

中国における商標悪意出願に対する救済手段

著者	胡 勇, 星野 豊
著者別名	HOSHINO Yutaka
内容記述	日本知財学会第15回年次学術研究発表会 日程：2017年12月2日（土）、12月3日（日） 場所：国土館大学 世田谷キャンパス 梅ヶ丘校舎（34号館）東京都世田谷区世田谷4-28-1 協賛：日本弁理士会 後援：独立行政法人工業所有権情報・研修館、一般社団法人日本知的財産協会
雑誌名	日本知財学会第15回年次学術研究発表会予稿集
発行年	2017-12
URL	http://hdl.handle.net/2241/00149256

1D6

中国における商標悪意出願に対する救済手段

(筑波大学大学院修了) 胡 勇・(筑波大学人文社会系)星野 豊

Remedies against the Trademark Malicious Applied in China

LLM of Tsukuba University, Hu Yong; Faculty of Humanities & Social Sciences,
Tsukuba University, Yutaka HOSHINO

商標、悪意登録、無効宣告

商標は会社の重要な資産の一部としてますます重視されてきている。特に、企業が海外へ進出する際に、進出国で自社の商標ないしブランドを製品で表示できるかどうか、十分な事前の調査が必要である。しかし、いくら慎重に確認しても、使用するパッケージの標識が相当数ある会社にとっては、すべての標章、標識、図案などを遺漏なく商標とし出願することは事実上難しい。商標は企業、特に大手のグローバル企業にとって相当価値がある資産なので、自己の専門知識を利用し、他社が使用中であっても未登録の商標を悪意出願し、使用者に高額な「損害賠償」を要求する「専門業者」も多く存在している。本発表で紹介する事例の当事者は、商標等知的財産権の保護をきちんと管理しているグローバル日系企業の中国現地法人 A 社である。A 社は、商品のパッケージが綺麗に見えるように、A 社は商標として管理されておらず、出願もされていない「エビ」図案を商品のパッケージにつけた。しかし、この誰も重視しなかったエビ図が悪意者によって商標出願され、商標権侵害として賠償を請求されたことから、A 社は商標取消申請、行政訴訟等を駆使し、その悪意者と数年間に渡って悪戦苦闘する結果となった。

本発表では、実務事例における悪意者の策及び A 社の対策を分析しながら、中国において自己商標を悪意出願された場合に、権利を最大限守られる救済手段の利用について検討してみる。

一、事例全体紹介

A 社は、2009年10月に林氏という個人から書面通知書が届き、A 社の商品パッケージで使用されている「エビ」図案は林氏が所有する「エビ」図の登録商標権(登録番号4926663)を侵害した、と通知された。その後、林氏の代理事務所より、A 社が譲渡費用として10万元支払えば、「エビ」商標をA 社に譲渡可能という解決案を提出された。A 社は、林氏及びその代理事務所の要求を拒絶し、2010年4月に、中国国家知的財産管理局商標審査委員会(以下「商標審査委員会」という)に、登録番号4926663のエビ商標の取消申立をした。一方、A 社の厳しい態度に対して、林氏は弁護士を起用し、A 社の商品の売上が50%以上を占める代理店、売店等を含む数社に対して、商標権侵害商品販売を理由に損害賠償請求訴訟を提起した。そして、A 社に対する請求金額を商標譲渡費用の10万元から100万元の損害賠償へと変更した。2013年2月に、商標審査委員会が裁定書を下し、本件の商標は取り消しと裁定された。林氏は、その裁定結果を不服とし、北京市第一中級人民法院(以下「北京中級法院」という)に対して、商標審査委員会を被告とし、A 社を第三

者とする行政訴訟を提起した。2013年8月に、北京中級法院は、商標審査委員会の裁定を取り消し、改めて裁定を下せという商標審査委員会の裁定とまったく違う判決を下した。A社は北京中級法院の判決を不服とし、北京市高級人民法院(以下「北京高級法院」という)へ上訴した。2014年4月に、北京高級法院は、北京中級法院の判決は事実の認定をはっきりしておらず、法律の適用が齟齬があるとして、北京中級法院の判決を破棄し、商標審査委員会の裁定は正しい、とA社に有利な終審判決を下し、数年間に渡った本件紛争は終結した。

