

商標権行使が権利濫用ではないとされ差止め請求と商標法38条1項に基づく損害額の請求が認められた事例

——ジェロヴィタル事件——

東京地裁 平成17年10月11日判決 平15(ワ)16505号商標権に基づく
差止請求権不存在確認等請求本訴, 平16(ワ)10154号商標権侵害差止
等請求反訴事件
本訴棄却, 反訴一部認容・一部棄却(確定)
判例時報1923号92頁

三 山 峻 司**

【要 旨】

本件は、Y（本訴被告・反訴原告）の有する商標権侵害を認めて、X（本訴原告・反訴被告）のジェロヴィタル化粧品の輸入販売等の差止め等を認容した。Xの化粧品は、Y化粧品の輸入先でもともと同源であったルーマニア本国での製造主体が分かれた二社の競合社のうちの一方からの輸入品であった。並行輸入と評価される余地がある製品か否か評価が分かれる。ジェロヴィタル化粧品は、表示と品質の上で利用者に誤認を与えるものなのか。購入者側からは、購入ルートを選択の幅が増えるという側面もある。登録商標がY自身の保有ではなく、ルーマニア法人が保有していた場合はどうか。XY商品が明確に区別できるような付加表示を行って併存するような方法はないか等々を考える好材となる事件である。

Yの商標権行使は、権利濫用とまでは言えないとされた。権利濫用の抗弁が成立しない以上、侵害の成立は己を得ないと思われるが、商標の本質までも考えさせる論点（例えば、Yがル

ーマニアからの輸入化粧品を販売するのではなく、Y保有商標使用の別の化粧品のみを日本で製造販売していたような場合はどのように考えるべきか等）が含まれている。

＜参照条文＞ 商標法4条1項7号、10号、19号、同法36条、同法37条、同法38条1項、同法39条（特許法104条の3準用）、同法47条、民法1条

【事 実】

裁判所の認定した事実関係は、詳細である。本稿では、商標権行使の権利濫用の問題と侵害が成立した場合の損害額について商標法38条1項の適用関係の問題をとりあげて論じたい。以下には、本稿の論述との関係で要約する。

Xは、平成15年2月からGEROVITAL・ジェロヴィタル等の標章を付した化粧品をルーマニアのジェロヴィタル社（G社）から輸入販売等したところ、遅くとも昭和60年4月ころ

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 京都産業大学法科大学院教授、弁護士、弁理士
Shunji MIYAMA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から現在に至るまで、同じくルーマニアから「GEROVITAL H₃」を使用した化粧品を輸入販売していたYから、X商品の広告を取扱った企業等に対し商標権侵害の告知がなされた。また、YはYのホームページ中にも商標権侵害等の訴訟が裁判所で係属中であること、類似品に注意して欲しいなどの掲載をした。

Yは、我が国で化粧品等を指定商品として「GEROVITAL-H₃」「ジェロビタール／GEROVITAL」「アナ アスラン／Ana Aslan」を含む合計4件の登録商標（後記の商標権目録に記載のもの）を有している。

上記商標を構成する「GEROVITAL H₃」は、ルーマニア国立老人医学研究所所長を務めた医学博士アナ・アスランが開発した老化予防・治療薬の名称で、化粧品の名称にも使用されており、ルーマニアでは、1992年2月以降、「Gerovital H₃ Prof. Dr. A. Aslan」と図形からなる商標をG社（前身はミラージュ社 [M社]）とファーマク社（F社）の二社が商品ないしサービスを分割して、商標権を有している状況にある。G社とF社は、各国において、その一方又は双方が指定商品を分割するなどしてジェロヴィタール商標を商標登録しているが、商標権を有する者がその国において販売を行っていた。

Yは、昭和60年ころ、ルーマニア国立輸出入公団CHIMICAとYを日本向けの唯一の販売代理店であることを内容とする輸入契約を締結し、現在に至るまでジェロヴィタール化粧品の輸入販売を行っている。当初は上記公団を通じてM社から輸入していたが、平成4年以降はM社及びF社から直接輸入するようになり、平成9年以降はF社から輸入するようになった。

