

裁判例からみる 中国商標法解説

Chikako Mori & Cindy Xianzhi Quan

中国商標法5条と共同出願および共有の商標権



第31回の本稿では、中国商標法第1章「総則」から、共同出願および共有の商標権について定めた5条を取り上げるとともに共有に係る権利の行使に関連する事件を紹介する。



1. はじめに

前回は、中国商標法第1章「総則」から登録商標の種類について定めた3条を解説した。

今回は、共同出願および共有の商標権について定めた5条を紹介し、共有の商標権の権利行使に関する事例を取り上げる。

2. 中国商標法5条

「二以上の自然人、法人またはその他の組織は、商標局に共同で同一の商標を出願し、共同で当該商標権を享有および行使することができる」

当事者および係争商標

人民法院：中山市中級人民法院

判決日：2014年3月19日

【当事者】

控訴人（一審原告）：王蕾

被控訴人（一審被告）：寧波龍威輸出入有限公司

【係争商標】

登録番号：5294338

出願日：2006年4月17日

公告日：2009年2月6日

登録査定日：2009年5月7日

区分：第11類

中国において商標を共同出願することができ、共同で商標権を有し、権利行使ができる旨を規定している。本規定は、2019年11月1日施行の第4次改正中国商標法においても変更されていない。

3. 商標権侵害民事紛争事件 《(2014)中中法知民終字 第14号》

(1) 事件の経緯

a. パナマにおける権利関係
佳値公司(BESTVAL USA, S.A.)、ロックウェル社(ROCKWELL ELECTRIC

CO.S.A.)およびCACO社(CACO ABBO INTERNACIONAL, S.A.)は、いずれもパナマで設立された会社である。パナマにおいて、ロックウェル社は登録商標「ROCKWELL ELECTRIC CO.」の権利者であり、当該商標の指定商品は「電気部品、スイッチ、コンセント」、登録日は2003年3月11日、存続期間満了日は2013年3月11日である。

b. 中国における権利関係

中国においては、王蕾氏（以下、控訴人）を出願人の代表として同氏と佳値公司が共同で出願し、上記と同じ文字を有する商標「ROCKWELL ELECTRIC CO.」（以下、係争商標）の商標権を取得した（登録番号：第5294338号）。そして両者で当該商標権を共有している。係争商標は第11類の「照明器具および装置、ランプスタンド、冷蔵庫、ランプ、蛍光灯、照明器具、電灯コンセント、照明灯」などを指定商品としており、存続期間満了日は2019年5月6日である。

また、控訴人と佳値公司是、第



5294335号、第5294336号などの複数の「BestValue」の文字を有する商標権も共有している。

ロックウェル社と佳値公司是、それぞれ2010年12月1日と2013年1月31日に寧波龍威輸出入有限公司（以下、被控訴人）に対し輸出業務に関する委任状を発行した。委任状には、CACO社が上記2社の関連会社であり、このグループにおける中国からの貨物の輸入を担当している旨と、被控訴人に商標「ROCKWELL」を使用した製品の製造、^{こんぼう}梱包、CACO社のみへの販売を行わせる旨の記載があった。

各委任状の有効期間は2010年12月1日～2012年12月31日、2010年1月1日～2015年12月31日である。

c. 税関による被控訴人の貨物の差し押さえ

さらに、佳値公司是被控訴人と2012年10月30日に下記の内容の契約を締結した。

[契約書の主な内容]

- ・ 買い手は佳値公司であるが、その納品先はCACO社である。
- ・ 契約製品は「ROCKWELL」を付したヘッドランプ（2560本）、自動車用芳香剤などの商品である。
- ・ 中国の中山市からパナマのケルン自由貿易区まで海運でCACO社が輸送して佳値公司に納める。
- ・ ヘッドランプ製品の梱包は、契約

書に添付された写真のとおりに行う。

また、契約書には製品を梱包する箱の設計図が添付されており、図の中で「ROCKWELL」の商標が多数使用されている。さらに、被控訴人が提出した契約書、税関申告書、梱包方法を示す資料、領収書などの書面には、ヘッドランプなど全ての製品の到着地がパナマのケルン自由貿易区であることが明記されている。

被控訴人が2013年1月28日に拱北税関に上記貨物のパナマへの輸出を申告した際、貨物は税関により差し押さえられた。

その後、拱北税関が控訴人宛てに権利侵害容疑貨物の通関中止通知書を発行し、事件に関わるヘッドランプに対する知的財産権保護措置の可否確認を要求したところ、控訴人は保護申請書を提出した。2013年3月22日、控訴人は、訴訟を提起するとともに、

