

中国商標法の第三次改正と その日本企業への影響

遠 藤 誠*

抄 録 2013年8月30日、商標法の第三次改正が可決・成立したが、日本企業にとっては、かえって不利となる点が少なくない。とくに「商標の使用」の定義に「商品の出所の識別に用いる行為」という文言が追加されたことは、要注意である。従来、中国では、OEM製造委託のケースを除き、「商標の使用」概念に関する実質的議論はあまり行われておらず、律師や商標代理人の意識が乏しいため、日本企業や日本の知財実務家との間でコミュニケーション・ギャップが生じる可能性が高い。「商標的使用」論は、商標権侵害の成立範囲を狭くする方向に働く理論であることから、中国で商標権侵害を主張しようとする日本企業にとっては、従来よりも不利となる可能性がある。また、「商標の使用」は、基本的に、「中国における商標の使用」が要件とされる可能性が高いことから、日本企業としては、「中国における商標の使用」の実績・証拠を残す努力がこれまで以上に必要となる。

目 次

1. はじめに
2. 第三次改正の主な内容
 2. 1 音声等の商標
 2. 2 馳名商標の制度の合理化
 2. 3 代理人・代表者以外の、契約、業務取引関係等のある者による冒認出願の禁止
 2. 4 商標代理機構、商標代理業界組織に対する監督管理の強化
 2. 5 一出願多区分制の導入等の出願手続の合理化
 2. 6 商標審査・審理の期限の明記
 2. 7 異議申立て制度の改正
 2. 8 「商標の使用」の定義
 2. 9 登録商標専用権侵害行為
 2. 10 先使用权
 2. 11 登録商標専用権侵害行為に係る行政処罰
 2. 12 人民法院による損害賠償額の認定
 2. 13 登録商標専用権侵害の損害賠償請求の制限
3. おわりに

1. はじめに

2013年8月30日、全国人民代表大会（全人代）常務委員会第4回会議において、「商標法」の第三次改正が可決・成立した。施行日は、2014年5月1日である。

中国の商標法は、1982年8月23日に制定され（1983年3月1日施行）、1993年2月22日に第一次改正が行われ（1993年7月1日施行）、2001年10月27日に第二次改正が行われた（2001年12月1日施行）。その後、幾度にもわたって第三次改正に向けての改正草案が公表されてきたが、2013年8月30日、遂に第三次改正が実現した。

第三次改正の施行日である2014年5月1日までに、「商標法实施条例」等の関連規定の改正や、経過規定の制定が行われるはずである。既に、国务院法制弁公室は、2014年1月10日付で「商標法实施条例改正草案（送审稿）」を公表した。

* 弁護士・博士（法学） Makoto ENDO

まだ正式に制定されたものではないが、必要に応じて、本稿でも言及することとする。

なお、本稿においては、第三次改正前の商標法を「旧法」、第三次改正後の商標法を「新法」という。また、現行の商標法実施条例を「現行条例」、2014年1月10日付け「商標法実施条例改正草案（送審稿）」を「本草案」という。

2. 第三次改正の主な内容

以下、新法の規定の順序にしたがって、第三次改正の主な内容について解説する。とくに「商標の使用」の定義の改正は、日本企業にとって重要であると考えるので、比較的詳細に論じた。

2.1 音声等の商標

旧法では、商標登録の対象は、文字・図形・色彩の組み合わせ等の視覚的標章に限定されていたが、第三次改正により、「音声等」の商標が認められることとなった（新法8条）。音声商標は、既に、米国、EU、オーストラリア等で認められており、日本でも導入の方向で検討が進められている。

第三次改正に向けた過去の改正草案では、音声のほか、単一の色彩、香り、動態を認めることも検討されたが、第三次改正では、音声以外については、明文をもって認めることはしなかった。単一の色彩、香り、動態が今回の改正で明文では認められなかった理由につき明確に述べた文献は見当たらないが、報道等を総合すると、「技術的な困難さ」に理由があり、今後導入するにあたっては「技術的な条件の成熟」が必要と考えられているようである。但し、第三次改正によっても、音声以外の新しいタイプの商標の可能性が完全に無くなったわけではなく、「音声等」の「等」の中に含まれて認められる可能性は残されていると考えられる。

新法の規定を受けて、本草案13条5項は、音声商標を登録出願する際の手続を定めた。即ち、

「音声商標を登録出願するときは、願書において声明し、要求に合致する音声見本を提出し、且つ商標の使用方を説明しなければならない。音声商標の登録出願は、五線譜又は数字譜をもって記述し、且つ文字説明を加えなければならない。五線譜又は数字譜をもって記述することができないときは、文字を使用して記述しなければならない。商標の記述は、音声見本と一致しなければならない。」と規定している。

