

## 《商标法修正案草案》之修订要点

本次商标法修订工作早在 2007 年前已然启动，国家工商总局于 2009 年 11 月 18 日将其起草的《中华人民共和国商标法(修订送审稿)》报请国务院审批。国务院法制办公室对此征求各方意见，对送审稿进行修改形成了《商标法修正案草案》。该草案于 2012 年 10 月 31 日经国务院第 223 次常务会议讨论通过。并于 2012 年 12 月 28 日经十一届全国人大常委会第三十次会议初次审议通过。

我国《商标法》自 1982 年 8 月 23 日颁布以来，共经历 1993 年 2 月 22 日、2001 年 10 月 27 日两次修订。而本次《商标法修正案草案》的修订内容主要体现在如下商标权保护客体、商标权取得程序、商标权保护方式三个方面：

### 一、 商标权保护客体方面之修订

#### 1. 增加可注册商标的标识范围

将原第八条修改为：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”

在商品、商品包装上使用的单一颜色，通过使用取得显著特征，能够将该商品与其他的商品区别开的，可以作为商标申请注册”。

简析：一者，允许声音标识可用以注册为商标，以突破此前对商标的可视性、形象性的限制；二者，认可单一颜色在满足通过使用获得显著性之“第二含义”的条件下可用以注册为商标，由此扩大可注册商标的元素范围，从而适应当前商标形式的多样化。

#### 2. 重申对于“驰名商标”之“个案认定”、“事后认定”的原则

在原第十四条中增加规定“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”。

简析：正如《商标法实施条例》(2002 年 8 月 3 日颁布)以及《驰名商标认定和保护规定》(2003 年 4 月 17 日颁布)之规定，只有在商标注册、商标评审、查处侵权商标的过程中，商标局或者商标评审委员会方可应当事人之请求予以认定驰名商标，而《商标法修正案草案》更进一步强调了驰名商标的“个案认定”与“事后认定”的原则，驰名商标仅对争议的案件有效，从而杜绝了一些商标所有人以驰名商标之认定作为其商品或者服务广告宣传之手段。

#### 3. 扩大对在先使用未注册商标的保护程度

在原第十五条中增加一款，作为第二款：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他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”。

简析：在现行《商标法》之“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”的规定对代理人恶意抢注行为的规制之外，设置了对于在先使用未注册商标的进一步保护，该规制条款的适用条件为：(1) 他人未注册商标在系争商标申请日之前已经使用；(2) 系争商标与非注册商标相同或近似；(3) 系争商标所适用的商品与他人未注册商标所适用的商品相同或类似；(4) 系争商标申请人因其与未注册商标在先使用人存在合同、业务往来或其他关系从而得以明知该等未注册商标的存在。

进一步来说，相较于现行《商标法》第 31 条之规定“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”而言，降低了对于未注册商标的保护门槛，即并不要求该等在先使用的未注册商标具有一定的影响力，若他人通过一定便利条件获知该等非注册商标的存在，其亦不得据此恶意抢注。

同时，加之《商标法修正案草案》第九条亦增加了申请注册商标的诚实信用原则：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，如此原则性规定更易于作为兜底条款用以扩大对在先使用未注册商标的保护。

#### 4. 明确禁止将他人商标用作企业字号

在原《商标法》中增加一条，作为第五十七条：“将他人驰名商标，注册商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”。

简析：《商标法修正案草案》由此明确禁止将他人商标用作企业字号该等“傍名牌”之行为，并将之以《反不正当竞争法》加以规制。

### 二、 商标权取得程序方面之修订

#### 1. 认可“一标多类”的申请方式，从而简化商标申请程序

将原第二十条改为第二十二條，增加一款，作为第二款：“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标，具体办法由国务院工商行政管理部门规定”。

简析：《商标法修正案草案》允许商标注册申请人可通过一份申请在不同类别商品上申请注册同一商标，该等修订相应简化申请人的申请程序，从而使得我国商标申请制度逐渐与商标国际注册制度接轨。

