

(日経 BP 知財 Awareness / 2014 年 4 月 28 日掲載)

## 中国「大改正」商標法が 5 月から施行 (下)

先使用に対する保護適用も、中国ビジネスでは先願・先登録が基本

中国商標法の改正が 2013 年 8 月 30 日に全国人民代表大会 (全人代) 常務委員会で採択され、2014 年 5 月 1 日より施行される。今回の改正は、10 年におよぶ準備期間、改正内容が大小合わせて 54 箇所にも及ぶことから、業界関係者から「大改正」と言われている。今回の改正では、これまで優先権として通用しないことも多かった先使用商標の保護も明文化されているが、三好内外国特許事務所の弁理士・河原正子氏は「事業リスクを考えると常に先願の意識が重要」と強調する。本改正の主なポイントについて、最新情報と併せて同氏と北京銀龍知識産権代理有限公司・商標部の呂慧氏と傳文浩氏が解説する。

(まとめ：池田英一郎=テクノアソシエーツ)

### 先使用商標の保護を明文化、権利がないと事業リスクは大きい

傳氏：

先使用商標に対する保護が、新法第 59 条第 3 項で明文化された。中国ではこれまで無かった概念で国内でも話題となっている。先使用商標に対する保護の適用要件は日本とほぼ同じである。中国国内における先使用と一定の知名度、影響力が要件となるが、外国企業が出願登録していない場合でも一定の保護が与えられるようになり、日本企業にとっても朗報といえる。



三好内外国特許事務所  
所長代理 弁理士  
河原正子 氏

河原氏：

保護の適用要件にある「国内での使用かつ周知」が、果たして今のインターネットによる情報化社会に合うか少し疑問である。かつて、「バイアグラ」が日本での販売前に著名商標になったことがあったが、使用要件を厳格にすると保護が適用されないケースも出てくるだろう。エルメスやアップル社の「iPad」の事件でも分かるとおり、中国は極端な先願・先登録を徹底重視してきた最たる国である。その他先願主義各国では、実際に市場で使用されて有名になり、信用も蓄積されている商標に対しては先使用者として相当重視するが、そこを

軽視してきたのがこれまでの中国だった。今回の改正で、先使用商標について条文に明文化されたことは大きな一歩である。しかし、事業リスクを考えると、今後も中国でビジネス展開を図る企業は先願・先登録の意識が重要である。先使用商標として認められても、商標権を持っていないと抗弁権を保有しているに過ぎない。日本では元の使用範囲から拡大使用できる判例もあるが、中国では使用が継続できても元の使用範囲内に限定されてしまうので、やはり権利取得は重要である。

**傳氏：**

裁判官がこの新しい先使用の概念をどれだけ理解し、浸透するかは施行してみないと分からない。いずれにせよ、今後、日本企業としては各地の裁判官の出した判例の傾向を調査しておく必要はあるだろう。各地の高級人民法院間でも判断基準が統一されないことも多い。例えば、中国である製品を生産・加工し、国内で販売することなく日本に輸出する際、加工時に商標を付ける行為に対して、多くの高級人民法院では中国での商標使用と認めていないが、私の出身地である浙江省では認めている。

**河原氏：**

OEMと商標権を巡っては、中国を主要な製造拠点としている日本企業にとって、商標を出願登録して行く必要があるのか、とても重要なポイントである。

**呂氏：**

OEMと商標権を巡る問題に対しては、中国の裁判所はケースごとに判断が異なる。例えば、中国では三年不使用の取消審判制度があるが、日本企業が中国で商標登録をした上で、現地で生産・加工し、日本含め海外で流通させる場合、中国市場で当該製品は流通していないものの、商標の使用として認められ、権利を維持できる。また、中国企業が中国国内で先に商標登録を行い、日本企業が同じ商標を使用した製品を中国で生産、中国市場で流通させずに日本に輸出・販売し、中国企業が権利を主張して侵害訴訟を起こした事件では、中国国内で使用実態はない、侵害に当たらないとした判例もある。中国では法律が成熟していないので、解釈もケースごとに異なってくる。複雑な案件については最高人民法院の判断に委ねざるをえない。

## 「著名商標」の文字使用、広告宣伝などで禁止

**呂氏：**

著名商標（馳名商標）の保護に向けては、認定の原則や認定の機関など、基本的に今までの実務上または司法解釈で確定された原則を新法第14条で明文化し、著名商標の所有者

の禁止行為や罰則を設定した。

著名商標の認定については、近年、一般的な基準となっている事件ごとの認定、必要に応じた認定、受動的保護を明文化した。認定機関については、異議申し立て事件および各地方工商局の法律執行については商標局（CTO）が、無効審判は商標評審委員会（TRAB）が、民事および行政事件については最高人民法院が指定する裁判所が、それぞれ実施すると明文化した。

