



Title	商標法38条1項の適用の可否と複数侵害者間の損害賠償請求権の関係 : メープルシロップ事件
Author(s)	高橋, 司
Citation	知的財産法政策学研究, 13, 171-212
Issue Date	2006-08
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/43497
Type	departmental bulletin paper
File Information	13_171-212.pdf



判例研究

商標法38条1項の適用の可否と 複数侵害者間の損害賠償請求権の関係

－メープルシロップ事件－

高 橋 司

【本判決を含む関連裁判例】¹

- ①東京地判平成13年10月31日 判例時報1776号101頁〔先行訴訟第一審判決〕
- ②東京高判平成14年9月26日 最高裁HP 平成13年(ネ)第6313号〔先行訴訟控訴審判決〕
- ③東京地判平成15年5月28日 判例時報1830号140頁〔本判決〕
- ④東京地判平成15年5月28日 最高裁HP 平成14年(ワ)第6889号〔別訴判決〕

=====

第 1 【本判決の位置付け】

1 商標権を侵害する商品（侵害品）が流通経路において業者間に転々流通された結果、複数の業者が商標権を侵害した。この場合において、まず、商標権者は、流通経路の下流に位置する販売業者（後記のとおり、JTBトラベランド）に対して損害賠償を請求し（主位的請求として商標法38条1項、選択的請求として同条2項）、裁判所は、商標法38条1項及び同2項の適用を否定し、同条3項に基づく使用料相当額の損害賠償

¹ ①～④の番号は、後記図の番号による。

額を認容した。この裁判例が、上記①〔先行訴訟第一審判決〕、②〔先行訴訟控訴審判決〕である。

- 2 その後、商標権者は、上記②〔先行訴訟控訴審判決〕で認容された賠償額の支払いを受けた後、さらに、流通経路の上流に位置する輸入業者(後記のとおり、有限会社ア)に対して損害賠償を請求した² 3 (主位的請求として商標法38条1項、予備的請求として同条3項)。これに対し、裁判所は、今度は商標法38条1項の適用を認め、同項に基づく逸失利益を認容し、同条3項の使用料相当額の損害を認めなかった。この裁判例が上記③〔本判決〕である⁴。
- 3 先行訴訟第一審判決と本判決とは、被告が流通経路の下流に位置するJTBトラブランドか上流に位置する有限会社アであるかの違いはあるものの、商標権者の商品を売却した点では同様である。にもかかわらず、先行訴訟第一審判決では商標法38条1項本文の適用を認めなかったのに対し、本判決では同項本文の適用を認めるに至った。そこで、東京地裁民事29部が、本判決により商標法38条1項所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かの判断基準を実質的に変更したのではないかという点につき検討することが本稿の第1の目的である。

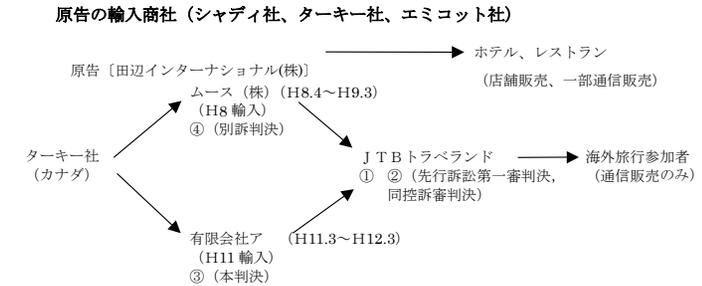
² 商標権者が、どうして、さらに輸入会社である有限会社アに対して提訴したのかの理由は定かではないが、先行訴訟第一審判決、先行訴訟控訴審判決が、商標権者が輸入会社で、ホテル、レストラン、健康食品店等に商品を販売していたのに対し、JTBトラブランドは輸入会社ではなく、海外旅行参加者に対する通信販売のみをしていたことなどを理由にして、「その侵害の行為がなければ販売することができた」とは認められないと判示した故に、商標権者同様の輸入会社である有限会社アに対して提訴したのではないかと考えられる。この点に関する指摘に関し、中田朋子「商標法38条1項2項の適用要件及び複数侵害者間の損害賠償請求権の関係」パテント57巻11号(2004年)63頁。

³ 本判決と同日に言い渡された東京地判平成15年5月28日(注1④)は、商標権者が別な輸入会社であるムース株式会社を提訴した事案である。この別訴判決も、本判決と同様、商標法38条1項の適用を認めた上で、同項但書きを適用してムース社の譲渡数量(7821セット)の95%を覆滅させて損害賠償の額を算定した。また、商標法38条3項の適用を認めない点についても、本判決と同様の理由を判示した。

⁴ 先行訴訟控訴審判決を除くすべての事件は東京地裁民事29部に係属され、いずれの判決も、その裁判長は飯村敏明裁判官であった。

る。また、本判決が複数侵害者の損害賠償債務の相互の関係について判示していることから、これを検討することが第2の目的である⁵。訴訟当事者間の法律関係を概略すれば、以下の図のとおりとなる⁶。

図



第2 【事案の概要】

- 1 原告は、食品輸入会社として、主としてカナダからメープルシロップ及びその関連商品等を輸入し、ホテル、レストラン、健康食品店等で販売している株式会社である。

原告は、カナダ産のメープルシロップを指定商品とする最終頁「別紙原告商標目録」記載のとおり商標権を有する⁷(以下、この商標権の登録商標を本件商標という)。

- 2 被告は、平成11年3月から平成12年3月までの間、ターキーヒルシュガーブッシュ社(以下、ターキー社という)が製造したカナダ産のメープルシロップ(250ml以下、被告商品という)を輸入し、これをジェ

⁵ 本件を除いた関連裁判例に顕れた事実で、本判決に参考となる事実は、順次、脚注に記載する。

⁶ 中田/前掲注2)63頁の図を参考にした。

⁷ 原告は、本件商標のデザインを篠田祥二氏に依頼し、昭和63年3月4日に本件商標の出願をし、平成4年2月28日に商標登録を受けた。本件商標の指定商品は、カナダ産のメープルシロップである。

イティービートラベランドトレーディング(以下、JTBトラベランドという)に販売していた。

また、ムース社は、平成8年4月から平成9年3月までの間、ターキー社が製造した上記同様のメープルシロップ(以下、ムース社商品という)を輸入し、これをJTBトラベランドに販売していた。

- 3 JTBトラベランドは、被告商品及びムース社商品の写真を通信販売用カタログに掲載し、被告商品を1セット(3本入り)当たり金3,800円で販売し、ムース社商品を1セット(3本入り)当たり金2,800円で販売した。
- 4 被告が輸入した被告商品には、本件商標と類似する最終頁「別紙 被告標章目録」記載のとおり標章(以下、被告標章という)が付されていた⁸。
- 5 先行訴訟第一審判決は、JTBトラベランドが、①平成8年4月から平成9年3月まで、被告標章を付したムース社商品を7,821セット(売上高:金2,800円×7,821セット=21,898,800円)販売し、②平成11年3月から平成11年5月まで、被告標章を付した被告商品を873セット(売上高:金3,800円×873セット=3,317,400円)販売したことから、合計金25,216,200円の売上高を計上したと認定した上で、商標法38条3項による原告の損害額(本件商標の使用料相当額)を上記売上高の5%相当額であるとし、金1,260,810円(金25,216,200円×5%)と認定した⁹。
- 6 JTBトラベランドは、先行訴訟控訴審判決の確定後、商標権者に対し、認容額全額を支払った¹⁰。
- 7 その後、商標権者は、さらに、輸入業者である有限会社ア(被告)に対し、①主位的主張として商標38条1項に基づく損害賠償請求を、また、②予備的主張として商標法38条3項に基づく損害賠償請求をした。商標権者(原告)の具体的な主張は次のとおりである。

⁸ 別紙原告商標目録、別紙被告標章目録は、判例時報1776号108頁から転記した。

⁹ 先行訴訟控訴審判決は、①②と同様に売上高を認定した上で、本件商標の使用料相当額を上記売上高の1%である金252,162円と算定した。

¹⁰ 金252,162円の内訳は、被告商品の部分が金33,174円(金3,317,400円×1%)、ムース商品の部分が金218,988円(金21,898,800円×1%)となる。

(1) 商標法38条1項に基づく請求

- ① 商標法38条1項は、排他的独占権という商標権の本質に基づき、当該商標を使用した商品は商標権者しか販売できないはずであるとの考えに基づき、商標権が侵害された場合に商標権者が侵害者に対して賠償を請求し得る金額を擬制したものである。
 - ② 従って、商標法38条1項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた商品」とは、侵害者によって被告標章が使用された商品に対応する商標権者の商品をいうものであり、原告は、カナダ産メープルシロップに本件商標を付して販売しており、被告が被告標章を付した被告商品に対応する商品を販売している。
 - ③ 被告は、平成11年4月から平成12年3月までの間、被告商品を6,746セット輸入し、JTBトラベランドに販売した。
 - ④ 原告の損害額は、金5,521,404円(6,746セット×金774円)となる¹¹。
- (2) 商標法38条3項に基づく請求(予備的請求)
- ① 被告は、被告商品を…(略)…JTBトラベランドに販売し、JTBトラベランドは、これを1セット金3,800円で販売した。…(略)…被告がJTBトラベランドに販売した数量は、6,746セットであった。
 - ② 本件商標の使用料率は5%を下らない。
 - ③ よって、原告の損害は、金1,281,740円(金3,800円×6,746セット×5%)を下らない¹²。

第3 【争点】

1 商標法38条1項について

- (1) 同項本文の「商標権者…がその侵害の行為がなければ販売できた」か

¹¹ 原告の同種商品の卸売価格は1セット当たり金2,418円であり、その仕入価格は一般管理費込みで1セット当たり金1,644円であるから、1セット当たりの利益は金774円を下らない。被告は被告商品をJTBトラベランドに6,746セット販売したことから、その損害額は金5,521,404円となると主張した。

¹² 原告は、使用料相当額の算定に関し、小売価格を基準として算定されるのが適切であると主張した。

否かの判断基準

- (2) 同項但書の「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者…が販売することができないとする事情」の判断基準

2 損害額について

- (1) 損害額の算定方法
 (2) JTBトラベランドの損害賠償債務と被告(有限会社ア)の損害賠償債務との相互関係

第4 【判旨】

1 争点1(1)について

- (1) 特許権侵害等があった場合には、侵害品が売れたことは、当該特許権等を実施した製品についての需要が存在するというを意味するとしても差し支えないが、商標権侵害があった場合には、侵害品が売れたからといって、当該商標を付した商品についての需要があったということを当然には意味しない。

すなわち、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付くことによってはじめて一定の価値が生じ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。

従って、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、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(需用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の関係)が存在するということとはできない。

