

商標の登録出願及び使用における 先行権利との衝突を避けるためのガイドライン

市場主体が商標を登録出願及び使用する際に、誠実信用の原則に従い、他人の先行権利を侵害すること又は関連公衆に対して混同と誤認を招くことがないように、本ガイドラインを制定する。

一、適用範囲

商標法第 32 条は、商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならないと規定している。ここで「先行権利」とは、商標出願の登録日以前にすでに享有され、合法的に存続している権利又は権益を指し、商号権、著作権、意匠権、氏名権、肖像権、地理的表示、一定の影響力を有する商品又は役務の名称、包装、装飾及び保護すべきその他の合法的な先行権益が含まれる。先行商標権の保護は、商標法の他の条項を通じて実現されているため、本ガイドラインにおける「先行権利」には先行商標権は含まない。

二、注目ポイント

第一に、市場主体は、商標を登録出願及び使用する際に、誠実信用の原則に従い、商業道徳を遵守し、必要な範囲で申請し、真実に使用し、合理的に保護するという正しい意識を確立し、「商標の買いだめ」「傍名牌（有名ブランドをかたる行為）」「フリーライド」「人気への便乗」等の不適切な登録と使用行為を避けなければならない。

第二に、市場主体は、商標を登録出願及び使用する際に、他人の先行権利と同一又は類似の標章を自発的に避け、他人の先行権利に損害を与えないようにしなければならない。市場主体は、商標を登録出願及び使用する前に、十分な注意義務を果たさなければならない。市場主体は、インターネット、国家企業信用情報公示システム、国家知的財産権局専利検索及び分析システム等の方式を通じて、他人の先行権利について十分な検索照会を行うことで、関連標章が他人が有する先行権利と衝突しないことを確認することができる。市場主体は、法に基づいて設立された商標代理機関に検索照会を依頼することもできる。

第三に、市場主体は、他人が有する先行権利に衝突する標章を商標として登

録出願又は使用しようとする場合、先行権利者の許諾を得て、権利者の許諾した範囲内で使用しなければならない、許諾を得ずに無断で使用してはならない。

第四に、市場主体は、登録商標の使用を規範化しなければならない、顕著な特徴を変更、分割、組み合わせる等して登録商標を使用してはならず、他人の先行権利と衝突しないようにしなければならない。

三、典型的な商標と先行権利との衝突のパターン

(一) 商号権との衝突

企業名は自然人の氏名と相対的に、民法典が関連主体に与えた人身権の1つに属し、一般的に行政区画名、商号、業界又は経営特徴と組織形式から構成され、その中の商号部分は異なる企業と区別するための主たる内容となるものである。実際に商標法の体系において、企業名の保護は、主に商号権の保護により実現されている。企業と安定した対応関係を築いている企業名の略称も保護される。事業体及びその他の組織の名称、個人パートナー及び自営業者の商号等は、商号権を参照して保護することができる。

当事者は、先行商号権者が実際に経営している商品や役務と同一又は類似の商品や役務において、他人が商標登録出願日より前に登録又は使用し、関連公衆の中で一定の知名度を持っているものと同一又は基本的に同一の標識を商標として出願又は使用することを避けなければならない。同時に、関連公衆において商品や役務の提供者の混同や誤認をもたらしやすい商標を出願したり、使用したりする行為も避けるべきである。

実務において、関連商標の出願が他人の先行商号権を侵害しているかどうかを判断する際には、一般的に先行商号の独創性、知名度、係争商標が商号権者が実際に経営している商品や役務と同一又は類似であるか等の要素を総合的に考慮する。

【例】「西貝莜面村」登録商標無効審判事件

北京西貝莜面村餐飲有限責任公司（以下、西貝公司という）は、自然人である席某が登録した「西貝莜面村」商標（以下、係争商標）に対して登録商標の無効審判を請求した。

西貝公司の設立日は、係争商標の出願日より早かった。「西貝莜面村」の商号は、幅広い使用・宣伝を通じて、飲食等の役務分野及び関連公衆においてすでに一定の社会的知名度を有しており、関連消費者に知られていた。「西貝莜面村」という商号は、現代中国語において一般的な固有名詞ではなく、特定の指向性と一定の独創性を持っているものである。係争商標は、「西貝莜面村」の商号と完全に同一で、かつ係争商標に係る「大餅」等の指定商品は、西貝会社が提供する「飲食」等の役務と密接に関連するものである。係争商標の登録と使用は、関連消費者の混乱を招きやすく、係争商標の指定商品との関係では、西貝会社に由来するものであるか、又はそれと何らかの特定した関連性があると誤認させ、西貝会社の利益を損なう可能性がある。

