

令和 6 年 1 月 18 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和 5 年（ワ）第 70280 号 商標権移転登録手続等請求事件
口頭弁論終結日 令和 5 年 11 月 14 日

判 決

5 原告 エヌシーケー グローバル ペイント
プライベート・リミテッド
同訴訟代理人弁護士 近藤早利
同 西尾優子
同 久保陽奈
10 同 立山純子
同 堀岡咲子
同 河部康弘
被告 日本中央研究所株式会社
(以下「被告会社」という。)
15 被告 A (以下「被告 A」という。)

主 文

- 1 被告会社は、原告に対し、別紙商標権目録記載の各商標権につき、令和 2 年 8 月 31 日譲渡を原因とする商標権の移転登録手続をせよ。
- 2 被告会社は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、令和 2 年 20 8 月 31 日譲渡を原因とする、被告会社の持分 2 分の 1 の特許権の移転登録手続をせよ。
- 3 被告らは、原告に対し、連帯して 2173 万 3929 円及びこれに対する令和 5 年 6 月 13 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
- 4 訴訟費用は被告らの負担とする。
- 25 5 この判決は、第 3 項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

主文同旨

第 2 事案の概要

1 本件は、原告が、被告会社との間で別紙商標権目録記載の各商標権（以下
5 「本件商標権」という。）及び別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」
という。）を含む営業資産の譲渡契約（以下「本件譲渡契約」という。）を締結し、
本件商標権及び本件特許権の譲渡を受けるなどした旨を主張して、譲渡人である
被告会社及びその代表者である被告Aに対し、以下の請求をする事案である。

(1) 被告会社に対する請求

10 ア 本件譲渡契約に基づく、令和 2 年 8 月 31 日譲渡を原因とする本件商標権
の移転登録手続請求

イ 本件譲渡契約に基づく、令和 2 年 8 月 31 日譲渡を原因とする、被告会社
の持分 2 分の 1 に係る本件特許権の移転登録手続請求

(2) 被告らに対する請求

15 ア 被告会社が本件譲渡契約締結後に第三者に対して本件商標権に係る専用
使用权（以下「本件専用使用权」という。）を設定したことについて、本件商標権
に係る各商標（以下「本件商標」という。）の使用权侵害の不法行為（被告会社につ
き民法 709 条、被告Aにつき会社法 429 条 1 項）に基づく、1235 万円の損害
賠償請求及びこれに対する令和 5 年 6 月 13 日（訴状送達の日翌日）から支払
20 済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求

イ 被告会社が、原告からライセンスを受けて遮熱塗料であるアドグリーンコ
ート（以下「本件製品」という。）の製造販売を行っていた第三者に対し、原告と
のライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を終了するよう働きか
け、これにより上記第三者が原告に対するロイヤリティの支払を拒絶したことにつ
いて、同契約侵害の不法行為（被告会社につき民法 709 条、被告Aにつき会社
25 法 429 条 1 項）に基づく、損害の一部である 938 万 3929 円の損害賠償請求及び

これに対する令和 5 年 6 月 13 日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求

2 前提事実（当事者間に争いがないか、掲記した証拠（枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

5 (1) 当事者

原告は、塗料の製造等を目的とするシンガポール法人である（甲 1）。

被告会社は、遮熱製品の企画・開発・製造・販売等を目的とする株式会社であり、被告 A は、その代表者であると共に、被告会社の（議決権のある）株式の 100%を保有する。（甲 2）

10 (2) 本件商標権

被告会社は、平成 21 年 7 月 13 日、本件商標権をいずれも特定承継し、その移転登録を得た商標権者である。また、被告会社は、株式会社ステップ（以下「ステップ社」という。）に対し、本件商標権に係る専用使用权（本件専用使用权。地域 日本国内、期間 令和 7 年 11 月 30 日まで、内容 権利の範囲の全部）を設定し、令和 4 年 9 月 6 日、その登録を完了した。（甲 3、25）。

15 (3) 本件特許権

本件特許権は被告会社及び株式会社アドマテックスの共有（各持分 2 分の 1）に係るものであるところ、株式会社アドマテックスは、被告会社の持分を原告に移転することに同意している。（甲 4、24、26）

