

事件番号：JP2002-0004

裁 定

申立人：

(名称) バーンズ アンド ノーブル カレッジ ブックストア インコーポレイテッド
(住所) アメリカ合衆国ニューヨーク州10003ニューヨーク市17番ストリートイースト33

代理人：

弁理士 中川 博司
同 山田威一郎

登録者：

(名称) 堀田政義
(住所) 〒162-0825東京都新宿区神楽坂3丁目6番10
ヒルサイド神楽坂502号

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン名紛争処理のための手続規則及びJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則及び条理に則り、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「barnesandnoble.jp」の登録を申立人に移転せよ

2. ドメイン名

裁定に係るドメイン名は「barnesandnoble.jp」である。

3. 手続の経緯

別紙のとおりである。

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、標章「BARNES & NOBLE」について、登録第4241195号商標権(第35類)を有しており、かつ、2002年2月21日付けで、商標登録出願(第16類)をしている。

申立人は、1875年に設立された書店チェーンであり、アメリカにおいて、標章「BARNES & NOBLE」及び「barnesandnoble.com」の商標登録を有しているほか、前者については、50カ国以上の国で商標登録をしている。

申立人の標章「BARNES & NOBLE」は、日本を含む世界中の需要者の間で広く知られるに至っている。

(2) 本件ドメイン名と申立人の商標「BARNES & NOBLE」との類似混同

本件ドメイン名「barnesandnoble.jp」は、申立人の登録商標「BA

RNES & NOBLE」と類似し、混同を引き起こす恐れがあることが明らかである。本件ドメイン名「barnesandnoble.jp」のうち、第1レベルの「jp」の部分は、当該ドメイン名がJPNIC管理のものであることを示す国名コードにすぎないから、その要部は、「barnesandnoble」の部分のみとなる。

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有するものとの誤認を生ぜしめる可能性が極めて高い。

(3) 登録者の権利・正当な利益の欠如

登録者は申立人とは一切の資本関係、取引関係、業務提携関係等なく、申立人が登録者に対して、前記商標の使用を許諾した事実もない。登録者は、本件ドメイン名を使用していたという事実もなく、使用の準備をしていたと認める証拠もない。

なお、登録者は、標章「BARNES & NOBLE」について、商標登録出願しても、これをもって、本件ドメイン名登録を正当化できない。

以上により、登録者がドメイン名について正当な権利または正当な利益を有していないことは明らかである。

(4) 本件ドメイン名の不正の目的による登録・使用

登録者は、申立人の著名商標「BARNES & NOBLE」の存在を知ったうえで、商業上の利益を得る目的で登録したことは、登録直後に申立人に接触して来たことから明らかである。登録者は、ほかにも多くのドメイン名を登録しており、「サイバースクワッター」である。

以上により、登録者が不正の目的で本件ドメイン名を登録していることは明らかである。

(5) 結論

以上要述したように、紛争処理方針4条a(i)乃至()の要件を満たすものである。したがって、申立人は、「JPドメイン名紛争処理方針」の第3条に基づき、本件ドメイン名を申立人に移転するとの裁定を求める。

なお、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)JPNIC、(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。

5. 登録者の答弁

(1) 登録者の商標出願と汎用ドメイン

登録者は、1972年8月に日本で生まれた日本人であり、標章「Barnes & Noble / バーンズアンドノーブル」につき、3件の商標登録出願をしている。

JPNICによると、JPドメインはCOMドメインと違い、日本在住の個人または法

人であることが登録要件となっている。従って、申立人はＪＰドメインの取得資格も満たしておらず、申立人が列挙したすべての海外の事例・証拠のすべては本件汎用ＪＰドメインに関して検討に値しない。

２００１年１月２３日ＪＰＮＩＣは優先登録に関するガイドラインを発表した。

このように日本国内において商号・商標を所有する個人・法人は汎用ドメイン公開初期に優先的にドメインを取得することができた。優先・同時登録申請期間は２００１年２月２２日～４月２３日までであった。

もし、日本に営業所を持たない海外企業・海外に住む個人が汎用ＪＰドメインを取得したい場合でも、日本での法人設立・日本在住の代理人選出など方法があり、準備する期間も充分にあったと言える。