一方で、著名商標の不正使用、宣伝行為を制限することを目的に、著名商標の所有者は、「著名商標」の文字を、商品や商品の包装、容器、広告宣伝、展示、その他商業活動での使用を禁止した。例えば、TV-CMの中で「〇〇商標は、著名商標です」と、アピールできなくなる。この規定を違反した場合、10万元（約165万円）の罰金が科せられる。

**傳氏：**

最新情報として、4月23日に公布された国家工商行政管理総局の内部通知では、「著名商標」の文字使用、広告宣伝などの禁止について、各地方工商局に次のように管理するように求めている。まず、5月1日までに市場に流通している商品などを規定から除外した。次に、処罰を課すことができる機関を、著名商標権利者の所在地の工商行政管理部門とし、所在地以外の工商行政管理部門が上記違反行為を見つけた場合、権利者所在地の工商行政管理部門に事件を移送し、処理すると明記している。



北京銀龍知識産権代理有限公司  
商標代理部 副部長 商標代理人  
呂慧 氏



北京銀龍知識産権代理有限公司  
商標代理部  
傳文浩 氏

**訴訟対策として、権利の使用証拠の管理が重要に**

**傳氏：**

新法64条1項では、新たに商標権利者に対する侵害行為の侵害賠償請求に対して制限が

設けられた。民事事件において訴えられた権利侵害者が、登録商標を権利者が使用していないことを理由に抗弁する場合、判事が権利者に直近三年間の使用証拠の提出を要求できる規定である。権利者が使用を証明できず、権利侵害行為によって侵害を受けたことを証明できなければ、訴えられた権利侵害者は賠償責任を負わない。権利者が使用証拠を出せなかった場合、商標権、差し止め請求権は残るが、損害賠償請求権は無くなる。これは日本の商標法には無い条文である。日本企業に言えることは、使用証拠の管理の重要性である。これまで、使用証拠は、行政的な三年不使用の取消審判でしか使い道が無かったが、今後は民事訴訟でも権利者に求められるようになる。

## 異議申し立て条件を制限、権利取得までの遅延が緩和

呂氏：

悪質な異議申し立てにより権利取得の遅延が問題となる中、異議申し立て制度の整備も行われた（図1）。

まず、異議申し立て主体が理由によって制限されることになった。絶対的な禁止事由に基づいた異議申し立ては従来どおり何人も提出できる。しかし、相対的事由に基づいて提出されたものは、利害関係人および先権利者に限定されることになる。ここで制限される相対的事由は、著名商標（新法第13条第2項・3項）、代理人・代表者による冒認出願（新法第15条）、商標における地理的表示（新法第16条）、同日出願（新法第31条）、先行権利、冒認出願禁止（新法第32条）、が該当する。利害関係者には承継人、商標使用権者、その他利害関係を証明できる者が含まれる。

異議申し立て手続きに関する重要なポイントは、出願人の権利を保護するために、異議申し立て人の権利から、審判を提起する権利を削除したことである。異議申し立ての成功率はもともと非常に低く、権利取得の遅延の一因となっていた。この権利削除に対して、不公平を唱える声も上がっているが、異議申し立て人は無効審判制度を利用できるので権利が守られていないわけではない。本件の改正目的は、出願人の権利保護であるものの、一方では冒認出願、横取り出願が多発しており、出願人の権利保護を手厚くすることがこれら不正な権利侵害者の保護に繋がる点を指摘する専門家も多くいる。

傅氏：

権利侵害行為への処罰も強化された。故意によって権利侵害に便宜を図り、他人による商標権侵害行為をほう助する行為についても侵害行為に当たると明確にした。その他、法廷賠償金額の上限が、50万人民元（約825万円）から300万人民元（約4,950万円）に大幅に引き上げられた。一方、損害賠償額の立証責任が軽減された。

