

複数の取引態様の一部に混同の可能性が
あることを理由に混同のおそれを肯定しつつ、
製造に対する差止めを棄却した事例
—携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器事件—

控訴審：知財高判令和元・8・29平31(ネ)10002

原審：東京地判平成30・12・26平成30(ワ)13381

朱 子 音

一 総説

業務用医療機器の形態を周知の商品等表示とする不正競争防止法2条1項1号の商品等主体混同行為の該当性が主張された事件について、需要者が専門家である医療従事者等と取引実情に着目し混同を生じさせるおそれはないとして請求を棄却した原判決を破棄し、原審で主張認定されていた種々の事情を斟酌して他の混同のおそれを生じさせる取引態様の存在を認めた上で、複数の取引態様の一部に混同の可能性のあることを理由に混同のおそれを肯定しつつ、製造に対する差止めを棄却した判決である。

本判決は、商品形態と商品自体不可分な事案に関して、製造に対する差止めを棄却した最初の判決である。もっとも、このような結論が採用された背景には、取引態様の一部に混同のおそれがあるに止まるという本件特有の事情が絡んでいるかもしれず、本判決の射程については検討を要するところがある。

二 事案の概要

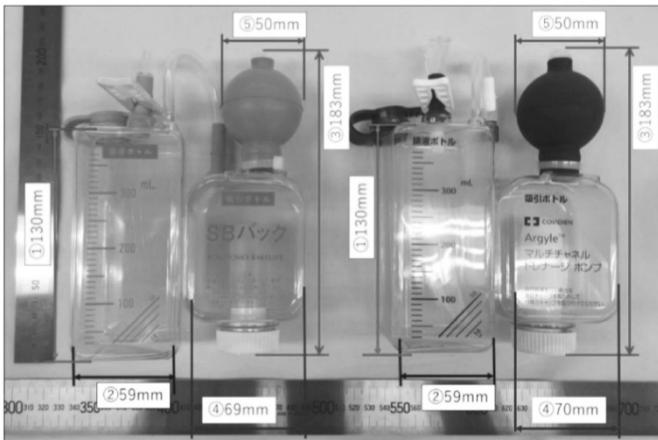
1 当事者及び請求の内容

原告は、各種合成樹脂、同製品の製造販売等を業として行う会社であり、昭和59年から「SBバック」という製品名で医療機器たる携帯用ディスプレイ用低圧持続吸引器（図1「原告商品と被告商品の対比写真」の左側部分）の各部品（排液ボトルと吸引ボトル）及びそれらの機器一式（以下「原告商品」という）を製造販売している。

被告は、医薬品、医療機器等の製造販売等を業として行う会社であり、平成30年1月頃から、同種排液ボトルと吸引ボトルからなる携帯用ディスプレイ用低圧持続吸引器（図1「原告商品と被告商品の対比写真」の右側部分、以下「被告商品」という）を製造販売している。

原告は、原告商品の形態について、原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており、原被告商品の形態が類似し、被告商品の製造販売は、原告商品と混同を生じさせる行為であって、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たることを理由に、被告に対して、同法3条1項及び2項に基づき、被告商品の製造販売等の差止め及び被告商品の廃棄を求めた。

(1) 正面（左：原告商品 右：被告商品）



(2) 底面 (左:原告商品 右:被告商品)

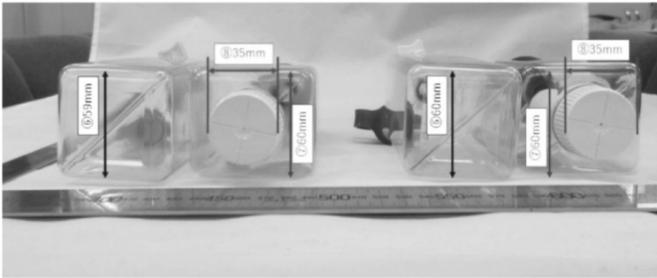


図1 原告商品と被告商品の対比写真

2 訴訟経緯

原審は、本件の争点を、(1) 原告商品の形態が周知な商品等表示といえるか、(2) 原告商品の形態と被告商品の形態とは類似するか、また (3) 被告商品の製造販売は、原告商品と混同を生じさせるか、という三つに整理した。

(1) 周知な商品等表示該当性について

裁判所は、抽象論として、商品形態は商品等表示に該当するために、特別顕著性と周知性が必要となるとともに、商品の形態が技術的機能及び効用を実現するために不可避免的な構成に当たらないことも要件の一つである、と判示した。

「商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し、同号にいう『商品等表示』に該当するというためには、①特別顕著性を有すること、すなわち、商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していること及び②周知性を備えていること、すなわち、その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。

もっとも、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために

他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合、そのような商品の形態自体が商品等表示に当たるとすると、当該形態を有する商品の販売が一切禁止されることになり、結果的に、特許権等の工業所有権制度によることなく、当該形態によって実現される技術的な機能及び効用を奏する商品の販売を特定の事業者に独占させることにつながり、しかも、不正競争の禁止には期間制限が設けられていないことから、上記独占状態が事実上永続することとなる。したがって、上記のような商品の形態に商品等表示該当性を認めると、不競法2条1項1号の趣旨である周知な商品等表示の有する出所表示機能の保護にとどまらず、商品の技術的な機能及び効用を第三者が商品として利用することまで許されなくなり、それは、当該商品についての事業者間の公正な競争を制約することにはかならず、かえって、不競法の目的に反する結果を招くことになる。したがって、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合には、商品等表示に該当しないと解するのが相当である。」

そして、本件の当てはめとして、裁判所はまず以下のように述べて、原告商品の形態の特別顕著性を肯定した。

「平成30年1月頃に被告商品が販売されるまでは、SBバック以外の製品にはみられない形態であったのであり、吸引方法が異なる蛇腹（バネ）吸引や握り型吸引に属する吸引器はもとより、同じくバルーン吸引に分類される吸引器であり、株式会社メディコンが製造し、販売する『デイボールリアバック』の形態〔筆者注：図2「競争商品の形態」を参照¹⁾もSBバックの形態とは、大きく異なっている」

¹⁾ 株式会社メディコンHP <https://www.crbar.jp/ja-JP/Products/Hernia-Operating-Room-Related/Wood-drainage-cleaning-relate> 最終訪問2020年8月26日。



図2 競争商品の形態

この点について、被告は第一に、医療機器の販売代理店の担当者及び医療機関の担当者に対してアンケート調査を行ったところ、医療機器の販売代理店の担当者も医療機関の担当者も、医療機器の性能、安全性、利便性、使いやすさ、価格等要素に重視して、商品を勧めたり採用を決定したりするという結果を得ており、ゆえに原告商品の需要者が「患者の生命及び身体の安全に関わる医療機器を選定するに当たって重視するのは、当該商品の機能であってその形態ではないことなどから、原告商品の形態は、自他識別機能及び出所表示機能をおよそ備えていない」旨を主張していた。裁判所は、以下のように論じて、被告の主張を退けた²。

「しかしながら、医療機器であっても、その使用に当たっては商品の形態が使用感や使いやすさ、利便性等に大きな影響を与えるのであるから、

² ちなみに、原判決には、「原告は上記アンケート調査結果に疑問を呈するが、その正確性に疑問を生じさせる事情は認められない」という記載が存在したが、控訴審はこれを削除している。また、原判決後、原告は、医療従事者及び医療機器の販売代理店に対して医療機器の採用及び形態に関するアンケートを実施した。本判決は、アンケートの結果、「回答者68人中54人が2ボトル形態のイラストを見て思い浮かべるメーカー名、ブランド名又は製品名として、『SBバック』、『SB』、『住友ベークライト SBバック』などと回答した」ということを事実として認定しつつ、判断を支える理由として言及することはしなかった。

医療機関が商品を選定する際に考慮要素になると考えられるのであり、このことは、被告が行ったアンケート結果においても、利便性、使いやすさ、使い勝手、大きさ・寸法等が挙げられていることから裏付けられている。したがって、原告商品の形態が自他識別機能及び出所表示機能をおよそ備えていないということはできない。」

第二に、被告は原告商品の形態は採用されている一般的なありふれた形態を組み合わせたものに過ぎない旨を主張していた。裁判所は、以下のように論じて、原告商品の形態がありふれた形態ではないと判示した。

「原告商品を構成する直方体の排液ボトルの形状、略立方体の吸引ボトルの本体及びその上部に取り付けられた球体のゴム球それぞれの形態が個々の形態としてありふれた形状であったとしても、原告商品の形態は、これらを組み合わせて一体化したものであり、しかも、他の同種製品にはみられない形態であったのであるから、原告商品の形態がありふれた形態ということとはできない」

以上のように、裁判所は、原告商品の形態は特別顕著性を有するとした上で、以下のように述べて、原告商品の形態の周知性を認めた。

「SBバックの形態は、平成30年1月頃に被告商品が販売されるまでは、SBバック以外の製品にはみられない形態であったこと、平成18年から平成28年までのポータブル低圧持続吸引器国内市場におけるSBバックの販売数量は同市場において30%程度を占め、業界首位であったこと、原告は、SBバックの販売開始以来、平成14年頃から発行している医療機器の総合カタログを定期的に更新し、医療機関に頒布してきたほか、少なくとも平成10年から医療機器の展示会等にSBバックを展示するなど、医療機関に対する説明会や個別の説明を常時実施してきたこと、SBバックの形態が多数の医療従事者向け書籍等に掲載されてきたことなどからすれば、原告商品の形態は…原告の出所を示すものとして需要者である医療従事者に広く認識されるに至ったといえることができる」

さらに、商品の形態が技術的機能及び効用を実現するために不可避的な構成であるか否かに関して、裁判所は、以下のように述べて、特定の技術ではなく、同一の機能、効用の商品の選択肢がほかにあることを斟酌して、本件の商品形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合には該当しないと判示した。

「原告商品の形態は、携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器に様々な形態のものが存在し、排液ボトルや吸引ボトルの形状にも様々な選択肢がある中で、これらを組み合わせて一体的に構成されたものであるから、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合には該当しないと認められる。」

この点について、裁判所は、「原告商品の形態は、単に機能を発揮する観点から選択されたにすぎず、その機能及び効用を発揮するために必然的、不可避的に採用せざるを得ない商品形態である」という被告の主張を、以下のように論じて退けた。

「原告商品は…などの機能を有しているところ、このような機能を有するための構成としては、ボトルの数、形状及び透明性、目盛の形状、排液口の位置、大きさ、形状及び色彩、集液ポートの位置及び形状、排液ボトルと吸引ボトルの連結態様、ゴム球の位置、大きさ、形状及び排気弁の有無等の様々な選択肢があるのであるから、被告の主張は採用できない。」

(2) 類似性について

次に、争点②類似性について、裁判所は、原被告商品の主たる構成、各構成部分の形状ないし寸法がほぼ共通する一方で、各構成部分における目盛、文字の色、社名及び商品名の称呼について相違が存在していると認定した上で、以下のように論じて、原被告商品間の類似性を肯定した。

「外観上の共通点が極めて多数に上ることに比して、相違点はいずれも

細部の相違であり、色彩の相違も同系色での相違にすぎず、社名や商品名の表示の相違も全体的な構成からは一部分にとどまることからすれば、上記共通点は、上記相違点よりも需要者に強い印象を与えるものであると評価することができる。したがって、原告商品の形態と被告商品の形態については、称呼が相違するものではあるが、需要者が外観に基づく印象として、両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあると認められ、不競法2条1項1号の『類似』に該当すると認められる。」

(3) 混同のおそれについて

最後に、争点③混同のおそれについて、裁判所は、以下のように述べて、原被告商品及び需要者の特徴や業界のルール等取引態様に基づいて、被告商品の製造販売行為は、2条1項1号所定の「混同を生じさせる行為」に当たらないとして、原告の請求を退ける結論を導いた。

「これを本件についてみるに、前記認定によれば、原告商品及び被告商品の取引態様については、専門家である医療従事者が、医療機器の製造販売業者や販売業者の担当者から、当該医療機器の特色、機能、使用方法等に関する説明を受けて、当該医療機器の購入を決め、医療機器専門の販売業者に対して当該医療機器を発注するというプロセスをたどって取引されているのであり、しかも、多くの医療機関においては、医療機器の使用について、医療機関が医療機器を採用するにあたっては、同種の医療機器については、一増一減のルールを採用するという原則的な取扱いであるいわゆる一増一減のルールが採用されているというのである。そして、原告商品と被告商品には商品自体には商品名及び会社名が記載され、それぞれ別々のパンフレットが作成されて別々に販売される上、需要者である医療従事者も医療機器に関する専門知識を有する者なのであるから、被告商品の販売行為によって需要者である医療従事者において原告商品と被告商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるとは認められない。…上記の取引形態等からすると、需要者である医療従事者において原告と被告が競合関係にあることを十分に認識している状況であり、原告商品の形態と被告商品の形態が類似していることのみから、原告と被告との間に親会社、子会社の関係や系列関係等の緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事

業を営むグループに属する関係が存すると誤信するおそれがあるとは認められない。」

控訴人（原審原告）は、原被告商品の取引態様に関する原審の事実認定に誤りがあること等を理由に、本件控訴を提起した。

三 判旨

1 周知な商品等表示該当性について

知財高裁は、まず抽象論として、以下のように論じて、商品形態に独自の特徴があり、出所識別機能を有するとともに、需要者の間に広く認識される、という二つの要件を満たす場合には、商品の形態は2条1項1号の保護対象となる、と判示した。

「商品の形態は、本来的には商品の機能・効用の発揮や美観の向上等の見地から選択されるものであり、商品の出所を表示するものではないが、特定の商品の形態が、他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有し、かつ、その形態が長期間継続的・独占的に使用され、又は短期間でも効果的な宣伝広告等がされた結果、特定の営業主の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得するとともに、需要者の間に広く認識されるに至ることがあり得るといふべきである。このような商品の形態は、不競法2条1項1号によって保護される他人の周知な商品等表示に該当するものと解される。」

そして、当てはめとして、本件原告商品の独自の特徴について、以下のように述べて、原告商品の形態は独自の特徴を有していたものと認めた。

「原告商品の形態の構成態様は、…主たる構成として排液ボトル及び吸引ボトルの2つの透明のボトルで構成され、直方体の排液ボトル、丸みを帯びた略立方体の吸引ボトル及びその上部に取り付けられた球体のゴム球という形状の異なる3つのパーツをまとめよく一体化して構成され

ている点に特徴がある。」

「携帯用ディスプレイ低圧持続吸引器には、吸引方法が異なる様々な形態のものが存在する中で、主たる構成として2つの透明のボトルから構成される形態は、控訴人が昭和59年に『SBバック』として原告商品の販売を開始してから被控訴人が平成30年1月頃に被告商品の販売を開始するまでの間、『SBバック』以外の他の同種の商品には見られない形態であったことが認められる。また、バルーン吸引の方法を用いたドレナージ吸引装置には、原告商品及び被告商品のほかに、株式会社メディコンが製造販売する『デイボール リリアバック』があるが、同商品の形態は、…原告商品の形態とは、大きく異なることが認められる。」

「そうすると、原告商品の形態は、…他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有していたものと認められる。」

その上で、裁判所は以下のように論じて、ありふれた形態から組み合わせる商品の形態は独自の特徴を有しない、という被告の主張を退けた。

「原告商品…それぞれの形態が個々の形態としてはありふれた形状であったとしても、それぞれのパーツごとに様々な形状の選択肢がある中で、原告商品の形態は、これらを組み合わせて一体化したものであり、しかも、前記A認定のとおり、…原告商品の形態は、他の同種の商品には見られない形態であったのであるから、原告商品の形態は全体としてありふれた形態であるということとはできない。」

さらに、裁判所は、以下のように論じて、独自の特徴を有する原告商品の形態は、商品等表示として需要者の間に広く認識されており、周知性があるものと認めた。

「①原告商品の形態は、…販売を開始した当時から、他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有していたものであり、…他の同種の商品には見られない形態として、控訴人によって継続的・独占的に使用されてきたこと、②…ポータブル低圧持続吸引器国内市場における『SBバック』の販売数量は同市場において30%程度を占め、業界首位であったこと、③控訴人

は、SBバックの販売開始以来、…医療機関に対する説明会や個別の説明を常時実施してきたこと、④…『SBバック』の商品写真…多数の医療従事者向け書籍等に掲載されてきたこと、さらには、⑤…取引のプロセス及び臨床現場における原告商品の実際の使用を通じて、医療従事者においては原告商品の形態を目にし、記憶にとどめる機会があったものと認められることからすれば、原告商品の形態は、…需要者である医療従事者の間において、特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得するとともに、原告商品の出所を表示するものとして広く認識されていたものと認められる。」

これに対して、被告は、第一に需要者である医療従事者が商品を購入する際にほかに注目すべき要素が存在していること、第二に原告商品の形態は吸引器の機能及び効用を発揮するために不可避的に採用せざるを得ないものであって出所識別機能を有しないこと、の2点を理由に原告商品の形態はそもそも商品等表示に該当せず、又は、商品等表示として周知であるとはいえない旨を主張した。しかし、裁判所は、以下のように論じて、これらの主張を退けた。

「医療機関が医療機器の商品を選定するに当たって、当該商品の機能、品質、使い勝手等を重視するとしても、医療機器の使用に当たっては、その形態が使用感や使いやすさ、利便性等に大きな影響を与えるのであるから、医療機器の商品の形態は医療従事者が当該商品を選定する際の考慮要素になっているものと認められる…当該商品の形態が当該営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得することはあり得るといふべきである。」

「原告商品は、…などの機能を有しているところ、このような機能を奏するための構成としては、ボトルの形状及び透明性、目盛の形状、排液口の位置、大きさ、形状及び色彩、集液ポートの位置及び形状、排液ボトルと吸引ボトルの連結態様、ゴム球の位置、大きさ、形状及び排気弁の有無等の様々な選択肢があるのであるから、原告商品の形態は、商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避

的な構成に由来するものであるとはいえない。」

2 類似性について

知財高裁は、以下のように論じて、原被告商品の類似性を肯定した原審の判断を維持した。

「原告商品の形態と被告商品の形態は、主たる構成が共通し、排液ボトル及び吸引ボトルの具体的構成においても、多数の共通点を有し、しかも、排液ボトル及び吸引ボトルの寸法がほぼ〔原文ママ〕同一であることによれば、原告商品と被告商品は、同一の形態に近いといえるほど形態が極めて酷似し、原告商品の形態及び被告商品の形態に基づく印象が共通するものと認められる。」

「他方で、排液ボトルの構成について、原告商品では、正面中央部に水色の地に白抜きで『排液ボトル』と記載され、目盛の色が水色であるのに対し、被告商品では、正面左寄りに紺色の文字で『排液ボトル』と記載され、目盛の色も紺色である点で相違し、また、吸引ボトルの構成について、原告商品では、水色の地に白抜きで『吸引ボトル』と記載され、水色の文字で『SB バック』、『SUMITOMO BAKELITE』と記載され、ゴム球の色が水色であるのに対し、被告商品では、紺色の文字で、『吸引ボトル』、『COVIDIEN』、『ArgyleTM』、『マルチチャネル ドレナージ ポンプ』と記載され、ゴム球の色が紺色である点などで相違することが認められる。しかしながら、排液ボトル及び吸引ボトルの文字色、目盛等の色の相違は、青色の同系色の範疇での相違であり、原告商品及び被告商品を全体として見れば、細部の相違にすぎないものである。」

「原告商品と被告商品は、同一の形態に近いといえるほど形態が極めて酷似し、原告商品の形態及び被告商品の形態に基づく印象が共通するものと認められ、両商品の形態に係る相違点（前記イ）は、両商品の形態上の共通点（前記ア）から受ける印象を凌駕するものとはいえないから、需要者である医療従事者は、原告商品の形態と被告商品の形態を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるものと認められる。」

3 被告商品の販売が原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たるかについて

「混同を生じさせる行為」に当たるか否かについては、知財高裁は、まず原被告商品の取引態様に関する原判決の事実認定を以下のとおり改めた。

「(6) 医療機器の取引プロセス等について

ア 医療機関が医療機器を新規に購入する場合、医師、看護師等の医療従事者が、医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者から、商品説明会等で当該医療機器の特色、機能、使用方法等に関する説明を受けた後、臨床現場で当該医療機器を1週間ないし1か月程度試行的に使用し、使い勝手、機能性等の評価を経た上で新規採用を決定し、医療機器メーカー又は販売代理店に対して当該医療機器を発注することが一般的である。…一方で、個人病院や病床数が少ない医療機関にあっては、材料委員会が開催されることなく、医師の意向により新規採用が決定される場合も少なくない。

医療機関が従前から使用している医療機器を継続的に購入する場合、各種医療機器の画像、品番、仕様、価格等が記載された医療カタログに基づいて、医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等を伝えて発注し、また、インターネット上のオンラインショップで購入する場合がある。

このほか、消耗品等の比較的安価な医療機器については、医療機関が新規に購入する場合においても、医療カタログに基づいて医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等を伝えて購入したり、オンラインショップで購入することもある。このような場合には、医療機関が医療カタログ又はオンラインショップに掲載された情報を基に商品を選択するため、医療機器メーカーや販売代理店の販売担当者から商品について説明を受けることはない。

イ 医療機関においては、…新たな医療機器を一つ導入する際には同種同効の医療機器を一つ減らすという『一増一減ルール』が存在する。『一増一減ルール』は、主に大学病院、総合病院等の大規模な医療機関において採用されているが、小規模の医療機関においては、各医師がそれぞれ使い

