

事件番号：JP2003-0006

裁 定

申立人：

(名称) コンシテックス・エス・アー

(住所) スイス連邦6850メンデュリシオ ヴィア・ラヴェッジオ16
特別代理人パオロ・オランディ

代理人： 弁護士 鈴木 修

同 小林 邦 聡

弁理士 青 木 博 通

登録者：

(名称) 有限会社カワグチ・ガレージゼニア

(住所) 大阪府東大阪市若江南町3丁目8番44号

代理人： 弁護士 金 高 好 伸

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「G-ZEGNA.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「G-ZEGNA.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) 登録者による本件ドメイン名の登録

「g-zegna.co.jp」(以下「本件ドメイン名」という。)は、有限会社カワグチ・ガレージゼニア(以下「登録者」という。)により、2002年4月9日に登録され、現在も登録されている。また、本件ドメイン名は登録者により現実に使用されている。

(2) 申立人の商標と登録者の本件ドメイン名は混同を引き起こすほど類似している。

申立人の商標

「ゼニア」は、高級ファッションブランドであり、高級紳士服地メーカーとして有数の著名なブランドである。現在では、紳士服地、既製服、ネクタイその他において、高級ファッションブランドとして著名である。ゼニア製品の生産及び販売活動は、複数の企業から形成されたゼニア・グループにより運営されている。申立人は、ゼニア・グループが展開する各ブランドの商標を管理する会社であって、わが国において「ZEGNA」または「ゼニア」を含む登録商標を有している。これらの商標は、わが国内においてその指定商品である紳士服地等の織物や紳士向けスーツ・コート・シャツ・ネクタイ・マフラーその他の商品について使用されている。

ゼニア・グループは、日本法人であるゼニア・ジャパン株式会社を設立し、ゼニア・グループ自ら日本における事業展開をなし、「ZEGNA」の周知・著名化に多大な貢献をしている。またゼニアは、男性ファッションの高級ブランドとして国内でも著名である。

申立人の商標「ERMEGILDO ZEGNA」、日本国内においては「ZEGNA(ゼニア)」との略称が広く用いられており、このことから申立人は「ZEGNA」または「ゼニア」のみからなる商標も多数登録している。以上のように、申立人の有する登録商標である「ZEGNA」は、日本国内で著名な商標となるに至っている。

登録者のドメイン名

本件ドメイン名「g-zegna.co.jp」のうち、「jp」は国別を示すトップレベルドメインであり、「co」は組織種別を示すセカンドレベルドメインであっ

て、いずれも特段の識別力を有するものではない。また、本件ドメイン名のうち「g-」の部分については、その意味するところは必ずしも明らかではないが、本件ドメイン名の要部は「zegna」であるというべきである。

上述のように、申立人の商標「ZEGNA」と登録者の本件ドメイン名の要部は同一であり、申立人の商標と本件ドメイン名は、混同を引き起こすほど類似しているというべきである。

(3) 登録者が権利または正当な利益を有していないこと

申立人と登録者は無関係である。また、申立人及びゼニア・グループが登録者に「ZEGNA」を含む商標の使用を許諾した事実もないし、本件ドメイン名の登録及び使用についても許諾を与えていない。

本件ドメイン名の不正の目的による登録と使用

登録者は、商号の一部に申立人の商標である「ゼニア」を用いているほか、本件ドメイン名を使用の上、自社を宣伝し中古車の在庫情報を掲載する等商業目的で開設・運営しているホームページに「ZEGNA」を表示するなどしている。しかし、片仮名の「ゼニア」をローマ字表記した場合には「ZENIA」となり、「ZEGNA」となることはない。ホームページに、本件ドメイン名の要部である「zegna」を、これに「g-」を付さない申立人の登録商標「ZEGNA」と同一の文字をも使用している。

登録者の商号は本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を何ら基礎付けることにはならない。

本件においては、紛争処理方針4条c項に定めるいずれの事情も該当せず、登録者は本件ドメイン名について何ら権利または正当な利益を有していない。

(4) 登録者の本件ドメイン名の不正目的での登録・使用

申立人の商標「ZEGNA」は著名である。申立人の商標「ZEGNA」は海外だけでなくわが国においても同様に著名な商標である。2002（平成14）年の本件ドメイン名の登録時点において、登録者には、当該ドメイン名の登録について権利または正当な利益を有すること等特段の事情は存在しない。

