

平成20年3月18日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成18年(ワ)第8620号 商標権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成20年1月25日

判 決

原 告	株 式 会 社 ワ ン ズ ハ ー ト
原 告	株 式 会 社 マ イ ク ロ ク ロ ス 社
被 告	株 式 会 社 ま め い た
訴訟代理人弁護士	的 場 智 子

主 文

- 1 被告は、原告株式会社ワズハートに対し、4万2047円及びこれに対する平成18年9月27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 原告株式会社ワズハートのその余の請求を棄却する。
- 3 原告株式会社マイクロクロス社の請求をいずれも棄却する。
- 4 訴訟費用は、原告株式会社ワズハートに生じた費用の500分の4と被告に生じた費用の1000分の4を被告の負担とし、原告株式会社ワズハートに生じた費用の500分の496と被告に生じた費用の1000分の496を原告株式会社ワズハートの負担とし、原告株式会社マイクロクロス社に生じた費用の全部と被告に生じた費用の2分の1を原告株式会社マイクロクロス社の負担とする。
- 5 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

- 1 被告は、標章「マイクロクロス」(以下「被告標章」という。)を付した別紙物件目録記載の「本件製品1」ないし「本件製品4」のふきん(以下「被告商品」と総称する。)を販売してはならない。
- 2 被告は、被告商品及びその半製品を廃棄せよ。

- 3 被告は、原告株式会社ワズハート（以下「原告ワズハート」という。）に対し、500万円及びこれに対する平成18年9月27日から支払済みまで年29.2%の割合による金員を支払え。
- 4 被告は、原告株式会社マイクロクロス社（以下「原告マイクロクロス社」という。）に対し、500万円及びこれに対する平成18年9月27日から支払済みまで年29.2%の割合による金員を支払え。

## 第2 事案の概要

本件は、後記登録商標の商標権者である原告ワズハート及び同原告から同商標権の専用使用権の設定を受けたと主張する原告マイクロクロス社が、被告標章を付した被告商品を販売する被告の行為は原告らの上記権利を侵害すると主張して、被告に対し、商標法36条1項及び2項に基づき、被告標章を付した被告商品の販売の差止め並びに被告商品及びその半製品の廃棄を求めるとともに、本件口頭弁論終結時までの間の被告標章の使用について、民法709条、商標法38条1項（原告マイクロクロス社につき）ないし同条3項（原告ワズハートにつき）に基づき、損害金の一部として、原告らに対し、各々500万円及びこれに対する訴状送達の日の日である平成18年9月27日から支払済みまで年29.2%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

### 1 争いのない事実

(1) 原告ワズハートは、次の商標権を有している。

ア 出願年月日 平成14年10月23日

登録年月日 平成15年7月18日

登録番号 第4692370号

商品及び役務の区分 第9類

指定商品 理化学機械器具、理化学機械器具の汚れやホコリを拭き取るための専用の布、電気磁気測定器、電気磁気測定器の汚れやホコリを拭き取るための専用の布、写真機械器具、写真機械

器具の汚れやホコリを拭き取るための専用の布，映画機械器具，映画機械器具の汚れやホコリを拭き取るための専用の布，光学機械器具，光学機械器具の汚れやホコリを拭き取るための専用の布，眼鏡，電気通信機械器具，電気通信機械器具の汚れやホコリを拭き取るための専用の布，電子応用機械器具及びその部品，パーソナルコンピュータの汚れやホコリを拭き取るための専用の布，その他電子応用機械器具及びその部品の汚れやホコリを拭き取るための専用の布

登録商標            マイクロクロス（標準文字）

イ 出願年月日        平成14年10月30日

登録年月日        平成15年9月5日

登録番号            第4706725号

商品及び役務の区分    第24類

指定商品            織物（畳べり地を除く。），畳べり地，メリヤス生地，フェルト及び不織布，タオルその他の布製身の回り品，ふきん，かや，敷き布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，布製ラベル

登録商標            マイクロクロス（標準文字）

（以下，上記イの商標権を「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。）

- (2) 被告は，被告標章を付した被告商品を販売した。
- (3) 被告商品は，マイクロファイバー（マイクロファイバークロス）を使用した「ふきん」であり，本件商標権の指定商品である「ふきん」に含まれる。
- (4) 被告標章は，本件商標と外観，称呼及び觀念が同一である。

