

「ロールケーキ」標章・不正競争行為差止等請求事件：大阪地裁平成 28(ワ)6074・平成 30 年 4 月 17 日（21 民部）判決〈請求認容〉

【キーワード】

不正競争の成否（報道等による周知性・商品の混同性）、先使用による適用除外（不競法 19 条 1 項 3 号該当の有無）、原告商標権侵害の成否（商標法 26 条 1 項 1 号・2 号の抗弁の成否）

【主 文】

- 1 被告会社は、ロールケーキについて、別紙「被告標章目録」記載 1 ないし 5 の標章を使用してはならない。
- 2 被告会社は、別紙「被告標章目録」記載 1 ないし 5 の標章を使用したロールケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物を、譲渡し、引き渡し、又は、譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
- 3 被告会社は、その製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関する印刷物から、別紙「被告標章目録」記載 1 ないし 4 の標章を抹消せよ。
- 4 被告会社は、原告に対し、3 4 2 6 万 0 6 0 0 円及びこれに対する平成 2 8 年 4 月 2 6 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 5 P 2 は、原告に対し、1 5 3 5 万 3 1 9 8 円及びこれに対する平成 2 8 年 7 月 2 2 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 6 P 1 は、原告に対し、1 8 9 0 万 7 4 0 2 円及びこれに対する平成 2 8 年 7 月 1 0 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 8 訴訟費用及び参加に要した費用は、別紙「訴訟費用及び参加費用負担割合表」記載のとおり負担とする。
- 9 この判決は、第 1 項、第 2 項及び第 4 項ないし第 6 項に限り、仮に執行することができる。

【事案の概要】

本件は、別紙「原告標章目録」記載 1 及び 2 の標章（以下、同目録記載の各標章を「原告標章 1」などといい、原告標章 1 及び 2 を併せて「原告標章」という。）を使用し、後記原告商標権を有する原告（株式会社 Mon cher）が、被告会社（株式会社堂島プレミアム）において別紙「被告標章目録」記載 1 ないし 5 の標章（以下、各標章を「被告標章 1」などといい、被告標章 1 ないし 5 を併せて「被告標章」という。）を使用してロールケーキを販売するなどした行為は不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の不正競争に該当するとともに原告商標権を侵害するものでもあり、被告会社、その代表取締役である P 2 及びかつてその代

表取締役を務めていたP 1に対し、下記の各請求をする事案である。

記

(1) 被告会社に対する請求

ア 差止請求及び抹消請求

主位的に不正競争防止法3条1項、2項、予備的に商標法36条1項、2項に基づく被告標章の使用及び被告標章を使用したロールケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物の譲渡、引渡し等の差止請求並びに被告会社の製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関する印刷物からの被告標章の抹消請求

イ 損害賠償請求等

(ア) 主位的に不正競争防止法4条又は原告商標権侵害の不法行為に基づく損害の一部1億円の損害賠償及びこれに対する最後の不法行為の日である平成28年4月26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請求

(イ) 予備的に不当利得返還請求権に基づく、利得の一部1億円の返還及びこれに対する最後の受益の日である平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息請求

(2) P 2及びP 1に対する損害賠償請求等

ア 主位的に被告会社の不正競争又は原告商標権侵害につき被告会社の取締役としての会社法429条1項に基づく原告の損害の一部1億円の損害賠償及びこれに対する平成28年4月26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請求

イ 予備的に不当利得返還請求権に基づく、利得の一部1億円の返還及びこれに対する最後の受益の日である平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息請求

1 判断の前提となる事実等（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等）

(1) 当事者

ア 原告は、平成15年9月4日に設立された洋菓子の製造、販売等の業務を営む株式会社である。原告は、商号を「株式会社モンシュシュ」としていたが、平成24年10月1日に現商号に変更した。

イ 被告会社は、平成24年6月11日に設立された菓子類、パン類の企画、製造、販売及びコンサルティング等を目的とする株式会社である。なお、同被告の本店所在地は、設立時は大阪市<以下略>であり、平成26年8月1日に同区<以下略>に移転し、さらに平成27年9月18日に現在の本店所在地に移転した旨の登記がされている（甲3）。

ウ P 1は、被告会社の設立時から平成26年8月1日まで、被告会社の代表取締役を務めていた者である。

エ P 2は、平成26年8月1日から被告会社の代表取締役を務めている者で

ある。

(2) 原告によるロールケーキの製造、販売等

原告は、「堂島ロール」という商品名のロールケーキ（以下「原告商品」という。）等を製造し、原告標章をその商品の箱（包装・印刷物）に付すなどして使用して国内外の直営店等において、販売してきた。

(3) 原告商標の登録

原告は、原告標章2について、別紙「商標権目録」記載のとおり、商標登録を受け、その商標権（以下「原告商標権」といい、これに係る商標を「原告商標」という。）を有している。

(4) 被告会社による被告標章の使用等

被告会社は、平成24年6月の設立以来、P3に委託して製造したロールケーキ（以下、被告会社が販売するロールケーキを「被告商品」という。）をP4に販売し、同社においてスーパーマーケットに卸販売してきたが、その間、被告標章1ないし4は、少なくとも商品の箱等に次のように使用されていた。

