

商標法38条 2 項の推定覆滅事由の分析



辻本法律特許事務所
弁護士 松田 さとみ

第1 はじめに

商標権者又は専用使用権者は、自己が有する商標権又は専用使用権の侵害を受けたとき、侵害した者に対し、自己が受けた損害の賠償を請求することができる（民法709条）。民法の原則の下では、損害賠償を請求する際、損害の発生及び額、これと商標権侵害行為との間の因果関係の立証責任は、損害賠償を請求する者にある。商標権等の侵害を受けた場合の主たる損害は逸失利益になるが、逸失利益の立証は容易ではない。

そこで、商標法（以下、「法」という。）は昭和34年改正により、立証の困難性の軽減を図る目的で損害の額の推定等に関して民法709条の特別規定として38条を設けた。同条は平成10年改正により現1項が追加され、改正前の1項から3項が繰り下がり、1項では、侵害行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、商標権者等がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者等の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者等が受けた損害の額とすることができると規定し、2項では、侵害行為をした者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額を商標権者等が受けた損害の額と推定すると規定し、3項では、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額として賠償請求できると規定し、4項では、3項に規定する金額を超える賠償請求を妨げないと規定している。

このうち、2項については、侵害者の利益を商標権者等が受けた損害の額と推定すると規定されており、みなし規定ではなく、あくまで推定にとどまるため、侵害者としては推定を覆滅する事情を主張立証することが可能であり、実際、裁判例でも数多く侵害者から推定覆滅事由が主張立証されている。

本稿では、裁判例で主張された推定覆滅事由について分析していきたい。

第2 裁判例

1 100%の推定覆滅が認められた例（法38条2項の適用が否定された例）

(1) 競合する事業を行っていない場合

①大阪地裁平成23年7月21日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品をポリマー塗料等（第2類等）とする「ポリマーガード」等の商標権者である原告に

よる「ポリマーガード」等の標章を付して自動車の塗装表面保護用コーティング剤を製造販売する被告に対する損害賠償等請求につき、「これまで原告は、専ら建築用塗料を販売しており、被告商品であるポリマーを用いた自動車の塗装表面保護用コーティング剤を販売していないのであって、市場において全く競合していないことが認められる。そうすると、被告商品の存否が原告の売上げに影響を及ぼすこと、ひいては本件商標権侵害により原告に逸失利益に相当する損害が発生したことも認めるに足りない。したがって、本件では法38条2項の推定規定を適用することはできないというべきである。」と判示した。

②東京地裁平成27年1月29日判決・判例時報2249号86頁

「IKEA」、「イケア」の商標権を有する原告による「【IKEA STORE】」等の標章を付して原告製品のインターネット販売を行っていた被告に対する損害賠償等請求につき、「原告は、原告製品のインターネット販売を行っていないのであって、被告による侵害行為がなければ、被告サイト経由で原告製品を購入した顧客が原告サイトで原告製品を購入したということにはならないし、また、被告サイト事業は、原告製品の注文を受けるとイケアストアで原告製品を仕入れてこれを梱包し発送するというものであり、被告サイトに誘引された顧客の購入した原告製品は、イケアストアで購入されることにより原告のフランチャイジーを通じて原告の利益となっているのであるから、原告については、被告サイトによる侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情等損害等の発生基礎となる事情があると認めることはできない。」と判示した。

③大阪地裁平成28年2月8日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品を印刷物（第16類）とする「でき太くん Cultivate Ability Now!」の商標権を有する原告による「でき太の算数」又は「でき太の数学」の標章を付して算数・数学に関する教材を販売していた被告に対する損害賠償等請求につき、「原告P1自身は、平成16年8月以降、少なくともP2ないし被告と競合する事業活動を行ってきていないと認められ、原告P1において、被告の侵害行為がなければ被告が事業活動によって市場から得たのと同質の利益を得られたらうとは認められないから、商標法38条2項はその適用の前提を欠くというべきである。」と判示した。

(2) 同一の事業を行っているが競合しないと認定された例

①東京地裁平成28年1月29日判決・裁判所ウェブサイト

指定役務をゲーム大会の運営・開催等（第41類）とする「Japan Poker Tour」の商標権を有する原告による「Japan Poker Tour」等の標章を付してポーカー大会を実施していた被告に対する損害賠償等請求につき、「原告の開催したポーカー大会と本件ポーカー大会とは、その規模が格段に異なるのであって、ポーカー大会の性質等に照らしても、両者が競合する関係にあったということとはできない。」「原告商標に類似した被告標章1ないし3が広告に使用された本件ポーカー大会が開催されたことによって、原告のポーカー大会による売上げが減少し、その結果原告が利益を逸失したという事実は認められない。」と判示した。

