

海外ブランド商標ライセンス事件

——サブライセンス契約締結局面における留意点——

東京地方裁判所 平成22年3月11日判決

平成18年(ワ)第28251号 ロイヤリティ請求事件（「第1事件」）

平成19年(ワ)第10144号 損害賠償請求事件（「第2事件」）

重 富 貴 光*

抄 録 海外ブランドを我が国に導入する際の商標ライセンス・スキームとして、マスターライセンス契約に基づくサブライセンス契約を締結することがあるが、このスキームでは複数当事者間で複数契約が締結されることに起因して、各契約内容の齟齬等に伴う紛争に発展するケースが少なくない。本件事案を含めて、サブライセンス契約の締結に際しては、サブライセンス権限等の事前調査を入念に行うとともに、サブライセンサーによる表明保証及び違反時の措置等を的確に契約書に定めておくことが極めて肝要である。また、サブライセンス権限の存否等の重要な法律関係については、これを確認する書面を必ず速やかに作成し、当事者間で署名押印等する措置を講じるべきである。

目 次

1. はじめに
2. 本件の概要
3. 本件紛争に至る背景・経緯
4. 争点及び当事者の主張
 4. 1 争 点
 4. 2 当事者の主張
5. 裁判所の判断
 5. 1 判断要旨
 5. 2 事実認定
 5. 3 被告主張に対する判断
6. 検 討
 6. 1 海外ブランド導入に伴うライセンスビジネスについて
 6. 2 サブライセンサーになろうとする者が取るべき対応策について
 6. 3 マスターライセンサー（サブライセンサー）が取るべき対応策
 6. 4 （補論）電子メールの書証としての取り扱いについて

1. はじめに

本稿は、海外ブランドに係る商標を使用した商品を我が国で販売する事業に関して、海外の商標権者（マスターライセンサー）、我が国のマスターライセンサー（サブライセンサー）及びサブライセンサーとの間で、サブライセンス権限の存否を巡って日米の裁判所で争われた事案のうち、我が国の裁判所でなされた判決及び実務上の留意点を解説するものである。本件は、海外ブランドを我が国に導入する場面に限らず、とりわけサブライセンス契約を締結しようとする者に対して、契約締結段階でとるべき対応策について多くの教訓を与える事案であり、この点を中心に実務上の留意点を解説する。

* 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
Takamitsu SHIGETOMI

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 本件の概要

第1事件は、原告Xが被告Yに対し、原被告間で締結した2003年9月12日付け海外ブランド「A」に関する商標使用再許諾契約（「本件基本契約」）に基づき、未払いロイヤリティ及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。これに対し、被告Yは、①本件基本契約を締結する旨の意思表示は詐欺によるものであるから取り消す、②同意意思表示は要素の錯誤によるものであるから無効である、③本件基本契約は条件の欠落を理由に無効とされるべきものである、④本件基本契約を瑕疵担保責任条項（民法559条、561条、563条）により解除する旨を主張して、原告Xに対するロイヤリティ等の支払義務の存在を争っている。

第2事件は、被告Yが原告Xに対し、上記①～④を主張して、不当利得返還請求権に基づき、本件基本契約に基づいて既に支払ったロイヤリティの返還を求めるとともに、上記①の詐欺行為（不法行為）による逸失利益等の損害賠償金の支払いを求めた事案である。

3. 本件紛争に至る背景・経緯

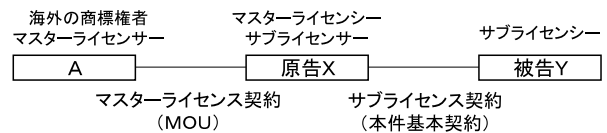
訴外米国法人A（「A」）は、「A」ブランドに係る商標を世界各地で有している。原告Xは、Aとの間で、2002年7月1日付け「Memorandum of Understanding」（「MOU」¹⁾）を締結し、我が国における「A」ブランドに係る商標のライセンスを得たが、MOU所定の許諾製品は「アパレルと下記のシューズ以外のアクセサリ」とされており、本件基本契約の対象商品である「シューズ」はMOUの許諾商品に含まれていなかった。

MOU締結後、Aは「シューズ」についての我が国におけるサブライセンシーを探していたところ、被告Yが「シューズ」についてサブライセンスを受けることに興味を示したため、原

告XはAとの間で「シューズ」のサブライセンス権限を得るための交渉を開始した。

2003年9月12日、原告Xと被告Yは、本件基本契約を締結した。

各契約当事者の関係図を示すと以下のとおりである。



本件基本契約締結当時、原告XとAとの間では「シューズ」のライセンス条件を明確に示す契約書面は存在しなかったところ、その後、2004年11月初旬ころには原告XとAとの間で正式なライセンス契約書面の細部にわたる条項までほぼ合意に達するに至った。原告Xは、これを受けて、米国の弁護士に契約書面案の検討を依頼したが、原告Xの期待に反し、同弁護士が契約書面案について些細なリスクの可能性についてまで細部にわたりコメントを付したところ、原告Xの不手際で当該コメント付きの契約書面案がAに送付されてしまった。