ア 被告標章1は、平成24年6月頃から平成25年4月頃までの間に販売された被告商品の箱の上面、側面に付されていた（甲8の1ないし4）。

イ 被告標章2は、平成25年5月頃から平成27年4月頃までの間に販売された被告商品の箱の上面、側面に付されていた（甲8の5、7、10、11、甲11）。

ウ 被告標章3は、上記イの被告商品の箱裏面に貼付される一括表示の商品名欄に付されていた（甲14）。

エ 被告標章4は、平成27年4月頃から平成28年5月頃までの間に販売された被告商品の箱の上面、側面に付されていた（甲12）。

2 争点

- (1) 不正競争防止法2条1項1号の不正競争の成否（争点1）
- (2) 先使用による適用除外（不正競争防止法19条1項3号該当の有無）（争点2）
- (3) 原告商標権侵害の成否（商標法26条1項1号又は2号の抗弁の成否）（争点3）
- (4) P1及びP2の会社法429条1項に基づく損害賠償責任の有無（争点4）
- (5) 原告が受けた損害の額又は損失の額（争点5）

【判 断】

1 争点1（不正競争防止法2条1項1号の不正競争の成否）について

(1) 上記第2の1記載の各事実並びに後掲の各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 原告の店舗展開及び原告商品の販売状況

(ア) 原告は、当初、堂島本店でのみ⁵営業をしていたが、遅くとも平成18

年までに、商品の箱に「堂島ロール」との原告標章を付したロールケーキ（原告商品）を製造、販売するようになり、その原告商品が、大阪市を中心とする地域において知られるようになった（甲22，甲35）。

(イ) そして原告は、平成18年9月、神奈川県川崎市に関東地方の第1号店を出店し、平成19年には、東京都の銀座三越に出店したほか、名古屋伏見店、大阪市西区の南堀江店を出店し、平成20年10月までには東京都の東急百貨店渋谷・本店や日本橋三越にも出店し、合計8店舗を直営するに至った（甲35③，④，⑥ないし⑧，⑫，⑬，⑮）。

この間、原告商品の売上げは、遅くとも平成20年6月までに月1億円を超えるようになり、その後も売上げが月1億円を超える状態が続いた。そして、この頃、原告商品の購入を希望する消費者が原告の堂島本店前に長蛇の列を作るほど、原告商品が人気となり、その後、その状態がしばらく続いた（甲35，甲37の1ないし5）。

(ウ) さらに原告は、平成21年4月、広島三越に出店し、平成22年6月には札幌市に大丸札幌店と札幌円山店を出店し、原告の店舗は合計14店舗となった。また原告は、同年10月には中国上海にも出店した（甲7の5，甲35⑱，⑳）。

原告商品の売上げは、平成21年3月ないし5月には月2億円を超え、同年12月には再び月2億円を超えた。

イ 新聞雑誌等での記事掲載

(ア) 原告や原告商品は、遅くとも平成18年9月以降、別紙「主要掲載記事一覧」記載1ないし3の新聞や雑誌等を始めとして、全国又は日本各地の様々な新聞や雑誌等の記事で取り上げられるようになった。これらの記事では、原告が原告商品の商品名として「堂島ロール」という表示を使用していることが記載されていた。そして、記事では、原告商品が原告の人気商品であることや、日本各地での原告の出店を報道する記事がみられ、各店舗では連日長い行列ができていて、原告商品が売り切れとなるなど人気商品であることが記載されていた（甲35）。

また、平成20年6月12日の産経新聞大阪版は、「ロールケーキ人気再来」、「堂島ロール」など火付け」という見出しの記事であり、この記事は、「“関西発”で、今や全国区の知名度を誇る「モンシュシュ」…の「堂島ロール」」という説明をする（甲35⑪）ほか、同年10月4日の日本経済新聞の日経プラスワンの全国で販売されているロールケーキを取り扱った「おすすめのロールケーキ」という記事では、原告商品を1位にランクしていた（甲35⑫）。

(イ) 原告や原告商品は、平成21年以降も、別紙「主要掲載記事一覧」記載4ないし6のとおり新聞や雑誌等の記事で取り上げられていたほか、全国又は日本各地の様々なテレビ番組でも取り上げられていた。上記記事においては、原告のことを「ロールケーキの「堂島ロール」で人気の洋菓子店モン

シュシュ」(甲35⑳), 「堂島ロール」のモンシュシュ」(甲7の5), 「堂島ロールの会社」(甲7の7)などと, 原告が, 原告商品の商品名である「堂島ロール」で一般に知られていることを前提にする表現が用いられていた(甲7の1ないし7, 甲35, 甲36の1)。

(ウ) さらに原告や原告商品は, 平成25年以降も, 別紙「主要掲載記事一覧」記載7及び8のとおり, 新聞や雑誌等の記事で取り上げられており, この記事でも, 原告のことを「ロールケーキの「堂島ロール」で知られるモンシェール」(甲7の14), 「「堂島ロール」でおなじみのモンシェール」(甲7の17)などと, やはり原告が, その商号ないし営業表示ではなく, 原告商品の商品名である「堂島ロール」で一般に知られていることを前提にする表現が用いられていた(甲7の8ないし19, 甲35)。

ウ テレビによる報道等

原告商品は, 遅くとも平成19年以降, 全国又は日本各地の様々なテレビ番組でも人気商品として取り上げられるようになり, 原告商品の商品名である「堂島ロール」が広く一般消費者に触れられるところとなった(甲36の1)。

そして, 例えば平成20年12月13日放送のテレビ朝日の「SmAS TATION!!」では, 「2008年流行りものBEST30 これて今年の流行がすべて分かる検定!!」と題する特別企画において, 原告商品が取り上げられるなどした(甲36の2)。

エ その他

原告商品は, 平成20年12月から日本航空の関西空港～ハワイ線の機内食に採用され, ネットニュースでは, 「大人気「堂島ロール」がJAL 関空～ハワイの機内食に登場」などと報道された(甲34の1, 2)。

また平成21年10月には, 劇団四季大阪四季劇場において, 劇団四季とのコラボレーション商品としての原告商品が販売され, ネットニュースで「堂島ロール, 劇団四季「ウィキッド」と初のコラボ商品「エルフィーロール」などと報道された(甲34の3)。