中国以外にも音声商標を導入する国が増加している状況に鑑みると、日本企業としても、今後、音声商標の出願を検討する価値があると思われる。

2.2 馳名商標の制度の合理化

馳名商標とは、中国において関連する公衆に広く知られ、かつ比較的高い名声を有する商標をいう（「馳名商標の認定及び保護に関する規定」（国家工商行政管理総局制定、2003年6月1日施行）2条1項）。中国で商標登録していても、又は中国で商標登録していない指定商品・役務についても、馳名商標であれば一定の法的保護を受けることができる（例えば、許諾なく商標を使用している者に対する差止・損害賠償請求が可能）という制度である。馳名商標の認定は、個別の紛争案件ごとに、権利者の請求に基づいて行われることになっており、その認定の効果は、当該紛争案件のみに限定される。新法も14条1項の冒頭に、「馳名商標は、当事者の請求に基づき、関連商標案件を処理するために認定の必要がある事実として認定しなければならない。」との規定を置き、いわゆる「個別認定・受動認定の原則」を明確化した。

ところが、近時、中国では、①馳名商標の認定が乱発されていること（中国で「馳名」とはいえない商標であっても、實際上、馳名商標の認定を受けていることが少なくない。また、とくに地方政府が、地元企業の「馳名商標」認定

の取得を奨励してきたという事情もある)、及び②馳名商標の認定を受けたことが、商品や包装・容器に表示されたり、広告宣伝等に利用されたりしていること(本来、馳名商標の認定は個別の紛争案件ごとに判断されるものであり、その効果も当該紛争案件のみに限定されるにもかかわらず、商品、包装・容器、広告宣伝等一般に利用されることはおかしい)、という問題が指摘されてきた。

そこで、上記①の「馳名商標の認定の乱発」の問題に対処するため、商標局、商標評審委員会、最高人民法院の指定する人民法院のみが馳名商標の認定を行う(それら以外の機関は認定できない)こととした(新法14条2~4項)。

また、上記②の「商品、包装・容器、広告宣伝等への利用」の問題に対処するため、商品、包装・容器、広告宣伝等において「馳名商標」と表示することを禁止する(新法14条5項)とともに、違反した場合には、是正命令、10万元の過料に処することとした(新法53条)。

中国で馳名商標の認定を受けようとする日本企業にとっては、従来と比べて認定を受けることが困難となり、また、もし認定を受けても商品や広告宣伝において表示できないことから、本当に中国で馳名商標の認定を受ける必要性・価値があるのかどうかについて改めて検討し直した方がよい場合もあると思われる。

2. 3 代理人・代表者以外の、契約、業務取引関係等のある者による冒認出願の禁止

旧法15条は、「授權を経ずに、代理人又は代表者が自己の名義で被代理人又は被代表者の商標につき登録を進め、被代理人又は被代表者が異議を提出したときは、登録せず、かつ使用を禁止する。」と規定している。しかし、実際には、厳密には「代理人又は代表者」とはいえない者(例えば、単に取引関係の相手方であるにすぎない者)による冒認出願が少なくなかった。そ

もそも旧法15条は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」6条の7に由来する規定であり、その趣旨に従って解釈されるべきものである。そこで、最高人民法院が制定した「商標権の付与、権利確定に関する行政事件の審理における若干問題についての意見」(2010年4月20日施行)12条は、特約店、代理店等の販売代理関係にある者も旧法15条の「代理人又は代表者」に含まれると規定し、ある程度、「代理人又は代表者」の範囲を広く解釈してきた。それでも、何らかの意味で「代理人又は代表者」といえるものでなければならぬという意味で、旧法15条の適用範囲の拡大には限界があった。

そこで、新法では、15条2項を追加し、「代理人又は代表者」以外の、契約、業務取引関係等がある者による冒認出願をも明文で禁止することとした。

この改正は、中国での冒認出願に悩まされてきた日本企業にとって有利な改正であるといえ、新法15条2項の適用を積極的に検討すべきであろう。

2. 4 商標代理機構、商標代理業界組織に対する監督管理の強化

従来、中国において、商標出願の代理業務を行う商標代理有限公司等の商標代理機構は、野放し状態であった¹⁾。実際、一部の商標代理機構において、拝金主義、冒認出願、委託者への詐欺等の問題が生じていた。

そこで、新法は、商標代理機構及び商標代理業界組織に対する監督管理を強化する規定を置いた。

具体的には、まず、商標代理機構に対して、誠実信用の原則を遵守するとともに、委託者の営業秘密を保持する義務を明記した(19条1項)。また、委託者の登録出願しようとする商標が登録できない可能性があるときは、その旨を委託者に告知すべき義務(19条2項)が規定

