

「エコルクス」事件

【事件の概要】

指定商品「LEDランプ」に係る商標登録「エコルクス」（「本件商標」という。）についての、不使用取消審判の請求不成立審決に対する取消訴訟である。

裁判所は、本件商標を付した容器のパッケージデザインの電子データを受領し保持する行為は、商標法2条3項1号の「商品の包装に標章を付する行為」には当たらず、本件商標を付した広告を掲載した情報誌の発送行為は、同8号の「広告などに標章を付して頒布する行為」に該当せず、被告には法50条2項ただし書の「正当な理由」は存在しないと判断して、審決を取り消した。

同日付で、指定商品「LEDランプ」に係る商標登録「エコルクス／ECOLUX」についても、同じ理由で審決が取り消された。

【事件の表示、出典】

知財高裁平成22年(行ケ)第10012号（平成22年12月15日判決）

知的財産裁判例集HP

【参照条文】 商標法2条3項1号、8号、50条2項但書など

【キーワード】 使用、商品の包装、頒布、正当な理由

【本件商標】

商標：「エコルクス」（標準文字）

指定商品：第11類「電球類及び照明器具」

平成14年8月16日登録

1 裁判所が認定した事実関係の概要（判決文9頁～）

(1)被告は、平成20年12月6日から、LEDランプの販売検討を開始し、同月8日、

平成 21 年 1 月 19 日、同年 3 月 2 日及び同月 16 日、LED ランプの実用テスト、その電氣的改善、中国の工場との契約内容、同業他社の同種商品との比較等について検討を行った。同月 30 日の会議において、販売予定の LED ランプ（本件商品）について本件商標を採用することを決定し、同年 4 月 6 日、外部会社に対し、本件商品の包装用容器のパッケージデザインを発注した。

(2) 前記外部会社の担当者は、平成 21 年 4 月 8 日および 10 日、被告の担当者に対し、電子メールの添付ファイルで本件商品の包装用容器のパッケージデザイン案及び修正案を送付した。そこには、本件商標と社会通念上同一と認められる標章が付されていた。

(3) 平成 21 年 4 月 14 日、原告が、本件商標に係る登録商標のうち、指定商品「LED ランプ」に係る商標登録について、不使用を理由とする取消審判請求（本件審判）を請求し、同請求は、同月 30 日（本件請求登録日）に登録された。

(4) 被告は、「アイリスインフォメーション」と題する情報誌を毎月 2 回刊行して各地の小売店に送付していたが、平成 21 年 4 月 30 日、同情報誌 371 号（同年 5 月 5 日付）を発送し、同年 5 月 1 日、小売店に配達された。

本件情報誌の表紙の裏面には、「2009 年夏の商談会のご案内」と題して同年 5 月 26 日乃至 29 日に被告の新商品等を小売店に説明する催しについての記載があり、その中には、被告販売予定の製品として、本件容器のうちのある 1 面の前記パッケージデザインが 2 通り印刷されていた。

(5) 被告は、平成 21 年 6 月 11 日、本件商品の生産を、同月 28 日ころ、本件容器の量産を、いずれも中国において開始し、本件商品は、同年 8 月 3 日乃至 5 日、中国において本件容器に包装され、同月 9 日ころ、日本に輸入された。

2 審決の理由（審決 5～6 頁）

認定事実によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録日（平成 21 年 4 月 30 日）前である平成 20 年 12 月から平成 21 年 3 月にかけて数次の社内会議を開催し、請求に係る指定商品「LED ランプ」と同一といえる本件商品の販売に関する計画・準備を現実に進め、平成 21 年 3 月 30 日のプレゼ会議において

本件商品に本件商標を採択使用することを決定し、さらに外部デザイン会社に本件商品の包装用容器のパッケージデザインを依頼し、同年4月10日には外部デザイン会社から該パッケージデザインが納品されたものと認められる。そして、上記パッケージデザインには本件商標と社会通念上同一と認められる商標が明示されており、本件審判の請求の登録後ではあるが、被請求人は上記パッケージデザインによる包装容器を用いた本件商品の宣伝広告及び商談会を実際に行ったものと認められる。

