



普通名称の事後的な商品表示性獲得-正露丸不正競争事件

島並, 良

(Citation)

最新知的財産判例集 : 未評釈判例を中心として : 三山峻司先生松村信夫先生還暦記念:468-478

(Issue Date)

2011-09-16

(Resource Type)

book part

(Version)

Version of Record

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/90002634>



◆ 36 ◆

普通名称の事後的な商品表示性獲得 ——正露丸不正競争事件

島並 良

【事件番号等】平成19年10月11日大阪高等裁判所判決

平成18年(※)第2387号 不正競争行為差止等請求控訴事件

判時1986号132頁

【キーワード】包装／自他商品識別機能／商品表示性

【参照条文】商標法26条1項2号，不正競争防止法2条1項1号・2号

◆ 事案の概要 ◆

1 控訴人（1審原告，X）及び被控訴人（1審被告，Y）は、いずれもクレオソートを主剤とする胃腸薬（止瀉薬）を、正露丸の名称で製造販売している（以下、それぞれ、X製品、Y製品という）。このうち、X製品の包装箱にはラップの図柄、Y製品の包装箱には瓢箪の図柄が、それぞれ用いられている。

また、「正露丸」、「SEIROGAN」等の商標については、Xが商標権（以下、本件商標権という）を有しているが、このうち、「正露丸」の文字に「セイロガン」の文字を振り仮名のように付記して成る商標については、商標登録日においてすでに普通名称となっていたことを理由に、無効審判請求不成立審決を取り消す旨の判決（東京高判昭46・9・3無体集3巻2号293頁，最判昭49・3・5判例集未登載）がある。

2 そこで、XがYに対して、①Xの著名又は周知な(i)包装全体の表示態様（X表示1（後掲「図面」項参照。以下X表示2，Y表示1，Y表示2につき同じ）及び(ii)そこに含まれる「正露丸」、「SEIROGAN」の各表示（X表示2）と類

似する、包装全体の表示態様（Y表示1）及び「正露丸」、「SEIROGAN」の各表示（Y表示2）を、ロートエキスを含有する胃腸薬の包装に使用し、同包装を使用したロートエキスを含有する胃腸薬を製造販売しているYの行為が、不正競争防止法2条1項2号又は1号の不正競争に当たる、また、②クレオソートを主剤としロートエキスを含有する胃腸用丸薬に「正露丸」、「SEIROGAN」の各表示を使用し、同表示を使用した胃腸薬を製造販売しているYの行為が、Xの有する商標権を侵害する、と主張して、Y表示1とY表示2の使用及びこれらを使用した胃腸薬の製造販売の差止め、同表示を付した包装の廃棄、損害の賠償を請求した。

3 原判決（大阪地判平18・7・27判タ1229号317頁）は、Xの請求をいずれも棄却。その主な理由は、①X表示1のうち自他商品識別機能を有するのはラップの図柄だけであるが、それとY表示1に含まれる瓢箪の図柄は類似しないこと、②X表示2のうち「正露丸」の語は普通名称であり商品表示性を有しないこと、③Yによる「正露丸」、「SEIROGAN」の標章使用は、普通名称を普通に用いられる方法で表示したに過ぎず、Xの商標権の効力が及ばないこと、にある。Xはこれを不服として控訴した。

◆ 判 旨 ◆

控訴棄却。

1 X表示1の中で自他商品識別機能を有するのは「ラップの図柄」（及びXの社名）のみであり、Y表示1とX表示1は類似せず、Y製品がX製品と誤認混同を生ずるおそれはない。

X製品の包装箱の表示態様は、そのシェアの大きさ等から、本件医薬品として店頭等で一番よく目にするのできる包装として一般消費者にかなりの程度浸透しているが、「正露丸」あるいは「SEIROGAN」の名称で本件医薬品の製造販売を行っている業者は複数存在し、その包装箱の表示態様として、遅くとも昭和30年代ころから、主要な点においてX表示1と共通する特徴を有する包装箱が用いられており、市中に出回っている他社製品の数量

