

# 商標権、著作権、意匠権および特許権の侵害訴訟に関する

## 著名な判例

### 目次

#### 商標侵害

Hugo Boss 対 Britain Boss International ..... 2

Tsit Wing (香港) 社対 TWG Tea 社 ..... 3

#### 詐称通用

Stichting BDO & Anor 対 Banco De Oro Unibank Inc & Anor ..... 5

#### シャドーカンパニーに対する訴訟

Wyeth LLC & Anor 対 Wyeth (China) Limited ..... 7

#### 著作権

Frey Wille GmbH & Co KG 対 Complex Industrial 社 ..... 8

#### 意匠

Bang & Olufsen A/S 対 ○○○ (個人) ..... 9

Print Rite (A&J) Ltd 対 Wobbleworks, Inc ..... 10

#### 特許

Shanghai Reeferco Container 社 対 Waggonbau Elze GmbH & Co Besitz KG ..... 11

#### 特許と著作権

Karibu Baby Limited 対 Global Yield International Limited ..... 12

## 商標侵害

### Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG 対 Britain Boss International Co Ltd (英國博斯國際有限公司) [2018] HKLRD 401

高級ファッション会社である原告は1982年香港にて現地法人を設立し、「Hugo」と「Boss」の文字を含む商標の権利者である。一方、被告は2001年8月香港にて法人を設立したファッション会社であり、中国で登録した「Bossunwen」、「BOSSCO」、及びドメイン名「bossunwen.com」、「bossunwen.cn」を含むいくつかの商標の権利者である。

原告の主張によると、被告の商標は原告の同じ、或いは似た商品の登録商標と混乱を起こすほど類似し、消費者の混乱を起こす可能性がある。したがって、原告は商標権侵害と詐称通用で被告を訴えた。

第一審裁判所は原告の主張を受け入れ、香港の消費者に向けたインターネット販売の証拠に基づき、被告は一応の侵害 (*prima facie infringement*) をしていたと判断した。また、香港でビジネスを展開し、並びに公式ウェブサイトを通じて香港顧客をターゲットとする意図もあると考えた。なお、裁判所は原告が香港でのれんを有し、被告の行為が不実表示の程度まで達し、原告ののれんや評判に被害を及ぼしている、または及ぼす可能性があるとして判断した故、原告により主張された詐称通用も認めた。

被告は判決に対して上訴し、上訴裁判所は上訴を受理した。上訴裁判所は、原告は被告がインターネット販売に責任を有することを証明せず、また、ウェブサイトが香港の消費者を対象としていないと判示した。上訴裁判所は、香港の消費者がアクセスできるウェブサイトは必ずしも香港消費者をターゲットとしているわけではないと判示し、ウェブサイトが証拠としてみなされるほど十分な関連性を持つか否かを判断するには、下記の追加項目を踏まえるべきであることを示した：

- 被告が香港と中国で所持している登録商標
- ウェブサイトの言語
- ウェブサイトで商品購買の際に使う通貨
- 香港で販売活動を行っているか否か
- 中国や香港で卸売業者・ライセンサーがいるか否か
- 被告が中国や香港で商品を販売する店舗のネットワークを有しているか否か

(香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋)

原告は Tsit Wing グループの一員であり、紅茶を製造して、企業、ホテル、航空会社、レストランに、また銀行、法律事務所、スーパーマーケットおよびコンビニエンスストアなどの法人エンドユーザーに提供および販売している。

被告である、TWG Tea はシンガポールの会社であり、以下の標章の下で、喫茶店や紅茶専門店を含めた紅茶の卸売りおよび小売に関わっている。



TWG Tea が、IFC (香港・中環にある大規模ショッピングモール) で喫茶店を開いた後、原告は、自らの先行する類似の商標を根拠にして、商標侵害の訴訟を提起した。先行する商標の多くは、以下を含めて原告が持っていた。



裁判所は、標章の主な特徴は両方とも「TWG」で類似しており、被告が提供するサービスも、原告が登録していたサービスと類似するとした。さらに、被告の商標に含まれている追加の語句は説明的で、製品の販売者がだれであるか示すもしくは識別する助けにはなっていなかった。裁判所はまた、被告が頭文字「TWG」を使用することで、公衆の側に出所の混同が生じるのは避けられないとした。

原告は詐称通用も主張し、その主張は受け入れられた。

被告は2014年10月に上訴したが、上訴裁判所では第一審裁判所の判決を支持した。その後、当該訴訟は香港の商標法及び詐称通用の内容をより明確にする基礎的な部分が含まれているという理由で、終審法院で審理された。その結果、終審法院はまたTsit Wing グループに有利な判決を下し、上訴を退けた。

