

Shapes事件

虎ノ門南法律事務所
弁護士 上沼 紫野

1 当事者

東京地判 H30.8.24
平成27年(ワ)第34338号 第1事件
平成28年(ワ)第17767号 第2事件

第1事件原告・第2事件被告 株式会社Shapes
著名トレーナーが設立したパーソナルトレーニング事務事業会社

第2事件被告・第1事件原告 株式会社Shapes International
フィットネスクラブの経営、企画、フランチャイズ運営等の会社

2 請求

第1事件

原被告間にライセンス契約があったところ、それを合意解約し、両者で営業譲渡(ママ)契約を締結。その後、事業譲渡契約が被告の不履行で解除された後も、被告が当該事業を継続しているとして、以下を請求

- ① ライセンス契約内の競業禁止義務条項に基づく営業差止め
- ② ライセンス契約終了後の義務としての各標章の使用差止め
- ③ 上記①の違反に対する損害賠償(ライセンスフィー相当)
8820万円
- ④ 営業譲渡契約解除後の原状回復として被告商標として登録されている商標権1～3の商標権の移転登録

2 請求

第2事件

- ① 被告と競争関係にある原告が自称「ブラック企業アナリスト」Bに情報提供又は依頼し、原・被告間の民事訴訟第一審判決で被告に詐欺を理由とする損害賠償が命じられた旨の虚偽の時ジグが掲載された記事を流布させて、被告の営業上の信用を害した(不競法2条1項15号)として、差止め、損害賠償(6460万円)の請求
- ② 原告が被告が商標権者である商標権4～6と同一又は類似する原告標章1～3の使用の差止め及び使用料相当額646万1357円の請求

③ 時系列～1

2006.5.23 原告設立

同9月 原告「Shapes」という名称のトレーニングジム開設

「姿勢トレ」「シセトレ」「Shapes」「ShapesGirl」等の標章使用

2010.4.16 原告と被告親会社ラスカとの間で、原告商標・ノウハウ
付与、ラスカが「Shapes」の名で手の展開して、原告にライセ
ンス料を支払う旨の契約締結(ライセンス契約1)

2011.2.8 被告がライセンス契約1のラスカの地位を承継する内容
の契約を原告と締結(ライセンス契約2)

2011.4.1 被告の100%子会社でなくてもサブライセンサーとなるこ
とができる内容に変更(ライセンス契約3)

③ 時系列～2

2011.8.30 ライセンス契約3の期間を2年→30年間

サブライセンスのみならずフランチャイズ契約も可能とするよう
変更(本件ライセンス契約)

5条、6条、12条が削除され、7条以下の条項が繰り上げ

本件ライセンス契約の内容

6条 契約期間中及び終了後2年間の競業避止義務

16条 契約終了後のノウハウ、標章等の使用停止、マニュアル類
の返還・破棄、ライセンサーの顧客等のライセンサーへの承継
存続条項として16条1項、8、9、18、20、21、23条

3 時系列 - 3

2011.12.14 原告が、ラスカ・ラトランク事業に因り、一切の営業権及び知財等を被告に譲渡する旨の営業権等譲渡契約締結内容)

1条(前訴から) 譲渡対価は現に承継した顧客の未消化の前払費用(数十万)

2条 2012年2月、原告直営店Shapesの営業停止(新規募集は即停止)

3条 一切の営業権及び知的財産権等を譲渡

4条 原告は、本件事業の営業主体の混同を避けるためShapesに類似しない商号に変更

5条 本件ライセンス契約を2011.8.30解約(6条、16条不適用)

2011.12.14 原告代表者は、被告と顧問契約締結(本顧問契約)

顧問料として、被告のShapesの売上高が歩合で支払われる

2012.7.2 被告が本件顧問契約を解除する旨意思表示

2012.9.2 原告が本件営業譲渡契約及び本顧問契約解除

3 時系列 - 4

先行訴訟

2012.10.17(東京地平24(ワ)第29533号)

原告が被告、ラスカ等を相手方に、以下を請求

- ① 共同事業の概括的な合意の不履行に基づく損害賠償
- ② 本件顧問契約に基づく未払顧問料等の支払い
- ③ 本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復として商標権7~10の移転登録の抹消登録手続き

被告側反訴(東京地平25(ワ)第17196号)

