

致

中华人民共和国最高人民法院

对《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定 (公开征求意见稿)》的意见

日本机械输出组合(Japan Machinery Center for Trade and Investment)是1952年为推动机械贸易及海外投资的健全发展成立的非盈利性团体。组合成员包括电子电器、办公机械、产业机械等制造公司、商社及工程公司等贸易业等,从事众多机械产品的出口及投资的大型企业和骨干企业约250家。

本组合的知识产权问题专业委员会,主要从事日本国内外特别是贵国知识产权制度的研究,对贵国的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(公开征求意见稿)》十分关注。就此次意见征求稿,我们提出如下意见。

敬请参考为盼。

日本机械输出组合
知识产权问题专门委员会
委员长 外川英明
2014年11月14日

1. 立体商标显著性

(1) 相关条文

第6条

以商品自身形状或自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标的,是否具有显著性,应以相关公众的一般认识综合判断。

如果申请人举证证明经过长期或者广泛使用,相关公众已经能够将该标志认知为一种来源标记的,可以认定该标志具有显著性。

申请人所独创或者最早使用的三维标志可以作为其具有显著性的考虑因素。

(第二种意见:

以商品自身形状或自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标的,因相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源的标志,故一般情况下该类标志不具有作为商标的显著特征。

该形状系申请人所独创或者最早使用并不能当然认定其具有作为商标的显著特征。

不具有显著特征的标志经过使用已具有很高知名度,被相关公众广为知晓,从而具有

商标识别功能，可认定其具有显著特征。)

(2) 探讨

商标法第 8 条明确了立体标志为商标注册申请的对象。并且，立体标志仅为①由商品自身的性质产生的形状或②获得技术效果而需有的商品形状或③使商品具有实质性价值的形状的，作为例外，不得注册。(商标法第 12 条)。即，商标法原则上是认可立体标志具有显著性的。

所以，我们认为，第二种意见一概否定了立体标志的显著性，与现行法的立场相悖。

(3) 建议

采用第一种意见。

2. 第 13 条与第 30 条的转换适用

(1) 相关条文

第 9 条

当事人主张在后商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效，商标评审委员会认为在后商标与在先商标构成相同或者类似商品上的相同或者近似商标，从而适用商标法第三十条规定作出裁决的，如果在后商标注册未超过五年，人民法院听取当事人意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理。

在后商标与在先商标注册在相同或者类似商品上，如果当事人认为商标法第三十条不足以保护其利益而主张商标法第十三条第三款的，人民法院可以根据案件情况，按照商标法第十三条或者第三十条进行审理。

(第二种意见：前述两款合并为：在后商标与在先商标注册在相同或者类似商品上，而当事人依据商标法第十三条第三款提出主张的，如果在后商标注册未 5 年，人民法院可以按照商标法第三十条规定进行审理；如果在后商标注册已 5 年，则适用商标法第十三条第三款进行审理。)

(2) 探讨

商标法第 13 条与第 30 条各有功能，而第二种意见仅以在后商标注册后不满 5 年或 5 年以上作为适用范围的区别，不妥。

(3) 建议

希望采用第一种意见。

3. 第 13 条的适用要件顺序

(1) 相关条文

第 10 条

人民法院适用商标法第十三条第二款或者第三款，应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态；在能够认定的情况下，再对诉争商标是否构成对驰名商标的复制、模仿或者翻译，以及是否容易导致混淆或者误导公众、致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的情形进行认定。

（第二种意见 删除此条）

（2）探讨

第一种意见明确了商标法第 13 条第 2 款或第 3 款的适用要件的顺序，有利于迅速审理驰名商标。

（3）建议

希望能采用第一种意见。

4. 代理人代表人有特定关系的人抢注

（1）相关条文

第 11 条

商标注册申请人与商标法第十五条第一款规定的代理人或者代表人之间存在特定身份关系或者其他特定联系，可以推定其商标注册行为系与该代理人或者代表人串通、合谋的，人民法院适用商标法第十五条第一款的规定进行审理。

（第二种意见：商标注册申请人与商标法第十五条第一款规定的代理人或者代表人之间存在特定身份关系或者其他特定联系，可以推定其明知被代理人或者被代表人商标存在的，人民法院适用商标法第十五条第二款的规定进行审理。）

（2）探讨

第一种意见和第二种意见未必矛盾。属于可并存的关系。

首先，推定代理人或者代表人与商标注册申请人有特定关系而串通合谋的，作为对擅自抢注予以严厉处理的商标法第 15 条第 1 款的对象的第一种意见为妥当。

其次，可推定与代理人或者代表人有特定关系的人明显知道被代理人或者被代表人的商标的存在的，作为对擅自抢注不予以注册的商标法第 15 条第 2 款的对象的第二种意见为妥当。

（3）建议

希望同时采用第一种意见和第二种意见。

并且，希望把第二种意见的“可以推定其明知”修改为“可以合理推定其明知”。

5. 在先著作权

(1) 相关条文

第14条

当事人主张其对诉争商标的标志享有在先的著作权，诉争商标的申请注册损害其在先权利的，应当提供其为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人的证据。

商标公告、商标注册证等可以作为确定著作权人或者利害关系人的初步证据，诉争商标申请人如有异议，应当提供相反证据予以证明。

人民法院应当依据著作权法的相关规定，审查当事人主张的在先权利是否构成作品、诉争商标的申请注册是否构成对其著作权的侵害。

(第二种意见：

当事人主张诉争商标侵害其在先著作权的，人民法院应当依照《中华人民共和国著作权法》等相关规定，对是否构成作品、是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及是否构成对著作权的侵害进行审查。

仅依据单独的商标注册证、商标公告或者当事人在商标评审程序中或者之后取得的著作权登记证书不能用来证明商标标志著作权的权属，但可以结合其他相关证据，作为证明作品著作权归属的初步证明。)

(2) 探讨

商标公告、商标注册证作为确定著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人的证据，在历来的实务上是被认可的。当证据只有商标公告、商标注册证而没有别的证据，如果按照第二种意见，则变成不能证明著作权。考虑到著作权的保护期长达50年，著作权人在创造该作品时的证据已经消失的情况是存在的，不应该一律否认商标公告、商标注册证的证据能力。

但是，作为证据提交的商标公告、商标注册证的商标也可能是侵犯他人著作权的抢注。这种情况下仍推定权利的归属则为不合理。因此，应以“未发生以有关该商标的著作权的侵害为由申请商标无效宣告等纠纷”为条件。

(3) 建议

希望采用第一种意见。但希望将“商标公告、商标注册证等可以作为确定著作权人或者利害关系人的初步证据，”修改成“商标公告、商标注册证等可以作为确定著作权人或者利害关系人的初步证据，但未发生以有关该商标的著作权的侵害为由申请商标无效宣告等纠纷为条件，”(即追加下划线部分)。

6. 推定无实际使用意图

(1) 相关条文

第 25 条

人民法院在审理商标不予注册复审行政案件时，如果对方当事人举证证明被异议商标申请人被吊销营业执照三年以上的，且被异议商标没有被许可使用，人民法院可以据此推定其无实际使用意图而判定被异议商标不应予以核准注册。

（另外一种意见：删除此条）

（2）探讨

被异议商标申请人被吊销营业执照三年以上，且能证明被异议商标没有被许可使用的，无论有无其他不予注册的事由或取消事由，对被异议商标不予注册，简单明了，有利于审理的迅速化。

（3）建议

希望采用第一种意见。