

平成25年5月29日判決言渡

平成25年（ネ）第10009号 商標権移転登録手続請求控訴事件

（原審 東京地方裁判所平成23年（ワ）第30593号）

口頭弁論終結日 平成25年4月10日

判 決

控 訴 人	M. H O N M A 株 式 会 社
訴訟代理人弁護士	高 畠 敏 秀
被 控 訴 人	有限会社フォーラムゴルフ
訴訟代理人弁護士	渡 邊 穰
同	萩 原 崇 宏
主	文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 1 原判決を取り消す。
- 2 被控訴人の請求を棄却する。
- 3 訴訟費用は、第1，2審とも被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

以下、控訴人（原審被告）を「被告」と、被控訴人（原審原告）を「原告」といい、原審において用いられた略語は、当審においてもそのまま用いる。

1 本件商標権について、平成21年3月31日付けで、原告から被告への移転登録がされている。原告は、被告に対し、本件譲渡契約を被告の債務不履行により解除したことを理由に、解除に基づく原状回復請求権又は本件商標権に基づき、本件商標権の移転登録手続を求めた。

原審は、本件譲渡契約における被告の1500万円の代金支払債務に不履行があ

ったことを理由に、原告からの解除の意思表示の効力を肯定し、原状回復請求権に基づく原告の被告に対する本件商標権に係る移転登録手続請求権を認め、原告の請求を認容した。被告は、これを不服として、原判決の取消しを求めて、控訴を提起した。

2 争いのない事実等及び本件の争点

原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」「2 争いのない事実等」及び「3 本件の争点」（原判決1頁26行目ないし4頁21行目）記載のとおりであるから、これを引用する。

3 争点に関する当事者の主張

次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に関する当事者の主張」（原判決4頁22行目ないし8頁23行目）記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決5頁9行目の「あり得ない。」の後に、「のみならず、本件商標権を無償で譲渡することは、経済合理性がなく、原告の主張は失当である。」と加える。

(2) 原判決5頁22行目の「通常あり得ないし、」を「通常あり得ない。原告代表者は、被告の株主総会が開催された同月26日当時、被告の代表者でもあったことからすれば、売買契約書を作成することに支障はなかったにもかかわらず、本件では、売買契約書が作成されていない。そのような点に鑑みると、売買契約はされていなかったと推認される。また、」と訂正する。

第3 当裁判所の判断

1 次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」の1ないし4（原判決8頁24行目ないし13頁23行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。

(1) 原判決10頁1行目末尾の後に、改行して、以下のとおり加える。

「さらに、被告は、ダイレクトリンク社は、本件商標権の原告から被告に対す

る移転について、有償で締結されたとの話を聞いたことはなく、臨時株主総会の通知後初めて、本件商標権移転の代金請求を受けたと主張する。

しかし、原告とダイレクトリンク社との間では、ダイレクトリンク社が、中国等で、『MUTSUMI HONMA』ブランドのゴルフ用品の販売事業を展開することが協議されており、ダイレクトリンク社は、被告が本件商標権を取得することが、同事業を展開する上で、極めて重要であることを認識していたと認められるから、そのような経緯に照らすならば、本件商標権の譲渡が無償で行われたと解することは不自然であり、被告の上記主張は、採用の限りでない。」

(2) 原判決10頁25行目の「証拠(乙20, 被告代表者)によれば、」を「証拠(甲18, 20, 乙20, 被告代表者)によれば、原告代表者とDirect Link ChinaのAとの間で、被告の設立や共同出資について話合いが行われたのは、本件商標の出願日以降である平成19年9月頃からであり、また、」と訂正する。

(3) 原判決11頁1行目の「あると認められるから」を「ある平成20年3月頃と認められるから」と訂正する。

(4) 原判決11頁10行目末尾の後に、改行して、以下のとおり加える。

「また、被告は、ダイレクトリンク社が被告に投資した資金は、製造受託者である原告に支払われているのであるから、原告は実質的に十分な対価を取得していると主張する。しかし、ダイレクトリンク社が被告に投資した資金は、在庫品の買取費用や開発費・事前費用等に充てられたと認められるのであって(甲21, 35の1, 乙1)、原告が本件商標権の対価を取得しているものではない。被告の上記主張は採用できない。」

2 結論

以上のとおりであるから、原告は、被告に対し、原状回復請求権に基づく本件商標権の移転登録手続請求権を有すると認められる。よって、原告の請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、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 1 部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

八 木 貴 美 子

裁判官

小 田 真 治