２００１年５月７日以降は先着順で、これ以降空いている汎用ＪＰドメインは日本国内在住者・組織ならだれでも無制限にいくつでも登録できるシステムであった。

以上のことから、仮に日本を含む世界中に著名な会社の営業所が存在し、日本を含む世界すべての国で社名を商標として持ち、その名称と全く同じ、あるいはその名称を何らかの形で含む汎用ＪＰドメインが、２００１年５月７日以降空いていた場合、その法人と全く関係なく、日本国の商標権を持たない第三者が登録を多数行い、ドメインを所有することは全く問題ないことは明白である。

登録者は多数の汎用ＪＰドメインを所有している。しかし、すべての汎用ＪＰドメインの取得時期が一番早いものでも２００１年８月である。当時、登録者本人は継続して日本に在住していた。よって、登録者が所有する汎用ＪＰドメインはすべて適正に登録された個人の財産である。

申立人がドメイン登録者のことを“サイバースクワッター”と称するのは不適切である。一般に資産家が不動産を多数所有している場合、“不動産王”と呼ぶ。この場合、多数のドメインを資産として所有している“ドメイン王”と表現するのが適切である。

以上のことから申立人が述べる“ドメインの所有権を移転しろ”というのは日本国憲法で定められている財産権を侵害するものである。

日本の商標登録は先願主義である。日本の特許庁の審査期間は半年以上かかるのが普通である。よって、日本で新たなサービス・ビジネスを行う者は、将来使用する可能性が少しでもあるすべての名称、それらに関連したすべての商品区分に商標登録願を提出するのが一般的である。名称を決定するのは法人設立・ビジネスプランを決める前であることが、先願主義の日本では非常に多い。

商標登録はしても実際には使用されていない商標も日本国内では数多く見られる。そして、日本の特許庁に登録されている商標と全く同じ文字商標でも、登録されている商標と別の商品区分なら自由に誰でも商標登録願を出せる。

申立人は本件ドメイン名の使用の準備を進めていたという証拠がないと指摘している。しかし、ビジネスプランは第三者に公開しないのが普通である。ビジネスで収益を上げる

源となるからである。先願主義の日本ならなおさらである。これは日本、アメリカなど含めた世界中のすべての資本主義国に言えることである。準備しているのが誰にも知られてなくて自然と言える。

以上のことから日本国内において汎用 J P ドメインを登録し、それに関連した商標登録願を日本の特許庁に提出するという行為は、そのドメインを用いてビジネスを将来行う意志の証といえる。

登録者は、多数の汎用 J P ドメインを保有している。しかし、それらに関連した商標登録願をドメイン登録者本人が、ほとんどのケース行っている。これは、ほとんどの汎用 J P ドメインを登録者本人が、日本国内で使用する予定だからである。

また、申立書では登録者以外の日本の商標・商標登録願の存在を示していない。このことから登録者は所有するすべての汎用 J P ドメインの正式な権利者と言える。

(2) バーンズアンドノーブルの著名性の否定

申立によるとバーンズアンドノーブルは日本を含めた世界中で著名とのことである。しかし、申立書に添付された証拠を見る限りではアメリカの営業活動に関するもののみで、日本を含めたアメリカ以外の国々の取引先・営業拠点・販売ルートなどは一切存在しないことは明白である。もし、日本国内の消費者がバーンズアンドノーブルで書籍を購入したいのであれば、インターネット上で英語で注文するしかないのが実情で、洋書のみ購入でき、和書(日本の書物)は購入できない。

少なくとも、日本の消費者の間では、バーンズアンドノーブルは著名ではない。上位 10 位以内に入っていない。日本での利用者は少ないといえる。

これは申立人が申立書で日本国内の居住者に対する売上高、日本国内の顧客数、日本国内からのサイトへのアクセス数等を、具体的な数値で示していないことから明らかである。日本からの利用者が多いという申立人の主張は主観的で不正確である。

申立人はバーンズアンドノーブルが多数の雑誌・ホームページに掲載され、著名であると主張している。しかし、多数掲載されている事実は、著名であることを証明するには根拠に欠ける。現実に競業者であるアマゾンと比べ、売上は約 10% 程度しかあげていない。

以上のことからバーンズアンドノーブルは世界数百国中の一国であるアメリカのローカル市場である程度知られているのに過ぎないと言える。

(3) 類似商標が、別々に、違う企業で使用されている例が沢山あることについて

日本国内では違うビジネス分野において、全く同じ著名な商標が資本関係のないもの同士で使用されていることが多数ある。以下にその例を示す。

g o o

検索エンジン g o o (乙第 12 号証)

