

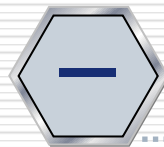
商標の使用証拠について

——不使用取消審判に関わる使用証拠の提出を中心に

北京路浩国際特許事務所・商標部

2021年8月





事務所の紹介



使用証拠の提出



不使用取消への対策

事務所の紹介

グループ沿革

- 1984 元国家農業部所属事務所
- 2002 北京路浩国際特許事務所として法人化
- 2009 北京路浩法律事務所
- 2011 路浩科技発展有限公司
- 2012 北京路浩資産評価有限公司
- 2016 武漢支社
- 2018 広東仏山支社
路浩グループ成立
- 2020 上海支社、広州支社
- 2021 深セン支社、西安支社

職員メンバー

社員数	420 名
特許弁理士	156 名
訴訟弁理士	20 名
弁護士	12 名
商標代理人	9 名
技術マネージャー	8 名
資産評価師	11 名
元特許審査官	10 名

事務所の紹介

商標業務：

- ・ 事前調査、コンサルティング、新規出願、
- ・ 不服審判、異議、無効審判、譲渡交渉、訴訟など

サービス提供範囲：

- ・ 商標業務全般の日本語・英語・韓国語の対応可能
- ・ 欧米、ASEAN地域、香港・マカオ・台湾など、幅広くサービスを取扱

代理実績：

- ・ 国内外依頼の商標代理案件数は年間**4000**件+
- ・ 代理案件は数回の裁判所および**CNIPA**の典型事例に入選

商標チーム：

- ・ 商標代理人**9**名、日本語できる代理人**4**名
- ・ 高級コンサルタント：田先生（元中国商標局副局長）

使用証拠の提出

使用証拠の提出

国家知识产权局
 地址:北京市西城区茶马南街1号 邮政编码:100055

邮政编码: 100081 北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层12130室
 北京路浩知识产权代理有限公司

发文编号:
 撤三202100000- CSTG

申请日期: 2021年2月19日 申请号: 202100000- 注册号: -
 申请人: -

关于提供注册商标使用证据的通知

依据《中华人民共和国商标法》第四十九条的规定，以连续三年不使用为由，委托杭州海浩商标事务所有限公司于2021年02月19日向我局申请撤销你方“ ”商标在“第38类“电信”等全部核定使用服务”上的注册。经审查，我局予以受理。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十六条、第六十七条的规定，请你方在“收到本通知之日起2个月内”向我局提交“2018年02月19日至2021年02月18日期间”在核定使用服务上的使用证据材料，或者证明存在不使用的正当理由。期满不提供使用证据材料，或者提供的证据材料无效且没有正当理由的，我局将依法撤销该商标在第38类“电信”等全部核定使用服务上的注册。

选择电子答辩，应通过网上服务系统按要求在规定时间内在线以电子文件形式上传答辩材料，请上传信封及通知的扫描件（信封需扫描正反两面），除另有规定外，国家知识产权局不接受以纸质形式提交的上述文件材料；选择纸质答辩，请务必将此信封与通知一并寄回。

特此通知。

主送: 中国贸促会专利商标事务所有限公司（注册代理人）
 抄送: 北京路浩知识产权代理有限公司
 注: 请尽快通知商标注册人。若无法通知，抄送方无需退回此函。

当前页/总页: 1/2

使用証拠提出の通知書

- 関連情報
- ✓ 請求人、被請求人、取消請求の対象商標、取消請求の対象商品・役務、**証拠提出期間**、証拠の有効期間、**官庁書類の受領者**など
- 証拠提出期間
- ✓ 通知書の受領日から2ヶ月以内
- ✓ 提出期間の延長は不可
- ✓ 証拠は一括で提出、原則上に**補充提出は不可**
- 官庁書類の受領者: **TO & CC**
- ✓ 登録商標の代理人
- ✓ **2015年より**、同時に当該商標のその他業務の代理人にも転送される

