

特集 《中国の知的財産制度》

# 商標権侵害及び不正競争行為に関する判例分析

張 青華\*・管 氷\*\*



目次

1. 事件の経過フローチャート
2. 事前調査
  - 2.1 侵害情報の入手
  - 2.2 調査の展開
  - 2.3 関連情報の調査
3. 訴訟可能性に関する検討
  - 3.1 商標権侵害
  - 3.2 不正競争行為
  - 3.3 訴訟前の仮処分の必要性
4. 訴訟の経緯
  - 4.1 管轄地の選択
  - 4.2 証拠及び訴訟文書の準備
  - 4.3 仮処分の提起
  - 4.4 一審
  - 4.5 二審
5. 本件における主な法律問題
  - 5.1 馳名商標の認定問題
  - 5.2 商標の類似性の認定問題
  - 5.3 公告された未登録商標及び未使用の登録商標の法的地位
  - 5.4 不正競争行為の認定問題
6. まとめ

2. 事前調査

2.1 侵害情報の入手

2006年1月、カシオ計算機株式会社(以下「カシオ社」という。)は浙江省義烏市で「卡西欧」「KAXIOU」ブランドの電動車が大量に販売されているとの情報を入手した。

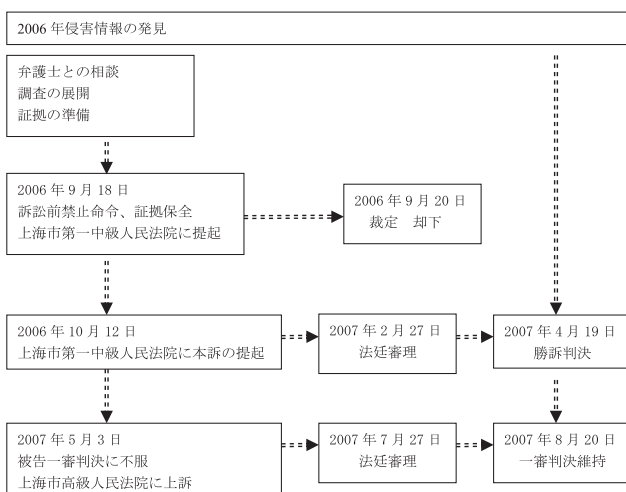


電動車の説明書及び販売店が提供した宣伝物に電動車メーカーの社名が「上海卡西欧電動車有限公司」と書いてある。

その後、インターネットで調べたところ、「上海卡西欧電動車有限公司」のホームページが見つかった。同ホームページにおいて、上記電動車の写真が掲載されていることも確認できた。



1. 事件の経過フローチャート



2.2 調査の展開

訴訟相手を特定するために、調査会社に依頼して、「上海卡西欧電動車有限公司」に対する工商登記の調査及び現地の調査を行った。

\* 北京天達律師事務所 パートナー 中国弁護士

\*\* 北京天達律師事務所 中国弁護士

商標権侵害及び不正競争行為に関する判例分析

調査会社の調査により，上海工商局において「上海卡西欧電動車有限公司」という社名は登録されていなかった。問題業者の実名は「上海博海汽車部件製造有限公司」（以下「博海公司」という。）である。当該社の工商局での登記所在地，電話番号は「上海卡西欧電動車有限公司」のホームページ上に掲載されているものと同一である。また，その電話番号に電話調査を行ったところ，その会社の担当者は「登録上は上海博海であるが，対外的な営業には上海卡西欧を使用している」と認めた。従って，問題製品のメーカーは「博海公司」であるが，営業上「上海卡西欧電動車有限公司」という商号を偽称して，宣伝を行っていることが確認できた。

登记机关	上海市工商行政管理局分局	内资
企业名称	上海博海汽車部件製造有限公司	
统一社会信用代码	91310228327231898H	
经营范围	上海汽车零部件制造(限分支机构)	
法定代表人/执行董事	郑文昌	
注册资本	2000000.00人民币	
实缴资本	800000.00人民币	
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
经营范围	汽车车座垫、保险杠、水箱、下摆臂衬套、侧裙边(含喷漆、加工)	
成立日期	2004年11月18日	
营业期限	长期有效	
核准日期	2009年8月2日	
注册号	310228	
电话	48988988	

また，現地確認調査を実施した結果，台州に工場が実在しており，侵害品を製造していることが判明した。



さらに，台州工場の調査を通じて，上海緑奔貿易有限公司（以下「緑奔公司」という。）の張揚路支店において侵害品を販売しているとの情報を入手した。



2.3 関連情報の調査

上記調査の結果，「博海公司」が「卡西欧」及び「KAXIOU」商標を使用していることを確認したが，上記「卡西欧」及び「KAXIOU」商標の登録情報を調査する必要があるため，引き続き調査を行い，下記情報入手した。

「博海公司」の法人代表者である「鄭文昌」は，2003年11月11日に第12類商品分類における「卡西欧」及び「KAXIOU」商標を中国商標局に出願し，2005年7月7日に上記2商標が公告されたが，カシオ社は2005年9月11日上記商標に対して異議を申し立てた。現在，審理中である。

商标注册号	第12333123号	注册类别	第12类 车辆、空气、海洋用仪器
商标文字	KAXIOU	注册日期	2005年11月18日
注册申请人	郑文昌	有效期	10年
商标图样	见附图		

