



「不正競争防止法による損害賠償請求について」

弁護士 柳澤美佳
ダイソン株式会社勤務

東京地裁平成16年（ワ）第18090号 H.18.7.26 判決

ロレックスの腕時計の模倣品に対する不正競争防止法2条1項1号事件で、損害賠償について、原告が現在製造販売している時計と類似する被告の時計については、不正競争防止法5条2項（侵害者利益）に基づき、被告の時計の売上金額から、その製造販売のみのために直接要した費用（変動費）を控除した上、原告時計と被告時計の価格差や販売状況等から、侵害者利益の4分の3については、原告がこの利益を得ることができなかつたとして、前記2項の推定の一部覆滅を認めた。さらに、推定覆滅を認めた被告時計について、同条3項の適用を認めた。

1 事案の概要

本件は、Xが製造、販売する腕時計の形態につき、不正競争防止法2条1項1号の商品等表示該当性、類似性、混同のおそれ等が争われた事案（いわゆるロレックス事件）である。

Xは、スイスに本社を有する有名時計メーカーであり、特徴的なデザインの腕時計（X時計）を製造、販売していたところ、Yらが、X時計に似た腕時計（Y時計）の製造、販売を始めたため、Xが、X時計の形態は、Xの出所に係る製品であることを示す周知な商品等表示であり、Y時計の形態はX時計と類似し、出所の混同を生じさせるおそれがあると主張して、不正競争防止法2条1項1号に基づいて、Y時計の製造等の差止め、廃棄及び損害賠償を求めた。

これに対して、Yらは、X時計の形態は、ありふれたものであつて、周知な商品等表示であるとはいえない、X時計とY時計は類似しているとはいえない等と主張して争った。

2 争点

本件の争点は、商品等表示該当性、類似性、混同のおそれ及び損害額など多岐にわたるが、本稿では「損害額」のうち、特に「不正競争防止法5条2項の推定が覆滅された部分」につき検討する。

不正競争防止法 5条

3 不逸失利益の立証容易化（5項）

(1) 1

- 1 一定の「不正競争」行為類型につき、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と規定

侵害品の販売数量×被侵害者の単位数量当たりの利益

2 趣旨

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ことを侵害者に立証させることにより、結果的に合理的な損害額の認定がされるようにしたもの。

3 5条2項との相違

2項は、侵害者が利益を上げていない場合や侵害者の利益額が小さい場合には、逸失利益に見合った賠償がなされず、十分に救済されない可能性がある。

4 要件

- (1) その侵害の行為を組成した物を譲渡したとき
- (2) 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

(2) 損害額の推定 (2項)

- 1 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と規定

2 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 $n+\alpha$ 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もの（シャベルカー玩具形態事件〔東京地判平9.2.21判時1617号120頁〕等）。

(3) 使用許諾料の相当額の請求 (3項)

- 1 使用許諾料に相当する額を損害額として請求できることを規定

2 受けるべき金銭の額

他に許諾例がある場合にはその例を参考とすることができ、また、他に許諾例が存在しない場合は、それぞれの分野での料率の一般的な相場（周知表示、著名表示については商標権、商品形態については意匠権等）を参考にすることができる。

4 本判決

(1) 推定の履減

本判決は、損害賠償について、Xが現在製造販売しているX時計と類似するY時計については、不正競争防止法5条2項（侵害者利益）に基づき、Y時計の売上金額から、Y時計の製造販売のみのために直接要した費用（変動費）を控除した上、X時計とY時計の価格差や販売状況等から、侵害者利益の4分の3については、Xがこの利益を得ることができなかつたことの立証があつたものとして、推定の一部覆減を認めた。

「前記3（2）に説示の原告各製品と被告各製品との間に大きな価格差があり、需要者が原告各製品のようなブランド品の購入に当たっては、他の生活用品の購入の際との比較において、商標や製品名に注目する割合が高いことなどの事実によれば、被告らが、同一の店舗において原告の製品と被告各製品の双方を販売していて、「10万円以下モデルも豊富なショップ」「ロレックスの10万円以下のお手軽モデルも豊富に揃えているのは見逃せない。」（甲12の19）等と原告の製品を被告各製品と同一の価格設定で販売している旨を積極的に宣伝していることなどの事実を考慮しても、被告製品8を除く被告各製品の販売による侵害者利益の4分の3については、原告がこれを得ることができなかつたことの立証があつたものとして、推定の覆減を認めるべきである。」

(2) 3項の適用

本判決は、推定が覆減された部分に同条3項を適用して売上げの10%をライセンス料相当の損害と認めた。

「後記（3）で算出した不正競争防止法5条3項による損害額と比較すると、被告製品2及び4に加え、被告製品1についても、同条3項による利益額が同条2項による利益額を上回るので、被告製品1、2及び4については、同条3項による利益額を採用することとする。」

