

---

## 権利の維持を中心に考える中・韓・台商標出願戦略



弁理士 森 智香子<sup>1</sup> 弁理士 瀧澤 文<sup>2</sup>

---

### 目次

1. はじめに
2. 水際取締り制度を考えた場合の商標権維持の重要性
3. 制度・実務上の違いから生じる落とし穴 ～ ディスクレーム
4. 制度・実務上の違いから生じる落とし穴 ～ 色彩変更
5. 制度・実務上の違いから生じる落とし穴 ～ 一部使用
6. 結語

#### 1. はじめに

中国、韓国をはじめとするアジア諸国を中心に海外進出を果たす日本企業等が年々増加しつつある今日において、各国での商標戦略が、海外進出の成功を左右することも少なくない。商標出願戦略においては、自社の使用確保、権利行使、ブランドアイデンティティの確立など、多方面からの検討が必要となる

が、権利の維持という点で検討することについては盲点となりやすい。

権利の維持と一言にいても、コスト管理を含め、様々検討する事項はあるが、本稿では検討した中で特に有益だと思われる不使用取消という観点から中国・韓国・台湾に絞って説明する。

#### 2. 水際取締り制度を考えた場合の商標権維持の重要性

水際取締りの制度については詳しい読者も多いと思われるが、次頁「表1」に中国・韓国・台湾における水際取締りの根拠と申立権者についてまとめた。

---

1 Sun East 知的財産事務所 所長

2 阿部・井窪・片山法律事務所 所属

〈表1 中国・韓国・台湾における水際取締りの根拠と申立権者の対比〉

	中国	韓国	台湾
差止申立の対象 (知的財産関連の 侵害品)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標権侵害物品</li> <li>・著作権侵害物品</li> <li>・特許権侵害物品</li> <li>・実用新案権侵害物品</li> <li>・意匠権侵害物品</li> <li>・著作隣接権侵害物品</li> <li>・オリンピック標識と世界博覧 会標識侵害物品</li> <li>・コンピュータソフトウェア著作 権侵害物品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標権侵害物品</li> <li>・著作権侵害物品</li> <li>・著作隣接権侵害物品</li> <li>・プログラム著作権侵害物品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標権侵害物品</li> <li>・著作権侵害物品</li> <li>・特許権侵害物品</li> <li>・実用新案権侵害物品</li> <li>・意匠権侵害物品</li> </ul>
差止申立の根拠と なる権利	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標権</li> <li>・著作権</li> <li>・特許権</li> <li>・実用新案権</li> <li>・意匠権</li> <li>・著作隣接権</li> <li>・コンピュータソフトウェア著作 権</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標権</li> <li>・著作権</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商標権</li> <li>・著作権</li> <li>・特許権</li> <li>・実用新案権</li> <li>・意匠権</li> </ul>
申立の主体	商標権等の権利者	商標権等の権利者	商標権等の権利者

韓国では特許権侵害物品、実用新案権侵害物品、デザイン権侵害物品は水際取締りの対象とならないが、中国・韓国・台湾のいずれにおいても商標権侵害物品はその対象となっている。不正競争防止法上の保護を侵害する物品については、日本の場合<sup>3</sup>と異なり、中国・韓国・台湾では水際取締りの対象となっていない。

実際の取締りに関する知的財産権の種類別の実績でいうと、中国・台湾においてもその

相当割合を商標権・著作権が占めるが<sup>4</sup>、権利の存在や権利者であることの主張の容易性、更新によって半永久的に権利の維持が可能<sup>5</sup>であることなど、水際対策上商標権は優れている点が多く、多くの企業にとって中国・韓国・台湾において商標権を取得・維持していることが重要となる<sup>6</sup>。

中国・韓国・台湾において、いかに商標権を取得しこれを維持すべきかについて、下記の仮想事例を通して検討してみたいと思う<sup>7</sup>。

3 関税法 69 条の 2 第 1 項 4 号

4 例えば台湾での差押え実績について、<http://web.customs.gov.tw/public/Attachment/131017114571.doc> 参照。

5 中国商標法 37 条・38 条、韓国商標法 42 条、台湾商標法 27 条。

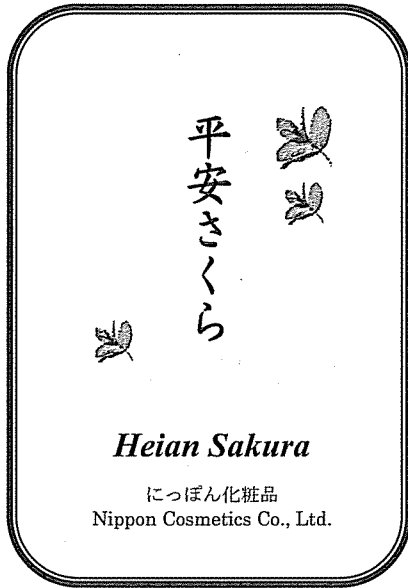
6 ハイテク製品など技術を全面に押し出している企業にとっての商標権利用の有効性について "High-Tech Companies' Use of Trademark Rights to Protect Their Business" 8th Annual Meeting of the Intellectual Property Association of Japan, Mona Lee, Chikako Mori et. al.

