

悪意先駆商標および関連模倣行為の現状と対応

宮 原 貴 洋*
王 婷 婷**

抄 録 中国での悪意先駆商標の存在は、長きにわたり日系企業による中国事業の障害となっている。悪意先駆商標の出願・登録には、高額での譲渡を直接的な目的とするものに加え、最近では制度の隙間を突き、いわゆる模倣品ビジネスの正当性を主張する根拠として使用されるものも増えている。また、正当な権利者が中国への商標出願を強化したことに伴い、悪意先駆商標の多様化、使用行為の巧妙化等が進行している。

中国政府は、悪意先駆商標の駆逐を重視しているものの、現行法制度下では、状況を劇的に改善することは困難な側面もあるため、対策においては、その手口、関連制度の運用実態等を理解したうえで、適格な予防・対応措置をとることが求められる。

本稿では、中国で実際に発生している悪意先駆商標問題の典型的な事例を紹介したうえで、対応時の留意点について言及する。

目 次

1. 本稿で扱う悪意先駆商標の範囲
2. 背景と現状
 2. 1 悪意先駆商標の蔓延を許す環境要因
 2. 2 制度、運用上の要因
 2. 3 発生し得る問題
3. 事例と対応時の留意点
 3. 1 悪意先駆商標の登録排除
 3. 2 買取交渉時の留意点
 3. 3 悪意者による侵害の排除
 3. 4 その他の巧妙な事例への対応
 3. 5 実務上の留意点
4. おわりに

1. 本稿で扱う悪意先駆商標の範囲

中国の「悪意先駆商標」は、正当な権利者に先んじて、他者が悪意¹⁾で中国に出願・登録した商標をいうと解されるが、本稿では、関連する模倣行為の現状等にも言及するため、悪意先駆商標を幅広く捉え、模倣業者が違法行為を働

く際の利便のため取得した国内外商標などを含むより広い概念（以下の①～④）として扱う。

① 国内外で既使用または使用予定の商標について、当該商標の正当な権利者が中国で商標出願していないことを奇禍として、正当な権利者以外の者に、悪意で出願または登録された商標。中国販売前であるため中国未出願の商標や、外国周知商標（中国登録有り）を非類似商品・役務で出願した商標²⁾など、中国で未登録の範囲で先駆的に出願されたものが該当する。

② 他人の商標の類似範囲の外延付近において、悪意で出願または登録された商標。他人の周知商標に図形または文字を付加した商標や、文字の一部を入れ替えた商標など、正当な権

* 日中経済協会 企画調査部課長 弁理士
Takahiro MIYAHARA

** 日本貿易振興機構（JETRO）上海事務所知識産権部
Tingting WANG

利者が中国で一定の優位性を持つ商標との誤認混同が生じる境目付近で後発的に出願されたものが該当する。これらの商標は、需要者への誤認惹起を目的として、使用段階で変更使用されることもある。

- ③ 外国では登録され得ない商標について、悪意に中国で出願または登録された商標。外国の一般名称にかかる商標など、中国と諸外国との言語の相違や審査基準の盲点を巧みに利用し、出願されたものが該当する。

(例) 日本の一般名称である「大吟醸」, 「モズク」など

- ④ 対象とする商品または役務の国際取引を念頭に、外国で、他人の商標の類似範囲内またはその外延付近において悪意に出願または登録された商標。近年、海外からのOEM生産を行う中国内事業者が海外での意図的な商標登録に基づく発注を受け商標品を生産し、被権利行使時に「海外権利者からの委託生産であり中国内では誤認混同が生じ得ない」と抗弁するケースが増加しているため、中国内での出願・登録商標ではないが悪意先駆商標の一部として扱う。

なお、執筆の便宜のため、悪意先駆商標の出願人または商標権者（審判決で悪意と認められなかった者も含む）を「悪意の出願人」, 「悪意の登録者」または「悪意者」と記載する。

2. 背景と現状

悪意先駆商標は、中国に限らずいずれの国・地域でも発生し得るところ、日系企業の問題意識の大部分は中国に向けられている。主な理由は、端的には、中国での出願・登録数量、係争事例が極めて多いことであり、その背景には、制度運用、関連当事者などにかかる様々な要因が存在している。そこで、まずは悪意先駆商標の発生に寄与する主な要因を概観したうえで、悪意先駆商標により発生する具体的な問題等を紹

介する。

2. 1 悪意先駆商標の蔓延を許す環境要因

(1) 商標権の財産的価値への着目

中国では、知的財産を文字通り財産と捉え、商標権やドメイン名などの権利を投機目的で取得する者が数多く存在している。例えば、中国の百度（中国大手検索エンジン）で、「商標譲渡」をキーワードに検索すると、4,000,000件以上のページがヒットし、その多くで商標売買が行われている。また、商標ブローカーからは、中国の代理事務所宛に「商標移転の委託！5千元から！中国内最低価格を保証！」といったキャッチコピーを付した商標売り込みのチラシが定期的に送付されている。こうした思考・環境が、譲渡・投機目的での出願を増加させる一因になっているものと考えられる。

(2) 正規取引先のモラルの欠如

国内外企業を問わず、商品の生産販売を中国内の企業に委託する者は未だに多い。中国内の販売総代理店や継続的なOEM生産者などには、正当な権利者との取引を継続する中で自ら使用する商標の価値を認知し、あるいは代理契約の打ち切りを免れるため、無断で関連の商標を出願する者もいる。出願時には、意図的に第三者を出願人として、将来的な登録の取消等を予防することも多い。こうしたケースは悪意先駆商標の全体数の中では極一部といえるが、係争に発展する事例の中では一定の割合を占めている。

(3) 競合他社等によるただ乗り

正当な権利者と類似する商品の製造・販売、或いはサービスをしている企業が、日本企業との関係を連想させるために先に出願してしまうケースも認められている。こうした出願は、台湾、香港系企業によるものが比較的多いとされている。また、例えば、自社のキャラクターの

ネーミングなどに、有名日本アニメの登場人物と類似する名称を用い、商標出願するケースも散見される。図1は、アリババ社（中国最大手ISP）が、ドラえもん（中国名「哆啦A夢」）の「哆」を子会社である淘宝社の「淘」に置き換えて出願したものと思しき商標である。

（指定区分：
淘 啦 A 夢 第9, 16, 35, 38, 41, 42類）

図1 出願商標「淘啦A夢」

(4) 悪質な商標代理事務所の存在

商標代理事務所の中には、外国の周知商標など、本来代理を行うべきではない商標の出願を請け負う事務所も存在し、その数は大手日本企業が問題視しているだけでも数十カ所に及ぶ（ただし、中には、悪意なく代理したものも存在すると想定される）。より悪質な事務所として、例えば、第三者から悪意先駆商標の出願代理を依頼されたことを装い、正当な権利者に対し「3労働日以内に反論し商標出願を行わないと、当所は商標法の規定に基づき、商標登録出願を代理する」といった内容の法律的には意味不明なレターを発し、当該正当出願人からの出願代理の依頼を促す者も存在する。

2. 2 制度、運用上の要因

商標登録の阻却事由は、中国商標法および実施条例の中に列挙されている。各条項にかかる課題は後述することとし、ここでは日本の制度との比較において、中国で留意すべきと考えられる主な制度および運用を紹介する。

(1) 不正目的に基づく外国周知商標出願の排除

先願主義を採用している国・地域には、日本商標法第4条第1項第19号のように、外国での商標の周知度や商標の独創性を判断要素として、不正目的にかかる他人の外国周知商標と同

