

中国における悪意のある商標登録行為の取締りについて



肖 暉

北京林達劉知識産権代理事務所

中国商標弁理士・商標部部长

北京林達劉知識産権代理事務所は2003年に設立された知的財産代理機構である。商標権、特許権、著作権、不正競争防止など等を巡る知的財産業務全般を大量に取り扱い、数多くの実績および経験を有している。肖 暉氏は2005年に入所し、出願、調査、異議申立、無効審判、届出、更新、譲渡交渉、商標戦略などの商標業務全般を取り扱う。WTR1000より中国優秀商標弁理士として推薦されている。

【概要】

2019年中国『商標法』の法改正により、『商標法』第4条に使用を目的としない悪意の出願を拒絶する旨の規定が追加された後、中国国家知識産権局(CNIPA)は、悪意による商標の登録を厳しく取締るために一連の措置を実施している。本稿では、関連措置の概要、悪意のある商標登録の種類、取締る手段・実績、問題点などについて解説する。

【詳細および留意点】

1. 中国における悪意のある商標登録行為に対する取締り措置の概況

1-1. 2019年の商標法の法改正（2019年11月1日から施行）

悪意のある商標登録行為に対する取締りを強化するために、2019年の『商標法』の法改正では、以下の内容が追加された。

●商標法第4条第1項：

「使用を目的としない悪意の出願を拒絶する」という規定を追加し、悪意のある商標登録を拒絶するとともに、それを取締る商標法上の根拠を明文化した。

●商標法第19条および第68条：

代理行為について守秘義務を商標代理機構に課し、それに違反する場合は行政罰及び刑事罰を科すことが明文化された。これにより、商標代理機構が依頼者に断りなく先行商標権者や競合他社に（類似）商標出願情報を漏洩することが明確に禁止された。

●商標法第63条：

悪意による侵害者に懲罰を加え、悪意による商標権侵害の法定賠償額の上限を300万円から500万円に上げた。

登録商標盗用に係る設備および権利侵害の対象となる物品の処置についての規定を明確にした。処置の手段として廃棄処分および商業ルートへの流入禁止を商標法に明文化した。

1-2. 「商標登録出願行為の規範化に関する若干規定」（国家市場監督管理総局令第17号）（2019年12月1日より施行）

国家市場監督管理総局は、2019年10月11日に「商標登録出願行為の規範化に関する若干規定」（以下「規定」という）を公布した。「規定」には、悪意の商標出願行為について段階（出願段階、公告段階、登録後）を分けて対策を講じ、「使用を目的としない悪意の商標登録出願」の対策を規範化することが定められた。また、「規定」の第12条において、悪意のある商標を登録出願した出願人に対する罰金の金額（違法所得がある場合は最大3万円、違法所得がない場合は1万円以下）などを明示した。

1-3. 「悪意による商標の冒認出願行為に対する取締り特別行動計画の公布に関する通知」国知発弁函字〔2021〕35号（2021年3月15日に発表）

CNIPAは、悪意による商標冒認出願行為への規制を強化するために、「悪意による商標の冒認出願行為に対する取締り特別行動計画の公布に関する通知」を発表した。当該計画において、信義誠実の原則に著しく違反し、公序良俗に反し、商標登録管理の秩序を乱し、深刻な社会的悪影響を及ぼしやすい典型的な悪意による商標の冒認出願行為を重点的に取締る方針を示した。

1-4. 「商標審査審理指南」下編第二章（2022年1月1日施行）

2021年11月16日付け国家知識産権局公告第462号において、CNIPAは「商標審査審理指南」（以下「指南」という）を公表した。「指南」下編第二章の「使用を目的としない悪意ある商標登録出願の審査および審理」の部分は、商標法第4条第1項の改正に適応し、新たに制定されたものである。当該条項を適用するための考

慮要素について、出願人の基本状況、出願人の商標登録出願の全体状況、商標の具体的な構成、出願人の商標登録出願中および取得後の行為、異議、無効審判手続で提出した関連証拠の状況、その他の考慮要素（過去の冒認出願行為、商標権侵害行為、信用失墜記録、特定関係者の行為など）が挙げられている（指南 下編第二章 4）。また、「出願数が大量で、明らかに正常な経営に必要な数を超えた」（指南 下編第二章 6.1）「他人の商標を大量に複製・模倣・剽窃する」（指南 下編第二章 6.2）「同一主体の商標を繰り返して登録出願する」（指南 下編第二章 6.3）などの9つの典型例も挙げられた。

「同一主体の商標を繰り返して登録出願する」に関連して、「馬石油」の案件が挙げられる。PETRONAS社は「張艶秋」が登録した「馬石油」商標に対して、無効宣告を提起した。当該案件において、商標局は、被請求人の「張艶秋」は、被請求商標「馬石油」の他に、「ARCTERYX」、「果園老農」、「水溶C100」などの多くの他人知名商標と同一または類似商標を出願し、かつ証拠を提出して当該商標に対する真実の使用意図を有することを証明できないことを考慮して、商標法第44条第1項に基づき、商標「馬石油」の登録を無効宣告した（商標無効審判決定第22478813号（馬石油）参照）。

