

NTTデータ

【事件の概要】

原告は、「NTTデータ」（標準文字）の商標権者を被請求人として、本件商標の通常使用権者たる株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズが、本件商標に類似する商標の使用であって役務の質の誤認を生ずるものをしたと主張して商標法53条1項の取消審判を請求したが、請求不成立審決を受けたため、知財高裁に出訴した。知財高裁第3部は、原告の請求を棄却した。

【事件の表示、出典】

知財高裁平成22年(行ケ)第10012号（平成22年12月15日判決）
知的財産裁判例集HP

【参照条文】 商標法53条1項など

【キーワード】 類似、商標的使用、通常使用権者、役務の質の誤認

【本件商標】

商標：「NTTデータ」（標準文字）（平成15年3月28日設定登録）
指定役務：第35類ないし第45 星

1 裁判所が認定した事実関係の概要（判決文2頁～）

(1)株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（補助参加人A）は、被告の子会社である。

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ（補助参加人B）は、補助参加人Aが60%、積水化学工業株式会社が40%を出資しており、補助参加人Aを中心とする企業グループ及び積水化学を中心とする企業グループのいずれにも属している。

(2)補助参加人Bは、原告から、特許出願手続等の支援コンピュータシステムの作成業務委託を受け、平成20年5月に納入した。

原告は、納入されたシステムに不備があると主張している。

(3)原告は、平成21年3月18日、被告を引請求人として、下記の理由で、53条1項の規定により本件商標の登録の取消しを求めて審判を請求した（取消2009-300343号）。

①補助参加人らは、本件商標の通常使用権者である

∵被告は、補助参加人らに資本参加している

・補助参加人らの商号中に本件商標と同じ「NTTデータ」が含まれている

・被告と補助参加人らが同一の企業グループに属する

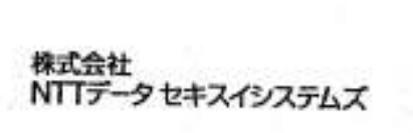
・補助参加人らが「NTTデータ」を含む標章を使用しているにもかかわらず、商

標権者である被告が何らの権利行使もしていない

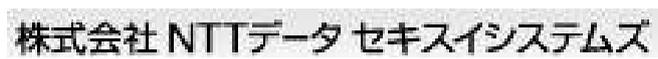
- ②補助参加人Bは、本件商標に類似する使用標章及び結合標章を使用している
- ③補助参加人らは、広告等により、本件商標の指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導」について、高質な役務を提供するという印象を需要者に与えていたにもかかわらず、補助参加人Bが原告に提供した役務の質は極めて低質だった。

(4)特許庁は、平成 22 年 4 月 7 日、請求不成立の審決をした。

使用標章 1



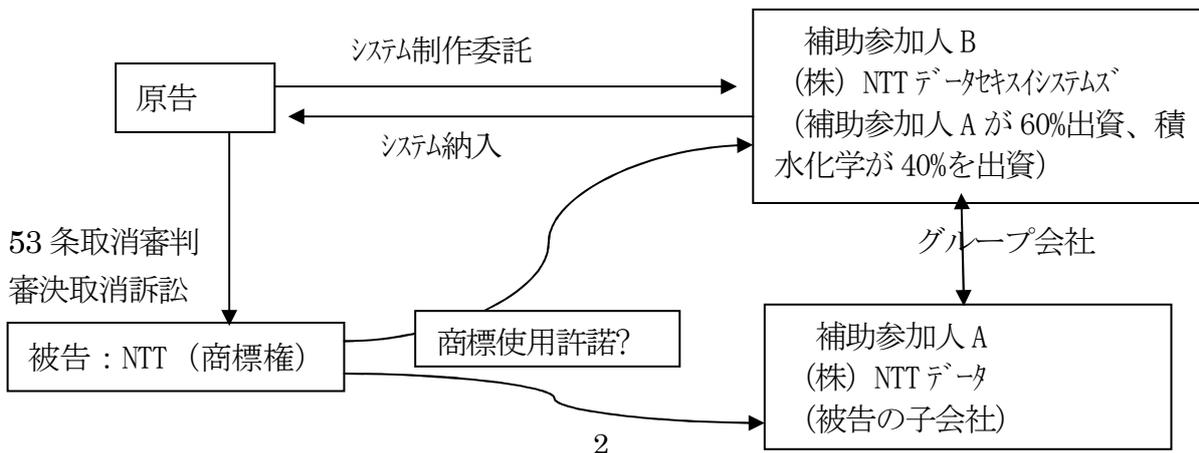
使用標章 2



結合標章 1 (補助参加人Bの職員の名刺に付された)



