

登録商標「E C O P A C」不使用取消審決・取消請求事件：知財高裁平成 22(行ケ)10083・平成 22 年 7 月 28 日(4 部)判決 棄却

【キーワード】

商標法 50 条 1 項，商標の使用態様，社会通念上同一の商標，禁反言の原則

【事 実】

本件は，原告（藤森工業株式会社）が，下記 1 の原告の本件商標に係る商標登録について，その指定商品中，第 16 類「紙製包装用容器」及び第 20 類「プラスチック製包装用葉，その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告（特許業務法人小野国際特許事務所）の下記 2 の本件審判請求を認めた特許庁の別紙審判書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記 3 のとおり）には，取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。

1 本件商標

本件商標（登録第 2723314 号商標）は，「E C O P A C」の欧文字を横書きしてなり，昭和 63 年 4 月 26 日に登録出願され，第 18 類「包装用容器およびその他本類に属する商品」を指定商品として，平成 9 年 10 月 24 日に設定登録され，その後，平成 19 年 5 月 1 日に商標権の存続期間の更新登録がされ，同年 10 月 10 日に第 6 類「金属製包装用容器（金属製栓，金属製ふたを除く。）」，第 16 類「紙製包装用容器」及び第 20 類「プラスチック製包装用葉，その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品とする書換登録がされたものである（甲 10，乙 1，2）。

2 特許庁における手続の経緯

被告は，平成 21 年 4 月 15 日，本件商標が，その指定商品中，第 16 類「紙製包装用容器」及び第 20 類「プラスチック製包装用葉，その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」に対して，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が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，同年 5 月 7 日に登録された。

特許庁は，これを取消 2009 - 300454 号事件として審理し，平成 22 年 1 月 27 日，「登録第 2723314 号商標の指定商品中，第 16 類「紙製包装用容器」及び第 20 類「プラスチック製包装用葉，その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」については，その登録を取り消す。」との本件審決をし，同年 2 月 8 日にその謄本が原告に送達された。

3 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、要するに、本件商標に係る商標権の通常使用権者（以下「本件使用権者」という。）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、指定商品について「エコパック」なる商標（以下「本件使用商標」という。）を使用していたが、本件使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とは認められないのみならず、「経済的、環境にやさしい包装容器」という、プラスチック製包装容器の品質を表示するものとして認識され、商品の出所を表示する機能を果たし得ないから、本件商標の使用とは認められないし、また、本件商標の商標権者である原告も、指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したとは認められない、というものである。

【判 断】

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1（本件使用権者が指定商品「プラスチック製包装用容器」に本件商標を使用していないとした判断の誤り）について

(1) 本件商標と本件使用商標との同一性について

ア 本件使用商標の称呼及び観念について

本件使用商標は、「エコパック」の片仮名文字を横書きにしてなるものであり、その構成文字に応じて「エコパック」の称呼を生じるものである。

そして、近時、「ECO」、「エコ」が「ecology」、「エコロジー」あるいは「economical」、「エコノミカル」の略称として通用していることは、周知であるといえることができる。

また、「パック」が、「包装容器」の略称として通用していることも、同様に周知であるといえることができる。

さらに、近時の環境保護に対する意識の高まりを受けて、環境に配慮し、かつ、経済的な容器や包装が用いられるようになってきている（甲2の21，甲4の4，5，8，9，11，乙7～乙13の26）という取引の実情を考慮すると、包装用容器類の取引者及び需要者の間において、「エコパック」は、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」を意味する語として定着しているものと認めることができる。

したがって、本件使用商標「エコパック」は、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」という観念を有するものといえることができる。

イ 本件商標の称呼について

本件商標は、「E C O P A C」の欧文字を同書、同大、等間隔に構成上一体的に表示してなり、その構成文字に相応して「エコパック」の称呼を生ずるものである。

ウ 本件商標「E C O P A C」の觀念について

(ア) 「ecology」と「package」あるいは「pack」の省略形について

原告は、本件商標「E C O P A C」は、「ecology」の省略形の「ECO」の欧文字と「package」の省略形の「PAC」の欧文字とを結合してなるものであり、本件使用商標と同一の觀念を生じると主張する。

