

## REPORT

## 標章が.XXXのドメインネームとして使用されることを妨害することができる商標所有者に与えられた機会

2011年9月14日

「成人娯楽」(すなわち、ポルノ)ウェブサイトに関連して使用するよう設計された新規「.xxx」トップレベルのドメインネームが利用できるようになります。この.xxxドメインネームの登録プロセスは、参加ドメインネーム登録会社に対して提出された出願に基づき、ICM Registryにより管理されています。多数の「成人」インターネットビジネスが、.xxxドメインを登録するよう思われます。また、そのうちの多数のビジネスは、インターネット利用者を引き寄せようとして周知の商標を利用するようにするかもしれません。

.xxxドメインネームが一般登録可能となる前に、ICM Registryは、「サンライズ」期間を提供しています。「サンライズ」期間とは、成人娯楽産業に関係がない商標所有者が、登録商標および登録サービスマークに対応する.xxxドメインネームの他者による登録を妨害することができる期間です。

## I. サンライズ期間

「サンライズ」期間は、2011年10月28日までとなっています。この期間中、資格のある当事者は、.xxxドメインネームの優先登録もしくは優先妨害の申し込みをすることができます。

「サンライズA」(優先登録)に基づき、成人娯楽産業に携わる当事者は、自己の登録商標/登録サービスマークに対応する、もしくは他のトップレベルのドメイン(例えば、.com、.net等)を有する自己のドメインネームに対応する.xxxドメインネームを登録することができます。「サンライズB」(優先妨害)に基づき、成人娯楽産業に関係がない商標所有者は、自己の登録商標/登録サービスマークに対応する.xxxドメインネームの登録を妨害するため、ドメインネームを確保することができます。

サンライズAに基づき提出された.xxxドメインネームに関する有効な出願が、サンライズBに基づき商標所有者が要求したドメインネームの確保と対立する場合、サンライズA出願人は、.xxxドメインネームを登録することが許可されており、サンライズB出願は拒絶されます。しかし、サンライズA出願人は、商標所有者の権利について通知されず。そのため、サンライズA出願人は、当事者間の今後の係争においてこのような権利の通知に欠けていたとする主張ができなくなります。また、サンライズB出願人は、サンライズA出願人の登録について通知されます。これは、サンライズB出願人が適切な手続きを取れるようにするためです。

2011年9月14日

ドメインネームの確保がサンライズBに基づき承認され、サンライズA出願と何らかの対立がない場合、対応.xxxドメインネームの登録は妨害されます。ドメインネームは、そのドメインネームが確保されていることを示す特定の情報ページに導かれます。基礎となる商標登録が未だ活発であり、ICM RegistryとInternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)間の契約において変更がない限り、サンライズB確保の期間は、永久的なものです。ICM Registryは、基礎となる商標もしくはサービスマーク登録の有効性を確認するため、サンライズB確保を定期的に検討するかもしれません。基礎となる商標もしくはサービスマークの登録の放棄、取り消し、無効、もしくは他の停止は、サンライズBに基づき得た対応するドメインネーム確保の取り消しとなり得ます。ドメインネーム登録会社は、サンライズB確保所有者に確保の停止を予め通知しなければなりません。

未確保かつ未登録.xxxドメインネームは、2011年11月8日から11月25日までの「ランドラッシュ」期間中に未公開競売を通して成人娯楽産業の会員により登録が可能となります。2011年12月6日、ランドラッシュ期間とサンライズ期間に行われた過去の登録とドメインネーム確保を除き、先着順で.xxxドメインネームの一般登録が可能となります。

## II. サンライズBの要件

サンライズB出願人は、登録標章(マーク)に対応するドメインネームのみを確保することができます。マーク登録は、2011年9月1日の前に発行された米国国内レベルもしくは国際的レベルで有効である登録となり得ます。次のように、サンライズBの資格対象とならない場合が明確に記されています(i) 米国の

未登録コモンローマーク、(ii) 米国特許商標庁補足記録もしくは米国州記録でのみ登録されたマーク、および (iii) 米国国内レベルもしくは国際的レベルで登録商標もしくは登録サービスマークになったものでない限り、もしくはそれに基づくものでない限り、マドリッドシステムを経てなされた国際出願もしくは登録。サンライズBに基づくドメインネーム確保を希望する出願人は、資格のある登録マークの所有者、譲渡人、もしくはライセンスである必要があります。

サンライズB出願は、図式によるもしくは複合の商標マークの原文のままのマークの全体もしくは原文のままの要素の全体に関連していなければなりません。図式によるマークもしくは複合的マークの(全体としてもしくは個々の部分の全てにおいて)完全な原文の権利の放棄により、マークはサンライズBに基づき登録を受けるのに不適切なものとなります。

限られた例外はありますが、サンライズB出願で要求されたドメインネームは、商標登録で示されるようにマークと正確に一致していなければなりません。登録マークの未登録の誤字を確保することはできません。

スペースを含むマークについては、スペースは、サンライズB出願において省略するか、ハイフンに置き換えなければなりません。( -, @, !, \$, %, ^, ., © or & のような、またこれらに限らず)標準外の文字を含むマークについては、このような文字は、サンライズB出願において削除、書き換え、もしくはハイフンに置き換えることができます。例えば、登録マークであるSMITH & JONESは、サンライズBに基づき次のように別途に登録され得ます: 「SMITHJONES」;

2011年9月14日

「SMITHANDJONES」; もしくは「SMITH-JONES」。同様に、サンライズB出願の目的で、登録マークから(例えば、Inc., Ltd.等)会社の種別用語を省略することは許されています。例えば、登録商標SMITH, INC.は、サンライズBに基づき「SMITHINC」、「SMITH-INC」、および/もしくは「SMITH」として別途に登録され得ます。別途のサンライズB出願は、登録マークの各々の変化を確保するのに必要です。

多くの場合、サンライズBに基づく各々のドメインネーム確保に関する総額費用は、出願全費用および事務所費用を含めて約数百ドルとなるように思われます。

### III. 提案

このサンライズ期間により、商標所有者には、.xxxドメインネームにおいて他人が自己のマークを登録することを費用効果的に妨害する機会が与えられます。商標所有者には、重要な商標/サービスマークについて、また.xxxドメインネームにおいて特に自己のマークが使用されることで傷つきやすいマークについて、サンライズB期間を利用するようにお勧めします。

サンライズ期間が切れた後、商標所有者は、自己のマークに組み入れる.xxxドメインネームを登録する資格を得ます。しかし、そのようなドメインネーム登録は、先着順で入手可能であり、また入手可能である場合、恐らくサンライズBドメインネーム確保より更に費用がかかります。同様に、Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP)およびICM Registryの新規Rapid Evaluation Service (RES)のような従来の救済では、.xxxドメインネームの乱用登録を取り

扱っています。しかし、そのような救済は、サンライズBに基づくドメインネーム確保より費用がかかります。

サンライズBに基づくドメインネームを確保するための出願提出にご関心がある場合、および/もしくは追加情報等をご希望の場合、是非ご連絡ください。

\* \* \* \* \*

*Oloff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンダリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel (703) 836-6400、Fax (703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト[www.oliff.com](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。