

## 商標法(損害賠償額の算定において、商標権侵害品の発見数量は、差押えを必要としな

い)

### 【書誌事項】

当事者: 上告人 A 社 (原告、商標権者) vs. 上告人 B 社(被告、プラットフォーム業者)、C(出品者)

判断主体: 最高法院

事件番号: 109 年度台上字第 2370 号

言渡し日: 2021 年 8 月 31 日

事件の経過: 原判決は仮執行を除いた部分を破棄し、智慧財産法院に差し戻す。

### 【判決概要】

商標法第 71 条第 1 項 3 号に規定された「商標権者は損害賠償を請求するとき、次の各号のいずれかを選択してその損害を計算することができる。...三、発見された商標権侵害商品の小売価格の 1500 倍以下の金額。但し、発見された商品の数量が 1500 点を超えた場合、その総価格を賠償金額とする」というのは、商標権者の立証責任の軽減を目的として、法律により侵害者の製造、販売した商品の数量の推定値を 1500 倍とする擬制による賠償額を定めたものであり、発見した商標権侵害商品の数量が差押えを必要とするわけではない。

### 【事実関係】

**A 社の主張:** 下表に示す商標(以下「係争商標」という)につき、既に智慧財産局へ登録出願を済ませ、腕時計などの商品に使用が指定された商標権を取得した。B 社がショッピングサイトやテレビ通販チャンネルを運営し、供給業者と連携して消費者に商品を販売しながら、善良な管理者の注意義務を果たしておらず、B 社が 2011 年 10 月から 2012 年 12 月 14 日までの間に、第一審における共同被告 C が中国大陸地区から購入した当社の同意も授權を得ていない係争商標の表示されている腕時計(外箱、取扱説明書、保証書、アフターサービスカード、保証カード、タグなどを含む。以下、「係争腕時計」という)につき、係争ショッピングサイト及びテレビ通販チャンネルで「メーカー純正品、イギリス良品」や「メーカー自社生産品、安価品」と詐称し、一本あたりニュー台湾ドル(以下同じ)7,999 元~1 万 5,780 元の価格で陳列公開、販売を行い、不特定の消費者に係争腕時計が本物であると誤認させ、B 社に料金を支払って購入させたため、当社の商標権への不正侵害に該当する。

**B 社の主張:** 当社は商品を販売するプラットフォームを提供するだけで、係争腕時計の実際の出品者でもないため、事前の商品審査責任を負わない。出品者には誓約書や輸入申告書といった関連証明の提出を求めており、係争腕時計が偽物だと知る由もなく、また、A 社から通知を受けて直ちに商品を撤去した以上、当然商標権侵害責任を負う必要がない。

**原審判決の理由:**

1. 一、B 社は、単なる買手(消費者)と売手の間に介するプラットフォームだけでなく、テレビ通販、ネット通販、双方向テレビ通販などを通じて完備した販路であり、商品の選択、販促の内容、取引の過程などに関して、いずれも深く介入しており、消費者から認識される契約対象も供給業者ではなく B 社であるため、B 社が出品者であることは間違いない。また、本件の係争腕時計の販促手法から分かるように、係争商標権侵害品に係る積極的な販促行為が確かにあった以上、たとえその販売行為がテレビ通販チャンネル、電子商取引プラットフォームを通じた行為だとしても、従来取引のように店頭で模倣品を販売することで商標権侵害の直接責任を持つのと変わりがない。故に、B 社が直接侵害の行為者であり、当然自己の侵害品販売行為につき商標権者に対する責任を負わなければならない。
2. 二、商標法第 71 条第 1 項 2、3 号には、「商標権者は損害賠償を請求するとき、次の各号のいずれかを選択してその損害を計算することができる:…二、商標権侵害行為により得られた利益。商標権侵害者がその製品の製造原価や必要費用につき立証できない場合、その商品の売り上げの全額を得られた利益とする。三、発見された商標権侵害商品の小売価格の 1500 倍以下の金額。但し、発見された商品の数量が 1500 点を超えた場合、その総価格を賠償金額とする」ということが定められている。故に、A 社が前記の規定により高額な損害賠償を算定するよう請求するのは当然根拠がある。……本件につき、警察の捜査で差押えられた数量が 233 本であり、1,500 点(本)を超えていない。よって、A 社が第 3 号の但し書に依拠し賠償額を算定するのは根拠がない。商標法第 71 条第 1 項 3 号本文に基づく賠償額の算定額が前記第 2 号による算定額より高くないため、前記の得られた利益額に基づいて A 社の損害額を算定する。

