

判決年月日	平成26年7月14日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成25年（ネ）第10114号 平成26年（ネ）第10027号		
○特許権に基づく主位的請求について発明の技術的範囲に属しないとし、商標権に基づく予備的請求について責任原因を認めた原判決の判断を維持したが、商標法38条1項に基づく損害について、同項ただし書による減額を認め、原判決を一部変更した事例。			

（関連条文） 特許法70条，102条，商標法38条1項

（関連権利番号等） 特許第3571894号，商標登録第4766068号

1 事案の概要等

本件は，発明の名称を「水準器」とする本件特許権及び測定機械器具等についての本件商標権を有する原告（被控訴人兼附帯控訴人）が，被告（控訴人兼附帯被控訴人）が製造販売した被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとともに，被告が水準器の包装に付した被告標章が本件商標権の登録商標に類似すると主張して，被告に対し，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償（主位的請求）として，特許法102条1項，同条3項に基づく損害，商標権侵害に基づく損害賠償（予備的請求）として，商標法38条1項，同条3項に基づく上記と同額の損害の賠償を求めた事案である。

原判決は，原告の主位的請求を棄却し，予備的請求について，商標法38条1項に基づく損害を一部認容し，その余の原告の予備的請求を棄却したため，被告が敗訴部分にき控訴し，原告が附帯控訴した。

2 争点

争点は，特許権侵害について，文言侵害の有無（争点1），本件特許権の無効事由の有無（争点2）であり，商標権侵害について，本件商標権の効力が被告標章に及ばないか否か（争点3），本件商標権の無効事由の有無（争点4），損害額（争点5）であったが，当審においては，主に，争点1，3，5が争われた。

3 本判決の判断

本判決は，原判決と同様に，特許権侵害に基づく主位的請求について文言非侵害として棄却し，商標権侵害に基づく請求について，商標権侵害を認め，無効事由不成立として，責任原因を認めたが，損害について，基礎となる損害額を一部変更したほか，商標法38条1項ただし書に基づいて15%の減額を認めて，原判決を変更した。

（1）文言侵害（争点1）について

本件発明は，「当接」と「吸着」の2つの作用により，水準器本体を被測定物に「揺動不能に固定して」との効果を奏するものと解され，・・・磁石部は被測定物に「当接」するように構成されているとして，本件発明の「磁石11の側縁角部12」と「凹溝3の溝縁部4」

とが、水平方向のみならず、垂直方向においても略合致が求められていることは明らかである。被告製品の鉄片（磁石）の底面からの没入の程度が数値上わずかであるとしても、被告製品は、常に磁石の下端面と底面が同一とならないことを前提として設計製造されているものであり、本件発明とはその技術的思想を異にするものであるから、この底面との数値上の差異を無視して、磁石の側縁角部と凹溝の溝縁部とが「略合致」していると評価することはできない。

(2) 本件商標権侵害により原告が受けた損害の額（争点2）について

「商標法38条1項は、商標権を侵害する商品の販売によって減少した商標権者の商品の販売数量についての立証困難を救済するため、侵害商標を付した商品と商標権者の商標を付した商品との間に、市場における代替関係を認め得ることを前提とした上で、侵害者の譲渡商品の数量に当該侵害行為がなければ商標権者が販売することができた商品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を損害と推定することとし、同項ただし書は、侵害者が同項本文による推定を覆す事情を証明した場合には、その限度で損害額を減額することができる旨を規定したものである。そして、その判断に当たっては、商品の同一性、両商品の機能、技術的特徴、当該商標の出所識別機能の程度、譲渡態様、販売価格、他の広告宣伝効果等を総合的に考慮して判断すべきものである。」とし、原告製品と被告製品の間には、強い市場代替関係が認められることのほか、本件商標は相当程度の自他識別力を有すること、被告標章は被告製品の出所を示す機能を有しており、その使用方法からすれば、相当程度の顧客吸引力を有していた一方、顧客吸引に寄与をしていた他の事情や、被告の販売数量の中に無償交付分が含まれることなどを総合勘案し、商標法38条1項に基づく損害から15%に相当する額を減額すべきものとした。