

新商标法及配套法律法规修改要点

商标申请中的新制度

◆ 一标多类申请制度

新商标法允许商标申请人在一件商标申请中指定多个类别。例如，申请人申请“ABC”商标时同时指定第18类箱包、第25类服装和第28类玩具等商品。一标多类的注册申请，其申请规费依然遵从一类一收费的原则。

一标多类制度设置的初衷是为了与国际商标审查实践接轨，但在审查中依然是逐类审查。考虑到商标申请规费并未减少，且一标多类在后续驳回程序中会因部分类别不能获准注册而“拖累”其他可初步审定的类别获准，一般不建议采取一标多类的方式提交申请。例如，申请人以一标多类方式申请“ABC”商标，指定第18类箱包、第25类服装和第28类玩具。在审查中，如果在第18类箱包商品上被商标局引证在先相同或近似商标予以驳回，该商标在第25类和第28类的申请将暂时不予初审公告，如果申请人不对该商标进行分割，该商标则需要一直等待第18类驳回及后续程序审理完成才能一并公告。

此外，新商标法中对一标多类的商标在补正、异议、转让以及许可等程序中是否可以分割、如何

分割并未予以规定，实践中，在除部分驳回之外的程序中与一标多类关联的分割申请不可操作，比如：在一标多类申请被异议时，申请人不可申请分割未被异议的类别；申请人也无法在商标核准后分割类别注册以实现转让等目的。可以说，新商标法下的一标多类制度因关联分割情形仅适用于部分驳回而具有一定的局限性。

◆ 商标分割制度

商标分割制度包含一标多类申请中部分类别的分割，以及单类申请中部分商品或服务的分割两种情形。根据新商标法，申请人在申请在被部分驳回时可将不予核准的商品或服务与已经初步核准的商品或服务相分割，而不能将部分核准类别与核准类别进行整体分割，商标分割后的申请保留原申请的申请日期。例如，申请人提交了“ABC”商标在第9类计算机软件、导航仪器商品以及第42类计算机服务上的申请，在后续程序中：

- 单类申请中部分商品/服务分割：商标局经过审查，驳回了申请商标在计算机软件商品上的注册，并初步审定申请商标在第9类导航仪器商品以及第42类计算机软件维护服务上的申请。申请人可以请求将被驳回的计算机软件从申请商标中分割

出来, 这样申请商标在第 9 类导航仪器商品以及第 42 类计算机软件维护服务上将予以初审公告;

- 一标多类分割: 商标局经过审理, 驳回了申请商标在第 9 类全部商品上的注册。申请人可以请求将第 42 类申请从该申请中分割出来, 这样申请商标在第 42 类计算机软件维护服务上将予以初审公告。

目前, 新商标法框架下的分割制度采用前一方式, 未来商标主管机构会否允许部分驳回类别与核准类别的整体分割有待进一步明确。

◆ 审查意见书制度

商标局认为对商标注册申请内容需要说明或者做出修正的, 申请人应自收到通知之日起 15 日内做出说明或者修正。是否下发审查意见书由商标局审查员自由裁量。

该制度有助于在申请程序中解决不涉及与在先权利冲突的问题。例如, 商标局经审查认为申请书内容需要修正, 或者申请商标为其指定商品或服务的通用名称, 但是通过申请人修改、提交证据说明能够予以接受的, 商标局则发出审查意见书, 要求申请人限期改正或说明。相反, 依据修改前的商标法, 商标局遇到这样的情况将会直接不予受理或驳回该申请, 这样会使申请人丧失通过申请程序获得权利的机会, 并且将大大延长申请商标获准注册的时间。然而, 实施条例并没有规定适用审查意见书的法定情形, 因此是否发出审查意见书仍然有赖于商标局依职权审查后对商标注册性的认定。

新增审理、审查期限

◆ 商标局审理案件

- 商标申请: 自递交申请之日起 9 个月, 可延长 3 个月
- 异议申请: 自初审公告期满之日起 12 个月, 可延长 6 个月
- 撤销申请: 自收到申请之日起 9 个月, 可延长 3 个月

◆ 商评委审理案件:

- 不予注册复审、依相对理由的无效宣告: 自收到申请之日 12 个月, 可延长 6 个月
- 驳回复审、无效宣告复审¹、依绝对理由的无效宣告、撤销复审: 自收到申请之日起 9 个月, 可延长 3 个月

◆ 不计入审查、审理期限:

由于严格适用审查期限会导致当事人利益得不到有效的保护, 商标法实施条例第 11 条规定了部分不计入审查、审理期限的例外情形:

- 1、公告送达文书的期间;
- 2、提交补充材料三个月的期间(含商标局和商评委);

