

特許庁委託事業

中小企業中国展開における
知的財産権リスクマネジメント
(中国ビジネス初級者向け)

2020年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

北京事務所

知的財産権部

第1章 商標出願・登録

1.1 中国における商標出願・登録制度の概要

1.1.1 属地主義及び先願主義

商標権や専利（特許、実用新案、意匠）権は世界的に属地主義が採用されており、日本で商標登録を受けていても、その権利は中国まで及ばず、中国では保護を受けることができない。

また、中国は日本と同様、登録主義が採用されており、商標権取得のためには、日本の特許庁に相当する中国国家知識産権局に出願し、商標登録を受けなければならない。また、中国も先願主義を採用しているため、同一又は類似の商標についての出願が複数あった場合、いずれの出願人が先に使用を開始していたかにかかわらず、先に出願した者に登録が認められることになる。

1.1.2 商標の種類

中国の商標は、機能用途によって、商品商標¹、役務商標²、団体商標³、証明商標⁴の4種類に分けられており（商標法第3条）、これらの内、最もよく出願される商標は、「商品商標」及び「役務商標」であり、以降、この2種類の商標について紹介する。

また、構成要素によって、文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組み合わせ及び音声、並びにこれらの要素の組み合わせ（以下、「結合商標」という）に分類することも可能であるが（商標法第8条）、動き商標、ホログラム商標、位置商標についての出願が未だに認められていない点、日本の商標制度とは異なる点の一つである。

1.1.3 商品・役務

中国で商標出願する際には、原則、商品区分表（正式名称：「類似商品及び役務の区分表」）に従って商品・役務を選定する必要がある（商標法第22条）⁵。なお、商品区分表を補足するために中国国家知識産権局が公布した『類似商品及び役務の区分表』以外に許容される

¹ 商品の生産者又は経営者が、他人が生産又は経営した商品と区別するために、自身が生産又は経営した商品に使用する商標である。

² 役務を提供する経営者が提供した役務を、他人が提供した役務と区別するための商標である。

³ 団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員が商業活動の使用に供し、これを使用する者が当該組織の構成員資格を表示する商標である。

⁴ 監督能力を有する組織の管理下にある特定の商品又は役務に対して使用するものであって、かつ当該組織以外の事業単位又は個人がその商品又は役務について使用し、同商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明するために用いる商標である。

⁵ 現在、中国国家知識産権局より発行された、商品区分表を補足する「区分表以外に許容される商品及び役務」より商品を選定して出願することも可能である。

商品及び役務の項目名称」(2019年10月28日時点)より商品を選定して出願することも可能である。

中国の商品区分表は、日本と同様、「標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」(通称、ニース協定)⁶に基づく国際分類表に従って制定され、商品34区分、役務11区分の計45区分に分類されており、各区分の商品・役務(便宜上、以下まとめて「商品」という)のカテゴリも日本とほぼ同様である。例えば、化粧品は3類、アクセサリは14類、衣服は25類、調味料は30類、お酒は33類、動画制作は41類に分類されている。

ただし、各区分の具体的な商品名については、日本のものとは異なるものが多くあり、特に、日本の区分表において数多く掲載されている「電気通信機械器具」のような包括的な概念を表したものは、中国においてほとんど認められていない。日本からの出願の中には、前記のような保護範囲が広く見える包括的な表示をそのまま翻訳し、指定商品として使用しているものが散見される。このような出願については、商品区分表にない商品名を指定したのものとして、国家知識産権局に受け入れられず、補正通知書が発行され、商品名の修正を求められる可能性が高く、これらの対応で時間や費用のロスが生じる恐れがある。また、仮にそのような商品名が受け入れられたとしても、実際に個々の具体的な商品が権利範囲に含まれるか否かについて、包括的な商品名に慣れていない中国当局や企業が判断できない可能性があり、出願者の権利行使や事業展開に支障をきたす恐れもある。

そのため、中国で商標出願する際は、日本と同一の商品名に拘らず、中国の商品区分表に従って、商品を選定して出願することを推奨する。なお、「TM5 IDリスト」⁷に掲載された商品名は、日中双方において受け入れ可能なものとなっており、自ら指定商品を選定する場合には、このリストを参照するのも一案である。

また、中国の商品区分表における、日本とのもう一つの相違点は、35類の区分において、薬品関連の小売・卸売を除き、一般の小売・卸売の役務が明記されていないことである。これに対して、実務上、「小売・卸売」役務の商標権を取得したい場合、「小売・卸売」に最も近い、35類の「販売促進(他人のため)」役務を指定して出願することが一般的である。例えば、「沃尔玛」(「ウォルマート」の中国語)、「AEON」、「LAWSON」等の小売業のブランドの商標出願のいずれも、「販売促進(他人のため)」役務を指定している。しかし、実務上、「販売促進(他人のため)」役務に、「小売・卸売」役務が含まれているか否かについて、裁判官や審判官等の判断は必ずしも統一されていない。そのため、「販売促進(他人のため)」役務における商標登録は他人による「小売・卸売」役務における無断使用を排除できないこと、「小売・卸売」役務における使用は「販売促進(他人のため)」役務における使用と見なされず、3年間不使用取消で商標が取り消されてしまう等の不都合が生じる可能性がある。これについて、現状では、根本的な解決策はなく、リスクをできる限り軽減するため、他の関連役務(例えば、35類の「マーケティング」や「商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」等)を選定して出願範囲を広くすること、3年毎に商標を再出願すること等の対策を検討することができる。

