

平成26年1月27日判決言渡

平成25年(行ケ)第10113号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年11月14日

判 決

原 告 シイエスティーコンピュー
タ シミュレーション テク
ノロジー アクチエン ゲゼ
ルシャフト

訴訟代理人弁理士 長 門 侃 二
鳥 羽 み さ を
津 末 恵 子

被 告 特 許 庁 長 官
指 定 代 理 人 大 森 健 司
渡 邊 健 司
堀 内 仁 子

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理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 原告の求めた判決

特許庁が不服2011-650228号事件について平成24年12月12日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、引用商標との類否（商標法4条1項11号）である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は、「CST」の欧文字を書して成り、第9類「ソフトウェア」を指定商品（2010年（平成22年）6月24日付け手続補正書（乙1）により、第9類「コンピュータソフトウェア」に補正された。）とする本願商標について、2009年（平成21年）7月20日、国際商標登録出願（国際登録番号第1011909号、パリ条約による優先権主張・2009年4月20日ドイツ連邦共和国）をしたが、特許庁から2011年（平成23年）8月25日付けで拒絶査定を受けたので、同年12月13日、これに対する不服の審判（不服2011-650228号）を請求した。

特許庁は、平成24年12月12日、「本件審判の請求は、成り立たない。」（出訴期間90日附加）との審決をし、その謄本は同月25日、原告に送達された。

2 審決の理由の要点

審決の理由の要点は、本願商標と下記引用商標は類似の商標であって、指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当する、というものである。

【引用商標】（登録第5414524号）

CST方式

・指定商品

第9類

「測定機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア，インターネットを通じてダウンロード可能な音声及び映像，その他の電子応用機械器具及びその部品，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物」

- ・出願 平成20年11月29日
- ・登録 平成23年5月27日
- ・商標権者 株式会社共和電業

第3 原告主張の審決取消事由

1 本願商標について

原告の業務の範囲は，数値解析技術の開発特許普及に関わる電子計算機用の「コンピュータソフトウェア」と，極めて特定された専門的な分野であり，本願商標は，その特定分野を表す自社名称を象徴する「C S T」（「Computer Simulation Technology」の語頭のイニシャル）から成る（甲1の1）。

原告の商品は，世界30を超える国と地域で販売されており，日本においても，販売代理店である株式会社エーイーティー（以下「エーイーティー」という。）を介して販売されている（甲2）。原告のウェブサイト（甲3）では，その製品と特色についての情報等がネット上で発信されており，このような専門分野で使用されるコンピュータソフトウェアの販売については，同様の専門的な販売代理店が担当し，購入に当たっては，その機能や内容を確認の上購入するのが通常であり，単に商標のみによって選択されるものではない。したがって，原告の商標は，「コンピュータソフトウェア」の分野で需要者・取引者にある程度認識された商標である。

2 引用商標について

(1) 引用商標権者の「C S T方式」についての認識

引用商標「C S T方式」は、その審査手続で引用商標権の所有者（以下「引用商標権者」という。）が主張したように、「Capacitance Self Tracing方式」の略語であり、測定器に使用される技術の名称として採用されたもので、一体としてのみその意味を伝えることが可能な名前であり、分離観察すべき契機がない。審決は、引用商標の構成中の「方式」の語を、一般的にコンピュータソフトウェアとの関連でその使用例を示して、その識別力について判断しているが、問題となっているのは引用商標なのであるから、まずは、引用商標の中の「方式」がどのように使用されているかを検証すべきであり、そうすれば、引用商標権者が理解しているように、「C S T」と「C S T方式」とは非類似とされるべきことは理解される。

また、引用商標権者は、本願商標を自己の名義として登録し原告に再度譲渡することで、両商標が並存することに同意していることから見ても、本願商標と引用商標とは十分に識別可能な非類似の商標である。

(2) 「方式」を含む商標の特徴と登録例

審決は、引用商標が英文字と漢字という異なる種類の文字を組み合わせることで成ることから、視覚上分離されるとしているが、全体で5文字と比較的短い商標は、一見すれば全体として把握されるのが自然で、それを文字の種類が異なるからといって、需要者がわざわざ分離して把握しなければならない理由はない。

また、「方式」という言葉を含む商標は数多く登録されており、その指定商品・役務は広く多種多様に亘っている（甲6の1～10）。このように、「方式」という言葉は、単独ではほとんど商標としての機能を発揮することはないものの、「〇〇方式」というような形で商標の中に採用されることにより、組み合わせられた言葉と相まって、全体の意味を伝えることで、商標としての機能を果たしているものであり、これを分離することは、全体としての意味を伝えるべく採用された商標を恣意的に切り刻むもので、指定商品の内容にかかわらず、商標の類否判断において採られるべき方法ではない。

