

商標登録同日出願手続きガイド

中国の商標法及びその実施条例などの関連規定に基づき、中国の商標登録は出願主義の原則を実施するとともに、先使用の原則が補足されている。2 人以上の出願人が同日に同一種類或いは類似の商品またはサービスに、同一或いは類似の商標を出願した場合、先使用の商標を初級審査するとともに公告する。本ガイドは、商標出願人の商標登録同日出願の審査規則及び手続きを理解することを補助し、合理的に商標登録出願できるようにするために、制定する。

1. 商標登録同日出願を正しく理解

本ガイドにおける「商標登録同日出願」とは、2 人以上の出願人が、同一或いは類似の商品またはサービスに、それぞれ同一或いは類似の商標を同日に登録出願した状況をいう。商標登録同日出願の審査手続きは、商標出願権の不確定な問題を解決し、同時に、出願人が登録可能性に合理的な期待を持つように、この段階で商標出願を事前審査することを目的とする。

商標法及びその実施条例は、「登録を主原則とし、使用を補助原則とする」、「出願人の主体的意思の自立性」及び「効率の兼合い」などの要素を十分にバランスさせるために、商標登録同日出願に対して階段式審査モデルを採用している。

2. 商標登録同日出願の審査手続き

(1) 第一段階: 使用証拠の追送段階

第 1 段階は、使用証拠の補充段階である。当該段階の主な目的は、先使用状況を判断し、出願前に先使用していた出願人が商標出願権を取得していることを証明できるようにすることである。各出願人がいずれも使用証拠を提出していない、或いは提出された使用証拠が先使用を証明できない場合、当該商標同日出願は次の段階の審査手続きに入る。

商標同日出願に対し、商標審査部門は同時に審査と押印を行い、同日に商標登録同日出願の各当事者に「商標登録同日出願使用証拠追送通知書(商标注册同日申请补送使用证据通知书)」を発行する。出願人は、「商標登録同日出願使用証拠追送通知書」を受領した日から 30 日以内に登録出願前に当該商標を使用した証拠を提出し、商標の使用状況を証明しなければならず、出願人が使用証拠を提出しない、或いは提出した使用証拠が有効でない場合、使用していないと見做す。

一方の出願人だけが期限内に真実で有効な使用証拠を提出した場合、実際に使用していた出願人は商標出願権を獲得し、使用していない出願人の同一或いは類似の商品またはサービスの商標登録出願を却下する。各出願人はいずれも期限内に真実で有効な使用証拠を提供し、かつ使用日が異なる場合、先に使用した出願人が商標出願権を獲得し、後に使用した出願人は同一或いは類似の商品またはサービスの商標登録出願を却下する。

商標登録同日出願の各当事者が使用証拠の追送段階で自発的に協議し、合意した場合、或いはその一方がすべて或いは一部の商品またはサービスの登録出願を自発的に放棄し、その他

の各当事者の出願と競合する商品またはサービスがなくなった場合、出願人に別途協議するよう再度通知しないことができる。

(2) 第二段階: 協議段階

第2段階は協議段階である。各出願人のいずれも先に使用していない、或いは先に使用していることを確定できないが、主体的な協議により商標出願人を確定することができる場合、協議により確定された出願人は商標出願権を獲得し、協議しない、或いは協議が成立しない場合、当該商標同日出願は次の段階に入る。

各出願人が同日に使用した、或いはいずれも使用していない場合、「商標登録同日出願協議通知書(商标注册同日申請协商通知書)」を受領した日から 30 日以内に商標出願権の帰属について主体的に協議するとともに、書面による合意書を報告することができる。規定期限内に書面による合意書を提出していない、或いは合意が無効の場合、協議が不成立と見做す。

各出願人が期限内に協議し、書面による合意を報告した場合、協議内容が確定した出願人は商標出願権を獲得し、他の出願人は同一或いは類似商品またはサービスの商標出願の却下或いは取下に同意する。

(3) 第三段階: 抽選段階

第3段階は抽選段階である。各出願人が協議しない、或いは協議が成立しない場合、抽選段階に入り、抽選方式で商標出願権を確定する。出願人は、「商標登録同日出願抽選通知書(商标注册同日申請抽签通知書)」に明示された抽選方式、日時、場所に従い、オンライン或いはオフラインの抽選に参加しなければならない。抽選に参加しない場合、応募を放棄したと見做す。

出願人の一人のみが所定の時間に従い抽選に参加した場合、当該出願人が商標出願権を獲得し、他の出願人の同一或いは類似の商品またはサービスの商標出願を却下する。各出願人が所定の時間に従い抽選に参加した場合、抽選結果に基づき、当選者は商標出願権を獲得し、他の出願人の同一或いは類似の商品またはサービスの商標出願を却下する。各出願人がいずれも所定の時間に従い抽選に参加しなかった場合、各出願人の同一或いは類似の商品またはサービスの商標出願を却下或いは部分的に却下する。

