

事件番号：J P 2 0 2 3 - 0 0 0 7

## 裁 定

申立人：

(名称) ビクトリアズ シークレット ストアーズ ブランド マネージメント エルエルシー

(住所) アメリカ合衆国、オハイオ州、コロンバス、 ● (省略) ●

代理人：弁護士 浅村昌弘

登録者：

(氏名) 福島 康之

(公開連絡先) 福岡県福岡市 ● (省略) ●

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル（以下「本パネル」という）は、JP ドメイン名紛争処理方針（以下「方針」という）、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）及び日本知的財産仲裁センター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・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「VICTORIASSECRET. 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「VICTORIASSECRET. JP」（以下、「本件ドメイン名」という。なお、RFC によりドメイン名のラベルに使用する英文字に大文字・小文字の区別はなく、申立人の主張と関係なく、ドメイン名登録照会に対する通知の割当表記に従う。）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

(1) 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

##### ア 登録者のドメイン名

登録者は、本件ドメイン名を、2011年4月1日に登録している（甲1：WHOIS サービス検索結果、甲2：情報開示請求回答書）。

##### イ 申立人の商標その他の表示

申立人は、「VICTORIA'S SECRET」の商標につき、以下の3つのわが国の登録商標（以下、下記各「VICTORIA'S SECRET」を「申立人商標」、各商標権を「申立人商標権」と総称する。）を有している（甲3の1、甲4の1、甲5の1：商標公報。なお、商標登録原簿記載の商標権者については、J-PlatPatにより現状を確認した。）。

##### 記（申立人商標及び申立人商標権）

登録番号	登録日	登録商標	商品及び役務の区分
1847655	1986年3月26日	<b>VICTORIA'S SECRET</b>	旧商品区分17類
3357871	1997年11月7日	VICTORIA'S SECRET	35類
4168626	1994年9月20日	VICTORIA'S SECRET	3類

以上

上記のとおり同登録商標の出願日及び登録日は、いずれも本件ドメイン名の登録日（2011年（平成23年）4月1日）より優に先立つものであり、現在まで長期にわたり主に女性用ランジェリーに使用され、維持されている。

なお、当該商標は「ビクトリアの秘密」との観念を有し、当該観念は上記商標登録の指定商品／役務である、被服、化粧品、香料類やそれらの販売に関する情報の提供自体と結びつかない、申立人が独自に選択した識別力の高い商標と言える。

##### ウ 対比

本件ドメイン名である「VICTORIASSECRET.JP」は、日本を意味するトップレベルドメイン「.JP」を除くと、「VICTORIASSECRET」を一連一体とした文字列の構成である。しかしながら、「秘密」を意味する「SECRET」という一般的な英単語が含まれて

いることから、一般消費者はこれが「VICTORIAS」（ビクトリアの）と「SECRET」（秘密）を結合された文字列であると認識することができる。

したがって、本件ドメイン名は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、申立人が正当な権利を有する商標「VICTORIA' S SECRET」と同一または混同を引き起こすほど類似している。申立人の商標「VICTORIA' S SECRET」が申立人独自の識別力の高い商標であり、偶然一致することがおよそあり得ないことは言うまでもない。

申立人の商標「VICTORIA' S SECRET」の最初の単語は「ビクトリアの」という所有格であるアポストロフィーと「S」がついているのに対し、本件ドメイン名ではアポストロフィーが存在しないが、これは英数字ドメイン名にアポストロフィーが使用できないことによる。このような微差は類否の判断に影響するものではなく、両者が同一または混同を引き起こすほど類似していることは変わりがない。

(2) 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

本件ドメインの登録者名は氏名を「福島康之」とする日本に在住する個人であり（前掲甲 2）、本件ドメイン名「VICTORIASSECRET」、同ドメイン名に含まれる女性名「ビクトリア」又は「シークレット（秘密）」とはその文字列や意味等において何らの関連性も認められない。また、現在「VICTORIASSECRET.JP」ドメインのインターネット上のウェブサイトを検索しても、ウェブサイトの存在を確認できず、登録者が同ドメイン名を自己のウェブサイトを使用している事実も確認できない（甲 6：URL「[www.victoriassecret.jp](http://www.victoriassecret.jp)」へのアクセス結果画面）。

そもそも、世界的な米国の女性用被服等の販売会社である申立人が、何らの関連性のない日本在住の一個人に商標の使用を許可することはない。当然ながら、申立人が登録者「福島康之」に使用許可を与えたこともない。

(3) 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

申立人商標の「VICTORIA' S SECRET」は、最初に 1970 年代に米国で使用が開始され、現在まで世界的に使用が継続されている。当然ながら、使用当初から米国においても「VICTORIA' S SECRET」商標は登録を受けており、旧くは米国商標登録第 1,146,199 号（登録日：1981 年 1 月 20 日。甲 7 の 1：米国商標登録簿。なお、Trademark Electronic Search System (TESS) の補充調査で申立人が同米国商標の現