この訴訟の背景として興味深い点について、抗弁において被告は、標章は類似していないと否定する一方で、被告は、これら標章が類似しているということを基礎に原告がオーストラリアで出願した商標に異議を申立てていた点である。これにより裁判所は、被告の証拠は矛盾しており、真実だと受け入れられないとしたのである。

被告はまた抗弁で、取引の公正な慣行に従って自分の名前を使っていたと論じた（後で、取り下げた）。しかし、被告は、香港で被告が商標を使用する前から、原告が他の法管轄地域で商標を出願したことによって原告の商標について知っていたのである。特に、訴訟手続きおよび IFCでの喫茶店開業に先立って、被告は韓国で商標を出願し、原告の商標を理由に拒絶されていた。また、台湾での共存の同意を得るため原告にアプローチしていた。

この事例は、商標の類似性を判断する際に裁判所が検討するポイントについての良い例である。また、被告が経験したような困難を回避するために、企業はグローバルな商標戦略を検討する必要があることに留意すべきである。

（香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋）

## 詐称通用

### Stichting BDO & Anor 対 Banco De Oro Unibank Inc & Anor [2012] HKCU 2561

BDOインターナショナルは、会計業務および財務サービスを提供する会社の国際ネットワークでありオーナーである。第二原告は、このネットワークの香港の会員である。BDOのマークである **BDO** マークは、1994 年から被告によって使用されてきた。第一被告は、「Banco De Oro」の名称で、フィリピンで銀行を営んでいる。第二被告は、第一被告の完全子会社で、BDOマークの下で送金サービスを提供している。被告らは 1977 年から頭文字の「BDO」をフィリピンで使用していた。両被告とも、2004 年から香港で「BDO」を、2007 年からは以下のロゴを使用していた。



被告は、BDO のロゴを使って、銀行業務、財務サービスを行い、また、看板、ウェブサイト、文房具や銀行通帳、小切手帳などの印刷物にも使用していた。原告は、被告による BDO の名称、標章、ロゴの使用により、他人が原告のサービスおよび業務と取り違えるおそれがある、あるいは被告は詐称通用していると主張した。

裁判所は、香港での使われ方や国際的な使われ方をみた結果、原告は会計サービスでは香港でのれん（グッドウィル）を確立しているものの、投資銀行としてはそれほどではないとの見解を示した。

不実表示の要素との関連において、裁判所は、使われている色を見れば二つの標章は視覚的に異なっていること、第一原告の標章はL型の枠が含まれていると考えた。裁判所は、原告に親しんでいる公衆は、そこで使われている色構成に精通していて、第一被告の銀行業務が原告によって提供されていると誤認することはないだろうと考えた。

裁判所はまた、色のないBDOの文字の使用についても検討した。裁判所は、原告は異なる事業分野に存在しており、もし原告の潜在的顧客あるいは依頼人が間違っって被告の敷地内に入っても、そこは銀行であって会計事務所ではないことに気付くため、被告の銀行が原告によって運営されていると誤認するのは想像し難いと考えた。また、会計事務所が大通りに面しているのも珍しいことである。

出所混同を示すために原告が提出した、銀行の請求について原告に問い合わせるため送られた大量の電子メールの証拠は、差出人が第二原告のことを聞いたという証拠がなかったため、不実表

示を構成するには当たらないとされた。

被告によるBDOの使用が、BDOマークを汚すこと、不鮮明にすることまたは価値低下に結びつくという原告の主張に対して、裁判所は、被告と原告が明らかに異なる業界にいるため、それが生じるのは難しいであろうと考えた。

原告はまた、商標侵害も訴えた。しかし裁判所は、被告が提供するサービスは、原告のマークがカバーするサービスとは異なるため、侵害は生じないとした。

(香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋)

## シャドーカンパニーに対する訴訟

### Wyeth LLC & Anor 対 Wyeth (China) Limited [2012] HKCFI 518

原告はヘルスケア商品の国際的サプライヤーであり、香港で「Wyeth」及び「惠氏」の登録商標の権利者である。被告会社は2009年、香港に法人を設立し、原告の許可を得ず、会社名に上記の登録商標を用いた。また、被告は中国にてそれらの商標を登録した。原告はそれらの商標登録を取り消そうとしていた。

第一審裁判所は被告が原告の「Wyeth」商標（中国語・英語）におけるのれん（goodwill）を詐称通用させようとしていたと判断した。ある中国企業に「WYETH」ブランドの妊産婦と新生児向け商品の代理人と運営者の権限を与えた被告に差止命令を出し、被告が賠償と不当利得として、原告の訴訟費用を負担する責任があると主張した。