1-5. 「悪意による商標の登録行為を持続的に厳しく取締ることに関する国家知識産権局の通知」国知発弁函字〔2022〕54号（2022年4月12日に公表）

2022年4月12日、CNIPAは「悪意による商標の登録行為を持続的に厳しく取締ることに関する国家知識産権局の通知」（以下「通知」という）を公表し、「ゼロ容認」の態度で悪意のある商標出願行為を持続的に厳しく取締る姿勢を示した。

「通知」では、信義誠実の原則に反し、公序良俗に背き、不正な利益を貪り、商標登録秩序を乱す悪意のある商標出願行為について、重点的に取締る違法行為（「商標登録出願の件数が正常な経営活動の需要を明らかに超え、真実な使用意図に欠けること」などの10種類の違法行為）、摘発の対策（監視・早期警告、システムガバナンス、代理機構への監督管理強化、信用監督管理強化、協同・協力の強化、制度による保障、積極的な指導の強化）などが細かく規定されている。

2. 「悪意」のある商標登録の種類

中国では、「悪意」について、法律上、明確な定義はないが、中国国家知識産権局（CNIPA）が2022年2月8日付で発表した「指南」に関する重点問題 Q&A によると、悪意のある商標登録出願行為は、侵害された利益の種類によって、次の2種類に分けられる。

＜種類 1＞：特定の主体の利益を損害する冒認出願行為。例えば、「有名ブランドへの便乗」、「フリーライド」などが挙げられる。

＜種類 2＞：使用を目的としない悪意ある商標登録出願行為。すなわち「大量出願」と「資源占有」など商標登録と管理の秩序を乱す商標登録行為を指す。「商標の買占め」など、公共利益の損害になる点により種類 1 と区別する。

3. 悪意のある登録行為を厳しく取締る手段

3-1. 法律条項

商標法第4条には、使用を目的としない悪意の商標登録出願についての取締りが明文化されているが、出願件数が適用要件の一つとされているので、「悪意があれば第4条を適用する」というわけではない。

悪意ある商標登録の取締りに関する規定は、商標法第4条、第7条、第15条、第19条、第32条、第44条などの各条項に見受けられる。実務上、これらの条項に基づいて、悪意による商標の登録行為を取締っている。

3-2. 法的手段

中国国家知識産権局（CNIPA）においては、2019年より、悪意による商標登録出願についての審査が厳しくなっている。具体的な法的手段について、対象商標の状態によって次のとおりまとめる。

	CNIPA 側的手段	民事権利主体が取り得る手段
出願段階	職権に基づき 『商標法』第 4 条を適用して拒絶	陳情書の提出（情報提供）
初步査定 公告段階	異議申立の審査において自主的調 査により悪意の有無を確認可能	異議申立
登録済み 段階	職権に基づく無効宣告	無効審判請求
	無効審判の審理において自主的調 査により悪意の有無を確認可能	

上表について、次のとおり説明する。

- (1) 悪意のある出願商標を発見したら、中国の代理機構を経由して、CNIPA へ陳情書を提出して、冒認出願商標の拒絶を請求できる。もし、当該冒認出願人が大量の他人著名商標を複製・模倣して出願した事実などが確認できれば、陳情書の提出によって、CNIPA は商標法第 4 条第 1 項を適用して、当該出願を拒絶する可能性がある。ただし、中国は日本と異なり、正式な情報提供の制度がないため、陳情書が認められるかどうかは、担当審査官の判断次第である。
- (2) 実務上、第三者からの陳情書の提出がない場合であっても、CNIPA が出願商標の実体審査を行う際、出願商標が商標法第 4 条に定められた状況に該当すると判断した場合には、拒絶査定を下すこともある。
- (3) 異議申立および無効審判において、悪意に関する主張があった場合には、商標局の担当審査官/審判官は、異議申立人/無効審判請求人が提出した証拠資料に基づくだけでなく、出願人/商標権者の商標出願状況、過去の冒認出願記録などを自ら調査することが可能である。必ずしも確認してもらえるわけではないが、2019 年以降の異議申立決定書/無効審判審決をみると、審査官が自ら被異議申立人/無効審判の被請求人の出願情報などを確認しているケースが少なくない（参考例：異議申立第 51137208 号、商標無効審判決定第 47790356 号）。

(4) 「職権に基づく無効宣告」というのは、CNIPA が商標法第 44 条第 1 項の規定に基づいて、登録商標を取消すことである。既に取得した商標権を奪うような手段であるため、CNIPA は慎重に採用している。公開情報（商標评审裁定/決定文書）を見ると、次のような案件が挙げられている。

- ① 「主席」や主席の名前を連想させやすい商標（参考例：商標無効審判決定第 1698941 号）
- ② 同一出願人が登録した行政区画の名称を含む商標 205 件（参考例：商標無効審判決定第 36199452 号）
- ③ 商標代理機構が関連企業の名義で登録した 40 件
- ④ 「雪墩墩」や「谷愛凌」などオリンピック大会に関連する商標 43 件

