

平成25年5月30日判決言渡

平成24年(行ケ)第10431号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年4月18日

判 決

原 告 株式会社プロリンク

訴訟代理人弁理士 高 野 芳 徳

被 告 日本電信電話株式会社

被告補助参加人 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

上記兩名訴訟代理人弁護士 水 谷 直 樹

曾 我 部 高 志

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。

事 実 及 び 理 由

第1 原告の求めた判決

特許庁が取消2011-300123号事件について平成24年11月6日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は、本件商標権者であり（甲1，2），被告補助参加人は本件商標の通常使用権者である。

【本件商標】（登録第3084129号）

The logo for NTT Data, featuring the letters 'NTT' in a large, bold, sans-serif font above the word 'Data' in a smaller, bold, sans-serif font. The 'D' in 'Data' is stylized with a thick vertical stroke.

- ・指定役務 第42類「電子計算機による計算処理，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与」
- ・出願日 平成4年9月29日
- ・登録日 平成7年10月31日
- ・商標法の一部を改正する法律（平成3年法律第65号）附則5条1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し，特例商標として設定登録

(2) 原告は，平成23年2月4日，商標法53条1項に基づき本件商標の登録取消審判（取消2011-300123号）を請求した。

特許庁は，平成24年11月6日，「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし，その謄本は同月15日，原告に送達された。

(3) 原告は，審判において，商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の標章を主張し，次のとおり主張した。

被告補助参加人は，本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ

グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において、被告補助参加人の役務の質として、法令に反する行為をしないと記載している。また、日本電信電話株式会社という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使用している以上、被告補助参加人の役務の質として、法令に反する行為をしないとするのは、需要者が抱く当然の認識である。

しかるに、被告補助参加人の従業員が役務の提供に際して、役務の提供先に賄賂を送付していた（甲6）ので、被告補助参加人が役務の提供にあたり、法令に反する行為を行っていたことは明らかである。

役務の提供に際して法令に反する行為をしないことが、商標法53条に規定する役務の質の重要な要素であることは当然であるから、本件商標の登録は、商標法53条1項により取り消されるべきである。

【使用標章】



2 審決の理由の要点

使用標章は、「変える力を、ともに生み出す。／NTT DATAグループ」の文字と共に各ページの左上に小さく表示されているところからすると、被告補助参加人のいわゆる社章として使用されているものと理解される。

そして、使用標章は、その構成中の「NTT／Data」の文字部分が本件商標と同一の構成よりなり、「エヌティティデータ」の称呼を同じくするものであるから、本件商標と使用標章とは類似の商標というべきである。

そこで、本件における使用標章の使用について、甲3、甲4、甲8及び甲10によれば、被告補助参加人のウェブページには、被告補助参加人の業務である情報システムの構築に関する説明、紹介、沿革、株式情報等が記載されていたこと、使用標章は、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、被告補

助参加人の製品，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，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。

そうすると，被告補助参加人のウェブページにおいて使用標章が表示された態様は，被告補助参加人が提供した具体的な役務との関連において使用標章が使用されたものということとはできないから，商標法53条1項本文の要件に該当しない。

その他，被告補助参加人が提供した役務と具体的な関連性を有する態様で使用標章を商標として使用していたことを認めるに足りる証拠はない。

以上のとおり，使用標章の使用は，仮に商標的使用に当たるといふ余地があるとしても，役務の質の誤認を生ずるものとはいえず，商標法53条1項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」との要件を充たすものとはいえない。

なお，原告は，甲5，甲6，甲7及び甲15を提出し，被告は法令に反する行為をしないことを広告しておきながら，本件商標の指定役務の需要者である官公庁に対し法令に反する行為を行ったことが明らかであり，かかる行為は商標法53条に規定する役務の質の誤認を生ずる旨，主張するが，上記のとおり，使用標章について，被告補助参加人が提供した役務と具体的な関連性を有する態様で商標としての使用があったとは認められないから，商標法53条1項の「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件を欠くものというべきである。

第3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由1（「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件を欠くとの判断の誤り）

審決は「被告補助参加人が提供した役務と具体的な関連性を有する態様で使用標章を商標として使用していたことを認めるに足りる証拠はない」として，「商標法53条1項の『登録商標又はこれに類似する商標の使用』との要件を欠く」と判断した。

しかし、被告補助参加人は、少なくとも平成19年8月29日頃から平成21年11月27日頃までの期間（被告補助参加人の従業員が贈賄行為を行っていた期間である。）、本件商標の指定役務又はこれに類似する役務において役務を提供し、当該提供に係る役務との関係において使用標章を使用していたことは、審判及び本件訴訟で提出した書証により明らかである。被告補助参加人は、上記期間において、本件商標の指定役務である第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と同一又は類似の役務に関して、役務の提供を行っていた。そして、使用標章が被告補助参加人の社章として使用される性質を有していたことを考慮すれば、上記期間において使用標章の使用事実があったと考えるのが合理的である。よって、上記役務提供の事実から使用標章の使用事実は推認される。

