

《商標法》第4条「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」に対する理解と適用について

選り抜き記事

周知のように、商標の買いだめを効果的に抑制するために、2019年の《商標法》の第4回の改正時に、第4条に「使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶されるものとする」という規定が追加された¹。つまり、出願人が出願手続きにおいて第4条の規定に達している場合、商標審査官は直接拒絶することができる。同時に、《商標法》は、商標の異議申立と無効審判手続きにおいて、同様の規定をした。2021年11月16日、国家知識産権局は、新たに制定された《商標審理・審査指南》（以下、「《指南》」と略す）を公布し²、その下篇の第2章では、審査と審理の実務において《商標法》第4条に対する認定と適用が明確にされている。本文は、《指南》と実務と結び付けて当該条項に対する理解と適用を検討する。

1、「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」に対する理解

《指南》の解釈によると、「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」とは、出願人が生産経営活動のニーズに基づいているのではなく、大量の商標登録出願を提出し、真の使用意図に欠け、商標資源を不当に占有し、商標登録秩序を乱す行為である。まず、当該条項における「悪意」の着地点は、「生産経営活動のニーズに基づいているのではなく」、「真の使用意図に欠ける」ことにあり、本質は、「買いだめして使わない」ことにあり、結果は、「商標資源を不当に占有し、商標登録秩序を乱す」ことにある。言い換えれば、当該条項の規制の「悪意」は商標を買いだめする「悪意」であり、「便乗する」などの商標を先行登録する「悪意」と関連があるが、同じではない。したがって、第4条における「悪意」に該当するかどうかを判断するには、客観的な証拠から出願人の真の意図を探る必要がある。

次に、《指南》の上記解釈によると、「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」に属するかどうかの前提条件の一つは、出願人が「大量の商標登録出願を提出する」ことである。注目すべきは、「大

量の商標登録出願を提出する」という判断について、空間的次元（例えば、同時に数百件の商標を出願すること、同時に数十のカテゴリーを出願すること、同時に複数の主体を剽窃すること）と時間的次元（例えば、短期間に大量の出願登録を提出すること、同一主体の特定の商標について出願登録を繰り返すこと）の両方を考察できることである。

最後に、「大量の商標登録出願を提出する」以外の考慮事項と判断基準について、《指南》には、一つ目は、その出願が明らかにビジネス慣行に合わないかどうかを判断すること、二つ目は、正当な経営ニーズと実際の経営能力を明らかに超えているかどうかを判断すること、三つ目は、明らかに不当な利益をむさぼり、および、正常な商標登録秩序を乱す意図があるかどうかを判断することの3つが挙げられている。実務には、商標を先行登録された人は、多方面の考慮事項を総合して、出願人が出願登録した商標が上記の3つの状況の1つ以上を構成していることを合理的に疑い、権利を主張することができる。

1 改正後の《商標法》は2019年11月1日から施行された。

2 新《商標審理・審査指南》は2022年1月1日から施行された。

2、実務において《商標法》第4条に対する適用

2019年の《商標法》改正以来、第4条は悪意のある出願を打撃する実務において巨大な役割を果たした。商標の授権中、商標行政機関は、《商標法》第4条に基づき明らかに悪意のある商標登録出願を拒絶し、商標出願人には、出願した商標に真の使用意図があること、または防御目的³に基づく積極的な抗弁に対して証明責任を負うことが求められ、このような挙証責任の設定は商標登録段階で悪意のある出願を効果的に抑制した。

国家知識産権局が中国商標ネットで公開した1)《第30212035号「俠客島茶馬古道」商標拒絶復審決定書》によると、出願人は合計1000件近くの商標を出願登録して、明らかに正常な生産経営のニーズを超えており、出願人は他人ののれんに取り入る悪い意図を持っている。出願した商標はすでに《商標法》第4条に規定されている状況を構成している。2)《第31473360号「JOY@ABLE」商標拒絶復審決定書》によると、出願人は合計929件の商標を出願登録し、そのうち2018年から2019年までの9ヶ月足らずの間に約500件余りの商標を出願登録した。出願人が短期間に大量に商標を出願登録した行為は明らかに生産経営の正常なニーズを超えており、かつ出願人はその登録行為に合理性と正当性があることを説明できず、出願した商標が《商標法》第4条に規定されている状況を構成していると認定する。3)《第38441646号「クラシックドナルドダック」商標拒絶復審決定書》によると、出願人は100件近くの商標を出願登録し、その中には他人の有名な作品とキャラクター名の標識と同じか近い商標が複数含まれており、《商標法》第4条に記載されている状況を構成している。以上の事例から分かるように、「使用を目的としない悪意のある商標登録出願」を構成することに関する審査機関の判断は、考慮事項の多様化、行為の類型化の特徴を呈している。

商標権有効性の確定において、商標の買いだめ行為について、無効審判手続きでは常に2013年《商標法》第44条第1項で規制されることが多い。2019年に《商標法》第4条が施行された後でもそうなることが多い。筆者が代理した第30211219号「#fre」商標無効審判案件（商評字[2021]第0000239840号）の場合、国家知識産権局は審査の結果、次のように認定した：

