

生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

誤認混同の不存在が不正競争防止法5条1項 ただし書きの「販売することができないとする事情」 に該当しないとされた事例

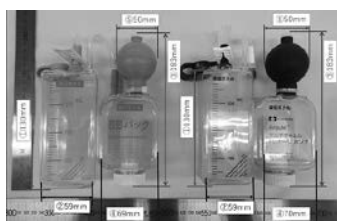
[知的財産高等裁判所 令和5年3月23日判決 令和4年(ネ)第10095号、第10112号]

[東京地方裁判所 令和4年8月4日判決 令和2年(ワ)第17626号]

1. 事件の概要

本件は、被控訴人（一審原告）が、控訴人（一審被告）が被控訴人の商品等表示として周知の医療機器（携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器）の形態と類似する医療機器を販売する行為は、不正競争防止法（以下、不競法）2条1項1号の不正競争に当たると主張して、控訴人に対し損害賠償を求めた事案です。

被控訴人商品(左)と控訴人商品



本件の注目すべき点は、侵害者の販売経路の一部において現実に誤認混同が生じない場合に、それが「販売することができないとする事情」（不競法5条1項ただし書き）に該当するか否かです。

原審では、(i)需要者が医療従事者であって医療機器に関する専門的知識を有するという事情、(ii)医療機関が医療機器を新規に購入する場合には、医療従事者が控訴人の担当者から説明を受けた後、一定期間試行的に使用し

たうえで発注することが一般的だという事情が「誤認混同を妨げる側面を含む」として、「販売することができないとする事情」に該当すると判断し、損害賠償額を減額しました。「販売することができないとする事情」は損害賠償額の算定における重要な要件ではあるものの、どのような事情が同要件において考慮されるかは広く解釈に委ねられています。

本件は、不競法2条1項1号の不正競争の成立要件でもある「混同」が現実に生じないケースが存在したとしても、それは「販売することができないとする事情」には該当しないと判断した点で非常に参考になる判決であるため、本稿で紹介します。

2. 裁判所の判断

(1) 混同のおそれの有無について

「控訴人は、控訴人による控訴人商品の販売行為のうち、需要者が、特定の販売チャネル（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被控訴人商品の形態と極めて酷似する控訴人商品の形態に接した場合）を経由したときに限り、不正競争行為に該当する旨主張する」

「そこで検討するに、不競法2条1項1号が他人の周知の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することを不正競争と定めた趣旨は、周知な商品等表示の主体である他人の商品又は営業との混同を生じさせる具体的な危険性がある行為を禁止することにより、周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得することを防止し、もって周知な商品等表示が有する営業上の信用を保護し、事業者間の公正な競争を確保することにある。そして、同号の『他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為』に当たると解されるために、現実に混同が生じたことを要するものではなく、混同のおそれがあれば足り（最高裁昭和44年(オ)第912号同年11月13日第一小法廷判決・裁判集民事97号273頁参照）、また、同行為は、他人の周知の商品等表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と上記他人とを同一の商品又は営業の主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、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

誤信させる行為をも包含するものと解される（最高裁昭和57年(オ)第658号同58年10月7日第二小法廷判決・民集37巻8号1082頁、最高裁平成7年(オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判決・裁判集民事189号857頁参照)」

「本件についてみると、被控訴人商品の形態は、約34年間の長期間にわたり継続的かつ独占的に使用されてきたことにより、需要者である医療従事者にとって、被控訴人商品の出所を表示するものとして認識されるに至り、控訴人商品の販売が開始された平成30年1月頃の時点において、不競法2条1項1号所定の周知の商品等表示に該当するものであったと認められるところ、控訴人は、周知の商品等表示である被控訴人商品の形態と酷似した形態を有し、かつ、被控訴人商品と同一目的において、同一の使用法により使用される控訴人商品を、被控訴人商品と同一の需要者に対し販売しており、需要者は、控訴人又はその販売代理店から控訴人商品の実物を伴う説明を受けたり、カタログやオンラインショップに掲載された控訴人商品の写真等を見たりすることによって、控訴人商品が被控訴人商品と同一又はほぼ同一の形態であると認識し、被控訴人商品の形態に化体された被控訴人の営業上の信用により購入動機を形成し、控訴人商品を購入していたものと推認される。これらの事情を総合すると、控訴人商品の形態を認識した需要者をして、被控訴人商品と混同させるおそれや、被控訴人商品の主体である被控訴人と、控訴人との間に何らかの緊密な営業上の関係が存すると誤信させる

おそれが具体的に存していたというべきである。そして、控訴人商品の販売がいかなる販売経路によるものであったとしても、需要者は、控訴人商品を購入するに当たり、周知の商品等表示である被控訴人商品の形態と酷似した控訴人商品の形態を認識することができるから、混同のおそれが存することは、販売経路によって異なるとはいえない」

