

## ポイント解説：中国を指定したマドプロ出願後の手続き



中国商標代理人 王 小青<sup>1</sup> 日本弁理士 森 智香子<sup>2</sup>

### 目次

1. はじめに
2. 審査
3. 公告
4. 登録及び維持
5. 終わりに

#### 1. はじめに

日本の企業・団体・日本国籍の個人（以下「日本の出願人」）による中国への出願をみると、中国を指定したマドリッドプロトコル（通称「マドプロ」。以下「マドプロ」という）<sup>3</sup>での出願割合が年々増加傾向にある。マドプロを使わない中国商標局に直接出願をする方法（以下「通常ルート」という）と比較すると、通常ルートでは認められない一出願

多区分の出願が可能であること、優先権主張をする場合に優先権証明書が不要であること<sup>4</sup>、更新等の手続きの簡便性、多くの国や地域を指定した場合にコストと出願の手続き負担を軽減させられること、日本の特許庁を通じた出願が可能であること（日本国特許庁を受理官庁として手続き）等の要因が考えられる。

【表1】日本の出願人による中国への出願件数

	マドプロ ルート	通常 ルート	合計
2009年	3,255	10,085	13,340
2010年	3,954	16,067	20,021

参考：中国商標局HP

1. 北京衆天揚知識産権代理有限公司 (Dayup Intellectual Property Co., Ltd.) 代表取締役。元中国国際貿易促進委員会特許商標事務所 (CCPIT Patent and Trademark Law Office) 商標部副部長。INTA会員、中国商標協会会員、中国知的財産権研究会会員。
2. Sun East 知的財産事務所 (Sun East IP Firm) 所長。中国案件を中心に外国案件を多く扱う。早稲田大学非常勤講師。本誌における執筆のほか、「発明」「知財管理」「China IP」等における執筆多数。平成23年度日本弁理士会意匠委員会委員、著作権委員会委員。
3. 香港、マカオ未適用。
4. マドリッド商標国際登録実施弁法10条。

【表2】 マドプロによる中国を指定した出願と通常ルートの出願

2010年 国・地域別出願件数（比較）			
国・地域	マドプロ中国指定件数	通常ルート出願件数	合 計
オーストラリア	1,885	1,410	3,295
オーストリア	353	236	589
バルバドス	1	79	80
ベネルクス	978	0	978
ブルガリア	12	30	42
カナダ	4	1,266	1,270
デンマーク	1,292	412	1,704
エジプト	1	67	68
フィンランド	837	195	1,032
フランス	813	2,067	2,880
ドイツ	3,786	2,547	6,333
ギリシャ	196	85	281
ハンガリー	20	24	44
アイルランド	160	136	296
イタリア	595	1,489	2,084
日本	3,954	16,067	20,021
リヒテンシュタイン	3	55	58
モナコ	14	73	87
オランダ領アンティル	42	8	50
ニュージーランド	9	386	395
ノルウェー	624	66	690
フィリピン	2	81	83
ポーランド	97	65	162
ポルトガル	29	69	98
韓国	1,082	4,606	5,688
ルーマニア	2	61	63
シンガポール	555	1,244	1,799
スペイン	744	844	1,588
スウェーデン	1,552	350	1,902
スイス	87	1,186	1,273
アメリカ	6,256	17,090	23,346
イギリス	3,306	3,308	6,614
ベトナム	6	43	49
カザフスタン	55	5	60
スロベニア	31	1	32
シリア	1	62	63
イスラエル	24	118	142
南アフリカ	8	222	230
トルコ	1,157	103	1,260
キプロス	16	56	72
アイスランド	65	2	67
イラン	2	151	153
リトアニア	21	1	22
マルタ	11	11	22
エストニア	81	1	82
チェコ	49	44	93
ロシア	7	319	326

ラトビア	6	6	12
グルジア	3	0	3
マダガスカル	3	0	3
ジブラルタル	7	6	13
ボツワナ	45	0	45

参考：中国商標局HP ※出願がある国のみを掲載。

なお、日本の出願人による中国でのマドプロ出願の割合が増加しているとはいえ、表1にも示すとおり、現状、中国への出願全体の約2割程度である。基礎出願・基礎登録とは異なる中国語商標での出願<sup>5</sup>や防衛目的の本来関係ない商品・役務での出願の必要性、マドプロ締約国数が少ないアジアを海外マーケットの中心と考えた場合の使いにくさ、中国の場合コスト面でのメリットはあまり感じられないといったことが考えられる<sup>6</sup>。