¹ 无效宣告复审, 是对商标局依职权对已注册商标做出宣告无效之决定不服的, 向商评委提出复审的案件。商标局依职权做出宣告无效决定是商标法新增的案件类型。依据新商标法第 44 条, 对于已经注册的商标, 如果违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定的, 或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的, 由商标局宣告该注册商标无效。

3、因转让而变更当事人需要重新答辩的期间；

4、商标申请中，对商品或服务项目、书式进行补正的期间；

5、商标申请中，因两商标同日申请需要提交使用证据及协商、抽签的期间；

6、商标申请中，需要等待优先权文件提交的期间；

7、依据当事人的请求等待在先权利案件审理结果的期间。

需要关注的是第7点，即涉及在先权利案件审理等待的期间。新商标法第35条、第45条授权商评委在不予注册复审程序中，以及依相对理由的无效宣告的案件中，若所涉及的在先权利的确定须以其他案件的审理结果为依据的，可以中止审查。除此以外，在其他类型的案件中没有明确规定中止审理程序。

需要等待在先权利确认的案件在驳回复审案件也经常遇到。在这种情况下，即使商标法没有授权性规定，当事人仍能依据商标法实施条例第11条申请中止审理。此外，即使商评委没有中止审理，在司法审查阶段法院也有可能接受当事人的中止审理请求。

对于中止审理请求是否会被接受的问题，如果针对在先权利的案件已经开始审理（如涉及在先权利的异议案件已分文处理），或者在先权利案件明显有利于中止审理请求申请人时（撤三案件在先权利人在商标局阶段没有提交使用证据或者提供使用证据被认定为无效），商评委和法院则会倾向于接受该中止审理请求。

诚实信用原则写入商标法

诚实信用原则作为民事活动基本原则之一，主要规定在《民法通则》当中，在针对商标恶意抢注的案件中，通常被作为兜底条款引用。在以往的实践中，由于《民法通则》作为普通法，而《商标法》作为特别法，商标局和商评委往往会以“民法通则相关规定已体现在商标法中”为由，拒绝适用《民法通则》诚实信用原则审理案件。

此次新商标法第七条明确规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”诚实信用原则写入商标法，还为商标法打击恶意注册的具体条文做出体系解释提供了保障，其具体细化的法条包括：

◆ **代理人/代表人抢注：**在销售代理和商标代理中，代理人或者代表人不当利用在代理活动中获取的信息，以自己的名义申请被代理人或者被代表人的商标，被代理人或者被代表人提出异议的，该商标不予注册并禁止使用。

◆ **其他关系而明知他人商标的抢注：**申请人通过与权利人之间的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人先使用的商标，随后在相同或类似商品申请注册与权利人相同或近似之商标的，权利人提出异议的，不予注册。对于权利人“在先使用”的范围，法律没有明确规定，但按照实践中有关商标使用的界定，该等使用应该限于在中国大陆的使用。

◆ **申请商标损害他人先权利：**他人享有在先合法民事权益的著作权、商号权、专利权、外观设计、姓名权、肖像权、商业秘密等均不得被

申请人作为商标进行抢注。凡是合法的民事权益都可以通过该法条得到保护，但该条款所指在先权利不包括在先商标权。

◆ **申请商标抢注他人已经使用并有一定影响的**

商标：申请商标不得是他人已经使用并有一定影响的商标，该标准对商标知名度的要求远低于驰名商标。在实践中，商标局、商评委和法院通常将申请人抢注商标的恶意，与权利人商标在中国大陆的使用和知名度做出综合判定。

但是，对于当事人是否能够直接引用诚实信用原则处理上述细化的法条之外的其他情形，此次修订的商标法和商标法实施条例并没有明确规定，尚待商标局、商标评审委员会以及人民法院在实践中进一步明确。

异议和无效宣告制度的重大变化

◆ **撤销制度发生重大改革，原争议类案件不再归入撤销案件**

新商标法下撤销制度不再包含针对已经注册的商标提出争议撤销的案件类型，现行撤销案件包含两类案件：

第一类：商标局依职权，针对已注册商标使用不当而撤销；

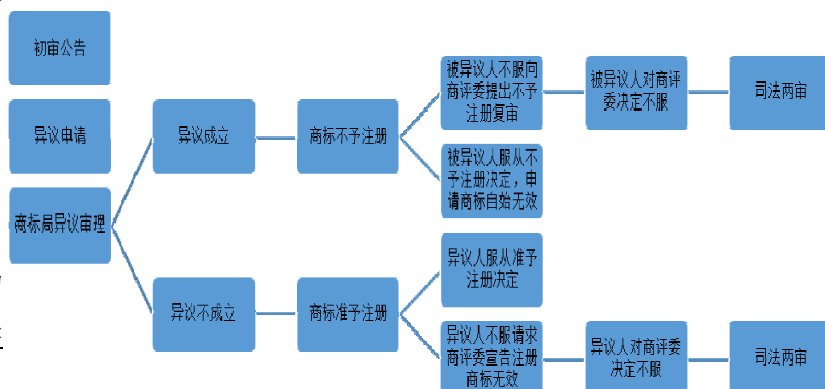
第二类：商标局依申请，针对已注册商标成为其核定使用商品的通用名称或者无正当理由连续三年不使用的商标而撤销。