保有者であることが認められる。)及び米国商標登録第 1,908,042 号(登録日:1995 年 8 月 1 日。甲 7 の 2:米国商標登録簿。なお、TESS の補充調査で申立人が同米国商標の現保有者であることが認められる。)としての登録がなされている。なお、商標登録に使用主義を採用する米国の制度の下で、これらの米国商標登録公報では、1977 年 6 月 12 日から商標の使用がされたという事実も記載されている。

その後申立人商標の「VICTORIA' S SECRET」は、特に女性用ランジェリーのブランドとして世界で最も有名になった。ビジネスデータの提供サービスである「Statista」(甲 8 の 1:サイト情報)によれば、VICTORIA' S SECRET の世界での総売上は、2010 年の時点で 53 億 2000 万米ドル(約 7448 億円)、2022 年で 63 億 7000 万米ドル(約 8918 億円)となっており、その間 2016 年には最高の売上 77 億 8100 万米ドル(約 1 兆 893 億円)を達成している(甲 8 の 2:同サイト統計情報)。従って、少なくとも本件ドメイン名の登録日(2011 年 4 月 1 日)以前から、アパレル企業として世界的に大きな売上を上げており、世界的に著名商標となっていたことが証明されている。申立人商品の世界的な売上(0.86 兆円 2023 年 1 月決算)は、「ユニクロ」を展開する株式会社ファーストリテイリングの売上 2.3 兆円やその他の世界の主なアパレル製造小売業と比較される程度に、大きな数値となっている(甲 9:主なアパレル製造小売業者の売上高比較)。

その売上やブランドの確立に寄与したのが、独特な宣伝広告活動であり、特に、スーパーモデルをモデルとして採用し、大々的に行う女性用ランジェリーのファッションショーである。

VICTORIA' S SECRET のファッションショーは世界的な注目を集めており、米国ではテレビ放映され、また世界的なインターネット動画配信サービス YOUTUBE 上の VICTORIA' S SECRET の公式チャンネル上においても広告されている(甲 10 の 1、2:2010 年 11 月 17 日配信 2010 年ファッションショー)。

日本においても、そのファッションショー自体が、日本の全国紙、ファッション雑誌等の各メディアでニュースとなるほどであった(甲 11:毎日新聞のロイターの配信記事紹介、甲 12:Vogue Japan 記事、甲 13:ニューヨーク経済新聞)。また、2006 年には全国紙である産経新聞のサイトでも VICTORIA' S SECRET の記事が掲載され(甲 14 の 1 及び 2:産経新聞の USA Today の配信記事)日本の著名芸能人が 2007 年のブログで「ビクトリアズ・シークレット」の商品を紹介し(甲 15:向井亜紀の

ブログ記事)、2010年には映画の紹介サイトにおいても、VICTORIA' S SECRET のモデルでもある映画女優の紹介において「人気ブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」」として言及され(甲16:映画紹介記事)、ハワイへの日本人旅行者への観光ウェブサイトにおいても、2010年の時点でハワイのVICTORIA' S SECRET の店舗が紹介されている(甲17)。これらの記事はいずれも、本ドメイン名の登録日(2011年4月1日)以前のものであり、本ドメイン名の登録前から商標「VICTORIA' S SECRET」が日本で著名であったことが数多くの証拠から明らかである。

さらにこれらの記事だけでなく、実際のVICTORIA' S SECRET の商品の日本への輸入販売等もこの時期に増えていた。申立人が抜粋した日本におけるVICTORIA' S SECRET の売上データ(甲18:申立人の日本向け売上データ)によれば、VICTORIA' S SECRET 商品の日本からのオーダー件数及び日本への出荷商品数量、並びに、日本に対する売上も1995年から2011年の間も大きく伸びており、最も売上の高い2004年には約1450万米ドル(約20億3000万円)に達し、約900万米ドル(約12億6000万円)以上の売上を維持している。

以上のとおり、遅くとも2011年には、申立人の商標「VICTORIA' S SECRET」は数多くの広告がなされ、また全国新聞、雑誌を含む数多くのメディアで紹介がされ、日本における売上自体も大きくなっており、畢竟、世界ではもちろん、日本の消費者の間で、著名となっていた。上記のとおり、遅くとも登録者が本件ドメイン名を登録した2011年4月1日の時点において、申立人商標「VICTORIA' S SECRET」が、世界的にも国内的にも著名であったことが認められる。

従って、登録者は、申立人の本件商標の存在及びその著名性を十分に認識し、かつ、本件ドメイン名を使用すれば申立人のブランドと誤認混同が生じることを認識しながら、本件ドメイン名登録したものであることが優に認められる。

また、登録者が、本件ドメイン名を現在まで使用している事実も確認できない。

申立人は本件申立に先立ち、代理人を通じて、宛先を「福島康之」とし登録された日本国内の住所(前掲甲2)へドメイン名の移転を求める通知書を内容証明郵便にて送付した(甲19)。しかしながら、同郵便は「宛先不明」として郵便局により返送されてきており(甲20:日本郵便における追跡サービスの検索結果画面)、登録者が本件ドメイン名の登録に際して、本当の名前及び連絡先を登録したかは不明である。また、申立人は代理人を通じて、登録者の連絡先 email アドレスへ、内容証明郵便

で送付した通知書の写しを添付した電子メールを送付したが（甲 21）、これに対しても、現在まで何の返信も得られていない。かかる登録者の態度により、申立人は本件申立を行わざるを得なくなったのである。

