

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

—メープルシロップ事件の判例評釈—

中田 朋子*



①東京地判平成 13 年 10 月 31 日（判時 1776 号 101 頁），①の控訴審：東京高判平成 14 年 9 月 26 日（最高裁ホームページ（以下最高裁 HP）平成 13（ネ）6316），②東京地判平成 15 年 5 月 28 日（最高裁 HP 平成 14（ワ）6889），③東京地判平成 15 年 5 月 28 日（判時 1830 号 140 頁）（以上一連の事件を「メープルシロップ事件」という。）

目次

1. 本判決の意義
2. ①事件（第 1 次訴訟）の概要及び判旨
3. ②及び③事件（第 2 次訴訟）の概要及び判旨
4. 研究

1. 本判決の意義

1) 商標法 38 条 1 項の判断枠組の定立

特許権の客体は創作物であってそれ自体財産的価値を有するのに対し，商標権の客体はそれ自体財産的価値を有せず，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りはじめて一定の価値が生じる。したがって，商標権の侵害品が売れたから，当該商標を付した商品についての需要があり，その分権利者がこれを販売できたらと当然には言うことはできない。

商標法 38 条 1 項「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」は，特許法 102 条 1 項と同じ文言ではあるが，上記のような商標権の特殊性から，商標法 38 条 1 項の適用の前提として，当該具体的な事案において相互補完関係（侵害行為がなければその分権利者が販売することができたという関係。代替関係ともいう。）の存在を実質的に検討すべきであるとして，相互補完関係の判断要素（商品の同一性，販売態様，商標と信用との結び付きの程度）を，判例として初めて明示したのが①判決である。

具体的なあてはめにおいては，①判決では商標法 38 条 1 項 2 項の適用を否定し，②③判決では同項の適用を肯定した上，但書により減額した。

2) 複数侵害者間の損害賠償請求権の関係（共同不法行為→不真正連帯）

1 個の知的財産権の侵害品が 1 個の流通経路におい

て業者間を転々売買されるいわゆる縦列型の複数侵害者が存在する場合，実務上は，資力のある一社のみあるいは複数の会社に対し同時に提訴し，一度の訴訟で決着をつけることが多い。本件は，①事件で下流の販売業者を提訴した後，第二次訴訟（②及び③事件）で上流の輸入業者を提訴した珍しい事例であり，裁判所は，②及び③事件において，複数侵害者間の債務の関係につき共同不法行為ゆえ不真正連帯の関係にあり，前訴に基づく弁済により債務は消滅したとして請求を棄却した点で実務上参考になる。

1) 2) とも判旨に賛成である。

2. ①事件（第 1 次訴訟）の概要及び判旨

1) ①事件の概要

原告（図 2：X）は，食品輸入商社であり，主としてカナダ等からメープルシロップ等を輸入して，ホテル，レストラン，健康食品店等に販売している。原告は，原告商標目録（図 1）記載の本件商標につき商標権（平成 4 年登録）を有する。

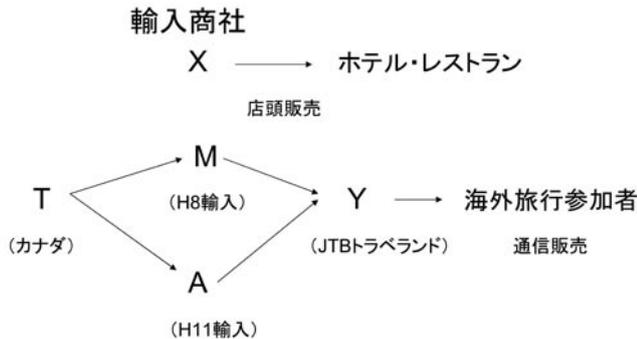
一方，M は，平成 8 年 4 月から平成 9 年 3 月までの間，カナダのターキー社が製造し被告商標目録（図 1）記載の被告標章を付したカナダ産メープルシロップを輸入して，JTB トラベランド（図 2：Y）に販売し，同社はこれを海外旅行のおみやげ宅配用に通信販売した。また，A も，平成 11 年 4 月から平成 12 年 3 月までの間，同ターキー社から被告標章を付したメープルシロップを輸入して，JTB トラベランドに販売し，同社はこれを買い入れて，同様に通信販売した。（図 2 参照）