Yの登録商標「GEROVITAL-H₃」（商標1）はジェロヴィタール化粧品の輸入にあたって、昭和54年に出願し、登録異議の申立て等があったが登録が認められている。また、商標「アナ アスラン／Ana Aslan」（商標4）を平成14年

に出願し、これも登録異議申立てがあったが登録が維持されている。

他方、Xは、平成15年2月からG社製造化粧品の日本での輸入販売を開始し、同年6月に日本国内での独占販売代理店契約をG社と締結した。

本訴事件は、Xが、Yに対し、Yの商標権侵害の告知行為が不競法2条1項14号に該当すると主張して、その告知又は流布の差止め及び損害賠償を請求する事件である。

反訴事件は、Yが、Xに対し、GEROVITAL・ジェロヴィタール等の標章を付した輸入販売等の行為が本件各商標権を侵害すると主張して、X標章の使用の差止め等と損害賠償を請求する事件である（Xの本訴提起を不当訴訟として損害賠償請求している点等は省略）。

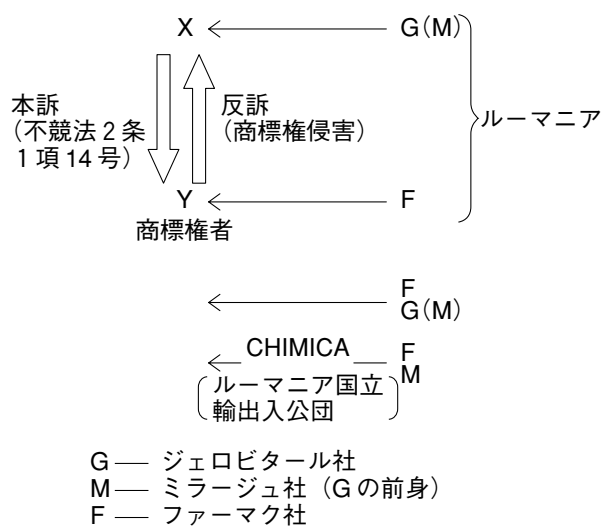


図1

本稿に關係して「争点」として、裁判所が掲記しているのは次の点である。

(1) 商標権侵害の成否

ア 本件各商標登録に無効理由が存在し、商標権行使が権利濫用として許されないか否か（商標法4条1項7号・10号該当性と本件商標3及び4について同項19号の該当性）

イ 本件各商標登録に無効理由が存在しない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

としても、本件商標権行使が権利濫用に当たるか否か

- (ア) 世界的に周知著名な商標と要部を同一にする本件各商標について正当な権利者から許諾を受けることなく、虚偽の事実を主張してYが自己名義で取得した本件各商標権を行使することが権利濫用に当たるか否か
 - (イ) ルーマニアないし国家機関と関係があることを標榜し、かつてはM社商品を輸入していたYが、Xが同社の後身たるG社から真正な商品を輸入する行為を差し止めることが権利濫用に当たるか否か
 - (ウ) X商品こそがジェロヴィタル商標を付して販売できる商品であることを熟知しながら、その輸入販売の差し止めを求めることが権利濫用に当たるか否か
- (2) 商標権侵害に基づく請求について、損害の有無及び額

【判 旨】

1. 商標権行使の権利濫用の該当性

(1) 4件あるY各商標登録に無効理由(商標法4条1項7号・10号・15号・19号)が存在することを理由とするXの権利濫用の主張については、いずれも採用できないとした。その上で無効理由の該当条項がない場合につき、次の(2)のように判示している。

なお、別に、本件商標1乃至4について、商標法4条1項7号、10号、15号、19号を理由とするG社からの商標登録の無効審判請求が行われたが(商標4については同8号違反も理由とされている)、いずれも無効審判は成り立たない旨の審決がなされ、知財高裁の審決取消訴訟においても、G社の請求はいずれも棄却されている。

