

特許庁委託事業

中国の知的財産権侵害

判例・事例集

2014年3月



JETRO

【商標権】

4. 外国企業がその外国語名称の音訳の漢字を商標登録出願したところ、既存登録商標と類似するとして登録が認められなかった事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：ドイツフィス曼股份有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会の商標拒絶再審査行政紛争事件

争点：既存登録商標と漢字の順番のみが異なる場合、類似商標といえるか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第779号

原告：ドイツフィス曼股份有限公司

被告：国家工商行政管理総局商標評審委員会

判決日：2011年9月20日

第二審：北京市高級人民法院(2012)高行終字第38号

上訴人：ドイツフィス曼股份有限公司

被上訴人：国家工商行政管理総局商標評審委員会

判決日：2012年3月6日

関連条文：商標法第28条

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118301567&keyword=%e5%be%b7%e5%9b%bd%e8%8f%b2%e6%96%af%e6%9b%bc&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2006年5月26日、訴外四川藍光和駿実業股份有限公司が、商標局に対して、第37類の建築施工監督、内装、暖房設備の設置及び修理、キッチン設備の設置及び修理等の役務に使用する商標「曼菲斯」（以下「先行商標」という）の登録出願をし、商標登録が認められた（商標専用期間は2019年10月27日まで）。

2006年12月26日、ドイツフィス曼股份有限公司は、ボイラーの清掃及び修理等の役務に使用するため、商標局に「フィス曼」（以下「本件出願商標」という）の商標登録を出願した。ドイツフィス曼股份有限公司が出願した商標「フィス曼」は、同社のドイツ語の会社名称の一部（「Viessmann」）の音訳の漢字と思われる。2009年7月20日、商標局は、本件出願商標が先行商標と類似し、商標法第28条の「類似商標」にあたるとして、その登録出願を拒絶する決定をした。ドイツフィス曼股份有限公司は同決定を不服とし、商標評審委員会に再審査を申し立てたが、2010年8月2日、同委員会は、当該申立てを認めない決定を下した。その理由は、①本件出願商標は先行商標とともに同様の3文字によって構成され、文字の順番が異なるのみであるから、公衆によく似た印象を与える、②もし同一または類似のサービスに使用すれば、消費者に混同・誤認を引き起こすという点にあった。

ドイツフィス曼股份有限公司は上記決定を不服として、北京市第一中級人民法院に訴えを提起した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

本件出願商標と先行商標とは、いずれも同様の3文字から構成されるものであり、文字の順番だけが異なるため、類似商標にあたる。この2つの商標がもし同時にボイラーの清掃及び修理等の類似サービスに使用されれば、公衆に混同・誤認を引き起こすおそれがある。原告が提出した証拠だけでは、本件出願商標が、宣伝及び使用を経てすでに先行商標と区別できる顕著性を備えたとは認定することはできない。以上の理由により、被告による再審査決定は支持されるべきである。

（3）第二審判決

被告は、第一審判決に不服であるとして、北京市高級人民法院に上訴した。

第二審法院は、次のとおり判示した。

本件出願商標「フィス曼」と先行商標「曼菲斯」は、文字は完全に同じであり、文字の順番のみが異なるのみであり、外観的に類似している。もし、異なる主体により同時に第37類のボイラーの清掃及び修理等の役務に使用されれば、役務の出所について公衆の混同・誤認を引き起こすおそれがある。また、宣伝及び使用を経てすでに先行商標と区別できる顕著性を備えたとは認定することはできない。よって、第一審判決を支持する。

5. 解説

本件出願登録商標である「フィス曼」は、原告のドイツ語の名称の一部「Viessmann」の音訳

の漢字であると思われる。外国企業が自国の言語の名称及び商標を有しているが、漢字の名称を有していない場合、中国ビジネスを展開する際に必ず行わなければならないことは、漢字を使った企業名称及び商標を決めることである。ところが、外国語の名称や商標を中国語の漢字で表示する際に使われる漢字は、発音に対する感覚及び漢字の表音性から、実際には、限られているという面がある。

また、中国国内企業であっても、企業名称や商標を、純粹な中国風のものではなく、むしろ現代的で格好いいと思われがちな外国風のを、あえて採用するという現象もよく見受けられる。本件訴訟における先行商標「曼菲斯」も、まさに外国風の名称である。すなわち、「曼菲斯」の3文字のうちのどの漢字も、主に表音機能が働くものであり、表意機能はあまりない。このようなケースにおいては、外国企業の名称・商標との類似という問題が起りやすい。

以上のことから、全く同じ漢字3文字を使い、漢字の順番だけが異なるというケースが起りがちであるところ、そのようなケースにおいて類似商標と判断されると判示した本判決は、非常に参考になる。

6. 企業へのメッセージ

会社の名称の主要部分や商標に「カタカナ」や「アルファベット」のみを用い、漢字を用いない日本企業は、少なくない。そのような日本企業が中国ビジネスを開始しようとする際は、漢字の名称・ブランド名を慎重に検討して決定する必要がある。中国人にとって良いイメージの名称・ブランドを考えることも重要であるが、既に第三者が出願又は登録している商標と同一又は類似のものでないかどうかを調査・確認することも極めて重要である。

5. 過去に馳名商標の認定を受けたことを「相手方当事者が争わないとき」とは、商標審判段階までをいうと判示した事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：レノボ有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会の間の商標異議紛争行政訴訟事件

争点：最高人民法院の「馳名商標保護に関する民事訴訟案件の法律適用の若干問題の解釈」第7条によれば、係争事件発生の前に人民法院又は行政機関により馳名商標の認定を受けていた場合、相手方当事者がこれを争わないときは、受訴人民法院が馳名商標の認定をすべきとされているが、ここにいう「相手方当事者がこれを争わないとき」はいつの段階でのものを意味するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第3660号

原告：連想（北京）有限公司（「連想」は「レノボ」の中国語名である。以下「レノボ公司」という）

被告：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」という）

第三者：福建省長汀県汀洲醸造廠（以下「汀洲廠」という）

判決日：2011年10月19日

第二審：北京市高級人民法院（2011）高行終字第1739号

上訴人：レノボ公司

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2012年3月7日

関連条文：商標法第13条第2項、第31条、行政訴訟法第5条

最高人民法院「馳名商標保護に関する民事訴訟案件の法律適用の若干問題の解釈」（法積[2009]3号）第7条

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=117898659&keyword=%e8%81%94%e6%83%b3%20%e9%85%bf%e9%80%a0%e5%8e%82&EncodingName=&Search_Mode=accurate

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118311673&keyword=%e8%81%94%e6%83%b3%20%e9%85%bf%e9%80%a0%e5%8e%82&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係

レノボ公司是、1989年、商標局に商標「連想」の登録出願を行い、商標登録番号 520416（以下「先行商標」という）の商標登録を受けた（指定商品は第9類の「パソコン、計算機外部設備」等である。

一方、汀洲廠は、2001年、商標局に商標「連想」の登録出願を行った。出願番号は1988387、指定商品は第32類の「ノンアルコール果汁飲料、水（飲料）、サイダー、ノンアルコールアペリティフ、果実茶（ノンアルコール）」等である（以下「係争商標」という）。

係争商標の法定異議申立て期間内に、レノボ公司是商標局に異議申立てを行ったが、認められなかった。レノボ公司是商標評審委員会に再審査の申立てをし、係争商標の取消を求めた。レノボ公司是、その根拠として、1999年に商標局の出した『「連想」商標を馳名商標として認定する通知』（商標監（1999）35号）を証拠として提出し、先行商標が馳名商標であることを主張し、他人の馳名商標の複製・模倣行為であること（商標法第13条第2項）、また、レノボ公司的商号権の侵害であること（商標法第31条）を主張した。

これに対して、商標評審委員会は、第23302号裁定を出し、レノボ公司的主張を退け、係争商標の登録を認めた。その理由は、以下のとおりである。係争商標は、先行商標とは音、形、意味において同じである。しかし、先行商標はパソコン商品においては比較的知名度が高いが、水（飲料）等の商品は、パソコン商品とは機能、用途、原材料、販売チャネル等において大きく異なり、また、「連想」というのは中国語において日常的に使用される語彙であり、一般消費者は係争商標が付された水（飲料）等の商品の出所がレノボ公司と関連性があるとは考えないであろうから、第13条第2項に該当しない。さらに、係争商標が出願されるまでにレノボ的商標が水（飲料）の業界において一定の知名度を有するとは証明されていないから、商標法第31条には該当しない。

レノボ公司是、これを不服として北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審判決は、以下の理由により、原告の請求を棄却した。

まず、商標法第13条第2項については、原告は、係争商標の出願日の前に先行商標がすでに中国国内で広く周知されている馳名商標であることを証明しなければならないが、原告はこれを証明していない。

原告が提出した上記「商標監（1999）35号通知」及び第一審の審理中に原告が補充提出し

た証拠である「北京市第一中級人民法院（2009）一中知行初字第 2506 号行政判決書」には確かに先行商標が馳名商標であることが認定されていたが、最高人民法院の「馳名商標保護に関する民事訴訟案件の法律適用の若干問題の解釈」（法積[2009]3 号）第 7 条によれば、係争事件発生の前に人民法院又は行政機関により馳名商標の認定を受けていた場合、相手方当事者がこれを争わないときは、受訴人民法院が馳名商標の認定をすべきであるが、相手方当事者がこれを争うときは、主張者が本件で改めて馳名商標の事実の挙証責任を負う。本件において、原告はこれを証明していない、よって原告の主張を支持しない。

