

## 模倣対策における中国商標関連制度の留意点

宮 原 貴 洋\*

**抄 録** 中国模倣問題への対応を困難にしている要因として、以前から模倣行為の巧妙化、悪質化が指摘されている。模倣者は権利の隙間をつき、あるいは権利範囲の外縁付近で不正行為を行い、他人の財産を利用しつつ権利侵害の回避をはかっている。他方、権利行使の現場（主として侵害地域での行政取締）では、地方行政当局の法制度運用のバラつきにより、本来権利行使可能な案件に適切な処理がなされないこともある。こうした背景から、模倣対策においては、侵害者の手口、関連制度、運用実態を理解したうえで、適切な対応をとることが求められることとなる。本稿では、現地で実際に発生している商標関連事例の紹介を織り交ぜつつ、効果的な模倣対策を行ううえでの留意点について述べる。

### 目 次

1. はじめに
2. 悪意の先駆商標
  2. 1 周知商標の先駆登録
  2. 2 未登録商品役務分類での登録
  2. 3 模倣対象の多様化
3. 模倣対策時に発生する諸問題
  3. 1 類似商標の使用
  3. 2 正規品の使用
  3. 3 商標的でない使用
  3. 4 商標はずし
  3. 5 型番模倣
  3. 6 侵害手法の巧妙化（分業化）
  3. 7 被疑者の抗弁等
4. おわりに

### 1. はじめに

模倣者は一般に、展示会、商談、業界での評判、日本留学、日本人との人的関係、広告等から関連情報を入手し、正当権利者の売れ筋商品、高利益品を見定め、不正行為を行っている。その行為は単なる模倣品の製造販売に止まらず、悪意の権利取得や各種侵害回避手段の構築など

多岐にわたる。本稿では（乱暴な定義となるが）こうした悪意のある間接的な行為も模倣行為の一部と位置づけ、商標法以外の関連法規との関係も含め対応時の留意点等について概説する。なお、事例紹介部分では、写真を掲載したものを除き、商品名・企業名等を割愛／変更した。理解し難い部分については容赦願いたい。

### 2. 悪意の先駆商標

模倣者が正当権利者の隙を突いて、中国で悪意の先行商標出願、登録を行ってしまう事例は後を絶たない。以下、いくつかの問題について、その概要、留意点等に言及する。

#### 2. 1 周知商標の先駆登録

##### (1) 悪意先駆商標の発生要因

“クレヨンしんちゃん”や“無印良品”などニュースでも取り扱われた事例に加え、農産品、食品、家電など多くの分野において、日本の有名商標と同一の先行出願、登録が確認されてい

\* 日本貿易振興機構（JETRO）上海センター知識産権部 部長 弁理士 Takahiro MIYAHARA

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。こうした悪意先駆商標の多くは、自らの商標権を盾に専用権の範囲内で営業活動を行うか、正当権利者への高額譲渡を目論んで出願されている。

発生原因の多くは、正当権利者の中国商標出願時期の遅れに起因する。中国での事業開始まで中国出願を控えていたケースや、自社のハウスマーク等に登録性がないものと考え、出願を見送っていたケースなどがこれにあたる。更に、中国商標法には日本商標法第4条第1項第19号に相当する規定が存在しないことも問題の深刻化を助長している。即ち中国での商標審査、審判時には日本を含む国外での周知性は原則として参酌されないため、外国において周知の商標であっても第三者に登録されてしまうのである。

### (2) 対応上の留意点

中国は先願主義を採用しているため、予防策としては、可能な限り早期に中国出願すること（優先権の利用も含む）が求められる。加えて、主観的な判断（登録性が低い等）をもって、出願を諦めないことも必要となる。例えば、日本企業A社は、昭和の時代から自社商号商標（地名+業種名）の登録性を定期的に検討し、同商標に識別力なしとして出願を見送っていたが、2005年になって他人による同一の商標登録を発見し、対策を講じねばならない事態となっている。

問題発覚後の対応は、主として異議申立/取消審判<sup>1)</sup>による悪意商標の排除または買取交渉であり、両者が並行して検討されることもある。審判等は通常、出願人/権利者の“主観的悪意”と“当該商標の中国内での影響力”を焦点に争われることが多く<sup>2)</sup>、前者の立証にあたっては、①被請求人からの譲渡申入れ事実、②請求人/被請求人間の競合、③被請求人との人的関係（特にビジネス上の関係）、④被請求人の商標不使用、⑤被請求人による他の外国周知商標出願

事実<sup>3)</sup>、⑥対象商標の独創性、などが参酌されることが多い。後者では、中国内での販売実績などに加え、業界団体からの証明書<sup>4)</sup>も効力を発揮する。買取交渉を並行している場合には、相手方から書面による譲渡申入れを受けることで、主観的悪意を立証し易くなるが、最近では相手方の警戒感も増し書面を入手できることは少ない。