20 (4) 本件製品の製造及び販売並びに本件ライセンス契約

本件製品は、被告会社によって製造され、その国内販売は NCK 販売株式会社（令和 2 年 10 月に「NCK 株式会社」に商号変更。以下、商号変更の前後を問わず「NCK 社」という。）が、海外販売は原告がそれぞれ担っていた（乙 4、20、41）。

25 原告は、2015 年（平成 27 年）1 月 1 日付け「韓国内 Adgreencoat 製造/販売独占契約書」により、DUON ENERGY 1 Co., Ltd.（以下「DUON 社」という。）

との間で本件ライセンス契約を締結した。同契約では、原告が DUON 社に対して韓国内における本件製品の製造及び販売並びにブランド使用の独占的な権限を付与すること、DUON 社が原告に対してロイヤリティを支払うことなどが定められた。(甲 17)

5 (5) 本件譲渡契約書

本件譲渡契約に関する 2020 年(令和 2 年)8 月 31 日付け「債権債務を省く、有機的な営業資産の全部譲渡契約書」(甲 5。以下「本件譲渡契約書」という。)には、以下の規定がある。なお、本件譲渡契約書には、当時原告の代表者でもあった被告 A が、被告会社代表者として押印すると共に原告代表者として署名した。また、被告 A は、同契約書添付の「譲渡証書」にも、譲渡人である被告会社代表者として押印した。

ア 被告会社は、原告に対し、「その所有に関する別紙譲渡証書記載の債権債務を省く、有機的な営業資産権により生じた権利(以下「本件営業資産権」という)」を譲渡し、原告はこれを譲り受ける(2 条)。

15 なお、「別紙譲渡証書」には、譲渡対象につき、「下記債権債務を省く、有機的な営業資産の全部」として、「特許権・商標権…その他営業に必要とするすべての資産」と記載されている。

イ 原告は、被告会社に対し、その譲渡の対価として、原告が被告会社に対して貸し付けている合計 34 万 4949.63 米ドルと相殺の上支払ったものとする(3 20 条)。

ウ 被告会社は、原告に譲渡した「本件営業資産権」を原告の許可なく自ら行使してはならない(7 条)。

(6) 関係者間合意書

25 2020 年(令和 2 年)9 月 30 日付け「関係者間合意書」(甲 6、乙 24。以下「関係者間合意書」という。)は、原告及び被告らのほか、NCK 社及び当時の同社代表者である B(以下「B」という。)並びに投資事業を目的とする会社である株式

会社 Bold Investment（以下「Bold 社」という。）の 6 者を当事者とし、被告会社の遮熱塗料事業の NCK 社への承継及び Bold 社による NCK 社株式の取得に関して作成されたものである。被告 A は、被告会社代表者としてこれに押印すると共に原告代表者として署名し、また、個人として押印した。

5 同合意書の要旨は、次のとおりである。（上記のほか、甲 7、29、乙 40）

ア 1 条

全当事者は、被告会社の遮熱塗料事業の NCK 社への承継及び Bold 社による NCK 社の株式の取得に関し、以下の取引を実施することを合意する。

10 (ア) 被告会社は、被告会社の遮熱塗料事業全部を原告に譲渡し、同事業を原告に集約する。

(イ) 被告会社は、原告の発行済株式総数の 90%に相当する株式をもって、NCK 社に対する現物出資を行い、NCK 社の新株を引き受ける。被告会社は、引き受けた NCK 社の株式全部を Bold 社に譲渡する（なお、その株式譲渡契約における譲渡価格は合計 5000 万円とされている（5 条）。）。

15 (ウ) B は、被告会社以外の NCK 社株主から同社の発行済株式を買い集める。B は、その買集め実施後に自己が保有する NCK 社株式全部を Bold 社に譲渡する。

イ 2 条

20 被告会社は、本件譲渡契約書に基づき、2020（令和 2）年 9 月 30 日までに、「遮熱塗料事業に係る別紙知的財産権一覧記載の知的財産権全部を含む譲渡資産」の原告への譲渡及びこれに伴う「登録・共同権利者…の承諾取得その他譲渡資産の移転及び名義変更に必要な手続の一切並びに関連書類の原本全部」の原告への交付を完了させる。