やすい医療機器を使用する傾向が強いため、そもそも『一増一減ルール』が採用されていない場合があり、また、『一増一減ルール』を採用している医療機関においても、徹底されずに、医師の治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定して使用したり、新規の医療機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間があるなど、同種同効の医療機器が複数同時に並行して使用される場合があり得る。

……

エ 原告商品及び被告商品は、消耗品に属する医療機器である。」

このような事実認定の下で、裁判所は、以下のように論じて、被控訴人による被告商品の販売が、原告商品と混同を生じさせる行為に該当するものと認めた。

「医療機器の取引プロセス等に係る取引の実情として、①医療従事者が、…説明を受けた後、臨床現場で当該医療機器を…試行的に使用し、使い勝手、機能性等の評価を経た上で新規採用を決定し、…当該医療機器を発注することが一般的であり、一定の病床数を有する医療機関にあつては、…『材料委員会』が開催され、…協議を経て、当該医療機器の新規採用が決定されているが、一方で、個人病院や病床数が少ない医療機関にあつては、材料委員会が開催されることなく、医師の意向により新規採用が決定される場合も少なくないこと、②医療機関が従前から使用している医療機器を継続的に購入する場合、各種医療機器の画像、品番、仕様、価格等が記載された医療カタログに基づいて、医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等を伝えて発注し、また、インターネット上のオンラインショップで購入する場合があること、③消耗品等の比較的安価な医療機器については、医療機関が新規に購入する場合においても、医療カタログに基づいて医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等を伝えて購入したり、オンラインショップで購入することもあること、④医療機関においては、…『一増一減ルール』が存在するが、『一増一減ルール』は、主に大学病院、総合病院等の大規模な医療機関において採用されており、小規模の医療機関においては、…そもそも『一増一減ルール』が採用されていない場合があり、また、『一増一減ルール』を採用している

医療機関においても、…同種同効の医療機器が複数同時に並行して使用される場合があり得ること、…⑥原告商品及び被告商品は、消耗品に属する医療機器であり、カタログ販売のほか、商品画像とともに、品番、型番、価格等掲載されたオンラインショップ…による販売が行われていることなど、両商品の販売形態は共通していることが認められる。

以上を総合すると、…両商品は、消耗品に属する医療機器であり、販売形態が共通していることに鑑みると、医療従事者が、医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商品画像等を通じて原告商品の形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した場合には、商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるものと認められるから、被控訴人による被告商品の販売は、原告商品と混同を生じさせる行為に該当するものと認められる。」

4 被告商品の製造、販売等行為の差止め請求について

知財高裁は、以上のように被告商品に係る行為が不正競争行為に該当するとした上で、原告の差止請求につき、以下のように論じて、販売等行為に対する差止請求を認容したが、製造に関する差止請求を棄却した。

「被控訴人による被告商品の販売は、不競法2条1項1号の不正競争に該当するものと認められる。そして、控訴人は、被控訴人の上記不正競争行為によって、原告商品の販売に係る営業上の利益を侵害されているものであるから、不競法3条1項に基づいて、被控訴人に対し、被告商品の譲渡、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのための展示、輸入の差止めを求めることができ、また、同条2項に基づいて、被控訴人に対し、被告商品の廃棄を求めることができるものと認められる。一方、被告商品の製造については、同法2条1項1号が『製造』を『不正競争』として規定していないこと、本件においては、同法3条1項及び2項に基づいて被告商品の製造の差止めを請求できる根拠についての主張立証がされていないことに鑑み、控訴人の被控訴人に対する被告商品の製造の差止請求は認めることはできないというべきである。」

四 混同を生じさせる行為に当たるか否かについて

1 問題の所在

本件原審は、不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するため、条文上に設けられた三つの要件³のうち、商品形態の周知性と原被告商品間の類似性を肯定したにもかかわらず、かかる商品の具体的な取引実情、とりわけ、需要者の知識の専門性、商品販売方式の流れ、業界のルール等の要素を斟酌して、混同を生じさせる懸念を払拭できるようになると論じて、混同のおそれを否定した。

これに対して、控訴審は、周知性と類似性の争点に関して原審の判断を踏襲しつつ、取引の実情に関して、原審で認定されたものは実情の一部に過ぎないとする一方で、新たに認定された実情を混同のおそれを肯定する方向に斟酌し、結論として、2条1項1号所定の不正競争行為該当性を肯定した。つまり、控訴審判決は、取引実情として一部混同のおそれがある取引態様とそうではない取引態様が混在しているという可能性を積極的に排除しておらず、その意味で、複数の取引態様の一部に混同の可能性があることを理由に、被告商品の販売等行為が全体的に不正競争行為に当たると帰結した点に特徴がある。

従前の裁判例にあっては、本件の原判決のように、周知性と類似性を肯定しつつ、具体的な取引実情を重視して混同のおそれを否定したものは、皆無とはいわないまでも、極めて例外の部類に属する。他方、控訴審は結論として混同のおそれを認めているわけであるが、その際に、原判決と同様、取引実情の子細に立ち入っている点の一つの特徴といえる。そこで、本稿は、混同のおそれの要件における取引実情の斟酌のされ方について、これまでの裁判例の傾向を分析し、その中で原判決と本判決がどのように位置づけられるのかということを検討することにした。

³ 通説によると、不正競争防止法2条1項1号の要件として、①周知の商品ないし営業表示であること(=周知性要件)、②それと類似(同一を含む)の表示を用いること(=類似性要件)、③そして混同を生ぜしめること(=混同のおそれ要件)、という三つを抽出することができる(田村善之『不正競争法概説(第2版)』(有斐閣・2003年)36頁)。

ところで、そもそも2条1項1号の周知性、類似性、混同のおそれという三要件に関しては、周知性、類似性がいわば混同のおそれの有無を定型的に把握するため構成要件的に機能しているということが指摘されている⁴。したがって、混同のおそれにおける取引実情の斟酌のされ方のみを考察対象とする場合には、各裁判例の事件の全体像を捉えきれない事態に陥る可能性がある。そこで、本稿は、周知性、類似性に関する判断を含めて、本件原判決と控訴審判決の位置づけを検討していきたい。なお、分析の便益のため、まず周知性と類似性の観点から本件の特徴を従前の裁判例と比較して事案を整理し、その上で、具体的な取引実情に着目して、今までの裁判例における混同のおそれの存否に関する取扱いを解析していく。

2 周知性と類似性の観点から本件の特徴について

本判決では、周知性（商品形態が商品等表示に該当するという認定を含む）と類似性に関して、原審と控訴審ではともに、(ア) 個別的にはありふれた形態の組合せからなる商品形態であること、(イ) 取引者、需要者が注目する他の要素の存在を示唆するアンケート結果があること、(ウ) 原告商品の形態が機能に依存しているところがあること、(エ) 原被告商品の細部に相違点が存在すること、という事情があるために、これらの要件の充足が否定されることになるのではないかとということが争われた。

たしかに、以下に示すように、近年の裁判実務に鑑みる場合には、これらの事情は周知性と類似性を否定する方向に斟酌される可能性がある。

(1) 従前の裁判例

ア 個別的にはありふれた形態の組合せからなる商品形態であるという点に関して

商品等表示該当性を主張されている商品の形態が、競合品が通常備えている「ありふれた形態」である場合には、近時の裁判例において商品形態

⁴ 田村・前掲注3・47～53・76～83頁、同「裁判例にみる不正競争防止法2条1項1号における規範的判断の浸食」『知的財産法の理論と現代的課題』(弘文堂・2005年)402～416頁を参照。

の商品等表示該当性を肯定するための要件となると解されている特別顕著性が否定されることになる⁵。もともと、複数の部分からなる商品の形態を考察する際には、個別的にはではなく、商品形態の全体を対象にして同種の他の商品と比較しなければならない、つまり、各構成がありふれた形態であるという一事をもって特別顕著性を有しないと判断されるわけではないのである。たとえば、以下の例がある。

東京地判平成18・7・26判タ1241号306頁〔ロレックス〕事件

原告が、自分が製造販売する腕時計の形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであり、被告らの製品である腕時計の形態はこれと類似し、原告の製品と混同のおそれがあることを理由に、不正競争防止法2条1項1号、2号及び同法3条に基づき、被告に対して被告製品の製造販売の差止等を求めた事案である。

被告側は、原告各製品の各要素の形状はありふれた形状又は機能上通常選択される形状であり、特別顕著性がなく、各要素の組合せによる全体の形態も特徴がないので、商品等表示性がない旨を主張した。

これに対して、裁判所は、以下のように論じて、ありふれた要素から組み合わせた形態であっても、特徴を有する形態になり得ると判示した。

「ある機能を達成するために、いくつかの選択肢があるのが普通である。例えば、針には、時刻を示すという機能から形態に制約があるといっても、いくつかの選択肢があるし、塗料がたれないようにするためには、ペンツ針以外の形態も選択が可能である。

また、原告各製品から各要素を取り出せば、他社製品の中にそれと同一又は類似の形状を見いだすことができることからすると、原告各製品の各要素の形態はありふれた形状であるといわざるを得ないが、原告各製品の各要素の組合せからなる全体の形態と同一又は類似の組合せからなる他社製品はさほど見いだせないことからすると、数ある形状の中から選択さ

⁵ 東京地判平成11・3・29平8(ワ)24887〔ポケット吸いがら入れ〕事件、東京地判平成15・7・9判時1833号142頁〔ユニット家具〕事件、知財高判平成18・9・27平18(ネ)10028〔セルベックスカブセル〕事件、知財高判平成28・7・27判タ1432号126頁〔デラックストレーニング箸2審〕事件等。

れた各要素の組合せからなる原告各製品の全体の形態は、形態的特徴を有するものというべきである。」

東京地判平成29・8・31平28(ワ)25472〔ユニットシェルフ〕事件、知財高判平成30・3・29平29(ネ)10083〔同2審〕事件

2本の棒材を結合して構成された支柱などからなる形態を有する組立式の棚である「ユニットシェルフ」を販売する原告が、被告に対し、上記形態が周知の商品等表示であり、被告が上記形態と同一又は類似の形態のユニットシェルフを販売することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張した事案である。

裁判所の認定によれば、原告商品は、組立式の棚として、側面の帆立、棚板の配置、背側のクロスバーが特定の形態を有するほか、帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたものであるという特徴的な形態を有し、また直径の細い棒材からなる帆立の横棧及びクロスバーも特定の形態を有するもので、それらを全て組み合わせ、かつ、全体として、上記の要素のみから構成される骨組み様の外観を有するものである。

このような組合せからなる原告商品について、被告は、原告商品形態のうちの各個別の形態を取り上げ、それらがありふれた形態であり、原告商品が他の同種の商品と識別し得る特徴を有しない旨を主張した。

裁判所は、原告商品形態が他の同種の商品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は、検討の対象となるのは、個別の各形態ではなく、組み合わせられた原告商品形態全体というべきであるため、各個別の形態にありふれたものがあることを理由に原告商品形態が商品等表示に該当しないとはいえず、以下のように論じて、原告商品の形態が顕著な特徴を有すると認めた。

「原告商品及び同種の棚の構成要素として、帆立、棚板、クロスバー、支柱等があるところ、これらの要素について、それぞれ複数の構成があり得て、また、それらの組合せも様々なものがあり、さらに、上記要素以外にどのような要素を付加するかについても選択の余地がある。原告商品は、原告商品と同種の棚を構成する各要素について、上記のとおりそれぞれ内容が特定された形態が組み合わせられ、かつ、これに付加する要素がないも

のであるから、原告商品形態は多くの選択肢から選択された形態である。…原告商品は、このような形態であることにより特にシンプルですっきりしたという印象を与える外観を有するとの特徴を有するもので、全体的なまとまり感があると評されることもあったものであり（同キ）、原告商品全体として、原告商品形態を有することによって需要者に強い印象を与えるものといえる。…原告商品形態を有する同種の製品があったとは認められないことを併せ考えると、…原告商品形態は客観的に明らかに他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有していたと認めることが相当である。」

このように、各構成部分の形態がありふれたものであっても、商品全体の形態が依然として商品表示となる場合があり得ることに注意しなければならない。もちろん、個別的にありふれた形態が組合せによりただちに特別顕著性を有すると判断されるというわけではなく、組み合わせた形態自体を事案に即して検討する必要がある。否定例として、東京地判平成22・11・12平21(ワ)6909〔交換ランプ〕事件がある。

イ 取引者、需要者が注目する他の要素の存在が示唆されているという点に関して

商品形態が他の同種商品と比べて特異性があるとしても、裁判実務では、需要者にとって取引の際に、商品形態以外の別の要素、たとえば、商品名やカタログ番号等で識別していたり、又は商品の使用感や機能に着目していたりという事情があれば、それらは周知性を否定する方向に斟酌される。たとえば、回転灯の主たる需要者は電材業者、機械設備業者、自動車製造業者等であり、直接最終需要者に流通する場合もあるが、いずれの場合であっても、当該商品の機種選択の基準となるのは、その用途に応じた電圧、電力消費量、閃光数、寸法等の仕様と精度、耐熱・耐衝撃・耐振性等の品質であり、商品の形態及び色彩等は副次的なものに過ぎないことに鑑み、当該商品形態が商品表示に該当しないと論じた裁判例が大阪地判昭和62・3・18判タ644号223頁〔回転灯〕事件である。

同様な論法を採用する裁判例として、東京地判平成3・10・25判時1413

号115頁〔留め金具〕事件⁶、大阪高判平成7・11・30判不競224の201頁〔ダイリフタ〕事件⁷、大阪地判平成8・12・24平3(ワ)3455の3〔断熱サンドイッチパネル〕事件⁸がある⁹。

もっとも、これらの否定例では、商品の形態が出所の識別において一定の役割を果たしていたという事情が認定されているわけではないことに注意が必要である。

⁶ 留め金具という原告の商品は、その用途上、形態よりも、むしろ材質、安全性及び装着のしやすさなどが重視され、それが商品の価値を決定するものであって、これらの点に着目して取引されることに鑑み、原告商品の形態は、それ自体、商品の出所を表示する機能を有するような特徴的なものであるとは認められない、という事案であった。

⁷ 裁判所は、運搬用回転具たる原告の商品ダイリフタが単なる消耗品ではなく、価格も通常5万円を超え、10万円以上になることも珍しくない商品であることから、顧客は、カタログを入手してただちに購入を決断するのではなく、各社のカタログを見比べ、各商品の仕様、機能、価格などを逐一比較検討し、慎重に購入商品を決し、最終的に型式により商品を特定し注文すると認定した。当該カタログに掲載した原告商品の形態の写真は単に製品仕様を詳しく説明する補助手段として掲載されているに止まる。そのため、これらの形態的特徴が商品表示性を具備したものであるとはできないと判示された。

⁸ 裁判所は、外装用金属サンドイッチパネルの業界における原告商品のシェアが極めて高い(90%)にもかかわらず、当該種類の商品に対して、採否に当たって重視されるのは、性能、施工性、機能性、過去の実績、信頼性、コスト等であり、それに加えて、原告、被告を含めいずれのメーカーも需要者の注文に従って製品の長さ、厚さ、表面材の色等の具体的な仕様が決まった上で、その仕様に従って生産を開始し、完成した製品を需要者に納品するという取引形態のみがとられている商品であり、一般の消費者が建材店の店頭で商品の実物を見て直接購入するようなことはないというのであって、取引上、機能を離れた形態それ自体の占める重みは低いものといわざるを得ないため、原告商品の形態が商品表示として取引されるという事態は考え難いと判示した。

⁹ 周知性の文脈ではなく、混同のおそれの要件のところ、傍論ながら同様に、需要者が商品の機能をより重視している(大阪地判平成10・10・13平6(ワ)6444〔シャーレンチ〕事件、大阪高判平成12・3・24平10(ネ)3390〔同2審〕事件)、あるいは需要者との打ち合わせを経て商品の具体的な仕様が決められるというプロセスが重視されている(大阪地判令和元・6・13平29(ワ)12720〔ガラス瓶〕事件)という事情を斟酌して、保護を否定した裁判例がある。

ウ 商品の形態が機能に関わっているという点に関して

従前の裁判例では、商品の形態が機能に関わることを理由として、一定の条件の下で商品等表示該当性を否定されることが少なくない。ただし、その理由づけは分かれており、またそもそもこの種の調整は不要であると明言する判決もなくはない。これらの裁判例を登場順に大別すると、概ね、(i) 技術的形態除外説、(ii) 工業所有権の保護との調整不要説、(iii) 競争上似ざるを得ない表示除外説、(iv) 技術的形態除外説と競争上似ざるを得ない表示除外説の併用と理解し得る説（特に呼称が定着しているわけではないが、本稿ではこのタイプのもを「選択余地説」と名づける）、という四つのタイプのもが提示されている¹⁰。以下では、類型ごとに典型例を取り上げて紹介する。

(i) 技術的形態除外説

技術的形態除外説は、商品形態が技術的機能に由来する必然的結果である場合に商品等表示としての保護を与えることは、工業所有権の制度趣旨（とりわけ存続期間との関係）に反するという理由の下、かかる技術的形態を商品等表示から除外する見解である。先駆けとなったのは、東京地判昭和41・11・22判時476号45頁〔組立式押入たんすセット〕事件である。裁判所は、抽象論として、「技術は万人共有の財産であり、ただそのうち新規独創的なものに特許権、実用新案権が附与され、特定の人に存続期間を限って独占を許すことがあるにすぎない。ところで、いままし技術的機能に由来する商品の形態を商品表示と目して不正競争防止法の名の下に保護を与えるときは、この技術の特許権、実用新案権以上の権利として、すなわち一種の永久権として特定の人に独占を許す結果を招来し、不合理な結果が生ずる」と判示した。

このように工業所有権の保護との調整を特徴とする抽象論を採用する裁判例は、その後も続いた。たとえば、東京地判昭和52・12・23判夕364号292頁〔伝票会計用伝票Ⅰ1審〕事件は、「商品の形態がその技術的機能に

¹⁰ 裁判例から示した各説に関する理論的分析は、田村・前掲注3・130～132頁、小嶋崇弘「標識法における機能性法理」日本工業所有権法学会年報42号(2019年)1～28頁を参照。

由来する必然的な結果であるときは、例外として、右形態につき不正競争防止法による保護を求めることは許されないものといわなければならない。ただし、この場合に商品の形態を同法により保護するとすれば、商品にその形態をとらせた技術そのものを一種の永久権として特定人に独占させるという結果を容認せざるをえず、技術的思想を保護するための特許権及び実用新案権に存続期間の制限を設けた法意を没却することになり、不合理だからである」と論じて、商品形態の保護が工業所有権制度との調整が必要となるという立場をとっていた。

しかし、この事件の控訴審が、後述するように、工業所有権制度との調整は不要であるとの見解を提示して以降、単に工業所有権制度との齟齬を理由に保護を否定する裁判例はいったん下火となった¹¹。しかし、これも後述する競争上似ざるを得ない表示説が裁判例に登場してしばらくした後、再び技術的形態除外説を採用する判決が登場している（当該必然的な部分以外の残された部分が周知性を獲得できている場合には商品等表示該当性が認められるとしつつ、当該残された部分において類似性が認められる必要があると論じるのは、東京地判平成12・10・31判不競224の597頁〔MAGIC CUBE 1 審〕事件、東京地判平成14・12・19平13(ワ)12434〔PC フレーム 1 審〕事件である）。

(ii) 調整不要説

上記の技術的形態除外説に対して、商品形態が商品表示に該当するか否かは工業所有権法とは無関係であり、不正競争防止法の適用を工業所有権法に合わせるように解釈すべき拘束を受けるべきものではないという見解も現れた。嚆矢となったのは、前掲東京地判〔伝票会計用伝票 I 1 審〕事件の控訴審事件（東京高判昭和58・11・15判時1112号122頁〔同 2 審〕事

¹¹ もっとも、この時期においても、商品等表示該当性を判断する際に、技術的機能に由来する必然的な形態か否かを考慮要素の一つとして吟味する判決は依然として存在していた。東京地判平成 3・11・27知裁集26巻 1 号294頁〔コイル状マット 1 審〕事件、大阪地判平成 5・6・29判不競220の709頁〔わんぱくジム〕事件、大阪地判平成 6・7・19知裁集26巻 2 号582頁〔においパクパク〕事件、大阪地判平成 6・11・29判不競224の54頁〔フラワーチョコレート〕事件、大阪高判平成 7・11・30判不競224の201頁〔ダイリフタ〕事件を参照。

件)である。この事件で、東京高裁は、不競法の保護と工業所有権制度の保護との競合を排除すべき根拠は見当たらず、そもそも各法制度の趣旨、いわゆる保護の法益ないし設けられた要件も異にすると説いた上で、さらに、不競法の保護の要件を満足するためには継続的な努力が必要となるので、同法の保護は技術的思想に関する永久権の設定とはいえない、という抽象論を打ち出した¹²。このほか、商品の形態に関する商品表示性が成立し得るためには、競合する同種商品が存在しないことが要件となるのかという争点の文脈で、不競法の適用と工業所有権制度との調整は不要であると論じる裁判例として、大阪高判平成5・11・30知裁集25巻3号476頁〔アルミホイール〕事件¹³がある。

