

事件番号：JP2003-0007

裁 定

申立人 エムアールシー・デュポン株式会社
代表取締役 田丸源作
住 所 東京都港区南青山1丁目15番地9号
第45興和ビル
登録者 株式会社 イマイ工業
代表取締役 今井裕司
住 所 横浜市中区上野町1丁目27番地

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「corian.co.jp」及び「corian.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「corian.co.jp」及び「corian.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) 商標についての申立人の権利及び正当な利益

申立人は、アメリカ合衆国 デラウェア州 ウィルミントン市 マーケットストリート 1007番に所在するイー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー（以下米国デュポン社という）の子会社であるデュポン・

アジア・パシフィック・リミテッドによる100パーセント出資の日本法人デュポン株式会社と三菱レイヨン株式会社との等分の出資により1986年5月に設立された。米国デュポン社は1967年に開発した天然の鉱物質に樹脂を化学的に融合させて作られた人工大理石に「CORIAN」及び「コーリアン」と言う商標を米国を含む世界各地で使用し始め、日本においては、商標登録第766732号「CORIAN」旧第7類指定商品プラスチック製床板、その他本類に属する商品及び同第1570277号「コーリアン」旧第7類指定商品プラスチック製床板、その他のプラスチック製建築専用材料、その他本類に属する商品等の商標登録（以下本件登録商標という）を有する。

米国デュポン社は、日本で1979年から商標「CORIAN」を付した人工大理石製品（以下「CORIAN製品」という）の販売を開始し、以後「CORIAN製品」は高級な材質感、耐衝撃性、加工性の良さなどの特質から、主にキッチントップ、カウンター、インテリア素材として広く用いられている。

申立人は、1986年5月10日の契約によって、米国デュポン社から本件登録商標等について、独占的使用権を許諾され、独占的に「CORIAN製品」の製造、輸出入、販売等を行ってきた。

日本における「CORIAN製品」の人気は高く、また雑誌広告、パンフレット、テレビコマーシャル等に広く広告宣伝をしたので、「CORIAN」の商標はインテリア業界及び消費者等の間で、広く認識されるに至っている。

従って、申立人は、商標「CORIAN」又は「コーリアン」について正当な権利及び利益を有している。

(2) 本件ドメイン名と申立人の商標との混同を生ずるほどの類似性

登録者は、1999年8月に「corian.co.jp」のドメイン名（以下、「本件ドメイン名」という）また2001年3月に「corian.jp」のドメイン名（以下「本件ドメイン名」といい、両者をあわせて「本件ドメイン名」という）の割り当てを受けて登録をした。

本件ドメイン名は、申立人が日本において独占的使用権を有し、使用してきた本件登録商標と混同を引き起こすほど類似している。

- (3) 登録者の本件ドメイン名に関する権利・正当な利益の欠如
本件ドメイン名は、登録者の商号を示すものでも、商号の一部を示すものでもない。また商標「CORIAN」をいずれかの区分に商標登録している事実もない。

さらに、米国デュポン社、申立人のいずれも登録者と一切の資本関係直接取引関係、業務提携関係もなく、本件商標の使用許諾をしたこともない。

登録者は以前、「CORIAN 製品」の正規販売代理店であるエービーシー商会と取引して「CORIAN 製品」の加工販売を行っていたこと、また取引関係にある販売店から受託して、「CORIAN 製品」の加工を行っていたことがあるが、その事実をもって、自己のホームページに、他人の商標を自己の表示として使用することは許されない。

現在、「本件ドメイン名」を入力しても、「Welcome to corian. co.jp! The page here is under construction now Since 2002 10 31」と表示されているだけで、「本件ドメイン名」は実質的な Web サイトとして使用されていない。

さらに登録者は、経営不振の為、2002年8月に「CORIAN 製品」を含む人工大理石の製品加工部門を有限会社リミックに譲渡し、それ以降当該部門の営業を停止している。

以上述べたように、登録者は本件ドメイン名の登録について、何ら権利または正当な利益を有していない。

- (4) 登録者の不正の目的に基づく登録または使用

申立人は自己の主催する「CORIAN 製品」の販売店・加工業者との親睦を目的とした「コーリアン会」の1999年5月13日開催の関東部会において、自己の登録にかかる「www.dupont-corian.net」を発表した。登録者の代表者はこの会に参加していたが、その3カ月後に「本件ドメイン名」が登録された。さらに2000年5月18日に同会合関東部会において、申立人は登録者に、「CORIAN」は米国デュポン社の登録商標であるので、「本件ドメイン名」によるウェブサイトの公開を中止するよう口頭で要請したが、登録者はこれを拒否し、更に2001年3月に「本件ドメイン名」を登録した。「CORIAN」は辞書には載っていない造語であるので、登録者が「本件ドメイン名」を偶然選択したとは考