Aは上記のコメント付き契約書面案に接して原告Xがこの期に及んで更に契約条件の譲歩を要求してきたものと考え、原告Xとの交渉・契約書サインの意思を喪失し、2004年11月30日付けの書面をもって、「A」ブランドに係る商標使用の即時中止及び過去の未払いロイヤリティ全額の支払等を原告Xに要求する通告を行い、同通告は2004年12月4日に原告Xに到達した。

Aは、2005年2月には、被告Yをはじめとする我が国におけるサブライセンシーに対し、原告Xが「A」ブランドに係る商標のサブライセンス権限を有しないことを根拠に、「A」ブランドに係る商標権侵害を警告した。被告Yは、Aによる商標権侵害警告等を受けて、「A」ブランドに係る商品の製造販売を中止した模様である。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

原告Xは、2005年2月、A及びその親会社を被告として、原告X及びA間の契約違反その他を請求原因として米国で訴訟を提起した²⁾が、その後、Aとの間で2006年6月9日付け和解契約及びライセンス契約を締結し、これにより米国訴訟は終了した。和解契約及びライセンス契約においては、「シューズ」について、原告Xがサブライセンス権を有し、かつ、被告Yをサブライセンサーとして認可する旨の条項が盛り込まれている。

被告Yは、本件基本契約所定のミニマムロイヤリティ（支払期限2006年8月1日）金2,100万円（消費税込み）及びランニングロイヤリティ（支払期限2006年9月15日）金193万9,666円（消費税込み）を原告Xに対して支払っていない。

4. 争点及び当事者の主張

4.1 争点

- (1) 本件基本契約を締結する旨の被告Yの意思表示は詐欺により取り消されるべきものか（争点1）
- (2) 本件基本契約は錯誤により無効とされるべきものか（争点2）
- (3) 本件基本契約は契約条件の欠落を理由として無効とされるべきものか（争点3）
- (4) 本件基本契約の瑕疵担保を理由とする解除の可否（争点4）

4.2 当事者の主張

(1) 被告Yの主張

1) 詐欺

原告Xは、本件基本契約締結（2003年9月12日）時点において、「シューズ」について、Aの正当なサブライセンサーではなく、サブライセンス権限を有していなかったにもかかわらず、被告Yに対し、原告XがAの正当なサブライセンサーである旨を告げて、被告Yを欺罔し、

被告Yにその旨誤信させて本件基本契約を締結する旨の意思表示をさせた。

2) 錯誤

本件基本契約締結時点において、「シューズ」について、原告Xがサブライセンス権限を有することが本件基本契約締結の意思表示の要素となっていたことが明らかであるところ、原告Xは当該サブライセンス権限を有していなかったから、法律行為の要素に錯誤がある³⁾ 故に被告Yの意思表示は無効である。

3) 条件欠落

本件基本契約締結時点において、「シューズ」について、原告Xがサブライセンス権限を有することが本件基本契約の条件とされていたところ、原告Xは当該サブライセンス権限を有していなかったから、本件基本契約は条件欠落により無効である。

4) 瑕疵担保

本件基本契約締結時点において、「シューズ」について、原告Xがサブライセンス権限を有していなかったところ、現在に至るまで、当該サブライセンス権限を取得していないため、被告Yは、民法559条・561条・563条⁴⁾により本件基本契約を解除する。

(2) 原告Xの主張

原告Xは、本件基本契約締結時点において、原告XとAとの間の合意により、Aの正当なサブライセンサーとして、「シューズ」についてサブライセンス権限を有していたものである。

5. 裁判所の判断（第1事件：請求認容，第2事件：請求棄却）

5.1 判断要旨

裁判所は、争点及び当事者の主張に鑑み、原告Xが本件基本契約の締結時点において、Aから「シューズ」に関するライセンスを付与され、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

被告Yに対するサブライセンス権限を有していたか否かについて検討し、その結果、原告Xがサブライセンス権限を有していた旨を認定判断し、被告Yの主張を全て排斥した。

5. 2 事実認定

裁判所は、原告XとAとの間の2002年7月1日付けMOUにおいては、本件基本契約の対象商品である「シューズ」は許諾商品として記載されていないことを前置きしつつ、関係当事者間でやり取りされた電子メールを含む各種文書や証人尋問等の結果に基づき詳細な事実認定を行ったうえで、概要、以下の判断を示している。

