

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

不正な商標権移転登録の申請行為につき、 被告の共同不法行為責任と、訴訟費用、弁護士費用、 弁理士費用の各損害を認めた事例

[東京地方裁判所 令和4年5月27日判決 令和2年(ワ)第14627号]

1. 事件の概要

(1) 本件は、株式会社櫻山を合併してその権利義務を承継した原告が、櫻山の代表取締役であった被告とその元夫であるBに対し、両者が共謀して櫻山の保有する指定商品「クロワッサン、ラスク」の登録第5511786号および登録第5511808号の各商標（以下、前者を本件商標1、後者を本件商標2。併せて本件各商標）の移転登録申請を権限なく不正に行ったうえ、B名義の移転登録を得た行為が、櫻山に対する共同不法行為を構成すると主張して、損害賠償請求をした事案です。

(2) Bは本件各商標の移転登録を不正に得た後、それらの権利者であることを前提にB商標1～3の商標登録出願をし、B商標1は拒絶査定されましたが、B商標2および3の登録を受けました。

原告は本件提訴に先立ち、Bに対して提起した本件各商標権移転登録の抹消登録手続請求訴訟において勝訴判決（以下、別件判決）を得た結果、本件各商標権の名義人となりました。その後、原告は別件判決の結果、原告が本件各商標権の権利者となったことを前提として、B商標2および3の無効審

判請求をし、無効審決を得ました。

(3) 本件訴訟において、原告は営業上の損害のほか、弁護士費用（本件各商標権の第三者への移転を防ぐための処分禁止仮処分の申立ておよび本件各商標権の移転登録抹消登録手続請求訴訟提起に要したもの）、訴訟費用（印紙代・郵券代および仮処分登録免許税）、ならびに弁理士費用（特許庁の手続きに係る意見書等作成およびB商標2および3の無効審判請求に要したもの）を損害として主張しました。

別件訴訟で要した訴訟費用や弁理士費用が不法行為による損害賠償の範囲に含まれるか否かが争点となった珍しい事案として、本稿にてご紹介します。

2. 争点

本件の争点は、①櫻山の代表取締役であった被告とその元夫Bとの共謀の有無、②被告の故意・過失の有無、③原告に生じた損害です。なお、当初、本件訴訟の相被告とされていたBは、自身の行為の違法性を認め損害論のみを争いましたが、本件の口頭弁論終結後に原告と裁判上の和解をしました。

本稿では事案の内容に鑑み、上記争点③を中心にをご紹介します。

3. 裁判所の判断(共同不法行為責任)

裁判所は「Bは、被告がDに虚偽の説明をして入手した印鑑証明書を正に使用して、本件商標2の移転登録手続をしたことが認められ、その他に、被告による印鑑証明書の取得時期、取得の経緯、被告とBとの関係等に照らすと、被告による上記印鑑証明書の取得依頼は、Bと共謀して本件商標2の移転登録を行うためのものであったと認めるのが相当である。そして、当該認定事実を踏まえると、被告は、Bと共謀しこれと一連の行為である本件商標1の移転登録手続をも行ったものと推認するのが相当である。

したがって、被告は、Bと共謀して本件商標1及び2に係る移転登録を行ったものと認めるのが相当である」としました。

また、「被告は、Bによる本件各商標権の移転登録手続を共謀し、B商標1ないし3の登録申請手続も容認していたというべきである。……本件商標2の移転登録申請は、櫻山の代表者であった被告の意思に基づくことになるところ、……櫻山は、当時、Bに対し、本件商標2を移転する理由は何ら存在しなかったと認められるから、これは

櫻山に対する不法行為を構成するものと認められ、また、櫻山が、Bに対し、本件商標1を譲渡するなどした事実が存在しないことにも格別争いがないことからすると、……これも櫻山に対する不法行為を構成することは明らかである」として、被告の故意による共同不法行為が成立する旨判示しました。

