

Starbucks 商標権侵害及び不正当競争紛争事例

——企業名称と商標の抵触について

「最高人民法院公報」2007年6期35—48頁

I 事 案

一 首 部

1. 訴訟当事者

原告（被上訴人）：Starbucks Corporation（以下「X1」という）、住所：2401 Utah Avenue South, Seattle, U. S., 法定代表者：David M. Landou

原告（被上訴人）：上海統一星巴克咖啡有限公司（以下「X2」という）、住所：中国上海市蘆湾区淮海中路，法定代表者：林蒼生

被告（上訴人）：上海星巴克咖啡館有限公司（以下「Y1」という）、住所：中国上海市長寧区虹橋路，法定代表者：庄莉芝

被告（上訴人）：上海星巴克咖啡館有限公司南京東路分公司（以下「Y2」という）、住所：中国上海市黄浦区南京東路，法定代表者同上

2. 受訴裁判所

一審判決書：上海市第二中級人民法院，（2004）滬二中民五（知）初字第1号

二審判決書：上海市高級人民法院，（2006）滬高民三（知）終字第32号【確定】

3. 訴訟当事者

一審結審期日：2005年12月31日

二審結審期日：2006年12月20日

二 事案の概要

X1は、米国で設立されたコーヒーショップのフランチャイズ企業であり、「STARBUCKS」シリーズ商標⁽¹⁾の権利者である。X1は、1996年から2003年までの間に中国大陸地区において「STARBUCKS」シリーズ商標をそれぞれ

30類⁽²⁾、42類等計10余の区分において登録し、1999年12月から2000年2月までの間に「星巴克」商標を30類、42類、35類等5区分において登録した。また、X1は、1999年1月に開店した中国大陸地区のSTARBUCKS コーヒーショップチェーンの第1号店の宣伝、販促のため、「STARBUCKS」の文字及び図形商標、漢字の「星巴克」を使用したパンフレットを印刷した。X2は、2000年3月2日に中外合作企業として設立され、上海、杭州等において「星巴克」の名称によりコーヒーショップのチェーン店を開設し、経営している。2000年3月23日、X1及びその100%子会社であるSTARBUCKS COFFEE INTERNATIONAL, INC.（以下「SBI」という）はX2との間で商標ライセンス契約を締結した。これによると、X1はSBIを通じて上海市において「STARBUCKS」店舗の開発及び運営、コア業務への従事及びコア商品の販売権をX2に付与し、さらにX1は、その登録又は未登録の商標（42類の「STARBUCKS」シリーズ商標及び「星巴克」商標を含む）の使用をX2に許諾することに合意した⁽³⁾。

Y1は、1999年10月20日、上海市工商行政管理局において企業名称仮登記の認可を受け、2000年3月9日に設立された飲料、洋風料理等を経営する企業である。Y2は、2003年7月1日に登記されたY1の分公司（支店）であり、その経営範囲には飲料、食品（加熱した食品を含まない）、店内飲酒が含まれる。

Xらは、30類及び42類において登録された「STARBUCKS」シリーズ商標及び「星巴克」は著名商標⁽⁴⁾であると主張し、Yらが上記商標の高い知名度

- (1) 「STARBUCKS」シリーズ商標とは、「STARBUCKS」、「STARBUCKS COFFEE」の文字及び図形商標を意味する。
- (2) 中国商標局は、1988年11月1日からニース協定（「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」）による商標分類（国際分類）を採用することになった。ニース国際分類は、これまで数回、内容が変更され、改定が行われた。現在は2007年1月1日発効の第9版が使用されているが、本件商標出願当時のニース国際分類第8版によると、第30区分の指定商品には、コーヒー、コーヒー飲料、コーヒー調味料、お茶及び茶葉代用品が含まれる。また、第42区分の指定役務には、喫茶店、レストランに含まれる。
- (3) 上記商標ライセンス契約は、2002年8月に三者間で修正が行われた。修正後の商標ライセンス契約によると、X1は「STARBUCKS」の文字商標、文字と図形の組み合わせ商標、「星巴克」商標を30類及び42類において中国大陸で登録し、これらの商標の使用をX2に許諾する。
- (4) 中国語では「驰名商标」である。

