

事件番号：JP2001-0002

裁 定

申立人：

（名称） ソニー株式会社

（住所） 〒141-0021 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

代理人：

弁護士 鈴 木 修

同 矢 部 耕 三

同 辻 河 哲 爾

弁理士 青 木 博 通

登録者：

（名称） 合資会社壱

（住所） 〒940-0094 新潟県長岡市中島 5 丁目 1 2 番 2 4 号

工業所有権仲裁センター紛争処理パネルは、JP ドメイン紛争処理方針、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び工業所有権仲裁センターJP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。

1．裁定主文

ドメイン名「SONYBANK.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ。

2．ドメイン名

紛争に係るドメイン名は「SONYBANK.CO.JP」である。

3．手続の経緯

別記のとおりである。

4．当事者の主張

a．申立人の主張

(1) 申立人の商標権とその著名性

申立人は、別紙申立人商標目録記載のとおり、商標権を有しており、かつ、「SONYBANK」なる商標出願を行っている。日本で「SONY」なる文字商標だけでも昭和30年3月1日出願、31年10月15日登録第491710号以来別紙申立人商標目録記載の商標を含む258にのぼる登録をしており、また登録第618689号商標ほか3件の商標には防護標章登録がなされていて、特許庁、AIPPIでも著名商標として扱われている。

更に、指定役務を金融・保険・不動産の取引とする第36類について、第3049161号、第3049163号等の登録商標を有し、

「SONYBANK」についても2000年12月28日に出願したが、これに先立ち、申立人が銀行業務へ参入する計画であることは、新聞報道で報ぜられたとおりである。

申立人商標目録記載の商標権は、申立人が多数有する商標権のうち、本件関連の金融業務に関するものを表示したにすぎない。

(2) 本件ドメイン名と申立人の登録商標「SONY」との類似混同

本件ドメイン名は、2000年1月11日に、株式会社酵素栽培命泉茸によって登録され、2000年12月28日に田中康之が無限責任社員となっている登録者に移転・登録された。

本件ドメイン名は、申立人の著名な登録商標「SONY」と類似し、混同を引き起こすおそれがあることは明らかである。何故なら「bank」は銀行を表す普通名詞にすぎず、「CO.JP」も登録者の属性を意味するに過ぎないからである。

本件ドメイン名は、一般世人に申立人と登録者との間に緊密な営業上の関係が存するものとの誤認を生ぜしめるおそれが極めて高い。

(3) 登録者の権利・正当な利益の欠如

本件ドメイン名を入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスできず、本件ドメイン名は実際の Web サイトで使われていない。結局、JPNIC のネームサーバーにネームサーバー情報を登録したに過ぎない。

申立人は、命泉茸、登録者、田中康之に「SONY」商標の使用を許諾したことはなく、登録者が「SONY」を含む名称を使用する必然性・正当性はない。

以上により、登録者が、本件ドメイン名につき、権利・正当な利益を有しているとはいえない。

(4) 本件ドメイン名の不正の目的による登録・使用

登録者が本件ドメイン名を登録後 Web 上で使用しておらず、単に保持しているだけでも、事実関係を総合考慮して、登録者の保持状態が本件ドメイン名の不正の目的での使用と評価される場合には、登録者の本件ドメイン名の保持が「不正の目的での登録・使用」とみなされるべきである。

本件ドメイン名の実質上の登録・保持者である田中康之が、申立人が SONY 商標を用いた名称をドメイン名として使用できないように妨害するため、SONY 商標を用いたドメイン名を登録・保有する行為を行っていること認められ、本件ドメイン名が不正の目的で登録・使用されていると評価すべきである。

申立人は、ドメイン名の登録に関する請求もしくは救済、紛争または紛争

処理について、故意による不法行為を除き、(a) 紛争処理機関およびパネリスト、(b) (社) 日本ネットワークインフォメーションセンター (以下「JPNIC」という) (c) JPNIC の役員、職員、委員その他のすべての関係者に対する一切の請求または救済を放棄することに同意する。申立人は、この申立書に記載されている情報は、申立人が知りうる限りにおいて、完全且つ正確なものであり、この申立が嫌がらせなどの不当な目的のためになされていないことを保証する。

b . 登録者の答弁

登録者は、「本件ドメイン名に関する所有権確認請求の仮処分を 2 0 0 1 年 2 月 1 5 日付けで東京地方裁判所に申し立てた。よって、本件ドメイン名に係わることを裁判手続以外でコメントすることは差し控える」と述べ、「裁量による裁定手続の中止を望む」と結んでいる。「事件番号は、同庁平成 1 3 年 (ヨ) 第 2 2 0 2 2 号。」

