

# 提高商标管理水平 维护权利人合法权益

## ——新《商标法》亮点解读

□本报记者 赵小菊

4月26日,世界知识产权日。作为知识产权领域的一部核心法律,新修订的《商标法》将于5月1日正式实施。此次是商标法自1983年3月1日施行后的第三次修改,新《商标法》共作出了53项修改,贯穿了商标申请、注册、管理、确权、维权的每一个环节,全文从原本的64条增加到73条,表现出我国对知识产权与国家经济发展同步配套的决心。

### “驰名商标”不得用于广告宣传

修改要点:新《商标法》第十四条第五款规定,“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。”违反此规定的,根据第五十三条,“由地方工商行政管理部门责令改正,处十万元罚款。”

在新《商标法》的表述中,“驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。”这表明,驰名商标的本质是一种商标保护的法律责任,而非荣誉称号。

近些年,企业将驰名商标作为自己的骄傲,在广告中、商品上大肆宣传;消费者认为驰名商标代表着优质的产品,代表着企业的信誉,将驰名商标与商品的质量紧密联系,驰名商标异化严重,偏离了驰名商标保护制度最初设置时的本意。随着新《商标法》的出台,明确了驰名商标的被动认定、个案认定原则,禁止在宣传中、产品包装上使用“驰名商标”字样,使驰名商标回归本质,不再是荣誉的代名词。

新《商标法》第十三条再次明确“为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护”,这进一步说明驰名商标本身是一种无法通过所有普通商标救济手段进行保护时采取的另一层面的救济,创设驰名商标保护制度是现代社会中维护市场公平竞争秩序和保护消费者利益的有力武器。

### 商标侵权最高赔偿300万元

修改要点:新《商标法》加强了对商标

专用权的保护力度。对商标侵权的罚款金额由原法的违法经营额三倍以下罚款,提高为违法经营额五倍以下罚款。商标侵权赔偿额由原法的违法经营额或因侵权所受损失的等额赔偿,变为一至三倍赔偿。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、注册商标许可使用费难以确定的,法院可以酌情决定的法定赔偿额上限从50万元提高到300万元。

商标侵权代价小而维权成本高,一直是我国商标权保护领域的突出问题,此次新《商标法》的修改引入了“惩罚性赔偿制度”,并且是对该制度的有力尝试,无疑进一步强化了对企业商标专用权的保护,将对商标权利人维护合法权益、打击商标侵权行为起到积极作用。

从知识产权领域来看,对于侵权损害赔偿的计算均采用侵权受到的损失、侵权受益、许可使用费(著作权法无许可使用费)、法定赔偿等四种方式确定赔偿的数额,而且在证据的提供上举证责任的主体明确为提起诉讼的权利人,在司法实践中,尽管权利人通过证据证明其权利受到侵害,但是对于损失、受益等证据却无法提供,导致维权受到限制。

为更好地保护权利人利益,新《商标法》规定在商标侵权诉讼中,人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌控的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料,侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。这一制度大大减轻了权利人的举证责任,实行了部分的举证倒置,有利于解决商标侵权案件中的索赔数额依据不充分的问题。

### 商标注册审查期限九个月

修改要点:新《商标法》对商标申请审查时限做了明确规定。将商标局审结商标注册的时间及商标评审委员会审结商标驳回复审案件、宣告无效案件的时间做了明确规定,即九个月,遇有特殊情况可延长三个月,商标异议

及异议复审的审结期限为十二个月,遇有特殊情况可延长六个月。

这一规定大大缩短了商标注册申请的审查期限。据了解,目前的商标注册申请审查速度约为12至15个月。新法的规定比目前的审查速度加快了约3至6个月。同时,新增内容对商标注册审查和案件审理时限进行了限制,大大改善了当前商标注册周期过长,影响当事人权利的情况,增强了商标获权时间的可预期性。广大企业对商标注册的时间成本有了较明确的把握,有利于企业合理安排新产品及新品牌的上市时间,有利于企业适应市场的变化。

此次新《商标法》的修改在便利企业方面还做出了诸多改变。比如,第二十二条规定“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标”,改变了长期以来一标一类申请商标的方式。将多个类别的一个商标进行合并申报,既减少了申报人材料准备的繁琐,又节约了行政机关及申报人的存储资源。同时,首次提出商标注册申请等有关文件,可以以数据电文方式提供。

### 保护在先使用人权益

修改要点:原《商标法》第十五条规定,未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。新《商标法》在此基础上增加一款:就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。

增加此条款的目的主要是防止将他人已经在先使用的商标抢先进行注册。此修改在原有规定基础之上,进一步加大对已使用但未注册商标的保护力度,能够进一步更加有效地遏制频发的商标抢注现象。

