

平成14年(ワ)第6895号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成15年5月19日

判	決
原告	田辺インターナショナル株式会社
訴訟代理人弁護士	島田康男
被告	有限会社 ア
訴訟代理人弁護士	照井史生
主	文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由

第1 請求

被告は原告に対し、金522万1404円及びこれに対する平成12年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、原告が、被告に対して、その有する商標権侵害を理由として損害賠償を請求した事案である。

1 争いのない事実等

(1) 原告は、以下の商標権（以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。）を有する。

登録番号	第2377063号
出願年月日	昭和63年3月4日
登録年月日	平成4年2月28日
商品の区分	第29類
指定商品	カナダ産のメープルシロップ
登録商標	別紙原告商標目録記載のとおり

(2) 被告は、平成11年3月から平成12年3月までの間、カナダのターキーヒルシュガーブッシュ社（以下「ターキー社」という。）が製造したカナダ産の250ml入りメープルシロップ（以下「被告商品」という。）を輸入して訴外ジェイティービートラベランドトレーディング（以下「JTBトラベランド」という。）に販売し、JTBトラベランドは、被告商品の写真を通信販売用のカタログ（以下「本件カタログ」という。）に掲載した上、これを1セット（3本、以下同じ）当たり3800円で販売した（甲3の1ないし3）。

(3) 訴外株式会社ムース（以下「ムース社」という。）は、平成8年4月から平成9年3月までの間、カナダのターキー社が製造したカナダ産の250ml入りメープルシロップ（以下「ムース社商品」という。）を輸入してJTBトラベランドに販売し、JTBトラベランドは、被告商品の写真を通信販売用のカタログに掲載した上、これを1セット当たり2800円で販売した。

(4) 被告が輸入した被告商品には、別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）が付されていた。被告標章は、本件商標に類似する。

(5) 原告は、JTBトラベランドに対し、商標権侵害訴訟を提起した。すなわち、原告は、JTBトラベランドの販売した被告商品及びムース社商品には、被告標章が付されていたが、被告標章は本件商標に類似するから、JTBトラベランドが被告商品及びムース社商品を販売する行為は本件商標権侵害に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償訴訟を提起した（当庁平成12年(ワ)第15912号事件、以下「先行訴訟」という。）。先行訴訟について、1審の東京地方裁判所は、①JTBトラベランドは、平成8年4月から平成9年3月まで被告標章を付したムース社商品7821セット（3本1セット、以下、同じ。）を1セット当たり2800円で、平成11年4月から同年5月まで被告標章を付した被告商品873セットを1セット当たり3800円で、それぞれ販売し、その売上高は合計2521万6200円である、②JTBトラベランドの上記販売行為は本件商標権を侵害する、と認定した上で、商標法38条3項により原告の損害額を算定し、本件商標の使用料相当額は、上記売上高の5パーセントである126万0810円というべきであるから、同額が原告の損害であると認め、JTBトラベランドに対し、126万0810円及びこれに対する平成12年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じた（甲4）。

(6) 原告は、上記判決に対して控訴し、JTBトラベランドも附帯控訴した（東京高等裁判所平成13年(ネ)第6316号控訴事件、平成14年(ネ)第198

0号附帯控訴事件)。東京高等裁判所は、前記(5)①、②のとおり認定した上、商標法38条3項により原告の損害額を算定し、本件商標の使用料相当額は、前記売上高の1パーセントと認めるのが相当であるから、原告の被った使用料相当額の損害は、前記2521万6200円に1パーセントを乗じて得た25万2162円となると判示し、原告の控訴を棄却し、JTBトラベランドの附帯控訴に基づき、1審判決を変更し、JTBトラベランドに対し、25万2162円及びこれに対する平成12年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じた。

(7) JTBトラベランドは、上記控訴審判決は確定した後、原告に対し、同判決の認容額全額を支払った。

2 争点及び当事者の主張

原告の損害額はいくらか。

(原告の主張)

