

令和7年11月26日判決言渡

令和6年(行ケ)第10111号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和7年9月8日

判 決

5

原 告 ズーム・コミュニケーションズ・インコーポレイテッド

(審決時の商号 ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ・インコーポレイテッド)

10

同訴訟代理人弁護士	城	山	康	文
同	大	石	裕	太
同	佐	々	木	公
同訴訟復代理人弁護士	早	田	尚	貴
同訴訟代理人弁理士	横	川	聡	子
同	高	橋	友	和

15

被 告 株 式 会 社 ズ ー ム

20

同訴訟代理人弁護士	林		い	づ	み
同	堀	籠	佳		典
同	服	部	謙	太	朗
同訴訟代理人弁理士	豊	崎	玲		子

主 文

25

- 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。

3 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 請求

5 特許庁が取消2022-300478号事件について令和6年8月30日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

10 (1) 被告は、別紙1「本件商標目録」記載の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。本件商標の指定商品には第9類「電子計算機用プログラム」が含まれる。（甲1、2）

15 (2) 原告は、令和4年、本件商標の指定商品中、第9類「インターネット及びその他の通信ネットワークのユーザー間の通信用の電子計算機用プログラム」（以下「本件指定商品」という。）について、登録を取り消す、審判費用は被請求人（被告）の負担とする、との審決を求め、商標登録取消審判を請求した（取消2022-300478号。以下、この審判請求を「本件審判請求」といい、本件審判請求に基づく手続を「本件審判手続」という。）。本件審判請求の予告登録日は同年6月20日である。

20 (3) 特許庁は、令和6年8月30日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は同年9月9日に原告に送達された（附加期間90日）。

(4) 原告は、令和6年12月26日、本件訴えを提起した。

2 本件審決の理由の要旨

本件審決の理由の要旨は、後記(1)ないし(5)のとおりである。

25 なお、被告（被請求人）は、本件審判手続において、本件商標の指定商品中に「電子計算機用プログラム」はあるものの、本件指定商品の記載はなく、特

許庁における過去の登録事例や商品・役務審査基準、商品・サービス国際分類表等にも本件指定商品は見当たらず、本件指定商品は明らかに政令で定める商品及び役務の区分に従ったものではなく、本件指定商品の記載が内容及び範囲において不明確であるため、被告において、対象商品を特定することができず、
5 使用の立証が困難であると主張したが、特許庁は、本件審判手続の途中の段階において、合議体の暫定的な見解として、本件指定商品の内容は明確であると容易に判断できるとの見解を示し、本件審決においては、被告の上記主張に対する判断を示さなかった。(なお、本件訴訟において、被告は、本件指定商品が使用の立証の対象として明確であることについて、争っていない。)

10 (1) 被告（被請求人）が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

ア 審判段階の乙3（本件訴訟の甲43）は、被請求人が、App Storeプレビューのウェブページの令和4年（2022年）1月8日におけるアーカイブと主張するものであり、1葉目の右上に「JAN」、「08」及び「2022」の記載、左上に「App Storeプレビュー」の記載、その下に、「このApp
15 は、iPhoneおよびiPadのApp Storeでのみご利用いただけます。」の記載、その下に、別紙使用商標目録記載の商標（以下「使用商標」という。）の記載、その右に、「Handy Recorder PRO」の記載、その下に、「ZOOM Corporation」の記載がある。

また、本号証の2葉目の下部において、「販売元」の欄に「ZOOM CORPORATION」の記載、「互換性」欄に「iPhone」及び「iPad」の記載、
20 「価格」の欄に「¥250」の記載がある。

ここで、「ZOOM Corporation」及び「ZOOM CORPORATION」は、商標権者の社名を欧文字で表記したものと解される。

そうすると、「Handy Recorder PRO」（以下「使用商品」という。）は、
25 被告が販売するiPhone又はiPad用のアプリであり、被告は、令和4年1月8日に、App Storeプレビューのウェブページにおいて、使用商標を付し

て、使用商品に関する情報を公開した。

イ 審判段階の乙5（本件訴訟の甲45）は、使用商品のオペレーションマニュアルを抜粋したものとされ、1葉目（1頁）の上部に、「**Handy Recorder PRO for iOS/iPadOS Version 1.0 オペレーションマニュアル**」の記載があり、8葉目（33頁）に、「ファイルをメールに添付して送信する」のタイトルの下に、「録音したファイルをメールに添付して送ることができます。**Handy Recorder PRO**では、iOS/iPadOSの共有機能を使用してメールなど様々なアプリケーションにファイルを共有することができます。（→P36）」の記載、及び、「1. **SHARE**画面で[**Email**]をタップする 2. **compose**をタップする メッセージが作成され、録音ファイルが添付されます。3. 宛先、件名、本文を入力し、[送信]をタップする 録音ファイルを添付されたメッセージが送信されます。」の記載がある。

