

# 商標法第三次修訂綜述

孟璞、李江、杜山杉、尹龍植

中國《商標法》自1982年頒佈以來，分別在1993年和2001年做過兩次修訂。在第二次修訂兩年後，即開始了《商標法》第三次修訂的準備工作。與第二次修訂主要爲了加入世界貿易組織的需要而使《商標法》適應於TRIPS協議不同，《商標法》第三次修訂更多是爲了克服現行《商標法》中的不足與不適應之處而主動爲之。從2003年上半年啓動修訂的準備工作至2013年8月30日由全國人大常委會通過，《商標法》第三次修訂歷時10年，其間商標局、商標評審委員會、國務院和全國人大常委會廣泛地徵求了公衆意見，不同版本修訂稿的條文出現過較大變化，但其目標基本一致，始終着眼於維護商標註冊和使用中的誠實信用和公平競爭、加強商標權保護、制止惡意搶註、加速商標審查程序、糾正馳名商標制度被濫用等。在《商標法》修訂的立法過程中，中國的司法機關和行政機關並未僅僅在原地等待法律的修訂，而是在現有法律所允許的空間內儘可能地向着前述目標推動實踐的發展，最高人民法院通過司法解釋<sup>1</sup>、司法政策<sup>2</sup>、年度報告<sup>3</sup>和典型案例等盡力在現有法律中找出解決問題的答案或通過對法律的巧妙解釋來解決問題，商標局和商標評審委員會也大大加快了案件審理速度並對審理標準進行了一定的調整，從新修訂的《商標法》諸多變化的條文中可以看到司法機關和行政機關這些年進行嘗試的痕迹。

中國是成文法國家，司法機關和行政機關在適用法律時賦予法律的“彈性”總是要受到現行法律規定的限制，而立法具有原則性和普遍性，第三次《商標法》的修訂無疑會對不少長期存在的問題提供更徹底的解決方案。商標保護的是商業標識的區別性，是以禁止不正當模仿和維護公平競爭爲核心和立足點的，爲此本次修訂後的《商標法》在第七條明確寫入“申請註冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”，這一原則貫穿了修訂後《商標法》的各個部分，在涉及商標的申請、異議、無效、使用、保護等相關的規定中均有體現。

下面將就這次修訂後的《商標法》(以下簡稱新《商標法》)

的一些重要變化做一簡要介紹。

## 一、商標申請方面

### (一)增加可以註冊的商標要素種類

新《商標法》第八條規定：“任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作爲商標申請註冊。”此規定增加了聲音可以作爲商標申請註冊，給商標申請人提供了更多樣的受保護商標選擇，也與國際上很多國家的普遍作法更爲一致，便於在其他國家註冊聲音商標的商標權人在中國也同樣能獲得保護。

在之前的修訂草案中曾經提出將單一顏色或氣味作爲註冊商標的構成要素，但因爲單一顏色資源有限<sup>4</sup>或其他形式的商標相對於現有實踐過於超前等原因，在審議過程中被否決，最終沒有作爲商標的構成要素納入本次修訂的條文。

### (二)增加“一標多類”和電子申請

現行《商標法》規定，商標申請應按照商品分類表中列出的類別逐類提出申請。由於申請人在不同類商品和服務上申請商標的情形越來越常見，新《商標法》改變了過去“一標一類”的申請方式，在第二十二條第二款中規定，“商標註冊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商標”。此變化使得商標申請人可以在一份申請中指定多個類別的商品，給申請人帶來便利。但商標申請由“一標一類”變爲“一標多類”在實質上能給商標申請人帶來多大的便利和費用節省還取決於商標申請的收費方式以及商標的補正和意見陳述等程序的配合情況，這些方面仍有待修訂中的《商標法實施條例》給出具體規定。

新《商標法》第二十二條第三款規定：“商標註冊申請等有關文件，可以以書面方式或者數據電文方式提出。”現行《商標

法》並未規定電子申請方式，實踐中雖然商標局已經開始接受採用電子方式提交的商標申請，但目前僅限於國內申請人的申請，而且商標代理機構每日提交電子申請的數量也受到一定限制。隨着電子申請方式被寫入《商標法》，相信中國商標局會進一步放寬對電子申請數量和範圍的限制。

### (三)申請程序中引入意見陳述和修改

根據現行《商標法》和實踐，商標局在駁回商標申請前不會給予申請人陳述意見的機會，對商標申請進行修正的機會和空間也非常有限，在審查中往往不再接收申請人提供證據材料。新《商標法》第二十九條中增加：“在審查過程中，商標局認為商標註冊申請內容需要說明或者修正的，可以要求申請人做出說明或者修正。”