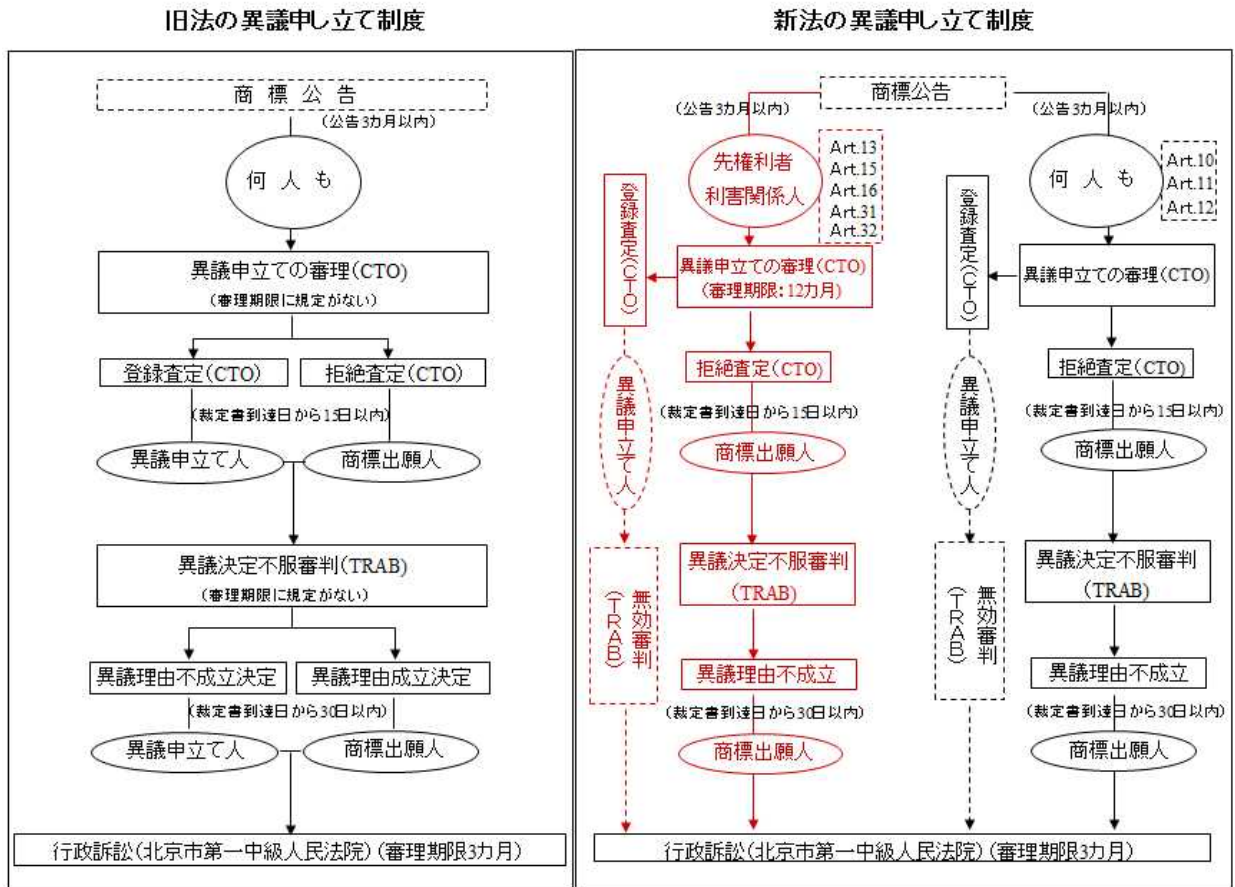


図1●新法の異議申し立て制度  
(提供：北京銀龍知識産権代理有限公司)

## 文字や形以外の「音声商標」の導入

傳氏：

欧米で先行導入されている音声媒体の商標についても登録が可能となった。具体的な手続き方法については、「商標法実施条例（草案）」が出ているものの、まだ不明な点が多く存在している状況である。

条例（草案）第13条第5項では、「音声標章として登録商標を出願する場合、願書に声明し、要件を満たす音声の見本を申告し、商標の使用方法を説明するべきである。音声商標の登録出願は、五線譜または簡譜によって説明し、文字説明を添付すべきである。五線譜または簡譜によって説明できない場合、文字を使って説明すべきである。商標の説明は、音声と見本と一致するべきである」と規定している。

**河原氏：**

前述の中国弁護士によると、出願方法について、音楽は楽譜、その他（例えば犬の吠える声など）は音楽ファイルになると聞いている。日本でも今年度中に国会で採択予定の改正商標法案の中で、音声や色彩といった新しい商標の導入が含まれているが、具体的な出願形式などは明らかになっていない。

今回の改正にあたり、実務家としては法律内容を静観し、官庁が決めた施行規則、具体的な作法に対しては特に注視して顧客企業にアドバイスしていきたい。