これらの記載から、使用商品は、「録音したファイルをメールに添付し」、「宛先、件名、本文を入力」して、「録音ファイルを添付されたメッセージ」を「送信」するための機能、すなわち電子メールを送信するための機能を有することが理解できる。

(2) 使用商品について

使用商品は、被告が販売するiPhone又はiPad用のアプリ、すなわち、コンピュータプログラムであり、iPhone、iPadは、それぞれ、スマートフォン、タブレット型コンピュータであって、いずれも電子計算機に含まれる。

また、上記(1)イのとおり、使用商品は電子メールを送信するための機能を有するところ、電子メールは、インターネット及びその他の通信ネットワーク（LAN等）のユーザー間で行われる通信の一種である。

そうすると、使用商品は、インターネット及びその他の通信ネットワークのユーザー間で行われる通信用の電子計算機用プログラムであるといえる。

よって、使用商品は、本件審判請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品であると認められる。

(3) 使用商標について

5 使用商標は、波形状の図形及びその右下の「PRO」の欧文字からなる部分（以下「波図形部分」という。）の下に、形状が本件商標と同様であって、文字色が青色の文字（以下「文字部分」という。）を配してなるものであるといえる。

10 そして、前記(1)アのとおり、使用商標は、その右の「Handy Recorder PRO」の記載及びその下の「ZOOM Corporation」の記載を伴って使用されているから、波図形部分は、アプリの名称である「Handy Recorder PRO」を表し、文字部分は、「ZOOM Corporation」に由来する「ZOOM」の欧文字であると理解できる。

15 そうすると、文字部分は波図形部分から独立した部分として認識されるといえる。

よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一であると認められる。

(4) 使用行為、使用時期について

20 前記(1)アのとおり、被告は、令和4年1月8日に、App Storeプレビューのウェブページにおいて、使用商標を付して、自らが販売するiPhone又はiPad用のアプリである使用商品に関する情報を公開したことが認められる。

そして、当該情報は、使用商品に関する広告であり、被告は、これを電磁的方法により提供する行為を行ったといえる。

25 また、当該行為を行った令和4年1月8日は、要証期間（令和元年6月20日～令和4年6月19日）（本件審判請求の登録前3年以内）に含まれる。

(5) 結論

前記(2)ないし(4)によれば、本件商標の商標権者である被告は、要証期間に日本国内において、本件指定商品の範ちゅうに属する使用商品に関する広告を、本件商標と社会通念上同一の商標を付して、電磁的方法により提供した行為を行ったことが認められ、この使用行為は、商標法2条3項8号に該当する。

したがって、被告は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件指定商品の範ちゅうに属する商品について、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を使用したことを証明した。

したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。

3 取消事由

原告が主張する取消事由は、商標の使用に関する本件審決の判断の誤りであるが、具体的には、以下の点を取消事由として主張している。

(1) 取消事由1

本件指定商品についての使用に該当するとの判断の誤り

(2) 取消事由2

使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するとの判断の誤り

第3 当事者の主張

1 取消事由1（本件指定商品についての使用に該当するとの判断の誤り）について

[原告の主張]

(1) 使用商品は電子メールを送信するための機能を有していないこと

ア 本件審決は、被告のソフトウェア商品である「**Handy Recorder PRO**」を使用商品として、これが本件指定商品の範ちゅうに属する商品であると判断しており、被告も他の商品に関する使用の主張立証はしていない。

甲 4 5 (審判段階の乙 5。甲 4 5 は使用商品に係るオペレーションマニュアル (取扱説明書) の抜粋であり、その全体は甲 1 9 である。以下、このオペレーションマニュアルを「本件マニュアル」という。) には、「**Handy Recorder PRO**」とともに「**Handy Recorder**」の商品名も表示されており、
5 これらは別個の商品である。

本件審決は、前記第 2 の 2(1)イのとおり、本件マニュアルの 3 3 頁の記載を、使用商品 (**Handy Recorder PRO**) が電子メール送信機能を有していることの根拠として挙げているが、同頁に掲載されている 3 枚のキャプチャ画像は、使用商品ではなく、「**Handy Recorder**」のものである。使用
10 商品の説明は本件マニュアルの 3 6 頁に記載されているところ、同頁に掲載されている使用商品の画像には「**Email**」の項目は存在しない。