したがって、引用商標は、常に一体的に把握されるべき商標で、英文字と漢字の部分分離して把握する合理的理由はない。

3 本願商標と引用商標との類否について

(1) 称呼

本願商標「C S T」は、出願人の名称後半部「Computer Simulation Technology」の頭文字を組み合わせた造語であり、これから「シーエスティー」の称呼が生じる。

これに対して、引用商標からは、その全体から「シーエスティーハウシキ」の称呼が生じる。

本願商標の称呼「シーエスティー」が、長音を含めて7音であるのに対して、引用商標の称呼「シーエスティーハウシキ」は10音で、長さが異なり、明らかに非類似である。

(2) 外観

本願商標は、デザインされた英文字「C S T」から成るのに対して、引用商標は、英文字と漢字を組み合わせた「C S T方式」で、異種の文字の組合せに特色があり、両商標は異なる外観的印象を与える。

(3) 観念

本願商標は、原告の名称の一部であり、その製品分野を表す「Computer Simulation Technology」の頭字語であり、コンピュータソフトウェアの分野では、原告の名称の一部としてよく知られており、原告を思い起こさせる。

これに対して、引用商標も、長年引用商標権者によって使用され、「方式」を含む商標として、測定機械を思い起こさせる。

したがって、両商標は、観念的にも異なる要素の存在により識別可能である。

(4) 総合的判断

本願商標は、専門的な「コンピュータソフトウェア」を指定商品とし、これは需要者がじっくり自分の求める商品とその機能を中心に検討し選択する部類の商品で、「簡易・迅速」とは無縁の領域である。

引用商標は、交流方式の計測器という特定の商品に使用する技術を表すために考え出された名称であり、その使用態様は、技術名称としての表示であり、「計測器」以外の使用は予定されていない（甲8）。

引用商標とは、称呼、外観、観念等を総合的に判断すれば、互いに識別可能な非類似の商標である。

4 まとめ

上記のとおり、本願商標と引用商標とは、本願商標の特定された指定商品等を総合的に判断すれば識別可能であり、本願商標は、商標法4条1項11号に該当しない。

なお、原告は、引用商標権者である株式会社共和電業との間で、本願商標を相手方に譲渡することにより本願商標の名義を変更することで拒絶理由を解消する方法について、審決送達後から交渉中である。名義変更手続の完了により、拒絶理由は解消される。

第4 被告の反論

1 本願商標及び引用商標の構成等

(1) 本願商標

本願商標は、「C S T」の文字を横書きして成るものと容易に看取し得るものであって、特異なデザインが施された特殊な態様とはいいい難く、「C S T」の文字は、特定の意味を有する語として英和辞典などのなじみのある外国語辞典や一般の辞書等に掲載されておらず、親しまれた意味を有する成語ということもできない。

そして、原告は、その指定商品との関係において、原告の名称の一部としてよく知られており、原告を思い起こさせると主張するが、その証左として提出する甲2（枝番号を含む。）からは、エーイーティーが原告の商品を紹介していることは認められるが、我が国において、本願商標が、原告を思い起こさせる程度に広く知られていると認めることはできない。

したがって、本願商標は、原告が主張するような、「原告を思い起こさせる」というべき特段の事情はなく、また、その指定商品との関係においても、特定の意味を有するものとして親しまれた語であるということもできないから、その構成文字に相応して、「シーエスティー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。

(2) 引用商標

引用商標の構成は、前半の「C S T」の文字部分が欧文字で表され、また、後半の「方式」の文字部分が漢字で表されていることから、これに接する需要者に、一体不可分のものとしてのみ把握されるというよりは、「C S T」と「方式」との二語からなるものとして視覚上分離して看取される場合がある。

そして、引用商標構成中、前半の「C S T」の文字は、特定の意味を有する語として英和辞典などのなじみのある外国語辞典や一般の辞書等に掲載されていないものであり、親しまれた意味を有する成語ということもできないものであるのに対し、後半の「方式」の文字は、「決まった形式・やり方」（乙3）を意味するものとして一般的に親しまれ、使用されている（乙4～8）。