4. 裁判所の判断（原告の損害）

（1）まず裁判所は、原告の営業上の損害につき、「原告は、三越伊勢丹から、原告の商標登録の問題を指摘され、商標登録に問題があるとカタログ等を作り直さなければならないとして、平成30年の御中元のカatalog等の掲載はできないことなどを告げられ、当該カタログ等の掲載による売上げを計上することができなかったことが認められる。

そうすると、少なくとも、原告がB商標2及び3に係る無効審決を得た令和2年5月まで、原告の商品を当該カタログに掲載し得なかったことによる損害は、被告による本件各商標権の移転に係る不法行為と相当因果関係がある損害と認めるのが相当である」としたうえで、損害額について「その損害算定期間の計算上の始期は、通常の御中元のカatalogの掲載時期その他の上記事情を総合すると、平成30年5月とするのが相当であるから、原告の主張する終期である令和2年5月までの25か月間に相当する750万円の限度で損害を認めるのが相当である」と判示しました。

（2）次に、裁判所は印紙・郵券および仮処分登録免許税につき、「原告は、Bとの関係においては、別件訴訟において民事訴訟費用等に関する法律2条

各号に掲げられた費目のものについて、別件訴訟に係る訴訟費用額等の確定処分を経て取り立てることが予定されているのであるから、原告が、もとより、これをBに対する不法行為に基づく損害賠償請求において損害として主張することは許されない（最高裁判決・民集74巻3号646頁参照）。

もっとも、別件訴訟の当事者以外の者に負担を求める場合には、別件訴訟に係る訴訟費用額等の確定処分を経て取り立てることが予定されていないのであるから、上記の理が直ちに当てはまるものと解するのは相当ではなく、共同不法行為に係る損害賠償債務が連帯債務とされている趣旨に照らしても、原告は、被告との関係においては、上記費目のものについて、……共同不法行為に基づく損害賠償請求において損害として主張することは、許されるというべきである」とし、証拠上認定できるこれらの費目について、原告の損害と認めました。

弁護士費用についても「別件訴訟の難易度、審理の経過、認容する請求の内容その他の諸般の事情を考慮すれば、……本件商標1及び2の移転登録の態様の悪質性及び当該抹消登録手続の難易性に照らしても、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、50万円と認めるのが相当である」と判示しました。

（3）次に、裁判所は特許庁への情報提供のために支払った弁理士費用につき、「B商標1は、Bが本件商標1及び2の権利者であることを前提としても、原告が行った情報提供の程度にか

かわらず、客観的に登録が拒絶されるものといえ、他方、B商標2及び3は、Bが本件商標1及び2の名義人である以上、原告が行った情報提供の程度では、その登録を阻止し得ないものであったと認めるのが相当である。したがって、これらの情報提供に係る費用を被告の不法行為と相当因果関係ある損害であると認めることはできない」として、原告の損害と認めませんでした。さらに、原告が商標登録出願をした花柄ロゴ等について応答期間の延長を求めた手続きに係る費用ならびにこれら商標登録出願に対する拒絶査定への対応のために支出した印紙代および意見書作成に係る弁理士費用についても「応答期間の延長を必要とする当時の事情」「及び原告提出に係る意見書の内容が具体的には明らかにされていないことを踏まえると、原告主張の費用についてまで、被告の不法行為と相当因果関係がある損害であると認めるに足りない」として、原告の損害と認めませんでした。

他方、B商標の無効審判請求に要した費用については、「B商標2及び3は、Bが本件商標1及び2の権利者であることを前提に登録されたものであり、原告のラスク菓子の製造販売事業等に関連するものであると認められるところ、……被告も、その登録を容認していたと推認されるものであるから、その無効審判請求に係る印紙代（申立手数料）及び弁理士費用については、被告の不法行為と相当因果関係がある損害であると認めるのが相当である」として、原告の損害と認めました。

