

商標法38条3項を根拠とする損害賠償請求 ～平成20年1月1日以降に言い渡された裁判例の分析～



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

実際に回収する場面では侵害者の資力状況が問題になるとはいえ、商標権者や専用使用権者といった権利者にとって、自己が権利を有する商標権を侵害された場合、損害額としてどのくらいの額が裁判所によって認められるのかということは、訴訟を提起するか否か、交渉をどのように進めていくか等を決断する上で、大きな関心事である。

特に、商標法（以下、「法」という。）38条3項を根拠として使用料相当額の損害賠償を求める場合に一体どの程度の使用料率を裁判所が認定するのかについては、ケースバイケースの判断となるため予測が困難な面もあるため、より一層関心が高い。

そこで、本稿では、法38条3項について概観の上、平成20年1月1日以降、本稿執筆時（平成23年7月31日）までに言い渡された10件の判決を分析し、近年、裁判所が商標権侵害による損害賠償請求、特に使用料相当額の賠償を認める法38条3項を根拠とする損害賠償請求についていかなる点を考慮しているかを検討していくこととする。

第2 法38条3項について

1 制定経緯

商標権侵害行為も不法行為の1種であるため、商標権侵害を受けた場合、権利者としては不法行為による損害賠償を定めた民法709条を根拠として損害賠償請求することももちろん可能である。

しかしながら、民法709条は、損害賠償請求をする者に、①故意・過失、②権利侵害、③損害の発生、④②と③の因果関係、⑤損害額の主張立証責任を負わせており、①については法39条により過失が推定され、また②及び③については立証が容易であるとしても、④及び⑤については立証が困難である。

そこで、商標法では、損害賠償請求をする者の立証困難を救済するための規定である第38条を民法709条の特則として、昭和34年法律第127号改正（以下、「昭和34年法」という。）において設けた。

2 平成10年改正

法38条3項は、昭和34年法では、「商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常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。」と規定されていた（昭和34年法38条2項）。

しかしながら、同条項では、損害賠償額が「通常受けるべき金銭の額」と規定されていたため、文理上、損害賠償額が適法にライセンス契約を締結された場合のライセンス料の額に押さえ込まれる結果を招来し、侵害訴訟が提起されない可能性も踏まえて、「侵害した方が得」となりかねない¹、侵害を発見されなければ実施料すら支払う必要がなく、仮に侵害を発見されたとしても支払うべき実施料相当額が誠実にライセンスを受けた者と同じ実施料では、他人の権利を尊重し、事前にライセンスを申し込むというインセンティブが働かず、侵害を助長しかねない²といった批判がなされていた。

そこで、このような問題点を踏まえて、平成10年法律第51号により、昭和34年法38条2項の「通常」の文言を削除する旨の改正が行われた。この改正は、損害賠償の額を現実の適法なライセンス契約の金額による押さえ込みから解放し、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な使用料相当額が認定できるような改正であるとされている³。

3 性質

法38条3項は、「商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用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。」と規定している。

したがって、商標権者等は、使用料相当額については主張立証を要するが、損害の発生を主張立証する必要はない。

本条項の性質については、①損害の発生を前提として実施料相当額を最小限度の保証された損害額として法定したとする説（損害額法定説）と②民法709条の不法行為における損害概念である逸失利益とは異なり、特許法、商標法の趣旨を貫徹するために市場機会の逸失なる規範的損害概念によるものであるとする説（損害擬制説）⁴がある。

損害額法定説は、民法709条の範囲で損害の発生を前提とするものであるため、損害の発生していないことの明らかな場合には損害賠償義務はないとするのに対し、損害擬制説は、市場機会の喪失なる規範的損害概念は、損害を擬制し、常に損害が発生することを説明するための概念であるため、損害の発生していないことが明らかな場合であっても損害賠償義務はあるとされることになる。したがって、両説は損害額不発生の抗弁を認めるか否かについて差異がある。

この点、判例は、「商標法38条2項（現法38条3項）は、同条1項（現同条2項）とともに、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