一又は類似の出願を排除する規定を置く国も存在しているが、中国では、原則として外国での周知性は参酌されず、比較的悪意先駆商標を排除し難い制度設計となっている。

この点について、例えば、最高人民法院が2011年12月16日に発布した意見³⁾では、「他者の有名商業標章の悪質な抜け駆け出願（悪意先駆出願と同義）及び“ブランド剽窃”行為の抑制」や“ブランド剽窃”行為を勸告した意図的な悪意の認定運用」などに言及し、悪意先駆商標および関連不正行為への抑制力強化を謳っているが、現行商標法のもとで十分な効力を発揮できるかは不明である。

(2) 希釈化、ただ乗りの防止条項

筆者が指導を受けた、特許業務法人三枝国際特許事務所の岩井智子弁理士からは、この点について、次のような指摘がなされている。

日本では、商標法第4条第1項第15号（商品又は役務の出所の混同）に基づき、“他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標”の登録を排除することができ、ここでいう混同には、広義の混同、すなわち、ある者と何らかの関係にある者の業務に係る商品であると誤認するおそれも含まれる。換言すると、日本では拒絶理由として、“類似”と“混同”を法律上分けているため、類似性が低いケースや、商品が乖離しているケースであっても、実際に市場において混同を生ずる場合には、本号を適用することができる。

これに対し、中国商標法第31条では、指定商品の限定があり、混同範囲にまで保護を広げることにはできない。なお、中国商標法第13条第2号は非類似商品にまで効力を及ぼしているものの、商標は限りなく同一であることが求められる。

(3) 馳名商標の登録制度

中国では、日本の防護標章に近い制度として、

馳名（日本でいう著名）商標の認定、保護制度が存在している。係争時に馳名性の認定を受けた登録商標には、所定の要件を満たすことを前提に非類似分野の後願排除効が認められているが、日本の防護標章とは異なり馳名商標としての登録制度はなく、事件が発生した時点で事実問題として馳名性・誤認混同の有無等が判断される。すなわち、争ってみなければ効力範囲を確定できないため、予防的な抑止力を発揮し難い面もある。

(4) 出願数増加、審査短期化に伴う審査の質

2011年12月9日付けの報道によると、中国国家工商行政管理総局商標局は、数年前には3年を超えていた商標の平均審査期間を短縮するため、2008年から審査速度の向上等の対策を打ち出し、発表時点で同期間を平均で1年に短縮できたとされている。2010年以降、年間100万件を超える膨大な出願を受理しつつ審査遅延を解消する過程で、商標局は傘下の「通達商標服務中心」に審査プロセスの一部を委託し、熟練の審査官ではない者が審査の一部を担うこととなったところ、最近一部の代理人からはその質の低さが指摘されている。例えば、ピンイン（中国語の発音をアルファベットで表す発音表記体系）が同一の2つの漢字商標にかかる類否判断に一貫性が見られないなどである。結果的に、誤認混同を生じ得る悪意先駆商標が、審査過程で排除されない事態も生じ得る。

(5) 情報提供制度

中国商標法には、日本のような情報提供制度は存在せず、公開段階で悪意先駆商標を発見しても、審査手続上は公告段階までは何らの策も講じ得ない。この点も悪意先駆商標への対応を困難にする一因となっている。

(6) 除斥期間

中国商標法第41条では、5年の除斥期間が定められているところ、正当権利者が当該期間の経過後に悪意先駆商標を発見したケースも散見されるため注意を要する。

2.3 発生し得る問題

正当な権利者の中には、自ら扱う商品分野・アイテムが多いこと、中国進出計画がないこと、自社の社名等に中国での登録性がないと判断したことなどを理由に、コスト面との兼ね合い等から、使用する全ての商標を速やかに中国出願できない者も多いため、悪意先駆商標による被害は未だ継続的に発生している。また、悪意の出願人や周辺当事者の経験蓄積に伴い、その態様は多様化している。以下に悪意先駆商標による一般的な事業への障害を列举する。

(1) 正当権利者による中国事業への障害

悪意者が、正当権利者の有すべき中国未登録商標を出願、登録してしまった場合、当然ながら以後に予定される中国事業において、正当権利者は当該商標を使用し難い状況になる。登録時に、既に当該商標を中国で使用している場合には、権利行使を受ける可能性もある。実際に、複数の日系企業が広東省や浙江省、江蘇省、山西省などで悪意先駆商標に基づく商標権行使を受けている。こうした状況に陥った場合、悪意先駆出願への異議申立、登録への取消請求や権利譲受等により、被権利行使リスクを払拭することが必要となる。なお、本稿の趣旨からは外れるが、悪意先駆商標の放置は、商標の普通名称化の観点からも事業の障害に繋がる可能性がある。

(2) 悪意先駆商標の使用に基づくブランド展開

悪意者の中には、当該商標を用い、実際に事業を展開している企業も存在する。事業に伴う

ブランド展開を放置すると、悪意者の使用により、当該商標が悪意者のブランドとして定着し一定の地位を確立してしまうおそれがある。日系企業が関係した事例の中には、元合弁先の中国企業が日系企業の商標を登録し、合弁解消後の事業展開を経て馳名商標の認定を受けたケースや、元ライセンサーがライセンサーであるフランチャイズ本部の商標を登録・使用して中国に1,000店以上の店舗を展開し、更に当該商標を米国等に出願したケースなどが認められている。悪意者との間で中国内で争う場合、通常正当権利者は自らが当該商標を所有することの正当性を主張し得るが、当該商標が中国において悪意者のブランドとして有名になってしまった場合や、悪意者が中国で確立したブランドに基づき諸外国へ出願した後に当該国で争う場合には、そうしたアドバンテージは消失し、結果的に、中国に留まらず、複数国で商標権を横取りされることにもなり兼ねない。中国での対応には、諸外国での商標問題の発生を防ぐ防波堤としての側面があることも念頭に置く必要がある。

一方、悪意者によるビジネスが、正当権利者のそれと比べ質の低いものである場合、当該ビジネスの放置は、正当権利者の信用棄損にもつながり得る。実際に、先のフランチャイズの事例では、悪意者の店舗を利用した顧客から「サービスが悪い、ぼったくり…」等の多くのクレームが寄せられている。悪意者の事業を速やかに停止させるためには、悪意先駆商標の取消手続に先んじて、商標権侵害ないし不正競争を根拠に権利行使を考慮することも必要となる。

(3) 悪意者の巧妙化

悪意者が、悪意登録商標の使用時に、商標の分解、色彩変更、字体変更などの変更使用をするケースも増加している。こうした商標の多くは、正当権利者の商標の類似範囲外延付近（形式上は非類似）に後発的に出願登録されたもの

であり、使用時には消費者の混同惹起等を目的に類似範囲に属する態様で使用される。図2は「JUKI社」商標に対する悪意商標の事例である。



図2 変更使用の例

変更使用に対しては、日本では不正使用取消審判で対応できるが、中国にはかかる制度がない点が問題となる。

また、広告用媒体（パンフレット等）に、類似範囲外延付近の悪意登録商標をそのまま使い、その他のデザインを似せることで、商標権侵害の認定を回避しつつ、消費者の誤認惹起をはかる例も散見される。

一般名称にかかる悪意先駆商標の中には、例えば「モズク」のように、商標局への商標登録に留まらず、税関への商標権保護登録まで行われているものもある。日本における一般名称であるため、取消可能⁴⁾と見込まれるが、実際に税関での差押えがなされた場合、税関職員が速やかに当該貨物を通関させるかは不明である。悪意者は、中国内のモズク加工品OEM／輸出業者の中には、納期の遵守を優先する等の観点から、和解による早期解決を試み、条件面での妥協を選択する者もいるであろうことを踏まえ、税関登録を行っているものと想定される。

