

關於商標法第三次修改的幾點意見

—梁慧—

目前,中國《商標法》第三次修改正在進行中。此次改法的目的是希望修改後的《商標法》既符合我國國情,又同國際慣例、國際先進水平相一致、相銜接,為使商標工作達到國際水平提供法律依據,促進商標事業發展,更好地為經濟社會又好又快發展服務。¹筆者結合商標實踐中所遇到的問題對本次《商標法》的修改提出幾點意見。

簡化商標確權流程,縮短商標核准註冊的週期,程序設置更便利當事人

2001年《商標法》修改的主要目的是為了滿足我國加入世界貿易組織的需要,不是對《商標法》的全面修改²,在商標確權程序的設置中,只是在法中加入了商標案件須接受司法審查的要求,並沒有考慮增加司法審查後對商標註冊週期以及其他商標案件帶來的影響。事實上,在增加了司法審查程序之後,一件商標從申請到註冊,有可能經歷漫長的程序:在商標實質審查階段被商標局駁回,再經過商標評審委員會的複審,此後還有司法的一審和二審。而即便商標申請經過了上述程序後獲得初步審定公告,他人還可能對該商標註冊提出異議。初步審定的商標被異議後還可能經歷相同的四道程序。由此可見,現行商標確權程序過於煩瑣和重複,不僅浪費了大量的行政資源和司法資源,影響商標註冊效率,也損害了當事人的權利和利益。此外,在商標註冊程序的設置上,現行法律規定更多地考慮的是行政管理的需要,而對如何便利當事人考慮不夠,例如,由於缺乏明確的規定,目前商標局在實質審查階段一般不接受書面的證據材料,當事人與審查員之間沒有溝通的渠道;現行法律規定中,駁回複審時限設定得太短,也沒有延長時限的規定等等。筆者認為,在程序上,《商標法》應從以下幾個方面進行完善:

1. 恢復審查意見書制度,在實質審查階段提供當事人與審查員溝通和提交證據材料的機會。

1993年《商標法實施細則》中設置有審查意見書制度³,

即:商標局在實質審查的過程中,認為申請人的商標或者商品/服務可以修正的,向申請人發出《審查意見書》,申請人在規定的期限內按照《審查意見書》中的意見進行修正,修正後商標申請符合法律規定的,予以初步審定並公告。但是上述程序在2001年《商標法》修改時被取消,商標局在駁回商標申請前不再發出《審查意見書》,給予申請人修正商標申請的機會。目前,商標局在實質審查中一般不接受證據材料,因此很多根據商標審查標準可以獲准註冊的商標,例如帶有國名的“EVESWISS”(SWISS為瑞士國名)、“AMERICANSTAR”(AMERICAN為美國國名)等商標,雖然在瑞士和美國都已經註冊,視為該國政府同意該帶有國名商標註冊⁴,卻只能在之後的複審程序中提交相關的證據材料,獲得註冊。⁵這無疑延長了商標獲得註冊的週期。

《商標法新加坡條約》規定,主管局在駁回商標註冊申請前,應當給與申請人陳述意見的機會⁶。我國雖然還沒有加入新加坡條約,但是已經是該條約的簽字國,此次《商標法》的修改也應當參照新加坡條約的相關規定。鑒於中國以前的審查意見書的實踐以及新加坡條約的規定,建議恢復商標審查意見書制度,在駁回商標註冊申請前,應當給與申請人陳述意見和提交證據材料的機會。雖然增加審查意見書程序可能使一部分商標註冊申請的週期變長,但是由於在駁回前就已經給與申請人陳述意見的機會,駁回複審的案件將會大大減少,總體上會縮短商標註冊的週期。

2. 簡化異議程序,異議核准註冊的商標直接予以註冊,不設立相應的司法審查程序。

目前商標異議案件由商標局審理,異議複審案件由商標評審委員會再審理。商標局在實質審查過程中,已經對商標的可註冊性進行了審查,異議程序是商標局對自己的決定的再次審理,在目前異議申請大量增加的情況下⁷,商標局的異議裁定採取簡易程序,所作的裁定既不涉及當事人的異議理由,也不對當事人

