

# 中国でのパッシング・オフ事件の対応策



Gordon Gao

高国征\*・増田 由希子(訳)\*\*

## 目次

### 関連法規

#### 商標及びトレード・ドレスの保護

#### 未登録商標の保護

#### ケース・スタディ1

#### ケース・スタディ2

#### ケース・スタディ3

.....

パッシング・オフ行為(詐称通用)とは、商品または役務が他者の商品または役務と関連性があるかのように偽った外観を作り出す行為で、中国においては一般に包装や装飾(トレード・ドレス)の模倣行為がそれにあたる<sup>(1)</sup>。中国の法学部教育においてパッシング・オフ関連法規は重視されておらず、また膨大な中国司法試験の教材にもそれに関する記述は数ページしか割かれていない。結果として、中国の弁護士も多くはパッシング・オフに関する法律に対する理解が不十分で、訴訟において効果的とはいえない戦略や戦術を用いている。本稿では、ケース・スタディを参照しつつ、パッシング・オフ事件において代理人が依頼者の利益をより有効に保護するための方法について検討する。

## 関連法規

中国民法通則は不正競争の防止に関する基本原則を規定しており、同法第4条は、「民事活動においては、自由意志、公平、等価有償及び信義誠実の原則を遵守しなければならない」と定める。中国では、裁判官や学者の解釈により同条項から導き出された信義誠実の原則などが、長きにわたり不正競争事件における唯一の根拠となっていたが、同条の文言が曖昧であるため、実際にはほとんど役に立たないものであった。

その後、1993年12月1日に中国不正競争防止法が施行された。同法第2条は、第1文において民法通則第4条の精神を示し、第2文において「本法に言う不正競争とは、事業者が本法の定め違反し、他の事業

者の合法的な権益に損害を与え、社会の経済秩序を乱す行為を言う」と定める。不正競争防止法はいくつかの不正競争行為について具体的定めを置いているが、列挙されていない他の不正競争行為については第2条を通じて本法を適用することが意図されている。

## 商標及びトレード・ドレスの保護

不正競争防止法第5条はパッシング・オフ行為の形態を列挙する。第2号及び第3号は商号に関する規定である。

事業者は、次の各号にかかる不正な手段を用いて市場取引に従事し、競争相手に損害を与えてはならない。

- 著名商品特有の名称、包装、装飾を無断で使用し、または著名商品に類似する名称、包装、装飾を使用し、他人の著名商品との混同をもたらす、顧客にその著名商標と誤認させること。(第2号)
- 他人の企業名称または姓名を無断で使用し、他人の商品と誤認させること。(第3号)

また、国家工商行政管理局は1995年に「周知商品の特有名称、包装、装飾を偽る不正競争行為の禁止に関する若干の規定」を公布した。本規定でいう「周知商品の特有名称」とは、通常使用される名称と顕著な区別のある独特な商品名称を指すが、登録商標は除外されている。「包装」とは、商品を識別し、携帯に便利で、保存や輸送に使用される商品上の付属物及び容器を指す。一方、「装飾」とは、識別及び商品美観のために商品上に付される文字、デザイン、色彩及びその組み合わせを指す。

\* 米国カリフォルニア州弁護士、米国弁理士(ボール・ヘイスティングス・ジャノフスキー・アンド・ウォーカー LLP 北京事務所 オフカウンセル)

\*\* 米国ニューヨーク州弁護士(ボール・ヘイスティングス・ジャノフスキー・アンド・ウォーカー LLP 北京事務所 アソシエイト)

一般消費者が通常の注意を払って二つの商品の名称、包装、装飾を混同するであろう場合または実際に混同が生じた場合に、混同があると判断される。また、周知性の立証の困難を緩和するため、同規定は、同一または類似の商品名称、包装、装飾が他人に使用され、購買者が誤認する場合に、同商品を周知商品と判断しようと定める。パッシング・オフの存在が認定されると、関連当局は違反者に同行為の停止を命じ、罰金または商品没収といった罰則を課すことができる。

工業所有権の保護に関するパリ条約（以下、「パリ条約」という）の加盟国である中国は、商号の保護を義務付けられている。パリ条約第8条は、商標の一部を構成するか否かに関わらず、また出願や登録を要件とすることなく商号を保護するよう義務付けている。上述の国家工商行政管理局規定は、周知商品の名称に対しパリ条約第8条に沿った保護を与えていると言える。

