

事件番号：JP2011-0007

裁 定

申立人：

(名称) レイナ株式会社

(住所) 福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目1番1号サンセルコビル内

代理人：弁護士 木戸 基文

登録者：

(名称) ロイヤルファー

(住所) 大阪府大阪市福島区福島8-8-3 ランドマーク福島1004

代理人：弁護士 高畑 豪太郎

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

申立人の請求を棄却する。

2 ドメイン名

紛争に係るドメイン名は「ROYALFUR.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

(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について

ア 申立人は、1977年（昭和52年）7月22日に今井千恵によって設立された、主に高級ファー（毛皮）材料の輸入、製品企画、デザイン、製造、卸を目的とする株式会社である（甲第1号証）。

イ 申立人が権利または正当な利益を有する商標その他の表示

申立人は以下の商標その他の表示を保有している（甲第9ないし12号証）。

（ア） 商標

①登録商標 ROYAL FUR

登録番号 第5334519号（登録日 平成22年7月2日）

商品区分 第25類

②登録商標 ROYAL FUR（図形を含む商標）

登録番号 第5124838号（登録日 平成20年4月4日）

商品区分 第25類

（イ） 商号

申立人は、代表者を同じくするグループ企業の商号として、「株式会社ロイヤルファー」を登記している（甲第3号証）。

ウ 同一又は混同を引き起こすほど類似

登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」は、申立人の登録商標「ROYAL FUR」と同一であり、申立人と代表者を同じくするグループ企業の商号「株式会社ロイヤルファー」と混同を引き起こすほど類似している。

（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について

ア 通信販売サイト店舗名「Royal Fashion & Fur」との不一致

登録者の通信販売サイト店舗名は、「Royal Fashion & Fur」であり（甲第25号証）、登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」と一致しない。

イ 未登記

登録者名を「ロイヤルファー」は法務局に法人登記されていない（甲第4号証ないし8号証）。

ウ 登録商標の不存在

登録者は、ドメイン名「ROYALFUR. JP」（特に、識別力がある「ROYALFUR」）と一致する登録商標を有していない。

エ ライセンスの不存在

申立人は、ドメイン名「ROYALFUR. JP」（特に、識別力がある「ROYALFUR」）と一致する登録商標を有しているところ、申立人は、登録者に対して登録商標の使用を認めた事実はない（甲第10, 12号証）。

オ よって、登録者は、ドメイン名「ROYALFUR. JP」に関する権利または正当な利益を有していない。

（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ことについて

ア 商業上の利得を得る目的での使用

登録者のドメイン名「ROYALFUR. JP」は、「毛皮製ジャケット、毛皮製ボレロ、皮革製洋服、毛皮製ケープ、毛皮製コート、皮革製コート、毛皮製ベスト、毛皮製ストール、毛皮製マフラー」などを販売する通信販売サイトに使用されているから（甲第25号証）、登録者は商業上の利得を得る目的でドメイン名を使用している。

ここで、通信販売サイトに登場する商品は、申立人が保有する登録商標に係る指定商品中に包含され、かつ、申立人が使用している商品と同一である。

イ 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誘引するための使用

登録者は、申立人が使用している商品と同一の商品を販売する通信販売サイトにドメイン名「ROYALFUR. JP」を使用している。

ドメイン名「ROYALFUR. JP」は申立人の登録商標「ROYAL FUR」と同一であり、申立人と代表者を同じくするグループ企業の商号「株式会社ロイヤルファー」と混同を引き起こすほど類似することから、登録者が、ドメイン名を見た需用者に、自己の通信販売サイトが申立人と代表者を同じくするグループ企業のウェブサイト、または申立人がデザインするファーブランドのウェブサイトと誤認混同を生ぜしめることを意図して、このドメイン名を使用しているものである。

ウ 申立人の商標の周知性

「Royal Fur」は、1977年（昭和52年）から、「ROYAL CHIE」は、1991年（平

成3年)から使用を始められ、現在まで34年間も使用し続けられており、「Royal Fur」と「ROYAL CHIE」、概してロイヤルは、同業者や需要者の間で周知性を獲得していることから、登録者が、自己の通信販売サイトが申立人と代表者を同じくするグループ企業のウェブサイト、または申立人がデザインするファーフブランドのウェブサイトと誤認混同を生ぜしめることを意図して、当該ドメイン名を使用しているものである。

エ 以上の通り、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、登録者が、ドメイン名に関する権利または正当な利益を有しておらず、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ものである。

