

2021年7月26日

致 中华人民共和国 国家知识产权局

一般社团法人 日本知识产权协会 (JIPA)

常务理事 斋藤 浩二

针对《商标审查审理标准（征求意见稿）》的意见

日本知识产权协会是1938年在日本设立的与知识产权相关的民间团体，作为会员包括大约900家日本的主要企业，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了适当的意见等，此次对题述的《商标审查审理标准（征求意见稿）》进行了详细研究和探讨。

并且，如附件所示，将我方的意见进行了整理和归纳，请予以探讨为盼。

另外，我方很愿意就此次提出意见的背景、理由等进行说明，如有需要请联系我方。

此致

附件：针对《商标审查审理标准（征求意见稿）》的意见

一般社团法人 日本知识产权协会

秘书长 志村 勇

联络人 古谷 真帆

TEL: 81-3-5205-3433

FAX: 81-3-5205-3391

Email: furuya@jipa.or.jp

**国家知识产权局《商标审查审理标准（征求意见稿）》
意见征集表**

意见项目	修改建议	修改理由
<p>第一章 1.4 标准执行一致 与个案审查原 则</p>	<p>该部分第 3 段倒数第 2 句 现有方案为： “因此，在商标审查审理过程中应排除对 在先案例简单机械地套用标准，而应多因 素综合考量。” 希望修改为： “因此，在商标审查审理过程中应排除对 在先案例简单机械地套用标准，而应多因 素综合考量，进行合理且带有说服力的判 断。”</p>	<p>有时会收到对标准执行的一致性有异 议的驳回通知及决定、裁定，但多数情况 下这些官文中并未给出充分解释。因此， 希望提高标准执行一致性及可预见性（当 然也欢迎合理且具有说服力的个案判断）。</p>
<p>第二章 不以使 用为目的的恶 意商标注册申 请的审查审理 4.3 商标具体 构成情况</p>	<p>希望在商标具体构成情况中补充： “作为知名商标所有者的团体或法人的 创业者或代表人等的姓名且具有商标属 性的标识”。</p>	<p>他人曾将“鬼塚喜八郎”（与一企业创 业者姓名相同）、“鬼塚八喜郎”等商标提 出了申请。其申请时的目的不明，但在此 案中查明申请人还申请了其他具有恶意的 商标。即使商标注册性高、知名度不高， 也不应予以注册。</p>
<p>第二章 不以使 用为目的的恶 意商标注册申 请的审查审理 5. 适用情形</p>	<p>希望在适用情形这部分的最后补充： “但是，未经异议或复审程序，如果事 后根据当事人提供的信息发现属于错误 注册或者恶意商标申请的注册，商标局长 应依职权宣告该商标无效”。</p>	<p>鉴于恶意商标申请本不应该但却被予 以注册、并在市场中被使用这一情形（其 中一些伪装得像是市场上的正品），我们 希望建立一个商标无效化的机制，以减少 正规品牌所有者的负担（异议、复审）。 对于具有明显恶意的注册，主管部门发现 时，应依职权裁定这些商标无效。这样的 注册本来就是因为在审查质量不稳定而导 致的，而且对正规品牌所有者来说，监视 所有的申请从数量上来讲是不可能实现 的。</p>

<p>第二章 不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理</p> <p>5. 适用情形</p>	<p>第二章 5. 适用情形中，</p> <p>现有方案为： “（5）知名人物姓名、知名作品或者角色名称”</p> <p>希望修改为： “（5）知名人物姓名、有一定影响的作品或者角色名称（外国作品的情况下其中文译名）”</p>	<p>在中国，不管是国产还是外国产的角色，许可交易都非常活跃，即便是国产角色，开始产生人气时也容易被抢注。关于外国的人气漫画、动漫等，很多作品在中国正式发售之前已经在个人之间被知晓，同样容易被抢注。</p> <p>在此阶段其作品名称及角色名称在中国尚未达到知名的程度（我们理解的是，中国的知名≈日本所说的周知），更难证明其中文译名已知名。</p> <p>在中国的角色交易中，外国作品多数情况下需要通过中国的传媒企业、经政府认可后作为翻译版进行发售，如果针对抢注的保护不够充分，也会导致这些传媒企业的负担增大，因此扩大保护对象是合理的。</p>
<p>第二章 不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理</p> <p>5. 适用情形</p>	<p>第二章 5. 适用情形中，</p> <p>希望针对“（10）其他可以认定为有恶意的申请商标注册行为的情形”明确记载 “虽不知名，申请件数也不多，但可以合理解释为该申请人的申请来源于特定的他人作品的名称或人物、设定的”应认定为恶意。</p>	<p>在中国，不管是国产还是外国产的角色，许可交易都非常活跃，即便是国产角色，开始产生人气时也容易被抢注。关于外国的人气漫画、动漫等，很多作品在中国正式发售之前已经在个人之间被知晓，同样容易被抢注。</p> <p>在此阶段其作品名称及角色名称在中国尚未达到知名的程度（我们理解的是，中国的知名≈日本所说的周知），更难证明其中文译名已知名。</p> <p>因此，例如，对于特定的他人作品中出现的显著性强的角色名称，即使只提交了三件商标申请，由于这些名称仅在他人作品中使用且具有显著特征，因而在可以合理解释申请人具有对该作品的声誉搭便车的意图的情况下，应认定申请人具有主观恶意。</p> <p>在中国的角色交易中，外国作品多数情况下需要通过中国的传媒企业、经政府认可后作为翻译版进行发售，如果针对抢注的保护不够充分，也会导致这些传媒企业的负担增大，因此扩大保护对象是合理的。</p>

