

AIPLA

American Intellectual Property Law Association

2018年7月30日

商标局法律处
中华人民共和国
电子邮件 (sbjlaw@saic.gov.cn)

Re: 商标法修改公开征集意见

尊敬的先生或女士,

美国知识产权法律协会 (“AIPLA”) 很乐意接受邀请, 就商标局发布的商标法修改公告, 对2018年4月2日颁布的中华人民共和国商标法的修改提供公开征集意见。

AIPLA 地处弗吉尼亚州阿灵顿, 紧挨美国专利商标局 (“USPTO”), 是美国最大的知识产权从业者协会。我们的会员多来自律师事务所、政府机构、司法机构和学术界、高达 13,500 人, 其中包括中国和其他国家的国际会员, 在中国从事商业活动的会员或代表客户在中国从事商业活动的会员。AIPLA 会员涵盖直接或间接从事专利法、商标法、著作权法、商业秘密和不正当竞争法以及与知识产权相关的其他领域法律的个人、公司和机构, 具有广泛性和多样化等特点。我们的会员既是知识产权的所有者也是知识产权的使用者。我们旨在帮助建立法律政策, 维持其公平性与有效性, 奖励发明, 同时在健康竞争、合理成本和基本公平三者中寻求公众利益的平衡点。

中华人民共和国国家工商行政管理局 (“SAIC”) 为加强中国知识产权保护、提高商标检验质量与效率, 从而决定修改商标法, 我们对此举深表敬意。AIPLA 很荣幸有此机会, 能为商标法修改提供一般性意见。AIPLA 还希望有机会能为经由第一轮评论后而起草和提出的商标法就语言方面的修改提供附加说明。

如果您有任何疑问, 或想要了解详细信息, 亦或想对 AIPLA 的提出的意见或任何其他商标问题进行探讨, 请告悉。

此致



Myra H. McCormack
主席
美国知识产权法律协会

AIPLA 关于中华人民共和国商标法 修改案评论

I. 恶意注册与欺诈

恶意商标注册是一个世界性问题。AIPLA 对中华人民共和国国家工商总局 (“SAIC”) 为解决这一问题而做的努力深表钦佩。SAIC 参加各种相关会议，协同美国专利商标局 (“USPTO”) 及其他商标局，就恶意注册带来的挑战展开讨论，包括参与并达成 TM5 项目，抵制恶意注册，AIPLA 对此深表谢意。恶意注册使合法权益人名誉受损、获益降低，而 SAIC 修改商标法的决定是保护中国及各地的商标所有人免受恶意侵权的又一重要举措。以下是非完整建议列表，旨在帮助中国商标局 (“CTMO”) 防止恶意申请和其他类型的欺诈行为。

1. 为审查员提供法定基准，并要求提供证据以调查潜在的恶意注册

为了打击恶意和欺诈性申请，AIPLA 认为审查员应有权酌情要求申请人在诉讼期间提供诚信主张的依据（例如，申请人疑似申请过多的商标，或疑似参与连续盗版，或疑似提交自己无权申请的另一注册商标）。当涉及以上问询，商标法应能提供法律基准与指导方针，且应要求申请人、律师和代理人必须如实应答，如若不然，则可能受到法律的处罚。

2. 应设置一项在审查期间向中国商标局和审查员提交恶意注册证据的程序

AIPLA 建议设置一项程序，允许他人在审查期间向中国商标局提交申请人的恶意注册证据。由于商标局审查员的工作负荷较大，该程序可以通过公众的协助，进而帮助审查员更为有效地识别恶意申报者和恶意注册证据。恶意注册证据可提交至商标局的某一指定办公室，由该办公室对提交证据进行分析，然后决定是否将该证据递交给审查员进行核审。一旦递交给审查员，审查员应将该证据纳入考虑范围之内，并在适当情况下，使用证据作为驳回恶意申请的依据。鉴于申请审查的时间与资源限制，该过程应设有“备份”系统，以便审查员能获取之前忽略的证据。在处理恶意注册的案子时，此类程序或类似程序可以帮助向商标局提交欺诈或恶意注册证据，以尽早引起审查员的注意，而不必等到复审时再向商标评审委员会 (“TRAB”) 提交证据。