1 島田康男「商標権侵害に基づく損害賠償請求について」『知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法』新日本法規出版・平成19年、189頁

2 「平成10年法律改正（平成10年法律第51号）」（特許庁総務部総務課制度改正審議室）http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm 22頁

3 前掲・島田、190頁

4 特許法に関するものであるが、田村善之「知的財産権と損害賠償〔新版〕」弘文堂・平成16年、211頁

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、不法行為法の基本的枠組みを超えるというほかなく、同条2項（現3項）の解釈として採り得ない」として（最高裁平成9年3月11日第三小法廷判決）、損害額法定説に立つことを明らかにしている。

なお、私見では、損害擬制説によると、権利濫用として排斥される可能性はあるものの、いわゆるトレードマーク・トロールにも不当に保護を与える結果を招来しかねず、「余りに商標権者（又は専用使用権者）の利益擁護のための規定を設けると、何故、一般財産権の場合以上に法律が保護加担するかの理由の説明に窮せざるをえないであろう⁵」との指摘が当てはまるとおり、民法の採用する不法行為論を逸脱する印象を受けるため、損害額法定説が妥当であると考えられる。

4 損害不発生の抗弁

商標権侵害に基づく損害賠償請求事件では、被告側で原告登録商標に顧客吸引力が全くないこと、被告標章が売上げの増加に全く寄与していないこと等を理由として損害不発生の抗弁が出される場合が多い。具体的には、被告において、被告標章を付す以前の被告標章を付した商品の売上げと被告標章を付した後の被告標章を付した商標の売上げを比較し、両者がほとんど変わらないといった事実が主張立証されている。

上記3のとおり、判例は損害額法定説の立場を採ることから、損害不発生の抗弁を認めている。その理由として、「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」ことを挙げ、「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は使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなきは、得べかりし利益としての実施料損害額の損害も生じていないというべきである」としている（前掲最高裁判決）。

もっとも、損害額不発生の抗弁を裁判所が認める例は稀であり、上記最高裁判決の他は、「JAM JAM」の商標権を有する原告が、「Jam Jam」の名称を付してホームページを開設していた被告（毎日新聞社）に対し、商標権侵害を理由として5000万円の損害賠償ないし不当利得返還を請求した事案で、原告の商標は不使用商標であり、登録商標に顧客吸引力が全く存在せず、被告標章の使用が被告の利益に寄与していないとした裁判例（名古屋地裁平成13年11月9日判決）を除いて見当たらない。

5 法38条2項との関係

法38条3項に基づく損害賠償請求は使用料相当額を求めるものであるため、侵害者が侵害行為により得た利益額は権利者の損害額であると推定する同条2項に基づく損害賠償請求に比して、認容される損害額が低廉となる傾向にある。

そのため、法38条3項に基づく損害賠償請求は、法38条2項に基づく損害賠償請求が認められない場合又は困難な場合に請求される例が多い。

なお、平成20年1月1日以降、本稿執筆時（平成23年7月31日）までに言い渡された裁判例のうち、法38条2項に基づく損害賠償請求を認めた判決⁶は8件であるのに対し、法38条3項に基づく損害賠償請求を認めた判決が10件であることから、後者の方が若干件数が多い。

5 三宅正雄「商標法雑感」富山房・昭和48年、284頁

第3 使用料率の認定方法

1 平成10年改正以前の通常使用料に関する従前の算定基準⁷

権利者が過去に登録商標を使用許諾しており、他に証拠がない場合、当該使用料を通常使用料と認定した例が多く⁸、かかる使用例がない場合には、侵害の対象となった登録商標について、当該業界において一般的・平均的な使用料を参照して通常使用料が認定されている例⁹が多かった。

