



## 精选文章

# 从《商标法》修订草案（征求意见稿）看商标法可能的重要变化

《中华人民共和国商标法》（以下简称“商标法”）自 1983 年 3 月 1 日施行以来，先后分别于 1993 年、2001 年、2013 年、2019 年经过四次修改。此次修订草案的征求意见稿是对《商标法》的第五次修订。随着经济社会的进一步发展，市场主体对商标庞大需求的同时也带来一系列的问题，具体表现为：商标“注而不用”现象比较常见，“囤积商标”“闲置商标”阻碍了有正常经营需求的市场主体获取商标注册；商标恶意抢注依然存在，特别是抢注公共资源、热点、突发事件特有词汇、名人姓名等频频出现。虽然 2019 年《商标法》进行了个别条款修改，在打击商标囤积和强化商标权保护等方面取得积极成效，但由于修改涉及内容非常有限，未能全面解决商标领域存在的问题。为此，有必要进一步修改《商标法》。如下内容对此次第五次商标法修订草案征求意见稿中的关键条款进行解读，并体会商标法将来可能的重要变化。

## 一、增加注册商标的要素

征求意见稿第四条关于商标注册要素部分，在“文字、图形、数字、三维标志、颜色组合、声音等”部分，将“等”字改为“其他要素”，这使得非传统商标（如气味商标）的注册有了更加明确的依据。这对与味道相关的产品或服务的市场主体提供了品牌保护的渠道，比如生产销售橡皮泥、香水等产品的市场主体。

## 二、规定禁止重复注册及例外情形，强调注册商标“一标一权”

征求意见稿第十四条关于“注册条件”部分增加了第二款“除另有规定外，同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标”，第二十一条对禁止重复注册进行明确规定，即“申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同”，同时也规定了例外情形，“有下列情形之一的或者申请人同意注销原注册商标的除外：因生产经营的需要，在已实际使用的在先商标基础上做细微改进，申请人能够说明区别的；因不可归责于申请人的原因，导致在先商标未能续展的；因未及时提交商标使用说明，导致在先注册商标被注销，但该在先商标已实际使用的；因不可归责于申请人的原因，导致在先商标因未能在连续三年不使用撤销程序中提供使用证据而被撤销，但该在先商标已经实际使用的；在先商标因与他人在先权利或者权益相冲突而被宣告无效，但该在先权利或者权益已不复存在的；有其他重复或者重新申请商标注册的正当理由的。”

该变化是对商标申请制度的重大调整。近年来，商标重复申请注册的现象日益增多，有的商标注册人为了防止商标因连续三年不使用被撤销，采取相同商标每三年重复申请注册的“接

方式申请”策略，也有的商标注册人为了防止商标被异议或者宣告无效，频繁重复申请注册。重复注册不仅增加在先权利人的维权难度，也无谓消耗着有限的商标审查资源。本次修改参考了物权法的“一物一权”原则，借鉴《专利法》重复授权的规定，强调注册商标“一标一权”的价值导向。在明确禁止重复注册的同时，也对企业正常的商标品牌升级优化以及出于正当目的的商标重复注册作为例外情形，不纳入规制范围，体现了法律适用的灵活和变通。

## 三、规制商标恶意申请

征求意见稿第二十二条规定了商标的“恶意申请”，具体情形包括：不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的；以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的；商标申请侵犯他人驰名商标，代理人、代表人或利害关系人申请他人商标；其他恶意申请商标注册行为的。

征求意见稿第六十七条、第八十三条还对商标恶意注册申请的行为规定了相应的行政处罚措施及民事赔偿责任。恶意申请商标注册的，不仅可能会受到最高不超过二十五万元的罚款或没收违法所得的行政处罚，而且还可能要承担民事赔偿责任：对损害特定主体民事权利的，该民事权利主体可以要求赔偿损失；对损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的，检察机关可以提起公益诉讼。

