

# 裁判例からみる 中国商標法解説

Chikako Mori & Cindy Xianzhi Quan

## 中国商標法17条、21条と外国人等の出願および商標の国際登録

第32回の本稿では、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、商標の国際登録について定めた21条を取り上げるととも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条を紹介した。今回は、外国人等の出願および商標国際登録の規定について解説するとともに、マドリッド議定書による中国を指定する出願に関し、マドリッド議定書特有の問題について争われた事件を紹介する。

### 2. 中国商標法17条

「外国人または外国企業が中国に商標出願をする場合、その所属国が中華人民共和国と締結した取り決めもしくは相互に加盟する国際条約、または相互主義の原則によって取り扱わなければならない」

中国における商標出願を外国企業等が行った場合、国際条約および相互主義の原則に基づいて、取り扱われる旨が規定されている。

### 3. 中国商標法21条

「商標の国際登録は、中華人民共和国が締結または加盟した関連の国際

条約に確立された制度によるものとし、具体的な規則は国务院が規定する」

中国は早くからマドリッド協定に加盟しており、マドリッド議定書についてもアジアでいち早く加盟した国で、1995年12月1日に発効している。また、日本同様、18カ月以内に拒絶通報をWIPO（国際事務局）へ通報する旨や、個別手数料を受領する旨を宣言した加盟国の一つである。

商標法17条、21条ともに、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。

### 4. 商標拒絶査定行政紛争事件 《(2018) 最高法行再26号》

#### (1) 審決までの事件の経緯

国際登録第1221382号商標（以下、係争商標）は、パルファン・クリスチャン・ディオール（以下、ディオール社）により2014年4月16日にフランスで出願された商標であり、国際登録日は2014年8月8日である。

マドリッド議定書等の関連規定に基づき、ディオール社はWIPOを通じて、中国、オーストラリア、デンマークなどを指定国とし、第3類の「香水」などを指定した国際商標出願を行った。

#### 当事者および係争商標

人民法院：最高人民法院

判決日：2018年4月26日

【当事者】

再審申請人（一番の原告、二審の控訴人）：パルファン・クリスチャン・ディオール

再審被申請人（一番の被告、二審の被控訴人）：国家工商行政管理総局商標評審委員会

【係争商標】

国際登録番号：1221382

出願日：2014年11月6日

国際登録日：2014年8月8日

存続期間満了日：2024年8月8日

区分：第3類



### ●出願の内容

国際登録で指定された商標の種類は、「立体商標」である。商標の具体的な形態は、先の細く長く伸びた「8」のような形状であり、上部は小さい球形、下端は楕円形で、瓶は金色に装飾があるといった内容が、記載されている。

### ●拒絶通報

2015年7月13日、国家工商行政管理総局商標局（以下、商標局）はWIPOに「係争商標は顕著な特徴に欠けるため、すべての指定商品において、中国における保護を拒絶する」と拒絶通報を行った。

### (2) 商標評審委員会

ディオール社は、国家工商行政管理総局商標評審委員会（以下、商標評審委員会）に拒絶不服審判を請求した。しかし、同委員会は請求内容を認めず、商評字（2016）第13584号決定書（以下、584決定書）において、係争商標は、瓶からなる図形で、これを商標として第3類の「香水」などの商品に使用すると、消費者は商標として認識しにくく、商標としての顕著な特徴に欠ける、との判断を示した。

### (3) 一審

#### ●ディオール社の主張

ディオール社は、前記判断を不服として、北京知的財産法院に訴訟を提起した。主たる理由は、以下のとおりで

ある。

- ・ディオール社は拒絶不服審判の際、商標評審委員会に係争商標が立体商標である旨を記載した書類を提出したが、そのことについて審理されていない

- ・係争商標は独自のデザインであり、顕著な特徴がみられる

- ・係争商標はディオール社の宣伝や使用によっても顕著性を獲得している

#### ●一審の判断

一審は、「係争商標には一定の特徴があるが、関連公衆は普通、係争商標を商品の容器と見なして、この瓶を商標として識別することはできないため、係争商標は商標としての顕著な特徴を有さず、商標として登録できる顕著性に欠ける。

