

「ゆうメール」商標権侵害差止請求事件

【事件の概要】

広告物等を特定の宛先に配達する役務と第35類「各戸に対する広告物の配布」が類似すると判断された。

【事件の表示、出典】

H24. 1. 12 東京地裁平成22年(ワ)第10785号事件
知的財産裁判例集HP

【参照条文】

商標法36条

【キーワード】

役務の類否

1. 事案の概要

本件は、本件商標権を有する原告が、被告が本件商標権を侵害しているとして、商標法36条1項に基づき上記標章の使用の差止めと、同条2項に基づくスタンプ等の廃棄を求める事案である。

- ・原告は、ダイレクトメールの企画及び発送代行業、広告代理業等並びにこれらに付帯する事業を行う株式会社である。
- ・被告は、郵便法の規定により行う郵便の事業及びこれに付帯する業務等を行う株式会社である。
- ・被告は、その業務として、「ゆうメール」の標章や、「配達地域指定ゆうメール」の標章を使用して、役務を提供している。

【本件商標】

商標：ゆうメール

出願日：平成15年4月30日

登録日：平成16年6月25日

指定役務：第35類「各戸に対する広告物の配布， 広告， 市場調査， 商品の販売に関する情報の提供， 広告用具の貸与」

2. 裁判所の判断

(1) 被告各役務の内容

(ア) 被告役務1 (被告標章1 (ゆうメール) を使用する役務) の内容

被告役務1は、冊子状の印刷物等を送付するサービスであり、利用者は、サービスを利用するため事前の手続きは不要で、郵便ポストに投函することも可能である。送付が可能なものは、書籍、雑誌、商品カタログ類、会報、各種マニュアル類及び電磁的記録媒体 (CDやDVD等) である。他方、信書 (ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができる。) や手書きの紙など印刷を利用していないものを送ることはできない。

(イ) 被告役務2 (被告標章2 (配達地域指定ゆうメール) を使用する役務) の内容

被告役務2は、あて名 (受取人の氏名及び住所又は居所) の記載を省略した荷物について、一定の地域 (町丁目単位) 内のすべての世帯・事業所に配達する、上記アの「ゆうメール」の役務 (被告役務1) である。利用者は、荷物を届ける地域について指定し、荷物にあて名を記載することを要せず、被告は指定された地域の全戸に荷物を配達する。

(ウ) 利用者による被告各役務の利用態様

被告役務1は、広告物の配達、法人、各種団体等からの情報誌等の配達、レンタルショップからのCD、DVDの配送などに利用されている。

被告役務2は、広告物の配達、官公庁、自治体、法人等からのお知らせの配達などに利用されている。

(エ) 被告による被告各役務についての宣伝の内容

被告は、被告役務1を、商品カタログ、パンフレット、ダイレクトメールの配送に利用することを宣伝している。

また、被告は、被告役務2を、新規顧客獲得、来店促進、販売促進の手段や、地域密着型の広告展開の方法として利用することを宣伝している。

(2) 被告各役務は、本件指定役務である「各戸に対する広告物の配布、広告」と同一又は類似の役務であるといえるか (争点1-1)

(ア) 本件指定役務である「各戸に対する広告物の配布、広告」の意義について

「配布」とは、ひろくくばること、広く行き渡るように配ることである。したがって、「各戸に対する広告物の配布」とは、広告物を広く行き渡るように家々に配ることを意味する。

なお、「配達」とは、くばりとどけること、家々に配り届けることである。

「広告」とは、商品、役務（サービス）、情報等をその提供者を明示して、第三者に告知し、その入手、使用等を勧誘する活動をいう（当事者間に争いが無い）。

（イ）被告役務1は、冊子状の印刷物等を、利用者が指定した荷受人の住所又は居所に配達する役務であり、信書や手書きの紙など印刷を利用していないものは役務の対象から外されており、配達の対象となるものは、書籍、雑誌、商品カタログ類、会報、各種マニュアル類及び電磁的記録媒体（CDやDVD等）と様々である。そして、被告自身、被告役務1の利用方法として、商品カタログ、パンフレット、ダイレクトメールといった広告物が含まれるものの配送に利用することを宣伝しており、実際に、被告役務1は広告物の配達に利用されているから、被告役務1の利用者も、被告役務1を広告物の配達に利用することができると認識していると認められる。

したがって、被告役務1の配達の対象が広告物であるときは、被告役務1は、利用者が指定した荷受人の住所又は居所に広告物を配達する、すなわち、広告物を配り届ける役務である。

これに対して、本件指定役務の「各戸に対する広告物の配布」とは、広告物を広く行き渡るように家々に配ることを意味するから、配達の対象が広告物であるときの被告役務1とは、「広告物を配る」という点において共通し、両役務は類似する関係にあるといえる。さらに、被告役務1の利用者が、多数の家々に広告物を配る際に被告役務1を利用すると、被告役務1は、広告物を広く家々に配り届ける役務となる。このような場合において、本件指定役務と被告役務1とは、ほぼ同一の内容となる。

