

我国商标法第五轮修改中的三个重要问题

日期：2024.04.05 作者：黄晖

2023年1月13日，国家知识产权局在官网上公布了第五次商标法修订草案（征求意见稿）及说明。在说明中，国知局指出目前存在的突出问题，例如商标“注而不用”现象比较常见；商标恶意抢注依然存在；商标权保护仍然困难，不当行使和滥用权利现象时有发生，借诉讼牟利甚至恶意诉讼问题日益突出。

国知局分析造成这些问题的原因在于《商标法》已经不能适应实践发展的需要，主要体现在：商标制度设计“重注册、轻使用”，打击商标恶意注册的范围和力度仍然偏弱，驰名商标保护规则不够健全等。

在阐述修改基本思路时，国知局还特别提到“坚持立足国情，放眼世界，密切跟踪国际商标法律制度发展趋势，夯实制度基础，构建更加互惠、包容、平衡的商标法律制度”。

2023年6月，商标局印发的《商标评审案件审查审理工作制度》中新增了《评审案件中止情形规范》。9月，最高人民法院发布了《关于优化法治环境 促进民营经济发展壮大的指导意见》（以下称“指导意见”）。

本文将围绕修法草案中有关注册商标的使用义务，禁止恶意注册和使用以及驰名商标保护三大重要问题，结合最新的行政、司法动向展开讨论。

一、注册商标的使用义务

我国实行通过注册获得商标专用权的制度，但商标使用的要求随着商标法历次修改得到不断加强。

这次修订草案中则在申请阶段增加商标使用或者使用承诺的要求（第5条），同时建立商标注册后每5年主动说明商标使用情况制度，对未说明使用情况或正当理由的，视为放弃其注册商标专用权，对经抽查发现说明不真实的，可以撤销其注册商标（第61条）。下面重点就这两点修改建议进行分析。

美国1988年新商标法允许基于使用意图提交商标注册申请，同时给予不超过24个月的宽限期来兑现这一承诺，以满足注册前商标已经使用的要求，同时赋予申请日起即推定已在全国使用的效力。第五次商标法修改草案并未规定做出使用承诺必须先使用才能注册，因此不太可能起到美国商标法督促使用的目的。

五年提交一次商标使用说明的规定，看上去也是在借鉴美国商标法的做法。因为还没有看到具体的要求，例如说明的详细程度、与目前撤销程序的举证要求有何不同，利害关系人是否可以阅卷或申请主管机关抽查使用说明，因此暂时还不能评估因此给商标注册人带来多大的负担，但可以设想的是，没有使用的商标注册人必然面临较大的道德压力，已经使用的商标注册人也将承担额外的举证负担。

如果让我们的目光转向欧盟的商标立法，或许可以有不同的解决思路。2015年欧盟商标条例及指令规定，注册满五年的商标需要

对他人的商标申请或注册提异议或无效申请的，必须应被异议人或被无效申请人的要求提供在后商标申请日以及无效申请日前五年使用的证据，否则就会被驳回。

因此，我们或许可以组合借鉴欧美的做法，一方面要求申请人承诺会使用以提示其使用义务，另一方面可以在商标驳回复审时，如果引证商标注册已满三年，则要求他提交在后商标申请日之前三年的使用证据，不提供的不会影响该注册人之后提出异议或无效申请，但如果后来提出异议或无效，提交这三年使用证据的义务将一致存在。这样，就不必将申请与撤销程序挂钩并等待撤销程序的结果，甚至也不再需要就是否允许情势变更作出规定，同时也免除所有注册人每五年提交一次使用说明的负担。

比较而言，这种做法既强调了没有使用的商标不要受到法律保护，不应妨碍他人的基本原则，同时也尊重了双方当事人的意思自治，他们自己最清楚何时应该采取什么样的法律行动，而且主管部门也尽到了避免真正因为使用可能产生的混淆，不失为一个成本较低，收益较大且对各方都比较友好的做法。