¹² 「不正競争防止法上、その商品表示としての保護と、特許法、実用新案法をはじめとして、意匠法、商標法を含む所謂工業所有権四法に基づく保護との競合を排除する規定ないし根拠も見出せない。また特許権及び実用新案権の保護法益は、より抽象的な技術的思想の創作そのものであつて、たまたまその技術的思想に基づく特定の具体的実施形態が商品の表示として出所表示の機能を備えて不正競争防止法上の保護の対象となりうるとしても、本来その保護の対象とする実質的内容・保護法益、またその適用のための実体的要件を異にするものであるから、特許法・実用新案法の法理と矛盾するものではない。このことは、その実施形態が当該特許権・実用新案権の実施態様として唯一無二のものであり、また、その不正競争防止法上の保護が、当該特許権・実用新案権の存続期間というまでもなく、これを超えて与えられるものであつても変わらない。ただし、この場合における不正競争防止法上の実質的な保護の対象は、動態的な営業活動における企業の信頼性ないし商品の需要吸引力であり、その保護を受けるためには、出所表示の機能の具備とこれに伴う周知性の獲得を裏付ける営業活動の具体的事実の存在が必要であるとともに、その保護の持続のためには、これらの要件を現実のものとして常時維持すべく、企業の信用性・商品の信頼性の確立と、表示機能としての特別顕著性の確保のために、極めて流動的な需要者の商品選択の動向を背景とする競争の激烈な流通過程における、広告・宣伝・品質管理・販売活動にいたるまでの絶えざる企業努力を継続していることが前提となるから、技術的思想に関する永久権の設定とはいえないものであつて、特許権・実用新案権に存続期間を設けた法意に何らもとるところはない。」

¹³ 「不正競争防止法は正に、そうして醸成された商品形態表示性と周知性を保護法益としたものであつて、新規で創作が容易でない形態を創造した者にその独占権を付与しようとする工業所有権(意匠権)とは、その保護法益を異にするものであるか

(iii) 競争上似ざるを得ない表示除外説

上記(i)技術的形態除外説と(ii)工業所有権の保護との調整不要説の対立は不競法外部の制約を考慮する必要があるか否かに関する論争であったが、それとは次元を異にする論法として、工業所有権の保護との調整の要否の如何にかかわらず、すなわち技術的形態か否かを問わず、不競法における商品等主体混同行為の規律に内在する問題として、その保護は市場で競争がなされることを前提としてただそこにおける混同を抑止しようとしているに止まる旨を論じ、それがゆえに競争上似ざるを得ない表示に該当するものにはその保護は及ばないとする見解を抽象論として採用する裁判例が平成以後徐々に増えてきた¹⁴。嚆矢となったのは、東京地判平成6・9・21知裁集26巻3号1095頁〔折りたたみコンテナⅡ〕事件¹⁵である。それ以後、この見解を採用する裁判例が次第に勢いを増すこととなる¹⁶。代表例として、原審の結論を維持しつつ、原審の技術的形態除外説

ら、両者の領域が事実上重なり合うことは多いとは思われるが、これが当然に一致しなければならないとか、法の適用上前者を後者に合わせるように解釈すべき拘束を受けるべきものではない。」

¹⁴ この説は学説が先行し(田村善之「判評」ジュリ974号(1991年)96頁、同「商品の形態や模様の商品表示該当性について」ジュリ1018号(1993年)21～22頁)、裁判例がそれに追隨するという時系列を辿っている。

¹⁵ 被告は原告商品の形態が実用新案権の保護範囲の技術事項に由来するものであり、不正競争防止法の解釈適用が、工業所有権及び独占禁止法を考慮しなければならないため、当該実用新案権の存続期間満了により、当該技術事項は何人も自由に実施し得べきものであり、これを不正競争防止法の商品表示として保護することはできない、と主張した事件である。裁判所は、立法論として、新たな不正競争行為類型を創設するとき工業所有権との関係を調整する必要があるかもしれないしつつ(「勿論、右のような商品形態を模倣する行為が社会的意味での不正競争行為に該当するとの考えもあり得るところであるが、これに対する不正競争防止法による法的保護が必要であるとすれば、例えば新法二条一項三号のような別類型の不正競争行為として、他の知的財産制度との関係も考慮しつつ、保護の目的に適応した要件を定めた立法によるべきである。」、)解釈論としては、前述した競争上似ざるを得ない表示除外説の論理を採用している。

¹⁶ 神戸地姫路支判平成7・6・26判不競224の174の2頁〔糊付機〕事件、東京高判平成10・8・4判不競810の333頁〔非常時救出用人運搬具〕事件、東京地判平成13・3・

を採用せず、競争上似ざるを得ない論法をあえて提示した東京高判平成13・12・19判時1781号142頁〔MAGIC CUBE 2 審〕事件がある¹⁷。そこでは、仮に競合する複数の商品の自由な競争市場があれば、機能的形態であっても保護を与えることができるが、他方、そのような前提が成立しない場合、つまり、同種商品の市場への参入ために不可避免的に採用せざるを得ない形態である場合には商品表示と認めるべきではない、と明言されている¹⁸。同旨を説く裁判例として、大阪地判平成23・10・3平22(ワ)9684〔水

27判時1750号135頁〔コンバーター〕事件、東京高判平成13・12・19判時1781号142頁〔MAGIC CUBE 2 審〕事件、神戸地判平成18・8・4判時1960号125頁〔ダニ捕りマット〕事件、大阪地判平成19・3・22判時1992号125頁〔元祖大阪みたらしだんご〕事件、大阪地判平成19・12・11平18(ワ)14144〔カーテンランナー〕事件、大阪地判平成23・10・3平22(ワ)9684〔水切りざる〕事件、東京地判平成28・2・5平26(ワ)29417〔デラックストレーニング箸 1 審〕事件を参照。

¹⁷ 控訴裁判所は、1号の「商品等表示の持つ出所表示機能を保護するため、実質的に競合する複数の商品の自由な競争関係の存在を前提に、商品の出所について混同を生じさせる出所表示の使用等を禁ずるものと解される。そうすると、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を発揮するために不可避免的に採用せざるを得ない商品形態にまで商品等表示としての保護を与えた場合、…同号が目的とする出所表示機能の保護を超えて、共通の機能及び効用を奏する同種の商品の市場への参入を阻害することとなってしまうが、このような事態は、実質的に競合する複数の商品の自由な競争の下における出所の混同の防止を図る同号の趣旨に反するものといわざるを得ない。したがって、同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を発揮するために不可避免的に採用せざるを得ない形態は、同号にいう『商品等表示』に該当しないと解すべきである」と論じた上で、明言の形で「工業所有権法との調整の要否いかんは上記の判断を左右するものではない」と判示した。

¹⁸ 具体的には、裁判所は、原告商品である「立体的に組み合わせられたブロック体を任意の方向に回転させ、各面を構成するブロックの色をそろえて遊ぶパズル玩具…と同種のパズル玩具に共通する機能及び効用に由来して、任意の方向にブロック体を回転させたときに、配色は変わっても全体形状は変化しない構造体とする必要があると解される上、パズル玩具として適切な難易度を維持し得る程度の組合せとすることも、現実の商品化の上では必須のことと解される」。たしかに、「ブロック体の形状、数、その組合せ等によって」、本件商品形態を避けて他の商品形態を採用することが不可能とはいえないが、これらの変化により、かかるパズル玩具の「具体的な解法、難易度、取扱い易さ等はおのずと異なることとなり、パズル玩具として

切りざる] 事件¹⁹等がある。

なお、競争上似ざるを得ない除外説の下でも、仮に似ざるを得ない形態を除いた残された部分に特徴があれば、全体として商品の形態が「商品表示」に該当する可能性があり、ただその場合でも、類似性を判断するところで、似ざるを得ない形態の共通性を捨象して類否を判断しなければならない、ということである。この点については、従来の技術的形態除外説と

の楽しみ方も異なってしまうことは明らか」であり、つまり、商品の需要者が別となり、異なる形態を採用する商品が既に同種商品とはいえないため、当該商品形態は、同種の商品の範囲内で一般需要者にとって代替可能な商品とする市場では、原告商品と競合し得る商品はなくなり、競争上似ざるを得ない形態に該当する。したがって、原告商品形態のうち、ブロック体の形状、数、その組み合わせられたブロック体を任意の方向に回転させる特徴が商品表示に当たらない、とされた。

¹⁹ この事件で、原告は原告商品の形態に基づき不競法2条1項1号と同項3号の保護を求めている。裁判所は、不競法2条1項1号の商品表示の該当性を判断する際に、競争上似ざるを得ない説の抽象論を述べた上で、原告商品は「ざるとしての機能に加え、柔軟性があり、変形させることができる」という従来のざるにはない用途に関する機能に着目し、原告商品の基本的形態が「柔軟性を持たせるための構成若しくは柔軟性があるという機能それ自体又はざるとしての機能を発揮させるための構成であり」、そして使用時形態も「柔軟性があり、変形させることができるという機能の結果生じる形態であり」、いずれも商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態といえることを理由に、当該商品の形態が不競法2条1項1号の商品等表示に当たると認めることができない、と判示した。他方、同項3号に関しては、原告商品の形態は、シリコン素材を使用したという技術的構成に必然的に由来するものであり、商品の機能を発揮するために不可欠な形態であるという被告の主張に対して、「ざるの素材を変形自在なものにしたとしても、ざるとしての基本的形態だけを取っても、材質の選択、肉厚幅、底面突起の数、底面突起の有無及び数、表面上の穴の大きさ及び数など、その形態選択には無数の選択肢があることからすれば、原告商品の形態を全体として評価したときに、それが商品の機能を発揮するために不可欠な形態のものであるということではできない」と論じて、これを退けている。同判決は、不正競争防止法2条1項1号における競争上似ざるを得ない表示該当説に与する裁判例が採用する「商品の実質的機能を達成するための構成に由来する形態」という要件と、同項3号の条文が定める「機能確保のために不可欠な形態」という要件に違いがあることを如実に物語る例といえよう(田村善之「意匠登録がない商品デザインの保護の可能性～著作権法・不正競争防止法の交錯～」コピーライト676号(2017年)34頁、同・前掲注3・307頁)。

変わるところはない²⁰。

(iv) 選択余地説

近年は、抽象論としては、上記の技術的形態除外説に分類し得る一般論を説きつつ、具体的な当てはめのところでは、競争上似ざるを得ない表示除外説と親和する認定を併用する裁判例の数が徐々に増えている。このタイプは、抽象論のレベルで、技術的形態除外説のように特許権等の工業所有権法の趣旨への配慮をうたいつつ、かかる技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地があるか否かに着目して、選択の余地がない場合には商品等表示該当性を否定するが、選択の余地がある場合には、商品の技術的な機能及び効用に由来することという一事をもって商品等表示該当性を否定することはしない、という特徴を有する。つまり、当てはめとしては、競争上似ざるを得ない説と同様に、選択の余地があるか否かという判断をなしていると評することができる。

この説示を最初に採用したのは、東京地判平成17・2・15判タ1199号269頁〔マンホール用ステップ〕事件²¹であり、ほぼ同時期に、内容が完全に

²⁰ たとえば、前掲東京高判〔MAGIC CUBE 2 審〕事件では、裁判所は以下のように論じて、競争上似ざるを得ない形態を除く部分の特徴により、全体として原告商品の形態が「商品表示」に該当する可能性を否定できないが、その場合でも類似性を判断する際に、当該形態を除く要部に着目し比較しなければならない、と判示している。

「もっとも、原告商品は、この形態に付け加えられた具体的構成態様に係る形態、すなわち、正六面体の各面に、黒色で縁取られた赤、青、黄、白、緑及び橙の配色がされている形態、正六面体の大きさが一辺約5.6cmであるという形態を備えるものであることは前示のとおりである。そして、商品の形態は、その全体が不可分な有機的結合として成り立つものであり、原告商品の形態についても、前示のとおり、本件商品形態に加えて上記のような具体的構成態様に係る形態をも備えるものとして、出所表示機能を取得したものであることからすれば、全体としての原告商品の形態が『商品等表示』に該当するといわざるを得ないが、被告商品の形態との類否の判断に当たっては、それ単独では商品等表示性が認められない本件商品形態を除外した具体的構成態様を要部として検討する必要があるというべきである。」

²¹ 原告である三山工業株式会社が発売してきたマンホール用ステップの商品形態が商品等表示に該当するかどうかということが争点となった事件である（高部眞規子裁判

一致している抽象論を説いた裁判例が続いた(東京地判平成17・5・24判タ

長)。

「不正競争防止法2条1項1号の趣旨は前記のとおりであり、商品の形態自体やそれによって達成される商品の機能を当該事業者に独占させることを目的とするものではないものの、商品の形態自体が上記『商品等表示』に該当し、当該商品の販売行為が同号に該当するとすると、その場合には、当該形態を有する商品の販売そのものが禁止されることになる。このような場合であっても、その商品の形態が商品の技術的な機能及び効用と関係がないか、又は商品の技術的な機能及び効用に由来はするが他の形態を選択する余地があるときには、商品の形態を変更することにより、同一の機能及び効用を奏する商品を販売することが可能となる。これに対し、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するため他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するときは、結果的に、特許権等工業所有権制度によることなく、永久にその形態によって実現されるのと同一の機能及び効用を奏する同種の商品の販売が禁じられ、第三者の市場への参入を阻害し、これを特定の事業者に独占させることになる。このような形態が商品等表示に該当するとすると、結果的に、周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するといふこととどまらず、商品の技術的な機能及び効用を第三者が商品として利用することを許さず、当該商品についての事業者間の公正な競争を制約することとなる。

したがって、商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合であっても、他の形態を選択する余地がある中から客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有する形態を採用し、その商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合には、商品の技術的な機能及び効用に由来することの一事をもって不正競争防止法2条1項1号にいう『商品等表示』に該当しないということとはできない。」

その上で、具体的な当てはめのところでは、同一の機能及び効用を奏する同種の商品の他の形態を選択する余地があるか否かという点に関して、原告商品の構成態様の六つの特徴のうち、三つの構成は他の形態を選択する余地のない不可避な構成に由来するものであるため「商品等表示」と認めることはできないが、残りの三つの構成は、他の形態を選択する余地がないとまではいえず、「商品等表示」に該当し得る、とする。しかし、この三つのうち二つが他社製品にも従来から存在するありふれたものであって、他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているとはいえないため、結局、類似性の判断対象となるのは、最初の六つの特徴のうち一つしかないといふ帰結し、当該特徴に関して、原被告商品は類似しないことを理由に、結論として原告の主張を退けた。

1196号294頁〔マンホール用足掛具〕事件²²⁾。最近でも、この見解を採用する裁判例として、知財高判平成28・7・27判タ1432号126頁〔デラックス トレーニング箸2審〕事件がある。原審の東京地判平成28・2・5平26(ワ)29417〔デラックス トレーニング箸1審〕事件²³⁾は、工業所有権との関係を論じることなく、むしろ競争上似ざるを得ない表示除外説とも評し得るような抽象論をとり、具体的な結論としても商品表示の該当性を認めなかった。しかし、控訴審は、前掲〔マンホール用ステップ〕事件の抽象論とほぼ同旨を説いた上、具体的な当てはめとして、選択の余地があると認定し、少なくとも商品表示該当性に関しては、原判決と異なる判断を下

²²⁾ なお、この事件(高部眞規子裁判長)でも、結果的には特別顕著性を有しないことを理由に原告の主張を認めなかった。

²³⁾ 原告の製造販売する「エジソンのお箸」の商品形態が、商品等表示に該当し得るかということが争点とされた事件である。原審は、競争上似ざるを得ない除外説を採用した上で、以下のように論じて、原告商品の形態は指にリングを通すことによって正しいとされる箸の持ち方を練習し得るといふ実質的機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態というほかないと認定し、商品表示に該当しないと判示した。

「原告商品は、親指、人差し指及び中指をリングに挿入して箸の使用に適した位置で固定するという機能並びに2本の箸を連結するという機能を有しており、これにより、箸の使用に習熟していない者が、箸を安定させて、かつ、正しいとされる指の位置で箸を使用する練習ができるという作用効果を有するものであるといえる。そして、正しいとされる箸の持ち方を前提にすれば、2本の箸に対してあるべき親指、人差し指及び中指の位置関係は自ずと決まっているから、それらの指の位置関係を正しい位置に固定するために指を通すリングを使用しようとする、その位置関係及び箸に対する傾きなども自ずと定まっているものと認められる。

そうすると、原告商品形態のうち、『一対の箸が上端部又は中央より上端側の部分において連結されている連結箸』であることは、1本の箸を連結するという機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態であり、また、連結部位が一対の箸が上端部又は中央より上端側の部分であることは、箸として使用することからすれば当然の選択といえる。次に、『1本の箸は人差し指と中指をそれぞれ入れる二つのリングを有し、他方の1本は親指を入れる一つのリングを有する』ことは、親指、人差し指及び中指をリングに挿入することで正しいとされる箸の持ち方に適した位置で固定するという機能を達成するための構成に由来する不可避的な形態であると認められる。」

した²⁴ 25。

それ以後、同様な抽象論を述べた上で、他の形態を選択する余地が十分にあることを理由に、原告商品の形態が商品表示に該当するとした裁判例として、大阪地判平成29・1・19判時2406号52頁〔バイクシフター〕事件²⁶、

²⁴ 控訴審は、やはり高部眞規子裁判長に係る。この判決は、具体的な当てはめにつき、以下のように述べて、原告商品の効用を「一般に正しいとされる持ち方で箸を使用する練習をさせる」と認定の下で、他の選択肢があることを理由に、当該商品の形態が商品表示に該当すると判示した(ただし、原告商品形態は、同種商品の中でありふれたものというべきであり、特別顕著性を認めることはできないことを理由に保護を否定した原審の結論を維持した)。

「原告商品は、主として箸の使用に習熟していない幼児に、一般に正しいとされる持ち方で箸を使用する練習をさせる練習用箸であり」、「原告商品と同一の機能及び効用を奏する練習用箸は、多く市販されており、その中には連結箸ではないもの、特定の指を固定するために、リングではなく、親指等を載せたり支えたりする突起部や部材が設けられているものがある。」「原告商品形態が、一般に正しいとされる持ち方で箸を使用する練習をさせる練習用箸という原告商品の技術的な機能及び効用に由来するものであることは、明らかである。一方、…原告商品形態が、上記機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来するものということはできない。」

²⁵ この事件では、原審は、指にリングを通すことによって正しいとされる箸の持ち方を練習できる練習用箸という具体的な方式まで画定された、比較的狭い範囲で選択肢の有無を調べている。このような狭い範囲で商品の選択肢を探るのであれば、たしかにリングを有する連結箸という形態は不可避な形態となるといえよう。これに対して、控訴審は、いかなる方式を問わず、単に箸の使用に習熟していない者に正しいとされる箸の持ち方を練習できる練習用箸というより広範な商品を選択肢に入れている。そのため、リングを通さないものも視野に入るため、上記商品の形態も自ずと不可避とはいえないようになる。しかし、原判決も控訴審判決も、なにゆえそのような範囲で選択肢を画定したのかということを詳らかにしていない。競争上似ざるを得ない表示説をとるにせよ、選択余地説をとるにせよ、選択の範囲をどのように画定するのかということが、今後解決しなければならない課題であるように考える。

²⁶ 具体的な当てはめのところでは、裁判所は、原告商品の機能は、仮に原告商品全体が別の形状であっても実現されるものと認められ、また中心部がくり抜かれていない場合であっても、かかる機能を実現することは可能である以上、たとえ原告商

東京地判平成29・6・28平27(ワ)24688〔不規則充填物1審〕事件、知財高判平成30・2・28平29(ネ)10068・10084号〔同2審〕事件²⁷がある。

要するに、(i) 技術的形態除外説の下では、技術的機能に由来する「必然の結果」である場合、また(ii) 競争上似ざるを得ない表示除外説と(iii) 選択余地説の下では、競争市場に他の選択肢がない場合には、当該商品の形態は商品等表示該当性が否定されることになる。

エ 商品の形態の細部において相違点があることに関して

商品形態の商品等表示該当性が主張された従前の裁判例の中には、原被告商品の類似性を判断する際に、細部における相違点をもって類似しないと判断する判決が散見される²⁸。しかし、これらは、共通する部分が独占になじまない事情があるためにとられた便法に過ぎない、との指摘がなされている²⁹。

東京地判平成元・3・27無体集21巻1号200頁〔ぺんたくん〕事件、東京高判平成元・12・25無体集21巻3号1066頁〔同2審〕事件

原被告商品とも知育玩具（多角筒柱の面に文字を書き、文字の背景に特定の図形を用いたり、特定の色彩によって色分けする教育用玩具）であるところ、原告は原告商品の形態が商品表示として周知性があり、原告商品と類似している被告商品の製造行為が不正競争行為に該当すると主張し

品の形態上の特徴が、その技術的機能を実施するためのほぼ最良の形態であるとしても、その技術的機能に由来する不可避的な構成とまではいえないことから、それを理由に原告商品の形態が商品表示に該当しないと認めることはできない、と判決した。

²⁷ 具体的な当てはめのところでは、不規則充填物の形態とは異なる表面積や空間率であっても取引において代替性を認められていることを理由に、不可避的ではないとした判決である。

²⁸ この手法を用いる判決のうち、取り上げられた商品形態の事件以外で、他の商品表示、とりわけ模様や図形、商品の通常の用法の写真を包装等に使用する事案、同様の判断基準を採用した裁判例群がある。詳しい分析は、比良友佳理「判批」知的財産法政策学研究35号(2011年)を参照。

²⁹ 田村・前掲注3・130頁。

たという事件である³⁰。

裁判所は、以下のように、原告商品の多角筒柱が五角の筒柱であることに対して被告商品が六角の筒柱であること、及び具体的な絵や数字等の模様が異なっていることに着目して、原被告商品の形態の類似性を否定した。

