

中国の商標スクワッターが用いる戦略及びその予防方法

国際企業は長年にわたり、中国の先願制度、商標の不法取得及び商標侵害にあたっての法執行に関する知識不足を理由に、中国の特許システムに横行する問題に直面してきた。商標を巡る悪者との争いには費用がかさみ、労が多く、最終的には功を奏しないこともある。中国の行政府と法廷は従来的に、明らかな商標不法取得行為を要因とした悪意を考慮に入れようとはせず、当事者による出願日の時間的順序を専ら重視してきた。よって、商標不法取得というシナリオを回避する最良の方策は、より早期の申請、物品とサービスの標準的で広範な説明の使用、及び可能な限り多くのサブクラスやグループを含んで申請することを通じて、それらを予防することである。こうした戦略は、物品やサービスのより広範な説明ゆえに、国際出願における中国への適用を見送ることを意味しうる一方、付加的な保護措置を講じることは、追加の出願を申請するにあたって生じる費用に見合うものであると考えられる。中国国内で消費財の販売や製造に従事する企業にとって中国での商標登録は、（訳注：知的財産保護の）実施において不可欠なのである。例えば、「Taobao.com」等のウェブサイトは中国の知的財産法の対象となることから、不正商品の撤去は、サイト管理者に対する中国商標登録の提示に左右されると考えられる。中国の商標スクワッターが用いる戦略及び各々の予防にあたっての最良の方策を以下に概略する：

1. 正当な商標所有者よりも早期に商標登録を行う個人や組織。

こうしたシナリオでは、企業は、自身の商標がすでに無関係の当事者によって出願/登録されていることを知って驚くこととなる。不正取得の出願/登録は正当な権利を有する所有者の母国語あるいは中国語翻訳版のいずれかにて行われる。さらに往々にして、不正商標を申請する当事者は、外国商標を中国語に音訳/書

き直ししてこれを行う。こうした音訳/書き直しは以下述べるシナリオで詳細に説明する。中国の商標システムは、係る商標が「十分に認識されている」と考えられない限り、先行使用に伴って立証される、商標におけるコモンロー上の権利を認定しない。その代わりに、中国のシステムは先願制度に基づく。こうした状況はとりわけ、国際的に商標を申請する上での知見やリソースが不足している新興ビジネスや新規事業にとって厄介な問題である。このシナリオから導かれる教訓というのは、商標申請戦略においては中国を優先し、「パリ条約 (Paris Convention)」に基づいて行使可能な優先出願日の権利を利用するということである。中国は商取引における商標利用にあたって善意の意図の宣誓を要求しておらず、商標は登録日から3年後までは解除されにくいことから、使用に先立っての登録が強く推奨される。こうした状況では、商標スクワッターが登録を完了する前に、正当な権限を持った商標の所有者がそのようなスクワッターを摘発しなければ、商標の行使は極めて困難となると思われる。

2. 既存の外国語商標の中国語による音訳/書き直し版の登録を行う個人や組織。

このシナリオでは、野心に満ちた個人或いは企業が、外国語商標の中国語による音訳/書き直しを登録してしまう。よく知られている1つの事例としては、マイケル・ジョーダンと、彼のブランドである「JORDAN」の中国語による音訳/書き直し版の登録を行った中国のスポーツウェア企業の Qiaodan Sports Co.との間の商標を巡っての有名な長年に及ぶ争いが挙げられる。「chee-ow-dan」と音訳される中国語版は、30年以上にわたって中国国内で使用されており、当該企業と何千もの店舗の名称となってきた。マイケル・ジョーダンは2012年以来、「Qiaodan」商標の取消を訴えてきたが、つい最近までは大部分において、その訴えは実ることがなかった。そして、2016年12月、ジョーダンはついに最高人民法院にて一部訴えが認められ、「JORDAN」の(中国文字による)音訳/書き直しの撤回を求め

る命令が下された。それによって表面的には、ジョーダン自身によって当該商標を取得できる余地が残されたのであった。判決の礎となったのが、「Qiaodan」の中国文字がマイケル・ジョーダンを言及する際に中国の一般市民の間で広く用いられていたことから、マイケル・ジョーダンには商標法に基づく保護が付与される資格があるという見解であった。ただし判決はマイケル・ジョーダン側の全面勝訴ではなかった。なぜなら法廷は、Qiaodan Sports Co.にはローマ字による

