

商標登録の同日出願手続に関するガイドライン

中国商標法およびその実施条例など関連規定に従って、我が国における商標登録では先願主義の原則を採用しつつ、先使用の原則を従とし、2または2以上の出願人が、同一または類似の商品または役務について、同一または類似の商標登録出願を同日に行った場合、先使用に係る商標を初歩査定して公告する。商標登録の同日出願の審査規則および手続に対する商標出願人の理解を助け、商標登録出願を合理的に行うようにするため、本手引を制定する。

一、 商標登録の同日出願の正確な理解

本手引における「商標登録の同日出願」とは、2または2以上の出願人が、同一または類似の商品または役務について、同一または類似の商標の登録出願をそれぞれ同日に行うことを意味する。商標登録の同日出願に関する審査手続の目的は、商標を出願する権利が確定していないとの問題を解決し、同時に、登録可能性について出願人が合理的に予期できるようにし、この段階で商標出願の事前審査を行うことである。

「登録を主とし、使用を従とする原則」「出願主体の意思や自主的な管理」および「効率への配慮」などの要素のバランスを充分に取るため、商標法およびその実施条例では商標登録の同日出願に対して段階的な審査様式を採用する。

二、 商標登録の同日出願に関する審査手続

(一) 第一段階：使用に関する証拠の追送段階

第一段階は使用に関する証拠の追送段階である。この段階の主な目的は、先使用の状況を判断することであり、商標登録出願の前に先使用していたことを証明

できる出願人が、商標を出願する権利を取得する。各出願人がいずれも使用に関する証拠を提出していない、または提出された使用に関する証拠ではその先使用を証明できない場合は、この同日出願に係る商標は審査手続の次の段階へ進む。

同日出願に係る商標に対し、商標審査部門は審査と決定を並行して行い、商標登録の同日出願をした各出願人に対し、「商標登録の同日出願に関する使用に関する証拠の追送通知書」を同日に送付する。出願人は「商標登録の同日出願に関する使用に関する証拠の追送通知書」を受領した日から 30 日以内に、商標の先使用の状況を証明するために、登録出願の前に係る商標を先使用していた証拠を提出しなければならない、出願人が使用に関する証拠を提出しなかった、または提出された使用に関する証拠が無効である場合、使用をしていなかったとみなされる。

一方の出願人のみが真に有効な使用に関する証拠を期限までに提出した場合、実際に使用をしていた出願人が商標を出願する権利を取得し、使用をしていなかった出願人に係る同一または類似の商品または役務についての商標登録出願は、拒絶される。各出願人がいずれも真に有効な使用に関する証拠を期限までに提示し、且つ使用日時が異なる場合、先に使用をしていた出願人が商標を出願する権利を取得し、後に使用をした出願人に係る同一または類似の商品または役務についての商標登録出願は、拒絶される。

商標登録を同日出願した各出願人が、使用に関する証拠の追送段階で自発的に協議し、意見が一致した場合、またはこのうち一方が自発的に全部または一部の商品または役務についての登録出願を放棄し、その他の各出願人に係る出願と商品または役務が競合しなくなった場合、出願人に別途協議するように通知しなくてもよい。

(二) 第二段階：協議段階

第二段階は協議段階である。各出願人がいずれも先使用をしていない、また

は先使用の状況を確定することはできないが、自発的な協議によって商標出願人を定めることができた場合は、協議により定められた出願人が商標を出願する権利を取得し、協議が拒否された、または協議が不成立であった場合、この同日出願に係る商標は次の段階へ進む。

各出願人が同日に使用をしていた、またはいずれも使用をしていない場合、「商標登録の同日出願に関する協議通知書」を受領した日から 30 日以内に商標を出願する権利の帰属を自発的に協議し、且つ協議書を届け出ることができる。所定の期限までに協議書を提出していない、または協議が無効である場合、協議は不成立であるとみなされる。

各出願人が期限までに協議により合意し、且つ協議書を届け出た場合、協議により定められた出願人が商標を出願する権利を取得し、その他の出願人に係る同一または類似の商品または役務についての商標出願は拒絶される、または取下げを許可される。

