

日本的商标注册制度及运用

2022年12月7日

TMI综合法律事务所

辩理士 山口 现



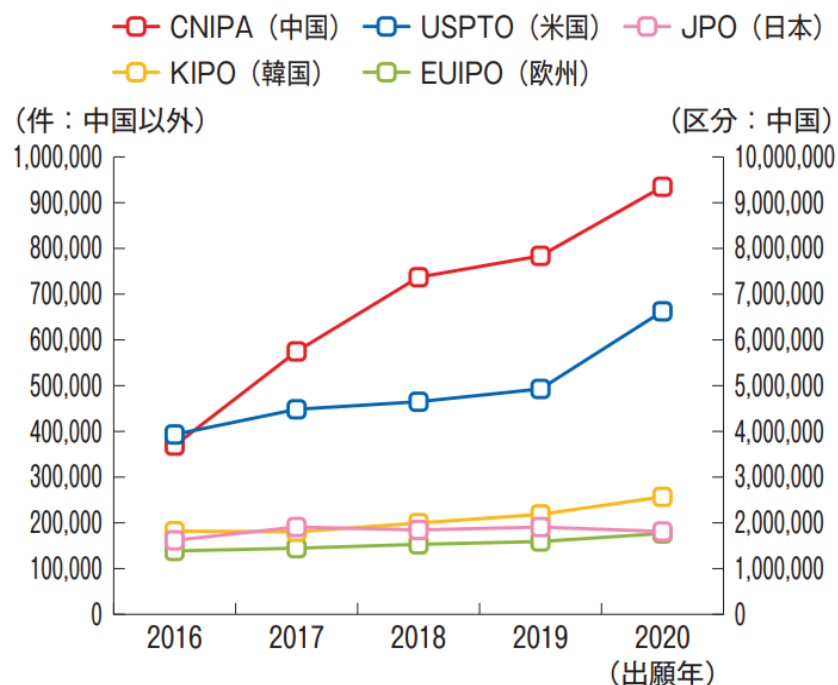
目录

- 统计数据
- 商标申请途径（国际注册的使用）
- 注册对象、立体商标、新型商标
- 元宇宙（Metaverse）相关商标
- 商标申请流程
- 信息提供制度
- 快速通道制度、早期审查制度
- 对于在先商标的应对
- 提出异议、无效宣告、撤销宣告
- 近期的法律修订、今后的法律修订

统计数据

- 2021年商标申请数量： 日本 18.5万件
(中国 945.1万件)

1-1-84図 【主要国・機関における商標登録出願件数の推移】



来源：2022年专利行政年度报告

统计数据

■ 日本国内2021年商标申请数量：

申请总数量 18.5万件

其中，来自外国的申请数量 5.2万件

按国籍、地区划分的件数（前6位）

申请人的国籍、所在地区	商标申请件数 (国内、国际商标注册申请)
中国	20,255 (2,239)
美国	10,302 (5,149)
韩国	3,741 (1,142)
德国	2,281 (1,955)
英国	1,628 (1,181)
法国	1,571 (1,304)

来源：2022年专利行政年度报告

申请途径（国际注册的使用）

优势	劣势
· 手续、管理的一体化 → 通过原属国主管部门向多个申请国家（指定国家）提交申请。 - 续展由国际局办理国际注册的续展。	· 中心打击（central attack） → 商标在原属国的注册（或申请）是国际注册的基础。自国际注册之日起5年内,原属国注册（申请）因被驳回、无效或撤销等原因而失效的，国际注册也随之撤销。
· 低廉的费用 → 无需通过指定国家地区的代理人即可申请和续展，能够降低成本。	· 被驳回的可能性 → 中国的商品、服务的标准表述在日本可能不被认可。 ※如果直接向日本申请商标，则可以采用日本的标准表述，另外，通过采用概括表述，也可能获得广泛的权利。

