



中国における悪意による商標出願の事例及び関連悪意を立証する証拠など

北京林達劉グループ

北京林達劉知識産権代理事務所

代表取締役 弁護士・弁理士 魏 啓学

www.lindaliugroup.com

linda@lindapatent.com

2013年10月



中国の特徴的な制度・運用

(1) 馳名商標(日本著名商標に該当)への保護

◆ 現行商標法

①「商標法」第13条

同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものである、かつ同馳名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国ですでに登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものである、かつ公衆を誤認させ、同馳名商標権者の利益に損害を与える場合には、その登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。

②「商標法」第14条(馳名商標の認定要素)

- (一) 関連公衆の当該商標に対する認知度
- (二) 当該商標の継続的な使用期間
- (三) 当該商標のあらゆる宣伝の継続期間、程度及び地理的範囲
- (四) 当該商標の馳名商標としての保護記録
- (五) 当該商標の馳名であることその他の要素



中国の特徴的な制度・運用

(1) 馳名商標(日本著名商標に該当)への保護

◆ 現行司法解釈

- ❖ 2001年6月、「コンピュータネットワークドメインネームに関する民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高裁判所解釈」([第6条](#))において、馳名商標の司法認定について、初めて明文の規定があった。
- ❖ 2002年10月、「商標民事紛争事件の審理における法律適用のいくつかの問題に関する解釈」を採択、裁判所が商標紛争事件を審理する際は、登録商標が馳名商標か否かについて認定を行うことができると規定している([第22条](#))。
- ❖ 2009年4月、最高裁判所は「馳名商標保護に係る民事紛争事件の審理における法律適用のいくつかの問題に関する最高裁判所の解釈」を公布した。
この解釈は主に馳名商標司法認定適用の範囲、認定の要素、挙証責任、保護要求等についての規定であり、その目的は基準を明確にし、条件と範囲を厳格に適用し、司法の尺度を統一し、馳名商標保護の「異質化」を防ぐことにある。



中国の特徴的な制度・運用

(1) 馳名商標(日本著名商標に該当)への保護

◆ 現行のその他の行政規定など

- ❖ 1996年8月、国家工商行政総局は「パリ条約」、TRIPS協定の馳名商標保護に関する規定と総括に関連した司法制度を参考にして、「馳名商標認定及び保護暫定規定」を公布した。
- ❖ 2009年4月21日、国家工商行政管理総局は、「馳名商標認定作業細則」を公布した。



中国の特徴的な制度・運用

(1) 馳名商標(日本著名商標に該当)への保護

◆新商標法(2014年5月1日施行予定)

①馳名商標認定の原則(第13条)

「個別認定、受動認定」の原則を明らかにした。

②馳名商標認定の手続きと機関(第14条)

商標登録の審査、商標紛争の処理過程、商標権侵害事件の取締り、及び商標民事、行政案件の審理において、当事者が馳名商標の権利を主張した場合、**商標局、商標審判委員会、及び最高裁判所によって指定された裁判所**は、商標の馳名状況について認定を行うことができる。

③馳名商標の宣伝への禁止(第14条、第53条)

関連規定に違反する場合、罰金が課される。(10万人民元、約160万円)



中国の特徴的な制度・運用

(2) 商号権、著作権、意匠権、氏名権、肖像権などへの保護

◆ 現行商標法及び商標審理基準

①「商標法」第31条

商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で登録してはならない。

②商標審理基準

既存の商標権の保護については、「商標法」の他の条項に規定があるため、本条に定める既存の権利とは、係争商標の登録出願日前に取得されたその他の権利を指し、**商号権、著作権、意匠権、氏名権、肖像権**等が含まれる。

中国の特徴的な制度・運用

(2) 商号権、著作権、意匠権、氏名権、肖像権などへの保護

◆たとえば: 商号権について(現行法実施条例及び関連規定)

- ❖ ①「商標法実施条例」(第53条)
商標所有者は、自己の馳名商標が他人により企業名称として登録され、公衆を欺き又は公衆に誤認をもたらすおそれがあると認めるときは、企業名称登記主管機関に当該企業名称の登記の取消しを請求することができる。企業名称登記主管機関は「企業名称登記管理規定」に基づき、処理する。

