

[中国] 商標実務における知名度の 影響力の適用に関する研究

——Bonneterie社と中国商標審判委員会との間の商標行政再審事件——

魏 啓 学*
陳 傑**
王 洪 亮***

抄 録 本稿は、2013年中国裁判所典型的知的財産権事例50件に選定された「Bonneterie社と中国商標審判委員会との間の商標行政再審事件」を紹介する。同事件において、中国最高裁は、先行商標の背後にある巨大な営業上の信用の影響を持続的に受けており、それ以降の係争商標は、元々あった馳名商標の営業上の信用が存在したからこそ、短期間で比較的高い知名度を有することができたとの理由で、元の一審、二審判決を取消すと同時に、商標審判委員会に対して改めて裁定を下すことを命じる判決を言い渡した。筆者らは、本事件の分析を通じて、商標登録の合法性に関する判断基準、馳名商標の知名度の影響力等の面から商標の類似認定における知名度の影響力の適用を探究した。同時に、本事件の特殊性に対して一定の論述を行い、かつ、類似状況において当事者が注意すべき留意点をまとめた。読者のために一定の参考になる価値を提供できれば幸甚である。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概況
 2. 1 基本情報
 2. 2 事件経緯
3. 商標実務における知名度の影響力の適用
 3. 1 商標登録の合法性に関する判断基準
 3. 2 馳名商標の知名度の影響力に関する研究
4. 本事件からのその他の示唆
5. おわりに

1. はじめに

フランスBonneterie社の花の図形商標は国際社会で周知であるといえる。本事件は、当該商標に係る商標無効審判行政紛争に係る再審¹⁾請求事件である。本事件は、2013年中国裁判所典

型的知的財産権事例50件²⁾に選定された。最高裁判所は、本事件において、同一主体の異なる商標の知名度は特定の条件下で互いに影響を及ぼしあうことを明確にしている。本稿では、本事件を分析して、商標の類似認定における知名度の影響力が判決にどのように適用されるのかを探究すると同時に、本事件の特殊性に対して一定の論述を行い、且つ、類似状況において当事者が注意すべき留意点をまとめることで、読者のために一定の参考価値を有する内容を提供できれば幸甚である。

* 北京魏啓学法律事務所 所長 弁護士・弁理士
Chixue WEI

** 北京魏啓学法律事務所 パートナー 弁護士
Sai CHEN

*** 北京魏啓学法律事務所 弁護士 Holy WANG

2. 事件の概況

2.1 基本情報

(1) 当事者の情報

BONNETERIE CEVENOLE S.A.R.L社（フランスの法人、以下「Bonneterie社」という）
一審原告、二審上诉人、再審請求人

国家工商標行政管理総局商標審判委員会（以下「商標審判委員会」という）
一審被告、二審被上诉人、再審被請求人

仏山市名仕実業有限公司（以下「名仕社」という）
第三者、二審被上诉人、再審被請求人

(2) 判決の情報

異議不服審判

審理機関 商標審判委員会

裁判文書 商標評字（2009）第20773号「第3119295号」図形商標に関する異議裁定書（以下「第20773号裁定」という）

裁定期日 2009年8月3日

一審

審理機関 北京市第一中等裁判所（以下「一審裁判所」という）

裁判文書 （2010）一中知行初字第1344号行政判決書（以下「一審判決」という）

判決期日 2010年6月21日

二審

審理機関 北京市高等裁判所（以下「二審裁判所」という）

裁判文書 （2010）高行終字第1150号行政判決書（以下「二審判決」という）

判決期日 2010年11月25日

再審

審理機関 最高裁判所（以下「最高裁」という）

裁判文書 （2012）行提字第28号行政判決書（以下「再審判決」という）

判決期日 2013年12月13日

2.2 事件経緯

原告Bonneterie社は2002年3月、第3119295号図形商標（図1(a)を参照、以下「係争商標」という）を、第25類の乳児用パジャマ、ベルト（服飾用）等を指定商品として登録出願した。係争商標は2003年7月に登録された。これに先立ち第三者である名仕社は1990年10月、第572522号図形商標（図1(b)を参照、以下「引用商標」という）を、第26類のベルトバックル、スカートフック、靴のバックルを指定商品として登録出願した。引用商標は1991年11月に登録された。



(a) 係争商標 (b) 引用商標

図1 本事件における商標

2005年8月、名仕社は、係争商標が引用商標と類似していることを理由に係争商標についての取消請求を提出した。2009年8月、商標審判委員会は、Bonneterie社が登録出願した係争商標に対して、第20773号裁定を下し、係争商標の指定商品である「ベルト（服飾用）」と引用商標の指定商品である「ベルトバックル」は、商品とその部品の関係で、両商品の機能・用途には緊密な関係があるので、類似商品に該当すると認定した。また、係争商標と引用商標は、いずれも花の図形であり、全体の視覚的効果が類似し、上述の商品に使用された場合、需要者に相応する商品の出所に対する混同を容易にもたらすので、係争商標の指定商品「ベルト（服飾用）」における使用は引用商標と類似商標を