注册对象

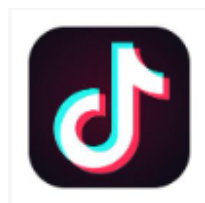
■ 商标的种类：

①文字商标；

ALIBABA

※包括标准文字商标

②图形商标； ③立体商标；



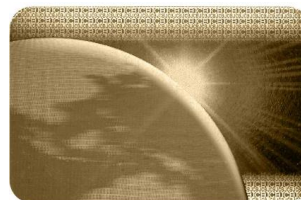
④颜色商标；



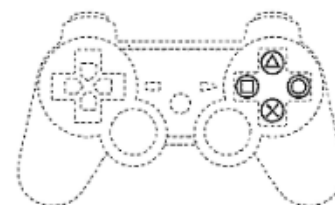
⑤声音商标；



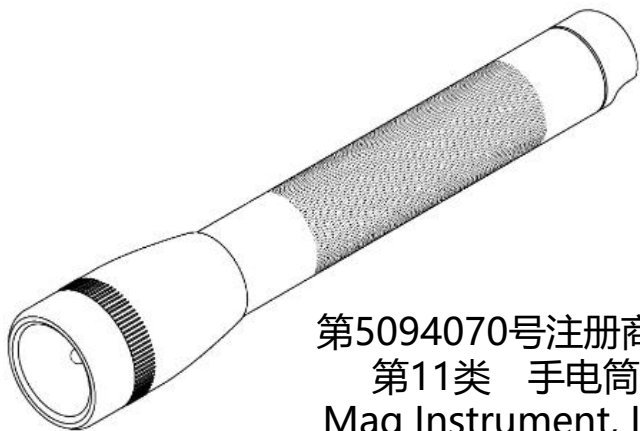
⑥动态商标； ⑦全息图商标



⑧位置商标



立体商标



第5094070号注册商标
第11类 手电筒
Mag Instrument, Inc.



第5225619号注册商标
第32类 可乐饮料
The Coca Cola Company



第5446392号注册商标
第20类 扶手椅
Carl Hansen & Son Japan

立体商标



第5384525号注册商标
第29类 乳酸菌饮料
Yakult Honsha Co.,Ltd.



第6031041号注册商标
第30类 桌面容器装酱油, 酱油
Kikkoman Corporation



第6031305号注册商标
第30类 巧克力点心
明治



第6419263号注册商标
第30类 巧克力点心
明治

新型商标

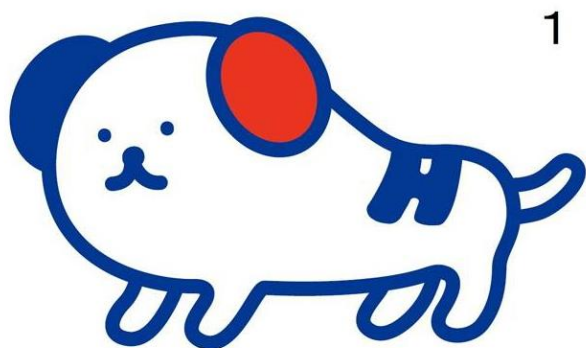
- 2015年4月起、新型商标（声音、颜色等）也可注册。

	声音	颜色	位置	动态	全息图	合计
申请件数	718	558	554	229	21	2,080
注册件数	340	9	116	167	15	647

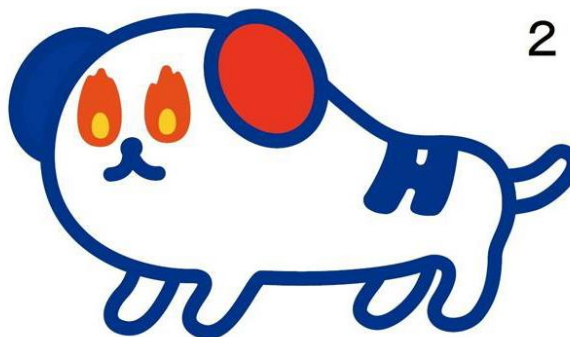
截至2022年8月1日

- 声音商标 . . . 音乐、声音、自然声音等。通常包含语言要素。
- 仅由颜色构成的商标 . . . 单色或多种颜色的组合。但尚无单色注册成功的实例。
- 位置商标 . . . 标识位置特定化的商标。
- 动态商标 . . . 文字和图形随时间而变化的商标。
- 全息图商标 . . . 文字和图形因全息技术等方式而变化的商标。

新型商标



1



2

第6078622号注册商标
第35类 广告业等
Hot Staff Inc.



