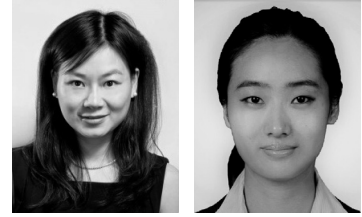


# 中国における商標冒認登録の概況 及び対応戦略について

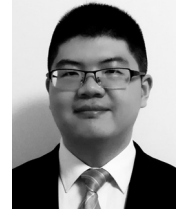


HFG LAW & INTELLECTUAL PROPERTY

執筆：中国弁護士 李 蕾

中国弁護士 劉 茜

翻訳：日本事業部統括部長 丁 海聡



## 要 約

「商標」は、商品・役務の提供者を区別するための標識であり、企業の無形資産としての価値を有する。商標にはその知名度に基づく商業的価値が含まれているため、不正の利益を狙って周知・著名商標を冒認登録する人も多々存在する。中国において、商標権者は冒認登録による被害を受けても、その解決策に欠けている状況である。本稿では、中国での商標冒認登録の概況の整理を切り口として、①商標登録制度の「属地主義の原則」、②中国における「先願主義」、③中国語と欧文文字の構造の相違、④冒認登録者の主観的要因、の四つの側面から中国における商標冒認登録の要因を分析する。

そして、①「中国語商標」の早期登録のメリット、②定期的商標監視の戦略、③「馳名商標」（周知商標）の証拠準備・収集を持続的に行うことの重要性、④冒認登録者による「悪意」に関する証拠収集の手段、の四つの側面から、中国における対冒認登録の対応戦略を述べたい。

目次	V. 結論
初めに	おわりに
I. 中国での商標冒認登録の概況及び要因	.....
1. 「商標冒認登録」とは	
2. 商標冒認登録の要因	
2. 1 商標登録制度の「属地主義の原則」	
2. 2 中国の商標登録における「先願主義」	
2. 3 中国語と欧文文字の構造の相違	
2. 4 冒認登録者の主観的要素	
II. 商標冒認登録の商業化	
1. 冒認登録者	
2. 商標販売サイト	
3. 真の商標権者への連絡	
4. 商標冒認商品の販売	
III. 中国立法上の対策	
1. 「信義誠実の原則」の導入	
2. 「特定業務範囲」の拡大	
3. 代理機関による商標登録行為の制限強化	
IV. 真の商標権者の中国における権利保護	
1. 「中国語商標」の早期登録	
2. 商標の定期的モニタリング	
3. 「馳名商標」（周知商標）の証拠準備及び収集を持続的に 行う	
4. 冒認登録者の「悪意による出願」に関する証拠収集	
	V. 結論
	おわりに
	.....
	初めに
	近年、中国では二つの商標冒認登録事件が注目を浴 びた。2012年、アップル社は中国で「iPad」商標を購 入するために深圳唯冠会社に6,000万ドルの和解金を 支払った。また、2016年、New Balance社は終審判決 により、「新百倫」商標の使用を停止し、原告である周 氏に財産的損害賠償及び合理的費用計500万元を支 払った。やはり不正の利益を図る目的で周知・著名を 冒認登録する行為が存在している。そして、このよう な行為は、時に企業に大きな支障や損失を招くことも ある。特に、中国ではこれらの問題に直面してしま う。商標権者は冒認登録による被害を受けても、その 解決策がないという状況である。
	中国は、商標の出願・登録に関して、「属地主義」や 「先願主義」に基づき、商標制度を構築している。この ような背景があることにより、他国の商標権者が中国 市場へ進出する際、所有する商標が中国の国内の企

業・個人により、先に出願・登録される可能性に直面する。このような国内の企業・個人と交渉すると、相手方から高額の商標譲渡金を要求される場合もある。一方、商標権を確保しないまま中国市場に進出すると、絶えず紛争に直面するリスクを無視することができない。商標冒認登録は、古くから存在しているのか。商標冒認登録は如何に予防すればよいのか。商標が冒認登録された場合は、如何なる対応策を取るべきか。本稿ではこれらの論点から問題を分析するものとする。

## I. 中国での商標冒認登録の概況及び要因

### 1. 「商標冒認登録」とは

WIPOの2004年発行の知的財産マニュアルでは、「商標冒認登録」について「国内で登録されていない海外馳名商標（周知商標）又は国内で使用されていないために無効宣告された海外馳名商標（周知商標）を自国で登録し、又は使用する行為」と定義している<sup>(1)</sup>。中国「商標法」第32条では、「商標登録出願は……他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で冒認登録してはならない。」と規定している。

すなわち、商標冒認登録は以下の要件を満たすものである。

1) 冒認登録された商標が「馳名商標」（周知商標）又は「一定の影響のある商標」であること。

無論、「馳名商標」（周知商標）又は「一定の影響のある商標」の認定は、各国が規定するものである。中国では、「馳名商標」（周知商標）は関連する公衆において熟知されている商標を指し、「一定の影響のある商標」は、自国内である程度の範囲で関連する公衆において知られている商標をいう。

