

# 商標法38条1項1号・2項による損害額の算定と 商標権の保護法益

——近時(平成24年以降)の裁判例の分析を中心に——

**Calculation of Damages under Article 38(1)(i) and (2) of the Trademark Act  
and Legal Interests Protected by Trademark Rights  
- Focusing on Analysis of Recent Court Cases (Since 2012) -**

金子敏哉\*  
KANeko Toshiya

## 〔抄録〕

本稿は、商標法 38 条 1 項及び 2 項による損害額の算定について、近時（平成 24 年以降の約 10 年間）の公表裁判例における運用状況を整理し、特許法 102 条を巡る議論（特に 4 件の大合議判決）や商標権の保護法益の観点から若干の検討を行うものである。

商標法 38 条 1 項の判断事例数は 8 件、うち算定事例は 4 件、適用否定事例は 4 件となっている（いずれも令和元年改正前の事案）。商標法 38 条 2 項の判断事例は 40 件、うち算定事例は 30 件、適用否定事例は 8 件、侵害者利益額が赤字であった事例が 2 件となっている。

1 項・2 項の適用要件については、一般論の点では、初期には商標権の特性に鑑みた判示をするものもあった。しかしごみ貯蔵機器大合議（平成 25 年 2 月）以降、2 項については同判決の判断基準による事例が多い。具体的な判断の点では、商標権者の許諾先・販売先等が侵害品の競合品を販売しているが、商標権者自身は（日本国内で）競合品を販売していない事案について 1 項・2 項の適用を巡り裁判例が分かれている状況にある。

2 項における推定覆滅・寄与度減額については、平成 24～28 年の判決では寄与度減額に関する判断事例が大半であったのに対して、平成 29 年以降は推定覆滅の枠組みで判断されている（但し実際の判断内容は、侵害商標の使用の被告利益への寄与が低いことを理由とする覆滅が多い）。具体的な判断の点では覆滅率・寄与度減額率が、40～60%のような中間的な値による算定事例が特許権と異なり存在せず、主に、0%（覆滅・減額なし）～20%という低い値か、90%以上という高い値に二分されている点が注目される。

以上の裁判例における商標法 38 条 1 項・2 項の運用状況について、本稿では、特許法 102 条 1 項・2 項を巡る議論との関係、とりわけ商標権の保護法益を損害論においてどのように考慮すべきかとの観点から、若干の検討を行う。

\* 明治大学法学部 教授  
Professor, School of Law, Meiji University

## I. はじめに

本稿は、商標法 38 条 1 項及び 2 項による損害額の算定について、近時（平成 24 年以降の約 10 年間）の裁判例の分析を中心として検討を行うものである。

商標法 38 条 1 項・2 項の解釈・運用については、一方では、同内容の規定である特許法 102 条 1 項・2 項を巡る議論の影響を強く受けてきた。しかし他方において、商標権と特許権の性質の差異が商標法 38 条 1 項・2 項の解釈に影響しうる（又はすべき）との観点からの検討もなされている<sup>1)</sup>。

特許法 102 条 1 項・2 項を巡る近時の動向としては、令和元年法律第 3 号による 1 項 2 号の新設（商標法 38 条 1 項についても同様の改正がされた）とともに、4 件の知財高裁特別部（大合議部）による判決（平成 25 年の〔ごみ貯蔵機器大合議〕と令和年間の 3 件の大合議判決）が現れ、大きな議論を呼んでいる。

商標法 38 条 1 項・2 項を巡る裁判例の状況については、既に優れた先行研究が公表されている<sup>2)</sup> ところである。ただしこれらは主に令和年間の 3 件の大合議判決以前の時期を対象としたものである<sup>3)</sup> とともに、各論点を中心とした整理・検討となっているため、裁判例の全体的な運用状況・動向<sup>4)</sup> は必ずしも明らかではない。

そこで本稿では、〔ごみ貯蔵機器大合議〕の前年である平成 24 年（2012 年）から現在（2023 年 8 月時点で公表済み）までの約 10 年間の裁判例について、商標法 38 条 1 項・2 項の全体的な運用状況を明らかにした上で、適用要件や販売阻害事情（1 項 1 号（旧 1 項但書）における、侵害の行為がなくとも侵害品譲渡数量の全部又は一部を権利者が販売できないとする事情）に

基づく控除、2 項の推定の覆滅、そして、いわゆる寄与率の取扱い等について大合議判決の影響や商標法と特許法の異同等の異同の点に留意しつつ、若干の検討を行うものである。

以下ではまず、特許法 102 条 1 項・2 項に関する 4 項の大合議判決について概観した（Ⅱ）上で、平成 24 年以降の裁判例における商標法 38 条 1 項・2 項の算定と運用状況についての概観と分析を行い（Ⅲ）、最後に裁判例の状況について商標権の保護法益の観点からの若干の検討を行う（Ⅳ）。但し本稿の検討は学説等の評価の点でも不十分なものであり、より詳細な検討については今後の課題としたい。

なお、商標法 38 条 1 項及び特許法 102 条 1 項については、令和元年により 2 号（1 号（改正前の 1 項に相当）の算定過程における控除数量分の使用料相当額を、権利者が使用権・実施権を設定・許諾し得たと認められない場合（2 号カッコ書き）を除いて 1 号による算定額に加算できることを規定）が新設されている。しかしこの令和元年改正後の商標法 38 条 1 項 2 号カッコ書きの解釈、2 項と 3 項の併用（推定覆滅分への 3 項の適用と加算）については、裁判例の判断の若干の紹介は行うものの、紙幅の都合上、本稿では<sup>5)</sup> 検討の対象外とする。また本稿の検討対象とした裁判例では、令和元年改正後の 1 項についての判断がされた事例が存在しなかったことにも鑑み、本稿の用語法では、特に必要がある場合（その場合は旧 1 項と表記する）を除いて、改正前の旧 1 項について単に 1 項と表記している場合がある。

## II. 特許法 102 条 1 項・2 項に係る大合議判決

### 1. 4 件の大合議判決

特許法 102 条 1 項・2 項に関する判断を示した 4 件の大合議判決とその概要は以下の通りである。

#### i. 知財高判平成 25 年 2 月 1 日判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器大合議〕<sup>6)</sup>

本判決は、特許法 102 条 2 項の趣旨が「損害額の立証の困難性を軽減する」ものであるため、2 項の適用要件を殊更厳格に解する合理的な理由はないとして、2 項の適用要件について一般論として「侵害者による特許権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」が存在すれば（すなわち侵害行為による逸失利益の損害の発生が認められれば）2 項の適用が認められるとの一般論を示した。他方 2 項の推定の覆滅については「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情」が（2 項の適用を否定する事情ではなく）覆滅事情として考慮されることを判示するにとどまっている。

具体的な判断の点では、特許権者自身は国内で特許発明を自ら実施していたとはいえないものの、英国で製造した実施品を日本の販売代理店に輸出し、日本の販売代理店が実施品を日本国内にて販売していた事案において 2 項の適用を認めた。他方推定の覆滅については、販売代理店の存在や価格差等を理由とする侵害者側の主張が退けられている。

#### ii. 知財高判令和元年 6 月 7 日判時 2430 号 34 頁〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕<sup>7)</sup>

本判決は、2 項の趣旨と適用要件について〔ご

み貯蔵機器大合議〕を踏襲しつつ、特に 2 項の利益の意義と推定の覆滅についての一般論を提示した大合議判決である。また令和元年改正前の 3 項について事後的な算定、侵害プレミアムの考え方を示した判決でもある。

2 項の侵害の行為により侵害者が受けた利益については、いわゆる侵害者の限界利益説を示すとともに、「原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当」であると判示している。この判示は 2 項の利益額について、侵害品の製造販売等による限界利益全額とする立場（全体利益説）と、全体利益のうち特に侵害全体利益のうち特許発明が特に寄与したと認められる利益（寄与利益説）の対立があったところ、同判決は「原則として」全体利益説を採用することを明らかにしたものである。

2 項の覆滅事由を巡る一般論については、令和元年改正前の旧 1 項但書の販売阻害事情と同様に侵害者が主張立証責任を負い、「侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たる」と述べた上で、例えば「①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情」が旧 1 項但書の事情と同様に 2 項の推定覆滅の事情として考慮できることを判示した。さらに本判決は、侵害品における部分実施についても、実施部分の侵害品における位置づけ・特許発明の顧客誘引力等の総合考慮によって覆滅事情として考慮されうることを判示している。

従前、侵害品における部分実施等の事案については、覆滅の判断とは別個に、寄与率・寄与

度を理由として損害額を減額する裁判例も有力であった（後述のように商標法 38 条についても多数存在していた）。これに対して本判決は侵害品における部分実施の事案でも原則として全体利益説によることと、部分実施は覆滅事情として考慮されうる点を判示したものであり、寄与率・寄与度による減額を 2 項について用いないとの考え方を前提とするものといえる。

なお具体的な事案としては、権利者製品は実施品であり、また特許発明は侵害品・権利者製品の全体の構成（ジェルと顆粒の二剤からなる炭酸パックキットで、両者を混合して使用する）に大きく関わる事案であり、推定の覆滅の主張も退けられている。

### iii. 知財高判令和 2 年 2 月 28 日判時 2464 号 61 頁〔美容器大合議〕<sup>8)</sup>

令和元年改正前の特許法 102 条 1 項(旧 1 項)につき、その趣旨（権利者製品の販売数量減少による逸失利益の算定規定であり、販売阻害事情に関する立証責任を侵害者に転換）、1 項の権利者製品の要件（市場における競合関係があれば足りる）と利益の額（権利者側の限界利益説。事実上の推定覆滅について後述）、1 項但書の販売阻害事情（「侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品及び特許権者の製品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）に相違が存在することなどの事情がこれに該当する」）について、多数説・多数裁判例の立場を踏襲した一般論を示している。

本判決において特に評価が分かれている点が、利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断である<sup>9)</sup>。すなわち本判決は、特許発明の特徴部分が権利者製品の一部にのみ係る場合についても、1 項の利益額は限界利益全額として事実上推定されるとしつつ、権利者製品の他の機能・特徴（ローリング部・微弱電流機構等）が大きな顧客吸引力を有することを総合考慮し、特許発明の特徴部分の貢献度が部分的であることを理由として、限界利益額の 60% について事実上の推定の覆滅を認めた。