買取交渉では、代理人（可能であれば相手方に影響を及ぼせる有力者）の活用が有効とされている。正当権利者からの直接コンタクトは、その後の手続等との関係で支障となるおそれもある。筆者の知る限り、譲渡額の当初提示は最高で5,000万円程度、平均でも1,000万円を超える額となっている。実際の買取額は、最低でも約150~200万円である。

## 2.2 未登録商品役務分類での登録

### (1) 商品役務分類に関する日中の相違

中国商標出願では、「指定商品と役務区分表<sup>5)</sup>」に従って、商品役務を指定する必要がある。中国にも「類似群」は存在するものの、日本のように類似群を包括指定し出願することはできない。ここで、日中間では指定商品役務に一部相違があるため、出願にかかる指定商品等が不明確として補正が必要となり登録が遅れるケースや、日本企業が誤って想定した分類と異なる分類に出願登録し模倣排除に支障をきたしてしまうケースが散見される。一方、模倣業者が正当権利者の事業範囲外（商品役務の非類似範囲<sup>6)</sup>）で商標登録し、模倣品を製造販売するケースも存在する。

#### 事例1) 指定商品が不足していた事例

1990年：日本企業B社が商標XXX（第7類、縫切用機器、部品）を登録。（その後B社は、中国での縫切用機器の製造販売を開始）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2001年：B社が、中国企業C社の出願公告（商標XXX，第26類，針）を発見し，異議申立。

2002年：B社がXXXの刻印されたC社製造の針を発見。行政当局に摘発を申請したが，C社出願について異議継続中であることを理由に見送り。C社は現在も同針の製造販売を継続。

## (2) 対応の現状

こうした問題への対応では，言うまでもなく，中国出願時に指定商品役務の妥当性を確認する作業が必要となる。加えて，しばしば話題に上るのは，中国で使用予定のない商品役務分類に出願を行うことの要否である。この点，複数の企業がハウスマーク，主要なペットネームについて全分類への登録を行っており，現状取り得る対策の一環として一定の役割を果たしている。実際に，不使用分類での登録に基づいて，模倣品への摘発が実施された事例も存在する。

他方，不使用商標に対する3年不使用取消<sup>7)</sup>の防衛策として，以前は多くの企業が中国内新聞紙上等での広告を行っていたが，近年では単なる商標登録事実の声明（広告）は使用に該当しないとされ，少なくとも商業的な広告を行うことが必要となっている<sup>8)</sup>。なお，全分類への出願登録は，中国での馳名商標取得を困難化<sup>9)</sup>させるおそれがある一方で，後願排除効果は強いと考えられる<sup>10)</sup>。

## 2.3 模倣対象の多様化

### (1) 略称の登録使用

模倣の対象は，有名商標そのものに留まらず，商標の略称や類似商標などにおよぶこともある。当該略称等が一定の知名度，顧客吸引力を有し，または需要者への混同をもたらし得ることが，模倣の動機付けになっているものと想定される。略称の先駆登録については，例えば次

の事例を挙げることができる。

事例2) 第三者による略称の登録，使用

日本企業D社は，1980年代から中国において文字商標“ABCDE”（簡体字）を商標登録し同商標を用いて化学品の販売を継続していた。ある時期から，当該商標の略称“AC”が消費者の間で多用されるようになった。

2002年，中国企業E社の出願にかかる“AC”が商標登録を受けた。（指定商品はD社“ABCDE”と同一）。D社は，E社登録の取消審判を請求した。争点は，①“ABCDE”と“AC”との混同の有無，②“AC”の登録は，D社の先行権利を侵害するか（中華人民共和国商標法（以下「商標法」）第31条）の2点であった。

本件は審決取消訴訟の2審（北京市高級人民法院）まで争われ，結果的に，争点2点ともにE社に有利な判断が下され，E社商標“AC”の登録は維持されることとなった。（E社は“AC”を付した商品の製造販売を現在も継続）。

### (2) 対応上の留意点

略称については，他の事例と同様，自ら先に出願することが効果的である。中国での略称の周知性に基づき不正競争を主張することやもとの商標との出所混同を主張することで，悪意先駆商標を駆逐できる可能性もあるが，略称の使用等については，取引書類，文献等の証拠が残っていない場合も多いため，出願による防衛が最善の手段といえよう。

一方で，文字数の多い商標は，中国では略称化される可能性が高いため，そうしたネーミングの採用は，可能な限り避けた方がよいと指摘する声もある。

## 3. 模倣対策時に発生する諸問題

模倣者は，侵害回避を目的に工夫を凝らして

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

おり、侵害の態様も様々である。以下、いくつかの模倣類型、手法に即し、対応時の留意点等について概説する。

### 3.1 類似商標の使用

模倣品には、他社商標の類似商標が使用されることも多い。需要者に誤認を生じさせつつ権利侵害をかいぐる意図と、刑事訴追を免れる意図<sup>11)</sup>が混在しているものと考えられる。使用される類似商標には、①文字商標について1, 2文字の変更、追加を行ったもの(図案化した文字の場合は外観も模倣)、②周知商標を組み合わせたもの、③有名な図形商標を一部改変したもの等が多い。