は、本件医薬品全体の中で無視できない割合を占めている。さらに、「正露丸」、「SEIROGAN」の表示は、それだけでは現在においてもなおX製品を示す商品表示性を取得したものとはいえないこと（ママ）考慮すると、X表示1は、「正露丸」の製造販売に携わる取引業者はもとより、相当多数の一般消費者においても、「ラッパの図柄」を度外視した包装態様のみでは、これがXの商品であることを認識することができるものではないと認められ、商品の出所表示機能を有するものと認定することはできない。

X製品の包装箱の表示態様は、遅くとも昭和30年代ころから、正露丸の製造販売業者において用いられてきた包装箱の主要共通点（基本デザイン）に照らすと、「ラッパの図柄」以外特徴的なものということとはできず、「ラッパの図柄」（及びXの社名）を除いた自他商品識別機能を有しない表示態様の範囲内でX表示1により接近した表示態様を用いたとしても、そのことが不正競争防止法2条1項1号、2号の不正競争に当たるとはいえない。

ロートエキスを含有するY製品を、含有しないX製品と取り違えて購入し服用する一般消費者がおり、これによりXの指摘する緑内障等の有害事象が生じるおそれがあり、また現に生じているとしても、このことはY製品を含む本件医薬品の包装箱に禁忌例を記載していないという販売の在り方等の問題であり、X表示1が「ラッパの図柄」を度外視した包装態様のみで商品等表示性を有すると認める根拠となるものではない。

2 X表示2には商品等表示性はなく、その余の点について判断するまでもなく、不正競争防止法に基づくXの請求は理由がない。

普通名称であれば、誰もが自由に使用することができたところ、特定の者についての商品等出所表示性を認めるならば、同業他者は、不正競争防止法19条1項3号、4号（先使用权）によって保護されることがあるほかは、適法に当該名称を使用することが困難となり、当該特定の者に当該名称の独占的使用を認めるのとはほぼ同様の結果となる。したがって、このような結果を正当化するに足りる認識状況を要するというべきであり、普通名称の商品等出所表示への転換を認めるに当たっては、例えば、同業他者が消滅し、当該

特定の者のみが当該名称を使用して当該商品ないしサービスを提供するような事態が継続し、あるいは、何らかの事情により当該商品ないしサービスが一旦、全く提供されなくなり、一時、人々の脳裏から当該名称が消え去った後、当該特定の者が当該名称を自己の商品等表示（商標）として当該商品ないしサービスの提供を再開するなどの事態が生じ、当該名称が当該特定の者の商品等表示（商標）と認識されるようになったこと等を要するというべきである。

◆ 解 説 ◆

1 判旨第1点（包装全体の態様）について

(1) 判旨第1点は、X商品の包装箱の表示態様のうち、自他商品識別機能を有する部分をラッパの図柄に限定した上で、当該図柄はY商品の対応部分である瓢箪の図柄とは類似しないため、不正競争にはあたらないとしたものである。Xが立てた不正競争防止法上の請求は、周知表示保護（不競2条1項1号）と著名表示保護（同条同項2号）の2つであるが、いずれの請求においても、原告側の表示が「商品等表示」であること、及び被告側の表示がそれと「同一若しくは類似」であることが、不正競争該当性が認められるための要件であり、本判決は、特に包装の図柄に関するこれら2要件の判断について、一事例を付加するものである。

(2) 本判決は、X表示1の商品等表示性を判断するに際して、自他商品識別力のある要素の所在に着目し、それを包装全体ではなく、そこに含まれるラッパの図柄のみに限定して捉えている。本件は、ラッパの図柄と瓢箪の図柄だけを取り出せば明らかに非類似だが、包装全体については類似との判断もありうる事例であったため、この点の判断が結論を分けることとなった。

商品に付された表示であっても、自他商品を識別し、その出所を示す機能を果たさないものは、商品出所の混同（不競2条1項1号の場合）や希釈化・汚染化（同項2号の場合）を来す余地はないから、不正競争防止法上の商品等表示が、自他商品識別力のある要素についてのみ認められることは当然である。