⁶ 商標登録のための商品及び役務の分類に関する国際条約である。

⁷ TM5 ID リストを紹介する日本特許庁のウェブページ：

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/tm5_idlist.html

1.1.4 商標出願審査

日本と同様、中国の商標出願審査は、方式審査（書類形式や料金などに関する審査）と実体審査（商標を登録できるか否か、実体的な内容に関する審査）に分かれており、実体審査において、出願商標は、i) 商標として使用してはならないもの、ii) 識別力が欠如するもの、iii) 先願と抵触するもののいずれかに該当すると認定された場合、その出願は国家知識産権局に拒絶され、登録を受けることができない。

i) 商標として使用してはならないもの

商標法第10条において以下のとおり、商標として使用してはならないものが列挙されており、当然、これらに該当するものは商標として登録を受けることもできない。

「中華人民共和国商標法」

第十条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。

(一) 中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のもの。

(二) 外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾を得ている場合は、この限りでない。

(三) 各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、同組織の許諾を得ている場合、又は公衆に誤認を生じさせない場合は、この限りでない。

(四) 実施管理し保証することを表す政府の標章又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、その権利の授権を得ている場合は、この限りでない。

(五) 「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。

(六) 民族差別扱いの性質を帯びたもの。

(七) 欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの。

(八) 社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。

県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合は、この限りでない。地名を使用して既に登録された商標は、引き続き有効とする。

上記の内、特に日本企業が留意すべきは、以下の2点である。

1点目は、日本企業は、日本で使用する「●●日本」、「●●JAPAN」など、日本の国名表記を含む商標をそのまま中国で出願するケースがあり、この場合、使用・登録禁止例の「外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。」（商標法第10条第1項第2号）に該当し、その商標出願は商標局に拒絶される。対処方法として、「日本」や「JAPAN」を除いた「●●」のみの形で出願する（同商標を使用する場面において、「●●」で、使用しなければならないことは留意すべき。）、日本において「●●日本」、「●●JAPAN」などの商標の登録を受けた後に、その商標登録証を持って中国で出願する（この場合、日本政府の許諾を得ていると見なされ、登録を受けることが可能）、という2つの方法が考えられる。但し、実務上、後者の場合、出願審査の段階で、審査官は日本の商標登録証を考慮せず直接拒絶査定を下し、出願者はかかる商標権を取得するため、拒絶査定不服審判まで対応せざるをえない可能性は十分にある。


2点目は、出願された商標が公衆に誤認を生じさせやすいもの（商標法第10条第1項第7号）、公序良俗に反するもの（商標法第10条第1項第8号）に該当するか否かの審査である。日本においても似たような審査を行うが、全体として、中国の審査は日本より厳しい傾向がある。例えば、日本で登録を受けられる「NANO●●」、「●●NANO」のような商標を中国で出願する場合、「NANO」を含むことで、消費者に商標を使用する商品がナノテクノロジーと関係すると誤認を生じさせやすいものとし、その出願が拒絶されたケースが存在する。また、日本では、「スカル」凶形商標は普通に登録できるが、中国では、それは公序良俗違反の例⁸として「商標審査及び審理基準」に明記されており、登録を受けることができない。

なお、「公衆に誤認を生じさせやすいもの」に該当するものについて、商標標識の修正（例えば、「NANO」を削除する）、若しくは、指定商品の修正（例えば、「ナノテクノロジーを用いる●●商品」に修正）をすることによって、ある程度、同拒絶理由を解消できるが、後者については修正後の指定商品名が、中国の商品区分表に入っていない場合、国家知識産権局に受け入れられないという新たな問題が生じる可能性もある。

ii) 識別力が欠如するもの

識別力が欠如する商標は、日本と同様に中国でも登録を受けられないが、中国の識別力に対する審査は日本より厳しい状況である。例えば、同じ国際商標である「MICRO-FIT」商標（区分及び指定商品：6類、金属製管の溶接用の高圧金属製継手）について、日本で商標登録したが、中国では、同商標の構成要素の「MICRO」と「FIT」はそれぞれ「微小」、「適合」の意味を有しており、それによって、消費者は「MICRO-FIT」を商標ではなく、商品の適用環境等の説明と認識する可能性があるとして、識別力が欠如すると認定され、結果的に、中国での商標登録は認められなかった。

識別力が欠如する問題に遭遇した場合、対処方法として、識別力があるように商標標識を修正して（例えば、標識に識別力の有する文字や凶形を加えるなど）出願することは考えられる。また、商標自体に識別力はないが、使用により識別力を有するようになった際は、商

⁸公序良俗違反の例で挙げられている具体的な商標標識：

標として登録が可能である。しかし、この場合、登録を受けるために、中国における大量の使用証拠を収集・提出しなければならない（日本における使用証拠は原則考慮されない）。エルメスでさえ、「バーキン」の立体商標⁹の拒絶査定不服審判、審判取消訴訟において、十分な使用証拠を提出しなかった関係で、中国の当局や裁判所に、「バーキン」の立体商標が使用により識別力を有するになったという主張が認められなかったが、そもそも、中国進出前に、商標を中国において正式に使用されていないケースが多い日本の中小企業にとっては、同主張はより難しいと思われる。

iii) 先願と抵触するもの

他人の先願と同一又は類似の商標であって、指定商品が同一又は類似であるものは中国で商標登録することができない（商標法第30条、第31条）。商標の類否判断にあたっては、「商標審査及び審理基準」に従って、基本的に商標の外観（見た目）、称呼（呼び方）、觀念（意味合い）のそれぞれの要素を総合的に判断し、商品の類否判断は、原則として商品区分表に従って判断する。