事例3) 文字を一部変更/追加した類似商標  
図1に示すとおり、日本のホーユー社が製造販売するヘアカラー(商標:美源/Bigen)について、数年前から中国での模倣品製造販売が確認されている。右写真は、ホーユー社商標「美源」を「桜氏美源」に、「Bigen」を「Sakura Bigen」に変更した模倣品である。



図1 美源の正規/模倣品

本件の模倣者は、「美源」は「美の源」という観念を生じるため要部認定されにくく、化粧品等の分野において比較的識別力が弱いことに着目し、「桜氏」を付すことで、非類似とすることを意図したと考えられる。

事例4) 文字、図案の似た商標

図2は、浙江省海寧市の服飾品市場において発見された、「dunhill」によく似た店舗名称(看板)である。

模倣者は、外観が類似するよう図案化する一方で、文字を複数変更追加して侵害回避をはかっている。



図2 海寧市服飾市場の店舗看板

#### (1) 類比判断

類比判断は、商標審査/審理基準(審査審判時)と各種法令等<sup>12)</sup>(侵害時)に従って行われる。需要者の立場で出所混同が生じるか否かが判断され、原則的な考え方において審査時と侵害時との間で特段の差はないが、具体的な運用では、各々に特徴的な部分もある。

審査時においては、判断要素(外観、観念、称呼等)のうち、比較的観念を重視する傾向が強いものといわれている<sup>13)</sup>。他方、権利侵害の現場、特に地方の行政機関での判断にはバラつきがある。例えば、商標「AVAV」(図案化を伴う)に対し、被疑品において、「AUAU」(同様の図案化)が使用されていた事例では、当地工商行政管理局(以下「工商局」)が“2文字異なるため類似にあたらない”と認定したのに対し、5文字中4文字が変更(両者は同様の図案化)されていたにもかかわらず、類似が認められた事例もある。上海市の工商局では、口頭ながら“文字商標については、3分の2以上の文字が同一であれば類似と判断する”との見解が示されたこともある。



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、注意を要するのは、二段併記の組み合わせ商標（例えば、BEER／熊の図）で登録された商標に基づき権利行使を行う場合である<sup>14)</sup>。

### 事例5) 二段併記の登録商標に基づく権利行使が見送られた事例

図3に示すとおり、日本企業F社は、有名キャラクターとその名称を二段併記した中国登録商標を所有していた。2007年9月、浙江省において、上記キャラクターを無断使用している商品の工場を発見した。但し、当該商品にはキャラクターの名称は併記されていなかった。F社が、当市工商局に行政手続を申立てたところ、両者は「非類似」と判断され、摘発は実行されなかった。

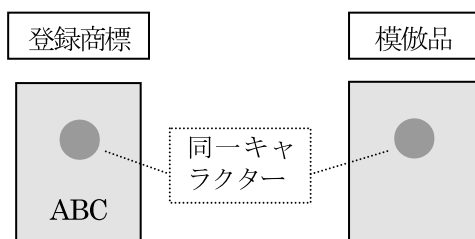


図3 登録商標と模倣品の対比

二段併記の一方が、模倣者に使用された場合、現実には権利行使可能なことが多いが、このように摘発が見送られたケースも複数存在している。先行商標との類似回避、コスト削減等を目的に、二段併記の商標を出願登録している企業では、こうした現状への留意も必要と考える。

### (2) 執行当局への対応

権利行使手段として行政手続を用いる場合、類比判断は執行当局（地方工商局）が行う。その際、工商局が懸念するのは、被疑侵害者からの行政訴訟の提起である。当局の類比判断が間違っていた場合に、後になって責任追及されることをおそれているのである。このため、権利者は、当局の説得に励むとともに、判断の微

妙なケースでは、ある程度の責任負担も考慮する必要がある。また、訴訟での対応を含め、類似を主張する際には、自らの商標の周知性を主張することも効果的である。

### (3) 出願による対応

出願による対応手段としては、①文字商標出願の多様化、②図形商標、色彩の組み合わせ商標の活用の2点が挙げられる。

文字商標については、漢字、ローマ字などの類似商標をどこまで中国出願するかに苦慮している日本企業も多い（類似商標の出願を行っていない企業の方が多い）。この点、「国際的な企業であれば使用する商標を統一し、例えばローマ字表記でブランドイメージを確立すべきであろう。それによって、模倣品の発見も容易になる（漢字、ひらがな等が付されたものは全て模倣品）」と考え、商標出願、使用にあたりローマ字を優先し、類似商標対策として1文字変換した類似商標を複数出願する企業や、「中国人は漢字で商標を記憶に焼付けるため、漢字商標の重要性が高い」との認識から称呼または観念が同一の漢字商標を類似範囲で複数出願する企業などが存在し、企業によって考え方が異なる。一般的には、同様の観念、イメージを想起させる類似商標を選択し、出願するケースが多いといえよう。