構成する。したがって、係争商標の指定商品「ベルト（服飾用）」における登録商標は取消し、その他の指定商品における登録商標は維持すべきであると裁定を下した。

Bonnerie社は、第20773号裁定を不服として一審裁判所に訴訟を提起し、裁判所に商標審判委員会に対して第20773号裁定を取消し、「ベルト（服飾用）」商品における係争商標の登録を維持することを命じるよう請求した。

一審裁判所は、審理を経て、商標審判委員会が2つの商標が類似を構成すると判断したことには問題がなく、また、商標指定商品を明らかにするために、商標審判委員会が名仕社に対して主張を明確にするための証拠を提出するように促した審査行為は合法的で有効であり、かつ、名仕社の提出した証拠もベルト（服飾用）とベルトバックルが類似商品を構成することを証明できると認定し、商標審判委員会が下した第20773号裁定を維持する判決を言い渡した。

Bonnerie社は、一審判決を不服として、二審裁判所に上訴を提起し、一審判決及び第20773号裁定を取消すことを請求した。

二審裁判所は、審理を経て、係争商標と引用商標とは類似商標を構成し、局部に微細な差異があるものの、係争商標が類似商標を構成すると認定した商標審判委員会の判断は正しく、ベルト（服飾用）とベルトバックルとの機能・用途には緊密な関係があり、商標審判委員会が両者が類似商品に該当すると認定したことにも間違いはないと認定した。したがって、係争商標と引用商標とは類似商標を構成し、需要者に商品の出所に対する混同・誤認をもたらすおそれがあり、商標審判委員会が上述の裁定に基づき、係争商標の指定商品「ベルト（服飾用）」における登録を取消したことは正しいので、上訴を棄却し、一審判決を維持する判決を下した。

Bonnerie社は、やはり二審判決を不服として、最高裁に再審を請求した。

最高裁は、審理を経て、次のとおりに認定した。係争商標と引用商標との全体の視覚的效果は類似し、ベルト（服飾用）とベルトバックルとは同一のものではないものの、その機能、用途、製造部門、販売ルート、消費対象等において、ある程度同じであるので、需要者は通常、両者の間に特定な関係があるとみなすことになる。また、名仕社の提出した証拠は、引用商標が係争商標の出願日前に使用されていた状況を証明できないので、引用商標は、係争商標の出願登録前に一定の知名度を有さない。係争商標は、先行「花の図形」商標の背後にある巨大な営業上の信用の影響を持続的に受けており、それ以降の係争商標は、元々あった馳名商標³⁾の営業上の信用が存在したからこそ、比較的短時間で比較的高い知名度を有することができた。名仕社が引用商標に対してその商標の専用権を享有していたとしても、その商標の専用権の排斥力は、その商標が知名度を有しない原因で一定の制限を受けている。まして、係争商標の登録は、引用商標の排斥権の範囲を制限しているだけで、引用商標の商標の専用権については制限できない。したがって、最終的に元の一審、二審判決を取消すと同時に、商評審判委員会が下した第20773号裁定を取消し、商標審判委員会に対して改めて裁定を下すことを命じる判決を言い渡した。

3. 商標実務における知名度の影響力の適用

3. 1 商標登録の合法性に関する判断基準

本事件は、主に係争商標の登録の合法性に関連し、最高裁は、再審請求理由、答弁意見及び各当事者の提出した証拠を結び付けて次のとおりに争点をまとめた。

①名仕社が本事件の引用商標を享有することは合法であるか否か？

②係争商標の指定商品「ベルト（服飾用）」における登録は取消すべきか否か？

そのうち、争点②をめぐる、各当事者の論争は商標審判段階から絶えることなく続いた。最高裁は、審理を経て、商標審判委員会が下した係争商標を取消す裁定、及び一審、二審裁判所の言い渡した判決における事実の認定及び法律の適用はいずれも誤っているのでは正すべきであると認定した。

しかも、最高裁は、上述の認定について十分な理由をもって説明し、切実に「商標の権利付与・権利確定に係る行政事件の審理における若干問題に関する最高裁判所の意見」（以下「意見」という）に具体的に表されている複数の判断基準と結び付けて、総合的な判断を下した。そのうち、商標の類似認定、馳名商標の知名度の影響力の適用等に係る内容は、本事件において比較的高い研究価値を有する問題であることを踏まえ、以下に1つ1つその判断基準を分析する。

（1）係争商標と先行商標標章の間の類似性について

「意見」第16条の規定に基づき、商標の権利付与・権利確定に係る行政事件において、裁判所は、商標の類否を判断する際、商標・標章の構成要素及びその全体の類似性を考慮するだけでなく、関連商標の顕著性と知名度、使用商品の関連性等の要素も考慮することにより、容易に混同を生じさせるおそれがあるか否かの判断基準とすべきであるとした。

通常、商標・標章の構成要素が同一又は類似することは、商標の類似を認定するための前提である。視覚的効果に対する判定は通常、構図、輪郭、図形又は字形、細部等を観察することで完成する。

