

登録商標「滋賀新聞」取消審決取消請求事件：知財高裁令和2(行ケ)10095・令和3年1月26日(2部)判決<請求棄却>

【キーワード】

要証期間(審判請求の登録後3年以内)、指定商品第16類「新聞(印刷物)」・第9類「電子新聞(電子出版物)」, 商標の使用, 印刷物対電子出版物, 商品の区分の判断, 法律と政令の対立

【事案の概要】

本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対してこれを認めた審決の取消訴訟である。争点は、以下の1に係る商標(以下、「本件商標」という。)の使用の有無である。

1 本件商標について

本件商標は、別紙のと通りの構成からなるものであり、昭和61年10月21日に登録出願され、第26類「新聞」を指定商品として、平成元年3月27日に商標登録第2127589号として設定登録され、その後、平成21年4月22日に、指定商品及びその区分を第16類「新聞」とした指定商品の書換登録がされ、平成30年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現在有効に存続するものであり、原告(株式会社京都新聞ホールディングス)が商標権者である(以下、本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。甲1, 2, 20)。

2 特許庁における手続の経緯等

被告Yは、令和元年8月9日、特許庁に対し、本件商標登録を取り消すことを求めて審判(以下、「本件審判」という。)の請求をした。特許庁は、本件審判の請求を、令和元年8月23日に登録し、取消2019-300623号事件として審理をした上で、令和2年7月15日、「登録第2127589号商標の商標登録を取り消す。」との審決(以下、「本件審決」という。)をし、その謄本は、令和2年7月27日に原告に送達された。

本件商標登録について、商標法50条2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年8月23日から令和元年8月22日までの期間(以下、「要証期間」という。)となる。

3 本件審決の理由

(1) 本件商標に関して認められる事実

ア 原告は、平成16年2月14日から、名称を「滋賀新聞」とする新聞(以下、「本件新聞」という。)を発刊し、本件新聞は、平成19年2月24日号をもって休刊となった。

イ 原告は、過去に発刊された本件新聞の各号を誰もが無償で読めるように、平成16年2月14日から、「滋賀新聞ウェブサイト」(以下、「本件ウェブサイト」という。)を開設した。

ウ 本件ウェブサイトには、電子化された本件新聞の内容が掲載され、本件商標が表示されている（甲3〔本件審決の乙1〕及び甲9〔本件審決の乙7〕）。

(2) 本件商標は第16類「新聞」に使用されたかについて

ア 商標法施行令の別表における第16類は、「紙、紙製品及び事務用品」とされており、第16類では、「印刷物」の包括表示の下に「新聞」が例示されている。また、特許庁商標課編「商品及び役務の区分解説（国際分類第9版対応）」には、第9類の「電子出版物」の項に、「この概念には、ダウンロードによる電子出版物、記録媒体に格納した電子出版物が含まれる。」との記載がある。

そうすると、本件商標の指定商品である第16類「新聞」は、「印刷物」（紙媒体）としての「新聞」であり、ダウンロードによる又は記録媒体に格納された「電子新聞（電子出版物）」は含まれない。

イ 商標法上の商品とは、商取引の目的たり得べき物をいい、これには無体物である電子出版物等の電子情報財も含まれる。電子情報財が商標法上の商品というためには、流通性が必要というべきであり、ダウンロード等により顧客に電子情報財そのものが送信され、顧客がハードディスクに記録し、継続して管理・支配できる場合に、電子情報財自体が流通しているといえる。

ウ 前記(1)ウのとおり、本件ウェブサイトには、本件商標が表示されており、本件新聞が掲載されていることが認められるが、本件新聞は、本件ウェブサイトに掲載されていることからして、電子化されたもの、すなわち「電子新聞（電子出版物）」というべきであるから、本件商標の指定商品である第16類に属する「印刷物」（紙媒体）としての「新聞」について、本件商標が使用されていると認めることはできない。

エ 前記(1)イのとおり、本件ウェブサイトは、過去に発刊された本件新聞を誰でも読めるように開設されたものであるから、本件ウェブサイトにおいては、本件新聞を流通させているというよりも、むしろ電子化された本件新聞の内容を提供（供覧）させているといえる。また、本件ウェブサイトにおいて、本件新聞が流通されていると認めるに足りる証拠は見当たらない。

したがって、本件商標は、本件ウェブサイトにおいて、本件新聞の内容を提供する役務に使用されているというべきであって、流通性のある商品に使用されているということとはできない。

