

中国商标法修订 实施条例意见

2014年2月7日

简介

国际商标协会 (International Trademark Associations, INTA) 祝贺中华人民共和国通过了将于 2014 年 5 月 1 日实施的商标法第三次修订案。国际商标协会 (INTA) 很乐意就新商标法的实施条例 (Implementing Regulations, IR) 草案向国务院法制办公室 (State Council Legislative Affairs Office, SCLAO) 提交意见。

国际商标协会 (INTA) 是一个由商标所有人及专业人士组织的全球性国际协会，致力于支持商标和相关知识产权，以保护消费者并提倡公平和有效的商业活动。在就商标法草案提交意见之后，我们谨代表国际商标协会 (INTA) 的 6,500 家会员单位（包括来自中国的 207 家会员）再次欣然向国务院法制办公室 (SCLAO) 提交意见。

国际商标协会 (INTA) 欢迎草案中提议的大多数修订，这些修订是施行新商标法所必需的。但是，国际商标协会 (INTA) 首要关注的问题是：

- 考虑到当事方的时间压力，合理延长提交材料的限期——对于必须应对时差和语言翻译的外国当事方而言尤其如此。
- 鉴于最近的修订已经取消了异议驳回的上诉权，我们也担忧异议程序的透明度。
- 就行政处罚款目的清晰定义“严重”侵权。
- 针对大规模或持续侵权的“加重罚款”制定清晰的指导方针。

这些意见的起草得到了国际商标协会 (INTA) 立法及规章委员会、反假冒委员会和商标局实务委员会的大力支持。若您有任何问题，请发送电子邮件至 mchen@inta.org 或致电 +86-21-6137-3287、+86-21-6137-3288 联系国际商标协会 (INTA) 的首席中国代表 Chen Min 女士。

限期

- 第 18、24、25、29、62 和 70 条。在以上各个条款中，3 个月限期被变更为 30 天（第 29、62 条），或 30 天限期被变更为 15 天（第 18、60 条）。第 24 条和第 25 条的限期为 15 天。对当事方施加如此之短的期限并没有好处，并且不符合当事方的利益，尤其是必须应对时差和语言翻译的外国当事方，它同时也不符合公众的利益。我们建议维持 3 个月/30 天的限期。

异议

- 由于已经取消了针对驳回异议判决提起上诉的权利，首次处理异议时的程序必须更加透明化。因此，我们建议向异议方提供申请方的论据和证据回复副本，并在初始异议程序中向异议方提供评论这些论据和证据材料的机会。
- 国际商标协会 (INTA) 也建议实施条例 (IR) 向异议双方授予申请聆讯的权利，以当面讨论一个案件的利弊。

行政罚款

- 国际商标协会 (INTA) 建议澄清用于判定违反行为是否“严重”的标准，藉以根据新法律征收更高的罚款，并且就这些目的接受及全面考虑旁证。旁证应包括各种类型的个别或间接证据，这些证据可一起证明先前的生产及/或销售范围极可能非常大。就此而言，侵权人不保留或自愿披露交易记录的事实应被视为相关因素。同样地，侵权人在未取得营业许可的情况下经营且侵权货物被视为“仿冒品”（即有关商标和商品与权利所有人的商标相同，而不仅仅是“相似”）的事实也应被视为相关因素。
- 国际商标协会 (INTA) 建议在第 82 条列明的计算方法中使用受害品牌对应的正版产品的价值，该条款目前只规定按照实际销售价格，产品上标注的价格或市场平均价格进行计算。
- 国际商标协会 (INTA) 建议实施条例就如何计算第 87 条规定的“加重罚款”提供更清晰的指引。

恶意注册

- 当前的实施条例 (IR) 草案没有解释如何运用新商标法修订新引入的第 7 条来打击恶意注册，该条款要求商标注册申请人恪守“诚信”原则。国际商标协会 (INTA) 建议实施条例 (IR) 或未来的权威法律更加清晰地阐明第 7 条的诚信条款如何有效遏制恶意注册，为加强对商标所有人权利的保护提供依据。

分案申请

- 第 24 条规定了分案申请流程。国际商标协会 (INTA) 建议，除了这项规定阐述的情况外，在以下情况提出申请后也可随时作出分案申请：**(a)** 由于指定商品的部分而反对一项申请；**(b)** 在首次驳回复审或审查驳回商标注册的异议判决之后，商标评审委员会 (Trademark Review and Adjudication Board, TRAB) 决定批准该商标，但仅针对部分指定商品；**(c)** 商标申请被让渡或转让，且该转让或让渡仅涉及部分指定商品；**(d)** 针对注册商标，如果涉及部分转让或让渡，则也应允许分案申请。

- 第 26 条规定了在提出异议时必须向商标评审委员会 (TRAB) 提交的材料。在第 26 条中，第三项规定应予以澄清。“证明反对方是在先权利人或利害关系人的文件”是一个实质性问题，不应该作为接受异议或用来拒绝接受异议的条件。我们建议在接受要求中删除此规定。

转让

- 第 74 条要求对转让进行备案，以使相关转让优先于之后的诚信当事方。国际商标协会 (INTA) 支持可选的许可备案——在这种情况下，我们建议让注册人选择对许可证据进行备案，而不是对完整的协议备案，因为相关协议可能包括保密条款。
- 第 33 条。“转让程序应该由双方来处理”这个句子应阐述清楚。目前的做法是，转让人和受让人均签署转让申请表，但只能由受让人提交申请。我们提议修订如下：“由转让人与受让人签署的转让批准申请应该由受让人提交。”

声音商标

- 第 13 条。我们建议对声音商标申请制定更加详细的规定，例如声音的格式、所需的存储介质、大小等。

身份证明文件

- 第 14 条。这条规定的修订似乎增加了商标申请人必须提交有效证明副本以证明其身份的情况数量。如果作出这些修订，并且改变现行做法以要求外国当事人也遵守这些规定，那么外国当事人在进行翻译时将非常麻烦。我们建议保留现行做法，或至少在条例中规定外国当事人自动获准或可申请延长 3 个月提交其身份证明的翻译。
- 第 26 条。将提交身份证明文件作为接受（即备案）异议之条件的规定并不合理。向商标代理组织提供的授权委托书应该已经足够，我们建议删除这条规定。另外，相关规定应该允许在作出申请后的一定时限内提交此类文件或其副本，对于外国当事人而言尤其如此。

可追溯性

- 国际商标协会 (INTA) 建议实施条例 (IR) 或其它权威法律规定，经修订的商标法在什么程度上可追溯应用，尤其是在恶意申请问题方面。