

2018年7月31日

中华人民共和国商标局

一般社团法人日本知识产权协会  
副理事长 佐野 裕昭

针对商标法修改的意见

敬启者：

我们日本知识产权协会是于 1938 年在日本设立的与知识产权相关的民间团体，会员为大约 950 家日本的主要企业。我们曾就世界的知识产权制度及其运用的改善向相关部门提出过意见。

此次，我们对 2018 年 3 月 20 日公布的“《对商标法修改的意见》进行了仔细研究，并汇总了我们的意见，恳请贵方予以研究。

此外，我方很愿意对本次提出意见的背景、理由等进行说明，如贵方认为有此必要请随时联络我方，我方将深感荣幸。

附件：对商标法修改的意见

垂询地址：

一般社团法人日本知识产权协会  
事务局长 志村 勇  
TEL : 81-3-5205-3433  
FAX : 81-3-5205-3391  
Email : [shimura@jipa.or.jp](mailto:shimura@jipa.or.jp)

## 附件：对商标法修改意见

### **1. 关于不正当申请的抑制措施的强化**

尽管已经有商标法第 7 条规定的诚实信用原则、以及第 15 条禁止代理人或者存在业务合作关系者的恶意抢注的规定，但是以强迫外国企业签订代理合同、或搭便车、或获取转让回报为目的，针对外国著名的企业名称、产品名称、作品名称（电影、动画的标题等）、地理名称进行带有妨碍目的的不正当申请状况仍然接连不断。实际上，有报告表明，在针对日本著名商标的不正当申请中存在大量在申请人的事业范围外的商品上进行明显的带有上述不正当目的的申请。“不正当目的”、“恶意”的商标注册后附在商品上进入市场，容易导致相关公众的混淆、误认以及市场经济的混乱，鉴于该状况，我们认为基于以下对策消除此类注册是最为优先的课题。

对于这种不正当申请，希望采取以下对策。

- ① 疑似基于恶意的不正当申请，不论冒用的名称是否在中国使用，都视作不可以注册的情况，在审查阶段驳回（商标法第 32 条审理标准的修改）
- ② 涉及当事人方面的撤销、裁定费用的，预想采用败诉者负担的原则来减少无用裁定，并且，裁定数量的减少也有助于加快审理。

### **2. 关于模仿已被认定为驰名商标进行的申请在审查中的运用**

依据《商标法》第 13 条及第 14 条确立了驰名商标保护制度，明确了驰名商标的定义以及驰名商标认定的基准和处理期限，我们对此表示非常欢迎。但是由于第三者的不正当商标申请依然连绵不绝，我们认为今后应当灵活运用驰名商标保护制度，由权利人积极提交异议。当前，针对品牌搭便车的第三人的恶意商标申请，从品牌保护的观点进行异议申请，阻止其权利化。此外，现状是，权利人千辛万苦获得驰名商标的认定后，接连不断地出现第三者进行的不正当的商标申请，权利人发现这种商标公告后，每次进行异议申请。对于与注册商标不类似商品上提起的异议申请，为了证明商标知名度需要提交大量证据，也需要很多资源，可以想到贵局每次审查也有相当的负担。

因此希望采取以下对策。

- ① 在审查阶段适用中国商标法第 13 条第 2 款、第 3 款的情形，希望能在现行法律制度下实行如下措施：“在非类似商品上复制、模仿或翻译已经被认定为驰名商标的注册申请，基于商标法第 29 条的拒绝理由（说明或补正要求）进行通知，给予申请人基于该拒绝理由提交审查意见书的机会，让申请人负有相关举证责任，证明不会导致混淆误认以及不会侵害商标权利人的利益”。
- ② 继续维持驰名商标的“个案认定的原则”，但同时对于其他案件中被认定的驰名商标，在其他个案中要求进行驰名商标认定时，可以通过展示先前的驰名商标的认定事实，免交相同证据，在考虑先前驰名商标认定的基础上，减轻举证负担。

### **3. 关于模仿外国著名商标的商标向不予注册的理由的追加**

现在，在中国有很多复制、模仿或翻译外国企业的著名商标并在该企业不使用的指定商品·服务领域进行申请注册的案例。作为正当权利人的外国企业为了在防止本企业品牌淡化

的同时防止因中国消费者的误认、混淆而受到损害，基于驰名商标认定提起异议和无效宣告申请，但这类审理需要 3-4 年的时间，并且还需要克服中国国内著名性举证这一巨大障碍，对外国企业而言会有很大负担。