もっとも、通常使用料相当額の損害の算定にあたって、寄与率を認めた判例もあり、当該商標がその顧客吸引力等により侵害商品の販売につき貢献したか否かとの実質的観点から通常使用料相当額の算定根拠となる使用料の率を算定している例もある。ルイ・ヴィトンの標章を付したかばんを販売した被告に対し、我が国において広く認識されている著名商標であることを理由に使用料率10%を認定した事案（東京地裁昭和63年4月27日判決）や「シャネル No. 5 タイプ」の標章を付したスティック型香水を販売した被告に対し、高級な香水の商標として我が国で極めて著名であることを理由に使用料率10%を認定した事案（東京地裁平成5年3月24日判決）がその例として挙げられるが、著名な海外高級ブランドについては使用料率を10%と認定する例が平成10年改正以前においても一般的であった。

2 使用料率認定の際の考慮要素

使用料率を判断するにあたって考慮される要素としては、特許法102条3項の具体的な事情の要因と同様に解するならば、被侵害登録商標の価値、当事者間の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間に生じている諸事情が挙げられる¹⁰。

第4 最近の裁判例の傾向

平成20年1月1日以降、本稿執筆時（平成23年7月31日）までに言い渡された法38条3項を根拠とする損害賠償請求を認容する裁判例10件を、次のとおりまとめた。なお、いずれも認容額には弁護士費用を含む。

	裁判所	事件番号	判決日	認容額	使用料率	原告登録商標
(i)	大阪地裁 26 民	21(ワ)16490	H23.7.21	41万3961円 (2736万円)	1% (10%)	ポリマーガード (登録番号第4805956号、同5118108号)
【事案の概要】 建築用塗料を販売する原告が、自動車の塗装表面保護用コーティング剤に原告登録商標類似の						

6 東京地裁平成23年7月22日判決、東京地裁平成22年11月10日判決、東京地裁平成22年10月14日判決、大阪地裁平成21年9月17日判決が2件、大阪地裁平成21年5月21日判決、東京地裁平成20年2月26日判決、大阪地裁平成20年2月7日判決

7 小野昌延編「注解 商標法〔新版〕下巻」青林書院・平成17年、952頁



8 例えば、東京地裁昭和53年5月31日判決


9 例えば、大阪地裁昭和54年11月28日判決

10 前掲・特許庁、24頁

	<p>標章を付して製造・販売を行っている被告らに対し、被告標章の使用の差止め、破棄、法38条2項及び同3項を根拠とする損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】</p> <p>法38条2項を根拠とする損害賠償請求については、市場において全く競合していないことを理由として、損害の発生立証がないとして請求を認めなかった。法38条3項を根拠とする損害賠償請求については、被告から損害不発生抗弁が出ていたものの、顧客吸引力ないことを認めるに足りる証拠はなく、かえって原告は原告登録商標を付した商品を継続的に販売していることを理由として被告の主張を排斥したが、原告商品と被告商品が市場において全く競合していないことから本件登録商標の被告商品の売上に対する寄与度は非常に乏しいとして、上記使用料率を認定した。</p>					
(ii)	大阪地裁 26民	22(ワ)4461	H23.6.30	3562万2146円 (2億4380万9000円)	0.3% (2%)	MONCHOUCHOU モンシュシュ (登録第1474596号)
	<p>【事案の概要】</p> <p>菓子を製造販売等する原告が、包装・店舗・広告等について原告登録商標類似の標章を使用している被告に対し、被告標章の使用禁止等及び損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】</p> <p>原告は原告登録商標の使用料は売上の2%を下らないと主張し、一方被告は原告登録商標には顧客吸引力が全く認められないことを理由として、損害不発生抗弁を出していたが、原告の原告登録商標を付した商品の売上高を根拠に、原告登録商標には業務上の信用が付着し、顧客吸引力が発生している旨を認定し、被告の抗弁を排斥した。もっとも、原告登録商標の使用中断による売上の減少が認められないことや原告登録商標の認知度の低さを理由として、原告登録商標の売上げに対する寄与度は大きいとはいえず、その顧客吸引力も高いとはいえないこと、また、被告の売上げへの寄与についても、被告商品は洋菓子全般であり、通年販売されていたものであることから、需要者が被告商品を購入する場合、被告標章がその購買動機形成に寄与することはそれほど多くない旨判示し、上記使用料率を認定した。</p>					
(iii)	東京地裁 46民	21(ワ)123	H22.8.31	150万5666円 (175万2975円)	10% (5%)	CARTIER カーティア (登録第1151251号) CARTIER (登録第4508663号)
	<p>【事案の概要】</p> <p>「カルティエ」ブランドの商品を製造販売する原告が、原告登録商標を付したキーホルダーを販売した海外ブランドの併行輸入品販売業者の代表者たる地位にあった被告に対し、取締役の第三者に対する損害賠償又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】</p> <p>被告は並行輸入の抗弁を出したが、真正商品にはあたらないとして被告の主張を排斥し、「カルティエ」ブランドは、世界有数の高級宝飾品・腕時計ブランドとして国際的にも、国内的にも高い著名性を有しており、原告登録商標にも同様の高級なブランドイメージを伴った高い顧</p>					

