

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調査研究報告書

商標権に係るエンフォースメントの日米比較
損害賠償と刑事罰を中心に

**Comparative Study on Trademark Enforcement between Japan and
the United States: Focusing on Damages and Criminal Penalties**

金子 敏哉

Toshiya KANEKO

令和2年3月

March 2020

一般財団法人 知的財産研究教育財団
Foundation for Intellectual Property
知的財産研究所
Institute of Intellectual Property

商標権に係るエンフォースメントの日米比較
損害賠償と刑事罰を中心に

**Comparative Study on Trademark Enforcement between Japan and
the United States: Focusing on Damages and Criminal Penalties**

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所
派遣研究者
金子 敏哉

Toshiya KANEKO
Overseas Researcher
Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

報告書の構成

はしがき	英 語
はしがき	日本語

抄録・要約	英 語
抄録・要約	日本語

目 次	日本語
本 文	日本語

The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese

Abstract & Summary	English
Abstract & Summary	Japanese

Table of Contents	Japanese
Main Body	Japanese

Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2019 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we dispatched Japanese researchers to foreign research institutes to engage in collaborative research on the target issues.

This report presents the results of the research conducted by Associate Prof. Toshiya KANEKO, Meiji University, Faculty of Law, at Harvard Law School East Asian Legal Studies.* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project, especially Prof. William W. Fisher, Harvard Law School.

Institute of Intellectual Property
Foundation for Intellectual Property
March 2020

* Period of research abroad: From August 28, 2019, to February 27, 2020

はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、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を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、我が国の研究者を外国の研究機関に派遣し、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、派遣研究者としてハーバード大学ロースクール東アジア法研究所において研究に従事した明治大学法学部 准教授、金子敏哉氏の研究成果を報告するものである*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいたハーバード大学ロースクールのWilliam W. Fisher教授を始めとする関係各位に深く感謝申し上げます。

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

* 派遣期間：令和元年8月28日～令和2年2月27日

Abstract

The purpose of this study is to clarify the differences and actual operations involving damages and criminal enforcement against trademark infringement between the U.S. and Japan. Concerning damage systems, basically, Japanese trademark law awards only actual damages. However, U.S. law awards, from a viewpoint of not only compensation but also deterrence, accounting for the infringer's profits, discretionary enhanced damages, mandatory punitive damages against intentional counterfeiting, and statutory damages against counterfeiting. Regarding actual operations, this study shows the following. (1) Most U.S. trademark civil cases are decided by default judgements, in which statutory damages are awarded against online counterfeit sellers; (2) The median amount of damages which is awarded by judgment on merits in U.S. cases (2014-2018) is about six times larger than the amount in Japan (2014-2018). The reasons for this are the differences in the scale of the market or the infringing conducts, the deterrence-based damages system, and the burden of proof of deduction from the defendant's sales; (3) Discretion of courts has significant meaning in terms of awarding damages in U.S. law; and (4) state law plays more of a leading role than federal law in U.S. criminal enforcement.

Summary

I. Introduction

The purpose of this study is to clarify the differences and actual operations involving damages and criminal enforcement against trademark infringement between the United States and Japan.

II. Overview of U.S. trademark damages system¹ and comparison with Japan

1. Federal law and state law

In the U.S., trademarks are protected under federal law (Lanham Act) and state law. Although the Lanham Act plays a main role in civil enforcement against trademark infringement, state-law-based claims are often alleged in federal trademark cases. Especially, punitive damages could be provided under state law.

¹ In general, see 5 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 30 (5th ed.), Westlaw (database updated Nov. 2019); 4 JEROME GILSON & ANNE GILSON LALONDE, GILSON ON TRADEMARKS § 14, Lexis Advance (database updated Dec. 2019).

2. Damages under Lanham Act

15 U.S.C. § 1117 (a) provides actual damages, accounting for infringer's profits, discretionary enhanced (actual) damages (up to treble) and discretionary increase or decrease of recovery from infringer's profits. Against trademark counterfeiting, § 1117(b) provides mandatory treble damages (from AD or IP) and § 1117(c) provides statutory damages.

3. Actual damages

Many circuit courts require actual confusion for actual damages. Major types of actual damages are lost profits (lost sales), reasonable royalty (mainly for hold-over licensee) and costs for corrective advertisement.

4. Accounting for infringer's profits

Purposes or theoretical bases of accounting are considered as compensation, unjust enrichment and deterrence of willful infringement.

Most circuit courts do not consider willfulness as a requirement of accounting, but the Second Circuit and the Ninth Circuit require "willfulness" for accounting. The U.S. Supreme Court granted certiorari in *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 817 F.3d 782 (Fed. Cir. 2016). In their Amicus Brief, Mark A. Lemley and other professors support the "willfulness" requirement because of balancing between deterrence of willful conduct and the chilling effect on legitimate competition.

According to 15 U.S.C. §1117(a), the plaintiff need only prove the defendant's sale. The defendant must prove all elements of cost or deduction, including apportionment.

5. Discretionary enhanced damages and discretionary increase or decrease of recovery from infringer's profits

Unlike patent law (35 U.S.C. § 284), the Lanham Act (15 U.S.C. § 1117(a)) provides "Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty." The nature of discretionary enhanced damages in patent law is considered as "punitive"², but not in trademark law.

A "compensation and not a penalty" clause and discretionary decrease on infringer's profits

² *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 136 S. Ct. 1923 (2016)

recovery are introduced by the Lanham Act of 1946. Although the legislative intent is not clear, drafters of a trademark bill had worried about excessive damages by accounting for infringer's profits in *Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co.*, 240 U.S. 251 (1916).

Purposes of enhanced damages in trademark law are considered as (1) giving wide discretion to trial courts for full compensation and (2) deterrence of willful infringement. But Ninth-Circuit cases hold that only (1) compensation is the purpose of enhanced damages because of the "compensation and not penalty" clause.

6. Punitive damages under state law

Although the Lanham Act does not provide punitive damages, state law could provide punitive damages and the Lanham Act does not preempt them.

7. Special damages for trademark counterfeiting

(1) Trademark counterfeiting

"Trademark counterfeiting" is a special type of trademark infringement. In addition to the registered trademark infringement requirement (15 U.S.C. § 1115(a)), trademark counterfeiting requires identity with or substantial indistinguishability from the registered mark and use on or in connection with the same goods or services of the registered mark (§ 1116 (d)(1)(A), § 1127).

(2) Mandatory treble damages (§ 1117(b))

15 U.S.C. § 1117 (b) provides that the court shall treble the amount of actual damages or infringer's profits against intentional trademark counterfeiting. This clause was introduced by the 1984 amendment.

According to the Senate Report, one of the legislative intents was to deter intentional trademark counterfeiting. The Senate Report clearly states that the mandatory treble damages are "punitive" and "penalty." Another intent was to motivate trademark owners to file civil suits against trademark counterfeiting.

(3) Statutory damages (§ 1117(c))

Statutory damages were introduced in the Lanham Act by the 1996 amendment. The Senate

Report pointed out that it was extremely difficult or impossible to prove damages against counterfeiters, who often concealed or discarded records or did not make any records.

Statute amounts (minimum and maximum) were doubled by the 2008 amendment.

8. Comparison with Japan

Basically, the Japanese trademark law award only actual damages. This is because, in Japan, the purpose of the damages system is considered as not penalty and deterrence but compensation. However, in practice, courts and legislators take the deterrence effect of damages into consideration, especially in the calculation of damages.

The Japanese trademark law (Art. 38 of the Japanese Trademark Act and Art. 5 of the Japanese Unfair Competition Prevention Act) provides some calculation and presumption clauses for actual damages: rebuttable presumption of lost sales quantity (Art. 38 (1) of the JTA); rebuttable presumption of damages from the infringer's profit (Art.38(2) of the JTA) and reasonable royalty damages (Art.38 (3) of JTA). For proving actual damages (especially lost profits), Japanese law is favorable to right holders.

For application of Art. 38 (2), plaintiffs have to show circumstances suggesting that the plaintiff could have gained profits if no trademark infringement had been made by the infringer. And plaintiffs have to show the total amount of marginal profits earned by infringement. But, practically, it seems that the defendant has to prove the marginal costs if the plaintiff proves the defendant's sales. Defendants can rebut if they show that the actual damages to the plaintiff were smaller than the profits (deduction by smaller damages). Those are the main differences compared with U.S. accounting for infringer's profits.

According to Art. 18,74.7-8 of the TPP, the Japanese Trademark Act introduced "pre-established damages" by the 2018 amendment (Art. 38 (4); after the 2019 amendment, Art.38 (5)). Art. 38 (4) enables a trademark owner to recover damages equivalent to "the costs which are ordinarily incurred in acquisition and renewal of trademark registration" when the infringer's mark and goods are the same as the registered mark and goods.

However, reasonable royalty damages (Art. 38 (3) of the JTA) play a partly similar role to U.S. Statutory damages. Courts have some discretion in calculating the royalty rate or the amount of reasonable royalty. In some cases, courts found a higher (sometimes double) royalty rate for damages than the rate in ordinary license agreements.

On the whole, in U.S. law, the wide discretion of the trial courts plays a significant role in awarding damages. Japanese courts also have some discretion in calculating damages, but this discretion is mainly used for compensation of actual damages.

III. Civil trademark cases and damages in U.S. and Japan

Most U.S. case data are based on Lex Machina. Japanese cases are based on the Japanese Supreme Court Website Database.

1. Number of civil cases

The number of civil trademark (TM) and other intellectual property law (IP) cases in Japan is very small. The approximate average numbers of civil cases filed per year (2014-2018) is 3,287 for U.S. trademarks, 84 for Japan trademarks and 554 for Japan IP in total.

However, most U.S. IP cases are resolved by withdrawal. And most U.S. trademark judgments are default and consent judgments. The ratio of default judgments in U.S. trademarks (43.2%) is much higher than U.S. patents (8.2%) and Japanese general IP (9.4%). Most trademark default judgments seem to be cases of online counterfeit sellers. In Japan, the main enforcement against such online counterfeit sellers is criminal.

2. Damages in general

According to Lex Machina Trademark Litigation³, most (80%) judgments in trademark damage awarded cases (2009-2017 Oct.) are default judgments and most default judgments awarded statutory damages.

In “Mass Counterfeiter Default Damages” (total 1,191 cases, 2009-2018), which is categorized by Lex Machina, the mean amount of statutory damages per defendant is \$959,339; the median is \$500,000, and the mode is \$2,000,000.

3. Comparison on judgment on merits cases

There were about 123 U.S. cases in which damages were awarded by judgment on merits or jury verdicts for trademark infringement or willful dilution from 2014 to 2018 (data in Lex Machina), in which the mean amount of total damages was \$2,653,870 and the median was \$204,151. The most used damage type is accounting for infringer’s profits (77 cases). Next is statutory damages (46 cases).

There were about 37 Japan cases in which damages were awarded from 2014-2018 and

³ Brian C. Howard, Lex Machina Trademark Litigation Report 2017

published on the Supreme Court Website, of which the mean amount of total damages is \$235,501 and the median is \$35,964. The most used damage type is presumption from infringer's profits (18 cases). Next is reasonable royalties (15 cases).

So, the median amount of U.S. trademark damages in judgments on merits (\$204,151) is 5.7 times larger than that of Japan (\$35,964).

One of the biggest factors behind the difference in the amount of damages is the scale of market or infringing conducts. In 2016, the U.S.'s GDP at current rates was 3.8 times larger than Japan's. The median amount of defendant sales (\$1,645,707) in U.S. cases is five times larger than the amount (\$332,473) in Japan infringer's profits presumption cases.

The second factor is that U.S. law provides a deterrence-based damages system (accounting, enhanced damages, punitive damages, mandatory treble damages and statutory damages). Enhanced damages and punitive damages increased the amount of actual damages and infringer's profits by 30%. Even in a judgment on merits, the amount of statutory damages is generally much higher than any type of Japanese damages.

The third factor is differences in accounting for infringer's profits and presumption from infringer's profits. In the U.S., there were not a few cases in which courts found the defendant's sales as profits without any deduction. And deduction for apportionment only occurred in one case and was considered in two discretionary decrease cases. Japanese courts are more flexible in deducting costs. But deduction for apportionment and smaller actual damages is approved by courts in only a few cases in Japan too.

IV. Criminal trademark enforcement in U.S. and Japan

Unlike Japanese law, the U.S. federal law criminalizes not trademark infringement but only trademark counterfeiting (18 U.S.C. § 2320).

The number of federal criminal trademark prosecutions in the U.S. (72 in 2018) is much smaller than in Japan (302). Possible causes of this small number are that federal prosecutors are too busy and right holders use civil enforcement. Another reason is the role of state law⁴. The total number of prosecutions in all states is not clear, but 105 people were sentenced as trademark counterfeiters in New York (2015). And many state laws provide much broader⁵ interpretation of trademark offense than U.S. federal law.

⁴ See Jeremy M. Wilson et al., Product Counterfeiting Legislation in the United States: A Review and Assessment of Characteristics, Remedies, and Penalties, 106 J. Crim. L. & Criminology 521 (2016); Kari Kammel et al., The Crime of Product Counterfeiting: A Legal Analysis of the Usage of State-Level Statutes, 18 Chi.-Kent J. Intel. Prop. 125 (2019).

⁵ In *Commonwealth v. Omar*, 602 Pa. 595 (2009), the Pennsylvania Supreme Court voided the trademark counterfeit offense clause in Pennsylvania state criminal code based on the overbreadth doctrine.

In contrast with the small prosecution numbers, the ratio of those sentenced to prison under U.S. federal law (about 50%) is much higher than in Japan (5%). This high ratio seems to be caused by the 2000 amendment of the United States Sentencing Guidelines. By the amendment (because of the 1997 NET ACT), the basic offense level for trademark counterfeiting increased from 6 to 8, and it introduced a minimum offense level (12) for offenders involved in manufacture or import of counterfeit goods.

V. Conclusion

Against online trademark counterfeit sellers, default judgement and statutory damages are heavily used in U.S. trademark law. In Japan, criminal enforcement is the main enforcement against such offenders. Concerning this point, more study on the basic differences in civil procedure law (especially identification of defendants and services) and social costs and benefits of default judgment and criminal enforcement is needed.

In U.S. law, the wide discretion of the trial courts plays a significant role in awarding damages. Japanese courts also have some discretion in calculating damages, but this discretion is mainly used for compensation of actual damages, not for deterrence.

This study did not reach a normative conclusion about whether Japan should introduce a deterrence-based damages system. But it should be noted that excessive deterrence would chill legitimate trade and expression.

In U.S. law, discretion of courts plays an important role in awarding damages. And the Discretionary Decrease clause has been used for balancing. However, discretion of courts is a good tool just for resolution of the case, but it is not so suitable for avoiding a chilling effect on legitimate trade.

If we strengthen the trademark damages system in order to deter infringement, we need to clarify which conducts should be deterred and how they should be defined. We also should reconsider current trademark offenses from such a view.

抄録

本研究は米国と日本の商標に係る損害賠償・刑事罰について制度上の相違点と実際の運用状況を明らかにし両者の異同について考察するものである。損害賠償制度については、米国法では損害の補償に加えて侵害の抑止を目的とする裁量的増額賠償・利益返還、偽造標章の使用に係る義務的三倍賠償・法定損害賠償等の制度があること、賠償額の算定（侵害者利益の裁量的減額を含む）において裁判所の裁量が重要な役割を果たしていることを明らかにした。実際の運用については、(1)米国商標事件の民事判決の多くが欠席判決であること、(2)両国の損害額の差(中央値で米国は日本の約6倍)の要因としては制度の相違の他、市場・侵害行為の規模の差、侵害者利益額の証明責任に係る運用(特に費用の控除)が挙げられること、(3)刑事訴追については米国では連邦法よりも州法が主導的な役割を担っていることを明らかにした。

要約

I. はじめに

本研究は、米国と日本の商標権に係る損害賠償・刑事罰について、制度上の相違点と実際の運用状況を明らかにし、両国の異同について考察するものである。

II. 米国の商標に係る損害賠償制度の概要と日本との比較¹

1. 米国連邦商標法(ラナム法)と州法による保護

米国法における商標の保護は州法(判例法と制定法)と連邦商標法(ラナム法)の双方によって担われている。現在の民事訴訟では連邦法に基づく請求が大きな役割を担っているが、州法に基づく請求も合わせてされることが多い。

2. ラナム法における損害賠償制度の概要

ラナム法 35 条(a)は、商標権の侵害(登録商標権の侵害(32 条(a))・未登録商標権の侵害(43 条(a)(1)の虚偽の出所表示)と故意の希釈化(43 条(c))等について、エクイティの原則に従って「現実損害の賠償」及び「利益返還」が認められること、並びに、「裁量的増額

¹ 全体について5 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 30 (5th ed.), Westlaw (database updated Nov. 2019)、4 JEROME GILSON & ANNE GILSON LALONDE, GILSON ON TRADEMARKS § 14, Lexis Advance (database updated Dec. 2019)を参照。

賠償」及び「利益返還額の裁量的増減」を規定している。

登録商標権の侵害となる行為のうち、特に偽造標章の使用について、特別な金銭的救済として、「義務的三倍賠償」(35条(b))と「法定損害賠償」(35条(c))を規定している。

これら連邦法上の損害賠償と合わせて、州法に基づく「懲罰的損害賠償」が認められる場合もある。

3. 現実損害の賠償

原告は通常の不法行為と同様、損害の発生と侵害行為との因果関係を証明する責任を負う。ただし損害の額に係る立証は、損害の事実(現実損害の発生)に係る立証程厳密なものではなくてよいとされている。

多くの巡回区では、現実損害の賠償につき現実の混同の存在を要件としている(第9巡回区のように必須の要件ではないとするものもある)。その実質的な趣旨としては、現実損害の発生・因果関係に関する評価の困難に鑑み、現実損害賠償が原告への棚ぼた的賠償・被告への制裁となる状況を避けているものと解されている。

現実損害の具体的な例としては、売上減少等による逸失利益、合理的使用料(ただし元ライセンサーによる継続的使用につき過去の約定例に基づく算定の事案が中心)、原告の信用喪失・需要者の混同を矯正するための広告費用(矯正広告費用)がある。

4. 利益返還(侵害者利益の吐き出し)

商標権侵害に係る利益返還は、コモンロー上の救済(現実損害の賠償)が不十分(損害の立証の困難、ディスカバリの不存在)に鑑み認められた²エクイティ上の救済に由来する。

日本商標法38条2項と異なり、侵害者利益額が現実損害額を超えることが明らかであっても当然には利益返還は否定・減額されない。しかしエクイティの原則に基づき、原告側の事情(侵害行為による被害等)も、利益返還の是非及び裁量的減額の考慮要素となることに留意する必要がある。

当初、利益返還の目的・根拠は①損害の補償(立証困難な損害の救済)と解され、利益返還による救済は原告と被告間の直接の競合の事案に限られていた。現在では①に加え、②不当利得や③故意の侵害行為の抑止も目的と解されている。

利益返還の可否は、被告の故意・欺罔の意図、原告の損害(売上減少による逸失利益の発生)、公衆の利益等の諸事情を衡量してエクイティに基づき、上記①②③のいずれかの根拠を満たすかによって判断される。

² Mark A. Thurmon, *Confusion Codified: Why Trademark Remedies Make No Sense*, 17 J. Intell. Prop. L. 245, 260-262 (2010) 参照。

ただしこのうち被告の故意については、多くの巡回区は重要な考慮要素であるが必須の要件ではないとするが、第2・9巡回区は故意を要件としている。現在この論点に係る裁量上訴が認められ³連邦最高裁に係属中である。上告審のアミカスブリーフでは、商標法の実務家団体等からは故意を不要とすべきことが主張されているが、Mark A Lemleyら法学者のブリーフでは、悪質な侵害行為の抑止と、正当な競争・取引への委縮効果の防止とのバランスをとるためには故意を必須の要件とすべきことが主張されている。

ラナム法 35 条(a)は、侵害者利益額につき原告は被告商品等の売上高のみを証明すれば足り、費用や、侵害以外の要因に帰すべき利益額の控除(寄与度減額等)等その他の全ての控除事由は被告が証明責任を負うことを規定している。

控除事由に係る証明責任は時に厳格に運用され、被告商品の売上高がそのまま利益返還額とされた例も散見される。

5. 裁量的増額賠償・利益返還の裁量的増減

ラナム法 35 条(a)は、裁判所がその裁量に応じ当該事案の事情に鑑み、現実損害額の3倍を上限とする賠償を命じることができること(裁量的増額賠償)、侵害者利益に基づく賠償が過大又は不十分と判断する場合にその金額を裁量的に増減できること(利益返還の裁量的増減)、そして両者による裁量的増(減)額後の賠償額が「罰(penalty)ではなく補償(compensation)」を構成するものであることを明記している。

利益返還の裁量的増減と「罰ではなく補償」の文言は1946年のラナム法の制定及びその草案に由来する。その立法趣旨は不明であるが、法案の起草者ら(1920~1940年代の有力な商標弁護士)は、特に利益返還に関する高額の賠償事例が過大なものであり裁判官による減額を認めるべきとの意見を連邦議会での審議過程で表明していた。

裁量的増額賠償・侵害者利益額の裁量的増額の目的については、①損害の補償と②故意の侵害行為の抑止の双方を掲げるもの(第2巡回区)と、「罰ではなく補償」の文言に照らしあくまで①損害の適切な補償のためのもの(第9巡回区)に分かれている。

6. 州法に基づく懲罰的損害賠償

ラナム法上の請求について懲罰的損害賠償は認められていないが、ラナム法は州法に基づく懲罰的損害賠償による救済を先占しないと解されている。その結果例えば2017年のTiffany対Costco事件では、ラナム法に基づく侵害者利益額(330万ドル)の義務的三倍賠償(1110万ドル)にニューヨーク州法に基づく懲罰的損害賠償(895万ドル)を合わせた約

³ *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 139 S. Ct. 2778 (2019).

2000 万ドルの賠償が認められている。

7. 偽造標章の使用に係る法定損害賠償

(1) 偽造標章の使用

偽造標章の使用とは、登録商標権の侵害となる行為(ラナム法 32 条(a)。登録標章の複製・偽造・複写・もっともらしい模造の使用により混同のおそれを生じさせる行為)のうち、登録商標と同一又は実質的に見分けがつかない標章を、指定商品・役務と同一の商品・役務に関連して使用する行為である。ただし登録についての認識は問わない(34 条(d)(1)(A)及び(B)(i)、45 条参照)。

(2) 義務的三倍賠償(ラナム法35条(b))

意図的な偽造標章の使用の場合、裁判所は、酌量事情を認定した場合を除き、侵害者利益額又は現実損害賠償のいずれかより高い額の 3 倍に合理的な弁護士費用⁴を合わせた賠償を命じなければならない(義務的三倍賠償。ラナム法 35 条(b))。

この義務的三倍賠償は 1984 年法により連邦法上の刑事罰規定と合わせて導入された。その導入の趣旨として上院司法委員会報告書は、①偽造標章に係る取引の抑止(同報告書は義務的三倍賠償は明示的に「penalty」であると述べている)、②(連邦検察官の多忙さ等を踏まえ)商標権者による民事訴訟提起の促進(いわゆる「法の実現における私人の役割」)を挙げている。

(3) 法定損害賠償(ラナム法35条(c))

原告は、偽造標章の使用行為について、現実損害・利益返還(及びこれに基づく増額賠償)に代えて、法定損害賠償に基づく請求を(事実審の終局判決前のどの時点でも)選択できる。

商標法における法定損害賠償は、特に偽造業者の記録の隠匿・廃棄・不存在故の損害の立証の困難に鑑みて 1996 年改正により導入された。2008 年改正では、偽造業者の利益と取引の規模の急増に対応するため法定額が従前の二倍に引き上げられた。

法定損害賠償の額は、1 商標・1 商品・サービスの種類当たり 1000 ドル以上 20 万ドル以下(故意の場合上限は 200 万ドル)で、裁判所が公正と判断するものである。

⁴ 一般的な商標権侵害等における弁護士費用は「例外的な事件」で認められる(ラナム法35条(a))。

8. 日本法との制度上の相違

日本法は原則として(米国法における)現実損害のみを賠償対象とする。ただし商標法 38 条等の算定規定が設けられていること、現実の混同までは要件とされていない点で、現実損害(特に売上減少による逸失利益)の立証の点では日本法の方が商標権者に有利な面もある。ただし無形損害について矯正広告費用の形式での損害評価はされていない。

制度的に大きな違いとしては、日本法では填補賠償原則のもと、侵害の抑止を目的として明らかに現実損害を超える賠償(米国法の利益返還・裁量的増額賠償・義務的三倍賠償・法定損害賠償)は認められていない点がある。

商標法 38 条 2 項等の侵害者利益額に基づく推定と米国法の利益返還との制度上の相違は、2 項の適用要件を満たさない場合にも利益返還が認められうること、現実損害が低いことを理由とする控除・覆滅を認めるか否かの点にある。ただ米国法でも裁判官による裁量的減額による調整がされる点に留意する必要がある。

米国法の法定損害賠償については、裁判官の裁量的な損害額の算定という点では、商標法 38 条新 4 項よりも、38 条 3 項又は無形損害に係る損害額の算定が米国の法定損害賠償と一部類似した機能を果たしている。

また全体として米国法では裁判所の裁量が補償と抑止の両面において損害額の算定において大きな役割を果たしている。日本法でも裁判所に一定の裁量が認められているがそれは基本的に現実損害の算定のためのものである。

Ⅲ. 日本と米国の民事訴訟件数・損害賠償の実情比較

1. 訴訟件数と終局状況

米国連邦地方裁判所における民事商標事件(虚偽広告等も含む)の新受件数(年平均 3297 件)は、日本の地裁の新受件数(年平均商標権 84 件、不競法(営業秘密等も含む)109 件)よりも圧倒的に多い。しかし、米国の商標関係の訴訟の多く(70%)は訴えの取下げにより終結している。また判決の半数近くは欠席判決によるものである。

この米国商標事件の高い欠席判決率は、特に(eBay 等を通じた)オンラインの模倣品販売者を被告とする訴訟(時に 300 以上のアカウント・メールアドレス・ドメイン名で特定された極めて多数の被告に対する訴訟であることもある)によるものと推測される。日本ではこのような事案に対しては民事訴訟よりも刑事訴追が重要な役割を担っているといえよう。

2. 米国商標事件の判決と損害額の種別

Lex Machina Trademark Litigation Report 2017 のデータによれば、2009 年から 2017 年 10 月までの損害額算定事例の 8 割も欠席判決による事案であり、そのうちの 8 割が法定損害賠償による算定がされた事例である。

欠席判決において多数の被告(オンラインでの偽造品の販売者)を相手方として商標偽造に係る法定損害賠償が算定された事例では、平均 96 万ドル、中央値 50 万ドル、最頻値 200 万ドルとの高額な賠償が認められている。

3. 米国・日本の本案判決による算定事例(2014~2018年)の比較

米国の本案判決・陪審評決による商標権侵害・希釈化に係る算定事例(2014~2018 年で計 123 件。Lex Machina のデータを基礎に、裁判記録等に基づき分析)では、平均値は 265 万ドル、中央値は 20 万ドル、もっとも多い損害算定種別は利益返還(57 件)、次いで法定損害賠償(46 件)となっている。裁量的減額は 6 件、裁量的増額は 10 件(7 件が三倍、2 件が 2 倍、1 件が現実損害を 3 倍と侵害者利益額を他の年度から推計)、義務的増額が 10 件である。

日本の最高裁ウェブサイトに掲載された商標権侵害・不競法 2 条 1 項 1 号・2 号の算定事例(同期間で計 37 件)の平均値は 23.5 万ドル、中央値は 3.6 万ドル。最も多い算定根拠は 2 項(18 件)、次いで 3 項(15 件)となっている。

日米の損害額の差の最大の要因としては、①市場規模・侵害行為の規模の差(名目 GDP 比で約 4 倍、利益返還と日本法商標法 38 条 2 項等の算定における被告売上高(中央値)比で約 5 倍)があり、その他、②増額賠償・懲罰的損害賠償(他の損害額と比較して 30%増)、③法定損害賠償制度による高額な算定(中央値で 15 万ドル)、④利益返還と日本商標法 38 条 2 項等の制度(日本において 2 項の要件を満たさない事案(3 項による算定事例)でも利益返還が認められうること)及び運用上の差異(特に米国では少なからぬ裁判例で費用控除につき厳格に判断し被告売上高をそのまま利益と認定)が挙げられる。

IV. 米国法と日本法における商標に係る刑事罰の運用

米国の連邦法上商標に係る刑事罰は、商標権侵害一般ではなく、商標偽造に係る取引(合衆国刑法 2320 条)のみが処罰対象となる。この規定は 1984 年商標偽造法で導入された。

米国の連邦法上の商標に係る刑事訴追人数(2018 年で 72 人)は、日本(同 302 人)と

比較して特に低い。その要因としては連邦捜査機関の多忙さとともに、州法の重要性⁵が挙げられる。またいくつかの州法は連邦よりも広範な構成要件を定めているが、Commonwealth v. Omar, 602 Pa. 595 (2009)は当時のペンシルバニア州法を過度の広汎性故に無効と判断している。

量刑の点では、日本の実刑率（5～15%）と比較して米国の連邦の収監率（2002年以降50%前後を推移）は高い。特に1997年のNET法に基づく2000年の連邦量刑ガイドラインの改定による影響によるものと推測される。

V. おわりに

日本はオンラインでの偽造品販売業者に対する権利行使につき刑事のエンフォースメントが中心であるのに対して、米国法では欠席判決（法定損害賠償）が大きな役割を担っている。この点については、民事訴訟における被告の特定・送達等の制度と運用、司法制度全体のコスト等について更なる検討が必要であろう。

米国では損害額の算定につき裁判所の裁量が広い範囲で認められている。日本の裁判官も現実損害の算定に限っては裁量を有し実際に行使している。現実損害（売上減少による逸失利益等）に関しては日本法の方（商標法38条）が権利者にとって有利な面もある。しかし抑止について直接的に裁量を行行使することは日本の損害算定では行われてこなかった。

