

平成29年3月28日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成28年(ワ)第8475号 商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成28年9月27日

判 決

原 告 株式会社オクタル・ジャポン

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 高 橋 淳
光 野 真 純

被 告 株式会社マックシステムズ

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 櫻 林 正 己

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 中 村 知 公

前 田 大 輔

伊 藤 孝 太 郎

主 文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

- 1 被告は、ドライビングシミュレーターに別紙被告標章目録記載の各標章（以下、同目録記載の番号により「被告標章1」などという。）を付し、前記各標章を包装に付したドライビングシミュレーターを販売し、引き渡し、販売若しくは引渡しのために展示し、輸入し、ドライビングシミュレーターに関する説明書、パンフレットその他の広告に前記各標章を付して展示若しくは頒布し、

又はドライビングシミュレーターに関する情報に前記各標章を付してインターネット、ホームページで提供してはならない。

- 2 被告は、被告標章1～3を付したドライビングシミュレーター、包装、容器及び説明書、パンフレットその他の広告を廃棄し、前記各標章を記載したインターネットのホームページから前記各標章を付したドライビングシミュレーターに関する情報を削除せよ。
- 3 被告は、原告に対し、706万2000円及びこれに対する平成28年3月29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

本件は、別紙商標権目録記載の各商標権（以下、同目録記載1及び2の商標権をそれぞれ「本件商標権1」などといい、これらを「本件各商標権」と総称する。）を有する原告が、被告に対し、被告による被告標章1～3を付したドライビングシミュレーターの販売等が本件各商標権を侵害すると主張して、①商標法36条1項及び2項に基づく被告標章1～3を付したドライビングシミュレーターの販売等の差止め及び廃棄、②民法709条に基づく賠償金706万2000円及びこれに対する不法行為の後の日（訴状送達の日翌日）である平成28年3月29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事案である。

1 当事者間に争いが無い事実

(1) 当事者等

原告は、公共インフラストラクチャーや建築物の企画、設計、施工に関するコンサルタント業務等を目的とする株式会社である。

被告は、電子計測器、分析器、計測システム機器の販売及びメンテナンス等を目的とする株式会社である。

OKTAL（以下「フランス・オクトル社」という。）は、フランスに本社を置く会社であり、「SCANeR」又は「SCANeR studio」の

名称を付した自動車向けのドライビングシミュレーターソフトウェア（以下「フランス版スキャナー」という。）や関連するハードウェアの製作、販売等を行っている。

(2) 原告の設立経緯等

原告は、平成14年3月18日、フランス・オクトル社と原告代表者の出資（出資割合は各50%）によって設立され、フランス版スキャナーの輸入販売等を行っていたが、平成17年2月にフランス・オクトル社との間の資本関係が解消された。これ以降、原告は、フランス版スキャナーを基にして日本の道路シーン等のデータを付加するなどしたドライビングシミュレーターソフトウェア及びコックピット等のハードウェア（以下、これらを併せて「日本版スキャナー」という。）を製作し、その販売等を行っている。

(3) 原告の商標権

原告は、別紙商標権目録記載1の「SCANeR」の標準文字からなる商標（以下「本件登録商標1」という。）及び同2の「OKTAL」の標準文字からなる商標（以下「本件登録商標2」という。）につき、平成26年1月29日に商標登録出願をし、同年6月13日に商標登録を受けた。

(4) 被告の行為

被告は、平成21年頃から原告とその顧客との間の取引に商社として介在するようになり、平成26年3月にフランス・オクトル社の販売代理店となった。被告は、被告標章2（「SCANeR studio」の文字からなる標章）を付したフランス版スキャナーを販売するとともに、その宣伝のために、広告に被告標章2を付して頒布し、インターネット上の被告のウェブサイトにおいて被告標章2を付するなどしている（被告標章1（「SCANeR」の文字からなる標章）及び3（「OKTAL社（フランス）」の文字からなる標章）の使用の有無については当事者間に争いがある。）。

2 争点

(1) 被告による被告標章1及び3の使用の有無

なお、被告は、使用の有無はさておき、本件登録商標1と被告標章1及び2、本件登録商標2と被告標章3がいずれも同一ないし類似であること、本件各商標権の指定商品と被告が販売するドライビングシミュレーターが同一ないし類似であることを争っていない。