(1) 原告Xは、2002年7月にAとの間でMOUを締結し、アパレルとシューズ以外のアクセサリーに関するライセンスを付与されていたこと、(2) MOUにおいては、原告XとAとは、ライセンスに関する詳細を織り込んだ正式な契約書を締結する予定であるものの、仮に、正式な契約書が締結されないような事態が生じた場合には、MOUが正式な契約書に置き換えられる旨規定されていたこと、(3) MOUには、正式な契約書の締結に至るまでは、ライセンシー(原告X)においてAブランド製品を製造販売等してはならない旨の規定はなく、むしろ、原告XとAの間では、正式な契約書の締結前においても、ライセンシー(原告X)においてAブランド製品を製造販売し得ることが前提とされていたこと、(4) MOUには、ライセンシー(原告X)において、第三者にサブライセンスを付与し得ることについての規定はないものの、原告XとAの間では、ライセンシー(原告X)が第三者にサブライセンスを付与し得ることが前提とされていたこと、(5) 実際にも、原告Xは正式な契約書の締結前に、第三者との間でサブライセンス契約を締結し、サブライセンスを通じて、Aブランド製品の製造販売を

行っており、Aもこれを認識していたものの、2004年11月30日付けの書面をもって、正式の契約書の締結に向けた交渉を破棄する旨の通告を行うまで、Aが原告Xに対して、異議を述べることはなかったこと、(6) 原告Xは、被告Yがシューズについてのサブライセンスを受けることに興味を示したことから、Aとの間で、シューズのライセンスに関する交渉を開始することとし、T⁵⁾に対して、Aとの交渉を依頼したこと、(7) Tは、Aに対し、原告Xがシューズについてのライセンスを受けることを希望していること、シューズについてのサブライセンスの候補は被告Yであることを伝え、これを受けて、Aは、2003年8月24日には、シューズについてのライセンスを付与する条件(保証ミニマムロイヤリティの額)を提示したこと、(8) 原告Xは、Aから提示された条件を受諾し(このことは、保証ミニマムロイヤリティの額が、2004年11月までに、原告XとAとの話合いによりほぼ合意に至った内容を記載した契約書案において、上記Aの提示額どおり維持されていることから裏付けられる。)、Aに対して、シューズのライセンスについてもMOUを作成することを提案したこと、(9) これに対し、Aは、2002年7月にアパレルとシューズ以外のアクセサリーについてMOUを締結した後、原告Xとの間における正式の契約書の内容の調整、確定が難航し、交渉が長引いていたことから、シューズについてのライセンスの付与を正式の契約書の早期締結の契機とすべく、シューズについては、MOUの作成を行わないで、シューズ以外のものと併せて正式の契約書に盛り込むことにするよう求めたこと、(10) 原告XとAとは、シューズを含めた正式の契約書を作成することとし、2003年9月16日より前の段階で、アパレルとシューズ以外のアクセサリー及びシューズとを合わせた許諾条件の数字(ミニマムセールス量)につき交渉し、これを合意し

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たこと、(11) Aは、正式の契約書の締結前に、原告Xが被告Yをシューズに関するサブライセンサーとしたことや被告YがAブランド製品の製造販売を開始したことを認識していたにもかかわらず、2004年11月30日付けの書面をもって、正式の契約書の締結に向けた交渉を破棄する旨の通告を行うまで、原告Xに対して、異議を述べることにはなかったほか、Aは、アパレルとシューズ以外のアクセサリと、シューズとで、原告Xに対し、格別異なる対応や取り扱いをしていなかったこと、が認められる。

5.3 被告主張に対する判断

上記認定判断に基づき、裁判所は、被告Yの各主張を以下に示すとおり排斥している。

(1) 詐欺

原告Xが本件基本契約締結にあたって「A」ブランドについて「シューズ」に関するサブライセンス権限を有していなかったにもかかわらず、これがあるかのように装って被告Yを欺罔したとの事実を認めることはできない。

(2) 錯誤

被告Yにおいて、原告Xがサブライセンス権限を有していなかったにもかかわらずこれを有すると誤信したとの事実は認められず、被告Yにこの点に関する錯誤があったということとはできない。

(3) 条件欠落・瑕疵担保

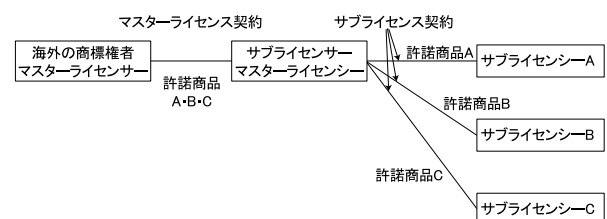
原告Xは遅くとも本件基本契約締結前においてAから「シューズ」に関するライセンスを付与され、被告Yに対するサブライセンス権限を有していたと認められることから、条件が欠落しているとは認められず、かつ、本件基本契約の目的である債権に瑕疵があったとはいえない。

