

# 英国の詐称通用法による商品の形態及び外観の保護について

イギリス弁護士 Neville Cordell\*  
イギリス弁護士 Alex Woolgar



## 要約

英国には不正競争に関する一般法は存在しない。コモンロー上の「詐称通用 (passing off)」の不法行為は、一定の形式の商業的な不実表示であって、需要者を欺瞞する又は欺瞞するおそれがあり、それにより取引の過程において生じた業務上の信用 (goodwill) の所有者に損害をもたらす表示を予防する目的で発展した。商品の全体的な外観である「get-up (表装)」には、業務上の信用が発生し得るので、これに関する詐称通用 (passing off) 請求を行うことができる。もっとも、実務では、表装だけに基づいて請求が行われることは滅多にない。機能的な要素は、原告を識別し、その機能、美的外観又は他の実用的な理由によって需要者から価値があるとはみなされないものである場合には、詐称通用 (passing off) からの保護を受けることができる。原告が損害が軽微以上のものであることを証明することができる場合には、金銭的な救済及びその他の恐らくは差止による救済を含む救済を利用することができる。

## 目次

1. 詐称通用 (passing off) に関する法律
2. 商品の形態/外観 (「表装」) の保護の要件
3. 詐称通用 (passing off) 法で利用できる救済手段

「模倣という不法行為は存在しない。ある者の市場又は顧客を取り上げるという不法行為は存在しない。市場も顧客も原告が所有するものではない。(…)競争という不法行為は存在しない。

(…)

詐称通用 (passing off) の中心には、欺瞞又はそのおそれ、特に最終的な需要者の欺瞞がある。長年にわたり、詐称通用 (passing off) は、被告の商品が原告のそれと同一ではないにもかかわらず、同一であるものとする・・・又は被告の商品が原告が構成員となっている人的集団により販売されている商品と同じではないにもかかわらず、同一であるものとするなど、その他の種類の欺瞞を含めるために、被告が自身の商品を原告のそれとして、またはその代替になるものとして販売するという典型的な事件から発展してきたものである。これまでに不法行為が、欺瞞事件を超えて適用される様相をわずかばかりでもみせたことは一度もない。仮に不法行為がこれを超えて適用されるにしても、それは誠実な競争の領域に入ることになり、欺瞞性以外の何らかの理由により不適法であると宣言される。・・・それは競争を阻害するだけとなる」

詐称通用 (passing off) を通じて不正競争を扱った最初の英国の事件は、19世紀初めごろに判決が出された。Hogg v Kirby事件<sup>(4)</sup>において、被告は自身の雑誌

## 1. 詐称通用 (passing off) に関する法律

### (1) 詐称通用 (passing off) に関する法律の展開

英国<sup>(1)</sup>には、不正競争に関する一般法は制定法によるものも、コモンロー (判例法) によるものも存在しない。その代わりに、特定の形式の不実表示を予防する個別の不法行為というもの (コモンローでは法的な「違反行為」) が幾つか存在する。英国の裁判所によると、パリ条約第10条の2の規定に基づき課される不正競争からの効果的な保護を確保する義務を英国が遵守するのにこのような不法行為で十分である。こうした不法行為のうち、最も重要なのが詐称通用 (passing off) である。以下で説明するように、この詐称通用 (passing off) は、商品の形態及び/又は外観の保護に最も関連性のある個別の不法行為でもある<sup>(2)</sup>。

以下の *Hodgkinson Corby v Wards Mobility Services* 事件におけるジェイコブ (Jacob) 判事の判決からの抜粋は、英国法が不正競争に対処するようになった経緯を説明する上で最も頻繁に引用されているものである<sup>(3)</sup>。

が原告の誌名を継承するものとして表示しようとし（すなわち、詐称しようとし）、これが不適法であると判断された。エルドン卿（Lord Eldon）の判決では、このような競争が「不正な」ものである旨が述べられたが、「詐称通用（passing off）（パッシングオフ）」の用語は用いられなかった。この用語が初めて使用されたのは、この約50年後のことである。この詐称通用（passing off）という不法行為が少しずつ発展していき、確立された法律となった。

不法行為の要素を最初に明確に定義したのは、Spalding v Gamage 事件<sup>(5)</sup>のパーカー卿（Lord Parker）であり、次のように定義している。(i) 不実表示、(ii) 取引者によって業として行われたこと、(iii) その取引者によって商品又は役務の潜在的な顧客か、最終的な需要者に供給されたこと、(iv) 他の取引者の事業又は業務上の信用を損ねることが予測されていること（及び／又はそうなることが合理的に予見可能な帰結であること）、そして(v) 原告である取引者の事業又は業務上の信用に損害をもたらすか、又はそのおそれがあること。パーカー卿の定義はそれ以降の多くの事件で採用され、その後のアルコール飲料「Advocaat」に関する先導的事件 *Erven Warnink v Townend* 事件<sup>(6)</sup>において上院で承認された。