侵害の抑止（利益返還・増額賠償等）については、政策的には、過剰な抑止による正当な取引や表現活動の委縮が問題となる。米国法は裁量的減額等で調整を図ろうとしているが、裁判官の裁量は当該事案の適切な解決の点では重要であっても、社会全般に及ぼす委縮効果の解決の点では十分ではない。抑止をすべき行為を明確に規定することが必要であろう。この点は日本の商標法上の刑事罰規定についても妥当する。

⁵ 州法についてはJeremy M. Wilson et al., Product Counterfeiting Legislation in the United States: A Review and Assessment of Characteristics, Remedies, and Penalties, 106 J. Crim. L. & Criminology 521 (2016); Kari Kammel et al., The Crime of Product Counterfeiting: A Legal Analysis of the Usage of State-Level Statutes, 18 Chi.-Kent J. Intel. Prop. 125 (2019)を参照。

目次

I. はじめに	1
1. 研究の目的	1
2. 日本における先行研究	1
3. 検討の対象・手法	2
4. 検討の対象外とする事項	3
II. 米国の商標に係る損害賠償制度の概要と日本との比較	3
1. 米国連邦商標法（ラナム法）と州法の関係	3
2. ラナム法における損害賠償制度の概要	5
3. 現実損害の賠償	6
(1) 現実損害の賠償が認められるための要件	6
(2) 現実損害額の主要な算定方法	8
4. 利益返還（侵害者利益の吐き出し）	11
(1) エクイティに基づく利益返還	11
(2) 利益返還の根拠	12
(3) 利益返還の要件	13
(2) 侵害者利益額の算定と立証責任の分配	15
5. 裁量的増額賠償・利益返還額の裁量的増減	16
(1) 歴史的経緯	16
(2) 「罰ではなく補償」と抑止	17
6. 州法に基づく懲罰的損害賠償	18
7. 偽造標章に係る特別の民事上の救済	19
(1) 偽造標章の使用	19
(2) 義務的三倍賠償（35条(b)）	20
(3) 法定損害賠償（ラナム法35条(c)）	21
8. 日本法との制度上の相違	22
III. 日本と米国の民事訴訟件数・損害賠償の実情比較	23
1. 訴訟件数と終局状況	23
(1) 新受件数	23
(2) 終局状況（特に米国商標事件の欠席判決率の高さ）	24
2. 米国商標事件の判決と損害額の種別	26
(1) 判決種別と損害種別(Lex Machina Report 2017のデータより)	26

(2) オンライン上の偽造品販売者に対する欠席判決を通じた権利行使と法定損害賠償	29
3. 米国・日本の本案判決による算定事例(2014～2018年)の比較	31
(1) 米国 本案判決・陪審評決による算定事例(2014～2018年)	31
(2) 日本商標事件(2014年から2018年)における損害額	41
(3) 日米の損害額の異同とその要因について	47
IV. 米国法における商標に関する刑事罰	54
1. 連邦法上の刑事罰規定	54
(1) 歴史的展開	54
(2) 犯罪成立要件と違法性阻却事由	56
(3) 法定刑と連邦量刑ガイドライン	57
2. 米国連邦レベルで刑事手続きの運用と日本との比較	58
(1) 米国連邦レベルでの実際の運用	58
(2) 日本法における運用状況	59
(3) 検討	62
3. 州法上の商標に関する刑事罰	62
(1) 州法の規定と犯罪成立要件、法定刑	62
(2) 州法における刑事訴追の状況	64
(3) 連邦法・日本法との比較	65
4. 小括	66
V. おわりに	66

I. はじめに

1. 研究の目的

本研究は、米国法上の商標に係る損害賠償と刑事罰に係る制度の全体像と実際の運用を明らかにし、日本法との異同を踏まえて、商標権に関するエンフォースメントのあり方を考察するものである。

米国商標法を比較の対象とする主な理由は、①実務上の重要性(特に TPP 協定を含む貿易協定における米国の主張の背景にある米国制度の理解の必要性)とともに、②日本法のみならず米国特許法と比較しても特徴的な制度(「罰ではなく補償」であることを明記した裁量的増額賠償と利益返還の裁量的増減、「偽造標章」に限定した義務的三倍賠償・法定損害賠償・刑事罰)を有し、③日本法と対照的な民事訴訟件数(年間 3000 件を超える)と連邦法上の刑事事件件数(2006 年以降の有罪宣告数は 50 人以下。ただし州法につき後述)等がある。

2. 日本における先行研究

従来日本においては、米国の商標のエンフォースメントについては水際規制等を中心とした先行研究¹はあるものの、刑事罰²・損害賠償に関しては十分な検討が行われてこなかった。

米国における知的財産権侵害に関する損害賠償については、特許権に関しては日米間の比較も含め研究の蓄積³があり、また著作権の法定損害賠償については先行研究⁴があるものの、商標に関しては若干の例外⁵を除きほとんど行われていない状況である。

¹ 日本貿易振興機構(JETRO)ニューヨーク事務所知的財産部『米国における模倣品対策の実態に関する調査(2016年8月)』は、水際規制の制度と運用の実情の詳細、ネット上の媒介者に対する、あるいはこれを通じた権利行使について詳細にまとめるとともに、米国連邦法上の偽造商標に関する特別の救済規定・刑事罰についての概要等を紹介している。

また米国の水際規制の運用については、一般社団法人日本国際知的財産保護協会『模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書(平成29年3月)』11頁以下も参照。

² 米国の知的財産関係の刑事罰規定の概要と運用状況につき、一般社団法人日本国際知的財産保護協会・前掲注(1)23頁以下、及び日本技術貿易株式会社『平成28年度知的財産権ワーキンググループ等侵害対策強化事業 主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究』(2017年)151頁以下を参照。

³ 例えば米国法上の特許権侵害による損害につき田村善之『知的財産権と損害賠償[新版]』(弘文堂、2004年)149頁以下、宮脇正晴「米国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)95頁以下、特許法284条の裁量的増額賠償につき玉井克哉「アメリカ特許法における三倍賠償の法理」別冊NBL83号『経済現象と法』(2003年)132頁注(1)131頁以下等を参照。

⁴ 白佳宜「アメリカ著作権法における法定損害賠償制度」青山ローフォーラム1巻1号(2012年)39頁以下

⁵ 米国連邦商標法上の損害賠償制度についてのまとめた解説としては、奥邨弘司「米国著作権法・商標法(Lanham Act)における法定損害賠償・追加的損害賠償制度の概要」シンポジウム「シンポジウム「TPPと知的財産権侵害における損害賠償制度—法定損害賠償・追加的損害賠償をめぐる検討を中心に—」(2015年12月26日、明治大学)の発表資料(http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/_src/20151206/20151206okumurappt.pdf (2020.1.11確認))と講演録事録(http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/_src/20151206/20151206okumura.pdf (2020.1.11確認))を参照。

3. 検討の対象・手法

本研究では、商標に係るエンフォースメントとして、登録商標権の侵害(日本商標法 25 条・37 条)に加えて、未登録の周知商品等表示に係る誤認惹起行為(日本不正競争防止法(不競法)2 条 1 項 1 号、米国法における未登録商標権の侵害)及び著名商標の希釈化(不競法 2 条 1 項 2 号)に関する損害賠償と刑事罰を検討の対象とする。

本研究では、米国の商標に関する損害賠償と刑事罰の制度の概要と、実際上の運用(民事訴訟件数、損害賠償額、刑事訴追件数)の分析を行う。

研究手法としては、文献・裁判例・立法資料等の検討とともに、裁判所・行政機関による公式統計の分析に加えて、特に 2014 年から 2018 年の裁判例についての分析を行った。

米国については Lex Machina のデータベースを主に利用した。損害額については、2014 年から 2018 年までに連邦地方裁判所において本案判決・陪審評決によりラナム法に基づく損害額が算定された事例について、各訴訟記録を確認して検討を行った。

Lex Machina 社のデータベース・は、PACER(Public Access to Court Electronic Record: 連邦上訴・地方裁判所の文書の電子公開サービス)等の一次資料からのクロールングにより、各事件の文書(docket)等を収集し、これらを機械的な手法(自然言語処理と機械学習システム)と同社の法律専門家による分析を組み合わせて行ったものとされている⁶。

Lex Machina は PACER の文書データを利用しており、後述の新受件数のデータからも、連邦地方裁判所の裁判例の分析としては網羅性が極めて高いものと思われる。

日本については、最高裁ウェブサイトに掲載されている、最高裁判所ウェブサイトの裁判例情報⁷に掲載されている裁判例(判決日平成 26 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日まで)のうち、商標権の侵害、不正競争防止法 2 条 1 項・2 号に基づく主張がされたことを筆者が確認し、分析をした裁判例計 200 件(以下日本商標関係事件(最高裁 HP、2014 年から 2018 年)として言及)に基づくものである。

日本語による米国州法・連邦法上の商標に係る損害賠償に関する最も詳細な解説は、アメリカ不正競争法リステイメント(第3版)(Restatement (Third) of Unfair Competition (Am. Law Inst. 1995))の36条・37条とそのコメントの翻訳(茶園成樹・小泉直樹訳「アメリカ不正競争防止法リステイメント試訳(四)」民商法雑誌112巻1号(1995年)134頁以下である

また鈴木將文「特許権侵害に基づく損害賠償—総論」日本工業所有権法学会年報41号(2018年)67頁以下では、米国特許権侵害との異同につき商標権侵害に係る損害賠償・利益返還についての言及がされている。

⁶ Lex Machina, “How It Works” <https://lexmachina.com/what-we-do/how-it-works/>.

ごく限られた範囲となるが一次資料を確認し、若干の誤りも発見した(Lex Machinaへの連絡後、修正された)が、その分析内容はおおむね信頼がおけるものであると判断し、以下の分析の基軸としている。

⁷ http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

なお最高裁のサイトの「知的財産裁判例」の権利種別は、一つの判決に一つの権利種別のみが設定されているため、「商標権」を選択して検索すると、著作権と商標権の侵害の双方が問題となった事案が「著作権」に分類されているために検索結果に表示されないことがある。

知的財産法関連事件の判決は他分野の下級審と比較して最高裁ウェブサイトにも多数掲載されているが、全てが掲載されているわけではない。また最高裁による掲載・不掲載の基準も明らかではない点に留意する必要がある。

4. 検討の対象外とする事項

以下の事項については、商標に係るエンフォースメントの日米比較という点でその重要性を認識しながらも、本報告書では検討の対象外としている。

- ・ 水際規制(水際措置に関する刑事罰の運用も含む)
- ・ ドメイン名の不正取得・使用行為に関する規律
- ・ 差止・廃棄請求(eBay判決の影響、暫定的差止命令・一方的緊急的差止命令、偽造標章に関する一方的差押え)、仮差押え(侵害者の銀行口座・PayPal口座の凍結)
- ・ 訴訟費用の負担・弁護士費用の敗訴者負担、判決前利息
- ・ 媒介者(店舗施設の提供者・オンライン販売サイトの運営者、PayPal等の資金決済業者)の法的責任(寄与責任・代位責任)・媒介者を通じた権利行使
- ・ 刑事手続きにおける侵害者利益等の没収と被害者補償、刑事手続と民事訴訟の関係

II. 米国の商標に係る損害賠償制度の概要と日本との比較

1. 米国連邦商標法(ラナム法)と州法の関係

米国における商標に係るエンフォースメントは、各州の判例法・制定法と、ラナム法(Lanham Act。合衆国法典第15編(15 U.S.C.)第22章商標(1051条~1141n条)。州際取引等で使用される商標⁸を規律)⁹等の連邦制定法の双方によって担われている。

1946年のラナム法の制定¹⁰後も、当初ラナム法43条(a)の虚偽の出所表示は地理的な出所に関わるものと解されており¹¹、未登録商標の保護につき州法が重要な意義を有した¹²。

⁸ ラナム法は、合衆国憲法1章8節3項の通商(Commerce)条項(外国との、インディアン部族との、州際間の通商・取引を規制する権限を連邦議会に与えている)に基づくものであり、これら州際取引等において使用される標章・表示を規律する。

⁹ ラナム法の条文の翻訳については、日本特許庁訳「アメリカ合衆国商標法 合衆国法典第15巻(15 U.S.C.)第22章 商標 2013年11月25日改正」、<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shouhyou.pdf> (2020年1月1日確認)に基本的に依拠しつつ、若干の修正を行っている。

¹⁰ Act of July 5, 1946, Pub. L. No. 79-489, 60 Stat. 427 (1946).

¹¹ See *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 777-78 (1992) (Stevens, J., concurring); J. Thomas McCarthy, *Lanham Act § 43(a): The Sleeping Giant Is Now Wide Awake*, *Law & Contemp. Probs.*, Spring 1996, 59-SPG LAW & CONTEMP. PROBS. 45, 47(1996).

なお日本特許庁による現行ラナム法の翻訳(前掲注(9))では、”false designation of origin”について「虚偽の原産地呼称」の訳語が用いられているが、このような歴史的経緯を踏まえたものと推測される。

¹² See 1 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 5:2 (5th ed.), Westlaw (database updated Nov. 2019).

しかし裁判例の展開¹³及び1988年のラナム法改正¹⁴を経て、未登録商標に係る権利の侵害もラナム法43条(a)(1)(A)の虚偽の出所表示・虚偽表示を根拠としてラナム法上の民事救済を受けられることとなった。

現在の連邦法上、連邦登録商標¹⁵と未登録商標に係る権利の侵害は、適用条文の違い(32条¹⁶と43条(a))に関わらず、実質的には同じ要件(商標に係る権利の有効性と先使用に基づく優先権、商品やサービスに付し又は関連しての取引における使用、混同のおそれ)によって判断されている¹⁷。

この結果、現在では連邦法(ラナム法)が米国における登録商標・未登録商標の民事上の保護において主導的な役割を担っていると評価されている¹⁸。

もともと現在においても、ラナム法と州法による保護は原則的に重複しうるものであり、ラナム法に基づく商標権侵害訴訟¹⁹においては、州のコモンロー上の不正競争又は州の制定法に基づく請求が合わせて主張されることがしばしばあるようである²⁰。

州のコモンロー及び制定法による商標に係る権利の侵害に対する保護は、基本的には連邦法と同様の内容のものと解されている²¹が、懲罰的損害賠償が認められる州があるなどラナム法よりも手厚い保護がされている例もある。また後述のように商標偽造等に関する刑事訴追の人数に関しては州法が中心的な役割を果たしている。本報告書の検討は連邦法を主な対象とするが、これら州法の状況に関しても適宜参照する。

¹³ See 5 McCARTHY, *supra* note 12, §27:12, *Two Pesos, Inc.*, 505 U.S. at 779-781 (Stevens, J., concurring). ラナム法上の民事救済規定の43条(a)への適用を認めた裁判例についてはSee 1 JEROME GILSON & ANNE GILSON LaLONDE, GILSON ON TRADEMARKS § 1.04 [2][d][i][D][VI], Lexis Advance (database updated Dec. 2019).

¹⁴ Trademark Law Revision Act of 1988, Pub. L. No. 100-667, 102 Stat. 3935.。

¹⁵ 連邦法上の登録は、登録者による有効な権利の保有についての推定(一応の証拠(*prima facie* evidence))(7条(b))、全米での使用の擬制(7条(c))、5年間の使用の継続等による有効性についての不可争性の獲得(15条)、登録者による権利の保有の告知の擬制(22条)、後述する偽造標章の使用行為に対する特別のエンフォースメントの点で意義を有することとなる。

¹⁶ 日本法上の登録商標権の侵害要件と対比すると、ラナム法では指定商品との同一性・類似性は要件ではなく、混同のおそれの有無によって侵害が判断される(従前の連邦法における「実質的に同種の商品」の要件を巡る解釈の展開と、近時の混同概念の拡張については小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」知財研紀要21号(2012年)23-1以下を参照)。

日本法の登録商標との同一・類似性については、ラナム法32条1項の「複製・偽造・複写・もっともらしい模造」の文言が対応することとなるが、ラナム法45条(15 U.S.C. §1127)の定義規定上、「もっともらしい偽造(*colorable imitation*)」は混同のおそれがあるほどに類似している標章を含むとされている。

善意の印刷業者に対する救済の制限についてはラナム法32条(b)を参照。

¹⁷ See 5 McCARTHY, *supra* note 12, §27:18; 2 GILSON, *supra* note 13, § 7.02 [5].

¹⁸ See 1 McCARTHY, *supra* note 12, §5:2.

¹⁹ ラナム法に基づく請求は、特許権侵害・著作権侵害を理由とする請求とは異なり、連邦裁判所の専属管轄事項ではないため、何らかの理由で管轄権を有する州裁判所においてもラナム法の適用について判断できる。ただし5 McCARTHY, *supra* note 12, §27:16によれば当事者の一方は通常ラナム法に基づく請求につき連邦裁判所での審理を望むため、州裁判所でラナム法の適用について判断することはまれとのことである。

²⁰ See 3 McCARTHY, *supra* note 12, §22:1.50; 1 GILSON, *supra* note 13, § 1.04 [1].

²¹ See 3 McCARTHY, *supra* note 12, §22:1.50. なお希釈化については、コモンローに基づき希釈化を理由とする請求を認める州はわずかであり(See 3 McCARTHY, *supra* note 12, §24:76)、2 GILSON, *supra* note 13, § 5A.02[1]によれば36の州で希釈化についての制定法が規定されているとのことである。

2. ラナム法における損害賠償制度の概要

ラナム法 35 条(a)²²は、商標権侵害(登録商標につき 32 条(1)、未登録商標につき 43 条(a)1(A)の虚偽の出所表示)・故意の希釈化(43 条(c))等に対する主要な金銭的救済として、「エクイティの原則に従うことを条件として」、利益返還(侵害者利益の吐き出し)と現実損害の賠償が認められることを規定している²³。

また利益返還の対象となる侵害者利益額の立証責任の分配につき、原告は売上高のみを立証すれば足り、被告が費用やその他の控除事由について証明責任を負うことが規定されている。

さらに 35 条(a)は、裁判所がその裁量に基づき当該事案の事情に応じて、現実損害の額の 3 倍を上限とする賠償を命じることができること(以下、裁量的増額賠償²⁴)、及び、侵害者利益に基づく賠償が過大又は不十分と判断する場合にその金額を裁量的に増減できること(利益返還の裁量的増減)、そして両者による裁量的増(減)額後の賠償額が「罰(penalty)ではなく補償(compensation)」²⁵を構成するものであることを明記している。特許法 284 条の裁量的増額賠償が懲罰的な性質と解されていることとは対照的である²⁶。

さらにラナム法は、登録商標権の侵害行為のうち特に偽造標章(counterfeiting mark)の使用による行為につき、意図的な偽造標章の使用についての義務的三倍賠償(35 条(b))、法定損害賠償(35 条(c))を規定している。

²² 15 U.S.C. § 1117(a).

²³ この他、訴訟費用の賠償や例外的事件における弁護士費用の敗訴者負担等も規定しているが、以下記述を省略する。

²⁴ 本報告書では、ラナム法35条(a)と米国特許法284条における増額賠償規定を、その条文の文言に準拠し、「裁量的増額賠償」と表記する。本項において米国法における「懲罰的損害賠償」の用語は、他の日本語文献からの引用等の場合を除き、原文で“punitive damages”又はこれと同様の用語が用いられている場合にしか使用しない。

ラナム法35条(a)の裁量的増額賠償についてpunitive damagesとの表現が用いられた例は見当たらず、一般的にはenhanced damages, increased damages等の表現が用いられている。特許法284条に関しても(後述のようにその性質は“punitive”なものと解されているが)基本的にはenhanced damagesとの表現が用いられている(玉井克哉「アメリカ特許法における三倍賠償の法理」別冊NBL83号『経済現象と法』(2003年)132頁注(1)参照)が、punitive damagesとの表現が用いられることも一部あるようである。

本報告書がラナム法35条(a)の増額賠償を(同様の文言の特許法284条と合わせて)「裁量的」増額賠償と表記する理由は、条文の文言と共に、特に偽造標章に係る義務的三倍賠償との対比のためである。

なお田中英夫・竹内昭夫『法の実現における私人の役割』(東京大学出版会、1987年)140頁以下では、「懲罰的損害賠償」と「二倍・三倍賠償」(その性質につき151・152頁を参照)の概念を対置し、特許法284条・ラナム法35条(a)を三倍賠償の例として挙げている。

²⁵ ラナム法の“shall constitute compensation and not a penalty”と同一の文言を用いる連邦制定法としては、船舶デザイン保護に係る著作権法1323条がある。

増額賠償に関する問題について「罰ではなく補償」との文言を用いた連邦最高裁判決としてOvernight Motor Transp. Co. v. Missel, 316 U.S. 572, 583 (1942)がある。同判決は、公正労働基準法16条(b)による、最低賃金・超過労働規制違反時の定額損害賠償(liquidate damages)(Fair Labor Standards Act of 1938, ch. 676, §16(b), 52 Stat. 1060, 1069)(未払いの最低賃金の支払いに加えて、事案に応じてさらに同額の定額賠償を認めうるとする)は「補償であって、政府による罰又は処罰ではない(The liquidated damages … are compensation, not a penalty or punishment by the Government)」と判示している。

日本法における二倍賠償の採用例とされる労働基準法114条(及びこれにならった船員法116条)の時間外手当の不支給等の場合の付加金の制度(当初は最低賃金規制違反も対象としていたが昭和34年の最低賃金法では対象外とされた)は、米国の公正労働基準法の定額賠償を参考にしたものとして解されている(運用上の評価も含め田中・竹内・前掲注(24)153頁を参照)。

²⁶ 例えばHalo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs, Inc., 136 S. Ct. 1923, 1932 (2016)の判示を参照。

これら連邦法上の規定とは別に、さらに、州法に基づく懲罰的損害賠償が認められる可能性もある。

以上の米国の商標に係る損害賠償制度をまとめたものが表 1 である。

表 1 米国 商標に係る損害賠償制度の概要

商標権侵害・故意の希釈化(35(a))	偽造標章の使用
現実損害賠償及び利益返還 (エクイティの原則に従う。侵害者利益額の立証責任分配規定)	
裁量的増額賠償及び利益返還の裁量的増減 (罰ではなく補償)	義務的三倍賠償 (意図的な偽造標章の使用)(35(b))
	法定損害賠償(現実損害・利益返還に代えて)(35(c))
(州法に基づく懲罰的損害賠償)	

故意・過失については、ラナム法 35 条(a)の金銭的救済規定の適用については、登録告知(®の表示等。22 条)を欠いていた場合(29 条)や印刷業者等による侵害行為(32 条(1)(b)・(2))の登録商標権の侵害を理由とする請求を除き、登録・未登録の商標権の侵害についての侵害者の故意や過失は条文上要件とされておらず(判例法については後述)、厳格責任となっている。

ただし希釈化(43 条(c))については、金銭的救済は故意の場合に限定されている(35 条(a)、43 条(c)(5)(B))。その理由は 1995 年連邦商標希釈化法(以下 1995 年 FTDA 法)・2006 年商標希釈化改正法(以下 2006 年 TDRA 法)の委員会報告書等からは明らかではない。

3. 現実損害の賠償

(1) 現実損害の賠償が認められるための要件

ラナム法 35 条(a)の現実損害の賠償は「エクイティの原則に従って」認められるものであり、商標権侵害・故意の希釈化の要件を満たす場合に当然に認められるものではない²⁷。元来エクイティに根拠を有した利益返還に限らず、損害賠償の可否やその証明責任についてもエクイティの原則に基づく裁判所の裁量²⁸が認められることとなる。

原告は、通常不法行為と同様²⁹、被告の侵害行為の結果、名声の低下等を含む現実の損害(被害による金銭的支出と侵害行為がなければ得られたであろう逸失利益)を被ったこ

²⁷ See 5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:72.

²⁸ *Skydive Arizona, Inc. v. Quattrocchi*, 673 F.3d 1105, 1111 (9th Cir. 2012)は、条文上の「エクイティの原則」に対応する文言について「裁判所の裁量において」との表現を用いている。

²⁹ See 5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:72.

とを証明する責任を負う³⁰。損害賠償は、推測(speculation)や推量(conjecture)を基礎としては認められない³¹。ただし損害の事実(現実損害の発生)が立証されれば、損害の額については損害の事実と同様の正確性を持って立証される必要はないと解されている³²。

ラナム法 35 条(a)の文言(“and”による接続)からも、利益返還に加えて現実損害の賠償請求することも可能である(例えば侵害者利益の返還に加えて顧客の混同への対策に要した費用の賠償等)。ただし同一の損害・利益について二重取りとなる賠償(二重賠償)は認められない³³。

(i) 現実の混同

不正競争法リステイトメント第 3 版のコメント(1995 年)³⁴、及び、少なからぬ巡回区の裁判例(第 2³⁵・第 6³⁶・第 7³⁷・第 10 巡回区³⁸等³⁹)は、商標権の侵害を理由とする現実損害の賠償は、現実の混同(actual confusion)⁴⁰があった場合にのみ認められると解している。

多くの裁判例はその理由を特に示していないが、いくつかの裁判例⁴¹の判示とリステイトメントのコメントからは、売上減少による逸失利益や信用の喪失等の市場を媒介として発生する損害の評価の困難に鑑み⁴²、事実としての損害の立証については現実の混同を要

³⁰ See 4 GILSON, *supra* note 13, § 14.03 [3][a]

³¹ Porous Media Corp. v. Pall Corp., 173 F.3d 1109, 1122 (8th Cir. 1999). 陪審の商標権侵害による損害賠償額についての評決が推測に基づくものであるとして破棄された事例として *McClaran v. Plastic Indus. Inc.*, 97 F.3d 347, 361 (9th Cir. 1996).

³² See *Otis Clapp & Son, Inc. v. Filmore Vitamin Co.*, 754 F.2d 738, 745 (7th Cir. 1985); *Broan Mfg. Co. v. Associated Distribs.*, 923 F.2d 1232, 1236 (6th Cir. 1991); *Skydive Arizona, Inc. v. Quattrocchi*, 673 F.3d 1105, 1112 (9th Cir. 2012).

³³ 米国著作権法504条(a)は以上のことをより条文上明確に規定している。

被告の同一の売上高を基礎として原告の売上減少による逸失利益の賠償と侵害者利益の返還を求めることは、二重賠償に該当し許されないと解されている(See 5 MCCARTHY, *supra* note 12, § 30:73).

Nintendo of Am., Inc. v. Dragon Pac. Int'l, 40 F.3d 1007, 1010 (9th Cir. 1994)は、(著作権侵害についての)法定損害賠償と現実損害賠償の二重賠償が許されないことともに、著作権侵害・ラナム法上の商標権侵害についての利益返還と現実損害賠償の二重賠償が許されないことを判示している。

³⁴ Restat 3d of Unfair Competition, § 36 cmt. i、茶園・小泉前掲注(5)140頁を参照(ただし、「通常、幾人かの消費者が実際に混同し又は騙されたことの証明が必要となる」との文言)。

³⁵ *Int'l Star Class Yacht Racing Ass'n v. Hilfiger*, 80 F.3d 749, 753 (2d Cir. 1996).

³⁶ *Frisch's Rests., Inc. v. Elby's Big Boy of Steubenville, Inc.*, 670 F.2d 642, 647 (6th Cir. 1982).

他方虚偽広告の事案である *Balance Dynamics Corp. v. Schmitt Indus., Inc.*, 204 F.3d 683, 691 (6th Cir. 2000) は、現実の混同は、売上や信用の喪失等(Web Printing Controls事件判決(後掲注(37)を参照)の「市場における損害」について、このような証明が困難な損害が確かに存在するということを示すために要件とされている、としつつも、虚偽広告への対応のための費用に係る損害賠償については現実の混同を要件としないと解している。

³⁷ *Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp.*, 906 F.2d 1202, 1204-1205 (7th Cir. 1990); *Libman Co. v. Vining Indus.*, 69 F.3d 1360, 1363 (7th Cir. 1995).

³⁸ *Brunswick Corp. v. Spinnet Reel Co.*, 832 F.2d 513, 525 (10th Cir. 1987)及び同判決を引用する *Australian Gold, Inc. v. Hatfield*, 436 F.3d 1228, 1241 (10th Cir. 2006)を参照。

³⁹ 第 1 巡回区については、未登録商標についてのラナム法43条(a)の適用が問題となった *Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co.*, 567 F.2d 154, 161 (1st Cir. 1977)が損害賠償が認められるためには「現実の被害(actual harm)」が立証されることが必要であると述べている。

⁴⁰ 現実の混同は、一般的に商標権侵害における混同のおそれの判断の一要素とされている。

⁴¹ 前掲注(37)及び(36)を参照。

⁴² See 4 GILSON, *supra* note 13, § 14.03 [3][b]

件とすることで、現実損害の賠償が原告への棚ぼた的な賠償・被告への制裁となることを避けているもの⁴³と評価できるであろう。このような現実の混同の存在を損害賠償の要件とする考え方は、日本法とは大きな相違点といえる。

「現実の混同」は、原告から被告への売上の移動や公衆からの証言等の直接証拠、または消費者アンケート等の間接証拠によって立証されうる⁴⁴。また第2巡回区では、被告の行為が意図的に欺罔的であった場合には現実の混同の存在が推定されるとしている⁴⁵。

他方第9巡回区等では、現実損害が立証されなかった場合にも、現実損害の賠償が認められることがあり得るとする裁判例⁴⁶もある。条文の根拠がないことやエクイティの原則との整合性、現実の混同の立証の困難、刑事罰(現実の混同を要件としない)との整合性等を挙げて現実の混同を要件とすべきでないことを主張する見解⁴⁷もある。

(2) 現実損害額の主要な算定方法

現実損害の額の主要な算定方法としては、原告商品の売上減少(lose sales)による逸失利益、合理的使用料(reasonable royalty)、信用の毀損等への対応のための矯正広告費用が挙げられる。その他、顧客の混同への対応に要した従業員の人件費等も賠償の対象となる。

(i) 売上減少による逸失利益

⁴³ 茶園・小泉前掲注(5)140頁を参照。

⁴⁴ *Brunswick Corp. v. Spinit Reel Co.*, 832 F.2d 513, 525 (10th Cir. 1987).