登録者の過去の行為

「zegna-japan.com」事件に関するWIPO紛争処理機関の裁定例（Case

No.D2000-1762 甲 32)において、ドメイン名の登録者として被申立人とされた「ISAO ISHIKAWA」は、答弁書提出期限後にケースマネージャーに送信した「答弁書」と題する電子メールにおいて、同氏が株式会社カーフー（以下「カーフー」という）の取締役であること、カーフーは、<http://www.carhoo.co.jp>上において、中古車業者の在庫情報を提供するインターネットサービスを提供していること、ISHIKAWA氏は、顧客である登録者に、本件ドメイン名を登録者の代わりに登録することを依頼され、これを登録の上使用させていること、及び登録者の創立者は、「ゼニア」というイタリア語を、「紳士」あるいは「社会的に地位のある」という意味で商号の一部として採用したこと等を主張している。

カーフーはホームページ上に中古車販売業者の在庫情報を掲載しており、商業登記簿謄本には、カーフーの取締役に石川功がある。

以上の事実からして、本件ドメイン名が、登録者により不正の目的で登録され、また使用されていることは明白であると言わねばならない。

(5) 結語

以上述べたように、本件ドメイン名は申立人商標「ZEGNA」と混同を引き起こすほど類似しており、登録者は本件ドメイン名について正当な利益を有していない。そして、本件ドメイン名は不正の目的で登録され、かつ、使用されている。

よって、申立人は、本件ドメイン名の登録の申立人への移転を請求する。

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、登録者のみを相手とするものであり、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)JPRS 並びにその役員、従業員その他のすべての関係者、(c)JPNIC 並びにその役員、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 登録者の主張

申立人による申立書の陳述の主張内容に対して、対象とされているドメイン名の登録を登録者が保有できることについての理由・根拠は次の通りである。

(1) 申立書「申立の理由」(1)記載の事実は認める。

(2) 同(2)記載の事実は争う。

申立人は、本件ドメイン名「g-zegna.co.jp」の内、「g-」は一般的な語であるから、接頭語として商標に付加しても重要ではなく、商標とドメイン名との間に何らの相違をもたらさない旨主張する。

しかし、同項)において申立人が引用する裁定事例(甲第25号証)は「e-」を接頭語とするもので、確かに電子商取引活動を示すために一般的に用いられる語であるが、これと異なり、「g-」は一般的に何らかの意味合いをもって多用されている語ではないから、本件とは事例を異にするものである。申立人も、同項において、「g-」につき、その意味するところは必ずしも明らかではないと認めている。申立人は、甲4号証記載のとおり、アルファベットでは、「COUNT ZEGNA」、「ERMEGILDO ZEGNA」及び「ZEGNA」で商標登録しており、「ZEGNA」との略称が広く用いられていると主張していることから鑑みれば、ドメイン名を「zegna」のみとすることが考えられ、接頭語を付けたとしても「c-zegna」若しくは「e-zegna」とするであろうから、本件ドメイン名「g-zegna」における「g-」は重要な語であり、これにより、商標とドメイン名との間に相違が生じている。

従って、本件ドメイン名が申立人が権利を有する商標その他表と混同を引き起こすほどに類似しているとはいえない。

(3) 同(3)記載の事実は争う。

登録者は、何ら不正の目的を有することなく、自動車の販売等を目的として、平成元年から「有限会社カワグチ・ガレージゼニア」との名称を使用し、平成14年4月9日に、上記名称中「ガレージゼニア」に対応する本件ドメイン名を使用していたところ、平成15年3月26日付内容証明郵便(同月28日同書到達)にて、突然、申立人から通知を受けたものである。

従って、紛争処理方針4条c項に定める「本件ドメイン名に係る紛争に関し、第三者または紛争処理機関から通知を受ける前に、何ら不正の目的を有することなく、商品またはサービスの提供を行うために、本件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」に該当する事情が存在していることから、登録者は本件ドメイン名についての権利または正当な利益を有している。