(三) 第三段階：くじの段階

第三段階はくじの段階である。各出願人が協議を拒否した、または協議が不成立であった場合、くじの段階へ進み、くじの方式によって商標を出願する権利を確定する。出願人は、「商標登録の同日出願に関するくじ実施通知書」に明示されたくじの方式、日時、場所に従ってオンラインまたはオフラインでくじに参加しなければならない。くじに参加しなかった場合は、出願が放棄されたとみなされる。

一方の出願人のみが所定の日時にくじに参加した場合、この出願人が商標を出願する権利を取得し、その他の出願人に係る同一または類似の商品または役務についての商標出願は、拒絶される。各出願人が所定の日時にくじに参加した場合、くじの結果に基づき、くじで当たった者が商標を出願する権利を取得し、その他の

出願人に係る同一または類似の商品または役務における商標出願は、拒絶される。各出願人がいずれも所定の日時にくじに参加しなかった場合、各出願人の同一または類似の商品または役務における商標出願は拒絶される、または一部拒絶される。

「商標登録の同日出願に関するくじ実施通知書」の送付前に、同日出願に係る商標が同一主体名義に譲渡され、出願人が出願を取下げた、または商品を削除したなどの理由で、商標登録の同日出願の審査事由が存在しなくなった場合、商標登録の同日出願の審査手続は終了する。「商標登録の同日出願に関するくじ実施通知書」の送付後、出願人がくじに参加しなかった場合、商標登録の同日出願に係る審査事由は存在しなくなり、同様に出願が放棄されたものとみなされる。商標登録の同日出願に係る商標のくじ実施後は、くじの結果に従って審査を行わなければならない。

三、商標登録の同日出願に関する審査手続の例外的状況

(一) 具体的な例外的状況

商標登録の同日出願手続においては、原則として、まず商標を出願する権利の帰属を確定しなければならず、商標を出願する権利の帰属を確定した後に改めて商標登録出願の全体的な実体審査を行うが、以下の状況が存在する場合を除く。

1. 安定した先登録商標が存在する

同日出願した一方の出願人および同日出願した各出願人以外の他人が、競合する商品または役務についてすでに同一の商標の登録を認められ、且つ商標登録の同日出願の審査時にこの先登録商標の権利が抹消、取消、無効審判の手続中ではない。この状況であれば先登録商標として直ちに引用し、同日出願に係る商標は一部または全部拒絶される。

2. 商標法第十九条第四款に違反する

商標の代理機構が、代理している以外の商品または役務区分において商標登録を出願すれば、商標法第十九条第四款に基づき直ちに拒絶される。

3. 商標法第四条に違反する

同日登録出願が使用を目的とするのではない悪意の登録出願であると認定されれば、商標法第四条に基づき直ちに拒絶される。

4. その他直ちに拒絶すべき場合

(二) 具体的な例外的状況の例

1. 商標「雷神山」の先取り出願事件

多くの企業や個人が商標「雷神山」「雷神山医院」を先取り出願したことにより、商標登録の同日出願が生じた。「雷神山医院」は、感染症対策を行う武漢の基幹病院の名称であり、感染症の予防抑制期間には社会全体および世論の関心を集めており、全国民が一致団結し、感染症対策を行うための重要なマークの一つであった。雷神山医院以外の出願人が「雷神山」を商標として登録すれば社会に深刻な悪影響を与え、商標として登録および使用すべきでないため、これら一連の同日出願に係る商標は商標法第十条第一款第(八)項、第三十条の規定に基づき拒絶された。

2. 商標「冰墩墩」の先取り出願事件

深圳の某社と河南の某社が第3類「洗顔クリーム」などの商品について、商標「冰墩墩」を先取り出願したことにより、商標登録の同日出願が生じた。北京2022年冬季オリンピックおよび冬季パラリンピック組織委員会は、第3類のすべての商品区分において商標「冰墩墩」を先に登録出願していた。この同日登録出願については、先に存在する他人の安定した権利が存在しており、且つ指定商品について使用すれば、消費者が容易に誤認するため、商標法第十条第一款第