7 仮想事例でラベルの例を取り上げているが、ラベルに関する規制（例えば、中国には、「化粧品標識管理規定」があり、登録商標を除く、外国語のラベルは相応の中国語漢字も記載すべきで、その漢字は外国語文字より大きくする必要がある）等については、検討の対象としていない。

◆ 仮想事例 ◆

日本の化粧品メーカーであるニッポン化粧品株式会社は、日本、中国、韓国、台湾市場において、共通ブランドでの商品展開を考えている。来期の新品として、下記のラベルを付した「せっけん」及び「化粧品」を販売する予定である。この場合、ニッポン化粧品株式会社は、中国、韓国、台湾でどのような商標の態様で出願をすべきか。

〈ラベル〉



〈ラベルの構成要素〉

- ①ラベル全体
- ②「平安さくら」の文字
- ③「平安さくら」左右の葉
- ④「Heian Sakura」の文字
- ⑤「にっぽん化粧品」の文字
- ⑥「Nippon Cosmetics Co., Ltd.」の文字

〈ラベルを使用する商品〉

- ・せっけん
- ・化粧品

3. 制度・実務上の違いから生じる落とし穴  
～ ディスクレーム

中国・韓国・台湾は、商標制度上共通する点もあるが、中には相違する点もある（下記

「表2」参照）。その一つとして、他商品等識別力を有しない商標の構成要素の一部について、権利を要求しないことを認めるディスクレーム制度の有無がある。

〈表2 中国・韓国・台湾商標制度の対比〉

	中国	韓国	台湾
登録できる商標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常の商標</li> <li>・証明商標</li> <li>・団体商標</li> <li>・立体商標</li> <li>・色彩商標</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常の商標</li> <li>・団体商標</li> <li>・地理的表示団体商標</li> <li>・業務商標</li> <li>・立体商標</li> <li>・色彩商標</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通常の商標</li> <li>・証明商標</li> <li>・団体商標</li> <li>・団体会員商標</li> <li>・立体商標</li> <li>・音響商標</li> <li>・色彩商標</li> </ul>

出願書類	・願書 ・委任状	・願書 ・委任状	・願書 ・委任状
多区分出願	× (マドプロ○)	○	○
国際分類	○	○	○ (ニース協定は未加入)
実体審査	全ての登録要件	全ての登録要件	全ての登録要件
早期審査	×	○	×
ディスクレーム	×	×	○
同意書	○	×	○
権利の発生	登録	登録	登録
異議申立期間	公告から3か月	公告から2か月	公告から3か月
存続期間	登録日から10年 (10年毎に更新可能)	登録日から10年 (10年毎に更新可能)	登録日から10年 (10年毎に更新可能)
色彩変更使用の取り扱い	白黒 → 色彩 ○ 色彩 → 白黒 ×	白黒 → 色彩 ○ 色彩 → 白黒 ○	白黒 → 色彩 ○ 色彩 → 白黒 ×
取消になる不使用期間	3年	3年	3年
マドプロの加盟	○	○	×

※ 「見ればわかる！外国商標出願入門」（発明協会 2010年8月、森、瀧澤他）各国制度一覧表からの抜粋（一部内容を変更）

本稿で取り上げる国・地域の中では、台湾のみがディスクレーム<sup>8</sup>制度を有する（「表2」参照）。例えば、◆仮想事例◆のロゴを全体として出願した場合、⑤「にっぽん化粧品」、⑥「Nippon Cosmetics Co., Ltd.」の部分は、識別力欠如を理由にディスクレームを求められる可能性がある<sup>9</sup>。実務においてディスクレームが要求されるケースは珍しくなく、

ディスクレームをして登録されているケースも散見される<sup>10</sup>。

問題はディスクレームをして登録を受けた場合、ディスクレームした前記⑤及び⑥の部分を除いて使用しても「登録商標の使用」にあたるかである。この答えは、少なくとも台湾では、ディスクレームした部分を除いた使用は「登録商標の使用」にあたらないという