新《商标法》还借鉴了专利法中的先用权抗辩制度,规定“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并

有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识”,保护在先使用人的合法权益。

此外,新《商标法》中关于禁止将他人注册商标用作企业字号等规定,也将起到制止不正当竞争行为的作用。

### 强化代理机构诚信义务

新《商标法》增加了商标代理机构的“法定保密义务”“禁用注册商标告知义务”“抢注商标不得代理义务”“禁止超范围申请义务”。新《商标法》第六十八条列出了商标代理机构被严格禁止的行为,同时除了警告、罚款等原有的行政处罚手段之外,还明确违法商标代理机构将被工商部门记入信用档案;情节严重的,商标局、商标评审委员会可以决定停止受理其办理商标代理业务。

新《商标法》一个显著亮点是将诚信原则贯穿始终,积极制止违反诚实信用原则的一切行为。本次修法首次将代理人职责纳入其中,也是对诚信原则的一种体现。

近年来,随着商标代理市场竞争加剧,出现了不少不规范行为。一些商标代理组织违反诚实信用原则,利用业务上的优势帮助委托人进行恶意商标注册,甚至自己恶意抢注他人商标牟利。此次新法将代理职责法律化,会促进代理市场的规范化运作。本次修正增加了四个方面的规定:一是明确委托人申请注册的商标可能存在《商标法》规定的不得注册情形的,商标代理机构应当明确告知委托人;二是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恶意抢注他人商标或者侵犯他人先权利的,不得接受委托;三是明确商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标;四是对违反法律规定和诚实信用原则,且情节严重的商标代理机构,商标局、商标评审委员会可以决定停止受理其办理商标代理业务,予以公告。

新《商标法》针对商标代理机构的新规将有助于商标代理行业的自我规范和良性发展,广大企业也将从中受惠。

### 相关链接

## 新《商标法》亮点节选

——引入诚实信用原则。此次修改明确将诚实信用作为一项总的原则引入《商标法》,即“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”(第七条),并在多处条款中具体体现。

——声音可作为商标申请注册。新法扩大了商标注册范围,删除了可视性的要求,增加了声音等标志可以注册的规定(第八条),相应增加了中国国歌、军歌不得作为商标使用的规定(第十条)。

——调整续展程序。新法允许期满前12个月而不是之前的6个月即可进行续展,使商标注册人有了更大的自由度(第四十条)。

——转让条件更加明确。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似商标,或者在类似商品上注册的同一种或者近似商标,应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准(第四十二条)。

——新增侵犯注册商标专用权行为。新《商标法》将未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,增加了容易导致混淆的因素;认定故意侵犯他人商标专用权行为为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的行为属侵犯注册商标专用权(第五十七条)。

——明确商标与企业名称冲突的处理路径。将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理(第五十八条)。

——强化商标使用义务。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任(第六十四条)。

## 全面提升商标注册、运用、保护和管理水平

随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程的加快,商标和品牌建设已贯穿在经济社会各领域各行业,呈现出多向交互融合发展态势。全省商标工作在已有良好基础上,今年,将以宣传落实新《商标法》、基层商标管理队伍和品牌指导站建设、整治规范商标印制秩序为重点,健全完善商标战略实施机制和商标保护长效机制,全面提升商标注册、运用、保护和管理水平,促进品牌创建和经济转型升级,更好地服务于经济文化强省建设。

我省将探索建立申请商标注册指导激励机制,瞄准薄弱环节,突出工作重点,大幅度提升有效注册商标数量。以经济强县(市、区)、传统优势产业和战略性新兴产业、大中型骨干企业及产业集群为重点,以房地产、网络经济、商贸物流、社区服务、金融保险、教育培训、软件开发、图书报刊、旅游及其纪念品、传统手工艺品及风景名胜等商标偏少的领域为突破口,组织普查和深入挖掘商标注册资源,引导企业注册商标。继续广泛动员对外贸易和投资企业及时进行国外商标注册,有效保护商标境外权益。适时提醒企业申请注册商标续展,盘活闲置商标资源。

在加强商标专用权保护方面将持续发力,深入开展打击侵犯商标专用权和制售假冒伪劣商品专项行动。坚持日常监管与专项整治相结合,预防发生行业性、区域性商标侵权、假冒案件。继续以产品制造集中地、专业批发市场等商品集散地,商标和包装装潢印制聚集地、侵犯注册商标专用权和制售假冒伪劣商品案件高发地为重点整治地区,以侵犯涉外商标、(驰)名商标和地理标志商标合法权益等为重点查处内容,提高整治的准确性和威慑力。