そのため、係争商標の出願登録は西貝会社の先行商号権を損害し、商標法第32条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、係争商標を無効とする旨宣告された。

(二) 著作権との衝突

著作権は、著作者が創作した文学、芸術、科学作品に係る独占権の享受を、法律に基づいて認めるものである。著作権法でいう作品とは、文学、芸術及び科学の分野で独創性を持つ、一定の形式で表現できる知的成果のことを指し、典型的な作品には、文字作品、音楽作品、美術作品、撮影作品、図形作品等が含まれる。

当事者は、著作権者の許可を得ずに、他人がすでに保有し、保護期間内にある著作権を有する作品と同一又は実質的に類似の標識を商標として登録出願又は使用することを避けなければならない。

実務において、先行著作権を享受しているかどうかを判断する際には、関連作品の公開発表に係る証拠資料、関連作品を先に創作・完成した証拠資料及び登録証明書等の証拠に基づいて認定し、また、発効した裁判文書等の証拠を補足して検証することができる。

【例】「橙米 CNMI」商標異議申立事件

小米科技有限責任公司（以下、小米公司という）は、泉州の某電子商務有限会社（以下、泉州公司という）が申請した「」商標（以下、被異議商標と

いう) に対して商標異議申立を行った。

小米会社が提出した著作権登録証明書等の証拠は、先に  という美術作品を創作し、当該作品の著作権を享受していることを証明するのに十分である。被異議商標の英語部分の「MI」は、上述の美術作品とデザイン手法、表現形式、視覚効果等の面で近似しており、実質的な類似を構成している。同時に、小米会社の長期使用と幅広い宣伝を通じて、当該作品はすでに関連公衆において一定の知名度を獲得しており、泉州公司是当該作品に接触した可能性がある。

したがって、被異議商標の登録出願は、小米会社の先行著作権を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、被異議商標の登録を認めない旨の裁定がなされた。

(三) 意匠権との衝突

意匠とは、製品の全体又は一部の形状、模様又はその組み合わせ並びに色彩と形状、模様の組合せに対して行われた、優れた美観に富み、かつ工業上の応用に適した新たなデザインのことをいう。

当事者は、意匠権者の許可を得ずに、他人がすでに享受し、保護期間内にある意匠権を有する意匠を商標として登録出願又は使用することを避けなければならない。さもなければ、関連公衆の混乱を招き、先行特許権者の利益を損なう可能性がある。

実務において、混同の可能性があるかどうかを判断する際には、関連商標と先行意匠とを全体的に比較することも、その構成中の主要な部分と要部とをそれぞれ比較することもできる。

【例】某図形商標の無効宣告事件

自然人である孫某は、自然人である胡某が登録した  商標（以下、係争商標という）に対して登録商標の無効審判を請求した。

孫某は、（名称は「電機（六葉）」）の模様に係る意匠権者であり、当該意匠の専利出願日は係争商標の出願日より早く、かつ保護期間内にある。係争商標は、意匠と極めて類似しており、実質的な類似を構成しているため、

関連公衆の混乱を招きやすいものである。

よって、係争商標の登録出願は、孫某の意匠権を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、係争商標を無効する旨の宣告がなされた。

(四) 氏名権との衝突

民法典の規定によると、自然人は氏名権を享有し、法に基づいて自身の氏名を決定、使用、変更又は他人に使用を許可する権利を有する。法に基づいて保護すべき氏名には、戸籍登録の氏名だけでなく、ペンネーム、芸名、訳名、あだ名、別名、ハンドルネーム等が含まれる。

当事者は、消費者の混同誤認を招き、他人の氏名権を損なわないように、氏名権者の許可を得ずに、一定の知名度を有し、他人と安定した対応関係を持った氏名を商標として登録出願すること又は使用することを避けなければならない。当事者は、明らかに知った上で、他人の利益を損なう目的をもって他人の氏名を商標として登録出願してはならない。