2) 当該馳名商標（周知商標）又は一定の影響のある商標は自国で登録されていないこと。

3) 冒認登録者が故意に登録していること。

冒認登録者は悪意で当該商標の登録を出願した、すなわち、冒認登録者は該当商標を知ったうえで、自国で登録したことを要する。

### 2. 商標冒認登録の要因

商標冒認登録の要因は、以下の4つの主観的・客観的要素からなると考えられる。

## 2. 1 商標登録制度の「属地主義の原則」

各国において、商標登録制度は行政制度の一部であり、当該国の主権に係るものである。このため、商標登録は自国内のみで効力を有する。多くの国が加盟している「パリ条約」では、「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国（本国を含む。）において登録された商標から独立したものとす。」<sup>(2)</sup>と商標登録の属地主義の原則を明確化している。すなわち、米国で登録した商標は、中国で登録しなければ中国で商標権を有することが認められない。米国の商標権者はまた、中国で登録しなければ、他人による中国での当該商標の使用や登録を阻止する権利を有しない。

無論、「馳名商標」（周知商標）に対しては、属地主義にも一部の例外がある。「パリ条約」では、「……同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には、……当該1の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。」<sup>(3)</sup>中国では、「商標法」第13条第2項により、パリ条約の内容を国内法に導入することで国際条約加盟国としての義務を果たしているが、「馳名商標」（周知商標）に関する制度は、必ずしも多くはない。結局、一国の商標法はその領土範囲内でのみ適用されるという「属地主義の原則」は、商標冒認登録の可能性を生み出す要因に繋がるものであろう。

## 2. 2 中国の商標登録における「先願主義」

商標出願制度では、一般的に、商標の先行的使用を重視する「先使用主義」と商標の先行的出願を重視する「先願主義」に分けられる。中国では市場における経営活動の規模を配慮して、商標権者自らが権利を確認する意欲を促進するために、「先願主義」を採っている。

「先願主義」は、出願時の出願人による商標の使用意思よりも、出願日の確認を優先しており、冒認登録者にとっては好都合である。なぜなら、1) 冒認登録者は冒認登録した商標を必ずしも自ら使用することを望むとは限らない一方で、2) 「使用」により商標権を取得する場合には、冒認登録者が支払うコストが高くなるからである。

米国商標法では、商標を使用する際に「商業用途に用いる」ことが必要であり、また商標出願の際に、出願した商標を商業用途に用いることを示す陳述書を提出しなければならないと定められている。<sup>(4)</sup>このような規定は、冒認登録者にとってはコストが高く、また、リスクをもたらすものとなり、冒認登録を阻止するハードルになる。

### 2. 3 中国語と欧文文字の構造の相違

中国における商標冒認登録の一つの特徴として、欧文文字（アルファベット）商標の中国語音訳（「ピンイン」）商標を冒認登録することが挙げられる。中国語では、漢字の発音をアルファベットで表示することが可能であり、逆に、欧文文字の単語の発音を漢字に変換して表示することも可能である。たとえ商標権者が欧文文字から構成された商標について、中国で欧文文字商標を出願したとしても、冒認登録者は相変わらず音訳、翻訳、音訳+翻訳など様々な組み合わせで中国語の冒認商標を登録していく。一つの発音はいくつかの漢字に該当することがあり、中国語訳も他の類似表現があるため、中国語の音訳で何種類かの組み合わせが可能であり、それにより消費者は商標・役務の提供者を混同する場合がある。漢字を異ならせることによって、冒認登録者は容易に商標出願の一次審査を通過することができ、真の商標権者が権利保護に必要なコストが高くなる。

ここで、一例を挙げる。「lululemon」はカナダ企業 LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.（以下「LULULEMON 社」と略す）の傘下の有名なヨガウェアブランドである。中国国内の企業である「上海信合商務諮詢有限公司」は、中国で当該ブランドと同一の英語商標「lululemon」を複数の区分で登録した。一方、「lululemon」に対応する中国語商標「露露樂檬」（発音：ルルレイモン）も、中国国内の企業である「黒龍江正陽樓酒店投資管理有限公司」が「音訳+翻訳」で作った類似商標「露露檸檬」（発音：ルルネイモン）を第 25 類（商品区分「被服」）で出願した。LULULEMON 社はその後、商標異議申立、商標異議再審請求<sup>(5)</sup>により、膨大なコスト及び時間をかけて、当該冒認商標を無効にした。

商標権者の商標	冒認商標
LuLuLemon	lululemon
露露乐檬	露露柠檬

上記の3つのポイントが、中国で商標冒認登録が多発する客観的要因であると考えられる。このような商標冒認登録の多発は、「利益追求」という人間の本性の一つに深く根ざしたものであろう。

### 2. 4 冒認登録者の主観的要素

中国において、冒認登録者は、冒認登録商標について、①商標を真の商標権者に譲渡する、②製品に冒認商標を利用し、真の商標権者に関連があるかのような混同を惹起する、③真の商標権者が自国市場へ進出する際に、商標権侵害を理由に提訴し、財産的損害に対する損害賠償請求を行う、④冒認登録商標を利用した虚偽の宣伝を行う、などの経済的利益を目的とする行動を取っている。

中国では、2つの商標冒認登録事件が特に注目を浴びた。一つは2012年の事件である。Apple社が、中国の「iPad」商標を購入するために、唯冠科技（深圳）有限公司に6,000万ドルの和解金を支払った事件（審理法院：広東省高級人民法院、和解合意書の一部の内容：2012年7月2日に広東省高級人民法院よりミニブログの公式アカウントで公表された。<sup>(6)</sup>）である。

