

Mr. Andrew Hawley – EU and UK

質問1 A社の商品ラベル(以下「ラベルA」といいます。)とB社の商品ラベル(以下「ラベルB」といいます。)は似ているようにも見えます、A社はB社によるラベルBの使用を止めさせることはできるでしょうか。また、ラベルAを保護するためにA社はどのような対応を行うことができるでしょうか。

UKとEUにおいて、A社がラベルAを保護するために可能な手段はいくつかあります。まず、商標登録により、ラベルの色彩の組み合わせを保護することが可能かもしれません。単色を保護するよりも容易です。出願を成功させるため、色彩を正確に定義し、色彩の組み合わせの比率を明確に表す必要があります。一つの問題は、ブルー、オレンジ、ダークグリーンのラベルがA社のプロテイン・パウダーを象徴するものとして消費者に認識されていることで、これらの色彩の組み合わせが第5類「プロテイン・サプリメント」について一般的であるとして、それぞれの当局であるUKIPOとEUIPOが識別力欠如を理由に拒絶する可能性があることです。このような場合、この色彩の組み合わせは一般的ではなく、A社の商標として広く認知され、識別力を獲得した旨の反論をしなければなりません。

また、A社は、文字ありと文字なしのラベル付きボトル全体を二次元の図形商標として出願することを検討することができます。これにより、全体的なボトルの外観に対して更なる保護を図り、A社は、B社の使用に対して、これら商標の権利を行使できる可能性があります。

質問1 - A 仮にブルー、オレンジ、ダークグリーンの組み合わせが周知でない場合、色彩の組み合わせの商標登録は難しいでしょうか？

ブルー、オレンジ、ダークグリーンの色彩の組み合わせがA社のプロテイン・パウダーの象徴として周知でない場合でも、登録できる可能性があります。基本的にUKとEUにおいては色彩の組み合わせからなる商標は登録することができ、傾向としては単色よりも登録が容易です。無事に登録するためには、それぞれの色彩が明確に定義され、それぞれの色彩の割合を具体的に表示されなければなりません。色彩の組み合わせが商品やサービスについて、通常使用されていない限り、登録は可能です。

質問2 A社は、第1類「食品製造用化学添加剤」についての「YYY」の商標権により、「made with YYY!」などのB社による「YYY」の使用を止めさせることはできるでしょうか。

第1類と第5類の指定商品の間に概念的関連性があることを示すことで、A社はB社の使用を止めさせることができるかもしれません。A社が「YYY」を第5類「プロテインサプリメント」でも商標登録することで、B社の「YYY!」の使用に対する商標権侵害の主張が容易になります。

質問2 - A 仮にA社が「YYY」を「第5類 プロテインサプリメント」で登録した場合、「INCLUDES YYY」と表示されているA社のラベルAは、「YYY」の「第5類 プロテインサプリメント」への使用証拠となるでしょうか？

この例では、A社の商品ラベルでの「YYY」の使用は、取引における正当な商的使用と見ることができ、登録態様と同じ("INCLUDES"の言葉は捨象できます。)であることから、使用証拠として使用できると思います。プロテインサプリメントのような商品は、他の商品の一部に使用されている実情があり、このような使用は予想されているでしょう。商標の使用であることを示すために、「YYY」の後ろに「TM」やEU及びUKで登録されている場合には®マークを付けることをA社にアドバイスします。

質問3 B社によるラベルBの使用がA社の商標権侵害となり、B社が国外から越境ECによって国内の消費者にB社の商品を販売している場合、A社は商標権侵害を主張して、B社の商品が国内に持ち込まれることを阻止できるでしょうか。

A社の許諾なしにB社の商品がUKとEUの外から輸入された場合、商標権侵害となる可能性があります。基本的に、これらの輸入品は並行輸入かグレーインポート(メーカーの意図しない輸入)によるものであり、A社によって正規品と承認されない限り、模倣品とみなされます。UKとEUにおいて、A社は、B社の商品が侵害品の可能性がある場合、UK又はEU諸国の税関に対して、差押えや廃棄を求めることができます。これを有効にするためには、税関が潜在的な侵害商品の差押えを怠らないように、UKとEUの税関当局に税関登録する必要があります。