	客吸引力があることを認定の上、被告による原告登録商標権の侵害行為の態様及びその市場への影響等諸般の事情を総合考慮し、上記使用料率を認定した。					
(iv)	東京地裁 29 民	20(ワ)19774	H22.7.16	576 万 7557 円 (1160 万 3280 円)	0.5 % (1%)	シルバーヴィラ (登録第 4921381 号)
	<p>【事案の概要】 有料老人ホームを運営する原告が、原告登録商標類似の標章を使用し介護保険に係る施設を運営する被告に対し、被告標章の使用の差止め及び法 3 8 条 3 項を根拠とする損害賠償等を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】 被告は、被告施設利用者等へのアンケート結果を提出する等により原告登録商標には知名度がないこと、顧客吸引力が全く認められないことを理由として、損害不発生の抗弁を出していたが、原告施設を紹介する新聞・雑誌記事等を根拠として、原告登録商標を要部とする原告標章が全国的に周知である旨を認定し、被告の主張を排斥した。もともと、原告施設の所在地（東京都練馬区）及び被告施設の所在地（兵庫県たつの市）の違い、施設入所者又は利用者の違い、有料老人ホーム（要介護認定を受けている必要なし）と介護老人保健施設（要介護認定を受けている必要あり）の入所又は利用資格違い、いずれも営利を主目的とするものではないこと等を根拠に、上記使用料率を算定した。</p>					
(v)	東京地裁 47 民	19(ワ)28855	H22.3.16	706 万 9630 円 (1176 万 9630 円)	10% (10 %)	BVLGARI (登録第 1789718 号)
	<p>【事案の概要】 「BVLGARI」ブランドの商品を製造販売する原告が、原告登録商標を付したペンダント及びリングを販売した被告に対し、被告標章の使用差止め等及び損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】 被告は並行輸入の抗弁を出したが、真正商品にはあたらないとして被告の主張を排斥し、原告登録商標は日本を含む世界各国で著名であり、また、高級なブランドイメージを伴い、高い顧客吸引力を有するものと認められるとして、上記使用料率を認定した。</p>					
(vi)	知財高裁 第 4 部	21(ネ)10031	H21.10.13	2248 円 (1000 万円)	5% (5%)	AGATHA (登録第 1545326-2 号)
	<p>【事案の概要】 アクセサリー・宝飾品を製造販売する控訴人が、インターネット上のウェブサイトで控訴人商標類似の標章（「Agatha Naomi」）及びその装飾文字の表示をしてアクセサリー等の通信販売を行っていた被控訴人に対し、被控訴人標章の使用差止め及び損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】 原審（東京地裁平成 20 年(ワ)第 21018 号）は、被告（控訴人）標章は原告（被控訴人）登録商標に類似するとはいえない旨と判示したが、控訴審裁判所は類似性を認定の上、特に根拠を示すことなく控訴人主張どおりの上記使用料率を認定した。</p>					

