

中国における悪意による先取り商標対策
～著作権を活用した無効主張～
中国特許判例紹介(91)

2019年6月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

温州市伊久亮光学有限公司

再審申請人(一審第三者、二審被上訴人)

DAMA公司

被申請人(一審原告、二審上訴人)

1. 概要

企業のブランド価値を高めるためにキャラクタまたはデザイン要素を有するロゴ商標を活用する場合がある。ロゴ商標は、文字の組み合わせに過ぎない文字商標と異なり会社思想に基づく創作性を有する場合があり、適切に保護する必要がある。

本事件ではイタリア企業のロゴデザインが第三者により中国にて出願され、当該第三者に商標権が付与された。

最高人民法院はロゴデザインについての著作権の成立性を認め、当該第三者の登録を取り消した二審判決¹を維持した²。

2. 背景

(1)登録商標の内容

温州市伊久亮光学有限公司は、サメの図形からなる登録第 1316126 号商標(126 商標)を有している。



126 商標

¹ 北京市高級人民法院 (2016)京行終 4949 号

² 2017年10月27日最高人民法院判決 (2017)最高法行申 7174 号

126 商標は 1998 年 05 月 04 日に第 9 類を指定商品として出願され、1999 年 09 月 21 日に登録された。

(2) 訴訟の経緯

イタリアの DAMA 会社は、サメ図形と文字との組み合わせからなる登録商標第 250160 号(160 商標)を有している。160 特許は第 25 類(衣服等)を指定商品として 1985 年 07 月 27 日に登録され、1986 年 05 月 20 日に登録された。



160 商標

DAMA 会社は、126 商標は DAMA 社のサメ図形の著作権を侵害し、商標法第 31 条の規定に反するとして登録無効を求めて復審請求を行った。評審委員会は著作権を認めず、126 商標の登録を維持する決定をなした。

DAMA 会社は評審委員会の決定を不服として控訴した。北京市高級人民法院は、サメ図形についての著作権を認め、伊久亮光学有限公司の 126 商標を取り消す判決をなした。伊久亮光学有限公司は判決を不服として最高人民法院へ再審請求を行った。

3. 最高人民法院での争点

争点: 著作権を有しているか否か

4. 最高人民法院の判断

判断: 著作権登録及び先行商標登録商標の存在により著作権の発生が認められる

中国商標法第 31 条は以下の通り規定している。

第 31 条

商標登録の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登録してはならない。

中国商標法第 31 条前段の他人の権利には著作権が含まれており、他人の著作権を侵害する商標については登録を受けることはできない。

本事件における主要争点は以下の 2 つである。一つは、DAMA 会社が対象“サメ”図形の著作権を主張する権利を有するか否か、二つ目は、126 商標の登録が対象“サメ”図形の著作権を侵害するか否かである。

(1)DAMA 会社が対象“サメ”図形の著作権を主張する権利を有するか否か

最高裁判所による商標の権利付与・権利確定に係わる行政事件の審理における若干問題に関する規定(法釈 [2017] 2 号)第 19 条は以下の通り規定している。

第 19 条

当事者は係争商標がその先行著作権を侵害すると主張する場合、裁判所は著作権法などの関連規定に基づき、その主張の客体が著作物を構成するかどうか、当事者が著作権者、もしくは、著作権の主張権利を有するその他の利害関係者に該当するかどうか、そして、係争商標が著作権を損害するかどうかを審査しなければならない。

商標標識が著作権法に保護される著作物を構成する場合、当事者より提供する商標標識にかかるデザイン原稿、原本、権利取得の契約書、係争商標の出願日前の著作権登録証などは、著作権の帰属を証明する初歩的な証拠とすることができる。

