

改正点を網羅的に理解したい人のための 第三次改正中国商標法解説

Chikako Mori & Kan Touei



中国商標法46条および47条と無効宣告の効果

第17回の本稿の前半部分では、評審委員会による審決または裁定が効力を生じる要件に関する46条と、無効宣告の効果に関する47条を取り上げる。後半部分では無効理由で重要性の高い32条後段と44条に関連する事件を2つ取り上げる。



1. はじめに

前回は、他人の商標をそのままあるいは多少の改変を加えて、他人の名前や社名を登録するなどの典型的な事件を紹介した（「ALEPHおよび図形商標」事件、「稲盛かずお商標」事件）。

本稿の前半部分では46条および47条の規定の紹介を行う。後半部分は、無効理由に関する32条後段の「他人が先に使用している一定の影響のある商標を不当な手段で抜け駆け登録」、44条「他人による不正登録」について、関連の事件を紹介し、その対応方法を検討する。32条は本連載で既に取り上げているが（2016年7月号）、新しい事件を紹介し、対応方法の検討を継続的に行うことが重要であると考え、今回新たに事例を紹介する。

2. 中国商標法46条

「法定の期間満了までに、当事者が商標局の行った登録商標の無効の宣告の決定に対して審判を請求せず、あるいは商標評審委員会が行った審決、登録商標の維持もしくは登録商標の無効

宣告の裁定に対して人民法院に提訴しない場合、商標局の決定、商標評審委員会の審決、裁定は効力を生じる」

46条は、無効審判制度の導入に伴い、新設された規定であり、商標評審委員会による審決、裁定が効力を生じる要件について定めている。44条は、商標評審委員会の審決、裁定に対して不服がある場合、その通知の受領日から30日以内に人民法院に提訴することができることと規定しているため、前記の法定の期間は、無効宣告の通知の受領日から30日と解することができる。また、無効審判事件の当事者は、商標評審委員会の審決、裁定に対して不服があつて提訴がなされた場合、無効審判の効力は、終審判決による。

3. 中国商標法47条

「本法44条、45条の規定に基づいて無効宣告された登録商標は、商標局が公告し、当該商標権は最初から存在しなかったものと見なす。

登録商標の無効宣告の決定または裁定は、無効宣告前に人民法院が決定し、

かつ執行した商標権侵害事件の判決、裁定、調停書、工商行政管理部門が決定し、かつ執行された商標権侵害事件の処理決定、および履行済みの商標権譲渡あるいは商標許諾契約に対して遡及力を及ぼさない。ただし、商標権者が悪意により他人に損害を与えた場合、賠償しなければならない。

前項の規定に基づき商標権侵害による損害賠償金、商標譲渡費用、商標使用費用を返還しなければ、公平原則に明らかに反する場合、全額または一部を返還しなければならない」

中国商標法改正前は、商標法施行条例36条に規定されていた内容であるが、従前は、「取り消し」であったのを「無効」にし、また例外規定を設けた。47条1項は商標局の無効の決定には遡及効があること、同2項は、無効になる前の所定の行為には遡及効が及ばないこと、同3項は、同2項に該当するような場合であっても、商標権侵害による損害賠償金、商標譲渡費用、商標のライセンス費用を返還しなければ、公平原則に明らかに反する場合は、

全額または一部を返還しなければならないという例外を規定している。

同2項の遡及効が及ばない要件（3項）を整理すると次のとおりとなる。

- 1) 登録商標の無効宣告の決定または裁定であって、
- 2) 無効宣告前に（無効宣告書に記載された日付が基準）
 - a. 人民法院が決定し、執行された商標権侵害事件の判決、裁定、調停書
 - b. 工商行政管理部門が決定し、執行された商標権侵害事件の処理決定
 - c. 履行済みの商標譲渡または商標許諾契約

権利が無効になるのに対して、譲渡や許諾契約が遡及しないとは、権利自体は消滅するが（譲渡となった対象自体はなくなる）、譲渡の際に支払った対価やそれまでに支払ったライセンス料は戻ってこないことを意味する。

4. 「CIMBAR Performance Minerals」(第10557647号) 商標無効宣告事件

●事件の概要

2016年、シムバー・パフォーマンス・ミネラルズ有限公司は、本事件に係る商標は、請求人が知らない状況下において無断で請求人の名称および標識を商標出願し、その行為が請求人の先の商号権、著作権、ドメインネーム権な

