

# 商標法38条 2 項の推定覆滅事由の分析



辻本法律特許事務所  
弁護士 松田 さとみ

## 第1 はじめに

商標権者又は専用使用権者は、自己が有する商標権又は専用使用権の侵害を受けたとき、侵害した者に対し、自己が受けた損害の賠償を請求することができる（民法709条）。民法の原則の下では、損害賠償を請求する際、損害の発生及び額、これと商標権侵害行為との間の因果関係の立証責任は、損害賠償を請求する者にある。商標権等の侵害を受けた場合の主たる損害は逸失利益になるが、逸失利益の立証は容易ではない。

そこで、商標法（以下、「法」という。）は昭和34年改正により、立証の困難性の軽減を図る目的で損害の額の推定等に関して民法709条の特別規定として38条を設けた。同条は平成10年改正により現1項が追加され、改正前の1項から3項が繰り下がり、1項では、侵害行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、商標権者等がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者等の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者等が受けた損害の額とすることができると規定し、2項では、侵害行為をした者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額を商標権者等が受けた損害の額と推定すると規定し、3項では、登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を自己が受けた損害額として賠償請求できると規定し、4項では、3項に規定する金額を超える賠償請求を妨げないと規定している。

このうち、2項については、侵害者の利益を商標権者等が受けた損害の額と推定すると規定されており、みなし規定ではなく、あくまで推定にとどまるため、侵害者としては推定を覆滅する事情を主張立証することが可能であり、実際、裁判例でも数多く侵害者から推定覆滅事由が主張立証されている。

本稿では、裁判例で主張された推定覆滅事由について分析していきたい。

## 第2 裁判例

### 1 100%の推定覆滅が認められた例（法38条2項の適用が否定された例）

#### (1) 競合する事業を行っていない場合

##### ①大阪地裁平成23年7月21日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品をポリマー塗料等（第2類等）とする「ポリマーガード」等の商標権者である原告に

よる「ポリマーガード」等の標章を付して自動車の塗装表面保護用コーティング剤を製造販売する被告に対する損害賠償等請求につき、「これまで原告は、専ら建築用塗料を販売しており、被告商品であるポリマーを用いた自動車の塗装表面保護用コーティング剤を販売していないのであって、市場において全く競合していないことが認められる。そうすると、被告商品の存否が原告の売上げに影響を及ぼすこと、ひいては本件商標権侵害により原告に逸失利益に相当する損害が発生したことも認めるに足りない。したがって、本件では法38条2項の推定規定を適用することはできないというべきである。」と判示した。

②東京地裁平成27年1月29日判決・判例時報2249号86頁

「IKEA」、「イケア」の商標権を有する原告による「【IKEA STORE】」等の標章を付して原告製品のインターネット販売を行っていた被告に対する損害賠償等請求につき、「原告は、原告製品のインターネット販売を行っていないのであって、被告による侵害行為がなければ、被告サイト経由で原告製品を購入した顧客が原告サイトで原告製品を購入したということにはならないし、また、被告サイト事業は、原告製品の注文を受けるとイケアストアで原告製品を仕入れてこれを梱包し発送するというものであり、被告サイトに誘引された顧客の購入した原告製品は、イケアストアで購入されることにより原告のフランチャイジーを通じて原告の利益となっているのであるから、原告については、被告サイトによる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等損害等の発生基礎となる事情があると認めることはできない。」と判示した。

③大阪地裁平成28年2月8日判決・裁判所ウェブサイト

指定商品を印刷物（第16類）とする「でき太くん Cultivate Ability Now!」の商標権を有する原告による「でき太の算数」又は「でき太の数学」の標章を付して算数・数学に関する教材を販売していた被告に対する損害賠償等請求につき、「原告P1自身は、平成16年8月以降、少なくともP2ないし被告と競合する事業活動を行ってきていないと認められ、原告P1において、被告の侵害行為がなければ被告が事業活動によって市場から得たのと同質の利益を得られたらうとは認められないから、商標法38条2項はその適用の前提を欠くというべきである。」と判示した。

(2) 同一の事業を行っているが競合しないと認定された例

①東京地裁平成28年1月29日判決・裁判所ウェブサイト

指定役務をゲーム大会の運営・開催等（第41類）とする「Japan Poker Tour」の商標権を有する原告による「Japan Poker Tour」等の標章を付してポーカー大会を実施していた被告に対する損害賠償等請求につき、「原告の開催したポーカー大会と本件ポーカー大会とは、その規模が格段に異なるのであって、ポーカー大会の性質等に照らしても、両者が競合する関係にあったということとはできない。」「原告商標に類似した被告標章1ないし3が広告に使用された本件ポーカー大会が開催されたことによって、原告のポーカー大会による売上げが減少し、その結果原告が利益を逸失したという事実は認められない。」と判示した。

(3) 相互補完関係を否定した例

①大阪地裁平成24年12月13日判決・判例タイムズ1399号226頁

指定役務を建物の管理等（第36類等）とする「ユニキューブ／unicube」の商標権を有する原告による「ユニキューブ」標章を付して建築工事請負をする被告に対する損害賠償等請求につき、商圏が競合しているとはいえないことや施主が被告による本件対象物件の工事請負がなければ、被告以外にユニキューブ物件を発注したであろうという関係も、直ちには認められないとして