## 2 争点

- (1) 原告マイクロクロス社は本件商標権の専用使用権者か。

**【原告らの主張】**

原告マイクロクロス社は、本件商標権の専用使用権者である。

**【被告の主張】**

原告マイクロクロス社は、本件商標権の通常使用権者にすぎない。

(2) 本件商標権には商標法3条1項2号及び3号に違反する無効理由があるか。

**【被告の主張】**

「マイクロクロス」は、本件商標権の登録査定以前から、マイクロファイバーを利用したクロスの略称として日用雑貨業界では一般的に使用されていた。したがって、本件商標権の設定登録は、商標法3条1項2号及び3号に違反してなされたものである。

**【原告らの主張】**

否認する。「マイクロファイバー」は繊維の原材料であって、繊維業界及びその繊維を使用した製品の業界や本件商標権の指定商品の需要者が、「マイクロクロス」を「マイクロファイバー製のクロス」の略称と認識していたことはない。

(3) 差止め・廃棄の必要性

**【原告らの主張】**

ア 被告標章を付した被告商品を販売する被告の行為は、原告ワズハートの本件商標権及び原告マイクロクロス社の本件商標権についての専用使用権を侵害するものである。したがって、被告に対し、被告標章を付した被告商品の販売の差止め並びに被告商品及びその半製品の廃棄を命じる必要がある。

イ 被告は、平成18年8月28日以降被告標章を付した被告商品を販売していないと主張する。しかし、被告は、平成18年11月2日現在、「ドンキホーテ」西宮店において「マイクロクロス」の商品名の被告商品を販売している（甲8ないし11）。

**【被告の主張】**

争う。

ア 原告マイクロクロス社の請求について

原告マイクロクロス社は本件商標権の通常使用権者にすぎないから，同原告には，差止め・廃棄請求権はない。

イ 原告ワズハートの請求について

以下のとおり，原告ワズハートには，被告に対し差止め・廃棄を求める利益がない。

被告は，原告らから，平成18年8月4日付けの「商標無断使用警告書」（甲6）の送付を受けた後，同月10日ころから「マイクロクロス」名での商品の出荷を停止して，「マイクロふきん」の商品名に変更し，取引先に対しても「マイクロふきん」に商品名を変更する旨の連絡をした。もっとも，在庫管理の関係で，同月10日以降も「マイクロクロス」の商品名のまま出荷されたこともあるが，遅くとも同月28日以後はすべて「マイクロふきん」の商品名で販売されており，以後，「マイクロクロス」の商品名での販売を行っていない。

原告ら主張の「ドンキホーテ」は，上記変更以前に被告が卸売会社に対して販売した商品である。

以上のとおり，本件口頭弁論終結時現在，被告標章を付した被告商品の在庫は存在しない。したがって，原告ワズハートには，被告に対し差止め・廃棄を求める利益がない。

(4) 原告らの損害

【原告らの主張】

原告らは，被告による被告標章を付した被告商品の販売行為により，被告商品1枚当たり500円の割合による使用料（原告ワズハート）又は利益（原告マイクロクロス社）を得ることができなかった。被告商品の販売枚数は定かではないが，被告の上記行為によって原告らが受けた損害の額は，各々500万円を下らない。

【被告の主張】

否認する。

ア 原告マイクロクロス社の請求について

原告マイクロクロス社は本件商標権の通常使用権者にすぎないから，同原告に損害が発生することはない。

イ 原告ワズハートの請求について

原告ワズハートは本件商標を付した商品を製造販売していないから，同原告に具体的な損害は発生していない。

第3 争点に対する判断

1 争点(1) (原告マイクロクロス社は本件商標権の専用使用権者か) について

(1) 平成15年11月14日付け「商標使用契約書」と題する書面(甲3)には，原告ワズハートが原告マイクロクロス社に対して本件商標の使用を専属的に許諾する旨の記載がある。しかし，商標権の専用使用権の設定は，登録しなければその効力を生じない(商標法30条4項，特許法98条1項2号)ところ，本件商標権について，原告マイクロクロス社に対する専用使用権の設定は登録されていないことが認められる(甲1の2)。したがって，原告マイクロクロス社は，本件商標権の専用使用権者とは認められない。

(2) もっとも，原告マイクロクロス社が本件商標権の専用使用権者であるとの同原告の主張は，同原告が本件商標権の独占的通常使用権者(他者と重ねて通常使用権の設定契約をしない特約のある通常使用権を有する者)であるとの趣旨を含むものと解する余地がある。

しかし，証拠(甲21)によれば，原告ワズハートは，ジャパンケミテック有限会社(以下「ジャパンケミテック」という。)との間でも，平成17年6月1日に本件商標権の使用許諾契約を締結したことが認められる。そうすると，原告マイクロクロス社は，遅くとも平成17年6月1日以降は，本件商標権の独占的通常使用権者ではないことが明らかである。

