

平成16年(行ケ)第161号 審決取消請求事件
平成16年12月7日口頭弁論終結
判決

原告 ヤマハ株式会社
訴訟代理人弁護士 吉澤敬夫
同 牧野知彦
訴訟代理人弁理士 平山一幸
同 篠田哲也
被告 コンツェルト ソフトウェア インコーポレイテ
ッド
訴訟代理人弁理士 足立勉

主文

- 1 特許庁が取消2002-31136号事件について平成16年3月9日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

事実及び理由

第1 当事者の求める裁判

- 1 原告
主文1, 2と同旨
- 2 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 当事者間に争いのない事実

- 1 特許庁における手続の経緯
原告は、「ENSEMBLE」の欧文字と「アンサンブル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、指定商品を平成3年政令299号による改正前の商標法施行令1条の商品区分別表第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」とする登録第2265811号の商標(昭和62年9月25日登録出願、平成2年9月21日設定登録、平成12年5月30日存続期間の更新登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。被告(当時の名称は「ダボックス コーポレイション」)は、平成14年9月27日、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についてその商標登録の取消を求める商標法50条に基づく審判を請求し、同請求は同年10月23日に登録された(以下「本件予告登録」という。)。特許庁は、この請求を取消2002-31136号事件として審理した結果、平成16年3月9日、「登録第2265811号商標の指定商品中「電子応用機械器具」については、その登録は取り消す。」との審決をし、同月19日、その謄本を原告に送達した。

2 審決の理由

別紙審決書の写しのとおりである。要するに、被請求人(原告)は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件予告登録前3年以内に日本国内において、指定商品中「電子応用機械器具」について本件商標を使用していることを証明したものといふことができないから、商標法第50条により、指定商品中「電子応用機械器具」について、その登録を取り消すべきであるとするものである。

第3 原告主張の取消事由の要点

- 1 原告は、平成11年2月19日、富士通株式会社(以下「富士通」という。)に対し、契約期間を5年、商品を「システム開発・保守用ソフトウェア」として、本件商標について通常使用権を許諾した。
富士通は、上記許諾に基づき、平成11年2月19日以降、その製造販売する「システム開発・保守用ソフトウェア」について、本件商標と社会通念上同一の商標「ensemble」及び「ensemble(アンサンブル)」を付して販売するなど、日本国内において本件商標を継続的に使用している。すなわち、富士通は、顧客に配布するカタログ「ソフトウェア開発保守支援システム SIMPLIA総合カタログ【GS・Mシリーズ版】」(甲第4号証・審判乙第8号証、以下「甲4カタログ」という。)、
「SIMPLIA/ensembleV1.0」(甲第5号証・審判乙第5号証、以下「甲5カタログ」という。)等において、開

発・保守統合支援ツールであるソフトウェアに「ensemble」及び「ensemble (アンサンブル)」という標章を付して広告し、また、実際の取引においても、ソフトウェアの開発・保守の支援機能を搭載した商品「ソフトウェア」として、CD-ROMに「ensemble」の標章を印刷表示して需要者に販売している。

2 審決は、富士通の「ソフトウェア開発保守支援システム」は、商品自体の取引ではなく、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）である」（審決書9頁11～12行）と認定している。しかしながら、富士通の「ensemble」は、ソフトウェアの開発・保守の支援機能を搭載したソフトウェアとしてCD-ROMに収録されて需要者に販売されている商品であり、審決の上記認定は誤りである。

3 したがって、本件商標は、通常使用権者が本件予告登録前3年以内に日本国内において指定商品中の「電子応用機械器具」に含まれることが明らかな商品「ソフトウェア」について使用しているものであるから、指定商品中「電子応用機械器具」について本件商標を使用していると認められないとした審決は誤りであり、違法として取り消されるべきである。

第4 被告の反論の要点

1 原告が、審判手続において、本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した証拠は、甲4カタログ及び甲5カタログのほか、甲第19号証（審判乙第9号証、以下「売上データリスト」という。）であるが、これらによっては、本件商標が指定商品中の「電子応用機械器具」について使用されているとはいえない。

(1) 審決が指摘するとおり、甲4カタログ及び甲5カタログの記載からは、商品であることを明確に認識することはできないのであり、甲5カタログの「月額113,000円」との記載を併せ考えれば、役務であるとした審決の認定は妥当なものである。

