

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15条と冒認出願



第24回の本稿では、中国商標法第1章「総則」から無権限の代理人等による冒認出願について定めた15条、商標代理機構の義務について定めた18条、商標代理業の組織の義務について定めた19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

今回は、中国商標法第1章「総則」から立体標章の商標登録について定めた12条、地理的表示について定めた16条を紹介した。

今回は、商標登録権限のない代理人・取引関係者等による出願を中心に解説し、関連する事例を取り上げるとともに、代理機構等に関係する規定として18条と19条も紹介する。

商標登録権限のない代理人・取引関係者等による出願がなされたと相談を受けるケースは少なくなく、中国・日本企業の間だけに限らず、中国企業間での争いも頻繁に発生している。

2. 中国商標法15条

「授權されていない代理人または代表者が、自己の名義で被代理人または被代表者の商標を登録し、被代理人または被代表者が異議を申し立てる場合、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。

同一または類似した商品について出願した商標は、他人の先使用で未登録

の商標と同一または類似し、出願人が当該他人との間で、前項で規定した以外の契約、取引関係あるいはその他の関係があることにより、他人の商標の存在を明らかに知っており、当該他人が異議を申し出る場合、登録を拒絶する」

改正前は、「授權されていない代理人または代表者が、自己の名義で被代理人または被代表者の商標を登録し、被代理人または被代表者が異議を申し立てる場合、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する」と規定されており、2項は新設された内容である。

なお、冒認出願については、現在の規定になるまで、変遷があった。2001年の第2次改正商標法では、冒認出願を防ぐ条項として、主に次の規定が存在した。

「15条 授權されていない代理人または代表者が自らの名義により被代理人または被代表者の商標について出願を行い、また被代理人または被代表者が異議を申し立てた場合、その登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する」

「31条 商標出願は先に存在する他

人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない」

「41条 登録された商標が本法10条、11条、12条の規定に違反している場合、または欺瞞的な手段またはその他の不正な手段で登録を得た場合、商標局はその登録商標を取り消す。その他の組織または個人は、商標評審委員会にその登録商標の取り消しについての裁定を請求することができる。(以下省略)」

しかしながら、多くの事件において、真正の権利者が前記15条の「被代理人または被代表者」や前記31条の「先に使用している一定の影響力のある」の該当性について立証することは困難であり、さらに、41条の「欺瞞的な手段またはその他の不正な手段で登録を得た場合」に該当することの立証も非常に困難な状況にあった。41条に至っては、学会で「欺瞞的な手段またはその他の不正な手段で登録を得た場合」について「相対的無効

理由に基づく不正登録」の適用がそもそも可能なのか、という議論さえなされていた。いずれの規定も実務的には十分な結果を期待できるようなものではなかった。

なお、2014年の商標法が施行される前の数年間は、商標局および商標審査委員会が、商標審査等の段階における不登録事由の一つである10条1項8号に定められた「不良な影響」を活用して冒認出願の取り締まりを強化し、一定の効果を得ていた。

しかし、2010年に発布された「商標の権利付与・権利確定に係る行政案件の審理における若干問題に関する最高人民法院の意見」(以下、意見)の3条には、「人民法院は、関連標識が他の不良な影響を有する状況を構成するか否かを審査・判断する際に、該標識あるいはその構成要素がわが国の政治、経済、文化、宗教、民族など社会の公共利益と公共秩序に消極的で、マイナスとなる影響が発生するか否かを考慮しなければならない。仮に関連標識の登録が特定の民事権益だけを損害している場合、商標法ではすでに別途救済の方式と相応のプロセスを定めてあるため、これをその他の不良な影響を有する状況に属すると認定すべきではない」(下線引用者)と規定され、商標局および商標審査委員会が10条1項8号の適用を通して商標の冒認出願を排除する対応施策に支障をもたらす結

果となった(前記意見3条「特定の民事権益だけを損害している場合、……その他の不良な影響を有する状況に属すると認定すべきではない」との規定により、公的側面が弱いケースにおいて適用が困難になり、結果的に登録せざるを得ないケースが多く発生した)。

