

玩具の形態の模倣による商品等主体混同行為の成否と損害賠償額の算定
キッズシャベル事件

田村善之

[*217]

東京地裁平成9年2月21日判決

(東京地裁平成6(ワ)24055号)株式会社寺井商店対株式会社ワイ・アンド・エッチ, 不正競争行為差止請求事件

判例時報1617号120頁

[要旨]

- 一 原告が製造販売する幼児用乗用玩具の形態が不正競争防止法2条1項1号の周知商品表示に当たるとして, 類似する被告玩具の輸入等の差止及び損害賠償請求を認めた。
 - 二 不正競争防止法5条1項の「利益の額」については, 粗利益説, 純利益説等, 学説・判例の対立があるが, 本件の事実のもとにおいては, 被告商品の売上額から仕入価格等販売のための変動経費のみを控除した額と考えるのが相当であり, 開発費用, 人件費, 一般管理費等は控除し得ないとした。
- 判旨に賛成である。

[参照条文] 不正競争防止法2条1項1号・5条1項

[事実]

原告(X)が, 被告(Y)に対し, Yが輸入し国内で販売する幼児用乗用玩具(商品名「キッズシャベル」)が, Xが製造販売し, その形態が原告の商品であることを表示するものとして広く知られている幼児用乗用玩具(商品名「わんぱくシャベル」)と形態が類似し, 原告商品と混同を生じており, Yの右行為は不正競争防止法2条1項1号に該当するとして, 差止めおよび損害賠償を請求した事件。

原告商品形態が不正競争防止法2条1項1号の要件を満足する周知の商品等表示といふことができるのか, Yの行為が同号に該当するとして, 同法5条1項によりXの損害と推定される侵害の行為によりYが受けた利益の意味等が争点となった。

特に後者に関しては, Xは, Yの売上高2657万3208円から仕入代金(海上運賃, 通関費用等を含む)としてYが主張する2174万5407円中, 金型代金717万9600円を差し引いた1456万5807円のみを費用として認め, よってYが得た利益[*218]は1200万円7401円となると主張したが, Yは, 売上高から, 仕入代金2174万5407円その他, 開発被として, 模型代, 金型代, デザイン代の618万3200円と, 製造管理費および一般管理費212万5856円を控除すると, Yには利益が生じていないと主張した。

[判 決]

差止請求と損害賠償請求をともに認容。

一 原告商品の形態の商品等表示性と周知性について。

「商品の形態が同種の商品の中にあって独自の特徴を備え、あるいは一定の商品形態が長期間又は短期間でも強力な宣伝が加わって使用された結果、商品の形態が二次的にその商品の出所表示機能を備える場合があり、このような場合には、その形態自体が商品の技術的機能に由来する必然的、不可選択的なものでない限り、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の規定の趣旨に照らし、同号にいう「他人の商品等表示」に該当する」。

「原告商品の形態……を採用するに当たっては、原告商品がシャベルカーを模した幼児用玩具であることに由来する一定の制約に服するものと考えられ、たとえば、アームとシャベルの形状、車体上面の座部の位置、ハンドルの存在、シャベルカーのキャビンを模した部分やアーム、ハンドルがそれぞれ車体前方に偏位して設けられること等の形状や構成は、原告商品の用途や題材からすれば、必然的、不可選択的あるいはありふれたものであると解される。

しかしながら、原告商品は実際のシャベルカーを忠実に縮小した玩具ではないから、原告商品に見られる右 ないし 以外の形状や構成は、原告が適宜選択して採用したものであると考えられる。そして、原告商品の形態が発売以降同一であること、原告商品が発売される以前にシャベルカーを模した幼児用乗用玩具が国内において販売されていた事実が認められないことも考慮すると、原告商品は、シャベルカーを模した幼児用乗用玩具において、

(1) 幼児が乗ったままでアーム先端のシャベルを前後・上下に動かし、本物のシャベルカーのように砂を掻き上げる真似ができるよう、アーム部分に交互に押したり引いたりする二つのレバーを設けたこと。

(2) ハンドルが航空機の操縦桿に似せた方形であり、方形の一辺の midpoint を軸に固定してあること。

(3) 操作性を上げるためにキャタピラーではなく車輪式を採用するとともに、前方部に 1 対 2 輪、後部に 2 対 4 輪を配し合計 6 輪としていること。

以上の三つの要素を組み合わせた点に形態上の特徴があるものと認められる。」

「そして、……

(1) ……販売先の間屋数は 82 社(その店舗数は 149)、全国約 9000 店の小売店の約 3 分の 2 が原告商品を扱っている。

(2) 原告商品の販売数量は、……被告商品が発売される前月である平成 6 年 10 月までの総数は 48 万 3682 個に上り、……幼児用乗用玩具一般として見た場合でも長年にわたり安定した販売数量を維持している。……