オ 以上によると、本件商標は、第16類「新聞」に使用されていると認めることはできない。

【判 断】

1 事実関係

後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。

(1) 原告（旧商号は「株式会社京都新聞社」）は、京都新聞社などを子会社

とする会社である（甲 5～7， 19）。

(2) 原告は、平成16年2月14日から、名称を「滋賀新聞」とする本件新聞を毎週土曜日に発行し、過去に発行された本件新聞の各号を誰もが無償で読めるように、同日から本件ウェブサイト（甲 29）を開設したが、本件新聞は、平成19年2月24日号をもって休刊となった（甲 3， 5～7， 9， 19， 29）。

(3) 本件ウェブサイトのトップページ（甲 3）には、右上に本件商標が付され、左上に「最新号 [2007年2月24日号]」、その下に JR長浜駅の写真と記事の見出し、さらにその下に、下記の記載（以下、「本件記載」という。）があり、これらの下に、[2007年2月17日号]以下の各号の見出しが記載され、別のウェブページには、発行日別に、記事が掲載されている（甲 3， 9， 29）。

記

※お礼

毎週土曜日に発行してきました「滋賀新聞」は、本号をもって休刊いたします。2004年2月に創刊してから丸3年、みなさまにはご愛読いただき、ありがとうございました。

(4) 本件ウェブサイトの運営事業は、平成26年の会社分割に伴い、新たに設立された京都新聞社に移転され、以後、本件ウェブサイトは、同社が事業母体となって、現在に至るまで開設されているところ、そのアクセス数は、平成30年8月から令和元年7月までの間、年間合計1万2524PV、月刊平均1044PV、日平均34.3PVであった（甲 4， 5～7， 19）。

なお、京都新聞社は、上記の運営事業の移転の際、原告から、本件商標の通常使用権を許諾された。

2 取消理由1（商標法2条3項8号に基づく「使用」の判断の誤り等）について

(1) 原告は、本件ウェブサイトに本件商標を付すことが、商標法2条3項8号の「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」に当たると主張する。

本件ウェブサイトの記載内容は、前記1(3)のとおりであるところ、トップページにある本件記載は、本件新聞が休刊したことを記載したものであり、本件新聞が復刊するなどの告知はない。本件ウェブサイトの各記載は、このような本件記載がトップページに記載されている本件ウェブサイトを見た者をして、本件新聞を新たに購読しようなどと思わせる記載内容ではないから、本件ウェブサイトが本件新聞の「広告」であるということとはできない。このことは、「休刊」が、「新聞・雑誌など定期刊行物が発行を休むこと」を意味する（甲 10）とされ、「新聞・雑誌など定期刊行物の発行を廃止すること」を意味する「廃刊」（甲 11）と異なる意味を有するとしても、左右されないし、

また、本件ウェブサイト到现在に至るまで一定数のアクセスがあるとしても、左右されない。

(2) 原告は、本件審決が商標法2条3項8号の使用について判断していない旨主張する。

本件審決には、原告の主張として、「本件ウェブサイトは、本件新聞が休刊中であることを開示し、かつ、本件新聞の過去号を掲載したものであるところ、これは、裏を返せば、廃刊ではなく、休刊であることを明らかにすることによって、復刊を予想させ、復刊時の宣伝、広告的な効果を狙ったものである。してみれば、本件ウェブサイトでの本件商標の掲載は、商標法第2条第3項第8号に規定されている『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』にも該当する。」(本件審決4頁～5頁)と記載され、判断部分において、「本件ウェブサイトは、過去に発刊された本件新聞を誰でも読めるように開設されたものである。そうすると、本件ウェブサイトにおいては、本件新聞を流通させているというよりも、むしろ電子化された本件新聞の内容を提供(供覧)させているといえる。また、本件ウェブサイトにおいて、本件新聞が流通されていると認めるに足る証拠は見当たらない。したがって、本件商標は、本件ウェブサイトにおいて、本件新聞の内容を提供する役務に使用をされているというべきであって、流通性のある商品に使用をされているということとはできない。」(本件審決7頁)と判断しており、本件商標が流通性のある商品の広告として使用されていない旨を判断していると解される。この点は、より明確に判断するのが望ましいということが出来るものの、本件審決に判断の遺漏があるとまでいうことはできない。

また、本件商標が商標法2条3項8号の「使用」をされていないことは、前記(1)のとおりであるから、仮に、本件審決が商標法2条3項8号の使用について判断していないとしても、本件審決を取り消すべき違法理由があると認めることもできない。

原告は、被告は、本件商標が広告宣伝での使用(商標法2条3項8号)には該当しないという根拠のない理由を述べるだけであり、実質的な反論はしていないから、本件審決に瑕疵があることを実質的に認めているといえると主張するが、被告は本件審決に瑕疵があることを争っており、原告の上記主張が認められないことは明らかである。

