

に出願し、1996年3月29日に登録を得ており(登録第3133869号)、それ以外にも「WAL-MART」「WAL MART」又は「ウォルマート」の文字からなる商標を多くの商品及び役務の分類で多数の商標登録を得ているものである(甲2号証から甲17号証)。

また、申立人は、「WAL - MART」の名称で小売店を1962年にアメリカ合衆国アーカンソー州ロジャースに第1号店を開業し、現在では、メキシコ、イギリス、カナダ、ブラジル、ドイツ、プエルトリコ、アルゼンチン、中国、韓国の世界9カ国に進出し、その売り上げも2004年1月31日締め1年間で、売り上げ2563億ドル、収益89億ドルとなっており、世界最大の売り上げを誇る総合小売業社である(甲18号証)。

日本においては、申立人は2002年3月に株式会社西友と包括的業務提携の覚書を締結し、現在まで、申立人が保有する巨大な商品調達網と効率的な運営ノウハウを株式会社西友に提供しているものである(甲19号証から甲21号証)。

以上のような申立人の活動は、新聞、雑誌にも数多く取り上げられており、例えば、日経BPのウェブ版において、「ウォルマート」の記事を検索したところ、甲22号証のとおり、2000年7月12日から2005年5月までに88件あり、また日経新聞ウェブ版において、同様の検索を行っても、2005年2月10日から5月15日までという短期間で52件の記事が掲載されている(甲23号証)。例えば、日経BPウェブ版2000年7月24日には、「世界最大企業ウォルマート、日本上陸近づく」と題して、申立人の活動が紹介されており(甲24号証)、また、日経BPウェブ版2002年3月26日には、申立人と西友との業務提携が報じられており(甲第25号証)、本件ドメイン名の登録日前に、申立人の活動が日本においても各種報道されている。

したがって、申立人の略称である「WAL-MART」は、現在は勿論のこと、遅くとも本件ドメイン名の登録日である2002年7月2日には、我が国においても需要者及び取引者の間に広く認識されるに至っている商標というのが相当なものである。

(2) 本件ドメイン名と申立人の登録商標「WAL - MART」等との類似性

本件ドメイン名は、「WALMART.JP」からなり、2002年7月2日に登録され、現在も有効に存続しているものである。

本件ドメイン名のうち「.JP」の部分は国別コードを表す部分に過ぎないことから、商品やサービスなどの出所表示として機能を果たす部分は、「WALMART」の部分にあることは明らかである。

これに対し、申立人が所有している登録商標は、「WAL-MART」「WAL MART」又は「ウォルマート」の文字からなるものである。

したがって、本件ドメイン名の要部と申立人の登録各商標は、ハイフン(-)の有無、「」の有無、或いは英文字か片仮名文字かの差異のみであって、同一の称呼が生じるものであるため、申立人の商標が我が国の需要者及び取引者に広く認識されている著名商標であることを併せて考慮すれば、本件ドメイン名は、需要者及び取引者に申立人と登録者との間には資本関係や取引関係があるなど経済的又は組織的な関連性があるかの如く、誤認混同を引き起こすおそれがあることは明らかなものである。

(3) 登録者の権利または正当な利益の欠如

登録者は、本件ドメイン名に関係する何らの商標権も所有しておらず、また申立人と一切の資本関係、取引関係などもなく、商標「WALMART」の使用について許諾した事実も存在しない。

また、登録者が本件ドメイン名を登録した2000年7月5日においては、既に「WALMART」は申立人の略称を表すものとして、著名な商標に至っていたものである。

したがって、登録者は、本件ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないものである。

(4) 本件ドメイン名の不正の目的による登録・使用

申立人は、上述したとおり、1962年にアメリカ合衆国で第1号店を開設し、世界的に小売店を展開している世界最大の小売業者であり、2002年3月に株式会社西友と包括的業務提携の覚書を締結するに至っており、これらの事実は各種新聞などによって報道されていたことから、登録者が本件ドメイン名を善意で選択し登録したものとは考えられない。

また、本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスすることができず、本件ドメイン名は実際のWebサイトで使用されていない。

本件ドメイン名は使用されていないものであるが、単に保持しているだけであっ

ても、本件ドメイン名の登録時から申立人の上記登録各商標は著名なものであり、本件ドメインを使用すれば誤認混同が生じることは明らかなことから、登録者が、使用しないで、単にドメイン名の登録を保有し続けること自体、「不正の目的での登録・使用」とみなすのが極めて妥当なものである。