- ❖ ②「馳名商標の認定と保護に関する規定」(第13条)
当事者は、他人がその馳名商標を企業の名称として登録し、公衆を欺瞞し又は公衆に誤解を与え得る場合、企業名称の登録機関に当該企業名称の抹消を請求することができる。企業名称の登録機関は「企業名称管理規定」に基づき、処理しなければならない。



中国の特徴的な制度・運用

(2) 商号権、著作権、意匠権、氏名権、肖像権などへの保護

◆たとえば:商号権について(現行法司法解釈)

- ❖ ③「商標民事紛争事件の審理における法律適用のいくつかの問題に関する解釈」(2002年10月)
第1条:他人の登録商標と同一又は類似する文字を**企業名称**とし、且つ同一又は類似する商品において顕著に使用し、関連公衆に誤認を生じさせやすいものは、商標法第52条第5項に規定された他人の登録商標専用権を侵害する行為に属します。

- ❖ ④「最高裁判所による登録商標、企業名称と先行権利との抵触に係る民事紛争事件の審理における若干の問題に関する規定」(2008年3月)
第1条:原告が他者により登録商標に使用される文字、図形などによってその著作権、意匠特許権、**企業名称権**などの先行権利を侵害され訴訟を起こした場合、民事訴訟法第一百零八条規定に合わせ、人民法院は受理しなければいけない。



中国の特徴的な制度・運用

(2) 商号権、著作権、意匠特許権、氏名権、肖像権への保護

◆新商標法における商号権の保護

① 商標と企業商号の抵触(第58条)

「他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称に商号として使用し、公衆を誤認させる」行為は、不正競争に該当すると規定した。

『中華人民共和国不正競争防止法』に基づき、処理することも明確化された。



中国の特徴的な制度・運用

(3) 悪意による冒認出願への保護強化

◆ 現行商標法

① 「商標法」第15条

授權されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標について登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合には、その登録を拒絶しかつその使用を禁止する。



中国の特徴的な制度・運用

(3) 悪意による冒認出願への保護

◆新商標法(2014年5月1日施行)

①悪意による冒認出願対策の強化(第15条2項)

同一又は類似商品について登録出願した商標は他人の先使用した未登録商標と同一又は類似し、その出願人が当該他人と前項に定めた状況以外の契約、業務往来関係又はその他の関係があることにより、他人の商標の存在を明らかに知っている場合には、当該他人が異議を申し立てた時、その登録を拒絶する。

「業務提携又は他の関係によって、他人の商標が先に使用されていることを明らかに知った上での冒認出願を禁止する」という規定が追加された。関係者による商標の抜け駆け登録行為を禁止する。



中国の特徴的な制度・運用

(4) 先使用权への保護

◆ 現行商標法

①「商標法」第9条1項

登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した合法的権利と抵触してはならない。

②「商標法」第31条

商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で登録してはならない。

③「商標法」第41条

第41条において、「第31条違反の効果として登録商標を取消すことができる」と規定されている。



中国の特徴的な制度・運用

(4) 先使用权への保護

◆新商標法(2014年5月1日施行)

① 先使用主義への適当な配慮(第59条3項)

商標権者がその登録商標を出願する前に、他人が同一又は類似の商品について商標権者より先に登録商標と同一又は類似の商標を使用し、且つ一定の影響を有するようになった場合、登録商標の商標権者は、当該使用人の元の使用範囲における当該商標の使用を禁止する権利を有しない。ただし、区別要素の追加を適宜に要求することができる。

先使用权が認める条件である「一定の影響」を有するになったが、どの程度の周知性を要求されるのかについては、新商標法施行後に先使用权の有無を争点とすると思う。



事例-1 中国商標法の第10条2項(周知の外国地名)に適用した事例

米澤

(被異議申立商標)

被異議申立人: 李治麗

住所: 遼寧省瀋陽市皇姑区黒龍江街10巷7号

①第9216650号(第30類)

出願日: 2011年3月16日

指定商品: 粥、菓子、餃子、ワンタン、中華まんなど

②第9148830号(第43類)