Reg.No.1002226	Reg.No.1132576	Reg.No.1052398	Reg.No.1052384	Reg.No.1070301
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

BURBERRY	BURBERRY	BURBERRY		
<p>第 14 類</p> <p>腕時計、時計及びその部品、模倣宝石、貴金属製品つまりジュエリー、ネクタイピン、カフリンクス、宝石装飾品、ブローチ、灰皿、皿、彫像。</p>	<p>第 35 類</p> <p>衣類、ブーツ、靴、帽子、頭巾、ハンドバッグ、スーツケース、香水、装飾品、傘、腕時計、ジュエリー、家庭用品、蠟燭、ギフト、メガネ、化粧品、スマホカバー、オーディオラック及び革製品つまりバッグ、ベルト、衣類、個人用収納ボックス、日記帳カバーに関する小売サービス。</p>	<p>第 35 類</p> <p>…デパート、スーパー、コンビニ、ショッピングセンター、通信販売、テレビ通販、ネット通販、消費者向けの商品情報及び購入アドバイスを提供サービス、ホームセンター、衣類の小売と卸売、装身具の小売と卸売、化粧品の小売と卸売、衣類アクセサリ的小売と卸売、靴の小売と卸売、革製品の小売と卸売、カバン的小売と卸売。</p>	<p>第 14 類</p> <p>腕時計、時計及びその部品、ハンドウォッチ、ウォッチバンド、バングルウォッチ及び懐中時計、ジュエリー、模倣宝石、ネクタイピン及びカフリンクス。</p>	<p>第 14 類</p> <p>腕時計、時計及びその部品、ハンドウォッチ、ウォッチバンド、バングルウォッチ及び懐中時計、ジュエリー、模倣宝石、ネクタイピン及びカフリンクス。</p>

### 【判決内容】

商標法第 71 条第 1 項 3 号に規定された「商標権者は損害賠償を請求するとき、次の各号のいずれかを選択してその損害を計算することができる。…三、発見された商標権侵害商品の小売価格の 1500 倍以下の金額。但し、発見された商品の数量が 1500 点を超えた場合、その総価格を賠償金額とする」というのは、商標権者の立証責任の軽減を目的として、法律により侵害者の製造、販売した商品の数量の推定値を 1500 倍とする擬制による賠償額を定めたものであり、発見した商標権侵害商品の数量が差押えを必要とするわけではない。C が B 社の係争ショッピングサイト及びテレビ通販チャンネルを通して係争腕時計を販売したことが商標権侵害商品の不正販売などの罪に該当し、台湾台北地方法院 102 年度智易字第 99 号、知的財産法院 105 年度刑智上易字第 9 号刑事判決により刑が確定し、且つ差押えられた腕時計が 233 点であり、既に販売された係争腕時計が 6,270 点であるこ

とも認定された。原審では、B 社を通じて販売された係争腕時計が 6,000 本余りもあったと認識しながら、警察の捜査で差押えられた数量が 233 点であり、発見した侵害品の数量が 1,500 点を超えていないと認定し、A 社に不利な判断をしたのは妥当ではない。

#### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件の最高裁民事判決には着目すべき点が二つある。一つは、プラットフォームとしての責任問題であり、もう一つは倍数をもって損害賠償額を計算する際に関わってくる「発見された商標権侵害品」の定義の問題である。
  2. 出品者の多くは小売販路や通販プラットフォームを通じて商品販売を行っている。一方、プラットフォーム業者には、毎日発売される極大量の商品の種類が想定される以上、各出品者の提供する商品が第三者の商標権を侵害していないかを見極めるほど十分な能力や時間があるのかにつき疑問が持たれる。そこで、それらプラットフォーム業者の責任に関してどう考えるべきかを検討しなければならない。
- 1) 前記の問題につき、智慧財産法院 103 民商上 11 号民事判決では、コスメショップの W 社ワトソンの販路としての責任が次のとおり解説された。「予見や回避できる程度、つまり行為者の注意義務とは、具体的な事件の相違で軽重の差別があり、通常は善良な管理者に課される注意程度を判断の基準としている。商標の侵害事件に関する法律上の明文による規定がないとはいえ、メーカーや競合する同業他社と単純な販路業者、小売業者、時々販売する者などによって、損害の発生を予見や回避できる注意の程度は必ずしも同一ではない。個々の事案の事実につき、行為者それぞれの営業項目、営業規模、侵害行為の実際の内容、商標の普及程度などにより、行為者による注意義務の違反の有無を判断しなければならない。つまり、販路業者の責任について一律に論じるのではなく、その営業状況に基づいて注意義務の違反の有無を判断しなければならない。更に、前記事件の判決の結論において、「...係争商標の知名度が国内の消費者に周知された程度に達していることを証明できる証拠もない以上、販売する商品の種類が千種にも上る W 社に係争商品と係争商標が近似して係争商標権の侵害となる可能性がある」と当時認識できる能力があることは到底期待し難い。その上、

上告人 W 社が被上告人から通知を受けて直ちに係争商品を撤去したため、故意も過失もないといった W 社の反論は採ることができる...」(最高裁 106 台上 1179 号により上告が棄却され確定した。)というように、W 社には故意も過失もないとされている。

- 2) しかし、本件の B 社の営業状況では、原審裁判所の判決によりそのプラットフォームが消費者との直接取引を行う商品の出品者であり、直接侵害の行為者であると厳しく認定されたため、侵害品の販売行為で商標権者に対する責任を負うべきとされた。かつ、この点につき、最高裁判決から如何なる違法も指摘されていない。よって、台湾市場に参入しようとするプラットフォーム業者は、より一層留意しなければならない。
3. 本件におけるもう一つの争点は、商標法第 71 条 3 号の「発見された商標権侵害商品の小売価格の 1500 倍以下の金額。発見された商品の数量が 1500 点を超えた場合、その総価格を賠償金額とする」という内容である。これは被害者の被った実際の損害の立証が困難なことを解決するために、法律により法定の賠償額を明文に定めたものであり、発見された数量が 1500 点以下である場合、賠償額を 1~1500 の倍数で計算することができる。一方、発見された数量が 1500 を超えた場合、実際の発見数量で賠償額を算定する。本件は、関連する刑事事件の判決により、警察に差し押さえられた侵害品の腕時計 233 点を除き、既に販売された侵害品の腕時計が 6,270 点もあったことが確認された以上、商標権侵害品の数量として 233 を採用するのか、6270 を採用するのが問題となる。
4. 本件原審判決では、「第 3 号の但し書は「発見した商品」が 1,500 点を超えたときに限って適用されるが、警察の捜査で発見した数量が 233 本であることにつき、双方とも争わなかった。本件で発見した商品の数量が 1,500 点を超えていない以上、第 3 号の但し書により損害賠償額を計算するのは根拠がない。」としており、つまり、原審判決は最初に警察に差し押さえられた 233 本の侵害腕時計のみを計算の基準とした。それに対して、本件の最高裁判決では、原審の認定に誤りがあると明白に指摘し、本号の規定は商標権者側の立証責任の軽減を目的とするものであり、商標権侵害者の実際に製造、販売した商品の点数の推定値により賠償額計算用の倍数を定めることで法定の賠償額を擬制するものであると再強調した。それ故、「発見された商標権侵害品」は、差押えを必要とするわけではないため、商標権者に不利な判断を下したのは妥当ではないとの見解が示された。