その上で本判決（そこで引用されている原判決も含む）は、X表示1（包装全体）のうち、ラップの図柄のみに自他商品識別力を肯定するにあたり、正露丸の製造販売に携わる取引業者や一般消費者が何に着目して商品を識別しているのかを詳細に検討しているが、その判断手法についても妥当なものと評価できる。出所混同や希釈化・汚染化の防止という法の趣旨に鑑みると、商品の需要者の認識こそが自他商品識別力の判断基準になるからである。

もっとも、包装全体の態様に関し、本件に固有の事情として次の2つの点がある。

(3) 第1に、Yは、他の独自の商品表示を採択する余地が十分あるにもかかわらず、あえてX表示1と多数の点で近似するY表示2を選定しており、さらには時間を経るごとに、Y製品の表示が徐々にX表示1に似たものへと擦り寄っているというXの主張をどう考えるか。たしかに、X製品とY製品の包装箱は、色やサイズ、正露丸の字形、ラップと瓢箪以外の装飾的なデザイン等において、かなりの程度近似している。しかし本判決は、この旨のXの主張を、自他商品識別機能を有しない表示態様の範囲内で接近した表示態様を用いたとしても、不正競争防止法上の問題はないと一蹴している。

この点は、不正競争防止法（さらには知的財産法）と一般不法行為法（民709条）の関係にも関わるだろう。すなわち、仮にX主張のような悪性（営業上の信用へのタダ乗り）がYに認められるとしても、出所識別機能を有しない要素を商品等表示とは位置づけられない以上、確かに不競法の枠組みの中ではXの救済は困難であるが^{(*)1}、不正競争防止法上適法な行為（「不正競争」ではない行為）であっても、一定の悪性の高い模倣行為については、不法行為の成立する余地が問題となりうる。近時の裁判例^{(*)2}においては、既存の知的財産諸法で保護されない客体についても、①当該客体の取引的価値、②当該客体に対する投資額、③模倣の程度（デッドコピーの有無、回避の容易性）、④両当事者の市場競合（顧客奪取）の有無、などを総合的に考慮した上で、公正かつ自由な競争行為の範囲を逸脱した不法行為と評価するものがある。本件は、X側の事情（上記①と②）は弱い、Y側の事情（同③と④）について

は相当程度に肯定できる事案であった。そうであれば、最終的な結論はより具体的な事情をさらに踏まえる必要があるものの、その処理にあたって、公正な競争秩序のあり方が不法行為の成否という枠組みで検討されることもあり得たのではないか。

ただし、Xは、包装全体の態様について、(不正競争防止法を離れた)一般不法行為の成立を主張していないので、この点について言及のない本判決の応答は致し方ない。

(4) 第2に、Y製品はロートエキスを相当量含有しているのに、緑内障等の患者が服用すると症状を悪化させる可能性があり、ロートエキスを含有していない安全なX製品と誤認混同した場合の結果が重大である、という旨のXの主張をどう考えるか。本判決は、ロートエキスの有害性を殊更強調すること自体が必ずしも当を得ないとした上で、さらに、仮にそのような重大な結果が生じるとしても、それは包装箱に禁忌例を記載していないという販売のあり方の問題であり、商品等表示性に関する判断を左右しないとして、この主張を退けている。

これは、混同のおそれの有無を判断するに際し、混同によってさらに惹起される結果をどこまで考慮するのかという点に関わる。つまり、社会的意味での混同のおそれは量的な概念であり、不競法2条1項1号はそれが一定の水準を超えた場合のみを「混同を生じさせる行為」と位置づけているが、社会的意味での混同のおそれがあまり認められない(しかし皆無ではない)事例において、結果の重大性を理由に法的な「混同を生じさせる行為」の存在を認定してよいか、という問題である。

1つの考え方は、副作用等の有害事象の防止は、服用者の安全を直接図るために定められた医薬品に関する表示規制^(*)3)で対応すれば足り、事業者間の公正な競争の確保を目的とした(不競1条参照)不競法の守備範囲ではないという割り切りである。本判決の示す「販売のあり方の問題」にすぎないという態度は、その趣旨に立つものであろう。もっとも、仮にそのような有害事象の発生によって正露丸一般の評判が傷つき、他の止瀉薬に顧客が流れ

