

「故意」：商標侵害による損害賠償の認定要件ではない

筆者：ケーリン・ハーゲドン（商標代理人）

今年4月、米国連邦最高裁判所は、侵害訴訟において、商標権者は、侵害行為が故意であったことを立証する必要はなく、金銭的損害の要素として侵害者が受けた利益を損害賠償額として返還請求し得ると判示しました。*Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*事件において、最高裁判所は、数十年にわたって施行していた、連邦制定法であるランハム法（Lanham Act）に基づいて求められる救済手段を定める規則の解釈問題を無くしました。*Romag* 事件の本判決によって、侵害者の利益の返還請求の妨げが取り除かれました。これにより、商標権侵害訴訟を躊躇せずに提起する商標権所有者が増えるでしょう。

米国連邦最高裁判所は、*Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*¹事件における損害賠償問題に対し、現在係属中及び将来の商標権侵害訴訟に大きな影響を与える判決を下しました。最高裁判所は、原告は、侵害行為が「故意」であったことを立証することなく、侵害者の利益を損害賠償額として返還請求できると判示しました。この判決によって、原告が得られる可能な金銭的救済が著しく拡充されました。本判決は、被告の利益の返還請求の妨げを取り除き、原告に商標権侵害訴訟を提起する大きなインセンティブを与えているとも言えるでしょう。

米国連邦商標法は、ランハム法（Lanham Act）により制定されました（米国商標法第1051条（15 USC § 1051）及び以降の条文）。ランハム法の特定の規定において、商標権者は、一定の条件を満たしていれば、侵害者が受けた利益を損害賠償額として返還請求することができることを規定しています。故意を立証することが、商標希釈化防止のための第1125条(c)に基づき、訴訟において侵害者の利益の返還請求を認める要件の1つです。しかしながら、侵害訴訟を律するランハム

¹ *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 140 S.Ct. 1492 (2020)

法の条項（米国商標法第 1125 条(a)）にそのような要件が明記されていません。それにもかかわらず、ここ数十年間、下級裁判所は、第 1125 条に基づいて提起された全種類の事件において侵害者の利益を原告が被った損害賠償額と認定するのに「故意」が暗に含まれた要件であるか否かについて、判断は分かれていました。今、最高裁判所は、「認定要件ではない」と答えを出しました。

最初にニューヨークの連邦地方裁判所に提起された *Romag* 事件において、磁石止めファスナー製造会社 Romag は、腕時計や革製ハンドバッグの販売業者 Fossil と販売提携しており、Fossil の製品に Romag の磁石止めファスナーが使われていました。Fossil の海外製造者が Fossil の了承を得て偽造品のファスナーを使っていることが Romag に発覚すると、Romag は、ランハム法第 1125 条に基づき、Fossil が商標権侵害しているとして訴訟を提起しました。裁判において、陪審は、Fossil は、Romag の商標権に対し「無神経かつ軽率な」行為を行ったと判示しましたが、Romag が主張している Fossil の「故意」は認定されませんでした。

商標法において、「故意は、意図的な行為の証拠により、又は『原告の権利への無関心な被告の行為』、つまり、被告は、自身が他人の商標権を侵害しているのに気づかせ得る事実を、気付くべきなのに故意に見て見ぬふりをする証拠により認定され得ます」（*Philip Morris USA Inc. v. Liu*, 489 F. Supp. 2d 1119, 1123 (D. Cal. 2007)）。ここで、Romag は、Fossil は、ファスナーが偽造品であることを知りながら、その継続使用を許容し、Romag のブランドに損害を与えたので、故意であると反論しました。

米国連邦裁判所第 2 巡回区控訴裁判所（ニューヨークを含む）は、何十年も、被告の利益を損害賠償額として救済を求める原告に、侵害行為が故意であることを立証することを要求してきました。従って、損害賠償額として 6,800,000 US ドル、すなわち、Fossil が侵害行為によって受けた利益を返還請求する Romag の要

求は、ニューヨーク裁判所に認められず、そして、その判示は第2巡回区控訴裁判所で維持されました。

米国最高裁判所での裁判において、Fossilは、故意の侵害行為の認定は、ランハム法に基づき損害を判断する際に事実審裁判所により考慮されるよう要求される公平性の原則のうち重要な要素であると主張しました。最高裁判所は、その主張を却下した上で、他の条文に故意が要件として明記されていない以上、法の制定に関与した議会がランハム法の特定の条文において故意を要件とすることを意図していると解すべきではないと指摘しました。この判断は、他の多くの最高裁判所の判決と一致しています。他の多くの最高裁判所は、下級裁判所が不適切に、連邦法において規定されていない条件を付けたり、制限を作ったりしていたと判示していました。

最高裁判所の判決にもかかわらず、Neal Gorsuch 判事は、「救済措置が適切であるか否かを判断するのに、商標被告の精神状態は非常に重要な検討事由である」と述べました。Alito 判事はそれに同意し、「関係当局、特にランハム法以前の判例法は、救済措置の判断において、第1117条(a)に基づき、故意が非常に重要な検討事由であると示していますが、絶対的な前提条件ではない」と述べました。これらのコメントの結果として、事実審裁判所は、故意でない場合の商標侵害の救済措置としての利益の返還請求を引き続き却下するか否かは、また分かっていません。

裁判所は、被告の精神状態が依然として重要な検討事由であると述べた一方、「故意」を要件から取り除いたことは、いくつかの事件において侵害者の利益を損害賠償額としての返還請求をより容易にしました。「故意」を立証することは困難であり、原告である商標権者にとっては重い負担です。訴えられる侵害者にとって経済的なリスクが必然的に高まるので、今後の商標権侵害訴訟の件数は増加するでしょう。