

●国際活動センターからのお知らせ

担当:外国情報部 伊藤 貴子、新井 全

中華人民共和国最高人民法院民事判決（（2009）民三終字第3号）
「ラコステ商標訴訟」

1. 序

2010年12月29日に、中華人民共和国最高人民法院で商標権侵害訴訟に関する判決（中華人民共和国最高人民法院民事判決（（2009）民三終字第3号）の言い渡しがあったので、その概要を以下、紹介する。

2. 当事者及び経緯

上訴人は、フランス国籍の「ラコステ股份有限公司」（以下「ラコステ社」とする）であり、被上訴人らは、シンガポール国籍の「クロコダイル・インターナショナルPTE LTD」（以下「クロコダイル・インターナショナル社」とする）と「上海東方鰐魚服飾有限公司北京支社」（以下「上海東方鰐魚公司」とする）である。

この「上海東方鰐魚公司」は、「クロコダイル・インターナショナル社」の北京における代理店で、現在に至るまで、北京地区で「クロコダイル・インターナショナル社」の製品を販売している。

ラコステ社は、クロコダイル・インターナショナル社及び上海東方鰐魚会社が、ラコステ社の商標権を侵害しているとして「中華人民共和国北京市高級人民法院」に、訴えを起こし、判決（（2000）高民初字第29号判決）を得たが、この判決を不服として「中華人民共和国最高人民法院」に上訴した。

原審の調査によれば、上訴人の請求の趣旨は以下のとおりであった。

「1）被告ら（被上訴人ら）は、同一又は類似商品における上訴人の登録商標と類似する商標の使用を直ちに停止せよ、2）被告ら（被上訴人ら）は、経済的損失である300万人民元を賠償せよ、3）被告ら（被上訴人）らは、影響を除去せよ、4）訴訟費用は被告ら（被上訴人ら）の負担とする、との判決を求める。」

3. 上訴人の保有する商標権

上訴人（ラコステ社）は、中国において以下の商標権を有している。

1）商標登録第141103号

商標「鰐図形及びLACOSTE」、指定商品「第25類衣服」、1980年10月30日

2）商標登録第879258号

商標「鰐図形」、指定商品「第25類ベルト」、1996年10月7日

3）商標登録第940231号

商標「鰐図形及びLACOSTE」、指定商品「第18類レザー、模造レザー及び鞆、財布等」、1997年2月7日

4）商標登録第1318589号

商標「鰐図形」、指定商品「第25類衣類他」、1999年6月28日

商標「鱷図形」

商標「鱷図形及びLACOSTE」



4. 被上訴人の使用する商標等

被上訴人（クロコダイル・インターナショナル社及び上海東方鱷魚公司）は、北京で以下の商標を使用した。

1) 被疑侵害製品 1

「CARTELO及び鱷図形」、「鱷図形単独」及び「CARTELO及び図形」が付された「Tシャツ」、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」

2) 被疑侵害製品 2

「CARTELO」、「鱷図形単独」及び「CARTELO及び図形」が付された「白シャツ」、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」

3) 被疑侵害製品 3

「CARTELO」、「鱷図形単独」及び「CARTELO」が付された「黒革靴」、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」

4) 被疑侵害製品 4

「CARTELO」、「鱷図形単独」及び「CARTELO及び図形」が付された「ジャケット」、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」

5) 被疑侵害製品 5

「CARTELO」、「鱷図形単独」及び「CARTELO及び図形」が付された「Tシャツ」、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」

6) 被疑侵害製品 6

「CARTELO」、「鱷図形単独」及び「CARTELO及び図形」が付された「ズボン」、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」

7) 被疑侵害製品 7

「CARTELO」が付された「ギフトボックス」（ネクタイ、財布、革ベルト等）、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」、「CARTELO及び図形」が付された「ギフトボックス内のネクタイの裏側」、「CARTELO」が付された「ギフトボックス内の財布正面及びベルトバックルの正面」、「鱷図形単独」が付された「ギフトボックス内の財布」、「ギフトボックス内のネクタイ正面」及び「ギフトボックス内の革ベルトの正面及び背面」

8) 被疑侵害製品 8

「CARTELO」、「CARTELO及び図形」及び「鱷図形単独」が付された「女性用靴」、「CARTELO及び図形」が付された「包装及び包装タグ」

5. 最高人民法院の判断

1) 争点1 (本件に2001年10月27日改正後の商標法を適用すべきか否か)