(2) 権利濫用の有無

(3) 無効理由の有無

被告は、本件登録商標1及び2に係る各商標登録（以下「本件各商標登録」と総称する。）には以下の無効理由（後記オは本件登録商標2のみに関する。）があるから、原告は本件各商標権を行使することができない（商標法39条、特許法104条の3第1項）と主張する。

ア 商標法4条1項19号違反

イ 同項10号違反

ウ 同項15号違反

エ 同項7号違反

オ 同項8号違反

(4) 損害額

3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1)（被告による被告標章1及び3の使用の有無）について

（原告の主張）

被告は、被告標章1及び3を付したドライビングシミュレーターを販売するなどして、被告標章1及び3を使用している。

（被告の主張）

被告が取り扱っているのは被告標章2が付されたフランス版スキャナーであり、被告標章1を使用していない。また、被告標章3の「OKTAL社」部分は、フランス・オクタール社の名称そのものであり、被告標章3は同社がそ

の製造者であることを示すものにすぎないから、商標としての使用に当たらない。

(2) 争点(2) (権利濫用の有無) について

(被告の主張)

フランス・オクタル社は、平成元年の会社設立時から「OKTAL」を自社の商号として使用し、平成13年9月から、日本においては平成18年頃からは、「SCANeR」及び「SCANeR studio」の名称を用いてフランス版スキャナーの販売を行っている。また、フランス・オクタル社は、複数の国・地域において、「OKTAL」及び「SCANeR」の各商標の商標権を保有している。そして、ドライビングシミュレーターを購入ないし利用する日本又は外国の企業等の間では、上記各商標はフランス・オクタル社及びフランス版スキャナーを表示する商標として周知である。

原告は、フランス・オクタル社の販売代理店として、同社の「OKTAL」及び「SCANeR」の商標を前面に打ち出して販売活動を行っており、被告は、原告と顧客の間の取引に介在する商社として、原告と取引関係にあった。ところが、平成24年7月に受注した案件において生じたトラブルをきっかけとして、原告はフランス・オクタル社からの信用を失い、同社は、原告との取引を止め、平成26年3月から被告と取引するようになった。原告は、フランス・オクタル社との取引関係が解消される見込みとなったことから、日本において本件登録商標1及び2の商標登録がされていなかったことを奇貨として、同社の承諾を得ることなく、これらの商標につき商標登録出願をした。このような経緯を踏まえると、原告による本件各商標権の取得及び行使は、フランス・オクタル社の販売代理店となった被告のフランス版スキャナーの販売等を妨害するために行われたものと考えられる。

以上によれば、原告による本件各商標権の行使は、商標制度の趣旨目的に反するものであって、権利の濫用に当たる。

(原告の主張)

原告は、フランス・オクタル社との資本関係が解消した平成17年2月以降、フランス版スキャナーを改良し、拡張したソフトウェア及びコックピット等のハードウェアで構成される日本版スキャナーを独自に開発し、「SCANeR」又は「スキャナーエコ」といった名称で企業や大学等に対する販売及び多数の展示会への出展を行ってきた。日本版スキャナーは、フランス版スキャナーを部品として使用したにすぎず、顧客の要望に応じてシミュレーションを行う環境や搭載する車両をカスタマイズし、日本の道路状況が正確に再現され、気象条件も含めて綿密な検証が行われたドライビングシミュレーターである。これに対し、フランス版スキャナーは、バーチャル模型の作成、運動モデルの設定等のドライビングシミュレーターとして基本的な機能のみを有するソフトウェアであって、日本でこれを使用するためには正確に再現されたバーチャル画像及び道路交通規制や気候条件等を含めて綿密に検証したデータを取り込む必要があり、そのままでは日本において有意性のあるドライビングシミュレーターとはならない。フランス版スキャナーと日本版スキャナーは全くの別製品であり、日本においては、「SCANeR」は原告が販売する日本版スキャナーを表示するものと認識されている。

また、フランス・オクタル社は、平成26年以前には日本国内において単独で営業活動を行っていなかったから、「OKTAL」は原告を表示するものと認識される。

したがって、原告は本件登録商標1及び2につき原告独自の顧客誘因力を獲得しており、これらの商標について商標登録を受ける正当な理由があるから、原告による本件各商標権の行使は権利濫用に当たらない。

(3) 争点(3) (無効理由の有無) について

ア 商標法4条1項19号違反

(被告の主張)