この点について、前記のとおり、近時、「ECO」が「ecology」あるいは「economical」の略称として通用していることは、周知であるといえることができる。

また、「包装容器」を示す英単語は、「package」あるいは「pack」であるところ、欧文字「PAC」は、「パック」と称呼されるのみならず、特にインターネット取引などにおいて、「package」の省略形として使用されているという取引の実情（甲2）を考慮すると、「PAC」についても、「包装用容器」の意味を読み取ることが可能であるといえることができる。

したがって、本件商標「E C O P A C」についても、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」という觀念を有すると解する余地がある。

(イ) 本件商標の出願経過における原告の主張について

a 拒絶理由通知に対する意見書（乙2）

原告は、本件商標の登録出願時、「エコー」の片仮名文字を普通の書体をもって一連に横書きしてなる先願商標又は「E K C O」の欧文字と「エコー」の片仮名文字をそれぞれ普通の書体をもって二段に横書きしてなる先願商標を引用商標として、本件商標は商標法4条1項11号に該当するとの拒絶理由通知を受けた。

原告は、同拒絶理由通知に対する平成2年7月25日付け意見書において、「包装用容器」を指称する外来語として商取引上普通に採択使用されている語は「package」あるいは「pack」であるところ、本件商標（出願経過に関する認定においても、「本願商標」ではなく、「本件商標」という。以下同じ。）の構成中、「P A C」の文字は、指定商品との関係より看取しても、指定商品の品質、用途、用法等を直接記述するものとはいえない事情があることを勘案すると、本件商標は、特異の構成よりなるもので、構成文字に相応して、「エコパック」の称呼のみ生じる特定の觀念を生じ得ない造語よりなるものと主張していた。

b 拒絶査定不服審判における原告の主張（乙3）

原告は、本件商標の登録出願が引用商標と「エコ」と「エコー」の称呼においてまぎらわしい類似の商標であるとしてされた拒絶査定に対し、拒絶査定不服審判を申し立てた。

同審判手続において、原告は、拒絶理由通知に対する意見書における主

張と同様、本件商標は、特異の構成よりなるもので、構成文字に相応して、「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであり、本件商標を「ECO」と「PAC」に分離し、「ECO」の文字部分のみを抽出して考察しなければならない特段の理由は存在しないなどと主張した。

特許庁は、平成9年8月27日、本件商標は、原告の主張するとおり、「エコパック」と一連にのみ称呼され、特定の観念を有しない造語よりなるものと判断することが相当であるとして、拒絶査定を取消し、登録すべきものとする旨の審決をした（乙5）。

c 商標登録異議の申立てに対する原告の主張（乙4）

本件商標の登録査定に対し、商標登録異議の申立てがされた。異議申立人は、本件商標を構成する「ECOPAC」の文字は、「ecology」と「package」との合成語を想起させ、指定商品との関係において、「環境保護に十分配慮した包装容器」を指称する普通名称あるいはそのような容器の品質表示としてのみ認識されるから、本件商標を指定商品に使用した場合には、自他商品識別機能を果たし得ず、それ以外の商品に使用した場合には商品の品質の誤認を生じさせるから、商標法3条1項1号、3号及び同法4条1項16号に該当すると主張するとともに、本件商標は、引用商標と類似の商標であると主張した。

これに対し、原告は、本件商標は、「ECO」と「PAC」とに分離されるものではないし、仮に個々に看取したとしても、「ECO」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく、また、「包装用容器」を指称する外来語として、商品取引上、普通に採択使用されている語は、「package」あるいは「pack」であるから、本件商標の「PAC」とは構成を異にするものである、「ECO」と「PAC」部分が結合された「ECOPAC」と一連と連続した構成よりなる本件商標は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではないし、包装用容器の普通名称又は品質等を表示するものとして取引者及び需要者が普通に採択使用している事実はなく、原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであるなどと主張した。