* 弁護士・東京大学先端科学技術研究センター特任助手

図 1



図 2



そこで、まず、原告は、JTB トラベランドに対し、商標権侵害にあたるとして主位的に商標法 38 条 1 項又は 2 項、予備的に同条 3 項に基づく損害賠償を請求した（①：第一次訴訟）。被告の抗弁はいずれも排斥され、商標権の侵害が認定された。

2) ①事件の損害額についての判旨

「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。」

しかし、裁判所は、①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（被告は、海外旅行の参加者を主対象とするお土産品の通信販売を、原告は、食品輸入商社として、ホテル、食品販売店等に販売している。）、②原告が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く、他方、被告が頒布した本件カタログでは本件図形の特徴をほとんど看取し得ないこと、③日本国内では他社の製造した多数のメープルシロップが輸入販売されていることから、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

ることができたという相互補完関係が存在しないから、（主位的請求である）同条 1 項及び 2 項の適用の前提を欠くとして、（予備的請求である）同条 3 項に基づき、126 万 0810 円（被告 JTB トラベランドの売上高の 5%）の損害賠償を認容した。この額は、控訴後、高裁により 25 万 2162 円（同被告の売上高の 1%）に変更された。JTB トラベランドは、原告に対し、上記判決の認容額全額を支払った。

3. ②及び③事件（第 2 次訴訟）の概要及び判旨

1) ②及び③事件の概要

原告は、①事件の認容額が少なく（請求額は 1021 万余りであった。）、また、①事件で「相互補完関係」がない（それゆえ商標法 38 条 1 項の適用がない）とされた主な理由が、原告が輸入商社（でホテルレストラン等に店頭販売していた）であるのに対し、被告たる JTB トラベランドは輸入商社ではない（海外旅行参加者に対する通信販売をしていた）ことにあったから、同じ輸入商社である M 及び A なら、「相互補完関係」があるのではないかと考えたのか、第二次訴訟を提起し、主位的に商標法 38 条 1 項、予備的に同条 3 項を根拠として、商標権侵害に基づく損害賠償を請求した。

2) ②及び③事件の判旨

(1) 商標法 38 条 1 項の適用を肯定

裁判所は（裁判長は第一次訴訟と同じ飯村敏明裁判長）、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（①原告商品と被告商品とは、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 M 及び A は、原告と同じ輸入商社であり、販売先も、M 及び A は、海外旅行の参加者向けの通信販売業を営む JTB トラベランドであるのに対し、原告の販売先は、主として、食品販売店、ホテルであるが、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ることから、販売先の業態についても共通する部分があること）から、相互補完関係が存在しないとはいえないとして、商標法 38 条 1 項の適用を肯定した。

(2) 商標法 38 条 1 項但書により減額

ただし、本件商標は、それ自体、自他識別力が低い

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要者及び取引者間での周知度も低いこと、被告商品を販売するに当たっても被告標章の識別力もきわめて低いこと、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から本件商標の顧客吸引力が極めて弱く、これは、同法 38 条 1 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」にあたり、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 パーセント程度であると認めるのが相当であるとして、被告商品の譲渡数量全体の 95 パーセントを減額し、被告の譲渡数量の 5 パーセントにあたる譲渡数を基礎とし、単位数量当たりの原告の利益額を乗じて、原告の損害額を計算し（商標法 38 条 1 項）、M は 12 万円余り、A は 1 万円余りの損害賠償義務を負うとした。

(3) 複数侵害者間の損害賠償請求権の関係

しかし、M が被告商品を輸入して JTB トラベラント（図 2：Y）に販売し、JTB トラベラント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から、M の本件損害賠償債務（商標法 38 条 1 項の規定に従い計算した 12 万 0428 円。）と先行訴訟において認容された JTB トラベラントの損害賠償債務のうち 21 万 8988 円の部分とは不真正連帯の関係にあるから、M の本件損害賠償債務は、JTB トラベラントが先行訴訟における認容額全額を支払ったことにより、弁済により消滅した（②事件。なお、③事件における A の本件損害賠償債務についても同様の判断をした。）。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 トラベラント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。