## 2 争点(2) (無効理由) について

被告は、「マイクロクロス」は「マイクロファイバー製のクロス」の略称として日曜雑貨業界で日常的に使用されたきたと主張するが、本件で提出された全証拠によってもその事実は認められない。

## 3 争点(3) (差止め・廃棄の必要性) について

### (1) 原告マイクロクロス社の請求について

本件において、平成17年6月1日より前の時点で被告標章を付した被告商品を被告が販売していたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、少なくとも被告標章を付した被告商品を被告が販売していた期間において、原告マイクロクロス社は、本件商標権の独占的ではない単なる通常使用権者(以下「非独占的通常使用権者」という。)にすぎなかったことが認められる。

非独占的通常使用権者には、差止め・廃棄請求権はない。

したがって、原告マイクロクロス社の被告に対する差止め・廃棄請求は理由がない。

### (2) 原告ワズハートの請求について

証拠(甲5の各号, 甲7, 乙7及び17の各号)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、原告らから、平成18年8月4日付けの「商標無断使用警告書」(甲6)の送付を受けるや、本件商標が登録されている事実を確認し、被告標章を付した被告商品の販売を中止するとともに、被告商品の商品名を「マイクロクロス」から「マイクロふきん」に変更して、従来の商品パッケージで「マイクロクロス」と表記された部分に「マイクロふきん」と表記されたシールを貼付して販売するとともに、取引先に対し、商品名を変更したことを連絡したこと、しかし同月28日以前には、なお「マイクロクロス」の商品名で出荷されたものもあったことが認められる。他方、本件口頭弁論終結時現在、被告が被告標章を付した被告商品及びその半製品を所持していることを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、被告が今後も被告標章を付した被告商品を販売するおそれがあ

るものとは認められない。

したがって、原告ワズハートが被告に対して被告標章を付した被告商品の販売の差止め並びに被告商品及びその半製品の廃棄を命じる必要性は認められない。

#### 4 争点(4) (原告らの損害) について

##### (1) 原告マイクロクロス社の請求について

少なくとも被告標章を付した被告商品を被告が販売していた期間において、原告マイクロクロス社は、本件商標権の非独占的通常使用権者にすぎなかったのであるから、同原告は、上記期間における被告の上記販売行為について、法的な利害関係を持つものではない。したがって、原告マイクロクロス社は、被告の上記販売行為について損害賠償請求権を有しない。

##### (2) 原告ワズハートの請求について

ア 被告は、原告ワズハートは本件商標を付した商品を製造販売していないから、同原告に具体的な損害は発生していないと主張する。しかし、被告が同原告の許諾を受けずに被告標章を付した被告商品を販売したことにより、同原告は本来受け得る使用料相当額の損害を被っている。これと異なる被告の主張は理由がない。

イ そこで、本件商標権の使用料相当額について検討するに、原告ワズハートは、ジャパンケミテックに対する商標権使用料が被告商品1個当たり500円であることなどから、本件商標権の使用料としては被告商品1個当たり500円が相当であると主張する。

しかし、ジャパンケミテックに対する商標権使用料が被告商品1個当たり500円であるとは認められない。その理由は次のとおりである。

(ア) 原告ワズハートとジャパンケミテックとの間の「商標権使用契約書」と題する書面(甲23)には、商標権使用料は被告商品1個につき500円とする旨の記載がある。また、ジャパンケミテック宛の原告マイクロクロス社作成の2006年(平成18年)8月3日付けの請求書(甲33)には、



平成18年7月分の本件商標権の使用料として被告商品1個当たり500円で計算された金額が記載されており、証拠(甲34)によれば、平成18年8月8日に同請求書記載の請求金額がジャパンケミテックから原告マイクロクロス社の普通預金口座に振り込まれたことが認められる。

(イ) しかし、原告ワズハートとジャパンケミテックとの間の2005年(平成17年)6月1日付けの「契約書」と題する書面(甲21)には、商標使用料は両者協議の上決めるものとする旨記載されており、具体的な金額の定めはない。そして、上記「商標権使用契約書」(甲23)の作成日は、原告ワズハートの主張によっても平成19年2月末日であるところ、それ以前に同原告とジャパンケミテックとの間で商標権使用料について合意がなされたことを示す契約書等は存在しない。また、ジャパンケミテックによる原告マイクロクロス社の普通預金口座への上記振込みが、平成18年7月分の本件商標権の使用料の支払としてなされたものであることを認めるに足りる証拠はない。