たなら、それは服用者にとっての危険だけでなく事業者の経済的な損失でもある。そして、そのような経済的損失は、まさに不競法が「表示の出所表示機能」と並んで保護しようとした、「表示の品質保証機能」が害された結果である。そうすると結局、本件の問題は、表示の出所表示機能と品質保証機能という2つの保護法益を相関的に考慮できるのか、換言すると、前者を阻害する程度が低い場合に、後者を阻害する程度の高さをもって、混同のおそれ（及びその前提となる原告表示の商品等表示性）を肯定できるか、という興味深い問題に帰着することになる（*4）。

ただし、結果の重大性に関するXの主張は、あくまでY製品を服用する一般消費者に惹起される副作用という不競法には取り込みにくい点に着目するのみであって、そこから生じうるX製品の売上減少や、Y表示1の品質保証機能阻害には言及されておらず、またそもそも、本判決がロートエキスは必ずしも有害なものとは言えないという立場である以上、上記論点について判断を欠くこともやはり致し方ないものといえる。

2 判旨第2点（「正露丸」名称）について

(1) 判旨第2点は、「正露丸」との名称は普通名称であり、したがって商品等表示性はなく、不正競争防止法2条1項1号及び2号の保護を受けないとしたものである。本判決が引用する原判決においても、詳細な事実認定を踏まえて、同名称が、①本件商標権が登録を受けた昭和29年10月30日までに普通名称化したこと、及び、②その後の事情の変化により、現時点においてX製品を識別する商品表示性を取得したものとはいえないことが認定されているが、本判決はそれに加えて、普通名称の商品等表示への事後的転換に関する一般的な判断基準を示した点に、新たな意義がある。

(2) 商品や営業の普通名称は、原則として自他商品識別機能を有しないから、そもそも商品等表示ではなく、不正競争防止法2条1項1号及び2号の保護を受けることはできないが（*5）、普通名称であっても、その後の使用によって自他商品識別機能を事後的に獲得した場合には、商品等表示に転換

し、同法上の保護を受けることができる(*6)。

本判決は、この普通名称から商品等表示への転換には、例えば、①「同業他者が消滅し、当該特定の者のみが当該名称を使用して当該商品ないしサービスを提供するような事態が継続し」、あるいは、②「何らかの事情により当該商品ないしサービスが一旦、全く提供されなくなり、一時、人々の脳裏から当該名称が消え去った後、当該特定の者が当該名称を自己の商品等表示(商標)として当該商品ないしサービスの提供を再開するなどの事態が生じ」、その結果、当該名称が当該特定の者の商品等表示(商標)と認識されるようになったこと等を要するというべきであるとして、かなり高いハードルを設定した。

本判決が例示する上記①と②の事例のうち、①は他社商品の消滅、②は全商品消滅後の自社商品のみ復活を意味するから、結局、もっぱら市場における商品提供者が自社単独である場合だけが念頭に置かれていることになる。このような例外的な場合においても、なお当該表示が普通名称であれば(例えば「クレオソート止瀉薬」など)、他社による当該名称の使用について不競法の適用が除外されることになるが(不競19条1項1号)(*7)、本件の「正露丸」のような造語名称については、たしかに①や②のような事態が起これば、普通名称の商品等表示への転換はありうるだろう。

問題は、①や②の事例以外、すなわち他社と共存している普通名称の商品等表示への転換がいかなる場合に認められるかであるが、一般にはかなり困難であろう。よく知られるように、セロテープ、シーチキン、宅急便、ゼロックスなど、宣伝広告等による適切な商標管理で普通名称化を阻止したとされる商標は多くあるが、いったん普通名称となってしまった商標や、あるいはもとの普通名称については、それを現に使用している、又は今後の使用を計画している他社の被る不利益(*8)を考えると、(普通名称化の阻止以上に)高いハードルをもって商品等表示への転換を認めるべきであると考えられる。この点で、判旨第2点は、一般的基準においても、その本件へのあてはめにおいても、妥当なものと評価することができよう。