使用証拠の提出

証拠の収集及び選別

□ STEP 1

証拠種類の要求を満たす

➡ 実物、取引書類（発票）、広告・展覧会の宣伝など

□ STEP 2

挙証の6条件を満たす

➡ いつ、どこで、誰が、どの商品・役務に、どのような商標を、どう使う

□ STEP 3

完全な証拠チェーンの形成

➡ 書類、写真、電子データなど

□ STEP 4

証拠の形式は要注意

➡ 謄本と原本、形式上の完備性など

使用証拠の提出

STEP 1 証拠種類の要求を満たす

使用証拠の提出

STEP 1: 証拠種類の要求を満たす

- 中国国家知識産権局（CNIPA）：【商標の使用証拠の提出に関する説明】
http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sqzn/201808/t20180813_275533.html

第1条：「指定商品における商標使用の具体的な使用形態は、主に下記のものを含む。

- ✓ **実物類**：直接的な貼付、エッチング、刷り込み又は織り込みなどによって商品、商品包装、容器、ラベルなどに附着され、または商品の付加的タグ、製品マニュアル、パンフレット、価格表などに使用される標章。
- ✓ **取引書類**：商品販売契約、インボイス（発票*）、手形、領収書、商品輸出入検査検疫証明、通関書類などを含む商品販売に関わる取引書類に使用される標章。
- ✓ **広告宣伝**：放送、テレビなどのメディアで使用し、又は公に発行された出版物で発表し、及び広告看板、郵便広告又は他の広告方式で商標又は商標を使用した商品のために行う広告宣伝。
- ✓ **展示会での宣伝**：展示会、博覧会で提供された当該商標を使用した印刷物及び他の資料を含む、展示会、博覧会での使用。
- ✓ 法律規定に合致するその他の使用形態。」

使用証拠の提出

STEP 1: 証拠種類の要求を満たす

- インボイス（発票）の重要さ
- ✓ 税務機関のホームページにて発票の真偽を照合できる。 <https://inv-veri.chinatax.gov.cn/>
- ✓ 証拠としての証明力が高く、官庁に認められやすい。



発票コード
1100211

発票No
No 05633

発行日
2021年05月13日

購買者情報
 名称: 北京路浩知识产权集团有限公司
 纳税人识别号: 911101087002198204
 地址、电话: 北京市海淀区苏州街29号第五大厦12层1201
 开户行及账号: 交通银行丰台北路支行 110060098018800017030

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*经纪代理服务*版权代理服务 (软件)			1	1886.7924528	1886.79	6%	113.21
合计					¥1886.79		¥113.21

取引内容

取引金額

販売者情報
 名称: [Redacted]
 纳税人识别号: [Redacted]
 地址、电话: [Redacted]
 开户行及账号: 中国农业银行先农坛支行11200101040008587
 收款人: 谭燕宁
 复核: 樊腊梅
 开票人: 衣健
 日期: 2021-05-12, 09, D

使用証拠の提出

发票查验明细

查验次数：第1次

查验时间：2021-05-27 18:02:13

打印

关闭

北京增值税专用发票

发票代码：

发票号码：

开票日期：2021年05月13日

校验码：59273403571899060440

机器编号：661807318931

名称：	北京路浩知识产权集团有限公司						密 码 区
纳税人识别号：	911101087002198204						
地址、电话：	北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层12058室 010-62196988						
开户行及账号：	交通银行丰台北路支行 110060098018800017939						
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*经纪代理服务*版权代理服务费（软件）			1	1886.792452830188679	1886.79	6%	113.21
合计					¥1886.79		¥113.21
价税合计（大写）	贰仟零整				（小写）	¥2000.00	
名称：	[REDACTED]						备 注
纳税人识别号：	[REDACTED]						
地址、电话：	[REDACTED]						
开户行及账号：	中国农业银行先农坛支行11200101040008587						

特别提示：

- » 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
- » 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

