

## 三年不使用取消審判における冒認出願者の

### 「商標の象徴的使用」への対応策

中国商標法において、「登録商標が使用許可された商品の一般名称となり、又は正当な理由なく継続して 3 年間使用しなかったときは、いかなる組織又は個人も、商標局に当該登録商標の取り消しを請求することができる。」と規定されている。簡単に言えば、登録から 3 年を経過した商標は、第三者から取消審判請求された場合、正当な理由がなく、有効な使用証拠を提出できない場合、同商標の登録が取消される。同制度は「商標撤三」と略称され、商標権者に対して、登録商標の実際かつ有効的な商業使用を促し、遊休商標、不正に商標資源を占有する状況を防ぐことを目的としている。中国の商標出願手続きにおいて、「商標撤三」は、数千万の先行する登録商標の障害をクリアするために、よく使われる方法となっている。

しかし、一部の商標権者は、「商標撤三」に直面した際に、契約書、パンフレットなどの少量の資料を証拠として提出し商標の取消を避ける者もいるが、このような証拠は、商標が実際に、持続的、商業的に使用されていることを立証できず、北京最高人民法院授權確定ガイドライン 19.4 に指摘される「象徴的使用」に該当する。取消審判の実務において、一部の冒認商標出願者は、法律に精通していることを利用し、様々な方法で証拠を用意して、買いだめした商標が、真の権利者によって取消されることを回避している。このような高度な専門性を有している冒認商標出願者の存在は、「商標の象徴的使用」の認定をより困難にしている。前記証拠に対して、どのようにして有効な証拠を提出して反論するか？筆者は、次の 2 件の同一主体の取消審判案件を例として検討する。

## 事件の概要

取消審判案件の請求人 DION LEE ENTERPRISE PTY LTD は、オーストラリアで大人気のファッションデザイナー Dion Lee 氏によって設立された会社である。「Dion Lee」は、2009 年に創立された同名ブランドである。2020 年、Dion Lee 氏は、中国市場への進出を計画していたが、中国において自社のブランドが剽窃・模倣されている状況が深刻であることに気づいた。特に、主力商品である第 25 類の商品において、「DION LEE」「DIEN LEE」「DRONLEE」という三つの駆け抜け商標が見つかった。

自然人が出願した類似商標「**DRONLEE**」に対する三年不使用取消審判において、商標権者が使用証拠を提出しなかったため、同商標は容易に取消すことができた。商標実務では、このような円滑な事例が多いものの、請求人は他の 2 件の類似商標「**DION LEE**」と「**DIEN LEE**」に対する不使用取消審判については難航した。

まずは、商標権者の提出した使用証拠が商標局の三年不使用取消審判の審理過程を突破したことだ。

不使用取消審判において、筆者は、商標権者が提出した百ページ近くの証拠について慎重に分析及び比較し、かつ証拠に上がった各主体を逐一調査したところ、商標権者が提出した証拠の数はかなり多いものの、以下のような信憑性に抜け穴が多数存在することが判明した。

1、商標権者が提出した 4 通の授權証書はいずれも簡易的なテンプレートを使用し

ており、被請求人の住所、統一信用コード、授權費用などの必要な情報が記載されておらず、ライセンシーの署名と捺印もなかった。そのうちの 1 通の授權証書にはライセンシーの情報さえ記載されていなかった。これらの文書の形式は契約に必要な条件が欠けており、企業間のライセンスの商習慣に合致せず、真実かつ有効な情報として認定することは困難である。

2、商標権者が提出した 2 通の請求書の発行日は、それぞれ 2021 年 1 月 28 日と 2019 年 3 月 26 日であり、それらの日付に対応する微信チャットのスクリーンショットは、被請求人は意図的にチャットの内枠だけを切り取り、携帯電話の画面とチャットソフトウェアのインタフェース情報はなく、かつ微信チャットのスクリーンショットは日付がなく時間のみが表示され、実際の微信チャットの過去のチャット記録情報と一致しないため、明らかに事後的に証拠を作成したものである。

3、審査書類の検索を通じて、ライセンシーの一つである「中蘭徳商貿(北京)有限公司」は、相手方代理人である「北京某思知財權代理有限公司」が代理した複数件の取消審判案件でライセンシーの役割を果たしており、提出された証拠に係る物品の数、金額が低すぎ、商習慣に合致せず、又は象徴的な使用であると複数の審査書類で指摘されている。その結果、係争中の商標は最終的に取消の審決が下された。

