



知识产权法律

《商标法》第四次修改 | 打击非真实使用目的的恶意注册行为、惩罚恶意注册和恶意诉讼行为、加大侵权赔偿金额

作者：陈容 | 李宇

2019年4月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国商标法》（“《商标法》”）的修改决定，修改条款自2019年11月1日起施行。这是《商标法》自1993年、2001年、2013年修改后的第四次修改。

本次修法主要涉及三个方面，六个条款的修改。本次修法的整体趋势为加强知识产权保护，打击非真实使用目的的商标恶意注册行为，完善恶意注册和恶意诉讼的救济制度，提高商标侵权、尤其是恶意侵犯商标权行为的赔偿金额，使违法成本显著提高，将充分发挥商标法对恶意注册、恶意诉讼、恶意侵权行为的震慑作用。以下将具体介绍本次修法的关键内容，以供参考。

一、打击商标恶意注册行为

目前实践中存在的突出问题是，大量不具有真实使用目的的商标抢注和囤积行为，导致国内新兴企业品牌保护困难重重，国外企业品牌进入中国也存在障碍，为此，权利人不得不花重金从商标恶意抢注人手中购买权利人自己创建的品牌，商标“流氓”横行一时。

以往大部分的判例中，针对这种情况更多的是根据《商标法》第四十四条进行规制，即在抢注商标被核准注册后，才能启动争议程序申请无效抢注商标，同时在案件的审理中对于抢注人囤积商标的数量和权利人商标在中国的知名度均有较高的要求。这大大增加了品牌真正权利人的维权成本和风险，也不利于有效遏制商标恶意申请注册行为。

近年来法院系统和国家知识产权局商标局已经开始探讨审查程序前置，即在初审阶段对“无实际使用意图、出于不正当目的大批量申请注册商标”直接予以驳回。本次修法，更是从商标申请的初审程序、商标代理程序、商标异议和商标无效程序四个方面提供了打击恶意注册的明确的法律依据，从申请源头、规范代理、到授权确权争议处理全方位的提供法律保护，是诚实守信经营者的利好消息。

具体来讲，修改后《商标法》第四条增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的内容，赋予审查员在初审阶段可依职权主动驳回的权利；第十九条第三款增加了商标代理机构的审查义务，规定代理机构不得接受不以使用为目的的恶意商标注册申请的委托；第三十三条和第四十四条配套的将这种

情况规定为提起异议和无效的理由之一。可见，修改后《商标法》建立了全面完善的打击商标恶意抢注和囤积行为的制度体系，且制度的设计可谓环环相扣、层层监督。

当然，修改后《商标法》第四条具体如何适用，适用的程序和情形，还有待相关配套的法律法规、司法解释或审查指南进一步的明确。总体来讲，我们认为“不以使用为目的的恶意商标注册申请”适用的情形至少应包括：申请与不同主体具有一定知名度或有较强显著性的商标相同或近似商标，数量较大或有其他情节严重情形的；申请与同一主体具有一定知名度或者较强显著性的商标相同或近似的商标，数量较大或有其他情节严重情形的；在远远超出自身经营范围的类别上，申请注册他人先具有一定影响的相同或近似商标。

二、惩罚恶意注册和恶意诉讼行为

本次修法不仅在商标确权程序中规定了严格的审查程序，同时也规定了确权及诉讼程序中的处罚制度。

修改后《商标法》在第六十八条第一款第三项中规定了商标代理机构违反修改后《商标法》第四条规定的处罚制度，同时增加第六十八条第一款第四项的处罚规定，其中第四项前半段规定了对恶意申请注册的行为为工商行政管理部门“根据情节给予警告、罚款等行政处罚”，后半段规定了对恶意提起商标诉讼的“由人民法院给予处罚”。

此前，在[2018]最高法民再 396 号商标侵权纠纷案件（该案是 2018 年中国法院 10 大知识产权案件之一）中，最高人民法院认定恶意取得并利用商标权谋取不正当利益之行为不受法律保护。可见，新法的修改以及该指导案件对建设健康有序的商标秩序，净化市场环境，遏制利用不正当取得的商标权进行恶意诉讼具有重要意义。