集中开展商标印制专项整治行动,从源头上打击商标侵权行为。制定专项整治工作方案,并有计划、有重点地组织实施,查处一批违法印制、销售商标标识的大要案件。建立健全商标印制单位名册,按属地管理原则逐级落实商标印制监管任务。建立定期抽查和重点监管制度,督导商标印制单位落实商标承印审查、登记、商标制版、印制管理、商标标识出入库、废次标识销毁、商标印制归档等制度。

在对商标代理机构的监管上,严厉打击恶意抢注商标等违法违规行为,建设商标代理信用体系,维护良好的商标代理秩序。引导建立商标代理行业组织,加强行业自律规范,开展诚信守法经营。

在流通领域扎实推进商标查验备案和授权经营制度。每市在大中型商场、连锁超市、专业批发市场中再选定5至10个单位进行推广,将商标备案、查验、审核制度落实到企业日常管理中,逐步从制度上解决流通领域商标侵权问题。同时,依法对假冒、侵权行为案件实行信息公开,除涉及商业秘密和个人隐私外,及时、主动公开适用一般程序查办的假冒侵权行政处罚案件信息,并将行政处罚案件信息纳入社会征信体系。

# 商标注册量快速增长 专用权保护成效显著

## ——全省商标发展和保护工作一览



△省工商局副局长蔡福安陪同全国政协常委吴江带领的全国政协调研组在章丘市调研地理标志商标工作,实地考察章丘大葱绣惠女郎山基地



△工商工作人员对商标印制单位进行检查



△工商工作人员检查企业商标管理使用情况



△济南工商局结合行业需求有针对性地加强新《商标法》培训

### 商标注册量增幅 高于全国平均水平

我省有效注册商标总量较快增长,申请量、注册量增幅均高于全国平均水平。2013年全省商标注册申请92765件,同比增长20.1%;新增注册商标47202件,增幅与上年基本持平;申请量、注册量增幅分别高于全国平均水平4.7个百分点和10.7个百分点。截至2013年底,全省有效注册商标达到343623件,同比增长12.9%,总量居全国第七位,与浙江、江苏、上海等省、市的差距缩小,产业、地区间注册商标分布失衡的状况有所改善。从各市情况看,滨州、菏泽、青岛、枣庄、潍坊、德州、济南、聊城、临沂等9个市的有效注册商标总数增幅高于全省平均水平,12个市的有效注册商标超过万件,其中威海、菏泽两市首次突破万件。全省有效注册商标2000件以上的县(市、区)47个,5000件以上的11个,同比分别增加7个和3个。青岛市南区有效注册商标11331件,居全省各县(市、区)之首。从企业情况看,全省拥有100件以上注册商标的企业152家,同比增加28家,其中海尔集团公司、鲁南制药集团股份有限公司等5家企业注册商标超过500件。

商标国际注册增幅位次前移。按一注册号一件商标统计,2013年全省马德里商标国际注册申请量为233件,同比增长18.9%,居全国第三位,同比上升2个位次。按一类一标一国或地区为一件统计,全省通过马德里商标国际体系新注册商标2450件,青岛、潍坊、东营等14个市实现新的增长,其中潍坊增长2.5倍。截至2013年底,全省马德里国际注册商标按一注册号一件统计共有1069件;按一类一标一国或地区为一件统计共有14894件,其中青岛、济南等6市超过1000件。

地理标志商标持续增加,为保护特色产品发展奠定了基础。截至2013年底,全省地理标志商标341件,同比增加89件,居全国第一位。济宁、潍坊、聊城等14个市实现新的增长,其中济宁新增26件。

驰(著)名商标培育取得新成绩。省工商局受理驰名商标案件155件,转报国家工商总局商标局153件,经国家工商总局商标局、商标评审委员会认定驰名商标69件。同时,省工商局组织认定著名商标395件,续展594件。截至2013年底,全省经国家工商总局商标局、商标评审委员会认定驰名商标共计499件,省工商局认定著名商标2821件,均居全国前列。

### 探索长效机制

### 加强商标专用权保护

促发展是一方面,重保护是同样不容忽视的另一面。

则,在商品流通领域推广商标查验备案制和商标授权经营制度。青岛市95%以上的大中型商场、超市实行商标查验备案制和商标授权经营制度;济宁市工商局选定27家大型商超企业和大型专业市场为首批商标入市查验备案制度试点单位;滨州市工商局在12家企业试行流通领域商标备案和授权经营信息化管理系统;东营、潍坊、威海、德州等市逐步在大中型商场、超市推行入市商品商标备案制和商标授权经营制度,基本做到了“以防为主、防打结合”。

依法加强商标代理机构和商标印制活动的监管。全年完成商标代理组织备案70家,目