本判決では、さらに、販売阻害事情として、権利者製品（約 2 万 4000 円）と侵害品（3000 円～5000 円）の価格差を考慮し、侵害品譲渡数量の 50% について控除を認めた。結果最終的な損害額は、限界利益全額×侵害品譲渡数量を 100% とすると、20% 相当（利益額に係る事実上の推定覆滅（100%－60%）×譲渡数量の控除（100%－50%））となっている。

2 項と同様、1 項についても、権利者製品や侵害品における部分実施等の事情（特許発明が製品の一部にのみ係る場合（狭義の部分実施）の他、特許発明の特徴部分が製品の一部にのみ係る場合も含む）については、(A) 権利者製品における部分実施等を考慮して限界利益額の一部のみを 1 項の利益額とする考え方（本文説・利益額減額説）、(B) 部分実施等を販売阻害事情として考慮する考え方（但書説・販売阻害事情説）、(C) 1 項の文言を離れて寄与度（寄与率）を理由として減額する考え方（但書外説・寄与度減額説）等、様々な考え方が分かっていた<sup>10)</sup>。

〔美容器大合議〕は、これらのうち (A) 説により算定したものであるが、権利者製品における部分実施等の事情に基づく利益額に係る減額を事実上の推定の覆滅と位置付けることで、実

質的な立証責任を侵害者側が負担すべきことを示したものである。また本判決は、(C)の寄与率・寄与度を理由とする減額（寄与度減額）の主張に対しては、これを認める規定も根拠もない、として退けており、条文の文言を離れて寄与率・寄与度を理由に減額する考え方を採用しないことを明確にのべている。他方、(B)侵害品における部分実施等を販売阻害事情として考慮すべきとの主張に対しては、当該事案では利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断において既に考慮済みであることを理由にその主張を退けており、判示ぶりからは（利益額に係る事実上の推定の覆滅の判断と重複しない場合には）侵害品における部分実施等を販売阻害事情として考慮する余地がある判示をしている（そして実際にその後の裁判例で考慮している<sup>11)</sup>）。

#### iv. 知財高判令和4年10月20日令和2(ネ)10024〔椅子式マッサージ機大合議〕<sup>12)</sup>

本判決は、2項の適用要件に関する一般論、9割の推定覆滅を認めた具体的判断、そして2項と3項の併用に関する一般論と具体的判断を示した判決である。

2項の適用要件については、〔ごみ貯蔵機器大合議〕を踏襲しつつ、さらに、日本からの輸出先の仕向国の市場での権利者製品と侵害品との競合の場合にも2項の適用要件を満たすこと、及び、特許権者が「競合品」（「侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという競合関係にある製品」）を販売していれば2項の適用要件を満たし、2項の適用のために、権利者製品が実施品である必要や、特許発明と同様の作用効果を奏する必要もないことを判示している。

推定の覆滅については特に一般論を示していないが、侵害品における部分実施について特許発明の侵害品の購買動機の形成への寄与が部分的であることと、輸出先での非競合（市場の非同一性。権利者製品が輸出されていない国への侵害品の輸出分。侵害品輸出数量全体の7%）を考慮し、90%の覆滅を認めた。

2項と3項の併用（推定覆滅分への3項の加算）については、2項の覆滅部分につき「特許権者が実施許諾をすることができたと認められるとき」に限り3項が適用されるとし、権利者の実施能力の超過分については3項が原則適用されるが、販売阻害事情の存在を理由とする覆滅については個々の事情に照らして許諾し得たかを判断すべきとした。結論として、市場の非同一性を理由とする覆滅分（前述の7%）については許諾し得たとして3項の適用を肯定したものの、侵害品における部分実施を理由とする覆滅分については「その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品1に対し本件各発明Cが寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件各発明Cが寄与していない部分について、Xが実施許諾をすることができたものと認められない」として3項の適用を否定している。

#### 2. 大合議による適用要件、寄与率・寄与度に関する判断についての小括

以上、4件の大合議判決の判断内容は様々な論点に関わるものであるが、特に、1項(1号)・2項の適用要件（特に権利者による実施の要否）と、寄与率・寄与度に関わる判断の点について整理をすると以下ようになる。

適用要件については、一連の大合議判決は、権利者が特許発明を実施していなくとも、権利

者の製品と侵害品との市場における競合関係が認められれば、2項の適用要件（平成25年2月の〔ごみ貯蔵機器大合議〕。より明確には令和元年6月の〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕。令和4年10月の〔椅子式マッサージ機大合議〕は特許発明と同様の作用効果を奏する必要もないと判示）及び1項（1号）の適用要件（侵害の行為がなければ販売できた「物」の該当性。令和2年2月の〔美容器大合議〕）を満たすとの考え方を示している。

権利者製品・侵害品における部分実施等の場合については、従前の裁判例では、条文との関係を明らかにせずに寄与率・寄与度を理由とする減額を経て最終的な損害額を算定する手法（寄与度減額）も有力であったが、2項について〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕（侵害品部分実施は覆滅事情として考慮されうるとした）が、また1項につき〔美容器大合議〕（権利者製品における部分実施的な事情を考慮し、利益額について事実上の推定の覆滅を肯定。明示的に寄与度減額の手法を否定）が、寄与度減額の手法を用いないとの考え方を示している

### Ⅲ. 近時（平成24年以降）の裁判例における商標法38条1項・2項の運用状況

#### 1. 商標法38条1項・2項を巡る判断事例の一覧

本稿の裁判例の検討では、TKC法律情報データベース Lex/DB インターネットの「判例総合検索」において、判決年月日を平成24年1月1日以降とし、書誌情報又は判決全文に「商標法38条2項」又は「商標法38条1項」のキーワ

ード<sup>13)</sup>を含む判決（令和5年7月末の検索）を調査対象とした。

これらの裁判例のうち、商標権等の侵害が否定されたもの・無効の抗弁や権利濫用等の抗弁が認められたもの等を除き、商標法38条1項や2項についての判断が示された判決（計45件）をまとめた一覧表が次頁の表1である。

表1のとおり商標法38条1項についての判断件数は8件、うち算定事例（○）は4件、適用否定事例（×）は4件となっている。

商標法38条2項の判断事例は40件、算定事例（○、△）は30件、適用否定事例は8件、侵害者利益額が赤字であることを理由に2項に基づく主張が退けられた事例（赤）は2件となっている。

#### 〔一覧表における整理についての補足〕

一つの判決において、複数の商標権が（同一の行為で／あるいはそれぞれ別個の行為で）侵害された場合、複数原告（例えば商標権者と独占的通常使用権者が同一の侵害行為について全員商標法38条2項により賠償請求をしてこれが認められた〔11〕〔遠山の金さん〕）や複数被告がいる場合等についても、本稿の表等では商標法38条1項・2項に関する判断部分を判決1件単位でまとめて整理している。

ただし例外的に東京地判令和元年5月23日金判1597号23頁〔プロマガ〕については、〔30〕第一事件（平成28年（ワ）第23327号）ではダウンロード（第一事件被告・第二事件原告）の行為につきFC2（第一事件原告・第二事件被告）の有する商標権の侵害が認められ、〔31〕第二事件（平成28年（ワ）第38566号）ではFC2の行為についてダウンロードの有する商標権の侵害が

**表 1 商標法 38 条 1 項・2 項に関する判断事例一覧(2012 年～)**

番号	裁判所	判決年月日	事件番号	商標名称等	他法	1 項	2 項
[1]	大阪地判	平成 24 年 7 月 12 日	H22(ワ)13516	SAMURAI(一)			△
[2]	東京地判	平成 24 年 7 月 31 日	H24(ワ)6732	H2O		○	
[3]	東京地判	平成 24 年 7 月 31 日	H23(ワ)29563	バルコニーアンドベッド		×	○
[4]	大阪地判	平成 24 年 12 月 13 日	H21(ワ)13559	ユニキューブ			×
[5]	知財高判	平成 25 年 3 月 25 日	H24(ネ)10010	ナーナニーナ			○
[6]	大阪高判	平成 25 年 8 月 27 日	H24(ネ)2382	SAMURAI(控)			○
[7]	東京地判	平成 25 年 11 月 19 日	H23(ワ)26745	鷹(一)		○	
[8]	東京地判	平成 25 年 11 月 26 日	H23(ワ)30933	中古情報機器協会			×
[9]	東京地判	平成 25 年 12 月 3 日	H25(ワ)24040	どくろの図形(一)	1 号		○
[10]	大阪地判	平成 26 年 3 月 27 日	H24(ワ)13709	PRIME SELECT		○	○
[11]	東京地判	平成 26 年 4 月 30 日	H24(ワ)964	遠山の金さん			○
[12]	東京地判	平成 26 年 5 月 21 日	H25(ワ)31446	パーキン形状	1 号・2 号		○
[13]	知財高判	平成 26 年 7 月 14 日	H25(ネ)10114	鷹(控)		○	
[14]	東京地判	平成 26 年 12 月 4 日	H24(ワ)25506	極真①			○
[15]	東京地判	平成 27 年 1 月 29 日	H24(ワ)21067	IKEA	1 号		×
[16]	東京地判	平成 27 年 9 月 10 日	H26(ワ)29617	TKD(一)			○
[17]	東京地判	平成 27 年 10 月 15 日	H26(ワ)27617	DAM	旧 11 号		○
[18]	東京地判	平成 27 年 12 月 22 日	H26(ワ)26819	ゴーゴーカーレー	1 号		○
[19]	東京地判	平成 28 年 1 月 29 日	H26(ワ)4627	Japan Poker Tour			×
[20]	大阪地判	平成 28 年 2 月 8 日	H26(ワ)6310	でき太くん			×
[21]	知財高判	平成 28 年 2 月 29 日	H27(ネ)10117	TKD(控)			○
[22]	大阪地判	平成 29 年 1 月 19 日	H27(ワ)547	BIKE LIFTER			○
[23]	東京地判	平成 29 年 3 月 23 日	H27(ワ)22521	極真②			○
[24]	長野地判	平成 29 年 8 月 10 日	H27(ワ)36	マイクロソフト(一)		×	
[25]	東京地判	平成 29 年 9 月 13 日	H26(ワ)20955	海宝源		×	○
[26]	大阪地判	平成 29 年 12 月 14 日	H28(ワ)8424	anello			○
[27]	知財高判	平成 30 年 3 月 29 日	H29(ネ)10082	マイクロソフト(控)		×	
[28]	東京地判	平成 30 年 12 月 27 日	H29(ワ)22543	ランプシェードの立体的形状			○
[29]	大阪地判	平成 31 年 3 月 5 日	H28(ワ)7536	yuyama(一)	特許		○
[30]	東京地判	令和元年 5 月 23 日	H28(ワ)23327	プロマガ(FC2 原告)(一)			○
[31]	東京地判	令和元年 5 月 23 日	H28(ワ)38566	プロマガ(ドワンゴ原告)(一)			赤
[32]	東京地判	令和 2 年 2 月 20 日	H30(ワ)15781	サクラホテル			○
[33]	知財高判	令和 2 年 3 月 19 日	R1(ネ)10049	プロマガ(FC2 原告)(控)			○
[34]	知財高判	令和 2 年 3 月 19 日	R1(ネ)10049	プロマガ(ドワンゴ原告)(控)			○
[35]	東京地判	令和 2 年 7 月 29 日	H29(ワ)11462	X(一)			○
[36]	大阪地判	令和 3 年 1 月 12 日	H30(ワ)11672	Re 就活			赤
[37]	知財高判	令和 3 年 4 月 21 日	R2(ネ)10055	X(控)			○
[38]	東京地判	令和 3 年 4 月 23 日	H30(ワ)16422	舞豚			×
[39]	東京地判	令和 3 年 5 月 21 日	R1(ワ)23033	EGYPTAN MAGIC			○
[40]	東京地判	令和 3 年 6 月 28 日	H31(ワ)8117	夢			×
[41]	東京地判	令和 4 年 3 月 18 日	R1(ワ)34096	ぼてぢゅう			○
[42]	知財高判	令和 4 年 11 月 30 日	R2(ネ)10017	守半			○
[43]	大阪地判	令和 4 年 12 月 5 日	R2(ワ)4272	LEADERBIKES			○
[44]	東京地判	令和 4 年 12 月 8 日	R2(ワ)23616	BOY LONDON			×
[45]	東京地判	令和 5 年 3 月 9 日	R3(ワ)22287	パーキン形状・ケリー形状			○