(2) 甲4カタログの裏表紙には、会社名や連絡先、ホームページのアドレス等について修正のための2枚のシールが貼られているが、このような重要な部分の修正を、信用の大きい大手メーカーである富士通が印刷し直さずにシールの使用で済ませているのは極めて不自然であって、同カタログは、印刷に変更が生じたため、実際には使用されなかった疑いがある。しかも、甲4カタログの裏表紙の年月の記載は、本件予告登録の日より3年以上前のものであり、また、甲5カタログはその発行日も特定できないものであって、それらのカタログが実際に顧客に配布されたかどうか、いつ配布されたかが明らかでなく、これらをもって、本件商標が本件予告登録前3年以内に使用されていたことを認めることはできない。

(3) 売上データリストは、製品の受注売上データリストの写しであるが、富士通の社内の管理のみに使用するものであり、ユーザ名、数量、評価額等が全て塗りつぶされているなど、これをもって本件商標の使用の事実を認めることはできない。

2 原告は、本訴において、本件商標の使用の事実を証明するものとして、新たに書証を提出しているが、これらはいずれも審判手続において提出されておらず、審判制度自体の形骸化を防ぐ意味でも、このような証拠は採用されるべきではない。

仮に、証拠として採用されるとしても、それらの書証は、いずれも本件商標の使用を認めるには不明確なものや疑問を有するものばかりであり、これらの証拠によっては、本件商標が商品について使用されていたことを疑いなく証明できるとはいえない。

3 本件商標は、「ENSEMBLE」と「アンサンブル」の2段表記になっており、片仮名文字の部分が振り仮名として称呼を特定しているものと考えられる。これに対し、富士通が使用しているとする標章は、「ensemble」であり、一般の需要者・取引者の語学水準などからすれば、「ensemble」から「アンサンブル」という称呼が自然に発生するものとはいえず、「エンセンブル」とか「アンセンブル」との称呼も生じる可能性が高い。

したがって、このように本件商標と異なる称呼を生じる可能性の高い標章を使用していたとしても、本件商標の使用ということとはできないというべきである。

第5 当裁判所の判断

1 被告は、審判手続において提出されていない証拠を本訴において採用することは許されない旨主張するが、商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の存否であり、

その審決取消訴訟においては、上記事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解するのが相当であるから（最高裁平成3年4月23日判決・民集45巻4号538頁）、被告の上記主張は採用することができない。

2 甲第4ないし第6号証、第16、第20号証によれば、原告は、平成11年2月19日、富士通に対し、契約期間を5年、商品を「システム開発・保守用ソフトウェア」として、本件商標の通常使用権を許諾する旨の契約を締結したこと、甲4カタログは、富士通が平成11年8月作成したソフトウェア開発保守支援システムSIMPLIAの総合カタログであって、主な機能ごとに分類されたツール群を紹介したものであり、その一つとして、「ensemble」あるいは「ensemble（アンサンブル）」という標章を付した「開発・保守統合支援ツール」が掲載されていること、また、甲5カタログは、富士通が平成11年4月ころ作成した上記「ensemble」についてのカタログであり、「SIMPLIA/ensemble V1.0」と題して、その機能、製品仕様等を紹介しているものであること、そのほかに、富士通は、平成12年10月作成のカタログ「UNIX、パソコン版製品 ソフトウェア開発保守支援システム SIMPLIA」（以下「甲6カタログ」という。）において、「SIMPLIA/ensemble」との標章を付した統合保守支援ツールを掲載していることが認められる。

ところで、審決は、甲4カタログ及び甲5カタログの「ソフトウェア開発保守支援システム」について、「その取引の実体は、「ソフトウェア開発・保守の効率化を応援します。」（乙第8号証（判決注・甲4カタログ）3頁）「既に実績のあるSIMPLIA製品を統合し、開発・保守で必要となる機能をまとめて提供」（同4頁）「プログラム構造設計～プログラミング」（同7頁）であることから見れば、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）であると認められ、このことは、その支払方法も「価格 月額113,000円」（乙第5号証（判決注・甲5カタログ）末尾頁下段）とカタログにも明示されているように、月々継続的に支払う決済方法であることとも符合し、商品自体の取引であるとは見られないものである。

してみれば、これらの証拠によっては、本件取消しに係る指定商品「電子応用機械器具」のいずれかの商品について使用しているものとも認められない。」（審決書9頁8～19行）と認定している。