三、加大商标侵权赔偿力度

本次修法另一大亮点为提高了商标侵权的赔偿金额。修改后《商标法》第六十三条，关于恶意侵犯商标权的赔偿计算方法，由原来的“一倍以上三倍以下”修改为“一倍以上五倍以下”。关于法定最高赔偿额由原来的“三百万”提高到“五百万”。这一条款的修改体现了知识产权侵权的惩罚性赔偿额度进一步提高。

近年来，法院、国家知识产权局等各部门、各级负责人一直在落实、强调知识产权惩罚性赔偿制度，以有效遏制知识产权侵权行为。可以预见的是，今后知识产权侵权行为付出的成本将会越来越高，对恶意侵犯知识产权的，可能会罚到他“倾家荡产”，让其“无处可遁”。这对诚实守信的经营者是又一利好消息。因此，对经营者来说，积极主动设计、构建自身知识产权保护体系，及时有效发现侵权行为、大力采取维权行动，无疑将会越来越有意义。

附：《商标法》修改前后条文对照表

现行《商标法》	修改后《商标法》 (2019年4月23日第十三届全国人大常委会第十次会议修改)
<p>第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。</p> <p>本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。</p>	<p>第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。</p> <p>本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。</p>
<p>第十九条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。</p> <p>委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。</p> <p>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十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。</p> <p>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。</p>	<p>第十九条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。</p> <p>委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。</p> <p>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、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。</p> <p>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。</p>
<p>第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。</p>	<p>第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。</p>
<p>第四十四条 已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标</p>	<p>第四十四条 已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正</p>

<p>现行《商标法》</p>	<p>修改后《商标法》 (2019年4月23日第十三届全国人大常委会第十次会议修改)</p>
<p>局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。</p> <p>商标局做出宣告注册商标无效的决定，应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。</p> <p>其他单位或者个人请求商标评审委员会宣告注册商标无效的，商标评审委员会收到申请后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。</p>	<p>当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。</p> <p>商标局做出宣告注册商标无效的决定，应当书面通知当事人。当事人对商标局的决定不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。</p> <p>其他单位或者个人请求商标评审委员会宣告注册商标无效的，商标评审委员会收到申请后，应当书面通知有关当事人，并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。</p>
<p>第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。</p> <p>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</p>	<p>第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。</p> <p>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</p>

<p>现行《商标法》</p>	<p>修改后《商标法》 (2019年4月23日第十三届全国人大常委会第十次会议修改)</p>
<p>侵权人掌握的情况下，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赔偿数额。</p> <p>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，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。</p>	<p>侵权人掌握的情况下，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赔偿数额。</p> <p>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，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。</p> <p>人民法院审理商标纠纷案件，应权利人请求，对属于假冒注册商标的商品，除特殊情况外，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，且不予补偿；或者在特殊情况下，责令禁止前述材料、工具进入商业渠道，且不予补偿。</p> <p>假冒注册商标的商品不得在仅去除假冒注册商标后进入商业渠道。</p>
<p>第六十八条 商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>(一) 办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的；</p> <p>(二) 以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的；</p> <p>(三) 违反本法第十九条第三款、第四款规定的。</p> <p>商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案；情节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以公告。</p>	<p>第六十八条 商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>(一) 办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的；</p> <p>(二) 以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的；</p> <p>(三) 违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的；</p> <p>(四) 对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。</p>

现行《商标法》	修改后《商标法》 (2019年4月23日第十三届全国人大常委会第十次会议修改)
商标代理机构违反诚实信用原则，侵害委托人合法利益的，应当依法承担民事责任，并由商标代理行业组织按照章程规定予以惩戒。	商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案；情节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以公告。 商标代理机构违反诚实信用原则，侵害委托人合法利益的，应当依法承担民事责任，并由商标代理行业组织按照章程规定予以惩戒。

法规来源：中国人大网

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

陈容

电话： +86-10-8525 5541

Email: estella.chen@hankunlaw.com