

令和4年5月19日判決言渡

令和3年（行ケ）第10100号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和4年3月29日

判 決

原 告 K D D I 株 式 会 社

原 告 スクラム インコーポレイテッド

原 告 株式会社永和システムマネジ
メント

原 告 S c r u m I n c .
J a p a n 株式会社

原 告 株式会社アトラクタ

原 告 アギレルゴコンサルティング
株式会社

原告 告 株式会社オージス総研

原告 告 グロース・アーキテクチャ&
チームス株式会社

原告 告 株式会社アットウェア

原告 告 株式会社EXIN JAPAN

原告 告 クリエーションライン株式会社

原告 告 株式会社ITプレナーズジャ
パン・アジアパシフィック

原告 告 一般社団法人スクラムギャザ
リング東京実行委員会

原告ら訴訟代理人弁護士	飯	田	圭
	山	本	飛
同訴訟代理人弁理士	藤	倉	大
			作

被 告 株 式 会 社 ア ー ク

主 文

- 1 特許庁が無効2019-890057号事件について令和3年7月21日にした審決のうち、商標登録第6042646号の別紙2記載の役務に係る部分を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文第1項と同旨

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

- (1) 被告は、以下のとおりの商標登録第6042646号商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲2、396）。

商 標 S c r u m M a s t e r（標準文字）

登録出願日 平成29年6月19日

登録査定日 平成30年4月17日

設定登録日 平成30年5月11日

指定商品及び指定役務 別紙1記載のとおり

- (2) 原告らは、令和元年9月27日、本件商標について商標登録無効審判を請求した（甲379）。

特許庁は、上記請求を無効2019-890057号事件として審理を行い、令和3年7月21日、「登録第6042646号の指定商品及び指定役務中、第16類「教材、書籍、定期刊行物、印刷物」及び第41類「電子出版物の提供、電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像・電子出版物・教育情報の提供」についての登録を無

効とする。その余の指定商品及び指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月29日、原告らに送達された。

- (3) 原告らは、令和3年8月27日、本件審決のうち、別紙2記載の役務（以下「本件指定役務」という。）に係る部分について取消しを求める本件訴訟を提起した。

2 本件審決の理由の要旨

- (1) 本件審決の理由は、別紙審決書（写し）記載のとおりである。

その要旨は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第16類「教材、書籍、定期刊行物、印刷物」及び第41類「電子出版物の提供、電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像・電子出版物・教育情報の提供」（以下、これらを併せて「本件商品・役務」という場合がある。）については、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するから、同法46条1項の規定により、その登録を無効にすべきものであるが、本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務については、同法3条1項柱書き、3号及び6号並びに4条1項7号及び16号のいずれにも該当しないから、同法46条1項の規定により、その登録を無効にすべきではないというものである。

- (2) 本件審決が、本件商標が本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務について商標法3条1項3号に該当しないと判断した理由の要旨は、以下のとおりである。

ア 認定事実を総合勘案すると、本件商標の登録査定時に「Scrum Master」は、コンピュータ、IT関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発手法の一つである「Scrum」における役割の一つを表すものとして理解、認識されていたといえることができる。

イ そして、インターネット利用者が急激に増えた昨今の高度情報通信ネッ

トワーク社会においては、当該ソフトウェア開発手法の知識を得ようとする需要者層の範囲も広がっており、当該開発手法の知識を得ようとする需要者は、通常、書籍、教育訓練、研修会及びセミナー等の手段の活用を試みるところ、本件商標の登録査定前の2003年から2017年にかけて、「Scrum Master (スクラムマスター)」について記載された書籍、論文が発行等されていることが認められ、本件商標の登録査定前の2003年から2018年にかけて発行・作成された雑誌やウェブサイト等に、「Scrum Master (スクラムマスター)」の認定制度、研修やセミナー等に関する記載が見受けられる。

しかしながら、「Scrum Master (スクラムマスター)」に特化した研修やセミナー等に関する証拠は限定的である上、その具体的な内容についての説明や当該研修やセミナー等の開催規模や開催頻度等の具体的な証拠はなく、また、「Scrum Master (スクラムマスター)」の認定制度の有資格者数もさほど多いとはいえないものである。