### 未登録商標の保護

パリ条約第6条の2は、加盟国が登録国または使用国で著名と認識されている商標の保護を義務付けている。中国は同条遵守のため、商標法を修正し、修正後の商標法第13条は以下のように規定されている。

同一または類似の商品について出願した商標が、中国で登録していない他人の著名商標を複製、模倣または翻訳したもので、当該著名商標と混同しやすい場合は、これを登録せず、かつその使用を禁止する。

同一でないまたは類似しない商品について出願した商標が、中国で登録した他人の著名商標を複製、模倣または翻訳したもので、かつ公衆が誤認し、当該著名商標の登録者の利益に損害を与えるおそれのある場合は、これを登録せず、かつその使用を禁止する。

従って本条によれば、登録商標の保護は非類似の商品にも及ぶのに対し、未登録商標の保護はそれが著名である商品分野に限定される。

著名商標の問題に対する補充規定として、国家工商行政管理局から「著名商標の認定及び保護に関する規則（以下、「著名商標規則」という）」が公布され、2003年6月1日に施行された。同規則第2条は、「本規定中の著名商標とは、中国において関係する公衆に熟知され、かつ比較的高い名声を有する商標」と定義する。これによれば、パリ条約第6条の2の保護を具

体化した中国商標法第13条の適用を受けるためには、商標は中国において著名でなくてはならないことになる。パリ条約第6条の2が登録国または使用国での著名性のみを要求するのに対し、中国では同国内での著名性という加重要件が課されているため、中国法は外国の著名商標に対する保護が不十分であるとの批判を受けている。

著名商標規則の下、保護を求める商標権者は省級・市級またはそれ以上の工商行政管理局に対し、商標法第13条の下の商標侵害行為に関する申立てを行わなければならない。この申立ては同局により商標局に送られ、そこにおいて対象商標が著名商標か否かが判断される。商標が著名と判断されると、第三者はかかる商標を使用または登録することができない。著名でないとして判断された場合、申立てを行った商標権者はその判断から1年間、かかる商標に関する再度の申立てを行うことができない。なお、著名商標規則第12条は、商標がひとたび著名商標として保護されると、かかる商標が後の案件においても著名商標と推定されると規定していることに留意されたい。

「84」消毒液を巡る2001年最高裁判所事件（ケース・スタディ3参照）は未登録商標の保護に関する裁判所の基本姿勢を示すものであるが、ここから中国におけるパッシング・オフ事件に対処するにあたり留意すべき点として以下の三点が導かれよう。

第一は、知的財産権の保護戦略の重要性である。本件において、原告が知的財産権保護戦略を事前に検討していたならば、被告による権利侵害に当たってより多くの法的解決手段があったと思われる。例えば、原告はその製法の特許を取得し、営業秘密として保護し、または「84」の名称を商標登録し、かつライセンス契約において同製法及びその名称の普及を制限することもできたであろう。さらに、これらの戦略をとっていれば、原告は特許侵害、営業秘密の不正使用、商標侵害などを根拠に訴訟を提起することもできたであろう。

第二に、上記のような事前戦略を欠く場合であっても、より有利な訴訟戦略を選択することの重要性が挙げられる。本件において原告は、被告を契約違反で訴えることもできたであろうし、第一審裁判所が被告による原告と類似の包装や装飾の使用を示唆していたことを勘案すれば、トレード・ドレス侵害を主張するこ

ともできたであろう。しかしながら本件原告は、著名商品の特有名称の不正使用に基づく「84」という名称の消毒剤に関する使用の停止、公衆メディアにおける同マークを使用した広告の停止、謝罪そして損害賠償のみしか請求しなかった。これらの主張は不十分と言わざるを得ない。

第三の点として、訴訟において当事者は、個々の主張にのみとらわれず事件を全体として捉え、裁判官にも事件の全体像を把握させるよう努めなければならない。本件において原告は、著名商品の特有名称の不正使用に関する主張にのみ労力を注ぎ、被告がトレード・ドレスやマーク全体から生じる印象を模倣した点などを主張しなかった。このため、裁判所は著名商品の特有名称の不正使用に関する審理のみを行い、事件全体から見た被告の侵害意図などを考慮することがなかった。日米の知的財産弁護士が訴訟において可能な一切の主張を行うのに対し、中国の弁護士は訴えを成立させるのに足りるだけの主張しか行わない傾向があるが、これは極めて危険な行為である。知的財産権に関する案件は往々にして事実関係が複雑であるため、裁判官が当事者の意思と異なる判断を下すことが少なくないため、どのような場合にも対応できるよう可能な議論を全て用意しておくことが重要である。