◆ **争议撤销制度、异议裁定对异议人不利的异议复审制度合并为无效宣告制度，异议裁定对异议人不利的异议复审制度改为不予注册复审制度**

新商标法取消了异议复审程序，按照异议成立与否分别将相应评审程序变更为不予注册复审和无效宣告，即，异议人对经初审公告的商标向商标局提出异议，且该异议被商标局裁定不予成立的，该被异议商标直接获准注册。原异议人对于商标局做出的准予注册决定不服的，可以向商评委申请宣告注册商标无效（不受制于一事不再理）。此外，原争议撤销并入无效宣告制度。

对于异议理由成立，商标局裁定被异议商标不予注册的，被异议人（即初审公告商标的申请人），可以向商评委申请不予注册复审。商评委在不予注册复审审理中，应当通知原异议人参加并进行答辩。被异议商标最终通过不予注册复审，或者通过司法审查获准注册的，仍然将受制于无效宣告制度。

请参见新商标法异议程序流程图：



设立该制度以后，在先权利人打击恶意抢注的案件中应当注意：

1. 在原异议复审制度中，被异议商标在异议复审阶段仍为尚未注册的申请商标，而在新制度下，一旦异议不成立，被异议商标将直接获准注册。因此，异议申请阶段显得更为重要。这就要求异议人在异议阶段中做出更充分的准备，如使用证据和知名度证据的保存和搜集，加强商标监控等。

2. 如果异议成功，被异议商标被商标局裁定不予注册，在被异议人申请不予注册复审程序中，商评委审理的主要依据为当事人复审申请和答辩的事实、理由及请求，而非异议申请阶段事实和理由。这就要求原异议人在不予注册复审中积极答辩，否则可能会承担被异议商标通过不予注册复审获准注册的不利后果。

驰名商标制度变化

◆ 驰名商标依据案件需要进行个案认定

新商标法规定驰名商标即为“相关公众所熟知的商标”。该制度作为一项商标权保护制度，在处理涉及的商标案件需要对驰名商标事实进行认定时，可以依据当事人的请求进行个案认定。

对于有认定驰名商标需要的企业而言，在日常的经营活动中要注意留存相关证据。法官对于在某一领域内（相关公众）知名度很高的商标完全可能毫无所知。这种时候，企业提交用以证明该商标在相关领域内具有极高知名度的证据显得尤为重要。即使对于某些为普通公众所熟知的知名商标，如果缺乏足够的证据，法官即便知晓该商标也不能在欠缺驰名商标事实证据的情况下认定其为驰名商标。

此外，根据官方的做法，商标局、商评委以及法院在能够引用其他商标法规定的事由对在先商标进行保护时，也倾向于不认定驰名商标对在先权利进行保护。因此，对于有因保护需要而申请认定驰名商标的企业，需要挑选合适的案件作为驰名商标认定请求的尝试。

◆ 驰名商标不得使用与宣传

驰名商标作为一项商标保护制度，在实践中被很多企业用于企业宣传。新商标法规定，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。

商标法修订以前，企业认定驰名商标的主要目的有二：一是巩固与增强商标权利基础，取得商誉获官方认可的直接证据，也使商标在认定后的案例中受到更强的保护，特别是针对跨类别的商品和服务；二是将驰名商标认定本身作为宣传推广的重要手段，一旦认定后即将“中国驰名商标”的名义用于广告宣传。在实践中，因后一目的催生了大量的驰名商标案件，并导致了“驰名商标异化”现象产生，深受业界诟病，导致了相关主管部门对于驰名商标认定极度审慎，反而妨碍了真正需要保护的第一类权利人获得驰名商标的认定和保护。新商标法明确规定了不得将“驰名商标”用于广告宣传，否则予以罚款，意图对为了上述第二种不当目的获得认定的行为予以遏制。

由于作为法律保护意义上的“驰名商标”认定需求始终存在，特别是针对在商标权利人注册范围以外商品和服务上的侵权性商标注册和使用，以及企业名称侵权等案件中认定驰名商标仍有重要意义，企业仍可根据具体案件的情况适时决定是否在

案件中申请认定商标为驰名商标。一旦驰名商标获得认定，企业依然可以在公司介绍资料的品牌保护部分提及在特定案件中商标被相应机构认定为驰名商标的事实。

商标侵权责任的变化

◆ 细化了商标侵权便利条件的规定

新实施条例第 75 条规定，为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等，属于商标法第五十七条第（六）项规定的提供便利条件。

