

香港における商標条例および詐称通用の 法理の適用に関する判例

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。


香港において、被告による「Juicy Girl」標章の使用が、香港商標条例および詐称通用の法理に基づき、原告米法人の権利を侵害するか否かが主要な論点として争われたABG Juicy Couture LLC v Bella International Ltd事件の第1審判決が2014年9月8日に下された。判決の中で、裁判所は、標章の保護は最初はその標章を使用した者に与えられる商標法原則を再確認する一方、詐称通用に基づく被告の責任を認め、詐称通用法理が「のれん」侵害に対抗する有効ツールたり得ることを印象づけた。



■ 事件概要

ABG Juicy Couture LLC（「原告」）は、有名なアメリカのカジュアルウエアの小売店であり、「Juicy」、「Juicy Jeans」、「Juicy Couture」などの登録商標の所有者である。Bella International Ltd（「被告」）およびその取締役は、「Juicy Girl」ブランドが付された婦人用のファッションウエアを販売・宣伝する多くの店舗を操業する香港企業を有する。原告は、商標権侵害と詐称通用を主張して被告を提訴した。

原告は、2000年に自己の「Juicy」、「Juicy Jeans」、「Juicy Couture」について香港において商標登録を行った。原告は、2001年に独立店舗をオープンし、2002年以降はマルチブランド店舗「Lane Crawford」で自社商品を販売している。1995年から1996年までの「Seventeen」誌の国際版における「Juicy Couture」の広告が、香港でも入手可能であった。

被告は、1998年3月、「Juicy Girl」ブランドのファッション商品を初めて販売した。最初の「Juicy Girl」店舗は、2007年10月にオープンした。2006年

後半、被告は、 という王冠を含むデザインや、「Juicy Girl」のゴシック

体の **Juicy Girl**、 「JG」を使った  を含めるように自己の「Juicy Girl」標章を改作した。

■ 商標権侵害

商標権侵害に関連する主な論点は、香港商標条例第19条第4項の適用に関するものである。

香港商標条例第19条(4)

(4)登録されていない商標または他の標識が、香港で業として、

(a)登録されている商標の香港における最初の使用日、および

(b)当該商標の香港における登録日、

の何れか早い方に先立つ日から継続して何人かによりまたはその前権利者により使用されてきた場合は、登録商標は、商品またはサービスに関する当該登録されていない商標または他の標識の何人かによる使用によって侵害されない。

原告商標の最も早い登録日は2000年であり、原告商品は香港において2002年に最初に発売された。これに対して被告の「Juicy Girl」商品は、1998年から香港で販売されてきた。原告は、被告による商品販売が開始された1998年よりも前の、商標条例第19条第4項に基づく香港における先使用权を獲得するために、1995年から1996年の「Seventeen」誌の国際版への広告をその根拠にしようとしたが、認められなかった。裁判所は、「先使用者」を所有者とする商標条例第19条第4項における「使用」とは、商業あるいは営業目的のための真正な使用でなければならないと判示した。すなわち、使用された標章は、香港で入手可

能な商品またはサービスに関連して香港の市場において、（所有者の代理店またはライセンシー以外の）第三者に顕示されていなければならない、と判示した。

裁判所は、さらに次の通り述べた。

「商品が香港で入手できないにもかかわらず、既に香港で配布された広告に記載された外国商品の標章であるということを理由として、多くの外国標章や標識が、意図せずに商標条例第19条4項に基づく先使用権を獲得することができる、などということが認められれば、香港におけるビジネスの発展を大いに阻害する可能性がある。」

したがって、被告は（原告商標の登録日以前の）1998年から「Juicy Girl」ブランドの衣料品を市場において販売し、販売開始以降も継続していたため、商標権侵害に対抗する権利を有すると、裁判所は結論を下した。

このように裁判所は、原告の「Juicy」および「Juicy Couture」のサービスマークを侵害することなく、「Juicy Girl」のブランドに基づき自らの商品を販売し、自らの店舗を「Juicy Girl」と命名する権利を被告は有するとした。しかし、裁判所は、被告の特定のカタログは様式化された「Juicy」を単独で使用しており、原告の「Juicy」商標を侵害するとした。

■ 詐称通用

他方で裁判所は、スタイル様式化された「Juicy Girl」標章と（上記の標章のような）王冠図柄の使用は、「Juicy Girl」ブランドが、「Juicy Couture」ブランドと関連のあるブランドであるように公衆を誤認させるとした。特に裁判所は、被告に対して以下の行為を禁ずる差止め命令を下した。

- (i) 香港における原告の登録商標の使用
- (ii) 原告がのれんを所有している原告の標章／デザインの使用

(iii)種々のスタイルの「Juicy Girl」、ゴシックフォントの「JG」標章、および王冠の図柄の使用

さらに、被告の2名の取締役と株主は「Juicy Girl」ブランドの事業を営んでおり、かつその支配下にあったため、彼等もまた共同不法行為者として行動しており、原告に対する責任を有すると判断された。

被告の衣料品や小売店での様式化されていない単なる「Juicy Girl」の使用は、「Juicy Couture」ブランドの詐称通用とは見なされないこと、および被告による「Juicy Girl」ブランドの使用が認められたことは、注目に値するものである。

■本事件の分析

本事件は、香港における詐称通用の法律に基づく保護範囲が、商標権侵害に基づく保護範囲よりも広範であることを示している。これは多くの国において共通しているが、詐称通用の事件は、のれんに関する厳密な要件が故に認められない場合が多い。近年、侵害者は、登録商標を直接コピーせずに著名ブランドののれんを活用するためにますます巧妙になっている。詐称通用の法律は、そのような環境にあるビジネス所有者にとって有力なツールである。本事件では、被告が「Juicy Girl」標章の先使用权を有していたにも拘らず、原告と類似のスタイルで被告が「Juicy Girl」ブランドまたはその短縮形の「JG」を使用していたという事実に基づき、詐称通用に基づく被告の責任が認められた。

権利執行請求を完璧なものとするため、可能であれば、商標権侵害と詐欺通用の双方を主張するべきである。

本事件はまた、香港においては、標章の保護は最初にその標章を使用した者に与えられること再確認するものである。本事件では、原告は2000年に「Juicy」標章を登録していたが、1998年以來の被告による「Juicy Girl」の使用は、「Juicy Girl」の先使用权の確立に充分であると認められた。これは、香港における標章

の使用の重要性を示すとともに、販売することなしに香港でたまたま配布された刊行物への単なる広告は、先使用権を確立するに十分な使用であるとはみなされないことを示している。

■ 参考情報

- ・ 香港商標条例 第 19 条第 4 項
- ・ ABG Juicy Couture LLC v Bella International Ltd 事件第一審判決 (HCA 1764/2008)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)