したがって、審決の上記判断は誤りであり、審決の結果に影響を与える重大な違法があるというべきであるから、審決は取り消されるべきである。

2 取消事由2（「役務の質の誤認を生ずるもの」との要件を欠くとの判断の誤り）

(1) 審決は「商標法53条1項の『登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの』との要件を充たすものとはいえない。」と判断しているが、その理由は、本件が「商標法53条1項の『登録商標又はこれに類似する商標の使用』」との要件（使用要件）を満たしていないと判断したことによる。

ところが、「1 取消事由1」で述べたように、本件が使用要件を満たしていることは明らかである。

そして、審決においては、「役務の質の誤認・・・を生ずるもの」との要件（誤認要件）については、何ら具体的に審理、判断を行っていない。

よって、本件の誤認要件につき何ら具体的な審理、判断を行っていない審決は、直ちに取り消されるべきものである。

(2) 被告補助参加人が官公庁向けに電子計算機のプログラムの設計・作成又は

保守を提供していることを考慮すると、官公庁（特許庁を含む）は本件商標の指定役務についての需要者であるといえる。

商標は、その品質保証機能を需要者の側から眺めた場合、利用者が取引を敏速に行うために役立つ機能を有するといえる。したがって、需要者が当該商標を使用した役務の提供者を選択する際に考慮する事実であって、需要者の敏速な判断に影響する事実については、これに誤認がなければ、需要者は当該役務の提供者を選択しなかったという意味において、需要者の期待を裏切ったか否かを判断する上で重要な事実といえることができる。

特に、当該商標を使用した役務の提供者が誤認を生じさせた事実が、その事実について誤認がなければ需要者が当該役務の提供者を選択することがなかったという性質の事実である場合、当該事実を誤認させる行為は、当該商標の持つ品質保証機能（利用者が取引を敏速に行うために役立つ機能）を誤認させる行為であるといえ、需要者に誤った役務提供者の選択を行わせることになるから、商標法53条1項にいう「役務の質の誤認を生ずるものをした」ものとなる。

本件についてみると、官公庁の政府調達（一般競争入札）の競争参加資格として、「指名停止措置が講じられている者ではないこと」の要件が課されることは広く知られているところであるが、例えば、工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（甲13）によれば、指名停止措置を行う際の基準として、贈賄の容疑により入札者の使用人が公訴提起された場合が含まれている。

このため、官公庁は、所定商標を使用した役務の提供者を選択する際に、当該商標を使用した役務の提供者が「贈賄を行う使用人を有しない」との事実を、役務の提供者の選択を行うための判断要素としており、かかる事実を、契約を受注させるのにふさわしくない業者を迅速に排除するための要件として用いている。

つまり、官公庁たる需要者においては、所定商標を使用した役務の提供者が「贈賄を行う使用人を有しない」との事実を、その事実について誤認がなければ需要者が当該役務の提供者を選択することがなかったという性質の事実として捉えてい

る。

この点、被告補助参加人においては、官公庁向けに電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守を行うにあたり使用標章を使用していた本件該当期間（少なくとも平成19年8月29日頃から平成21年11月27日頃までの期間であり、被告補助参加人の従業員が贈賄行為を行っていた期間）に、贈賄を行う使用人を有していた。被告補助参加人の社内調査委員会作成にかかる社内調査委員会報告書（甲12）、特許庁の特許庁情報システムに関する調査委員会作成にかかる調査報告書（甲14）によれば、被告補助参加人の従業員は、特許庁の職員に対して、本件該当期間である平成19年8月29日頃から平成21年11月27日頃までの期間の期間を含み、平成17年8月から平成21年11月までの間に60回を越える利益の供与を行った。

この結果として、被告補助参加人の従業員は、平成22年6月22日に逮捕され（甲6）、同年7月14日に起訴され（甲7）、同年9月14日に有罪判決を受けた（甲15）。

したがって、需要者たる官公庁において、被告補助参加人が本件商標を指定役務に使用していた本件該当期間、被告補助参加人が「贈賄を行う使用人を有する」との事実を誤認しなければ、当該役務の提供者を選択することはありえなかったといえるところ、被告補助参加人は、使用標章を本件役務に使用していた本件該当期間に、使用標章の使用により、官公庁を含む需要者から見た本件商標の「利用者が取引を敏速に行うために役立つ機能（品質保証機能に含まれる機能）」に誤認を生じさせた。

つまり、需要者たる官公庁は、本件商標と同一又は類似の商標（使用標章）を使用する者に対し、官公庁向けの本件役務の提供にあたり「贈賄を行う使用人を有しない」との認識を有し、その認識を前提に、本件該当期間に、官公庁を含む需要者は、被告補助参加人を当該役務の提供者として選択した（甲10、甲12）が、真実には、被告補助参加人は、本件商標の通常使用権者であるにもかかわらず、本件

