



中国に対する商標出願の諸問題

Howson & Howson LLP, Partner
Patent Attorney
George Anthony Smith, Jr.

独特なデザインやマークは中国で商標登録することが可能ですが、1つまたは複数の単語が含まれる場合は、外国出願人が母国語で出願するのか、または中国語で出願するのを選択しなければなりません。その選択は、実際そのマークがどのように使用されるかによって決まるでしょう。時には、同時に両言語で出願する出願人もいるでしょう。

マークが、いわゆる「造語」であり、特に意味を持たない文字が使用されている場合、翻訳者がその文字と似た発音を母国語から探してくることが多く、幾つか翻訳の選択肢が出てくる場合があります。その場合、文字通りの意味に加えられる含意に注意すべきです。なぜなら、不良な含意があるものは後に市場に出た際に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

また、出願人が多数の商標出願を持ち、出願人の氏名がそれぞれ違った翻訳をされて出願された場合にも問題が発生する可能性があります。特に、出願が別々の企業によって所有されることになれば、登録商標をめぐってコンフリクトが起こります。

更なる考慮事項は、中国特許商標庁は第1回 Office Action ですべての拒絶理由を通知するのではなく、継続的に幾つかの Office Action に分けて別の拒絶理由を通知してくるという傾向があります。例えば、ある審査官は指定商品の表示欠陥通知を第1回 Office Action にて通知し、それに対する応答書を提出した後に、独自性の欠如という理由でその商標出願を拒絶しました。断片的な審査はコストがかかるので、出願前に、中国現地代理人に予め調査やアドバイスをもらい方式不備通知や分類の欠陥通知を受領することは避けるのが賢明だと思われます。

(邦訳：春山礼樹研究員)

POINTS TO KEEP IN MIND WHEN SEEKING TRADEMARK REGISTRATION IN CHINA

Howson & Howson LLP, Partner
Patent Attorney
George Anthony Smith, Jr.

A distinctive design component can help make a trademark memorable in China. But, when the mark includes one or more words, the foreign applicant must decide whether to file in the Chinese language or in the language of its own country. The answer will usually depend on how the mark will be used. Sometimes concurrent applications will be filed in both languages.

When a mark is "coined," that is, it consists of a word or combination having no particular meaning, the translator may attempt to mimic its sound in its original language, and there will often be several choices for the translation. The connotations of those choices should be considered carefully, because a bad connotation can have an adverse effect in the marketplace.

Problems can occur when the name of an applicant is translated in different ways in multiple applications, especially when the applications seek to register marks that would conflict with if held by separate entities.

Another consideration is that the China Trademark Office often raises different issues in successive Office actions, instead of raising them all at once in a first Office action. For example, an examiner may object to the wording of the identification of goods in a first action. Then, after a response is filed, the examiner may refuse the application on other grounds such as lack of distinctiveness. Because piecemeal examination can be expensive, it is useful before filing to seek the advice of one's Chinese representative on the avoidance of formal objections.