そうすると、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第41類の教育訓練、研修会及びセミナー等に関する役務との関係においては、「Scrum Master (スクラムマスター)」を内容とする役務であることを理解させるものとはいえないものである。

ウ 本件商標は、本件商品・役務との関係において、アジャイルソフトウェア開発手法の一つの「Scrum」における役割の一つである「Scrum Master」を内容とする商品及び役務について使用するときは、単にその商品の品質又は役務の質（内容）を表示するにすぎず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たさないものであるから、商標法3条1項3号に該当する。

一方、原告ら（請求人）提出の証拠から、本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務について、本件商標である「Scrum Master」

の文字が、商品の品質及び役務の質等を直接的に表すものとして一般に使用されているとまではいえず、また、本件商標に接する取引者、需要者が、本件商標を商品の品質及び役務の質等として認識するとみるべき特段の事情も見いだせないから、本件商標は、本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本件商標は、本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務について同号に該当しない。

3 取消事由

本件商標の本件指定役務（本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務の一部）についての商標法3条1項3号該当性の判断の誤り

第3 当事者の主張

1 原告らの主張

(1) 本件商標の商標法3条1項3号該当性

本件審決は、本件商標は、第41類の教育訓練、研修会及びセミナー等に関する役務との関係においては本件商標の登録査定時までの使用実績が少ないことを理由に、「Scrum Master（スクラムマスター）」を内容とする役務であることを理解させるものとはいい難いものであると評価した上で、本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務について、本件商標である「Scrum Master」の文字が、商品の品質及び役務の質等を直接的に表すものとして一般に使用されているとまではいえず、また、本件商標に接する取引者、需要者が、本件商標を商品の品質及び役務の質等として認識するとみるべき特段の事情も見いだせないとして、本件商標は、本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務について商標法3条1項3号に該当しないと判断したが、以下のとおり、本件商品・役務以外の指定商品及び指

定役務に含まれる本件指定役務との関係においては、本件審決の上記判断は誤りである。

ア 商標の商標法3条1項3号該当性を肯定するためには、特定人に独占使用を認めることが公益上適当かどうかという観点から、登録査定時において、商品・役務の（品）質・内容等を表すものとして現実に又は一般に使用されていることや需要者又は取引者に広く認識されていることは必ずしも必要でなく、将来を含め、需要者又は取引者に、商品・役務の（品）質・内容等を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解すべきである。

したがって、そもそも、本件商標が、その登録査定時に、教育訓練、研修会及びセミナー等に関する役務の質・内容等を表すものとして「一般に使用されている」かどうかや、そのように需要者又は取引者に認識される「特段の事情」を問題とすること自体が誤りである。

イ また、本件商標は、少なくとも将来を含め、需要者又は取引者に、教育訓練、研修会及びセミナー等に関する役務の質・内容等を表示したものと一般に認識されるものであり、特定人に独占使用を認めることが公益上適当ではないことも明らかである。

この点に関し本件審決は、本件商標は、「S c r u m M a s t e r（スクラムマスター）」を内容とする役務であることを理解させるものとはいえない難いものであると評価した。

しかし、①本件商標の登録査定前において、スクラムマスターのセミナー・研修の受講・参加、資格・認定取得が多数なされていたこと（甲46、57、58、75、80ないし82、244、259、270、315、318、384ないし387等（枝番のあるものは枝番を含む。以下同じ。））、②「S c r u m」は、アジャイルソフトウェア開発に関する代表的で著名な方法として、また、「S c r u m M a s t e r」は、当該方法を構成す

る又は実践するために不可欠な役割として、ソフトウェアその他情報技術（IT）分野において、本件商標の登録査定時において既に広く知られていた一般名称であること、③もともと「Scrum（スクラム）」が「大ぜいが腕を組み合わせて横に列を組むこと」、「協力すること」、「並んで～を組む」を、「Master（マスター）」が「熟練者」、「熟達すること」を意味する平易かつ日常的な英語（外来語）であること（甲391）から、IT分野以外の者であっても相応に、その意味内容を「大ぜいの協力を組み合わせることに関する熟練者」になるための教育訓練、研修会及びセミナー等の内容を表すものとして認識理解することができることなどからすると、本件審決の上記評価及びその前提となる事実認定は、誤りである。