上記のように、悪意先駆商標を中国外に登録し、当該商標権に基づくライセンスを中国内のOEM事業者に加え、被権利行使時には、正当なライセンスに基づく商標品の生産を行っている等の抗弁を行うケースも増えている。最近では当該抗弁が容認される事例も複数発生しており、模倣品の国際流通を阻止し難い状況になっている。

以上の巧妙な事例に対しては、各々の性質に応じた対応が求められることとなる。

3. 事例と対応時の留意点

悪意先駆商標および関連して発生する模倣行為を発見した際、正当権利者が、自ら使用する商標の変更や悪意者からのライセンス取得を行うことは稀であり、専ら取消請求等の登録排除手続や買取交渉、関連模倣行為に対する権利行使が採用される。そこで、比較的良好に用いられる対応手段に関し、事例の簡単な紹介を織り交ぜつつ留意点等を紹介する。

なお、事例紹介部分において、関係企業名を記載し難いものについては、商品名・企業名等を割愛／変更した。理解し難い部分については容赦願いたい。

3. 1 悪意先駆商標の登録排除

異議申立または取消請求の根拠⁵⁾としては、商標法第31条、第41条および第10条第1項(八)号が頻繁に用いられるが、ここでは前二者の解説に重点を置くこととする。

(1) 商標法第31条、第41条

本条の適用要件⁶⁾は、次のとおりである。

第31条：先に存在する他人の権利を侵害したこと、または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手段で登録したこと

第41条：登録された商標が欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得たこと

なお、第41条の適用要件は、第31条と同様と理解できるところ、両者が並存する意義については、既存の論説等に詳しいため本稿では言及しない。

これらは、日系企業の中国未登録商標について悪意先駆出願がなされた場合の対応に、最も有効な条項と考えられるものの、適用要件について主に次のような問題点が指摘されている。

① 中国で先に使用

外国周知商標が中国で悪意先駆登録された事例では、正当権利者が「中国での使用」をしていないため、登録を排除できないことも多い。

② 悪意（主観的要件）立証の困難

上記のとおり、中国商標法には日本商標法4条1項19号のように外国での周知性を勘案して登録を排除する規定が存在しないため、外国において周知の商標であっても第三者に登録されてしまうことがある。

1) 「先に存在する権利」に基づく取消請求は有効か

「先に存在する権利」とは、悪意先駆出願前に発生した著作権、意匠権、氏名権、肖像権及びその他の先行権利を指す。

事例1) ボッシュ vs 晋江均日機器「Z」判決⁷⁾

図3に示すとおり、本件は、晋江均日機器有限公司の有する「Z」図形商標に対し、ボッシュ社が自社の著作権に基づき取消を求めた案件の行政訴訟事件である。北京市高級人民法院は、登録商標「Z」図形がボッシュ社著作物「Z」に抵触することを理由に取消を認めた（商標評審委員会の裁定および北京第一中級人民法院の第一審判決を維持）。



図3 ボッシュ社既得権 悪意登録商標「Z」

同様のケースとして、図4に示すとおり、三洋社「N」図形の著作権が認められ、同「N」図形を含む「LINTO」商標の登録が排除された事例⁸⁾等が存在する。一方、株式会社ニフコの図形商標「NI f CO」について評審委員会は、「f」が小文字で他が大文字書体で構成され、

文字の大小、色彩等の点においては区別され、表現方法において一定の特徴を有する。しかし、当該商標は単に一般的な文字の組み合わせであり、著作権法上の美術作品として認定されるに足りるものではない。よって、(請求人の)当該著作権上の保護の主張は成立しない」との見解を示している(著作物性は認められなかったものの、悪意登録は取消)。



図4 三洋社既得権「N」 ニフコ社商標

「先に存在する著作権」に基づく取消請求は、筆者の知る9件の多くで取消が確定している。登録商標の一部として先行著作物が含まれている場合(kievit事件⁹⁾等、図5参照)においても取消決定が成立している。現状では、著作物性をさほど議論せず第31条が適用されているようにも見えるなど、本条適用の判断に不明な点も存在するが、図3、4のような簡単なロゴマークが先行権利として認められた事例もあることから、先行著作権に基づく請求には、ある程度の利用価値を期待できる。



図5 Kievit社既得権 悪意登録商標

事例2)「乔丹」商標の登録

2012年2月には、米プロバスケットボール選手のマイケル・ジョーダン氏が、福建省喬丹体育用品有限公司による「乔丹」(喬丹:ジョーダンの中国語表記)商標登録およびその使用(図6参照)に対し訴えを起こしたことが大々的に

報道された。ジョーダン氏は自身の声明の中で、「訴訟の目的はお金ではなく、喬丹体育社に名前の無断使用を中止させ、中国の消費者に喬丹体育社と自身が無関係であることを証明することにある」と表明したうえで、喬丹体育社による「名前の無断使用、現役時の背番号23番入りのバスケットユニフォームの販売、同氏の子供2人の名前の商標出願」など一連の行為が存在することを指摘した。喬丹体育社は、「喬丹は一般的な外国人の姓で、ジョーダン氏との関わりはない」と主張している。

本件は、本年3月に上海市第二中級人民法院に受理され、現在審理中である。なお、一部の報道によれば、「以前ジョーダン氏が本件を北京市内の人民法院に提訴した際、法院は喬丹という名前の唯一性を証明できないことを理由に、訴えを却下した」とされているが、当該報道の信憑性は定かではない。

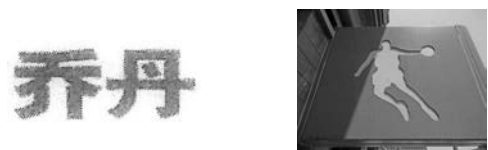


図6 商標登録「乔丹」の1つ 店舗看板

他人の氏名権との抵触に関し、例えば「福原愛」商標の悪意登録(第32類)については、商標法第31条に基づき取消決定が下されている。悪意先駆登録が、有名人の姓名全体にかかるものであれば、一般的な氏名とは判断されず、取り消せる可能性が高いといえよう。

2)「中国で先に使用」「一定の影響」の適用可能性

事例3) 索尼愛立信 vs 劉建佳「索愛」判決¹⁰⁾

本件は、劉氏が、索尼愛立信(Sony Ericsson)の中国語名の略称である「索愛」を商標登録したことを受け、索尼愛立信社が商標法第10条第1項(八)号、不正競争防止法第5条(二)を根

拠に取消を求めた案件の行政訴訟事件である（法院は、劉氏による登録行為の違法性判断は、商標法第31条の判断と同一視できるものとして扱った）。索尼愛立信社は、「索愛」の使用事実を証明するため、多くのHP上に掲載された「索愛」携帯及びその他「索愛」電子製品についての報道、評論を提出したが、北京市高級人民法院は、商標法实施条例第3条¹¹⁾による使用の意義を指摘したうえ、「第31条の“先に使用”は、先登録された者（索尼愛立信社）自身による商業活動での使用でなければならない」との見解を示し、上記報道等は索尼愛立信社によりなされたものではないとして、商標登録を維持した。

本件では、「先に使用」の主体が正当権利者自身であることが求められており、外国企業による本条の利用にとっては、比較的不利な判断が下されている。この点、「無印良品」判決¹²⁾において、北京市高級人民法院は、「第31条の目的は、悪意による抜け駆け登録を禁止することであり、抜け駆け登録された未登録の商標が中国大陸地域で使用されたか否かは、同条項の必要適用要件とはされない」と判示しており、見解に矛盾があるように感じられるが、おそらくは各案件の事実認定の全体像に基づき悪意性を判断し、その理由付けを行った結果生じた相違と考えられる。

事例4) 悪意者による略称の登録、使用事例
日本企業A社は、1980年代から中国において文字商標“ABCDE”（実際には簡体字）を商標登録し同商標を用いて化学品の販売を継続していた。ある時期から、当該商標の略称“AC”が消費者の間で多用されるようになった。