#### 2. 恢复“审查意见书”制度，以提高商标注册工作的效率

在原《商标法》中增加一条，作为第二十九条：“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以向申请人发送《审查意见书》，要求其自收到《审查意见书》之日起三十日内做出说明或者修正。申请人逾期未作出说明或者修正的，不影响

商标局做出审查决定”。

简析：此前 1993 年 7 月 28 日修订的《商标法实施细则》曾引入“审查意见书”制度，而该等制度在 2001 年 10 月 27 日《商标法》修订过程中被取消，本次《商标法修正案草案》恢复该等制度，从而给予申请人就其申请内容进行修正或陈述说明的机会，从而降低驳回复审的几率，缩短商标注册申请的周期。

### 3. 限定商标注册异议制度的适用范围

将原第三十条改为第三十三条，修改为：“对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人或者利害关系人认为违反本法第十三条、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告”。

简析：《商标法修正案草案》首先明确了异议人的主体资格，即唯有在先权利人或者利害关系人方可对商标申请提出异议，其他人可以在商标获得注册后申请宣告该注册商标无效。同时相应地限定了提出异议的援引理由，从而得以避免异议程序被滥用之可能，并得以减少商标异议案件之积压，从而提高商标注册申请之效率。

### 4. 延长驳回商标复审以及对撤销注册商标决定复审的申请期限

将原第三十三条改为第三十五条，修改为：“对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起三十日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定，并书面通知申请人”。

根据修改后的第五十二条：对商标局撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起三十日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定，并书面通知申请人。

简析：《商标法修正案草案》将现行《商标法》所规定的驳回商标复审以及对撤销注册商标决定复审的申请期限自“十五日”延长至“三十日”。

### 5. 修正商标异议复审程序

将原第三十三条改为第三十五条，修改为：“对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，做出是否准予注册的决定，并书面通知异议人和被异议人。

商标局做出准予注册决定的，发给被异议人商标注册证，并予以公告。异议人不服的，可以依照本法第四十四条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。

商标局做出不予注册决定，被异议人不服的，可以自收到通知之日起三十日内向商标评审委员会提出不予注册复审申请。对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到决定之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知异议人作为第三人参加诉讼”。

简析：相较于现行《商标法》，《商标法修正案草案》规定：商标异议仍由商标局受理，若商标局准予被异议商标注册，则其作出的决定具有终局性，异议人无权申请复审，只可在该等商标被准予注册之后向商标评审委员会请求宣告其无效。但若商标局作出不予注册决定，被异议人(即商标申请人)则可就此向商标评审委员会申请复审。

### 6. 突破“一事不再理”原则

删除现行《商标法》第四十二条“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定”；同时根据修改后的第三十五条：商标局做出准予注册决定的，发给被异议人商标注册证，并予以公告。异议人不服的，可以依照本法第四十四条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。

简析：现行《商标法》禁止以异议裁定所根据的同一事实和同一理由重复申请裁定，而《商标法修正案草案》对于商标异议制度的修订，允许异议人在被异议商标经核准注册之后，可援引其在商标异议时所提出的同一事实和同一理由向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。

### 7. 严格“宣告注册商标无效”与“撤销商标”制度之界分

将原第四十一条改为第四十四条，修改为：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。

将原第四十四条改为第四十八条，修改为：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由商标局责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

注册商标成为其指定商品的通用名称或者连续三年停止使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。

简析：鉴于从法理方面以及外国立法例分析，“宣告注册商标无效”与“撤销商标”制度存在严格的界分，前者适用的前提在于商标本身存在本质上的瑕疵从而使得其注册效力易受质疑，而后者的适用前提则在于商标注册之后由于使用方式方面的瑕疵导致其失却继续保护的合理性。本次《商标法修正案草案》纠正并弥补了现行《商标法》所忽略的上述法理之界分。

## 三、 商标权保护方式方面之修订

### 1. 强调“商标退化”的消极影响

根据修改后的第四十八条：注册商标成为其指定商品的通用名称，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

