

連邦最高裁 Romag Fasteners 対 Fossil 事件判決
**～商標権者は、金銭的救済を得るために、被告が故意に侵害したことを証明する
必要はないと判示～**

2020年5月4日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

連邦最高裁判所は4月23日、商標権者が侵害者に対して利益回収請求権を行使する場合に、侵害者の故意を証明する必要があるかという点が争われた Romag Fasteners 対 Fossil 事件についての判決を下し、侵害者の故意は原告が利益回収請求権を行使するための必要条件ではない旨判示した¹。

事件の概要

革製品用の磁性ファスナーを製造する Romag 社は、同社の磁性ファスナーに関する特許および商標が侵害されたとして服飾品メーカーの Fossil 社をコネチカット州地区連邦地裁（以下、地裁）に訴えた。地裁での審理において、陪審団は、Fossil 社が Romag 社の特許および商標を侵害したと認定したが、Fossil 社の侵害が故意でなされたか否かについては、Fossil 社は Romag 社の知的財産を無神経に無視（callous disregard）したと認定するにとどめ、Fossil 社の侵害が故意であったとまでは認定しなかった。

これを受けた地裁は、上級審となる第2巡回区控訴裁判所の先例判決、すなわち、商標権者は、侵害者が故意であったことを証明しない限り、侵害者が得た利益の回収という金銭的救済を得ることができないとした先例判決に従って、Romag 社が Fossil 社の得た利益を回収することを認めないと判示した。

本事件は控訴されたが、控訴事件を担当した連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）も、上記の地裁判決を支持した。

これを不服とした Romag 社は連邦最高裁に上告（裁量上訴:writ of certiorari）した。

連邦最高裁は、「商標権者が、侵害者が得た利益を回収するという救済を受けるためには、侵害が故意であったことが必要か否か」という問題について各連邦控訴裁判所が異なる立場をとっている状況を踏まえ²、2019年6月に当該上告を受理した。

連邦最高裁における議論

連邦商標法（ランナム法）35条(a)は、商標権が侵害された場合の救済について

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/18-1233_5he6.pdf

² 第1巡回区、第2巡回区、第8巡回区、第9巡回区、第10巡回区、コロンビア特別区の各控訴裁判所は、商標侵害において商標権者が侵害者の得た利益を回収するためには、侵害者が故意であったことを証明する必要があるとの立場。一方、第3巡回区、第4巡回区、第5巡回区、第6巡回区、第7巡回区、第11巡回区の各控訴裁判所は、必ずしも侵害者の故意を要件としないとの立場。

規定する。ランハム法 35 条(a)には、「特許商標庁に登録された標章に係る登録人の権利についての違反、又はランハム法 43 条(a)若しくは(d)に基づく違反、又は同法 43 条(c)に基づく故意の違反が、民事訴訟において立証された場合は、原告は、衡平法の原則に従うことを条件として、(1)被告の利益、(2)原告が被った損害の賠償、(3)その訴訟に係る費用を回収する権原を有するものとする。」と規定されている。

Romag 社は、Fossil 社による Romag 社商標の使用は、虚偽表示等の商標の不正使用を広く禁止するランハム法 43 条(a)の規定に違反しているため、同法 35 条(a)の規定に基づいて、同社が Fossil 社の得た利益を回収する権利を有する旨を主張していた。

連邦最高裁は、「ランハム法 35 条(a)には、ランハム法 43 条(c)の場合には故意が条件であると規定されているが、同法 43 条(a)については決して故意が必要であるとは記載されていない。」「裁判所は、条文に言葉を足して解釈することはまれにしかしない。特に、議会が問題となる言葉を同じ法律の別の条文に含めている場合には注意を払う。」などとして、侵害者の故意は、商標権者に当該侵害者からの利益回収を認めるための必要条件ではないと判示した。

今回の連邦最高裁判決を受け、有識者からは、「侵害者が故意で侵害したか否かは利益支払命令を得るための必要条件ではなくなったが、連邦最高裁は、『故意』は依然として重要な検討要素であるとの見解を示したため、今後の訴訟動向は大きくは変わらないかもしれない」との意見や、「商標権侵害訴訟が増加する可能性がある」との意見など、様々な意見が出ている。

(以上)