中古車情報誌 G o o (乙第 13 号証)

中古車情報誌 G o o は 1977 年に「月刊中古車通信」として創刊され、全国一の情報量を誇る車情報誌に成長し、1992 年に「G o o」に誌名を変更し、地方版も含め 15

誌以上のGooが出版されている日本国内では著名な雑誌である。

一方、検索エンジンgooは1997年開設された。NTT-Xは1997年、プロトコーポレーションがその時点で保有する中古車情報雑誌Gooの商標権の商品区分とは別の区分で検索エンジンgooの商標登録願を提出し、1999年商標登録している。

検索エンジンgooが開設された1997年時点ではすでに中古車情報雑誌（書籍）として「Goo」が日本国内で著名であった。

両者ともサイトを公開している。これらは対象こそは違うが、ネット上の情報検索という観点から見れば同じ種類のものとも言える。

上記以外にもgooの商標は3つの商品区分でそれぞれ別の会社に登録されている。それらの会社間には資本提携など一切ない。

SANYO

日本国内において商標“SANYO”はいくつか登録されている。各商標権保有者間で資本関係はない。特に三洋電機は日本を含めた世界的に著名な電機メーカーである。世界中の事務所・工場・サービスセンター・関連販売店は無数に存在する三洋電機は世界中で知られた真の著名な企業である。それに引き換えパーンズアンドノーブル社の販売網は非常に貧弱で、世界的に見てローカルであることがうかがえる。

UNIVERSAL（ユニバーサル）

UNIVERSALはアメリカの著名な映画・テレビドラマ配給会社で1970年代以降は「刑事コジャック」「刑事コロンボ」「E.T.」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「ジュラシック・パーク」「ターミネーター」「バックドラフト」「ジョーズ」「ウォーターワールド」など無数の作品を世界中に配給している。これらの映画は日本を含めた世界各国で吹き替え版・字幕などで上映・販売され、どれも大ヒットしたのは周知の事実である。日本でも1982年公開の「E.T.」が大ヒットした。よって遅くとも1980年代後半にはUNIVERSALは著名な配給会社として世界中で知られていた。

最近では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が大阪にオープンした。これはUNIVERSALのテーマパークである。

しかし、“ユニバーサル”という商標は4件、UNIVERSALとは何の資本関係もない会社によって登録されている。

特に乙第39号証、乙第40号証の登録商標は消費者に誤認されやすい。

アメリカUNIVERSALの「刑事コジャック」「刑事コロンボ」などはドラマシリーズで日本語吹き替え版が再放送も含めて何度も放送されている。日本で配給された無数の映画も同じである。“ユニバーサルTVショッピング”は、ドラマ・映画で著名なアメリカのUNIVERSALと日本の消費者が、誤認する可能性は大である。アメリカのUNIVERSAL映画・ドラマのビデオ・キャラクター商品の販売ともとられかねない。

また、アメリカUNIVERSALはハリウッドで映画関連のアトラクション（遊園地）を営業している。乙第40号証の商標は商品区分から見て消費者に誤認されやすい。

このように日本を含めた世界中で著名な商標でも別のビジネス分野の商品区分で商標登録をし、使用することは日本国内では問題ないと言える。また、列挙したすべての商標は著名でスペル・発音等は全く同じであるが、現在にいたるまで消費者から誤認されている事実はない。

要は、違う会社・個人が違うビジネス分野で同じ商標を使用する場合、消費者が誤認しないように商標権保有者同士で話し合いを持ち、両者のブランドを維持し、相互利益を図ることが日本国内およびインターネット上のビジネスでは重要である。

(4) アメリカの商標制度の先使用主義と違い、汎用JPドメインも日本の商標制度も先願主義だから、どちらも早いもの勝ちであって何ら悪意で取得したことはないことについて

バーズアンドノーブルが営業しているアメリカでは日本の先願主義と違い、先使用主義をとる。

また、インターネット上には国境がなく、世界中とつながっている。別の国で拠点を持つもの同士が類似した商標をドメインで使用したい場合、それぞれの国の法制度を考慮し、ネット上でお互いに協調し、譲りあわざるを得ない。そうしなければネット上の健全な発展はありえない。