そうはいつても、今後、マドプロ出願の割合は着実に増加していくものと思われ、中国で商標権の取得を考える企業にとって、よりマドプロの重要性は増すものと思われる。

ところで、マドプロ出願で中国を指定した後の手続きや実務については筆者らが知る限り、日本語で紹介しているものは限られる<sup>7</sup>。

——マドプロルートで中国を指定した場合、異議申立期間はいつからいつまでなのか？国際事務局での公報掲載以外に、中国商標局でも公告されているのか？

本稿では、国際登録以降の手続きや実務でわかりにくい点、日本とは相違する点などを

中心にポイントの解説を行う。

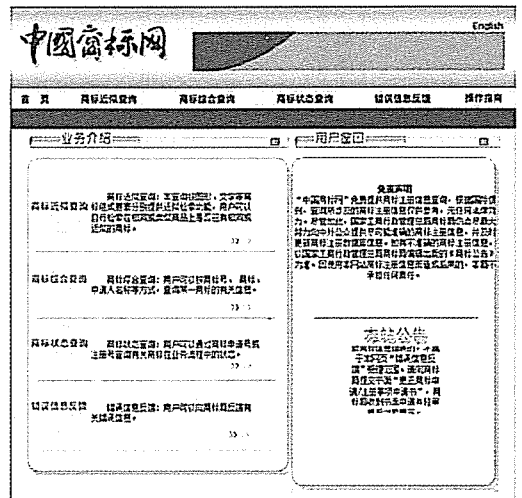
## 2. 審査

### 《ポイント1 中国語の参考訳》

#### 通常ルート

通常ルートの商標出願の場合、指定商品・指定役務は中国語で記載する。初歩公告、登録公告ともに、中国語であり、中国商標局のデータベース（商標局網）（図1）上にも当然、中国語で表示される。

【図1】商標局網<sup>8</sup>



5. マドプロ出願を行うためには、本国での基礎出願、基礎登録が必要である。マドプロ出願できる標章は、基礎出願または基礎登録の標章と同一の標章に限られる。
6. 本稿執筆時点（2011年6月26日時点。以下同じ）において、アジアの締約国は少なく、中国、日本、韓国、シンガポール、ベトナム、北朝鮮、ブータン、モンゴルなど10カ国にも満たない。
7. 「マドプロに関する（指定国段階における）各国商標法制度（中・韓・米・欧・新）」平成22年9月6日 特許庁国際商標出願室が詳しい。
8. <http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp>

## マドプロルート

マドプロルートで中国を指定する場合、商品・役務は出願言語である英語・フランス語・スペイン語のいずれかで記載することになる。日本国特許庁は、英語のみを出願の使用言語としており、日本の出願人がマドプロで出願する場合は、言語は英語である。

マドプロルートの場合も出願内容が中国商標局のデータベース（商標局網）に掲載される。この際、指定商品・役務について、中国語の参考訳が掲載される（図2参照）。参考訳であり、正式な訳文というわけではない。

【図2】商品・役務の参考訳（オートバイの部品）の例

商品 / 服 務 列 表	摩托车零件; 查看详细信息 ...
-----------------------------	----------------------

### 《ポイント2 商品等の記載》

#### 通常ルート

通常ルートで出願した場合、商品や役務の記載は、方式審査（初歩審査）で審査される。商品や役務の記載が適切でないと判断された

場合には、補正命令がなされる。係る理由で補正命令がなされることは少なくない。

## マドプロルート

マドプロルートで中国を指定する場合、商品・役務の記載で拒絶通報を受けるというケースは少ない。たとえば、「・・・和零部件」（日本語「・・・と部品」）といった表示は、通常ルートの場合には認められないことが多いが、「Accessories」や「Parts」の語を商品の記載中に入れても、そのまま登録になっているケースが珍しくない。また、筆者らの経験によると通常ルートでは認められない、上位概念の表示であっても登録になっているケースが見受けられる。

なお、上位概念が認められるケースがあるとしても、登録後の権利行使等を念頭に入れ<sup>9</sup>（権利範囲の明確化）、上位概念・下位概念双方を入れるなどの戦略的な出願が必要である<sup>10</sup>。

### 《ポイント3 商品・役務と認められないものに対する指定》

#### 通常ルート

商品・役務の記載に関し、補正命令がなされた場合には、係る記載について補正をすることが可能である。補正にかえて、商品・役務名の記載の説明をすることも可能である。

## マドプロルート

ポイント2で述べたとおり、マドプロの場合、商品・役務名の記載について比較的寛容

9. 指定商品・役務の範囲が明らかでないまま登録されると、権利行使の場面で問題が生じることが考えられる。権利範囲が明確になるような商品・役務の記載を行うことが重要である。

