

アルゼンチンと中国の商標法改正のご案内

2019年10月18日

アルゼンチン

1) 改正内容

アルゼンチンでは、登録5年目から6年目にかけて使用宣誓書 **mid term sworn declaration of use** の提出が必須となる。対象となるのは、**2013年1月12日**以降に同国で登録された案件である。登録されてから更新までに求められる措置としては米国と同様であるが、以下のように異なる点もある。

- ・ 所定の期間内に宣誓書を提出すればよく、使用証拠は要求されない
- ・ 所定の期間内に提出できなくても、追加費用を払って後日提出することが可能
- ・ 登録された指定商品役務の一部しか使用しておらず、一部の商品役務について宣誓書を提出しても直接の影響はなく、全商品役務について更新することができる

2) 日本の利用者を与える影響

使用証拠が不要であること、登録後5年以内に使用を開始できなくても、第三者から不使用取消請求を受けて取り消されなければ権利自体は存続すること、一部の商品役務について宣誓書を提出しても直接の影響はなく、後日全部の商品役務について更新ができるといった点を見ると、すぐに大きな負荷がかかるとはいえない。しかし、何も提出しなければ不使用と推定され、宣誓書を提出するまでは後の更新が認められないことを考えれば、登録後管理上、何等かの対応が必要になるといえる。

3) コメント

アルゼンチンではインフレ、貿易赤字、農作物の干ばつによる被害等により不安定な経済状況が続いている。こうした中での宣誓書提出義務付けを、米国における使用主義の厳格化と同じには受け取りにくい。私たちとしては、更新までの中間期間のチェ

ックポイントが一つ増えたことを、権利内容を見直す機会と受け止めて対応したらよいのではないかと。

中国

1) 改正内容

中国では、いわゆる「悪意の商標出願」の氾濫が真の権利者の商業活動に影響を及ぼしていることから、近年取り締りを強化している。2014年5月の商標法改正では総則第7条で「誠実信用の原則」を追加し、第15条3項で冒認出願対策強化の指針が示された。

そもそも「悪意 (bad-faith) の商標出願」とは何か、商標法上の関連規定は何かなどについては、TM5 (日米欧韓中の商標五庁による協力的枠組) がプロジェクトとして取り上げ、16カ国・地域における調査報告書が公表されている*。この報告書によると、中国の商標法上には「悪意の商標出願」の明確な定義はないが、『「悪意の商標出願」は、通常、信義則に反して、他人の商標の名声を搾取したり、不正利用する目的で、又は他人の先行権利を侵害したり、公共資源を侵害する目的で、商標登録を出願する行為を指す。』とされている。

今年11月からの法改正には、下記項目等が含まれている。

- (1) 使用を目的としない悪意の商標登録出願は拒絶される旨明文追加 (第4条1項)
- (2) 使用を目的としない悪意の商標登録出願について、何人も異議申立ができる (33条)
- (3) 使用を目的としない悪意の商標登録は、無効審判の対象となる (44条)
- (4) 商標代理人は、使用を目的としない悪意の商標登録出願の代理をしてはならない (19条3項)
- (5) 悪意により商標権を侵害した場合の懲罰的賠償金が、最大5倍に引き上げられる (63条)
- (6) 人民法院による、悪意の商標登録が使用された商品等の廃棄命令 (63条4項)

2) 日本の利用者にも与える影響

正当な権利者は、これまで悪意の出願を阻止するにつき、権利化前には異議申立を行うことによって、また権利化後には無効審判で争うことによって目的を達成していた。今回の改正で悪意の出願は拒絶されるといわれているが、どの程度の判断がされるかは様子を見なければわからない。日本の利用者としては、異議申立の必要があるかどうか見定めねばならないだろう。そのためには、他者の出願動向をチェックするウォッチ体制を整えることが前提になる。

ちなみに、上記報告書によれば『「悪意」の出願人の主観的な心理状態は悪意の評価に関連するのか』という質問に対し、中国の商標局（国家知識産権局商標局）は、『主観的な要因は審査官の考慮の対象となる』として、『悪意の出願の出願人と商標権者が互いに連絡を取っていたか否か、悪意の出願の出願人が不当な利益を得ようとしているか否か、また悪意の出願における商標が顕著な独創性を有しているか否か等に基づいて評価する』と回答している。こうした要因があるならば、証拠として提出できるように心がけておく必要がある。

3) コメント

悪意かどうかは本来、他人の内心の問題である。それを条文に含めて段階に応じたアクションをとれるようにしたということ、どう受け止めたらよいただろう。世界第二位の大国・中国は組織を再編し、特許と商標両方を扱う政府機関として 2018 年 8 月末に国家知識産権局（CNIPA National Intellectual Property Administration PRC）を発足させた。今回の改正も、冒認出願対策を迫る外国からの圧力にこたえる形をとりながら、知財強国への道のり強化をはかるものと察せられる。

今後中国市場でよい成果をあげるためには、単に権利化を果たせばよしとするのではなく、改正で認められるアクションが迅速にとれるよう効果的なウォッチ体制を備える、証拠として提出できる要因があれば用意しておくなど、利用者側にも積極的な関与が求められるようになったといえる。

*平成 29 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「悪意（Bad-faith）の商標出願に関する調査研究報告書」平成 30 年 3 月 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所