汎用JPドメイン・日本の商標制度はどちらも先願主義である。よって、ネット上で汎用JPドメインを用い、日本からビジネスを行うものとして消費者の誤認の回避・ブランドの維持・相互利益を図るためには以下の方法を取る以外、日本国内では手段がないといえる。

日本国内で使用したいネーミングがあり、第三者が他国ですでに使用していた場合、“日本国内でドメイン登録、商標登録願提出を先に行い、その第三者に後でコンタクトを取る。”

日本の特許庁が商標の審査をしている間に、両者間で協議を済ませるのが日本国内での健全な姿勢といえる。商標登録願を日本でひそかに行い、商標権を特許庁から与えられた後で前触れもなくネット上で使用するの、日本を含めた世界中でビジネスマナーに反する。インターネット上ではなおさらで、商標・ドメインを使用する前にコンタクトを取り話し合うことが、早ければ早いほど相互の利益・消費者の誤認の回避につながる。

申立人はドメイン取得後すぐに連絡を取ったのは不正な目的があったと主張しているが、日本の事情を知らないかたよった見方といえる。汎用JPドメインの場合、日本国内からでは世界中のドメイン要部の商標使用者に早期に連絡を取ることが公正といえる。

申立人はドメイン名を販売、貸与、移転する目的であると主張している。これは申立人の根拠のない憶測に過ぎない。事実、申立人は証拠を示していない。ドメイン登録者は誰にも金銭要求・買い取り・売却等を示唆すらしたことはない。“使用する予定”と申立人に示しただけである。申立人はドメイン登録者のことを“商標ブローカー”と表現しているが、ドメイン登録者本人は、出生してから現在まで商標権を持ったこともなく、売買の仲介もしたこともない。商標権を保有・売買仲介したことがない人物を“ブローカー”と表

現するのは不正確である。

しかし、仮に日本国内で商標権を取得した後で、その商標に関連した汎用JPドメインを日本の商標権の許諾と共に日本国内より一般にドメインを販売、貸与、移転する行為は、日本の法制度・JPNICの規則に照らし合わせて何の問題もない。

(5) barnesandnoble.jpの使用状況について

barnesandnoble.jpは2001年12月14日より現在も一貫して、アメリカのバーズアンドノーブルのサイト(<http://www.barnesandnoble.com/>)(申立書 甲第18号証)に自動的に転送されるようになっている。barnesandnoble.jpドメインは使用開始から(<http://www.barnesandnoble.com/>)以外に転送されるよう設定された事は一度もない。

ドメイン登録者が今まで上記の転送設定に支払った費用は右記の通りである。初期設定 3150円 転送費用1029円*6(乙第44号証乃至乙第50号証)。

汎用JPドメインは海外企業に移転ができない(乙第3号証)。

しかし、ドメイン登録者はバーズアンドノーブル社の不当な要求・主張(申立書 甲第35号証)を最大限考慮し、登録者自身の財産を投じて以上のような設定を行っている。このように、ドメイン登録者は日米両国間の法制度の違いを踏まえたうえで、インターネットの健全な発展に寄与しようと最大限努力している。にもかかわらず、アメリカのバーズアンドノーブル社はアメリカの自己中心的な理論を振りかざすのみで、話し合いに応じようとしめない。日本国内においては商品区分第35類にのみ商標権を保有しているにもかかわらず、申立書では申立人が全商品区分において権利を有しているような論調である。

このようにドメイン登録者がインターネットの健全な発展に最大限努力しているに、日本知的財産仲裁センターにこのような裁定を求めるのは、アメリカ帝国主義者の暴挙としか言いようがない。

現在まで登録者は“Barnes & Noble”の商標を一切使用していない。

以上から登録者が非商業的な損失のみをこうむり、申立人のバーズアンドノーブル社だけが商業的に十分な利益をすでに得ていながら、日本知的財産仲裁センターの制度を悪用し、さらなる不当な利益を追求しようとしているのは明白である。

また、ドメイン登録者は非商業的に損失が出ていながら、申立人に金銭を要求したこともなければ、申立人から金銭を授受したことは一切ない。このことから、真に不正を働いているのは、申立人側であることは明白である。

(6) 世界での商標使用状況

申立人が申立書 甲第127号証の一覧表で挙げている商標の世界各国での使用状況について以下に示す。

TESCO

アメリカ 音楽関連

<http://www.tesco-distro.com/database/index.html>

<http://www.tesco-distro.com/news/index.html> (乙第51号証)