実務において先行氏名権の保護範囲を判断する際には、氏名の知名度、知名となっている分野、関連商標の指定範囲又は実際の使用範囲等の要素を総合的に判断するのが一般的である。また、氏名（例えば、英雄烈士の氏名、亡くなった有名人の氏名、有名人の氏名と同じな本人の氏名、宗教等の分野の有名人の氏名等）を商標として登録出願又は使用し、公衆に誤認をもたらす、公序良俗に反するか又はその他の悪影響をもたらした場合には、商標法第 10 条第 1 項第 7 号、第 8 号の規定違反に該当することとなる。

【例】「松鼠張三瘋」商標異議申立事件

自然人である章燎源は、福建省の某投資有限公司（以下、福建公司という）が申請した「松鼠張三瘋」商標（以下、被異議商標という）に対して異議申立を行った。

章燎源は、2012 年に三只松鼠股份有限公司（以下、三只松鼠公司という）を設立し、同社は「三只松鼠」をコアブランドとしている。章燎源は、同社の創始者及び法定代表者として、「松鼠老爹_章三瘋」をハンドルネームとして新浪

ブログに複数の文章を発表し、広範な宣伝・使用を経て、ハンドルネームの「松鼠老爹_章三瘋」は章燎源本人と安定した対応関係を持ち、関連業界において一定の知名度を有している。被異議商標と「松鼠老爹_章三瘋」というハンドルネームは、文字の組み合わせ方、称呼と概念等の面で近似しており、被異議商標が指定する「加工されたナッツ」等は三只松鼠会社が主に販売している「ナッツ」等の商品と密接に関連しており、関連消費者が「松鼠張三瘋」商標と章燎源との間に何らかの関係があると誤認しやすく、章燎源の利益が損なわれる可能性がある。

したがって、被異議商標の登録出願は章燎源の氏名権を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、被異議商標の登録を認めない旨の裁定がなされた。

(五) 肖像権との衝突

民法典の規定によると、自然人は肖像権を享有する。肖像とは、映像、彫刻、絵画等を通じて一定の媒体に反映された、特定の自然人を識別可能な外形的なイメージのことをいう。

他人の肖像権に損害をもたらさないように、肖像権者の許可を得ずに、当事者は他人の肖像写真を商標として登録出願してはならず、また、他人を明確に示すことができる肖像画、彫刻等を商標として登録出願又は使用してはならない。

実務において、関連商標の登録出願が他人の肖像権に損害をもたらしたかどうかを判断する際に、一般的には、登録出願と使用行為が関連公衆に商品の出所について混乱や誤認をもたらしたかどうかも総合的に考慮する。

また、他人の肖像（例えば亡くなった有名人の肖像、宗教等の分野の有名人の肖像等）を商標として登録出願又は使用し、公衆に誤認をもたらし、公序良俗を妨害し、又はその他の悪影響をもたらした場合は、商標法第 10 条第 1 項第 7 号、第 8 号の規定の違反に該当する。

【例】「守護米 紅土地及図」商標異議申立事件

自然人である石耀武は、山西の某小米有限公司（以下、山西公司という）が申請した「」商標に対して異議申立てを行った。

被異議商標の図形部分は、石耀武（山西沁州黄小米（集団）有限公司董事長）の肖像の表情特徴と微細な相違があるにすぎないものであり、被異議商標が登録され、指定商品に使用された場合には、関連公衆は被異議商標が付された商品が石耀武に由来するか、又はそれと特定した関係があると誤認しやすく、石耀武の利益に損害をもたらす可能性がある。

よって、被異議商標の登録出願は、石耀武の肖像権を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、被異議商標の登録を認めない旨の裁定がなされた。

（六）地理的表示との衝突

地理的表示とは、ある商品がある地域に由来し、その商品の特定した品質、評判、又はその他の特徴を示すものであり、主として当該地域の自然要素又は人文要素によって決定される標識である。

当事者は、公衆を容易に誤認させ、先行地理的表示に関連する合法的権益を損なうことがないように、先行地理的表示と同一又は類似の標識を商標として登録出願又は使用することを避けなければならない。

実務において、関連商標の登録出願が他人の先行地理的表示と衝突しているかどうかを判断する際に、一般的には、地理的表示の客観的存在状況とその知名度、顕著性、関連公衆の認知度及び不当なフリーライドの主観的悪意があるかどうか等の状況を総合的に考慮する。

また、商標が地理的表示と同一又は類似のものであって、公衆の誤認を招きやすい場合、一般的には商標法第 10 条第 1 項第 7 号又は第 16 条第 1 項による規制が優先的に適用されることになる。