したがって、本件審決には事実誤認があり、本件マニュアルの 3 3 頁の記載からは、使用商品が電子メール送信機能を有していることは証明されていない。

15 イ 本件マニュアルの 3 3 頁の「録音したファイルをメールに添付して送ることができます。**Handy Recorder PRO**では、iOS/iPadOSの共有機能を使用してメールなど様々なアプリケーションにファイルを共有することができます。(→P 3 6)」との記載からも明らかなおり、使用商品は、あくまでメールアプリなどの他のアプリにファイルを共有する機能を有する
20 にはすぎないのであって、実際にファイルが添付されたメールを送信するのは、ファイルを渡す側である使用商品ではなく、ファイルを共有された側である他のアプリである。

本件マニュアルの 3 6 頁に掲載されている使用商品のキャプチャ画像に示されているとおり、使用商品において録音したファイルを電子メール
25 に添付して送信しようとする場合、当該アプリ内の「**Others**」の項目をタップし、画面下半分に表示される複数の共有先のアプリの候補からメール

アプリを選択してから、当該メールアプリにおいてファイルが添付された電子メールを送信することになるのであって、使用商品の機能によって電子メールを送信するのではないことが明らかである。

また、本件マニュアルの33頁の下部の「MEMO」欄の記載にあるとおり、使用商品がインストールされている端末内にメーカー（電子メールの作成・閲覧や送受信を行うためのソフトウェア、アプリ）が存在しなければ、そもそも電子メールを一切送信することができないのであって、このことから、使用商品は、それ単体では電子メールを送信することができない、すなわち電子メール送信機能を有していないことが分かる。

ウ 被告は、後記〔被告の主張〕(1)イのとおり、使用商品が電子メールを送信するための機能を有する根拠として、使用商品のユーザーが使用商品の操作画面から退出することなく、使用商品进行操作するだけで録音したファイルをメールに添付して送ることができる」と主張する。

しかし、電子メールを送信する際、使用商品のユーザーは、使用商品の操作画面内で送信の操作が完結することはなく、この点で被告の主張は前提の事実関係から誤っている。すなわち、使用商品により録音されたファイルを電子メールに添付して送信する際、iOS/iPadOSの共有機能により、使用商品の操作画面とは別に、iPhoneのメールアプリの操作画面が呼び出され、ユーザーは当該メールアプリの操作画面を操作してメールを送信する。そして、これによって送信された添付ファイル付きのメールは、送信後、iPhoneのメールアプリ内の送信済みメールボックスに保存される。

使用商品は、録音されたファイルを、iOS/iPadOSの共有機能によりメールアプリへ渡しているにすぎず、当該メールアプリにおいて録音ファイルがメールに添付されて送信されるのであり、録音ファイルをメールに添付するプロセスも、当該メールを第三者に送信するプロセスも、全てデータが渡された先のメールアプリが実行しているのであり、使用商品が録音フ

ファイルをメールに添付して送信する機能を有していると評価することはできない。

(2) 使用商品はインターネット及びその他の通信ネットワークのユーザー間の通信機能を有していないこと

5 本件審決においては明示的に判断されていないが、被告が本件審判手続段階で主張していた、使用商品が「iCloud」や「SoundCloud」等のクラウドサービスへのファイルアップロード機能を有するとの点についても、使用商品がインターネットその他の通信ネットワークのユーザー間で行われる通信用の機能を有していることの根拠にはならない。

10 使用商品において録音されたファイルが「iCloud」にアップロードされるためには、「iCloud Drive」が必要不可欠となるのであって、使用商品のみによって「iCloud」へのファイルのアップロードが可能となるものではない。また、「iCloud」は、Apple社のデバイスを使う際に必須となる個人用アカウントであるApple IDでログインするものであるから（甲26）、使用商品において録音されたファイルは、使用商品の使用者自身のアカウントのiCloud
15 にアップロードできるとしても、使用商品から他のユーザーにファイルを共有させることはできない。そして、ユーザー間のファイルの共有は、iCloudの機能により行われるのであって、使用商品によって実現される機能ではない。

20 また、「SoundCloud」とはSoundCloud社が運営する音声ファイル共有サービスであるところ（甲29、30）、本件マニュアルの31頁の記載によれば、使用商品において録音されたファイルが「SoundCloud」にアップロードされるためには、SoundCloudのアカウントを取得する必要があるのであって、当該アカウントを利用してファイルがクラウドにアップロードされる。
25 そして、ユーザー間の当該ファイルの共有は、SoundCloud社が提供するアカウントを通じて、同社のアプリケーションやサービスにより実現されるので