ウ 以上によれば、本件商標は、本件指定役務について商標法3条1項3号に該当するというべきである。

(2) 小括

以上のとおり、本件商標は、本件指定役務について商標法3条1項3号に該当するから、これを否定した本件審決の判断は誤りである。

2 被告の主張

(1) 本件商標の商標法3条1項3号該当性の主張に対し

ア 乙18（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕1498頁）によれば、商標法3条1項3号列挙のものを不登録とするのは、これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、多くの場合に既に一般的に使用がされあるいは「将来必ず一般的に使用されるもの」であるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由によるものである。このように不登録とされるのは、「将来

必ず一般的に使用されるもの」に限定され、また、「必ず」であるから、それ相応の高い蓋然性及び理由が必要である。

しかるところ、本件商標が「将来必ず一般的に使用されるもの」であることについての立証はなく、また、本件商標は、その登録査定時において、使用実績は僅かであり、周知性は全くなく、一般に認識されておらず、むしろ無名であるから、本件商標は、本件指定役務について、商標法3条1項3号に該当しない。

イ これに対し原告らは、本件商標の登録査定前において、スクラムマスターのセミナー・研修の受講・参加、資格・認定取得が多数なされていた旨主張するが（甲46、57、58、75、80ないし82、244、259、270、315、318、384ないし387等）、原告らが挙げる証拠からは、原告ら主張の事実は認められない。例えば、「スクラムマスター」は、資格として世間一般に認知されておらず、セミナーの開催数や資格者数もごく僅かである。

また、本件商標は、「S c r u m」の語と「M a s t e r」の語を単に結合しただけの造語である。「S c r u m」の語は、一般にラグビーのスクラム、デモ隊などが手をつなぎ合わせるスクラムなどであり、これに「熟達者」、「熟達すること」を意味する「M a s t e r」の語を結合しても、原告らが主張するような観念は想起されることはなく、本件商標から、特段の観念は想起されない。

さらに、証拠上「スクラムマスター」の語の使用が確認される最も早い時期である平成16年10月（甲385の42）から、被告が本件商標の登録出願をした平成29年6月までの12年8か月の間、原告らが本件商標の登録出願をしなかったという事実は、誰もその使用を欲することがなかったことの証左であり、本件商標は「何人もその使用を欲する」ような商標に該当しない。

したがって、本件商標は、第41類の教育訓練、研修会及びセミナー等に関する役務の（品）質・内容等を表示したものと一般に認識されるものではなく、本件商標の登録査定時において、役務の質・内容等を表すものとして、需要者又は取引者に広く認識されていなかったものであり、また、将来においても、需要者又は取引者に認識される可能性があるものではないから、商標法3条1項3号に該当しない。

(2) 小括

以上によれば、本件商標は、本件指定役務を含む本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務について商標法3条1項3号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。

第4 当裁判所の判断

1 認定事実

(1) 証拠によれば、次の事実が認められる。

ア 「Scrum（スクラム）」の語は、「最新パソコン・IT用語事典」（甲32ないし34。それぞれ、平成21年1月10日、平成22年4月1日、平成23年4月25日発行）、「ソフトウェアテスト標準用語集（日本語版）」（甲35。平成26年3月28日発行）、「IT用語辞典e-Worlds」（甲36。平成27年2月7日作成）において、「見出し語」として取り上げられ、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つと説明されている。

また、「Scrum（スクラム）」について、「最新パソコン・IT用語事典」では、「ソフトウェア開発において、ソフトウェアの作成→動作確認→製品化という過程を反復的に行う開発アプローチが特徴である。」と、「IT用語辞典e-Worlds」では、「スクラムとは、ソフトウェア開発手法の一つで、チームが一丸となって仕事に取り組むための方法論を中心にまとめられた方式。」などと説明され、ウィキペディア（甲31。

