

TPP協定を担保するための 商標法改正について

平成28年2月12日

特許庁

TPP協定の概要

TPP協定の概要

商標の不正使用について、法定の損害賠償又は追加的な損害賠償の制度を設ける。

TPP協定の条文（抜粋）

◆第18.5条

各締約国は、この章の規定を実施する。締約国は、この章の規定に反しないことを条件として、この章において要求される保護又は行使よりも広範な知的財産権の保護又は行使を自国の法令において規定することができるが、そのような義務を負わない。各締約国は、自国の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの章の規定を実施するための適当な方法を決定することができる。

◆第18.74条7～9

7 各締約国は、民事上の司法手続において、商標の不正使用に関し、次のいずれか又は双方の損害賠償について定める制度を採用し、又は維持する。

(a) 権利者の選択に基づいて受けることができる**法定の損害賠償**

(b) **追加的な損害賠償**（注）

注 追加的な損害賠償には、懲罰的損害賠償を含めることができる。

8 6及び7の規定に基づく法定の損害賠償は、侵害によって引き起こされた損害について権利者を補償するために十分な額に定め、及び将来の侵害を抑止することを目的として定める。

9 司法当局は、6及び7の規定に基づく追加的な損害賠償の裁定を下すに当たり、全ての関連する事項（侵害行為の性質及び将来における同様の侵害の抑止の必要性を含む。）を考慮して適当と認める追加的な損害賠償の裁定を下す権限を有する。

TPP協定の担保の在り方

現行の損害賠償制度

民法 ≪損害賠償の一般規定≫

侵害者は「生じた損害を賠償する」



知的財産権の場合、「生じた損害」を特定・立証することが困難。

商標法 ≪立証負担を一定程度軽減する規定≫

第38条第1項: 損害額の計算式

第2項: 侵害者利益を損害額

第3項: ライセンス料を損害額

* 民法(不法行為法)の原則 *

実際の損害

賠償される範囲

実損を超える賠償は不可

総合的なTPP関連政策大綱

「商標不正使用に対する**民法の原則を踏まえた**法定の損害賠償制度等に関し、所要の措置を講ずる。」

(平成27年11月25日 TPP総合対策本部決定)

TPP協定の担保の在り方

TPP協定を担保するための商標法改正の方向性

- 民法の原則を踏まえ、追加的な損害賠償ではなく、法定の損害賠償に関する規定を整備する。
- 具体的には、商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できる規定を追加する。

TPP協定の効果

権利者が賠償を得られやすい制度が整備されることにより、特にTPP協定域内の新興国において、我が国企業等のより効果的かつ効率的な侵害対策を可能とし、更なる海外事業展開を促進。

参考資料

参考資料1. 現行の損害賠償規定

参考資料2. 商標権侵害に関する現状

参考資料3. 商標の不正使用

参考資料1. 現行の損害賠償規定

現行の規定に基づく損害額は、いずれも立証する内容・範囲の捉え方によって大きく幅のある額であり、具体的な金額は、裁判での立証の成否により変動

| 現行の損害賠償規定の内容 | |
|------------------------------------|---|
| 民法 第709条 | (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
| 商標法 第38条 | (損害の額の推定等) 1 商標権者又は専用使用権者が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侵害により自己 が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の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(以下この項において「譲渡数量」という。)に、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 ができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えな い限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当 する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた 額を控除するものとする。 2 商標権者又は専用使用権者が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侵害により自己 が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商 標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 3 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。 4 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。この場合において、商標権又は専用使用権を 侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができ る。 |
| 特許法 第105条の3 (商標法第39条で 準用) | (相当な損害額の認定) 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要 な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に 基づき、相当な損害額を認定することができる。 |

参考資料2. 商標権侵害に関する現状

TPP協定の規定の背景

インターネットが普及し、電子商取引の普及が拡大する中、不正商標商品がより流通しやすくなっている状況
⇒ 損害額に関する権利者の立証負担を相当程度軽減することにより、侵害を受けた権利者が賠償を得られやすくするとともに、商標の不正使用を抑止する