を知らながら、これに便乗して「星巴克」を自社の企業名称中の商号として使用する行為は、商標権の侵害及び不正競争行為に該当するとして、①商標権侵害行為及び不正競争行為の差止め、②Yらの企業名称としての「星巴克」の使用は、Xらの「星巴克」という著名商標に対する権利侵害行為であることの確認、③侵害にかかる物品（店舗看板、レシート等）の使用停止、「星巴克」を含む企業名称の使用停止、④侵害にかかる物品の没収と廃棄、⑤謝罪広告の新聞紙への掲載、⑥損害金50万人民元及び本件訴訟のために支出した弁護士費用等56万人民元合計106万人民元の支払いを求めて、上海市第二中級人民法院に提訴した。上海市第二中級人民法院は上記請求をほぼ認めて、Yらに対して侵害行為の差止め、企業名称の変更、Xらへの謝罪及び50万人民元の損害賠償を命じた。Yらはこれを不服として上海市高級人民法院に上訴した。

三 争点

1. 「STARBUCKS」シリーズ商標が中国の「著名商標」の要件を満たしているか。
2. Yらの行為は商標権侵害行為及び不正競争行為に該当するか。
3. 損害賠償額をどのように算定されるか。

四 第1審の判決及び理由

第1審法院の判決の概要は以下のとおりである。

1. 「STARBUCKS」と「星巴克」商標の著名商標としての認定⁽⁵⁾
「STARBUCKS」及び「星巴克」（いずれも第42類）は著名商標として認定された⁽⁶⁾。その理由は以下のとおりである。
 - (1) 「STARBUCKS」シリーズ商標中、「STARBUCKS」商標は1985年

(5) 「商標民事紛争事件の審理に適用される法律に関する若干問題の解釈」（2002年10月12日公布、法釈〔2002〕32号）第22条は、商標紛争事件の審理において、人民法院は、当事者の請求と事件の具体的状況に基づき、対象の商標登録が著名かどうかについて法に基づき認定することができ、著名商標の認定は商標法第14条の規定に基づき行わなければならない旨を規定している。

(6) Xらは、「STARBUCKS」シリーズ商標（合計6個の商標）を著名商標として認定しよう求めたが、第1審判決では、第42類の「STARBUCKS」及び「星巴克」の二つの商標を著名商標として認定されれば、原告らの権利は十分・有効な法的保護ができるので、その他の商標について認定する必要はないとして、原告らの当該主張は支持されなかった。

米国で登録され、その後全世界で120を超える国と地区において20以上の商標区分で登録され、登録数が大量であり、権利者の経営及び宣伝により「STARBUCKS」シリーズ商標が世界的範囲で良好な名声を獲得していること。

- (2) 「STARBUCKS」商標は韓国において著名商標として認定されたことがあること。
 - (3) 「星巴克」商標は1999年12月に中国大陸地区で登録された「STARBUCKS」商標の中華圏における訳語⁽⁷⁾であり、「STARBUCKS」商標と密接な関係があること。なお、「STARBUCKS」商標は1996年に既に中国大陸地区において登録された。
 - (4) 「星巴克」商標は台湾地区において著名商標として認定されたことがあること。
 - (5) X1は、中国大陸市場においてフランチャイズ方式により星巴克コーヒーショップを急速かつ大規模に展開（1999年1月に北京で第1号店を開業し、2003年12月までに上海、北京、広州、深センにおいて49のフランチャイズ店舗を開設した）し、その販売業績も連続して上昇しており、「STARBUCKS」及び「星巴克」商標については長期間にわたり宣伝が行われたため、当該両商標の知名度は迅速に拡大し、中国大陸の関連公衆が既に熟知していること。
2. Yらの行為は商標権侵害行為、不正競争行為のいずれにも該当すると判断された。その理由は以下のとおりである。

- (1) Yらが「星巴克」という文字を企業名称中の商号として登記する行為は権利侵害行為に該当する。

① X1が「星巴克」商標登録を先使用していること⁽⁸⁾。

(7) Xらの説明によると、「星」は「STAR」の中文への直訳であり、「巴克」という漢字は「BUCKS」の音読みの中文訳である。第1審人民法院は「星巴克」商標が「STARBUCKS」商標の中文訳であることを認めた。

(8) 「星巴克」の使用につき、X1が当該商標を台湾地区で商標登録されたのは1999年2月1日だったのに対し、Y1がその企業名称の仮登記の認可を受けたのは同年の10月20日だった。また、「星巴克」の中国大陸地区における権利取得の時期は、X1が中国商標局において商標の登録を受けたのは1999年12月28日だった。一方、Y1が会社の設立登記日は2000年3月9日であった（企業名称権は会社設立の登記の日から享有する）。したがって、X1による中国での「星巴克」商標の使用も権利取得も、Y1より先であると判断した。

