

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42条および43条と商標権の譲渡

第18回の本稿では、中国商標法第4章「登録商標の更新、変更、譲渡およびライセンス」から商標権譲渡の際に類似商標等の一括譲渡を要する旨規定する42条と、届け出をしなかったライセンス契約は善意の第三者に対抗できないと規定する43条を取り上げる。



1. はじめに

今回は、無効宣告に関連する46条と47条を取り上げ、前々回と併せて第5章の無効宣告の規定については一通り解説した。

本稿では、これまで紹介していない第4章「登録商標の更新、変更、譲渡およびライセンス」の規定を取り上げる。

日本の場合と実務的に相違点が少なくない、譲渡に関する42条とライセンスに関する43条についてフォーカスしたい。42条については、譲渡が認められなかった事例についても紹介する。

2. 中国商標法42条

「登録商標を譲渡する場合、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に申請しなければならない。譲受人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。

登録商標を譲渡する場合、商標権者は、同一の商品に登録した類似する商標あるいは類似する商品に登録した同一または類似の商標を一括して譲渡し

なければならない。

混同を容易に生じさせるおそれまたはその他の不良の影響がある譲渡は、商標局がそれを認めず、かつ書面により申請人に通知して、理由を説明する。

登録商標の譲渡は、許可された後、公告される。譲受人は公告日から商標権を享有する」

本条は、商標権の譲渡に関するものであり、譲渡の要件、譲渡人と譲受人の義務および譲渡が認められない場合等について規定するものである。

第三次改正により、従前は商標法実施条例に規定されていた内容が商標法42条の2項、3項として加わった（1項は旧39条1項、4項は旧39条2項の内容である）。

●42条1項

本項では、商標権を譲渡する際に、譲渡人と譲受人が契約を締結し、かつ、共同で商標局に譲渡の申請手続きを行わなければならないことを規定している。共同で申請の手続きをするとは、実務的には、以下の2点を満たすことである。

1) 譲渡人と譲受人の双方が合意のうえ、譲渡申請書に署名し、商標局に提出する

2) 譲渡人と譲受人がそれぞれ個人の場合には身分証明書、会社の場合には法人の営業証明書の写しを商標局に提出する

なお、商標局に対する譲渡の申請手続きは、譲受人により行われるとされていた時期もあったが、商標権者の同意を得ずに、無断で譲渡の手続きをしようとした際、商標局が申請を拒絶した事件が存在する（(2011)一中行初字第2211号）。

上記1)、2)を含む必要書類が提出されると、商標局により審査され、譲渡の申請が認められる場合、商標局は、譲受人に対して「譲渡証明書」を付与し、譲渡について公告する（商標法实施条例31条1項）。

なお、マドプロの場合は、譲受人は締約国に真実で有効な営業所を有するか、締約国に住所を有するか、または締約国の国民でなければならない（商標法实施条例47条1項）。

譲渡申請の手続きは、国際事務局に対し行う。譲渡人がその同一または類似する商品もしくは役務について登録した同一または類似する商標を一括して譲渡しなかった場合、商標局は国際商標登録の名義人に、通知発行日から3カ月以内に補正するよう求める。期間満了までに補正されない、または譲渡により混同もしくはその他の「不良の影響」を来すおそれがある場合、商標局は、当該譲渡が中国において無効である旨の決定を行い、国際事務局に声明する（商標法実施条例47条2項）。

●42条2項

本項は、同一の商品について登録した類似商標または類似商品に登録した同一または類似した商標の一括譲渡について規定するものである（役務の場合も同様）。一括譲渡が求められる点は、日本の場合と大きく異なる。

本規定の趣旨は、譲渡された商標の使用において商品の出所混同を防止する点にある。

商標の譲渡に関して、同一または類似商品に係る同一商標または類似商標を一括して譲渡しなかった場合、商標局は指定期間内に是正を求める通知を行う。指定した期間満了までにそれを是正しなかった場合、譲渡の申請手続きは、放棄されたものと見なし、かつ、申請人にその旨を通知する（商標法実施条例31条2項）。

