

第三次改正中国商標法ガイド
主要改正内容と日本企業が取るべき対策

2013年9月2日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

2013年8月30日第三次改正中国商標法は第12回全国人民代表大会常務委員会を通過し、来年5月1日より施行されることとなった。

今回の法改正はより低コストで、スピーディーに商標権を付与し、また第三者の抜け駆け登録の防止、悪質な商標権侵害の抑制を主目的とするものである。

以下に主な法改正内容と日本企業が取るべき対策を解説する。

1. 音声商標の登録

改正商標法では音声に登録を受けることができる商標の一つとして規定された(改正中国商標法第8条)。具体的な音声の特定方法を含む出願方式は、以降公布される商標法实施条例を待つほかないが、来年5月1日の施行に向けて準備を進めておくことが重要である。

当然ではあるが、中国国歌、軍歌等は登録を受けることができない(改正中国商標法第11条第1項)。

なお、改正案では、単一色の商標であっても使用による識別力が生じた場合、例外的に商標登録を受けることができると規定していたが、色彩に独占を認めるのは妥当でないことから当該規定の成立は見送られた。

2. 代理機構による悪意による出願の禁止

現在中国では転売目的で他人のブランドを先に登録する等の悪意による商標登録が多い。改正法では、商標代理機構の活動を規範し、また、悪意商標登録を抑制するために、以下の規定を設けることとした。これにより、悪意による登録を減少させようとするものである。

改正中国商標法第19条

委託人が出願する商標が本法の規定により登録できない可能性がある場合、商標代理機構は明確に委託人に、その旨を伝えなければならない。

商標代理機構は、委託人が申請する商標が商標法第 15 条(授權代理人による出願、または、提携者による先出願)及び第 32 条(他人の先権利の存在)の規定に該当することを知った、または、知るべきである場合、その委託を受けてはならない。

商標代理機構は、その出願商標に係る代理サービスを除き、その他の商標を申請してはならない。

すなわち、商標代理機構が、委託を受けた商標が第三者の商標を先取りするものであることに気付いた場合等は、代理してはならないと規定したものである。そして、商標代理機構が当該規定に反した場合、罰金等の処罰を受けることとなる(改正中国商標法第 69 条)。商標登録手続を専門に行う代理機構であれば、海外の著名ブランド、産地等について一定の知識を有しているはずである。明らかに悪意でこれらのブランド、産地を登録しようとする者からの依頼を受け付けないシステムとすることで、商標の先取りが抑制されることが期待される。

3. 馳名商標認定機関の明確化

馳名商標(日本の著名商標に相当)は、個別具体的案件での認定、需要に基づく認定及び受動認定の原則に基づき認定されることが明確化された(改正商標法第 14 条)。この馳名商標の認定は以下の条件下で、特定の機関のみが行うことができる。

(1)商標局による認定

商標登録の審査、工商行政管理部門が商標違法案件を調査処罰する過程において、当事者が第 13 条(馳名商標の保護)の規定に基づき主張した権利である場合、商標局は審査、処理案件の必要性に基づき、商標の馳名状況について認定を行うことができる(改正中国商標法第 14 条第 2 項)。

(2)評審委員会による認定

商標争議処理過程において、当事者は本法第 13 条の規定に基づき主張した権利である場合、商標評審委員会は処理案件の必要性に基づき、商標の馳名状況について認定を行うことができる(改正中国商標法第 14 条第 3 項)。

(3)人民法院による認定

商標の民事、行政案件の審理過程において、当事者は本法第 13 条の規定に基づき主張した権利である場合、最高人民法院が指定した人民法院は審理案件の必要性に基づき、商標の馳名状況について認定を行うことができる(改正中国商標法第 14 条第 4 項)。

また、生産、経営者は、「馳名商標」の字句を商品、商品包装または容器上、或いは、

公告宣伝、展覧及びその他商業活動中に用いてはならないと規定された(改正中国商標法第 14 条第 4 項)。

このように改正により、通常の商標よりも手厚く保護される馳名商標(改正中国商標法第 13 条)の認定は、法律により定められた機関であり、かつ、特定の要件下でのみ認められることが明確化された。従って、現在では地方政府が独自に馳名商標の認定処理を行っているが、今後はこのような独自の認定は、商標法による「馳名商標」とは無関係となる。しかも馳名商標の名称を商品等に付した場合は、違法となり罰金の対象となる(改正中国商標法第 53 条)ので注意が必要である。

