

「水準器」特許権侵害差止等請求控訴・同附帯控訴事件：知財高裁平成 25
(ネ) 10114・平成 26(ネ)10027・平成 26 年 7 月 14 日 (2 部) 判決<控訴棄却/
附帯控訴原判決の一部変更>

【キーワード】

構成と作用効果の異同，設計変更・均等物，商標権侵害による損害賠償（商
標法 38 条 1 項・3 項）

【主 文】

- 1 原告の本件控訴を棄却する。
- 2 被告の本件附帯控訴に基づき原判決主文 1，2 項を次のとおり変更する。
 - (1) 被告は，原告に対し，金 86 万 3544 円及びこれに対する平成 23 年 9 月 18 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。
 - (2) 原告の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用（控訴費用，附帯控訴費用を含む。）は，第 1，2 審を通じてこれを 13 分し，その 12 を原告の，その余を被告の各負担とする。
- 4 この判決は，主文 2 項(1)に限り，仮に執行することができる。

【事案の概要】

1 請求の概要と原判決

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（株式会社エビス）が，被告（株式会社アカツキ製作所）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，主位的請求として，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として，一次的に，特許法 102 条 1 項に基づく損害 1176 万円，二次的に，同条 3 項に基づく損害 190 万 7120 円及び上記各金員に対する不法行為の日の後である平成 23 年 9 月 18 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求め，予備的請求として，商標権侵害に基づく損害賠償として，一次的に，商標法 38 条 1 項に基づく上記一次的請求と同額の，二次的に，同条 3 項に基づく上記二次的請求と同額の損害賠償及び遅延損害金の支払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，被告に対し，100 万 2888 円及びこれに対する平成 23 年 9 月 18 日から支払済みまで民法所定年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，原告の請求を認容し，その余の原告の予備的請求を棄却した。

そこで，原告は，敗訴部分について控訴し，一方，被告は，敗訴部分について附帯控訴した。

2 前提となる事実

以下のとおり、付加訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2，1項記載のとおりである。

- (1) 原判決2頁18行目「特許権（」の次に、「平成16年7月2日設定登録。」を加える。
- (2) 原判決3頁5行目「商標権（」の次に「平成22年11月30日設定登録。」を加える。
- (3) 原判決3頁15行目「販売した被告製品」を「譲渡した被告製品（無償交付分を含む。）」と改める。

【判 断】

当裁判所も、被告製品は本件特許の技術的範囲に属さず、主位的請求は棄却すべきであるが、被告による被告標章の使用は、本件商標権を侵害しており、民法709条、商標法38条1項に基づき、損害賠償を支払う義務があるものと認める。その理由は、原判決を、以下の1項のとおり補正し、2項のとおり「被告の責任原因に関する当審における補充主張に対する判断」を付加するほかは、原判決「事実及び理由」の欄の「第3 当裁判所の判断」1項及び2項(1)，(2)（原判決16頁2行目から22頁17行目まで）記載のとおりである。

しかし、その認容すべき額は、原判決と異なり、元本額で86万3544円と判断する。その理由は、以下の3項記載のとおりである。

1 原判決の補正

- (1) 原判決19頁11行目「公差は+2mm」を「公差は+0.2mm」と改める。
- (2) 原判決19頁12行目「（構成V），」の次に、「すなわち、公差による製造誤差を考慮すると、最大値としては、下限位置において前記底面2'から0.43mm，上限位置において前記底面2'から設計上0.76mm，最小値としては、下限位置において前記底面2'から0.03mm，上限位置において前記底面2'から設計上0.36mm没入しており、いかなる場合も鉄片11'は、底面2'から没入している状態であることが認められる。」を加える。
- (3) 原判決19頁13，14行目「下限位置において底面から少なくとも0.1mm没入している」を「下限位置において鉄片11'は、底面2'から0.1ないし0.25mm没入している」と改める。
- (4) 原判決21頁1行目「表面左上部に」の次に「，俵屋宗達が製作した著名な風神雷神の絵図の一部を背景として」を加える。
- (5) 原判決21頁2行目「表示され，」の次に「真ん中の左側には、毛筆字体で「日本製」と記され，ケースに被告製品を収納した際に当該文字が見えるように配置され，」を加える。
- (6) 原判決21頁10行目「被告標章が」の次に「商品の用途を」を加える。