商标注册号	第12333124号	注册类别	第12类 车辆、空气、海洋用仪器
商标文字	KAXIOU	注册日期	2005年11月18日
注册申请人	郑文昌	有效期	10年
商标图样	见附图		

3. 訴訟可能性に関する検討

3.1 商標権侵害

本件において，「博海公司」が使用する商標は「卡西欧」及び「KAXIOU」であり，上記の商標を使用す

る商品は電動車である。確認の結果、権利者である「カシオ社」の関係登録商標の状況は次の通りである。

「CASIO」：全分類登録

「卡西歐」：7類, 9類, 11類, 14類, 15類, 16類, 28類, 37類, 38類, 41類, 42類登録（総計11類）

「卡西歐 CASIO」：9類, 14類, 15類登録（総計3類）

## 1. 「中華人民共和國商標法」

第13条 同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ、同馳名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。

非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ、公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与えるおそれがある場合には、その登録とその使用を禁止する。

第52条 次に掲げる行為のいずれかに該当するものは、登録商標専用権の侵害とする。

(1) 商標登録権者の許諾なく、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同一又は類似する商標を使用しているとき

(2) 登録商標専用権を侵害する商品を販売しているとき

## 2. 「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈」

第9条 商標法第五十二条第（一）項に規定する商標の同一とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較し、両者に視覚的な差異がないことをいう。  
商標法第五十二条第（一）項に規定する商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較して、その文字の形、発音、意味又は図形の構造及び色彩、又は各要素を組み合わせた後の全体構造が類似し、又はその立体形状、色彩の組み合わせが類似し、関係公衆に商品の出所を誤認させる、又はその出所が原告の登録商標の商品と特定の関係性を有する

と誤認させる場合をいう。

上記事件の事実及び法律規定に基づき、下記の分析が行われた。

(1) 博海会社が電動車に「卡西歐」及び「KAXIOU」を使用する行為は、カシオ社の商標「CASIO」の専用権を侵害する。

商品の類似性について説明すると、カシオ社は2004年12月21日、第12類において「CASIO」商標の登録査定を経て、指定商品は「陸上使用車両、自転車」等である。被告が生産・販売する電動自転車はカシオ社の「CASIO」商標第12類の指定商品の同類商品に属する。

商標の類似性について説明すると、博海会社の使用していた「KAXIOU」の発音は、カシオ社の商標である「CASIO」と完全に同一である。博海会社の使用していた「卡西歐」という商標はカシオ社の商標である「CASIO」の発音に対応する漢字であり、かつカシオ社の「CASIO」及び「卡西歐」の使用により、関連消費者の間では既に上述の英語及び中国語の商標について直接的な関係性が形成されている。従って、博海会社の商標「卡西歐」及び「KAXIOU」は類似する。

上記によれば、博海会社が電動車に「卡西歐」及び「KAXIOU」を使用する行為は、カシオ社の商標「CASIO」の専用権を侵害する。

(2) カシオ社の「卡西歐」及び「卡西歐 CASIO」は馳名商標の程度に達しているため、博海会社が電動車に「卡西歐」及び「KAXIOU」を使用する行為は、カシオ社の商標「卡西歐」及び「卡西歐 CASIO」の専用権を侵害する。

カシオ社の登録商標「卡西歐」及び「卡西歐 CASIO」について説明すると、「商標登録用商品、役務国際分類表」及び「類似商品、役務区分表」に基づいても、博海会社が生産・販売していた本件に係る商品は、カシオ社の上記2つの商標の指定商品と同一種類ではないが、上記カシオ社の2つの商標は関連電子製品において使用されることにより、著名といえる程度まで達した。かつ、被告が使用していた「卡西歐」及び「KAXIOU」という商標は、上記カシオ社の2つの商標に類似する商標であり、その行為は容易に公衆を惑わせ、関係公衆に関連商品の出所に対する誤認を生じさせ、またはその商品の出所があたかもカシオ社の上記著名商標商品と特定の関係性を有する旨誤認させる。従って、博海会社の行為はカシオ社の上述の二つ

の著名商標専用権者としての利益に損害を与えるものである。

(3) 緑奔会社が権利者の許諾なく、商標権侵害の電動車を販売する行為は商標権侵害行為をなす。

### 3.2 不正競争行為

博海公司の不正競争行為は以下の行為を含む。

(1) [www.kaxio.com](http://www.kaxio.com) のホームページ上にて「上海卡西欧自動車有限公司」という名義を以って対外的に宣伝を行っていたこと。

(2) その配布している宣伝用カラー資料及び従業員の使用している名刺上にはいずれも「上海卡西欧自動車有限公司」という企業名が使用されていること。

(3) その生産・販売している電動車に付属している説明書及び修理保証書上にはいずれも「上海卡西欧自動車有限公司」という企業名が印刷されていること。

#### 1. 「企業名登記管理規定」

第9条 企業名は以下に挙げる内容及び文字を含んではならない。… (二) 公衆に対し、欺瞞若しくは誤解を生ずるおそれがあるもの。…

第26条 本規定の以下の行為に違反する場合、登記主管機関は経緯を考慮し、処罰する。  
(一) 登記登録の審査承認を経ていない企業名を使用し生産経営活動に従事した場合、経営活動の停止を命じ、非合法所得を没収、若しくは二千元以上二万元以下の料金を課す。情状が深刻な場合は、併科することができる。…