認められ、双方について商標法 38 条 2 項の判断が示されていることから、控訴審（知財高判令和 2 年 3 月 19 日金判 1597 号 8 頁）と共に、第一事件と第二事件をそれぞれ別の一覧表に記載している。

#### 〔事件番号欄についての補足〕

一覧表中の事件番号の H は平成，R は令和を意味する。複数の事件番号がある場合にも 1 件のみ記載をしている。

#### 〔商標名称等の欄についての補足〕

商標名称等の欄については、基本的に侵害された商標権（複数の商標権が侵害された場合にも原則的に 1 件のみ記載）に係る登録商標の文字部分を記載している。

ただし [12][バーキン形状] 及び [46][バーキン形状・ケリー形状] は、ハンドバッグの形状についての立体商標に係る商標権の侵害が認められた事例であり、[35][X (一)]・[37][X (控)] は靴の側面に付された「X」の形の図形に係る商標権の侵害が認められた事例である。

一覧表中に第一審と控訴審の双方を含むもの（及び、後述の検討において一覧表に記載されていない控訴審を別途特に取り上げるもの）については、第一審について（一）、控訴審について（控）という記号を付している。

[14] 極真①と [23] 極真②は別の被告に対する訴訟である。

#### 〔他法の欄についての補足〕

他法の欄の記載は、商標法 38 条 1 項又は 2 項の損害額の算定が、特許法 102 条（特）1 項又は 2 項、不正競争防止法（不競法）5 条 1 項又は 2 項の損害額の算定とまとめて行われている

もの（判決文中の表記では、特許法 102 条 2 項又は商標法 38 条 2 項、という形での表記となる）を意味する。

不正競争防止法については、一覧表中の 1 号は 2 条 1 項 1 号（周知表示と類似の表示等の使用による混同惹起）、2 号は同 2 号（著名な商品等表示の冒用）、旧 11 号は平成 27 年改正前の不競法 2 条 1 項 11 号（技術的制限手段の効果を妨げる装置の提供等。平成 30 年改正後の 17 号）の各不正競争行為該当性が認定された事例を意味する。

商標権と他の知的財産権の侵害が共に認められた場合にも、商標法 38 条 1 項又は 2 項単独で損害額が算定されている場合（例えば [11][遠山の金さん] では、同一の行為について商標権と著作権の侵害が認められているが、商標権侵害による損害と著作権侵害による損害がそれぞれ別個に算定されている）には、他法の欄には記載をしていない。

#### 〔1 項・2 項の各欄についての補足〕

一覧表の 1 項・2 項の各欄における×は、1 項や 2 項の適用が否定された事例（後述するように主に競合関係がないことや原告による商標の不使用等を理由とするもの。商標権の非侵害の場合等は一覧表に記載していない）を意味し、○は 1 項や 2 項の適用により損害額が算定された事案（一部認容事例も含む）となる。

△は侵害態様の一部につき適用、一部について不適用との判断がされた事例である。

「赤」は、侵害者利益額（限界利益等）が赤字であることを理由に 2 項に基づく主張が退けられた事例である。

なお 1 項について侵害品譲渡数量の全部についての控除がされた事例や、2 項の推定につい



**表 2 商標法 38 条 1 項に関する判断事例(2012 年～)**

番号	裁判所	判決年月日	商標名称等／他法	1 項	算定額・否定理由	販阻事情による控除	寄与度減額	販阻・寄減考慮事情
[2]	東地	H24.7.31	H2O	○	¥6,933,600			
[3]	東地	H24.7.31	バルコニーアンドベッド	×	原告製品の利益額等についての具体的立証なし			
[7]	東地	H25.11.19	鳶(一)	○	¥912,888	254 個(約 6.5%相当)		無償譲渡分
[10]	大地	H26.3.27	PRIME SELECT	○	¥1,645,252(以下)		30%	被告別標章の存在
[13]	知高	H26.7.14	鳶(控)	○	¥783,544	15%		被告別標章の存在・被告デザインの顧客吸引力・無償譲渡分
[24]	長地	H29.8.10	マイクロソフト(一)	×	商標権者自身が直接日本向けに販売せず			
[25]	東地	H29.9.13	海宝源	×	原告製品の利益額等についての具体的立証なし			
[27]	知高	H30.3.29	マイクロソフト(控)	×	商標権者自身が直接日本向けに販売せず			

て全部の覆滅が認められた事例は今回の調査対象判例には存在しなかった。

2 項と 3 項の併用(2 項の推定覆滅分への 3 項の適用)の判断事例は、[42] 知財高判令和 4 年 11 月 30 日令和 2 年(ネ)第 10017 号〔守半〕のみとなっている(〔椅子式マッサージ機大合議〕を踏襲し、市場の相違による覆滅分(原告が行っていなかった卸売販売相当分)についてのみ 3 項の適用と加算を認めた)。

## 2. 商標法 38 条 1 項に関する判断事例

### i. 1 項に関する判断事例一覧

表 2 は、商標法 38 条 1 項に関する判断事例をまとめたものである。

一覧表中の空欄は、裁判所による判断が特に示されていないことを意味する。

一覧表の「販阻事情による控除」は、1 項但書・令和元年改正後の 1 項 1 号の権利者が「販売することができないとする事情」(販売阻害事情)の存在を理由とする控除数量についての判断がされた事例と、控除がされた事例については控除数量(が侵害品譲渡数量全体に占める

割合)を示している。

「寄与度減額」は、(条文の文言との関係を特に明らかにしないで)寄与度に関する判断された事例と、寄与度を理由とする減額がされた事例については寄与度を理由とする減額分の割合を記載している。もっとも [10] [PRIME SELECT] 判決の算定額は厳密には、仮に原告主張の単位製品当たりの利益額を前提とした場合の算定額(後述の 2 項の判断と同様に「30%の寄与度減額は避けがたい」)であり、同金額が 2 項による額よりも低いとして最終的な損害額の算定は行われていない。

「販阻・寄減考慮事由」は、販売阻害事情の存在を理由とする控除や寄与度を理由とする減額がされた事例についてその考慮事情を記載したものである。

### ii. 令和元年改正, 1 項と 3 項の併用, [美容器大合議]との関係

表 2 から明らかなように、本稿の調査対象判例では、商標法 38 条 1 項に関する判断事例は平成 30 年以前の時期に限られており、令和元年

改正後の商標法 38 条 1 項に関する判断事例は今回の調査対象では見当たらなかった。また改正後の商標法 38 条 1 項 2 号はもちろん、令和元年改正前の 1 項と 3 項の併用に関する判断事例も見当たらない。

前掲〔美容器大合議〕のように利益額に係る事実上の推定覆滅に関する判断事例も見当たらなかった。〔美容器大合議〕以前の〔10〕〔PRIME SELECT〕は、単位数量当たりの利益額に関する原告の主張を前提としてもなお寄与度減額が認められるとの判断をしており、少なくとも形式的には寄与度を 1 項の利益額の算定とは独立の考慮要素としていることがうかがわれる。

### iii. 1 項に関する判断事例数の少なさ

特許法 102 条等について既に指摘されているところであるが、権利者製品の利益額を示すことへの懸念等からか、商標法 38 条においても、1 項についての判断事例は 2 項に比較して少ないところである。

この点に関連して商標法 38 条 1 項の適用否定事例 4 件のうち、〔3〕〔バルコニーアンドベッド〕及び〔25〕〔海宝源〕は、権利者製品の利益額等に関する具体的な主張立証がないことを 1 項に基づく主張を退けたが、2 項によって損害額が算定されている。

### iv. 1 項の適用要件を巡る判断

1 項の適用肯定事例（〔2〕〔H2O〕、〔7〕〔鳶（一）〕・〔13〕〔鳶（控）〕、〔10〕〔PRIME SELECT〕では、1 項（1 号）の適用要件や 1 項の「商標権者又は専用使用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」（以下 1 項の商品と表記）の該当性について、一般論は特に判示せず（但し〔13〕〔鳶（控）〕は販売阻害事情

に関する判断の中で、1 項が権利者商品と侵害品との間の市場における代替関係を認め得ることを前提とするものであることを判示している）、比較的簡潔に権利者の商品が 1 項の商品に該当すると認定されている。