6. 検 討

6.1 海外ブランド導入に伴うライセンスビジネスについて

海外ブランドを我が国に導入するに際しては、我が国所在の事業者が海外ブランドに係る商標のライセンスを取得し、当該商標を使用したブランド品を製造・販売する事業（ライセンスビジネス）を営むことが少なくない。

この場合におけるライセンス・スキームとしては、①海外の商標権者（マスターライセンサー）が、ライセンスビジネスを営む我が国所在の事業者（マスターライセンサー）との間で、海外ブランドに係る商標について、我が国において登録された全ての指定商品・役務を対象とする対応商標の包括的なライセンスを内容とするマスターライセンス契約を締結し、その後、②マスターライセンス契約に基づいて、マスターライセンサー（サブライセンサー）が特定の指定商品・役務に係る商標の使用を希望する我が国所在の事業者（サブライセンサー）との間で、当該指定商品・役務ごとに、当該商標のサブライセンスを内容とするサブライセンス契約を締結することが多い（各当事者の関係概略図は以下のとおりである。）。



海外の商標権者（マスターライセンサー）にとっては、マスターライセンサーに対して包括ライセンスを行うことによって、我が国における商標ライセンスの一元的管理を行うことができ、かつ、各サブライセンサーの財務状態等によってはロイヤリティの支払を受けることがで

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きないリスクをヘッジすることができるメリットがある。マスターライセンサー（サブライセンサー）にとっても、顧客誘引力のある海外ブランドを我が国に導入し、指定商品・役務ごとに適切なサブライセンサーを選定し、サブライセンスを行うことによって、ライセンス事業による収益を図るというメリットがある。サブライセンサーにとっても、自己が注力する特定の商品分野を対象とした海外ブランドに係る商標のサブライセンスを取得することによって、当該海外ブランド品の製造販売事業により収益を図るというメリットがある。

本件においても、訴外Aが海外の商標権者に、原告Xがマスターライセンサー（サブライセンサー）に、被告Yがサブライセンサーにそれぞれ該当する。

このようなサブライセンス・スキームは、各契約当事者に上述したメリットがある反面、複数当事者間において複数契約が締結されることから、各契約内容の齟齬等に起因する紛争に発展することも珍しくない。本件においても、特定の許諾商品（シューズ）を対象とする商標ライセンスに関し、マスターライセンサー（サブライセンサー）のサブライセンス権限の存否について各契約当事者の認識に齟齬が生じたことにより、深刻かつ大々的な紛争が生じるに至っている。

6.2 サブライセンサーになろうとする者が取るべき対応策について

(1) 契約紛争によりサブライセンサーが被る不利益について

サブライセンス契約関連紛争において、とりわけサブライセンサーとなろうとする者にとっては、海外の商標権者（マスターライセンサー）とマスターライセンサー（サブライセンサー）との紛争に巻き込まれることによる不利益は大きい。すなわち、サブライセンサーは、自らが

製造販売しようとする商品（許諾商品）について、マスターライセンサーがサブライセンス権限を有していることを当然の前提としてマスターライセンサーとの間でサブライセンス契約を締結し、これにより対象商標を使用して商品の製造販売事業を営むのが通常である。しかるに、サブライセンス契約締結後に、当該許諾商品がマスターライセンス契約所定の許諾商品の範囲外であることが判明し、或いは、マスターライセンス契約が何らかの事情により終了するに至ったような場合には、マスターライセンサー（サブライセンサー）のサブライセンス権限が存しない以上、サブライセンサーの正当な商標使用権限の基礎が失われ、サブライセンサーによる商品の製造販売行為は商標権侵害を構成し、よってその製造販売事業に直接的かつ深刻な支障が生じることとなる。

本件においても、被告Yは、Aと原告Xとの紛争発生後、Aより、原告Xが「シューズ」を許諾商品とするサブライセンス権限を有しないことを根拠として、被告Yの商標使用が商標権侵害を構成する旨の警告を受けており、その結果として、被告Yは商品の製造販売を中止した模様である。

以上のような事情に鑑みれば、サブライセンサーにとっては、本件のような契約紛争に巻き込まれないようにするため、或いは、巻き込まれても自己の製造販売事業を継続するために、必要な措置をサブライセンス契約締結に先立って取っておくことが極めて重要である。そこで、以下では、サブライセンサーがマスターライセンサー（サブライセンサー）との間の契約締結局面で取るべき対応策を解説する。