#### 2. 「不正競争防止法」

第2条 経営者は市場取引において、自由意思、平等、公平、信義誠実の原則を遵守し、公知の商標を遵守しなければならない。

第5条 経営者は以下に掲げる不正当手段を以て市場取引に従事し、競争相手を害してはならない。… (三) みだりに他人の企業名若しくは氏名を使用し、それが他人の商品であるとの誤認を生じさせてはならない。

#### 3. 「国家工商局の商標及び企業名の若干問題に関する意見」

第4条 商標の文字と企業名の商号が同一又は類似しており、他人に市場主体及びその商品若しくはサービスの出所に対する混同を生じさせ（混同の可能性も含む、以下同じ。）、それにより不正当競争を構成するものは、

法に基づき制止されなければならない。

上記事件の事実及び法律規定に基づき、下記の通り分析が行われた。

博海公司による上記行為は既に「企業名称登記管理規定」第26条の規定に違反している。また、博海公司によるこの行為は明らかに権利侵害の悪意を帯びている。企業名称とは、異なる生産経営者を互いに区別するため工商部門の審査承認を経て登記・登録する標識である。企業名称の中で使用される商号は、異なる経営主体を区別する主要な標識である。カシオ社名の中国語訳名は通常「卡西欧計算機株式会社」であり、かつ、カシオ社が中国に設立した子会社名にはいずれも「卡西欧」の三文字が含まれる。例えば、「卡西欧（上海）貿易有限公司」、「卡西欧電子（広州）有限公司」等である。「卡西欧」という三文字は原告の長期にわたる使用及び大々的な宣伝により、商標または商号にかかわらず、いずれも既に著名と言える程度にまで達している。人々は「卡西欧」という三文字を見ればすぐさま原告との結びつきを連想する。しかし、博海公司は許可を得ることなくカシオ社の商号と同一、登録商標と類似の「卡西欧」という三文字を対外宣伝用の企業商号として使用し、消費者にサービスの出所に対する混同及び誤認を生じさせ、博海公司があたかもカシオ社とある種の関連性があるかのように誤認させた。その基本的な意図はまさにカシオ社の登録商標が長年形成してきた信用、評価を利用し、それにより消費者を惑わせ、消費者に博海公司与カシオ社との間にある種の関係があるかのように誤認させることにより、自己の不当な利益をはかる目的を達成しようというものである。博海公司による上記行為は、主観的な悪意を有しており、カシオ社が有する権利に対し損害をもたらすため、信義誠実及び公平競争の基本原則に違反するため、不正当競争行為に該当する。

### 3.3 訴訟前の仮処分の必要性

「中華人民共和国商標法」

第57条 商標権者又は利害関係者は、他人がその商標専用権の侵害行為を行っているか又は現在行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復しがたい損害を被る恐れがある場合には、訴えを提起する前に、人民法院に關係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう請

求することができる。

人民法院は前項の請求を処理するにあたり、「中華人民共和国民事訴訟法」第93条から第96条及び第99条の規定を適用する。

第58条 侵害行為を差し止めるに際し、証拠が消滅する可能性がある、又は今後の入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者は訴えを提起する前に人民法院に証拠の保全を請求することができる。人民法院は当該請求を受領した後、48時間以内に裁定を下さなければならない。保全措置を採るように裁定したものについては直ちに執行しなければならない。人民法院は請求人に担保の提供を命じることができる。請求人が担保を提出しない場合には、その請求を却下する。請求人が、人民法院が保全措置を採用してから15日以内に提訴しない場合、人民法院は保全措置を解除しなければならない。

本件にて博海会社が工商局において登録した企業名称は「上海博海汽车配件有限公司」であるが、対外的な宣伝用として用いていた名称は、「上海卡西欧自動車有限公司」である。また、博海会社の登記所在地は上海市奉賢区胡橋鎮工業路6号であるが、調査したところ、実際に権利侵害製品を製造している工場は、浙江省台州市黄岩西城工業園内である。博海会社の上記行為は、権利者がその行為の追及から逃れるためであることは明白である。従って、博海会社が訴訟通知を受領した後、権利侵害製品を移転して権利侵害証拠を隠滅することを防止するために、訴訟前禁止命令及び訴訟前証拠保全の必要がある。

## 4. 訴訟の経緯

### 4.1 管轄地の選択

#### 1. 「中華人民共和国民事訴訟法」

第29条 権利侵害行為により提起した訴訟は、権利侵害行為地又は被告の住所地の人民法院が管轄する。

第35条 2つ以上の人民法院が管轄権を有する訴訟について、原告は、そのうちの1つの人民法院に訴訟を提起することができる。原告が2つ以上の管轄権を有する人民法

院に訴訟を提起する場合、最初に立案した人民法院が管轄する。

#### 2. 「最高人民法院の『中華人民共和国民事訴訟法』の適用の若干問題に関する意見」

28. 民事訴訟法第29条に定める権利侵害行為地には、権利侵害行為実施地、権利侵害結果発生地を含む。

訴訟事件において、管轄規定を満たすという前提で適切な事件管轄法院を選択することは非常に重要である。特に知的財産事件においては、訴訟経験が豊富な地方保護主義の影響が非常に少ない法院を選択すれば、勝訴の可能性が高まる。本件においては、被告2社がすでに特定されており、即ち、博海公司、緑奔公司の所在地は上海であり、いずれも上海市第一中級人民法院の管轄区域内であるが、博海会社の権利侵害製品の製造地は浙江省台州市黄岩であるため、台州市中級人民法の管轄区域内である。上記2つの法院管轄を比較してみると、上海市第一中級人民法院は、台州市中級人民法院に比べて、このような事例の裁判経験が非常に豊富であることから、本件の管轄法院を上海市第一中級人民法院とすることが決定された。