質問 3 - A 個人輸入でも侵害とのことだが、UK から EU、または EU から UK の場合はどうでしょうか？

Brexit の結果、イギリスは EU から離脱し、独立した市場、税関を持っているため、イギリスと EU の間の商品の通関は UK 税関及び EU 諸国双方の税関によりチェックされます。個人輸入の商品についてもチェックされており、模倣品の可能性がある場合や、個人で消費できる数量以上の個人輸入の通関時に違法のおそれがある場合（タバコやアルコールなど）差押えされることがあります。プラクティスとして、企業はメインブランドに関するイギリスと EU の税関の記録を保管しています。

Mr. Boris Umansky – US

質問1 A社の商品ラベル(以下「ラベルA」といいます。)とB社の商品ラベル(以下「ラベルB」といいます。)は似ているようにも見えます、A社はB社によるラベルBの使用を止めさせることはできるでしょうか。また、ラベルAを保護するためにA社はどのような対応を行うことができるでしょうか。

A社はB社のラベルBの使用を阻止できる可能性があります。ラベルが酷似しており、同じ色の組み合わせが使用されているのみならず、競合する両商品が同じ原料「YYY」(A社の登録商標)を含んでいます。ブルー、オレンジ、ダークグリーンの色彩の組み合わせは、恣意的で商品の特徴や原料を表すものではないことを前提とします。また、第三者が同様のラベルデザインや色彩の組み合わせを使用していないことも前提とします。さらに、ボトルと蓋のデザインや色彩が酷似しています。A社は、裁判のなかで仮差止めを請求することができます。「ULUTEIN」と「ONITEIN」は多少違いますが、同じ4文字(「〇〇〇TEIN」)で終わり、母音、子音、母音の順(「U」「L」「U」と「O」「N」「I」)で始まります。よって、A社を代理するとすれば、双方の文字商標は似た商取引上の印象を形成しており、二つのボトルの他の全ての類似要素と組み合わせたり、市場における混同のおそれとB社の侵害の意図は明確であると主張します。

「YYY」と「ULUTEIN」の商標登録に加え、ラベル全体での商標登録出願をA社にお勧めします。A社はブルー、オレンジ、ダークグリーンの色彩の商標登録を試みることもできますが、単色もしくは多色で構成される色商標は、本来的には識別力を有しないため、識別力を獲得したことを示さなければ登録(主登録原簿への登録)することができません。ボトル全体のデザインや形状についても出願が可能ですが、USPTOの審査官からボトル全体の形状は識別力が弱いと指摘を受け、拒絶される可能性があります。A社の標章、ラベルデザイン、ボトル形状などのすべての要素についての登録の有無にかかわらず、B社の商標やボトルデザインと類似点が多数あるため、裁判にて混同のおそれやB社による意図的な不正行為が合理的に認められると考えられます。通常、商標の裁判では難しい多額の損害賠償や代理人費用の補填についても認められる可能性があります。

質問1 - A 裁判はどこに提起しますか?アメリカは訴訟費用が高く、かつディスカバリーもあります、このような模倣を見つけた時にディスカバリーを考えしておくことはあるのでしょうか。

ご指摘の通り、アメリカの訴訟費用は高額になることがあります。法廷や陪審裁判に持ち込んだ場合、特に相手方が強気の姿勢だと、75万米ドルから100万米ドルを軽く超えることもあります。しかし、実際に裁判に進むケースは稀です。A社とB社の拠点の場所により、当事者を管轄するアメリカ合衆国連邦裁判所にて、差止請求を提起できます。アメリカ国内全土でA社とB社の商品が販売されている場合は、国内のどこの裁判所に訴えることも可能です。例えば、カリフォルニア第9巡回区、ニューヨーク第2巡回区、シカゴ第7巡回区など、特定の連邦巡回裁判所は商標訴訟では定評があります。概して、カリフォルニアとニューヨークは費用が高額になりやすいため、ここ、私がいるシカゴの北イリノイで訴訟することもできます。そのほか考慮すべき点は、代理人が特定の州において代理する資格を持っていない場合、現地の代理人の協力が必要となり、その点でクライアントの費用負担が大きくなる可能性があります。A社が希望すれば、B社の商品について予備的差止命令の発令を裁判所に求めることもできます。予備的差止命令の審理は非常に早く進められ、当事者は主張をまとめ、あらゆる証拠や宣誓書を提出し、審問を受けることがあります。新しい商標近代化法の下では、予備的差止命令の申立てにおいて混同のおそれが認められた場合、回復不能な損害の推定（反論可能）がなされ、商標権者にとっては差止めによる救済が受けやすくなります。混同のおそれを商標権者が立証できれば、継続的な侵害行為により回復不能な損害が発生することが推定されます。そうすると、回復不能な損害を否定することの立証責任はB社に移ります。回復不能な損害の立証責任がなくなるため、商標権者にとっては権利行使が容易になります。

