

平成25年11月26日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成23年(ワ)第30933号 商標権侵害による損害賠償請求事件

口頭弁論の終結の日 平成25年10月8日

判 決

東京都港区<以下略>

旧名称一般社団法人中古情報機
器協会

原 告 一般社団法人情報機器
リユース・リサイクル協会

同訴訟代理人弁護士 下 島 正

山口県下関市<以下略>

被 告 株式会社エスコム
同訴訟代理人弁護士 山 根 真
主 文

- 1 被告は、原告に対し、137万5000円及びうち15万円に対する平成22年5月1日から、うち122万5000円に対する平成23年1月1日から各支払済みまで年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、これを6分し、その5を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
- 4 この判決は、第1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

被告は、原告に対し、815万円及びうち15万円に対する平成22年4月1日から、うち800万円に対する平成23年1月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、原告が、被告に対し、(1) 原告の会員であった被告が会費を支払わないと主張して、未払会費15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年4月1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、(2) 被告が販売する2本のソフトウェアの包装やインターネット上の広告に原告のロゴマーク等を表示するなどした行為が情報機器内のデータ消去の認証等についての原告の商標権を侵害する、仮にこれが認められないとしても、原告の周知の商品表示と同一若しくはこれに類似する商品表示を使用して原告の商品と混同を生じさせ、又は被告のソフトウェアの品質、内容について誤認させるような表示をしたと主張して、民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として、主位的に商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項によりソフトウェア1本当たり596万円のうち400万円、予備的に商標法38条3項又は不正競争防止法5条3項によりソフトウェア1本当たり122万5000円と商標法38条4項又は不正競争防止法5条4項によるソフトウェア1本当たりの慰謝料277万5000円の400万円、合計800万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年1月1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 前提事実（当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実）

(1) 原告は、良質な中古情報機器の普及を目指す事業者団体であり、被告は、データ消去、データ復元、データバックアップソフトの開発及び販売等を行う株式会社である。

(2) 被告は、平成21年1月16日、原告に特別会員として入会したが、平成22年10月1日に退会して原告の会員資格を喪失した。被告は、原告に対し支払うべき同年上期（4月から9月まで）の会費15万円を支払っ

ていない。

- (3) 原告は、別紙1商標権目録記載1ないし3の各商標権（以下、それぞれを目録の番号に従い「本件商標権1」のようにいい、併せて「本件各商標権」という。）を有している（以下、それぞれの登録商標を「本件登録商標1」のようにいい、併せて「本件各登録商標」という。）。
- (4) 原告は、事業の一環として、パソコン用ハードディスクデータ消去ソフトウェアの評価及び認定事業（以下「本件認定事業」という。）を行っている。この評価及び認定を受けるのに必要な費用は、会員が評価に42万円、認定に5万2500円であり、会員以外が評価に110万円、認定に12万5000円とされている。
- (5) 原告は、平成21年2月20日、被告に対し、被告のソフトウェア「DiskDeler 4.×.×」（以下「本件ソフト1」という。）につき、認定期間を同日から平成23年1月31日までとして、「パソコン用ハードディスクデータ消去ソフトウェア」である旨認定（以下「本件認定」という。）し、本件登録商標2及び3と「認定」、「パソコン用ハードディスクデータ消去ソフトウェア」、「E-008(01)」との文字から成る別紙2記載のロゴマーク（以下「本件ロゴマーク」という。）並びに本件各登録商標の使用を許諾した。
- (6) 被告は、本件認定を受けた後、本件ソフト1のパッケージに本件登録商標2及び3を付してこれを販売し、被告のホームページ上の本件ソフト1の広告に、「RITEA 中古情報機器協会 認定 データ消去ソフト」との文字及び本件ロゴマークを表示し、本件ソフト1のパッケージの写真を掲載した（以下、これらの行為を総称して「本件行為1」という。）。

また、被告は、そのホームページ上の「DiskDeler EX

「Client」というソフトウェア（以下「本件ソフト2」という。）の広告に、「R I T E A 中古情報機器協会 認定 データ消去ソフト」との文字及び本件ロゴマークを表示し、本件ソフト2のパッケージの写真を掲載した（以下、これらの行為を総称して「本件行為2」という。）。

2 争点

- (1) 被告の本件行為1が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か、特に、被告が原告の会員資格を喪失したことにより、被告が本件ソフト1について本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を喪失したか否か（争点1）
- (2) 被告の本件行為2が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か、特に、本件認定により、被告が本件ソフト2について本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を取得したか否か（争点2）
- (3) 原告が本件行為2により受けた損害の有無及び額（争点3）