(vii)	大阪地裁 21 民	19(ワ)7660	H20.10.2	51 万 4825 円 (2300 万円)	5% (10%)	 (登録第 2033007 号)
<p>【事案の概要】 すしを主とする日本料理の提供等を業とする原告が、原告登録商標類似の標章（「十二単の招福巻」）を付した節分の巻き寿司を製造販売した被告（スーパーマーケットジャスコ）に対し、被告標章の使用差止め及び損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】 原告登録商標と被告標章の類似性を認めた上、損害不発生の抗弁を排斥し、原告が対価を得て原告登録商標の使用を他に許諾する意思のないことを明らかにしていることを根拠として、原告主張の使用料率の半分の上記使用料率を認定した。</p> <p>【備考】 もっとも、本判決は控訴審（大阪高裁平成20年(ネ)第2836号）において原告（被控訴人）登録商標と被告（控訴人）標章の類似性が否定されている。</p>						
(viii)	東京地裁 40 民	19(ワ)4876	H20.6.18	原告登録商標 1 の商標権者である原告会社に対し 308 万円(600 万円) 原告登録商標 2 の商標権者である原告 A に対し 40 万(560 万円)	8% (8%)	 原告登録商標 1 (登録第 4582053 号) 原告登録商標 2 GABOR (登録第 4962301 号)
<p>【事案の概要】 シルバーアクセサリーの製造販売等を業とする原告らが、原告登録商標同一又は類似（上記原告登録商標 1 の冠部分を除いた標章）の標章を付した商品を輸入販売する被告に対し、被告標章の使用差止め、商品等の廃棄及び損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】 被告による商標権侵害を認めた上で、シルバーアクセサリー製品は、ブランドが尊ばれる商品であり、原告登録商標 1 及び本件類似商標は、このようなシルバーアクセサリー製品に付され、しかも周知性を有するものであるとして、原告主張どおりの上記使用料率を認定した。また、原告登録商標 2 についても、原告会社の商品をデザインし、シルバーアクセサリーの業界において高名を博した者のファーストネームを意味し、本件登録商標 1 と共に原告会社の商品の売上げに対し高い寄与をするものと認められるから、本件登録商標 1 と別な評価を要するものというべきであるとして、原告主張どおりの上記使用料率を認定した。</p>						
(ix)	大阪地裁 21 民	18(ワ)8620	H20.3.18	4 万 2047 円 (500 万円)	3% (18%)	マイクロクロス (登録第 4692370 号、同 4706725 号)

<p>【事案の概要】 原告らが、原告登録商標と同一の標章を付したふきんを販売する被告に対し、被告標章の使用差止め、商品等の廃棄及び損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】 被告による原告登録商標権の侵害を認めたが、原告主張の18%を上回る使用料率（メーカー希望小売価格1個2730円の商品について商品1個あたり500円の使用料）については、契約当事者間に特別の関係があるなど特段の事情がない限り、通常の取引関係における採算上、想定し難いものであるとした上で、原告登録商標の識別力自体は大きなものであるとは認められないこと、原告登録商標が特段の周知性を獲得したと認められないこと、原告が少なくとも3社との間で本件商標権の使用許諾契約を締結していることを考慮し、上記使用料率を認定した。</p>						
(x)	大阪地裁 21 民	19(ワ)4692	H20.3.11	商標権者に対し 4 万 6319 円(4 万 6319 円)、 専用使用権者ないし 独占的通常使用権者 に対し 36 万 3553 円 (47 万 9871 円)、原告 らに対し 250 万円(原 告ら各自に対し 1 億 6500 万円)	5% (10 %)	 <p>原告登録商標 1 (登録第 1484397 号)</p> <p>DAKS</p> <p>原告登録商標 2 (登録第 1834425 号)</p>
<p>【事案の概要】 「DAKS」ブランドの商品を製造販売する原告らが、原告登録商標と同一又は類似の被告標章を付したベルトを韓国から輸入し、これを「英国皇室御用達 DAKS 社 リバーシブルベルト」と称し、販売した被告に対し、被告標章を付した商品の輸入・販売の差止め及び廃棄、信用回復措置としての謝罪広告及び損害賠償を求めた事案。</p> <p>【裁判所の判断】 被告による原告登録商標権の侵害を認めた上で、ダックスブランドは、強い顧客吸引力を有するものと認められることを根拠として、上記使用料率を認定した。また、信用毀損による無形損害の損害賠償(250万円)及び信用回復措置請求を認めた。</p>						