特許庁は、平成9年8月27日、「エコパック」、「ECOPAC」のいずれも、「環境保護に十分配慮した包装用容器」について普通名称又は品質を表示するものとして使用されている事実を認めることはできず、また、本件商標は、原告の主張するとおり、「エコパック」と一連にのみ称呼され、特定の観念を有しない造語であり、観念については比較すること

ができないから、引用商標にも類似しないと判断し、登録を維持する旨の決定をした(乙6)。

(2) 検討

先に指摘したとおり、現在において、本件使用商標「エコパック」は、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」という観念を有するものである。

また、本件商標「E C O P A C」は、「エコパック」の称呼を有するから、「包装容器」を意味する英単語は、「package」あるいは「pack」であることを考慮しても、取引者及び需要者は、本件商標の構成部分「E C O」からは「ecology」の省略形の「ECO」を想起し、さらに、「P A C」からは「包装容器」である「pack」を想起することにより、「経済的で、環境に配慮した包装用容器」という観念を有すると解する余地があることは先に指摘したとおりである。

しかしながら、原告は、そもそも、本件商標の出願経過において、本件商標は、特異の構成よりなるもので、構成文字に相応して、「エコパック」の称呼のみ生じる特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであることを繰り返し主張し、拒絶査定不服審判を経て、登録査定されているものである。

特に、原告は、商標登録異議の審理において、本件商標である「E C O P A C」は、「ecology」と「package」との合成語を想起させ、指定商品との関係において、「環境保護に十分配慮した包装容器」を指称する普通名称あるいはそのような容器の品質表示としてのみ認識されるとの異議申立人の主張に対し、本件商標は、「E C O」と「P A C」とに分離されるものではないし、仮に個々に看取したとしても、「E C O」の文字が「ecology」の略称を表示するものとして普通一般に採択使用されている事実はなく、また、「包装用容器」を指称する外来語として商品取引上、普通に採択使用されている語は、「package」あるいは「pack」であるから、本件商標の「P A C」とは構成を異にするものであって、「E C O P A C」と一連と連続した構成よりなる本件商標は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく、取引者及び需要者は、原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであるなどと主張しているのである。

そして、特許庁において、原告の主張が容れられて、本件商標の登録査定を受け、さらに、登録を維持すべき旨の決定を受けているのである。

したがって、拒絶査定不服審判等における争点と、本件訴訟の取消事由とは必ずしも一致するものではないことや、本件商標と本件使用商標との社会通念上の同一性の判断において、本件商標の登録出願当時(昭和63年)及び拒絶査定不服審判の審決当時(平成9年)と比較して、現在においては環境保護に関する意識が高まっているという社会の情勢を考慮するとしても、原告自身、

本件商標の出願経過において、「PAC」は「包装容器」を意味する外来語とは構成を異にするものであって、「ECO」と一連と連続した構成よりなる本件商標「ECOPAC」は、「環境保護に十分配慮した包装容器」の意味合いを指称するものではなく、取引者及び需要者は、原告により創作された特定の観念を生じ得ない造語として把握し、理解するものであると明確に主張している以上、本件において、原告が、その前言を翻して、本件商標から「環境に優しい包装」の観念が生じるなどと主張することは、禁反言則に反し、許されないものというべきである。

そうすると、本件商標と本件使用商標とが、称呼及び観念において同一であることを前提として、本件商標と本件使用商標とが社会通念上同一であるとする原告の主張を採用することはできない。

(3) 小括

以上からすると、原告が、本件商標と本件使用商標とが社会通念上同一であると主張することは許されないから、本件使用権者による本件使用商標の使用をもって、本件商標について、商標法50条1項の「登録商標の使用」に該当するものと認めることはできない。