关于商标恶意申请的民事诉讼，厦门市中级人民法院发布厦门法院 2021 年度十大知识产权典型案例，其中一个案例是原告美国艾默生电气公司起诉商标抢注人，该案件是一件非常典型的案件。本案中，被告王某某通过其实际控制的两家公司，在多个商品与服务类别上委托代理机构申请注册了 48 件与艾默生电气公司名下的“爱适易”商标相同或近似的“爱适易”系列商标。法院经审理认为，王某某控

制的两家公司恶意抢注商标，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了艾默生电气公司的合法权益，构成不正当竞争。涉案商标代理机构在明知对方属于不以使用为目的的恶意申请商标注册的情况下仍接受委托，构成帮助侵权。可以说，艾默生电气公司的这件案件为此次征求意见稿中商标恶意申请引发的民事诉讼案件做了很好的探索。

#### 四、商标行政诉讼不再适用情形变更原则

征求意见稿第四十二条规定，法院审理驳回复审决定、不予注册决定或者无效宣告裁定，应以被诉决定、裁定作出时的事实状态为准。被诉决定、裁定作出后相关商标状态发生变化的，不影响人民法院对被诉决定、裁定的审理，但明显违反公平原则的除外。也就是说，人民法院审理商标授权确权行政案件原则上不再适用情形变更原则。如该条最终通过，将对目前的商标授权确权行政诉讼案件产生非常大的影响，申请人即使通过异议、无效或者撤销消除了在先引证商标障碍，但如果障碍消除是在被诉决定、裁定做出之后，法院也会不予考虑，这将大大减少商标授权确权行政案件的数量。

#### 五、无效宣告程序中设置商标移转制度

征求意见稿第四十五条到第四十七条规定了无效宣告程序中商标移转制度。对涉及驰名商标抢注，代理人、代表人或利害关系人抢注，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等行为，在先权利人可以请求宣告该注册商标无效，也可以请求将该注册商标移转至自己名下。

无效宣告中设置商标移转制度，给在先权利人提供无效对方商标之外的另外一个选择，有利于在先权利人节省商标流程。

#### 六、增加商标权人的商标使用义务

征求意见稿第六十一条规定，商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内，提交说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。期满未说明的，给予商标注册人六个月的延期。逾期仍未说明的，视为放弃该注册商标，该商标将被注销。对商标注册人提供的使用说明，国家知识产权局将对说明的真实性进行随机抽查，经抽查发现说明不真实的，该注册商标将被撤销。

该条款将对目前的商标申请和代理服务业务产生翻天覆地的变化，也对商标注册人使用和维持注册商标提出了更高的要求。截至2022年11月，我国有效商标注册量达到4233.7万件，其中大量商标“注而不用”，使得后来的市场主体越来越难取得商标注册，该条款将有利于营造按需申请、适量持有、注重使用、清除闲置的商标注册和使用秩序。根据对该征求意见稿的说明，在具体执行中会注意不增加商标注册人的过多负担，拟采取使用承诺书、使用情况说明表等简便且易于操作的方式。

以上内容对此次修订草案的主要改变部分进行总结和解释。根据修订草案与现行商标法的对照以及与之前历次修改内容看，此次修订涉及的内容非常多，有些修改是颠覆性的，修订内容是为了适应和解决当下商标领域存在问题而采取的措施。目前该修订草案尚处于征求公众意见的阶段，最终通过的内容还尚需时日后才能知晓。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



## 臧云霄

合伙人、上海隆天律师事务所副主任、律师、专利代理师

臧云霄女士擅长知识产权诉讼与仲裁（包括商标侵权、专利侵权、著作权侵权以及不正当竞争等）；专利无效、商标申请 / 异议 / 无效；知识产权法律顾问、公司常年法律顾问、经济合同纠纷等。自 2004 年 7 月起曾代理多起知识产权诉讼案件，以及专利、商标无效案件，对知识产权保护和风险预防有着深入的研究和丰富的实践经验。她特别擅长电气和机械领域的专利无效、专利诉讼、专利侵权分析等类型案件；在商标申请、无效和维权方面也具有丰富经验。她代理的商标侵权及不正当竞争案件曾经入选北京知识产权法院典型案例和《中国知识产权》推荐典型案例。她此外，还擅长为公司设计知识产权战略保护方案等。