

中国悪意登録商標に対する著作権の活用
～著作権の存在により先取り登録商標の取り消しに成功した事例～
中国商標判例紹介(6)

2014年5月9日

執筆者 弁理士 河野 英仁

米国NBA産物株式会社

原告(一審原告)

v.

国家工商行政管理総局商標評審委員

被告(一審被告)

1. 概要

中国においては商標の第三者による先取りが問題となっている。一般に第三者の先取りに対しては中国商標法第32条に基づく異議申し立てまたは無効宣告請求を行う。中国商標法第32条の規定は以下のとおりである。

中国商標法第32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。

中国商標法第32条における先に存在する他人の権利には著作権が含まれており、第三者の先取りに対しては著作権を主張して異議申し立てまたは無効宣告請求を行う事が可能である。

しかしながら、第三者の出願前に確かに著作権が発生していたこと及び著作権者を立証することが必要であるところ、現実には証拠不十分であるとして認められないことが多い。

本事件において評審委員会及び北京市第一中級人民法院は証拠不十分として著作権の発生を認めなかったが、北京市高級人民法院は、原告の商標権の存在及び他の証拠から著作権の発生を推定し、商標を取り消す判決をなした。

2. 背景

(1)出願商標の内容

訴外第三者広東省東莞市長安華歆ビーフステーキレストランは、2001年6月4日に

国家工商行政管理総局商標局（商標局）に第 1957268 号商標(268 商標)を出願した。

268 商標の指定役務は、第 42 類レストランサービスであり、ロゴは以下のとおりである。



268 商標は、2002 年 7 月 14 日に予備的査定され公告された。

(2)商標局に対する異議申し立て

米国 NBA 産物株式会社(原告)は 268 商標に対し異議申し立てを行った。原告は、第 1037925 号以下に示す“CHICAGO BULLS 及び図”商標（以下、引用商標¹⁾）の商標権者である。



引用商標は、1995 年 12 月 19 日に申請され、1997 年 6 月 21 日に登録された。指定役務は、第 41 類娯楽、スポーツ活動サービス等である。引用商標は更新手続きを経ており、存続期間は 2017 年 6 月 20 日までである。なお、268 商標の指定役務と引用商標の指定役務とは非類似である。

原告の登録異議申し立てに対し、商標局は、原告の異議理由は成立しないとして、268 商標についての登録を認めた²⁾。原告は当該決定を不服として評審委員会に審判請求を行った。

(3)評審委員会での審理

¹⁾ なお、“CHICAGO”部分について原告は商標の専用権を放棄している。

²⁾ (2006) 商標異字第 02077 号

原告の主張内容は以下のとおりである。

原告の“ブルズ図形”商標は、中国を含め全世界で広く使用され、また登録されており、世界的によく知られた商標である。268 商標は、原告の先登録商標及びシカゴブルズチームのチームマーク“ブルズ図形”の剽窃であり、その登録及び使用は、消費者に誤認混同をもたらし、消費者及び原告の合法権益を害することとなり、商標法第 13 条(馳名商標の保護)の規定に反する。

原告商標中の“ブルズ図形”は美術作品に係る著作権を有しており、268 商標は原告が享有する先権利を害し、同時に不正な手段で他人がすでに使用しかつ一定の影響を有する商標を先取りしており、商標法第 32 条の規定に反する。

原告は当該主張と共に以下の証拠を提出した。

- (i) 米国 NBA バスケットボールプロリーグ 29 チームのチームマークに係る英文資料コピー。当該証拠中には、シカゴブルズチームのマーク “ブルズ図形” が含まれている。
- (ii) 原告 “ブルズ図形” 標章に係る中国の部分商標登録証コピー。これには：第 746751 号ブルズ図形商標（第 16 類）、第 1059939 号 “CHICAGO BULLS 及び図” 商標（第 9 類）、及び、第 1037925 号 “CHICAGO BULLS 及び図” 商標（第 41 類）等が含まれる。
- (iii) “ブルズ図形” 標章が実際に使用されていた状況を示すシカゴブルズチームの英文 HP プリントアウト。
- (iv) その他の商標公告情報コピー及び商標局異議裁定書コピー等