「Qiaodan」商標の継続使用が認められるとの判決を下し、中国国内の消費者が特定のマークを必ずしもマイケル・ジョーダンのブランドであると関連付けるわけではないと言明したからであった。

このシナリオが説明することとは、外国語商標の中国語による音訳/書き直しの開発と登録の重要性である。中国の消費者たちは、全般に、製品について英語の名称を使用せず、代わりに、企業が音訳/書き直した名称で商品を流通させていない場合、自分たちで製品の中国語による音訳/書き直しを開発してしまう。別の当事者が中国語による音訳/書き直しを登録してしまう場合、企業は中国国内の消費者が特定の音訳/書き直しを自社のブランドに関連付けていることを実証する必要があるため、長期に及ぶ闘争を強いられる場合がある。この点、中国商標の専門家たちは、企業の外国語によるマークの当て字に相当する、様々な中国語によるマークの候補を開発して提案することが可能である。さらに、音訳や書き直されたマークが中国語による賢明だったり巧妙だったりするメッセージを示唆し、同時に母国語によって発音される場合のマークに類似した響きを持つのであれば、とりわけ役立つものとなる。例えば、中国文字による「Coca-Cola」の音訳や書き直しは「Ko K'ou K'o Le」と発声され、「口が喜びを味わうことが許可されること」という意味となり、「Nike」の中国語による音訳/書き直しは「Nai Ke」で、「永続的で保全的」という意味を表す。1つ前のシナリオ同様、こうしたトピック全般に重要なこととして、繰り返しになるが、音訳や書き直されたマークを先に登録することが、マイケル・ジョーダンの事案などの長期化する商標闘争

を回避するにあたっての最善の戦略になるのである。

3. 他者と同一の商標を、別の物品やサービスに対して登録する個人や法人。

このシナリオでは、企業が正式な手順を経てマークを登録したものの、別の当事者が全く同一のマークを異なる物品やサービスに対して出願したり登録したという事実を知って驚愕することになる。第三者がすでに定着している会社のロゴを明らかに模写するような事案においても、中国の商標部（Trademark Office）は、たとえ不法取得されたマークが正当な当事者のマークと同じクラスで出願される際でも、物品やサービスが多少でも異なるのであれば、「却下（Oppositions）」として認定することに及び腰となる。1番目のシナリオ同様、可能限り多くのクラスやサブグループにおける広範な説明を以って申請することが推奨される。中核事業領域をカバーする登録の不使用取消を回避するには、広範な説明を盛り込んで付加的な「自己防御的」出願書を申請するのが、不法取得を予防もしくは阻止するための尚一層の戦略となる。ロゴや意匠マークについては、意匠に係る中国の著作権保護を確保しておくのが、こうした状況における商標の不法取得に対する（訳注：知的財産保護の）執行や防御にあたっての付加的なツールとなる。最後に、完全に一致もしくは相当程度類似するマークを出願する商標スクワッターが当該マークの登録承認を得るのに先立って、彼らを摘発するには、世界的な或いは国家固有の警告通知（watch notices）が絶対的に不可欠である。

中国国内での商標登録には、特に最初に使用することで商標権を確立することを長年の慣例としてきた欧米の企業にとっては、数々の課題が付随する。しかしながら中国の制度は、商標の不法取得の嚴重な取り締まりを狙いとする新たな規制の可決に伴い、欧米型への転換を図っている。先に検証したように、マイケル・ジョーダンの事例は最新の判決におけるこうした推移を実証している。そして、こうした変化が現実導入されているとしても、中国国内での商標の不法

取得を防止する最善の戦略とは、早期出願、音訳や書き直しされたマークの申請、ならびに可能限り多くのクラスやサブグループ等での広範な説明による出願申請、なのである。

Osha Liang は、米国内外の商標の出願戦略や保護をはじめとする、あらゆる領域の商標関連の法と慣行にあたっての助言を供与している。