25 なお、「別紙知的財産権一覧」記載の知的財産権には、本件特許権及び本件商標権が含まれる。

(7) 先行関連訴訟

被告Aは、令和3年、NCK社に対し、令和2年9月16日付けコンサルティング業務委託契約に基づく報酬及び同契約の債務不履行に基づく損害賠償金の各支払を求めて訴訟を提起した（当庁令和3年（ワ）第29724号損害賠償請求事件。以下「先行関連訴訟」という。）。その訴状において、被告Aは、関係者間合
5 意書に基づく合意等に先立ち、被告Aの「営業資産の内、債権債務を省いた営業
全体（特許権・商標権…）は、株式譲渡契約以前に取引対象とする」原告に権利
移転している旨を主張していた（乙39）。

しかし、先行関連訴訟については、令和4年7月20日、被告Aの請求全部を
棄却する旨の判決がされ、控訴審（令和4年（ネ）第3820号損害賠償請求控訴
10 事件）においても、令和5年2月2日、控訴棄却の判決がされた。

3 争点

- (1) 本件譲渡契約締結の有無（争点1）
- (2) 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点2）
- (3) 本件ライセンス契約終了に係る不法行為の成否（争点3）

15 4 争点に関する当事者の主張

- (1) 本件譲渡契約締結の有無（争点1）

〔原告の主張〕

原告は、被告会社との間で、本件譲渡契約書により本件譲渡契約を締結し、本
件商標権及び本件特許権を譲り受けた。

20 〔被告らの主張〕

本件譲渡契約書が被告会社（被告A）の意思に基づいて作成されたことは認め
る。本件譲渡契約の締結は否認する。

本件譲渡契約は、Bold社をスポンサーとするM&Aの一環として締結交渉がさ
れたものであるが、事業譲渡の対価を巡り、被告会社が1億3400万円を主張し
25 たのに対し、Bold社は5000万円を主張して折り合いがつかなかった。このため、
被告会社としては、事業譲渡の対価が5000万円であることを前提とする一連の

契約を締結するはずがない。本件譲渡契約書及び関係者間合意書は被告会社の意思に基づいて作成されたものではあるが、これらは、Bold社から社内手続を進めるための稟議用資料と説明を受けて署名・押印したものであり、正式な契約書ではないから、本件譲渡契約が締結されたことにはならない。

5 (2) 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点2）

〔原告の主張〕

ア 責任原因

被告会社は、原告に対し、本件譲渡契約に基づき本件商標権を譲渡すると共に、これを原告の許可なく自ら行使しないことが定められていたにもかかわらず、令和4年9月6日、ステップ社に対し、本件専用使用権を設定した。その後、ステップ社は、原告に対し、本件商標の使用の即時中止又は使用料の支払を求める通知をしたことから、原告は、やむを得ず本件商標の使用を中止し、名称を変更せざるを得なくなった。

このような被告会社の行為は、本件譲渡契約に違反して原告による本件商標の使用権を侵害するものであり、被告会社には原告に対する不法行為責任が成立する。また、被告Aは、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般の執行権限を有するところ、被告会社を代表して本件専用使用権を設定したのであるから、悪意による任務懈怠として、原告に対し、役員等の第三者に対する損害賠償責任（会社法429条1項）を負う。

20 イ 損害

被告会社は、ステップ社に対し本件専用使用権を設定するにあたり、設定料等を受領する旨合意していると考えられるところ、商標権のロイヤリティ料率の平均値は2.5%とされていることを踏まえ、原告における本件商標を用いた本件製品の売上を基準とすれば、年間のロイヤリティ相当額は375万円に及ぶ。また、本件専用使用権の設定期間は3年間であるから、被告会社は、ステップ社から少なくとも1125万円程度の専用使用権設定料を受領していると考えられる。そう

すると、原告は、被告会社の不法行為により本件商標の使用ができなくなり、専用使用権を設定して設定料相当額 1125 万円を受領する機会を喪失したと考えられるから、これをもって原告の被った損害といえる。

さらに、原告は、本訴を提起するため弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用
5 相当額の損害額を被った。その弁護士費用相当損害額は 110 万円に及ぶ。