（七）一定の影響力を有する商品又は役務の名称、包装、装飾と衝突した場合

一定の影響力を有する商品又は役務の名称、包装、装飾とは、商品や役務の機能的な形状だけで構成されたものでなく、非汎用的で、顕著な相違性のある特徴を持つ標識のことをいう。同時に、当該標識はすでに一定の知名度を有するものであって、関連公衆に標識が付された商品や役務の出所を区別させることができるものでなくてはならない。一定の影響力を有する商品名とは、商品

独自の汎用名称と明らかに区別できる商品名のことをいう。一定の影響力を有する商品の包装とは、商品を識別し、持ち運びや貯蔵輸送を容易にするために商品に使用される補助物や容器のことをいう。一定の影響力を有する商品の装飾とは、商品を識別し美化するために商品や包装に付加される文字、パターン、色彩及びそれらの配列の組み合わせをいう。

当事者は、関連公衆に混同誤認をもたらし、他人の関連権益に損害をもたらさないように、他人の一定の影響力を有する商品又は役務の名称、包装、装飾を商標として登録出願又は使用することを避けなければならない。

実務において、関連商標の登録出願が、先行する他人の一定の影響力を有する商品又は役務の名称、包装、装飾の権益を損害したかどうかを判断する際に、一般的には、関連商標と権益との類似性の程度、それが付された商品又は役務の関連度等の要素を組み合わせで総合的に考慮する。

【例】 「鄒記 Zouji Tuocha」 商標無効審判事件

雲南某茶（集団）股份有限公司（以下、雲南公司という）は、自然人である鄒某が登録した「鄒記 Zouji Tuocha」商標（以下、係争商標という）に対して登録商標の無効審判を請求した。

「雲南沱茶」製品は、広範な宣伝を経て、多くの栄誉を獲得しただけでなく、販売量が多く、すでに有名商品となっている。当該製品の包装、装飾は全体的に鮮明な風格と顕著な特徴を有しており、雲南公司の有名商品との対応関係を形成しており、当該有名な商品の特有な包装、装飾である。係争商標の「Tuocha」部分は、雲南公司の有名商品の特有な包装、装飾において比較的に独特な芸術処理が行われた「Tuocha」部分と基本的に同一であり、また、係争商標は雲南公司の有名商品と同一又は類似の「茶」商品に使用されているため、関連公衆は当該商品と雲南公司の商品との間に特定の関係があると考えやすく、混同と誤認をもたらしやすい。

したがって、係争商標の登録出願は、雲南公司の有名商品の特有な包装、装飾の権益を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、係争商標を無効とする旨が宣告された。

(八) その他保護すべき合法的権益との衝突

上記に挙げられた合法的権利又は権益のほか、商標を登録出願及び使用する際には、作品名称の権益、作品中のキャラクターの名称の権益等を含むその他の保護すべき合法的権益との衝突も避けなければならない。

当事者は、他人が明らかに享受し、合法的に存続し、高い知名度を有する関連の先行権益について、悪意を持って商標として登録出願又は使用し、他人の関連権益に損害を与えることを避けるべきである。

実務において、関連商標の登録出願が保護すべき他人の合法的権益を損害しているか否かを判断する際には、一般的に商標と関連権益との類似性の程度、先行標識が有名な分野及び付された商品又は役務の関連度等の要素を結合して総合的に考慮する。

【例 1】 「黒猫警長」 商標無効審判事件

上海美術電影製片廠有限公司（以下、上海美術電影廠という）は、深セン市の某科技有限公司が登録した「黒猫警長」商標に対して登録商標の無効審判を請求した。

上海美術電影廠は、「黒猫警長」美術作品の著作権を有しており、「黒猫警長」アニメは、1984 年に放送されて以来、アニメフェスティバルやアニメ賞を何度も受賞している。「黒猫警長」は、美術アニメの名称、作品のキャラクター名として明確な指向性、対応性を持つ名称となっており、「黒猫警長」の作品名称、キャラクター名称は「黒猫警長」美術アニメ作品及び上海美術電影廠と固定的な対応関係を構築している。係争商標は、上海美術電影廠の高知名度の「黒猫警長」アニメ作品の名称、キャラクター名称と完全に同一で、係争商標の登録出願又は使用は、公衆に対して、上海美術電影廠と関連性がある又は上海美術電影廠の許可を得ているものと誤認させやすいため、上海美術電影廠が当該作品名称、キャラクター名称に基づいて享受しているビジネス価値と取引機会を奪うものである。