どの権利を侵害し、他人が先に使用している一定の影響のある商標を不当な手段で抜け駆け登録したとして、本件商標の無効の請求を行った。

●商標評審委員会の判断

32条による先に使用している商標に対する保護は、当該商標が係争商標の出願日前に、係争商標の指定商標と同一または類似する商品に使用し、かつ一定の範囲内の関連公衆に知られたことを適用要件とする。

係争商標の指定商品の「炭酸カルシウム、硫酸塩、重晶石、滑石」は、請求人の商標「CIMBAR Performance Minerals」に使用された商品の「滑石、硫酸バリウム」と緊密に関連しており、係争商標と、請求人が先に使用した商標は同じ文字である。

したがって、係争商標は「他人が先に使用している一定の影響のある商標を不当な手段で抜け駆け登録してはいけない」とする32条に違反するものである。

しかし、係争商標に係る指定商品のうち「産業用酸化チタン」他5商品は、商品の機能や用途において、「滑石、硫酸バリウム」などの商品とは類似しない。また、請求人は、「産業用酸化チタン」他5商品に、当該商標を使用した証拠を提出していない。

したがって、「産業用酸化チタン」他5商品との関係においては、係争商標は32条に違反するものではない。

5. 「芒果之魅Mango temptation」(第9656484号) 商標無効宣告事件

●事件の概要

2014年にヴィクトリアズ・シークレット（VICTORIA'S SECRET）社が、商標「芒果之魅Mango temptation」（以下、係争商標）は自社の先に使用している一定の影響のある「Mango temptation」を抜け駆け登録したものであるとして、商標法7条、10条1項8号、32条、44条1項、45条1項の規定に基づき無効宣告の請求を行った。

請求人は、被請求人が義烏市慶鵬化粧品有限公司と密に関連しており、同社をはじめとする3つの関連会社と個人は、請求人および他の世界的に著名なブランドに対して商標の抜け駆け登録をし、非常に悪質な影響をもたらしたとする理由を補充した。

また、請求人は、商標「VICTORIA'S SECRET」を中国で使用した証拠（請求人側の使用証拠）を多数提出するとともにインターネット上で「Mango temptation」を使用する製品の情報も証拠として提出した。

●商標評審委員会の判断

32条の「他人が先に使用している一定の影響のある商標を不当な手段で抜け駆け登録」することとは、ある商標が他人により中国大陸で先に使用され、かつ市場において一定の影響を

有することを出願人が明らかに知っているまたは知るべきである場合であって、同一または類似する商品において当該商標と同一または類似する商標を不正に登録する行為を指す。商標が一定の影響を有するか否かの認定にあたっては、当該商標の使用期間、広告宣伝および市場における影響などの要素を考慮しなければならない。

請求人が提出した証拠は、商標「Mango temptation」が、係争商標の出願日前にその指定商品である「化粧品」などの商品と同一または類似する商品において、中国大陸の市場範囲内、幅広い宣伝および使用により既に一定の知名度および影響力があったことを証明するのに十分でない。したがって、係争商標の登録は、商標法31条の「他人が先に使用している一定の影響のある商標を不当な手段で抜け駆け登録してはいけない」（現32条）に違反しない。

しかし、請求人が提出した証拠は、係争商標の出願日前、既に商標「Mango temptation」を使用していたことを証明することができ、また当該商標は独創性にも富んでいる。そして、係争商標は請求人の商標「Mango temptation」と、文字および称呼において完全に同一であり、これは偶然による一致とはいえない。

被請求人は、商標出願を65件行っており、これらには、「THIS WORKS」

「LAVANILA」「MALLY BEAUTY」「NORDSTROM」「FOREVER SUNSHINE」「TATE」「GRACE COLE」などの数多くの外国の化粧品、服飾ブランドと同一の文字商標が含まれる。

被請求人は、化粧品業界に従事するものであり、外国の化粧品ブランドなどを知る可能性がある。被請求人名義で出願された数多くの商標が外国の化粧品や服飾ブランドと同一であり、このような行為は正当とはいえないものである。

本事件の被請求人には不正な手段で他人の商標を複製、剽窃^{ひようせつ}する意図が明らかにある。このような不正登録は消費者の商品の出所への混同、誤認を招くだけでなく、その正常な生産、営業上必要な範囲を超え、商標の正常な登録秩序をかく乱し、公平な市場競争秩序を乱し、誠実信用原則に違反し、「欺瞞^{ぎまん}的な手段またはその他の不正な手段で」登録商標を取得する、改正前の商標法41条1項の規定（現44条）に違反するものである。

6. 考察

商標法32条後段における「他人が先に使用している一定の影響のある商標を不当な手段で抜け駆け登録」したものに当たるとの判断にあたっては、次の3つの要件を充足する必要がある。