ディスカバリーについて、商標権侵害の訴訟では当事者は相互に書面によるディスカバリーリクエストを提出し（例えば、質問書、書類開示の申請、立ち入り許可申請）これらのディスカバリーリクエストに対応するため、関連書類の特定、収集、開示等に時間と費用が掛かります。A社に対して訴訟ホールド（Litigation Hold）の通知を送り、ハード書類、電子書類、バックアップデータを含む物理的または電子的に保管された文書・情報を保管し、破棄しないように指示します。また、B社に対しても同様の通知がされていることをB社の代理人に確認します。

質問2 A社は、第1類「食品製造用化学添加剤」についての「YYY」の商標権により、「made with YYY!」などのB社による「YYY」の使用を止めさせることはできるでしょうか。

国際分類表は、主に審査の便宜のためのものに過ぎず、通常、指定商品や指定役務の分類が混同のおそれや侵害の検討で考慮されることはありません。このような場合、裁判官は、指定区分とは関係なく、商品の関係性など、独自に混同のおそれの要因を分析します。もしも

「YYY」が商標であり、化学添加物の普通名称でなければ（例えば、第三者が自己の商品の説明のために「YYY」を使う必要がなければ）、A社は自身の商標権を保護し、B社による競合商品のラベル上での「made with YYY!」の使用を阻止するため、訴訟を提起することができます。しかし、「YYY」が単に化学原料や化学添加物の一般的な取引名称である場合、A社は本来「YYY」についての商標登録を受けるべきでなく、また、その名称についての権利を主張することは難しいでしょう。

質問2 - A 仮にA社が「YYY」を「第5類 プロテインサプリメント」で登録した場合、「INCLUDES YYY」と表示されているA社のラベルAは、「YYY」の「第5類 プロテインサプリメント」への使用証拠となるでしょうか？

厳密には「INCLUDES YYY」の表示は「プロテインサプリメント」の成分や化学成分を示しているため、難しい質問です。（使用主義のアメリカにおいて）このような使用見本はUSPTOの審査官によって拒絶される可能性があります。しかし、特に「YYY」がプロテインサプリメントの出所表示としても機能することを主張できる場合、このような商標見本が受け入れられていることを時々見たことがあります。例えば、周辺の文字よりも大きいフォントや異なる色を使用することで、「YYY」が目立つようにラベルや商品の包装に表示されている場合、「YYY」が単に原材料の記載にとどまらず、プロテインサプリメントそのものの商標として使用されていることを主張できる可能性があります。

質問3 B社によるラベルBの使用がA社の商標権侵害となり、B社が国外から越境ECによって国内の消費者にB社の商品を販売している場合、A社は商標権侵害を主張して、B社の商品が国内に持ち込まれることを阻止できるでしょうか。

