

立足商标 | 服务企业 | 面向社会

# 中华商标<sup>®</sup>

## CHINA TRADEMARK

2022年第 **12** 期 总第304期



# 有能量 放马来

## 战马能量型维生素饮料



华彬到家  
扫码下单



战马能量星球  
扫码有惊喜

中华商标

二〇二二年第十二期

总第304期



# 2023 征订

《中华商标》是中华商标协会主管、主办的我国商标领域代表性的权威专业期刊。《中华商标》国内外公开发行，全年12期，每月25日出版，国际标准大16开，80页。主要栏目设置包括：商标执法与保护、商标案例精读、判例辨析、法官说商标、审查之窗、地理标志、实务交流、理论研讨、他山之石、地方动态等。

2023年杂志征订工作正在进行中，欢迎各有关单位和广大读者订阅，将订阅回执传真或邮件发送我们，我们将竭诚为您做好各项服务工作。



## 2023年《中华商标》订阅回执单

单位全称		收件人	
单位详细地址		邮编	
联系电话		手机	
纳税人识别号		接收电子发票邮箱	
订阅价格	192元/套/年(16元/本,全年12期)		如改挂号:19元/期
订阅费用总计	万 仟 佰 拾 圆		

注:1. 订阅单位除自用外,也可向指定用户订阅赠阅;

2. 请填写回执或编辑回执单内容,连同汇款凭证截图,发送至:zhsb68036092@cta.org.cn,杂志为邮政平邮,如需快速配送请另行支付3元/期,并备注挂号;

3. 需要开具增值税普通发票的单位,填写接收电子发票邮箱地址;开具增值税专用发票的单位,请在邮件中另附相关信息;

4. 户名:《中华商标》杂志社

开户行:工行北京复外支行

帐号:0200048509200529372

5. 地址:北京市海淀区紫竹院街道车道沟10号院《中华商标》杂志社(北方朗悦酒店)邮编:100089

## 广告招商

封面	75000元/期	彩色单页	20000元/期
封二	50000元/期	彩色双页	36000元/期
扉页	40000元/期	黑白单页	10000元/期
封三	45000元/期	诚信代理	30000元/年
封底	60000元/期	目录刊花	60000元/年
页码广告	90000元/年	内插刊花	2200元/期



联系人: 李晓娟  
电话: 010-68036092  
邮箱: zhsb68036092@cta.org.cn  
传真: 010-68036092

详情咨询电话: 010-68031255

中华商标协会业务指导单位：国家知识产权局

主管单位：中华商标协会

主办单位：中华商标协会

编辑出版：《中华商标》杂志社

编辑委员会主任：马夫

社长：张豫宁

副主编：李崇

编辑：马君

广告发行部：李晓娟

编辑部：010-68983165 010-68037835

记者部：010-68983165 010-68031255

广告发行部：010-68031255 010-68036092

活动部：010-68031255 010-68048211

新媒体部：010-68983165 010-68031255

战略合作伙伴： 艾欧史密斯（中国）水系统有限公司

战马（北京）饮料有限公司

合作伙伴： 中国国际贸易专利商标事务所

智库支持：中国人民大学中国商标品牌研究院

中华商标协会法律顾问：吴新华

杂志社地址：北京市海淀区紫竹院街道车道沟10号院

《中华商标》杂志社（北方朗悦酒店）

邮编：100089

传真：010-68036092

投稿邮箱：China.trademark@263.net.cn

订阅邮箱：zhshb68036092@cfa.org.cn

官方微信：中华商标杂志

广告经营许可证：京西工商广字0113号

中国标准连续出版物号：ISSN 1006-7531  
CN 11-3655/D

国外总发行：中国国际图书贸易集团有限公司（北京399信箱）

国外发行代号：6447BM

国内总发行：中国邮政集团公司北京市报刊发行局

本刊发行部

订阅：本社或全国各地邮局

邮发代号：82-49

定价：16.00 元

户名：《中华商标》杂志社

开户银行：工行北京复外支行

银行帐号：0200048509200529372

设计印刷：中煤（北京）印务有限公司

## 著作权使用说明：

凡被本刊录用稿件，均视为稿件作者同意以下条款：

1. 文责自负，作者保证其拥有文章的著作权。

2. 本刊已被中国知网等多家数据库收录，稿件刊发后本刊有权以纸媒体、网络、光盘等各种形式使用文章，中国知网等多家数据库有权通过信息网络传播本刊全文，稿酬与著作权使用费一并支付。如作者不同意数据库收录，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。

3. 作者不得一稿多投。

## 目录

## CONTENTS

### 专稿

- 4 构建“四位一体”监管体系 全面加强知识产权代理监管工作  
国家知识产权局知识产权运用促进司司长 雷筱云

### 《商标法》四十周年

- 8 首例国家形象维权案  
——“非中国制造”商标案回顾 曹中强
- 11 中国改革开放以来的商标立法及四次修正（四）  
郑成思 黄晖

### 实务交流

- 14 商标领域严重违法失信典型案例解析 范文 蔡健炜
- 25 从“青花椒”案看弱显著性商标保护的边界问题 冯建坤

### 商标执法与保护

- 17 《商标侵权判断标准》理解与适用（四）
- 47 某公司申请注册“泽连斯基”商标被处罚 夏国和 殷宇珍

### 观察与思考

- 28 宣传“同款”是否构成侵权 郭超
- 66 2021—2022 年中国品牌营销热点及策略方向 王昕

### 专栏

#### 法官说商标

- 33 从商标“撤三”案件看商标的规范使用 张迪  
判例辨析
- 37 三维标志商标功能性的司法认定 吕梦林  
审查之窗
- 48 《商标审查意见书》的理解与适用 谭兰兰

### 理论研讨

- 41 论商标权利限制法律制度的完善（上） 王志超 符竹
- 52 电子商务经营者合法来源抗辩因应研析  
——以“一件代发”经营模式为视角 何梦迪

## 地方动态

- 57 强化地理标志金融分级授信服务 助力个体工商户纾困发展  
张雅涵
- 69 长春市知识产权领域执法稽查工作取得新突破  
孙志田
- 70 九江市全面加强地理标志品牌建设  
张钰滢
- 71 福鼎白茶发展模式对实施乡村振兴战略的借鉴  
吴小韧

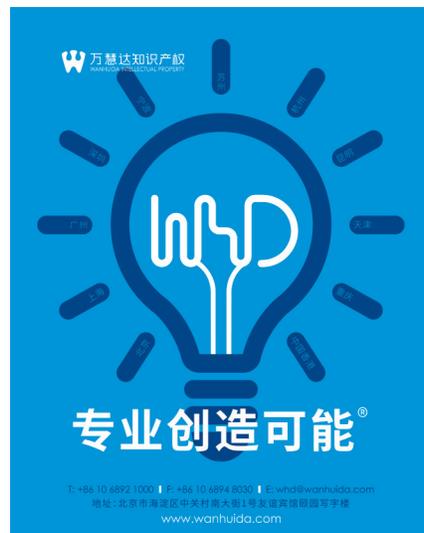
“万慧达杯”2022 中华商标协会全国高校  
商标热点问题征文比赛获奖作品选

- 61 论《反不正当竞争法》上“有一定影响”的二元构造  
苏泽祺

## 简 讯

- 10 《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》印发
- 51 国家知识产权局依法打击恶意抢注“世界杯”“拉伊卜”等  
商标注册
- 69 国家知识产权局商标局发布《商标代理机构备案办理须知》  
并组织重新备案

环球资讯 73      2022 年总目录 75



4. Construct a "Four-in-One" Supervision System and Comprehensively Strengthen the Supervision of Intellectual Property Agencies
14. Analysis of Typical Cases of Serious Violation and Untrustworthiness in the Trademark Field
33. Viewing the Standardized Use of Trademarks from the Case of "Three Withdrawals" of Trademarks
37. Judicial Determination of the Functionality of the Three-Dimensional Mark Trademark
41. On the Perfection of the Legal System of Trademark Right Restriction
48. Understanding and Application of the Trademark Examination Opinions
52. Research and Analysis on Countermeasures of Legal Source Defense of E-Commerce Operators
61. On the Dual Structure of "Having Certain Influence" in Anti-Unfair Competition Law

