

事件番号：JP2001-0010

裁 定

申立人：

(名称) 株式会社イトーヨーカ堂

(住所) 東京都港区芝公園4丁目1番4号

代理人：弁護士 下河邊由香

 弁護士 田中 英行

登録者：

(名称) 有限会社吉田興業

(住所) 新潟県長岡市中島5丁目12番24号

当紛争処理パネルは、申立書、答弁書、提出された証拠、JPドメイン名紛争処理方針、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「IYBANK.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「IYBANK.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) 申立人の商標権及びその著名性

申立人は、「Ito Yokado」「IY」「IYGROUP」等の商標権を有しているが、「IY」は、「Ito Yokado」の頭文字を商標としたのみで、申立人及びその傘下のグループ企業の統合体は、「IYグループ」の名称で広く知られている。

申立人は、登録者が本件ドメインを登録した当時、既に「IY」及び「IYGROUP」の商標登録をしていた。また、「IY」及び「IYGROUP」の商標の使用状況は、申立人は、北海道

から広島までの182店舗において、その商品やクレジットカードに、広く「IY」の商標ないし文字を使用しており、一般消費者との接点の多い大型スーパーという業態の特質上、「IY」が申立人を指す名称であることは広く一般に知れ渡っている。なお、申立人のドメイン名にも、「iy」ないし「iyg」の文字が使用されている。

ところで、申立人は、平成12年3月17日、「IYBANK」の商標登録出願を行い、同年11月24日、同商標は登録されている。「IYBANK」の商標登録出願に先立ち、申立人が銀行業に参入することは、平成11年11月11日公表され、その翌日以降、新聞等で広く報道されている。また、「IYバンク」という名称も、既に、平成11年11月30日の時点で、新聞報道の中に見受けられ、申立人が設立する銀行の名称が「IYバンク」となるであろうことは、本件ドメイン登録申請時点においても、容易に予想がついたといえる。

(2) 本件ドメイン名と申立人の登録商標「IY」「IYGROUP」との類似混同

本件ドメイン名「IYBANK.CO.JP」のうち、「JP」は国別コードであり、「CO.」は登録者の属性を意味するものにすぎない。また、「BANK」は、銀行を意味する普通名詞にすぎない。したがって、本件ドメイン名のうち、自他識別能力を有する要部は、「IY」の部分のみである。

上記のとおり、申立人の所有する文字商標「IY」と登録者の本件ドメイン名「IYBANK.CO.JP」とは、その要部が全く一致しているのであるから、両者は混同を引き起こすほど類似しているといわざるを得ない。

(3) 登録者の権利・正当な利益の欠如

申立人は、登録者とは資本関係、取引関係、業務提携関係等一切なく、申立人が所有する商標の使用を許諾したこともない。

登録者は、本件ドメイン名を登録しているのみであり、ウェブサイト上で使用していない。登録者代表者は、「使ってしまうとよくないと思っていた」などと述べており、自ら本件ドメイン名の使用の必要性も意思もないことを認めている。登録者は、申立人に対し、後述のとおり、本件ドメイン名を巨額で売りつけようとしている。

本件ドメイン名は、登録者の名称及び業種とは何らの関連性もない。

以上より、登録者が本件ドメイン名につき権利もしくは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

登録者には、その名称及び業種からみて、本件ドメイン名を取得する必要性のないことは明らかであるところ、本件ドメイン名登録は、申立人が銀行業務に参入する旨公表した直後である平成11年12月21日になされており、登録者が不正な目的で本件ドメイン名の登録を行ったことは明白である。

登録者からの申入れにより、申立人は、平成12年8月10日、登録者代表者と面談をしたが、その際、登録者代表者は申立人に対し、本件ドメイン名を対価1億円での譲渡ないしは、期間10年、契約金3000万円、預り金2000万円、使用料年間1200万円の条件で使用許諾するとの申出をした。さらに、登録者は申立人に対し、平成12年9月22日、「日本語ドメイン名の新規登録に関する優先権は弊社にある。平成12年8月10日に提示した価格の有効期限は同年11月17日までであり、その後に取引を希望する場合には、『IYBANK.JP』『IYバンク.JP』『IY銀行.JP』『アイワイ銀行.JP』の5つのドメイン名を含んだ新価格を予定している。」旨のファックスを送信してきた。なお、登録者は申立人に対し、その後、平成12年9月25日、ファックスで送信してきたものと同じ内容の書面を郵送してきた。