以上のことから、登録者は本件ドメイン名の登録を 2011 年 4 月 1 日の最初の登録以降、現在まで、使用することもなく、非常に長期にわたり更新し続け、申立人がドメイン名として使用できないようにする妨害行為を繰り返しており、また、申立人からの郵便及び電子メールによるドメイン名登録の交渉に関する連絡も受領できないようにし又は受領しても無視しているから、JP ドメイン名紛争処理方針第 4 条 b. ii 「申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき」に該当する。

#### b 登録者

登録者が提出した答弁書及び証拠（一部、答弁書で引用する証拠の一部が提出の電子データに含まれておらず、証拠番号と整合しないものもあるため、ネット調査で指摘資料と思われる情報を追加確認した）は、概要、以下のように整理される。

- (1) 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、と申立人のなした意見に対する反論
  - ① 登録者のドメイン名は、「VICTORIASSECRET.JP」であり、2011 年 4 月 1 日を登録日とするドメイン名である（乙 37 ドメイン名情報.pdf）
  - ② 登録者は、当該ブランドの存在は認識していたが、申立人により主張されている、日本における商標「VICTORIA'S SECRET」の商標登録に対して認識していなかった。理由は、日本に法人、および、店舗が存在していなかったからである。
  - ③ 登録者が本ドメインを所有することは、日本の市場において、申立人が主張する一般消費者における混同を引き起こし、申立人が主張する商標に対する影響が強く及ぼす、とは思わない。申立人が主張する正当な権利、利益を登録者が、害しているとは思わない。
  - ④ ③の理由：
    - 1) 申立人法人においては、日本において法人を設立しておらず、かつ、実店舗も有していない。
    - 2) 現在、展開されている申立人の日本におけるビジネスは、日本向けのウェブサイトのみ。
    - 3) URL は、[HTTPS://JA.VICTORIASSECRET.COM/JP/](https://ja.victoriassecret.com/jp/) であり、申立人のブランドと商品を認識している一般消費者にとって、混同する状況にはない。

- 4) 登録者が有する VICTORIASSECRET.JP は、インターネット上で展開しておらず、一般消費者が混同する状況にない。
- 5) 申立人法人は、申立人が主張するほど日本国内におけるマーケットシェアを専有していない、また、日本国内における当該法人ブランド認知度も申立人が主張するほど大きなものではない。
- 6) 申立人が当該法人ブランドに関して示している売上をはじめとする証跡は世界における当該法人ブランドの状況であり、「.JP」ドメインの展開領域である日本国内のものではない。

(2) 登録者が当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していない、と申立人のなした意見に対する反論

- ① 株式会社日本レジストリサービスウェブサイトに掲載されるように、ドメイン名は先願制（申請の先着順）による登録が原則であり、使用許可を申立人から得るものではない、それゆえ、申立人による一方的な主張は当てはまらない。（乙 36 ドメイン先願登録制\_ JPDirect.pdf）
- ② 登録者が不当な利益を得ていない現状に関しては、申立人が、自ら証明し、主張しているように登録者は、当該ドメインを使用して、インターネット上に営利目的の活動を展開していない。ゆえに、不当な利益を得ていない。

(3) 登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されている、と申立人のなした意見に対する反論

- ① 「登録者は、申立人の本件商標の存在及びその著名性を十分に認識し、かつ、本件ドメイン名を使用すれば申立人のブランドと誤認混同が生じることを認識しながら、本件ドメイン名登録したものであることが優に認められる。」との申立人の主張に対し、その主張には、悪意に満ちた一方的な主張と言わざるを得ない。登録者は、本ブランドに対してその存在を認識していた。しかし、本ドメインを取得した理由は、ひとえに本ブランドに対する敬愛からである。
- ② ①の証明として、現在にいたるまで「本件ドメイン名を使用すれば申立人のブランドと誤認混同が生じる」活動を行っていない、また、本ドメインを使用してウェブサイトも展開していない。
- ③ 証拠説明書(ヴィクトリアズ・シークレット社の現況に関する書証として、乙(1,2,3,(4),5,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,(40),41,42,44,45の提出がある(括弧書きはネット調査で確認))に掲載され、世間に本ブランドが、情報展開されている現状においても、登録者は、まったく申立人、および、当該ブランドを毀損する行為を行っていない。
- ④ くわえて、2011年ドメイン取得以来、多くの事業者が、本ドメインの譲渡を希望してきたが、本ブランド自身ではない第三者に譲渡することなく、本ブランドの敬愛者として、微力ながらサポートしてきたと自負する経緯がある。
- ⑤ 本ドメイン取得以来、譲渡を希望する連絡をしてきた悪意のある第三者に本ドメインを譲渡することなく、本ドメインを保持し、保護し、本ブランドを敬愛してきた登録者にとって、申立人、および、その代理人に、悪意をもって妨害工作を行っているとは主張されるいわれはない。
- ⑥ 本ブランドが、性的なスキャンダルでその信用を自身の活動によって、毀損することがあっても、登録者は、申立人に対し損害を与えるような行動をとったことはない、かつ、敬愛の失したこともない。
- ⑦ ⑤と同様に、本手続きにおいて代理人の実存は確認できるが、申立人（ビクトリ