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、その販売の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等との程度結び付いていたか等を総合的に勘案して判断されるべきである。

(2) 事実認定

- ① 原告の輸入販売しているメープルシロップと被告商品は、いずれもカナダ産であり、同量、同品質のものがある。
 ② 被告は、JTBトラベランドがカタログに載せて販売しているメープルシロップ(被告商品)を同社に販売している。JTBトラベランドは、大手旅行会社のグループ企業であり、主として同旅行会社が主催する海外旅行の参加者向けに、「海外おみやげ宅配便・おみやげおまかせ」の名称で、カタログによる通信販売事業を営み、…(略)…このような態様でのみ販売している。

他方、原告は、食品輸入商社であり、主としてカナダから、メープルシロップとその関連商品等を輸入し、ホテル、レストラン、健康食品店等に販売し…(略)…原告が輸入したH・Tエミコット社(以下、エミコット社という)製の250ml入りメープルシロップについては、カタログ販売を扱う業者に販売し、海外旅行者を対象とする商品販売用の「おみやげ予約宅配サービス」のカタログに掲載されたことがある。

③ 相互補充関係の有無

上記認定した事実を基礎として判断する。①原告が輸入しているメープルシロップと被告商品とは、いずれもカナダ産メープルシロップという同一の商品であり、同種、同量、同品質の商品であること、②被告商品の販売先は、海外旅行の参加者向けに、カタログによる通信販売事業を営むJTBトラベランドであるのに対し、原告商品の販売先は、主として、食品販売店、ホテルである点において、主たる販売先の販売態様は異なるが、一方、原告も、海外旅行者を対象とするカタログ販売を行う業者に販売した例があり、③このように、原告商品と被告商品とは、商品の種類、量、品質が同一であり、販売先の業態についても共通する部分があること等の事情に照らすならば、原告商品と被告商品との間には、商標法38条1項の適用を否定すべき事情、すなわち、被告の本件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であろうという補完関係がそもそも成立しないとの事情を認めることが出来ない。

2 争点1(2)、争点2(1)について

(1) 本件商標の内容

本件商標は、円形の背景の中に描かれた楓の葉の図形(本件図形)と、その下に配置された上下二段の文字部分から構成されている。本件図形は、楓の葉を図形化したものであり、葉の中央部分で交互に交差するよう、左右より伸びる8本の直線が上からほぼ等間隔で配され、葉先部分が膨らんでいるように描かれている。本件商標の文字部分は、上段に、アルファベットで、「Canadian Maple Syrup」、下段に、「カナディアン メープル シロップ」とそれぞれ横書きされている。文字部分のうち、「カナディアン」は、「カナダ」という意味であり、「メープルシロップ」は、楓の樹液から作られた糖蜜という意味であること、メープルシロップはカナダの特産品の1つとして広く知られていること、字体に格別特徴はないことに照らすならば、文字部分は、カナダのメープルシロップであることを英語及び日本語で表記したものであって、識別力はない。

本件図形は、一般によく知られたカナダ国旗「メープルリーフ」をやや変形して葉先や葉柄部分にわずかな丸みをつけ、葉の中心に向かって斜め方向に順次交互に直交する直線を表したものであって、そこにデザイン的な工夫の跡は見られるものの、全体としてみると、カナダ国旗の「メープルリーフ」との印象を強く与えるものである。そして、カナダからの輸入品の販売や催し物については、しばしば、「メープルリーフ」又はこれをイメージさせる図形が使用されることは裁裁判所に顕著な事実である。そうすると、特段の立証がない本件においては、本件商標は、カナダ産のメープルシロップであることを示す文字部分と相俟って、特定の営業主体の商品であることを需要者に認識させるものというよりは、むしろカナダの産品であることを強く印象づけるものにすぎず、メープルシロップがカナダの一般的な特産品であることを併せ考えると、本件商標自体の自他商品識別力(出所識別力)は低いものというべきである。

(2) 本件図形標章の使用状況等

…(略)…、原告が、原告の商品に本件図形標章を使用していた態様は、次のとおりである。すなわち、原告は、ターキー社との取引が終了する以前においては、平成元年ころから日本国内で販売するターキー社

及びシャディ社¹³のメープルシロップに本件図形標章を使用したことが、必ずしもすべてに使用したわけではないこと、平成6年までに発行された雑誌又はカタログで、本件図形標章と原告の取り扱う商品との結びつきが示されたのは、原告自身のパンフレット及び平成3年2月に発行された雑誌のみであること、ターキー社との取引が終了した平成8年以降においては、エミコット社が製造するメープルシロップに本件図形標章を使用したことが、輸入元又は販売元としての原告が表記されているものは多くなく、単に本件図形標章を付したメープルシロップ類の写真が掲載されているにすぎないものが大部分であること、本件図形標章を用いたエミコット社製の商品で、原告との結びつきが示されたものは、原告自身の価格表及び平成13年4月に発行された雑誌のみである(使用の時期が不明なものは除いた。)こと、以上のとおり認められる。

上記のとおり、原告は、本件図形標章を、原告のパンフレットや価格表に用いたことがあるものの、雑誌やカタログには、商品の写真を掲載するだけで、本件図形標章と原告の名称とを関連付けて掲げた例は少ないことからすれば、本件図形標章は、需要者及び取引者の間にそれほど広く知られていたわけではないと認めるのが相当である。

(3) 被告標章の使用状況及び競合品の存在等

…(略)…、JTBトラベランドは、…(略)…海外旅行の参加者向けに、「海外おみやげ宅配便・おみやげおまかせ」の名称で、カタログによる通信販売事業を営んでいること、同通信販売事業は、JTBトラベランドが、海外旅行に出発する旅行者からあらかじめ土産品の注文を受け、旅行者が帰国すると同時に、これを自宅又は指定先に配送するというものであること、土産品の注文は、JTBトラベランドが作成したカタログによって行われ、JTBトラベランドは、このために、多数の商品を掲載したカタログを旅行の目的地別に5種類用意し、これらを全

¹³ 原告は、昭和62年、カナダの貿易商社サチ・インターナショナル社を介して、カナダのシャディメイブルファーム社製のメープルシロップを輸入し販売するようになった。このシャディメイブルファーム社が、ここでいうシャディ社である。原告は、その後、シャディ社以外のターキー社、その他の会社が製造したメープルシロップを輸入するようになった。

国に多数存在する前記旅行代理店に配布していること、被告商品をカタログを用いた通信販売の方法によってのみ販売し、店頭販売は行っていないこと、本件カタログには被告標章を付した被告商品の写真が掲載されているが、その写真からはかろうじて「メープルリーフ」様の形を判別することができるものの、楓の葉先や葉柄部分に丸みをつけ、葉の中心の向かって斜め方向に順次交互に直交する直線を表した本件図形の特徴は看取することができない等の事実が認められる。

また、…(略)…、他社の製造に係る多数のカナダ産メープルシロップが輸入販売されており、その中には、「メープルリーフ」様の標章が付されているものも認められる。

(4) 被告標章の販売に対する貢献度

…(略)…、被告は、平成11年3月から平成12年3月までの間、ターキー社から被告標章の付された被告商品を合計6808セット輸入したこと、被告は、上記期間にJTBトラベランドに対し、被告商品を合計6415セット販売したこと、平成11年3月から5月までの間は、被告標章が付された被告商品をJTBトラベランドに販売したが、同年5月下旬に原告から被告標章の使用が本件商標権を侵害するとの警告を受けたことから、同年6月以降は、被告標章を取り除いて被告商品を販売したこと、同年3月から5月までの間に被告標章が付されたままJTBトラベランドに販売された被告商品の数量は、873セットであること等の事実が認められる。…(略)…、被告は、平成11年6月以降は被告標章を取り除いて被告商品の販売をしていたが、同年3月から5月までの間と6月以降の販売数量と比べれば、被告標章を取り除いた前後の被告商品の1か月あたりの販売数量には変化が見られない。このことから、被告がJTBトラベランドに対して被告商品を販売するに当たった被告標章の貢献度は極めて小さかったと推認できる。

(5) 小 括

以上のとおり、本件商標は、それ自体自他商品識別力が低いこと、その要部である本件図形からなる本件図形標章の需用者及び取引者での周知度も低いこと、被告が被告商品を販売するに当たった被告標章の識別力も極めて低いこと、被告商品の他にも他社製造に係る多数のカナダ産メープルシロップが輸入販売され、その中には、「メープルリーフ」

様の標章が付されているものもあること等の事実を照らすならば、本件商標の顧客吸引力は極めて低いと解するのが相当である。このような事情を総合考慮すると、被告の本件商標権侵害がなければ、原告が販売できた商品の数量は、多くても被告商品の譲渡数量全体の5%程度であると認めるのが相当である。そうすると、被告は、平成11年3月から5月までの間に、…被告商品を合計873セット販売したのであるから、被告の本件商標権侵害がなければ販売することができた原告の商品の数量は…(略)…43セット(873セット×0.05)であると認めるのが相当である。

(6) 単位数当たりの利益額(商標法38条1項)

…(略)…(原告商品)は、被告商品と同量・同等の商品であるから、同商品を基礎に、商標法38条1項の利益額を算定するのが相当である。…(略)…、原告商品の小売価格は、…(略)…1セット4,500円であること、被告がJTBトラベランドに販売(卸売)した価格は1セット1,590円であり、JTBトラベランドは、これを3,800円で販売していることが認められる。…(略)…原告商品は被告商品と同種・同等・同量の商品と認められることを併せ考慮すれば、原告商品1セットの販売(卸売)価格は、その小売価格4,500円に、被告商品1セットの小売価格に対する卸売価格の割合を乗じて算定し得た額と推定するのが相当である。そうすると、原告の原告商品1セットの販売(卸売)価格は、1,882円となる[4,500円×1,590円/3,800円(円未満切り捨て)]。

原告は、原告商品1セット当たりの仕入価格は、輸入に伴う一般管理費込みで1,644円であると主張する。…(略)…、原告商品の1セット当たりの仕入価格は、…(略)…1,644円と認めるのが相当である。

そうすると、原告商品の1セット当たりの利益額は、238円(1,882円-1,644円)となる。

(7) 以上により、商標法38条1項の規定に従い、原告の損害額を算定すると、その額は1万234円となる(238円×43セット)。

3 争点2(2)について

(1) 前記のとおり、原告は、JTBトラベランドから先行訴訟における認容額全額の支払いを受けた。…(略)…、被告がJTBトラベランドに

販売した被告商品を同社が販売したことによる損害額は、3万3,174円となる。…(略)…、被告が被告標章の付された被告商品を輸入してJTBトラベランドに販売し、同社がこれを需要者に販売した行為は、本件商標権を侵害する共同不法行為となるものと解されるから、被告の本件損害賠償債務と先行訴訟において認容されたJTBトラベランドの損害賠償債務のうち上記3万3,174円の部分とは不真正連帯の関係にあるというべきである。したがって、JTBトラベランドが先行訴訟における認容額全額を支払ったことにより、被告の本件損害賠償債務は弁済により消滅したものと認められる。