2014年5月1日に施行された『中華人民共和国商標法实施条例』（以下、商標法实施条例）の13条と43条の規定によれば、立体標章を商標として出願するかどうかは、ディオール社が自ら商標局に説明する義務を負っている。しかし、ディオール社は、商標局に提出した申請書のなかで、そのことについて説明していなかった。仮に、商標局に関連資料が提出されたとし、係争商標を立体商標として審査したとしても顕著性を欠く」とした。

### (4) 二審

敗訴後、ディオール社は北京市高級

人民法院に控訴したが、また敗訴となった。

#### ●指定国での関連資料の要求

商標法实施条例13条3項、43条によると国際商標登録を行う場合であって、立体標章、色の組み合わせ、音声標章について商標としての保護または団体商標、証明商標としての保護を要求する場合、国際登録簿の登録日から3カ月以内に、法により設立された商標代理機構を通じて、商標局に法定の関連資料を提出しなければならない。上記期間内に関連資料を提出しない場合、商標局は申請を却下する旨を規定している。

#### ●二審の判断

ディオール社は、WIPOの国際登録簿の登録日から3カ月以内に、商標局に、係争商標が立体商標である旨を説明したり、三面図を提出したりしておらず、拒絶不服審判段階に至って初めて補充理由書に立体商標であることを明記し、三面図を提出した。よって、商標局が係争商標を一般の図形商標として審査した対応に誤りはない。係争商標は、ある程度特徴があるが、商品の出所を区別する役割を果たしにくいいため、商標法11条に規定される商標として登録できないものである。

ディオール社が提出した証拠は、同社の「j'adore」シリーズの香水が中国市場で広く販売されていることを証明している。しかし、関連公衆が指定

商品である「香水」などの商品について、商品の出所を示す標識として係争商標を認識することができ、係争商標が顕著な特徴を有していることは証明できていない、とした。

### (5) 再審

最高人民法院は、2018年4月26日に一審判決および二審判決を取り消し、商標評審委員会に差し戻した。

①584決定書は法定手続きに違反するか否か

結論：違反する。

#### A. 584決定書に関する判断

当院は以下のとおり判断する。

・584決定書、商標評審委員会の答弁、商標局の拒絶通報等はいずれも係争商標を図形商標として扱った。

・係争商標の国際登録情報には係争商標の種類は「立体商標」であると明確に記載されており、しかもそれが具体的に説明されている。

・係争商標は立体商標ではないという証拠がない限り、係争商標の国際登録情報における商標の種類の記事は、係争商標が立体商標であると声明するものと見なすべきである。加盟国の指定にあたって、WIPOが商標局に転送した出願の情報は、これと一致しており、商標局は上記の情報を知るべきであったと合理的に推測することができる。

・商標局は、WIPOから転送された出願の情報に基づいて、中国での保護が認められるか否かを決定する。

・前出の証拠によると、中国で保護を求める係争商標は「立体商標」である。商標局に記録され、商標局および商標評審委員会が審査の前提とした「一般の図形商標」ではない。

ディオール社が商標局に提出した申請書では、係争商標は立体商標であることが説明されていないとする一審人民法院の認定は、商標の国際登録の手續きに反する。

商標局の拒絶通報および584決定書の事実認定には誤りがあり、本院はこれを是正する。

イ. 584決定書は法定手続きに違反するか否か

商標法実施条例52条1項の規定により、商標評審委員会は、拒絶不服審判を審理する際、商標局の拒絶通報および請求者の請求事実、理由、請求事項および審査時の事実状態について審理を行わなければならない。商標評審委員会は、係争商標が指定した色の立体商標であると指摘され、三面図が追加された後も、係争商標を「図形商標」として審理した。その行為は法定手続きに違反していると、ディオール社は主張している。これについて、当院は以下のとおり判断する。