他方、図形（カタカナ、ひらがな含む）商標出願を重視する企業も増え始めている。類似商標を使用した模倣品では、多くの場合、図形商標が模倣品に複写されたまま残存している。文字商標と比べ図形登録商標の検索が困難であり模倣者が権利の存在を見過ごしていることがその一因と考えられ、結果的に図形商標の登録強化は、模倣対策を容易にする一手段となり得るのである。中国では、色彩組み合わせ商標の登録も可能であることから（商標法第8条）、図形商標と同様に色彩の組み合わせにかかる登録

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

も検討の余地がある<sup>15)</sup>。

### 3. 2 正規品の使用

中国では、並行輸入品、中古品の再生産物（商標の付け直し）等、正規品の転用が問題視されることもある。純粋な意味での模倣問題とは趣が異なるが、現状について紹介する。

#### (1) 並行輸入品の扱い

中国商標法には、並行輸入に関する規定はない。筆者の知る限り、民事訴訟において被告が並行輸入を主張したケースは3件あり、1件のみで当該主張が認められている。当該案件においては、並行輸入品が、香港由来の正規品であることが証明され、当該品は品質上問題がなく、商標の使用・広告宣伝態様において消費者に誤認混同を与えないとして、並行輸入の抗弁が是認された。他方、主張が認められなかった2件では、並行輸入品の由来（真に正規品であること）自体を十分に証明できていない。以上の状況から判断すれば、並行輸入品が正規品であることを証明でき、いわゆる出所表示機能、品質保証機能が害されていないならば、中国への並行輸入は商標権侵害を構成しないと考えられる。

しかし、状況によっては、並行輸入品へのアクションが必要となる場合もある。その際には各種の表示関連法規（並行輸入品は中国語表示がない等）や、商品毎の規制関連法規（生産、衛生面にかかる許認可等）を用いて、並行輸入品の摘発を行うことも可能である。ただし、対象は模倣品と言い切れるものではないため、当該摘発での押収品は競売等を経て市場に再流通する可能性が高い。

#### (2) 中古品再生産物の扱い

事務機消耗品等の分野では、正規品の中古品が、修理、洗浄等を施されたうえ新品として再度市場に供給されることがある。同様に部品の

中古品を用いて完成品を製造し、新品として供給する者も存在する。

こうした再生産品には、多くの場合もとの権利者の商標が付されている。従来の実績では、再生産物に対し、少なくとも行政当局の摘発が可能である<sup>16)</sup>。

### 3. 3 商標的でない使用

近年、正当権利者の商標に「Use for」、 「General Parts」等の機能・用途的表示を付記し、「商標的使用にはあたらない」として侵害回避を試みる事例が多数確認されている。

事例6) Use for等を付記した模倣品の事例  
図4は、2007年6月に広東省での摘発により押収された模倣品である。

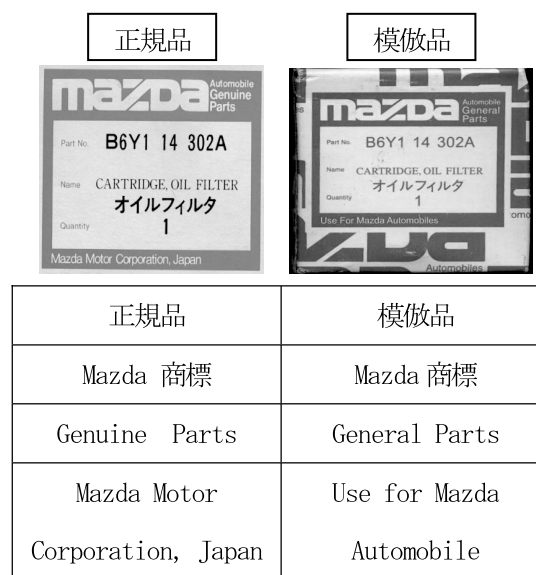


図4 オイルフィルタの正規／模倣品

中国の行政摘発において、こうしたケースは概ね権利執行可能となっており、日本と比べ権利者優位の判断が下されているものと考えられる<sup>17)</sup>。侵害判断においては、①商標がロゴ化されたものであること、②商標が機能用途表示に比して大きく表示されていること、が侵害認定に積極的に作用することが多い。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、機能用途的表示以外にも商標的な使用について争われた事例は多数存在する<sup>18)</sup>。

### 3. 4 商標はずし

「商標はずし」という語は、「商品／包装のデザインを模倣し、商標をはずした（非類似商標に置き換えた）模倣品を製造販売する行為」を指すのとして用いる。商標権に基づき、模倣品への摘発を継続した場合に、こうした模倣品が出現することが多い。

#### 事例7) 商標はずしの事例

日本で人気の機動戦士ガンダムプラモデルは、中国での認知度も高く既に模倣品が出回っている。図5は、包装のデザインを模倣し、商標のみ「BANDAI」から「BENDI」に変更した模倣品である。



図5 ガンダムプラモデル正規／模倣品

正当権利者が意匠権を有していない場合、商標はずしに対しては、中国不正競争防止法（以下「不競法」）に基づき対応するのが一般的である。（類似商標の場合と同様、品質、表示規制にかかる法規など他法に基づく摘発や、図形商標の活用なども考慮し得る。）

