

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 & Cindy Xianzhi Quan



中国商標法29条、36条、37条と権利の発生時期

第20回の本稿では、第3章「商標登録の審査および認可」から出願人への説明・修正の要求について定めた29条、商標登録の審査確認について定めた36条、迅速な審査について定めた37条を取り上げるとともに関連の事件を紹介する。



1. はじめに

今回は、中国商標法第4章「登録商標の譲渡、変更、ライセンス」から商標の存続期間を定めた39条、商標権の更新を定めた40条、登録事項の変更について定めた41条について解説した。

今回は、第3章でこれまで取り上げていなかった29条、36条、37条について解説するとともに関連の事件を紹介する。

2. 中国商標法29条

「審査過程において、商標局は、商標出願の内容に関して、説明または補正の必要があると認めた場合、出願人に説明または補正を求めることができる。出願人が説明または補正を行わない場合、商標局の審査の決定に影響を及ぼさない」

本条は、審査手続きの整備に伴い新設された規定である。

出願人が審査段階で商標局に対して行う説明や補正に関して定めている。

3. 中国商標法36条

「法で定めた期間内に、当事者が商標局の行った出願の拒絶査定、登録不許可の査定に対し審判を請求せず、あるいは商標評審委員会が行った審決について人民法院に提訴しない場合、出願の拒絶査定、登録不許可の査定または審決は効力を生じる。

審査を経て異議申立てが成立せず、登録を許可した商標については、商標出願人が商標権の専用権を取得する期間は初歩査定の公告から3カ月の期間を満了した日より起算する。当該商標の公告期間満了日から登録を許可する決定の日までに、他人が同一または類似商品に当該商標と同一または類似の標識を使用する行為に対して遡及効を有しない。ただし、当該使用者の悪意により商標権者に損害を与えた場合、賠償をしなければならない」

「当該商標の公告期間満了日から登録を許可する決定の日までに、他人が同一または類似商品に当該商標と同一または類似の標識を使用する行為に対

して遡及効を有しない。ただし、当該使用者の悪意により商標権者に損害を与えた場合、賠償をしなければならない」の部分を除いては、改正前は34条に規定されていた。

4. 「N」商標侵害事件 ((2016) 浙8601民初296号)

(1) 事件の経緯

原告の新百倫貿易(中国)有限公司はNew Balance Athletics, Inc.の許諾を受け、中国国内で「New Balance」「NB」および「N」等の商標、商品名称等を非独占的に使用しており、単独でまたはNew Balance Athletics, Inc.と共同での訴訟提起が可能である。

原告は、被告が生産・販売する運動靴には原告が使用する商標等と視覚的に区別が困難な「N」の図形が使用されており、当該行為は消費者に商品製造元の誤認混同を招くおそれがあるとして、被告の行為は、不正競争行為および商標権侵害行為に該当すると主張した。

原告の主張に対し、人民法院は、被告の行為が不正競争行為および商標権侵害行為に当たると認定した。

(2) 人民法院の認定

係争対象の「N」の図形が著名な商品特有のデザインに関する権利あるいは商標権を有するか否かを判断する前に、原告が有する「N」の図形商標（商標登録5942394号）の専用権（権利者のみが使用できる権利）と禁止権（権利者以外の使用を排する権利）の起算日を確定しなければならない。

一般に、専用権と禁止権は同時に形成されるべきである。商標法では、異議申立ての手続きを経て、発生した商標権は初步査定が公告された後3カ月が満了した日より権利期間を起算するが、禁止権の効力は遡及しない（商標法36条）。

商標権者は商標権の発生日から、他人が同一または類似の商品に登録商標と同一または類似の標識を使用することを禁止できない。

このことから、禁止権は異議申立ての決定の発効日（異議申立ての決定の書類に記載された日）に取得されたものとする。

(3) 本事件の解説

商標権には、専用権と禁止権という2つの権利があり、異議申立てがない場合、これらは同時に形成される。

商標法36条によれば、専用権は初步査定が公告された後から3カ月が満了した日より起算することになるが、禁止権の起算日は異議決定の発効日である。

本件に関して、商標権者の商品が「不正競争防止法」5条2項で規定される

「著名商品」に当たり、かつ、その標識が著名商品の「特有名称、包装、デザイン」に該当する場合、商標の初步査定から3カ月が満了した日より異議決定の発効日までの期間についても、当該商標と同一または類似の標識を使用する行為に対して、「相手方は不正競争行為を行った」と主張することで、保護を受けられる。

