Expertise Makes It Possible

《商标法》修改解读（2013）

日期： 2013.09.01

@Wanhuida Intcllcctual Property

日期： 2013.09.01 @Wanhuida Intcllcctual Property

Expertise Makes It Possible

《商标法》修改解读（2013）

2013年8月30日，备受社会关注的《中华人民共和国商标法》修正案经十二届全国人大常委会第四次会议审议并通过，新法将自2014年5月1日起施行。新《商标法》有如下变化，值得我们给予特别关注。

一、强调商标使用，完善注册制度

制止违反诚实信用原则的行为

这次修改明确将诚实信用作为一项总的原则引入《商标法》，即“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”（第七条），并具体体现在第十五条第二款中：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”不过，目前尚不清楚在先使用是否要求在中国境内。

就时限而言，新法重申，对恶意注册的，只有驰名商标所有人不受5年的时间限制（第四十五条）；对于重复侵权的，工商机关应当从重处罚 （第六十条）；对于恶意侵权行为，新法允许给予通常数额1至3倍的赔偿（第六十三条）。此外，新法还要求代理机构遵循诚实信用原则（第十九条），并在第六十八条明确了违法后果。

调整使用与注册的关系

新法第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该款规定明确了在先商标的使用并获得一定影响的时间，至少要先于在后注册商标的“申请日”，乃至在后注册商标的使用日，并且将“继续使用”的范围限制在原使用范围内，但这一范围是否主要指地域范围仍有待进一步明确。

强化商标使用义务

新法吸收现行《商标法实施条例》第三条的规定，明确了商标使用的定义。新法第四十八条明确：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”此外，新法将连续3年停止使用的情形单独加以规定，不适用“限期改正”的处理程序，加强了对不使用商标的规制（第四十九条）。最后，新法第六十四条还规定，3年内未实际使用过的注册商标不给予赔偿。

二、规范商标注册实体条件

细化驰名商标认定条件

新法从权利人的角度规定了申请认定驰名商标的条件，即“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”（第十三条）。 新法明确了商标局、商评委及法院认定驰名商标的具体程序，特别强调 “驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”（第十四条）。新法还规定生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中（第十四条），违反者处10万元罚款（第五十三条）。

扩大商标注册范围

新法删除了可视性的要求，增加了声音等标志可以注册的规定（第八条），相应增加了中国国歌、军歌不得注册的规定（第十条）。

明确显著性要求

新法第十一条第（三）项增加了“其他”缺乏显著性标志不得注册的要求，使通用名称和叙述性标志成为缺乏显著性的特例，逻辑更加严谨。同时，对于“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形，新法允许任何单位或者个人申请撤销（第四十九条）。此外，新法还规定注册商标专用权人无权禁止他人正当使用注册商标中的非显著部分（第五十九条）。

三、优化商标注册程序

优化申请程序

新法优化了商标申请的程序。第二十二条规定“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”，同时允许以数据电文方式提交申请。第二十九条则规定了审查意见书制度，即“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定”，但修正和说明的具体范围和形式仍有待进一步明确。

调整异议程序

新法将相对理由的异议主体限定为“在先权利人、利害关系人”，绝对理由的异议主体仍然是“任何人”（第三十三条），同时规定“商标局做出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告。异议人不服的，可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效”（第三十五条第二款）。即使异议被商标局认定成立的，如果商评委改判，商标也会立即注册，异议人只能同样去寻求无效宣告程序的救济（第三十五条第三款）。新法第三十六条还规定：“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”这样就明确了异议不成立而注册的商标取得专用权的时间以及可以得到赔偿的时间标准。

调整续展程序

新法允许期满前12个月而不是之前的6个月即可进行续展，使商标注册人有了更大的自由度（第四十条）。

调整无效及撤销程序

新法这次区分无效和撤销程序，分别规定发起程序和决定效力。将现行《商标法实施条例》第四十条中的“注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止”修改为“注册商标专用权自公告之日起终止”（第五十五条）。

明确各类决定生效条件

新法第三十六条、第四十六条、第五十五条分别规定了驳回申请决定以及不予注册决定、无效决定及撤销决定的生效条件，即只有在当事人不申请复审或不去法院起诉的情况下，这些决定才生效，从而厘清了现行法生效时间不够明确的问题。