### 4.2 証拠及び訴訟文書の準備

#### (1) 証拠

本件において、証拠を以下の通り4つに分類した。

##### A 権利者の権利に関する証拠

- ・中国における商標証書（中国商標局発行原本）
- ・「CASIO」全分類登録
- ・「卡西欧」（7類、9類、11類、14類、15類、16類、28類、37類、38類、41類、42類登録）
- ・「卡西欧CASIO」（9類、14類、15類）

##### B 著名商標に関する証拠

- ・カシオ社の会社紹介
- ・「CASIO」商標の日本における商標登録証
- ・「CASIO」商標の世界のその他の国における商標登録証
- ・カシオ社の中国において設立した子会社の営業許可証
- ・「CASIO」、「卡西欧」及び「卡西欧CASIO」商標の中国地区における宣伝広告
- ・日本有名商標集
- ・日本商標名鑑
- ・有価証券報告書
- ・中国における今までの偽物に対する取締りの実績に

関する証明

- ・ 商標関連商品の業界における順位に関する証明
- C 権利侵害に関する証拠
- ・ 調査会社が提出した調査報告
  - ・ 博海会社のホームページにある関係する内容の公証書（原本）
  - ・ 侵害物（電動車の購入）（真実性を証明するための公証機関による公証書（原本））
- D 損害賠償金額に関する証拠
- ・ 調査費用
  - ・ 公証費用
  - ・ 弁護士費用
  - ・ 出張旅費
  - ・ 翻訳費用
- (2) 訴訟書類
- ・ 授權書
  - ・ 訴状
  - ・ 仮処分申立書（訴訟前訴訟前禁止命令申立書，訴訟前証拠保全申立書）
  - ・ 会社登記簿謄本
  - ・ 法人代表者証明書

上記日本で発行された文書及び日本で収集された証拠は、日本現地の法務局による公証、日本に駐在する中国領事館の認証を経ている。

#### 4.3 仮処分の提起

2006年9月18日、上海市第一中級人民法院に、被申立人に対し、「卡西欧」及び「KAXIOU」商標を付す電動車等の商品の製造及び販売を禁止し、また、浙江省台州市黄岩西城工業園工場内における「卡西欧」及び「KAXIOU」商標を付す電動車等の商品の差押を求める訴訟前禁止命令及び訴訟前証拠保全の申立書が提出された。

上海市第一中級人民法院は、2006年9月20日、裁定書を以って当方の上記請求を棄却し、その理由は次の通りであった。「被申立人の商標「卡西欧」と「KAXIOU」商標がすでにその法定代表者により第12類商品において登録出願され、かつ初歩的に公告されたため、申立人が主張する商標侵害行為の根拠が不足である。」

#### 4.4 一審

2006年10月12日、上海市第一中級人民法院に訴訟が提起された。訴訟請求は以下の通りである。

- (1) 原告の登録商標「CASIO」、「卡西欧」及び「卡西

欧 CASIO」商標を馳名商標として認定するよう求める。

- (2) 博海公司に対し、原告の商標専用権侵害及び不正競争行為を即停止し、原告「卡西欧」、「KAXIOU」商標の文字が付された商品を廃棄し、かつ「卡西欧」文字を含む社名の使用を停止するよう判決を求める。
- (3) 緑奔公司に対し、原告「卡西欧」、「KAXIOU」商標の文字を付す商品の販売を停止し、かつ廃棄をするよう判決を求める。
- (4) 両被告に対し、人民日報海外版で原告に謝罪するよう判決を求める。
- (5) 両被告に対し、共同で原告に経済的損害50万人民元を賠償するよう判決を求める。
- (6) 両被告に対し、本件の全訴訟費用を負担するよう判決を求める。

法廷審理の過程における被告側の主張：

博海公司の主張：

- (1) 博海公司は、国家工商局に商標「卡西欧」を登録出願し、初歩査定を受け、公告されたが、公告期間に原告が異議を申し立てたので、現在、異議申立手続中である。従って、博海公司が漢字商標をサンプル車に用いることは不合理ではない。
- (2) 博海公司は、数台のサンプル車を製造したに過ぎず、原告が賠償請求した損失及び関連費用は過度に高額であり、法的根拠に欠ける。

緑奔公司の主張：

緑奔公司は、販売過程において博海公司に生産許可証、公印、営業許可証及び商標受理通知書の提供を求め、かつ、博海公司の商標は、現在審査中であるから、注意義務はすでに果たしており、その行為は、権利侵害に該当しない。

法廷審理を経て、法院は2007年4月19日、以下の通り判決を下した。

- (1) 被告博海公司及び緑奔公司是「CASIO」登録商標権の侵害を即時停止せよ；
- (2) 被告博海公司是「卡西欧」という商号を使用する不正競争行為即時停止せよ；
- (3) 被告博海公司是判決発効日より10日以内に人民元15万元を賠償せよ；
- (4) 被告緑奔公司是判決発効日より10日以内に人民元5万元を賠償せよ；
- (5) 原告のその他の訴訟請求は棄却する。