在《商標法修訂草稿》中曾提出，商標局“可以向申請人發送《審查意見書》，要求其自收到之日起三十日內做出說明或者修正”，但是這一規定並未出現在最終獲得通過的新《商標法》中，將來申請人能以何種方式及在何種程度上進行意見陳述和修改還有待觀察。

## 二、商標確權方面

### (一)增加因合同或業務關係等構成惡意搶註的新情形

《商標法》第十五條新增加了第二款，規定，“就相同或類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的未註冊商標相同或近似的，如申請人與在先使用人具有合同、業務往來關係或者其他關係而明知該未註冊商標存在的，在先使用人提出異議的，商標不予註冊”。

基於誠實信用原則，現行《商標法》第三十一條規定了不得以不正當手段搶註他人已經使用並有一定影響的商標，以及第十五條規定了在禁止代理人、代表人搶註被代理人或者被代表人的商標。然而，實踐中有時要證明被搶註的商標具有一定影響會比較困難，而搶註人和被搶註人之間的關係並不限於代理或代表關係，例如商標註冊人是與代理人或代表人惡意串通的第三方，並非一般意義上的“代理人”或“代表人”。新增加的禁止搶註情形可以使得制止這類違反誠實信用原則的搶註行為有法可依。

### (二)簡化商標異議程序

根據現行《商標法》的規定，針對公告期內提出的商標異議，如果商標局裁定異議不成立，異議人還可以向商評委提起複審，此後還可能進入訴訟程序。而新《商標法》簡化了這一程序，規定異議不成立的，商標將直接獲得註冊，從而縮短商標註冊周期，使商標申請人的權利儘早確定，並可以防止藉助異議之後的複審、訴訟程序惡意拖延他人商標獲得註冊的時間。如果異議人不服商標局的異議裁定，則可對已註冊的商標另行提起無效程序，其權利亦未受到損失。

### (三)對異議申請人和無效申請人資格的限定

新《商標法》第三十三條對異議申請人的資格進行了限定，由原來的任何人均可以基於任何關於商標可註冊性的條款提出異議修改為，僅僅基於有關商標本身固有的可註冊性的絕對理由，才可以由任何人提出異議；而基於特定民事主體間權利糾紛的相對理由，只能由在先權利人或是利害關係人提出異議。類似的，在針對已註冊商標的無效程序中，新《商標法》第四十四條規定，任何人均可以基於絕對理由提起無效；第四十五條規定，只有在先權利人或是利害關係人才有權基於相對理由提起無效。這一限制可以起到抑制惡意異議和無效的作用，有利於縮短商標註冊週期，也有利於維護註冊商標的穩定性，保護商標權利人的利益。