5 . 争点及び事実認定

a . パネルは、本件ドメイン名に係わる裁定手続を中止すべきか

登録者は、2 0 0 1 年 2 月 1 5 日付で、東京地方裁判所に、本件ドメイン名に関する所有権確認請求の仮処分を申し立てたと述べ、この事件が、東京地方裁判所平成 1 3 年 (ヨ) 第 2 2 0 2 2 号事件として、同庁に係属しているから、パネルの裁量による JP ドメイン名紛争処理手続の中止を求めている。

そこで、この点について、先ず判断するが、JP ドメイン名紛争処理方針第 4 条には、いずれの当事者もこの JP ドメイン名紛争処理手続の開始前、係属中または終結後のいずれの段階においても、当該ドメイン名の登録に関して裁判所に出訴できるものとし、本条に定めるいかなる要件も、本項による当事者の出訴を妨げるものではない旨規定しているので、登録者の仮処分申立は自由にこれを行うことができることは疑いの余地はない。

而して、JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則第 1 8 条 (a) において、JP ドメイン名紛争処理手続開始前または係属中に、申立の対象となっているドメイン名紛争について裁判所における手続が開始された場合には、パネルはその裁量により、その JP ドメイン名紛争処理手続の中断もしくは終了または続行のいずれかを選択しなければならない、と定めている。

そこで、考究するに、本件にあっては、登録者の裁判所への仮処分申立は、申立人の申立書一式及び処理手続開始日が登録者に通知された 2 0 0 1 年 1 月 2 5 日より後の 2 0 0 1 年 2 月 1 5 日である。もし、かような「仮処分申立」がなされた事実のみで、ドメイン名紛争処理のための裁定手続を中止するとなれば、多くの裁定手続が中止に追い込まれる結果を招来し、仮処分申立が、裁定手続を中断させるための手段に悪用されかねないし、実質的にも、

何ら中止しなければならない理由はないものと断ぜざるを得ない。

上記の点については、2000年5月11日に WIPO Arbitration and Mediation Center にてなされた Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware 事件の裁定 (Case No. D2000-0187) が参考になる。同裁定においても、登録者 (答弁人) がアメリカ合衆国地方裁判所に同時に出訴したことを理由に、センターには管轄権なしとして争ったが、パネルは、NSI (JPNIC に相当) との契約により、答弁者は、NSI のドメイン名紛争処理方針に拘束されるから、パネルは、不正登録か否かを決定する権限を有するとしているからである。

当パネルの見解も、これと全く同一であり、登録者と JPNIC との契約により、登録者は JPNIC のドメイン名紛争処理方針に拘束されるから、パネルは、不正登録か否かを決定する権限を有する。

よって、登録者の求めには応ぜず、裁定手続を続行する。

b. 事実認定

JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則 (以下「規則」という) 15 条 (a) は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、処理方針、本規則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、裁定を下さなければならない。」

処理方針 4 条 a は、申立人が次の事項の各々を申立書において主張しなければならないことを指図している。

(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、当該ドメイン名の登録についての権利又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

登録者は、裁判所への仮処分申立をしたから、コメントしないとして、実体についての主張・答弁を一切しないが、申立人から提出された陳述及び証拠の結果に基づき、次のとおりの事実を認定した。

(1) 申立人と申立人が所有する商標

a. 申立人は、昭和 21 年 5 月 7 日設立され、平成 12 年 11 月 14 日現在資本金 4662 億 4586 万 7256 円であり、電子・電気機械器具の製造、販売をはじめ、金融業を含む各種事業を行っている大企業である (資料 1 の 2)。

b. 而して、申立人は、「SONY」なる文字商標だけでも 258 にものぼ

る登録をしており、うち、登録第618689号ほか申立人が主張する登録商標は防護標章登録がなされていて、著名性が認められている。別紙申立人商標目録記載は金融関連役務に関し、また、平成12年12月28日に出願した「SONYBANK」は、銀行業務自体に使用する目的が予定されていることは容易にこれを推認することができる（資料4、5、6の1ないし3、7の1,2、資料8の3）。

（2）登録者及び本件ドメイン名

- a．これに対し、登録者は、平成12年（2000年）1月20日設立された合資会社であり、本店を新潟県長岡市中島5の12の24に置き、同番地の田中康之が無限責任社員、田中祥子が同番地に、金壱千円全部履行の有限責任社員として登記されている。事業目的は、投資、経営に関するコンサルタント業、不動産の売買及び賃貸、管理、同関連委託、委託業務、仲介並びに斡旋が登記されている。なお、申立人提出の戸籍記載証明文書により、田中康之は、前記田中祥子を母、田中俊夫を父とする長男であり、同番地の土地・家屋の所有者が田中俊夫であることは、申立人提出の不動産登記簿謄本で確認された（資料29、12の1,2、14、15、16）。
- b．本件ドメイン名は、2000年1月11日に、株式会社酵素栽培命泉茸によって登録され、2000年12月28日に登録者に移転登録された。