不競法第5条第2項では、「知名（周知）商品特有の名称、包装、装飾を無断で使用し、ま

たは知名商品に類似する名称、包装、装飾を無断で使用し、他人の知名商品と混同をもたらす、顧客にその知名商品を誤認させること」が不正行為として挙げられ、関連規定<sup>19)</sup>において、「知名商品」、「特有」等の定義が列挙されている。本規定に従い、商標はずしの商品に対し、民事訴訟または行政摘発（管轄は地方工務局）を提起することができるが、行政手続では当局が摘発に尻込みすることも少なくない。多くの場合、知名商品への該当性、即ち正当権利者の商品が市場において一定の知名度を有するかどうか問題となり、権利者が十分な立証をできないためである。この点、当該地の省市レベルの著名商標認定<sup>20)</sup>を受けていることをもって、一定の知名度を是認する地方工務局もある。また、業界団体からの周知性にかかる証明書をもって、販売から1年に満たない商品について同知名度が是認されたケースもある。なお、不正競争に基づく権利行使は、商品の包装だけでなく、店舗内装飾等の模倣へも及ぶ<sup>21)</sup>。

### 3. 5 型番模倣

模倣の対象は、製品の型番におよぶこともある。部品業界などでは、型番が出所表示機能を担うことも多いことが一因と考えられる。型番模倣についての事例は枚挙に暇がない。中国内の見本市で収集された製品カタログなどに、正当権利者独自の型番と同一同種のものが見出されることも多い。

日本企業の中には型番を商標登録している企業も複数存在し、当該商標権に基づく権利行使実績（行政摘発）も多い。ただし、型番がそもそも商標として認められるか否かについては争いがある<sup>22)</sup>。この点、正当権利者が型番の使用時から、®表示を付しておくことで、当局の案件受理可能性が高まるとの指摘もある。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 事例8) 型番模倣への摘発が見合わされた事例

日系企業G社製品（製造機械）は、業界で知名度が高く、中でも型番「AAA-1111」はよく知られている。

G社は「AAA」を商標登録し、数十年前から型番として独創的に使用してきた。

2005年10月、浙江省の某工場が「AAA-1111」を付した製造機械を製造しているとの情報入手し、AAA商標に対する侵害として現地工商局に摘発を申立てた。工商局は一旦商標権侵害と認定し、摘発を実施し、疑義品を差押えた。

その後、被疑者（工場）より「AAAは業界における汎用的な型番に過ぎない」との主張がなされた。G社はこれに対抗して、在先権（他人が先に取得した合法的権利）の証明を行った。

2006年1月、同製造機械の業界団体より「被疑者が使用したAAA-1111は商標ではなく、型番に過ぎない」という証明書類が発行された。これにより、工商局は本件の立件を取り下げた。

商標法第11条には、商標として登録できない標識が列挙されているところ、型番は同第1項第3号の「顕著な特徴に欠けるもの」に該当する可能性がある。商標審査基準では、「顕著な特徴に欠けるもの」（商標に該当しないもの）として、10類型が列挙されており、型番はそのうちの「普通形状の1つまたは2つのアルファベット」または「当該業界または関連業界で通用する営業用語または標識」に該当する可能性がある。型番を商標登録する際には、少なくともその出所表示機能と、上記登録阻却事由に該当しないことが求められるといえよう。一方で、模倣者側からは、型番使用が“正当な使用”であるとの抗弁を受ける可能性も否めない<sup>23)</sup>。なお、事案によっては、不正競争または規制関連法を根拠に侵害排除を行うことも可能と考えられる<sup>24)</sup>。

## 3.6 侵害手法の巧妙化（分業化）

模倣品の態様とは別に、侵害の手法自体についても巧妙化が進んでいる。図6のように、模倣品の製造を分業化し、模倣者（首謀者）が生産拠点から無商標の製品を仕入れ、それを他の複数の拠点に分散し梱包を行い、ラベルを貼った後販売しているケースなどがこれにあたる。こうした事例では、完全な供給チェーンを把握していなければ取り締まりが極めて困難となる一方、当事者個々の侵害が軽度となり、首謀者を特定し難く、首謀者の権利侵害への関与を証明しにくいなど、模倣品を排除するうえで、多くの支障が生じる。

過去の事例では、工商局が生産者、組立（包装）者、販売者、輸出者らによる模倣品の共同行為を共同権利侵害と認定し、連帯責任を科したものがあつた（民法通則第130条等）。こうした行政摘発に加え、分業化に対し、日系企業が行っている取り組みをいくつか紹介したい。

