

平成24年2月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成22年(ワ)第37433号 商標権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成24年1月26日

判 決

山口県下関市<以下略>

原 告 A
訴訟代理人弁護士 増 田 利 昭

札幌市中央区<以下略>

被 告 株 式 会 社 た け う ち
(旧商号：株式会社H・S・C)
訴訟代理人弁護士 小 野 昌 史
主 文

- 1 被告は、原告に対し、526万3924円及び内金479万3924円に対する平成23年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 2 原告のその余の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は被告の負担とする。
- 4 この判決の第1項は、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

被告は、原告に対し、527万3316円及び内金479万3924円に対する平成23年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

1 事案の要旨

本件は、後記2(1)アの登録商標(以下「本件商標」といい、その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者であった原告が、被告がその経営する店舗に

において使用する別紙被告標章目録記載の各標章（以下「被告各標章」と総称する。）は、本件商標と類似の商標であって、被告による被告各標章の使用は原告の本件商標権の侵害に当たる旨主張して、被告に対し、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

2 争いのない事実等（証拠の摘示のない事実、争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）

(1) 原告における本件商標権の取得

ア 株式会社タスコシステム（以下「タスコシステム」という。）は、次の登録商標（本件商標）の商標権者であった。

登録番号	第 4 2 6 4 9 7 0 号
出願日	平成 9 年 5 月 2 7 日
設定登録日	平成 1 1 年 4 月 2 3 日
指定役務	第 4 2 類「そばの提供」
登録商標	別紙商標目録記載のとおり

イ タスコシステムは、平成 2 0 年 8 月 1 5 日、株式会社コレスケイト（以下「コレスケイト」という。）に対し、本件商標権を譲渡し、同月 2 8 日、本件商標権について上記譲渡に係る移転登録がされた。

その後、平成 2 0 年 1 1 月 4 日、本件商標権について存続期間の更新登録がされた（甲 1 3）。

ウ 原告は、平成 2 1 年 2 月 4 日、コレスケイトから、本件商標権の譲渡を受け、同月 1 8 日、本件商標権について上記譲渡に係る移転登録がされた。

なお、その後原告は、本件商標権を株式会社マックスパートナーに譲渡し、平成 2 3 年 3 月 2 3 日、本件商標権について上記譲渡に係る移転登録がされた（甲 1 3）。

(2) 被告の行為等

ア 被告（旧商号「株式会社 H・S・C」）は、遅くとも平成 2 1 年 2 月 1

8日から平成23年1月7日までの間、被告が経営する飲食店である「北前そば 高田屋 北3条店」及び「北前そば 高田屋 南2条店」（以下、これらを併せて「本件各店舗」という。）において、そばを含む飲食物の提供を行うに当たり、被告各標章を本件各店舗の看板、宣伝用のポスター、チラシ、パンフレット、インターネット上のウェブサイト等に付して、宣伝、広告を行った。

イ 被告各標章は、いずれも本件商標と類似する。

また、被告による本件各店舗におけるそばを含む飲食物の提供は、本件商標権の指定役務と同一又は類似する役務に当たる。

3 争点

本件の争点は、①被告による本件商標権侵害の不法行為の成否、具体的には、本件商標権について被告が被告主張の「使用権原」を有していたかどうか（争点1）、②被告が賠償すべき原告の損害額（争点2）である。

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1（本件商標権侵害の不法行為の成否）について

(1) 原告の主張

ア 被告による被告各標章についての前記第2の2(2)アのとおりの使用（以下「本件使用」という。）は、原告の本件商標権の侵害とみなす行為（商標法37条1号）に該当し、原告に対する不法行為を構成する。

イ これに対し、被告は、後記のとおり、タスコシステムから本件各店舗等に関する営業権（本件商標権を含む。）の譲渡を受けた正華産業株式会社（以下「正華産業」という。）が上記譲渡に係る事業を法人化して被告を設立し、これに伴い本件商標権の使用権原を取得したから、被告による被告各標章についての本件使用は、本件商標権の侵害に当たらない旨主張する。