また、ジャパンケミテックのホームページを見ると、製品・サービス情報として、2007年(平成19年)7月19日時点では、「専用極細マイクロクロス」の名称で紹介されている商品があるが(甲31)、同年5月10日時点では、この商品は「専用極細繊維クロス」の名称で紹介されている(乙8)。そして、平成19年5月10日以前において、ジャパンケミテックのホームページに「マイクロクロス」の語を使用した商品が紹介されていたことを示す証拠はない。

しかも、証拠(甲31)によれば、「専用極細マイクロクロス」の名称で紹介されているジャパンケミテックの商品は、メーカー希望小売価格が1個2730円であることが認められるから、商標権使用料が商品1個当たり500円であるとする、商標権使用料が商品販売価格の18%を上回るようになる。しかし、商標権使用料が商品販売価格の18%を上回るようなこと

は、契約当事者間に特別の関係があるなど特段の事情がない限り、通常取引関係における採算上、想定し難いものである。しかるに、本件において、商標権使用料が商品販売価格の18%を上回るものであることを合理的に説明し得る特段の事情は認められない。

(ウ) 上記(イ)の事実を照らすと、上記(ア)の事実のみによっては、原告ワンズハートとジャパンケミテックとの間の使用許諾契約締結の当初からジャパンケミテックが被告商品1個当たり500円の商標権使用料を同原告に継続的に支払っていたとの事実は、これを認めるに足りず、他に、原告ワンズハートのジャパンケミテックに対する商標権使用料が製品1個当たり500円であったことを認めるに足りる証拠はない。

ウ そこで、改めて本件商標権の使用料相当額について検討する。

まず、本件商標の識別力について見ると、弁論の全趣旨によれば、「マイクロクロス」の語については、もともと東レ株式会社が超極細繊維（マイクロファイバー）を開発して特許を取得し、これを使用した布（クロス）製品に「トレシー」という商品名を付して販売を始めたものであること、その後、日用雑貨業界において、マイクロファイバーを使用した布（クロス）製品について、「マイクロクロスファイバー」とか「マイクロクロス」といった名称を付して販売する業者が現れたことが認められる。

上記認定の事実によれば、本件商標が、超極細繊維（マイクロクロスファイバー）を表す普通名称又は慣用商標であるとか、超極細繊維（マイクロクロスファイバー）を使用した布（クロス）製品の品質を表示するものにすぎないとまでは認められないとしても、その識別力自体は、大きなものであるとは認められない。

次に、本件商標の周知性に関しては、証拠（甲24）によれば、2003年（平成15年）10月22日付けの日本経済新聞に2面見開きで原告マイクロクロス社の広告が掲載され、本件商標が付された商品の宣伝がなされているこ

とが認められる。しかし、上記新聞広告以外に原告マイクロクロス社の広告が新聞に掲載されたことを認めるに足りる証拠はなく、かえって、証拠（甲25）によれば、上記新聞広告掲載後3年半を経過した平成19年4月30日時点でもなお、原告マイクロクロス社のホームページにおいて、上記新聞広告掲載の事実が紹介されていることが認められることからすると、新聞広告が掲載されたのは上記の1回限りであったことが窺える。その他、本件商標が特段の周知性を獲得したことを認めるに足りる証拠はない。

以上の事情に加えて、原告ワンズハートが原告マイクロクロス社以外の少なくとも2社との間で本件商標権の使用許諾契約を締結していることも考慮すると、本件商標権の使用料相当額としては、被告商品の売上額の3%をもって相当と認める。

#### エ 被告商品の売上額

証拠（乙9ないし21、23ないし32の各号）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、平成17年10月から平成18年8月28日までの間に、被告標章を付した被告商品を合計8431枚、140万1568円売り上げたことが認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

#### オ 原告ワンズハートの損害の額

したがって、原告ワンズハートが受けるべき本件商標権の使用料相当額は、 $140万1568円 \times 3 / 100 = 4万2047円$ （小数点以下四捨五入）となり、同原告は、被告に対し、同金額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる（商標法38条3項）。

なお、原告ワンズハートは、遅延損害金について、使用料相当額に対する年29.2%の割合で計算した額を請求するが、民法所定の年5分の割合を超える遅延損害金の支払を求め得る法的根拠については何ら主張立証しない。したがって、遅延損害金について年5分の割合で計算した額を超える部分の支払を求める請求は理由がない。

## 5 結論

以上によれば、原告ワズハートの請求は、被告に対し商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4万2047円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成18年9月27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これを認容し、その余は理由がないからこれを棄却する。また、原告マイクロクロス社の請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。

よって、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第21民事部

裁判長裁判官 田 中 俊 次

裁判官 高 松 宏 之

裁判官 西 理 香