ドイツ 音楽関連

<http://www.morpharts.de/thome/tnews.html> (乙第52号証)

チェコ・スロバキア コンピューター関連

<http://www.tesco.cz/> (乙第53号証)

<http://www.tesco.sk/> (乙第54号証)

アメリカ エネルギー採掘技術関連

<http://www.tescocorp.com/> (乙第55号証)

カナダ トラック運送・パーツ販売

<http://www.tesco.ca/> (乙第56号証)

韓国 コンピュータシステム・ソフト関連

<http://www.tesco-ndt.com/> (乙第57号証)

SAFEWAY

アメリカ保険会社

<http://www.safewayins.com/> (乙第58号証)

ノーウェイ (無線)通信

<http://www.safeway.no/> (乙第59号証乃至乙第61号証)

トンガ王国 コンピューター関連

<http://www.safeway.to/> (乙第62号証)

MAILANDNEWS

<http://www.mailandnews.com/>の2002年1月当時の運営者であったInfinite Technologiesの親会社よりmailandnews.jpドメインの使用に異議なしとの回答を得ている。(乙第63号証)

このように申立人が申立書 甲第38号証、甲第127号証で述べるような“正当な権利者”は世界各国によって違って来る。申立人は“正当な権利者”をどういう定義で選んだのか根拠だてて説明していない。

インターネット上に国境はない。よって、第一に商標の保有者が拠点を置く国の法律に基づいて考えるべきで、ネット上で同じ商標を使用する場合、協調し、相互利益を図らない限り、ネットの健全な発展はない。

(7) ドメイン登録、使用における不正の目的・正当な利益

日本知的財産仲裁センターは不正の目的・正当な利益について例を挙げている(乙第6

4号証)。

不正な目的 ~ 、 正当な利益 ~

ドメイン登録者は(不正な目的)のどれにも該当せず、(正当な利益) ~ へのみ該当する。

(8) 申立書の信憑(しんぴょう)性・正確性

申立書の中身は信憑性に欠ける。前述したように不正確な記述や根拠のない理論・憶測が数多く存在し、barnesandnoble.jpドメイン係争と全く何の関係もない証拠がほとんどである。

申立書 甲第38号証

申立人は正当な権利者(使用者)と表現しているが、なぜそのように言えるのか申立書で説明していない。いくつかの項目は不明と記入されており、証拠と言えない。

この中でも郵政信箱、東京郵政信箱、maildrop、virtual office、offshore manual、global moneyなどは商標として登録が不可能な普通名詞である。以下にそれぞれの意味と言語を示す。

郵政信箱(私書箱 中国語)

東京郵政信箱(東京私書箱 中国語)

virtual office(仮想空間 事務所 英語)

offshore manual(オフショア マニュアル 英語)

global money(グローバル マネー 英語)

maildrop(私書箱 英語)

この中でも、maildrop.jpドメインの正当な権利者がAYOCであると申立人が主張する根拠がさっぱりわからない。スペリングも全く違う。

申立書 甲第128号証乃至甲第354号証

これらの証拠はbarnesandnoble.jpドメインを含めた汎用JPドメインとは一切因果関係ない。

ドメイン登録者は日本の特許庁にこれらの商標登録願を提出している。しかし、ほとんどの商号は海外で使用されているようだが、著名ではない。商標登録願は日本では自由で無制限に提出できる。アメリカでもこの点は自由である。

日本における商標権に関しては、日本の特許庁・裁判所のみが判断することであり、日本知的財産仲裁センターには関係のないことである。いずれの商標登録願も特許庁の審査中で、登録者はどの商標もまだ使用していない。

申立書 証拠の一覧および証拠方法説明書

申立書 証拠の一覧および証拠方法説明書の甲第29号証の立証趣旨を参照願う。“登録者が申立人の商標を無断で出願している事実を明らかにする。”と記載されている。

日本・アメリカ共に商標登録願は自由に日本特許庁、米国特許商標庁に出願でき、最終的にこれらの国家行政機関のみが申請者に対し拒絶査定、商標権を与えることが日米両国

の法に明記されている。申立書の“無断で出願している”という表現は、アメリカの位置民間企業に過ぎない申立人が、両国の国家行政機関を越えた権限を持っていると判断していると解釈できる。