アズ シークレット ストアーズ ブランド マネージメント エルエルシー)が確かに代理人に本件紛争解決を依頼している証跡は提示されていない。ゆえに真にビクトリアズ シークレット ストアーズ ブランド マネージメント エルエルシーが、本件紛争解決を代理人に依頼した実存証明に関して疑義を感じる。かつてドメイン譲渡を希望した業者と同様ではないかという不安を持っている。

申立人の氏名、住所、代表者に関しては、一般に公開されている情報であり、代理人が請負う法人が、当該ブランド本人か、確認すべき証拠(申立人と代理人間で行われた紛争解決のための依頼書、登記簿謄本等の法的な書類)は、提示されていない。

- ⑧ 代理人から、メール、および、郵便にて通知したが、返信がなかった、その態度に悪意を感じた旨の主張があるが、この事象は、まったく当たらない。  
宛先不明の郵便、および、その返送に関しては、郵便局(本所郵便局)における配送データの不備により、そのような結果になったのであり、そのデータを訂正した後は、郵便を受領している。現にその証左として、日本知的財産仲裁センターよりの「手続き開始通知書」を登録者は、受領している。
- ⑨ 電子メールによる通達が行われ、その返信がないことを、申立人、および、代理人は、悪意のある行為と断じているが、本メールの体裁を仲裁者が確認すれば、逼迫した重要度の高い電子メールとは認識できないことは明白である。現に、本メールは、迷惑フォルダに自動的に振り分けられていた(乙 12 Gmail - 連絡書 (ドメイン名登録について).pdf、乙 6 20230228 連絡書(email 添付).pdf)。
- ⑩ 申立人、および、代理人が主張する当該ブランドの「日本における売上自体も大きくなっており」に関して、2023 年現在の状況を示していない。かつ、現在、日本における唯一のビジネス展開と思われる当該ブランドのウェブサイト(乙 9,10,13,14,15,16,17,18,19,43) を拝見するに、日本の一般消費者に、購入しやすいユーザビリティを保持しているサイトとは思えない。多くの改善が必要と思われる。
- ⑪ 日本国内における市場占有状況、及び、当該ブランドのマーケットポジションに関しては、主張される状況になく、有カランキングウェブサイト等では、ベストテンに入るか入らないか、また、日本経済新聞業界レポート対象会社登録においても未登録の状態である(乙 25,46,47)。本件をあえて“当該人気ブランドに対して大きな毀損を与えている”と根拠なく主張し、登録者においては、巨大な企業が一個人を脅迫しているという恐怖を感じている。
- ⑫ 「VICTORIASSECRET.JP」に対して、本事案のように、かなり一方的に、悪意をもって、移管を迫っているが、ほか海外における当ブランドのドメイン展開を確認したが、「VICTORIASSECRET.当該国ドメイン」を展開していない。それゆえ「VICTORIASSECRET.JP」に対してこだわる理由が不明。
- ⑬ 英国の場合は、「co.uk」で展開(乙 7 couk\_Victoria's Secret\_ Luxury Bras, Knickers, Lingerie, Sleepwear & Beauty.pdf)。
- ⑭ ドイツの場合は、ページ自体が存在しない(乙 8 de\_400 Bad Request.pdf)。
- ⑮ フランスの場合も同様 (乙 11 fr\_www.victoriassecret.fr.pdf)。
- ⑯ 登録者に対して、不当、かつ、必要以上の圧力、脅迫をかけて、現状、なんらかのビジネス上の不利益、ブランド棄損のリスクも生じていない善意の第三者たる登録者に対し、ドメイン取得の先願性を原則とするインターネットの思想に対し、巨大な米国の法人が、一方的に、かつ、確たる正当な論拠もなく譲渡を迫ることに承諾しかねる。
- ⑰ 登録者が、敬愛し、2011 年ドメイン取得以来、陰ながら守ってきた当該法人、及びそのブランドに対し、深い悲しみの感情を抱かざるを得ない。



## 5 争点および事実認定

### (1) 本パネルに権限のある判断の基礎資料

規則第 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・書類及び審問の結果に基づき、処理方針、本規則及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。」

判断の統一性を JP-DRP 研究会がとりまとめた JP-DRP 解説（2008 年 3 月）（以下「解説」という）II 1. (6)c にあって、パネルは裁定をするにあたって独自調査をすることを可能としており、従前から多くの裁定でウェブ調査や辞書類の補充調査が行われている。

本パネルも、手続きの効率化の観点で、規則第 10 条(b)に定める両当事者への公平原則に反しない範囲で実体調査の補充を可能と判断し、申立人より提出された申立書及び書証、登録者より提出された答弁書及び書証に加え、J-PlatPat による登録商標の登録状況の調査（主に、登録者の商標出願状況）、登録者の指摘する申立人の「victoriassecret.com」のグローバルドメイン、「victoriassecret.co.uk」、「fr.victoriassecret.com/fr」のローカルドメインの確認、2014 年以降の申立人の羽田空港及び関西国際空港の免税店（乙 3, 4）が現在成田空港の免税店だけである等、登録者が指摘するサイト情報等を確認した。