なお、申立人は外国の大企業なのであるから、通常人の判断からすれば、その大企業と何らかの資本等の関係を有する会社が「有限会社」という小規模の会社形態をとったり、「カワグチ」という日本名を付したりはしないと考え、何の関係もない別会社であると認識できるので、何ら不当な名称ではない。

従って、登録者は本件ドメイン名についての権利または正当な利益を有している。

(4) 同(4)記載の事実は争う。

登録者は、平成元年頃に商号を決定するにあたり、イタリア車に興味があったことから、イタリア語で、かつ、商号全体の字数上3文字の単語を探していたところ、イタリア語に通じる知人から、「紳士」、「社会的に地位のある」、「社会的に成功した」という意味の「ゼニア」という単語を教えてもらったことから、その単語を商号の一部として採用し、その商号に対応するものとして本件ドメイン名を考案し、登録したものである。

本件において、紛争処理方針型条b項に定めるいずれの事情も存在せず、登録者によりドメイン名が不正の目的で登録または使用されている事実は一切存在しない。

(5) 同(5)記載の主張は争う。

上述のとおり、本件ドメイン名が申立人が権利を有する商標その他表示と混同を引き起こすほどに類似しているとはいえず、登録者は本件ドメイン名についての権利または正当な利益を有しており、かつ、登録者によりドメイン名が不正の目的で登録または使用されている事実は一切存在しない。

よって、本件ドメイン名の登録を申立人に移転するよう求める本申立は

棄却されるべきである。

(6) 尚、本件につき、現在、代理人間で和解に向けて協議中である。
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。

5 争点および事実認定

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・文書および尋問の結果に基づき、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。」

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。

- (a) 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
- (b) 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
- (c) 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

a 同一又混同を引き起こすほどの類似性

(1) 申立人の商標と登録者の本件ドメイン名は混同を引き起こすほど類似していることについて

商標「ゼニア」は、高級ファッションブランドであり、高級紳士服地メーカーとして有数の著名なブランドである。現在では、紳士服地、既製服、ネクタイその他において、高級ファッションブランドとして著名である。ゼニア製品の生産及び販売活動は、複数の企業から形成されたゼニア・グループにより運営されている。申立人は、ゼニア・グループが展開する各ブランドの商標を管

理する会社であって、わが国において「ZEGNA」または「ゼニア」を含む登録商標を有している（甲 5～16）。これらの商標はわが国内においてその指定商品である紳士服地等の織物や紳士向けスーツ、コート、シャツ、ネクタイ、マフラーその他の商品について使用されている（甲 19～21）。ゼニア・グループは、日本法人であるゼニア・ジャパン株式会社を設立しゼニア・グループ自ら日本における事業展開をなし、「ZEGNA」の周知・著名化に多大な貢献をしている。またゼニアは、男性ファッションの高級ブランドとして国内でも著名である（甲 18～甲 23）。このことから申立人の有する登録商標である「ZEGNA」は、日本国内で著名な商標となるに至っている。

（２） 登録者のドメイン名

本件ドメイン名「g-zegna.co.jp」のうち、「jp」は国別を示すトップレベルドメインであり、「co」は組織種別を示すセカンドレベルドメインであって、いずれも特段の識別力を有するものではない。また、本件ドメイン名のうち「g-」の部分については、その意味するところは必ずしも明らかではないが、登録者のホームページに「ZEGNA」の大きな表示があり（甲 27、28）、「zegna@oak.ocn.ne.jp」の電子メール・アドレスも表示されている（甲 27）。少なくとも「zegna」は本件ドメイン名の要部である。

（３） 従って、申立人の商標「ZEGNA」と登録者の本件ドメイン名の要部は同一であって、申立人の商標と本件ドメイン名は、混同を引き起こすほど類似している。

b 権利又は正当な利益

登録者が本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を有していないことについて

（１） 申立人と登録者は無関係である。また、申立人及びゼニア・グループが登録者に「ZEGNA」を含む商標の使用を許諾した事実もないし、本件ドメイン名の登録及び使用についても許諾を与えていないことが認められる。