模倣品の場合、模倣品が国境、倉庫、または他の場所にあったとしても、商標の所有者が一方的差押えを請求することがよくあります。しかし、「ULUTEIN」と「ONITEIN」の文字商標の違いを含め、問題となっている商品の間にはいくらかの違いがあり、それにより差押えが難しい可能性があります。しかし、訴訟でA社が勝訴すれば、B社が所有する標章が付されたすべてのラベル、サイン、印刷物、パッケージ、包装、容器、広告、プレート、金型、その他の生産手段は引き渡され、処分されます。初めに、A社はB社の商品に対する予備的差止命令の発令を裁判所に求めることができます。さらに、A社は、B社（または他の侵害者）の侵害品の差押えを求めるために、アメリカ合衆国税関・国境警備局に登録商標を記録することができます。税関の情報源は限られており、それだけではB社の商品がアメリカ国内に持ち込まれる前に差押えることが難しいため、A社が、おおよそいつ頃、どの港からアメリカにB社の商品が持ち込まれるのかを知っていれば、侵害品の差押えに役立ちます。

質問 3 - A 登録商標と同一又は酷似していないと税関での差押えは難しいでしょうか？

はい、その通りです。通常、一方的差押命令の発令を裁判所に求める場合、そのような措置は真正品との区別が難しい模倣品に適用されます。これは現在の事例には当てはまらないと思います。ただし、アメリカ合衆国税関・国境警備局（CBP）の主登録簿に登録商標を記録することができます。CBP に記録した商標の所有者は、米国の市場に入る前に侵害品を留置し、差押えようとする CBP の取り組みに役立つように、ホワイトリストの製造者や輸入者並びに、ブラックリストに関する情報を頻繁に CBP に与えます。したがって、もしも A 社が一定期間内に特定の港から B 社の商品がアメリカに入ってくることを事前に認識していれば、国境で商品を留置するための情報として CBP に提供することができます。(see <https://iprr.cbp.gov/> for additional information)

Ms. Ling Jiang and Ms. Fan Yang – China

質問1 A社の商品ラベル(以下「ラベルA」といいます。)とB社の商品ラベル(以下「ラベルB」といいます。)は似ているようにも見えます、A社はB社によるラベルBの使用を止めさせることはできるでしょうか。また、ラベルAを保護するためにA社はどのような対応を行うことができるでしょうか。

ラベルAがA社のラベルであると周知であり、言い換えれば「一定の影響がある商品の包装」に該当する場合、『不正競争防止法』に基づいて、B社のラベルBの使用を差し止めることができます可能性があります。

また、ラベルAのデザインを保護するためには、第5類で商標登録出願することは不可欠であると考えます。出願態様としては、日本と同様の態様も選択肢となります。

なお、中国の商標審査実務において、ラベルAは全体として、識別力欠如ないし品質誤認のおそれがあるとの理由で拒絶査定となる可能性があります。

質問1 - A 不正競争防止法に基づく差し止めには「一定の影響力」が必要とのお話でしたが、どの程度の知名度が求められますか？

中国には、日本の著名商標に類似する制度として、馳名商標制度ありますが、不正競争防止法に基づく判断では、馳名商標ほどの周知性は求められません。また、中国全土における長期的な使用や極めて高額な売上高も求められません。今年8月にパブリックコメントの募集がされた司法解釈では、「一定の影響力」とは、「知名度があり、且つ商品の出所を識別できる程度の特徴を備えていることが求められる」とされています。これには、中国における一定の使用期間・販売地域・販売高・宣伝が考慮要素とされます。

本件の場合、中国消費者がラベルAのデザインを目にした際に、A社の商品であると連想することができ、A社の商品だと認識できる程度に、ラベルAがA社のラベルとして周知であれば、「一定の影響力」のある包装に該当すると考えます。

周知性の立証が馳名商標ほどではないという点においては、不正競争防止法に基づく権利主張は選択肢の一つではありますが、案件全体の戦略を考えれば、予め商標登録出願をしておくことは必須であると考えます。

質問1 - B ラベルの出願については、識別力欠如や誤認と指摘を受ける可能性があるとのことですが、具体的にどのような点に気を付ける必要がありますか？

(ラベル出願について)

2つのケースが考えられます。

1、ラベル全体を商標登録出願

中国官庁の見解として、消費者は商品パッケージやラベル全体を、商標的使用ではないとする見解があります。言い換えれば、ラベルや包装自体が出所識別機能を発揮しているわけではなく、商標には該当しない、という考え方です。ラベル全体を出願する場合、プラクティスでは、複数の構成要素が含まれており、商標としての識別力に欠けるとの拒絶査定が通知される可能性が十分にあります。

