

中国における最近の知財トピックス

2022年12月28日

方信グローバル知財サービス(株)
東京都港区南青山二丁目2番15号
ウィン青山942室
中国弁護士・中国弁理士 方喜玲
萩原正

拝啓

平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今回は、国家知識産権局が公表した《専利業務の一部の処理方法の調整に関する通知》および《商標登録出願と先行権利との衝突を避けるための指針》の概要、商号と商標出願の衝突に関する訴訟例などについて紹介させていただきます。

敬具

1. 専利業務の一部の処理方法の調整に関する通知

国家知識産権局 2022年12月7日

専利審査の質をさらに向上させ、効率的で便利な審査サービスを国民に提供することを目的として、以下の如く専利業務の処理方法および審査規則の一部が改訂された。

(一) 代理機構への委託の明確化について

2023年1月11日より、中国国内に定常的な居住地や事業所がない外国人、外国企業、その他の外国組織が、単独または代表者として専利出願する場合、専利代理機構に委託する必要がある。委託がない場合は受理しない。

中国国内に定常的な居住地や事業所がない香港、マカオ、台湾の個人、企業、その他の組織が、単独または代表者として専利出願する場合、専利代理機構に委託する必要がある。専利代理機構に委託されていない場合は受理しない。

(二) 専利の行政審査の提出方法について

2023年1月11日より、行政審査の申請者および第三者を含む当事者は、行政審査の申請書および各種書類をオンラインで提出することができる。行政審査の申請者は、専利業務処理システムの「処理手続き」を通じて行政審査申請書を提出することができる。行政審査申請者及び第三者は、専利業務処理システムの「意見書補正書」を通じて意見書その他の書類を提出することができる。

(三) PCT 国際出願の中国国内段階への移行関係書類の提出方法について

2023年1月11日より、PCT 国際出願の国際段階において引用補充全部または一部を含む場合、出願人は、オンラインで国内段階に入る手続きを行う際に、中国国内段階への宣言と同時に意見書を提出しなければならない。意見書には、以下の事項を記載する必要がある。

(1) 提出する中国語翻訳文に、引用補充の全部または一部が含まれているかどうか。

(2) 引用補充の全部または一部が含まれ、中国への出願日の変更を求める場合、明細書、請求項および図面中の位置、さらに国際段階で引用補充を提出した時期を明確に示さなければならない。

(四) オンライン支払い方法について

2023年1月26日より、当事者は、銀行カード、WeChat、Alipay、または公的預金口座を使用してオンラインで手数料支払いができる。手数料は不要。

(五) 電子文書の形式に関する通知と決定の印章

2023年1月26日より、国家知識産権局が発行する電子文書形式の通知と決定は、電子印章により行い、電子署名サービスは提供しない。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/12/7/art_75_180691.html

2. 商標登録出願と先行権利との衝突回避のための指針 国家知識産権局 2022年12月7日

商標法第32条は、「商標登録出願は、他人の既存の権利を損なってはならない」と定めており、市場主体が商標の登録出願や使用する際に、他人の先行権利に損害を与え関連公衆に混乱や誤認を引き起こすことを避けるために本指針が制定された。

【商標と先行権利との衝突の具体的状況】

(一) 商号権との衝突

当事者は、他人が商標登録出願日より前に既に登録または使用し、既に関連公衆における一定の知名度を有する同一または実質的に同一の商号を商標として登録出願または使用してはならない。また、関連公衆に商品またはサービスの提供者を混同、誤認させる可能性のある商標登録出願や使用も避ける必要がある。当該商標登録出願が他人の先行商号権を侵害するかどうかについては、通常、先行商号の独創性、知名度、当該商標と商号権者の実際に使用されている商品またはサービスと同一または類似の状況などの要素を総合的に考慮して判断する。

(二) 著作権との衝突

当事者は、著作権者の許諾なく、他人が既に先に所有し保護期間内の著作権を有する作品と同一または実質的に類似する標識を商標として登録出願または使用を避けなければならない。先行著作権の有無については、通常、公表された関連作品の資料、先行創作完成された関連作品の創作に関する資料、登録証明書などの証拠に基づいて決定される。また、有効な裁判文書によっても補足できる。

(三) 意匠権との衝突

当事者は、意匠権者の許諾なく、他人が既に所有し保護期間内の意匠権を有するデザインを商標として登録出願あるいは使用することにより、当該公衆に混同を生じさせ、先行権利者に損害を与える可能性を避けなければならない。混同の可能性があるかどうかを判断する際には、関連商標と先行デザインとを総合的に対比して決定する。