2002年、悪意者（中国企業）の出願にかかる“AC”が商標登録を受けた。（指定商品はA社“ABCDE”と同一）。A社は、評審委員会に取消審判を請求し、アンケート結果等をもとに一定の影響力の存在を主張し、第31条の適用を求めたが、上訴審において北京市高級人民法院は

「消費者の中には“ABCDE”を“AC”と称する者もいるが、その事実の発生時期を特定できない上、これが一般的な現象であるかも証明できない」として“AC”の登録を維持した。

第31条の適用においては、「中国で先に使用」に付随して「一定の影響力」も求められ、その判断時には中国外での使用実績はほとんどの事例で採用されていない。略称やキャッチコピーなど後発的、特徴的なものであってもこの点は同様であり、中国内での使用を如何に証明するかが重要となる。中国では、商標の略称が有名になることも多く、キャッチコピーなど一見商標に該当しないものが係争の対象となることもあるため注意を要する。

3) 「悪意」認定の傾向

「悪意」の認定要素は、商標審理基準に列举¹³⁾されているところ、当該要素のうち、「悪意出願人による他人への高額譲渡金要求」は、悪意者からの警告書面等を証拠に証明し易いものとして以前は重宝されていたが、最近ではそうした書面が発せられることは極めて少ない。

中国での影響力がさほど高くない商標が対象である場合、その他の要素のうち、悪意者が「元代理店」もしくは「元従業員」であるなど、過去との関係を直接的に立証できれば悪意を認められ易いと考えられるが（悪意者が代理人、代表者である場合、第15条を適用）、その他の要素では「悪意」を認定し難い傾向も認められる。例えば、悪意者が悪意出願前に正当権利者と同地域・業界に属していた場合や、悪意出願にかかる文字のロゴの形状まで類似する場合でも登録されてしまうおそれがある。

また、悪意性を簡便に確認し得る他の要素として、例えば悪意出願人が、他の多数の中国／外国周知商標を出願している事実等が挙げられるが、現状ではそうした点のみで容易に悪意認定されるとは言い難い。

■日系企業の取消成功事例

日系企業が当事者となったもののうち、悪意先駆登録の取消に成功した有名な事例として、例えば次の案件を挙げることができる。

- ①「Nifco」案件¹⁴⁾：悪意者によるニフコ社（正当権利者）顧客への警告文送付，ニフコ社への高額譲渡料及び賠償金請求（「応じなければ，第三者へ転売する」という脅迫を含む）等に鑑み悪意認定
- ②「無印良品」案件：株式会社良品計画による香港での「無印良品MUJI」商標使用および悪意者が当時香港に所在し，服装商品を生産及び経営していた事実から，悪意を認定。
- ③「王子製紙」案件¹⁵⁾：悪意者と王子製紙社の間に，悪意先駆出願以前の往来があったこと等から悪意を認定。

事例5) 元従業員であることを立証できた事例
日系企業B社の文字商標「〇〇」について，当時のB社子会社（上海所在）の総経理が，親戚の名義で会社を設立し，当該社を出願人として「〇〇」を中国に先駆出願した。B社は同出願への異議申立時に，「悪意」を主張したが，採用されなかった。

そこで，B社は異議申立再審請求の際，以下のように出願人と元総経理の関係を証明し，評審委員会での拒絶決定を獲得した。

- ① 出願人（社）が元総経理の関連会社であること：
工商行政管理局で入手した，会社設立時の書類の連絡先に署名された同総経理の氏名で証明
- ② 元総経理と日系企業B社の関連性：
在上海日本商工クラブのリスト（当時）内に記載された，元総経理の氏名で証明

■取消が不成功となった事例

係属中の案件も含め，悪意の証明が認められなかった事例として，例えば次の案件を挙げることができる。

事例6) 日本人による日本周知商標の中国出願について悪意を認定できなかった事例

文字商標「〇〇〇」（日本で有名な酒名）について，悪意者（日本企業）による中国出願が発覚したため，正当権利者は異議申立を行い，インターネット上での「〇〇〇」の紹介状況を証拠として提出するとともに，「日本人（企業）であれば〇〇〇を当然知っており，〇〇〇は中国でも一定の影響力を有している」旨主張したが，結果的に当該主張は採用されず，商標登録された（その後，商標買取成功）。

事例7) 悪意者が多数の悪意先駆出願をしても悪意が認定されなかった事例

文字商標「〇〇〇〇」（日本で有名な酒名）について，悪意者（中国の個人C氏）による中国出願が発覚したため，正当権利者は異議申立を行い，C氏が日本の有名な酒名を多数中国で出願していること等を証拠として提出したが，結果的に当該主張は採用されず，商標登録された。

本事例のように，日系企業の日本周知商標を複数出願している悪意者は数多く存在し，例えば日本の銀行名が複数悪意出願されていたケースについて，正当権利者からの異議が請求棄却された事例もある。ただし，中国商標局が2012年1月に行った講演では，多数の悪意出願を行った者（「PRADA」など522件の悪意先駆出願をしていた者など）に対し，登録を許可しなかった事例の紹介もなされている。また，“クレヨンしんちゃん事件”においても同様に第41条が適用されている。出願商標の影響力が高い場合や同一出願人による悪意出願数が極めて多い場合には，悪意性を認められる可能性があるものと考えられる。

事例8) ロゴ化の態様が同一であっても悪意登録を排除できなかった事例

日系企業D社は，中国において，同社の社名商標（漢字+ローマ字）を食品分類に有してい

た。悪意者は、非類似分野において、同商標（商標文字のロゴ化まで同一）を出願し、並行して香港に同商標を企業名に含む会社を設立し、中国大陸内で商品のインターネット販売等を行っていた。D社は異議申立を行い、上記事実を根拠に悪意の存在を主張したが、当該主張は採用されず、商標登録された（上訴審係属中）。

(2) 商標法第13条、第28条

第13条は馳名商標による後願排除の規定である。悪意者には、外国周知かつ中国登録されている他人の商標と同一または類似の商標を、非類似分野に出願する者が多い。この点、中国商標局も問題意識を有しているが、現行制度上は正当権利者の商標に中国内での馳名性が認められない限り、その排除は難しいとしている。

一方で、外国企業が馳名商標を取得することは困難であり、実際に、従来認定された日系企業関連の馳名商標は数十件に過ぎない。ある業界最王手の日系機械メーカー（大部分を中国で生産）は、十数件の悪意者への異議申立等において馳名認定を求めたが未だ認められていない。

また、馳名商標の認定を受けたとしても、悪意先駆商標の排除には限界がある。現状では、悪意出願／登録との誤認混同の生じる範囲が排除の限界であり、馳名性自体も次の事例のように事例毎の判断となる。

事例9) 以前馳名の認定を受けた商標の馳名性が否定された事例¹⁶⁾

本件は、ネスレ社が、山東萊州大家樂食品有限公司の出願商標「大大樂」(指定商品：お菓子、アイスクリーム等)に異議を申し立てた案件の行政訴訟事件である。ネスレ社は、指定商品をシロップ、調味料等とする4つの「太太樂」登録商標を所有し、そのうち1つは既に馳名商標としての認定実績を有していた。これらの証拠に基づき、商標法第13条第2項および第28条を根拠に取消を求めたが、法院は「最高人民法院