8 中国について、以前はディスクレームの制度が存在した。現在、審査官からディスクレームを求められるといったことはない。

9 現在の台湾商標制度において、商号は商標とは別のものとして扱われる。

10 事案によるが、ディスクレーム要求に対して反論しても認められないケースも多いようである。

のが通説である<sup>11</sup>。したがって、このような使用をしていた場合は、制度上、不使用取消審判によって登録商標が取り消される可能性がある。複数の構成要素を含む商標の識別力の弱い部分が削除や変更されること、また、本来的に識別性の強い語とは切り離して使用されることも少なくなく、必ず全体を一緒に同じ態様で使用するとは限らない。◆仮想事例◆の場合であれば、台湾に出願する場合は、ディスクレームを求められる可能性の高い⑤「にっぽん化粧品」、⑥「Nippon Cosmetics Co., Ltd.」の語をラベルから削除した状態での出願を検討することが肝要であろう。

ディスクレームという制度は、現行の日本の商標制度にはなく<sup>12</sup>、あまり馴染みがない知財関係者も多く、特に留意が必要である。

#### 4. 制度・実務上の違いから生じる落とし穴 ～ 色彩変更

前記「表2」に示すとおり、中国・韓国・台湾ともに3年以上不使用の場合に不使用取消の対象になる<sup>13</sup>。ただし、制度的には共通していても、不使用取消に関する実務上の取り扱いには相違がある。

比較的良好に知られているところでは、色彩の変更に関する違いがある。中国・台湾では、白黒で登録した商標の色彩の変更使用は「登

録商標の使用」と認められる。その一方で、色彩が付された登録商標を他の色彩（白黒を含む）に変更した使用は「登録商標の使用」と認められない可能性が高い。上記◆仮想事例◆では、色彩が付されていないラベルを掲載しているが、実際のせっけんや化粧品のラベルで、色彩が付されていないことは寧ろ稀である。中国や台湾においては、特別な事情がない限り、白黒商標での出願を選択肢として検討することも肝要であろう<sup>14</sup>。

#### 5. 制度・実務上の違いから生じる落とし穴 ～ 一部使用

上記「3. 制度・実務上の違いから生じる落とし穴(1)」とも関連するが、登録商標の一部の使用、たとえば①や②～⑥の組み合わせで登録を受けた場合、②や③などを単体で使用していても通常は登録商標の使用とは認められず、不使用取消による取消の対象となる<sup>15</sup>。権利維持という観点では、個別に出願をしていた方が使い勝手がよいと言えよう。

検討をしていく中で、中国・韓国・台湾において、ラベル全体(①)で出願をする積極的な理由、メリットというのは少ないように感じた<sup>16</sup>。あえて挙げるとすると◆仮想事例◆のようなラベルの場合は、多くは商品又はその包装容器等に付されるため、これについて

11 台湾商標法 57 条。あくまで登録商標は、ディスクレームをした部分を含む全体であると考えられる。

12 権利不要求制度(ディスクレーム)は、日本にも旧法下であったが、審査上手数料がかかるといった理由で廃止。工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第十七版参照。

13 登録後商標を変更して使用し、そのことを理由に不使用と判断される場合を含む。

14 なお、日本では色彩のみ変更した場合には、不使用取消審判との関係では登録商標の使用とみなされる(商標法 70 条 1 項)。実際に使用している色と同じ色で出願するというケースも日本では多いように見受けられる。

15 中国商標法 44 条では、「登録商標を使用する者が、次に掲げる何れかの行為をなしたときは、商標局は指定の期間内に状況を是正すること又は当該登録商標の取消を命じる」と規定し、その一つの行為として「継続して 3 年間使用していない場合」を列挙している。第三者からの取消だけでなく、不使用や変更使用が見られる場合、行政による取消の可能性を有する制度となっている。

16 韓国において、出願時の審査だけでなく、侵害訴訟においても構成要素を抽出して類否判断をする傾向があるようであるが(分離観察に比重を置く)、態様にもよる。

「登録商標の使用」に該当するか否かといった点での争いは起きにくいと言うことができそうである。

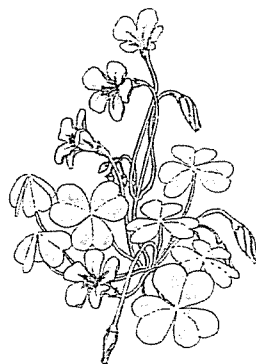
「登録商標の使用」と認められるためには、指定商品との関係で自他商品等識別力を発揮するような態様で登録商標が使用される必要があるが、ラベル全体(④)ではなく、一部の語、例えば②「平安さくら」の文字について商標登録を受けた場合、「登録商標の使用」なのか、単に文字としての使用なのか、線引きが容易でないケースがある。不使用取消の請求を受け、商標権者等が使用を主張する場面において、「商標的な使用態様」であるということと関連して、ラベル全体で出願することにメリットがあると一応は言えるかもしれない。

