

裁判例からみる 中国商標法解説

Chikako Mori & Cindy Xianzhi Quan



逆混同および中国商標法49条と商標登録の取り消し

第33回の本稿では、これまで取り上げていない条文のうち、比較の実務上も重要性が高いと思われる商標の使用と取り消しに関連する49条を取り上げる。また、特殊な侵害の類型であると位置付けられる逆混同に関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」から外国人等の出願について定めた17条および商標国際登録について定めた21条を紹介した。

今回は、これまで取り上げていない条文のうち、比較の実務上の重要性が高いと思われる49条について簡単に紹介するとともに特殊な侵害の類型ともいえる逆混同（後発使用者が先行する他人の登録商標等を大々的に使用するなどした結果、先行して使用されていた商標等が後発使用者の商標であると混同される状況）に関する事件を解説する。なお、逆混同について具体的に規定した中国商標法の条文はない。

2. 中国商標法49条

「商標権者が、登録商標の使用において、登録商標、商標権者の名義、住所またはその他の登録事項を無断で変更した場合、地方工商行政管理部門が指定期間内に状況を是正することを命じる。期間が満了しても、是正しなかつ

た場合、商標局がその登録商標を取り消す。

登録商標は、その指定商品の一般名称となった場合、または正当な理由がなく連続して3年間使用していない場合、いかなる組織または個人も商標局に当該登録商標の取り消しを請求することができる。商標局は請求の受理日から9カ月以内に決定をしなければならない。特別な事情により延長が必要な場合、國務院工商行政管理部門の許可により、3カ月の延長ができる」

49条1項は商標権者による登録商標や商標権者の住所等の無断変更について、同2項は不使用登録商標の取り消しについて、それぞれ規定する。

49条には、さまざまなことが記載されているが、取り消しを免れるために、実務で特に重要と思われる点を以下に整理する。

(1) 登録商標の無断変更に留意する

具体的には、登録商標を使用するようになり、標章の変更を希望する場合には、新たな商標出願を検討する。

(2) 商標権者の名義、住所またはその他の登録事項の無断変更に留意する

社名、氏名、住所等の変更や名義変更がある場合には、変更の手続きを行う。条文にある「その他の登録事項」とは、例えば、代理人、文書の受取人の住所等である。

(3) 連続した3年間の不使用による取り消しに留意する

不使用取消請求の対象にならないように、中国国内で登録商標を使用し、また、使用に係る証拠を普段から収集し、保管する。

(4) 商標が一般名称化しないように留意する

登録商標が一般名称化しないように、①商品の名称と商標を明確に使い分ける、②商標についてはかっこをつけて使用する、③宣伝文章等で形容詞的に使用しないようにする——といったことに気を付ける必要がある。さらに、一般名称であるかのような誤解を

生む使用が長期間継続されると、問題解消が困難になるため、第三者の無断使用等については、速やかに措置を講じることも重要である。

商標法49条について、2019年11月1日施行の第4次改正中国商標法において特に変更はない。

3. 商標権侵害民事紛争事件 《(2018) 浙民終157号》

(1) 事件の経緯

●原告による商標権の取得

原告の汕頭市澄海区建発手袋工芸廠(以下、建発社)は1993年6月14日に設立された個人独資企業(個人事業主)である。1999年2月7日、建発社は第1244366号「MK」商標(以下、本件商標)の商標権を取得した。指定商

品は第18類の「旅行用スーツケース、リュックサック、バッグ、運動用手提げバッグ、包装用の皮袋(バッグ、小袋)、買い物袋、書類用バッグ、財布、かばん」である。本件商標の権利は更新され、存続期間は、2009年2月7日から2019年2月6日までとなっていた(事件当時。本稿執筆時点の満了日は2029年2月6日)。

●被告による出願および拒絶査定


被告のMichael Kors (Switzerland) International GmbH (以下、マイケルスイス社)は2013年11月4日に設立されており、「MICHAEL KORS」ブランドの中国における権利者である。