(七)項、第三十条、第三十一条の規定に基づき拒絶された。

3. 「摩飛」関連の同日商標を悪意をもって生じさせた事件

出願人は商標登録出願を行うにあたり、同日出願に係る商標を人為的に生じさせることを回避しなければならない、商標登録の同日出願を故意に生じさせた場合は、商標出願が拒絶されることに加え、もし商標登録または管理の秩序を乱し、他人の商業的秘密を窃取し、不当競争などの行為が存在する場合、相応の法的責任および個人信用に対する懲罰を負わなければならない。

山東の某社と北京の某社は、「摩飛」「MORPHY RICHARDS」および「摩飛電器」など86件の同日出願に係る商標を登録出願した。商標登録を同日出願した出願人の一方は、もう一方の出願人の株主であり、出願した双方には企業と株主という関係が存在していた。且つ上記商標登録の同日出願に関する先行商標による権利障害の大部分は、同日出願した一方の出願人から取消、無効審判などの請求がなされていた。商標登録を同日出願した出願人双方は、先の「摩飛」

「MORPHY」などの商標に対して取消などの請求を行った後、これと同一の商標登録の同日出願を大量に行った。その出願は、いずれも商標登録の同日出願を悪意をもって生じさせるものであったため、商標法第七条、第三十条に基づき拒絶された。

4. 代理機構が同日商標を悪意をもって生じさせた事件

商標代理機構は業務においてその主な従業員または支配するその他の団体に対し、商標の同日出願を人為的に生じさせてはならない。もし商標登録の同日出願を故意に生じさせた可能性が発見された場合、それに内在する拒絶のリスクを出願人に自発的に告知し、審査猶予申請を行う、またはその他の規定に適合する方式によって登録出願するよう出願人を誘導しなければならない。

張某は長沙の某商標代理機構の法定代表者であるが、同日に、自然人として

もこれまでに多くの商標を重ねて出願し、多くの異なる出願人との間に 45 組の商標登録の同日出願を生じさせた。全部で 45 組の同日出願のうち、33 組は同日出願を行ったもう一方の出願人が、張某の所属する代理機構に代理を委任していた。上記商標登録の同日出願には先行商標による権利障害が存在し、上記の長沙商標代理機構の親会社または上記の長沙商標代理機構から取消、無効審判などの請求が代理でなされている状況であった。

張某は、自身が所属する代理機構が代理している出願人と共同で同日出願を大量に行い、商標登録の同日出願を悪意をもって生じさせたため、商標法第七条、第三十条に基づき拒絶された。

四、商標登録の同日出願手続の注意事項

(一) 商標登録出願人は信義誠実の原則を順守しなければならない

商標法第七条第一款の規定に基づいて、出願人は、商標登録出願を行うときおよび商標登録の同日出願に関する審査手続中において、信義誠実の原則を順守しなければならない。具体的には以下の事項を含む。応答過程では通知書に記載された要件に従って規範的に回答書を返送し、提示する証拠書類は真に有効でなければならない。提示する協議書は協議者双方の真の意思表示に適合していなければならない。粉飾を行い、虚偽の、偽造または改竄した文書を提出してはならない。

(二) 商標の使用に関する証拠の効力について

1. 商標の使用の概念

商標の使用とは、商標の商業的使用を意味し、主に商品または役務の出所を識別するために用いる関連のマークの使用行為を意味し、真実である、公開されている、合法であるなどの要件に適合していなければならない。具体的な形式

は、商標を商品、商品の包装または容器および商品の取引文書に用いる、または商標を広告宣伝、展示およびその他の商業的活動に用いることなどを含むがこれに限定されない。

2. 使用に関する証拠に係る全体的要件

出願人から提出された使用に関する証拠は真に有効でなければならず、虚偽の証拠を提出し、証拠同士が互いに矛盾してはならない。

3. 使用に関する証拠の形成時期、使用区分および商標サンプルに係る要件

出願人から提出された使用に関する証拠の形成時期は、商標出願日より前に限定される。出願人から提出された使用に関する証拠は、その先使用に係る区分が同日出願に係る商標で指定された区分と同一または類似であることを証明できなければならない。出願人から提出された使用に関する証拠は、同日出願に係る商標の使用を証明できなければならず、実際に使用していた商標と同日出願に係る商標とが同一性を有していなければならない。