1) 新《商標法》第4条は総則的条項であり、適用しない；

2) 申請人が提出した証拠は、争議商標が申請人によって先に使用した商標であることを示している；被申請人と申請人は同業の競合他社として、被申請人は申請人の商標と高度に近似した争議商標を譲り受けた後、当該シリーズの商標を繰り返し出願した；被申請人の名義で合計29件の商標があり、それらはすべて申請人や他人のブランドに対する剽窃である；被申請人は上記商標の使用または使用の準備ができていないという証拠を提出しておらず、**被申請人の上記の行為は正常な生産経営のニーズを超え、不正に商標資源を占有し、正常な商標登録管理秩序を乱し、公平な競争の市場秩序を損なう**ため、争議商標の登録は《商標法》第44条第1項の規定に記載されている「その他の不正な手段によって取得された登録」の状況を構成し、争議商標を無効にすると裁定した。

本案件の場合、国家知識産権局は《商標法》第4条を直接適用していないが、被申請人の行為が商標資源の不当占有と正常な商標登録管理秩序を乱す買いだめ行為であることを明確にした。《指南》の規定によると、上記の行為は《商標法》第4条の「**(3) 同一の主体に対して一定の知名度または強い顕著性を持つ特定の商標について出願登録を繰り返し、商標登録秩序を乱すこと**」を適用する状況に属する。

なお、(3)で規定されている「特定商標」は、「一定の知名度を持つ」商標であってもよいし、「顕著性の強い」商標であってもよい。「顕著性の強い」商標については、無効審判の申請人の知名度に対する証明責任をある程度軽減することができる。実務には、まだ中国で経営活動を展開していない海外申請人が《商標法》第32条の「不正な手段で他人がすでに使用し、一定の影響がある商標を先に登録すること」に基づいて権利を主張する場合、海外で先に使用された商標が中国国内ですでに使用され、一定の影響があることを証明することは困難であることが多い。《商標法》第44条第1項の「その他の不正な手段」に基づいて提起された無効審判事例では、争議商標の申請人が大量の商標を登録し、インターネットなどを通じて商標を公開販売して利益を求める証拠資料を提出する必要があることがよくある。しかしながら、《指南》(3)によると、先行登録

3 《指南》には、新《商標法》第4条が適用されない2つの状況が規定されている。1つ目は、出願人が他人による商標を先に登録することを防止し、防御目的に基づいて同一または近似商標を出願することである。2つ目は、出願人が現実的な期待を持つ将来の業務のために、予め適量の商標を出願することである。

された商標の顕著性が強いという条件を満たせば、海外申請人は、自分が確かに先行使用者であり、被申請人がその商標を「繰り返し出願登録」することを証明し、かつ被申請人が真の使用意図を持っていないと合理的に疑う初歩的な証拠を提供すればよいが、被申請人が真の使用意図があるか、または防御目的に基づく積極的な抗弁を行うには、その抗弁理由を証明する十分な証拠を提供するしなければならない。以上のことから、《指南》3)は、商標の悪意のある登録行為を認定するための要件の形式がより柔軟になり、組み合わせ方がより多様になり、一部の要件の認定基準も低下している。

3、まとめ

商標権有効性の確定や商標授權の手続きにおいて、《商標法》第4条を正しく理解し適用することは極めて重要な意義がある。同時に、《指南》は商標審査・審理作業の重要な根拠として、各手続きに適用される考慮事項および判断基準を指摘している。《指南》に明確に規定されている10種類の《商標法》第4条の適用状況は、将来の審理と審査の実務において使用を目的としない悪意のある商標登録出願の抑制に無視できない役割を果たす。したがって、より多くの商業経営者が《商標法》第4条を積極的に使用して、自分の合法的權益を維持できることを期待されている。

本誌の「選り抜き記事」の内容は、法律意見と同等ではありません。専門的な法律意見や諮問が必要な場合は、当社の専門顧問と弁護士にご相談ください。当社の電子メールは、LTBJ@lungtin.comで、このメールアドレスは当社のホームページwww.lungtin.comでも記載されています。

この文章の詳細については、この文章の作成者にお問い合わせください。

吳滌：パートナー、商標著作権部部長、シニア商標弁理士：LTBJ@lungtin.com

林星：弁護士、商標弁理士：LTBJ@lungtin.com



吳滌

パートナー、商標著作権部部長、シニア商標弁理士

商標意義申立、商標無効審判、商標行政訴訟、商標出願、及び、企業の商標ブランド戦略のポートフォリオと分析、商標権有効性確定と権利維持などの業務を得意とし、特に商標分野における複雑で難しい行政訴訟案件に対する非常に高い実務レベルを持ち、担当した複数の案件は業界に大きな影響を与えた。2005年以来、多くのフォーチュン500社のさまざまなタイプの商標案件を10000件以上代理しており、担当した案件は中華商標協会優秀案例として評価され、彼女の担当した「京セラ」商標意義申立復審行政訴訟案件は、権利者の商標を司法的方法によって有名な商標として認識させた。彼女が引き受けた日本の顧客の商標侵害と不正競争紛争案件で300万人民元の賠償を勝ち取った。



林星

弁護士、商標弁理士

中国の知的財産法律法規と涉外知的財産代理の実務に精通しており、日本語と英語を上手に使う商標権有効性確定と権利維持、行政訴訟などの各種の商標案件を処理し、顧客に総合的な知的財産サービスを提供することが得意である。彼女が引き受けた「麦楽送」の商標無効審判案件は、権利者の商標を行政経路を通じて有名な商標として認定させた。