マイケルスイス社は、第18類において、第3305815号と第3603883号「MICHAEL KORS」商標と第3603887「MK MICHAEL

KORS」商標、第4093300「MICHAEL MICHAEL KORS」商標など、多数の商標登録を行っている。

しかし、「MK」について、マイケルスイス社は第18類での商標出願を行ったが、拒絶査定がなされ、商標権を取得していない。

●被告らによる使用

共同被告の邁克爾高司商貿(上海)有限公司(以下、マイケル上海社)は「MICHAEL KORS」ブランド製品の中國総販売店である。マイケルスイス社とマイケル上海社は、商品、広告、パンフレット、店舗の内装、ホームページなどに「mk」「MK」「」など(以下、侵害被疑標章)を使用している。

また、同じく共同被告の浙江銀泰百貨有限公司(以下、銀泰百貨)は、ショッピングモールを、北京京東世紀貿易有限公司(以下、京東社)は、電子取引プラットフォームをそれぞれ運営する。マイケルスイス社とマイケル上海社は銀泰百貨のショッピングモールと京東社のプラットフォームに出店している。

●権利侵害の訴え

原告は、4社の行為が本件商標の商標権を侵害しているとして人民法院に提訴し、権利侵害の差止め、総額9750万人民元(本稿執筆時のレートで約15億円)の損害賠償などを求めた。

当事者および係争商標

人民法院：浙江省高級人民法院
判決日：2019年6月10日

【当事者】

二審の控訴人(一審の原告)：汕頭市澄海区建発手袋工芸廠
二審の被控訴人(一審の被告)：邁克爾高司商貿(上海)有限公司
二審の被控訴人(一審の被告)：Michael Kors (Switzerland) International GmbH
二審の被控訴人(一審の被告)：浙江銀泰百貨有限公司
二審の被控訴人(一審の被告)：北京京東世紀貿易有限公司

【本件商標】

登録番号：1244366
出願日：1997年11月5日
公告日：1998年11月7日
登録査定日：1999年2月7日
区分：第18類



(2) 一審の争点

ア) マイケルスイス社とマイケル上海社が侵害被疑標章を使用する行為は、第18類の商品における商標の使用に該当するか否か。

イ) マイケルスイス社、マイケル上海社が侵害被疑標章を使用する行為は、本件商標の商標権を侵害するか否か。

ウ) イ)に関連し、逆混同は成立するか否か。

(3) 一審の判断

ア) 商標の使用の該当性

侵害被疑標章の使用は、第18類のかばん類の商品における使用に該当する。

マイケルスイス社とマイケル上海社が侵害被疑標章を使用する行為は、①商品の金属装飾ボタンおよび関連の商品の広告やパンフレットに使用すること、②専門店の店頭装飾に使用すること、③商品の裏地等に使用すること、④公式サイト、WeChat（メッセージアプリ）において顧客サービスとして送信されるショートメッセージに使用すること——の4種類に分けられる。

商標法48条は「この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう」と規定している。

前記①の使用行為に該当するか否かを検討するには、まず商標や商品の種類を判断しなければならない。本件の場合、商品の金属装飾ボタンは単独で販売できる商品ではなく、付属品としてかばんと共に販売されている。消費者から見たとき、金属装飾ボタンにある標章は装飾ボタンの提供元ではなく、かばんの提供元を識別するために使用される。したがって、この使用行為は明らかに第18類のかばん類の商品における商標の使用に該当する。

専門店の店頭装飾に使用される侵害被疑標章は、消費者に展示・販売している商品の出所を示しており、その商品にかばん等の商品が含まれている。したがって、消費者はかばん等の商品の出所を識別することができるので、前記②の使用行為も第18類のかばん類の商品における商標の使用に該当する。