したがって、本件専用使用権設定の不法行為に係る原告の損害は、1235 万円となる。

〔被告らの主張〕

被告会社が令和 4 年 9 月 6 日にステップ社に対し本件専用使用権を設定したこ
10 とは認める。被告らの責任及び損害については争う。

(3) 本件ライセンス契約終了に係る不法行為の成否 (争点 3)

〔原告の主張〕

ア 責任原因

令和 2 年の本件譲渡契約締結以前においては、原告は、被告会社より、韓国に
15 おける本件製品の商標権を含む国外の商標等について通常使用権の設定を受けていたところ、平成 27 年 1 月 1 日、同使用権に基づき、DUON 社との間で本件ライセンス契約を締結し、同社からロイヤリティの支払を受けていた。原告と DUON 社は、令和 4 年 1 月分の支払以降、3 か月当たりのロイヤリティを 1350 万ウォンとすることを合意し、現に令和 4 年 1 月～同年 6 月分のロイヤリティも
20 これに従って支払がされた。

しかし、被告 A は、被告会社が本件商標の商標権者として登録されていることを奇貨として、令和 4 年 9 月、DUON 社に対し、原告との間の本件ライセンス契約が無効であること、同契約を終了して、商標権者である被告会社との間で新たに契約を締結し直すべきであることを伝えると共に、同月 1 日以降は、被告会社
25 社が DUON 社と契約を締結し、DUON 社による継続的な商標の使用を認める旨の文書を交付するなどした。その結果、令和 5 年 4 月、DUON 社は、原告に対

し、本件ライセンス契約の無効を理由として、令和4年7月～同年9月分のロイヤリティの支払をもって本件ライセンス契約を終了する旨を通知した。

被告会社は、原告との間で、被告会社の有する営業資産の全てを譲渡すること及び原告の許可なくその譲渡資産の権利を自ら行使してはならないことを内容とする本件譲渡契約を締結したにもかかわらず、DUON社に対し、上記働きかけを行ったものである。

このような被告会社の行為は、故意に原告の本件ライセンス契約に基づく権利を侵害するものであり、被告会社には、原告に対する不法行為責任が成立する。また、被告Aは、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般の執行権限を有するところ、被告会社を代表して、本件譲渡契約に違反して上記働きかけを行ったのであるから、悪意による任務懈怠として、原告に対し、役員等の第三者に対する損害賠償責任を負う。

イ 損害

被告会社による本件ライセンス契約に基づく原告の権利の侵害により、原告は、DUON社から、令和4年10月分以降、本来支払われるべきであった以下のロイヤリティを得られないという損害（合計291万6255円）を被った。

令和4年10月～同年12月分 145万3196円（日本円換算）

令和5年1月～同年3月分 146万3059円（日本円換算）

また、被告らによる働きかけがなければ、令和5年3月以降も、少なくとも5年間は原告とDUON社との契約関係が継続し、原告は同程度のロイヤリティを得ることができたはずであり、これも原告の損害となる。本件において、原告は、一部請求としてこのうち561万7674円（1年分（日本円換算））を請求する。

さらに、原告は、本訴を提起するため弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用相当額の損害額を被った。その弁護士費用相当損害額は85万円に及ぶ。

したがって、本件ライセンス契約終了に係る不法行為による原告の損害は、938万3929円となる。

〔被告らの主張〕

原告主張に係る被告AのDUON社に対する働きかけは認める。被告らの責任及び損害については争う。

第3 当裁判所の判断

5 1 本件譲渡契約締結の有無（争点1）について

(1) 前提事実のほか、掲記した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。

本件製品は被告会社によって製造され、その国内販売はNCK社が、海外販売は原告がそれぞれ担っていたところ、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した影響により、本件製品の販売力は減退方向にあった。そこで、被告ら、NCK社及び原告は、連携して新規スポンサーを募り、本件製品の販売力を高めつつ取引先を更に拡大する事業展開戦略として、被告A側が所有する遮熱塗料事業を新規スポンサーに提供するM&Aを行うことを検討していたところ、令和2年1月、その候補としてBold社の紹介を受けた。他方、Bold社は、海外事業のネットワークを有しており、シンガポール法人である原告を買収できればシナジー効果が生じ、Bold社の海外事業も成長を見込めると考えていた。そこで、Bold社、被告A側及び原告の間でM&A交渉が開始された。（乙41）