あって、使用商品の機能により実現されるものではない。

したがって、使用商品自体は、「iCloud」や「SoundCloud」におけるユーザー間の通信用の機能を有していない。

- 5 (3) 使用商品は、「音響・音楽の制作・録音・編集のための電子計算機用プログラム」に該当する商品であること

10 使用商品は、音声などを録音する携帯型の機器を表す「ハンディレコーダー」（甲16）の語を欧文字で表した語を名称に使用しており、App Storeにおいても、冒頭で「Handy Recorder PROは拡張性を大幅に拡大したオーディオレコーディングアプリです。」と記載されており（甲36、43）、録音用のアプリであると理解される。また、App Storeにおける使用商品に関する説明の記載（甲36、43）、被告のウェブサイトにおける使用商品の特徴に関する記載（甲18）からしても、使用商品は、音楽の録音や編集のために用いられる商品であることが分かる。

15 また、App Storeでは、使用商品は「ミュージック」の分類に該当するアプリとされており（甲43）、被告自身が、使用商品の主たる機能が「音楽の検索、視聴、録音、演奏、作曲などをインタラクティブに行えるApp（アプリ）」であると認識し、これを「ミュージック」のカテゴリに分類し、使用商品を提供している。

20 さらに、取引者・需要者等によるウェブサイト記事等における使用商品の紹介（甲37、38、51、52）においても、使用商品は音楽の録音のアプリである旨の記載がされている。

25 したがって、使用商品の機能や販売態様、需要者等による認識からすれば、使用商品は、「音響・音楽の制作・録音・編集のための電子計算機用プログラム」に該当する商品なのであって、「インターネット及びその他の通信ネットワークのユーザー間の通信用の電子計算機用プログラム」に該当するものではない。

[被告の主張]

(1) [原告の主張] (1)の主張について

5 ア 本件マニュアルは、使用商品及び「Handy Recorder」のオペレーション
 マニュアルであるところ、原告が[原告の主張] (1)イにおいて挙げている
 本件マニュアルの33頁の記載にもあるとおり、使用商品では録音したフ
 10 ァイルを電子メールに添付して送ることが記載されている。この機能は、
 使用商品と「Handy Recorder」のいずれもが備える機能であるため、同頁
 では「Handy Recorder」の画像を用いたにすぎない。使用商品は「Handy
 Recorder」にいくつかの機能を追加したアプリケーションであり、「Handy
 Recorder」に搭載されている機能は使用商品にも搭載されている（本件マ
 15 ニュアルの2頁）。

 イ 原告は、[原告の主張] (1)イのとおり主張しており、iOS/iPadOSの共有
 機能を使用した部分については使用商品の機能から除かれると主張する
 ようであるが、このような原告の主張は誤りである。

15 使用商品（アプリ）は、iOS/iPadOSの機能と連携してメール送信機能を
 完結させたものであり、ユーザーは、使用商品（アプリ）のメール送信機
 能を利用する場合には、使用商品（アプリ）から退出することなく、使用
 商品（アプリ）を操作するだけで録音したファイルをメールに添付して送
 ることができるのであって、需要者・取引者の認識において、メール送信
 20 機能は使用商品（アプリ）の機能に含まれる。

 そもそも、アプリケーションソフトウェア（アプリ）は、その機能を実
 現するに当たって、オペレーティングシステム（OS）の機能を利用する
 ことが前提となっており、アプリがiOSやiPadOSの共有機能を利用してい
 るとの事実だけをもって、当該アプリに機能が備わっていないと評価する
 25 のは適切でない。使用商品（アプリ）は、iOS又はiPadOSの機能と連携す
 ることにより、使用商品（アプリ）から退出することなく、使用商品（ア

プリ) を操作するだけで、使用商品 (アプリ) が録音したファイルをメールに添付して送る機能を有しているのものであって、このような機能は使用商品 (アプリ) があって初めて実現されるものである。

5 商標の出所表示機能は、商標が、標章をある者の商品に対し、あるいは、役務の提供に当たって用いることにより、その商品・役務の出所を表示する機能である。そして、上記のとおり、録音したファイルをメールに添付して送る機能の全体が使用商品の機能に含まれることは明らかであるから、使用商品に商標が付されて使用される場合には、当該商標の出所表示機能は、録音したファイルをメールに添付して送る機能全体にも及ぶ。