4. 業務提携にある第三者の先取り防止

業務提携にある第三者が無断で先に登録してしまう事態を防止すべく新たに 15 条第 2 項が新設された。

改正中国商標法第 15 条第 2 項

授權されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標について登録出願を行い、また被代理人又は被代表者が異議を申し立てた場合には、その出願を拒絶しかつその使用を禁止する。

同一商品または類似商品についての出願商標と、他人の在先使用の未登録商標とが同一または類似し、商標出願人が、当該他人と前項に規定する以外の契約、業務取引関係、または、その他の関係があり、明らかに当該他人の商標の存在を知っており、該他人が異議を申し立てた場合、登録しない。

例えば、中国企業と契約をして取引しており、当該中国企業が日本企業に無断で商標登録した場合、当該登録を取り消すことができる。実際に紛争が生じた場合は、取引関係があったことを示す証拠、相手方が当該商標を知っていたことの証拠を収集できるか否かがポイントとなる。

5. 一商標多区分制の導入

中国は長らく一商標一区分制を採用していたが、国際的調和の観点から、今回の改正により一商標多区分制が導入された(改正中国商標法第 22 条)。これにより、出願コストを低減することができる。ただし、中国では商品・役務の区分が他国と比較し細分化されているので、従来と同じく慎重に選定することが重要となる。

6. 審査期間についての期限に関する規定の増加

現在の商標実務では登録までに相当の期間を要する。特に評審委員会での復審及び争

議期間は非常に長期にわたる。そこで、各種処理期間について期限を設けることとしたものである。具体的な期限は以下のとおりである。

(1)商標局の出願審査

商標局の審査期限を9ヵ月とする(改正中国商標法第28条)。また従来審査官はいきなり拒絶査定を行っていたが、今回の改正により出願人には意見書及び補正所の提出機会が与えられるようになった(改正中国商標法第29条)。具体的な反論期間は商標法に明記されていないが、今後公表される実施条例で明確化されるものと思われる。

(2)評審委員会の拒絶決定に対する審理期間

商標評審委員会の、商標局による拒絶査定決定に対する復審の期限を9ヵ月とする(改正中国商標法第34条)。ただし、特殊状況により延長する場合、国务院工商行政管理部門の許可を経て3ヵ月延長することができる。

これにより、評審委員会による合議体結果を早期に知ることができる。なお、拒絶査定後、評審委員会へ復審請求するまでの期間は、法改正後も15日のままである。従って、拒絶査定を受けた日本企業は速やかに復審を請求するか否かの判断を行う必要がある。

(3)商標局の異議申立に対する審理期間

商標局は、公告日満了日から12ヵ月以内に登録を許可するか否かの決定を下さなければならず、かつ書面にて異議申立人及び被異議申立人に通知しなければならない。特殊状況により延長する場合、国务院工商行政管理部門の許可を経て6ヵ月延長することができる(改正中国商標法第35条)。

(4)商標局がなした異議決定に対する評審委員会の審理期間

商標局がなした登録をしない決定について被異議申立人は不服の場合、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に復審を請求することができる。評審委員会は、申請の日から12ヵ月以内に復審の決定を下さなければならず、かつ書面にて異議申立人及び被異議申立人に通知しなければならない。特殊状況により延長する場合、国务院工商行政管理部門の許可を経て6ヵ月延長することができる(改正中国商標法第35条)。

なお、無効宣告及び取り消し審判が請求なされた場合の審理期間も定められているが、これらの点については後述する。また異議申立人は異議の決定に不服がある場合は、評審委員会に対する不服申立ではなく、別途無効宣告請求を行う必要がある。

7. 異議申立の制限と、異議申立による権利発生 の 遅延防止

(1) 異議申立の制限

改正前は何人も異議申立が可能であったが一定の制限が課されるようになった(改正中国商標法第 33 条)。

初歩審査された商標について、その公告の日から 3 ヶ月以内に、先権利者、利害関係人は、商標法第 13 条第 2 項及び第 3 項(馳名商標)、第 15 条(授權代理人による出願、または、提携者による先出願)、第 16 条第 1 項(地理的表示)、第 30 条(他人の登録商標と同一類似)、第 31 条(先願主義)、第 32 条(他人の先権利)の規定に違反すると判断する場合、異議申立を行うことができる。このように、先権利者または利害関係人のみが異議申立を行うことができるようになった。