その結果、被告会社と原告は、令和2年8月31日、本件譲渡契約書を作成して本件譲渡契約を締結した。また、同年9月30日には、原告と被告ら、NCK社、B及びBold社の6者により、関係者間合意書が作成された。

さらに、同合意に沿って、同日、被告会社とBold社との間で、NCK社株式の譲渡に係る「株式譲渡契約書」（乙23）に基づく株式譲渡契約が、同年10月28日には、被告会社とNCK社との間で、NCK社の発行する株式に係る「募集株式の総数引受契約書」（乙25）に基づく株式引受契約が、それぞれ締結された。（上記のほか、乙20、39、41）

(2) 事実認定の補足説明

ア 被告Aは、原告及び被告会社それぞれの代表者として、本件譲渡契約書(甲5)に署名ないし押印をしたところ、上記認定に係る M&A 交渉及び各種文書作成の経緯に鑑みれば、本件譲渡契約書記載のとおりの内容で本件譲渡契約が締結されたと認めることには十分な合理性がある。

5 また、被告Aは、先行関連訴訟において、被告会社と原告との間で本件譲渡契約が締結されたことを主張していた(前提事実(7))。

これらの事情に鑑みると、被告会社と原告とは、本件譲渡契約書により本件譲渡契約を締結したことが認められる。

イ 被告らの主張について

10 これに対し、被告らは、Bold 社から社内手続を進めるための稟議用資料であるとの説明を受けて本件譲渡契約書に署名・押印したに過ぎず、これにより契約が締結されたことにはならないと主張し、これを裏付ける証拠として、2020年(令和2年)8月26日付け「意向表明書」(乙37。以下「本件表明書」という。)の記載を指摘する。

15 本件表明書は、上記認定に係る M&A 交渉が行われていた令和2年8月26日、Bold 社の代表者と同一人である株式会社 Wisdom Investment の代表者が被告会社に宛てて差し入れたものである。これには、被告会社が保有を予定している NCK 社の発行済み普通株式数のうち 33.4%に相当する株式全株を総額 5000 万円
20 円で被告会社から買い取る意向を有していること、ただし、NCK 社の他の株主からも株式買取りを行う意向であるところ、買取可能な株式の合計が 66.7%に満たない場合には全ての買取りを行わず、被告会社からの買取りも行わないものとする
こと、同年9月中の取引実行を目指すことなどが記載されると共に、末尾に、「本書面は現時点での当社の意向を表明するものであり、何ら法的拘束力を有するものではありません。」と記載されている。

25 しかし、本件表明書及び本件譲渡契約書の作成日付が近接していることを考慮しても、本件表明書のこれらの記載をもって、本件譲渡契約書が正式に締結され

た契約の裏付け書面としてではなく稟議用資料として作成されたに過ぎないものと理解することは必ずしもできない。

加えて、本件譲渡契約書作成後、同契約書に基づく契約（本件譲渡契約）の成立を前提とするものと理解される関係者間合意書が作成され、同合意書の内容を
5 なす他の文書も順次作成されたという M&A 交渉及び各種文書作成の経緯を考えると、本件譲渡契約書をもって稟議用資料と理解することはできない。また、先行関連訴訟における被告 A の主張とも矛盾する。

したがって、この点に関する被告らの主張は採用できない。

2 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点 2）について

10 (1) 責任原因

被告会社のステップ社に対する本件専用使用権の設定については、当事者間に争いが無い。

また、証拠（甲 14、15）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件専用使用権の登録を完了させたステップ社から本件商標の使用中止を求められ、令和 4 年 12
15 月頃、これに応じて本件商標の使用を中止したことが認められる。

本件商標権の移転登録手続は未了であるため、被告会社から原告に対する本件商標権の移転の効力は生じていないものの（商標法 35 条、特許法 98 条 1 項 1 号）、本件譲渡契約に基づき、被告会社は、原告の許可なく本件商標権を自ら行使することはできない。にもかかわらず、被告会社がステップ社に対して本件専用
20 使用権を設定し、その結果として原告に本件商標の使用の中止をさせたことは、故意により原告の本件譲渡契約に基づく本件商標の使用権を侵害し、その業務を妨害する不法行為といえる。