本件上訴人の一審における起訴時期が2000年5月11日であり、被上訴人の侵害行為発生時が1995年であるので、本件は改正前の商標法を適用すべきである。

2) 争点2 (被告標示一、二(被上訴人らの「鰐図形単独」の商標)と、ラコステ社の商標権(商標登録第141103号「鰐図形及びLACOSTE」、商標登録第879258号「鰐図形」、商標登録第940231号「鰐図形及びLACOSTE」、商標登録第1318589号「鰐図形」)は類似商標を構成するか否か)

①類似商標の判断基準

i) 「最高人民法院 商標民事紛争事件に関する法廷適用の若干の問題の解説」第9条第2項は、「商標法(2001年10月27日改正の商標法を指す)第52条第1項に規定する商標の類似とは、被疑侵害商標と原告の登録商標とを比較した際に、その文字の字形、読み方、意味又は図形の構図及び色、或いは各要素の組み合わせ後の全体構造が類似、又はその立体形状、色の組み合わせが類似しており、関連の公衆に、商品の出所について誤解させたり、その出所が原告の登録商標の商品と一定の連携を有すると認識させるのが容易であることを意味するとしている。

該司法解釈の規定及び実際の審判とを参照すると、被告標示と原告が保護請求する登録商標とが改正前の商標法第38条第1項に規定する類似商標を構成するか否かは、通常、問題となる標示の文字の字形、読み方、意味又は図形の構図及び色等の構成要素の類似性に基づいて判断し、更に、混同を引き起こすか否かを重要な判断要素とする。

ii) 従って、商標権侵害の意味における類似とは、混同性の類似、即ち市場において混同を引き起こすに足る類似を意味するべきである。様々な事件において争われる標示は状況の複雑性に関係するため、商標の類似判断は、通常その構成要素の類似の程度を考慮すべきである以外に、事件の具体的状況に基づいて関連する要素を総合的に考慮し、それに基づいて争われる商標が混同性類似を構成するか否かを認定してもよい。

iii) 争われる商標が構成において類似性を有しているとしても、関連する要素を総合的に考量して、市場における混同を引き起こすに足ると認定できない場合には、商標権侵害の意味における類似商標とはみなさない。

②類似基準の本件への適用

i) 標示の文字の字形、読み方、意味又は図形の構図及び色等の構成要素の類似性について

ラコステ社の登録商標は、鰐の頭は右を向いており、口は大きく開いていて、身体と尾部いっばいに鱗又は横向きの縞模様があり、鰐の図形の下側には顕著に「LACOSTE」の文字が表示されているものもある。

被告標示2における鰐の図形全体の色は黄緑色又は黄色であり、口をあけて赤色がのぞいており、身体の上に斜めに並んだ縞模様がある。

被告標示一、二とラコステ社の一連の登録商標とを比べると、いずれも鰐の図形であり、一定の類似性を有するが、被告標示1、2における鰐の頭の方向、体型、鱗、色は、いずれもラコステ社が権利を主張する鰐の図形と異なる。

ii) 混同性の類似、即ち市場において混同を引き起こすに足る類似について

a) 両者間における今までの経緯を考慮すべき

本件における両者の商標は、関連市場において特殊な形成の歴史及び発展の経緯があり、特殊な使用

及び共存状況があり、これらの商標が商標権侵害の意味における類似商標を構成するか否かの認定は、それぞれの形成及び発展の歴史と切り離すことはできず、相互間の共存の過程及び使用状態を無視することもない。

そうでなければ、公平且つ合理的な裁判を行うことができない。従って、本件で争われている商標の具体的な状況について言えば、類似判断を行う際に標示そのものの類似性を対比するだけでは不十分であり、クロコダイル・インターナショナル社の主観的意図、双方の共存及び使用の歴史と現状等の要素を総合的に考慮し、関連市場の現状と組み合わせて、公平且つ合理的な判断を行わなければならない。

b) クロコダイル・インターナショナル社らの今までの経緯と使用態様等

まず、クロコダイル・インターナショナル社の前身は陳賢進が1943年にシンガポールで創設した利生民社であり、同社は、1949年にシンガポールにて「c r o c o d i l e及び鰐図形」及び「鰐図形単独」商標を出願し、1951年に登録を受けた。