さらに、平成13年7月26日、登録者は、株式会社アイワイバンク銀行に対し、本件ドメイン等につき、売買もしくは有償使用についての交渉の再開を促す旨の手紙を送付してきた。

以上のような各事情に鑑みれば、登録者は、本件ドメイン名に直接かかった金額を超える対価を得るために、本件ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、本件ドメイン名を登録または取得したものであり、申立人が権利を有する商標その他の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、本件ドメイン名を登録または取得したものであって、不正の目的で本件ドメイン名を登録または取得したことは明らかである。

(5) 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「紛争処理手続に従い答弁書を提出するが、法廷で全てを明らかにするため、本件ドメイン名に関するコメントは差し控える。」と述べ、「申立人とは、法廷で会えるのを楽しみにしている。」と結んでいる。

5 争点及び事実認定

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、提出された陳述及び文書の結果に基づき、方針、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。」

処理方針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。

- (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、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、答弁書は提出したものの、実体についての主張・答弁を一切していないが、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) 申立人及び登録者

- 1 申立人は、百貨小売業およびこれに関連する商品の製造・加工・卸売業等を目的とする株式会社であり、平成13年2月28日現在で北海道から広島まで全国に「イト・ヨーカドー」名のスーパーマーケット182店舗を展開している(甲第1号証60頁)。申立人は銀行業務に参入すべく、連結子会社の株式会社セブン・イレブン・ジャパンと平成12年11月6日付けで銀行免許申請をなし、平成13年4月10日「株式会社アイワイバンク銀行」を設立した。株式会社アイワイバンク銀行は同月25日に銀行免許を取得し、5月7日の開業と共に新規預金口座の受付を開始し、同月15日からは申立人のグループのスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアにおいてATMサービスを開始した(甲第1号証13頁)。
- 2 登録者は、資本金300万円で、土木、建築の請負、造園の設計、管理、施工、不動産の売買及び仲介代理、並びに賃貸借、及びその斡旋等を目的とする有限会社である(甲第2号証)。

(2) 申立人の商標権

申立人は、別紙申立人商標目録記載のとおり、商標権を有している。就中、商標「IYBANK」は、新16類につき登録番号第4435924号(甲第6号証の1)の、新36類につき登録番号第4482615号(甲第6号証の5)の商標権を有している。第4482615号商標については、申立人は、銀行業務に関する役務を指定役務として平成12年3月15日に登録出願し、平成13年6月15日に登録されている。なお、申立人は、平成11年11月11日に銀行業務参入を新聞発表し、連結子会社の株式会社セブン・イレブン・ジャパンと平成12年11月6日付けで銀行免許申請をなし、平成13年4月10日「株式会社アイワイバンク銀行」を設立し、同年5月7日に開業したことは前記認定のと

おりであるが、上記「IYBANK」の商標は、かかる申立人の銀行業務参入のために出願され登録されたものであることが認められる（甲第1号証）。その後、申立人は、自己の経営するスーパーマーケット（平成13年2月28日において全国に182店舗）および株式会社セブン・イレブン・ジャパンの経営するコンビニエンスストアの店舗（同8602店舗）等にATMにおいて、株式会社アイワイバンク銀行がATMサービスを展開し、申立人の商標「IYBANK」を使用してきた事実が認められた（甲第1号証、甲第7号証1と2、甲第8号証）。

以上認定の事実によれば、申立人が「IYBANK」の商標に関し正当な利益を有するというべきである。なお、登録者が、上記商標登録第4482615号となった商標出願の出願日である平成12年3月15日より前の、平成12年12月21日に本件ドメイン名を登録したことは、その登録が前記新聞発表の日である平成11年12日の後であることを考慮すると、申立人が上記商標「IYBANK」に正当な利益を有するとの判断を妨げるものではない。

（3）登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性

本件ドメイン名「IYBANK.CO.JP」は申立人が商標権を有する商標「IYBANK」と混同を引き起こすほど類似している。即ち、本件ドメイン名「IYBANK.CO.JP」の内、「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ない。よって、申立人の所有する文字商標「IYBANK」と登録者の本件ドメイン名「IYBANK.CO.JP」は要部において同一であり、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。

したがって、登録者ドメイン名が、処理方針4条a(i)の要件に該当することは明らかである。

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

本件ドメイン名は、平成11年12月21日に登録者によって登録された。しかし、申立人は登録者とは何の関係もなく、登録者は、処理方針4条a(ii)に該当する事実の主張・立証は勿論、本件について何ら実質的な答弁をしていない。よって、処理方針4条cに該当する事情も見出せない。