2



3



4

第5804299号注册商标
第33类 清酒、烧酒
TAKARA HOLDINGS INC.

元宇宙（Metaverse）相关商标

元宇宙（虚拟空间）相关商标的保护

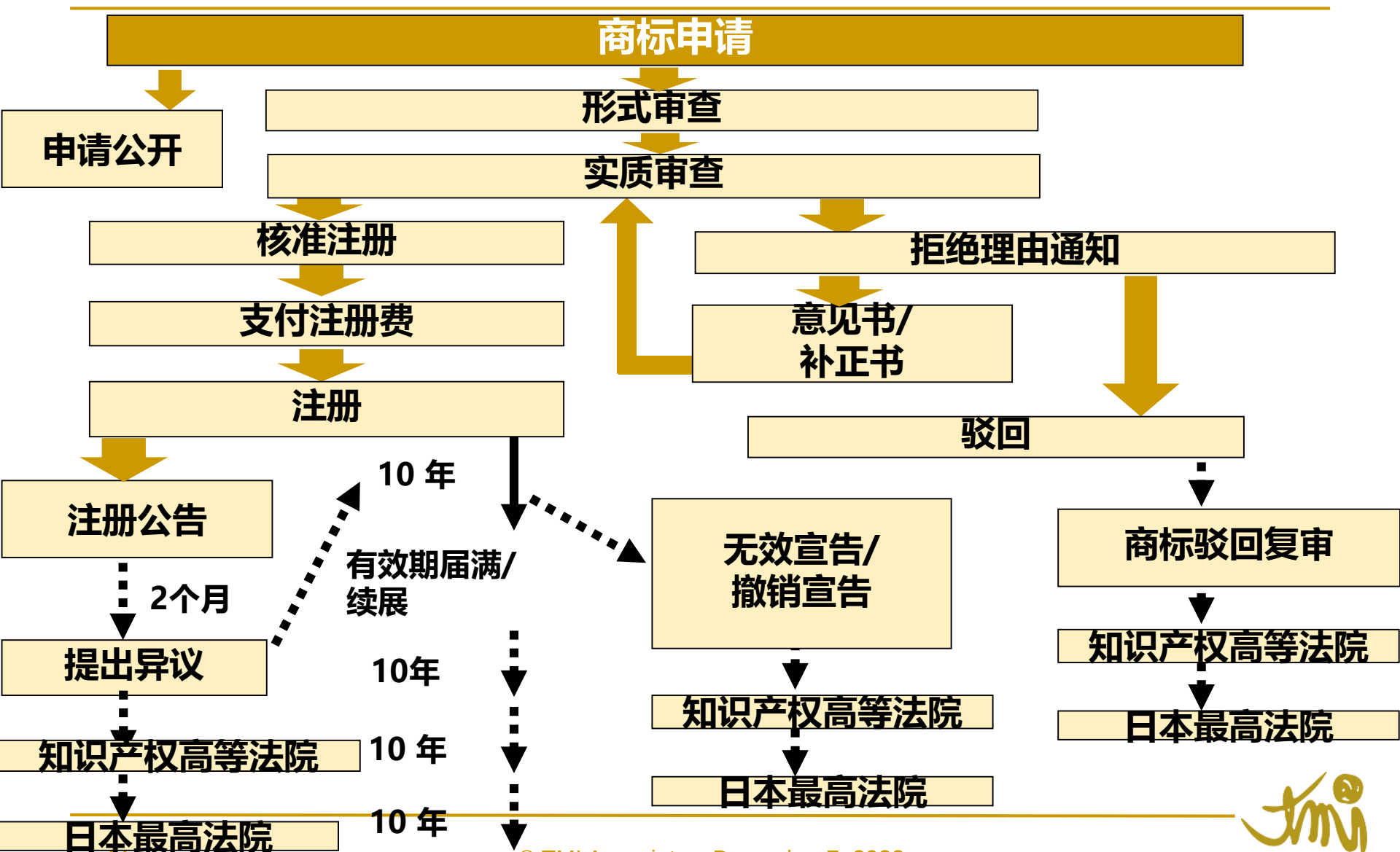
- 在韩国，“虚拟XX”（例如：虚拟裤子）（第9类）已得到承认；在美国及欧盟，“虚拟商品，即虚拟XX”（第9类）也已被广泛承认。但在中国，虚拟商品和NFT相关的表述尚未得到完全接受。
- 在日本，虽然专利厅尚未出台统一的标准，相关概念目前还在讨论中，但较为权威的观点认为：“虚拟XX”属于第9类“可下载的计算机程序”和“可利用互联网接收和存储的图像文件”的范畴。