本事件において、最高裁の認定は、一審、二審裁判所の認定と基本的に一致している。係争商標と引用商標は、いずれも花の図形であり、

いずれも花と枝葉からなる簡単な構図によって具体的に表されており、花卉と枝葉の数は1つしか変わらず、係争商標の花弁は5枚で、引用商標は6枚で、係争商標における葉は左側に1枚、右側に2枚の計3枚で、引用商標は左右1枚ずつの計2枚で、係争商標と引用商標の葉の形状は若干異なっている。つまり、花と枝葉による全体的な構図、及び花卉と葉の枚数の局部の細かい点からみれば、係争商標と引用商標との間には一部の微細な差異はあるものの、需要者にもたらす全体の視覚的効果は類似している。

（2）係争商標と先行商標の指定商品の類似性について

商標の指定商品が類似するか否かは、商標類似認定における重要なステップである。指定商品が同一又は類似する場合、商品の製造、流通、交換及び消費等の過程が類似していることを意味する。

本事件において、最高裁は、次のとおりに認定した。引用商標は、1990年に登録出願されており、当時は1988年版「類似商品及び役務区分表」が適用されていた。当該表には引用商標の指定商品「褲帶扣（ベルトバックル）」はなく、第26類第2,604組に「腰帶扣（ベルトバックル）」のみがあり、「皮帶扣（ベルトバックル）」はなかった。その後、1998年版と2002年版の「類似商品及び役務区分表」において、1988年版第2,604組の「腰帶扣」が第2,603組の「皮帶扣」と調整されたが、「皮帶扣」商品は元来の「腰帶扣」商品であることを意味する。引用商標の指定商品「褲帶扣」は、その字面から見れば、褲帶（ベルト）の材質には皮革も皮革でないものも含み、その用途にはベルト及びズボンを吊る「褲背帶（サスペンダー）」（又は肩帶、吊帶と称する）も含まれるべきである。ここにいう褲帶扣（ベルトバックル）とは、ベルトの金属バックルのことを言う。名仕社の製造している

製品によれば、同社はベルトバックルと皮革ベルトを製造している。係争商標の指定商品は「ベルト（服飾用）」であり、引用商標の指定商品である褲帶扣（ベルトバックル）と係争商標の指定商品である服飾用皮革ベルトの両者は、同一のものではないものの、その機能、用途、製造部門、販売ルート及び消費対象等において、部分的に同じで、通常、需要者は、両者の間に特定の関係があると認識するおそれがある。

指定商品の類似判断については、「商標民事紛争事件の審理における適用法律の若干問題に関する最高裁判所の解釈」（以下「解釈」という）第11条、第12条と「意見」第14条に基づき、「類似商品及び役務区分表」は類似商品を判断するための参考資料であるが、実務において、依然として商品又は役務に対する関連公衆⁴⁾の認識によって総合的に判断すべきである。中国語の言語習慣によれば、褲帶（ベルト）、腰帶、皮帶は、基本的に相互対応が可能な同種類の物品に対する地方によって異なる各々の呼称に過ぎない。褲帶扣（ベルトバックル）について、大部分の需要者は、ベルトバックルとして理解しており、特殊な状況下ではサスペンダーのバックルのことを言うこともある。サスペンダーのバックル又はベルトバックルにかかわらず、いずれもベルト（服飾用）とは、その機能、用途、製造部門、販売ルート及び消費対象等において比較的多くの共通点を有している。そのため、最高裁は、指定商品の類似に対する商標審判委員会、一審、二審裁判所の観点を認めた。

(3) 係争商標と先行商標の知名度について

商標類似認定に係る判断において、商標の知名度は、往々にして参考としての要素に過ぎないが、関連商標の知名度の差異が過大で、需要者に誤認又は混同をもたらすことを十分に回避できる程度である場合、当該商標の知名度は、商標類似認定の重要なポイントになる。実務に

おいて、知名度のコンセプト自体が比較的抽象的であるので、大量の証拠をもって立証し、かつ、証拠の形成日に対して厳格な注意を払う必要がある。

商標・標章と指定商品は、商標の自然属性で、商標登録情報を通じて確認することができる。自然属性である以外に、知名度も同様に商標の類似判断のための参考要素とすることができ、高い知名度の商標は、往々にして商標権者が長期間にわたって大量に使用してきたことを意味する。商標の知名度は、需要者が商品を選択する際、重要な参考にもなる。相対的に、知名度の高い商標は、より容易に需要者に識別・記憶・区分されるので、これも商標の知名度による影響力を体現する1つの特徴であると言える。

本事件において、最高裁は、Bonneterie社が1985年に登録出願した第253489号商標（図2を参照）には係争商標と基本的に同一である「花の図形」標章が含まれており、その登録出願日も引用商標の登録出願日よりずっと早かったと認定した。その後、Bonneterie社は、更に1994年に皮ベルト服飾用等の商品において係争商標と基本的に同一の第795657号商標（図2を参照）を登録出願した。



