

[米国] 商標権侵害訴訟において 被告の利益を回収するために、故意の立証が必要か

米国連邦最高裁判所，2020年4月23日判決

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., S.C., No. 18-1233

橋 本 千 賀 子*
カ レ ン ・ リ ム**

抄 録 米国連邦巡回区控訴裁判所において、商標権侵害に関する被告の利益相当額の金銭的賠償を原告が受け取るための要件として被告の故意（willfulness）が必要かどうか、数十年にもわたって見解が分かれていた。その点について一応の解釈を示したのが本判決である。原告に対して被告の利益の回収が認められるためには、被告の故意の有無が重要な検討要素となるものの、必ずしもその立証が必要とされるわけではないと認定された。これにより、今後、企業は、他人の商標権を侵害しないよう、また間違っただけで侵害してしまった際には故意を明確に否定できるよう、これまで以上に注意する必要があるかもしれない。

目 次

1. はじめに
2. 連邦商標法（ランハム法）について
 2. 1 ランハム法とは
 2. 2 ランハム法と衡平法
 2. 3 本判決とランハム法
3. 米国の連邦裁判所制度
 3. 1 本件に至るまでの歴史的背景
 3. 2 裁判所の構成と管轄
4. 巡回区控訴裁判所における見解の分裂
 4. 1 各巡回区の見解
 4. 2 これまでの経緯
5. 本判決について
 5. 1 事件の概要
 5. 2 最高裁判所の判断
 5. 3 本判決の影響
6. 第三者の意見
7. おわりに

1. はじめに

日本企業にとって、米国の商標法を理解することは、制度が根本的に違うこともあり、難しい問題である。米国との取引は多くの企業にとって非常に大きく、米国での商標の問題は避けて通ることができないにもかかわらず、である。米国以外の国々での活動が増えたとはいえ、米国との輸出入取引は日本の輸出入総額の15%を占めている。特に2020年には日米貿易協定が発効し、今後さらに市場が拡大することが予想される¹⁾。日本企業にとって、米国商標は身近な問題でありながら、理解することは容易でない。

* 特許業務法人酒井国際特許事務所 弁理士
Chikako HASHIMOTO

** Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C. 米国弁護士
Karen LIM

言うまでもなく、多くの企業は米国において多数の商標を登録し、維持・使用している。それでも、米国の商標問題を正しく理解し、対応できている企業は多くはないと感じている。それは以前からの課題であるが、米国の商標実務は常に動いているからである。

昨年も大きな動きがあった。商標権侵害の損害賠償における故意の認定に関する連邦最高裁判所判決である。本稿では、当該判決について概説するとともに、日本企業が今後米国でビジネスを行うにあたって商標法上抑えておきたいポイントについて触れる。

2. 連邦商標法(ランハム法)について

2.1 ランハム法とは

1946年7月5日に制定され、15 U.S.C. Section 1051 et seq.に成文化されたランハム法は、米国連邦商標法である。ランハム法は、州際取引及び国際取引について連邦政府に権限を与える合衆国憲法第1編8節3項の通商条項を根拠として、連邦議会が制定したものである²⁾。この法律は、商標権侵害、商標の希釈化、虚偽広告、および上記それぞれの場合の損害賠償について定めている。

2.2 ランハム法と衡平法

米国での商標の保護は、コモンロー(判例法)、衡平法、州制定法、連邦商標法(ランハム法)に基づいて行われる²⁾。米国で商標が使用されると、まずコモンローによって保護され、その上で、当該州の州制定法による保護、ランハム法による保護を受けることができる。コモンロー、衡平法、州制定法、ランハム法の間で矛盾がある場合には、ランハム法、州制定法、コモンロー又は衡平法の順で優先される。(ランハム法が最も優先される)ここで、制定法の規定内容について解釈が必要である場合に、コモ

ンローや衡平法を根拠として解釈することがある。本判決においても、ランハム法の条文解釈にあたって、衡平法の原則を考慮するか否かが問題となっている。

2.3 本判決とランハム法

これまで長い間、商標権侵害において、被告の得た利益が原告の損害であると認められるために、侵害が故意に基づくものであることをランハム法が要求しているのかどうか、議論の対象となっていた。その問題に一つの回答を出したのが、米国連邦最高裁判所が2020年4月23日に下した判決(Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. 590 U.S. ___ (2020))である。