されたが、これは、委託者の利益を保護するための規定である。これに対し、委託者の登録出願しようとする商標が新法15条及び32条といった冒認出願関連規定に該当する可能性があるときは、委託を引き受けてはならない義務（19条3項）も規定されたが、これは、冒認出願防止のための規定である。さらに、新法68条には、罰則規定も設けられている。

次に、商標代理業界組織に対しては、その会員に対する懲戒制度を整備させるとともに、懲戒等の状況を公表する義務を負わせた（20条）。

このように、新法が、商標代理機構及び商標代理業界組織に対して具体的な規定を置いたことを受けて、本草案も、商標代理について1つの章を設け、商標代理等についての詳細な規定を置き、商標代理機構、商標代理業界組織に対する監督管理を強化しようとしている（第9章、92～104条）。本草案第9章が規定する内容の多くは、商標代理機構に対する監督に関するものである（商標代理機構の工商行政管理部門への登記、商標代理機構の従業員の備えるべき条件等）。

商標代理機構、商標代理業界組織に対する監督管理の強化は、中国の商標実務の適正な運用に繋がるという意味で、日本企業にとっても望ましいことである。先述のような新法及び本草案の方策が、今後、どの程度の実効性をもって運用されるかが注目される。

2. 5 一出願多区分制の導入等の出願手続の合理化

旧法では、一出願一区分制が採られていた（旧法20条）。一出願一区分制の下では、多くの区分で出願する場合、費用が高額になり、手続も複雑であるとの問題があった。

そこで、新法では、国際的趨勢に合わせ、一出願多区分制（中国語では「一標多類」）を導入することとした（新法22条2項）。

なお、出願関係では、以下の点の改正も行われた。即ち、新法では、電子出願も可能であることの明文規定が置かれた（新法22条3項）。また、商標局は、審査の過程において、出願人に説明、補正を要求することができることの明文規定が置かれた（新法29条）。

これら出願手続の合理化は、日本企業にとっても望ましいことである。

2. 6 商標審査・審理の期限の明記

従来、中国の商標実務においては、出願登録や異議申立て等の審査に時間がかかり過ぎる（例えば、異議申立ての立件から裁定まで約3～4年かかる等）との問題が指摘されてきた。この問題に対し、中国政府は、近年、職員の大規模な増員等により対処してきたことから、最近では、出願登録の審査や異議申立て等の審理は以前に比べてかなり早くなったといわれていた。

新法は、上記のような商標審査・審理の遅延の問題に対し、さらに一步を進め、商標審査・審理の期限を明記することとした。具体的には、表1のとおりである。

表1 商標審査・審理の期限

	期限	根拠規定
商標局の出願書類受領から初期査定公告まで	9か月	新法28条
商標評審委員会の出願拒絶再審査申請受領から決定まで	9か月。特殊事情がある場合、3か月延長可	新法34条
商標局の初期査定公告期間満了から決定まで	12か月。特殊事情がある場合、6か月延長可	新法35条1項
商標評審委員会の異議成立決定再審査申請受領から決定まで	12か月。特殊事情がある場合、6か月延長可	新法35条3項

商標評審委員会の無効宣告決定再審査申請受領から決定まで	9か月。特殊事情がある場合、3か月延長可	新法44条2項
商標評審委員会の絶対的無効理由による無効宣告申請受領から裁定まで	9か月。特殊事情がある場合、3か月延長可	新法44条3項
商標評審委員会の相対的無効理由による無効宣告申請受領から裁定まで	12か月。特殊事情がある場合、6か月延長可	新法45条2項
商標局の登録商標取消申請受領から決定まで	9か月。特殊事情がある場合、3か月延長可	新法49条2項
商標評審委員会の登録商標取消・不取消決定再審査申請受領から決定まで	9か月。特殊事情がある場合、3か月延長可	新法54条

上記の期限については、従来の実務に照らしてかなり短い期限が設定されており、実際に当該期限を遵守することは難しいのではないかと懸念されているところである。

本草案11条は、上記の期限について、以下のとおり、期限に算入されない期間を規定している。

表2 商標審査・審理の期限に算入されない期間

①商標局、商標評審委員会の書類公告送達の期間
②当事者が提出した関連書類又は資料に補正説明の必要があり、証拠の再交換を実施する期間
③同日出願で使用証拠を提出し抽選をする期間
④当事者が変更され改めて答弁通知をする必要がある期間
⑤審査。審理において関連の先行権利を確定する案件の審理結果を待つ期間
⑥双方当事者の申請に基づき、案件の和解を待つ期間