なお、中国の先願と抵触するか否かの審査は、非常に機械的なところがある。例えば、文字、図形、アルファベットの複数の要素で構成された結合商標について、その中の1つの構成要素が先願と同一または類似していれば、たとえ結合商標の全体が先願と類似していなくても、先願と類似すると認定され、拒絶される可能性が高く、先願と抵触した場合に考えられる対処方法は主に以下のとおりである。

▶ 先願に対する3年間不使用取消を請求

先願が登録されてから3年が経過し、かつ、使用されていないような場合¹⁰、3年間不使用取消を請求し、先願の取消を試みる可以考虑。順調に取り消した場合、先願による出願商標の登録障害が解消できる。

▶ 先願の所有者と同意書の発行／商標の譲渡を交渉

同意書は、先願の所有者が発行する、出願商標の登録を認める旨の書面である。商標標識や指定商品が先願と一定の区別がある場合、拒絶査定不服審判や審判取消訴訟において、同意書を提出することによって、先願による出願商標の登録障害が解消される可能性がある。商標標識や指定商品が先願と同一又は酷似する場合、同意書が取得できたとしてもほぼ考慮されないことに留意する必要がある。なお、日本を含む外国企業の発行する同意書は、外国で形成された証拠として、先願所有者の所在国の公証役場で公証を得た後、中国大使館で認証を受ける必要がある。先願の所有者と交渉して先願を譲り受けた場合、出願商標と先願

⁹ エルメスのバック「バーキン」の立体商標標識：



¹⁰ 先願が使用されているか否か、通常、インターネット検索を通じて、おおよその状況を確認する。

の所有者が同じになることによって、先願による登録障害が解消できる。

商標の譲渡はともかく、同意書の発行交渉においても、先願の所有者から費用支払いを要請される可能性があることに注意する必要がある。そのうち、先願の所有者が同意書の発行に慣れている外国大手企業の場合、通常、実費（代理人問い合わせ費用、公証認証手数料、事務費など）のみ請求されるが、先願の所有者が中国国内中小企業の場合、実費のほかに、高額の発行費用（数万元以上）も要求される可能性がある。

➤ 商標標識を変更して出願

変更後の商標標識は他の先願と抵触する可能性があるため、出願前に商標調査の実施を推奨する。

このように、審査の大枠や基準については、中国と日本は大きく変わらないが、特に実体審査における具体的な判断について、中国の審査は、特徴的なところが存在する。

1.1.5 商標登録及びその効果

審査の結果、初歩査定・公告が認められ、そして公告期間（3ヶ月）の間に他人から異議申立がない場合は、登録公告がなされ、商標権が発生する。商標登録されると、権利者は、指定商品において登録商標を独占的に使用できるようになり、第三者による指定商品と同一又は類似するものに登録商標と同一又は類似する商標を使用・登録する行為を排除することができる。また、中国の商標権は、中国本土のみ効力が及び、台湾・香港・マカオまでは及ばないことに留意する必要がある。台湾・香港・マカオにおいても商標権の取得が必要となる場合、各地域において、それぞれ商標出願手続きを行わなければならない。

中国の商標権の存続期間は、登録公告日から10年であるが、日本と同様、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができる。

1.2 商標出願の重要性

中国で使用する商標の出願を行わなかった場合、以下のようなリスクが存在する。

1.2.1 中国において、他者の模倣を排除できない

諸外国の内、日本企業が最も模倣品被害を受けている国は中国であり¹¹、また、中国においては、業界、製品種類を問わず、全ての業界のあらゆる製品が模倣品の被害に遭っていると言っても過言ではない状況である。中国での模倣品の形態は、従来のデッドコピー品（商標権侵害の1種である）から、外観類似品、専利権侵害品に変わりつつあるが、模倣品の割合が最も多いのは、商標権侵害品であり、この状況は暫く変わらないと思われる。前述のと

¹¹ 特許庁模倣被害実態調査：https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/mohou_higai/index.html

おり、中国の商標制度は属地主義及び登録主義を採用しており、出願手続きを行い、登録が認められた場合のみ、権利者は模倣品を排除することができる。言い換えると、中国において商標登録がないと、模倣品の排除ができない。従って、こうした数多くの商標権侵害品の被害を排除するため、中国に進出する日本の各企業は、予め出願手続きを行い、商標登録を受けることが極めて重要である。

(後述 1.3.1 参照)

