

2016年2月2日

「LT会」会報第 16-02 号(総 158 号)

上海 LT コンサルティンググループ

### 中国では一日も早い商標出願が最大の防御策

「MUJI 無印良品」は、いまや中国でその名を知らぬ人がいないほど有名な商標です。「MUJI ブランドなら客を集められる」と評判が立ち、中国各地のショッピングセンターのキラーテナントとして引く手あまたとなっています。この商標の扱いを巡る行政訴訟がつい最近まで最高人民法院で争われていたことをご存じでしょうか。

2000年4月、海南南華実業貿易公司(その後、北京綿田紡績品有限公司に商標権を譲渡)が「第24類布製シーツ」の分野において「無印良品」の商標登録を出願しました。中国における商標登録は45分野に分類されており、良品計画は1999年の時点で「第16類事務用品、第20類家具、第21類厨房用品、第35類広告販売及び第41類教育娯楽」における商品及びサービスに関する商標登録を出願済みでした。しかしながら、「第24類布製シーツ」の出願が漏れていたのです。

2001年4月、良品計画は商標局に対し「本件は商標法第31条の『悪意の抜け駆け登録』に該当する。」と異議を申し立てましたが、2004年1月に却下され「第24類布製シーツ」分野における綿田会社の商標権が成立しました。その後、良品計画は商標審査委員会に対し再審請求をしたものの、2009年3月に申し立てが却下されたことから、同年4月に商標審査委員会を被告人とする行政訴訟を提訴しました。

裁判は北京第一中級人民法院(第一審、判決2009年)、北京高等人民法院(第二審、判決2010年9月)、最高人民法院(再審、判決2012年6月)と進み、最終的に良品計画側の主張を退けました。これと同時期にほぼ同様の論点で争った「第25類アパレル靴帽子」は、良品計画側の申し立てが通り、首尾よく商標権を取り返すことができました。これに対し「第24類布製シーツ」においては良品計画側が敗れ、同社が「無印良品」ブランドのタオルを中国国内で製造・販売する道は塞がれたのです。

中国の展示会で新商品を発表したり、新製品を販売したりする際に、商標登録が済んでいないとすぐ商標を横取りされる可能性があります。中国国内で商品やサービスを販売する場合は勿論のこと、中国では販売されない全品輸出のOEM製品の生産を中国企業に委託する場合ですら商標権を出願しておかないと、税関で商標侵害を理由に輸出差し止めとなるリスクがあるとすら言われています。中国での商標登録は先願主義であるため、一日でも早く商標出願することが、第三者に先を越されないための防御手段となります。

ひとたび第三者により商標を出願・登録をされてしまうと、①類似しない商標に変更して出願する、②登録

商標の取り消し裁定を求める、③出願商標の公告に異議を申し立てる、④商標権・出願権を買い取る、⑤商標権の使用許諾を求めるなどの対応を取らざるをえなくなります。要するに、不本意な形で商標を登録するか、先の無印良品のように、商標権を取り戻すために膨大な時間とコストを費やさざるを得なくなるのです。

中国で商標を出願する際は、まず登録したい商標の分類を選択し、その中に同一或いは類似した商標が登録されていないか調査します。対象分類内に類似した商標がないことを確認後商標局に申請し、問題がなければ1週間後程度で出願受理通知が発行され、審査に入ります。出願から審査を経て登録が完了するまでに通常で12か月から15か月ほど、長ければ三年ほど時間がかかります。中国での商標登録は、審査が思いのほか長いこと、分類別に登録が必要となることを考慮して、できる限り早い段階で、しかも今後参入が予想される幅広い分野において出願しておく方が賢明と言えるのです。

例えば、食品企業が商標登録する際は、直接関係する「第29類食品、第30類インスタント食品、第32類ビール飲料及び第33類酒」はもちろんのこと、今後の広告宣伝活動に備えて「第35類広告販売」も押さえておく慎重さが重要となります。

弊社は知財権登録の専門会社と長年提携しており、商標登録等の申請代理業務に関する十分なノウハウを蓄積しております。中国国内で自社商標を使用して商品販売やサービス提供に従事することを検討される際は、どのタイミングで、どの分類で商標を申請すべきか、是非ご相談ください。

以上