的證據材料做評述,而是直接給出商標局的結論。而在隨後啟動的異議複審程序中,商標評審委員會並不是針對商標局的異議裁定進行審理,而是針對當事人在複審申請和答辯中提出的事實、理由及請求進行審查⁸,在此期間,當事人可以提出新的理由和提交新的證據材料。因此,當事人對在異議程序中提出理由和提交證據材料不夠重視,而把主要努力集中到在異議複審程序中提出新的理由和提交新的證據材料。現行的異議和異議複審程序功能重複,異議程序被忽視了,造成行政資源的浪費。

為此,建議通過修改《商標法》,將目前的異議程序和異議複審程序合併為一個程序,異議申請由商標評審委員會直接審理,對異議裁定不服的,可以直接請求司法審查,法院只對商標評審委員會的裁定的合法性進行審理,從而有效提高程序效率,避免審查資源的浪費。

在這樣的程序設置下,可以進一步規定商標評審委員會裁定核准被異議商標註冊的,被異議商標就直接獲得註冊,不再接受司法審查;異議裁定商標不予核准註冊的,申請人則可以請求司法審查。如果異議人對被異議商標的核准註冊不服的,可以在被異議商標獲得註冊以後,向商標評審委員會提出爭議申請,要求撤銷該商標的註冊。這樣的程序設置一方面能夠讓申請人的商標早日獲得註冊,儘快獲得商標專用權的保護,防止濫用商標異議程序,另一方面,對註冊不當的商標,即使取消了異議的司法審查,當事人仍然可以通過爭議程序得到救濟。日本採用的就是上述商標註冊程序,對核准商標註冊的異議裁定不設置司法審查程序,僅可以對商標行政機關作出的不予核准商標註冊的裁定進行司法審查,這樣做,既避免了商標程序的重複設置,當事人也可以就相應的行政裁定尋求司法審查,符合 TRIPS 協議的規定。

3. 完善商標註冊程序的時限規定。

1993 年《商標法》對時限的規定比較統一,當事人對商標局的駁回註冊申請不服、異議裁定不服、對工商行政管理部門的處理決定不服的,都可以在 15 天內提起後續程序。考慮到 15 天的期限可能太短,1995 年《商標評審規則》規定,當事人因不可抗拒的事由或者其他正當理由,無法按照規定的期限辦理商標評審事宜,可以在期滿前申請延期⁹。這樣的規定比較靈活,使當事人在無法滿足法定時限要求的情況下,可以採取必要的措

施,避免因錯過期限,喪失實體權利。在 2001 年《商標法》中,向商標評審委員會提起駁回複審等申請的時限規定沒有改變,仍然是 15 天,但是 2002 年《商標評審規則》卻刪除了延期申請的相關規定,2005 年《商標評審規則》也沒有恢復延期申請的規定。因此,目前提出商標駁回複審的時限只有 15 天,而當事人,尤其是外國申請人在這麼短的時間內根本無法對複審的前景作出清楚的判斷,無法弄清是否能夠收集到複審所需要的足夠的證據材料。為了不喪失實體權利,他們只能匆忙提出複審。

《商標法新加坡條約》要求其成員給與在法定期限內不能採取行動的申請人救濟的機會,保證申請人不會因為時限問題完全喪失實體權利。¹⁰ 日本商標法對時限不作明確的規定,而是用“一定期限內”的表述方式,而具體的時限要求是在相應的行政法規中規定的。一旦時限的規定不能滿足實務的需要,只需要修改相應的行政法規,而不必直接修改商標法。

現行《商標法》中規定的時限多數為 30 天,例如,提起行政訴訟的時限、商標局補正通知書的時限以及異議答辯的時限都是 30 天,但是,駁回複審、異議複審、撤銷複審的時限只有 15 天。大多數從事涉外代理的代理機構都曾經接到過國外客戶的抱怨,認為 15 天的時間太短,申請人根本沒有時間對案子充分研究,只能先進行下一步程序,往往到後來才發現證據不足,或者理由不充分。因此,筆者建議此次改法能夠將時限問題以及延期問題考慮在內,在程序設置上真正便利當事人。

