

事件番号：J P 2 0 1 6 - 0 0 0 6

裁 定

申立人 1：

(名称) Eataly srl

(住所) Strada Statale, 231, 2 I-12066 Monticello d'Alba (CN) (taly)

申立人 2：

(名称) Eataly Distribuzione Srl

(住所) Via Nizza, 224 I-10100 Torino TO (Italy)

申立人 3：

(名称) Eataly Net S.r.l.

(住所) Strada Statale 231 2, 12066 Monticello d'Alba (CN) Italy

代理人：弁理士 恩田 誠

弁理士 恩田 博宣

登録者：

(名称) ジェートレード株式会社

(住所) 東京都文京区後楽 1 - 1 - 5 後楽園サイドビル

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・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「EATALY.JP」の登録を申立人 3 である Eataly Net S.r.l. に移転せよ。

2 ドメイン名

紛争に係るドメイン名は「EATALY.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) 申立人ら

(ア) 申立人らについて

申立人1及び2は、後記各登録商標の所有者であり、申立人1は、申立人2の株式を60%保有している。また、申立人2は、申立人3の株式を50.53%保有している。

(イ) 申立人らは、登録者によって登録されている本件紛争に係るドメイン名「EATALY.JP」(以下「本件ドメイン名」という)は、申立人1及び2が所有する「EATALY」及び「EATALY(ロゴ)」からなる後記各登録商標、申立人ら及びその関連会社が所有する各種のドメイン名、並びに申立人らの名称と、同一又は混同を引き起こすほど類似していること、登録者は本件ドメイン名に関する権利又は正当な利益を有していないこと、そして本件ドメイン名は不正の目的で登録されていることを主張している。

従って、申立人は、本件ドメイン名を申立人3への移転を請求している。

b 登録者

登録者によって答弁書は提出されなかった。

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、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること

(2) 登録者が、ドメイン名に係る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

そして、本件において登録者は答弁書を提出していないところ、規則第5条(f)は、「もし登録者が答弁書を提出しないときには、例外的な事情がない限り、パネルは申立書に基づいて裁定を下すものとする。」と規定する。

したがって、上記(1)から(3)の要件に関する申立人らの主張が不十分である又は

各要件該当事実の存在を否定する事実が認められるといった例外的な事情がない限り、申立人らの主張に従い、本件ドメイン名登録移転の裁定を下すことが相当である。

以下、検討する。

(1) 登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること

(a) 申立人らの商標及びドメイン名

申立人1及び2は、我が国において次の登録商標を所有している。

(ア) 国際登録第902726号「EATALY (ロゴ)」第35類及び第43類

(証拠書類2-1)

(イ) 国際登録第957648号「EATALY」第35類、第41類及び第43類

(証拠書類2-2)

申立人ら及びその関連会社は、「EATALY」の文字を含む「Eataly.com」等の多数のドメイン名を所有している(証拠書類3)。

(b) 申立人らの商標及びドメイン名に対する正当な理由

申立人1及び2は、上記(ア)及び(イ)の商標をわが国において登録しており、また、申立人ら及びその関連会社は「EATALY」の文字を含むドメイン名を多数所有している。

「EATALY」の文字は、「食べる」を意味する英単語の「EAT」と「イタリア」を意味する「ITALY」の英単語とを組み合わせる名づけた造語である。

申立人らの「EATALY」の歴史は、2007年1月にイタリアのトリノで開設されたフードマーケットに始まり、我が国では2008年9月27日に東京の代官山で1号店が誕生し、現在は、日本橋三越と横浜ポルタに「EATALY」の店舗が出店されていることが認められる。

