

中國商標異議程序的現狀、 問題和完善建議

—梁慧—

商標異議是指自然人、法人或者其他組織在法定期限內對刊登在商標公告上的申請註冊的商標提出不同意見，請求依法進行裁定的程序。我國《商標法》設立了商標異議程序，對申請註冊的商標公開徵求社會公眾的意見，以便監督商標局公正、公開地進行商標確權。2001年第二次《商標法》修改，在商標異議程序中引入司法審查程序，確立了商標異議案件的四級審理模式，即：商標局裁定、商標評審委員會複審、法院一審判決以及終審判決。商標異議程序是商標確權程序中的重要環節。現行的異議程序在商標確權中雖然發揮了不可替代的重要作用，但是也存在着異議程序時間過長、異議程序被濫用的情形。《商標法》的第三次修改為完善商標異議程序、更好地發揮異議程序在商標確權程序中的作用提供了難得的契機。筆者將結合商標實踐，分析現行商標異議程序中存在的問題，並提出解決問題的思路和建議。

現行的商標異議程序的特點及弊端

在《商標法》第二次修改之前，商標異議屬於行政終局程序，即商標評審委員會作出的異議複審裁定為終局裁定¹，直接產生法律效力，當事人無權提起行政訴訟。為了滿足《TRIPS 協議》的要求，2001年中國《商標法》增加了對商標異議程序的司法審查程序。現行的異議程序有以下特點：

1. 商標異議程序前置，是商標獲得註冊的必經程序

我國對商標的保護實行註冊原則，經商標局核准註冊的商標為註冊商標，商標註冊人享有商標專用權，受法律保護²。商標異議程序是商標獲得註冊的必經程序，對初步審定的商標，自公告之日起三個月內，任何人都可以提出異議³；國際註冊指

定中國領土延伸保護的商標，在世界知識產權組織刊登該商標的《國際商標公告》出版的次月一日起的3個月內，任何人都可以提出異議⁴。初步審定的商標公告期滿無異議的，予以核准註冊，發給商標註冊證，並予以公告。國際註冊的商標在指定期限內沒有被商標局臨時駁回的（包括基於異議的臨時駁回），在中國獲得保護，商標局向國際局發出予以保護通知⁵。

雖然不是所有申請註冊的商標都一定受到異議，但異議程序卻是商標從申請到獲准註冊所必須經歷的。即使沒有人提出商標異議，經商標局初步審定公告的商標也要等到三個月異議期滿後才能獲准註冊。

2. 行政司法四級審理，存在循環訴訟的可能

在中國，商標異議申請向商標局提出，由商標局審理。雖然對於初步審定公告的商標，商標局已經進行了商標可註冊性的實質審查，但是這種審查只根據商標註冊申請人提供的書面材料來進行，一般只能就申請商標是否違反禁用條款、是否與在先申請/註冊的商標相衝突作出判斷，而那些損害其他在先權利的商標註冊申請以及以不正當手段搶先申請註冊他人已經使用並有一定影響的商標註冊申請，難以在實質審查中認定和駁回。國際註冊指定中國領土延伸保護的商標，刊登在《國際商標公告》上時，一般情況下商標局還沒有進行實質審查。因此，商標局在審理異議案件時，並不是對自己初步審定公告的商標的簡單再次審理，異議程序為其他在先權利人主張權利提供了機會，也為公眾監督商標局的審查工作提供了機會。商標局對異議申請主要採取書面審理的方式，異議裁定僅載明異議人、被異議人的名稱，異議請求及其理由，被異議人是否作了答辯，被異議人答辯的，註明答辯理由、所作裁定的理由和法律依據等基本事項，不對當事人的證據材料作詳細列舉和評述，也沒有