# 构建“四位一体”监管体系 全面加强知识产权代理监管工作



国家知识产权局知识产权运用促进司司长 雷筱云

习近平总书记指出“要打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条”“完善知识产权服务体系”。知识产权代理是知识产权服务业的核心组成和基础性业务，是将创新成果转化为知识产权的关键环节，是知识产权高质量创造、高标准保护和高效益运用的重要保障。加强知识产权代理监管，是促进行业健康规范发展的基本保障。国家知识产权局党组历来高度重视知识产权代理监管工作，近年来采取一系列措施严厉打击违法违规代理行为，有力地促进了行业健康发展。新形势下，知识产权强国建设赋予了知识产权代理行业新的使命、提出了新的要求，迫切需要全面加强代理监管工作、规范行业经营秩序、优化行业发展环境，为知识产权强国建设提供更加优质、专业、高效的知识产权市场化服务支撑。

## 一、知识产权代理监管“四梁八柱”建设取得新成效

近年来，国家知识产权局认真落实党中央、国务院决策部署，着眼促进知识产权代理行业健康发展、构建高质量知识产权服务体系的目标，积极谋划全面加强知识产权代理监管工作，加快推进完善监管制度，部署开展“蓝天”专项整治行动，不断健全行业监管长效机制，综合整治、多措并举、标本兼治，知识产权代理监管工作的“四梁八柱”基本确立，从严规范知识产权代理违法违规行为的高压态势初步形成。

完善制度，夯实“依法监管”基础。积极推进《专利代理条例》颁布施行，配套出台《专利代理管

理办法》等规章，印发《关于加强专利代理监管的工作方案》《专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法》《专利代理监管工作规程》《知识产权代理监管协同工作机制》《知识产权代理监管协同工作流程》等一系列政策文件，进一步加强了监管依据、增强了监管手段、充实了监管职责、明确了法律责任，为加强代理监管、规范代理行为提供了有力的制度支撑。

转变理念，提升“主动监管”意识。积极推进建立主动监管机制，加强对重点环节、重点领域、重点主体的监测分析。通过对专利审查、商标审查、社保信息等重点环节数据的监测分析，及时发现代理非正常专利申请、恶意商标申请、专利代理“挂证”等行为线索；通过对举报投诉线索较多、年度报告不规范等重点主体进行监控分析，及时掌握违法代理行为新动向，提升监管工作针对性。近3年来，通过主动监测、主动筛查，累计获取违法代理线索3300余条，组织各地进行严厉打击，有效加大主动查处力度。

强化部署，突出“重点监管”震慑。聚焦突出的违法代理行为，组织开展“蓝天”专项整治行动，依法进行严查、快处、重罚。综合治理200余家代理非正常专利申请的机构，采取行政指导、行政约谈、警告罚款、停业吊销等形式进行分类集中整治。从严处罚无资质专利代理行为，罚没金额1700余万元，单案最高罚没249万元。严厉打击抢注有关奥运热词等恶意商标申请代理行为，作出行政处罚259件，停止3家机构商标代理业务。对伪造变造公文签章、骗取专利申请人相关费用的专利代理机构作出吊销代理资质处罚，充分发挥重大案件震慑效应。



健全机制，增强“协同监管”效能。建立跨部门协同机制，加强与国家市场监督管理总局、人力资源和社会保障部等部门的沟通协作，配合做好行政执法与纪检监察贯通协同工作。建立上下协同机制，推动各地方知识产权局对严重违法的代理机构和人员实施严格的协同限制。完善行业自律协同机制，指导中华全国专利代理师协会、中华商标协会等完善行业自律规范，开展“弘正气、提质量”行风建设年等活动。完善信用机制，推进将严重违法代理行为纳入国家市场监督管理总局和国家知识产权局有关失信名单列入情形，开展专利代理信用评价试点，依法将200余家专利代理机构列入经营异常名录，加大违法代理行为曝光力度。

创新方法，强化“智慧监管”支撑。加强线上代理行为监控分析，通过对电商平台、展会、宣传广告等重点领域数据进行监测分析，及时发现无资质专利代理、以不正当手段招揽业务等行为线索，及时固定网络电子证据，要求有关电商平台下架涉嫌无资质专利代理商户，删除商品链接。对存在不规范经营行为的13家平台型商标代理机构进行约谈，下架正在展示交易的涉嫌恶意申请商标207余万件，引导规范新业态知识产权代理机构健康发展。通过大数据分析锁定人均代理量明显过高的专利代理机构，组织有关地方局加强重点检查。

2018年来，全系统共约谈专利、商标代理机构5300余家，责令整改3200余家，作出警告和罚款处罚440余件，吊销代理资质、停止代理业务15家机构，办案数量比机构改革前的总和还要多，规模和力度显著加大，震慑效应凸显，代理监管长效机制不断完善，有力形成了打击违法代理行为的高压态势，行业秩序明显改善，行业服务水平进一步提高。

## 二、准确把握知识产权代理监管工作的新使命新要求

近年来，党中央、国务院就加快知识产权强国建设、提升政府监管效能、推进现代化监管等工作作出一系列新的重大决策部署，为新形势下全面加

强知识产权代理监管工作指明了方向、提出了新的更高要求，需要深入学习领会，准确把握精神实质，结合当下形势要求，不折不扣抓好贯彻落实。

（一）坚持政治引领，始终把知识产权代理监管工作融入知识产权强国建设大局。政治站位决定方向、决定思想、决定推动工作的质量。2021年，党中央、国务院相继印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》（以下简称《纲要》）和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），对我国知识产权事业未来发展作出重大顶层设计，也首次对知识产权服务业监管工作作出全面、系统部署，要求“构建政府监管、社会监督、行业自律、机构自治的知识产权服务业监管体系”，提出“知识产权服务业有序发展、服务机构专业化水平明显提升”，强调“加强知识产权服务业监管”“培育发展知识产权服务业”等。这是新时期党中央、国务院赋予的重要使命，彰显了知识产权代理服务发展和监管工作的重要作用，体现了党中央、国务院的高度重视和殷切希望。要牢记职责使命，主动担当作为，进一步统筹好加强监管和促进发展的关系，以监管促规范、以规范促发展，充分发挥知识产权代理服务贯穿知识产权创造、保护、运用全链条的作用，为高价值知识产权创造、高标准知识产权保护和高效益知识产权运用打牢基础、筑好根基，为加快建设知识产权强国提供有力保障。

（二）坚持系统观念，着力提升知识产权代理监管效能和监管现代化水平。坚持和运用系统观念是解决问题、做好工作的基础和方法。2021年12月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十三次会议，审议通过《关于进一步提高政府监管效能推动高质量发展的指导意见》等文件，强调“加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管”等要求。国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》，围绕加快建设高标准市场体系，提出要“构建现代化监管体系”“全面提高监管效能”等要求。党中央、国务院关于提高政府监管效能和推



进监管现代化的重要部署要求，是新时代全面加强知识产权代理监管工作的重要遵循和行动指引，必须学懂弄通做实，始终贯穿工作其中。要准确把握提高政府监管效能和推进监管现代化的深刻内涵和核心要义，坚持统筹竞争和公平、活力和秩序、发展和安全，着力补短板、锻长板、挖潜力、增优势，充分发挥市场、政府、社会等各方作用，综合运用法律、行政、经济、技术、标准、信用等多种手段，建立完善各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的监管机制，推进形成全方位、多层次、立体化知识产权代理监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管格局。

（三）坚持担当作为，全面增强规范代理秩序促进行业高质量发展的责任感和使命感。代理服务质量是知识产权代理行业发展的生命线，事关创新主体和市场主体切身利益，是监管工作重要的出发点和落脚点。近些年来，知识产权代理服务业在快速发展的同时，也给代理监管工作带来了新的挑战。客观上，行业规模快速增长和违法行为更加隐蔽增大了监管难度，“十三五”期间，全国专利、商标代理机构数量增长近3倍，监管工作覆盖面迅速扩大、工作链条不断延长，违法和不规范经营行为更加复杂、隐蔽，“互联网+”背景下的知识产权代理服务新模式新业态，也为行业发展和监管工作提出了新命题。主观上，监管制度不完善、监管机制不通畅、监管能力不足也影响了监管打击力度，制约了监管工作效果。面对新形势新问题，要紧紧抓住主要矛盾，聚焦破解行业发展的难点、痛点、堵点，以更大的努力、更大的决心、更大的担当，着力构建综合监管体系，切实履行监管职责，全面加强知识产权代理监管工作，推动知识产权代理行业高质量发展。