#### 4.5 二審

2007年5月2日、博海公司及び緑奔公司は一審判決を不服として、上海市高級人民法院に上訴した。

博海公司の上訴理由は以下の通りである。

- (1) 上訴人が第12区分の商品に「KAXIOU」及び「卡西歐」を使用することは、被上訴人の商標「CASIO」の専用権侵害には該当しない；
- (2) 上訴人の行為は、被上訴人に対する不正競争行為に該当しない；
- (3) 一審法院が上訴人に負担せよと命じた被上訴人の支出費用は過度に高額；
- (4) 原告が著名商標の申立を取り下げたため、知名度が高い認定をするべきではない。
- (5) 被上訴人がすでに上訴人の商標出願に対し異議申立をしており、裁判所が商標局の行政判断を待つべきである。

緑奔公司の上訴理由は以下の通りである

- (1) 上訴人の営業ライセンス、生産許可証、商標登録証などに対し審査をしたため、審査義務を果たした；
- (2) 当時、上海において電動車の販売等は許されているもので、違法販売ではない；
- (3) 3台しか売れておらず、損害賠償金額の5万元は高額すぎる；

その後、緑奔公司は、所定の期限までに上訴費用を納めなかったため、法院は自動的に上訴を取り下げたものとみなした。

以上の2社の上訴理由に対するカシオ社の主張は以下の通りである。

- (1) 「CASIO」商標は、12類商品において登録しているため、上訴人の行為は商標権侵害行為に該当する。
- (2) 「上海卡西歐電動車有限公司」の名称使用は消費者を誤認させ、上訴人の信用を利用する悪意がある。
- (3) 損害賠償金額の確定は合法かつ合理的である。
- (4) 馳名商標申請の取り下げをしていない、事実として主張したものである。
- (5) 上訴人の商標は未登録商標であるため、一審法院の判断は合理的で、権利の濫用ではない。

上海市高級人民法院は審理の結果、2007年8月20日、上訴人博海公司の上訴を棄却し、原審判決を維持する終審判決を下した。

#### 5. 本件における主な法律問題

##### 5.1 馳名商標の認定問題

本件一審判決において、法院はカシオ社の商標「CASIO」、「卡西歐」、「卡西歐 CASIO」の知名度が非常に高いという事実を確認したが、上記商標が馳名商標であるか否かについて認定を行わなかった。

以上の認定に対して、一審法院の理由は以下の通りである。本件商標を馳名商標として認定するべきか否かは、事件の具体的な状況に基づいて決定するべきであり、馳名商標として認定する可能性を考慮した上で、馳名商標として認定する必要性も考慮しなければならない。可能性について言えば、考慮しなければならないのは本件商標が客観的に馳名商標として認定するに足りるか否かである。必要性について言えば、考慮しなければならないのは馳名商標として認定しなければ、権利者に十分な保護と救済を与えるに足りるか否かである。本件において、原告はかなりの数量の証拠を提出し、原告商標の登録範囲の広範性、その他の国での著名性、商標使用の歴史、広告費用の投入金額が大きいこと、販売収入が相当なものであることなどを証明した。しかし、原告の3つの商標が登録する商品と役務は非常に広範であり、そのうちの「CASIO」商標は更に45のすべての商品と役務をカバーしながら、原告は法廷において中国領土内で商標を使用する具体的な状況について、どの商品に使用しているのか、どの商標を使用しているのか、どの商標の商品の販売収入が多いかを説明しなかったことにより、本院は原告のどの商標のどの商品に使用しているのが著名に達しているかを確定できなかった。次に、原告の「卡西歐」と「CASIO」は中国語及び英語の対訳語であり、読み方は類似しており、「卡西歐 CASIO」は上記2つの商標の結合であり、3つの商標の間に類似関係が存在しており、そのうちの「CASIO」商標もまた全45区分の商品と役務に登録している。このため、原告商標の登録範囲の広範性の事実は原告商標の強い保護をもたらしており、登録商標権の角度から原告に必要な保護を与えることを考慮するべきであって、本件商標が馳名商標であるか否かについて直接認定しないものとする。

法院の立場からは、上記判断は主として、中国の法院が馳名商標事件の審理において遵守しなければならない「事件状況の必要性」の原則、即ち「必要性」の原則に従ったものである。いわゆる「必要性」原則と

は、具体的な事件の状況に基づき、馳名商標認定を行い多区分にわたる保護を認定しなければ、当事者の合法的な権益が保障を得られないという状況下において初めて認定を行い、法院が職権により積極的に認定するものではないことをいう。

しかし、本事件の具体的な概要から原告の商標「CASIO」を分析すると、当該商標はすでに全区分において登録済みであるため、上記原則を適用し著名性に対して認定を行わないということについてはやむを得ない。但し、原告の商標「卡西歐」及び「卡西歐CASIO」の保護に対する法院の判決及びその理由にはかなり無理があり、ひいては被告の商標が権利侵害に該当するか否かの認定を回避した。本件は、法院が最高人民法院の一連の施策及び指導の下、馳名商標認定事件に対して保守的な姿勢を維持したことがうかがえる。

中国の法院による馳名商標認定事件の審理状況を分析すると、法院は2006年末からこの類の事件の審理、特に馳名商標の認定に対して特に慎重になっていることが分かる。また、裁判中、上記「必要性」原則を遵守する他、以下の原則も遵守しなければならない。