- (2) なお、原告は、予備的に商標法38条3項に基づく損害額の主張をしているが、被告商品の販売による使用料相当額の損害は、JTBトラベランドが原告に対して先行訴訟の認容額全額を支払ったことにより既に填補されたと解すべきであるから、原告の上記主張は、理由がない。

第5 【評釈】

- 1 本判決は、商標法38条1項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点の判断基準【争点1(1)】、及び、同項但書き所定の「…商標権者…が販売することができないとする事情」の内容【争点1(2)】と損害賠償額の算定【争点2(1)】、並びに、複数侵害者が関与する場合の相互の債務の関係【争点2(2)】について判示した裁判例である。

本判決は、第1に、【争点1(1)】に関し、先行訴訟第一審判決、先行訴訟控訴審判決と同様、商標権は、特許権等の工業所有権と異なり、侵害品と商標権者の商品との間に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ことを理由に、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充関係が存在しないとした上で、相互補充関係に関し、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、その販売の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等とどの程度結び付いていたか等を総合的に勘案して判断されるべきと判示した。

第2に、先行訴訟第一審判決、先行訴訟控訴審判決が判示しなかった【争点1(2)】に関し、同項但書き所定の「…商標権者…が販売することができないとする事情」として、本件商標の内容、本件図形標章の使用状況等、被告標章の使用状況及び競合品の存在等、被告標章の使用状況及び競合品の存在等の各事実をあげた。そして、これらの事実を顧客吸引力の有無・程度を判断する事実として検討し、本件商標の顧客吸引力は極めて低いと判示した上で、【争点2(1)】に関し、被告の本件商標権侵害がなければ原告が販売できた商品の数量は、多くても被告商品の譲渡数量全体の5%程度であると認めるのが相当であると判示した。

第3に、【争点2(2)】に関し、①商標法38条1項に基づく損害賠償請求について、JTBトラベランドの販売行為と被告の販売行為とは共同不法行為が成立するとし、よって、相互の債務は不真正連帯債務の関係に立つとして、JTBトラベランドがすでに先行訴訟控訴審判決の認容額全額を支払ったことから被告の損害賠償債務は弁済により消滅したと判示し、また、②商標法38条3項に基づく損害賠償請求については、すでにJTBトラベランドが先行訴訟控訴審判決の認容額全額を支払ったことにより既に填補されたと解すべきであるとし、原告の請求をいずれも理由がないと判示した。

これらの点に関し、【争点1(1)】については、抽象論としては疑問がないわけではなく、また、【争点1(2)】、【争点2(1)】については賛成であるが、【争点2(2)】については反対である。以下、検討する。

2 【争点1(1)】【争点1(2)】について

- (1) 商標法38条1項本文及び但書きに関する裁判例

① 先行訴訟第一審判決、先行訴訟控訴審判決

ア 商標法38条1項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点について、公表裁判例として初めて明確に判示したのが先行訴訟第一審判決である^{14 15}。

¹⁴ 東京地判平成12年3月24日(最高裁HP)は、商標権者の商品と侵害品との間に、品質、種類、需要者等に決定的な違いがあるとまで認めるに足る証拠はないとし、侵害品は、商標権者の商品に代替する製品であったと判示したが、先行訴訟第一審

イ 先行訴訟第一審判決は、本判決同様、商標権は、それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく特許権とは異なること、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ことから、侵害品と商標権者の商品との間には、市場において、当然には相互補充関係が存在するということとはできないとした上で、商標法38条1項所定の商標権者が「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点につき、(7)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、(4)販売している場合、その販売の態様はどのようなものであったか、(9)当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等との程度結びついてきたか等を総合的に勘案して判断すべきであると判示した。

ウ その上で、具体的あてはめとして、先行訴訟第一審判決は、(7)侵害品の販売はカタログを利用した通信販売に限定され、同カタログを利用する者は主に海外旅行の参加者であるのに対し、商標権者の商品は、主として、食品輸入商社である商標権者が、食品販売店、ホテルその他に販売していることから、対象とする市場及び需用者が相違すること、(4)商標権者は、本件図形標章をパンフレットや価格表に用いたことがあるものの、雑誌やカタログには商品の写真を掲載するだけで、本件図形標章と商標権者の名称とを関連付けて掲げた例がなく、他方、侵害品については、JTBトラベランドが配布したカタログにJTBトラベランドの標章を付した侵害品の写真が掲載されているが、同写真では本件図形の特徴をほとんど看取し得ないこと、(9)日本国内において、他社の製造に係る多数のメープルシロップが輸入、販売されていること等の事情を総合的に斟酌し、そもそも相互補充関係は存在しないと判示¹⁶ ¹⁷。

判決のように相互補充関係の内容を明らかにしたものではなかった。

¹⁵ 中田/前掲注2) 62頁

¹⁶ 先行訴訟第一審判決が認定した事実を本判決が認定した事実と比較すると、先行訴訟第一審判決は、本判決同様、原告が食品輸入商社であり、主としてカナダからメープルシロップとその関連商品を輸入し、ホテル、レストラン、健康食品店等に販売しているという事実を認定したが、原告がカタログ販売を行う業者に販売をし、海外旅行者を対象とする商品販売用の「おみやげ予約宅配サービス」のカタログに

エ 先行訴訟控訴審判決も、商標法38条1項所定の商標権者が「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点について、先行訴訟第一審判決と同様〔上記イ(7)~(9)〕に判示した¹⁸上で、「一審被告の本件商標権侵害がなければ、一審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」と判示した。

② 本判決

ア 本判決も、商標法38条1項所定の商標権者が「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点について先行訴訟第一審判決、先行訴訟控訴審判決と同様に判示した〔上記①イ(7)~(9)〕。

その上で、本判決は、具体的あてはめとして、①商標権者の商品と侵害品とが同一の商品であり、同種、同量、同品質であること、②侵害品の販売先は、海外旅行の参加者向けに、カタログによる通信販売事業を営むJTBトラベランドであるのに対し、商標権者の商品の販売先は、主として食品販売店、ホテルであり、販売先の販売態様は異なるが、海外旅行者を対象とするカタログ販売を行う業者にも販売した例があることを理由に、相互補充関係がそもそも成立しないとの事情を認めることはできないとし、相互補充関係が存在するとした。

掲載されたことがあることは認定しなかった。また、第4の2(2)記載の事実〔本件図形標章の使用状況等〕と同様の事実を認定したが、第4の2(3)記載の事実〔被告標章の使用状況及び競合品の存在等〕中、『本件カタログに被告標章を付した被告商品の写真が掲載されているが、その写真からはかろうじて「メープルリーフ」様の形を判別することができるものの、楓の葉先や葉柄部分に丸みをつけ、葉の中心に向かって斜め方向に順次交互に直交する直線を表した本件図形の特徴は看取することができない等の事実が認められる。』との事実は認定しなかった。

¹⁷ 先行訴訟第一審判決は、あてはめにおいて、商標権者が侵害品と同一の商品を販売しているかどうかを具体的に判示していない。また、商標法38条1項本文の適用を認めなかったことから、同項但書きについては言及していない。

¹⁸ その理由付けとしては、商標法38条1項の損害を算定するためには侵害商標を付した商品と商標権に係る商標を付した商標権者の商品との間に市場における代替関係が存在することが前提であること、同項所定の「その侵害行為がなければ販売することができた」という関係は、商標権者の商標に何らかの顧客吸引力があることを前提としてはじめて成り立つこと、この点を抜きにして当然に代替関係が成立するということとはできないことなどをあげた。

③ このように、先行訴訟第一審判決、先行訴訟控訴審判決、本判決も、「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点について同一の判断基準を示したが、商標権者から見れば、いずれも同一の商品が販売されていたにもかかわらず、先行訴訟第一審判決、先行訴訟控訴審判決は相互補完関係は存在しないとし、他方、本判決はこれが存在するとして結論を異にした。

では、このように結論に差異が生じた理由は何であろうか。具体的なあてはめについて、先行訴訟第一審判決（同控訴審判決は同第一審判決をそのまま判示しているので割愛する）と本判決を比較し、その理由を探る。

(2) 具体的なあてはめにおける差異の内容について

① 先行訴訟第一審判決のあてはめ

先行訴訟第一審判決は、下記のとおりのア～エ記載の各事実を総合的に勘案した結果、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判示した。

ア 被告商品の販売は、カタログを利用した通信販売に限定され、前記カタログは、被告の関連会社である大手旅行会社の代理店等に置かれていること、被告の通信事業が、海外旅行者のための土産品販売であること
 イ 上記アを考慮すると、これを利用する者は、前記旅行会社が主催する海外旅行の参加者であるのに対し、原告は、取り扱うメープルシロップ類を、主として、食品輸入商社として、食品販売店、ホテルその他に販売しているから、原告と被告では対象とする市場及び需要者が相違すること

ウ 原告は、本件図形標章を、原告のパンフレットや価格表に用いたことがあるものの、雑誌やカタログには、商品の写真を掲載するだけで、本件図形標章と原告の名称とを関連付けて掲げた例は少ないこと、他方、被告が頒布した本件カタログにおいて、被告標章を付した被告商品の写真が掲載されているが、同写真では本件図形の特徴をほとんど看取し得ないこと

エ 日本国内において、他社の製造に係る多数のメープルシロップが、輸入、販売されていること

② 「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論

点に関する判断基準と上記ア～エ記載の事実との関係

上記ア～エを検討すると、上記アイは、相互の商品の販売態様に違いがあるという点で、商標権者の商品の「販売の態様」に関連する事実として、また、上記ウは、商標権者の商品に付された商標が、商標権者の名称と関連付けて販売されている例が少ないという点で、「当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等との程度結び付いていたか」否かという点に関連する事実として、さらに、上記エは、日本国内に競合品が多数あるという点で、需用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あるか否かという点に関連する事実¹⁹としてそれぞれ検討されていると考える。

その結果、先行訴訟第一審判決は、商標権者が侵害品と同一の商品を販売しているか否かには触れなかったが、商標権者の商品が侵害品と販売態様が異なること、当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等との結び付きがそれほど強くないことを理由に相互補完関係を否定したものと考える。

③ 本判決のあてはめ

これに対し、本判決は、下記のとおりのア・イの諸事実を総合的に勘案した結果、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補完関係はそもそも成立しないとの事情を認めることはできないとし、相互補完関係の存在を認めた。