以上のことから申立人は本部のあるアメリカ国内でも過大な妄想を持つ危険な集団であることは明白である。

(9) 結論

申立人の主張は不正確で信用できず、根拠のない憶測も多数見受けられる。また、日米両国の一般常識から見て危険な思想を持っていることがうかがえる。申立書を日本知的財産仲裁センターに提出したのは制度を悪用し、ドメイン登録者からさらなる不当な利益を得るためであるのは明白である。悪質な嫌がらせとしか言いようがない。

あえて申立書の正確な部分を挙げるなら、“barnesandnoble”と“Barns & Noble”が類似していると主張している点のみである。

登録者は、この答弁書に記載されている情報は、登録者が知りうる限りにおいて、完全かつ正確なものであり、この答弁書が嫌がらせなどの不当な目的のためになされているものではないことを保証する。以上により、本件申立は却下されるべきである。

6. 争点及び事実認定

J P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ぬ。」

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。

()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

()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

()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

(1)申立人と申立人が所有する商標

a. 申立人の主張によれば、「申立人は1875年に設立された書店チェーンである」というが、この主張を基礎付ける適確な証拠は提出していない。しかし、申立人が1875年より早い1837年に創業されたとするインターネット情報(甲第17号証)も提出しており(なお、申立人の提出証拠はすべてインターネット情報である)100年以上もの間、全米において、書籍を中心とし、その他の商品を大学の学内等で店舗を持って、販売して来た大手書店チェーンであって、最近では、Barnes & Noble.comでオンライン書店としても世界や日本で注目を集める存在となったと認められる(甲第17号証、

甲第21～24号証、甲第25乃至28号証)。

b. 而して、申立人は、わが国において、標章「BARNES & NOBLE」について、登録第4241195号商標権(第35類)を保有するほか、2002年2月21日付で商標登録出願(第16類)を行っていることは、申立人商標目録記載のとおりである。

このほか、アメリカにおいて、標章「BARNES & NOBLE」及び「barne sand noble . com」を商標登録している(甲第8ないし12号証)。

(2) 登録者及び本件ドメイン名

a. これに対し、登録者は、1972年8月12日生まれの日本人であり(乙第1号証)その住所は、東京都新宿区神楽坂3丁目6番地10ヒルサイド神楽坂502である(乙第2号証)。

b. 本件ドメイン名は2001年11月2日に登録された。

(3) ローカルプレゼンス(国内住所要件)及び商標先出願の問題

登録者は、JPドメインについてのローカルプレゼンス(国内住所要件)の問題を持ち出し、本件汎用JPドメインについても当然これを必要としている。

登録者の主張は、申立人が国内住所を有しないが故に、汎用JPドメインについて、JPNICに対して、登録申請資格を有していない、という意味では正しい。JPRSの汎用JP登録規則18条に、登録資格を定めており、ローカル要件を課しているからである。けれども、本件は、申立人が本件汎用JPドメインの登録の可否を問題としているのではなく、登録者による本件汎用JPドメイン登録を申立人に移転登録すべきか否かを問題としているのである。

もっとも、国内住所要件を欠く申立人が、何故に、登録者からの移転登録を求めることができるのか、と反問されるかも知れないが、上記規則第25条3項により、ドメイン名登録紛争に関し、海外法人につき、正当な権利または利益を有しない登録者からの移転を認めるが、ネームサーバー設定を行わない。

既に、当センターの過去における裁定中にも、国内住所要件を欠く当事者への登録移転裁定が2件ある(JP2001-0005事件「MP3.CO.JP」ケース、JP2001-0009事件「armani.co.jp」ケース)登録移転裁定ができることについては何の問題もない。

従って、登録者が力説する「ローカルプレゼンス」は、本件にあっては、いかなる意味においても、問題とはならない。登録者が主張する「申立人は2001年2月22日から4月23日までの優先登録申請期間中にドメイン名登録申請せず、その後2001年5月7日以降は先着順であるから、登録者の有する本件汎用JPドメインが正当な登録を得た権利であるといった議論もすべて無意味である。登録者が例示する検索エンジン「goo」の商標と、車情報誌「GOO」とは、商標としての両立であって、ドメイン名の話ではない。両者を混同すべきではない。商標の対比をドメイン名にそのまま適用するのは誤りである。

なお、登録者は、商標登録についての日本の先願主義を持ち出し、Barnes & Nobleについての商標出願をしたことをもって、汎用JPドメインの登録に先立つ準備である、とも主張しているが、出願しただけで、関連ドメイン名について正当な権利を有することにはならない。