平成29年10月31日最終更新)では、「スクラム (Scrum)」とは、ソフトウェア開発における反復的で漸進的なアジャイルソフトウェア開発手法の一つである旨説明されている。

イ 「Scrum Master (スクラムマスター)」は、「IT用語辞典 e-Words」(甲36)の「スクラム」の「語」の説明の中で、「チームには…チーム内外の調整や外部との窓口となるスクラムマスターと呼ばれる役職が置かれる。」と説明されている。

また、「スクラムマスター」について、平成29年10月31日最終更新のウィキペディア(甲31)では、「スクラムフレームワークが正しく適用されていることを保証する役割である」と、平成30年3月11日に作成された「アジャイル用語集」(甲38)では、「スクラムではコーチとマネージャを合わせたようなスクラムマスターという役割がある」と説明されている。

ウ 「Scrum (スクラム)」の提唱者である Jeff Sutherland及びKen Schwaberが執筆した「スクラムガイド」(甲39ないし42。それぞれ、平成23年10月、平成25年7月、平成28年7月、平成29年11月発行)は、「スクラム」の定義、ルール等を説明したものであり、「スクラム」について、「複雑なプロダクトを開発・維持するためのフレームワークである。」、「スクラムは、スクラムチームとその役割・イベント・成果物・ルールで構成される。」、「スクラムチームは、プロダクトオーナー・開発チーム・スクラムマスターで構成される。」などと説明されている。また、「スクラムマスター」について、「スクラムマスターは、スクラムの理解と成立に責任を持つ。そのためにスクラムマスターは、スクラムチームにスクラムの理論・プラクティス・ルールを守ってもらうようにする。スクラムマスターは、スクラムチームのサーバントリーダー(…)である。」などと説明されている。

エ 平成15年から本件商標の登録査定日（平成30年4月17日）までの間に発行された「日経コンピュータ」、「日経SYSTEMS」、「日経ITプロフェッショナル」、「日経ソフトウェア」等のコンピュータやIT関連の雑誌（甲44、48、49、69、76、114、124、136、139、141、146、154、156ないし158、160、161、165、181、184、186、190、194ないし198、205ないし207、209、214、215）において、「アジャイルソフトウェア開発」や「Scrum（スクラム）」を主なテーマとする記事中に「Scrum Master（スクラムマスター）」に関する記載がある。

例えば、平成15年10月20日に発行された「日経コンピュータ第585号」（甲44）には、「スクラム（Scrum）」は、プロジェクトマネジメントの手法であり、海外では数千に上る採用実績があり、日本でもシステム・インテグレータの豆蔵や全日空システム企画が部分的に採用したこと、「スクラム・マスター」について「スクラムチームのカギを握る」、「チーム作り、各種ミーティングの開催、その他の意思決定に加えて、作業の障害を取り除くあらゆる手段を講じる」、「チーム・リーダー、プロジェクト・リーダー、プロジェクト・マネジャのいずれか」、「技術とマネジメント双方の高い能力が求められる」などの記載がある。

また、平成17年3月1日に発行された「日経ITプロフェッショナル第34号」（甲124）には、「スクラム」におけるプロジェクトの構成要員として、プロジェクト・マネジャーに相当する「スクラム・マスター」がいること、「スクラム・チームの自主性を保つ上で重要になるのが、スクラム・マスターの役割」であり、「スクラム・マスター」は、「開発作業の“障害”からスクラム・チームを守り、開発に専念させる」などの記載がある。

オ 平成16年から本件商標の登録査定日までの間に作成されたウェブサイ

トやブログ等（甲53、58、242、243、252、254、256、258、259、261ないし269、271）において、「アジャイルソフトウェア開発」や「Scrum（スクラム）」を主たるテーマとする記事中に「Scrum Master（スクラムマスター）」に関する記載がある。

例えば、平成16年10月5日に公開されたウェブサイト上の記事「アジャイル開発手法「SCRUM」の真実（1／3）」（甲242）には、「スクラムマスターとは、簡単にいうとスクラムにおけるプロジェクトマネージャーである。進捗よく管理、要求事項管理等通常のプロジェクトマネージャーの行う仕事のほかに、チーム内のエンジニアに対するメンター（保護者）としての技術指導や助言も行う。そのためソフトウェア・エンジニアとしての高い素養が求められる。」との記載がある。