出願日: 2011年2月25日

指定商品: ファーストフード店、レストラン(食堂)など

事例-1 主な請求理由及び証拠

★異議申立人：日本国山形県米沢市 (THE CITY OF YONEZAWA)

主な請求理由

一、被異議商標「米沢」は公衆が周知の外国地名であり、その登録出願は「商標法」第10条2項と第10条1項8号に違反するので、法律によって禁止すべきである。

米沢は、同市の名産「米沢牛」、独特な観光風景と歴史文化、それに米沢市と中国との長きにわたる経済や文化の交流、及び米沢市の有力の宣伝により、米沢及び米沢牛などの名産は中国ないし全世界で高い知名度を持っている。そのような状況下で、中国の個人が、有名な日本の地名を商標として登録することは、消費者に商品の出所の誤認、混同を生じさせやすく、良くない社会的な影響を生じる可能性が高い。

二、米沢市は、「米沢牛」、「米沢らーめん」、「米沢織」の3件の「地域団体商標」(中国の「地理的表示商標」に相当する)を有している。被異議商標「米沢」は、地理表示「米沢」と同一なので、中国出身の個人である被異議申立人は、消費者にその商品が、米沢産のものだと公衆に商品の出所を誤認させやすく、「商標法」第16条に違反し、禁止されるべきである。

三、被異議申立人は米沢牛と米沢の知名度を知った上で、中国で悪意により被異議商標を先取りしたので、「商標法」第31条と第10条1項8号の規定を違反し、信義誠実の原則にも違反した。よって、その行為を禁止するべきである。

米 沢 牛

米
沢
ら
ー
め
ん

米沢織



事例-1 主な請求理由及び証拠

★異議申立人：日本国山形県米沢市(THE CITY OF YONEZAWA)

提出した主な証拠

- ① 2002年及び2010年版の「米沢生活指南」、山形県の生活指南
- ② 中国国家図書館より入手した「米沢市」及び「米沢牛」に関する新聞記事
- ③ 「米沢特産」、山形県及び米沢市の観光マニュアル、山形県日中友好協会30周年資料、米沢市産業部より発行された「米沢市の重大なニュース」、山形大学により統計された留学生状況統計表、山形県商工観光部より発行された「中国輸出のデータ」など
- ④ 「米沢牛」、「米沢ら一めん」、「米沢織」の日本の登録証の原本
- ⑤ 「米沢牛」の冒認出願に関する中日メディアの報道
- ⑥ 冒認出願の「米沢牛」にかかわる各商標の商標情報(中国商標局の公開情報)
- ⑦ 中国遼寧省のガイド



★証拠⑥にかかわる商標の基本情報:

①出願人:株式会社多謝企画(日本)				
商標番号	商標見本	区分	出願日	現状
8604389	米澤牛	29	2010年8月24日	無効された
拒絶理由:米沢牛が日本の三大の知名牛の産地で、誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第10条第1項8号の規定に基づいて拒絶された。				
②出願人:田中有限公司(日本)				
商標番号	商標見本	区分	出願日	現状
8635403	米澤牛	29	2010年9月3日	無効された
拒絶理由:『米沢』が周知の外国地名であり、『米沢牛』は「日本の特色がある製品として肉製品を指定すると品質誤認を生じさせるおそれがあるので、その登録がよくない社会的な影響を与える恐れがある」と認められ、拒絶された。				
③出願人:北京金祥科技有限公司				
商標番号	商標見本	区分	出願日	現状
8708813	米沢牛米澤牛	29	2010年9月28日	無効された
拒絶理由:上記②の第8635403号先行商標を引用して、拒絶された。				



事例-1 異議裁定における中国商標局の判断

➤ 結論:

この2件異議申立案件において、商標局は次のとおり認める。

被異議申立商標「米沢」は周知の外国地名であるため、商標として登録使用してはならない。

『中華人民共和国商標法』第10条第2項、第33条の規定に基づいて、当局は、異議申立人の異議申立理由が成立し、第9216650号と第9148830号第「米沢」商標の登録出願を拒絶すると裁定する。