② YらはXらと同業者であり、X1の著名商標に故意に便乗し、悪意があること⁽⁹⁾。

(2) Yらが経営活動において「星巴克」、「Starbuck Coffee」及びX1の図形商標に類似する図形マーク⁽¹⁰⁾を使用する行為は権利侵害行為に該当する。

① Yらが「星巴克」を企業名称中の商号として登記する行為は上記のとおり権利侵害行為であり、中文の「星巴克」を店舗において使用する行為が適法である根拠はない。

② YらがXらの英文商標に類似する「Starbuck」⁽¹¹⁾マークを店舗において使用する行為は、他人の商標専用権を侵害する行為に該当する。

③ YらがXらの「STARBUCKS」を含めた図形商標に類似するマークをY2の店舗において使用する行為は、他人の商標専用権を侵害する行為に該当する。

Yらの行為は上記のような商標権侵害のほか、不正競争行為も構成⁽¹²⁾した。したがって、Yらは、侵害行為の停止、影響の除去、謝罪、損害賠償責任を共同で負わなければならない。

3. 商標専用権の侵害、不正競争行為に関する損害賠償額の算定

「商標法」第56条1項及び2項、「反不正当竞争法」第20条1項によると、商標権侵害又は不正競争行為による損害賠償額の算定方法は、それぞれ以下のとおりである。

(1) 商標専用権侵害の損害賠償額

① 侵害者が侵害期間中にその侵害により得た利益

(9) 2003年8月1日の「解放日報」に掲載されたY1の総経理である茹氏のインタビュー記事によると、米国の「星巴克」が4000以上の店舗を保有し、「星巴克」がよいブランドであると認識して、上海において先取りをしたということだった。

(10) 訴訟前に証拠保全を行って入手したYらの中文(星巴克)、英文(Starbuck Coffee)及び図形入りの店舗の看板、座席の隔離板、メニュー、インボイス、レシート、店舗の名刺、食器等を指す。

(11) 第1審人民法院は、Yらが使用する「Starbuck」のマークは、X1の英文商標と比べると酷似しており、一般消費者に誤認されるおそれがあると判断している。

(12) 「反不正当竞争法」第5条1号を参照。

- ② 権利者が侵害を被ったことにより受けた損失
 - ③ 侵害行為を制止するために支払った合理的支出
 - ④ ①又は②の算出が困難である場合、50万人民元以下の損害賠償額
- (2) 反不正当竞争行為の損害賠償額
- ① 侵害を被った事業者が受けた損失
 - ② 上記損失を算出し難いときは、侵害者が侵害期間中に侵害により得た利益
 - ③ 侵害を被った事業者が不正当竞争行為の調査に要した合理的な費用
- 本件の商標権侵害行為及び不正当竞争行為の損害賠償額は、Xらの調査によると、Yらの開業後3年間の利潤総額はおよそ272万人民元であった。しかし、Xらはそのうちの50万人民元を本件侵害行為により得た利益として請求した。また、侵害行為を制止するために支払った合理的な費用として、弁護士報酬、公証費、翻訳費等合計56万人民元、合計106万人民元を請求したが、判決には、権利侵害により得た利益も、Xらの被った損失も確定できなかったこと、本件の紛争の実際状況に従い合理的範囲内の弁護士報酬を確定すべきことから、50万人民元を賠償額とした。
- (3) 謝罪広告掲載の請求を認めるが、Yらが現に保有する権利侵害物品の没収及び廃棄の請求は認められなかった⁽¹³⁾。

五 第2審判決（確定）

Y1らは第1審判決を不服として上海市高級人民法院に上訴した。上訴理由は、①第1審手続が不公正であること、②第1審が認定した事実は不明確で、法律の適用に誤りがあること。上海市高級人民法院は上記理由のいずれも法的根拠、事実上の根拠がないとし、上訴を棄却した。