院の馳名商標保護に関する民事紛争案件の審理に係る適用法律の若干の問題の解釈”（法釈[2009] 3号）第7条の規定の中で、案件に係る紛争が発生する前に、人民法院或いは國務院工商行政管理部門に馳名商標が認定されていて、相手側当事者が当該馳名商標の事実に対する異議を行わなかった場合は、人民法院は当該商標を馳名商標に認定すべきであると規定している。このことから、相手側当事者が異議を申し立てた場合、原告は当該商標の知名度の事実に関する立証責任を負うべきである。引例商標は、工商行政管理部門によって馳名商標に認定されたが、本件において商標評審委員会は引例商標の知名度の事実に対して異議を行ったため、原告が主張した引例商標が馳名商標であることを証明する証拠を提出する必要がある」と述べ、結果的に馳名と認定せず、第13条第2項を適用しなかった。

第28条は、既登録商標に類似の後願を排除する規定である。悪意先駆商標との関係では、通常は適用されないが以下のような特徴的な例では有用となる。

事例10) 漢字の読み方の相違を利用した悪意出願を排除した事例

日系企業E社は、中国に、同社社名（ローマ字表記）の登録商標を所有していた。悪意者は、同社名（漢字表記）をE社登録商標と同一の指定商品に出願、登録した（審査、異議申立時には、漢字とローマ字の同一性は認定されず）。

E社はこれを不服として、評審委員会に取消を請求し、当該漢字とローマ字が使用時（悪意出願前）に2段併記されていたことを証する証拠を提出した。評審委員会は「E社の製品広告では漢字とローマ字商標が一緒に使用され、2つの商標の間には1：1の対応関係が形成されている」と認定したうえ、係争商標（漢字）とE社の先登録商標（ローマ字）は、容易に消費者の混乱を招くとして、第28条を根拠に登録を

取り消した。

なお、中国商標出願では、「指定商品と役務区分表」に従って、商品役務を指定する必要がある。中国にも「類似群」は存在するものの、日中間では指定商品役務に一部相違があるため、出願にかかる指定商品等が不明確として補正が必要となり登録が遅れるケースや、日本企業が誤って想定した分類と異なる分類に出願登録し模倣排除に支障をきたしてしまうケースも散見される¹⁷⁾。

(3) 商標法第44条第4号

筆者が指導を受けた、上海金天知的財産権代理事務所の夏宇総経理からは、第44条第4号(3年不使用取消)に関する主な課題として次の点が指摘されている。

1) 申立人が使用実績にかかる証拠の確認をできない。

本条項に基づく取消請求を行った場合、被請求人による虚偽の使用実績の提出により、登録が維持される点が以前より問題となっている。こうした不当な結果を防ぐため、従来は、証拠が提出される時期に商標局との面談機会を設定し証拠の提示を受け、その後書面で意見を述べることができた。しかし、2011年下期頃からは、こうした運用が困難になっている模様であり、結果的に使用実績にかかる証拠の採否等について意見を提示し難い状況となっている。

2) 3年不使用の審理期間が長い(2～3年)、その結果を待たず、関連の不服審判が審決されてしまう。

日本において、出願商標が引用商標により拒絶された後、当該引用商標が3年不使用であることが判明した場合には、当該拒絶査定に基づく不服審判は3年不使用の結果を待って審理される。しかし、中国では、悪意の先駆商標(引用商標)により正当権利者の出願が拒絶され、当該引用商標が3年不使用であっても、日本の

ように3年不使用取消請求の結果を待たず不服審判が先に進行してしまい、同一の引用商標・理由で拒絶されてしまう。

こうした運用への対応は、拒絶を受けた後、タイミングをはかって再度出願する他ない。早く出願すると、3年不使用の決定前に拒絶査定となり、遅いと他人に先を越される可能性がある。

(4) 商標法第4条、実施条例第47条

本条により、悪意出願人が不存在であることを証明することで、出願の却下が可能となる。悪意者が虚偽(ダミー)の出願人設定をしている場合や出願人が破産し、法人格が抹消された場合などには、本条が有効となる。例えば、第9類の商品「乾電池」における出願商標「THROUGHSHARP及び図」への異議申立の上級審において、申立人が被異議申立人の所在地現地調査の結果を提出し、被異議申立人が破産し不存在となったことを証明したところ、北京市第一中級人民法院が第4条を適用し出願却下した事例が紹介されている¹⁸⁾。

(5) 商標法第10条第1項(八)号

本条項は、公序良俗違反にかかる出願を排除するものである。悪意先駆商標への取消請求等では、同項に基づく主張が数多くされているが、その適用には商標自体が公序良俗に反することが認められねばならないため、適用されることは極めて少ない¹⁹⁾。

以上の他に、商標法第15条²⁰⁾(代理人等による無断登録)、第16条(地理的表示)に関連する条項なども存在するが、誌面の都合から割愛する。

なお、審決にかかる行政訴訟で争った事例の中には、証拠の提出期限を遵守できなかった事例²¹⁾も複数存在しているので、当初の異議申立もしくは取消請求の時点での証拠準備の徹底に注意を要する。

3. 2 買取交渉時の留意点

買取金額の相場等については、以前の筆者の拙稿²²⁾において、当時の状況に触れたため、ここでは交渉時の具体的な留意点について言及する。

(1) 所有者の確認徹底

悪意先駆商標は、ダミーの個人を出願人として出願される場合が多いため、実際の所有者が誰なのかを交渉前に突き止める必要がある。企業が出願人となっている場合には当該社内での当該商標に関するキーパーソンを把握することが好ましい。

出願時には個人出願では身分証の提示が必要であるが、当該身分証の情報に従っても連絡のつかない場合があり、こうしたケースでは、交渉したくてもできないというジレンマに陥る。実際に、事例7の正当権利者が買取の作業を開始した際には、悪意者が何らかの事情により自身の会社を売却し、姿をくらましていることが判明し、未だに連絡が取れない状況にある。通常的手段では所有者の特定が困難な場合には、別途調査を行う他ない。

(2) 交渉人の選定

交渉は、代理人が行うことが多い。日系企業自身からの直接コンタクトには、相手方の価格要求を増加させるおそれなどがあるためである。ただし、例えば取引先が出願してしまった場合のように、正当権利者自らが交渉することが、商標権の好条件での移転に有利な場合もある。日系化学メーカーの事例では、同社現地法人の営業担当者と本部知財担当者が役割分担したうえで交渉したことで、無償譲渡を受けている。

代理人を用いる場合には、商標の所有者と同じ方言を使う者など、相手方の警戒感を低下さ

せ、信頼される人間を探すことが肝要である。例えば、イタリア履物ブランドの商標買取事例では、当初商標代理事務所より惠州所在の悪意者に連絡を試みたが、電話は無視された。その後、同一業界の知人を介して交渉したところ、低額での購入が成立した。

(3) 権利の所在の確認徹底

周知のとおり、米アップル社と深圳唯冠科技社の間で商標「iPad」に関する紛争が発生し、7月3日には、アップル社は深圳唯冠科技社に、6,000万USドル（約48億円）の和解金を支払ったとの報道がなされている。アップル社は、iPad関連商品の中国展開前に、台湾唯冠社（深圳唯冠科技社の親会社）と中国商標権の譲渡契約を結んでいたことを踏まえ、台湾唯冠社が深圳唯冠科技社の代理人であると主張していたが、一審では、「譲渡契約は所有者と結ばなければならず、台湾唯冠は“代理人”には当たらない」との判断が下されていた（深圳市中級人民法院）。

本事例の背景にどのような事情が存在したかは計り得ないが、代理権も含めた権利の所在の確認が不徹底であったことは否めない。

(4) 金員の引き渡し時期と商標局での手続

商標局への名義変更手続には、「印鑑」または「署名」が必要となるが、それらが悪意先駆商標出願時のものと異なる場合、補正命令が発せられることとなる。悪意者はそもそも信用に足る者でないことが多いため、補正命令前に、譲渡金を払ってしまっていると、姿をくらまされその後の協力を得られないおそれもあるため、署名等の確認や手続完了後の支払を徹底する必要がある。