商標権侵害と併せて、不正競争行為を主張できる場合には、その検討を行うことが重要である。

5. 「ORA」商標侵害事件 （(2016)魯民終493号）

(1) 事件の経緯

原告である山東省対外貿易泰豊有限公司（以下、泰豊公司）は、かつてニュージーランドM5ホールディングス有限公司（以下、M5公司）のORA蜂蜜に関する中国大陸における代理商であったが、その後、代理契約が解除された。

2011年7月1日から、被告である上海瓊馨露貿易有限公司（以下、瓊馨露公司）がM5公司の授權を受けて、中国大陸においてORA蜂蜜の販売を代理した。

「ORA」商標（商標登録7270271号）の専用使用権者である泰豊公司は、瓊馨露公司によるORA蜂蜜の代理販売がその登録商標の専用使用権を侵害していると考え、訴訟を起こした。

瓊馨露公司はM5公司のニュージー

商標権の発生時期		
	禁止権の発生時期	専用権の発生時期
異議申立てがあった場合で、かつ、異議申立不成立で、登録になった場合	異議申立ての決定日	初步査定の公告日から3カ月の期間を満了した日
異議申立てがなく、登録になった場合	登録日	登録日

「初步査定の公告日から3カ月の期間を満了した日」から「異議申立ての決定日」までの期間はカバーできない。不正競争行為を主張できるのであれば主張することが望ましい。

ランドにおける登録商標が「OraManukaHoney」であり、「ORA」表示の蜂蜜を販売する行為がM5会社に授權されていると答弁した。

これに対して人民法院は、泰豊会社の登録商標「ORA」がM5会社のニュージーランドにおける登録商標と明らかに異なり、かつ、登録地域も異なるため、M5会社は中国国内において「ORA」の類似標章を使用した蜂蜜販売の代理を璦馨露会社に授權する権利がないとした。

一審は、璦馨露会社に侵害差止めおよび損害賠償を命じた。璦馨露会社は当該判決を不服とし、一審判決の取り消しを求めたが、二審は一審の判決を維持した。

(2) 二審の認定

璦馨露会社の民事責任問題については、人民法院の審理により、同社の行為が係争商標権の侵害に当たるため、侵害差止めの民事責任を負うべきである。また、璦馨露会社が賠償責任を負うべきか否かについては、商標法36条の規定により、係争商標は異議が成立せず、登録が許可された商標であり、そのため、係争商標の初歩査定の公告が満了した日(2010年8月21日)から登録が許可された日(2014年12月20日)までに発生した侵害行為に対し、璦馨露会社が主観的な悪意を有している場合にのみ賠償責任を負うべきである。

本件において、璦馨露会社はM5会社の「代理商」と自称していた。

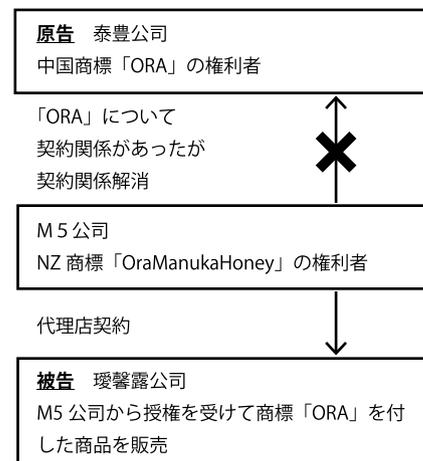
璦馨露会社は一審で、自らが販売していた「ORA」商標付きの蜂蜜商品はM5会社の授權に基づいたものであると反論し、証明書類を提出した。当該書類には「総販売代理契約」および会社の定款が含まれていた。「総販売代理契約」は璦馨露会社とM5会社の間締結されたもので、そのなかには「甲(M5会社)がORAの国外の商標登録証明書および国内の商標登録証明書を提供しなければならない」旨の規定が存在した。璦馨露会社が証明書を提出したM5会社のニュージーランドにおける登録商標は「OraManukaHoney」であった。