（2）販売することができないとする事情について

「不競法5条1項ただし書により、不正競争行為による譲渡数量の全部又は一部に相当する数量につき、被侵害者が『販売することができないとする事情』がある場合には、同項による損害額の推定は、その数量に応じた額の限度で覆滅される。そして、同項所定の『販売することができないとする事情』とは、不正競争行為と被侵害者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいうものと解される」

「控訴人は、同項所定の『販売することができないとする事情』又はその他の推定覆滅事由として以下の……点を指摘する」

「控訴人及び控訴人商品の販売代理店は、控訴人商品の使用の安全性確保等の観点から、控訴人商品を初めて購入する病院等に対しては控訴人商品の事前説明を行い、サンプルを提供しており、医療機関側も積極的に製造販売者等からの情報提供を受け付けている。実際に、控訴人は控訴人商品を84施設に販売したが、うち78施設についてはあらかじめ営業担当者が訪問して控訴人商品の説明を実施するなどし

ており、加えて、販売代理店と医療機関等との間でやり取りされた見積書、発注書等から明らかなとおり、医療機関等は控訴人商品や控訴人の名称等を特定して控訴人商品を購入している。このような販売態様では、控訴人商品を被控訴人商品と誤認混同させる具体的なおそれは存在せず、医療機関等が誤認して発注したことはなかった」

「控訴人は、営業担当者が訪問して控訴人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、控訴人による控訴人商品の販売行為が、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、訂正の上引用した原判決『事実及び理由』中の第3の1で判示したとおりである。控訴人は、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、控訴人商品を被控訴人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、現実には混同が生じたことを要件とするものではないところ、控訴人の主張は、現実に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、現実に控訴人商品と被控訴人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、控訴人商品と被控訴人商品が市場において強い競

合関係にあり、控訴人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、被控訴人商品から控訴人商品への切替えを促すという方法により控訴人商品を販売していたことからすれば（……弁論の全趣旨）、控訴人商品の販売が行われなければ、控訴人商品の販売数量と同じ数量の被控訴人商品が販売されたものと推認するのが相当であり、控訴人による控訴人商品の販売という不正競争行為により、被控訴人には、控訴人商品が販売された数量と同数の被控訴人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控訴人商品の販売と被控訴人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」

3. 考察

(1) 混同のおそれの有無について

本事案では、需要者が医療従事者であって医療機器に関する専門的知識を有していたことや、医療機関が医療機器を新規に購入する場合には、医療従事者が控訴人の担当者から説明を受けた後、一定期間試行的に使用したうえで発注することが一般的であったことなどから、混同のおそれが払拭されるのではないかという点が問題になります。もっとも、本件に先立って被控訴人が控訴人に対して同一の医療機器販売の差止めを求めた別件訴訟〈知財高判令和元年8月29日・平成31年(ネ)

第10002号〉において、被控訴人の商品の形態が約34年間にわたって継続的・独占的に使用されてきたことに照らすと、上記事情を踏まえてもなお混同のおそれがある旨判断されています。本件は、別件訴訟を踏襲して、混同のおそれが存在することは販売経路によって異ならないと判示しました。

(2) 販売することができないとする事情について

控訴人による誤認混同のおそれが存在しないから「販売することができないとする事情」がある旨の主張に対し、本判決は①混同のおそれがないとはいえない、②仮に現実に混同していない事実が認定できても、被控訴人の商品と強い競合関係にある控訴人の商品に切り替えを促すような販売態様をしていた場合には、その販売がなければ被控訴人は自身の商品を販売できていたはずであるとして、混同の不存在が「販売することができないとする事情」には該当しないと判断しました。

前記①に関し、控訴人の販売行為（の一部）に「混同のおそれ」がなければ、そもそも当該（一部の）行為が不正競争行為に該当しないことになり、損害の前提である侵害行為自体が否定されます。それゆえ、本判決でも「混同のおそれ」の有無は、「販売することができないとする事情」として考慮されていません。仮に侵害論において販売

行為の一部に「混同のおそれ」がないと判断された場合、侵害者の「譲渡数量」（不競法5条1項）から当該販売方法の譲渡数量を控除して損害を算定することが考えられます。

前記②に関し本判決は、被控訴人が控訴人の商品からの切り替えを促したという事情等を前提に「混同の不存在」が「販売することができないとする事情」に該当しないと判断しました。いわば顧客を奪取するような販売方法の問題に着目すれば、かかる事情をもって侵害者側に有利な判断はできないとする本判決の結論は妥当と考えられます。

本判決が、切り替えを促した等の事情の有無にかかわらず、「混同の不存在」は「販売することができないとする事情」に一切該当しないとまで判断しているかは微妙なところですが、とはいえ、「需要者が混同せずに侵害者の製品を購入した」とこと、「不正競争行為と被侵害者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する」とこと、すなわち「侵害品が販売されていなくても、被侵害者の製品は販売できなかった」ということとの論理的なつながりは相当希薄であるようにも考えられます。

この点が説得的に説明されない限り、「混同の不存在」という事情を「販売することができないとする事情」として考慮することは難しいでしょう。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

かわせ しげひろ

一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務した後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。