

## 【大陸新商標法修正重點(一)】

為因應並改善大陸商標審查時間冗長、商標惡意搶註以及商標侵權等等情形，大陸商標法已於 2013 年 8 月 30 日完成第 3 次修正，並定於今(2014)年 5 月 1 日正式施行，茲將大陸新商標法重要修正事項臚列如下：

### 一、 引入誠實信用原則(商§7)

- (一) 除以條文明文規定商標之申請註冊及使用應遵循誠實信用原則外，該原則亦具體體現於惡意搶註之禁止(商§15II)，馳名商標所有人對惡意搶註的商標申請無效宣告者，不受 5 年除斥期間的限制。
- (二) 原則不具追溯力，但例外地規定惡意使用人(商§36)及註冊人(商§47)，需承擔賠償責任。
- (三) 對於重複實施商標侵權行為的行為人，工商局可以從重處罰(商§60)。
- (四) 對於惡意侵權，情節嚴重的，可以實際侵權損害數額的 1 倍~3 倍確定賠償數額。
- (五) 要求商標代理機構應當遵循誠實信用原則(商§19)，並規定了違反之法律效果(商§68)。

### 二、 新增「聲音商標」為可申請註冊的商標型態(商§8)

- (一) 明定任何能夠區別商品來源的標誌，包括文字、圖形、字母、數字、立體標誌、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊；惟，「單一顏色」目前仍不得申請註冊。
- (二) 承上，目前大陸商標法開放申請註冊的非傳統商標類型包括：立體商標、聲音商標、顏色組合以及前述要素之組合。
- (三) 在接受「聲音商標」作為商標法之保護客體的同時，亦相應地增加了

「同中華人民共和國的國歌、軍歌相同或者近似」不得作為商標使用的規定(商§10)。

### 三、 商標顯著性之要求更臻明確

修正前商標法第 11 條第 1 項第 3 款之規定為「缺乏顯著特徵的」不得作為商標註冊，現修正為「其他缺乏顯著特徵的」不得作為商標註冊，於用語及邏輯上作修正，為使周延。

### 四、 釐清馳名商標保護制度(商§13 I、商§14 I、商§14 V)

由於一般民眾容易將「馳名商標」當作是一種商品品質的保證，工商各業也常將「馳名商標」視為榮譽象徵，而盲目追求馳名商標之認定，甚或出現虛浮造假的情形。鑒此，新商標法乃遵循「個案認定、被動保護」之原則(於 2003 年頒布的《馳名商標認定和保護規定》中確立)，明定生產、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。違反前述規定者，由地方工商管理部門責令改正，處十萬元人民幣罰款。惟，新法並未規定是否得連續處罰，實際效果如何仍有待觀察。

### 五、 新增「惡意搶註」為異議事由(商§15 II)

就同一商品或者類似商品申請註冊的商標與他人先使用的未註冊商標相同或者近似，申請人與該他人間具有代理關係或代表關係以外的契約(合同)、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標之存在，經該他人提出異議者，不予註冊。但依照目前實務看法，所謂先使用，僅以在大陸地區有先使用事實為限，在香港、澳門地區之使用事實亦排除在外。

### 六、 完善商標註冊程序

#### (一) 增設「一案多類申請」制度(商§22)

1. 商標申請人得以一份申請書指定多個類別的商品或服務申請商標註冊，對於商標申請作業以及管理將更為便利。
2. 允許以電子方式提交商標申請。

#### (二) 恢復審查意見書制度(商§29)

商標局可以要求申請人就商標註冊申請內容做出說明或修正。惟目前尚難確認該等修正和說明的具體範圍和形式為何。

#### 七、 明定商標審查之基本時限(商§35；商§44；商§45；商§49；商§54)

為避免商標申請註冊的審查時間過於冗長，進而導致企業的商標權益長期處於不確定狀態，新法乃明定相關商標案件之審查時限：

- (一) 涉及單方當事人的初審及駁回複審，其審查時限為 9 個月；
- (二) 涉及雙方當事人的異議、不予註冊決定之複審、撤銷、撤銷之複審及商標無效宣告，審查時限為 12 個月；
- (三) 上述案件有特殊情況需要延長時限者，應經國務院工商行政管理部門之批准。前者可以延長 3 個月，後者則可延長 6 個月。

新法就商標案件之審查時限有明確規定，或有利於企業主對商標案件審查時程的掌握。

#### 八、 重新構建商標異議制度

##### (一) 重新規制得提起異議的主體

1. 為解決現行異議審查期間過長及惡意異議的情形，新法明定僅在先權利人或利害關係人，得以「侵犯在先權利」為由(商§13 II、III；商§15；商§16 I；商§30；商§31；商§32)提出異議。
2. 對於涉及公益之事由(商§10；商§11；商§12)，仍維持現制，任何人均可提出異議。

##### (二) 簡化商標異議程序

不服商標局所為准予註冊之決定，異議人只得另案請求宣告該註冊商標無效(亦即沒有一事不再理原則之適用)。但不服商標局所為不予註冊之決定者，被異議人可提起複審，以資救濟。

#### 九、 複審法定救濟期間仍維持 15 日(商§34I；商§35III；商§54I)

商標局所為之駁回申請決定、異議案不予註冊之決定、撤銷案處分決定，當事人若不服前述其中之一者，得自收到通知之日起 15 日內向商標評審委員會申請複審。

十、 規範可中止(暫緩)審查或查處程序的情形

- (一) 商標評審委員會對不予註冊決定之複審或宣告註冊無效之請求，認其所涉及的在先權利之確定須以人民法院正在審理或行政機關正在處理的另一案件之結果為依據者，得中止審查。(商§35IV；商§45III)
- (二) 工商行政管理部門在進行商標侵權查處案件過程中，對商標權存在爭議或者權利人同時向人民法院提起商標侵權訴訟者，得中止案件的查處。(商§62III)

十一、 提高侵權損賠上限、懲罰惡意侵權、減輕舉證責任及修正侵權構成要件

(一) 提高侵權賠償上限至 300 萬元人民幣：

按照權利人所受之實際損失、侵權人因侵權所獲得之利益、註冊商標許可使用費難以確定者，由法院根據侵權行為情節判決給予 300 萬元人民幣以下的賠償，且不設下限。

(二) 對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重者，得依上述方法確定數額的 1 倍以上 3 倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

(三) 減輕商標專用權人之舉證責任(商§63)：法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，並且與侵權行為相關之帳簿、資料主要由侵權人掌握的情形下，法院可以責令侵權人提供與侵權行為相關之帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料者，法院可以參考權利人之主張和所提供的證據判定侵權賠償之數額。此一規定對於索賠依據不充分的案件有利，減低了權利人之舉證責任。

(四) 新法對商標侵權的構成要件進行了調整，區分商品/商標均相同與商標近似/商品類似的情況；同時引入混淆要件；並增加「幫助侵權」的規定(商§57⑥款)。