1 項の適用要件としての登録商標等の使用の要否については、後述の〔24〕〔27〕を除き明示的な判断がされた事例が見当たらない。具体的な事実関係からすれば〔2〕及び〔10〕は、侵害品との競合関係が存在し、かつ権利者製品には登録商標（と社会通念上同一の標章）が付されていたと思われる事案である。これに対して同様に適用肯定事例である〔7〕では原告商品の名称が「トビレベル」であること、〔13〕ではカタログ中にデフォルメされた「鳶」の文字や「TO-BE」が使用されていた事実が判決中で言及されるにとどまっており、登録商標（判決文中の被告主張からすると毛筆体の「鳶」）と同一の標章を使用していたといえるかは必ずしも明らかではない。

他方、適用否定事例のうち〔24〕〔マイクロソフト（一）〕（裁判所ウェブサイト非掲載。Lex/DB 文献番号 25549839）とその判示を引用した控訴審〔27〕〔マイクロソフト（控）〕（平成 30 年）は、1 項の趣旨について「商標権を侵害する商品が販売されることによって商標権者の商品の販売が減少するという相互補完関係（侵害商標を付した商品が販売されていなければ、需要が商標権者の商品に向けられたであろうという、市場における代替関係）を認め得る事情が存在する場合であっても、商標権を侵害する商品の販売によって減少した商標権者の販売数量を立証することが実際には困難であることに鑑み、その立証の困難を救済するところにあると解される」とし、この趣旨から 1 項の適用について

「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おいて、市場における代替関係が存在することが前提となる」とし、「『その侵害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売することができた』という関係が存在しない場合にまで同条項による損害算定をすることは相当ではない」との一般論を判示している。

具体的な判断の点では、[24]及び[27]において原告（商標権者）が100%子会社である日本マイクロソフトを通じて日本国内で原告ソフトウェアを販売している等の主張に対して、原告自身が日本国内で販売していないこと・日本向けに直接輸出していないため、「その侵害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売することができた」といえないとして、1項の適用を否定した。

[27]は〔ごみ貯蔵機器大合議〕を援用する原告の主張に対して、裁判所は〔ごみ貯蔵機器大合議〕が特許法102条2項の適用要件を判示したものであること、及び、当該事案が特許権者が自ら日本国内に所在する法人向けに販売していたとして退けている。

この[24][27]の判示中の「相互補完関係」との文言や「自己の商品を販売することができた」か否かを1項の適用要件について問題とする判示は、商標法38条1項と2項の適用要件に関する東京地判平成13年10月31日判時1776号101頁・東京高判平成14年9月26日平成13年（ネ）第6316号等〔カナディアンメープルシロップ〕を想起させるものである。

しかし〔カナディアンメープルシロップ〕の第一審・控訴審における一般論の判示は、特許権等とは異なる商標権の特徴（「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という性質を有する」）を特に重視するものである（また東京地判平成17年10月11日判時1923号92頁〔ジェロビタール〕も同様）のに対して、[24][27]はこの点については特に言及していない。

さらに〔カナディアンメープルシロップ〕の第一審・控訴審の1項の商品該当性の考慮要素に関する判示では、第三者に実施・使用させる場合を明示的に含む判示（「商標権者が侵害商標を付した商品と同一の商品を販売（第三者に実施させる場合を含む。以下同じ。）しているか否か」）をしているのに対して、[24][27]は「自己の」という部分を原告自らが日本国内で販売又は日本国内向けに販売していなければならないと解している点が大きく相違するといえよう。

## v. 販売阻害事情による控除と寄与度減額

1項による算定事例のうち、[2][H2O]では被告側が本人訴訟であることもあってか、判決文上は、販売阻害事情（旧1項但書の事情）や寄与度減額についての主張・判断がされていない。

他の事例では販売阻害事情の存在を理由とする控除を認めたものとして、[7][鷹（一）]（侵害品譲渡数量のうち無償譲渡分の254個（全体の約6.5%に相当）と後述の[13][鷹（控）]（侵害品譲渡数量の15%分を控除）がある。また寄与度を理由とする減額を認めた事例として[10][PRIME SELECT]（2項の判断（後述）と同様に30%分の寄与度減額）がある。なお販売阻害事情による控除と寄与度減額の双方について判断した事例は見当たらない。

このうち [13][鳶(控)](知財高裁・平成26年7月)は、商標法38条1項の販売阻害事情の判断について「商品の同一性、両商品の機能、技術的特徴、当該商標の出所識別機能の程度、譲渡態様、販売価格、他の広告宣伝効果等を総合的に考慮して判断すべき」との一般論を示しており、特に「当該商標の出所識別機能の程度」に言及している点が注目される。そして具体的な判断としては、原告商品と被告商品の機能・価格から両者に強い市場代替関係があり、原告登録商標に相当程度の自他識別力があり、侵害商標も被告商品に大きく表示され相当程度の顧客吸引力を有していたと認めつつも、被告商品の意匠(意匠登録を受けた)や被告の別標章(製品名等)や広告・包装のデザインの顧客吸引力や無償譲渡分の存在(但し無償譲渡を受けた者の中に有償で購入する者も存在する可能性にも言及)を考慮し、15%分の控除を認めた。

### 3. 商標法38条2項に関する判断事例

#### i. 2項に関する判断事例一覧

次頁の表3は、商標法38条2項に関する判断事例をまとめたものである。

表中の「商標名称等」「他法」「2項」欄の各記載については、表1の補足を参照。

空黒く塗りつぶされている欄は、2項の適用が否定された結果、損害額等についての判断が示されていない事例を意味する。

#### 〔2項適用要件欄についての補足〕

商標法38条2項の適用要件(又は損害の発生)についての判示がされている判決を記載している。結論として適用が認められたが特に適用要件についての判断が示されていない場合は空欄となっている。

○△×の表記は2項欄と同様。

#### 〔推定覆滅欄についての補足〕

商標法38条2項の推定の覆滅についての判示がされている判決を記載している。×は、侵害者側の覆滅の主張が全面的に退けられた事例を意味する。

[19][Japan Poker Tour]については、2項の適用要件を満たさず、また侵害行為により利益を得たと認められないとしたうえで、仮に利益を得ていた場合にも標章の利益への貢献はごく低く、原告が被告と同様の利益を獲得できたとはいえないため推定が覆されるところが非常に大きいと判示している。

[23][極真②]については、原告の商標権3件の侵害時については覆滅率が97%、商標権2件の侵害時については覆滅率が98%と認定された。

#### 〔寄与度減額欄についての補足〕

商標法38条2項の損害額の算定のうち、寄与度減額(侵害品販売利益への被告への寄与が部分的)がされた事例のうち、判決文に2項の推定の覆滅として判断がされていることが明記されていないものを記載している。

推定の覆滅の判断において寄与度を考慮しているものは推定覆滅欄に記載し、この欄には記載していない。

[22][BIKE LIFTER](平成29年1月・大阪地裁)では、「バイクシフター」との名称(平成28年5月以降は「バイクムーバー」に変更)の被告商品の販売や被告ウェブサイトでの被告各標章(記述メタタグ・タイトルタグとしての使用も含む。被告商品の名称変更後も使用が一部継続)について、「バイクリフター」に係る

表 3 商標法 38 条 2 項に関する判断事例一覧(2012 年～)

番号	裁判所	判決年月日	商標名称等	他法	2 項	2 項適用要件	2 項損害額	推定覆滅	寄与度減額
[1]	大地	H24.7.12	SAMURAI(一)		△	△	¥4,575,781		80%
[3]	東地	H24.7.31	バルコニーアンドベッド		○		¥381,470		
[4]	大地	H24.12.13	ユニキューブ		×	×			
[5]	知高	H25.3.25	ナーナニーナ		○		¥17,004,894		98.5%
[6]	大高	H25.8.27	SAMURAI(控)		○	○	¥4,575,781		80%
[8]	東地	H25.11.26	中古情報機器協会		×	×			
[9]	東地	H25.12.3	どくろの図形(一)	1号	○		¥150,000,000		
[10]	大地	H26.3.27	PRIME SELECT		○	○	¥1,970,457		30%
[11]	東地	H26.4.30	遠山の金さん		○	○	¥555,497,220		伏字
[12]	東地	H26.5.21	パーキン形状	1号・2号	○		¥658,400		
[14]	東地	H26.12.4	極真①		○	○	¥297,240	95%	
[15]	東地	H27.1.29	IKEA	1号	×	×			
[16]	東地	H27.9.10	TKD(一)		○		¥11,152,767		85%
[17]	東地	H27.10.15	DAM	旧 11 号	○		¥2,184,086		
[18]	東地	H27.12.22	ゴーゴーカレー	1号	○		¥9,710,463		
[19]	東地	H28.1.29	Japan Poker Tour		×	×		補足参照	
[20]	大地	H28.2.8	でき太くん		×	×			
[21]	知高	H28.2.29	TKD(控)		○		¥11,152,767		85%
[22]	大地	H29.1.19	BIKE LIFTER		○	○	¥13,540,111		補足参照
[23]	東地	H29.3.23	極真②		○		¥8,440,388	97%・98%	
[25]	東地	H29.9.13	海宝源		○		¥39,780,922	×	
[26]	大地	H29.12.14	anello		○		¥431,740		
[28]	東地	H30.12.27	ランプシェードの立体的形状		○	○	¥3,912,586		
[29]	大地	H31.3.5	yuyama(一)	特許	○		¥4,873,022	×	
[30]	東地	R1.5.23	プロマガ(FC2 原告)(一)		○	○	¥6,565,554	伏字	
[31]	東地	R1.5.23	プロマガ(ダウンゴ原告)(一)		赤字	○			
[32]	東地	R2.2.20	サクラホテル		○	○	¥3,072,400	90%	
[33]	知高	R2.3.19	プロマガ(FC2 原告)(控)		○		¥6,565,554	伏字	
[34]	知高	R2.3.19	プロマガ(ダウンゴ原告)(控)		○		伏字	96%	
[35]	東地	R2.7.29	X(一)		○	○	¥4,664,168	20%	
[36]	大地	R3.1.12	Re 就活		赤字				
[37]	知高	R3.4.21	X(控)		○	○	¥1,956,000	20%	
[38]	東地	R3.4.23	舞豚		×	×			
[39]	東地	R3.5.21	EGYPTAN MAGIC		○	○	¥19,314,273		
[40]	東地	R3.6.28	夢		×	×			
[41]	東地	R4.3.18	ぼてぢゅう		○	○	¥1,964,054	90%	
[42]	知高	R4.11.30	守半		○	○	¥1,175,763	90%	
[43]	大地	R4.12.5	LEADERBIKES		○	○	¥55,064,441	×	
[44]	東地	R4.12.8	BOY LONDON		×	×			
[45]	東地	R5.3.9	パーキン形状・ケリー形状		○		¥4,120,112	20%	