(3) 原告は、原告商品の発売以来、……

殆どの卸売業者や小売業者が講読する月刊の業界誌「トイジャーナル」に、他の製品とともに原告商品の写真を掲載した 2 頁にわたる広告を毎年 4 回ないし 5 回出している。

日本全国のほとんどの玩具メーカーや輸入元が出品し、業者や一般消費者が多数訪れる毎年1回の国際見本市にその開催当初から自社の商品を出品しており、原告商品についても発売以来毎年出品している。

地方の間屋組合の主催による各地方の見本[*219]市にも、発売以来原告商品を出品し続けている。

原告商品の写真が主力商品として掲載されているカタログを毎年3500通作成し、全国の卸問屋、小売店に配布しているほか、右国際見本市を訪れた一般消費者にも配っている。

全国の小売店は、卸問屋が作成し、原告商品の写真が掲載された新聞の折り込み広告を、年末年始、ゴールデンウィーク、夏休み等の大売り出し用にそれぞれ何千枚も各家庭に配布している。

(4) 被告は、ハローマックからの依頼により、原告商品の対抗商品として、ハローマックで販売するために被告商品を製造したものであるが、このことは、原告商品が幼児用乗用玩具の中での人気商品であることを窺わせる。」

「右……によれば、原告商品の発売以前にはこれと同様の乗用玩具はなく、原告商品は、前記三点の要素を組み合わせたシャベルカーを模した幼児用乗用玩具として形態的特徴を有しており、この形態上の特徴に、前記……のとおりの販売態様、販売数量及び継続した広告宣伝活動等が相まって、遅くとも平成5年中には、全国の卸問屋、小売業者及び一般消費者において、原告商品の形態は、原告の商品であることを示す表示として周知生を獲得したものと認めるのが相当である。」

二 類似性、混同のおそれについて。

「被告商品の形態は原告商品の形態ときわめて酷似しており、玩具取扱い業者や一般消費者が、両者の外観に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体として類似のものとして受け取るおそれは強く、両者は商品の出所について混同のおそれがあるものと言わざるを得ない。」

三 差止請求について。

「被告が、原告の商品表示として周知である原告商品の形態に類似した被告商品ウ輸入してこれを販売することにより、原告は営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきであるし、実際上も平成6年9月以降、ハローマックからの注文が来なくなり営業上の利益が減少しているから、……原告は、不正競争防止法3条により被告の右行為の差止めを請求することができる。」

四 損害賠償請求について。

1 推定されるべき利益の意味について。

「被告は、平成 6 年 10 月から 11 月にかけて韓国内で製造させた 9300 個の被告商品を輸入し、合計 3657 万 3208 円の売上げを得、仕入(輸入)代金名目で合計 2174 万 5407 円を支払った。もっとも、右仕入れ代金の中には、……金型代金の一部として 717 万 9600 円……が含まれており、実質的な仕入れ代金は、右金額を控除した 1456 万 5807 円である。」

「被告が被告商品を輸入した平成 6 年 10 月から 11 月は、建国が原告商品の製造販売を開始してから 9 年余が経過し、原告においては原告商品の製造に必要な金型の開発及び包装用外箱の写真等のデザインは完了していた。そして、原告が原告商品を発注する下請の生産能力の限度は、少なくとも年間 5 万 9800 個程度(平成 3 年に最高出荷数を記録している)であるところ、被告商品が輸入された平成 6 年の年間出荷数は 4 万 3749 個(なお、同年 10 月までの製造販売数量は 2 万 9522 個)であって、なお生産能力に余力があり、また輸入された被告商品の個数に想到する 9300 個を原告が製造販売したとしても、人件費、製造管理費、一般管理費が、原告が実際に支出した費用よりも更に増額する必要はなかった。」

「不正競争防止法 5 条 1 項は、不正競争行為者が、その侵害の行為により受けた利益を被害者の損害の額と推定する旨規定する。」

「右推定規定の前提には、被害者と競争関係にある不正競争行為者が不正競争行為によって現実にある販売収支実績を上げている以上、被[*220]害者も同じ販売数量実績を上げる蓋然性があるとの推定を裏付ける社会的事実の認識が有るものと認められる。