### (2) 移転裁定の実体要件と立証責任

方針第 4 条 a は、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。

- (1) 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（第 1 要件）
- (2) 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと（第 2 要件）
- (3) 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（第 3 要件）

### (3) 第 1 要件

ア 登録者の本件ドメイン名

本センターが後記手続で行ったドメイン名登録照会に対する通知により、登録者に本件ドメイン名が割当てられている事実を認める。

イ 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

前記のとおり、申立人は、その申立書において、フォント種別に相違はあっても、欧文文字横一連表記の「VICTORIA'S SECRET」の本件商標の3件の本件商標権の存在を明らかにしている。

ウ 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

(ア) 基準

第1要件における同一または混同を引き起こすほど類似していることの判断手法について、本パネルは、ドメイン名がサイバー世界での標識であり、RFC等の規程に従い運用される標識である以上、申立人商標とドメイン名の表示それ自体を端的に見比べ、ドメイン名の表示の構成に申立人の「商標その他表示」が含まれるか、またはその特徴的部分が含まれているか、ドメイン名のその余の構成に特徴的部分が含まれて両者を区別することが可能であるか否かをもって、同一または誤認を惹起するだけの類似性があるかを客観的に定めることを本則として判断する。

“WIPO Overview 3.0” 1.7において、誤認を惹起するほど類似するか否かについては、ドメイン名と関連する商標のテキスト部分との対比観察によることが示されており、検索エンジンのアルゴリズムに則した認識可能性を肯定しているように、英数文字により構成されるドメイン名がこれらを含めるか否かを基準とするのが適切である。

また、ドメインが人の手により入力、認識されるものである以上、音声、翻訳等の対比も肯定されており（“WIPO Overview 3.0” 1.7及び1.14）、以上の考え方は、外観、称呼、観念の各要素の対比と総合判断により客観的に類否判断を示す多くの裁決例に採用されてきた考え方と共通である。

(イ) 本件登録商標と本件ドメイン名との対比

本件ドメイン名のトップレベルドメインである「.jp」部分は、IANA を承継した ICANN が定める国別コードトップレベルドメインを特定するラベルであって、対比の対象ではなく、「VICTORIASECRET」部分だけがドメイン紛争の対比の対象である。

RFCによれば、ドメイン名に大文字、小文字の別異はなく、アポストロフィの「'」及び空白は使用できないものであり、本件ドメイン名にあっては、RFCでは使用できない「'」や空白を取り除けば、本件商標と外観同一で、両者において生じうる「ヴィクトリアズシークレット」との称呼も同一で、『ヴィクトリアの秘密』という観念も同一である以上、本件商標と本件ドメイン名とは（実質）同一であり、第1要件を充足することは明らかである。

#### (ウ) 登録者の反論について

前記登録者の答弁書における反論は、概要、①登録者が本件商標権の存在をしらなかつたこと、②申立人がわが国に法人の設立もしておらず、出店も限られ、消費者において誤認混同を招くだけの認知度がなく、③申立人が「VICTORIASECRET.JP」のドメインを利用していない、といった旨を反論するものであるが、いずれも第1要件の充足性判断に関連性のない反論と言わざるをえない。

本件商標権は、登録者により本件ドメイン名が登録された2011年よりも前に登録された商標権であり、登録者の知・不知は申立人がわが国の商標権の正当な権利を有する事実認定を左右する事項ではない。

第1要件の認定にあたって、申立人の「商標その他表示」の著名性の検討は不要であり（解説Ⅲ1.(2)）、“WIPO Overview 3.0” 1.5も、個人の氏名に関してコモンロー上の権利を有する場合に第1要件を充足する旨が規定されていることに鑑みれば、本件ドメイン名の登録時におけるわが国消費者の認識度を検討する必要性がない。

第1要件にいう「同一または混同を引き起こすほど類似している」との要件は、前記のとおり、客観的に判断される事項であり、「混同を引き起こすほど」との特定については、あくまでも類似性を判断に係る事項であり、“WIPO Overview 3.0” 1.7において、誤認を惹起するほど類似するか否かについては、ドメイン名と関連する商標のテキスト部分との対比観察によることが示されており、検索エンジンのアルゴリズムに則した認識可能性を肯定しているように、消費者が出所を混同するかにより結論を左右すべき事項ではない。

ましてや、申立人が国別トップレベルドメインの「. j p」を利用していない点については、申立人が正当な権利を有する本件商標権との同一性、類似性を判断するにあたって考察の対象ではない。

したがって、登録者の反論は、本件ドメイン名が申立人が正当な商標権を有する本件商標と実質同一であるとの前記認定を左右するところはない。

#### (エ) 第1要件の結論

以上、本パネルは、本件ドメイン名（VICTORIASSECRET.JP）は、申立人の本件商標と同一または混同を引き起こすほど類似であり、第1要件を充足すると判断する。

