

中国における商標紛争案件の最近の動向



中国弁護士 蔣 利瑋¹
日本弁理士 黒瀬 雅志²

中国においては、急速な経済成長、政府の積極的な知的財産政策などの影響により、長期にわたり大量の商標出願がなされているが、その一方で商標制度の健全な運用を阻害する事態も目立ち始めている。この状況を受け、2019年には、「悪意のある商標出願」の規制を強化するいくつかの重要な動きがあった。

また、商標関連訴訟においては、OEM商標に関する最高人民法院の判断の変更、行為保全の適用に関する最高人民法院の新たな解釈の公布、損害賠償額の高額化など、今後の訴訟実務に影響を与える重要な動きがあった。

1. 「悪意のある商標出願」の規制を強化

悪意のある商標出願行為に対する規制の強化、侵害行為者の責任の厳格化等を図るため、第4次「商標法」の改正（2019年11月1日施行）、北京市高級人民法院「商標の権利付与・権利確定の行政事件審理指南」（2019年4月24日公布）、国家市場監督管理総局「商標出願行為を規範化する若干規定」（2019年12月1日施行）などが施行された。

(1) 商標法4条1項後段の追加

2019年11月1日施行の改正商標法第4条1項に「使用を目的としない悪意のある商標出願は、これを拒絶するものとする」という文言が追加された。

「使用を目的としない悪意のある商標出願」の判断基準

北京市高級人民法院「商標の権利付与・権利確定の行政事件審理指南」によれば、以下の場合に「使用を目的としない悪意のある商標出願」に該当すると判断される（7.1「商標法第4条の適用」）。

- 異なる主体が有する一定の知名度があり、又は比較的顕著な特徴がある商標と同一又は類似の商標を出願登録し、かつ状況が重大である場合。
- 同一の主体が有する一定の知名度があり、又は比較的顕著な特徴がある商標と同一又は類

1 Jiang Liwei法学博士、弁護士、LEXFIELD法律事務所パートナー。北京の4つの裁判所で12年間勤務し、裁判官として1600件の知的財産関連の行政及び民事訴訟の審理を行った。

2 弁理士、黒瀬IPマネジメント代表

似の商標を出願登録し、かつ状況が重大である場合。

- 3) 他人の商標以外のその他の商業標識と同一又は類似の商標を出願登録し、かつ状況が重大である場合。
- 4) 一定の知名度を有する地名、観光スポット名、建築物名などと同一又は類似の商標を出願登録し、かつ状況が重大である場合。
- 5) 大量に商標出願をし、かつ正当な理由がない場合。

さらに国家市場監督管理総局「商標出願行為を規範化する若干規定」(2019年12月1日施行)によれば、商標登録部門は、商標登録出願が商標法第4条の規定への違反に該当するか否かを判断するとき、以下の要素を総合的に考慮する(8条)。

- (一) 出願人又はそれと関係のある自然人、法人、その他の組織の商標登録出願数、指定商品の類別、商標の取引状況等。
- (二) 出願人が属する業界、経営状況等。
- (三) 出願人が、既に効力の発生した行政決定又は裁定・司法判決により、すでに悪意のある商標登録行為、他人の登録商標専用権の侵害行為があると認定されたこと。
- (四) 登録を出願する商標が、他人の一定の知名度のある商標と同一又は類似すること。
- (五) 登録を出願する商標が、有名な人物の氏名、企業の屋号、企業名称の略称又はその他の商業標識等と同一又は類似すること。
- (六) 商標登録部門が、考慮すべきと判断するその他の要素。

このように異議申立理由(33条)、無効理由(44条1項)に追加された第4条1項における「使用を目的としない悪意のある商標出願」の判断基準を明確にした。

今後は、他人による不正商標登録に対し、上記の商標法第4条の適用要件に該当する旨の立証を行うことにより、従来に比べて、より効果的にその登録を取り消すことが可能となる。

(2) 悪意ある商標出願の代理行為の処罰

改正商標法第19条3項に、第4条違反行為を含めることにより、「使用を目的としない悪意のある商標出願」の代理行為に対しても厳しく処罰するとした。

すなわち商標出願代理事務所は、「使用を目的としない悪意のある商標出願」であることを知り又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならず(19条3項)、これに違反した場合には、市場監督管理部門により過料が課されると共に、犯罪に該当する場合には刑事責任が問われる(68条1項3号)。

また、悪意のある商標出願については、警告・過料などの行政罰が下されると共に、悪意ある商標訴訟がなされた場合には、人民法院が法により処罰するという規定も新しく追加された(68条4項)。