## 6. 結語

実際には、有効な出願戦略を検討する場合、ここで紹介した事項だけにとどまらず、出願や権利維持に要する費用、先行商標との関係、第三者の使用に対する権利行使、ライセンスの可能性など様々な事情を考慮する必要がある。また、現在、マドリッドプロトコルを利用した海外での商標権取得・権利維持が多く行われているところ<sup>17</sup>、現行の制度では各国毎にマークを変更するという事は認められていない<sup>18</sup>。従って、すべてのケースに当てはまる事項とはいえませんが、各国・地域毎に多少の時間を割いてでも好ましい態様で出願しておくことの重要性というのが多少なりとも伝われば幸いである。

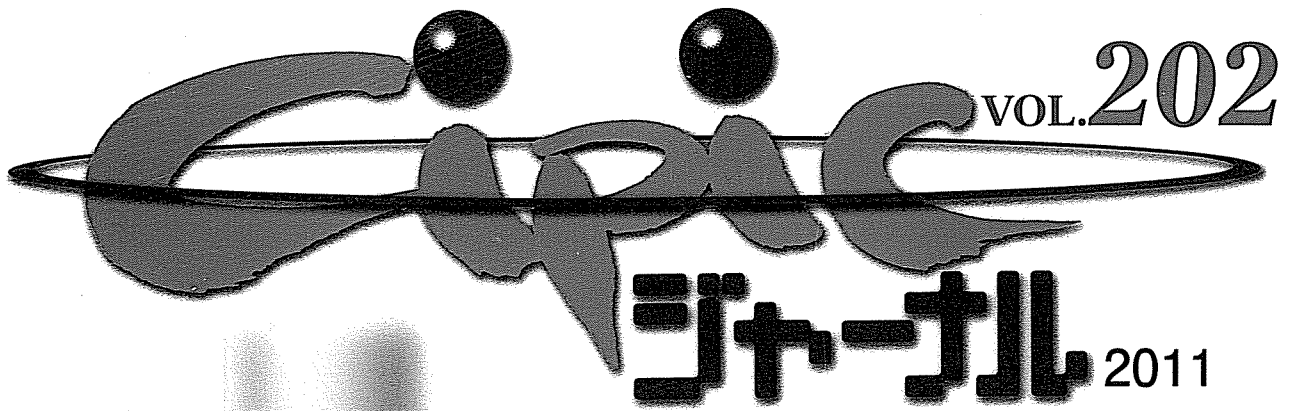
最後に、本稿における結論は筆者らの独自

のものであるが、韓国商標制度については、特許法人 WOOIN の李 龍鎮氏と JIMYUNG PATENT FIRM の金 敬玉氏、また台湾商標制度については有限会社ユニオンパテントサービスセンターの頼 重光氏に多くの情報をご提供頂いた。この場を借りてお礼申し上げたい。



17 台湾は未加盟。

18 マドリッド議定書2条、3条。



VOL. 202

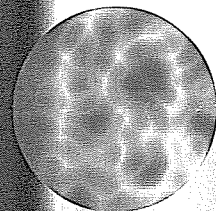
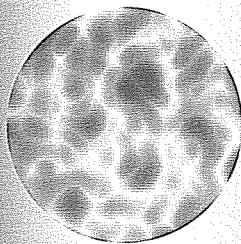
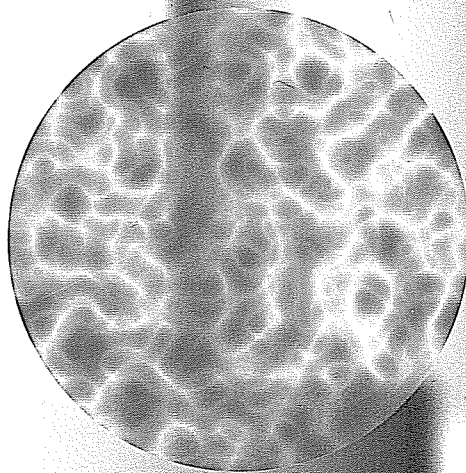
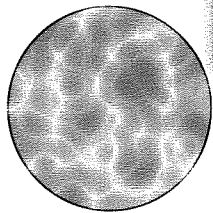
ジャーナル 2011

世界税関機構(WCO)「IPMシステム」セミナー

CIPIC事務局

立体形状と水際での保護

橋本 千賀子



Customs Intellectual Property Information Center