また、「決まった形式・やり方」の意味で使用されている「方式」の語が省略されても、同義の語として使用されている（乙9～13）。

以上の実情からすると、引用商標構成中の「方式」の文字は、一般的に使用されている語であり、かつ、単に商品の「決まった形式」程度の意味を表示した部分と理解されて省略される場合のあるものであって、自他商品の識別標識としての機能がないか、極めて弱い部分であるから、引用商標は、その前半と後半の構成において文字種が異なることとも相まって、「C S T」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、「C S T」の文字は、引用商標の指定商品中の「インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」との関係においても、一般に特定の意味を有する親しまれた語であるということとはできないものであるから、特定の観念を生ずることのないものである。

そうすると、引用商標をその指定商品中の「インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」に使用するとき、常にその構成全体をもって取引に資されるとは限らず、「C S T」の文字部分のみでも取引に資される蓋然性は極めて高く、「方式」の文字を捨象し、それを除いた「C S T」の文字部分に着目し、取引に当たる場合も少なくない。

したがって、引用商標は、その構成文字全体に相応して「シーエスティーハウシキ」の称呼を生じるほか、「C S T」の文字部分から「シーエスティー」の称呼をも生じるものであり、構成中の「C S T」の文字は、上記のとおり、特定の意味を有しないことから、その構成全体としても、また、その要部である「C S T」の文字部分からも、特定の観念を生じない。

2 本願商標と引用商標の類否

(1) 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との関係

本願商標の指定商品「コンピュータソフトウェア」は、引用商標の指定商品中の「インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる。

(2) 本願商標と引用商標の類否判断

ア 引用商標について

引用商標「C S T方式」は、上記のとおり、「C S T」の文字と「方式」の文字とから成る結合商標であって、その指定商品中の「インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」との関係において、その構成中の「方式」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱い部分であるから、引用商標において、識別標識としての機能を果たすのは、前半の「C S T」の文字部分である。

そうすると、引用商標は、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際において、「C S T」と「方式」の文字部分が、取引上不自然であると思われるほど不可分一体的に結合しているものということもできないものであるから、本願商標と引用商標の類否を

判断するに当たり、引用商標構成中、「C S T」の文字部分を抽出し、この部分を本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許される。

イ 外観、称呼及び観念の対比

本願商標と引用商標の各構成は、上記のとおりであるから、両者は、「方式」の文字の有無において相違するものの、その要部である「C S T」の文字部分の綴りが同じであるから、外観上の近似性を有する。

また、称呼については、本願商標は「シーエステー」の称呼を生じるものであり、一方、引用商標は、「シーエステーハウシキ」の称呼のほかに、「シーエステー」の称呼をも生じるものであるから、両者は、「シーエステー」の称呼を共通にする。

さらに、観念については、本願商標及び引用商標は、ともに、特定の観念を生じない。

ウ 本願商標の類否判断の基準

本願商標の指定商品「コンピュータソフトウェア」と引用商標の指定商品中の「インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」が抵触する商品であり、これらは、いずれも、ある程度専門的な知識を要する分野のものであるとしても、現在のコンピュータ等の普及度をみれば、その需要者には、一般の消費者が含まれるといえる。

そうすると、その需要者である、一般の消費者においては、商品の購入に際し、商標などについて常に注意深く確認するとは限らないことは、経験則に照らして明らかである。

したがって、簡易、迅速をたつとぶ商取引の実際にあつては、「方式」の文字部分を捨象して「C S T」の文字部分のみをもって、取引される場合のある商標というべきである。

エ まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、観念において、両者を区別することは

できないものの、本願商標と引用商標の要部「C S T」の構成文字が同一であるから、その構成全体としても、外観において近似した印象を与えるものであって、「シーエスティー」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、同一又は類似の商品に使用された場合には、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

3 結語

以上のとおりであるから、審決の認定、判断に誤りはなく、原告主張の取消事由に理由はない。

なお、原告は、本願商標が引用商標権者への名義変更により、拒絶の理由が解消される途上にある旨述べる。しかし、引用商標の商標権者による、引用商標の使用の蓋然性が否定できないものであり、引用商標が本願商標の査定時又は審決時において、現に有効に存続していた（乙2）以上、本願商標の商標法4条1項11号該当性を否定することはできない。仮に、今後、本願の国際商標登録出願人について、名義の変更がなされたとしても、権利の承継は、その旨の届出がなされることにより効力が生じるものであり、その権利承継の効力が審決時ないし出願時まで遡及するものではないから、既に行われた行政処分である審決の当否を左右するということとはできない。

