

「クラブハウス」事件

【事件の概要】

本件は、第32類「加工食料品，その他本類に属する商品」を指定する登録商標「CLUBHOUSE／クラブハウス」（本件商標）について、不使用を理由に登録を取消す審決がされたので、原告がその審決の取消を求めた事件である。

本件商標は、メールマガジン、Webサイトの題号として使用されていたが、メールマガジン等は、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おり、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と認定された。そして、原告は、本件商標を付して指定商品の広告を内容とする情報を電磁的方法により提供している（商2条3項8号）から、本件商標の使用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して、裁判所は審決を取消した。

【事件の表示、出典】

H22.4.14知財高裁 平成21年（行ケ）第10354号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法第50条

【キーワード】

商品との具体的関係における使用

1. 事案の概要

(1) 特許庁における手続きの経緯

①本件商標

登録番号：第2230404号

商標：「CLUBHOUSE／クラブハウス」

指定商品：第32類「加工食料品，その他本類に属する商品」

②審判請求及び本件審決

被告は、平成21年3月2日、継続して3年以上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も本件商標を使用した事実がないこと

をもって、不使用による取消審判を請求し、当該請求は同月17日に登録された。

特許庁は、これを取消2009-300279号事件として審理し、平成21年9月25日、「登録第2230404号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし、同年10月7日にその謄本が原告に送達された。

(2) 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、原告のメールマガジンにおける「クラブハウス」標章の表示行為は商標法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、というものである。

(3) 取消事由

原告の「クラブハウス」標章の表示行為が商標法2条3項8号に該当しないとした認定判断の誤り

2. 裁判所の判断

(1) 認定事実

①メールマガジンについて

ア) 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。

イ) 会員登録画面では、「ハウス食品メールマガジン【クラブハウス】では、皆様の暮らしに役立つ“食”の情報やハウス食品のプレゼント&キャンペーン、TVCM・商品情報等を「ハウス食品オフィシャルサイト」の更新情報とともに、いち早くお届けしてまいります(月2回無料[不定期])。等」の案内がされており、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、シチュールウ、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。

ウ会員に配信されたメールマガジンには、冒頭に、「ハウス食品メールマガジン」としてその下に「クラブハウス」が1文字ずつ枠に囲まれて目立つように表示され、ごあいさつの中に「ハウス食品のメールマガジン【クラブハウス】」、目次の中に「クラブハウス会員限定」「Web版クラブハウス」、本文中に「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!」「Web版クラブハウス」、末尾に「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。また、「ハウス食品の新製品」「ハウス食品の商品」等の記載もある。

②Web版について

ア) 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。

イ) 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。

Web版においても、カレーうどん、レトルトカレー、シチューうどん、レトルトシチュー、即席菓子のもと、即席スープのもと、調理済みスープ等の加工食料品が、商品の写真、レシピ等とともに掲載されている。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。

ウ) 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。また、「ハウス食品」の表示も数か所に記載されている。

(2) 商標の使用の有無

①指定商品についての使用の有無

ア) 前記1 認定のとおり、原告は、メールマガジン及びW e b 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W e b 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W e b 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W e b 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W e b 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。

イ) 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W e b 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。

また、被告は、原告のメールマガジン及びW e b 版には、全体の商品には「ハウス食品」商標が表示され、個々の商品にはそれぞれ個々の商標が表示されているから、「クラブハウス」標章が表示されているとしても、商品についての使用に当たらないとも主張する。しかしながら、個々の商品に2つ以上の商標が付されることもあり得るところ、製造販売の主体である原告を表す「ハウス食

品」商標が付されているからといって、原告商品を宣伝する目的で配信されるメールマガジン及びW e b 版に原告を表す「クラブハウス」標章を付すことが、商標の使用に当たらないということとはできない。

さらに、被告は、メールマガジンの受信者は、単なる一般の食品購入者でなく、メールマガジン「クラブハウス」の会員のみであると主張する。しかし、だれでも無料で上記会員になることができることに照らし、これが広告に当たらないということとはできない。

ウ) よって、「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に付され、又は原告商品を内容とする情報に付され、原告の製造販売する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。

②登録商標との同一性

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W e b 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「W e b 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。

③小括

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W e b 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判の認定判断は、誤りである。

(3) 結論

以上の次第であるから、原告主張の取消事由には理由があり、本件審判は取り消されるべきものである。

4. 検討

本件メールマガジンは、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おり、原告商品の広告的性格が非常に強いため、商品の広告として認定されたものと思われる。メールマガジン（電子出版物）という形式に着目したものではなく、その実態（内容）に着目した判断である。

消費者への情報発信手段には多様な方法が存在するが、プロモーション目的のメールマガジンであってもその広告色が薄い場合（例えば記事体広告の体裁である場合やレシピ情報が主である場合）には、具体的な商品との関係性が否定される可能性もあると考える。

（土生 真之）