（3）申立人が「SONY」なる文字商標の正当な権利者であること

申立人は、昭和30年3月1日に最初に、造語「SONY」の文字商標登録を行って以来別紙申立人商標目録を含む258にのぼる登録をしており、登録第618689号商標権ほか3件の防護標章登録がなされており、「SONYBANK」なる商標も出願中であることは、（1）bで認定したとおりである。そもそも防護標章制度は、商品や役務に係る登録商標が自己の業務にかかる指定商品や指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、指定商品・役務以外の商品・役務について他人が使用することにより混同を生ずるおそれがあるとき、これを防止するために設けられた制度である。従って、防護標章登録が認められた事実自体が、特許庁において、「SONY」商標の著名性を認めたことを意味する。そのほか、申立人があげたAIPPIは、国際的に著名な商標を含む工業所有権の保護機関であり、そこで、「SONY」を著名と認めたことは、日本国内にとどまらず、世界的に著名と認定したことにほかならない。

以上により、申立人が著名商標「SONY」の権利者として、本件申立

を行うことができることは疑問の余地はない。

- (4) 本件ドメイン名「SONYBANK.CO.JP」は申立人が商標権を有する「SONY」と混同を引き起こすほど類似していること

本件ドメイン名「SONYBANK.CO.JP」のうち、「CO.JP」の部分は、「CO.」が登録者の属性を意味し、JP は国別コードに過ぎず、また、「BANK」は銀行を表す普通名詞にすぎない。そうすると、要部は、造語商標である「SONY」の部分ということになり、要部が全く一致している以上、申立人の所有する著名な造語の文字商標「SONY」と登録者の本件ドメイン名「SONYBANK.CO.JP」とは混同を引き起こすほど類似していると認めることができる。

- (5) 登録者は、本件ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないこと

既に認定したとおり、本件ドメイン名は、2000年1月11日に株式会社酵素栽培命泉茸によって登録され、2000年12月15日に、登録者に移転登録された。

しかし、申立人は、最初に本件ドメイン名を登録した株式会社酵素栽培命泉茸とも登録者とも何の関係もなく、ほかに、登録者は、本件ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益について、何らの主張も立証もしておらず、そのような権利又は正当な利益はないものと認める。

- (6) 登録者の本件ドメイン名は、不正の目的で登録されていること

申立人がネット銀行へ参入することは、1999年12月10日、マスコミ各社が大々的に報道した(資料8の2)。命泉茸が本件ドメイン名を、その直後の2000年1月11日に登録し、2000年12月28日に登録者に移転登録したことは先に認定したとおりである。JPNICでは、従前は、ドメイン名の移転登録を認めておらなかったが、2000年10月19日当センター・パネルによる紛争処理裁定手続開始に伴い、移転登録禁止を解いたことによる。

しかし、申立人が主張しているとおり、本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスできず、本件ドメイン名は実際の Web サイトで使われていない。結局、JPNIC のネームサーバーにネームサーバー情報を登録したに過ぎない。

そして、先に(2) a で認定したとおり、登録者の住所地の不動産所有者は、田中康之の父田中俊夫氏であり、個人の住所に過ぎず、本件ドメイン名を使用しないし使用の準備をしたこともなく、単に保持していることは、「不正の目的での登録・使用」とみなされるべきである。

このことは、WIPO Arbitration and Mediation Center の2000年

7月27日付の東芝 v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.事件の裁定(Case No. D2000-0187)の先例でも明らかである(資料17)。

WIPO Arbitration and Mediation Center の2000年2月18日付の Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows 事件での裁定(Case No. D2000-0003)でも、多数の Telstra 商標を保有するオーストラリアの著名企業である Telstra 社の名称のドメイン名を登録した登録者のアドレスにはコンタクトできず、他方、申立人は TELSTRA なる語を含むドメイン名を登録し、Web サイトを開いているが、登録者のドメイン名が同一ないし著しく類似で混同を招く、という事実をいろいろな角度から詳細に認定し、悪意による登録・使用と認定した。

更に、WIPO Arbitration and Mediation Center の2000年4月2日の Barney's Inc. v. BNY Bulletin Board 事件での裁定(Case No. D2000-0059)では、登録者が、使用しないで、単にドメイン名を登録していること自体で正当に登録保有していることにはならないと認定している。

パネルとしても、WIPO Arbitration and Mediation Center の上記3件の裁定例に示された見解と同じく、登録者が本件ドメイン名を使用しないで登録を保有し続けること自体、申立人のインターネット上での使用妨害となり、「不正の目的での登録・使用」と認める。

