

中国における商標出願と他人の先行 権利との抵触について（前編）

北京慧龍律師事務所
北京銀龍知識産権代理有限公司

中国弁護士 傅 文浩



北京銀龍知識産権代理有限公司は 1998 年に専利局の認可を受けて設立された代理機構である。傅氏は、中国で高校を卒業後、2003 年に来日し、日本の大学の法学部に入学した。その当時、中国における模倣品の問題がクローズアップされていたことから知財に興味を持ち、大学 3 年次から知財に関する授業やゼミを受け、更に知財について学ぶために大学院に進学した。大学・大学院では、日本の知的財産法を中心に学んだ。2011 年に中国に帰国し、北京銀龍に入社した。主に日本クライアントからの中国商標関連業務を担当している。

【概要】

2022 年 12 月 7 日に、中国国家知識産権局商標局は、「商標出願と使用における先行権利との抵触回避ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）を公表した。ガイドラインでは、中華人民共和国商標法（以下、「商標法」という。）第 32 条を中心に、商標出願と使用における先行権利との抵触回避が詳細に説明されている。本稿では、ガイドラインと商標審査審理指南（以下、「審理指南」という。）を参照しながら、商標出願と先行権利との抵触について、より理解しやすくするために豊富な事例に基づいて解説する。前編では、商標出願と「企業名称における字号の権益（日本にいう商号に関する権利）との抵触」、「著作権との抵触」、「外観設計専利権（意匠権）との抵触」について取り上げる。

【詳細及び留意点】

1. ガイドラインの適用範囲

商標法第 32 条の前段では、「出願商標は他人の先行権利を侵害してはならない」と規定されており、「他人の先行権利」には、権利と権益の両方が含まれている。

権利とは、中国の法律上に明文化されている権利を指す。例えば、著作権、外観設計専利権（日本でいう意匠権）、氏名権、肖像権、地理的表示などが該当する。

権益とは、中国の法律上に明文化されている権利ではないが、保護されるべきものとして取り扱われているものを指す。例えば、企業名称における字号の権益、商品または役務における周知・著名な名称、包装または装飾などである。

なお、商標法第 32 条に規定する「他人の先行権利」には、他人の先行商標権は含まれない。なぜならば、先行商標権は、商標法第 30 条において、別に保護されているからである。

2. 商標と先行権利との抵触

2-1. 企業名称における字号の権益との抵触

企業名称における字号の権益は、明文規定がある権利であるが、日本でいう商号権とは、やや異なる。中国の場合、「企業名称登記管理規定」第 4 条では、企業名称は、法律によって保護されると規定している。また、同規定第 6 条では、企業名称は、行政区画、字号、所属業界また経営特徴、組織形態によって構成すると規定している。弊所の名称を例にすると、以下のようになる。

北京	銀龍	知識産権代理	有限公司
企業が属する地域名で、会社登記の行政区画名である。	字号で、自由に決められるが、同一の企業名称管理機関では、他社と同一の字号は認められない。	企業が所属する業界名。弊所の場合は、知識産権代理である。	組織形態を表記する。弊所の場合は、日本の株式会社に相当する。

上述のように、中国企業の企業名称の内、「字号」の部分は、企業を区別し、その企業を特定する重要な部分であるため、当該部分に関する権益を保護しなければならない。

また、審理指南では、適用要件について下記のようにまとめている。

- 1) 対象商標の出願日より前に字号が登記され、または使用されていたこと。
- 2) 対象商標と字号とは、同一または実質的に同一であること。
- 3) 対象商標の出願日より前に、字号が一定の知名度を有すること。
- 4) 対象商標の使用は、需要者に誤認のおそれが生じること。

【事例 1：「大正社」商標の無効審判事件】

案件番号	商評字[2019]第 283567 号	
審決日	2019 年 11 月 25 日	
審判請求人	大正製薬株式会社	
被請求人（商標権者）	広州原式電子商務有限公司	
対象商標の情報	商標番号	19402401
	商標	大正社
	出願日	2016-03-23
	登録日	2017-05-06
	区分	30
	類似群	3006,3008,3009,3010
審決概要	<p>「商標法」第 32 条の先行の商号権保護の前提要件の 1 つは、係争商標が他人の先行する商号と同一、または、基本的に同一であることである。本件の係争商標「大正社」と審判請求人の商号「大正製薬」とは同一、または基本的に同一の程度に達していない。そのため、係争商標の出願登録が審判請求人が主張する先行の企業名称における字号の権益を損なうと認定する十分な理由はない。</p>	