被告の商標権1~3に基づく差止め、損害賠償

過払顧問料請求

3 時系列-5

東京地方裁判所2015.7.7

本訴

- ・共同事業合意の存在否定(これに基づく請求棄却)
- ・未払顧問料の支払請求の一部認容
- ・本件営業譲渡契約と本件顧問契約の目的は密接に関連しており、いずれかだけでは目的が達成できないので、顧問料支払債務の不履行に基づき、原告は顧問契約と合わせて本件営業譲渡解除可能(最高裁平成11月12日第三小法廷判決・民集50巻10号2673頁)として、商標権7~10の移転登録の抹消請求認容。

被告の反訴請求は全部棄却

- 商標権1~3は、本件営業譲渡契約後に出願したもの
したがって、譲渡資産に含まれるものについては原状回復義務が生じるので、被告は、本件商標権を原告に行使できない

3 時系列-6

前訴控訴審 知財高裁平27(ネ)第10103号

2016.2.18

原審判決を一部変更

- ・共同事業合意は否定
- ・未払顧問料の支払請求一部認容
- ・本件顧問料支払いの不履行により本件営業譲渡契約解除可能
→ 原状回復として、商標権8~10の移転登録抹消認容
商標権7は、2014.11.28、不使用取消審判
取消審決 確定

反訴

商標権1及び2については、原告が被告の出願前から使用しており、営業譲渡契約により出願可能となつたため、商標権行使は権利濫用

商標権3は、もともと原告が使っていたのではないから行使可

4 商標まとめ1

第1事件 原告 商標権1~3の移転登録

第2事件 被告 商標権4~6権利行使
(7~10は前訴)

商標権1 シセトレ 41、44 営業譲渡契約締結後出願
姿勢トレ

商標権2 (標準文字)Shapes 41、44 営業譲渡契約締結後出願

商標権3 *Shapes* 41、44 営業譲渡契約締結後出願

商標権4 **Shapes** 41 商標7の取消後被告が出願

商標権5 商標権2と同じ 35 前訴継続中に被告が出願

商標権6 (標準文字)シェイプス 35、41、44 前訴継続中に被告出願

4 商標まとめ2

商標権7 商標権4と同じ 41 原告が営業譲渡契約締結前に出願
営業譲渡契約で被告に移転

F不使用取消、被告会社答弁せず取消審決

2015.6.24 原告特許庁に再審請求(再審2015-950001)

2016.10.31 Fと被告共謀認められずとして却下

原告審決取消(H28(行ケ)第20154号

H29.12.25知財高裁 Fが尋問期日に正当理由なく不出頭
Fと被告共謀の上商標権7を害す目的ありとして、取消

商標権8 商標権1と同じ 10

原告が営業譲渡前に出願、被告に移転、前訴で移転抹消

商標権9 (標準文字)ShapesGirl 41

原告が営業譲渡前に出願、被告に移転、前訴で移転抹消

商標権10 (標準文字)C 41

原告が営業譲渡前に出願、被告に移転、前訴で移転抹消

4 商標まとめ3

原告： 営業譲渡契約締結後も商号変更せず
「シセトレ」 標準文字Shapes、商標権3と同一のものを使用
ShapesGirlでフランチャイズ事業

被告： 標準文字Shapes、商標権3と同一のものを使用

5 原審判断

争点1 被告が競業避止義務を負うか → No

本件ライセンス契約は合意解約

営業譲渡契約が終了する場合の規律は、同契約の問題であり本件ライセンス契約の効力が復活するわけではない。

営業譲渡契約が終了した場合に、本件ライセンス契約と同一内容の効力が発生する旨の默示的な合意の存在をうかがわせる証拠もない

争点2 被告がノウハウ等の使用停止義務を負うか → No

争点1と同様(ライセンス契約終了後の効果の条項は排除)

争点3 原告は商標権1～3の移転登録請求権を有するか → No

商標権は設定登録により発生する権利であり、営業譲渡後の登録なので、営業譲渡契約の解除に基づく原状回復の対象ではない

5 原審判断

争点5 反訴 原告が虚偽の事実を流布したか → No
原告が虚偽事実の掲載を依頼したなどの事実は推認されず

争点7 反訴 被告の商標権に基づく請求が権利濫用か → Yes
原告が被告の商標権4~6を侵害している事実は認定される
ただし

- ①原告は、2006年ころから、商標権5、6と同一の標章を使用
- ②原告は、営業譲渡契約後もこれらを使用し、被告は異議述べず
- ③営業譲渡契約は被告の債務不履行で解除、締結前に登録され
ていれば、原状回復の対象
- ④商標5は前訴で権利行使が権利濫用と認められた商標2と同一
の構成で区分が異なるにすぎない
- ⑤原告は現在も商標権5、6と同一の商標を使用し、使用の必要
性は高い