(四) 氏名権との衝突

当事者は、氏名権者の許諾なく、一定の知名度を有し他者との間で定着した氏名を商標として登録出願または使用することにより、消費者に混同誤認を招いたり他者の氏名権を損なったりしてはならない。先行氏名権の保護範囲を判断する際には、通常、氏名の知名度、当該分野および登録出願する商標の指定区分類または実際の使用範囲などの要素を総合的に考慮する。

(五) 肖像権との衝突

当事者は、肖像権者の許諾なく、他人の肖像写真を商標として登録出願または使用してはならない。他人を明示的に指向する肖像画や彫刻等も、商標として登録または使用することは避けなければならない。当該商標登録出願が他人の肖像権を害するかどうかを判断する際には、登録出願や使用が関連公衆に商品の出所を混同させるかまたは誤認させるかを総合的に検討する。

(六) 地理的表示との衝突

当事者は、先行の地理的標示と同一または類似の標識を商標として登録出願あるいは使用することによって公衆を誤認させ、先行地理的標示に関する法的権益に損害を与えることを避けなければならない。関連商標登録出願が他人の地理的表示と衝突しているかどうかを判断するためには、一般的に、地理的表示の客観的な存在とその知名度、顕著性、関連公衆の認知度および不適切で便乗的な主観的悪意等の状況があるかどうかを総合的に検討する。

(七) 一定の影響のある商品またはサービスの名称、包装、装飾との衝突

当事者は、他人が既に有している一定の影響のある商品またはサービスの名称、包装、装飾を商標として登録出願または使用することによって、関連公衆に混同や誤認を引き起こし、他人の権利と利益を害してはならない。関連商標登録出願が、他人の先行する一定の影響のある商品またはサービス名、包装、装飾の

権利と利益を害するかどうかの判断する際には、関連商標および権利の類似の程度、表示された商品またはサービスの関連性の程度などの要素を総合的に考慮する。

（八）その他の保護すべき法的権益との衝突

当事者は、他人が明示的に享受し、合法的に存続し、高度な知名度を有する関連権益を、悪意をもって商標として登録出願または使用して他人の権益を害してはならない。関連する商標登録出願が、他人の保護すべき法的権益を害しているかどうかを判断するためには、一般に、商標と関連する権益との類似の程度、先行する標識の知名分野および表示する商品やサービスの関連性の程度などの要素を総合的に考慮する。

【商標と先行権利との衝突の法的効果】

（一）許可なく無断で他人が有する先行権利の標識を商標として登録出願したときは、先行権利者は、法により当該商標に対して商標出願に異議申立てまたは登録商標の無効宣告を請求することができる。

（二）許可なく無断で他人が有する先行権利の標識を商標として登録出願し、特に悪意ある冒認を構成する場合、当該登録出願は、直接取消または職権で無効宣告されうる。

（三）許可なく無断で他人が有する先行権利の標識を商標として使用し、他人の先行権利を侵害した疑いがある場合、または正しく登録商標を使用せず、他人の先行権利と衝突する場合、先行権利者は人民法院に民事訴訟を提起し、関連標識の使用を停止し、侵害者に損害賠償を求めることができる。

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

3. 商号「信远达」と商標「远信达」の衝突に関する訴訟

被告である禹霖国際知識産権代理（北京）有限公司（旧名は、北京远信达知識産権代理有限公司であり、2021年9月現名称に変更した。以下は禹霖公司）と原告北京信远达知識産権代理有限公司（以下、信远达公司）は、いずれも北京にて商標登録出願業務を代理しており、両者の商号は文字の順序のみが異なる。信远达公司は、禹霖公司が関連商標を登録出願して先行商号権に損害を与えたとして無効宣告を請求し認められた。その後、信远达公司は、禹霖公司が信远达公司の著名商号に類似した商号を使用したことは不正競争を構成するという理由で訴訟を起こした。

【経緯】

法院での審理により次のことが判明した。信远达公司は、2004年5月に設立され、経営範囲は商標代理、専利代理として認可され、2005年12月から2019年4月までの間に「北京信远达知識産権代理事務所」の社名を使用していた。禹霖公司は、2014年1月に設立され、商標代理、著作権取引、経済貿易コンサルティングなどの経営範囲で認可された。