一審は「OraManukaHoney」と「ORA」とは明らかに相違し、かつ、その登録地域が異なるため、M5会社は璦馨露会社から中国国内において「ORA」商標と類似する標章で蜂蜜を販売する権限を与えられたものではないとした。これに関し、璦馨露会社は、M5会社が国内外においてのORAの商標権を有することを証明する有効な証拠を提出しなかった。

璦馨露会社の契約期間中、M5会社と泰豊会社は係争商標について長年にわたり商標異議で争っていた。代理期間において、璦馨露会社は上記の商標異議の事実を知るべきである。

結論的には、M5会社の商標異議理

由は成立していない。商標局により係争商標の登録が許可されたため、璦馨露会社の侵害行為は主観的な悪意によるものと判断でき、賠償責任を負うべきである。



争点：初歩査定の公告日から3カ月の期間を満了した日から登録が許可された日までの侵害行為に対し、責任を追及できるのか。

人民法院の判断：結論→侵害(損害賠償、差止請求を認める)。

*悪意の立証に成功。

(3) 本事件の解説

公告から3カ月が満了した日より異議手続きの終了日までの間、商標権は弱いものの、悪意により登録商標が使用され、実際に損失がある場合には、相手に賠償を請求することができる。一方、善意の第三者による使用の場合は責任を求めることができない。

そのため、当該期間における他人による同一または類似の商品への当商標と同一または類似の標識の使用に賠償

責任を追及するには、その行為者の悪意を立証しなければならない。

異議申立てがあること、さらにその審理が長期化を要することも考慮し、出願手続きは早めに行うのが好ましい。

6. 中国商標法37条

「商標出願と商標再審請求は、直ちに審査しなければならない」

改正前は35条に規定されていたもので、特に内容的な変更はない。

7. 「キツネ」の図形商標局の審査遅延の場合の行政訴訟（(2008)一中行初字第197号）

(1) 事件の経緯

2006年12月6日、被告である国家工商行政管理総局商標局が発行した「更新登録申請不許可通知書」は人民法院により取り消された。

原告である中山市宝仙路实业有限公司は2006年8月7日に当商標の更新登録申請に対して具体的な行政行為を行うべきであると請求した。しかし被告は現在まで、判決が発効してから半年以上、かつ、更新登録申請から1年半経過したにもかかわらず、原告に対して何ら返信しなかった。そのため、人民法院は被告に対し、法定職務を即時に履行し、原告「キツネ」の図形商標（商標登録893643号）の更新登録申請に対する具体的な行政行為を行うよう命じた。

(2) 事件の争点

本事件では、原告が具体的な行政行為を要求する場合、① 商標局に対し、一定期間内の処理の履行を求められるか否か、② 期間内に処理決定を行わない場合、違法となるかどうか、が争点となった。

(3) 人民法院の認定

商標局は、商標登録および商標管理の法定職責を果たすべきである。商標権者の商標登録手続きや登録商標の更新登録申請等に対し、即時に審査を行い、決定を下すべきである。

本件では、2006年8月7日に原告が提出した「キツネ」の図形商標の更新登録申請に対する被告の「更新登録申請不許可通知書」（2006年統不28197TH号）は、人民法院により取り消しとなった。そのため、被告は原告の上記更新登録申請に対し、改めて決定を下すべきである。しかし「更新

登録申請不許可通知書」が取り消しとなった日より現在（2007年6月）まで、被告は新たな具体的な行政行為を行わなかった。よって、原告の主張を支持する。

人民法院は「中華人民共和国行政訴訟法」54条3項の規定により、被告は本判決の発効から60日以内に、原告が提出した「キツネ」の図形商標の更新登録申請に対して、具体的な行政行為を行うことを求める判決を下した。

(4) 本事件の解説

商標局が即時に審査しない場合、行政訴訟により、出願人の権利の保護を求めることができる。

8. おわりに

本稿では29条、36条、37条の規定を解説するとともに関連の事件を紹介した。今回は第2章の中の規定を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

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