・ディオール社は拒絶不服審判請求

書に、係争商標は指定色の立体商標であることを明記していた。

・係争商標は国際登録であるため、ディオール社は商標局に説明することができず、補正の機会を得ることもできなかった。

・ディオール社は不服審判において、商標評審委員会に係争商標の三面図を提出した。しかし、商標評審委員会は商標局の却下決定の根拠となる関連事実について誤りがあるかどうか確認せずに、係争商標を「図形商標」として審査し、ディオール社の不服審判請求を認めなかった。

これは、法定手続きに違反するものである。商標局の再審機関として商標評審委員会は、ディオール社が不服審判請求の理由を明確に提出し、その主張に関する証拠を提示した場合、係争商標の実態に基づき、商標局の係争商標の種類に対する誤った認識を是正しなければならない。

そのうえで、商標局、商標評審委員会は、規定に基づいて、立体商標として、係争商標に顕著な特徴があるかどうかなどを改めて審査しなければならない。

マドリッド協定および議定書の主な目的は、国際協力のメカニズムを確立し、商標国際登録手順を整備し、登録手続きを減少させて簡略化し、出願人が必要な国において商標保護を最低のコストで得られるようにすることにある。

ディオール社は提出した証拠から、本件商標国際登録手続きは立体商標の出願であると示しており、係争商標の具体的な態様を説明し、三面図も提供している。ディオール社は、すでにマドリッド議定書等の規定に基づき、商標出願の国際登録手続きおよび商標法実施条例13条に規定された手続き等の義務を果たしている。

出願書類が欠けているという形式的な要件だけが満たされていない場合、商標局は、商標国際登録手続きの特殊性を十分に考慮し、商標法実施条例40条2項の規定を勘案して、ディオール社に書類を補正する機会を与え、ディオール社を含む国際商標の出願人の合法的利益を平等かつ十分に保証しなければならない。

筆者注：商標法実施条例40条2項は、「出願手続きが基本的に完備したまたは出願書類が基本的に規定を満たしているが、補正を必要とする場合、出願人は補正通知書を受け取った日から30日以内に補正しなければならない。期間内に補正しなかった場合、商標局はこれを受理せず、その旨を書面により出願人に通知する」旨規定している。

②係争商標は顕著な特徴を備えているか否か

結論：差し戻し

当院は、商標評審委員会らは、再審査において、以下の要因を重点的に考

慮しなければならないと考える。

ア. 使用によって獲得された顕著性  
特に係争商標が中国市場に進出する経緯、本件証拠が証明できる実際の使用と宣伝の状況、およびそれによって商品の出所を識別する機能が生じる可能性を考慮すべきである。

#### イ. 審査基準の一貫性

商標審査および司法審査は、個別案件の状況を考慮しなければならないが、審査の基本的な根拠はいずれも商標法および関連行政法規の規定であり、個別審査を理由に法律執行基準の統一性を無視してはならない。

#### (6) コメント

マドリッド議定書の利用は、出願人にとって便利であるが、指定国の商標審査の要求にも従わなければならない。要求に従っていないと判断された場合、拒絶される可能性もある。

例えば、本件のように中国を指定国

とし、立体商標、色の組み合わせ、音声商標、団体商標、あるいは証明商標としての保護を要求する場合、WIPOの国際登録簿の登録日から3カ月以内に、法により設立された商標代理機構を通じて、商標局に要求された関連資料の提出が必要になる。

代理機構とのやりとりがうまくいかずに、必要書類を提出できなかった場合などは拒絶される可能性が高くなる。形式的な不備による拒絶査定は、後に裁判等で覆せるかもしれないが（ディオール社の商標については最終的に登録された）、相当な時間と労力を要するため、要求には期間内に速やかに対応するのが肝要である。

## 5. おわりに

本稿では、中国商標法17条、21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。今回は、本連載の最終回を予定している。

**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