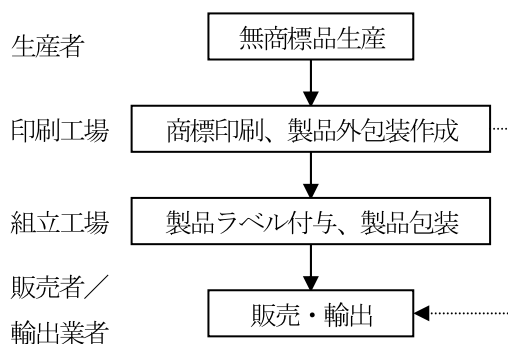


図6 分業化の例

### (1) 上流業者への賠償請求

模倣品の行政摘発は、製造元をターゲットに実施されることが多い。製造拠点を叩くことが、費用対効果等の観点から有効と考えられるためである。これに対し、分業化案件で製造者への摘発が困難な場合には、販売業者への摘発を積極的に行うとともに、上流模倣者へのダメージ



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を与えるべく被摘発者に対し、供給元への賠償請求を行うよう促している企業も存在する。こうした作業は一定の効果を奏しており、供給元の模倣制止を達成できた事例もある（ただし、当該案件は、複雑な分業化事例ではなかった）。

### (2) ラベル業者等への刑事訴追の活用

分業化への対応では、ラベルや包装の製造者に対する権利行使は見送られることが多い。ラベル等の押収を行っても案件の価値が低く、模倣抑止効果も低いと考えられるためである。一方で、ラベル等工場には在庫量が多く、場合によっては刑事訴追可能<sup>25)</sup>となる可能性もあることから、同工場に今後は積極的な摘発を行うことを企図する企業も増え始めている。

### (3) 税関対策の強化

分業化は輸出を伴う場合も多く、商標が輸出直前に付されることもある。こうしたケースでは、原則として工場や中間業者への摘発は不可能であり、税関での取り締まりが重要性を増す。このため、税関での対策を強化すべく、税関への情報提供、職員とのコミュニケーション強化等に努める企業も増加している。一方で、自社製品の荷姿を統一するなど、商標使用に際し模倣品発見が容易になるよう注力している企業もある。同様に模倣品発見容易化を目的に、商標を製品に刻印ないし焼付けることを企図する企業も存在する。

## 3. 7 被疑者の抗弁等

権利行使を行った際、被疑者は多様な抗弁を行う。紙面の都合上、ここでは代表的な抗弁の種類と関連する法規、判例のみ以下に述べる。

### (1) 商標出願の抗弁

模倣者が、自己の使用する商標につき既に商標出願を行っていることを行政当局等に主張す

るものであり、過去の事例では、当局がこれを受け入れたケースも複数ある。しかし、「商標権利侵害事案における異議、紛争等手続問題に関する国家工商行政管理总局処理意見」（工商標字〔1996〕第80号）によれば、工商局の摘発において出願・異議中の商標に基づく抗弁は原則認められないこととされている。なお、商標権の抗弁は原則認められるものの、被疑者が登録商標を変更使用（小文字ローマ字の文字商標を大文字にして使用）していたケースでは、変更後の使用が消費者への誤認混同を招くとして権利侵害が認められたケースもある（（2006）粵高民法字第287号）。

### (2) 意匠権の抗弁

模倣者が、被疑品にかかる意匠権を有している場合において、権利者が商標権行使を行う際には、「国家工商总局の商標専用権及び外観設計専利権の抵触問題の処理に関する意見」が、不競法に基づく権利行使を行う際には、国家工商总局「他人の知名商品特有の包装、装飾を同一又は類似使用し、意匠権を取得した行為の処理に関する回答（2003年3月27日）」が、それぞれ関係する。前者では、商標登録が意匠出願より早い場合、後者では、権利者が知名商品特有の包装、装飾を先に使用していた場合に、意匠権の抗弁を排除できるものとされている。

### (3) 商号使用の抗弁

模倣者の中には、他人の登録商標を含む商号を登記し、模倣品に付した当該商号について、商号使用である（商標の使用ではない）旨の抗弁を行う者も存在する。企業名称権（商号使用）と商標権の衝突について、工商局は、「商標と商号に生じる若干問題の解決に関する意見」（国家工商总局，2003年6月1日施行）第6条に基づき、先登録主義を原則として処理を行う。工商局への商号の取消請求は、実施条例第53条、

著名商標認定保護規定第13条等に規定されている。

裁判所への請求では、商号使用差止命令、変更命令に関し可／不可の判断が並存しているが、近年の傾向では可能となる可能性が高い。(権利抵触にかかる知的財産権紛争案件の若干問題についての指導意見(試行)第11条では、“人民法院が、商号の使用が商標権を侵害するもしくは不正競争行為に該当すると認定した場合、行為者は法律により民事責任を負い、人民法院は当該商号を変更・停止するよう命じることができる”と規定されている。)

商標としての使用の差し止めについては、商標法第52条第5号、民事紛争解釈第1条、不競法第2条、第5条第2項等が根拠となる。

#### (4) 善意無過失の抗弁

商標法第56条第3項は、商標権を知らずに侵害品を販売した場合、商品が合法的に取得されたものであること、およびその提供者について証明できる場合には賠償責任を負わないと規定している。このため、民事訴訟の場では、多くの輸出代理業者／販売者が、自らの行為が善意無過失である旨主張する<sup>26)</sup>。しかし、多くの場合、被告は模倣品の供給元を明らかにせず、本抗弁が認められることはない。一方で、権利者は、本抗弁を根拠として、模倣品の製造元等を突き止める手がかりを入手することができる。