★ 十分な事前証拠準備、理由書の作成及び提出後のフォローアップにより、「米沢」を中国商標局の外国周知地名のデータベースに入力してもらうことに成功した。



事例-2 中国商標法の第28条(類似商品における類似商標)に適用した事例

王川鈴木

被異議申立人:王銀輝(個人)
第5791504号被異議申立商標
指定商品:乗物用タイヤ
(12類1208類似群)

鈴木

異議申立人:スズキ株式会社
第874219号引用商標
指定商品:車両及びその部品・附属品
(12類1202類似群)

➤ 主な争点:

1. 類似商品に該当するか否か?(第28条)

→中国の区分表によれば、「1208類似群と1202類似群の商品は類似しない」とのことである。

2. 「鈴木」が馳名商標に該当するか否か?(第13条)

➤ 結果:

商標局:第28条 × 第13条 ×

商標審判委員会:第28条 ○ 第13条 ×



事例-2 異議不服審判請求時の主な請求理由及び証拠

●主な理由

- 一、請求人は「鈴木」について合法的な先行商標権と商号権を有する。
- 二、被異議申立商標「王川鈴木」は、請求人の商号商標「鈴木」を剽窃したものであり、請求人の商標と紛らわしく類似する。被請求人が被異議申立商標を登録出願した行為は、他人の名声を利用して不正利益を図るといふ不正競争の悪意を有し、請求人及びその関連会社の先行権利を侵害するため、禁止されるべきである。
- 三、請求人の「鈴木」商標は中国乃至世界において非常に高い著名性を有し、馳名商標に該当し、拡大保護を受けられるべきである。

●提出された主な証拠

- 請求人に関する紹介、商品のマニュアル、関連会社の営業許可証、業界のランキング（関連協会より統計された販売量や販売額のデータなど）、代理店のリスト、会社の年度会計審査報告（売上高、納税額などのデータ）等の証拠
- 請求人の「鈴木」商標の登録情報、宣伝と使用、知名度などの証拠（中国の新聞、雑誌より報道された関連記事、出展資料など）
- 被請求人の関連情報などの証拠
- 請求人の摘発資料等



事例-2 中国商標法の第28条(類似商品における類似商標)に適用した事例

● 商標審判委員会が下した審決における判断

一、被異議申立商標と引用商標は共に文字商標である。被異議申立商標は漢字の「王川鈴木」から構成され、引用商標は漢字の「鈴木」から構成される。被異議申立商標は完全に引用商標を包括し、且つ引用商標と区別できる意味を形成していない。よって、両商標は類似商標を構成する。被異議申立商標の指定商品「車両用タイヤ」と引用商標の「車両及びその部品」は、機能や用途、販路などの面において密接な関係を有し、類似商品に該当する。被異議申立商標と引用商標が上述の類似商品において並存登録された場合、消費者に商品の出所に混同や誤認を生じさせやすいため、『商標法』第28条が言う類似商品における類似商標を構成する。

二、請求人が類似商品について『鈴木』商標の先行登録を有するため、当委員会は『商標法』第28条の規定によって請求人の先行権利に対して保護を与える。
請求人の「鈴木」商標が馳名商標に該当するかどうかについては論ぜず、『商標法』第13条の規定も適用しないこととする。

三、被異議申立商標は『商標法』第10条第1項8号が規定した状況に該当しない。

四、請求人の他の理由について、事実や法律の根拠を欠如するので、当委員会は支持しない。

★ 本件においては、商標自体の独創性、知名度及び商品の関連性などの要素を考慮して、区分表に定められた商品の類似関係を越えて、第28条を適用した。



事例-3 中国商標法の第31条の前半(先行著作権)を適用した事例



(被異議申立商標)

被異議申立人:通威股分有限公司
出願番号:第9477104号
出願日:2011年5月11日
出願区分:第30類



(異議申立人の商標及び美術作品)