事实上，随着新的《评审案件中止情形规范》的逐步展开，对于驳回、异议及无效程序中的引证商标，如果有初步证据表明已经期满三年不使用的，在后商标申请或注册人势必会提起撤销其注册的要求并要求中止当前审理，最后的结果将与欧盟的做法极为接近。当然，欧盟的做法更加严格，具体表现在，在先商标即使于在后商标申请日之后开始或恢复使用，也将不能阻止在后商标的注册，充分体现豁免期满仍不使用的注册商标无权获得保护的法律理念。

二、制止恶意商标注册和使用

注册商标受法律保护一致是我国商标法的基本原则，但正如任何权利都必须遵守诚实信用的基本原则，商标也不应该例外，因此自从1993年商标法第一次修改起，商标法就不断增加制止恶意注册及使用的条款。

这次商标法修订草案对商标注册的条件中明确将恶意作为一个单独的理由，关于商标恶意注册申请的第22条规定，申请人不得恶意申请商标注册，包括：（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的；（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；（三）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；（四）违反本法第18、19、23条规定，故意损害他人合法权益或者权益，或者谋取不正当利益的；（五）有其他恶意申请商标注册行为的。

接下来我们逐一分析这一新的条款：首先，商标法正是将恶意作为一个单独的注册条件，并贯穿商标的审查、异议和无效程序无疑是一个很大进步，同时也是对我国参加的国际条约例如RCEP的一种回应。其次，改变了将不以使用为目的与恶意共存的规定，将不以使用为目的直接与恶意挂钩。再次，重大不良影响的商标一般理解应该与草案第15条的禁用标志类似，但不知是因为申请这些标志注册会产生比第15条更加严重的后果需要额外处罚还是别的什么原因，这里将其纳入了恶意注册的范围，且与无效理由无关；第四，同样的，违反草案第18、19、32条的注册本身已经是无效的理由了，加入本条似乎也是为了予以更重的处罚，但却没有规定将这些情形作为提出无效不受五年限制的例外情形。第五，有其他恶意申请的第五项兜底规定却意外地没有作为无效的理由，如果不在一开始对恶意进行一个概括的定义，恶意的场景显然不能被第一、二项全部囊括，这个兜底规定的意义必然大打折扣。因此，一个可能的办法就是像欧盟法院在Sky案（C-371/18）中判决的那样规定，申请人凡是怀有违反诚信惯例损害他人利益的意图，或是虽然不针对特定的第三人，但是其获得商标专用权但是却不是为了实现商标的基本功能，就构成恶意。这样才不容易挂一漏万。

此外，修订草案还明确提高对商标恶意注册的罚款数额(第67条)；规定恶意申请商标注册给他人造成损失应当给予民事赔偿，对恶意申请商标注册损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的，由检察机关提起诉讼(第83条)，并引入恶意诉讼反赔制度(第84条)。这些规定拟将已有的司法解释和实践上升为法律规定，必将对恶意注册人产生相当程度的吓阻作用，并从经济上使其无利可图。

前面提到的最高人民法院的指导意见在第九点实际也特别强调，要持续严厉打击商标攀附、仿冒搭车等恶意囤积和恶意抢注行为，依法保护民营企业的品牌利益和市场形象。当事人违反诚信原则，恶意取得、行使权利并主张他人侵权的，依法判决驳回其诉讼请求。被告举证证明原告滥用权利起诉损害其合法权益，请求原告赔偿合理诉讼开支的，依法予以支持。严格落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，坚持侵权代价与其主观恶性和行为危害性相适应，对以侵权为业、获利巨大、危害国家安全、公共利益或者人身健康等情节严重的故意侵权，依法加大赔偿力度。这也可以说是对修改草案着力打击恶意注册相关内容的一种呼应。当然，如果同时规

定恶意注册的商标既不能在起诉他人时受保护，也不能在被他人起诉时受保护就更理想了。

最后，还有一个值得一提的问题是，修订草案还明确恶意注册的商标被宣告无效后应当对注册后、宣告无效前的侵权行为承担法律责任(第48条)，这条规定看上去似乎有利于加重恶意侵权人的责任，但仔细分析起来，实际会提高在先商标的索赔门槛。这是因为，目前第47.2条里面的恶意是作为已经执行的款项不予回转的例外情形，因此是对侵权人的一种处罚，但如果增加一条必须证明被无效的商标注册人具有恶意才能追究其侵权责任的规定，则可能会冲击现有的商标侵权责任体系。