(3) 相互補完関係を否定した例

①大阪地裁平成24年12月13日判決・判例タイムズ1399号226頁

指定役務を建物の管理等（第36類等）とする「ユニキューブ／unicube」の商標権を有する原告による「ユニキューブ」標章を付して建築工事請負をする被告に対する損害賠償等請求につき、商圏が競合しているとはいえないことや施主が被告による本件対象物件の工事請負がなければ、被告以外にユニキューブ物件を発注したであろうという関係も、直ちには認められないとして

「本件においては、商標法38条2項により、被告の利益を原告の損害と推定するのはことを困難とする事情が存するというべきである。」と判示した。

2 一部推定覆滅が認められた例

(1) 指定商品・役務の性質に着目して推定覆滅が認められた例

①大阪地裁平成18年12月21日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品を仮装用衣装として用いられる衣服等（第25類）とする「ウォークバルーン」の商標権者である原告による「ウォーキングバルーン」等の標章を送風式バルーン着ぐるみ商品等に付して販売する等をしていた被告に対する損害賠償等請求につき、「請求書等にも被告標章が記載されていない売上げが相当数あることを始めとする被告標章の使用の程度及び被告商品の性質を考慮して、被告商品の売上げに対する被告標章の寄与度は1割をもって相当と認める。」と判示し、90%の推定覆滅を認めた。

②東京地裁平成18年12月22日判決・判例タイムズ1262号323頁

指定商品を洋服等（第25類）とする「LOVEBERRY」の商標権者である原告による「LOVE BERRY」等の標章をTシャツ等に付して販売する等をしていた被告に対する損害賠償等請求につき、「被告Tシャツ1、被告Tシャツ3及び被告サンダル7の大部分は、上記の販売形態等により、被告ゲーム機及びそのキャラクターの関連商品として、その出所が被告であると認識されて購入されたものと認めるべきであり、少なくともその95%については、被告がその販売を行わなければ原告の売上げが増加したとの関係にはなかったことが立証されたものと認めるべきである。」と判示し、95%の推定覆滅を認めた。

なお、推定が覆滅された部分については、商標法38条3項を適用し、売上高の3%を原告が受けるべき金銭の額と認定した。

③東京地裁平成22年10月14日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品を家庭用・業務用電気式床暖房装置（第11類）とする「S-Cut / エスカット」の商標権者である原告による「S-cut床暖房」等の標章を電気式床暖房装置の包装、広告に付する等をしていた被告に対する損害賠償等請求につき、「電気式床暖房装置については、当該商品自体の性能、安全性や価格、営業活動等が商品の販売実績に大きな影響を与えるものと考えられる。」とした上で、「原告商標と原告の営業上の信用との結び付きの程度が強固であるとまでは直ちに言えない。」として「被告商品の性能、安全性や価格、営業活動等が顧客吸引力の6割程度を占め、原告商標（各被告標章）の顧客吸引力はその余の4割程度を占めているものと認めるのが相当である。」と判示し、60%の推定覆滅を認めた。

④東京地裁平成23年10月28日判決・裁判所ウェブサイト

指定役務を訴訟事件その他に関する法律事務等（第42類）とする「ひかり」の商標権の通常使用権者である原告による「ひかり法務司法書士事務所」等の標章を付して過払金返還請求等の借入金債務の整理業務等をする被告に対する損害賠償等請求につき、「原告法人の司法書士業務と被告らの司法書士業務とは、活動の地域的範囲において、全く重なり合わないものとはいえず、その程度が限られてはいるものの、一定の競合関係の存在が認められるものといえる。」「原告法人と被告らとでは事業内容及び顧客層が全く異なっているなどとはいえず、両者の業務には、事業内容及び顧客層の面から見た競合関係の存在が認められる。」として法38条2項の類推適用を認めた上で、本件商標が有する信用ないし顧客吸引力について、「関東地域に在住する者が大部分を占める実際の被告らの顧客の中における本件商標の顧客吸引力は極めて乏しいものといわざるを得ない。」とし、本件役務の内容に着目し「司法書士等がその業務において使用する商標