次に、商標法第 31 条については、レノボ会社は「連想」商標を係争商標の指定商品である水（飲料）等商品又は類似商品に使用しかつ一定の知名度を上げたことの立証もないことから、同条にも反しない。

（3）第二審判決

第二審判決は、以下の理由で、レノボ会社の主張を支持した。

上記司法解釈（法積[2009]3 号）第 7 条は、係争事件発生の前に人民法院又は行政機関に馳名商標の認定を受けていた場合、相手方当事者がこれを争わないときは、受訴人民法院は馳名商標の認定をすべきであると規定しているが、本件は行政訴訟であり、「行政訴訟法」第 5 条により、具体的な行政行為の合法性について審査を行うべきである。当事者による係争商標が馳名商標であるかについての主張の表明も、商標審判段階の主張の表明、即ち、行政機関が具体的な行政行為を行うまでの主張の表明を基準にする。商標評審委員会と汀洲廠は商標審判の段階において、いずれも、先行商標が馳名商標であることを否定していなかった。したがって、レノボ会社が上記「商標監（1999）35 号通知」を提出した以上、係争商標の登録日 2001 年 8 月 31 日の前に先行商標が既に馳名商標であることを認定すべきであるし、別件の人民法院の判決も先行商標が 2000 年と 2001 年に既に馳名商標であることを認定したのであり、この点について原審の事実認定には誤りがあった。以上のことから、汀洲廠による係争商標の登録は商標法第 13 条第 2 項に違反する。

5. 解説

「連想」という語彙は、レノボ会社が有名になるまでは使用頻度の高い一般的な語彙であり、他者による他の区分の抜け駆け登録は、比較的認められにくかった。しかし、レノボ公司及びその商標「連想」の知名度が上がるにつれ、一般消費者にとって、ごく普通の語彙としての感覚よりも、レノボ公司及びその製品等との関連性が強く意識されるようになった。

馳名商標の認定を受けるための立証は、個々の事案において大量の証拠をもってしなければならないので、非常に煩雑である。過去に馳名商標と認定された場合に、その後の訴訟でどこまで立証しなければならないのかについては不明確なところがあるが、馳名商標を主張しようとする者にとっては極めて重要な問題である。

本件判決も引用しているように、最高人民法院の「馳名商標保護に関する民事訴訟案件の法律適用の若干問題の解釈」（法積[2009]3 号）第 7 条によれば、係争事件発生の前に人民法

院又は行政機関により馳名商標の認定を受けていた場合、相手方当事者がこれを争わないときは、受訴人民法院が馳名商標の認定をすべきであるが、相手方当事者がこれを争うときは、主張者が本件で改めて馳名商標の事実の挙証責任を負う。

上記規定によれば、相手方当事者が争っているか否かが非常に重要な事実となるわけであるが、これはどの段階までに争っていなければならないのかが問題となる。第一審判決では、これが訴訟の段階までであるとの前提で、訴訟の段階では相手方が争っていたのであるから、レノボ公司是馳名商標であることの立証を改めて行わなければならないと判断された。しかし、第二審判決では、そもそも行政訴訟は行政行為が適法であったか否かを法院が判断するものであることからすると、行政行為である商標審判の段階までに争っていなければならないのであり、本件では商標審判段階までにおいて、商標評審委員会も汀洲廠もいずれも、先行商標が馳名商標であることを否定していなかったのであるから、上記第7条の「相手方当事者がこれを争わないとき」に該当するといえ、受訴人民法院は馳名商標の認定をすべきであるとされた。

6. 企業へのメッセージ

中国で馳名商標の認定を受けた日本企業は少なくないが、過去に馳名商標と認定されたからといって、その後の訴訟で立証責任がなくなるわけではない。相手方当事者が争う場合には、やはり大量の証拠をもって馳名商標の立証を行う必要がある。その意味で、一度馳名商標の認定を受けたとしても、将来の訴訟に備え、関連証拠を確保・保存しておくべきである。

6. 中国国内で製造された OEM 製品が専ら輸出用である場合、当該製品に商標を使用することは商標法第 31 条にいう「使用」に該当しないとされた紛争事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：株式会社良品計画と国家工商行政管理総局商標評審委員会の商標異議申立て行政紛争事件

争点：中国国内で製造された輸出用の OEM 製品への商標の使用は、商標法第 31 条の「使用」に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 1810 号

原告：株式会社良品計画（以下「良品計画」という）

被告：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」という）

第三者：北京綿田紡績品有限公司

判決日：不明

第二審：北京高级人民法院（2010）高行終字第 338 号

上訴人：良品計画

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2010 年 9 月 20 日

再審：最高人民法院（2012）行提字第 2 号

再審申立人：良品計画

再審被申立人：商標評審委員会

判決日：2012 年 6 月 29 日

関連条文：商標法第 31 条

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=117902591&keyword=%e8%89%af%e5

中国知識産権裁判文書網

http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/sbq/201308/t20130823_155788.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2000年4月6日に訴外海南南華実業貿易公司（以下「南華公司」という）は、第24類のタオル等の商品について「無印良品」商標（以下「本件商標」という）の登録を出願し、翌2001年に初期審査を経て公告された。2004年、南華公司は、本件商標を北京綿田紡績品有限公司（以下「綿田公司」という）に譲渡した。

他方、良品計画は1999年から本件商標と同一の商標を第16類、第20類、第21類、第35類、第41類の商品又は役務について本件商標の登録を出願したが、2000年4月6日の時点（本件商標の出願時）では第24類の商品については同商標を登録出願していなかった。

2001年、良品計画は本件商標について商標局に異議申立てをしたが、認められなかったため、良品計画は行政訴訟を提起した。

良品計画の主張は、以下のとおりである。

「無印良品」商標について、良品計画は、すでに高い知名度を得ている。綿田公司が使用する「無印良品」商標は、良品計画の商標と同一で消費者の混同を招く。良品計画の中国における子会社は香港と珠海にあり、かかる地域で宣伝活動を大量に行っていたのに、南華公司が良品計画の知名度及び同商標について知らなかったとは考えられない。以上の理由から、南華公司による当該商標の登録は商標法第31条の悪意の抜け駆け登録に該当すると考えるべきである。なお、別件の類似ケースの訴訟で、良品計画は盛能投資有限公司を相手に第25類の衣服等の商品に関する「無印良品」商標の抜け駆け登録を理由とする商標異議申立てが認められた。よって、本件商標の登録出願を拒絶すべきである。

(2) 第一審判決

第一審法院は、以下のとおり判示した。

本件商標が登録出願された当時、良品計画が第16類、第20類、第21類、第35類、第41類の商品又はサービスに本件商標の登録を出願したものの、当該商標が中国大陸地区において馳名に達したことを証明できていない。商標法第31条は不正な手段で他人が既に使用しかつ一定の影響のある商標を抜け駆け登録してはならないと規定しているが、良品計画の中国における子会社は専ら輸出用の商品の加工、検査及び配送を行い、同商標は海外及び香港では使われているが、中国大陸地区で実際に使用されていたことを証明できなかった。香港における知名度イコール中国大陸地区における知名度とみることはできない。よって原告の主張を棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下のとおり判示した。

商標の機能は商品又はサービスの出所を区別するところにあり、商品の流通過程においてのみ商標がその機能を発揮できる。良品計画は中国大陸で専ら輸出用のOEM製造に「無印良品」商標を使用しているが、第24類の商品においては中国の一般公衆に知られているとはいえないから、商標法第31条の「使用」には該当しない。よって良品計画の上訴を棄却する。

(4) 再審判決

最高人民法院は、再審判決において、以下のとおり判示した。

商標の基本的な機能は商標の識別性にあり、すなわち商品又はサービスの出所を区別することにあるので、商標は商品の流通の段階においてのみその機能を発揮できる。良品計画が中国大陸のメーカーにOEM委託製造させ、輸出に供しており、かつ宣伝広告等はみな中国大陸以外の地域において行われているため、商標法第31条の「既に使用しかつ一定の影響のある商標」にあたらぬとの第二審判決は、立法趣旨に合致する。よって、第二審判決を支持する。

5. 解説

(1) OEM製造委託による製造行為が商標の「使用」に該当するかという問題は、実は、いくつかの場面・関連条文に分けることができる。

第一は、当該製造行為は、商標法第52条第1号の商標権侵害行為における「使用」に該当するかどうかという場面である。商標法第52条第1号は、「商標登録者の許諾を得ずに、同一商品又は類似商品に当該登録商標と同一又は類似の商標を使用した場合」には、登録商標専用権の侵害に該当する旨を規定している。もし登録商標専用権の侵害に該当する場合、商標権侵害行為の差止請求、及び商標権侵害行為者への損害賠償請求ができる可能性があるということになる。