したがって、係争商標の登録出願は、上海美術電影廠の作品名称の権益を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、係争商標を無効する旨の宣告がなされた。

【例 2】 「王者栄耀」 商標無効審判事件

騰訊科技（深圳）有限公司（以下、騰訊公司という）は、自然人の孫某が登

録した「王者荣耀」商標に対して、登録商標の無効審判を請求した。

「王者荣耀」は、騰訊会社が開発したオンラインゲームの名称で、係争商標出願日前において中国大陸部で広く宣伝され、関連公衆に熟知され、高い知名度を有していた。係争商標と騰訊会社のオンラインゲームの名称は、同一の「王者荣耀」であり、両者は文字の構成、称呼等の面で同一であり、孫某はこれについて合理的な説明をしていない。係争商標を登録又は使用することにより、関連公衆は、商品が騰訊会社に由来しているか、騰訊会社と密接な関連性があると考えやすく、騰訊会社の「王者荣耀」というオンラインゲームの知名度を利用してより多くの取引機会と商業利益を得ることができることになる。

したがって、係争商標の登録出願は、騰訊会社のゲーム名称の権益を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、係争商標を無効する旨の宣告がなされた。

【例 3】「洛天依 LUOTIANYI」商標異議申立事件

上海禾念信息科技有限公司（以下、禾念公司という）は、喀左某食品有限公司（以下、某食品公司という）が申請した「洛天依 LUOTIANYI」商標（以下、被異議商標という）に対して商標異議申立を行った。

「洛天依」は、禾念会社が制作した世界初の VOCALOID 中国語サウンドライブラリとアバターで、「洛天依」サウンドライブラリは 2012 年 7 月 12 日に第 8 回中国国際アニメゲーム博覧会で正式に発表され、2016 年 2 月に湖南テレビの小年夜（大晦日の前夜）春節聯歡晩会に登場し、高い知名度を獲得し、そのキャラクターイメージと直接的で明確な対応関係を構築した。当該キャラクターの名称である「洛天依」は、中国語でよく使われるフレーズの組み合わせではなく、強い独創性と顕著性を持っている。被異議商標「洛天依 LUOTIANYI」は禾念会社のキャラクター名称と同一であり、関連公衆は被異議商標の指定商品が禾念会社に由来するものであるか、又はそれと特定の関連性を有するものであると想像しやすく、混同誤認をもたらしやすい。某食品公司による「洛天依 LUOTIANYI」の商標登録出願行為は、禾念会社が創作したキャラクターの知名度と影響力を不当に利用するものである。

そのため、被異議商標の登録出願は、禾念会社のキャラクター名称の権益を損害し、商標法第 32 条の「他人の既存の先行権利を損害する」状況に該当するため、係争商標を無効する旨の宣告がなされた。

四、商標が先行権利と衝突することによる法的な影響

1. 許可を得ずに他人が先行権利を有する標識を無断で商標として登録した場合、先行権利者は、法に基づいて関連商標について異議申立てをするか、登録商標の無効審判を請求することができる。

2. 許可を得ずに他人が先行権利を有する標識を無断で商標として登録し、特に悪意のある冒認出願に該当する場合、関連登録出願は直接に拒絶されるか、又は職権によって無効と裁定される可能性がある。例えば、第 58130606 号「楊倩」、第 58108579 号「陳夢」、第 58265645 号「全紅婵」、第 41126916 号「雪墩墩」、第 38770198 号「谷愛凌」等の商標が挙げられる。同時に、悪意のある商標登録に該当する場合、国家知的財産権局知的財産権信用管理規定の関連規定に基づき、関連市場主体は信用懲戒に直面することがある。

3. 許可得ずに他人が先行権利を有する標識を無断で商標として使用し、他人の先行権利を侵害する疑いがある場合又は登録商標の標準的でない使用により他人の先行権利と衝突した場合、先行権利者は、人民法院に民事訴訟を提起し、法に基づいて関連標識の使用を差し止め、権利侵害者に損失の賠償を要求することができる。

出所：2022 年 12 月 7 日付け国家知識産権局ウェブサイト

https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=180689&colID=66

※本資料はジェトロが作成した仮訳となります。ジェトロでは情報・データ・解釈等ができる限り正確に記載するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。