（四）坚持守正创新，以改革理念积极落实“四位一体”监管体系建设工作的新要求。“小智治事，大智治制”。新时期全面加强知识产权代理监管工作，必须夯实制度基础、完善监管体系，加快构建支撑知识产权代理监管有效运转的体系机制。《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》明确要求“构建政府监管、社会监督、行业自律、机构自治的知识产权

服务业监管体系”，这为新时代全面加强知识产权代理监管工作指明了方向、明确了要求，要深刻认识、准确把握、加快推进。加快构建“四位一体”监管体系，要把握改革创新和保持稳定的关系，继承和完善原有监管体系，创新和发展新的监管机制，充分发挥政府监管的震慑性、行业自律的引领性、社会监督的导向性、机构自治的自觉性，健全制度、创新机制、融汇贯通、形成合力，充分发挥市场在知识产权代理服务业配置资源中的决定性作用，更好地发挥政府和行业协会的作用，严厉打击违法违规代理行为，不断压缩机构和从业人员违法代理的制度空间，持续优化营商环境，释放创新活力。

### 三、加快构建“四位一体”知识产权代理监管体系

全面加强知识产权代理监管工作，需要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述，着眼落实《纲要》和《规划》关于加强知识产权服务业监管工作的部署要求，以促进行业高质量发展为出发点，进一步完善行业监管法律规范、转变监管理念、健全监管体系、丰富监管手段，加快构建政府监管、社会监督、行业自律、机构自治“四位一体”知识产权代理监管体系，推进优化服务供给质量，努力为知识产权强国建设提供优质的市场化服务保障。

（一）以政府监管为主导，强化违法行为打击震慑效应。政府是行业秩序的“裁判员”和“守护者”，加强政府监管是行业健康发展、行稳致远的重要保障。政府监管的失位、对违法者监管不到位，就是对守法者的不公，就会导致劣币驱逐良币的现象。全面加强知识产权代理政府监管工作，要加强依法监管，加快推进代理监管法治建设，积极推动知识产权代理相关法律法规规章立改废释，形成系统完备、科学规范、运行有效的代理监管法律规范体系。持续创新监管工具，针对不同违法程度和性质，推进运用阶梯式监管、辅导式监管、触发式监管、敏



捷治理等新型监管工具，实现规范市场行为、降低执法成本、形成执法震慑的综合效用。加强重点监管，聚焦社会影响恶劣、严重破坏行业秩序的违法行为，深入开展专项整治行动，加大案件查处力度，突出人员监管，严防从业人员通过“换马甲”逃避监管，加强对平台型知识产权代理机构监管，促进健康发展。推进信用监管，及时总结推广专利代理信用评价试点工作经验，探索代理“白名单”制度，完善信用惩戒激励机制。加强大数据监管，充分运用现代技术手段作用，加强审查、执法、司法等相关数据监测，强化股权穿透分析，提升监管的精准性和有效性，实现监管“无事不扰”而又“无处不在”。

（二）以行业自律为引领，突出行业高质量发展导向。行业组织是行业健康发展的排头兵和领路人，是行业行风建设和高质量发展的引领者和推动者。要积极推进建设地方知识产权代理行业组织，完善行业自律制度，加强行业自律管理，积极配合政府部门对不规范代理行为实施联动监管。强化协会在政策制定宣贯、行业诉求反映等方面“上挂下联”的功能，调动会员参与行业工作的主动性和积极性，促进主管部门与代理机构间良性互动、形成合力。组织开展业务培训和经验交流，加大正面典型经验推广力度，强化实践锻炼，建设适应知识产权高质量发展需要的高素质专业化人才队伍。健全行风志愿监督机制，开展行风建设活动，发动行业内部力量加强同业监督，加强行业高质量发展的正向引导。厚植行业情怀，倡导机构恪守职业道德，弘扬诚信为本、操守为重、坚守准则的执业风尚，自觉抵制违法代理行为，营造风清气正的良好环境，维护提升行业的社会形象，促进行业发展行稳致远。

（三）以社会监督为保障，营造行业规范发展良好氛围。社会监督具有预防、矫正、惩戒和教育的功能，对提升监管效能、规范行业秩序、促进行业健康发展，具有重要的导向和保障作用。要持续创新社会监督引导方式，充分发挥社会各方监督作用，形成行业监管社会共治合力。完善代理监管举报投诉规则，畅通社会公众举报投诉渠道，推进实施举

报人奖励政策。加强专利、商标代理机构和从业人员信用信息深度开发利用，探索推进专利、商标代理行业分级分类评价，便利社会公众查询和判别代理机构，引导市场根据机构信用状况评估风险。要加强创新主体引导，指导各类创新主体特别是知识产权优势、示范企业慎选、优选代理机构。鼓励新闻媒体、创新主体和社会公众共同开展代理行业监督评议，充分发挥社会监督作用。

（四）以机构自治为基础，推动树立自觉守法经营意识。代理机构和代理师是落实代理责任的主体，以外在的监管促进形成机构内在的自治，是行业稳步健康发展的关键。要督促代理机构和代理师切实履行主体责任，提高依法执业、质量至上的责任意识。完善自查整改和合规报告制度，引导知识产权代理机构在重点监管事项上积极开展全面自查、主动整改，全面压实代理机构和代理师责任，促进合法规范经营。要发挥标准管理手段的引导作用，加快研究制定知识产权代理行业基础标准、支撑标准、产品标准、质量标准，推进实施服务质量承诺制度，引导机构提升自治水平，向标准化、规范化、优质化、专业化方向发展。营造行业高质量发展的政策环境，促进代理机构拓展服务范围、深化服务内容、提升服务能力，鼓励代理机构开展技术创新、产品创新和商业模式创新，增强为创新主体提供高端服务的能力，努力满足创新主体多层次、多样化的服务需求。

新时代为知识产权代理行业迎来新的发展机遇，赋予知识产权代理行业新的使命，我们要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真学习、深刻领会、全面落实党中央、国务院各项决策部署，加强协调、密切配合，全面加强知识产权代理监管工作，切实提升知识产权代理服务质量，拓展知识产权代理服务领域，提升知识产权代理服务能力，推进知识产权代理行业又好又快发展，为知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条提供全面全方位服务，为加快知识产权强国建设、助力我国经济高质量发展作出更大的贡献。



# 首例国家形象维权案

——“非中国制造”商标案回顾

曹中强



2005年，我在中华商标协会担任秘书长期间，中华商标协会副会长单位、中北知识产权代理有限公司（以下简称中北）董事长袁世环同志以高度政治责任感依法阻止“非中国制造”恶意注册，为维护国家形象做了大量工作。这是中国知识产权代理的历史上首例涉及国家形象的公益维权案。

2005年11月，中北在境外商标监测中查悉：

1. 美国迈阿密市一名自然人 Pastoriza Teresita 于2005年5月20日，在美国申请了 NOT MADE IN CHINA（非中国制造）商标，使用在服装、鞋帽商品上。

2. 直布罗陀注册的 Alvito Holdings Limited COMPANY（阿尔维托控股有限公司，以下简称阿尔维托公司）于2005年9月13日、10月12日向美国专利商标局申请了 NOT MADE IN CHINA（非中国制造）3件商标，使用在皮制品、包、服装鞋帽等商品上。

3. 阿尔维托公司于2005年9月13日、10月13日向欧盟内部市场协调局（即商标局）申请了 NOT MADE IN CHINA（非中国制造）3件商标，使用在皮制品、包、服装鞋帽商品上。

作为中华商标协会副会长、中北董事长袁世环同志和中北团队充分意识到，中国、中国制造、中国创造等词汇频繁和突出出现在全球媒体和信息之中，共同建构了中国形象，而商标作为一种经济形象属于国家形象的基础。在复杂的国际合作与竞

争中，国家形象有着重要的战略意义。国家形象不仅是政府的事，也是每一个公民的事。每个国家的公民、企业以及其他机构，对维护和提升自己的国家形象，都负有不可推卸的责任。

为此，中北就“非中国制造”一案采取以下对策：

**一是向中华商标协会通报、向国家工商总局和商标局汇报，争取支持和指导。**2005年11月23日，袁世环副会长和我一起向商标局领导汇报了“非中国制造”案的情况，为维护国家尊严，中北自荐承担维权任务和所有费用、联系所在国律师，以中华商标协会和中北的名义向欧盟等国家的商标局提出诉求，商标局领导给予了大力支持和帮助。