商標と同一又は類似の商標（使用標章）を使用し、「贈賄を行う使用人を有していた」。

したがって、需要者たる官公庁は、本件商標の通常使用権者による本件商標と同一又は類似の商標（使用標章）の使用に関して、「当該役務の提供者が贈賄を行う使用人を有しない」との点において、役務の質に誤認を生じていたといえることができる。

よって、被告補助参加人による本件商標の使用が、役務の質の誤認を生ずるものであることは明らかである。

(3) 以上のとおり、被告補助参加人による使用標章の使用は、商標法53条1項の「役務の質の誤認を生ずるものをした」との要件（誤認要件）を満たしている。

したがって、審決が「商標法53条1項の『登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの』との要件を充たすものとはいえない。」とした判断は誤りであり、この誤りが審決に影響を及ぼすことも明白なので、審決は取り消されるべきである。

第4 被告の反論

1 取消事由1（「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件を欠くとの判断の誤り）に対して

商標法53条1項の「登録商標又はこれに類似する商標の使用」と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、質の誤認を生じさ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。

しかし、本件においては、そもそも原告が質の誤認が生ずると主張している具体的な役務が、一体いかなる内容の役務であるのか、原告の主張及び立証の内容を見ても、全くもって不明という他ない。

原告は、被告補助参加人の使用人による贈賄行為を問題としているようであるが、贈賄行為が提供される役務の内容の一部とはなり得ない以上、一般論としても、贈賄行為と提供される役務の内容及び質とは、何らの関連性も有し得ない。

従って、贈賄行為そのものから、役務の質につき誤認が生じ得る何らかの具体的な役務が特定されるということとはあり得ない。

また、原告は、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に関する役務全般、ないしは、官公庁向けのシステム開発に関する役務全般を、質の誤認が生ずる具体的な役務であると主張しているようでもあるが、これらの役務は、それ自体で多種多様な具体的な役務を含み得る、それ自体では抽象的な役務であって、役務の質の誤認が生ずるとされる具体的な役務であるとは到底言えない。

本件においては、質の誤認が生ずる具体的な役務が不明である以上、原告が主張する本件標章の使用が、商標法53条1項の「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件に該当すると判断することができないことは明らかである。

したがって、商標法53条1項が規定する「登録商標又はこれに類似する商標の使用」があったと言えないことは明らかであるから、原審決の判断に誤りはない。

2 取消事由2（「役務の質の誤認を生ずるもの」との要件を欠くとの判断の誤り）に対して

原告の、被告補助参加人による本件標章の使用により、官公庁等において、被告補助参加人が贈賄を行う使用人を有していないと認識していたという主張自体、原告独自の見解であって、およそ根拠を欠くものである。

また、贈賄行為は、提供する役務の内容の一部とはなり得ないものであるから、当該役務の質とは何らの関連性も有しておらず、ましてや役務の提供主体（組織）が贈賄を行う使用人を有しているのか否かという問題と、役務の提供主体が現実に提供する役務の質がいかなるものであるかという問題とは、全く性質の異なる問題であるから、贈賄を行う使用人を有しているのか否かの認識が、役務の質の誤認につながるなどということは論理的にもあり得ない。

したがって、原告の主張は、その詳細な主張の当否を検討するまでもなく失当である。

上記のとおりであるから、商標法53条1項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」との要件を充たすものとはいえないとした審決の判断に誤りはない。

第5 当裁判所の判断

取消事由1, 2について一括して判断する。

商標法53条1項による商標登録取消審判請求の要件は、「専用使用权者又は通常使用权者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき」であつて、誤認混同を生じるような態様における使用を離れて、商標の使用の有無のみを独立して論ずることはできない。

なるほど、甲3, 4, 8, 10には、それぞれ冒頭に使用標章が表示されており、本件商標の通常使用权者である被告補助参加人が提供した役務との関連において使用標章が使用されたことが推認でき、使用商標は本件商標に類似するものである。

しかし、賄賂は、商標法上の商品でも役務でもないから、業としての商品提供などに賄賂が伴うか否か、あるいは、業としての役務提供などに賄賂が伴うか否かは、商品の品質又は役務の質とは次元を異にする。したがって、役務の提供主体が贈賄行為をする従業員を擁するか否かに関する需要者の認識は、商品の品質又は役務の質の誤認を伴うものではない。被告補助参加人の従業員が贈賄したことを前提とし、需要者たる官公庁が、本件商標の通常使用权者による本件商標と同一又は類似の商標（使用標章）の使用に関して、「当該役務の提供者が贈賄を行う使用人を有しない」との点において本件商標の役務の質に誤認を生じていたとの原告の主張をもって、商標法53条1項の上記要件を充足するものとすることはできない。

したがって、原告主張の取消事由は理由がない。

第6 結論

よって、原告の請求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

塩 月 秀 平

裁判官

池 下 朗

裁判官

新 谷 貴 昭