

**現実の出所の混同の不存在と不競法5条1項の販売阻害事情
(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器)**

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 令和5年3月23日
【事件番号】 令和4年(ネ)第10095号、令和4年(ネ)第10112号
【事件名】 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
【裁判結果】 原判決一部変更、一部棄却
【参照法令】 不正競争防止法2条1項1号・4条・5条1項
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25572765

明治大学教授 金子敏哉

事実の概要

X(原告・被控訴人・附帯控訴人)は、Xの製造販売する携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器(X商品)の形態がXの商品等表示として周知なものであり、Y(被告・控訴人・附帯被控訴人)が携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器(Y商品)を販売する行為が不正競争防止法(以下不競法)2条1項1号に該当するとして、不競法4条に基づく損害賠償等の支払いを求めた(本件訴訟)。

本件訴訟に先立ち、XはY商品の譲渡等の差止め・廃棄を求める訴え(別件訴訟¹⁾)を提起し、第一審(東京地判平30・12・26平成30(ワ)13381)はY商品の形態がXの周知な商品等表示であるX商品の形態と類似すると認定しつつも医療機器であるX商品・Y商品の取引状況に照らして広義の混同のおそれが認められないとしてXの請求を棄却した。しかし控訴審(知財高判令元・8・29平成31(ネ)10002)は、狭義の混同のおそれがあるとして原判決を破棄しXの差止請求等を(Y商品の製造の点を除き)認容した。その後令和2年3月24日の上告不受理決定により別件訴訟の控訴審判決は確定している。

本件訴訟はY商品の販売(最後の販売日は別件訴訟の控訴審の判決日)についての損害賠償請求事件である。Xは令和5年改正²⁾前の不競法5条1項及び2項を選択的に主張した。第一審・控訴審とも、不競法5条2項については(覆滅前の)Yの限界利益額が1項の算定額を下回ると判断しているため、以下では2項に関する主張・判

断の点は省略する。

本件第一審(東京地判令4・8・4令和2(ワ)17626)は、X商品・Y商品の需要者が専門的知識を有する医師等の医療従事者であること、医療機関が新規の医療機器を購入する場合医療機器メーカー等の販売担当者の説明を受け臨床現場での試行的使用を経て機能性等を評価した上で発注することが一般的であることを踏まえると「医療機関によるY商品の購入の全てがY商品をX商品と誤認混同したことによるものとはおよそ考え難い」としつつ、他方で検討過程次第では誤認混同が生じ発注に影響を及ぼすこと等も考えられること等も総合考慮し、Y製品の譲渡数量の40%について「販売することができないとする事情」(販売阻害事情。改正前の1項但書の事情)が認められると判断した(1項による損害額は1228万3708円、弁護士費用相当額の損害は130万円)。

控訴審である本判決はYの控訴を棄却しつつ、Xの付帯控訴に基づき、本件のY主張の各事情によっては不競法5条1項の販売阻害事情は認められないとして、Yに2252万2848円(1項による損害額2047万2848円、弁護士費用205万円)と遅延損害金の支払いを命じた。

判決の要旨**1 Y主張の事情①(誤認混同の不存在)について**

「Yは、営業担当者が訪問してY商品の説明を実施して販売するという態様においては、需要者

である医療従事者に誤認混同が生じておらず、誤認混同の具体的なおそれがないと主張するが、YによるY商品の販売行為が、その販売経路にかかわらず不競法2条1項1号所定の不正競争行為に該当するのは」(前述のように)³⁾「判示したとおりである。Yは、需要者である医療従事者が、誤認混同して控訴人商品を購入したことはなく、そのことは、Y商品をX商品用のカテーテルと接続できなかったことによるクレームが存在しないこと等により裏付けられる旨の主張をするが、前記のとおり不競法2条1項1号所定の不正競争行為は、現実混同が生じたことを要件とするものではないところ、Yの主張は、現実混同が生じた場合のみを不正競争行為と評価することを前提とするものであり、採用できない。