第二は、当該製造行為は、商標法第31条後段の「使用」に該当するかどうか、という場面である。商標法第31条後段は、「他人が既に使用している影響力を有する商標を不正な手段によって抜け駆け登録してはならない。」と規定している。この条文は、中国での第三者による商標抜け駆け登録を取り消す際の根拠規定としてよく引用される。

さらに、第三として、当該製造行為は、「登録後3年間不使用」(商標法第44条第4号)であったか否かが問題となる場面である。もし、「登録後3年間不使用」であったとすると、当該登録商標は取り消される可能性がある。

(2) 本件事案では、上記「第二」の場面が問題となった。商標法第31条後段は、「他人が既に使用している影響力を有する商標を不正な手段によって抜け駆け登録してはならない。」と規定しているが、ここにいう「使用」については、基本的に、商標法实施条例第3条の規定が適用される。即ち、商標法及び商標法实施条例における商標の「使用」とは、商標を商

品、商品包装又は容器及び商品取引文書上に用い、又は商標を広告宣伝、展示並びにその他の商業活動において用いることを含むこととされている（商標法実施条例第3条）。この商標法第31条後段を主張するためには、係争商標の出願時以前（抜け駆け出願される前）において、当該出願にかかる指定商品に関して、無効審判申立人たる外国企業の中国国内における「使用」の事実を証明する証拠を提出しなければならない。中国の商標局と商標評審委員会が公布した「商標審理基準」によると、商標法第31条後段の「他人がすでに使用し」という文言は、中国国内での使用に限られるとされている。言い換えると、実務上、商標法第31条後段の適用が問題となる事案においては、「商標登録者の出願時以前において、取消審判申立人たる外国企業の中国国内における使用の事実を証明する証拠」を提出することが必要である。

（3）本件においては、ある中国企業が、「無印良品」商標の出願を行い（指定商品は、第24類のタオル等）、当該出願が商標局により初期審査公告された。これに対し、良品計画が、異議申立てを行った。良品計画は、異議申立ての理由として、良品計画が他の中国企業に対し「無印良品」商標のタオル等のOEM製造をさせていること（なお、当該タオル等は全て中国国外に輸出されていた）を主張した。

しかし、商標局の裁定、商標評審委員会の裁定、北京市第一中級人民法院の判決及び北京市高級人民法院の判決は、いずれも、良品計画の主張を認めず、中国企業による「無印良品」商標出願の登録を認めるべき、というものであった。第二審判決でも敗訴した後、良品計画は、最高人民法院への再審申立てを行ったが、結局、これも認められなかった。最高人民法院の再審判決は、中国におけるOEM製造は、商標法第31条の「使用」に該当しない、というものであった。即ち、最高人民法院は、判決理由の中で、以下のとおり判示した。「商標の基本的機能は商標の識別性にある。すなわち、商品またはサービスの出所を区別することができる。したがって、商標は商品の流通のプロセスにおいてのみその機能を発揮することができる。良品計画は輸出用のために第24類の商品の生産・加工を中国大陸のメーカーに委託し、かつ、宣伝・広告はすべて中国大陸以外の地域において行われたものであるので、商標法第31条に定められた『既に使用しかつ一定の影響力のある使用』にあたらぬとの第二審法院の判断は、商標法の立法趣旨に合致したものである。」

（4）なお、前記「第一」の場面、即ち、OEM製品への商標の使用が商標法第52条第1号の「使用」に該当するかについては、近年、中国各地の法院で判断が分かれており、税関や工商局等の行政の対応もまちまちである。但し、同法第31条の「使用」は、抜け駆け登録のような商標権者としての地位を争う場面なので、同法第52条第1号とは場面が異なる。即ち、同法第52条1号の「使用」は、商標権者の地位そのものの争いはない。同条同号にあたるとしても、商標権者の地位が争われる同法第31条の「使用」にあたらぬ可能性がある。このことを示したのが本件事件の判決である。

もし、OEM製造委託による製造行為が第52条の「使用」には該当するが、第31条後段及び第44条第4号の「使用」には該当しないとの立場に立った場合、前述した良品計画のケ

ースのように第三者に商標を抜け駆け登録されてしまうと、①OEM製造委託先の製造行為が商標権侵害になる一方、②出願者の抜け駆け登録を第31条でも第44条第4号でも取り消すことができないということになり、外国企業にとっては最悪の結論となる。

そうだとすると、「使用」という同一の文言が用いられている以上、第52条第1号でも、第31条後段でも、第44条第4号でも、同じ意味に画一的に解釈する方が、法的安定性の見地からは望ましいといえるかもしれない。

このように3つの条文の「使用」概念につき、同一の意味に解釈する場合でも、(A) 文言に忠実に、中国の領土内で製造行為を行っている以上、OEM製造委託による製造行為であっても「使用」に該当すると考える見解、及び、(B) OEM製造委託による製造行為の場合は中国の市場に製品が流通していない以上、商品の出所を混同させるおそれは無いため、「使用」には該当しないと考えるべきとの見解があり得る。前述したとおり、本事件において、最高人民法院の再審判決は、OEM製造委託による製造行為の場合は、第31条後段の「使用」には該当しないと立場に立つことを明らかにしたが、第52条第1号及び第44条第4号に関する解釈については、全く何も言及していないため、その立場は必ずしも明らかではない。

(5) ちなみに、2013年8月30日に成立した中国商標法の第三次改正(2014年5月1日施行)では、「商標の使用」の定義に、「商品の出所の識別に用いる行為」(中国語原文では「用于識別商品来源的行为」)であることが追加された(新法第48条)。従前、中国では、「商標の使用」という概念に関する実質的議論はあまり行われなかったが、今後、中国の商標法上も、とくに出所識別機能との関連で、「商標の使用」という概念に関する議論が深まっていくと思われる。

いずれにせよ、原則として判例拘束力のない中国の法制度の下では、法律、行政法規又は司法解釈により、前述した3つの論点につき統一的かつ合理的な解釈が明示されることが強く望まれる。

6. 企業へのメッセージ

これまで、日本企業を含む多くの外国企業が、中国企業(とくに広東省の沿海部の中国企業)に対して、OEM(Original Equipment Manufacturing)製造委託(中国語では「貼牌加工」)を行ってきた。OEM製造委託においては、受託者である中国企業は、委託者である外国企業の商標(ブランド)を付した製品を製造し、それら製品の全てを外国に輸出することが一般的である。言い換えると、それら製品が中国市場に流通することは予定されていない(もちろん、一旦、中国から外国に輸出された後、外国から中国に輸入されることはあり得るが、これは、通常の輸入行為と変わりが無い)。多くのOEM製造委託においては、受託者が委託者から原材料を無償で受領し、免税で輸出するという「来料加工」の方式が採られてきた。本件のような事例は多くの外国企業に生じ得る問題であるといえ、検討の必要性が極めて高い事案であるといえよう。

7. 社会一般に広く認識されている「略称」の他者による商標登録につき、商標法第 31 条が適用されないとされた事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：索尼愛立信移動通信産品（中国）有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会
の間の「索愛」商標行政紛争事件

争点：社会一般に広く認識されている「略称」の他者による商標登録につき、商標法第 31 条
が適用されるか否か

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 196 号

原告：索尼愛立信移動通信産品（中国）有限公司（以下「ソニー・エリクソン」という）

被告：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」という）

第三者：劉建佳

判決日：2008 年 8 月 11 日

第二審：北京市高級人民法院（2008）高行終字第 717 号

上訴人：劉建佳

被上訴人：ソニー・エリクソン、商標評審委員会

判決日：2009 年 3 月 12 日

再審：最高人民法院（2010）知行字第 48 号

再審申立人：ソニー・エリクソン

判決日：2010 年 12 月 31 日

関連条文：商標法第 10 条第 1 項第 8 号、第 31 条、不正競争防止法第 5 条第 2 項

出典：

110 法律諮詢網

http://www.110.com/panli/panli_139926.html

4. 事件の概要

(1) 事実関係

2003年、劉建佳は「索愛」につき商標登録出願をし、2004年に商標登録を受けた（以下「本件商標」という）。指定商品は第9類のビデオディスクプレーヤー、電話機等である。

これに対し、ソニー・エリクソンは、多くの中国の消費者がソニー・エリクソンの中国語表記の「索尼愛立信」を略して「索愛」と呼んでおり、「索愛」はすでにソニー・エリクソンの登録商標である「索尼愛立信」の略称として定着しているから、劉建佳による本件商標の登録は、不正な手段による登録行為であり、「商標法」第10条第1項第8号と「不正競争防止法」第5条第2項の規定に反するとして、商標評審委員会に異議申立てをしたが、認められなかった。そこで、ソニー・エリクソンは行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

「索尼愛立信」という中国語の標記は、その読み方は比較的複雑で、略語を多用する中国語の慣習により、「索尼」（ソニー）と「愛立信」（エリクソン）からそれぞれ最初の1文字を取って、略称として「索愛」と呼び、中国の公衆やマスコミですでに広く使われており、消費者の間でも広く認められており、「索愛」と「索尼愛立信」の間には唯一の対応関係がある。よって、「索愛」は「索尼愛立信」の略称であるといえる。ソニー・エリクソンは、「索愛」について未登録商標としての宣伝はしなかったと自認しているが、消費者の認識及びマスコミでの宣伝による共同作用を通じて、ソニー・エリクソンは中国で事実上、「索愛」を商標として使っている。その状況は、電子業界に長年勤めてきた劉建佳は当然知っていたはずである。にもかかわらず劉建佳が自らの商標として登録出願した行為は、明らかに不当性を有する。したがって、ソニー・エリクソンの主張を認め、商標評審委員会の裁定を取り消す。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