10. 通常出願の場合には、商品・役務の数によって、追加の官庁手数料が課されることがあるが、マドプロルートにはそのようなことはない。2011年6月30日時点のWIPOの情報によると、中国の個別手数料は、1区分につき310スイスフラン、追加1区分につき155スイスフランである。

ではあるが、明らかに制度上認められていないような商品・役務の記載については注意が必要である。

たとえば、現行の中国商標法では、いわゆる小売役務の指定は認められてはいない<sup>11</sup>。したがって、「Retail store services for clothing」(被服に関する小売り役務の提供)、「Retail store services for books」(書籍に関する小売り役務の提供)のような記載はしてはならない。

かかる記載のみを役務として指定している場合、拒絶通報(全部拒絶)がなされ、応答しない場合、拒絶が確定する。また、かかる記載を指定役務・指定商品の一部に含むという場合、一部拒絶(部分拒絶)<sup>12</sup>の通報がなされ、応答しない場合、拒絶の対象となっていない他の商品・役務について登録される。拒絶という判断に対して、補正をして登録を受けたい場合(たとえば「Sales promotion for others」(販売促進のための企画及び実行の代理)等の表示に補正をした場合)<sup>13</sup>には、審判請求をする必要がある。

### 3. 公告

#### 《ポイント4 初歩公告と登録公告》

##### 通常ルート

商標出願がなされ、審査官が登録という判断を下すと、初歩公告がなされる。異議申立

期間内に異議申立がない、異議申立はあったが棄却の裁定(決定)がなされた場合には、登録公告がなされる。

##### マドプロルート

マドプロルートで中国を指定したものについては、国際事務局での公告(WIPO国際商標公報)<sup>14</sup>以外に自国でも公告をすることを行っていない。これは次の異議申立期間にも影響を及ぼす。

#### 《ポイント5 異議申立期間》

##### 通常ルート

商標登録出願の異議申立期間は、初歩公告から3ヶ月以内である。たとえば、初歩公告が2011年6月6日の場合、異議申立期間が2011年6月7日から2011年9月6日までである。

##### マドプロルート

マドプロの場合の異議申立期間は、国際事務局(WIPO)で公告された日の翌月の1日から3ヶ月以内が異議申立期間<sup>15</sup>となる(図3参照)。たとえば、国際商標登録出願の国際事務局(WIPO)での公告日が2011年6月6日の場合、異議申立期間は、2011年7月1日から2011年9月30日までである。

11. 日本では2007年4月1日からいわゆる小売等役務の指定が認められるようになった。

12. 中国には、全部拒絶と一部拒絶の2種類の拒絶理由がある。「全部拒絶」とは、指定商品・指定役務の全てとの関係で拒絶理由を有することを指す。他方、「一部拒絶」(「部分拒絶」と呼ばれることもある)とは、一部の指定商品・指定役務についてのみ、拒絶理由を有することを指す。

13. 「販売促進のための企画及び実行の代理」、「商品の展示」といった記載に補正することにより、拒絶理由を解消することができる。

14. 2011年の最初の公報発行から、PDF様式及びDVDによる公報発行は終了しており、現在電子版の公報のみ利用可能である。

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t\\_shouhyou/kokusai/madopro\\_madridexp\\_syuuryou.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_madridexp_syuuryou.htm)