商標権の侵害が肯定された。2 項の損害論については、被告商品の名称変更前の時期については、覆滅に関する主張がないとして被告商品の

販売利益全額が 2 項の損害額として算定されているが、名称変更後については、被告商品の販売利益全体のうち「被告各標章の使用による利

益は、被告商品の販売利益の3割と認めるのが相当である」として、当該金額を原告の損害額として算定した。以上のように、[22]判決は2項の利益について（〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕以前の時期に）前述の寄与利益説に基づく判断をした事例として位置づけられる。

### 【一覧表に記載されていない控訴審関係の補足】

[9] [どくろの図形(一)]では公示送達を経て擬制自白が成立していた事案である。控訴審の知財高判平成26年12月17日平成26年(ネ)第10005号[どくろの図形(控)]では、訴状では商標法38条2項が根拠条文として記載があるものの、原告会社の損害賠償請求は、商標権・専用使用権の侵害に係るものではなく、不競法2条1項1号の不正競争行為による営業上の利益の侵害を理由とするものであるとして、専ら不競法5条1項により損害額が算定された（またその際寄与率が30%として寄与度減額(70%)が認められている）。

[29] [yuyama(一)]では、特許法102条2項と商標法38条2項による損害額がまとめて算定されたが、控訴審である知財高判令和元年10月10日平成31年(ネ)第10009号[yuyama(控)]は特許法102条2項について推定の覆滅が認められないことを判示した上で、商標権侵害による損害額について判断する必要がないと判断している（この判断からすれば、当該事案について商標権侵害については推定の覆滅が認められる可能性もあることを前提に、特許権侵害についてだけ判断したという見方もありえるであろう）。

## ii. 2項の適用要件を巡る判断

### 1) 概観

表1及び表3記載の商標法38条2項により最終的に損害額が算定された事例30件のうち、2項の適用要件を満たす（又は2項適用前提となる損害の発生が認められる）ことについての判示がされているものは15件である。これに対して、2項の適用要件を満たさないとして2項の適用を否定した事例（「2項」の欄が×のもの）は8件となる。

一部肯定・否定事例(△)である[1][SAMURAI(一)]では、侵害商標を使用してウェブサイト上で販売された被告商品（侵害商標が付されているものと付されていないものがある）の販売利益について2項の適用を認めた一方で、フットサルコート事業者の主催する大会の優勝賞品等として格安に販売している商品及び被告従業員向け等に販売された商品については「本件各登録商標の指定商品との誤認混同が生じたとか、この販売により原告に損害が発生したとは認めがたい」として2項の適用を否定している。なお[6][SAMURAI(控)]では、被告(侵害者)側しか控訴しなかったため、第一審の2項適用否定部分についての判断が示されていない（第一審で適用を肯定した部分についてそのまま維持）ため、一覧表では○と記載している。

侵害者利益額が赤字であることを理由に2項の主張が退けられた事例2件のうち、[31][プロマガ(ドワング原告)(一)]は2項の適用要件を満たすことも判示している。

### 2) 2項の適用基準に関する一般論・判断基準と登録商標使用の要否

商標法38条2項の適用要件に関する一般論

のうち、特に商標権の特性を考慮した判示をしたものとしては初期の以下の二判決がある。

[4][ユニキューブ](大阪地裁・平成24年)は、前掲東京地判平成13年10月31日判時1776号101頁〔カナディアンメープルシロップ第一審〕(本稿中の商標法38条1項の適用要件の記述を参照)と同様に、商標法38条2項の適用の前提となる権利者製品と侵害品の相互補完関係の有無について「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ついてきたか等を総合的に勘案して判断すべき」と判示した。当該事案では、原告(商標権者)が被告に特定の工法を標準採用した建物の建築を請け負う場合について登録商標の使用を許諾していたものの、被告が当該工法を標準仕様として顧客に提示せずに商標を使用していた場合についての侵害が認められた事例であるが、原告と被告の商圏の相違・上記工法を希望する度合いの低さ等に鑑み、結論として適用を否定している。

[6][SAMURAI(控)](大阪高裁・平成25年8月)は、商標法38条2項の適用の前提となる損害の発生が認められるためには「商標権者自らが登録商標を営業に使用していることを要する」としつつ、登録商標と社会通念上同一の商標の使用でもこの要件を満たすとし、当該事案でも社会通念上同一の商標の使用にあたるとして2項の適用が認められた。

もっともこのように商標特有の判断を示す事例は初期の上記2判決に限られており、その後の判決では、〔ごみ貯蔵機器大合議〕(平成25年2月)による特許法102条2項の適用要件の

判示と同様、侵害の行為がなければ権利者が利益が得られたであろうとの事情の有無を基準とするものが多数となっている([8](東京地裁・平成25年11月)[14][15][19][28][30][31][35][37][38][41][43])。もっともこれらの事例は、権利者による登録商標(と同一又は類似の標章)の使用を2項の適用について不要とすることを明言するものでなく、具体的な事例としても登録商標を使用していることが認定されている事例が多い。

[42][守半]では、権利者が、登録商標を侵害品と需要者を共通にする同種の製品に付して販売しており、競合品の販売により2項の適用を満たすと判示しており、〔椅子式マッサージ機大合議〕の判断基準の影響が見受けられる。しかし当該事案は権利者が登録商標を侵害品の競合品に使用していた事案であり、〔椅子式マッサージ機大合議〕の権利者の実施を不要にする(さらには、特許発明と同様の作用効果を奏する必要がないとの)判示に対応する商標についての判示は特になされていない。

### 3) 2項の適用を巡る具体的な判断

2項の適用否定事例8件をその具体的な判断理由の点で整理すると、①商圏・営業地域や業務態様等の相違により、権利者の商品・営業と侵害者の商品・営業との競合関係が認められないことを主な理由とするもの(営業地域・業務態様の相違等による非競合)、と、②権利者の許諾先や関連会社等は侵害品と競合する商品の販売・営業を行っていた(可能性のある)事案であるものの、権利者自身は(日本国内で)競合品の販売等を行っていなかったこと(原告自身についての非競合)を主な理由とするものに大別される。

● 原告による登録商標・類似商標の使用

権利者自身が侵害品と競合する商品を販売していたものの、登録商標（又はこれと類似する商標）を使用していなかったことを理由に2項の適用が否定された事例は今回の調査対象判例では見当たらない。

他方2項の適用を認めるに際し、原告が競合品・競合事業等について登録商標と（社会通念上）同一又は類似の商標を使用していることに言及したものととして [1] [SAMURAI (一)]・[6] [SAMURAI (控)] (社会通念上同一), [22] [BIKE LIFTER] (登録商標を付した商品を販売), [28] [ランプシェードの立体的形状] (侵害品と同種同一形状の商品を原告が販売), [32] [サクラホテル] (指定役務に登録商標を使用 (ホテルの名称)), [35] [X (一)]・[37] [X (控)] (同一又は類似の商標), [41] [ぼてぢゅう] (原告商品に登録商標が付されているものも存在することに言及。登録商標そのものが付されていない商品についても類似商標が付されている可能性が高い事案), [42] [守半] (登録商品を同種の商品に使用。被告側が「総本家」の文字を用いたことによる混同の可能性も考慮), [43] [LEADERBIKES] (登録商標を付した商品を日本の販売事業者(第二事件被告)に輸出)がある。

● ①地理的・業務態様の相違等

①の類型（営業地域・業務態様の相違等による非競合）による否定事例としては、[4] [ユニキューブ] の他、[ごみ貯蔵機器大合議]以降の事例として、[15] [IKEA] (被告側は、原告 (IKEA) 製品の購入代行業のウェブサイトに関して使用。原告がネット販売をしていないため侵害の行為がなければ利益が得られたであろうとの事情が認められないと判断。また購入代

行の特性上、被告サイト上での原告製品の購入が原告側の利益となることも考慮), [19] [Japan Poker Tour] (原告がポーカー大会の開催により利益を得ていたと認められないことや、被告の大会と原告の大会の規模が格段に異なるため両者は競合したといえず、原告の逸失利益の発生が認められないと判断した), [38] [舞豚] (被告は東京都台東区の店舗でのしゃぶしゃぶ料理の提供につき侵害商標を使用、原告のしゃぶしゃぶ料理店は長崎県島原市に所在し、都内のアンテナショップでは豚肉等を販売、との事案で、地理的な非競合、業務態様の非競合を理由に2項の適用を否定)がある。これらの事例は2項の適用を否定した事例であるが、被告側の事情を具体的に認定して原告に逸失利益の損害が発生したと認められないと判断している点では実質的には全部覆滅の事案と評価する理解<sup>14)</sup>もありえよう。

これに対して2項の適用要件につき競合関係がないとの被告側の主張を退けた上で、営業地域・業務態様の相違等を、侵害商標の使用の売上への寄与等と合わせて推定の覆滅事由の一つとして考慮し90%以上の覆滅を認めた事例として、[14] [極真①] (地域的な非競合等を考慮し95%覆滅), [32] [サクラホテル] (ホテルの価格帯の相違等を考慮し90%覆滅), [41] [ぼてぢゅう] (業務態様の相違等を考慮し90%覆滅), [42] [守半] (被告は卸売り販売もしていたが原告は卸売り販売せず。需要者の8割は固定客故に混同なしなどを考慮し90%覆滅)がある。

● ②原告自身についての非競合

②の類型（許諾先や関連会社は競合品について登録商標等を使用しているが、原告自身は、競合事業を営んでいないことを理由とする適用



否定事例)としては、[8] [中古情報機器協会] (商標権者自身は、被告ソフトのようなソフトウェアを販売していない(原告の会員は販売していた事案)), [20] [でき太くん] (商標権者自身は被告と競合する事業を行っていない(商標権者が代表を務める会社の有する著作権侵害については著作権法 114 条 2 項の適用が肯定された事例)), [40] [夢] (商標権者は、訴外 A (競合品を販売) に通常使用権を許諾し、ラベル等の印刷物を納品するのみであることを理由に 2 項の適用否定), [44] [BOY LONDON] (原告自身は、原告商標を付した原告商品を日本国内で販売していない<sup>15)</sup>) がある。前述した商標法 38 条 1 項の適用否定事例である [24] [27] [マイクロソフト (一) (控)] も同様の考慮により 1 項の適用を否定したものといえよう。

