

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



第9回の本稿では、注目度が高い権利侵害および商標権の保護に関連する56条を取り上げる。また、近時中国において話題となっている判例を中心に詳しく説明する。



1. はじめに

今回は、「DOMINO(多米諾)」事件の解説に重点を置く。

同事件では、商品の類否および購入した他社の商品を自社製品の一部として製造販売する行為が商標権侵害に該当するか否かが争点となり、実務者や学者の間で話題となった。

中国では商標権侵害訴訟事件の数が非常に多いが、本件は単純な模倣品の製造販売ではなく、真正品を改造して販売した行為が問題となった興味深いケースである。

2. 改正商標法56条

「商標権は、登録が認められた商標および使用を定めた商品に限られる」

本条は改正前の商標法では51条に規定されており、条文番号が変わったが規定の内容自体に変更はない。商標法第7章「商標権の保護」の最初の規定であり、抽象的な規定ぶりではあるが、中国商標実務を知るうえで極めて重要な条文であり、判例の動向も含め、理解を深めておく必要がある。

3. 「DOMINO(多米諾)」事件

● 事件の経緯

工業用バブルジェットプリンター(商品に日付の印刷などをする目的で使用されることが多い印刷装置)の製造業界において、イギリスのA社は世界的に有名な企業である。

一方、中国・広州にあるB社の社長、S氏は、かつて技術者としてA社に勤務していたが、A社を退職後、独立を果たし、バブルジェットプリンターの部品を製造するB社を設立し、B社も業界でその名を馳せるようになった。

2012年、B社は偽造登録商標罪の容疑でA社から告発され、10人余りが警察に身柄を拘束、製品も差し押さえられた。同年9月28日、広州市の人民検察院はB社のS氏ら14人を偽造登録商標罪の容疑で広州市人民法院に公訴を提起した。

起訴状によると、B社は2008年から2012年の間に、「A200型」と「E50型」の侵害製品134台を生産および販売し、400万人民元以上の売り上げを得ていた。

また、B社が保有していた被疑侵害製品34台も押収され、その価値は100万人民元以上に相当すると認定された。

● 紛争の対象になっている商標

A社は、1999年に中国を指定国に含め、商標「DOMINOおよび図形」の国際登録出願(多区分出願)を行い、第9類の「インクプリンター、レーザープリンター、インクジェットプリンター」などを含んだ指定商品について、商標登録を受けた(国際登録第709885号)。

同商標の存続期間満了日は、2019年1月28日である。

さらに2000年、A社の中国国内における子会社が、英語の「DOMINO」に相当する中国語である「多米諾」の文字についても中国商標局に第9類の「インクプリンター、レーザープリンター、インクジェットプリンター」などを含んだ商品を指定して商標登録出願を行い、これも登録となった(中国商標登録第1984308号)。

同商標の存続期間満了日は2022年9月6日である。

下図で示すように、B社はA社の「A200型」のマザーボードの中古品を回収・利用し、模造・販売したが、外観や機能の面において両社の製品は共通点多かった。

ただし、A社製品には商標「DOMINO および図形」が付されていたが、B社製品の筐体に商標は表示されておらず、電源を入るとディスプレイに商標「DOMINO」の文字が表示されるようになっている。

また、B社はA社の「E50型」を購入し、そのインクカートリッジのみを改造してから転売していた。

なお、B社の行為をめぐる原告と被告の主張について、次ページの表にまとめたので参照されたい。

※下の4図はイメージであり、華夏正合知識産権代理事務所が本判決の理解を深めるために作成した。

● 一審の判断

「B社の行為は商標権侵害に該当し、偽造登録商標罪を構成する」

B社がA社の登録商標「DOMINO および図形」を印刷した製品の部品を販売したこと、A社の「E50型」のインクカートリッジを改造・販売したこと、さらに、A社の「A200型」のマザーボードを部品の一部として自社の「A200型」を製造したことを事実として認定した。