发票代码：

发票代码有码

發票コード

发票号码：

请输入发票号码

發票№

开票日期：

请输入开票日期

発行日付

开票金额(不含税)：

请输入开票金额

金額（税抜き）

使用証拠の提出

STEP 2 挙証の6条件を満たす

使用証拠の提出

STEP 2: 挙証の6条件を満たす: いつ、どこで、誰が、どの商品・役務に、どのような商標を、どう使う

- **いつ:** 不使用取消請求日前の3年以内の証拠
- **誰が:** 商標権者 or ライセンシー
- **どこで:** 中国国内で発生した証拠 (大陸地域のみ) → OEM委託生産による商標使用行為もOK



CNIPA評定・審理の典型事例 (sbj.cnipa.gov.cn/sbps/201810/t20181009_328596.html)
 「第8815851号『DISCOVERUW MEN'S UNDERWEAR及び図』商標の取消決定への不服審判」

争点	OEM委託生産の行為は商標法にいう商標の使用に該当するか否か?
評審委員会	<ul style="list-style-type: none"> ● 不使用取消制度の立法目的とは、商標権者による登録商標の使用を奨励し、商標資源の浪費を避け、商標制度全体の有効な実施を保障することである。 ● OEM委託生産に関しては、最終商品は中国国内で流通していないが、生産加工の行為自体は中国国内で発生し、かつ生産商品に標章を付した行為は商品の出所を区別する意図を有するため、商標を積極的に使用する行為の一つであり、前記の立法目的に合致する。 ● 逆に、OEM委託生産を商標の使用と認定しないと、関連する対外貿易又は税関政策などによって生産者の経営活動に支障をかけてしまう可能性がある。社会経済活動にも、商標制度の運用にも望ましくない。
結果	出願人が提出した使用証拠は有効で、係争商標の登録を維持すると審決された。