従って、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。

b 登録者

(1) 登録者と答弁書提出者との関係

本件ドメイン名の登録者はロイヤルファーであるところ、答弁書は株式会社R I N (以下「R I N社」という。)から提出された。登録者とR I N社の同一性についてR I N社から提出された平成23年10月18日付けの上申書(1)及び乙第1号証によれば、以下の事実を認めることができる。

登録者ロイヤルファーは、登録時、X社が運営する店舗名であって、本件ドメイン名はX社が店舗名ロイヤルファーの名称を使用してインターネット通信販売を行う目的で取得されたものであり、登録者ロイヤルファーとX社とは実質的に同一の者であること。

X社は、平成23年6月16日、インターネット通信販売事業の全部をR I N社に譲渡したこと(乙第1号証)。

以上から、R I N社は本件ドメイン名に関する権限において、登録者ロイヤルファーと同一視できるものと認められる。

よって、R I N社から提出された答弁書は登録者から提出された答弁書として取り扱うものとする。

(2) 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について

申立人の登録にかかる「ROYAL FUR」の商標（以下「申立人商標」という。）は、商標法第4条第1項第10号ないしは第15号に該当し、当初登録者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあったにもかかわらず登録がなされたものであって、そもそも登録自体が違法であり、申立人が「権利または正当な利益」を有するものでは全くない。

（3）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について

ア 「Royal Fur」という店舗名は、本件ウェブサイトを開設するにあたり、高級な毛皮を取り扱っているという事実が消費者に伝わるような名称を、店舗名及びドメイン名として使用したいとの考えから、毛皮の買付け及び輸入も行っていた当初登録者の代表者が、ノルウェーとフィンランドが設立した著名な毛皮養殖団体の機関である「SAGA」が、独自の厳格な品質検査に合格した毛皮のうち、最も上質なものに付している「SAGA ROYAL」というブランドにインスピレーションを受け、毛皮を意味する英単語である「Fur」と組み合わせ、本件店舗名を考案したものである（乙第14号証）。

イ 当初登録者は、本件ドメイン名に係わる紛争に関し、申立人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、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。

当初登録者は、ECM社を通じて前ドメイン名を取得し、平成18年12月21日に本件ウェブサイトを開設し、「Royal Fur」の店舗名で毛皮製品等の通信販売を開始した（乙第5号証、乙第8号証、乙第9号証）。その後、当初登録者は、全国各地の顧客から多数の注文を受けるようになり（乙第10号証）、高品質かつ安価な毛皮を取扱う通信販売店として知名度を獲得し、売上げを伸ばしていった（乙第11号証）。

平成20年3月24日に、ドメイン名を店舗名の正確な表記に合わせるため、「ROYAL-FUR.JP」からハイフンを外して、「ROYALFUR.JP」という本件ドメイン名をあらためて取得した（乙第6号証の1ないし3）。

なお、当初登録者は、本件ウェブサイトの開設当時から、「Royal Fur」又は「ロイヤルファー」をハウスマークとして本件ウェブサイトの店舗名に使用しており（この点は申立人も認めている〔甲第15号証の5枚目〕）、広告宣伝の内容や、顧客との取引書類においても、自らを意味する店舗名として「Royal Fur」又は「ロイヤルファー」を使用していた（乙第10号証、乙第12号証）。

ウ 本件店舗名及び本件ドメイン名の由来は申立人の関連会社の商号とは全く関係がなく、当初登録者は、申立人から通知書の内容が記載されたメールを平成20年10月に受信するまで、申立人及び株式会社ロイヤルファーという会社の存在など全く関知していなかった。

エ 以上から、当初登録者は、本件ドメイン名に係わる紛争に関して申立人から通知を受ける前に、本件ウェブサイトにおいて、毛皮商品の販売を正当な目的をもって行うために、本件店舗名、前ドメイン名及び本件ドメイン名を使用していたことは明らかである。

(4) 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

ア 「Royal Fur」又は「ロイヤルファー」という標章は、当初登録者による本件ドメイン名の登録時において、申立人又はグループ会社の商品又はサービスを意味する標章として使用されておらず、全く周知性を獲得していなかった。

また、当初登録者は、申立人及び株式会社ロイヤルファーとは無関係に、本件ドメイン名を独自に考案して登録し、かつ、「Royal Fur」という標章を正当な営業活動のために使用していたのである。

さらに、申立人が毛皮製品等に実際に使用している標章は「ROYAL CHIE」であり、本件ドメイン名とは全く異なるから、この点においても需要者に誤認混同が生じる可能性は皆無である。