したがって、登録者は、処理方針4条a(ii)の要件、すなわち登録者ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していない、と認めざるを得ない。

（5）登録者ドメイン名の不正目的による登録

申立人が銀行業に参入することは、前記認定のとおり、平成11年11月11日公表され、その翌日以降、新聞等で広く報道されている。また、「IYバンク」という名称も、既

に、同年11月30日の時点で、新聞報道の中に見受けられ、申立人が設立する銀行の名称が「IYバンク」となるであろうことは、登録者が、本件ドメイン登録申請時点において既に知っていたか、少なくとも容易に予想がついたといえる（甲第7号証1と2、甲第8号証）。そして、登録者はその翌月である12月21日に本件ドメイン名登録をしたのであるから、本件ドメイン名は登録者により不正の目的で登録されたと推認できる。

その上、登録者は平成12年8月10日申立人に対し、本件ドメイン名を1億円での譲渡ないしは、期間10年、契約金3000万円、預り金2000万円、使用料年間1200万円の条件で使用許諾するとの申出をした（甲第10号証と甲第11号証）、平成12年9月22日、「日本語ドメイン名の新規登録に関する優先権は弊社にある。平成12年8月10日に提示した価格の有効期限は同年11月17日までであり、その後取引を希望する場合には、『IYBANK.JP』『IYバンク.JP』『IY銀行.JP』『アイワイ銀行.JP』の5つのドメイン名を含んだ新価格を予定している。」旨のファックスを申立人に送信し、平成12年9月25日、ファックスで送信してきたものと同じ内容の書面を郵送し（甲第11号証乃至甲第13号証）、更に平成13年7月26日、株式会社アイワイバンク銀行に対し、本件ドメイン等につき、売買もしくは有償使用についての交渉の再開を促す旨の手紙を送付した各事実が認められる（甲第11号証と甲第14号証）。

以上のごとき、高額の対価を要求して、申入れを繰り返し行う登録者の所為は、処理方針第4条b(i)の「登録者が、申立人又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又は取得しているとき」に該当するので、本件ドメイン名の登録は不正の目的によるものと認められることができる。

なお、登録者は本件ドメイン名を使用したホームページは開設していないが、登録は維持されたままである。

したがって、登録者には、処理方針4条a(iii)の要件、すなわち登録者のドメイン名が、不正の目的で登録されているとの要件を充足していると認めざるを得ない。

6 結 論

以上に照らして、本紛争処理パネルは、全員一致の意見によって、登録者によって登録されたドメイン名「IYBANK.CO.JP」が申立人が権利または正当な利益を有する商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、登録者ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず、登録者ドメイン名が不正の目的で登録されているものと裁定する。

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

2001年11月13日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

主任パネリスト 芹田幸子

パネリスト 熊倉禎男

パネリスト 木村三朗

別記（手続の経過）

（１）申立受領日

電子メール 2001年8月29日

書面 2001年8月29日

（２）適式性

日本知的財産仲裁センター（センター）は、申立書が社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC）のJPドメイン名紛争処理方針（方針）、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則（手続規則）、JPドメイン名紛争処理方針のための補則（補則）の形式的要件を充足することを確認した。