平成21年10月には, 甲南大学の主催で, 「堂島ロールのヒミツ」と題する原告代表者による講演会が開催され, その案内文書では, 「大阪で誕生したモンシュシュの堂島ロール。いまや東京・神奈川・名古屋・広島まで店舗を拡大し, どのお店でも長時間並ばないと買えないくらい大人気です。」などと説明された(甲49)。

(2) 原告標章の周知性について

上記(1)の認定事実によれば, 原告商品及びその商品等表示である「堂島ロール」は, 平成18年頃から大阪市を中心に知られるようになって, そのことが, 新聞や雑誌等の記事やテレビ番組で取り上げられるにつれて「堂島ロール」の商品名は全国に知られ始め, これと並行して原告がその販売店舗を急速に全国に展開していくことで売り上げが伸びるとともに, 雑誌, テレビ等のマ

スコミで取り上げられる機会も一層増え、これらの相乗効果で、遅くとも被告会社が設立された平成24年6月までには、原告標章は、原告商品の出所を表示する商品等表示として、日本全国で需要者の間に広く認識され、その程度は周知の域を超え著名といえるほどになっていたものと認められる。

これに対し、被告らは、原告標章が、地域名称と一般名詞の略称の結合ではないから、商品等表示足り得ない旨主張するが、上記(1)イ、ウ認定の新聞や雑誌等の記事やテレビ番組の内容から明らかなように、原告が販売している原告商品の商品名が「堂島ロール」であることが繰り返しまスコミで取り上げられていたのであるから、原告標章（とりわけ外観の特徴を伴わない原告標章1）は、実際に原告商品のみならず原告の店舗に接することのない潜在的消費者にも強く印象付けられたものと認められ、これを商品等表示として周知性があると認定することは妨げられない。

また被告らは、一般消費者が出所識別の手掛かりとしているのは原告の営業表示である原告標章4の方であると主張するが、そのような主張を裏付ける事実認められず、被告らの主張は失当である。

そのほか被告らは、原告標章を考案し、それを使用したロールケーキの販売を始めたのは、第三者であるから、原告の商品等表示とはいえない旨も主張するが、上記(1)認定のとおり、原告標章が原告の周知商品等表示となった事実が認められるから、被告らの主張事実の真偽はさておき、その点は問題とはならない。

(3) 原告標章と被告標章の類似性について

ア ある商品等表示が不正競争防止法2条1項1号にいう他人の商品等表示と類似のものに当たるか否かについては、取引の実情の下において、取引者、需要者が、両者の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である（最高裁昭和57年（オ）第658号同58年10月7日第二小法廷・民集37巻8号1082頁参照）。

イ これを本件についてみると、被告標章1及び4である「堂島プレミアムロール」は、「堂島」、「プレミアム」、「ロール」の3語で構成されているが、このうち、「プレミアム」との語は、優れたあるいは高品質なものを意味する語であり、商品が優れたり、高品質なものであったりすることを表現するため商品名に「プレミアム」という文字が付加される例も、多い（乙C7の1、2、乙C8の1参照）ことが一般的に認められるから、「プレミアム」の部分は、これと結合する他の単語で表示される商品の品質を表すものと理解され、商品の出所識別機能があるものとは認められない。他方、「堂島」は地名、「ロール」は「ロールケーキ」の普通名詞の略称を表す語であるが、「プレミアム」が上記のとおり、品質を示す意味しか有しないことからすると、「プレミアム」を挟んで分離されているものの、被告標章1及び4からは、プレミアムな、すなわち高品質な「堂島ロール」との観念が生

じ、これは原告の商品等表示として周知である「堂島ロール」の観念と類似しているといえるし、また称呼も同様に類似しているといえる。

そうすると、被告標章1及び4と原告標章とは、被告標章4のみならず字体に特徴のある被告標章1を含め、取引者、需要者が外観、称呼又は観念の同一性に基づく印象、記憶、連想等から、両者を全体として類似のものとして受け取るおそれがあるというべきである。

ウ また被告標章2については、「(株)堂島プレミアム」と「プレミアムロール」との語を2段重ねで一体的に表示したものであるが、「(株)」というのは会社の種類を示す株式会社の略語にすぎないから、これ自体に出所識別機能は認められない。そこで、これを除くと、被告標章2は、「堂島プレミアム」と「プレミアムロール」が2段重ねで一体化している表示であるが、上段、下段で重複して使用されている「プレミアム」という語は、上記で判示したとおり、独自の出所識別機能を有しない語であるし、また取引の現場では長い名称の商品名は略して称呼され、観念されることが多いと考えられるから、繰り返される「プレミアム」の部分は一単語に省略され、さらにそれ自体の出所識別機能がないことも合わさって、「堂島プレミアム、プレミアムロール」から、「堂島」と「ロール」という2語が需要者に強く印象付けられると考えられる。したがって、被告標章2からは被告標章1及び4についてみたのと同様、プレミアムな、すなわち高品質な「堂島ロール」という観念が生じるということができ、これは原告の商品等表示として周知である「堂島ロール」の観念と類似しているといえる。

また、称呼の点も、同様に「ドウジマプレミアムロール」との称呼が生じるといえるから、原告標章の「ドウジマロール」との称呼と類似しているといえる。

そうすると、被告標章2と原告標章とは、取引者、需要者が外観、称呼又は観念の同一性に基づく印象、記憶、連想等から、両者を全体として類似のものとして受け取るおそれがあるというべきである。

エ さらに被告標章3は、被告標章2の上段部分の「(株)堂島プレミアム」部分を、下段の「プレミアムロール」より小さな文字で表示しているものであるが、上下段の一体性を損なうほど、文字の大きさに差はないから、被告標章2と同様の理由から、取引者、需要者は被告標章3と原告標章を類似のものとして受け取るおそれがあるといえることができる。