カ 平成15年から平成28年までの間に発行された書籍である「アジャイルソフトウェア開発スクラム」（甲282。平成15年9月20日発行）、「スクラム入門ーアジャイルプロジェクトマネジメント」（甲284。平成16年9月13日発行）、「実践！アジャイルプロジェクト管理」（甲285。平成21年11月10日発行）、「アジャイルサムライ」（甲294。平成23年7月25日発行）、「アジャイルなゲーム開発」（甲286。平成24年9月3日発行）、「スクラムを活用したアジャイルなプロダクト管理」（甲287。平成24年11月30日発行）、「SCRUM BOOT CAMP THE BOOK」（甲289。平成25年2月12日発行）、「エッセンシャルスクラム」（甲292。平成26年7月7日発行）、「スクラムー仕事が4倍速くなる“世界標準”のチーム戦術」（甲293。平成27年6月25日発行）、「スクラム現場ガイド」（甲295。平成28年2月29日発行）は、「アジャイルソフトウェア開発」や「Scrum（スクラム）」を主たる題材とするものであり、これらの中には「Scrum Master（ス

スクラムマスター)」についての記載がある。

また、本件商標の登録査定前に発行された雑誌に掲載された論文である「アジャイル開発手法スクラムを用いたPBLの実施と評価」(甲298。平成22年発行)、「アジャイル開発の特徴とその真の価値」(甲299。平成23年発行)、「システム価値向上を目的としたScrumの試行・評価」(甲300。平成25年9月発行)、「社内業務システムの統合におけるSCRUM開発手法の適用事例」(甲308。平成29年6月15日発行)は、「アジャイルソフトウェア開発」や「Scrum(スクラム)」を主たる題材とするものであり、これらの中に「Scrum Master(スクラムマスター)」についての記載がある。

キ(ア) 平成21年6月、Scrum Alliance公認の「スクラムマスター研修会」が実施された(甲46)。

(イ) 原告アギレルゴコンサルティング株式会社は、平成23年10月、平成24年1月、平成25年1月、同年10月(2回実施)、平成26年6月、同年10月、平成27年5月、同年10月、平成28年1月、同年5月、同年9月、平成29年1月、同年6月、同年10月、平成30年1月(2回実施)に、「認定スクラムマスター研修」を実施した(甲384の14、384の16の1ないし9)。

(ウ) Enterprise Scrum(原告株式会社アトラクタが共催)は、平成26年1月に2回、「認定スクラムマスタ研修」を実施した(甲384の15)。

(エ) 株式会社日立ソリューションズは、平成28年8月頃、「認定スクラムマスター資格取得(CSM)」と題する講座を実施した(甲384の7)。

(オ) 原告KDDI株式会社、原告スクラム インコーポレイテッド及び原告株式会社永和システムマネジメントは、平成29年2月、「認定スクラムマスター研修」を実施し、その後、上記3社は、平成30年3月1

9日までに、同研修を4回開催した（甲80ないし82、88、89、384の1及び8）。

(カ) デジタルビジネス・イノベーションセンターは、平成29年9月、「スクラムマスターの役割について学ぶ」と題する研修を開催した（甲384の5）。

(キ) 平成30年4月までに、日本において、「Certified ScrumMaster」（認定スクラムマスター。Scrum Allianceによる認定資格）の資格を取得した者は3310名であり、「Certified ScrumMaster」の研修は163回開催された（甲384の17、385の5）。

ク 平成16年から本件商標の登録査定日までの間に発行・作成された雑誌やウェブサイト等（甲46、48、80ないし83、88、89、165、207、242、244、259、270）に「Scrum Master（スクラムマスター）」の認定制度、研修やセミナー等に関する記載がある。