4. 使用に関する証拠中の使用者に係る要件

出願人から提出された使用に関する証拠は、商標の実際の使用者が商標出願人または被許諾者であることを証明できなければならない。他人が商標を使用することを商標出願人が許諾した場合、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. 使用に関する証拠提出の手續に係る要件

出願人は所定の期限までに使用に関する証拠の追送を完了しなければならない。出願人は「商標登録の同日出願に関する使用に関する証拠の追送通知書」を受領した日から30日以内に、使用に関する証拠の提出を完了しなければならない。使用に関する証拠を届け出る時は、使用に関する証拠書類と「商標登録の同日出願に関する使用に関する証拠の追送通知書」の原本とを一括で返送しなければ

ばならない。

(三) 協議について

1. 協議合意書に係る全体的要件

出願人から提出された協議合意書には商標の出願番号、商標の名称、指定商品または指定役務など必要な商標の情報を明確に記載しなければならない。各出願人は協議合意書に共同で署名または押印し、且つ協議合意書の締結日を明記しなければならない。

2. 協議合意書の実質的内容に係る要件

出願人から提出された協議合意書において、商標登録の同日出願に係る出願の権利がどの出願人に帰属するのかが明確になっていなければならない。且つ権利の競合または他人の合法的な権利を侵害するという状況が生じてはならない。商標共存合意書は協議合意書には属さない。

3. 協議合意書の提出の手續に係る要件

出願人は「商標登録の同日出願に関する協議通知書」を受領した日から30日以内に商標協議合意書を提出しなければならない。書面の協議合意書を届け出る時は、協議書と「商標登録の同日出願に関する協議通知書」の原本とを併せて返送しなければならない。

(四) くじについて

1. くじの手續に係る全体的要件

各出願人は、「商標登録の同日出願に関するくじ実施通知書」および「商標登録の同日出願に関するくじ実施の注意事項」の内容を熟読し、所定の方式、日時、場所に従って時間どおりに参加し、且つ要件に従って関連書類を提出しなければならない。

2. くじの主体に対する制限

くじに参加する主体は、商標出願人から委任を受けた代理人または代理機構でなければならない。2 およびそれ以上の出願人から委任を受けてはならない。同一の受任者が同一組の双方（または複数）の出願人を代理してくじに参加してはならない。

（五） 商標登録出願人は自発的に権利を行使しなければならない

商標登録の同日出願手続は段階が多く、手続が長く、実務においてしばしば出願人が受動的に応答することで審査の進度が遅延するという状況が起きる。各段階の通知書送達時も、受取住所が不正確で送付した公文書が戻されるといった状況が常体的に発生しており、このような状況では、送達方式を郵送から期間を30日とする公告送達へと変更しなければならない。且つ公告送達の回数が増加するにつれて、手続の継続期間も長くなるため、商標登録の同日出願に関する審査手続は低効率で運営されることになる。

商標登録出願人は自発的に商標登録の同日出願の審査に協力し、真に有効な連絡方式、受取住所を提示して、連絡が円滑となるよう確保し、文書送達を正確に誤りなく行わなければならない。意思疎通の不足で送達が戻されるといった問題に起因する手続の滞り、進捗の遅延を可能な限り回避しなければならない。

（六） 商標登録出願人はその関連主体との商標登録の同日出願の提出を回避しなければならない

商標登録の同日出願は、客観的には商標登録の審査期間を遅延させるものである。中国商標法およびその実施条例など関連規定に基づくと、商標登録の同日出願の審査は多くの段階を要するものであり、審査結果を得るまでに必要な期間は、受取、送達、返送などの要素の影響を大きく受ける。経営主体は商標出願および発展戦略を科学的に選択し、商標出願主体を前もって合理的に確定し、その子会社、

親会社または関係するその他の主体との商標登録の同日出願の提出が発生することを可能な限り回避しなければならない。

出所：国家知識産権局ウェブサイト

https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art_66_187777.html

※本資料はジェトロが作成した仮訳となります。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。