

NEWS LETTER

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD.
October 31, 2019

2019年11月1日より、第四回改正商標法が施行されます。

今回の主な改正内容は、①悪意出願の抑制、②損害賠償額の引き上げ、③商標代理機構の規制強化、であります。

これ迄以上に不正な手段による商標出願・使用行為に対して、厳しく取り締まる姿勢が表れております。日本企業の中国での商標権利の取得と行使に大きな影響を与える改正であります。

中国ビジネスを強化する知的財産政策に関連する内容も含まれておりますので、改正法の要点を此処に報告いたします。ご参考になれば幸いに存じます。

中科專利商標代理有限責任公司

日本事務所

TEL:06-6130-7051

FAX:06-6361-1162

e-mail: zhang@csptip.com

『中華人民共和國第四回改正商標法』

(2019年11月1日施行)

改正商標法の主な要点

No	主題	要点
1	悪意出願の抑制	◇使用を目的としない悪意による商標登録出願は拒絶の対象となります。(第4条第1項)
2	関連手続きへの適用	◇第4条の違反が商標代理機構の代理拒絶理由となります。(第19条第3項) ◇第4条に違反し登録された商標は、異議申立及び無効審判で取り消しできるようになります。(第33条、第44条第1項)
3	損害賠償額の引き上げと訴訟時の付帯請求	◇懲罰的損害賠償額として、算定賠償額の最高5倍に引き上げられます。また、法定賠償額の上限も500万元に引き上げられます。(第63条第1項、第3項) ◇商標権侵害訴訟の際、コピー商標が付された商品の廃棄処分、及び製造に使用する材料・器具等の廃棄処分を含む付帯請求が認められます。(第63条新設第4項、新設第5項)
4	商標代理機構の規制強化	◇第4条の違反が商標代理機構の行政処罰と刑事処分の理由となります。(第68条第1項、新設第4項)

以上

《商標法改正対比表》

1. 悪意出願の抑制について

旧《商標法》 (2014年5月1日施行)	第四回改正《商標法》 (2019年11月1日施行)
<p>第4条第1項 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。</p>	<p>第4条第1項 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。 使用を目的としない悪意の出願は拒絶される。</p>

赤字：修正部分

コメント：

中国は、今まで商標登録主義を厳格に採用し、先に使用していて周知になっていた場合でも、商標登録がなければ保護が受けられない国であります。

今回の改正で、このような厳格な登録主義から使用主義の方向に移動していると言えます。その理由として、近年急増している冒認出願、買い占め出願を規制するために、商標申請人の使用目的が義務付けられています。

実は2018年以来、商標局は多くの冒認出願に対してまとめて拒絶査定を下してきましたけど、その根拠として多くは商標法第7条、第10条第1項、あるいは第44条第1項が使われました。立法の本意を考慮すると、このような拒絶査定は必ずしも正当とは言えず、今回の改正でその拒絶の根拠がより明確にされたわけでありませぬ。

それでは、中国は使用主義に変わったかと言ったら、そうでもありません。「使用目的」と「使用した証拠を提供する」とは、まだ区別がありますし、「使用を目的とする」というのは、あくまで動機や意思など主観的な要素に焦点を当てて、客観的な証拠提供までは要求していません。今回の改正は、やはり悪意を持っている冒認出願者に警鐘を鳴らしつつ、拒絶査定に適切な法律条文の支持を用意することに着眼していると思われませぬ。

2. 関連手続きへの適用

旧《商標法》 (2014年5月1日施行)	第四回改正《商標法》 (2019年11月1日施行)
<p>第19条第3項 商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律の第十五条及び第三十二条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。</p>	<p>第19条第3項 商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律の第四条、第十五条及び第三十二条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。</p>

旧《商標法》 (2014年5月1日施行)	第四回改正《商標法》 (2019年11月1日施行)
<p>第33条 初歩査定され公告された商標について、公告の日から3ヶ月以内に、この法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の第十条、第十一条、第十二条の規定に違反していると何人が判断したときは、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。</p>	<p>第33条 初歩査定され公告された商標について、公告の日から3ヶ月以内に、この法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条四項の規定に違反していると何人が判断したときは、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。</p>
<p>第44条第1項 登録された商標が、この法律の第十条、第十一条、第十二条の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。</p>	<p>第44条第1項 登録された商標が、この法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条四項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。</p>

コメント:

これらの改正は、基本的に第4条改正を強化・補完するものであります。

第19条は商標代理機構の面から規制を強め、代理人や代理機構による悪意出願の幫助を禁止します。これは一見難しい要求かもしれませんが、実はそうでもありません。誠実信用の原則に違反して業務上の優位を利用し、申請人の悪意出願に積極的に手伝った代理機構は、現実にあります。

また、実務上、「使用目的としない悪意の出願」であるか否かを知ること無理難題ではありません。合理的な審査義務の範囲を超えていないからであります。出願商標の数量・商標名称・業務範囲などを分析すれば、申請人の出願意図はある程度判断できるはずであります。例えば、ある申請人が一度数千に上る商標出願を依頼した場合、この申請人の動機は知らない、と代理機構は主張できるまいと思われます。