2014年の商標法改正で、15条に2項を新設し、「前項で規定した以外の契約、取引関係あるいはその他の関係がある」場合についても冒認出願として登録しない旨を規定したため(商品・役務が同一であり、商標が同一・類似であることが前提)、以前に比べると冒認出願に対し本条を適用しやすくなっている。

3. 中国商標法18条

「商標出願またはその他の商標に係る手続きは、自ら行うこともでき、法律に基づいて設立された商標代理機構に委任することもできる。

外国人または外国企業が中華人民共和国で商標出願を行い、またはその他の商標に係る手続きをする場合、法に基づいて設立された商標代理機構に委任しなければならない」

中国法人以外の企業や中国人以外の者は、商標出願手続きを行う際、法に基づいて設立された商標代理機構に委任する必要がある。

なお、現行の商標法实施条例(2014年5月1日より施行)5条4項によれ

ば、「商標法18条にいう外国人または外国企業とは、中国に恒常的居所または営業所を有していない外国人または外国企業」を指す。恒常的に住所を有する外国人等は含まれない。

18条について改正前は「外国人または外国企業が中華人民共和国で商標出願を行い、またはその他の商標に係る手続きをする場合、国が指定した代理資格を有する組織に委任しなければならない」と規定されていた。

4. 中国商標法19条

「商標代理機構は、誠実信用の原則に従い、法律、行政法規を順守し、被代理人への委託に基づいて商標出願またはその他の商標に関する手続きを行わなければならない。代理過程において知った被代理人の営業秘密について秘密保持の責任を負う。

委任者の出願商標が、本法に定めた登録できない事由に該当するおそれがある場合、商標代理機構はそれを明確に委任者に通知しなければならない。

商標代理機構は、委任者の出願商標が本法15条および32条に規定された状況に属することを知って、あるいは知るはずであった場合、その委任を引き受けてはならない。

商標代理機構は、自らの代理サービスに関する商標を出願する以外に、商標を自分の名義で出願してはならない」

改正により新設された規定である。
商標代理機構の詳細は、商標法実施
条例の第9章に規定されている。

5. 「HOLLE」商標権無効宣告 請求行政紛争事件〈(2015) 京知行初字第5245号〉

(1) 事件の経緯

HOLLEベビー食品責任有限公司
(以下、HOLLE公司)は、スイスに
おいて2007年11月8日に第5類のベ
ビー用の食品などの商品を指定した商
標「HOLLE」を登録した。2011年に
HOLLE公司是、宝智国際貿易(上海)
有限公司(以下、宝智公司)を中国大
陸における総代理店とした。

宝智公司是、「HOLLE」乳児粉ミ
ルクを販売する際、「泓乐」を

当事者および係争商標

原告：上海恒達知的財産権代理有限公司

被告：国家工商行政管理総局

商標評審委員会

第三者：HOLLEベビー食品責任有限公司

【係争商標】

登録番号：9573581

商標見本：泓乐

(注：ピンインは「hong le」で「ホン
ルー」のように称呼する)

出願日：2011年6月9日

公告日：2012年6月13日

登録査定日：2012年9月14日

区分：第5類

「HOLLE」の中国語名称として宣伝・
使用していた。2011年6月9日、宝
智公司是、商標「泓乐」(以下、係争
商標)を中国において出願し、2012
年9月14日に登録査定を得て権利を
取得した。なお、係争商標の登録を受
けた宝智公司是、2011年9月7日付
の書面により「商標『泓乐』は
HOLLE公司が所有する」旨の承諾を
行っていた。その後、2012年12月27
日に係争商標の譲渡請求がなされ、
2013年3月13日に譲渡審査の許可が
下されて、原告である上海恒達知的財
産権代理有限公司(以下、上海恒達代
理公司)に譲渡された。

2013年2月6日、HOLLE公司是、
係争商標について商標評審委員会に商
標権無効請求を行った。

2015年7月30日、商標評審委員会
は、同請求に対し、商標権を無効とす
る判断を下した。原告の上海恒達代理
公司是、当該裁定を不服とし、北京知
的財産権法院へ提訴した。

(2) 原告の主張

(i) 係争商標の権利者はもともと宝
智公司である。係争商標について、宝
智公司与HOLLE公司の間には代理関
係がない。「HOLLE」の中国語は「泓
乐」とは異なる。