前記(2) (被告の主張) のとおり、「OKTAL」及び「SCANeR」はフランス版スキャナーないしフランス・オクトル社を表示する商標として日本国内又は外国における需要者の間で広く認識されており、これらはそれぞれ本件登録商標 1 及び 2 と同一又は類似の商標である。また、原告の本件各商標権の取得経緯に鑑みれば、原告には不正の目的がある。したがって、本件各商標登録は商標法 4 条 1 項 1 9 号に違反する。

(原告の主張)

前記(2) (原告の主張) のとおり、日本においては、「SCANeR」は原告が販売する日本版スキャナーを、「OKTAL」は原告を表示する商標としてそれぞれ認識されており、原告には本件各商標登録を受ける正当な理由があるから、不正の目的はない。

イ 商標法 4 条 1 項 1 0 号違反

(被告の主張)

前記(2) (被告の主張) のとおり、「SCANeR」及び「OKTAL」はフランス版スキャナーないしフランス・オクトル社を表示する商標として需要者の間において広く認識されている。また、本件登録商標 1 及び 2 はこれら各商標と同一又は類似であり、その指定商品はこれら各商標が使用されるドライビングシミュレーターソフトと同一又は類似である。したがって、本件各商標登録は商標法 4 条 1 項 1 0 号に違反する。

(原告の主張)

前記ア (原告の主張) と同様の理由により、本件各商標登録は同号に違反しない。

ウ 商標法 4 条 1 項 1 5 号違反

(被告の主張)

前記イ (被告の主張) のとおり、「SCANeR」及び「OKTAL」はフランス版スキャナーないしフランス・オクトル社を表示する商標として

日本国内の需要者において周知であるから、本件登録商標 1 及び 2 に接した需要者はフランス・オクタル社の商品を連想する。したがって、本件各商標登録は商標法 4 条 1 項 1 5 号に違反する。

(原告の主張)

前記ア(原告の主張)と同様の理由により、本件各商標登録は同号に違反しない。

エ 商標法 4 条 1 項 7 号違反

(被告の主張)

原告の本件各商標権の取得経緯に鑑みれば、本件各商標登録は商標制度を悪用するものであり、公序良俗に反する。

(原告の主張)

原告には本件各商標登録を受ける正当な理由があるから、著しい社会的不当性はなく、商標法 4 条 1 項 7 号の適用はない。

オ 商標法 4 条 1 項 8 号違反

(被告の主張)

「OKTAL」はフランス・オクタル社のフランスにおける商号であるから、本件登録商標 2 は「他人の名称」に当たる。また、原告はフランス・オクタル社から本件登録商標 2 の出願につき承諾を得ていない。したがって、本件登録商標 2 の商標登録は商標法 4 条 1 項 8 号に違反する。

(原告の主張)

同号違反を理由とする無効理由を主張することができるのは、同号所定の「他人」であるフランス・オクタル社に限定される。また、フランス・オクタル社は、平成 26 年以前には日本国内において単独で営業活動を行っておらず、日本国内において保護に値する程度の認知を得ていたということとはできないから、「OKTAL」は「他人の名称」に当たらない。

(4) 争点(4) (損害額) について

(原告の主張)

本件登録商標1及び2のライセンス料は1日当たり1万円を下らないから、被告が被告標章1～3を使用した平成26年6月13日(商標登録日)から平成28年3月15日(本件訴訟の提起日)までの期間におけるライセンス料相当額は642万円となる。また、弁護士費用相当額の損害は64万2000円が相当である。したがって、原告は、被告による本件商標権1及び2の侵害行為によって、上記の合計706万2000円の損害を被った。

(被告の主張)

争う。

第3 当裁判所の判断

1 争点(2)(権利濫用の有無)について

事案に鑑み、まず争点(2)について判断する。

(1) 前記前提事実に加えて、後掲の証拠(書証の枝番の記載は省略する。以下同じ。)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

ア フランス・オクタル社は、1989年(平成元年)にフランスの法律に基づいて設立された会社であり、設立時からその商号は「OKTAL」であった。フランス・オクタル社は、平成13年9月頃から「SCANeR」又は「SCANeR studio」の名称でフランス版スキャナーを販売している。フランス版スキャナーは自動車向けのドライビングシミュレーターソフトウェアであり、主な購入者は日本国内外の大手自動車メーカー等の自動車関連企業、大学や研究機関である。

フランス・オクタル社は、フランスにおいて同月に「OKTAL」の、平成19年12月に「SCANeR」の各商標について商標登録出願をし、商標登録を受けている。もっとも、日本においては、これら商標について商標登録出願をしておらず、原告による本件各商標登録の後に商標登録出願をしたが、拒絶理由通知を受けた。