異議申立人:大和ハウス工業株式会社



事例-3 主な請求理由及び証拠

一、 異議申立人は日本でもトップレベルの建設会社で、世界的にも非常に有名で、中国の業界でも極めて高い知名度がある。

【証拠1: 日本大阪法務局より発行された異議申立人の現在事項全部証明書】

【証拠2: 異議申立人及び関連会社のホームページにおける中国関連会社の概要】

【証拠3: 中国の政府リーダー及び業界媒体が異議申立人を重要視していることに関する記事】

【証拠4: 異議申立人の杭州展覧会への参加に関するパンフレット及び写真】

二、 異議申立人は「」に対して合法的な先行権利を有する。

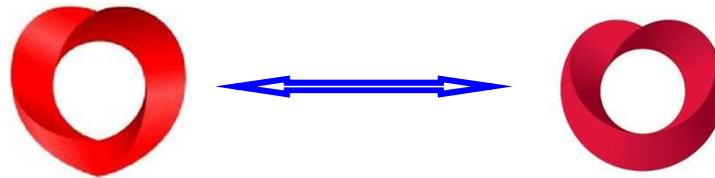
【証拠5: 異議申立人の美術作品の著作権登録証及び取調報告書】

【証拠6: (2012)商標異字02954号商標異議裁定書及び関連商標情報】

【証拠7: 異議申立人の中国での商標登録出願情報】

三、被異議申立商標の使用と登録は異議申立人の先行権利を侵害する。

被異議申立商標と異議申立人の商標はほぼ同一である。両者の相違は、被異議申立商標の下部が異議申立人の商標の下部より少し尖っているところに過ぎない。両者は共に赤色のハートの輪で、凹凸のある曲面の視覚的効果が現れ、明らかな立体感があり、且つ一部分に影が見える。



四、被異議申立商標の出願人は異議申立人の競合他社で、明らかに異議申立人の商標を知ったうえで被異議申立商標を出願したに違いない。その登録出願行為は悪意があり、信義誠実の原則にも違反する。

【証拠8: 被異議申立人のホームページに掲載された産業分野に関する紹介】

被異議申立人の通威股分有限公司のホームページ(<http://www.tongwei.com/chanye/>)に掲載されている産業分野に関する紹介によれば、その業務が建築業をカバーし、且つ「通力建設」のような建設会社も設立した。



事例-3 異議裁定における中国商標局の判断

➤ 結論:

1. 異議申立人の引用した図形商標は、立体感のある赤い丸図形である。異議申立人の提出した商標登録情報、インターネット媒体報道、著作権登録証などの証拠資料は、異議申立人が2004年に引用商標の図形をデザインし、且つ2005年に初めて当該美術作品を発表したことを証明できる。
2. 異議申立人は、建築などの分野において、上述の図形を使用し、且つある程度の広告宣伝し、且つ2006年に中国において、当該図形を商標として一部の商品及び役務について登録となった。上記の証拠は、被異議申立商標の出願日前に、異議申立人が上述の美術作品の著作権を有することを証明できる。

被異議申立商標と異議申立人の引用商標とは、デザイン特徴、視覚効果においてほぼ同様であるため、被異議申立商標の出願は、異議申立人の現有先行著作権を侵害した。

★ 著作権は、特許権や商標権と異なり、登録しなくても、作品が完成したら生じる権利である。しかし、著作権を登録すれば、権利保有の初歩的な証明になる。反証がなければ、著作権登録証に記載された著作権者と著作権成立日付は真実なものであると認められる。そのため、自分の作品について、著作権者は、事前に中国国家版權局の傘下に設置された版權保護センターに著作権登録しておくことは得策である。



事例-4 中国商標法の第31条の前半(先行氏名権)に適用した事例

ANSION life
三宅一生

(係争商標)

被請求人: 南昌県崇信地板廠
登録番号: 第7387327号(現在、無効にした)
出願日: 2009年5月11日
出願区分: 第19類
指定商品: ベニヤ板、床板など

三宅一生

(請求人商標)

請求人: 株式会社三宅デザイン事務所



事例-4 主な請求理由及び証拠

一、 請求人は「三宅一生」について合法的な先行姓名権及び商標権を有する。

【証拠1: インターネットにおける三宅一生先生及び関連会社の紹介】

【証拠2: 公証証明書付の請求人が提供した「宣誓書」】

【証拠3: 請求人が登録した「三宅一生」商標の情報】

二、 係争商標は請求人の商標を複製、模倣し、その使用と登録は関連公衆に混同と誤認をもたらし、請求人の商標権及び三宅一生氏の姓名権を侵害するため、法により取り消されるべきである。