⁴⁵ *Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co.*, 145 F.3d 481, 493 (2d Cir. 1998) (第2巡回区の判例法につき、現実損害の賠償を受けるためには、違反行為の結果生じた現実の需要者の混同若しくは欺罔、又は、被告の行為が意図的に欺罔的であったこと(それゆえに需要者の混同について反証可能な推定が認められる)のいずれかの証明する必要があると述べている。

⁴⁶ *Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp.*, 982 F.2d 1400, 1410-11 (9th Cir. 1993) (現実の混同がないことを理由とする被告の上訴を退けた)を参照。この他 *Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc.*, 932 F.2d 1113, 1126 (5th Cir. 1991) (被告側の(侵害者利益及び損害賠償が認められるためには、現実の混同が必要であり、原告から被告への売上の移動でしか立証できない)との主張を退けた)、*Choice Hotels Int'l, Inc. v. Pennave Assocs.*, 43 F. App'x 517, 519 (3d Cir. 2002) (制定法の根拠がないことを理由に、現実の混同は損害賠償の要件ではないと判断。ただし非先例判決(unpublished cases)等がある。

第8巡回区では *Masters v. UHS of Del., Inc.*, 631 F.3d 464, 473 (8th Cir. 2011) が、損害賠償につき現実の混同が要件であるとしていた *Woodsmith Publ'g Co. v. Meredith Corp.*, 904 F.2d 1244, 1247 n.5 (8th Cir. 1990) の判示は傍論であり、これに拘束されないことを判示している。ただこの事件は損害賠償ではなく、エクイティの原則に基づき利益の返還が認められると判断したものである。

これらの裁判例について、現実損害の賠償に現実の混同を不要としたとの評価をすることの是非については、Robert W. Payne, *Actual Confusion and Trademark Damages: Through the Looking Glass* (AIPLA Spring Meeting paper), <http://www.bobpayne.com/files/105559244.pdf> の検討を参照。

⁴⁷ Keith M. Stolte, *Remedying Judicial Limitations on Trademark Remedies: Monetary Relief Should Not Require Proof of Actual Confusion*, 75 *Denv. U.L. Rev.* 229.

原告は、被告の侵害行為がなければ販売できたであろう原告製品に係る利益(被告の侵害行為の結果生じた原告製品の売上減少による逸失利益)について、現実損害として賠償を受けることができる。

侵害行為と売上減少との因果関係の立証につき、原告は、因果関係を阻害する事情(他の要因により売上減少が生じたこと)の不存在を全て証明する責任までは負わず、合理的に予想される利益を一応の証拠によって示せば足り、被告側が自らの侵害行為以外の事情によって売上減少が生じたことを証明する責任を負うこととなる⁴⁸。

ただし損害の発生・因果関係の立証は、確かなものである必要はないが、推測的なものでは不十分とされている⁴⁹。このため、侵害前の期間と侵害中の期間の原告の売上高の変化(のうち特に侵害に関わるもの)⁵⁰や被告の顧客に対して原告がサービスの提供等により利益を得ることができたこと⁵¹等についての立証が十分でないことを理由に、現実損害の賠償が認められなかった事案がある。

日本商標法は売上減少による逸失利益額の算定につき、商標法 38 条 1 項の適用要件として現実の混同や売上高の変化に関する立証まで通常要求されていないことを考えれば、米国商標法は基本的に日本法よりも売上減少による逸失利益については厳格な立証を要求しているといえよう。

(ii) 合理的使用料

特許権侵害と異なり、商標権の侵害については合理的使用料の賠償は常に認められるものではない。

合理的使用料の賠償が認められるのは、通常、ライセンス契約期間の終了後の元ライセンシー(いわゆる Holdover ライセンシー)による継続的な使用の期間についてであり、原告・被告間の過去の約定使用料を用いる形で算定される⁵²。

原告・被告間のライセンス契約(やその交渉)が過去に存在しなかった場合⁵³、さらには原告が被告に対して決してライセンスをしなかったであろうといえる事案⁵⁴についても、

⁴⁸ See 5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:79.

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Lindy Pen Co. Inc. v. Bic Pen Corp.*, No. CV-80-0010-WDK(EX), 1989 WL 296762, at *6, *8 (C.D. Cal. Aug. 1, 1989), *aff'd*, 982 F.2d 1400 (9th Cir. 1993).

⁵¹ *Neal Techs., Inc. v. Unique Motorsports, Inc.*, No. 4:15-CV-385, 2017 WL 2903175, at *4 (E.D. Tex. Jan. 20, 2017) (現実損害が0とした陪審の評決を維持)。

⁵² 5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:85.

合理的使用料の損害について増額賠償の対象となる場合や、他の現実損害の賠償、債務不履行による損害賠償等が認められることもある(例えば、合理的使用料の3倍の裁量的増額賠償に加えて契約の損害賠償の予定に基づく金額の賠償が別途認められた事例として *La Quinta Corp. v. Heartland Properties LLC*, 603 F.3d 327 (6th Cir. 2010)を参照)。

⁵³ 後述のGATORADE事件の差戻前上訴審(後掲注(57)を参照)

⁵⁴ *Adidas Am., Inc. v. Payless Shoesource, Inc.*, No. CV 01-1655-KI, 2008 WL 4279812, at *12 (D. Or. Sept. 12, 2008).

原告による約定例や業界相場等に基づき、仮想的な交渉を想定した合理的使用料の賠償が認められた事例⁵⁵も存在する。しかし合理的使用料の賠償についてもその立証は推測的なものでは不十分であると解されている⁵⁶。

高額の合理的使用料の賠償が認められた事例として、GATORADE 事件判決（1年目の使用料売上高の1%、2年目以降0.5%で約1030万ドル）⁵⁷、adidas 対 Payless 事件判決（使用料率7.78%で約3060万ドルの認定をした陪審の評決を維持）⁵⁸がある。

(iii) 矯正広告費用

被告の侵害に行為により生じた原告の信用(good will)の低下、需要者の混同への対応のための矯正広告(corrective advertising)費用も、現実損害として賠償の対象となる。

既に原告が矯正広告を実施している場合には、当該矯正広告について侵害行為との因果関係が認められ、またその支出した費用が合理的なものである範囲で、賠償が認められる⁵⁹。

将来の矯正広告に係る費用についての賠償額の認定はより難しい問題となる。

著名な事件が第10巡回区のBig O事件(BIG FOOT 事件)判決である。この事件では逆混同による登録商標権の侵害が認められた事案であり、陪審は矯正広告費用として280万ドルの賠償(被告商標の全米での広告費用の28%に相当)を命じる評決をした。上訴審は、陪審の評決を覆し、全米での被告商標の広告費用(\$9,690,029)に、原告のディーラーが存在した14州に相当する割合(28%)を乗じ、さらに連邦取引委員会(FTC)が誤解を招く広告を

⁵⁵ 裁判例につき詳しくはChristina D. Frangiosa, *Chapter 8. Plaintiff's Damages*, in TRADEMARK INFRINGEMENT REMEDIES (Steve Meleen et. al. eds., 3rd ed. and 2018 supp., 2019), 8. III. B. 3BNA (database updated May 2019)を参照。

⁵⁶ See *Marketquest Grp., Inc. v. BIC Corp.*, 316 F. Supp. 3d 1234, 1301 (S.D. Cal. 2018). 5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:85は、原告・被告間のライセンス契約が過去に存在しなかった場合には、公正な使用料額の算定の基礎として信頼できる証拠が提出されている場合に限り、合理的使用料の賠償が認められると述べている。

⁵⁷ 差戻前上訴審(*Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co.*, 978 F.2d 947 (7th Cir. 1992))は、被告(Quaker社)によるスローガン“GATORADE IS THIRST-AID”の使用が原告(バーモントの小さな企業)が保有していた登録商標“Thirst-Aid”の侵害に当たると判断し、逆混同を理由とする損害賠償が認められると判断した。しかし、被告利益(スローガンを使用したキャンペーン期間中のGATORADEの利益)の10%(約2400万ドル)につき利益返還を認めた事実審の判断については、事実審による被告の悪意の認定には明白な誤りはないとしつつも、本件ではこの利益返還を認めることはエクイティに反し原告に棚ぼたをもたらすものであり、合理的使用料に基づく賠償の方が適切であるとして(id at 963)、事実審に差し戻した。

差戻後上訴審(*Sands, Taylor & Wood v. Quaker Oats Co.*, 34 F.3d 1340 (7th Cir. 1994), on reh'g in part, 44 F.3d 579 (7th Cir. 1995))は、差戻後の事実審の算定(合理的使用料について、原告が被告に提案していた使用料に基づき、売上高の1%(1年目。2年目以降は0.5%)として算定した\$10,328,411)を支持したが、事実審が合理的使用料に基づく賠償額をその2倍に増額した点については、増額の理由をより明確に示すことを要求して差し戻した。

⁵⁸ *Adidas Am., Inc. v. Payless Shoesource, Inc.*, No. CV 01-1655-KI, 2008 WL 4279812 (D. Or. Sept. 12, 2008). この事件において陪審は、合理的使用料に加えて、利益返還として1億3700万ドル、州法に基づく懲罰的損害賠償として約1億3700万ドルの賠償の評決をしていた。

裁判所は、合理的使用料の賠償については陪審の評決を維持したが、利益返還についての陪審の評決額は高額に過ぎ補償ではなく罰に当たるものであるとして、ラナム法に基づく裁量の減額を行い利益返還の額は1970万ドルが適切な金額であると判断した(id at *13)。

また懲罰的損害賠償につき、損害額(約3060万ドルの合理的使用料)にたいして4.5倍という高額なものであり、また本件の事案を先例に照らして判断すれば現実損害に対して1:1の懲罰的損害賠償も高額に過ぎるとして、1500万ドルが適切な金額であると判断した(id at *15-16)。

⁵⁹ See 2 GILSON, *supra* note 13, § 7.02 [7][b][i].

行った企業が支出する必要があるとする矯正広告費用(過去の広告に対して 25%)に相当する割合(25%)を乗じた、\$678,302 を矯正広告費用に係る賠償額とした⁶⁰。

将来の矯正広告費用が認められるための要件及びその金額については様々な事例があり⁶¹、Big 0 事件で示された、被告の広告費用(矯正広告費用の必要性が認められる需要者に対するもの)の 25%という基準を踏襲する例(第 8 巡回区⁶²等)もある。他方で第 7 巡回区⁶³・第 9 巡回区⁶⁴の裁判例では、原告の商標の価値を上回る矯正広告費用の賠償は認められないことを明示的に述べられている。

4. 利益返還 (侵害者利益の吐き出し)

(1) エクイティに基づく利益返還

商標権の侵害に係る利益返還は、コモンロー上の損害賠償による救済の不十分さ(損害の立証の困難・当時のコモンローに基づく訴訟にはディスカバリの制度がなかったこと等)に鑑み、19 世紀の英国の大法官裁判所がエクイティを根拠として侵害者利益の返還による救済を認めたことに由来する⁶⁵。

現行ラナム法 43 条(a)も、利益返還について、損害賠償とともに「エクイティの原則に従って」認められることを明示的に規定している。後述の侵害者利益額の裁量的増減に関する規定の運用も合わせて、現実損害の賠償の場合以上に裁判所の裁量が大きな役割を果たしている。

日本法の侵害者利益額に基づく推定(商標法 38 条 2 項)と異なり、侵害者利益額が現実損害を超えること(あるいは現実損害が認められないこと)が明らかであっても、当然には、利益返還は否定・減額されない。

⁶⁰ *Big 0 Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 561 F.2d 1365, 1374-1375 (10th Cir. 1977). 14州に限定した理由については、原告は全米での矯正広告を行う必要はなく、原告ディーラーが所在する14州でのみ矯正広告を行えば足りると判示している(*id.* at 1375)。

また本件では、コロラド州法に基づき1680万ドルの懲罰的損害賠償(陪審が認定した矯正広告費用の6倍)の評決がされていた。

上訴審判決は、事実審裁判所の損害額に対する6倍の懲罰的賠償は合理的であるとの判断に従いつつ、上訴審が認定した矯正広告費用の6倍の額(\$4,069,812)を懲罰的損害賠償額とした。

⁶¹ 詳しくは5 MCCARTHY, *supra* note 12, § § 30:82, 30:84を参照。

⁶² *W. Des Moines State Bank v. Hawkeye Bancorporation*, 722 F.2d 411, 412-413 (8th Cir. 1983).

⁶³ *Zazu Designs v. L'Oreal, S.A.*, 979 F.2d 499, 506 (7th Cir. 1992)は、矯正広告費用の賠償が認められるためには、原告は、新しい商標を採用するよりも古い商標を「修理」する方が低い費用によって達成できることを示す必要があると述べている。またBig 0判決を援用する被告の主張を退けるに際して、4000ドルの価値の自動車が衝突し、その修理費用に10000ドルを要する場合、賠償されるべきは10000ドルではなくて4000ドルという例を示している。

⁶⁴ *Adray v. Adry-Mart, Inc.*, 76 F.3d 984 (9th Cir. 1995)を参照。

⁶⁵ See Mark A. Thurmon, *Confusion Codified: Why Trademark Remedies Make No Sense*, 17 J. Intell. Prop. L. 245, 260-262 (2010).

しかしながら利益返還のエクイティ上の救済としての性質（裁判所の裁量の重要性）故に、原告側の事情（侵害行為による損害の有無・大きさ等）が利益返還（及び裁量的増減）の考慮要素となりうる点に特に留意する必要がある。

（２）利益返還の根拠

現在の裁判例では基本的に、商標権の侵害等について利益返還が認められる根拠として、①原告の損害の補償（侵害者利益額を原告の損害をおおよそ示すものとしてその賠償を認める）、②被告の不当利得(unjust enrichment)、③故意による侵害行為の抑止(deterrence)の3つの理由が挙げられている⁶⁶。

歴史的には、商標権の侵害に関する利益返還は当初①損害の補償を根拠とし、原告と被告に直接の競合関係がある事案について認められてきた⁶⁷。

しかし主にラナム法の制定以降、裁判例は、②不当利得を根拠として直接の競合関係にない事案についても利益返還を認めるようになり⁶⁸、さらに1965年の第2巡回区のMonsanto事件判決⁶⁹以降、③侵害の抑止も利益返還の根拠として言及されるようになった⁷⁰。

その結果現在では、原告に商標権侵害による現実損害の発生が認められないような事案についても、②不当利得又はとりわけ③侵害の抑止を根拠として、利益返還が認められる場合があると解されている⁷¹。

特に③侵害の抑止によって現実の損害がない場合にも利益返還を根拠づけることについては、ラナム法35条(a)の「罰ではなく補償」との文言に整合しないとする指摘⁷²もあり、

⁶⁶ 例えば *Roulo v. Russ Berrie & Co.*, 886 F.2d 931, 941 (7th Cir. 1989) (利益返還は、不当利得、抑止、補償を含む異なる根拠に基づき与えられるとする)、*George Basch Co. v. Blue Coral, Inc.*, 968 F.2d 1532, 1537 (2d Cir. 1992) は、利益返還は、被告が不当に利得を得た場合、原告が侵害により損害を被った場合、利益返還が故意の侵害者を再度の侵害行為から抑止するために必要である場合のいずれかの場合に限り認められるとする。

その他詳細については5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:64及び4 GILSON, *supra* note 13, § 14.03 [6][b]を参照。

⁶⁷ See Dennis S. Corgill, *Measuring the Gains of Trademark Infringement*, 65 Fordham L. Rev. 1909, 1917 (1997); 5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:64.

⁶⁸ James M. Koelemay, Jr., *A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases*, 85 Trademark Rep. 263, 277 (1995)及び5 McCARTHY, *supra* note 12, § 30:64を参照。

1920年代以降の裁判例において混同のおそれを要件として直接の競合関係がない場合にも商標権の侵害を認めるようになったことについて小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」知財研紀要21号(2012年)23-2を参照。

不当利得との法的構成については、*Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co.*, 240 U.S. 251, 259 (1916)が利益返還を特許権侵害についての先例と同様擬制信託として説明したことも一つの根拠とされている。

⁶⁹ *Monsanto Chem. Co. v. Perfect Fit Prods. Mfg. Co.*, 349 F.2d 389, 390 (2d Cir. 1965) (直接の競合関係がない事案についても、詐欺的な販売慣行を抑止する公衆の利益に照らして、利益返還を認めるべきと判断した)。

⁷⁰ Corgill, *supra* note 67, at 1985の脚注77が挙げる裁判例を参照。

⁷¹ 例えば *W. E. Bassett Co. v. Revlon, Inc.*, 435 F.2d 656, 664 (2d Cir. 1970); *Burger King Corp. v. Mason*, 855 F.2d 779, 781 (11th Cir. 1988); *Estate of Bishop v. Equinox Int'l Corp.*, 256 F.3d 1050, 1054 (10th Cir. 2001)等を参照。

⁷² Koelemay, *supra* note 68 at 278.

このような指摘を踏まえ D.C. 巡回区上訴裁判所は侵害の抑止のみを理由に利益返還は認めることはできないと解している⁷³。

(3) 利益返還の要件

(i) エクイティに基づく判断

利益返還の可否をめぐる判断では、エクイティの原則に基づき諸事情を考慮し、前述の①損害の補償、②不当利得、③侵害の抑止のいずれかの根拠に照らして利益返還が認められるかが判断されることとなる。

例えば第5巡回区では、主要な考慮要素(Pebble Beach Factors)として、(1)被告の混同又は欺罔の意図の有無、(2)売上が原告から被告に推移したか否か、(3)他の救済手段が十分なものか、(4)原告による権利主張の不合理的な遅延、(5)当該違法行為を利益が得られないものとする事についての公共の利益、(6)当該事案が詐称通用(palming off)か否かが挙げられている⁷⁴。

現在の裁判例においては、原告と被告の直接的な競合関係⁷⁵、現実の混同⁷⁶、そして現実損害の発生は必ずしも利益返還の要件ではないが、エクイティに基づく判断の際の重要な考慮要素となる。

(ii) 故意の要否

商標権の侵害に関する被告の故意や意図、悪意(bad faith)については、これらが利益返還の要件であるのか、それとも要件ではないが重要な考慮要素であるのか、については裁判例が分かれており、現在最高裁の裁量上訴が受理されている状況である。

従前は故意等を要件とする裁判例が有力であった⁷⁷。しかし1999年の改正で、1996年FTDA法で新設された43条(c)(2)に加えて、35条(a)においても、登録商標権の侵害、「ラナム法43条(a)若しくはラナム法43条(d)の違反、又は故意によるラナム法43条(c)の違

⁷³ *ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co.*, 913 F.2d 958, 968-969 (D.C. Cir. 1990).

⁷⁴ *Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.*, 155 F.3d 526, 554 (5th Cir. 1998). (当該事案については、現実損害がないこと(2)・(6)の非該当と被告に欺罔の意図がないことから(1)、差止による救済で十分であるとして、利益返還を認めなかった原審の判断を維持した)。

⁷⁵ ただし第1巡回区では、*Tamko Roofing Prods. v. Ideal Roofing Co.*, 282 F.3d 23, 36 (1st Cir. 2002)が「原告・被告の商品が直接競合する場合には」(原文で斜体による協調表示)詐欺や悪意、パーミングオフを要件としないと判示しており、欺罔の意図等がない事案については直接の競合関係を要件としているようである(4 GILSON, *supra* note 13, § 14.03 [6][c][iv]参照)。

⁷⁶ 第2巡回区では、現実の混同が利益返還の要件であるとの理解がかつて有力であったが(*G.H. Mumm Champagne v. E. Wine Corp.*, 142 F.2d 499, 501 (2d Cir. 1944); *Perfect Fit Indus., Inc. v. Acme Quilting Co.*, 618 F.2d 950, 955 (2d Cir. 1980))、*4 Pillar Dynasty LLC v. N.Y. & Co.*, 933 F.3d 202, 213 (2d Cir. 2019)は明示的に、George Basch Co. 判決(前掲注(66)参照)以降、侵害の抑止を根拠とする場合には現実の混同は必須の要件ではないと判示してきたと述べている。

⁷⁷ See 4 GILSON, *supra* note 13, § 14.03 [6][c][iv]; Restat 3d of Unfair Competition, § 36 cmt. i

反の場合に…」被告利益、原告が被った損害、訴訟費用の賠償を受けることができるとの形で規定された結果、改正後の35条(a)の文言解釈として商標権侵害に係る利益返還について故意をなお要件とするかが特に問題となっている。

1999年改正後の状況としては、第1巡回区では、原告と被告の直接の競合の事案については故意・悪意は必須の要件ではないとされ⁷⁸、第3・4・5・7巡回区では、故意は重要な考慮要素ではあっても必須の要件ではないと解されている⁷⁹。

これらに対して第2巡回区⁸⁰と第9巡回区⁸¹の裁判例は、前述の①②③のいずれの根拠に関しても、1999年改正の前後を通じて故意が利益返還の要件であると明確に解している。

このような裁判例が分かれている状況の中、連邦最高裁は、第2巡回区の判例法に従い故意を要件とした連邦巡回区上訴審の判決(Romag 対 Fossil 事件⁸²)についての裁量上訴を2019年6月に受理し⁸³、2020年1月14日には口頭審理が開かれている。

Romag 事件の上告審の審理に際して提出されたアミカスブリーフのうち、アメリカ法曹協会(ABA)・アメリカ知的財産法協会・国際商標協会(INTA)・シカゴ知的財産法協会は利益返還につき被告の故意を必須の要件とすべきではないと主張している。これに対して知的財産所有者協会及び知的財産法学者(Mark A. Lemley ら)のアミカスブリーフでは、故意を侵害者利益の返還の要件として維持すべきことが主張されている。

⁷⁸ *Tamko Roofing Prod., Inc. v. Ideal Roofing Co.*, 282 F.3d 23, 35 (1st Cir. 2002).

⁷⁹ *Quick Techs. v. Sage Grp. Plc.*, 313 F.3d 338, 349 (5th Cir. 2002); *Banjo Buddies, Inc. v. Renosky*, 399 F.3d 168, 175 (3d Cir. 2005) (故意を要件としていた先例を1999年改正を理由として変更); *Synergistic Int'l, LLC v. Korman*, 470 F.3d 162, 175 (4th Cir. 2006).

第7巡回区では1999年改正以前から一般的に故意は利益返還の要件ではないと解していた(*Roulo v. Russ Berrie & Co.*, 886 F.2d 931, 941 (7th Cir. 1989)).

⁸⁰ *George Basch Co. v. Blue Coral, Inc.*, 968 F.2d 1532, 1540 (2d Cir. 1992); *Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A.*, 760 F.3d 247, 261 (2d Cir. 2014).

第2巡回区の判例法に基づいて判断した連邦巡回区上訴裁判所の *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 817 F.3d 782 (Fed. Cir. 2016) につき後掲注(82)を参照。

⁸¹ *Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp.*, 982 F.2d 1400, 1405 (9th Cir. 1993); *Stone Creek, Inc. v. Omnia Italian Design, Inc.*, 875 F.3d 426, 442 (9th Cir. 2017) (条文上の「エクイティの原則」が1999年改正後も維持されていることなどを根拠としている)。

ただし現実損害の賠償について侵害者の利益額からの推計を行う場合には被告の故意は要件ではない(*Adray v. Adry-Mart, Inc.*, 76 F.3d 984, 988 (9th Cir. 1995))。

⁸² 原告 Romag Fasteners, Inc. は、ハンドバッグ等に用いられるマグネットボタン(原告製品)に原告が保有する登録商標 Romag を付して販売していた。また原告は、原告製品に係る特許権を保有していた。

被告 Fossil, Inc. は、ハンドバッグ等のファッション小物のデザイン・販売等を行っていた業者であり、原告製品を被告製品に使用するため原告と契約を締結した。被告は原告指定の製造業者から原告製品を購入していたが、その購入数量が減少した後、原告は被告製品に原告製品の模倣品が用いられていることに気づき、特許権の侵害、登録商標権の侵害・虚偽の出所表示、コモンロー上の不正競争、コネチカット州制定法の違反を理由として提訴した。

2014年4月4日の陪審の評決では、特許権・商標権の侵害についての被告の責任が認められ、特許権の侵害については \$51,052.14 の合理的使用料の賠償、商標権の侵害について、不当利得を根拠として \$90,759.36、侵害の抑止を根拠として \$6,704,046.00 の利益返還が命じられた。しかし陪審は、侵害の抑止に関して被告が原告の商標権を「平気で無視して (callous disregard)」行動したとは認定しつつも、被告が故意に特許権侵害・商標権侵害を侵害したのではないと評決した。

事実審裁判所 (*Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 29 F. Supp. 3d 85 (D. Conn. 2014)) は、陪審評決後の審理において、訴訟提起の遅延を理由に合理的使用料の賠償を減額するとともに、商標権侵害については、故意の侵害ではなかったことを理由に、利益返還を認めず、上訴審 (*Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 817 F.3d 782 (Fed. Cir. 2016)) も第2巡回区裁判所の先例に基づきこの判断を支持した。

⁸³ *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 139 S. Ct. 2778 (2019).

特に Lemley らの意見書では、悪質な侵害行為の抑止と、正当な競争・取引への委縮効果の防止とのバランスをとるためには故意を必須の要件とすべきことが主張されている⁸⁴。

この意見書の基本的な立場は、利益返還は抑止が主たる目的となる故意の悪意による侵害行為の場合にのみ認められるべきとの理解である⁸⁵。損害の補償という観点からの利益返還の根拠づけに対しては、侵害者利益額の立証責任の分配等により実際には利益返還が過剰補償(さらには侵害による純利益を超える賠償)となるリスクが高いことを指摘し、善意の侵害者が利益返還の責任を負うことは正当な競争・取引を委縮させるとしている⁸⁶。さらに利益返還について故意を不要とすることによって商標トロール等による濫訴を招くことも問題視されている。

(2) 侵害者利益額の算定と立証責任の分配

ラナム法 35 条(a)は、侵害者利益額につき原告は被告の売上高のみを立証すれば足り、費用及び控除に係る全ての要素につき被告が立証責任を負うことが規定されている。

費用以外の主な控除事由としては、侵害以外の要因(被告の名声・営業努力等)に帰すべき利益額分の控除(侵害に帰すべき利益への配分(apportionment)、寄与度減額)が挙げられる。

1905 年法では費用に係る控除につき被告が証明責任を負うことが規定されていたが、二つの最高裁判決⁸⁷を経て寄与度減額も被告側証明責任を負うことが明らかにされた。1946 年制定のラナム法 35 条(a)では、原告が売上高を立証すれば、被告は費用に加えて控除(deduction)についてのすべての要素を立証すべきことが規定されている。

なお利益返還における侵害に帰すべき利益の配分の判断の困難性について、米国特許法ではその審理に時間がかかることに鑑み 1946 年の改正⁸⁸により利益返還の制度を廃止した⁸⁹。逆に意匠特許については、1887 年改正以来、(利益の配分を行わず)製品の全利益(total profits)⁹⁰を返還の対象とすることとしている(特許法 289 条)。

⁸⁴ Brief of Amici Curiae Intellectual Property Law Professors in Support of Respondents, Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., No. 18-1233, at 20 (U.S. argued Jan 14, 2020).

本意見書に賛同している法学者(Appendix参照)は、Mark Bartholomew, Thomas F. Cotter, Deven R. Desai, Stacey Dogan, Brian L. Frye, William Gallagher, Marc H. Greenberg, Timothy R. Holbrook, Mark A. Lemley, Yvette Joy Liebesman, Lee Ann Wheelis Lockridge, Glynn S. Lunney, Jr., Tyler T. Ochoa, Pamela Samuelson, Rebecca Tushnet.

⁸⁵ Id. at 20. ただし抑止の必要性があれば常に利益返還を認めるべきとの主張ではない

⁸⁶ Id. at 20-21.

⁸⁷ *Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co.*, 240 U.S. 251, 260-262 (1916); *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 207 (1942).

⁸⁸ Act of August 1, 1946, Ch. 726, § 1, 60 Stat. 778 (1946).

⁸⁹ 特許権侵害についての利益返還をめぐる米国法の展開については、7 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS, § 20.02, Lexis Advance (database updated Dec. 2019)、田村・前掲注(3) 154頁以下及び163頁以下、近時の学説も含め鈴木・前掲注(5)56頁以下を参照

⁹⁰ *Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc.*, 137 S. Ct. 429, 436 (2016)はこの「製品(article of manufacture)」について最終製品だけでなくその構成部品も含まれることを判示したものである。

商標権の侵害に帰すべき利益への配分についての証明責任は被告が負う。被告は、証拠に基づいて具体的に、侵害商標の使用以外の理由により被告商品等が販売されたことを証明する必要がある。被告が故意に商標権を侵害していた事案については、侵害の抑止を理由として、商標の侵害が被告利益に寄与しているといえない部分がある場合にも全利益が返還の対象となることを述べる判決⁹¹もある。他方で故意の侵害の事案についても、被告の営業利益の一部が被告側の営業努力によるものであることが具体的に立証された場合に、利益額の一部の控除を認めた事例⁹²もある。

また被告は、侵害行為による売上のために支出を要した費用の控除について立証する責任を負う。この立証は「諸経費(overhead)」等の曖昧な、未分類の記録を示すのみでは十分ではないとされている⁹³。この控除費用に関する立証責任は特に厳格に運用され、被告が十分な証拠を提出しない・できない場合(記録上侵害品に特定された仕入れ値等が明らかでない場合等)に、被告の売上高がそのまま利益額として算定されることがある。

5. 裁量的増額賠償・利益返還額の裁量的増減

(1) 歴史的経緯

現実損害額の3倍を上限とする裁量的増額賠償が連邦商標法に最初に規定されたのは、1905年商標法⁹⁴においてであり⁹⁵、その趣旨は立証が困難な損害の完全な賠償を実現するためのものであった。

⁹¹ *Truck Equip. Serv. Co. v. Fruehauf Corp.*, 536 F.2d 1210, 1222 (8th Cir. 1976).