2 被告の責任原因に関する当審における補充主張に対する判断

(1) 争点1 (被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か) について

ア 原告は、本件発明の意図するところは、被測定物 a に水準器本体 1 を揺動不能に固定することであって、磁石 1 1 を被測定物 a に当接させることではなく、磁石 1 1 が被測定物 a に当接しなくても、磁力の作用があれば水準器本体 1 を被測定物 a に揺動不能に固定できるのであるから、垂直方向において「磁石 1 1 の側縁角部 1 2」と「凹溝 3 の溝縁部 4」とが略合致、すなわち、水準器本体 1 の底面と磁石 1 1 とが略面一（つらいち。底面と磁石 1 1 とが同一平面上に存在すること）となることは必要ない旨主張する。

しかし、本件明細書に「板材のような被測定物とも管材のような円弧状の被測定物とも磁石部が当接し、この磁石部による吸着作用で水準器本体を被測定物に確実に揺動不能に固定して」（段落【0027】）と記載されていることから見て、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る。また、従来例についての「凹溝の左右両側の溝縁部を被測定物に2本線で当接させ、・・・被測定物に手で押しつけて揺動不能に固定できる・・・」（段落【0003】）との記載、実施例についての「凹溝 3 の左右両側の溝縁部 4 が被測定物 a に2本線で当接し、必然的に前記溝縁部 4 に設けられた磁石部 5 が被測定物 a に当接し、この磁石部 5 の吸着作用により、」（段落【0011】，【0025】），「また、磁石部 5 の側縁角部 1 2（永久磁石板 1 1 の側縁角部）は溝縁部 4 と略合致するように構成されており、水準器本体 1 の底面 2 を板材のような被測定物 a に当接したときにも管材のような円弧状の被測定物 a に当接したときにも溝縁部 4 及び磁石部 5 が被測定物 a に当接し易いことになる。・・・」（段落【0022】）の記載に照らすと、本件発明において、磁石部は被測定物に「当接」するように構成されているものと認められる。

したがって、「磁石 1 1 の側縁角部 1 2」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って、原告の上記主張は採用できない。

イ 原告は、「磁石部」とは、磁石の磁力が作用する磁石周辺部分も含む概念であり、「磁石の作用する部分」は「磁石及びその周辺部分」という所定面積の領域を指すものであると解されるから、磁石 1 1 が底面から没入している場合に、磁石 1 1 は底面と面一ではないとしても、「磁石部」は底面と面一であるから、「磁石部」は被測定物に当接している旨主張する。

しかし、段落【0020】において、「この磁石部 5 は、凹溝 3 の左右両側の溝縁部 4 に設けられた嵌入部 1 0 に永久磁石板 1 1 を嵌入固定して構成されている。」と記載されていることから、「磁石部」は、溝縁部 4 に設けられた嵌入部 1 0 に永久磁石板 1 1 を嵌入固定した部材を指すものと認められる。そして、本件発明は、「被測定物 a と当接する底面 2 に凹溝 3 を設け」

てあり（構成要件B）、「磁石11の側縁角部12が前記凹溝3の溝縁部4に略合致する」ように構成されており（構成要件E）、また、「磁石部の側縁角部が凹溝の溝縁部に略合致するように構成されているから、管材のような円弧状の被測定物に水準器本体の底面を当接する場合に磁石部も凹溝の溝縁部も確実に被測定物に当接する」（段落【0028】）とされているところ、「当接とは、「物同士が当たっていて接している状態」、「突き当てた状態に接すること」を意味することを勘案すると、磁石が水準器の底面から没入していたならば当該部位に物体がなくなることになり、磁石部と被測定物が「当接」できないことは明らかである。加えて、段落【0023】において、「磁石部5の角部12を研磨などにより削ることで、磁石部5の角部12と凹溝3の溝縁部4の角部6とを完全に合致する」との記載があるところからみても、磁石部が、単なる空間であるとは考え難い。