そこで検討するに、甲4カタログの内容は、次のとおりである（甲第4号証）。

(1) 「ソフトウェア開発・保守の効率化を応援します。SIMPLIAは富士通の長年にわたるアプリケーション開発・保守の経験から生まれたツール群です。」との記載に続いて、「特長」として、「ツール環境を容易に整備できます。簡単な操作で利用できます。開発形態に合わせ、自由にツールの選択ができます。システム開発標準SDEM90に準拠して、お客様の作業手順に合わせた導入ができます。」と記載されている（3頁）。

(2) 「SIMPLIAの機能体系」の項には、「主な機能に着目し、以下の体系に分類しています。」として、「ensemble 既に実績のあるSIMPLIA製品を統合し、開発・保守で必要となる機能をまとめて提供」、「PFシリーズ プログラム設計のための汎用的な再利用素材をYPSソースとして提供・・・」、「TFシリーズ テスト用のデータ作成支援・テスト実行支援・テスト結果情報の出力・・・」など合計7つのシリーズ名等が記載されている（4頁）。

(3) 「SIMPLIAツールの適用事例〔YPSによる新規開発の事例〕」の項の「プログラム構造設計～プログラミング」及び「テスト」の各欄には、「プログラム作成」、「保守ドキュメント作成」、「開発管理」、「仕様変更対応」に分けてそれぞれの手順が示され、その手順の中での各種SIMPLIAツールの機能について、「YPS仕様書を作成します。」、「VF-SOCCHKでソースチェックを行うことでテストの効率化が図れます。」、「プログラムの規模がどれくらいになったのかMF-PROCOUNTで計測しましょう。」、「PF-EXSPECでドキュメント出力し、レビューをしましょう。」、「TF-MODULETESTERやCP-BESTを使用してテストすると効率的です。」などの記載がある（7～8頁）。

(4) 「ensemble」、「PFシリーズ」、「TFシリーズ」などに分類された各種ツールについて、それぞれの特長、主な機能、導入効果、出力画面の表示などが記載され（11～36頁）、ハードウェア、OSなどの動作環境、必要な

関連ソフトウェアが定められている（37～38頁）。

(5) 「SIMPLIAをお使いのお客様をバックアップ SIMPLIAプログラムサポートサービス」として、「ニュースレター送付 製品の最新情報、使用事例などを記載したニュースレターを定期的にお届けします。」「トラブル・障害情報の通知 製品のトラブルや障害の情報を、随時お知らせします。また、ご希望のお客様には、すぐに障害対応版をお送りします。」「導入検討製品の無償貸出 導入をご検討いただいている製品を一定期間無償でお貸しします。」などの記載がある（裏表紙）。

以上の記載によれば、甲4カタログの「SIMPLIA」とは、「ソフトウェアを開発し保守する」という機能を有する各種ツールの総称である富士通の製品名であって、「ensemble」、「PFシリーズ」、「TFシリーズ」など、用途に応じた特長、機能を有するツール群に分類され、それぞれ顧客自らがソフトウェアを開発・保守するのを支援しその効率化を図るための道具として、その開発・保守に必要な様々な機能を持った汎用性のある各種ソフトウェア（システム開発・保守用ソフトウェア）を商品として提供するものであり、それらのうち、各種ツールを統合し、開発・保守に必要な機能をまとめたソフトウェアに、「ensemble」あるいは「ensemble（アンサンブル）」との標章を付しているものであることが明らかである。このように、甲4カタログは、それら各種ツールとして具体的な機能を持った個々のソフトウェアを富士通の販売する商品として紹介し、広告しているものであって、審決が認定したような「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）」を提供することを紹介、広告しているものと見ることは到底できない。このことは、甲4カタログの裏表紙で「SIMPLIAをお使いのお客様をバックアップ」として、製品のトラブルや障害の情報を通知し、また、顧客が導入を検討している製品を無償貸出サービスなどを紹介していることから裏付けられるところである。

