

事例研究～中国ビジネス法務

(第68回) アップル社敗訴の要因は「I PHONE」商標係争事件について

北京市大地律師事務所 / 日本部
パートナー弁護士 法学博士 熊琳

最近、新通天地科技(北京)有限公司(以下「新通天地」)が登録出願した「I PHONE」(商品区分18類)の商標をめぐる争われた行政訴訟の終審で、北京市高級人民法院がアップル社敗訴の判決を出し、知的財産権の分野で注目を集めました。アップル社は判決に大きな不満を抱いており、最高裁に再審を求める予定であるとのこと。では、なぜアップル社は敗訴したのでしょうか。今回は、判決のカギとなった、証拠の問題について解説いたします。

◇事件の概要

アップル社は、2002年に中国において商標「I PHONE」(商品区分:9類)の登録を出願し、03年に登録されました。その後、07年1月にアメリカで開催された展示会で初代 iPhone を発表した後、同年6月29日にアメリカでその発売を開始し、09年10月、中国市場に進出しました。

一方、初代 iPhone のアメリカでの発売から3カ月後の07年9月29日に、中国では新通天地がアップル社のものと同一表記でありながら、商品区分の異なる「I PHONE」(商品区分:18類)の商標登録を出願し、商標局は審査を経て初歩査定公告を行いました。

その後、アップル社は法定の期間内に商標局に対し、新通天地の商標登録出願についての異議申し立てを行いました。商標局は12年6月、新通天地の商標登録を行うという旨の裁定を下しました。

アップル社は、これを不服とし、商標評価審査委員会に商標異議不服審査手続きを提起した後、北京市第一中級人民法院に第一審の訴訟を提起し、その後、北京市高級人民法院に控訴しましたが、全て敗訴という結果に終わりました。

◇なぜアップル社は負けたのか

TRIPS 協定およびパリ条約の加盟国と同様、中国においても商標法で登録商標の保護の方法に分類を設けています。一般的には、登録済みの商標が存在することにより、他者が全く同じか、似通った商標を、同じ類の商品・サービスに使用することを指定して登録出願するのを阻止することができます。しかし、すでに登録されている商標が馳名商標であることが認められた場合に限り、他者が全く同じか、似通った商標ならば、自社の商標を使用すると指定した商品・サービス以外の領域における登録出願も阻止することができます。

本件において、アップル社と新通天地がそれぞれ登録出願した「I PHONE」商標は、その商品区分が9類(携帯電話等)と18類(革製品等)と異なっていたため、アップル社は自社の9類における「I PHONE」商標が中国国内において馳名商標となっていることを理由に、新通天地の18類における商標登録出願を阻止しなければならないと考えました。

ただ、現在の中国の司法の実務では、馳名商標が備えているべき高い知名度などは極めて主観的に判断されているため、商標が馳名商標となっていることを証明することは大変難しくなるのが実情です。このため、十分な証拠を提出して関係各層への商標の認知度・商標の使用期間・商標を用いての宣伝期間およびその程度と地理的範囲・馳名商標として保護を受けたことを表す記録などの要素についての立証を行わなければなりません。その上、アップル社は自社の9類における「I PHONE」商標が、新通天地の商標登録出願日(2007年)以前に中国国内ですでに馳名商標となっていたことを証明する必要があったことも大きな課題でした。

そうした中、アップル社が同社「I PHONE」商標の知名度を証明する証拠として商標評価審査委員会に提出した資料は、ほぼ全てが2007年9月29日以降のものであり、訴訟においても新しい有効な証拠を提出できませんでした。そのため、行政機関と裁判所はアップル社の「I PHONE」商標が07年9月29日以前に馳名商標となっていたという事実を認定できず、アップル社は新通天地による商標登録出願を阻止することができなかったのです。

◇馳名商標のエビデンスの早期準備を

他者の商標登録出願について、馳名商標への抵触を主張し、異議を申し立てる場合は、他者の商標登録出願以前において自社商標が中国国内で馳名商標となっていた証拠を示さなければなりません。

しかし、実務的な観点からみると、多くの企業はこのことを十分に認識しているとは言えず、馳名商標の認定上、証拠となる資料や書類などの保管を日常業務においておろそかにしてしまいがちです。そして、第三者の悪意による商標登録出願という事実が発覚した後になって、馳名商標についての証拠を集めることが大変難しいということによりやく気づくというケースが少なくないようです。このような場合には、必ず弁護士のサポートの下で、馳名商標の認定に有利な証拠を現状において可能な限り収集することが必要となります。

また、自社の商標に関する認知度についての調査、宣伝に関する情報の整理を行うなど、社内の商標管理を日頃から心がけることも大切です。

北京・天津

事業契約、1兆3300億円に＝北京国際科学技術産業博覧会

23日付の中国紙・北京青年報(A3面)によると、第19回中国北京国際科学技術産業博覧会が22日に閉幕した。開催期間中、22万人以上が参加し、産業協力プロジェクトの契約総額は796億4200万无(約1兆3300億円)となった。

今回の博覧会で契約された事業は、デジタル情報、スマート交通など科学技術を応用したものが目立った。(北京時事)

幹部配偶者の商業活動に制限＝北京市

21日付の中国紙・北京青年報(4面)によると、北京市は局長級や副局長級の幹部の配偶者や子供が市内でビジネス活動に従事することを厳しく制限する方針を決めた。幹部の職務や管轄地域などに関係する商業活動が禁じられる。

この方針は、昨年4月に習近平国家主席が中央全面深化改革指導小組第23回会議で求めていた。これまで上海で試行されており、広州、重慶、新疆でも実施する。(北京時事)

天津市、「供給側改革」で先進的製造業を強化の方針

中国天津市はこのほど、国が目標に掲げる「供給側改革(供給側重視の構造改革)」を推進するため、同市を「中国を代表する先進的製造業の研究開発基地」としていく方針を示す文書を発表した。天津網が23日伝えた。

文書によると、同市は2020年までに、1)過剰な生産能力の解消2)コスト低減3)企業と市場の活力アップ4)技術系企業の育成—といった対策を進めていく。こうして先進的製造業の力を底上げし、製造業全体の生産額に占める先進的製造業の割合を7割以上に拡大したい考えだ。(時事)