

2021年7月26日

中華人民共和国 国家知識産権局 御中

一般社団法人日本知的財産協会
常務理事 齊藤 浩二

『商標審査及び審理指南（意見募集稿）』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900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が、今般、標記『商標審査及び審理指南（意見募集稿）』について精査させていただきました。

つきましては、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、宜しくお願ひ申し上げます。

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：

『商標審査及び審理指南（意見募集稿）』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
志村 勇（担当：古谷真帆）

TEL：81-3-5205-3433

FAX：81-3-5205-3391

Email：furuya@jipa.or.jp

意見項目	修正提案	修正理由
<p>第1章 1.4 基準運用の一貫性の原則と個別事案審査の原則</p>	<p>第3段落最後から2文目 [現案] 「したがって、商標の審査及び審理過程において、先行事案例に採用された基準をそのまま踏襲することを避け、総合的に多要素を考量しなければならない。」 [修正希望] 「したがって、商標の審査及び審理過程において、先行事案例に採用された基準をそのまま踏襲することを避け、総合的に多要素を考量し、合理的かつ説明可能な判断をしなければならない。」</p>	<p>一貫性に疑問のある拒絶査定・審決が届いた場合でも十分な説明がないことが多いため、一貫性と予見可能性を高めてほしいためです（合理的で説明可能な個別判断は歓迎します）。</p>
<p>第二章 使用を目的としない悪意のある商標登録出願の審査及び審理</p> <p>4.3 商標の具体的な構成</p>	<p>商標の具体的な構成に、 「<u>周知の商標の所有者である団体又は法人の創業者又は代表者等の氏名であって商標性を満たしている名称</u>」を追加して欲しい。</p>	<p>第三者により、「鬼塚喜八郎」（＝一企業の創業者氏名と同一）、「鬼塚八喜郎」、などの商標出願されている。出願時点での目的は不明であるが、このケースにおいて出願人は他にも悪意と推測される商標を出願していることが確認されています。商標性が高くとも、また、著名性はなくとも、登録されるべきではない商標と考えます。</p>
<p>第二章 使用を目的としない悪意のある商標登録出願の審査及び審理</p>	<p>適用状況の最後に、 「<u>にもかかわらず、異議又は審判の手続きを伴わない、当事者による情報提供によって、過誤登録や、悪意の商標出願による商標登録を後に発見した場合、</u></p>	<p>悪意の商標出願が不本意に登録されて、市場にて使用されてしまっている（中には市場では正規品であるかのように振る舞っているものもある）ケースを鑑み、正規ブランドオーナーの負担（異議・審判）を低減</p>

5. 適用状況	<p>商標局長の職権によりその商標の無効を宣言しなければならぬ。」を追加して欲しい。</p>	<p>した無効化の仕組みを構築して欲しい。悪意性が顕著な登録については、当局が認識した時点で、その裁量で無効化して欲しい。そもそも審査品質の不安定さが原因で登録されてしまったものであり、正規ブランドオーナーにとっては数量的に全ての出願を監視することが不可能です。</p>
<p>第二章 使用を目的としない悪意のある商標登録出願の審査及び審理</p> <p>5. 適用状況</p>	<p>2章 5.適用状況で、 [現案] 「(5) 著名人の氏名、著名作品又は役柄の名称、」 [修正希望] 「(5) 著名人の氏名、一定の知名度を有する作品又は役柄の名称（外国作品の場合はその中国語訳名）、」</p>	<p>中国では国産・外国産を問わずキャラクターのライセンスビジネスが活発になっていますが、国産キャラクターでも人気が出はじめのタイミングには抜駆け出願が起きやすいです。また外国の人気マンガ、アニメなどは中国に正式展開する前に個人間で認知される作品も多いため、同様に抜駆け出願が起きやすいです。その段階ではその作品名やキャラクター名が中国で著名(中国の著名≒日本でいうところの周知だと理解しております)と言えないケースもあり、ましてやその中国語訳名が著名であると証明するのは困難です。中国のキャラクタービジネスは外国作品であっても中国のメディア企業を通じて政府による認可を経て翻訳版として展開されることが多く、抜駆け出願に対する保護が十分でないとならばそれらメディア企業の負担増大にもつながるため、保護対象の拡大は合理的と考えます。</p>
第二章 使用を目的としない悪意のある商標登録出願	<p>2章 5.適用状況で、 「(10) その他悪意のある商標登録出願行為があると認定できるもの」について、</p>	<p>中国では国産・外国産を問わずキャラクターのライセンスビジネスが活発になっていますが、国産キャラクターでも人気が出はじめのタイミン</p>