二、行政救済手段の利用

上記の事例の経緯のみ見ても、両者での戦争の激しさが想像できるだろう。この事例で両者が利用していた救済手段は、本発表テーマである商標が悪意登録された場合における商標権の保護に限らず、自己所有の商標権を他人に侵害された場合にも十分参考価値があると考えられる。

林氏は、2005年10月8日付けで、エビ図案第30類で商標出願を申請した。商標権利証書を取得した後の1ヶ月以内で、直ぐにA社に連絡し、林氏の商標権に侵害したことを書面で通知した、また譲渡費用10万元を支払わないと、法律措置を取ると書いてある法律レターの発送から始まった。それに対して、A社は林氏とその代理人の要求を断って、2010年4月に商標審査委員会に商標を取消せという請求書を提出した。その理由としては、①A社は中国華南地域においては著名企業である;②エビ商標は林氏が出願する前に、A社が大量利用していた;③林氏は、不当な利益を図るため、他人が使用中である商標を悪意で出願した。ここから両者間の「戦争」がスタートした。

悪意者は、ある程度影響力がある著名企業をターゲットとして、自己の専門知識を利用して、他社の未登録商標を出願した後、その会社に商標権侵害賠償を請求するのが一般的なやり方である。しかし、知的財産権がますます重視されてきた今の中国は、中小企業も悪意者の注目範囲に入っている。企業は、最初から自社のロゴだけでなく、製品、ホームページ若しくは宣伝資料でよく使う設計図、用語も他人の商標権を侵害する虞があるかどうか事前の検索が必要で、さらに商標として登録可能であるものは出願したほうが無難である。万が一、本件のような事態になって、賠償金を請求された場合には、中国の法律規定及び実務経験から言うと、下記の対策方法がある。①法律上の根拠及び有利な証拠が提出できず、結果が自社にとって相当不利と見込まれる場合には、和解が損失を最小限にコントロールできる方法である。②商標審査委員会に当該商標の無効宣告を申請すること。「中華人民共和国商標法」(以下「中国商標法」という)第32条¹と第45条²には、③悪意登録された商標は公知で且つ知名度が高い場合には、中国で著名商標として裁判所に著名商標保護を

¹ 「中国商標法」第32条 商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。

² 「中国商標法」第45条第1項 既に登録された商標が、この法律の第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反した場合、商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標審査委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意のある登録であるときは、著名商標所有者は、5年間の期間制限を受けない。

訴えることが可能である。要するに、中国商標法第 13 条の規定に基づき、公知且つ知名度が高い商標であれば、登録しているかどうか関わらず、裁判所に著名商標確認訴訟を提起することができ、裁判所に著名商標と認定された場合は、悪意登録商標は無効となる。^④不当競争を理由として、悪意者を訴えること、若しくは行政告訴を行うこと³。

要するに、自己の商標が悪意登録された場合には、事情を考慮し、上記の何れかの対策方法を選択することが可能である。A 社は戦う態度を示し、上記②の無効宣告請求方法を選択したわけである。この手段を利用するメリットとしては、自社に有利な証拠があれば、当該商標を直接無効化することが可能である。また、当該商標に法的効力があるか否かは、民事賠償訴訟の成否の根拠になる。よって、無効宣告申請は、自社商標が悪意登録された場合の不可欠の救済手段と考えられる。但し、無効可能かどうかについては、商標登録者が「悪意」があるかどうかの判定が必要となるところ、その判断基準については次項で詳述する。

三、民事訴訟及び行政訴訟手段の利用

A 社商標審査委員会に無効宣告を申請した後、両者間の悪戦が始まった。林氏は弁護士を起用し、A 社に弁護士レターを発送し、直ちに商標侵害製品の販売を停止、売り場の棚からすべて外すことを要求すると同時に、A 社の製品を販売していた複数のコンビニ、スーパー、代理店等売店に対して、弁護士レターの警告書を発送しながら、商標権侵害製品を販売したという理由で民事賠償訴訟をどんどん提起した。訴訟に巻き込まれないように、多くの売店は、プレッシャーに負けて製品の販売を停止し、棚から外したとの報告が営業の担当から次々に入った。林氏の動きは A 社に相当高額な営業利益の損失を導いたため、やむを得ず、A 社は林氏に協議解決という態度を示した。しかし、林氏は最初要求した 10 万元から 100 万元に変えて、協議での解決は不可能となった。そこで A 社は、林氏と各売店との間の訴訟を応援しながら、商標無効宣告の手續に力を入れた。