⁹² *Holiday Inns, Inc. v. Airport Holiday Corp.*, 493 F. Supp. 1025, 1027-28 (N.D. Tex. 1980)では、フランチャイズ契約終了後のHOLLIDAY INNの看板の使用についての商標権の侵害が認められた事案において、モーテルの営業利益から長期滞在客(70%)分は被告の総支配人の営業努力によるとして控除が認められた。なおこの事件では、被告の行為が極めて悪質な故意の行為であることを理由に、被告利益額と現実損害額の三倍の賠償が命じられた。

Galvotec Alloys, Inc. v. Gaus Anodes Int'l, LLC, No. 7:13-CV-664, 2014 WL 6805458 (S.D. Tex. Dec. 2, 2014)では、被告による商号・商標の使用がラナム法上の登録・未登録商標権の侵害、希釈化等の責任が認められ、利益返還による救済が認められうることが判示された。

ベンチトライアルを経た2018年3月27日の決定(*Findings of Fact and Conclusions of Law, Galvotec Alloys, Inc. v. Gaus Anodes Int., LLC*, 7:13-cv-00664 (S.D. Tex. Mar. 27, 2018) (No. 170))では、被告の欺罔の意図等を考慮して利益返還の要件を満たすとしたうえで、被告の営業利益全体から、特定の顧客についての売上が被告との個人的な関係によるものであり原告との混同によるものではないとして、混同によるものと認められる限りの利益(\$ 87,702.20。算定対象期間の全利益の14.8%に相当)の返還が命じられた。

⁹³ See 5 McCarthy, *supra* note 12, § 30:66.

⁹⁴ Act of February 20, 1905, ch. 592, 33 Stat. 724 (1905) (codified at 15 U.S.C. §§ 81 et seq.).

⁹⁵ 特許法では、1790年法には増額賠償の規定はなかったが、1793年法5条がライセンス料相当額等の義務的三倍賠償、1880年法3条は現実損害の義務的三倍賠償を規定していたが、1836年法14条以降、現実損害の3倍を上限とする裁量的増額賠償(エクイティ上の救済については1870年法55条)が規定されていた。田村・前掲注(3)152・153頁参照。

1946年に制定されたラナム法35条(a)では、従来の①裁量的増額賠償に加えて、②侵害者利益額に基づく賠償額の裁量的増減(利益返還の裁量的増減)と、③両者の金額が「罰ではなく補償」であることが規定された。

②と③は、1924年のRichard P. Ernst上院議員の提出法案(以下1924年法案)⁹⁶及びさらにその草案となったアメリカ法曹協会(American Bar Association)の特許・商標・著作権部会が1922年にまとめた連邦商標法改正案(以下ABA草案)⁹⁷に由来する⁹⁸。

②と③の趣旨は、一連の法案を審議した上院・下院特許委員会等の報告書からは明らかではない。しかし各法案についての公聴会の記録からは、ABA草案・1924年法案等で④現実損害賠償及び②利益返還の裁量的増減、③「罰ではなく補償」との文言が規定された背景・趣旨として以下の理解があったことがうかがわれる。

第一に、商標権の侵害につき過度に高額な賠償が認められた事例(Hamilton-Brown Shoe Co 事件等による利益返還事例)があったことへの問題意識に基づく、裁判所が賠償額の裁量的な減額を可能とすべきとの理解である⁹⁹。

第二の理解は、1905年法の増額賠償規定が機能しておらず、他方で三倍賠償が適切な補償を超えるものとなりがちであるため、裁判所に当該事案の全事情に照らして公正な賠償額を算定できる裁量を認めるべきとの理解¹⁰⁰である。

(2) 「罰ではなく補償」と抑止

ラナム法35条(a)の「罰ではなく補償」との文言が、裁量的増額賠償や利益返還の裁量的増減に係る裁判例において実際にどのような役割を果たしているかは、それほど明確ではない¹⁰¹。

⁹⁶ S. 2679, 68th Cong. (1924). 1924年法案では現実損害に基づく賠償額についても裁量的減額が認められていたが、この点は最終的な改正につながらなかった。

⁹⁷ 1922年のアメリカ法曹協会のサンフランシスコでの会議でABA草案がまとめられたことについてEdward S. Rogers, *The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks*, 14 Law and Contem. Prob. 173, 1774 (1949)を参照。Rogersは1924年法から1946年のラナム法の制定に至るまでの公聴会の大半に出席し、各提出法案の条文の趣旨等についていわば起草者としての立場から度々発言をしている。

⁹⁸ 改正法案における現実損害賠償・利益返還に関する規定の変遷の詳細については、Mark A. Thurmon, *Confusion Codified: Why Trademark Remedies Make No Sense*, 17 J. Intell. Prop. L. 245, 296-305 (2010)を参照。

⁹⁹ See *Registration of Trade-Marks: J. Hearings on S. 2679 Before the H. and S. Comm. on Patents*, 68th Cong. 47 (1925) (Statements of Edward S Rogers, Chairman, Section of Patent, Trade-mark, and Copyright Law, American Bar Association) ; id. 102 (The New York Patent Law Association - Report of the Committee on Trade-Mark Legislation on the American Bar Association's Propose Federal Trade-mark Bill); *Trade-Marks: Hearings on H.R. 6248 Before the H. Comm. on Patents*, 69th Cong. (1926) (Statement of Harrison F. Lyman, Lawyer))

¹⁰⁰ See *Registration of Trade-Marks: J. Hearings on S. 2679 Before the H. and S. Comm. on Patents*, 68th Cong. 47 (1925) (Statements of Edward S Rogers, Chairman, Section of Patent, Trade-mark, and Copyright Law, American Bar Association).

¹⁰¹ 5 McCarthy, *supra* note 12, § 30:91.

裁判例では、原告からの裁量的増額の主張に対しそれを認めることが「罰(penalty)」となることを理由に退ける判示¹⁰²がしばしば見られ、また上訴審が事実審による増額が「罰」に至っていることを理由に破棄している例¹⁰³もある。

「罰ではなく補償」との文言の理解は、裁量的増額賠償・利益返還の裁量的増額の目的を、あくまで①立証が困難な損害を適切に補償するために裁判所の裁量を認めたものと解する(1905年法の立法趣旨・1946年法の起草者らの理解はこれに親和的である)か、それとも損害の補償に加えて②侵害の抑止をも目的とするもの解するか、との点にも関わってくる。

この点につき第2巡回区の裁判例では、裁量的増額は懲罰的なものであってはならないが、①損害の補償に加えて②故意の侵害行為の抑止も裁量的増額の目的であると解する¹⁰⁴。

これに対して第9巡回区の裁判例では「罰ではなく補償」との文言について、裁量的増額はあくまで損害の適切な補償のためのものであると理解している¹⁰⁵。

6. 州法に基づく懲罰的損害賠償

被告の行為がラナム法上の商標権の侵害であるとともに、州法上の商標権の侵害・不正競争に当たる場合、ラナム法上の救済に加えて州法を根拠とする懲罰的損害賠償が認められる場合がある。懲罰的損害賠償の可否とその要件は各州法によって判断される¹⁰⁶が、基本的には悪質な侵害行為(基準は様々であるが、一例として「重大な未必の故意若しくは故意による詐欺又はその他の道徳的に有責な行為で極端なもの」¹⁰⁷)の場合に限って認められる。

ラナム法上の請求原因につき懲罰的損害賠償は認められていないが、ラナム法は州法の懲罰的損害賠償による救済を先占するものではないと解されている¹⁰⁸。

¹⁰² 例えば *Yah Kai World Wide Enterprises, Inc. v. Napper*, 292 F. Supp. 3d 337 (D.D.C. 2018)では、記録に基づく2011年11月から2015年までの侵害者利益額(売上高から費用を控除した\$1,493,032)では、記録の裏付けのない2016年以降の侵害期間の評価の点で「不十分であるとして侵害者利益の裁量的増額(2015年の利益額から推計した2016年以降の利益額(\$363,112)に相当する分の加算)をした。この事案で原告は、2011年以降の利益額について3倍の増額賠償を求めたが、被告の行為が偽造標章の使用でないことともに、本件でこのような増額賠償を認めることは補償を超えた刑罰となるとして退けている(at 364-365)

¹⁰³ *Skydive Ariz., Inc. v. Quattrochi*, 673 F.3d 1105, 1115 (9th Cir. 2012)は、「現実損害の裁量的増額は原告が補償を受け取ること確かにするためだけにのみ利用可能である」として、事実審が、被告の行為の意図的に欺罔的な性質を強調して現実損害の二倍の賠償を認めたことについて、補償ではなく被告の故意の行為の処罰を意図したものであるとして、破棄している。

¹⁰⁴ *Getty Petroleum Corp. v. Bartco Petroleum Corp.*, 858 F.2d 103, 113 (2d Cir. 1988); *Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A.*, 760 F.3d 247, 263 (2d Cir. 2014).

¹⁰⁵ 前掲注(103)を参照。

¹⁰⁶ See 5 McCARTHY, *supra* note 12, §30:96. 近時の懲罰的損害賠償の憲法適合性を巡る議論状況を踏まえての、各州法における懲罰的損害賠償の改革については、

¹⁰⁷ *Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp.*, 127 F. Supp. 3d 241, 261-62 (S.D.N.Y. 2015).

¹⁰⁸ See 5 McCARTHY, *supra* note 12, §30:97.

しかし現実損害等の填補賠償額に対して「あまりに過大」(“grossly excessive”)な懲罰的損害賠償は、合衆国憲法修正第 14 条のデュープロセス条項に反するものとして許されない¹⁰⁹。

ラナム法 43 条(b)の義務的三倍賠償と利益返還を基礎とする懲罰的損害賠償の双方が認められた結果、高額な賠償に至っている例として、2017 年のニューヨーク南部地区連邦地方裁判所による Tiffany 対 Costco 事件¹¹⁰がある。この事件で事実審裁判所は、被告の行為が意図的な商標偽造の使用に該当するものとして侵害者利益(370 万ドル)による賠償額を 3 倍(1110 万ドル)に増額し、これに陪審が認定した懲罰的損害賠償額(825 万ドル)を加算した合計 1935 万ドルの賠償を命じている。

7. 偽造標章に係る特別の民事上の救済

(1) 偽造標章の使用

ラナム法上の特別な救済の対象となる偽造標章の使用行為とは、①合衆国特許商標庁の主登録簿に登録されかつ使用されている標章と「同一であるか、又は実質的に見分けがつかない偽の標章」を、②登録商標の指定商品・サービスと同一の商品・サービスに関連して使用する行為を意味し、登録についての侵害者の認識は問わない(34 条(d)(1)(A)及び(B)(i)、45 条参照)。

登録商標権の侵害(32 条 1 項)が条文の文言上「登録標章の複製・偽造・複写・もっともらしい模造¹¹¹(reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation)」の使用を要件とするに対して、偽造標章の使用は①登録商標と同一又は実質的に見分けがつかない標章の使用を要件とする。

また登録商標権の侵害が(商品の同一・類似性ではなく)混同のおそれを要件とする¹¹²のに対して、偽造標章の使用については、混同のおそれに加えて¹¹³、②指定商品・役務と被告商品・役務との同一性を要件としている。

登録商標との同一性・実質的識別不能性に関する判断の例として、前述の Tiffany 対 Costco 事件では、サマリージャッジメントにおいて、被告店舗の販売ケースにおいて

¹⁰⁹ 過大か否かの判断の差異の考慮要素について *BMW of N. Am., Inc. v. Gore*, 517 U.S. 559, 575 (1996)、原則的に現実損害1に対して4倍を超える懲罰的損害賠償が違憲の可能性が高いことについて *State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Campbell*, 538 U.S. 408, 425 (2003)を参照。

¹¹⁰ *Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp.*, 274 F. Supp. 3d 216 (S.D.N.Y. 2017)。なお本件は上訴審に継続中である。被告側の行為態様及び偽造標章の該当性については後掲注(114)を参照。

¹¹¹ ラナム法45条(15 U.S.C. §1127)の定義規定上、「もっともらしい偽造(colorable imitation)」は混同のおそれがあるほどに類似している標章を含むとされている。

¹¹² 米国商標法における「混同のおそれ」を巡る歴史的展開については小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」知財研紀要21号(2012年)23-1を参照。

¹¹³ 偽造標章の使用に係る救済規定の適用は登録商標権の侵害を前提とする。

“639911- Platinum Tiffany.70 VS2, 1 Round Diamond Ring- 3199.99”等の表示と共に指輪が展示されていた事案について、商標権の侵害と共に、被告の行為がTiffanyの単語についての登録商標の偽造標章の使用にあたりと判断している¹¹⁴。

これに対しCoty Inc. v. Excell Brands事件¹¹⁵では、被告が、原告Cotyの香水のノックオフ品について、Cotyの各香水名と似た名称(例えばETERNITYに対してSERENITY)、パッケージを使用し、パッケージに”Our Version Of”(Cotyの香水名)等と表示した行為について、商標権の侵害・商標の希釈化・虚偽広告が肯定され商標権侵害を理由とする利益返還(控除の主張に失敗し売上高全額)が認められたが、ラナム法35条(b)の義務的三倍賠償については、商品名の相違や打消し表示の存在(“Our Version Of”や“Not Associated With”等)から偽造標章の使用には該当しないとして否定されている。

偽造標章の使用は、購買時の混同の場合だけではなく購買後の混同を理由とする商標権侵害についても認められうる。真正商品の転売や並行輸入は偽造標章の使用に該当しないが、真正商品の改造・変更等が行われた事案につき商標権の侵害認められた場合、偽造標章の使用にも該当しうる¹¹⁶。

(2) 義務的三倍賠償 (35条(b))

ラナム法35条(b)は、(1)偽造標章であることを認識しながら意図的に当該商品・サービスに偽造標章を使用した場合、又は、(2)提供先が(1)の違反行為に使用することを意図して、違反に必要な商品・サービスを提供した場合について、裁判所が酌量すべき事情(extenuating circumstances)を認定した場合を除き、「当該利益額又は損害額のいずれかより大きい額を3倍した金額に合理的な弁護士費用を合わせた判決をしなければならない(shall)」ことを規定している(義務的三倍賠償)。

このラナム法35条(b)の義務的三倍賠償は、偽造標章の使用行為に係る一方的差押え命令(34条(d))、刑事罰(18 U.S.C. § 2320)と共に、1984年商標偽造法¹¹⁷において導入されたものである。

¹¹⁴ *Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp.*, 127 F. Supp. 3d 241, 255 (S.D.N.Y. 2015). 商標権侵害につき、Costco側は”Tiffany”は指輪のセッティング(いわゆるティファニーカット)についての普通名称と主張したが、現実の混同例やCostco側の事情等に鑑み、(Tiffany style等の表記ではなく)Tiffanyの用語を用いたことについて商標権侵害・偽造標章の使用等が肯定された。

¹¹⁵ *Coty Inc. v. Excell Brands, LLC*, 277 F. Supp. 3d 425 (S.D.N.Y. 2017).

¹¹⁶ See 2 GILSON, *supra* note 13, § 5.19 [5][c][ii].

¹¹⁷ Trademark Counterfeiting Act of 1984, Pub. Law No. 98-473, § § 1501-1503, 98 Stat 1837, 2178.

1984年商標偽造法制定の背景としては、模倣品被害の激化があり¹¹⁸、特に裁判所から通知が来たら商品と記録を廃棄してしまうような模倣品業者に対して従来の民事救済では十分な権利行使が実現できないとの問題意識があった¹¹⁹。

義務的三倍賠償の導入の理由として上院司法委員会報告書¹²⁰は以下の二点を挙げている。

第一の理由は、義務的三倍賠償が偽造商標の取引を大きく抑止することである。ラナム法 35(a)は裁量的増額賠償・侵害者利益の裁量的増減につき「罰ではなく補償」と規定するが、意図的な偽造標章の使用行為に対しては金銭的な罰こそが最も適切である、とする。このように上院司法委員会報告書は、義務的三倍賠償を明示的に「罰(penalty)」、懲罰的損害賠償(punitive damages)として位置づけている。

第二の理由は「多忙な連邦検察官が多数の商標偽造者を刑事訴追するためのリソースを単純に欠いている」ことであり、商標権者が特にその商標についての正確な情報の点で、偽造商標に対する権利保護・公衆の利益の回復の点で重要な役割を果たすことである。上院司法委員会報告書は、義務的三倍賠償(及び訴訟費用・弁護士費用の賠償)を偽造商標に対する商標権者による民事訴訟の提起を促すための手段としても位置付けており、立法目的として私人による法の実現¹²¹の促進が明確に言及されている例といえよう。

(3) 法定損害賠償 (ラナム法35条(c))

35条(c)は、偽造標章の使用行為につき、原告は事実審の終局判決前のどの時点でも、35条(a)の現実損害の賠償及び利益返還に代えて、法定損害賠償(statutory damages)を請求できることを定めている。

法定損害賠償の額は(1)「一つの偽造標章、販売・販売の申出・頒布がされた商品又はサービスの1種類あたり、1000ドル以上200,000ドル以下の金額で、裁判所が公正と判断するもの」であるが、(2)偽造標章の使用が故意に基づくものと認定された場合、1商標又は商品・サービスの1種類当たりの上限額が2,000,000ドルとなる。

¹¹⁸ See S. Rep. No. 98-526, 4 (1984); H.R. Rep. No. 98-997, 5(1984).

¹¹⁹ See S. Rep. No. 98-526, 1, 2 (1984). 1984年商標偽造法が1970年代から増加した「夜逃げする販売者(fly-by-night retailers)」等による路上販売等への実効的な権利行使の実現を主な目的としていたことについて、J. Joseph Bainton, *Reflections on the Trademark Counterfeiting Act of 1984: Score A Few for the Good Guys*, 82 Trademark Rep. 1, 2 (1992)

¹²⁰ 以下の理由につきSee S. Rep. No. 98-526, 6 (1984). なお上院司法委員会報告書は、ラナム法35条(a)の下での裁判例について、3倍賠償を認めたいいくつかの裁判例が存在するものの、他の裁判例では故意の偽造商標の使用に係る事案でも3倍賠償が否定されてきたことを指摘している(id. at 5-6)。

¹²¹ 田中・竹内・前掲注(24)154・155頁の二倍・三倍賠償制度の機能についての分析(私人による訴訟提起のインセンティブ、私人の訴訟の抑止力の強化)も参照。

この法定損害賠償規定は、1996年の反偽造消費者保護法において導入されたものであり、当初の法定額は(1商標1商品当たり500ドル以上10万ドル(故意の場合100万ドル)以下であった¹²²。

1996年改正を審議した上院司法委員会報告書は法定損害賠償の趣旨について、偽造業者の記録が隠匿・廃棄され、あるいはそもそも存在しないために損害額の立証が極めて困難又は不可能であることを挙げて「商標権者に法定損害賠償の選択を可能とすることは、偽造業者の日々の偽装に照らせば、必要かつ適切なものである。その金額は商標権の侵害によって営業上の信用に与えられた損害を勘案して適切なものである」と述べている¹²³。

2008年のPRO-IP法では、法定損害賠償額の下限・上限が従前の二倍(現行ラナム法35条(d)の金額)に引き上げられた¹²⁴。引き上げの趣旨については、1996年法からの12年間で偽造業者の利益と偽造品の取引の規模が急増したために、1996年法の金額ではもはや十分な抑止となっていないことが下院司法委員会報告書で指摘されている¹²⁵。

法定損害賠償の算定については、著作権に関する先例に準拠して諸事情を衡量するものが多い。例えば第7巡回区で参照されるChi-Boy Music判決¹²⁶は、事実審裁判所には、①現実損害の立証の困難、②侵害行為の状況、③将来の侵害行為の抑止としての損害賠償の実効性等を含む諸事情を衡量して法定損害賠償額を決定する広い裁量を有していることを述べている。

UL LLC v. Space Chariot Inc., 250 F. Supp. 3d 596 (C.D. Cal. 2017)では、著作権侵害と同様の7つの考慮要素として、(1)侵害者の費用の節約及び利益、(2)権利者の収入減、(3)商標の価値、(4)第三者への抑止効果、(5)侵害者の故意の有無、(6)損害額額立証への被告協力の有無、(7)当該侵害者への抑止効果が挙げられている。

8. 日本法との制度上の相違

日本法は原則として(米国法における)現実損害のみを賠償対象とする。ただし商標法38条等の算定規定が設けられていること、現実の混同までは要件とされていない点で、現実損害(特に売上減少による逸失利益)の立証の点では日本法の方が商標権者に有利な面もある。ただし無形損害について矯正広告費用の形式での損害評価はされていない。

制度的に大きな違いとしては、日本法では填補賠償原則のもと、侵害の抑止を目的として明らかに現実損害を超える賠償(米国法の利益返還・裁量的増額賠償・義務的三倍賠償・

¹²² Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996, Pub. L. No. 104-153, §7, 110 Stat. 1386, 1388.

¹²³ S. Rep. No. 104-177, 10, (1995).

¹²⁴ Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2008, Pub. L. No. 110-403, § 104, 122 Stat. 4256, 4259, (2008).

¹²⁵ H.R. Rep. No. 110-617, 25 (2008).

¹²⁶ *Chi-Boy Music v. Charlie Club, Inc.*, 930 F.2d 1224, 1229 (7th Cir. 1991).

法定損害賠償)は認められていない点がある。もっとも無形損害の評価や使用料率の算定において実質的・間接的には侵害の抑止も考慮されている面もある。

商標法38条2項等の侵害者利益額に基づく推定と米国の利益返還との制度上の相違は、原告の損害が低いことを理由とする控除・覆滅を認めるか否かの点、売上高から費用の控除についても被告側が証明責任を負うことが明文化されている点がある。ただ米国の法でも裁判官による裁量的減額による調整がされる点に留意する必要がある。

米国の法定損害賠償については、裁判官の裁量的な損害額の算定という点では、商標法38条新4項よりも、38条3項又は無形損害に係る損害額の算定が米国の法定損害賠償と一部類似した機能を果たしている。

また全体として米国の法では裁判所の裁量が補償と抑止の両面において損害額の算定において大きな役割を果たしている。日本法でも裁判所に一定の裁量が認められているがそれは基本的に現実損害の算定のためのものである。

Ⅲ. 日本と米国の民事訴訟件数・損害賠償の実情比較

二国間の訴訟件数や損害賠償額の比較では、両国の人口や市場規模にも留意する必要がある。

本報告書では2014年から2018年を主な検討期間とするため、目安として、2016年の日本と米国の人口及び名目GDP(米ドル換算)と、それぞれについて米国が日本のおよそ何倍にあたるかをみると、以下ようになる。

表 2 日本と米国 人口と名目GDPの比較 (2016年)¹²⁷

2016年	日本	米国	米国(対日本比)
人口(百万人)	127.76	323.016	2.5倍
名目GDP(10億米ドル)	4926.668	18715.05	3.8倍

日本円と米ドルの換算については、世界銀行の2016年の公式為替レート¹²⁸に基づき、1ドルあたり108.793円として計算する。

1. 訴訟件数と終局状況

(1) 新受件数

¹²⁷ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1; IMF, World Economic Outlook (October 2019) のデータ (<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/JPN/USA?year=2020>)に基づく。

¹²⁸ The World Bank, Official exchange rate (LCU per US\$, period average) - Japan.

表 3 は、日米の商標を含む知的財産事件の民事訴訟の第一審裁判所(米国は連邦裁判所に限る)の新受件数を両国の裁判所の公式データに基づいて比較したものである¹²⁹。

日本の民事訴訟件数は米国の民事訴訟件数に比べて著しく少ないことは広く認識されている。知的財産も例外ではなく、日本における商標及びその他の知的財産関連の民事訴訟の件数は、米国(連邦裁判所)と比較して圧倒的に少ない。

表 3 日本及び米国(連邦)の知財民事事件(第一審)の新受件数(2014~2018年) (公式統計)¹³⁰

	2014	2015	2016	2017	2018	合計
日本商標権	77	107	78	83	74	419
日本特許権	182	154	142	158	128	764
日本著作権	112	119	139	336	180	886
日本不競法	129	122	117	88	88	544
日本知財合計	552	533	504	692	491	2772
米国商標	4,143	3,047	3,139	2,934	3,221	16,484
米国特許	5,299	5,996	4,682	3,915	3,346	23,238
米国著作権	3,757	5,045	3,722	3,616	6,209	22,349
米国知財合計	13,199	14,088	11,543	10,682	13,124	62,636

米国の裁判所の公式統計では、複数の権利の侵害が問題となった知財事件も、商標・特許・著作権のいずれか一つに分類されている(日本の公式統計も同様である)。

(2) 終局状況(特に米国商標事件の欠席判決率の高さ)

表 4 は、日本及び米国(連邦)の第一審判決の終局状況(日本は裁判所のデータ¹³¹、米国は Lex Machina のデータより作成)をまとめたものである。

表 5 は、日本及び米国(連邦)の欠席判決率(米国は Lex Machina のデータベースの終局状況のうち同意判決を除く判決に占める欠席判決の割合、日本は対席・欠席判決の合計に占める欠席判決の割合)をまとめたものである。

¹²⁹ 日米の特許及び商標の訴訟件数等の比較については、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「平成29年度 知的財産国際権利化戦略推進事業(海外における知財訴訟の実態調査)調査研究報告書(平成30年3月)」112頁以下も参照。

¹³⁰ 日本の事件数は最高裁判所事務総局行政局「平成26~30年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」(法曹時報 第67~71巻10号)の「知的財産権関係民事通常訴訟事件 事件の種類決・既済件数」より作成。

米国の事件数は、United States Courts, Table C-2- U.S. District Courts- Civil Statistical Tables For The Federal Judiciary (December 31, 2018)及び他の各年のデータより作成。

¹³¹ 前掲注(130)参照。

表 4 及び表 5 の日本の欠席判決率については、最高裁判所による「裁判の迅速化に係る検証報告書」(第 6 回～第 8 回)所収の 2014 年・2016 年・2018 年のデータ¹³²から計算したものである。

表 4 日米 第一審終局状況 (日本・裁判所、米国 Lex Machina) (2014-2018)

	全体	本案判決		欠席判決 (日本 については推計)		同意判決・裁 判上の和解		取下げ	
日本・知財	2529	989	39.1%	108	4.3%	1120	44.3%	312	12.3%
米国・知財	56,820	2313	4.1%	3366	5.9%	3415	6.0%	47726	84.0%
米国・商標	18,067	923	5.1%	2347	13.0%	2161	12.0%	12636	69.9%

表 5 日米 欠席判決率(2014-2018)

欠席判決率(判決(同意判決(米国)を除く)に占める割合)				
米国			日本 (推計)	
商標	特許	著作権	知的財産	民事一般
71.8%	14.8%	66.7%	9.4%	38.7%

日本と米国の知的財産権の訴訟件数には著しい差があるものの、欠席判決・同意判決・却下を除く(本案)判決数は、日本 989 件に対して米国 2313 件と 2 倍程度の差に収まっている。人口比(2.5 倍)・GDP 比(3.8 倍)以下の差である。

その原因は、特許事件について既に指摘されている通り¹³³、米国における原告又は合意による訴えの取下げ(実質的には和解の可能性が高い)による終局事件の割合の著しい高さによる。このため、米の民事救済の比較としては、既に広く認識されているように、終局判決に至る以前のエンフォースメント(訴訟提起時点での被告の特定、ディスカバリ、仮処分・仮保全等)の役割についての検討が重要となろう。

米国の商標・著作権事件の特徴としては、判決に占める欠席判決の割合が特に高い(米国特許事件・日本知財事件と比較して)ことが挙げられる。

米国商標事件における高い欠席判決率は、特に(eBay 等を通じた)オンラインの模倣品販売者を被告とする訴訟(時に 300 以上のアカウント・メールアドレス・ドメイン名で特定さ

¹³² 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)」52頁、同(第7回)48頁、同(第8回)53頁の「終局区分別の既済件数及び事件割合」のデータより作成。

¹³³ 遠藤圭一郎「米国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会知財紛争処理タスクフォース(第3回)資料5法務省配布資料を参照。三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社・前掲注(129)123頁も、ディスカバリの負担のためにディスカバリの前に和解に至ることが多いことを指定している。

れた極めて多数の被告に対する訴訟であることもある)によるものと推測される(後述のMCDD 事例の分析を参照)。日本ではこのような事案に対しては民事訴訟よりも刑事訴追が重要な役割を担っているといえよう

2. 米国商標事件の判決と損害額の種別

(1) 判決種別と損害種別(Lex Machina Report 2017のデータより)

2009 年以降¹³⁴の米国の商標事件における損害賠償額の算定の動向については、Lex Machina がそのデータに基づく分析を Lex Machina Trademark Litigation Report 2017 (以下 Lex Machina Report (2017))¹³⁵として公表している。以下このレポート上のデータを基に、2009 年以降の損害賠償額の算定の状況を概観する¹³⁶。

Lex Machina Report (2017)における「損害額」は、ラナム法の違反(商標権侵害・希釈化の他、虚偽広告等を含む)事件において、ラナム法に基づき¹³⁷認容された損害額とされている。ただし故意を理由として増額された損害額は含まれていない¹³⁸。

特に留意すべき点が、Lex Machina Report 2017における「損害額」は、事件全体の損害額(以下、「損害額(事件全体)」と表記)を意味し、複数の被告につき認定された損害額が合算されている点である。一つの事件の欠席判決において、極めて多数の被告間の連帯責任が認められたことや、各被告一人当たりの法定損害賠償額が個別の賠償責任として算定された結果、一つの事件の損害額(事件全体)が極めて大きくなる事例も多い。

表 6 は、Lex Machina Report (2017)のデータ(判決・評決の種類別の、事件数と損害額の合計(10 億ドル単位での記載))に、平均値(損害額を事件数で割ったもの。100 万ドル単位)を計算したものである。

判決・評決の種類表記では、「J.」は Judgment の略とし、それぞれ Consent J. (同意判決)、Default J. (欠席判決)、J. of Merits (本案判決)、Jury Verdict (陪審評決)を意味する。本案判決は、同意判決・欠席判決以外の裁判官の決定に基づいて認定された

¹³⁴ 1983 年から 2005 年までの商標事件の損害額の算定動向については Aron Levko & Vincent Torres, *PricewaterhouseCoopers Patent And Trademark Damages Study 2005*, 41 *les Nouvelles* 162 (2006)を参照。同169頁で1990年から2004年までの年間平均損害額について、1992年・1999年・2001年という例外的に高額な年を除いて、140万ドルを目安としておおむね安定して推移していると評価している。

¹³⁵ Brian C. Howard, *Lex Machina Trademark Litigation Report 2017*, http://pages.lexmachina.com/Email_Trademark-Report-2017_LP---Banner.htmlより請求可能)。

¹³⁶ Lex Machina Report 2017 (Howard, *supra* note 135, at 13) の“Figure 20: Median damages by year of last award, damages awarded 2000 - Oct. 2017” 2009年から2016年までの各年の中央値を記載している。しかしこの中央値(例えば2016年で576百万ドル)については、後述の損害額(事件全体)の平均値約280万ドルとの差があまりに大きい(200倍を超える)ため、何らかの誤りによる可能性が高いと思われる。

¹³⁷ Lex Machina Report 2017における「損害額」については、商標事件において特許権侵害や契約違反等も認められた事案(overlap trademark cases)について、商標権侵害以外の根拠に基づく損害額(例えば特許権侵害を理由とする合理的実施料)は除外していると説明されている(Howard, *supra* note 135, at 12を参照)。

¹³⁸ Howard, *supra* note 135, at iv.