コラム

■トラブル事例

出版社 A 社の人気少年漫画は、中国のファンに「●●」と呼ばれることが多いが、出版サービスに関わらず、玩具、日用品、アパレル商品等における「●●」商標は、複数の中国企業に冒認出願され、かつ、これらをすべて無効化するのは困難な状況である。A 社は仕方なく、「●●」を「▲▲」ブランドに変え、「▲▲」で事業展開した。しかし、中国のファンには、長年呼び続けてきた「●●」のほうの認知度が高く、検索エンジンで検索を行うと、いつも「●●」のほうのヒット数が多い。更に、中国で「●●」ブランドの模倣品が氾濫しているが、A 社は「●●」商標権を持っていないため、模倣品を効率よく排除することができず、これにより、「▲▲」正規品の販売にも影響が出た。

1.2.2 他者に権利化され、権利行使されるおそれがある

中国で商標出願を行わない場合、他者により同一または類似の商標出願がなされ、権利化されるリスクもある。中国では、他者に権利化されれば、たとえ自社の方が先に商標を使用していた場合でも、自社による商標的使用、すなわち、中国国内での製造、販売、宣伝行為等は、基本的には、他者の商標権侵害を構成することになる。また、日本で製造した製品を、商社等を通じて中国国内で販売する場合も、その行為は、商標権侵害に該当し、商社¹²は侵害責任を負うことになる。

商標権を取得した他者から権利行使された場合、先使用权の抗弁や当該商標権に対する無効審判による無効化を通じて、非侵害と反論することは可能であるが、経験上、日本の中小企業の場合、他者に権利化されたケースの多くは、企業の中国展開前、または、展開直後、すなわち、中国において日本企業の商標使用実績がまだない、または、あつたとしても、その使用によって自社の商標が一定の影響力を形成していない時期に発生しており、この場合、先使用权の抗弁や無効審判の成功率はいずれも高くないと思われる。また、たとえ先使用权の抗弁の成立、他者の商標権の無効化ができたとしても、自社とその顧客による使用は一時的に差止められ、ビジネスに影響が生じる可能性が十分に考えられ、また、その対応にかけた費用や労力は、商標出願より遥かに大きいといえる。

¹² 商社が商標権侵害行為を行った場合でも、商社との間の売買契約等によって、侵害責任は、最終的に製品の売主に転嫁されることもあるため注意が必要である。

コラム

■トラブル事例

日用品 A 社は、昔から日本で「●●」ブランドを保有しているが、中国の B 社は A 社より先に中国においてタオルなどの商品において「●●」商標を出願した。A 社はこの出願に対して異議申立、異議申立不服審判、審判取消訴訟を起こしたが、敗訴となり、「●●」商標が登録された。また、途中で、B 社は、「●●」商標を C 社に譲渡し、C 社は更にその子会社の D 社に商標をライセンスした。A 社は「●●」商標が登録になった後も、中国において「●●」の標識をタオルなどの製品に使用した。これに対して、B、C 社は商標権を侵害しているとして、A 社に対して民事訴訟を起こした。審理の結果、中国の裁判所は、A 社の行為は B、C 社に対する商標権の侵害を構成すると認定し、A 社に対して経済損失の賠償、及び EC サイト上の店舗などにおいて権利侵害の影響を除去する声明を掲載するよう命じる判決を下した。


1.3 冒認商標出願対策

1.3.1 中国における商標冒認出願の概況

中国における商標冒認出願には、①中国で未登録の外国登録商標の冒認出願（商標自体が中国で登録されていないことを奇貨として、中国業者が無断で商標出願を行う）、②既登録商標の未登録商品の冒認出願／既登録商標の類似商標の冒認出願（商標自体は登録されているものの、登録されていない商品について出願する、あるいは、登録商標に類似する商標で未登録のものを出願する）の 2 パターンがある。日本の中小企業がよく遭遇するのは、①であり、①の冒認出願は、ビジネスへの影響が最も大きく、ブランド名の変更を余儀なくされたり、冒認商標権者から権利行使されたりするリスクがある。

従来は、アパレル、日用品、食品、小売・卸売役務等における商標の冒認出願が多発していたが、最近では、日本のコンテンツの中国展開が多くなるにつれて、特にコンテンツ関連の作品名、キャラクター名称・図形について、冒認出願が増加傾向にある。

図 1 コンテンツ関連の冒認商標例

くまモン	君の名は。	ワンピース
	你的名字	海贼王

1.3.2 商標冒認出願に対する対策

商標冒認出願に対する対策は、事前措置、事後措置の2つに分けて考える必要がある。

i) 事前措置

➤ 商標出願

冒認対策の中で最も重要なのは、こうした冒認商標の被害を見越した商標出願である。商標出願を行ってさえいれば、被害を容易に防げたわけであるから、商標出願のタイミングは早ければ早いほどよく、中国展開前又は新ブランドの展開前に、予め商標を出願することが望ましい。

また、②の冒認出願で考えると、ブランドの知名度、展開計画、予算等を考慮し、周辺製品の商標を積極的に出願することを検討すべきである。例えば、衣服を販売する場合、25類（服装等）のほか、18類（かばん等）等、その他のアパレル関係区分についても積極的に商標出願することにより、冒認出願を事前に防ぐ対応が考えられる。

コラム

■トラブル事例

A社は、中国で社名の「A」を商標登録した。出願の際に指定した商品の区分は、25類（被服、靴等）、28類（おもちゃ、運動用具等）である。A社は日本では、これらの商品に限らず多様な商品を手掛けている。