えられず、その登録の時期を考えても米国デュポン社の商標「CORIAN」と同一であることを認識していたというべきである。

登録者は、申立人の業務上の信用・顧客吸引力にただ乗りしようとする意図がみうけられる。

更に申立人から「本件ドメイン名」に関する使用禁止の要請を受けた後に、「本件ドメイン名」の登録を行っている事実からは、米国デュポン社や申立人等の正当な権利を有する者による「本件ドメイン名」の使用を妨害しようとする意図があったことが推測される。

本件ドメイン名登録の時点において、登録者は人工大理石の製品加工業事業も営んでおり、また人工大理石の製品加工業においても「CORIAN製品」以外の競合品も取り扱っていた。一つの会社が登録することのできる co.jp ドメイン名は一つに限られているから、co.jp ドメイン名の登録においては、登録者の商号を用いるのが通常である。また登録者が自社の持つブランドを事業の中心に使っている場合も、そのブランドを用いた co.jp ドメイン名を登録する場合も考えられる。しかし、本件の場合、登録者は他人の登録商標であり、かつ自己の取り扱い製品の一部にすぎない「CORIAN」の表示を含むドメイン名を自社の唯一の co.jp ドメイン名として登録している。

このようなことは、他の取扱商品の売り上げに悪影響を与えると考えるべきである。従って、登録者は「本件ドメイン名」を自己の実質的なサイトのために使用する意図を有していなかったと考えるのが自然である。

更に登録者は、経営状態が悪化し、人工大理石製品加工部門を営業譲渡した後の2003年6月21日及び同年7月10日に申立人に宛てて、corian.co.jp ドメインについて話し合いたいと申し込んで来た。これらを受け、申立人の担当社員は、2003年8月20日登録者と面談したが、登録者は本件ドメイン名の登録を取り下げる対価として、約460万円相当の現物商品を要求してきた。この要求額はドメイン名の維持費用（4年間の登録更新費用は約7万円）に比べて法外である。登録者が本件ドメイン名を登録した目的には、転売目的も存在したことが容易に推認される。

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または使用していることは明らかである。

よって、申立人は、本件ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。

b. 登録者の答弁

(1) 本件ドメイン名と申立人の商標との類似

本件ドメイン名は、申立人が権利を有する商標に類似していることは認める。

(2) 登録者は本件ドメイン名を、不正の目的で登録したものであるのではない。

登録者が本件ドメイン名を登録した経緯は、申立人が「ネット上にホームページを開設する」と発表してから数ヶ月経過しても、corian.co.jp は未登録のままであった。登録者は、このことは申立人がドメイン名を放棄したものと判断したので、これを登録するのは何ら問題ないと考えた。

また登録者は「CORIAN 製品」素材を加工・施工しており、建築現場などで「コーリアン屋さん」と呼ばれることもあり、このドメイン名を自社がホームページの URL とすることに違和感はなかった。

ただし、申立人の商標に類似しているので、申立人の許可を得た上で、登録者ホームページより申立人ホームページへリンクすることも可能で、登録者の登録は申立人にとっても有利になると考えた。

その後、登録者はその旨を申立人に伝達しようとしていたところ、申立人主催の「コーリアン会」に出席し、その懇親会の席で、申立人からドメイン名の使用を禁ずると申入れを受けた。登録者は、「ホームページの公開にあたっては如何にアクセス数を多くするかが課題であり、corian.co.jp から申立人ホームページのリンクもその為の一案である」「申立人が権利を有する商標に類似したドメイン名であるから、ホームページの冒頭に申立人の商標と同一または混同を防止する文言を表示します」等と説明したが、申立人は聞き入れず高圧的で、恫喝的な発言もあった。そこで登録者はホームページ製作を暫時中止することにした。

登録者はこのドメイン名が、申立人が権利を有する商標に類似していることは認めるが、同一または混同を引き起こさないように十分に配慮し、申立人と提携して取り組むことに

していた。

しかるに申立人は、登録者に対し問答無用でこのドメイン名の使用を禁ずることで、登録者が有するドメイン名についての権利または正当な利益を抑止、剥奪した。

そこで、登録者はこのドメイン名で本来の目的を達成することはできなくなり、対価によって申立人にこのドメイン名を移転するしか解決法はないという状況になり、このドメイン名の保有継続は必須と考え、申立人に対し早期解決を促す方策として corian.co.jp の保有継続と更に corian.jp の取得をした。