4. 研究

1) 商標法 38 条 1 項の適用について

(1) 商標法 38 条 1 項の趣旨

商標法 38 条 1 項は、平成 10 年、特許法に 102 条 1 項が新設されたのに伴い、同年の商標法改正（平成 11

年 1 月 1 日施行）により新たに設けられた規定である。これらの規定は、従来民法 709 条で逸失利益の賠償を請求する場合に必要であった、侵害行為と因果関係のある販売数量の減少の範囲を訴訟において立証することは困難であることから、その立証の困難を緩和するために民法 709 条の損害の額についての特則として設けられ⁽¹⁾、商標権者が販売する予定のある商品が侵害者の商品に代替しうることが証明された場合には、侵害行為と因果関係のある販売数量の減少の範囲にかえて、侵害者の販売した商品の数量を立証すれば、これに商標権者の単位当たりの利益額を乗じた額を商標権者の販売能力の限度で損害額と推定することにした⁽²⁾。

(2) 商標法 38 条 1 項の要件

同項の推定を受けるためには、①侵害の行為がなければ販売することができた商品（代替性）の②単位数量当たりの利益の額に③侵害の行為を組成した商品の譲渡の数量を乗じた額及び④商標権者の実施能力を主張、立証しなければならない。メープルシロップ事件の一連の判決では、①の要件が問題になったため、ここでは①の要件を検討する。

(3) 商標法 38 条 1 項「侵害の行為がなければ販売することができた商品」

ア 商標法の特異性⁽³⁾

特許権等の場合には、それ自体が創作的価値を有するものであって、その侵害品は、その性能・効用において特許権等を利用したものであるから、侵害品が売れたということは当該特許権等の実施品についての需要が存在するということの意味する。

これに対して、商標権の場合には、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ついて初めて一定の価値を有するものである。すなわち、商標を付した商品が売れたからといって、直ちに当該商標が売りに寄与したということにはならない。

また、商標法においては、登録商標の禁止的効力は指定商品のみならずこれに類似する商品にも及ぶものとされているから（商標法 37 条）、そもそも侵害品と権利者製品が同一商品とは限らないのであって、侵害品が販売されているからといって、商標権者のもとに「その侵害の行為がなければ販売することができた商品」が存在するとは限らない⁽⁴⁾。

イ 商標法 38 条 1 項「侵害の行為がなければ販売

することができた商品」の要件該当性についての学説

以上の商標の特殊性により、商標法 38 条 1 項は、同じ文言を持つ特許法 102 条 1 項とは異なり、同項適用の前提として、具体的事情のもとで、相互補完関係あるいは代替関係（需要者が侵害品を購入しなかった場合に権利者の実施品を購入するであろうという関係）があるかという実質的判断をすべきというのが従来の学説であった。

まず、前提として、「侵害の行為がなければ販売することができた商品」とは、侵害行為を組成した商品と市場において代替性のある商品を意味する⁽⁵⁾。少しでも、侵害者の商品の需要が向きさえすれば、この要件を満足すると解すべきである。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としても、それは但書きにより推定額からの控除の証明責任を負う侵害者が証明すべき事項だからである⁽⁶⁾。

そして、同項を適用するにあたっては、「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り、かつ、商標権者が侵害品と同一商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、不可欠というべきである。」と述べる見解がある⁽⁷⁾。

また、「商標権者がその登録商標を使用しているも使用した商品又は役務の種類、使用の規模、地域、時期等が限られているために、侵害者の利益が登録商標の顧客吸引力に乗じたものではないと判断される場合、侵害者の利益が侵害行為に起因する利益（商標法 38 条 2 項）であるとはいいがたく、また、かかる侵害行為がなければ商標権者が自ら登録商標を使用して利益を上げられたともいいがたいから、販売利益喪失による逸失利益は否定され、またこれの立証を容易にするためにもうけられた商標法 38 条 1 項の推定も覆される。……商標権においては、商標権者が登録商標を使用しているも、侵害行為との関係で顧客吸引力を生じているかどうかの実質的判断がされる事例が多い。」との見解がある⁽⁸⁾。

ウ 関連判例

① 東京地判平成 12 年 3 月 24 日（最高裁 HP 平成

10（ワ）28609）

被告の代替性なしとの主張を排斥し、代替性あり⁽⁹⁾として商標法 38 条 1 項の適用を認めた上、原告の価格差が 4 倍もある⁽¹⁰⁾として但書により減額。

なお、これはメープルシロップ事件以前の判例であり、商標法 38 条 1 項の「侵害の行為がなければ販売することができた商品」（相互補完関係・代替関係）の判断要素について明示していない。

