

《商標法修正案(草案)》修改要點

—梁慧—

中國人大網 2012 年 12 月 28 日公佈了《中華人民共和國商標法修正案(草案)》(以下簡稱“草案”),向社會各界徵求意見,意見截止時間為 2013 年 1 月 31 日。此次《商標法》的修改重在立足國內實際需要,為解決實踐中存在的主要問題完善有關制度。對比現行《商標法》,草案在以下幾個方面進行了修改:

1. 增加可以註冊的商標要素

草案規定,聲音、通過使用取得顯著特徵的單一顏色等可以作為商標註冊。

2. 簡化商標確權流程,相關程序和時限設置更加便利申請人

針對現行商標確權程序過於煩瑣和重複、程序時限太短等問題,草案從以下幾個方面進行了完善:

- 恢復審查意見書制度,在商標實質審查階段提供當事人與審查員溝通的機會。

現行《商標法》(2001)取消了實質審查中的審查意見書制度,商標局在駁回商標申請前不再發出《審查意見書》,不再給予申請人修正商標申請的機會,商標局在實質審查中亦不再接收申請人提供證據材料。

草案恢復了商標審查意見書制度,在駁回商標註冊申請前,給予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。

● 完善商標註冊異議制度,減少程序重複設置。

目前商標異議的主體和理由過於寬泛,程序過於複雜,影響商標及時獲得註冊。草案首先對提出異議的主體作出限定,即:異議人必須是在先權利人或者利害關係人,異議理由相應改為該商標註冊申請可能侵犯在先權利人或利害關係人的權利和利益。其他人對該商標的註冊有異議的,可以在該商標註

冊之後申請該註冊商標無效,被無效的商標其商標專用權自始即不存在。程序上,草案刪除了部分異議複審程序,商標局經異議裁定核准註冊的商標即直接予以註冊,不再設立相應的異議複審和司法審查程序。對商標局核准註冊的裁定不服的,原異議人可以另行請求宣告該註冊商標無效。商標局認為異議成立,不予註冊的,被異議人仍然可以申請複審。對無效宣告決定或者異議複審決定不服的,當事人可以申請司法審查。通過對異議人和異議理由的限定以及取消對商標局核准註冊的異議裁定的複審及其後續的訴訟程序,使申請商標能及時獲准註冊;將異議程序和無效程序相似的功能合併,既能夠有效地保障異議人和被異議人獲得救濟的權利,又可避免程序重複設置。

● 完善商標註冊程序的時限規定。

現行《商標法》中規定的駁回複審、異議複審、撤銷複審的時限只有 15 天,當事人在 15 天的期限內根本無法對案件進行充分研究,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。草案將上述時限提高到 30 天,在時限上更加方便當事人。

● 允許商標跨類申請(一標多類)。

草案規定,申請人可以通過一份申請就多個類別的商品申請註冊同一個商標。

3. 完善商標使用的定義,強調對商標的實際使用

草案一方面完善了商標使用的定義,明確將商標的功能定義為“用於識別商品來源”,只有將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,用於識別商品來源的行為,才構成《商標法》意義上的商標使用;另一方面草案規定了對不具有“識別商品來源”標誌的正當使用,如果註冊商標中包含商品通用名稱、直接表示商品的質量等特點、或者含有地名等標誌的,或者註

冊的三維商標中含有商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需要的商品形狀等不具有“識別商品來源”作用的標誌的,他人有權正當使用,商標註冊人無權禁止。

現行《商標法》對未註冊已經使用的商標提供有限的保護,例如在相同或者類似商品上申請註冊他人的未註冊馳名商標或者搶註他人在先使用並有一定影響的商標,在先商標使用人可以提出異議和爭議。在此基礎上,比照專利在先使用權,草案規定,“商標註冊人申請商標註冊前,他人已經在同一種商品或者類似商品上使用與註冊商標相同或者近似的商標的,註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標,但是可以要求其附加適當區別標識”,對在先使用的商標在一定條件下給予繼續使用權,對在先善意使用的商標提供一定範圍的保護。

草案還規定,在商標侵權案件中,如果商標註冊人請求賠償,被控侵權人可以要求商標註冊人提供此前三年內實際使用該商標的證據。如果商標註冊人不能證明實際使用,被控侵權人可以提出未使用侵權抗辯。因為註冊商標如果沒有實際使用,則沒有發揮實際的識別商品來源的功能,相關公眾也不會將被控侵權商標與該註冊商標混淆。如果商標註冊人沒有實際使用該商標,就不能證明其因侵權受到的實際損失,被控侵權人可以請求不承擔賠償責任。

4. 維護公平的競爭秩序

目前社會上存在惡意搶註、嚴重侵犯商標權人的合法利益的行為,現行《商標法》對部分惡意搶註行為無法有效地予以打擊。為此,草案規定,“申請註冊和使用商標,必須遵循誠實信用原則”,對違反誠實信用原則的惡意申請明確予以禁止,對於與他人具有合同、業務往來關係或者其他關係,明知他人商標存在,而將他人使用的商標申請註冊的,不予核准。

5. 加強商標專用權的保護

- 增加侵犯商標專用權行為種類。

草案將“故意為侵權提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權”列入侵犯商標專用權的行為,增加侵犯商標專用權的行為種類。

- 加大商標行政執法力度,增加懲罰性賠償的規定,提高法定賠償額。

商標專用權受到侵犯的,當事人可以請求工商行政管理部門處理。草案規定,工商行政管理部門認為侵權成立的,可以處以二十五萬元以下的罰款;對五年內實施兩次以上商標侵權行為或者有其他嚴重情節的,應當從重處罰。草案還規定,對惡意侵犯商標專用權、情節嚴重的,可以選擇以權利人因侵權受到的損失、侵權人因侵權獲得的利益或者註冊商標使用許可費的一倍以上三倍以下的範圍計算和確定懲罰性賠償數額。草案還將法院可以酌情決定的法定賠償數額上限從五十萬元提高到一百萬元。

- 減輕權利人的舉證負擔。

由於與侵權行為相關的合同、發票、賬簿和其他相關資料主要由侵權人掌握,實踐中權利人在證明侵權人因侵權所獲得的利益時存在舉證難的情形。為此,草案規定,法院可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿和資料;如果侵權人不提供或者提供虛假賬簿和資料的,法院可以依權利人請求及其提供的證據判定侵權賠償數額。

6. 將商標代理組織和商標代理人資質納入商標法的監管體系

自 2003 年取消商標代理機構和商標代理人資格行政審批以來,從事商標代理業務不再有門檻的限制,商標代理機構數量急劇增長,導致行業競爭的加劇;其中的不正當競爭影響了行業的健康發展,商標代理行業也產生了一系列問題。

商標代理與專利代理同屬知識產權法律服務,二者法律地位、工作性質基本一致,因此對於商標代理從業人員的資質應當與專利代理行業一樣,進行嚴格監管,保證商標代理人的專業素質,維護委託人的合法權益。比照《專利法》對專利代理組織的規定,草案確定,“工商行政管理部門應當加強對商標代理活動的監督管理”,將商標代理監管納入《商標法》,通過更高層次的法律解決商標代理監管問題。

同時,草案對“商標代理組織或者商標代理人違反誠實信用原則,侵害委託人合法利益”的行為規定了相應的民事責任,賦予“商標代理行業組織依照章程規定予以懲戒”的權力,明確了商標代理行業組織的行業監管職能。■