また、譲渡を受ける際には、3年不使用対策を念頭に、過去の使用実績にかかる証拠（商品のパッケージなど）を引き取ることが好ましい。

実際に日系企業が買取を行った事例では、買取成立後に、第三者が旧所有者に買取を打診し、既に譲渡済みであったことが判明したため、当該日系企業に対し不使用取消審判が請求された。

3. 3 悪意者による侵害の排除

悪意者の中には、悪意先駆出願、登録を被権利行使時の抗弁に用いる者も多い。悪意者の商品等に付された商標が出願中であれば、原則として、正当権利者は権利行使可能であるが²³⁾、出願に基づく抗弁を受け入れ、摘発をためらう行政当局も未だ存在する。また、既に登録されている場合、正当権利者は、原則として当該登録の取消を待って権利行使する必要がある。

悪意先駆商標の中で、後の変更使用による混同惹起を想定したものは、多くの場合正当権利者の有する商標と類似しないため、これに異議申立等の手続で対処することはできず、非類似である以上買取交渉の対象にもなり得ない。

こうした事例への対応時には、登録取消前の権利行使可能性や権利行使の根拠等を検討することが必要となる。

事例11) 悪意登録取消を待たず商標使用を停止させた事例²⁴⁾

本件は、上海日立電器有限公司が登録商標「海立」(指定商品：空調圧縮器等；1997年7月14日登録)に基づき、蔣氏の登録商標「海立 Haili + 図形」(指定商品：空気調節器等；2001年9月14日登録)の取消を求めた案件の上訴審である(“Haili”は“海立”のピンイン)。本件に先んじて、上海日立電器社は安徽省において、蔣氏および関係企業の「Haili 海立」商標使用差止訴訟を提起していた。

侵害訴訟において、安徽省高級人民法院は、蔣氏による上海日立電器社登録商標の指定商品への「Haili 海立」商標の使用禁止を命じた。また、判決文によれば、訴訟の過程において、

安徽省滁州市中級人民法院は、上海日立電器社からの申立に基づき、評審委員会に宛て、蔣氏登録商標を取り消すよう求める書簡を発したとされている。

北京市高級人民法院は、以上の経緯を経て、評審委員会、中級人民法院の判断(商標法第28条に基づき、蔣氏の商標登録を取消)を維持し、最高人民法院もこれを認めた。

事例12) 馳名商標の認定により非類似分野での変更使用を停止させた事例²⁵⁾

本件は、スワロフスキー社が、商標権侵害および不正競争を根拠に施華洛公司(ウエディングフォトサービス提供会社；「施華洛」は「スワロフ」に相当)を訴えた案件の上訴審である。

スワロフスキー社は1987年から2004年までに、「SWAROVSKI」、「施华洛世奇」及び図7の図形商標を登録していた(第14類ジュエリーアクセサリーのレプリカ等)。



図7 スワロフスキー社登録商標

施華洛公司是代表者楊氏名で、2006年1月21日に、図8の図形商標を登録した(第41類ウエディングフォト、ウエディングフィルム撮影)。



図8 施華洛公司登録商標

施華洛公司是、楊氏より商標使用許諾を受けた後、自社サービスの提供、広告宣伝において、当該商標を分解し「施華洛」、「施华洛」を強調使用するとともに「SWAROV」も使用した。

法院は、スワロフスキー社商標の馳名性を認

定したうえ、施華洛公司による前記使用商標が「施華洛世奇」,「SWAROVSKI」商標に類似し、消費者の誤認混同を招く可能性が高いとして、商標法第14条、不正競争防止法第2条に基づき、「施華洛」,「施華洛」,「SWAROV」の使用停止を命じた。なお、両者の図形商標は非類似とされた。

事例13) 企業名称権により悪意の商標使用を停止させた事例²⁶⁾

原告上海精密科学儀器社は、長期にわたり「精科」を商業的に使用していたが「精科」商標の登録は行っていなかった。被告上海精科儀器社は「精科」を商標登録し、成都市において原告に侵害訴訟を提起した。その後、原告は被告による「精科」の商標登録、使用が不正競争行為に該当するとして、浦東新区法院に提訴した。なお、被告出願前に、両者は取引関係を有していた。

法院は、原告が「精科」企業名称権を有すると認定したうえ、被告行為には原告企業名称利用の故意があり、両者の商品提供元に誤解が生じ得るとして、被告の登録、使用が不正競争防止法第5条第3号に該当すると認定した。

同様に、被告が登録商標を変更使用（小文字ローマ字の文字商標を大文字とし、1文字置換して使用）していた事例において、変更後の使用が消費者への誤認混同を招くとして権利侵害が認められたケースもある（(2006)粵高民初字第287号）。以上の事例からは、悪意者が登録商標を変更使用している場合、必ずしも登録の取消を待たず、侵害を停止し得ることが示唆される。

日系企業が当事者となり、権利行使に逡巡したケースでは、悪意者は、日系企業が権利行使しないことを認識し、悪意出願を増やし、出願・変更使用の態様を正当権利者の商標に近づけ、事業の拡大をはかっている。使用を伴う悪意者は通常よりも悪質な者であることが多いことを

踏まえ、速やかに権利行使すべきと考えられる。

一方、悪意者の変更使用に対し、行政摘発を行った日系企業も存在する。実施した摘発2件はいずれも成功し、その関連書類を悪意の証拠として悪意登録に対し取消請求した案件では、いずれも登録の取消が確定している。ただし、取消の根拠は第31条ではなく、第28条であった。

また、他の日系企業が実施した同様の行政摘発2件では、悪意先駆商標を付した製品の押収はされなかったものの、工商局から当事者への是正命令が発せられ、商標の除去、登録商標使用への変更などの措置が採られた。

3. 4 その他の巧妙な事例への対応

最後に、悪意先駆商標を用いたその他の巧妙な事例を以下に紹介する。

事例14) 技術へのただ乗り、デザイン盗用

中国の電機製品メーカーF社は、部品メーカーG社より部品を購入し、完成品を製造していた。G社は日系電機製品メーカーH社から技術ライセンスを受け、部品の生産を行っていた。

F社は自社の完成品の販売にあたり、H社広告と同一のデザインを採用するとともに、宣伝広告に「H社技術を使用」と表記していた。また、H社の社名と非類似ではあるもの、類似に近い商標を登録し、宣伝広告媒体に当該商標を表記していた。

H社は、F社がG社の部品を購入していることから、形式的には「H社技術を使用」が事実の表示に当たり得ると考え、対応に苦慮している。

本事例において、H社はF社に対し、次の対応をとり得ると考えられる。

■関連法規

① 不正競争防止法第2条（信義誠実の原則）、第5条第3号、第9条1項（広告その他手段虚偽の宣伝の禁止）

なお、最高人民法院の「不正競争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解

積」第8条第1項第3号では、多義的な文言又は人を誤認させる方法で商品宣伝をすることによって、関連公衆の誤解を十分に招く場合、上記法規定の「虚偽の宣伝」に該当するものと規定されている。

- ② 広告法第25条：広告主または広告代理店が広告に他人の名義又はイメージを使用するときは、事前に他人の書面による同意を得なければならない。なお、本条は広告用語そのものが事実を述べているかどうかを判断要素にはしないものとされている。

■本件表示の問題点

- ① 「H社技術を使用」という表示は、F社完成品に組み込まれたG社部品に限らず、その製品全体にG社の技術を使用しているという意味合いと捉えられ、消費者を誤認させる虚偽の宣伝となる可能性がある。一方、F社が「H社の部品を使用」、「部品はH社技術を使用」と表示した場合、適切と認定される可能性がある（H社とG社のライセンス契約の内容にもよる）。
- ② F社は広告の中でH社の同意を得ることなく、H社の企業名称（商号）を広告用語としているため、広告法の規定により、同意権侵害を主張することも可能と考えられる。