さらに国家市場監督管理総局「商標出願行為を規範化する若干規定」によれば、状況が深刻な場合には、知的財産管理部門は、当該商標出願代理事務所の商標代理業務の受理を停止するという厳しい決定を下すことができる(13条)。また、知的財産管理部門により、商標法第4条に違反した商標出願代理事務所の責任者に対し、是正のための行政指導が行われる。

また、違法行為に対して行政処罰が下された場合、その処罰の内容は国家企業信用情報公示システム(国家企業信用信息公示系統)を通じて、社会に公示される(14条)。この公示がなされることにより、商標出願代理事務所は社会的信用を失うこととなる。

(3) 悪意の商標出願をした者の処罰

国家市場監督管理総局「商標出願行為を規範化する若干規定」は、悪意の商標出願をした者に対しても商標法68条4項の処罰規定を適用するとし、商標出願人に対し、信義誠実の原則を遵守することを求めている（3条、12条）。

このように「使用を目的としない悪意のある商標出願」を代理する商標出願代理事務所及び商標出願人への罰則が強化されたことにより、より徹底した不正商標出願の抑止が期待される。

(4) 司法実務における商標法第44条1項の適用範囲の拡大

商標法第44条1項における「登録された商標が、…欺瞞的な手段またはその他の不正な手段により登録を得た場合は、商標局は、その登録商標を取り消す。その他の単位または個人は、商標評審委員会に当該商標登録の無効宣告を請求することができる。」という規定は、従来は、商標登録の秩序と公共の利益の保護に関する規定であり、私人の権利の侵害である冒認商標出願に対しては適用されないと解釈されていた。

しかし、商標法第44条1項の適用範囲は、近年の案件審理の過程で少しずつ拡大されてきた。そこで、2019年4月24日に公布された北京市高級人民法院「商標の権利付与・権利確定の行政事件審理指南」においては、商標の冒認出願行為を、単なる私人の権利を侵害する行為と捉えるのではなく、商標登録制度の秩序を乱す行為として捉えており、商標の冒認出願に対しても、当該規定が適用される旨の解釈が示されている。

すなわち、当該行政事件審理指南17.3によれば、以下のいずれかの場合、商標法第44条1項の「不正な手段」による登録に該当する。

- 1) 出願人が複数の商標を出願し、かつ他人の高い顕著性を有する商標または比較的高い知名度を有する商標と同一又は類似を構成する場合。
- 2) 出願人が複数の商標出願をし、かつ他人の企業名称、社会組織名称、一定の影響力を有する商品の名称、包装、装飾等の商業標識と同一又は類似の標章を構成する場合。
- 3) 出願人が商標を売込み、または高額で譲渡できなかつたため先行商標使用者に権利侵害訴訟の提起等を行った場合。

上記1)、2)の解釈については、商標局及び商標評審委員会が共同で公表した「商標審査及び審理基準」（2017年1月5日公表）にも示されている³。

商標法44条1項を適用して冒認商標登録の無効審判請求を行う場合、法的根拠として従来よく用いられていた商標法第32条に比べ、以下のようなメリットがある。

- 1) 審判請求人の主体的資格に制限がない。
- 2) 審判請求期間の制限がない。
- 3) 登録の無効に遡及効がある。

また、以前に登録無効審判を請求して敗訴したケースについて、再度、商標法第44条1項に基づく登録無効審判を請求し、登録の無効に成功したケースも生まれている。今後は、他人の不正商標登録の取消手段として、商標法第44条1項の積極的な適用を検討すべきである。

3 当該「商標審査及び審理基準」には、「不正な手段」による登録として、「出願人が大量の商標出願を行い、実際に使用する意図が明らかに乏しい場合」も含まれている。この場合については、北京市高級人民法院「商標の権利付与・権利確定の行政事件審理指南」によれば、改正商標法第4条1項後段の「使用を目的としない悪意のある商標出願」に該当すると規定されている（7.1「商標法第4条の適用」）。

2. OEM商標問題に関する最高人民法院の判断の変更

最高人民法院は、2019年9月23日に下した判決⁴において、OEM生産（定牌加工）において商品に商標を付する行為は、商標法上の商標使用行為に該当し、商標権者の許諾を受けずに無断で、OEM生産する商品に商標を付する行為は商標権侵害となるという判断を示した。

この判決は、最高人民法院が、OEM生産における商標使用の問題について従来示していた否定的な観点から、肯定的な観点到転向したことを示している。

【事案の概要】

原告：本田技研工業株式会社

被告：重慶恒勝鑫泰貿易有限公司及び重慶恒勝集团有限公司

原告は、中国において「HONDA」商標登録をしている。被告は、ミャンマーの企業より相手先ブランドでの商品製造委託を受け、「HONDAKIT」商標を付したオートバイを製造し、ミャンマーに輸出した。