三、驰名商标保护

这次修订草案对现有的保护体系进行了重构，主要体现在增加了制止淡化及搭车的第三款，具体措辞如下：（1）在相同或者类似商品上使用、申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，禁止使用并不予注册。

（2）在不相类似商品上使用、申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人驰名商标，误导公众，致使该驰名商标持有人的利益可能受到损害的，禁止使用并不予注册。（3）使用、申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人为广大公众所熟知的驰名商标，足以使相关公众认为该商标与该驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著特征、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，禁止使用并不予注册。

下面我们从几个方面讨论驰名商标保护的上述修改建议：首先，目前在商标注册条件中规定的驰名商标保护实际不仅涉及商标能否注册，而且涉及制止他人使用，目前是通过司法解释将对已注册的驰名商标的侵犯作为“其他商标侵权行为”来规定的，但不仅未将未注册驰名商标纳入商标侵权定义，而且对其救济还限于停止侵权。因此，正如新华字典案件里面反映的赔偿问题，即使不属于商标侵权，但是否应该获得赔偿，仍然亟需在商标法里面明确。

其次，保留的第二款在2009年的司法解释中已经实际被解读为目前第三款的内容，因此，如果继续保留第二款，势必会跟十多年的司法实践发生错位，也就是文字原封不动，但却需要寻找一个不同于第三款的解读，实际操作起来不免会平添很多纠葛。第二款的措辞部分来源于TRIPS协定第16.3条，甚至也出现在《驰名商标联合建议》中，但作为一个最低的保护要求，在已经被解读为或正要被直接写作保护逻辑更清晰的第三款的情况下，再保留第二款的意义就不大了。

再次，第三款应该是这次修订草案的一大亮点，主要体现在该款不再强调注册商标才能享受反淡化保护，未注册商标只要驰名也可以，而且不再强调非类似商品才有必要动用驰名商标的特殊保护，类似“海底捞”诉“河底捞”的案件中所反映的驰名商标的同类商品强化保护的问题有望解决。不过，该款将驰名所涉及的公众从相关公众提高为公众，似有过度要求的嫌疑，不利于对驰名商标的保护。虽然美国商标法和《驰名商标联合建议》里面都有提到公众，但实际“相关公众”的概念更加灵活，欧盟法院在Intel案（C-252/07）中已经指出，可以根据情况具体定义驰名所在的相关公众来解决这一问题，具体是弱化及丑化只需在原告所在的相关公众中驰名，搭车则需要证明被告相关公众中驰名。

最后，我们可以结合驰名商标说一说防御商标的正当性问题。过去有不少国家都有防御商标制度，现在越来越少的国家和地区还保留这一制度，但通常都只适用于少数的商标种类，或者说一般都限定在驰名商标上。换句话说，如果说通常的驰名商标保护都是事后的保护，即遇到具体的问题再从商标的强度出发去划定保护的边界，防御商标的保护却相当于事前的保护，通过事先在不准备使用的商品上注册，筑起一道防火墙，从而阻却他人的申请或使用。

如果说事后的保护往往要经过旷日持久的缠斗才能最终确定各自的边界，那么能够恰如其分地事前划定注册的合理范围确实会更加困难，出现注册范围大于实际可以拥有的范围也注定不可避免。因此，防御商标和驰名商标可以说是一个硬币的两面，如果有驰名商标够不到的地方，通过防御商标的注册去独占也可能并不具有正当性，但如果防御商标注册的范围是驰名商标本来就够得着地方，那防御商标作为低成本的保护手段也无可厚非，只是如果从制度上同意预先划定一个实际难以准确划定的注册范围，也可能会带来驰名商标所有人过度保护的冲动。

因此，我们如果坚持只有使用的商标才能受到保护，防御商标所要解决的问题，就应该并且也可以通过驰名商标脱离荣誉称号回到正常保护的途径来寻求解决。换句话说，驰名商标越能发挥制止淡化和搭车的作用，就越不需要防御商标制度，也越能维持商标注册与使用的平衡，从而捋顺两者的关系，实现“注者有其用，用者得其注”的理想状态。