使用証拠の提出

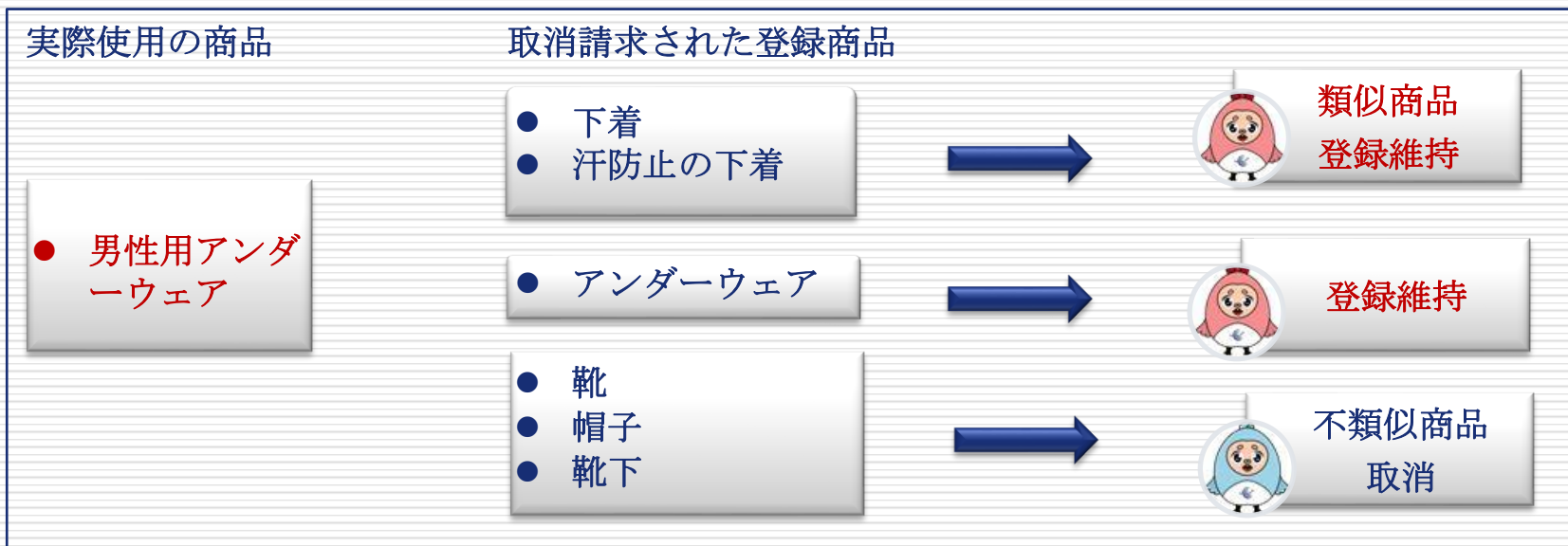
STEP 2: 挙証の6条件を満たす

□ どの商品・役務に：どの類似商品・役務に使われるかが要注意 → 事例①&②

事例①

CNIPA評定・審理の典型事例 (sbj.cnipa.gov.cn/sbps/201810/t20181009_328596.html)

「第8815851号『DISCOVERUW MEN'S UNDERWEAR及び図』商標の取消決定への不服審判」



→ 実際使用の商品と類似する登録商品も権利維持が可能

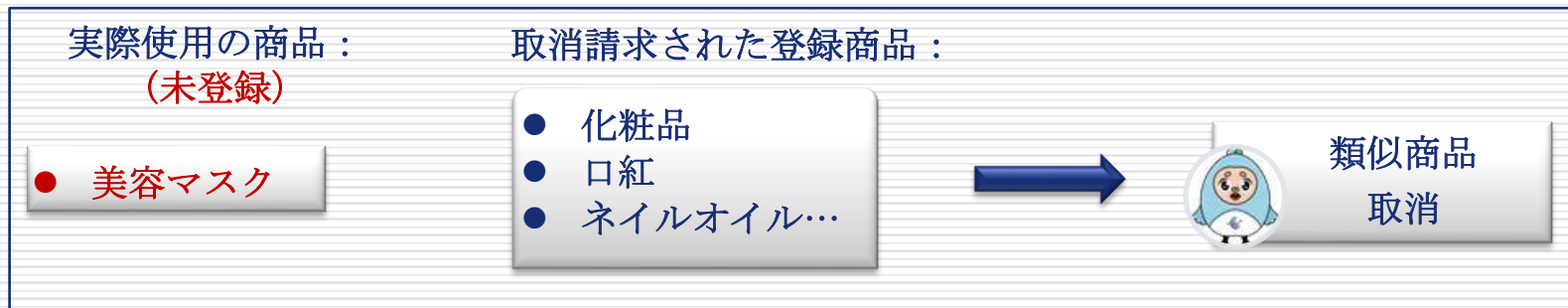
使用証拠の提出

STEP 2: 挙証の6条件に満たす

- どの商品・役務に：どの類似商品・役務に使われるかが要注意 → 事例①&②

事例②

CNIPA評定・審理の典型事例 (sbj.cnipa.gov.cn/sbps/201809/t20180912_328594.html)
「第9369681号『ARTE COLL及び図』商標の取消決定への不服審判」