その後、A社は中国で文房具の販売も始めたところ、B社から商標権を侵害していると警告を受けた。

実はA社の出願後に、A社とは関係のない現地企業B社が同じ商標を16類（文房具等）で出願し、商標登録していた事実が判明した。

B社が文房具を販売しているような情報はなく、3年以上の商標不使用に基づく取消審判を請求した。しかしながらB社は文房具に商標を使用しているとする証拠を提出し、これが認められたため、請求は認められなかった。

A社は、現在も文房具に自社ブランド名を使用できない状態が続いており、対応を模索中である。

ii) 事後措置

冒認商標を発見できた場合、以下の措置を取ることが可能であるが、前提として、なるべく早いタイミングで冒認商標を見つけ出すことが肝要であるため、権利者自ら、または、代理人を通じて、冒認商標の有無を定期的にウォッチングすることが推奨される。

➤ 情報提供

日本とは異なり、中国においては、商標登録出願に対する情報提供制度が明文化されていないが、実務上、現地代理事務所等を経由した情報提供は可能であり、冒認出願に対する情報提供を積極的に実施する企業もある。なお、提出した情報が国家知識産権局でどの程度考慮されているかについては明らかではないため、情報提供を行う際には、費用対効果等についても現地の専門家に確認することが望ましいと思われる。

➤ 異議申立

異議申立は、冒認商標が初歩公告されてから 3 ヶ月以内に、商標局に申請する必要がある。

商標局は、異議申立を審理する際、主に、a) 中国における申立人の商標権等の先行権利の有無、b) 冒認商標と先行権利との類似度、c) 先行権利の知名度、d) 冒認出願業者の悪意性、を考慮の上冒認商標の登録を判断する。参考までに、a)、c)、d) の証拠資料の例を下表に纏めた。そのうち、a)、b) は既存事実であり、証拠収集で工夫できるところは少ないが、c)、d) の証拠が多ければ多いほど、知名度、悪意性をより証明でき、異議申立の審査状況が大きく変わることがあるため、これらの証拠収集は、異議申立時の重要ポイントになる。

図 2 証拠資料例

立証趣旨	資料カテゴリ	証拠資料例
先行権利 ¹³ の存在、帰属、紹介	商標権	中国の商標登録証、商標権の由来・デザイン理念の紹介
	著作権	著作権登録証書、作品内容紹介、原稿、制作委託契約書、出版物写真、出版・配給・配信契約書など
先行権利の 知名度	基本情報	先行権利商品に関するパンフレット、チラシ、カタログ等
	販売関連情報	先行権利商品に係る販売契約、領収書、出荷・入荷伝票、販売料金に係る銀行入金記録、輸出入伝票等の販売実績に係る資料
		先行権利商品の販売地域、販売代理、販売ルート、販売方式に係る資料
宣伝・広告関連情報	先行権利商品のラジオ、映画、テレビ、新聞、定期発行物、ネット、広告看板、メディア評判、及びその他の広告・宣伝活動に係る資料、及び広告会社との契約書、発票、統計データ、銀行送金記録等広告宣伝支出に係る資料	

¹³ 商標権、著作権、意匠権、商号権、氏名権などいずれも先行権利として主張することが可能であるが、ここでは最もよく主張される商標権と著作権に絞って紹介する。

		出展写真、主催者の配布パンフレット、関連報道等先行権利商品の展示会、博覧会出展に係る資料、及び主催者との契約書、発票、銀行送金記録等展示会参加支出に係る資料
	第三者評価に関する情報	権威的な機構や、業界協会が発表・発行した先行権利商品の売上、納税額に関する統計、ランキング、広告額統計額
		先行権利商品の受賞歴
		その他第三者による先行権利商品に対する報道、新聞、テレビ、ラジオの報道資料
権利行使情報	先行権利を根拠とした、関連政府部門での摘発実績、その他模倣対策実績を証明する資料	
冒認出願業者の悪意性	-	冒認出願業者の権利者との間の業務取引、その他のトラブル、従業員等内部人員などに関する契約書、覚書、メールのやりとり等
		冒認出願業者の冒認商標を利用した権利者に対する協力、譲渡・ライセンス費用の要求に関する書面、メールのやりとり、録音等
		冒認出願業者の冒認商標を利用した嘘偽宣伝、模倣品製造・販売など不法行為を行ったことに関する処罰決定書、公証書等
		冒認出願業者のその他の悪意・非正常出願行為（他の有名ブランドの冒認出願行為や使用を目的とせず大量に商標を出願する行為など）を証明する商標出願履歴等

c) の証拠資料は、原則、冒認商標出願日以前の中国国内のものが必要となることに留意する必要がある。また、申立人自ら収集した証拠に不足がある場合、中国代理人を利用して、ウェブサイトや中国国家図書館などから証拠収集することも考えられる。

d) については、異議申立の前に、中国の調査会社を通じて冒認出願業者調査を実施し、模倣業者の心理を把握した専門調査員が冒認業者にうまく接触して、なるべく多くの使用可能な証拠を得ることが考えられる。

➤ 無効審判

原則、冒認商標が登録されてから5年以内は、無効審判の申請が可能である。無効審判審査時の考慮要素、証拠資料例、証拠収集注意事項は異議申立とほぼ同様である。

➤ 3年間不使用取消

冒認であるかどうかに関わらず、登録してから3年が経過した商標に対して、不使用取消

を申請することができる。冒認商標の大半は使用目的で出願されるものではないため、不使用取消を通じて、冒認商標を取り消せる可能性は一定程度あり、登録されてから既に3年が経った冒認商標について、不使用取消の請求を積極的に検討すべきである。