損害額であり、サマリージャッジメント、ベンチトライアルに基づく判決、法律事項に基づく判決の他、陪審評決に基づく判決も含まれている。

表 6 米国商標事件(連邦・第一審) 判決種別と事件数・損害合計額(10 億ドル)・平均額(百万ドル)
2009 年～2017 年 10 月 (Lex Machina Report 2017)¹³⁹

	Consent J.	Default J.	J. on Merits	Jury Verdict
cases	86	1517	208	82
Total Am. (B)	0.1	4.6	0.3	0.3
Mean Am.(M)	1.2	3.0	1.4	3.7

表 7 は、Lex Machina Report (2017)による、各判決種別と損害の種類（矯正広告費用 (Corrective Advertising)、侵害者利益 (Infringer's Profits)、故意に係る法定損害賠償、(故意以外の) 法定損害賠償、商標権者の現実損害) 毎の事件数と損害額の集計に、これらを単純に合計した総計(Cumulative Total)と 1 事件当たりの平均損害額を追加したものである。現実損害額には矯正広告費用分は含まれていないものと解される。

表 7 の総計(Cumulative Total)の事件数は、同一の事件において複数の判決等で算定された事件が重複しているため、表 6 の事件数、損害額と差異がある（損害種別についても同様）。

¹³⁹ Brian C. Howard, Lex Machina Trademark Litigation Report 2017, Figure 21: Damages by judgment event, damages awarded 2009 - Oct. 2017のデータに基づく。

「損害額」については、商標事件において特許権侵害や契約違反等も認められた事案(overlap trademark cases)について、商標権侵害以外の根拠に基づく損害額(例えば特許権侵害を理由とする合理的実施料)は除外していると説明されている。

表 7 米国商標事件(連邦・第一審) 判決種別・損害種別と事件数・損害額(事件全体) 2009年～2017年10月(Lex Machina Report 2017)¹⁴⁰

Damages type		Judgment Type				Cumulative Total
		Consent J.	Default J.	J. on Merits	Jury Verdict	
Corrective Advertising	cases	1	30	15		46
	Total Am.		\$1,651,163	\$11,473,590		\$13,124,753
	Mean Am.		\$55,039	\$764,906		\$285,321
Infringer's Profits	cases	9	140	63	43	255
	Total Am.	\$918,061	\$461,537,402	\$103,244,558	\$137,560,163	\$703,260,184
	Mean Am.	\$102,007	\$3,296,696	\$1,638,803	\$3,199,074	\$2,757,883
Statutory Damages Willful (Trademark)	cases	24	709	52	9	794
	Total Am.	\$67,075,212	\$3,103,056,984	\$110,210,035	\$64,172,500	\$3,344,514,731
	Mean Am.	\$2,794,801	\$4,376,667	\$2,119,424	\$7,130,278	\$4,212,235
Statutory Damages (Trademark)	cases	36	575	72	6	689
	Total Am.	\$39,253,483	\$903,810,608	\$47,435,450	\$11,104,000	\$1,001,603,541
	Mean Am.	\$1,090,375	\$1,571,845	\$658,826	\$1,850,667	\$1,453,706
Trademark Owner's Actual Damages	cases	16	153	23	42	234
	Total Am.	\$12,183,306	\$112,081,105	\$34,414,516	\$85,209,822	\$243,888,749
	Mean Am.	\$761,457	\$732,556	\$1,496,283	\$2,028,805	\$1,042,260
Cumulative Total	cases	86	1607	225	100	2018
	Total Am.	\$119,430,062	\$4,582,137,262	\$306,778,149	\$298,046,485	\$5,306,391,958
	Mean Am.	\$1,388,722	\$2,851,361	\$1,363,458	\$2,980,465	\$2,629,530

表 7 から、各判決種別の事件数・合計損害額が全体総計に占める割合、判決種別毎の各損害種別が総計割合に占める割合をまとめたものが表 8 表 9 である。

表 8 米国商標事件(連邦・第一審) 各判決種別の占める割合

	Consent J.	Default J.	J. on Merits	Jury Verdict
対事件総数	4.3%	79.6%	11.1%	5.0%
対総損害額	2.3%	86.4%	5.8%	5.6%

表 9 米国商標事件(連邦・第一審) 各損害種別の占める割合(件数)

	Consent J.	Default J.	J. on Merits	Jury Verdict	Total
矯正広告	1.2%	1.9%	6.7%	0.0%	2.3%
利益返還	10.5%	8.7%	28.0%	43.0%	12.6%
故意法定	27.9%	44.1%	23.1%	9.0%	39.3%
非故意法定	41.9%	35.8%	32.0%	6.0%	34.1%
現実損害	18.6%	9.5%	10.2%	42.0%	11.6%

¹⁴⁰ Brian C. Howard, Lex Machina Trademark Litigation Report 2017, Figure 21: Damages by judgment event, damages awarded 2009 - Oct. 2017のデータに基づき、修正(平均値、総計の追加)して作成。

以上のデータから、米国商標事件の損害額の算定について以下の点が指摘できよう。

第一に、米国の商標事件の損害額の算定事例は、事件数(79.6%)・損害額(86.4%)とともに欠席判決による割合が非常に大きく¹⁴¹、またその8割が法定損害賠償による算定事例であることである。

第二に、陪審評決による算定については、件数が比較的少ないこと、現実損害に関する算定例が比較的多い(陪審審理の権利の関係によるものと推測される)ことが挙げられる。

第三に、本案判決による算定においても法定損害賠償による算定事例が多いこと、次いで利益返還に関する算定が比較的高いことが指摘できる。

(2) オンライン上の偽造品販売者に対する欠席判決を通じた権利行使と法定損害賠償

前述の商標事件における多数の欠席判決事件は、オンライン上の偽造品の販売者(個人名、法人名等の他、eBay等のアカウントやメールアドレス、ドメイン名等によって特定された被告)に対する訴訟であることが推測される。

またこのような訴訟では、時に数百、千を超える多数の被告を相手方とする訴訟の場合もある。具体例として、バーバリー社を原告とする2013年6月4日のニューヨーク南部地区連邦裁判所の欠席判決¹⁴²では、297のメールアドレスで特定された被告に対して、22の登録標章に係る偽造標章の使用、Burberryの文字等を含む346のドメイン名の不正利用等の責任が肯定され、連帯責任として、ラナム法35条(c)(2)の故意による商標偽造を理由とする法定損害賠償(2億7600万ドル)の支払いが命じられた。損害賠償の具体的な執行については、保全手続きで凍結されたPayPalのアカウントから支払いに充てることが判決で明示されている。

Lex Machinaは、被告が20名以上の場合や被告を特定できない場合を”Mass Counterfeiter Default Damages”として特別の枠を設けて整理している¹⁴³。

図1は、Lex Machinaのデータ上のラナム法に基づく損害の算定事例数とMCDD事例数の推移をまとめたものである。算定事例数の増加がMCDD事例の増加によるところが大きいことがうかがわれる。

¹⁴¹ Howard, *supra* note 135, at 12.

¹⁴² Burberry Limited (US) et al v. Doe et al, 1:12-cv-08815-TPG, Docket 13, (S.D.N.Y. Jun. 4, 2013)、

¹⁴³ Howard, *supra* note 135, at 15及び<https://law.lexmachina.com/help/documentation/case-types/trademark> (閲覧にはサービスのログインが必要)を参照。

図 1 米国 ラナム法に基づく損害算定事例数と MCDD 事例数の推移(2009～2018)

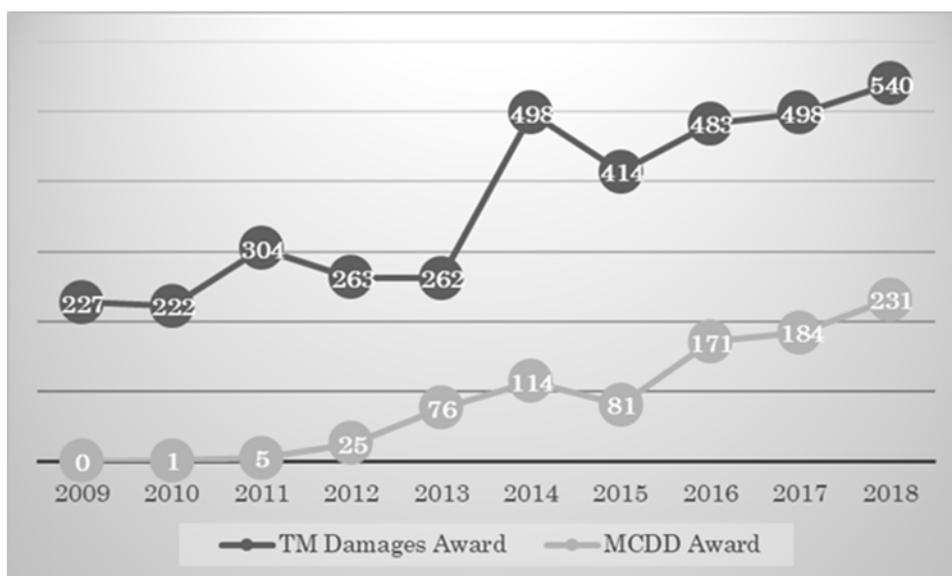


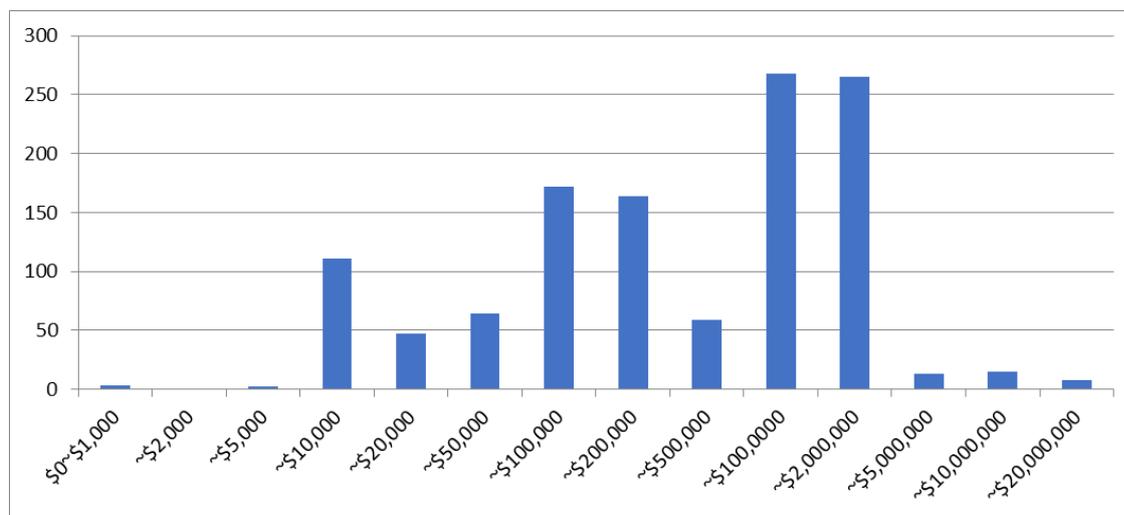
表 10・図 2 は、Lex Machina において、2009 年から 2018 年までに「Mass Counterfeiter Default Damages」としての損害額が算定された事例における、被告一人当たりの法定損害賠償額(偽造標章に係る 35 条(c)とサイバースクワッティングに係る 35 条(d)の両者¹⁴⁴を含む)の平均値・分布を示している。

表 10 米国商標事件(連邦・第一審) MCDD 事例(多数被告・欠席・偽造)における被告一人当たりの法定損害賠償額の平均値等 2009-2018 (Lex Machina)

	MCDD
件数	1191
平均値	\$959,339
中央値	\$500,000
最頻値	\$2,000,000
最大値	\$18,000,000
最小値	\$1,000

¹⁴⁴ 両者の具体的な内訳は明らかではないが、Brian C. Howard & Jason Maples, Lex Machina Trademark Litigation Report 2016, 10(2017)は、2016年5月までの“Mass Counter Default Damages”のうちサイバースクワッティングが62件、商標偽造事件が292件であることを言及している。

図 2 米国商標事件(連邦・第一審) MCDD 事例(多数被告・欠席・偽造)における被告一人当たりの法定損害賠償額の分布 2009-2018 (Lex Machina)



MCDD 事例の算定額については、高額な賠償額が認定されているものの、実際に回収できる金額は(差押えられた PayPal 口座等からの回収が可能とはいえ)部分的であることに留意する必要がある。また個々の事案ごとのばらつきが非常に大きいことが特徴である。この差異が事案の差異(法定の考慮要素である侵害商標、商品種別数や侵害行為の規模)によるものか、それとも裁判所の裁量によるものかは更なる検討を要しよう。

3. 米国・日本の本案判決による算定事例(2014~2018年)の比較

以下では、2014 年から 2018 年の本案判決等による算定事例に焦点を当ててより具体的な検討を行う。

本来、各裁判例における損害額の算定を正確に評価するにあたっては、個別の判決の事案と当事者の主張内容に基づいた具体的な検討を行う必要がある。しかし本報告書における裁判例の分析についての記述は、紙幅の制約もあり、極めて概括的なものとなっている。個々の裁判例の具体的な事案及び損害額の算定を含む、日より詳細な検討については別の機会に行う予定である。

(1) 米国 本案判決・陪審評決による算定事例(2014~2018年)

(i) 裁判例一覧

以下は、Lex Machina のデータ上 2014 年から 2018 年までに連邦地方裁判所において本案判決・陪審評決によりラナム法に基づく損害額が算定された事例について、筆者が Lex

Machina を通じて各訴訟記録を確認し、商標権侵害・希釈化を理由とする損害賠償が認められ、その種別が明らかな事例をまとめたものである。

Docket には、当該算定を行った決定、又は、より詳細な損害種別等を確認するうえで有益な決定等の文書番号を記載している。

複数の被告について異なる損害額が算定された事例は別個に記載している。

表 11 は、現実損害又は利益返還に基づく損害賠償額が算定・算定された事例の一覧である。Total は商標権等侵害による損害額の全体、AD は現実損害、IP は利益返還(増額分は含まず。ただし<64>につき後述。裁量的減額は反映後)、Decreased(IP)は利益返還の裁量的減額、Enhanced(1117(a))は現実損害又は利益返還の裁量的増額、Mandatory(1117(b))は意図的な偽造標章の使用を理由とする義務的増額を意味する。

<10>は国内売上高と海外での販売の両者に係る利益返還を認めたが、このうち裁量的減額は国内売上高に基づく侵害者利益額に関してのみ認められている。

<33>は義務的三倍賠償が認められる事案であることが認定されながらも、侵害者利益のうち侵害に帰すべき利益が明らかでないことに言及したうえで、義務的三倍の点は裁量的減額(30%)の判断過程で考慮しているとして別途三倍とすることはしなかった事例である。

<64>は、現実損害額を3倍に増額する一方で、侵害者利益については裁量的増額としては記録のない年の利益額の推計分を加算するにとどめている。

表 12 は、法定損害賠償による損害額賠償額が算定・選択された事例の一覧である。

表 11 米国 本案判決等 現実損害・利益返還による損害算定事例(2014～2018)

No.	Case	Docket
<01>	Board of Regents, The University of Texas System v. Tower Car Wash, Inc. (W.D.Tex. 1:11-cv-00125)	2014-01-08 (#52)
<02>	Health & Sun Research, Inc. et al v. Designer Skin LLC (M.D.Fla. 8:12-cv-02319)	2014-01-17 (#109)
<02>	Health & Sun Research, Inc. et al v. Designer Skin LLC (M.D.Fla. 8:12-cv-02319)	2014-01-17 (#109)
<03>	Tu Thien The Inc v. Tu Thien Telecom Inc et al (C.D.Cal. 2:11-cv-09899)	2014-02-21 (#144)
<04>	Reservoir, Inc. et al v. Truesdell et al (S.D.Tex. 4:12-cv-02756)	2014-02-28 (#64)
<05>	Beauty Bank Inc. v. Harvey Prince LLP (S.D.N.Y. 1:10-cv-00955)	2014-04-22 (#317)
<06>	Taylor v. Thomas et al (W.D.Tenn. 2:12-cv-02309)	2014-04-28 (#267)
<07>	Hicken v. Migrant Studios, LLC (M.D.Fla. 8:12-cv-01793)	2014-05-20 (#39)
<08>	Bell v. Riley et al (N.D.Ga. 1:13-cv-00405)	2014-05-20 (#54)
<09>	Iyimedia Corporation v. Take Tour, Inc. et al (D.Mass. 1:12-cv-11535)	2014-06-02 (#57)
<10>	Herb Reed Enterprises, Inc. et al v. Monroe Powell's Platters, LLC et al (D.Nev. 2:11-cv-02010)	2014-06-17 (#165)
<11>	Dwyer Instruments Inc v. Sensoco Inc et al (N.D.Ind. 3:09-cv-00010)	2014-06-20 (#202)
<12>	Broward Trailer Company, Inc. v. Broward Trailers.com, Inc. (S.D.Fla. 1:13-cv-22387)	2014-06-23 (#51)
<13>	Century 21 Real Estate LLC. v. ED/VAR INC. et al (N.D.Cal. 5:13-cv-00887)	2014-07-10 (#51)
<14>	Reynaldo Hernandez v. Rodolfo Avila Sandoval et al (C.D.Cal. 2:12-cv-04560)	2014-07-23 (#119)
<15>	Pods Enterprises, LLC v. U-Haul International, Inc. (M.D.Fla. 8:12-cv-01479)	2014-09-25 (#337)
<16>	Karen Dillard's College Prep, L.P. v. KD Studio, Inc. (E.D.Tex. 6:13-cv-00710)	2014-10-30 (#140)
<17>	Excitement Dietetics v. Doe (D.Utah 2:12-cv-00380)	2014-10-31 (#77)
<18>	Klein-Becker USA et al v. Tahini et al (D.Utah 2:07-cv-00521)	2014-11-17 (#291)
<19>	Diageo North America, Inc. v. Mexcor, Inc. et al (S.D.Tex. 4:13-cv-00856)	2014-12-16 (#194)
<20>	Reno-Tahoe Specialty, Inc. v. Mungchi, Inc. (D.Nev. 2:12-cv-01051)	2014-12-19 (#117)
<21>	Audemars Piguet Holding S.A. et al v. Swiss Watch International, Inc. et al (S.D.N.Y. 1:12-cv-05423)	2015-01-12 (#223)
<22>	Estee Lauder Cosmetics Limited et al v. Get Your MAC On LLC et al (D.Ariz. 2:13-cv-00634)	2015-01-22 (#60)
<23>	QS Wholesale Inc et al v. Rox Volleyball Inc et al (C.D.Cal. 8:13-cv-00512)	2015-01-23 (#284)
<24>	Gutter Topper Ltd v. Sigman and Sigman Gutters Inc et al (S.D.Ohio 1:05-cv-00149)	2015-04-03 (#138)
<25>	Woodbridge Structured Funding, LLC v. Springer (D.Md. 1:11-cv-03421)	2015-04-29 (#122)
<26>	Accor Franchising North America, LLC et al v. HI Hotel Group, LLC et al (M.D.Pa. 1:11-cv-02176)	2015-04-30 (#218)
<26>	Accor Franchising North America, LLC et al v. HI Hotel Group, LLC et al (M.D.Pa. 1:11-cv-02176)	2015-04-30 (#218)
<27>	Anhing Corporation v. Thuan Phong Company Limited et al (C.D.Cal. 2:13-cv-05167)	2015-05-05 (#330)
<28>	DCS Real Estate Investments, LLC v. Yapor Corporation et al (M.D.Fla. 6:14-cv-00777)	2015-06-01 (#50)
<29>	Century 21 Real Estate LLC v. Diversified Real Estate Group, Inc. et al (C.D.Cal. 5:14-cv-01490)	2015-06-03 (#53)
<30>	BAG Corp v. Sheldon Containers Inc (N.D.Tex. 3:13-cv-01474)	2015-06-09 (#59)
<31>	The Pos Geeks, LLC v. CS Merchant Services, LLC (S.D.Tex. 4:14-cv-00668)	2015-06-24 (#47)
<32>	River Light V, L.P. et al v. Lin & J International, Inc et al (S.D.N.Y. 1:13-cv-03669)	2015-07-10 (#299)
<33>	COVERTECH FABRICATING v. TVM PRODUCTS et al (W.D.Pa. 3:13-cv-00150)	2015-08-14 (#104)
<34>	United States Soo Bahk Do Moo Duk Kwan Federation, Inc. v. International Tang Soo Do Moo duk Kwan	2015-08-17 (#141)
<35>	Exclaim Marketing, LLC v. DIRECTV, LLC (E.D.N.C. 5:11-cv-00684)	2015-09-30 (#258)
<36>	Victorinox AG et al v. The B&F System, Inc et al (S.D.N.Y. 1:13-cv-04534)	2015-12-15 (#105)
<37>	Churchill Downs Incorporated v. Commemorative Derby Promotions, Inc. et al (N.D.Ga. 1:12-cv-00517)	2016-03-01 (#113)
<38>	Electrology Laboratory, Inc. v. Kunze et al (D.Colo. 1:11-cv-01907)	2016-03-14 (#242)
<39>	Lucky's Detroit, LLC v. Double L Inc. (E.D.Mich. 4:09-cv-14622)	2016-03-24 (#107)

No.	Total	AD (Actual Damages)	IP (Infringer's Profits)	Decreased (IP) (1117(a))	Enhanced (1117(a))	Mandatory (1117(b))	Punitive Damages
<01>	\$68,286	\$68,286					
<02>	\$147,615		\$147,615				
<02>	\$2,285		\$2,285				
<03>	\$1,418,000	\$750,000	\$668,000				
<04>	\$27,355		\$27,355				
<05>	\$1,460,000		\$120,000		Treble		\$1,100,000
<06>	\$60,770		\$60,770				
<07>	\$8,100		\$2,700		Treble		
<08>	\$36,000	\$12,000			Treble		
<09>	\$439,197	\$146,399					\$292,798
<10>	\$59,720		\$59,720	-95%(Domestic)			
<11>	\$221,000		\$221,000				
<12>	\$80,000	\$80,000					
<13>	\$2,367	\$789				Treble	
<14>	\$32,477		\$32,477		No willfull		No willfull
<15>	\$60,700,000	\$45,000,000	\$15,700,000				
<16>	\$60,000	\$60,000					
<17>	\$192,274		\$64,091			Treble	
<18>	\$2,088,903	\$696,301.00				Treble	
<19>	\$401,228		\$401,228				
<20>	\$1,350		\$1,350				
<21>	\$3,257,740		\$3,257,740			No Counterfeit	
<22>	\$1,862,604		\$620,868			Treble	
<23>	\$204,151	\$42,376	\$161,775				
<24>	\$419,860	\$119,812	\$60,424		Treble(AD)		
<25>	\$50,000	\$50,000					
<26>	\$125,000	\$125,000					
<26>	\$81,000	\$81,000					
<27>	\$18,691	\$10,000	\$8,691				
<28>	\$10,000		\$10,000				
<29>	\$30,780		\$10,260			Treble	
<30>	\$26,033		\$26,033				
<31>	\$372,000	\$72,000	\$300,000				
<32>	\$38,850,530	\$12,950,177				Treble	
<33>	\$4,238,856	\$184,507	\$4,054,349	-30%		Yes, but*	
<34>	\$115,560		\$115,560	-82%			
<35>	\$610,560		\$610,560				
<36>	\$1,751,490		\$583,830		Treble		
<37>	\$50,458		\$50,458				
<38>	\$125,193	\$41,731			Treble		
<39>	\$569,981		\$569,981				

No.	Case	Docket
<40>	Zererez Franchising System, Inc. et al v. Distinctive Cleaning, Inc. et al (D.Minn. 0:13-cv-02326)	2016-05-06 (#109)
<41>	Marten Transport LTD v. Plattform Advertising, Inc. (D.Kan. 2:14-cv-02464)	2016-05-06 (#193)
<42>	American Tibetan Health Institute, Inc. v. Ng et al (S.D.N.Y. 1:13-cv-02763)	2016-07-14 (#280)
<43>	Choice Hotels International Inc v. Kelley Properties LLC et al (D.S.C. 4:13-cv-01961)	2016-07-29 (#100)
<44>	Grove City Garage Door Inc. v. Landrum (S.D.Ohio 2:15-cv-01266)	2016-08-15 (#25)
<45>	Moosehead Breweries Limited v. Adirondack Pub & Brewery, Inc. (N.D.N.Y. 1:15-cv-00260)	2016-08-26 (#67)
<46>	Variety Stores, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc. (E.D.N.C. 5:14-cv-00217)	2016-11-22 (#316)
<47>	Fitness Anywhere LLC v. Woss Enterprises LLC (N.D.Cal. 5:14-cv-01725)	2017-03-22 (#235)
<48>	HOWARD JOHNSON INTERNATIONAL, INC. v. SSR, INC. et al (D.N.J. 2:14-cv-04611)	2017-04-03 (#35)
<49>	DALMATIA IMPORT GROUP, INC. v. FOODMATCH, INC. et al (E.D.Pa. 2:16-cv-02767)	2017-05-03 (#321)
<49>	DALMATIA IMPORT GROUP, INC. v. FOODMATCH, INC. et al (E.D.Pa. 2:16-cv-02767)	2017-05-03 (#321)
<49>	DALMATIA IMPORT GROUP, INC. v. FOODMATCH, INC. et al (E.D.Pa. 2:16-cv-02767)	2017-05-03 (#321)
<49>	DALMATIA IMPORT GROUP, INC. v. FOODMATCH, INC. et al (E.D.Pa. 2:16-cv-02767)	2017-05-03 (#321)
<50>	Fifty-Six Hope Road Music Limited et al v. Jammin Java Corporation et al (C.D.Cal. 2:16-cv-05810)	2017-05-30 (#146)
<51>	JEG Powersports LLC v. M&N Dealership VI LLC (W.D.Okla. 5:16-cv-00242)	2017-06-15 (#88)
<52>	4 Pillar Dynasty LLC et al v. New York & Company, Inc. et al (S.D.N.Y. 1:16-cv-02823)	2017-07-05 (#117)
<53>	Fronto King, LLC v. Five A Trading, Inc. et al (N.D.Ga. 1:15-cv-01668)	2017-07-18 (#66)
<54>	FERRELLGAS, L.P. et al v. BEST CHOICE PRODUCTS (M.D.N.C. 1:16-cv-00259)	2017-07-24 (#39)
<55>	PlayNation Play Systems, Inc. v. Vexel Corporation (N.D.Ga. 1:14-cv-01046)	2017-07-26 (#119)
<56>	iShow.com Inc. v. Lennar Corporation et al (W.D.Wash. 2:15-cv-01550)	2017-07-31 (#127)
<57>	Blumenthal Distributing, Inc. d/b/a Office Star et al v. Herman Miller, Inc. (C.D.Cal. 5:14-cv-01926)	2017-08-01 (#396)
<58>	Ducks Unlimited, Inc. v. Boondux, LLC, et al. (W.D.Tenn. 2:14-cv-02885)	2017-08-18 (#163)
<59>	Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation (S.D.N.Y. 1:13-cv-01041)	2017-08-24 (#439)
<60>	Brighton Collectibles, LLC v. Believe Production, Inc. (C.D.Cal. 2:15-cv-00579)	2017-08-25 (#138)
<61>	Coty Inc. et al v. Excell Brands, LLC (S.D.N.Y. 1:15-cv-07029)	2017-09-18 (#156)
<62>	San Diego Comic Convention v. Dan Farr Productions et al (S.D.Cal. 3:14-cv-01865)	2017-12-08 (#395)
<63>	Southern Illinois Storm Shelters, Inc. v. 4semo.com, Inc. (S.D.Ill. 3:13-cv-00297)	2018-02-02 (#265)
<64>	YAH KAI WORLD WIDE ENTERPRISES, INC. et al v. NAPPER (D.D.C. 1:11-cv-02174)	2018-02-21 (#115)
<65>	Galvotec Alloys, Inc. v. Gaus Anodes International, LLC (S.D.Tex. 7:13-cv-00664)	2018-03-27 (#170)
<66>	Barrington Music Products Inc v. Guitar Center Stores, Inc. et al (N.D.Ind. 3:16-cv-00006)	2018-05-21 (#131)
<67>	Lawn Managers, Inc. v. Progressive Lawn Managers, Inc. (E.D.Mo. 4:16-cv-00144)	2018-06-11 (#122)
<68>	Talent Mobile Development, Inc v. Headios Group et al (C.D.Cal. 5:18-cv-00156)	2018-07-23 (#145)
<69>	Bodum USA, Inc. v. A Top New Casting Inc. (N.D.Ill. 1:16-cv-02916)	2018-08-21 (#245)
<70>	Halo Creative & Design Limited et al v. Comptoir Des Indes, Inc. et al (N.D.Ill. 1:14-cv-08196)	2018-10-02 (#270)
<71>	Badia Spices, Inc. v. Gel Spice Company, Inc. (S.D.Fla. 1:15-cv-24391)	2018-11-05 (#184)