また、一審は、B社の「E50型」の商標権は消尽していないと判断した。

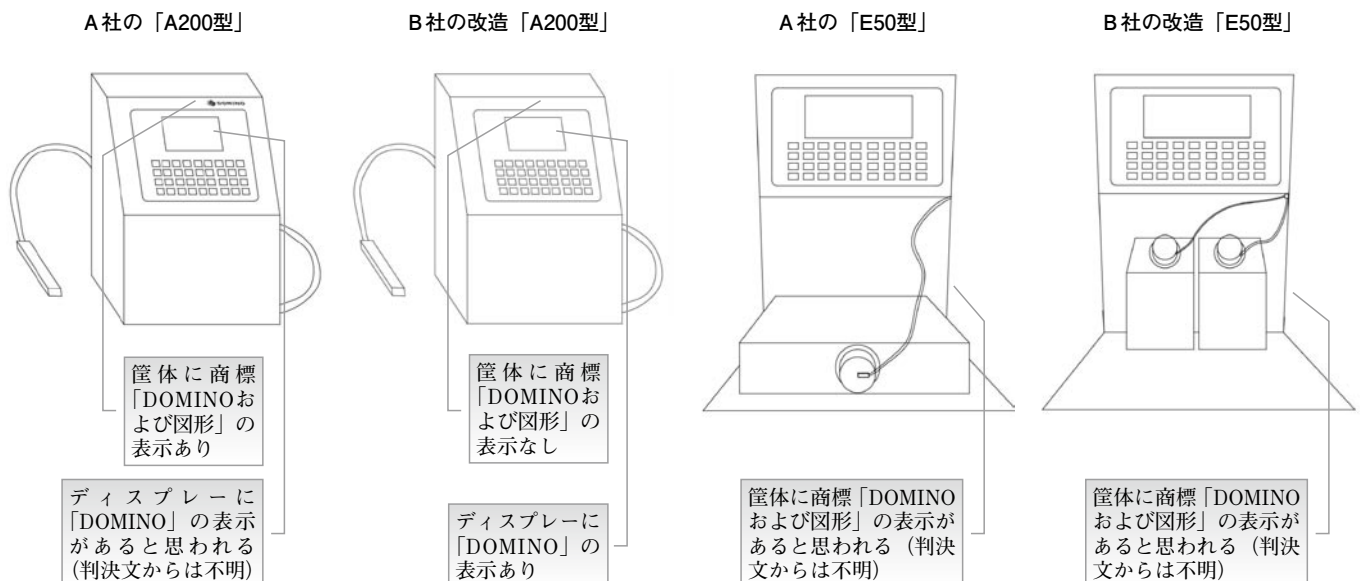
※中国における商標権消尽の原則

中国では、ある商品において、正当に販売または転売された時点で、係る商品の商標権は消尽しているため、商標権者は、第三者が当該商品を市場での販売する行為を禁じることはできないと考えるのが一般的である。

裁判所からの問い合わせに対し、国家工商行政管理総局商標局は「A社の登録商標『DOMINO』の指定商品『インクジェットプリンター』に『バブルジェットプリンター』は含まれる」との回答状を発行した。

裁判所は、「B社が生産、販売した『A200型』と『E50型』は外観、機能ともにA社の製品とほぼ同じであり、A社の登録商標の指定商品と同一であると認定できるため、B社の行為は権利侵害行為に当たる」と判断した。

S氏らは同判決を不服として、広州中級人民法院に上訴した。2013年10月15日、広州中級人民法院は当該案件を広州市一審法院に差し戻し、再審を行うよう裁定した。これに対して2014年4月22日、広州市一審法院は差し戻し裁判で有罪判決を下した。S氏らは同判決を不服として上訴した。



● 二審の判断

「一審判決のうち、被告らが偽造登録商標罪を構成した認定の法律の適用は不当であり、一審判決を取り消し、被告らを無罪とする」

二審は、「B社が生産、販売した製品は工業用機械設備であり、第7類の商品に属する。A社の『A200型』ならびに『E50型』とB社が生産した製品は、いずれもコンピュータの接続を介さずに印刷機能を実現できる。

次に、国家の関連規準によると、包装機械は工業用機械設備に属し、『類似商品役務区分表』の第7類の類似群コード『0721』に属する。

また、争点のバブルジェットプリンターの機能や印刷速度、販売ルートや消費者目線で考えると、同製品は第9類に属するような家庭用・一般商用の小型電子機器に含まれるものではない。

したがって、争点のバブルジェットプリンターは工業用機械設備に属し、第7類商品に含まれる。B社が生産、販売した製品はA社登録商標の第9類の指定商品ではないため、一審判決のうち、B社とS氏が偽造登録商標罪を構成した認定の法律適用が不当である」との判断を下した。

4、本判例の検討

● 商品の類否

現在、多くの実務者や学者らの間では、さまざまな見解があるが、「他人の商標権が存在することは、偽造登録商標罪を構成する前提である」という点では一致している。

A社が「バブルジェットプリンター」の合法的かつ有効な商標権を有しているか否かという点は、本件においても重要な争点であるが、一審と二審で「バ

ブルジェットプリンター」が第7類と第9類のいずれに属する商品なのかについて判断が分かれたのは前述したとおりである。

なお、一審の判決中では過去の事件で「バブルジェットプリンター」が第7類に属すると判断された例、第9類に属すると判断された例の双方があることについて触れている。

二審は、「バブルジェットプリンター」はコンピュータに接続することなく、印刷の機能を実現できるものであること、装置の機能、印刷速度、販売ルートや消費者の目線などから、係争の対象となった商品は「家庭用または一般商用の小型電子機器」に属するとみるべきではない。