また、需要者である医療機関等の担当者が、現実Y商品とX商品を誤認混同しなかったという事実が認められたとしても、Y商品とX商品が市場において強い競合関係にあり、Y又はその販売代理店が、需要者である医療機関等の担当者に対し、X商品からY商品への切替えを促すという方法によりY商品を販売していたことからすれば……、Y商品の販売が行われなければ、Y商品の販売数量と同じ数量のX商品が販売されたものと推認するのが相当であり、YによるY商品の販売という不正競争行為により、Xには、Y商品が販売された数量と同数のX商品を販売することができなかったことによる逸失利益が生じたと認めるのが相当である。

そうすると、上記誤認混同の不存在は、不正競争行為である控訴人によるY商品の販売とX商品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情には当たらないから、前記『販売することができないとする事情』に当たらない。」

2 Y主張の事情②～④について

Y主張の事情②(Y商品が形状ではなく機能によって需要された)、事情③(Yの非侵害別商標の存在、Yの信用力・ブランドも大きく寄与)、事情④(Yの営業努力によりY商品が複数のGPO(複数の医療機関が共同購入をする際の窓口となる組織)の推奨商品とされ、Y商品の販売先のうちGPOに加盟しているものについては推奨商品故に購入された)については、立証が十分でないこと等を理由に退けられている。

判例の解説

一 はじめに

本判決は、不競法2条1項1号所定の不正競争行為(以下、単に1号と表記する場合がある)につき、現実の出所の混同の不存在が不競法5条1項の販売阻害事情とならないことを明示的に述べた(おそらく最初の)判決であり、標識法における権利者製品⁴⁾の販売数量減少による逸失利益の損害と出所の混同の関係を検討する上で、実務・理論の両面で大きな意義を有する判決である。

二 不競法2条1項1号に係る不競法5条1項の判断事例と本件第一審・本判決

1 1号に係る不競法5条1項の算定事例としては[1]東京地判平19・12・26平成18(ワ)27454[針付パイプレータ](被告独自の販売方法・販路の存在を考慮し70%控除。控除分につき3項適用)、[2]大阪地判平20・10・14判時2048号91頁[マスカラ容器]⁵⁾(価格差や原告の代替商品の販売のため侵害品との補完関係が認められない故1項不適用との被告の主張を、顧客層が異なるとはいえない・混同のおそれがあるとして退けた。販売阻害事情については明示的な判断なし)、[3]大阪地判平28・11・17平成26(ワ)6203[HEART nursing](被告雑誌の創刊や題号変更の前後で両雑誌の販売数に変動がないこと・購読者(看護師)が内容を吟味して購入していること・「少なくとも原告雑誌との誤認混同の結果とは考えにくい被告雑誌の定期購読者の購入分の関係では、原告雑誌を販売することが可能であったとする因果関係の推定の多くは覆滅しているとみるのが相当」であること等に鑑み80%控除)、[4]東京地判平30・2・27平成28(ワ)10736[折り畳み傘](販売阻害事情に係る判断なし)、[5]東京地判令元・6・18平成29(ワ)31572[BAOBAO形態](価格差(9~23倍)を考慮し90%控除)、[6]東京地判令2・11・11平成30(ワ)29036[毛穴ローション包装容器](顧客層等が相違するとはいえず、販売阻害事情が認められないとして控除せず(後述))がある。

以上のように1号に係る不競法5条1項の算定事例については、商品([1][4][5]本件)又はその容器等([2][6])の形態が周知商品等表示と認定された事案が多い。なお寄与度減額⁶⁾や知財高判令2・2・28判時2464号61頁[美容

器大合議]と同様の原告製品利益額に係る事実上の推定覆滅を認めた事例は見当たらなかった。

2 1号に係る不競法5条1項の算定事例を出所の混同の取扱いの点からみると、[3]及び本件第一審は、侵害品の購入の全てが出所の混同を伴ってなされたものではないことを明示的に販売阻害事情として考慮した事例といえる。

他方[5]は、「需要者は、商品の購入の有無を決定するに当たり、商品等表示が示す出所のみならず、価格、品質等を総合的に考慮し、商品の価格も需要者の購買意欲(商品の顧客吸引力)に相当程度影響を与える場合がある」と判示した上で、当該事案としては価格差を販売阻害事情として考慮し90%の大幅な控除を認めた事案であるが、「出所のみならず」との判示からすれば出所の混同の有無は販売阻害事情の判断に影響しうることを前提としたものと評価できよう。