No.	Total	AD (Actual Damages)	IP (Infringer's Profits)	Decreased (IP) (1117(a))	Enhanced (1117(a))	Mandatory (1117(b))	Punitive Damages
<40>	\$274,545	\$8,206	\$266,339				
<41>	\$500,000	\$500,000					
<42>	\$363,300		\$363,300				
<43>	\$1,627,930	\$148,226	\$1,183,253	-50%	Treble(AD)		
<44>	\$17,500	\$17,500					
<45>	\$8,800		\$8,800				
<46>	\$32,521,671		\$32,521,671	No	No		
<47>	\$820,220		\$820,220				
<48>	\$6,128	\$6,128				No willful	
<49>	\$1,725,000		\$575,000			Treble	
<49>	\$1,275,000		\$425,000			Treble	
<49>	\$900,000		\$300,000			Treble	
<49>	\$200,000	\$200,000					
<50>	\$2,458,835		\$2,458,835				
<51>	\$160,000	\$160,000					
<52>	\$1,864,337		\$1,864,337		No		
<53>	\$271,400	\$21,400	\$250,000				
<54>	\$61,733		\$61,733	-67%			
<55>	\$150,188		\$150,188				
<56>	\$5,494,615		\$5,494,615				
<57>	\$6,300,000	\$6,300,000					
<58>	\$258,919		\$258,919				
<59>	\$19,350,000		\$3,700,000			Treble	\$8,250,000
<60>	\$161,384		\$161,384				
<61>	\$6,573,840		\$6,573,840			No Counterfeit	
<62>	\$20,000	\$20,000					
<63>	\$17,371,003		\$17,371,003				
<64>	\$2,401,550	\$181,802	\$1,856,144		Treble(AD)	No Counterfeit	
<65>	\$87,702		\$87,702				
<66>	\$3,228		\$3,228				
<67>	\$152,034	\$71,346	\$80,688	-75%			
<68>	\$710,261		\$710,261				
<69>	\$4,000,000		\$2,000,000		Double		
<70>	\$2,087,018	\$1,043,509			Double		
<71>	\$564,000		\$188,000				\$376,000

表 12 米国 本案判決等 法定損害賠償による損害算定事例 (2014~2018)

No.	Case	Docket
<73>	C=Holdings B.V. v. Asiarim Corporation et al (S.D.N.Y. 1:12-cv-00928)	2014-02-10 (#103)
<74>	Coach Inc et al v. Treasure Box Inc The (N.D.Ind. 3:11-cv-00468)	2014-03-06 (#43)
<75>	Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. Jaime De La Rosa, et al (W.D.Tex. 1:14-cv-00116)	2014-07-11 (#18)
<76>	Coach Inc. et al v. Weng et al (S.D.N.Y. 1:13-cv-00445)	2014-09-09 (#39)
<77>	Get Smoked, Inc. v. McNeill (M.D.Fla. 8:12-cv-01697)	2014-10-28 (#100)
<78>	Mophie Inc v. Dharmesh Shah et al (C.D.Cal. 8:13-cv-01321)	2014-12-19 (#398)
<79>	Hakkasan LV, LLC et al v. VIP, UNLTD, LLC et al (D.Nev. 2:13-cv-01999)	2015-02-25 (#65)
<80>	Luxottica USA LLC v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A" (N.D.Ill. 1:14-cv-09061)	2015-06-18 (#87)
<81>	GNLV, Corp. v. T. Warren Enterprises, Inc. et al (D.Nev. 2:13-cv-00943)	2015-07-01 (#50)
<82>	Monster Energy Company v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A" (N.D.Ill. 1:15-cv-00277)	2015-07-06 (#85)
<83>	Starbuzz Tobacco, Inc. v. Wisam Namou (S.D.Cal. 3:13-cv-01539)	2015-07-29 (#49)
<84>	Flat Rate Movers, Ltd. v. FlatRate Moving & Storage, Inc. (S.D.N.Y. 1:13-cv-00059)	2015-07-30 (#94)
<85>	Hakkasan LV, LLC et al v. Adamczyk et al (D.Nev. 2:14-cv-01717)	2015-08-19 (#52)
<86>	Microsoft Corporation v. Buy More, Inc. et al (C.D.Cal. 2:14-cv-09697)	2015-09-24 (#149)
<87>	Bulgari, S.p.A. v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A" (N.D.Ill. 1:15-cv-05148)	2015-10-15 (#60)
<88>	CrossFit, Inc. v. Mustapha et al (D.Mass. 1:13-cv-11498)	2016-02-11 (#178)
<89>	Innovation Ventures, LLC et al v. Ultimate One Distributing Corp. et al (E.D.N.Y. 1:12-cv-05354)	2016-03-31 (#886)
<90>	H-D USA LLC v. Mayo (E.D.Wis. 2:14-cv-00654)	2016-06-10 (#115)
<91>	River Light V, L.P. et al v. Zhangyali, et al. (N.D.Ill. 1:15-cv-05918)	2016-08-22 (#80)
<92>	Slep-Tone Entertainment Corporation v. Golf 600 Inc et al (S.D.N.Y. 1:14-cv-10040)	2016-09-12 (#91)
<93>	Excelled Sheepskin & Leather Coat Corp. v. Oregon Brewing Company (S.D.N.Y. 1:12-cv-01416)	2016-09-28 (#140)
<94>	Supreme Food Inc. vs. Hai Fend Corporation et al (C.D.Cal. 2:14-cv-09968)	2016-10-04 (#49)
<95>	Chanel Inc v. Van Doren et al (N.D.Tex. 3:15-cv-01393)	2016-12-27 (#27)
<96>	Coach Services, Inc. et al v. Source II, Inc. et al (E.D.Mich. 2:15-cv-10740)	2017-02-01 (#48)
<97>	Luxottica Group S.p.A., et al. v. Hao Li, et al. (N.D.Ill. 1:16-cv-00487)	2017-02-15 (#104)
<98>	Richemont International SA, et al. v. Liang (N.D.Ill. 1:16-cv-01227)	2017-02-15 (#73)
<99>	Luxottica Group, S.p.A. et al v. Airport Mini Mall, LLC et al (N.D.Ga. 1:15-cv-01422)	2017-02-28 (#160)
<99>	Luxottica Group, S.p.A. et al v. Airport Mini Mall, LLC et al (N.D.Ga. 1:15-cv-01422)	2017-02-28 (#160)
<100>	Luxottica Group, S.p.A. et al v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A" (N.D.Ill. 1:16-cv-06850)	2017-03-02 (#77)
<101>	Luxottica Group S.p.A. et al v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A" (N.D.Ill. 1:16-cv-07988)	2017-03-17 (#133)
<102>	Lokai Holdings, LLC v. Absolute Marketing et al (D.Nev. 3:16-cv-00283)	2017-04-13 (#39)
<103>	UL LLC v. The Space Chariot Inc. et al (C.D.Cal. 2:16-cv-08172)	2017-04-20 (#81)
<104>	ONTEL PRODUCTS CORPORATION v. AIRBRUSHPAINTING MAKEUP STORE, et al. (S.D.N.Y. 1:17-cv-00871)	2017-06-29 (#40)

No.	法定損害賠償額	故意	商標、商品・サービス種別数	商標、商品等種別1当たりの金額	懲罰的損害賠償
<73>	\$1,000,000				
<74>	\$45,000		15	\$3,000	
<75>	\$300,000				
<76>	\$500,000	Yes			
<77>	\$1,000				
<78>	\$2,700,000				\$4,150,000
<79>	\$600,000	Yes			
<80>	\$150,000	Yes	3	\$50,000	
<81>	\$300,000	Yes	3	\$100,000	
<82>	\$1,000,000	Yes			
<83>	\$105,000	Yes	7	\$15,000	
<84>	\$10,000	Yes			
<85>	\$500,000	Yes			
<86>	\$1,800,000	Yes			
<87>	\$100,000	Yes			
<88>	\$10,000				
<89>	\$10,000,000	Yes	5	\$2,000,000	
<90>	\$6,000,000	Yes	3	\$2,000,000	
<91>	\$100,000	Yes			
<92>	\$50,000				
<93>	\$1,000			\$1,000	
<94>	\$100,000	Yes			
<95>	\$150,000	Yes	3	\$50,000	
<96>	\$300,000	Yes	1	\$100,000	
<97>	\$60,000	Yes			
<98>	\$60,000	Yes			
<99>	\$1,200,000	No	12	\$100,000	
<99>	\$700,000	No	7	\$100,000	
<100>	\$100,000	Yes			
<101>	\$50,000		1	\$50,000	
<102>	\$7,000		7	\$1,000	
<103>	\$1,000,000	Yes			
<104>	\$50,000				

No.	Case	Docket
<105>	UL LLC v. The Space Chariot Inc. et al (C.D.Cal. 2:16-cv-08172)	2017-07-07 (#96)
<106>	Burberry Limited, et al v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A" (N.D.Ill. 1:16-cv-10949)	2017-08-11 (#76)
<107>	NBA Properties, Inc. et al v. Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A", The et al (N.D.Ill. 1:16-cv-11117)	2017-09-14 (#89)
<107>	NBA Properties, Inc. et al v. Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A", The et al (N.D.Ill. 1:16-cv-11117)	2017-09-14 (#89)
<108>	Monster Energy Company v. The Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A" (N.D.Ill. 1:17-cv-00414)	2017-10-23 (#55)
<109>	H-D U.S.A., LLC v. Partnerships and Unincorporated Associations Identified on Schedule "A", The (N.D.Ill. 1:16-cv-10096)	2017-12-18 (#153)
<110>	Adobe Systems Incorporated et al v. SKH Systems, Inc. et al (W.D.Tex. 1:17-cv-	2017-12-27 (#36)
<111>	Grumpy Cat Limited v. Grenade Beverage LLC (C.D.Cal. 8:15-cv-02063)	2018-01-23 (#131)
<111>	Grumpy Cat Limited v. Grenade Beverage LLC (C.D.Cal. 8:15-cv-02063)	2018-01-23 (#131)
<112>	John Wiley & Sons, Inc. et al v. Book Dog Books, LLC et al (S.D.N.Y. 1:13-cv-00816)	2018-04-05 (#412)
<113>	Cengage Learning, Inc. et al v. Book Dog Books, LLC et al (S.D.N.Y. 1:16-cv-07123)	2018-04-05 (#414)
<114>	H-D USA LLC et al v. SunFrog LLC et al (E.D.Wis. 2:17-cv-00711)	2018-04-12 (#71)
<115>	Lone Wolf Distributors, Inc. v. BravoWare, Inc. et al (D.Idaho 2:15-cv-00016)	2018-12-12 (#118)

No.	法定損害賠償額	故意	商標、商品・サービス種別数	商標、商品等種別1当たりの金額	懲罰的損害賠償
<105>	\$1,000,000	Yes			
<106>	\$100,000	Yes			
<107>	\$150,000		3	\$50,000	
<107>	\$50,000		1	\$50,000	
<108>	\$600,000	Yes	6	\$100,000	
<109>	\$150,000	Yes			
<110>	\$400,000	Yes	4	\$100,000	
<111>	\$450,000				
<111>	\$30,000				
<112>	\$20,000,000	Yes	10	\$2,000,000	
<113>	\$20,000,000	Yes	10	\$2,000,000	
<114>	\$19,200,000	Yes	64	\$300,000	
<115>	\$37,500				

(ii) 平均値・中央値等

表 11・表 12 の裁判例のデータの平均値・中央値等をまとめたものが表 13 である。

表 13 米国 本案判決等(2014～2018) 損害額平均値・中央値等

	損害額全体	増額・懲罰含まず			現損+利返(増額・懲罰込み)	法定損害(懲罰含まず)
		現実損害	利益返還	現損+利返		
平均値	\$2,653,870	\$2,161,453	\$1,889,712	\$2,297,300	\$3,000,773	\$1,982,967
中央値	\$204,151	\$80,500	\$250,000	\$180,236	\$221,000	\$150,000
最頻値	\$50,000	\$10,000	\$300,000	#N/A	#N/A	\$100,000
最小値	\$1,000	\$789	\$1,350	\$789	\$1,350	\$1,000
最大値	\$60,700,000	\$45,000,000	\$32,521,671	\$60,700,000	\$60,700,000	\$20,000,000
合計	\$326,426,054	\$69,166,494	\$107,713,581	\$176,892,074	\$231,059,554	\$91,216,500
事件数	123	32	57	77	77	46

(iii) 概括

検討対象裁判例(123件)全体の損害額の平均値は約 265 万ドル、中央値は約 20 万ドル、最も多い損害種別は利益返還(57件)、次いで法定損害賠償(46件)となっている。

利益返還に係る裁量的減額が認められた件数は 6 件。うち<10>(国内売上高分)<33><34><54>は被告売上高全額が侵害者利益額と算定された事案である(<54>は明示的に費用相当額を裁量的減額として控除している)。<34><67>は寄与度減額に係る事情等を裁量的減額の考慮要素としている(<34>は主観的悪性の低さも考慮)。<43>は現実損害については裁量的増額賠償を認めている。

裁量的増額賠償が認められた事例(10件)の大半は三倍賠償を認めたもの(8件)である。特筆すべきものとしては<64>が記録のない期間の被告利益額分を記録のある年から推計した分を裁量的増額として加算している例がある。約 3200 万ドルの高額賠償が認められた<46>では、被告側の寄与度減額・裁量的減額、原告側の裁量的増額のいずれの主張も退けられている。

現実損害又は利益返還が認められた裁判例(77件)について、増額前の損害額の合計に対する、増額賠償(裁量的10件、義務的10件)・懲罰的損害賠償(4件)による増額分の割合は約30%となっている。

法定損害賠償については、本案判決においてもオンラインの模倣品販売に関する事案が多くこれらの事案の算定額としては1商標、1商品・サービスの種別当たり5万ドル又は10万ドルによる算定例が多い。法定最低額の算定事例のうち<102>は侵害行為が展示会における商品の展示行為のみであった事案である。他方エナジードリンクに関する大規模な偽造事件である<89>では侵害規模の大きさ、公衆の健康への危険、原告商標の著名性等を考慮し法定上限に基づく算定がされている。故意が否定されながらも高めの法定損害賠償が算定された<99>はショッピングモールの寄与侵害が肯定された事案である。

(2) 日本商標事件(2014年から2018年)における損害額

(i) 損害賠償・不当利得返還請求認容事例

表14(第一審)、表15(控訴審)は、日本商標関係事件(最高裁HP、2014年から2018年)において、商標権侵害、不競法2条1項1号若しくは不競法2条1項2号を理由とする損害賠償又は不当利得返還請求が、全部又は一部認容された裁判例の一覧である。

表15については、第一審判決が2013年以前のもの・最高裁ウェブサイトに掲載されていないもの、表14に掲載された事件の控訴審で2019年以降のもの(2020年1月末時点で確認できたもの¹⁴⁵)も掲載している。

以下の分析における裁判例への言及は、原則としてこの一覧表記載の番号による。

¹⁴⁵ 知財高判令和2年1月29日平成30(ネ)10081等〔マリオカート〕については、本報告書執筆時点で判決文が公表されていないが、希釈化事件に関して(第一審から増額された)5000万円の賠償請求が全部認容されたとの報道及び原告(任天堂)のプレスリリースに基づき、判決年月日と中間判決(知財高判令和元年5月30日平成30(ネ)10081等)に基づき事件番号を記載している。

表 14 日本商標関係事件(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 損害賠償等肯定事例(第一審)

	裁判所	判決年月日	事件番号	商標名称等
[1]	東京地判	平成26年1月31日	平成24(ワ)24872	Pierarejeunne
[2]	大阪地判	平成26年3月27日	平成24(ワ)13709	PRIME SELECT
[3]	東京地判	平成26年4月30日	平成24(ワ)964	遠山の金さん
[4]	東京地判	平成26年5月21日	平成25(ワ)31446	ハンドバッグの立体商標
[5]	東京地判	平成26年12月4日	平成24(ワ)25506	極真
[6]	東京地判	平成27年2月20日	平成25(ワ)12646	ラドン健康パレス・湯〜とびあ
[7]	東京地判	平成27年2月27日	平成26(ワ)7132	Agile
[8]	東京地判	平成27年4月15日	平成27(ワ)906	TOTALREPAIR
[9]	東京地判	平成27年9月10日	平成26(ワ)29617	TKD
[10]	東京地判	平成27年10月15日	平成26(ワ)27617	DAM
[11]	東京地判	平成27年12月22日	平成26(ワ)26819	ゴーゴーカレー
[12]	東京地判	平成28年1月29日	平成26(ワ)4627	Japan Poker Tour
[13]	東京地判	平成28年1月29日	平成27(ワ)27735	トラスティル
[14]	大阪地判	平成28年2月8日	平成26(ワ)6310	でき太くん
[15]	東京地判	平成28年2月9日	平成27(ワ)8132	なごみ
[16]	大阪地判	平成28年10月13日	平成27(ワ)2504	ゼンシンググループ
[17]	大阪地判	平成28年11月17日	平成26(ワ)6203	HEART nursing
[18]	東京地判	平成28年12月7日	平成27(ワ)7051	ハイ・ベック
[19]	大阪地判	平成29年1月19日	平成27(ワ)547	BIKE LIFTER
[20]	大阪地判	平成29年1月30日	平成28(ワ)7450	PJ's Surf
[21]	大阪地判	平成29年1月31日	平成26(ワ)12570	KYOCERA
[22]	東京地判	平成29年3月23日	平成27(ワ)22521等	極真
[23]	大阪地判	平成29年6月6日	平成29(ワ)2175	Heart Made Factory
[24]	東京地判	平成29年6月28日	平成27(ワ)24688	不規則充填物
[25]	東京地判	平成29年9月13日	平成26(ワ)20955	海宝源
[26]	東京地判	平成29年11月8日	平成27(ワ)28491	ART
[27]	大阪地判	平成29年12月14日	平成28(ワ)8424	anello
[28]	東京地判	平成30年2月8日	平成28(ワ)38082	アロマグランデ
[29]	東京地判	平成30年2月27日	平成28(ワ)10736	折り畳み傘
[30]	東京地判	平成30年2月28日	平成29(ワ)39594	SHOEI
[31]	東京地判	平成30年3月26日	平成29(ワ)5423	LOUIS VUITTONモノグラム
[32]	大阪地判	平成30年4月17日	平成28(ワ)6074	堂島ロール
[33]	東京地判	平成30年7月26日	平成29(ワ)14637	タカギ
[34]	大阪地判	平成30年8月28日	平成28(ワ)9753	LIGHTING SOLUTION
[35]	東京地判	平成30年9月27日	平成29(ワ)6293	マリオカート
[36]	東京地判	平成30年12月20日	平成29(ワ)33490	おそうじ本舗
[37]	東京地判	平成30年12月27日	平成29(ワ)22543	ランプシェードの立体的形状

表 15 日本商標関係事件(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 損害賠償等肯定事例(控訴審) (2019 年以降の表 14 の控訴審も含む)

	裁判所	判決年月日	事件番号	商標名称等
[38]	大阪高判	平成26年1月17日	平成24(ネ)2044等	He Art nursing
[39]	知財高判	平成26年7月14日	平成25(ネ)10114等	鳶
[40]	知財高判	平成26年12月17日	平成26(ネ)10005	ドクロマーク(図形)
[41]	知財高判	平成28年2月18日	平成27(ネ)10103	Shapes
[42]	知財高判	平成28年2月29日	平成27(ネ)10117	TKD
[43]	大阪高判	平成28年4月8日	平成27(ネ)3285	中古車の110番
[44]	大阪高判	平成29年4月6日	平成28(ネ)2932	ゼンシンググループ
[45]	知財高判	平成29年6月28日	平成29(ネ)10004	ハイ・ベック
[46]	知財高判	平成30年2月28日	平成29(ネ)10068等	不規則充填物
[47]	知財高判	平成30年3月29日	平成29(ネ)10082等	マイクロソフト
[48]	知財高判	平成30年10月23日	平成30(ネ)10042	LOUIS VUITTONモノグラム
[49]	大阪高判	平成31年2月21日	平成30(ネ)2025	LIGHTING SOLUTION
[50]	知財高判	令和1年10月10日	平成30(ネ)10064等	タカギ
[51]	知財高判	令和2年1月29日	平成30(ネ)10081等	マリオカート

以下の本報告書の整理・分析で言及する損害賠償等の金額は、商標権侵害、不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当する行為により生じた損害、又は不当利得の額として算定されたもの(1件、不競法2条1項13号と合算して算定されたものがある)を記載している。

また損害賠償の一部請求の事案等については、認容額ではなく、裁判所が認定した損害額を記載している(判決が公表されていない[51]マリオカート控訴審を除く)。

複数の原告(例えば商標権者と独占的使用権者)による訴訟、又は、複数の被告(製造業者と販売業者、被告会社とその取締役等)を相手方とする訴訟については、単独の権利主体が侵害行為などを全て単独で行った主体に賠償請求した場合と同様なものとなるように(例えば連帯債権・債務等はまとめ、重複しない損害賠償責任等は合算する等)整理している。一部の被告(取締役等)の責任が否定された場合については特に言及せず、主たる侵害者に関する算定のみについて記載している。

表 16 は、表 14 記載の第一審における各判決の損害額と損害の種別¹⁴⁶、適用法条を記載している。

¹⁴⁶ その他の「値下げ」「売上逸失」は、民法709条に基づく、値下げによる逸失利益、売上減少による逸失利益を意味する。

表 16 日本商標関係事件(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 損害額と損害種別・適用法条 (第一審)

	権利種別等	損害額(弁費込)	損害額(弁費除外)	1項	2項	3項	不当利得	その他	弁費率
[1]	商標	¥84,707,677	¥80,707,677			¥80,707,677			5.0%
[2]	商標	¥1,970,457	¥1,970,457	2項以下	¥1,970,457			No(値下げ)	
[3]	商標	¥579,497,220	¥555,497,220		¥555,497,220				4.3%
[4]	商標1号2号	¥2,358,400	¥2,158,400		¥658,400			¥1,500,000(無形損害)	9.3%
[5]	商標	¥354,640	¥354,640		¥297,240	¥57,400			
[6]	商標	¥12,349,069	¥11,149,069			¥11,149,069			10.8%
[7]	商標	¥636,828	¥579,828			¥579,828			9.8%
[8]*	商標	¥1,000,000	¥1,000,000			¥1,000,000			
[9]	商標	¥11,152,767	¥11,152,767		¥11,152,767				
[10]	商標	¥2,402,494	¥2,184,086		¥2,184,086				10.0%
[11]	商標1号	¥9,710,463	¥9,710,463		¥9,710,463				
[12]	商標	¥100,000	¥0		No				All
[13]*	商標1号	¥200,000	¥0						All
[14]	商標	¥300,000	¥0		No				All
[15]	商標	¥3,300,000	¥3,000,000			¥3,000,000			10.0%
[16]	1号	¥7,325,413	¥6,665,413		¥6,665,413	2項以下			9.9%
[17]	1号	¥3,029,124	¥2,729,124	¥2,729,124		1項以下			11.0%
[18]	1号	¥8,034,148	¥7,234,148		¥7,234,148				11.1%
[19]	商標	¥14,940,111	¥13,540,111		¥13,540,111				10.3%
[20]*	商標	¥4,177,735	¥4,177,735			¥4,177,735			
[21]	商標	¥58,590	Black Out			Black Out			Black Out
[22]	商標	¥10,440,388	¥10,440,388		¥8,440,388	¥2,000,000			
[23]*	商標	¥33,254	¥33,254					¥33,254(調査費用)	
[24]	1号	¥25,374,095	¥25,374,095		¥25,374,095				
[25]	商標	¥43,759,014	¥39,780,922	No	¥39,780,922	No		2項以下(売上逸失)	10.0%
[26]	商標	¥21,567,943	¥21,567,943				¥21,567,943		
[27]	商標	¥531,740	¥431,740		¥431,740				23.2%
[28]	商標	¥950,000	¥850,000			¥850,000			11.8%
[29]	1号	¥1,404,596	¥1,254,596	¥1,254,596	1項以下	1項以下			12.0%
[30]	商標	¥100,000	¥0						All
[31]	2号	¥1,731,490	¥1,581,490		¥1,081,490			¥500,000(無形損害)	9.5%
[32]	1号	¥34,260,600	¥34,260,600		¥34,260,600				
[33]	1号	¥284,386	¥234,386		¥234,386				21.3%
[34]	商標	¥1,487,377	¥1,487,377			¥1,233,943	¥253,434		
[35]	1号ドメ	¥10,264,609	¥9,334,609			¥9,334,609			10.0%
[36]	商標	¥262,126	¥162,126			¥162,126			61.7%
[37]	商標	¥4,412,586	¥3,912,586		¥3,912,586				12.8%

各裁判例のうち、[8][13][20][23]は擬制自白が成立した事案(欠席判決)である。[4]事件の被告は口頭弁論には出頭しなかったが、答弁書を提出していた。

「権利種別等」の項目は、損害額の算定対象となった侵害行為・不正競争の適用法条(1号は不競法2条1項1号、2号は不競法2条1項2号、ドメは、ドメイン名の不正取得等に係る不正競争行為([35]判決当時の不競法2条1項13号(現19号))を意味する。

「損害額(弁費込)」は弁護士費用相当額の賠償を含むもの、「損害額(弁費除外)」は弁護士費用相当額を含まない損害額の合計を意味する。「弁費率」は、他の損害額(損害額(弁費除外))に対する弁護士費用相当額の損害額の比率を意味する。

表 17 は、表 15 記載の控訴審判決の損害額、損害種別と適用法条をまとめたものである。

表 17 日本商標関係事件(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 損害額と損害種別・適用法条 (控訴審)

	権利種別等	損害額(弁費込)	損害額(弁費除外)	1項	2項	3項	不当利得	その他	弁費率
[38]	1号	¥26,985,200	¥24,985,200	¥24,485,200					8.0%
[39]	商標	¥863,544	¥783,544	¥783,544		1項以下			10.2%
[40]	1号	¥30,000,000	¥27,000,000		¥27,000,000				11.1%
[41]	商標	¥50,000	¥50,000			¥50,000			
[42]	商標	¥11,152,767	¥11,152,767		¥11,152,767				
[43]	商標	¥650,000	¥590,000			¥590,000			10.2%
[44]	1号	¥21,996,240	¥19,996,240		¥19,996,240	2項以下			10.0%
[45]	1号	¥8,034,148	¥7,234,148		¥7,234,148				11.1%
[46]	1号	¥37,841,791	¥34,541,791		¥34,541,791				9.6%
[47]	商標	¥5,500,000	¥5,000,000	No				¥5,000,000(逸失利益)	10.0%
[48]	2号	¥1,731,490	¥1,581,490		¥1,081,490			¥500,000(無形損害)	9.5%
[49]	商標	¥3,111,970				¥2,508,139	¥603,831		
[50]	1号	¥1,391,757	¥1,191,757						16.8%
[51]	2号(他?)	¥50,000,000以上							

各控訴審判決と第一審判決との異同をまとめたものが表 18 である(損害額は弁護士費用相当額を含む)。

表 18 日本商標関係事件(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 控訴審と第一審の異同

	第一審	第一審損害額	控訴審損害額	第一審と控訴審の主な差異など
[38]	大阪地判平成23(ワ)12681	¥500,000	¥26,985,200	第一審では弁護士費用のみ請求 [17]の先行訴訟。
[39]	東京地判平成23(ワ)26745	¥1,002,888	¥863,544	侵害期間少し短縮。1項但書の控除率増
[40]	東京地判平成25(ワ)24040	¥165,000,000	¥30,000,000	第一審は欠席判決。
[41]	東京地判平成24(ワ)29533	非侵害	¥50,000	控訴審はサイト表示1か月分につき肯定。
[42]	[9]	¥11,152,767	¥11,152,767	被告控訴棄却
[43]	大阪地判平成26(ワ)3179	非侵害	¥650,000	控訴審では侵害肯定
[44]	[16]	¥7,325,413	¥21,996,240	2項の覆滅率が99%から97%に。
[45]	[18]	¥8,034,148	¥8,034,148	被告控訴棄却
[46]	[24]	¥25,374,095	¥37,841,791	利益額計算の変更と1審後の侵害期間分の増額
[47]	長野地判平成27年(ワ)36	¥5,500,000	¥5,500,000	被告控訴棄却
[48]	[31]	¥1,731,490	¥1,731,490	被告控訴棄却
[49]	[34]	¥1,487,377	¥3,111,970	3項等の使用料率を0.1%から0.2%に。売上高も若干増。
[50]	[33]	¥284,386	¥1,391,757	新たな侵害行為の認定で侵害期間が大幅増加
[51]	[35]	¥10,264,609	¥50,000,000以上	

日本における裁判官の裁量に基づく損害額の算定の事例という点で興味深い判決が[47]及びその原審¹⁴⁷である。[47]及び原審は、原告ソフトウェアのプロダクトキーの販売に係る商標権侵害¹⁴⁸について、原告が日本市場向けに製品を直接的に販売していないことを理由に商標法 38 条 1 項適用の要件を満たさないとした。しかし民法 709 条に基づく主張に

¹⁴⁷ 長野地判平成29年8月10日平成27年(ワ)36(最高裁ウェブサイト未掲載)

¹⁴⁸ 民事訴訟に先立つ刑事事件において、本件の被告には、懲役1年(執行猶予3年)及び罰金100万円の刑が科されていた。

については、間接的に原告に売上減少による逸失利益の損害が発生したことを推認し、被告の売上高が 608 万 3060 円であること等を認定したうえで、商標法 39 条及び特許法 105 条の 3 を根拠として逸失利益の損害額を 500 万円と判断した。

(ii) 以降の分析の「対象判例」

以降の分析では、表 14 (ただし、一審判決のうち控訴審判決で損害額について新たな判断がされているもの([9][16][18][24][31][34][33]。マリオカート[35]は[51]の判決文未公表のため検討対象とする)、弁護士費用や侵害調査費用のみの賠償が認められた事例([12][13][14][30][23])を除外)と表 15([51]を除外)を指すものとする。

比較対象とする米国の算定額が弁護士費用を含むものではないため、以下の日本法の検討も弁護士費用を除いた損害額を検討対象とする。

(iii) 損害額の平均値・中央値等

表 19 は、前記対象判例の弁護士費用を除く損害額の平均値、中央値等を示したものである。最大値である[3]遠山の金さん事件(5 億 5500 万円)の金額が突出して高い(次順位の[1] Pierarejeunne 事件の約 7 倍)ため、これを含めた場合の平均値が約 2500 万円であるのにたいして、[3]を除外した場合の平均値は約 1000 万円となっている。

中央値は約 391 万円([3]を除外した場合約 351 万円)となっている。

表 19 日本商標関係対象判例(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 損害額の平均値等

	対象判例	[3]除外
平均値	¥25,620,898	¥10,902,111
中央値	¥3,912,586	¥3,512,278
標準偏差	90959628	16286269
最小値	¥50,000	¥50,000
最大値	¥555,497,220	¥80,707,677
合計	¥947,973,227	¥392,476,007
データ数	37	36