●42条3項

本項は、商標の譲渡が認められない場合について規定するものである。譲渡により混同が生じやすい、または他の「不良の影響」があると認められる場合には、譲渡は許可されない。

譲渡により混同が生じやすい場合が規定されているのは、42条2項に合致しないケースであっても出所混同が生じやすいときは申請を拒絶できるようにするためである。

「不良の影響」がある場合については、それがどのようなケースか法律上特段の定めはないが、想定していなかった状況が将来生じる可能性を念頭に規定されたものと考えられる。

●42条4項

譲渡の申請が認められた場合、商標局はそれを公告する。譲渡の効力発生日は、譲渡の登録日ではなく、公告日である。この点についても日本の場合と異なる。

3. 娃哈哈グループとダノン社 (Danone S.A.) の商標譲渡紛争事件

(1) 事件の背景

1996年ごろ（事件当時）の娃哈哈グループは、中国全土において約50の支社を有し、2万人余りの従業員を抱え、資産額の合計が約60億人民元に上る中国最大の飲料食品関連企業グループであった。同企業グループの有

する商標「娃哈哈」は、中国の著名商標である。

一方のダノン社は、フランスで最大の食品会社であり、乳製品、ミネラルウォーターおよびビスケット製品の市場占有率は世界一であった。

1996年2月、両社は、共同で杭州娃哈哈食品（飲料）有限公司（以下、合弁会社）を設立するとともに娃哈哈グループは所有する商標について合弁会社へ譲渡する契約を締結した。

(2) 譲渡契約の概要

A：娃哈哈グループは、その所有する商標「娃哈哈」を合弁会社に譲渡する。対価は1億人民元とし、そのうち5000万人民元は合弁会社から娃哈哈グループに支払い、残る5000万人民元は娃哈哈グループの合弁会社への出資とする。

B：娃哈哈グループはその他の存続する会社の名称に「娃哈哈」を継続使用できるが、製品には商標「娃哈哈」を使用してはならない。また、この商標を第三者に譲渡してはならない。

C：契約締結後、合弁会社の営業許可書が交付されてから90日以内に、娃哈哈グループは、合弁会社に協力し、譲渡手続きを行わなければならない。

D：当該契約が中国政府の認可を要

する場合、娃哈哈グループはその認可を受けられるようにしなければならない。

E：本契約の履行にあたり紛争が生じた場合、杭州仲裁機構に仲裁を求める。

(3) 紛争の経緯

前記内容の商標権譲渡契約を締結後、合弁会社は契約事項A（支払い等）を履行し、かつ、商標局に対して譲渡の申請書類を提出した。

1996年4月24日に、娃哈哈グループは商標局に対して商標「娃哈哈」の譲渡の登録を認めるように陳述書を提出したが、同局は許可しなかった。

1997年9月12日に、娃哈哈グループは陳述書を再度提出したが、商標局は当該商標の譲渡を認めなかった（筆者注：その理由は公に開示されていない）。

譲渡が許可されない状況を踏まえ、娃哈哈グループは、合弁会社に対して商標「娃哈哈」の使用を許諾（ライセンス）した。

娃哈哈グループは地方の工商行政管理局を介して商標局に対し、商標「娃哈哈」の譲渡について照会したところ（筆者注：中国には中央と地方に工商行政管理局があり、地方の工商行政管理局を通じて照会等が行われる場合がある）、2007年6月7日に商標局は、「企業商標管理若干規定」（1995年

12月22日付け国家工商行政管理局令48号。現在は失効）に基づき、当該商標の譲渡を認めない旨を回答した。

2007年8月、ダノン社は契約に従って娃哈哈グループが商標譲渡に係る義務を履行するように仲裁を提起した。

(4) 本事件の解説

商標局の回答は、曖昧であるが、前記「企業商標管理若干規定」の内容をみると、本事件に適用された（あるいは関連する）規定は、8条2項の「混同を容易に生じさせるおそれまたはその他の不良の影響がある譲渡は、商標局がそれを認めない」であると考えられる。この規定は、現在の商標法42条3項の内容になっている。

