

ブランド復活と商標先取り防止規定
～中国最高人民法院による長期間不使用ブランドに対する判断～
中国商標判例紹介(9)

2015年3月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

余曉華

再審申請人(一審原告、二審原告)

v.

商標評審委員会

再審被申請人(一審被告、二審被告)

1. 概要

企業が新商品の販売を開始する場合、ブランド戦略と共に新たな商標の出願を随時行う。そのため、旧モデル商品に係る登録商標についてはもはや使用することがないため、適宜権利放棄することとなる。

ところが、旧ブランドを用いて再び商品展開する場合がある。このような場合、既に放棄した商標について、再び商標登録出願を行う必要がある。

本事件では原告の先達が 50 年ほど前に使用していた比較的有名であったブランドを、原告が再び使用することとなり商標登録出願を行ったが、第三者が当該出願日より少し先に商標登録出願を行い権利化していた。

原告は一定の影響力のある先使用商標の先取りであるとして、登録商標の取り消しを求めた(商標法第 32 条)。事件は最高人民法院にまで持ち込まれたが、最高人民法院は、出願日の段階では原告の使用の事実がなく、また不使用の期間も長かったことを理由に、原告の訴えを退けた¹。

2. 背景

成都同徳福合川桃片食品有限公司(以下、成都同徳福公司)は、菓子的一种である桃片を指定商品として「同徳福」について商標登録出願を行い、商標登録を得た。

一方、余氏(原告)は、原告先代が 20 年代～50 年代四川地区にて桃片について使用し

¹ 最高人民法院 2013 年 12 月 10 日判決 (2013)知行字第 80 号

ており、比較的高い知名度を有していた「同徳福」ブランドを復活させるべく、指定商品桃片について、「同徳福」の商標登録出願を行った。

しかしながら、原告の出願日は、成都同徳福公司の出願よりも後であったため、出願は拒絶された。原告は「同徳福」商標の先取りであるとして、成都同徳福公司の登録商標の取り消しを求めた。

これに対し、評審委員会は原告の主張を認めず、成都同徳福公司の「同徳福」商標の登録を維持する審決をなした。当該審決に対し原告は控訴したが北京市第一中級人民法院及び北京市高級人民法院は共に審決を維持する判決²をなした。原告は判決を不服として最高人民法院に再審請求を行った。

3.最高人民法院での争点

争点 成都同徳福公司の「同徳福」商標が、商標法第 32 条の規定に反するか否か

4.最高人民法院の判断

結論：申請時に長期間不使用状態であるため「先に使用しており一定の影響のある商標」を構成しない

(1)原告の主張

原告の主張は以下のとおりである。

(i)原告の「同徳福」商標の商業的信用及び商業的価値は現在まで影響力を有しており、一審、二審判決はこれについて否定し、事実と適合しないため取り消されるべきである。まず、申請人が提出した一連の証拠、これには被物質遺産の認定、中央電視による報道、世界博覧会等の大型博覧会に出展した事実、指導者の重視を獲得した事実等は共に申請人が「同徳福」を先に使用していた事に基づく影響力が、本案争議商標の申請日まで及んでいることを認定することができ、「同徳福」が老舗としての商業価値を有することを証明するに足りる。

次に成都同徳福公司は、「同徳福」の歴史に対し、十分に熟知しており、申請人の先に使用していたものと同商品類別上に争議商標を登録し、使用する行為は、誤解を招き、フリーライドの主観が明らかであり、誠実信用原則に反する。最後に申請人が「同徳福」を先に使用した地域と、成都同徳福公司の経営活動の地域は同一であり、争議商標を登録することの不当性を裏付けている。

² 北京市高級人民法院判決 (2011)高行終字第 375 号

(ii)老舗の歴史上の原因による業務停止について、できるだけ寛容に処理すべきであり、その使用が識別機能を発揮していたか否かを要求すべきではなく、形式上、商標法実施条例第 3 条³に規定する商標の使用形式に適合してさえすれば、使用と見なすべきである。本案において、申請人は既に争議商標を、商品、商品包装または容器、及び商品取引文書上に使用しており、かつ、当該商標を、広告宣伝、展覧会及びその他商業活動中に用いており、これらに基づき、その争議商標の申請日前に、「同徳福」に対し、実際に使用していたと認定することができる。

(iii)老舗は我が国の貴重な文化遺産であり、悪意による横取り行為を厳しく制止すべきであり、現存する老舗と歴史の関係を回復すべきであり、それを提唱し、盛大にすべきである。老舗传承人に優先的に商標登録権を付与すべきであり、それが明確に放棄を表明する前であれば、いかなる横取り行為も制止されるべきである。まとめると、二審判決を取り消し、本案に対し再審を行うことを求める。