上表のうち②及び⑥については、実務運用次第で、かなり広く解釈・適用され、その結果として、商標審査・審理の期間が長期化する可能性があるように思われる。

上記各規定のように法律で期限を定めても実際には守られないのではないかという疑問もあるかもしれない。しかし、中国では、民事訴訟法により、①第一審については、立件日から結審まで6か月（特殊事情がある場合、6か月延長可。149条）、②第二審については、判決に対する上訴事件の場合、立件日から結審まで3か月（特殊事情がある場合、延長可）、裁定に対する上訴事件の場合、立件日から裁定まで30日（176条）というように期限が法定されており、実務上も、期限がかなり厳密に守られている。これは、期限が守られないと、裁判官の人事評価においてマイナスの評点が付けられるという人事システムに裏付けられている。このことから考えると、新法が定めた商標審査等の期限についても、商標局及び商標評審委員会の職員の人事評価と繋がることになれば、かなり厳格に期限が遵守されるようになるのではないかと予想される。

但し、日本企業にとっては、商標局及び商標評審委員会がスピードを重視するあまり、いい加減な商標審査・審理がなされ、判断のブレやミスが生じることにならないかが懸念されるところである。

2.7 異議申立て制度の改正

第三次改正は、初期査定公告期間における異議申立て制度について抜本的な改正を行った。

まず、異議申立ての主体についてであるが、旧法では、誰でも異議申立てが可能であった（旧法30条）。ところが、実務上、第三者による権利者への妨害活動により、商標登録の遅延の問題が発生していた。そこで、新法は、一定の場合に、異議申立ての主体を、先行権利者（原文

は「在先権利人」又は利害関係人のみに限定した（新法33条）。具体的には、新法13条2項・3項、15条、16条1項、30条、31条、32条の規定を理由とする場合は、先行権利者又は利害関係人のみが異議申立ての主体となるのに対して、新法10条、11条、12条の規定を理由とする場合は、全ての者が異議申立ての主体となることとした。

また、異議申立てが不成立の場合の手續についてであるが、旧法では、不成立の決定に対して商標評審委員会に再審査を申請し、さらに行政訴訟で争うことができることとされていた（旧法33条）。しかし、上記のような制度においては、異議申立て及びそれに続く行政訴訟が行われると、それだけ商標登録が遅れることになり、権利者への妨害の問題が発生していた。そこで、新法は、異議不成立（登録許可決定）の場合には商標登録証を発給して公告するものとし、異議申立人としては、商標登録後において、商標評審委員会における無効宣告請求で争うべきものとした（新法35条）。そして、異議不成立（登録許可決定）の場合、商標専用権は、異議申立て期間の満了日に発生するが、満了日から登録許可決定までにおける他人の商標使用行為に対しては、原則として遡及力は生じないものとし、例外的に、使用者の悪意により商標登録者に損害を与えた場合には、賠償義務が生じるものとした（新法36条2項）。

商標出願に対する妨害行為に悩まされてきた日本企業にとっては、今回の改正は望ましいものといえる。

2. 8 「商標の使用」の定義

(1) 定義の改正

「商標の使用」という概念は、抜け駆け登録等の禁止（旧法31条、新法32条）、3年連続不使用取消（旧法44条4号、新法49条2項）、登録商標専用権侵害行為（旧法52条1号、新法57

条1号・2号）、先使用权（新法59条3項）等のさまざまな場面で問題となる。

「商標の使用」の定義について、現行の「商標法実施条例」3条では、「商標を商品、商品包装又は容器及び商品取引文書に用い、又は商標を広告宣伝、展示並びにその他の商業活動で用いることを含む。」と規定されている。

新法は、上記のような「商標の使用」の定義に、「商品の出所の識別に用いる行為」（中国語原文では「用于識別商品来源的行为」）であることを追加した（新法48条）。

表3 「商標の使用」の定義の比較

根拠法令	定義
現行の「商標法実施条例」3条	商標を商品、商品包装又は容器及び商品取引文書に用い、又は商標を広告宣伝、展示並びにその他の商業活動で用いることを含む。
新法48条	商標を商品、商品包装又は容器及び商品取引文書に用い、又は商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動で用い、 <u>商品の出所の識別に用いる行為</u> を指す。

従来、中国では、「商標の使用」という概念に関する実質的議論はあまり行われなかったが、今後、中国の商標法上も、とくに出所識別機能との関連で、「商標の使用」という概念に関する議論が深まっていくと思われる。

(2) OEM製造委託のケース

上述した「商標の使用」の定義の改正からすると、商標の出所の識別に用いない態様での商標の使用は、新法でいう「商標の使用」の定義には該当しないことになるため、注意を要する。

このこととの関連で問題となるのが、OEM製造委託である。例えば、日本企業が中国企業に対し、ある特定の商標を付した製品の製造を委託し、当該中国企業は完成した製品を全て日

本に輸出するというケースにおいて、当該中国企業が製品に商標を付して製造する行為が、「商標の使用」にあたるかという問題である。OEM製造委託による製造行為が商標の「使用」に該当するかという問題は、実は、いくつかの場面・関連条文に分けることができる。