## (2) 詐称通用（passing off）の構成要素

*Advocaat* 事件後の *Reckitt Coleman v Borden* 事件（「*Jif Lemon*」事件）<sup>(7)</sup>において、不法行為の要素は上院により次のようにわずかに言い換えられている。

- (i) 購入する公衆の心理において、原告の商品又は役務に付随する業務上の信用又は名声が、その製品又は役務を提供する際に施される識別力のある「表装」（これがブランド名であるか、説明であるか、ラベル付けや包装などの個別の特徴であるかを問わない）を連想させることによって、その表装が特に原告の商品又は役務を決定づけるものであると公衆に認識させるものであること<sup>(8)</sup>
- (ii) 公衆に被告の商品又は役務が原告のそれであるかのように信じさせるか、又は信じさせるおそれのある被告による不実表示（意図的である必要はない）。商品又は役務が特定の出所（事実上は原告）とともに特定される限りは、公衆が「真正」な商品又は役務の供給者としての原告の身分を知っているかどうかは関係がない。
- (iii) その帰結として原告が損害を被っていること又

はそのおそれがあること

上記の三つの要素（業務上の信用、不実表示、損害）は、詐称通用（passing off）の「古典的な三要素（classical trinity）」と称されることが多い。*Advocaat* 事件と *Jif Lemon* 事件は、いずれも上院で審理されたので、それぞれの判決（したがって、詐称通用（passing off）の定義）は、英国の判例法規においては等しい価値を持つ。後で出された *Jif Lemon* 判決は、*Advocaat* 判決を明示に覆している訳でも、これを改訂している訳でもない。この二つの定義は併存しているが、英国の弁護士ほとんどは、現在では古典的な三要素の方を好んでいる。ワドロー（詐称通用（passing off）に関する基本書）は、日常的な実務及び詐称通用（passing off）の「標準的」事例にとっては、*Jif Lemon* 判決（主に事実問題と証拠に関するもの）がより有用である一方、より法的に複雑な又は難解な事件では *Advocaat* 判決の枠組みの方が適切であると論じている。この点について詳しく議論することは、本論文の対象範囲を超えてしまう。

## (3) 詐称通用（passing off）の際の保護の範囲

上述のように、詐称通用（passing off）訴訟を提起することは、競争者による欺瞞の結果として取引者の事業／業務上の信用が被る可能性のある不利益から取引者を保護することになる。このような欺瞞は、多くの形を取ることがある。*Jif Lemon* 判決において、オリバー卿（Lord Oliver）は「何人も、他人の取引を欺瞞により盗む権利を有さない」<sup>(9)</sup>という指針をまとめた。したがって、詐称通用（passing off）は「柔軟性のある」不法行為であると説明することができ、様々な実情に適合するように操作することができると考えられる。

## (4) 「伝統的な」詐称通用（passing off）

上記で示唆したように、「伝統的な」詐称通用（passing off）は、商業的な競争相手のブランド及び／又はトレードドレスの不正な模倣であり、被告の製品又は役務が実際にはその競争相手によって提供されているものと信じさせ、それによって被告の製品又は役務を誤って購入させるというものである。このような欺瞞には、被告が原告と同じ企業グループに属すること<sup>(10)</sup>又は被告が消滅した事業の継続であることを示唆するものも含まれると考えられる<sup>(11)</sup>。重要な点は、被告の身元及び／又は原告との事業上の関係の存在について需要者に誤認させる可能性が高いということである。

ある。

需要者は原告の事業と被告の事業とを「反対に」混同することもある。例えば、*Comic Enterprises v Twentieth Century Fox* 事件では、需要者が、原告の「Glee」コメディクラブが被告のテレビ番組の「glee」と関連があるものと誤って推測していたという証拠があった。原告のクラブの大半はテレビ番組より前から存在していた。この事実は詐称通用 (passing off) の請求を裏付けるものではないが、控訴院は原則としてこのような混同が詐称通用 (passing off) となり得ることを確認した<sup>(12)</sup>。