したがって、第9類ではなく、第7類の「工業用機械設備」の範疇であるとの判断を下した。

B社の行為をめぐる双方の主張

	A 社（原告）の主張	B 社（被告）の主張
①	バブルジェットプリンターの代用部品の包装に「FOR DOMINO」を使用したB社の行為は、商標権侵害に当たる。	「FOR DOMINO」は、製品の用途に対する説明であるから、商標の使用ではなく、商標権の侵害に当たらない。
②	「DOMINO E50型」のインクカートリッジを改造・交換し、転売したB社の行為は、商標権侵害に当たる。	A社の特約店から「E50型」を購入し、当該製品のインクカートリッジのみを改善した後、クライアントや同業者に転売した。「E50型」はもともとA社から購入したものであり、当社のホームページにある「多米諾」は商標の使用や宣伝ではなく、単に消費者に出所を明示する行為であり、商標権の侵害に当たらない。
③	A社の「A200型」のマザーボードの中古品を回収して再利用し、「A200型」を模造・販売したB社の行為は、商標権侵害に当たる。	当該製品に商標「DOMINOおよび図形」は使用していない。当社のホームページには、製品名は「杜高A200」と示しており、「DOMINOおよび図形」は載せていない。また、当社の「A200型」のスイッチを入れると、A社の商標「DOMINO」が表示されるとしても、当社製品には製品番号があるのみで、商標は使用していない。
④	A社の「A200型」（マザーボードを含まない）を模造・販売したB社の行為は、商標権侵害に当たる。	「A200型」はA社のマザーボードの使用に適する製品の筐体である。製品の筐体を製造する行為は偽造登録商標罪に当たらない。また、当社がバブルジェットプリンターの筐体や部品に商標「多米諾」を使用したことはない。

実務者や学者の間では、二審の前記判断について、賛同できないという声も聞かれるが、「類似商標役務区分表」（日本の「類似商品・役務審査基準」に相当）に掲載されていない商品については、どの分類のどのカテゴリーに属するのか、裁判所等によって判断が分かれた本件のようなケースは實際上、珍しくない。

そのため、区分表がなく、一般的ではない商品記載を選択せざるを得ないケースもあると思うが、その場合は関連区分について網羅的に出願しておくことが好ましいといえる。

● 行為からみた侵害構成の有無

一審の判決後、中国の実務者や学者の間では、B社の行為に注目し、さまざまな議論がなされている。ただし、B社の行為のうち、次の3つについては、「商品の出所誤認を消費者に生じさせるおそれがあり、B社の商標権侵害である」という意見が比較的多い。

ア：A社製品とほぼ同一の製品を製造した行為

イ：ディスプレイにA社の商標が表示される製品を販売した行為

ウ：A社製品のインクカートリッジを改造し、販売した行為

しかしながら、上記のような行為についても裁判所の見解が固まっているわけではないので、今後どのように判断されていくのか、裁判動向を見守っていく必要がある。

● 商標権消尽の適用の有無

商標権者が正当に製品を販売した時点で商標権が消尽しているという考え方は、中国において一般的であることを指摘しておきたい（B社がA社製品を正当に入手した時点でA社の商標権は消尽しているという見解もある）。

中国商標法中に、商標権の消尽に関する規定は存在しないが、今回紹介した事件のように商標権の消尽に関する紛争は頻発している。

中国の実務者や学者の間では、商標権の消尽が成立する理由として二つの異なる見解がある。

一つは、「商品の所有権を移転した後、商品の所有者は商品に対し、絶対的な支配権を有し、商標権が消尽している」という考え方であり、この場合、非商標権者が商標権者の権利に対抗することができる。

つまり、非商標権者が商標を付した商品をいかに使用しても商標権者の侵害行為には当たらないことになる。

もう一つは、所有権とは完全に分けて考え、「商標法は商標権者の利益保護のみならず、消費者の利益も保護する必要がある、法の趣旨に鑑みて、商標の誤認混同を生じさせる場合、商標権の侵害に当たる」とする見解である。

これは、日本における消尽の考え方に近い見解であるといえよう。

5. おわりに

今回は、権利侵害および商標権の保護に関連する56条について重要判決を中心に紹介した。次回（1月号）では、今回取り上げた規定以外の商標権侵害および救済について紹介する予定である。

商標権侵害および救済に関する規定も残りわずかになってきたが、最後まで丁寧で紹介していきたい。

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。平成27年度日本弁理士会商標委員会委員。中国で『日本商標法実務』を出版。『発明』『知財管理』『China IP』等における執筆多数。発明協会から『中国デザイン関連法』を出版。WIPOのマドリッドワーキンググループにオブザーバーとして参加するなど、国際的に活躍している。

【連絡先】〒140-0061 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