(1) 商標法38条1項所定の損害額(主位的主張)

ア 商標法38条1項は、排他的独占権という商標権の本質に基づき、当該商標を使用した商品は商標権者しか販売できないはずであるとの考え方に基づき、商標権が侵害された場合に商標権者が侵害者に対して賠償を請求し得る金額を擬制したものである。

したがって、同法38条1項にいう「侵害の行為がなければ販売することができた商品」とは、侵害者によって当該商標が使用された商品に対応する商標権者の商品をいうものである。

原告は、カナダ産メープルシロップに本件商標を付して販売しており、被告が被告標章を付した被告商品に対応する商品を販売している。

イ 被告は、平成11年4月から平成12年3月までの間に被告商品を6746セット輸入し、JTBトラベランドに販売した。原告の同種商品の卸売価格は1セット当たり2418円、その仕入価格は一般管理費込みで1セット当たり1644円であり、利益は1セット当たり774円を下ることではない。

したがって、原告の損害は、被告の譲渡数量に原告の1セット当たりの利益の額を乗じた金額である522万1404円となる。

(2) 商標法38条3項所定の損害額(予備的主張)

被告は、被告商品を1セット1215円でJTBトラベランドに販売し、同社は、これを1セット3800円で販売した。商標法38条3項の使用料相当額を算定するに当たっては、小売価格を基準とするのが適当であり、また、本件商標の使用料率は5パーセントを下らない。

したがって、原告の損害は、被告商品の小売価格3800円に販売数量6746セットを乗じた金額の5パーセントである128万1740円を下らない。

(被告の反論)

(1) 販売数量等について

被告は、平成11年3月から平成12年3月までの間に、JTBトラベランドに対し、被告商品を合計6808セット納品したが、そのうち393セットは返品されたので、JTBトラベランドへの販売数量は、6415セットである。また、JTBトラベランドに販売した被告商品のうち、被告標章を付して販売したものは、873セットである。

また、単位利益額に関する原告の主張は否認し、争う。

(2) 商標法38条1項の適用について

原告の取り扱うメープルシロップと被告商品とは、対象とする市場及び需要者が相違すること、原告と本件商標との結びつきは弱いこと、JTBトラベランドの需要者にとって被告標章が付されていることが購入動機であるとはいえないこと等からすれば、JTBトラベランドが被告から購入した被告商品を販売しなければ、原告が自己の商品を販売できたという関係は存在しない。そうすると、被告がJTBトラベランドに被告商品を販売しなければ、原告が自己の商品を販売できたという相互補完関係は存在しない。

したがって、被告が被告標章を使用したことによって、原告には何らの損害も生じていないから、商標法38条1項により損害額を算定することは相当でない。

(3) 商標法38条3項の適用について

ア 被告がJTBトラベランドに販売した被告商品の価格は、1セット当たり1590円である。被告に使用料相当額の損害賠償義務が認められる場合であっても、その額は、被告のJTBトラベランドに対する販売価格を基準とすべきであ

る。

また、本件商標が楓の葉を图案化したものでカナダの国旗に酷似しており、カナダ産のメープルシロップであることを需要者に認識させる効果はあっても、それが原告の商品であるとの出所表示力はなく、市場においても原告の商標として広く認識されているわけでもないことからすれば、使用料相当額は、せいぜい被告の卸売価格の1パーセントとされるべきである。

イ 商標権者が、日本国内における流通の最初の段階に位置する販売業者に登録商標の使用を許諾すれば、その業者が販売した登録商標付きの商品は、それ以降の流通過程を通じて適法なものとして扱われるので、流通の各段階に位置する業者のすべてが商標権者から使用許諾を受ける必要はない。

