

2014年11月14日

中華人民共和國  
最高人民法院 御中

日本機械輸出組合  
知的財産権問題専門委員会  
委員長 外川 英明

## 「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件審理の若干問題に関する規定 (意見募集稿)」に対する意見

日本機械輸出組合 (Japan Machinery Center for Trade and Investment) は、1952年に、機械貿易・海外投資の健全な発展を図るべく設立された非営利団体です。構成メンバーは電子・電気機器、事務機械、産業機械等の製造会社、商社、及びエンジニアリング会社などの貿易業等、幅広い機械製品の輸出や投資を行っている大手企業、中堅企業約 250 社です。

当組合の知的財産権問題専門委員会では、主に日本と外国、特に貴国の知的財産権制度の検討を行っており、貴国の「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件審理の若干問題に関する規定 (意見募集稿)」については強い関心を持っております。この度パブリックコメントを募集されている同意見募集稿について、下記のとおり、意見を提出いたします。

よろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。

### 記

#### 1. 立体商標の顕著性

##### (1) 関連条文

##### 第6条

商品自体の形状又はその形状の一部を三次元標識として商標登録出願する場合、顕著性を有するか否かは、関連公衆の一般認識に基づいて総合的に判断しなければならない。

出願人が証拠をもって、長期間又は広範な使用により、関連公衆が既に当該標識を一種の出所記号として認識できることを証明した場合には、当該標識が顕著性を有すると認定することができる。

出願人が独創し又は最も早く使用した三次元標識は、そのことにより顕著性を有する考慮要素とすることができる。

(第二の案：

商品自体の形状又はその形状の一部を三次元標識として商標登録出願する場合、関連公衆が一般的にはそれを商品出所指示標識として識別することが難しいため、一般的に当該種類の標識は、商標としての顕著な特徴を有しない。

当該形状が、出願人による独創であり又は最も早く使用されたことをもってしても、必ずしも商標としての顕著な特徴を有すると認定することはできない。

顕著な特徴を有しない標識は使用により高い知名度を持つようになり、関連公衆に広く知られることで、商標の識別機能を有するようになった場合には、それが顕著な特徴を有すると認定することができる。）

## (2) 考察

商標法第8条は、立体標識が商標登録出願の対象となることを明示している。そして、立体標識が、①商品自体の性質が生み出す形状、②技術的効果を得るために不可欠な商品形状、又は③商品に実質的な価値を備えるための形状である場合には、例外的に、商標登録を認めないものとしている（商標法第12条）。即ち、商標法は、立体標識も原則として顕著性を有することを認める立場に立っていると見える。

立体標識の顕著性を一般的に否定する第二案は、現行法の立場と相いれないものと考えられる。

## (3) 意見

第一案を採用していただきたい。

## 2. 第13条と第30条の転換適用

### (1) 関連条文

#### 第9条

当事者が、後の商標がその登録されている馳名商標の複製、模倣又は翻訳であるとして、不登録又は無効を主張し、商標審査委員会が、後の商標が先行商標と同一又は類似商品における同一又は類似商標にあたるとして、商標法第三十条の規定を適用して裁決を下した場合、後の商標が登録を受けて5年を超えていなければ、人民法院は当事者の意見を聴取したうえで、商標法第三十条の規定に基づいて審理することができる。

後の商標と先行商標が同一又は類似商品に登録されており、当事者が商標法第三十条ではその利益を十分に保護できないとして、商標法第十三条第三項の適用を主張する場合には、人民法院は案件の実情により、商標法第十三条又は第三十条に基づいて審理することができる。

(第二の案：

上述二項を次のようにまとめる。「後の商標と先行商標が同一又は類似する商品について登録されており、当事者が商標法第十三条第三項に基づいて主張する場合、後の商標が登録を受けて5年未満であれば、人民法院は商標法第三十条の規定に基づいて

審理することができる。後の商標が登録を受けて5年以上であれば、商標法第十三条第三項を適用して審理する。）」

(2) 考察

商標法第13条と第30条はそれぞれ個別の役割を有しており、第二案のように単純に、後の商標の登録後5年未満か5年以上かで適用範囲を区別することは、妥当でない。

(3) 意見

第一案を採用していただきたい。

### 3. 第13条適用要件の順序

(1) 関連条文

第10条

人民法院は、商標法第13条第2項又は第3項を適用するにあたり、まず保護を求めらる商標が「馳名」状態になっているか否かを確定しなければならない。認定できた場合に限り、係争商標が馳名商標の複製、模倣又は翻訳にあたるか、混同を招き得るか、公衆を誤認させ得るか、馳名商標所有者の利益に損害を与え得るかを認定する。

(第二の案：本条を削除する。)

