最高裁、商標権侵害が争点のDewberry事件の控訴審判決を取消し

2025年2月28日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

米国連邦最高裁判所は、2月26日、Dewberry Group v. Dewberry Engineers事件の第4巡回区連邦控訴裁判所の判決を全会一致で取り消し、同事件を差し戻した[1]。

本件は、商標権者のDewberry Engineers（原告）が保有する「Dewberry」商標について、Dewberry Group（被告）よる商標権侵害が争われたものである。連邦地裁は、被告による商標権侵害を認め、4,300万ドルの賠償金の支払いを同社に命じた。Dewberry Groupは地裁判決を不服として、第4巡回区連邦控訴裁判所に控訴したが、同裁判所においても連邦地裁の判決が支持された。

本件の争点は、Dewberry Groupに命じられた損害賠償額の算定において、同社の関連会社が商標権侵害により得た利益分が含まれていたことである[2]。
連邦商標法§1117(a)には、「被告」の利益を回収することができる旨が定められており、文言どおりに解釈すれば、原告は被告の関連会社が商標権侵害によって得た利益を回収することができない。他方、同条文には衡平法の観点も含まれており[3]、本件で原告は、被告の利益に基づいた回収額が不十分である場合に関連会社が得た利益も考慮されるべき旨を主張した。下級審では原告の主張が認められ、関連会社の利益を含めて損害賠償額が算定された。

最高裁判所は、下級審がDewberry Groupとその関連会社とを一体の事業体であるかのように扱い、商標法上の「被告の利益」を認定したことは誤りであるとした。また、最高裁判所は、会社法にも触れて、異なる会社を一体として扱うことは、それぞれの会社は独立しているという長年培われてきた原則を損なうものであるとの見解を示した。さらに、法令上の「被告」は、侵害に対する救済や回復を求めている当事者本人のみであるという通常の意味で解されるべきであり、本件においてはDewberry Groupのみが被告となる旨が判示された。
下級審の判決が支持された場合には、従来の一般的な法解釈や訴訟対応の変更を迫られる可能性があったことから、本件において最高裁判所がどのような判断を示すのかが知的財産関係者から注目されていた。なお、最高裁判所はDewberry Engineersが主張した法令上の正当な賠償に関する解釈については判断しておらず、その解釈の幅は依然として広いとする意見もある。

（以上）

---

[1] https://www.supremecourt.gov/opinions/24pdf/23-900_19m1.pdf
[2] 不動産業を営むDewberry Groupとその関連会社とは、同一人物により所有されている。Dewberry Groupは関連会社の財務などをサポートすることで手数料を得ているが、その手数料は市場価格よりも低く、ほとんど利益がない。他方、関連会社は、所有する不動産の賃貸により利益を得ている。
[3] §1117(a)には、裁判所が利益を基にする回収額が不十分又は過大であると認める場合、裁量により事件の事情に応じて正当であると認める金額を定めることができると規定されている。