

2018年7月31日

中華人民共和国商標局 御中

一般社団法人日本知的財産協会
副理事長 佐野 裕昭

商標法改正に対する意見

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

私ども日本知的財産協会は、1938年に日本において設立されました知的財産権に関する民間のユーザー団体で、日本の主要企業約950社を会員としており、世界における知的財産制度、その運用の改善について、意見などを関係先に提出いたしております。

今般、2018年3月20日付で公告された「商標法改正に対する意見」につきまして、添付のとおり私どもの意見を取り纏めましたので、ご検討の程、宜しく願い申し上げます。

また、今回提出いたします意見の背景、理由などについてご説明するのに吝かではございませんので、その必要がありましたら遠慮なくご連絡いただければ幸いです。

敬具

添付資料：商標法改正に対する意見

お問い合わせ先：

一般社団法人日本知的財産協会
事務局長 志村 勇
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：shimura@jipa.or.jp

商標法改正に対する意見

下記の通り、日本知的財産協会の意見を記載いたします。

1. 不正出願の抑止施策の強化について

商標法第7条に規定する誠実信用の原則、および同第15条により代理人又は業務提携等の関係があった者による悪意の先登録を防止する規定にもかかわらず、未だ外国の著名な企業名、製品名、作品名（映画、アニメーションのタイトル等）、地理的名称などに対し、外国企業の代理店契約締結を強制するために、あるいはフリーライドを目的とし、あるいは譲渡対価を目当てに等の妨害目的を持った不正出願が後を絶たない状況にあります。事実、日本著名商標に対する不正出願には、出願人企業の事業範囲外の商品を指定した上記不正目的であることが明らかな出願が多く存在する旨の報告もあります。「不正目的の使用」、「悪意」を有する出願が登録となり、これを付した製品が上市され、関連公衆や市場経済での誤認混同を招いている状況を鑑み、これらの対策による出願登録排除が最優先課題と考えます。

このような不正出願に対し、以下の対策を希望致します。

- ① 悪意による不正出願と疑わしい出願は、冒認された名称の中国での使用にかかわらず、不登録事由とし、審査段階で拒絶する（商標法32条に関する審理基準改正）
- ② 当事者系の取消・係争裁定費用につき、敗訴者負担を原則とすることで無用な裁定が減少することが予想され、また、裁定件数の減少により審理の迅速化の一助となり得ると考えます。

2. 認定を受けた馳名商標を模倣等した出願への審査運用について

商標法第13条および第14条により、馳名商標保護の制度が確立され、馳名商標の定義及び馳名商標認定の基準、処理期限が明確にされたことを歓迎いたします。しかしながら依然として第三者による不正な商標出願は後を絶たないため、今後も馳名商標保護制度の活用を含めて、権利者による積極的な異議申立が行われると考えます。現状 自社のブランドをフリーライドした第三者による悪質な商標出願に対して、ブランド保護の観点から異議申立てを行い、権利化を阻止しています。多大な労力を費やして獲得した馳名商標認定後も、第三者による不正な商標出願は後を絶たず、公告となったそのような商標を見つけては、その都度異議申立を行っているのが現状です。登録商標の非類似商品に対する異議申立には、著名であることを証明する大量の証拠の提出が課せられ、多くの資源を要しますし、中国当局側にもその都度審査を行うために相応の負担が掛かっていることも推察されます。

つきましては、以下の対策を希望致します。

- ① 審査段階での中国商標法第13条2項、3項の適用において、現在の法制下でも想定される「認定を受けた馳名商標を複製、模倣又は翻訳した商標の非類似商品への出願に対し、中国商標法第29条に基づく拒絶理由（説明又は補正の要求）を通知し、当該拒絶理由に基づく審査意見書の提出機会を当該出願人に与え、出願人