利生民社の製品は、1953年に香港に輸入され、主に東南アジア地区で販売された。ラコステ社が前世紀60年代にアジア市場に進出開始した事実等を考慮すると、当時の利生民社がラコステ社が登録出願した関連商標をコピー模倣して「c r o c o d i l e及び鰐図形」商標を登録出願したと認定するには足りない。

中国市場に進出後、クロコダイル・インターナショナル社は継続して、同社がアジアの関連する国ですでに登録している商標と対応する鰐に関する標示を使用した。

更に、クロコダイル・インターナショナル社は、被疑侵害製品1～8の外包装及び商品タグ等において、いずれも「CARTELO及び図」の商標を使用しており、被告標示のこのような使用の環境及び状態は、双方の関連製品を明確に区別するに足るものである。

上記の事実から十分明らかであるように、クロコダイル・インターナショナル社の中国市場進出後の関連商標の使用で、実際の使用においても、争われている標示をことさら区別しようとしている。従って、クロコダイル・インターナショナル社の行為は故意にブランド奢侈品に見せかけた模倣行為とは異なり、主観においてラコステ社のブランド信用力を利用して消費者に混同誤認を引き起こそうとする故意はない。

c) 国際市場における両者の経緯

関連する国際市場からみて、双方の争われている標示は、アジアの一部の国家及び地域において、既に長期にわたって共存及び使用される国際市場構造を形成している。

クロコダイル・インターナショナル社の前身である利生民社は、1951年12月13日に25類商品についてシンガポールに関連する鰐の図形商標を登録した。同年10月26日、利生民社は25類商品について香港で関連する鰐の図形商標を登録し、1953年に香港市場に進出した。

1959年4月27日、利生民社は日本で関連する「鰐図形」商標を登録した。1969年、クロコダイル・インターナショナル社は、日本の大阪地方裁判所において、「鰐図形」の商標権を侵害しているとしてラコステ社を訴え、その後、両者は日本の高等裁判所において和解に達し、1983年に和解契約を締結した。該和解契約は両者の関連する標示は関連する国家及び地区において共存しており混同を起こさないことを確認した。

クロコダイル・インターナショナル社の被告標示1、2は、本件訴訟前において、関連する国家及び地区において長年にわたり登録されており、ラコステ社との間で、被告標示1、2を含む標示とラコステ社の鰐の図形文字の一連の標示とは共存して混同を起こさないという1983年の契約を締結して

おり、且つ、該契約に明確に列挙されていない韓国、パキスタン等の国家において、ラコステ社は、被告標示の両国における関連する類の登録に同意する旨の同意書を発した。

よって、当裁判所は、双方当事者の関連する共通認識によるか、関連する国際市場の現状によるかに関わらず、双方の争われている標示はアジアの一部の国家及び地域において、市場の混同を起こさずに共存できている、このことは、争われている商標の構成要素における類似性は、必ずしも混同性の類似を形成するものではなく、共存できないという結果をもたらすものではないと認識する。

d) 中国市場における両者の状況

争われている標示の中国市場における共存及び使用の状況からみると、両者は、中国市場においてそれぞれ関連する公衆を有しており、市場において、いずれも既に客観的な区別を形成しており、既に区別可能な標示をなっている。

ラコステ社の製品は1984年から正式に中国に進出したが、その数量には限りがあった。両社は、いずれも1994年から中国において専売コーナー又は専売店の開設を開始した。本件の既に明らかにされた事実によれば、ラコステ社の鰐の商標は、当時、中国において決して高い知名度は有しておらず、一方、クロコダイル・インターナショナル社は中国市場に進出した後、経営規模を急速に拡大し、1995年に上海、武漢、広州、江西、新疆、山東、浙江、江蘇、雲南、福建等の地に85の専売店又は専売コーナーを開設しただけではなく、1996年には遼寧、河北、江蘇、山東、安徽等の地に89の専売店又は専売コーナーを開設し、知名度と影響力を急速に高めて、相対的に固定された消費者群をつかんだ。

これに比べ、1996年末までに、ラコステ社は、中国において3つの専売店（コーナー）しか有していない。また、クロコダイル・インターナショナル社の製品価格とラコステ社の製品価格との差異は比較的明らかであり、両者はそれぞれに異なる消費者群を有しており、且つ、両者商品の販売チャネルはいずれも専売店又は専売コーナーであり、且つ、被告標示一、二は、いずれも、実際の使用において他の関連標示と共同で使用商品に標示され、商品の出所を区別しやすい独特の使用状態を形成している。