オ 被告標章5は、被告標章2及び3の「(株)」の部分を「株式会社」、
「(株)」又は同部分に相当する部分がないものとしている標章であるが(ただし、2段重ねという限定はない。), 「(株)」については既に説示したとおりであり、「株式会社」についても、単なる会社の種類を表示する語にすぎないから、これが全くない場合も含め、被告標章5と原告標章が類似しているといつてよいことは、上記ウ、エで説示したところと同じである。

カ 以上のとおり、被告標章は、いずれも原告標章と類似しているものと認め

られる。

(4) 商品の混同を生ずるおそれの有無

以上のとおり、原告標章と被告標章は類似しており、原告標章を付した原告商品と被告標章を付した被告商品はいずれも一般消費者を需要者とするロールケーキという点で共通しているだけでなく、両商品の販売価格はほぼ一緒であるから、被告商品を販売する行為は、他人である原告の商品と混同を生じさせる行為であるといえることができる。

被告らは、原告商品は生ケーキであり被告商品は冷凍ケーキという決定的な相違があるほか、販売取扱店も異なるから、両商品の市場及び需要者が完全に隔離され混同のおそれがない旨主張するが、原告商品及び被告商品とも同価格帯の菓子でしかなく、需要者は重複しているし、現に証拠（甲58）によれば、消費者のみならず被告商品を取り扱うスーパーマーケットであってさえ、被告商品と原告商品とを誤認している様子がうかがえるから、混同のおそれがない旨の被告らの主張は失当である。

2 争点2（先使用による適用除外（不正競争防止法19条1項3号該当の有無））について

被告会社が被告標章を使用するようになったのは平成24年6月以降であるところ、上記1(2)で判示したとおり、原告標章は遅くともそれまでには周知となっていたと認められるから、被告らの不正競争防止法19条1項3号の規定に基づく先使用による適用除外の主張には理由がない。

3 小括

上記認定によれば、被告会社が被告標章1ないし4を使用し、またこれらを使用した被告商品を譲渡する行為は、不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する行為であるといえる。

そして、被告会社は、現在、被告標章を使用した原告商品と競合するロールケーキを販売していないが、被告会社が被告標章1ないし4の使用を止めたのは、平成28年4月26日にされた、これらの使用禁止を命ずる仮処分命令（以下「本件仮処分命令」という。）の発令を受けた上での行為にすぎない（甲29、弁論の全趣旨）から、現時点でも原告には、被告会社が、再度、被告標章1ないし4を使用したロールケーキを販売して営業上の利益を侵害されるおそれがあるものと認められる。

また、被告標章5についても、これを被告会社が使用した具体的事実を認めるに足りる証拠はないが、これは被告標章2及び3の標章の類似範囲にあるものといえるし、被告会社が原告から警告を受ける都度、被告標章を同1から同3へ少しずつ変更してきたという本件の経緯に照らし、被告会社が使用しておそれがあるものと認められる。

そして、原告商品と被告商品とが誤認混同されるおそれがあると認められる以上、原告の営業上の利益が侵害されるおそれがあるといえることができるから、原告の被告会社に対する不正競争防止法3条1項に基づく被告標章の使用

差止請求には理由があり、また具体的に使用した事実が認められる被告標章1ないし4の関係では、同条2項に基づく抹消請求には理由があるといえる。ただし、被告会社による具体的使用事実の認められない被告標章5を対象とする抹消請求には理由がない。

4 争点4 (P1及びP2の会社法429条1項に基づく損害賠償責任の有無)

(1) 上記第2の1記載の各事実並びに後掲の各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 P1は、被告会社設立時のただ一人の取締役として代表取締役を務め、平成26年8月1日まで、その職にあったが、その間、被告標章1を使用した被告商品をP3に委託して製造し、P4に販売していた(甲3)。
- イ P1が代表取締役を務めている間に、被告会社は、原告から平成24年1月14日付け及び同年12月13日付けの内容証明郵便で、被告標章1の使用が不正競争行為に当たる旨の警告を受け、被告会社は被告標章1の使用を平成25年4月頃に止め、その後、被告標章2を使用した被告商品を販売するようになった。なお、被告標章2を使用した被告商品の一括表示には、被告商品の箱記載の商品名である被告標章2とは異なる被告標章4が記載されていた(甲24)。
- ウ P2は、平成26年8月1日付けで被告会社の取締役に就任するとともに代表取締役に就任し、同日、P1は、被告会社の代表取締役及び取締役に辞任した。また、被告会社は、同日付けで本件所在地をリーガロイヤルホテル大阪の住所地に移転する旨の登記をした(甲3、甲23)。
- エ 原告は、同年9月29日付けで、被告会社宛てに変更後の被告標章2の使用も不正競争行為に当たる旨警告する内容証明郵便を送付したが、リーガロイヤルホテル大阪の住所地⁵へは郵送できなかった(甲22、甲24)。
- オ 被告会社は、平成27年4月頃、被告標章2の使用を止め、同月頃から被告商品に被告標章3を使用するようになった。
- カ 原告は、同年7月頃に複数回にわたって被告会社宛てに同被告の不正競争についての警告文書を郵送しようとしたが、被告会社の所在地が分からず郵送できない状態が続いていた(甲25ないし27(枝番号を含む。))。
- キ 原告は、同年9月頃に、被告会社の取引先に対し、被告会社は実態のない不審な会社である旨通知した。これに対し、被告会社は、同月7日付けで、被告会社はリーガロイヤルホテル大阪内に事業所を構えており不審な点はない旨反論する「ご連絡」と題する書面を取引先に配布する一方、同月30日、同月18日付けで本店所在地を現在の住所地に移転した旨の登記をした(甲3、乙A13)。
- ク 原告は、同年10月22日に、不正競争防止法に基づき仮処分命令を申し立て、被告会社は、不正競争ではないと争ったが、平成28年4月26日に本件仮処分命令が発令された(甲29)。
- ケ 被告会社の販売先であるP4は、同年5月になって被告商品の販売を止め