結合標章 2 (補助参加人 B のウェブページの上端に表示)



2 審決の理由（判決文4頁）

- (1) 補助参加人らは本件商標に係る専用使用権者又は通常使用権者といえない。
 - (2) 補助参加人Bの使用標章は、本件商標と同一又はこれと類似する商標といえない。
 - (3) 結合標章について、補助参加人Bによる商標としての使用があったとは認められない。
 - (4) 補助参加人Bが、本件商標の役務の質の誤認を生じさせたとは認められない。
- ⇒53条1項の要件を欠く。

3 裁判所の判断（11頁～）

(1) 使用標章1、2について

補助参加人Bの使用標章は、本件商標と同一又はこれと類似する商標とはいえないとした審決の判断に誤りはない。

本件商標と使用標章1が、「NTTデータ」又は「NTT」の部分で共通するとしても、使用標章1のうちの「NTTデータ」又は「NTT」の部分だけを本件商標と比較して本件商標と使用標章1が類似するとすることはできず、原告の主張は、採用することができない。

(2) 結合標章1について

原告が補助参加人Bに委託したコンピュータシステムの作成業務に従事した者が、結合標章1が表示された名刺を原告に交付したとしても、その名刺自体に補助参加人Bの業務や広告文等が記載されているものではなく、自己の氏名や役職を相手方に示すために名刺が用いられたものと認められるから、その名刺が役務に関する広告であると解することはできず、結合標章1を付した名刺を交付したことをもって、結合標章1の商標としての使用であるということとはできない。

(3) 結合標章2について

53条1項の要件に該当するというためには、一般的抽象的に、登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在するのみでは足りず、質の誤認を生じせると主張されている具体的な役務との関連において、登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在することが必要といえる。

補助参加人Bのウェブページには、パッケージソフトやインターネットを通じたソフトウェアの提供に関する説明、紹介等が記載されていたこと、結合標章2は、同ウェブページの上端に表示されたことが認められるが、同ウェブページは、補助参加人Bの製品、サービス等を公衆に向けて一般的に紹介したものであり、原告が補助参加人Bに委託した具体的なコンピュータシステムの開発、作成業務に関連するものではない。

仮に、結合標章2について、ウェブページでの使用が商標としての使用に当たるとしても、その使用は、役務の質に誤認を生ずるようなものではないから、53条1項の要件を欠く。

4 検討

- (1) 結合標章をシステム開発の提案書、見積書などに使用していれば、あるいは、結合標章が表示されたウェブページに、コンピュータシステムの開発、作成業務に関する説明、紹介が記載されていれば、質の誤認を生じさせる具体的な役務との関連においての商標の使用がされた、と認められる余地があったと思われる。

その場合、事実上の使用許諾があったとして、補助参加人 B を通常使用権者と認定できるのだろうか（判決はこの点については判断していない）。

黙示的な使用許諾契約の成立を認めた裁判例もあるが、いずれも両当事者間に特殊な関係があるケースである¹。

- (2) 「NTT データ」は非常に著名な会社の名称だから、この部分が共通することをもって外観類似と判断できるのではないか。

（被告は、判決文 5 頁～において、「NTT」の部分は著名表示であり、取引者・需要者には、「NTT」の部分が強く印象づけられるから、使用標章のうち強く印象づけられる「NTT」の部分は、本件商標の「NTT」の部分と、外観、称呼及び観念において共通し、したがって、本件商標と使用標章 1 は類似する、と主張しており、「NTT データ」についての主張はしていないが）

（弁護士 金本恵子）

¹ 知財高裁 H20.4.9 は、類似商標についての使用許諾契約があり、類似範囲についても使用許諾を与えたとの弁理士の見解書が存在し、仮処分においては両当事者が使用許諾があったと認めていたケースで、使用許諾契約が明示的又は黙示的に締結されたと推認されると判断した。

大阪高裁 S47.3.29 は、個人企業が法人格を取得した個人会社において、商標権者である代表取締役の管理・監督下に当該商標が使用されていたケースで、代表取締役と会社間に明示の使用許諾契約がなくても実質的な許諾契約があったと認定した。