裁定結論的推理和詳細理由。商標局可以裁定異議在全部指定商品上成立,也可以在部分指定商品成立⁶。當事人對商標局所作裁定不服的,可以向商標評審委員會申請複審。

商標評審委員會是依法設立的行政機關,負責處理商標爭議事宜⁷。商標異議複審案件依當事人的請求啓動,當事人之間處於對抗地位,其實質是商標評審委員會對雙方當事人的商標爭議居中裁決,更接近於裁決性質的準司法行爲⁸。商標評審委員會對異議複審申請採用書面審理的方式,還可以用公開評審的方式⁹,但是從實際操作的情況看,商標評審委員會在評審活動中很少進行公開評審。異議複審理由並不只是限於商標局的異議裁定,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¹⁰,在此期間,當事人可以提出新的理由和提交新的證據材料。當事人對異議複審裁定不服的,可以向人民法院起訴,人民法院應當通知商標複審程序的對方當事人作爲第三人參加訴訟¹¹。異議程序的行政與司法四道防線雖然增加了異議結果的公正性,但卻使商標確權程序時間延長,有的異議案件長達10年仍然沒有最終的判決¹²。

雖然商標評審委員會屬於居中裁決,但在異議複審行政訴訟案件中,商標評審委員會仍然是被告,法院對其所作出的異議複審裁定不僅進行程序性審查,還要進行實體性審查。法院在認定商標評審委員會被訴行政行爲不合法的情況下,一般不直接宣告被異議商標的效力,而是判決撤銷或部分撤銷商標評審委員會的裁定¹³。商標評審委員會根據法院判決的認定,對涉案商標的效力重新作出行政裁決後,行政裁決不利的一方當事人可以再次就行政裁決提起訴訟。這就導致了實踐中異議複審案件會出現“終審不終”,循環訴訟的情形。

3. 對異議人的主體資格和異議理由沒有限制

現行《商標法》對異議裁定申請人(異議人)的主體資格沒有限制,異議人可以是與被異議人有利害關係的人,也可以是沒有利害關係的其他人,異議理由可以是《商標法》規定的任何不予商標核准註冊的理由,包括絕對理由和相對理由。

商標局在對異議申請進行形式審查時,只對異議人身份、異議是否在被異議商標的異議期限內提出,是否有明確的請求和事實依據進行審查,其中異議人必須是具有法律人格的自然人、法人或者其他組織,提交異議申請時應當提供相應的證據

證明其身份真實、合法、有效。如自然人須出示居民身份證、法人須出示營業執照副本,並提交與原件內容相一致的複印件,或者提交經頒證機構證實並加蓋公章的複印件。對於自然人冒用他人名義、假名、化名提出異議的,法人提交因吊銷等事由而無效的營業執照、公章提出異議的,應當不予受理;對已經受理的,商標局可以將主體資格無效作爲結案理由而准予被異議商標註冊¹⁴。即使異議理由是相對理由,異議人也無需證明自己是在先權利人或者利害關係人。

在最新的商標行政案件中,法院認爲法律對異議主體資格並非完全沒有限制:基於相對事由提出異議時,異議人通常應證明自己與該相對事由的關聯性,即絕對異議事由是任何人都可以提出異議的理由,但相對異議事由一般由在先權利人或利害關係人主張¹⁵。在先權利人或利害關係人主要包括在先註冊商標專用權人或在先初步審定商標的持有人¹⁶、在先申請商標的持有人¹⁷、馳名商標的註冊人或持有人¹⁸、被代理人或被代表人¹⁹、在先使用商標的持有人、工業品外觀設計專利權人、實用新型專利權人、著作權人、肖像權人²⁰等。基於絕對事由提出異議的,對異議人主體資格沒有限制,例如被異議商標屬於不得作爲商標使用的標誌的²¹,被異議商標缺乏顯著性的²²,被異議的三維標誌爲僅由商品自身的性質產生的形狀、爲獲得某種技術效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀²³、被異議商標含有誤導公衆的地理標誌的²⁴等等。

