

<中国>



中国商標審査審理ガイドラインの 施行とその変化

中国専利代理(香港)有限公司
部長・商標弁理士
尹 龍植

中国国家知的財産局が去年年末に「商標審査審理ガイドライン」(以下「ガイドライン」と略す)を2022年1月1日より施行し、2016年の旧「商標審査及び審理基準」を廃止すると公表した。新しいガイドラインは分量面において大幅な増加のほかに内容面においてもかなりの変化があり、商標審査審理基準の統一及び審査審理過程・結果に対する出願人の事前予見に助けになるものと考えられる。ガイドラインは主に以下のような変化が見られる。

ガイドラインは、「上編方式審査及び事務作業編」と「下編商標審査審理編」からなる。「上編方式審査及び事務作業編」は今回新規追加となり、更に「商標出願の方式審査」、「商品・役務及び商標検索要素の分類」、「その他の商標業務の審査」、「マドリッド商標国際登録審査」、「商標出願の事務処理」に分けられ、これらは今まで実務において庁内内部で従っていたルールを明文化したものである。

「下編商標審査審理編」はあわせて十九の章からなる。その中に今回改正のハイライトであり、新設した「使用を目的にしない悪意の商標登録出願の審査及び審理」という章は、2019年改正《商標法》第四条に対する審査基準・解釈となり、同商標法施行後実務において関連の出願に対する認定及び適用を明確にしたものである。主に以下のようにまとめられる。

——「使用を目的にしない悪意の商標登録出願」とは何かを釈義し、防御的な出願は当該出願に当たらないことを明確にした。

——「使用を目的にしない悪意の商標登録出願」を更に九つのパターンに分け具体的な例も挙げてそれぞれの種類を明確にした。

——「使用を目的にしない悪意の商標登録出願」の判断は、商標審査、異議申立、審判等の段階においてそれぞれの考慮要素・適用状況の違いがあることから、

登録審査においては主に発見した手がかりを、異議申立・無効審判においては提出済の証拠をめぐって判断すると基準を明確にした。

——「使用を目的にしない悪意の商標登録出願」は、出願人本人による出願だけではなく、出願人と共謀関係にあるか又は特定の身分関係若しくはその他の特定のつながりがある場合の出願であってもこれに当てはまると、また、商標譲渡行為が登録出願の出願人による本規定違反行為の認定に影響しないと、明記することで当事者共謀により法律の裏をかくことを防げようとした。

「下編商標審査審理編」にはこのほかに、旧実体審査審理基準の枠組みを取りながら内容面においてかなり充実したものがあり、特に信義則及び公序良俗の審査の厳格化が目立ち、当面の商標出願・審査事情に関わる中国社会の変化が窺えるだろう。

< China >

Enforcement of the Guidelines for Trademark Examination and Trial and its Changes

China Patent Agent (H.K.) Ltd. (CPA)
Trademark Attorney

Yin Longzhi

The China National Intellectual Property Administration (CNIPA) released, at the end of last year, that the Guidelines for Trademark Examination and Trial (the Guidelines) will come into force on 1 January 2022 and that the former Standards for Trademark Examination and Trial will be repealed. The new Guidelines have not only increased in volume but have also changed significantly in content. These changes are beneficial for the uniformity of the trademark examination and review standards. It will also help applicants to foresee the process and outcome of the examination. Here are the main changes to the Guidelines.

The Guidelines consist of two parts: the upper part, 'Formality Examination and Related Affairs' and the lower part, 'Trademark Examination and Trial'. What newly added to the upper part is divided into five sections: 'Formality examination of trademark applications', 'Classification of goods, services, and elements for trademark search', 'Examination of other trademark issues', 'Examination of Madrid International Trademark Registration', and 'Handling of trademark application affair'. These are the rules that have been followed by the office in practice.

The lower part consists of 19 chapters in total. The most notable of these amendments is the newly added chapter 'Examination and trial of bad faith application with no intention of use'. This chapter gives examination criteria and interpretations to Article 4 of the China Trademark Law amended in 2019 and clarifies how to determine relevant applications and to apply the law in practice featuring the following main aspects:

- Defines a 'bad faith trademark application with no intention of use' and clarifies that a defensive application is not included,
- Divides a 'bad faith trademark application with no intention of use' into 9 patterns and provides specific examples of each,
- Clarifies that the decision will be made mainly based on the clues found in the trademark examination and the evidence submitted in the opposition and invalidation trials. The

rationale is that there are different factors to be considered and different situations to be applied at each stage of the trademark examination, opposition, and trial to determine a 'bad faith trademark application with no intention of use'.

-- Prevents the parties from colluding to circumvent the law by specifying the limitation in abuses. For example, a 'bad faith trademark application with no intention of use' applies not only to applications filed by the applicant himself but also to applications filed by persons who have a conspiratorial relationship or a specific status or other specific connection with the applicant. And, the trademark assignment does not affect the conclusion of the applicant's violation of the regulations.

In addition to the above, the lower part has been enriched with content under the framework of the former standards for substantive trademark examination and trial, in particular the tightening of the examination of the rules of faith and public order and morals. This will give you an insight into the changes in Chinese society regarding trademark application and examination.

(Translated by TIIP)