第一は、当該製造行為は、旧法52条1号・新法57条1号及び2号の登録商標専用権侵害行為における「使用」に該当するののかという場面である。もし登録商標専用権の侵害に該当する場合、商標権侵害行為の差止請求、及び商標権侵害行為者への損害賠償請求ができる可能性があるということになる。

第二は、当該製造行為は、旧法31条後段・新法32条後段の「使用」に該当するののか、という場面である。当該規定は、「他人が既に使用している影響力を有する商標を不正な手段によって抜け駆け登録してはならない。」というものである。この条文は、中国での第三者による商標抜け駆け登録を取り消す際の根拠規定としてよく引用される。

さらに、第三として、当該製造行為は、「登録後3年間不使用」(旧法44条4号・新法49条2項)であったか否かが問題となる場面である。もし、「登録後3年間不使用」であったとすると、当該登録商標は取り消される可能性がある。

上記「第一」の場面については、近年、中国各地の法院で判断が分かれており、税関や工商局等の行政の対応もまちまちである。侵害行為成立説の論者によると、旧法52条1号の「使用」は、登録商標の権利の帰属に争いはなく、特定の商品への登録商標の使用行為という客観的な行為のみを問題にするものであり、旧法52条1号は、一定の影響力のある使用かどうか、また、中国国内で販売するかどうかは考慮しておらず、とにかく同一又は類似商品に使っていれば52条1号の「使用」に該当すると解すべきだと主張する。この見解に立つ判決は少なくないが、

そのうちの1つとして、深セン市中級人民法院2002年11月1日判決(「NIKE」事件)²⁾がある。

他方、最近、とくに上海市高級人民法院の裁判官により、商標権侵害否定説が主張されている。この見解に立つ判決の例としては、上海市高級人民法院2009年12月15日判決(「JOLIDA」事件)³⁾がある。この判決では、「商標の基本的な機能は商品・サービスの出所を識別することであり、商標権の侵害の本質は商標識別機能を害し、一般消費者が商品の出所について混同、誤認を生じさせるところにある。本件において、被上訴人は訴外米国企業の委託生産加工の製品を生産するが、同製品はすべて米国に輸出するものであり、中国国内で販売はしておらず、中国の関係公衆が国内で同製品に触れることはあり得ず、国内関連公衆の混同及び誤認を引き起こすことはない。」「OEM加工において、国内で製品に商標を付する行為は、形式的には受託生産者が行うが、実質的にはその商標の本当の使用人は国外にある委託者である。」「本件商標は中国国外においてのみ商品出所識別機能を有し、中国国内市場において商品出所機能を発揮しないものであるから、一審法院が総合的に考慮して被上訴人の行為が商標権侵害とならないとした判断は、不当ではない。」と判示された。

上記「第二」の場面については、近時、最高人民法院の判断が下された事案がある。日本の株式会社良品計画は、「無印良品」ブランドで様々な商品を販売していたところ、ある中国企業が、「無印良品」商標の冒認出願を行い(指定商品は、第24類のタオル等)、当該出願が商標局により初期審査公告された。これに対し、良品計画が、異議申立てを行った。良品計画は、異議申立ての理由として、良品計画が他の中国企業に対し「無印良品」商標のタオル等のOEM製造をさせていること(なお、当該タオル等は全て中国国外に輸出されていた)を主張した。しかし、商標局の裁定、商標評審委員会

の裁定、北京市第一中級人民法院の判決及び北京市高級人民法院の判決⁴⁾は、いずれも、良品計画の主張を認めず、中国企業による「無印良品」商標出願の登録を認めるべき、というものであった。良品計画は最高人民法院への再審申立てを行ったが、結局、これも認められなかった。最高人民法院の再審裁定（最高人民法院（2012）行提字第2号行政判決書⁵⁾）によると、中国におけるOEM製造は、商標法31条の「使用」に該当しない、というものである。即ち、最高人民法院は、判決理由の中で、以下のとおり判示した。「商標の基本的機能は商標の識別性にある。すなわち、商品またはサービスの出所を区別することである。したがって、商標は商品の流通のプロセスにおいてのみその機能を発揮することができる。良品計画は輸出用のために第24類商品の生産・加工を中国大陸のメーカーに委託し、かつ、宣伝、報道はすべて中国大陸以外の地域において行われたものであるので、商標法31条に定められた『既に使用しかつ一定の影響のある使用』に該当しないと二審法院の判断は、商標法の立法趣旨に合致したものである。」

上記「第三」の場面については、判決例もなく、中国でどのように解されるかは現時点では不明と言わざるを得ない。

いずれにせよ、原則として判例拘束力のない中国の法制度の下では、法律、行政法規又は司法解釈により、前述した3つの論点につき統一かつ合理的な解釈が明示されることが強く望まれる。