『ぺんたくん』の形態の特徴的な部分は、五角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセットにした点にあるのに対し、被告製品一及び二は、六角筒柱に平仮名、数字及び絵等を記載し、これをセットにしたものであるから、両者は、その形態を異にするものである。また、『ぺんたくん』の五角筒柱ブロックに描かれた絵と被告製品一及び二の六角筒柱ブロックに描かれた絵が数字を表す絵を含めて全く異なっていること、『ぺんたくん』に存する迷路のブロックに相当するものが被告製品一及び二に存在しないことも、前認定のとおりである。そうすると、被告製品一及び二の形態は、『ぺんたくん』の形態に類似するとは認められない。」

原被告商品はいずれも多角筒柱の面に平仮名、数字及び絵等図を記載する商品であり、各展開図を見る限り、たしかに具体的には平仮名の字体、数字に対応した物の画像等違いがある。裁判実務にあっては、文字、画像がそこまで似なくてもよいという程度に似ている場合には類似性が肯定されることもある³¹。それらの判決の事案と本件のそれを比較すると、本件では、仮に混同行為に該当するとされれば、被告商品だけではなく、この種の多角筒柱の面に図を記載する商品の全てを差し止め得ることになりかねないことを懸念して、あえて類似性要件に法的な価値判断を投影するという方策が採用されたと理解するほうが据わりがよい判決といえよう³²。

³⁰ この事件における原告は、著作権と実用新案権に基づく請求も提起していたが、裁判所は、著作権については双方の表現形式が類似していないことを理由に、実用新案権については商品の角筒面の数が異なっており構成要件を満たさないことを理由に、原告の請求を退けた。

³¹ 福岡高宮崎支判昭和59・1・30判タ530号225頁〔ほっかほか弁当〕事件、大阪地判平成9・1・30知裁集29巻1号112頁〔ROYAL MILK TEA〕事件等。

³² 田村・前掲注3・130頁を参照。

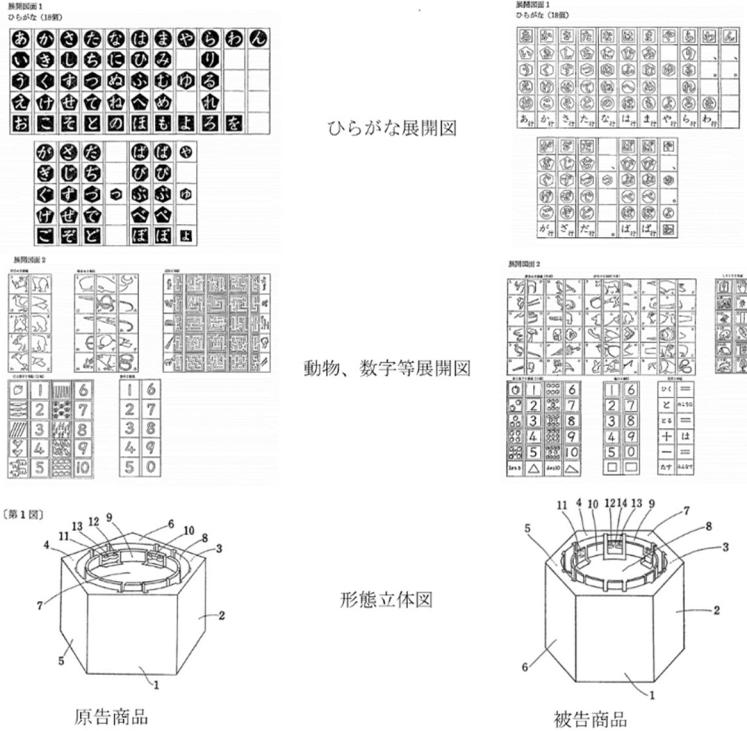


図3 「ぺんたくん」事件原被告商品の比較

東京地判平成4・4・27知裁集24巻1号230頁〔顕微鏡〕事件

工業用光学機器測定顕微鏡を製造販売する原告が、当該顕微鏡の概観上の特徴を有すると主張し、同種顕微鏡を製造販売する被告に対して、被告商品の形態が原告商品と類似していること（原被告商品の形態は下記図4「〔顕微鏡〕事件原被告商品の比較」を参照）を理由に、被告商品に係る行為が不正競争行為に該当すると論じて、差止め及び損害賠償を求めた事件である。

裁判所は、まず、以下のように論じて、原被告商品の形態が共通性を有している部分を特定している。

「当事者間に争いのない原告商品の形態を表示する別紙第一目録及び同第一目録説明書の記載によれば、原告商品は、台座及び支柱よりなるボデー部、この支柱に上下動自在に摺嵌される鏡筒部、台座上に設けられる測定ステージ部よりなるものであって、原告が原告商品の形態の特徴として第一に主張する点は、ボデー部に関するものであるところ、後に認定する原、被告商品の形態上の相違を捨象すれば、原告商品は、原告が右に主張するような形態を有し、被告商品も、原告商品ほどに各稜線箇所にも丸みはなく、どちらかといえば、角ばった感じがするものの、全体的には原告の主張するような形態を有するものと認められ、その限度においては、両商品の形態に類似性があるものといえる。」

しかし、その上で、裁判所は商品の形態のうち、台座と支柱の部分を以下のように詳しく分析し(支柱の部分についても同様の分析手法を採用している)、本稿では、紙幅の都合上、台座の部分に関する説示だけを紹介する)、両者間の相違がまさに需要者の注意を引くところと考えて、結果的に、原被告商品の商品等表示としての類似性を否定した。

「説明書の記載によれば、原、被告商品の台座10の正面は、看者の注意を引く部分、つまり、要部であると認められるところ、これを両商品について対比するに、両商品の台座10の正面の形態は、前認定のとおり、原告商品では、メインスイッチ13が右方に、パイロットランプ14が左方に並設されているのに対し、被告商品では、調光つまみ16、16が、この両つまみ間内側の左右にスイッチ18、17が、更にその中央にメインスイッチ13がそれぞれ横一列に並設されているほか、原告商品では、断面をフ字状とする窪みを持つ形態であるのに対し、被告商品では、そのような窪みのない、パネルを用いてスイッチ類を並設した形態である。右の両商品の要部の形態の相違は、この種商品の取引者又は需要者において、両商品を異なる商品であると認識するに足りるものと認められる。」

この事件では、原被告商品は、その外観だけに着目するのであれば、類似性を肯定しても特に違和感がないようにも思われる。それにもかかわらず、裁判所はあえて、細部の部品の左右位置や断面の形等の相違等までを

も比較した上で、最終的に類似性を否定している。判決文の文言上は、かかる原被告商品の差異は細部ではなく要部であるとされているのであるが、そもそもなぜ台座及び支柱の部分が要部となるのかということの理由づけを欠いている上、なぜ上記相違により要部を異にするのかということも詳らかではない。そうすると、この事件も、むしろ原被告商品の間に共通している部分が当該商品の用途に鑑み似ざるを得ないものであるという事案に鑑みた判断であると理解したほうが据わりがよいといえるのではなかろうか³³。

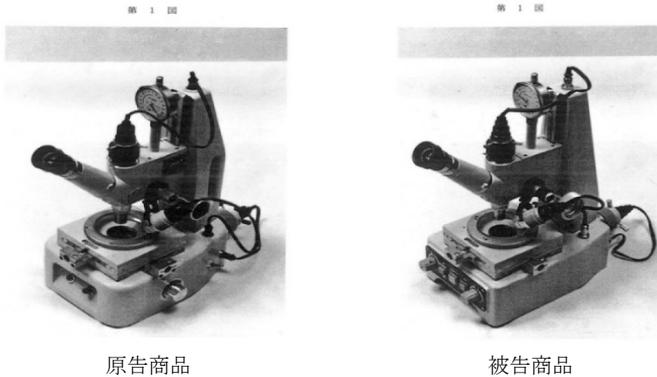


図 4 〔顕微鏡〕事件原被告商品の比較

(2) 本件の位置づけ

ア 個別的にはありふれた形態の組合せからなる商品形態であるという点に関して

本件では、原告の商品は、排液ボトル、吸引ボトル本体及びその上部に取り付けられた球体、という三つのパーツからなる。被告は、二つのボトルの形態が同種製品で採用されている一般的なありふれた形態を組み合わせるものに過ぎず、商品全体の形態が独自の特徴を有しないため、当該商品形態が商品表示に該当しないと主張した。裁判所は、前掲〔ロレックス〕事件と〔ユニットシェルフ〕事件の論法を踏襲し、上記三つのパーツが一体化して構成されている形態を検討の対象とした。その上で、携帯用

³³ 田村・前掲注 3・130頁を参照。

デイスポーザブル低圧持続吸引器には様々な形態のものが存在する中で、被告商品が販売されるまでは、原告商品の形態は原告以外の製品には見られない形態であったことを理由に、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していると認めている。

イ 取引者、需要者が注目する他の要素の存在が示唆されているという点に関して

被告側が行ったアンケート調査の結果によると、主たる取引先（医療機器の専門販売業者と医療機関）は、商品を購入する際に、医療機器の性能、安全性、価格、使いやすさ、利便性を重要なポイントにしている。しかし、裁判所は、この調査結果に基づいて原告商品形態の識別性を否定する被告の主張を退けた。

形態以外に取引者・需要者が注目している要素が複数存在しているにもかかわらず、商品形態の識別性を否定しなかった本判決の判断は、従前の裁判例の傾向と異なるのではないかという疑問が湧くかもしれない。これに対して、本判決は、たしかに回答者の注目要素には商品形態が挙げられていないが、上記列挙されたポイントのうち、使いやすさと利便性は実際には商品の形態と深い関係があるため、商品形態も注目要素の一つとして認められるべきである、と説いている。前述したように、従前の裁判例はあくまでも商品形態よりも重要な要素があるときには特別顕著性を肯定すべきではないというに止まるから、商品形態が他の要素に関係しているという事情がある本件において、その識別性を否定しないという本判決の判断は、従前の裁判実務に反するとまではいえないように思われる。

ウ 商品の形態が機能に関わっているという点に関して

抽象論として、機能に関わっている商品の形態は商品等表示に該当するか否かに関して、本件の原審と控訴審は異なる立場をとっているように見えるが³⁴、両者とも具体的な当てはめにおいて、吸引方法を異にする吸引

³⁴ 抽象論として、原審は、工業所有権との調整を考慮しつつ、他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来するか否かを問うという一般論を展開していた。仮に商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために不可避的な構成

器はもとより、同じくバルーン吸引に分類される吸引器であっても、訴外会社が製造販売する商品の形態が大きく異なっていることを斟酌し、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していると認めている。その上で、同種商品に様々な形態のものが存在しており、商品の各部品（排液ボトルと吸引ボトル）の形状にも様々な選択肢（たとえば、各ボトルの透明性、目盛の形状、排液口の位置、大きさ、形状及び色彩、集液ポートの位置及び形状、排液ボトルと吸引ボトルの連結態様、ゴム球の位置、大きさ、形状及び排気弁の有無等）があり、これらの選択肢の組合せにおいて、本件原告商品以外の形態は十分あり得るので、原告商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合には該当しないとされた。

以上のように他の形態を選択する余地がある以上、たとえ商品の形態が機能に関わっているととしても、それは商品等表示の該当性及び周知性に影響を及ぼさない、という本判決の判断は、従前の裁判例を踏襲すると評価できよう。

なお、具体的に商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地があるか否かを判断する際に、原審と控訴審は、両者とも、吸引器全体ではなく、本件原告商品と同様の吸引方法を採用する吸引器を選択肢の範囲としたが、なぜ吸引方法の相違に着目して選択範囲を画定するのかについては何ら理由を付していない。仮により細かく選択範囲を画定するのであれば（たとえば、ボトルの形状や透明性などにまで着目して選択範囲を画定する場合）、決してほかに選択肢があるとはいえなくなるで

に由来するものといえるならば、この商品の形態は、商品等表示に該当しないと解される、というのである。このように工業所有権制度との調整を論じつつ、特定の技術だけを睨んで当該技術を商品等表示の保護から除外すべきか否かということ判断するのではなく、同一の機能、効用を発揮する商品の選択肢がほかにあるのか否かということを斟酌する論法は、近年、裁判例において有力となっている選択余地説にほかならない。

これに対して、控訴審は、機能に由来する商品形態が商品等表示に該当しないとまでは明言しておらず、工業所有権制度との調整の要否についても一切言及していない。このように、抽象論として、あえて原判決の説示を採用せず、独自の論理を示した知財高裁の態度から、むしろ工業所有権制度との調整を必要とする見解に対する消極的な立場を看取することができるかもしれない。

あろう³⁵。このように結論を左右する以上、選択の範囲の画定に関して理由を提示しない本件裁判所の姿勢は決して望ましいものとはいえない。

エ 商品の形態の細部において相違点があることに関して

最後に、原被告商品の形態上の相違点に対して、排液ボトルの構成について、原被告商品では、記載された文字「排液ボトル」の色、位置、商品名や製造業者の名称、標識、及びゴム球の色などの点で相違があると認定されている。しかし、裁判所は、これらの相違点が、原被告商品の形態の酷似した共通点から受ける印象を凌駕するものとはいえないから、両者は需要者である医療従事者に全体的に類似のものと受け取られるおそれがあるため、不競法2条1項1号の「類似」に該当すると認めた。

たしかに、従前の裁判例では、原被告商品の形態の些細な違いを理由として類似性を否定する判決が散見されることは前述したとおりである。しかし、これまた既述したように、それらの裁判例の事案に鑑みると、類似性の否定は、両者に共通する部分が独占になじまないという事情があるためにとられた便法に過ぎないと理解できるものであった。これに対して、前述したように、少なくとも裁判所が設定した選択範囲を前提とする限り、原告商品の形態と異なる他の選択肢がある以上、本件の原被告商品に共通する部分は独占になじまないとまではいえず、共通する部分を類似性の比較対象から排除する必要はない。したがって、本件原審と控訴審の原被告商品が類似性を有するという結論は正当である。

(3) 小括

以上のように、(ア) 個別的にはありふれた形態の組合せからなる商品形態であること、(イ) 取引者、需要者が注目する他の要素の存在を示唆するアンケート結果があること、(ウ) 原告商品の形態の機能への依存性及び、(エ) 原被告商品の細部における相違点、という事情が存在するにもか

³⁵ たとえば、前掲「デラックストレニング箸」事件では、東京地裁が具体的な練習の方式に着目して他の選択肢がないと判断したのに対して、知財高裁は練習方式を問わずより広い範囲にして他の選択肢があると逆の結論を導き出した。

かわらず周知性と類似性を肯定した本件原審と控訴審の判断は、従前の裁判例の傾向と合致しており、(商品の選択範囲の画定に関して理由づけを欠いているという問題を除けば) 穏当な判断をなしたものといえよう。

3 混同のおそれを否定する方向に斟酌され得る具体的な取引実情について

このように、本件では周知性と類似性が肯定されているにもかかわらず、本件原審は、商品の特徴、需要者の専門性、販売方式等の具体的な取引実情に鑑みる場合には、混同のおそれが払拭されたと判断している。これに対して、控訴審は、これらの原審が認定した取引実情ばかりでなく、他の取引実情の存在に着目し、結論として、混同のおそれを肯定した。

従前の裁判実務においても、本件原判決のように、取引実情を斟酌し混同のおそれを否定した裁判例がないわけではない。しかし、これら否定例は、関連法理の発展の過渡期の時代であったか、当該事件特有の事情があるものばかりである。その意味で、本件の原審の判断は突出したものと見える。以下、敷衍する。

(1) 従前の裁判例

ア 取引の実情を斟酌して、混同のおそれを否定する裁判例

本判決のように、周知性、類似性を肯定したにもかかわらず、取引の実情を斟酌して混同のおそれを否定する裁判例は、これまで数件程度を数えるに過ぎず、しかもそれらの裁判例は、広義の混同を規律の対象とするという判例法理が確立されていたとはいえない時期に下されたものであったり、周知表示の主体より類似表示使用者の営業地域が圧倒的に広いという事情があったり、経営のために特別行政許可の必要があったりと、それぞれの特異な事情が存在するものばかりであった。

(i) 広義の混同法理が確立されていなかった時期の事例

神戸地判昭和43・2・8無体集4巻1号77頁〔ヤンマーラーメン1審〕事件、大阪高判昭和47・2・29無体集4巻1号66頁〔同2審〕事件

ディーゼルエンジンの専門メーカーであるヤンマーディーゼル株式会

社(原告)が、「ヤンマーラーメン」というブランドを用いるインスタントラーメンを製造販売している被告に対して、「ヤンマー」を含む標章の使用禁止を求めた事案である。

裁判所は、周知性、類似性を肯定しながらも、以下のように論じて、企業形態や取引分野を異にすることを理由に混同のおそれが生じないと判示した。

「右混同を生ずるについては必ずしも双方の商品または営業が同種であるなどいわゆる競争関係にあることを要せず、これが同種でなくても、一般需要者をして、その間に資本的な結びつきが存在し、あるいは技術提携が行なわれているなど取引上なんらかの特殊関係があるものと誤認させる状況にあればたりるものと解するのが相当である。」

「ディーゼルエンジンまたは農業機械のいわば専門的単一企業を経営するものというべきであって、…申請会社もしくはその系列会社が現在かかる食品営業に従事していることについてはもちろん、一般にディーゼルエンジンメーカーが多角経営により食品部門に進出し、もしくは進出する傾向にあることについても、これを認め得る疎明資料がない。

一方、被申請会社側の取引状況等について考えてみるに、被申請会社が…『ヤンマー』等の表示を右商品に使用し、…右商品は食品取扱業者および一般需要者間にひろく知られていること、および、…右商品が被申請会社の製造にかかるものであることを明らかにするとともに、…現に右インスタントラーメン取扱店、販売店等が一般需要者からこれが申請会社の製造、販売にかかるものではないかとの問い合わせを受けたことは一度もない」

「以上認定の申請会社、被申請会社双方の企業形態、取引状況あるいは、表示使用方法等に照らすと、…これにより申請会社もしくはその系列会社等の商品ないし営業との間に取引上前記のような特殊な関係があるとの印象を一般需要者に与え、ひいて商品主体または営業主体の混同を生ぜしめ、もしくは混同を生ぜしめるおそれがあるとはたやすく認め難いのである。」

この判決は、広義の混同法理とその判断手法が未確立の時期に下された

ものであった³⁶。裁判所は抽象論としては、広義の混同（需要者にとって原被告間に資本的な結びつき、または技術提携が行なわれているなど取引上の特殊関係があると誤認させる混同）に言及しているが³⁷、具体的な当てはめのところでは、原被告が訴訟提起時点で取り扱う分野が大きく相違しており、原告が被告業界に進出予定があることに関する証拠が足りないことを指摘し、さらに被告商品が著名であることを斟酌し、一般消費者は被告商品と被告の関係を十分認識していると認定して原告の主張を退けている。

しかし、最判昭和58・10・7民集37巻8号1082頁〔日本ウーマン・パワー上告審〕事件と最判昭和59・5・29民集38巻7号920頁〔フットボール・シンボルマーク上告審〕事件によって、広義の混同や商品化事業のグループに属する関係が存するものとの誤認が不競法の規律対象に含まれる、という法理が最高裁判所の判例として確立する³⁸。それ以降は、ヤンマーレーメン事件と同様の事案では、広義の混同のおそれを肯定するというのが裁判例の趨勢である³⁹。たとえば、名古屋高金沢支判昭和62・12・7無体集19巻3号530頁〔PORSCHE〕事件、大阪地判平成元・9・11判時1336号118頁〔VOGUE〕事件等。これらの事件では、原被告の業種の差異が存在するにもかかわらず、裁判所は現在多くの企業が多角経営を行っているし、たとえ原告自身は被告の分野での事業に進出していないとしても、需要者等

³⁶ 当時は、広義の混同を認める裁判例が散見されはじめた時期であり（たとえば、代理店特約店ではないかとの誤認（大阪地判昭和37・9・17下民集13巻9号1890頁〔ナショナルパネライト〕事件）、また親会社・子会社の関係や系列関係ではないかとの誤認（神戸地判昭和41・8・8下民集17巻7号8号663頁〔バイエル薬品〕事件、東京地判昭和41・8・30下民集17巻7号8号〔ヤシカ〕事件）、法理は未だ生成途上の段階にあった。

³⁷ ただし、裁判所はあくまでも原被告が同種競争関係が不要だという文脈で論じており、明確に出所が同一であることをも不要とはいえない。

³⁸ 前掲最判〔日本ウーマン・パワー上告審〕事件は、混同を生ぜしめる行為は、親会社・子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含すると解すると説き、前掲最判〔フットボール・シンボルマーク上告審〕事件は、商品化事業のグループに属する関係が存するものと誤認させる行為も混同を生ぜしめる行為に該当すると説いた。

³⁹ 田村・前掲注4・410～414頁。

の間に原告と何らかの関係があるのではないかとの観念を抱かせ、いわゆる広義の混同を生じさせるおそれがある旨が説かれている。広義の混同の法理が裁判実務に定着して以降、周知性と類似性を肯定しつつ、混同のおそれが否定された例外的な裁判例として、原告と被告の商品の種類が異なることを斟酌した京都地判平成8・9・5知裁集28巻3号407頁〔京都コトブキ1審〕事件⁴⁰がある。しかし、その控訴審である大阪高判平成10・1・30知裁集30巻1号1頁〔同2審〕事件は、原告と被告の商品の間に密接な関連性があることを指摘して、広義の混同を生じることがあることを理由に、原判決を覆している⁴¹。したがって、前掲京都地判〔コトブキ1審〕