■対応

ライセンス契約の内容等を踏まえ、H社は、不正競争防止法、広告法に基づき、本件表示を部品に限定するなどをF社に要求できるものと考えられる。

本件では、悪意先駆商標は模倣行為のわき役としてのみ使用されているが、需要者への誤認混同惹起に多少は寄与すると想定される。

事例15) 外国登録商標に基づく中国OEM生産²⁷⁾

台山利富服装有限公司が「CROCODILE文字+図形」の付された男性用ワイシャツを拱北税関経由で日本向けに輸出した際、鱷魚恤有限公

司は「CROCODILE」（第25類 ワイシャツ、ズボン、肌着など）商標権に基づき、差押を申請した（図9参照）。拱北税関では侵害認定が不可能であったことから、鱷魚恤公司是広東省珠海市中級人民法院に提訴した。本件はその上訴審である。

訴訟において、利富社は、輸出貨物は全て日本のYamato International株式会社からの発注に基づく生産品であること、「CROCODILE文字+図形」商標はYamato社の日本の登録商標であることを主張した。

広東省高級人民法院は、法院が外国からの発注に基づく加工行為の侵害属否を一律に認定すべきではないと断ったうえ、次の理由から、商標権侵害には当たらないと判示した。

- ① 利富公司是加工依頼にあたり、委託者Yamato社の商標登録証を審査し、必要な注意義務を果たしており、侵害の故意はない。
- ② 輸出貨物は中国市場で販売されていないため、被訴商標は商品の製造元を区別する機能を発揮せず、客観的には中国の消費者が当該商品の製造元を誤認することはない。
- ③ 鱷魚恤公司の中国市場における製品の市場シェアに影響が及ぶこともなく、登録商標の識別機能も損われていない。

こうした事例において、以前はほとんどが商標権侵害を認定していたが、2009年の上海市高級人民法院での判決頃から、上海、広東など主要な通関地の法院では、侵害が否定される傾向も認められる²⁸⁾。ただし、実際の事件では、海外での商標登録を示す登録証が偽造であるケースや訴訟時に相手方が何らの対応もしないことも多く、その場合には、権利侵害が認められている。

CROCODILE
鱷魚恤社登録商標



利富社使用商標

図9 関連商標

事例16) 一般名称に関する事例

中国企業I社は、日本の海産物の一般名称(ひらがな)を当該海産物の指定商品に商標登録している(ここでは便宜上、商標「さかな」、指定商品「魚」として説明する)。中国ではひらがなが図形と認識されることを利用し悪意に登録したものである。

中国所在の日系企業J社は、魚加工品(商品説明としての「さかな」表記あり)を生産し、日本へ輸出していたところ、2011年にI社より商標権侵害に基づく提訴を受けた。J社は、I社登録商標「さかな」への取消請求を行った。2つの係争の現状は次のとおりである。

取消訴訟：評審委員会は商標法第11条第1項第1号に基づき取消決定したが、中級法院で逆転。現在高級人民法院に係属中。

侵害訴訟：中級人民法院は、商標法実施条例第49条に基づき請求棄却(商標の正当使用であるため侵害には該当しない)。

一般名称をその商品に用いる場合には、中国でも正当使用と認められる可能性は高いと考えられる。ただし、本事例(侵害訴訟)では、魚加工品が全て日本向け輸出品であったことから、法院は「日本人であれば一般名称と認識できる」との認識のもと誤認混同の発生はないと判断している。他国への輸出がある場合、中国国内での販売がある場合などのケースでどのような判断が下されるかは定かではない。

3.5 実務上の留意点

以上のとおり、悪意先駆商標に関わる問題は、多岐にわたる様相を呈しており、従来以上の対応が必要と考えられる。以下に実務上必要と思われる点を簡単に列挙する。

(1) 商標選定

中国では、商標クリアランスがおろそかになることも比較的多いため、デザイン会社等に商

標製作を依頼する前に、社内で複数の調査済商標候補を選定するなどの措置をとることが好ましい。あわせて、外部でデザインしたロゴ等については、著作権での後願排除を念頭に権利譲渡を確実に受ける必要がある。商標クリアランスは、出願から公開までのタイムラグを考慮し、例えば1回目調査の半年後程度に再調査を実施すべきと考えられる。

(2) 出願方針および出願後の防御措置

「悪意」、「馳名」が認められ難いことに鑑み、出願充実化等をはかることが求められる。

- ① 同一分類内の他の類似群をカバーすること。
 - ② 自社商品が例えば化粧品(3類)であっても、比較的近い医薬品(5類)、被服(25類)、化粧品製造設備(7類)などは悪意先駆されやすいためそれらの商標出願を検討すること。
 - ③ 出願対象となる文字商標について、相当するローマ字、中国語(簡体字又は繁体字)、ピンイン、平仮名、片仮名の出願について検討すること。
 - ④ 3年不使用対策を念頭に、(i) 商業広告、(ii) 出し直し(フォント変更などを加えることも考慮)等を検討すること。
 - ⑤ 国際的に出願範囲を検討すること(悪意先駆商標は、諸外国でも発生しているため、どの国に、どのような商標を出願するかを検討すること)。
 - ⑥ 自らの商標登録の後、出願していない区分において、悪意先駆商標の早期発見のため、商標ウォッチングを行うこと(代理事務所への依頼も可)。
- これらの措置には費用の増加が必須となるが、ビジネスの保険として捉え実施すべきと考える。

(3) 証拠の確保

悪意先駆商標対策では、取消請求のための証

拠が不足しがちなことに鑑み、十分に証拠を保存・確保する体制を構築することが求められる。

- ① 著作権に基づく悪意商標排除は、原則全分類に利用できることを念頭に、著作権登録(権利の初期証明)の充実化をはかる。なお、著作権登録は、侵害対策にも有用となる。
- ② 混同の証明を念頭に、消費者クレームの保管を充実する。
- ③ 商標の先行使用の証明を念頭に、各種事業に用いた資料等を証拠として保管する。
 - (i) 中国の新聞や雑誌に掲載した広告、記事等
 - (ii) 中国の広告会社と締結した契約、関連インボイス、領収書等
 - (iii) 中国の取引先、代理店等と締結した契約、注文書、関連インボイス、領収書等
 - (iv) 中国に商品を輸出入した場合その通関書類
 - (v) 中国で設立した子会社又は関連会社の登記簿、会計検査報告書、使用許諾契約、受賞証明、業界でのランキング証明等
 - (vi) 展示会等での使用実績(展覧会に訪問した同業者が悪意出願することも多いところ、展覧会出展も使用にあたる(王子製紙事例))。

(4) 異議申立、取消審判

主な留意点は上記のとおり。相手方が中国企業である場合には、いわゆる地方保護主義により不利な立場となることもあり得るため、「一定の影響力」、「先に使用」等の立証を念頭に、業界団体など関連する者を味方にするのが求められる。上級審では証拠の提出に制限が加わるため、当初段階で可能な限り証拠収集をはかるべきと考えられる。また、悪意先駆商標の初審公告に対する監視や、取消時効などにも留意する必要がある。

一方、悪意の先駆商標を排除する前の段階あるいは排除する手段がない場合に、当該悪意商標権に基づく権利行使を受けたときには、商標

のフェアユースを主張することも考慮し得る(関連条項として、注記3)の最高人民法院意見第22条参照)。ただし、フェアユースの範囲は、自社商品の特徴説明、例えば、自社商品の製造業者や中国以外の地域における商標使用状況等の事実を説明する程度に限られると考えられる。