しかしながら、商標権の移転は、登録をしなければその効力を生じない

ところ（商標法３５条，特許法９８条１項１号），本件商標権について，タスコシステムから正華産業に対して移転登録はされておらず，かえって，本件商標権は，タスコシステムからコレスケイト，コレスケイトから原告へと順次譲渡され，それぞれ移転登録がされたものであるから，被告の主張は失当である。

(2) 被告の主張

タスコシステムは，平成２０年８月１日，正華産業に対し，当時，タスコシステムが経営していた本件各店舗等の飲食店に関するすべての営業権を譲渡し，その営業権の中には，本件商標権も含まれていた。

そして，正華産業は，タスコシステムから譲り受けた上記営業権に係る事業を法人化し，被告を設立させたものであり，これに伴い，被告は，本件商標権の使用権原を取得した。

したがって，被告による被告各標章についての本件使用は，本件商標権の使用権原に基づくものであり，本件商標権の侵害に当たらないから，原告主張の不法行為は成立しない。

2 争点２（原告の損害額）について

(1) 原告の主張

ア 使用料相当額

(ア) 被告による本件使用が原告の本件商標権侵害の不法行為を構成することは，前記１(1)のとおりである。

(イ) 本件使用がされた平成２１年２月１８日から平成２３年１月７日までの間，被告は，本件各店舗において，別紙損害計算書の「売上」欄の各「売上合計」記載の売上げを計上した。

そして，原告が本件商標の「使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額」（商標法３８条３項）（使用料相当額）は，上記売上金額の１％に当たる４７９万３９２４円（別紙損害計算書の「使用料相当損害金」

欄記載の合計額) である。

したがって、原告の商標法 38 条 3 項に基づく使用料相当額の損害額は、上記と同額である。

イ 弁護士費用

被告による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の原告の損害額は、前記アの損害額の 10% に当たる 47 万 9392 円が相当である。

ウ まとめ

以上によれば、原告は、被告に対し、本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として 527 万 3316 円（前記ア及びイの合計額）及び内金 479 万 3924 円に対する不法行為の後である平成 23 年 1 月 8 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。

(2) 被告の主張

原告主張の損害額は争う。

ただし、被告が、平成 21 年 2 月 18 日から平成 23 年 1 月 7 日までの間、本件各店舗において、別紙損害計算書の「売上」欄の各「売上合計」記載の売上げを計上したことは認める。

第 4 当裁判所の判断

1 争点 1（本件商標権侵害の不法行為の成否）

- (1) 被告各標章が本件商標と類似すること、被告による本件各店舗におけるそばを含む飲食物の提供は、本件商標権の指定役務と同一又は類似する役務に当たることは当事者間に争いがない。

そうすると、被告による被告各標章についての本件使用は、原告の本件商標権の侵害とみなす行為（商標法 37 条 1 号）に該当し、原告に対する本件商標権侵害の不法行為を構成するというべきである。

(2) これに対し、被告は、タスコシステムから本件商標権を含む本件各店舗等の飲食店に関するすべての営業権の譲渡を受けた正華産業が、上記譲渡に係る事業を法人化して被告を設立させ、これに伴い被告は、本件商標権の使用権原を取得したものであり、被告による本件使用は、上記使用権原に基づくものであるから、本件商標権の侵害に当たらない旨主張する。

しかしながら、商標権の譲渡（移転）は、登録をしなければ、その効力を生じないところ（商標法３５条において準用する特許法９８条１項１号）、被告が主張するタスコシステムから正華産業への本件商標権の譲渡については、その登録がされたことを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、被告による本件使用が本件商標権の使用権原に基づくとの被告の上記主張は、その前提を欠くものであり、理由がない。

2 争点２（原告の損害額）

(1) 使用料相当額

本件使用がされた平成２１年２月１８日から平成２３年１月７日までの間、被告が、本件各店舗において、別紙損害計算書の「売上」欄の各「売上合計」記載の売上げを計上したことは当事者間に争いがない。

