

平成19年12月13日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成18年(ワ)第8622号 商標権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日 平成19年10月16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	シ ー ズ ン 株 式 会 社
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、3万0913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3と被告に生じた費用の1000分の3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497と被告に生じた費用の1000分の497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」及び「本件製品2」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、平成15年9月から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翌日である平成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，少なくとも平成18年3月から同年8月7日までの間，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，称呼及び観念が同一である。

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) 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8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8月18日現在、インターネットの「リトルカントリー」において被告標章を付した被告商品を販売し（甲4、5）、平成18年11月7日現在、インターネット楽天I C H I B Aの「リサティアラ」において、被告標章を付した被告商品を販売している（甲8～10）。

【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6日付けの「商標無断使用警告書」

(甲6)の送付を受け、弁理士に依頼して商標登録の事実を確認した後、無用の紛争を避けるため、直ちに被告標章を付した被告商品の販売を中止した。被告は、同月7日、被告商品の商品名を「マイクロクロス」から「マイクロファイバークロス」に変更し、同月8日以降、被告標章を付した被告商品を販売していない。

同じころ、被告は、被告と直接取引関係のある先には、商品名変更の連絡を行い、「マイクロクロス」の商品名で被告商品を販売しないよう依頼し、新商品名を印刷したシールを送付した。被告と直接取引関係がなくインターネット上で被告商品を「マイクロクロス」として掲載しているところには、電話連絡を入れて、商品名の変更を依頼している。

その後も、被告は、時々インターネット上を検索し、被告商品を「マイクロクロス」として掲載しているのを発見した時には、その都度電話で商品名の変更を依頼している。

原告ら主張の「リトルカントリー」は、被告が運営しているものではないし、被告の取引先でもない。原告らの主張を受けて被告において問い合わせたところ、「リトルカントリー」が販売していた商品は、平成18年8月以前に被告が販売した先(問屋)から購入したものであることが判明した。同じく原告らの主張の「リサ ティアラ」は、株式会社クリエイティブヨーコが運営しているものであるが、「リサ ティアラ」が販売していた商品は、被告が株式会社クリエイティブヨーコに対して平成18年7月27日に販売したものである。被告は、同社に対しても商品名の変更を依頼するとともに、新商品名を印刷したシールを送付した。それにもかかわらず被告標章が付された被告商品が販売されたことについて、被告において同社に問い合わせたところ、同社の内部の指示漏れであるとの回答を得たので、直ちに変更してもらうよう再度依頼した。

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、原告ワンズハートには、被告に対し差止め・廃棄

を求める利益がない。

(3) 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実施権者（他者と重ねて通常実施権の設定契約をしない特約のある通常実施権を有する者）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20）によれば、原告ワズハートは、ジャパンケミテック株式会社（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実施権者ではないことが明らかである。

2 争点(2)（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

少なくとも平成18年3月から同年8月7日までの間、被告標章を付した被告商品を被告が販売したことは当事者間に争いが無いが、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（原告マイクロクロス社が非独占的通常使用権者であることについては、自白が成立している。）。

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7、乙7の1～3、12、13）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6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、同月7日、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「マイクロファイバークロス」に変更し、同月8日以降、被告標章を付した被告商品を販売していないこと、同じころ、被告は、取引先に対し、商品名を変更したことを連絡して、「マイクロクロス」の商品名で被告商品を販売しないよう依頼し、新商品名を印刷したシールを送付したり、被告と直接取引関係がなくインターネット上で被告商品を「マイクロクロス」と掲載して販売しているところには、電話連絡を入れて、商品名の変更を依頼したこと、その後も、被告は、時々インターネット上を検索し、被告商品を「マイクロクロス」として掲載しているのを発見した時には、その都度電話で商品名の変更を依頼していること、以上の事実が認められる。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、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。

3 争点(3) (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22)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31)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32)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20)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22)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、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30）、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30）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円であるとすると、商標権使用料が商品販売価格の18%を上回ることになる。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 2 3）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 2 4）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 の 1 ~ 6 , 1 0 の 1 ~ 6 , 1 1）によれば、被告は、平成18年3月から同年8月7日までの間に、被告標章を付した被告商品を次のとおり合計5675枚、103万0423円売り上げたことが認められる。

	(売上数量)	(売上額)
イチゴ(ブルー)	662枚	11万5550円
イチゴ(クリーム)	961枚	17万4835円
イチゴ(ピンク)	956枚	17万4785円
ローズ(ブルー)	962枚	17万3711円
ローズ(クリーム)	1013枚	18万6657円
ローズ(ピンク)	1121枚	20万4885円
合計	5675枚	103万0423円

オ 原告ワズハートの損害の額

したがって、原告ワズハートが受けるべき本件商標権の使用料相当額は、 $103万0423円 \times 3 / 100 = 3万0913円$ (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。

4 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3万0913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