なお、3年間不使用取消は誰でも申請することができることから、少しでも相手と紛争が生じる可能性を抑えるため、代理人などを活用して不使用取消を行うことを検討することもできる。

➤ 商標の買取

前述の手段を通じて、冒認商標の無効化を図ることが困難である場合、冒認業者からその商標を買い取り、当該商標を譲り受けるという対応が採られることもある。しかし、そのような商標の買取は、新たな冒認出願行為を助長する結果にも繋がり得るものであり、当然のことながら、最後の手段として検討されるべきものである。

商標の買取りの対価については、1商標あたり数万元～数十万元となることが多い印象であるが、過去には数千万ドルの規模で買取がなされた事例もある。最後の手段として買取を実施する場合には、外国企業名義で打診・交渉すると、相手に付け込まれる可能性があり、冒認業者によって価格が釣り上げられるといった買取交渉に不利な影響が生じ得るため、身分や打診・交渉の方法は事前に専門家とよく相談すべきである。

1.3.3 事後措置に関連した費用例

商標冒認出願に対する対策（事後措置）にかかる費用例の一例について、次のとおり示す。

図3 中国商標冒認対策にかかる費用例

対応項目	官庁手数料 (RMB) 1 商標・1 区分	代理人手数料 (RMB) ¹⁴ 1 商標・1 区分	買取対価 (RMB) 1 商標・1 区分
異議申立	500	8,000～	-
無効審判	750	8,000～	-
三年不使用取消	500	2,000～	-
商標買取・譲渡 ¹⁵	500～	10,000～	数万～数十万

¹⁴ 出願以外の対応項目の代理人手数料は、各代理人の料金体制、対応内容（理由書の日本語訳の要否など）によって、金額が大きく変わることがある。

¹⁵ 商標買取について、当事者双方の合意後、国家知識産権局にて譲渡手続きも必要である。

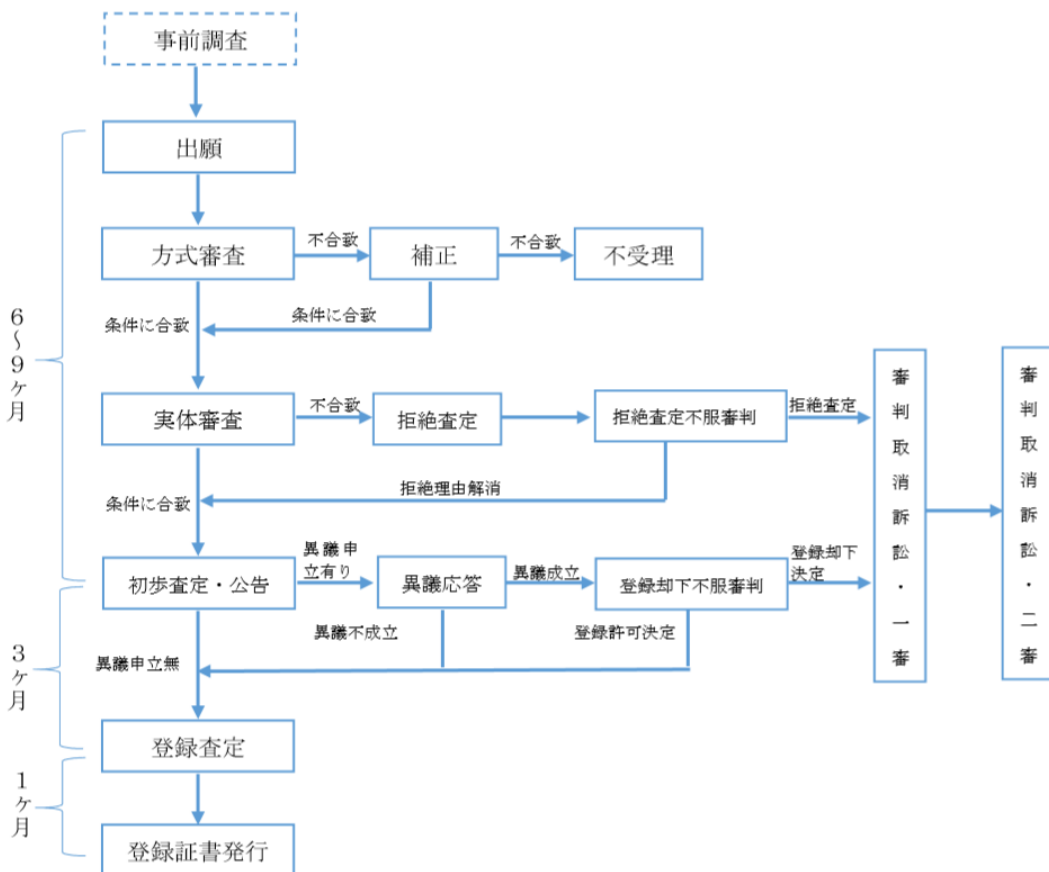
1.4 商標出願の手続き

1.4.1 出願・審査の流れ

商標出願、審査の流れは以下のフローチャートのとおりである。拒絶査定や異議申立請求などがなく順調に進んだ場合、現在、出願から登録まで約9～12ヶ月かかる。

また、事前調査は必須ではないが、調査を行った場合、事前にある程度拒絶理由の有無を把握でき、それを踏まえて、拒絶査定を回避するための対応方針（商標標識の修正、先願に対する3年間不使用取消の請求など）を予め検討、実施でき、結果として、商標権取得のための時間や費用の節約に繋がる。特に前述のとおり、中国の商標出願審査は日本より厳しく、また、冒認出願が多発していることから、中国で商標出願した結果、日本のように順調に登録に至らないケースは少なくないため、事前調査の実施は積極的に検討して良いと考える。