#### (4) 第2要件

##### ア 第2要件に関する方針及び解説の規定

第2要件の位置付けについては、解説I 2. (2)において、「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」という第1要件を充足する場合であり、かつ、「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」という第3要件を充足する場合であっても、登録者にドメインに関する「正当な利益」を認めうる場合には、本ドメイン紛争の骨格となるべきミニマル・アプローチの考え方に従い、不正の目的を有することが疑わしい場合であっても、なお、ドメイン名の登録を排除しないための要件として位置付けられている。

このため、第2要件である「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」については、解説III 3. (3)は、申立人に主張・立証が求められる事項として、

- (i) 登録者の氏名・法人名とドメイン名の不一致
- (ii) ドメイン名と一致する登録者が保有する日本の登録商標の不存在
- (iii) 当該ドメイン名に関してのライセンスの不存在

を例示して、申立人側が主張・立証すべき事項を定めるとともに、方針第4条c.は、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ていることの証明として、

(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

(ii) 登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき

(iii) 登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき

を例示としてあげるものである。

換言すると、方針第 4 条 c. は、不正の目的による登録又は使用が疑わしい登録者においても、なお、ドメインに関する正当な利益がある場合、そのドメインが排除されないという意義を有しており、その判断対象の中心は、ドメインに関する使用を行うべき権利または正当な利益を有するかについてである。

このため、解説は第 1 要件及び第 3 要件の認定をした後に、第 2 要件の検討をする手法を奨励しているが、多くの裁定例の検討順序は条項どおりのものであり、本裁定にあたっては、第 1 要件に続いて第 2 要件を検討するが、第 2 要件の審理の対象は、登録者がドメイン名を登録または使用を継続するための正当な利益があるか、という事項が検討対象となるのであり、不正の目的がないことを検討対象とするものでないことについては、留意すべきものである

#### イ 申立人の主張・立証対象について

上記解説Ⅲ3. (3)に従って検討をすれば、登録者である福田康之氏は自然人であり、本件ドメイン名と一致しない（解説Ⅲ3. (3) (i)）。

また、本パネルが J-PlatPat で調査した範囲で、登録者が本件ドメイン名と一致する商標を保有していない（解説Ⅲ3. (3) (ii)）。

申立人は、登録者が申立人に在籍したことも、ライセンスを付与したこともないと主張しており、答弁書においても、登録者が申立人より許諾を受けて「VICTORIA'S SECRET」関連の活動を行ってきたことがないことを認めている（解説Ⅲ3. (3) (iii)）。

以上、解説Ⅲ3. (3)に従って、申立人は、登録者が本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないことを主張・立証していると認定できる。

#### ウ 登録者の主張・立証対象について

これに対して、登録者は、2011年の登録後も、本件ドメイン名を使用しておらず、使用の予定もないことを自ら認めており、方針第4条c.の各項に示す本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を保有していないと言わざるをえない。

すなわち、登録者は、本件ドメイン名を自己のウェブサイトのため使用しておらず、本申立時より前から正当にURLの使用をしていたものではないことも、その準備をしていたものでないことは明らかである（方針第4条c.(i)）。

前記登録者氏名からして、登録者が本件ドメイン名の表記をもって何らかの活動を行っていないことも明らかである（方針第4条c.(ii)）。

登録者の本件ドメイン名の前記使用態様からすれば、単なるドメイン名を保有する態様（passive holding）であり、営利活動だけでなく、非商業的目的にも使用していないことも、または公正に使用していないことも明らかである（方針第4条c.(iii)）。

方針第4条c.は例示であるが、登録者が主張する事項は、①ドメイン登録が先願制であること（乙36）、②登録者が本件ドメイン名を使用して、インターネット上に営業目的の活動を展開していないから、不正な利益を得ていない、といったものであって、いずれの事項も第2要件の充足性について関連するものではない。

ドメインの登録を「先願制（申請の先着順）による登録が原則」としているのは、登録にあたって、「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」ドメイン名であるかという実質審査を行うことは、大量処理を行う登録機関として適切でないため登録時の無審査とすることを明らかにしているだけで、事後的な審査が行われることを前提とするものである。

だからこそ登録にあたって、本ドメイン紛争の裁定に従うことを約して申請することを申請要件としているものであり、登録されたドメイン名について、申立人の申請があることを前提に移転、取消の可否を判断する本ドメイン紛争の第2要件の判断を左右する事項ではない。

以上、登録者が本件ドメイン名を営業目的で使用していないとの主張は、方針第4条c.の各項に該当しないだけでなく、登録者が本件ドメイン名を使用すべき正当な利益を保有していないことを自認するものであり、第2要件の充足性を否定する事項にならない。

## ウ 第2要件の結論

以上の事情から、本パネルは第2要件の「登録者が本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していない」ものとして、第2要件を充足するものと判断する。

## (5) 第3要件

### ア 本事案における第3要件の検討の視点

第3要件は、「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」であり、登録時または使用時のいずれかにおいて不正の目的で登録または使用されたものというのが要件である。

方針第4条 b. は、以下の事情がある場合は、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とされている。

(i) 登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に直接かかった金額（書面で確認できる金額）を超える対価を得るために、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録または取得しているとき