また、被告 A は、被告会社の代表取締役として被告会社を代表し、先に本件譲渡契約を締結しながら、その後に本件専用使用権を設定したのであるから、その
25 職務を行うについて悪意があったといえる。このため、被告 A は、これによって第三者である原告に生じた損害を賠償する責任を負う（会社法 429 条 1 項）。

(2) 損害

ア 弁論の全趣旨によれば、被告会社は、ステップ社に対する 2000 万円の貸金債務の弁済に代えて本件専用使用権を設定したと認められるから、本件専用使用権の設定により 2000 万円の利益を得たといえる。そうすると、原告は、本件
5 専用使用権の設定により本件商標の使用権を侵害され、本件商標の自己使用又は第三者に対する使用許諾ができなくなったことによって、少なくとも 1125 万円の損害を被ったと認めるのが相当である。

イ また、本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経過、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、本件訴訟に係る弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関係のある損害を 110 万円と認めるのが相当である。
10

ウ したがって、本件専用使用権設定に係る不法行為により原告が受けた損害は、1235 万円と認められる。これに反する被告らの主張は採用できない。

3 本件ライセンス契約終了に係る不法行為の成否（争点 3）について

(1) 前提事実のほか、当事者間に争いのない事実、掲記の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。
15

ア 本件譲渡契約の締結以前において、本件製品の海外販売を担う原告は、被告会社から本件製品に係る海外の商標権等について通常使用権の設定を受けていた。その一環として、原告は、平成 27 年 1 月 1 日、DUON 社との間で、韓国における本件製品の製造及び販売並びにブランド使用の独占権を設定する本件
20 ライセンス契約を締結し、以降、同契約に基づき、ロイヤリティの支払を受けてきた。同契約の期間は 5 年間であるが、契約終了の意思表示がされない限り、2 年間自動的に延長されることとされていた(本件ライセンス契約の契約書 10 条)。また、原告と DUON 社は、令和 4 年 1 月分の支払以降、3 か月当たりのロイヤリティを 1350 万ウォンとすることで合意していた。(甲 17～19、21)

イ 被告会社は、DUON 社に対し、令和 4 年 9 月 1 日頃、原告は本件ライセンス契約により DUON 社に使用許諾していた商標権を有しておらず、本件ライ
25

センス契約が無効であること、その商標の商標権者は被告会社であり、被告会社との間で契約を締結すれば同商標を引き続き使用できることを伝えた。これを受けて、DUON 社は、令和 5 年 4 月、原告に対し、令和 4 年 7 月～同年 9 月分のロイヤリティの支払をもって本件ライセンス契約を終了する旨を通知した。

5 原告は DUON 社から、同年 10 月分以降のロイヤリティの支払を受けていない。

(以上につき、甲 10、18)

ウ 本件ライセンス契約に基づく令和 4 年 10 月～同年 12 月分のロイヤリティは 145 万 3196 円、令和 5 年 1 月～同年 3 月分は 146 万 3059 円 (いずれも原告の DUON 社に対する請求書発行時の為替相場による日本円換算) となる。(甲
10 19～22)

(2) 責任原因

前記のとおり、本件譲渡契約に基づき、被告会社は、原告の許可なく原告に譲渡した商標権を自ら行使することはできない。にもかかわらず、被告会社が
15 DUON 社に対し、原告は本件ライセンス契約により原告が使用を許諾した商標の商標権者ではなく、本件ライセンス契約は無効であるから、同商標に係る商標権者である被告会社との間でライセンス契約を結ぶよう働きかけ、DUON 社をして本件ライセンス契約を終了させた (なお、弁論の全趣旨によれば、原告は、DUON 社からの本件ライセンス契約終了との通知を受け、同契約が終了したも
20 のと考えていることがうかがわれる。)。これは、故意により原告の本件ライセンス契約に基づく権利を侵害する不法行為といえる。