登録者は、随所で、商標についての先願主義を持ち出して論ずるが、ドメイン名登録は、これとは何の関係を持たないこと論を待たない。ついでに云えば、商標には商品区分毎に先願主義により出願がなされるから、複数の会社が違った商品ないし役務区分毎に同一文字商標が成立することも多いが、ドメイン名の場合は、そういうことはない。

(4) 申立人は、「BARNES & NOBLE」なる文字商標の正当な権利者であること

申立人は、別紙申立人商標目録に示すとおり、登録第424119号商標権で、「BARNES & NOBLE」の文字商標を有しているほか、平成14年2月21日商標出願中の第16類のものもある。

そのほか、外国では、アメリカにおける登録商標もあり、世界的に著名であることは、申立人提出にかかる多数のインターネット情報証拠により認められる。

登録者は、ドメイン名登録も先願主義だから、早い者勝ちだとする主張その他いろいろ申立人が正当な権利者にあらざる旨主張するが、登録商標があれば「正当な権利者」の根拠としては十分なのであって、申立人はそれ以外の根拠を主張する必要はない。

もっとも基本的な問題は、登録者はドメイン名登録をもって、財産権取得と考えている点である。登録者の見解では、ドメイン名の売買は財産権の行使として正当化されることになるが、かような見解は到底正当化できない。登録者の見解は結局、「サイバースクワット」を是認することになるからである。

以上により、登録者の反論にもかかわらず、申立人が著名商標「BARNES & NOBLE」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。

(5) 本件ドメイン名「barnesandnoble.jp」は、申立人が商標権を有する「BARNES & NOBLE.JP」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「barnesandnoble.jp」のうち、「JP」は国別コードに過ぎず、要部は、称呼同一であり、単に小文字で連続してスペルされているのと、一語一語区切って、三文字から成り立っている点に差異があるに過ぎず、基本的に両者は一致している。そうなると、要部が一致している以上、本件ドメイン名「barnesandnoble」と申立人の有する「BARNES & NOBLE」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。

(6) 登録者は、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いないこと

申立人と登録者との間に資本関係、取引関係、業務提携関係、商標使用許諾関係が一切ないという申立人の主張に対して、登録者は、反論をしていない。

登録者が、標章「Barnes & Noble / バーンズ アンド ノーブル」につき、3件の商標登録出願をしていることは、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いることにはならない。本件ドメイン名と混同を引き起こすほど類似している商標出願をしていること自体、ドメイン名の側から見れば、問題である。

登録者は、結局、本件ドメイン名の登録について、先に述べたローカルプレゼンスによる権利又は正当な利益を主張するほかには、結局、何らの主張も立証しておらず、そのような権利または正当な利益はないものと認める。

(7) 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

申立人は、登録者が申立人の著名商標「BARNES & NOBLE」の存在を知ったうえで、本件ドメイン名を申立人に転売する目的または消費者に誤認を引き起こすことにより商業上の利益を得る目的で登録されたものであり、「不正の目的」で登録されたものと主張しているが、当パネルも、申立人の主張に賛意を表するものである。その根拠は、「ドメイン名の登録直後に登録者から申立人に接触してきた」場合に、不正目的が推認されるとする申立人も引用するWIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTERによるICANNのUDRPに基づく1号事件（ボスマン氏がオーストラリアをベースにしているMelbourne IT社に<world wrestling federation.com>ドメイン名を登録し、3日後に買取りオファーした事件）では、2000年1月14日の裁定でWIPOパネルは、ボスマン氏の買取りオファーそのものが「使用」にあたりと認定し、「ドメイン名が悪意で(in bad faith)登録かつ使用されている」と認定している。

本件では、登録者が本件ドメイン名登録直後に申立人に接触して来たこと自体に不正の目的が推認され、具体的な「買取りオファー」の有無を問わないと解すべきである。

処理方針4条a()は、ドメイン名の不正の目的による「登録」だけで、「使用」しなくても要件を満たすことになっており、この点UDRPで、「登録かつ使用」の要件をあげていることを一歩進めている。