これらの要素からは、被告表示が関連市場においてすでにそれが表示される商品との間に固定の関係を形成しており、独立で商品の出所を示すことが十分に可能であり、ラコステ社の市場シェアを不当に割り込むことにはならないことがわかる。

上記の要素を総合的に考慮すると、クロコダイル・インターナショナル社による被告標示の使用が悪意でコピー模倣する意図がないという前提において、このような市場競争によって形成された客観的な区別は、クロコダイル・インターナショナル社の中国境界内における商業的成功の結果であり、これは法律的に認可および肯定されるべきものである。

e) 類似商標か否かの結論

e-1) 第一の認定

被告表示一、二とラコステ社の登録商標とを比較すると、類似しているところはあるが、関連する公衆は客観的に両者の争われている商標を区別可能であり、その共存は関連の公衆にその商品の出所について混同を生じさせるものではないと、第一に認定すべきである。

e-2) 第二の認定

第二に、商標の実際の価値は商品出所の区別にあるのであり、商標権者に特定の表示符号の簡易な独占を許すことにあるのではない。実際に商品の出所を区別することができる状況下にあつては、被告標示又はその主要な構成要素と、登録商標とがある程度の類似性を有しているとしても、それが商標権侵

害の意味での類似商標であると認定するべきではない。そうでなければ、商標権の保護する商標法の立法意図に反することになる。

クロコダイル・インターナショナル社の製品が既に自身の関連する消費者群を形成しており、関連する公衆は既に客観において両者の関連商品を区別可能であるという市場の現状に基づいて、当裁判所は、被告標示一、二とラコステ社が保護請求する登録商標とは類似商標を構成しないと認定する。

e-3) 第三の認定

第三に、商標権侵害の具体的な判断においては、市場の混同を引き起こすか否かを商標類似の重要な考慮要素とするべきであり、主に関連する標示が市場の混同を引き起こさないという比較的大きな可能性を有することを要求するが、あらゆる人があらゆる状況下において絶対に誤認しないという程度に達することまでは要求されない。

複雑な歴史的経緯と現実状態を有するために一定の類似要素を有する関連商業表示が類似か否かを判断する際にはなおさらこのように考えるべきである。従って、本件の被告標示一、二は、その呼称、図形においてある種の類似要素を有しており、ある種の消費者が誤認を生じる可能性は排除できないとしても、その標示そのものが上記要素により全体としての識別性を形成することは妨げられない。

e-4) 類否の結論

以上より、被告標示一、二とラコステ社が保護請求する登録商標との構成上の比較、及び双方の発展の歴史と共存状態並びに関連するその他の要素に基づいて、当裁判所は、被告標示一、二と、ラコステ社が保護請求する登録商標とは、商標権侵害の意味での混同性類似を構成せず、ラコステ社の登録商標に損害を与えるには足らないと認定する。

よって、原審裁判所の「クロコダイル・インターナショナル社の被疑侵害製品1～8に単独で「鰐図形」を使用する行為は、ラコステ社の商標権を侵害しない」という認定結論には、不当なところはない。上訴人は、上記の商標は同一商標を構成するという主張は、成り立たない。

もちろん、当裁判所は、争われている表示の構成要素上の差異や、特に、関連する使用の歴史及び共存状態等の要素を総合的に考慮したうえで、争われている商標の類似性の問題に対し認定を行ったのであり、被告標示一、二には、構成要素において、いずれにせよ、ラコステ社の関連の登録商標とある程度の類似性を持っているものであるため、クロコダイル・インターナショナル社は、被告標示一、二を使用する際には、ラコステ社の登録商標と明らかに区別できる関連の使用環境及び状態を維持するべきであり、可能な限り同社の登録商標を避けるべきである。

3) 争点3 (被告標示三、四 (被上訴人らの「CARTELO及び鰐図形」の商標) とラコステ社が保護請求する登録商標 ((商標登録第141103号「鰐図形及びLACOSTE」、商標登録第879258号「鰐図形」、商標登録第940231号「鰐図形及びLACOSTE」、商標登録第1318589号「鰐図形」) は類似するか否かについて