- ①領域内馳名商標の原則。即ち、馳名商標の認定を請求する商標は、中国国内において著名性を有し、中国の関係公衆に周知されていなければならない。
- ②主体審査の原則。馳名商標事件において、人民法院の職権による審査は一次的なものであり、当事者による主張意見及び視点は二次的なものである。権利侵害として訴えられた者の抗弁及び反論は馳名商標認定に対して終局的に影響を及ぼすべきではない。権利侵害として訴えられた者が仮に商標権者の主張及び証拠を認め、商標が著名であることまで認めたとしても、商標が馳名商標であるか否かは、人民法院により事実を明らかにし、商標権者は相応の立証責任を負わなければならない。当該事実を立証することができなかつた場合、立証することができなかつた法的効果を甘受しなければならない。
- ③受動的保護、個別事件認定の原則。受動的保護、個別事件認定の原則とは商標登録人がその馳名商標権益が損害を受け、かつ、その商標の馳名性に対する認定を明確に請求した場合に限り、司法機関は馳名商標であるか否かの認定を検討することをいう。また、裁判文書が認定した馳名商標は当該事件に対してのみ効力を有し、必然的にその他の事件に影響を

及ぼすものではない。

以上の裁判原則は、2001年に中国馳名商標司法認定制度の確立後からしだいに形成されてきたものである。中国における馳名商標司法認定に関する規定には、最も早いものには2001年7月24日の「最高人民法院のコンピュータネットワークドメインネーム民事紛争事件の審理にかかる法律適用の若干問題に関する解釈」があるが、当該解釈の第6条は、「法院はドメインネーム紛争を審理する際、当事者の請求及び事件の具体的状況に照らして係争登録商標が馳名商標であるか否かについて認定することができる。」と規定している。その後、2001年10月27日に改正された「中華人民共和国商標法」及びこれに続いて施行された「中華人民共和国商標法实施条例」は更に進めて法院による馳名商標認定制度を確立した。また、2002年10月16日から施行された「最高人民法院の商標民事紛争事件の審理の法律適用の若干問題に関する解釈」において、馳名商標を認定する法院、馳名商標認定基準、効力及び馳名商標の権利侵害行為に対する法的責任の追及等について更に明確な規定を設け、法院が馳名商標に対して司法保護を行う裁判メカニズムを構築した。

中国における馳名商標の司法認定制度確立初期には、一部の当事者における「馳名商標」という称号に対する盲目的な追及及び各地法院のこの類の事件に対する裁判経験不足により、一定の期間内に、大量の馳名商標認定事件及び名実が伴わない「馳名商標」判決の発効という事態に至った。その後、このような現象を是正するために、馳名商標の司法認定制度の厳格性を維持するために、2006年11月、中国最高人民法院は、「馳名商標司法認定届出制度に関する通知」を公布し、各法院にすでに発効している馳名商標判決及び当該通知の施行後に認定された馳名商標の確定判決及び関連統計表を最高人民法院民三庭に報告し、届出を実施するよう要求した。その目的は、馳名商標の司法認定に対するマクロ的指導及び個別事件の監督強化にある。また、2007年1月11日、最高人民法院は「最高人民法院の知的財産権裁判業務を強化し、創造型国家の建設のために司法保障を提供することに関する意見」を公布し、馳名商標届出制度の更なる完備を強調した。各級の法院は法に基づき慎重に馳名商標の認定を行わなければならない、認定範囲の超越または認定条件を満たさない事件、原告の権利侵害主張が成立しな



い事件は馳名商標であると認定してはならない。これより後、中国の司法ルートによる馳名商標認定の条件はますます厳格になり、各地の法院は最高法院の指導及び指示に基づき、馳名商標を認定する際には特に慎重になったことが明らかである。

従って、中国の現在の客観的状況から判断して、馳名商標の司法認定制度は段階的整備の過渡期にあると言え、ひいては行き過ぎた是正現象も見られる。また、馳名商標司法制度の完備と成熟は、2つのバックボーンが必要とされる。第一に、商標権者が司法認定された「馳名商標」の地位と機能を正確に理解し、適切かつ有効に自身の権利を保護することができること、第二に法院は、事件審理中に有効に馳名商標の認定原則を適用し、客観的、かつ公正に判断することができることである。

## 5.2 商標の類似性の認定問題

本件において、法院は被告が使用する商標「卡西欧」及び「KAXIOU」商標と原告の商標「CASIO」の類似性を認定し、被告が原告の登録商標専用権を侵害したものと認定した。認定理由は以下の通りである。

「中華人民共和國商標法」の関係規定により、商標類似を判断するには商標の発音、形、字、意味を結合するべきであると同時に、侵害されている商標の識別性と知名度の程度を考慮し、総合的に審査判断を行うべきである。本院は、権利侵害として訴えられている製品に使用する「卡西欧」及び「KAXIOU」と原告の「CASIO」商標の発音が類似することに注意した。漢字の結合である「卡西欧」は漢字そのものに実質的な意味を有さない名詞であり、「CASIO」に対応する中国語対訳語として原告が長期にわたって使用及び宣伝をしたことにより「CASIO」商標及びその中国語対訳語が高い知名度を有することとなり、関係公衆は「卡西欧」を認識する際、いずれも直接的に「CASIO」と関係させ、区分することはしない。しかも、「KAXIOU」は「卡西欧」の中国語発音表記であることから、関係公衆が「KAXIOU」から「CASIO」を連想しやすい。このため、被告の使用する「卡西欧」及び「KAXIOU」は関係公衆に被告の製造する「電気自転車」と原告または原告の商品が特定のつながりを有すると誤認させやすい。このため、本院は被告の使用する「卡西欧」及び「KAXIOU」商標と原告の登録商標「CASIO」の類似性を認める。