- (2) 無効理由が存在しないとしても本件商

標権行使が権利濫用に当たるか否かについて裁判所は「仮に、商標登録に商標法46条1項所定の無効理由が存在しない場合であっても、登録商標の取得経過や取得意図、商標権行使の態様等によっては、商標権の行使が、客観的に公正な競争秩序を乱すものとして権利の濫用に当たり、許されない場合がある(最高裁昭和60年(オ)第1576号平成2年7月20日第二小法廷判決・民集44巻5号876頁参照。)」として、Xが権利濫用の根拠とする先に挙げた「争点」イの(ア)乃至(ウ)の3点に理由がないとし、YのXに対する商標権行使が権利濫用に当たり許されないといえないとした。

(2)－1 Xの主張1(「争点」イの(ア)の主張)について

裁判所は、まず、本件各商標の出願時及び登録査定時において、ジェロヴィタル商標は、特定の者の出所を示すものとして、我が国において周知であったとはいい難く、アナ・アスラン博士の業績等の紹介やジェロヴィタル治療や医薬品の説明等あるいはM社の輸出規模などからでは、世界的にその出所がG社ないしM社を示すものとして周知著名であるとはいえないとした。そして、本件商標1、2について出願にあたっての経緯やルーマニアの国家機関CIMCCLが登録異議の申立てをしたその後の経緯に照らして、CIMCCLから商標権取得について許諾を得る必要まではなかったと認定し、商標1、2のルーマニア側の出願の同意や許諾については、虚偽の主張や出願の目的が不正であるとかして権利濫用に当たるとまではいい難いとした。

(2)－2 Xの主張2(「争点」イの(イ)の主張)について

裁判所はYの権利行使の態様をもって商標権行使が権利濫用を基礎付けるものと評価することはできないとし、大要、次のように認定した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Yは、当初ルーマニアの国家機関CHIMICAからM社（現在のG社）及びF社が製造したジェロヴィタル化粧品を輸入し、平成4年ころから同9年ころまでは上記二社から直接輸入し、同9年以降はF社のみから輸入するようになったルーマニアにおいても、ジェロヴィタル商標は、M社とF社の双方に分割して譲渡され、分割後の各商標権に係る指定商品は、一応は区分がされているものの、クリーム類等である点において共通するところが多く、一般の取引者及び需要者において両者の化粧品を厳格に峻別していたとはいえない。また、世界各国の商標登録の状況を見ても、M社ないしG社のみが正当な権利者であるというわけではない。仮に、Yの輸入化粧品の種類が、ルーマニアではM社の商標権の指定商品の区分に属すべきものが多かったとしても、ジェロヴィタル化粧品が表す出所がM社のみであったとはいえない。のみならず、「GEROVITAL H₃」等は、我が国の取引者及び需要者の間において、そもそも特定の者の出所を表すものとして周知性を有していない。

また、Yの商標権行使の態様として、Xの商品を取り扱い又は広告した者等に対する通告内容は、Xの行為が商標権侵害で訴訟等が係属中であることを述べ、通告相手に商標権侵害とならないよう注意喚起するものである。そして、Yは、GOT社（G社・X間の日本での独占販売代理店契約のXへの当事者変更前の契約当事者）に対して仮処分を申請し、Xに対して仮処分及び本訴を提起したほかは、他の取引先に本件各商標権に基づく権利行使をしていない。Xの標章使用行為が、本件各商標権と商品が同一で、商標が類似であるものに使用されている上、商標登録に無効理由が存在しないことからすると、Yの告知行為が社会通念上著しく妥当性を欠き、権利行使として許される範囲を逸脱しているとまではいえない。