図2 Bonneterie社の登録商標

しかも、Bonneterie社の「花の図形」が含まれる複数のシリーズ商標⁵⁾は、2004年に馳名商標として認定されている。したがって、馳名商標として認定されたBonneterie社の「花の図形」商標の知名度は、当時登録が許可されて1年経っただけの係争商標によるものではなく、Bonneterie社が係争商標の登録出願前に、すで

に中国で長期間にわたり大量に「花の図形」標章が付いた「MONTAGUT及び花の図形」商標である第253489号商標及び「花の図形」標章のみからなる第795657号商標を使用することにより、「花の図形」標章が関連公衆の中で広範に熟知され、服飾分野において比較的高い知名度を有することになり、関連公衆もすでに「花の図形」、「MONTAGUT及び花の図形」商標とBonneterie社の間で特定の関係を形成させていたと考えられる。本事件の係争商標と第795657号「花の図形」商標は、基本的に差異がなく、かつ、いずれも服飾用皮革ベルトに登録されている。したがって、係争商標は、すでに馳名商標として認定された「MONTAGUT及び花の図形」、「花の図形」商標の登録後に出願登録されているとしても、係争商標の「花の図形」標章が引用商標の登録出願前にすでに長期間にわたって広範に使用され、「花の図形」標章により数年間のうちにBonneterie社の馳名商標である「MONTAGUT及び花の図形」、「花の図形」商標について構築された営業上の信用もすでに係争商標「花の図形」に化体されており、本事件の係争商標の持続的に先行「花の図形」商標の背後にある巨大な営業上の信用の影響を受けていると言える。したがって、互いに相違する登録商標の専用権は、それぞれ独自のものであるものの、商標に含まれた営業上の信用は引き続き受け継がれ、それ以降の係争商標は、先行馳名商標の営業上の信用の存在により短期間内に比較的高い知名度を生じさせたと言える。

最高裁は、認定する際に、「知名度の影響力」という言葉について明確に言及していないものの、営業上の信用を介する影響、特定関係等の字句から、係争商標の知名度が同主体におけるその他先行商標の影響を受けていたことを認めていたことが分かる。

なお、最高裁は、名仕社が係争商標の登録出

願日前における引用商標の使用及び知名度の状況を証明するために提出した製品の使用写真、出展写真、ブランドのチラシ、送り状及び仕入販売契約等の証拠は、いずれも引用商標の係争商標出願日前における使用状況を証明できないと認定した。

したがって、名仕社の商標の出願は、先行していたものの、比較的高い知名度を有する事実を証明できる十分な証拠がなかったため、引用商標の排斥力を相対的に低くさせ、需要者に引用商標と係争商標とを混同させるおそれがあった。すなわち、係争商標の知名度が先行「花の図形」等の馳名商標の影響力によって、係争商標が引用商標と類似し、需要者も係争商標と先行「花の図形」等の馳名商標とを結び付けたとしても、引用商標まで連想させなかった。

(4) 係争商標の登録その他の合法性判断について

商標の類似認定の過程において、上述の幾つかの影響を及ぼす要素のほかに、公衆の認知度及び市場取引における秩序も考慮すべき必要があり、類似認定の結果に対して一定の影響を与えている。

最高裁は判決で、係争商標の登録が2001年「商標法」第28条（即ち、2013年「商標法」第30条）の規定に違反するか否か、引用商標と類似商品に使用された商標が類似商標を構成するか否かを判断する際、関連商標の顕著性と知名度、使用商品の関連性の程度等の要素を考慮することにより、混同を容易にもたらしおそれがあるか否かをその判断基準とすべきであると認定した。係争商標と引用商標が自然属性において類似し、係争商標の指定商品「ベルト（服飾用）」と引用商標の指定商品「ベルトバックル」が類似するとしても、第25類における係争商標の登録と第26類における引用商標の登録は、それぞれ異なる類別に登録された相違する商品で、か

つ、引用商標が一定の知名度を有せず、名仕社が引用商標に対して商標の専用権を享有しても、当該商標の専用権の排斥力は引用商標が知名度を有しない原因で一定の制限を受けている。逆にBonneterie社が先行登録し、かつ、大量使用していた「花図形」標章の営業上の信用は、すでに係争商標まで影響力を及ぼしていることで、係争商標は比較的高い知名度を有するようになり、すでに比較的高い市場での名声が構築され、関連公衆群を形成し、関連公衆は、すでにBonneterie社の係争商標と名仕社の引用商標とを客観的に識別していることに鑑み、かかる状況下で係争商標が存在することは、引用商標が他の商標出願への禁止権を制限しているだけで、引用商標自体の専用権は制限していない。本事件の係争商標の特殊性を考慮した上、係争商標の登録には合法性があり、すでに形成され安定した市場秩序を保護することができるものと認定する。

3. 2 馳名商標の知名度の影響力に関する研究

上述のとおり、係争商標と引用商標は類似商標を構成し、その商品も類似しているにもかかわらず、最高裁は、先行馳名商標「花の図形」等の影響を受けて生じた係争商標の比較的高い知名度に基づき、最終的に係争商標の登録の合法性を認定した。馳名商標の知名度の影響力は、注目に値する本事件のポイントであると言える。

