

「CUCCHIAINO.JP」事件 (JP2018-0004)

ヒルフォード法律事務所
弁護士 二瓶ひろ子

事実概要

- 申立人（株式会社日本ビデオトランス）は、レストラン等を含む役務を指定役務とする「Cucchiaino」商標（「申立人口一文字登録商標」）と「クッキアイノ」商標（「申立人カタカナ登録商標」）を商標登録しており、申立人又はその代表者は「CUCCIAINO」及び「クッキアイノ」の名称でレストランを経営している。
- 登録者（cucchiainoこと竹田孝司）は、本件ドメイン名「CUCCIAINO.JP」を登録した者である。
- 申立人は、本件ドメイン名の申立人への移転を求める申立書をJIPACに提出し、JIPACの指摘を受けて申立書の補正を行った。
- 登録者は答弁書を提出しなかったが、登録者から本件ドメイン名を譲り受けたが移転登録はなされていないとする登録者以外の者から「答弁書」と題する書面や証拠等が提出された。

裁定要旨 (本件ドメイン名の紛争処理に適用すべき判断基準)

- ・ 本件において登録者は答弁書を提出していない。
- ・ 登録者による答弁書の不提出の場合に関して、手続規則第5条f項は「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」と定めている。
- ・ しかし、本件においては、処理方針第4条a項iii号についての申立人の主張立証が十分とは言えない事情がある。

判断基準 ⇒ 主張・立証責任の分配および条理に従って判断を行う

裁定要旨（第1要件：同一または混同を引き起こすほどの類似性）

- 申立人は、申立人口ーマ字登録商標と申立人カタカナ登録商標の商標権者であり、いずれの登録商標もレストラン等を含む役務を指定役務としている。
- 申立人が引用するURLには「CUCCHIAINO」及び「クッキアイノ」の名称のレストランが記載されており、当該レストランは申立人又はその代表者により経営されていると推認される。
- 本件ドメイン名のうち「CUCCHIAINO」の文字部分を見ると、大文字・小文字の差異を除いて、申立人口ーマ字登録商標と構成する文字列が同一である。
- 申立人カタカナ登録商標の「クッキアイノ」は、本件ドメイン名のうち「CUCCHIAINO」の文字部分をイタリア語で読んだ場合のカタカナ表記である。

処理方針第4条a項i号 ⇒ 充足

裁定要旨 (第2要件：権利または正当な利益の不存在)

- 申立人は、本要件に関して商標権の存在を主張するのみである。
- 処理方針第4条a項は、本要件についても申立人が立証しなければならないと規定している。しかし、処理方針第4条c項の規定を参照すると、本要件の主張立証責任は登録者にあると解される。
- 登録者は答弁書を提出せず、自己が本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を有することを主張も立証もしていないので、登録者の権利または正当な利益の存在を認定することはできない。

処理方針第4条a項ii号 ⇒ 充足

裁定要旨（第3要件：不正の目的での登録または使用）

- 本要件は申立人が主張立証責任を負うものであるが、申立人は「登録者は、レストランのホームページのURLとして使用しており、申立人の商標を侵害するものであり、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」とのみ主張している。
- 登録者は答弁書を提出していないが、申立人は登録者のレストランのホームページの存在もそのURLも具体的に主張立証していないので、登録者が本件ドメイン名を不正の目的で使用していることを証拠により認定することはできない。
- 登録者が本件ドメイン名を登録したのは、申立人登録商標の出願日より約3年ほど前であった事実に鑑みると、登録者が本件ドメイン名の登録を不正の目的で行ったと認定あるいは推認することはできない。

処理方針第4条a項ii号 ⇒ 不充足

裁定要旨 (登録者以外の者からの答弁書等の提出)

- 登録者から本件ドメイン名を譲り受けたが移転登録はなされていないとする登録者以外の者から、答弁書と題する書面および2回にわたる補充書面ならびに乙第1ないし8号証が提出されている。
- しかし、上記書面等の提出者はJPRSの登録者ではなく、自ら譲受人と述べていることから、形式的にも実質的にも登録者と一体ということはできないので、登録者からの答弁書は不提出とみなされる。また、上記の登録者以外の者を登録者の代理人と認めることはできない。

判断 ⇒ 上記答弁書等の記載内容は、参考資料として本件手続の記録中に留める

裁定要旨 (結論)

- ・ 本件申立は、処理方針第4条a項iii号の要件が充足されないため、申立人の申立は理由がなく、移転請求を認めることができない。

結論 ⇒ 申立人への本件ドメイン名の移転請求を棄却する

本件の特徴

- ・ 本裁定例は、JIPACから申立人に対して申立書の記載事項の不足等について補正を求め、それを受けた後も申立人から追加の書類が提出されたにもかかわらず、申立人による主張・立証が不十分であった事案において、登録者からの答弁書の提出もなかったため、パネルが、申立人に対して追加の主張・立証を求めることがなく、主張・立証責任に基づいて判断を下した点に特徴がある。
- ・ 当事者による主張・立証が十分でない場合において、パネルが手続規則第12条に基づいて当事者から追加の主張や証拠を求めるべきかは実務上悩ましい問題であるため、本裁定例は、JP-DRPにおける簡易・迅速な紛争処理の要請に即した判断をした点において参考になる。

解説（第2要件について）

- ・本裁定例が第2要件について「本要件の主張立証責任は登録者にある」と判断している点については、処理方針、JP-DRP解説、及びWIPO Overview 3.0と平仄が合っているのか疑問がある。
- ・処理方針第4条a項には「このJPドメイン名紛争処理手続において、申立人はこれら三項目のすべてを立証しなければならない。」と明記されている。
- ・JP-DRP解説も「この要件の主張・立証責任は、あくまで申立人にあります。・・・しかし、このような要件の立証は、否定的なことを証明するという最初から不可能な作業（「悪魔の証明」）になりかねません。従って、申立人としては・・・『ドメイン名に関する権利または正当な利益』として典型的に考えられる事項につき、そのいずれもが認められないことを主張・立証すれば、今度は登録者が、『ドメイン名に関する権利または正当な利益』・・・を有することを主張・立証する責任を負うと考えるべきです。登録者がそれに失敗すれば、申立は第2要件を満たしたものと判断されます。」としている（WIPO Overview 3.0も同旨）。

解説（第3要件について）

- 手続規則第12条は、「パネルはその裁量により、いずれの当事者に対しても、申立書及び答弁書以外に、陳述・書類の追加を求めることができる。」と定めている。
- JP-DRPの簡易・迅速な「ミニマル・アプローチ」の理念に鑑みると、本裁定例においては、JIPACが申立人に対して申立書の記載事項の不足等について補正を求め、それに応じて申立人から追加の書類提出がなされているから、申立人はその際に主張・証拠を補充することが可能だったのであり、それに加えてパネルから追加の主張・立証を求めるることは簡易・迅速な紛争処理の要請と相容れないといえる。
- ゆえに、本裁定例のパネルが追加の主張・立証を求めるうことなく、主張・立証責任に基づいて第3要件の不充足を認定したことは「ミニマル・アプローチ」の理念に照らして適当であったといえる。

Thank you

ヒルフォード法律事務所
弁護士 二瓶ひろ子