さらに、Xの輸入元がG社で、Y自身、かつて同社の前身M社からジェロヴィタル化粧品を輸入していた関係にあったとしても、YからG社そのものに対する権利行使に信義則上許されないことがあることは格別、Xに対する権利行使が直ちに権利濫用に当たるとまでは言い難い。すなわち、Yの各商標登録にX主張の無効理由はなく、その権利取得過程に違法性があるわけではない。そして、YはCHIMICAから唯一の販売代理店とみなされてジェロヴィタル化粧品の輸入を開始して20年以上になるところ、YがM社からの輸入を打ち切ったのには一応の合理性が認められる。Yは20年にわたってジェロヴィタル化粧品の輸入を継続している以上、自ら本件各商標を使用し続ける必要がある。また、ルーマニアではG社とF社が競争関係にあり、各国においてそれぞれ商標権を取得した者がその国における販売を行っているという関係にある。また、GOT社側は、当初G社からYに輸入されたジェロヴィタル商品を独占的に販売する取引形態を持ち掛けてすらいた。他方、ルーマニアで、現在G社とF社はジェロヴィタル商標を巡って係争中である。これらの諸事情に照らすと、Yが、我が国において、ジェロヴィタル商標を付した化粧品をY以外の者が輸入販売する行為に対して商標権を行使して差止め等請求しても、それが社会的にみて相当でないとか、信義則や商標秩序に反するなどとはできない。

(2)－3 Xの主張3（「争点」イの（ウ）の主張）について

裁判所は、「…ルーマニアにおけるF社の商標権の指定商品の構成はプロカイン（ノボカイン）の含有が要素となる化粧品であるが、…我が国のみならず他の国においてもプロカインを含有する化粧品については製造販売の認可がなされないことが認められる。他方、我が国において、本件各商標権の指定商品においては、い

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ずれもプロカインの含有が要素となっていない。そうすると、Yがかかる禁止成分を含まない化粧品を輸入、販売しているからといって、ルーマニアにおける商標権に関する問題が生じることがあることは格別、このことをもって、我が国における商標権について、権利濫用を基礎付けるものと評価することはできない。」と認定した。

2. 商標権侵害に基づく損害の有無及び額 (商標法38条1項の適用の可否について)

商標法38条1項の規定の趣旨は、「…商標権を侵害する商品が販売されることによって商標権者の商品の販売が減少するという関係、すなわち侵害商標を付した商品が販売されていなければ需要が商標権者の商品に向けられたであろうという市場における代替関係を認め得る事情が存在する場合であっても、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販売数量を立証することが実際には困難であることに鑑み、その立証の困難を救済することにある」従って、「…同項による損害を算定し、『その侵害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売することができた』というためには、侵害行為を組成した商品と商標権者の商品との間において、市場における代替関係が存在することが前提となる」。「…『商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた』か否かについては、商標権者が侵害行為を組成した商品と同一の商品を販売しているか否か、販売している場合、その販売の態様はどのようなものであったか、当該商標と商品の出所たる企業の営業上の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。」とし、本件では、原被告商品は、対応する商品のないセルライトクリームを除き、商品としての範疇が同一で現実に市場において競合が生じたとした。

「原告(X)が多大な広告宣伝費を費やして原告商品を販売し、売上げが広告宣伝に伴って

伸びていることによれば、原告商品の譲渡には原告の広告宣伝等の営業努力に起因する部分が大きいと考えられる」事情は、「同項ただし書所定の『譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者(中略)が販売することができないとする事情』として考慮すべき事情に当たり、「被告商品1個分の容量当たりの原告商品の譲渡数量の2分の1に相当する数量については、被告が『販売することができないとする事情』があるものというべきである。」とした。

そして、Xの譲渡数量とYの単位数量当たりの利益の額(譲渡単価X限界利益率)を認定して、損害額を算出している。

【研究】

1. 商標権行使の権利濫用

(1) 権利濫用に関する2つの最高裁判決

商標権行使が権利濫用に該るか否かについては、判示中にもあるように、ポパイ事件最高裁判決(判例時報1356号132頁、判例タイムズ738号74頁)がある。知的財産権について初めて権利濫用の法理を商標権行使事案に適用して原審判決を覆した最高裁判決である。