(iv) 損害種別・適用条文

表 20 が示すように、商標関係事件の損害額の算定においては、侵害者利益額による推定(商標法 38 条 2 項、不競法 5 条 2 項)による算定例(18 件)が多く、ついて 3 項及び不当利得による算定(15 件)となっている。

商標権侵害・不正競争による無形損害(信用毀損等)の賠償が認められた事例は、表 16 表 17 が示すように、不競法 2 条 1 項 2 号の不正競争行為が認定された事例(に限られている)。

表 20 日本商標関係対象判例(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 適用条文と損害額

	1 項	2 項	3 項	不当利得	3 項 + 不当利得
主張件数	7	19	19	2	20
算定件数	5	18	14	2	15
算定額平均値	¥6,179,543	¥42,871,703	¥8,297,613	¥11,085,887	¥9,222,557
算定額中央値	¥1,645,252	¥9,075,426	¥1,500,000		¥2,000,000

(3) 日米の損害額の異同とその要因について

以下、日米の損害額の比較にあたっては世界銀行の、2016 年の公式為替レート 1 ドルあたり 108.793 円を用いる。

日本の対象判例の損害額のデータを米ドルに換算したものが表 21 である。

表 21 日本商標関係対象判例(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 損害額米ドル換算

	損害額(全体)*弁護士費用のぞく	1 項	2 項	3 項及び不当利得
平均値	\$235,501	\$56,801	\$394,067	\$84,772
中央値	\$35,964	\$15,123	\$83,419	\$18,384
最小値	\$460	\$7,202	\$2,732	\$460
最大値	\$5,106,001	\$225,062	\$5,106,001	\$741,846
合計額	\$8,713,550	\$284,005	\$7,093,201	\$1,271,574
事件数	37	5	18	15

米国(表 13 参照)の損害額の平均値(\$2,653,870)は日本の約 11 倍であり、中央値(\$204,151)は約 6 倍となっており、米国の損害額は、本案判決等(陪審評決に基づくものも含む)による算定事例に限ってみても、日本の算定額を大きく上回っている。

(i) 市場・侵害行為の規模の差

この差の最大の要因は、市場規模、あるいは侵害行為の規模の差によるものと思われる。

市場規模の差については、大まかな指標として、米国の名目 GDP は日本の名目 GDP の約 3.8 倍である。

侵害行為の規模の差については、米国の利益返還事例において認定された（あるいは判決が参照する専門家鑑定等から推測可能な）売上高の中央値（\$1,645,706）は、日本の 2 項に基づく推定事例で認定された（あるいは判決文から推測可能な）売上高の中央値（\$332,473）の約 5 倍となっている¹⁴⁹（後掲表 22、表 23 参照）。もっとも、3 項・不当利得の算定基礎となった被告売上高についてみるとその中央値（\$3,676,707）は米国の利益返還に係る売上高の中央値を上回っている点には留意する必要があるだろう。

(ii) 侵害の抑止等を目的とする増額賠償・懲罰的損害賠償の有無

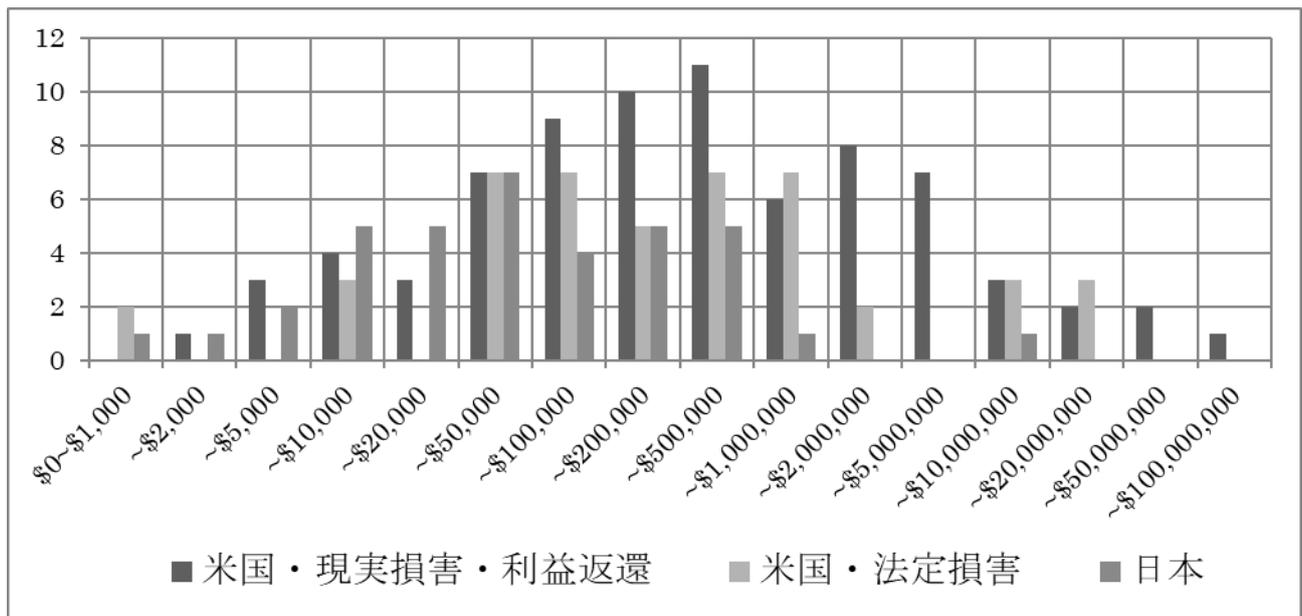
第二の要因として、侵害の抑止等を目的とする増額賠償・懲罰的損害賠償制度の有無が挙げられる。米国のデータではこれらによる増額分が現実損害又は利益返還による賠償額から 30%分の増額分となっている。

(iii) 法定損害賠償制度における高額の算定

第三の要因として、欠席判決のみならず本案判決等においても、高額の法定損害賠償が算定されていることが挙げられる。図 3 は、日本の損害額算定例の多くは、米国の法定損害賠償の中央値（15 万ドル）を下回っていることを示している。

¹⁴⁹ この被告売上高の差については、ディスカバリ制度の有無等が影響を与えている可能性もあるものの、日本でも文書提出命令制度を前提とした訴訟指揮によって一定の対応が図られている面もあるだろう。

図 3 日本及び米国(現実損害・利益返還、法定損害賠償の分布)



(iv) 利益返還と侵害者利益額に基づく推定の制度・運用上の相違

さらに損害額の差に与えている点として、米国法の利益返還と、日本法商標法 38 条 2 項等の侵害者利益の返還に関する制度及び運用上の相違が挙げられる。

(a) 被告売上高と損害額の関係

検討の前提作業として、米国の利益返還、日本の侵害者利益額に基づく推定(商標法 38 条 2 項等)と使用料相当額の損害(同 3 項、不当利得等)に係る損害算定事例について、被告の売上高と損害額の間を整理したものが以下の表 22、表 23、表 24 となる。

表 22 米国本案判決等(2014-2018) 利益返還 被告売上高からの控除率と損害額率

No.	被告売上高	各控除・損害額の売上高に占める割合				利益返還(増額前)
		費用控除率	寄与度減額率	裁量的減額率	損害額率	
<20>	\$1,930	-30.1%	0.0%	0.0%	69.9%	\$1,350
<22>	\$620,868	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	\$620,868
<32>	\$5,054,805	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	\$5,054,805
<33>	\$5,791,927	0.0%	Considered ⇒	-30.0%	70.0%	\$4,054,349
<34>	\$642,000	0.0%	Considered ⇒	-82.0%	18.0%	\$115,560
<36>	\$583,830	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	\$583,830
<40>	\$440,000	-39.5%	0.0%	0.0%	60.5%	\$266,339
<46>	\$395,316,315	-91.8%	No	No	8.2%	\$32,521,671
<47>	\$832,576	-1.5%	0.0%	0.0%	98.5%	\$820,220
<50>	\$2,458,835	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	\$2,458,835
<54>	\$187,070	0.0%	0.0%	-67.0%	33.0%	\$61,733
<55>	\$7,430,632	-98.0%	0.0%		2.0%	\$150,188
<58>	\$404,116	-35.9%	0.0%	0.0%	64.1%	\$258,919
<59>	\$7,200,000	-48.6%	0.0%	0.0%	51.4%	\$3,700,000
<60>	\$161,384	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	\$161,384
<61>	\$6,573,840	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	\$6,573,840
<63>	\$17,371,003	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	\$17,371,003
<65>	\$23,645,768	-97.5%	-2.1%	0.0%	0.4%	\$87,702
Mean	\$26,373,161	-24.6%	-0.1%	-11.2%	65.3%	\$4,159,033
Median	\$1,645,706					\$602,349

表 23 日本(2014-2018) 売上高に対する費用控除率・寄与度減額率・推定覆減率・損害額率(米ドル換算)

No.	被告売上高	各控除・損害額の売上高に占める割合				損害額
		費用控除率	寄与度減額率	(損害額が小さいことによる)覆減率	損害額率	
[2]	\$49,862	-48.1%	-15.6%	0.0%	36.3%	\$18,112
[3]	\$145,182,558	Unknown	Unknown		3.5%	\$5,106,001
[4]	\$29,456	-79.5%	0.0%	0.0%	20.5%	\$6,052
[11]	\$144,500	-38.2%	0.0%	0.0%	61.8%	\$89,256
[25]	\$732,780	-50.1%	0.0%	0.0%	49.9%	\$365,657
[27]	\$4,681	-15.2%	0.0%	0.0%	84.8%	\$3,968
[32]	\$1,633,217	-80.7%	0.0%	0.0%	19.3%	\$314,915
[37]	\$85,489	-57.9%	0.0%	0.0%	42.1%	\$35,964
[40]	\$2,757,530	-70.0%	-21.0%	0.0%	9.0%	\$248,178
[42]	\$1,893,142	-63.9%	-30.7%	0.0%	5.4%	\$102,514
[44]	\$46,315,078	-86.8%	Considered⇒	-12.8%	0.4%	\$183,801
[45]	\$332,473	-80.0%	0.0%	0.0%	20.0%	\$66,495
[48]	\$16,209	-38.7%	0.0%	0.0%	61.3%	\$9,941
平均値	\$15,321,306	-59.1%	-6.1%	-1.1%	31.9%	\$503,912
中央値	\$332,473					\$89,256

表 24 日本(2014-2018) 3項・不当利得

No.	被告売上高	使用料率	3項+不当利得
[1]	\$49,456,416	1.5%	\$741,846
[5]	\$26,380	2.0%	\$528
[6]	\$20,495,932	0.5%	\$102,480
[7]	\$1,776,550	0.3%	\$5,330
[15]	\$3,676,707	0.8%	\$27,575
[22]	\$2,097,263	0.9%	\$18,384
[26]	\$6,608,251	3.0%	\$198,248
[36]	\$49,674	3.0%	\$1,490
[49]	\$14,302,254	0.2%	\$28,605
Mean	\$10,943,270	1.3%	\$124,943
Median	\$3,676,707		\$27,575

(b)2項の適用要件と利益返還

日本法の侵害者利益による損害額の推定(商標法 38 条 2 項等)と米国法の利益返還の相違点としては、第一に、日本法における 2 項の適用が認められず 3 項の使用料相当額のみが賠償が認められる事案についても、米国法では利益返還（又は法定損害賠償）が受けられる可能性がある点が挙げられる。

現在の日本の裁判例では、商標事件においても知財高判平成 25・2・1 判時 2179 号 36 頁〔ごみ貯蔵機器〕の判断枠組み（「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る場合」に 2 項の適用が認められるとする）に基づいた運用がなされている。この〔ごみ貯蔵機器〕の基準に照らし、原告と被告の競合関係が認められないことなどを理由に商標法 38 条 2 項適用を否定した事例として、東京地判平成 27 年 1 月 29 日平成 24(ワ)21067〔IKEA〕、〔12〕東京地判平成 28 年 1 月 29 日平成 26(ワ)4627〔Japan Poker Tour〕、〔14〕大阪地判平成 28 年 2 月 8 日平成 26(ワ)6310〔でき太くん〕がある。

米国法の純粋な利益返還の下では、このような事例についても、特に被告が故意に侵害行為を行った場合等について抑止の必要性がある場合、利益返還が命じられる可能性がある（ただし米国法では利益返還は最終的にはエクイティの原則に基づいて判断されるものであり、原告の損害の小ささを考慮して減額される場合もある点に留意する必要がある）。

被告の売上高に対する最終的な損害額の割合で比較すると、2 項の平均値 31.9%に対して 3 項の使用料率は平均で 1.3%となっており、仮に現行 2 項に代えて要件を問わず利益

返還を認める制度設計が導入された場合、(現行法上3項による算定事例につき)損害額の大幅な増額を結果として生じる可能性があるといえよう(もちろん現行法で3項につき低額の使用料率が算定されている事例については、侵害者の利益において寄与度減額が大幅に認められることもあろう)。

(c) 売上高からの控除・推定の覆滅の運用

第二に被告売上高から控除される費用等の取り扱いの点である。

日本商標法38条2項等の侵害者利益額の推定による算定では、基本的に、被告の売上高から、①限界費用等の控除、②侵害以外の要因にきずべき利益分の控除(寄与度減額)、③原告の損害が侵害者利益額より低いことを理由とする控除の3つの控除を経て賠償額が算定される。②を推定の覆滅事由として(③とまとめて)扱うか否かは従前議論が分かれてきたところであるが、知財高判令和元年6月7日平成30(ネ)10063〔二酸化炭素含有粘性組成物〕は、特許法102条2項につき②を推定覆滅事由として扱うことを明示している。

ラナム法35条(a)の利益返還では、①の費用控除も被告側が証明責任を負うことが明示されていること、③による控除を認めない(ただし裁量的減額の可能性あり)点で制度的に日本法と相違する。

実際の運用を見ると、特に①費用控除について、米国の裁判例ではしばしば費用を一切控除せず、被告売上高がそのまま侵害者利益額とされている事例があることが特徴的である。日本法についても、前掲〔二酸化炭素含有粘性組成物〕の具体的な判断のように間接経費等の控除については実質的に被告側がその証明責任を負っているともいえる状況であるが、米国ほど費用控除について厳格な運用はされていない。この費用控除に関する取扱いの差異が、売上高を基準としてみた場合の損害額に2倍近くの差を生じた大きな要因となっている。

②寄与度減額は、米国の裁判例で明確にこれが認められた事例は限定的である(〈65〉(被告営業利益の85%は被告の営業努力等によるものとして控除)が、裁量的減額の判断の差異の考慮要素とするものが多い。もっとも日本でも、寄与度減額がされたあるいは推定覆滅事由として考慮された事例は2項の算定事例の半数以下となっている(表25参照)。

また③原告の損害が小さい・低いことを理由とする推定の覆滅も、2014年から2018年の訴訟でこれが認められた事例は日本でも3件に限られている。いずれも被告(店舗)営業利益等から寄与度減額的な事情を合わせて考慮して大幅な覆滅が認められた事案である。

損害額全体に対する影響という点からみれば、②③に関する相違よりも、①費用控除に関する米国の厳格な運用が利益返還と2項による損害額の算定額の差の大きな要因となっているものといえよう。

表 25 日本商標関係対象判例(最高裁 HP、2014 年から 2018 年) 侵害者利益額に基づく推定(商標法 38 条 2 項)

番号	商標	2 項売上高	算定出発点	商品等利益	寄与度減額	推定覆減	2 項損害額
[2]	PR	¥5,424,666	商品売上高	¥2,814,938	-30.0%		¥1,970,457
[3]	遠山	¥15,794,846,000	商品売上高	Black Out	Black Out		¥555,497,220
[4]	ハン	¥3,204,600	商品売上高	¥658,400	?		¥658,400
[5]	極真		被告営業利益	¥5,775,225	覆減要素	-95.0%	¥297,240
[10]	DA		商品販売利益	¥2,184,086			¥2,184,086
[11]	ゴー	¥15,720,608	店舗営業利益	¥9,710,463			¥9,710,463
[19]	BI	Black Out	商品売上高	¥13,684,156	-1.1%		¥13,540,111
[22]	極真	304,125,895 以上	被告総売上	¥291,294,848	覆減要素	-97.1%	¥8,440,388
[25]	海宝	¥79,721,289	商品売上高	¥39,780,922		No	¥39,780,922
[27]	an	¥509,280	商品売上高	¥431,740			¥431,740
[32]	堂島	¥177,682,560	商品売上高	¥34,260,600		No	¥34,260,600
[37]	ラン	¥9,300,586	商品売上高	¥3,912,586			¥3,912,586
[40]	ドク	¥300,000,000	商品売上高	¥90,000,000	-70.0%	No	¥27,000,000
[42]	TK	¥205,960,624	商品売上高	¥74,351,785	-85.0%		¥11,152,767
[44]	ゼン	¥5,038,756,301	店舗売上高	¥666,541,348	覆減要素	-97.0%	¥19,996,240
[45]	ハイ	¥36,170,740	商品売上高	¥7,234,148			¥7,234,148
[46]	不規	Black Out	商品売上高	¥34,541,791			¥34,541,791
[48]	LO	¥1,763,450	商品売上高	¥1,081,490			¥1,081,490

IV. 米国法における商標に関する刑事罰

1. 連邦法上の刑事罰規定

(1) 歴史的展開

米国連邦法では商標権の侵害行為一般を対象とした刑事罰規定が設けられたことはない。

連邦法において登録商標の偽造標章の使用行為につき刑事罰が最初に規定されたのは1876年法¹⁵⁰においてである。しかし1879年の連邦最高裁判決¹⁵¹により、1876年法の前提となる1870年商標法が違憲無効とされた。

連邦法上の偽造標章に係る取引についての刑罰規定が再び合衆国法典第18編2320条(18 U.S.C. § 2320、以下合衆国刑法2320条)として導入されたのは1984年商標偽造法の制定によってである¹⁵²。

上院司法委員会報告書は連邦法上の刑事罰規定の導入の必要性につき、従来のラナム法上の民事上の救済による罰は偽造行為を抑止するには小さすぎるとともにまれにしか科されず、多くの偽造業者は民事罰を単にその違法なビジネスをする上での容認可能なコストとしか見ていないことを指摘している¹⁵³。また従前の刑事規制の動向等については、連邦法上の郵便詐欺・電信詐欺(18 U.S.C. § 1341-43)の適用可能性はあるものの検察官はその広範な文言故に適用を渋っていること、州法上の偽造商標に対する規制も大半は偽造を軽罪として取り扱っている¹⁵⁴ために不十分であること、また偽造業者が組織化されていることを指摘している¹⁵⁵。

その後1994年の暴力犯罪制御及び法執行法¹⁵⁶により、刑事エンフォースメントの全般的な強化と合わせて、偽造標章に係る取引についての法定刑が引き上げられた(初犯で個人の場合に200万ドル以下の罰金若しくは10年以下の懲役又はこれらの併科。現行2320条(b)(1)と同内容)。

その後も1996年法¹⁵⁷によるRICO法の組織犯罪対策規定の適用や、一連の改正(1997年・2006年・2008年・2011年・2012年改正)により刑事規制が強化されていった。

¹⁵⁰ An act to punish the counterfeiting of trade-mark goods and the sale or dealing in of counterfeit trade-mark goods, ch.274, 19 Stat. 141 (1876).

¹⁵¹ *In re Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 94, 25 L. Ed. 550 (1879). 同最高裁判決の事案は1876年法による商標の偽造に係る刑事訴追に関する事件である。最高裁は、1876年法上の犯罪はすべて1870年連邦商標法における登録商標を前提とするものであるため、1870年連邦商標法が違憲である結果、同法の登録は法的な権利を生じず、登録商標に係る権利を保護する刑事立法(1876年法)も無効となると判示している(*Id.* at 99)。

¹⁵² 1984年商標偽造法の立法の背景については前掲注(119)を参照。

¹⁵³ See S. Rep. No.98-526, 5 (1984).

¹⁵⁴ 米国の多くの州制定法・連邦法では、軽罪(misdemeanor)とは罰金刑又は1年以下の拘禁刑のみが科される犯罪、重罪(felony)とは1年を超える拘禁又は死刑が科されるものと規定されている(田中英夫『英米法辞典』(有斐閣、1991年)のmisdemeanorとfelonyについての解説を参照。現在の州法における状況について後述)。

¹⁵⁵ See S. Rep. No.98-526, 4 (1984).

¹⁵⁶ Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, Pub. L. No. 103-322, § 320104, 108 Stat. 1796, 2110.

¹⁵⁷ Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996, Pub. L. No. 104-153, 110 Stat. 1386.

(2) 犯罪成立要件と違法性阻却事由

現行合衆国刑法 2320 条(a)¹⁵⁸は、(1) 商品・サービスの取引において偽造標章を使用する行為の他、(2) 偽造標章が付されたラベル等の取引、(3) 軍用商品・サービスの偽造の取引、(4) 医薬品の偽造標章についての(1)の行為、(又はその未遂・共謀に(b)所定の刑罰が科されることを定めている。

特に基本的な行為類型となる(1)の行為は、「意図して」「商品又はサービスを取引し(traffics)、かつ、認識しながら(knowingly)偽造標章(a counterfeit mark)を当該商品又はサービスに使用すること」を指す。

本条中の「取引(traffic)」とは、「商業的な利益若しくは私的な経済的利得を得ることを目的として」他者への輸送・移転その他の処分、又は処分等の意図をもって製造・主側占有することを意味する¹⁵⁹。

合衆国刑法 2320 条の偽造標章は、その定義内容(2320 条(f)(1)(A))に「その使用が混同、錯誤、又は欺罔を生ずるおそれがあること」が含まれている¹⁶⁰他は、ラナム法上の偽造標章とほぼ同様の内容である。もっとも合衆国刑法 2320 条(a)(1)の犯罪成立要件としての混同のおそれについても、民事と同様購買後の混同を含むと解されている¹⁶¹。

米国連邦法上の処罰対象は、日本法でいえば商標法 78 条に限定され、さらに混同のおそれも要件とされている(ただし登録商標についての認識は要件ではなく、未遂犯も処罰対象である)ことになる。

合衆国刑法 2320 条(d)は、ラナム法上の全ての防御(defense)・積極的抗弁(affirmative defense)及び救済の制限が同条に基づく訴追の場合にも適用可能であるとする一方で、積極的抗弁の証明責任についてはラナム法上の民事訴訟と同様、被告人が証拠の優越の基準により証明責任を負うことを規定している。

なお合衆国刑法 2320 条(g)は「本条のいかなる規定も、欺罔又は混同を意図していない真正商品又はサービスの再包装について本条に基づき刑事訴追を行う権原を合衆国に与えるものではない」と規定している。

¹⁵⁸ 2320条の翻訳に当たっては、一般社団法人日本国際知的財産保護協会『模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書(平成29年3月)』25頁以下(2017年)を参考にした。

¹⁵⁹ 18 U.S.C. § 2320 (f) (5). 商業的な利益若しくは私的な経済的利益の目的の要件は、故意の著作権侵害につき刑事罰の適用対象となる行為の一つに係る規定(17 U.S.C. § 506 (a) (1) (A))と同一の文言である。

¹⁶⁰ ラナム法上の偽造標章の使用に関する規定の適用は、前提としての商標権侵害の成立について混同のおそれが要求されるため、条文上は実質的な差とはいえない。

¹⁶¹ 5 MCCARTHY, *supra* note 10, § 30:117. この点について実質的には混同のおそれがない事案を処罰対象とするものであるとして批判する見解としてMark P. McKenna, *Criminal Trademark Enforcement and the Problem of Inevitable Creep*, 51 Akron L. Rev. 989 (2017)を参照。

(3) 法定刑と連邦量刑ガイドライン

2320 条(a)所定の行為の法定刑は、原則(2320 条(b)(1))として、初犯につき、個人の場合 200 万ドル以下の罰金若しくは 10 年以下の拘禁又はこれらの併科(以下単に～の罰金・～の拘禁と表記)、法人等の場合 500 万ドル以下の罰金となる。累犯については、個人の場合 500 万ドル以下の罰金・20 年以下の拘禁。法人等の場合 1500 万ドル以下の罰金となる。

偽造標章の取引により認識しながら又は無謀にも(knowingly or recklessly)深刻な身体被害・死亡を生じさせた(又はその未遂の場合(2320 条(b)(2))、軍用品や医薬品に係る偽造標章の取引(2320 条(a)(3)(4))の場合(2320 条(b)(3))、より重い法定刑が規定されている。

実際の量刑は原則としては連邦量刑ガイドライン¹⁶²に従って行われるため¹⁶³、裁判官の裁量の範囲は限定的である。

連邦量刑ガイドラインに基づく場合、犯罪量刑レベル(offense level)と被告人の犯罪歴の組み合わせにより、量刑の範囲が定まる。犯罪量刑レベルは、連邦法所定の各犯罪行為の基本犯罪量刑レベルに、各犯罪行為(行為の目的・態様、被害の程度等)や犯罪行為一般に関わる事情に基づく加減を行うことで決定される¹⁶⁴。

偽造標章の取引行為(2320 条(a))については、2018 年 11 月施行版の連邦量刑ガイドライン上(USSG §2B5.3. 著作権侵害と商標偽造に適用)¹⁶⁵、基本犯罪量刑レベルを 8 とし、侵害額(基本的に正規品の小売価格×侵害品の数量¹⁶⁶)に応じてレベルが加算されることなどが規定されている。特に侵害品の製造・輸入等に関与していた場合、2 レベルが加算されるとともに最終的な犯罪量刑レベルの下限が 12 となり、犯罪歴がない事案でも、拘禁刑の範囲が保護観察の要件を満たさない 10～16 か月となる。

¹⁶² 本報告書執筆時点の連邦量刑ガイドライン(United States Sentencing Guidelines。以下USSGとして引用)とその解説として、United States Sentencing Commission, Guidelines Manual(Nov. 2018)を参照。連邦量刑ガイドラインの制定(1987年)とその内容について篠塚一彦「(資料)合衆国連邦量刑ガイドライン」上智法学論集31巻3号(1988年)131頁以下を参照。

¹⁶³ 18 U.S.C. §3533 (b)。ガイドラインからの離脱(departure)について篠塚・前掲注(162)167頁以下参照。

¹⁶⁴ 篠塚・前掲注(162)132頁参照。

¹⁶⁵ USSG §2B5.3は著作権侵害と商標偽造に係る量刑をまとめて記載している。加減事由(b)のうち、偽造標章には適用がないと思われるものとして(2)商業的な頒布のために用意された作品の上演等についての2レベル加算、(4)商業的利益又は経済的利得を得る目的で行われたものではない場合の2レベル減算(合衆国刑法2320条の「取引」はこれらの目的で行われることを要件とする)がある。

¹⁶⁶ 連邦量刑ガイドラインのコメンタリー(USSG §2B5.3, comment. (n.2))では、上記の「侵害額」の算定について、正規品の小売価格×侵害品の数量によって算定される場合(A)と、それ以外の場合について侵害品の小売価格×侵害品の数量によって算定されること(B)を規定している。偽造商標に係る取引の事案については、(A)所定の場合のうち、(i)侵害品が正規品と実質的に同一である(と合理的な購入者が思う)、(iii)侵害品の小売価格の認定が困難、(iv)侵害品の小売価格よりも正規品の小売価格の方がより正確に商標権者の経済的被害の評価をもたらす等のいずれかの場合に基本的に該当するものと思われる。

合衆国刑法 2320 条に係る連邦量刑ガイドラインの規定は、特に、1997 年電子窃盗禁止 (NET) 法¹⁶⁷(ガイドラインの量刑範囲を、当該犯罪を抑止し、知的財産権犯罪に係る物品の小売価格と数量を適切に考慮したものとなるよう、十分に強化することを命じた)を踏まえた 2000 年の改定により、基本レベルの引き上げ、正規品小売価格を用いた加算、製造・輸入に係る最低量刑レベル規定の導入等がされている。

2. 米国連邦レベルで刑事手続きの運用と日本との比較

(1) 米国連邦レベルでの実際の運用

商標偽造についての連邦法上の刑事訴追¹⁶⁸の動向については、政府統計等に基づくシラキュース大学を拠点として運用されているデータベース TRACFED¹⁶⁹がより参考となる。

図 4 は TRACFED のデータから、1986 年から 2018 年会計年度の、合衆国刑法 2320 条の違反を主たる訴因として起訴された人数(prosecuted)、有罪判決を受けた人数(convicted)、(1992 年以降の)刑務所への収監が宣告された人数(sentenced to prison)の推移をまとめたものである。

¹⁶⁷ No Electronic Theft (NET) Act, Pub. L. No. 105-147, § 2(f), 111 Stat. 2678, 2679 (1997). 同法の主な改正内容は著作権侵害に対する刑事罰の規定の拡充である。

¹⁶⁸ 2002年以前の知的財産関係の刑事・民事訴訟の状況については、Bureau of Justice Statistics, Special Report Intellectual Property Theft (2002), <http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=998>を参照。

商標・著作権を区別しないデータとしては、連邦量刑委員会のQuick Factsが詳細なデータを公表している。United States Sentencing Commission, Quick Facts -Copyright and Trademark Offenses- Fiscal Year 2018 (2019), https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/quick-facts/Copyright_FY18.pdf

なお日本技術貿易株式会社『平成28年度知的財産権ワーキンググループ等侵害対策強化事業 主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究』156頁(2017年)において、商標・著作権侵害に関する統計とは別に言及されている「偽造」(侵害件数は2014年につき478件、2015年につき363件)は、その数字から、連邦量刑委員会の「偽造(Counterfeit offense)」に関する有罪宣告数を示すものと推測される(UNITED STATES SENTENCING COMMISSION, QUICK FACTS -COUNTERFEITING OFFENSES- FISCAL YEAR 2018 (2019), https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/quick-facts/Counterfeiting_FY18.pdf)。しかしここでいう「偽造」とは紙幣偽造・文書偽造等の連邦犯罪を指すものであって(連邦量刑ガイドライン § 2B5.1を参照)、商標・著作権侵害に関するものではないようである。

¹⁶⁹ TRACFED : a Unique Source of Authoritative Information about the Federal Government's Enforcement Activity. Syracuse, N.Y. :Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University.