た。

コ P 1 及び P 2 は、被告会社の代表取締役在任時、いずれも被告会社のただ一人の取締役であり、またその間の被告会社の事業は、被告商品を P 3 に委託して製造し、P 4 に販売することだけであった。

また、被告会社は、会社設立後、本店所在地につき 2 度移転登記をし、最初の移転登記は、P 2 の代表取締役就任と同時になされたが、その住所地は、リーガロイヤルホテル大阪の住所地であって架空のものであった。そして、被告会社は、原告の訴訟代理人が、被告商品の製造販売主体を調査する中で、リーガロイヤルホテル大阪に問い合わせるなどして、本店所在地の住所が架空であることを突き止め、これを被告会社の取引先に通知するようになった後、速やかに現在の住所地に本店所在地の移転登記をした（甲 3、甲 23）。

(2) 以上より P 1 及び P 2 の会社法 4 2 9 条 1 項の損害賠償責任の有無について検討するに、P 1 は、原告標章が周知となった後に設立された被告会社の唯一の取締役であり、代表取締役として原告標章に類似する被告標章 1 を使用して、その唯一の事業である被告商品の販売事業を遂行していたものであり、その間、原告から不正競争である旨の警告を受けるも、使用標章を類似の範囲にある被告標章 2 に変更するに留めて同事業を継続させていたものである。

そして P 2 は、平成 26 年 8 月 1 日に P 1 に替わって取締役に就任すると同時に代表取締役に就任し、上記事業の遂行責任者となった者であるが、就任と同時に、その本店所在地を、リーガロイヤルホテル大阪の所在地に移転登記するなど、被告商品の販売事業者を対外的に不明な状態にし、また原告が仮処分命令を申し立てた後も、これを争って、その販売を継続して事業を遂行し、本件仮処分命令が発令された後も、販売先である P 4 においては被告商品の販売を継続していた。

したがって、以上によれば、P 1 及び P 2 は、ともに被告会社が違法行為となる不正競争行為に該当する事業を取締役として積極的に遂行したものとして、その職務を行うことについて悪意とまで断ずることができなくとも、少なくとも重大な過失があったことが認められるから、会社法 4 2 9 条 1 項に基づき、その在任期間に上記不正競争により原告に生じた損害を賠償する責任があるものというべきである。

5 争点 5（原告が受けた損害の額又は損失の額）

(1) 不正競争防止法 5 条 2 項の適用の可否について

原告は不正競争防止法 5 条 2 項に基づき、その受けた損害の額を主張しているところ、被告らは本件において同項の推定を許容するだけの事業の同種性が認められないとして、同項の適用を争い、同条 3 項に基づき原告の損害を算定すべきであると主張している。

しかしながら、同条 2 項の適用要件は、原告が被告会社の不正競争により営業上の利益を侵害されたことだけであり、この関係は、不正競争行為者の行為

がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在すれば足りると解されるところ、原告商品及び被告商品ともに一般消費者を対象とする1個1000円少しという同価格帯で競合している商品であることは明らかであつて、被告らが主張する原告商品が生ケーキ、被告商品が冷凍ケーキであることや、原告商品が原告直営店や百貨店で販売されるのに対し、被告商品がスーパーマーケットやネット販売されるという違いは上記事情があるということを防げるものとは認められない。

そこで、本件においては、同条2項の適用を前提に以下のとおり判断をする。

(2) 被告会社が受けた利益の額について

ア 被告商品の1個当たりの販売利益について

証拠(乙B12)及び弁論の全趣旨によれば、被告会社のP4に対する被告商品の販売価格は、752円と認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

また、必要経費についてみると、被告商品1個当たりのP3からの仕入額は、これを的確に認める証拠はないので、製造業一般の基準によって認定するほかないところ、証拠(甲21)によれば、食料品の製造企業(中小企業)の製造原価割合は75%であると認められ、また証拠(乙A22の1ないし12)によれば、P5から納品を受けた箱の製造費は、被告商品1個当たり43円であると認められるから、被告商品1個をP4に販売するのに必要な経費は、607円(752円×75%+43円)と認められる。

したがって、被告商品1個当たりの被告会社が受けた利益の額は145円と認められる。

イ 被告商品の販売個数について

原告は、被告会社による被告商品の販売個数を24万個と主張するところ、この数量を的確に認定できる証拠はないものの、証拠(乙A22の1ないし12)によれば、被告会社の被告商品の箱の納品数は合計24万個であると認められる。

そして、被告商品が箱に詰められて販売される商品であることからすると、納品を受けた箱の数量と販売した商品の数量は比例する関係にあることは明らかであるが、箱の納品数は商品としての販売数そのものではない。そこで、証拠上認定できる限度で、その関係についてみると、証拠(乙A22の5ないし12, 乙B12, 乙B15)によれば、P4が、平成25年10月から平成28年5月までに被告商品を被告会社から仕入れて販売した数量は、合計17万7210個と認められるところ、その時期の直前に箱の納品がされた平成25年8月2日から最後に箱の納品がされた平成28年1月5日までの箱の納品総数は18万個であつてほぼ一致していることが認められる。