税関が被告の製品を押収した後、原告は裁判所に提訴した。一審の裁判所は商標権侵害の成立を認め、被告に30万元の賠償を命じる判決を下した。しかし、二審の裁判所は、被告の製品はすべてミャンマーに輸出されるもので、中国の消費者がこの製品に接触する可能性がないため、被告による商標表記の行為が、中国国内で商品の出所を表示する役割を果たすことはなく、商標の使用とはいえ、商標権の侵害にあたらないとし、これを理由に一審判決を変更した。

原告はこれを不服として最高人民法院に再審を請求した。

最高人民法院は審査を経て次のような判断を示した。

- ① 製造又は加工された製品に商標を付す場合、その商標が商品の出所を識別させる可能性がある限り、商標の使用にあたりと認定すべきである。
- ② 関連公衆は消費者のほか、係争侵害商品の販売に緊密に関わる経営者をも含む。係争侵害商品の運送段階の経営者、海外旅行をする中国消費者はいずれも係争侵害商品の商標に接触する可能性がある。

以上のことから、最高人民法院は、被告の行為は商標の使用にあたり、「HONDA」の商標権を侵害しているため、権利侵害の責任を負うべきであると認定し、二審の判決を覆し、一審の判決を維持した。

これまで最高人民法院は、「PRETUL」の商標権侵害事件⁵、「東風」の商標権侵害事件⁶では、海外輸出向けの相手先ブランド名での製造は商標の使用にあらず、権利侵害の責任を負う必要がないという判断を示してきたが、「HONDA」商標権侵害事件においては、最高人民法院は、OEM生産における商標使用問題について判断を大きく変更した。

この判決を受け、今後の中国での商標管理においては以下の点に留意すべきである。

- ① 中国の商標権者は、海外輸出向けの相手先ブランド名製造行為（OEM生産）に対し商標権侵害訴訟を提起することができる。また、税関において、輸出向けの相手先ブランド名の商品に対し監視を行うべきである。
- ② 自社商標が、中国で第三者により冒認出願された場合、OEM生産を委託する行為は、当該

4 最高人民法院（2019）最高法民再138号判決

5 最高人民法院（2014）民提字第38号

6 最高人民法院（2016）最高法民再339号判決

第三者から商標権侵害責任を追及されるおそれがあるため、外国の商標保有者は適時に中国で自社商標を登録すると共に、異議申立、無効審判請求などにより、第三者による冒認出願、冒認商標登録を排除すべきである。

3. 行為保全の適用に関する最高人民法院の新たな解釈の公布

最高人民法院は、2018年12月に「知的財産紛争の行為保全事件の審査における法律適用の若干の問題に関する規定」(法釈[2018]21号)を公布し、2019年1月1日から施行した。

「行為保全」とは、判決が出される前に、裁判所から一方の当事者にある特定の行為を行うよう、又はある特定の行為を停止するよう命令することである。関連規定として、従来から特許法第66条、民事訴訟法100条、101条などが制定され、最高人民法院の司法解釈も公布・施行されている⁷。

2019年に施行された司法解釈は、行為保全に関する手続き、審査などについてさらに整備したものであり、これにより知的財産権侵害事件において、より適切に行為保全申請の審査を行うことができる。

知的財産権侵害事件に関わる民事訴訟において、権利者は一般的に、行為保全と財産保全を同時に申し立てる。行為保全と財産保全のメリットは以下の通りである。

- ① 権利侵害行為を即時に停止させ、損失の拡大を予防できる。
- ② 財産移転を防止することで、勝訴後の賠償を確保できる。
- ③ 訴訟の引き延ばしを防止できる。権利侵害者は通常の場合、準備の時間を確保するために管轄権についての異議申立等を行い、訴訟を引き延ばそうとする。しかし、銀行口座が凍結されてしまえば、正常な生産経営状態にいち早く戻すため、訴訟の引き延ばしを行う可能性が低くなる。
- ④ 有利な和解交渉の立場の獲得。一般的に、仮処分などの民事保全が認められたということは、裁判所が原告の主張を認める可能性が高いということを意味している。したがって、このような状況下では、権利侵害者としても、和解による紛争解決を図りたいと考える可能性が比較的高い。すなわち、権利者にとっては民事保全を獲得したことで、和解交渉に有利な地位を獲得したといえる。

この司法解釈により、行為保全措置の利用方法がより明確化されたので、今後、知的財産権侵害事件に関わる民事訴訟においての行為保全申請が増加すると予想される。被告の立場となることも含め、行為保全の適用に関する研究が必要である。