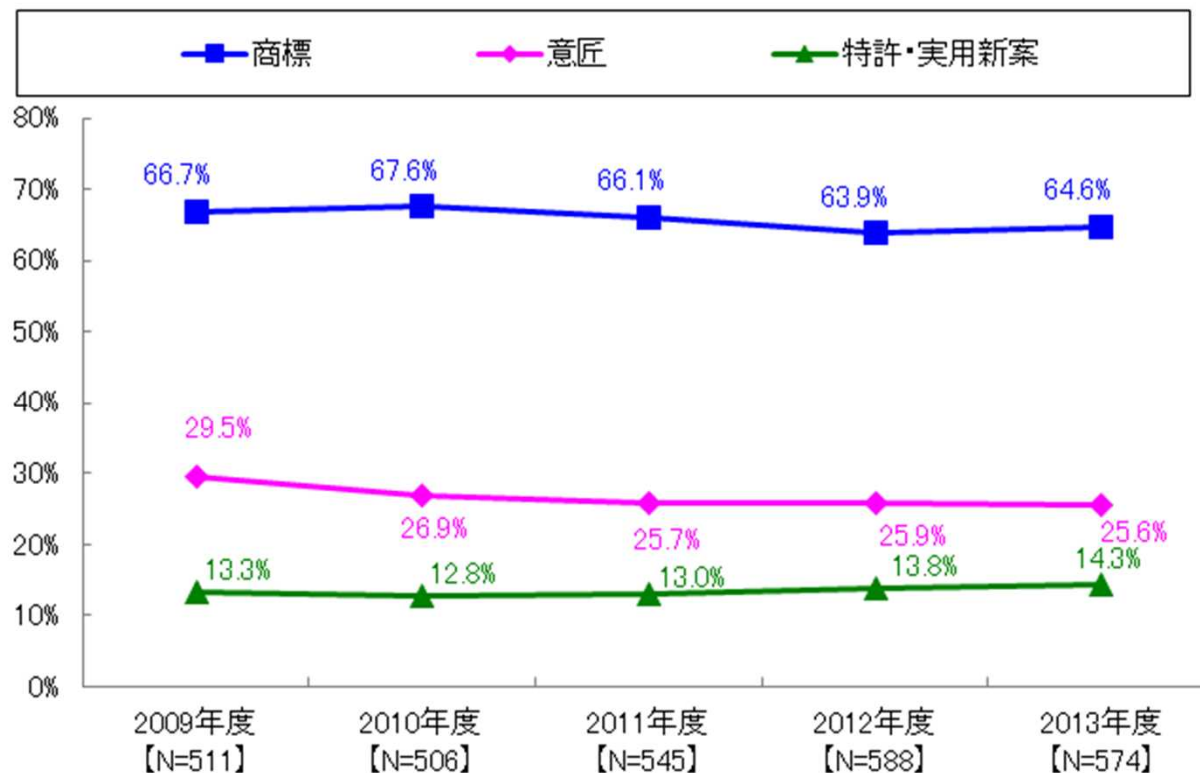
知的財産戦略本部「知的財産権推進計画2015」抜粋

近年は、インターネットの世界的な普及拡大により、電子商取引による模倣品・海賊版取引や映画、アニメ、放送番組、音楽、ゲーム等が違法にアップロード、ダウンロードされるという、国境を越えたインターネット上の知財侵害も深刻さが増してきている。

特許庁「特許行政年次報告書2015年版」抜粋

近年、模倣品・海賊版の流通は世界的に拡大しており、その被害内容も多様化・複雑化している。経済のグローバル化とアジア地域の経済発展に伴い、アジア地域で商標権や著作権などの知的財産権が侵害される事例が増加するとともに、アジア地域で製造された模倣品が世界中に拡散する傾向にある。我が国の税関における知的財産権侵害品の輸入差止め件数も過去最高を記録している。

インターネット上の権利別模倣被害率の推移(複数回答)



(注) 権利毎の被害社数／インターネット上の被害社数

参考資料3. 商標の不正使用

* 商標の不正使用 *

侵害行為の一類型であり、登録商標(社会通念上同一のものを含む。)を指定商品又は指定役務に使用することにより権利を侵害する行為のこと。

※例えば、米国における「偽造標章(主登録簿に登録され、かつ使用されている標章と同一又はそれと実質的に識別できないもの。そのように登録されていたことを知っているか否かを問わない。)の使用」や、シンガポールにおける「模造商標(欺すことを意図して、登録商標と同一又は酷似するもの)の使用」に該当。

