

知的財産権判例ニュース

水谷直樹◎弁護士・弁理士

個別の商品紹介のページとリンクが張られている メールマガジン上での標章の表示が、商標法2条3項8号 所定の商標の使用であると認められた事例

(知的財産高等裁判所第4部 平成22年4月14日判決 平成21年(行ケ)第10354号)

1. 事件の概要

原告のハウス食品(株)は、「CLUBHOUSE」の欧文字と「クラブハウス」の片仮名文字を上下2段に表記し、指定商品を第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」(旧分類)とする登録第2230404号に係る登録商標(以下、本登録商標)を有していました。

これに対して、被告Yが、原告の本登録商標について商標法50条に基づく不使用による取消審判を特許庁に請求したところ、特許庁が同請求を認める取消審決を下したため、原告が同審決の取り消しを求めて知財高裁に提起した審決取消訴訟が本事件です。

2. 争点

本事件での争点は、原告が本登録商標を使用していたと主張していたものが、個別の商品やその包装上ではなく、原告が消費者らに送信していたメールマガジンや同メールマガジンを掲載していたウェブサイト上であったために、同メールマガジンの送信やウェブ版での掲載が、商標法2条3項8号所定の「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するか否かが争われました。

3. 裁判所の判断

知財高裁は平成22年4月14日に判決を言い渡しましたが、まず上記争点における原告発信のメールマガジンについて、

「原告は、平成17年4月17日以降、登録した会員に対し、『ハウス食品メールマガジン【クラブハウス】』の配信を開始し、本件審判請求の予告登録前3年間においても、月2回の割合でこれを配信している。

メールマガジンの配信を受けようとする者は、原告のホームページ等から、『メールマガジン【クラブハウス】会員登録』をクリックするなどして、……『メールマガジン【クラブハウス】登録のご入力内容の確認』画面に入り、『送信する』をクリックすると、登録が完了し、メールマガジン登録受付のメールが配信される。会員数は、平成18年4月当時4850名で、徐々に増加し、平成21年3月時点で1万5541名である。」

「実際に会員に配信されたメールマガジンは、原告商品に関するプレゼントキャンペーンの告知、新商品の情報、原告商品のテレビCM情報、原告商品を用いた料理のレシピ、原告商品の関連情報、その他料理に関する豆知識等から構成されている。そして、原告の商品として、カレールウ、レトルトカレー、シチュー、レトルトシチュー、即席菓子のもと、即席スープのもと、調理済みスープ、即席麺、リゾット及び健康食品等の加工食料品が紹介されている。原告のメールマガジンには、原告のウェブサイトを通じて閲覧することができるようにする多数のリンク(ウェブサイトのURL)が掲載され、当該URL部分をクリックすることにより、直接、加工食料品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブサイトの商品カタログや、原告商品を用いた料理のレシピ等のページに飛ぶことができ、そこで商品写真や説明を閲覧することができる」

と認定しました。次に原告のウェブ版について、

「平成18年3月以降、原告からメールマガジンの配信を受けた会員は、原告のメールマガジンの『Web版クラブハウス』の箇所の『Web版クラブハウスはテキスト版メールマガジンの会員の方だけが見ることができるスペシャルサイトです。ぜひ一度ご覧になってくださいね!』の下段の『Web版クラブハウス』のURL (<http://housefoods.jp/mailmagazine/latest>) をクリックすることにより、Web版クラブハウスを閲覧することができるようになった。」

「Web版は、プレゼント・イベント・キャンペーン、原告からのお知らせ、簡単&楽しいレシピのご紹介等から構成されている。具体的な内容は、それぞれメールマガジンに対応しており、加工食料品を中心とする原告商品が掲載されている。……また、Web版にも、メールマガジンと同様、原告ウェブサイトにおける商品紹介等のページをすぐに閲覧することができるようにする多数のリンクが掲載され、当該URL部分をクリックすることにより、直接、加工食料品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブサイトの商品カタログや、原告商品を用いた料理のレシピ等のページに飛ぶことができ、そこで商品写真や説明を閲覧することができる。」

「会員が閲覧できるWeb版には、冒頭左上に『Web版クラブハウス | ハウス食品』と記載され、『ハウス食品』がマーク付きで記載されている。その下に、鍋の蓋と本体の間に大きな文字で『クラブハウス』、鍋部分に『Web版』と記載された図形が大きく表示され、『Web版クラブハウスはメールマガジンの会員の皆さまにより楽しく、ステキな情報をお届けするページです』等の記載があり、末尾に『編集発行・ハウス食品メールマガジン【クラブハウス】運営事務局編集部』等の記載がある」

と認定したうえで、本登録商標の使用の有無について、

「商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要ではないが、その商品との具体的関係において使用されていない（最高裁昭和42年（行ツ）第32号同43年2月9日第二小法廷判決・民集22巻2号159頁）。」