(2)成都同徳福公司の主張

訴訟参加人である成都同徳福公司の主張は以下のとおりである。

(i)申請人の所謂「同徳福」は、その先人により経営されているという主張は必ずしも成立しない。歴史上「同徳福」は、単に合川地区桃片商号中の比較的有名な店にすぎず、必ずしも商標として使用していない。

(ii)争議商標登録後成都同徳福公司は継続して使用しており、かつ、一連の榮譽を獲得している。

(iii)申請人余氏及び先達は 50 年近くの期間桃片の生産経営活動に従事しておらず、商号の「同徳福」として既に 50 年以上放棄されている。

成都同徳福公司が既に登録し、かつ、誠実に使用している状況下では、申請人の争議商標の取り消し請求は誠実信用原則に反し、正常な市場経済秩序を乱すものである。

³改正前実施条例第 3 条

第三条 商標法及びこの条例にいう商標の使用とは、商品、商品の包装又は容器及び商品の取引に関する書類に商標を表示することをいい、広告宣伝、展示及びその他の営業活動に表示することも含まれる。

改正前実施条例第 3 条は、改正後商標法第 48 条へ移行され、また一部改正された。

商標法第 48 条

本法でいう商標の使用は、商品、商品包装又は容器及び商品取引文書、又は宣伝広告、展覧及びその他の商業活動において商標を使用し、商品の出所を識別する行為を指す。

(3) 最高人民法院の判断

商標法第 32 条は以下のとおり規定している。

商標法第 32 条

他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で登録してはならない。

商標法第 32 条でいう「他人が先に使用している一定の影響のある商標」とは、一定時間既に使用しており、一定の销售量、広告宣伝等により、一定の範囲の関連公衆に対し知名度を有し、指定商品の出所と見なされる未登録商業標識をいう。

ここでいう「一定の影響のある」とは、継続使用行為に基づき発生した法律効果であるべきであり、争議商標の申請日が、先商標が一定の影響を有するか否かを判断する基準日となる。本案件で明らかになった事実に基づけば、「同徳福」商号は確かにかつて、原告の先達の経営下、比較的良い発展を獲得し、20 世紀 20 年代～50 年代の期間、四川地区にて桃片商品に対し、一定の賞与を蓄積し、比較的高い知名度を形成した。

しかしながら、1956 年～争議商標の出願日までの間、商業標識としての「同徳福」は使用を約半世紀の期間停止しており、双方当事者はこの期間内いかなる者も、「同徳福」を商業使用に用いていないという事実に対し、異議を申し立てていない。このような状況下、たとえ原告の家族がかつて「同徳福」を商業標識として使用していたとしても、争議商標の申請日までに、これに反する証拠がない状況下、長期使用を停止することにより、「同徳福」は既に、商標法第 31 条に規定する未登録商標の知名度及び影響力を具備せず、「先に使用しており一定の影響のある商標」を構成しない。

原告は 2002 年から再び、「同徳福」を店名として使用を開始し同福德桃片工場を設立したが、当該行為の発生は争議商標の申請日より遅い。成都同徳福公司是既に、先登録かつ実際に争議商標を使用しており、原告がこれについていかなる先の権益を有しない状況下では、その後の使用行為により、第三者が既に合法的に形成した登録商標専用権に対抗することができない。成都同徳福会社が先商標を登録した行為は、他人の先使用かつ一定の影響を有する商標の先取りを構成せず、また誠実信用原則にも反しない。

5. 結論

最高人民法院は、商標法第 32 条に基づく取り消し理由は成立しないとした北京市高級人民法院の判決を維持する裁定をなした。

6. コメント

実務上過去使用していたブランドを復活させて使用することがある。このような場合、商標登録を維持していれば問題無いが、企業の負担となる登録料の支払い、また 3 年の不使用に伴う取り消し等の理由により、使用する可能性の低くなった登録商標を放棄することがある。

本事件は長期間不使用であった比較的有名な老舗商標について、第三者が商標登録を行ったため、商標法第 32 条を理由とする取り消し請求を行ったものである。

しかしながら、商標法第 32 条は先願主義の例外規定にすぎず、あくまで第三者の申請日時点で、実際に中国で使用しており、かつ、一定の影響力を有していることが取り消し要件となる。

従って、使用を停止しているブランドについて第三者に先取りされることを防止するためには、少なくとも登録を維持すると共に、不使用とならないよう Web 等において適宜商標を使用し証拠を確保しておくことが中国の商標管理上重要となる。

以上