- 1) 抜け駆け登録の対象となった商標が請求人により中国大陸で使用された
- 2) 抜け駆け登録の対象となった商標は一定の影響を有する
- 3) 不正な手段で登録された

「CIMBAR Performance Minerals」商標無効宣告事件において、当該商標の中国大陸での使用が認められたものの、使用される対象の商品と、抜け駆け登録となった商標に係る商品の一部が類似商品に当たらないことから、抜け駆け登録となった商標権の一部のみが無効宣告された。

上記の3つの要件に加え、32条後段の適用にあたっては、抜け駆け登録された商標の商品が、真の権利者の商品と同一または類似であるという主張が重要である。

これに関連し、「芒果之魅Mango temptation」商標無効宣告事件で、「商標が他人により中国大陸で先に使用され、かつ市場において一定の影響を有することを出願人が明らかに知っているまたは知るべきである場合」「同一または類似する商品において当該商標と同一または類似する商標を抜け駆け登録する行為を指す」としている。また、一定の影響を有するか否かの判断は、「認定にあたっては、当該商標の使用期間、広告宣伝および市場における影響などの要素を考慮しなければならない」と審決文中に示されている。

さらに、「不正」の有無は、抜け駆け登録し、商標の権利者となった者が、他人の商標の存在を知っているか、知るべきであったか、という点により判断される。

この点に関して、被請求人と請求人が業務関係を有する旨の主張などが行われることが多い。また、実質的に被請求人が自認しているという主張を行うこともある。実務的には、被請求人の宣伝資料などにより立証されるケース（ホームページ資料における複数の他人の商標を有する状況、もしくは真の商標権利者と業務があるような宣伝などの状況）も多い。

なお、商標法32条後段の前記要件を満たすことは、実務的に難しい場合が少なくない。一般に、抜け駆け商標登録を行った者は、真の商標所有者が中国に進出していない時点で、対象の商標を出願していることがしばしばある。

また、たとえ真の商標所有者が中国大陸で自らの商標を使用していたとしても、その使用頻度、商標に関する宣伝などは「一定の影響のある商標」には当たらないと判断されるケースがある。一方、悪意で他人の商標を登録する場合、将来、真の商標所有者に譲渡することを想定し、大量に他人の商標を不正に出願し登録する傾向があり、この場合、44条の適用範囲になり得る。

「芒果之魅Mango temptation」商標無効宣告事件において、請求人は、32条後段の前記3つの要件を満たした証拠を提出できておらず、同条による無効の判断を得られなかったが、商標評審委員会は、改正前法の「欺瞞的な手段またはその他の不正な手段で」登録商標を取得する、41条1項の規定（現44条）に違反するとして、無効としている。

その理由は、やはり商標権者が他人の商標を悪意で抜け駆け登録したと、認定されたことにある。

なお、44条による主張に際しては、前記事件から分かるように、主に次の2つの要件を満たしていることを示す必要がある。

- 1) 係争商標が他人の商標であると知るまたは知るべきであった
- 2) 悪意があった（例えば、大量に他人の商標を無断で登録すること）

ポイント：

商標が他人に抜け駆け登録された場合、32条による無効の主張をすることが多いが、立証が困難であると見込まれる場合には、係争商標を有する権利者が他の第三者所有の商標を登録しているか調査し、44条による主張も検討することで問題解決の糸口が見つかる可能性がある。「抜け駆け登録をした会社が有する商標の指定商品（役務）は何なのか?」「抜け駆け登録をした会社は、他にも有名商標の登録等を行っていないか?」ということを確認することがポイントとなる。

7. おわりに

本稿では、46条と47条を紹介し、併せて32条、44条に関連する無効事件を取り上げた。次回も審査や審判に関する事項について取り上げる予定である。

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。2017年弁理士試験委員。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。

2015年国際商標協会発行の学術ジャーナル「The Trademark Reporter」のシニアエディターに就任、国際的に活躍している。

【連絡先】〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-3 ライトビル5F info@suneast-ip.com

韓 登營 (Kan Touei) チャイナ(華夏)正合知識産権代理事務所所長／中国弁理士／工学博士
長年にわたり、特許および意匠出願業務に携わり、数多くの侵害事件、無効審判事件および、審決取消訴訟事件の代理人として活躍している。特に、「小型二輪車」意匠権審決取消訴訟二審逆転勝訴事件は、中国意匠審査基準に影響を与えたとして高く評価されている。

【連絡先】〒100044 中国北京市西城区西直門外大街1号院西環廣場2号楼17階C5室
Tel.(86)10-5830-1655 (代表) http://www.czipa.com