のいかに着目して依頼先の選択、決定がされることは、通常考え難いことといえ、被告らの営業努力等を勘案し、被告標章の寄与は極めて限られたものというほかないとして寄与率を1%と認定し、99%の推定覆滅を認めた。

⑤大阪地裁平成24年7月12日判決・判例タイムズ1407号348頁

指定商品を被服等(第25類等)とする「SAMURAI」等の商標権を有する原告による「SAMURAI JAPAN」等標章を付してフットサル用品を販売する被告に対する損害賠償等請求につき、「原告は、被告オリジナル商品と性能や効用において共通性を有する商品を販売しているということができる。他方において、被告各商品の需要者の多くは、フットサル競技者・愛好者であると考えられる上(弁論の全趣旨)、証拠(乙17の1・2)によれば、原告が、サッカー関連用品の販売を開始したのは平成22年1月ころに過ぎない。以上によると、本件において、被告が、被告各ウェブサイトにおいて、被告オリジナル商品を販売したことにより得た利益についての被告標章1及び2の寄与率は、20%と認めるのが相当である。」と判示し、80%の推定覆滅を認めた。

⑥東京地裁平成26年12月4日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品・役務を被服等(第25類)、空手の教授等(第41類)とする「極真」等の商標権を有する原告による「極真」等の標章を付して空手を教授する道場を運営し、空手の興行たる大会を開催した被告に対する損害賠償等請求につき、「空手の教授は、指導者の直接的対面的指導が必須であるという性質上、立地条件が重要な要素となる役務であり、また、周辺における他の空手道場の存否や教授方法等によっても売上げが左右されるというべきであるから、商標法38条2項の適用に当たっては、被告の利益のうちの一部のみが本件各商標に起因するものとして原告の損害となると考えられる。」とした上で、「本件についてこれを見るに、・・・被告道場の周辺には原告らの道場は存在しないこと、かつ、極真を名乗り需要者から極真空手を実践していると認識されている会派は原告らの他に複数存在するところ、そのうちの一派で原告らとの関係で本件各商標の違法使用者とは認められない可能性を十分に有するC派の極真空手道場が原告道場付近に複数存在することが認められるから、空手の教授という役務における立地条件の重要性に鑑みると、被告標章に誘引された被告道場の入門生についても、本件商標権侵害行為がなければ原告らの道場を選択したはずであるとの推定を覆す事情があるというべきである。」と判示し、被告の利益のうち5%を損害と認定し、95%の推定覆滅を認めた。

(2) 他の標章等が併せて付されていること等の事情を考慮した例

①東京地裁平成18年2月21日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品を遊戯用器具等(第28類等)とする「TOMY」及び指定商品をおもちゃ等(第24類等)とする「株式会社トミー」の商標権者である原告による同一の標章をフェイシャルステッカー等に付して販売する等をしてきた被告に対する損害賠償等請求につき、「本件商品のようなキャラクターが掲載された商品の売上げは、一般的には、当該キャラクターの内容や当該キャラクターに関する商標権の影響力が、商品の販売実績に大きな影響を与えるものといえる。一方、商品自体の安全性も商品の購入に際しては重要であり、当該商品の製造元や販売元として記される商標の影響度も少なくない。本件商品は、世界的に有名なキャラクターであるポケットモンスターが使用されたフェイスシールであり、その表面には、ポケットモンスターの図柄(著作権)と『ポケットモンスターアドバンスジェネレーション』の商標(商標権)が付されており、その裏面には、その発売元を表示するものとして、本件各登録商標(被告各標章)が使用されている(甲3、4、検甲1)。本件商品については、その表面のポケットモンスターの図柄(著作権)と『ポケットモンスターアドバンスジェネレーション』の商標(商標権)の著名性からいって、これらが

本件商品の顧客購買動機あるいは顧客吸引力に与える影響力が大きいことは明らかであり、発売元である原告の本件各登録商標が有する顧客吸引力も高いことを考慮しても、両者を比べると、前者が本件商品の顧客吸引力の約5分の4を占めているものといえ、その余の5分の1が、本件各登録商標の顧客吸引力によるものと認めるのが相当である。よって、被告大創が本件商品の販売により得た利益についての本件各登録商標の寄与率は、20%と認めるのが相当である。」と判示し、80%の推定覆滅を認めた。