#### (5) 侵害行為の否認

模倣の被疑者が製造業者である場合には、“商標は流通段階で付された”などとして、侵害行為を否認することもある<sup>27)</sup>。この場合には、原告側の証拠入手手続の妥当性(被疑品の入手を公証手続の関係規則に従い、公証機関の監督下で行ったことなど)が重要となる。

## 4. おわりに

現在でも多くの日本企業が、商標法改正動向、各種司法解釈・通知などのモニタリングを継続するとともに、刑事訴追、警告、馳名商標制度など本稿で触れていない手段も積極的に活用し、模倣対策に注力している。一方で中国の市場側が自主的に市場管理を行う仕組み作り<sup>28)</sup>等を始めている業界もあり、これらの取り組みには一定の効果が認められることもある。

他方、現状では当局の処罰が軽度に終わる場合も認められるなど、模倣品撲滅の障害となる状況も存在し、従来の模倣対策を継続するだけでは、いわゆるモグラ叩きの状況にも陥りかねない。各権利者が再度戦略を構築するとともに、組織的な活動なども活用し、模倣品の撲滅に向けた法制度・運用面、意識面等での環境整備を行うことも必要と考える。

最後に、本稿の執筆にあたっては、日本企業内の知財担当者、在中代理事務所より多くのご指導を賜った。この場をお借りしてお礼申し上げたい。本稿が中国における模倣品対策の一助になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 異議・審判においては、中国商標法第13条、第31条および第41条第1、2項等が請求の根拠となり得る。  
第31条後段：他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。  
第41条第1項：登録された商標が…欺瞞的な手段又はその他の不正手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標を取り消す。
- 2) 商標審理基準(2005年12月公布、商標局・商標評審委員会)によれば、商標が一定の影響力を持っているかどうかは、個別案件ごとに以下の各要因を考慮して認定される。
  - (1) 関連大衆の当該商標に対する認識状況
  - (2) 商標使用の持続的な時間と地理範囲

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (3) 商標の宣伝時間、方式、程度、地理範囲
- (4) その他の要因
- 係争商標の出願人が悪意を持っているかどうかは、以下の要因を総合考慮して判断される。
- (1) 係争商標の出願人が既存使用者と取引または合作関係を有したことがある
- (2) 係争商標の出願人が既存使用者と同じ地域に位置し、または双方の商品/サービスが同じ販売ルートと地域範囲を有する
- (3) 係争商標の出願人と既存使用者に他の紛争が発生し、既存使用者の商標を知り得る
- (4) 係争商標の出願人と既存使用者との間に内部人員の往来を有したことがある
- (5) 係争商標の出願人が(商標)登録後、不正利益の獲得を目的に、既存使用者の一定の影響のある商標の知名度及び影響力を利用して誘導的な宣伝を行い、既存使用者が自身と取引・協力を実施するように脅迫し、既存使用者またはその他の人に高額の譲渡費用、許可使用費または侵害賠償金などを求めた行為がある
- (6) 商標が比較的強い独創性を持っている
- (7) その他の悪意と認定できる情状
- 3) 悪意先駆商標の出願人は、他の外国有名商標についても出願・登録していることが多い。例えば、酒類の分野では、日本酒・焼酎の有名商標少なくとも14件について、同一個人名で商標登録されている。
- 4) 中国は未だ人脈の重要な社会でもあるため、業界団体等からの証明書取得にあたっては、広告代理店など普段から多くの人脈を有している者を通じ、発行を依頼することが有効である旨指摘されている。
- 5) 「指定商品と役務区分表」について、中華人民共和国商標法实施条例(国务院令第358号、以下「实施条例」)第56条、商標民事紛争事件の審理に関する問題の回答(北京市高級人民法院、2006年3月9日施行;以下「北京民事事件回答」)第7条にはその作用等が記載されている。
- 6) 権利行使段階での商品役務の類比判断については、商標法の行政執行における若干の問題に関する国家工商总局の意見(国家工商行政管理局、1999年12月29日;以下「行政執行意見」)第7条、商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈(法釈(2002)32号;以下「民事紛争解釈」)第11条、北京民事事件回答第8条に記載されている。なお、行政執行意見は2004年6月30日に廃止されているが(工商法字(2004)第98号)、参考まで紹介する。
- 7) 3年不使用取消審判の関連規定は、商標法第44条第4項、実施条例第39条第2、3項等である。なお、企業商標管理に関する若干の規定(国家工商行政管理局、1995年12月22日公布)第6条にも関連の規定がある。
- 8) 商標審理基準は、「商標の使用」は商標の商業的な使用を指す旨明記するとともに、商標登録情報の公布または商標権者による登録商標の専用権を有する旨の声明は、商標法上の使用とはみなされないとしている。
- 9) (2006)沪一中民五(知)初字第367号において、上海市第一中級人民法院は「“CASIO”商標もまた全45区分の商品と役務に登録している。このため、原告商標の登録範囲の広範性の事実は原告商標の強い保護をもたらしており、登録商標権の角度から原告に必要な保護を与えることを考慮するべきであって、本件商標が馳名商標であるか否かについて直接認定しないものとする。」と判示している。
- 10) (2006)一中行初字第851号(中国の知的財産権侵害判例・事例集第56ページ、2004年3月発行、日本貿易振興機構)では、係争商標「BOSS+図形」の審査において、馳名商標「BOSS」(係争商標と分類非類似)が引用されたが、「係争商標の使用は公衆を誤認させない」と判断された。
- 11) 類似商標を用いた商標権侵害に対しては、中華人民共和国刑法上の罰則は適用されない。(中華人民共和国刑法第213条等)
- 12) 類比判断については、行政執行意見第6条、民事紛争解釈第10条、北京民事事件回答第9-19条に記載されている。
- 13) パテントメディア第75号(2006年1月、オンダ国際特許事務所発行)
- 14) 中国の商標審査基準(2005年12月公布、国家工商行政管理局)の第3部分、四、(三)には、審査時における組み合わせ商標の類比判断手法が記載されている。
- 15) 商標法第11条第1項第3号、商標審査基準において、色彩の組み合わせにかかる商標の登録要件として、「顕著な特徴があること」が求められている。指定商品の天然色だけを有するもの、