由於對異議人的主體資格和異議理由沒有限制,因此可能出現惡意異議,濫用商標異議程序的情況,例如對他人初步審定的商標提出異議,妨礙商標的正常註冊,借機向被異議人索取高額的撤銷異議的費用,還例如利用異議程序打擊競爭對手,在得知對方申請註冊的商標初步審定公告後,就提出商標異議,阻止其註冊,妨礙競爭對手的正常商業運作。惡意異議不僅損害了當事人的利益,也攪亂了商標註冊秩序。

4. 異議裁定結果、被異議商標獲准註冊的溯及力及其救濟

對初步審定公告的商標提出異議的,商標局應當聽取異議人和被異議人陳述事實和理由,經調查核實後,作出裁定²⁵。被異議人不答辯的,不影響商標局的異議裁定²⁶。裁定的結果只有兩種:異議成立(部分成立),被異議商標不予核准註冊(部分不予核准註冊),或者異議不能成立,被異議商標予以核准註冊。

異議申請費由異議人承擔,異議人和被異議人各自承擔相應的律師費和其它費用,商標局無權裁定讓失敗方支付對方的費用。

經裁定異議成立的,不予核准註冊,異議人不能夠請求將被異議商標轉移到自己名下。如果代理人或代表人、在先權利人發現自己的商標被搶註,在對被搶註的商標提出異議申請的同時,爲了防止被異議人再次惡意申請或第三人申請,也爲了自己的商標獲得註冊,異議人必須以自己的名義提出商標申請。目前商標局對新的商標申請的審查期限已經縮短到10-12個月,而異議審查的期限爲2-3年,對新提出的申請,商標局沒有設立中止新申請審查的程序,異議人以自己名義提出的新申請往往被商標局引證被異議商標駁回。爲了使該申請保持有效,只能提交駁回複審申請,同時向商標評審委員會提出暫緩審理駁回複審案件的申請。商標評審規則中沒有關於案件中止審理的明確規定,如果審查員沒有中止駁回複審案件的審理以等待異議案件的裁定結果,那麼以異議人名義提出的新的申請很可能被商標評審委員會駁回,法院對商標評審委員會不中止案件審理的做法持支持態度²⁷。異議人只能開始新的一輪商標申請程序,由此造成行政和司法資源的浪費。

經商標局裁定異議不能成立而核准註冊的,商標註冊申請人取得商標專用權的時間自初審公告三個月期滿之日起計算²⁸。經異議裁定核准註冊的商標,自該商標異議期滿之日起至異議裁定生效前,對他人在同一種或者類似商品上使用與該商標相同或者近似的標誌的行爲不具有追溯力;但是,因該使用人的惡意給商標註冊人造成的損失,應當給予賠償²⁹。在我國只有註冊商標(或未註冊的馳名商標)才能夠禁止他人在同一種或者類似商品上使用與該商標相同或者近似的標誌,被異議商標獲得註冊之前不享有商標專用權。儘管規定了因使用人的惡意給商標註冊人造成的損失應當給予賠償,但是證明使用人的惡意並不容易。此外,對他人惡意異議所造成的損失以及被異議人爲制止使用行爲所支付的合理費用一般得不到補償。

幾點建議和思考

我國第三次《商標法》修改正在進行中,國務院法制辦公室

2011年9月2日公佈的《中華人民共和國商標法(修訂草案徵求意見稿)》堅持了商標註冊原則和商標行政確權原則³⁰,2008年《專利法》修改時也沒有對現行的知識產權行政確權司法審查程序作根本修改³¹,因此此次《商標法》修改不可能從根本上解決商標異議的循環訴訟問題。儘管如此,《商標法》第三次修改還是給完善商標異議程序提供了契機。借此,筆者針對現行異議程序中存在的上述問題,提出以下建議。