国家工商总局分管领导李东生副局长高度重视，于2006年3月13日，专门约见了商务部条法司司长尚明，对“非中国制造”商标在欧洲内部市场协调局的注册问题进行了沟通，得到了商务部领导的关注和指导。

**二是依法向欧盟局提出不予注册申请。**为了准确了解、掌握欧盟颁布实行的《欧洲共同体商标条例》，中北聘请了西班牙著名的 UDAPI 专利商标事务所（以下简称 UDAPI 所）作为中华商标协会、中北申请“非中国制造”商标不予注册一案的代理律师。

UDAPI 所于2006年3月17日依据《欧洲共



《欧盟商标条例》第41条规定，在共同体商标公告之后，任何自然人或法人以及代表制造商、生产商、服务的提供者、贸易商或消费者的团体或组织，可以向欧盟内部市场协调局（以下简称欧盟局）提出书面意见，根据第7条驳回注册的绝对理由“违反公共秩序和善良风俗的商标”提起商标不予注册的申请。

我们认为：1. “非中国制造”商标是对所有中国制造产品的侮辱。一个包含“非中国制造”的负面陈述商标已贬低了所有由中国企业制造的产品以及所有由中国公司提供的服务。

2. “非中国制造”不具有充足的显著性，无法作为共同体商标将其申请人的产品与其他企业的产品予以区别，没有为消费者提供任何产品质量方面的保证。并且，该商标没有标明任何对产品质量负责的企业信息。

3. “非中国制造”可以视为对中国人民及中国公司的歧视。这种行为是《保护工业产权巴黎公约》第6条严厉禁止的。

4. “非中国制造”欺骗了消费者。根据《欧洲共同体商标条例》规定，“带有欺骗性质的，例如有关商品或服务的性质、质量或地理来源的商标”，不应获得注册。如果申请人在中国生产其产品，则对广大消费者造成了产地和质量方面的欺骗。

据此，申请欧盟局驳回阿尔维托公司3件“非中国制造”商标。

**三是万名中国公民签名《反对“非中国制造”商标注册的声明》。**“非中国制造”事件经中外媒体报道后，引发强烈反响。舆论认为，该商标是对“MADE IN CHINA（中国制造）”的一种歧视和侮辱。

2006年3月1日，上海证券报、中国证券网等媒体共同在网上开通了反映和汇总中国民众呼声的平台。截至3月9日，在《反对“NOT MADE IN CHINA 非中国制造”商标注册的声明》上签名的人数超过13000人。

3月15日，中北涉外部部长毕德启作为代表向

欧盟驻华使馆代表递交了《声明》。上海证券报、中国知识产权报、经济导报、《中华商标》杂志<sup>[1]</sup>等媒体对该事件进行了相关报道。

**四是拜会欧盟局局长反映诉求。**2006年5月中旬，中北董事长袁世环、涉外部部长毕德启在加拿大多伦多出席国际商标协会第128届年会期间，与代理“非中国制造”案的西班牙律师吉尔谟先生一起，拜会了欧盟局局长伍博·德·博尔先生。伍博局长对中方申请对“非中国制造”商标不予注册的诉求表示理解并提出了建议。为解决此案打下了基础。

**五是密切关注案件发展，及时提出异议或诉讼。**根据中方对阿尔维托公司的3件“非中国制造”商标不予注册申请，欧盟局依法进行了审理。

2006年4月24日欧盟局发出通知，指出：“在欧洲居住的华人看到商标‘NOT MADE IN CHINA’的感觉是，它含有阴险的蔑视，暗示着避免使用中国制造商品的信息，此外，该商标诋毁中国工艺技术的声誉，它的注册将违背中欧人民建立双方友好贸易的愿望。”

同年8月24日，阿尔维托公司向欧盟局递交了说明答辩书，声称：“该商标没有直接表示任何侵犯或种族歧视的信息。”

9月11日，欧盟局通知：“我局认为该商标不符合《欧洲共同体商标条例》第七条的规定，因此不能注册”。阿尔维托公司不服，以书面形式提出上诉。

2007年12月，上诉委员会作出终局裁定，依据《欧洲共同体商标条例》第7条规定对第004631305号等3件商标申请予以驳回，“NOT MADE IN CHINA”不予核准注册。

除了向欧盟局提出对阿尔维托公司3件“非中国制造”商标申请不予注册外，中北还注意到德国自然人Frosted Sascha Gronau DE向德国专利商标局（以下简称：德国局）申请注册的“N.M.I.C NOT MADE IN CHINA”商标（使用在服装、鞋帽、体育及运动用品、玩具商品上，该商标于2005年9月30日公告），委托UDAPI所向德国局提出撤销申请，经



多方努力，该商标的所有人撤销了其申请。

中北于2007年7月12日监测到比利时自然人向欧盟局申请“NOT MADE IN CHINA”两件商标，使用在照明用设备、家具等商品上。该申请人获悉阿尔维托公司“非中国制造”商标一案结果后，于2007年10月5日主动撤销了申请。

在国家工商总局、商务部领导和中外社会各界人士的大力支持和帮助下，经过不懈努力，“非中国制造”商标被美国、欧盟、德国等国的商标局予以驳回，制止了申请注册歧视中国国家形象商标现象的出现与蔓延。

回顾“非中国制造”一案，中华商标协会专家委员会董葆霖主任对此给予了高度肯定，他认为：“此案是我国商标界在国际知识产权领域维护我国国际贸易秩序的正义发声，维权行为受到相关国家商标管理机关的广泛支持。”

“非中国制造”案在中国知识产权保护历程中具有里程碑意义。一是，这是首例为国家形象维权的案件；二是，自1957年中国贸促会成立我国第一

家商标代理机构以来，65年来首例以商标代理机构名义公益维权的案件；三是，自1994年中华商标协会成立以来，首例以社团名义维权的案件；四是，首次将万名中国公民、企事业单位签名的《反对“NOT MADE IN CHINA 非中国制造”商标注册的声明》递交给欧盟驻华使馆的案件；五是，这是首例向欧盟局局长提出撤销“非中国制造”商标申请诉求的案件；六是，首例由中国国家工商总局、商标局、商务部条法司领导指导关注的案件。

作者系北京君策知识产权发展中心理事长，原中华商标协会秘书长

## 注 释

[1]《中华商标》杂志对“非中国制造”案的相关介绍参见曹克宇：《“NOT MADE IN CHINA”伤害中国人感情》，中北商标事务所，2006年第4期；林华：《“非中国制造”踏入商标法禁区》，上海协力律师事务所，2006年第4期。

## 简 讯

# 《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》印发

（本刊讯）近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》（以下简称《规划纲要》）。

关于商标品牌，《规划纲要》提出，深入实施商标品牌战略。打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌。持续办好中国品牌日活动，宣传推介国货精品，增强全社会品牌发展意识，在市场公平竞争、消费者自主选择中培育更多享誉世界的中国品牌。

关于知识产权，《规划纲要》提出，健全现代产权制度。加强产权保护和激励，完善以公平为原则的产权保护制度，完善产权执法司法保护制度，全面依法平等保护各类产权。强化知识产权全链条保护，提升知识产权审查能力，建立健全知识产权侵权快速反应、惩罚性赔偿等机制。加强数据、知识、环境等领域产权制度建设，完善自然资源资产产权制度和法律法规，完善国有产权交易制度，完善农村集体产权确权和保护制度。

此外，《规划纲要》提出，持续推动生产性服务业向高端延伸。培育专业化、国际化的知识产权服务品牌机构。加强消费者权益保护。建立假冒伪劣产品惩罚性巨额赔偿制度。



# 中华人民共和国商标法

1982年

1993年

2001年

2013年

2019年

## 中国改革开放以来的 商标立法及四次修正（四）

郑成思 黄晖

（接上期）

### 四、2013年《商标法》的第三次修正

中国《商标法》第三次修改从2003年正式启动，国家工商行政管理总局受国务院的委托，承担了商标法修改的具体准备工作，经深入调研并听取各界意见，反复修改形成了《商标法（修订送审稿）》，于2009年11月18日报请国务院审议。2012年10月31日，国务院常务会议讨论通过了《中华人民共和国商标法修正案（草案）》，并提交全国人大常委会先后三次进行审议。

