

国际知识产权保护协会日本分会
(AIPPI · JAPAN)



国际知识产权保护协会日本分会 (AIPPI JAPAN)
〒105-0001
日本国东京都港区虎之门 1-14-1 邮政福祉琴平大厦 4 层
电话: 81 3 3591-5301
传真: 81 3 3591-1510
E-mail: japan@aippi.or.jp

International Association for the Protection of Intellectual Property of Japan

中华人民共和国国务院法制办公室公启:

敬启者 凉近况益佳, 甚为欣慰!

感谢贵方给我们阐述对贵国商标法修正案意见的机会!

AIPPI 日本分会, 组织讨论了贵方提供的《中华人民共和国商标法修正案(草案)》, 归纳的意见如附表所示。

望贵方研讨参考为盼。

敬上

AIPPI 日本分会
会长 片山 英二
2013 年 1 月 30 日

中华人民共和国商标法修正案（草案）
（AIPPI 日本分会的意见说明）

（1）修改提案：关于“修正案七”中修改后的第十五条第二款规定的“使用”

（意见）

希望不只是在国内的使用，而且明确规定还包括在外国的使用。

（理由）

我们认为也应该保护国内未使用但国外使用商标不受恶意申请及注册的危害。

（2）修改提案：关于“修正案十二”中修改后的第二十二条规定的“多个类别的申请”

（意见）

希望也包括《马德里协定有关协议书》的国际申请在内，明文规定可分类申请。

（理由）

我们认为在只有一个类别存在拒绝理由等情况下存在实际上的必要性。

（3）修改提案：关于“修正案十四”中修改后的第二十九条规定的“《审查意见书》的回复期限”

（意见）

建议给外国申请人再规定三个月的附加期限。

（理由）

应完善对外国申请人的实质性手续的保障。

（4）修改提案：关于“修正案十五”中修改后的第三十三条规定的“提出异议的异议人合格及异议理由”

（意见）

希望在规定中都不要作限定。

（理由）

与商标的公益性以及作为公众审查的异议制度的宗旨保持统一性

（5）修改提案：关于“修正案十六”中修改后的第三十二条及第四十九条规定的“各不服申请期限”

(意见)

建议给外国当事人再规定三个月的附加期限。

(理由)

应完善对外国当事人的实质性手续的保障。

(6) 修改提案：关于“修正案十七”中修改后的第三十五条规定的“不服申请期限”

(意见)

建议给外国申请人再规定三个月的附加期限。

(理由)

应完善对外国申请人的实质性手续的保障。

(7) 修改提案：关于“修正案二十”中修改后的第四十三条第三款规定的“《使用许可合同》的报备”

(意见)

建议不要把这一项作为“义务”，而是以“可以提交”进行规定。

(理由)

有时需要保密。

(8) 修改提案：关于“修正案二十四”中修改后的第四十五条规定的“不服申请期限”

(意见)

建议给外国当事人再规定三个月的附加期限。

(理由)

应完善对外国当事人的实质性手续的保障。

(9) 修改提案：关于“修正案二十七”中修改后的第四十八条规定的“不使用的撤销”

(意见)

建议规定，对于进行商标注册申请的引用商标，当因不使用而请求撤销时，应中止该申请的审查。

(理由)

不使用撤销之前申请往往被拒绝。

(10) 修改提案：关于“修正案三十七”中修改后的第六十二条第四款规定的“提供此前(实际使用该注册商标)的证据”

(意见)

建议不要作为损害赔偿责任的要件进行规定。

(理由)

不使用商标的损害赔偿与否，应该根据法院在个别具体案件中的事实认定及评价进行判断。

(11) 修改提案：关于现行法第五十九条规定的“刑事犯罪”

(意见)

建议在規定中加入“同一种或类似商品使用与注册商标同一或类似商标的行为”的内容。

(理由)

即使是类似商品及 / 或近似商标，非常有可能存在应根据个别具体的案件追究侵权人刑事责任的侵权情况。

(12) 修改提案：关于“修正案十四”中修改后的第二十九条规定的“《审查意见书》的回复”

(意见)

建议规定该机会能够得到申请人保证。

(理由)

应该完善对申请人手续的保障。

(13) 修改提案：关于“修正案二十六”中修改后的第四十七条规定的“商标使用的定义”或者“修正案三十二”中修改后的第五十六条规定的“商标侵权的定义”

(意见)

就一般论而言，建议明确规定包含出口及进口的事项。

(理由)

就一般论而言，为了防止仿制品的国际流通，应该进一步明确海关制止仿制品进出口的法律依据。

(14) 修改提案：关于“修正案二十二”中修改后的第四十四条规定的“请求宣告无效时的期限限制”

(意见)

建议规定，恶意注册不受该期限限制。

(理由)

利用期限限制由请求宣告无效保护恶意注册，缺乏必要性。

(15) 增加新条款

(意见)

建议新增“已申请注册的商标，在他人不相同或不相类似的商品表明与已获得注册的商标的权利人之间存在着联系，且该商标的使用有可能损害该权利人的利益的，不予注册。”条款，关于未认定的驰名商标，对于与权利人不存在合同等关系的申请人进行的该商标抢先注册申请，建议在该商标注册前，可以因异议等原因给予取消。

(理由)

在此次《商标法修正案》中，修改了异议制度，提出了“异议人提出的异议不成立的，准予注册”的提案，这样估计今后异议不成立时没有机会请求重审。

另外，虽然新增了第十五条第二款“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”，并提出了对抗抢先注册申请的手段，但是鉴于许多抢先注册申请都是与正当权利人无关者的行为之实情，这些手段预计不会有什么改善效果。

为此，出于加强异议制度如本草案修改初衷的旨在对抗抢先注册申请作用之目的，建议新增上述(意见)所示的条款。

建议的这个提案基于 TRIPS 协议第十六条，它反映了国际标准的趋势，因此希望采纳。

※ TRIPS 协议第十六条

(3) 《巴黎公约》(1967) 第六条之二应适用于与已获得商标注册的商品或服务不相类似的商品或服务。但是，该注册的商标在这些不相类似的商品或服务上的使用，只限于表明那些不相类似的商品或服务与该注册商标权利人之间存在着联系，且这种使用有可能损害该注册商标权利人利益的情况。

此外，在日本，虽然采用与本件相同的异议制度，但是日本《商标法》第四条第一款第十九项中，明确把“与以表示他人业务相关之商品或劳务而被日本国内或外国需求者之间广为认识的商标相同或类似的商标中，以不当目的(指获取不当利益之目的、损害他人之目的等不当目的。下同)使用的商标”作为不予注册的事由，以此防止通过抢先注册申请国内外的驰名商标等以非法获取商标权。

许多外国企业，为应对在中国出现的第三方抢先注册商标问题煞费苦心。特别是对于确定为不相类似商品的抢先注册申请，尽管要求进行驰名商标的认定及提供申请人不当行为的证据，但是几乎所有的案件都是以驰名商标的认定不予接受或者不当行为的证据不充分等为由做出异议不成立的结论。特别是在目前制度下，对全世界垄断使用的企业标志的模仿复制申请不认定为违法行为，这是有问

题的。

此外，经本草案修改的异议制度被采纳时，上述的模仿复制申请也将被赋予权利，并将赋予制止及损害赔偿的请求权。此时未被认定驰名商标的许多“品牌”将遭到毁坏，或者可以预想制止请求及损害赔偿请求将得到受理，外国企业在中国的业务会发生极大的弊害。

完