商品與服務類似的概念應當入法

商品與服務類似是指商品和服務之間存在特定聯繫,容易使相關公眾混淆,例如電梯商品與舊電梯改造服務,電腦商品與電腦的維修服務、漢堡包商品與快餐服務,化妝品商品與美容服務等。不同申請人相同或者近似的商標如果在上述商品/服務上同時獲得註冊的話,相關公眾有可能認為上述商品的生產者與服務的提供者相同,從而產生混淆,因此,不同申請人在類似商品與服務上申請的相同或近似商標應當不予同時核准註冊。

1993 年《商標法》增加了服務商標的規定,服務商標與商品商標具有同等法律地位。1993 年 7 月 1 日我國正式受理服務商標的註冊申請。但是,在 1993 年《商標法》和 2001 年《商標法》中,都只有類似商品的概念,沒有類似服務的概念,但根據法中同時規定的“本法有關商品商標的規定,適用於服務商標”,衍生

出類似服務的概念和規定。商標局據此分別對商品類似和服務類似作出判定，有些屬於不同國際分類的商品或者服務也會判定為類似商品或者服務，例如第 25 類的防水服與第 9 類防水衣判定為類似商品，第 43 類的動物寄養與第 44 類的動物飼養判定為類似服務，但是，《商標法》中卻沒有商品與服務之間類似的規定。因此，商標局在實質審查過程中也不會主動將商品與服務判定為類似。根據現行的審查標準，不同申請人的相同/近似的商標可能在電腦商品和電腦維修服務上分別獲得註冊，而在商業活動中，電腦生產廠商都會設立專門的電腦維修部門，為自己生產的電腦提供相應的售後及維修服務。如果他人先於電腦生產廠商在電腦維修服務上註冊了與電腦生產廠商註冊和使用在其電腦商品上的商標相同的商標，那麼電腦生產商就會面臨不能使用同樣的商標提供電腦維修服務的局面。更值得注意的是，商標局在實質審查中分別認定類似商品和類似服務的做法使一些人有機可乘，可以名正言順地將他人有一定知名度的商品商標在類似服務上搶註。例如，澳大利亞知名的運動服裝品牌“BILLABONG”商標就被一個自然人在第 35 類的“推銷（替他人）”服務上申請註冊並初步審定公告。雖然澳大利亞商標權利人對該服務商標註冊提出異議，但是由於“BILLABONG”商標在搶註日之前在中國的聲譽未能達到馳名商標所要求的程度，在現行的法律框架下，“BILLABONG”服裝商標不能擴大保護到“推銷（替他人）”服務上。如果第 35 類的“BILLABONG”商標獲得註冊，不僅澳大利亞公司的“BILLABONG”商標的聲譽被淡化，而且該公司使用“BILLABONG”商標的商品在中國委託代理人銷售時，有侵犯他人註冊服務商標的風險。

其實，商品與服務類似的定義和判定原則早已存在於中國的商標法律實踐中。1999 年國家工商行政管理局頒佈的《關於保護服務商標若干問題的意見》規定，服務行為與提供該服務所使用的商品之間存在特定聯繫的，該服務與為提供該服務所使用的商品視為類似，如果沒有得到註冊服務商標所有人許可，將帶有他人服務商標標識的物品（如餐飲業的餐具等）銷售的，則視為侵犯該服務商標的行為。¹¹ 2005 年《商標審查及審理標準》第七部分也涉及商品與服務類似的概念，規定在判定商品與服務是否類似時，應當綜合考慮商品與服務之間的密切程度，在用途、用戶、通常效用、銷售渠道、銷售習慣等方面的一致性。¹² 根

據最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中的定義，商品與服務類似是指商品和服務之間存在特定聯繫，容易使相關公眾混淆。¹³

商標評審委員會在審查實踐中早已多次使用商品與服務類似的概念審理商標案件。例如，在第 560974 號“LG”商標撤銷複審案件中，商評委認為該商標註冊人所從事的舊電梯改造服務與電梯商品本身密不可分，商標註冊人提供電梯改造服務並在其改造後的電梯上使用了被撤銷的“LG”商標，應當視為對該商品商標的使用，因此該商標的註冊應當予以維持。¹⁴

