

登録商標「高田屋」商標権侵害差止等請求事件：知財高裁平成22(ワ)37433・平成24年2月16日(民46)判決<認容>

【キーワード】

商標の類似，被告の使用権原，原告の損害額（使用料相当額）

【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】

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…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は，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4264970号
出願日	平成9年5月27日
設定登録日	平成11年4月23日
指定役務	第42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20年8月15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28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20年11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13)。

ウ 原告Aは、平成21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18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A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23年3月23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13)。

(2)被告の行為等

ア 被告株式会社たけうち(旧商号「株式会社H・S・C」)は、遅くとも平成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、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)、被告が賠償すべき原告の損害額(争点2)である。

【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無い。

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無い。

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といふべきである。

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。

【論 説】

1．被告にあっては、本件登録商標に係る商標権を含む本件各店舗等の飲食店についての全営業権の譲渡を受けた会社を設立し、これに伴い被告は本件商標権の使用権原を取得したのであり、被告による本件使用は上記使用権原に基づくものだから、本件商標権の侵害に当たらないと主張した。しかし、商標権の譲渡移転は特許庁へのその旨の設定登録をしなければ、その効力は発生しないから、被告の主張は失当であると認定され、理由がないと判示された。

2.すると、あとは、原告が受けた損害額の算定であったが、原告が提出した損害計算書の「売上合計」の記載について被告は争わなかった。これに対して裁判所は、使用料相当額は、売上金額の1%と認めるのが相当であると認定した結果、479万3924円と算定し、これに弁護士費用を諸般の事情を考慮して47万円と算定し、この合計金額の526万3924円を被告の不法行為による損害金と認定したのである。

この金額については、被告はあえて争わなかったようであるが、使用料相当額を売上金額の1%としたのは超安価であるといえる。これは、被告の支払能力を考慮した原告側の配慮だったのだろうか。通常の使用料ならば、3%~5%でもおかしくないからである。

3.そういえば、秋葉原にある当事務所の近くのビルの1階にあった「高田屋」の看板が下ろされ、別の食事処の看板に変えられて半年近くなるが、この店は被告側の「高田屋」であったのだろうか。長年繁盛していたように見えたが。

〔牛木 理一〕

(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



10



11



(別紙)

商標目録



(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