简析：《商标法修正案草案》强调了商标退化后的可撤销性，注册商标因使用不当或者因他人故意所为之行为而成为商品的通用名称从而消解显著性，可适用“撤销”制度以规制。

### 2. 明确违反强制注册商标的相关规定、违法使用非注册商标以及商标侵权行为的罚款金额

根据修改后的第五十条：违反强制注册商标之要求的，非法经营额五万元以上的，可以处非法经营额百分之二十以下的罚款，没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的，可以处一万元以下的罚款。

根据修改后的第五十一条：使用未注册商标，有下列行为之一的，非法经营额五万元以上的，可以处非法经营额百分之二十以下的罚款，没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的，可以处一万元

以下的罚款：（一）冒充注册商标的；（二）违反本法第十条规定的（禁止作为商标使用的标识）；（三）粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的。

根据修改后的第五十九条，侵犯注册商标专用权的，非法经营额五万元以上的，可处非法经营额五倍以下的罚款，没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款。

简析：现行《商标法》对于上述违反强制注册商标相关规定、违法使用非注册商标以及商标侵权行为的罚款金额并未作出明确规定，而《商标法修正案草案》则弥补此方面的立法空白。

### 3. 延长当事人就工商罚款决定提起行政诉讼的起诉时效

根据修改后的第五十四条，对工商行政管理部门做出的罚款决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起两个月内，向人民法院起诉；期满不起诉又不履行的，由有关工商行政管理部门申请人民法院强制执行。

根据修改后的第五十九条，当事人对工商行政管理部门就侵犯注册商标专用权行为按照相关规定做出的责令停止销售；立即停止侵权行为；没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具以及罚款等处理决定不服的，可以自收到处理通知之日起两个月内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；

简析：《商标法修正案草案》由此延长了当事人就工商局就商标使用、商品管理方面以及商标侵权做出的罚款决定提起行政诉讼的起诉时效，由现行《商标法》之“十五日”延长至“两个月”。

### 4. 加强对于商标侵权行为的规制力度

根据修改后的第五十九条：对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。

根据修改后的第六十二条：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，也可以参照该注册商标使用许可费确定；对恶意侵犯商标专用权、情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得利益、注册商标使用许可费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情况判决给予一百万以下的赔偿。

简析：由此，一方面，对于重复侵权行为规定从重处罚；同时，针对恶意侵权行为，引入惩罚性赔偿制度；另一方面，将最高法定赔偿额由 50 万元提高至 100 万元，从而加大对商标侵权行为的规制力度。

### 5. 减轻被侵权人的举证负担

根据修改后的第六十二条：人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

简析：《商标法修正案草案》在被侵权人已经尽力举证的情况下，人民法院可责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料，从而相应地减轻权利人的举证负担。

### 6. 强调商标三年内是否实际使用对于商标侵权赔偿责任承担的影响

根据修改后的第六十二条：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内曾经实际使用该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

简析：现行《商标法》虽然规定了对于连续三年不使用注册商标应当予以撤销，但在该等注册商标被撤销之前，其仍具有同样效力的排他性权利。《商标法修正案草案》则明确了若权利人连续三年不使用注册商标，其已无法据此要求侵权人承担赔偿责任，从而贯彻了商标的使用性原理及公平原则，从而更为符合立法宗旨。

### 综上所述：

《商标法修正案草案》上述修订点可归结为如下三方面关键内容已足见目前商标立法的规制趋向：一者，简化商标注册申请程序以提高商标注册申请的效率，修缮商标注册程序以严谨商标取得制度；二者，加强对在先使用未注册商标的保护，从而规制当前频发的恶意抢注现象；再者，强化对于商标侵权之惩治以切实加强对于注册商标之保护。

马 强 合伙人 Tel: 8610 8519 2496 Email: maq@junhe.com

吴 磊 律 师 Tel: 8610 8519 2160 Email: wulei@junhe.com