



「エコルクス事件」—知財高裁平成22年12月15日判決—

平成22年(行ケ)第10013号審決取消請求事件 (原審決・取消2009-300446号事件)

弁護士 今田 瞳

## 1. 本件商標及び原審決について

### (1) 本件商標について

本件商標(登録第4595454号商標)は、「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなり、平成13年8月24日に登録出願、第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として同年8月16日に設定登録されたものである。

### (2) 原審決について

原告(小松健氏)は、本件商標について、平成21年4月14日、不使用による取消審判を請求し(本件審決)、当該請求は同月30日に登録された。

審決において、特許庁は、以下のように述べ、本件商標の登録を取り消すことはできない、と判断した。

「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日のプレゼン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当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。」

## 2. 裁判所の判断

### (1) 争点

- ア. 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
- イ. 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
- ウ. 商標法50条2項ただし書の「正当な理由」の有無について

### (2) 裁判所が認定した事実の概要

平成20年12月6日	被告の商品開発部担当者がLEDランプの販売に向けて被告の他の部署との検討を開始
平成20年12月8日 平成21年1月19日、 同年3月2日及び同月 16日	被告の社内会議において、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。
平成21年3月30日	被告の社内会議にて被告が販売予定の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
平成21年4月6日	被告の商品開発部担当者が外部会社に対し、本件商品の包装用容器のパッケージデザインを発注
平成21年4月8日	前記外部会社の担当者が、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の案を送付 ※ 当該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

	れる標章が付されていた。
平成21年4月10日	前記外部会社の担当者は、被告の担当者に対し、修正を加えた本件商品の包装用容器のパッケージデザインを、電子メールの添付ファイルにて送付 ※ 当該パッケージデザインにも、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。
平成21年4月14日	原告が、本件審判を請求(本件請求)
平成21年4月30日	本件請求登録日
同日	印刷業者から製本された同年5月5日付けの「アイリスインフォメーション」371号の納品を受領(かねてより被告は小売店に対して自社製品の広告や新商品の紹介等をする目的で、「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、各地の小売店に送付していた)
同日午後9時27分	本件情報誌26部を運送業者のトラックに積み込んで発送
同日午後10時11分及び18分	本件情報誌合計155部を運送業者のトラックに積み込んで発送
平成21年5月1日午後1時	上記本件情報誌26部が宇都宮市内の小売店である株式会社カンセキに配達完了
同日午後3時41分	上記本件情報誌合計155部が愛知県刈谷市所在の小売店である株式会社カーマに配達完了
平成21年6月11日	本件商品の生産を中国にて開始
平成21年6月28日頃	本件容器の量産を中国にて開始
平成21年8月3日ないし5日	本件商品が、中国において本件容器に包装される
平成21年8月9日頃	本件商品は日本に輸入される

(3) 判断の理由

ア. 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

(ア)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。 (イ)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。

イ. 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

(ア) 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。

(イ) 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も前に、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も前の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。

ウ. 商標法50条2項ただし書の「正当な理由」の有無について

商標法50条2項ただし書にいう「正当な理由」とは、地震等の不可抗力によって生じた事由、第三者の故意又は過失によって生じた事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由その他の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の責めに帰することができない事由が発生したために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用することができなかつた場合をいうと解するのが相当であるところ、前記認定のとおり、本件商標に関しては、そのような不可抗力等の事由は、何ら認められない。

---

### 3. 検討

#### (1) 商標法上の不使用取消制度について

商標法50条は、商標登録取消の審判について以下のように定めている。

(商標登録の取消しの審判)

**第五十条** 継続して三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各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その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を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三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そ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消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、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その請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

## (2)商標法上の商標の「使用」について

商標法2条3項は「使用」について以下のように定義している。

この法律で標章について『使用』とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為
- 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為
- 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為
- 五 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
- 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
- 七 電磁的方法（電子的方法、時期的方法その他の人の知覚によって認識することが出来ない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
- 八 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為

## (3)頒布について

Cf. 特許法上の「頒布」(特許法29条1項3号)

## (4)正当理由について

本件では正当理由は認められなかったが、営業所が地震による被災を受けた事実をもって正当理由を認めた裁判例として、UNITED 事件(知財高裁平成 19 年 11 月 29 日判決 平成 19 年(行ケ)第 10227 号)がある。

## (5)本件判決後の動向

上記判決を受け、特許庁は、「登録第4595454号の指定商品中、第11類『LEDランプ』については、その登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」という審決を出し、当該審決は、平成23年5月2日に確定した。

(6)不使用取消審判とその現状

最近の不使用取消審判の統計は、次の表の通りであり、審判請求の中で、成立する審決は多い。

一方、現存商標登録件数がおおよそ約170万件であることに鑑みると、ごく僅かな件数といえる。

	請求件数	成立件数
1997年	1339	772
1998年	1454	1079
1999年	1761	1163
2000年	1576	1072
2001年	1475	1539
2003年	1745	1244
2004年	1644	1535
2005年	1597	1221
2006年	1601	1259
2007年	1757	1331
2008年	1612	1389
2009年	1413	1313

(7)不使用取消審判請求を受けた場合の対応

ア. 使用許諾

イ. 禁止権不行使の契約 等

以上