

パッシングオフの基礎知識とその利用について

墳 崎 隆 之*

抄 録 自社の商標やデザイン等を模倣されたが、当該模倣行為のあった国において商標権や意匠権を有していない場合、コモンローの国々ではパッシングオフ（passing off）の主張を検討することになります。しかし、パッシングオフはコモンローにおける不法行為概念であり、日本にはない考えです。本稿では、パッシングオフに関する基礎知識（特に要件）と主張する場合の留意点について、英国における考えをベースにQ & A形式で紹介します¹⁾。

Q 1 パッシングオフ（passing off）とは何ですか？

A 1 パッシングオフとは、ある者が、他者が築き上げたグッドウィル（goodwill）を無断で利用し、当該他者に損害を被らせるという行為であり、コモンローの国々において発達した不法行為概念（又はそれを規制する判例法理）のことで、

英国のように不正競争防止法のない国においては、このパッシングオフが不正競争を防止する重要な役割を担っています（もっとも、この点については、パッシングオフの概念を不用意に拡張すべきでないという議論もあります²⁾）。

なお、「逆パッシングオフ（reverse passing off）」という概念がありますが、これは、ある者が、他人の商品を自己の商品であると虚偽に表示する行為のことで、他者が築き上げたグッドウィルの利用がないことから、パッシングオフとは異なる概念になります³⁾。

Q 2 パッシングオフと日本における不正競争防止法は何が違うのですか？

A 2 根底にある発想は異なりますが、第三者による不実表示（misrepresentation）

を防止するという観点において、パッシングオフと日本の不正競争防止法（特に同法2条1項1号）は、大きくは異なりません⁴⁾。すなわち、パッシングオフの基本的な考えは消費者保護にあり⁵⁾、自由な競争の確保が重視されています⁶⁾。他方で、不正競争防止法は第1条に「この法律は、事業者間の公正な競争…を確保するため…」と規定されているとおり、公正な競争の確保に主眼が置かれております。もっとも、パッシングオフの方が保護する対象が曖昧かつ広いという点ではありますが、不実表示を防止するという観点において、パッシングオフと日本の不正競争防止法（特に同法2条1項1号）は、その内容に大きな差異はないと考えます。なお、パッシングオフは日本の不正競争防止法2条1項1号と比較されることが多いですが、後述する「拡張されたパッシングオフ（the extended form of passing off）」は同法2条1項13号に該当する等、パッシングオフは同法2条1項1号の不正競争行為よりも広い概念です。

* 弁護士（前経済産業省製造産業局模倣品対策・通商室 模倣対策専門官） Takayuki TSUKASAKI

Q 3 いずれの国でパッシングオフによる差止等を請求することができるのですか？

A 3 コモンローの国々において主張することが可能です。具体的には、英国、米国、オーストラリア、カナダ、インド、シンガポール、マレーシアなどにおいては、パッシングオフによる差止等を請求することが可能です。

Q 4 パッシングオフの主張が認められた場合、どのような救済を受けることができますか？

A 4 パッシングオフ訴訟においては、原告は被告の不実表示の差止と損害賠償を請求することができます。

Q 5 パッシングオフの要件は何ですか？

A 5 詳細な部分については国により差がありますが、以下の3つの要件が、「古典的な三種の神器 (classic trinity)」と呼ばれ、共通の要件となります⁷⁾。

①原告がある製品・サービスについて需要者間においてグッドウィルを有していること（詳細については、Q 6～8を御参照下さい）。

②被告が不実表示を行い、当該不実表示により需要者が被告の製品・サービスを原告のものであると誤認する虞があること（詳細については、Q 9～11を御参照下さい）。

③被告の当該不実表示により、原告が損害を被っていること、又は被る可能性があること（詳細については、Q 12～13を御参照下さい）。

Q 6 第一の要件のグッドウィルとは何ですか？

A 6 グッドウィルの内容は曖昧ですが、英国においては、グッドウィルとは、「名声 (good name) と評判 (reputation) 及び取

引関係による利益や優位性であり、顧客誘引力を持つもの」と定義されています⁸⁾。なお、パッシングオフは評判自身を守るものではなく、それによる利益を守るものですので、評判が毀損される虞があっても、そのグッドウィルが毀損される虞がないのであれば、パッシングオフの主張は認められません。例えば、英国の“Harrods”は極めて有名で世界的な評判を有しており、“Harroddian School”という名称でプライベートスクールを運営していた被告に対してパッシングオフによる当該名称使用の差止を求めましたが、グッドウィルに対する損害がないとして、“Harrods”の請求は棄却されました⁹⁾。もっとも、ある表示についての評判が一定程度強くなり、当該表示を第三者が用いることで公衆の誤認混同が生じる得る程度まで至った場合には、パッシングオフの主張は認められる可能性があります¹⁰⁾。

Q 7 第一の要件のグッドウィルはどのような場合に認められますか？実際に取引を行っている必要がありますか？

A 7 実際に取引が行われている場合の方がグッドウィルの立証は容易であると考えますが、必ずしもグッドウィルは実際の取引からのみ生じるものではありません。発売準備用の広告などによってもグッドウィルは生じ得ます¹¹⁾。