1. 堅持異議前置程序,保證註冊商標的穩定性和權威性

我國的商標異議制度是註冊前的預防機制,對商標的註冊提供異議的機會也符合TRIPS的要求³²。下表是2008年-2010年商標行政機關審理的商標異議案件和異議複審案件的一些數據:

年份	初步審定商標數量	異議受理案件數量	初步審定商標中異議商標所佔比例	異議案件審結數量	異議複審案件受理數量	審結的異議商標案件中異議複審案件所佔比例
2008	517,265	25,240	4.88%	10,993	2,951	26.84%
2009	1,066,979	29,436	3.7%	25,020	5,101	20.38%
2010	1,243,967	48,930	3.93%	32,447	7,431	22.9%

數據來源:2008/2009/2010中國商標戰略年度發展報告

雖然商標異議程序延長了商標獲准註冊的時間,但是異議申請數量不到初步審定商標的5%,異議程序確保了其餘95%以上的商標註冊的正當性和穩定性。商標局對異議案件的審理採取簡易程序,答辯人提交的答辯理由和證據一般不再經異議人質證,約75%的異議案件通過異議程序得到解決,剩下的25%複雜案件會提起異議複審。此外,異議人基於《商標法》第十三條提起異議的,可以向商標局請求認定馳名商標。

爲了縮短商標審批時間,有專家建議採用“異議程序後置”³³,目前商標註冊審查週期已縮短至10個月,審查週期太長的矛盾已經基本解決,而目前的商標異議前置程序已經在中國實行近30年,該程序使商標在獲准註冊前處於公開的狀態,有利於在先權利人和社會公眾的監督,較好地實現了《商標法》加強商標管理以及保障消費者和生產者、經營者利益的功能,也確保商標註冊的正當性和穩定性。鑒於多年來我國商標註冊方

面的不正當競爭行為十分猖獗，異議前置程序給在先權利人提供了必要的救濟程序，因此應當堅持異議程序前置。

2. 協調異議程序和爭議程序，優化異議程序

商標異議程序是商標註冊前的處置程序，《商標法》還規定了確權後的處置程序，即商標爭議程序。已經註冊的商標，如果是違反《商標法》第十條、第十一條、第十二條的規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，任何人可以請求商標評審委員會撤銷該註冊商標³⁴；如果是違反《商標法》第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，或者與他人在先註冊的商標有爭議的，商標所有人或者利害關係人可以向商標評審委員會提出商標爭議申請³⁵。商標爭議程序的理由也分為絕對理由和相對理由，因違反絕對理由獲准註冊的商標，任何人都可以提出商標撤銷申請，提出申請的時間沒有限制，因註冊不當被商標局或商標評審委員會撤銷的，該註冊商標的專用權自始不存在；相對理由保護的是私權利，只有商標所有人和利害關係人才可以提出撤銷申請，時間自商標註冊之日起五年內。由上述規定可以看出爭議程序在啟動人和啟動理由方面的規定與商標異議程序完全相同，因此可以考慮將異議程序和爭議程序中的相同的功能合併，避免程序重複設置，充分發揮異議程序保護在先權利的功能。

具體地說，對於屬於商標不予註冊絕對理由的商標，任何人在任何時間都可以提出商標撤銷申請，該註冊商標的專用權自始不存在，即使經商標局核准註冊，通過爭議程序完全可以得到救濟，因此可以在商標異議程序中排除對這部分商標的審查。根據以往的審查實踐，違反商標註冊的絕對事由的商標，即損害公共秩序或者公共利益，或者妨礙商標註冊管理秩序的商標註冊的情形，商標數目不大，即使上述商標獲准註冊，商標局可以依職權撤銷該註冊商標，任何人也可以向商標評審委員會申請撤銷該商標³⁶，違反商標註冊絕對事由的商標的專用權自始無效。因此，對違反絕對理由註冊的商標，即使《商標法》不提供異議的機會，仍存在救濟途徑。建議將異議程序的啟動人僅限於在先權利人或者利害關係人，違反絕對事由的商標通過商標局實質審查後，其他單位和個人只能通過爭議程序而不能通過異議程序救濟，這樣的設置可以避免對同一理由經由不同程序審理，避免異議程序和爭議程序的重複設置，從程序上控