深圳唯冠社は1988年からiPad商標を使用しており、2001年に登録した時もApple社のiPadタブレットはまだ誕生していなかったため、典型的な商標冒認登録事件とは言えない。なお、iPadの成功を知った深圳唯冠社は、台湾子会社経由でApple社と締結した商標移譲契約が中国地域を含まないという理由で、4億ドルの譲渡金を要求した。結果として、Apple社が深圳唯冠社に6,000万ドルを支払うことで、和解という形で解決した。<sup>(7)</sup>



係争商標：	<b>IPAD</b>
出願番号：	1590557
登録日：	2001年06月21日
区分：	9
商標の使用：	コンピュータ、コンピュータ周辺機器、ディスプレイ（電子）、光通信機器、テレビ、ラジオ、カメラ（撮影）、防犯用電子装置、ビデオカメラ、電池
旧商標権者：	唯冠科技（深圳）有限公司
現在の商標権者：	Apple社 APPLE INC.

さらに一例を挙げると、2016年に、二審終審で、New Balance 中国社が「新百倫」商標の使用を停止し、「周楽倫」に財産的損害及び合理的費用として計500万元を支払う判決が下された事件（審理法院：広東省高級人民法院，判決書：(2015)粵高法民三終字第444号）である。

本件の一審では、New Balance 中国社が周楽倫に人民元9,800万元を賠償する判決が下されたが、New Balance 中国社の二審の弁護団は自社の中国語表示「新百倫」のNew Balance製品に対する利益貢献度が不高くないと主張し、第三者による「利益貢献度評価」を提出した。この重要な新証拠は二審法院で採用され、賠償額を500万元に減額するという判決になった。<sup>(8)</sup>

係争商標：	<b>新百倫</b>
出願番号：	4100879
登録日：	2008年01月07日
区分：	25
商標の使用：	靴（履き物）、ブーツ、スリッパ、Tシャツ、被服、革ジャンパー、靴下、ネクタイ、ベルト（被服用）、ジャージ
商標権者：	周楽倫

上記2事件は、いずれも中国社会で大きく議論を引き起こし、且つ2件とも「冒認登録者」が勝訴し、高額の賠償金を得た。中国の法制は判例法体系ではないが、最高裁判所の判決は影響力を有し、各裁判所で参考にされる。多くの人が一儲けしようと積極的に商標冒認登録を行うようになり、ここ数年で商標の冒認登録事件が大幅に増加し、**商標冒認登録の商業化現象**

で生じることとなった。

## II. 商標冒認登録の商業化



### 1. 冒認登録者

中国では、たまたま冒認登録で利益を上げた投機的冒認登録者がいるが、冒認登録を職業とする職業的冒認登録者もいる。職業的冒認登録者といえば、一般的に商標代理機関と一定の繋がりを持つ企業又は個人をいう。それ以外の冒認登録者は投機的冒認登録者である。周知のように、業界関係者は、多くの場合、その業界がどのように機能しているかを最も詳しく知っている。商標代理機関は商標分野の「業界関係者」としてゲームのルールを最もよく理解している。2013年の商標法改正の後、当該法律の規定を回避するため、i) 商標代理機関が「コンサルティング会社」を登記し、そのコンサルティング会社の名義で大量に商標を出願する、ii) 当該商標代理機関の法定代表人又は出資者が直接個人名義で大量に商標を出願する、又はiii) 商標代理機関の法定代表人又は出資者の家族が個人名義で、若しくは関連会社を登録してから、大量に商標を出願する。iii) の手段で法律を回避する場合、「悪意」調査の難易度が非常に高くなるだけでなく、商標局は一般的にこのようなケースは「商標法」第九条<sup>(9)</sup>の仲介機関による商標登録行為の制限条項に該当しないと判断する。

### 2. 商標販売サイト

中国では商標売買を専門的に扱うウェブサイトが多く、その中で商標代理機関の関連会社が経営しているウェブサイトもある。冒認登録者の多くは自ら商標を使用するのではなく、出願した商標の情報を専門的な商標売買サイトに提供しさえすれば、そのサイトのスタッフが商標の宣伝・販売を行う。一部の冒認登録者は、商標をなるべく高く譲渡しようと、いくつかの商標売買サイトに情報提供を行い、商標を販売する。

### 3. 真の商標権者に連絡

一部の冒認登録者又は商標販売サイトのスタッフ（冒認登録者がそのサイトで商標を販売する場合）は、真の商標権者による商標異議の申立てや商標無効請求がある場合、自ら真の商標権者もしくは中国での代理機関に連絡（電話の場合が多い）し、所有する商標を有償で譲渡する意向を示す。このような冒認登録者は、通常、豊富な商標業界知識を持つうえに、比較的慎重である。その対応としては、i) 商標異議の通知又は商標無効の通知を受け取ってから、代理機関を通して真の商標権者に連絡し、取引を目的として和解の意向を示す。ii) 証拠材料を残さないために、電話でコミュニケーションをとる。iii) 面談になっても、探偵に対する警戒心が強い。商標権者から派遣した調査員を見破ったり、録音・撮影に警戒したり、敢えて名刺やその他の資料を渡さないようにしている。いわゆる、「悪意」を証明できる根拠を与えないような工夫をしている。