また、取引期間もグッドウィルが認められる要素として重要ではありますが、集中的な宣伝活動が行われた場合などは、比較的短期間でグッドウィルが認められる可能性があります¹²⁾。

Q 8 グッドウィルは、差止を求める国において有していないとだめでしょうか？また、一地方においてのみグッドウィルを有している場合はどうでしょうか？

A 8

これは手続を行う国次第となります。英国やシンガポールなどにおいては、差止を求める国においてグッドウィルを有していないとパッシングオフの主張は認められません¹³⁾。つまり、英国においてパッシングオフに基づく差止を求める場合、英国における差止を求めるのであれば英国における、日本における差止を求めるのであれば日本におけるグッドウィルがあることが必要になります。他方でインドにおいては、原告が国際的にグッドウィルを獲得していれば、インドにおいてグッドウィルがない場合でも、パッシングオフの主張は認められるとされています。

また、一地方においてのみグッドウィルを有している場合ですが、この場合にもパッシングオフに基づく差止等は認められます。この場合、パッシングオフに基づく差止の対象地域は、原告がグッドウィルを有している地域に限定されることとなります¹⁴⁾。

Q 9

具体的にどのような表示がパッシングオフの対象（不実表示）になるのでしょうか？

A 9

氏名、ブランドネーム、標章、表装（色彩、形状、パッケージ、レタースタイル等）など、原告の製品と結びつく識別力のある表示であれば、広くパッシングオフの対象になり、特に限定はありません。また、記述的な記載や標章（すなわち、そもそもは識別力のない記載や標章）であったとしても、長年の使用により識別性を獲得するに至った場合には、パッシングオフの対象となります。原告とのビジネス関係（スポンサー等）を想起させる表示やライセンス関係を想起させる表示も、パッシングオフの対象になります。これには架空のキャラクターの使用なども含まれ、英国においては、無断で架空のキャラクターが使用された事案について、公衆はライセンスビジネスという

ものがあることを認知しており、キャラクターが無断で使用された場合には、公衆は原告と被告の間にライセンス関係があると誤認するとして、パッシングオフの主張を認めた裁判例があります¹⁵⁾。

さらに、英国やカナダなどの一部の国においては、品質や一般名称について被告が不実の表示をした場合にも、当該不実表示はパッシングオフによる差止の対象になり得ます。例えば、シャンパンの製造業者である原告が、被告が「スペイン産シャンパン」と表示して被告製品を販売する行為の差止を求めた事案において、英国裁判所は、シャンパンはフランスの一地方において製造されるワインであり、被告の不実表示により公衆が誤認する虞があるとして、原告の請求を認めました¹⁶⁾。この場合、保護されているのは、特定の業者が有するグッドウィルではなく、特定のある種の製品が有するグッドウィルであると考えます。このようなパッシングオフを「拡張されたパッシングオフ (the extended form of passing off)」といいます。なお、この「拡張されたパッシングオフ」は米国では認められていません。

Q 10

著名人を無断で使用している行為について、パッシングオフによる差止等は可能でしょうか。

A 10

著名人の写真等を無断で広告等に使用した場合、パッシングオフによる差止等が認められる可能性があります。例えば、あるラジオ局がF1レーサーの肖像を無断で広告に使用したという事案において、英国裁判所は、当該広告により当該F1レーサーが当該ラジオ局を支持していると示したとして、パッシングオフの主張を認めています¹⁷⁾。これはパッシングオフから派生した「虚偽保証 (False endorsement)」という法理で、英国及び米国などで認められています。

Q 11 パッシングオフを主張するには、相手方と競業関係にある必要がありますか？

A 11 これは手続を行う国次第ですが、競業相手でない、すなわち、被告の製品について原告がビジネスを行っていない場合でも、Q 5記載の要件を満たせば、パッシングオフの主張は認められる可能性があります。しかしながら、Q 5の②の要件にありますとおり、被告の不実表示により需要者が被告の製品・サービスを原告のものであると誤認する虞がある必要がありますので、原告がグッドウィルを有するビジネスの範囲と被告の不実表示が行われているビジネスの範囲において、共通の需要者（誤認混同する需要者）がいることは必要になります。このため、競業関係がない場合には、競業関係がある場合と比較して、パッシングオフの主張が認められるのは難しくなります。同様の理由で、差止を求める国において原告が実際にビジネスを行っているか否かも、パッシングオフが認められるか否かの考慮要素の一つとなります。すなわち、差止を求める国において実際にビジネスを行っていない場合には、需要者の誤認混同が起きないと考えられるからです。このため、例えば、インターネット等で世界的に著名になっていたとしても、実際にビジネスを行っていない国においては、パッシングオフの主張は認められない可能性があります。（ただし、Q 6～8も御参照下さい。）