10 ウ 録音したファイルをメールに添付して送る機能全体は、使用商品が実現した機能であって、Apple社が提供するiOS/iPadOSの共有機能のみで当然に実現されるものではない。本件マニュアルの33頁に記載された操作手順及び画面構成は、使用商品に内在する機能の一部を構成するものであり、使用商品の機能性を基礎づける資料である。

15 (2) 〔原告の主張〕(2)の主張について

使用商品が録音したファイルをiCloudにアップロードするために、iCloud Driveサービスを使用することが、使用商品が録音したファイルをiCloudにアップロードする機能を有することを否定する理由とはならないことは、上記(1)イと同様である。この点は、SoundCloudについても同様である。

20 また、iCloud Driveでは、共有するファイル又はフォルダを共有する相手方を選択できるのであるから、これにより、他のユーザーにファイルを共有することができる (SoundCloudについても同様である。)

25 以上のとおり、使用商品は、録音したファイルをiCloudやSoundCloudのクラウドサービスにファイルアップロードする機能を有しており、これは、ユーザー間の通信用に用いることのできる機能である。

(3) 〔原告の主張〕(3)の主張について

原告が〔原告の主張〕(3)において指摘する事項は、いずれも使用商品がユーザー間の通信用に用いることのできる機能を有することを否定するものではない。

2 取消事由2（使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するとの判断の誤り）について

〔原告の主張〕

使用商標は、別紙2のとおり、角の丸い四角形状の図形内に、波形のような図と、PROの文字、及び本件商標からなる図を配してなるものであり、視覚上、全体としてアイコンを表す一体的な構成からなるものとの印象を強く与える。

かかるアイコンとしての一体的な構成は、本件商標の構成とは明らかに相違するものであるから、本件商標と使用商標とは、外観において相違する。

また、本件商標は、語頭の文字が算用数字の2であるか欧文字のZであるか、これに続く2文字が横文字にした砂時計若しくは音さ又はアイマスクを表した図形であるか、それとも二つの対面した「C」の文字であるのか、理解することが難しく、特定の称呼、観念が生ずるものではない。

他方、使用商標は、その構成要素より直ちに特定の観念が生ずるとはいえないものの、一見してアイコンの図形として理解し得るものであるから、想起される観念においても相違する。

さらに、使用商標は「PRO」の文字部分より「プロ」の称呼が生ずるが、本件商標の構成からは、かかる称呼は生じない。

以上より、使用商標と本件商標は、外観・称呼・観念において相違し、社会通念上同一の商標ということはできず、これらが社会通念上同一であるとした本件審決の判断は誤っている。

〔被告の主張〕

商標法50条に基づき、使用された商標が登録商標と社会通念上同一である

か否かは、個々の構成要素の位置、大きさ、配色、独立性、商標の使用態様等を総合的に考慮して判断されるべきものである。

本件において、使用商標は、「ZOOM」の文字部分が明確に視認可能な形で独立しており、商品の出所表示機能を果たしていることから、本件商標と社会
5 通念上同一と評価する妨げはない。

したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一であると認められ、この点に関する本件審決の判断に誤りはない。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1（本件指定商品についての使用に該当するとの判断の誤り）につ 10 いて

(1) 認定事実

後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

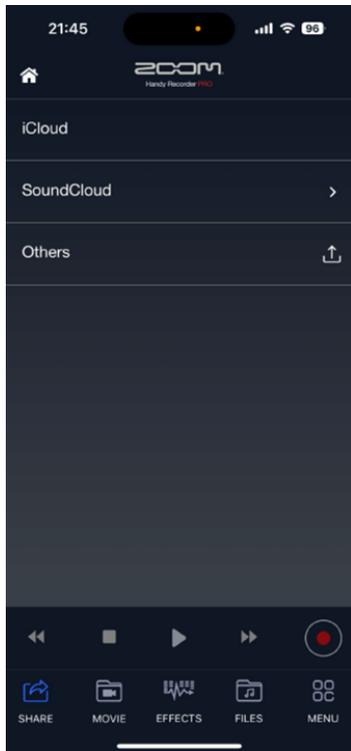
ア 被告は、iPhone（スマートフォン）及びiPad（タブレット型コンピュー
15 タ）用のアプリケーション（アプリ）である使用商品（「Handy Recorder
PRO」）を販売している。（甲18、19、42～45）