### (四)明確了各類商標案件的審限

商標申請耗時過長一直以來備受詬病，特別是涉及商標確權程序時，一個案件甚至可能耗時數年。新《商標法》不僅簡化了程序，而且明確了各類商標案件的審限，歸納總結如下：

#### 申請

商標註冊申請：商標局應當自收到商標註冊申請文件之日起九個月內審查完畢，符合《商標法》規定的，予以初步審定公告。

駁回商標申請的複審：商評委應當自收到申請之日起九個月內做出決定，特殊情況經批准可以延長三個月。

#### 異議

商標異議：商標局應當自公告期滿之日起十二個月內做出是否准予註冊的決定，特殊情況經批准，可以延長六個月。

如異議成立，對不予註冊決定的複審：商評委應當自收到

申請之日起十二個月內做出複審決定,特殊情況經批准可以延長六個月。

#### 無效

針對商標局無效決定的複審:商評委應當自收到申請之日起九個月內作出決定,特殊情況經批准的可以延長三個月。

商評委受理的基於絕對理由的無效申請:商評委應當自收到申請之日起九個月內做出裁定,特殊情況經批准,可以延長三個月。

商評委受理的基於相對理由的無效申請:商評委應當自收到申請之日起十二個月內做出裁定,特殊情況經批准可以延長六個月。

#### 撤銷

基於商標成爲通用名稱或連續三年不使用提出的撤銷:商標局應當自收到申請之日起九個月內作出決定,特殊情況經批准可延長三個月。

對商標局撤銷或者不予撤銷註冊商標的決定的複審:商評委自收到申請之日起九個月內作出決定,特殊情況經批准可以延長三個月。

## 三、商標使用方面

### (一)對商標的使用行爲進行界定

新《商標法》第四十八條規定:“本法所稱商標的使用,是指將商標用於商品、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爲。”商標的生命在於實際使用,是否屬於《商標法》意義上的使用涉及到商標侵權判定、三年不使用撤銷等很多重要的基本問題。過去商標使用行爲的定義規定於《商標法實施條例》中,在法律體系中位階較低,本次修訂不僅把這一概念上升至法律中,並增加了“用於識別商品來源”這一檢驗標準。基於該標準只有用於識別商品來源的使用才構成商標的使用行爲,使得商標使用的概念更加符合《商標法》的立法本意。

### (二)增加成爲通用名稱的商標可以被撤銷的規定

新《商標法》第四十九條第二款規定:“註冊商標成爲其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用

的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標。”該款增加了商標成爲通用名稱之後可以被撤銷的規定。商標權人一方面應注意自己使用商標的方式,另一方面應注意他人是否在以通用名稱的形式使用其商標。如果出現這些不當的情況,應及時制止,防患於未然。

### (三)規範馳名商標的使用

新《商標法》第十三條規定:“爲相關公衆所熟知的商標,持有人認爲其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名商標保護”,明確了認定馳名商標的標準是“爲相關公衆所熟知”。

關於馳名商標的認定,此前的修訂草案中還曾經提出將“較長時間持續使用並爲相關公衆所熟知”作爲馳名商標的認定標準。儘管傳統上很多馳名商標是經過較長時間的持續使用才達到馳名的程度,但近年來隨着科技的發展,特別是互聯網產業的發展,諸多實例表明達到馳名的程度並不一定要經過較長時間。實際上,“較長時間使用”是認定馳名商標時需要考慮的一個方面,與第十四條中規定的具體認定考量因素有所重複,故新《商標法》中的表述更爲恰當。

進一步地,在新《商標法》第十四條第一款規定:“馳名商標應當根據當事人的請求,作爲處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。”這一規定實際上重申馳名商標“個案認定、被動保護”的原則,強調了馳名商標僅是個案中的一項事實認定,而非某種榮譽稱號。

然而,實務中普遍存在馳名商標所有人將其商標被認定爲馳名商標的事實進行宣傳,誤導消費者認爲其商品或者服務的質量得到國家承認,造成了馳名商標制度被濫用。因此,新《商標法》在第十四條中特別增加第五款規定:“生產、經營者不得將‘馳名商標’字樣用於商品、商品包裝或者容器上,或者用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。”並在第五十三條中規定了相應的罰則:“違反本法第十四條第五款規定的,由地方工商行政管理部門責令改正,處十萬元罰款。”

## 四、商標專用權的保護方面

### (一)對商標專用權和禁止權的保護強度進行區分

新《商標法》第五十七條第一款列舉了構成商標侵權的行

為,其中“(一)未經商標註冊人的許可,在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的;(二)未經商標註冊人的許可,在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的”。根據上述規定,在相同商品上使用相同商標的,也就是在商標專用使用權範圍內,不考慮是否混淆,給予強保護,但在相同商品上使用近似商標或在近似商品上使用相同或近似商標的,採用混淆標準,給予一定彈性的保護。

同時,該款還增加一項“(六)故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件,幫助他人實施侵犯商標專用權行為的。”明確了幫助侵權的行為亦構成商標侵權,有利於對商標專用權的保護。

#### (二)對侵權行為的處罰更為嚴厲

在商標侵權的行政處罰方面,明確了罰款的數額,銷毀用於商標侵權的工具的限定範圍由過去的“專門”改為“主要”。同時也補充了加重處罰和免於處罰的情形,使行政處罰體系更為完善,也與民事賠償體系更加協調。

在民事賠償方面,明確了確定賠償數額的方式,即按照權利人的實際損失、侵權人侵權獲利以及參考許可使用費的倍數的順序確定賠償數額。這與專利、著作權等其他知識產權侵權案件中確定損失賠償數額的方式一致。而特別值得注意的是,新《商標法》規定了懲罰性賠償,即對惡意侵犯商標專用權,情節嚴重的,可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額,這是其他知識產權損害賠償的規定中所沒有的。

