

商標権の権利濫用の抗弁
～権利濫用により差止請求が否定された事例～
中国商標判例紹介(11)

2019年11月11日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

ユニクロ商貿有限公司

再審申請人(一審被告、二審上訴人)

広州市指南針会展服務有限公司、広州中唯企業管理諮詢服務有限公司

被申請人(一審原告、二審被上訴人)

1. 概要

中国商標制度では先願主義を採用するため、中国本土または外国で有名なブランド名を第三者が転売を目的として先取的に商標登録出願をすることが多い。

本事件では日本企業の商標が中国企業に先取りされ、日本企業の中国法人及び店舗に対して商標の使用差し止め及び損害賠償請求を求める訴訟が提起された。

第1審及び第2審では損害賠償責任を負わないものの使用差し止めを認める判決がなされた¹。

最高人民法院は原告が大量の出願・登録を行い大量の訴訟を提起していることから権利の濫用を認定し、差止請求を認めた第1審及び第2審判決を取り消した²。

2. 背景

(1)登録商標の内容

広州市指南針会展服務有限公司及び広州中唯企業管理諮詢服務有限公司(原告)は、以下に示す、中国登録商標第10619071号(071商標)を所有している。071商標は2012年3月14日に出願され、2013年6月21日に登録された。指定商品は、第25類衣服、靴、及び帽子等である。

¹ 上海市第一中級人民法院判決 (2014) 滬一中民五(知) 初字第114号

上海市高級人民法院判決 (2015) 滬高民三(知) 終字第97号

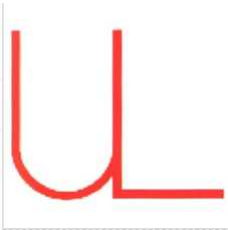
² 2018年12月29日最高人民法院判決 (2018) 最高法民再394号



071 商標

(2)訴訟の経緯

原告は被告が使用する以下の標章のオンラインサイト及び店舗での使用は、071 商標を侵害するとして商標権侵害訴訟を提起した。



一審法院は原告は実際に商標を使用しておらず損害は発生していないとして損害賠償請求を認めなかったが、被告の標章の使用を差し止める判決を下した。二審法院も第1審判決を維持した。

3.最高人民法院での争点

争点:原告の行為が権利濫用に該当するか否か

4.最高人民法院の判断

判断:原告の主観的悪意は明確であり、その行為は明らかに誠実信用原則に反し権利濫用に該当する

最高人民法院の判断は以下のとおりである。

調査して明らかにした事実に基づけば、北京市高级人民法院（2017）京行終 5603 号判決は、以下の通り認定している。

「中唯公司是、1931 件の商標を出願して登録し、指南針公司是 706 件の商標を出願し登録している。その中の部分的な商標と与他人の知名商標とは、称呼または視覚上高度に近似しており……指南針公司、中唯公司是かつて華唯商標讓渡ネットワーク(現在は <https://www.ht.cn/>)上で係争商標を公開販売しており、かつ、ファーストリテイリン

グ会社に係争商標の譲渡費 800 万元を要求した。

指南針公司、中唯公司是經營範圍を超えており、使用の目的ではなく、かつ合理的または正当な理由なく大量の出願、登録を行っており、また係争商標を含めて登録商標を買いだめており、商標の譲渡、訴訟等の手段を通じて利益を実現しており、その行為は商標登録秩序を深刻に混乱させ、公共利益を損害し、かつ不当に社会公共資源を占用し、商標法第四十一条第一項に規定する‘その他不正当な手段をもって取得を得た’の状況”に該当する。」

2018 年 2 月 27 日、商標評審委員会は第 309 号裁定をなし、北京市高級人民法院の判決を確認し、対象登録商標の無効宣告をなした。2018 年 8 月 6 日、商標局は第 1610 期商標公告を発行し、該期の公告において、対象登録商標は、全ての商品上で無効であることを示した。

