

## スポーツブランドの商標権侵害の新しい形態

New Balance 事件の商標権侵害と不正競争紛争を視点として

中国においては、現在依然として商標権侵害が良く発生している。商標法第 57 条には商標権侵害の多種形式を規定しているが、その中でよく見られるのは第一項に定めた純粋な冒用行為と第二項に定めたパクリ行為である。これらの従来の商標権侵害行為の共通特徴としては、侵害コストが低い、侵害者は綿密な計画を経ていない、他人の登録済商標に対してコピー或いは簡単に変形するパクリ行為である。商標権者にとっては、従来の商標権侵害行為を発見されやすいし、より制止されやすいである。

しかしながら、最近ではいくつかの知名スポーツブランドと権利侵害者の商標侵害訴訟において、新たな商標侵害形態が現れた。これらの事件の中の権利侵害者は綿密な計画を経て、商標の類似登録、その登録商標の不正使用、権利者の商標、特許、著作権、装飾などの権利の全面的な盗用から、自分のブランドを虚偽宣伝し、海外の知名ブランドに包装したり、権利者と何らかの関連がある行為などまで、侵害者は既に権利侵害行為を新たな高度に引き上げた。

今月の NewsLetter は、上記の中国知財侵害現状を踏まえて、New Balance 事件の商標権侵害と不正競争紛争を視点として、スポーツブランドの商標権侵害の新しい形態を紹介するとともに中国で良く発生している権利侵害行為、特にスポーツ類ブランドの商標権侵害に対する新しい形態の策略を提案する。皆様の中国での模倣品対策の強化にお参考になれば幸いである。

従来の商標権侵害方式



新型の商標権侵害方式

### スポーツブランドの商標権侵害の新しい手段

1. 知名ブランドの先登録商標と類似する商標の申請と登録
2. 登録商標の不適正使用
3. 知名ブランドの特許、著作権、知名商品、包装、装飾、経営モデル等を全面的に盗作し、虚偽の宣伝行為により知名ブランドの商業名誉を便乗する

## New Balance 中国語名称の変更事由

New Balance は 1990 年代に中国に進出し、2004 年前後までに New Balance が中国で使用していた中国語名称が「紐巴倫」であった。その名称も New Balance の中国大陸地区の独占代理店である陽江友聯靴業会社が使用した中国語名称である。その後、その代理店が販売契約を違反したことで、中国大陸地区の代理権を取り消され、New Balance はそれに伴って中国市場から退出した。2003 年に New Balance が中国市場に復帰した際、「紐巴倫」の中国語商標が陽江友聯靴業会社に先に登録されたので、新名称の「新百倫」を使用始めた。2006 年に新百倫貿易会社は設立され、New balance の中国総代理店として、「新百倫」を使用して宣伝とマーケティングを行った。しかし、その後、「新百倫」の使用は他人の商標専用権を侵害した原因で、やむ得ず 2016 年以降 NB の名称に変わり、現在は中国語の名称がない。



## 「新百倫」の使用で引き起こした紛争

2007 年、New Balance は商標局に異議を申し立て、広東企業の「新百倫」商標は盗作と模倣の疑いがあると主張し、その商標出願の却下を求めた。結局、商標局は New Balance の中国語訳文が「新平衡」である理由で、異議は成立しないと裁定した。しかし、その後に、New Balance は「新百倫」という中国語名称の使用を放棄しなかった上、更に各種の宣伝とネットショップでこの名称を続けて使っていた。

2013 年 7 月、広州新百倫会社の法定代表者周樂倫は、新百倫会社などがその商標権を侵害した理由で、広州市中級法院に提訴した。2015 年、法院は、「New Balance は商標が登録されたことを知りながらも「新百倫」を使用し、他人の商標専用権を侵害した」と判断し、原告に 9800 万元を賠償するとの判決を下した。一審判決が下された後に、New Balance は一審判決を不服として、広東省高級人民法院に提訴した。

2016 年 6 月、広東省高級法院は「新百倫」商標紛争事件に対して結審判決を下し、新百倫会社の権利侵害の主観的な故意が明らかで、原告の経済的損失 500 万元を賠償するとの判決を下した。

2015 年 7 月、New Balance は第 4100879 号「新百倫」商標(以下は「係争商標」を称する)に対して商標審査委員会に無効宣告請求を再度提出した。

2016 年 9 月、商標審査委員会は「係争商標が維持される」との裁定を下した。New Balance 会社はこの裁定を不服して、北京知的財産法院、北京市高級人民法院に提訴した。一、二審の審理を経て、原告 New Balance の訴訟請求を却下すると判決を下した。