したがって、推定の前提事実である不正競争行為者が侵害の行為により受けた利益の意味も、財務会計上の利益概念にとらわれることなく、推定される事実との関係で定めるべきである。原告のように、原告商品の開発を完了し、開発のための金型の製造、包装用卒塔婆等のデザインについての投資を経て、現実に営業的製造販売を行っている場合には、新たな開発のための投資や従業員の雇傭を要さず、そのままの状態でも製造販売ができる台数の範囲内では、原告の逸失利益とは、原告商品の売上額から仕入価格等の販売のための変動経費のみを控除した販売利益と考えるべきである。そして、被告商品の販売台数は、原告において新たな投資や人件費の増加を要さず、そのままの状態でも製造販売ができる個数の範囲内にあるものと認められるところ、推定される対象の逸失利益がそのようなものである本件の場合には、推定の前提事実である不正競争行為者が侵害の行為により受けた利益も、被告商品の売上額からその仕入価格等販売のための変動経費のみを控除した額と考えるのが相当であり、被告商品の開発費用、人件費、一般管理費、製造管理費等は控除の対象としないものと解するのが相当である。

以上によれば、右の趣旨での被告の得た利益の額は、前記……の 2657 万 3208 円の売上額から、実質的な仕入れ代金額である 1456 万 5807 円を控除した 1200 万 7401 円であると認めるのが相当であり、原告は同額の得べかりし利益を失ったものと推定される。」

2 弁護士報酬について。

「本件事案の性質，内容，審理の経過，差止請求を含む訴訟の結果及びその他諸般の事情を考慮すると，200 万円をもって，被告の不正競争行為と相当因果関係のある損害（弁護士費用）として被告がこれを賠償する義務があると認められる。」

[研究]

一 はじめに

まずは適用法規の確認をしておこう。本件は，玩具の形態の模倣行為の違法性が争点となった事件であるが，本件で問題とされた被告の行為は 1994 年 10 月から 11 月にかけて行われており，全面改正後の不正競争防止法（施行日は 1994 年 5 月 1 日）が適用される。しかし，商品形態のデッド・コピーを規制する不正競争防止法 2 条 1 項 3 号¹⁾は，商品の販売開始後 3 年を経過した商品の形態を保護の対象から外している（同号括弧書き）。本件の原告商品の販売開始時期は 1985 年 8 月であるから，もはや 2 条 1 項 3 号による保護を求めることはできない。そこで，原告が持ち出してきたのが，商品等主体混同行為を規律する不正競争防止法 2 条 1 項 1 号ということになる。

二 原告の商品形態を周知の商品等表示と認めた点について

1 周知性

多くの場合，商品や営業を示す商品等表示となるのは商品の名称や企業名であるが，商品の形態であっても，特異な形態であるかとか，宣伝広告が繰り返されたりすれば，特定の出所を識別する表示として不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう商品等表示に該当しうる²⁾。不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に該当するためには，商品等表示の周知性が要件とされているから，原告の商品の形態が同号の保護を享受するためには，原告の商品の形態が周知となっているということが必要となる³⁾。

本件の原告商品は，その発売開始から被告の問題の行為が開始されるまでの 9 年余りの間に毎年 4 万個から 5 万個余りの販売量があり，総計で 48 万個余りの売上げがあったという。本件の[*221]ような玩具で遊ぶ幼児の年齢層が 3～6 歳程度であったとすると，9 年間の入れ換えも考慮しても，20～30 人に 1 人位は，原告商品を持っていたのかもしれない。誠に大雑把な計算で恐縮であるが，もしこの推測が正しいとすると，都内の公園一つにたまる幼児のうち誰かは原告商品で遊んでいた勘定になるから，これは相当なヒット商品である。くわえて，本件のような商品の購入を希望する幼児の多くは，正確に原告商品名を認識し記憶しているわけではなく，むしろ，友達が遊んでいたあの形の玩具ということで，おもちゃ売り場で商品を選択するのではなかろうか。もちろん，玩具を購入するのは法的には大半が幼児の親族ということになるが，彼らは本件商品で遊んでいるわけではないから，やはり商品名には疎く，幼児の指定に従うか，自分の選択を介在させるとしても，やはり形態に関する記憶に従う場合が少なくないと推察される。

以上のような原告の商品の販売数量と、その商品の特性に鑑みると、本件の原告の商品の形態を周知表示と認めた裁判所の結論は極めて穏当なものといえることができる。そして、先に指摘した購入の態様に鑑みる場合には、原告の商品形態が周知であるのであれば、これとよく似た被告の商品の形態が契機となって、両者間に混同が生じるおそれはけっして無視しえないものであろう。原告の商品にも被告の商品にも商品名が付されているが(「わんぱくシャベル」と「キッズシャベル」)、既述したように商品名に着目しない需要者も存在すると推察されることにくわえて、原告の商品名と被告の商品名に印象に残るような顕著な相違が認められない以上、混同のおそれを否定することはできないであろう。2条1項1号の要件の充足が肯定される場合には、需要者の混同のおそれを解消するために、原則として営業上の利益を侵害されるおそれ(3条1項)も肯定されると解すべきである⁴⁾。