2013年8月30日上午，备受社会关注的《中华人民共和国商标法》修正案经十二届全国人大常委会第四次会议审议并通过，修改后的《商标法》于2014年5月1日起生效。新《商标法》有如下变化，值得我们给予特别的关注。

#### （一）强调商标使用，完善注册制度

##### 1. 制止违反诚实信用原则的行为

这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7条），并具体体现在下列条文中：“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”（第15条第二款），不过，目前尚不清楚在先使用是否有“在中国”的要求；2013年《商标法》重申“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”（第45条），对于恶意使用人（第36条）以及注册人（第47条），需要承担赔偿责任；对于重复侵权的，工商局可以加重处罚（第60条）；对于恶意侵权行为，2013年《商标法》允许给予1-3倍的赔偿（第63条）；此外，2013年《商标法》要求代理机构遵循诚实信用原则（第19条），并规定了违法后果（第68条）。



## 2. 调整使用与注册的关系

2013年《商标法》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，但要求其附加适当区别标识”（第59条第三款）。该款规定明确在先商标的使用并获得一定影响的时间应在后商标的“申请日”为准，并且将“继续使用”的范围限制在原使用范围内，但目前尚不清楚这一范围是否主要指地域范围。

## 3. 强化商标使用义务

2013年《商标法》吸收2002年《商标法实施条例》第3条的规定，明确了商标使用的定义：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”（第48条）。此外，2013年《商标法》将连续三年停止使用的情形单独加以规定，不适用“限期改正”的处理程序，加强了对不使用商标的规制（第49条）。最后，2013年《商标法》还规定，三年内未实际使用过的注册商标原则上不给予赔偿（第64条）。

## （二）规范商标注册实体条件

### 1. 细化驰名商标认定

2013年《商标法》从权利人的角度规定了权利人申请驰名商标认定的条件，即“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”（第13条）。明确了商标局、商评委及法院认定驰名商标的具体程序，特别强调“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”（第14条）。2013年《商标法》还规定“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”（第14条），违反者处10万元罚款（第53条）。

### 2. 扩大商标注册范围

2013年《商标法》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8条），相应地增加了中国国歌、军歌不得注册的规定（第10条）。

### 3. 明确显著性要求

2013年《商标法》增加了“其他”缺乏显著性标志不得注册的要求，使通用名称和叙述性标志成为缺乏显著性的特例，逻辑上更加周延（第11条第一款第三项）。同时，对于“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形，2013年《商标法》则允许任何人申请撤销（第49条）。此外，2013年《商标法》还规定注册商标专用权人无权禁止他人正当使用注册商标中的非显著部分（第59条）。

## （三）优化商标注册程序

### 1. 优化申请程序

2013年《商标法》优化了商标申请的程序：第22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”，同时允许以电子方式提交申请；第29条引入审查意见书制度“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定”，但尚不清楚该制度是仅限于形式审查还是也包括实质审查。

### 2. 调整异议程序

2013年《商标法》将相对理由的异议主体限定为“在先权利人、利害关系人”，绝对理由的异议主体仍然是“任何人”（第33条），同时规定“商标局做出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告。异议人不服的，可以依照本法第44条、第45条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效”（第35条第二款），相应地，2001年《商标法》第42条有关“一事不再理”的规定则被删除。



2013年《商标法》还规定“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”（第36条）这样明确异议不成立而注册的商标取得专用权的时间以及可以得到赔偿的时间标准。

### 3. 调整续展程序

2013年《商标法》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40条）。

### 4. 调整无效及撤销程序

2013年《商标法》区分无效和撤销程序，分别规定发起程序和决定效力。将2002年《商标法实施条例》第40条中的“注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止”修改为“注册商标专用权自公告之日起终止。”（第55条）

### 5. 明确各类决定生效条件

2013年《商标法》第36、46、55条分别规定了驳回申请决定以及不予注册决定、无效决定及撤销决定的生效条件，即只有在当事人不申请复审或不向法院起诉的情况下，这些决定才生效，从而厘清了现行法生效时间不够明确的问题。

## （四）明晰保护范围

### 1. 引入容易导致混淆的侵权认定标准

2001年《商标法》第52条第一项拆分为2013年《商标法》第57条第一、二项，第一项商品和商标都相同，可以直接认定侵权，第二项的商品和商标只有一个相同另一个相似，或者两者都只是相似，因此需要进一步证明容易导致混淆的后果。这一修改改变了过去仅仅依据商标或商品的相似关系就直接认定侵权的简单做法，更加接近市场实际情况，且为执法部门充分考虑在先商标的显著性和知名度

的作用留下空间，也与世界上大多数国家的侵权认定标准一致。

比较遗憾的是，2013年《商标法》仅仅在侵权认定时引入混淆标准，在注册认定时仍维持之前的商标及商品本身的近似比对，从而使两者的认定仍有可能出现不一致。

### 2. 完善其他具体侵权形态的规定

2013年《商标法》将2002年《商标法实施条例》中的帮助侵权条款上升为本法第57条第六项，并在新的2014年《商标法实施条例》第75条中对提供便利条件的行为进行了详细的列举，涵盖了网络商品交易平台等新业态；另外，2014年《商标法实施条例》第76条对将他人商标作为商品名称或商品装潢使用的情况转至《商标法》第57条第二项处理，重点落在了误导公众和容易导致混淆上。

### 3. 完善赔偿规则

2013年《商标法》第63条首先调整了索赔计算方法的顺序，之前对于侵权获利或侵权损失并未限制原告的索赔顺序，2013年《商标法》则依次规定了侵权损失、侵权获利以及新增了许可使用费的合理倍数三种计算方式；其次特意增加了报告妨碍举证时需要承担不利推定的相关责任；三是将法定赔偿的上限从五十万元提高到三百万元。

（未完待续）

本文转自曹中强、黄晖主编，中国工商出版社出版的《中国商标四十年1978～2018》一书，经作者同意，内容略有删改。

注：郑成思（1944-2006）系我国知识产权法学奠基人，改革开放以来最先研究、直接参与知识产权尤其是商标立法的著名学者。

黄晖师从郑成思教授，系我国第一位商标法博士，现为万慧达知识产权管委会成员，中国社科院知识产权中心兼职研究员。



# 商标领域 严重违法失信典型案例解析

范文 蔡健炜



近期，国家知识产权局发布的有关数据显示，2012年至2021年我国累计注册商标3556.3万件，年均增长25.5%，截至2022年9月，我国有效商标注册量达4152.3万件。十年来，商标注册量持续快速增长体现了我国市场经济蓬勃发展的良好态势。与此同时，侵犯商标注册专用权、商标恶意注册等现象屡有发生，引发社会强烈关注，也对我国商标注册管理秩序和知识产权保护工作带来挑战。

党的二十大报告指出，“加强知识产权法治保障”“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境”；习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时指出，“要综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等多种手段，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等环节完善保护体系”“要鼓励建立知识产权保护自律机制，推动诚信体系建设”。习近平总书记的重要指示论述为知识产权领域推动诚信体系建设、全面加强知识产权保护提供了根本遵循和行动指南。

2021年9月1日，《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》（国家市场监督管理总局第44号令）（以下简称《办法》）正式施行。《办法》规范了市场监督管理部门、药品监督管理部门和知识产权管理部门严重违法失信名单管理工作，明确了严重违法

失信行为的认定、对严重违法失信主体的惩戒及公示等。《办法》施行至今，已有20余名当事人（含自然人、代理机构、企业等）因存在商标领域严重违法失信行为被列入名单，予以失信惩戒。

## 一、商标领域严重违法失信行为认定

根据《办法》，当事人实施以下行为可被列入严重违法失信名单：故意侵犯注册商标专用权、提交恶意商标注册申请损害社会公共利益、从事严重违法商标代理行为等。当事人实施上述行为在被认定为严重违法失信行为时，还需一并认定该行为属于性质恶劣、情节严重、社会危害较大，并且受到了较重的行政处罚。其中，判断该行为是否属于性质恶劣、情节严重、社会危害较大的情形，应当综合考虑主观恶意、违法频次、持续时间、处罚类型、罚没款数额、产品货值金额、对人民群众生命健康的危害、财产损失和社会影响等因素。受到较重行政处罚则包括：依照行政处罚裁量基准，按照从重处罚原则处以罚款；降低资质等级、吊销许可证件、营业执照；限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；以及法律、行政法规和部门规章规定的其他较重行政处罚。