「泓乐」は、宝智公司によって
「HOLLE」商品と共に宣伝・販売が
なされており、宝智公司が係争商標を

所有すべきである。係争商標の出願お
よび使用は、宝智公司が中国市場を開
拓するための行為であり、HOLLE公
司とは関係がない。

(ii) 譲渡前は宝智公司が係争商標を
有していた。権利が移転したことによ
り、宝智公司によって出願された係争
商標がHOLLE公司の所有になる旨を
約した承諾書は、無効になる。当該承
諾書に基づいて、係争商標の権利を取
り消す理由はない。

(iii) 原告は、合理的かつ合法的な手
段で係争商標の商標権を取得しており
、悪意がない。

(3) 被告の主張

被告である商標評審委員会の裁定
は、正確に事実を認定し、法律を正し
く適用したものであると主張した。

(4) HOLLE公司(第三者)の主張

(i) 係争商標の登録を受けた宝智公
司は、HOLLE公司の代理店であるた
め、係争商標の登録は改正前の商標法
15条の規定に違反している。

(ii) 上海恒達代理公司是、知的財産
関係の事業者であり、業界の専門知識
を有しているので、係争商標を譲受し
た行為には悪意がある。

(iii) 係争商標は、上海恒達代理公司
に移転されたが、その登録は、改正前
の商標法15条の規定に違反したか否
かの判断に影響を与えない。

(iv) 係争商標は、単一の商標として使用されたことがなく、常に第三者(HOLLE公司)の商標「HOLLE」と共に使用されている。

(v) 2011年9月7日付の商標所有者に関する承諾書は、上海恒達代理公司に対しても効力を有する。

(5) 事件の争点

係争商標の登録が改正前の商標法15条の規定に違反しているか。

(6) 人民法院の判断

(i) 係争商標の出願日前に、宝智公司与HOLLE公司是代理関係を有していた。

(ii) 係争商標の出願日前にHOLLE公司是、スイスにおいて第5類のベビー用の食品などについて商標「HOLLE」の登録を受けていた。

これに対して、係争商標の指定商品は、「乳児粉ミルク」などである。両者の指定商品を比較すると、消費者、販売ルート、効能・用途などでもほぼ同じであるため、同一または類似商品に属する。

また、係争商標は、HOLLE公司の商標「HOLLE」の中国語名称として中国において使用されていた。関連消費者の通常の認識レベルに基づくと、係争商標が付された「乳児粉ミルク」などの商品はHOLLE公司の製品として識別される可能性があるため、係争

商標とHOLLE公司の間には関係性が形成されたと判断できる。

上述したように、宝智公司在HOLLE公司の中国代理人として、HOLLE公司から許可を得ない場合、商標「HOLLE」の中国語名称「泓乐」を中国において登録し、上海恒達代理公司に譲渡する行為には悪意がある。

したがって、係争商標を「乳児粉ミルク」等において登録する行為は、改正前の商標法15条の規定に違反する。

また、原告の上海恒達代理公司是、知的財産権代理業務の専門会社として、業界の専門知識に基づき、係争商標がHOLLE公司の商標「HOLLE」の中国語名称として使用されていることを認識すべきであった。係争商標は、原告の上海恒達代理公司へ譲渡されたが、その登録が改正前の商標法15条の規定に違反する事実是不変である。したがって、原告の主張を支持しない。

(7) コメント

本事件は、係争商標の出願日により、改正前の商標法が適用されるため、改正前の商標法に基づいて判決されたものであるが(商標評審委員会の判断を不服とする人民法院に対する訴えのうち、本稿執筆時点で判決までなされた事案の多くは改正前の商標法の適用を受けたものである)、人民法院の判断手法を知るうえで有用と考え、紹介した。

なお、15条1項に該当しないような場合であっても、15条2項の規定が設けられたことで、以前に比べると冒認出願への本条の適用が行いやすくなっている。

6. おわりに

本稿では15条の規定を解説するとともに関連の事件を紹介した。次回は第1章の残りの規定を紹介する予定である。

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。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188室 quanxz@longanlaw.com