自身が誤認混同を生じていないこと、および商標権者の利益を害さないことの立証責任を負う」との状況が生じるようにしていただくことを要望します。

- ② 馳名商標の「個別認定の原則」を維持しつつも、他の案件で馳名商標登録を受けた商標について、別事案で馳名商標認定を求めた場合、先の馳名商標登録の事実を示すことで、同一の証拠の提出を免除するなど、先の馳名商標の認定時期を勘案した上で、立証負担を軽減するような運用を希望します。

3. 外国著名商標を模倣等した商標を不登録事由に追加することについて

現在、中国では、外国企業の著名商標が、当該企業の扱っていない指定商品・役務の分野で他人により複製、模倣又は翻訳され、出願・登録されるケースが多発しております。正当な権利者である外国企業は、自社ブランドを希釈化から守るとともに、中国消費者の誤認・混同による損害を未然に防ぐために、馳名商標認定に基づく異議申立や無効審判を提起しておりますが、こうした審理には3～4年の時間を要しており、また、中国内での著名性立証という高いハードルを乗り越える必要があるために、外国企業にとっては過度の負担を強いられることになっております。

つきましては、以下の対策を希望致します。

- ① 商標法第11条の商標不登録事由に「外国著名商標を複製、模倣又は翻訳した商標」を加え、審査段階で拒絶できること、又は、異議申立、および無効審判の根拠とすることを希望致します。
- ② また、情報提供制度など、審査に関連する情報を第三者が提供できる仕組みを設けていただければ、外国での著名商標に関する情報を審査で活用できる環境が作れると思いますので、あわせてご検討いただくことを希望します。

4. 早期審査・早期審理制度の導入（及び商標審理の迅速化の実現）について

現状早期審査・早期審理について制度上では存在しておらず、早期に登録できる仕組みが求められています。特に医薬品名称については、商標法上で商標登録であることが義務とされており、薬事当局（SFDA）では依然として登録商標でなければ医薬品名称として使用できないとされているため、早期に登録できる仕組みが制度上で存在することは非常に重要です。緊急性を要する商標登録出願については通常の出願の審査あるいは通常の審理の遅延に対する措置として、一定の条件のもとに早期審査及び早期審理を行うことを希望致します。これにより早期権利化の社会的要請に応えられるものと思料致します。例えば、医薬品名称については、申請予定のものについては早期審査の対象の理由の一つにする等早急に対応を検討いただくよう強く希望致します。また、国家工商行政管理総局による商標審査アシスタントの採用等により、審査滞貨問題を解消するように対応されている最中ですが、私共と致しましては、上記理由からこの対応措置が適正に着実に実行されることを期待致します。

5. 在外出願人に対する応答期間等の延長について

在外者においては中国弁護士からの連絡・応答や翻訳、郵送等に時間を要するケースが多く、実質的に検討可能な時間が短く限られてしまうために、十分な検討や証拠収集等の対

応ができないうちに応答せざるを得ないような状況にあります。各々の応答期間について海外に居所または住所のある在外者に対してはより長い日数を規定するよう希望致します。特に、拒絶査定、異議決定に対して再審査請求をするまでの法定期間が 15 日では、在外者が、十分な検討時間を確保することは困難であります。在外者については、少なくとも 30 日間程度の応答期間を設定頂くことを希望致します。

6. 出願審査における拒絶理由通知の発行について

拒絶査定前に商標局から出願人に「審査意見書」を提出する機会が認められていますが、審査官が「説明又は修正する必要があると認める場合」との限定条件があり、すべての拒絶理由に対して「審査意見書」が出願人に提出されることになっておりません。拒絶すべき理由がある場合には、すべての出願人に対して「審査意見書」を提出する審査プロセスの導入を希望致します。

7. 不使用取消審判時における当事者系審判としての運用変更について

現行商標法においては、商標権者の 3 年不使用については何人も取り消しを求めて請求できることになっているが、当事者系の審判ではないため、請求人はその使用立証にかかる証拠、又は不使用にかかる正当な理由の内容を知ることが法律上認められていません。実際の実務では代理人が商標局で確認を行っているものの、請求人には反論の機会がありません。請求人に使用立証にかかる証拠の確認および反論の機会を付与することは、公正な使用に関する行政側の監視負担の軽減にも繋がるものといえます。使用の立証責任は現行とおり商標権者が負いつつ、請求人に反論の機会等を付す当事者系の審判へと運用を改めていただくことを要望いたします。