因此希望采取以下对策。

- ① 希望在商标法第 11 条商标不予注册事由中增加“复制、模仿或翻译的外国著名商标”这一内容，可以在审查阶段由商标局驳回，或者可以成为异议申请以及无效宣告审判的依据。
- ② 希望贵方能够考虑以下信息提供制度。如果能建立一个让第三者也可以提供审查相关信息的机制的话，就可以创造一个在审查中可灵活运用外国著名商标相关信息的环境。

#### **4. 关于提前审查、提前审理制度的引入（以及商标审理加速化的实现）**

现在不存在提前审查、提前审理的制度，但是建立一个能够加快注册的机制迫在眉睫。特别是关于药品名称，商标法中进行商标注册被视为义务，并且中华人民共和国国家食品药品监督管理局（SFDA）规定未注册商标不得作为医药品名称使用，因此，加快注册机制在制度上的存在是非常重要的。对于紧急的商标注册申请，作为针对一般的申请审查或审理的迟缓的措施，希望在一定条件下进行提前审查以及提前审理。以此回应社会上的尽快权利化的要求。例如将商标申请有申请药品名称的计划作为提前审查的理由之一这样，我们强烈地希望引入加快应对的措施。还有，虽然国家工商行政管理总局已经在通过商标审查助手的采用等解决审查积压问题了，但出于上述理由，我们还是希望该加快应对的措施能够切实地得以落实。

#### **5. 关于国外申请人的答复时间等的延长**

国外申请人从中国律师得到联络、答复以及翻译、邮寄等需要时间较长，导致实际研究应对方针的时间很短而有限，因此有时还没有充分地研究或还没有收集到足够的证据就不得不做出答复。希望能够延长住所在海外或居住在海外的申请人的答复时间。特别是，针对驳回复审、异议决定等提出复审的法定期限为 15 天，而对于海外的申请人，很难确保有充分的研究时间。对于国外申请人，希望能设定 30 天左右的答复时间。

#### **6. 关于新申请审查阶段中的驳回通知的发出**

在驳回前商标局会给申请人提交“审查意见书”的机会，但是仅限于审查员“认为有必要进行说明或修正情况”，并未对所有的驳回理由给予申请人提交“审查意见书”的机会。希望引入在存在应当驳回的理由的情形下给予所有申请人提交“审查意见书”的审理程序。

#### **7. 关于不使用撤销审判中变更为当事人体系审判的运用**

在现行商标法下，虽然关于商标权利人的 3 年不使用任何人都能进行撤销申请，但是因为不是当事人体系的审判，因此法律上是不允许撤销申请人知晓用于证明使用的证据或者未使用的正当理由等内容的。在实际业务中，虽然代理人可以在商标局进行确认，但申请人没有反驳的机会。而且，给予撤销申请人对用于证明使用的证据进行确认及反驳的机会必然可以减轻行政人员监督负担。使用的举证责任依然维持现行规定不变，由商标权利人负责，但

希望能给予撤销申请人反驳的机会，改变为当事人体系的审判机制。

## 8. 关于共存同意书制度的引入

在中国共存同意书制度并没有被明文化，被驳回的情况下，虽然商标评审委员会可能会将被引用商标权利人的共存同意书作为不会造成公众的混淆这一条件的考量因素，但在制度上没有明文规定。我们希望制定在引用商标权利人同意共存的情况下认可近似商标注册的同意制度，实现明文化。还有，希望共存同意书的提出时间不是仅在驳回复审的时候，在申请时也可以提交。

## 9. 关于近似商标的部分转让

在中国，对注册后的商标进行转让权利时，需要确认是否存在其他近似的商标，因此不允许近似商标的部分转让。因此，此种情况下只能进行许可合同备案申请。在不得已选择了进行许可合同备案申请的情况下，（1）在要求工商行政管理局打击假冒商品时，需要取得商标所有人的委托书，同时在诉讼案件中，商标所有人必须要作为原告参与，商标所有人被强加了若能进行近似商标的部分转让则根本不存在的负担。（2）在许可协议中“商标所有人需进行质量控制”的规定是强制性的，往往与实际情况不符。（3）商标续展后也需要重新申请许可合同备案，这本身就很繁杂，而且，现实中还存在由于手续的时机而容易产生使用权登记的空白期等诸多问题。因此，我方希望能够允许近似商标的部分转让。在日本，以在由于部分转让而产生混淆误认时能够申请撤销为担保，允许部分转让。通常情况下，如果当事人判断由于部分转让而容易产生混淆误认时便不会同意进行部分转让，因此不会产生混淆误认，我们希望尊重当事者这样的判断，希望能与日本一样允许近似商标的部分转让。