以上を総合すると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品の範疇に属する商品と認められる本件商品の包装に本件商標を付する行為を行ったものと認めるのが相当である。

3 裁判所の判断

(1) 商標法2条3項1号に基づく本件商標の使用の有無について（判決文10頁～）

(1) 商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」とは、同号に並列して掲げられている「商品に標章を付する行為」と同視できる態様のもの、すなわち、指定商品を現実に包装したものに標章を付し又は標章を付した包装用紙等で指定商品を現実に包装するなどの行為をいい、指定商品を包装していない単なる包装紙等に標章を付する行為又は単に標章の電子データを作成若しくは保持する行為は、商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」に当たらないものと解するのが相当である。

(2) これを本件についてみると、前記認定のとおり、被告は、本件請求登録日以前から、本件容器に本件商標を付して販売するための準備を進めていたところ、被告が平成21年4月10日に外部会社から受領したものは、本件容器のパッケージデザインの電子データであるにすぎない。したがって、被告が上記電子データを受領し、これを保持することになったからといって、これをもって商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」ということはできない。

むしろ、前記認定のとおり、本件商品は、同年6月11日に中国において生産が開始されたものであるから、それよりも前に我が国において本件容器で本件商品を包装することは、不可能である。そして、本件商品が本件請求登録日より前に我が国において、被告により本件容器で包装されたと認めるに足りる証拠は存在しない。したがって、被告は、本件商標について、本件請求登録日より前の3年以内に我が国において商標法2条3項1号所定の「商品の包装に標章を付する行為」がされた事実を証明していないというほかない。

(3) よって、商標法2条3項1号に基づき本件商標の我が国における使用を認めた本件審決は、その解釈適用を誤るものといわなければならない。

(4) 以上に対して、被告は、登録商標の使用の有無を商標権者と審判請求人との総合的な利益衡量により決定されるべきである旨を主張する。しかしながら、商標法50条2項本文は、被請求人に登録商標の使用について証明を求めており、商標法2条3項は、「使用」の語義を並列的に規定しているところ、商標法のこれらの規定によれば、「使用」の事実の証明に当たって被告主張に係るような商標権者と審判請求人との間でいわば相対的に利益衡量をすれば足りるものと解すべき余地はない。よって、被告の上記主張は、採用できない。

(2) 商標法2条3項8号に基づく本件商標の使用の有無について（判決文11頁～）

(1) 商標法2条3項8号所定の標章を付した広告等の「頒布」とは、同号に並列して掲げられている「展示」及び「電磁的方法により提供する行為」と同視できる態様のもの、すなわち、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいい、標章を付した広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれていない場合には、商標法2条3項8号所定の標章を付した広告の「頒布」に当たらないものと解するのが相当である。

(2) これを本件についてみると、前記認定のとおり、本件容器の写真が広告として掲載された本件情報誌が小売店に配達され、もって一般公衆による閲覧可能な状態に置かれたのは、平成21年5月1日である。したがって、被告が本件容

器の広告写真が掲載された本件情報誌を頒布したのは、同日（平成 21 年 5 月 1 日）であるというべきであって、被告が前日（平成 21 年 4 月 30 日）に発送を行ったからといって、当該発送行為をもって本件商標を付した広告等の頒布に該当するとはいえない。そして、我が国において本件商標を付した広告等が本件請求登録日より前に、被告により頒布されたと認めるに足りる証拠は存在しない。したがって、被告は、本件商標について、本件請求登録日より前の 3 年以内に我が国において商標法 2 条 3 項 8 号所定の本件商品に関する広告の「頒布」がされた事実を証明していないというほかない。

- (3) 商標法 50 条 2 項ただし書の「正当な理由」の有無について（判決文 13 頁～）
本件商標に関しては、不可抗力等の事由は、何ら認められない。

4 検討

- (1) 特許庁と裁判所とでは、事実認定自体は大差ないようである（審決 4 頁第 4 の 1～参照）。それにもかかわらず、使用の有無についての結論が異なっている。