15. マドリッド商標国際登録実施弁法14条。

## 《ポイント6 異議申立がなされた場合の流れ》

### 通常ルート

初歩公告から3ヶ月間が異議申立期間であり、異議申立がなされると審理がなされる。中国商標局の異議部門がこの異議申立案件を審理する。

### マドプロルート

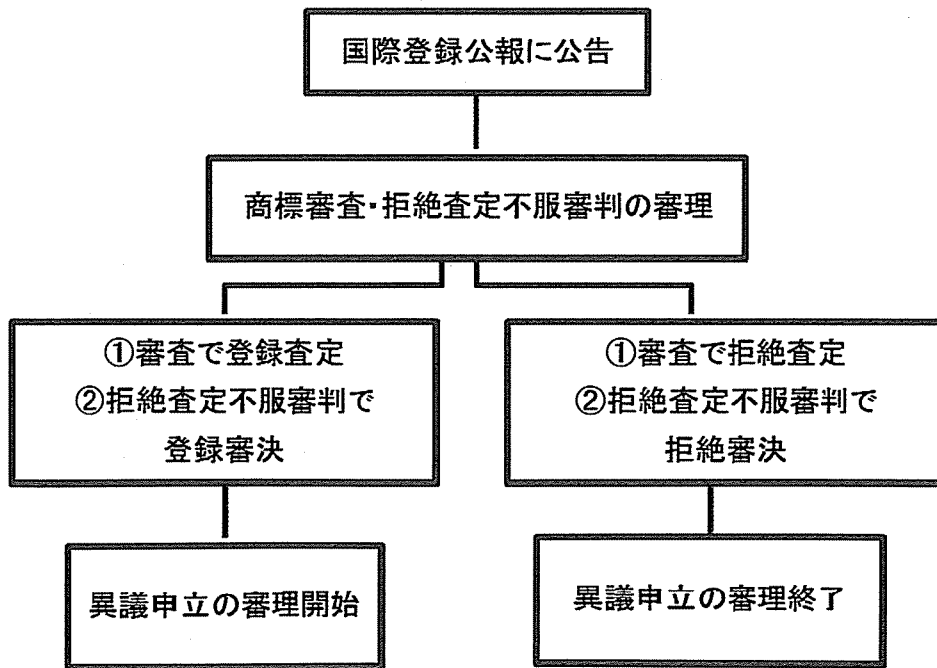
異議申立を行う場合には、中国商標局の国際登録部門（異議部門ではない）に直接行く必要がある<sup>16</sup>。多区分の場合も一つの申立て手続きを行うことができる。

マドプロルートで中国を指定した場合、異議申立がなされると図3のような流れとなる。

通常ルートの場合と手続きの流れが大幅に異なる。整理をすると次のようになる。

- ・中国商標局は異議申立がなされた場合であっても、出願の審理を優先して進める。
- ・登録査定の場合、あるいは拒絶査定不服審判（「再審」と訳されることも多いが本稿では「拒絶査定不服審判」という。以下同じ）において登録と判断する場合、異議申立の審理を開始する。
- ・審査において拒絶が確定した場合、あるいは拒絶査定不服審判によっても拒絶と判断された場合、異議申立の審理はなされず、終了する。この場合、実質的な異議申立の審理に入らないことになるが、異議申立に要した官庁手数料が商標局から申立人に返還されることはない。

図3 中国を指定したマドプロ出願で異議申立がなされた場合の流れ



16. 中国国外の出願人の場合、中国の代理人に委任して手続きを行う必要がある。

#### 4. 登録及び維持

##### 《ポイント7 保護認容声明の発行開始》

###### 通常ルート

登録になると商標登録証が発行される。特に、登録証発行にあたって、出願人がすべき手続きは必要ない。

###### マドプロルート

2011年1月から中国商標局においても、保護認容声明が発行されるようになった<sup>17</sup>。保護認容声明の発行は自動的になされるものであり、官庁手数料は発生しない。保護認容声明に商品・役務などの詳細は記載されない。

多区分で出願した場合に一部の区分についてのみの証明書や商品・役務の記載を含むより詳細な証明書等が必要な場合等、これまでどおり、請求により、商標登録証明<sup>18</sup>を発行してもらうことが可能である<sup>19</sup>。この場合、官庁手数料が必要である。権利侵害の場面において、権利者が自己の商標の内容を証明する際にも商標登録証明書は使用できる。

##### 《ポイント8 商標使用許諾契約》

###### 通常ルート

登録後の更新、譲渡、名称・住所変更などの手続きは、中国商標局に対して行う。ライセンス許諾も同様であり、ライセンス許諾届出申請書と委任状と契約書が必要である。

###### マドプロルート

登録後の更新、譲渡、名称・住所変更など、国際登録簿による一元的記録・管理がマドプ

ロのメリットの一つでもある。しかし、中国は国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言を行っている。したがって、ライセンス許諾については、中国商標局に対して行う必要がある<sup>20</sup>。この場合の必要書類は、通常ルートの場合と共通する。

#### 5. 終わりに

本稿では他であまり紹介されることが少ない手続き上の留意点を中心に中国を指定した場合のマドプロの手続きをポイント解説という形で紹介した。本稿がマドプロを利用した手続きに関心がある読者にとって役立つ情報であることを願う。

---

17. 2008年9月22日～同29日のWIPO本部での総会で、保護認容声明の送付の義務化が決定。

18. マドリッド商標国際登録実施弁法20条。商標登録証とは異なる。

19. 商標登録証明の取得には通常3ヶ月程度の時間を要する。

20. マドリッド商標国際登録実施弁法17条。

# CIPIC

VOL.203

# ジャーナル

2011

模倣品対策ツールの国際標準化と認証技術を活用した対策の検討状況について

CIPIC事務局

中国海関職員のCIPIC訪問

CIPIC事務局

写真著作物の保護範囲と著作権侵害が否定される場合の一般不法行為の成否

～廃墟写真事件控訴審判決の検討～

高瀬 亜富



Customs Intellectual Property Information Center