以上により、被測定物と「当接」するのは、「磁石部」の磁石と凹溝3の「溝縁部」であると認められ、原告の上記主張は採用できない。

ウ 原告は、仮に、原判決のとおり、水平方向のみならず、垂直方向においても、「略合致」が必要であるとの前提に立ったとしても、被告製品の没入量は1mm以下にすぎず、有意な没入量といえないから、1mm以下の没入があっても「略合致」を充足する旨主張する。

確かに、被告製品における鉄片（磁石）の底面からの没入の程度は、設計上最も少ない場合は、0.23mmであり、製造上の誤差である公差0.2mmを考慮すると、0.03mm程度しか没入していないものも想定され、この場合に鉄片が数値上底面と近接していることは否定できない。

しかし、本件発明は、平面にも凸状形状にも磁石部が当接でき、この磁石部による吸着作用により、板材のような被測定物にも管材のような被測定物にも、水準器本体を揺動不能に固定できる実用性、作業性に優れた水準器を提供することを目的として、請求項1に記載された構成とすることにより、磁石部が被測定物に「当接」することと、磁石部に被測定物が「吸着」することの2つの作用を利用しつつ、特に磁石部の側縁角部が凹溝の溝縁部に略合致するように構成して、管材のような円弧状の被測定物に水準器本体の底面を当接する場合に磁石部も凹溝の溝縁部も被測定物に当接することができるようにして、水準器本体を被測定物に「揺動不能に固定」とするとの効果を奏するという技術的思想であると認められる。これに対し、構成Vを有する被告製品は、前記に述べたとおり、いかなる場合においても鉄片11'は、底面2'から没入して、鉄片11'が被測定物に当接しないように設計され製造されるものであって、現実に市販されている製品を測定しても、少なくとも底面から0.1mm没入しており、磁石の下端面と底面とが同一のものは認められない。そうすると、底面からの没入の程度が数値上わずかであっても、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といえる。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

(2) 争点3（本件商標権の効力が被告標章に及ばないか否か）について

被告は、水準器が建築現場において汎用されているという前提知識を有する需要者が、被告標章が付された水準器に接した場合、その水準器は鳶職、鳶職人が建築現場で使用するためのものであることを容易かつ直接的に連想することになるから、被告標章が付された水準器が鳶職用、鳶職人用である用途を記述的に表示するものであることを意味し、また、被告標章を普通に用いられる方法で用いるものであるから、商標法26条1項2号により、本件商標権の効力が及ばない旨主張する。

しかし、水準器は、建設現場等で鳶職により用いられる場合があるとしても、それ以外の者も一般的に用いることが明らかである。そして、前記に認定した被告標章の用法を見ると、被告標章の背景に描かれた風神雷神の絵図、被告製品本体に示された「鎧」との文字、「日本製」との毛筆で描かれた漢字と相まって、被告標章を含めた製品包装は、日本の戦国時代や武士を思わせる世界観をイメージさせるものとなっており、特に、その中で、被告標章が人の目を惹く形で大きく顕著に示されている。これらの事実を照らせば、被告標章は、需要者において自他商品の識別標識として認識されるものというべきであって、商品の用途を示すものとして普通に用いる方法で表示されたものと認めることはできない。

したがって、被告の上記主張は採用できない。

3 本件商標権侵害により原告が受けた損害の額（争点5）について

(1) 商標法38条1項本文に基づく損害額について

原判決22頁20行目「被告が平成23年1月13日までの販売個数3935個を超えて被告製品を販売したことを認めるに足りる証拠はない。」を「被告が、平成22年11月30日から平成23年1月13日までの間に、被告標章を付した被告製品3935個（乙21に記載の個数：2790個、乙22に記載の個数：1145個）販売したことは当事者間に争いが無いところ、原告が本件商標登録を受けたのは、平成22年12月3日であるから、乙21に基づいて、同日よりも前に被告が販売した被告製品の個数218個を上記から控除した個数、すなわち、同日以降平成23年1月13日までの間に被告が被告製品を販売した個数は、3717個となる。これを超えて、この間に被告製品が販売されたことを認めるに足りる証拠はない。」と改めるほかは、当裁判所の判断」2項(3)、ア、(ア)及び(イ)のとおりである。