除上述具体行为外，当事人在市场监督管理



部门、知识产权管理部门等作出行政处罚、行政裁决等行政决定后,有履行能力但拒不履行、逃避执行等,严重影响管理部门公信力的,也将被列入严重违法失信名单。同时,市场监督管理部门、知识产权管理部门等在收到人民法院生效法律文书,根据法律、行政法规和党中央、国务院政策文件需要实施严重违法失信名单管理的也将依据《办法》开展。

## 二、商标领域严重违法失信行为典型案例

### (一) 因故意侵犯注册商标专用权被列入严重违法失信名单

案例一:某家具材料厂自2017年起在未取得商标授权许可的情况下,非法印制销售“凤阳”商标标识。2020年12月,当地市场监管部门与公安部门在联合执法过程中,查获并扣押该家具材料厂非法制造的14794件“凤阳”商标标识以及14820件其他侵权商标标识。

《商标法》第五十七条第四项规定,伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售伪造、擅自制造的注册商标标识的属侵犯注册商标专用权行为。

本案中,该家具材料厂销售伪造他人注册商标标识的行为构成侵犯注册商标专用权行为,其侵权时间较长、侵权数额较大,行为性质恶劣、情节严重、社会危害较大,市场监督管理部门依法给予较重的行政处罚,并依据《办法》将其列入严重违法失信名单。

案例二:某烟酒店于2020年5月29日、2021年3月2日、2021年9月15日先后三次因销售侵犯注册商标专用权的商品被予以行政处罚。2021年10月29日,该烟酒店再次被查获销售侵犯注册商标专用权的商品。

《商标法》第五十七条第三项规定,销售侵犯注册商标专用权商品的属侵犯注册商标专用权行为。本案中,该烟酒店多次重复侵权,具有明显主观故意,行为性质恶劣、情节严重、社会危害较大,市

场监督部门依法给予较重的行政处罚,并依据《办法》将其列入严重违法失信名单。

### (二) 因提交恶意商标注册申请损害社会公共利益被列入严重违法失信名单

案例:某公司于2022年2月冬奥会举办期间申请注册16件“牙墩墩”商标,同年3月,国家知识产权局对该商标注册申请予以驳回。

《规范商标申请注册行为若干规定》(国家市场监督管理总局第17号令)第十二条规定,对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人,依据《商标法》第六十八条第四款的规定,由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的,可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款;没有违法所得的,可以处一万元以下的罚款。

本案中,市场监管部门经调查认为,该公司申请的16件“牙墩墩”商标,与北京冬奥组委持有的“冰墩墩”商标近似,易使消费者产生误认,造成不良社会影响,属于恶意申请商标注册行为。市场监督管理部门依法给予较重的行政处罚,并依据《办法》将其列入严重违法失信名单。

### (三) 因从事严重违法商标代理行为被列入严重违法失信名单

案例:某商标代理机构在明知委托人申请注册有其他不良影响以及明显超出其经营范围和经营活动需求的商标的情况下,未尽到应明确告知委托人并审慎代理的义务,多次接受相关委托;同时,作为商标代理机构变相申请注册代理服务以外的其他商标。

《商标法》第十九条第三款规定,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。第十九条第四款规定,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。本案中,该代理机构有关行为属于严重违法商标代理行为,该行为严重扰乱商标代理市场秩序,产生严重的不良社会影响。国家知识产权局依



法对其处以较重的行政处罚，并依据《办法》将其列入严重违法失信名单。

#### （四）因当事人有履行能力但拒不履行、逃避执行等被列入严重违法失信名单

案例：某食品店因销售侵犯注册商标专用权的商品被市场监管部门予以查处，作出依法没收相关商品并处以一万元罚款的行政处罚，当事人在规定期限内拒不履行行政处罚决定，市场监管部门依法送达《行政处罚决定履行催告书》，并依法向地方人民法院递交《申请强制执行书》。

本案中，当事人经认定有履行能力，但拒不履行市场监管部门的行政处罚，严重影响管理部门公信力，市场监管部门依据《办法》第十一条规定将其列入严重违法失信名单。

此外，也存在多起案例，当事人因侵犯注册商标专用权被法院判处刑罚后，相关部门依据法院出具的刑事判决书或司法建议书将其列入严重违法失信名单。

### 三、意见建议

加强诚信体系建设是构建知识产权大保护格局的重要内容。严重违法失信名单管理制度是加强知识产权行政保护的重要手段。被列入严重违法失信名单将对当事人产生较大的影响，当事人有关信息将通过国家企业信用信息公示系统进行公示，影响社会评价；同时，当事人将被实施列

为重点监管对象、提高检查频次、不予授予荣誉称号等惩戒措施。

商标注册申请人、社会公众以及商标代理机构在商标申请注册、使用以及代理过程中都应当遵循诚实信用原则，严格遵照《商标法》《商标法实施条例》等有关规定开展，强化诚信自律，避免违法违规行为。一是申请商标注册过程中，不得存在明显超过合理限度大量申请注册商标、抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标、基于不正当目的重复申请商标注册、以及提交恶意商标注册申请等行为。二是在使用商标过程中，不得存在侵犯他人注册商标专用权行为。三是从事商标代理工作过程中，在知道或应当知道委托人存在恶意注册行为时不得接受委托，不得从事严重违法商标代理行为等。

当事人如果被认定存在严重违法失信行为，被列入严重违法失信名单后，要积极申请信用修复争取早日被移出名单，停止公示相关信息，并解除相关管理措施。一是依据《办法》，当事人被列入严重违法失信名单满一年的，在积极履行规定的义务、主动消除危害和不良影响，并未再收到较重行政处罚的，可以申请信用修复，提前移出严重违法失信名单。二是当事人被列入严重违法失信名单之日起满三年的，将被直接移出严重违法失信名单。三是如果当事人对被列入严重违法失信名单的决定不服的，也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

作者单位：国家知识产权局知识产权保护司



# 北京科亮知识产权代理有限公司

BEIJING KELIANG INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD.



## 科亮知识产权

KELIANG INTELLECTUAL PROPERTY

助你实现品牌梦想

科学亮创

成就梦想

诚信专业

合作共赢



## 北京科亮知识产权代理有限公司

地址：北京市通州区土桥中路华远好天地B座402

电话：010-85306236 传真：010-80597626

网址：[www.klzscq.com.cn](http://www.klzscq.com.cn) 邮箱：[keliang888@sina.com](mailto:keliang888@sina.com)



高端香氛洗护专研

# 天然茶麸养护发 控油蓬松



爱的味道一辈子忘不了

欢迎关注阿道夫公众号



# 论商标权权利限制法律制度的完善（上）

王志超 符竹

权利限制是法律为达到各种社会主体之间的利益平衡而设计的一种制度。法律并行不停地承担着保护知识产权和维护社会公众利益的职能，体现在制度构成上即形成了“权利人权利”和“权利限制”两个相互依存、相互制约的完整体系。本文通过对我国商标权限制法律现状及行政、司法实践进行梳理，比较研究国际条约及欧美国家的立法及司法经验，总结出商标权利限制的表现形式并提出相关立法建议，以期进一步完善我国商标权限制法律制度。

## 一、我国商标权限制的法律现状及实践

根据现行法律规定和实务，商标权权利限制主要表现为商标侵权抗辩，包括正当使用、在先使用及权利穷竭抗辩。

### （一）正当使用

1. 立法现状。我国《商标法》第五十九条规定了正当使用的情形，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人

正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该条款明确了商标正当使用抗辩，但只规定了描述性正当使用，没有规定指示性正当使用，也没有明确正当使用的构成要件。

北京市高级人民法院制定的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，对商标正当使用的构成要件和表现形式进行了积极探索。第二十六条规定，构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。第二十七条规定，满足第二十六条规定要件的下列行为，属于正当使用商标标识的行为：（1）使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的；（2）使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的；（3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的；（4）规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的；（5）使用与他人注册商标相同或者近似