② 大阪地判平成 15 年 4 月 22 日（最高裁 HP 平成 14（ワ）3309）

被告の、販売地域が異なるので商標法 38 条 1 項適用の前提を欠くとの主張を、具体的に販売地域競合の可能性を指摘し、市場における代替関係が存在するとして排斥し、商標法 38 条 1 項の適用を肯定。

③ 東京地判平成 14 年 10 月 9 日（最高裁 HP 平成 13（ワ）16820）

特許法 102 条 1 項についてであるが、特許の場合でも、相互補完関係が存在しない場合には同項を適用する余地がないとした（この事案では、結論として同項の適用を認め⁽¹¹⁾、但書による減額もしなかった。）。

2) 複数侵害者の場合の損害賠償請求権⁽¹²⁾

(1) 複数侵害者総論（1 個の侵害製品が 1 個の流通経路において業者間を転々売買される縦列型の場合）

特許権侵害品の生産、譲渡は、特許発明の「実施」に該当するから（特許法 101 条 1 号・3 号）、何らの権限なくして製造業者が特許権侵害品を製造して卸売業者に販売し、卸売業者がこれを小売業者に販売し、小売業者がこれを一般需要者に販売した場合には、それぞれの生産又は譲渡行為が当該特許権を侵害することになる。この場合、権利者は各侵害者に対して不法行為の成立要件を主張立証することにより損害賠償請求ができるが、各侵害者を共同被告として一括して訴訟を提起することもできるし、それぞれ別個の訴訟を提起することもできる。

また、それぞれの侵害者に対する損害賠償請求権は訴訟物としては別個独立であり、損害額の推定規定（102 条 1 項及び 2 項は法律上の事実推定である。）及びみなし規定（102 条 3 項）は権利者の立証手段にすぎないから⁽¹³⁾、権利者は、各侵害者に対して異なる推定規定を適用して自己の損害額を主張立証することも妨げられない⁽¹⁴⁾。

権利者がそれぞれの侵害者に対していかなる金額の請求ができるかは、侵害者らの各行為が共同不法行為となるか否か（民 719 条 1 項前段）、権利者がいかなる方法により（いかなる推定規定又はみなし規定を利用して）損害額を主張立証するかにより結論が異なる。

共同不法行為が成立する場合には、侵害者は、自らの行為と直接的な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うことになる⁽¹⁵⁾。どのような場合に共同不法行為の成立を認めるかについては他の文献に譲る（注 12 参照）。

共同不法行為が成立しない場合、それぞれの侵害者から損害を賠償できるが、不法行為に基づく損害賠償が権利者が被った損害の填補を目的とするものである以上、権利者が現に被った損害の額以上の損害賠償請求権が認められるのは不合理であるから⁽¹⁶⁾、縦の関係にある或る侵害者から権利者が全損害を填補されたと評価できる場合には、他の侵害者に対する請求（いわば損害賠償の二重取りとなる。）を認めるべきではない。

この法的理由付けとして、学説は、特許法 102 条 1 項 3 項に関して（同条 2 項を除いて）であるが、複数侵害者に対する損害賠償債務は性質上当然に不真正連帯債務の関係にあるからとしており、これは共同不法行為の成否にかかわらずとしている。一方、判例では、以下のとおりほとんどの場合共同不法行為を認定し、それゆえ不真正連帯債務の関係にあるとしている。

ここでは、判例評釈としての性格上、本件で問題となった、各侵害者に対して商標法 38 条 1 項及び 3 項（特許法 102 条 1 項及び 3 項）という異なる損害額推定規定を主張した場合の損害賠償請求権相互間の関係、その前提として、各侵害者に対して同一の損害額の推定規定（同条 1 項同士及び 3 項同士）を主張する場合を検討し、最新判例を中心に判例を概観する。

(2) 各侵害者に対して特許法 102 条 3 項（商標法 38 条 3 項）を主張する場合⁽¹⁷⁾

同項は、損害賠償請求権についてのみなし規定と解されており、権利者が権利を実施していない場合であっても、特許権侵害品の実施が適法にされていたならば権利者が受領できた実施料相当額については、最低限度として、侵害者に対して請求することができることになる。