(3) 商標を「装飾」や「キャッチフレーズ」等に用いるケース

「商標の使用」の定義との関連で、現行条例50条1号の登録商標専用権侵害行為の規定、即ち、「同一商品又は類似商品に、他人の登録商標と同様又は類似の標章を商品の名称又は商品

の装飾に用い、かつ誤認させるとき」という規定が削除されるかどうかが目されたが、本草案では上記規定が残された（84条）。本来、商標を商品の「装飾」に用いる行為が、果たして「商品の出所の識別に用いる行為」に該当するといえるのかについては疑問なしとしないが、登録商標専用権者であることが多い日本企業にとっては、上記規定が残されることが望ましいであろう。

「装飾」と同様の問題は、商標が「キャッチフレーズ」等に用いられるケースにおいても生じる。即ち、商標の文言が含まれる「キャッチフレーズ」を商品及び広告媒体に表示する行為は、「商品の出所の識別に用いる行為」、ひいては「商標の使用」に該当するといえるのか、という問題である。旧法下の事案であるが、上海百事可樂飲料有限公司が「藍色風暴」を販促キャンペーンにおけるキャッチフレーズに使用した行為について、第三者の有する登録商標専用権に対する侵害が成立すると判示された事案がある（浙江省高級人民法院2007年5月24日判決⁶⁾）。

日本では、「商標的使用」についての判決例や研究の積み重ねが数多くあるが、中国では、従来、OEM製造委託のケースを除き、「商標的使用」について論じられることはあまり無かった。しかし、今後は、中国でも「商標的使用」が、新法48条との関連で大きな問題となってくると思われ、日本での議論が中国の実務において参考とされることも増えてくるであろう。ただ、注意すべきことは、中国の律師や商標代理人の多くは「商標的使用」の問題について意識が乏しく、日本企業や日本の知財実務家との間でコミュニケーション・ギャップが生じる可能性が高いということである。今後、日本企業や日本の知財実務家としては、中国の律師や商標代理人に対し、「商標的使用」について十分に理解させる努力が求められるであろう。

また、日本では、例えば、「オールウエイズ

コカ・コーラ事件」(東京地裁平成10年7月22日判決),「ポパイ アンダーシャツ事件」(大阪地裁昭和51年2月24日判決)等,多数の判決があるが,その多くでは,当該標章が出所識別機能を果たさず,「商標的使用」が無いことを理由に,商標権侵害が否定されている。このように,「商標的使用」論は,商標権侵害の成立範囲を狭くする方向に働く理論である。よって,中国でも「商標の使用」の概念が適用されるケースでは,商標権侵害が否定されることが多くなると思われる。その意味で,中国で登録商標専用権者としての立場に立つことが多い日本企業にとっては,商標権侵害の主張が従来よりも困難となる可能性があるといえよう。

2. 9 登録商標専用権侵害行為

登録商標専用権侵害行為につき,旧法では,「商標登録者の許諾を経ずに,同一商品又は類似商品に,その登録商標と同一又は類似の商標を使用したとき」と規定されていた(旧法52条1号)ものが,新法では,2つの場合に分けられた。即ち,①「商標登録者の許諾を経ずに,同一商品に,当該登録商標と同一の商標を使用したとき」(新法57条1号),及び「商標登録者の許諾を経ずに,同一商品に,その登録商標と類似の商標を使用し,又は類似商品に,その登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し,混同を容易に生じさせるとき」(新法57条2号)である。新法57条1号・2号の内容を図式化すると,表4のとおりであるが,とくに,57条2号が適用される場合,「混同を容易に生じさせること」が要件に追加されていることが注目される(表4の下線部分)。

旧法52条1号の下で行政摘発や侵害訴訟を提起するときには,主に「商品及び商標が同一又は類似といえること」という点を主張・立証する必要があった。これに対し,新法57条2号の下では,上記の点だけでなく,「混同を容易に

表4 新法57条1号・2号における登録商標専用権侵害行為

	商標が同一	商標が類似
商品が同一	侵害 (57条1号)	<u>混同を容易に生じさせる場合のみ,</u> 侵害 (57条2号)
商品が類似	<u>混同を容易に生じさせる場合のみ,</u> 侵害 (57条2号)	<u>混同を容易に生じさせる場合のみ,</u> 侵害 (57条2号)