2 取消事由2（原告が指定商品「プラスチック製包装用容器」に本件商標を使用していないとした判断の誤り）について

(1) 原告と卸売先とのプラスチック製包装用容器の取引について

ア 原告は、本件卸売先との間で、同社の製品を充填するプラスチック製包装用容器（バイオタッチ800）に関する取引を行っていた。

原告が、平成19年6月10日に撮影したとするバイオタッチ800の梱包状況を示す写真（甲9の1，2。以下、総称して「本件写真」という。）には、外装段ボール箱（本件段ボール箱）の側面に、原告の会社名とともに、「ECOPAC®(エコパック)」と記載されていた。

イ 本件卸売先が、平成19年8月21日、同月31日、同年9月6日、同年10月4日付けでそれぞれ作成し、原告に送付した各発注書には、商品名として、「95853593 PO BIOTCH SH CO 800 JP」と記載されていた（乙15）。

ウ 原告の営業担当者が、本件卸売先に対して送信した平成19年10月16日付け電子メール（以下「本件メール」という。甲9の3）には、「...弊社にて口付けいたしますバイオタッチ800mlについて、弊社の梱包形態とダンボールの写真を添付致します。現行品と区別するとの事でしたので、ダンボールの違いで、管理可能と思われます。」と記載されていた。

エ 原告が、本件卸売先との取引に関し、原告の名張事業所に対して作成した平成19年10月16日付け作業注文書には、品名欄に「SHCO 800JP 9

5853593」と記載されていた(乙19)。

オ 原告が、本件卸売先との取引に関し、平成19年10月17日付けで作成した口付個別規格書(本件規格書)には、商品名欄に「SHCO 800JP 95853593」、外装段ボール種欄に「エコパック」と記載されていた(甲8)。

カ 原告が、平成19年10月18日、同月19日、22日ないし24日付けでそれぞれ作成した製品LOT表には、品名欄に「SHCO 800JP 95853593」と記載されていた(乙18)。

キ 原告が平成19年10月19日、同月22日ないし24日、26日付けでそれぞれ作成し、本件卸売先に送付した出荷御案内書には、商品名として、「SHCO 800JP 95853593」と記載されていた(乙17)。

ク 原告と本件卸売先との取引に関し、それぞれ作成された荷物受領原票(平成19年10月22日、同月24日ないし26日、29日本件卸売先各受領分。)には、品名として、「PO BIOTCH SHCO 800JP」、「PO BIOTCH SHCO 800JP 95853593」などと記載されていた(乙16)。

ケ 原告と、プラスチック製包装容器用外装段ボール箱の購入先との間における取引関係書類(発注書、納品書等)には、外装段ボール箱の品名として、「エコパック」とそれぞれ記載されていた(乙20~22)。

(2) 検討

ア 原告は、本件卸売先との間において、「バイオタッチ800」という名称で取引されているプラスチック製包装用容器の外装段ボール箱(本件段ボール箱)に、本件商標を付していることをもって、商標法50条1項の「登録商標の使用」に該当するものであると主張するものであって、プラスチック製包装用容器自体に本件商標が付されていると主張するものではない。

実際、本件卸売先との取引において作成された各書類には、いずれも商品名としては、「PO BIOTCH SHCO 800 JP 95853593」、「SHCO 800JP 95853593」等と記載され、本件メールにも、「バイオタッチ800ml」と記載されていたものであり、本件段ボール箱以外に本件商標「E C O P A C」が表示されていたことはない。

イ そして、本件段ボール箱には、確かに本件商標「E C O P A C」が表示されていたが、本件段ボール箱は、バイオタッチ800の名称で取引されているプラスチック製包装用容器を注文主である本件卸売先に納品するために使用されているものと認め得るにすぎない。本件段ボール箱には、梱包された商品がどのようなものであるかに関する表示はされておらず、また、本件写真によると、梱包された商品は、注文主である本件卸売先自身が内容物を充填し、各種印刷を施した上で商品として販売することが予定され