権利者があらかじめ実施許諾をする場合、同一実施品が転々流通する過程において一回のみ実施料を受領

できるのが通常であり、各侵害者に対して特許法 102 条 3 項の適用を主張して損害賠償請求ができるとしても、いずれかの侵害者から実施料相当額の賠償を受ければ権利者の損害は填補されることになるから、共同不法行為の成否にかかわらず、各侵害者の損害賠償債務は、不真正連帯の関係に立ち、これを合算して請求することは許されない。

そして、権利者が受領できる最大限の損害賠償額は、最も下流に位置する業者の小売価額（これが最も高額となる。）を基礎として、これに実施料率をかけた額となることが多いようである。この場合、権利者が初めに上流の業者を提訴して、特許法 102 条 3 項に基づき、この業者の譲渡価額を基礎とした実施料相当額の賠償を受けたとしても、後に、下流の業者に対して、その業者の譲渡価額を基礎とする実施料相当額の賠償請求（前訴認容額より多い額とする。）は、前訴認容額との差額の限度で認容することになるとと思われる。

<判例>

① 東京地判平成 6 年 7 月 22 日（判時 1501 号 70 頁、ベーベーエス並行輸入第一審判決）

被告らの共同不法行為を認定した上、被告ラシメックス（下流）の実施料相当額のみを権利者の受領できる最大額と認め、これに被告ジャップオート（上流）の実施料相当額の加算を認めなかった。

② 大阪地判平成 12 年 2 月 1 日（最高裁 HP 平成 10（ワ）8461）

実用新案権の事件であるが、被告らの共同不法行為を認定した上、下流の業者の売上額（最も高額である。）を基礎とした実施料相当額を連帯して支払うよう判示した（原告が、上流の業者に対する実施料相当額を加算して請求していたかどうかは判決文からは明らかでない）。

③ 東京地判平成 13 年 2 月 8 日（判時 1773 号 130 頁）
特許権者が最終的に得ることのできる損害賠償額の総額は小売価格に実施料率を乗じた額を上限とする。

④ 大阪地判平成 14 年 10 月 29 日（最高裁 HP 平成 11（ワ）12586）

共同不法行為を認定した上、下流の販売業者の販売額を基準とした実施料相当額の損害について、被告らの連帯責任を認めた。原告は、上流の業者の売上額（下流の業者の販売額より少額である。）を基準にした実施料相当額をも請求していたが、本判決はこれを棄却した。その理由は、権利者があらかじめ実施許諾する

場合には同一商品が流通する過程で一回だけ実施料を収受できるのが通常であるから、実施料相当額の損失についても流通過程を通じて全体として 1 個のものとするべきで、その両者の損害賠償債務の関係は一方の被告から支払を受ければその限度で原告の損失が填補され、他の被告から重ねて請求できない関係に立つとした（筆者注：上流の業者の販売額を基準とした実施料相当額の損害を下流の業者のそれと別個に認めることは、損害賠償の二重取りを認めることになるとの判断のようである）。

⑤ 大阪地判平成 15 年 4 月 3 日（最高裁 HP 平成 13（ワ）6924）

被告らは、商品の製造販売を関連共同して行ったと認定した上、下流の販売業者の実施料相当額について、同社と上流の製造業者の連帯責任を認めた（原告は上流の製造業者に対する実施料相当額を加算して請求していなかった。）。

⑥ 大阪地判昭和 54 年 2 月 28 日無体財産権関係民事・行政裁判例集 11 巻 1 号 92 頁

被告 1 が原告の実用新案権を侵害する製品を 1200 本製作し、これを全部被告 2 に一手販売、被告 2 はこれを全部販売した。被告 3 はこのうち一部（判決文では 1200 本全部を仕入購入したことを認める証拠がないとし、仕入代金総額のみ認定されている。）を仕入購入して販売した事案について、被告 1 及び被告 2 の共同不法行為の成立を認め、両者の実施料相当額の損害賠償債務（40 万円余り）の関係は不真正連帯債務であるとする一方で、被告 3 については被告 1 及び被告 2 との間で共同不法行為は成立しない（被告 2 が被告 1 から買い受けた 1200 本全部を被告 3 がそのまま全部仕入購入した事実その他何らかの形で被告 1 及び被告 2 の違法侵害行為に共同加功したと認めるに足る証拠がないからとする）が、被告 3 の実施料相当額の損害賠償債務（約 10 万円）は、その額の限度で、前記被告 1 及び被告 2 の損害賠償債務（40 万円余り）と不真正連帯債務であるとした。被告 3 と他の被告とは共同不法行為の関係にはないとしつつ、両者の損害賠償債務は不真正連帯債務の関係に立つとした点で判例の中では珍しい（ただし性質上不真正連帯債務にあるとは明言していない）⁽¹⁸⁾。