### (5) 新たな形式の詐称通用 (passing off)

長年の間に、非常に多様な種類の行為が詐称通用 (passing off) になると判示されている。

- 需要者が、原告の商品又は役務を受け取っていると信じ込まれる場合には、需要者の知識又は同意なしに他人の商品の代替とする行為は詐称通用 (passing off) である<sup>(13)</sup>。したがって、「おとり販売」型の慣行（実際には提供できないのに、客の気を引くために、一定の商品の販売広告を行う）は、一定の事情のもとでは、詐称通用 (passing off) となる可能性がある。
- 内密に品質の劣る製品で品質の優れた製品を代替させる行為<sup>(14)</sup>。徐々に劣化した商品又は修理若しくは変更された商品、実際には中古の「新」商品が含まれることがある。
- 製品又は役務のライセンスを受けた（スポーツチーム等による「商品化」の目的を含む。）か、個人（たいていは著名人）の承認を得たと不実な表示をする行為<sup>(15)</sup>
- 業務上の信用から共同で利益を得る者の集団（ギリシャヨーグルトやフランスシャンパンのメーカーなど）は、関連製品又は役務の特性（地理的原産地、原料、製法又は別の特性であるかを問わない）を明確に定義できる場合には、「拡張された」詐称通用 (passing off) 訴訟を提起することができる<sup>(16)</sup>。
- さまざまな種類の「逆の」詐称通用 (passing off)（競争相手である取引者の商品又は役務について不当に責任を負ったり、自らの功績だと主張すること）も存在する。

## 2. 商品の形態／外観（「表装」）の保護の要件

原告は、詐称通用 (passing off) 訴訟において商品

の形態／外観の保護を受けるためには、蓋然性の優勢に基づいて (balance of probabilities)（つまり、50%を超えるチャンスがある）、古典的三要素すべてを証明しなければならない。

### (1) 業務上の信用 (Goodwill)

業務上の信用は無形の人的財産の一つである。英国法では、単なる名声と業務上の信用とを区別している。取引者、その商品及び／又はその役務の名声は業務上の信用の一部であるが、その全部ではない。業務上の信用とは「客を呼び込む魅力」<sup>(17)</sup>であると説明され、「一部の取引、事業又は生業 (calling) に関連する場合を除いて意義を有さないものである。・・・業務上の信用はそれが価値を付加する事業から切り離すことができず、また・・・事業が行われている場所から切り離すこともできない」<sup>(18)</sup>とされる。詐称通用 (passing off) 訴訟の原告は、英国内に顧客を持ち、取引を行っていないなければならない<sup>(19)</sup>。過去の取引で十分なきもある。取引を行わなくなった事業の残存「業務上の信用」に基づいて詐称通用 (passing off) の訴えが認められた事例もあった。業務上の信用の発生には「取引者」が営利を目的としている必要はない。慈善事業や政府機関にも業務上の信用は認められる<sup>(20)</sup>。

#### ① 関連する取引標識の識別性

上記で示唆したように、詐称通用 (passing off) 訴訟の根拠とされる対象（名称、文字、表装全体その他であるかを問わない）は識別力を有さなければならない。この文脈での「識別力」とは、それが基礎とする特徴が顕著である、又はありふれたものでないということだけを意味するのではない。（一方、顕著な又はありふれたものでない特徴は提案されている登録商標が本来的に識別力を有するかの判断、したがって英国において登録可能であるかの判断において重要とされる。）詐称通用 (passing off) 訴訟において重要な問題は、対象が原告の事業／製品／役務を実際に識別することができるのかどうか（及び／又は、これを証拠により立証できるか）であり、特定の標識、表装又はその他の特徴が、ある取引者を別の取引者から本来的に識別できるか否かではない。特定の標識、表装又は同様のものは、原告の名称を具体的に想起するよう需要者を促すものである必要はないが、特定の（既知又は未知の）取引上の出所を表示しなければならない<sup>(21)</sup>。したがって、例えば、自動車のエンジンは、特

にそれにメーカーのロゴがつけられている場合、及び／又は周知の独特な形態を採用している場合には、取引者を識別できるものと考えられる。あるエンジンの形態／外観が識別力を有する（したがって他の登録要件を満たす）場合には、立体商標としても登録可能であると考えられる。例えば、ホンダ GX エンジンの形態は、2005年に欧州連合商標として登録されている。

実務では、表装の多数の要素（ロゴ、記号及び模様。形態、色彩及び大きさ。これらの組合せ又は個別に）が識別力を有し得る。もっとも、*Hodgkinson Corby v Wards Mobility Services*<sup>(22)</sup>事件において、ジェイコブ判事は、「証明があまりに難しいので、商品の形態を根拠として詐称通用（passing off）の訴えが認められることは減多にない」と警告している。

## ② ある製品の機能的要素

機能的要素は、取引上の出所に関連して何らかの識別力を有する場合には、詐称通用（passing off）により保護を受けることができる<sup>(23)</sup>。しかし、機能的要素は、表装のほかの要素よりも、識別力を有する可能性が低い。