特許権行使については、キルビー事件最高裁判決(最判平12・4・11、判例時報1710号68頁、判例タイムズ1032号120頁)により、特許に無効理由の存することが明らかであるときは、訂正審判の請求がされているなど特段の事情がない限り、特許権に基づく差止めあるいは損害賠償請求は権利濫用となることが示された。同最高裁判決は、無効原因の存在することが明らかな商標権の権利行使も射程におさめる。

このように商標権行使の権利濫用については、ポパイ事件とキルビー事件の2つの最高裁判決からのアプローチが考えられる。ただ、ポパイ事件は商標権に無効理由があることを前提とした事案ではない点でキルビー事件とは異なる。

ところで、キルビー判決は、主張できる無効

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

理由は限定的なものに止まるかという問題と共に「無効理由の存することが明らか」という明白性の要件の下に権利濫用の成立する射程距離を個別事案で見極めることは必ずしも容易ではない（最高裁判決の射程について無効理由を限定的にとらえるべきであるとの立場を表明するものに大瀬戸豪志「無効理由を存することが明らかな特許に基づく特許権の行使と権利の濫用」L&T 14号23頁，村林隆一「判例と傍論」パテント56巻4号79頁，同「権利濫用の主張」パテント56巻12号59頁。多くは，無効理由には何ら限定を加えられていないとする。例えば，高部眞規子「無効理由の存することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利濫用」（法曹時報54巻5号231頁），辰巳直彦「無効原因が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利濫用」（民商法雑誌124巻1号98頁），田村善之「特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決」知財管理50巻12号1847頁，高林龍「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等請求と権利の濫用」判例評論503号37頁〔判例時報1728号215頁〕など）。

そこで，この分明でない点を解消するために平成16年改正により特許法104条の3が新設された。キルビー判決の示した明白性の要件を撤廃し，無効理由としては特に限定されず，さらには訂正審判の請求という事情も「特段の事情」にならないことも示し，被告側は，特許法123条1項各号に定める無効理由を特許無効の権利行使阻止の抗弁として主張できるようにした。裁判所は，「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」は，この抗弁を認めることになる。この規定は商標権の権利行使にも準用されている（商標法39条）。

（2）商標無効の権利行使阻止の抗弁（商標法39条）との関係

本件事件でも商標法4条1項7号，10号，19号の該当性を問題とする点は，商標無効の権利

行使阻止の抗弁（商標法39条）になる。同条（平成16年裁判所法等の一部を改正する法律〔平成16年6月18日公布，平成17年4月1日施行〕で新設）は，施行日前に口頭弁論未終結のものについて適用される〔経過措置，同法附則第2条，第3条〕。本件事件の口頭弁論終結日は，平成17年7月12日である。本件では，商標法39条の抗弁として主張が変更されたことは明確には表れておらず，単に無効原因の存することが主張されている。本件では，Yが商標法39条の権利行使阻止の抗弁を主張しなかったので裁判所もこの点の評価判断を明らかにする必要がなかったものと考えられる。従って，本件訴訟との関係で商標法39条の問題を論点としてあえて取りあげることは必ずしも適切ではないかも知れないが，若干の問題点を指摘しておきたい。