6 . 結論

以上に照らして、本紛争処理パネルは、登録者によって登録された本件ドメイン名「SONYBANK.CO.JP」は、申立人商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、本件ドメイン名についての権利又は正当な利益を有しておらず、本件ドメイン名が不正の目的で、株式会社酵素栽培命泉茸によって登録され、さらに登録者に移転登録されたものと認める。

よって、処理方針4条iに従って、ドメイン名「SONYBANK.CO.JP」の登録を申立人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。

2001年3月16日

工業所有権仲裁センター紛争処理パネル

パネリスト 菊 池 武

別紙 手続の経緯

(1) 申立受領日

2001年1月18日(電子メール) 2001年1月22日(郵送)

(2) 料金受領日

2001年1月18日 金189,000円入金

(3) ドメイン名及び登録者の確認日

2001年1月19日 センターの照会日(電子メール)

2001年1月19日 JPNICの確認日(電子メール)

確認内容

申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者であること

登録担当者は田中康之であること

(4) 適式性

センターは、2001年1月23日、申立書が JPNIC の処理方針、規則、補則の形式要件を充足することを確認した。

(5) 手続開始日 2001年1月25日

手続開始日の通知 2001年1月25日

JPNIC へ(電子メール)

申立人へ(電子メール及び郵送)

(6) 登録者・登録担当者への通知日及び内容

2001年1月25日(電子メール、郵送及び FAX)

申立書一式及び申立通知書

答弁書提出期限 2001年2月23日

(7) 答弁書の提出の有無及び提出日

提出有

2001年2月22日(電子メール、郵送)

(8) 答弁書の申立人への送付日

2001年2月22日(電子メール、FAX、配達証明付郵便)

(9) パネリストの選任

申立人は1名のパネリストによって審理・裁定を要求

登録者も、2001年2月22日提出された2001年2月21日付答弁書において、この紛争処理手続が、1名のパネリストによって審理・裁定されることを選択する旨述べた。

ここにおいて、センターは、2001年3月1日、次のとおり、パネリスト1名を指名し、パネリストは同日、これを受諾した。

パネリスト 菊 池 武

中立宣言書 2001年3月1日受領

(1 0) 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日

(JPNIC 及び両当事者へ)

2 0 0 1 年 3 月 1 日 (電子メール及び郵送)

裁定予定日 2 0 0 1 年 3 月 2 2 日

(1 1) パネリスト指名書及び一件書類受け渡し

2 0 0 1 年 3 月 1 日 (手渡し及び電子メール)

(1 2) パネルによる審理・裁定

2 0 0 1 年 3 月 1 6 日終了、裁定

別紙 申立人商標目録

登録番号 第3049161号(資料7の1)
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成7年6月30日
指定役務 第36類 割賦購入のあっせん、クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の精算、金銭の貸付け
商標の構成 SONY

登録番号 第3049163号(資料7の2)
出願日 平成4年9月30日
登録日 平成7年6月30日
指定役務 第36類 債務の保証及び手形の引受け、有価証券の貸付け、金銭債権の取得及び譲渡、有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり、両替、金融先物取引の受託、金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受、債券の募集の受託、生命保険契約の締結の媒介、損害保険契約の締結の代理、損害保険に係る損害の査定、損害保険に係る損害の引受け、保険料率の算出、建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供、骨董品の評価、美術品の評価、宝玉の評価、企業の信用に関する調査、税務相談、税務代理、慈善のための募金
商標の構成 SONY

商標出願 (資料8の3)
出願日 平成12年12月28日
指定役務 第36類 預金の受入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ、資金の貸付け及び手形の割引、内国為替取引、債務の保証及び手形の引受け、有価証券の貸付け、金銭債権の取得及び譲渡、有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり、両替、金融先物取引の受託、金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け、債券の募集の受託、外国為替取引、信用状に関する業務、割賦購入あっせん、前

払式証票の発行、ガス料金又は電気料金の徴収の代行、有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引、有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理、有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理、外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理、有価証券の引受け、有価証券の売出し、有価証券の募集又は売出しの取扱い、株式市況に関する情報の提供、商品市場における先物取引の受託、生命保険契約の締結の媒介、生命保険の引受け、損害保険契約の締結の代理、損害保険に係る損害の査定、損害保険の引受け、保険料率の算出、建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供、骨董品の評価、美術品の評価、宝玉の評価、企業の信用に関する調査、慈善のための募金、中古自動車の評価、紙幣・硬貨計算機の貸与、現金支払機・現金自動預け払い機の貸与、商品の販売又はサービスの提供に関する料金の徴収の代行、クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算、クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の精算、電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済、デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済、クレジットカードの発行の取次ぎ、金融に関する情報の提供、金融に関するコンサルティング、金融に関する調査・分析・予想、税務相談及び税務代理に関する情報の提供

商標の構成

SONYBANK