

[大陸新商標法修正重點(二)]

十二、 規範先使用者與後註冊者之權益關係

新法(商§59III)規定：「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識」。該項規定明確了在先商標的使用並獲得一定影響的時間應以在後商標的「申請日」為準，並且將「繼續使用」的範圍限制在原使用範圍內。

十三、 強化商標之使用義務

- (一)新法納入修正前商標法實施條例第3條的規定，明確了商標使用的定義：「本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為(商§48)」。
- (二)又，新法將連續三年停止使用的情形重新訂定其法律效果—任何單位或任何人得向商標局申請撤銷其註冊，不再適用「限期改正」的處理程序，此舉加重了對於商標不使用的規制(商§49)。
- (三)另，新法亦規定，主張其商標權受有侵害之人，若不能證明三年內有實際使用過該註冊商標，侵權人不承擔賠償責任(商§64)。

十四、 放寬商標續展(延展)期限之規定

新法允許期滿前 12 個月即可進行續展(修正前為期滿前 6 個月)(商§40)。

十五、 區分無效及撤銷之法律效果

新法區分無效和撤銷程序，分別規定發起程序和決定效力。將現行商標法實施條例第 40 條中的「註冊商標專用權自商標局的撤銷決定作出之日起終止」修改為「註冊商標專用權自公告之日起終止」後納入(商§ 55II)；而被宣告無效的註冊商標，由商標局予以公告，該註冊商標專用權視為自始不存在(商§47)。

十六、 明確各項決定之生效條件

新法第 36、46、55 條分別規定了駁回申請決定以及不予註冊決定、無效決定及撤銷決定的生效條件，亦即當事人未申請複審或未向人民法院起訴的情形下，該等決定始生效，從而釐清了舊法各項決定生效時間未臻明確的問題。

十七、 限制商標轉讓條件

新法納入商標實施條例第 25 條第 2 及第 3 款的規定，要求「轉讓註冊商標的，商標註冊人對其在同一種商品上註冊的近似的商標，或者在類似商品上註冊的相同或者近似的商標，應當一併轉讓。對容易導致混淆或者有其他不良影響的轉讓，商標局不予核准」（商§42II、商§ 42III）。

十八、 修正許可使用之備案程序及效力

- (一) 新法將現行實施條例第 43 條中「許可人應當自商標使用許可合同簽訂之日起 3 個月內將合同副本報送商標局備案」的規定修改為「許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告(商§43)」。亦即，報送備案者不以許可合同副本為必要。
- (二) 此外，新法同時納入司法解釋之意見，進一步規定「商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人」（商§43III）。

十九、 修正施以行政處罰之規定

新法修正了對商標違法行為處以行政處罰的規定：

- (一) 對於違反強制使用要求(商§6)的商標，可以責令限期申請註冊，並可處罰款（商§51）。
- (二) 對於冒充註冊商標或違反禁用條款(商§10)者，可予以制止，令其限期改正，並可予以通報，還可處以罰款（商§52）。
- (三) 對於商標侵權行為，可以責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和主要用於製造侵權商品、偽造註冊商標標識的工具，並可處罰款（商§60）。
- (四) 罰款的計算均以違法經營額為計算標準。
- (五) 對於違反馳名商標不得宣傳的行為(商§14I^⑤)，可以責令改正，並處 10 萬元罰款（商§53）。
- (六) 此外，還規定商標侵權累犯可以從重處罰，以及善意銷售者應承擔停止銷售的責任（商§60）。

二十、 加強對商標代理機構之管理

新法特別關注商標代理行業的管理：

- (一) 確認誠實信用原則在代理行為中的適用（商§19）。
- (二) 要求商標代理機構，在知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於惡意搶註及侵犯他人先權利的情況下，不得接受其委託(商§19III)。
- (三) 進一步規定「商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標」(商§19IV)。
- (四) 對於代理機構的行業組織管理作出明確規範（商§20）。
- (五) 特別規定針對代理機構的違法行為可以罰款、計入信用檔案，甚至停止受理其提出的申請等等；情況嚴重者，甚或可能追究刑事責任（商§68）。

二十一、 規範商標與企業名稱衝突之處理

新法明確規範了商標與企業名稱衝突的法律適用，即「將他人註冊商標、未註冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理」（商§58）。

二十二、 明確商標之正當使用範圍

新法對缺乏顯著性的標誌以及三維標誌的正當使用問題作出了規定：

- (一) 「註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用」。
- (二) 「三維標誌註冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用」(商§59)。