審決の理由第 4 の 1 (6) (5 頁) の「・・・そして、乙第 16, 第 17 及び第 19 号証における本件商品の包装用容器のパッケージデザインに大きく顕著に表示された「ECOLUX」及び「エコルクス」の文字は、本件商品に係る商標として認識し理解されるものといえる。」という記載からは、審判合議体は、デザイン会社から納品されたパッケージデザインに本件商標と社会通念上同一と認められる商標が明示されていたことを、実質的に「商品の包装に標章を付する行為」に該当すると判断したようにも解される。

しかし、学説上も、商品未収納の包装に商標を付した場合には、「商品の包装に標章を付する行為」があったとはいえないとされており¹²、この判断には疑問を感じる。

¹ 「包装」とは容器・包装箱を含むが、いまだ実際に商品を包むのに使用されていない包装容器は含まれない（網野誠「商標（第 6 版）」（有斐閣）150 頁）。

² 「包装」とは、現実に商品が包装されている容器、包装箱であり、未収納の包装箱は含まれない。この場合は標章を表示した包装に商品が収納された時点において「商品の包装に標章を付する行為」があったといえよ

あるいは、審判合議体が、上記1(1)～(5)の各事実を間接事実として、本件商標が平成21年4月10日から本件請求登録日である同月30日までの間に使用されていた旨を推認したのであれば、推認過程に飛躍があり過ぎると思われる。

(2) 法2条3項8号所定の、標章を付した広告等の「頒布」の時期について、判決は、発送主義ではなく到達主義の立場をとっている³⁴。商標を付した広告等が現実には第三者に配達される前の段階では、いまだ商標が人の視覚に訴える状態になく、商標の広告的機能も発揮し得ないから、裁判所の判断は妥当と考える。

(3) 原告⁵に本件訴訟の実益があったのか疑問である。本判決が確定して、本件商標の指定商品である「電球類及び照明器具」から「LEDランプ」が除外されても、法4条1項10号⁶や11号により、被告以外はLEDランプについて「ECOLUX」を登録・使用できない可能性が高いからである。

(弁護士 金本 恵子)

う(小野昌延編「注解商標法(新版)上巻」(青林書院)92頁)(小野昌延、三山峻司「新・商標法概説」14頁も同旨)。

³特許法29条1項3号の「国内で頒布された刊行物」についての判断ではあるが、東京高裁は、刊行物の頒布とは、「当該刊行物がわが国内において一般公衆の閲覧可能な状態におかれることを要するものと解する」と判示した(東京高裁昭和36年4月27日判決、テトラポット事件)。同件について、最高裁は、「一般公衆の閲覧可能であったか否かを問わず」、「わが国の特許庁に到達し同庁資料館に受け入れられた以上は、右刊行物は旧特許法四条二号にいう「国内ニ頒布セラレタル刊行物」と解するのが相当である」と判示した(昭和38年1月29日判決)。

また、予約購読者に直接郵送する方法で配付されている学術誌について、その刊行物が郵便に付された段階で一般公衆による閲覧可能な状態となつたとすることもできないから、郵便に付された刊行物は、一般公衆たる購読者の一人がはじめて、その配達を受けるまでは、まだ公然性を帯びたということとはできないと判示した(東京高裁昭和50年2月26日判決、ベンジルアミン事件)。

⁴法令公布の確定基準について、最高裁は、「法令の内容が一般国民の知り得べき状態に置かれるとき」を基準に挙げ、改正法律を掲載した官報が官報販売所に到達した時点で交付があったと判断しており、到達主義の立場をとっている(昭和33年10月15日大法廷判決)。

⁵原告は、商標「ECOLUX」について、指定商品「LEDランプ」及び指定役務「LEDランプの小売又は卸売りの業務」において行われる顧客に対する便益の提供として出願し、本件商標等を引用されて拒絶理由通知を受けたため、不使用取消審判を請求したものである。

⁶被告は、「エコルクス」、「ECOLUX」なる標章を付したLED電球の販売を継続している。