(3) 以上によると、本件ウェブサイトには本件商標が付されているからといって、本件商標について、商標法2条3項8号の「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」があると認めることはできないから、原告の主張する取消理由1に理由はない。

3 取消理由2（指定商品第16類の「新聞」は紙版に限るとの判断の誤り） について

(1) 原告は、本件商標の指定商品である第16類「新聞」は、紙版に限られず、電子版も含まれるから、本件商標は、指定商品について使用されていると主張する。

商標法50条1項は、「継続して3年以上日本において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないとき」に、何人も、指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判の請求をすることができるとし、同条2項は、「その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、同条1項の請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取り消しを免れない。」としているから、商標法50条にいう「指定商品」は、商標登録に係る指定商品であると解される。

本件商標の指定商品は、第16類「新聞」であり、商標法施行令の別表では、「第16類」は、「紙、紙製品及び事務用品」である。また、商標法施行令の別表の「第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具」には、「電子出版物」が含まれる（商標法施行規則の別表第9類）。

これらによると、第16類の「新聞」とは、紙媒体のものを意味し、電子出版物を含まないと認められるから、本件商標についても、電子出版物ではなく、紙媒体の「新聞」において、要証期間内に使用されたことが原告によって立証される必要がある。

原告は、各新聞社及び需要者（購読者）は、紙版の「新聞」と電子版の「新聞」をいずれも「新聞」と認識するから、電子版の「新聞」も第16類の「新聞」に含まれる旨主張するが、原告のこの主張は、紙媒体と電子版を峻別している商標法施行令及び商標法施行規則の各別表に反するものであり、採用することはできない。インターネットの発展及び普及に伴い、「新聞」という商品は、紙媒体のみに限定されるものではなく、電子媒体をも含むものに変貌しつつあり、本件ウェブサイトが京都新聞社の電子版の「新聞」であると認識する者が多く存在するとしても、また、「新聞」の実質的な取引対象がその内容（コンテンツ）であるとしても、上記判断は左右されるものではない。

原告は、本件審決の判断は、特許庁の運用基準に基づいてなされたものに過ぎず、日々変化する取引実情を無視してされた表面的なものであって、商標法の目的に立ち返ると明らかに誤りであると主張するが、商品の区分の判断は、商標法施行令及び商標法施行規則の各別表によってされなければならないこと

はいうまでもなく、これらに反する判断ができないことは明らかである。

(2) 本件商標については、本件ウェブサイトで使用されていることは認められるが、要証期間内に、紙媒体の「新聞」に用いられていることの立証はない。

(3) 以上によると、本件商標が要証期間中に使用されたことが立証されたと認められないから、本件商標登録は取り消されるべきである。

原告は、仮に、本件商標が取り消され、本件商標に類似する他者の商標が登録されることになると、当該他者の商標使用によって需要者に混乱が生じることは必至であり、そうすると、本来あるべき商標法1条の法目的を達成し得なくなると主張するが、原告が、本件ウェブサイトの本件商標を用いることについては、指定商品を第9類「電子出版物」として商標登録することにより商標法上の保護が図られる余地があること等に照らすと、原告の上記主張は、前記(1)の判断を左右しない。

4 結論

以上によると、原告の請求には理由がない。よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 評】

1. この事案は、実務を長年して来ても、いろいろと迷うことになる判断に至る過程である。

まず事実関係としては、次の事実が認められるのである。

第1に、本件登録商標の出願人は株式会社京都新聞社であり、後日、この会社は株式会社京都新聞ホールディングスに吸収合併されたが、この会社の実体は筆者には不明である。

第2に、原告は平成16年2月14日から「滋賀新聞」との名称の新聞を発行したが、平成19年2月24日号をもって休刊としたのであるが、原告は、過去に発刊された本件新聞の各号を誰もが無償で読めるように、平成16年2月14日から、「滋賀新聞ウェブサイト」を開設したのである。このウェブサイトには、電子化された本件新聞の内用が掲載され、本件商標が表示されているのである。

次に、本件商標は第16類「新聞」を指定商品としているにもかかわらず、「新聞」には使用されなかったのではないかという疑問であり、これが争点となっていたのである。

2. そこで、裁判所においては、まず事実関係について次の点が認定され、原告は不利な立場にあったのである。

まず商標法2条3項8号に基づく「使用」の有無について、裁判所は次のように認定しているのである。

(1) 本件ウェブサイトの記載内容は、前記1(3)のとおりであるところ、トッ

ページにある本件記載は、本件新聞が休刊したことを記載したものであり、本件新聞が復刊するなどの告知はない。このことは、「休刊」が、「新聞・雑誌など定期刊行物が発行を休むこと」を意味する（甲10）とされ、「新聞・雑誌など定期刊行物の発行を廃止すること」を意味する「廃刊」（甲11）と異なる意味を有するとしても、左右されないし、また、本件ウェブサイト到现在に至るまで一定数のアクセスがあるとしても、左右されない。