「原告は、メールマガジン及びWeb版に『クラブハウス』なる標章を表示している。メールマガジン及びWeb

版には、加工食料品を中心とした原告商品に直接関係し、原告商品を広告宣伝する情報が掲載されているから、メールマガジン及びWeb版は、顧客に原告商品を認知させ理解を深め、いわば、電子情報によるチラシとして、原告商品の宣伝媒体としての役割を果たしているものということができる。このように、メールマガジン及びWeb版が、原告商品を宣伝する目的で配信され、多数のリンクにより、直接加工食料品等の原告商品を詳しく紹介する原告ウェブサイトの商品カタログ等のページにおいて商品写真や説明を閲覧することができる仕組みになっていることに照らすと、メールマガジン及びWeb版は、原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報ということができ、そこに表示された『クラブハウス』標章は、原告の加工食料品との具体的関係において使用されているものということができる。

したがって、『クラブハウス』標章は、加工食料品を中心とする原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報に付されているものということができる。」

「この点に関して、被告は、原告が『クラブハウス』標章をメールマガジンの名称・識別標識としてのみ使用しているから、商品についての使用に当たらないと主張する。なるほど、前記1(2)認定のとおりの使用態様によれば、『クラブハウス』の表示はメールマガジンの名称としても使用されていることは否定することができない。しかしながら、商標法2条3項1号所定の使用とは異なり、同項8号所定の使用においては、指定商品に直接商標が付されていることは必要ではないところ、リンクを通じて原告のウェブページの商品カタログに飛び、加工食料品たる原告商品の広告を閲覧できること、そして、そのような広告はインターネットを利用した広告として一般的な形態の一つであると解されることからすると、原告のメールマガジン及びWeb版における『クラブハウス』の表示が、原告商品に関する広告に当たらないということとはできない。」

「原告のメールマガジンに付された『クラブハウス』標章は、上下2段で表された本件商標の下段と同一であり、その結果、本件商標と同一の称呼及び観念を生ずるものということができる。よって、上記『クラブハウス』標章は、本件商標と社会通念上同一と認めら

れる商標に当たる。

原告のWeb版に付された図形付きの『クラブハウス』の表示は、鍋の図形中に『クラブハウス』と大きく表示され、鍋の部分に小さく『Web版』と表示されている態様に照らし、『クラブハウス』の部分からも称呼及び観念が生じ、その結果、本件商標と同一の称呼及び観念が生ずると評価することができる。よって、上記図形付きの『クラブハウス』の表示は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たる。」

「以上のとおり、原告は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、加工食料品を中心とする原告商品に関する広告又は原告商品を内容とする情報であるメールマガジン及びWeb版に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付し、これを電磁的方法により提供したものである。原告の上記行為は、商標法2条3項8号に該当する。

よって、原告の『クラブハウス』標章の使用行為は商標法2条3項8号に該当せず、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることを認めるに足りないとした本件審決の認定判断は、誤りである」

と認定し、原審決を取り消す旨を判示しました。

4. 検討

本事件では、商標法50条所定の登録商標の不使用による取り消しの可否、換言すれば、本登録商標の過去3年間での使用の有無が争われました。

また、商標が、商品や商品タグ、包装上で使用されていたか否かではなく、メールマガジンやウェブ版上で使用されていたことが問題となり、これが商標法2条3項8号所定の広告に該当するか否かが争われました。

本判決は、この点につき、メールマガジンやウェブ版上で本登録商標に係る標章が表示されていることを認定したうえで、これが商標法2条3項8号に該当するか否かを検討しています。

そして、メールマガジン上では、原告の個別の商品との間で多数のリンクが張られており（ウェブ版も同

様）、URLをクリックするだけで当該商品を紹介するページに飛ぶことができることを認定したうえで、メールマガジン上に本登録商標に係る標章が表示されている場合に、当該メールマガジン上でリンクが張られている先に飛んでいくことができ、その遷移先で原告商品が紹介されていることから、両者を一体としてとらえて、本件登録商標が原告商品の広告に使用されていると認定しています。

本判決文だけでは必ずしも明らかではありませんが、仮に本事件で問題になったメールマガジンやウェブ版での記載だけでは、本登録商標に係る標章が、商標法2条3項8号所定の広告としての使用にまでは該当しないと考えられる場合を前提とすると、メールマガジン上で個別の原告商品のウェブページにリンクが張られており、メールマガジン上での標章の表示とリンクにより関連付けられているページ上での商品の紹介とを一体としてとらえた場合に、広告についての使用があったと認められるということになります。

これを別の例で説明すると、紙のカタログの表紙に標章が表示されており、カタログ中に個別の商品が掲載されている場合（この場合、2条3項8号所定の広告と認定されるでしょう）と、メールマガジン上に標章が表示されており、リンクにより関連付けられているウェブページ上に個別の商品が表示されている場合とでは事実関係が異なるものの、標章の表示個所と商品の表示個所とが別々であるにもかかわらず、両者を一体としてとらえるという点において、上記のいずれの場合をも同等に評価しているのとらえることが可能ではないかと考えられます。

インターネット環境の存在が普遍的になってくると、これに応じてマーケティングや広告の手法が変化していくことはいうまでもありませんが、本判決はこのような場合に即した判示を行った事例として、今後の実務において参考になるものと考えられます。

みづたに なおき

1973年東京工業大学工学部卒、1975年 早稲田大学法学部卒業後、1976年 司法試験合格。1979年 弁護士登録、現在に至る（弁護士・弁理士、東京工業大学大学院客員教授、専修大学法科大学院客員教授）。知的財産権法分野の訴訟、交渉、契約等を多数手掛けている。