②知財高裁平成25年3月25日判決・判例タイムズ1410号137頁

指定商品をつけまつげ用接着剤（第3類）等とする「ナーナニーナ」の商標権を有する原告による「na-na ni-na」標章を付して二重まぶた形成用テープ等を販売する被告に対する損害賠償等請求につき、「被告商品の販売に係る被告標章の使用による寄与の程度は、以下の諸事情を総合考慮すれば、上記限界利益の1.5%と認めるのが相当である。a 被控訴人のメザイク商品では、いずれも被控訴人商標である『MEZAIK』と大きく表示され、被告商品も同様に『MEZAIK』と大きく表示されているのに対し、被告標章は、小さく表示されている。b 被告商品1及び2は、被控訴人特許の実施品である。被告商品1及び2は、延伸可能で延伸後も弾性的伸縮性を有する細長い両面テープを切り欠きのあるシリコンシートで両側から挟んだもので、使用する際は、シリコンシートの両端をつまんで引っ張ると切り欠きが破断して両面テープが現れ、これを延伸してまぶたに貼り付けることにより、二重まぶたが形成されるという特徴を有している。このような被控訴人特許の実施形態としての被告商品1及び2の特徴が、これらの製品の売上げに寄与したことが推認される。c 他方、被告標章が被告商品に使用されることによって、被告商品の顧客吸引力を高めていることが推認される。」と判示し、98.5%の推定覆滅を認めた。

③大阪地裁平成26年3月27日判決・判例時報2240号135頁

指定商品をビール等（第32類）とする「PRIME SELECT / プライム セレクト」等の商標権を有する原告による同一の標章を付してノンアルコールビールを販売する被告に対する損害賠償等請求につき、「『PROSTEL』は、日本国内における被告商品の需要者にとって、特定の観念を生じさせるものではなく、相応の識別力を有していること、原告も原告商品の宣伝広告において、商品名を『プロシュテルピュアアンドフリー』とし、『PROSTEL』の片仮名表記を含めていたことも考慮すれば、一定の寄与度減額をすべき必要性は否定できない。しかし、『PROSTEL』の商標が、日本の需要者の間で広く認知されていたことを認めるに足りる証拠はなく、その需要喚起の程度は定かではない。一方、・・・被告商品において、正面中央に最も大きく、目立つ態様で商標的に使用されているのは、『PROSTEL』の文字標章ではなく、被告標章2である。また、原告は、平成14年以降、合計7種類の外国産ノンアルコールビールを継続的に販売しているが（そのうち『PROSTEL』の標章を付したものは原告商品を含めた2種類である。）、いずれの商品にも本件商標1を構成する『PRIME SELECT』又は『プライム セレクト』の文字商標を付しており、本件商標1は、被告商品の需要者の間で相応の認知度を有していたといえる。このような事情に照らせば、被告商品において、『PROSTEL』の文字標章が商標的に使用されていることを理由に大幅な減額をすべきではなく、30%の減額が相当である。」と判示し、30%の推定覆滅を認めた。

第3 分析

1 法38条2項の推定範囲

法38条2項は、損害の額のみならず、損害の発生まで推定する規定か否かが条文の文言からは

明らかではない¹ため、推定の範囲について争いがある。損害の発生について推定されないのであれば、法38条2項の適用の前提として、損害が発生した事実については商標権者等に主張立証責任があることになる。

この点、「法38条2項は、『損害の額』を推定するものであって、『損害の発生』まで推定するものではない。したがって、損害の発生の立証がない場合には、適用されない（大阪地裁平成23年7月21日判決・裁判所ウェブサイト）」とする裁判例があるように、法38条2項の適用の前提として損害の発生の立証を商標権者等に求めるのが裁判例の見解のようであるが、これに対しては、特許権に関し、損害の発生という場合にはもっぱら売上減退による逸失利益を念頭に置いて立論しているが、将来的にも自ら実施することがないような場合であっても、他人に実施許諾することによって実施料収入を見込むことができるはずであり、その実施料収入が減退することも考えられるという批判がある²。

この批判は商標権についても当てはまることであり、侵害時に商標権者が現に使用していなくとも、他人に使用許諾することによって使用料収入を見込むことが可能であったのであり、どのような場合でも潜在的な損害は発生していたといえるため、損害の発生についても推定され、損害が発生していないことは推定覆滅事由として考慮してもよいのではないかと考える³。