そうすると、被告が販売した被告製品の数量3717個に、原告が被告の侵害行為がなければ販売することができた原告製品の単位利益額248円を乗じると、下記算式のとおり、92万1816円となり、原告が多種の水準器を製

造販売していることや原告の売上規模等に照らすと、これは原告の使用の能力に応じた額を超えないと認められる。

(算式) 248円(単位利益額)×3717個=92万1816円

(2) 商標法38条1項ただし書の「販売することができないとする事情」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。

ア そこで、検討するに、原告製品と被告製品は、ともに小型の水準器である。

前記のとおり、両製品は、その構成が異なるものの、円弧状の被測定物に対しても、水準器本体を被測定物に揺動不能に固定することができる機能を有する製品である点で共通している。これらの製品機能については、原告製品のカタログにおいて、「超強力磁石3倍!」、「測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。」、「蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。」と記載され、被告製品の包装に「超強力マグネット搭載!」、「超強力マグネット付!」、「デカ気泡管で見易い!」との記載がなされ、両製品ともに、需要者に対して、磁石の強力さや気泡管の見やすさを特徴として売り出していることが認められる。また、両者の価格帯は、小売希望価格において、原告製品が2810円(甲9)、被告製品が2572円(甲2, 9)とほぼ同程度である。以上からすれば、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。

そして、証拠(甲1, 11, 48)及び弁論の全趣旨によれば、原告製品は、平成21年9月から販売されてきたものであり、原告の会計年度第34期(平成22年7月21日から平成23年7月20日まで)の原告の全売上高は4億6238万4942円、うち原告製品の売上高は4994万1569円であり、同期間における販売数量(返品数量を控除後のもの)は、5万1714個(1か月平均約4310個)である。原告が販売している水準器が多岐にわたることに照らすと、そのうちで原告製品は主力商品であり、製品名としても「トビレベル」を使用してきたことが認められる。また、原告のカタログ紙面上において、製品名「トビレベル」と記載され、最も目立つ大きさの、やや幅広にデフォルメした文字体で青色の「鳶」の文字、その下にそれよりも小さな赤文字で「T o - B e」と二段書してなる記載がなされ

ている。以上によれば、本件商標は、相当程度の自他識別力を有するものと認められる。

一方、被告標章が付された被告製品は、製品名を「プロテクトアーマー」として、平成22年11月30日から平成23年1月13日までの約1か月半の間販売されたもので、被告標章は、「鳶」との黒色の毛筆様の文字に赤色の影を付してなるもので、プラスチック製の透明なケースに挟まれた台紙の表面左上部に、著名な風神雷神の絵図を背景として表示されており、包装された被告製品を正面から見ると、商品名である「PROTECT ARMOUR」や、「KOD」との被告の標章に比して、最も大きく目立つ態様で被告標章が使用されている。そうすると、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ものと認められる。

もっとも、被告は、被告製品についての意匠を平成22年10月19日に出願し、平成23年7月22日、意匠登録を受けるに至っており（乙18）、製品デザインが一定の顧客吸引力を有していたことも否定できない。また、被告製品の中央部分に製品名の記載よりも大きな文字で記された「鎧」との文字、包装に付された「KOD」との標章、「PROTECT ARMOUR」との製品名に加えて、インターネットにおける宣伝広告や製品包装において、前記のとおり、日本の戦国時代や武士を思わせるような世界観が表現されており、この点も顧客吸引に一定の寄与をしているものと推測できる。

イ ところで、証拠（乙21、22）によると、被告は、上記販売数量3717個のうち、少なくとも254個については無償で提供したことが認められる。

このように商品が無償提供することにより、当該商品を有償で取得しようとする需要者の購入を阻害する場合がある一方、そのような購入の意欲を有していない者に対して商品が頒布される場合もあると想定される。そうすると、侵害者により無償提供された侵害品が権利者による同種商品の販売に全く影響を及ぼさないとはいえない一方、その個数全部を権利者が販売することができたと推測することも相当でないから、上記無償配布分の一定程度は、原告が「販売することができないとする事情」として商標法38条1項本文による損害額から減じるのが相当である。