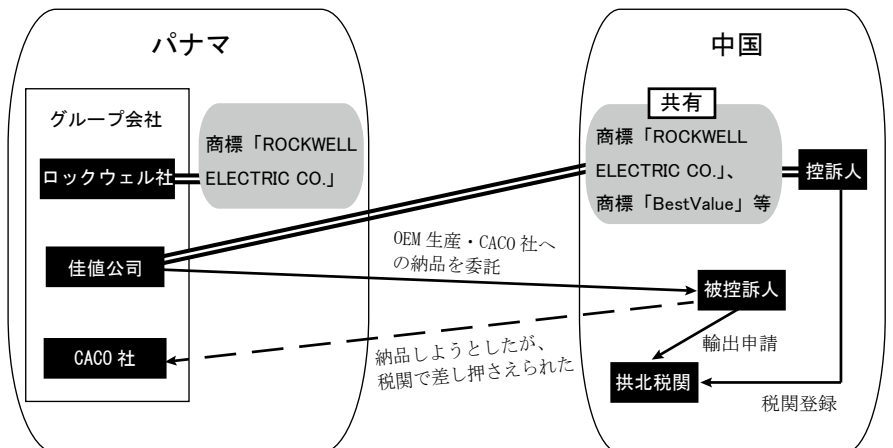
被控訴人の4万人民元に相当する財産の保全を人民法院に求め、押収された前記ヘッドランプ製品を保全対象として法院に提供した。

申請に基づき、法院は、(2013)中一法知民初字第201-1号の民事裁定书を発行し、中山港に保管されているヘッドランプ2560本の差し押さえを命じた。①控訴人が提供した税関により差し押さえを行った際の製品の写真と、②法院により保全を行った現場で撮影された写真——によって、差し押さえられたヘッドランプ製品の梱包は、契約書の添付書類の写真とほぼ一致していることが確認された。

d. 控訴人による税関の保護申請取り下げ

控訴人と佳値公司が共同出願人として「BestValue」「ROCKWELL」の商標を出願する前に、佳値公司是単独で

訴訟までの関係性



「BestValue」「ROCKWELL」などの商標を出願したことがあるが、いずれも商標局によって拒絶された。これ以外に、関連する商標が第三者により出願されたことがあり、控訴人は、当該商標の異議申立申請などに関して佳値会社に協力したことがある。

控訴人は、係争商標を佳値会社と共同出願した後、2010年1月12日に中国税関総署に係争商標の登録を申請したが、登録内容に佳値会社に関連する情報はない。

2011年に佳値会社は、被控訴人に「BestValue」を使用したランプの生産を委託し、パナマへの輸出を依頼した。その輸出申告の際、寧波税関は、税関総署の商標登録情報に基づいて貨物を差し押さえ、2011年6月29日に控訴人に輸出貨物の知的財産権状況確認に関する通知を発行し、その確認を求めた。

控訴人は、通知を受け、寧波税関に保護措置を取るための申請を行った。2011年8月15日、寧波税関は、控訴人に知的財産権状況調査結果通知書を発行し、同税関では当該貨物が控訴人の「BestValue」商標権を侵害しているとの認定はできないが、控訴人は人民法院に相応の措置を取ることを申請できる旨の通知を行った。

その後、控訴人は、税関の保護申請を取り下げた。この過程において、佳値会社と被控訴人は、寧波税関におけ

る保護申請の取り下げを要求する書簡を2011年9月6日付で控訴人に送付している。

(2) 一審の争点および判断

一審の争点は、被控訴人の行為が控訴人の商標権を侵害していたか否かである。この点について、一審の法院は以下のとおり判断した。

商標法5条の規定に基づき、「二以上の自然人、法人またはその他の組織は、商標局に共同で同一の商標を出願し、共同で当該商標権を享有および行使することができる」。

控訴人と佳値会社は、係争商標の共有者であるが、両者は商標権の行使に関して何ら取り決めを行っていない。したがって公平の原則（筆者注：当事者双方にとって公平で妥当なものとなるようにすること）および共有制度の原理に基づいて、商標権の共有者は共同で権利を行使できるうえ、それぞれ使用することができるが、他の権利者の権利行使を妨げてはならない。

佳値会社が発行した委任状と被控訴人と佳値会社が締結した契約の内容によれば、被控訴人は佳値会社から関連商標を使用した製品の生産を委託されており、製品を全てパナマに輸出して、佳値会社が指定したCACO社に納品することとされている。

したがって、この二者の関係はOEM生産（筆者注：委託者のブラン

ドでの製品生産）の発注者と受注者であることから、被控訴人が関連商標を使用した製品を生産する行為は、商標権の共有者である佳値会社から合法的な授権を得たものであり、しかも控訴人の商標権を侵害する意図もない。