(1) 知名度の影響力に係る法理の基礎

商品又は役務の出所を識別するための重要な標章として、商標は、商標権者の営業上の信用に影響を及ぼし、その知名度も使用期間が長くなるにつれてますます高くなる。知名度は、公衆に信頼感をもたらす、市場経済の秩序ある運営を促進する。商標に対する一般需要者の識別・判断能力は限られているので、認知時に次

のような傾向が見られる。

- ①同一又は類似の商標を有する商品及び役務は同一出所から生じると認知されるおそれがあること。
- ②同一主体の相違する商標に対してその出所は同じ主体によるものとして識別され易いこと。

そのうち、②の傾向は、商標の知名度の影響力によるもので、当該内容は、権利者の経営範囲が広範である際に特に際立っている。

実務において、関連業界に従事する者が需要者の上記の心理を利用して、他人の馳名商標を先取り登録したり、又は他人の馳名商標と類似する商標を出願登録したりすることにより、高い知名度を有する商標の影響力を利用して不正な利益を取得しようとするのがよく見られる。

なお、商標権者は、相違する製品又は役務分類において、現有の商標と同一又は類似の商標を登録することにより、経営範囲の拡大を図ることができるだけでなく、先取り登録行為を防止するための防御手段とすることができる。仮に先行使用していた商標がすでに馳名商標になっている場合、馳名商標の影響力がある状況下で、需要者は、先行馳名商標とその後に出願した商標に対して同様に認知することにより、後で登録された商標の知名度を比較的早く向上させることができる。複数の馳名商標を同時に享有しているとき、その影響・効果はより明らかである。

実際の生活において、知名度の影響力に係る事象は数え切れないほどある。例えば、世界的に有名な日用品のトップメーカーであるP&G社は、ヘアケア商品としてリジョイ、ヘッド&ショルダー、パンテーン、ヴィダルサスーン、クレイロール等の知名度が高いブランドを有している。知名度の影響力という立場からみれば、P&G社がヘアケア商品分野で新たなブランドを発売する場合、当該ブランドに係る商標は、

自然にP&G社の先行商標の知名度による影響力を受けることで、迅速に公衆に認知され、新たに申出た商標であったとしても短期間で比較的高い知名度を得ることができる。

また、家電業界で有名な海爾グループが自社のメインブランドを保護するために、採用している措置は、全類別における登録である。海爾グループは、今まで絶え間なく経営範囲を開拓しており、製品の種類は、グループ設立当初の冷蔵庫、洗濯機から現在までにテレビ及び空調、携帯電話、コンピューター等へ拡大されている。絶え間なく業務を切り開くと同時に、そのメインブランドである「海爾」の知名度も徐々に対外的に影響力を拡大させ、冷蔵庫等の家電からその他の商品分類へその及ぶ範囲が広がっている。

(2) 知名度の影響力の条件

相違する商標は、相違する権利を有する。決して権利者の1つの商標が極めて高い知名度を有していれば、その他の商標がいずれも当然その影響力によって、極めて高い知名度を享有することになることではない。

特に、権利者のその他の商標と、他人が正常に登録した商標の間で衝突が発生し、かつ、各当事者の間で合意を得られない場合、公権力によりどちらかが保護されたとしても、その拘束力が発生するまでの間、両者は必然的に合法的な権利の取捨選択と均衡に直面することになる。また、如何に先行商標の権利と馳名商標の背後にある市場経済の秩序の調和を図るかということは、理論界と実務界にとっていずれも深く検討すべき問題である。

したがって、本事件における最高裁の認定は、馳名商標の背後にある市場経済の秩序に対する保護に傾いていると言える。上記事件だけでなく、2013年度中国裁判所10大知的財産権事件⁶⁾の中にも知名度の影響力に係る事例があった。

たとえば、仏山市海天調味食品股份有限公司(以下「海天社」という)と仏山市高明威極調味食品有限公司(以下「威極社」という)の間の商標権侵害及び不正競争紛争事件(広東省仏山市中等裁判所(2012)仏中法知民初字第352号民事判決書)である。本事件において、裁判所は、被告威極社の行為が不正競争行為を構成するか否かを論述する際、海天社の登録商標「威極」が威極社の設立時、すでに高い知名度を有していたことを証明できる証拠はないものの、商標「威極」が海天社の「海天」ブランド醤油商品における1つのブランドとして「海天」ブランドの醤油が高い知名度を享有することに鑑み、「威極」商標も比較的高い営業上の信用を有すると合理的に推測できると同時に、「威極」商標の知名度が必ず徐々に向上することを合理的に予期できると明確に示した。

しかしながら、全ての事件において馳名商標の影響力の役割が必ずしも認められるとは限らない。例えば、内モンゴル蒙牛乳業(集団)股份有限公司(以下「蒙牛社」という)と国家工商行政管理総局商標審判委員会、第三者である張文輝との間の商標異議申立不服審判に係る行政紛争上訴事件((2014)高行終字第1291号行政判決書)において、原告蒙牛社は中国の有名乳製品メーカーで、同社のアイスクリーム、アイスクリームキャンディ等の製品は需要者の中で比較的高い知名度を有し、同社の商標「蒙牛」は、すでに馳名商標のレベルに達している。本事件において、同社が主張した引用商標は、アイスクリーム商品における別の1つのブランド「綠色心情」であった。本事件において、裁判所は、最終的に当該ブランド「綠色心情」が馳名商標を構成するとは認めずに、当該商標を1つの独立した商標として見なし、すでに提出された証拠に基づいてその知名度を確認しただけであり、そのブランド「蒙牛」の極めて高い知名度については全く考慮していなかった。