### 4. 商標冒認商品の販売

冒認登録者は、「傍名牌」（有名ブランドに対するフリーライド）の場合には、自分が生産又は販売する製品に、登録した商標を使用し、その製品が真の商標権者によるものであると消費者に混同させる。消費者はメーカの動向を常に正確に把握できるわけではなく、「著名ブランドであればあらゆる商品・役務を提供している」という認識の消費者も少なくない。冒認者はしばしばこのような認識を利用して、真の商標権者が登録していない区分で商標を冒認登録して、その区分で冒認登録した商標を自社生産の製品に使用して、消費者において混同を惹起する。このような行為を中国で、「傍名牌」（発音：バンミンパイ）と言う。該当製品は、その品質の低さでクレームが多発しており、冒認されたブランドにとってはリスクとなる。

## III. 中国立法上の対策

中国の立法者は、商標冒認に関する現象を認識しており、2013年「商標法」改正で商標冒認の抑制策を追加した。

### 1. 「信義誠実の原則」の導入<sup>(10)</sup>

「商標法」第七条に定めた商標出願及び使用の基本的原則であり、バスケット条項（一種の包括的条項）

と見なすことができる。商標法で明確に規定されていない状況であって、かつ悪意による商標冒認登録であるという証拠がある場合に、この条項を適用することができる。

### 2. 「特定業務範囲」の拡大

「商標法」第十五条では、商標を登録し得ない状況を、商標代理関係者を除き、真の商標権者との間に契約、取引関係又はその他の関係があり、かつ他人の商標の存在を知る<sup>(11)</sup>場合にまで拡大した。冒認登録者が他人の商標に接触できる証拠があればこの条項を適用することができる。

### 3. 代理機関による商標登録行為の制限強化

「商標法」第九条では「商標代理機関は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標の登録出願をしてはならない。」と規定している。商標代理機関は多くの場合商標の規則を最も理解している企業であり、業務上多くの内部情報を入手できる。その商標登録行為を制限すれば悪質な商標代理機関による冒認登録行為をある程度抑制できる。

法律の改正により、商標冒認登録行為をある程度抑制することが期待されているが、商標冒認登録の主観的・客観的要素（詳細はI. 2. 商標冒認登録の要因を参照）及び一部の冒認登録者による勝訴事件が存在するため、商標冒認登録行為自体は中国および世界の他の国でも免れられることができない現象であると思われる。

以下、商標権者が中国でいかに最大限に商標権を保護することができるかについて簡単に検討してみる。

## IV. 真の商標権者の中国における権利保護

### 1. 「中国語商標」の早期登録

13億人の人口を誇る中国は巨大な市場で、外資系企業の中国への進出も珍しくない。外資系企業は、中国で商標を早期登録する必要性を認識しているが、欧文文字商標のみを登録する 경우가少なくない。

なお、中国では、やはり母語である中国語商標のみを認識する人が多数である。多くの中国人はいまだ英語を話せない、または、読むことができないという状況である。また、中国人は、外来語を漢字化したものを活用しており、日常のコミュニケーションで外国語をそのまま使う習慣もない。このため、海外ブランド

が中国市場へ進出する際に、中国語商標がなくても、中国の消費者はその言語習慣から自発的に中国語の名称又はニックネームをつける場合が多い。商標冒認者はこの点に付け込んで、先に、中国で当該海外ブランドの中国語商標を登録する。外国企業はこのような行為に対して、行政手続や司法手続によって中国語商標を取り戻す、または、冒認登録者から中国語商標を購入することになり、コストや時間が無駄になる。すなわち、中国で外国語商標を出願する時、それに応じて中国語商標を同時に出願することが重要である。

なお、どのような「中国語商標」で出願するのかという点については、テクニックが必要となる。一般的に、以下の方法が考えられる。

1) 外国語商標の翻訳。同義語の存在により、翻訳の時になるべく読みやすい中国語の言葉を選定し、かつ商品・役務に適した中国語の表現を選ぶ。これは、外国語商標に意味があり、かつ造語ではない状況のみ適用できる。

例えば、「**Razor**」はスクーターを生産する米国企業で、英語の単語自体は「カミソリ」を意味するが、「カミソリ」は当該企業の主要製品「スクーター」とは何の関係もないため、この場合、製品に適した中国語商標とするためには、翻訳方式よりも、以下の音訳方式を選択したほうがよい。

2) 外国語商標の音訳。一つの発音がいくつかの中国文字に対応することがあるため、音訳の時に同一又は類似の発音である文字を選定するだけでなく、文字の意味も積極的で、覚えやすいものでなければならない。

例えば、「**PHILIPS**」の対応の中国語名称は「飛利浦」(発音：フェリプー)である。ただし、音訳商標にも問題がある、すなわち冒認登録者は「飛利浦」(発音：フェリプー)「灰利浦」(発音：ホイリプー)「菲力普」(発音：フェリプー)など、「**PHILIPS**」の外国語発音と同一又は類似する漢字の組み合わせで商標を出願しようとするからである。

3) 漢字の造語。上記の2種類の方式で得られた中国語商標が適切ではない場合には、外国語商標を中国語に意識した造語を考えるという方法もある。すなわち、外国語商標の翻訳でもその音訳漢字でもなく、漢字の組み合わせも中国語では慣用された表現ではない中国語商標である。一つひとつの漢字には意味があるが、その組み合わせには固有の意味がない。商標権者