2013 年 2 月 17 日に、商標審査委員会は、林氏が出願した第 4926663 番のエビ商標を取消し、という結論の裁定書を下した。その理由は、①A 社は先使用事実がある;②A 社の製品は中国華南地域における知名度が高い;③林氏の出願行為は悪意と判断される。この裁定結果は A 社の主張を完全に認めたものである。

ここまで至っては、お互いに簡単に譲歩できなくなるだろう。複数の A 社の代理店、売店等を相手に民事賠償訴訟している最中の商標審査委員会の裁定結果は、林氏にとって相当不利であったことは当然で、林氏側は、裁定結論を潰すため、商標審査委員会を被告とし、A 社を第三者とする、北京市第一中級法院への行政訴訟を提起した。北京中級法院は、本件の焦点を林氏の商標登録は「悪意登録」したかどうか集中して判断し、結論としては、商標審査委員会の第 4926663 番のエビ商標を取消しという裁定の認定証拠は不十分であるとして、商標委員会の裁定を取り消した。要するに、北京中級法院は林氏の商標登録行為は悪意と証明できる十分な証拠がないと判断して、林氏の商標権の有効性を認めたわけ

³ 中国商標法第 58 条は、「他人の登録商標、未登録著名商標を企業商号と使用し、公衆を誤認させ、不当競争行為と構成した場合には、「中華人民共和国反不当競争法」に基づき取り扱うことになる。

である。その理由は、①A社が提出した林氏の商標提出日前に使用した証拠はすべて自分で撮影した写真、生産記録等、客観性がある第三者から入手した証明資料でない；②A社の製品は中国華南地域では知名度が高いが、エビ商標自体は大量使用されているわけではなく、且つ知名度が高いわけでもない。

北京中級法院の判決が、商標審査委員会の裁定書と逆の結論となった根本的な原因は、林氏の「悪意商標登録」の有無だと考えられる。悪意かどうか、法律規定及び理論から解釈すると、他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で抜け駆け登録したかどうかである。その判断基準は、①他人の商標は後願商標申請日前に既に使用し、且つ一定の影響がある；②後願申請登録した商標は他人商標と同じ又は類似である；③後願申請登録した商標が使用する商品又はサービスは他人商標が使用する商品またはサービスと同じ又は類似である；④後願申請登録商標の申請者が主観的な悪意がある。北京中級法院は、上記の判断基準の①を証明でき証拠が不十分だと判断されたので、林氏の請求を認め、商標審査委員会の裁定を取消した。要するに、上記の4つの基準を全部満たさないと、悪意商標登録とは認められないわけである。

本発表の第一項でも述べたように、A社は北京中級法院の判決を不服とし、北京中級法院に上訴した。また、上記の①部分の商標申請日前に使用した証拠を更に補充し、2005年2月前にエビ図案を乗せた製品を市場で販売したことを報道した「南方都市報」の記事を証拠として提出した。これで、第三者からの客観事実を証明できる証拠がそろって、北京高級法院は、林氏のエビ商標登録行為は悪意の4つの基準を満たし、「他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で抜け駆け登録した」と認定して、北京中級法院の判決を破棄し、商標審査委員会の裁定意見を維持するという終審判決を下した。これで、エビ商標の商標権侵害を巡る訴訟は終結した。

四、まとめ

商標悪意登録者との戦う救済手段については、本事例ではほぼ全部が利用された。商標が悪意登録され、金銭を要求された場合には、商標審査委員会に無効宣告を申請するのは、一般的なやり方である。本事例では、無効宣告手続き段階はA社に有利な裁定が出てので、悪意者である林氏より行政訴訟が提起されたが、仮に商標が有効と裁定された場合には、A社も同じく商標審査委員会を訴えていたであろう。また、中国は2審終結制度で、第1審で負けた場合には、第2審まで上訴可能である。本発表で議論したように、悪意者の悪意行為を対応する際には、最も重要なのは「悪意かどうか」の認定であり、その判断根拠としての4つの基準を重視しなければならない。

しかし、そう言っても林氏が本件で利用した代理店など売店を訴える手段はA社に大きな経済的な損失を被らせた。相手にプレッシャーをかける等のことは、悪意者のみならず、自己の権利を保護する場合にも、顕著な効果手段としてよく利用される。従って、最善な対策は自己商標が悪意登録された後の対応ではなく、商標の管理、出願手続きをきちんと行うこと、という実務上ある意味で当然の事前対応であると考えられる。