「商標登録同日出願抽選通知書」が発行される前に、同日出願商標が同一主体の名義に譲渡されたり、出願人が出願を取下たり、商品を削除したりにより、商標登録同日出願審査事由がなくなった場合、商標登録同日出願審査手順は終了する。「商標登録同日出願抽選通知書」が発行された後、出願人が抽選に参加せず、商標登録同日出願審査事由が存在しなくなった場合、出願を放棄したものと見做す。商標登録同日出願で商標抽選後、抽選結果に基づき審査しなければならない。

3. 商標登録同日出願審査手続きの例外の状況

(1) 具体的例外の状況

商標登録同日出願手続きは、原則的に、先に商標出願権の帰属を確定し、商標出願権の帰属が確定してから商標登録出願に対し全面的な実質審査を行われる。但し、以下の状況が存在する場合を除く：

1. 安定した先行登録商標の存在

同日出願の一方出願人及び同日出願の各出願人以外の第三者が抵触する商品またはサービスの区分に同一商標の登録が認可されており、かつ商標登録同日出願の審査時に当該先登録商標の権利は抹消、取消、無効宣告の手続きがない場合、先行登録商標を直接引用し同日出願商標の一部或いは全部を拒絶する。

2. 商標法第 19 条第 4 項違反

商標代理機構は、代理サービス以外の商品またはサービスの区分に商標登録出願した場合、直接商標法第 19 条第 4 項に基づき拒絶する。

3. 商標法第 4 条違反

同日登録出願が使用を目的としない悪意のある登録出願と認定された場合、商標法第 4 条に基づきそのまま拒絶する。

4. 直接拒絶する必要があるその他の場合。

(2) 具体的な例外状況の例

1. 「雷神山」商標先取り事件

複数の企業と個人が「雷神山」、「雷神山病院」から構成される商標を商標登録同日出願した。「雷神山病院」は武漢の疫病攻撃最前線の病院の名称であり、疫病予防・抑制期間中に社会世論の関心の的であり、全国民が団結し、疫病に対抗する重要な標識の一つである。雷神山病院以外の出願人が「雷神山」を商標として登録することは社会に重大な悪影響を及ぼし易く、商標として登録及び使用してはならない。当該一連の同日商標出願は、商標法第 10 条第 1 項第(8)号、第 30 条の規定に基づき却下された。

2. 「冰墩墩」商標違反事件

深圳某会社と河南某会社は第 3 類の「洗顔料」などの商品を指定し「冰墩墩」からなる商標を商標登録同日出願した。北京 2022 年冬季五輪と冬季パラリンピック組織委員会は、第 3 類の全商品に「冰墩墩」の商標登録出願をしていた。当該同日登録出願には安定した先行権利があり、指定商品で使用されているため、消費者に誤認が生じ易く、商標法第 10 条第 1 項第(7)号、第 30 条、第 31 条の規定に基づき却下された。

3. 悪意ある「摩飞」製造に関する同日商標事件

出願人は商標登録出願するとき、人為的に同日商標出願することを避けるべきであり、この

ような故意に商標登録同日出願に対し、商標出願を拒絶されるほか、商標登録或いは管理秩序を乱し、他人の営業秘密の窃盗、不正競争などの行為がある場合、相応の法的責任と信用懲戒を負うことになる。

山東某会社と北京某会社は「摩飞」、「MORPHY RICHARDS」、「摩飞电器」など 86 件の同日商標出願した。商標登録同日出願の一方出願人は他方出願人の株主であり、双方出願人は関連づけられている。また、上記商標登録同日出願に対する先行商標権利障害の大部分は同日出願の一方出願人による取消、無効宣告などの申立である。商標登録同日出願の双方出願人は、先の「摩飞」「MORPHY」などの商標に対し取消などの申請を行った後、またこれと同じ商標登録同日出願を大量に提出しており、その出願はいずれも悪意のある商標登録同日出願の状況を構成し、商標法第 7 条、第 30 条に基づき却下した。

4. 代理機構による悪意ある同日商標出願事件

商標代理機構は、業務において主な従業員或いは支配するその他の実体と人為的に同日商標出願してはならない。故意に出願された商標登録同日出願の可能性が発見された場合、出願人に拒絶のリスクがあることを自発的に通知し、出願人に審査猶予申請或いはその他の規則遵守方式による登録出願に誘導しなければならない。

張氏は長沙某商標代理機構の法定代表者として、同日にまた個人として複数の商標出願し、及び複数の異なる出願人により合計 45 の商標登録同日出願がなされた。45 の同日出願のうち、33 の同日出願の他方出願人は張氏が所属する代理機構に代理を依頼した。上記の商標登録同日出願には、先の障害となる商標権があり、当該長沙商標代理機構の持株会社或いは当該長沙商標代理機構により取消、無効宣告などが提出される場合がある。

張氏とその所在する代理機構が代理する出願人と共同で大量の同日出願を提出し、悪意のある商標登録同日出願の状況を構成するため、商標法第 7 条、第 30 条に基づき却下された。

4. 商標登録同日出願手続きの注意事項

(1) 商標登録出願人は信義誠実の原則を遵守

商標法第 7 条第 1 号の規定に基づき、出願人は商標登録出願及び商標登録同日出願の審査手続きにおいて信義誠実の原則を遵守しなければならない。具体的には次のことが含まれる：回答の過程で通知書に記載された要求に従い規範的に応答する、提供する証拠資料は真実で有効であること、提供する協議書は協議双方当事者の真実の意思表示であること、詐欺行為をしないこと、虚偽、偽造或いは改竄文書や資料を提出しないこと。