(3) 各侵害者に対して 1 項を請求する場合⁽¹⁹⁾

特許法 102 条 1 項により推定される損害額は、権利

者の単位数量当たりの利益の額を基礎とするものであるから、一個の特許権侵害品が転々流通することにより権利者が被った損害について、権利者が現に実施する全流通過程における得べかりし利益を評価し尽くしているということができる。

そうすると、各侵害者に対して 102 条 1 項の適用を主張して損害賠償の請求ができるとしても、それぞれの侵害者に対する請求が当該特許権侵害品に関する権利者の全損害をカバーしているということができ、同一の特許権侵害品につき、いずれかの侵害者から賠償を受ければ、当該特許権侵害品については権利者の損害が填補される関係に立つから、共同不法行為の成否にかかわらず、各侵害者の債務は不真正連帯の関係に立ち、これを合算して請求することは許されない。

① 東京高判平成 14 年 10 月 31 日（判時 1823 号 109 頁）

共同不法行為を認めたとえ、一人の被告の譲渡数量を基礎として 102 条 1 項に基づいて計算した額につき、全ての被告の連帯責任を認めた。

なお、この事案では、原告が、主位的には 102 条 1 項又は 2 項（選択的）に基づき、予備的には同条 3 項に基づき損害賠償を請求し、判決は、主位的請求のうち 1 項に基づく請求を認容した。

(4) 各侵害者に対して異なる推定規定又はみなし規定（1 項及び 3 項）に基づいて請求する場合⁽²⁰⁾

特許法 102 条 1 項及び 3 項については、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、その規定の趣旨にさかのぼって考えれば、同一の特許権侵害品が転々流通する限りにおいては、一回の評価において権利者の損害額全額が評価し尽くされているということができ、各侵害者の損害賠償債務は、性質上当然に不真正連帯の関係に立つ（各侵害者に対して請求し得る金額に差がある場合には、少ない額の限度で不真正連帯債務となる。）。したがって、共同不法行為の成否にかかわらず、各侵害者の債務を合算すべきではなく、各侵害者に対する損害賠償額のうち最大の額が、権利者の受領できる最大額ということになる。本判決（メープルシロップ事件判決）はこの例である（第一次訴訟（①）では第 3 項に基づいて認容し、第二次訴訟（②及び③）では第 1 項に基づいて認容した）。

3) 若干の検討

商標法 38 条 1 項 (本判決①) については、従来の判例学説の考え方に沿ったものであり、異論はないだろう。

本判決②③では、特に具体的理由を述べることなく、あっさり共同不法行為の成立を認めた。M 社及び A 社は、T 社から仕入れた数量の全部を JTB トラベランドに販売し、同社はこの全部を販売していることからすれば、JTB トラベランドは販売総代理店的立場にあり、これはこのような場合に「関連共同」性ありとして共同不法行為の成立を認める判例の大勢に沿うものと思われる。

本判決の論理をすすめると、仮に②③事件で認定する損害賠償額が前訴訟認容額より大きい場合は、その差額につき請求を認容することになるだろう。

また、前述したように、判例上は、複数侵害者間の損害賠償請求の関係が不真正連帯である理由付けとして常に明文上規定のある「共同不法行為」を認定しているため、共同不法行為が成立しない事案においても、性質上不真正連帯の関係にあることを正面から認めるかどうか、今後の判例が待たれるところである。