(2) 本件ウェブサイトにおいては、本件新聞を流通させているというよりも、むしろ電子化された本件新聞の内容を提供（供覧）させているといえる。また、本件ウェブサイトにおいて、本件新聞が流通されていると認めるに足る証拠は見当たらない。したがって、本件商標は、本件ウェブサイトにおいて、本件新聞の内容を提供する役務に使用をされているというべきであって、流通性のある商品に使用をされているということとはできない。」（本件審決7頁）と判断しており、本件商標が流通性のある商品の広告として使用されていない旨を判断していると解される。この点は、より明確に判断するのが望ましいといえることができるものの、本件審決に判断の遺漏があるとまでいうことはできない。

(3) 本件ウェブサイトに本件商標が付されているからといって、本件商標について、商標法2条3項8号の「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」があると認めることはできないから、原告の主張する取消理由1に理由はない。

3. 次に、指定商品第16類の「新聞」の概念について、それは「紙版」に限られると判断したことは誤りで、「電子版」も含まれると主張した原告に対して裁判所は次のように判示したのである。

(1) 本件商標の指定商品は、第16類「新聞」であり、商標法施行令の別表では、「第16類」は、「紙、紙製品及び事務用品」である。また、商標法施行令の別表の「第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具」には、「電子出版物」が含まれる（商標法施行規則の別表第9類）。

これらによると、第16類の「新聞」とは、紙媒体のものを意味し、電子出版物を含まないと認められるから、本件商標についても、電子出版物ではなく、紙媒体の「新聞」において、要証期間内に使用されたことが原告によって立証される必要がある。

原告は、各新聞社及び需要者（購読者）は、紙版の「新聞」と電子版の「新聞」をいずれも「新聞」と認識するから、電子版の「新聞」も第16類の「新聞」に含まれる旨主張するが、原告のこの主張は、紙媒体と電子版を峻別して

いる商標法施行令及び商標法施行規則の各別表に反するものであり、採用することはできない。

原告は、本件審決の判断は、特許庁の運用基準に基づいてなされたものに過ぎず、日々変化する取引実情を無視してされた表面的なものであって、商標法の目的に立ち返ると明らかに誤りであると主張するが、商品の区分の判断は、商標法施行令及び商標法施行規則の各別表によってされなければならないことはいうまでもなく、これらに反する判断ができないことは明らかである。

(2) そこで、最後に裁判所は原告の主張に対して次のように判示する。

「本件商標については、本件ウェブサイトで使用されていることは認められるが、要証期間内に、紙媒体の「新聞」に用いられていることの立証はない。」

そうすると、本件商標が要証期間中に使用されたことが立証されたとは認められないから、本件商標登録は取り消されるべきであると判示したのである。

これについて原告は、仮に、本件商標が取り消され、本件商標に類似する他者の商標が登録されることになると、当該他者の商標使用によって需要者に混乱が生じることは必至であり、そうなると、本来あるべき商標法1条の法目的を達成し得なくなると主張するが、これに対して裁判所は、原告が、本件ウェブサイトに本件商標を用いることについては、指定商品を第9類「電子出版物」として商標登録することにより商標法上の保護が図られる余地があることに照らすと、原告の上記主張は、前記(1)の判断を左右しない、と判示したが、再考の余地は十分あるだろう。

上告されてもおかしくない判決であると思う。

4. 裁判所は、最後に付言として、「原告は仮に、本件商標が取り消され、本件商標に類似する他者の商標が登録されることになると、当該他者の商標使用によって需要者に混乱が生じることは必至であり、そうなると、本来あるべき商標法1条の法目的を達成し得なくなると主張する」と判示するが、この原告の主張を否定することこそ、法の精神に反する誤解の判示である、と筆者は考えるのである。裁判所は実定法オンリーに基づく判示をしているのであり、法の精神から隔離した判示なのである。

[牛木 理一]

[本 件 商 標]

商標出願 昭63 - 70977
公 告 昭63(1988) 9月19日
商 願 昭61 - 111558
出 願 昭61(1986)10月21日
出願人 株式会社京都新聞社
京都府京都市中京区烏丸通夷川北入少将
井町239
代理人 弁理士 上林 輝治
審査官 三浦 芳夫
指定商品 26 新聞