元宇宙 (Metaverse) 相关商标

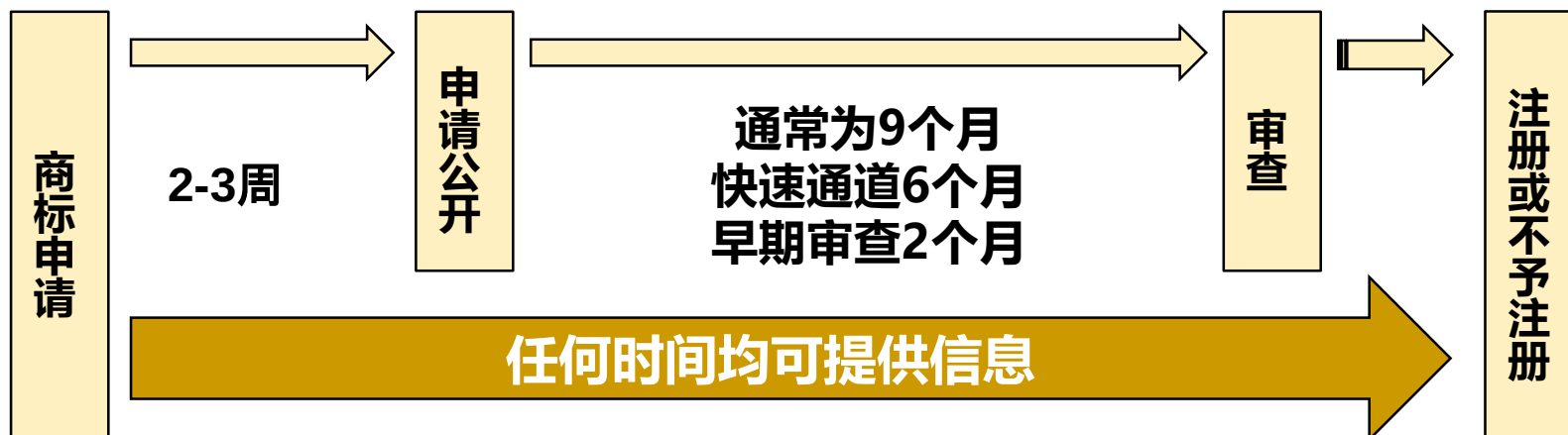
第6603675号注册商标「」

- 第9类 “可下载的虚拟商品，即以在线虚拟世界中使用的鞋类、服装、运动包、体育用品、配饰为特征的计算机程序、可利用互联网接收和存储的图像文件” 等。
- 第35类 “为零售或批发可下载计算机程序（以作为虚拟商品在线使用的鞋类、服装、运动包、体育用品、配饰为内容）的客户提供便利” 等。
- 第41类 “提供娱乐，即在线提供不可下载的虚拟鞋类、服装、运动包、体育用品和配件，以供在以娱乐为目的所创建的虚拟环境中使用”。