的自己所在地的地名的；(6) 其他属于正当使用商标标识的行为。上述司法解答层级较低，影响力较小。

2. 司法实践。司法实践对商标正当使用的判定标准存在不同认识和争论。实践中，司法机关通常综合考虑当事人的使用方式、使用目的、商标显著性、知名度、行业惯例等因素来判断是否构成正当使用。

在方合生与浙江致中和实业有限公司侵害商标权纠纷申请再审案件中<sup>[1]</sup>，最高人民法院认为，鉴于第 6793620 号“千岛湖”注册商标用的是地名和湖泊名称，故将“千岛湖”文字作为商标缺乏显著性，在没有证据证明该商标因实际使用获得了显著性的情况下，该注册商标专用权人不得阻止他人对“千岛湖”这一地名的正当使用。本案中，认定致中和公司是否侵害方合生享有的第 6793620 号“千岛湖”注册商标专用权，需要根据致中和公司在被诉侵权产品上对“千岛湖”文字的具体使用行为进行综合判断。首先，关于使用方式。致中和公司在被诉侵权产品上对“千岛湖”文字的使用均系与其他文字共同使用，且均以与其他文字相同的字体和较小的字号标注于非醒目的位置，未将“千岛湖”三字与其他文字区别开来，亦未从字体、字形、颜色等方面独立、醒目地使用。其次，关于使用目的。酒类产品的名称、销售的特点通常与相应的地理位置相联系，由生产者标注其产品的原料和产地是行业惯例。如前所述，“千岛湖”系著名湖泊名和地名，而致中和公司位于浙江省建德市洋溪街道高畈村，距离千岛湖较近，其在被诉侵权的酒产品上及广告宣传中使用“千岛湖”文字系对水质来源、生产地域的描述性使用，符合酒类行业生产经营的惯例，其目的是为了说明产品与产地、地理位置的关系，并非作为区分产品来源的商标使用。

在卡特彼勒公司诉长生滤清器有限公司商标侵权案中，上海市浦东新区人民法院就指示性正当使用问题进行了分析。被告在一批出口叙利亚的滤清器产品中使用了原告的图形商标和“FOR CATERPILLAR”文字，原告认为被告侵犯其商标权。法院认为，“FOR CATERPILLAR”紧靠在“C”图形

标识之下，而该“C”图形标识系原告注册商标；涉案滤清器产品上所附标明被告自己商标的镭射标签粘贴可揭，底色为银白，其上英文字母亦为白色，标记本身不明显，而且字体小。因此，被告在其生产的滤清器显著位置以较大的字体突出使用“FOR CATERPILLAR”文字，同时又未以相应方式如实表述产品来源，而且所附镭射标签系粘贴，可以较为方便地揭去，这种使用方式客观上易使相关公众联想到该产品的来源与“CATERPILLAR”商标注册人之间存在某种联系，而且不排除被告对此效果的主观故意。因此，涉案产品对“FOR CATERPILLAR”文字的使用不属于对注册商标的正当使用。

3. 行政实践。早在 1995 年、1996 年，原国家工商行政管理局下发了《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》（工商标字〔1995〕第 195 号）和《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知》（工商标字〔1996〕157 号），对指示性商标使用进行规范。通知中明确指出，未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。商品销售网点和提供某种服务的站点，在需说明本店经营商品及提供服务的业务范围时，可使用“本店修理 ×× 产品”“本店销售 ×× 商品”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中商标部分。擅自在店招上使用他人注册商标，客观上会使消费者误认为该店铺的经营与商标注册人存在某种联系，从而使消费者对商品或服务来源产生误认，对商标注册人的商标专用权产生损害，应根据《商标法》（1993 年）第三十八条第四项查处，即属于给商标专用权带来其他损害的行为。上述通知明确了在商标行政执法案件中对于在店招上突出使用他人注册商标行为的法律适用，同时对商标的指示性正当使用进行了界定。该通知虽因商标法的修订已被废止，但其对商标的使用与保护仍具有指导意义。

原国家工商行政管理局 1999 年发布的《关于商标行政执法中若干问题的意见》规定，下列使用



与注册商标相同或近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：(1) 善意地使用自己的名称或地址；(2) 善意地说明商品或服务的特征或属性，尤其是说明商品或服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。《关于保护服务商标若干问题的意见》规定，他人正常使用服务行业惯用的标志，以及以正常方式使用商号（字号）、姓名、地名、服务场所名称，表示服务特点，对服务事项进行说明等，不构成侵犯服务商标专用权行为，但具有明显不正当竞争意图的除外。上述意见均属于部门规范性文件，效力较低，目前均已失效。



## （二）在先使用

1. 立法现状。《商标法》第五十九条第三款规定，“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。”该条款确立了商标在先使用抗辩规则，赋予了商标在先使用人对抗商标注册人的在先使用抗辩权，但其构成要件不够明确。

2. 司法实践。针对在先使用抗辩的构成要件，司法裁判观点不统一，从仅需满足单一要件到同时满足五要件不一而足，而且具体需要满足的条件也存在差异。

北京知识产权法院在中创公司与启航考试学校、启航公司侵害商标专用权纠纷案中<sup>[21]</sup>认为，在《商标法》第五十九条第三款的适用中，虽然从字面含义上，在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为，但是因该要求的实质是要通过这个要件排除在先使用人具有恶意的情形，故在把握这个要件时应把在先使用是否出于善意作为重要的考量因素，而不应拘泥于条款本身关于时间点先后的字面用语。并非只要商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的申请意图却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。

3. 行政实践。国家知识产权局针对上海市知识产权局的请示作出了《关于〈商标法〉第五十九条第三款法律适用问题的批复》（国知发保函字〔2021〕77号），细化了在先使用抗辩的构成要件。批复指出，“适用该款规定，在先使用人须同时满足以下五个要件：一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。”

## （三）商标权利用尽

1. 立法现状。商标法历经多次修改，始终未对商标权利用尽问题作出明确规定。

2. 行政实践。目前，行政执法机关在当事人销售商品为正品的情形下，并不认定平行进口商品为侵权商品。

3. 司法实践。司法实践裁判标准相对统一，即当平行进口商品本身是商标权利人或者其授权的主体在国外合法销售的商品，且平行进口商品与国内市场上销售的商品无实质性差异时，司法机关通常



不认定该行为构成对国内商标权的侵害；当进口商对商标权利人或者其授权的主体在国外合法销售的商品实施了一定行为再在国内市场销售时，比如重新包装、磨掉产品识别码等，导致进口商品与国内商品存在实质性差异时，司法机关才会认定该行为构成对商标权利人合法权利的侵害。同时，平行进口商品在实际销售过程中，还涉及广告宣传、店铺招牌等方面的商标使用行为。如超出必要限度突出使用他人注册商标，也可能构成商标侵权行为。



在芬迪有限公司与上海益朗国际贸易有限公司、首创奥特莱斯(昆山)商业开发有限公司商标纠纷案<sup>[3]</sup>中,法院认为,涉案店铺的店招上单独使用“FENDI”标识是否属于基于善意目的合理使用芬迪公司的商标,应当根据该种具体使用行为实际体现的使用方式是否超过必要限度,以及给予相关消费者的认知等客观事实,予以综合判断。基于善意目的的合理使用行为应当是相关公众仅根据该使用行为本身就足以作出清晰、合理、正常的判断,而不会产生任何混淆和误认。该案中,益朗公司在涉案店铺的店招中单独使用“FENDI”标识的行为,相关公众施以一般注意义务,在普遍情况下均会得出涉案店铺由芬迪公司经营或者经芬迪公司授权经营的认知。在涉案店铺店招上单独使用“FENDI”标识并不属于基于善意目的合理使用。

#### (四) 知识产权权利滥用

1. 立法现状。理论界认为,知识产权滥用是权利不得滥用民事法律基本原则在知识产权法领域的自然延伸,是权利人不当行使权利,违背设立知识产权制度的宗旨和知识产权保护的公共政策,损害他人合法权益、社会公共利益的违法行为。实践中,知识产权滥用主要包括知识产权法制度下和反垄断法制度下的不正当行使知识产权权利行为。

(1) 知识产权法制度对知识产权滥用的规定。目前,知识产权滥用的理论基础尚不明晰,相关法律规定较为原则。民法典、民事诉讼法以及专利法、商标法等规定了权利行使应当遵循诚实信用原则。《民法典》第一百三十二条规定,“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”《民事诉讼法》第十三条第一款规定:“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。”《专利法》第二十条规定,“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》处理。”《商标法》第七条规定,“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。”第六十八条规定,“对恶意提起商标诉讼的,由人民法院依法给予处罚。”《著作权法》(草案)中涉及权利滥用规定,但争议较大,在正式修订文本中删除了相关规定。