以上概観したように、中国のパッシング・オフ関連法規は最新のパッシング・オフ法の基本的要素を具備しており、複雑な訴訟案件においても効果的に適用することが可能である。本稿で検討した案件はパッシング・オフ事件に関する良い先例となっているが、全ての事件において原告の権利が十分に保護されたとはいえない。中国では従来、訴訟における主導的かつ積極的な役割は裁判官が担ってきたが、最近はこのやり方を煩わしく感じる裁判官も増え始めている<sup>(2)</sup>。今後は、中国の訴訟においても弁護士が積極的な役割を担うことになり、担当する弁護士の質が訴訟成功の鍵を握ることになると思われる。

### ケース・スタディ 1

商標及び商号に関する事件(上海市高級裁判所(2003年)知的財産権案件 41号)

第一原告である HOYA 株式会社は視覚・光学レンズを製造販売する日本企業である。同社は 1990 年に

中国において「HOYA」を商標登録し、1995年に第二原告である中国子会社、豪雅(広州)公司を設立した。1997年、HOYA株式会社は「HOYA」の中国語版(「豪雅」)を商標登録した。2001年上海豪雅光学眼鏡有限公司(以下、「被告」という)が設立され、原告らと同種の事業を開始した。被告の商品包装には、「上海・豪雅光学」及び「上海豪雅光学眼鏡有限公司商品」の文字が全て中国語で印刷されていた。第一審の上海市第一中級裁判所が原告らの請求を支持し、被告が上訴した。

上海市高級裁判所は、判決において被告による信義誠実原則の違反を認めた。一方、被告が「豪雅」の文字をその商号として使用したのは、豪雅(広州)公司に対するパッシング・オフ行為であるが、HOYA株式会社に対するパッシング・オフ行為ではないと判断した。この点に関し裁判所は、HOYA株式会社の日本における登記商号は「ホーヤ株式会社」であり、それに相応する日本の漢字名称は「保谷株式会社」であったが、関連消費者が「ホーヤ」及び「保谷」と「豪雅」の間で混同をする可能性はないと理由付けた。他方、被告が「豪雅」を商号の一部に使用した行為及び「上海・豪雅光学」の文字を包装に使用した行為は、HOYA株式会社の登録商標である「豪雅」の商標侵害であると判断した。

### ケース・スタディ 2

フェア・ユースとトレード・ドレス侵害に関する事件(上海市高級裁判所(2003年)知的財産案件 49号)

原告の上海避風塘美食有限公司は1998年に設立され、その料理が多く賞を受賞したことにより有名になったレストランチェーンである。被告は2001年にレストランを開き、ショーウィンドー及び店内に「避風塘」のサインを掲げた。被告はさらに、原告と同じように、白地に緑で書いた「避風塘」の文字をメニューに使い、原告のドア・サイン(「皆がこぞって食べるにやってくる」)及びスローガン(「たった20~30円で美味しい驚き!」)を模倣した。

原告のパフレットには、「避風塘」の語が香港のビクトリア港の漁師が運営する行商人船から発生した料理法であると説明されていた。また証拠によると、2001年に中国商標再審委員会は第三者による「避風塘」商標のレストラン業務分野での出願を、「避風塘」

が料理法の説明であるとの理由で拒絶していた。裁判所は原告の商号に「避風塘」の文字が含まれており、その役務が著名であることを認める一方、「避風塘」マークの使用について独占権を認めるべきではないと判断した。法律によって保護される著名役務の名称は、役務の一般的名称から区別できるような特別な名称でなくてはならないとの理由から、料理法の説明である「避風塘」の語は原告に特有のものではなく、例え「避風塘」の文字が原告の使用によって識別力を獲得し、原告に特有の名称であると認められたとしても、被告が「避風塘」の語を料理法の説明として使用するのにはフェア・ユースであり、パッシング・オフ行為を構成しないと判断された。