8. 共存同意書制度の導入について

中国では共存同意書制度が明文化されておらず、拒絶査定になってしまった場合、評審委員会において、被引用商標権者との共存同意書が、公衆に混同を与えない事を条件に斟酌される可能性はあるが、制度上明文化された裏付けがありません。被引用商標権者が共存に同意した場合は、類似する商標の登録を認める同意制度を制定上明文化することを希望致します。更に、共存同意書の提出時期は、現在の拒絶査定時のみではなく、出願時にも認めていただくことを希望致します。

9. 類似商標の分離移転について

中国では登録後の権利移転の際にも類似関係の商標が存在していないか審査されるため、類似商標の分離移転が認められておらず、使用許諾にて対応しなければならないのが現状です。かかる事情により使用許諾を選択した場合、(1) 工商行政管理局へ模倣品摘発を要請する際に商標権者からの委任状を求められたり、また訴訟となると商標権者自身が原告になることを要するため、商標権者に分離移転できればなかった負担を強いている、(2) 使用許諾契約書中に「商標権者による品質管理」の規定が必須となり実態に合わないことが多い、(3) 商標権の更新の時期に使用許諾の再登録も要するところそれ自体煩雑であったり、手続のタイミング上、使用権登録の空白期間が生じ易いといった不具合が

現実に生じています。つきましては、類似関係にある商標の分離移転を認めていただくことを希望致します。日本では、分離移転によって誤認混同が生じた場合は、取消審判請求を行うことが出来ることを担保として分離移転を認めております。通常、当事者は誤認混同を生じる恐れがある場合、分離移転には合意しないので誤認混同が生じないという当事者の判断を尊重し、日本と同様に商標の分離移転を認めていただくよう希望致します。

10. 標章変更禁止規定の廃止（商標法第24条、第49条1款）について

現行商標法第24条にて、登録商標がその標章を変更する必要がある場合には、新たに登録商標を出願しなければならない旨が規定されております。新たな商標を登録するかどうかは使用者の自由意志に委ねるべきで、登録出願を義務付けるべきではなく、当規定の廃止を希望します。また、登録商標の使用に際し、無断で登録商標を変更した場合については、取消事由となっております（商標法第49条1款）。使用者は使用する商標の態様変更を行うことがあり、そのような場合に直ちに登録商標が取消事由となることは、国内外を問わず使用者の過度の負担となります。取消事由としては3年不使用もあることから、当規定の廃止を希望します。なお、本規定が、「変更する必要がある場合」ではなく、「変更する必要がある、かつ保護を求める場合」には、別途登録商標を出願しなければならない旨の規定に修正されるのであれば、問題は解消されるものと思料致します。

11. 商標権の分割移転について

現行商標法により、一部指定商品拒絶に対する手段として分割が認められ、迅速な権利取得が実行できることは喜ばしいことです。一方で、登録後については従前同様、商標権の分割移転を認める規定がありません。現状、他人同士の商標がバッティングした場合、先登録権利者に、指定商品の一部の自主的削除を申し入れるか、不使用取消審判で先登録の指定商品の一部削除を求める手段をとっていますが、いずれの手段も、当事者間の友好的な解決手段とは言えず、解決までに時間もかかります。また、不使用取消審判の増加は、評審委員会等の負担増にもつながっているものと推察します。一方、コンセントという友好的な解決手段もありますが、商標局、評審委員会等が認めなければ後願は拒絶となるため、確実な手段ではありません。更に、使用については、使用許諾により対応していますが、工商行政管理局へ模倣品摘発を要請する際に商標権者からの委任状が必要となり、また訴訟となると商標権者自身が原告になることを要するため、商標権の分割移転が認められないことにより、商標権者および使用権利者の双方に負担が生じています。つきましては、非類似間の商品・役務にかかる商標登録後の分割移転は、消費者の誤認混同が生じることなく運用できるものと思料致しますので、分割移転を可能とする制度を早急に整備いただきたくお願いします。