イ 以上の事実に鑑みれば、登録者が本件ドメイン名を不正の目的で登録または使用しているという事実が存在しないことは明らかであり、JP ドメイン名紛争処理方針第4条 a(iii)の要件に該当しないものである。

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・文書および審問の結果に基づき、処理方針、本規則および適用される関係法規の規定・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。

(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

以下、各要件につき検討する。

(1) 同一又混同を引き起こすほどの類似性

ア 登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」は、「.JP」が、使用主体が属する国を表示するドメインとして一般的に用いられている表示にすぎないために、識別力を有するのは「ROYALFUR」である。

そして、登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」のうち識別力がある「ROYALFUR」は、申立人の登録商標「ROYAL FUR」と同一であり、申立人と代表者を同じくするグループ企業の商号「株式会社ロイヤルフアー」（甲第3号証）のアルファベット表記である。

イ よって、登録者のドメイン名「ROYALFUR.JP」は、申立人の登録商標「ROYAL FUR」と同一であり、申立人と代表者を同じくするグループ企業の商号「株式会社ロイヤルフアー」と混同を引き起こすほど類似しているというべきである。

(2) 権利又は正当な利益

ア 登録者は、本件ドメイン名を申立人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使用していたと主張する（方針第4条c.(i)）。

登録者が本件ドメイン名の登録を受け、その使用を開始した時期は平成20年3月頃と推認でき（乙第6号証、枝番を含む）、申立人が登録者による商標「R o y a l F u r」の使用を求める通知を最初に行ったのは平成20年10月2日であることが認められる（甲第28号証）。

したがって、登録者は本件ドメイン名を申立人から通知を受ける前に使用していたものということができる。

イ また、以下(3)で検討するとおり、登録者に不正の目的があったと認めることはできない。

ウ よって、登録者は方針第4条c.(i)により、本件ドメイン名に関する正当な利益を有しているものと認められる。

(3) 不正の目的での登録及び使用

ア 申立人表示の周知性

申立人は、申立人の表示「ロイヤルファー」ないしは「ROYALFUR」が周知であると主張する。しかしながら、本件ドメイン名の登録時および現在において、申立人の表示「ROYALFUR」が周知であるとは認められない。

申立人の起業者が1978年から「ロイヤルファー」のデザインを開始した（甲第13号証）としても、提出された証拠から、表示「ロイヤルファー」ないしは「ROYALFUR」の周知性を認めることはできない。以下上申書で触れられている各証拠を中心に検討する。

- ① 甲第2号証 コレクション名は「ロイヤルチエ」であり、ロイヤルチエグループに「株式会社ロイヤルファー」が存在することを示すにすぎない。
- ② 甲第13号証 1978年に「ロイヤルファーのデザインを開始する」と記載されるのみであり、その後のコレクション名は「ロイヤルチエ」である。
- ③ 甲第14号証中の
 - ・甲第3号証ないし5号証 ロイヤルチエグループに「株式会社ロイヤルファー」（登記簿上は「ロイヤルファー」であるが、書証の標記に従う。）が存在することを示すにすぎない。
 - ・甲第6号証 「ロイヤルファー」が表示されていると認められるが、昭和60年（1985年）招待状である。
 - ・甲第7号証 「ロイヤルファー」が商標として使用されていると認められるが昭和63年（1988年）の発行である。
 - ・甲第8号証 昭和57年（1982年）の発行である。
 - ・拒絶理由通知書など 商標法3条1項3号での拒絶理由通知を受け、意見書を提出したこと、意見書で3条2項の適用を主張したことは認められるが、審査記録によれば3条2項の適用を受けて登録された事実は認められない。したがって、審査の経緯をもって周知性を裏付けることはできない。
- ④ 甲第15号証 招待状は1985年のものと推認でき、雑誌は1988年の発行である。また、この出願において拒絶理由通知がないことを強調しているが、図形が付加されているので当然に識別力が認められるものであって、「ROYAL FUR」の周

知性を裏付けるものではない。

- ⑤ 甲第16号証 「ROYAL FUR」なるブランドが存在することを示すにすぎない。
- ⑥ 甲第17号証 ロイヤルチエのHPであり、「ロイヤルファーをそのまま残した形で」という記述と周知性を結びつけることはできない。
- ⑦ 甲第20号証 1978年に「ロイヤルファーのデザインを開始する」と記載されるのみであり、その後のコレクション名は「ロイヤルチエ」である。上申書に「ROYAL FURのタグを付ける場合があります」と記載されているが、証拠に基づかない主張である。