中国法院が商標の類似性を判断する際に通常根拠と

する法律法規は「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈」である。

### 第9条 標法第五十二条第(一)項に規定する商標

の同一とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較し、両者に視覚的な差異がないことをいう。

商標法第五十二条第(一)項に規定する商標の類似とは、権利を侵害されたとして訴えられた商標と原告の登録商標を比較して、その文字の形、発音、意味または図形の構造及び色彩、または各要素を組み合わせた後の全体構造が類似であり、またはその立体形状、色彩組み合わせが類似で、関係公衆に商品の出所を誤認させる、またはその出所が原告の登録商標の商品と特定の関係を持つと誤認させる場合をいう。

第10条 人民法院が商標法第五十二条第(一)項の規定に基づき、商標の同一または類似を認定する場合は次の原則に照らして行うものとする。

- (一) 関係公衆の一般的な注意力を基準とする。
- (二) 商標の全体を対比するほか、商標の主要部分の対比も行わなければならない。対比は対比する対象を隔離した状態でそれぞれ行わなければならない。
- (三) 商標が類似か否かの判断は、保護を求める登録商標の顕著性および知名度を考慮する。

上記規定は比較的大雑把であるため、中国の法院は商標権侵害紛争を審理する場合、更に詳しい判断基準を運用する必要性がよくある。例えば、北京市高級人民法院知的財産権法廷は商標民事紛争案件の審判の実務に関する文章において、以下の通り定められている。

文字商標が類似するか否かについての判断は関係公衆に混同、誤認を引き起こすか否かを以って基準として、文字商標全体を対比し、文字の形、発音、意味、配列方法等の要素を考慮しなければならない。次の条件と一致し、関係公衆に混同、誤認を引き起こす場合、類似商標と認定することができる。

- (1) 文字の形が類似する。
- (2) 文字の形は異なるが、発音、意味が同一である。

- (3) 文字は異なるが、発音が同一であり、文字の形は類似し、かつ意味を成さない。
- (4) 三文字以上で構成され、意味を成さないが配列順序が同一である。または配列順序は異なるが、文字の形、発音が類似する。
- (5) アルファベット文字で構成され意味を成さない商標については、一部のアルファベットが同一であり、かつ配列順序も同一である。または配列順序は異なるが、文字の形、発音が類似する。

本件において、被告が製品上に使用した「卡西欧」及び「KAXIOU」商標と原告の「CASIO」商標の発音が類似し、かつ、上記文字商標自身は独自の意味を成さず、原告の「CASIO」及びその中国語訳の商標は高い知名度を有することを理由に、法院は被告が使用した「卡西欧」及び「KAXIOU」商標と原告「CASIO」商標は類似すると判断した。法院の本件類似商標の判断基準は、ある程度から外国商標権利者の権利保護に有利であるといえる。すなわち、中国は漢字国家であるが、多くの外国企業（日本企業も含む）が本国においてすでに長期的に使用し、かつ高い知名度を有する商標はほとんど英文商標であるため、外国企業が当該商標を中国において使用する場合、中国国民の文字習慣に適用させるために、英文商標を中文商標に翻訳し、別々に出願登録を行うが、中文商標の登録分類及び使用は英文商標より少ないの普通である。本件で提示されたのは英文商標の保護にあたって、それに対応する中文商標も存在する場合、権利者の商標はある一定の意義において保護される範囲が広がり、その利益を守るために有効的である。

### 5.3 公告された未登録商標及び未使用の登録商標の法的地位

本件において、被告博海公司是「中国商標局に「卡西欧」及び「KAXIOU」商標を登録出願し、かつ上記二つの商標はすでに初歩査定を受け、公告されたが、公告期間に原告が異議を申し立てたので、現在、上記二つの商標について異議申立手続中である。」と主張した。これに基づき、博海公司是「上記二つの商標を電動車に使用する行為は合法である。」と抗弁した。この抗弁に対して、法院は「商標権取得は、認可登録を基準とし、出願を基準としないと定められている。被告博海公司の登録出願した商標は、公告に対する異議申立手続中であり、被告は商標権を取得していないことから、その抗弁について本院は支持しない。」と

認定した。

「中華人民共和国商標法」第3条では「商標局の審査を経て登録された商標を登録商標という。登録商標は、商品商標、役務商標、団体商標、及び証明商標とからなる。商標登録権者は商標専用権を享有し、この法律の保護を受ける。」と規定されている。

上記規定から分かるように、商標専用権取得は商標局の認可登録を基準としなければならない。それ以前に、当該商標はすでに出願登録されて初歩査定を受けて公告したとしても、最終的に登録されていなければ、当該権利は確定されることができず、出願者は商標登録者と同等の権利を有することはできない。つまり、すでに公告された出願商標が登録されなかった場合、他人の権利を侵害することにもなり、出願者は相応する権利侵害責任を負わなければならない。