（２） 登録者は、商号の一部に申立人の商標である「ゼニア」を用いているほか（甲 26）本件ドメイン名を使用の上、自社を宣伝し中古車の在庫情報を掲載する等商業目的で開設・運営しているホームページに「ZEGNA」を表示するなどしている（甲 27 の 1 ないし 3）。しかし、片仮名の「ゼニア」をローマ字表

記した場合には「ZENIA」となり、「ZEGNA」とならない。登録者が、ホームページで、本件ドメイン名の要部である「zegna」に「g」を付さず申立人の登録商標「ZEGNA」と同一の文字を使用していることは、登録者の商号が、本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を何ら基礎付けることにはならない（また、この事実はcの不正目的とも関連する）。

以上のように、登録者が本件ドメイン名について正当な利益を有していない。

c 不正の目的での登録及び使用

ここでの不正の目的とは、“bad faith”に由来し邦訳した意味である。この意味からみても、次のとおり登録者は本件ドメイン名を不正の目的で使用しているものと認められる。

(1) 申立人の商標「ZEGNA」は、海外だけでなく、わが国においても同様に著名な商標である。2002（平成14）年の本件ドメイン名の登録時点において、登録者には、当該ドメイン名の登録について権利または正当な利益を有すること等特段の事情を証していない。かえって、

(2) 登録者のホームページに「当店はCarHooのMEMBERです」と記載されている（甲27の3）カーフーの取締役石川功と同名の「ISAO-ISHIKAWA」は、本件申立人を含むthe Ermenegildo Zegna group 4社がWIPO紛争処理機関に申し立てた「zegna-japan.com」事件において、裁定（Case NO.D2000 1762）において、「zegna-japan.com」の登録の移転が命じられている（甲32）。被申立人「ISAO ISHIKAWA」は、答弁書提出期限後にケースマネージャーに送信した「答弁書」の電子メールにおいて、同氏が株式会社カーフーの取締役に、カーフーは、中古車業者の在庫情報を提供するインターネットサービスを提供している。この「zegna-japan.com」はカワグチガレージゼニアに移転する予定であると答弁している（甲32）。また登録者のホームページに「zegna@oak.ocn.ne.jp」の電子メール・アドレスも表示されている（甲27）。

これらの事実からして、本件ドメイン名が、登録者により不正の目的で登録され、また使用されていると言わねばならない。

6 結論

以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名「g-zegna.co.jp」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、

ドメイン名について権利又は正当な利益を有していない、登録者のドメイン名が不正の目的で登録され、且つ、使用されているものと裁定する。

また、申立人・登録者は登録規則に基づく紛争処理方針に従う関係にある。

よって、方針第4条 i に従って、ドメイン名「g-zegna.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。

2003年11月27日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

小野昌延

(単独パネリスト)

別記 手続の経緯

(1) 申立書受領日

2003年9月26日(電子メール)

2003年9月29日(郵送)(申立日)

(2) 料金受領日

2003年9月26日

(3) ドメイン名及び登録者の確認日

2003年9月26日 センターの照会日(電子メール)

2003年9月26日 JPNIC・JPRS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

登録担当者は川口晶久であること

(4) 適式性

2003年10月2日、センターは申立書がJPNICの処理方針・規則・補則の方 式要件に適合することを確認

(5) 手続開始日

2003年10月2日

手続開始日の通知 2003年10月2日

JPNIC・JPRS(電子メール)

申立人(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

2003年10月2日(電子メール及び郵送)

申立通知書・申立書JPドメイン名紛争処理方針

答弁書提出期限 2003年10月31日

(7) 答弁書の提出の有無及び提出日

提出有

2003年10月31日(電子メール)

2003年11月2日(郵送)

(8) 答弁書の申立人への送付日

2003年11月10日(電子メール及び郵送)

(9) パネリストの選任

申立人・登録者共にパネリスト1名によるパネルを選択

センターは、2003年11月10日小野昌延をパネリストとして指名

(10) 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知

2003年11月10日(当事者及びJPNIC・JPRSへ電子メール及び郵送)

裁定予定日 2003年12月9日

(11) パネリスト指名書及び一件書類送付

2003年11月10日(電子メール及び郵送)

(12) パネルによる審理・裁定

2003年11月27日