ア 原告が輸入販売しているメープルシロップと被告商品とは、いずれもカナダ産メープルシロップという同一の商品であり、同種、同量、同品質の商品であること

イ 被告商品の販売先は、海外旅行の参加者向けに、カタログによる通信販売事業を営むJTBトラベランドであるのに対して、原告商品の販売先は、…（略）…、主たる販売先の販売態様は異なるが、…（略）…、海外旅行者を対象とするカタログ販売を行う業者に販売した例があり、その販売態様について共通する部分があること

¹⁹ この事実の位置付けは必ずしも明らかではないが、「当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等との程度結び付いていたか」という点の『等』に属する事実として位置付けるしかないのではなからうか。

④ 「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという争点に関する判断基準と上記ア・イ記載の事実との関係

これらア・イに該当する事実については、上記ア記載の事実は商品の共通性(商品の代替可能性)²⁰、同イ記載の事実は相互の商品の販売態様の共通性に言及したものと考える。

⑤ 比較

ア 上記①ア～エ(先行訴訟第一審判決)と上記③ア・イ(本判決)を比較すれば明らかとなるが、本判決は、先行訴訟第一審判決において検討していた上記①ウエ、つまり、商標権者の商品に付されている商標と商品の出所たる企業の信用等との程度結びついてきたか否かという点や、競合品が存在するか否かという点を商標法38条1項本文の判断基準の要素からはずした²¹。本判決は、先行訴訟第一審判決があてはめにおいて言及しなかった商標権者の商品が侵害品と同一の商品を販売しているという事実(商品の代替可能性)と、わずかばかりの販売態様に共通性があるという事実を確認するのみで、それ以上に具体的な販売態様を勘案することなく、同項本文の要件具備をクリアさせたのである。

イ つまり、先行訴訟第一審判決と本判決は、「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点の判断基準について、ともに同一の判断基準を示していながら、本判決は、先行訴訟第一審判決と異なり、「当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等との程度結び付いていたか」という点に関連する事実や競合品の存在に関する事実を商標法38条1項本文の要件判断からはずし、同項但書きにおいて、推定額を減じる方向にて斟酌すべき事情として判断し、また、販売態様の差異に関する事実を重視しない解釈に変容させたと考えざるを得ない。

²⁰ 先行訴訟第一審判決は、商標権者が侵害品と同一の商品を販売していたかどうかについて判示していながら、具体的なあてはめでは判示していない。

²¹ もちろん、本件訴訟において欠落した理由に関し、被告が、上記①ウエに該当する事実を主張していなかったならば欠落されても致し方ないのであろうが、先行訴訟第一審判決における同ウについては、被告はおおかた主張しており、また、同エについても被告は主張していた。

(3) 学説

① 商標法38条1項の本文と同項但書きに関して、詳細に論ずる学説は少ない²²。

② 三村量一判事は、まず、特許権は、その技術を独占的に実施する権利であり、その技術を使った製品は特許権者しか販売できないこと、この排他的独占権という特許権の本質的な性質に着目するときには、特許発明の実施品は市場において代替性を欠くものとしてとらえるべきであること、このような考え方に基づき侵害品と権利者製品とは市場において補充関係(ゼロサム関係)に立つという擬制のもとに特許法102条1項は設けられたことを理由として、特許法102条1項但書を限定解釈^{23 24}する論理を組み立てる。

その上で、商標権侵害の場合には、商標権というものが、「それ自体は創作的価値を有するものではなく、商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結び付いて初めて一定の価値をするものであり、侵害品と権利者製品との間には性能・効用の同一性が存在するとは限らないから、市場における侵害品と権利者製品との補充関係(ゼロサム関係)を擬製す

²² 前田陽一[判批]判例時報1864号(判例評論548号)(2004年)220頁注(3)の評価を参照。

²³ その結果、特許法102条1項に規定される損害とは市場機会の喪失をいい、侵害品の販売は、当該販売時における権利者の市場機会を直接奪うだけでなく、購入者の下において侵害品の使用等が継続されることにより、権利者のそれ以降の市場機会をも喪失させるものであるとする(三村量一「損害(1)-特許法102条1項、2項」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法』(2001年 青林書院)294頁。

²⁴ 特許法102条1項を、排他的独占権という特許権の本質に基づき、侵害品と権利者製品が市場において補充関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し、同項但書き所定の「販売することができないとする事情」に該当する事情とは、本項の設けられたそもその前提と相容れない事情に限定されること、その結果、①侵害品の販売に侵害者の営業努力等がはずかっていたとしても、②侵害品が他に独自の優れた特徴を有していたとしても、③侵害品が低廉の価格で販売されていたとしても、④市場において、侵害者の侵害品以外に特許権者の実施品と競合する代替品が存在していたとしても、これからの事情は、「販売することができないとする事情」に該当しないとする(三村/前掲注23)296頁～297頁)。

る前提が、常に存在するという事はできない。」とし、商標法38条1項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた」否かという論点の判断基準につき、「具体的事案において、侵害に係る登録商標が営業上の信用を伴うものであり、かつ、商標権者が侵害品と同一製品を販売しているなどの事情が存在することを前提として、同項の規定を適用するものとし、損害額算定に当たっても、原告の登録商標の市場における具体的な信用力、顧客吸引力に応じて、寄与率に応じた損害額の限定を行うことが、不可欠」²⁵であるとした。

要するに、この見解によれば、商標法38条1項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた(商品)」といえるか否かという論点については、具体的事案において、侵害に係る登録商標が営業上の信用を伴うものであること、商標権者が侵害品と同一製品を販売しているなどの事情が存在することが必要であり、同項本文に該当するかどうかを判断する際、商標権者の商品に使用されている登録商標が営業上の信用を伴うものであるかどうかにつき、さまざまな事情を同項本文に盛り込んで判断することとなる。

- ③ これに対し、田村善之教授は、同項本文所定の商標法38条1項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた商品」といえるか否かという論点については、商標権者の商品が、商品の種類として侵害者の商品と代替可能性がある商品で、商標権者に販売する用意があるもので足りるとする。そして、少しでも、侵害者の商品の需要が権利者(商標権者)の商品に向きさえすればこの要件を満足するものと解し、価格や品質を異にする等のために侵害者の商品の全需要が商標権者の商品に向かうとは想定できない事情は、同条但書きにより、同項本文の推定を覆滅させる事情として侵害者にその証明責任を負わせるべきであるとする²⁶。

²⁵ 三村/前掲注23) 305頁～306頁。

²⁶ 田村善之『商標法概説(第2版)』(2000年 弘文堂) 338頁、君嶋祐子「損害」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法』(2001年 青林書院) 412頁～414頁。

(4) 検討

- ① 本判決は、「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、…(略)…、特許権…(略)とは異なる。」と判示し、特許発明と商標とは、それ自体が財産的価値を有するかどうかについて差異があることを前提としていると考える。そして、このような差異の存在から、侵害品が売れたことが権利者(特許権者又は商標権者)製品の需要があったといえるかどうかについても違いが出てくるとしているのであろう。その結果、商標権侵害がなされた場合には、当然に相互補完関係が存在するとはいえないとして「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点の判断基準を定立したものと考える²⁷。
- ② しかしながら、特許発明と商標とがそれぞれ有する財産的価値の違いとはそれほどまでに異なるものなのであろうか。

特許発明においてすら、実際には、発明の実施品が持つ技術的価値が優秀であり、侵害がなければ侵害者の製品の需要が全て特許権者の製品に向かったであろうと推認される場合もある²⁸が、他の競合品があるなどの理由によっては、全ての特許権者の製品に向かったであろうと考えられない事例も多いと考える。つまり、特許発明の実施品が有する技術的価値というものがそれ自体が「侵害者の譲渡数量=権利者の喪失した

²⁷ 先行訴訟第一審判決は、三村判事の見解に影響を受けたものではないかと考える。この学説は、特許権侵害の場合には、侵害品が売れたということは当該特許権の実施品についての需要が存在するといえ、商標権侵害の場合には、その需要の有無について、殊更、特許権と商標権との間に大きな違いを認めているわけではなく、それが「直ちに」存在するとはいえないとしているだけではないかと考える。その結果、商標法38条1項所定の損害を特許法102条1項と同様に市場機会の喪失と捉え、特許法102条1項ほどに擬制するものではないとしても、商標法38条1項本文所定の損害賠償が認められるためには侵害品と商標権者の商品との間にそれ相当の強い補完関係が必要であるとするのではなからうか。だからこそ、登録商標の市場における具体的信用力、顧客吸引力などのさまざまな事実を商標法38条1項本文の要件具備に際して斟酌した上で判断し、同項但書き所定の「販売することができないとする事情」を判断する際に、さまざまな事情を斟酌することを限定すると説明しているのではなからうか。

²⁸ 田村/前掲注26) 338頁。

販売数量」と考えられるほど財産的価値を有するとは当然には言えない(技術的価値≠財産的価値) 場合があることは否定できないのではなかろうか。したがって、特許発明と商標との間で、それ自体が有する財産的価値というものの違いは、相対的なものに過ぎないことになるものと考え²⁹。そうすると、一般的に、特許発明と商標との間に違いがあるからといって、それ自体が有する財産的価値の有無から相互補完関係(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の商品を購入するであろうという関係)という概念を持ち出し、そこから、直ちに、商標法38条1項本文の「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点の判断基準を導き出す必要はないと考える。

- ③ そもそも、特許法と商標法とでは、条文の位置付けとしては共通点が多い。商標法と特許法との間には、権利付与や権利救済等の法技術については共通点が多く、現に商標法においては特許法の規定が多数準用されている³⁰。また、特許法102条1項と商標法38条1項とは立法趣旨が同一である。商標法38条1項は、平成10年法律第51号による特許法の一部改正によって、従来の特許法102条1項の条文を同条2項とした上で、特許法102条1項が新設されたことに伴い、平成10年の商標法改正によって規定されたが、いずれも、一般法である民法709条の損害の額についての特則として同一の文言を用いて規定された。特許権の侵害行為も、商標権の侵害行為も、誰でもどこでも行いうる行為である反面、有体物に対する権利である所有権と異なり、侵害行為に対して物理的な防御策を講じることが困難であること、有体物の毀損のように目で見える形で被害が発生するわけではないことから損害額の算定には困難が伴うこ

²⁹ 本判決は、商標それ自体が持つ価値の有無を重視しているが、商標法においては、商標が登録されるためには、出願された商標が現に使用されているか否かということとは問わないという意味での登録主義が採用されており、使用もされていない未使用商標にも登録を受けることを可能としている。したがって、未使用商標についても財産的価値がある。また、特許付与に際しては、それが持つ財産的価値自体が判断されているわけではない。田村/前掲注26)11頁～12頁、348頁、田村善之『知的財産法(第4版)』(2006年 有斐閣)201頁～205頁。