Xとしては、「正露丸」等の名称に付加的表示を付すことによって、他社製品との識別性を高め、付加的表示も含めた全体として商品等表示性を具備するしか途はない(*9)。

3 商標法上の請求について

本件商標権に基づく商標権侵害を理由とした請求について、本判決は、Yによる正露丸標章の使用が普通名称を普通に用いられる方法で表示したもの(商標26条1項2号)にすぎないことを理由として棄却した原判決の説示をそのまま引用し、同じく棄却している。「正露丸」が普通名称であるとする上記認定を前提とするならば、当然の結論である(*10)。

〈注〉

- *1 小野昌延=松村信夫『新・不正競争防止法概説』(2011年, 青林書院)104頁は、本件に関するコメントとして、必然性に乏しく回避可能な類似表示の使用を規制する方法が存在しないことを、「わが国の不正競争防止法若しくは不正競争法の課題といえよう」と指摘する。
- *2 東京高判平3・12・17知財集23巻3号808頁〔木日化粧紙事件〕, 東京地判平13・5・25判時1774号132頁〔自動車データベース事件〕, 知財高判平17・10・6判例集未登載〔ヨミウリオンライン事件〕, 大阪地判平14・7・25判例集未登載〔オートくん事件〕, 知財高判平18・3・15判例集未登載〔通勤大学法律コース事件〕等。なお、横山久芳「創作投資の保護」学会年報30号123頁(2007年)を参照。
- *3 薬事法は、「医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。」(薬事50条柱書)としてその各号で様々な事項を列挙したのちに、「医薬品の直接の容器又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器又は直接の被包に記載された……前条各号に規定する事項が外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。」(薬事51条)と定める。
- *4 この点に関する先例や学説は見当たらないが、一般には、出所表示機能こそが不正競争防止法2条1項1号の主たる保護法益であって、品質保証機能はそれを前提とした副次的な保護法益と捉えられているのではないか。そうであれば、前者の阻害が認められない場合に、後者の阻害をもってその欠を補うことは認められないことになろう。
- *5 例外的に、普通名称であっても、まだ1社しか当該名称を使用していないために、たまたま需要者が当該普通名称をもって出所を識別していることがあり得るが、そ

のような場合であっても2社目以降の事業者がその普通名称を普通に使用される方法をもって使用する行為には、不競法の適用が除外される（不競19条1項1号）。この点で、不競法19条1項1号は単なる確認規定ではないと解される（田村善之「不正競争法概説〔第2版〕」98頁（2003年、有斐閣）参照）。

- * 6 これに対して商標法は、「商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」について登録適格を否定した上で（商標3条1項1号）、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、……商標登録を受けることができる」とする対象から、普通名称を外している（同条2項）。つまり、商品の産地名（同条1項3号）やありふれた氏（同条1項4号）とは異なり、普通名称は特別顕著性を事後的に獲得することはない、という前提に立っているが、これは、普通名称でありながら同時に特別顕著性を獲得することは定義上あり得ないという趣旨であって、そもそも普通名称でなくなれば、原則どおり商標登録は認められることになる。
- * 7 前掲*5参照。
- * 8 本判決も指摘するとおり、先使用权（不競19条1項3号・4号）を持つ者の継続使用を除いては、当該表示の使用が禁止されることとなる。
- * 9 大阪地判平11・3・11判タ1023号257頁は、本件と同じ原告が別の被告を不正競争防止法違反で訴えた事案であるが、そこでは、①「セイロガン糖衣A」なる商品表示が原告商品を識別する周知著名な商品表示となっていたとして、被告が「正露丸糖衣錠AA」なる商品表示を用いる行為が不正競争防止法2条1項2号に該当するとされ、また、②「正露丸糖衣錠AA」という被告の商品表示は、普通名称を普通に使用する方法で使用したものではないとして、不正競争防止法19条1項1号の適用が否定された。
- * 10 なお、普通名称の過誤登録という無効原因（商標46条1項1号）のある登録商標権の行使は制限されるが（商標39条、特104条の3）、これには登録から5年の除斥期間があるので（商標47条1項）、本件のように登録から5年以上を経た事案については、商標法26条の抗弁によって被疑侵害者を救うしかない。

◆ 図 面 ◆

（次頁以降に掲載）

原告製品 (X表示1)



原告標章 (X表示2)



被告製品 (Y表示1)



被告標章 (Y表示2)