図4 出願から登録までのフローチャート



1.4.2 権利化までの費用

中国における商標権権利化対応にかかる費用の一例について、次のとおり示す。また、上記のフローチャートで分かるように、中国の商標出願において、登録査定を受けた後の登録料の納付手続きはないため、中国では、通常、登録段階において費用は発生しない。

図 5 中国商標権権利化費用例



対応項目	官庁手数料 (RMB) ¹⁶ 1 商標・1 区分	代理人手数料 (RMB) ¹⁷ 1 商標・1 区分
出願	300	2,000
補正	0	500～
拒絶査定不服審判	750	5,000～
異議応答	0	5,000～
登録却下不服審判	750	5,000～
審判取消訴訟	100	30,000～

1.4.3 出願標識と指定商品の選定方法

i) 出願標識

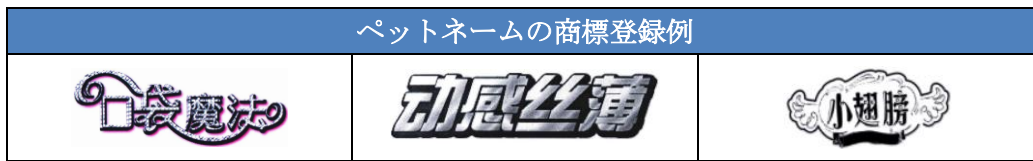
出願標識について、原則として、中国で使用している、または、使用の予定がある商標を登録出願すべきである。例えば、ハウスマーク、ファミリーネーム、ペットネームのいずれも中国で使用する場合、それぞれの標識を出願すべきで、漢字、アルファベット、図形の標識が存在する場合も、原則として、全て取得すべきである。

図 6 出願標識例

ハウスマークの商標登録例		
尤妮佳	UNICHARM	
ファミリーネームの商標登録例		
苏菲	SOFY	

¹⁶ 出願の官庁手数料は、紙出願の場合の金額であり、電子出願の場合、270 元/1 商標・1 区分である。更に、300 元や 270 元の場合は、1 商標・1 区分の指定商品 10 個の前提で算出した費用であり、指定商品 11 個以上の場合、1 個の追加毎に 30 元 (27 元) / 商標・区分が発生する。

¹⁷ 出願以外の対応項目の代理人手数料は、各代理人の料金体制、対応内容 (理由書の日本語訳の要否など) によって、金額が大きく変わることがある。



また、外国語のブランドを中国の消費者に容易に識別、記憶してもらうために、外国語商標とともに、対応する中国語の商標も使用、出願した方がよいと思われる。外国語商標の中国語を考案する際、漢字をそのまま中国の漢字に置き換える以外にも、外国語の発音と意味に基づき、中国語商標を選定することが多い。

図 7 外国語商標の中国語商標登録例

パターン	日本語名	中国での商標登録
漢字	富士通	富士通
	資生堂	资生堂
発音	マツダ	马自达
	ワコール	华歌尔
意味	ゼブラ	斑马
	ブラザー	兄弟

漢字、アルファベット、図形商標以外に、カタカナやひらがなの日本語商標（中国では図形商標として取り扱われる）を中国で取得すべきであるかどうかについても、日本企業から問い合わせを受けることが多い。カタカナやひらがなは日本語特有の文字であり、中国で使用する場面はほぼないため、出願する必要性は高くないと考えるが、越境 EC サイトなどを通じて、中国で日本語商標の付された製品が輸入・販売される、または、日本語商標の付された商品が中国で OEM 製造、輸出されるなどの場合には、日本語商標も取得すべきだと考える。そして、知名度の高い日本企業の日本語商標は、中国の第三者に冒認出願されることが見受けられるため、これを防ぐために、たとえ現時点で中国にビジネス展開の予定がないとしても、知名度の高いブランドの日本語商標に対しては予め中国で出願することを検討しておくのが望ましい。

ii) 指定商品の選定方法

指定商品は、原則、以下の基準に従って、選定することが多い。

- まず、実際に商標が使用されている商品を選定するのは必須である。
- 次に、冒認出願防止や今後の業務展開に備え、前記商品の上位概念の商品やその他の周辺商品を選定することを勧める。例えば、商標がドレスに使用される場合、ドレス（25 類）を選定する以外に、その上位概念の「服装」（25 類）、及び、周辺商品の靴（25 類）、帽子（25 類）などを選定する。さらに、予算の許す範囲内で、その他の区分にお