生じさせること」という点も主張・立証する必要があることになる。

日本企業が中国で登録商標専用権侵害を主張しようとする場合,条件がやや厳しくなったことに注意が必要である。

2. 10 先使用权

旧法では,先使用权は認められていなかった。

これに対し,新法は,「商標登録者が商標登録出願前に,他人が既に同一商品又は類似商品に,商標登録者より先に登録商標と同一又は類似で,かつ一定の影響を有する商標を使用していたときは,登録商標専用権者は,当該使用者が元の使用範囲内で当該商標を使用することを禁止する権利を有しないが,但し,適当な区別標識の付加を要求することができる。」との規定を追加し,先使用权を認めた(59条3項)。「一定の影響力のある使用」が要件とされているが,これは「中国」においてのものであることが必要とされる可能性が高いと思われる。なぜなら,旧法31条(新法32条)の「一定の影響力を有する商標」という文言も,「中国」におけるものが必要であると解釈されてきたからである。従って,日本企業が日本において大量に使用しているだけでは,新法59条3項の適用を受けることはできない可能性が高いと思われる。また,仮に先使用权が成立したとしても,「元の使用範囲内で」使用できるだけであり,適当な区別標識の付加も要求されるため,先使用权は,あ

まり過信することなく、やむにやまれぬ「最後の手段」程度に捉えておくべきであろう（この点、特許法69条2号における先使用権についても、同様のことがいえる）。

2. 11 登録商標専用権侵害行為に係る行政処罰

新法は、登録商標専用権侵害行為に係る行政処罰の罰則を強化した（新法60条）。

まず、没収・処分の対象物について、旧法53条2項では、「権利侵害商品及び権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に専ら使用する工具」（下線部は筆者が付した）とされていたが、新法60条2項では、「権利侵害商品及び権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に主に使用する工具」に変更された。これにより、没収・処分の対象物たる工具の範囲は拡大されることになる。

次に、過料については、①違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の5倍以下の過料、②違法経営額が無い又は違法経営額が5万元未満の場合、25万元以下の過料に処することとなり、重罰化が図られた。

さらに、5年以内に2回以上商標権侵害行為を行い、又はその他情状が重いときは、嚴重に処罰されることとされた（新法60条2項）。旧法においては、このような規定は無かったが、従来から、いくら行政処罰を課しても商標権侵害行為を繰り返す者の存在が指摘されてきた。本草案は、上記の「5年以内に2回以上商標権侵害行為を行い」には、①同一主体が工商行政管理部门又は人民法院により他人の商標専用権を侵害したと認定され、5年以内にまた商標侵害行為を行った場合、並びに②同一主体が5年以内にまた商標侵害行為を行ったことを証明する証拠があり、審査により事実であることが判明した場合の2類型があることを明確化した（86条）。また、本草案は、「その他情状が重い

とき」には、①侵害規模が大きい場合、②継続期間が長い場合、及び③社会に悪影響を及ぼす場合の3類型があることを明確化した（87条）。本草案により明確化されたといっても、まだかなり抽象的であり、より一層の具体化が望まれる。

また、商標法60条2項3文は、「登録商標専用権を侵害する商品であることを知らずに販売し、当該商品を自分が合法的に取得したことを証明しかつ提供者を説明できる場合には、工商行政管理部门により、販売の停止が命じられる。」と規定している。本草案は、上記の「当該商品を自分が合法的に取得したことを証明し」には、①貨物供給会社の合法的な署名捺印のある貨物供給リスト及び領収書があり、且つ審査により事実であることが判明し又は貨物供給会社が認めた場合、②供給側と受領側の双方が締結した仕入契約を有し、且つ審査により既に真に履行されたと認められる場合、③合法的な仕入れ発票を有し、且つ発票の記載事項と関連商品が対応する場合、並びに④その他合法的に関連商品を取得した状況を証明するに足る場合の4類型があることを明確化した（88条）。

これらの改正は、登録商標専用権者としての立場に立つことが多い日本企業にとって、有利な改正といえよう。

2. 12 人民法院による損害賠償額の認定

新法では、人民法院による損害賠償額の認定は、①権利者が被った損失に基づき確定、②侵害者が得た利益に基づき確定、③使用許諾費の倍数に基づき合理的に確定、という順序によることとされた（新法63条1項）。上記の順序は、特許法65条1項に合わせたものである。

また、故意侵害の場合、人民法院は、上記方法により確定した額の1倍以上3倍以下の額を賠償額とすることができる（新法63条1項）。これは、懲罰的賠償を認めるものである。

さらに、新法63条2項によると、「人民法院は、賠償金額を確定するために、権利者が既に立証に尽力したが、侵害行為に関連する帳簿、資料が主に侵害者により掌握されている場合には、侵害者に侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供したときは、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参考に、賠償金額を判定することができる。」と規定した。従来から、実務上、人民法院は上記規定のような運用を行うことがあったが、第三次改正により明文化されたものである。これにより、損害賠償請求を行う者としては、立証の負担がかなり軽減されることになり、損害賠償額の高額化が期待できる。

上記①乃至③の順序により賠償額が確定できない場合、人民法院は、裁量により、「300万元以下」の賠償を命じることができる（新法63条3項）。旧法では「50万元以下」とされていた（旧法56条2項）が、大幅に上限を引き上げたものである。