そして、証拠（甲１４ないし１８）及び弁論の全趣旨によれば、本件商標の使用料相当額は、売上金額の１％と認めるのが相当である。

そうすると、本件使用に係る原告の商標法３８条３項に基づく使用料相当額の損害額は、原告の主張するとおり、別紙損害計算書の「使用料相当損害金」欄記載の合計額４７９万３９２４円と認められる。

(2) 弁護士費用

被告による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の原告の損害額は、本件事案の内容、審理の経過等諸般の事情を考慮し、４７万円と認めるのが相当である。

(3) まとめ

以上によれば，原告は，被告に対し，本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として５２６万３９２４円（前記(1)と(2)の合計額）及び内金４７９万３９２４円に対する不法行為の後である平成２３年１月８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるというべきである。

３ 結論

以上によれば，原告の請求は，５２６万３９２４円及び内金４７９万３９２４円に対する平成２３年１月８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし，その余は理由がないからこれを棄却することとし，訴訟費用については，民事訴訟法６４条ただし書の規定により被告に全部負担させることとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４６部

裁判長裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 大 西 勝 滋

裁判官 上 田 真 史

(別紙)

被告標章目録

1 北前そば 高田屋

※標準文字。字体は問わない。

2



3



4



5



6



7



8



9



1 0



1 1



(別紙)

商標目録

北前そば  高田屋

(別紙)

損害計算書

	期間	売 上			使用料相当損害金
		高田屋北3条店	高田屋南2条店	売上合計	(売上合計×1%)
1	H21.02(2/18-2/28;11日間)	¥5,131,340	¥2,234,670	¥7,366,010	¥73,660
2	H21.03	¥17,962,891	¥7,438,781	¥25,401,672	¥254,016
3	H21.04	¥17,696,448	¥6,061,635	¥23,758,083	¥237,580
4	H21.05	¥15,026,769	¥5,602,216	¥20,628,985	¥206,289
5	H21.06	¥17,280,856	¥5,711,559	¥22,992,415	¥229,924
6	H21.07	¥18,041,693	¥5,700,140	¥23,741,833	¥237,418
7	H21.08	¥15,310,073	¥5,208,535	¥20,518,608	¥205,186
8	H21.09	¥15,812,591	¥5,035,642	¥20,848,233	¥208,482
9	H21.10	¥16,848,494	¥5,142,121	¥21,990,615	¥219,906
10	H21.11	¥15,447,059	¥4,893,221	¥20,340,280	¥203,402
11	H21.12	¥20,545,477	¥7,007,623	¥27,553,100	¥275,531
12	H22.01	¥15,200,949	¥4,823,790	¥20,024,739	¥200,247
13	H22.02	¥14,230,646	¥4,430,271	¥18,660,917	¥186,609
14	H22.03	¥18,403,413	¥5,622,986	¥24,026,399	¥240,263
15	H22.04	¥17,192,971	¥4,626,351	¥21,819,322	¥218,193
16	H22.05	¥14,170,596	¥4,516,670	¥18,687,266	¥186,872
17	H22.06	¥15,630,982	¥5,000,309	¥20,631,291	¥206,312
18	H22.07	¥14,888,177	¥5,016,700	¥19,904,877	¥199,048
19	H22.08	¥12,975,612	¥4,689,349	¥17,664,961	¥176,649
20	H22.09	¥14,156,765	¥3,887,185	¥18,043,950	¥180,439
21	H22.10	¥14,461,539	¥4,400,885	¥18,862,424	¥188,624
22	H22.11	¥13,966,418	¥5,069,692	¥19,036,110	¥190,361
23	H22.12	¥17,623,065	¥6,512,902	¥24,135,967	¥241,359
24	H23.01(1/1-1/7;7日間)	¥2,181,987	¥573,473	¥2,755,460	¥27,554
				合計	¥4,793,924