2 機能的な形態の商品等表示性

もっとも、2条1項1号を利用した商品形態の保護に関しては、条文の明示的な要件の外の問題として、技術的形態除外説と調整不要説との間で裁判例が分かれていたことに注意を要する。本件判旨自身、「その形態自体が商品の技術的機能に由来する必然的、不可選択的なものでない限り」、商品等表示に該当するという形で、この論点に気を配っていることが窺える。

技術的形態除外説は、東京地判昭和41.11.22判時476号45頁[組立式押入タンスセット]が提唱したもので、工業所有権制度との調整を理由に、技術的機能に由来する必然的な形態に関しては不正競争防止法による商品等表示としての保護を否定するという考え方である。他方で、東京高判昭和58.11.15無体集15巻3号720頁[伝票会計用伝票 二審]のように、不正競争防止法による商品等表示としての保護と工業所有権法による保護とでは趣旨を異にするものであって、両者の競合を排除する規定もないということを経由する調整不要説も裁判例では有力である⁵⁾。

技術的形態除外説を支える論拠は幾つかありえるが、よく指摘されることは、新規性、非容易創作性などの要件を満たしたものに限り保護を与えたり、保護の期間を限定している工業所有権の趣旨が潜脱されることになるという理由である。しかし、逆に、技術的形態除外説を採用してしまうと、今度は需要者の混同が放置されることになる。双方の制度が衝突した場合に、何故、不正競争防止法の方が一方的に工業所有権に道を譲らなければならないのかという理由は明らかではない。また、工業所有権との調整ということを経由するならば、商品の形態は要件さえ満たせば意匠権が付与されるものなのであるから、その論理的な帰結は商品の形態であるならばおよそ不正競争防止法2条1項1号の保護は及ばないというものになるように[*222]おもえるが、さすがにそのような見解は何処にもないようである。商品等表示の例として「商品の容器、包装」を掲げる条文の文言からは、むしろ商品の形態であっても識別表示として機能する限り商品等表示としての保護が及ぶのだと理解する方が自然であろう。また、マークもデザインによっては意匠としても保護される可能性があるが、だからといってその商品等表示該当性を否定するという帰結を採用するわけにいかないことは明らかであ

る。このように考えると、技術的形態除外説には立法論として傾聴に値する指摘が含まれているが、解釈論としては採用するを得ないのではないかと、その意味で調整不要説に軍配を挙げざるを得ないであろう。

しかし、工業所有権との調整という視点とは全く別に、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に内在する問題として、そもそも同号の保護が及びえない類型というものがあるのではなかろうか。たとえば、商品の色彩などは、工業所有権の保護とは無関係であるが(物品の形状や模様と結合しない限り、色彩のみでは意匠登録や商標登録を受けることはできない)、オレンジ色や赤色などが特定の会社の商品を表す色彩として周知になったからといって、商品等表示としての保護を及ぼす場合には、8 色目あたりから、商品に付すべき色がなくなるという事態に陥りかねない。もともと不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は商品の販売自体を禁じるものではなく、商品間に競争が行われることを前提として、その間に誤認混同を生ぜしめる出所識別表示が付されることを禁止しているものなのであろう。そうだとすると、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の趣旨からして、商品として競争するうえで似ざるを得ないようなところ⁶⁾に関しては商品等表示には該当しないという帰結を解釈論として導くことができる⁷⁾。

裁判例の方でも、筆者の考え方に応答するものが出てきている。明示的に競争上似ざるを得ない形態等除外説を採用したものとして、東京地判平成 6.8.21 知裁集 26 巻 3 号 1095 頁[折りたたみ式コンテナ]と大阪地判平成 7.5.30 知裁集 27 巻 2 号 426 頁[IT'S一審]がある⁸⁾。特に、後者のものは筆者が危惧を感じていた商品の色彩に関するものであった⁹⁾。

この考え方を本件に当てはめるのであれば、まずは判旨も指摘するように、本件商品が実際のシャベルカーを忠実に模倣することを目的とする商品ではなく、幼児用の玩具としてデフォルメが加えられているところに着目すべきであろう。もちろん、これも判旨が指摘するように、乗用玩具としての性質上、車体の大きさ、座部やハンドルの大きさやその位置関係等、競合商品たりうるためには、成立似ざるをえない部分があることは否めないが、判例集に添付されている写真を見る限り、被告商品はそういった似ざるを得ない部分を超えて必要以上に原告商品と似すぎているようにおもわれる。結論として、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号該当性を肯定した判旨は、穏当な判断を示したものと評価することができよう。