したがって、原告が賠償請求し得る使用料相当額の損害についても同様に解されるべきであり、原告が、小売業者（JTBトラベランド）から小売価格（それは商品の価格としては流通の全過程を通じて最も高額になる。）を基準とする使用料相当額の損害の賠償を受けたときは、原告は、流通の途中に位置する被告から同趣旨の賠償を受けることができないものである。

第3 当裁判所の判断

1 原告の損害額

(1) 商標法38条1項所定の損害額について、判断する。

商標法38条1項は、商標権者が、侵害行為を組成した商品の譲渡数量に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当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者の使用の能力を超えない限度において、商標権者の受けた損害の額とすることができる旨規定している。

そこで、本件において、商標法38条1項が適用されるべき前提が備わっているか否かを検討する。特許権侵害等があった場合には、侵害品が売れたこと、は、当該特許権等を実施した製品についての需要が存在するということを意味するといっても差し支えないが、商標権侵害があった場合には、侵害品が売れたからといって、当該商標を付した商品についての需要があったということを当然には意味するものとはいえない。すなわち、商標権は、商標それ自体に当然に商品価値が存在するのではなく、商品の出所たる企業等の営業上の信用等と結び付くことによつてはじめて一定の価値が生ずる性質を有する点で、特許権、実用新案権及び意匠権などの他の工業所有権とは異なる。したがって、商標権侵害があった場合、侵害品と商標権者の商品との間には、必ずしも性能や効用において同一性が存在するとは限らないから、侵害品と商標権者の商品との間には、市場において、当然には相互補完関係（需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係）が存在するということとはできない。そうすると、商標法38条1項所定の「商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた」か否かについては、商標権者が侵害品と同一の商品を販売（第三者に実施させる場合も含む。以下同じ。）しているか否か、販売している場合、その販売の態様はどのようなものであったか、当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。

この観点から、以下検討する。

ア 事実認定

前記争いのない事実等に証拠（甲3、6、7、乙1）及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下のとおりの事実が認められる。

（ア）原告の輸入販売しているメープルシロップと被告商品は、いずれもカナダ産であり、同量、同品質のものがある。

（イ）被告は、JTBトラベランドがカタログに載せて販売しているメープルシロップ（被告商品）を同社に販売している。JTBトラベランドは、大手旅行会社のグループ企業であり、主として同旅行会社が主催する海外旅行の参加者向けに、「海外おみやげ宅配便・おみやげおまかせ」の名称で、カタログによる通信販売事業を営み、被告商品をこのような態様でのみ販売している。

（ウ）他方、原告は、食品輸入商社であり、主としてカナダから、メープルシロップとその関連商品等を輸入し、ホテル、レストラン、健康食品店等に販売している。なお、原告が輸入したH. T. エミコット社（以下「エミコット社」という。）製の250ml入りメープルシロップ（以下「原告商品」という場合がある。）については、カタログ販売を扱う業者に販売し、海外旅行者を対象とする商品販売用の「おみやげ予約宅配サービス」のカタログに掲載されたことがある。

イ 相互補完関係の有無

上記認定した事実を基礎として判断する。①原告が輸入販売しているメープルシロップと被告商品とは、いずれもカナダ産メープルシロップという同一の商品であり、同種、同量、同品質の商品であること、②被告商品の販売先は、海外旅行の参加者向けに、カタログによる通信販売事業を営むJTBトラベランドであるのに対して、原告商品の販売先は、主として、食品販売店、ホテルである点において、主たる販売先の販売態様は異なるが、一方、原告も、海外旅行者を対象とするカタログ販売を行う業者に販売した例があり、③このように、原告商品と被告商品とは、商品の種類、量、品質が同一であり、販売先の業態についても共通する部分があること等の事実を照らすならば、原告商品と被告商品との間には、商標法38条1項の適用を否定すべき事情、すなわち、被告の本件商標権侵害がなければ、原告が自己の商品を販売することができたであろうという補完関係がそもそも成立しないとの事情を認めることはできない。