例えば、平成21年11月11日発行の「日経コンピュータ第743号」（甲48）には、「アジャイル開発に特化した教育やコンサルティングを提供する企業Odd-e Japanは、アジャイル開発手法の一つである「スクラム」に関する資格取得サービスを強化する。2010年中に「スクラムマスター」を育成する認定ワークショップを東京と大阪で年4回以上実施する方針を決めた。…160人が認定される見込みだ。これまで日本にいる認定スクラムマスターが150人程度だったので一気に倍増する。」との記載があり、また、平成30年1月1日発行の「日経SYSTEMS第297号」（甲207）には、「2017年10月時点で、310人が「Certified Scrum Master (CSM)」を…持っている。」との記載がある。

(2) 前記(1)の認定事実によれば、①「S c r u m (スクラム)」の語は、本件商標の登録査定前に発行、作成されたコンピュータ、IT関連の事典、用語集等において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つと説明されていること(前記(1)ア)、②「S c r u m M a s t e r (スクラムマスター)」の語は、本件商標の登録査定前に作成されたウェブサイト上の辞典等において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「S c r u m」における役割の名称として説明されていること(同イ)、③「S c r u m」の提唱者が執筆した「スクラムガイド」において「スクラムマスター」の定義が説明されていること(同ウ)、④本件商標の登録査定前に発行されたコンピュータやIT関連の複数の書籍、雑誌、ウェブサイトやブログにおいて、「アジャイルソフトウェア開発」や「S c r u m (スクラム)」をテーマとした記事等に「S c r u m M a s t e r (スクラムマスター)」についての記載があること(同エないしカ)、⑤平成21年から平成30年4月までの間に複数の団体が、スクラムマスターの研修を複数回実施していること(同キ)、⑥本件商標の登録査定前に発行・作成された雑誌やウェブサイト等に「S c r u m M a s t e r (スクラムマスター)」の認定制度、研修やセミナー等に関する記載があること(同ク)が認められる。

以上の①ないし⑥を総合すれば、本件商標の登録査定時において、「S c r u m」の語は、コンピュータ、IT関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表すものとして認識され、また、「S c r u m M a s t e r」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「S c r u m」における役割の一つを表すものとして認識されていたものと認められる。

2 本件商標の商標法3条1項3号該当性について

(1) 商標法3条1項3号が、「その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価

格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」について商標登録の要件を欠くと規定しているのは、このような商標は、指定役務との関係で、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、商標が、指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、商標が指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標が当該指定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務に使用されていることを要しないと解される。

以上を前提に、本件商標の本件指定役務との関係における同号該当性について判断する。

- (2) 本件商標は、「S c r u m M a s t e r」の文字を標準文字で表してなり、「S c r u m」の語及び「M a s t e r」の語から構成される結合商標である。本件商標から「スクラムマスター」の称呼が生じる。

前記1(2)認定のとおり、本件商標の登録査定時において、「S c r u m」の語は、コンピュータ、IT関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つを表すものとして認識され、また、「S c r u m M a s t e r」の語は、同分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「S c r u m」における役割の一つを表すものとして認識されていたものと認められる。

また、「マスター」(m a s t e r)の語は、一般に、「あるじ。長。支配者」、

「修得すること。熟達すること」等（広辞苑第7版。甲391の2の2）の意味を有することからすると、「Scrum Master」の語からは、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」を修得した者、「Scrum」に熟達した者などの観念をも生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標が本件指定役務に含まれる「教育訓練、研修会及びセミナー等」に使用された場合には、取引者、需要者は、当該教育訓練等がアジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」を修得することや、「Scrum」における特定の役割に関する教育訓練等であることを示したものと理解するものといえるから、本件商標は、かかる役務の質（内容）を表示したものとして一般に認識されるものと認めるのが相当である。

そして、本件商標は、標準文字で構成されており、「Scrum Master」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるといえるから、本件商標は、本件指定役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標（商標法3条1項3号）に該当するものと認められる。