三 損害額の算定について

1 不正競争防止法 5 条 1 項にいう不正競争行為者が得た利益の意味

従来から、不正競争防止法 5 条 1 項や商標法 38 条 2 項、特許法 102 条 2 項等¹⁰⁾にいう利益の意味に関しては、売上高から製造原価(あるいは仕入原価)を控除した「粗利益」か、それとも粗利益からさらに当該売上高を得るために必要とされたその他の販売費および一般管理費を控除した「純利益」かということが議論されている。

推定を認めた裁判例を眺望すると、粗利益の算定をなすものも見掛けられるが、抽象論としては多くの判決が「純利益」という用語を用いており、具体的な算定過程においても、実用新案法 29 条に関し、純利益について主張、立証が[*223]ないとして粗利益に関する原告の

主張を顧慮することなく、推定を否定する判決がある(大阪地判平成 1.8.30 判例工業所有権法[2期版]5469の11頁[表装用等の加熱プレス])。商標法38条に関しても、商品の売上額から仕入値を控除した「粗利益」額が判明している場合でも、さらに宣伝広告費用、人件費、店舗ないし展示会場等の賃料等、売上げに要した費用の額が分からなければ、推定は働かないとする判決(東京地判昭和 63.4.27 無体集 20 卷 1 号 209 頁[LV マーク]), 侵害者がかばん類の製造販売により印刷加工賃 150 万円を取得していると認定しながら、製造原価(労務の対価、工場、機械の使用料、電気代等)の金額を確定できないことを理由に推定を否定する判決(大阪地判昭和 62.9.28 判例工業所有権法 2851 の 825 頁[LV マーク])がある。そして、不正競争防止法に関しても、商標法 38 条の類推適用が認められていた旧法時代に、販売額から原料代金等を控除した額の証明では利益額が立証されたことにはならないとして、違反行為による利益額の賠償請求を退けた判決がある(東京地判平成 2.2.28 判時 1345 号 116 頁[ミッキーマウスのキャラクター])。

だが、相手方である侵害者の費用項目を逐一証明することは極めて困難であろう。立証緩和規定であるはずの2項の適用を受けるために、このような立証の難関を設けてしまうのでは、その趣旨を実現できないおそれがある。裁判例でも、この点を踏まえて、権利者は売上高から製造原価ないし仕入原価を控除した「粗利益」額を主張、立証すれば推定を受けることができ、「純利益」額がこれよりも少ないことは侵害者が主張、立証しなければならない旨、説く判決がある(大阪地判昭和 60.6.28 無体集 17 卷 2 号 311 頁[エチケット] 増井和夫 = 田村善之『特許判例ガイド』[判例 92])¹¹⁾¹²⁾。

しかし、従来の「純利益」説も「粗利益」説もともに、純利益額が明らかになった場合には、それが推定額となるということを立論の前提とする点で疑問がある。権利者が新たに労働力ないしは設備投資を必要としないかぎりには、製品毎の「粗利益」額が逸失利益額になることも十分ありうるからである。それにも関わらず、侵害者が一般管理費を要したということを理由にその費用の控除を認めてしまうと、推定額が実損額から乖離する可能性がある¹³⁾。

たとえば、本件で争点となったのは、模型代、金型代、デザイン代等の商品開発費と製造管理費および一般管理費を控除しうるか否かということである。なるほど、原告も商品開発の過程では、これらの費目と同様の開発費を負担したであろうし、また、現在も製造管理費や一般管理費を計上していることであろう。しかし、まさに原告商品は、これらの開発費や製造費や一般管理費を回収するために販売されているのであるから、その販売を妨げられた原告に対する賠償額から、これらの費用を控除してしまうと、その分、回収予定額に不足が生じることになる。あえて数字を用いるのであれば、仕入値1個 2000 円、販売価格 3000 円、すなわち値鞘が 1000 円の商品を1万個販売して合計 1000 万円稼ぐことにより、開発費 600 万円と、設備投資の減価償却費や店舗賃貸料そして人件費等の一般管理費と諸経費合わせて 200 万円の総計 800 万円を回収しようとしたところ、計算を簡単にするために、侵害者は1万個販売し、それにより原告の商品が全く売れなかったとする。そして、これも計算を簡単にするために販売することができなかったために仕入れもしなかったことにしよう。この場合、値鞘分の