2002年12月から本件商標の出願までの間に、多くのウェブサイトで「索愛」に関する携帯電話等の電子製品に対する報道及び評論が掲載されてきたが、これらの製品の製造者はいずれもソニー・エリクソンであることが確認できた。しかし、これらの報道・評論はいずれもソニー・エリクソンによるものではない。ソニー・エリクソンは本件商標が出願される前に、「索愛」製品の製造・販売及び宣伝活動を一切していない。マスコミによる「索愛」の使用はソニー・エリクソンによる使用行為ではないどころか、2007年10月頃までにソニー・エリクソンの幹部は「我々は、索愛ではなく、索尼愛立信である」とマスコミに述べていた。この陳述は、「索愛」が自社及び製品の略称であることをソニー・エリクソンが否定していることの表明である。すなわち、ソニー・エリクソンは、「索愛」について、商標法に基づく使用をしていないことである。したがって、劉建佳の本件商標の登録行為は、商標法第31条でいう「他人が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段により抜け駆けして

登録した行為」に該当しない。

(4) 再審判決

本件商標の出願日の前に、ソニー・エリクソンは、「索愛」を商業標章として使用する意思も行為もなかった。マスコミや消費者による略称の使用だけで、当該略称に法律上の保護を付与することはできない。よって、再審請求を認めない。

5. 解説

商標法第 31 条の「他人が既に使用している一定の影響力を有する商標」に該当するためには、使用の意思と行為が必要であろうか。自ら使用の意思と行為がなければ、保護を与える価値がないとも考えられる。

しかし、そもそも、なぜ「他人が既に使用している一定の影響力を有する商標」の抜け駆け登録行為が問題となるかといえば、他人によってすでに形成されている信用・名声に基づく出所識別機能が働いている以上、出所に関する誤認を消費者に与えるおそれがあるからである。

すなわち、自ら積極的に使用する意思と行為がなくても、言葉の特徴から他との対応関係が考えにくい略称で、しかも、略称でなければ一般消費者・マスコミにとって正式名称が長くて使いづらい場合は、自らの積極的な意思に基づきそれを使用していなくても、社会一般にその対応関係が広く認識されている場合、他者による略称の抜け駆け登録は、やはり、出所に関する誤認を一般消費者に与えてしまう行為である。このように考えると、本件では、商標法第 31 条の不正な登録に該当するとすべき事案であったように思われる。

6. 企業へのメッセージ

外国企業の名称や商標を漢字で音訳する場合、長い名称となることが多い。このように漢字の名称が長い場合、中国の公衆一般によって「略称」で呼ばれるようになることが少なくない。とくに合弁企業の名称の場合は、それぞれの最初の漢字を用いて「略称」で呼ばれることがよくある。

もし、上記のような場合に「略称」についても商標法上の保護を確実に受けたいと考えるのであれば、当該「略称」についても、商標登録を受けておく必要がある。

8. 商標法第 41 条第 1 項を根拠に、抜け駆け登録商標の無効が認められた事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：江蘇蠟筆小新服飾有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会の商標行政紛争事件

争点：商標法第 41 条第 1 項は、どのような抜け駆け登録商標の事案に適用されるか

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第 1230 号

原告：江蘇蠟筆小新服飾有限公司（以下「蠟筆小新公司」という）

被告：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」という）

第三者：株式会社双葉社

判決日：2011 年 6 月 16 日

第二審：北京市高級人民法院（2011）高行終字第 1428 号

上訴人：蠟筆小新公司

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2011 年 12 月 9 日

関連条文：商標法第 31 条、第 41 条第 1 項、第 2 項

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=117826334&keyword=%e8%9c%a1%e7%ac%94%e5%b0%8f%e6%96%b0&EncodingName=&Search_Mode=accurate

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118297345&keyword=%e8%9c%a1%e7%ac%94%e5%b0%8f%e6%96%b0&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係

訴外誠益公司是、1996年に、商標局に対し、クレヨンしんちゃんの図形を第1026606号図形商標（以下「係争商標」という）として商標登録出願をし、翌年登録を得た。指定商品は、第18類の「旅行鞆、ズック、リュック、手提げかばん、スポーツ手提げかばん、旅行手提げかばん、ビジネス鞆、学生用鞆、財布、抱っこ袋、雨傘及びその部品、日傘」等の商品であり、権利期間は、更新を経て2017年6月13日までである。その後、当該商標は恩嘉公司に譲渡され、さらに本件原告である蠟筆小新公司に譲渡された。

クレヨンしんちゃんは臼井儀人氏が創作した漫画作品であり、1992年に双葉社が臼井儀人氏の授権により当該作品の独占排他的な著作権及び商品化権を獲得した。1992年から2005年の間、双葉社がクレヨンしんちゃんシリーズ漫画を出版し、日本で頒布した。1994年から、双葉社が出版許可を通じて香港、台湾において頒布した。その後クレヨンしんちゃんアニメも日本、香港、台湾、東南アジアの国・地域で放送された。双葉社によるクレヨンしんちゃんの商標登録は、2002年に国際影業有限公司名義で登録出願が行われ、2003年に登録を受けた。指定商品は、第21類の歯ブラシ、コップ等である。

2005年1月から、双葉社は、訴外誠益公司を相手方として、商標評審委員会に対し、係争商標についての無効審判申立て（以下「別件」という）を行い、商標評審委員会は商評字(2005)第4646号裁定を出したが、この別件に関してさらに第一審判決と第二審判決が下され、当該第二審判決はすでに確定した。かかる第二審判決（[2006]高行終字第392号）（以下「別件北京高級人民法院二審判決」という）の中には、「誠益公司是他人の商標を大量に、大規模に抜け駆け登録を行いかつ転売して利益を図った行為があり、情状は大変悪質であり…誠益公司による他人の商標の抜け駆け登録は誠実信用の原則に悖り、その行為は商標法第41条に反するが、双葉社が商標審判手続きの中でそれを主張しなかったため、本裁判所は直接処理を行うことができない。」との判示があった。これは、商標法第41条第1項が根拠条文になることを示唆したものである。2007年3月8日、双葉社は商標法第41条第1項を根拠に、係争商標について、再び商標評審委員会に無効審判申立てを行った結果、商標登録を無効とする第39811号裁定が下された。裁定が下された当時の係争商標所有者である蠟筆小新公司がこれを不服として、北京市第一中級人民法院に訴えを提起したのが本件である。

(2) 第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

①誠益公司による係争商標の登録は主観的悪意が明らかであること、②双葉社が本件に提出した証拠は、別件北京高級人民法院二審判決での主張漏れを補ったこと、③誠益公司による大量で大規模の抜け駆け登録は誠実信用の原則に悖るのみならず、双葉社の特定の権益を侵害し、商標登録の管理秩序及び公共秩序を乱し、行政審査の資源及び司法資源を無駄にし、公共利益を害するものであることから、商標法第41条第1項を根拠に、第39811号裁定を維持する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

①誠益公司による係争商標の登録は主観的悪意が明らかであること、②誠益公司による大量で大規模の抜け駆け登録は誠実信用の原則に悖ることから、商標法第41条第1項を根拠に、第一審判決を維持する。

5. 解説

別件北京高級人民法院二審判決と本件事件との関係については、判決文を見ても必ずしも明らかではないところがある。

しかし、いずれにせよ、本件事件においては、商標法第41条第1項を根拠に、係争商標の登録が無効とされた。その際、①誠益公司による係争商標の登録は主観的悪意が明らかであること、②誠益公司による大量で大規模の抜け駆け登録は誠実信用の原則に悖ることが理由とされた。

そもそも、抜け駆け登録商標の事案においては、近時、とくに北京市高級人民法院においては、商標法第41条第1項ではなく、第31条によるべきとする傾向が強い（例えば、「無印良品」（第25類）抜け駆け登録商標無効事件を参照。『中国の知的財産権侵害判例・事例集』（日本貿易振興機構、2008年3月）35～38頁）。そのような状況の下、本件事案では、あえて商標法第41条を根拠に、抜け駆け登録商標の無効を認めたことは、興味深い。なぜ、本件事案において、第31条を適用せず、第41条第1項を適用したのであろうか？推測ではあるが、商標法第31条の主張をするには、登録後5年以内に無効審判を申し立てなければならない（第41条第2項）という制限があるのに対し、第41条第1項の主張をするには、商標法上、形式的には申立て期限の制限がないからかもしれない。本件では、最初に係争商標が商標登録されたのは1997年であるため、登録後5年以上を経過しており、第31条の主張をすることはできないとしても、第41条第1項の主張をすることができたのかもしれない。但し、商標局と商標評審委員会が公布した「商標審理基準」には、第41条第1項の主張についても、登録後5年以内に行わなければならない旨明記されている。本件事案の判決により、「商標審理基準」に明記された期間制限が実質上撤廃されたといえるのかどうかは必ずしも明らかではない。本件事案のような登録者の悪意性が極めて高いような場合には、第41条第1項を適用することができる点も、特徴的である。これらの点に鑑みると、本件判決は極めて特殊・例外的なものとして位置づけられよう。