「・・・その他本件に現れたその余の事情を併せ考慮すると、本件において、原告各製品の商品等表示の使用に対して受けるべき金銭の額は、現在製造が中止されている物を含め、被告各製品の箱代等を含む売上げの10%と認めるのが相当である。」

5 他の裁判例等

(1) 適用を肯定する判決

① 東京高判平成 11.6.15 判例時報 1697 号 96 頁

「前記 2 のとおり，右被控訴人は販売することができないとする事情があった数量，すなわち，控訴人の販売した数量のうち，二万二五六七平方メートルについては，特許法一〇二条一項に基づく損害の額とすることはできない。しかし，被控訴人は，予備的主張二として，同条三項に基づく損害賠償を請求しているところ，右は，予備的主張一が全く認められない場合に止まらず，一部認められた場合にも，その残部について同項に基づく請求をする趣旨と解される。そして，同条一項に基づく損害賠償の請求が全く認められなかった場合には同条三項に基づく損害賠償の請求の余地があるのであるから，同条一項に基づく損害賠償の請求が一部認められなかった場合にも，右一部について，同条三項に基づく損害賠償の請求の余地があるものといわなければならない。そこで，右二万二五六七平方メートルについて，予備的主張二の逸失利益を判断することとする。」

② 大阪地判平成 17.2.10 判例時報 1909 号 78 頁

「したがって，実用新案法 29 条 1 項による原告が被った損害額の算定にあたっては，上記の 4352 個に応じた額を控除すべきである。

なお，上記のとおり，被告が被告物件を譲渡したことによる損害を，実用新案法 29 条 1 項により算定するにあたっては，無償での譲渡数のうち 4352 個分に相当する額を控除すべきであるが，この分についても，被告は被告物件を譲渡したことによって本件実用新案権を侵害したものであるから，これにより原告に損害が生じているというべきである。そして，この分の損害については，同条 3 項により算定すべきものである。」

(2) 適用を否定する判決

知財高判平成 18.9.25 最高裁 HP

「被控訴人は，仮に，競合品の存在を考慮して特許法 102 条 1 項ただし書を適用したとしても，被控訴人によって販売できないとされた分（99%）については，特許法 102 条 3 項の実施料相当額として

販売額の5%が損害として認められるべきであると主張する。

しかしながら、特許法102条1項は、特許侵害に当たる実施行為がなかったことを前提に逸失利益を算定するのに対し、特許法102条3項は当該特許発明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから、それぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり、また、特許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施料相当額を請求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求しうる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認することになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認めるべき合理的な理由は見出し難い。したがって、被控訴人の主張は採用できない。」

(3) 尾崎先生のご見解

「本判決では102条1項但書で控除された侵害品の譲渡数量分については102条3項の実施料相当額の損害賠償を認めている。

しかし、102条1項の控除数量分については102条1項による損害の算定が部分的になされなかったのではなく、102条1項による逸失利益の損害額の算定において、侵害品の譲渡数量のうち但書の控除分は侵害行為がなければ権利者が販売することができたと認められなかったものであり、但書の控除後の数量に基づいて1項本文により算出された金額が全部の侵害行為によって生じた権利者の全逸失利益である。したがって、1項但書の控除数量分について102条3項の実施料相当額の損害を認定する必要はなく、3項の損害賠償を認めることは侵害行為の一部について1項と3項の損害を重ねて認定したことになると考えられる。

これに対し、1項本文により、侵害品の譲渡数量が権利者の実施能力を超えていたために、実施能力を超えた分が権利者の逸失利益の算出に使われなかった場合は、実施能力を超えた侵害品の譲渡数量分につき102条3項を適用して実施料相当額の損害を認定することができると考えられる。この場合は権利者の実施能力を超えた侵害品の販売数量分については、損害の算出がされていないからである。

なお、このようにして算出した102条1項の金額が、侵害品の譲渡数量の全部について算出された102条3項の実施料相当額の損害額を下回ることがあれば、その場合は1項は適用されず、3項により算出された侵害品の全販売量に対する実施料相当額が権利者に認められる損害賠償額となると考えられる。それは権利者が受ける損害賠償額はいかなる場合も3項の実施料相当額を下回ることはないという原則によるものである。」

(参考)

不正競争防止法

(損害の額の推定等)

第五条 第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあつては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であつて公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)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て得た額を、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い限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、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するものとする。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。

3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用

二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用

三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用

四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用

五 第二条第一項第十五号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

特許法

(損害の額の推定等)

第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権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当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権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するものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権者又は専用実施権者を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

実用新案法

(損害の額の推定等)

第二十九条 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権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品の単位数当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権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するものとする。

2 実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、そ

の者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

- 3 実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。