ウ 以上を総合すると、被告が譲渡した商品について、原告が「販売することができなかつた事情」として、被告製品の譲渡数量（無償提供分含む）全体の15%を減額するのが相当である。

エ これに対し、被告は、被告製品は、上記の他にも、「デカ気泡管で見易い！レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載！」、「エラストマー樹脂で表面を保護」などの点もセールスポイントとしてあげており、原告製品についてはかかるレンズ効果を利用した気泡管は搭載されておらず、また、表面がエラストマー樹脂で保護されてもいないことから、これらの点は、原告製品との差別化に相当程度貢献しているのであって、損害額を減額する事情とし

て考慮されるべきであると主張する。

しかし、被告標章の付された被告製品について、「エラストマー樹脂」が使用されていたかどうか、また、この点が購買動機に影響するものか否かは証拠上明らかでない。また、「デカ気泡管・・・」という点について、原告製品においても、その外観から気泡管が見えやすい構造であることが一見して分かるもので、レンズ効果を採用しているか否かはともかくとして、原告のカタログにおいて、「蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。」と記載され、気泡管の見やすさを特徴とした売り込みをしていることが認められることからすれば、被告の指摘する上記の点を、原告が「販売することができないとする事情」として、上記認定以上に減額すべきものとは認められない。

また、被告は、原告がカタログにおいて使用している「鳶」の字は、「T o o - B e」の字が下段に配されており、毛筆体の「鳶」の文字のみからなる本件商標とは相当程度に異なっており、この事実をもって、本件商標が使用されているということはできないと主張する。

しかし、登録商標を同一字体でそのまま用いる場合でなくとも、登録商標と社会通念上同一性を有する商標の使用であれば、登録商標の使用に該当するものであるところ、原告は、上記に述べたとおりの態様で、原告のカタログにおいて「鳶」を用いているものであるから、原告が本件商標を使用していることは明らかであって、上記主張は採用できない。

さらに、被告は、本件商標は、鳶職用を示すものであるから、自他識別力は高くない旨主張するが、水準器が必ずしも鳶職が用いるものに限定されるものではなく、商品に「鳶」を用いる必然性はないことに加え、被告による被告標章の使用の態様に照らすと、商標的使用であることは明らかであって、十分な自他識別力が認められるから、上記主張は採用できない。

オ 小括

以上によれば、被告が販売した被告製品の数量に、原告製品の単位利益額を乗じた92万1816円から、原告が販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額である13万8272円（算式：921,816円×0.15。一元未満切り捨て）を控除すると、下記算式のとおり、78万3544円となり、これが原告の受けた損害の額となる。

（算式）921,816円－138,272＝783,544円

(3) 商標法38条3項に基づく損害額について

原告は、被告製品の出荷価格を1066円とし、平成22年11月30日から平成23年7月末までに被告製品を2万6400個販売したことを前提に、相当な使用料率は出荷価格の5%として140万7120円が損害となると主張する（なお、原告は、商標法38条1項に基づく請求を一次的とし、同条3項に基づく請求を二次的とし、両請求の関係は必ずしも明らかではないが、選択的な請求と善解する。）。

しかし、前記のとおり、本件商標権侵害となる被告製品の販売数量は、無償提供分をすべて含めるとしても3717個にすぎないものと認められるから、原告主張の実施料率、出荷価格を基礎にしたとしても、下記算式のとおり、19万8116円となり、これが上記(2)オの額を上回らないことは明らかである。

(算式) 3,717個×1,066円×5%=198,116円 (1円未満切捨て)

(4) 損害額まとめ

以上のとおり、商標法38条1項に基づく損害額は78万3544円と算出され、同条3項に基づく損害額はこれを上回らないものと認められることから、弁護士費用相当額を除く損害額としては78万3544円と認められる。

そして、本件事案の内容、経過、認容金額等に鑑みると、相当な弁護士費用額は8万円と認められる。

以上を合計すると、原告の損害元金額は86万3544円である。

結 論

以上によれば、原告の本訴請求（予備的請求）は、被告に対し、金86万3544円及びこれに対する平成23年9月18日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、主位的請求及びその余の予備的請求は理由がない。よって、本件控訴は理由がないから棄却し、本件附帯控訴は、一部理由があるからその限度において原判決を変更することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 特許権侵害について（争点1）