ただし、第 10 条(国旗など)、第 11 条(識別力なし)、第 12 条(機能的立体商標)の規定に反する場合は、何人も商標局に異議を申し立てることができる。なお、期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し商標登録証が交付され公告される。

(2) 異議申立による権利発生 の 遅延防止

改正前は、公告後異議申し立てされ、さらに評審委員会、行政訴訟を経た場合、勝訴したとしても商標権の発生時期が大幅にずれ込むという問題点があった。そこで法改正により、審理を経て異議が成立せず商標登録を行う場合、商標登録出願人が商標独占権を取得する期間は、初歩審査公告の 3 ヶ月の期間満了日から起算することとした(改正中国商標法第 36 条)。

すなわち、公告後 3 ヶ月経過の時まで遡って商標権が成立することとなる。ただし、公告後から異議決定までの間に善意で同一または類似範囲にある商標を使用していた第三者に対しては、遡及効力は生じない。もっとも悪意のある場合は、その間の使用行為に伴う損害賠償責任を負うこととなる(改正中国商標法第 36 条第 2 項)。

8. 商標の更新手続

従来の更新出願制度は廃止され日本と同じく更新制度が導入された。登録商標の存続期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、商標権者は、期間満了前 12 ヶ月以内に規定に従い、更新手続をしなければならない。従来は 6 月前から更新出願が可能であったが、12 ヶ月前から更新手続ができるようになった(改正中国商標法第 40 条)。

なおこの期間に手続できなかつた場合、6 ヶ月の延長期間が与えられる。

9. 商標の譲渡制限

商標を譲渡する場合、契約を商標局に届け出る必要があるが、さらに以下の条件が課されることとなった。

登録商標を譲渡する場合、商標権者は、同一商品上に登録されている類似商標、または、類似商品上に登録されている同一または類似商標に対し、一括譲渡しなければならない(改正中国商標法第 42 条第 2 項)。すなわち、類似関係にある商標については、譲渡人と譲受人との間で出所の混同が生じる恐れがある事から、一括して譲渡させることとしたものである。

また容易に混乱またはその他好ましくない影響を与える譲渡に対し、商標局は許可してはならず、書面にて申請人に通知し、理由を説明しなければならない(改正中国商標法第 42 条第 3 項)。

10.無効宣告制度の導入

改正前は登録商標の取り消しについては「争議」と称されていたが、本改正により専利法と同じく無効宣告制度が導入された。

(1)絶対的無効理由(改正中国商標法第 44 条)

登録された商標がこの法律第十条(国旗等)、第十一条(識別力なし)、第十二条(機能的立体商標)の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局によりその登録商標を無効宣告する。

その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の無効を請求することができる。つまり、商標局自身が無効宣告請求を行うことができるほか、第三者は評審委員会に対し、登録商標の無効を請求することができる。

商標局は、登録商標の無効宣告決定をなした場合、当事者に書面で通知しなければならない。当事者は商標局の決定に不服がある場合、通知を受領した日から 15 日以内に、商標評審委員会に復審を請求することができる。評審委員会は、申請を受け取ってから 9 ヶ月以内に決定をなし、かつ書面にて当事者に通知しなければならない。特殊状況により延長する場合、国务院工商行政管理部門の許可を経て 3 ヶ月延長することができる。

その他の単位または個人が評審委員会に無効宣告請求を行った場合、評審委員会は、申請受理後、書面にて関連当事者に通知しなければならない、答弁提出期限を定めなければならない。評審委員会は、申請を受け取ってから 9 ヶ月以内に登録を維持するかまたは無効宣告決定をなさねばならず、かつ書面にて当事者に通知しなければならない。特殊状況により延長する場合、国务院工商行政管理部門の許可を経て 3 ヶ月延長することができる。

このように事案の早期解決を図るべく、9月以内の審理期間が法律により定められた。

(2)相対的無効理由(改正中国商標法第45条)

登録された商標が第13条第2項及び第3項(著名商標)、第15条(代理登録、ビジネス関係者の先登録)、第16条第1項(地理的表示)、第30条(他人の同一類似商標)、第31条(先願主義)、32条(影響力ある先使用)の規定に違反している場合、商標の登録日から5年以内に、先権利者または利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の無効宣告を請求することができる。

ただし、悪意による登録の場合は、著名商標の所有者は、5年の期間制限を受けない。

この5年の時効には十分注意する必要がある。特に業務提携を行っている中国企業または全く無関係の第三者に先取りされており、気付いたときには5年が既に経過しているというケースが多いからである。