申立人は、corian.co.jp の登録をしなかったのは、放棄ではなく失念していたと考えられる。これは申立人の大きな手落ちである。申立人は失念していたドメイン名を手中にする為、登録者を恫喝し、その後は放置し、登録者にこのドメイン名を断念させた上で、巧に「不正」「不当」なる状況に誘導し、本仲裁センターを利用して、ただ同然で登録者からこの権利を取り上げようとしている。

昨年末頃から、申立人から神田良一氏を通じ、「本件ドメインの売買交渉をせよ」との言付けがあったので、登録者より申し込みの末、本年7月下旬に会談した。なお、登録者は昨年大幅に業務の縮小をしたが、金策に窮して会談の申し入れをした、と申立人から言われるのは心外である。会談で、登録者は金銭ではなく申立人の商品を登録者に無償供給することとし、単価3万円と考え、商品80枚金額にして240万円相当を提案した。240万円の根拠は、ドメインの取得・保有料金、振込手数料及びこの事務にかかる経費・人件費を、一律月額25,000円とすると、取得から約4年経過しているので、この経費総額は120万円となる。登録者はこの費用を負担済にもかかわらず、本件ドメインを使用せぬまま断念することになるから、「手付け金の倍返し」に準じて総合計は240万円となる。

5 . 争点及び事実認定

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。」

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。
- (2) 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。
- (3) 登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること

- a 同一又は混同を引き起こすほどの類似性
- b 権利又は正当な利益
- c 不正の目的での登録及び使用

a . 同一又は混同を引き起こすほどの類似性

1) 申立人の権利または正当な利益

申立人は、米国デュポン者の子会社であるデュポン・アジア・パシフィック・リミテッドと三菱レイヨン株式会社の合併会社であるが米国デュポン社が開発した人工大理石に使用される同社の登録商標、登録第766732「CORIAN」(指定商品旧第7類 プラスチックス製床板、その他本類に属する商品)及び登録第1570277号「コーリアン」(指定商品旧第7類プラスチック製床板、その他のプラスチック製床板、その他本類に属する商品、以下両登録商標をまとめて本件商標という)につき、1986年5月10日のライセンス契約により、独占的使用権許諾契約を結び、日本において製造または販売する人工大理石に、これら商標を使用してきた。(申立書、甲第2号証、甲第3号証)

2) 登録者のドメイン名

登録者は、合板、化粧板等家具材料の仕入れ販売、住宅、店舗の内装工事の請負等を業とする株式会社であり、(甲第5号証)1999年8月に「corian.co.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン名」という)、また2001年3月に「corian.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン名」といい、両者をまとめて「本件ドメイン名」という)を登録した。(申立書、答弁書)

3) ドメイン名と商標と混同を引き起こすほどの類似性

本件ドメイン名と本件商標が混同を引き起こすほど類似で

あることは明らかであるし、登録者もこれを認めている。

b . 登録者の権利又は正当な利益の不存在

登録者は、本件登録商標権者ならびに申立人とは何の関係もないし、本件商標の使用について許諾を受けたこともない。また、自己の商号は本件商標と類似していないし、取扱商品に関し、本件商標と同一又は類似の表示を使用したこともない。

答弁書では、自己の取扱商品の中に、申立人の製造販売するいわゆるコーリアン製品があり、工事現場などで、「コーリアン屋さん」と呼ばれたことがあったと述べるが、事の真偽はともかくその商品は米国デュポン又は申立人の真正商品であって、このような事実が、登録者に権利又は正当な利益を与えるものではない。

c . 不正の目的での登録

登録者は、申立人と同種の営業を営み、同種の商品を取扱っていた。そして、申立人の使用にかかる本件商標の使用状態は充分承知していた。さらに、登録者代表者は申立人がコーリアン会と称する定期的な会合で、その登録にかかる「www.dupont-corian.net」を公表したのを、その発表の場に出席して聞いていながら、その3カ月後に「本件ドメイン名」を登録し、その翌年のコーリアン会において、申立人が登録者に対し、「CORIAN」は米国デュポン社の登録商標であるから、「本件ドメイン名」によるウェブサイトの公開を中止するよう要請したにもかかわらず、登録者は更に「本件ドメイン名」を登録した。