が外国語商標と同時に使用しなければ誰もその関連性に気づかないような中国語商標であれば、**顕著性が高い**ということになる。

例えば、「**MARY KAY**」の中国語商標は「玫琳凱」(発音：メイリンカイ)である。ただし、注意すべき点として、消費者が中国語商標と外国語商標を同一の商標であると考えようにするためには、中国で販売する製品に付す際や広告宣伝の際に、外国語商標と中国語商標を併用することが必要である。さもなければ、消費者にとって外国語商標と中国語商標を結びつけるのは困難である。

しかし、このような造語商標であれば、商標権者が中国語商標を出願する前に、冒認登録者がそれに類似する中国語商標を登録するのが難しいというメリットもある。そこから得られるヒントとして、中国では既に外国語商標を出願したが、中国語商標と外国語商標を合わせて出願していない企業は、外国語名称の翻訳又は音訳である中国語商標を出願した冒認登録者を発見した場合に、「中国語表現の意識」の中国語商標を出願し、その後、製品や広告宣伝に中国語・外国語商標を併用し、両者の間の関連性を築くことができる。商標異議申立、商標無効請求、訴訟の手段により冒認登録された中国語商標を取り戻すよりも、この方法が最もコストが低い方法かもしれない。

しかし、冒認登録された中国語商標が既に多くの中国消費者の中で一定の影響力があり、真の商標権者の外国語商標との関連性が認められる場合には、外国の真の商標権者は、購入、行政、司法等の手段により当該中国語商標を取り戻すほうが良いと思われる。

「中国語商標」の早期登録は、商標冒認登録をある程度抑制する、又は、冒認登録者に一定のハードルを与えることができ、商標権者の合法的権利の保護に有利である。しかし、第一章の分析からも分かるように、商標冒認登録はある程度免れられない問題である。たとえ商標権者が先行の中国語・英語商標を所有するとしても、冒認登録者は利益追求のために相変わらず手を尽くして真の商標権者と類似する商標を登録する。したがって、真の商標権者が同一又は類似の商標に対してモニタリングを行うことは不可欠である。

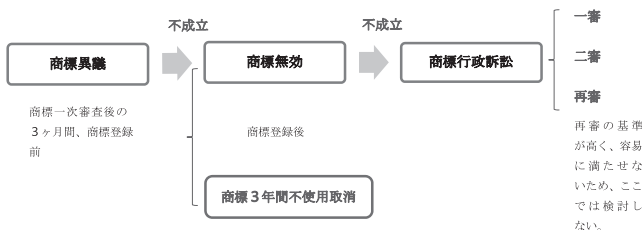
## 2. 商標の定期的モニタリング

商標冒認登録が免れられない以上、商標冒認登録行為を早期発見することで、早い時期に戦略を作成して



対応できる。

現行の「商標法」に基づき、一般的に商標冒認登録行為を発見した場合、次のような手段により解決できる。



「商標異議申立」から「商標無効請求」、「商標行政訴訟」へと、難易度が徐々に高くなり、提出する証拠も多くなる。商標権者に商標の定期的監視を行うことを薦めるのは、冒認商標（係争対象となりうる商標）が登録される前に、商標異議申立により無効にするためである。コストを考へても経済的である。

商標監視を行う際には、以下の2点に注意すべきである。

1) 真の商標権者の商標と「同一」の商標だけでなく、「類似」の商標も同時に監視する必要がある。当然ながら「類似」とは何か、「類似」の程度が消費者による混同を生じさせる程度か否かは、個別に分析する必要がある。

2) 商品・役務については、商標権者が既に登録した区分だけでなく、それと類似する区分も監視する必要がある。馳名商標（周知商標）については、全ての区分を監視するのが最善の方法である。

「商標3年間不使用取消」<sup>(12)</sup>の請求については、3年間不使用取消請求は、商標局が最後に該当商標を登録することを公告した公告日から起算するという点に注意が必要である。<sup>(13)</sup> 該当商標が商標異議申立、商標無効請求、ないし商標行政訴訟を行ったにもかかわらず、結局敗訴になった場合には、全ての手続が終わった後、商標局は係争対象の商標が有効であり、登録されたものである旨を公告する。この商標の登録日は、商標の一次審査の公告期間満了後3ヶ月の日付であることに変わりはない。この場合には、商標登録日と商標登録の最後の公告日とは一致せず、3年間不使用取消請求は後者の日付から起算する。したがって、3年間不使用取消でこの商標を取り消す場合、更に長期間待つ必要がある。

上記の流れから次のようなヒントが得られる。早期の調査により、1) 当該商標の冒認登録者に当該商標を

実際に使用する意図がない、かつ2) 商標又は商品の類似度が高くなく、商標異議申立や商標無効請求などが難しい場合には、この商標を継続して監視し、当該商標が公告日より3年間を満了した後、商標3年間不使用取消を請求すれば、コスト低減につながる。

### 3. 「馳名商標」(周知商標)の証拠準備及び収集を持続的に行う

周知のように、普通商標に比べて「馳名商標」(周知商標)の保護範囲は大きい。例えば、「パリ条約」第6条の2<sup>(14)</sup>、「TRIPS協定」(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)第16条<sup>(15)</sup>、中国「商標法」第13条<sup>(16)</sup>は、「馳名商標」(周知商標)の保護を拡大すると規定している。しかし、「パリ条約」及び「TRIPS協定」は、「馳名商標」(周知商標)の定義と要件について更に規定していない。中国「商標法」第14条は、「馳名商標」(周知商標)の認定にかかわる考慮要素について次のように規定している<sup>(17)</sup>。