3. 在异议与无效宣告期间，应增加商标评审委员会的透明度

根据商标评审委员会的现行方法，被提异议方无法查阅并回应申请人或答辩人提交的争论和证据。直到上诉阶段，才能对相应的简述和证据进行审查。AIPLA 认为应准许被提异议方查阅申请人或答辩人提交的所有证据。由此，被提异议方可以协助商标评审委员会识别虚假和欺诈性证据以及恶意注册。例如，在许多国家的商标申诉期，所有申请文件都必须提供给另一方，且在某些情况下，案例档案甚至是公开的。这有助于对方当事人识别恶意或欺诈行为。此举还允许未参与诉讼程序的第三方识别特定申请人和/或律师的恶意或欺诈模式。因此，提高透明度是防范恶意注册和欺诈行为的重要环节。

4. 定义恶意的标准

即使在中国的商标申请人明显的恶意侵犯外国商标所有人的合法权利的情况下，商标评审委员会现行的“恶意”标准往往过于拘谨且难以满足。在商标法的修改中，应将“恶意”标准调整，为防止所有恶意申请人侵害合法权益持有人的权利作为宗旨，而不仅仅是为了防止行为最为恶劣的恶意申请人。

5. 修改商标法，允许在五年后对所有恶意注册或欺诈性商标提交无效申请

商标法目前允许商标注册后五年内以欺诈为由对其提请无效宣告，而对因欺诈或恶意注册的驰名商标，则可在任何时间对其提请无效宣告。我们建议一旦商标局将某商标认定为恶意注册或欺诈性商标，则可在任何时间对任何此类商标，而不仅仅是驰名商标提请无效宣告。

6. 诚意申请声明：申请人或代表若存在恶意注册和欺诈性行为应受到相应的处罚

AIPLA 建议对申请过程本身也作修改，即申请人应签署一份声明，承若其申请为诚意申请，且申请人无恶意攀附他人商誉或申请他人有在先权的商标等意图。我们还建议考虑其他方法来申请人恶意对国内或国外其他商标进行盗版注册。

此外，提交虚假或欺骗声明可作为驳回商标申请的独立理由，也可作为在评审委员会前质疑该申请的独立理由。并且，若声明存在虚假或欺诈行为，应采用其他方式对其行为进行处罚，包括：可能对申请人或律师/代理人实施制裁，从注册和/或注册无效中删除受影响的商品或服务，作伪证刑事检控。具体处罚细节请参阅第 1.7 节。

7. 商标局对恶意注册及欺诈行为的处罚

根据现行的商标法，商标代理人和重复侵权者的非法和不道德行为将受到一定的制裁和惩罚。但目前现行的商标法无具体条款可供商标局针对性地处理申请人、代理人或公司的恶意、欺诈性行为。AIPLA 认为，修改后的商标法应明确规定此类行为将同样受到制裁和处罚，以减少非法行为的产生。

II. 商标局、商标评审委员会及法院的条例及程序

除了重点关注上述恶意注册外，AIPLA 还提出以下建议，以减少审查员与法官的工作量，提高检控效率，促进商标评审委员会和法院公平有效地解决争端。

1. 对引证注册商标提起异议或无效诉讼程序的暂缓审理请求

若商标注册申请因为存在在先商标而被驳回，申请人可以针对该引证商标提出无效宣告。申请人可以在提请无效处理期间请求暂缓其商标申请的审查，但该暂缓不一定会被审查员接受，且往往会被拒绝。如果是这样，申请极有可能在无效程序完成前被驳回。因此，申请人须重新提交申请，且在重新申请时，则有另一申请人提交近似商标申请的风险。AIPLA 认为，如果暂缓审理请求是在对引证商标提起无效宣告之后且在无效宣告未决时提出之前，修改后的商标法应

自动准许暂缓审理请求。同样，在未对引证商标的异议做出判定前，或着在单方面提请上诉案件中已提出异议，无效或诉讼案件且它们的决定会影响单方面提请上诉案件的裁定，也应自动准许暂缓审理请求。