對於需要適用法定賠償的情形,本次修訂最終確定法定賠償數額最高為三百萬元,遠遠高於專利侵權案件中的一百萬元以下和著作權侵權案件中的五十萬元以下。關於法定賠償數額最高值的確定,在這次修訂中逐級提高,曾出現過一百萬元、二百萬元,最終修訂為提高到三百萬元。《商標法》修訂過程表明了加強對商標侵權行為的打擊力度的大方向。

#### (三)降低侵權案件中權利人的舉證負擔

實務中,用來確定賠償數額的賬簿等證據往往由侵權人掌握,權利人可能由於難於獲取這些證據而無法獲得足夠的賠償。新《商標法》對確定賠償數額的舉證責任引入新的規定,即

人民法院為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下,可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。

#### (四)完善侵權抗辯事由

新《商標法》增加了“正當使用抗辯”和“先用權抗辯”作為商標侵權的抗辯理由。就“正當使用抗辯”,新《商標法》第五十九條第一、二款規定:“註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”以及“三維標誌註冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”

就“先用權抗辯”,新《商標法》第五十九條第三款規定:“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先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的,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,但可以要求其附加適當區別標識。”

《商標法》新引入的上述正當使用抗辯和先用權抗辯規定有助於抑制不當的甚至惡意的商標侵權訴訟,保護對商標的正當使用以及在先使用,維持商標權人與正當使用者之間的利益平衡。

#### (五)增加不承擔賠償責任的情形

現行《商標法》只規定了“合法來源”這一種不承擔賠償責任的情形,新《商標法》第六十四條增加了新的不承擔賠償責任抗辯事由,即“註冊商標專用權人請求賠償,被控侵權人以註冊商標專用權人未使用註冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求註冊商標專用權人提供此前三年內實際使用該註冊商標的證據。註冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該註冊商標,也不能證明因侵權行為受到其他損失的,被控侵權人不承擔賠償責任。”新增的免除承擔賠償責任抗辯事由是基於商標不使用,其與“三年不使用撤銷”制度相互呼應,因為無正當理由連續三年不使用的商標按照法律規定是可被撤銷的,雖然



實際上尚未啓動程序被撤銷,但在法律上其已屬於“死掉”的商標<sup>5</sup>,並且這樣的商標被他人使用也不會給商標權人造成實際損失,在這種情況下被控侵權人不應承擔賠償責任,否則,會使得僅註冊而不實際使用的商標成爲索賠獲利的工具。這一規定有利於促使商標所有權人積極使用商標,也減少了利用並不實際使用的商標來訴訟牟利的可能。

## 五、商標代理機構的管理方面

自 2003 年起,設立商標代理機構不再需要行政審批,從事商標代理業務也不再需要取得商標代理人資格。門檻的取消加劇了行業競爭,再加上缺乏對商標代理機構及商標代理從業人員的規範,導致在競爭中出現了一些違背誠實信用原則,阻礙商標代理行業有序發展的情形。爲了更好地維護委託人的利益,規範商標代理行爲,新《商標法》要求商標代理機構遵循誠實信用原則,不得在明知的情況下代理搶註他人商標;而且除其代理服務外,商標代理機構亦不得申請註冊其他商標。對於商標代理機構的違法行爲,新《商標法》明確了包括停止受理其商標代理業務、罰款等在內的處罰措施。此外,新《商標法》還明確了商標代理行業組織的行業監管職能。

綜上,本次《商標法》的修訂,針對實踐中出現的問題吸取

了各界的意見和建議,爲一些一直以來備受關注的問題提供了更爲合理和有效的解決方案,使中國的《商標法》律制度更爲健全和完善。同時,本次《商標法》修訂中新引入的內容,諸如基於合同、業務往來等其他關係制止惡意搶註、增加侵權抗辯事由、提高法定賠償數額等規定具有一定彈性,爲處理將來可能出現的新問題留下了一定的彈性空間。新《商標法》將於 2014 年 5 月 1 日起正式施行,我們對《商標法》在實踐中的最新發展將繼續予以關注。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司律師、商標代理人

<sup>1</sup> 最高人民法院《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》。

<sup>2</sup> 最高人民法院《關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》以及《關於充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》。

<sup>3</sup> 2009–2012 年《最高人民法院知識產權案件年度報告》。

<sup>4</sup> 張曉松、崔清新:《商標法修正案草案刪除單一顏色可註冊商標規定》,新華網 [http://news.xinhuanet.com/legal/2013-06/26/c\\_116299459.htm](http://news.xinhuanet.com/legal/2013-06/26/c_116299459.htm)。

<sup>5</sup> 孔祥俊:《商標法適用的基本問題》,中國法制出版社。