6. 企業へのメッセージ

日本企業のブランドが中国で第三者に抜け駆け登録される事案は依然として多く発生しているが、登録後5年以上を経過していることから、法的手段をとることを諦めざるを得なかった事案も少なくないと思われる。本件事案のように、登録者の悪意性が極めて高いような場合には、登録後5年以上を経過していたにもかかわらず、第41条第1項が適用され、抜け駆け登録が無効とされたことは、注目に値するといえよう。

▪ 9. 抜け駆け登録商標であるとの主張に対して、商標法第 13 条第 1 項、第 31 条、第 41 条第 1 項の適用がいずれも否定された事件

1. 事件の性質

商標行政紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：株式会社読売新聞東京本社と国家工商行政管理総局商標評審委員会の中の商標紛争行政事件

争点：商標法第 13 条第 1 項、第 31 条、第 41 条第 1 項の適用の可否

3. 書誌的事項

第一審：北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第 435 号

原告：株式会社読売新聞東京本社（以下「読売新聞社」という）

被告：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」という）

第三者：広州市番禺区開達ファッション廠（以下「開達廠」という）

判決日：2012 年 3 月 27 日

第二審：北京市高級人民法院（2012）高行終字第 1094 号

上訴人：読売新聞社

被上訴人：商標評審委員会

判決日：2012 年 12 月 18 日

関連条文：商標法第 13 条第 2 項、第 31 条、第 41 条第 1 項

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118313060&keyword=%e8%af%bb%e5%8d%96%e6%96%b0%e9%97%bb%20%e5%bc%80%e8%be%be&EncodingName=&Search_Mode=accurate

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118873039&keyword=%e8%af%bb%e5%8d%96%e6%96%b0%e9%97%bb%20%e5%bc%80%e8%be%be&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係

第 1363420 号商標（以下「係争商標」という）「YOMI URI 読売」は、開達廠が 1998 年に商標局に出願し、2000 年に登録が認められた登録商標であり、指定商品は第 25 類の「服装、革服装、ニット服装、シャツ、ズボン、コート、スカート」等である。その後、更新を経て、権利期間は 2020 年 2 月 13 日までとなっている。

2002 年、読売新聞社は、商標局に第 3100896 号商標（以下「後願商標」という）を出願し、2003 年に登録が認められた。指定商品は第 16 類の「ポスター、新聞、雑誌、地図、書籍、印刷出版物、説明書」等である。

2009 年 7 月 16 日、読売新聞社は、商標法第 10 条、第 13 条、第 31 条、第 41 条及び民法通則第 4 条を根拠に、商標評審委員会に、係争商標の無効審判を申し立てた。

商標評審委員会は、第 31 条については、無効審判申立ては係争商標登録時からすでに 5 年を超え、第 13 条については後願商標が係争商標の後に登録されたものであり、第 10 条についてはそもそも該当せず、第 41 条についても証拠がないとし、読売新聞社の主張をいずれも認めず、係争商標を維持した。読売新聞社はこれに不服として、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

(2) 第一審判決

第一審判決は、①商標法第 10 条第 1 項第 8 号については、そもそも該当しない、②第 13 条については、読売新聞社は後願商標が馳名商標であることの認定とともに第 13 条第 1 項による商標登録の取消を主張するが、後願商標は新聞メディアの中では知名度があり知名範囲も広いが、新聞雑誌の名称として使用する以外に、商標意義上の使用の事実は証明されていないから、同条項は適用されない。③第 31 条については、第 41 条第 2 項に規定されている第 31 条の適用条件として、商標登録後 5 年以内でなければならないところ、本件係争商標はすでに 5 年を超えているから第 31 条は適用されない。④第 41 条第 1 項については、第 41 条第 1 項は公共秩序の維持に関する規定であり、特定の民事主体の権益を害することのみで適用される条文ではなく、また、登録時に登録機関に事実を隠ぺいして登録をだまし取ったとしても公共利益への損害は立証されないとして、原告の請求を棄却した。

(3) 第二審判決

第一審判決と同様の理由で、第 13 条第 1 項、第 31 条、第 41 条第 1 項の適用を否定し、上訴人の請求を棄却した。

5. 解説

本件事件も、前述したクレヨンしんちゃん事件も、いずれも第三者による抜け駆け登録商標の事案である。にもかかわらず、前者では抜け駆け登録商標の無効審判申立ては認められ

ず、後者では認められた。この相違は、どこから生じたのであろうか？それは、後者では抜け駆け登録者に、他の悪意の登録が多数あったことが立証され、その極めて悪質な大量の抜け駆け登録が、第 41 条第 1 項の要件である公共利益の侵害だと認定されたところにある。本件では、商標登録者が他の悪意の登録を多数行っていたことの立証はない。

また、第 13 条第 1 項の馳名商標についてであるが、本件の第一審判決では、「新聞雑誌の名称として使用する以外に、商標意義上の使用の事実は証明されていない」ことが、馳名商標として認定されなかった理由とされている。しかし、この考え方によれば、新聞雑誌の名称が馳名商標として認定される可能性はほとんど無くなってしまっているのではなかろうか。

6. 企業へのメッセージ

本件事案もそうであるが、商標登録後 5 年以上を経過してしまうと、無効審判を申し立てることは非常に難しくなる。第三者による悪意のある抜け駆け登録商標がないかどうかについては、日頃から、自社又は代理人等により、中国における商標出願・登録の状況を監視しておくことが強く望まれる。

10. 商標使用に関する行政処罰が明らかに公正さを欠く場合に、法院が是正した事件

1. 事件の性質

商標工商行政処罰紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：蘇州鼎盛食品有限公司と蘇州工商行政管理局の間の商標工商行政処罰訴訟事件

争点：商標権侵害が短期間で軽微なものである場合、侵害行為の停止のみを命じることで十分であり、50 万元の過料まで課すことは行き過ぎであるとして、法院が是正を命じるべきか

3. 書誌的事項

第一審：蘇州市中級人民法院（2011）蘇中知行初字第 0001 号

原告：蘇州鼎盛食品有限公司（以下「鼎盛公司」という）

被告：蘇州工商行政管理局

第三者：華東紡績集團有限公司（以下「華東紡績公司」という）

判決日：不明

第二審：江蘇省高級人民法院（2011）蘇知行終字第 0004 号

上訴人：鼎盛公司

被上訴人：蘇州工商行政管理局

判決日：2012 年 7 月 31 日

関連条文：商標法第 52 条第 1 号、第 53 条、行政処罰法第 4 条第 2 項、行政訴訟法第 54 条第 4 号、第 61 条第 2 号

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119225344&keyword=%e8%8b%8f%e5%b7%9e%e9%bc%8e%e7%9b%9b%20%e4%b9%90%e6%b4%bb&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

（1）事実関係

鼎盛公司是食品を生産・販売する外商独資企業であり、登録商標「I will 愛維爾」を有し

ている（指定商品は、第 30 類の「ケーキ、パン、月餅等」である）。2009 年 6 月、鼎盛公司は、訴外第三者に「I will 愛維爾」と「楽活 LOHAS」を並べた標記が印刷された包装箱を製造させ、2009 年 9 月には当該包装箱を使用した月餅を鼎盛公司の愛維爾直営店及び加盟店において販売した。

一方、華東紡績公司は 2009 年 7 月 14 日に商標「楽活 LOHAS」の登録を受けた（指定商品は、第 30 類「餅類、即席米飯、オートミール」）が、訴訟当時は、まだ商標を実際に使用していなかった。

蘇州工商行政管理局の調査によると、鼎盛公司がその年に生産・販売した月餅のうちの 1 つのシリーズ商品に「楽活 LOHAS」が使用されており、当該シリーズの月餅の売上高は 1,213,800 元だった。2010 年に、蘇州工商行政管理局は行政処罰決定を出し、商標法第 53 条及び商標法实施条例第 52 条により、鼎盛公司に対して 50 万元の過料を課した。鼎盛公司はこれを不服として蘇州市人民政府に行政再審査の申立てをしたが、蘇州市人民政府は蘇州工商行政管理局の行政処罰決定を維持した。鼎盛公司はこれを不服とし、蘇州市中級人民法院に訴えを提起した。

（2）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

鼎盛公司による「I will 愛維爾」と「楽活 LOHAS」を並べた標記の使用は商標法上の使用であり、登録商標「楽活 LOHAS」の類似商標にあたる。登録商標「I will 愛維爾」は特定の地域において高い知名度を有し、鼎盛公司による「楽活 LOHAS」の使用は、「楽活 LOHAS」と「I will 愛維爾」の間に関連性を生じさせ、登録商標「楽活 LOHAS」の所有者である華東紡績公司との関連性を絶つことになる。したがって原告による「楽活 LOHAS」の使用は、華東紡績公司の商標権に対する侵害にあたる。蘇州工商行政管理局による行政処罰決定は事実認定も法律適用も正しい。よって原告の請求を支持しない。