## 10. 关于商标变更禁止规定的废除（商标法24条，49条1款）

根据现行商标法第24条规定，如果需要改变注册商标，则必须提交新的注册商标。我们认为，是否注册新商标应由用户自愿，不能强行将注册作为义务，因此希望废除这一规定。此外，在使用注册商标时未经许可更改了注册商标的情况下，这将成为被撤销的原因（《商标法》第49条第1款）。商标权利人（在实际使用中）有时会改变商标的形态，若在这种情况下注册商标就被立即撤销的话，那么无论管国内或国外，这都将成为商标权利人过度的负担。由于撤销原因还有三年未使用这一项，因此我们希望废除这一规定。此外，我方认为，如果该条款不是“需要改变”，而是修改为“需要改变并要求保护的情况下”必须重新申请商标注册，那么问题将能够得到解决。

## 11. 关于商标权的分割转让

根据现行的商标法，在部分驳回时允许分割申请，这样能够迅速取得商标权，这是令人欣慰的。但却没有注册后进行商标权的分割转让的规定。目前，如果商标申请被他人先权利阻拦，解决手段中，或提出自愿删除部分指定商品，或者对在先商标的相关商品申请连续三年不使用撤销申请，但这两种手段都不能说是各方之间的友好解决手段，同时解决起来也较为耗时。此外，我方还认为，撤三案件量的增加会导致商标评审委员会等单位的负担增加。另一方面，虽然也有共存这一友好的解决方案，但如果商标局、商标评审委员会不接受的话，后申请的商标仍然无法注册。因此共存并不是一个可靠的手段。此外，虽然在使用时可以通

过许可备案的方式解决，但在要求工商行政管理局打击假冒商品时需要取得商标所有人的委托书，并且在诉讼案件中商标所有人必须要作为原告参与，因此，我方认为不允许商标权的分割转让对商标所有者和使用权利人都造成了负担。出于这个原因，我们认为，非相似的商品和服务的商标注册后即使进行分割转让也不会造成相关消费者的混淆误认，因此希望能够尽早出台允许商标注册后分割转让的制度。

## **12. 关于概括性表述的指定商品及服务的记载许可**

目前，在表述特定商品/服务时，不允许进行概括性表述（例如：12类的“四轮车辆零件/配件”，3类的“肥皂类”等），必须按照用途的不同，逐一详细表述（例如：“用于~用途的车轮”，“肥皂，洗发水”等）。因此，我方希望能够允许使用比当前更加概括性的表述来指定商品和服务（例如：“~的零件/附件”，“肥皂类”（无论固体还是液体）等）。通过这些概括性的表述，申请人在申请商标时无需具体表述商品和服务，能够减轻负担，同时还可以缩短申请文件的制作时间，此外，指定商品或服务的数量减少，也能够减轻审查员的审查负担，也将推动审查的快捷化。相应地，关于申请的官费，我们希望每个类别只收取固定的费用，而不是根据指定商品/服务的数量来增加费用。

## **13. 关于允许表述未在类似商品审查标准中记载的商品/服务、以及指定商品/服务分类表修订过程的完善**

目前，在表述指定商品/服务时，贵国的分类表中记载的表述之外的表述会被需要补正成分类表中记载的表述或被要求删除。有时候用补正后的商品/服务来指代实际的商品/服务让人很难理解，甚至可能存在无法包含实际的商品/服务的情况。虽说商品分类表是规范指定商品/服务的重要指导方针，但随着经济贸易及技术的迅猛发展及变迁，各种商品和服务层出不穷，因此，仅仅依靠该标准是不可能涵盖世界上现有的所有商品和服务的。特别是在变化迅猛及多样化的商品领域、以及分类表中涵盖的商品和服务远远少于实际的35类和42类非常显著。此外，还存在审查时补正后的指定商品在三年不使用撤销审判中不被认定为实际商品的使用而导致被撤销的隐患。此外，此前也有过在分类表修订正式发表后才发现原本不近似的商品/服务由于分类表的修订而变得近似的情况，这种情况可能会造成行业内的权利关系混乱。

因此，我们希望，对于审查分类表中未出现的商品/服务，只要审查员能用互联网等手段来验证该名称已经存在并在申请表中记载的商品/服务中通用，那么不用进行补正就应当承认该名称。另外，在确认过程中难以判断是否是合理的商品/服务的表述时，我们希望能给申请人一个解释商品及服务名称的机会。另外，我们也希望修订当前分类表时能够考虑接受新的商品/服务表述。此外，我们能够在修改分类表的过程中给予国内外人士提出意见的机会，并且在正式发布分类表修订案之前在国内外预发表。