ける近い商品、例えば、18 類のバック、14 類のアクセサリも選定する。

- ▶ ブランドが非常に有名な場合、他人の冒認出願を徹底的に防ぐために、近い区分に限らず、45 類全類において商標を出願することも考えられる。

なお、上記の内、防衛目的で出願された使用しない商標について、後日、他人の出願商標の登録障害の先願になった場合、3 年間不使用取消請求により、取り消されてしまう可能性があることに留意する必要がある。このような状況に備え、商標出願に関する継続的な予算が充足する場合、3 年間に一度、再出願を行い、商標権を再取得するという対応も一案である。

1.4.4 商標出願のルート

i) 日本国内の事務所を経由して出願する場合と中国の事務所に直接依頼して出願する場合の比較

日本企業を含め、外国人や外国企業の名義で、直接、中国で商標出願することは可能であるが、この場合、法により設立された中国の商標代理機構に委託しなければならない（商標法第 18 条）。

更に、日本企業の中国商標出願は、日本国内の事務所を経由して中国の事務所に依頼することがある。日本国内の事務所を経由して出願する場合、日本の事務所が中国を含め各国の商標出願を纏めて管理し、現地代理人とのやり取りも行うため、管理やコミュニケーションに係る労力を省けるメリットがある。

これに対して、中国の事務所に直接依頼して出願する場合、日本事務所の対応費用を削減でき、また、現地代理人と直接やり取りすることにより、より速やかに手続きを進められるメリットがある。なお、最近では、中国の事務所においても、日本語能力や日本人の考え方に対する理解も深い代理人が増加しており、こうした事務所に依頼する場合、コミュニケーションの障害もあまりないと思われる。

現在、中国で商標出願業務を取り扱う事務所は数万軒あり、中国の事務所に直接依頼する場合、このような数多くの事務所の内、質の高いサービスを安定的に提供でき、リーズナブルな費用設定の事務所を見分け、選定することが重要である。また、事務所選定の際に、同事務所の商標出願実績（特に日本企業の商標出願実績）、代理人の日本語コミュニケーション能力、料金体系等を判断要素にして良いと考える。日本貿易振興機構（ジェトロ）のウェブサイト¹⁸では、中国において日本企業の商標・専利出願などの知的財産関連の案件を取り扱っている一部の法律事務所、専利・商標代理事務所の情報を公開しており、中国の事務所を選定する際に、適宜、これを参照することもできる。

上記のとおり、日本国内の事務所を経由して出願する場合と中国の事務所に直接依頼して出願する場合、それぞれメリット、デメリットがあり、基本的に、各企業の状況を踏まえて適宜決定することが重要である。

¹⁸法律事務所の情報：<https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/firmlist/>

専利・商標代理事務所の情報：https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/firmlist/trademark_patent.html

なお、いずれにしても、出願人は自社とすべきであり、中国側の代理店などの取引先に行わないことに留意する必要がある。その理由は、中国側の取引先の名義で商標出願した場合において、取引関係が終了したにもかかわらず、取引先が商標権の移転に同意しない等、商標権の帰属についてトラブルが生じる可能性があり、これにより、中国における日本企業の商標使用に支障をきたすおそれがあるからである。

ii) 直接出願と国際出願の比較

中国で商標登録する方法には、上述の直接出願のほかに、国際条約（マドリッド協定議定書）を利用した国際出願（通称、マドプロ出願）の方法もある。国際出願は、日本における商標出願又は商標登録を基にして、1 通の出願書類を日本の特許庁に提出することにより、複数国¹⁹に一括して出願した効果を得ることができる。経費削減（権利化したい国が少ない場合、直接出願の方が安い可能性がある）、出願手続きの簡素化、権利管理の利便化（一括管理可能）は、国際出願のメリットとして挙げられる。

他方、権利化の迅速性や権利行使の利便性において、直接出願には優位性があると思われる。直接出願の場合、前述のとおり、通常、審査期間は6～9ヶ月かかるが、これに対して、国際出願の場合は、通常、中国国家知識産権局への国際事務局による国際商標出願の通報日（Date of Notification）から12～18ヶ月であり、所要期間は、直接出願の2～3倍以上となっている。また、中国で商標権を行使する場合、通常、相手や裁判所などの公的機構に中国国家知識産権局の発行する「商標登録証」（直接出願の場合の登録証明）又は「商標登録証明」（国際出願が中国で登録を受けた証明）を示す必要がある。直接出願では自動的に権利行使に利用可能な「商標登録証」を取得できるのに比べ、国際出願では「国際登録証」しか取得できないので、権利行使のために、別途、中国国家知識産権局から「商標登録証明」を取得しなければならず、手続きがより煩雑となる。権利化の迅速性や権利行使の利便性を考慮し、中国で商標登録する場合、原則、直接出願のほうが良いが、一部、重要性の低い商標出願（例えば、中国で使用可能性の低い防衛のための商標出願、又は、中国で既に商標登録があるが他人による3年間不使用取消請求に備えるための再出願など）については、国際出願を利用しても良いと考える。

¹⁹ 現在、マドプロ出願は、米国・欧州・中国・韓国など、100以上の国・地域で利用可能であるが、台湾・香港・マカオでは利用できない。

[特許庁委託事業]

中小企業中国展開における知的財産権リスクマネジメント（中国ビジネス初級者向け）

2020年3月

禁無断転載

[調査実施]

上海擁智商務諮詢有限公司/IP FORWARD 法律特許事務所

[発行]

独立行政法人 日本貿易振興機構

北京事務所

知的財産権部