イ 被告は、令和4年（2022年）1月8日の時点で、App Storeプレビュー
20 のウェブページに、使用商品に関する情報を公開していた（以下、使用
商品に関する情報が掲載されたApp Storeプレビューのウェブページを
「本件ウェブページ」という。）。本件ウェブページには、使用商品の商品
25 名の左横に使用商標が掲載されており、これらの下には使用商品をiPadで
使用した画面のスクリーンショットが掲載され、さらに、使用商品を紹介
する文章や、使用商品の特長、使用商品の価格等に関する記載が存在して
いた。使用商品を紹介する文章中には、「Handy Recorder PROは拡張性を
大幅に拡大したオーディオレコーディングアプリです。無料版のHandy
Recorderの機能に加えてファイルブラウザーアプリとiOS標準の共有機能を
サポートし他のアプリや各種クラウドサービス、パソコンとの連携作業

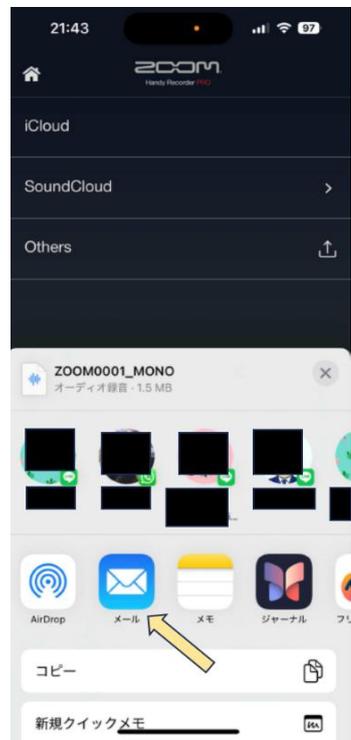
の利便性を強化しました。」との記載がある。App Storeは、iPhone及びiPad用のアプリをダウンロードすることのできるサービスである。(甲25、43)

ウ 本件マニュアルの28頁には、「録音したファイルをシェアする」との見出しの下、「 iCloud、SoundCloudに録音したファイルをアップロードしたり、メールで送信することで共有できます。」との記載があり、同33頁には、「ファイルをメールに添付して送信する」との見出しの下、「録音したファイルをメールに添付して送ることができます。 Handy Recorder PROでは、iOS/iPadOSの共有機能を使用してメールなど様々なアプリケーションにファイルを共有することができます。」との記載がある。

実際の具体的な操作としては、使用商品により作成された録音ファイルが保存されている状態において、特定のファイルを選択した上で、使用商品の画面上にある「SHARE」のアイコンをタップする(押す)と、ファイルシェア用画面に移る(後掲の画像1)。この画像1において、「Others」と記載された部分をタップすると、画面の下半分に、選択されているファイルのファイル名等の情報とともに、メールアイコン「」を含む複数のアイコンが表示される(後掲の画像2。画像2の黄色の矢印は強調のために加えたものである。)。このメールアイコンをタップすると、電子メール作成画面が現れる(後掲の画像3。画像3の黄色の矢印も強調のために加えたものである。)。電子メール作成画面では、選択されているファイルが添付ファイルとして添付された状態となっており、「宛先」「件名」及びメッセージを入力することができる。これらの入力を完了し、メール送信ボタンをタップすると、選択されているファイルが添付された電子メールが入力されたメールアドレス宛に送信される。この送信が完了すると、使用商品の画像1の画面に戻る。(乙11)



画像 1



画像 2



画像 3

(2) 検討

ア 使用商品は、被告が販売するiPhone及びiPad用のアプリである。iPhoneはスマートフォン、iPadはタブレット型コンピュータであって、いずれも電子計算機に含まれるから、iPhone及びiPad用のアプリである使用商品は、
5 電子計算機用プログラムに当たる。

そして、上記(1)ウの認定事実によれば、使用商品は、電子メールを送信するための機能を有していると認められ、電子メールは「インターネット及びその他の通信ネットワークのユーザー間の通信」の一種である。

そうすると、使用商品は、「インターネット及びその他の通信ネットワークのユーザー間の通信用の電子計算機用プログラム」に該当すると認められる。
10

イ 被告は、上記(1)イのとおり、本件審判請求の登録前3年以内の令和4年(2022年)1月8日の時点で、App Storeプレビューのウェブページに、使用商標を付して、被告が販売する使用商品に関する情報を掲載して
15 いた。

この情報は、商標法2条3項8号にいう広告を内容とする情報に当たり、被告は、上記ウェブページに当該情報を掲載することで、広告を内容とする情報に使用商標を付して電磁的方法により提供したといえる。

したがって、被告は、令和4年1月8日、使用商標について商標法2条
20 3項8号の「使用」をしたものと認められる。

ウ 上記ア及びイの事実によれば、被告が、App Storeプレビューのウェブページに、使用商標を付して、被告が販売する使用商品に関する情報を掲載したことは、使用商標の本件指定商品についての使用に該当すると認められる。
25