(ii) 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき

(iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイン名を登録しているとき

(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

しかしながら、方針第4条 b. の各項は例示であり、これを満たさない場合に不正の目的が肯定されないわけではない。

本パネルは、本件において、方針第4条 b. の各項の定める事情については、認定が困難であるものの、以下の観点で第3要件の充足性を検討する。

すなわち、本件にあって、登録者は申立人に本件ドメイン名の売却等の交渉をしておらず（方針第4条 b. (i) 不充足）、登録者が複数回にわたってドメイン名の使用することの妨害を行ったものでもなく（同(ii) 不充足）、本件ドメイン名の実際の使用等がないことから登録者の本件ドメイン名の登録が事業者の事業を混乱させることを主たる目的であったと即断することはできず（同(iii) 不充足）、登録者は本件ドメイン名の下での独自のウェブサイトを開設しておらず、独自のウェブサイトに消費者を誘引するものでもない（同(iv) の不充足）。

しかしながら、登録者も認めるとおり、登録者は、申立人の「VICTORIA'S SECRET」ブランドの存在を知って本件ドメイン名の登録に及んでいるものであり（登録者の（3）①の主張）、敬愛から登録を行ったと主張しつつ（①）、従前、第三者より本件ドメイン名の譲渡の申入れが複数回あった中で（④）、申立人の登録の移転には応じられないとしており（⑩）、申立人の「VICTORIA'S SECRET」としての活動に敬意を払うとしつつ、不正の目的を有しないと主張するものである（⑤）。

解説Ⅲ2. (1)c. は、単に登録者がドメイン名を使用していないという passive holding（非活動的保有）の一事をもって、登録者に不正の目的がないと認定することにならないとされ、また、先例として、「WALMART.JP」事件（JP2005-0001）、「CYBERLINK.JP」事件（JP2006-0008）、「MOBAGE.JP」事件（JP2011-0012）及「PINTEREST.CO.JP」事件（JP2013-0009）があげられるものであり、いずれの事案においても、ドメイン名を使用していない中で不正の目的が認定されている。

“WIPO Overview 3.0” 3.3 にあっても、passive holding における不正の目的を認定することは妨げられないとして、不正の目的は総合考慮により認定すべきものとし、passive holding の際の考慮事情として、(i) 申立人の標章の識別性と著名性の程度、(ii) 登録者による答弁書の不提出や現実の又は検討する善意使用の証拠の不提供、(iii) 登録者の同一性の隠匿または誤った連絡先の使用（登録時契約の違反となる）、(iv) ドメイン名を付す何らかの善意使用があると考えがたいという4事情をあげており、本件にあって以上を考慮要素を検討した上で、本件事案を総合的に評価して不正の目的の認定を行う。

#### イ 本件商標の識別性又は著名性の程度

本件商標は、観念として『ヴィクトリアの秘密』を意味し、それ自体は記述的意味



しか有さないが、女性名の「VICTORIA」に係る記述的意味である以上、造語とまではいえなくても、識別性を肯定するには十分である。

他方、申立人があげる甲 8 の 1～甲 18 の各書証に照らせば、申立人の本件商標を冠するブランド、及び下着のファッションショーの冠名は、世界的に十分な著名商標であると認定するに十分である。

確かに、登録者が主張するように、本件ドメイン名の登録時までの申立人の日本国における年間販売高は、せいぜい 20 億円程度の規模であって、わが国のファッション関連に意識の高い消費者や取引業者に本件商標が申立人を指すものであるは知られていたとはいっても、商品や役務の区別なく、不正競争防止法第 2 条 1 項 2 号の著名な商品等表示としてわが国で広く知られていた商標であったとまではいえない。

しかしながら、登録時または使用時の不正の目的の認定に際して検討の対象となるべき識別性や著名性の程度は、国境を越えて広く使用されるドメイン名紛争として、世界的な著名性も含めて検討の対象となるものであり、だからこそ、登録時に不正の目的を推認する事情として考慮されるのである。

本件にあつては、登録者は、世界的に著名な商標として定着している「VICTORIA'S SECRET」の存在を知って本件ドメイン名の登録を行ったことを自認しており、不正の目的を推認すべき事情の一つとして、以上の本件商標の識別性と著名性の程度は有利に参酌される事情である。

#### ウ 本件ドメイン紛争に対する応答の態様

後記手続の経緯のとおり、登録者は、答弁書を定められた期間に提出し、申立人の「VICTORIA'S SECRET」ブランドに関する書証を提出している。

しかしながら、登録者が主張・立証する本件ドメイン名の登録を行った理由、及び現在もこれを維持して申立人への譲渡を拒否する理由とするところは、前記のとおり、申立人の「VICTORIA'S SECRET」ブランドに対する敬愛からとするだけであり、第三者からの譲渡の申出を断わり悪意者による使用を防いできたとする一方で、ドメイン名の取得費用等の合理的な価格をもってする申立人への譲渡の申出（甲 20）を拒否するだけで、実際の使用も検討する将来の使用の証拠も提出していないものである。

登録者は、申立人が乙 7 の「victoriassecret.com」のグローバルドメイン、乙 7～11 のイギリス、フランス等の国別ドメインを保有していることを認識している一方で、

本件ドメイン名を維持することで、わが国の国別ドメイン名を申立人が取得できないことを熟知しており、登録者が自身の将来の善意使用の検討の証拠も提出していないという事情は、登録時または使用時の不正の目的があることを推認する方向で有利に参酌される事情である。