（３）手続開始日 2001年9月4日

センターは、登録者に対して上記の日に申立書一式を発送した。

（４）ドメイン名および登録者の確認日

センターの照会日（電子メール） 2001年8月29日

JPNICの確認日および確認内容（電子メール）

1）2001年8月29日

2）申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者である。

3）登録担当者は田中康之である。

（５）登録者・登録担当者への通知日および内容

1）2001年9月4日（ファクシミリ）、同年9月6日（郵送）

- 2) 申立書、申立通知書（郵送およびファクシミリ。電子メールは送信不能）
- 3) 答弁書提出期限 2001年10月3日

(6) 答弁書の提出の有無および提出日

登録者は、センターに対して、2001年9月29日に電子メールで、同年10月1日郵送にて答弁書を提出した。

(7) パネリストの選任

1) 申立人の指定

申立人は、3名のパネリストによって審理・裁定されることを選択し、熊倉禎男、清水徹男、土肥一史の3名を指定した。

2) 相手方の指定

相手方は、3名のパネリストによって審理・裁定されることを選択したが、答弁書に候補者の記載がなかった。

相手方は、センターの提示に基づき、木村三朗を指定した。

3) センターの選任

センターは、大島厚、小原喜雄、小林十四雄、下坂スミ子、芹田幸子の5名の候補者のうちから、大島厚を主任パネリストとして選任した。

4) 選任されたパネリストの氏名

主任パネリスト	大島厚
パネリスト	熊倉禎男
パネリスト	木村三朗

(8) 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日

2001年10月17日

予定裁定日は2001年11月5日

(9) 主任パネリストの変更

センターは、2001年10月23日に、手続規則第7条に基づき、主任パネリストを大島厚から芹田幸子に変更した。

(10) 予定裁定日の変更の通知日

2001年10月23日

予定裁定日は2001年11月13日に変更された。

(1 1) 中立宣言書の受領日

- 1) パネリスト熊倉禎男 2 0 0 1 年 1 0 月 1 8 日
- 2) パネリスト木村三朗 2 0 0 1 年 1 0 月 2 3 日
- 3) 主任パネリスト芹田幸子 2 0 0 1 年 1 0 月 2 9 日

(1 2) 予定裁定日

2 0 0 1 年 1 1 月 1 3 日

別記 (手続の経過)

(1) 申立受領日

電子メール 2 0 0 1 年 8 月 2 9 日
書面 2 0 0 1 年 8 月 2 9 日

(2) 適式性

日本知的財産仲裁センター (センター) は、申立書が社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (J P N I C) の J P ドメイン名紛争処理方針 (方針)、J P ドメイン名紛争処理方針のための手続規則 (手続規則)、J P ドメイン名紛争処理方針のための補則 (補則) の形式的要件を充足することを確認した。

(3) 手続開始日 2 0 0 1 年 9 月 4 日

センターは、登録者に対して上記の日に申立書一式を発送した。

(4) ドメイン名および登録者の確認日

センターの照会日 (電子メール) 2 0 0 1 年 8 月 2 9 日

J P N I C の確認日および確認内容 (電子メール)

- 1) 2 0 0 1 年 8 月 2 9 日
- 2) 申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者である。
- 3) 登録担当者は田中康之である。

(5) 登録者・登録担当者への通知日および内容

- 1) 2 0 0 1 年 9 月 4 日 (ファクシミリ)、同年 9 月 6 日 (郵送)
- 2) 申立書、申立通知書 (郵送およびファクシミリ。電子メールは送信不能)
- 3) 答弁書提出期限 2 0 0 1 年 1 0 月 3 日

(6) 答弁書の提出の有無および提出日

登録者は、センターに対して、2001年9月29日に電子メールで、同年10月1日郵送にて答弁書を提出した。

(7) パネリストの選任

1) 申立人の指定

申立人は、3名のパネリストによって審理・裁定されることを選択し、熊倉禎男、清水徹男、土肥一史の3名を指定した。

2) 相手方の指定

相手方は、3名のパネリストによって審理・裁定されることを選択したが、答弁書に候補者の記載がなかった。

センターより木村三朗を候補として相手方に提示した。相手方は指定期日までに反対の回答を示さなかったため木村三朗を選任した。

3) センターの選任

センターは、大島厚、小原喜雄、小林十四雄、下坂スミ子、芹田幸子の5名の候補者のうちから、大島厚を主任パネリストとして選任した。

4) 選任されたパネリストの氏名

主任パネリスト	大島厚
パネリスト	熊倉禎男
パネリスト	木村三朗

(8) 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日

2001年10月17日

予定裁定日は2001年11月5日

(9) 主任パネリストの変更

センターは、2001年10月23日に、手続規則第7条に基づき、主任パネリストを大島厚から芹田幸子に変更した。

(10) 予定裁定日の変更の通知日

2001年10月23日

予定裁定日は2001年11月13日に変更された。

(11) 中立宣言書の受領日

1) パネリスト熊倉禎男 2001年10月18日

2) パネリスト木村三朗 2001年10月23日

3) 主任パネリスト 芹田幸子 2001年10月29日

(12) 予定裁定日
2001年11月13日

【誤記訂正】

上記、裁定中、

「5 争点及び事実認定 (2) 申立人の商標権」の

- ・ 「平成12年3月15日」は「平成12年3月17日」
- ・ 「平成12年12月21日」は「平成11年12月21日」
- ・ 「平成11年12日」は「平成11年11月12日」

のそれぞれ誤記であるため、訂正を致します。

平成14年1月23日

パネリスト 芹田 幸子
熊倉 禎男
木村 三朗

以 上