- (i) 機能的要素の方が（例えば）ロゴやブランド名よりも、相対的に標準化され及び／又はありふれたものである可能性が高い。そのため、機能的要素は、特定の取引者を識別させる可能性が本来的に低い。上記の例を用いると、自動車のエンジンの外観だけでは、識別力を持つためにはかなり独特なものである必要がある。例えば、珍しい色の付けられたシリンダーヘッドを持つシースルーのエンジンカバーは識別力を持つと考えられる。
- (ii) 識別性は、需要者の視点で判断される。一般に、需要者は製品の機能的要素には美的要素ほど関心を払わない（ただし、常にこれが該当する訳ではない。例えば、絵筆の機能的要素は、少なくとも美的要素と同じぐらいの重要性がありそうである）。
- (iii) ある製品の機能的要素は販促資料においても、購入時又は購入後にも目で見ることができない場合がある<sup>(24)</sup>。表装は、購入前に公衆が目にする可能性の高い形態での、商品の目に見える全体的外観のみを意味するものと一般に理解されている<sup>(25)</sup>。ある製品の容易には目に見えない要素が特定の取引上の出所についてどういった経緯で識別力を有するようになったのかを把握するのは難しい。いずれにしても、そのような要素に関連して不実表示を証明する

ことは難しい（下記参照）。したがって、自動車エンジンの例に戻ると、需要者の目に見えるものでない限り（スポーツカーの「特徴」であるパネルによるなど）及び／又は識別力が非常に高くない限りは、詐称通用（passing off）において保護されると証明するのは難しいだろう。（例えば）整備士が、自動車の修理を行っているときに目にするというので十分であるとされる可能性は低い。整備士は自動車の需要者／購入者ではない。個別に販売される「業務用（works）」エンジン又は関連製品（発電専用エンジンなど）に関しては、立場は異なるかもしれない。

(iv) 上記の点に従えば、判例法は、需要者が模倣されたものについて、出所表示としてではなく、純粋に実用性、機能性又は審美性のために価値を見出すならば、詐称通用（passing off）は成立し得ないと示唆している（このような要素は、全く表装の要素を構成しないとされる可能性がある<sup>(26)</sup>）。*Jif Lemon*事件はこの点に言及した<sup>(27)</sup>。原告は30年以上にわたり、レモンの色と形態に似せたプラスチック製ボトルの包装のレモン汁ブランドとして唯一の存在だった。包装は、「首」周りにブランド名「JIF」の記載された緑の葉っぱの形をしたラベルがつけられていた。被告は類似する形態と色の包装のレモン汁の市販を開始した。それにも被告のブランド名が記載されたラベルが首周りに付けられていた。注意深い買物客であれば、二つのブランドを区別できるだろうが、実際には、忙しい需要者が、被告の製品を原告製品と考えて購入した可能性があることを裁判所は認めた。類似する包装により生じた需要者の混同を是正するには、ラベルでは十分でなかった。被告は、別の抗弁として、原告の包装がその中身（レモン汁）の記述であり、取引上の出所を表示し得ないものであると主張した。裁判所はこれを支持せず、レモンの形をしたボトルはその内容を簡易に示唆している一方で、結局のところは、液体用容器であり、容器は他の多くの種類や形態が可能であるとした。レモンの形をした容器は、原告を識別できるものとなったのであり、容器がたまたまその中身の由来する果物と同一の形態であったことのみを理由として、不法な「独占」があったとはいえないと判断した。



図1 - Jif Lemon 事件のレモン汁の容器  
(左側が原告のもの、右側が被告のもの)

### ③ 業務上の信用の証拠

出発点として、判事は被告の行為が詐称通用 (passing off) となるかを判断しなければならないのであり、また判事は証拠提供者 (実際に混同した需要者など) の主観的な意見をそのまま反映するべきではない。原告は、業務上の信用に関しては、自身のブランド (顧客番号やフィードバック、ブランド意識調査の結果、メディアの記事など) と特に関連する取引上の標識 (デザイン賞の受賞や可能であれば、独立した調査など、下記を参照。) の強さを証拠として提供することが多い。

#### (2) 不実表示

詐称通用 (passing off) の請求を認められるためには、商品/役務の取引上の出所に関して需要者を欺瞞するおそれが高くなければならない。このような不実表示/欺瞞は故意である必要はなく、被告の行為の有する効果 (又は考えられる効果) が決定的となる。このテストは、登録商標権の侵害における混同のおそれテストとは以下の二つの点において異なるものである。