(2) サブライセンサーが取るべき対応策

1) [前提] ライセンス契約の法的性質

サブライセンス契約に限らず、ライセンス契約を締結した場合、ライセンサーは、権利者

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(ライセンサー) に対して「ライセンス対象権利の侵害に基づく差止請求権・損害賠償請求権を行使しない」との不作為を請求できる地位を有するに過ぎない。換言すれば、上記地位を超えて、ライセンス対象権利の円満・十全な使用を実現するために必要となる措置をライセンサーに請求できる地位を当然に取得するものではないと一般に解されている⁶⁾。

従って、サブライセンス権限の存否を巡る紛争が発生した場合、サブライセンシーは、サブライセンス契約を締結したことの一事をもって、マスターライセンシー(サブライセンサー) に対して、紛争解決に向けた善処を当然に求めることはできない。言い換えれば、善処を求めることができるようにするためには、その旨の別段の合意(特約)が必要となるわけである。

2) サブライセンス契約に基づく保護を求め るために取るべき措置

サブライセンシーは、海外の商標権者(マスターライセンサー)とは契約関係にない以上、サブライセンス権限の存否について紛争が生じた場合に備えて、マスターライセンシー(サブライセンサー)との契約においてマスターライセンシー(サブライセンサー)に善処を求めることができるよう契約上の手当てを行っておくことが望まれる。併せて、マスターライセンシー(サブライセンサー)との契約を締結するかどうかを検討・決定するに先立って、サブライセンス権限の存否等を入念に調査しておくことが肝要である。

① 事前調査(Due Diligence)の重要性

ア サブライセンス権限の調査・確認

サブライセンス契約を締結するにあたっては、その前提として、マスターライセンシー(サブライセンサー)のサブライセンス権限を調査することが極めて重要である。本件との関係でいえば、被告Yとしては「シューズ」(許

諾商品)についてのサブライセンス権限の存否を入念に調査・確認しておくべきであった。

この調査・確認手法として最も直裁的なのは、マスターライセンス契約の許諾条項の文言を実際に確認することである。サブライセンシーとしては、まずもって許諾条項の文言の確認要請を行うべきである。

なお、マスターライセンス契約においては、マスターライセンシー(サブライセンサー)が契約条項について守秘義務を負っている場合が少なくない。しかしながら、許諾条項の一部が守秘義務の対象に含まれている場合であっても、当該守秘義務対象部分は黒塗り(マスキング)するなどの方策を講じたうえで、マスターライセンシー(サブライセンサー)が守秘義務を負わない部分については可能な限り許諾条項の内容をチェックする機会を確保すべきであろう。また、仮に許諾条項の全部について守秘義務が課せられているような場合には、マスターライセンシー(サブライセンサー)に対し、[マスターライセンシーが当該許諾商品について対象商標のサブライセンス権限を有し、かつ、当該サブライセンシー候補に対してサブライセンスすることを承諾する旨]の確認書面をマスターライセンサーより徴求することを要請すべきであろう。さらに、当事者への開示が受け入れられない場合には、当事者から委任を受けた代理人弁護士に開示させる等の措置を講じることも考えられる。

なお、サブライセンス権限の調査に際しては、権限の存否に止まらず、存続期間や終了条件(Term及びTermination条項)についても併せて調査・確認すべきである。

イ 紛争解決条項

本件においては、サブライセンス権限に関する許諾条項の他にも、本件紛争をより一層複雑にしたものと思われる条項が存在する。これが紛争解決条項である。かかる意味において、事

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

前調査に際しては、紛争解決条項の内容をも十分に調査・確認すべきであったといえる。

すなわち、本件では、サブライセンス権限の存否が争われた後、原告XがA及びその親会社を被告として米国裁判所にて訴訟を提起するに至っている。その背景として、マスターライセンス契約の紛争解決条項には米国裁判所での訴訟手続を選択する旨の定めがされていたのではないかと推察される。そのため、本件では、Aと原告Xとの間の紛争は米国訴訟手続にて、原告Xと被告Yとの間の紛争は我が国の訴訟手続にて、それぞれ分断された形で審理されることとなっており、紛争がより一層複雑化するに至っている。

② 契約上の手当の重要性＝表明保証＋違反時の義務規定

事前調査の重要性は上述したとおりであるが、事前調査と併せて重要なことは、紛争発生時におけるマスターライセンサー（サブライセンサー）の善処を義務付けるよう契約上の手当を的確に行うことである。この点、事前調査の結果、マスターライセンサー（サブライセンサー）がサブライセンス権限を有すると考えられたとしても、調査範囲の限界や契約締結後の事情変化如何では、いつ何時、マスターライセンサー（サブライセンサー）のサブライセンス権限の存否に関する紛争が発生するとも限らず、このような場合には、サブライセンス契約に基づいてマスターライセンサー（サブライセンサー）に種々の善処を求める必要性が高い。そこで、以下では、紛争が発生した場合にサブライセンサーのリスクを低減するために有用な規定を解説する。