⁴⁰ 「コトブキ」を要部とする営業表示を使用し、主に特約店あるいはフランチャイズチェーン店で洋菓子を主たる商品として販売する原告が、「京都コトブキ」の営業表示を使用し和菓子を販売する被告に対して、当該営業表示の使用行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正行為に該当するか否かが争われた事案である。被告は、被告商品の販売形態が原告と異なっているため、混同のおそれがないと主張した。原審は、営業表示の周知性と類似性を肯定した上で、以下のように論じて、原告の商品及び販売形態の違いに着目して、混同のおそれがないと判示した。

「商品構成においては、原告商品は洋菓子が大半であり、その包装等も高級感のあるものが使用されているのに対し、被告商品は、観光土産の和菓子でありその包装等もそれにふさわしいものであること、販売場所及び販売方法等においても、原告は、主に女性客を中心に、高級洋菓子店というイメージを目指して造られている原告商品の専門店において、原告の商品であること、すなわち『コトブキ』ないしは『コンフェクショナリーコトブキ』ブランドとして販売する方法をとるのに対し、被告は、観光ホテルや土産物店においてその観光地にちなんだ商品名や商品の見本等により販売し、被告商品であることが一見して分からないような販売方法をとっているなど、両者の商品構成、販売場所、販売方法には、顕著な違いが認められる。」

「以上のような状況の下においては、被告がその営業表示を使用することにより、一般消費者が原告と被告を同一営業主体または両者間に親会社、子会社の関係もしくは関連会社などの関係が存するものと誤認混同させているともそのおそれがあるとも認めることはできず、まして、取引業者が右のように誤認混同するおそれがあるとは認めがたいといわざるをえない。」

⁴¹ 控訴審は主に原被告商品の構成、つまり洋菓子と和菓子との間の密接関連性に着目して、以下のように論じており、混同のおそれが生じないとは認めなかった。

「右認定のとおり控訴人の営業内容は洋菓子の販売を中心とするものであって、かつ、特約店あるいはフランチャイズ・チェーン店による販売活動を展開している

事件は、終局判決として生き残ったものではなく、先例的価値に乏しい。現在では、〔ヤンマーラーメン〕事件を参照する意味は失われているように思われる⁴²。

(ii) 周知表示の主体より類似表示使用者の営業地域が圧倒的に広い事例

周知性、類似性が肯定されたにもかかわらず、混同のおそれが否定されることがある他の類型として、周知表示の主体の営業地域よりも類似表示使用者（大抵は相手方）の営業地域が圧倒的に広い場合というものがある。代表例は、大阪地判昭和48・9・21無体集5巻2号321頁〔大阪第一ホテル〕事件である。

事案は、「第一ホテル」たる営業表示を長年使用しており、大阪駅前に新設するホテルに「大阪第一ホテル」なる営業表示を用いてホテル業を営むことを計画する原告が、「大一ホテル」と「大阪大一ホテル」なる営業表示を用いる被告に対して、被告が不正競争防止法1条1項2号（現行法2条1項1号に対応）に基づき原告に対して差止請求権を有しないことの確認判決を求めたというものであった。

裁判所は、周知性、類似性を認めたにもかかわらず、以下のように論じて、両者の営業規模や施設様式の差異に言及した上で、原告ホテルが第一

ところ、…控訴人の商品といえは、洋菓子に限られ、和菓子は控訴人のものではないとの認識…を認めさせるに足る証拠もない。

そして、洋菓子も和菓子もともに同じ菓子類であって密接に関連する品目であるから、単に洋風か和風か、あるいは高級洋菓子か観光土産用の菓子かの差異で、両者の出所が混同されるおそれがないとも言い難い。」

この事件における原審は、洋菓子と和菓子は異なる商品であることを主たる理由にして、それに加えて、原被告商品の販売場所と販売方式をも踏まえて、混同のおそれが生じないと判示した。裁判所の論法において着目した要素は〔ヤンマーラーメン〕事件と同様である。しかし、控訴審判決が述べたように、異なる商品構成であっても密接関連性があるし、また販売場所、販売方式の違いがあるにもかかわらず、需要者が購入する際に類似表示と接する可能性がある以上、原被告間に何らかの関係があると考えるのは不合理とはいえないため、混同のおそれを否定できない。⁴² 付言すると、不競法2条1項2号の著名表示の規定が設立されて以降、著名表示に当たる以上、同項1号の混同の認定も不要となり、同2号により保護を受けることができる。

級に位するものであること等を斟酌し、被告ホテルに「ただ乗り」する意図はないといえるため、混同のおそれがないと判示した。

「原告が『大阪第一ホテル』ないし『第一ホテル』という営業表示を用いて大阪駅前において開業せんとしている…客室数七〇〇の大ホテルである。他方、被告ホテルは…客室数五〇余を有するに過ぎず、戦前ならばともかく、現在においては中規模の宿泊施設であって、両者の営業規模の差は著しい。

原告が開業予定の右ホテルはいわゆる純粋のホテルであるが、被告ホテルは…という日本旅館式スタイルである等宿泊施設の様式にも著しい差がある。

このように、原告…ホテルは、…被告のホテルとは比較にならない程営業規模が大きく、その間に著しい格差があり、また宿泊施設の様式においても質的な相違があるのに加え、『大阪第一ホテル』の営業表示は現在我国ホテル業界の第一級に位する程著名な原告のホテルの名称に『大阪』の二字を冠しただけであるから、…『第一』の文字は序数として極めて広く用いられる語であるのに対し、被告ホテルの営業表示中の『大一』は普通用語としては一般には用いられない造語であって、文字において前者と全く異なるから、…大衆において…右二つのホテル間に経営上何らかの関係が存するものとの誤解を招くおそれは先ずないものと認めるべく…」

「…被告ホテルが今迄ある程度信用名声を築き上げて来たとしても、世人が『ダイイチホテル』と聞けば、…先ず被告ホテルが念頭に浮ぶ程右の称呼が被告を意味するものとして全国的に著名な営業表示であると認めるべき証拠はない。…原告ホテルは…我国ホテル業界において第一級に位するものであることに鑑みると、原告が大阪駅前に進出し、ホテルを新設開業するにつき、被告ホテルの名声信用に『ただ乗り』し、そのグッドウィルを盗用するため被告ホテルと同一称呼の営業表示を選んで使用するものであるとは到底認められず、これを肯認すべき事情並に証拠は全くない。」

限定された地域で周知性を有するに止まる被告の利益よりも、全国的にチェーン店を展開する原告の利益を優先するという価値判断の下で、混同

のおそれを否定した裁判例であると理解するほうが据わりがよい判決といえるだろう⁴³。

同様の論法を採用する裁判例として、仙台地判平成7・7・28平4(ワ)1095〔東北アイチ〕事件がある。

事案は、「株式会社東北アイチ」の商号で椅子、机、事務機等の販売業を営む原告が、原告と同一の商号で高所作業車等の販売・修理等を主として営業している被告に対して、商号の使用の禁止等を求めるというものであった。原告の親会社（愛知株式会社）は原告を設立したほかにも、複数の地域にも「〇〇（地域名）アイチ」というような子会社を設立していたが、訴訟の時点では原告と北関東アイチだけが残されており、原告の主たる営業地域は東北六県である。被告の親会社（愛知車輛株式会社）は、被告のほか、中国、四国、九州等複数の地域に子会社を設立した後、社名を株式会社アイチコーポレーションに変更し（訴訟の時点では既に上場会社になっていた）、企業グループのイメージアップを目的に系列企業の社名統一を行う旨決定した。この決定を受けて、被告は「株式会社東北アイチ」という商号に変更した。

この事件でも、間違い電話や請求書等の誤送付の例という実際の混同例があり、裁判所は正面から混同のおそれを否定するのではなく⁴⁴、営業上の利益を害されるおそれを否定するという論理を採用した⁴⁵。そこでは、企業規模等が斟酌され、被告に「ただ乗り」の意図はない、と判断されて

⁴³ 田村・前掲注3・59～61頁。

⁴⁴ ただし、その他の混同例がなく、「それ以上の混同」が生じることも推認し得ない旨の認定はなされている。

⁴⁵ 「原告の資本金は一〇〇〇万円、対して被告のそれは四〇〇〇万円であり、売上も原告は七億円から八億円程度であるに対し被告は五〇億円程度である。したがって計算上、被告の企業規模は原告のそれに数倍することになる。…被告と原告とは、企業としての名声ないし周知の度合いにおいて、右のような単純な企業規模の計数的比較によって現れるものよりも大幅な格差があるものと考えられる。」「被告が『株式会社東北アイチ』の商号を使用することとなったのは…被告において、原告の商号に化体されている原告の名声を利用しようとする意思が存在することを窺わせる証拠は存在しない。…被告において、いわゆるただ乗りを画策した事実を認めることはできないし、将来にわたってただ乗りをして不当な利益を取得しようとする意図を認めることもできない。」

いる。[大阪第一ホテル]事件と同様の衡量がなされ、被告の企業グループの利益が優先されたと理解することができる⁴⁶⁴⁷。

(iii) 経営のために特別行政許可の必要がある事例

東京地判平成6・10・28判時1512号11頁〔泉岳寺1審〕事件、東京高判平成8・7・24判時1597号129頁〔同2審〕事件

宗教法人である原告が被告に対し、被告が原告の寺号と同一の「泉岳寺」という名称を都営地下鉄浅草線の駅名に使用している行為について、不正競争防止法2条1項1号を根拠に、差止めを求めた事案である。

裁判所は、原告の「泉岳寺」の名称が周知であり、被告が浅草線の駅名として「泉岳寺」を使用していることを認めた上で、以下のように論じて、営業上の誤認を生じないことを理由に、原告の主張を退けた。

⁴⁶ 判決の理由は異なるものの、同様の事案類型に関して、周知性を否定するという処理をなした判決もある(東京地判平成21・5・14平20(ワ)2305〔シェ・ピエール〕事件)。この事件で、裁判所は、被告商品が全国的に一般消費者を需要者とする商品である場合に、全国の一般消費者に対する周知性を要求して、原告の主張を退けた。

⁴⁷ もちろん、これらの事件のように、周知表示の使用者に対して広範な地域に至る周知性を得ることを求めること自体が妥当といえるか否かが、別の問題となり得る。たとえば、この〔シェ・ピエール〕事件と異なる結論を下した裁判例、つまり類似表示の使用者がより広範に周知性があるにもかかわらず、混同のおそれがあるとした上で、周知表示を用いる側の差止請求を、少なくとも周知表示を利用している地域の範囲で認めるという方策をとる判決がある(静岡地判平成2・8・30知裁集23巻2号567頁〔ジェットスリムクリニック1審〕事件、東京高判平成3・7・4知裁集23巻2号555頁〔同2審〕事件、東京地判平成25・11・21平24(ワ)36238〔MEDICAL CARE PLANNING〕事件)。そうすると、このような逆の結論をとる裁判例をどのように理解すべきかが問題となる。学説では、被告の営業地域を分断して原告表示が周知性を有する地域に限定して差止請求を認容してよい場合とは、そのような判決によっても需要者や被告に著しい不利益を与えない程度に原告表示の周知性が地域的広がりを持っている場合であり、被告の営業形態が店舗形態なのか流通性ある商品の製造であるのかということや、差止めについて地域限定を付した場合における被告の主要な宣伝媒体の利用の可否といった観点から判断すべきであり、そのように理解するとこれらの裁判例を整合的に理解し得る旨の指摘がある(時井真「判評」知的財産法政策学研究26号(2010年)317～329頁を参照)。

「不正競争防止法二条一項一号、三条一項は、他人の周知営業表示と同一又は類似の営業表示を使用して他人の営業と混同を生じさせる行為を不正競争として禁止しているが、ここにいる営業の混同とは、周知営業表示の主体と営業主体が同一であるか、又は、親会社と子会社ないしは系列店等の何らかの組織的、経済的関連があると誤認されることであると解されるころ、都営地下鉄事業は、国による免許事業であり、地方公共団体である被告以外の者が行うことはできない事業であるから、原告のような宗教法人が都営地下鉄事業を行うことは一般的にはあり得ないことであり、したがって、一般人が被告の本件駅名使用行為により泉岳寺駅ないし浅草線の地下鉄事業を原告ないしその関連企業による営業と誤認することもあり得ないものというべきである。」

この事件では、裁判所は被告の営業行為が特別な免許が必要があることに着目して、混同のおそれが生じないと帰結している。したがって、その射程はこうした特段の事例が存在する場合に限定される。

イ 傍論で取引態様を論ずる裁判例

以上のように、周知性と類似性を肯定しながらも、混同のおそれを否定した裁判例は、いずれも特殊な事情があるものばかりであり、しかも商品形態に関わる事案ではなかった。もっとも、傍論まで含めると、商品形態に関する事例でも、具体的な取引態様（たとえば、商品の価格が高いこと、陳列ではなく専門販売者に発注、訪問販売により需要者が説明をきちんと受けると推測できる販売方式、需要者が専門知識を有するもの、というような商品形態のみにより商品を決めるとは考えにくいこと等）を斟酌して混同を否定する判決の数は、以下に紹介するように、十数件程度まで膨れ上がる⁴⁸。とはいうものの、それらの裁判例は、そもそも商品形態が商品表示として周知性を有しなかったり、商品形態が独占になじまないため類似性が認められなかったものばかりであり、要件論としては混同のおそれ

⁴⁸ このような論法を用いる裁判例は、商品形態に関する事件だけではなく、標章マーク等表示に関する事件も多数存在しているが、本稿は、本判決の事案に関連する商品形態に係る事案を中心に整理する。

が否定されたわけではない。

(i) 商品形態の商品表示としての周知性が否定されている事例⁴⁹

これらの商品形態に関する裁判例においては、混同のおそれがあるか否かという論点に立ち入る前に、商品の形態が商品表示として周知性を有していないことが認定されている。周知性が否定されている以上、取引を行う際に、需要者にとって商品形態ではなく他の要素に着目することが自然である場合が多く、ゆえに原被告商品の形態が類似していてもそこが注目されていない以上、取引態様次第では混同のおそれが生じないと判断されやすいといえよう。以下の判決は、この類型を代表する。

大阪地判昭和35・5・30判時236号27頁〔事務用オフセット印刷機〕事件

マルティグラフという商品名の事務用オフセット印刷機を製造販売している原告が、ファストプリンターという商品名の下に印刷機を製造販売している被告に対して、原告の印刷機の商品形態が不正競争防止法1条1号所定の商品表示に該当し、被告製品は当該形態と類似すると主張してその製造販売行為を差し止める仮処分を求めたという事案である。

裁判所は、以下のように論じて、原告の商品形態の商品表示該当性を否定しつつ、具体的な取引態様を斟酌して、たとえ原被告の商品が類似して

⁴⁹ 厳密に言えば、商品の形態については、近時の裁判例では、「商品等表示該当性」（「特別顕著性」要件と「周知性」要件にさらに分解される）を満たすことが不正競争防止法2条1項1号でその形態を保護する際の要件となってきた（参照、宮脇正晴「商品形態が商品等表示に該当するための要件と、それに関連する証拠」L&T 82号（2019年）25～27頁、横山久芳「商品形態の標識法上の保護」パテント69巻4号（別冊14号）（2019年）78頁、谷有恒「周知商品等表示混同惹起行為（1）」牧野利秋＝飯村敏明＝高部眞規子＝小松陽一郎＝伊原友己編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』（青林書院・2014年）354～357頁、森崎英二「混同惹起行為」高部眞規子編『最新裁判実務大系11 知的財産権訴訟Ⅱ』（青林書院・2018年）814頁）。以下の裁判例でも商品表示該当性の枠内における周知性と、周知性要件における周知性を別個のものとして検討するものがある。もっとも、どちらに位置づけられるかによって考慮要素が変わるということはないようであり、本稿の問題関心はもっぱら混同のおそれとの関係であるので、本稿では両者をともに「商品表示として周知性がない」という表現で一括する。

いるとしても、混同のおそれは生じない、と判示した。

「申請人の製造販売するマルティグラフは、…在来のものとは異つた形態をもっているのであるが、…最近に至つては、英国製のゲステリスと称する事務用オフセット印刷機が出現し…その外観は、申請人の製品に似ている…マルティグラフにおける申請人主張の形態が、必ずしも申請人によつて継続して、排他的、独占的に使用されきたつたものとはいえないのであつて、申請人主張の形態が、その商品市場において申請人の商品であることを了知するような段階にあるものは断じ離い。従つて、申請人主張の形態自体が、本法にいわゆる『他人ノ商品タルコトヲ示ス表示』に該当するものとする申請人の主張は、とうてい採用の余地なきものといわなければならない。」

「〔筆者注：被告の商品〕の販売にあつては、価額が九五万円という高価なところから、店頭で陳列して売れる商品でなく、セールスマンの売り込みによつても販売にいたるまで…被申請人は、…被申請人に注文して製品の納入を受け、これを直接需要者に販売し、いわゆる卸売はなされていないこと、右販売に際しては、セールスマンにおいてマルティグラフとファーストプリンターの相違についても説明し、需要者も官庁、公社、商社等の特定層に限られ、需要者が購入するにあつても、製造元、性能、価額等の点について十分な調査検討を加えたうえで購入されるにいたつており、かつ販売後の責任奉仕（アフターサービス）の約定もあることとて、両者製品の混同を生じた事例もないことがそれぞれ認められ…。以上認定のような事実関係のもとでは、マルティグラフと新型ファーストプリンターとは、商品の形態のうえでなお類似性があつても、店頭陳列の大衆的商品その他集団の取引の対象になる商品とは異なり慎重な調査検討を伴う個別の取引にのみ親しむ商品である関係上、ただその形態が紛らわしいからということのために、見違えて取引するようなことは、ありえない…。」

この類型の裁判例の特徴は、まず商品の形態が出所識別機能を有する商品表示とはいえない旨（たとえば、上記の事件では、原告が主張する印刷機の形態が特有なものではなく、それが原告の商品を代表できる段階に至らなかった旨）を説き、続けて具体的な取引実情に言及し、需要者が商品

を購入する際に商品の形態に着目しないような事情（たとえば、上記の事件では、受注生産販売という方式が採用されていること）があるので、混同を生じさせないという結論に至る、というルートを辿ることである。たしかに、商品形態が周知の商品表示に該当しない以上、需要者が当該形態に着目して購入することも考えにくい。周知性が認められない場合に、取引実情が斟酌されて混同のおそれも否定されるという流れは自然なものということができる。

同旨を説く裁判例は、大阪地決昭和45・12・21昭45(ヨ)3425〔金製大判〕事件⁵⁰、大阪地判昭和61・4・25判タ621号187頁〔ピュアネス浄水器〕事件⁵¹、大阪地判平成7・7・11判時1549号116頁〔フォーミュラテーブル〕

⁵⁰ 万国博覧会記念の趣旨を記載した純金製大判を製造販売する申請人が、類似している銀製品を製造販売する被申請人に対して、金銀製品間に混同を生じるおそれがあるため、被申請人の商品につき差止仮処分を求めた事案である。裁判所は、申請人の商品の周知性に関して、以下のように論じて、原被告商品の購入者は商品の価値に着目しており、金銀製品が別の商品であることについて十分認識を有すると述べた。

「大判や小判の複製品、模造品を作成、販売、頒布することは申請人の独自のアイデアではなく従来から存するアイデアである事実、申請人の大判が他の大判に比較して特別顕著な特徴を有することもなく、また特別に美術的に優れていることもなく、いずれも天正菱大判の複製品といいうるようないわゆる似たり寄つたりの大判である」、「申請人の大判を含めこの種大判の購入者は、その美術的価値に着目して購入したのではなく、むしろ物価上昇の傾向にある現今も実質的価値の安定している純金で作られた大判という点および万博記念という点が動機となつて購入したものと認められること、被申請人らの大判が申請人の大判より一〇万円も安く販売されたことを知った後、すなわち被申請人の大判と申請人の大判とが別物であることを十分認識したうえ、申請人の大判の購入者が多数、一〇万円も高かつたことを非難し、これを続々と返品した…」

⁵¹ 「ピュアネス」という商品名の浄水器を製造販売する原告が、当該商品につき販売契約を締結していた被告に対して、この契約の破綻後に被告自ら製造販売するベスト活水器が原告のピュアネスと外観上類似しており、被告の行為が不正競争防止法上の商品の混同行為に該当することを理由に差止請求を求めたという事案である。裁判所は、以下のように論じて、原告商品の形態の商品表示としての周知性を否定しつつ、原被告の商品の販売方式に着目して混同のおそれが生じないと判示した。

事件⁵²、大阪地判平成10・10・13平6(ワ)6444〔シャーレンチ1審〕事件、

「〔筆者注：訴外の〕戎機械工業株式会社が…浄水器いずみを製造し、…これを販売していた。浅井司郎は同年一〇月頃からピュアネスの製造販売を始めたが、ピュアネスの外観上の形状はいずみを模倣したものであり、何ら独創的なものではない。しかも、ピュアネスの外観は浄水器として極く一般にありふれた形状であり、そこに何ら独自性がない。」「ピュアネス、ベスト活水器は、いずれも訪問販売される商品であり、店頭販売されていない。…ピュアネス、ベスト活水器は、いずれも円筒の正面側に、ピュアネス(源水器)、ベスト活水器である旨の大きなネームプレートが明確に表示されている。…ベスト活水器の外観上の形状がピュアネスのそれと酷似していても、両者はいずれも訪問販売されている商品であり、しかも別異のネームプレートが明確に表示されていることから、需要者の間で両者が誤認混同されるものとは認められない。」

