

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

JPドメイン紛争処理手続における紛争処理方針の規定を解釈してドメイン名登録の取消事由を認定し、使用権確認請求を棄却した事例

[東京地方裁判所 令和5年4月28日判決 令和3年(ワ)第14272号]

1. 事件の概要

本件は、日本レジストリサービス（以下、JPRS）にドメイン名「venosanshop.jp」（以下、本件ドメイン名）を登録している原告が、被告の申立てに係るJPドメイン紛争処理手続（JPRSが認定紛争処理機関である日本知的財産仲裁センターの裁定に従った処理を行う手続き。以下、紛争処理手続）において本件ドメイン名の登録取り消しを命じる裁定がされたことから、同裁定に基づく本件ドメイン名の取り消しを回避すべく、本件ドメイン名の使用権を有することの確認を求めた事案です。登録ドメイン名が他人のブランド名とその要部において一致するときは、商標権等の侵害を巡る争いが生じることがあり、本件もそうした紛争の一種です。

本件ドメイン名は汎用JPドメイン名に該当するところ、その登録・登録取り消し等については、JPRSが定める「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」（以下、本件規則）の適用を受けるとされています。本件規則において、汎用JPドメイン名の登録者は当該ドメイン名を巡る第三者との紛争について、JPNICが定める「JPドメイン名紛争処理方針」（以下、紛争処理方針）に

従った処理を行うことに同意し、JPRSは認定紛争処理機関の裁定に従った処理を行う旨が定められています。

本件は、本件ドメイン名の登録取り消しの可否を巡り、裁判所の手続きのなかで、紛争処理方針が定める規定の解釈適用が問題となった珍しい事案です。本稿にて紹介します。

2. 事実関係

（1）原告は医薬品・医薬部外品等の販売・輸出入等を目的とする株式会社で、被告は「VENOSAN」とのブランド名を用いて医療用弾性ストッキング等の製造等を行うスイス法人です。被告はその母体であるスイス法人・ザルツマン社が行っていた事業を平成27年ごろに引き継いだものです。

（2）原告とその関連会社であるDPC社は、平成21年6月、ザルツマン社から日本における「VENOSAN」ブランドの医療用ストッキング等の独占的販売権を付与されています（以下、本件販売契約1）。

原告は平成23年9月23日、本件ドメイン名をJPRSに登録しました。以後、原告は本件ドメイン名を用いたウェブサイト（以下、本件サイト）を開設し、

「VENOSAN」ブランドの被告商品などを販売していました。

（3）平成24年12月7日、DPC社は原告側商標権目録1記載の商標の設定登録を受けました。

（4）平成29年6月12日、DPC社とその関連会社である原告は、被告から日本における「VENOSAN」ブランドの医療用ストッキング等の独占的販売権を付与されました（以下、本件販売契約2）。

（5）令和元年12月6日および同月9日、被告はDPC社に対し本件販売契約2を終了させる旨を通知し、同契約は令和2年6月30日をもって終了しました。

（6）被告は被告商標権1～3記載の各商標権を有しています。

3. 紛争処理方針の定めと本件の争点

（1）紛争処理方針の定め

「4条a項

紛争処理手続においてドメイン名の……取消しを求める申立人は、以下の3項目の全てを立証しなければならない。

『（i）登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること

(ii) 登録者が、当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有していないこと

(iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること』

「4条b項

特に以下の事情……があれば、4条a項(iii)号に関し、『当該ドメイン名の登録または使用は、不正の目的である』と認めなければならない。

『……(iv) 登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき』

「4条c項

特に以下の事情……があれば、4条a項(ii)号の反対事実、すなわち『当該ドメイン名に係る権利または正当な利益を有している』と認めなければならない。

『(i) 登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者または紛争処理機関から通知を受ける前に、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために、当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、または明らかにその使用の準備をしていたとき……』

(2) 本件の争点

紛争処理方針4条a項(i)号について

では当事者間に争いがなく、4条a項(ii)号(本件ドメイン名に係る権利または正当な利益の有無)(争点1)および4条a項(iii)号(不正の目的による本件ドメイン名の登録または使用の有無)(争点2)の各要件該当性が争点となりました。

4. 争点1に関する裁判所の判断

(1) 判断枠組みについて

裁判所は、4条a項(ii)号の「ドメイン名に係る権利または正当な利益」を基礎付ける典型的な事情として、①登録者の氏名または法人名とドメイン名が一致すること、②ドメイン名と登録者の日本における登録商標とが一致すること、③ドメイン名を用いることについて登録者が申立人から許諾を得ていること——を挙げたうえ、「これらの各事情がいずれもないことを申立人が立証すれば、登録者が紛争処理方針4条c項(i)号ないし(iii)号に例示されている事情があることなどを指摘して反証しない限り、登録者が『ドメイン名に係る権利または正当な利益』を有しないことが推定される」との解釈は、「紛争処理方針4条a項(ii)号の要件該当性の判断枠組みとして相当なものと解される」と判示しました。

(2) 要件①～③の不存在の立証の有無

裁判所は、原告の原商号の要部「メディライン」と本件ドメイン名の要部「venosan」が一致していないことなどを理由に、要件①の不存在が立証されているとしました。また、原告が本件ドメイン名またはその要部と一致する登録商標に係る商標権を有していないことを理由に、要件②の不存在が立証