1000 万円の賠償を認めず、そこから費用の 800 万円を控除した 200 万円を損害賠償額として算定してしまうと、権利者は、800 万円の費用を投下したにも拘わらず、たった 200 万円しか賠償されないのでは、600 万円も損を被ったままとなる。このように、侵害がなかつ[*224]たのであれば、権利者が享受しえたであろう財産状態を回復するためには、値鞘の 1000 万円の賠償が必要となるのである(仕入れ分が売れ残ってしまい、最終的に廃棄しなければならなくなったとしたならば、賠償額は値鞘に止まらないこともありうる)。投下済の費用を賠償額から控除してしまうと、結果的に、費用が二重に計上される分、権利者の財産的状態の回復に失敗することになるのである。

結論として、2 項が権利者の立証責任を緩和する規定であるところ、一般管理費用等の控除項目は権利者にとっては証明困難であり、侵害者の方が証明しやすいことを考えれば、同項の「利益」は、権利者が最大限逸失する可能性の高い「粗利益」であり、その主張、立証があれば権利者は 2 項の推定を受けうると解される。そのうえで、侵害者は自己の一般管理費用等を立証するだけでは推定額からの控除を受けえないと取り扱うべきであろう(その意味で従来の「粗利益」説にも問題がある)¹⁴⁾。

裁判例でも、著作権法 114 条 1 項に関し、この「限界利益」説に与することを明言するとともに、具体的な算定においても、販売価格から人件費を控除するに当たり、間接部門の労働者の人件費や、直接製造に関わる技術者が製造上の慣熟に要した時間に費やされた人件費を省く判決がある(東京地判平成 7.10.30 判時 1560 号 240 頁[システムサイエンス本案])。本判決は、不正競争防止法 5 条 1 項に関しても同旨を説き、原告はもはや商品開発を終了しており、しかも、被告商品の数量程度の増産には別途、一般管理費等を計上しなければならないということを理由に、原告にとっては必要ない商品開発費として模型代、金型代、デザイン代や製造管理費、一般管理費の控除を認めなかったものである。穏当な判断を示したものであるということができよう。

もっとも、明確に筆者の考え方に反対する判決もある(不正競争防止法 5 条 1 項に関し、販売費、一般管理費の証明責任の所在に留保を付しつつ、大阪地判平成 9.1.30 知裁集 29 巻 1 号 112 頁[ROYAL MILK TEA])。そして、今般の改正作業においては、もともと解釈論として争われているのであるから、(提唱者である筆者を含めて)裁判実務に委ねておいてよからうということで、改正は見送りとなった。さらにいえば、1998 年改正後は、逸失利益額の証明が困難であることの救済は 1 項に任せ、2 項に関しては、侵害の抑止のために侵害者の利益を掃き出す制度(制裁を根拠とする準事務管理に近い)に純化させる考え方が現れても不思議はない。そのような発想の下では、2 項においては、権利者の逸失利益とは無関係に、侵害者がどのような利益を取得しているのかということに着目した取扱いが、改めて説かれることになるかもしれない。もっとも、筆者としては、あくまでも損害賠償が問題となっている以上、定型的に賠償額に不足を生じるような解釈論を採用することには依然として反対である。今後の裁判例の動向に注目したい。

2 弁護士報酬について。

事件を解決するために弁護士を依頼した場合、弁護士に支払うべき報酬も相当な範囲内であるかぎり権利侵害により生じた損害として侵害者に対しその賠償を請求しうる。知的財産侵害事件に関する裁判例では、他の損害の賠償の認容額の1割程度の額の限度で弁護士費用の賠償が認められる傾向にある。

ただし、認容額が低廉な場合には、弁護士費用の認容額に対する比率は相対的に高くなる。たとえば、損害額26万円余りという事件で、30万円の弁護士費用の賠償を認めた判決(差止請求が認容されているという事情もあるが、商標権侵害事件に関し、東京地判平成5.3.24判時1457号137頁[シャネルNo.5])、損害額366万円余りという事件で、本訴の遂行以外にも、仮処分申立手続き、警視庁、税関に対する手続き[*225]を含めて、775万円の弁護士報酬を支払ったという事件で、200万円の限度でその賠償を認めた判決(商標権侵害事件に関し、東京地判平成7.4.28判例工業所有権法[2期版]8155の64頁[HENNESSY])がある⁽¹⁵⁾。特に、法人の場合、代表者自身が出廷していると業務に支障を来すので、本人訴訟を期待することが困難であり、事件を弁護士に委任せざるをえないという事情がある。手当で不正競争防止法違反事件を引き受けてくれる弁護士がそういるとはおもえない。権利を守るために必要な費用として、絶対額としても相応の額の弁護士費用の賠償を認める必要がある。

本件では、本体の賠償額1200万余りに対して200万余りの弁護士費用の賠償を認めたという点で、割合は若干高めであるが、別途、差止請求も提起されており、くわえて、本件の事案に対する2条1項1号の当てはめには、周知性の要件の証明や、機能的な形態の問題等、それなりに周到な準備を必要とする論点が含まれている。ゆえに、過去の裁判例に比しても、特に高額の弁護士費用の賠償を認めたというほどのものではない。