「故意」は、一般的には、混同を生じさせたり、欺瞞する意図を意味すると理解されている。しかし、いくつかの裁判所では、非常識なほど無頓着であることや重大な過失(reckless indifference or gross negligence)も「故意」を構成するのに十分であるとの判断が示されている。

3. 米国の連邦裁判所制度

3.1 本件に至るまでの歴史的背景

今回最高裁がRomag対Fossil事件について判断を示したことは、商標権侵害における損害賠償の認定の要件として故意が必要かどうかという問題について、連邦巡回区控訴裁判所(以下、「巡回区控訴裁判所」)の意見が何十年にもわたって分裂していた背景が影響していると思われる。

3.2 裁判所の構成と管轄

巡回区控訴裁判所の意見の分裂(circuit split)について理解するためには、まず、米国連邦裁判所制度を理解する必要がある。

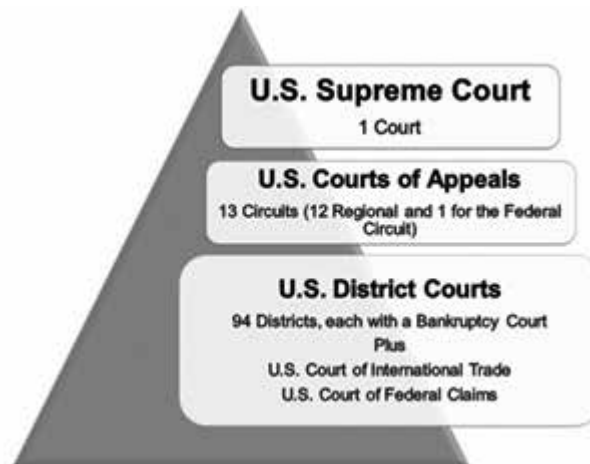
第一審の連邦裁判所は地方裁判所(district courts)と呼ばれ、地域によって分けられてい

る。次のレベルの裁判所は13の米国控訴裁判所で、第1～11巡回区とワシントンD.C.にあるD.C.巡回区を含む12の地方巡回区の裁判所と、特許・商標事件を管轄する連邦巡回区（同じくワシントンD.C.）控訴裁判所から構成されている。最終的な上訴裁判所は米国最高裁判所となる。この構造は図1のようになっている³⁾。