他方、②の類型について、商標の使用許諾先・関連会社での競合を理由として 2 項の適用を認めた事例も存在する。[11] [遠山の金さん] (独占的通常使用権者の損害について 2 項を適用するとともに、使用権を許諾していたことを理由に商標権者についても 2 項を適用), [14] [極真①] (商標権者が、権利能力なき社団である原告極真会館の代表者として空手道場を運営していることを理由に 2 項の適用を肯定), [43] [LEADERBIKES] (登録商標を付した商品を日本の販売事業者(第二事件被告)に輸出) がそのような事例である。

以上のように[ごみ貯蔵機器大合議]以降も、許諾先・関連会社での競合(しかし商標権者自身については非競合)の場合の商標法 38 条 2 項の適用については裁判例が大きく分かれている状況である。

なお特許法 102 条 2 項についても、特許権者自身は競合品を販売していないが関連会社等の

製品が競合している事案について令和年間以降の裁判においても、適用肯定事例(知財高判令和 4 年 4 月 20 日令和 3 年(ネ)第 10091 号[軟骨下関節表面支持体を備えた骨折固定システム]。グループ会社による実施の事案)と否定事例(東京地判令和 5 年 2 月 16 日令和 2 (ワ) 17104 [金融商品取引管理装置]。完全子会社による実施)とそれぞれ判断が分かれている。

### iii. 2 項の推定の覆滅と寄与度減額

#### 1) 寄与度減額から推定の覆滅へ(ただし実質的な考慮の中心は寄与利益に係る覆滅)

表 3 で示した裁判例の状況からまず指摘できるのが、判断枠組みの点での、寄与度減額から推定の覆滅への移行である。

平成 24~28 年(2012~2016 年)の 2 項による算定事例(13 件。うち 5 件については推定覆滅・寄与度減額についての主張・判断特になし)においては、明示的に推定の覆滅としての判断がされたのは[14] [極真①] (95%覆滅)のみである。他方、寄与度減額が認められた判決数は計 7 件([1] [SAMURAI (一)]・[6] [SAMURAI (控)] (80%減額), [5] [ナーナニーナ] (98.5%減額), [10] [PRIME SELECT] (30%減額), [11] [遠山の金さん] (減額率は伏字), [16] [TKD (一)]・[21] [TKD (控)] (85%減額))となっており、寄与度減額の判断が 2 項の算定についての中心的な役割を果たしていたといえることができる。

これに対して平成 29 年(2017 年)以降の 2 項による算定事例(17 件。うち推定覆滅について特に判断していない事例は 3 件)をみると、平成 29 年 1 月の[22] [BIKE LIFTER] が前述の通り、被告商品の名称変更後の期間の利益額について寄与利益額として算定した事例はあるもの

の、その後、（推定の覆滅以外の形で）寄与度減額を行った事例や寄与利益額として2項を算定した事例は見当たらず、全て推定の覆滅に関する判断（覆滅否定3件、覆滅一部肯定10件）となっている。

商標法38条2項における寄与度減額から推定覆滅への判断枠組みの移行は、令和元年(2019年)6月の〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕後の時期については特許法102条2項・1項に係る大合議判決の影響が大きいものと思われる。もっとも大合議判決以前の平成29年(2017年)3月の[23][極真②]（「被告法人の利益額に対する本件商標1～3の寄与の割合（推定覆滅事情）」と見出しの下で判断し、97%・98%の覆滅を肯定）」同年9月の[25][海宝源]（寄与度減額の主張を推定の覆滅の見出しの下で判断して覆滅否定）の裁判例の背景としては、寄与度減額を用いた算定手法に対してその不明確性を問題視する考え方が2017年前後から有力となっていたこと<sup>16)</sup>が挙げられよう。

もっとも後述するように2017年以降の推定の覆滅の具体的な判断の内容は、主に、侵害商標の使用が侵害品の売上（又はその購買動機の形成）において部分的な寄与・貢献しかしていないことを考慮するもの、すなわち、全体利益（侵害品・侵害に係る営業による限界利益全額）よりも寄与利益（侵害商標の使用が寄与したといえる利益）が低いことを理由とする覆滅（寄与利益に係る覆滅）が主たる考慮要素となっている（同様の傾向は特許法102条2項についても指摘できるところであり、〔椅子式マッサージ機大合議〕も寄与利益に係る覆滅の事例である）。

## 2) 商標法38条2項の寄与度減額・推定覆滅率に関する一般論と商標法特有の考慮

商標法38条2項について、平成24～28年の寄与度減額、平成29年以降の推定覆滅の判断のいずれについても、一般論を述べた判決はあまり多くはない。

寄与度減額につき[1][SAMURAI(一)]は、「被告標章1及び2の寄与率」という見出しに続いて「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。」との一般論を判示している（[6][SAMURAI(控)]も引用）。この判示は、商標法38条1項の箇所でも前述した東京地判平成13年10月31日判時1776号101頁〔カナディアンメープルシロップ〕を踏まえたものと推測されるが、商標権と特許権との相違（信用の蓄積によってはじめて一定の価値を生ずる）に関しては特に言及していない。

商標法38条2項の推定覆滅については、[34][プロマガ(ドワゴ原告)(控)]が、〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕を踏襲した一般論（覆滅事情の例示④（侵害品の性能）については、「侵害品・侵害サービスの性能（機能、デザイン、サービス内容等商標以外の特徴）」と判示する等、商標・サービスに対応する形での判示となっている）を示している。

登録商標が商品のデザインの主要な構成要素となっていた事案である[37][X(控)]と[45][バーキン形状・ケリー形状]は、「商標権が、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

役務の出所である事業者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、商標権が侵害された場合に、侵害者の得た利益が当該商標権に係る登録商標の顧客誘引力のみによって得られたものとはいえない場合が多」と判示した上で、商品（靴・ハンドバッグ）の性質上、価格や商標以外のデザイン・機能等の購買動機の形成に影響を及ぼしうることから、これらの事情も覆滅事情として考慮されうるとの一般論を示している。

この [37] 及び [45] の判示は、前掲〔カナディアンメープルシロップ〕が示した特許権等の異同を推定覆滅の事情の判断において考慮するものであるが、より直接的には、東京地判平成 23 年 10 月 28 日平成 22（ワ）1232〔ひかり〕が、商標権の性質に鑑み 2 項の利益額を寄与利益額として算定すべきとして示していた考え方を、推定の覆滅事情として考慮する立場とみることができよう。

### 3) 商標法 38 条 2 項における寄与度減額率・推定覆滅率における二分傾向と覆滅事由

表 3 の寄与度減額率・推定覆滅率のデータから、商標法 38 条 2 項に関する算定について特筆すべき傾向として、50%前後（40～60%）の中間的な覆滅・減額率の事例が対象期間を通じて見当たらず、主に、0%（覆滅・寄与度減額なし）～20%という低い値か、80・85・90%以上という高い値に二分されている状況があることが指摘できる。

10%単位で区切ると、最頻値は、寄与度減額・推定の覆滅についての判断がない事例を含めると 0%（11.5 件。件数については後述）、判断がされた事例を含めると 90%台（7 件）となると

いう、極端な状況となっている。

以上の状況が商標法特有のものであるかを検討するため、特許法 102 条 2 項（実用新案法 29 条 2 項に関する後述の 2 判決もまとめて集計）に関する事・意匠法 38 条 2 項・著作権法 114 条 2 項に関する判断状況との比較を試みたものが次頁の表 4 である。

ただし特許法等については、平成 24 年以降の裁判例全体についての調査・分析は本稿執筆の時点では行えなかったため、令和 2 年（2020 年）以降の裁判例のみを調査対象とした（このため、令和 2 年以降の商標法 38 条 2 項の適用についても比較のために集計している）。調査対象とした裁判例は、Lex/DB インターネットの判例データベースに収録された特許法 102 条 2 項等の算定事例となっている。紙幅の都合上、集計対象とした裁判例の一覧は記載していないが、別の形で公表したいと考えている。

平成 24 年以降の商標法 38 条 2 項の算定事例についての集計は、2 項の推定覆滅率に加えて、寄与度減額率（及び [22] における寄与利益の算定については、全体利益に占める寄与利益の割合（寄与利益率）についても集計している。

令和 2 年以降の裁判例では寄与度減額について判断をした事例は見当たらず、推定覆滅率（不実施共有者の 3 項の損害額に係る覆滅の判断については記載を省略）を集計している。また「覆滅判断なし」の項目は、寄与度減額についても判断していない事例である。

表 4 の集計では、同一の判決において、時期や被告商品毎に異なる覆滅率で判断された場合には、合計して 1 件となるように集計している。例えば [22]〔BIKE LIFTER〕では、被告商品の名称変更前の時期について覆滅なしとした判断を「覆滅判断なし」に 0.5 件として集計し、名

表 4 推定覆滅率・寄与度減額率の分布状況

	覆滅判断なし	覆滅否定	5%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	65%	70%	80%	85%	90%	95%	96%	97~98.5%	99%	99%超	不明	総計
商標	8.5	3				3	1					0.5	2	2	3	1	1	2			3	30
↑平成 24 年(2012 年)以降(寄与度減額・寄与利益率を含む) ↓令和 2 年(2020 年)以降の推定覆滅率																						
商標	1	1				3									3		1				1	10
意匠								0.5	0.5			2			1							4
著作権	2																					2
特許実	2	6	1	1	1	5	2	1	8	1	1	1	3	0.5	5.5	1.5		0.5	1	1	2	45
総計	5	7	1	1	1	8	2	1.5	8	1.5	1	3	3	0.5	9.5	1.5	1	0.5	1	1	3	61

称変更後の時期については寄与利益を全体利益の 30%として算定したことから、70%の覆滅率の欄に 0.5 件として集計している。他方第一審と控訴審で同様の判断がされている場合についても、判決数を基準としているため、それぞれ 1 件として別個に計上されている。

さて表 4 のデータからは、令和 2 年以降（すなわち〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕以降）の特許法 102 条 2 項についても、10%単位区切りでの最頻値は 90%台の覆滅率となっている点（次点は、覆滅についての判断がない場合も含めると 0%）は、平成 24 年以降の商標法 38 条 2 項と同様の状況である。