これに対して、被告は、前記第2の2（被告の反論）(2)のとおり理由から、相互補完関係が存在しないと主張する。しかし、被告の主張に係る事情は、商標法38条1項但書きの「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者・・・が販売することができないとする事情」として考慮すべき要素にすぎないものであり、上記補完関係の存在を否定する事情とまでは認められない。被告の上記主張は採用できない。

ウ 商標法38条1項ただし書き所定の事情の有無

次に、商標法38条1項ただし書き所定の「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者・・・が販売することができないとする事情」について検討する。

(ア) 本件商標の内容

本件商標は、円形の背景の中に描かれた楓の葉の図形（本件図形）と、その下に配置された上下二段の文字部分から構成されている。本件図形は、楓の葉を図形化したものであり、葉の中央部分で交互に交差するよう、左右から伸びる8本の直線が上からほぼ等間隔で配され、葉先の形状がやや丸みを帯び、葉柄部分が膨んでいるように描かれている。本件商標の文字部分は、上段に、アルファベットで「Canadian Maple Syrup」、下段に、カタカナで「カナディアン メープル シロップ」と、それぞれ横書きされている。

文字部分のうち「カナディアン」は「カナダの」という意味であり、「メープルシロップ」は、楓の樹液から作られた糖蜜という意味であること、メープルシロップはカナダの特産品の一つとして広く知られていること、字体に格別特徴はないことに照らすならば、文字部分は、カナダ産のメープルシロップであることを英語及び日本語で表記したものであって、識別力はない。

ところで、本件図形は、一般によく知られたカナダ国旗「メープルリーフ」をやや変形して葉先や葉柄部分にわずかな丸みをつけ、葉の中心に向かって斜め方向に順次交互に直交する直線を表したものであって、そこにデザイン的な工夫の跡は見られるものの、全体としてみると、カナダ国旗の「メープルリーフ」との印象を強く与えるものである。そして、カナダからの輸入品の販売や催し物については、しばしば「メープルリーフ」又はこれをイメージさせる図形が使用されることは当裁判所に顕著な事実である。そうすると、特段の立証がない本件においては、本件商標は、カナダ産のメープルシロップであることを示す文字部分と相俟って、特定の営業主体の商品であることを需要者に認識させるものというよりは、むしろカナダの産品であることを強く印象づけるものにすぎず、メープルシロップがカナダの一般的な特産品であることも併せ考えると、本件商標自体の自他商品識別力（出所識別力）は低いものというべきである。

(イ) 本件図形標章の使用状況等

前記争いのない事実等に証拠（甲7）及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告が、原告の商品に本件図形標章を使用していた態様は、次のとおりであると認められる。すなわち、原告は、ターキー社との取引を終了する以前においては、平成元年ころから日本国内で販売するターキー社及びシャディ社のメープルシロップに本件図形標章を使用した。必ずしもすべてに使用したわけではないこと、平成6年までに発行された雑誌又はカタログで、本件図形標章と原告の取り扱う商品との結びつきが示されたものは、原告自身のパンフレット及び平成3年2月に発行された雑誌のみであること、ターキー社との取引が終了した平成8年以降においては、エミコット社が製造するメープルシロップに本件図形標章を使用した。が、輸入元又は販売元としての原告が表記されているものは多くなく、単に本件図

形標章を付したメイプルシロップ類の写真が掲載されているにすぎないものが大部分であること、本件図形標章を用いたエミコット社製の商品で、原告との結びつきが示されたものは、原告自身の価格表及び平成13年4月に発行された雑誌のみである（使用の時期が不明なものは除いた。）こと、以上のとおり認められる。

上記のとおり、原告は、本件図形標章を、原告のパンフレットや価格表に用いたことがあるものの、雑誌やカタログには、商品の写真を掲載するだけで、本件図形標章と原告の名称とを関連付けて掲げた例は少ないことからすれば、本件図形標章は、需要者及び取引者の間にそれほど広く知られていたわけではないと認めるのが相当である。