「MICHAEL KORS」はマイケルスイス社が第18類のかばん類の商品に登録し、同社とマイケル上海社が使用している商標であり、両社はそれに関して異論がない。「MK」は「MICHAEL KORS」の略称として使用されており、商品の出所を示す役割を果たしているため、当該使用行為は商標法上の使用であり、記述的な使用ではない。よって前記③、④の行為も商標法上の使用に該当する。また、前記④の行為については、展示・販売を行う商品にかばん類の商品が含まれて

いる面から見ても、第18類のかばん類の商品における商標の使用に該当する。

イ) 商標権侵害の該当性

● 侵害被疑標章と本件商標の同一性

本件商標は「m」と「k」の2つの英語文字の組み合わせからなる商標である。中国の商標の登録要件によれば、2つの普通の表現形式のアルファベット自体は顕著性を有しないため、商標登録できない。

よって本件商標の顕著性は主に字体およびデザインにあらわれている。字体およびデザインの相違によって、商標全体の視覚的効果に差異が生じている。侵害被疑標章は、字体およびデザインにおいて本件商標と異なっているため、両者は同一商標ではない。

● 侵害被疑標章と本件商標の類似性

侵害被疑標章は一定のデザイン性を有するが、本件商標の要部は「MK」であり、全体観察（離隔観察）によれば、両者はある程度の類似性を有する。

なお、侵害被疑標章にはある程度の顕著性が認められる。

● 類似性を有する商標の市場における混同のおそれの有無

本件商標は2つのアルファベットからなるため、顕著性は高くない。建発社の提出した証拠からみても、同社が本件商標を登録したのは早い、十

数年間、中国国内で本件商標を用いたかばん類の商品の大規模な宣伝・販売を、継続的に広範囲にわたって行っているわけではない。したがって、本件商標は実際の使用によって高い顕著性と認知度を獲得しておらず、本件商標に対する保護はその顕著性および知名度に相応する程度でなければならない。

権利侵害被疑商品であるかばんは1280～3800人民元（本稿執筆時のレートで2万～6万円程度）で販売されており、中国の現在の物価レベルに対して、かばん類としてはやや高い価格帯に属している。したがって、消費者は購入する前に、高い注意力を払うであろうと推測できる。

また、女性用かばんの消費者は、かばんのブランドに強い関心を持っており、外観が似ている標章に対し、一定の識別をする能力を有している。消費者は、自ら見て、購入したものが「MICHAEL KORS」の商品であることを理解しており、商品の出所について混同したり、本件商標と何らかの関係性を有するとは考えない。

つまり、侵害被疑標章と本件商標は類似性を有するが、市場の混同を引き起こすのに十分な程度には、達していない。

以上のことから、マイケル上海社とマイケルスイス社が使用している侵害被疑標章は、すでに本件商標と区別さ

れており、関連公衆は侵害被疑標章を使用した商品の出所に対して混同や誤認を生じることはない。よって、マイケル上海社とマイケルスイス社の行為は本件商標の商標権に対する侵害を構成していない。

ウ) 逆混同の成立性

第一に、逆混同を判断する場合も、商標権の本質およびその侵害判断の基準から逸脱することはできない。

つまり、侵害被疑標章の認知度が高いために、関連公衆は登録商標を使用した商品をマイケル上海社またはマイケルスイス社に由来すると誤解しやすいとして、逆混同に該当すると判断すべきではない。

マイケル上海社とマイケルスイス社は「MICHAEL KORS」ブランドを継続的に使用し、宣伝を行っているため、そのブランドは高い認知度と評価を獲得している。それは両社の正当なビジネスの成果であり、保護しなければならない。

第二に、逆混同によって禁止されるのは、後発の使用者が自身の経済力と市場での地位を利用して、他人の先行する登録商標と同じまたは実質的に同じ標章を強引に使用しさらに先行する登録商標の名声を失わせ、効果的に商品の出所を示す役割を発揮できなくする行為である。