⁵² フォーミュラー・テーブルという商品名のテーブルを製造販売する原告が、F1タイヤテーブルという商品名のテーブルを製造販売する被告に対して、被告の商品が原告の商品と形態が類似し、混同を生じさせたことを理由に、損害賠償を求めた事案である。裁判所は、以下のように論じて、原告の商品形態が商品表示性、周知性を取得していないので、その点で既に原告の請求の理由がないことになると判断した上で、混同のおそれにつき、たとえ原告商品の形態が仮に商品表示性と周知性を取得としていたとしても、原被告商品の間で混同を生じたものとは認められない、と判示した。

「原告商品は、…その形態には相当の特異性は認められる。しかしながら、原告が原告商品の販売を開始した平成四年一月二〇日から被告が被告商品の一回目の通信販売をした同年一〇月二〇日まではわずか九か月に過ぎず、その間の原告商品…の購入者は…多数とはいえず、原告商品の宣伝広告も、…未だ原告商品の形態が原告の商品であることを示すものとして商品表示性を取得したとも、これが周知性を獲得したとも認められないというべきである(……)。」「被告商品や原告商品は、…これらの商品の需要者は、カーレースマニアなどカーレースに特に関心のある者に限られると考えられる。したがって、これらの需要者は、当然カーレースの種類について詳しい知識を有しており、タイヤがいかなるレースにおいて使用されたものであるかは重大な関心事であるはずであるから、…F1レースと、…F3レースを混同することは考えられず、価格も、このカーレースとしての格の違いを反映して、F1レースで使用済みのタイヤを使用した被告商品の価格はF3レースで使用済みのタイヤを使用した原告商品の五倍以上であるから、両商品を混同することは想定し難い。……被告商品や原告商品の需要者の特質に加え、被告は、被告商品を通信販売するに際し、…被告商品はF1レースで使用されたタイヤを使用していること

大阪高判平成12・3・24平10(ネ)3390〔同2審〕事件⁵³、東京地判平成18・1・13判時1938号123頁〔カプセル薬剤1審〕事件、知財高判平成18・9・28平18(ネ)10009〔同2審〕事件等⁵⁴がある。さらに、本件原審判決以後、商

等を強調していること、さらに、日本ではフジテレビが独占放送権に基づきF1レースを独占的に中継しており、商品化権や商標権も取得し、被告を含む関連会社において活発な宣伝広告活動を行っていることから、カーレースマニア等の間では、F1関連商品については、フジテレビないしその関連会社を出所として販売されているとの認識が広まっているものと推認されることに照らし、被告商品と原告商品との間に混同を生じたものとは認められない。」

⁵³ 原告も被告もともに特殊電動工具であるシャーレンチを製造販売している会社であり、被告商品のシャーレンチの形態が原告商品の表示として周知性を有するシャーレンチの形態と類似しており、当該被告商品の製造販売行為が不正行為に該当するか否かが争われた事案である。裁判所は、原告商品の形態が商品表示として周知性を有していないと判断した上で、以下のように論じて、需要者の特徴を理由の一つとして、混同のおそれはないと判示した。

「原告製品(一)の形態的特徴は、すべて実質的機能を達成するための構成に由来する形状というべきであって、右機能と同等の機能を他の構成で実現することは困難というべきである。特に、本件のようなシャーレンチにあつては、現在の技術水準を前提にする限り、その全体形状は、…その基本的配置態様はもっぱら機能的必然性に支配されるものであって、このような場合にその抽象的な基本的構成態様については、商品表示としては保護されないものと解するのが相当である」。「…また、シャーレンチは、専門職が使用する特殊電動工具であつて、安価な商品ではなく、主たる取引先はレンタル業者や建築、土木橋梁、鉄骨組立等の業者であることから、その製品の購入に当たっては、機能、製造業者、形状による用途適合等を比較検討するのが通常であると推認される。…そうすると、単に基本的形状が類似することをもって、イ号物件と原告製品(一)の二の商品主体の誤認混同が生じるとはいえない。」

⁵⁴ 薬剤を収めるためのカプセル(蓋をなす部分が概ね緑色で、蓋をされる部分が概ね白色で構成されており、表面及び裏面とも銀色地のPTPシートに収納されている、という特徴を有する)を製造販売する原告が、被告商品カプセル及び被告商品カプセルPTPシートの色彩構成が原告商品と類似していることを理由に、被告商品の製造販売行為が不正競争行為に該当すると主張した事案である。裁判所は、以下のように論じて、原告カプセルや原告PTPシートの色彩が原告の出所を表示するものとして周知になっているとまでは必ずしもいい難いと判断した上で、さらに混同のおそれにつき混同のおそれがないと判示した。

品形態について、上記の裁判例と同様に周知性を否定した上で、取引態様により原被告商品が類似しても混同のおそれが生じないと論ずる裁判例として、大阪地判令和元・6・13平29(ワ)12720〔ガラス瓶〕事件⁵⁵がある。

「原告商品の色彩構成は、…胃潰瘍治療剤の効能効果を有する医療用医薬品に限ってみても、…16商品も存在し、ありふれたものといわざるを得ない。また、同様に胃潰瘍治療剤の分野に限定して、…少なくとも33商品も存在し…。これらの各色色彩構成は、よりありふれたものといわざるを得ない。」「原告カプセル及び原告PTPシートの色彩構成は、医療用医薬品全体ではもちろん、胃潰瘍治療薬の中でも、顕著な特徴を有しているとはいえ、需要者においてこれを用いて商品を識別しているとはいい難いから、…原告カプセル及び原告PTPシートの色彩構成には自他商品識別機能ないし出所表示機能はなく、不正競争防止法2条1項1号にいう『商品等表示』には該当しないというべきである。」「医師、薬剤師等の医療関係者は、医療用医薬品をその商品名で識別しており、また、細心の注意力をもって医薬品を選別すべきことが要求されるのであるから、カプセル及びPTPシートの色彩構成による出所の混同のおそれがあるとはいえない。また、…仮に、胃潰瘍患者を不正競争防止法2条1項1号の『需要者』に含めたとしても、胃潰瘍患者も上記色彩構成により医療用医薬品を識別しているとはいえないから、被告商品の色彩構成による混同のおそれがあるとはいえない」。

実際には、この事件における商品形態に係る関連訴訟(原告は共通で、被告は各々のジェネリック医薬品メーカーである)は10件あり(そのうち、控訴審にまで至ったものは9件あり)、事案ごとに需要者の範囲に若干差異がある認定がなされているが、結論としては、いずれにおいてもカプセルの形態及びPTPシートの色彩が商品表示として周知性がない(なお、事案に応じてそこに至る論理は完全に一致しているわけではない)と判断している。ここで取り上げた判決は、さらに混同のおそれについても否定されるべきことに言及したものである。

⁵⁵ 食品・調味料用瓶を製造販売する原告が、原告の商品の形態と酷似する被告製品を製造販売する被告の行為が、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当すると主張して、被告に対して損害賠償及び差止めを求めた事案である。裁判所は、原告商品の形態が商品表示として周知であると認めるに足りる証拠がないとした上で、混同のおそれに関して、以下のように述べて、商品の取引態様が、需要者がメーカーと綿密な交渉を経て商品を購入するという流れとなっていると認定して、当該取引態様に鑑み、(被告製品と原告の商品の形態が類似していると認めたにもかかわらず)混同のおそれが生じないと判断した。

「原告商品の形態は、ある程度の特徴を有するものであると思われるが、…全体として、商品等表示としての特別顕著性があるとするには、疑問が残るといわざるを得ない」

(ii) 商品形態が独占になじまないため類似性が認められない事例

この類型の裁判例は、原被告商品の類似性が認められないことを論じた上で、事案に即して取引実情を斟酌して混同のおそれが生じないと判示しているというものである。

たとえば、前掲東京地判〔ぺんたくん〕事件では、原被告商品の多角筒柱の角の数や具体的な数字と絵の模様の違いが着目され、被告商品の形態と原告商品の形態の類似性が否定されている。その上で、裁判所は、原被告商品の価格差、販売方式の違い、及び需要者の特徴を考慮して取引態様についても混同のおそれが生じない要素があることを付言した⁵⁶。また、

得ない。…原告商品の形態に、…他メーカーに同一又は類似の形態の商品を許諾することで、その顕著性を自ら希釈していること、原告商品の宣伝方法も、前述のとおり限定的であることを総合すると、食調瓶の需要者として、日本国内に多数存在する食品メーカー等において、原告商品の形態が周知であると認めるに足りる立証はされていないといわざるを得ない。」「〔筆者注：事実認定の部分〕一般瓶の購入を検討する需要者は、ガラス瓶メーカーに対して希望する瓶があるか問い合わせ、ガラス瓶メーカーは、その要望が、従来製造しておりカタログに掲載されている瓶に合う場合はそれを勧め、そうではない場合には、需要者からの要望を聞き、対応が可能であれば、需要者との間で、…打ち合わせをしつつ開発を進める。…被告においては、営業担当者が顧客からの要望を聞き取り、これに基づき設計担当部門が形状の提案をして開発設計を行い、サンプルを生産してその評価検討し、仕様が確定し、取引条件について合意が成立すれば、本生産に移行する。」「被告は、従前原告商品を購入していた需要者、あるいは原告商品と比較検討する需要者の求めに応じ、原告商品の代替品となる、あるいは原告商品の競合品となる食調瓶を開発し、これを被告商品として販売したものであるから、需要者において、取引の相手が被告であることは明白であり、被告商品を原告の商品と誤認混同したと考える余地はない。」

⁵⁶ 『『ぺんたくん』は、…知育玩具であつて、…同六一年七月まで一セット三万四〇〇〇円で、それ以降は一セット二万八〇〇〇円でそれぞれ訪問販売されていること、…これに対して、被告製品一は、知育玩具であつて、…玩具問屋及び玩具小売商人に販売され、右小売商人等を通して、一セット一万二八〇〇円で一般消費者に販売されている…。右認定の事実によると、『ぺんたくん』も被告製品一及び二も、幼児の保護者が慎重に考慮、選択して購入するであろうこと、その購入に当たつて両者を識別することが容易であることが推認されるところ、右事実以前示両者の形態が類似しないことを併せ考えると、取引の実情のもとにおいて、両者が誤認混同され

前掲東京地判〔顕微鏡〕事件でも、裁判所は類似性を否定した上で、被告商品の受注生産販売の特徴に着目して、取引態様により混同のおそれが生じないと論じている⁵⁷。

この二つの事件における類似性の判断に際して、原被告商品の細部の差異に着目された背景には、前述したとおり、原告商品の形態が全体に独占になじまないという判断が控えていると推察される。このような価値判断抜きにして、これらの事件における需要者の特徴や販売方式等、要素単独で混同のおそれを否定する方向に斟酌できる決定的な要素となるとまではいえないように思われる。

このように、厳密に言えば傍論として取引実情を斟酌して混同のおそれを否定した裁判例はそれなりの数があるが、そこで挙げられた要素はあくまでも商品形態が商品表示として周知性を有しなかったり、商品形態が独占になじまないため類似性が認められていなかったりという判断を前提にしており、その意味で消極的な役割を果たしているに過ぎない。むしろ、周知性と類似性が認められている事案では、これらのともすれば混同のおそれを否定する方向に働き得るような要素があるとしても、当該事案の下では混同を生じさせるおそれがあるとの判断を左右しないとする裁判例が少なくない⁵⁸。

のおそれがあるとすることも困難である。」

⁵⁷ 「被告商品は、すべて取引者又は需要者からの注文書による受注生産によって製造販売されてきたものであることが認められ、右認定の事実によると、取引者又は需要者において、原告から原告商品を購入するつもりであったのに、商品の形態の類似の故に、被告らから被告商品を購入してしまうというような商品の出所の混同を来すということは、およそありえないものといわざるをえない。」

⁵⁸ 東京高判昭和53・10・25判時914号60頁〔マクドナルド2審〕事件、大阪地判昭和62・10・7判不競494の122〔ハンドリベッター〕事件、東京地判昭和63・1・22無体集20巻1号1頁〔写真植字機用文字盤〕事件、東京地判平成元・12・28無体集21巻3号1073頁〔配線カバー〕事件、東京地判平成10・2・19平8(ワ)1984・同平9(ワ)4912〔ルイヴィトンの鞆類〕事件、東京地判平成20・12・26判時2032号11頁〔烏龍茶〕事件、東京地判平成29・8・31平28(ワ)25472〔ユニットシェルフ〕事件、東京地判令和元・6・18平29(ワ)31572〔BaoBao〕事件等。

ウ 混在する取引態様を取り扱う裁判例

混在する取引態様の一部に混同のおそれを否定し得ない事情があるのであれば、行為全体として混同を生じさせないとまではいえない旨を説く裁判例があることが注目される。

東京地判昭和63・1・22無体集20巻1号1頁〔写真植字機用文字盤〕事件

事案は、形態的特徴を有する文字盤を製造販売する原告が、被告に対して、形態の同一性を有する被告製品の製造販売の差止めを求めたというものであった。

被告は、写真植字機の文字盤を購入する者は、写真植字機による植字の専門業者であり、文字盤の取引プロセスは、広告デザイナーや編集者が指定した書体がない場合、専門業者は文字盤見本帳を見て書体コードを確認して、メーカー名と書体コードにより文字盤を発注するものであることを理由に、書体コードに着目している以上、文字盤の形態そのものによる出所の混同は生じ得ない、と主張した。

これに対して、裁判所は「特殊な書体については、各社特有の書体コードによってのみはじめて特定され、注文されるものも存するが、明朝体、ゴシック体のような一般的な書体については少なくとも顧客の側からは、各社で定めている書体コードまで特定しなくとも、『細明朝』、『中明朝』又は『太明朝』というような表現で注文することも可能であることが認められ、右事実によると、文字盤は、必ずしも各社で定めている書体コードによって注文され、購入されるとは限らない」と論じて、被告の主張を退けた。

この事件では、裁判所は被告が主張する取引実情、すなわち、需要者が商品を購入する際に、商品の形態ではなく他の要素に着目することの存在を認めていたが、それはあくまでも被告商品のうちごく一部の特殊なものに関する取引プロセスに過ぎず、より一般的なものに関して必ずしもこのプロセスに従って取引を行うわけではない、と判断した。つまり、被告商品の取引態様がいかなる場合であってもその全てにおいて商品の形態に着目しないとまではいえない以上、商品の形態に着目しない場合があるということを理由に混同のおそれを否定することは許されないという立場が前提とされていると理解することができよう。

エ 小括

以上のように、レイシオ・デシデンダイとしてあるいは傍論として、取引実情を斟酌して混同のおそれを否定した従前の裁判例は、混同の意義に関する判例法理の過渡期のものであって先例的価値を既に失っているものであったり、前提として、被告の営業地域のほうが広がったり、被告の営業を展開するには行政庁の許可が必要であったり、周知性や類似性が否定されていたりするため、その射程が限定されるべきものばかりである。具体的な取引実情のみを理由に混同のおそれを生じないとまで判断した裁判例はほとんどないというのが現状である。

(2) 本件の位置づけ

本件は商品形態に関する商品表示の混同に該当するかどうか争われた事案である。原審判決は、原告商品の形態が商品表示として周知性があり、被告商品の形態が原告商品の形態に類似しているにもかかわらず、具体的な商品取引態様に即して混同のおそれが生じないことを理由に不正競争行為に該当しないとした。商品の形態に係る事件で周知性と類似性を肯定した上で混同のおそれが生じないと判断した裁判例は皆無に近く、管見する限り原審判決がその最初のものであるかもしれない。他方、控訴審は、周知性と類似性の判断に関しては原審判決を維持しつつ、混同の要件については、事実認定として、原審では認定されていない取引態様に関する事情を補足することで、結論を逆にする判断を導き出した。以下、この点に関する原審と控訴審の判旨を順に分析する。

ア 原審判決

まず、前述のとおり、これまで周知性と類似性を肯定しつつ、不競法2条1項1号の混同のおそれが生じないと帰結した裁判例には、それぞれ特殊な事情が存在していた。本判決では、被告商品の周知地域が原告より広いとか、又は特別な行政庁の許可を必要とするという事情はなく、ゆえに、事案類型として、これら従前の混同のおそれを否定する裁判例と一括することは困難である。

次に、周知性や類似性を否定しつつ、傍論として取引態様を斟酌して混

同のおそれを否定する裁判例と比較すると、原審は、①原告商品が医療機器であり、当該種類の商品について普通の商品とは異なり、主な需要者が専門家である医療従事者であって、しかも当該業界においてかかる医療機器を購入する際に、ある程度時間のかかるプロセスを経て、専門販売業者に対して商品を発注するという取引の流れがあること、また②多くの医療機関が採用する「一増一減のルール」、つまり同種の医療機器について一種類のみを採用することを事実として認定した。この認定事実に基づき、需要者の知識専門性、商品販売方式の流れ、業界のルール等の諸要素を斟酌して、需要者が商品を購入する際に、商品形態の外観のみに着目して原告商品と被告商品の出所が同一であると誤認するおそれはそれほど高くないと判示した。

たしかに、商品の発注や販売において慎重な方式がとられており、需要者が専門家であるというような事情があれば、これを混同のおそれを否定する方向に斟酌する裁判例は従前にも存在した。しかし、既に分析したように、従前の裁判例では、周知性、類似性も否定されていた点で、本件とは、事案として、根本的な違いがあるといわざるを得ない。本件では、原告商品の形態は被告商品が販売されるまではほかに見られない形態であることを理由として特別顕著性が認められており、また、原告の市場シェアや宣伝活動が斟酌され、当該形態が原告によって長期間独占的に使用されており原告の出所を示す機能を有しているために、商品形態の商品表示として周知であると判断されている。また、原告商品と被告商品の形態は、寸法や表面の文字における若干の相違を除けば、ほぼ完全に一致しており、しかも市販されている同種製品の他の様式に鑑みれば、当該形態が独占になじまないとまではいえないため、類似性を肯定することに支障がない事案であったように思われる。そうだとすると、原審判決は、従前の裁判例には先例に乏しい新たな判断をなした判決であるということになる。

しかし、商品形態が商品表示として周知性を有すると判断するためには、商品形態自体が、需要者にとって重要な考慮要素となっている、という前提がなければならぬのではなからうか。それにもかかわらず、原判決は、取引実情として、需要者は商品形態にそれほど着目していないと論じている。商品等表示としての周知性の判断と、混同のおその判断には齟齬があるといわざるを得ない。原判決には疑問を禁じ得ないところである。

イ 控訴審判決

控訴審では、原審で認定された原被告商品の取引態様に加えて、販売方式の流れ及び業界のルールに関して新たな事実を認定している。

まず、需要者である医療機関の規模に関して、個人病院又は病床数が少ない医療機関が商品を新規購入する際には、必ずしも原審が認定したように、委員会を通じてかつ「一増一減ルール」が採用されているわけではなく、小規模であるので、担当医師の意向により決めることがある、と新たに認定されている。これらの需要者とそれに対応する取引態様が現に存在している以上、これを無視することは許されない。

次に、本件における原被告の商品は医療機器の中では比較的安価な消耗品に属するため、この種の医療機器を購入する際に、新規購入か継続購入かを問わず、ネットが利用されており、実際、被告の商品も通販で購入されていると認定が加わっている。つまり、需要者は必ずしも専門販売業者を通して購入しているわけではない。

このように、新たにその存在が認定された「一増一減ルール」を採用しない需要者、あるいはオンラインショップに掲載された情報に基づきインターネット上で購入する需要者に対応する取引態様は、原判決が認定していた取引態様とは異なっていることは明らかである。原審認定にかかる取引実情の下で混同のおそれを否定し得るか否かはともあれ、このように新たに認定された取引態様に関する限り、混同のおそれを否定することは困難であるように見受けられる。

このように、取引態様としては一種類のものが扱われていた原審に比較すると、控訴審では複数の種類の取引態様が存在することが認定されており、そこでは、(原審の評価を前提とするのであれば)混同を生じるおそれのない取引態様(たとえば「一増一減ルール」を採用している医療機関向けの取引に係るもの)、混同を生じるおそれのある取引態様(たとえば、ネット通販、「一増一減ルール」を採用していない医療機関向けの取引に係るもの)が混在していることになる。とりわけ後者の取引態様においては、商品の形態のみに着目する需要者がいると考えられ、そうだとすれば、商品の形態が特別顕著性を有している以上、当該取引態様においては混同のおそれがあると判断することが自然となる。要するに、この新たに認定された取引態様の存在が、原判決の判断を覆した原因といえる。このように、

取引態様が混在しており、その一部において混同の可能性を否定し得ない場合、被告商品に係る取引全体について混同のおそれを肯定する結論をとる控訴審の判旨は、前掲東京地判〔写真植字機用文字盤〕事件において裁判所がとった論法と同様のものと評価できる。

しかし、そもそも取引態様の一部が混同のおそれがあることを理由に、混同のおそれのない取引態様を含めて、全体として混同のおそれがあると取り扱うことが適切といえるのか、その正当性をどこに見出すのが問題となり得る。とりわけ、差止めとして過剰ではないか⁵⁹という観点の検討が必要となろう。