<p>の審査及び審 理</p> <p>5. 適用状況</p>	<p>「周知・著名でなく、出願件数が多くない場合でも、その出願人による出願が、特定の他人の著作物の名称や登場人物、設定に由来していると合理的に説明できるもの」は悪意を認定すると明記していただきたい。</p>	<p>グには抜駆け出願が起きやすいです。また外国の人気マンガ、アニメなどは中国に正式展開する前に個人間で認知される作品も多いため、同様に抜駆け出願が起きやすいです。その段階ではその作品名やキャラクター名が中国で著名(中国の著名≒日本でいうところの周知だと理解しております)と言えないケースもあり、ましてやその中国語訳名が著名であると証明するのは困難です。そのため、例えば特定の他人の著作物に登場する顕著性の高いキャラクター名を3件出願しただけでも、それがその作品でしか使われていない特徴的な名称であり、出願人にはその作品の信用にただ乗りする意図があると合理的に説明できれば、出願人の主体的な悪意は認定されるべきと考えます。</p> <p>中国のキャラクタービジネスは外国作品であっても中国のメディア企業を通じて政府による認可を経て翻訳版として展開されることが多く、抜駆け出願に対する保護が十分でないことそれらメディア企業の負担増大にもつながるため、保護対象の拡大は合理的と考えます。</p>
<p>第二章 使用を目的としない悪意のある商標登録出願の審査及び審 理</p> <p>5. 適用状況</p>	<p>第二章「5.適用状況」の類型(1)から(10)は全部、審査段階でも適用してほしい。(つまり、(3)と(9)を審査段階から除外しないほしい。)</p>	<p>”(3) 同一主体の一定の知名度又は比較的強い識別性がある特定商標を繰り返して登録出願し、商標登録の秩序を乱すもの” については複数回異議をかけられた実績があれば、審査段階でも適用して良いと考えます。</p>

		<p>"(9) 出願人に、不正な利益の獲得を目的に大量に販売し、商標の先使用人又は他人に事業連携の強要、高額譲渡費、使用許諾料又は権利侵害賠償金などを請求する行為があるもの"</p> <p>については、事例にあげられているような規模の大小ではなく、ネット上で商標権の販売を行うこと自体が使用を目的としているとは言えないため、ネット販売の事実が分かれば規模が小さくでも審査段階でヒアリングを行ってもらいたいと考えます。</p>
<p>第二章 使用を目的としない悪意のある商標登録出願の審査及び審理</p> <p>5. 適用状況</p>	<p>第二章「5.適用状況」の類型として、以下の二つの類型を追加してほしい。</p> <p>「外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標を中国で登録されていないことを利用して、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し、若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願したもの」</p> <p>「外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標を中国で登録されていないことを利用して出願したものであって、出願人がその商標を使用した場合、その外国の周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあるもの」</p>	<p>外国で周知な商標について、外国での権利者に無断で悪意をもってなされる出願・登録を排除すべきと考えます。</p> <p>外国の周知商標の信用、名声、顧客吸引力に便乗して、不当な利益を得る等の目的をもってなされた出願・登録によって、外国の権利者の中国参入が阻止される状況等が発生することは、外国の権利者だけでなく、中国国内の消費者の不利益にもつながるおそれがあるため、外国の周知商標に関しても類型を追加してほしいと考えます。</p>

<p>第十章 他人の馳名商標の複製、模倣又は翻訳の審査及び審理</p> <p>5. 馳名商標の判定</p>	<p>馳名商標の判定を、 「馳名商標とは、中国国内又は外国において関連公衆に熟知されている商標をいう。」に訂正して欲しい。 (日本商標法第四条一項十九号に該当※) ※他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）</p>	<p>ネット社会の普及に伴い、外国にて著名性の高い商標の存在を容易に知ることができる。それらの商標については、例え、中国国内において同国の権利者によって出願されていなくとも、また、中国国内における著名性がまだ確立されていなくとも、登録されるべきではないと考えます。</p>
<p>第十八章 除籍期間</p>	<p>第4条（悪意/使用目的ではない）に該当して無効にされた場合、これを第50条の適用例外として1年以内でも再登録を認めるべきである。</p>	<p>悪意で取得された権利を、第4条に基づき無効審判で無効化しても、本来権利を取得すべき者が1年間は登録が認められなければ、本来の権利者以外の方が権利化してしまうおそれがあり、本来の権利者に不利益。使用目的無いのであれば市場での誤認混同は発生せず、1年登録を待つ必要はないため。</p> <p>なお、日本法では、2012年（平成24年）の改正により、商標法第4条第1項第13号が削除され、使用目的/悪意の理由で取り消されたものは1年たたずに登録可能です。</p>

以上