上記申立人の主張は、日本知的財産仲裁センターで争われた事件番号JP2001-0002「SONYBANK.CO.JP」において、登録者が、使用しないで、単にドメイン名を登録していること自体で正当に登録保有していることにはならないと認定していることについても、妥当なものと思料される。

以上述べた理由から、登録者によって登録されたドメイン名「WALMART.JP」は、申立人の商標と混同を引き起こすほど類似するものであり、また、登録者は、ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず、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であると認定するのが相当なものであることから、処理方針第4条a.(i)から(iii)に定める要件に該当するものである。

よって、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転を請求するものである。

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。

(5) 求める救済処置

申立人は、この紛争処理手続において選任されたパネルが、紛争の対象であるドメイン名の登録について、移転せよ、との裁定を下すことを求める。

b 登録者の答弁

登録者は答弁書を提出しなかった。

5 争点および事実認定

(1) 登録者の答弁書不提出と上申書

本件において登録者は、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下「手続規則」という。)第2条(a)(i)に基づいて適式に申立書の送付を受けたにもかかわらず、答弁書を提出しなかった(別紙手続の経緯参照)。

答弁書が提出されなかった場合、手続規則によれば、パネルは申立書に基づいて裁定を下すものとしてされており(第5条(f))、また規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際の原則について、「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。」と定めている。

本件において登録者は答弁書を提出していない。しかし、登録者は、平成17年6月21日と同年7月5日の2回にわたり、答弁書提出期限の延長に関する「上申書」を提出している。(答弁書提出期限延長については、日本知的財産仲裁センター長よりそれぞれ「答弁書提出期限延長の申請に対する通知」が登録者に通知されている。) これら2通の上申書は、答弁書提出期限延長理由に係るものではあるが、これらが登録者からの唯一の書面であるという点、登録者が個人であるという点等に鑑み、前記した規則15条(a)の趣旨に則り、登録者の上申内容を含めて審理を行なった。

(2) 争点及び事実認定

JPドメイン名紛争処理方針(以下「処理方針」という。)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。

- () 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
 - () 登録者が、当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないこと
 - () 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こと
- そこで、本件申立事件が処理方針第4条aに定める3要件を充足しているかど

うかを検討する。

() 同一または混同を引き起こすほどの類似性はあるか。

1) 登録者のドメイン名は「WALMART.JP」である。ドメイン名は、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合を指すもので、登録者の「WALMART.JP」のうち「.JP」部分は登録国コードを表す部分であるからドメイン名の要部ではなく、その主要部分あるいは識別部分は「WALMART」にある。

2) 申立人は、甲2ないし甲17を提出して、英文字から成る登録商標「WAL - MART」、「WAL MART」、及びカタカナからなる登録商標「ウォルマート」(以下、これら3種の登録商標を「申立人登録商標」と呼ぶ。)について正当な権利および利益を有していると主張し証拠を提出している。これら提出された証拠はいずれも特許庁における申立人登録商標の存在を立証するものであるから、これに関する申立人の主張は認められるものである。そして、申立人登録商標は、3種類の登録商標と延べ23区分にわたるものであり、それ故、「多くの商品及び役務の分類で多数の商標登録を得ている」との申立人の主張は容認できる。

3) 次に、申立人は、申立人が「WAL - MART」の名称で小売店を1962年にアメリカ合衆国アーカンソー州ロジャースに第1号店を開業し、現在では、メキシコ、イギリス、カナダ、ブラジル、ドイツ、プエルトリコ、アルゼンチン、中国、韓国の世界9カ国に進出し、2004年1月31日締め1年間で、売り上げ2563億ドル、収益89億ドルに登る世界最大の売り上げを誇る総合小売業社であること(甲18号証)、また、日本においては、2002年3月に株式会社西友と包括的業務提携の覚書を締結し、現在まで、申立人が保有する巨大な商品調達網と効率的な運営ノウハウを株式会社西友に提供しているものであること(甲19号証から甲21号証)、そして更に、申立人の活動は、新聞・雑誌にも数多く取り上げられており、例えば、日経BPのウェブ版における「ウォルマート」の記事検索の結果は、甲22号証のとおり、2000年7月12日から2005年5月までに88件あり、また日経新聞ウェブ版において、同様の検索を行っても、2005年2月10日から5月15日まで