3 争点に関する当事者の主張

- (1) 争点1（被告の本件行為1が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か、特に、被告が原告の会員資格を喪失したことにより、被告が本件ソフト1について本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を喪失したか否か）について

（原告）

ア 被告は、平成22年12月末日まで本件行為1を行った。本件行為1は、本件各登録商標と同一又は類似の標章を使用するものであるから、原告の本件各商標権を侵害したものである。仮にこれが認められないとしても、被告は、本件行為1により、原告の商品表示として需要者の間に広く認識されている本件各登録商標と同一又は類似の商品表示を使用した本件ソフト1を譲渡して、原告の商品と混同を生じさせ、また、本件各登録商標と同一又は類似の標章を使用して、本件ソフト1が認定を受けたものである

と誤認させるような表示をしたものである。

イ　原告は、原告の会員がそのソフトウェアについて「パーソナルコンピュータ内蔵ハードディスクドライブデータ消去ソフトウェア」である旨の認定を受けても、その後会員資格を失った場合には、認定を受けたという地位又は資格（以下「認定資格」という。）を取り消すものと考えていて、こうした内容の規則を定めていた。原告の評価及び認定の費用は、会員と会員外とで異なり、認定資格と会員の地位とは密接に関連するから、会員資格を失えば認定資格も喪失する。本件認定は、被告が原告会員資格であることを前提として行ったものであり、被告は、原告を退会して会員資格を失ったから認定資格を失い、本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を喪失した。

(被告)

本件認定を受けた平成21年2月20日当時、会員資格を失うと認定の有効期間が終了することを規定した原告の会員規約等は存在しなかつたし、仮に存在していたとしても、被告はこれを受け取っておらず、その内容を知ることができなかつたから、被告が会員資格を失ったとしても、本件認定の有効期間は終了しない。原告の評価及び認定は、原告の会員以外の者でも受け取ることができるものであつて、認定資格と会員資格とは関係がないから、会員資格の喪失と認定の有効期間の終了とを関連付けることに合理性はない。そうであるから、被告は、平成23年1月31日までの間、本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を有していた。

(2)　争点2（被告の本件行為2が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か、特に、本件認定により、被告が本件ソフト2について本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を取得したか否か）について

(原告)

ア　被告は、平成22年12月末日まで本件行為2を行つた。本件行為2は、

本件各登録商標と同一又は類似の標章を使用するものであるから、原告の本件各商標権を侵害したものである。仮にこれが認められないとしても、被告は、本件行為 2 により、原告の商品表示として需要者の間に広く認識されている本件各登録商標と同一又は類似の商品表示を使用した本件ソフト 2 を譲渡して、原告の商品と混同を生じさせ、また、本件各登録商標と同一又は類似の標章を使用して、本件ソフト 2 が認定を受けたものであると誤認させるような表示をしたものである。

イ　原告は、評価及び認定を製品の名称ごとに行っているから、別の名称の製品であれば、別途、評価及び認定を受ける必要がある。被告は、本件ソフト 2 について評価及び認定を受けていないから、本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を有しない。

(被告)

本件ソフト 2 は、本件ソフト 1 を大規模パソコン消去用に対応させた製品で、その消去プログラムのコアな部分に本件ソフト 1 と同じものを使用した同一の製品であるから、被告は、本件認定により、本件ソフト 2 についても、平成 23 年 1 月 31 日まで本件ロゴマーク及び本件各登録商標を使用することができた。

(3)　争点 3（原告が本件行為 2 により受けた損害の有無及び額）について

(原告)

ア　商標法 38 条 2 項又は不正競争防止法 5 条 2 項による損害

被告は、平成 21 年 3 月から平成 22 年 1 月までの間に本件行為 2 により 596 万円を下らない額の利益を得た。

イ　商標法 38 条 3 項及び 4 項又は不正競争防止法 5 条 3 項及び 4 項による損害

原告が本件ソフト 2 について本件各登録商標の使用に対し通常受けるべき評価及び認定の費用は、122 万 5000 円であり、さらにこれを超え

る信用毀損による慰謝料 277万5000円に相当する損害を被った。

(被告)

被告は、原告への入会を継続したり、再入会をしたりする意思はないから、評価及び認定の費用が原告の逸失利益になると考えるのは相当ではないし、慰謝料が発生する根拠もない。