なお、商標局の審決決定書は「商標评审裁定/決定文書」で検索することができる（<https://wsgs.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmpu/pingshen/getMain.html>）。

4. 実績

中国国家知識産権局（CNIPA）が 2022 年 4 月 24 日付で公開したデータによると、2021 年に摘発された悪意のある商標は、審査段階では計 48.2 万件あったという。そのうち、使用を目的としない買占め商標 6.04 万件を拒絶し、社会的公共利益を害する商標 1,628 件を拒絶した。異議申立不服審判段階では、悪意のある商標 3 万件を取締った。また、職権に基づく無効宣告は、2021 年には計 1,729 件で、過去 10 年の総計の 5 倍であるという。このような状況を受け、冒認出願人は 2,200 件以上の悪意のある登録商標に対し自主的に抹消申請を提出した。

また、2022 年第一四半期、CNIPA は「ゼロ容認」の態度で引き続き悪意のある商標出願行為を厳しく取締っている。審査段階では、買占め商標 1.22 万件、冒認悪意のある商標 1,628 件を拒絶し、また職権に基づく無効宣告は 707 件あったと発表した（澎湃新聞 2022 年 4 月 24 日）。

5. 問題点

1. 上記の各措置を実施することによって、中国では悪意のある商標の取消しが強

化されつつあるが、「中国において悪意のある商標であれば、簡単に必ず取消すことができる」というわけではない。当面、CNIPAは、上記2.「悪意」のある商標登録の種類で述べた<種類2>に該当する冒認出願行為（使用を目的としない悪意ある商標登録出願行為）について重点的に取締りを行うため、<種類1>の冒認出願行為（特定の主体の利益を損害する冒認出願行為）のみの場合、依然として拳証責任は異議申立人や無効審判請求人側にある。実務上、例えば、冒認出願人の合計出願商標の数が10から20個程度であり、かつ他人に異議申立/無効審判を提起された記録がない場合、悪意の主張および証拠不足により、異議申立人/無効審判請求人の主張が認められない可能性がある。この場合、他の対策（不使用取消・商標の取下げ・譲渡等について交渉）を講じる必要がある。

2. 従前、45区分の商標出願（全区分出願）が有効な防衛手段としてよく行われていたが、近年、防衛目的による全区分出願が、上記<種類2>の冒認出願行為（使用を目的としない悪意ある商標登録出願行為）と疑われ、審査意見書が発行されたり、悪意がないことを証明するよう要求されるか、または直接拒絶理由通知書が下されるケースが出ている。「指南下編第二章3」には、防衛的出願や将来の業務のための商標出願には、商標法第4条を適用しないと規定されているが、合理的かつ必要な限度での出願が要求されている。最近、実務において、45区分の防衛的出願は、過剰防衛だと判断され、「使用目的のない悪意の商標登録」とみなされることがあった。このような場合、出願人がその経営範囲や商標使用状況資料や経営計画などの資料を提出するのが一般的である。確かに使用しているまたは使用予定がある区分であれば、拒絶理由を克服する可能性はあるが、使用していないまたは使用予定を証明できない区分であれば、拒絶理由を克服できない可能性がある。防衛的出願が制度化されていない現在、中国においてどのように防衛的商標を出願するのかということが新たな課題になっている。

【ソース】

- ・中国商標法

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/regulation20191101cn.pdf)

- ・ 中国商標法（日本語）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20191101law_2_jp.pdf)

- ・ 商標登録出願行為の規範化に関する若干規定（日本語）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20191201.pdf)

- ・ 悪意による商標の冒認出願行為に対する取締り特別行動計画（日本語）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20210315.pdf)

- ・ 国家知識産権局公告第 462 号

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/22/art_74_171575.html)

- ・ 中国商標審査審理指南

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_3.pdf)

- ・ 商標審査審理指南「下編 商標審査及び審理編」（日本語）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220101_2.pdf)

・ 悪意による商標の登録行為を持続的に厳しく取り締まることに関する国家知識産権局の通知（日本語）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20220412_1.pdf)

- ・ 中国国家知識産権局

- 「商標審査審理指南」に関する重点問題 Q&A

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/8/art_66_173092.html)

- ・ 澎湃新闻 2022 年 4 月 24 日

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_17773618?spm=0.0.0.0.M5xW8L)

- ・ 商標無効審判決定第 22478813 号（馬石油）

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/99d5fe3667037d0a4791ba3a790e5646.pdf>

- ・ 異議申立第 51137208 号

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/4933e8705a76fd7e9be41ba4551c477d.pdf>

- ・ 商標無効審判決定第 47790356 号

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/14ea55bfd16c2a6116c3ea7328683717.pdf>

- ・ 商標無効審判決定第 1698941 号

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/c8a2c6301d8e3a67682f89381abdd21.pdf>

- ・ 商標無効審判決定第 36199452 号

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2023/03/eea552c8d7feb9db3773cd0f999fde09.pdf>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)