「商標法」第14条

著名商標の認定には、次の要素を考慮しなければならない。

- (1) 当該商標の関連公衆に対する知名度
- (2) 当該商標の連続使用期間
- (3) 当該商標の宣伝の連続期間、範囲及び地域
- (4) 当該商標に関する著名商標としての保護記録
- (5) 当該商標の知名度に関するその他の要素

中国では、「馳名商標」(周知商標)の認定は「ケースバイケースの認定」であり、一般的に、商標が「中国領域内で」馳名(著名)の程度になったことを証明する必要がある。国際的な知名度は考慮要素の一つとすることができるが、中国領域内で知名度がなければ馳名商標(周知商標)の認定は難しい。

馳名商標(周知商標)を認定するための証拠には、販売の証拠、広告宣伝の証拠、権益保護の証拠など様々なものが含まれるが、本稿では省略する。

ここで、商標権者の商標が馳名商標(周知商標)と認定できるかどうかに関わらず、証拠収集の時点ではいまだ馳名(著名)の程度になっていないとしても、証拠を持続的に収集する必要があることを強調したい。「馳名商標」(周知商標)認定の考慮要素の一つは商標の持続的な使用期間であるため、商標使用証拠の収集が早いほど、馳名商標(周知商標)の認定に大きく役立つ。また、冒認登録者は早い段階で商標冒認登

録を行うため、当該証拠は商標無効事件にも役立つ。商標の権益保護が必要な段階になってから馳名商標（周知商標）の証拠収集を開始しても、手遅れである。当該証拠は、企業が毎年収集すべき書類の一つであり、それを習慣とすれば今後の商標権益の保護に有利になる。さもないと、必要な時に証拠書類が足りないだけでなく、一から証拠を収集しようとするのは難しいと思われる。

#### 4. 冒認登録者の「悪意による出願」に関する証拠収集

冒認登録者による悪意は、商標無効審判において独立の無効理由にならないため、悪意に関する証拠は、真の商標権者に見過ごされやすい。実務上、「商標異議申立」の段階では冒認登録者の悪意に関する証拠は通常商標局に採用されないが、「商標無効請求」及び「商標行政訴訟」段階になると、一般的に、商標再審委員会及び裁判所はそれを考慮要素の一つとする。

現行の「商標法」では「悪意」の定義について明確な規定はないが、第7条の「信義誠実の原則」から、一般的に「信義誠実の原則」に違反するものは全て悪意と見なすことができる。更に、条項全体を見ると、商標法は冒認登録者の「悪意による出願」のいくつかの場合を挙げている。例えば、第15条では「代理人」「代表者」が真の商標権者と「契約、業務関係又はその他の関係」を持っていることにより、真の商標権者の商標の存在を「明らかに知っ」た上で商標登録を出願し、真の商標権者が「異議を申し立てたとき」と規定している。<sup>(18)</sup>しかし、当然ながら全ての場合を挙げているわけではない。

「悪意」は行為者の主観的状態であるが、「証拠」は客観的事実である。冒認登録者の悪意を証明する時、証拠が肝心である。では、どのような客観的証拠によれば冒認登録者の主観的悪意を証明できるのか。中国現行の「商標法」「商標法实施条例」では詳しく説明されていないが、国際登録商標協会 INTA (International Trademark Association) の報告書でまとめられた、以下の悪意の証明要件を参照することができる。

- 1) 出願人・登録者が商標を出願する時、第三者がその出願した同一又は実質的類似商標に対して先行権利又は利益を有することを「明らかに知っている」、若しくは「周辺環境から推知できる」。

- 2) 出願人・登録者が当該商標の登録を出願する行為は、合理的・誠実・公平な取引に違反する。<sup>(19)</sup>

さらに、INTA は上記の2) の要件行為を細分化し、次のような考えるべき要素を不完全リストの形で示している。

- i) 登録出願商標は他の司法領域における馳名商標（周知商標）か、又は同業他社の自国での商取引を破壊するためか。
- ii) 商標登録出願の主要な目的は販売、許可、又はその競合他社に販売するためか。（すなわちその行為は商標の真正な使用を目的としないことを示している。）
- iii) 商標登録出願は主に競合他社が登録出願地の自国市場へ進出することを防ぐためか。
- iv) 商標出願人は登録出願した商標について合法的利益を有するか否か。
- v) 商標出願人は当該商標の登録を出願する際に、故意に商標の提供者を混同させ、第三者との投資関係や所属関係、第三者が当該商標を添付した商品・役務に対して保証、認可するなど、当該商標が第三者の商標との間に関連性があると消費者に思わせるか。
- vi) 商標出願人は当該商標の登録を出願する時に、虚偽の記述を提供したか否か。
- vii) 商標出願人はいかなる権利も有しない商標の登録を出願することにより、冒認登録をする傾向にあるか否か。
- viii) 出願商標の識別性の程度。<sup>(20)</sup>

当然ながら、世界中で多くの国の弁護士や企業が INTA に加盟しているが、民間機関として INTA に定めた条項は、いかなる国においても拘束力を有しない。しかし、その中で挙げられた考慮要素は参照できる。INTA の規定及び中国「商標法」第15条の規定によれば、冒認登録者の悪意による出願を証明するための一番重要な証拠とは、**商標出願人は自分が登録出願した商標が第三者のものに該当することを明らかに知っている上で登録を出願することである。**実務では、次のような証拠は多くの場合「明らかに知っている」証拠として採用される。