本件の場合、建発社は対外貿易に力を入れている企業であり、同社が中国

国内で本件商標を使ったかばん類を大量に販売している証拠はない。2011年に「MICHAEL KORS」ブランドが中国に進出した時点で、建発社は大きな市場を獲得しておらず、本件商標と侵害被疑標章とは市場で共存する可能性があった。そのため、関連の消費者は誤認・混同を引き起こすこともない。以上より、商標権者、侵害被疑標章の使用者および消費者の利益から総合的に判断し、逆混同も成立しない。

上記の理由で、一審法院は建発社の請求を棄却した。建発社は判決を不服として、控訴した。

(4) 二審の判断

ア) 商標法上の使用該当性

侵害被疑標章が使用された商品は、本件商標の指定商品と同一商品である。マイケル上海社とマイケルスイス社による侵害被疑標章の使用は、商標法上の使用に当たる。侵害被疑標章は、本件商標と字体が異なっているため、同一商標に該当しない。

イ) 侵害被疑標章と本件商標の類否および誤認・混同の可能性


両商標の類否の検討にあたっては、本件標章の文字の字形、読み、意味または図形および色彩などの構成要素の近似性だけでなく、関連する公衆の誤認・混同の可能性を考慮しなければならない。

本件においては、第一に、本件商標

は顕著性が低い。第二に、本件商標は、その使用状況からみて、使用により高い顕著性と認知度を獲得していない。侵害被疑標章と本件商標は商標法上権利侵害を構成するといえるほどの類似性は有していない。

しかし、侵害被疑標章と本件商標はある程度の類似性を有することは認められる。

侵害被疑標章は、公式サイト、WeChatカスタマーサービスメール、パンフレットに限って使用されているが、これらの使用において、本件商標のアルファベットは共通し、かつ、フォントにデザイン性がない。よって、よりはっきりと両者を区別して、権利の境界をより明確化し、混同が生じないようにするために、今後マイケルスイス社とマイケル上海社は、「mk」「MK」を使うべきではない。

「」を使うときは「MICHAEL KORS」などの区別できる標識を付さなければならない。

これらの事情を踏まえて、マイケルスイス社とマイケル上海社は、本件の訴訟費用の一部を負担する。

上記に基づいて、第二審法院は、控訴人の請求が成立しないと判断し、棄却した。

(5) コメント

グローバル化の進展に伴い、海外へ進出する企業は増加している。海外進

出にあたっては、進出国において早期に自社商標の商標権を取得するのが最も望ましいが、その標識または類似する標章が、他社に先に登録されているケースも少なくない。その際、無断で使用を開始すると、商標権侵害に当たるとして訴えられる可能性がある。

中国では、先に商標登録していた者と関係があった場合には（例えば、もともとは代理店契約が存在した場合など）、無効請求を行うことができるが、全く関係のない者が相手方の場合、その商標を取り消すことは相当に困難である。

商標権者と交渉し、うまく譲渡にこぎ着けられる場合もあるが、本件の二審判決中にあるように、使用する商標に自社の社名やブランド名を付加して、他社の商標と区別できるような形にすることも、権利侵害を避ける方法の一つである。

4. おわりに

中国商標法第3次改正を契機に2014年1月に始まった本連載も今月号で最終回を迎える。

皆さまのおかげで、逐条で、関連の重要事件を紹介する形で、6年4カ月という長い期間、連載を続けることができた。特に、連載の前半の共同執筆者であるチャイナ（華夏）正合知識産権代理事務所の韓登營・中国弁理士に心より御礼申し上げる。

【お詫びと訂正】

本誌2019年7月号p.54に誤りがありました。関係各位にお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。

右段29行目

誤) 商標法上の規定ではないが、違

反して販売した場合には、

正) 違反して販売した場合には、

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号北京国際倶楽部ビル8階 quanxz@longanlaw.com