第5 当裁判所の判断

1 本願商標について

本願商標は、「C S T」の欧文字を横書きして成り、「シーエスティー」の称呼

が生じるが、欧文字の単なる組合せであって、特定の語義を有しない造語と認められ、特定の観念を生じない。

原告は、「C S T」は「Computer Simulation Technology」の語頭のイニシャルの組合せであり、コンピュータソフトウェアの分野では、原告の名称の一部としてよく知られており、原告を思い起こさせると主張する。

しかし、本願商標の指定商品である「コンピュータソフトウェア」は、後記3のとおり、大衆化し一般化した商品分野であって、その取引者・需要者は、専門的な業者のみに限定されるものではないから、コンピュータソフトウェアを取引する一般の取引者・需要者が、「C S T」の欧文字から直ちに「Computer Simulation Technology」を想起するとは認められない。また、甲2の1～3によれば、エーイーティーがホームページにおいて原告の各種商品を紹介していることは認められるが、これらの証拠によって我が国において本願商標が原告を思い起こさせる程度に広く知られているとは到底認めることができず、他に本願商標が、コンピュータソフトウェアの取引者・需要者に広く認識されていると認めるに足りる証拠もないから、原告の主張には理由がない。

2 引用商標について

引用商標は、「C S T方式」の文字を横書きして成るところ、構成中「C S T」と「方式」の文字とは、書体が相違し、視覚上分離して看取し得るものであること、構成前半の「C S T」の欧文字が上記のとおり特定の観念を生じないのに対し、構成後半の「方式」の文字は、「一定の形式または手続」（広辞苑第6版）、「〔何かをする上での〕決まった形式・やり方」（乙3）を意味する日常語で、何人も容易に意味を理解でき、コンピュータ関連分野では他の語と組み合わせた複合語が多く用いられ、複合語を形成した場合に「方式」の文字を省略してもよい場合もあること（乙4～13）からすると、構成前半の「C S T」の欧文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるのに対し、構成後半の「方式」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、又はその機能が極めて弱く、引

用商標の取引者・需要者は、構成前半の「C S T」の欧文字部分に着目し、当該文字部分をもって取引する場合も少なくないものといえることができる。したがって、引用商標は、「C S T」の欧文字部分をもって要部と認めるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その全体から「シーエステーハウシキ」の称呼を生じるほか、「C S T」の欧文字部分から「シーエステー」の称呼をも生じることができる。

原告は、引用商標を分離観察すべき契機がないと主張するが、本願商標において「C S T」の欧文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えることは上記のとおりであるから、原告の主張には理由がない。

3 対比

本願商標の指定商品である「コンピュータソフトウェア」は、引用商標の指定商品中の「インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる。

本願商標と引用商標とは、引用商標の要部である「C S T」の欧文字部分において、外観上類似するとともに、「シーエステー」の称呼を共通にし、「C S T」の欧文字が特定の観念を生じないことから、観念において比較できないものである。したがって、本願商標と引用商標とは、類似する。

原告は、本願商標の指定商品である「コンピュータソフトウェア」は専門的な商品で、需要者がじっくり自分の求める商品とその機能を中心に検討し選択する部類のもので「簡易・迅速」とは無縁の領域であると主張する。

しかし、専門的な業務用ソフトウェアについてはそのような商品的性格も認められるものの、コンピュータの普及に伴い、コンピュータソフトウェアもまた大衆化し、量販店の店頭での大量販売や、インターネットを介してのダウンロード販売など、様々な流通形態で活発に取引されている実情にあることは、一般人が日常的に経験し知るところであるから、コンピュータソフトウェアが簡易迅速な取引とは無縁の領域にある商品ということとはできず、原告の主張には理由がない。

また、原告は、引用商標権者の商品カタログ（甲 8）の記載を根拠に、引用商標の使用態様は、技術名称としての表示であり「計測器」以外の使用は予定されていないと主張するところ、仮に現段階においてそのような事実が認められるとしても、登録商標は指定商品の全域について使用し得るものであり、引用商標権者が現在使用していない指定商品について、将来も使用されないと認定することは困難であるから、原告の主張には理由がない。

なお、原告は、本願商標を引用商標権者に譲渡することにより本願商標の名義が変更され、登録拒絶理由は解消される途上にあると主張する。

しかし、審決がなされた時点では、本願商標と引用商標が同一人に帰属するものではなく、前記のとおり登録拒絶理由が認められる以上、審決に誤りがあったとはいえないのであるから、原告の主張は審決の取消事由とはならない。

したがって、原告の主張は失当である。

第 6 結論

以上によれば、原告の請求には理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 2 部

裁判長裁判官

清 水 節

裁判官

池 下 朗

裁判官

新 谷 貴 昭