- 混同ではなく、不実表示により需要者を欺瞞するものであることが要件とされていること。欺瞞と混同との間に重要な違いが存在するかどうかは、(欺瞞では、必ずしも被告の故意又は悪意が要件とされないことを考えれば) 議論が分かれる問題である。
- 詐称通用 (passing off) では登録商標とは異なり、「平均的な需要者」という概念は存在しない。詐称通用 (passing off) の判断は関連公衆の相当な部分を基準として行われる。これは一定の専門的な商品又は役務に関連する一般公衆の小区分であるかもしれない<sup>(28)</sup>。したがって、平均的な需要者に与えられる特徴の一部は、ある程度の類似性があったとしても、詐称通用 (passing off) では適用されない。例えば、平均的な需要者のように、詐称通用 (passing off) における典型的な顧客は、購入しようとする商

品又は役務に使用されている標識及び/又は表装を完全に覚えてはいるとは推定されない。よって、原告製品と被告製品を並べて置いたときに、容易に混同されることを示すのでは十分ではない。

ただし、全般的にはそれぞれのテストは非常に似通っている。*Interflora v Marks & Spencer*<sup>(29)</sup> 事件において裁判官のルイソン卿 (Lord Justice Lewison) が述べているように、大抵の状況では、詐称通用 (passing off) 又は商標権侵害テストのどちらが使用されても結果は同じになる。

実際の欺瞞を証明する必要はなく、単に十分な欺瞞のおそれがあることを証明すればよいので、実際に需要者を欺瞞する行為の証拠がなくとも、訴えが自動的に棄却されることはない。しかし、実際の欺瞞が欠如するとすると、被告が公然と長期間及び/又は大規模に市場で活動していた場合には問題となる可能性が高い。

#### ① 不実表示への識別性の関連性

不実表示は、特定の標識を使用して、需要者に伝達するときに発生する (ただし、作為又は不作為によって不実表示となることがある)。したがって、ある事業、製品又は役務の特徴の識別性は、そのような特徴の模倣が不法な不実表示となるかの判断において重要な要素となる。ワドロー (*Wadlow*) は、被告と原告のそれぞれの表装間の類似性だけを根拠として不実表示が認められることが滅多にないことを示唆している。通常、需要者は購入の判断において製品 (又は役務) のブランド名も頼りにする。原告が表装だけを頼りにする場合、実際の欺瞞の証拠 (たいていは、宣伝、取引経路、店舗内での製品の相対的な位置決め方法など、購入状況からの証拠) が決定的に重要となる。

上記の点は *United Biscuits v Asda*<sup>(30)</sup> 事件で説明された。同事件では、被告は赤い包装に黄色い線の入った包装で、ツノメドリの漫画のイラストを特徴とする PUFFIN ブランドのチョコレートビスケットを販売した。このブランドと表装は、原告の著名な PENGUIN ビスケットを反響させたものだった。裁判所は詐称通用 (passing off) を認定したが、裁判所の判断においては少なくとも二つの製品名の間概念的及び聴覚的な類似性が、類似の包装と同じくらい重要だったようにみえる。



図2 - *United Biscuits v Asda* 事件のチョコレートビスケットの包装（原告製品が左側、被告製品が右側）

詐称通用（passing off）が表装だけを根拠として認定された判決例はほとんどない（*Jif Lemon* 判決はそのような事件の一つである）。*Jones v Hallworth* 事件<sup>(31)</sup>では、関連する表装は、磨き布の色、大きさ、材料と磨き布上の簡単なマークで構成された。しかしながら、原告はその後、控訴院の同様の訴訟で敗訴した<sup>(32)</sup>。特に形態に関連して、*Hodgkinson Corby v Wards Mobility Services* 事件では、原告製品とほぼ同一（同じサイズ、空気注入式のマルチセル構造など）の車いす利用者用クッションについての詐称通用（passing off）の訴えは、主に原告の「ROHO」クッションを特に入手したい者がクッションの形態を自身にとっての「決定的な評価基準」とすることはないと理由で、認められなかった<sup>(33)</sup>。

## ② 不実表示のリスクの限定

上記の議論は、不実表示の責任を負うリスクを限定するために被告に何ができるのかという問題を提起する。被告と原告との間に経済的関係がないことを需要者に説明する免責表示（disclaimer）を利用する可能性について幾つか裁判例が存在する。もっとも、裁判例が示唆しているのは、免責表示をしても「めったに上手いかない」ということである<sup>(34)</sup>。この理由は、需要者の記憶が不完全であり、*Jif Lemon* 判決が示唆するように、需要者は大抵急いでいるものだとみられるからである。免責表示はあらゆるタイプの読者（記憶力の悪い者を含む。）にとって完全に明確なものではない。Montgomery v Thompson 事件では、ビールのブランドの詐称通用（passing off）について、裁判所が「のどの乾いた人は、ビールがほしいなのであって、説明がほしいのではない」と述べている。類似の製品に異なる商標又は色彩を使用する行為及び／又は新製品よりはるかに低い価格を課す行為は、原則として一種の事実上の免責表示として機能する可能性があり、需要者に不実表示である可能性という考え方を捨てさせるものである<sup>(35)</sup>。ただし、*Jif Lemon* 事件では、全く異なるブランド名を使用するのでは、詐称通用（passing off）を予防するのに不十分だと判断