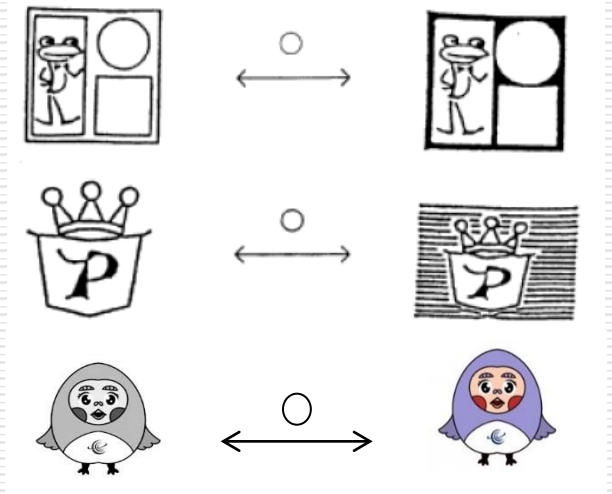
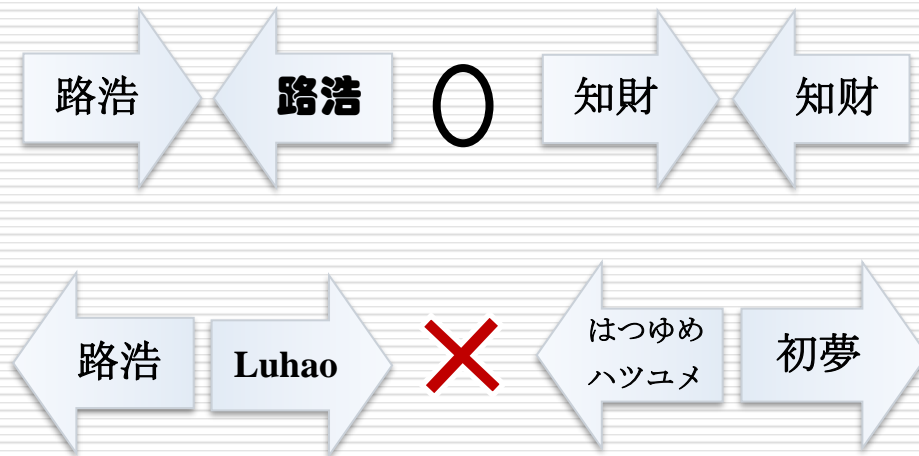
- ➔ 実際使用の商品は登録商品ではなく、登録商品範囲外の類似商品である。従って、未使用の登録商品は取消された。

使用証拠の提出

STEP 2: 挙証の6条件を満たす

□ どのような商標を使ったか：登録商標の主要部分および識別部分を変更したか否か

- ✓ 「商標の審査・審理の基準」：第11部分7章5条の5.3.6号：
「商標権者が提出した使用証拠には、登録商標の**主要部分および識別部分**が変更された場合、登録商標の使用と認定できない。」
- ✓ 最高裁判所発の「法釈『2017』2号」の第26条：
実際使用の商標標識は登録商標と比べて**些細な区別**があるにも関わらず、**識別部分**を変えていない場合、登録商標の使用と見なすことができる。



使用証拠の提出




STEP 2： 挙証の6条件を満たす



□ どのような商標を使ったか：登録商標の主要部分および識別部分を変更したか否か

✓ その他の要素：シリーズ商標 ➡ 実際使用商標と最も類似するその他の登録商標があるか？

「一権利者多商標の認定」 「北京高級裁判所の商標権行政事件の審理ガイダンス」 19.13号条項：

係争商標の権利者は複数の登録商標を有し、実際使用の商標は係争商標との区別が微かだが、当該商標の実際使用は、実はその他の登録商標を使用しようとする目的を確認できる場合、権利者による係争商標への権利維持の主張を認めないことができる。

係争商標	実際使用	シリーズ
		
<ul style="list-style-type: none"> 係争商標の態様は「迪欧达deodar及び図」で、証拠商標と異なる。 権利者は複数の区分で「迪欧达」を登録しており、 且つ各登録商標の指定商品を交じって使用した行為がある。 ➡ 関連する販売活動が係争商標への使用行為だと認められない。 <p>(北京市高級裁判所 (2020) 京行終2803号)</p>		

係争商標	実際使用	シリーズ
		無し
<ul style="list-style-type: none"> 権利者が提出した使用証拠の中に、係争商標の文字部分の「図憶」のみを使用した状況だが、 前記の使用には係争商標の識別部分が変わっておらず、 且つ、権利者は同商品・役務で「図憶」を含めるその他の登録商標がないため、 ➡ 実際使用の「図憶」は係争商標への使用行為と見なされた。 <p>(北京市高級裁判所 (2020) 京行終2552号)</p>		

使用証拠の提出

STEP 2：挙証の6条件を満たす

□ どのように使うか：商標法上の使用

商標法48条：本法にいう商標の使用とは、商品、商品包装・容器および取引書類に標章を付する行為、又は広告宣伝、展示及びその他のビジネス活動の中で標章を付する行為であり、商品の出所を区別するための行為である。