第3 当裁判所の判断

1 未払会費の支払請求について

前記前提事実によれば、被告は、平成22年上期の会費15万円を支払っていないのであり、証拠（甲17の1及び2）によれば、その支払の期限は同年4月30日であることが認められる。

2 損害賠償請求について

(1) 争点1（被告の本件行為1が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か、特に、被告が原告の会員資格を喪失したことにより、被告が本件ソフト1について本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を喪失したか否か）について

ア 被告が本件ソフト1について本件認定により許諾された本件各登録商標の使用権原を失ったことを認めるに足りる証拠はない。

原告は、被告が原告を退会して会員資格を失ったから、認定資格を失い、本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を喪失したと主張をする。

確かに、証拠（甲39）によれば、平成20年12月1日付け「中古情報機器協会（R I T E A）認定「パーソナルコンピュータ内蔵ハードディスクドライブ データ消去ソフトウェア」評価認定取扱要領」には、特別会員が退会した場合に、認定資格を喪失するとともに、資格取得ロゴを自社紹介ツール（Webサイト、カタログ、名刺等）において対外的に使用することができるなど、資格取得者の権利を喪失する旨の記載

があることが認められるが、原告が上記書面を被告に交付したとか、被告にその内容を告知したことの証拠はなく、原被告間で上記記載内容に沿う合意が成立したとは認められない。そして、前記前提事実によれば、原告の会員以外の者であっても、会員より高額の費用を支払うことによって原告の評価及び認定を受けることができる事が認められるのであるから、会員資格を失ったからといって、直ちに認定資格を失うと解することはできない。原告の上記主張は、採用することができない。

イ そうすると、被告が平成22年12月末日まで本件行為1を行っていたものであるとしても、それは認定期間内のことであるから、本件認定による使用許諾に基づくものであったと認められる。

ウ したがって、本件ソフト1に関する原告の請求は、その余の点につき検討するまでもなく、理由がない。

(2) 争点2（被告の本件行為2が本件各商標権の侵害又は不正競争に当たるか否か、特に、本件認定により、被告が本件ソフト2について本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用権原を取得したか否か）について

ア 被告が本件ソフト2について「パーソナルコンピュータ内蔵ハードディスクドライブデータ消去ソフトウェア」である旨の認定を受けたことを認めるに足りる証拠はない。

被告は、本件ソフト2が本件ソフト1と同一製品であるから、本件認定により、本件ソフトについて、本件ロゴマーク及び本件各登録商標を使用することができると主張する。しかしながら、本件ソフト2が本件ソフト1と同一製品であると認めるに足りる証拠はなく、また、証拠（甲9、12）によれば、原告の評価及び認定は、ソフトウェアプロダクト名称ごとにされ、その内容の変更やバージョンアップがあった場合には、認定期間が終了すること、本件認定の認定証書にもソフトウェアプロダクト名称として「DiskDelete4.×.×」との記載

があることが認められるところ、本件ソフト2は、本件認定の「Disk Delete 4. ×. ×」と名称が異なるから、本件認定による本件ロゴマーク及び本件各登録商標の使用許諾の合意の効力等が本件ソフト2に及ぶということはできない。被告の上記主張は、採用することができない。

イ そうすると、被告の本件行為2のうち、被告のホームページ上の本件ソフト2の広告に、「R I T E A 中古情報機器協会 認定 データ消去ソフト」との文字及び本件ロゴマークを表示した行為は、本件各商標権を侵害するものである（なお、証拠（甲15）によれば、上記広告に掲載した本件ソフト2のパッケージの写真には本件各登録商標が付されていないことが認められるから、これは本件各商標権を侵害するものではない。）。

（3）争点3（原告が本件行為2により受けた損害の有無及び額）について

ア 商標法38条2項について

原告は、良質な中古情報機器の普及を目指す事業者団体であって、原告が本件ソフト2のようなデータ消去ソフトウェアを製造販売していることを認めるに足りる証拠はなく、本件全証拠によても、原告に、被告による商標権侵害行為がなければ利益が得られたであろうという事情が存在すると認めることはできないから、原告が受けた損害の額の算定に当たり、商標法38条2項を適用することはできない。

イ 商標法38条3項及び4項について

（ア）前記前提事実に、証拠（甲15）及び弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、原告を退会した後の平成22年11月5日頃には、本件行為2を行っていたことが認められる。

被告は、同日頃に本件ロゴマーク及び本件各登録商標を使用するには、本件ソフト2について、非会員として原告の評価及び認定を受ける必要

があつたものであり，その場合に要する費用は，評価費用110万円及び認定費用12万5000円の合計122万5000円であるから，この額が，原告が本件各登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額であると認められる。

