

中国における商標の識別性判断
～使用による識別力の立証～
中国商標判例紹介(4)

2013年8月9日

執筆者 弁理士 河野 英仁

ベストバイサービス公司

再審請求人(一審原告、二審上訴人)

v.

中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審委員会

再審被請求人(一審被告、二審被上訴人)

1. 概要

識別力の低い標章は、商標の本質的機能である出所標示機能を果たすことができないことから、中国商標法第11条第1項の規定により登録を受けることができない。

中国商標法第11条第1項

以下に掲げる標章は、商標として登録することができない。

- (一) その商品に単に一般的に用いられる名称、図形、記号
- (二) 単なる商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの
- (三) 顕著な特徴に欠けるもの

ただし、使用により顕著な識別力が生じた場合、例外として商標登録を受けることができる(中国商標法第11条第2項)。

中国商標法第11条第2項

前項に掲げる標章が、使用により顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合には、商標として登録することができる。

良いネーミングでありながら、識別力が無いとして拒絶されるケースは実務上多い。このような商標こそ使用による識別力を立証し、権利化を図ることが望まれる。

使用に伴う識別力の立証には、数多くの証拠を提出することが必要となる。本事件では本来的に識別力の低い商標について、第1審の途中で商標の使用に関する証拠が大量に提出された。中級人民法院及び高級人民法院は評審委員会で取り上げなかったこれら

の証拠を採用せず、識別力が無いとして拒絶を維持する判決をなした¹。逆に最高裁はこれらの証拠を採用し、識別力を有するとして、評審委員会、中級人民法院及び高級人民法院の判決を取り消した²。

2. 背景

(1)出願商標の内容

2004年2月12日ベストバイ公司(以下、原告)は商標局へ第35類 BEST BUY と称する商標登録出願を行った。出願番号は第3909917号である。出願商標は「BEST」及び「BUY」の文字、さらに、枠図形が描かれその中に上述した2つの単語が上下2列に配列されており、四角枠図形の背景色は黄色である(参考図1参照)。



参考図1 出願商標

(2)商標局及び評審委員会での判断

2006年2月28日、商標局は、出願商標は指定役務において、直接サービスの品質及び特徴を表示するものにすぎないとして、出願を拒絶した。原告は、これを不服として2006年3月17日、評審委員会に復審を申請した。

原告は、出願商標は意匠、文字構成及び含意等の各方面において共に比較的強い独創性を有し、商標登録の顕著性要件を具備していると主張した。また出願商標は長期の継続使用により既に、登録のための顕著性を獲得していると主張した。

同年6月16日、原告は、顕著性を立証すべく、米国サンフランシスコ及びカリフォ

¹ 北京市第一中級人民法院 2010年1月6日判決 (2009)一中行初字第388号

北京市高級人民法院 2010年11月23日判決 (2011)高行終字第861号

² 最高人民法院 2011年10月28日判決 (2011)行提字第9号

ルニアにおける店舗の状況、及び、その他の国家にて商標登録されていることを示す証拠、ホームページ上で出願商標を用いて宣伝していることを示す証拠等を提出した。

しかしながら、評審委員会は、2008年5月28日原告の主張を認めず拒絶を維持する決定をなした³。当該決定では出願商標中「BEST」の含意は「最高の、最も優秀な、最も有利」であり、「BUY」の含意は「買う、売買、取引等」である。「BEST BUY」は、「最も良い取引または最も良い売買」と翻訳することができ、指定役務においては、直接的にサービスの品質及び特徴を表示するに過ぎず、かつ、商標として有すべき顕著特徴を欠くというものである。評審委員会は商標法第11条第1項(二)、(三)及び、第28条⁴の規定に基づき、出願商標を拒絶した。原告はこれを不服として北京市第一中級人民法院に上訴した。

(3)中級人民法院及び高級人民法院の判断

原告は、中級人民法院に、中国大陸で出願商標を使用して実際に商業活動に従事していることを示す雑誌報道等の75の証拠を提出した。北京市第一中級人民法院は、これらの証拠は共に、訴訟中に新たに提出された新証拠であり、かつ、新証拠を提出するための正当な理由が存在しないため、採用しなかった。結局、中級人民法院及び高級人民法院ともに、出願商標は識別力が無いとして評審委員会の決定を維持する判決をなした。原告はこれを不服として最高人民法院に再審請求を行った。

3.最高人民法院での争点

争点 一審過程で提出した証拠に基づき、出願商標が顕著な識別力を有すると言えるか

原告は、一審過程において評審委員会の審理時には提出していなかった様々な商標の使用に関する証拠を提出した。識別力の立証には証拠が決め手となる。このような証拠を提出して後の行政訴訟で識別力の有無を争うことができるか、また出願商標が識別力を有するか否かが争点となった。