という短期間で52件の記事が掲載されていること(甲23号証)等について主張し、日経BPウェブ版2000年7月24日の「世界最大企業ウォルマート、日本上陸近づく」における申立人の活動紹介(甲24号証)、日経BPウェブ版2002年3月26日の申立人と西友との業務提携関連情報(甲第25号証)等を掲げ、本件ドメイン名の登録日前に、申立人の活動が日本においても各種報道されていることを立証している。

これらの証拠から、申立人の商号の略称であり商標でもある「WAL-MART」、「ウォルマート」等が、本件ドメイン名の登録日である2002年7月2日時点においては、我が国の需要者及び取引者の間に広く認識されていたと認定することができる。

4) そこで、本件ドメイン名と申立人の商号の略称並びに登録商標「WAL-MART」、「ウォルマート」等との類似性について検討すると、登録者の本件ドメイン名の要部「WALMART」と、申立人登録商標の要部である「WAL-MART」、「WAL MART」、「ウォルマート」とを比較すると、およびとの比較においては称呼の同一性・外観の酷似があり、との比較においては称呼が同一である。これらの同一性・類似性は、両者の間に誤認や混同を惹起させるに十分なものであると認める。したがって、ドメイン名「WALMART.JP」は、処理方針第4条aの(i)の要件である、「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」に該当する。

5) また、申立人提出の証拠によれば、小売業において世界第1位の売上高を誇る申立人の会社名は、WAL-MART やウォルマートと略称され使用されており、我が国において需要者及び取引者に広く認識されている著名な略称商号であることが認められ、この著名性を併せて考慮するとき、本件ドメイン名は、需要者や取引者に、申立人と登録者との間に資本関係や取引関係があるなど経済的又は組織的な関連性があるかの如く、誤認混同を引き起こすおそれがあることは明白である。

6) 以上の次第から、パネルは、登録者の保有する本件ドメイン名は、申立人が権利及び正当な利益を有する商標その他表示と同一性があり、両者は混同を引き起こすほど類似しているものであると認定する。

() 登録者の権利または正当な利益はあるか

申立人は申立書において、申立人と登録者間には一切の資本関係、取引関係はなく、申立人登録商標の使用についても許諾した事実は存在しないと主張し、提出されている全証拠にも、関係を示唆するものは存在していない。他方、登録者の上申書には、両者の資本関係、取引関係、許諾関係等が存在すると判断できる内容は全くない。

また、この「WALMART」の語の「MART」部分は、日本人にもなじみの深い「マート/市場/取引場」等を意味する英語であるが、「WAL」の語、「WALMART」の語は何れも辞書等になく語であるため造語と考えられる。しかし、登録者においては、かかるドメイン名の選択・採用に至るいきさつの説明はなく、また、登録者の氏名等からも、登録者が「W」「A」「L」の文字を選択し、これに「MART」を結合させた造語の選択を自然と思料させるに足る如何なるものも見出すことはできなかった。

更に、登録者は、本件ドメイン名「WALMART.JP」、またはドメイン名の主要部「WALMART」に関する商標権は所有していない。そして、登録者は個人であり、それ故、WALMART は登録者の商号の略称でもなく、また、個人名のイニシャルでもない。このように、登録者には、本件ドメイン名の登録についての権利や原権を示唆するものはなく、一件記録を検討しても、登録者にかかる権利または利益があることを推認させる事情も見あたらない。

また、登録者が本件ドメイン名を登録した2000年7月5日当時においては、申立人の商号の略称としてまた商標として、「WAL-MART」は既に著名性を具備するに至っていたものであることも考慮すれば、登録者が、本件ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないと認定せざるを得ない。

() 不正の目的で登録または使用されているか。

- 1) 申立人主張のとおり、本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピューターにアクセスできず、本件ドメイン名は実際のウェブサイトでは使われていない。

この点につき、登録者はその上申書において、「...ネット上に開設準備していたサイトを自主的に閉鎖した..」と述べ、また他の上申書において、「...ショップ開設も一年も続けられずドメイン取得資料、サーバー開設資料、ショップ開設資料等を探し出す事に苦勞している。」と述べている。それらについては上申内容から汲み取れる登録者の諸事情に対し十分な理解と配慮をしつつ一件記録を慎重に検討したが、登録者がドメイン名を使用したと推定させるに足る状況も使用の準備に関する状況も全く見当たらない。それ故、パネルとしては、登録者による本件ドメイン名の使用は無く、本件ドメイン名はJPNIC のネームサーバーに単に登録され登録者によって保有され続けているものであると認容する。