【事例 2：「本新田」商標の無効審判事件】

案件番号	商評字[2019]第 47597 号	
審決日	2019 年 03 月 12 日	
審判請求人	本田技研工業株式会社	
被請求人（商標権者）	浙江帕尔奥机械有限公司	
対象商標の情報	商標番号	12410790
	商標	本新田
	出願日	2013-04-11
	登録日	2016-09-20
	区分	7
	類似群	0713,0749
審決概要	<p>審判請求人が提出した証拠は、係争商標の出願前に、係争商標の指定商品、空力素子、ミシンなどが機能用途、販売ルートなどの面で同一または類似の商品分野で経営活動を行ったことを証明することができず、上記商品分野で一定の知名度を持っていることを証明することはできない。……。以上のことから、係争商標の登録使用は通常、需要者を審判請求人と結びつけにくく、それによって商品の出所に対して誤認を生じ、ひいては審判請求人の先行する企業名称における字号の権益を損害することはない。よって、係争商標の登録は商標法第 32 条の規定に違反していない。</p>	

【事例 3：「龍圖」商標異議申立の審決取消訴訟事件】

案件番号	(2022)京 73 行初 790 号	
判決日	2023 年 04 月	
原告	龍図節能アルミ材(宣城)有限公司	
被告	国家知識産権局	
第三者	淮北龍図アルミ材有限公司	
対象商標の情報	商標番号	34226025
	商標	龍圖
	出願日	2019-06-13
	登録日	/
	区分	6
	類似群	0603 ; 0601 ; 0608 ; 0607
判決概要	<p>第三者が提出した榮譽証書、宣伝使用材料および「龍図アルミニウム材」の企業字号が保護された記録などの証拠を総合して、第三者の「龍図アルミニウム材」の企業字号がその長期的、持続的な宣伝と使用を通じて、需要者の中ですでに一定の知名度を持っていることを証明するのに十分である。係争商標「龍圖」は「龍図」の繁体字であり、第三者の「龍図アルミ材」に完全に含まれており、両者は文字構成、称呼などの面で近い。商標の指定商品「金属門」などと第三者の経営商品とは機能用途、販売ルート、消費対象などの面で強い関連性があり、同一または類似商品に属している。……、需要者が商品の出所に対して誤認を生じやすく、原告は第三者の先行企業の字号権を侵害したといえる。そのため、係争商標の出願登録はすでに『商標法』第 32 条に規定された「他人の先行権利を侵害」を構成している。</p>	

2-2. 著作権との抵触

中華人民共和国著作権法（以下、「著作権法」という。）第3条では、「本法がいう創作物とは、文学、芸術および科学分野において独創性を有し、かつ一定の形式によって表す知力成果を指す」と規定している。その中では、文字の創作物、音楽の創作物、美術の創作物、写真の創作物、図形の創作物などが含まれる。通常、著作権を有することを証明するためには、著作物公表、創作完了および著作権登記証書などの証拠を提出する必要がある。その中で、効力発生の裁判の判決書などの証拠を追加で提出することが権利帰属の立証に有効である。

また、審理指南では、条文の適用要件を下記のようにまとめている。

1) 対象商標出願より前に、他人が先行著作権を享有し、かつ著作権は有効であること。実務上、著作権者にとって著作権を享有すること、いわゆる権利帰属の立証が最も困難である。ここでは、通常、以下の証拠が考えられる。

- A. 創作物の創作過程、創作完了を証明できる証拠書類
- B. 創作物の公表を証明できる証拠書類

対象商標の出願日より前に登記されている著作権登記証書、および、対象商標の出願日より前に著作権を有することを事実として認定された効力のある判決書は、上記立証責任を軽減する役割を期待できるため、証拠として提出することが推奨される。日本と中国とは、いずれもベルヌ条約に加盟していることから、日本の著作権登録も先行権利である著作権の公表日を証明することになる。

また、著作権登記日が、対象商標の出願日より後のケースも少なくない。この場合、著作権登記証書のみで先行著作権を有すると判断することが出来ないため、著作権者の立証責任は、原則上、軽減できず、対象商標の出願日より前に著作権の権利帰属を証明できる証拠の提出が必要である。

2) 対象商標が、他人の先行著作権にかかる創作物と同一または実質同一であること。

- 3) 対象商標の出願人が、他人の先行著作権にかかる創作物にアクセスしたことまたはアクセスの可能性が存在すること。
- 4) 対象商標の出願が、著作権者の承諾を得ていないこと。

【事例 4：「橙米 CNMI」商標の異議申立案件】

案件番号	(2020)商標異字第 91514 号	
決定日	2020 年 09 月 03 日	
異議申立人	小米科技有限责任公司	
被異議申立人 (商標出願人)	泉州广玉电子商务有限公司	
対象商標の情報	商標番号	33255177
	商標	
	出願日	2018-08-31
	登録日	/
	区分	7
	類似群	0709,0713,0723,0724,0733,0752,0753
著作権に係る創作物 (参考)		
決定概要	異議申立人が提供した「滴下シール内包装図の MI ロゴ正面」の著作権登記証書は、同創作物が 2011 年 9 月に創作され、2012 年 7 月に国家著作権局に登録され、異議申立人は同創作物に対して先行著作権を有していることを示している。対象商標の英語部分における「MI」は、その創作物と表現形式、視覚効果などの面で類似しており、実質的な類似を構成している。異議申立人が提供した証拠資料は、異議申立人が	