また、被告 A は、被告会社の代表取締役として被告会社を代表し、先に本件譲渡契約を締結しながら、その後に上記行為に及んだのであるから、その職務を行う
うについて悪意があったといえる。このため、被告 A は、これによって第三者で
25 ある原告に生じた損害を賠償する責任を負う。

これに反する被告らの主張は採用できない。

(3) 損害

ア 前記のとおり、原告は本件ライセンス契約に基づく権利を侵害されたこと
によって、DUON 社から令和 4 年 10 月分以降のロイヤリティの支払を受けてい
ない。そうすると、この支払を得られないロイヤリティ相当額が原告の損害とな
るといえる。具体的には、本件ライセンス契約の期間や延長の経過に加え、DUON
社自身、「御社が“アドグリーンコート”の商標権を獲得することになりましたら、
新しい契約等協議することができると思います」とし（甲 18）、原告と被告会社
との紛争に係る商標を使用する意向そのものは継続して保持しているとみられ
ることなどを踏まえると、少なくとも令和 4 年 10 月～令和 6 年 3 月分までのロ
イヤリティ相当額については、不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが
相当である。

その額については、令和 4 年 10 月～令和 5 年 3 月分は合計 291 万 6255 円で
ある（前記(1)ウ）。同年 4 月分～令和 6 年 3 月分についても、少なくとも同水準
のロイヤリティ相当額を損害額とみるのが相当であるから、561 万 7674 円
（=1350 万ウォン/1 四半期×4 回。本件訴え提起の前日の為替相場による日本円
換算。甲 23）と認められる。したがって、原告のロイヤリティ相当額の損害額は、
合計 853 万 3929 円となる。

イ また、本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経過、本件審理の経過等諸
般の事情に鑑みれば、本件訴訟に係る弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関
係のある損害を 85 万円と認めるのが相当である。

ウ したがって、本件ライセンス契約終了に係る不法行為により原告が受けた
損害は、938 万 3929 円と認められる。これに反する被告らの主張は採用できな
い。

4 まとめ

以上より、原告は、被告らに対し、以下の請求権を有する。

(1) 被告会社に対して

ア 本件譲渡契約に基づく、本件商標権の移転登録手続請求権

イ 本件譲渡契約に基づく、被告会社の持分 2 分の 1 に係る本件特許権の移転登録手続請求権

(2) 被告らに対して

5 ア 本件専用使用権設定に係る不法行為（被告会社につき民法 709 条、被告 A につき会社法 429 条 1 項）に基づく、1235 万円の損害賠償請求権及びこれに対する令和 5 年 6 月 13 日（訴状送達の日翌日）から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求権（被告らの連帯支払）

10 イ 本件ライセンス契約終了に係る不法行為（被告会社につき民法 709 条、被告 A につき会社法 429 条 1 項）に基づく、938 万 3929 円の損害賠償請求権及びこれに対する令和 5 年 6 月 13 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求権（被告らの連帯支払）

第 4 結論

15 よって、原告の請求はいずれも理由があるからこれらをいずれも認容することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 47 部

裁判長裁判官

20

杉 浦 正 樹

裁判官

25

小 口 五 大

裁判官

5

久 野 雄 平

(別紙)

商標権目録

1 登録番号 第 5034457 号

5 出願日 平成 18 年 4 月 27 日

登録日 平成 19 年 3 月 23 日

商標

Adgreencoat (標準文字)

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

10 第 2 類 塗料, 染料, 顔料, 印刷インキ, 絵の具, 防錆グリース, 塗装
用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉, 塗装用・装飾用・
印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

2 登録番号 第 4918776 号

15 出願日 平成 17 年 4 月 13 日

登録日 平成 18 年 1 月 6 日

商標

The logo for Adgreencoat features the brand name in a bold, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a diagonal slash through it. Below the English name, the Japanese name 'アドグリーンコート' is written in a smaller, clean font.

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

20 第 2 類 塗料, 染料, 顔料, 印刷インキ, 絵の具, 防錆グリース, 塗装
用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉, 塗装用・装飾用・
印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

以上

(別紙)

特許権目録

特許番号 特許第 5079497 号
5 発明の名称 熱遮蔽塗料
出願番号 特願 2007-510596 号
出願日 平成 18 年 3 月 31 日
登録日 平成 24 年 9 月 7 日

以上