商標法39条が準用する特許法104条の3第1項の「無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」との文言は，商標法47条との関連で検討されるべき点がある。同条によると同条所定の無効原因が存するときでも，商標権設定の登録日から5年を経過した後は無効審判は請求することできない。無効審判を請求できない場合でも商標法39条の抗弁は成立するか。上記文言を「仮に特許無効審判が請求されたならば，当該特許無効審判では無効にされると認められる場合」を言い「本来的には，特許の有効・無効は特許無効審判によって決定されるべき事柄で，裁判所の判断自体が特許の有効・無効を左右するものではないことを明らかにする趣旨」（近藤昌昭＝齋藤友嘉著「司法制度改革概説2 知的財産関係二法／労働審判法108頁～109頁」）と考え，被告が裁判所にこの主張（抗弁）をする際に，当該無効原因について無効審判を申立てることができるか否かは本主張の成否とは関係がないとし，商標法3条，同4条1項8号，11条乃至同14号等の無効原因が存在す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る場合で、同47条の規定により無効審判の請求ができなくなった後も、商標法39条の抗弁が主張できるとの解釈も成立する余地がある（三山・松村「実務知財関係訴訟」松村執筆部分316頁）。しかし、例えば、登録時には識別力の弱かった標章であっても5年以上の経過を経て、セカンダリーミーニングを獲得したり、類似商標として本来拒絶されるべきであったとしても5年以上の経過を経て、類似商標どうしが互いに識別力を発揮して並存している場合など、登録後の時間経過による状況の変化を見極めずに、商標法39条の抗弁が一律に成立するとすることは妥当ではあるまい（同様に除斥期間の経過した商標自体に特許法104条の3の規定の準用がないと指摘されるものに村林隆一「特許法104条の3の解釈論」パテント57巻11号48頁がある。ただ、同論文では、特許法104条の3の適用される要件の1つとして特許庁において無効審判が請求され係属中であること〔口頭弁論終結時〕を挙げる）。ただ、この場合に商標法39条の抗弁が成立しないとしても、ポパイ最高裁判決の示す権利濫用の抗弁が成立する余地は残される。

本件事案に関連して言えば、商標法4条1項10号で不正競争の目的で商標登録を受けた場合でないとき（商標法47条）に同じ状況が生じる。

（3）権利濫用に当たるか否か

権利濫用の主張は、抗弁として位置付けられる。被告としては、技術的範囲には属さないあるいは非類似として侵害を争う一方で、権利濫用の主張（仮定抗弁）をも合わせて行うことが多い。裁判所は、技術的範囲の属否や類否の判断を必ずしも先行させることなく、権利濫用の主張を先行して判断を行うことは差しかえない（村林・前掲「権利濫用の主張」は、権利濫用の主張があった場合の裁判所の判断順序を指摘し、権利濫用の主張が抗弁か否かを検討している）。

裁判所は、非侵害の結論（棄却）を導くために主張の順位に拘束されることはない。一審で権利濫用のみを先行判断し技術的範囲や類否判断を行わなかった場合の控訴審での技術的範囲の属否や類否判断についての審級の利益の問題は別途考察されるべきであろう。

権利濫用は、不特定概念であって、弁論主義の下で権利濫用それ自体あるいは権利濫用の評価に結びつく要素となる諸事実を主要事実・間接事実にとどのように振り分けるのが適切か、弁論主義の下での手続保障・不意打ち防止の機能をどのように適切に機能させるかは、民事訴訟法における一つのテーマである。本件では、原被告から出された主張・証拠の個々の具体的事実や事情を積み重ね権利濫用との法的評価には至らずと認定しているが、このような判断手法にならざるを得ないであろう。

伝統的な考えでは、権利濫用が要件事実（主要事実）で、これを基礎づける事実は間接事実で、間接事実には証明責任の分配の問題は生じず、権利濫用が抗弁である以上、被告側に同情すべき事情があり、一理あるといった程度の間接事実の積み上げによる立証では足りないということになる。

2. 商標法38条1項の適用関係（商標権侵害による損害の有無と額について）

商標法38条1項の本文と但書きの適用のあり方については、どの裁判体で判断されるか、実務では無関心ではおれないのが現況ではなかろうか。同じ条文の体裁をとる特許法102条1項の適用について、審理される合議体によって考え方が必ずしも一致しておらず、損害額の認定の多寡に影響を与えることがあるからである。

本件は、改正の立法趣旨として述べられていたところに沿った適用を示す妥当な判断であると考え（本件は損害額の認定過程において限界利益率をどのように算出するかについても参考となる）。特許法102条1項にいう「販売する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことができないとする事情」については、「侵害者の営業努力、市場における代替品の存在等」が考えられる（平成10年改正工業所有権法の解説，特許庁総務部総務課・工業所有権制度改正審議室編19頁）。即ち，市場に（当該）侵害品以外の代替品や競合品の存在したことが含まれ，その他営業努力なども考慮される。