(イ) 原告は，これに加え，信用毀損による無形的損害を受けたと主張するが，被告の商標権侵害により，直ちに原告の信用が毀損されたとは考え難く，本件全証拠によってもこれを窺わせる事情は見出せないから，原告の主張は，採用することができない。

3 以上のとおりであつて，原告の未払会費の支払請求は，15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年5月1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り，損害賠償請求は，122万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月1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。

4 よつて，原告の請求を上記の限度で認容し，その余は理由がないから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47部

裁判長裁判官 高 野 輝 久

裁判官 三 井 大 有

裁判官 志 賀 勝

商標権目録

1 出願年月日 平成 18 年 10 月 19 日

登録年月日 平成 19 年 7 月 6 日

登録番号 第 5060269 号

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

第 9 類 耳栓, 加工ガラス (建築用のものを除く。), アーク溶接機, 金属溶断機, 電気溶接装置, オゾン発生器, 電解槽, 検卵器, 金銭登録機, 硬貨の計数用又は選別用の機械, 作業記録機, 写真複写機, 手動計算機, 製図用又は図案用の機械器具, タイムスタンプ, タイムレコーダー, パンチカードシステム機械, 票数計算機, ビリングマシン, 郵便切手のはり付けチェック装置, 自動販売機, ガソリンステーション用装置, 駐車場用硬貨作動式ゲート, 救命用具, 消火器, 消火栓, 消火ホース用ノズル, スプリンクラー消火装置, 火災報知器, ガス漏れ警報機, 盗難警報機, 保安用ヘルメット, 鉄道用信号機, 乗物の故障の警告用の三角標識, 発光式又は機械式の道路標識, 潜水用機械器具, 業務用テレビゲーム機, 電動式扉自動開閉装置, 乗物運転技能訓練用シミュレーター, 運動技能訓練用シミュレーター, 理化学機械器具, 写真機械器具, 映画機械器具, 光学機械器具, 測定機械器具, 配電用又は制御用の機械器具, 回転変流機, 調相機, 電池, 電気磁気測定器, 電線及びケーブル, 電気アイロン, 電気式ヘアカーラー, 電気ブザー, 電気通信機械器具, 電話機械器具, 有線通信機械器具, 搬送機械器具, 放送用機械器具, 無線通信機械器具, 無線応用機械器具, 遠隔測定制御機械器具, 音声周波機械器具, 映像周波機械器具, 電気通信機械器具の部品及び附属品, 電子応用機械

器具及びその部品, 電子応用機械器具, 電子管, 半導体素子, 電子回路, 電子計算機用プログラム, 磁心, 抵抗線, 電極, 消防艇, ロケット, 消防車, 自動車用シガーライター, 事故防護用手袋, 防じんマスク, 防毒マスク, 溶接マスク, 防火被服, 眼鏡, 家庭用テレビゲームおもちゃ, 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM, スロットマシン, ウエイトベルト, ウエットスーツ, 浮袋, 運動用保護ヘルメット, エアタンク, 水泳用浮き板, レギュレーター, レコード, メトロノーム, 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM, 計算尺, 映写フィルム, スライドフィルム, スライドフィルム用マウント, 録画済みビデオディスク及びビデオテープ, 電子出版物, ダウンロード可能なコンピュータープログラム, ダウンロード可能な音楽, ダウンロード可能な映像
第42類 気象情報の提供, 建築物の設計, 測量, 地質の調査, 機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計, デザインの考案, 電子計算機プログラムの設計・作成又は保守, ウェブサイトの作成又は保守, 電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明, 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究, 建築又は都市計画に関する研究, 公害の防止に関する試験又は研究, 電気に関する試験又は研究, 土木に関する試験又は研究, 農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究, 機械器具に関する試験又は研究, 情報機器内のデータ消去の認証, 中古機器の検査の認証, 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介, 社会保険に関する手続の代理, 計測器の貸与,

電子計算機の貸与, 電子計算機用プログラムの提供, 理化学機械
器具の貸与, 製図用具の貸与
登録商標 中古情報機器協会 (標準文字)

2 出願年月日 平成18年10月19日

登録年月日 平成19年7月6日

登録番号 第5060270号

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

1と同じ

登録商標 RITEA (標準文字)

3 出願年月日 平成18年10月19日

登録年月日 平成19年7月6日

登録番号 第5060271号

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務

1と同じ

登録商標