2 裁判例の分析

(1) 原告登録商標に着目した例

上記裁判例の中で最も高い使用料率を認定した裁判例は、使用料率10%を認定した(iii)カルティエ事件及び(v)ブルガリ事件である。この2つの裁判例に共通することは、原告登録商標が国際的に高い著名性を有し、かつ高級ブランドのイメージを伴うものである点にある。すなわち、高い著名性を有し、かつ高級ブランドのイメージを伴う登録商標は、商標自体に強い広告宣伝機能を備えており、顧客吸引力が強いため、商標の価値が高いとされ、使用料率も高く認定される傾向にあると考えられる。

この点、被侵害商標が国際的に高い著名性を有し、かつ高級ブランドイメージを伴うものである点については、英国王室御用達に指名されている(x)ダックス事件の原告登録商標についても同様であるにもかかわらず、同裁判例では、ダックスブランドが強い顧客吸引力を有するものと認めつつも、使用料率については5%と認定しており、もう少し高い使用料率が認定されても良か

ったのではないかと疑問が残る。

逆に、原告登録商標に着目した結果、低い使用料率が認定された裁判例は(ix)マイクロクロス事件である。日用雑貨業界において、マイクロファイバーを使用した布(クロス)製品について「マイクロクロス」といった名称を付して販売する業者が、東レ株式会社が超極細繊維(マイクロファイバー)を開発して特許取得後に現れている事実を認定の上、原告登録商標の識別力自体は大きなものであるとは認められないとして、原告主張の18%の使用料率を認めず、3%の使用料率を認定するに留めた。このように、識別力の弱い商標については、顧客吸引力が弱く、使用料率も低く認定される傾向にあると考えられる。

また、(vi)アガタ事件及び(vii)招福巻事件については、いずれも原告登録商標・被告標章間の類似性について争いのある事件であるが、類似性を肯定した判決では使用料率5%を認定している。(vi)アガタ事件では、第1審で原告登録商標・被告標章間の類似性が否定されたが、控訴審では類似性が肯定され、一方、(vii)招福巻事件については、第1審で原告登録商標・被告標章間の類似性が肯定されたが、控訴審では類似性が否定されている。(vi)アガタ事件については、商標の類否を判断する際に原告(控訴人)登録商標の周知性を認めてはいるが、使用料相当額の判断の際には、「弁論の全趣旨によれば、本件商標の使用料相当額は、被控訴人商品の売上高の5%を下さないことが認められる」とのみ判示しているため、いかなる理由により5%という使用料率が認定されたのかは定かではないが、原告(控訴人)登録商標の周知性に鑑みれば、原告(控訴人)登録商標と被告(被控訴人)標章が同一であれば、もう少し高い使用料率が認定される可能性もあったのではないかと思われる。

(2) 原告登録商標が付された商品又は役務に着目した例

上記裁判例の中で、次に高い使用料率を認定した裁判例は、使用料率8%を認定した(viii)画ボール事件である。この裁判例は、原告登録商標が付された商品の性質に着目し、シルバーアクセサリ製品はブランドが尊ばれる商品であることを理由の1つとして、上記使用料率を算定した。

シルバーアクセサリについては、登録商標自体をアクセサリのデザインとして採用している場合、当該登録商標自体が出所を表すものとして機能を果たす役割を有するため、他の商品に比して、侵害品と商標権者の商品との間に、市場において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相互補完関係が認められやすい傾向にあると考えられる。特に、本件のように、原告登録商標と被告標章が同一であったり、被告標章が原告登録商標の一部と全く同一であったりする場合はそれが顕著であるといえよう。よって、このような事情がある場合には、比較的高い使用料率が認定される可能性があると思われる。