そして、上記4(1)の各事実によれば、被告会社は、箱に付する被告標章を2度変更し、さらに最後は本件仮処分命令の発令を受けて被告商品の販売

を止めるに至っているものの、最初の原告の警告がなされたのが平成24年11月14日付け及び同年12月13日付けの内容証明郵便であるのに、被告標章1の使用を止めて被告標章2に変更したのは平成25年4月頃であり、また被告標章2から被告標章3への変更は任意になされたものである。さらに、別紙「被告商品の販売個数と箱の納品数」のとおり、本件仮処分命令が発令されたのは平成28年4月26日であるのに、納品先とはいえP4においては、同年5月に、その前月とさほど変わらない数量の被告商品を販売しているというのであるから、被告標章の2度にわたる変更や本件仮処分命令の発令を受けてする販売停止に伴い納品済みであった被告商品の箱が使用されずに大量に廃棄されたものとは認められない。

したがって、被告商品の販売数量は、被告商品の箱の納品数量に基づき推認するのが合理的であり、一定割合の在庫、廃棄等が不可避免的に生ずることを十分見込んだとしても、その割合は、上記認定した平成25年10月から販売終了時までの販売数量17万7210個と、その間に最も近似する期間の箱の納品数量18万個の割合の関係を越えないものと考えられるから、この割合をもって商品の販売数量を控えめに認定すると、以下のとおり、被告商品の販売数量は合計23万6280個であると認められる。

(計算式)

$$24万個 \times (17万7210個 \div 18万個) = 23万6280個$$

なお、被告らは、被告商品の箱の納品数を基準とする計算方法は同じであるものの、平成25年10月ないし12月の販売数量を除外して、同年8月2日以後の箱の納品数合計18万個と、平成26年1月から販売終了時までの被告商品の販売個数16万4150個との割合により製造ロス等の率を8.8%として全期間の販売数量を算出すべきように主張しているが、箱が納品されて2か月経過した後であるのに平成25年10月ないし12月の販売数量をあえて除外する合理的な根拠は見出し難く、また製造ロスが8.8%という数値も単に商品を詰める箱に生じる製造ロス等としては過大であると考えられ、被告らの主張は採用できない。

ウ まとめ

以上より、被告会社が、被告商品を販売したことにより受けた利益の額は、上記ア認定の被告商品1個当たりの利益の額145円に上記イ認定の販売数量23万6280個乗じて認定される3426万0600円であると認められる。

(3) 被告ら主張の推定覆滅事由について

被告らは、原告商品は生ケーキであり被告商品は冷凍ケーキという決定的な相違があるほか、販売取扱店も異なるから、両商品の市場及び需要者が完全に隔離されているとして、被告商品の売上げのうち99%について、推定が覆滅する旨の主張をしている。

しかしながら、上記1(4)で説示したのと同様、原告商品及び被告商品とも

1000円を少し上回る程度という同価格帯の菓子でしかなく、上記の相違点ゆえに市場及び需要者が重複していないとはおよそ考えられない。かえって、上記4(1)の認定事実によれば、被告会社は、会社設立時から、原告商品との混同を目論んで被告標章を使用していたことさえうかがえ、現に証拠(甲58)によれば、消費者のみならず被告商品を取り扱うスーパーマーケットであってさえ、被告商品と原告商品とを誤認している様子がうかがえるから、上記の事情をもって、不正競争防止法5条2項の規定により認められた推定が覆滅するに足りる事実が立証されたとはいえない。

(4) まとめ

以上によれば、被告会社の不正競争⁵により原告が受けた損害の額は、不正競争防止法5条2項の適用により、上記認定の被告会社が受けた利益の額である3426万0600円であると認められる。

6 被告らが負うべき損害賠償の額

(1) 被告会社

被告会社は、原告に対し、不正競争防止法4条に基づき上記認定の損害額3426万0600円及びこれに対する平成28年4月26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義務を負う(なお、上記認定した被告商品の販売実績は、遅延損害金起算日より後の同年5月分まで含んでいるが、その販売実績は、P4によるものである。本件で問題にする被告会社の不正競争行為は、被告会社のP4に対する販売の前提となる被告標章の使用行為であるから、これらの行為は、本件仮処分命令が発令された同年4月26日より前に終えていると合理的に推認することができ、したがって遅延損害金の起算日を原告主張どおりの同日とすることができる。)

(2) P1及びP2

P1及びP2は、原告に対し、会社法429条1項に基づき損害賠償責任を負うが、その額は損害賠償請求の対象となる期間中の在任期間に応じた割合の限度にとどまるべきであるところ、P1の在任期間は平成24年6月11日から平成26年8月1日までの782日間であり、P2の在任期間は、同日から平成28年4月26日までの635日間であるから、以下の計算式に従い、P1は1890万7402円、P2は1535万3198円の限度で会社法429条1項に基づく損害賠償責任を被告会社と連帯して負う。

(計算式)

$$P1 \quad 3426万0600円 \times (782日 \div 1417日) = 1890万7402円 (1円未満四捨五入。以下同じ。)$$

$$P2 \quad 3426万0600円 \times (635日 \div 1417日) = 1535万3198円$$

また、会社法429条1項に基づく損害賠償債務は、法が取締役の責任を加重するため特に認めたものであって、不法行為に基づく損害賠償債務の性質を有するものではないから、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解され

る（最高裁昭和59年（オ）第15号平成元年9月21日第一小法廷・裁判集民事157号635頁参照）。そして、P1に対する訴状の送達日は平成28年7月9日、P2に対する訴状の送達日は同月21日であり（当裁判所に顕著な事実）、これ以外に上記履行の請求がされたことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、P1は、原告に対し、会社法429条1項に基づき上記認定の損害額1890万7402円及びこれに対するP1に対する訴状送達日の翌日である平成28年7月10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義務を負い、P2は、原告に対し、会社法429条1項に基づき上記認定の損害額1535万3198円及びこれに対するP2に対する訴状送達日の翌日である同月22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義務を負う。