- 1) 商標代理人が「個人」の名義で顧客の商標を登録した場合、冒認登録者と代理人が同一人物であることを証明するための商標代理契約書、連絡メール、仕事証明書などの書類を提出する必要がある。



ある。中国の実務では、出願証明書の番号が一致するという証拠だけでは冒認登録者と代理人が同一人物であることを証明することは難しく、工商局、商標局、公安局、社保局などの官庁に行き、証拠を調査・収集する必要がある。

- 2) 企業の法定代表者又は出資者が「個人」の名義で当該企業の商標を登録した場合、冒認登録者と法定代表者、出資者が同一人物であることを証明するために、会社の登録情報などの書類を調査・収集する必要がある。
- 3) 冒認登録企業が真の商標権者と契約、業務関係を有することにより、真の商標権者の商標を明らかに知っている場合には、企業は自社の名義、若しくは法定代表者又は出資者の名義で商標を冒認登録することが可能である。冒認登録者が真の商標権者の商標に接触した可能性を証明するために、企業間の業務取引に関する契約書、電子メール、会社の登録情報などの証拠を提供する必要がある。
- 4) 商標代理機関の法定代表者、商標代理機関の出資者が別会社（一般的にコンサルティング会社である可能性が大きい）を設立し、この会社の名義で商標を出願する場合がある。現行の「商標法」第19条が「商標代理機関は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標の登録出願をしてはならない。」と規定しているため、悪質な商標代理機関はこの法規を回避するため、商標代理以外の別会社を新設し、大量の商標を冒認登録することが多い。実務では、新設会社が冒認登録したのが、商標代理機関の顧客の商標であれば、悪意の証拠が採用されやすい。しかし、新設会社が冒認登録した商標が顧客以外の他人の商標である場合には、当該証拠が採用されるにはその他の多くの間接的証拠と結びつける必要がある。
- 5) 冒認登録者が録音もしくは録画で、真の商標権者の商標であることを知っており、かつ「傍名牌」などを目的として、真の商標権者の商標と同一又は実質的類似商標を出願したことを認めた場合には、相手の顔を入れた当該証拠を録画し、また身分証明書の人と映像中の人同一人物であることを確認するために公安（警察）の協力を求める必要もある。

間接的証拠とは、合理的・誠実・公平な取引に違反する証拠で、様々な種類がある。事件によって証拠収集の重点も異なる。例えば、自然人と思われる冒認登録者に対して、以下の証拠を収集できれば、一般的に当該商標の出願は悪意によるものと証明できる。

- i) 異なる区分で完全に異なる商標を大量に出願した。例えば、ある自然人は1,000件以上のそれぞれ違う商標を出願し、出願区分も被服から電気機械まで多くの分野に亘る。一人の自然人が様々な業界で1,000件以上の商標を付した事業を営むのはあり得ないため、商標出願の真の目的が疑わしいということになる。
- ii) 専門的な商標販売サイトで自らの商標を大量に販売した。ウェブページ上の情報は常に変化するため、このような証拠を収集する際には、なるべくウェブページに公証を行うべきである。審判でも、裁判でも、公証のないウェブページの写しを証拠として採用しないため、証拠が消失しないうちに公証を行う必要がある。
- iii) 商標を実際に使用した証拠が見つからなかったこと。ii) 及びiii) は当該出願人が商標を実際に使用する意図がないことを間接に証明できる。（出願人が企業である場合、その企業の営業許可証が既に取消・抹消され、その名義の商標が第三者に移転されず、かつ当該商標の使用証拠が見つからなければ、出願人が当該商標を実際に使用した可能性が低いと間接に証明できる。）
- iv) 出願された商標に、他の馳名商標（周知商標）と同一又は類似するものが多い。出願商標と他の馳名商標（周知商標）との識別性、類似性が、消費者による商標・役務の提供者の混同を生じさせる恐れがあるか否かを比較、分析する必要がある。

一般的に、全ての事件は「証拠」を中心に展開されるため、商標の悪意に関する証拠の収集においては、専門的な早期調査により冒認登録者の悪意の証拠を確定するのが最善の方法である。

## V. 結論

以上の分析から、中国での「外国語商標」及びそれに対応する「中国語商標」の早期出願は、商標冒認登録を抑制するための最も直接で経済的な方法であると考えられる。しかし、商標冒認登録の主観的要素があ

るため、商標冒認登録を徹底的に阻止することはできない。

したがって、商標権者は「定期的商標監視」を通じて冒認登録商標を早期発見し、対策を策定することで権益保護コストを低減する必要がある。また、今後の権益保護のため、日常業務で「馳名商標（周知商標）の証拠準備及び収集を持続的に行う」必要もある。

「冒認登録者の悪意による出願の証拠」だけでは商標冒認登録を無効にすることができないが、当該証拠により商標冒認登録無効事件の成功率が上がるため、その収集をおろそかにしてはいけな。他の証拠と結びつけて冒認登録者の悪意による出願を証明する間接的証拠を収集することも重要である。