評審委員会は、無効宣告申請受理後、書面にて関連当事者に通知しなければならない。答弁提出期限を定めなければならない。評審委員会は、申請を受け取ってから12ヶ月以内に登録を維持するかまたは無効宣告決定をなさねばならず、かつ書面にて当事者に通知しなければならない。特殊状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の許可を経て6ヵ月延長することができる。

相対的無効理由の場合、当事者対立構造を取りまた事案も複雑であることが多い事から審理期間は絶対的無効理由よりも3月長い12ヵ月とされている。

絶対的無効理由及び相対的無効理由共に、無効宣告の決定に不服がある場合、通知を受理した日から30日以内に人民法院に控訴することができる。

11. 無効宣告決定による蒸し返し禁止規定

登録商標の無効決定または裁定は、無効宣告前に人民法院がなしており、かつ、既に執行した商標侵害案件の判決、裁定、調解書及び工商行政管理部門がなし、かつ既に執行された商標侵害案件の処理決定及び既に履行された商標譲渡または使用許諾契約には遡及力を有さない(改正中国商標法第47条)。

例えば先の民事訴訟で勝訴し損害賠償を得た後に、他の無効宣告請求を受け、登録商標が無効となる場合がある。そのような場合でも、上述した損害賠償の返還義務が無いことを明確化したものである。ただし、商標権者が悪意により他人に損害を与えた場合、

この限りではない(改正中国商標法第 47 条但し書き)。

12.商標の使用態様の明確化

改正中国商標法第 48 条が新設され商標とは、商標を商品、商品包装または容器及び商品取引文書上に用いること、または、商標を広告宣伝、展覧及びその他商業活動中に用い、商品の出所を識別するために用いる行為をいうと定義された。すなわち、商標の本質機能である出所表示機能を果たしてこそ商標の使用となることが明確化された。従って、中国市場で実際に使用することのない輸出等は商標法上の使用とはいえないことが明らかとなった。

13.不使用商標、普通名称化商標の取り消し

登録商標が指定商品の一般名称(普通名称)となった、または、正当な理由無く継続して三年間使用されなかった場合、如何なる単位または個人も商標局に登録商標の取り消し申請を行うことができる(改正中国商標法第 49 条)。

普通名称化した場合も取り消しの対象となることから、特に普通名称化する恐れのある商標については、R マークを付すなど、取り消しの対象とならないよう厳重な注意が必要である。

またこれらの取り消しについての審理期間も定められている。商標局は申請の日から 9 月以内に決定をなさねばならない。なお特殊状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の許可を経て 3 ヶ月延長することができる。

14.取り消し申請に対する不服申立

上述した商標局の登録商標取消または取り消ししない決定について、当事者に不服があるときは、通知を受け取った日から 15 日以内に商標評審委員会に復審を請求することができる(改正中国商標法第 54 条)。

商標評審委員会は申請の日から 9 月以内に決定をなさねばならず、かつ当事者に書面で通知しなければならない。特殊状況により延長する場合、国務院工商行政管理部門の許可を経て 3 ヶ月延長することができる。当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から 30 日以内に、人民法院に訴えを提起することができる。

15.商標権侵害行為の明確化

改正中国商標法第 57 条では商標権の侵害行為を列挙する形で明確化している。今回の改正では商標の禁止権についての侵害態様について「商標登録権者の許諾なしに、同一商品に登録商標と類似する商標を使用するか、或いは、類似商品に登録商標と同一ま

たは類似の商標を使用し、容易に混同を招くとき」と規定した(同条第二号)。

侵害か否かは、単に商標が類似するのみならず、容易に混同を招く場合に商標権侵害が成立することを確認的に規定したものである。

また、侵害を幫助する場合、すなわち故意に他人の商標専用権を侵害する行為のために便宜条件を提供し、他人に商標専用権を侵害実施する行為を幫助した場合も、商標権の侵害とする旨規定された(同条第六号)。

16.不正競争防止法の適用

他人の登録商標、または、未登録の馳名商標を企業名称中の字句として使用し、公衆に誤認を与える行為は不正競争行為に該当し、不正競争防止法により処理する事ができる旨明確化された(改正中国商標法第 58 条)。これにより、商標法に加えて不正競争防止法によっても登録商標及び未登録の馳名商標の保護適用を受けることができる。

