

## 香港における詐称通用

Vivien Chan & Co.

Vivien Chan



Vivien Chan & Co.は1985年に香港に設立された総合法律事務所であり、1993年に北京にもオフィスを開業している。Vivien Chan氏はシニア・パートナー弁護士であり、香港における著名な弁護士の一人である。知的財産権関連以外にも、様々なリーガルサービスを提供している。

詐称通用とは、営業上の「のれん」（グッドウィル）を保護するための英米法におけるコモンロー（慣習法）上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。

### ■ 詐称通用立証に際しての3要素

詐称通用の法理では、主な以下の3要素の立証を要求する。

- (1) 原告は、原告の商品または役務は特有であると公衆が考えるブランド名、商品表示やラベリングや包装などにより識別される商品あるいは役務について、名声やのれんを有していること
- (2) 被告の虚偽表示の結果、被告の商品または役務が原告の商品または役務であると誤認させるまたは誤認させるおそれのあること
- (3) 虚偽表示により原告への実質的な損害または損害が生じる高い可能性  
(Reckitt & Colman Products Ltd v Borden, Inc. (The Jif Lemon 事件)  
第[1990] 1 WLR 491号)

### ■ 原告の名声および「のれん（グッドウィル）」

原告は、香港において関連する「のれん」を構築したことについて立証責任を負う。のれんは、出所に関する1以上の記章、例えば、登録商標、未登録商標、現地語によるブランドの非公式名称、ロゴ、商号、包装や装飾等が原告による直接的または間接的な商品や役務の提供により、一般に知られているであろう。

原告は、係争対象の標章、名称または商品表示やラベリングや包装等が、当該商品および役務に特有のものであることを立証しなければならない。これは、記述的なブランドや商標について特に言えることである。The Chamber of Hong Kong Computer Industry Company Limited v Hong Kong Computer Association Limited 事件（第 HCA 621/2010 号）において、原告は、メディアにより「Shamshuipo Computer Festival」とも呼ばれる「Hong Kong Computer Festival」という名称で様々な大規模コンピュータ展示会を主催した。この事件において裁判所は、「Computer Festival」またはその中国名である「電腦節」という用語における「のれん」を原告が確立し、公衆は原告の「Computer Festival」のみを指すものとして、この用語を理解するという原告の主張を退けた。

実務において「のれん」は、通常、商品または役務の販売や広告に関する証拠を提出することにより立証される。顧客との取引証拠（発注書、納品書、請求書等）もまた一般的に使用される。

外国人の原告に対する名聲が、現地での商業活動なしに確立されるか否かについては、多くの議論がある。この点に関する様々な判決が下されているが、香港における営業なしに、詐称通用を認めた事件がある（Ten-ichi v Jancar 事件（第 [1990] FSR 151 号））。この事件において日本のレストランチェーン Ten-ichi（天一）は、香港のレストランによるその名称の使用差止に成功した。この事件において、日本レストランの「Ten-ichi」の唯一の現地での露出は、香港のテレビ番組における短い特集であり、また香港における在留日本人および旅行者により、その名聲が多少知られていた程度であった。

## ■ 虚偽表示

虚偽表示は、被告による標章、商標または商品表示やラベリング、包装等の使用により黙示的になされるケースが多い。類似する標章、商標または商品表示やラベリング、包装等の使用による虚偽表示には、場合によっては、商品の形態、類似装飾の使用、類似の広告スローガンあるいはテーマに至る広範囲な行為が含まれる。

混同あるいは欺瞞が生じるか否かを判断するにあたり、他人を欺く意図は詐称通用訴訟において、訴訟提起の要件ではないが、裁判所は、欺く意図をもって被告が行動したか否かを検討するであろう。消費者による混同が現実が発生した証拠が存在すれば、侵害者の責任認定において大いに重視されることになるであろう。

## ■ 詐称通用により生じる可能性がある損害

被告の商品および役務が原告の商品および役務と競合する場合、原告は、利益の喪失を被っている可能性が高い。被告の商品および役務が原告の商品および役務よりも劣る場合、原告は自らの名声に対する損害を被る可能性もある。

原告と被告が競合せず、被告の活動が原告の売上減少を直接的にもたらさない場合であっても、原告は、関連する事業者または公衆の心証において、被告や被告の事業、商品または役務と関連付けられることにより、間接的に損害を被る可能性がある。

## ■ 詐称通用訴訟における救済

原告が求めることができる救済方法としては、差止命令、侵害商品の引渡しおよび不当利得の返還が挙げられる。

## ■ 詐称通用に依拠できる状況

詐称通用は通常、商標権侵害に対する追加的訴因として依拠され、特に下記の場合において明確である。

- (i) 原告の社名あるいは未登録商標が、被告により模倣されている場合
- (ii) 被告が使用するブランドが原告商標と類似しない場合でも、被告が使用する製品包装およびその他商品表示やラベリング等によって、被告の商品および役務が原告と関連していると消費者に誤認混同させる場合

さらに香港において、侵害者は、特に中国での侵害行為を目的として、商標権者の使用許諾または同意なしに、著名ブランドまたは著名商号を組み込んだ香港会社を設立する場合もある。まさにこのようなケースに対し、詐称通用訴訟が利用できる。

#### ■ 参考情報

- ・ Reckitt & Colman Products Ltd v Borden, Inc.事件 (第[1990] 1 WLR 491号)
- ・ Ten-ichi v Jancar 事件 (第[1990] FSR 151号)
- ・ The Chamber of Hong Kong Computer Industry Company Limited v Hong Kong Computer Association Limited 事件 (第 HCA 621/2010号)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)