

中国ビジネス Q&A 中国における商標の冒認出願およびその

Q 中国でのオンラインプラットフォームによる販売活動の普及に伴い、自らの商標権が無断で第三者により登録されたことが発覚しました。どのように対応したらいいでしょうか。

A 事前に商標の防御出願を検討し、日常の経営において自らの商標の中国での使用や一定の影響力があ
ることを明らかにする証拠を多く収集・保管し、権利侵害があった場合、具体的な措置をとる前に権利
侵害者に知られないよう侵害者に対する商業調査を実施し、権利侵害の証拠を保存すること等をお勧めします。

1. 中国における商標権冒認出願の現状

近年、中国における商標登録の審査期間の短縮化および登録コストの低減化に伴い、商標権の冒認出願や買いためし式の大量出願等の従来の問題が激化する傾向があります^{注1}。

中国において、商標権の冒認出願は明確に定義されておらず、一般的に出願者の許可を得ずに、他人が法に基づき取得または享受した権利客体（未登録商標、ドメイン名、商号、著作権、姓名権等）を商標として出願する行為を指しています。

中国における典型的な商標権冒認出願行為として、①他人の先使用した未登録商標の出願、②他人の登録商標の略称、あだ名または翻訳文の出願、③他人の登録した商標の同一でないまたは類似しない商品についての出願、④使用目的でない、商標の大量出願等が挙げられます。

2. 商標権冒認出願の規制

(1) 規制対象

中国の商標法^{注2}（以下「商標法」といいます。）では先願主義を採用し、原則として最初に出願した者に商標権を与えます。換言すれば、商標法では商標の先使用者や利益関係者が積極的に先に出願することを推奨します。そのため、中国で商標権の冒認出願は必ずしも商標法違反になるとは限りません。

商標法により禁止されている商標権冒認出願行為は、大きく「悪意のある冒認出願」と「先行権利の冒認出願」の2種類に分けられます。

悪意のある冒認出願は、冒認出願者に悪意のあることを要件とします。その具体的な行為として、①使用目的でない悪意のある冒認出願（商標法4条）、②明らかに権利者の商標の存在を知っている取引関係もしくはその他の関係のある特定主体（代理人等）による冒認

出願（同法15条）および③不正な手段による他人の先使用している一定の影響力を有する商標の抜け駆け登録（同法32条後半）が挙げられます。

それに対し、先行権利の冒認出願は、冒認出願者の悪意のあることを要件としていません。出願者の行為は、例えば①他人が登録していない「馳名商標」を複製、模倣または翻訳して同一または類似の商品について出願し（同法13条2項）、他人が登録した「馳名商標」を同一でないまたは類似しない商品について出願し（同法13条3項）、②他人がすでに同一または類似の商品で登録し、もしくは初期査定がなされた商標と同一もしくは類似する商標を登録出願し（同法30条）、または③他人が先に取得した合法的権利と抵触し（同法9条）もしくは他人の既存の先行権利（同法32条前半）を侵害するのであれば、出願者の主観的悪意の有無にかかわらず、商標法に禁止される冒認出願に該当します。

(2) 規制方法

それらの商標権冒認出願から既存権利者または利害関係人を保護するために、商標法では、既存権利者または利害関係人が、①初期査定公告をした商標につき、公告日から3カ月以内に商標局に異議を申し立てることができ（同法33条）、②冒認出願された商標が既に登録された場合、商標評議審査委員会に該当登録商標の無効宣告を請求することができる（同法45条1項）と規定されています。さらに、2019年11月1日商標法改正前に、冒認出願に対して登録しないまたは無効を宣告する法的結果のみが定められましたが、19年改正商標法は、悪意のある商標登録出願に対して、事情によって警告、罰金などの行政処罰、悪意のある商標訴訟に対して、裁判所による処罰の実施を新設しました（同法68条4項）。

しかし、商標法による商標権冒認出願の規制には限界があります。例えば、商標法13条は他人が登録した商標を同一でないまたは類似しない商品について登録出願することを禁止していますが、該当商標を「馳名商標」に限定しています。一方、商標法32条は、他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を同一

対応

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
 外国法事務弁護士 シニアパートナー 範国輝
 博士(経済法) 中国律師 徐楊