しかし特許法 102 条 2 項については、50%及びその前後の中間的な覆滅率による判断例が相当数存在している（総件数は少ないが意匠法についても同様）ところ、商標法 38 条 2 項は前述の通り中間的な覆滅率の事例が存在しないことが顕著な特徴となっている。

推定覆滅の事由の点でみると特許法等における 50%の覆滅率の判断事例は、①競合品のシェアに基づく覆滅（東京地判令和 2 年 9 月 24 日平成 28（ワ）25436〔アミノ酸の製造方法〕、実用試案法 29 条 2 項に係る知財高判令和 3 年 2 月 17 日令和 2（ネ）10038〔ハーネス型安全帯

の着用可能な空調服〕及びその原審）、②侵害品における特許発明以外の特徴の相応の貢献（東京地判令和 2 年 12 月 1 日平成 29 年（ワ）28541〔ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造〕、東京地裁令和 3 年 3 月 10 日平成 29 年（ワ）7207〔真空清浄装置〕（競合品の存在と総合考慮）、知財高裁令和 5 年 3 月 23 日令和 4（ネ）10073〔加熱式エアロゾル発生装置〕及びその原審（別特許の侵害））、③価格差（知財高判令和 3 年 3 月 8 日令和 2 年（ネ）10035〔美容器〕及びその原審）をそれぞれ考慮したものである。

これに対して商標法 38 条 2 項の推定覆滅の判断（後掲の表 5 参照）についてみると、まず①競合品については、（平成 24 年以降の）商標権侵害事案では競合品の具体的なシェアに基づく覆滅の事例がみあたらないことが一つの特徴である（競合品の存在可能性を覆滅事由として考慮した [45]〔バーキン形状・ケリー形状〕も、「バーキン風」「ケリー風」として販売されているハンドバッグについて侵害品でないものが含まれる可能性を考慮しているにとどまる）。この背景には、商標権侵害における競合品（侵害品・権利者製品と市場において競合関係にある第三者の製品）をどのように観念するか、が

表 5 商標法 38 条 2 項の覆滅・寄与度減額に関する判断内容

番号	事件名称	主たる侵害態様	覆滅	寄滅	覆滅・寄与度減額の考慮要素
[1]	SAMURAI(一)	ウェブサイト上での使用(一部商品には侵害商標を付したものと(被告各商品)と付していないものあり)		80%	原告商品と被告商品は性能・効用において共通性を有するとしつつも、顧客層の相違(被告商品の需要者はサッカー愛好者。原告のサッカー関連商品の販売は平成 22 年 1 月以降)を考慮し寄与率を 20%と算定
[5]	ナーナニーナ	商品に付し販売		98.5%	被告別標章が大きく表示・被告特許の実施品としての特徴が寄与、他方で侵害商標の使用も被告商品の顧客吸引力に貢献、以上から寄与の程度を 1.5%と算定
[6]	SAMURAI(控)	[1]参照		80%	原審を引用
[10]	PRIME SELECT	商品に付し販売		30%	被告別標章の存在に照らし 30%の寄与度減額
[11]	遠山の金さん	商品に付し販売		伏字	侵害商標の寄与を考慮
[14]	極真①	道場・大会にて使用	95%		被告道場の周辺に原告道場が存在しないこと、原告道場の周辺に競合道場が存在することから、侵害行為がなければ被告道場の受講者が原告道場を選択したとの推定を覆す事情が認められ、被告利益の 5%が原告の損害と認められる。
[16]	TKD(一)	商品に付し販売		85%	侵害商標と被告登録商標との併記、被告営業努力、侵害以前からの既存顧客等との取引を考慮し、侵害商標の使用による寄与度を 15%と算定。
[21]	TKD(控)	商品に付し販売		85%	原審の判断を支持
[22]	BIKE LIFTER	商品名称(後に変更)・メタタグ等		(70%)	(商品名称変更前については覆滅の主張なし)商品名称変更後の寄与利益額を 30%として算定
[23]	極真②	道場・大会にて使用	97% ・ 98%		「被告法人の利益額に対する本件商標 1~3 の寄与の割合(推定覆滅事情)」という見出しの下での判断。空手道場の選択には所在地・同条の雰囲気・指導者の指導方針等に対する信用の有無・程度が考慮されることからすれば、侵害商標の貢献は限定的。さらに、被告道場のある福島県に原告道場がない、被告ら法人も一定の信用を構築、原告らの活動への影響も極めて小さい
[25]	海宝源	商品名称	×		×被告会社の営業努力・ノウハウについての具体的立証なし。被告商品は、原告商品と包装も酷似し元販売先の立場を利用した偽造品ともいべきもの
[29]	yuyama(一)	原告芯管(原告商標が付された)に被告分包紙を巻いて販売	×		×非純正品も販売されているが原告芯管を用いているのは原告製品と被告製品のみ、被告製品がなければ価格に関わらず原告製品を購入
[30]	プロマガ(FC2 原告)(一)	サービスの名称	伏字		ニコニコのプレミアム会員費による利益額について、プレミアム会員の極めて多くの者はブログ開設せず、ブログ開設もニコニコのサービスの一つであることを理由に減額(裁判所の判断の箇所では明示されていないが、対応する当事者の主張については推定の覆滅として記載)
[32]	サクラホテル	ホテルの名称	90%		登録商標の顧客吸引力が強くない侵害商標の被告売上への寄与は限定的、原告ホテルと被告ホテルの価格帯の相違を考慮
[33]	プロマガ(FC2 原告)(控)	サービスの名称	伏字		原審の判断を維持
[34]	プロマガ(ドワゴンゴ原告)(控)	ブログの機能の名称	96%		両サービスの相違・他の機能等に鑑み、侵害商標の使用が配信サービスの利益に全て貢献しているとはいえない
[35]	X(一)	商品デザインの一部	20%		被告商品(百貨店等で 1 万 5000 円から 2 万 1000 円で販売)が原告商品(3000 円で量販店・インターネット上の通信販売サイトで販売よりも被告商品が高額・それ故限界利益も相違、販売態様の相違 ×競合品、被告の営業努力等
[37]	X(控)	商品デザインの一部	20%		被告商品が原告商品よりも高額であることについて、性能等の購買動機への貢献に鑑み、商標の購買動機の形成への寄与を低く評価すべき事情として考慮(×両製品の利益額の差)×被告営業努力・競合品
[41]	ぼてぢゅう	商品に付し販売	90%		業務態様相違(被告はスーパーで商品を販売、原告は基本店舗で料理を提供)、通常の範囲を超える格別の被告営業努力、
[42]	守半	商品に付し販売	90%		市場の相違(原告は卸売り販売せず、被告は卸売でも販売)、店舗数の相違故の販売能力の相違、需要者の 8 割は固定客故に誤認混同のおそれなし
[43]	LEADERBIKES	付された商品を輸入販売	×		×営業努力、被告文字標章の存在(その影響が不明。また乗り心地などの実用性よりもブランドイメージが重要なので顧客吸引力は極めて高い)
[45]	バーキン形状・ケリー形状	商品形状	20%		非侵害の競合品の存在可能性、機能面の寄与(原告商品の内側におけるファスナーポケットの存在) ×被告の営業努力は通常の営業努力の範囲を超える特別なものとはいえない

特許権侵害の場合<sup>17)</sup>と比較してより不明確であることが挙げられよう。また寄与度減額の算定期間については、競合品の存在は寄与度の算定の判断に直結しないことも一因かもしれない。

②侵害に係る要素（特許発明の実施・侵害商標の使用）以外の侵害品の要素・特徴の、侵害品の売上・購買動機の形成への貢献については、表 5 から明らかなように商標法 38 条 2 項の覆滅の判断でも主要な考慮要素となっている。

ただし特許権侵害（なお特許についても他の要素の貢献が特に大きく・特に低く認定され高い・低い覆滅率となることはしばしばある）については、両者が同程度の貢献をしていると認定された事例がある（50%の覆滅判断事例等）ことと対照的に、商標法 38 条 2 項については、侵害商標の使用と他の要素（被告側の別標章の使用、侵害品の機能面での特徴等）とが、それぞれ同程度、侵害品の売上等に貢献しているとの認定事例（50%前後の覆滅）が見当たらず、他の要素の貢献の程度は低い（20%の覆滅）か、高い（例えば [5] [ナーナニーナ] では 98.5%の寄与度減額）かに二分されている状況である（ただし寄与度減額が伏字である〔遠山の金さん〕については中間的な値の可能性もある）。比較的中間的といえる事例（ [10] [PRIME SELECET]（被告別標章の存在を理由に 30%の寄与度減額）・ [22] [BIKE LIFTER]（被告商品名称変更後につき寄与利益額を 30%と算定）がある）でも 30%・70%の減額にとどまっている。

③の価格差については、特許等についても必ずしも中間的な値での覆滅として考慮される事情ではないが、商標法 38 条 2 項については侵害者側が安価で権利者側が高価であるとの事情<sup>18)</sup>は [32] [サクラホテル]（侵害商標の使用の貢献度の低さや業務態様の相違等との総合考慮）以

外の事例では主な考慮要素とされていない点が注目される。

ただこの点についても、侵害品が権利者製品よりも安価であるとの事情は、競合品の存在と同様、論理的には寄与度減額・寄与利益に係る覆滅には直結せず、権利者製品が侵害品と同数販売できなかったとの事情（権利者製品についての数量に係る覆滅）として基本的に考慮されるものであるため、商標と特許の異同というよりも、寄与度減額から推定覆滅事由への判断枠組みの移行の影響の可能性がある。

#### IV. おわりに——裁判例の動向と商標権の保護法益

裁判例の状況を整理すると、商標法 38 条 1 項・2 項について商標法特有の考慮を示す判決は初期の裁判例を中心に比較的少数となっている。他方具体的判断では特に 2 項の寄与度減額・推定覆滅率が二分されている点が特徴的である。

筆者自身の立場からは、商標法の保護法益が商標に蓄積された業務上の信用の保護にあることに鑑みると、侵害者の製品と権利者の製品が機能や性能の面で競合していても、商標権者（とその許諾先）が全く登録商標もこれと類似する商標を過去も現在も使用しておらず商標に何ら信用が蓄積されていない場合、権利者製品の販売数量減少による逸失利益を商標権侵害による損害の賠償の対象とすることは適切ではない。

