



<中国>

中国「新商標法」における 悪意登録商標対応

北京弘権知的財産権代理事務所
パートナー・商標弁理士

孫 紅曉

2013年の中国商標法改正時の焦点のひとつは商標の悪意登録行為対応であった。

旧商標法で商標悪意登録防止の規定はあるが、商標の権利者は悪意登録人との「代理関係または代表関係」を証明できない、中国市場で商標を在先使用されていない、若しくは使用されても「一定な影響力を有する」の要件を満たすことができない、「詐欺行為や不正手段」を証明できないなどの理由で、事実上悪意登録商標に対する異議申立や無効宣告案件の成功率は極めて低い。

2013年新「商標法」では悪意の商標登録行為対応に新たな指針を打ち出した。先ず、新「商標法」第15条2項に「出願人は、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を持っていることにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っていて、当該他人が異議を申し立てたときは、その登録をしない。」と規定し、「その他の関係」(例えば、地理的關係)を加えることで、適用状況を拡大した。

次に、新「商標法」第7条では誠実信用の原則に従うことを明確にした。悪意登録行為に対して信義誠実原則に基づき、具体的な法律規定を適用することで有効に制止できるようになった。実際、今年の異議案件の中で、商標局の審査官が当該條款をその他の具体條款と併せて適用し悪意登録商標の登録出願を拒絶するケースが実際あった。

更に、「使用する目的ではない、不正利益取得を目的とした、大量にかつ繰り返して他人の知名度の高い商標又は独創性の強い商標を悪意登録する行為」に対し、商標審査委員会と裁判所は「不正な手段により商標代理市場の秩序を乱す」行為と見なし、直接的に新「商標法」第四十四条第一款の「その他の不正手段による登録」を適用し、悪意登録商標の登録出願を拒絶できる。

最後に、中国商標審査委員会と裁判所は審査実務においてより柔軟な判断基準を適応するようになった。権利人が他区別で在先登録し、その関連区別では登録しておらず、悪意登録された案件について、当該商標の知名度を考慮して、商品分類表の制限を緩和し、新「商標法」第30条「登録出願に係る商標が他人の同一の商品若しくは類似の商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない」を適用し、悪意登録商標の登録出願を拒絶できる。

新「商標法」の新方針により商標登録秩序維持に良い効果を発揮することを期待したい。

< China >

Battle with the registration in bad faith in China

Partner, Head of the Trademark Department of CHINABLE IP

Hongxiao Sun

One of the focal points of the amendment to China Trademark Act in 2013 is how to cope with the registration in bad faith.

The former act also had the regulation to prevent the registration in bad faith. However, the opposition or invalidation against the registration in bad faith often fails because there were various hurdles : the trademark holder could not prove the “relation of representation” to the registrant ; the trademark was not used in advance in Chinese market ; even if it was used in advance, it could not be regarded as “having certain influence” ; “fraud or injustice” could not be proved.

The amendment in 2013 provides new direction.

Firstly, Article 15.2 provides “the registrant, where contractual agreement, business relationship or other relationship excepted prescribed in a prior item exists between the registrant and prior user, may not register its trademark where the prior user’s mark is clearly in use and an opposition to the trademark’s registration has been filed.” “other relationship” is added so that it allows more flexible application.

Secondly, Article 7 clarifies the principle of good faith. Based on this article, one can effectively raise an opposition to the registration in bad faith. This year we actually saw the opposition procedure in which the examiner rejected the trademark registration on the basis of some articles including this one.

In addition, the Trademark Council and the Court regards “the large-scale and repeated registrations in bad faith of well-known or highly creative trademarks of others with the intent of illegal profit-making and without use” as “disturbance of the market of trademark by an improper means” and are able to reject the application by applying Article 44 “the registration by other improper means”.

Lastly, the China Trademark Council and the Court begin flexible application of the act in examination practice. When the registrant in bad faith registers the trademark in a class where the trademark holder has not registered it in advance, they use the classification table flexibly in consideration of the fame of the trademark, possibly applying Article 30, “when a filed trademark is identical with or similar to a registered or preliminarily granted trademark used in connection with the same or similar goods of others, its registration shall be refused by the Trademark Office and the mark shall not be published.”

It is expected that this new direction in new China Trademark Act proves good in maintaining orderly trademark environment.

(Translated by TIP)