以上のとおり、使用を確認できる証拠は僅かであり、それらもほとんどが20年以上前の実績である。

以上を総合すると、申立人の表示「ロイヤルファー」ないしは「ROYALFUR」が本件ドメイン名の登録時及び現在において周知であるということとはできない。

イ 本件表示の評価

申立人の表示「ロイヤルファー」ないしは「ROYALFUR」を申立人及び登録者が取り扱う商品「毛皮製被服」との関係で考えると、「ROYAL」の文字部分は「すばらしい、超一流の」の意味を有する語として一般に知られており、「FUR」の文字は「毛皮」の意味を有する語として広く知られているものである（甲第14号証）。申立人の商標「ROYAL FUR」は商標登録されているが、前記意味合いを想起させるものであることは否定できず、識別力の弱いものであり、また申立人の表示に接することなく、申立人以外において採択される可能性の高いものといえることができる。

ウ 登録者における採択の事情

登録者は、ノルウェーとフィンランドが設立した著名な毛皮養殖団体の機関である「SAGA」が、独自の厳格な品質検査に合格した毛皮のうち、最も上質なものに付している「SAGA ROYAL」というブランドにインスピレーションを受け、毛皮を意味する英単語である「Fur」と組み合わせて、本件店舗名を考案したものであると主張する。

上記の通り、登録者の店舗名称が採択された平成18年当時、本件ドメイン名が登録された2008年（平成20年）当時、いずれにおいても申立人の表示が周知であったとは認められない。

そして、「ROYALFUR」という表示自体、上記イ記載のような意味合いを持つ語で

あり、造語であるとしても独自性の弱いものである。

そうすると、登録者が、申立人の表示に依拠することなく、「SAGA ROYAL」に依拠して、店舗名称「ロイヤルファー」及び本件ドメイン名を採択したとの主張は理由があるものというべきである。

エ したがって、登録者における本件ドメイン名の採択は申立人の表示を意識することなくなされたものということができ、登録に不正の意思があったということはできない。そして、現在においても申立人の表示「ROYALFUR」「ロイヤルファー」が周知であると認めることができないのであるから、その使用に不正の目的があるということはできない。

6 結論

以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者がドメイン名「ROYALFUR. J P」について権利又は正当な利益を有していないとはいえず、本件ドメイン名が不正の目的で使用されているともいえないと判断する。

よって、処理方針第4条a(ii)及び(iii)の要件が充足されないため、申立人の申立は理由がなく、これを棄却するものとし、主文のとおり裁定する。

2011年11月18日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

峯 唯 夫

単独パネリスト

別記 手続の経緯

(1) 申立書受領日

電子メール及び書面 2011年8月29日

(2) 手数料受領日

2011年8月29日 申立手数料の受領確認

(3) ドメイン名及び登録者の確認

2011年8月30日 JPRS へ照会

2011年8月30日 JPRS から登録情報の確認

確認内容：申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること

(4) 適式性

日本知的財産仲裁センター(以下、センターという。)は、2011年8月31日に、申立書が処理方針と規則に照らし、申立書が適合していることを確認した。

(5) 手続開始日 2011年9月1日

手続開始日の通知 2011年9月1日に申立人、登録者、JPRS 及び JPNIC へ通知
(電子メール及び郵送)

(6) 登録者への通知日及び内容

1) 2011年9月1日(電子メール及び郵送)

2) 申立書及び証拠等一式

3) 答弁書提出期限 2011年10月3日

(7) 答弁書の提出の有無及び提出日

センターは、2011年10月3日、本件対象ドメイン名を当初登録者から譲受けたとする会社から答弁書を受領した。センターは、同年10月12日、同社と本件登録者との同一性を疎明する資料又は上申書および代表者の代表資格を証明する書類の追完を求める答弁書不備通知書を、電子メールと郵送にて上記答弁者に送付し、10月18日に電子メールにより、翌19日に郵送により指摘事項を疎明する上申書および資格証明書を受領したので、同19日、答弁書の副本を申立人に送付した。

(8) パネリストの選任 2011年10月26日

申立人は1名のパネルによって審理・裁定されることを選択。

中立宣言書の受領日：2011年11月1日

パネリスト：峯 唯夫

(9) 紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知

2011年10月31日 JPNIC および JPRS へ通知 (電子メール)

申立人および登録者へ通知 (電子メール及び郵送)

裁定予定日：2011年11月16日

(10) パネリスト指名書及び一件書類受け渡し

2011年10月26日 (電子メール及び郵送)

(11) パネルによる審理・裁定

2011年11月18日 審理終了、裁定。