された。被告が実際に不実表示のリスクを避けるためには、非常に多くのことをしなければならない。それほど多くのことを課せば、原告の営業／製品／役務をまねようとするものの意義をなくさせることができるだろう。

## ③ 不実表示の証拠

詐称通用（passing off）訴訟に勝訴するためには、実際に需要者の欺瞞があったことを実証する必要はない。逆に、需要者の欺瞞の証拠は詐称通用（passing off）を示唆するが、それを決定づけるものではない（原告も損害を証明しなければならない）<sup>(36)</sup>。歴史的に見て、原告は需要者調査によって不実表示を証明しようとしてきた。このような調査はまれにしか行われなくなっている。その理由は以下の通りである。

- 不実表示の問題について客観的に判断するのが裁判官だということ
- 幾つかの判決において、調査による証拠の証明力が疑問視されたこと<sup>(37)</sup>、そして
- サンプル採取が公正で、その結果は統計的に有意でなければならないので<sup>(38)</sup>、調査は時間と費用がかかるとともに、質問が誘導的なものにならないように設計するのが難しいこと。

したがって、需要者調査が商標権侵害訴訟で認められるのは、現在は例外的な場合だけである。詐称通用（passing off）訴訟で調査が行われることは減多にないが、裁判所の許可を得れば、調査による証拠は現在も提出することができる<sup>(39)</sup>。この理由としては（商標法の「平均的な需要者」とは異なって）詐称通用（passing off）における需要者が完全には法律上の構成概念ではないからである。原告はいずれにせよ、複数の情報源から取った需要者の混同の証拠、すなわち、インターネットやソーシャルメディア、その他のメディアの記事、欺瞞された個人からの供述書などをかき集めたものを、提出することになる。通常、一般に販売されない特殊な商品の場合には、その業界の専門家及び／又は小売業者からの鑑定書が認められることもある<sup>(40)</sup>。

## (3) 損害

不実表示が見つかった場合には、当然損害が生じると言われている。しかし、原告側も、被告の行為の結果として被った又は被る可能性のある損害について証明する必要がある。実際の損害を証明する必要はなく、単に損害の明確なリスクがあることを証明すれば

よい。もっとも、損害／潜在的な損害が軽微又は僅かなものでは不十分である。*Harrods v Harrodian School* 事件では、原告と被告の取引分野が違うことから、混同があるにせよせいぜい最小限のものであり、実質的な損失が生じる可能性は低いとされた。

業務上の信用への損害には主に二つの形がある。破壊と剥奪である。

(i) 破壊（業務上の信用が損なわれ、低減され又は破壊される）、さらに以下に分かれる。

- ・売上高の損失、被告が原告の顧客を「盗む」場合
- ・原告の名声（品質に対する名声を含む）への損害（品質の劣る商品／役務が原告に由来するものと不実表示されていた場合）
- ・被告と原告の事業間の有害な連想、被告が軽視される存在である場合

(ii) 剥奪（原告がその業務上の信用の利益を不法に剥奪される場合）、さらに以下に分かれる。

- ・被告の行為にライセンスを与える（及びそこから利益を得る）機会の喪失
- ・事業機会の喪失（拡大する機会など）は、少なくとも関連事業分野が原告の既存の事業への当然の拡大である場合には、詐称通用（passing off）となり得る。
- ・識別性の喪失、少なくとも原告の名称に相当な業務上の信用が備わっている場合。商標権侵害とは異なり、原告ブランドの単なる「希釈化」では恐らくは十分ではない。

#### 損害の証拠

損害の証明に利用される証拠には、混同の生じた需要者からの証言がよく含められるが、その他の事実に関する証拠（長期的な売上高、ソーシャルメディアや新聞・雑誌の記事からの抜粋、第三者とのライセンス契約の（編集済みの）写し又は一覧等）が含められることもある。

### 3. 詐称通用（passing off）法で利用できる救済手段

詐称通用（passing off）訴訟は複数の段階に分けられているのが一般的である。まず、裁判所は責任について判断し、被告に責任がある場合にのみ損害の検討に進む。損害について正式に調査するとなると、長期にわたる複雑で費用のかかるプロセスとなるからである。（責任に関する口頭審理後すぐに当事者間で損害