- (3) この点に関し本件審決は、「Scrum Master（スクラムマスター）」に特化した研修やセミナー等に関する証拠は限定的である上、その具体的な内容についての説明や当該研修やセミナー等の開催規模や開催頻度等の具体的な証拠はなく、また、「Scrum Master（スクラムマスター）」の認定制度の有資格者数もさほど多いとはいえないから、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第41類の教育訓練、研修会及びセミナー等に関する役務との関係においては、「Scrum Master（スクラムマスター）」を内容とする役務であることを理解させるものとはいえないと述べた上で、本件商標である「Scrum Master」の文字が、商品の品質及び役務の質等を直接的に表すものとして一般に使用されているとまではいえず、また、本件商標に接する取引者、需要者が、本件商標を商品の品質及

び役務の質等として認識するとみるべき特段の事情も見いだせないとして、本件商標は、本件指定役務を含む本件商品・役務以外の指定商品及び指定役務について商標法3条1項3号に該当しない旨判断した。

しかしながら、前記(1)で説示したとおり、本件商標が、本件指定役務について役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、本件商標が本件指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したのものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、必ずしも本件商標が現実に本件指定役務に使用されていることを要しないと解されるから、本件審決の上記判断は、その前提において誤りがある。

3 被告の主張について

被告は、①商標法3条1項3号の趣旨によれば、同号により不登録とされる商標は、「将来必ず一般的に使用されるもの」に限定されるどころ、本件商標が「将来必ず一般的に使用されるもの」であることについての立証はなく、また、本件商標は、その登録査定時において、使用実績は僅かであり、周知性は全くなく、一般に認識されておらず、むしろ無名である、②スクラムマスターのセミナー・研修の受講・参加、資格・認定取得が、本件商標の登録査定前に多数なされていた事実は認められず、「スクラムマスター」は、資格として世間一般に認知されておらず、セミナーの開催数や資格者数もごく僅かである、③本件商標は、「S c r u m」の語と「M a s t e r」の語を単に結合しただけの造語であり、本件商標から、特段の観念は想起されない、④証拠上「スクラムマスター」の語の使用が確認される最も早い時期である平成16年10月から被告が本件商標の登録出願をした平成29年6月までの12年8か月の間、原告らが本件商標の登録出願をしなかったという事実は、誰もその使用を欲することがなかったことの証左であり、本件商標は「何人もその使用を欲する」ような商標に

該当しないとして、本件商標は、本件指定役務について同号に該当しない旨主張する。

しかしながら、①ないし③については、前記2(1)及び(2)で説示したとおり、本件商標が、本件指定役務について同号に該当するというためには、本件商標が本件指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本件商標が本件指定役務に使用された場合に、本件商標の取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したのものとして一般に認識されるものであれば足りるものであって、被告がいうように「将来必ず一般的に使用されるもの」に限定されるものではなく、また、必ずしも本件商標が現実には本件指定役務に使用されていることを要しないと解されるから、その使用実績の程度や周知性の有無が問題となるものではない。

さらに、前記1(2)で説示したとおり、本件商標の登録査定時において、「Scrum Master」の語は、コンピュータ、IT関連の分野において、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」における役割の一つを表すものとして認識されていたものと認められ、また、「Scrum Master」の語からは、アジャイルソフトウェア開発の手法の一つである「Scrum」を修得した者、「Scrum」に熟達した者などの観念をも生ずるものと認められるから（前記2(2)）、本件指定役務の需要者において、本件商標が一般に認識されず、無名であったとはいえないし、本件商標から、特段の観念が想起されないとはいえない。

④については、ある用語の使用を必要とすることと、その用語について商標登録出願をすることとは別の問題であり、原告らが本件商標の登録出願をしなかったことをもって、本件商標が「何人も使用を欲する」ような商標に該当しないものとはいえない。

したがって、被告の上記主張は理由がない。

被告は、その他縷々主張するが、いずれも前記2の判断を左右するものでは

ない。

第5 結論

以上のとおり、本件商標が本件指定役務について商標法3条1項3号に該当しないと判断した本件審決の判断には誤りがあるから、原告ら主張の取消事由は理由がある。

したがって、本件審決は取り消されるべきものであるから、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第1部

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 小 川 卓 逸

裁判官小林康彦は、転補のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎

(別紙1)