制“一事不再理”，節省行政資源。

針對目前異議程序和異議複審程序時間較長的問題，可考慮簡化異議程序，即：異議理由不成立的，被異議的商標直接予以註冊，不設立後續的異議複審及司法審查程序。異議理由成立，被異議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。這樣的設置，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³⁷。

3. 加強異議程序保護在先權利的作用，對商標異議人和異議理由作出限制，防止濫用商標異議程序

《商標法》規定任何人可以提出異議的目的主要是增加商標審查工作的透明度，有利於社會公眾監督，便於商標局內部糾錯，但是，社會公眾真正自願承擔異議費用監督商標審查工作的幾乎沒有，審查員提出異議的數量日趨減少，使得上述立法目的落空³⁸，相反，“任何人”的規定為濫用異議程序、惡意提出商標異議申請提供了機會。建議在《商標法》修改時，將異議程序定位為一個涉及私權事項的程序，對商標異議人的資格進行限定，規定只有在先權利人或者利害關係人可以提出異議，相應地也對異議理由也進行限制，即異議理由僅限於損害特定相對人利益的情形。異議人在提出異議申請時，必須提交證據證明自己是在先權利人或利害關係人，例如異議人擁有在先申請/註冊的商標，被異議商標屬於代理人/代表人未經商標權人許以自己的名義申請商標註冊的情形，申請註冊的商標是抄襲他人在不相同或者不類似商品上有較強顯著性且具有一定影響的註冊商標等等。相應地，在異議人提交初步證據證明自己是在先權利人或利害關係人的前提下，如果被異議人沒有答辯，應當視為異議理由成立，改變目前即使被異議人不答辯，不主張自己的權利，商標局仍然裁定被異議商標予以註冊的不合理做法。2007年英國對其商標異議程序進行了改革，提出異議的主體由過去的任何人都變為僅限於在先商標所有人或其他在

先權利人,在解決異議案件激增問題方面起到“快速消腫”作用³⁹。

4. 增加移轉被異議商標的規定

在現行異議程序中,如果異議成立,被異議商標不予核准註冊,該商標註冊申請無效。即使異議人能夠證明自己是在先商標權人,仍然不能要求將被異議商標轉移給異議人,異議人需要獲得該商標專用權的,只能另行提交商標註冊申請,而新提交的申請一般會引證被異議商標予以駁回,異議人最終會陷入贏了異議仍然無法獲得商標專用權的尷尬局面。因此,只有增加異議人可以請求將被異議商標轉移至自己名下的規定,才能達到最終保護異議人利益的目的。

《巴黎公約》規定,如果商標所有權人的代理人或代表人是未經所有人授權而以其自己的名義申請該商標註冊,該所有人有權反對該項申請的註冊,還可以要求將該項註冊轉讓給自己⁴⁰。在域名爭議糾紛中,如果專家組認定域名爭議投訴成立的,應當裁決註銷已經註冊的域名,或者裁決將註冊域名轉移給投訴人⁴¹。顯然,上述規定更為合理,能夠真正達到保護在先權利人的目的。如果在異議程序中增加異議人可以請求將被異議商標轉移到自己名下的條款,一旦異議成立,異議人通過商標轉移獲得商標專用權,而無須另行提出商標申請,也可以有效防止被異議人或第三人的惡意註冊申請。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司北京辦事處商標部經理