修改后的商标法和实施条例将“提供便利条件”做了较大幅度的细化并进行了开放式的规定。我们理解，将提供“网络商品交易平台”明确为“提供便利条件”的一种是明显的进步。但是“网络交易平台”的定义尚需在司法实践中进一步明确。而且，垂直电商、团购网站、电子商务平台各自的注意义务边界及认定帮助侵权的考量因素，也需要在司法实践中进一步明确。另外，既然提供“网络商品交易平台”可以被认定为构成帮助侵权，那提供线下交易平台的市场监督管理方应承担何种注意义务？在何种情况下应认定市场监督管理方构成帮助侵权？这些问题对于作为品牌持有方的企业都是至关重要的问题，也需要主管部门和人民法院在此后的实践中予以逐步的明确和把握。

◆ 惩罚性赔偿以及赔偿限额变化

在侵犯注册商标专用权的案件中，通过计算得出赔偿数额的前提下，如果侵权行为系对商标专用权的**恶意侵犯，情节严重的**，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

对于赔偿数额难以确定的，新法将法定赔偿金额上限从旧法的 50 万元提升至 300 万元。而且，商标法实施条例规定计算违法经营额时，可以考虑以下因素：（一）侵权商品的销售价格；（二）未销售侵权商品的标价；（三）已查清侵权商品实际销售的平均价格；（四）被侵权商品的市场中间价格；（五）侵权人因侵权所产生的营业收入；（六）其他能够合理计算侵权商品价值的因素。基于以上规定，权利人在提起商标侵权之诉时，可从侵权行为持续时间、地域广度、侵权商品种类、侵权商品的实际销售额、以及侵权人主观恶意（多次侵权、仿冒和有误导性宣传行为）等多方面加以举证，以期获得更高的民事赔偿额。

◆ 将他人注册商标作为商品名称和商品装潢使用构成侵权

新实施条例第 76 条明确，在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。

程序性事项

◆ 数据电文送达方式

根据商标法实施条例，商标局以数据电文方式送达当事人的，**应当经当事人同意**，并自文件发出之日起满 15 日，视为送达当事人。由于数据电文通常能很快传送至当事人，而发出 15 天视为送达的规定，实际上是对期限的延长，实则鼓励当事人同意采取数据电文接收方式。数据电文送达文件的优势在于能大大缩短文件在流转过程中消耗的时间，并降低文件遗失的风险。

◆ 承认民营快递作为邮政服务公司

根据新法，中国邮政不再是唯一的书式递交邮政服务公司。新法承认了递交商标局和商评委的书式可以通过民营快递递交。实践中，大家偏爱的顺丰速递在时效上比邮政快递更为可靠，并且，民营快递的上门取件服务更人性化，能有效的节约代理机构和律所的人力成本。对于提交书式较多的企业而言，大量通过民营快递提交还可以与企业谈判协议价格。

◆ 市场调查可作为证据予以采信

在判断两商标在市场上共存是否会产生实际的消费者混淆（Likelihood of Confusion）时，通过对比商标和商品服务之间的近似性以及类似性只是对应然市场状态进行预测的技术手段。判断是否会有混淆发生，还应以市场和公众的角度为准。北京市高级人民法院通过借鉴国外商标审查中普遍引入的市场调查证据采纳制度，在其发布的商标授权确权行政案件审理指南中也明确市场调查报告

可作为证据予以采信。该等调查报告同样适用于是否通过使用获取显著性的商标案件。

依据北京市高院的最新发布的《审理指南》，市场调查应当尽可能模拟相关公众实际购买商品时的具体情形，并应当对相关公众的范围、数量及其确定，相关公众购买商品时的注意程度以及整体比对、隔离观察、主要部分比对等方法的运用等进行详细描述，缺少上述要素、对上述要素使用错误或者无法核实其调查真实性的市场调查结论，不予采信。

一份公正、科学的市场调查将对法官自由心证起着非常大的作用。但是，一分设计合理、调查范围广泛的市场调查费用会比较高。我们建议企业在关键的商标权利上，妥善运用市场调查手段，辅之以现场公证，以证明商标的显著性、知名度，被诉侵权商标所造成的市场混淆等关键法律事实。

马 强 律 师 电话：8610 8519 2496
徐初萌 律 师 电话：8610 8519 1368
孙 涛 合 伙 人 电话：8610 8519 1352
Paul Schmidt 顾 问 电话：8610 8519 1250

邮箱地址：maq@junhe.com
邮箱地址：xuchm@junhe.com
邮箱地址：sunt@junhe.com
邮箱地址：pschmidt@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