登録者は、答弁書において、申立人主張の以上の事実を大体において認めながら、最初申立人が「www.dupont-corian.net」を公表してから、数ヶ月も「本件ドメイン名」を登録しなかったのは、申立人はこのドメイン名を放棄したものと判断した、とか、本件「ドメイン名」は、申立人の商標に類似しているので、ホームページは、申立人の許可を得た上で、申立人と提携した内容とし、申立人にリンクすれば本件ドメイン名取得は、申立人にとっても有利となると考えたとか、または申立人の「コーリアン会」の席上で申立人に対しホームページの冒頭に申立人の商標と同一又は混同を防止する文言を表示するから、ドメイン名の使用を認めてくれと頼んだが断られたなどと主張し、以上の事実を以て登録者は本件ドメイン名取得は不正な目的からでたものではないと主張する。

しかしながら、以上の事実に示された登録人の行為は、申立人が独占的使用権を有する商標に類似するドメイン名を、それを承知しながら、無断でドメイン登録をしたことに、何ら正当な根拠を与えるものではない。むしろ登録者は申立人が本件商標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ドメイン登録をしたと判断せざるを得ない。

次に、登録者は、本件ドメイン名の問題について「水に流して貴社と話し合う用意があります」(甲第9号証)といて、申立人と解決の為の話し合いに入った。その時の条件につき、登録者はドメイン名の登録を取り下げる対価として金銭の代わりに「CORIAN」製商品80枚を要求した(答弁書、甲第11号証)。これは、登録者の答弁書によれば、240万円相当となる。

この金額は、通常ドメイン名の登録維持にかかる金額を、大きく超えるものであるが、登録者の答弁書においても、合理的な説明はなく、それを裏付ける立証もない。結局登録者は、本件ドメイン名に直接かかった金額を超える対価を目的に、登録取得していると判断せざるを得ない。

したがって、本件ドメイン名は登録者により不正の目的で登録されているというべきである。

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「corian.co.jp」及び「corian.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。

よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「corian.co.jp」及び「corian.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。

2004年1月16日

日本知的財産仲裁センター紛争パネル
小林 十四雄
単独パネリスト

別記 手続の経緯

(1) 申立受領日

2003年10月24日(電子メール)

2003年10月24日(郵便)

(2) 料金受領日

2003年10月24日 金189,000円入金

(3) ドメイン名及び登録者の確認日

2003年10月24日 センターの照会日(電子メール)

2003年10月24日 JPRS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
登録担当者は今井裕司であること

(4) 適式性

日本知的財産仲裁センターは2003年10月27日、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(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。

(5) 手続開始日 2003年10月27日

手続開始日の通知 2003年10月27日

JPNIC及びJPRSへ(電子メール)

申立人へ

(電子メール、FAX及び普通郵便)

(6) 登録者・登録担当者への通知日及び内容

2003年10月27日 (電子メール、FAX及び配達証明郵便)

2003年10月30日 転送期間経過のため申立書一式及び申立通知書再送付
(配達証明郵便)

2003年10月31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 2003年11月26日

(7) 答弁書の提出の有無及び提出日

提出有

2003年11月25日

登録者よりセンターへ答弁書の方式について電話にて問

い合わせ

2003年11月27日

答弁書提出（電子メール、FAX及び郵便）

答弁書提出期限日翌日に答弁書が提出されたが、手続規則第5条（f）の解釈に基づき、「登録者から答弁書の提出があったので、申立書及び答弁書に基づき裁定を下すものとする」。

（8）答弁書の申立人への送付日

2003年11月28日（電子メール、FAX及び配達証明郵便）

（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

センターは、2003年12月3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 小林 十四雄

中立宣言書 2004年1月8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）

2003年12月3日（電子メール、FAX及び配達証明郵便）

裁定予定日（2003年12月24日）

（11）パネリスト指名書及び一件書類の受け渡し

2003年12月3日（電子メール及び配達証明郵便）

（12）パネルによる審理・裁定

2003年12月24日 両当事者へ「陳述・書類の追加提出要請書」（2004年1月9日期限）を送付（電子メール、FAX、配達証明郵便）

ただし、追加提出要請は申立人に対してのみ

2003年12月24日 裁定期限日（予定）の延長通知書（裁定期限日2004年1月16日）を送付（電子メール、FAX、配達証明郵便）

2003年12月26日 申立人から追加書類受領（普通郵便）

2003年12月26日 パネリスト及び登録者に申立人

追加書類を送付
(FAX、配達証明郵便)

2004年 1月16日 裁定