(2) 考察

商標法第13条第2項又は第3項の適用要件の順序を明らかにした第一案の方が、馳名商標に関する審理の迅速化のために有効と思われる。

(3) 意見

第一案を採用していただきたい。

### 4. 代理人・代表者と特定の関係にある者による冒認出願

(1) 関連条文

第11条

商標登録出願人は商標法第15条第1項に規定された代理人又は代表者と特定の身分関係にあるか、又はその他の特定のつながりがあることで、その商標登録行為が当該代理人又は代表者との結託、共謀によるものであると推定できる場合には、人民法院は商標法第15条第1項の規定を適用して審理する。

(第二の案：

商標登録出願人は商標法第15条第1項に規定された代理人又は代表者と特定の身分関係にあるか、又はその他の特定のつながりがあることで、それが明らかに被代理人又は被代表者の商標の存在を知っていると推定できる場合には、人民法院は商標法

第 15 条第 2 項の規定を適用して審理する。)

## (2) 考察

第一案と第二案は必ずしも矛盾せず、並立し得る関係に立つと考える。

まず、代理人・代表者と、これらの者と特定の関係にある者による結託、共謀によるものであると推定できる場合には、冒認出願に対しより厳しい対応を行おうとする商標法第 15 条第 1 項の対象とする第一案が妥当と思われる。

また、代理人・代表者と特定の関係にある者が、明らかに被代理人又は被代表者の商標の存在を知っていると合理的に推定できる場合には、冒認出願の登録を認めないとする商標法第 15 条第 2 項の対象とする第二案が妥当と思われる。

## (3) 意見

第一案と第二案の両方を採用していただきたい。

なお、第二案の「商標の存在を知っていると推定できる場合」を、「商標の存在を知っていると 合理的に推定できる場合」に修正していただきたい。

## 5. 先行著作権

### (1) 関連条文

#### 第 14 条

当事者が係争商標の標識に対して先行著作権を有しており、係争商標の登録出願がその先行著作権を害するものであると主張する場合、それが著作権者又はその他の著作権を主張できる利害関係人であることを裏付ける証拠を提示しなければならない。商標公告、商標登録証書等は、著作権者又は利害関係人を確定するための初歩的証拠とすることができる。係争商標登録出願人は異議があれば、相反する証拠を提示して証明しなければならない。

人民法院は著作権法の関連規定に基づいて、当事者が主張した先行権利が著作物にあたるか、係争商標の登録出願がその著作権の侵害にあたるかを審査しなければならない。

#### (第二の案：

当事者が、係争商標がその先行著作権を害するものであると主張する場合、人民法院は「中華人民共和国著作権法」等の関連規定に基づいて、著作物にあたるか、著作権者又はその他の権利を主張できる利害関係人にあたるか、そして著作権の侵害にあたるかを審査しなければならない。

単なる商標登録証書、商標公告又は当事者が商標審判手順中若しくはその後を取得した著作権登記証書のみによっては、商標標識著作権の権利帰属を証明することができない。ただし、その他の関連証拠と結び付けて、著作物著作権の権利帰属を証明する初歩的証明とすることができる。)

## (2) 考察

商標公告、商標登録証書等が著作権者又はその他の著作権を主張できる利害関係人であることを裏付ける証拠となり得ることは、従来の実務においても認められてきたことである。もし第二案によると、証拠が商標公告・商標登録証書しかなく、その他の証拠がない場合、著作権の立証が無いことになってしまうが、著作権の存続期間は50年と長く、著作権者が著作物創作当時の証拠を喪失してしまっていることもあることに鑑みると、商標公告・商標登録証書の証明力を一律に否定することは妥当でない。

但し、証拠として提出された商標公告・商標登録証書の商標が他者の著作権を侵害して抜け駆け登録したものであることがあり得るが、このような場合にまで権利の帰属が推定されることは不合理である。よって、「当該商標につき著作権侵害を理由に無効審判申立て等により争われていないこと」を条件とすべきである。

### (3) 意見

第一案を採用していただきたい。但し、本条第1項第2文を、以下のとおり修正していただきたい。「商標公告、商標登録証書等は、著作権者又は利害関係人を確定するための初歩的証拠とすることができるが、**当該商標につき著作権侵害を理由に無効審判申立て等により争われていないことを条件とする。**」（左記のとおり、最後の部分を追加。）

## 6. 実際の使用意思がないことの推定

### (1) 関連条文

#### 第25条

人民法院は商標不登録審判行政案件を審理するにあたって、相手側当事者は証拠をもって、被異議申立商標の出願人が営業許可書を3年以上取り上げられたほか、被異議申立商標の使用が許可されていないことを証明した場合、人民法院は実際の使用意思がないと推定して、被異議申立商標を不登録とすべき旨の判定を下すことができる。（第二の案：本条を削除する。）

### (2) 考察

被異議申立商標の出願人が営業許可書を3年以上取り上げられたほか、被異議申立商標の使用が許可されていないことが証明できる場合、他の不登録事由や取消事由の有無を問わず、被異議申立商標を不登録とすることが、簡明であり、審理の迅速化にも資する。

### (3) 意見

第一案を採用していただきたい。

以上