（ウ） 被告標章の使用状況及び競合品の存在等

証拠（甲3、乙1）及び弁論の全趣旨によれば、JTBトラベランドは、大手旅行会社のグループ企業であり、主として同旅行会社が主催する海外旅行の参加者向けに、「海外おみやげ宅配便・おみやげおまかせ」の名称で、カタログによる通信販売事業を営んでいること、同通信販売事業は、JTBトラベランドが、海外旅行に出発する旅行者からあらかじめ土産品の注文を受け、旅行者が帰国すると同時に、これを自宅又は指定先に配送するというものであること、土産品の注文は、JTBトラベランドが作成したカタログによって行われ、JTBトラベランドはこのために、多数の商品を掲載したカタログを旅行の目的地別に5種類用意し、これらを全国に多数存在する前記旅行会社の代理店に配布していること、JTBトラベランドは、被告商品をカタログを用いた通信販売の方法によってのみ販売し、店頭販売は行っていないこと、本件カタログには被告標章を付した被告商品の写真が掲載されているが、その写真からはかろうじて「メイプルリーフ」様の形を判断することができるものの、楓の葉先や葉柄部分に丸みをつけ、葉の中心に向かって斜め方向に順次交互に直交する直線を表した本件図形の特徴は看取することができないこと等の事実が認められる。

また、弁論の全趣旨によれば、他社の製造に係る多数のカナダ産メイプルシロップが輸入販売されており、その中には、「メイプルリーフ」様の標章が付されているものもあることが認められる。

（エ） 被告標章の販売に対する貢献度

証拠（乙1ないし5）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、平成11年3月から平成12年3月までの間、ターキー社から被告標章の付された被告商品を合計6808セット輸入したこと、被告は、上記の期間にJTBトラベランドに対し、被告商品を合計6415セット販売したこと、平成11年3月から5月までの間は、被告標章が付された被告商品をJTBトラベランドに販売したが、同年5月下旬に原告から被告標章の使用が本件商標権を侵害するとの警告を受けたことから、同年6月以降は、被告標章を取り除いて被告商品を販売したこと、同年3月から5月までの間に被告標章が付されたままJTBトラベランドに販売された被告商品の数量は、873セットであること等の事実が認められる。これに対し、原告は、被告が被告標章を付して販売した被告商品の数量は6746セットであると主張するが、これを認めるに足る証拠はない。

上記のとおり、被告は、平成11年6月以降は被告標章を取り除いて被告商品の販売をしていたが、同年3月から5月までの間と6月以降の販売数量を比べてみれば、被告標章を取り除いた前後の被告商品の1か月当たりの販売数量には変化が見られない。このことから、被告がJTBトラベランドに対して被告商品を販売するに当たっての被告標章の貢献度は極めて小さかったと推認できる。

（オ） 小括

以上のとおり、本件商標は、それ自体自他商品識別力が低いこと、その要部である本件図形からなる本件図形標章の需要者及び取引者間での周知度も低いこと、被告が被告商品を販売するに当たっての被告標章の識別力も極めて低いこと、被告商品の他にも他社製造に係る多数のカナダ産メイプルシロップが輸入販売され、その中には、「メイプルリーフ」様の標章が付されているものもあること等の事実を照らすならば、本件商標の顧客吸引力は極めて弱いと解するのが相当である。このような事情を総合考慮すると、被告の本件商標権侵害がなければ、原告が販売できた商品の数量は、多くても被告商品の譲渡数量全体の5パーセント程度であると認めるのが相当である。

