

《商标法》修改解读（2019）

日期：2020.04.24 作者：康保罗/等

正在进行中的中美贸易谈判或许是导致中方如此快速地对《商标法》进行了部分修订的原因之一。本次修改主要关注了两大问题：（1）非以使用为目的商标申请的激增问题，和（2）对侵权人采取的执法措施问题。

非以使用为目的商标申请的激增。每年超过700万件的商标申请量，实际已问题凸显。如此庞大的申请量中不乏出于使用之外的其他目的申请的商标（如为获得政府补贴或为日后转售牟利等）。部分商标甚至可以说纯属恶意申请。

本次对《商标法》第四条规定（即界定商标申请主体的基本原则）的修改间接参照了第七条规定（申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则）。修订前的《商标法》第四条规定，自然人“.....在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的”，可申请商标注册。

国务院在2019年4月20日的修正案草案中提议增加以下表述：“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回。”然而，该提议虽影响深远，却会与《商标法》第49条的规定相抵触。依据第49条规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何人均可向商标局申请撤销该注册商标。既然第49条并未规定权利人在获得商标注册后的前三年有使用义务，那么商标申请怎会因缺乏使用意图而遭到驳回呢？

此外，全国人大在修正案草案审议结果报告中也对此持反对意见，认为考虑到合法经营的企业为避免商标淡化或避免不得不依据其知名度通过艰难的异议程序阻碍他人恶意申请的商标注册，常常在其核心业务相关的商品上注册“防御性”商标的实际情况，对此类申请不宜一概驳回。

因此，人大审议决定在第四条新增的表述中增加“恶意”（与第七条的诚实信用原则直接相关）二字。故最终版的文字表述为：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

上述新增规定的适用需满足两个彼此独立的要件：不以使用为目的和恶意。

商标审查员本身可能难以判断特定的商标申请是否出自善意，因此为确保该条款的有效施行，修改还涉及：（1）商标代理机构的责任，以及（2）异议和无效程序。

关于第（1）点，修改后的第19条第三款规定，商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条规定情形的，不得接受其委托。此外，第68条最后增加的第四款规定，针对恶意申请商标注册的商标代理机构，根据情节给予警告或罚款处罚；针对恶意提起商标诉讼的商标代理机构，由人民法院依法给予处罚。

关于第（2）点，修改后的第33条规定，任何人认为初步审定公告的商标违反了第四条和第19条第四款的规定的，均可提出异议。第44条规定也将违反第四条和第19条第四款规定列为提起无效程序的绝对理由。

修改后的第四条能否适用于已经注册的商标或是已经进入注册程序的商标？这也是个问题。理论上讲不会，因为新法没有溯及力。但是大家可能仍旧记忆犹新2001年的商标法对驰名商标确有溯及力。新法将如何处理大量已经注册或申请但却并未使用的商标，我们拭目以待。

商标保护的执法措施。修订前的第63条规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照权利人的实际损失或侵权人的侵权获利的三倍以下确定赔偿数额。修订后的第63条将最高赔偿数额的上限提高至“五倍”。

修订前的第63条规定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难以确定的前提下，法定赔偿额的上限为人民币300万元。修订后的新法将法定赔偿额的上限提升至500万元。

最后，修改后的第63条对于假冒产品的处理作出了明确，规定：对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，应当责令销毁；对主要用于制造假冒注册商标的商品的材料、工具，责令销毁。此外，前述材料、工具，如果没有责令销毁，也不得进入商业渠道。最终，修改后的第63条明确，去除假冒注册商标后的商品也不得进入商业渠道。

这一修改鼓舞人心，使得法院今后也可责令销毁除了工具以外主要用于制造假冒商品的材料。这项修改填补了之前的法律空白，广受欢迎。

但缺憾仍在：（1）其仅针对注册商标，未注册驰名商标仍被排除在外；（2）其仅限于“假冒注册商标的商品”，即排除了所有其他侵权商品（商标近似）和标有未注册驰名商标的商品。这样的限制是否是有意而为之？为何法院的权力反而窄于行政机关？

由于新法的制定过程有些仓促，相关疑问亟待进一步的司法解释或实施细则 / 规定厘清，我们仍需继续观察留意未来的变化。