### スポーツブランドの商標権侵害の新しい形態の特徴

先ずは、このような事件の原告と被告の双方が生産、販売しているのは何れもスポーツ製品で、主な関連製品の種類は靴製品となり、このような製品の価値は高くない、消費者は商品を購入する時にあまり注意を支払わない。

次に、係争商標の目立つ突出部分は主に単一図形又はアルファベットで、消費者に容易に記憶され、選択されやすい。




更に、全ての権利侵害者は彼らが使用した商標は登録又は他人の許可を得て使用したものと弁解しているが、実際に権利侵害者が使用したマークは、何れも意図的に被権利侵害者の登録商標と著しく異なる部分を薄め、被権利侵害者の登録商標と同じ又は類似している部分を突出させ、それによって関連公衆を誤解させ、商品の出所を混同させる目的を達成する。

最後に、権利侵害者の悪意は単に権利侵害マークの使用だけでなく、他の被権利侵害者の商業名誉対して便乗行為をも実施した。例えば、原告の商品包装、装飾、経営モデルの全面的な盗作、及び宣伝の中で、被権利侵害者と関連がある等の不正競争行為を示唆している。

#### Under Armour VS Uncle Martian 一億元賠償を要求する






### New Balance のシリーズ紛争事件 (新平衡会社 VS 求質会社)

新平衡体育運動公司(以下は新平衡会社を称する)は、大量に継続して販売・宣伝することによって、New Balance スニーカーは中国で非常に消費者に人気がある。2016 年までに、New Balance は中国の各大都市に 2600 店以上の専門店を展開しており、オンラインの販売量もスポーツブランドの中で上位を占めた。1983 年に、新平衡会社は商標局の許可を得て、第 25 類(靴)商品に第 175151 号「」商標、第 175152 号「」商標、第 175153 号「」商標を登録し、現在何れも有効期間中である。

スニーカーの側面の中央部分に使用された「N」大文字のマークは、New Balance スニーカーが 1970 年代から使われてきたの代表的な装飾である。New Balance の「N」文字の靴は中国市場で非常に人気があるため、多くの国内スニーカーのメーカーが争って模倣している。





2004 年、晋江市求質東亜靴服実業有限公司(以下、「求質会社」)はシリーズの N 商標の出願を開始した。許可された商品類別は第 25 類商品の靴などである。



(1) 3903299 号登録商標  (2) 3954764 号登録商標  (3) 4236766 号登録商標 

新平衡会社は、「求質会社は、その生産・販売するスニーカー製品及び包装、宣伝で N をマークとして繰り返し強調して使用したことに加え、メーカーではない米国紐巴倫国際集团有限公司を製品やパンフ

レットに印刷して、それは米国の製品と自称した、その行為は不正競争を構成した」と主張して、2004 年に求質会社を杭州市中級人民法院に提訴した。

2006 年 4 月 13 日、杭州市中級人民法院は「新平衡会社はそのスニーカーの両側の中央部位(紐に近い処)に使用した N 大文字のマークは、長期的に強調して使用されることによって、既に商品の出所を識別する効果があったので、求質会社は「」「」や N マークをスニーカーの両側及び製品の包装、宣伝で混ぜて使用することは、その生産・販売する製品と新平衡会社の製品を混同させる主観的な故意があり、客観的にも両者に何らかの関係がある、或いは同じ市場主体に属すると公衆を誤認させる恐れがある」と明らかにした、それで、求質会社は不当競争行為を直ちに停止し、新平衡会社の経済的損失 30 万元を賠償するとの判決を下した。



### New Balance のシリーズ紛争事件 (新平衡会社 VS 泉州紐班倫会社)

求質会社は上記判決の後、2008 年に「NEW・BARLUN」、「」、「」などの商標を関係のある泉州市紐班倫体育用品有限公司(以下は「泉州紐班倫会社」を称する)に譲渡することを申請した、泉州紐班倫会社が生産・経営した new barlun スニーカーの側面に依然として視覚効果は大文字 N とほぼ同じマークが使用した。



2010年、新平衡会社は泉州紐班倫会社を被告として上海市黄浦区人民法院に提訴した。2012年、上海市黄浦区人民法院は、1995年までにNew Balance スニーカーが中国で直接生産又は販売されていたことを明らかにした。靴の側面に使用されたN大文字マークとの装飾は、New Balance スニーカーの全体装飾の中で最も目立つ部分であり、それに、常にNew Balance スニーカーの宣伝重点となっている。N文字は、それ自体には顕著特徴を持っていないが、新平衡会社の長年の使用と宣伝によって、既に商品の出所を識別する顕著特徴を持っている。これによって、法院は、「New Balance スニーカーの側面の中央部分に使用されたN文字マークは知名商品の特有装飾を構成した、泉州紐班倫会社は類似商品の同じ位置で原告と極度に近い、視覚的に基本的に無分別な「N図形」マークを使用した、主観的な悪意が明らかで、客観的にも混同を引き起こしやすい、不正競争を構成した」と判断した。この事件は上海市第二中級人民法院に上訴され、上海二中院は最終審で原審を維持した。

