



知识产权法

《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》要点简述

陈容 律师 | 王军

2013年8月30日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》（以下简称“《修改决定》”），《修改决定》将于2014年5月1日起施行。本次《修改决定》主要涵盖以下内容：

1. 商标异议制度的重大修改

《修改决定》对商标异议制度做出了重大修改，主要体现在以下四个方面：

1) 限定异议理由

现行《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）没有限定异议申请的理由，《修改决定》明确限定了异议理由，并分为两类：(i) “商标注册申请违反商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定”，即商标注册申请侵犯了驰名商标的权利、在先使用权利人、被代理人及被代表人的权利、地理标志性证明商标的权利、在先注册商标的权利等在先权利；(ii) “商标注册申请违反商标法第十条、第十一条和第十二条”，即不得作为商标使用或注册的情形。

2) 限定异议主体范围

对于前述(i)项侵犯在先权利等相关的异议理由，可以提出商标异议的主体不再是“任何人”，而是限定为“认为商标注册申请侵犯了其已存在权利的在先权利人或者利害关系人”。对于前述(ii)项不得作为商标使用或注册的异议理由，则仍然是任何人都可以提起商标异议。

3) 删除商标评审委员会对商标异议进行复审裁定的程序

《修改决定》规定商标局对商标异议进行审查后直接作出准予或者不予注册的决定。对异议裁定不服的救济方式，针对异议人和被异议人做出了不同的规定。对商标局认为异议不成立、准予注册的，即发给商标注册证并予以公告，异议人不服的不能再申请异议复审，只能请求宣告该注册商标无效；对商标局认为异议成立、不予注册的，被异议人不服的可以向商标评审委员会提出不予注册复审申请。被异议人对复审决定不服的，还可以向人民法院提起行政诉讼。

鉴于《修改决定》删除了商标评审委员会对商标异议进行复审的程序，我们认为，在商标局的异议审查程序中应增加证据交换、提交质证意见等程序，以保证商标局在充分了解当事人双方情况

后再进行裁决，否则制定商标异议不成立就直接准予注册不予复审的规定就会过于草率，而且明显对异议人不利，尤其是那些未及时申请注册商标的在先使用人、被代理人及被代表人。

4) 规定审查期限

对于异议的审查期限，《修改决定》明确规定为，商标局自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定，有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。

对于被异议人提出不予注册复审申请的审查期限，《修改决定》明确规定为，商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定，有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。

我们认为，上述四个方面的修改，将会较大程度减少商标异议未来提起的数量、也会大大缩短被异议商标权利不确定状态的时间，今后通过异议程序来阻止或延迟类似商标获准注册的商标保护策略的作用将明显降低。

2. 加强对在先使用人的保护

1) 加强在异议程序中对商标在先使用人的保护条款

现行《商标法》下，商标在先使用人如果援引《商标法》第十五条“未经授权、代理人或代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或被代表人提出异议的，不予注册”的规定作为异议理由，在先使用人需要证明双方之间有代理合同或者代表合同才能阻止对方注册；商标在先使用人如果援引《商标法》第三十一条“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定作为异议理由，在先使用人则需要证明该在先商标具有一定的知名度才能阻止对方注册。

此次《修改决定》则明确规定了在先使用人如可以证明对方与其具有除代理合同、代表合同以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该商标存在的，就可以阻止对方申请注册商标，既不需要证明代理关系或代表关系，也不需要证明在先使用商标的知名度。但是实践中商标局会如何认定“申请人与在先使用人具有其他关系而明知该商标存在”，尚不清楚。

2) 明确商标在先使用权制度

此次《修改决定》还明确了商标在先使用权制度，规定在商标注册人申请商标注册前，在先使用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商标，但可以要求其附加适当区别标识。

该规定旨在弥补商标申请在先原则和注册原则的不足，保护公平竞争、平衡商标注册人和在先使用人的利益。但如何界定在先使用的商标具有一定影响、原有使用的范围、行使方式、地域限制、在先使用权的移转等仍需关注后续规定和实践的检验。

3. 加强商标专用权的保护

1) 引入惩罚性赔偿规定

《修改决定》引入了国际通行的恶意侵犯商标权的惩罚性赔偿规定。对于一般的商标侵权，按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，也可以参照该注册商标

使用许可费确定；对恶意侵犯商标专用权、情节严重的，赔偿数额可以大于按照上述方法确定的数额，最高不超过上述数额的三倍。赔偿数额中大于实际损害额的部分，是一种惩罚性赔偿。

我们认为，惩罚性赔偿制度的建立，将会对惩处侵权人，遏制潜在侵权人从事类似不法行为起到重要作用，从而增强商标权利人维权的决心和行动。

2) 大幅提高法定赔偿额

《修改决定》提高了法定赔偿额，在权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费难以确定的情形下，法院可以酌情决定的法定赔偿额上限从 50 万元大幅提高到了 300 万元。

3) 减轻权利人举证责任

《修改决定》减轻了权利人对侵权赔偿数额的举证责任：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，人民法院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侵权赔偿数额。