12. 包括的な表現での指定商品・役務の記載許可について

現在、指定商品・役務を記述する場合には、包括的な表現記載（例：12類「四輪自動車の部品・附属品」、3類「せっけん類等」）は許可されず、個別具体的な商品を用途別に1点1点記述しなければいけない運用がなされております（例：「～用ホイール」、「せっけん、シャンプー」など）。つきましては、現状よりもう少し包括的な表現での指定商品・

役務の記載が許可される（例：「～の部品・附属品」、「せっけん類」（固形、液体を問わない）など）制度・運用とするよう希望致します。これら包括名称の採用により、出願人としては、出願時に商品・役務を具体的に表示する不便さが軽減されるため、出願書面作成時間を短縮できるメリットがあるほか、指定商品・役務数が減ることによって審査官の審査の負担が緩和され、審査の早期化にも繋がるものと思料致します。また、出願料金に関しても指定商品・役務の記載数に応じてではなく、区分単位での一律料金設定とするよう併せて希望致します。

13. 類似商品役務審査基準に未掲載の商品・役務の記載許可、商標指定商品/役務分類にかか る分類表改訂プロセスの改善について

現在、指定商品・役務を記述する場合には、貴国の類似商品役務審査基準に掲載の表現以外は該基準掲載の表現への補正又は削除が求められます。それに従い補正した商品・役務は実際の商品・役務を指し示すとは理解され難く、また包含すらされないこともあります。類似商品役務審査基準は商品・役務指定の平準化を図るための重要な指針となることは評価しますが、経済取引や技術の進歩・変遷に応じて様々な商品・役務が世に出現するためこの基準で世上に存する全ての商品・役務も網羅することは不可能です。特に斯かる変遷、多様化の激しい商品分野や元々基準での例示が実存する役務種類数に比して格段に少ないと思われる35類、42類などで顕著です。また、審査時に補正した指定商品が、不使用取消審判で実際の商品への使用と看做されず、取り消されることも懸念されます。さらには、分類表の改訂により、過去非類似であった商品/役務に類似関係が生じるようになったことが公表後に認識することになるケースがあり、業界で権利関係に混乱を招くことがあります。

つきましては、審査基準に未掲載の商品・役務について、審査官においてそれが世上存在し且つ願書記載の商品・役務名で通用しているか否かをインターネット等を駆使して確認できればその表現のまま認めていただくことを希望致します。一方、前記確認では適正な商品・役務表現か否かを判じ難い場合は出願人に説明の機会を与えて頂くことを希望致します。また、現行分類表に掲載されていない新分野の商品/役務の記載も改訂時に合わせてご検討いただくことも希望します。さらには、分類表の改訂プロセスにおいて、改訂案に対して国内外ユーザーに広く意見を求め意見反映の機会を設けていただくとともに、改訂案公表前に国内外への周知を図って頂くことを希望します。

14. 指定商品・役務の類似群コードの付与と類否判断の改善について

古い商標登録には指定商品の一部又は多くについて類似群コードが付与されていないことが少なくありません。また、指定商品を積極表示（中国「類似商品和役務区分表」に未掲載の使用対象商品を願書の指定商品項へ積極的に記載すること）した場合においてもその商品について類似群コードが付与されないことが多く見られます。このことを原因として、類似群コードが付与されていない商品と同一又は類似の商品を指定した第三者の同一又は類似商標が登録されてしまうことがあります。つきましては、類似群コードを漏れなく付与して頂くことを希望します。また、類似群コードが付与されていない指定商品・役務についても、その実質を審査することにより、その指定商品・役務と類似の商品・役