上記から理解できるように、商標冒認登録行為を徹底的に阻止することは難しいが、ある程度商標冒認登録を抑制し、商標権者自身の利益を保護することができる。

## おわりに

商標冒認登録は従来から世界的な問題である。商標の地域的特徴により、中国法の「先願主義」、中国語文字特有のシステム及び中国市場の魅力により、中国における商標冒認登録は世界中で注目されており、商標冒認登録で大きな損害を蒙った企業も多い。本稿では商標冒認登録を論じることによって、商標権者の利益保護に寄与することを目的としている。また、本文における説明・分析が尽くしていない部分について、ご指摘やご意見を頂戴できれば幸いである。

以上

## 注

(1) Trademark piracy means the registration or use of a generally well-known foreign trademark that is not registered in the country or is invalid as a result of non-use.-WIPO 知的財産マニュアル(2004), P90。

(2) 「パリ条約」第6条(3)。

(3) 「パリ条約」第6条の2。

(4) U.S. Trademark Law: § 2.33 Verified statement for a trademark or service mark.

a) The application must include a verified statement.

b) (1) In an application under section 1 (a) of the Act, the verified statement must allege:

… that the mark is in use in commerce; …

…

(5) 「商標異議再審」は旧商標法に定めた手続きで、現行の中国「商標法」では規定していない。商標異議で敗訴になった場合、商標無効の手続きにより係争商標を無効にする必要がある。

(6) 本事件は和解で解決され、和解合意書の全文はネットで公開されないため、一部の内容は審理法院より公表される。

(7) 2012年7月2日に、広東省高級人民法院がオフィシャル微博で公表したもの。

(8) 広東省高級人民法院の民事判決書：(2015)粵高法民三終字第444号

(9) 中国「商標法」第9条：商標代理機関は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標の登録出願をしてはならない。

(10) 中国「商標法」第7条：商標の登録出願及び使用は、信義誠実の原則に基づくべきである。

(11) 中国「商標法」第15条：授權されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている未登録商標と同一又は類似し、出願人は、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を持っていることにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っていて、当該他人が異議を申し立てたときは、その登録をしない。

(12) 中国「商標法」第48条第2項：「登録商標……正当な理由なく継続して3年間使用しなかったときは、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる。」

(13) 中国「商標法实施条例」第66条。

(14) 「パリ条約」第6条の2：(商標：著名商標)

(1) 同盟国は、1の商標が、他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には、その同盟国の法令が許すときは職権をもつて、又は利害関係人の請求により、当該1の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が、そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も、同様とする。

(2) (1)に規定する商標の登録を無効とするものの請求については、登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。同盟国は、そのような商標の使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。

(3) 悪意で登録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は使用を禁止するものの請求については、期間を定めないものとする。

(15) 「TRIPS協定」第16条、

(2) 1967年のパリ条約第6条の2の規定は、サービスについて準用する。加盟国は、商標が広く認識されているもので

あるかないかを決定するに当たっては、関連する公衆の有する当該商標についての知識（商標の普及の結果として獲得された当該加盟国における知識を含む。）を考慮する。

(3) 1967年のパリ条約第6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。

(16) 中国「商標法」第13条：同一又は類似の商品について登録出願する商標は、中国で登録されていない他の者の著名商標を複製、模倣又は翻訳したもので、混同を引き起こし易いときは、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。非同一又は非類似の商品について登録出願する商標は、中国で登録された他の者の著名商標を複製、模倣又は翻訳したもので、公衆に誤認させ、当該著名商標登録人の利益に損害を与えることになるときは、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。

(17) 中国「商標法」のこの規定はWIPOが発行した「Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks」の規定と類似している。

Article 2 Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State

(1) (b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
6. the value associated with the mark.

(18) 中国「商標法」第15条。

(19) Bad Faith as a Ground for Opposition Proceedings: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/BadFaithasaGroundforOppositionProceedings.aspx>

INTA recommends the following requirements be imposed for a finding of bad faith application/registration:

1. the applicant/registrant knew of the third party's rights or legitimate interests in a mark identical to or substantially identical to the mark applied for/registered, where such knowledge is actual or may be inferred from the surrounding circumstances; and
2. the applicant/registrant's conduct in applying for/registering the mark is inconsistent with norms of reasonable, honest, and fair commercial behavior.

(20) Bad Faith as a Ground for Opposition Proceedings: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/BadFaithasaGroundforOppositionProceedings.aspx>

INTA recommends the following non-exhaustive list of factors be considered in determining whether the applicant's/registrant's conduct is inconsistent with norms of reasonable, honest and fair commercial behavior:

1. whether the mark was applied for/registered primarily to appropriate a trademark well known in other jurisdictions or to disrupt the business of a competitor;
2. whether the mark was applied for/registered primarily to sell, license, or otherwise transfer the registration to the party opposing or seeking to cancel or to a competitor of that party;
3. whether the mark was applied for/registered primarily to prevent the party opposing or seeking to cancel from acquiring trademark rights in the jurisdiction in which the application was filed;
4. whether the applicant/registrant has a legitimate interest in the mark applied for;
5. whether the applicant/registrant applied for/registered the mark with the intention of creating confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the applicant's/registrant's goods or services;
6. whether the applicant/registrant knowingly made false statements in connection with the trademark application/registration;
7. whether the applicant/registrant has engaged in a pattern of applying for/registering marks in which it had no legitimate interest; and
8. the degree of distinctiveness of the mark applied for.

(原稿受領 2017. 9. 20)