<p>第二章 不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理</p> <p>5. 适用情形</p>	<p>希望将第二章“5. 适用情形”的类型（1）至（10）全部适用于审查阶段。</p> <p>（也就是说，希望不要将（3）和（9）从审查阶段排除。）</p>	<p>关于“（3）对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册，扰乱商标注册秩序的”，如果被多次提出过异议，在审查阶段也应予以适用。</p> <p>关于“（9）申请人有以牟取不当利益为目的，大量售卖，向商标在先使用人或者他人强迫商业合作、索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为的”，虽未达到案例中列举的规模，但在网络上售卖商标权这一行为本身就是不以使用为目的的，因此如果已确认网络售卖的事实，即使规模不大，在审查阶段也应进行质询。</p>
<p>第二章 不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理</p> <p>5. 适用情形</p>	<p>希望在第二章“5. 适用情形”的类型中增加下述两种类型。</p> <p>“利用与外国知名的他人商标相同或近似的商标在中国尚未注册这一点，以索要高额转让费为目的而抢注申请的，或者以阻止外国权利人进入中国或者强迫代理店签订合同为目的进行申请的”；</p> <p>“对于利用与外国知名的他人商标相同或近似的商标在中国尚未注册这一点而申请的商标，申请人使用该商标可能损害该外国知名商标所附带的信誉、客户吸引力等的”。</p>	<p>关于外国知名的商标，对外国权利人带有恶意擅自进行的申请和注册，应予以排除。</p> <p>若是发生因以搭乘外国知名商标的信誉、客户吸引力、谋取不当利益等为目的的申请和注册而导致外国权利人进入中国被阻止的状况等，不仅对外国权利人，对中国国内消费者也不利，因此希望增加外国知名商标这一类型。</p>
<p>第十章 复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的审查审理</p> <p>5. 驰名商标的判定</p>	<p>关于驰名商标的判定，希望修改为：</p> <p>“驰名商标是指在中国<u>国内或者外国</u>为相关公众所熟知的商标”</p> <p>（相当于日本商标法第四条一款十九项※）</p> <p>※与表示与他人业务有关的商品或服务且在日本国内或外国消费者间已广为知晓的商标相同或近似的商标，出于不正当的目的予以使用的（不正当目的系指以获取不正当的利益为目的，以给他人带来损害为目的的不正当目的等，以下同）（前各款所列者除外。）</p>	<p>伴随网络社会的发展，外国知名度高的商标的存在很容易被知晓。对于这些商标，即使在中国尚未由该外国权利人申请，而且在中国的知名度也尚未确立，也不应核准他人的注册。</p>

<p>第十八章 除斥期间</p>	<p>应该将适用商标法第四条（不以使用为目的的恶意商标注册申请）被宣告无效的商标作为商标法第五十条的适用例外，对于与该商标相同或近似的商标注册申请，即使在一年以内也应予以核准。</p>	<p>即便恶意取得的权利根据商标法第四条被宣告无效了，如果本来应当获得权利的人在一年内未获准注册，那么他人就可能获得权利，这对本来拥有权利的人是不利的。而且，由于是不以使用为目的的注册申请，因而在市场上并未导致混淆误认的发生，因此无需再等待一年。</p> <p>另外，日本法中根据 2012 年的修改，商标法第 4 条第 1 款第 13 项已被删除，以使用目的及恶意为理由被撤销的商标不用等待一年就可以注册。</p>
----------------------	--	--