しかも、登録者は、自ら「ドメイン王」と称し、多数の「ドメイン名」を財産として所有し、「使用準備中」と称しているが、まさに、登録者自身使用しないで登録を続けていることを表明したものと云える。ドメイン名は、同一名称の商標が複数の権利者に帰属所有されている場合と同一に扱われてはならない。更に、登録者は、2001年12月14日より現在までアメリカのバーズアンドノーブルのサイトに費用を支払って転送しているとし、これをもって、悪意のないことの根拠としている。しかし、登録者の行為にもかかわらず、本件汎用ドメインが存在することによって、インターネットのサイトがコントロールされている事実には変わりはなく、決して、「悪意使用」が免責されることにはならない。

日本のJPDRPとは異なり、「登録かつ使用」という二つの要件を要求しているUDRPを適用したDisputes.org/eResolution consortium

mのPanel Decision 0346ケースでの、2000年9月28日の裁定で、「ドメイン名の悪意使用」は必ずしもインターネット上での使用という積極的な行為を意味せず、逆説的な表現だが「不使用」も「悪意使用」の一つに数えられる、という興味深い見解を表明しており、本件にも参考になる。

そういう意味では、登録者はいろいろ主張しているが、申立人の登録商標と混同を引き起こすほど類似している本件ドメイン名を登録したまま使用していないこと自体を「不正使用」と認定する。

7. 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「barnesandnoble.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登録されたものと認める。

よって、処理方針4条に従って、ドメイン名「barnesandnoble.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。

2002年7月15日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

パネリスト 菊池 武

別紙 申立人商標目録

登録番号 第4241195号(甲第5号証)

出願日 平成9年8月8日

登録日 平成11年2月19日

指定役務 第35類

書籍・カレンダー・カード・雑誌・定期刊行物その他の刊行物・文房具・紙及び紙製品・ポスター・写真・その他の印刷物及び書店で販売される商品を販売者が検討し購入することを助ける広告及び販売促進、書籍情報の提供、書店の経営管理、書籍その他の印刷物販売についての経営管理

商標の構成 **BARNES & NOBLE**

商標出願 (甲第7号証)

出願日 平成14年2月21日

指定役務 第16類

事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、青写真複写機、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写機、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、電気式鉛筆削り、装飾塗工用ブラシ、紙製幼児用おしめ、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、観賞魚用水槽及びその附属品、衛生用手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印紙したくじ(おもちゃを除く。)、紙製テーブルクロス、紙類、文房具類、印刷物、書画、写真、写真立て

商標の構成 **BARNES & NOBLE** (標準文字)

別記 手続の経緯

(1) 申立受領日

2002年5月10日(電子メール)

2002年5月14日

センターが申立人代理人へ原本が未着であることを連絡(電話)

2002年5月15日(郵便)

(2) 料金受領日

2002年5月10日 金180,000円入金

(3) ドメイン名及び登録者の確認日

2002年5月10日 センターの照会日(電子メール)

2002年5月10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がドメイン名の登録者であること

(4) 適式性

センターは2002年5月20日、申立書がJPNICの処理方針、規則、補則の形式的要件を充足することを確認した。

(5) 手続開始日 2002年5月20日

手続開始日の通知 2002年5月20日

JPNIC及びJPRSへ(電子メール)

申立人へ(電子メール、FAX及び配達証明郵便)

(6) 登録者・登録担当者への通知日及び内容

2002年5月20日(電子メール、FAX(但し、未達)及び配達証明郵便)

申立書一式及び申立通知書

2002年5月21日 センターは登録者が申立書を受領したことを確認

答弁書提出期限 2002年6月17日

(7) 答弁書の提出の有無及び提出日

提出有

2002年6月5日

登録者よりセンターへ答弁書の方式について電子メールにて問い合わせ

2002年6月17日

答弁書提出(電子メール)

(8) 答弁書の申立人への送付日

2002年6月20日(電子メール、FAX、配達証明付郵便)

(9) パネリストの選任

申立人は一名構成のパネルによる審理・裁定を要求

登録者も、2002年6月17日に提出された答弁書において、

この紛争処理手続が、一名構成のパネルによって審理・裁定されることを選択。
センターは、2002年6月25日、次のとおりパネリスト一名を指名し、
同パネリストは同日、これを受諾。

パネリスト 菊池 武

中立宣言書 2002年7月1日受領

(10) 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知

(JPRS、JPNIC 及び両当事者へ)

2002年6月25日

裁定予定日 (2002年7月15日)

(11) パネリスト指名書及び一件書類の受け渡し

2002年6月25日 (電子メール及び小包郵便)

(12) パネルによる審理

2002年7月15日終了、裁定