

「ECOPAC」事件

【事件の概要】

本件は、登録商標「ECOPAC」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。

原告は、その使用権者が使用する商標「エコパック」と本件商標は、称呼・観念（環境に優しい包装）が同一であると主張したが、本件商標の登録過程において、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語であると原告が主張していたため、その主張を翻すことは、禁反言則に反し、許されないとして、商標の同一性が否定された。

また、本件商標「ECOPAC」が、指定商品の外装段ボールに表示されていたが、内容物（指定商品）との関連性はなく、当該表示が内容物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、指定商品について、本件商標が使用されているものという余地もないと判断された。

【事件の表示、出典】

H22. 7. 28知財高裁 平成22年（行ケ）第10083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】

禁反言、商標の同一性

1. 事案の概要

本件は、原告が、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の審判請求を認めた特許庁の審決の取消しを求めた事案である。

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は、「エコパック」なる商標を使用していたが、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。

本件商標：登録第2723314号「ECOPAC」

本件使用商標：「エコパック」

2. 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

i) 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られることができる。

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。

ii) 本件商標の称呼について

本件商標は、「ECOPAC」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。

iii) 本件商標「ECOPAC」の観念について

ア) 「ecology」と「package」あるいは「pack」の省略形について原告は、本件商標「ECOPAC」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

一の観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。

したがって、本件商標「ECOPAC」についても、「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。

イ) 本件商標の出願経過における原告の主張について

a) 意見書・拒絶査定不服審判における原告の主張

原告は、「エコー」、「EKKO／エコー」を引用する拒絶理由通知及びその後の拒絶査定に対し、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、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。

b) 商標登録異議の申立てに対する原告の主張

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、「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、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、「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などと主張した。

特許庁は、平成9年8月27日、登録を維持する旨の決定をした。

②検討

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「ECOPA

C」は、「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、「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って、「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原告の主張を採用することはできない。

（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

i) 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。

ii) 本件卸売先との取引において作成された発注書等には、商品名として、

「95853593 PO BIOTCH SH CO 800 JP」等と記載されていた。

iii) 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。

②検討

i) 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。

ii) 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。

ii) 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. 検討

(1) 禁反言

登録時から年月が経過すると、社会の変化とともに言葉の使われ方、意味は変遷し得るため、取消審判の時点においては、取引者・需要者が認識する商標の観念が変わっていることはあり得る。そうとすると、出願の審査段階時と異なる観念が生じると主張することが禁反言則に反し、許されないとするのは、酷に思われる。

本件については、むしろ、原審のとおり、「本件商標と使用商標が、『経済的、環境にやさしい容器包装』の観念を同じくする場合、両者は、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るものであって、該商品の出所を表示するものと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。」とする理由づけの方が妥当であると思われる。

(2) 外装段ボール箱への商標の使用

環境に優しい梱包方法で商品を納品することを卸売役務における便益の提供と捉えれば、外装段ボール箱自体の名称としての商標の使用は、平成18年改正法下であれば、卸売役務についての商標の使用に該当する余地がある。

法改正前は、卸売役務についての商標も商品商標として保護されていた事情を踏まえれば、本件事案における使用態様も指定商品（プラスチック製包装用容器）についての商標の使用と認められるとする争い方もあったと思われる。

(土生 真之)