また[6]は、特許法102条1項に係る[美容器大合議]をほぼそのまま踏襲した一般論(「不正競争行為と被侵害者の商品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情」が販売阻害事情に該当するとし、①業務態様・価格の相違(市場の非同一性)、②競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力・宣伝広告)、④「商品の性能(機能、デザイン等商品等表示以外の特徴)」を例示)を示している。ただし③の競合品に係る被告の主張を退ける際、「原告商品と混同が生じるほど外箱及び容器が類似している化粧水は、被告商品以外に存在しない」と判示しており、競合品の範囲を出所の混同と結びつけた理解をしている。

これらに対して本判決は、1号に係る不競法5条1項の販売阻害事情について、侵害品が販売されなければ権利者製品が同数購入されたといえる限り⁷⁾、侵害品の購入者(の一部)に現実の出所の混同が存在しなかったとの事実(現実の出所の混同の不存在)は販売阻害事情に該当しないことを明示的に述べている点が特徴的である。

三 不競法2条1項1号の法目的と損害論における出所の混同の取扱い

1 不競法5条1項は、特許法102条1項と同じく、侵害品の譲渡によって生じた権利者製品の販売数量減少による逸失利益の損害の算定に係る規定である。1項の販売阻害事情については、

かつてはこれを極めて限定的に解する見解(補充関係擬制説⁸⁾)もあったが、現在では前述の[美容器大合議]のように、侵害行為と権利者製品の逸失販売数量の相当因果関係を阻害する事情は広く販売阻害事情となりうるとの理解が一般的となっており、不競法5条1項についても同様に解される。

そして[美容器大合議]で例示された①~④の販売阻害事情については、基本的に、市場における侵害品と権利者製品の代替性の程度に係る事情であり、不競法5条1項や商標法38条1項についても同様に考慮される事情となりうるものである。

2 (1) しかし、不競法2条1項1号の基本的な法目的が出所の混同の防止の点にあることからすると、(権利者製品に侵害品との市場での代替関係が完全に認められ、侵害品の販売数量と同数の権利者製品の販売数量の減少の事実的因果関係が認められる場合であっても)侵害品の購入(の一部)が現実の出所の混同を伴わずに行われた事実が被告によって立証された場合には、不競法2条1項1号の保護法益に照らし、当該数量分については1号の保護範囲外として販売数量減少による逸失利益の損害としての賠償は認めないものとし(「相当」因果関係が認められないとする)、(混同の「おそれ」は存在した)不正競争行為を行ったことについては不競法5条3項の使用料相当額の賠償を認めることが適切であろう。以上の立場からは、現実の出所の混同の不存在は、不競法5条1項の販売阻害事情・2項の推定覆滅事由として直接的に考慮されるべきこととなる(出所の混同の不存在による賠償範囲限定説)。商標法38条1項・2項についても同様に解すべきと思われる⁹⁾。

(2) 以上の筆者の立場に対し、本判決の帰結を支持する立場¹⁰⁾からは、出所の混同のおそれを生じさせるような不正競争行為は差止めの対象となるものであり、本来およそ行われるべきものでない行為であるとして¹¹⁾、損害論においても、そのような不正競争行為を行わなければ権利者製品が侵害品の代わりに購入されたといえる限りは、侵害品の購入者が全員全く出所を混同していなかった場合であっても、販売数量減少による逸失利益全額の賠償を認めるべきである(現実の出所の混同の不存在は独立の販売阻害事情・推定覆滅

事由となりえない) とする考え方(全額賠償説)も主張されよう。

これら出所の混同の損害論における取扱いはあまり議論されてこなかったところであり、本判決を契機として理論的な検討が進むことが期待される。

(3) もっとも今後の多くの裁判例では、本件のように出所の混同の不存在の取扱いが明確な形で争点となるよりも、原告の商品等表示の具体的な信用や顧客吸引力の程度¹²⁾(あるいは被告の非侵害標章の存在等)が販売阻害事情としてどの程度・どのように考慮されるか、との形で議論される可能性が高いであろう。

出所の混同不存在による賠償範囲限定説の立場からは、原告商品等表示の具体的な信用力や被告の非侵害標章の存在は現実の出所の混同の有無に係る事情として考慮されることとなる。他方、前述の全額賠償説や本判決¹³⁾の立場からも、これらの事情は(必ずしも現実の出所の混同の有無に関わらない)市場における代替性に係る事情として考慮される可能性がある。