被告によるドア・サイン、スローガン及びメニューの色彩の模倣について裁判所は、「本件は商号、著名役務の名称および虚偽広告についての紛争であり、ドア・サイン、スローガン及びメニューの色彩の模倣は本件と無関係であり、上訴審の審理対象ではない」と判断した。これは原告が訴訟提起に当たり、被告の行為が「原告の商号及び著名役務の名称の侵害及び虚偽広告を構成する」と主張する一方、トレード・ドレス侵害に基づく被告によるドア・サイン、スローガン及びメニューの色彩の模倣行為差止めに関する請求を行っていなかったためと思われる。原告がトレード・ドレス侵害の主張をしていたならば、裁判所がかかる模倣を無関係と判断することはなかったであろう。また、被告の「避風塘」文字の使用がフェア・ユースと判断されたとしても、トレード・ドレス侵害を根拠に原告は本件の勝訴を得られたかもしれない。

### ケース・スタディ 3

未登録商標に関する事件（最高裁判所（2001年）知的財産案件1号）

1984年に原告の北京地壇医院は、消毒液（以下、「本件消毒液」という）の製法を発見し、これについて「84」という名称を使用していた。同病院はこの発見についていくつかの賞を受賞し、その後本件消毒液を製造販売する会社を設立し、「龍安ブランド84消毒液」という商標を使用した。1997年までに、国内の30社に対し本件消毒液を製造販売するライセンスを与え、ライセンシーは全て、「84」という名称と共に自己の商標を製品に付していた。国家工商行政管理局は、増加す

る模造品からの保護のために2000年に特別通知を出し、地方の工商行政管理局に対し「84」という名称を周知商品の名称として保護するよう要請した<sup>(3)</sup>。

1987年、原告は金湖県有機工場に対し江蘇省で本件消毒液を製造販売するライセンスを与えた。金湖県有機工場はその後香港会社との間で合弁会社である愛特福保険品公司（以下、「被告」という）を設立し、「愛特福ブランド84消毒液」の商標を使用して本件消毒液を全国で販売した。原告は被告による「84」という名称の消毒液に関する使用とこれを利用した広告の停止を求め訴訟を提起した。第一審の北京市高級裁判所が被告の権利侵害を認めたため、被告が上訴した。

上訴審において、1996年に被告が「84」という名称を一部に含む商標の登録出願をし、1999年に原告が類似の出願を行っていたことが判明した。さらにライセンシーのうちの一社がやはり「84」商標の出願をしたが、これらの出願は全て記述的であることを理由に商標局に登録が拒絶されていた。また、被告に対し手違いによって認められた「84」商標に対し、原告が取消し申立てを行い、商標再審委員会に対する意見の中で「84」が既に商品の俗称になっている旨の主張を行ったことも判明した。

さらに、衛生部公布の「健康関連商品の名称に関する規則」は、保険関連商品の名称中に商標、一般的名称及び特性の三要素を含むべきことを定めている。2002年の時点で衛生部には「84」を名称の一部に含む商品名が5つ登録されており、その中には原告の「龍安ブランド84消毒液」及び被告の「愛特福ブランド84消毒液」があった。

これらの事実に基づき、最高裁判所は以下のように判断した。著名商品に特有の名称は商品の一般的名称であるべきではなく、同名称には著名商品を同類の他商品と区別する顕著な特徴がなくてはならない。取引において一般に使用される名称は一般的名称とみなされるべきである。原告は本件消毒液の技術を数社にライセンスしたが、そのライセンス契約において「84」という名称の使用を制限しなかった。結果として、「84」という名称は各ライセンシー独自の商標と共に一般的名称として使用されるようになり、出所識別力を失った。さらに原告自身が商標再審委員会に対する被告商標の取り消し申し立てにおいて、「84」という名称が当該商品の俗称であることを認めており、「84」は周

知商品の名称とは認められない。

注

- (1) 侵害された商標が登録商標である場合には、商標法に基づいて事案が審理され、パッシング・オフの問題にはならないのが通常である。
- (2) 例えば、2003年12月に北京市高級裁判所で開催された

会議において、同会議に出席していた裁判官は英米の当事者対抗主義の裁判に見られるような審理進行の指針を中国弁護士が裁判官に提供することを率直に要求した。

- (3) 周知商品の特有名称、包装、装飾の保護に関する規定については、本稿「商標及びトレード・ドレスの保護」部分参照。

(原稿受領 2005.4.22)