ア 表明保証条項

表明保証条項とは、契約の一方当事者が特定の事実及び／又は法律関係が真実である旨を表明し、かつ、保証する義務を負う旨の条項をいう。本件でいえば、マスターライセンサー（サ

ブライセンサー）である原告Xが「シューズ」（許諾商品）のサブライセンス権限を真実有することを表明し、かつ保証することを意味する。かかる表明保証条項に反して、仮に原告Xが「シューズ」（許諾商品）のサブライセンス権限を有していなかったことが後に判明したときは、原告Xが条項違反に基づく契約上の責任を負うことになる。

イ 表明保証違反時の義務…（i）善処、（ii）補償（損害＋費用）

表明保証条項に違反した場合の契約上の責任として規定すべきは、（i）善処、（ii）補償（損害＋費用）である。以下、それぞれに分けて解説する。

（i）善処

善処義務の内容であるが、マスターライセンサー（サブライセンサー）がマスターライセンサーとの交渉を行い、又はマスターライセンサーに対して法的措置を講じることにより、許諾商品のサブライセンス権限を維持・確保するために必要となる措置一切（善処）をマスターライセンサー（サブライセンサー）の費用と責任において請求できる旨の規定をサブライセンス契約に設けるべきである。「善処」の内容については、仮にマスターライセンサーがサブライセンサーに対して商標権侵害の警告・訴訟に及んだときは、マスターライセンサー（サブライセンサー）が交渉を行い、訴訟に補助参加し、及び／又はマスターライセンサーに対してサブライセンス権限の存在の確認を求める訴訟を提起する等の内容をも含むように規定すべきである。

（ii）補償（損害＋費用）

上記の（i）の善処義務に加えて、仮にマスターライセンサーがサブライセンサーに対して商標の使用差止め（具体的には、許諾商品の製造販売の差止め）及び損害賠償を請求した場合には、これに起因してサブライセンサーに発生

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

した費用（弁護士費用を含む）及び損害一切をマスターライセンサー（サブライセンサー）が補償する旨の規定を設けるべきである。

具体的には、本件でいえば、被告YがAとの訴訟において敗訴したときは、被告YがAに対して支払うべき損害賠償金を原告Xが全て補償する旨を規定することが肝要である。また、被告Yとしては、Aから商標使用差止めを請求されて紛争に発展したことに起因して、Aブランドの我が国における製造販売事業に支障が生じ、その結果として逸失利益相当の損害を被ることも想定される。このような場合、逸失利益相当の損害額を立証することは必ずしも容易でないことからすれば、サブライセンス契約において当該損害賠償額の予定を定めておくことが考えられる（かかる合意は、民法420条⁷⁾により有効である。）。

以上の措置を講じていれば、本件でも、被告YがAからレターを受領した段階においても、即座に我が国市場において対象商品の製造販売を停止することなく、まずは、原告Xに対して善処を要求し、その後、仮にAから商標の使用差止め等を求めて提訴された場合であっても原告Xに防御を要請し、かつ、敗訴時の損害賠償等の負担を原告Xに求めることで対応可能であったとも評しうる。

(3) 被告主張の位置付け

裁判所が整理した被告主張を参照するに、被告Yの法律構成としての詐欺・錯誤・条件欠落・瑕疵担保は、いずれも、「シューズ」（許諾商品）について原告Xのサブライセンス権限が本件基本契約締結当時に欠落していたことを前提とする主張であった。この主張を受けて、裁判所は、サブライセンス権限の存否を検討し、その結果、本件基本契約締結当時に原告Xがサブライセンス権限を有していた旨を認定判断することによって、被告Yの上記主張を全て排斥

している。

この点、判決文には必ずしも現れない証拠・事実関係等がありうるため、あくまで可能性としての指摘に止めるも、被告Yとしては、契約書上の手当てが十分でなかった本件においても、原告Xがサブライセンス権限を有する旨を表明・保証したとの主張構成を前提として、原告XとAとの紛争発生以降も対象商品の製造販売を継続しつつ、まずは原告Xに善処を求める対応もあり得たのではないかと思われる。

