

～商標の商品売上げへの寄与度、及び寄与度に応じた使用料相当額について～
日本商標判例紹介 (28)

2023年6月27日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

商標権侵害訴訟では、原告登録商標と被告使用標章との類否判断は、侵害の成否に繋がり注目が集まる。一方で商標の商品売上げへの寄与度や寄与度に応じた使用料相当額等の判断は、瞥見され易い。

本稿では、過去の拙著で紹介した、商標権者のOEM業者の模倣品に関する事案が、損害賠償請求事件として別裁判で争われた事案を紹介する。

2 当事者

原告は、かばん製品や腕時計の製造販売を行う会社であり1893年にスイス連邦で創業され、1922年に法人化され、日本国を含む世界の市場でかばん製品等を販売する。

被告は、かばん製品の卸売業を営み、中華人民共和国（以下「中国」という）でかばん製品の製造・卸売業を営む法人の、日本法人として2016年に設立された。また被告本社は、欧米の著名ブランドのかばん類のOEM製造を手がけており、原告ブランドの一つをOEM製造していた。

3 経緯

原告は以下の登録商標を有している。

原告登録商標

【国際登録第1002196号】



商標】

指定商品】18類（かばん類）、8類、9類、14類、25類

一方で被告は、2016年の設立後に、中国にある被告本社で製造した侵害品を日本国に輸入し、自社ブランド「SWISSWIN」の名称を付し、以下の標章を用いて日本国内で販売等した。

被告使用標章



4 争点

第一 商標の類否について

商標の類否については、過去の拙著で紹介した、令和2年（ネ）第10060号の商標権侵害差止等請求訴訟で争われ、類似関係にあると判断された。

第二 売上高

1) 当初の主張

原告主張】侵害品は1個3000円の卸値である。また侵害品は、インターネットショッピングモールでブランド別ランキングに列挙されていることから、その販売数は50万個を下らない。侵害品の売上高は3000円×50万個＝15億円となる。

2) 納品書等を踏まえた主張

原告主張】乙号証の納品書に記載の製品番号から、侵害品を推認し、納品書記載の全体的な売上高と、侵害品の売上高との関係から、侵害品の売上高が占める割合を算出した。算出した割合を、乙号証の損益計算書記載の売上高に掛け合わせたところ、侵害品の売上高は3億5604万5328円となる。

被告主張】一の製品番号の商品で、一の標章が使用されるとは限らず、他の標章が使用される場合や、標章が使用されない場合がある。依って原告主張は失当である。被告は、改めて、侵害品の売上高が占める割合を算出し、算出した割合を、自らの損益計算書記載の売上高に掛け合わせて、侵害品の売上高が1億1128万9290円となることを主張する。

第三 使用料率

原告主張】帝国データバンク作成の「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用のあり方に関する調査研究報告書 ～知的財産（資産）価値及びロイヤリティ料率に関する実施把握～ 平成22年3月」には、侵害品のかばん類等に係るロイヤリティ料率が掲載されていない。かばん類等に係るロイヤリティ料率は、各ブランドの顧客層・顧客吸引力の違いに応じて異なり、上記資料に記載の平均値を単純に参照すべきでない。

原告登録商標は、インターネット上のショッピングサイトで広く流通し、看取され易い場所で使用されており、原告商品の売上げへの寄与度が極めて高いといえる。

一方で被告使用標章も、需要者に看取され易い場所で使用されている。その結果、原告商品と侵害品との間で出所混同が生じている。被告本社は、過去に原告のブランドの一つをOEM製造しており、原告登録商標が高い顧客吸引力を有することを認識している。依って被告使用標章は、侵害品の売上げへの寄与度が極めて高いといえる。依って本件商標の使用料率は10%は下らない。

被告主張】乙号証の「ロイヤリティ料率データハンドブック ～特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ～」に依れば、商標権の使用料率の平均値は2.6

%程度であり、使用料率が10%超の分野は、薬剤、広告業・事業管理業・小売卸売業、建設業の3事業に限られ、稀である。その他の事情を考慮すれば、本件商標の使用料は2%程度であるといえる。被告使用標章は、目立たない態様で使用され、侵害品の売上げへの寄与度が軽微である。原告商品は、日本国内での流通量が少なく、原告登録商標が日本国内での原告商品の売上げに寄与するとはいい難い。依って被告使用標章は、侵害品の売上げへの寄与度が高いとはいいい難い。

第四 損害額

原告主張】当初主張の売上高に依れば、実施料相当額は1億5000万円であり損害賠償請求額となる（商標法第38条第3項）。また納品書等を踏まえた主張の売上高に依れば、実施料相当額は3560万4533円である損害賠償請求額となる（商標法第38条第3項）。

被告主張】侵害品の売上高に、使用料率2%を掛け合わせた、222万5786円が実施料相当額であり、損害賠償請求額となる。

5 裁判所の判断

第一について

商標の類否は、同一／類似の商品／役務に使用された商標が、外観・称呼・觀念により取引者・需要者に与える印象・記憶・連想等を総合し、商品／役務に係る取引実情を踏まえつつ、全体的に考察する（最高裁 昭和39年（行ツ） 第110号同43年2月27日 第三小法廷判 民集22巻第2号399頁）、と示し、原告商標権の侵害を認容した。

第二について

甲号証及び乙号証に基づき侵害品の占める割合を算出し、算出した割合を、被告が主張する損益計算書の売上高に掛け合わせたところ、3億1369万1471円となる。当該金額が侵害品の売上高となる。

第三について

経済産業省知的財産政策室「ロイヤリティ料率データハンドブック」に依れば、商標権のロイヤリティ料率の平均値は2.6%である。また原告は長年アーミーナイフを製造販売し、このブランドを用いて現在は時計やバッグを製造販売している。またインターネットショッピングサイトにおいて、原告商標と侵害品とは競合している。商標法第38条第3項で述べる使用料率は、侵害を前提に合意されるものであり、通常より割高である。これらを総合的に考慮すると、売上高の4%とするのが相当である。

第四について

上記の3億1369万1471円×4%≒1254万7659円となる。当該金額が損害賠償請求額となる。

6 むすび

裁判において適正な金額を獲得できなければ、商標権侵害により被った金銭的損害を埋め合わせができないまま、侵害者側は負担を強いられる。依って商標の商品売上げへの寄与度や、寄与度に応じた使用料相当額等の判断は、商標の類否判断と同様に大切なファクターである。

以上