4.最高人民法院の判断

結論：一審過程で提出した証拠を考慮すれば、出願商標は顕著な識別力を有する

(1)新たな証拠について

一審過程において、原告は裁判所に、原告が中国大陸で出願商標を実際に使用してい

³ [2008]第05222号決定

⁴中国商標法第28条 登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

ること、当該商標を用いて商業活動に従事していることを示す雑誌報道等の 75 の証拠を提出した。証拠によれば、原告は世界 500 強企業として、北米家電小売りランキング第 1 となっている。また原告は 2007 年 1 月中国第 1 号店を上海に設け、経営を開始し、メディアの幅広い報道及び業界の注目を浴びた。その際原告は経営活動及び広告宣伝中に出願商標を使用した。

最高人民法院は、商標拒絶に係る復審案件においては、出願商標の登録手続はまだ完成しておらず、復審は、訴訟過程中的事実状態をも含み、これらの証拠は商標登録を拒絶するか否か考慮すべきものであると述べた。そして本案において、一審過程中に提出した大量の証拠は、出願商標の顕著性判断に大きな影響を与えるものであり、これらを考慮しないとすれば、原告は救済の機会を失うことになると述べた。

以上のことから、最高人民法院は、一審法院が正当な理由無く新たな証拠であると認定し、当該証拠を採用しなかった判断は妥当ではなく、出願商標が顕著特徴を具備するか否かを判断するには、これらの証拠を考慮すべきであると判示した。

(2) 識別性の有無

商標の主要機能は商品またはサービスの出所の識別にあり、当該機能を実現すべく、出願商標は顕著な特徴を有していなければならない。人民法院が、商標の権利付与を確認する行政案件を審理する場合、係争商標の指定商品の関連する公衆の通常認識に基づき、全体的に商標が顕著特徴を有するか否かに対し審理判断を行わなければならない。そして最高人民法院は、標章中含まれる叙述性要素が、商標全体としての顕著特徴に影響を与えず、かつ、関連公衆が全体的として商品の出所を識別できるのであれば、それは顕著特徴を有すると認定しなければならないと述べた。

本案において、出願商標は英語の単語「BEST」、「BUY」及び黄色のラベルの四角枠構成であり、その中の「BEST」及び「BUY」は指定役務に対し、一定の叙述性を有するが、ラベル図形及び鮮やかな色を併せて考慮すれば、全体的に顕著な特徴を有する。

また、同時に新たに明らかになった事実に基づけば、出願商標は国際的に比較的高い知名度を有し、かつ出願商標は中国で実際に使用されており、使用を通じて一定の知名度を有している。最高人民法院は、上述した要素を総合的に勘案し、出願商標は、サービスの出所を識別するに至る機能を有しており、関連公衆はそれをもってサービスの出所を識別できると結論づけた。

最高人民法院は、出願商標の識別性について全体的な判断を行っておらず、かつ、原

告が新たに提出した証拠を考慮せず識別性なしとした評審委員会の決定、第1審及び第2審判決を取り消す判決を下した。

5. 結論

最高人民法院は、原告の主張を認め、評審委員会の決定、北京市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院の判決を取り消した。

6. コメント

良いネーミングであり、また需用者に受け入れられながら、商標法上「識別力なし」として拒絶されるケースが多い。使用による顕著性を主張することができる余地があれば反論を行い、権利化を図ることが望まれる。本事件ではどのような証拠が必要か、また人民法院がどのようなロジックで標章の識別力の有無を判断しているのか参考となる判例である。

ベストバイの商標は、「BEST BUY」のみだけでは権利化は困難であるが、黄色のラベル上に「BEST BUY」と表記されている商標全体としてみれば識別力有りと判断された。また、判決では触れられていないが、本商標は右下方向にわずかに傾斜していることがわかる。米国の現実の店舗での商標も同様に右下方向にラベルが傾いている。この点も識別力の一つとして主張しても良かったのではないかと考える。

次に証拠の提出期間であるが、評審委員会への復審請求時には十分な証拠を収集できない恐れがある。すなわち、商標局から拒絶の通知を受けた場合、15日以内に評審委員会に復審請求を行う必要がある(中国商標法第32条第1項⁵)。復審請求後3ヵ月以内であれば、証拠補充は可能であるが(中国商標法実施条例第32条⁶)、依然として証拠収集の時間は限られている。

⁵ 中国商標法第32条第1項

第三十二条 出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人はこの決定に不服があるときは、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。商標評審委員会は決定を下し、出願人に書面で通知する。

⁶ 中国商標法実施条例第32条

第三十二条 当事者は復審の請求を提出してから又は答弁してから関係証拠を補充する必要がある場合、請求書類又は答弁書にその旨を声明し、請求書類又は答弁書を提出してから三ヶ月以内に提出しなければならない。期間内に提出しなかった場合、関係証拠を補充しないものと見なす。

原則として証拠提出の期間は上記期間に限られるが、本事件では例外的に一審の途中段階で提出した証拠が採用された。識別力の立証に際しては、証拠が決め手となるため、当然復審請求時に徹底した証拠収集を行うと共に、後の訴訟段階で有力な証拠が発見された場合は、積極的に人民法院に当該証拠を提出すべきである。

以上