4. 巡回区控訴裁判所における見解の分裂

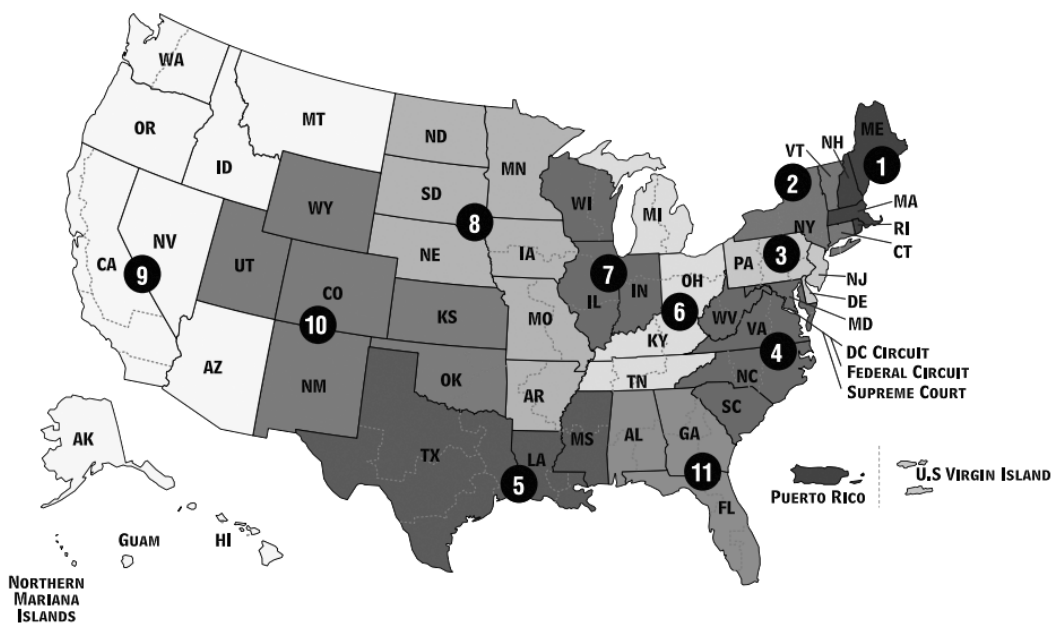
4. 1 各巡回区の意見

Romag v. Fossilが最高裁で審理されるまでに、原告が侵害者の利益相当額を受け取るために故意の認定を要件とすべきかどうかについて



© 2019 The Judicial Learning Center

図1 米国の裁判所の構成



© The Administrative Office of the U.S. Courts on behalf of the Federal Judiciary.

図2 地方裁判所と巡回区控訴裁判所の地理的境界

て、各巡回区控訴裁判所の間で図3のように意見が分かれていた。

故意が必要	故意は不要
・第一巡回区	・第三巡回区
・第二巡回区	・第四巡回区
・第八巡回区	・第五巡回区
・第九巡回区	・第六巡回区
・第十巡回区	・第七巡回区
・D.C.巡回区	・第十一巡回区

図3 各巡回区の裁判所の見解の分裂

4. 2 これまでの経緯

故意を前提条件とする裁判所は、数十年続いている衡平法の原則においてこの要素が重視されていることを支持していると考えられる。第二巡回区によると、「被告が意図的に欺いたことの認定は、利益相当額の金銭の支払いが救済措置として適切かどうかを判断する上で、常に重要視されている」とのことである。

故意は必要ではないとする裁判所は、他の衡平法上の要素、侵害を抑止すべきであるという公共の利益、(侵害による) 不当利得を防ぐべきであるという要求に着目している。これらの裁判所では、被告が故意をもって侵害したと認められなくても、原告に被告の利益の認定に関する証拠の提出が許される。そうは言うものの、「侵害を抑止すべきであるという公共の利益」という概念は、侵害の事実がない場合にまで利益相当額を支払わせることは不適切であるという思想を含むものであり、「不当に利益を得た」とされるためにはある程度の不正な意図を有していたことが前提となる。

5. 本判決について

5. 1 事件の概要

Romag Fasteners, Inc. (以下「Romag社」という)は、マグネット式スナップファスナーを製

造しており、この商品に関する商標「ROMAG」を連邦商標登録していたが、当該登録についてはすでにランハム法第15条の使用宣誓書が提出され、登録は不可争性(第三者が登録の有効性について、絶対的、相対的理由に基づき争うことができない)を獲得していた。Fossil, Inc.(以下「Fossil社」という)は、Romag社のファスナーを使用したハンドバッグを製造していた。Romag社とFossil社との間には、Fossil社がその製品にRomag社のファスナーを使用することについて契約があった。Romag社は、Fossil社のハンドバッグを製造していた中国の工場がRomag社のファスナーの偽造品を使っていたことを発見したが、Fossil社はこれを止めさせる対応をほとんど何もしなかった。

Romag社は第二巡回区のコネチカット地区連邦地方裁判所で、特許権侵害及び商標権侵害を主張し、多くの小売業者に対して訴訟を起こした。Romag社は、損害賠償と、侵害によって発生したFossil社の利益相当額の金銭的救済を求めた。Romag社の主張が陪審員に提出された際、連邦地裁は陪審員に対し、Fossil社の侵害が意図的(willful)であるかどうかについての意見を述べるよう求めた。陪審員は、Fossil社はRomag社の商標を侵害したが、侵害は意図的ではないと認定した。従って、第二巡回区では利益の支払いには故意が必要であることから、連邦地裁はRomag社によるFossil社の利益の支払い請求(\$6.8 million)を却下した。

Romag社は連邦地裁の判決に対し、連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。コネチカット地区は第二巡回区に所在しているが、この訴訟には特許権侵害及び商標権侵害の訴えが含まれていたため、控訴は連邦巡回区控訴裁判所に提出する必要があった。しかし商標権侵害については、連邦巡回区控訴裁判所は第二巡回区の法律を適用しなければならなかった。陪審員は故意による侵害を認めなかったため、連邦巡回区控訴裁

