

中国における商標冒認出願対策

天達共和法律事務所

龚建華



天達共和法律事務所は1993年に設立された天達法律事務所と1995年に設立された共和法律事務所が2014年に合併した事務所である。所属弁護士、弁理士は数百名におよぶ総合法律事務所である。龚建華氏は弁護士・弁理士であり、知財業務全般に対応。専門技術分野は化学全般。

■ 商標冒認出願

「商標冒認出願」という概念は法律上、存在しない。商標冒認出願行為とは一般的に、経済利益または不正利益を獲得するため、他人が先に使用しているにもかかわらず、中国で出願されていない商標をもって出願し、または、他人に既に出願された商標がカバーしていない指定商品または指定役務の区分に出願する行為をいう。「商標冒認出願」行為は他人が先に保有する権利、たとえば、著作権、商号などを自らの商標として出願する行為をも含む。冒認出願人と被冒認出願人の間には、まったく関係がない場合もあれば、代理関係、協力関係、雇用関係などがあることもある。

■ 商標冒認出願の原因

商標冒認出願の一因は、中国の商標制度にある。「使用主義」をとる国とは異なり、中国の商標制度は「出願主義」を採用している。すなわち、商標権は先に出願した者に付与されることになる。これを利用して、他人の商標を冒認出願することにより、不当な経済的利益を得ようとする者が後を絶たない。中国において先に出願しているか、または国際出願しているかは、中国において登録商標として保護されるか否かのポイントとなる。

消費者が同一または類似の商品もしくはサービスを選択するにあたり、商標は最も重要な識別機能を果たしている。中国商標法に基づき、登録された商標は商標権を得ることができ、当該権利は排他性を有する。登録商標を所有する者は、他人が同一または類似の商品もしくはサービスにつき同一または類似の商標を使用させ

ない権利を有するため、当該商標が付された商品の販売とサービスの提供、または、当該商標権の譲渡を通じて経済的利益などを得られる。

■ 商標冒認出願への対策

中国は「先願主義」を用いているため、中国進出前に可能な限り早く商標登録を出願することを推奨する。その際、当該商標の日本語バージョンのみではなく、対応する中国語バージョン、英語バージョンについても出願するべきである。

また、商標出願は分類ごとに行うことになっているため、事業内容に合わせ、現在取り扱っている商品またはサービスのみではなく、近い将来の事業発展の可能性を考慮したうえで、できる限り多くの指定商品またはサービスをカバーするのが望ましい。それは商標冒認出願を防止する最も有効な手段である。

もし、商標が冒認出願された場合、出願人の基本情報、冒認出願の目的、出願人がその商標を使っているか否か等の調査をする必要がある。具体的な状況に基づき、通常は以下の対策が考えられる。

(1) 不使用取消請求

商標の登録後、正当な理由なく継続する3年間にわたり使用していない場合、いかなる組織もしくは個人も商標法に基づき、工商行政管理総局商標局に当該商標の登録を取消すよう請求することができる。

多くの冒認出願は商標の使用を目的としていないため、商標の登録後、使用していない可能性が高い。よって、商標局に当該登録商標の取消を請求して、取消することができる場合が多い。商標局は商標登録者に対し使用証拠を提出させ、その証拠に基づき取消の可否を決定する。なお、ここにいう使用とは製造、販売、宣伝、輸出入、ライセンスなどが含まれる。また、不正な手段は主に、冒認出願人に悪意があるか否かにより判断される。

(2)無効宣告の請求

他人に冒認登録された商標の登録日から5年以内に、先行権利者または利害関係者（専用実施権者など）は商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。また、馳名商標（日本における著名商標に相当。）の保有者である場合、たとえ上記5年の期限を過ぎたとしても無効請求ができる。

無効理由としては以下の様な事例が考えられる。

- ・同一または類似の商品やサービスについて出願登録した商標が、他人が中国に出願していない著名商標を複製、模倣または翻訳したものである場合
- ・非同一または非類似の商品について登録出願した商標が、中国で出願登録された他人の著名商標を複製、模倣または翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該著名商標登録者の利益に損害を与え得る場合
- ・代理人などが依頼人の授権を受けずに自らの名義で商標の出願登録を行った場合
- ・商標にはある地理的原産地表示を含むが、当該原産地は当該商品の真の原産地ではなく、公衆を誤認させる場合
- ・他人の商号権、著作権などを含む先行権利を毀損する場合
- ・他人が先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出願登録した場合
- ・詐欺その他の手段を用いて出願登録した場合

商標評価審査委員会（日本における審判部に相当。）は、無効宣告請求の受領後、書面にて関係当事者に通知し、併せて期限付き弁明書を提出させる。通常の場合、商標評価審査委員会が12ヶ月以内に登録された商標の維持もしくは無効宣告を裁定し、併せて書面にて当事者に知らせる。無効宣告された登録商標はその登録商標権が最初からなかったものとみなされる。

(3)異議申立

冒認出願された商標が登録されていない場合、その審査の進展をモニタリングする必要がある。初期査定・公告された後、先に権利を有する者または利害関係者は3ヶ月以内に異議の申し立てができる。中国商標法に基づき、異議申立の理由と無効宣告請求の理由は基本的に同じである。

初期査定・公告された商標への異議申立に対し、商標局は異議者と被異議者の双方から陳述事実と理由を聴取し調査と審査を行い、12ヶ月以内に登録を許可するか否かの決定を下し、併せて双方に書面にて通知する。

自社商標が他人に冒認出願された場合、その公告日から3ヶ月以内に自ら当該商標を先に使用し、一定の影響力を有していることおよび、他人に不正な手段により出願されたことを立証し、商標局に異議申し立てることができる。

また、取消請求、無効宣告請求または異議申立を行う際、同時に自らの商標についても出願する必要がある。なぜなら、これら対策が成功した後、再び他人に冒認出願させず、自らの商標権の取得を加速させることができるからである。

(4)交渉による商標権の購入

取消、無効または異議申立の認容の可能性が低く、また、速やかに商標権を取得したい場合、冒認出願し商標権を取得した者または冒認出願人に対し、当該商標権を譲渡するよう交渉することも考えられる。この場合、出願人の目的を踏まえ、売買する可能性を検討する必要がある。相手方に無理な要求を出させないように、本来の買手ではなく他社名義で交渉を経て購入することが一般的に多い。交渉が成功した場合、商標の譲渡手続に必要な書類は一括ですべて準備し、また、譲渡契約の公証や、代金の分割払いなどの方法を利用し、取引におけるリスクを回避しておくことが望ましい。

また、たとえ交渉を通じて商標権を購入するとしても、他の対策と組み合わせて相手方に圧力を加えることにより、交渉において不利な立場に置かれないよう努めることが望ましい。

■参考情報

- ・中国商標法

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)