商標公告、商標登録証などは、商標出願人が商標標識の著作権主張権利を有する利害関係者であることを証明できる初歩的な証拠とすることができる。

本案において、係争 126 商標の申請日は 1998 年 5 月 4 日である。DAMA 会社は以下の証拠を提出した。

対象“サメ”図形の著作権者が提出した登記時期 2015 年 1 月 4 日の“サメ”図形著作権登記証書、及び

申請日が 1984 年 12 月 19 日のイタリア商標登録証及び申請日が 1985 年 7 月 27 日の引証商標登録証

なお、該イタリア商標及び引証商標中には共に対象“サメ”図形が含まれている。

以上の証拠に基づき最高人民法院は以下の通り判示した。

我が国は作品の自由意志による登記制度を採用し、著作権登記機関が著作権登記証書を製作、公布する際、登記内容に対し実質審査を行わないため、それ故著作権登記時期

が係争商標申請時期よりも後である場合、単に著作権登記証書に依拠するだけでは登記された著作権者が係争商標申請日前に著作権を享有していると認定するには足りない。

しかしながら、係争商標申請日後の著作権登記証書以外に、DAMA 会社はさらに係争商標申請日前のイタリア商標登録証及び引証商標登録証を提出した。司法解釈第 19 条第 3 項は「商標公告、商標登録証などは、商標出願人が商標標識の著作権主張権利を有する利害関係者であることを証明できる初歩的な証拠とすることができる」と規定している。

本案において、伊久亮会社、商標評審委員会は共に相反する証拠を提出していないことに鑑み、それゆえ DAMA 会社は対象“サメ”図形の著作権を主張する権利を有すると認定すべきである。

(2)係争商標の登録が対象“サメ”図形著作権を侵害しているか否かの問題について

DAMA 会社の対象“サメ”図形を含む引証商標は、1985 年 7 月 27 日に出願され、かつ、1986 年 5 月 15 日登録された。商標申請登録過程の公開性に基けば、伊久亮会社は対象“サメ”図形に接触した可能性を有すると認定すべきである。

二審法院が上述の接触の可能性、及び、係争商標の“サメ”図形と DAMA 会社が主張する著作権の対象“サメ”図形とが完全に同一である事実を総合的に考慮し、係争商標が対象“サメ”図形の著作権を侵害したと認定したことは必ずしも不当ではない。

5. 結論

最高人民法院は、著作権の存在により 126 商標は無効であるとした北京市高级人民法院判決を維持した。

6. コメント

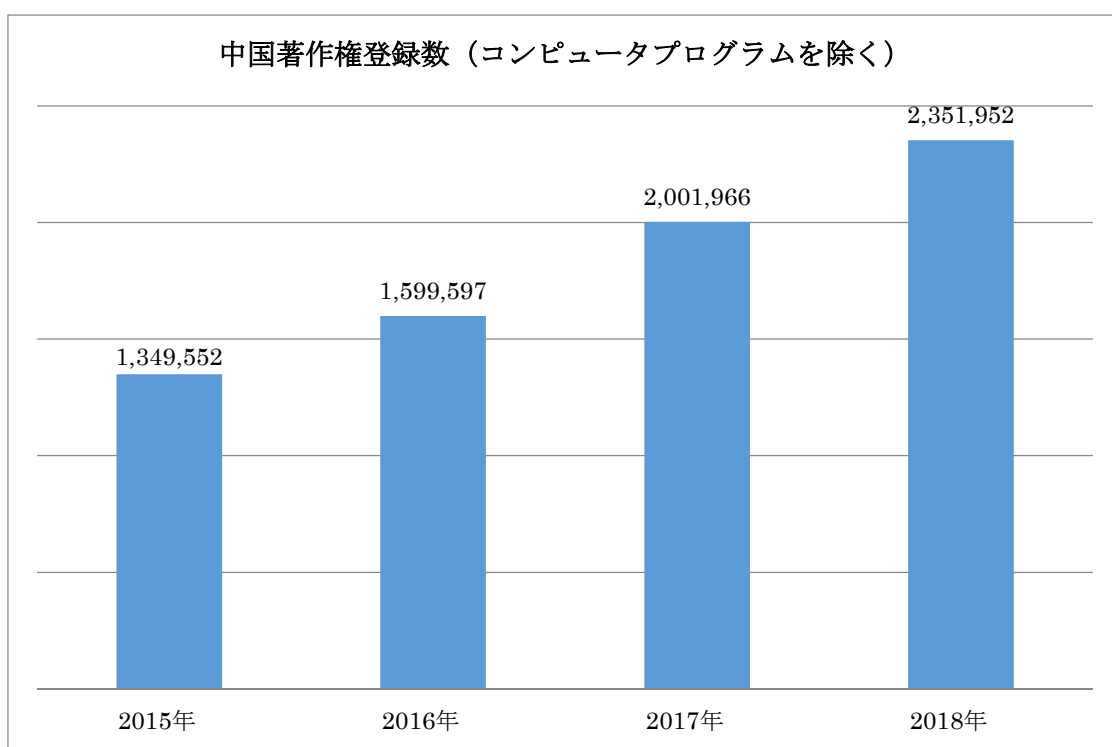
先行著作権の存在により悪意による第三者の商標登録を無効とした事例である。本事件において DAMA 会社は、中国企業による商標登録出願よりも先に著作権登録を行っていれば、著作権登録証を証拠として提出することにより、より簡単に事件を解決することができたであろう。