2 相互補完関係

商品の購入者は商品の性能や効用に着目して商品を購入することが一般的であるため、特許権侵害があった場合、侵害品と特許権者の商品との間には商品の購入者が侵害品を購入しなかった場合には特許権者の商品を購入するであろうという相互補完関係が比較的認められやすいといえる。

この点を捉え、裁判例では、「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、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とはできない。」とした上で、相互補完関係を認めることが困難な事情がある場合の法38条2項の適用を否定する（大阪地裁平成24年12月13日判決・判例タイムズ1399号226頁）。

しかしながら、上記1のとおり、法38条2項は損害の発生も推定する規定であるとする以上、すなわち損害の不発生を推定覆滅事由と考える以上、この相互補完関係についても推定覆滅事由と考えるべきである。

なお、裁判例では、相互補完関係を認めるのが困難な相当でないというべき事情の有無の判断について、「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。）をしてい

1 小野昌延ら編『新・注解商標法【下巻】』（青林書院・2016年）1160頁。

2 田村善之『知的財産権と損害賠償【新版】』（弘文堂・平成16年）20頁。

3 島田康男「商標権侵害に基づく損害賠償請求について」牧野利秋ら編『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・平成19年）202頁においても、「権利者は不使用であっても『相当する額』の賠償を請求できるとされていることを考慮すると、本項の適用に当たって権利者に自己の使用の事実を主張、立証することを要求することに意味があるとは思われない。権利者の不実施（不使用）の事実を推定覆滅事由とすれば足りると解される。」と指摘されている。

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ついてきたか等を総合的に勘案して判断すべきである。」(大阪地裁平成24年12月13日判決・判例タイムズ1399号226頁)、「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。法38条2項の適用に当たっては、商標権者である原告の販売する商品と被告各商品の類似の程度や、顧客層や流通経路の違い等を総合的に勘案して判断すべきである。」(大阪地裁平成24年7月12日判決・判例タイムズ1407号348頁)というように考慮要素を挙げている。

3 寄与率

(1) 寄与率が考慮される理由

裁判例では、法38条2項の適用が肯定されたとしても当該商標の寄与に係る割合、「寄与率」という概念を用いて、推定の一部覆滅を図っている。

その理由づけとして、裁判例では、「商標権は、特許権等の他の工業所有権とは異なり、それ自体に創作的価値があるものではなく、商品又は役務の出所であ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という性質を有するため、被告らが主張するように商標権が侵害された場合に、侵害者の得た利益が当該登録商標の顧客誘引力のみによって達成されることはまれであって、むしろ当該利益の獲得には、商品又は役務の内容や侵害者自身の営業努力等といった様々な要因が寄与していることが通常といえるから、商標法38条2項に基づく損害額の算定において、商標権等の侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を認定するに当たっては、侵害者が得た利益のうち、当該商標の寄与に係る割合(寄与率)に応じた額をもって、当該利益の額と認定するのが相当である(東京地裁平成23年10月28日判決・裁判所ウェブサイト)。」、「商標権侵害においては、被侵害登録商標の顧客吸引力のみならず、侵害者の商品の内容や侵害者の営業努力等の事情が相まって、当該商品について利益を上げることができるということが出来る。(東京地裁平成22年10月14日判決・裁判所ウェブサイト)。」、「商標権は、特許権・実用新案権等の他の工業所有権と異なり、何らかの創作的価値を製品自体に付与するものではなく、商標に化体された営業上の信用を意味するものである。一般に、商標権侵害においては、侵害者の利益が当該登録商標の顧客吸引力のみによって達成されていることは稀であり、侵害者の商品の内容や侵害者の営業努力等の事情が相まって、当該商品について利益を上げることができる場合が少なくない。また、一つの商品について、複数の商標権が付されている場合には、当該商品との関連で、商標権の内容により、当該商品の売上げに対する影響力が異なることも多々ある(東京地裁平成18年2月21日判決・裁判所ウェブサイト)。」とのように、商標権が有する特殊性、特許権等他の工業所有権との違いを挙げている。

(2) 寄与率の考慮にあたって商品や役務の性質に着目した例

上記第2・2(1)で挙げた商品や役務の性質に着目した例のうち③電気式床暖房装置に付された商標「S-cut」については、当該商品自体の性能等が販売実績に大きな影響を与えるとして商標の有する顧客吸引力が4割程度と認定され、⑤被服等に付された商標「SAMURAI JAPAN」については、性能や効用において共通性を有する商品であることを理由として寄与率が20%と認定されたが、その他の例については極めて低い寄与率の認定となっている。