そして、たしかに、混同のおそれがない可能性がある取引態様と、混同のおそれがある取引態様とを主文で分離することが容易であるような事例であれば、混同のおそれがある限度で請求を認容することにより、その限度で問題の行為を差し止めるということもできるだろう。たとえば、混同のおそれではなく周知性の要件に関するが、周知性が全国ではなく特定の地域に限って認められた場合、他の地域も含めて全国的に不正競争防止法2条1項1号該当性が肯定されるということではなく、周知地域に限って請求が認められるに止まる。この理を示す好例が、前掲東京地判〔MEDICAL CARE PLANNING〕事件である。事案は、医療介護複合施設の運営管理等業務を展開している原告メディカル・ケア・プランニング株式会社（以下「原告メディカル」という）と原告MCP株式会社（以下「原告MCP」という）が、全国規模で老人介護に関連する事業の営業表示として、「メディカルケアプランニング」又は「MEDICAL CARE PLANNING」の名称、「株式会社MCP」の商号、「MCP」の文字を含む標章を利用している被告に対して、これらの名称、商号及び標章の使用の差止めを求めたというものであった。裁判所は、原告メディカルの商号は、全国の範囲で周知であるが、原告メディカルの標章は、関東地方（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県及び群馬県）でしか周知性を獲得しておらず、また、原告MCPの商号と標章も一部の地域（福島県と埼玉県及び群馬県）で

⁵⁹ 取引態様に関するものではないが、混同行為に関する過剰差止めの問題についての指摘として、田村善之「知的財産侵害訴訟における過剰差止めと抽象的差止め(上)(下)」ジュリスト1124号・1125号(1997年)を参照。

のみ需要者に広く認識されているに止まると認定し、各営業表示が周知性を有する範囲に限って差止めを認容した⁶⁰。同様に、周知性が認められた地域に限定して、原告の請求を一部認容した判決として、いずれも当該地域が被告の全営業地域をカバーしていたという事件であるが、大阪地判平成4・5・28判不競1500の4の12頁〔総本家田辺屋幸春〕事件⁶¹、大阪地判平成9・6・26判不競810の287頁〔スマイル〕事件⁶²がある。

⁶⁰ 主文は以下のとおりである。

「1 原告メディカル・ケア・プランニング株式会社に関し、(1)被告は、各種広告、インターネットのホームページ、事業案内、営業用パンフレット、営業用封筒、便せん、社員用名刺及び看板等に表示する又は新聞雑誌等の記事として掲載させる等の方法で、老人介護に関連する事業の営業表示として、『メディカルケアプランニング』又は『[MEDICAL CARE PLANNING]』(小文字の表記を含む。)の名称を使用してはならない。(2)被告は、関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県及び群馬県)において、前記(1)記載の方法で、老人介護に関連する事業の営業表示として、『株式会社MCP』の商号及び別紙標章目録(2)記載の標章を使用してはならない。

2 原告MCP株式会社に関し、被告は、福島県、埼玉県及び群馬県内において、第1項(1)記載の方法で、老人介護に関連する事業の営業表示として、『株式会社MCP』の商号及び別紙標章目録(2)記載の標章を使用してはならない。」

⁶¹ 裁判所は、「高槻市を含む三島地域以外の地域において、原告の『田辺屋』の営業表示及び商品表示や『冬籠』の商標及び営業表示が広く認識されていると認めるに足りる証拠はなく、原告の請求第一、二項のうち、右地域における使用の差止めを求める部分はこの点で既に理由がない。」と判示して、「一 被告らは、大阪府三島地域(高槻市、吹田市、茨木市、摂津市及び三島郡島本町)において、『総本家田辺屋幸春』という商号及び『冬籠殿』という営業表示を使用してはならない。二 被告らは、右地域において、別紙被告商標目録(一)ないし(五)記載の各商標を商品菓子類及びその包装紙に使用してはならない。」という形の主文を下した。

⁶² 裁判所は、「原告は、原告表示は東大阪市においてだけではなく、大阪市東成区及び八尾市においても消費者の間に広く認識されていると主張するが、地域の広さ、原告八戸ノ里店及び原告小阪店の位置等に照らし、今日に至るも大阪市東成区及び八尾市においては未だ消費者の間に広く認識されているとはいえず、これを認めるに足りる証拠はない。」と論じつつ、「原告の本訴請求のうち、被告表示(1)ないし(3)の使用差止請求(請求の趣旨第一項)は、東大阪市における文具、玩具、袋物、食器、ファンシーグッズ等販売の営業についての使用差止めを求める限度で理由が

しかし、これらの裁判例の事案に着目すると、いずれも、複数の取引態様を分離することが容易であるといえるものばかりであった。これに対して、本件における混同のおそれのある取引態様(たとえば、「一増一減ルール」を採用していない需要者に対応する取引態様)とそうではない取引態様(たとえば、「一増一減ルール」を採用している需要者に対応する取引態様)は、[MEDICAL CARE PLANNING] 事件のように地域限定の形で明確な線引きをなすことが困難であり、執行可能な形で主文を特定することが困難である。そして、不正競争防止法2条1項1号は、需要者における混同を抑止することを目的としているところ、取引態様内の分離が困難であることに鑑みて全体としても混同のおそれを否定してしまうと、有意な混同が放置されることになり、同号の趣旨に悖る。ゆえに、混同のおそれのある取引態様だけを特定することが困難な本件においては、控訴審判決のように、全ての取引態様について混同のおそれを肯定し、その差止めを認めるべきであろう。

このように解したところで、判決によって遮断されるのは口頭弁論終結時の取引態様の下での営業活動に過ぎないのだから、仮に被告が自らの調整により、取引態様を変更し、混在状態を解消して混同のおそれがある行為をよはやなしていないことを証明することができるという場合(たとえば「一増一減ルール」を採用する需要者のみに販売することに変更したことを、何らかの形で証明し得る場合)には、基準時後の新事由があることを理由に請求異議の訴えを提起するという方策があり得ることに留意すべきである⁶³。

結論として、控訴審判旨の取扱いは妥当なものと評価できよう。

あるので認容し、その余の部分は理由がない」と判示して、「被告は、東大阪市において、文具、玩具、袋物、食器、ファンシーグッズ等販売の営業につき別紙目録(一)、目録(二)及び目録(三)記載の各営業表示を使用してはならない。」という形の主文を下した。

⁶³ 地域、業種の変更につき、田村・前掲注3・150頁を参照。

五 被告商品に対する差止め及び廃棄請求について

1 問題の所在

このように控訴審は、新たに認定した取引実情を斟酌して、原審と異なり、不正競争行為該当性を肯定したので、原審がなす必要がなかった差止請求の許否の問題についても判断を下している。

裁判所は、販売等行為に対する差止請求と被告商品の廃棄請求は許容したものの、製造に対する差止め請求については、不正競争防止法2条1項1号が文言上、「製造」を「不正競争」として列挙していないこと、本件においては同法3条1項及び2項に基づいて製造の差止めを請求できる根拠が主張立証されていないことの2点を理由に、製造行為に対する差止請求を棄却した。

従前の裁判例においても、結論としては本判決と同様に、製造に限って棄却した判決がないわけではないが⁶⁴、後述するように、本件とは事案を異にし、商品形態と商品等表示とが一体化しておらず、被告商品の形態に物理的には可分な類似表示が付されていたというものに過ぎなかった。そして、商品形態と商品等表示が不可分な事案では、これまでは、管見の限り、例外なく製造に対する差止めが認容されている。さらに、条文にない製造の差止めがなぜ許容されるのかという法的根拠についても、その点を論じた数少ない裁判例の法律構成は二つに分かれている。

このように、本件控訴審は製造に対する差止めを否定したその結論といい、製造が不正競争防止法上の文言で定められていないことを問題とするその理由といい、いずれも従前の裁判例とは趣を異にしているように見受けられる。以下、従来裁判例及び学説を踏まえた上で、その当否を検討しておこう。

⁶⁴ 大阪地判昭和55・7・15無体集12巻2号321頁〔フットボール・シンボルマーク〕事件、大阪地判昭和56・1・30無体集13巻1号22頁〔ハンドバッグ〕事件。

2 従前の裁判例

(1) 商品等表示たる商品形態と商品自体とを分離できる事例

商品表示該当性が肯定された商品形態（容器、包装を含むものとする）が、商品自体から分離することが可能である事案類型（たとえば、商品等表示が商品の包装又は商品の表面における図柄等である場合などがこれに含まれる）に関する裁判例は、2件とも製造の差止めを棄却するものである。

大阪地判昭和55・7・15無体集12巻2号321頁〔フットボール・シンボルマーク〕事件

商品表示として周知性を有するシンボルマーク（米国のプロフットボール・チーム連盟所属チームの名称と各チームのシンボル（アメリカン・フットボールのヘルメットを型どった共通の図形の中に思い思いの絵や文字を描いたもの）からなるもの）（図5「原被告表示の比較」の上の部分参照）に関する商業的利用に関する一切の権利を有するとされた原告が、ロッカーの正面及び両側面に米国のいくつかのアメリカン・フットボール・チームが使用しているヘルメットのマークに相当する図形とそのチーム名が多数千鳥状に配列され全面柄模様となっているロッカー（図5「原被告表示の比較」の下部分を参照）を製造販売している被告に対して、当該ロッカーの製造販売行為が不正競争行為に該当するため、差止めを求めた事案である。

裁判所は、被告商品に係る行為が不正競争防止法1条1項1号及び2号（当時の旧法の条文）所定の不正競争行為に当たると判示した上で、差止請求につき、「…原告らの不正競争防止法一条一項一号及び二号に基く被告の本件ロッカー販売行為差止請求は理由がある。ただ、被告の本件ロッカー製造行為については、いまだこれを原告らの周知商品表示を使用しまたはこれを使用した商品を販売、拡布、輸出する行為（一号関係）あるいは原告らの周知営業表示を使用する行為（二号関係）とは解し難いから、原告らの被告に対する本件ロッカー製造差止請求部分はそれが不正競争防止法一条一項の一号、二号のいずれに基くものであっても理由がない」〔下線は筆者による〕と論じて、製造行為に対する差止請求を棄却した。

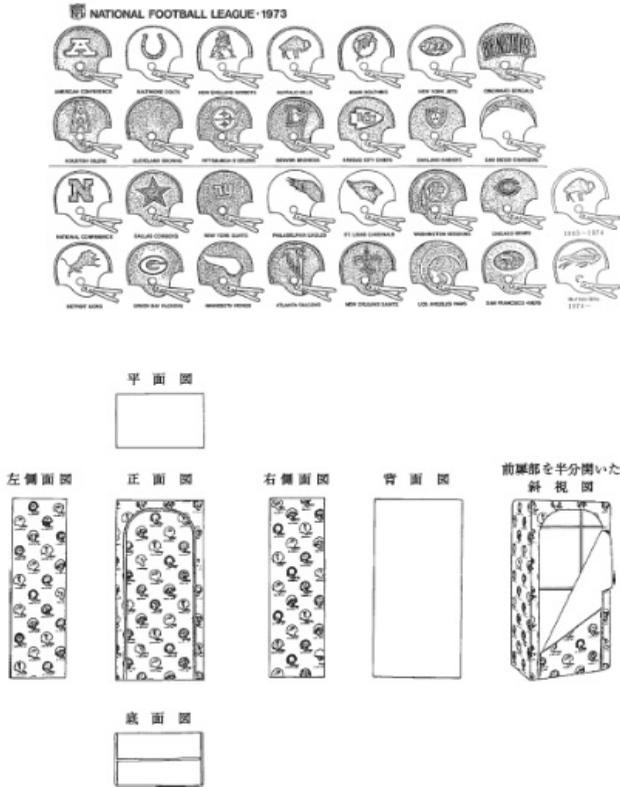


図5 原被告表示の比較

大阪地判昭和56・1・30無体集13巻1号22頁〔ハンドバッグ〕事件

商品表示として周知性を有する図柄（皮ベルトの交差個所に競走馬の図柄を組みこんだいわゆる「ロンシャン図柄」）を付けるハンドバッグ等商品（図6「ハンドバッグ事件被告商品」を参照）を海外から輸入販売する原告が、類似する図柄を付した皮革製品を製造販売する被告に対して、かかる商品の製造販売等行為の差止め及びかかる完成商品等の廃棄を求めた事案である。

裁判所は、原告の商品表示は周知性があり、被告製品は原告商品との混同を惹起するものであり、原告は営業上の利益を害せられるおそれがあると判示した上で、被告商品の販売に対する差止請求を認容している。しか

し、ハンドバッグの製造に対する差止請求に関しては、「もともと製造行為自体はいまだ不正競争防止法1条1項1号の他人の周知表示を使用しまたはこれを使用した商品を販売、拡布、輸出する行為のいずれにも該当しないから、製造差止請求の部分は理由がない」[下線は筆者による]と述べて、請求を棄却している。また、裁判所は、被告商品の廃棄請求に関し、「本件のような場合の差止め実現のための具体的態様はなるべく商品（皮革製品）自体の効用をそこなわない範囲で必要かつ十分な程度のものであるべきであるから、廃棄処分は商品表示の差止めとしては行き過ぎで、図柄の抹消をもって十分であると考え（経験則に照らし、染直し、塗りつぶし等の方法により皮革表面の図柄だけの抹消は技術上可能であると解される。）」と論じて、これも棄却している。

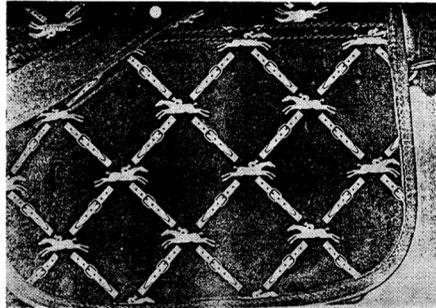


図6 ハンドバッグ事件被告商品

この二つの判決は、商品の製造行為自体は、不正競争防止法の条文に列挙されている商品表示の使用等のいずれにも含まれていないことを理由に、製造行為に対する差止請求を定型的に棄却する判断を下した。

ここで注目し得るのは、この〔ハンドバッグ〕事件では、商品の廃棄請求についても、裁判所は図柄を抹消すれば侵害の予防対策としては十分と考え、これを退けている。その際、裁判所は商品の効用を損ねることなく、商品表示を抹消し得ることに言及しており、まさに商品表示と商品自体とを分離し得ることを前提にしている⁶⁵。製造済の被告製品に対する廃

⁶⁵ 廃棄請求が求められなかった〔フットボール・シンボルマーク〕事件も、事案としては同様のものではあったように見受けられる。

棄までは不要であり問題の図柄のみを抹消すれば救済としては十分であるとするのであれば、たしかに、将来の話としても、問題の図柄を付さないのであれば製造すること自体は構わないというのが、平仄の合った判断といえるだろう⁶⁶。製造は、需要者における混同のおそれが具体的に発生する販売から見ると、一つ前の段階の行動であり、ゆえに後ろの段階で十分な抑止策を図ることができるのであれば、あえて製造の段階から止める必要性はない、ということなのかもしれない⁶⁷。

(2) 商品等表示たる商品形態と商品自体とを分離できない事例

他方、多くの事案が、商品等表示とされた商品形態と商品とを分離できない事例であり、その場合には、管見の限り、例外なく製造に対する差止めが認容されている⁶⁸。しかし、その法的根拠を論じた裁判例は、僅かに以下の3件を数えるに止まるように見受けられる。そこで採用されている法律構成は二つに分かれる。

ア 商品の製造行為が商品等表示の使用に当たることを理由に製造の差止めを認めた事例

この法律構成は、かかる商品の製造行為自体が商品表示の使用に当たる、つまり、製造行為も直接に不正競争行為に該当することを理由に、差止請求を肯定するものである。

⁶⁶ とはいうものの、このような理解に対して、廃棄又は抹消はいずれにしても、あくまでも製造済みのものに対する救済手段に過ぎず、そもそも発生していない行為に関する予防対策の合理性とは全く別個の問題となるはずであろうという反論もあり得るように思われる。

⁶⁷ 商品等表示(包装)と商品を分離することができる事例で、「製造」の文言を含む主文による差止めを認めた判決として、「債務者富越桂治は即席タンメンの製造、販売拡大につき『長崎タンメン』商標を使用してはならない」と仮処分を認めた前橋地判昭和41・3・8判不競849頁〔長崎タンメン〕事件がある。この主文の下では、被申請人は問題の商標を付した包装の商品の製造をできなくなるに止まるから、それを付さない商品そのものの製造は依然として差止めの対象とはなっていないことに注意が必要である。

⁶⁸ ただし製造に対する差止めを求めない事案は論外であり、また、製造行為の存在が立証されていないことを理由に棄却する裁判例がある。

前掲東京地判〔写真植字機用文字盤〕事件

裁判所は、被告行為につき以下のように論じて、被告商品の製造行為が商品表示の使用に該当することを理由に、原告の差止請求を認容した。

「不正競争防止法一条一項一号所定の『他人ノ商品タルコトヲ示ス表示と同一若ハ類似ノモノヲ使用シ』とは、商品に表示を付する行為をその一態様として含むものと解されるところ(商標法二条三項一号の規定参照)、形態が周知の商品表示となっている場合は、商品に表示を付する行為とは、正に当該形態の商品を製造することと解されるのであり、したがって、被告リョービが被告文字盤を製造する行為は、原告の商品たることを示す表示と同一の表示を被告の商品に付する行為、すなわち、右表示を使用する行為に当たるものというべきである。」(下線部分は筆者による、以下同じ)

この事件は、商品の製造行為自体が商品に表示を付する行為に該当すると明言して、製造の差止めを認容した唯一の事例である。この法律構成を採用すると、商品の製造行為は現行法でいえば2条1項1号後段の「商品を譲渡し、引き渡し…提示し」に含まれていないとしても、同号前段の「商品等表示を使用し」に当たる以上、2条所定の「不正競争」に該当することになり、そうすると3条2項の侵害予防策の枠組みではなく、3条1項に基づき差止めを認めることになるだろう。

イ 商品の製造行為が予防に必要な行為に当たることを理由に製造の差止めを認めた事例

この法律構成は、製造行為を直接不正競争とは認めず、3条1項でその差止めが認められる販売等行為とは区別され、3条2項の「侵害の停止または予防に必要な行為」としてその差止請求を許容するものである。

新潟地三条支判平成9・3・21平6(ワ)101〔床下換気孔〕事件

床下用換気口用器材を製造販売する原告が、同種器材を製造、販売する被告に対し、被告商品の形態が商品等表示となる原告商品の形態と類似して、両者の商品の誤認混同が生じることを理由に、不正競争防止法2条1項1号、3条に基づき、被告商品の製造、販売等の差止め等を求めた事実

である。

裁判所は、「被告の行為は、不正競争防止法二条一項一号に規定された不正競争行為に該当するところ、これにより原告が営業上の利益を侵害されることは明らかであるから、原告が被告に対し、右行為の差止をを求める請求には理由があり、また、右行為の停止または予防に必要な行為として、その製造の差止をを求める請求には理由がある。」と説いて、原告の差止請求を認容した。製造以外の行為と製造とを明確に分けており、その文言から察するに、前者については3条1項を、後者については3条2項を適用していると理解できる。

大阪地判平成12・8・29平12(ワ)2435〔SPARK-S〕事件

サウディ・アラビア王国等の中近東地域において商品の形態、標章及び台紙が商品表示として周知性を有するガス点火器を製造販売する原告が、これと類似する被告点火器を製造する被告に対して、被告製品を当該地域に輸出することを目的として製造し、又は当該地域に輸出する行為の差止め及び被告商品等の廃棄求めた事案である。

裁判所は、原告の請求のうちかかる商品に関して特定の地域に輸出する行為の差止めを求める部分は、不正競争防止法3条1項により理由があると認めるとともに、当該商品を周知性を有する地域に「輸出する目的で製造する行為の差止めを求める請求については、右不正競争行為による営業上の利益の侵害を予防するのに必要な行為として、不正競争防止法三条二項に基づいて許容されるべきである」、と判示した。

また、被告商品等の廃棄を求める請求については、商品表示が特定の地域以外での周知性を認めることができないため、被告が「その地域以外で被告商品を輸出、販売することは違法とはいえないことからすれば、被告商品等の廃棄までを認めるのは過剰とも見られないではない」と述べた（ただし、本件では、被告が現に占有している被告商品等は、全て右地域に輸出することを目的としていると推認された結果、原告の廃棄請求も認められている）。

この二つの事件では、商品の製造行為に対する差止請求が認められたが、前掲東京地判〔写真植字機用文字盤〕事件とは異なる論法を採用している。

つまり、〔写真植字機用文字盤〕事件では製造行為自体が不正競争行為に当たると解釈され、現行法でいえば3条1項に基づき差止めを認容すると理解できる論法が用いられているのに対し、〔床下換気孔〕事件と〔SPARK-S〕事件では、製造行為はそれ自体が不正競争行為ではないが、侵害予防策として3条2項に基づき差止めを認める見解であると位置づけることができよう。

また、〔SPARK-S〕事件の裁判所は、問題の製品を周知性がない地域に販売する活動があれば、そもそも廃棄請求を認めるべきではないのではないかという疑問を呈しつつ、当該事件では被告が周知性がある地域に限って輸出する目的であることが推認された結果、廃棄請求が認容されている。ここで注目に値するのは、このような特殊な事情があるにもかかわらず、製造行為に対して認められた差止請求が、周知性を有するサウディ・アラビア王国、アラブ首長国連邦、クウェイト国及びエジプト・アラブ共和国に「輸出する目的で」という条件が付されている、ということである。つまり、この事件における被告商品の製造行為の全てが差し止められたわけではないということである。

