



商標権侵害訴訟における損害賠償額の算定

弁護士 柳澤 美佳
ダイソン株式会社勤務

1 損害賠償請求権の根拠

民法 709 条

※ 商標法自体には、損害賠償請求権の根拠規定はない。

2 損害賠償の範囲

① 積極的損害

例：侵害の調査に要した費用（東京地判昭 43・3・6）

弁護士費用（最判昭 44・2・27）

最近では、信用損害、精神的損害なども（大阪地判昭 56・1・30 など）

② 消極的損害

例：逸失利益（算定規定あり）（商標法 38 条 1 項・2 項）

3 損害額算定規定

(1) 趣旨

商標法では、被侵害者の立証の容易化のため、損害額の算定（推定）規定が設けられている（商標法 38 条）。

同規定の概要は以下のとおりである。

(2) 商標法 38 条

ア 38 条 1 項（逸失利益の損害額算定容易化の規定）

(i) 内容

「侵害者が譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を被侵害者の損害の額とすることができる。」

損害額 = 侵害品の販売数量 × 被侵害者の単位数量当たりの利益

(ii) 要件

侵害行為がなければ販売することができた物を譲渡したとき

- ① 被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えな
- ② い限度において

- ③ 譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除
- 侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が存在し、侵害品の譲渡数量すべてを原告が販売することができないとする事情がある場合は、侵害者が反証することにより、損害額から控除される。

イ 38条2項（逸失利益の損害推定規定）

（i）内容

「侵害者が侵害行為によって受けた利益を損害の額と推定する」

損害額＝侵害者が侵害によって受けた利益

- 損害額の立証軽減の規定であるため、損害額以外の不法行為の要件（①故意・過失②権利侵害③損害の発生④因果関係）の主張・立証が必要となる。したがって、例えば、被侵害者が、当該商標を使用していない場合、侵害者の製品と被侵害者の製品が市場において全く競合していない場合は、③損害の発生がないと考えられ、同項を適用することはできない（二連続玩具事件／東京地判昭53・3・27（実用新案）、アイオイ封筒事件／東京地判昭37・9・22（商標）など）。
- 実際に発生した損害が推定損害よりも少ない場合は、侵害者が反証することにより推定を覆滅する。

（ii）利益の額の意義

- ① 粗利益の額（販売価格から製造原価を差し引いたもの）とする説
- ② 純利益の額（粗利益の額からさらに管理費、広告宣伝費等を差し引いたもの）とする説
- ③ 限界利益説（「利益」は侵害者の売上げから、被侵害者がn個の製品を販売した後に、侵害行為がなければさらにα個の販売が可能であると仮定した場合に、このn個からn+α個までの製品の製造に要する費用（限界費用）のみを控除すべきであるとする説（東京地判平9・2・21等）。

従来の判例は、②説が多かったが、近年③説を意識した判示を行っている。

ウ 38条3項（最低限の損害額としての意味）

（i）内容

「使用許諾料に相当する額を損害額として請求することができる」

損害額＝使用許諾料相当額

- 本来ライセンス料を支払って利用すべきという発想によるもの

（ii）使用許諾料相当額

判例は、一般に、過去に許諾例がある場合はその例により、許諾例がない場

合は、一般的な使用料を斟酌するほか、商標の著名性、顧客誘引力、使用の程度・方法等の要素を勘案して使用料相当額を決定している。

(3) 各項に基づく請求の関係

各項の規定に基づく損害は、選択的（ないし主位的・予備的關係）であり重疊的に適用されない。

もつとも、3項の規定に基づく損害は、1項及び2項の規定の適用がない侵害部分に適用されうる。

4 商標法の特異性について

(1) 商標法の趣旨（＝識別力の保護）

商標権の保護の趣旨は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにある（創作的な価値を保護する特許法等とは異なる。）。

(2) 特別な判例法理

① 38条1項“侵害がなければ販売することができたか”について（メープルシロップ事件／東京地判平13・10・31）資料1

「商標権は、商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく、商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結びつくことによってはじめて一定の価値が生ずる性質を有する点で、特許権、実用新案権及び意匠権などの他の工業所有権とは異なる。商標権侵害があった場合、侵害品と商標権者の商品との間には、必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らないから、侵害品と商標権者の商品との間には、市場において、当然には相互補完関係（需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係）が存在するということはできない。そうすると、商標法38条1項所定の『商標権者がその侵害行為がなければ販売することができたか』否かについては、商標権者が侵害品と同一の商品を販売（第三者に実施させる場合も含む。以下同じ）しているか否か、販売している場合その販売態様はどのようなものであったか、当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。」と判示し、販売方法、対象とする市場や需要者の相違、原告商標や被告標章の使用方法の相違、他にも同種商品を販売する業者が存在することなどの理由から、被告の商標権侵害がなければ原告が自己の商品を販売することができたという関係はそもそも存在しないとして、同項の適用を否定。

②38条3項における損害不発生の抗弁（小僧ずし事件／最判平9・3・11）資料2

「商標法38条2項（現3項、以下同じ。）・・・によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解するのが相当である。けだし、商標法38条2項は、同条1項（現2項）と共に、不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定であって、損害の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとするのは、不法行為の基本的枠組みを超えるものというほかなく、同条2項の解釈として採り得ないからである。商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護するとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることにその本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。したがって、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章をしようすることが第三者の商品の売上に全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益として実施料相当額の損害も生じていないと言うべきである。」

この判例によれば、特許法102条3項、実用新案法29条3項等は損害の発生が擬制されるのに対し、現商標法38条3項については、損害の発生と損害額の双方を擬制するのではなく、損害の発生については一応推定するだけであり、権利者においてその発生を立証する必要はないが、侵害者の側で損害が発生していないことの反論および反証が許されることになる。

③ 38条3項の料率について

一般に、特許権・実用新案権・意匠権等では、過去の実施許諾例のほか、当該権利の内容（技術内容等）、売上成果への寄与や利用率、権利の残存期間等の要素を勘案して料率が算定されている（石抜撰穀機事件／昭59・2・24、ゴルフバック搬送装置事件／大阪地判昭58・5・27など）。

これに対して、商標権侵害や不正競争行為による商品等表示の侵害事件では、当該商標・表示の著名性、顧客誘引力、使用の程度・方法等の要素を勘案して使用料率が決定されている。

例えば、ヴィトン図柄事件／東京地判昭63・4・27では、著名なフランスの鞆・袋物メーカーの商標権侵害事件につき、上記登録の商標が我国では広く認識され

ている著名な商標であること、著名な商標の使用料は普通売上の10%であること等を理由として、被告の売上の10%の使用料率を認定している。

以上