(3) 原告の主張に対する判断

ア 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)アのとおり、使用商品が電子メ

ール送信機能を有することの根拠として本件審決が挙げた本件マニュアルの33頁の記載は、上記事実の根拠とならず、本件審決の認定には誤りがある旨主張する。

5 この点、証拠（甲19）によれば、本件マニュアルは、使用商品（**Handy Recorder PRO**）と、被告が販売する別の商品（アプリ）である「**Handy Recorder**」の両方の取扱説明書であると認められるところ、本件マニュアルの33頁の「録音したファイルをメールに添付して送ることができます。」との記載に関し、これが「**Handy Recorder**」のみの機能であるとの記載はない。そして、乙11（被告代理人名義の報告書）には、使用商品
10 を用いて、録音ファイルを電子メールに添付して送信する操作を行ったことが記載されている。

これらの事情によれば、本件マニュアルの33頁の記載が「**Handy Recorder**」のみに関するものであるとは認められず、本件審決が同頁の記載を基に行った使用商品に関する事実認定に誤りがあるとも認められ
15 ない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

イ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(1)イ及びウのとおり、使用商品は、他のアプリにファイルを共有する機能を有するにすぎず、実際にファイルが添付されたメールを送信するのは、使用商品ではなく、ファイルを共有
20 された側である他のアプリであることなどからして、使用商品が電子メール送信機能を有するものではない旨主張する。

本件マニュアルの33頁には、「**Handy Recorder PRO**では、iOS/iPadOSの共有機能を使用してメールなど様々なアプリケーションにファイルを共有することができます。」との記載があるところ、この記載からすると、使用商品とは別のメールに関するアプリが存在することが前提とされて
25 いると窺われる。また、使用商品によって作成された録音ファイルを電子

メールに添付して送信する際の操作は、前記(1)ウのとおりであるが、使用商品のメールアイコンをタップして現れる電子メール作成画面は、前記(1)ウの画像3のとおりであり、その画面の背景の色は白色であって、使用商品の画面の背景の色が黒色であること（前記(1)ウの画像1及び2参照）と異なっている。これらの事情を考慮すると、使用商品のメールアイコンを
5 タップすると、使用商品以外のメールアプリが起動し、このメールアプリの操作によって電子メールの送信が行われるものである可能性は否定できない。

しかし、前記(1)ウのとおり、使用商品の画面の中にメールアイコンが現
10 れ、使用商品が作成して保存されているファイルを選択した状態で上記メールアイコンをタップすると、電子メール作成画面が現れるとともに、上記ファイルが電子メールに添付された状態となっているのであって、上記電子メール作成画面に相手方のメールアドレスや本文等を入力すれば電子メールの送信が可能となる。このような使用商品の機能及び操作の内容
15 を総合すれば、仮に、使用商品のメールアイコンをタップすると使用商品以外のメールアプリが起動し、このメールアプリの操作によって電子メールの送信が行われるものであるとしても、使用商品は電子メール送信機能を有しているといえ、使用商品が本件指定商品、すなわち「インターネット及びその他の通信ネットワークのユーザー間の通信用の電子計算機用
20 プログラム」に該当するとの結論は左右されない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

ウ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(2)のとおり、被告が本件審判手続
段階で主張していた、使用商品が「iCloud」や「SoundCloud」等のクラウドサービスへのファイルアップロード機能を有するとの点についても、こ
25 れらの機能は「iCloud」や「SoundCloud」の機能であって、使用商品の機能ではないから、使用商品が本件指定商品に該当することの根拠とならな

い旨主張する。

しかし、前記(2)ア及び(3)ア、イのとおり、使用商品が電子メール送信機能を有すると認められ、これにより使用商品が本件指定商品に該当すると認められるのであるから、原告の上記主張は、使用商品が本件指定商品に
5 該当するとの判断を左右しない。

エ 原告は、前記第3の1〔原告の主張〕(3)のとおり、使用商品の機能や販売態様、需要者等による認識からすれば、使用商品は、「音響・音楽の制作・録音・編集のための電子計算機用プログラム」に該当する商品なのであって、本件指定商品に該当するものではない旨主張する。

しかし、使用商品の機能により、使用商品が電子メール送信機能を有すると認められ、これにより使用商品が本件指定商品に該当すると認められることは、前記(2)ア及び(3)ア、イのとおりである。原告が、使用商品の販売態様や需要者等による認識に関連するものであるとして、前記第3の1
10 〔原告の主張〕(3)のとおり挙げる事情は、使用商品が有する機能に基づく
15 上記判断を左右しない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 取消事由1に関する結論