（3）第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

「I will 愛維爾」と「楽活 LOHAS」を並べた標記の使用は、商標法上の使用であり、商品の出所について公衆に誤認を引き起こすものである。しかし、登録商標「楽活 LOHAS」は第一審当時、実際にはまだ使用されておらず、第二審係属中においても実際に使用されていないため、市場における知名度は存在しない。にもかかわらず、「楽活 LOHAS」が登録商標であることから、鼎盛公司による使用行為が工商行政機関の取り締まりの対象となった。登録商標が使用されておらず実際の混同は生じないことを侵害の判断基準にするのは商標権の保護の観点から不当である。

ただ、鼎盛公司による「楽活 LOHAS」の使用は 1 カ月にも満たない短期間の行為であること、しかも、登録商標「楽活 LOHAS」が登録される前に鼎盛公司はすでに訴外第三者に「楽活 LOHAS」の標記が印刷された箱を作らせ、その時は華東紡績公司の登録商標「楽活 LOHAS」の知名度に便乗する意思はなかったこと、また、鼎盛公司による「楽活 LOHAS」の使用はそ

の製造・販売される月餅 23 のシリーズのうちの 1 つのシリーズについてのみの行為であることに鑑みれば、鼎盛会社の商標権侵害は軽微なものであるといえる。蘇州工商行政管理局が行政取締りを行う際に、侵害行為の停止で十分であり、50 万元の過料まで課すことは、明らかに妥当性と必要性を欠く処分である。行政処罰が明らかに公正さを欠く場合、人民法院はこれを変更することができる。よって、第一審判決を取り消し、蘇州工商行政管理局の侵害行為の停止及び過料 50 万元の行政処罰を、侵害行為の停止命令のみに変更する。

5. 解説

商標権の保護については、行政による保護及び司法による保護という 2 つのアプローチがあるが、当事者は 2 つのアプローチを選択することができる。行政アプローチは迅速で簡便であるため、かなり多くの割合の商標権侵害事件は行政アプローチで解決されている。しかし、行政アプローチによる解決が明らかに不当である場合に、司法が行政処分を変更した事例は、本件が初めてのようである。このことから、本件は、最高人民法院の 2012 年知的財産権司法保護重大事件トップ 10 にリストアップされた。

6. 企業へのメッセージ

知的財産権の保護について行政アプローチによる解決に明らかに妥当性を欠く点がある場合には、司法による是正が可能であることを示した事件である。本件において、商標権侵害が短期間で軽微なものである場合、侵害行為の停止のみを命じることで十分であり、50 万元の過料まで課すことは行き過ぎであるとの判断が法院により下されたことは、実務上の参考となる。

11. 消費者が使用する商標権侵害被疑商品の差押地の管轄権が否定された事件

1. 事件の性質

商標権侵害訴訟管轄異議紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：再審申立人日照金通車両製造有限公司と被申立人金杯汽車股分有限公司、一審被告金杯車両製造集团有限公司の商標権侵害訴訟の管轄権異議申立て事件

争点：消費者が使用する商標権侵害被疑商品の差押地の裁判所は管轄権を有するか

3. 書誌的事項

第一審：瀋陽市中級人民法院（2010）瀋中民四初字第452号民事裁定書

原告：金杯車両製造集团有限公司（以下「遼寧金杯公司」という）

被告：日照金通車両製造有限公司（以下「山東金通公司」という）

裁定日：2011年1月24日

第二審：遼寧省高級人民法院（2011）遼立一民終字第73号

上訴人：山東金通公司

被上訴人：遼寧金杯公司

裁定日：2011年11月23日

再審：最高人民法院（2012）民提字第109号

申立人：山東金通公司

被申立人：遼寧金杯公司

裁定日：2012年11月23日

関連条文：最高人民法院「商標権民事事件の審理の適用法律に関する若干問題の解釈」第6条、民事訴訟法第36条、第186条、第153条第1項第2号

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119206960&keyword=%e6%97%a5%e7%85%a7%e9%87%91%e9%80%9a&EncodingName=&Search_Mode=accurate

「最高人民法院知的財産権審判案例指導」第5輯 中国法制出版社 主編 奚曉明

4. 事件の概要

(1) 事実関係

本件第一審訴訟が提起される前に、遼寧省瀋陽市康平県工商行政管理局（以下「康平工商局」という）が同県において、訴外石氏の乗っていた車を商標権侵害の疑いで差押を行った。2010年11月18日、遼寧金杯公司はその商標権を山東金通公司が侵害したとして、瀋陽市中級人民法院に訴えを提起した。これに対して、山東金通公司は管轄権の異議申立てを行った。その理由は、康平工商局が同県で差し押さえた車は消費者の車であり、最高人民法院「商標権民事事件の審理の適用法律に関する若干問題の解釈」（以下「同司法解釈」という）第6条は、「差押地」の人民法院の管轄権を認めているが、同条にいう「差押」とは侵害被疑者が製造・販売する権利侵害被疑商品に対する差押のことであり、消費者が使用する権利侵害被疑商品ではないのであり、瀋陽市中級人民法院に本件訴訟の管轄権はなく、被告の住所地である山東省日照市の人民法院に管轄権があるという点にあった。

(2) 第一審裁定

第一審裁定は、以下の理由で、被告の異議申立てを却下した。

同司法解釈第6条の「差押地」とは、行政による差押地をいうが、同司法解釈は差押の対象財産の主体について制限的な規定を置いていないので、かかる主体は権利侵害被疑商品の生産者及び販売者に限定されない。また、差押地を被疑商品の生産者及び販売者が生産・販売する地点に限定することとすると、差押地は不法行為地と混同されてしまうことになる。

(3) 第二審裁定

第二審裁定は、第一審裁定と同様の理由により、山東金通公司の異議申立てを却下した。

(4) 再審裁定

最高人民法院は、以下の理由で、第一審裁定及び第二審裁定を取り消し、山東省日照市の人民法院に管轄権があると裁定した。

同司法解釈は、民事訴訟法に基づき、商標権の民事事件の特徴を考慮して制定されたものである。同司法解釈第6条は「権利侵害行為実施地、権利侵害商品保管地、差押地、被告住所地の裁判所」に管轄権を認めた。この規定は、管轄の確定性を強め、当事者の権利行使の利便性とともなう人民法院の審理の利便性を考慮したものである。もし消費者が使用する商標権侵害被疑商品の差押地の管轄権を認めると、管轄の確定性が損なわれる。本件において「権利侵害行為実施地、権利侵害商品保管地、差押地、被告住所地」はいずれも山東省日照市にあるから、山東省日照市の人民法院に管轄権がある。

5. 解説

民事訴訟の管轄権は、当事者の権利行使の利便性、防御権の保証、裁判の迅速等に鑑み決定されるべきであるが、商標権侵害訴訟の管轄権に関する同司法解釈第 6 条の規定は、まさにその趣旨である。本件の第一審裁定及び第二審裁定は、消費者が乗っている 1 台の車を差し押さえたことで、「差押地」に該当するという理由で同司法解釈第 6 条に基づき管轄権があったとしたことは、地方保護主義に基づいたものといえるかもしれない。

商品は市場に流通するので、消費者が当該商品を使用する地点は不確定なものであり、かかる商品を差し押さえたからといって、差し押さえた地点に管轄権を認めるとすれば、被告の応訴の負担があまりにも大きい。これは当事者の防御権の行使に重大な支障をもたらす。その意味で、本件最高人民法院の裁定は妥当なものといえるかもしれない。

もともと、二審終審制度を原則とする中国では、二審においても、地方保護主義が根強く残るところも少なくない。そうすると、本件事案でもそうであったように、地方保護主義の是正は再審手続きで主張するしかないということになる。

6. 企業へのメッセージ

中国に住所地がある外資系企業としては、住所地以外の地域で訴えられた場合、まずは管轄権の異議申立ての可能性を検討する必要がある。中国では、地方保護主義や地方によって裁判官の資質にばらつきがあること等から、中立性・公平性を欠くおそれのある地域で迂闊に応訴してしまうと、大きな不利益を被るおそれがある。第三者から提訴された場合、本案審理に入る前に一度は管轄権について検討すべきである。

12. ビール瓶の再利用行為につき商標権侵害が成立しないとされた事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：重慶ビール有限公司と芷江鶴泉酒業有限公司の商標権侵害紛争事件

争点：ガラス容器本体に商標が刻印されたビール瓶の再利用行為は、商標権侵害に該当するか

3. 書誌的事項

第一審：常德市中級人民法院（2010）常民重字第2号

原告：重慶ビール有限公司

被告：芷江鶴泉酒業有限公司

判決日：不明

第二審：湖南省高級人民法院（2011）湘高法民三終字第40号

上訴人：芷江鶴泉酒業有限公司

被上訴人：重慶ビール有限公司

判決日：2011年5月23日

関連条文：商標法第52条第1号、第2号、最高人民法院「商標民事紛争事件の適用法律に関する若干問題の解釈」第17条、第21条第1項

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=117830486&keyword=%e9%87%8d%e5%ba%86%e5%95%a4%e9%85%92%20%e8%8a%b7%e6%b1%9f%e9%b9%a4%e6%b3%89&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係