また、本件二審において、上訴人博海公司是被上訴人カシオ社の「CASIO」商標について以下の通り主張した。

被上訴人は全区分にて登録した後、車両等の商品または役務にて当該商標を使用していないため、自転車の生産範囲内では被上訴人の「CASIO」商標は拡大保護されるべきではない。

法院は被上訴人の主張について以下の通り認定した。

被上訴人は全区分にて「CASIO」商標を登録した後、自転車商品にて実際に当該商標を使用しているか否かについては、第12類自転車商品に商標専用権を有することを前提としない。そのため、原審法院は被上訴人「CASIO」商標が法に基づいて認可登録された商品の範囲内において保護し、拡大保護は行っていない。

上記の通り、商標専用権の取得は商標局の認可登録を基準とし、商標登録者は商標専用権取得後、相応する法的保護を受けることができ、その他の制限を受けるべき前提条件はない。当然、法律は最大限において商標を保護し、商標登録後、使用して商標の浪費を防止するために、「連続三年使用を停止した場合、商標局は期限を設けて当該登録商標の修正又は撤回を命ずる。」と規定されている。但し、商標権は未使用であるという客観的状況によって自然に消失するわけではない。未使用の状況であったとしても、合法的な行政手続を経て撤回をされる前であれば、権利者は当該権利を行使する権利を有し、相応する法的保護を受けることができる。

#### 5.4 不正競争行為の認定問題

本件において、原告カシオ社は被告博海会社が対外宣伝する原告の商号と同一するものを使用し、登録商標と類似する企業名称を使用することが不正競争をなすと主張した。法院は最終的に以下の通り認定した。

被告の使用する「上海卡西欧自動車有限公司」にある商号「卡西欧」と原告の登録商標「卡西欧」、「CASIO」及び「CASIO 卡西欧」は類似しており、関係公衆に商標登録者（原告）と権利侵害を訴えられた製品の製造者（被告）との間のつながりについて誤解を生じさせやすいことが判明した。また、本院は、「上海卡西欧自動車有限公司」は被告博海会社が合法的に登記した企業名称ではないことから、被告博海会社の当該行為は原告商標の商業的信用を利用した主観的な意図であることは明確である。「中華人民共和国不正競争防止法」の規定により、事業者が市場取引において、信義誠実の原則を遵守しなければならない。被告博海会社が原告商標の商業的信用を利用し、意図的に関係公衆に商品の出所に誤認を招く行為は信義誠実の原則に違反しており、不正競争行為に該当する。

但し、原告が「中華人民共和国不正競争防止法」第5条第3項を根拠として主張する「被告博海会社が当該商号と同一の企業名称を使用することは不正競争行為に該当する。」については法院は支持しない。なぜなら、原告は中華人民共和国の領土内で当該中国語対訳語についての商業的な使用に関する証拠が十分ではなかったからである。法庭審理において、原告は中国にて設立した「卡西欧」商号を含む子会社、及び当該子会社が行った商業的活動に関する大量の証拠を提出したが、法院は当該証拠が原告の「卡西欧」商号が「中華人民共和国は不正競争防止法」第5条第3項で規定されている「企業名称」であることを証明するのに十分ではなかったと認定した。このように、本件審理において法院の「中華人民共和国不正競争防止法」第5条第3項に規定されている「企業名称」の理解については狭義的なものであると思われる。

2007年2月1日から施行された「最高人民法院による不正競争の民事案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈」第6条では以下の通り規定されている。

企業登録主管機関が法に基づき企業の名称を登録する場合、及び中国国内で国（地区）企業の名称を商業

的に使用する場合、不正競争防止法第5条（3）項に規定する「企業名称」と認定しなければならない。一定の市場知名度を有し、関わる大衆周知の企業の名称における商号の場合、不正競争防止法第5条（3）項に規定する「企業名称」と認定することができる。

当該規定に基づき、不正競争防止法第5条第3項で規定されている保護されるべき「企業名称」は以下の3通りである。

- ①企業登記主管機関が法に基づいて登記登録した企業名称
- ②中国国内にて商業的使用を実施した外国（地区）の企業名称
- ③一定の市場知名度を有し、関わる大衆周知の企業名称における商号

本件において、原告の企業名称は上記①及び②に当てはまらないが、「卡西欧」商号は上記③に当てはまり、不正競争防止法の保護を受けるべきである。よって、本件において法院が「原告は中華人民共和国の領土内で当該中国語対訳語について商業的な使用をしている証拠について十分でなかった。」という理由によって原告の「被告博海会社が対外宣伝において原告の商号と同一するものを使用し、登録商標に類似する企業名称を使用すること不正競争行為に該当する。」という判断について、さらに検討する余地があると思われる。

#### 6. まとめ

本件において、現在商標権侵害の紛争における馳名商標の認定問題、商標の類似性認定問題、公告された未登録商標及び未使用の登録商標の法的地位、不正競争行為の認定問題をカバーし、非常に参考する価値のある判決となっている。勿論、本件を通じて関連事件を処理するに当たって、中国法上の不備、裁判所が裁判実務における法適用問題なども提示されている。本件判決は商標権訴訟の関連する主な問題を提示され、それぞれ分析を行われたことから、今後の同じ訴訟のリーディングケースとして参考されるものとなるだろうと思われる。

\*本件の執筆に当たって、天達律師事務所顧問の萩原有里様及び日本人スタッフ中村立生様の多大の協力を得た。この場を借りて心より感謝の意を表する。

(原稿受領 2008. 5. 8)