当該原告の主張に対し評審委員会は以下のとおり判断した。

商標法第 32 条にいう “先権利” は著作権を含む。挙証責任分配の原則に基づけば、ある作品に対し著作権を享有すると主張する当事者は、相応の挙証責任を負う。本案において、証拠は原告が “ブルズ図形” 商標の権利者であることを示すことができるかもしれないが、商標権の帰属は必ずしも登録商標図形作品の著作権の帰属を必然的に示すものではない。

原告が、268 商標の申請日より先に形成された先権利を享有するという証拠証明を十分に提供することができないという状況下では、原告の 268 商標の申請登録がその著作権を侵害するという理由は成立しない。

原告は評審委員会の判断を不服として北京市第一中級人民法院へ提訴したが、北京市第一中級人民法院は、評審委員会の判断を維持する判決をなした。原告はこれを不服として北京市高級人民法院へ上訴した。

3.高級人民法院での争点

争点 如何にして当事者が主張する先著作権の帰属を認定するか

高級人民法院では、原告の図形に著作権が認められるか否か、また当該著作権により商標登録を取り消すことができるか否かが問題となった。

4.高級人民法院の判断

結論：原告が先の著作権を享有する事を推定できる。

商標法第 32 条に規定する“先に存在する他人の権利”とは、登録商標権以外のその他先に存在する民事権利または民事権益をいい、これには先著作権も含まれる。米国及び中国は共に《文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約》の加盟国であり、条約に基づき加盟国の国民の作品に対し本国著作権法に基づき保護を与えなければならない。

本案において、原告は米国企業であり、“ブルズ図形”は米国全国バスケットボールリーグシカゴブルズチームのチームマークである。同時に原告の先登録の引用商標であり、当該図形は独創性及び美感を有しており、《中華人民共和国著作権法》にいう美術作品に属し、保護を受ける事ができる。

“主張する側が挙証する”という基本原則に基づき、原告は、本美術作品の著作権を主張し、証拠を提出して証明しなければならない。評審委員会及び北京市第一中級人民法院は共に、商標登録証では著作権帰属を証明することができないと判断したが、高級人民法院は、商標登録証に加え、原告が提出した会社の規約等の証拠をも総合的に考慮し、ブルズ図形についての著作権の帰属について検討を行った。

シカゴブルズチームは米国全国バスケットボールリーグのチームクラブの一つであり、原告は異議過程において会社の登録規約を提出した。当該規約には、原告が NBA 協会に所属するチームクラブのサービス標章、商標、商号、版權に対し権利を有することが示されている。

また、引用商標図形と原告が主張する先著作権の作品“ブルズ図形”は同一であり、引用商標の申請日は 268 商標申請日より前であることから、“ブルズ図形”作品の創作完成時期は、268 商標の申請日の前であることが証明できる。高級人民法院は、これらに反証する証拠が存在しないことから、原告が“ブルズ図形”美術作品の著作権者であると

推定した。

268 商標は、ブルズ図形に加え文字“華歆”を含んでいるが、ブルズ図形部分が占める割合が大きく、該図形と原告が有する先著作権の“ブルズ図形”美術作品の構図方式、表現手法、整体効果等の面において極めて近似しており、実質的に似通っている。

以上の理由により、高級人民法院は、268 商標の登録は、原告が享有する先著作権を侵害すると判断した。

5. 結論

北京市高級人民法院は、中国商標法第 32 条が適用されないとした評審委員会の審決及び北京市第一中級人民法院の判決を取り消した。

6. コメント

本事件では、悪意のある商標登録に対し著作権を活用した事例として参考となる。中国では指定商品及び役務の区分は日本よりも細分化されており、ありとあらゆる商品及び役務を商標権にてカバーすることは事実上不可能である。

本事件の如く先に存在する著作権を立証できれば、悪意のある第三者の商標登録を無効とする事ができる。しかしながら、本事件の如く人民法院は証拠に対して極めて厳格な態度をとっている。著作権を主張する側は、「いつ」、「だれが」、著作物を創作したかの確固たる証拠を提出する必要がある。シカゴブルズのような世界的に著名なスポーツチームでさえ、北京市第一中級人民法院は、証拠不十分として著作権の存在を認めず、高級人民法院も間接的に著作権の帰属を推定したにすぎないのである。

中国国家版權局にて著作権登録を行っておけば、創作完成時期及び著作権者が示された著作権証を証拠として提出でき、容易に勝訴することができる。中国ではコアとなる商品及び役務について徹底した商標登録を行うと共に補完的に著作権登録を行うべきである。

以上