我们认为，上述规定在一定程度上可以解决目前“权利人虽然胜诉但获得的赔偿数额很低”的现象，在《修改决定》实施后可能会形成一股权利人维权行动的热潮。

4. 规定商标行政程序审查时限

《修改决定》首次对商标行政程序的审查时限作出了明确规定，具体如下：

1) 规定了商标局在注册申请、商标异议及撤销申请流程中的审查时限：

申请注册的商标，应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕。

对初步审定公告的商标提出异议的，商标局应当自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。

对申请撤销注册商标的，商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

2) 规定了商标评审委员会在驳回复审、撤销复审、不予注册复审、商标无效程序中的审查时限：

对商标注册驳回复审申请，商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人向商标评审委员会申请复审的，商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

对被异议人提出的不予注册复审申请，商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。

对商标局做出宣告注册商标无效的决定，当事人向商标评审委员会申请复审的，商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门

批准，可以延长三个月。对于其他单位或者个人根据商标法第四十四条请求商标评审委员会宣告注册商标无效的，商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出裁定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

对于在先权利人或者利害关系人依据商标法第四十五条向商标评审委员会提起宣告注册商标无效申请的，商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出裁定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长六个月。

《修改决定》规定的上述审查期限，与近年来实际的商标审查期间相比，有一定程度的缩短。

我们认为，《修改决定》首次对商标行政程序中不同阶段的审查时限作出明确规定，对申请人来说无疑是振奋人心的好消息。从此，商标能否成功注册有了明确的时间表，企业制定商标使用、保护策略将会更加清晰准确，《商标法》赋予注册商标的保护作用将会落到实处。

5. 禁止对驰名商标进行商业宣传、集中明确可以认定驰名商标的情形和机构

《修改决定》明确规定禁止对驰名商标进行商业宣传，并集中明确了可以认定驰名商标的情形和机构：

1) 增加了对“驰名商标”字样使用的禁止性规范及相应的惩罚规定

对于“驰名商标”字样的使用，《修改决定》明确规定“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。”对此，《修改决定》还规定了相应的惩罚条款：如违反该规定，由地方工商行政管理部门责令改正，处10万元罚款。《商标法》所规定的驰名商标是在处理涉及商标案件需要认定该商标为驰名商标进行保护时才对其事实进行认定，驰名商标并不是荣誉称号。而在目前实践中，许多企业过度使用、宣传驰名商标，背离了《商标法》下驰名商标的本义。《修改决定》意在通过上述规定遏制企业对驰名商标的过度宣传。

2) 集中明确可以认定驰名商标的情形及机构

在《修改决定》通过之前，对驰名商标可以认定的情形及认定机构的规定散见于《驰名商标认定和保护规定》、《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中。《修改决定》此次将这些规定集中在《商标法》这部基本法律中进行了明确。

6. 严格规范商标代理机构代理行为

1) 增加商标代理机构告知义务

《修改决定》规定：委托人申请注册的商标可能存在商标法规定不得注册情形的，即涉及商标法第十条、第十一条及第十二条关于不得作为商标注册和使用的情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。

2) 严格禁止商标代理机构的恶意代理行为

《修改决定》严格禁止的代理行为包括：未经授权、代理人或者代表人以自己的名义申请注册被代理人或者被代表人的商标，申请人与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而在同一种商品或者类似商品上申请注册与他在先使用的未注册商标相同或者近似的商标，或者委托申请注册的商标损害了他人现有的在先权利，或者以不正当手段抢先

注册他人已经使用并有一定影响的商标的，商标代理机构知道或者应当知道上述情形的，不得接受其委托。

另外，《修改决定》明确禁止商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，申请注册其他商标。

3) 对商标代理机构惩罚性规定

《修改决定》对于违反上述（2）项规定的行为、以及存在变造、伪造或使用伪造、变造的法律文件、印章、签名等规定的行为的，处于1万元以上至10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、处五千元以上五万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。情节严重的，商标局、商标评审委员会可以决定停止受理其办理商标代理业务，并予以公告。

我们认为，上述规定对于商标代理机构的代理能力和诚信均提出了较高的要求，这对于目前存在的部分商标代理机构的不诚信行为及协助恶意抢注等行为，将起到很强的威慑和遏制作用。

7. 商标申请方面的修改

1) 简化商标申请文件

《修改决定》规定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，改变了原来的一份申请仅能就一件商标在一个类别商品上申请的规定，简化了申请文件和申请程序。但提交一件商标多类商品申请时应该如何准备申请材料目前尚不清楚，具体办法仍需关注国务院工商行政管理部门的后续规定。

2) 增加可以申请注册商标的要素

《修改决定》增加了可以申请注册商标的新要素，规定声音可以作为商标注册。

8. 其他主要修改

1) 增加了申请撤销注册商标的情形

除注册商标连续三年停止使用，任何人可以申请撤销该注册商标外，《修改决定》还增加规定了“注册商标成为其指定商品的通用名称的，任何人也可以向商标局申请撤销该注册商标”。

2) 增加了不承担赔偿责任的情形

《修改决定》新增规定：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内曾经实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

根据上述规定，如果权利人注册商标后并未使用，则只能阻止侵权人使用该等商标，但不能获得经济赔偿。

3) 与《反不正当竞争法》衔接

《修改决定》规定，将他人驰名商标、注册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《反不正当竞争法》处理，以与《反不正当竞争法》相衔接和统一。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与**陈容律师**（+86-10-8525 5541; Estella.chen@hankunlaw.com）联系。