総合的に見れば、司法実務において、依然として各商標について、それぞれを独立した対象と見なしており、馳名商標の影響力を加味して認めることは極めて限られている。しかし、権利者の立場から見れば、特に高い知名度を有する馳名商標の権利者にとって、合理的に知名度の影響力を主張することは、より広範な保護を得るためには有利なことであると考えられる。

影響力の役割を認定することができる明確な基準と条件について、法律又は司法実務において、明文規定はないものの、法理の根源、及びこれまでにすでに認定された影響力に係る実例からみれば、知名度の影響力を認定されるか否かに対する主な判断基準は、依然として関連公衆の認知に限られている。すなわち、関連公衆は、2つの商標を結びつけることにより、2つの商標が同一で、又は相互関連する出所であると認めているか否かということである。

したがって、実務において、知名度の影響力を主張しようとする場合、次に掲げる内容に注意を払うべきである。

1) 先行馳名商標が別類に影響力を及ぼすかどうかについて

先行馳名商標とその後で出願された商標が完全に同一又は類似し、両者の差異が指定商品にある場合、先行馳名商標の知名度を証明すると同時に、権利者の経営範囲が当該指定商品をカバーできているか否か、関連公衆の認知において指定商品を結び付けているか否かを含む指定商品間の関連性を証明しなければならない。前記の内容は、馳名商標の類別をまたぐ拡大保護に類似している。すなわち、馳名商標が登録していない関連類別においても相応の保護を受けられるということは、当該知名度がすでに当該類別をカバーしていることは明らかであるので、当該類別上、同一又は類似であり、後で出願した商標については、当然先行馳名商標の影響力が及んでいることを認めるべきである。

2) マターブランドとサブブランドの結びつきについて

先行馳名商標とその後で出願された商標は、非同一で非類似であるものの、指定商品が同一又は類似する場合、すなわち、常に見られるマスターブランドとサブブランドの関係において、サブブランドの知名度を証明する際、同時にマスターブランドの知名度を証明できる証拠を提出し、かつ、サブブランドを使用・宣伝するときに、マスターブランドと同時に現れ、関連公衆はすでに2つのブランドを結び付けていることを強調しなければならない。したがって、証拠を提出するとき、サブブランドとマスターブランドが同時に現れている証拠、又は相互関連している使用又は宣伝に係る証拠を収集することに注意を払うべきである。

4. 本事件からのその他の示唆

本事件は、名仕社が係争商標について審判請求を提出した2005年から始まり、最高裁が再審終審判決を言い渡すまで8年以上も要した。また、最高裁は、再審において、商標審判委員会、一審裁判所及び二審裁判所による判断を完全に覆し、「後で登録した係争商標は、Bonneterie社が先行登録した馳名商標の営業上の信用の存在により比較的短期間で比較的高い知名度を有していたので、関連公衆が客観的に、Bonneterie社の係争商標と名仕社の引用商標とを識別できるようにさせている」と判断した。係争商標と引用商標がその自然属性上、類似を構成すると認定すると同時に、係争商標はBonneterie社の関連商標の知名度の影響を受けたことで引用商標と混同をもたらさないということも、最高裁は認めた。

しかしながら、馳名商標が8年も特定商品上に使用することができなかつたことで、その代償は非常に高くついたと言える。しかも、本事件のその他の状況と結び付けて、筆者は、一部

の問題において、各当事者のいずれにもまだ議論する余地があると考ええる。

(1) 引用商標と第795657号商標の共存



図3 問題となりえた商標

1) 問題点

引用商標は1990年に、第795657号商標は1994年に出願されている。後者の指定商品には、ベルト、服装ベルト、服飾用皮革ベルト等が含まれている。しかし、引用商標の当時の商標権者であった南海県杏頭金属製扣廠（以下「杏頭社」という。名仕社の法定代表者と同じ）は、第795657号の商標出願について全く関心を持たなかった。商標の予備的査定公告後に異議申立をしなかっただけでなく、商標局による正式な公告後も取消し請求（新商標法下では無効審判と言う）を提出しなかった。その後、杏頭社は、経営上の困難で会社登記が抹消され、商標戦略等の問題まで気を配ることができなかつたので、引用商標と第795657号商標には、暫くの間如何なる権利上の衝突も生じなかつた。

当時、中国は正に改革開放政策の初期で、自主的な知的財産権に対する企業の認識レベルもほとんどゼロに近く、登録商標に対する重視程度も当然のこととして現在とは比べものにならなかつた。現在の考え方からすれば、杏頭社は、Bonneterie社の「花の図形」シリーズ商標が馳名商標として認定される前に第795657号商標を取消すための大事な機会を逸してしまったと言える。