【証拠4: (2007)商標異字第07653号異議裁定書】

三、 請求人の「三宅一生」商標は中国のファッション業界において非常に高い著名性を有し、馳名商標とされるべきである。

【証拠5~7: 「三宅一生」に関する中国大陸、香港、台湾の雑誌又は新聞の宣伝及び報道】

【証拠8: 三宅一生先生の2010度文化勲章受賞に関する中国及び日本における報道】

【証拠9: 「三宅一生」をキーワードとするgoogle検索結果】

【証拠10: 中国大陸、香港、マカオにおける三宅一生の販売店リスト】

【証拠11: 請求人が発行したJoyce Boutique有限公司に対する領収書】

【証拠12: ベトナム特許庁による商標係争審決】

【証拠13: 世界における「三宅一生」「ISSEY MIYAKE」商標登録証】



事例-4 無効審判審決における中国商標審判委員会の判断

➤ 結論:

審決によれば、商標審判委員会は、商標権の侵害について証拠が足りないと判断したが、三宅 一生氏の姓名権を認め、中国「商標法」第31条に基づき、氏名権の保護を与え、係争商標の登録を取消すと決定した。

中には、第31条1項の氏名権について、以下のとおり認めた。

本件請求人より提供した証拠は、「**三宅一生 (ISSEY MIYAKE)**」の氏名は**中国大陸で一定の知名度を有することを証明できる**。本件係争商標は「三宅一生 Aonsion life」であり、「三宅一生」はその主な識別部分である。また、本件係争商標の主な識別部分は、請求人の先行氏名権を主張した「ISSEY MIYAKE」の対応中国語訳文「三宅一生」の文字と同様であり、且つ被請求人は、三宅一生の氏名権に関する使用許諾を取得した如何なるの証拠を提出していない。そのため、係争商標の登録出願は、三宅一生の先行氏名権の侵害を構成する。

★氏名権侵害に適用するため、商標が権利者の氏名と同一する、又は他人の氏名権に損害をもたらす可能性があることを前提とする。



★まとめ

現在、中国では、商標の冒認出願問題が多発しており、外国企業の中国におけるビジネス進出、展開の大きな支障になっていることは否めない事実である。中国において、一旦自分の商標を他人により先取りされた場合、その登録の阻止(異議申立)、登録された場合の取り消しには、多大な時間、費用及び労力がかかる。そのため、今後、実務において、以下の点をご留意いただければ幸いである。

- ① 中国へ進入する前に、先ず使用しようとする商標を登録出願しておくこと。
- ② 中国は、漢字文化の国なので、漢字が最も識別力のある文字である。中国では、日本語のカタカナや平仮名は図形とみなされ、称呼されにくく、英文も読み取れない中国人も多いので、中国消費者にとって、最も覚えやすく、読みやすい中国語の商標の出願が重要である。そのため、中国市場に進出を計画している日本企業には、自分の英語や日本語商標について、先ず語呂がよく、且つ商品のイメージにマッチする中国語商標を選定し、調査したうえ、一日も早く出願しておくこと。
- ③ 定期的に商標watchingを実施すること。一旦、自分の商標と同一又は類似する第三者商標が初歩的に公告されたことを発見したら、直に異議申立などの手段を取ること。
- ④ 万が一、冒認商標が既に登録された場合、自分の権益を守るため、事情により、不正登録取消審判請求、三年不使用取消申請、交渉などの手段を選択して、相手と最後まで戦うこと。
- ⑤ 他人の冒認出願を防ぐために、使用してない商標は、登録出願する前に、商品推薦会、展覧会、広告又はメディアを通して宣伝しないこと。
- ⑥ 商標出願時、拡大出願(類似商標、類似商品まで)をすること。
- ⑦ 商標出願時、拡大出願(関連商品まで)をすること。
- ⑧ 先行権利に関する証拠を事前に収集すること。
- ⑨ 事前に著作権を登録すること。



ご清聴、ありがとうございます！

linda@lindapatent.com