重慶ビール有限公司（以下「重慶ビール」という）が製造・販売するビールのガラス瓶は、

登録商標である雫の形の図形商標（以下「本件商標」という）が刻印されている。

一方、芷江鶴泉酒業有限公司（以下「鶴泉酒業」という）が製造・販売するビールの容器は、回収されたビール瓶であり、重慶ビールの本件商標が刻印されているものが含まれている。そこで、重慶ビールは鶴泉酒業を被告として、商標権侵害訴訟を提起した。

（２）第一審判決

第一審法院は、次のとおり判示した。

鶴泉酒業が重慶ビールの許可を得ずに自らが生産するビールの瓶に本件商標を使用することは、商標権侵害に該当する。

第一審では、原告の一部の請求が認められ、侵害停止及び損害賠償の請求が認められた。

（３）第二審判決

第二審法院は、次のとおり判示した。

鶴泉酒業が製造するビールは、瓶のキャップに鶴泉酒業の自社商標を標記しており、瓶のネックにも自社商標を貼り付けている。瓶の本体にも自社商標を貼り付けている。すなわち、鶴泉酒業には消費者を誤認させる故意はない。係争対象のビール瓶は鶴泉酒業が回収して再利用した容器であり、そこに刻印された重慶ビールの図形標識は消すことができない。鶴泉酒業が利用したのは容器であり、本件商標の図形ではない。1999年3月5日に国家品質技術監督局が公布した「ビールの強制的国家標準に関する若干問題の通知」第6条には「社会一般からビール瓶を回収する」ことの規定があり、また、2006年5月17日商務部が、発展改革委員会及び公安部、建設部、工商総局、環境保全総局の同意を得て公布した「再生資源回収管理弁法」第2条も、ガラスの再利用に触れている。すなわち、品質が保証されているという前提のもとに、国の政策は社会一般からビール瓶の回収・再利用を奨励し、またそれは業界の慣習にも適う。重慶ビールは雫の図案が刻印されたビール瓶を、他社に再利用されるのを避けるために、特別な措置を採ることもなかった。そのままにしていれば、そのビール瓶が他者に回収・再利用されることは予見できることである。知的財産権の主張は法律の範囲内で行われるべきであり、商標権に対する保護は法により行うべきであるが、重慶ビールの商標権の主張を支持するならば、同種のビール瓶の回収・再利用を禁止するしかなくなる。これはビール瓶の回収・再利用を奨励する国の政策に反するものであり、公衆の全体的な利益に対する不当な制限となる。したがって、重慶ビールの主張を棄却する。

5. 解説

ビール瓶の回収・再利用と商標権の関係に関しては、中国全土においてこれまでも多くの法的紛争が生じている。地方によって、裁判所は異なる立場をとっているのが現状である。

本件の第二審判決は、判決理由の中で、以下の点を挙げた。

①係争対象のビール瓶は鶴泉酒業が回収して再利用した容器であり、そこに刻印された重慶ビールの図形標識は消すことができないが、鶴泉酒業が製造するビールは、瓶のキャップに

鶴泉酒業の自社商標を標記しており、瓶のネックにも自社商標を貼り付け、瓶の本体にも自社商標を貼り付けており、鶴泉酒業には消費者を誤認させる故意はない。

②1999年3月5日に国家品質技術監督局が公布した「ビールの強制的国家標準に関する若干問題の通知」、及び2006年5月17日商務部等が公布した「再生資源回収管理弁法」は、ビール瓶の回収・再利用を奨励している。

③重慶ビールが、自社のビール瓶を他社に再利用されるのを避けるために、特別な措置を採ることができたはずであるが、そのような措置をとらなかった。

なお、判決理由の中では、「用尽」（消尽）に関する言及は一切なされていない。

6. 企業へのメッセージ

本件はビール瓶の再利用の事例であったが、同様の問題は、インクカートリッジ等の消耗品一般で生じ得る。その意味で、飲料業界以外の業界にも影響を及ぼす重要な判決であるといえよう。

本件第二審判決は、「再利用」が一律に「許される」又は「許されない」という単純な議論をするのではなく、具体的な事実関係や諸事情を総合的に考量して結論を導いていることに留意されたい。

13. インターネット取引プラットフォーム経営者の商標権共同侵害責任が成立するとされた事件

1. 事件の性質

商標権侵害紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：衣念（上海）ファッション貿易公司与浙江淘宝ネットワーク有限公司及び杜国発の商標権侵害訴訟事件

争点：インターネット取引プラットフォーム経営者は、商標権共同侵害責任を負うか

3. 書誌的事項

第一審：上海市浦東新区人民法院（2010）浦民三（知）初字第426号

原告：衣念（上海）ファッション貿易公司（以下「衣念公司」という）

被告：浙江淘宝ネットワーク有限公司（以下「淘宝公司」という）及び杜国発

判決日：2011年1月17日

第二審：上海市第一中級人民法院（2011）滬一中民五（知）終字第40号

上訴人：淘宝公司

被上訴人：衣念公司

判決日：2011年4月25日

関連条文：商標法第52条第2項第5号、第56条、商標法实施条例第50条第2号、最高人民法院「民法通則の貫徹執行に関する若干問題の意見（試行）」第148条第1項

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=119228290&keyword=%e8%a1%a3%e5%bf%b5%e3%80%80%e6%b7%98%e5%ae%9d&EncodingName=&Search_Mode=accurate

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118252084&keyword=%e8%a1%a3%e5%bf%b5%e3%80%80%e6%b7%98%e5%ae%9d&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係

訴外 Eland 社は登録番号第 1545520 号（指定商品は服装）及び第 1326011 号（指定商品はジャケット、パンツ、作業服等）の商標（以下「本件商標」と総称する）の所有者であり、衣念公司是 Eland 社の使用許諾により本件商標の独占的使用権を有する。

衣念公司是、杜国発がインターネット取引プラットフォームの淘宝公司に出店して、本件商標を侵害する商品を販売していることに気づいたため、淘宝公司に対して、事前の審査、キーワードの遮断等の手段を通じて侵害行為を制止するよう求める書簡を送った。衣念公司是権利侵害が繰り返されるたびに淘宝公司に書簡を送り、計 7 回にも及んだにもかかわらず、淘宝公司是これらの手段を採らなかった。衣念公司是淘宝公司与杜国発を相手に、損害賠償及び謝罪文の掲載を求めて上海市浦东新区人民法院に訴えを提起した。

(2) 第一審判決

第一審判決は、以下の理由により、原告の損害賠償請求を認めた。

杜国発は商標権侵害の商品であることを知らずに仕入れて販売したと主張しているが、合法的な仕入れ先を証明することができないばかりでなく、原告の度重なる苦情を受け、淘宝公司からも関連情報の削除の処分を受けて、その販売行為が商標権侵害行為であることを知っていたはずであり、商標権侵害行為が成立する。

淘宝公司是中国国内最大のインターネット取引プラットフォームサービスの提供者として、その規則により、違法行為のあるユーザーに対して適切な措置を講じれば、ユーザーの侵害行為を完全に阻止することまではできなくても、権利侵害のハードルを高めて権利侵害を減少させることは可能である。

プラットフォーム経営者が権利者からクレームを受けた場合、関連情報の削除の措置をとることは、共同侵害責任を免れるための条件ではあるが、これだけでは不十分である。さらにどのような措置を採るべきかについては、具体的な事案に応じて、ネットワークサービスの類型、技術的な可能性、コスト、権利侵害の態様などに鑑み、警告、信用レベルを下げること、製品情報の発信を制限することないし当該ユーザーの口座を閉鎖することなどが考えられる。

原告の 7 回にもわたる苦情を受けたにもかかわらず、淘宝公司是関連情報を削除したにとどまり、その他の措置を採らず、杜国発は依然として権利侵害商品に関する情報の発信を続けていた。淘宝公司在杜国発の侵害行為を容認することは、杜国発の違法な販売行為を放任し、助長することであり、故意に侵害行為に便宜を提供したことになる。よって、淘宝公司是杜国発と連帯して賠償責任を負う。

なお、謝罪文の掲載請求については、人格権にかかわる問題ではないため、棄却する。

(3) 第二審判決

第二審法院は、以下の理由により、第一審判決を支持した。

淘宝公司的故意については、杜国発が淘宝公司的ネット店舗において、「本店舗が販売する

商品の一部は正規品であり、一部は模倣品だが、品質については絶対的に安心できるものである。」との広告を出していたが、淘宝公司としては当該情報を取り扱うときにその内容を当然知っていた。また、衣念公司の苦情を受け杜国発の発信情報を削除したところ、杜国発から何ら反応又は弁解もなかったことから、杜国発の行為が権利侵害行為であることを、淘宝公司は知っていたといえる。よって、淘宝公司の行為は杜国発との共同侵害行為にあたり、共同して連帯責任を負うべきである。