2) 留意点

商標権者は、そもそも自主的な知的財産権に

対する保護を重視すべきであり、全般的な知的財産権保護戦略を遅滞なく構築・改善し、かつ、商標自体の価値及び潜在価値を十分に認識すべきである。一旦、盗用の疑われる又は視覚的効果が類似する商標の出願を見つけた場合、遅滞なく異議申立をするべきであり、条件に限りがあり初歩公告期間中に異議申立をできなかった場合、それ以降適宜に商標無効審判を提起すべきである。かかるやり方は、自己ブランドの構築のための障碍を排除できるだけではなく、悪意による先取り登録を防止し、商標の希釈化を防止するための防御手段でもあり、更に後で出願する商標により先行出願商標の類別をまたぐ登録を逆制限される局面も未然に回避することができる。「諸法は油断なき者を救済するも、眠れる者は救済せず」⁷⁾。商標の類似判定及び商標公報情報に対する調査において、権利者は、適宜実務者に問い合わせることが必要で、自社の実情に応じて商標戦略を策定し、かつ、タイムリーに修正すべきである。

類似状況について、企業の経営者、特に外国企業は、いつも警戒心を保持すると同時に、積極的に法律救済ルートを求めることが必要である。現在、効果的な対応手段は、商標異議申立手続を通じて先取り登録者に対してその出願を放棄させたり、又は当該商標の登録ができなくさせたりすることである。

(2) 引用商標の商標権者は取消手続を経ており、引用商標の譲渡には瑕疵が存在

1) 問題点

元商標権者が知的財産権に対する認識が十分でなかつたため、引用商標の使用と譲渡の過程において、既に商標権者に相当不利な局面が生じていた。先ず、1998年7月、南海市南莊名仕金属製品有限公司が設立（名仕社の前身）され、同社は2001年6月、南海市南莊名仕実業有限公司に変更、更に2004年4月に正式に名仕社に変

更された。この間、杏頭社は1998年9月、その登記抹消が認められ、2003年5月、南海市南莊名仕実業有限公司に引用商標を譲渡した。

しかし、Bonneterie社は、上述の状況を把握していない可能性が高く、1998年から2003年までの間、引用商標はずっと不使用状態であったものの、誰も引用商標に対して3年不使用取消審判を請求しなかった。名仕社は、商標譲渡を順調に完了した後、先行出願した引用商標を十分に利用し、引用商標と類似する商標を大量に出願した。しかし、Bonneterie社の「花の図形」シリーズの商標がすでに2004年に馳名商標として認定され、かつ、馳名商標としての保護を受けていたので、名仕社の一部の商標出願は、拒絶されてしまった。そのため、名仕社は初めて、先行出願し登録した引用商標をもってBonneterie社の商標を取消そうとしたが、その中には登録後5年も経っていない係争商標が含まれていた。

その他、再審過程において、Bonneterie社は、引用商標の譲渡に瑕疵があると主張した。合議廷は、譲渡者と譲受者の法定代表者がいずれも同一人で、引用商標の譲渡は譲渡者と譲受者との間における真実な意思表示で、引用商標が現在すでに合法的な登録を経て名仕社の所有になっていることに鑑み、引用商標の譲渡手続進行中における瑕疵は譲渡行為の効力に影響を与えないと認定した。しかし、裁判結果から見れば、当該瑕疵は、裁判官の心証に対して些かな影響を与えているようである。Bonneterie社が一審の開廷審理前に名仕社及び引用商標の関連状況を正確に調査できていた場合、早期に望む結果を得られていたかもしれない。

2) 留意点

商標権者は、同業界の商標の中でどの商標が自社商標にリスクをもたらすか、どの商標が混同・誤認又はフリーライドの「ただ乗り」の効果をもたらすおそれがあるかを把握すべきであ

る。このようなやり方は、知的財産権戦略を貫徹し、自社の商標の専用権を保護するために役立つと考えられる。特に、自社より早く出願された登録商標に対する、3年不使用取消審判は、最も簡単で効率的な方法であり、一旦、機会を逃した場合は、禍を将来に残す結果となり、多くのリスクを残すことになってしまう。本事件において、最高裁は、再審によって商標審判委員会に対して改めて裁定を下すことを命じたものの、Bonneterie社は、当該結果のため多大なる精力を尽して、代償を払っていると言える。権利者がその権利を行使することを怠った場合フリーライドの現象が益々多発することは避けられない。

なお、訴訟前に訴訟相手に対して、一定の情報収集及び調査による証拠収集作業を行うことは非常に重要なことである。例えば、本事件の行政訴訟において、第三者及び民事訴訟対象への調査である。また、民事訴訟又は行政訴訟にかかわらず、手続上の瑕疵についての異議申立は、遅滞なく提出すべきである。