- 2) その他、処理方針第4条b(i) ~ () (不正の目的で登録または使用していることの証明)に該当する登録者の行為は認められなかった。
- 3) しかしながら、ドメイン名が登録者により使用されず、単に保有され続けているだけの場合であっても、その評価に関しては、既に日本知的財産仲裁センターで争われた「SONY BANK . CO . JP」の裁定 (Case No. JP2001 - 0002) やWIPO Arbitration and Mediation Center の2000年4月2日のBarney s Inc. v. BNY Bulletin Board 事件での裁定 (Case No. D2000-0059)、他の先例において、登録者が、使用しないで、単にドメイン名を登録していること自体で正当に登録保有していることにはならないとの趣旨の認定がなされている。

本件パネルも、上記裁定例に示された見解と同じく、登録者が本件ドメイン名を使用しないで登録を保有し続けること自体、申立人のインターネット上での使用妨害となり、登録者の本件ドメイン名が、不正の目的での登録または使用であると認める。

以上述べた理由から、登録者によって登録されたドメイン名「WALMART.JP」は、処理方針第4条a.(i)から(iii)に定める要件の総てに該当するものであると判断する。

6. 結論

以上に照らして、本件紛争処理パネルは、登録者によって登録された本件ドメイン名「WALMART.JP」は、申立人商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、本件ドメイン名についての権利又は正当な利益を有しておらず、本件ドメイン名が不正の目的で登録されたものと認める。

なお、パネルは、登録者が個人であること、登録者の不正の目的が処理方針第4条b(i)～()各号の積極的理由に該当するものではないこと、上申された内容に配慮すべき状況があること等を総合的に条理に諮り検討した結果、処理方針第4条jにおけるインターネットでの公表、または、手続規則第16条(b)のウェブサイトにての公表に当たっては、本裁定書中の登録者の実名を記号「A」となし、住所はこれを記載しないものと決定する。

よって、処理方針4条iに従って、ドメイン名「WALMART.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。

2005年8月10日

日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
下坂スミ子
単独パネリスト

別記 手続の経緯

(1) 申立書受領日

2005年5月23日(電子メール及び郵送)

(2) 料金受領日

2005年5月20日に申立手数料の受領確認

(3) ドメイン名及び登録者の確認

2005年5月19日 JPRS へ照会

2005年5月20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は、2005年5月23日に申立書が処理方針と規則に照らし適合しているかを確認したところ不備が発見されたため申立人に通知した。同日に申立人は出頭補正により不備を補正した。

(5) 手続開始日

2005年5月24日

手続開始日の通知

2005年5月24日 JPNIC/JPRS へ通知(電子メール)

申立人へ通知(電子メール・ファクシミリ及び

郵送)

(6) 登録者への通知日及び内容

2005年5月24日(電子メール及び配達証明郵便)

申立書及び証拠等一式

答弁書提出期限 2005年6月21日

(7) 登録者よりの上申書の提出

2005年6月21日 答弁書提出期限延長に係る上申書を受領
(電子メール)

2005年6月24日 登録者へ答弁書提出期限延長に関する通知書
を送付(電子メール)

延長後の答弁書提出期限： 2005年7月5日

2005年6月27日 登録者へ答弁書提出期限延長に関する通知書を送付（配達証明郵便）

申立人へ同通知書を送付（電子メール・ファクシミリ・配達証明郵便）

2005年7月5日 延長後の答弁書提出期限を不服とする上申書を受領（電子メール）

2005年7月6日 登録者へ上申を認めない旨の決定を通知（電子メール）

申立人へ同決定を通知（電子メール及びファクシミリ）

2005年7月8日 登録者へ上申を認めない旨の決定を通知（配達証明郵便）

申立人へ同決定を通知（配達証明郵便）

（8）答弁書の提出の有無及び提出日

提出なし

（9）パネリストの選任 2005年7月12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：2005年7月15日

パネリスト：下坂スミ子

（10）紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知

2005年7月12日 JPNIC 及び JPRS へ通知（電子メール）

申立人及び登録者へ通知（電子メール・ファクシミリ及び配達証明郵便）

裁定予定日：2005年8月2日

（11）裁定予定日の延長通知

2005年8月5日 JPNIC・JPRS・申立人及び登録者へ通知

延長後の裁定予定日：2005年8月12日