結局のところ、本事件において、両当事者が合意した商標権の譲渡を商標局が認めなかった理由は明らかになっていない。しかし、本紛争に係る仲裁事件において開示された娃哈哈グループ取締役会の議事録には「商標譲渡手続きについて、宗総経理（娃哈哈グループの創業者）が1997年末までに解決すると約束したが、商標『娃哈哈』の知名度があまりにも高いため、商標局が今日まで譲渡の承認をためらっている」という内容が記載されている。著名な国家的ブランドの譲渡を認めることに伴う商標局の所管官庁としての責任問題から躊躇^{ちゅうちよ}があった可能性がうかがえる。

なお、中国では商標権の譲渡が認められないケースは他にもあり、例えば、下記のような事案においても譲渡を認めないとしている。

- 1) 商標権者が法人であって、倒産などにより商標権の譲渡ができない場合
- 2) 譲渡契約やその他の書類の信頼性に疑いがある場合

2) に関しては、譲受人が偽造した商標譲渡申請書を提出したケースがある。商標局はその譲渡を認めたが、商標権者が訴訟を提起したところ、人民法院は譲渡に関連する書類の印影が商標出願時の願書の印影と明らかに相違し、商標局の審査に問題があったとして、譲渡を認めないと判断した（(2009)高行終字第325号）。

4. 中国商標法43条

「商標権者は、商標許諾契約を締結することにより、他人にその登録商標の使用を許諾することができる。許諾者はその登録商標を使用する使用権者の商品の品質を監督しなければならない。使用権者は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。

他人の登録商標の使用を許諾された者は、その登録商標を使用する商品に使用権者の名称および商品の産地を明記しなければならない。

他人にその登録商標の使用を許諾す

る場合、許諾者は、その商標許諾を商標局に提出し、商標局はそれを登録して、公告する。商標許諾は商標局に登録されない場合、善意の第三者に対抗することができない]

本条は、商標許諾（ライセンス）に関するものであり、商標許諾の要件、許諾の際の義務、登録の効果などについて規定している。同1項および2項は、改正前の40条1項および2項と対応する。同3項の第一文は、改正前の40条3項に対応するものであるが、第二文の「商標許諾は商標局に登録されない場合、善意の第三者に対抗することができない」は、新たに加わった内容である。

●43条1項

本項では、許諾契約を締結することにより、ライセンス許諾が可能である旨規定する。譲渡の場合と異なり、許諾者のみで商標許諾に関する登録の手続きを行うことが可能である（商標法実施条例69条）。許諾者、被許諾者（使用権者）共に、商品の品質に関する義務を負う。

●43条2項

被許諾者がマークを商品に使用する場合、被許諾者の名称（法人名もしくは個人名）および商品の産地を明記しなければならない。

●43条3項

第一文では商標許諾に関する登録手続きを規定している。

なお、商標法実施条例69条では、

- 1) 契約の期間内の届け出が必要であること
- 2) 申請書類には許諾者、被許諾者、許諾対象商品または役務の範囲などを記載すること

と規定している。

商標局による審査の結果、申請が認められると登録され、商標局はそれを公告する。

第二文では、許諾の登録をしない場合、当事者間（許諾を行った商標権者と被許諾者の間）では有効であっても（筆者注：本条では当事者間で有効か無効か明示されていないが「最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」19条1項において規定されている）、善意の第三者には対抗できないことが規定されている。

許諾の登録がされていない場合、例えば、以下のようなときに対抗するこ

とができない。

- 1) 商標権が譲渡された際の新名義人が許諾について善意
- 2) 権利者が独占的許諾のある者に行った後、他者に別途独占許諾をし、最初の契約について届け出がなく、次に許諾を受けた者が最初の許諾について善意

なお、譲渡の場合と異なり、同一の商品について登録した類似商標、類似する商品・役務に係る類似商標の一括ライセンスを行う義務はない。

5. おわりに

本稿では、42条と43条の規定を解説した。42条については、譲渡に関して、必要書類がそろえばスムーズに登録が認められるというわけではない中国の譲渡に関連するプラクティスについて事例も取り上げた。

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号院西環広場2号楼17階C5室

TEL(86)10-5830-1655(代表) http://www.czipa.com