以上によれば、App Store プレビューのウェブページに、使用商標を付して、使用商品に関する情報を公開したことが、本件指定商品についての使用
20 に該当するとの本件審決の判断に誤りがあるとは認められず、取消事由1には理由がない。

2 取消事由2（使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当するとの判断の誤り）について

(1) 商標法50条にいう「登録商標」には、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
25 ものであっ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（同法38条5項）。

5 (2) 本件商標は、「ZOOM」の欧文字を、「OO」を図案化して横書きしてなる商標であり、「ズーム」の称呼を生じ、「(カメラなどの)ズーム」の観念を生じる。

使用商標は、別紙2使用商標目録記載のとおりであり、波形状の図形及びその右下の「PRO」の欧文字からなる部分（以下「波図形部分」という。）の下に、「ZOOM」の欧文字を、「OO」を図案化して横書きしてなる青色の文字（以下「文字部分」という。）を配してなるものである。

10 使用商標のうちの文字部分と本件商標を比較すると、これらは、「ZOOM」の欧文字を、「OO」を図案化して横書きしてなる文字からなり、それらの外観はほぼ同じであり、いずれも「ズーム」の称呼を生じ、「(カメラなどの)ズーム」の観念を生じると認められるから、外観、称呼、観念を通じてほぼ同一と認められる。そして、使用商標において、波図形部分と文字部分は、
15 形態が大きく異なるとともに、両部分の間には空白部分があり、視覚的に独立した印象を与えるものである。これらを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。そうすると、登録商標と社会通念上同一と認められる商標（商標法50条、38条5項）に該当するかどうかに関しては、使用商標が使用される場合には、波
20 図形部分が存在するものの、それとは独立した印象を与える文字部分が商標として使用されているとみることもでき、文字部分は、外観、称呼、観念を通じて本件商標とほぼ同一であるから、本件商標が使用されていると評価することもでき、このような点を考慮すると、使用商標は本件商標と社会通念上同一であると認められる。

25 (3) 原告の主張に対する判断

原告は、前記第3の2〔原告の主張〕のとおり、使用商標は、全体として

アイコンを表す一体的な構成からなるものであって本件商標とは外観、観念が異なり、「PRO」の文字より「プロ」の称呼を生じるから称呼も異なりとし、使用商標と本件商標は社会通念上同一ではない旨主張する。しかし、使用商標が波図形部分と文字部分から成り、波図形部分から「プロ」の称呼を生ずるとしても、波図形部分と文字部分は、形態が大きく異なるとともに、
5 両部分の間には空白部分があり、視覚的に独立した印象を与えるものであり、これらを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとも認められないことからすれば、登録商標と社会通念上同一と認められる商標（商標法50条、38条5項）に該当するかどうかに関しては、文字部分が本件商標とほぼ同一であることに基づいて、使用商標が
10 本件商標と社会通念上同一であると認めることは妨げられないというべきである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 取消事由2に関する結論

以上によれば、使用商標が本件商標と社会通念上同一であると認められる
15 との本件審決の判断に誤りがあるとは認められず、取消事由2には理由がない。

3 結論

以上のとおり、取消事由1及び2はいずれも理由がなく、被告が、本件審判
20 請求の登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標である使用商標について、商標法2条3項8号の使用をしたと認められるから、本件商標の登録の取消請求は理由がなく、同旨の本件審決の判断に誤りはなく、本件審決に、これを取り消すべき違法はない。

よって、原告の請求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3部

裁判長裁判官

中 平 健

5

裁判官

今 井 弘 晃

10

裁判官

水 野 正 則

15

別紙 1

本件商標目録

登録番号 第 4 9 4 0 8 9 9 号

商標の構成

5

指定商品

第 9 類 理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM，メトロノーム，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，鉄道用信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，保安用ヘルメット，防火被服，

10

15

20

防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，磁心，抵抗線，電極，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，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，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
5
10
15
20
チェック装置，計算尺，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機械器具，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスクROM及び磁気テープ，家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM，検卵器，電動式扉自動開閉装置，磁石，永久磁石，標識用ブイ，二輪自動車用シガーライター，耳栓但し、計算尺を除く、但し、電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウスを除く、但し、コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体を除く

第15類 調律機，楽器，演奏補助品，音さ

出願日 平成17年8月8日

25 設定登録日 平成18年3月31日

以上

別紙 2

使用商標目錄



5

以上