また原告は、ユニクロ公司、訴外第三者ファーストリテイリング公司及びその各店が該商標専用権を侵害していることを理由に、基本的に同一の事実で一連の訴訟を展開しており、各案件において共にユニクロ公司あるいはファーストリテイリング公司及び店舗を共同被告として起訴しており、中国全土で数多くの訴訟を形成した。

《中華人民共和國商標法》（2013 年修正）第七条は以下の通り規定している：“商標登録出願及び商標の使用は、誠実信用原則を遵守しなければならない。”

前述の商標法は 2014 年 5 月 1 日に施行されたが、民事基本法として、《中華人民共和國民法通則》は 1986 年早くからすでに“民事活動は、自発的、公正、平等、有償、誠実信用の原則に従うべき”と規定している。

民法の基本原則は全ての法律体系中、基礎性及び全体的作用を発揮し、商標領域も例外ではない。誠実信用原則は、全ての市場活動参加者が共に遵守しなければならない基本原則である。一方で、誠実信用原則は誠実な労働を通じて社会財産を蓄積し、社会価値を創造することを鼓舞・支持し、かつその基礎において形成される財産性權益を保護し、合法、正当な目的に基づき該財産性權益の自由及び權利を支配する。

他方、誠実信用原則は、市場活動において信用、誠実を重んじることを要求し、他人の合法利益、社会公共利益及び市場秩序を損害しない前提下、自己の利益を追求する。

民事訴訟活動は同様に誠実信用原則を順守しなければならない。一方で、誠実信用原則は、当事者が法律に規定する範囲内で自己の民事權利及び訴訟權利を行使、処分する

ことを保証している。

他方、誠実信用原則は、また当事者が他人の合法権益及び社会公共利益に損害を与えない前提下で、善意、周到かつ慎重に自己の権利を行使することを要求している。法律目的及び精神に違反し、他人の正当権益に損害を与える目的で、悪意で権利を取得しかつ権利を行使し、市場の正当競争秩序を攪乱するいかなる行為も共に権利濫用に該当し、その関連する主張は法律の保護及び支持を得るべきではない。

本案において、調査して明らかにした事実に基づけば、原告は不正な方式で商標権を取得した後、明確にユニクロ公司等をターゲットにして、該商標を高価格で譲渡することを企図し、該商標の譲渡に失敗した後、ユニクロ公司、ファーストリテイリング公司及びその各店舗それぞれが該商標専用権を侵害するとの理由により、基本的に同一の事実に基づき一連の訴訟を提起し、各案件においてともにユニクロ公司あるいはファーストリテイリング公司及びその店舗の子会社を共同被告として起訴しており、全国範囲で大量の訴訟を形成し、裁判所にユニクロ公司あるいはファーストリテイリング公司及びその数多くの店舗での使用停止を求め、かつ、損害賠償を求めており、主観的悪意は明確であり、その行為は明らかに誠実信用原則に違反し、原告が司法資源を転用し、商標権をもって不正な利益を獲得しようとする行為に対し、本院は法に基づき保護を与えない。

ユニクロ公司の原告の悪意訴訟に関する抗弁は成立し、本院は支持する。二審法院は原告の悪意を考慮し、損害賠償請求を支持しなかったが、誠実信用により商標権を行使したか否かに関し、全面的な考慮を行っておらず、法律適用は不当であり、本院は修正する。

5. 結論

最高人民法院は、差し止め請求を認めた中級人民法院及び高級人民法院判決を取り消した。

6. コメント

本事件において最高人民法院は、誠実信用の原則に従い、原告の権利濫用を根拠に商標権の行使を認めない判決を下した。

2019年11月1日施行の改正商標法により悪意の商標登録出願については登録を認

めない旨規定されたが(商標法第4条)、本事件のように依然として悪意の先取り商標登録出願が絶えない。第三者に先取りされる前に先に中国商標局に先に出願を行うことが最大の防御となる。

以上