

商標	判決年月日	令和6年4月10日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和4年(ネ)第10117号		
<p>○ 契約締結を承認する取締役会決議が不存在であるため、利益相反取引である商標権使用許諾契約に基づく商標使用料の請求は認められないものの、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をすることは権利の濫用に当たらないとして、原判決を変更し、原告の予備的請求を全部認容した事例。</p>				

(事件類型) 商標権侵害訴訟 (結論) 原判決変更

(関連条文) 会社法365条1項、356条1項2号、369条1項・2項、商標法47条1項、46条1項4号、39条、特許法104条の3第1項、民法1条3項

(関連する権利番号等) 商標登録第4923608号、第5012587号、第5775734号

(原判決) 東京地方裁判所平成31年(ワ)第2614号・令和4年10月25日判決

判 決 要 旨

- 1 「東京芸術センター」「神戸芸術センター」「福岡芸術センター」の各商標(原告各商標)に係る商標権(原告各商標権)を有する原告が、①主位的に、被告との間で本件商標使用許諾契約を締結し、被告が同契約に基づいて原告各商標を使用していたと主張して、②予備的に、本件商標使用許諾契約の成立が認められない場合には、被告による原告各商標の使用が原告各商標権の侵害に当たると主張して、被告に対し、原告各商標の使用料又は使用料相当額の損害金の支払を求めた事案である。
- 2 原判決は、本件商標使用許諾契約の契約書は、A(原告代表者であり、契約当時は被告の共同代表者でもあった。)が契約書上に記名された被告代表者の承諾なく無断で作成したものであって、真正に成立したものとは認められず、同契約書により本件商標使用許諾契約が成立したとは認められないとした上で、原告は、被告との関係において原告各商標と同じ名称が付された各物件の管理の委託を受けた受託者にすぎず、委託者である被告に対し、原告各商標に係る排他的かつ独占的な権利を主張できるとする正当な理由はないことなどから、原告の被告に対する商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は権利濫用に当たり許されないとして、原告の請求を全部棄却した。
- 3 本判決は、建物の上部や外壁に付された館銘板については原告各商標の「使用」に当たらないが、ウェブサイトに掲載されたものについては原告各商標の「使用」に当たるとの原審の判断を維持した上で、次のとおり判断して、原告の予備的請求を全部認容した。
 - (1) Aが原告代表者として被告との間で締結する本件商標使用許諾契約は、利益相反取引に当たるから、被告の取締役会において承認を得なければならず(会社法356条1項、356条1項2号)、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に

加わることができないところ（同法369条2項）、原告の主張によっても、上記承認の決議がされたとする取締役会に出席した取締役はAとBの2名であって、Aは決議に加わることができないから、上記取締役会はその定足数（2名）を満たさない。したがって、本件商標使用許諾契約書の成立の真正につき検討するまでもなく、被告は、同契約が無効であると主張することができる。

- (2) 原告商標1については、被告を出願人として出願がされた後、登録までの間に、原告へと出願人名義変更がされている。原告商標1に係る権利の移転の取引は利益相反取引に当たるものの、被告の取締役会による承認はされていないので、被告は、原告に対し、当該取引の無効を主張できる。しかし、原告商標1は登録から5年が経過しており、無効審判請求により無効とすることはできないから、被告は、無効の抗弁を提出することはできない（商標法47条1項、46条1項4号、39条、特許法104条の3第1項）。

また、本件において、原告商標1の帰属を被告から原告に移転したのは、出願当初に予定していたとおりの帰属とするためであり、取締役会決議を経ていないことのみをもって原告による原告商標権1の行使を制限すべきとは認められない。

- (3) B及びその子であるC、D、Aは、Bの相続時の税金対策の目的で、被告において不動産事業を営むこととしていたところ、節税等の目的で知的財産権を含む資産を分散させることは一般に取り得る手法であり、商標権を、事業主体である被告ではなく、その事業を請け負う原告が取得することは直ちに不自然とはいえない。また、本件商標使用許諾契約において定められた使用料額は不相当に高額とはいえない。そして、本件商標使用許諾契約の効力が認められないのはAが利益相反取引についての会社法所定の手続を経ていなかったからであって、A以外の他の取締役らが、被告の不動産事業の経営を事実上Aに任せていたという事情が認められる本件において、本件商標使用許諾契約書が作成された当時、Aが当該手続に従って被告の取締役会の承認を得ることが困難であったような事情は見当たらないし、仮に取締役会の承認を得ておれば、原告は、被告に対し、本件商標使用許諾契約に基づき原告各商標の使用料を請求することができたはずである。しかも、平成21年8月から平成28年2月までの間、被告は原告に対し、現に本件商標使用許諾契約に定められた原告各商標の使用料の支払を行っていたことが認められ、取締役であるB、C及びDは上記支払について容易に知り得たといえるところ、この間に死亡したBが生前異議を述べていた事実は認められないし、C及びDにおいても、平成28年5月に被告が本件各業務委託契約等を解除する旨の意思表示をするまでの間、本件商標使用許諾契約が有効であるという前提で行動していたことが推認され、これに反する証拠はない。

これらの事情及び前記(2)の事情を総合すると、原告が被告に対し、原告各商標権の侵害を主張することが権利濫用に当たり許されないものと認めることはできない。

以上