判所は連邦地裁の判決、利益の支払請求の却下を支持した。

その後、Romag社は連邦最高裁判所に上告した。

5. 2 最高裁判所の判断

最高裁は、商標権侵害に対する救済措置を規定するランハム法第35条 (a), 15 U.S.C.第1117条(a)に焦点を絞って検討を行った。同条項は、以下のように規定している。

第1117条 (a)

特許商標庁に登録された商標の登録権利者の権利侵害、第1125条 (a) 項または (d) 項に基づく侵害、または1125条 (c) 項に基づく故意による侵害が、本章に基づいて提起された民事訴訟で立証された場合、原告は、第1111条および第1114条の規定、衡平法の原則に従い、(1) 被告が得た利益、(2) 原告が被った損害、(3) 訴訟の費用を回収する権利を有する。

Section 1117 (a)

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a)⁴⁾ or (d)⁵⁾ of this title, or a willful violation under section 1125(c)⁶⁾ of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111⁷⁾ and 1114⁸⁾ of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.

最高裁は、原告が1125条 (c) に基づいて商標の希釈化を主張する場合、利益の回収の前提

条件として、この条項が故意の立証を明示的に要求していると認定した。しかし、Romag社は、商標権侵害に対する民事訴訟の根拠である第1125条 (a) の侵害行為を主張し立証したのであり、同条では、利益回収の要件として故意の認定を明示的に要求していない。

最高裁は、ランハム法の構成をさらに検討し、同法が他のいくつかの条項で侵害者の主観的状态 (mental states) を明示的に扱っていることを検討した。

例えば、第1117条(b)では、被告が意図的に (intentionally)、特定の知識 (knowledge) を持って行動した場合、裁判所は利益の額または損害の額を3倍にし、かつ弁護士費用の支払いを要求すべきとしている。

第1117条 (c) では、一定の故意の侵害に対しては法定損害賠償額の上限を引き上げ、第1118条では、原告が第1125条 (a) の侵害または第1125条 (c) の故意の侵害を証明した場合には、裁判所が侵害品の破棄を命じることを認めている。

したがって、第1117条(a)において、希釈化に関する事件以外のすべての案件における利益の支払い認定に関して故意が明示的に要求されていないことから、故意は商標権侵害事件において利益の支払い認定の要件ではないと判断された。

続いて最高裁は、第1117条(a)の「衡平法の原則に従う」という文言は、故意が立証された場合にのみ、裁判所に利益の支払いの認定を認めるものだ、というFossil社の主張を検討した。Fossil社によると、衡平裁判所 (equity courts) は歴史的に商標の紛争において利益の支払いを認定する場合には上記立証を要求してきたため、故意の要件は「衡平法の原則」のレベルにまで引き上げられるべきであるとのことであった。

最高裁は、Fossil社のこの法令解釈を否定した。最高裁は、ランハム法の他の箇所では、主

観的状況について明示的に規定されていたにもかかわらず、連邦議会が第1117条(a)においてはこのように間接的な方法で故意の要件を組み入れたと推測することには同意しなかった。

さらに、最高裁は、ランハム法以前の法律では、故意があることが示された場合にのみ、一律に利益の支払いの認定をしていたわけではなく、実際、両当事者が引用した大多数の判決では、この問題について明確な解釈がなされていなかったことを確認した。

従って、最高裁は、「商標権侵害事件の被告の主観的状況は、利益の支払いの認定が適切かどうかを判断する上で非常に重要な考慮事項である」としながらも、ランハム法の文言は、故意が、商標権を侵害した者の利益を回収するための「不変の前提条件」であるとはしていないと判断した。

5.3 本判決の影響

今回の最高裁の判決によって、今後は、これまで利益支払い認定の要件として故意が必要であったとしていた巡回区控訴裁判所が、今後は違う判断をする可能性があるといえるだろう。とはいえ、商標権侵害が認められるケースにおいて、実際に利益支払いの認定が増加するかどうかは、まだわからない。

商標権侵害事件における利益支払いの認定は、これまで故意の立証を当該認定の要件としていなかった巡回区の裁判所においても、比較的可成りな救済措置であった。

最高裁は、利益の支払い認定において、被告の主観的状況は「非常に重要である」としながらも、被告の主観的状況をどの程度重要視すべきかについては明言しなかった。

また、利益支払い認定の可否を判断する際に、他にどのような衡平法上の要素を考慮すべきかについても言及していない。例えば、利益の支払いが原告に対する過大な補償となり、被告の