2014年12月、禹霖公司は、「远信达知識産権 yuan xin da intellectual property」第15842555号の商標登録出願を行い、2016年2月に知的財産コンサルティング、著作権管理訴訟サービス、知的財産ライセンスなど、第45類役務での登録が認められた。2019年6月、信远达公司は当該商標の無効宣告を請求し、国家知識産権局は、商標の登録と使用が、関連する消費者にサービスの出所を誤認させ、信远达公司の商号権に損害を与えると判断し、2020年3月に当該商標を無効と裁定した。

国家知識産権局が下した無効宣告請求に対する裁定において、「信远达」が信远达公司の企業商号として、商標代理、専利代理等の法律関連業務で高い知名度を有しており、禹霖公司の上記の商標の漢字部分は、信远达公司の商号「信远达」とは文字の順序のみが異なり、称呼、意味等において類似しており、当該商標の使用範囲が「信远达」商号で生み出された高い知名度のサービスと同じまたは類似のサービスであると判断した。

禹霖公司の当該商標に対する無効請求の認容後、信远达公司は、引き続き法院に「远信达」と著名な商号「信远达」が類似し、禹霖公司がその商号をもって経営範囲が同じ知的財産事業に従事し、そのブランドに便乗し、客観的に、関連する公衆の誤認を招来し、信義則に違反し、不正競争を構成すると主張した。そして、信远达は、禹霖公司が「远信达」の文字を商号としての使用を停止し、影響

を排除するために声明を掲載し、経済的損失として19万元と合理的費用1万元の損害賠償の判決を法院に求めた。

禹霖公司是次のように反論した。当社は合法的に設立された企業であり、「远信达」は会社の登録商標であり、当社は法により認可された企業名と商標を使用しており、法の保護を受けている。当社の設立される前は、信远达公司の知名度や影響力はなく、行政機関によって無効と宣告された当社の商標は、最終的に確定された案件ではなく、また、主観的な悪意がある場合にのみ損害賠償請求権が生じる。「远信达」を企業名の文字として使う理由について、禹霖公司是、その法定代表者が河北省保定市信达街に居住しているため、「达」という文字を加え、会社が永遠に続くことを願っている。

【第一審法院の判断】

2021年3月、北京市朝陽区人民法院は次のように判断した。信远达公司の「信远达」という文字は、10年以上の継続的な使用により、業界内で一定の知名度と影響力を有し、禹霖公司の「远信达」は、それとその文字の順序が異なるだけであり、発音、意味のいずれにおいても類似している。禹霖公司是当該文字を使用して信远达公司と同じまたは類似の知的財産代理業務に従事しているため、関連公衆の誤認を招来しやすく、不正競争を構成する。本件商号の影響力、禹霖公司の被疑行為の継続期間、主観的な悪意の程度などの要素を考慮して、禹霖公司是信远达公司に経済的損失10万元と合理的費用5,000元を賠償し、その不正競争行為が信远达公司に及ぼした悪影響を排除するために声明を発するよう命じた。

禹霖公司是第一審判決を不服として北京知識産権法院に上訴した。そこで、6項目の状況説明書を法院に提出し、その顧客がその会社の商標コンサルタントの商標の専門的知見に基づいて登録を委託したものであり、信远达公司の存在を知らず、その「远信达」の使用は善意であり、故意に模倣したものではなく、実際の業務の過程で、顧客と信远达公司是重複していないことを立証した。さらに、その商号の「远信达」は、特定の背景意図を持っており、「远信达」の使用には主観的な悪意がなく、不正競争を構成する場合であっても、第一審判決の賠償額は高すぎると主張した。

【第二審法院の判断】

北京知識産権法院は審理を通して次のように判断した。「信远达」は信远达公司の商号として、該社の使用と宣伝を通じて既に一定の影響力を持っている。このような状況下、禹霖公司是同業の事業者として、信远达公司の「信远达」の商号を当然に知っておくべきである。その後、「远信达」を含む商号で会社を登録し、商標登録業務を代理したことは、関連公衆に主体の混乱を生じさせやすく、明らかに信远达公司ののれんに便乗し、混乱を生じさせる主観的な意図を有し、信远达公司の企業名称権を毀損し、不正競争を構成する。以上により、法院の判決は、第一審判決を支持して、禹霖公司の上訴を棄却した。

http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=136620

本件に関し、さらなる情報やご不明な点、ご質問等がございましたら、fsgip@fsgip.com までお問合せくださいますようお願いいたします。