本件商標の指定商品及び指定役務

第16類

紙類、文房具類、教材、書籍、定期刊行物、印刷物、書画、写真、写真立て

第35類

広告業、広報活動の企画、広告用具の貸与、トレーディングスタンプの発行、経営の診断又は経営に関する助言、経営に関する指導及び情報の提供、業務改善に関する指導及び情報の提供、ベストプラクティスによる事業計画管理、ベンチマーキング（比較分析）を用いた業務効率改善に関する情報の提供及び助言、リスク評価分析を含む事業の管理に関する分析、経営・事業に関する情報の提供及び指導・助言、経営資源の最適配分のための事業の管理、経営資源を最適に配分するために行う経営の助言、市場の調査及びその評価、市場調査並びに企業におけるマーケティング事業に関する指導及び助言、事業の管理に関する評価及び事業の管理の効率性に関する分析、事業計画の評価、商業及び工業の管理に関する指導及び助言、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、マーケティング、マーケティング情報の提供、事業の管理及び組織に関する指導及び助言、事業の評価、事業の管理に関する分析、事業の調査、統計情報の提供、人事管理、事業報告書の作成、文書又は磁気テープのファイリング、コンピュータデータベースへの情報編集、データ入力・データ作成に関する事務処理の代行、コンピュータデータベースへの情報構築、コンピュータデータベースによるファイルの管理、電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行、コンピュータデータベースへの情報の蓄積、職業のあっせん、人材募集、人材の紹介、求人情報の提供、インターネット上でのオークションの運営、競売の運営

第41類

技芸・スポーツ又は知識の教授、情報管理システムに関する教育訓練研修、情報技術の使用に関する教育訓練研修、それらのコンピュータ・電気通信を利用して行う

教育訓練、組織の経営管理及び事業の変革管理・業務改善・後方支援への取り組みに関する教育訓練研修、マネジメント・コミュニケーション・営業・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育訓練研修、マネジメント・コミュニケーション・営業・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育・研修に関するコンサルティング・助言・指導及び情報の提供、プログラム・プロジェクト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修、コーチング（教育及び訓練）、資格の認定及び付与の企画・運営並びにこれに関する情報の提供、資格検定試験並びに資格認定試験の企画・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供、試験問題の作成、教育情報の提供、セミナーの企画・運営又は開催、ビジネス・事業戦略・科学・技術のセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営・開催に関する助言・指導及び情報の提供、その他のセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営・開催に関する助言・指導及び情報の提供、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を用いた書籍・雑誌の供覧、図書の貸与、書籍の制作、教育・知識提供・教育訓練及び経営に関する書籍の制作（広告物を除く。）、その他の書籍・雑誌・定期刊行物・冊子・カタログ及びその他の出版物の制作（広告物を除く。）、教育・文化・娯楽用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）、書画の貸与、録画済み磁気テープの貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、ポジフィルム、ネガフィルムの貸与、おもちゃの貸与、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供（ダウンロードされるものを除く。）、電気通信回線を通じて行う静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像・電子出版物・教育情報の提供、通訳、翻訳

(別紙 2)

本件指定役務

第 4 1 類

技芸・スポーツ又は知識の教授、情報管理システムに関する教育訓練研修、情報技術の使用に関する教育訓練研修、それらのコンピュータ・電気通信を利用して行う教育訓練、組織の経営管理及び事業の変革管理・業務改善・後方支援への取り組みに関する教育訓練研修、マネジメント・コミュニケーション・営業・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育訓練研修、マネジメント・コミュニケーション・営業・リーダーシップ・人材育成の能力向上の教育・研修に関するコンサルティング・助言・指導及び情報の提供、プログラム・プロジェクト・ポートフォリオの管理及び作成のための教育訓練研修、コーチング（教育及び訓練）、資格の認定及び付与の企画・運営並びにこれに関する情報の提供、資格検定試験並びに資格認定試験の企画・運営又は実施並びにこれに関する情報の提供、試験問題の作成、教育情報の提供、セミナーの企画・運営又は開催、ビジネス・事業戦略・科学・技術のセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営・開催に関する助言・指導及び情報の提供、その他のセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営・開催に関する助言・指導及び情報の提供、図書及び記録の供覧、インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を用いた書籍・雑誌の供覧