ているようであり、その外面には、何の記載もされていないものであって、梱包された商品にも、本件商標「E C O P A C」が表示されているものではない。

したがって、バイオタッチ800が収納されている本件段ボール箱に本件商標「E C O P A C」が表示されていたとしても、内容物であるバイオタッチ800との関連性はなく、当該表示がバイオタッチ800の出所を表示しているものということとはできないから、バイオタッチ800という名称のプラスチック製包装用容器について、本件商標が使用されているものという余地もなく、商標法2条3項1号の「商品...に標章を付する行為」には該当しない。

この点について、原告は、商標法50条1項にいう「登録商標の使用」とは、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されていれば足りると主張するが、そもそもバイオタッチの容器であるプラスチック製包装用容器に本件商標が使用されているという余地がないのであるから、原告の主張は、その前提を欠き、採用することができない。

ウ 以上からすると、本件指定商品のプラスチック製包装用容器ではなく、これを梱包するにすぎない外装段ボール箱の表面に、商標「E C O P A C（エコパック）」を付したからといって、本件商標の指定商品であるプラスチック製包装用容器に本件商標を使用したものと認めることはできない。

3 小括

以上の検討結果によれば、本件商標の指定商品中、第20類「プラスチック製包装用葉，その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」について、本件使用権者及び原告の使用を認めなかった本件審決の判断は、これを是認し得ることが明らかである。

原告は、本件商標の指定商品中、第16類「紙製包装用容器」についての使用に関し、何ら主張していない。

したがって、本件商標の指定商品中、第16類「紙製包装用容器」及び第20類「プラスチック製包装用葉，その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」について不使用取消しを認めた本件審決の判断に、誤りはない。

4 結論

以上の次第であるから、原告の請求は棄却されるべきものである。

【論 説】

1．本件は、きわめてデリケートな事案である。即ち、本件商標に係る旧第18類を指定商品とした標章「E C O P A C」と、現に原告（商標権者）が使用している標章「エコパック」とは、商標法50条1項に規定する「社会通念上

同一」と認められる商標に相当しないという判断が、審決においても判決においてもなされたことである。

通常の商標事案であれば、欧文字から成る造語（昭和63年4月26日出願）としては、それが片カナ表示であっても、その称呼及び観念は同一とするものであるから、社会通念上同一の商標と判断され、不使用による取消しとなることはあり得ないだろう。

ところが、出願から登録までの経過を見ると、禁反言の原則に抵触するような主張が原告からなされていることを考慮すると、原告の立場では、両商標が社会通念上同一であると主張することは墓穴を掘ることになると、判決は釘をさしているのである。

2．争点2について、判決は、本件商標が表示されている段ボール箱は、バイオタッチ800が収納されているものではあるが、内容物との関連性はないから、バイオタッチ800という名称のプラスチック製包装用容器に、本件商標が使用されているという余地はないと説示する。したがって、本件指定商品のプラスチック製包装用容器ではなく、これを梱包するにすぎない外装段ボール箱の表面に本件商標を付したからといっても、本件商標を使用したものとは認められないと認定した。

3．争点1も2も実務上は考えさせられる問題を提起しているが、果してこれで十分な解決となり得たといえるかといえ、まだ再考の余地があるように思われる。

ただ第三者には、事案内容が具体的には全部開示されていないから、これ以上の論及は無益となる。

〔牛木 理一〕

本件登録商標

商標登録第 2723314 号
平成 9 年 10 月 24 日登録

商標出願
公 告 平 5-52581

公 告 平 5 (1993) 5 月 18 日

審 判 平 2 -18375

商 願 昭 63-47723

出 願 昭 63 (1988) 4 月 26 日

出願人 藤森工業株式会社

東京都中央区日本橋馬喰町 1 丁目 4 番
16 号

代理人 弁理士 田中 宏

審判の合議体 審判長 宮田 靖次朗

審判官 土屋 治

審判官 滝沢 智夫

指定商品 18 包装用容器およびその他本類に属
する商品 [国際分類 6, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
26]

ECOPAC