

中国での商標の 冒認出願問題への対応

中国ビジネスをお考えの企業の方、
地域ブランド製品の中国販売をお考えの地方自治体ご担当者、
その「商標」は、大丈夫ですか？

JETRO 日本貿易振興機構 知的財産課
TEL : 03-3582-5198 FAX : 03-3585-7289

<http://www.jetro.go.jp/biz/ip>

監修/森・濱田松本法律事務所 弁護士 遠藤 誠
<http://www.mhmjapan.com>

商標法

最近中国において、日本の地名や地域団体商標を
第三者が商標出願又は登録するという問題（冒認出願問題）が発生しています。

もし中国で第三者による商標登録が認められてしまうと、
その商標を用いて日本から中国に輸出したり、中国で製造や販売をする場合、
商標権侵害で訴えられる可能性があります。

商標権の冒認出願問題は、中国でのビジネス活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そこで、中国の商標法制度の概要及び商標調査の方法を紹介するとともに、
日本の地名や地域団体商標を第三者が中国において商標出願又は登録したことを発見した場合に
どのような対策をとるべきか、また、事前にどのような予防策をとるべきかご説明します。

中国の商標法制度の概要

(1) 登録商標制度

原則として、中国商標局の審査を経て認められたものだけが登録され、法的保護を受けます。

外国で商標登録したい場合は、その外国において商標登録の出願をするか、あるいは、日本で商標登録の出願をする際に、国際出願手続をとる必要があります。

(2) 商標の登録出願手続 (右図参照)

① 商標局へ出願

先になされた出願を優先して登録を認める「先願主義」を採用しています。

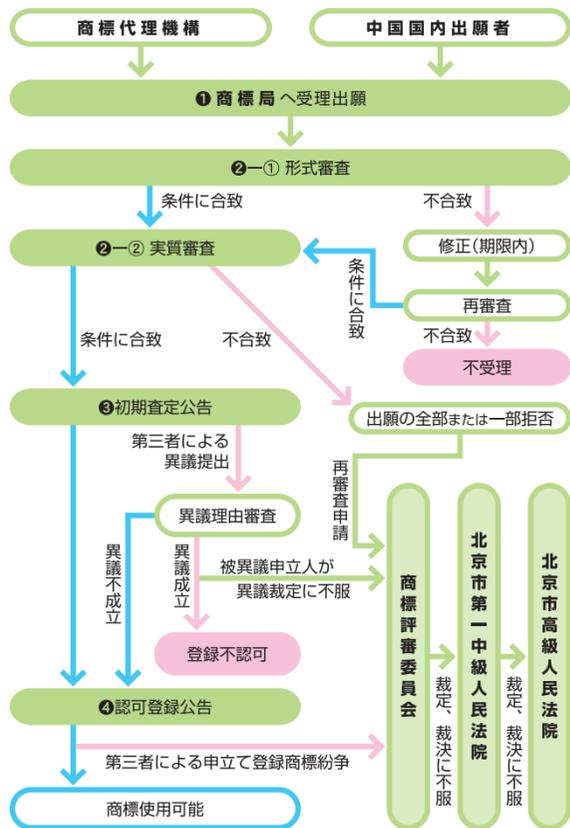
② 審査 (①形式・②実質)

③ 初期査定 (公告)

審査官による審査が終了し、商標登録すべき旨の心証が形成されたものは、公衆からの異議を受け付けるべく、初期査定 (公告) がなされます。初期査定 (公告) がなされてから3ヶ月間、異議申立をすることができます。

④ 認可登録 (公告)