³⁰ 光石俊郎「商標権侵害行為の特許権侵害行為との差異」Law&Technology 20号(2003年)108頁。

と、その結果、賠償額が過小に算定される場合には、権利者の許諾を受けずに侵害をした方が有利となり、ただでさえ容易な侵害行為がさらに誘発される³¹点では同じなのである。

そこで、民法709条で逸失利益の損害賠償を請求する場合において、因果関係の証明の負担を軽減するために規定されたのが、特許法102条1項、商標法38条1項である³²。

- ④ 従前、逸失利益(侵害行為がなかりせば権利者が得べかりし利益)の算定にあたっては、因果関係の証明に困難を伴っていた。侵害者の全需要が権利者の製品に向かったであろうという高度の要件が課せられ、この要件を具備しない限りは、因果関係の証明がないとされ、発生した損害の賠償が図れないこととなっていた³⁴。だからこそ、民法709条で逸失利益の損害賠償を請求する場合において、因果関係の証明の負担を軽減し、特許権侵害行為や商標権侵害行為があった場合に、有効なサンクションとして機能させるために特許法102条1項、商標法38条1項が規定されたものである。

にもかかわらず、商標権者が証明責任を負う「商標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(商品)」か否かという論点につき、さまざまな事実を盛り込み、それらの事実が存在することを商標権者が立証しなければ因果関係を証明できないとすると、結局、因果関係の証明の困難性を救済することができなくなり、上記立法趣旨に反する結果となる。

- ⑤ また、因果関係を証明するための事実のどこまでが同項本文に該当す

³¹ 田村/前掲注26)336頁～337頁。

³² 田村/前掲注29)『知的財産法(第4版)』290頁。

³³ 特許法の議論として、特許法101条1項(現行)が制定される以前、民法709条に基づく逸失利益の損害を請求する場合、侵害行為と権利者の販売数量の減少との間に相当強い関連性が推認できる場合に限ってしか侵害製品の販売数量すべてを権利者が販売し得たとして認容されなかったこと、及び、相当強い関連性が推認できる要件として、①製品の酷似性、②代替品の不存在、③市場の同一性、④権利者の供給能力を指摘しているものとして、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正 工業所有権法の解説』(1998年 発明協会)12頁。

³⁴ 田村善之『知的財産権と損害賠償(新版)』(2004年 弘文堂)2頁～6頁。

る事実であり、また、どこからが同項但書きに該当する事実であるのかという点の分岐点を明らかにすることは困難なのではなからうか。商標権者の商品や侵害品に関する各取引の実情や市場に関する事情などのさまざまな事実に関し、それらが1項本文に属する事実か、または同項但書きに属する事実であるのかを振り分けるポイントの置き方によっては、因果関係が認められたり、因果関係の証明に困難を伴う結果、認められなかったりすることで、効果の面でドラスティックに大きな違いを発生させてしまう。このような分岐点の不明確さは、結局、商標法38条1項が因果関係の証明の困難性を救済する規定であるという趣旨を没却させてしまうことにもなりかねない。

発明の実施行為も商標の使用行為も、事実としては何処でも誰でも何時でも利用可能なものでしかない。このように、特に法でその利用行為を禁止しない限り利用可能な行為に対し、人工的に特許権や商標権という排他権という権利を作出したのであれば、その人工的な権利を侵害された場面においても、その趣旨に鑑みて、損害賠償制度の制度設計をすることが相当である³⁵。そして、因果関係の証明の困難性を救済するという商標法38条1項の上記立法趣旨に鑑みれば、商標権者側で、定型的に主張立証し得る事情は、商標権者側にその証明責任を負担させるが、それ以外の事実については、因果関係を覆滅させる事情として、侵害者側にその証明責任を負わせるのが相当であると考えられる。

⑥ したがって、商標法38条1項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた商品」であるか否かという論点の判断基準は、商標権者の商品が、商品の種類として、侵害者の商品と代替可能性がある商品で、商標権者に販売する用意があるもので足りると解し、同項本文の要件具備をクリアーさせ³⁶、それ以上の絞りをかける必要はなく、市場に関する事情や侵害者側の事情等は、侵害者の商品の全需要が商標権者の商品に向かうとは想定できない事情として、同項但書で侵害者に証

³⁵ 田村/前掲注26) 278頁～279頁。

³⁶ 商標権者側の商品の製造販売体制の能力に関する事実は、定型的に商標権者の側で主張立証し得る事実として、「商標権者の使用の能力に応じた額」の要件の中で主張立証させれば足りる。田村/前掲注26) 339頁。

明責任を負わせると考えるのが相当である^{37 38}。

⑦ 小括

ア 本判決が、同項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点に関して、原告の主張、立証を要すると判示した3つの要件中、(ア)商標権者が侵害品と同一の商品を販売しているか否かという点は、商標権者の商品が商品の種類として、侵害者の商品と代替可能性がある商品であるか否かに関する事実と理解することができるのであれば、同項本文で商標権者に証明責任を負わせるのが相当である、と説いた本件判旨に賛成することができなくはない。

しかし、(イ)その販売の態様がどのようなものであったかの事実、及び、(ウ)当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついているか否かの各事実は、侵害者の商品の全需要が商標権者の商品に向かうとは想定できない事情の1つとして、いずれも、因果関係を全部又は一部覆滅させる同項但書き所定の「…商標権者…が販売することができないとする事情」として判断するのが相当であり^{39 40}。これらの事実を商標法38条1項本文で判断すると判示した本判決は相当ではないと考える。

イ もっとも、本判決は、上記のとおり、商標法38条1項本文所定の判断基準について、先行訴訟第一審判決と同様の判断基準を判示しているが、あてはめの段階で、上記ア(イ)記載の販売態様に関し、わずかながらの共通性に言及して同要件をクリアーさせ、これを重要視していない。

³⁷ 田村/前掲注26) 339頁、前田/前掲注22) 217頁。

³⁸ 立法趣旨が同一であり、条文の構造も同一である特許法102条1項についても同様に解する。よって、それ自体に財産的価値を有するか否かという点から特許法102条1項及び商標法38条1項の判断基準を異にすることにはならない。

³⁹ 田村/前掲注26) 339頁参照。

⁴⁰ 本判決は、商標法38条1項本文の要件である商標権者の販売態様につき、各商品の販売態様にわずかでも共通点があることで足りるとしたものと評価し得るが、この程度の販売態様の共通性が具備されれば要件を満たすとするのでは、実質上、同項本文の判断基準からははずしたものと考えてよいのではないか。むしろ、販売態様については、同項但書きにおいて、因果関係を覆滅させる事情として考えるのが相当である。

また、上記ア(ウ)記載の当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結び付いていたかという点は、同項本文の判断からはずし、同項但書き所定の「…商標権者…が販売することができないとする事情」としてあてはめている。さらに、上記ア(ウ)記載の点について、本判決が、本件商標の内容、本件図形標章の使用状況等、被告標章の使用状況及び競合品の存在等、被告標章の使用状況及び競合品の存在等の各事実を顧客吸引力の有無・程度を判断する要素として、因果関係を全部又は一部覆滅させる同項但書き所定の「…商標権者…が販売することができないとする事情」として判断している。

ウ 結果的に、本判決は、商標権者の商品が侵害者の商品と商品の種類として代替可能性がある商品で、侵害者の商品の需要が権利者の商品に向きさえすれば、商標法38条1項本文の要件は具備しているものとしてスルーさせ、販売態様や、当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結び付いていたか否かに関連する各事実は、同項本文の推定を覆滅させる事情とし、同項但書きで侵害者に証明責任を負わせる学説と実質的に同様の判断基準を示したものと評価することが許されよう。

3 争点2(1)について

本判決は、商標法38条1項に基づく損害賠償の額を算定するにあたり、95%相当を覆滅させた。このような大幅な覆滅を認めた点は妥当な判断であったといえるであろうか。

(1) 商標権侵害の場合の商標法38条1項の損害額の算定につき、どの程度、推定が覆滅されるかの先例は少ないが、本判決の覆滅の程度は、商標法38条1項と同様の規定を持つ特許権等の侵害(特許法102条1項)の場合と比較しても大きい。

たとえば、特許権侵害の事例では、28.5%に相当する数量について推定を覆滅させた事例(東京地判平成12年6月23日平成8年(ウ)第17460号【血液採取器】)、譲渡数量の75分の30(要するに40%)に相当する数量について推定の覆滅を認めた事例(東京高判平成11年6月15日判時1697号96頁【蓄熱材の製造方法2審】)、実用新案権の事例であるが、3分の2

の限度で推定の覆滅を認めた事例(東京地判平成11年7月16日判時1698号132頁【悪路脱出具】)などの裁判例がある⁴¹。

(2) 本判決は、侵害品の数量を873セットとしながら、商標法38条1項但書により、その95%相当の数量につき推定を覆滅させ、その結果、損害賠償の額をわずか金10,234円⁴²と算定したに過ぎない。その結果、商標法38条1項に基づく損害賠償の額(逸失利益)を算定したとはいえ、損害額としては、ほぼ全面的に否定したものと何ら変わらない結果を導いていると言わざるを得ない。

(3) 特許発明と商標のそれ自体が有する財産的価値の違いは相対的な差異に過ぎないと考えますが、特許発明それ自体に財産的価値が認められるのと異なり、商標は、その登録商標自体に財産的価値があるのではなく、信用が商標に化体して初めて財産的価値を持つに過ぎない。前述したように、原告が立証しなければならない事実を徒に増大させ推定規定の意義を喪失するような解釈論を導くことを避けるためには、このように財産的価値の有無に関して相対的な差異があることをもってただちに商標法38条1項本文所定の「その侵害の行為がなければ販売することができた」か否かという論点について特許法と異なる厳格なハードルを設けることは許されるべきではないが、同項但書きに基づく推定の覆滅の場面では、個別の事案に応じた覆滅の度合いの問題として、個々の権利の財産的価値を斟酌することが許されると考えられる。そのように取り扱ったところで、あくまでも推定の覆滅の問題である以上、推定の意義を失わせるということにはならないと考えるからである。そして、市場において形成され、徐々に醸成されていく信用というものが商標に化体しない限りは財産的価値が付着することはないという商標の持つ特質に鑑みるときは、個別の案件においてそのような付着の度合いが乏しいということが判明した限りにおいて、推定された数量の大半を覆滅するこ

⁴¹ 増井和夫=田村善之『特許判例ガイド(第3版)』(2005年 有斐閣) 341頁~342頁(田村執筆部分)。

⁴² なお、先行訴訟における商標法38条3項の相当な使用料額について、先行訴訟第一審判決はJTBトラベランドの販売価格を基準として5%相当額の金165,870円とし、同控訴審判決は、同販売価格の1%相当額の金33,174円と判示した。