費用で原告に不当な利益をもたらすことにならないか、等の点である。

今回の判決を契機に、故意の証明をせずに被告が得た利益を回収できるかもしれないと考えた権利者による商標権侵害訴訟が増加する可能性がある。実際にたとえば、2020年11月に、Monster Energy Co.が本判決を引用し、相手方が侵害によって得た利益として1,040万ドルの請求をしている。

訴訟戦略に関しては、原告は、利益支払い認定の要件として故意の立証を必要としない巡回区で商標権侵害訴訟を提起するためにフォーラムショッピングを行う必要がなくなり、被告は、上記立証を必要とする巡回区に事件を移送させようと企図する必要がなくなった。

しかし、将来、様々な連邦裁判所によって認められ得る損害賠償の認定数と金額を注視することによって、より有利な管轄裁判所が選ばれるようになる可能性がある。

権利者側の権利行使の観点からは、商標を連邦登録することによって商標の所有者であることを第三者に知らせ、善意で当該商標を採用したという抗弁を排除すべきである。登録商標に®を付することも重要である。

また、通常訴訟提起前に警告書を発送するが、実際には、必ずしも警告書を発送することが侵害者利益の支払い認定の要件とは言えない。裁判所は、「すべての状況」(Totality of the circumstances)を考慮して利益支払いの可否を決定する。「すべての状況」とは、商標権について侵害者に通知したか、侵害者に故意があったか、およびその他の関連する要素である。よって、警告書を送付することは権利者側からは非常に重要であるが、警告書を無視したからといって悪意があると決めつけるわけにもいかないのである。警告書が間違っている場合もあるからである。

防御の観点からは、訴訟手続きを続けるか和

解交渉を進めるかの決定をする際に、相手方から提出された証拠によって、出所の混同や欺瞞の意図だけでなく、出所の混同を引き起こすおそれがある事実を非常識なほどに放置したり、意図的に無視したことが立証されるかについて考慮すべきであろう。上記のような主観的状况は故意には至らないかもしれないが、それでもなお、利益支払い認定を正当化する根拠となる可能性がある。

日本企業は、採択しようとする商標の検索やクリアランスの際に米国の弁護士の意見を求めたり、重大な侵害リスクがあると判断された商標は採択を控えるようにするなど、誠意を持って商標を採択したという実績を確立することで、利益支払の要求を回避できるだろう。

また、間接的な侵害者や侵害に加担する者にならないように、サプライチェーンを注意深く監視することも必要であろう。

6. 第三者の意見

本件では、いくつかの第三者意見（Amicus Briefs）が提出された。

原告側、被告側、いずれも支持する意見があったが、「故意の立証は利益の回収のための必須要件ではない」とする意見のほうがやや多かったようである。

American Bar Association（ABA）は、「故意は判断要素として重要であるものの、ランダム法に定められた文言に従うべき」とした⁹⁾。

Intellectual Property Law Association of Chicago（IPLAC）も同様に、巡回区控訴裁判所の判断を覆し、第1117条(a)において故意の立証は要件ではないと述べた¹⁰⁾。

Intellectual Property Owners Association（IPO）は、第1125条(a)の侵害で利益相当額を回収するためには、故意が要件であると意見した¹¹⁾。

その他、AIPLAが故意要件不要¹²⁾、Juels-

gaard Intellectual Property and Innovation Clinicが故意要件は必要との意見を出し¹³⁾、International Trademark Association（INTA）は、故意は重要な要素であるものの、利益の回収を認めるための唯一の検討事項とは言えず、裁判所は利益の回収を認める際にはあらゆる衡平法上の要素を考慮すべきである、と述べた¹⁴⁾。

本件において、明らかな故意は認められなかったものの、被告側が製造委託先の製造する製品の品質のチェックを怠り、また、Romag社の模倣品に対する対応が十分でなかったことを考慮すれば、故意が立証されていないとしても、その侵害行為において悪質性に近いものが認められてもやむを得ないかもしれない。

7. おわりに

本判決により、故意は商標権侵害者に対して利益相当額の支払いを求めるための絶対的な要件ではなく、重要な考慮事項であることが明確となった。本件においては、Fossil社の対応が不十分であった点が、裁判所の判断に影響を与えている可能性がある。

