

商標・不正競争・著作権訴訟における 損害論の留意点



大阪高等裁判所判事
山田 知司

1 はじめに

知財訴訟の中で多数を占めるのは特許訴訟であり、損害論も特許訴訟を中心として発展してきた。意匠法（39条）、商標法（38条）、不正競争防止法（5条）、著作権法（114条）という非技術的分野においても、損害賠償に関して特許法102条と同様の規定が整備され、それに関する解釈も、一般論としてはほぼ特許訴訟のそれと同様になるが、具体的な適用場面では、各分野の特質を反映して相違が現れる部分がある。本稿では、技術かデザインかが異なるだけで損害論では特許と相違の少ない意匠を除く、商標、不正競争、著作権といった非技術的分野の知財訴訟における損害論について、特許訴訟との相違点として留意しておきたい点を考察する。

2 商標権

(1) 38条1項について

a 1項が適用されるためには、権利者の販売している商品と侵害品との競合関係が必要とされる。特許権の場合、権利者が特許を実施していれば、権利者製品と侵害品は同一技術を使用した同一ジャンルの製品であるから、競合関係があると一応見ることができる。しかし、商標権の場合、商標は、類似商品・役務まで禁止権の範囲が及び（商標法37条）、類似商品とは代替性のないことが少なくないから、権利者が商標を使用しているからといって、権利者商品と侵害品に競合関係があるとは限らない。1項の請求については、本当に競合関係があるのかという点に留意すべきである。

b 特許法は創作法であり、発明自体に価値があるから、特許の実施品が売れたということは、その特許に対する需要があったとすることができる。他方、商標法は標識法であり、商標は、商標自体に価値があるのではなく、使用によって信用が蓄積して価値を持つに至る。したがって、信用の蓄積のない商標の場合、商標権侵害があったとしても、当然にその商標に関する需要があり、侵害がなければその需要が商標権者の商品に向かったとは言い切れない。それが条文との関係で、1項本文の「販売することができた商品」の問題になるのか、同項ただし書の「販売することができないとする事情」に止まるのかは考え方が分かれるが、商標の価値が低い等の