#### エ 登録者の同一性及び連絡先の開示

申立人は、登録者が住所を偽っていたとして、登録者の住所地に送付した内容証明郵便（甲 19）が所在不明のため返送された（甲 20）を主張するが、登録者が、住所地において登録者の個人としての氏名を表示していたかは別として、郵便局への届出により登録者の住所地への郵送は現在可能となっている。

また、申立人が本件ドメイン名の公開連絡窓口を通じて登録者と連絡をとった事情も認められない。

確かに登録メールアドレスに送付したメールに対して、登録者が速やかに対応していない事実は認められるが（甲 21）、登録者は迷惑フォルダ内に分類されていたと説明しており（乙 6）、登録者が同一性及び連絡先の開示を偽ったとは認定できず、この点においては、登録者は自身の所在と同一性を偽っておらず、不正の目的があることを否定する方向で参酌される事情である。

#### オ 将来的な登録者の善意使用の可能性の不存在

登録者は、本件ドメイン名を登録以来 12 年間にわたって使用しておらず、保有する理由についても、申立人の「VICTORIA'S SECRET」ブランドに対する敬愛からとする一方、ドメイン名の取得費用等の合理的な価格での申立人への譲渡を拒否している。

前記のとおり、申立人の本件商標は、本件ドメイン名の登録時の 2011 年当時に既に世界的に著名ブランドであり、わが国においても一定の需要者に対する周知性が肯定できる商標であって、その後、「VICTORIA'S SECRET」ブランドの業績に変動があるとしても、世界的な著名ブランドであることも、わが国における周知性を肯定できる点には変わりなく、登録者が適法に本件ドメイン名を善意使用しうる可能性があるとの想定は困難であり、実際、申立人も将来の善意使用の計画を明らかにしていない。

以上の事情は、登録時または使用時の不正の目的があることを推認する方向で有利に参酌される事情である。

#### カ 第3要件の結論

以上検討してきた事情を総合すると、登録者は、申立人の「VICTORIA'S SECRET」が世界的な著名ブランドであることを認識し本件ドメイン名を登録しているものであり、わが国への将来的な活動があることを予期して、本件ドメイン名の登録を行ったものと言わざるをえない。

本件ドメイン名の登録後も第三者からの譲渡の申出を複数回受けてきていた中で、登録者に本件ドメイン名を付す善意使用の計画もなければ、実際に善意使用する可能性も想定しがたいものであり、申立人から本件ドメイン名の取得費用等の合理的価格での譲渡の申入れがあってもこれを拒否している以上、少なくとも、本件ドメイン名に関する何らかの不正な目的があることを推認することができる。

したがって、本パネルは、登録者の本件ドメインの登録及び使用の様態が passive holding の非活動的保有であっても、登録者の本件ドメイン名は、不正の目的で登録または使用されているものと認定し、第3要件を充足すると判断する。

#### (6) 結論

以上の認定事実に照らして、本パネルは、登録者によって登録された本件ドメイン名「VICTORIASSECRET.JP」が申立人の本件商標と実質同一であり、登録者が本件ドメイン名に関係する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登録又は使用されているものと判断する。

よって、方針第4条 i に従って、ドメイン名「VICTORIASSECRET.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。

2023年12月6日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

単独パネリスト 小池 眞一

## 別記 手続の経緯

### 1) 申立書の受領

日本知的財産仲裁センター（以下「センター」という。）は、2023年8月1日に申立書（添付する関係書類を含む。）を申立人から電子的送信により受領した。

### (2) 申立手数料の受領

センターは、2023年8月1日に申立人より申立手数料を受領した。

### (3) ドメイン名及び登録者の確認

センターは、2023年8月1日にJPRSに登録情報を照会し、2023年8月1日にJPRSから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者であることを確認する回答並びにJPRSに登録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等を受領した。

### (4) 適式性

センターは、2023年10月2日に補正（証拠書類の追完）が必要と判断してその旨を申立人に通知し、2023年10月3日に補正書類を受領し、2023年10月4日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認した。

### (5) 手続開始

センターは、2023年10月11日に申立人、JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、手続開始を通知した。センターは、2023年10月11日に登録者に対し郵送及び電子メールにより、開始通知を送付した。開始通知により、登録者に対し、手続開始日（2023年10月11日）、答弁書提出期限（2023年11月9日）並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。

### (6) 答弁書の提出

センターは、2023年11月9日に答弁書を登録者から電子的送信により受領した。センターは、2023年11月10日に答弁書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認し、2023年11月13日に申立人に対し電子的送信により送付した。

### (7) パネルの指名及び裁定予定日の通知

申立人、登録者とも1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、センターは、2023年11月16日に弁護士 小池 眞一を単独パネリストとして指名し、一件書類を電子的送信によりパネルに送付した。センターは、2023年11月16

日に申立人、登録者、JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、指名したパネルリスト及び裁定予定日（2023年12月7日）を通知した。パネルは、2023年11月24日に公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。

(8) パネルによる審理・裁定

パネルは、2023年12月6日に審理を終了し、裁定を行った。