本稿では直接の関係はないので論じなかったが、特許法 102 条 2 項を考慮に入れるとやや複雑になる。各侵害者に対して全て同条 2 項で請求する場合は、事態は単純で、同項が各侵害者の利益額を基礎としているため、共同不法行為の成否にかかわらず、権利者が受領できる最大額はそれぞれの侵害者に対する算出額の合算額とするのが判例学説である⁽²¹⁾。しかし、ある侵害者に対して同条 2 項で、他の侵害者に対して同条 1 項又は 3 項で請求する場合、権利者の受領できる最大額はこの合算額か、それともどちらか額の大きい方のみ (両債務は不真正連帯債務となる) であろうか。後者とする判例があるが (大阪地判平成 3 年 5 月 27 日最高裁 HP 昭和 58 (ワ) 1371。Y1 が製造して Y2 らに販売し、Y2 らはこれを使用した場合について、Y1 については侵害機の製造販売によって受けた利益相当額を算定し、Y2 らに関しては使用行為についての実施料相当額を算定した上 (侵害機の価格の 4%)、両者はいわゆる不真正連帯債務の関係にあるとする)、学説上も見解が分かれており (合算せずに不真正連帯債務となるというのが水上・前掲注 (12) 343 ~ 344 頁。これに対し合算額と解すべきとするのが新保・前掲注 (12) 348 頁。)、判例の動向を注目したい⁽²²⁾。

注

- (1) 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理 Vol.49 No.3・329 頁、田村善之「商標法概説 [第 2 版]」337 頁 (弘文堂, 平 12)、青柳吟子『注解特許法 (第 3 版上巻)』中山信弘編 1102 頁 (青林書院, 平 12)
- (2) 田村・前掲注 1 (「商標法概説 [第 2 版]」) 338 頁。これにより、訴訟において競合品の存在等の事情が侵害者により立証された場合でも、逸失利益全体について因果関係が否定されるのではなく、減額がされるにとどまるため、従来民法 709 条に基づく逸失利益の請求が認められなかった事例についても相当程度の賠償額の認定をなし得ることとなり、損害賠償額の大幅な引き上げが期待される。三村量一「損害 (1) —特許法 102 条 1 項」牧野利秋ほか編『新・裁判実務大系知的財産関係訴訟法』288 頁 (青林書院, 平 13)
- (3) 最判平成 9 年 3 月 11 日民集 51 卷 3 号 1055 頁 (小僧寿し事件)「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。」、三村量一「最高裁判例解説民事平成 9 年度 (上)」409 頁 (小僧寿し事件)、光石俊郎「商標権侵害行為の特許権侵害行為との差異」L&T20 号 108 頁 (平 15)
- (4) 三村・前掲注 (2) 305 頁
- (5) 君嶋祐子「損害」牧野利秋ほか編『新・裁判実務大系知的財産関係訴訟法』411 頁 (青林書院, 平 13)
- (6) 田村・前掲注 (1)「商標法概説 [第 2 版]」338 頁
- (7) 三村・前掲注 (2) 305 頁
- (8) 君嶋・前掲注 (5) 412 頁
- (9) 商品の代替性を認めた理由は、「原告は本件商標権を取得する前から本件商標を付した双眼鏡を製造し、これをサウジアラビア王国に輸出していたこと、被告は、平成 7 年から本件商標を付した双眼鏡を製造しこれをサウジアラビア王国の商社に輸出したが、そのころから、原告に対するサウジアラビア王国からの注文がなくなったこと、被告が双眼鏡に本件商標を付したのは、右商社から本件商標を大きな文字で付することを取引の条件とされ、そのことを強く求められたためであること」にある。
- (10) 価格差があまりに大きい場合は、侵害品の購入者は真正品の需要者として想定されていないものであり、侵害品と真正品との補完関係が存在しないから、商標法 38 条 1 項適用の前提を欠く。三村・前掲注 (2) 306 頁のシャネルやエルメスの例を参照。
また、補完関係を欠くとまではいえないとして、同項の適用を肯定しうる事案であっても、侵害品と真正品との間で需要者層が大きく異なる場合には、但書の権利者において「販売することができないとする事情」があるものとして、損害額を大幅に限定すべきである (三村・前掲注 (2) 306 頁)。本判決は、この一事例である。