→ 差止めは権利の濫用

い

5 原審判断

争点7 商標権4について

- ①商標4と同一の構成の商標7は、営業譲渡前に登録され、譲渡で
移転されたが、解除後に原状回復の対象となるべきだった
- ②ラスカが使っているが、被告は不使用取消を求める審判に対し何
ら答弁をせず取消審決となり、再審請求を却下する審決が知財
高裁で取り消された
- ③商標4は、商標権7の登録取消審決の確定後に被告が出願

→ 何ら防御しなかった商標と同一構成の商標権を行使することは
権利濫用

い

⑥ 控訴審判断

知財高判H31・2・27 平成30年(ネ)第10074号

第一事件原告

商標権1ないし3の移転登録を求める部分のみ控訴

事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権の移転を選択的に求める訴えの追加的変更

【判断】

争点1) 営業譲渡契約の解除に伴う原状回復として → No

被控訴人は、自己の業務に係る役務について使用する限り、商標登録を受けることができる。商標1~3は、営業譲渡契約のもう一つの物である本件事業から発生したものではなく、原状回復の対象とはならない

⑥ 控訴審

Q 商標7の移転を受けていたから1~3が登録できたという主張は？

→ 4条1項11号の不登録事由の不存在の根拠になっただけ
1~3のおおもとが7なわけではない

Q 今後商標7を回復しても、被控訴人が類似する1ないし3を保有する限り、出所混同の不利益を被るが、商標1ないし3について、無効とする方法がなく、移転登録を受けるほかでは救済されない

→ 控訴人は、商標1ないし3に類似しうる8及び9を有し、さらには、7が回復すれば、移転登録の抹消請求をすれば、7も保有するので、商標権1ないし3に類する効力を有する商標権を失ったわけではない。

損害賠償で回復されるもの 控訴人は、4条1項15号などを理由に無効を争ってもいい。

特許法74条に類する規定がない。

【争点2】事務管理 → No

控訴人のためのものではない

7 検討

教訓)

うまい話に騙されるな

・事業譲渡契約について

→ 通常(M&A)などは、買い切りであり、解除後の措置までは入っていないのでは？

ただし、本件の場合、事業譲渡の対価は、顧問料

→ つまり、顧問契約の継続と事業譲渡がセット
とすれば、解除について定めておくことも

→ 事業譲渡後登録された商標権の帰趨

商標法4条1項15号に基づく無効審判は？？

19

8 田村先生コメント

類似事例)

トロイプロス事件(大阪高判S60・12・20判タ615号101頁)

評釈 村林隆一先生還暦記念判例商標法(発明協会)p.355

古沢博「『商標ライセンス』における契約の解釈—ライセンシーナ義で登録された商標権につき、ライセンス契約の終了後はライセンサーにその一部が帰属すべきものとされ、その移転登録請求等が認められた例—」
cf. 白石忠志・ジュリ914号184頁

【事案】

原告)カリフォルニア法人実質的権利帰属者

被告)原告とライセンス契約を締結した日本法人(商標等の管理を受託)

【請求】

ライセンス契約を解除したことに伴い、被告管理の商標等の移転登録等を請求

【結論】

被告が原告と全く関係なく独自に創案したものをのぞき、移転請求認容

20

3 田村先生コメント

類似事例) トロイプロス事件(大阪高判S60・12・20判タ615号101頁)

【内容】

- ・ライセンス契約で対象商標が具体的に特定されていない
- ・ライセンス契約終了後の商標権の帰属も契約で明示されていない

【裁判所】

- ・ライセンス契約の対象の商標および契約終了後の商標権の帰属を詳細な事実認定に基づき判断

① ライセンス対象「Xの商標」「これに類似するものないしはその変形物」
→ 「端的にXが現在および将来、自社固有のものとして使用し又は使用するため考案した商標そのもの」「Xの商標を一部に利用したり、その文字、活字、形状を変えるなどして生成した観念的、イメージ的に同種または類似の商標」

② 契約終了後の措置について
→ 当該商標がどちらに帰属するか、という観点で検討