17.先使用権の成立

改正中国商標法第 50 条では先使用権の成立条件について規定している。すなわち、商標権者が商標登録出願する前に、他人が既に同一商品または類似商品上に、商標権者の使用より先に、登録商標と同一または類似しかつ一定の影響力を有する商標である場合、登録商標専用権者は当該使用人が、原使用範囲内で継続的に当該商標を使用することを禁止する権利がない。

このように、相手方の出願前かつ使用前に、既に中国において一定の影響力のある商標であることが条件とされている。一定の影響力とは周知であることを要求するものである。相手方の出願前に中国において周知であったことを立証することは実務上非常に困難である。また仮に先使用権が認められたとしても原使用の範囲内でしか、その使用は認められない。先使用権はあくまで最後の手段であり、先願主義を採用する中国ではとにかく先に出願し権利化しておくことが重要となる。

18.行政ルートによる罰則の強化

工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場合、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の主に製造に使用する器具を没収、廃棄処分し、かつ、違法経営額が 5 万元(約 80 万円)以上の場合、違法経営額の 5 倍以上(400 万円以上)の罰金を科し、違法経営額がないまたは違法経営額が 5 万元に達しない場合、25 万元(400 万円)以下の罰金を科すこととした(改正中国商標法第 60 条)。

また 5 年以内に 2 回以上商標権侵害行為を実施またはその他重大な状況にある場合、極力重く処罰することとしている。すなわち従来では行政ルートによる罰則が十分でなく巧妙な手口により再犯を繰り返すといった事態が多かった。法改正後は罰金額を増加させ、特に再犯には厳しく対処することで、侵害行為の抑制を図らんとしている。

19. 損害賠償額の立証容易化と 3 倍賠償の導入

改正中国商標法第 63 条では、現在議論されている第 4 次専利法改正案と同様の法改正が行われた。

(1) 損害賠償額の認定

損害賠償額の決定は以下のプロセスで行われる。

- (i) 商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害による受けた実際の損失により確定する
- (ii) 実際の損失が確定することが困難な場合は、侵害者が侵害により得た利益により確定する
- (iii) 権利者の損失または侵害者が侵害により得た利益を確定することが困難な場合、該商標の使用許諾費の倍数に基づき合理的に確定する。

ここで、悪意のある商標権侵害に対しては情状を考慮し、上述の方法により確定した額の 1～3 倍以下の額を確定することができる。また賠償額には、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含む。

このように、故意侵害に対しては米国と同じく 3 倍賠償の規定が導入されたため、十分な注意が必要である。

(2) 帳簿の提出

人民法院は、賠償額を確定するために、権利者が既に挙証に尽力したものの、侵害行為に関する帳簿、資料が主に侵害者が把握している状況下では、侵害者に関連する帳簿、資料を提供するよう命じることができるようにした。

ここで、侵害者が提供しない、または虚偽の帳簿または資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参考として賠償額を判定することができる。専利法でも問題となっているが、損害賠償額の立証は困難であり、特に相手方が帳簿を提出しない場合、正確な損害額を立証することができない。本改正により、人民法院が帳簿の提出を要求することができるようにしたものである。

(3)法定賠償

権利者が、侵害項により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾費用を確定することが困難な場合、人民法院は、侵害行為の情状により 300 万元(4,800 万円)以下の損害賠償を命ずる。従来は 50 万元(約 800 万円)に過ぎなかったが、実務上多用される法定賠償額の上限を増加させることとしたものである。

20.不使用の場合の損害賠償請求制限

登録商標専用権者が、賠償を請求し、被疑侵害者が、登録商標専用権者が登録商標を使用していないという抗弁を主張した場合、人民法院は、登録商標の専用権者にその前 3 年以内に実際に当該登録商標を使用した証拠を提出するよう命じることができる。登録商標専用権者がその前 3 年以内に実際に登録商標を使用していたことを証明できず、また侵害行為によりその他受けた損失を証明できない場合、被疑侵害者は損害賠償責任を負わない(改正中国商標法第 64 条第 1 項)。

すなわち、3 年以内に実際に使用していないと出所の混同による業務上の損失が生じ得ないことから損害賠償請求を認めないこととしたものである。本規定は主に悪質な先取り商標権者に対する規定である。悪意で先取りする商標権者は一般に使用することなく、商標を高額で売りつけるべく商標権侵害訴訟を提起することが多い。このような場合、不使用の抗弁を行うことで、損害賠償請求を認めないこととしたものである。

以上