逆に原告登録商標が付された商品又は役務に着目した結果、低い使用料率が認定された裁判例は(i)ポリマーガード事件及び(iv)シルバーヴィラ事件の裁判例である。(i)ポリマーガード事件は、原告及び被告が取り扱う商品が市場において競合していないことを理由として、1%という低い使用料率を認定した。また、(iv)シルバーヴィラ事件は、介護保険に係る施設であるという被告標章が付された役務の内容及び当該役務の利用者に着目し、低い使用料率を認定した。

(3) 訴訟当事者間に生じている諸事情を考慮した例

(vii)招福巻事件では、「原告が、対価を得て本件商標の使用を他に許諾する意思のないことを明らかにしていること」を考慮して5%の使用料率を認定し、(ix)マイクロクロス事件では、共同原告を含め、原告が少なくとも3社との間で本件商標権の使用許諾契約を締結していることを考慮して3%の使用料率を認定しており、対価を得て原告登録商標の使用を他に許諾する意思があ

るか否かといった訴訟当事者に生じている事情についても、使用料率認定の際の考慮要素としている。

上記(1)のとおり、(ix)マイクロクロス事件については、原告登録商標の識別力が大きくないことが認定されていることから、他社との間で使用許諾契約が締結されているという事情がなければ更に低い使用料率が認定されている可能性があるといえよう。逆に、(vii)招福巻事件については、他社との間で使用許諾契約を締結する意思があれば、更に高い使用料率が認定される可能性があったともいえよう。

また、(ii)モンシュシュ事件は、被告の売上げについては堂島ロールの知名度が大きく寄与しており、堂島ロールの製造販売元である菓子店としての固有の顧客吸引力が寄与していたとして、0.3%という低い使用料率を認定した。被告には、被告標章ではなく、堂島ロールという著名な被告の看板商品が顧客吸引力を有しているという事情があったことが考慮された結果であると考えられる。

3 裁判例の検討

国際的に高い著名性を有する高級ブランドの商標権侵害については、平成10年改正前にも裁判例においては使用料率10%と認定されている例が一般的であるため、改正前後であまり差異はないといえる。

もっとも、その他の事件については、「平成10年改正後の使用料率の裁判例については、従来のように当該商標の使用許諾契約等における使用料や世間相場はあまり考慮されず、当該商標の顧客吸引力の強弱や原告や被告の使用態様、両者の商品や営業の競合程度等をより広く考慮しているようである¹¹⁾」と評されているとおり、原告登録商標や原告登録商標が付された商品又は役務に着目し、また訴訟当事者間に生じている諸事情を具体的に考慮の上、使用料率が認定されているといえる。

ただ、上記裁判例をみると、原告主張の使用料率を低く抑える方向で、原告登録商標や原告登録商標が付された商品又は役務、また訴訟当事者間に生じている諸事情が考慮されている傾向にあるという印象は否めない。

なお、平成20年1月1日以降、本稿執筆時（平成23年7月31日）までに言い渡された判決の中で損害額不発生抗弁を認めた判決は見当たらなかった。

第5 おわりに

以上、検討してきたとおり、近年の裁判例では、使用料率の認定にあたり、概ね平成10年改正の趣旨を踏まえ、原告登録商標や原告登録商標が付された商品又は役務、また訴訟当事者間に生じている諸事情などが具体的に考慮されているものと評価できる。もっとも、原告主張の使用料率を低く抑える方向でのみ、かかる考慮が働いているのであれば、平成10年改正の趣旨に悖ることになる。また、日本の不法行為は、あくまで損害の回復を目的とするものであって、アメリカのように懲罰的な目的を有するものでないが、賠償額が通常の使用料相当額の範囲に押さえ込まれるのであれば、平成10年改正以前と同様の批判が当てはまることになり得る。

そこで、注目すべきは信用毀損による無形損害としての損害賠償を認めた(x)ダックス事件である。信用毀損による無形損害としての損害賠償を認めた判決はまだ少ないが、かかる主張を積極

11 前掲・条解、957頁

的に認めていくことこそ、商標権侵害を抑止する働きも併せもった適正な賠償額を定めるための1つの方策となるのではないかと考える。

以 上