然而，上述做法，在商標案件的審理中引入商標與服務類似的概念，目前只適用個案。筆者認為，商品與服務類似的概念應當貫穿在商標申請、確權以及保護的整個過程中。目前商標局在商標確權程序中將商品和服務割裂開來，在審查類似商品時不考慮商品和服務之間的特定聯繫，不主動駁回類似商品與服務上的相同和近似商標，而允許相同/類似商標在類似的商品和服務上同時獲得註冊，都享有商標專用權的保護，顯然，這樣做會將大量的商品與服務之間類似的案件轉移到評審程序和司法程序，增加評審和司法審查的負擔。

在國家大力發展現代服務業的背景之下¹⁵，可以預見服務商標的申請和註冊將會穩步增長，類似商品與服務之間的矛盾將更加明顯。為此，筆者建議，我國《商標法》在修改時，可以借鑒香港的做法，即：香港在其商標條例中直接規定：“在相同或類似貨品或服務上與某在先商標類似的商標不予核准註冊”。¹⁶ 依據這樣的規定，審查員在實質審查過程中可以直接駁回在類似商品/服務上的相同或近似商標。我國《商標法》的修改過程中可以參照上述規定，將行政法規以及司法解釋中的類似商品與服務的概念引入《商標法》中，使《商標法》中類似商品/服務的定義在商標確權和保護中保持一致，從而解決我國目前商標實質審查中商品和服務分開審查帶來的問題。

將縣以上行政區劃以及公眾知曉的外國地名禁止作為商標使用改為禁止作為商標註冊

1983 年《商標法》中並沒有關於地名商標的規定，1993 年《商標法》第八條第二款規定，縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標使用，但是，地名具有其他含義的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效。

禁止地名作為商標使用主要基於以下兩點考慮：一是以地名作為商標，缺乏顯著性，不利於消費者通過商標識別不同類別的商品，容易造成混亂；二是如果同一地區多家企業生產同類別商品，一家企業率先以地名作為商標註冊，容易形成實際上的壟斷，使其他企業處於不利地位。¹⁷ 2001 年《商標法》仍然沿襲了 1993 年《商標法》中有關地名商標的規定，縣以上行政區劃以及公眾知曉的外國地名禁止作為商標使用，但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外。¹⁸

《商標法》第十條是商標的禁用條款，即第十條所列的商標，除但書條款外，不僅不能獲得註冊，也不得作為商標使用。這種規定帶來的直接後果是，縣以上行政區劃以及公眾知曉的外國地名不可能通過使用獲得顯著性，因其不具有獲得顯著性的前提，因法律上已經禁止其作為商標使用。¹⁹ 如果有人試圖將上述地名作為商標使用，則地方工商行政管理部門將予以制止，限期改正，並可以予以通報或者處以罰款。²⁰

企業有使用地名作為商標的傳統。我國很多企業習慣上將縣以上行政區劃作為商標使用，外國企業也習慣將公眾知曉的地名作為商標註冊和使用。在 1993 年《商標法》施行之前，就有大量的地名或帶有地名的商標獲得註冊，例如日本的 YAKO-HAMA(橫濱)輪胎等²¹。即使在 1993 年《商標法》施行之後，仍然有企業選擇地名作為商標，例如 1996 年成立的南京銀行、1997 年成立的寧波銀行，其使用的服務商標就包含縣以上行政區劃的地名，並且南京和寧波沒有明顯的除地名以外的其他含義。隨着中國與外國經濟往來的增加，不少外國的產品希望進入中國，例如北海道農業協同組合聯合會希望能夠將帶有“北海道”商標的牛奶製品、水產品等產品出口到中國，但是由於“北海道”是中國公眾知曉的地名被列入禁用條款，該聯合會面臨其多年使用的商標在中國不能使用的尷尬局面。

雖然在 2005 年 12 月頒佈的《商標審查及審理標準》中對含有地名商標的可註冊性進行了較寬的解釋，使一些帶有地名的商標有可能獲得註冊，但是根據《商標法》的規定，在上述商標獲得註冊前，理論上，該商標的所有人是不應當在中國市場上使用該商標的。也就是說，南京銀行和寧波銀行在其服務商標獲得註冊前使用該商標與《商標法》的規定不符。