これらの改正は、登録商標専用権侵害訴訟において原告の立場に立つことが多い日本企業にとって、有利な改正といえよう。

2. 13 登録商標専用権侵害の損害賠償請求の制限

登録商標専用権侵害の事案で損害賠償請求がなされている場合、人民法院は、登録商標専用権者に対し、過去3年間に実際に登録商標を使用したことの証拠の提出を求めることができる。当該証拠が提出されず、損失の発生の立証ができない場合、侵害者は損害賠償責任を負わない（新法64条1項）。「損害賠償責任を負わない」ということの反対解釈として、登録商標専用権者が差止請求を行うことは可能と考えられる。

上記の新法64条1項によると、日本企業が中国で商標登録を有しているものの、実際には中

国で製造、販売、広告宣伝等の使用をしていない場合、損害賠償を得られないことになる。日本企業としては、中国で商標登録を取得するだけでなく、中国で広告宣伝等の使用行為の実績を残すとともに、証拠を確保しておく努力が求められるよう。

3. おわりに

今回の改正の基本的方向性は、商標権保護の強化、冒認出願への対策の強化等を目指すものとして、日本企業としても歓迎できる点は少なくない。例えば、裁判官が裁量により定め得る損害賠償額の上限が大幅に引き上げられたことに関しては、商標権侵害の被害に直面している日本企業にとっては、一般的には、評価すべきところではある。

とはいうものの、外国（日本を含む）のブランドが中国で第三者により冒認出願されるケースの特殊性に対する配慮は一切無く、今後も、従来と同様に、日本企業のブランドが中国で第三者により冒認出願されるケースは後を絶たないと思われる。このことは、第三次改正に向けた改正草案において旧法31条（新法32条）の修正が大きな議論を巻き起こしたにもかかわらず、第三次改正において同条は全く変更されなかったことに、典型的に表れている。即ち、日本企業が旧法31条・新法32条後段を主張するためには、依然として、「中国における使用」（日本における使用は含まれない）が要件とされることになり、日本企業にとって高いハードルが設定されている状況に全く変化は無い。

また、第三次改正で追加された規定についても、登録商標専用権侵害の事案で損害賠償請求をする場合や、先使用権を主張する場合等において、「中国における使用」（日本における使用は含まれない）が要件とされる可能性が高いため、日本企業としては、中国で実際に製造・販売等を行うこと、日本から中国に輸出を行う

こと、中国において広告宣伝・展示等を行うこと等により、自社ブランドの「中国における使用」の実績・証拠を残す努力がこれまでも増して必要となると思われる。但し、前述したとおり、「商標の使用」の定義が狭くなったため、「中国における使用」の実績・証拠を残すことも簡単ではない。

以上のことからすると、「商標の使用」の範囲が狭くなったことに鑑みると、商標法の第三次改正は、中国で実際に製造・販売等を行ったり、中国に輸出をする等して、「中国における商標の使用」を行う機会の多い日本企業にとっては様々なメリットがあるといえるかもしれないが、そのような機会の無い又は少ない日本企業にとっては、「改悪」、即ち、これまでよりも状況が悪くなる可能性がある。

また、中国では、従来、「商標的使用」について論じられることは、あまり無かったが、中国でも「商標的使用」が、新法48条との関連で大きな問題となってくると思われ、日本での議論が中国の実務において参考とされることも増えると思われる。ただ、注意すべきことは、中国の弁護士や商標代理人の多くは「商標的使用」の問題について意識が乏しく、日本企業や日本の知財実務家との間でコミュニケーション・ギャップが生じる可能性が高いということであ

る。今後、日本企業や日本の知財実務家としては、中国の弁護士や商標代理人に対し、「商標的使用」について十分に理解させる努力が求められるであろう。

注 記

- 1) 現在のところ、商標代理有限公司に勤務して実務に従事する「商標代理人」については、資格試験すら実施されていない。
- 2) 「中華商標網」
http://www.cta.org.cn/jdal/sbjs/201008/t20100815_21256.html (2014年2月3日閲覧)
- 3) 「中国知識産権裁判文書網」
http://ipr.court.gov.cn/sh/sbq/200912/t20091208_126270.html (2014年2月3日閲覧)
- 4) 「法制網」
<http://lawyer.legaldaily.com.cn/judgment/default/detail/uuid/147584446346220137> (2014年2月3日閲覧)
- 5) 「中国知識産権裁判文書網」
http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/sbq/201308/t20130823_155788.html (2014年2月3日閲覧)
- 6) 『中国の知的財産権侵害判例・事例集 2008年度版』(日本貿易振興機構, 2009年3月)
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/pdf/2009_han.pdf (2014年2月3日閲覧)

(原稿受領日 2014年2月3日)