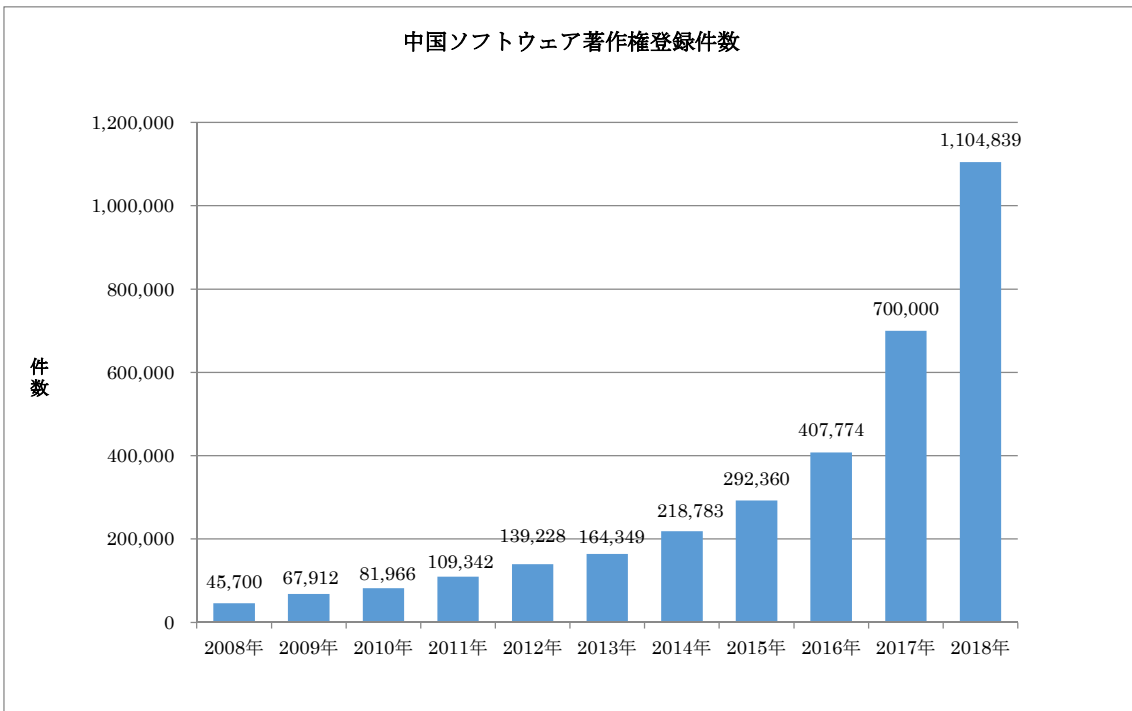
特にデザイン要素のあるロゴ、キャラクタについては著作性が認められることから、第三者の登録を防止すべく中国において著作権等の登録を行っておくことは必須であ

る。

本事件では DAMA 会社は後追いで中国にて著作権登録を行ったが、これだけでは人民法法院は著作権の成立性を認めなかった。DAMA 会社はさらなる証拠としてイタリアでの登録商標証及び中国での指定商品の異なる登録商標証を提出することで、人民法法院により著作権の成立が認められた。

下記は中国版権局にて登録された作品著作権登録件数及びソフトウェア著作権登録件数の推移を示すグラフである。2018 年の作品著作権登録件数は 235 万 1952 件に増加し、ソフトウェア著作権の登録件数は 110 万 4839 件まで増加した。





以上