さらに、被控訴人が提出した契約書、税関申告書、梱包方法を示す資料、商業送り状などの資料によれば、被控訴人は、すでに生産した「ROCKWELL」のヘッドランプ全てをパナマに輸出しようとしている。

被控訴人が生産した関連商品は、中国市場で実際に販売されていないため、控訴人の中国市場シェアを不当に奪取することはない。よって、係争商標の出所識別機能も損なわれない。

したがって、被控訴人の行為は商標権侵害に該当しない。

(3) 二審の争点および判断

被控訴人が係争商標を使用する行為は、海外の「ROCKWELL」の商標権者であるロックウェル社および中国国内の登録商標の共有者の一人である佳値会社の授権に依拠している。被控訴人は、当該製品を生産し、生産した製品を全てロックウェル社と佳値会社の所在国であるパナマに輸出している。この行為はOEM生産の基本的な特徴に合致している。

被控訴人と佳値会社の間には、商標権の譲渡または使用許諾といった法律

関係は存在しない。控訴人と佳値公司は係争商標の共有者として、共有制度の一般原則により、権利を各共有者が共有し、合意に基づいて共同して行使することができる。

合意できない場合、正当な理由がない限り、いかなる権利者も権利譲渡を除き、他方の権利者による権利行使を阻止してはならない。また、収益は全ての共有者の間で合理的に分配しなければならない。

これらの解釈に基づけば、控訴人と佳値公司は係争商標の共有者であるため、控訴人は正当な理由がなければ、佳値公司が権利譲渡以外の権利を行使することを阻止できない。よって、被控訴人が佳値公司の委託を受けて製品を生産する行為は、控訴人の商標権に対する権利侵害を構成しない。

さらに、被控訴人は、係争商標を使用して生産した商品全てを海外に輸出しているため、中国国内市場において商品の出所を識別する役割を果たしていない。

以上のことから、控訴人の全ての控訴請求および理由は、成立しないと判断する。

(4) コメント

共同で出願した商標については、共同出願人が共同で当該商標権を享有および行使することができる。そして当事者間で権利行使について何らの取り

決めも行っていない場合、正当な理由がない限り、いかなる権利者も他の権利者による権利譲渡以外の権利行使を阻止してはならず、また収益は合理的に分配しなければならない。したがって、共同出願をする場合は、権利行使や収益の分配等に関して前もって取り決めることが重要である。

また、OEM生産については、従来、本件のように「関連商品は中国市場で実際に販売されていないため、商標の出所識別機能は損なわれていない」との理由により商標権侵害に該当しないと判断されてきたが、2019年9月23日、本田技研工業株式会社と、重慶恒勝鑫泰貿易有限公司および重慶恒勝集団有限公司との商標権侵害訴訟において、最高裁は、OEM生産において商標を付す行為は商標法上の商標使用行為に該当し、使用許諾を得ずにそうした行為を行った場合、商標権侵害に当

たるとの再審判決を下した〈(2019)最高法民再138号〉。

よって、OEM生産においても、中国国内の商標権者の使用許諾を得た後にその商標を付すことで、初めて適法になる。

許諾を得ずに標識を付した場合、製品全てが直接海外で販売されるとしても、依然として中国国内においても商品の出所を識別させる機能を有し、中国国内における関連公衆を混同・誤認させる可能性があるため、商標法上の使用行為に該当し、商標権侵害に該当するものと最高裁で判断されている点に留意が必要である。

4. おわりに

本稿では、中国商標法5条の規定について解説するとともに関連する事件を紹介した。次回は、第1章の残りの規定を紹介する予定である。

森 智香子 Sun East知的財産事務所 所長・弁理士
早稲田大学非常勤講師。元弁理士試験委員。中央知財研究所 副所長。
中国で「日本商標法実務」、発明協会から「中国デザイン関連法」を出版。
世界知的所有権機関 (WIPO) (スイス、ジュネーブ) で開催されたマドリッドシステムに関するワーキンググループに、日本弁理士会の代表として参加する等、国際的に活躍している。
【連絡先】〒104-0031 東京都中央区京橋 1-3-2 モリイチビル4F info@suneast-ip.com

権 鮮枝 隆安法律事務所 シニアパートナー・中国弁護士・中国弁理士
1996~2001年、ソフトウェア企業での勤務を経て、2001年より中国の特許事務所に勤務、知的財産権分野において、15年以上の実務経験を持ち、特に無効審判および訴訟を得意とする。電気出願部部長、訴訟部部長を歴任し、多くの日本クライアントの案件を手掛ける。「中国デザイン関連法」(発明協会)共著、「中国特許法第3次改正ハンドブック」(発明協会)翻訳。
【連絡先】〒100020 中国北京市建国門外大街21号北京国際倶楽部188室 quanxz@longanlaw.com