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

通用または常用の彩色のみを有するものなどは、顕著性なしとされ、判例 ([http://case.ipr.gov.cn/ipr/case/info/Article.jsp?a\\_no=1597&col\\_no=65&dir=200603](http://case.ipr.gov.cn/ipr/case/info/Article.jsp?a_no=1597&col_no=65&dir=200603)) でも同様の判断がなされている。

- 16) 北京民事事件回答第25条では、「商標登録権者の同意を得ずその登録商標を変更し、かつ変更した商標を使用する商品を市場に流通させた場合」商標権侵害と認定すべき旨記載されている。
- 17) 東京高判平成16年(ネ)第3751号では、被告による「ブラザー」の使用は「for～」、「～用」等の用途表示を付記されたうで行われていること等を前提に、商標の使用にはあたらないと認定された。
- 18) 例えば、ハウスマークと被疑侵害商標が、商品上に併用されていた場合について、商標の使用にあたりと判断された事例として(2007)浙民三終字第74号、(2000)高知初字第37号が、商標的使用にあたりとされた事例として、(2004)民三終字第2号がそれぞれ挙げられる。
- 19) 「知名商品特有の名称、包装、表面装飾を模倣する不正競争行為に関する若干の規定」(1995年7月6日公布、国家工商行政管理局令第33号)、最高人民法院による不正競争の民事案件の審理における法律適用の若干問題についての解釈(2007年1月12日最高人民法院公布、法积[2007]2号)等。なお、最高裁判決(2002)民三終字第9号においては、「知名商品特有の装飾」について次のように判示されている。「経営者(被疑者)が、他人が先に使用している商品の装飾であることを知っているか当然知りうる状況において、購入者が誤認混同するほどに当該商品本体の装飾もしくはその包装物の装飾を同一または類似の態様で使用するときは、人民法院は当該先行する商品を知名商品と認定し、法により

保護を与えることができる。」

- 20) 例えば、「浙江省著名商標の認定と保護に関する条例」(浙江省第8回人民代表大会常務委員会公告第61号)では、使用実績、商標が付与された商品の販売実績等に関する要件を具備した場合に、省レベルの著名認定を受けられる旨規定されている。浙江省工商局からは、口頭で“浙江省著名商標の認定は、不競法による摘発に有利に働く”旨の見解が示されたことがある。
- 21) 例えば、(2006)成民初字第540号では、レストランの店内装飾、内装が知名商品特有の装飾等に該当すると認定されている。
- 22) 2007年10月に、筆者が浙江省工商行政管理局の担当者と面談した際には、先方より口頭ではあるものの「型番について商標登録が存在していれば、模倣品への摘発を実施する」とのコメントを受けている。
- 23) 北京民事事件回答第26、27条では、一定条件下での型番使用が正当な使用に該当する旨記載されている。
- 24) 浙江省高級人民法院が2005年3月に受理した訴訟案件では、低圧電器製品の型番に関し、原告(原審被告)にその使用停止が命じられている。
- 25) (2002)義刑事初字第1499号では、登録商標標識の製造者に対し、刑事罰が下っている。
- 26) 例えば(2007)滬一中民五(知)初字第235号
- 27) 例えば(2003)二中民初字第06284号
- 28) 上海市商業企業取次販売商品商標管理弁法(上海市商業委員会、上海市工商局、1999年3月1日施行)では、市工商局的審査を経て登記された企業に対し、商標管理機能を実施することを義務付けている。近年、市工商局は本弁法に則って、市場の自己管理を推進する取り組みを行っている。

(原稿受領日 2008年2月15日)