他方、需要者の商標に対する認識に幅があること、登録商標について信用を十分に蓄積していた権利者が使用商標・商品の若干の変更や新ブランドへの切替を行っている場合につき逸失利益の賠償をおよそ否定することの不当性等に鑑みれば、登録商標と厳密に同一の商標を侵害

期間中に権利者が使用していたことを売上減少による逸失利益の賠償（及び1項1号、2項の適用要件の充足）に必須とはすべきでないであろう。1項1号・2項の適用要件としては、〔ごみ貯蔵機器大合議〕の基準の充足に加え商標権者が登録商標（と社会通念上同一の商標）を現在又は過去に使用していたことで足り、信用の蓄積が十分でないという事情は販売阻害事情・推定覆滅事情として考慮すべきものとなろう。

2項の覆滅事由につき裁判例では、侵害商標の使用、あるいは、それ以外の要素（別標章の使用や機能・デザイン）の購買動機の形成への影響の度合いが裁判例における主要な考慮要素となっている。前述の特許との相違については、特許権は特許発明の需要についての独占権であるために特許発明の購買動機への影響が直接的に問題となるのに対して、商標権は、商標が使用されていることそれ自体の需要（著名商標に係る希釈化規制はこのような需要を保護しているといえる）を直接的に保護対象とするものではなく、商標を通じた出所に関する情報伝達の経路を保護するものであるために、多くの需要者が出所等を正しく認識している（出所の混同をしていない）可能性が高い事案では覆滅率がかなり高くなり、他方、現実の混同の可能性が高いような事案では覆滅が認められないか低くなっているとみることができよう。

なお筆者自身の個人の試論としては、商標権侵害の場合の権利者製品の売上減少による逸失利益の損害は、侵害行為の結果現実の出所の混同が生じた場合に限り賠償が認められると解すべきであり、1項1号の販売阻害事情・2項の推定覆滅事情は、究極的には現実の混同が生じていないことを示す事情と解すべきと考える（現実の混同が生じていないことを推定覆滅事由の一つとして考慮した事例として[42]〔守半〕参照。適用要件で考慮した[6]〔SAMURAI(控)〕は、実質的には侵害者の社内販売等について現実の混同がなかったことを理由とする覆滅事例とも評価できよう）。他方、現実の出所の混同が生じていた（ことが否定できない）事案については、商標の購買動機の形成への影響が部分的であっても、〔美容器大合議〕のような利益額についての（事実上の）推定覆滅を認める必要はなく、権利者製品の利益全額の賠償が認められるべきと思われる。もっとも裁判例の多くは筆者のような極端な考え方をとっておらず、侵害商標の使用やそれ以外の他の侵害品の要素・特徴が侵害品の譲渡数量と利益額の双方について貢献している度合いを（両者をあまり区別することなく）考慮しているものといえよう。

\*本稿は、JSPS 科研費（課題番号 19K01431）による研究成果の一部である。

**注)**

<sup>1)</sup> 〔ごみ貯蔵機器大合議〕後、特許法 102 条との異同に特に着目して商標法 38 条の解釈について裁判例の動向も含め検討した論稿として大奇麻代「商標法 38 条 1 項、2 項による損害額の算定における商標の『寄与』の位置付けおよび同各項と同条 3 項との重畳適用」Law & Technology 別冊 1 号（2015 年）98 頁以下、より近い時期の論考として大奇・後掲注 2）を参照。また商標権者が登録商標を不使用である場合

や、また使用地域が侵害者と競合しない場合の商標法 38 条の解釈に焦点をあてて検討するものとして齋藤巖「損害賠償」牧野利秋他編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』（青林書院、2014 年）327 頁以下を参照。

この他、本稿の検討対象外の論点に関するものであるが、遠山光貴「商標法 38 条 1 項の『侵害の行為を組成した商品』の意義」パテント 73 巻 2 号（2020 年）116 頁以下では、役務の提供や広告に係る商標権侵害行為への商標法 38 条 1 項の適用可能性につい

て検討している。

- 2) 小野昌延・三山峻司『新・注解商標法（下巻）』（青林書院，2016年）1136頁以下〔松村信夫〕，大奇麻代「商標権侵害による損害」高部眞規子編著『最新裁判実務大系 10 知的財産訴訟 I』（青林書院，2018年）524頁以下，金井重彦他編『商標法コンメンタール〔新版〕』（勁草書房，2022年）652頁以下〔江幡奈歩・中村閑〕を参照。商標法 38 条 2 項の推定覆滅につき松田さとみ「商標法 38 条 2 項の推定覆滅事由の分析」知財ぶらずむ 180 号（2017 年）1 頁以下参照。  
また商標権者が登録商標を不使用である場合や、また使用地域が侵害者と競合しない場合の商標法 38 条の解釈に焦点をあてて検討するものとして齋藤巖「損害賠償」牧野利秋他編『知的財産訴訟実務大系 II』（青林書院，2014 年）327 頁以下。
- 3) 金井他編・前掲注（2）669 頁〔江幡奈歩・中村閑〕では、限界利益の額の算定に関して令和元年の〔二酸化炭素含有粘性組成物大合議〕に言及している。
- 4) 平成 26～30 年（2014～2018 年）の商標権侵害・不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号該当を理由とする損害額の算定状況については、金子敏哉『特許庁委託 平成 31 年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業報告書 商標権に係るエンフォースメントの日米比較 損害賠償と刑事罰と中心に』（一般財団法人知的財産研究財団 知的財産研究所 2020 年）において、日本の最高裁ウェブサイト掲載裁判例についてある程度網羅的な分析・検討を行い（特に 41 頁以下）、同時期の米国による商標権侵害による損害額の算定状況との比較を行っている。当該報告書における検討は、使用主義による米国法との比較の観点から不競法 2 条 1 項 1 号・2 号と合わせた分析を行ったものであるが、各論点についての具体的な判断の検討よりも、日米の商標法における損害額算定に関する基本的な制度や訴訟実体（米国における欠席判決の多さ）差異の等が損害額の算定についてどのような異同をもたらしているかについての分析に重点を置いた検討となっている。
- 5) 令和元年改正後の特許法 102 条 1 項 2 号カッコ書きと 2 項と 3 項の併用については、金子・後掲注 12) 281 頁以下，金子敏哉「特許法 102 条 1 項 2 号と 2 項の覆滅分への 3 項の適用——椅子式マッサージ機大合議判決を契機として——」清水節先生古稀記念（日本加除出版より 2023 年に刊行予定）を参照。
- 6) 金子敏哉「判批」新・判例解説 Watch18 号（2016 年）277 頁以下参照。
- 7) 金子敏哉「判批」判例評論 745 号（2021 年）13 頁以下参照。
- 8) 金子敏哉「判批」令和 2 年度重判（ジュリ臨増 1557 号）218 頁以下参照。
- 9) 特許法 102 条 1 項（1 号）の利益額に係る事実上の推定の覆滅を巡る議論状況と，〔美容器大合議〕後の裁判例の展開については，金子敏哉「美容器大合議における利益額に係る事実上の推定覆滅について」パテント 76 巻 9 号（2023 年）25 頁以下参照。
- 10) 飯田圭「美容器事件及び二酸化炭素含有粘性組成物

事件に係る各知財高裁大合議判決と令和元年改正特許法の下での損害論についての考察」知的財産法政策学研究 62 号（2022 年）109 頁以下，金子・前掲注 8) 218・219 頁参照。

- 11) 知財高判令和 4 年 8 月 8 日平成 31（ネ）10007〔ラダー回路表示装置〕について金子・前掲注 9) 31 頁を参照。
- 12) 金子敏哉「〔椅子式マッサージ機大合議〕判批」新・判例解説 Watch32 号（2023 年）281 頁以下参照。
- 13) これらのキーワードを含まないが，「商標」及び（「法 38 条 1 項」又は「法 38 条 2 項」）を含むものについても調査した（一覧表記載の判決として〔41〕〔夢〕が該当）。
- 14) 松田・前掲注（2）1 頁以下では，2 項の適用否定事例を全部覆滅事例として整理している。
- 15) 独占的通常使用権者である A の損害賠償請求権を商標権者が譲り受けたとの主張もしていたが，A 以外の B にも許諾していた事実から，A は独占的通常使用権者ではないと判断された。
- 16) 大寄・前掲注（1）104 頁，〔25〕〔海宝源〕の担当裁判官の一人による論考である天野研司「特許法 102 条 1 項ただし書の事情および同条 2 項の推定覆滅事由」Law & Technology75 号（2017 年）23 頁以下，大寄・前掲注（2）540・541 頁等を参照。  
2017 年の日本工業所有権法学会での筆者の報告においても，寄与率の概念を用いるべきではないとの意見を示していた（金子敏哉「日本法における特許権侵害に基づく損害賠償」日本工業所有権法学会年報 41 号（2018 年）80 頁以下。ただしその後，寄与率の概念を用いるべきではないとの立場を継続しつつも，逸失販売数量の認定とは別に，特許発明以外の要素の購買動機の形成への度合いを賠償範囲に含まれるべき単位数量当たりの限界利益額において考慮すべきとの立場に見解を一部変更した。詳しくは金子・前掲注（9）27 頁以下参照）。
- 17) もっとも特許についても〔椅子式マッサージ機大合議〕は，2 項の適用要件である権利者製品について，特許発明と同様の作用効果を奏さなくとも需要者を共通にする「同種の製品」であれば足りるとの一般論をしめしており，覆滅事由における競合品との関係も含め競合品の範囲は不明確な状況である。
- 18) 侵害者側製品が極めて高価で権利者側が安価という事情は，権利者の単位製品当たり限界利益額が侵害者側の限界利益額よりも低いことを基本的に根拠づける事情であり，2 項を利得の吐き出しではなく権利者の逸失利益の損害の算定規定と解する限り当然に考慮事情となる（〔35〕〔X（一）〕も考慮）べき事情である。しかし〔37〕〔X（控）〕は，侵害品が高価であることを侵害品の侵害以外の要素（機能等）の貢献に関する覆滅事情として考慮する一方で，限界利益の大小は需要者の購買動機の形成に直接影響を及ぼすものではないとして覆滅事情として考慮しないとした。この判断は，2 項の覆滅事由について，寄与利益に係る覆滅に係る事情としてのみ考慮するという立場を示すものであり，利得吐出し的な解釈に近いものである。