（香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋）

## 著作権

### Frey Wille GmbH & Co KG 対 Complex Industrial 社 [2012] 4 HKLRD 814

原告は、装飾で飾られたブレスレットの著作権を有していた。原告は、被告が中国の関連会社を通して、原告の著作権を侵害する 3 セットのブレスレットのサンプルを製造したと申し立てた。1 セットのサンプルを原告の調査人が入手し、残りの 2 セットは流通していなかった。

2010 年 5 月 5 日に、原告から侵害停止請求状（警告書）が送付されたが、被告は、書状を受け取った後も何の約束もしなかった。原告は訴訟手続を提出し、被告による著作権侵害を停止させる終局的差し止め命令を求めて、正式事実審の審理を経ない簡易な裁判の訴え (summary judgment) を起こした。

裁判所は、著作権は原告が所有していること、原告が著作権を所有していることを被告が知っていたことは、警告書の日付である 2010 年 5 月 5 日以降は争えないことを認めた。しかし、原告のことを知っていることを負わされた以降、被告は何の行為もしていないため、二次侵害を認める根拠は見つからなかった。

ただし裁判所は、原告のことを知っていることを負わされた以降の被告の行為を理由に、恒久的差し止め命令を原告が受ける資格があると認めた。特に被告は、侵害停止命令を受け取った後、何の約束もしなかったし、原告が著作権を持っていると認めることもしなかった。裁判所は、「善意の侵害者」は、侵害行為を継続するか、二度としないと約束するかのいずれかを決めなければならないと考えた。警告書の発行後は、侵害者はもはや「善意の侵害者」だと主張することはできない。

(香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋)



## 意匠

### Bang & Olufsen A/S 対 ○○○ (個人) [2007] 1 HKLRD 85

原告は、特定の図面における登録意匠と著作権が侵害を受けたと主張して、略式判決（正式事実審の審理を経ない簡易な裁判）(summary judgment)で提訴した。原告は、登録意匠の侵害クレームについて主張した。

原告は、オーディオビジュアル製品の製造および販売元であり、「A music system」と記した意匠の権利者であった。製品は、卵形のコントロールユニットであり、中に DVD・VCD・CD の再生機能があり、カバーがスライドして、ディスクをスピンドルの上に置けるようになっていた。

被告は、個人事業主としてA社を経営しており、VCD、DVD、CD プレーヤーを含む家庭用電化製品の製造および販売に関わっていた。被告はまた、深圳の関連会社であるB社の社長、出資者および法律上の代表者でもあった。デンマーク税関が、香港から出荷された被告の製品の積み荷を押収した。

製品の類似性についての争いはなく、裁判所は輸入違反にあたると思った。しかし被告は、航空貨物運送状の送り主の名前が「B社」であるため、自分はその品物の送り主ではないと主張した。さらに、A社は窓口会社であり、外国為替問題のためだけに設立したとも主張した。裁判所は、インボイスに被告への支払い指示があったこと、A社はB社より前に設立されており、被告の窓口会社という主張は正しくないこと、A社は梱包リストおよび署名付き見積書を用意していることから、これを認めなかった。

(香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋)

Print Rite (A&J) Ltd 対 Wobbleworks, Inc [2017] HKCU 3290

原告は、登録意匠条例55条に基づき、「CoLiDo 3D Pen」商品の取引（即ち香港における輸入及び販売）の提案は被告の登録意匠への侵害にならないとの声明（非侵害確認訴訟）を申請した。登録意匠条例31条1項a号とb号によると、登録意匠権利者は登録した意匠を香港に輸入し販売する排他的独占権があり、原告の行為が上記条例の範囲にカバーされているということに、双方からの異議はなかった。

問題点は、「CoLiDo 3D Pen」の意匠が被告の登録意匠と同じか、または実質的な相違点がないか否かであった。被告は意匠に大した違いはないと主張した。また、被告は、もし裁判所が使用者の視点から不完全印象（imperfect recollection）テスト（離隔的観察）を行うとしたら、裁判所は被告のオリジナルである「3Doodler Pen」のいわゆる「非常に新規的な」意匠に影響されるだろうと主張し、当該登録意匠の権利は侵害されたと結論づけた。