とも可能なのではないかと考える。

- (4) 結論として、本判決が判示した商標の持つ顧客吸引力の程度を考えれば、本判決が95%相当の覆滅を認めたことは適切であったと考える。

4 争点2(2)について

本判決は、上記のとおり、①商標権者の商標法38条1項に基づく損害賠償の額(主位的請求)を金10,234円と認定したが、先行訴訟控訴審判決で認定された商標法38条3項に基づく損害賠償の額との関係につき、(7)有限会社アの被告標章が付された侵害品を輸入してJTBトラベランドに販売した行為とJTBトラベランドがこれを需用者に販売した行為とは商標権を侵害する共同不法行為となり、よって、本判決によって認容された金10,234円の損害賠償債務と先行訴訟控訴審判決で認容されたJTBトラベランドの損害賠償債務(うち金33,174円)とは不真正連帯債務の関係に立つこと、(i)すでにJTBトラベランドが先行訴訟控訴審判決に基づき認容額全額を支払ったことによって本判決で認容した損害賠償債務は弁済により消滅したことを理由に、商標権者の請求を棄却した。

また、②商標権者の予備的請求である商標法38条3項に基づく損害賠償請求に関しては、商標権者が先行訴訟控訴審で商標法38条3項に基づく相当な使用料額の弁済を受け、既に填補されていることを理由に認められないと判示をした。

これらの判断手法は、商標法38条1項及び3項に基づく損害賠償の算定方法として適切なものといえるであろうか。

(1) 問題の所在

- ① 商標権を侵害した侵害品が流通された場合には、商標権者は一度たりとも利潤を獲得する機会を与えられていないのであるから、侵害品が転々流通するたびに商標権侵害行為(商標法2条3項、37条)が成立し、個別の侵害者毎に対して損害賠償を請求することができる。商標法2条3項は、複数の侵害者に対して権利行使を認めることで、商標権者の権利行使の選択肢を増やし商標権者の保護を万全なものとして

いるのである^{43 44 45}。

- ② ただし、商標権者の保護のために選択肢を増やし各侵害者に対して損害賠償の請求を認めるとしても、個別に認定される損害の性質からその損害が他の損害と重複していると考えられる場合には、商標権者がその重複する部分の損害の支払いをすでに受けていれば、さらに、その重複部分の損害を他の侵害者に別個に請求することはできないと解すべきである⁴⁶。

したがって、個別具体的な事例において検討しなければならない争点は、相互の損害が、その性質上重複するかどうかという点になる。

- (2) 損害の性質上、重複するか否かという点の判断に関連して

- ① 商標権を侵害した侵害品が流通された場合には、その侵害品が流通したことにより侵害された需要は1つしかないのであるから、商標権者は、その侵害された同一の需要に対し、すでに損害賠償の支払いを受けて満足を受けた限度では、別の侵害者に対し重ねて損害賠償を請求することはできないと解するべきである。そして、すでに損害賠償の支払いを受けた需要と「同一の需要」であるかどうかという点の判断は、侵害品を通じて需要が生まれるのであるから、流通に置かれる侵害品を基準として考えるのが相当である。その結果、商標権者は、同一の侵害品に関しては、再度、他の侵害者に対して損害賠償を請求することはできないと解するべきである^{47 48}。ただし、同一の侵害品に対する損害賠償の請求であったとしても、例えば、商標法38条1項に関し、前訴で権利者の単

⁴³ 特許権の場合について、田村善之「特許侵害品が流通した場合の損害賠償額の算定について」知的財産法政策学研究7号(2005年)7頁。

⁴⁴ 特許権の場合について、増井=田村/前掲注41)383頁~389頁(田村執筆部分)。

⁴⁵ 特許権の場合について、水上周「損害(4)-複数の侵害者」牧野利秋=飯村敏明編『新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法』(2001年 青林書院)334頁~337頁。

⁴⁶ 田村/前掲注43)6頁。

⁴⁷ 田村/前掲注43)7頁~8頁。

⁴⁸ 同一の侵害品に関する損害賠償の請求でなければ、商標権者がすでに損害賠償の支払いを受けていたとしても、需要が異なる部分の損害賠償であり、いまだ満足を受けていないのであるから、商標権者は、この満足を受けていない侵害品に対する損害賠償を請求することができる。

位当たりの利益額の証明に拙いところがある等の理由で低めに損害額が認定され、その損害賠償の支払いを受けた後であっても、後訴で同一の侵害品に関してより高い権利者の単位当たりの利益額を主張して立証に成功した差額分については、商標権者は、たとえ同一の侵害品であったとしても、いまだその支払いを受けて満足を受けていないのであるから、さらに他の侵害者に請求することができると解すべきである。

② そして、この同一の侵害品に対応する各侵害者の相互の損害賠償債務は不真正連帯債務の関係に立つと考える⁴⁹。

伝統的な説明によれば、不真正連帯債務の特徴とは、真正の連帯債務と異なり主観的な共同関係は認められないものの、複数の債務者が各自、債権者に対して同一の給付へと向けられた債務を負担している(全部給付義務)、そのうちの1人が給付をすれば、すべての債務者が債務を免れるが、各債務の独立性が強いために民法の連帯債務の絶対効力に関する規定は適用されず、弁済、供託、代物弁済など債権を満足させる事由のみが絶対的効力を有すると説明される⁵⁰。

複数の債務者が、相互に主観的な共同関係が認められなくても、各自、債権者に対して同一の給付へと向けられた債務を負担しているのであれば、双方の債務は不真正連帯債務の関係に立つものとして扱うこととなるが、上記のとおり重複した部分の損害(同一の侵害品に対する損害)については、まさに、各侵害者の債務は同一の給付へと向けられた債務であるから、性質上当然に不真正連帯債務となると考える。

(3) 以上の議論をもとに、先行訴訟控訴審判決で認定された商標法38条3項に基づく相当な使用料額の支払いを受けた商標権者が、さらに、他の侵害者(有限会社A)に対して商標法38条1項(主位的請求)または商標法38条3項(予備的請求)に基づいて損害賠償の請求ができるかとい

⁴⁹ 特許法102条1項に関し、東京地判平成11年7月16日判例時報1698号132頁【悪路脱出員】参照、新保克芳「権利者、侵害者側が複数の場合の問題点」西田美昭＝熊倉禎男＝青柳吟子編『民事弁護と裁判実務 8 知的財産権』(1998年 ぎょうせい) 346頁～347頁。

⁵⁰ 潮見佳男『債権総論Ⅲ(第3版)』(2005年 信山社) 584頁～585頁、加藤雅信『新民法体系Ⅲ 債権総論』(2005年 有斐閣) 457頁～465頁。

う論点について検討する。

① 商標法38条3項の損害賠償を受けた後、さらに、商標法38条1項の請求ができるであろうか。

ア 商標法38条3項は、侵害がなかったならば侵害者と商標権者との間で締結されるであろうと想定されるライセンス契約における想定使用料を賠償額として算定するものではなく、逸失利益の特則である商標法38条1項とは異なる損害概念を認めた規定である⁵¹。しかし、商標法38条4項第1文には、「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」と規定されている。したがって、商標権者は、商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた後は、同一の侵害品に関する限り商標法38条1項の損害賠償請求を独立に請求することはできない。ただ、商標権者が商標法38条1項に基づいて算定された損害賠償の額が既に支払いを受けた商標法38条3項に基づく損害賠償の額よりも高額であることを証明できた場合に限り、その超過する金額の支払いを受けることができると考える。もちろん、この超過する金額に対応する損害賠償債務は、商標法38条3項に基づく損害賠償債務と性質上不真正連帯債務の関係に立たない^{52 53}。この超過する金額に対応する損害は、同一の侵害品に関する損害ではあるものの、商標権者はその超過する金額(対価)を得ておらず満足を受けていないことから、その超過する金額の賠償を求めることを否定する必要はない。商標法は、このような形で複数の侵害者に対する権利行使を認め、商標権者の権利行使の選択肢を増やし商標権者の保護を万全なものとしている。

イ ところで、本件と場面を異にするが、商標法38条1項に基づく損害賠

⁵¹ 田村/前掲注26) 346頁。

⁵² 特許権に関し、特許法102条1項と3項について、各侵害者に対してそれぞれその適用を主張して損害賠償請求ができるとしても、その規定の趣旨に遡って考えれば、同一の特許権侵害品が転々流通する限りにおいては、1回の評価において権利者の損害額金額が評価し尽くされているとして、各侵害者の損害賠償債務は、性質上当然に不真正連帯債務の関係に立つと解すべきだとする見解として、水上/前掲注45) 343頁～344頁。

⁵³ 田村/前掲注43) 15頁。

償の額が、同項但書きにより因果関係の推定の一部が覆滅されて算定された場合、覆滅により賠償を請求し得なかった侵害品の数量分に関しては、商標権者は、別途、独立して商標法38条3項に基づく損害賠償を請求できると解するべきである。当該覆滅された数量分については商標法38条1項の賠償を受けたことにはならないから、この数量分に関して商標法38条3項に基づく損害賠償を認めても、同一の侵害品について重複して賠償を受けることにはならないからである⁵⁴。そして、この理は、本件のように商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた後に、商標権者が商標法38条1項に基づく損害賠償の請求ができるかという点に関して同様にあてはまる。つまり、商標法38条3項に基づく

⁵⁴ 田村／前掲注43) 10頁。なお、東京高判平成11年6月15日判例時報1697号96頁【蓄熱材の製造方法2審】は、「(特許法) 102条1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3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1項に基づく損害賠償の請求の一部が認められなかった場合にも、右一部について、同条3項に基づく損害賠償請求の余地があるものといわなければならない。」と判示した。

⁵⁵ この点、特許権侵害による損害は侵害行為による権利者の逸失利益の補填であり、102条1項～3項はそのために法が定めた計算方法であること、よって、侵害行為に対する損害は、原則として1個の算定で決められるべきこと、102条1項によって認められた損害は、逸失利益としての限界であり、それ以上、他の規定、特に3項を更に適用して特許権者又は専用実施権者が販売することができない数量につき、実施料相当額を損害として認める理由がないとし、これに反対する見解として、小池豊「知的財産権侵害による損害賠償額算定の視点」永井紀昭＝安江邦治＝岩崎幸邦編『知的財産権 その形成と保護』(秋吉稔弘喜寿 2002年 新日本法規) 312頁～314頁。また、特許法102条1項に基づく損害賠償請求に関して、一部覆滅した結果、損害賠償が受けられなかった侵害品に関し、その部分は、全体的にみれば特許権者の損害とは認められないという判断が含まれてしまっている可能性もないわけではないとの指摘として、高林龍「特許法102条に基づく損害賠償について」パテント59巻1号(2006年) 76頁。