そうすると、被告は、平成11年3月から同年5月までの間に、被告標章を付した被告商品を合計873セット販売したのであるから、被告の本件商標

権侵害行為がなければ販売することができた原告の商品の数量は、上記873セットの5パーセントである43セットであると認めるのが相当である（小数点以下切り捨て）。

$$873 \text{ セット} \times 0.05 = 43 \text{ セット}$$

エ 商標法38条所定の損害額の算定

(ア) 単位数量当たりの利益額

a 前記のとおり、原告は、平成8年以降、エミコット社製のメープルシロップを輸入販売しており、そのうち、250ml入りのメープルシロップ（原告商品）は、被告商品と同量・同等の商品であるから、同商品を基礎に、商標法38条1項の利益額を算定するのが相当である。

弁論の全趣旨によれば、原告商品の小売価格は1本1500円であり、1セット4500円であること、被告がJTBトラベランドに販売（卸売）した価格は1セット1590円であり、JTBトラベランドは、これを3800円で販売していることが認められる。このことに、本件においては原告商品の販売（卸売）価格を認めるべき直接証拠は一切提出されていないこと及び原告商品は被告商品と同種・同等・同量の商品と認められることを併せ考慮すれば、原告商品1セットの販売（卸売）価格は、その小売価格4500円に、被告商品1セットの小売価格に対する卸売価格の割合を乗じて算定して得た額と推定するのが相当である。

そうすると、原告の原告商品1セットの販売（卸売）価格は、1882円となる。

$$4,500 \times 1,590 / 3,800 = 1,882 \text{ 円（円未満切り捨て）}$$

この点につき、原告は、原告商品を1セット2418円で販売していると主張するが、これを認めるに足る証拠はない。

b 原告は、原告商品1セット当たりの仕入価格は、輸入に伴う一般管理費込みで1644円であると主張する。甲4によれば、原告は、先行訴訟においても、同様に主張し、ムース社及びJTBトラベランドも仕入価格については原告の主張と同額を主張していたことが認められる。以上によれば、原告商品1セット当たりの仕入価格は、原告の上記主張どおり1644円と認めるのが相当である。

c そうすると、原告商品の1セット当たりの利益額は、238円となる。

$$1,882 - 1,644 = 238 \text{ 円}$$

(イ) 原告の損害額

以上により、商標法38条1項の規定に従い、原告の損害額を算定すると、その額は1万0234円となる。

$$238 \text{ 円} \times 43 \text{ セット} = 10,234 \text{ 円}$$

したがって、被告は原告に対し、本件商標権侵害による損害賠償として1万0234円の支払義務を負うものと認められる。

オ 既払分の控除

前記のとおり、原告は、JTBトラベランドから先行訴訟における認容額全額の支払を受けた。先行訴訟における認容額（被告商品とムース社商品による損害額の合計は25万2162円である。）のうち、被告がJTBトラベランドに販売した被告商品を同社が販売したことによる損害額は、3万3174円となる（当裁判所に顕著な事実）。

$$3,800 \text{ 円} \times 873 \text{ セット} \times 0.01 = 33,174 \text{ 円}$$

ところで、被告が被告標章の付された被告商品を輸入してJTBトラベランドに販売し、同社がこれを需要者に販売した行為は、本件商標権を侵害する共同不法行為となるものと解されるから、被告の本件損害賠償債務と先行訴訟において認容されたJTBトラベランドの損害賠償債務のうち上記3万3174円の部分とは不真正連帯の関係にあるというべきである。したがって、JTBトラベランドが先行訴訟における認容額全額を支払ったことにより、被告の本件損害賠償債務は弁済により消滅したものと認められる。

なお、原告は、予備的に商標法38条3項に基づく損害額の主張をしているが、被告商品の販売による使用料相当額の損害は、JTBトラベランドが原告に対して先行訴訟の認容額全額を支払ったことにより既に填補されたと解すべきであるから、原告の上記主張は、理由がない。

2 結語

以上のとおりであるから、原告の請求は理由がない。よって、原告の請求を

棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 榎 戸 道 也

裁判官 大 寄 麻 代

(別紙)
原告商標目録被告標章目録