

弁理士法人  
清水・醍醐事務所

内外知的財産権ニュース

2025年3月

アメリカ合衆国最高裁判所判決: Dewberry Group v. Dewberry Engineers

2025年2月26日、アメリカ合衆国最高裁判所は商標権侵害訴訟において勝訴した原告に対し、『「被告の利益」(ランハム法 1117 条(a))を判断する場合、被告の関連会社を含まない』とし、US\$43M の賠償を認めた第4巡回区連邦控訴裁判所の判決を破棄差戻す旨の判決を下しました。

最高裁判所は、ランハム法 1117 条(a)に基づく商標権侵害訴訟において勝訴した原告に「被告の利益」を判断する場合、「被告」自身に帰属する利益のみを対象とすべきであり、ここでいう「被告」とは、救済または回復が求められる当事者、つまり本件では Dewberry Group であって同社の関連会社は被告に加えられておらず、関連会社の利益は、通常理解される「被告の利益」には含まれない旨の判断を下しました。

原告 Dewberry Engineers は、競合の不動産開発会社である被告 Dewberry Group を、ランハム法に基づく商標権侵害(商標『Dewberry』の商標権侵害)で訴え、当該訴訟では賠償額算定が問題になりました。帳簿上、収入は関連会社の帳簿に計上され、被告 Dewberry Group は合意された手数料のみを受け取る形になっており、その手数料は市場価格よりも低いもので何十年もの間、赤字で運営され、被告と関連会社のオーナーである John Dewberry による資金注入によってのみ生き延びてきたという現状がありました。この「経済的現実」を反映させるため連邦地方裁判所及び連邦控訴裁判所は被告と関連会社を一つの法人として扱い被告の利益額を算定しましたが、最高裁判所はこれを認めませんでした。

ただし、最高裁判所はいかなる場合も上記のような事情を考慮しないと判断しているわけではなく、『ランハム法 1117 条(a)の諸般の事情の考慮(just-sum provision)等』については下級審に差し戻して審理するよう指示しています。

ランハム法 1117 条(a)

(a) 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侵害、又は本法 § 1125(a)若しくは(d)に基づく違反又は本法 § 1125(c)に基づく故意の違反が、本法に基づいて生ずる民事訴訟において立証された場合は、原告は、本法 § 1111 及び § 1114 の規定に従うことを条件として、かつ、衡平法の諸原則に従うことを条件として、(1)被告の利益、(2)原告が蒙った損害の賠償、(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。——裁判所が、利益を基にする回収額が不十分であり又は過大であると認定するときは、裁判所はその裁量において、その事件に係る事情に応じて、公正であると認定する金額を定める判決を出すことができる。——

自身に帰属する利益のみを与えることができる。

以上