商標権が発生し、権利期間は認可登録 (公告) の日から10年間です (何度でも更新可能)。



商標検索の方法

中国での冒認出願を検索するには、下記の2つの方法があります。

① 中国商標局の発行する商標公報を閲覧する方法

② 中国商標局のウェブサイト (中国商標網) で検索する方法

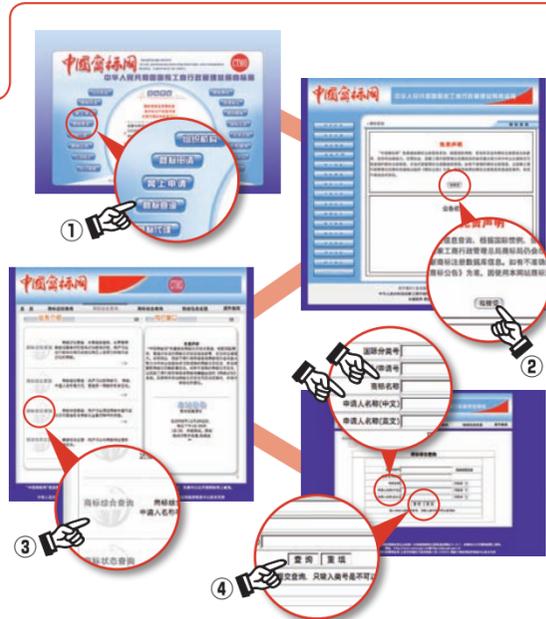
- ①「中国商標網」(<http://sbj.saic.gov.cn/>)にアクセスし左列の上から4番目の「商標查詢」をクリック。
- ②「免責声明」画面が出ますので、「我接受」をクリック。
- ③「商標綜合查詢」の矢印をクリック。
- ④検索画面で「商標名称」又は「申請人名称」の欄に、漢字又はローマ字を入力し、「前包含」を選択後、「查詢」をクリックし検索。
 - 申請日期：当該商標の出願日を示しています。
 - 商品/服務列表：指定商品又はサービスが列挙されています。
 - 查看詳細信息：クリックすると、さらに詳細に指定商品又はサービスが列挙されている別の画面が現れます。
 - 類似群：商標局の「類似商品及びサービスの区分表」に従った類似群コードが記載されています。
 - 初審公告日期：初期査定公告日の記載があれば、当該公告日から3か月以内は異議申立が可能です。
 - 注册公告日期：登録公告日の記載があります。
 - 専用権期限：商標権の期間が記載されています。基本的には、既に登録されていると考えられます。取消裁決の申立ては、原則として、登録公告日から5年間と規定されています (商標法41条2項)。

※注/ 商標検索の際の注意事項

※図形からは検索できません。また、ひらがな及びカタカナは図形扱いとなります。地名や地域団体商標がひらがな又はカタカナを含む場合、同様の読み方である漢字やローマ字での検索を試みてみましょう。

※都道府県名・政令指定都市名以外の地名が冒認出願されていないかについても検索してみましょう。※指定商品又はサービスの範囲は、ビジネスで使用することを想定しているものよりも広い範囲で検索してみましょう。例えば、「婦人服」を主な指定商品と想

定しているケースにおいて、女性ファッションに関する商品は、衣服、アクセサリ、靴、帽子、ベルト、眼鏡、ハンカチ、化粧品、文房具等のように、もともとの想定商品よりも、消費者の誤認・混同を招く範囲は広いので、その範囲での商標検索を行うことが望まれます。



中国において第三者が商標出願又は登録したことを発見した場合の対策

(1) 法的対抗措置

< A. 初期査定公告の後で認可登録公告の前 >

初期査定 (公告) (左図③) がなされてから3ヶ月間、以下を根拠とする異議を申立てることができます。

1. 公知な外国地名であること (商標法10条2項)

日本の全ての地名が中国で「公知」といえるとは限りません。「公知」であることの立証にあたっては、(日本におけるものではなく) 中国における過去の報道等の証拠を大量に提出する必要があります。「公知な外国地名であること」が認められると、誰であっても、商標登録ができなくなります。

2. 地理的表示であること (商標法16条)

「公知な外国地名であること」が立証できない場合であっても、「地理的表示」であることを理由に、商標法16条により、第三者の冒認出願を取り消すとともに、普通商標、団体商標又は証明商標としての出願をすることができます。