¹《商標法》(1993)第二十二條。

²《商標法》(2001)第三條。

³《商標法》(2001)第三十條。

⁴《馬德里商標國際註冊實施辦法》(2003)第十四條。

⁵從2011年1月1日起,領土延伸指定中國的國際註冊商標,如果在規定期限內沒有駁回,商標局向國際局頒發保護通知,之前,商標局不頒發保護通知。

⁶《商標法實施條例》第二十三條。

⁷《商標法》(2001)第二條。

⁸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》,知識產權出版社,2008,第249頁。

⁹《商標法實施條例》第三十三條。

¹⁰《商標評審規則》(2005)第二十八條。

¹¹《商標法》(2001)第三十三條第二款。

¹²第1692088號“BOGE”商標異議案件,異議申請日為2002年1月6日,2005年6月15日商標局作出(2005)商標異字第01235號裁定書,2009年7月6日商標評審委員會作出商評字(2009)第18158號異議複審裁定書,2010年3月19日北京市第一中級人民法院作出(2010)一中知行初字第37號行政判決書,2010年8月16日商標評審委員會作出商評字(2009)第18158號重審第342號異議複審裁定書,2011年8月19日北京市第一中級人民法院作出(2011)一中知行初字第428號行政判決書,目前北京市高級人民法院已受理該案件,尚未作出終審行政判決。

¹³《行政訴訟法》第五十四條。

¹⁴《中國商標註冊與保護》,知識產權出版社,2004年,第113頁。

¹⁵見《北京市高級人民法院2010知識產權審判新發展》中的案例“28、關於對商標註冊申請提出異議的主體及理由的認定”。

¹⁶《商標法》第二十八條。

¹⁷《商標法》第二十九條。

¹⁸《商標法》第十三條。

¹⁹《商標法》第十五條。

²⁰《商標法》第三十一條。

²¹《商標法》第十條。

²²《商標法》第十一條。

²³《商標法》第十二條。

²⁴《商標法》第十六條。

²⁵《商標法》(2001)第三十三條第一款。

²⁶《商標法實施條例》第二十二條第二款。

²⁷異議人對第4301675號“PER UNA”商標提出異議申請,到2011年12月31日沒有異議裁定結果。而異議人國際註冊指定中國的G876856號“PER UNA”商標被引證第4301675號“PER UNA”商標駁回,商評字(2010)第15903號駁回複審決定書裁定第G876856號“PER UNA”商標不予核准註冊。異議人認為商標評審委員會應當中止本案的審理,因此提起行政訴訟。(2011)一中知行初字第528號行政判決書認為,“商標評審委員會不負有在針對引證商標的行政裁決作出之前必須中止相關評審案件的法定義務”,(2011)高行終字第1353號行政判決書支持了上述觀點。

²⁸ 《商標法》(2001)第三十四條第二款。

²⁹ 《商標法實施條例》第二十三條。

³⁰ 現行《商標法》第三條規定“經商標局核准註冊的商標為註冊商標”和第二條規定“國務院工商行政管理部門商標局主管全國的商標註冊和管理工作”，確立了商標的註冊原則，確定了商標局是核准商標註冊的唯一行政機關，《商標法》(修訂草案徵求意見稿)對上述兩條沒有作任何修改。

³¹ 例如有關專利無效制度的《專利法》第 46 條。

³² 《TRIPS 協議》第 15 條之 4。

³³ 王蓮峰，“外國實踐對我國商標法修改的啓示”，中國知識產權報，

2010 年 3 月 26 日第 8 版。

³⁴ 《商標法》(2001)第四十一條第一款。

³⁵ 《商標法》(2001)第四十一條第二款、第三款。

³⁶ 《商標法》(2001)第四十一條第一款。

³⁷ 《TRIPS 協議》第 62 條之 5。

³⁸ 汪澤，“商標異議制度重構”，《中華商標》2007 年第 8 期。

³⁹ 張俊琴，“簡化程序快速消腫 英國調整商標異議制度”，《中國工商報》2007 年 11 月 29 日。

⁴⁰ 《巴黎公約》第六條之七。

⁴¹ 《中國互聯網絡信息中心域名爭議解決辦法》(2006)第十四條。