(13) 第1審の判決書は、これは行政責任に該当し、民事責任ではないからと記述している。

II 解 説

一 商標権と企業名称権の抵触問題が生じる原因

中国では、商標権と企業名称権、ドメインネーム等の抵触に関連する紛争が頻発している。中には、本件のような「傍名牌」⁽¹⁴⁾ 事件が少なくない。商標権と企業名称権の抵触問題が生じる原因の一つは、商標と企業名称の登録制度の相異にあると考えられる。同一又は類似する商標と企業名称が登録登記された場合には、「在先権保護の原則」に従い、商標登録と企業名称登記のいずれか先行する権利が保護される⁽¹⁵⁾ が、商標登録の出願の場合、商標局が全国の出願商標のデータベースに、「先願主義」の原則に基づき審査を行い、さらに審査の結果により、商標局が他人の「在先権」（例えば類似商標、有名な企業の名称権）が存在することが発見され、又は第三者により異議が申立てられた場合は当該商標の登録が拒絶されることになるので、他人の在先権の有する出願商標の登録を防ぐことができる。しかし、企業名称の登記の場合は、各地方の工商行政管理局は同一行政区域内の企業名称のみを審査している。その結果、同一行政区域内では同じ企業名称を登記することはできないが、異なる行政地域では同じ商号が登記されることが可能である。また、企業名称については全国统一の企業名称検索データベースが存在せず、企業名称権を付与する前の公示や第三者による異議申立の手続がないため、他人が「在先権」を有する商号の登記を事前に防ぐことが事実上困難である。

-
- (14) 国家工商行政管理総局の『「傍名牌」の不正競争行為を打撃する特別プロジェクト執行の展開に関する通知』（工商公字 [2007] 172号）によると、「傍名牌」とは、他人の著名商標を自社商号として企業名称の登記を申請し、各種方式で市場において使用して、市場の誤認混同を招く不正競争行為を指す。
- (15) 「商標と企業名称における若干の問題を解決することに関する意見」（工商標字（1999）第81号、国家工商行政管理総局1999年4月5日公布）第6条は、商標と企業名称の混同を処理する場合、公平な競争を維持し先の合法的権利者の利益を保護するという原則を適用すべき旨を規定している。また、「商標法」第31条は、登録出願にかかる商標は、他人が有している「在先権利」を侵害するものであってはならず、他人が既に使用し一定の影響を与えている商標を不正の手段によって先駆けて出願するものであってはならないと規定している。

二 商標と企業名称の抵触問題に関する法規定

「商標法实施条例」（國務院制定，2002年8月3日公布，同年9月15日施行）第53条は，商標権者は，他人がその著名商標を企業名称として登記することにより，公衆を欺き，又は公衆の誤解を招くおそれがあると認める場合は，企業名称登記機関に対して当該企業名称登記の抹消を申請することができる旨を規定している。すなわち，商標の権利者は，他人がその商標を企業名称として登記した場合の取消権がある。しかし，この取消権は，著名商標の権利者に限定されている。本件では，紛争が発生した時，「星巴克」商標が中国大陸において著名商標として認定されていなかったため，Xらは上記規定に基づき登記機関にXの企業名称登記の取消の申立てはできなかった。最高人民法院が2002年10月12日に公布した「商標民事紛争事件の審理に適用される法律に関する若干問題の解釈」（法釈〔2002〕32号）第1条によると，「他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業の商号とし，同一商品又は類似商品⁽¹⁶⁾において際立つように使用し，容易に関連の公衆を誤認させる行為は，商標法第52条第(5)号に規定する他人の登録商標専用権その他の損害を与える行為に該当する」としており，反不正当竞争法でも市場取引において誠実信用等の原則に反し，他の経営者の合法的な權益を損害した場合は不正競争行為に該当するとしている。本件判決書においては，上記司法解釈等の規定に基づき，Xらに対する商標権侵害及び不正競争の事実の認定につき，主にYらは悪意があること，かつ「星巴克」の商号を際立つように使用することを確認した。

三 著名商標の認定

商標と企業名称の抵触にかかる訴訟においては，商標の権利者は人民法院に当該商標を著名商標であることの認定を求める例が多いようである。本件においても，Xらは「STARBUCKS」及び「星巴克」等の商標を著名商標として認定を求めた。改正「商標法」第14条によると，著名商標認定の際，以下の要素を考慮しなければならない：(1)関連する公衆の当該商標に対する認知度，(2)当該商標の継続的な使用期間，(3)当該商標のすべての宣伝業務の継続期間，程度及び地理的範囲，(4)当該商標の著名商標としての保護記録，(5)当該商標が著名であることを示すその他の要素。上記(1)の関連公衆は中国の関連公衆であ