7 原告のその他の損害賠償請求について

原告は、主位的請求において選択的に原告商標権侵害に基づく損害賠償を、予備的に不当利得の返還を請求しているが、これらの請求が認められたとしても、上記認定の損害賠償額を超えることはない。

すなわち、商標権侵害に基づく損害賠償請求については、仮に商標権侵害が認められるとしても、上記認定の損害賠償額と同額と認められる。

また不当利得に基づく返還請求については、被告会社との関係で原告商標権を無権限で使用した行為について不当利得を認めるとしても、算定基準が実施料相当額を前提とすることから、上記認定の損害賠償額を超えることはない

（自らは事業主体ではないP1及びP2については、不当利得を認める余地はない。）。

8 以上によれば、原告の被告らに対する請求は、被告会社に対する請求については、被告標章の使用等の差止請求、及び被告標章1ないし4の抹消請求並びに3426万0600円及びこれに対する平成28年4月26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限度で理由があり、P1に対する請求については、1890万7402円及びこれに対する同年7月10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限度で理由があり、P2に対する請求については、1535万3198円及びこれに対する同月22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限度で理由があるから、その理由のある限度で認容し、その余の請求はいずれも理由がないから、棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法61条、64条本文、65条1項を、仮執行宣言については民事訴訟法259条1項を適用して主文のとおり判決する

（なお、被告らの金銭支払義務は、被告会社とP1は、P1の支払義務の限度で連帯し、被告会社とP2は、P2の支払義務の限度で連帯する。）。

なお、主文第3項に仮執行宣言を付するのは相当ではないから、これを付さないこととする。

【論 評】

1. 原告の商号は、平成15年9月4日の設立当初は「株式会社モンシュシュ」であったが、平成24年10月1日からは現商号に変更されても、使用商標は「堂島ロール」であり、洋菓子の製造、販売等の業務をしていた。しかし、商標登録したのは平成23年10月28日であり、指定商品は「ロールケーキ」である。

これに対し被告会社の「株式会社堂島プレミアム」は平成24年6月11日に設立された株式会社であり、平成26年8月1日に移転し、さらに平成27年9月18日に現在の本店所在地に移転した旨の登記がなされているところ、P1は被告会社設立時の代表者、P2は平成26年8月1日からの被告会社の代表者である。

被告会社は設立以来、P3に委託して製造したロールケーキをP4に販売し、P4においてスーパーマーケットに卸販売して来たが、その間、被告標章1～4は、商品の箱等に使用されていたのである。

被告標章1～4に見られる文字態様は「堂島プレミアムロール」であり、いずれの標章においても「堂島ロール」の文字は使用されていたのである。

そこで、原告は被告に対して不競法2条1項1号の不正競争行為に該当することを主張したのであり、これが争点1となったのである。

2. 原告標章と被告標章とは、格別に全体をそれぞれ見ると、被告標章の中に原告標章と同一の表示が混在している態様のものであっても、総合的に見ると類似していると認定できるものであることについて、裁判所は判例を引用しているのである。そして、需要者一般にとっては、周知となっている原告標章と被告標章とを対比して見ると、その印象、連想から後者は前者と類似しているから、模倣品であると判断しても誤りではないといえるのである。妥当といえる判断である。

この事実は、原告標章が各種の報道手段によって伝達された事実を総合して見てもその周知性の認定に誤りはなく、また標章全体についての類似性の認定にも誤りはないから、被告会社の標章使用は不正競争に該当することになるのである。

3. 裁判所は、争点1, 2に対しては判示しているが、争点3に対する判示がないのは、本件は商標権侵害事件ではなく専ら不競法事件と解して検討した方が妥当であると解したからであろうが、商標権侵害についても判示してよい事案である。

また、損害賠償の損害額については、不競法5条2項の適用を前提に、被告会社が受けた利益額3426万0600円の支払いを求める限度で理由があり、P1に対しては1890万7402円の支払いを、P2に対しては1535万3198円の支払いを求める限度で理由があるといえるから、その理由のある限度において認容したのである。

[牛木 理一]

(別紙)

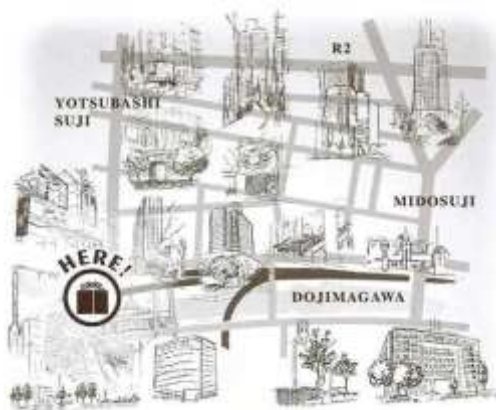
〔原告標章目録〕

1 「堂島ロール」という標準文字からなる標章

2

堂島ロール

3



REGISTERED
DOJIMA

堂島ロール

「日本のニューヨーク」堂島
そう評されてきたここ堂島は、世界で最初に整備された、先物取引発祥の地とされています。また明治、大正時代にはマスコミが信販の拠点を構えるなど、商都大阪の近代化に大きな役割を果たしてきました。
平成の今日も、関西ビジネス界の中心として位置し、ここに生きる人もまた、いつの時代も自信に満ちあふれ、光り輝いています…そんな素晴らしいこの街に、「甘いひととき」をお届けしたい」という気持ちから、この堂島ロールは生まれました。

4



(別紙)