または類似の商品について登録出願することは禁止していますが、当該商標を同一でないまたは類似しない商品について登録出願することは禁止していません^{注3}。そのため、「馳名商標」でない商標を同一でないまたは類似しない商品について登録出願することは可能です。商標が「馳名商標」であることを証明できない場合、一定の影響のある商標に関しても、冒認出願者は合法的に先使用者の先使用商業標識の元使用範囲以外での使用を阻害し、先使用者の経営規模の拡大や経営範囲の拡張を制限することができます。そのほか、同法7条(信義則の遵守)の信義則の適用実効性が足りず、15条(代理人等の冒認出願の禁止)の「その他の関係」や32条(先行権利の保護)の「先行権利」・「一定の影響力」の適用範囲が明確でないといった問題点があります。

3. 対応策

以上によって、早めに商標の防御出願を検討し、日常の営業において自らの商標の中国での使用や一定の影響のあることを明らかにする証拠を多く収集・保管し、商業交渉において商標権保護義務を綿密に定めることが重要です。

また、事後対策として、一般的に下記の方法が考えられますが、侵害者に対する商業調査の結果および各措置による侵害者に与える影響を総合的に評価した上、適切な対策を選んで措置を講じることをお勧めします。

- 権利侵害者との示談
- オンラインプラットフォームの知的財産権保護ルートを通じて権利侵害の苦情を行うこと
- 侵害者に対して弁護士警告書を送付すること
- 市場監督管理部門および商標行政取締執行権を有する関連部門に対して権利侵害苦情を行うこと
- 公安機関に対して権利侵害に関する事件(登録商標冒用罪[刑法^{注3}213条]、登録商標冒用商品販売罪[刑法214条]、登録商標標識の不法製造、不法製造の登録商標標識販売罪[刑法215条])を通報すること
- 商標侵害の疑いのある輸出入貨物について税関に対して保護措置の取り組みを申し立てること
- 裁判所に対して権利侵害訴訟を行うこと

なお、不正競争防止法^{注5}6条は、混同行為、いわば①他人の一定の影響力を有する商品の名称、包装、装飾等と同一または類似する標章を無断で使用すること、②他人の一定の影響力を有する企業名称(略称、屋号等を含む)、社会組織の名称(略称等を含む)、または

氏名(ペンネーム、芸名、訳名等を含む)を無断で使用すること、③他人の一定の影響力を有するドメイン名の主体部分、ウェブサイト名称、ウェブページ等を無断で使用すること、④その他、人々に他人の商品であるとの誤認または他人と特定の関係が存在するとの誤認を生じさせるのに十分な行為を禁止し、それらの行為者に対して、民事責任(同法17条)、違法行為の停止命令、違法商品の没収、罰金や営業許可証の取り消し等(同法18条)、行政処分を受ける場合の信用記録の記入および公示(同法26条)を設けています。そのため、商標権の冒認出願は同時に不正競争防止法6条に該当する場合、商標権利侵害か不正競争のどちらか一つを選択して主張することができます。ただし、不正競争防止法の規制対象は事業者間の不正競争行為に限定されていますので、冒認出願者と既存の権利者または利害関係人との間に競争関係がない場合、不正競争防止法が適用されませんので、ご留意いただきたいと思います。

19年商標法改正による使用目的でない悪意のある冒認出願の規制の強化を踏まえ、20年に国家知的財産権局は「重大な悪影響のある商標の発見報告処分規則」および「使用目的でない悪意のある商標登録出願に関する審査操作ガイドライン」を制定し、使用目的でない悪意のある冒認出願に対する規制の適用状況と認定要因を細分化しています^{注6}。さらに、同局は悪意のある冒認出願者に対して「ブラックリスト」制度を講じようとしています^{注7}。こうした動きからも、中国は積極的に悪意のある冒認出願を規制していると考えられます。

注1: 新華網 (http://www.xinhuanet.com/legal/2020-12/15/c_1126860310.htm)

注2: 全国人民代表大会常務委員会、82年8月23日公布、83年3月1日施行、19年4月23日改正、19年11月1日施行

注3: 「商標の権利付与・権利確定に係る行政案件の審理における若干問題に関する意見」(最高人民法院、17年1月10日公布、17年3月1日施行、20年12月29日改正、21年1月1日施行) 23条3項

注4: 全国人民代表大会、79年7月6日公布、80年1月1日施行、19年4月23日改正、同日施行

注5: 全国人民代表大会常務委員会、93年9月2日公布、93年12月1日施行、17年11月4日改正、同日施行

注6: 国家知的財産権局公式サイト (http://m.stdaily.com/sipo/sipo/2020-07/29/content_978523.shtml)

注7: 国家市場監督管理総局公式サイト (http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcg/202011/t20201104_322962.html)