

知识产权法律热点问题

《商标法》第三次修改解读

2013年8月30日，国家主席习近平发布主席令，宣布经修订的《中华人民共和国商标法》已由十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于当日通过，予以公布并自2014年5月1日起施行。

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日以及本次共三次修订。《商标法》的本次修订内容主要体现在如下方面：

1. 增加可注册商标的标识范围

新法删去了现行法律中规定申请注册的商标应为“可视性标志”的限制性规定，增加了声音标志，从而将具有显著性而可区分商品或服务来源的声音标志纳入商标注册保护的范畴，如微软公司著名的WINDOWS启动声音标志、通过广告而知名的英特尔公司芯片声音标志等均可申请商标。此前送审稿中规定的单一颜色商标如通过使用获得显著性即可申请注册商标的条款被删除，也从一个方面反映了立法机关对扩大商标类型的慎重态度。

2. 明确了驰名商标的“依请求和事实被动认定”原则，禁止利用驰名商标用于商品包装以及广告宣传

关于是否保留驰名商标认定制度，本次商标法审议过程中曾出现较大争议，但最终考虑到驰名商标保护是TRIPS协议等国际公约给予成员国的义务等原因，立法机关最终还是保留了驰名商标的认定制度，明确了驰名商标应在具体案件中根据当事人的请

求，并作为案件事实予以认定的原则，同时规定了有权认定的机构包括商标局、商标评审委员会和最高法院指定的人民法院，相关机构可分别在商标申请、查处、争议、民事和行政诉讼案件中根据需要给予认定。此外，新法明确禁止将驰名商标用于商品、包装、容器或广告宣传等商业活动，并另在第五十三条规定赋予地方工商行政管理部门对违反驰名商标禁止广告条款可做出责令改正及予以十万元罚款的处罚权，从而对企业非为获得扩大保护之目的而对“驰名商标”荣誉认定的热衷与追逐起到一定的抑制作用。

3. 明确诚实信用原则，扩大对在先使用的未注册商标的保护力度

新法第七条增加了“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，如此原则性规定申请注册商标的诚实信用原则更易于作为兜底条款用以扩大在先权利的保护，表现之一即为对在先使用的未注册商标进行保护。

在现行《商标法》对代理人恶意抢注行为的规制之外，新法设置了对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。

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，新法的该条规定降低了对于未注册商标的保护门槛，即不再要求该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相关未注册商标的存在，其亦不得进行恶意抢注。

但是需要注意的是，与代理人和代表人抢注的规定不同，该条要求他人未注册商标在系争商标申请日之前已经使用，且未规定该等“使用”是否必须发生在中国境内。因此如果在实践中主管部门参照第三十一条之规定，将该等“使用”限定为在中国境内的使用的话，则可能会对恶意抢注他人在境外率先使用的商标的行为打开方便之门，在事实上缩小此前主管部门以及人民法院依据代理人代表人注册条款所给予的保护范围。对此尚待商标法实施条例以及主管部门和人民法院进一步明确。

4. 接受“一标多类”申请，简化商标申请程序

新法允许商标注册申请人可以提交一份申请，其中可以分别指定多个类别的商品或服务，从而改现行商标的“一标一类一申请”为“一标多类”申请制度。此一变化与中国已签署的《商标法新加坡条约》接轨。当前商标法发达国家或地区包括美国、欧盟、日本、韩国、澳大利亚等均已实行一标多类申请制度，该制度将有效简化商标申请程序。国务院为配合《商标法》的修改将很快出台修订后的《商标法实施条例》，其中必将对多类申请以及关联的申请后分案申请的程序制度做出具体细致的规定。

5. 恢复商标申请审查中的审查意见程序

1993 年 7 月 28 日修订的《商标法实施细则》曾有“审查意见书”制度，而该制度在 2001 年 10 月 27 日《商标法》修订过程中被取消。新法在某种程度上恢复了审查意见书程序，授予商标局在商标申请的审查过程中可依职权要求申请人就其申请内容进行修正或陈述说明，如此可以减少驳回复审率，提高商标确权程序的效率性。新的审查意见书程序可能包含如下几种可以要求申请人说明和修正的具体情形：1、商标文字中对商品或质量等有描述性的文字等要素的，商标局可以要求申请人放弃专用权，2、对于简单的黑白图形商标申请，商标局可以要求申请人提供商标实际使用的证据，判定其与某在先图形商

标在商业外观上的近似性，3、对商标中包含的非显著性要素是否有通过使用获得显著性的证据，商标局可以要求申请人进行说明，等等。

6. 限定商标申请、复审、异议、宣告无效等程序的审查时限

随着各类型商标案件的增长，中国商标申请在 2005 年前后曾经出现严重的审查迟延情况，某些类别商标注册新申请的审查期限甚至长达近 3 年，市场主体通过商标参与市场竞争的努力被严重抑制，也引起了广泛关注。商标局和商标评审委员会在 2007 年采取了大量增加审查人员的有效措施，将商标申请审查时间缩减到当前的 12 个月左右，复审和争议时间也相应缩短。新法更进一步对审查时限进行了要求，要求商标申请的审查须在 9 个月内完成；驳回复审在 9 个月内完成，经国家工商行政管理部门批准可延期 3 个月；商标异议和异议复审限定在 12 个月内完成，可延期 6 个月；商标宣告无效程序则须在 9 个月内完成，可延期 3 个月。根据新法四十九条，注册商标三年不使用撤销也需要在 9 个月内完成，可延期三个月。商标审查与驳回复审程序审查时限的明确限定势必将加速商标确权的进程，而异议、复审和宣告无效的审查时限限定也将加速当事人“定分止争”，有利于形成稳定的市场竞争秩序。