裁判所は「CoLiDo 3D Pen」と登録意匠を比較し、明らかにいくつかの類似点があり、同時にいくつかの相違点もあったと考えた。しかし、裁判所はその相違点が非実質的ではない（実質的である）と判断し、また、類似点があるとしても、それが侵害を決める基準ではなく、さらに、当該登録意匠よりも先行意匠（prior art）と類似していると判断した。裁判所は両者のペンとしてのサイズの類似点を認めたが、消費者の視点から最大限に不完全印象テストを行った結果、「CoLiDo 3D Pen」は当該登録意匠の模倣品ではないと判断した。したがって、裁判所は原告の申請した声明に対して許可した。

（香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋）

## 特許

### Shanghai Reeferco Container 社 対 Waggonbau Elze GmbH & Co Besitz KG [2005] 2 HKLRD 711

被告は、貨物輸送および非冷凍貨物に係るセルフサービス排水装置技術に対する特許の権利者であった。被告は、その技術で、香港、中国、日本、ドイツ、米国、台湾、そして英国で特許を所有していた。

被告の事務弁護士が、日本、台湾、米国にいる原告の顧客に、香港を含めて特許侵害を申し立て、訴訟手続をとるとの脅迫をする一連の書状を書いた。

原告は、不当な脅迫に対する救済措置と被告の特許の取消し（無効）を求めて訴訟を起こした。そこで被告は、不当な脅迫だとする原告の請求を棄却する旨の請求を提出した。書状に侵害訴訟を開始するという脅迫が含まれているということでは争う余地はなかった。裁判所にとっての問題は、その脅迫が香港で行われる必要があったかどうかであった。

裁判所は、脅迫は、宛先人が受け取った時と場所で行われたと考えた。書状は香港では受け取られておらず、従って、脅迫は全て香港の外で行われていた。裁判所は、特許条例は脅迫の場所について何も記載していないが、それは脅迫が香港の管轄内で行われることが前提だからだと考えた。そこで裁判所は、根拠のない脅迫の請求を棄却した。

(香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋)

## 特許と著作権

### Karibu Baby Limited 対 Global Yield International Limited (高業国際有限公司) trading as COUPPIE (HCA 1765/2014) (未出版)

原告は、ある折り畳みバスタブの設計図面の著作権者であり、当該発明の特許権者でもある。2014年5月、被告は折り畳みバスタブをそのオンライン店舗で発売した。原告は被告の発売していたバスタブが当該特許、及び著作権を侵害したと申し立てた。被告はその商品が原告の特許、または著作権を侵害したことを知らなかったため、一次侵害及び二次侵害に対する責任はないと主張した。

特許権侵害の主張に関して、裁判所は被告の当該特許に対する知識は、特許侵害の判断とは無関係であることを明らかにした。裁判所は、そのような知識は特許条例81条1項に基づき、損害賠償請求の有無に繋がる可能性があることを認めたが、被告はその抗弁、または提出物にて81条1項に言及しなかった。したがって、被告は81条1項に依拠することが許可されなかった。原告の主張に対する抗弁が他になかったため、被告の特許権侵害が成立した。

著作権侵害の主張に関して、被告は著作権条例121条に基づき、著作権の有無について、「疑い」を主張する確約を提出したが、その主張を支持する証拠や論述はなく、裁判所に却下された。裁判所はまた、被告の販売した商品と原告の商品は実質的に同一であると判断し、被告が商品のオリジナル設計図面を提出することができなかったため、裁判所は被告に対して不利な推定 (adverse inference) をし、被告が独自でその商品を作ったことを証明できなかったという結論を出した。このため、その模倣と実質的な類似点について、審理に付すべき問題点はないと結論づけた。

本件は二次侵害に触れているため、原告は被告が（実際に、或いは推測上）承知したうえで侵害を犯していたと証明しなければならなかった。被告は商品が著作権と特許を侵害していないと確認するためにとった行動の証拠を提出した、例えば、知識産権局のオンラインデータベースやウェブ検索エンジンで行った検索、または、商品の出所や原産地についてした問い合わせなどである。

裁判所は被告の行った検索や問い合わせは不十分だと考えた。特に、被告は主張された問い合わせ先より提供された資料や書類を提出することができなかったうえ、被告が行った検索は受け入れがたいほど範囲が狭かった。被告はまた多くのウェブ検索結果は商品が「ありふれた」ことを表し、更に調べる必要はなかったと弁解したが、裁判所は検索結果の数が膨大であっても、検索

者は依然として検索結果を検討する必要があると主張した。裁判所は、むしろ、被告が調査をしたことは、被告が商品発売当時に推測上または実際に侵害に対する認識があるということを意味し、これによって著作権侵害が成立したと結論づけた。

(香港知的財産保護マニュアル2021年版より抜粋)