明确转让条件

新法吸收《商标法实施条例》第二十五条第二、三款的规定，要求“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准”（第四十二条），转让条件更加明确。

明确许可使用备案程序及效力

新法将现行《商标法实施条例》第四十三条中“许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案”的规定修改为“许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告”（第四十三条）。也就是说，备案的可以是许可这一事实，而不一定是许可合同的副本。此外，新法还吸收相关司法解释的意见，进一步规定“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”（第四十三条）。

明确及时审查要求

新法对审查给出了明确的时限：商标局对新申请的审查时限是9个月，且不可以延长（第二十八条）；商评委驳回复审决定（第三十四条）、商评委的绝对理由无效决定（第四十四条）、商标局撤销商标决定（第四十九条）以及商评委撤销复审决定（第五十四条）均须在9个月内做出，有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长3个月。对于更为复杂的相对理由案件，即商标局异议裁定、商评委异议复审决定（第三十五条）以及商评委相对理由无效决定（第四十五条）均须在12个月内做出，有特殊情况需要延长的，经批准，可以延长6个月。

明确中止程序

为了避免关联程序出现矛盾的裁决结果，新法明确了中止程序：一是规定商评委在异议复审及无效程序中“涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查。中止原因消除后，应当恢复审查程序”（第三十五条和第四十五条）；二是规定“在查处商标侵权案件过程中， 对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的，工商行政管理部门可以中止案件的查处。中止原因消除后，应当恢复或者终结案件查处程序”（第六十二条）。

四、加强商标行政管理

细化行政处罚

新法细化了对商标违法行为进行行政处罚的规定：对于违反强制使用要求的商标，可以责令限期申请注册，可并处罚款（第五十一条）；对于冒充注册商标或违反禁用条款的，可予以制止，限期改正，并可以予以通报，还可处以罚款（第五十二条）；对于商标侵权行为，可以责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，可并处罚款，改变了工具必须“专门”用于侵权的要求（第六十条）；罚款的计算均以违法经营额为计算标准。对于违反驰名商标不得宣传的行为，可以责令改正，并处 10 万元罚款（第五十三条）。此外，新法还规定了累犯应当从重处罚和善意销售者应承担停止销售的责任（第六十条）。

加强商标代理管理

新法特别关注商标代理行业的管理：一是明确了诚实信用原则在代理活动中的适用（第十九条）；二是要求商标代理机构在知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于恶意抢注及侵犯他人在先权利的情况下，不得接受其委托（第十九条）；三是进一步规定“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”（第十九条）；四是对于代理机构的行业管理作出了明确规定（第二十条）；五是特别规定对代理机构的违法行为，可以罚款、计入信用档案，甚至停止受理其提出的申请等，情况严重的，还可能追究刑事责任（第六十八条）。

五、加强商标专用权保护

调整商标侵权构成要件

新法对商标侵权的构成要件进行了调整， 区分商品商标均相同与近似类似的情况，同时引入混淆要件，并增加“帮助侵权”的规定（第五十七条）。

明确商标与企业名称处理路径

新法明确提出了商标与企业名称冲突的法律适用，体现在第五十八条：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”

明确正当使用范围

新法对缺乏显著性的标志以及三维标志的正当使用问题作了规定：一是“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、 功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”；二是“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”（第五十九条）。

明确举证不力的后果

新法规定了被告举证不力的后果：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的

账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额”（第六十三条第二款）。这一规定对于侵权人的举证是一种督促，也有利于查明案件事实，作出正确的认定。

细化民事赔偿标准

新法细化了商标侵权民事赔偿的计算标准。新法优化了行政调解赔偿程序，规定除了提起行政诉讼外，“对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议，当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解”（第六十条）。新法进一步明确了各种情况下赔偿的计算方法：一是确定计算赔偿顺序，即依次按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定、按照侵权人因侵权所获得的利益以及该商标许可使用费的倍数确定；二是对恶意侵权的，允许惩罚性赔偿通常赔偿额的1至3倍；三是将法定赔偿额最高提高到300万元（第六十三条）。