Q 12 第三の要件である原告の損害とは何でしょうか？

A 12 売上の減少や信用の低下が典型的なものです。これらに限られるわけではありません。例えば、被告の製品の品質が原告の製品の品質に劣らない場合であっても、需要者が被告の製品を原告の製品であると誤認する表示が被告製品に付された場合、原告は自らの

評判をコントロールできなくなるとして、パッシングオフに基づく差止が認められた例があります¹⁸⁾。

Q 13 実際にどのような場合にパッシングオフを主張すればいいのでしょうか？商標権侵害等の主張との違いはなんでしょうか？

A 13 権利が登録されている商標権等の侵害の場合と異なり、パッシングオフを主張する場合にはグッドウィルの存在をはじめQ 5記載の3要件を主張立証する必要があります。これは商標権侵害等を主張する場合の主張立証と比して時間も手間もかかるものです。このため、被告が使用している表示について原告が商標権等を有しており、権利侵害を容易に主張できる場合であれば、原告はパッシングオフの主張をあえてする必要はなく、商標権等の侵害のみを主張する方がよいと考えます。

他方で、被告の使用している表示について原告が商標権等の権利を登録していない場合には、当然のことながら当該権利の侵害の主張はできませんから、原告はパッシングオフを主張することになると考えます。

さらに、仮に被告の使用している表示について原告が商標権等を有していたとしても、被告の使用している表示と原告が権利を有している商標等との類似性に疑義がある場合にも、原告は商標権等の侵害の主張と併せてパッシングオフの主張を行うべきでしょう。なぜなら、商標等の類似性が否定される場合であっても、被告製品の表装全体を見てパッシングオフの主張が認められる余地があるからです¹⁹⁾。同様に、商標権や意匠権が無効となる可能性があるような場合には、実際に無効になった場合に備えて、パッシングオフの主張を併せて主張しておくべきと考えます。

Q 14

パッシングオフを主張する際の留意点
はありますか？

A 14

特に注意すべきなのは主張や訴訟提起をする時期と考えます。パッシングオフに明確な時間的制約はありません。しかし、主張するタイミングが遅くなると、被告自身がグッドウィルを獲得し、需要者における誤認混同の虞がないとして、パッシングオフの主張が認められなくなる可能性があります。また長期間放置することにより、黙示の承諾や禁反言といった被告の主張が認められる可能性が出てきます²⁰⁾。例えば、インドにおいて、ワーナー・ブロス・エンターテイメントが、インドのヒンディ映画「Hari Puttar」が世界的に有名な「Harry Potter」と類似しているとして、パッシングオフ等を根拠に映画の公開の差止を求めた事案で、デリー高等裁判所は、原告が、被告の映画製作が開始される前に「Hari Puttar」の映画製作が予定されていることを知っており、かつ、被告と交渉も行ったものの、交渉決裂後も警告状を出すこともなく、映画製作のために被告が多額の投資をした後に訴訟提起をしたことを理由に、原告の訴訟提起が遅かったとして、原告の請求を認めませんでした²¹⁾。

注 記

- 1) 本稿における意見は、執筆者個人の見解であり、所属事務所の見解を代表するものではありません。
- 2) Davis J, Intellectual Property Law (4th edition), pp.156~159 (2012) Oxford University Press
- 3) Mary LaFrance, 知的財産法政策学研究 Vol.37, pp.1~35 (2012)

- 4) リ・イエン, 知財研紀要 Vol.20, pp.12-1~12-6
- 5) 前掲注3)
- 6) Cadury-Schweppes Pty Ltd v Pub Squash Co Pty Ltd [1981] 1 WLR 193
- 7) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (Jif Lemon case) [1990] 1 WLR 491
- 8) IRC v Muller & Co's Margarine Ltd [1901] AC 217
- 9) Harrods Ltd v Harrodian School Ltd [1996] RPC 697
- 10) Lego Systems A/S v Lego M Lemelstrich Ltd [1983] FSR 155
- 11) My Kinda Bones Ltd v Dr Pepper's Stove Co Ltd [1984] FSR 289
- 12) Elida Gibbs Ltd v. Colgate Palmolive Ltd [1983] FSR 94
- 13) MedGen v Passion for Life Products Ltd [2001] FSR 30
- 14) Associated Newspapers, Daily Mail and General Trust v Express Newspapers [2003] EWHC 1322
- 15) Mirage Studios v. Counter-Feat Clothing Co. Ltd [1991] FSR 145
- 16) Bollinger v Costa Brave Wine Co Ltd [1960] Ch 262
- 17) Irvine v Talksport Ltd [2002] EWHC 367
- 18) British Legion v British Legion Club (Street) Ltd [1931] 48 RPC 555
- 19) United Biscuits (UK) Ltd v Asda Stores Ltd [1997] RPC 513
- 20) Habib Bank Ltd v Habib Bank AG Zurich [1981] 1 WLR 1265
- 21) Manisha Singh-Nair M, Entertainment Law Review, Vol.20 (3), p.15 (2009) ; Zakir Thomas, Journal of Intellectual Property Rights, Vol.13, pp.612~621 (2008)

(原稿受領日 2014年5月16日)