特に、①送風式バルーン着ぐるみ商品等に付された商標「ウォーキングバルーン」については、侵害商標は商品の性質を端的に表した造語商標であり、また送風式バルーン着ぐるみ商品という特殊な商品の性質上、市場における相互補完関係も高いといえ、被告標章の寄与率が1割に過ぎ

ないと認定された点に疑問が残る。また、④訴訟事件その他に関する法律事務等の役務に付された商標「ひかり」についても、司法書士等がその業務において使用する商標のいかに着目して依頼先の選択、決定されることは通常考え難いとして、被告標章の寄与率が1%と認定されているが、かかる認定では上記役務について商標登録を取得した意味が乏しくなり、認定されたような事情が99%の推定が覆滅する理由となるのか疑問が残る。さらに、⑥空手の教授等につき付された商標「極真」についても、指導者による直接的対面的指導が必須という空手の教授の役務の特殊性に着目し、寄与率が5%と低く認定されている。

この点、②Tシャツ等に付された商標「LOVE BERRY」についても、当該商標が付された商品が被告ゲーム機の関連商品の1つとして販促品的な位置づけで販売された事実を認定の上、売上高のうち95%につき、法38条2項の推定を覆す事情が認められるとしたが、これについては、原被告商標間で出所混同が生じていないといえることができるため、この程度の寄与率にとどまってもやむを得ないといえるが、以上のように商品や役務の性質に着目した例では、寄与率の認定は権利者にとって、総じて厳しい数字となっている。

法38条3項について、裁判所は一般的使用料率として1%ないし5%、世界的著名商標は10%であると認識しているとされており⁴、上記第2・2(1)で挙げた裁判例の寄与率と近い数値となっている。しかしながら、損害額の算定にあたって法38条3項は被告の売上に使用料率を乗じるのに対し、法38条2項は経費控除後の売上に寄与率を乗じるため、法38条3項の方が高い損害額となる場合もありえ、法38条2項の存在意義が失われかねない。

(3) 寄与率の考慮にあたって他の標章等が併せて付されていること等の事情を考慮した例

一方、上記第2・2(2)で挙げている他の標章等が併せて付されていること等の事情を考慮した例については、侵害商品は特許の実施品であり、また「MEZAIK」という二重まぶた形成用テープという侵害商品の特性を端的に表した別の商標が付されている点を考慮して寄与率を1.5%と低い値で認定された②の例については致し方がないが、ポケットモンスターの図柄等が付された点を考慮し、寄与率を20%と認定した①の例や、「PROSTEL」といった別商標が付された点を考慮し、30%の推定覆滅を認めた③の例については上記第2・2(1)の例に比べ、妥当な判断といえる。

第4 結 語

「民法709条に関する議論がよく引合いに出す所有権や生命、身体等の被侵害利益は、法を待つまでもなく、事実として占有が可能な有体物や人体を客体としているものかりである。これに対して、知的財産は法が特にその利用行為を禁止しないかぎり、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。・・・商標などは一目見て品名やマークの形状を覚えればよいから他者はより容易に利用可能である。」と指摘されているとおり⁵、商標権は他の知的財産権と比べても侵害を受けやすい権利である。

そのため、損害賠償額は高めに設定されるべきであるが⁶、実際には上記で分析したとおり、裁判例では法38条2項に基づく損害賠償請求では賠償金が極めて低く認定されている傾向にあ

4 松尾和子「商標権侵害と損害賠償請求」『知的財産紛争とその解決』日本工業所有権法学会年報第20号（日本工業所有権法学会・1996年）87頁。

5 前掲2・田村278頁。

る。また低い賠償金が認定された理由付けについても不十分であることが否めず、特に寄与率の認定にあたっては恣意的であるといえようがない。

侵害を受けることを予防するためには、侵害をした場合の賠償額が高額となる可能性があることを示しておく必要がある。その意味では、知的財産権に関しては、懲罰的な賠償制度の導入も1つの有効な方法ではないかと考える次第である。

以 上

6 この点、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定」パテントVol.67No.1 126頁では、損害賠償額を高めた方がよい理由として、侵害に対して物理的な防御策を講じることが難しく、市場を媒介として損害が発生するため可視的に把握することができないといった2つの事情が挙げられている。