2、三色の色彩の商標として出願

色彩の組合せ商標として出願する場合、審査基準が厳しく、識別力欠如の指摘を受けることが予想されます。この場合、使用による識別力を獲得していることの立証が求められます。一方、ブルー、オレンジ、ダークグリーンより構成される図形商標として出願する場合は、商標の出願種類が異なるため、審査基準も色彩の商標とは異なり、一般論としては、図形商標の方が、登録可能性が高くなります。テクニックとして、本件のパッケージの場合は、図形商標として出願するのも一案です。

(品質誤認について)

商標が複数の構成要素を有していて、構成要素に含まれる文字から生じる観念が、出願商標の指定商品と一致しているかどうか、がポイントとなります。一致していない場合、更に言えば、一致していない可能性がある場合には、品質誤認の拒絶理由に該当する可能性があります。

例えば、本件の PROTEIN や made with YYY を構成要素としたラベルを出願する場合、PROTEIN 関連の商品、YYY を原材料とする商品、に指定商品が限定されているかがポイントです。プラクティスでは、このような商品に限定していない商標登録出願が品質誤認により拒絶査定となった事例があります。

結論としては、出願前に、全体的な戦略を立てて、問題になりそうな要素を削除したり、指定商品を調整したりするなどして、事前に工夫されることをお勧めします。

質問2 A社は、第1類「食品製造用化学添加剤」についての「YYY」の商標権により、「made with YYY！」などのB社による「YYY」の使用を止めさせることはできるでしょうか。

“YYY”が普通名称ではなく、且つA社の原材料における登録商標であれば、商標権侵害、不正競争法違反に基づいて、B社による“made with YYY!”の使用を差し止めることができる可能性があります。

まず、B社商品に「YYY」という原材料が実際には含まれていない場合には、「made with YYY!」という記載は、A社の原材料についての登録商標の侵害になる可能性があります。

さらに、原材料名称の合理的な使用ではないとして、虚偽宣伝および不正競争の観点から、不正競争防止法に違反する可能性があります。

質問2 - A B社から実際の商品と異なるとの反論が想定されますが、どのような対策がありますでしょうか？

A社は、原材料にかかる区分のみだけでなく、関連する完成品（商品）にかかる区分についても、合わせて商標「YYY」の権利確保をしたほうがベストです。

質問2 - B 最近の中国では、YYYのような独自に開発した成分の名称や技術名称を商標として保護するケースは多くみられますか？また、それらに対する中国知識産権局の審査の方針やトレンドなどがあればご紹介ください。

独自に開発した成分の名称や技術名称を商標として保護するケースは多いです。成分の名称や技術名称の審査でも、指定商品の品質・特徴など、サービスの内容などを直接に表しているか、識別力があるかについて、審査が行われます。成分の名称や技術名称のネーミングとしては、型番のように見えるアルファベットと数字の組み合わせがよくありますが、こういった名称は、商標出願の審査では識別力欠如を理由とする拒絶のリスクがあります。

第1類の化学品、第5類の医療製剤、第7類の機械などの商品を指定商品とする場合、仮に型番としては特徴のあるものであったとしても、識別力欠如と指摘を受ける可能性は否定できません。開発のネーミングの時点で、これらの要素も考慮されることをお勧めします。

また、模倣品が大量に出回っている場合、その後に商標登録出願をされても普通名称と疑われ、登録のハードルが高くなり、すでに手遅れというケースもあります。成分名称や技術名称の出願は、できるだけ早く行うことが望ましいです。

質問3 B社によるラベルBの使用がA社の商標権侵害となり、B社が国外から越境ECによって国内の消費者にB社の商品を販売している場合、A社は商標権侵害を主張して、B社の商品が国内に持ち込まれることを阻止できるでしょうか。