に関して和解することも多い。）裁判所は侵害品の引渡しや廃棄、及び／又は、訂正文や判決文の公表を被告の費用負担で命じることもある。EU エンフォースメント指令（EU Enforcement Directive）<sup>(41)</sup>は、詐称通用（passing off）を含む不正競争行為への違反には適用されない可能性が高い。

差止による救済は衡平法上のもの（裁量に委ねられる）であり、保証されているものではないが、将来的な詐称通用（passing off）を予防するためには、差止命令を利用することができる。差止命令は、暫定的なもの（裁判を待つ間に被告の活動を制限する）又は恒久的なもの（裁判後のもの）となる。原告が暫定的差止命令の利益を享受するためには、一般的な *American Cyanamid* 基準<sup>(42)</sup>を満たさなければならない。すなわち、(i) 審理すべき重大な争点が存在すること、(ii) 損害賠償が適切な救済手段ではないこと、及び(iii) 「便益の均衡」を思料して差止による救済が好ましいこと。

詐称通用（passing off）とされる行為の制限を求めた暫定的差止命令の請求は、ほとんどが理由(ii)により認められなかった。英国の裁判所は詐称通用（passing off）による損害の査定についてかなりの経験を積んでいる。将来的な侵害の現実的な見込みが全くない場合を除き、原告が勝訴した場合には、恒久的差止命令は本案判決の確定後にほぼかならず認められている。

裁判で勝訴すると、原告は恒久的差止命令に加えて、又はその代わりに別の救済手段の利益を享受することができる。金銭的には、原告は損害賠償（補償的損害賠償、つまり、詐称通用（passing off）が起こらなかった場合に原告が置かれていたはずの立場に原告を置くことが意図されている）と、不当利得の返還（侵害の結果として被告が得た収益の支払い。一定の経費が控除される）との間で選択することができる。損害賠償は、さらに実際の損失（需要者の喪失など）やライセンス機会の喪失（原告の業務上の信用の無断での利用に対する「ライセンス料相当額」として算定される）に区分される。これらは相互排他的なものではない。