●—注

- 1) 別件訴訟について詳しくは朱子音「判批」知財政策学 研究 58号(2021年)215頁以下を参照。
- 2) 令和5年法律第51号により、不競法5条について令和元年の特許法改正と同内容の改正(1項2号の新設、事後的な算定に関する新4項の追加)がなされ、令和6年4月1日より施行されている。
- 3) 本件の第一審ではY商品の販売の不競法2条1項1号該当性が争点となっていなかったが、控訴審にてYは特定の販売経路を経た場合(カタログ等の画像を通じてY商品の形態に接した場合)に限り同号に該当すると主張した。しかし裁判所は、いかなる販売経路であれ、需要者はY商品を購入する際にX商品の形態と酷似したY商品の形態を認識でき混同のおそれが認められるとしてYの主張が退けられている。
- 4) 本稿では「権利者製品」につき不正競争行為により営業上の利益を害された者の製品も含み、同様に「侵害品」についても不正競争行為者の製品を含むものとして表記している。
- 5) 損害論も含め宮脇正晴「判批」速報判例解説(法セ増刊)5号(2009年)247頁以下参照。
- 6) 不競法5条2項や商標法38条2項(金子敏哉「商標法38条1項1号・2項による損害額の算定と商標権の保護法益」特許研究76号(2023年)15頁以下参照)については寄与度減額の手法を用いる裁判例が従前は多かったところであるが、特許法102条に係る知財高判令

元・6・7判時2430号34頁[二酸化炭素含有粘性組成物大合議]・前掲[美容器大合議]に先立つ2017年頃より推定覆滅事由としての判断へと移行している。また高部真規子『実務詳説 不正競争防止法』(金融財政事情研究会、2020年)74頁、75頁は、(従来特に商標法38条2項につき寄与度減額として考慮されることの多かった)「侵害に使用された標章の具体的な信用力や顧客吸引力の問題」について販売阻害事情の問題として考慮すれば足りると指摘している。

- 7) 本件では、侵害品と権利者製品の市場における強い競合関係及び権利者製品から侵害品への切替を促すという被告の販売方法から、侵害品と権利者製品の完全な代替関係が推認されている特殊な事例であり、代替関係の有無やその程度が不明確な状況においても出所の混同の不存在が販売阻害事情としておよそ考慮されないこととなるのかは明らかではない(生田哲郎=川瀬茂裕「判批」発明120巻8号(2023年)41頁参照)。
- 8) なお補充関係擬制説の代表的な論者からは、商標権侵害の場合には侵害品と権利者製品の性能・効用の同一性が存在するとは限らないこと等から、適用要件の解釈や商標の具体的な信用力等に応じた寄与度減額の必要性等が指摘されていた(三村量一「損害(1)」牧野利秋=飯村敏明編『知的財産関係訴訟法』(青林書院、2001年)305頁以下)。
- 9) 金子・前掲注6)36頁以下参照。近時の裁判例においても、知財高判令4・11・30令和2年(ネ)10017[守半]では、侵害者の需要者の8割が固定客であるために誤認混同するおそれが少ないとの事情を、商標法38条2項の推定覆滅事由の一つとして考慮している。
- 10) 生田=川瀬・前掲注7)41頁は、本件において被告側が権利者製品から侵害品への切替を促すという、顧客を奪取するような販売方法を用いた点からすれば本判決の判断は妥当と評価している。
- 11) 被告が販売した間接侵害品が直接侵害品の生産に用いられなかったことを独立の販売阻害事情として考慮した知財高判令4・8・8判時2564号57頁[プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置]に対する、田村善之『知的財産権と損害賠償〔第3版〕』(弘文堂、2023年)400頁注23の批判を参照。
- 12) 前掲注6)参照。
- 13) 本判決においても、Y主張の事情③(Yの非侵害別商標の存在、Yの信用力・ブランドの寄与)の主張について(強い競合関係がある限り販売阻害事情とならないという判決の要旨1のような理由付けではなく)立証が十分でないことを理由に退けている。

* 本稿は JSPS 科研費 19K01431 による研究成果の一部である。