務を指定する類似商標を拒絶する運用を審査段階から実施して頂くことを希望します。

15. 商標権設定登録前の金銭的請求制度の創設について

近年、出願から査定までの時間は短縮されてきておりますが、出願人は商標権設定登録まで商標の模倣による莫大な損害に対する救済手段がありません。日本商標法第13条の2に相当する規定を設け、権利付与を条件に、出願から登録までの間の模倣による業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求できる制度の創設を希望致します。

16. 出願書類の公開について

出願書類・異議申立関連書類（以上、商標局所轄）、再審査・審判関連書類（以上、評審委員会所轄）一式が非公開とされているため、審査・審判内容や出願人による応答内容などを参考とした使用可否、識別性、類否、不使用取消可能性などの判断材料収集ができません。上記出願書類等の閲覧・取得を可能として頂くことを希望します。また、専利と同様、WEB上のシステムで開示することも合わせて希望します。

17. 登録商標の不正使用による取消審判制度の導入について

ある登録商標の商標権者が、故意に他人の登録商標（馳名商標）の態様に類似する態様で当該登録商標を使用し、その結果として、当該他人の業務に係る商品と混同を生ずる事例が発生しております。出願した商標や態様（標準文字）自体は、他人の登録商標（馳名商標）とは非類似なので、登録自体は認められますが、実際の使用態様を意図的に他人の登録商標（馳名商標）のそれと類似させて使用することで、品質誤認・出所混同を引き起こしていることが大きな問題と考えます。さらには、登録商標の使用であると判断され、行政摘発されない事例もあります。登録商標の不正使用による品質誤認・出所混同は需要者に害しか及ぼさないで、これを制裁し、根本的に排除するために、日本国商標法第51条のような、商標権者が故意に出所混同を生ずるような類似商標の使用を行った場合、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる旨の制度の導入を希望致します。

18. 分割出願可能時期の緩和について

分割出願が拒絶査定時に限定されています。ある商標出願において、一部の指定商品（指定役務）だけが拒絶を受けている場合に、その他の指定商品（指定役務）について分割出願を行い、問題のない当該指定商品（指定役務）を別途早期に登録することに活用することができますが、現状ではそれがまなりません。つきましては、出願係属中は、いつでも分割出願できる旨の制度導入を希望致します。

19. 無効・取消審判と商標出願審査との関連について

現状、引用拒絶を受けた際の克服手段として、当該引用商標に対して不使用取消審判や無効審判を請求しましても、当該審判の結果を待たずに出願審査が進み拒絶が確定してしまい、再出願を余儀なくされます。また、商標出願前に、（引用される可能性のある）先行商標に対して不使用取消審判を請求する際には、引用拒絶回避のために可能性のある先

行商標全てに対して請求しなければならなくなり、出願人の費用・工数負担及び当局の審査工数負担が増えることになっています。つきましては、引用商標に対して不使用取消審判や無効審判を請求した際には、当該審判の結果が出るまで、商標出願の審理を中断する旨の制度導入を希望致します。

20. 馳名商標のリストについて

従前公開されていた馳名商標のリストが、現状では更新されなくなっています。当該リストの公開が悪意の商標出願の抑止の一端を担っていましたので、公開されないことによるリスクが発生しているように思われます。従前のような、馳名商標のリストの公開を希望致します。

21. 使用許諾の届出について

現行規定は、「許諾者は当該商標使用許諾を商標局に届け出なければならず」となっており、許諾者の費用・工数の負担となっています。また、海外送金等での必要もなくなってきており、当該届出を活用する機会は減少していると思われます。つきましては、現行規定を「～商標局に届けることができ、これをもって商標局は～」に修正することを希望致します。

22. 包括委任状の採用について

現状、出願毎の単独委任状を提出する手続になっていますが、当該手続が煩雑で、出願人の負担となっています。また、当局側の事務処理工数負担も相当なものと思われます。つきましては、日本同様に、包括委任状の採用を希望致します。これにより、当局の出願毎の事務処理工数を削減することが可能となり、また出願人の負担も低減可能と考えます。

以上