すなわち、本件基本契約第1条（趣旨）には、「今般、Yは、本商標を付した第2条記載本商品の日本国内及びその他の国での製造、及び日本国内での販売を希望し、Xは同権利をYに再許諾することに合意したので」（下線部は筆者による）との文言が規定され、これによれば、原告Xは「シューズ」⁸⁾のサブライセンス権限があることを当然の前提として表明・保証したとも評しえなくもない。また、真偽は定かではないも、被告主張によれば、サブライセンス契約締結前の仮契約書において、原告Xの「シューズ」のサブライセンス権限を基礎付ける法的根拠が記載されていなかったため、被告Yが原告Xにその根拠となる原契約の存在の明記を要求したところ、原告Xが本件基本契約第1条のとおり、2002年7月1日付けMOUを記載したとの経緯がある。これらの経緯によっても、原告Xが「シューズ」（許諾商品）のサブライセンス権限を表明・保証したとの主張構成はあり得るのではなかろうか。

本件では、Aが被告Yに対して商標権侵害警告をした2005年2月時点において、被告Yが原告Xにその旨を通知して相談・協議したか否かは必ずしも明らかでない。本件の紛争は、原告Xのサブライセンス権限の存否に起因する紛争である以上、上記したとおり、被告Yの対応としては、即時に対象商品の製造販売を中止し、原告Xへのロイヤリティの支払を停止するので

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はなく、まずは原告Xに相談し、原告Xに対して善処を要求する等の対応を取って然るべきであったともいえる。サブライセンス契約上、表明保証及び違反時の措置が明確に定められていなかったとしても、紛争発生時に別途通知・相談・協議することによって、同様の取り決めを行い、合意する等の方策があったともいえる。

6.3 マスターライセンサー（サブライセンサー）が取るべき対応策

以上に述べたとおり、本件は、とりわけサブライセンサーである被告Yにとって得るべき教訓の多い事案であったが、他方で、マスターライセンサー（サブライセンサー）である原告Xにとっても、サブライセンス契約を締結するに先立って、サブライセンス権限の存在を海外の商標権者（マスターライセンサー）Aとの関係において書面で徴求しておくことの重要性を改めて痛感すべき事案であったといえる。

すなわち、本件では、原告Xが「シューズ」(許諾商品)のサブライセンス権限の書面確認を経ていなかったが故に、①被告Yによるロイヤリティ未払いという事態のみならず、②本件訴訟において自己が有効にサブライセンス権限を有していたことを立証せざるを得ない事態に直面せざるを得なくなった。のみならず、サブライセンス権限存否の紛争が発生したことを受けて、本件訴訟だけでなく、Aとの関係においても、米国裁判所に訴訟提起をし、多くの時間・費用・労力をかけてライセンス権限の維持・確保のための対応を余儀なくされたといえる。

かかる紛争の発生を未然に防ぐためには、原告Xとしては、サブライセンス契約締結に先立ち、最低限、当該ライセンス権限の存在を書面上担保すべく、Aとの間で確認書(Memorandum of Understanding等)を締結することが極めて重

要である。この点、判決文によれば、本件では、「シューズ」のライセンスよりも先行する「アパレルとシューズ以外のアクセサリ」についての正式なライセンス契約書面の確定作業が難航していたことから、「シューズ」のライセンスに関するMOUを作成せずに、全ての許諾商品を対象とする正式なライセンス契約書面の確定を進める方向で交渉が行われた旨の経緯が認定されているが、やはり「シューズ」のライセンス合意がされた時点で簡単な内容であっても当事者の署名・押印付き書面による確認を必ず取っておくことの重要性は極めて高く、そのことは本件紛争が後に発生したことによっても如実に裏付けられている。

6.4 (補論) 電子メールの書証としての取り扱いについて

(1) 書証総論

本件では、裁判所が原告Xのサブライセンス権限の存否を認定判断するにあたり、その証拠として、関係当事者間の電子メールによるやり取りを採用している。そこで、以下では、実務上頻繁に行われる電子メールのやり取りについての民事訴訟法上の証拠としての位置付けを簡単に解説しておく。

民事訴訟法上、書証とは、裁判官が文書を読読して、読みとった記載内容を証拠資料とするための証拠調べを意味する。ここでいう文書とは、文字その他の記号によって作成者が思想、判断又は認識を表現した有形物をいうところ、電子メール⁹⁾も文書に含まれる¹⁰⁾。

我が国の民事訴訟法においては、文書の証拠能力(書証としての証拠調べの対象となりうる資格)について制限はないと一般に解されており¹¹⁾、したがって電子メールも証拠能力を有する。電子メールが証拠法との関係で問題となるとすれば、以下(2)で述べるとおり、証拠力を指摘することができよう。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 電子メールの証拠力

証拠力には、①形式的証拠力としての文書の真正（当該文書の記載内容が作成者の意思に基づいて作成されたといえるか）の問題と、②実質的証拠力（立証主題たる事実を証明することに文書の記載内容がどの程度寄与するものか）の問題がある。