越境ECの商標権侵害は、中国国内でも話題になっています。現在のプラクティスでは、まだ定説がありません。

中国国内で混同が生じた場合、中国の商標権利者が、中国国内で訴訟を提起し、救済を求

めるのは当然のこととする見解があり、プラクティスでも、越境 EC での販売が権利侵害に該当すると判断された案件もあります。

一方、個人輸入の場合、権利者の告発がなければ、一般的に税関における差し押さえはされません。

補足として、越境 EC にかかる訴訟では管轄、被告の当事者適格を欠くとして、訴訟却下の事案も発生しています。

質問 3 - A 越境 EC の事件で管轄が問題となるケースについて教えてください。

一般的な商標権侵害にかかる民事訴訟であれば、

侵害行為の発生地

侵害商品の保管地又は差押・押収地

被告住所地

を管轄する裁判所が管轄裁判所となります。なお越境 EC の事件の場合、司法解釈では、ネット上での権利侵害であれば、サーバーが中国国内にある場合、サーバーの所在地を管轄地とすることが可能ですが、実際の案件では、海外サーバーのケースが多いと思われます。

越境 EC のケースに当てはめると、以下の通り管轄特定にかかる問題点をご理解いただければと思います。

侵害行為の発生地の場合

最終の侵害行為の結果が発生した地としては中国国内ですが、一般的なケースでは、実質的な不法行為の発生地は中国国内とは言えません。

侵害商品の保管地又は差押・押収地の場合

越境 EC では、海外から購入者への直送のケースが多く、中国国内での侵害品の保管場所の特定は難しいのが現状です。また、権利者からの告発がなければ、税関が差し押えをすること自体が稀と言えます。

被告住所地の場合

中国国内に所在しているケースもありますが、越境 EC の場合は、権利侵害者が海外に居住、所在しているケースが多いと思われます。

質問 3 - B 被告人不適格による却下のケースもあるとのことですが、具体的にはどのようなケースなのでしょう？そのような却下処分を受けないために、事前に原告となる日本企業が調べておくべき情報等がありますか？

被告不適格として、訴えの却下処分がされたケースとして、以下の事例（冒認者が自己の商標権を根拠に、大手 EC プラットフォームの運営者を訴えた事例）があります。

- ・ 被告の傘下には複数の有名 EC プラットフォームが存在しており、そのうちの越境 EC プラットフォームで侵害行為が発生
被告は越境 EC プラットフォームの運営は別会社であると主張
- ・ 訴訟前に、原告が侵害品販売ページのリンク削除の申立をしたが、被告側が応じなかったことから、被告と侵害が発生した越境 EC プラットフォームが共謀している疑いが指摘されていた
被告は、リンク削除不要との判断をしたのは当該越境 EC プラットフォームの運営者であって、被告でないと反論
- ・ 結果として、被告不適格として、訴えの却下処分

なぜ原告はそもそも当該越境 EC プラットフォームの運営者を被告とせずに、親会社である大手 EC プラットフォームの経営者を訴えたのか疑問を持たれるかもしれませんが、それは越境 EC プラットフォームの運営者が香港法人であり、またサーバーも香港に会ったことから、管轄地の問題をクリアできなかったものと考えられます。

なお、本件は原告側が冒認の出願人であったという事情にも留意する必要があります。中国では主体の性質等の背景事情が案件に影響を及ぼすこともありますので、やはり事前にしっかりとした情報収集が必要となります。

また、訴訟提起後にこのような却下処分を受けないためにも、ドメイン名の登録者だけでなく、プラットフォームの運営者の主体情報、中国向けの WEB ページ開設に必要な ICP 登録情報、さらに販売者の情報なども把握しておくことが重要です。

質問 3 - C 越境 EC による個人輸入で、中国国内で商標権侵害が認められたケースについて、具体的な状況を教えていただけますか？

個人輸入で商標権侵害が認められたケースとしては、プラットフォームの運営者が中国国内企業であって、且つプラットフォームの運営者自身が、輸入と国内販売行為に関して密接に関りをもっていたケースが挙げられます。

「爆買い」の担い手としてのソーシャルバイヤーが日本でも話題になっていたようですが、過去には、ソーシャルバイヤーによる中国国内での販売についても、商標権侵害が認められたケースもあります。

上記のケースの場合は、中国国内での侵害行為が比較的明確であることから、上記の管轄

地の問題は発生していないことも特徴と言えます。