今後、日本企業は、商標の採択、使用にあたって他人の商標権を侵害しないよう十分に注意するとともに、製品の製造工程が複雑化、国際化し、時にはすべての工程を完全に把握できない場合もありうることを念頭において、自社製品における商標の使用を慎重にチェックすべきである。

そのためには、社内の知財担当者が自社の業務、製品、活動について熟知する必要がある。

また、現場の各部署と連携し、判断に必要な資料がもれなく提出されるよう、社内での協力体制を確立することも必要であろう。

SDGsが重要視され、法令遵守がますます求められる今日、自社による権利侵害等の可能性を見過ごさずに発見し、あるいは報告を受け、素早く手当てすることが知財、法務担当者の責

任となっている。

何よりも、社内の連絡、教育を緊密に行い、商標権侵害についての知識を行きわたらせ、全社的に法令遵守の風土を根付かせることが必要であろう。

注 記

- 1) JETRO 日米貿易協定早わかり
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/us-japan.html
- 2) 創英知的財産研究所：米国商標法・その理論と実務
- 3) アメリカ合衆国（主として連邦）の司法制度（諸外国の司法制度概要）
Taro9-諸外国の司法制度
<https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/pdfs/dai5gijiroku-1.pdf>
- 4) Section 1125 (a) は商標権侵害訴訟について規定する。
- 5) Section 1125 (d) はサイバーパイラシーの排除について規定する。
- 6) Section 1125 (c) は商標の希釈化について規定する。
- 7) Section 1111は、商標権侵害事件において、権利者が登録商標であることの通知（®の表示等）をしていなかったならば、被告が実際に知っていた場合を除き、被告の利益や自己の損害を回収できないと規定している。
- 8) Section 1114は、権利者が利益や損害に相応する金銭の回収をすることを、一定の場合に制限している。例えば、商標の印刷をしていただけの場合や、善意の侵害の場合、広告を印刷しただけの印刷会社等の場合である。
- 9) ABA Amicus Brief in Romag v. Fossil
https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2019-20/may-june/aba-amicus-brief-romag-v-fossil/
- 10) Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., et al., No. 18-1233, Supreme Court
https://iplac.memberclicks.net/assets/docs/Briefs/Amicus_Briefs/Romag%20Fasteners%2C%20Inc.%20v.%20Fossil%2C%20Inc.%20et%20

al.%2C%20No.%2018-1233%2C%20Supreme%20Court.pdf

- 11) 20190920124951722_18-1233_Romag Fasteners Inc. v. Fossil, Inc., et al_IPO Amicus Brief
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-1233/116499/20190920124951722_18-1233_Romag%20Fasteners%20Inc.%20v.%20Fossil%20Inc.%20et%20al._IPO%20Amicus%20Brief.pdf
- 12) AIPLA Asks Supreme Court to Hold That Willful Infringement Not Be Required for Disgorgement of Profits Under Lanham Act
<https://www.aipla.org/detail/news/2019/09/20/aipla-asks-supreme-court-to-hold-that-willful-infringement-not-be-required-for-disgorgement-of-profits-remedy-in-trademark-infringement>
- 13) Brief of Amici Curiae Intellectual Property Law Professors in Support of Respondents in Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. et al - Brief - Stanford Law School
<https://law.stanford.edu/publications/brief-of-amici-curiae-intellectual-property-law-professors-in-support-of-respondents-in-romag-fasteners-inc-v-fossil-inc-et-al/>
- 14) International Amicus Committee Update: INTA Argues That Courts Should Consider All Equitable Factors When Determining Awards of Profit - International Trademark Association
<https://www.inta.org/international-amicus-committee-update-inta-argues-that-courts-should-consider-all-equitable-factors-when-determining-awards-of-profit/#:~:text=On%20September%2020%2C%202019%2C%20INTA%20filed%20an%20amicus,Romag%20Fasteners%2C%20Inc.%20v.%20Fossil%20Inc.%2C%2018-1233%20%28U.S.%29.>

(URL参照日は全て2021年1月3日)

参考文献

- ・ Trade Mark Litigation (Thomson Reuters)
USPQ 米国商標審判決百選 (日本商標協会)

(原稿受領日 2021年1月5日)