一方、第33条と第44条の改正は、それぞれ異議申立と無効宣告の面から規制を補完しています。異議申立と無効宣告を請求する理由として、先行権利者しか使えない相対事由と、誰でも使える絶対事由があります。

今回の改正で、「使用目的としない悪意の出願」(第4条)や代理機構の業務と関連しない出願(第19条第4項)は異議申立と無効宣告の絶対事由として新たに規定され、これで悪意出願を阻止する閥門が早い段階から存在することになり、規制が多方面にわたって行き届くようになります。

3. 損害賠償額の引き上げと訴訟時の附帯請求

旧《商標法》 (2014年5月1日施行)	第四回改正《商標法》 (2019年11月1日施行)
<p>第63条第1項 商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失を確定することが困難なときは、侵害者が侵害により得た利益により確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難なときは、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上述の方法により確定した金額の1倍以上3倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。</p>	<p>第63条第1項 商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失を確定することが困難なときは、侵害者が侵害により得た利益により確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難なときは、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上述の方法により確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。</p>
<p>第63条第3項 権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難なときは、人民法院は、侵害行為の情状に応じて、300万元以下の賠償支払いを判決する。</p>	<p>第63条第3項 権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難なときは、人民法院は、侵害行為の情状に応じて、500万元以下の賠償支払いを判決する。</p>
	<p>第63条第4項(新設) 人民法院が商標紛争事件を審理する際、冒認登録された商標の商品について、特殊な状況を除き、権利者の請求により、廃棄を命じることができる。冒認登録された商標の商品の製造に主として用いられる材料、器具について、廃棄を命じることができ、これに補償は要しない。また、特殊な状況において、上記材料、器具の市場への流入の禁止を命じることができ、これに補償は要しない。</p>
	<p>第63条第5項(新設) 冒認登録された商標の商品について、冒認登録された商標を除去しただけでは、市場に流入させてはならない。</p>

コメント:

中国の知的財産権保護はここ数年速やかに進歩していますが、特許と比べ商標と著作権案件の賠償額が比較的到低いのは現実です。賠償額が数千万元に上るケースも北京知的財産裁判所などで散見できますが、ほとんど特許権に限ったもので、商標権侵害の事案では数十万元の賠償が相場で、侵害者側が得た利益にはるかに及ばないのは一般的であります。

このような状況を改善することは、第 63 条改正の目的と考えられます。従来の「補填原則」がもはや侵害行為を十分に制止できない以上、懲罰的損害賠償制度の強化も自然の流れと言えます。今回の改正で引き上げられたのはあくまで上限だけですが、裁判所の実務上でどの程度適用されるか、場合によって上限が更に突破されるか、などは今後注目すべきところでもあります。

一方、新設の第 4・5 項は、今まで行政管理部門にしかできなかった侵害商品と製造器具の没収・廃棄を、人民法院に授権し、登録商標に留まっていた商標権利者の権利範囲は侵害商品の「物」に拡張されました。商標侵害者には、経済利益を非常に重視する傾向があり、数年の懲役に服役しても数百万円の罰金を免れたい者すらいます。今回の改正は違法侵害者の経済コストを大幅に増やし、有効な抑止力を果たそうとしています。

4. 商標代理機構の規制強化

旧《商標法》 (2014年5月1日施行)	第四回改正《商標法》 (2019年11月1日施行)
<p>第 68 条第 1 項 商標代理機構に次の各号に掲げる行為のいずれかがあるときは、工商行政管理部門は、期間を定めて是正するよう命じ、警告を与え、1 万元以上10 万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に警告を与え、5 千元以上5 万元以下の罰金を科す。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追究する。 (三)この法律の第十九条第三項、第四項の規定に違反すること。</p>	<p>第 68 条第 1 項 商標代理機構に次の各号に掲げる行為のいずれかがあるときは、工商行政管理部門は、期間を定めて是正するよう命じ、警告を与え、1 万元以上10 万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に警告を与え、5 千元以上5 万元以下の罰金を科す。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追究する。 (三)この法律の第四条、第十九条第三項、第四項の規定に違反すること。</p>
	<p>第 68 条第 4 項(新設) 悪意による商標登録出願に対し、情状により警告、罰金等の行政処罰を与える。悪意による商標訴訟に対し、人民法院が法に基づき処罰を与える。</p>

コメント:

第 68 条は、第 19 条の改正と連帯して、商標代理機構の不正行為をより厳しく取り締まるものであります。

商標代理機構による悪意出願・訴訟は、よく審査の早い段階で拒絶されますが、それだけでは抑止力が足りていません。

近年、知的財産権保護の意識が中国で広がる中、商標権の濫用も増えています。中でも、商標代理機構が自分の背景と専門知識を利用し、クライアントの商標を冒認したり、不適切な訴訟を起こしたりしています。このような行為は企業に悪影響をもたらす上、司法資源の浪費にも繋がります。今回の改正により行政処罰や刑事処罰の対象として明記することで、実質的な打撃を与えることが期待されます。

以上