3. 先に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段により登録したこと (商標法31条)

先に使用している一定の影響力を有する商標を、不正な手段で登録した場合には異議を申し立てることができます。「一定の影響力を有する」ことを証明するためには、冒認出願時以前において、異議申立人が中国で当該商標を当該指定商品等で使用 (製造、販売、宣伝広告、輸入、ライセンス等) していたことの主張・立証が必要です。また、「不正な手段」であるか否かは、冒認出願人の悪意の存在により立証できます。

< B. 認可登録公告の後 >

認可登録公告 (左図④) がなされてからは、以下を根拠とする取消裁決を申請することができます。ただし、商標法41条2項は、原則として5年の時効を定めています。また、下記4の場合、商標法に規定されていませんが、「商標審理基準」で5年の時効を定めています。

1. 公知な外国地名であること (商標法10条2項、41条1項)

2. 地理的表示であること (商標法16条、41条2項)

3. 先に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段により登録したこと (商標法31条、41条2項)

4. その他不正な手段による登録 (商標法41条1項)

「不正な手段」であるか否かは、冒認出願人の悪意の存在により立証できます。また、「不正な手段による登録」を証明するためには、上記③ (商標法31条) とほぼ同様に、冒認出願時以前において、取消申立人が中国で当該商標を使用していたことの主張・立証を要します。

5. 登録後3年間不使用であること (商標法44条4号)

登録後3年の間に1回でも使用 (製造、販売、宣伝広告、輸出入等) していれば、商標取消請求は認められません。

(2) 法的対抗手段をとる際の注意事項

① 関連証拠の早期提出

後の訴訟の段階になって証拠を提出することは、原則、認められないため、できるだけ多くの関連証拠を早めに提出する必要があります。

② 申請主体

異議申立及び取消裁決において、誰が申請主体となるかを決めなければなりません (例：地方自治体、協同組合、商工会議所、民間企業等)。

③ 経費

異議申立 (1件)	商標局への納付料 1,000 人民元、 代理人費用 400~600 米ドル (目安)
取消裁決 (1件)	商標評審委員会への納付料 1,500 人民元、 代理人費用 400~600 米ドル (目安)
その他、調査会社費用、翻訳費用等が別途必要	

(3) 法的対抗手段以外の措置

法的対抗手段の採用については、勝てる見込み、予想される様々な影響、コスト等も含め、十分に検討する必要があります。選択肢としては、「あえて法的対抗手段をとらない」という方法や「商標登録者から譲り受ける」という方法もあります。

事前にどのような予防策をとるべきか

(1) 適時の出願・登録、出願戦略の構築

地名等が中国で第三者により出願された場合には、本来の地域ブランドを有する者が事業展開を図る際、地域ブランドの使用が制限されるおそれがあります。中国のビジネス展開を想定しているのであれば、中国での早期の商標出願を行うことが極めて重要です。日本でのビジネス状況を見ながら中国での出願を検討するという選択肢もありますが、日本の情報はインターネット等を通じてすぐに中国に伝わります。日本でのビジネス

展開と合わせてグローバルな戦略を立て、適時に必要な商標出願を行う体制を整備しておくことが必要です。例えば、地名の文字のみからなる商標を出願することは、商標法10条2項により、登録拒絶・取消となるリスクや、登録されたとしても適切に権利行使ができないといったリスクがありますので、地名と図形を組み合わせて識別力を高めたロゴマーク商標として出願することが望ましいといえます。

(2) 中国語文化圏の出願

香港・マカオ・台湾でブランド展開をしていく場合は、これらの地域だけでなく、中国大陸でも商標登録出願を行うことが強く望まれます。

(3) 防衛的な出願

日本企業が事業展開する予定のある指定商品・サービスに対してだけ出願・登録をするのではなく、被服、履物、日用品など冒認出願をした者が比較的容易に製造できる商品についても出願・登録しておくことが望まれます。

冒認出願対策リリース