若商标侵权案中的被告已向商标评审委员会提交申请，请求宣告原告的商标注册无效（例如，恶意注册的商标或由于其他原因不能注册的商标），同样地，暂缓审理请求也应自动获得地区法院的准许。或者，无效/取消已注册商标的要求也可以作为商标侵权案的反诉提交给地区法院。目前，无效/取消注册商标的要求须分开提交给商标局，而且此类案件往往由于太滞后于法院行动，而失去任何效果。允许将无效/取消要求在法院提交有助于解决这一问题，并使诉讼程序更加公平有效。

2. 因相对事由的驳回

现行的商标法为因相对事由驳回商标注册提供了法定权限（例如，依据有在先权的注册商标驳回申请商标），AIPLA 对此点深表赞同。AIPLA 确信，修订后的商标法应保留这种审查方法。

3. 实质性审查和分类体系

根据中国目前的分类制度，商标申请中的商品和服务可分为类和群组。这些类和群组在审查期间往往产生实质效力，而不仅仅扮演产品和服务分类以及费用计算等行政功能。例如，如果多个商标申请中的商品和/或服务同属相同的类或群组，在先注册的商标可以阻挡不相关商品和服务的商标申请。同样，若两个商品申请的商品和/或服务不属于同一类或群组，则可对相关商品和/或服务进行注册。AIPLA 认为即使两个商标申请中的商品和服务属于不同的群组，它们之间可能仍存在关系；或商品和服务属于同一群组，但却无任何关系，因此，修改商标法时，应对此加以阐释。灵活性是处理易混淆商品或服务的不二法则，灵活处理既反对赋予类或群组过多的权重而不对商品/服务之间的实际相似性或差异性做考查。

4. 答复时间和同意延长

现行的商标法规定，对任何审查决定提起上诉须在十五天内完成。15 天的期限给国外申请人压力很大。通常，中国律师需要对此进行交流，可能还需要进行翻译，并与外国律师讨论，之后外国律师需要与他或她的客户重复上述过程。AIPLA 认为，在上述过程中，15 天尤其对国外申请人而言时间过短。

同样，在 15 天之内答复商标局的驳回的期限也太短。因此，我们认为，新修订的商标法应延长回应期限，原因同如上所述。

AIPLA 还认为，若对方当事人同意延长，新修订的商标法应允许延长异议的截止期限以及提交异议与无效的补充意见书的截止期限。这样会留出更多的时间用于双方的协商和解，有利于达成庭外和解，也有助于减轻商标评审委员会的工作量。

5. 共存协议/同意书

AIPLA 认为新修订的商标法应允许在商标局的审查期（不仅仅能在上诉时）提交同意书和共存协议，并阐明这两份文件的重要性。无适当理由，审查员或商评委不得将其关于两商标的易混淆程度的判断来代替有关当事人的判断。当熟悉市场且旨在排除混淆的当事方定下协议以便防止混淆，这无疑是避免混淆发生的强有力证据。因此，同意书和共存协议将是证明双方能在没有混淆的情况下共存的强有力的证据。

6. 商品和服务规范的修正

AIPLA 认为，在异议和无效期间还有在后续申请和后续注册期间，应允许对商品和服务进行修改。通过对商标申请或商标注册的修改，可以解决诸多争端，从而使双方都满意。允许此类修改有利于促进和解并减轻商标评审委员会的工作量。

7. 默认判决

根据现行的商标法，在异议案或无效宣告案中，即使一方没有出庭或辩护，案子仍然要根据案情继续推进。AIPLA 认为，一旦出现上述情况，新修改的商标法应允许默认判决，该修改可很大程度上降低法官的工作量。此外，允许默认判决有利于打击恶意注册，因为此举可降低包括对恶意注册在内的诉讼成本。诉讼需要的成本越低，且成功率越高。实际上，恶意申请者通常不会对异议或无效诉讼作出回应，而商标评审委员会可以在这些情况下给予默认判决。同样，若注册人或申请人对注册或申请失去兴趣，会因此选择不为之辩护，默认判决则是处理此类情况的一个好方法。允许默认判断将简化程序，节省成本，并清除商标注册表中的无用之物。