(16) 同司法解釈第23条によると，商品商標に関する規定は役務商標にも適用される。

る。すなわち、外国において著名であっても中国国内の関連公衆に認知されていない限り、中国の著名商標と認められることはない。また、商標の継続的な使用期間及び宣伝の継続期間、地理的な範囲等は、中国国内での使用が主要な要素となる。判決書の内容からみると、本件の証拠中、商標権者が外国における著名性に関する証拠の提出のみならず、中国大陸地区における使用、宣伝及び登録を証明する書類も大量に提出しており、これらの証拠が認められた結果、問題の企業名称と抵触のある「星巴克」商標及び「STARBUCKS」商標を著名商標として認定された。

四 外国にある証拠の取扱い、証拠保全措置

本件において注目すべき点として、Xらが人民法院に提出した自社権利を保有している証拠、及び相手側の権利侵害行為を証明できる証拠への保全措置がある。X1が提出した大量の商標権及び経営権に関する証拠は米国で形成されたため、「民事訴訟証拠に関する若干規定」(法釈(2001)33号)⁽¹⁷⁾に基づき、米国の公証人による公正証書が作成されたうえ、中国駐米国大使館(領事館)により認証手続を経て提出した。そうした手続を経なければ関連証拠を提出したとしても認められないからである。また、本件訴訟を提起する前に、Xらは、Yらが使用していた権利侵害物品(店内の食器、レシート等)について証拠保全を本件管轄権のある人民法院に申し立て、認容された⁽¹⁸⁾。

五 確定判決の強制執行

中国では、企業名称登記の変更(抹消)は、企業が自ら所轄の工商行政管理局に申請することによって行うことになる。最高人民法院は、2008年3月1日に「登録商標・企業名称と先行権利との衝突にかかる民事紛争案件の審理に関する若干問題の規定」(法釈(2008)3号)を公布した。当該司法解釈第4条によると、登録商標専用権を侵害する又は不正競争に該当するとして訴えられた企業名称については、人民法院が被告に対して企業名称の使用停止、使用の

(17) 最高人民法院が2001年12月21日公布した司法解釈。当該司法解釈は2002年4月1日から施行された。

(18) 商標権侵害に関する事件の訴訟前の証拠保全手続については、改正商標法(2001年10月27日公布、同年12月1日施行)第58条が規定されており、改正法の新規に追加された手続である。

規範化等の民事責任を負うことを命じることができる旨を規定している。しかし、本件審理の際、この司法解釈はまだ制定されていなかった⁽¹⁹⁾。インターネットの記事によると、本件確定審の判決が下された後も、Y1は自社の名称変更登記手続を行わなかったということである。Xらは第1審の人民法院に対して確定判決の強制執行を求めたが、上海第二人民法院はこれまで企業名称の変更に関する判決の強制執行を行った例は1件もなく、この種の強制執行に関する規定もなかったということであった。そこで、本件判決の強制執行の際、担当執行法官はいろいろ工夫をしたようである。例えば、Yらの銀行口座を凍結し、口座内の残額をすべて引き落とす等の手段を通して、Yらに自ら登記機関において名称変更登記手続を行わせようとしたそうである。その結果、強制執行を開始した日から3か月を経過した後、Y1は自ら社名を「上海芳韻珈琲館有限公司」に変更する手続を行い、店内の看板、メニュー、食器等から「星巴克」及び「Starbuck」のマークをすべて外したということである。

六 おわりに

商標権侵害事件では、商標権侵害行為により受けた損害の額を証明できる証拠の収集は必ずしも容易でない。この判例でも、人民法院は損害賠償額を判断する際、その請求額が「合理的な範囲」であるかどうかを考慮して確定している。このため、実務上、権利者は侵害行為の差止めを主要な目的とし、損害賠償請求は副次的になされる例が多いようである。

(19) 本件の審理期間中の2004年11月19日に最高人民法院が公表した「権利抵触にかかると知的財産権紛争案件の審理の若干問題についての指導意見（試行）」（2004年11月19日）第11条は、商号の使用が商標権を侵害する又は不正競争行為に該当すると人民法院が認定した場合、行為者は法律により民事責任を負い、人民法院は当該商号を変更・停止するよう命じることができると規定している。本件判決は、この指導意見に基づいたものと考えられる。