5. 解説

近年、中国のインターネット取引が盛んになり、一般消費者にとって非常に気軽に利用できる取引方式となってきた。しかし、インターネット取引プラットフォーム経営者が十分に注意を払わなければ、プラットフォームは知的財産権を侵害する販売行為の無法地帯となりかねない。実際、中国のプラットフォーム取引で扱う商品のうち、知的財産権侵害商品がかなり高い割合を占めている。また、プラットフォーム経営者が十分に注意を払わないどころか、ネット出店の手数料等を欲しいあまりに、ユーザーによる知的財産権を侵害する販売行為を黙認し、既存の利用規約の適用を故意に怠り、これらの違法行為を助長することもある。

本件判決の、プラットフォーム経営者の不作為は共同侵害行為になるとの判断は、知的財産権の保護にとって非常に有意義なものである。また、プラットフォーム経営者の主観的な悪意の認定、共同侵害行為となる不作為の背景にある作為義務について、具体的な事案に応じて、ネットワークサービスの類型、技術的な可能性、コスト、権利侵害の態様などに鑑み、警告、信用レベルを下げること、製品情報の発信を制限することないし当該ユーザーの口座を閉鎖することなどの措置を明言したことに、大きな意味がある。同種の事件にとって、非常に参考価値の高い事案といえよう。

6. 企業へのメッセージ

知的財産権を侵害する商品がインターネット取引プラットフォームに出回っている場合、クレームの記録、プラットフォーム経営者の対応の記録、購入記録、購入商品の配送に関する公証などの証拠を残しておくことが重要である。これらは将来、プラットフォーム経営者の共同侵害責任を追及する際の証拠とすることができる可能性がある。

14. 多国籍企業の親会社と子会社が異なる国・地域において同一の商標を有する場合、親会社による第三者に対する商標権譲渡契約の効果は子会社には及ばないとされた事例

1. 事件の性質

商標権譲渡紛争事件

2. 事件名、争点

事件名：米国アップル社、IP申請発展公司（IP Application Development Limited）と唯冠科技（深セン）有限公司との間の商標権譲渡紛争事件

争点：商標譲渡契約の締結にあたり、親会社の締結者には、子会社を代理する権限があったか否か

3. 書誌的事項

第一審：深圳市中級人民法院

原告：米国アップル社（Apple Inc.）、英国 IP Application Development Limited（以下「IP申請発展公司」という）

被告：唯冠科技（深セン）有限公司

判決日：2011年12月5日

第二審：広東省高級人民法院（2012）粵高法民三終字第8、9号

上訴人：米国アップル社、IP申請発展公司

被上訴人：唯冠科技（深セン）有限公司

判決日：2012年9月19日

関連条文：商標法第39条

出典：

北大法宝

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118779941&keyword=%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e5%85%ac%e5%8f%b8%20%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e5%94%af%e5%86%a0%20%e6%b0%91%e4%ba%8b%e8%b0%83%e8%a7%a3%e4%b9%a6&EncodingName=&Search_Mode=accurate


http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pfnl&Gid=118774366&keyword=%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e5%94%af%e5%86%a0%20%e8%8b%b9%e6%9e%9c&EncodingName=&Search_Mode=accurate

4. 事件の概要

(1) 事実関係 (本件の調解書にはごく簡単な事実関係しか記載されていないため、以下の記述にあたっては、報道等を参考にした。そのため、記述内容が必ずしも正確ではない可能性がある点につき、留意されたい。)

唯冠科技(深セン)有限公司(以下「唯冠深セン」という)は、台湾を中心とする唯冠グループに属する中国企業である。唯冠深センは、中国で、2つの「IPAD」商標を2000年に商標出願し、2001年に登録した(以下「本件商標」という)。同社の説明によると、「IPAD」は「Internet Personal Access Device」の略である。なお、米国アップル社(以下「アップル社」という)がiPadブランドを使用することを社内で決定したのは2009年、対外的に発表したのは2010年であった。

下記は、商標局ウェブサイト「中国商標網」(<http://sbj.saic.gov.cn/>)で、本件商標の1つについて検索した結果の画面である。

商標の詳細情報			
注册号/申請号	1590557	国際分类号	9
申請人名称(中文)	唯冠科技(深圳)有限公司	申請人地址(中文)	广东深圳市沙头角保税区21,23北
申請人名称(英文)		申請人地址(英文)	
商標圖像			
	商品/服务列表	类似群	
	计算机; 计算机周边设备; 显示器(电子); 光通讯设备; 电视机; 收音机; 照相机(摄影); 电子防盗装置; 摄像机; 电池;	0901 0907 0908 0909 0920 0922	查看详情...
初审公告期号	776	注册公告期号	788
初审公告日期		注册公告日期	
专用权期限	2011年06月21日 至 2021年06月20日		年

上記の検索結果から、本件商標の1つについては、申請・登録番号は「1590557」、国際分類番号は「第9類」、出願日は「2000年1月10日」、出願人名称は「唯冠科技(深セン)有限公司」、出願人住所は「広東省深セン市沙頭角保税区21、23北」、商標は「IPAD」、指定商品は「コンピュータ、コンピュータ周辺設備」等、類似群は「0901、0907、0908、0909、0920、0922」、初期審査公告刊号は「776」、登録公告刊号は「788」、専用権の期間は「2011年6月21日から2021年6月20日まで」(前回の専用権の期間は「2001年6月21日から2011年6月20日まで」であったものが更新されたものと推測される)であることが分かる。

アップル社は、本件商標を譲り受けるために、英国法人のIP申請発展会社を設立し、唯冠グループの中心である台湾法人の唯冠国際控股有限公司(以下「唯冠国際」という)と交渉させた。IP申請発展会社は、唯冠国際との交渉の中で、「わが社の社名とIPAD商標が似ているので、譲渡してほしい」と主張したようである。2009年に、35,000ポンド(約500万

円)で7ヶ国(地域を含む)の計10件の商標(本件商標を含む)を譲渡することで合意し、契約が成立した。その後すぐに、I P申請発展会社は、アップル社に10ポンド(約1,500円)で上記各商標を譲渡した。後になって初めて、唯冠国際は、上記のI P申請発展会社からアップル社への譲渡を知ることになった。

中国で本件商標を有していた唯冠深センが譲渡手続に応じないため、2010年4月19日、アップル社とI P申請発展会社は、唯冠深センを相手に、本件商標の引渡し及び損害賠償400万元を請求した。この中国の訴訟においては、上記譲渡契約の締結にあたり、親会社たる唯冠国際の締結者には、子会社たる唯冠深センを代理する権限があったか否かが争点となった。

(2) 第一審判決

第一審判決は、以下の理由により、原告の請求を棄却した。

商標権の譲渡に関する契約は親会社である唯冠国際が譲渡人となっている。子会社である唯冠深センは唯冠国際とは別の法人であり、また、表見代理も成立しないので、譲渡契約の効果は唯冠深センには及ばない。

(3) 第二審(調解が成立)

2012年7月2日、広東省高級人民法院は、アップル社と唯冠深センが金額6000万米ドルで調解が成立したと発表し、本件訴訟は遂に決着した。

5. 解説

アップル社のように世界的に有名なブランドを持つ企業は、世界中で同一のブランド名を使用したいという希望をもつことが少なくない。しかし、商標制度は各国の個別の制度であり、必ずしも世界中で同一のブランド名を登録・使用できるとは限らない。そこで、①あくまで世界統一ブランドを使用するため、もし第三者が先に商標登録を有する場合は、法的手段をとるか又は交渉により譲り受けるという方法、及び②必ずしも世界統一ブランドでなく、中国を含む各国・地域ごとに別ブランドで販売するという方法とがあり得るが、アップル社は前者の方法を採用した。

本件においては、唯冠深センによる本件商標出願の方がアップル社のブランド名公表よりもはるかに早かったため、唯冠深センによる本件商標出願は悪意による抜け駆け登録とはいええず、偶然の一致にすぎないといえよう。そこで、アップル社は、本件商標を譲り受けるために唯冠国際と交渉し、譲渡契約を締結したわけであるが、契約締結の相手方は、本件商標の登録者である唯冠深センではなく、唯冠国際であった。第一審判決では、唯冠国際の譲渡合意の効果唯冠深センに帰属させるための有権代理及び表見代理の主張も認められなかった。

他方、唯冠深センは、中国銀行等8銀行に対し4億米ドルの債務を負って、破産が申し立てられており、当該8銀行が唯冠深センの債権等の資産を差し押さえていた。

このようなアップル社及び唯冠深センの各当事者にとっての不利な事情の存在が、第二審

における調解の成立につながったといえよう。

6. 企業へのメッセージ

一般的に、商標を譲り受ける契約を締結する前には、登録商標権者や契約締結者の権限をよく確認しておく必要がある。また、日本企業は中国でビジネスを始める前に、商標権を含む知的財産権のチェックを徹底的に行う必要がある。中国の商標の出願・登録状況の調査は、「中国商標網」(<http://sbj.saic.gov.cn/>)で、日本からでも、誰でも無料で調査することが可能である。

今回の和解の成立は、アップル社にとっては朗報であったといえよう。なぜなら、不利とみられていた案件で和解が成立し、iPadの中国本土での販売が可能となったからである。しかし、中国の悪意のある商標取得者に、商標の先取りが手っ取り早い金儲けの手段になることを再認識させたという意味で、中国では今後も商標ビジネスが横行する可能性が高く、日本企業にとっては弊害が懸念される場所である。