本件は、原告が有する「水準器」に関する特許権と商標権に対する東京地裁による平成25年11月19日判決に対し、主位的請求とした特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求と予備的請求として商標権侵害に基づく損害賠償請求とを求めた事案であり、原判決は、原告の主位的請求を棄却したが、予備的請求については被告に対し100万2888円を限度で、原告の請求を認容し、その余の原告の予備的請求を棄却したのである。

これに対し、原告は敗訴部分について控訴し、被告は敗訴部分について附帯控訴をしたが、知財高裁は、前者については認容すべき金額の元本額をやや減額した以外に変わりはなく、後者については原審判決の変更はなかった。

(1) さて、控訴審における争点1は、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか否かについてであったところ、裁判所は、原告が主張する本件特許明細書において使用されている表現言葉（用語）の解釈を問題にしている。

即ち、「当接」とか「吸着」とか、われわれが明細書においてよく使用する表現言葉について、裁判所は定義しているのである。ということは、原告がこれらの用語について常識的な解釈ではなく、明細書の記載を離れた独自の記載の解釈を主張しているからである。

しかしながら、原告は本件特許明細書において、被測定物への水準器本体の

当接と吸着との作用関係を詳細に説明し、この両作用によって、水準器本体を被測定物に「揺動不能に固定して」の効果奏するものであることが、本件発明の特徴であるのに対し、被告製品は磁石（鉄片）は水準器本体の底面部（当接部）からやや奥部で、被測定物に直接、当接しないように0.1mmの没入設計されているものであるから、これを以って磁石の側溝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、と裁判所は判示したのである。

(2) しかしながら、このような評価は、たとえ具体的な構成態様が若干異なっても、磁石と被測定物との吸着関係が十分認定されるものであれば、同一効果を発揮する均等物と評価してよいであろう。その辺のテストは法廷においても簡単にできることであるから、原告はそれを主張しなかったのだろうか。

確かに、被告製品には、両者間の直接的な当接関係は認められないとしても、磁力による吸着関係は認められるはずである。それは磁石力にもよるだろうが、被告は本件特許発明の技術的範囲から逃げるために、文字通りの構成としなかっただけであるところ、均等物の範囲を逃げることはできなかつたはずである。したがって、控訴審にあっても、事実誤認があつたように思われる。

2. 商標権侵害について（争点3・5）

(1) 裁判所はまず、商標法38条1項本文に基づく損害額について算定したところ、一番で認定された被告製品の販売個数の3935個の中には、登録前の販売数量218個が含まれていたから、3717個となると認定した。これに、単位利益額248円を乗じ、92万1816円と算定したので、この被告による利益額が原告の損害額と認定された。

ところで、この中には少なくとも254個の無償提供分があることが判明したので、法38条1項本文但し書きに規定する「販売することができないとする事情」が存在するとして、前記損害額から15%を減額するのが相当とされた。その結果、裁判所は $921,816円 \times 0.15 = 138,272円$ を控除した783,544円を原告の受けた損害額と算定したのである。

(2) 他方、原告は、商標法38条3項に基づく損害として、被告製品の出荷価格を1066円とし、所定期間内の被告製品を26,400個販売したことから、相当使用料率を出荷価格の5%として140万7120円の損害額となると主張したのである。しかし、なぜ5%の使用料としたのか不明であり、なぜそれ以上の使用料にしなかつたのかと思う。

すると、 $3717個 \times 1,066円 \times 0.05 = 198,116円$ となることから、前記法38条1項の適用によって加算した金額を上回らないことになった。

(3) そこで、裁判所は、法38条1項に基づく損害額の方が法38条3項に基づく損害額より高いから、これを損害額と認定し、これに相当な弁護士費用額を8万円と認定し、合計80万3644円が原告が受け取れる損害賠償金と

算定されたのである。

なお、本件では、原告は、法38条2項についての主張をしていないが、なぜなのだろうか。

[牛木 理一]