被告標示三、四は、一匹の鰐とCARTELO文字の組み合わせから成るものであるため、ラコステ社が保護請求する登録商標と比較すると、両者は文字の構成、称呼、全体の概観においてその違いが明らかであり、更に、本裁判所において既に結審した(2009)行監字第107号、(2009)行監字第121号、及び(2009)知行字第10号商標行政紛争事件において、当裁判所は既に、ラコステ社が保護請求する登録商標が1994、1995年に未だ中国において著名ではなかったことを明らかにしており、また、異議申し立てされた商標とラコステ社が保護請求する登録商標とが類似商標を構成しないと認定している。

よって、当裁判所は、被告標示三、四と、ラコステ社が保護請求する登録商標とは顕著な差異を有するものであり、商標権侵害の意味での類似商標と認定することはできず、原審裁判所が「CARTELLO及び図形」及び「鰐図形」商標と、「鰐図形+LACOSTE」商標との間には誤認混同は生じ得ない。被疑侵害製品1～8の外包装及び製品タグに「CARTELLO及び図形」商標を使用することはラコステ社の商標権を侵害しない」と認定したことは不当ではなく、ラコステ社による両者は類似商標と認定されるべき事に関する上訴理由も成立しない。

上訴を棄却し、原判決を維持する。

本判決は終審判決である。

6. 本判決に対するコメント

1) 本判決は、商標の類似に関する判断基準を明確に示したものである。

すなわち、先ず、「類似商標を構成するか否かは、通常、問題となる標示の文字の字形、読み方、意味又は図形の構図及び色等の構成要素の類似性に基づいて判断し、更に、混同を引き起こすか否かを重要な判断要素とする。」としている。

そして、「商標権侵害の意味における類似とは、混同性の類似、即ち市場において混同を引き起こすに足る類似を意味するべきであり、「様々な事件において争われる標示は状況の複雑性に関係するため、商標の類似判断は、通常その構成要素の類似の程度を考慮すべきである以外に、事件の具体的状況に基づいて関連する要素を総合的に考慮し、それに基づいて争われる商標が混同性類似を構成するか否かを認定してもよい。」

その結果「争われる商標が構成において類似性を有しているとしても、関連する要素を総合的に考量して、市場における混同を引き起こすに足ると認定できない場合には、登録商標権侵害の意味における類似商標とはみなさない。」としている。

2) これに対し、本判決でも引用された日本の大阪地方裁判所の判決（大阪地裁昭和44年（ワ）第2333号）の概要は以下の通りである。

i) 裁判までの経緯

日本では、本判決でも言及があったように、本件の被上訴人である「利生民社（クロコダイル・インターナショナル社）」が「CROCODILE及び鰐図形」で商標権を有し、この商標権に基づきラコステ社の日本における代理店である「三共生興（株）」を商標権侵害で訴えたものである。なお、「三共生興（株）」が使用していた商標は「LACOSTE及び鰐図形」であった。

ii) 裁判所の判断

利生民社が本件商標に係る商標登録出願をしたときには、既に「鰐図形」を含む8つの登録商標が存在していたが、本件商標が登録された。したがって、本件商標には「鰐図形」と「CROCODILE」の文字部分が結合した構成全体として、特別顕著性が認められたと解される。

このため、本件商標の称呼、観念を強いて表現すれば「CROCODILE文字入り鰐」印となる。

これに対して、「三共生興（株）」の商標「LACOSTE及び鰐図形」には「CROCODILE」の文字部分がない。したがって、「三共生興（株）」の商標は、利生民社の商標に類似せず、その使用は、商標権を侵害するものではない。

iii) 大阪地裁の判決と上述の最高人民法院の判決の比較

両者は判決の時期が大きく相違し（大阪地裁は「1971年2月24日」で最高人民法院が「201

0年12月29日)、審級(地裁と最高人民法院)も相違するので、単純に両者を比較することは問題があると思われるが、敢えて比較すると、両者とも「鰐図形」の外観が相互に近似していたとしても、それだけで商標が類似とすると判断しなかった点で共通する。

しかし、大阪地裁の判決が、商標の「鰐図形」の部分だけで類似を判断することなく、文字を含めた全体で類似を判断した点にとどまったのに対し、最高人民法院の判決は、文字部分を含めた商標全体のみならず、商標の「鰐図形」の部分だけの類似も判断し、その際の基準を明確にした点が大きく相違している。

以上