〔被告標章目録〕

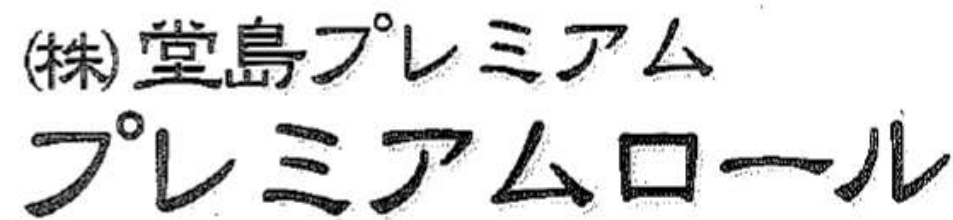
1



2



3



4 「堂島プレミアムロール」という標準文字からなる標章

5 「株式会社堂島プレミアム」、「(株)堂島プレミアム」又は「堂島プレミアム」という標準文字と「プレミアムロール」という標準文字を結合させた標章

(別紙)

〔商標権目録〕

出願日 平成21年12月21日
出願番号 商願2009-096523
登録日 平成23年10月28日
登録番号 商標登録第5446720号
指定商品 第30類 ロールケーキ
登録商標

堂島ロール

(別紙)

訴訟費用及び参加費用負担割合表

費用の別	負担者			
	原告	被告会社	P2	P1
原告に生じた訴訟費用	1/2	1/2	3/20	3/20
被告会社に生じた訴訟費用	1/2	1/2		
P2に生じた訴訟費用	17/20		3/20	
P1に生じた訴訟費用	17/20			3/20
P1の参加のために被告会社に生じた費用	17/20	3/20		

*ただし、原告に生じた訴訟費用についての被告会社、P2及びP1の負担割合は、被告会社の負担割合である1/2を上限とし、被告会社及びP2はP2の負担割合の限度で連帯し、被告会社及びP1はP1の負担割合の限度で連帯する。

(別紙)

〔主要掲載記事一覧〕

- 1 平成18年に掲載された記事
9月 P p l u s n a t t s
10月 H a n a k o
11月 関西ウォーカー No.24

- 2 平成19年に掲載された記事
5月 関西ウォーカー No.12
10月27日 日本経済新聞
10月30日 熊本日日新聞
11月2日 秋田さきがけ

- 3 平成20年に掲載された記事
2月28日 日経トレンドイネット
4月 あまから手帖
6月 U O M O
6月12日 産経新聞大阪版
10月4日 日本経済新聞 日経プラスワン
10月 a n a n
11月 関西版ぴあ
11月19日 産経新聞

- 4 平成21年に掲載された記事
2月 A n e C a n
2月 S E N S E
4月7日 広島経済新聞
4月 おとなの週末
5月 美人百花
6月 たまひよ こっこクラブ
9月 子育てママのクチコミ情報誌 ママポン

- 5 平成22年に掲載された記事
1月 名古屋流行発信 C h e e k
1月8日 オフィスで働く女性のための情報誌 シティリビング (福岡)
3月18日 日本海新聞
6月2日 日本経済新聞地方経済面
6月 北海道W a l k e r

7月3日 朝日新聞大阪版
9月 はっぴーママ北海道版
9月 TOKYO METRO NEWS
9月16日 福島民報
10月 めしとも
10月 北海道Walker

6 平成23年に掲載された記事

3月11日 日本経済新聞近畿経済B面
4月1日 熊本日日新聞
4月 週刊文春
4月26日 朝日新聞
4月30日 スポーツ報知
9月2日 日本経済新聞
9月3日 朝日新聞兵庫版
9月5日 神戸新聞

7 平成25年に掲載された記事

4月23日 日本経済新聞
4月26日 日経MJ
8月23日 日本食糧新聞
9月24日 商業施設新聞
10月2日 産経新聞
10月10日 北海道新聞
10月29日 日本経済新聞
11月2日 大阪日日新聞

8 平成26年に掲載された記事

2月4日 海道新聞
6月28日 スポーツ報知
8月14日 日新聞大阪版
9月1日 スポーツニッポン大阪版

(別紙)

〔被告商品の販売戸数と箱の納品数〕

P4による販売		箱納品業者による箱の納品	
販売月	販売個数	納品日	納品数
		H24.5.25	10,000
H24.6	不明		
H24.7	不明		
H24.8	不明		
H24.9	不明		
		H24.10.12	20,000
H24.10	不明		
H24.11	不明		
H24.12	不明		
		H25.1.10	10,000
H25.1	不明		
H25.2	不明		
H25.3	不明		
H25.4	不明		
		H25.5.1	20,000
H25.5	不明		
H25.6	不明		
H25.7	不明		
		H25.8.2	20,000
H25.8	不明		
H25.9	不明		
H25.10	2,520		
H25.11	2,120		
小計	4,640		
		H25.12.2	20,000
H25.12	8,420		
H26.1	3,678		
H26.2	8,700		
H26.3	4,528		
H26.4	7,920		
小計	33,246		
		H26.5.23	20,000
H26.5	6,860		
H26.6	6,678		
H26.7	4,760		
H26.8	7,356		
H26.9	3,042		
H26.10	3,360		
小計	32,056		
		H26.11.3	30,000
H26.11	4,222		
H26.12	15,947		
H27.1	4,640		
小計	24,809		
		H27.2.2	10,000
H27.2	2,800		
H27.3	3,080		
小計	5,880		
		H27.4.9	30,000
H27.4	4,200		
H27.5	6,400		
H27.6	3,200		
H27.7	2,878		
小計	16,678		
		H27.8.3	30,000
H27.8	8,593		
H27.9	2,900		
H27.10	2,020		
H27.11	2,440		
H27.12	21,524		
小計	37,477		
		H28.1.5	20,000
H28.1	5,764		
H28.2	4,000		
H28.3	5,520		
H28.4	3,940		
H28.5	3,200		
小計	22,424		
合計	177,210		240,000