### New Balance のシリーズ紛争事件（新平衡会社/新百倫貿易 VS 紐巴倫会社）

その後、似たようなストーリーが再演された。上述の二審で判決された後に、泉州紐班倫会社は2013年に再度前述の商標を関連会社である紐巴倫(中国)有限公司(以下は「紐巴倫会社」を称する)の名義に譲渡した。紐巴倫会社が直接生産又は授権生産した大部分のNew Barlun スニーカーは、側面の中央部分にN文字マークを使用した。新平衡会社は、そのマークがNew Balance スニーカーの先N装飾と非常に類似し、大量の混同を引き起こしたと考えていたが、紐巴倫会社は、これが同社の登録商標「」、「」の使用と主張した。



2016年8月、新平衡会社は紐巴倫会社などの不正競争行為に対して、上海黄浦区人民法院に提訴した。2016年12月、新平衡会社の中国関連会社である新百倫貿易(中国)有限公司は、紐巴倫会社などの不正競争行為に対して、上海浦東新区人民法院に提訴した。

## New Balance のシリーズ紛争事件——登録商標が先の「一定の影響を持つ商品装飾」を侵害することに関する司法的認定（新百倫 VS 紐巴倫）

### 【事件紹介】

2016年12月、「New Balance」と「NEW·BARLUN」の二つのブランドは読み方が似ていることに加え、両社のスニーカーの両側に僅かに違う大文字「N」を使用した、消費者に識別難しくさせる。そのため、新百倫会社は、紐巴倫会社が不正競争を構成した理由として、3000万円の損害賠償を求めて、上海市浦東新区人民法院に訴訟を提起した。

2017年8月31日、上海市浦東新区人民法院は新百倫会社と紐巴倫会社の間不正競争紛争案件の審理を開始し、且つ中国法廷審理公開網で生中継した。法定審理では、New Balance 靴の側面の中央部分に使用されたN文字マークは知名商品の特有装飾として保護されることができると、新百倫会社の行為が原告のN装飾に対する不正競争に構成するか等の争点を巡り、原告と被告の両方が激しい法廷討論を展開した。2020年3月25日に再び開廷審理を行いました。

2020年4月16日、法院はこの不正競争紛争事件について一審の判決を下した：**紐巴倫会社は不正競争行為を停止して、公開の声明で影響を除去することに加え、1000万人民元の経済損失と権利維持するために支払った合理的な支出80万人民元を賠償しなければならない。**

**争議：**スニーカーにすべて「N」文字マークがあることで起こした紛争

### 【原告の主張】

1. 新平衡体育運動公司是米国の著名な運動製品のメーカーである。新平衡体育運動会社が所有する「New Balance」ブランドのスニーカーは、中国での知名度及び市場のシェアが極めて高い。同社は、中国で「New Balance」、「NB」、「N」などのシリーズ商標を登録していた。」
2. 「New Balance」スニーカーは、靴の両側の中央位置にある靴ひもの近くところに大文字のアルファベット「N」との象徴的な装飾がある。この装飾は既に当該ブランドのスニーカーと密接に繋がり、商品の出所を識別する主要のマークとなっている。原告は授權を経て、中国で上述の商標及び「New Balance」スニーカーの特有包装の装飾を非独占的使用して経営活動を行って、且つ権利侵害及び不正競争の関連行為に対して独自に訴訟を提起する権利も持っている。原告は「紐巴倫会社が両側に「斜線のあるNマーク」が印刷されたスニーカーを大量に生産・販売して、新平衡体育運動会社の一定の影響を持つ上記商品の装飾を侵害した。被告が不正競争行為を継続して実施し、原告の商品評価が低くさせ、ビジネスの信用が毀損され、原告に巨大な損失をもたらした。

### 【被告の主張】

原告の請求を全てに同意しない。紐巴倫会社は、登録番号第 997335 号、第 4236766 号などの「斜線のあ  
る N」文字の登録商標の所有者として、法律によって登録査定された商品区分において登録商標を使用す  
る権利がある。且つ上述の商標のいずれも現在合法で有効に存続しているため、法律によって保護を受  
けられるはずである。したがって、紐巴倫会社が登録商標をスニーカーに使用した行為は、不正競争行  
為に当たらない。