(5) 自社使用

第31条の適用、3年不使用対策等の観点から、次の点が求められる。

- ① 登録商標と同一の商標を使用すること(同一の範囲は、例えば商標登録文字の使用問題に関する回答(商標案(2000)96号))を参照)。態様が異なる場合、使用と認められないこともある(最高人民法院(2008)行提字第2号)。
- ② カタカナ、ローマ字等の使用について検討すること(2段併記など)。
- ③ 広告による使用実績の必要性を検討すること。この点、広告時には、媒体に商品と商標をセットで広告するとともに、「商品に興味がある方は〇〇までにお問い合わせください」といった内容と問い合わせ先も掲載することが好ましいとされている。

(6) その他

- ① 不用意な広告は避けること。

例えば、自社HP上で悪意者の商品を安易に模倣品と掲載したため訴訟を提起された事例がある。
- ② 企業買収等の際に、相手方の事前調査を徹底すること。

例えば、日系の飲食サービス企業が、中国の喫茶店(日系フランチャイズのブランドで店舗展開)フランチャイズを買収した際、買収後に相手方が悪意者と判明した事例がある。
- ③ 中国の代理人、OEM製造業者等との取引を行う場合、事前に知的財産権の使用などを明確に約定すること。

4. おわりに

悪意先駆商標への対応には、相当のコスト、労力を要することとなるが、ブランドの使用確保、価値の維持は、企業活動の根幹にも関わることを踏まえ、現在進行中の商標法改正作業の動向も見据えつつ、継続して予防・事後対応を重ねる必要がある。本年4月17日には、権利者である双葉社より「クレヨンしんちゃん」訴訟の勝訴判決についてリリースされるなど、地道な対応が功を奏した例も多い。今後は同様の問題が増加しつつある特許、意匠についても対応強化が必要になると予想される。

注 記

- 1) 本稿では「悪意」を、次の2つの条件を満たすものとして取り扱っている。
 - (1) 正当な権利者の商標を知っていること
 - (2) 悪意先駆商標を高額譲渡や需要者への混同惹起といった不正目的に利用する主観的な意図が想定されること
- 2) 非類似商品・役務で出願した商標は、厳密には悪意先駆商標とは言い難いが、対象が外国周知商標や顕著性の高いロゴである場合など、悪意出願人によるフリーライド等の意図が想定される事例が多いため、悪意先駆商標一部として例示した。
- 3) 最高人民法院「知的財産権裁判の機能を十分に発揮させ、社会主義文化の大きな発展・繁栄を推進し経済の自主的協調的發展を促進する上での若干の問題に関する意見」(法発〔2011〕18号)
- 4) 「モズク」は生産物の通用名称であり、「モズク」商標の登録は、商標法第11条の規定に違反すると考えられる。また、「モズク」を商品説明等のため使用する行為は、商標法実施条例第49条により、正当使用と看做されると考えられる。なお、商標審査基準では、商品の通用名称の使用に関する例示として、商標「MULLER」(指定商品：研磨機)が挙げられている(MULLERはドイツ語であり、中国語の意味は「研磨機」)。
- 5) 主な根拠条項は、第4条、第9条、第10条第1項(八)号、第10条第2項、第13条、第15条、第

16条、第28条、第31条、第41条、第44条および商標法実施条例の関連条項。条文は、ジェトロ北京事務所のホームページ参照。

<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/>
(参照日：2012年4月1日)

- 6) 商標審理基準における第31条の適用要件
 - (1) 他人の商標が係争商標の出願日前に既に使用されて一定の影響力を有していること
 - (2) 係争商標が他人の商標と同一又は似通っていること
 - (3) 係争商標を使用する商品／サービスと他人の商標が使用される商品／サービスとが同一又は類似していること
 - (4) 係争商標出願者が悪意であること
- 7) 北京市高級人民法院(2008)高行終字第121号
- 8) 北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第1115号。詳細は、北京林達劉知識産権代理事務所のホームページ参照。
http://www.lindaliugroup.com/web/02/jp_evt.asp
(参照日：2012年4月1日)
- 9) 北京市第一中級人民法院(2006)一中行初字第735号
- 10) 北京市高級人民法院(2008)高行終字第717号
- 11) 商標法実施条例第3条 商標法及び本条例にいう商標の使用とは、商標を商品、商品の包装又は容器、及び商品取引書に用い、若しくは広告宣伝、展示及びその他の商業活動に商標を用いることをいう。
- 12) 北京市高級人民法院(2007)高行終字第16号
- 13) 商標審理基準における第31条の悪意の判定要素
 - (1) 係争商標出願者と先使用者との間に過去に取引又は提携関係があった
 - (2) 係争商標出願者と先使用者とが同一地域にあり、又は双方の商品／サービスに同一の販売経路及び地域範囲がある
 - (3) 係争商標出願者と先使用者との間に過去に他の争いが生じたことがあり、先使用者の商標を知っていた
 - (4) 係争商標出願者と先使用者との間に過去に内部人員の行き来があった
 - (5) 係争商標出願者に、登録後に不当利益の獲得を目的とし、先使用者の一定の影響力を有する商標の信望及び影響力を利用して誤認を招く宣伝を行い、先使用者に自らとの取引提携を強要し、先使用者又は他人に高額の譲渡金、ライ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- センス料又は権利侵害の賠償金を要求する行為があった
- (6) 他人の商標に比較的強い独創性がある
- (7) 悪意と認定できるその他の事情
- 14) 北京市高級人民法院 (2006) 高行終字第551号
- 15) 北京市高級人民法院 (2008) 高行終字第104号
- 16) 北京市第一中級人民法院 (2011) 一中知行初字第360号
- 17) 商標「CANTECH」指定商品の不足が生じた事例について、パテントメディア第74号 (2005年9月, オンダ国際特許事務所発行) 参照
- 18) 詳細は<http://www.raytec.co.jp/support/Ipnews/IP2007annual.pdf#search='throughsharp> “商標異議” 部分参照 (参照日: 2012年4月1日)
- 19) 中国商標局からの講演 (2012年1月) の中では、商標「新日鉄」(指定商品: 未加工のプラスチック等) や、商標「LOUIS VUITTON+図形」(指定商品: 陶土 (原材料), セメント等) の出願を第10条第1項(八)号違反として却下した旨の事例紹介がなされている。
- 20) JETRO北京センター知識産権部「中国商標権冒認出願マニュアル」森・濱田松本法律事務所 弁護士 遠藤誠著などに詳しい。
- 21) 最高人民法院 (2008) 行提字第2号, 北京市高級人民法院 (2004) 高行終字第67号
- 22) 「模倣対策における中国商標関連制度の留意点」, 知財管理58巻, 5号, 591頁, 2008年
- 23) 参考として, 商標権利侵害事案における異議, 紛争等手続問題に関する国家工商行政管理局処理意見 (工商標字 [1996] 第80号)
- 24) 北京市高級人民法院 (2010) 高行終字第1415号
- 25) 北京市高級人民法院 (2008) 高民終字第1376号
- 26) 上海市浦東新区人民法院 (2010) 浦民三 (知) 初字第769号
- 27) 広東省高級人民法院 (2011) 粵高法民三終字第467号
- 28) 上海市浦東法院は, 「新形势下定牌加工的侵权认定应注重“四个审查”」を発表し, その中で海外から受託したOEM生産の違法性を判断する要素として次の4点を挙げている。
- (1) 商標登録状況の確認
海外委託側が商品を販売する国で商標権または使用権を享受しているか
- (2) 商標使用状況の確認
商品に付された商標が海外の登録商標及び使用商品に使用されているか
- (3) 商品の販売状況の確認
OEM加工製品が全て委託側が所有する商標権の地域に販売されているか
- (4) 加工企業の注意義務履行状況の確認
加工側が委託先の商標権の証明文書を確認しているか

(原稿受領日 2012年5月2日)