(乙1～4, 13, 15)

イ 原告は、フランス・オクタル社から50%の出資を受けて、インフラコンサルタント業務及びフランス・オクタル社のソフトウェア販売代理業務を行う会社として設立され、フランス・オクタル社の日本における販売代理店として、「SCANeR」及び「OKTAL」の商標を使用してフランス版スキャナーの輸入販売等を行っていた。平成17年2月にフランス・オクタル社との資本関係が解消された以降も、自動車関連企業や大学といった顧客の要望に応じて、フランス版スキャナーを基に日本の道路や天候のデータ等を取り込むなどしてその機能を拡張し、これにコックピット等のハードウェアを組み合わせたドライビングシミュレーター（日本版スキャナー）の販売をした。

原告は、日本版スキャナーの販売に当たって「SCANeR」及び「OKTAL」の商標を使用するとともに、原告のウェブサイトやリーフレットにフランス・オクタル社の社名やロゴマーク、フランス版スキャナーに関するウェブサイトへのリンクなどフランス・オクタル社及びフランス版スキャナーとの関係を示す表示ないし記載を続けていた。

(甲14, 乙1, 10, 14)

ウ 被告は平成21年12月頃から原告と日本版スキャナーに関して取引をするようになり、原告は被告を通じて2社の企業に対して日本版スキャナーを販売することに成功した。その後、原告と被告の間では、平成24年に受注したドライビングシミュレーター製作に係る案件につきその翌年に費用負担等をめぐるトラブルが生じ、原告とフランス・オクタル社との関係も悪化するに至った。上記トラブルのさなか、原告は、平成26年1月29日に本件登録商標1及び2につき商標登録出願をした。

一方、被告は同年3月にフランス・オクタル社の日本における販売代理店となった。原告が本件訴訟において差止請求等の対象とするのは、被告

が取り扱うフランス・オクタル社のドライビングシミュレーターである。

(甲5, 17~19, 乙8, 12)

(2) 上記認定事実によれば、①「OKTAL」はフランス・オクタル社の商号であり、「SCANER」は同社の商品名であること、②原告はこれらの商標をフランス・オクタル社の販売代理店の立場でフランス版スキャナーの販売のために使用していたこと、③原告は、フランス・オクタル社との資本関係が解消された後も、同社との関係を示して日本版スキャナーの販売を続けたこと、④原告がフランス・オクタル社との関係が悪化した時期に本件登録商標1及び2の商標登録出願をしたこと、⑤被告はフランス・オクタル社の販売代理店としてフランス版スキャナーの輸入販売を行っていることが明らかである。以上の事情を総合すると、「SCANER」及び「OKTAL」の商標は商品の出所がフランス・オクタル社に由来することを示すものとして取引者及び需要者に認識されていると認められるから、かつての販売代理店であった原告が、現在の販売代理店である被告に対して本件各商標権を行使することは、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反し、権利の濫用に当たると判断するのが相当である。

(3) これに対し、原告は、日本版スキャナーとフランス版スキャナーは全くの別製品であり、我が国では「SCANER」は日本版スキャナーを、「OKTAL」は原告をそれぞれ表示するものと認識されており、原告には本件登録商標1及び2について商標登録を受ける正当な理由がある旨主張する。

そこで判断するに、証拠(甲8~12, 14, 15, 21)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、独自の研究や営業努力によって日本の道路事情や天候に適応した日本版スキャナーを製造し、その販売に努めてきたことが認められる。しかし、日本版スキャナーはフランス版スキャナーを基にして日本の道路シーン等のデータを付加するなどしたものであり(前記当事者間に争い

がない事実(2))，原告が日本版スキャナー販売に当たりフランス・オクタル社及びフランス版スキャナーと関係していると対外的に示していること（前記(1)イ）からすれば，日本版スキャナーはフランス版スキャナーを日本の顧客の要望に応じてカスタマイズしたものであって，原告が日本版スキャナーに使用する「OKTAL」及び「SCANeR」はその基となったフランス版スキャナーないしフランス・オクタル社を表示するものとして需要者に認識されていると解される。そうすると，日本版スキャナーとフランス版スキャナーが全くの別製品であるとはいえないから，原告の主張を採用することはできない。

2 結論

以上によれば，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとして，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 長 谷 川 浩 二

裁判官 林 雅 子

裁判官 中 嶋 邦 人