まず、形式的証拠力との関係でいえば、電子メールは、その作成主体をどのように特定するのかという問題がありうる。電子メールでのやり取りの中には、当該メールの送信者の氏名をメール本文やメールアドレス等から特定することが困難な場合があり、このような場合には、当該電子メールが誰の意思に基づいて作成されたのかを特定しえず、形式的証拠力を欠くことになる。

次に、実質的証拠力との関係でいえば、電子メールは、本来的に特定の事実等を網羅的に記録・証明するために作成されるというよりも、日々の業務において指示・連絡等を迅速に行うべく必要最小限の内容を送受信者間で分かる程度に簡略化して作成されるという性質を有することから、議事録や報告書等のように当該文書の記載内容がまとまりのある一体のものとして完結するような体裁で作成されたものとはいえないものが少なくなく、記載が断片的な場合や、第三者（裁判所を含む）にとって記載内容が必ずしも一義的に理解できない場合が往々に見受けられる。このような場合には、電子メールの実質的証拠力は必ずしも十分なものとはいえず、裁判所の心証形成に与える寄与は少ないといわざるをえない。

本件では、原告Xのサブライセンス権限を明確かつ端的に証明する文書（例：MOU）が存在しなかったが故に、これに代えるものとして電子メールのやり取りを多数証拠提出せざるを得なかったものと推察される。本件では、原告Xにとっては幸いにも、電子メールのやり取り

も、その他の各証拠とともに裁判所によって事実認定の基礎として採用され、その結果としてサブライセンス権限の存在を証明するものとして寄与したといえるが、他方で、電子メールが内包する上記性質に鑑みれば、電子メールが訴訟実務上一般に高い実質的証拠力を有するとはいえず、よって当事者としては電子メールに安易に頼るべきでなく、重要な事実や法律関係（とりわけ、サブライセンス権限等の法律関係の存否）については、別途明確な書面を作成する体制を整えるべきであろう。

*脱稿後、本件に関する控訴審判決（知的財産高等裁判所平成22年9月29日判決・知財高裁平成22年（ネ）第10034号ロイヤリティ・損害賠償請求控訴事件）に接した。控訴審判決も、本件判決と同様の論旨により、Yの主張を排斥している。

注 記

- 1) MOUは我が国では「覚書」に相当するものである。本件において、X及びAは、後に正式なライセンス契約を締結したときはライセンス契約をMOUに取って代わるものとするを予定していたが、他方で仮に正式なライセンス契約が締結されないような想定外の事態が生じた場合には、MOUを正式な契約書に置き換える旨を合意していた。
- 2) 米国訴訟においては、原告Xが裁判所の証拠開示命令に故意に違反したことが裁判所によって認定され、これにより、Aの排除制裁（Aを提訴した裁判及びAによる反訴の裁判において、原告Xに対して一切の証拠の提出を認めないという制裁）が認められ、原告Xの訴えが却下されるとともに、Aの訴えについては、原告Xによって自発的に承認されたものとみなされ、原告Xはこれに防御することが認められないとされた。かかる判断に対して原告Xが上訴するとともに、Aに和解申入れをし、その結果として両者間で和解契約及びライセンス契約が締結された。
- 3) 民法95条本文は、法律行為の要素に錯誤があっ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たときは、意思表示は無効とする旨を定めている。被告Yは、本件基本契約を締結する旨の意思表示をするにあたり、原告Xにサブライセンス権限があるか否かという重要な事項（法律行為の要素）に錯誤があったとして、自らした意思表示は無効であると主張している。

- 4) 民法561条及び563条は、契約当事者が売買の対象とした権利の全部又は一部を売主が買主に移転することができない場合（すなわち、債権に瑕疵がある場合）に買主による契約解除権を認めている（民法559条は、売買以外の有償契約について民法561条及び563条を準用する規定である。）。被告Yは、本件基本契約の基礎となるサブライセンス権限を原告Xが取得して被告Yに適式にサブライセンスすることができなかつた場合にあたるとして、本件基本契約を解除するとの主張をしている。

- 5) Tは、原告Xのために外国会社との商談を行う会社に所属する者である。
- 6) 特許権についての通常実施権に関する説明部分であるも、中山信弘「特許法〔初版〕」426頁（2010年、弘文堂）
- 7) 民法420条1項は、当事者が債務不履行による損害賠償額を予定することができること及び裁判所がその額を増減することができない旨を規定している。
- 8) 「シューズ」は、本件基本契約第2条の「本商品」に含まれている。
- 9) 実務上は、電子メールをプリントアウトした紙が文書として証拠提出される。
- 10) 書証、文書の定義につき、伊藤眞「民事訴訟法〔第3版3訂版〕」367頁（有斐閣、2008年）
- 11) 前掲注10) 伊藤眞「民事訴訟法」369頁

（原稿受領日 2010年9月14日）