したがって、申立人らは、申立人らの商標及びドメイン名につき正当な利益を有するものと認められる。

(c) 本件ドメイン名と申立人らの商標との混同を惹起するほどの類似性

本件ドメイン名「EATALY.JP」の「JP」は、単に国別コードに過ぎないため、本件ドメイン名においては「EATALY」の文字部分が要部となる。

他方、申立人らの上記(ア)の商標は、「EATALY」の欧文字及び図形部分からなる

ものであり、また、上記（イ）の商標は「EATALY」の欧文字のみからなるものである。したがって、本件ドメイン名は、その要部を申立人らの上記（ア）及び（イ）の商標と同一のものであるから、本件ドメイン名は、申立人らの上記（ア）及び（イ）の商標と混同を惹起するほどに類似していると認められる。

（２）登録者が、ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこと

申立人らは、登録者が本件ドメイン名又はこれに対応する名称を使用していた事実は発見できず、登録者の名称及び住所から検索したウェブサイト中でも、「EATALY」の語が使用されている事実は発見できなかつたと主張する。

これらの主張に対して、登録者は答弁書を提出しておらず、また、提出された証拠（証拠書類 7）に照らしても、登録者の本件ドメイン名に関する権利又は正当な利益の存在を裏付ける事実や、権利又は正当な利益の不存在を否定する事実は見当たらない。

また、「EATALY」の語は申立人らが創作した造語であることも併せ考慮すれば、登録者は、本件ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないと認められる。

（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

登録者は、本件ドメイン名を 2010 年 2 月 9 日に登録している（証拠資料 1）。これは、申立人らが我が国における「EATALY」1 号店を 2008 年 9 月に開店した後であり、「EATALY」の語は申立人らが創作した造語であることも併せ考慮すれば、登録者は、申立人らの「EATALY」に関する各種報道（証拠書類 4 乃至 6）に接した後に本件ドメイン名を登録したものと考えられる。

そして、本件ドメイン名の登録から 6 年を経過するも、未だに本件ドメイン名を使用していないのは、単に、申立人らが本件ドメイン名「EATALY.JP」を使用することを妨害するために、保有し続けているものと推認され、これは、「不正の目的での登録」に該当すると言える。

なお、登録者は、本件ドメイン名の他にも、「ALASKASEAFOOD」、「SOLBERER」等の他人のブランド名を用いたドメイン名を複数取得しており（証拠資料 1 1 及び 1 7）、これらもまた不正の目的で登録・維持されていることが推測できることを付言する。

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「EATALY. 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「EATALY. JP」の登録を申立人3に移転するものとし、主文のとおり裁定する。

2016年6月27日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

神林 恵美子

単独パネリスト

別記 手続の経緯

(1) 申立書受領日

2016年4月21日（電子メール）及び4月22日（書面）

(2) 手数料受領日

2016年4月22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

2016年4月22日 JPRS へ照会

2016年4月22日 JPRS から登録情報の回答

回答内容：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、JPRS に登録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等

(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、2016年4月25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) 登録者への通知日及び内容

1) 申立書送付日（手続開始日） 2016年4月27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 2016年5月31日

(6) 手続開始日 2016年4月27日

センターは、2016年4月27日に申立人及び登録者には電子メール及び郵送で、JPRS 及び JPNIC には電子メールで、手続開始日を通知した。

但し登録者宛郵送分については「あて所に尋ねあたりません」として返送された。

(7) 答弁書の提出の有無及び提出日

センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったため、2016年6月1日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、電子メール及び郵送で申立人及び登録者に送付した。

但し登録者宛郵送分については「あて所に尋ねあたりません」として返送された。

(8) パネリストの選任 2016年6月7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：2016年6月22日

パネリスト：弁理士 神林恵美子

(9) 紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知

2016年6月7日 JPNIC 及び JPRS へ電子メールで通知

申立人及び登録者へ電子メール及び郵送で通知

但し登録者宛郵送分については「あて所に尋ねあたりません」として返送された。

裁定予定日：2016年6月27日

(10) パネリストへのパネリスト指名書及び一件書類受け渡し

2016年6月7日（電子メール及び郵送）

(11) パネルによる審理・裁定

2016年6月27日 審理終了、裁定。