New balance スニーカー



紐巴倫 スニーカー

### 「裁判所の観点」

上海浦東法院は審理を経て、「長期の宣伝と繰り返しの使用を通じて、既に関連公衆がスニーカーの両  
側にある「N」文字の装飾を使用した商品と「New Balance」スニーカーと繋がって、この装飾に商品の  
出所を識別する顕著特徴を持たせたので、原告は主張する靴の両側の「N」文字の装飾は「一定の影響  
力を持つ商品の装飾」に属する。関連する宣伝報道と司法判決などから見ると、この装飾は被告の登録  
商標第 4236766 号の出願日以前に既に「一定の影響力を持つ」と判断した。

法院は、異なる市場主体が商標又は装飾などのマークに基づく紛争を処理する際、信義誠実の原則に従  
うべきであり、先の権益を保護しつつ、市場の混同をも防止しなければならないと判断した。後のマー  
クが他人の先に一定の影響力を持つ商品の装飾と類似を構成し、混同を生じさせる場合は、このマー  
クは登録商標であっても、そのマークは先の権益を侵害し、信義誠実の原則を違反したので、行政手続き  
によって撤回されたかどうかにかかわらず、先に一定の影響力を持つ商品装飾が既に形成した市場の利  
益を妨害してはならない。

それぞれの商品装飾の中で最も主要で顕著部分として、原告と被告が使用する二つの「N」マークは、い  
ずれも大文字のアルファベット「N」という視覚的効果がある。離隔的な対比の場合、特に靴類商品は  
大衆消費品として、消費者は通常一般的な注意を払う。両マークは構成要素、視覚的効果において明確な  
差異もなく、その些細な差異も消費者の注意を引くのに十分なものでないので、両者は類似を構成する。  
紐巴倫会社は同業の競争相手として、原告の靴の両側にある「N」文字の装飾は一定の影響力を持つこ  
とを明らかに知っていたながら、製造した同類製品の同じ処に類似マークを使用した。紐巴倫会社は原告の  
信用に便乗し、市場の混同を引き起こし主観的な過失は明らかであり、客観的に消費者に商品の出所  
に対して混同・誤認を十分に生じさせ、信義誠実の原則及び公認の商業道徳に違反しているため、不正競  
争行為を構成している。

## 中国で良く発生している権利侵害行為、特にスポーツ類ブランドの商標権侵害に対する新しい形態の策略

中国で良く発生している権利侵害行為、特にスポーツ類ブランドの商標権侵害行為に対して、どのように対応すれば良いのかについて、次ではいくつかの策略を提案する。

### 「合法的な外套」を剥がし、商標の実際的な使用形態を注目する。

新型の商標権侵害が発生した場合、商標権者は消費者混同の可能性のある類似商標出願に対する監視を強化し、出願段階で行政手段によりそのような商標登録を阻止し、今後発生する可能性の侵害行為をできるだけ避けると同時に、侵害者が登録商標を不正に使用することによって権利者の商標権を侵害したことを発見したら、速やかに行動し、侵害行為を制止する必要と思われる。特に、権利保護の過程では、商標の実際的な使用形態を注目し、大量の証拠を通じて、権利侵害者が登録商標の不適正使用を明らかにして、権利侵害者があらかじめ作った「合法的な外套」を剥がし、法に基づいて消費者と権利者の合法的権利を守ることに重要である。

### 多角度、多権利、全方位的に権利保護。

新たな侵害形態は登録商標の不正使用を含むだけでなく、知名ブランドの全面的な盗作も含まれていますので、権利者は権利保護の際に権利侵害者商標の実際使用形態を把握するだけでなく、自身の特許、著作権、知名商品の包装、装飾等に限らず複数の在先権利を結びつき、権利侵害者に対して多角度、多権利、全方位の権利保護行動を行い、複数の権利を相互に支持させ、権利侵害者の悪意を十分に明らかにすることも重要である。それによって侵害行為を制止する目的を達成できる。

### たゆまず努力し、権利を固く守る。

中国知財権の立法、司法、法律執行環境の絶えず完備に伴い、法に基づいて知財に対する保護も新しい高度に上昇しましたが、侵害者の権利侵害行為も巨大な不正利益によって絶えず変化している。権利侵害者が長年にわたって、綿密に配置された一連の権利侵害行為に対して、権利者は権利保護の初期に、極めて大きな困難に直面することは避けられないと思われる。しかしながら、権利者は続けて努力することで、権利を固く守って、必ず権利侵害者のあらゆる権利侵害行為を制止でき、法により消費者と権利者の合法的権益を守ることができると思われる。