商标申请流程



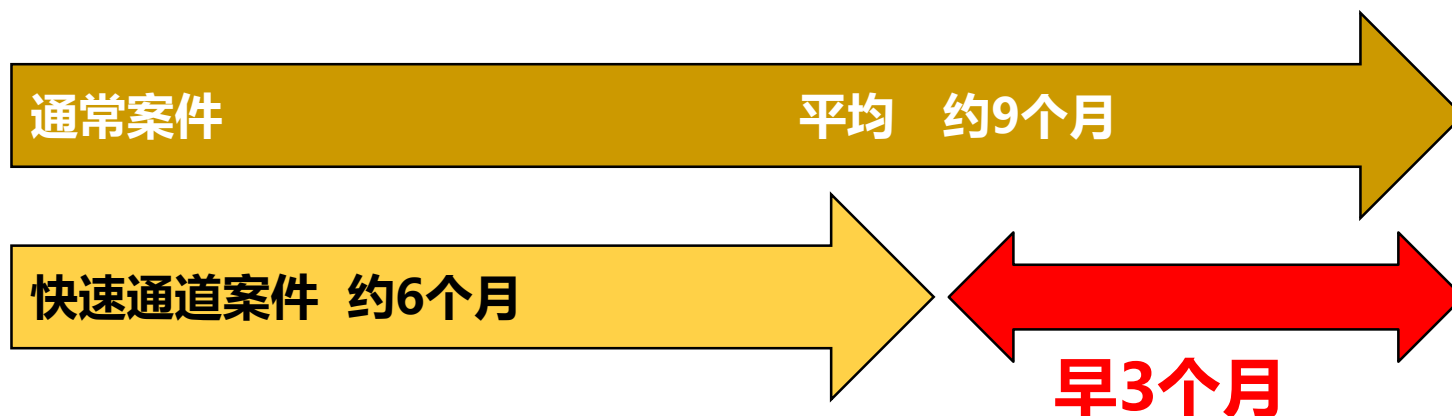
信息提供制度



- 如果是专利厅未决的申请案件，任何人都可以提供信息（可匿名）。
- 提供可说明该申请不能注册的信息和证据。
- 信息提供方有权得到反馈，了解其提供的信息是否用于拒绝理由通知书。

快速通道制度

- 在提交申请6个月后通知审查结果。



- 申请是否符合条件由专利厅自行判断，故无需办理申请手续，也无需缴纳手续费。
- 申请对象的要件：①申请时仅指定《类似商品、服务审查基准》等中所列的商品、服务；且②截至审查开始时，尚未对指定商品、服务进行补充、修改。
- 快速通道审查支持工具（<https://tmfast.jpo.go.jp/fasttrack/top.html>）。

早期审查制度

对象1

注册商标已在**部分**指定商品、指定服务上使用



权利化的紧迫性

- 第三方使用
- 收到第三方的警告
- 第三方请求使用该商标
- 向其他国家申请商标注册
- 作为马德里商标国际注册申请的基础商标申请

对象2

注册商标已在**所有**指定商品、指定服务上使用

对象3

注册商标已在**部分**指定商品、指定服务上使用



仅指定《类似商品服务审查基准》中所列的商品、服务

- 自提交早期审查申请2个月左右通知审查结果。
- 需另行申请，但无需支付手续费。
- 已经使用该商标为基本条件。

对于在先商标的应对

审查中遇到在先引证商标时

① 提交补正书

- 指定商品、服务与在先引证商标仅存在部分冲突的；
- 删除相冲突的商品、服务不会影响业务的。

② 提交意见书

- 经比较，商标的外观、读音、含义有很多不相似的地方，获胜把握较大的。
- 也考虑为公众所知的程度及交易的实际情况。
- 共存注册案例和过去的裁定、判决可成为主张的补充材料。

对于在先商标的应对

审查中遇到在先引证商标时

③ 申请撤销不使用商标

- 在先引证商标近3年内无使用情况。
- 通过调查公司的使用调查确认商标的实际使用情况。
- 商标权利人提交证据后，有反驳的机会。
- 在决定是否撤销不使用商标的结果出来前，有权要求中断商标申请的审查。

对于在先商标的应对

审查中遇到在先引证商标时

④ 谈判以转让回授 (assignment-back)的方式实现共存注册

- 具体方式：商标申请人先将自己的商标转让给在先引证商标权利人，核准注册后再由在先商标权利人将该商标转让回原申请人。
- 原则上适用于仅存在1件在先引证商标的情形。
- 不存在业务竞争、在全球范围内进行商标共存谈判的。
- 也会附加对价和使用限制等条件。
- 谈判期间，可在一定时间内中断商标申请的审查。

对于在先商标的应对

商标申请被驳回时

- 可以申请商标驳回复审寻求救济。

2021年数据	注册	驳回
申请商标驳回复审 1,107件	支持申请 626件	不支持申请 140件

- 成功率约为60%。
- 复审由与初审不同的三名审查员组成合议庭进行审理，以期作出更客观的判断，也更容易考虑到商标为公众所知的程度和交易的真实情况。
- 申请复审后也可以进行补正、申请不使用撤销、进行谈判。