されているとしました。さらに「被告は、本件ドメイン名に関し、原告にライセンスを付与する権原を有しない」旨の原告の主張ならびに本件販売契約1および2は既に終了していることを理由に、要件③の不存在が立証されているとしました。そのうえで裁判所は「原告による反証のない限り、原告が、本件ドメイン名について、『ドメイン名に係る権利または正当な利益』を有しないことが推定される」と判示しました。

(3) 4条c項所定の各事情の有無

裁判所は、「ベノサン」との標章が本件被告商標1および3と類似することを認定し、原告が本件販売契約2の終了後、本件サイトにおいて、ヘッダー部分に本件サイトを運営する会社または店舗の名称と解し得る態様で、『ベノサン』との標章を使用して、医療用弾性ストッキングである『VENOSAN』ブランドの被告の商品を販売することは、本件商標権1及び3を侵害するものとみなされる行為に当たる(商標法37条)」とし、結論として「原告は、正当な目的をもって本件ドメイン名を使用していたとはいえず、……4条c項(i)号所定の事情があるとは認められない」と判示しました。

5. 争点2に関する裁判所の判断

裁判所は4条a項(iii)号の要件該当性を、以下のとおり4条b項(iv)号に従って判断しました。

まず、原告が「商業上の利得を得る目的」で本件ドメイン名を使用していることは「当事者間に争いが無い」としました。

また、商品の出所について誤認混同

を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを本件サイト等に誘引するために、本件ドメイン名を使用しているか否かについては、以下のとおり判示しました。

まず裁判所は、原告が本件販売契約2の終了後である令和3年2月8日当時、本件サイトにおいて「VENOSAN」ブランドの被告の商品を販売していたことに加え、本件サイトなどにおいて「ベノサンから新しくFOOTNURSEが誕生します!」「FOOTNURSEは、医療用着圧ソックスとして大ブレイクした『ベノサン』から新しく誕生したブランドです」などの記載がされていたことを認定しました。そのうえで、裁判所は「本件サイトの記載を見た需要者は、『VENOSAN』という標章は、本件サイトで販売されている医療用弾性ストッキングについてのスイス所在の製造元又は同製造元が使用するブランド名を示すものと理解するのが通常と考えられる。また、『ベノサン』は『VENOSAN』の日本語読みに相当することからすると、……需要者は、『FOOTNURSE』ブランドの商品についても、『VENOSAN』ブランドの医療用弾性ストッキングと同じ製造元の商品であると理解するといえる。また、……本件サイトのヘッダー部分に本件サイトを運営する会社又は店舗の名称と解し得る態様で『ベノサン』との標章が付されていたことも考慮すると、上記記載を見た需要者は、『FOOTNURSE』ブランドの商品も、『VENOSAN』ブランドの医療用弾性ストッキングと同じ製造元の商品であると誤信したり、本件サイトが当該製造元、当該製造元の正規販売代理店又は当該製造元と提携する者な

どによって運営されていると誤信するおそれがあると認められる。

そして、……『FOOTNURSE』ブランドの商品は被告と何ら関係がないにもかかわらず、ベノサンジャパンが開設していたウェブサイトには、『FOOTNURSE』ブランドの商品に被告が関与していると理解できる程度の記載がされていることからすると、本件サイトの……記載は、原告が、『FOOTNURSE』ブランドの商品の出所について誤認混同を生ぜしめることを意図して掲載したものと認めるのが相当である」と判示して4条b項(iv)号の要件該当性を認め、結論として4条a項(iii)号の要件該当性を認めました。

6. 考察

(1) 登録された汎用ドメイン名を巡る第三者との紛争については、JPNICが定める紛争処理方針に従い、認定紛争処理機関である日本知的財産仲裁センターが裁定を行うものとされています。

この裁定はJPNICの機関としての判断であり、仲裁合意に基づく指定機関による仲裁判断ではありません。取り消しの裁定に不服がある当事者は、その通知後10営業日以内に管轄裁判所に提訴でき（本件規則29条1項6号）、本件の原告も、同規定に基づき本訴を提起したものです。この点、裁判所の確定判決と同一の効力を有するものと

取り扱われる仲裁判断とは異なります。

(2) 本件は、登録ドメイン名の使用权という原告の現在の権利関係の確認を求めた確認の訴えです。使用权の存否を巡り両者間に現に争いがあるため、裁判所はこの権利の存否の確認が紛争処理にとって適切と判断し、確認の利益を認めたものと思われます。

本件販売契約1および2の終了に伴い、本件ドメイン名が有する出所表示機能・顧客吸引力を利用して被告の商品を販売する目的と必要性が失われ、原告が本件ドメイン名を保有する独立の利益が失われたこと、本件ドメイン名の登録・使用が被告の商標権侵害となること、原告が本件サイト等にて、被告と無関係の商品をあたかも被告が関与した商品であるかのように紹介したことが、「VENOSAN」ブランドの被告の商品と誤認混同させる意図の下になされた」と評価されることから、登録取消事由があると認定されました。その結論は妥当と解されます。

(3) 本件の関連事件として、ベノサンジャパンを原告とする、属性型JPドメイン名である「VENOSAN.CO.JP」の使用权確認を求めた東京地裁令和3年(ワ)第18318号事件（令和5年4月13日判決言い渡し）があります。関連事件においても、登録ドメイン名の使用权確認請求は棄却されています。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（1級・統計数理、準1級）取得。