為此，筆者建議將縣以上行政區劃以及公眾知曉的外國地

名禁止作為商標使用改為禁止作為商標註冊，即縣以上行政區劃以及公眾知曉的外國地名不得作為商標註冊，地名具有其他含義的除外。如果該地名商標通過使用，獲得顯著性，是可以獲得註冊的。

增加有關商標國際註冊馬德里協定的相應條款

中國於 1989 年和 1995 年分別加入《商標國際註冊馬德里協定》及《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》，成為馬德里商標國際註冊體系成員國。之後，通過馬德里國際註冊體系在中國尋求商標保護的外國申請逐年增加，2008 年馬德里協定指定中國的商標申請達到 46890 件。²² 自中國成為馬德里聯盟成員以來，中國企業利用馬德里體系申請商標國際註冊的數量也逐年增加，近年來，中國的馬德里商標國際註冊申請量排名一直在前十名之內。商標國際註冊馬德里註冊體系為外國的商標所有人在中國尋求商標註冊以及中國的商標所有人在其他國家有效保護自己商標權提供了方便、快捷、省錢的途徑。然而，如此重要的商標國際註冊在《商標法》中沒有提及，僅在《商標法實施條例》第十二條和國家工商行政管理總局發佈的《馬德里商標國際註冊實施辦法》中作了規定。

目前，美國、日本、英國、澳大利亞等國的商標法中都有關於商標國際註冊的規定，例如英國商標法的第二部分和美國商標法的第九部分整個章節都是有關馬德里國際註冊的。鑒於商標國際註冊在商標註冊申請以及商標事業發展中的重要作用，參照中國第三次修改《專利法》時，加入專利合作條約的內容的做法，此次修改《商標法》應該增加有關商標國際註冊的內容，或者直接將《商標法實施條例》中的現有規定移入《商標法》中。■

作者：中國專利代理（香港）有限公司商標部副經理

¹ 商標局：“2008 中國商標戰略年度發展報告”第 51 頁。

² 謝冬偉：“中國商標法第三次修改展望”，《中國專利與商標》2007 年第 4 期第 81 頁。

³ 1993 年《中華人民共和國商標法實施細則》第十六條。

⁴ 商標局/商標評審委員會：《商標審查及審理標準》第 10 頁。

⁵ 商標評審委員會：《EVERSWISS 及圖商標駁回複審決定書》（商評字（2006）第 3677 號）、《AMERICANSTAR 及圖商標駁回複審決定

書》(商評字(2004)第 4815 號)。

⁶《商標法新加坡條約》第 21 條。

⁷根據“2008 中國商標戰略年度發展報告”公佈的統計數據,2008 年異議申請為 25240 件。

⁸《商標評審規則》(2005)第二十八條。

⁹《商標評審規則》(1995)第十八條。

¹⁰《商標法新加坡條約》第 14 條。

¹¹國家工商行政管理局商標局 1999 年 3 月 30 日《關於保護服務商標若干問題的意見》第四條和第五(三)條。

¹²商標局/商標評審委員會:《商標審查及審理標準》第 138 頁。

¹³最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款。

¹⁴商標評審委員會商評字(2004)第 1255 號決定書。

¹⁵見胡錦濤在黨的十七大上的報告第五部分第(二)節。

¹⁶香港商標條例第 12 條(3)規定:符合以下情況的商標不得註冊—
(a) 該商標與某在先商標相類似;

(b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出,該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護,而前者與後者相同或相類似;及

(c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。

¹⁷“劉敏學關於《中華人民共和國商標法修正案(草案)》的說明”,《中華人民共和國商標法律法規彙編》第 9 頁,中國法制出版社 1995 年 4 月。

¹⁸2001《商標法》第十條第二款。

¹⁹北京市第一中級人民法院知識產權庭編著:《商標確權行政審判疑難問題研究》第 22 頁,知識產權出版社。

²⁰《中華人民共和國商標法》第四十八條(二)。

²¹橫濱橡膠株式會社 1979 年 3 月 8 日在中國申請並註冊了第 145180 號“YOKOHAMA”商標。

²²國家工商行政管理總局商標局、商標評審委員會:“2008 中國商標戰略年度發展報告”第 89-90 頁,<http://www.saic.gov.cn/fwzf/zscqzl/200905/P020090531335024536234.pdf>。