以上検討したところによれば、被告役務1の配達の対象が広告物である場合には、被告役務1と本件指定役務の「各戸に対する広告物の配布」とは、少なくとも類似の関係にあるといえる。

（ウ）被告役務2は、あて名の記載が省略されること、利用者が指定した一定の地域内のすべての世帯・事業所に荷物を配達すること以外は、被告役務1と同内容の役務である。そして、被告自身、被告役務2を広告の手段として利用することを宣伝しており、実際に、被告役務2は広告物の配達に利用されているから、被告役務2の利用者も、被告役務2を広告物の配達に利用することができると認識していると認められる。

したがって、被告役務2の配達の対象が広告物であるときは、被告役務2は、利用者が指定した一定の地域内のすべての世帯・事業所に広告物を配達する、すなわち、一定の地域内のすべての世帯・事業所に広告物を配り届ける役務である。

これに対して、本件指定役務の「各戸に対する広告物の配布」とは、上記の

とおり、広告物を広く行き渡るように家々に配ることを意味するから、被告役務2の配達の対象が広告物であるときは、両役務は、広告物を広く行き渡るように家々に配るといふ点で、ほぼ同一の内容となる。

よって、被告役務2の配達の対象が広告物である場合には、被告役務2と本件指定役務の「各戸に対する広告物の配布」とは、ほぼ同一の内容であり、少なくとも類似の関係にあるといえる。

(エ) 被告の主張について

原告は、被告各役務が本件商標の指定役務中の「広告」役務であるとも主張するが、「広告」とは、商品、役務（サービス）、情報等をその提供者を明示して、第三者に告知し、その入手、使用等を勧誘する活動をいうとの定義からすると、被告自身が被告各役務によって、商品、役務について「その入手、使用等を勧誘する活動」を行っているとは認められないから、被告各役務は、本件指定役務の「広告」の役務には当たらないと解される。

(3) 本件商標と被告各標章は同一又は類似の商標であるか（争点1-2）

(ア) 本件商標と被告標章1について

本件商標は、標準文字の「ゆうメール」であり、被告標章1は、「ゆうメール」という標章であって、外観、称呼、観念において同一であるから、両者は、同一の商標である。

(イ) 本件商標と被告標章2について

本件商標は、標準文字の「ゆうメール」であり、被告標章2は、「配達地域指定ゆうメール」という標章である。この点、被告標章2の「配達地域指定」の語は、役務の質（荷物が配達される地域が指定されること）を表示する部分であり、出所識別機能を有しないものというべきであるから、被告標章2の要部は、「ゆうメール」であると認められる。そうすると、本件商標と被告標章2の要部は、外観、称呼、観念において同一であるから、本件商標と被告標章2は、類似の商標である。

(ウ) 被告は、需要者が、被告各役務の広告等に接する際や、被告各役務の提供を受ける際に、被告のハウスマークが近接して表示されるため、これらが混同を打ち消す表示として働く」と主張する。しかしながら、本件の証拠上、被告各標章が常に被告のハウスマークと近接して表示されているとは認められない。

また、被告は、需要者が郵便局の窓口で被告各役務の提供を受ける際には、被告の役務の提供を受けることを認識している旨主張するが、仮にそうであるとしても、本件商標と被告各標章の混同が問題となる場面はそのような場面に限られないことは明らかであるから、取引の実情において需要者に混同が生じることは否定されないといふべきである。

よって、被告の主張はいずれも失当である。

(4) まとめ

被告は、本件商標権の指定役務に類似する役務について、本件商標と同一又は類似の被告各標章を使用していることが認められるから、法37条1号により本件商標権を侵害するものと認められ、原告は、被告に対し、法36条1項に基づき、上記侵害行為の差止めを請求することができる。

また、原告は、差止めに加え、被告各標章を付したスタンプ、ラベル、カタログ、ちらし類の廃棄を求めており、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告が被告標章1を付し商品カタログ類などが送付の対象となると記載したカタログを頒布していることが認められるから、同カタログの廃棄請求には理由がある。しかしながら、被告が被告標章2を付したカタログや、被告各標章を付したスタンプ、ラベル又はちらし類を所有、占有していることについての具体的な主張、立証はないから、これらに対する廃棄請求は理由がない。

3. 検討

判決では、「各戸に対する広告物の配布」(いわゆるポスティング)を広告として捉えていないようであるが、ポスティングは単にチラシ等を配布するという行為そのものだけではなく、商圈にあわせたきめ細かな配布範囲の設定等も含めて一体の広告サービスとして認識されているのが実態であろう。そうとすれば、広告物を特定の宛先に「届ける」という物流機能の提供を目的とする被告役務1とは非類似ではないかと思われる。

一方、被告役務2はポスティングに他ならないと思われるが、被告は既に「配達地域指定ゆうメール」の標章の使用はしていないようである。

(弁理士 土生 真之)