審決は、甲5カタログの末尾に「価格 月額113,000より」と記載されていることをもって、その取引の対象がプログラムの設計・作成又は保守に関する労務又は便益（役務）であることと符合し、商品自体の取引であるとは見られなまいとしているが、甲第20号証によれば、富士通が「ensemble」を販売する形態には、リース会社が顧客に代わって富士通からこれを購入した上で顧客に一定期間賃貸する「リース方式」と富士通が顧客に直接販売する「直販方式」の二通りがあることが認められるのであって、このことからすると、甲5カタログの末尾の「価格 月額113,000より」との記載は、このリース方式による場合の価格を示したものと窺われるから、この記載をもって「ensemble」の標章を付したものが労務又は便益（役務）の提供であり、商品自体でないとはできない。

3 富士通は、前記のとおり、甲4カタログないし甲6カタログに「ensemble」、「ensemble（アンサンブル）」、「SIMPLIA/ensemble」との標章を付したソフトウェア（システム開発・保守用ソフトウェア）を掲載して広告し、また、甲第17ないし21号証、第24、25号証によれば、上記ソフトウェアは、表面に「SIMPLIA/ensemble」と印刷表示されたCD-ROMに収録されて、平成12年3月から平成14年4月までの間に、リース方式あるいは直販方式により実際に販売されていることが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

被告は、甲4カタログの裏表紙に会社名や連絡先等を修正するためのシールが貼られているのは不自然であることや、甲5カタログの発行日が特定できないことなどからすると、それらのカタログが実際に顧客に配布されたかどうかなどが明らかでないとして主張する。しかし、甲第20、第29号証によれば、富士通は、平成11年8月に甲4カタログを3000部印刷し、これを営業部門を通じあるいは展示会等で顧客等に配布しているが、平成13年4月にインターネットホームページのアドレスを変更し、また、平成15年5月に本社を移転し、フリーダイヤルなどを新設したことから、カタログの在庫分（平成16年10月現在約2500部）について、必要の都度、変更後のアドレスや新設したフリーダイヤル等を印刷した紙片を貼付して使用していること、前記のとおり、甲5カタログは平成11年4月ころに、また、甲6カタログは平成12年10月に、それぞれ作成されたものであり、いずれもそのころから商品販売用として頒布されていることが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

被告は、売上データリスト（甲第19号証）は富士通の社内管理用のもので

あり、これによって本件商標の使用の事実を認めることはできないとも主張しているが、同リストについては、その記載を裏付ける注文書（甲第21号証）、納品書（甲第24号証）、検収通知書（甲第25号証）も一部提出されていることからすれば、同リストはその実際の取引実績を記録したものであるといえる。

また、被告は、「ensemble」からは「エンSEMBル」とか「アンセンプル」との称呼も生じる可能性が高く、本件商標と異なる称呼を生じる可能性の高い「ensemble」を使用していたとしても、本件商標の使用ということはいえないと主張する。確かに、乙第1ないし第9号証によれば、被告が主張するように、「ensemble」について「エンSEMBル」、「アンセンプル」と称呼する例も存在しているが、広辞苑（第4版・甲第30号証）にも「アンサンブル」の語が掲載されていること、インターネットの検索サイトGoogleによる検索結果では、「エンSEMBル」は約349件（乙第5号証）であるのに対し、「アンサンブル」は約86万件（甲第35号証）抽出されることなどからすると、「アンサンブル」の語は、「エンSEMBル」等に比して、我が国では比較的なじみも深く一般に使用されている語であり、「ensemble」から「アンサンブル」の称呼を生ずるのが一般的であるといえる。そして、本件商標は、「ENSEMBLE」と「アンサンブル」とを上下二段に横書きしてなるものであるが、甲4カタログ等に用いられている「ensemble」、「ensemble（アンサンブル）」は、「ENSEMBLE」を小文字で表記したもの、あるいは「アンサンブル」をカッコ書きで「ensemble」の横に並べて表記したものであり、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標といえることは明らかである。

4 以上検討したところからすれば、本件商標は、その通常使用権者である富士通が、本件予告登録前3年以内に日本国内において、その製造販売する「システム開発・保守用ソフトウェア」（電子計算機用プログラムであり、指定商品中の「電子応用機械器具」に含まれる。）についての商標として使用しているものであるから、これと異なる認定に基づいて、商標法50条により本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についてその商標登録を取り消した審決は誤りである。

5 そうすると、原告が主張する取消事由は理由があり、審決は取り消されるべきものである。

よって、原告の本訴請求を認容することとし、訴訟費用の負担、上告及び上告受理の申立てのための付加期間について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第3部

裁判長裁判官	佐藤久夫
裁判官	設楽隆一
裁判官	若林辰繁