

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*

派遣研究者 金子 敏哉**

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。

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。

* これは特許庁委託平成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の要約である。

** 明治大学法学部 准教授(ハーバード大学ロースクール東アジア法研究所に派遣)

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。

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(ただし元ライセンス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

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

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。

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。

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

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 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。

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))。

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。

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凶ろうとしているが、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。