(2) 商標使用証拠の効力

1. 商標使用の概念

商標の使用とは、商標の事業での使用をいい、主に商品またはサービスの出所の使用行

為を識別するために関連する標識を使用することいい、真実性、公開性、合法性などの要件に適合しなければならない。具体的な形式には次のことが含まれる：商標を商品、商品の包装或いは容器及び商品取引文書に使用すること、或いは商標を広告宣伝、展示及びその他の事業活動に使用することなどで、これらに限らない。

2. 使用証拠に対する全体的要求

出願人が提出する使用証拠は真実かつ有効でなければならず、虚偽の証拠を提出してはならず、証拠間に矛盾があってはならない。

3. 使用証拠の形成時期、使用区分及びサンプルに対する要求

出願人が提出する使用証拠の形成時期は、商標出願日以前に限られる。出願人が提出する使用証拠は、先に使用した区分と商標同日出願で指定された区分とが同一或いは類似することを証明できなければならない。出願人が提出する使用証拠は、同日出願の商標の使用であることを証明できなければならず、実際に使用された商標は同日出願の商標と同一である必要がある。

4. 使用証拠の使用者に対する要求

出願人が提出する使用証拠は、商標の実際の使用者が商標出願人或いは被使用許諾者であることを証明できなければならない。商標出願人が他人に商標使用許諾をしている場合、商標使用許諾の証拠を同時に提出しなければならない。

5. 使用証拠提出に対する手続き要件

出願人は所定の期限内に使用証拠の追送を完了しなければならない。出願人は、「商標登録同日出願使用証拠追送通知書」を受領した日より 30 日以内に、使用証拠の提出を完了しなければならない。使用証拠を提出するとき、「商標登録同日出願使用証拠追送通知書」の原本を使用証拠資料と一緒に返送しなければならない。【訳注：封筒も返却する】

(3) 協議について

1. 協議合意に対する全体的要求

出願人が提出した協議合意書には、商標出願番号、商標名称、指定使用商品またはサービスなどの必要な商標情報を明記する必要がある。各出願人は、協議合意書に共に署名或いは捺印するとともに、協議合意締結日を明記しなければならない。

2. 協議合意の実質的内容に対する要求

出願人が提出した協議合意書には、商標登録同日出願の出願権がいずれの出願人に属するかを明確にするともに、権利の衝突や他人の合法的権利などを毀損してはならないことを明確にしなければならない。商標共存合意は協議合意に属さない。

3. 協議合意提出手続きに対する要求

出願人は、「商標登録同日出願協議通知書」を受領した日より 30 日以内に商標協議合意書を提出しなければならない。書面による協議合意書を送付する場合、「商標登録同日申請協議通知書」の原本を書面による協議書と一緒に返送しなければならない。【訳注：封筒も返却

する】

(4) 抽選について

1. 抽選手続きに対する全体的要求

各出願人は、「商標登録同日出願抽選通知書(商标注册同日申請抽签通知书)」及び「商標登録同日出願抽選注意書(商标注册同日申請抽签须知)」の内容をよく読み、規定の方式、時間、場所に従い時間通りに参加するとともに、要求に応じて関連資料を提出しなければならない。

2. 抽選主体に対する制限

抽選に参加する主体が商標出願人の委任を受けた代表者或いは代理機構の場合、同時に両者及びそれ以上の出願人から委任を受けてはならない。同一の被委任者が同じ組の双方(或いは複数)の出願人を代理して抽選に参加してはならない。

(5) 商標登録出願人による積極的権利行使

商標登録同日出願手続きは段階が多く、プロセスが長く、実務では、出願人が消極的に対応したために審査の遅延状況がよくある。各段階の通知書送達においても送付先が正しくなく、公文書が返送されることが多く、その場合、送達を郵送から 30 日間の公示送達に変更する必要がある。公示送達の回数が多ければ多いほど、係属時間も長くなり、商標登録同日出願審査手続きが非効率的な進行が続くことになる。

商標登録出願人は自発的に商標登録同日出願審査に協力し、真実で有効な連絡先、送付先を提供し、連絡の円滑化、文書送達の正確さを確保し、コミュニケーションの円滑化、返送などの問題による手続きの遅延、進捗の遅延をできるだけ回避しなければならない。

(6) 商標登録出願人関連主体による商標出願回避

同日に商標登録同日出願を出願することは、客観的に商標登録審査期間を遅らせることになり、中国の商標法及びその実施条例などの関連規定に基づき、商標登録同日出願の審査は多くの段階を経るため、審査結果を待つ必要な時間は送達、応答などの要因に大きく影響を受けることになる。事業主体は商標出願及び開発戦略を科学的に選択し、商標出願主体を事前に合理的に確定し、子会社、持株会社或いは関連関係のあるその他の主体が商標登録同日出願することをできるだけ避けるべきである。

原文 https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art_66_187778.html