4. 高額賠償判決の増加

知的財産権の保護を強化する政策に伴い、中国では高額な賠償を命じる判決が増加している。

① 「微信」商標侵害事件

北京知的財産法院は、「微信」(英語表記では「WeChat」)商標の商標権侵害についての第一

7 「特許権侵害行為の訴訟前差止に対する法律適用問題に関する若干規定」(最高人民法院審判委員会、2001年7月1日施行)、「登録商標専用権侵害行為の訴訟前差止及び証拠保全に対する法律適用問題に関する解釈」(最高人民法院審判委員会、2002年1月9日施行)

審で、権利侵害者に経済的損失及び合理的費用として1036万元（日本円で約1.58億円）の賠償を命じた⁸（2018年12月13日判決）。

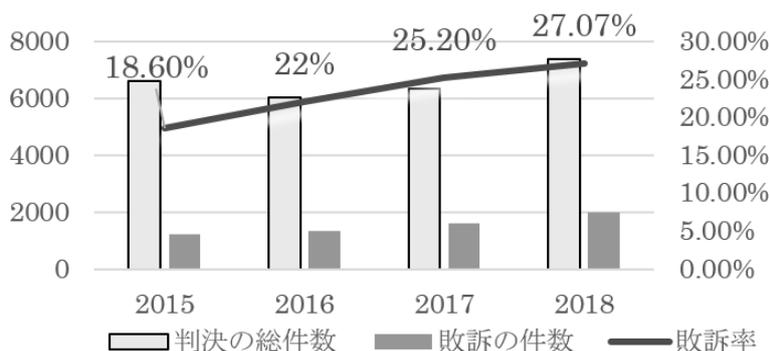
② 「小米」商標侵害事件

江蘇省南京市中級人民法院は、「小米」（中国語の発音では「シャオミー」）商標の商標権侵害についての第一審で、権利侵害者に対して経済的損失及び合理的費用として5446万元（日本円で約8.32億円）の賠償を命じた⁹（2019年6月12日判決）。

5. 司法の行政に対する監督強化

2015年以降、北京知的財産法院での国家知識産権局の商標行政訴訟の敗訴率は4年連続で上昇しており、2018年には27.07%にも上っている（2018年における北京知的財産法院での、国家知識産権局の特許行政訴訟の敗訴率は11.4%であった）。これは、裁判所による、商標の行政案件に関する司法の監督がますます強化されていることを意味しており¹⁰、中国の商標管理の実務において留意すべき点であろう。

国家知的財産権局の商標行政訴訟の一審敗訴率



6. その他

(1) 地方の裁判所の選択

北京知的財産法院は、現在多くの案件を抱え、審理に長い時間がかかっている¹¹。このため、事実関係が明確で、事実認定に争いが無い事案については、抱えている案件が比較的少ない地方の法院を選んで訴訟を提起することで、早期の判決を得ることができる。

一方、複雑な案件については、地方保護主義を避けるためにも、知的財産法廷が設けられている中級人民法院に提訴するのが望ましい。

8 北京知的財産法院（2017）京73民初字第1668号民事判決

9 江蘇省南京市中級人民法院（2018）蘇01民初3207号民事判決

10 国家知的財産権局商標評審委員会法務通訊総第72期http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/fwtx/201806/t20180619_274666.html；『国家知的財産権局2018年法治政府建設状況報告』、http://www.gov.cn/xinwen/2019-04/09/content_5380733.htm。

11 現時点で公式な統計データは出されていない。しかし筆者の経験から、現在多くの案件の審理期間は、商標の拒絶査定不服審判審決取消訴訟を除いて、1年を超えている。

現在、中国では、知的財産案件を審理する裁判所制度として、「1 + 3 + 21」の知的財産法院・法廷のシステムが実現されている。

すなわち「1」は、最高人民法院・知的財産法廷、「3」は北京知的財産法院、上海知的財産法院、広州知的財産法院、「21」は南京、蘇州、武漢、成都、合肥、福州、深圳、杭州、寧波、濟南、青島、西安、天津、長沙、鄭州、南昌、蘭州、長春、ウルムチ、海口、アモイの各中級人民法院の知的財産法廷である。

(2) 外国当事者の勝訴率

一部の国は、中国における知的財産権の保護が不十分であると批判しているが、中国の裁判所における外国当事者の勝訴率は中国の当事者に比べて高く、その批判は事実と反している。

北京知的財産法院における外国当事者の勝訴率（2014年11月~2019年10月）¹²
（原告と第三者が両方とも外国当事者の場合を除く）

行政訴訟	49%
民事訴訟	68%

中国においては、特許法の第4次改正が進行中であり、また知的財産権の保護強化に向けての各種政策が実施されており、2020年においても中国の知的財産制度の動向からは目が離せない状況が続くと思われる。

以 上

12 陳錦川：北京知識産権法院涉外知識産権案件審理総述