ウ 具体的な理由を明示することなく製造の差止めを認めた事例

裁判例の大半は、被告の行為が商品等主体混同行為に該当することが肯定された場合、原告が差止めを求める対象に製造行為を含めていたことを特に論難することなく、それを主文に掲げた状態で差止請求を認容している。条文としては、2条1項1号及び3条1項又は2項を援用したり、単に2条1項1号のみを援用したりする。しかし、いずれにせよ、この類型の裁判例では、具体的な理由には言及がなく、ゆえに製造行為がこれらの条文の中でどのように位置づけられるのかということも定かではない。

典型例として、大阪地判昭和62・10・7判不競494の122〔ハンドリベッター〕事件を紹介する。事案としては、特異な形態のハンドリベッターを製造販売する原告が、類似の形態を有する同種商品を製造販売する被告に対して、商品主体混同行為を理由とする差止めを求めたというものである。裁判所は、周知性、類似性及び混同のおそれを肯定しつつ、「原告は、被告が被告製品を製造販売することによってその営業上の利益を現に害され、今後も害されるおそれがあるものと認められる。そうだとすれば、原告は

被告に対し、不正競争防止法一条一項一号に基づき、被告製品の製造販売等の不正競争行為の差止と被告製品の廃棄を求めうるものといわなければならない」と判示して、「被告は、別紙物件目録(一)記載のハンドリベッターを製造し、譲渡し、貸渡し、譲渡又は貸渡のために展示してはならない」という主文の差止判決を下した。

この種の裁判例として、東京地判昭和48・3・9無体集5巻1号42頁〔ナイロール〕事件、札幌地決昭和50・5・24無体集8巻2号476頁〔バター飴〕事件、東京地判昭和53・10・30無体集10巻2号509頁〔投釣用天秤〕事件、浦和地決昭和58・1・26判タ495号217頁〔チョコQ〕仮処分事件(浦和地判昭和60・4・22判タ555号323頁〔同〕本案事件)、大阪地判昭和58・12・23無体集15巻3号894頁〔ウェットスーツ1審〕事件(大阪高判昭和60・5・28無体集17巻2号270頁〔同2審〕)、大阪地判昭和60・3・20無体集17巻1号78頁〔コードプロテクター1審〕事件(大阪高判昭和60・10・24無体集17巻3号517頁〔同2審〕)、東京地判昭和61・1・24判時1179号111頁〔会計用伝票Ⅲ〕事件、東京地判平成元・12・28無体集21巻3号1073頁〔配線カバー〕事件(東京高判平成5・2・25知裁集25巻1号33頁〔同2審〕)、東京地判平成2・8・31特企262号35頁〔キーホルダー〕事件、京都地判平成5・2・18判タ829号219頁〔龍村1審〕事件(大阪高判平成8・11・13平5(ネ)495〔同2審〕、最判平成11・4・27平9(オ)306〔同上告審〕)、大阪地判平成5・9・30特管別冊判例集(平成5年)1374頁〔リュックサック兼用バッグ1審〕事件(大阪高判平成6・9・16平5(ネ)2577・3196〔同2審〕)、東京地判平成7・2・27知裁集27巻1号137頁〔ローズ形チョコレート菓子〕事件、新潟地三条支判平成9・5・30平7(ワ)53〔折りたたみ式動物用輸送カゴ〕事件、東京地判平成10・2・19平8(ワ)1984・同平9(ワ)4912〔ルイヴィトンの鞆類〕事件、東京地決平成11・9・20判時1696号76頁〔iMac〕事件、東京高判平成14・5・31判時1819号121頁〔電路支持材2審〕事件⁶⁹、東京地判平成16・7・28判時1878号129頁〔パネライ腕時計〕事件、東京地判平成18・7・26判タ1241号306頁〔ロレックス〕事件、東京地判平成19・7・17平18(ワ)3772〔Blondy衣服〕事件、東京地判平成19・12・26平18(ワ)27454

⁶⁹ 原判決は商品形態が特別顕著性を有しないことを理由に原告の主張を退けている。

〔楽らく針〕事件、東京地判平成22・11・18平21(ワ)1193〔トリップ・トラップ〕事件、大阪地判平成24・6・7平23(ワ)9404〔自動車装飾品〕事件、東京地判平成29・6・28平27(ワ)24688〔不規則充填物1審〕事件(知財高判平成30・2・28平29(ネ)10068・10084〔同2審〕)、東京地判令和元・12・18平30(ワ)8414〔ライトおもちゃ〕事件がある。

(3) 小括

以上のように、従来の裁判実務では、数は少ないが、商品形態のうち商品等表示に該当する部分が商品自体と分離できる場合には、商品の製造行為は商品等表示の使用(現行2条1項1号前段)又は商品表示を使用した商品に対して規律すべき行為(現行2条1項1号後段)のいずれにも該当しない、つまり2条1項1号所定の「不正競争」とはいえないことを理由に、製造行為に対する差止めを棄却する裁判例がある。しかし、このような事例では、たとえ製造に対する差止めを認めたとしても、商品形態のうち問題の商品等表示に係る部分を除去すれば、商品自体を製造することは可能なのである。そうだとすると、この事案類型において製造行為の差止めが否定されたことを取り立てて議論する実益はないといわざるを得ない。

これに対して、商品形態自体が商品等表示に該当しており、商品自体と分離できない場合には、製造に対する差止めの許否を論ずる意義がある。実際には、このような場合、従前の裁判例では例外なく差止めが認められている。ただし、具体的な法律構成が定まっているわけではなく、裁判例の中には、製造行為を(ア)2条1項1号所定の不正競争行為のうち商品表示を使用する行為と理解した上で、3条1項に基づいて差止めを認める法律構成と、(イ)3条2項所定の侵害の停止又は予防のために必要な措置として製造行為の差止めを認める法律構成の両説が存在している。もっとも、大半の裁判例は法律構成にさしたる注意を払うことなく、製造を含んだ主文のまま差止めを認容しているのが現状である。

3 学説

学説では、差止請求の実効性を図るために、販売等行為に至るまでもなく、製造の差止めを認めるべきであり、少なくとも3条2項の予防に必要な

な救済として理解されるべきである、という指摘がなされている⁷⁰。

当該見解は正鵠を射たものといえるが⁷¹、そこでは、3条1項と3条2項のいずれを適用するかによりどのような差異が生じるのかということについて子細が語られているわけではない。

条文の文言に鑑みると、3条1項の問題とする場合には、「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれ」があればただちに差止請求が認められるという建付けになっているのに対し、3条2項を適用するとすると、「侵害の停止又は予防に必要な行為」という要件が挿入されて、製造に対する差止めが「必要な」場合に限って認められるに止まる。つまり、論理的には、製造行為をひとたび「不正競争行為」と見なしてしまうと、いかなる事案であっても常に製造に対する差止めが許容されることになる。これに対して、3条2項の仕組みの下では、適宜、具体的な事案に応じて、製造に対する差止めを認めたり、認めなかったりすることもあることになる。いずれに軍配を上げるのかということについては、後に検討することにした。

⁷⁰ 田村・前掲注3・141頁、小野昌延編『新・注解不正競争防止法(第3版)下巻』(青林書院・2012年)924頁(南川博茂執筆担当)。

⁷¹ 製造に対する差止めが認容されると、債権者は執行の段階でより早期の救済を享受することができる。なぜならば、現在の通説(竹下守夫「不作為を命ずる仮処分」吉川大二郎博士還暦記念『保全処分の体系』(法律文化社・1966年)605～607・612頁、菊地博「不作為を命ずる仮処分における代替執行と間接強制」村松俊夫裁判官還暦記念『仮処分の研究(下)』(日本評論社・1966年)125頁)、判例(最決平成17・12・9民集59巻10号2889頁[居酒屋はなの舞])は、違反行為が未だなされていないとしても、そのおそれがあるのであれば間接強制決定(民事執行法172条1項)を受けることができるとする(かつての反対説として、兼子一『強制執行法(増補)』(酒井書店・1955年)294～296頁)。そうだとすれば、仮に製造が差止めの対象とならなかったとしても、販売が差止めの対象とされているのであれば、販売がなされるおそれがある限り、間接強制決定自体は取得できる。しかし、実際にこの決定に基づいて強制金を得るためには違反行為がなされる必要があるから(民事執行法27条1項に基づき、執行文の付与を求めることになる)、製造が差止めの対象とされていない場合には、仮に製造がなされているとしても販売がなされていない時点で強制金を徴収することはできない。他方、製造も差止めの対象とされているのであれば、製造がなされている時点から強制金を取り立てることができる。

4 本件の位置づけ

従前の裁判例において結論として製造に対する差止めを否定した判決として、前掲大阪地判〔フットボール・シンボルマーク〕事件と前掲大阪地判〔ハンドバッグ〕事件があるが、いずれも商品形態と商品等表示が分離可能な事件に過ぎず、製造の差止めを否定する結論の当否を論じる実益がない事案であったことは前述したとおりである。他方、本件の商品等表示は商品と分離不可能な商品形態であり、従前の裁判例では、管見の限り、例外なく製造に対する差止めが認められていたので、本件はこの種の事案で、製造に対する差止めを棄却した最初の判決であるかもしれない。

裁判所は、(1) 不正競争防止法2条1項1号が文言上、「製造」を「不正競争」として列挙していないことと、(2) 本件においては同法3条1項及び2項に基づいて製造の差止めを請求できる根拠が主張立証されていないこと、という2点を理由に、製造に対する差止めを棄却した。そのうち、(1) 製造行為が不正競争防止法2条1項1号の条文に含まれないため不正競争行為に当たらないという説示は、製造も使用に該当するとする前掲東京地判〔写真植字機用文字盤〕が採用した論法を否定するものであることは明らかである。他方、それに続く理由の(2) 本件の原告は「3条1項及び2項に基づいて被告商品の製造の差止めを請求できる根拠についての主張立証がされていない」との説示については若干の検討を要する。

なぜならば、3条2項の文言上、「侵害の停止又は予防に必要」であれば、「不正競争」に該当しない行為の差止めを求めることができることは明らかであり、混同のおそれのある「不正競争」である「譲渡」を抑止するために必要があれば、製造を止めることもできると解される。しかし、そのためには、原告は本件の事案に即して製造行為に対する差止めが販売を予防するために必要であることを示す事実を証明しなければならない。裁判所が、「根拠についての主張立証がされていない」という趣旨は、法律構成のみならず、それを支える事実すら原告は主張立証していないということなのだろう。

もっとも、このように理解するに当たって最大の障壁は、控訴審判決が同じ3条1項及び2項を理由に、被告商品の廃棄請求を簡単に認めてしまっていることである。そもそも、原告は、被告商品の廃棄が侵害を予防す

るために必要であることについても特に立証していなかった。仮に裁判所が、製造に対する差止めを認めない理由は、それを予防するために必要である「根拠についての主張立証がされていない」、ということであれば、廃棄についてもその必要性に関する立証がなしとして、棄却する結論がとられなければならないはずであろう。それにもかかわらず、現実には本判決は廃棄請求を認めている。この結論に鑑みると、裁判所は、原告自身がその必要性を特に立証しなくても、本件の事実、証拠及び弁論の全趣旨によると、商品の廃棄は侵害の予防のために必要だから、それを認めたのではないかと推測できるようなにも思われる⁷²。

このような理解に対しては、製造に対する差止請求を「根拠についての主張立証がされていない」ことを理由に棄却し、他方で被告商品の廃棄請求に対して、それほど主張立証がなされていないように見受けられるにもかかわらず、これを認容する、というように取扱いを違える理由が判文からは明らかでないという疑問が湧くかもしれない。しかし、この点については、商品が現存する状態は、予防すべき「譲渡」の直前の段階であるから、特に詳しい根拠を示さずともその状態の解消を求めること（＝商品の廃棄）を正当化し得るが、商品の製造は譲渡から見ればさらにもう一つ前の段階であるから特段の事情を示す必要があると理解することも可能であろう⁷³。しかし、廃棄と製造とでこれほどまでに取扱いを違える必要が

⁷² もしかすると、本判決は、廃棄請求を3条2項の「侵害の予防に必要である行為」ではなく、同項の「侵害の行為を組成した物」として取り扱うべきであり、しかも、この場合、侵害の予防に必要がなくなったとしてもなお侵害組成物の廃棄は認められるべきであるとの見解（参照、「第8回商標制度・委員会 議事録」（平成16年9月14日付け）【高部発言】 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/seisakubukai-08-gjjiroku.html）に与しているのかもしれない。しかし、3条2項の請求は、「前項の規定による請求をするに際し」付随して行われる必要がある。停止又は予防請求の必要性にかかわらず、独立して組成物の廃棄を認める見解は条文の構造上、採用し難いのではないか（参照、畑郁夫「判批」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』（発明協会・2002年）409～410頁）。

⁷³ 廃棄請求を認容する判決の効力は、事実審の口頭弁論基準時において現に存在している物に及ぶに止まると考えられるが、本件裁判所は譲渡に対する差止めを認めているので、民事執行法171条1項2号の代替執行として、とりわけ平成15年担保・

あるのか疑問なしとしない。また、後述するように、廃棄請求に関しても、製造に対する差止請求と同様であれ、混同のおそれがある行為に必然的につながらない場合には請求を棄却すべきであるというのが本稿の立場であり、仮にそれが正しい価値判断であるとするならば、「侵害の予防に必要である行為」に位置づけられようが、「侵害の行為を組成した物」に位置づけられようが、定型的に廃棄請求を認容するというのではなく、事案に応じて必要性が認められる場合に限って肯定すれば足りると考えられる。

5 検討

しかし、そもそも本件には本件なりの特有の事情があるために、製造の差止めと廃棄双方を認めるべきではなかったのではないかと考えられる。本件が、混同の可能性のある取引態様とそうでない取引態様が混在していた可能性がある事案であったことは前述したとおりである。この点に着目して、製造に対する差止めを否定した本判決の結論を正当化することができるかもしれない。

以下では、まず従前の不可分な事案で製造の差止めが許容されている理由を分析し、その上で、なぜ、本稿が、上記の本件の特徴が結論に影響を及ぼすべきであると考えているのかということ进行を明らかにしてみよう。

既に論じたように、不正競争防止法2条1項1号は、商品等主体を混同させる行為を規律している。製造行為自体がそもそも2条1項1号の規律対象に含められていない理由は、製造行為はそれだけでは直接、需要者に相対して混同を起こす行為ではなく、混同を起こす行為である販売の一つ前の段階の行為に止まる。それにもかかわらず、従前の裁判例ではほぼ例外なく製造の差止めまでもが許容されているのは、当該製造行為が混同のおそれのある行為（たとえば販売等行為）に必然的に結びつくので、予め禍根を絶つことが、実効的に不正競争行為を抑止することにつながるという判断が背後に控えていたと推測してもあながち間違いであるともいえないだろう。

執行法改正が明確に間接強制の補充性を排除したことを踏まえると、不作為譲渡の予防のために執行段階で商品の廃棄をも求め得ると解される。

要するに、必然的な関係があるからこそ、差止めの実効性を高める必要があるとともに、前倒しの段階の行為まで禁じるとしても、「必然的」に混同のゆれに結びつくものである以上、当事者に不合理な不利益を与えるとまではいえない。他方、仮に、「必然的」な条件が満たされなければ、混同のおそれにつながる行為までも禁圧することになるので、当事者の行動の自由を過剰に侵食するおそれが生じる。これまで裁判例で問題となった事案における被告はほぼ同質の取引態様でしか営業を展開していなかった。なるほど、そのような事案にあっては、製造行為に接する次の段階の販売行為が混同のおそれがあると認められ不正競争行為に該当すると判断された以上は、その直前の製造行為も混同のおそれがある行為との間に「必然的」な関係があると評価できるであろう⁷⁴。

ところが、本件では、取引態様は様相を異にする複数の取引態様に分かれており、しかも混同のおそれがある態様（＝「一増一減ルール」を採用しない又はネット上の通販という方式で購入する需要者に対応する）とそうではない態様（＝「一増一減ルール」を採用し、専門販売業者への発注という方式で購入する需要者に対応する）が混在していた。したがって、製造行為は、混同のおそれがある行為とおそれがない行為の双方につながる可能性がある。そのため、上記「必然的」な関係は成立していないように考えられる。

もちろん、複数の取引態様が混在するという一事をもって製造行為に対する差止めを認めるべきではないと断定することはできないだろう。たと

⁷⁴ もっとも、主張立証責任の分配について若干疑問を覚えるかもしれない。なぜならば、仮に「必然的」な関係がある場合に限って、製造行為に対する差止めがはじめて正当化できるようになるのであれば、当該必要な事情の存在について、積極的な証明事項と見えるので、原則として、差止請求を求める原告側が証明しなければならぬと考えられる。しかし、従前の裁判例では、原告がこの点に関し、何ら主張立証をなしていない場合がほとんどであり（この点では本件もその一例といえる）、それにもかかわらず請求を認容するというのがこれまでの運用であった。もっとも、いったん製造がなされ、製品ができあがった場合には、経済合理的に考えれば、むしろ、特段の事情がない限り、次の段階である譲渡に移行し、そこで混同を生じるおそれがあると推認することが許される場合がほとんどであると思われる、本稿が本文で気にかけるところの混同を生じさせない取引態様があり得るという事情は、この特段の事情の一つと位置づけることができるだろう。

えば、混同のおそれではなく、周知性に関するものであるが、混在例を扱った先例として、一部の製造行為に対する差止請求を認めた事案があった(前掲大阪地判〔SPARK-S〕事件)。裁判所は、前述したように、抽象論として、製造する行為に対する差止請求は侵害を予防するのに必要であるとして、不正競争防止法3条2項に基づいて許容されるべきであることを理由にこれを認容したが、具体的な主文としては、製造行為を一律に差し止めることはしていない。あくまでも原告の商品等表示が周知性を有する特定の地域に「輸出する目的で製造」する行為に対する規制とすべく、主文では「サウディ・アラビア王国、アラブ首長国連邦、クウェイト国及びエジプト・アラブ共和国に輸出することを目的として製造し」てはならないという形で、周知である地域への輸出を目的とするという制限が付けられており、差止めの範囲が限定されている。

しかし、〔SPARK-S〕事件と本件との最大の違いは、混在する態様を容易に分離し得るか否かというところにある。〔SPARK-S〕事件では、周知性がある地域に輸出する目的での製造とそれ以外の地域での営業活動を目的とする製造というように地域により特定することができるものであったために、限定的な差止めという形で請求を認容するという措置をとることができた。他方、本件では、混在している態様が、単にネット上の通販と専門販売業者への発注という方式の違いだけではなく、「一増一減ルール」を採用している需要者とそうでない需要者が混在している。そのうち、とりわけ後者の混在している需要者について、〔SPARK-S〕事件のように国単位という明確な基準で書き分けることは困難といえよう。本件は、限定的な差止めという方策を用いることに限界がある事件であったように思われる。

さらに、本件において将来的に被告が取引態様を変更することにより(たとえば、ネット上の通販を停止し、販売業者のところで購入者が「一増一減ルール」を採用するか否かを確認する措置等を講じる)、基準時後に前記混在状態を解消し、混同のおそれのある行為をもはやなしていないということを証明することができる場合には、請求異議の方策により販売等行為に対する差止めの債務名義を免れ、本件商品を譲渡し得るようになる可能性がある。このように将来的に適法に譲渡をなし得る可能性が残されている以上、販売は止めておくものの、将来の変更の可能性を慮って製造

だけはこれを許しておくという本判決の取扱いはそれなりに合理性があるといえるのではなからうか。

六 結び

本件控訴審判決は、商品形態に関する2条1項1号の混同行為の問題に関して、(1)一部の取引態様において混同のおそれがないとする原判決の認定を明示的に覆すことなく、その他の取引態様において混同のおそれがあることに着目し、商品の販売等行為全体が不正競争行為に該当すると帰結しながら、(2)商品の廃棄請求は認容しつつ、製造に対する差止請求は棄却した。

このうち、第1点は、混同のおそれがある取引態様から混同のおそれがない取引態様を分離することが困難ではないかと推察される本件の事案の下では、全体として商品等主体混同行為に該当することを肯定した裁判所の結論は、有意な混同を放置するべきではないという不競法の趣旨を体现するものとして積極的な評価を与えたい。

しかし、第2点は、製造の差止請求を否定した本判決の結論を正当化するとすれば、それは将来、被告が取引態様を変更して混同のおそれがないものに特化する可能性があり、そうである以上、パブリックドメインを無闇に侵食しないようにするというところに求めるべきであり、そうだとすれば、廃棄請求も否定すべきであったと考える。いずれにせよ、従前、等閑視されることが多かった製造に対する差止請求の根拠について、本件控訴審判決が一つの契機となって、法律構成に関する議論が進展することを期待したい。

【付記】本稿は、2020年8月1日開催のパブリック・ドメイン研究会（兼東京大学知的財産法研究会、北海道大学知的財産法研究会）及び2020年10月5日開催の東京大学商法研究会で行った報告原稿を加筆修正したものです。参加者の皆様から貴重なご教示をいただき、考察を深めることができました。本稿の作成に当たり、指導教官の田村善之先生から懇切丁寧なご指導を賜りました。また、校正の段階では、北海道大学大学院法学研究科の高橋直子特任助手に日本語の添削を通じて大変お世話になりました。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。本研究は中国政府奨学金 CSC201706100181の助成を受けたものです。