注 記

- 1) その規律に関しては、田村善之『不正競争法概説』(1994年・有斐閣)206～228頁、同「不正競争防止法2条1項3号における『模倣』の意義」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)、同「不正競争防止法2条1項3号の制度趣旨とその要件論」日本工業所有権法学会年報21号(1998年)を参照。
- 2) 田村・前掲不正競争法概説96頁。
- 3) 裁判例とともに詳細は、田村・前掲不正競争法概説97～98頁。
- 4) 裁判例とともに、田村・前掲不正競争法概説146～148頁。
- 5) 裁判例については、田村・前掲不正競争法概説99～101頁。最近では、抽象論だが、東京高判平成4.3.17知裁集24巻1号199頁[封緘具二審]。
- 6) もちろん、何をもちて競争上似ざるを得ないと捉えるのかということは問題となる。工業所有権との調整という視点から導き出された解釈論ではないから、特許、実用新案、意匠権の保護の有無とは無関係に決定されることになる。趣旨に鑑みれば、需要者が識別表示を欲する範囲で

商品として競争するために似ざるを得ないところということになる。たとえば、後述するコンテナの事件は、需要者が過去に購入したコンテナと嵌合して重ねて使用していくためには必然的に枠の形状、大きさは同一のものにならざるを得ないという事情があると推察される。独禁法で問題とすべき市場の範囲を確定する場合には、この種のいわゆるロック・インと呼ばれる事情を勘案して市場を狭く画定するのだということが有力に説かれているが(白石忠志「独禁法上の市場画定に関するおぼえがき」同『技術と競争の法的構造』(1994年・有斐閣)),商品としての識別を要求される市場はもう少し広いものとなる。ロック・イン市場に参入するために似ざるを得ないという場合であってもなお、2条1項1号の解釈としては、競争上似ざるを得ないとはいえないといわざるを得ない場面というものが出てきてしまうことは、理論上防ぎえないのかもしれない。もっとも、具体的な事案との関係では、コンテナの折りたたみ方は幾つもあるというわけにはいかないようであるから、ロック・インという観点を入れるまでもなく、コンテナ事件で問題となった形態は、折りたたみコンテナという市場の中で競争上似ざるをえない形態であるというようにいえるであろう。

- 7) このような考え方を最初に発表したのは、田村善之[マイ・キューブ 判批]ジュリスト 974号(1991年)であり、より詳細に展開したのが、同「商品の形態や模様の商品表示該当性について」ジュリスト 1018号(1993年)、田村・前掲不正競争法概説 101~106頁である。同旨を説くものとして、小泉直樹『模倣の自由と不正競争』(1994年・有斐閣)249~251頁がある。かつて小泉直樹「商品の形態の保護をめぐる競争法と創作法の調整 3」法協 106巻 8号 1424~1425頁(1989年)においては、「不正競争防止法側の独自のイニシャチヴ」に立って、**[*226]**「原告の形態が実現する一定の機能を、同じ程度に充足する、他の形態のオルタナティブを被告にとらせることが、商業的に、実行可能であるか」ということを問題にすべきであるという結論のみが示されていたが、解釈論としての根拠付けはなく(田村・前掲概説 106頁の評価を参照)、かえって「調整必要説」が前提とされていたり(小泉/前掲調整 1424~1425頁)、特許や実用新案、意匠により保護されていた形態が何かということにこだわるなど(同 1428頁)、やや鶴的などころがあった。それが、小泉・前掲不正競争 251頁では、「不正競争防止法によって商品形態を保護することは、他の標識の保護と異なり、当該形態を持つ商品の製造自体を禁止する結果となる、という点において決定的に異なるのであり、その保護については、競争の不当な阻害とならないような周到な配慮を要する」旨、説かれており、また、調整必要説を出発点とする叙述は放棄され、逆に、実用新案、意匠によって保護されていたか否かということとは無関係に「不正競争防止法に内在する問題」として解決されるべき旨、明言されるに至っている(同 249~250頁)。アメリカ合衆国法において「普通標章」としての機能的形態について「不正競争法」の保護を否定すべきであるという考え方が存在すると指摘した小泉直樹「いわゆる美的機能性について」日本工業所有権法学会年報 16号(1992年)あたりが一つの転機となったように見受けられる(小泉・前掲不正競争 250頁参照)。
- 8) なお、東京地判平成 5.12.22 知裁集 25 巻 3 号 546 頁[折りたたみ式コンテナ]、大阪高判平成 9.3.27 知裁集 29 巻 1 号 368 頁[IT'S 二審]は、商品等を示す表示として周知となっていな