そのうえで、弁理士費用等の損害額

については「Bが原告の無効審判請求に対し何らの答弁をしなかったこと、当該無効審判請求に先立ってBに対する本件商標1及び2の移転登録の抹消手続を命ずる判決……が確定していたこと、その他の上記無効審判請求の難易度、審理の経過、認容する請求の内容……等を考慮すると、被告の不法行為と相当因果関係がある費用は、申立手数料等11万2400円……に、上記の事情を踏まえた弁理士費用相当損害額30万円を加えた41万2400円の限度で認めるのが相当である」と判示しました。

(4) 最後に、裁判所は原告の損害のまとめとして、「原告に生じた損害は、上記合計876万0700円に、本件訴訟の難易度、審理の経過、認容する請求の内容その他本件において認められる諸般の事情を考慮して、本件訴訟に係る弁理士費用相当損害額87万6070円を加えた963万6770円であると認めるのが相当である」と判示しました。

5. 考察

(1) 本件では、被告の共同不法行為を原因として提起された損害賠償請求訴訟において、原告の損害として認められる経費の範囲が問題となりました。

(2) 訴訟費用とは民事訴訟法等の法令により負担が定められた費用で、その範囲は民事訴訟費用等に関する法律(以下、費用法)2条各号に定められています。本件では、訴状等に貼付する印紙代(費用法2条1号、同3条)、送達に要する郵券代(同法2条2号、11条)、仮処分の嘱託登記につき納める登録免許税(同法2条11号)が訴訟費用に当たります。よく誤解されるの

ですが、弁理士費用は自らが選任した弁理士との委任契約により内容が定まりますので、訴訟費用に当たりません。

不法行為による損害賠償請求訴訟において、費用法2条各号に定められた訴訟費用を損害として主張することの可否につき、最判令和2年4月7日民集74巻3号646頁は、「強制執行の申立てをした債権者が、当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において、当該強制執行に要した費用のうち費用法2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない」旨判示しています。これは、訴訟制度の公平・円滑な利用を促し、裁判を受ける権利を実効的にするという費用法2条の公益目的に鑑み、訴訟費用の回収手段の任意選択を認めず、専ら確定処分に限定したものと理解されています(宇賀裁判官の補足意見)。

もっとも、同判決は強制執行の申立てをした債権者と債務者との間の規律を述べており、当事者以外の者に訴訟費用の負担を求める場合には射程が及ばないと理解されています。本件判決も、別件訴訟等の当事者Bに対する訴訟では損害と主張できないが、共同不法行為者たる被告に対する訴訟では損害と主張できる旨判示しています。

(3) 不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴え提起を余儀なくされ、

訴訟追行を弁護士に委任した場合、その弁理士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌^{しんしゃく}して相当と認められる額の範囲内のものに限り、当該不法行為と相当因果関係に立つ損害と認められます(最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁)。

なお、裁判所が損害と認める弁理士費用は、弁理士との委任契約に基づく実際の弁理士費用とは異なり、多くの場合はその一部のみを認めています。

本件判決は、別件訴訟や仮処分の弁理士費用に加え、商標登録無効審判に要した弁理士費用の一部も不法行為による損害と認めた点に特色があります。同請求も、専門的知識を要する訴訟類似の手続きですので、前記最判の射程が及ぶと判断して損害と認めた本件判決は妥当といえます。

(4) 債務不履行の事案における弁理士費用の請求は、不法行為と異なり、金銭債務の不履行の事案では一般的に否定され(最判昭和48年10月11日判時723号44頁)、使用者の安全配慮義務違反など限られた事案でのみ認められています(最判平成24年2月24日判時2144号89頁)。その理由は、債務不履行の場合には、契約で取立費用を定めるというリスク分配が可能であり、契約に定めがないときは債権者が取立費用を負担するのが原則である、などと説明されています。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁理士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定(1級・統計数理、準1級)取得。