上記規定および弊所の実務経験を踏まえ、「商標の使用」について下記4つの特徴がまとめられる。

公開性	ビジネス性	真実性	合法性
<ul style="list-style-type: none"> 内部使用と比較する 公開のビジネス分野での使用 	<ul style="list-style-type: none"> ビジネス運営で商標の使用によって商標の名誉を獲得し、商品を区別する役割を果たす 	<ul style="list-style-type: none"> 商標権者による使用は真実で、悪意がない 	<ul style="list-style-type: none"> 商標法に違反せず その他の法規定に違反せず
<ul style="list-style-type: none"> 社内や勤務先での表示は× 内部使用限定の文房具での表示は× 	<ul style="list-style-type: none"> 新聞紙に商標の登録番号、指定商品、有効期間、権利者情報などを掲載すること、又は商標権行使の成功例を掲載することは使用行為ではない ライセンス、譲渡は使用行為ではない 登録商標自体の取引などは× 単に商標権所属を示すための展示などは× 	<ul style="list-style-type: none"> 法規定を回避するための使用は× eg「<u>象徴的使用行為</u>」 	<ul style="list-style-type: none"> eg「<u>非合法的使用</u>」

使用証拠の提出

STEP 2：挙証の6条件を満たす

□ どのように使うか：商標法上の使用

真実性：「象徴的使用行為」

証拠1：販売インボイス（発票） 販売商品は「大橋」壁塗料、販売金額1800RMB

証拠2：新聞紙広告 『湖州日報』にて「大橋壁塗料」の文字表記および商標態様の展示

登録日より3年間、登録商標の使用によって得た**販売額**がわずか1800RMB、期間中の**広告宣伝行為**も1回しかなく、**広告掲載**の『湖州日報』の**全国発行部数**が少ない。且つ、上記いずれの行為も**証拠提出期間の後半**に発生した。

➡ 法規定を回避するための「**象徴的使用行為**」であり、真のビジネス目的への商標使用行為ではない。

北京市高級裁判所（2010）高行終字第294号

合法性：「非合法的使用」

「北京高級裁判所の商標権行政事件の審理ガイダンス」19.5号条項：

商標の使用行為が明らかに商標法又はその他の法に依って禁じられる行為に違反した場合、商標の使用行為と認定しないことができる。

証拠1：取消商品は化粧品類であるが、商品包装には生産資格および衛生基準資格の許可番号を表記していない

証拠2：化粧品の市場販売には上記の許可番号が必要と関連法に規定されている

➡ 商標使用は違法使用と取消請求人が主張

- **商標法44条4号（2001）**にいう商標の使用とは、ビジネス活動の中で公開的に、真実に、合法的に商標を使用する行為であるべき。
- **商標法45条（2001）**の規定より、商標使用行為の合法性を判断する法的根拠は商標法又はその関連法に限らないことが分かった。
- **その他の法の禁止行為**を考慮せず、その使用行為を認められると、違法行為の奨励になってしまう恐れが生じる。また、商標法に関する使用行為の規定の目的でもない。

最高裁判所（2007）行監字第184-1号

使用証拠の提出

STEP 3 完全な証拠チェーンの形成

使用証拠の提出

STEP 3：完全な証拠チェーンの形成

- 目的：証拠の信憑性および有効性を向上する。
- 要求：関連性の高い一連証拠を提出する。
複数の証拠は時間上に前後順序の関連性があり、互いに証明できるものとする。

取引書類の証拠：

契約書＋通関書類＋輸出入の検疫検査証明書類＋代理販売契約書＋
インボイス（発票）＋商品＋商品包装の写真＋やり取りメールなど

広告宣伝類の証拠：

広告制作契約書とインボイス（発票）＋広告配布契約書と発票＋具体的な広告内容
（新聞紙、雑誌の原本、動画スクリーンなど）＋やり取りメールなど

展示会類の証拠：

展示ブースのレンタル契約書とインボイス（発票）＋展示会現場の写真＋
展示会印刷品＋やり取りメールなど

使用証拠の提出



STEP 3: 完全な証拠チェーンの形成

展示ブースのレンタル契約書と発票+展示会現場の写真

2014年中国国际社会公共安全产品博览会

参展协议书

2014年10月28-31日 北京 中国国际展览中心(新馆) 编号:ZAX14-1132

甲方(主办方): 中国安全防范产品行业协会
住所: 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1401 邮编: 100089
甲方代表: 肖弘玉 电话: 86-10-68731702 传真: 86-10-68730788
E-mail: xiaohy@securitychina.com.cn