図 4 米国連邦商標偽造事件 刑事訴追等の人数

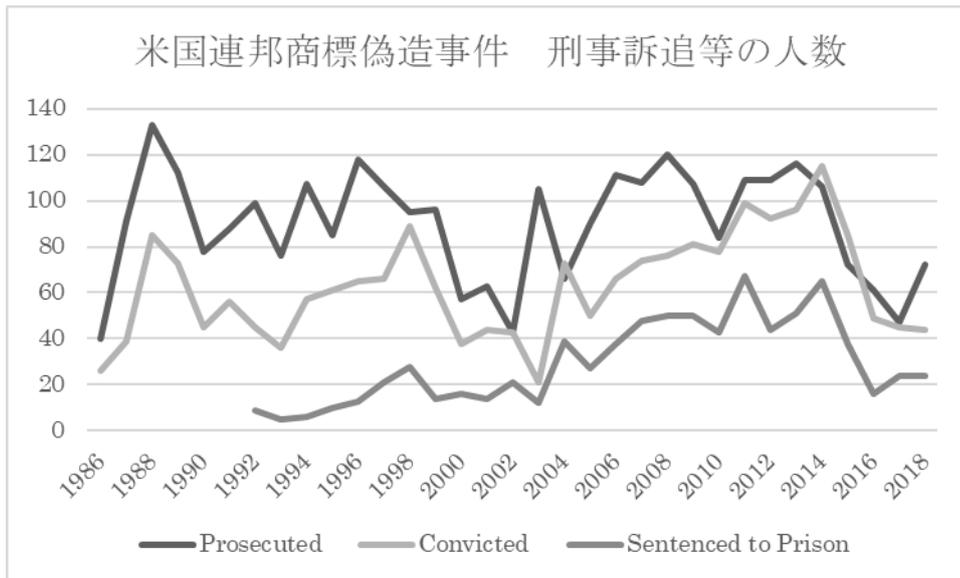


図 5 は 1992 年から 2018 年会計年度の、有罪判決を受けた人数に占める収監が宣告された人数の割合(左軸)と、宣告された収監期間の平均(月)(average prison sentence (months))をまとめたものである。

図 5 米国連邦商標偽造事件 収監率と拘禁期間



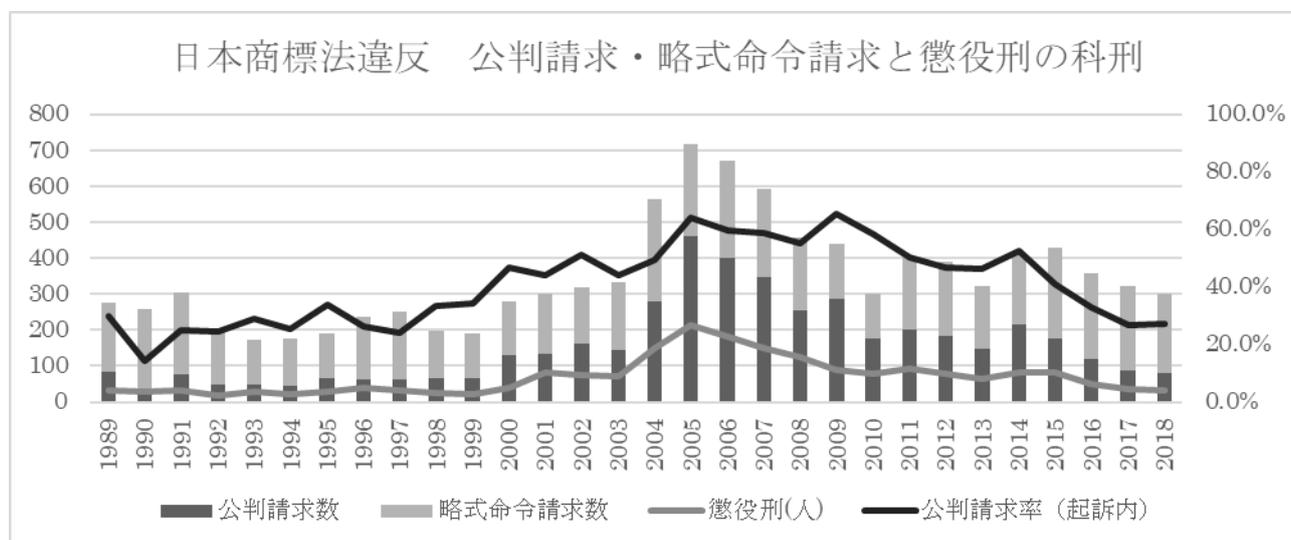
(2) 日本法における運用状況

図 6 は、1989 年以降¹⁷⁰の日本における商標法違反を理由とする起訴人数(公判請求数と略式命令請求数の合計)、懲役刑が宣告された人数、公判請求率(起訴数に占める公判請求

¹⁷⁰ 2012年以前の商標に係る刑事手続きの運用状況について詳しくは金子敏哉「著作権侵害と刑事罰」法とコンピュータ 31号(2013年)99頁以下を参照。不正競争防止法違反(2018年の起訴人数61名)については、混同惹起行為・希釈化行為に特定したデータが見つからなかった。

数の割合)の推移(各年の検察統計年報及び令和元年版犯罪白書のデータより作成)を示している。

図 6 日本商標法違反 略式命令請求と懲役刑の科刑



商標法違反で有罪を宣告された各年の人員数は明らかではない(司法統計年報では「その他の特別法犯」でまとめられている)。

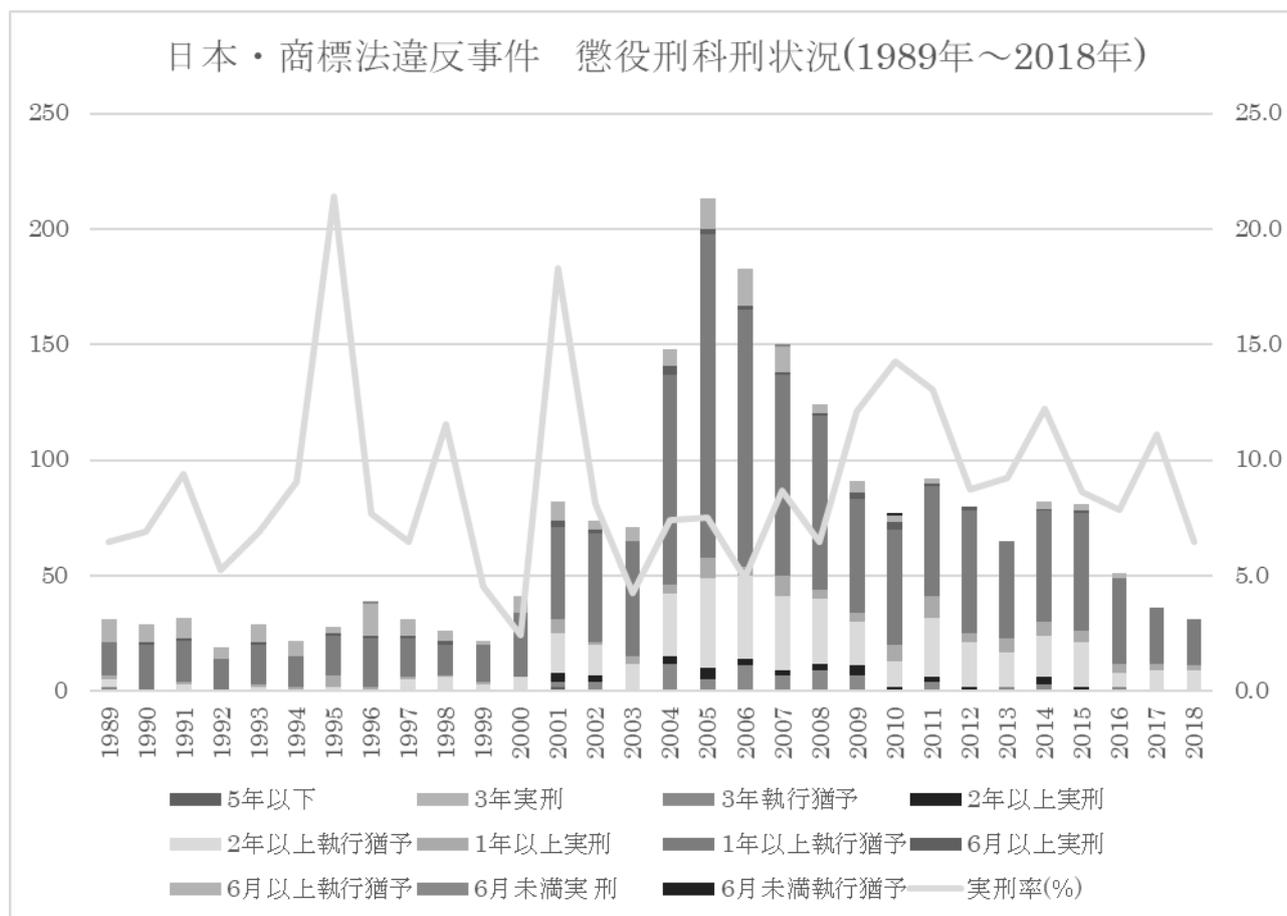
懲役刑の科刑状況の詳細(1989年～2018年)につき、令和元年版犯罪白書のデータ¹⁷¹を基に作成したグラフが図7である。なお犯罪白書のデータによれば、3年を超え5年以下の懲役刑が科された者は2000年の1名と2001年の2名であり、5年を超える懲役刑が科された者は存在しない。

下記のデータにおける実刑率は懲役刑のうちの実刑の割合であり、商標法違反で有罪を宣告された者(罰金刑のみの場合も含む)のうち実刑の割合はより低いものとなる。2017・2018年の起訴人数(322名・302名)に対して2017年・2018年中に実刑判決を受けた者はそれぞれ4名・1名であった。

また商標権を含む産業財産権の近時の刑事罰の運用状況に関しては、田中良弘「産業財産権の保護と罰則規定の役割」特許研究67号(2019年)47頁以下を参照。

¹⁷¹ 『令和元年版 犯罪白書 第4編/第4章』資料4-5 財政経済犯罪 通常第一審における懲役刑科刑状況 <http://hakusyol.moj.go.jp/jp/66/nfm/excel/shiryoy4-05.xlsx> (2020年1月22日確認)

図 7 日本・商標法違反事件 懲役刑科刑状況 (1989年～2018年)



1989年以降の全体的な推移をみると、まず起訴人数と懲役刑を受けた者の人数については、2004年に急増し、2005年にピークを迎えた後、2016年以降減少傾向(2018年は2003年と同水準)がある。

懲役刑の宣告を受けた者のうちの実刑率は年によるばらつきが大きいがおおむね5～15%の範囲内で推移している。

特に注目されるのが、公判請求率(起訴人数に占める公判請求数の割合)の1997年(24.2%)から2005年(64.2%)にかけての公判請求率の増加傾向と2014年(52.6%)以降の減少傾向(2017年(26.7%)、2018年(27.2%))である。

商標権侵害に係る法定刑は、2006年改正で懲役刑と罰金刑の併科、及びみなし侵害を除く商標権侵害についての法定刑の引き上げが行われている。しかし上記の統計データからすると、2006年改正以前において既に公判請求率が増加している。その理由は明らかではないが、2000年代の国家政策としての知的財産の重視が影響を与えた可能性もあろう。

(3) 検討

日本及び米国(連邦法)の商標に係る刑事訴訟の運用に関しては、基本的な制度や社会的背景、データの相違から単純な比較では十分ではないが、以下のことが指摘できよう。

アメリカの連邦法上の商標の偽造に関する訴追人数(最も多い1993年度で133人、2018年度で72人)は、米国における商標関係の民事訴訟(連邦裁判所)の件数(後述の年間4000件前後)に比べて著しく少ない。日本の商標法違反を理由とする起訴人数(2012年から2017年の各年につき300~400人)と比較しても少ない数字である。

連邦法上の起訴件数の少なさについては、1984年法の立法時にも言及されていた連邦検察官の多忙さ(他の重要な連邦犯罪とのリソースの競合)とともに、後述の州法に基づく刑事訴追が大きな役割を担っていること、権利者による民事訴訟の利用等が背景として考えられる。

科刑状況については、特に日本における実刑率(2002年以降おおむね5~15%の間を推移)に対して、米国の収監率(保護観察等ではない拘禁刑)は2002年以降おおむね50%を超えて推移している。平均拘禁機関の増加傾向と合わせて、前述の1997年NET法に基づく2000年11月の連邦量刑ガイドラインの改定が大きな要因となっているものと思われる。

3. 州法上の商標に関する刑事罰

(1) 州法の規定と犯罪成立要件、法定刑

現在の州法上の商標に係る刑事罰規定については、各州の制定法の規定内容につき2016年のJeremy M. Wilsonらの論文¹⁷²及び、その運用状況については2019年のKari Kammelらの論文¹⁷³に詳しく整理されている¹⁷⁴。

Wilsonらの論文によれば、商標に関して一般的に適用される刑事罰規定を設けている州は、ニューメキシコ州¹⁷⁵を除く49州¹⁷⁶であり、商標偽造又は商標などの偽造(forge)とし

¹⁷² Jeremy M. Wilson et al., *Product Counterfeiting Legislation in the United States: A Review and Assessment of Characteristics, Remedies, and Penalties*, 106 J. Crim. L. & Criminology 521 (2016).

¹⁷³ Kari Kammel et al., *The Crime of Product Counterfeiting: A Legal Analysis of the Usage of State-Level Statutes*, 18 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 125 (2019).

¹⁷⁴ 州法の刑事罰規定に関する判例法の動向については、Jay M. Zitter, *Annotation, Validity, Construction, and Application of State Trademark Counterfeiting Statutes*, 63 A.L.R.6th 303 (Originally published in 2011)を参照。

¹⁷⁵ ただしニューメキシコ州は、医薬品等に偽の商標を用いる行為等について刑事責任を定め(N.M. Stat. Ann. § 26-1-6)、またはWilson, *supra* note 172, at 543は一般的な文書偽造(forgery)の適用可能性があるかもしれないとする。

¹⁷⁶ 規定ぶりも含めWilson, *supra* note 172, at 543, 544. Kammel, *supra* note 173, at 132, 133.

て規定する州(41州)が多いが、犯罪的擬態(Criminal Simulation)¹⁷⁷、商標の窃盗(アラバマ)¹⁷⁸を規定している州もある。インディアナは、文書偽造(forgery)の対象となる「文書」に商標が含まれることを明記しており¹⁷⁹、また商標権侵害に当たる行為が「窃盗(theft)」¹⁸⁰に該当し得る¹⁸¹と解されている。

商標関連犯罪の成立要件も各州によって様々であるが、特に連邦法上の規定(合衆国刑法2320条)よりも処罰範囲が広い場合があることが注目される。州の刑事罰規定は31州(ニューヨーク州等)で登録商標と未登録商標の双方を対象とし、17州(カリフォルニア州等)は連邦又は州のいずれかの登録を要件とし、バーモントとウィスコンシンは州の登録を要件としている¹⁸²。

合衆国刑法2320条は指定商品・役務に関連しての使用のみを対象とするが、インディアナ州では実銃のレプリカをエアソフトガンに使用する行為が商標の窃盗に該当しうると判断された事例がある¹⁸³。またニューヨーク州のように、偽造標章・偽造商標の概念が用いられている場合にも、商品・役務の同一性は要件とされない場合がある。

¹⁷⁷ 例えばUTAH CODE ANN. § 76-6-518, § (1) (LexisNexis)の、他者を欺罔する意図をもって、(a)年、古さ、希少性、出所(source)、創作者により価値を有するかのように物の全部又は一部を製造又は変更する行為、(b) (a)で製造・変更された物を販売等する行為、(c) (b)の販売目的での所持、(d) (a)で製造・変更された物を本物等のように証明する行為をした者を、犯罪的擬態の罪に処するとしている。

犯罪的擬態の罪のみを設ける州としてアラスカ・アーカンソー・メイン・ネブラスカ・テキサス・ユタ。商標偽造の罪も別途規定する州としてコロラド・ハワイ・ケンタッキー・オハイオ・オレゴン・ペンシルバニア・テネシーがある。アラバマは商標の窃盗と合わせて犯罪的擬態を規定する。

¹⁷⁸ アラバマ州法は、前述の犯罪的擬態の罪が制定された後、「営業秘密又は商標の窃盗(Theft of trade secrets or trademarks)」との表題のもと、商業的な目的のために商標を複製する行為及びこの複製が付された物品を販売する行為を処罰対象としている(Ala. Code § 13A-8-10.4(LexisNexis))。

¹⁷⁹ インディアナ州(商標の窃盗につき後掲注(180)参照)は、1976年改正までは商標の偽造(forges or counterfeits)に関する規定を別途設けていたが(See *Jacobs v. State*, 640 N.E.2d 61, 65 (Ind. Ct. App. 1994))、1976年以降、文書偽造の処罰規定(Ind. Code Ann. § 35-43-5-2)にまとめた。そしてここでいう「文書(a written instrument)」とは、「紙、書類又はその他の道具で書かれたもの(a paper, a document or other instrument containing written matter)」であり、具体的には金銭、コイン、トークン等と並んで商標が含まれることを規定している(Ind. Code Ann. § 35-43-5-1)。

Jacobs, 640 N.E.2d, 65は、Tシャツに付すための登録標章の偽造が本条の処罰対象となることを判示し、さらにAn-Hung Yao v. State, 975 N.E.2d 1273, 1280 (Ind. 2012)は、実銃の形状を模したエアソフトガンも本条の「文書」に該当すると判断している。。

¹⁸⁰ インディアナ州法典は、「他者の財産の価値又はその使用の一部を奪う意図で、当該他者の財産に権限のない支配を認識しながら意図的に及ぼす行為」が「窃盗(theft)」を構成することを規定している(Ind. Code Ann. § 35-43-4-2(Burns))。同条でいう「財産に支配を及ぼす行為(exert control over property)」は「財産を獲得し、取得し、運び、運送し、連れ去り、封印し、放棄し、販売し、妨げ(encumber)若しくは占有し、又は、財産権を確保し、移転し、及ぼす行為」と定義され(Ind. Code Ann. § 35-43-4-1 (a))、「財産(property)」とは「何か価値あるもの(anything of value)」と定義され、具体的には「利得又は利益(a gain or advantage)」「無体物(intangibles)」「営業秘密」等を含むものとされている(Ind. Code Ann. § 35-31.5-2-253(Burns)。2012年改正前は§ 35-41-1-23。)

なお同条の「財産」は「written instruments concerning labor, services, or property」及び「written instruments otherwise of value to the owner, such as a public record, deed, will, credit card, or letter of credit」を含む。ただし35-43-5-2条の文書の定義規定(商標も含むとする)は偽造関連規定について定めるものであり(Ind. Code Ann. § 35-31.5-2-356(Burns))、窃盗関連規定には適用されていない。

¹⁸¹ *An-Hung Yao v. State*, 975 N.E.2d 1273 (Ind. 2012)は、インディアナ州法典§ 35-43-4条中の「財産(property)」には商標も含まれ(*id.* at 1281)、また商標権は少なくとも「妨げられ(encumbered)」うるものであるとして(*id.* at 1281-1281)、被告が実銃の形状を模したエアソフトガンを販売する行為が実銃の商標権者の「財産に支配を及ぼす」に該当しうると判断している(*id.* at 1282)。

¹⁸² See *Wilson*, *supra* note 172, at 544, 545.

¹⁸³ 前掲注(179)及び(180)を参照。

このような州法と連邦法による処罰範囲の相違に関連して、連邦法による先占を理由に州法の刑事罰規定の無効が主張された事例があるがいずれも退けられている¹⁸⁴。

ただし 2009 年のペンシルバニア州最高裁判決 (*Commonwealth v. Omar*, 602 Pa. 595 (2009)) は、当時のペンシルバニア州刑法 4119 条が文言上、商標権者の承諾なしに商標等の複製が付された物を使用等する行為が、欺罔の意図や客観的な混同のおそれの有無を問わず、処罰対象としていたことについて、商標をプラカードに付して抗議活動で使用する行為まで規制対象とするものであるとして、過度に広汎ゆえに合衆国憲法第 1 修正 (表現の自由) に抵触し無効であると判断している。その後同州法は改正されている。

州法の法定刑については、1984 年商標偽造法を審議した上院司法委員会報告書は、当時の州法上の商標偽造に係る罪の大半が軽罪 (基本的に、罰金刑又は 1 年以下の拘禁刑が科される罪) であることを指摘していた。

しかし 2016 年の Wilson らの整理によれば、上記州法上の商標に係る刑事罰規定を有する 49 州のうち、43 州が重罪 (基本的に、1 年を超える拘禁刑を科することができる罪) を規定している (うち軽罪と重罪の双方を定める州が 37 州)¹⁸⁵。

(2) 州法における刑事訴追の状況

各州の商標関連の刑事訴追に関しては網羅的な統計データを見つけることができなかった。

しかし前述の 2019 年の Kari Kammel らの論文による、2006 年から 2015 年の 25 の州 (部分的な情報が入手できたのみの州も含む) における有罪宣告数 (合計 5256)¹⁸⁶ のうち、上位 7 州と 2010 年の人口¹⁸⁷・GDP¹⁸⁸ は以下のようになっている。

表 26 各州における商標関連有罪宣告数 (2006~2015 年) Kammel (2019) 等より作成

	有罪宣告数	人口	GDP (million\$)
ニューヨーク	3117	19,378,102	1,213,946.9
ペンシルバニア	528	12,702,379	599,312.8
ロードアイランド	195	1,052,567	49,571.8
イリノイ	167	12,830,632	662,637.8

¹⁸⁴ 詳しくは Zitter, *supra* note 174, §5 を参照。

¹⁸⁵ Wilson, *supra* note 172, at 551-553. なお軽罪のみを規定する州は、本文の記述 (軽罪を定める州が 44 州、軽罪と重罪の双方を規定する州が 37 州) から 7 州となるようであるが、具体的にはコロラド・アイダホ・モンタナ・ネブラスカ・サウスダコタ・バーモントの 6 州が挙げられている (*id.* at 552 note 133)。また重罪のみを規定する州もコネチカット・ハワイ・ルイジアナ・ニュージャージー・ウィスコンシンの 5 州が挙げられている。

¹⁸⁶ Kammel, *supra* note 173, at 136, 137.

¹⁸⁷ U.S. Census Bureau, Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2019 (NST-EST2019-01) のデータに基づく。

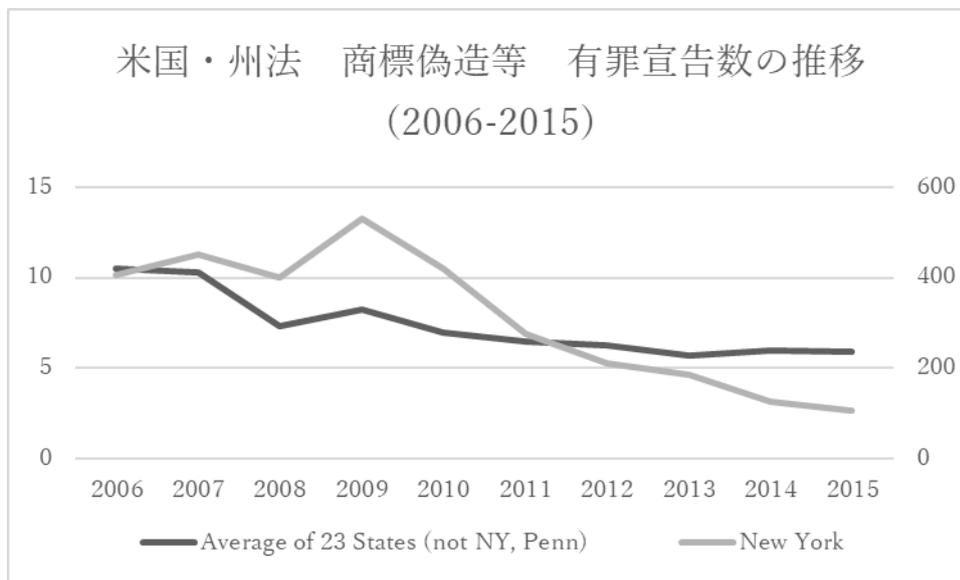
¹⁸⁸ U.S. Bureau of Economic Analysis, SAGDP2N Gross domestic product (GDP) by state 1, Gross domestic product (GDP) by state: All industry total (Millions of current dollars) の 2010 年のデータに基づく。

ジョージア	156	9,687,653	416,883.8
フロリダ	144	18,801,310	737,791.1
ニュージャージー	143	8,791,894	495,149

上位7州以外では、ノースダコタ・ハワイ・バーモント(有罪宣告数は0)と州名不明(テキサスとカリフォルニアは含まない)の14州(有罪宣告数はそれぞれ1, 3, 6, 7, 12, 28, 37, 41, 69, 73, 74, 74, 103, 103)となる。

なお2006年から2015年までの年あたりの有罪宣告数の推移を、ニューヨークとペンシルバニア(前述の通り2009年に違憲判決)を除く各州の平均(左軸)と、ニューヨーク州(右軸)についてみると図8のようになっている¹⁸⁹。

図8 米国州法 商標関連有罪宣告数 (2006-2015) Kammel (2019) 等より作成



(3) 連邦法・日本法との比較

上記のデータが示すようにニューヨーク州の有罪宣告数(3117)が突出して多い¹⁹⁰。もっとも、ニューヨークを除く24州の合計数(2139)でも、連邦法上の有罪宣告数(2006年から2015会計年度の合計で862。前掲図4を参照)を大きく上回る。

さらに上記の25州以外の州でも刑事訴追の運用があること、特にカリフォルニア・テキサスについてはその人口(2010年で37,253,956、25,145,561)に加えて、Kammelらの上訴審の事件数から有罪宣告数の高い数値が推測されるとの指摘¹⁹¹などを考えれば、現在のアメリカにおいて、商標に係る刑事のエンフォースメントの中心は、連邦法ではなく、州法である、ということができよう。

¹⁸⁹ Kammel, *supra* note 173, at 138, 141のデータより作成

¹⁹⁰ Kammel, *supra* note 173, at 136, 137.

¹⁹¹ Kammel, *supra* note 173, at 136 note 24.

連邦法ではなく州法の有罪宣告数が多い理由としては、連邦の刑事司法機関(FBI, 連邦検察官等)の多忙さとともに、連邦法上の商標偽造に関する犯罪成立要件に対して州法の犯罪成立要件の方がより広いことも一因となっていると思われる。

ニューヨーク州の有罪宣告数の突出については、仮説としては、模倣品業者の多さとともに高級ブランド企業の拠点・店舗も存在すること等が考えられるがより詳しくは、数字が不明なカリフォルニア・テキサスと比較をする必要があるだろう。

4. 小括

米国の連邦法上商標に係る刑事罰は、商標権侵害一般ではなく、商標偽造に係る取引(合衆国刑法 2320 条。1984 年法で導入)のみが処罰対象となる。この規定は 1984 年商標偽造法で導入された。

米国の連邦法上の商標に係る刑事訴追人数(2018 年で 72 人)は、日本(同 302 人)と比較して特に低い。その要因としては連邦捜査機関の多忙さとともに、州法の重要性が挙げられる。またいくつかの州法は連邦よりも広範な構成要件を定めているが、Commonwealth v. Omar, 602 Pa. 595 (2009)は当時のペンシルバニア州法を過度の広汎性故に無効と判断している。

量刑の点では、日本の実刑率(5~15%)と比較して米国の連邦の収監率(2002 年以降 50%前後を推移)は高い。特に 1997 年の NET 法に基づく 2000 年の連邦量刑ガイドラインの改定による影響によるものと推測される。

V. おわりに

日米の商標に係る損害賠償・刑事罰の制度・運用上の相違としては、第一に、特にオンラインでの偽造品の販売に関する事案について、日本法では刑事罰が主たるエンフォースメントとして機能しているのに対して、米国では欠席判決・法定損害賠償を通じた民事訴訟による権利行使が大きな役割を担っていることが挙げられる。この点については、日米の民事訴訟制度の基本的な差異(民事訴訟における被告の特定・送達、仮処分、仮保全)等とともに、司法制度全体のコスト等について更なる分析が必要であろう。

米国の商標に係る損害賠償については、侵害の抑止が、利益返還や増額賠償、とりわけ偽造標章の使用に関する義務的三倍賠償・法定損害賠償についての重要な制度目的となっている。そして米国法のもう一つの特徴は、損害額の算定につき裁判所の裁量が、十分な補償という観点だかではなく、侵害の抑止という観点についても広い範囲で認められていることである。

日本法(特許法 105 条の 3、民事訴訟法 284 条参照)も、裁判官に現実損害の算定について一定の裁量を認め、裁判官は実際にそれを行行使している。また現実損害(売上減少による逸失利益等)に関しては日本法の方(商標法 38 条)が権利者にとって有利な面もある。しかし抑止について直接的に裁量を行行使することは日本の損害算定では行われてこなかった。

本報告書は、日本法における侵害の抑止を直接の目的とする損害賠償制度(利益返還・増額賠償等)の導入の是非について規範的な結論を導くものではない。ただし、2 項の適用要件や推定の覆滅の判断等の裁判例の現状に鑑みると、純粋な利益返還の導入は明らかに原告の損害が小さい事案について高額の賠償を認めうるものとなることには留意する必要がある。

また仮に抑止を損害額算定の直接・間接の考慮要素とするにしても、過剰な抑止による正当な取引の委縮が問題となることに十分に留意する必要がある。この点について米国法は裁量的減額等で調整を図ろうとしているが、裁判官の裁量は当該事案の適切な解決の点では重要であっても、社会全般に及ぼす委縮効果の解決の点では十分ではない。抑止をすべき行為を明確に規定することが必要であろう。この抑止対象の明確化は、故意による商標権侵害一般を具体の混同のおそれの有無を問わず処罰対象としている、日本の現行商標法 78 条・78 条の 2 についても妥当するものと思われる。

禁無断転載

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
業調査研究報告書

商標権に係るエンフォースメントの日米比較
損害賠償と刑事罰を中心に

金子 敏哉

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671
FAX 03-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2019FY Collaborative Research Project on
Harmonization of Industrial Property Right Systems
Entrusted by the Japan Patent Office

Comparative Study on Trademark Enforcement
between Japan and the United States: Focusing on
Damages and Criminal Penalties

Toshiya KANEKO

March 2020

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671
FAX +81-3-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。