いということを理由に保護を否定しているが、その際、前者は、「商品の形態が、需要者の感覚に端的に訴える独自の意匠的特徴を有して、いることが必要であると説いており、さらに、後者は、「当該色彩をその商品に使用することの新規性、特異性、当該色彩使用の継続性、当該色彩の使用に関する宣伝広告とその浸透度、取引者や需要者である消費者が商品を識別、選択する際に当該色彩が果たす役割の大きさ等」も検討する必要があると説いており、通常の商品等表示よりもかなり高いバーを設定しようとしていることが窺える。

- 9) ちなみに、東京高判平成 6.3.23 知裁集 26 巻 1 号 254 頁[コイル状マット二審]は「本件商品形態を不正競争防止法 1 条 1 項 1 号(筆者注:旧法適用事件)の『他人ノ商品タルコトヲ示ス表示』として保護する場合には、この種マットを泥砂防止用に用いるため製造販売等する第三者の営業行為をすべて禁圧することにつながり、同法条が本来的な商品表示として定める『他人の氏名、商号、商標、商品の容器包装』のように、商品そのものではない別の媒体に出所識別機能を委ねる場合とは異なり、同法条が目的とする出所の混同を排除することを超えて、商品そのものの独占的、排他的支配を招来し、自由競争のもたらす公衆の利益を阻害するおそれ大きいといわなければならない」と述べて、競争上似ざるを得ない形態等除外説の考え方を採用しつつも、他方で「機能的周知商品形態の持つ自他商品識別力の強弱を、競業者が採っている自他商品の混同防止手段との関連のうちにおいて観察し、後者が混同を防止するために適切な手段を誠実に採り、前者の自他商品識別力を減殺して、混同のおそれを解消する場合」であるか否かということによって、商品等表示の保護から外れることになるのか否かということを決めると説いている。難解な論文のようなこの説示は相関関係説とでも名付けるべきものなのかもしれないが、混同防止措置を施す限りで機能的な形態の模倣を許容するという折衷策(渋谷達紀[伝票会計用伝票 二審判批]判時 1126 号 218 頁(1984 年)、小泉・前掲不正競争 252 頁)を指向するものといえよう。なお、玉井克哉「商標登録阻止事由としての『自由使用の必要』、『知的財産の潮流』(知財研 5 周年・1995 年・信山社)249 頁)。しかし、解釈論として眺めた場合、混同防止措置は先使用にのみ認められており、公衆の自由利用に委ねるという意味で、競争上似ざるを得ない形態等と共通する根拠により適用除外が認められている普通名称に関してはそのような制約は課すことは許されていない。現行法の解釈論として折衷説を正面から肯定することには困難があることは否めないであろう。
- 10) 損害賠償額の算定に関する平成 10 年改正(田村[*227]善之「損害賠償額の算定に関する特許法等の改正について」知財管理掲載予定参照)により、それまでの商標法 38 条 1 項や特許法 102 条 1 項は、それぞれ項数が繰り下がって、38 条 2 項、102 条 2 項となったが、条文の文言に変更は加えられていない。
- 11) 学説では、畑郁夫[ハンダ付用溶剤判批]『判例特許侵害法』(馬瀬文夫古稀・1983 年・発明協会)745~747 頁。
- 12) 裁判例につき詳しくは、田村善之ノ増井和夫=田村『特許判例ガイド』(1996 年・有斐閣)291~293 頁、同『商標法概説』(1998 年・弘文堂)323~325 頁、同『著作権法概説』(1998 年・有斐閣)274~276 頁。

- 13) 田村・前掲知的財産権と損害賠償 238～240 頁。
- 14) 筆者の見解は「限界利益説」と呼ばれているために、言葉の語感から、純利益説と粗利益説の中間に位置する説であるかのように誤解されていることもあるようだが、権利者がどの程度まで主張、立証しなければならないのかという点では、筆者の見解は粗利益説にほかならない。粗利益説と異なるのは、推定の覆滅の過程であり、従来の粗利益説が侵害者が必要としたという理由だけで諸費用の控除を認めるのに対して、筆者の見解は権利者が必要であったかということの問題としなければならないと説く。この局面で、従来の粗利益説が侵害者の純利益までの推定の覆滅を認めるのを批判し、限界利益説を採っているのである。その意味で筆者の見解は、純利益説と粗利益説の中間にあるのではなく、むしろ両者の外側、より正確には、対立点の次元を異にするところに位置している。
- 16) 裁判例につき、より詳しくは、田村・前掲商標法概説 335～336 頁、同・前掲著作権法概説 289 頁。