

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパラリーガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

KING&WOOD
MALLESONS
金杜法律事務所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020
20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China
T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com
www.kwm.com

金杜法律事務所
特許部

判例紹介 金杜がテスラ社を代理し、 「Tesla」商標の無効審決取消訴訟で勝訴

1. はじめに

北京知識産権法院は 2017 年 9 月 27 日、金杜法律事務所が著名な EV メーカーであるテスラ社を代理した「Tesla」商標の無効審決取消訴訟において、国家工商行政管理総局商標評審委員会が下した商標権維持裁定を取消す判決を下した。

以下、弊所の中国語紹介記事及びネットでの報道等に基づき事件の内容を紹介する。なお、本訴訟を担当した弊所パートナーは、葉淥、史玉生、矯鴻彬である。

2. 判決の注目ポイント

本事件では、テスラ社から専門教材、国家標準等の豊富な証拠を提出したことにより、法院が「類似商品及び役務区分表」の分類基準を超えて、「運送手段用電池」と「電動車輛」が類似商品であると認定したことが、勝訴の決め手となった。

3. 事件の経緯

2012 年 9 月 12 日、北京華銳凱勝公司是、「Tesla」商標を出願し、登録を受けた（出願/登録番号：第 11485034 号）。

2015 年 4 月 15 日、テスラ社は当該商標に対し、2 つの先願登録商標（第 7792673 号、第 8008885 号）が、同一又は類似の指定商品における同一又は類似の商標であり、また、商標権者が不正な手段により商標を先取りし、さらに使用して該商標に一定の影響を生じさせた行為は悪意の模倣に該当し、テスラ

社の極めて高い知名度の商標を剽窃したものである等の理由で、商標評審委員会に無効審判を請求した。商標評審委員会は、テスラ社の主張がいずれも成り立たないと判断し、商標権を維持する決定を下した。そこで、テスラ社はこれを不服とし、当該商標が商標法第10条第1項第7号及び8号、第29条、第31条、第41条第1項の規定に違反するとして、北京知識産権法院に審決取消訴訟を提起した。

4. 北京知識産権法院の判断

北京知識産権法院は、係争商標と2つの先願商標は、綴りが全く同一であり、部分的な大文字と小文字の差異や、略変形させた微細な差異はあるものの、同一又は基本的に同一であると判断した。また、係争商標の指定商品「運送手段用電池、点火用電池、高圧電池、電池充電器」と、2つの先願商標の指定商品「電動車輛、全電池動力及び高性能運動型自動車、自動車等」の商品とが「類似商品及び役務区分表」では異なる商品分類に属するが、原告が行政プロセス及び本審理の過程で提出した専門教材、国家標準、行政実務及びメディアの報道等から見て、電池は電動車輛のコア部品の一つであり、機能、用途、生産部門、販売ルート、消費者グループの観点から比較的高い関連性を有する、と判断した。

また法院は、商標の主要な機能は、商品または役務の出所を区分することであり、従って、商標は具体的な商品または役務と結合しなければならないとし、商標出願を審査する際において、関連商品が類似するかどうかを審理、判断するときは、商品の機能、用途、生産部門、販売ルート、消費者グループ等が同一か又は比較的大きな関連性を有するかどうか、2つの商標が共存することによって、関連する公衆が、その商品が同一主体から提供された又は両提供者の間に特定の関係が存在すると容易に想起させるかどうか、を考慮するべきであるとした。

本案において、電動車輛の重要な部品として、電池は電動自動車と往々にして一緒に販売され、また、安全性と適切な配置性が考慮されるため、消費者は電動車輛電池を交換するとき、往々にして自動車ブランドと同一の「純正品」を選択するので、係争商標と先願商標が類似する程度が比較的高い状況において、係争商標が運送手段用電池、点火用電池、高圧電池、電池充電器という商品に使用され、2つの先願商標が電動車輛等の商品に使用されると、容易に関連する公衆に両者が特定の関係にあると思わせ、商品の出所について誤認、混同を生じることとなる、と判断した。

結論として、法院は商標法第29条の規定に違反するとして、被告である商標評審委員会の決定を取消し、新たな決定を下すよう命じた。

5. 終わりに

本訴訟では、専門教材、国家標準、業界実務等様々な観点から証拠を収集し、法院へ提出して挙証を行ったことにより、「類似商品及び役務区分表」の分類

基準によらない商標類似の認定を導き、係争商標に対し新たな決定を下すよう命じる判決を勝ち取ることができた。商標実務で豊富な経験を有する弊所担当弁護士の適切なアドバイスと、テスラ社の入念な証拠収集・提出が実を結んだ判決といえよう。

以上

2017年12月29日（原稿受領）

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方位的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者130数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士40数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底およびリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 涉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士 馬 立栄

住所：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル4階 〒100-0014

電話番号： +81 3 3508 5599（代表）

ファックス番号： +81 3 3501 5599

Eメール：malirong@cn.kwm.com