7. 限定商标注册异议制度的适用范围

与现行《商标法》中“任何人均可以提出异议”的规定不同，新法首先限定了提出异议的援引理由。同时，根据提出异议理由的不同，对于依据在先权利等“相对理由”提出异议的，进一步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依据相应的相对理由条款对商标申请提出异议，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，提高商标注册申请之效率。此一规定将可以防范恶意异议，有效遏止具有不正当竞争意图的主体滥用商标异议程序阻止他人正当申请商标顺利获准注册的不正常状况。

8. 重构商标异议复审制度以及“一事不再理”原则的突破

新法规定商标异议仍由商标局受理，倘若商标局准予被异议商标注册，则其做出的决定具有终局性，异议人无权申请复审，可在该商标被准予注册之后向商标评审委员会请求宣告其无效。若商标局做出

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。如此，现行《商标法》所规定的双方均可申请复审的规定将成为过去。如异议不成立，提出异议的一方当事人将只能在商标注册后的宣告无效程序中予以救济，而不能提出异议复审。

在商标法修订过程中，异议不成立情况下取消异议人复审程序权利的新规定曾被品牌保护组织质疑。当前，恶意商标抢注行为依然十分严重，在先权利人作为异议人在异议失利后提出宣告无效本身意味着被异议人的商标将获得注册，对其正在进行的实际侵权行为是一种掩护，尽管异议人仍有宣告无效的救济手段，但被异议人仍可利用无效程序以及之后两审行政诉讼程序的时间从事侵权行为而暂无工商局查处或民事诉讼之忧。《商标法实施条例》或即将为新法出台的司法解释应当对此一可能的情形做出防范性规定，以切实保护在先权利。

此外，由于异议不成立时当事人不再有复审机会，那么在之后的无效宣告程序中其是否可以相同的事实和理由提出，新法并没有明确，但是应当推定“一事不再理”原则在此时并不适用，原因是先前的异议本身没有经过司法审核的程序，那么异议人在后置的宣告无效中当然可以提出相同的事实和理由，由商标评审委员会结合具体证据进行审查。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”的取消也应当可以印证此种推定。

9. 设置“宣告注册商标无效”程序，与“撤销商标”制度相区分

现行《商标法》将注册商标的撤销程序称作“争议”，而从法理方面以及外国立法例角度分析，“宣告注册商标无效”是更为科学的提法，其与“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的权利瑕疵（特别指与在先权利相冲突的情形）将使得其注册效力易受质疑，而后的适用前提则在于商标注册之后由于显著性、使用等方面的瑕疵导致其失却继续保护的合理性。新法纠正并弥补了

现行《商标法》所忽略的上述区分，而将当前的争议制度合理定名为注册商标的无效宣告。

10. “商标退化”的消极影响

新商标法强调了商标退化而不再具有商标显著性的可撤销性，注册商标因自身使用不当或者因他人通用化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。因技术领先或市场份额居于行业垄断地位的某些品牌存在着被通用化的风险，权利人应当积极加以防范，对网络、词典、报章等上将其商标使用作商品名称的行为进行纠正甚至采取法律行动，切实防止商标退化为通用名称。

11. 加大对商标侵权行为的行政查处力度

新法对工商行政部门处理商标侵权行为的规定进行了补充完善，设定了较现行《商标法》更高的罚款幅度，同时规定了对连续侵权行为从重处罚的情形。

12. 减轻权利人的举证负担，大幅提高法定最高赔偿限额

新法明确了商标侵权损害赔偿的三种计算方法：实际损失、非法获利、商标许可费；明确了对恶意侵犯商标专用权，情节严重的情况下应在上述方法确定额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。更为重要的是，为应对当前权利人难以举证侵权实际情况的情况下，本条将证明侵权与否的举证责任侧重分配给被控侵权人，明确侵权人在权利人已尽力举证而与侵权相关的账簿和资料为侵权人掌握的情况下，法院应责令侵权人提供，如不提供则参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

新法最值得关注的亮点之一是将现行《商标法》的法定最高赔偿限额五十万元人民币大幅提高至三百万元，以应对商标侵权日益严重、赔偿额难以计算而原法定最高赔偿额又无甚威慑力的情况。在侵权情况极为严重而三种法定计算方法均难以确定时，考虑到因侵权支付的合理开支被法院支持的情况，权利人可以实际获得三百万元甚至以上的赔偿额。

13. 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

现行《商标法》虽然规定连续三年不使用的注册商标应予撤销，但在注册商标被撤销之前，其仍具有同样效力的排他性权利。新法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，从而贯彻了注册商标应经过实际使用方始具有正当性的要求及公平原则，更为符合立法宗旨。

马 强 合伙人 电话：86-10 8519 2496 邮箱地址：maq@junhe.com

孙 涛 合伙人 电话：86-10 8519 1352 邮箱地址：sunt@junhe.com