（英文原稿受領 2018.1.30）

（和訳監修者 鷲 健志）

## (注)

- (1) イングランドとウェールズ、スコットランド、北アイルランドの法律には若干の違いがあるので、厳密に言えば「英国法」というものは存在しない。筆者が知る限りでは、詐称通用 (passing off) に関してこれらの国の法律にある大きな違いは、あるにしても、わずかに過ぎない。したがって、簡潔にするため、本論文では、英国法というが、それはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国 (UK) の領域のことをいうものとする。
- (2) 詐称通用 (passing off) の法律が商品の形態及び／又は外観についての他の保護の形式 (立体商標、登録意匠、無登録意匠権など) とは区別される点に触れておく必要がある。
- (3) [1994] 1 W.L.R. 1564; [1995] F.S.R. 169, 174-175.
- (4) (1803) 32 E.R. 336.
- (5) *Spalding (AG) & Bros v AW Gamage Ltd* (1915) 32 R.P.C. 273, 284 HL.
- (6) [1979] A.C. 731; [1979] 2 All E.R. 927; [1980] R.P.C. 31, 93 HL.
- (7) [1990] 1 W.L.R. 491; [1990] 1 All E.R. 873; [1990] R.P.C. 340 HL.
- (8) 「表装 (Get-up)」については、判例法での権威のある定義がないものの、一般的には、製品の全体的な外観又はその「ルック・アンド・フィール」をいうものと考えられている (色彩、形態、大きさ、包装、標章又はその他の標識などの要素を含む)。形態／外観というテーマに関する英国の事件は大部分が表装 (get-up) に言及しているので、本論文においては、この用語を使用する。
- (9) *Ibid.*, at 416.
- (10) *Dawnay Day v Cantor Fitzgerald* [2000] R.P.C. 669 CA.
- (11) 例えば、*Newman v Adlem* [2005] EWCA Civ 741; [2006] F.S.R. 16 CA を参照。
- (12) [2016] EWCA Civ 41.
- (13) 例えば、*British Leather Cloth Manufacturing v Dickens & Cooper* (1914) R.P.C. 337; *Bovril v Bodega* (1916) 33 R.P.C. 153.
- (14) 例えば、*Teacher v Levy* (1905) 23 R.P.C. 117。原告の高級ウイスキーブランド用の空の瓶に原告の最も安いウイスキーを詰め替えた事件。
- (15) この形態の詐称通用 (passing off) は範囲が非常に狭く、事実に応じたものとなる傾向にある。虚偽の裏書に関する先導的事件には次のものがある。*Irvine v Talksport* [2002] EWHC 367; [2002] F.S.R. 60; (責任に関して) 確認された、[2003] EWCA Civ 423; and *Fenty v Arcadia* [2015] EWCA Civ 3.
- (16) 実例としては、次のものなどがある。*Tattinger v Allbev* [1993] F.S.R. 641 CA (シャンパン); *Vine Products v Mackenzie* [1968] F.S.R. 625; [1969] R.P.C. 1 (シェリー酒); *Scotch Whisky Association v Glen Kella Distillers* [1997] Eu.L.R. 455; [1997] E.T.M.R. 470 (スコッチウイスキー); *Diageo v InterContinental* [2010] EWCA Civ 920 (ウォッカ); 及び *Fage UK v Chobani* [2014] EWCA Civ 5 (ギリシャヨーグルト)。
- (17) *Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine* [1901] A.C. 217, 223 HL.
- (18) *Ibid.*, 235.
- (19) 最近の *Starbucks v British Sky Broadcasting* 事件 [2015] では、英国最高裁判所は、この点について上手く説明している。つまり、原告の役務は実際には英国では実施されていないので、原告の役務が英国に住む香港の駐在員によって知られているだけでは不十分である。
- (20) See for example *Dr Barnardo's Homes National Inc Association v Barnado Amalgamated Industries and Benardout* (1949) 66 R.P.C. 103.
- (21) *Powell v Birmingham Vinegar Brewery* [1897] A.C. 710; 14 R.P.C. 721 HL.
- (22) *Ibid.*.
- (23) つまり、機能的要素は商標的な意味において「二次的な」意義を獲得していなければならない - *Crescent Tool v Kilborn & Bishop* (1917) 247 F. 299.
- (24) 「購入後」の混同が登録商標権侵害の請求の裏付けとなるかどうかの問題は、英国商標法では解決されていない。いずれにせよ、詐称通用 (passing off) 訴訟で英国の裁判所が購入後の混同の証拠を詐称通用 (passing off) 行為の存在を認める上で関連のあるものとして受理するかは不明である。
- (25) これについては、*Wadlow* 事件で定義され、カナダ最高裁判所が *Ciba-Geigy Canada Ltd v Apotex Inc* (1992) 95 D.L.R. (4th) 385; 44 C.P.R. (3d) 289; 24 I.P.R. 652 (Supreme Court of Canada) で承認している。
- (26) *Williams v Bronnley* (1906) 26 R.P.C. 765 CA.
- (27) *Ibid.*.
- (28) 例えば、Lord Justice Lewison in *Interflora v Marks & Spencer (survey evidence)* [2012] EWCA Civ 1501 at [34] を参照。
- (29) *Ibid.*.
- (30) [1997] R.P.C. 513.
- (31) (1897) 14 R.P.C. 225.
- (32) *Jones Bros Ltd v Anglo-American Optical Co* (1912) 29 R.P.C. 361 CA.
- (33) *Ibid.*.
- (34) *Asprey & Garrard v WRA (Guns)* [2002] F.S.R. 30 (Jacob J) affirmed [2001] EWCA Civ 1499; [2002] E.T.M.R. 47; [2002] F.S.R. 31 CA.
- (35) はるかに低い価格を課すと、原告からその行為が原告の名声／立場に損害を与えたと主張される可能性が高いので、逆効果になることがある。
- (36) *Asprey & Garrard v WRA (Guns)*, *ibid.*.
- (37) 例えば、登録商標に関連する *Interflora Inc v Marks & Spencer plc* [2012] EWCA Civ 1501, 及び *Zee Entertainment Enterprises Ltd v Zeebox Ltd* [2014] EWCA Civ 82 を参照。
- (38) *Imperial Group v Philip Morris* [1984] R.P.C. 293 事件におけるウィットフォード (Whitford) 裁判官の基準より




- (39) *UK Channel Management Ltd v E! Entertainment Television, Inc* [2008] F.S.R. 5.  
(40) *Dalgety Spillers v Food Brokers* [1994] F.S.R. 504.  
(41) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights.  
(42) *American Cyanamid v Ethicon* [1975] A.C. 396; [1975] F.S.R. 101; [1975] R.P.C. 513 HL より

(参考文献)


- (1) Mellor, J. et al. (2018), *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (16<sup>th</sup> Edition), Thomson Reuters (t/a Sweet & Maxwell)  
(2) Wadlow, C. (2016), *The Law of Passing Off: Unfair Competition by Misrepresentation* (Fifth Edition), Thomson Reuters (t/a Sweet & Maxwell)

(原稿受領 2018. 9. 21)



## ヒット商品は こうして 生まれました!

平成 30 年  
改訂版



**ヒット商品を支えた知的財産権**

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。