	商標	取消請求人	被請求人
1	第5類第9783636号「Olvarit」	N.V. NUTRICIA	BOURNET-LAPOSTOLLE
2	第2類第9182666号「HAKU 2/EX」	楊超	Dolly Melly LLC
3	第3類第9803190号「ESCENTRIC MOLECULES」	康伯尼有限公司	Dolly Melly LLC
4	第25類第9331512号「CARIN WESTER」	蘇立國際公司	Dolly Melly LLC
5	第29類第9783637号「Olvarit」	N.V. NUTRICIA	BOURNET-LAPOSTOLLE
6	第33類第9169811号「CLOS APALTA」	BOURNET-LAPOSTOLLE INTERNATIONAL SA	BOURNET-LAPOSTOLLE INTERNATIONAL SA

使用した証拠に多くの抜け穴があったことに加えて、筆者は、商標の元の出願人が米国で登録された「Dolly Melly LLC」であることを発見した。この会社は、多数の外国有名ブランドと同名の商標を出願し、登録後に異なる主体に譲渡している。偶然にも、これらの商標の譲受人は、セーシェル共和国で設立された同名の会社で、更に偶然なことに、これらの会社の登記住所はすべて本件被出願人の登記住所と同じか極めて近似し、これらの商標の代理人も同じ「北京某思知識産権代理有限公司」であった。当事務所は 2016 年から 2020 年まで、オランダのクライアントの「DAVITAMON」というビタミンブランドの権利確定案件を担当した際に、同様の経験をしたことがあり、「Dolly Melly LLC」が出願し、「北京某思知識産権代理有限公司」が代理した 3 件の「DAVITAMON」の先行商標の無効宣告・取消およびその後の手続きにおいて、登録の障害をクリアするのに数年を要した。

国家知識産権局は、「DION LEE」と「DIEN LEE」の 2 件の取消不服審判において使用証拠に対する質疑を行った後、課税名称が「DION LEE 服装」である唯一の請求書に対し、「数量が少量で、金額が少額」の「象徴的な使用」に該当すると認定するなど、最終的に相手方が提出した大部分の使用証拠を採用せず、当該 2 件の商標を取り消すことを決定した。

本件において、取消審判における被請求人、原審の被請求人、不服審判の商標代理人及びライセンサーは、それぞれ異なる国の会社であり、各主体間の業務関係を特定することは困難である。しかし、これらの主体が互いに協力し合って提出した使用証拠は、通常、形式的に証拠の要求に合致することができ、非常に紛らわしいことを容易に発見することができる。商標局の三年不使用取消審判の段階において、証拠に対する質疑手続きがないため、このような証拠は実際に真実の使用が認められる可能性

が高く、出願人が登録の障害を取り除くことに多くの時間の遅延と手続の浪費をもたらした。

例えば、被請求人は、関連主体と協力して、複数のライセンシーと締結したライセンス契約、さらには相当量の商品の証拠を提出することで、通常、取消事件において取引回数が少なく、金額も低いタイプの「商標の象徴的な使用」の審査を回避しようとする。このような状況に対して、代理人は証拠の質疑手続においてすべての証拠を総合的に検討し、さらにすべての関連主体の資格又は過去の行動を調査し、その証拠の抜け穴を見つけ出す必要がある。また、代理人は、ありふれた証拠の偽造状況に対して高い感度を保つことが求められる。例えば、請求書が契約書、出荷伝票等証拠と一致しないとか、契約義務が実際履行された後で契約を締結するとか、商標登録番号及び商標指定商品を意図的に明記するとか、ライセンサーとライセンシーの関連関係があることとか、商標権者が特定業界の参入障壁に該当しないなどである。

## 終わりに

以上、商標権者の登録商標には、真実の実際の使用がなければならない。商標三年不使用取消審判制度の立法趣旨は、長期にわたって実際に商業的に使用されていない未使用商標を除去することである。商標権者及び一部の専門的な権利者が三年不使用取消審判制度に熟知するにつれ、この制度を柔軟に利用するのに伴い、「象徴的な使用」を如何に認定するかも新たな難点が出てきた。三年不使用取消審判事件の実務において、代理人は、実際の商業取引における商標使用方法をより深く意識し、一見完全に見える商標の使用証拠チェーンを前にして、総合的に調査し、慎重に証拠を検証し、強く説得力のある証拠の質疑意見を提出しなければならない。



著者：王妍

© 万慧達知識產權 2024



万慧達知識產權 日本部

Add:北京市海淀区中関村南大街1号友誼賓館頤園オフィスビル

Tel : +86-10-68921006

Fax : +86-10-68928030

[www.wanhuida.com](http://www.wanhuida.com)



Wechat: [wanhuidaIP](#)