(3) 「花の図形」の使用問題に関するBonneterie社と名仕社との間の大きな紛争

1) 問題点

上述のとおり、双方当事者には、いずれもより早い時期に相手側の商標を押える機会があったものの、諸原因により両者とも実現することができなかった。しかし、現在双方当事者の商標が直面している局面は、明らかに双方当事者とも受け入れられない状況でもある。名仕社は、自社の「花の図形」商標の出願がより早かったと強調し、かつ、類別をまたいだ拡大保護の展開を図っていた。一方、Bonneterie社は、自社商標が馳名商標に該当し、かつ、名仕社は他人の馳名商標を利用して「ただ乗り」を図り、訴訟によって知名度を向上させようとした疑いがあると主張した。

筆者が調査した結果によれば、元商標権者が引用商標を出願する際、剽窃の故意があったことを確定できなくても、名仕社が引用商標を譲り受ける前後に、大量に「M○○○GUT」字形及び「花の図形」商標を出願し、かつ、Bonneterie社の出願した商標が付されていた夢特嬌皮製品⁸⁾を扱っていた取次販売店に対して商標権侵害を理由に訴訟を提起したことにより、名仕社に引用商標を利用して不当利益を得ようとした意図がなかったとは言えない。

Bonneterie社の「花の図形」商標の出願は若干遅れてはいたものの、数年間にわたる宣伝と評判の累積を通じて、すでに服装・服飾業界において一定の知名度を有し、模倣又は「ただ乗り」される可能性はより高くなっている。ただし、名仕社は、創業初期において商標の重要性をさほど意識せず、企業が絶え間なく発展する過程において、「核心商標」を頼りにしなければ、市場競争においてさまざまな制限を受けるだけでなく、知名度の高いブランドを模倣したと見なされるおそれがあることを徐々に悟るようになったので、双方当事者は長期間にわたる訴訟を行わざるを得なくなった。

2) 留意点

外国企業は、中国市場に参入しようとする時、自社の享有している商標、商号がすでに先取り登録されたり、すでに登録されていたりする局面に陥ることがある。かかる状況について、自社の商標がすでに高い知名度を有することを証明することを通じて馳名商標の保護を求め一方で、先取り登録人に確かに盗用・複製又は模倣の悪意があることを証明することで対抗することもできる。

5. おわりに

本事件におけるBonneterie社の係争商標は、その他の商標の知名度の影響を受けたことで、最高裁により特別に認定されたが、これは

馳名商標に認定されさえすれば、裁判所に馳名商標権者として認められるとのことを必ずしも意味しない。商標の類似認定について、同一主体が先行登録した馳名商標の知名度の役割は、関連公衆がより迅速に新たに出願された商標を熟知することができる可能性を提供するに過ぎず、高い知名度を有したとしても関連公衆が必然的に識別又は認知することを確保できないので、最終的にはやはり係争商標が関連公衆の混同をもたらすか否かによって、決定されることになる。

中国商標実務において、類似性判断の専門性、司法解釈では証拠に対して多くのことを要求するなどの状況に鑑み、訴訟実務を行う際、法律実務家への協力を求めることが得策であると思料する。

注 記

- 1) 中国では二審終審制であるが、終審判決、裁定に確かに誤りがある場合、審判監督手続、すなわち再審の申立という手続を介して是正することができる。
- 2) 中国最高裁判所が知的財産権司法保護の成果を示し、典型判例の模範的、かつ指導的な役割を發揮させるため、毎年一定の指導的判例を発表する。同裁判所は2013年に知的財産権10大判例、10大創新性判例及び典型的判例50件を発表した。そのうち、知的財産権典型的判例50件のリスト(中国語)は、下記のリンクで参照できる。<http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1280019.shtml>(参照日:2014年12月1日)
- 3) 本文3. 1 (3) で言及するBonneterie社の「花の図形」が含まれる複数のシリーズ商標である。また、中国語の馳名商標とは、日本でいう「著名商標」のことと指す。
- 4) 「関連公衆」という中国語の表現は、著名商標の認定によく使われ、普通、需要者以外に、商品の製造者・販売者等も含まれると考えられる。
- 5) 第253489号「MONTAGUT及び花図形」、第577537号「夢特嬌」(夢特嬌の語句は後掲注8)

参照), 第795657号「花図形」, 第1333067号「花図形」等の商標を含む。

- 6) 前掲注2)を参照。2013年に知的財産権10大判例のリスト(中国語)は, 下記のリンクで参照できる。

<http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1280017.shtml> (参照日: 2014年12月1日)

また, 2013年の知的財産権10大創新性判例のリスト(中国語)は, 下記のリンクで参照できる。

<http://www.chinacourt.org/article/detail/>

[2014/04/id/1280018.shtml](http://www.chinacourt.org/article/detail/2014/04/id/1280018.shtml) (参照日: 2014年12月1日)

- 7) 「Vigilantibus et non dormientibus jura subveniunt.」という諺である。
- 8) 主にかばんのスライドファスナー, かばん用スライドファスナーなどであり, 当該皮革製品にはBonneterie社の出願した商標が付されていた。ちなみに, 「夢特嬌」(中国語でいう「梦特娇」)は, 同社の「MONTAGUT」というメインブランドの中国語訳である。

(原稿受領日 2015年1月30日)