乙方(参展商): [REDACTED] (合同名称必须与付款单位一致)
住所: [REDACTED] 邮编: [REDACTED]
乙方代表: [REDACTED] 电话: [REDACTED] 传真: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

双方经过友好协商, 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律, 就乙方参加甲方主办的展览会等相关事宜达成以下协议, 以资共同遵守。

一、展位及费用

- 乙方展位为: E3 展馆, E3G09 号; 限高 5 米, 共计 1 个, 9 平方米。
- 展位类型: 标准 光地
- 每展位价格: 12000元人民币;
展位费合计: 12000 元人民币, 大写: 壹万 贰仟 元 整。
- 其他事项详见招展书和展商服务手册。



使用証拠の提出

STEP 4 証拠の形式は要注意

使用証拠の提出

STEP 4：証拠の形式は要注意

- 目的：限られた証拠を用いて十分な挙証を目指す。
- 要求：商標局での審理段階では証拠謄本でOK、訴訟段階では原本の提出も必要。
挙証の6要件を十分に反映できるものを提出する。
➡ （いつ、どこで、誰が、どの商品・役務に、どのような商標を、どのように使う）

雑誌
での
掲載
広告



➡ 商標態様（どのような商標を）

➡ 指定役務（どの商品・役務に）

➡ 権利者（誰が）

不使用取消への対策

不使用取消への対策

□ Tip-1:商標使用を規範化に、使用証拠を適切に管理

- ✓ 規定に即して商標を適切に使用し、**商標の識別部分を変えずに使用**すること。識別部分を変更して使用する場合、再出願で権利取得すべき。
- ✓ 登録済みの**指定商品・役務の範囲**で商標を使用すること。範囲外で使用する場合、再出願で権利取得すべき。
- ✓ 登録商標の右上または右下に**®マーク**を付けて、当該商標の使用状態を公開に展示する。
- ✓ 日常使用时、特に契約書を締結する際に、商標登録番号、商標態様などの**関連情報の展示**は要注意。

図形商標、図形・文字の結合商標の場合は、**態様全体の展示**を注意し、文字のみでの表現・説明を避ける。商品・役務の名称を**全称**で、略称で表記することを避ける。

- ✓ 通常の証拠管理、特に**契約書と発票**に注意を払うこと。

不使用取消への対策

□ Tip-2:使用予定のない防護商標の使用対策

中国では、日本のような防護標章制度がないので、防護商標が3年連続不使用になった場合、他人が取消請求をすることができる。それに対して、以下の使用行為によって対応することが考えられる。

✓ 広告宣伝：

チラシのような広告宣伝のトータルコストが低い点がメリットである一方、前述した「象徴的使用」を避けるために、**広告の回数**に注意を払うこと。

✓ 他人へのライセンス：

信用できるライセンシーを選んだ上、ブランドの名誉・イメージを損なうことがあるかどうかについて、相手の**実際な使用状況をチェック**することも重要。

✓ 図形商標の著作権登録：

他人による同一商標出願又は防護商標への取消請求があった場合、商標法32条（**先行権利**）によって、他人の出願商標への異議申立又は無効審判請求をする同時に、**防護商標の再出願**で対応できる。

ご静聴、ありがとうございました！



電話 +86-10-6219-6988 (代表)
電話 +86-10-6211-3695 (日本語直通)
FAX +86-10-6219-8011
E-mail int@cnkip.com
住所 中国北京市豊台区万豊路68号
銀座和諧広場オフィスタワー20F