しかし、特許権者が不実施等であるために因果関係が全く認められないために逸失利益がないとしても、102条3項の相当対価額の賠償が認められていることを考えれば、因果関係の一部が認められなかった部分について3項の賠償を否定する謂われはなく、これを否定する見解は因果関係の全部が認められない場合との対比でバランス感覚を失していると考えざるを得ない。

損害賠償の額に対応する侵害品と重複していなければ、商標権者は、その重複していない侵害品に対する商標法38条1項に基づく損害賠償の請求はできると解するべきである⁵⁶。

ウ 以上のとおり、商標法38条3項に基づく損害賠償に対応する侵害品と同一の侵害品に対し、商標権者が商標法38条1項に基づく損害賠償請求を行った場合、商標権者は、商標法38条1項に基づく損害賠償の額が商標法38条3項に基づく損害賠償の額を超過する場合に限り、その超過する金額を別個独立に他の侵害者に請求することができると解するべきである。

また、商標法38条1項に基づく損害賠償に対応する侵害品が、商標法38条3項に基づく損害賠償に対応する侵害品と重複しない場合には、商標権者は、別途、その重複しない侵害品に対して商標法38条1項に基づく損害賠償請求ができると解する。

② 次に、商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた後、さらに、商標法38条3項の請求ができるであろうか。

ア 商標法38条3項に基づく損害賠償の額の算定にあたっては、一般的に、各侵害者は、各自、販売の都度、商標権者の販売の機会を奪っていることを前提に、各自の販売価額に使用料率を乗じて算定されている⁵⁷。

たとえば、各侵害者に侵害品の製造販売業者や卸売業者、小売業者がそれぞれ介在した場合、商標法38条3項の損害賠償の額は、製造業者の製造販売行為に関しては製造業者が卸売業者に販売した価格に使用料率を乗じた金額となり、卸売業者の販売行為に関しては小売業者に販売した価格に使用料率を乗じた金額となり、小売業者の販売行為に関しては、小売業者が最終消費者に販売した価格に使用料率を乗じた金額にそ

⁵⁶ なお、推定の一部覆滅により損害賠償を受けられなかった侵害品の数量分については、重複して損害賠償を受けることとならないことから、商標法38条1項に基づく損害賠償債務と商標法38条3項に基づく損害賠償債務は不真正連帯債務の関係には立たない。

⁵⁷ 特許権に関して、東京地判平成6年7月22日知裁集26巻2号733頁【BBS特許並行輸入】、東京地判平成11年7月16日判例時報1698号132頁【悪路脱出】、増井＝田村／前掲注41) 360頁～366頁(田村執筆部分)、田村／前掲注44) 14頁。

それぞれの使用料率を乗じて相当な使用料額を算定することとなる。

イ そして、この算定方式(販売価格×譲渡数量×使用料率)を採用すると、製造業者、製造業者、卸売業者、小売業者各人に対する損害賠償額の算定にあたっては、卸売業者への販売価格には製造業者の製造原価が含まれ、小売業者への販売価格には卸売業者の製造業者からの仕入価格が含まれ、最終消費者への販売価格には小売業者の卸売業者からの仕入価格が含まれるという理由から、金額に重複が存在すると言わざるを得ない。

よって、商標法38条3項の損害賠償の額の支払いを受けた商標権者は、重複する金額については、他の侵害者に対して商標法38条3項の損害賠償の額を請求することはできないと解するべきである。つまり、商標法38条3項に基づく製造業者、卸売業者、小売業者各人の損害賠償債務の相互の関係は、重複する金額について不真正連帯債務の関係に立つと解するべきである^{58 59 60}。もちろん、超過する金額があれば、同一の侵害

⁵⁸ 各侵害者に対して特許法102条3項に基づく損害賠償の請求をした場合、各損害賠償債務は不真正連帯債務の関係に立つものと解すべきであるとの指摘として、水上/前掲注45) 340頁～341頁、新保/前掲注49) 347頁、青柳吟子「複数の侵害者と損害賠償」清水利亮=設楽隆一編『現代裁判法大系 26 知的財産権』(1999年 新日本法規) 256頁～257頁。

⁵⁹ この点に関し、侵害者毎に個別に計算される侵害者利益の額を基準としてそこから商標権者に配分すべき金額を決定する方式により特許法102条3項の賠償額を算定することが推奨されるべきであるとの指摘として、田村/前掲注43) 11頁～15頁。この場合、商標法38条3項に基づく相互の損害賠償債務は、概念上、重複することではなく、よって、不真正連帯債務の関係に立たない。

⁶⁰ 商標法38条2項に関しては、侵害者が侵害行為により得た利益額を権利者の損害額(逸失利益)と推定した規定であると考えられる。そして、商標法38条4項第1文が規定されていることから、商標法38条1項で検討した内容と同様、商標権者は同一の侵害品に関しては商標法38条3項とは別個独立に商標法38条2項所定の損害賠償を請求することはできず、商標法38条3項の金額を超過する差額分がある場合に限り、その差額分を商標法38条2項に基づき請求することができる。なお、商標法38条2項は、商標権者が喪失した市場機会につき常に対価を損害賠償額として商標権者に与えることで、商標権者に適正な救済を付与し、もって、商標制度の機能を維持を図ることとした規定であり、商標法38条3項に基づく損害賠償額を推定する規定

品に対する損害賠償請求であったとしても、その超過する金額については、商標権者は、別途、損害賠償請求をすることができることとなる。

(4) 本件のあてはめ

ア 本判決は、第1に、先行訴訟控訴審判決によって認定された商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた商標権者が、さらに、侵害者(有限会社ア)に対して商標法38条1項に基づいて損害賠償請求(主位的請求)ができるかという点に関し、(7)有限会社アが被告標章の付された侵害品を輸入してJTBトラベラントに販売した行為とJTBトラベラントがこれを需用者に販売した行為は、商標権を侵害する共同不法行為となることから、本判決によって認容された金10,234円の損害賠償債務と先行訴訟控訴審判決で認定された商標法38条3項に基づくJTBトラベラントの損害賠償債務(うち金33,174円)とは不真正連帯債務の関係に立つこと、(イ)すでにJTBトラベラントが先行訴訟控訴審判決に基づき認容額全額を支払ったことによって本判決で認容した損害賠償債務は弁済により消滅したことの2点を理由に商標権者の請求を棄却した。

第2に、本判決は、先行訴訟控訴審判決による商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた商標権者が、さらに、侵害者(有限会社ア)に対して商標法38条3項に基づく損害賠償請求(予備的請求)ができるかという点に関し、商標権者が先行訴訟控訴審で認定されたJTBトラベラントに対する商標法38条3項の相当な使用料額の弁済を受け、既に填補されていることを理由に商標権者の請求を棄却した。

要するに、本判決は、主位的請求に関して、商標法38条3項と商標法38条1項に基づく各損害賠償債務が不真正連帯債務の関係に立つとし

であると考えられる見解もある。特許権に関し、田村/前掲注34) 213頁～214頁、319頁～324頁。また、商標法38条2項と38条3項との関係に関連して、特許法102条2項と3項との関係について不真正連帯債務となるとの指摘として、水上/前掲注45) 343頁～344頁。しかし、特許法102条2項と同様、3項についても、侵害者毎に使用料率を違えるなどの取扱いをした場合、同一の侵害品に関するものといえども、侵害者を異にする場合には、不真正連帯債務の関係に立たない指摘として、田村/前掲注43) 14頁。

た上で、商標権者は、より高額な商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いをすでに受けているから商標法38条1項に基づく損害賠償債務は消滅していると判示した。また、予備的請求に関して、商標法38条3項と商標法38条3項に基づく各損害賠償債務が不真正連帯債務の関係に立つとした上で、先行訴訟控訴審判決により商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けているから填補されていると判示したものと考える。

イ そこで、商標権者が、すでに商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた後、さらに商標法38条1項に基づく損害賠償請求ができるかどうかという点を具体的に検討する。

(7) 上記(3)①A記載のとおり、商標権者は、商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた後は、同一の侵害品に関する限り商標法38条1項の損害賠償請求を独立に請求することはできない。相互の債務は不真正連帯債務の関係に立つ。流通に置かれた同一の侵害品の範囲では満足を受けているからである。ただし、同一の侵害品に対する損害賠償請求であっても、商標法38条1項に基づく損害賠償の額が商標法38条3項に基づく損害賠償の額を超過していれば、商標権者はその超過する金額を請求できる。

(4) 先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額は、873セットの譲渡数量に関する相当な使用料額であるのに対し、本判決で算定された商標法38条1項に基づく損害賠償の額は、873セットのうちの43セットに対する逸失利益である。

したがって、超過する部分があるかどうかという点は、同一の侵害品について、つまり、ここでは、本判決において算定された43セット分に対応する損害賠償の額について検討することとなる。そして、先行訴訟控訴審判決において認定された873セットに対する損害賠償の額(相当な使用料額)のうち、43セットに対応する損害賠償の額を算定し、その43セットに相当する損害賠償の額と本判決で認定された43セットに対応する損害賠償の額(逸失利益)とを比較して超過する金額の有無を判断し、商標法38条1項に基づく損害賠償の額がすでに認定された商標法38条3項に基づく損害賠償の額を超過していれば、商標権者は、その超過した金額を別途有限会社Aに対して請求することができると解する

べきである。

(7) そこで、本判決において算定された商標法38条1項に基づく損害賠償の額に関し、先行訴訟控訴審判決によって認定された商標法38条3項に基づく損害賠償の額を超過する金額が存在するかどうかを検討する。

先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額を検討してみると、商標権者は、商標法38条3項に基づく損害賠償の額(相当な使用料額)である金33,174円の支払いを受けている。そして、この損害賠償の額は、譲渡数量(873セット)に販売価格(1セットあたり金3,800円)を乗じた金3,317,400円に使用料率1%を乗じて算定されていた。

次に、本判決で算定された損害賠償の額を検討してみると、商標法38条1項に基づく損害賠償の額(逸失利益)として金10,234円が算定されているが、これは、譲渡数量(873セット)の95%に相当する数量(830セット)を覆滅させた結果、商標権者が販売することができた数量を43セットとし、これに1セットあたりの利益額(金238円)を乗じた金額である。

先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額のうち、43セットに対応する損害賠償の額(相当な使用料額)は、先行訴訟控訴審判決で算定された金33,714円〔後記グラフの(A)〕のうち、43セット/873セットに相当する使用料額であるから、その金額は金1,634円となる⁶¹〔後記グラフの(D)〕。