## **14. 关于指定商品/服务类似群的划分以及是否近似的判断的改善**

较早的商标注册中，常有不划分指定商品/服务类似群的情况。同时，采用积极表述（采用未出现在中国“类似商品/服务分类表”中的名称进行申请）时，也常有不划分指定商品

/服务类似群的情况。由于这个原因，他人申请的，与未划分类似群的指定商品/服务同处一个类似群的指定商品/服务获得注册的情况也不少见。因此，我们希望能够将未划分指定商品/服务类似群的指定商品/服务全部进行划分。对于未被划分指定商品/服务类似群的，对其进行实质审查，在商标局审查阶段驳回与其指定商品/服务类似的类似商标申请。

#### **15. 关于商标获准注册前的赔偿制度的制定**

近年来，商标从申请起至获准注册为止的时间缩短了，但申请人在商标注册获准之前由于商标模仿而遭受巨大经济损失却没有任何救济措施。我们希望能够设定类似于日本商标法第13条第2款的规定，以授权为条件，向商标模仿者请求与在申请至获准注册的期间因模仿而在业务上遭受的损失相当的金额。

#### **16. 关于申请文件等的公开**

由于商标申请文件、异议申请文件（以下统称“商标局审理文件”）、以及复审、判决等相关文件（以下统称“商评委审理文件”）都是不公开的，因此，无法收集材料以参考审查及审判内容或商标申请人的答复内容来判断商标能否使用、是否具有显著性、是否近似、是否有被撤销的风险等。我们希望能够查看并获取上述申请文件等。我们也希望商标能与专利的做法相同，在相关网页系统上公开。

#### **17. 关于注册商标的不正当使用的撤销审判制度的引入**

一些注册商标权利人故意使用以与他人的注册商标（驰名商标）的形态近似的形态来使用自己的注册商标、结果导致与该权利人主营业务商品相混淆的事例时有发生。我们认为，申请的商标及形态（标准文字）自身与他人的注册商标（驰名商标）不近似才会被核准，而通过故意使实际的使用形态与他人的注册商标（驰名商标）近似而引起对商品质量及出处的混淆，这是一个很严重的问题。并且更甚的是，还存在被判定为是注册商标的使用而不被进行行政取缔的事例。注册商标的不正当使用所导致的对商品质量、出处的混淆也会危害到消费者，为了制裁并且从根本上消除这一行为，希望引入如“日本商标法”第51条那样的制度，如若商标权利人故意使用导致产地混淆的近似商标，任何人都可以申请撤销该注册商标。

#### **18. 关于分割申请可能阶段的放宽**

分割申请被限定为在驳回复审时。在某个商标申请中仅有一部分指定商品（指定服务）被驳回时，对剩余的其他未被驳回的指定商品（指定服务）进行分割申请，旨在使未被驳回的指定商品可以另行尽早获得注册，但在我们认为在现实操作中这样是不够的，我们希望在商标申请过程中任何时候都能够申请分割。

#### **19. 关于无效、撤三和商标申请的审查之间的关系**

现在，即使作为被驳回时的救济手段而对该引证商标提起了撤销申请或无效，也不会等待审判的结果，而是审查仍然继续，若被驳回则不得不再次提交新申请。并且，在商标申请前对（有被引用可能性的）先行商标提起撤三时，不得不对有被引用可能的所有在先商标都提撤销申请，这样既增加了申请人的费用和工作，又给贵局的审查工作增加了负担。因此，希望贵局引入“在对引证商标提出撤销或者无效请求时，直至撤销及无效申请下发结果为止，

暂缓审理”的制度。

## 20. 关于驰名商标名单

以前公开的驰名商标名单，现在已经不再更新。本名单的公开承担着抑制商标的恶意注册的作用，所以因不公开会产生一些风险。希望像以前一样公开驰名商标名单。

## 21. 关于使用许可合同备案

现行规定为“许可人必须向商标局进行该商标的许可使用备案”，这成为许可人的费用、工时的负担。而且，由于向国外汇款等时也不再需要该备案，需要用到该备案的机会减少。因此，建议将现行规定修改为“~~~可以向商标局备案，以此，商标局~~~~”。

## 22. 关于一般委托书的采用

现在，每次申请都要提交单独的委托书，手续繁琐，成为申请人的负担。并且，贵局的事务处理工作负担应当也很大。因此，我们希望与日本一样，使用一般委托书。这样，贵局能够减少每件申请的事务性工作，并且能够减少申请人的负担。