- (11) 本件は、カード台紙に係る特許権を有する原告が、台紙付き乗車券等を製造し、配布した被告（横浜市）に対し、損害賠償を請求した事案であるが、問題となった平成 13 年度は、指名競争入札が行われ、原告は被告（横浜市）の指名業者ではない（指名競争入札への参加資格はなかった）から、仮に被告が侵害品を第三者（A 社）に製造させなかったとしても、原告が被告から直接、発注を受けて製造するという関係にはない。しかし、原告は、平成 11 年度及び 12 年度は、被告から発注を受けた B 社から注文を受け、本件発明の実施品を納品していた実績があるから、被告が本件侵害品を製造させ、納品させた行為と、原告が自己の実施品を製造、販売することとの間には相互補完関係が存在する（筆者注：被告が A 社に製造させずに B 社あるいは C 社等に発注する等していれば、原告が同社に納品した可能性があるということだろう。）として、特許法 102 条 1 項の適用を認めた。
- (12) 複数侵害者に対する損害賠償請求については、水上周「損害（4）－複数の侵害者」牧野利秋ほか編『新・裁判実務大系知的財産関係訴訟法』334 頁（青林書院、平 13）、清水利亮「損害（4）－複数の侵害者」牧野利秋編『裁判実務大系第 9 巻工業所有権訴訟法』350 頁（青林書院、昭 60）、青柳・前掲注（1）1106 頁、新保克芳「権利者、侵害者側が複数の場合の問題点」西田美昭ほか編『民事弁護と裁判実務⑧知的財産権』337 頁（ぎょうせい、平 10）、村林隆一ほか『新特許侵害訴訟の実務』236 頁（財団法人通商産業調査会、平 12）、竹田稔『知的財産権侵害要論（特許・意匠・商標編）』205 頁（社団法人発明協会、平 9）、安田有三「損害賠償請求の責任主体と責任額」『知的財産権をめぐる損害賠償の実務』105 頁（商事法務研究会）
- (13) 権利者は、特許権侵害に基づく逸失利益相当損害に関しては、民法 709 条、特許法 102 条 1 項、同条 2 項、同条 3 項（特許法 102 条は、立証責任を軽減するための民法 709 条についての損害の額の特則。青柳・前掲注（1）978 頁。）という 4 種類の主張を選択的にあるいは予備的に主張することができる。同法 1 項、2 項、3 項による主

張の関係については、1 項による請求権、2 項による請求権、3 項による請求権という相異なった請求権があるのではなく、民法 709 条の不法行為に基づく損害賠償請求権としては 1 個のものであり、逸失利益相当損害についての損害の額の算定方法が 3 種類存在するというのである。青柳・前掲注（1）979 頁～。

- (14) 水上・前掲注（12）336 頁
 (15) 水上・前掲注（12）337 頁
 (16) 水上・前掲注（12）336 頁
 (17) 水上・前掲注（12）340 頁
 (18) しかも、判決が主として検討の対象としている独占的通常実施権者である原告会社との関係では、被告らの損害賠償額はいずれもその利益額（実用新案法 29 条 2 項。特許法 102 条 2 項に相当。）に基づいて認定されており、本稿の最後に述べるように、各侵害者に対して同条 2 項で請求する場合は、共同不法行為の成否にかかわらず、権利者が受領できる最大額はそれぞれの侵害者に対する損害賠償請求額の合算額であるとするのが判例学説であるのに、この判決では不真正連帯債務の関係にある [被告 1 の原告会社に対する損害賠償債務（400 万弱）及び被告 2 のそれ（400 万弱）は共同不法行為ゆえ不真正連帯債務であり、被告 3 のそれ（100 万余り）はその額の限度で被告 1 及び被告 2 の損害賠償債務と不真正連帯債務の関係に立つとする。つまり原告の受領できる最大額は 400 万弱となる。これに対して原告の受領できる最大額が合算額と考えると約 900 万円。] としている点でも珍しいといえることができる。
- (19) 水上・前掲注（12）341 頁
 (20) 水上・前掲注（12）343 頁
 (21) 東京地判平成 10 年 5 月 29 日判時 1663 号 129 頁、大阪地判平成 4 年 9 月 29 日特許管理 1993 別冊判例集 III 561 頁等。その他、青柳・前掲注（1）1112 頁。学説については、水上・前掲注（12）339 頁。
 (22) なお、執筆に際しては、東京大学先端科学技術研究センター知的財産権大部門玉井克哉教授に貴重なご教示をいただいた。ここに厚く御礼を申し上げたい。

（原稿受領 2004.9.2）