提出异议、无效宣告、撤销宣告

■ 对于注册商标的对抗手段

2021年数据	商标注册失效	商标注册维持
提出异议 495件	决定撤销 26件	决定维持 315件
无效宣告 93件	请求成立 27件	请求不成立 62件
撤销宣告 1128件	请求成立 889件	请求不成立 143件

提出异议的成功率约为5% < 无效宣告的成功率约为30%

因撤销宣告（因注册商标3年未使用而导致的撤销）引起的注册商标失效率 = 约80%

提出异议

提出异议	制度、特色
制度主旨	旨在重新评估商标的注册，提高商标注册的可信度
申请人	任何人
申请期限	注册公告发布后2个月内 (提出异议后，补充说明理由的时间为30日，国外申请人为90日。)
申请理由	缺乏显著性、在先商标等
审理结构	商标权人与专利厅的对立结构
审理主体	评审员组成的合议庭（3名）
审理方式	原则上书面审理
审理流程	评审员组成的合议庭受理商标异议后进行审理，拟作出撤销决定时，应将撤销理由通知商标权人，并给予其提交意见书的机会。
救济	就撤销决定，商标权人可以向知识产权高等法院提起诉讼。 就维持决定，无救济途径。

无效宣告

无效宣告	制度、特色
制度主旨	解决当事人之间的纠纷
申请人	仅限利害关系人
申请期限	原则上为注册后5年内（根据不同理由可无时间限制）
申请理由	缺乏显著性、在先商标等
审理结构	商标权人和申请人之间的对立结构
审理主体	评审员组成的合议庭（3名）
审理方式	原则上口头审理
审理流程	由商标权人就评审请求书提交答辩书，并根据需要由双方或单方提供书面材料。
救济	收到请求成立或者不成立的裁定后，当事人可以向知识产权高等法院提起诉讼。

近期的商标法修订

➤ 加强对国外假冒商品流入的监管

(修订前) 供个人使用的进口商品 ← 不可没收

(修订后) 供个人使用的进口商品 ← 可以没收



➤ 废除国际商标注册申请 (Madrid Trademark) 的两阶段缴费



➤ 注册费等费用调整

	修订前	修订后
注册费	28,200日元×类别数量	32,900日元×类别数量
续展费	38,800日元×类别数量	43,600日元×类别数量

今后的法律修订动向

将放宽“含他人姓名的商标”的注册条件

- 根据现行法律规定，商标构成中含有他人姓名的商标，未经该当事人同意不得注册（商标法第4条第1款第8项）。
- 无论姓名的字型（汉字、字母）是否相同、也不管“他人姓名”的知名度、申请商标是否具有知名度等，均理解为属于本规定，缺乏品牌保护的呼声渐高。
- 以要求“他人姓名”具有一定知名度为方向进行探讨。

今后的法律修订动向

将引进“同意书制度”

- 存在在先引证商标的情况下，虽然采取了所谓的转让回授的方法，但是谈判和费用的负担很大。
- 很多国家都存在同意制度，在签订全球性的共存协议的过程中，日本成为了障碍。
- 近年来用户的需求高涨，从国际制度协调的观点来看，日本也在向着采取一些措施的方向展开探讨。

辨理士

山口 现 (Associate)

● 经历

1999年 3月 毕业于东京大学法学院
2001年 11月 就职于青和专利法律事务所
2007年 11月 辨理士会注册
2010年 12月 特定侵权诉讼代理业务附记注册
2012年 5月 派驻住友金属工业株式会社知识产权部
2012年 10月 派驻新日铁住金株式会社知识产权部
2015年 4月 就职于青和专利法律事务所
2015年 5月 就职于TMI综合法律事务所

● 注册・所属

日本辨理士会 (2007) / 国际商标协会 (2008至今) / 特定侵权 诉讼代理业务附记注册 (2010) / 日本辨理士商标委员会 (2010-2011) / 日本商标协会外国商标制度委员会 (2015至今)

● Contact Information

TEL: 81-3-6438-5611 E-mail : gyamaguchi@tmi.gr.jp



● 主要业务领域

商标；外观设计；知识产权诉讼；反不正当竞争；知识产权侵权应对；品牌管理；知识产权交易；知识产权调查、分析等