	長期にわたって使用し、広く宣伝した結果、当該創作物は、すでに公衆において一定の知名度を獲得しており、被異議申立人が、当該創作物にアクセスの可能性があることを証明している。したがって、被異議申立人が対象商標の登録を申請することは、異議申立人の先行著作権の侵害を構成している。
--	--

【事例 5：「peppapig および図形」商標の無効審判事件】

案件番号	商評字[2018]第 62213 号	
審決日	2018 年 04 月 13 日	
審判請求人	娱乐壹英国有限公司	
被請求人（商標権者）	福建省晋江市池店赤塘制鞋七厂	
対象商標の情報	商標番号	13685632
	商標	
	出願日	2013-12-09
	登録日	2016-09-06
	区分	35
	類似群	3501,3502,3503,3504, 3505,3506,3507,3508
著作権に係る創作物（参考）		
審決概要	第一、審判請求人が述べた係争作品の表現形式は独特で、強い独創性を持ち、著作権法によって保護された美術作品である。	

第二、審判請求人が提出した知的財産権譲渡に関する協議および「Peppa Pig」美術作品の米国における著作権登録証明書および作品図案などの証拠は、完全な証拠チェーンを形成するのに十分であり、Astley Baker Davies Limited と審判請求人が、「Peppa Pig」美術作品の著作権者であることを証明し、かつ当該美術作品の創作完成時間と公表、使用時間はいずれも係争商標の出願日より早い。我が国と米国は共にベルヌ条約の加盟国であり、出願人が米国で取得した著作権も我が国の著作権法により対等に保護されている。

第三、係争商標の図形部分は、出願人が著作権を享受している係争作品と構成要素、表現形式、詳細設計などの面で高度に類似しており、視覚効果に差はなく、著作権法の実質的同一を構成している。

第四、審判請求人が提出した証拠は、係争商標出願日の前に、『新民網』『書市観察』『西域図書館フォーラム』などの国内メディアがリーズ図書およびゲームについて報道しており、被請求人が係争商標の出願日の前に作品にアクセスした可能性があることを証明することができる。本件の係争商標の文字部分も審判請求人の係争作品のアニメキャラクター名と全く同じである。係争商標の出願登録は偶然とは言い難い。

以上より、被請求人は審判請求人の許可または同意を得ずに、審判請求人が著作権を享受している係争作品に高度に類似した図形を係争商標の構成部分として申請し、その行為は審判請求人の先行著作権を侵害し、係争商標の登録は『商標法』第32条の「他人の既存の先行権利を損なってはならない」という規定に違反している。

2-3. 外観設計専利権（意匠権）との抵触


外観設計（意匠）とは、製品の全体または局部の形状、図案またはその組み合わせ、ならびに、色彩及び形状、図案の組合せによって作り出した美的感覚を有し、工業的応用に用いられる新しいデザインを指す（中国専利法第 2 条第 3 項）。

実務上では、商標と意匠とを全体的に比較し、場合によっては要部と要部を比較することで混同のおそれの有無を判断する。

また、審理指南では、条文の適用要件を下記のようにまとめている。

- 1) 商標出願日前に外観設計専利権（意匠権）を有し、かつ当該権利は有効であること。
- 2) 登録商標の使用は需要者に混同を生じるため、先行外観設計専利権者（意匠権者）の権利を害すること。
- 3) 商標出願が外観設計専利権者（意匠権者）の許諾を得ていないこと。

【事例 6：図形商標の無効審判事件】

案件番号	商評字[2021]第 3061 号	
審決日	2021 年 1 月 5 日	
審判請求人	孫傑	
被請求人（商標権者）	胡彩娟	
対象商標の情報	商標番号	22933581
	商標	
	出願日	2017-02-24
	登録日	2018-02-27
	区分	12
	類似群	1201,1202,1204,1205,1210,1211

<p>外観設計専利権 (意匠権)</p>	<p>物品名：モータ（六つの葉）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> 正面図 斜視図 </p>
<p>審決概要</p>	<p>審判請求人の外観設計専利の授権公告日は 2016 年 11 月 30 日で、係争商標の出願日より早く、かつ本件係争商標は審判請求人が外観設計専利の図形と高度に類似し、実質的な類似を構成し、係争商標の登録は出願人の先行外観設計専利権を損害し、2013 年の商標法第 32 条における他人の先行権利を損害する場合を構成している。</p>

後編では、商標出願と「氏名権との抵触」、「肖像権との抵触」、「地理的表示との抵触」、「商品または役務における周知・著名な名称、包装または装飾との抵触」、「その他保護すべき合法的な権益との抵触」について取り上げる。

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)