一方、本判決における商標法38条1項に基づく43セット分に対する損害賠償の額(逸失利益)は金10,234円であり、先行訴訟控訴審判決に基づく43セットに対応する損害賠償の額(上記金1,634円)を金8,600円超過することとなる〔後記グラフの(B)-(D)〕。

したがって、43セットという同一の侵害品に対する損害賠償請求に関しては、商標権者は、いまだ超過する金額である金8,600円については満足を受けていないのであるから、別途、有限会社Aに対して請求できると解すべきである⁶²〔後記グラフの(B)-(D)〕。

⁶¹ 算定式は、 $金33,174円 \times 43個 \div 873個 = 1,634円$ 。グラフ中、(A')は(A)-(D)の部分に相当する。

⁶² 重複する金1,634円については、不真正連帯債務の関係に立つ。

ウ 以上のとおり、本判決は、商標権者が先行訴訟控訴審判決に基づく損害賠償の額(相当な使用料額)の支払いを受けていても、主位的請求である商標法38条1項に基づく損害賠償の額として金8,600円を認定すべきであった。要するに、本判決は、先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額が873セットに対応する相当な使用料額であり、一方、本判決で算定した損害賠償の額が43セットに対応する損害賠償の額(逸失利益)に過ぎなかったにもかかわらず、43セットに対応する損害賠償の額から873セットに対応する損害賠償の額を差し引いた結果、引き過ぎてしまったのである。同一の侵害品がどの部分かについて検討すれば、本判決が43セットに対応する損害賠償の額を算定している以上、差し引くべき部分は先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額のうち43セットに対応する損害賠償の額に止めるべきであったのである。

もちろん、先行訴訟控訴審判決により認定された商標法38条3項に基づく損害賠償債務と上記金8,600円に対応する損害賠償債務との関係は不真正連帯債務の関係に立たない⁶³〔後記グラフ(A)と(B)－(D)とは不真正連帯債務の関係に立たない〕。

エ 次に、商標権者が、すでに商標法38条3項に基づく損害賠償の額の支払いを受けた後、さらに商標法38条3項に基づく損害賠償請求ができるかどうかという点について検討する。

(7)すでに述べたとおり、商標法38条3項に基づく損害賠償の額を受け取った後に、さらに他の侵害者に対して商標法38条3項に基づく損害賠償の請求ができるかという点については、その算定方法が販売価格に譲渡数量を乗じ、さらに使用料率を乗じて算定されていることを踏まえると、算定方法の問題として金額において重複が存在すると言わざるを得ない。そして、その重複する金額については不真正連帯債務の関係に立つ。したがって、商標権者は、先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額を超過する金額があることを証明できた場合に限り、その超過分を別

⁶³ 先行訴訟控訴審判決により認定された金33,174円のうち、金1,634円を控除した金31,540円〔グラフ中の(A')〕は、算定上、譲渡数量である873セットから43セットを差し引いた830セット分に相当する相当な使用料額となる。

個独立して有限会社Aに請求することができる⁶⁴。

(イ) まず、本判決の枠組みの中で検討すると、商標権者は、上記のとおり、43セット分に関し商標法38条1項に基づく損害賠償の額(逸失利益)を有限会社Aに請求することができる。しかし、本判決が算定した商標法38条1項に基づく損害賠償の額(主位的請求)は、因果関係の推定が覆滅された結果、95%相当分(830セット)に関する損害賠償の額〔後記グラフの(A')+(C)〕を算定していない。したがって、商標権者の商標法38条3項に基づく相当な使用料額に関する予備的請求の内容は、873セットから43セットを控除した830セットに関する請求ということとなる。そこで算定される損害賠償の額は、商標法38条1項に基づいて算定された損害賠償の額(43セット)と侵害品が重複せず、これについてはまだ満足を受けていないのであるから、商標権者は、さらに商標法38条3項に基づく損害賠償を請求し得ることとなる。

(ウ) しかし、この830セット分については、すでに先行訴訟控訴審判決において、商標法38条3項に基づく相当な使用料額が算定されている⁶⁵。したがって、商標権者の予備的請求が認められるかどうかという点は、この830セットという同一の侵害品に関して、商標権者が、先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額(金31,540円)を超過する金額があることを証明できるかどうかという点に帰結する⁶⁶。この点、結論とし

⁶⁴ 先行訴訟控訴審判決における商標法38条3項に基づく損害賠償請求と本判決における商標法38条3項に基づく損害賠償請求との関係については、侵害品が同一でなければ、商標権者は、先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額に対応する侵害品ではない別の侵害品に対する損害賠償請求をすることとなるから、重複することはないが、先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額は、譲渡数量873セット全部に対する相当な使用料額を算定していることから、本件において、商標権者が別な侵害品に対する商標法38条3項に基づく損害賠償請求をすることは観念できない。

⁶⁵ 前記注64)のとおり、830セットに相当する相当な使用料額は金31,540円となる。

⁶⁶ 先行訴訟控訴審判決により認定された損害賠償の額〔グラフ(A)〕のうち、830セットに対応する損害賠償の額〔金31,540円(グラフ(A'))〕を超える金額〔グラフ(C)〕を立証できれば、商標権者は有限会社Aに対して、その超過分を別途請求することができる。

ては、商標権者は超過する金額があることを証明できないと判断せざるを得ない⁶⁷。

オ 小 括

本判決は、第1に、商標権者の主位的請求に関し、商標法38条3項と商標法38条1項のそれぞれの損害賠償債務の相互の関係に関し、特に理由を述べることもなく共同不法行為となることを理由に不真正連帯債務の関係に立つとし、さらに、いかなる需要に対する損害賠償の額を算定するのかについて検討することなく、両損害賠償の額をそのまま比較して先行訴訟控訴審判決で認定された金額を控除してしまったために商標権者の商標法38条1項に基づく損害賠償請求を棄却したものと考えざるを得ない。いかなる需要に対する損害賠償の額を請求しているかについて、訴訟当事者間でより詳細に主張がなされていれば認容された

余地もあつたのではなからうか。第2に、本判決は、商標権者の予備的請求に対し、主位的請求により認容されなかった830セット分の相当な使用料額に関し超過分があるかどうかという点の検討もせずに、商標法38条3項どうしの損害賠償債務が不真正連帯債務の関係に立つことを前提に、直ちに、損害賠償がすでに先行訴訟控訴審判決において填補されたとして棄却している。結論としては棄却されたものと考えているが、この点も、訴訟当事者間でより詳細に主張がなされていれば、この点に関する判示がなされた余地もあつたのではないかと考える^{68 69}。

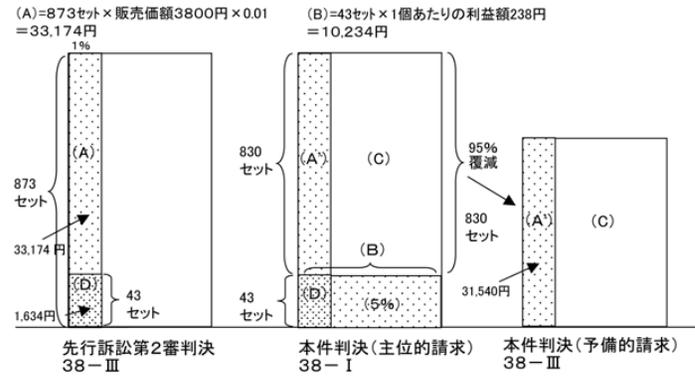
以 上

⁶⁷ 本件に則して言えば、有限会社アがJTBトラブランドに販売(卸売)した価格は1セットあたり金1,590円と判示されている。そうすると、商標権者が本件に関して商標法38条3項に基づく相当な使用料額を請求する場合、この販売価格である金1,590円に830セットを乗じた金額である金1,319,700円に使用料率を乗じた金額を請求し得ることとなる。そして、商標権者がこの証明に成功し、損害賠償の額を算定できた場合、その金額が先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額のうち、830セットに対応する金31,540円を超過していれば、その超過分については、同一の侵害品(830セット)に対する損害賠償の額であっても、商標権者は別途請求し得ることとなる。しかし、先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額は、JTBトラブランドの販売価格である金3,800円を基準としてこれに873セット(予備的請求ができるかどうかの点からは830セット)の譲渡数量を乗じ、さらに使用料率を乗じて算定されている。一方、有限会社アの販売価格は上記のとおり上記金3,800円よりも大幅に低額である金1,590円を基準として算定されていることを踏まれば、どちらも各販売価格に譲渡数量を乗じ、さらに使用料率を乗じて算定される以上、超過分があることは考えられない。譲渡数量が同様であり(同一の侵害品)、使用料率も同様であれば、超過分を想定することはできない。もちろん、本件の商標法38条3項の相当な使用料額の算定にあたり、使用料率を先行訴訟控訴審判決(1%)よりも高い数値で算定されることも想定されるが、しかし、そうであったとしても、上記販売価格相互の差額が大きいことからすれば、本件に関する相当な使用料額が、金1,590円に使用料率を乗じて算定される以上、先行訴訟控訴審判決で認定された損害賠償の額(830セット)を超過することを証明することは困難ではなからうか。

⁶⁸ 本判決は、特に具体的な理由を述べないまま、JTBトラブランドの販売行為と有限会社アの販売行為が共同不法行為となると認定したうえで、両者の損害賠償債務は不真正連帯債務であると判示をした。しかしながら、共同不法行為が成立するとしたならば、侵害者は、自らの行為と直接的に事実的因果関係が存しない損害についても不真正連帯債務として賠償責任を負ってしまう。このことからすれば、共同不法行為の成立要件である共同行為性については、各人に全額の賠償を認めることを是とするだけの結びつきが必要であると考えられる。例えば、輸入業者である有限会社アと販売業者であるJTBトラブランドとの間に、全量納入関係、一手販売関係、販売店関係、商事部的関係が認められるような場合であることを要すると解すべきである。しかし、本件における両者の関係は、侵害品が流通経路において業者間に転々流通された結果、その流通経路の上流と下流に位置づけられた関係があるに過ぎず、全額賠償を是とするだけの共同行為性は認められないと考える。したがって、共同不法行為となると認定した本判決は適切ではなからうか。また、各自の損害賠償債務の相互関係に関し、本判決が認定した不真正連帯債務の関係に立つかどうかは、これまで述べてきたとおり、相互の損害賠償債務が性質上重複するかどうかで決定されることであり、共同不法行為が成立すると判示しなくとも不真正連帯債務と考えることはできたものと考えている。

⁶⁹ 田村/前掲注44) 27頁注(26)。なお、商標権者の請求した内容を検討すると、この点に関する具体的な主張と反論は訴訟当事者からなかつたものと考えざるを得ない。

グラフ（侵害者の譲渡数量 縦軸）



別紙 原告商標目録