この点に関し，特許法102条1項は，侵害品と権利者製品とは市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられたとして，同項但書には，侵害者の営業努力（侵害者の広告等の営業努力・市場開発努力・独自の販売形態・企業規模・ブランドイメージの寄与・侵害品の販売価格の低廉であったこと・侵害品の性能の優秀さ・侵害品において当該特許発明の実施部分以外に売上げに結び付く特徴が存在したこと等）や市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなどは，同項但書にいう「販売することができないとする事情」には該当しないとする東京地裁民事46部の一連の判例がある（いずれも特許権に関するが平成13年7月17日判決・同14年3月19日判決・同14年4月16日判決・同14年4月25日判決）。また，東京地裁民事29部でも，特許法102条1項ただし書き（譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないこと）につき，「他社の製品の存在」「被告製品に独自の特徴を持たせたこと」「被告の独自の営業活動」につき，いずれも「原告の事業規模，原告の過去における販売実績等を総合考慮すると，本件において特許法102条1項ただし書きに該当する事情が存在すると認めること（は）できない」と認定する判決もある（特許権に関し東京地判平15・3・26判例時報1837号101頁。但し，同控訴審知財高判平18・9・25では，考慮されるとしている）。

1項本文の文末は「損害の額とすることができる」との文言になっており，「看做す」との体裁にはなっていない。同項は，侵害によって

生じた権利者の「得べかりし利益」額の推定規定である。即ち，ケースによっては「看做した」と同じ結論を導くことも出来るというものであり，決して，「看做さなければならない」（擬制）わけではない。そこには，言うまでもなく，合理的な判断を基礎とする前提があるはずである。

他方，同項但書の文末は「控除するものとする」とあり，但書に該当する場合は，必要的に控除すべしとの規定となっている。即ち，本文によって，基本となる損害算定の方法を簡易化することをはかる一方で，控除項目に該当するものを必要的に控除することでバランスのある損害額認定を果ろうとする形式になっている。これを本文の適用を機械的に行った上で，但書の適用要素の該当性も限定した認定態度をとるならば，損害審理は迅速化するが，損害額は確実に高額化し、硬直した結果を招来する。

特許法102条1項ただし書の事情を極めて限定的にしか顧慮しない立場に対しては，批判が強い。解釈論として困難と指摘するものもある（田村善之・「特許法102条1項但書きの推定覆滅事由の理解について」特許研究36巻5乃至12頁）。

3. おわりに

本件の侵害裁判所は，商標法4条1項7号・10号・19号の各該当性について判断理由を示している。本件では審決取消ルートでの結論と侵害訴訟における両ルート間で結論が一致し，齟齬はない。侵害裁判所の判断と審決取消の高裁判断とが内容において必ず一致するわけではないが，無効理由に非該当との認定説明に差があっても現実に問題を生じない。双方のルートで提出された当事者の主張立証が異ならず訴訟資料における判断の基礎資料が同一ということを前提に審決取消ルートの判断が先行するときには，侵害裁判所は，審決取消裁判所の認定した理由を踏襲して，判決書に添付するような形式で援用してよいのではなからうか。権利の存廢

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

についてはもともと審決取消ルート判断が本筋としてあるわけであるから、当該判断を尊重するということにもつながるし、判断の省力化にも資することになる。

【商標権目録】

- 1 登録番号 第1669925号（商標1）
登録年月日 昭和59年3月22日
商標

GEROVITAL-H₃

- 2 登録番号 第1950727号（商標2）
登録年月日 昭和62年4月30日
商標

ジェロビタール
GEROVITAL

- 3 登録番号 商標第4214319号（商標3）
登録年月日 平成10年11月27日
商標

gerovital
plant
ジェロビタール プラント

- 4 登録番号 商標第4658466号（商標4）
登録年月日 平成15年4月4日
商標

アナ アスラン
Ana Aslan

（原稿受領日 2006年11月10日）