(2) 反垄断法制度对知识产权滥用的规定。反垄断法制度对于知识产权滥用行为的规定如下:《反垄断法》第六十八条专门针对行使知识产权行为的规制。第九条“经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事本法禁止的垄断行为”也涉及知识产权滥用行为。《知识产权领域反垄断指南》和《关于滥用知识产权排除、限制竞争规定》是专门针对知识产权滥用行为进行的规定。

2. 司法政策及实践。鉴于知识产权权利滥用存在的客观性及其危害性,我国司法政策和判例对相关行为给予了否定性评价并进行了规制。《最高人民法院关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型



国家提供司法保障的意见》(法发〔2007〕1号)指出:要“正确处理保护知识产权和维护公共利益的关系、激励科技创新和鼓励科技运用的关系,既要切实保护知识产权,也要制止权利滥用和非法垄断。准确界定知识产权权利和社会公众的权利界限,依法审查和支持当事人的在先权、先用权、公知技术、禁止反悔、合理使用、正当使用等抗辩事由;制止非法垄断技术、妨碍技术进步的行为,依法认定限制研发、强制回授、阻碍实施、搭售、限购和禁止有效性质疑等技术合同无效事由,维护技术市场的公平竞争;防止权利人滥用侵权警告和滥诉权,完善确认不侵权诉讼和滥诉反赔制度。”2020年,最高人民法院印发《关于全面加强知识产权司法保护的意见》,明确要求依法制止不诚信诉讼行为,研究将恶意诉讼等不诚信的诉讼行为人纳入全国征信系统。2021年6月3日起施行的《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》(法释〔2021〕11号)规定,“在知识产权侵权诉讼中,被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的,人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。”上述司法政策及解释对规制知识产权滥用行为进行了积极探索。

最高人民法院在TELEMATRIX商标案(2019民申366号)中,认定在因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷中,判断当事人提起的知识产权侵权之诉是否具有主观恶意,应当考虑当事人的权利基础及其对该种权利基础认识的能力、当事人提起侵权诉讼的目的等因素。上海万翠堂餐饮管理有限公司诉温江五阿婆青花椒鱼火锅店“青花椒”商标侵权纠纷中,终审法院明确认定被告的行为不构成商标侵权。最高人民法院将该案写入法院工作报告,明确了“碰瓷式维权”不受法律保护。深圳市中级人民法院在曹某与深圳市某公司侵害外观设计专利权纠纷案中,对钓鱼取证滥诉权的行为予以否定性评价。北京

知识产权法院在某公司与古北水镇公司商标纠纷案中认为,原告在发送侵权警告函、提起行政投诉时知晓其获准注册的涉案商标权利基础存在重大瑕疵,但仍以攫取不正当商业利益、损害他人合法权益为主要目的行使商标权,构成不正当竞争行为,应赔偿被告相关经济损失。

3. 行政实践。鉴于规制知识产权滥用的行政手段处于立法空白,行政机关通常建议相关当事人通过司法诉讼解决纷争。“潼关肉夹馍”“逍遥镇”商标纠纷事件引发社会舆情,国家知识产权局及时发布相关口径,加强正面舆论引导,进一步明晰商标专用权的权利边界、平衡权利保护与权利限制。

## 二、有关知识产权权利限制的国际条约概述

发达国家不断推行国家利益国际化政策,在国际层面不断签署重知识产权保护轻知识产权限制的国际公约,致使发展中国家和不发达国家不断建立并加强了本国知识产权保护制度,使这些国家承担了与本国经济发展不相适宜的过重的保护责任。我国应当利用知识产权限制制度来协调这种不平衡,在既不违背国际公约义务的同时,又能很好地平衡知识产权保护与知识产权限制这两者之间的关系,使知识产权制度能真正与我国国情相适应,为我国的科学、文化、经济进步提供强有力的法律制度保证。

### (一) 《巴黎公约》

《巴黎公约》第5条是有关知识产权限制制度的主要内容,确认了各成员国对专利权滥用进行规制的权利,包括对不实施专利以及不充分实施专利的行为进行强制许可的制度。同时,该条也明确了专利权合理使用主要是对临时过境的规定。《巴黎公约》没有提及商标权侵权例外或合理使用。《巴黎公约》第6条明确了同一商标在不同国家所受保护的独立性:“在本联盟一个国家正式注册的商标,与本联盟其他国家注册的商标,包括在原属国注册的商标在内,相互独立。”这一条款为各成员国以商标权地域性原则对抗国际商标权利用尽原则从而限制平行进



口商标产品提供了根本性的国际法依据。

## （二）与贸易有关的知识产权协议（以下简称TRIPS协定）

TRIPS 协定在知识产权限制问题上进一步扩大适用范围，从维护贸易的角度确定了各成员国全方位建立知识产权限制制度的国际原则。TRIPS 协定在其开始部分开宗明义地提出“知识产权的保护和实施应有助于促进技术革新及技术转让和传播，有助于技术知识的创造者和使用者之间的互利，并有助于社会和经济福利及权利与义务的平衡”。第八条明确指出：“各成员方在制订或修正其法律和规章时，可采取必要措施以保护公众健康和营养，并促进对其社会经济和技术发展至关重要部门的公共利益，只要该措施符合本协议规定”。即在原则上确认了各成员国制定相应的知识产权限制制度的权利。TRIPS 协定第六条、第十三条、第十六条、第十七条、第二十六条第二款、第三十条、第三十一条和第四十条，分别是对于国际贸易中的版权、商标权、外观设计权和专利权保护的例外。根据这些例外规定，各成员对于上述专有权进行例外规定必须是“有限”的，同时必须符合其他条件。

TRIPS 协定第六条规定：“在符合第三条和第四条规定的前提下，本协定的任何规定不得用以处理知识产权的用尽问题。”即允许各成员对知识产权穷竭问题自行规定，这是发达国家和发展中国家妥协的结果。

TRIPS 协定第十六条第 1 款规定：“注册商标所有人在行使上述权利时不应当损害任何已有的在先权，也不应当影响各成员可能准许基于使用的权利”。该条款既是商标权保护的规定，也是有关商标权在先限制的条款，在先权利的存在也是限制商标权获得与行使的情况之一。

TRIPS 协定第十七条规定，“各成员方可对商标所赋予的权利作些有限的例外规定，诸如公正使用说明性术语，条件是此种例外要考虑到商标所有者和第三方的合法利益”。第二十二的规定，在商标领域，WTO 成员不能适用强制许可制度。

对于滥用知识产权的竞争法规制，主要体现在 TRIPS 协定第八条和第四十条规定中，其明确指出了对于滥用知识产权的行为，各成员国国有权进行立法规制，并列出了三种应予禁止的限制性商业行为：独占性回授条件、禁止对有效性提出异议的条件和强制性一揽子许可。第八条第二款规定：“为了防止权利持有人滥用知识产权，或者采用不合理地限制贸易或不利于国际技术转让的做法，可以采取适当措施，但是以这些措施符合本协定的规定为限。”第四十条第一款和第二款规定：“1. 各成员同意，在有关知识产权的许可中的某些限制竞争的做法或条件，对贸易可能有不利影响，并且可能阻碍技术的转让和传播。2. 本协定的任何规定并不阻止成员在其立法中明确规定，在特定情况下可能构成对知识产权的滥用、在有关市场上对竞争有不利影响的许可做法或条件。如上文所规定，成员可以在与本协定其他规定相符的情况下，依据该成员的有关法律和规章，采取适当措施制止或控制这类做法，其中可以包括，例如，排他性的返授条件、制止对知识产权有效性提出质疑的条件以及强迫性的一揽子授予许可。”这是目前国际上限制知识产权滥用最重要的法律依据。

从 TRIPS 协定中可以看出，对于整个知识产权制度中的限制问题已经是共识，进行知识产权保护的同时对知识产权进行适当的限制也已成为必然。知识产权限制制度的建立在国际法层面得到了确认。但 TRIPS 协定仍然带有浓厚的发达国家利益色彩，对于知识产权限制制度的确立以及施行力度仍显不足。■（未完待续）

作者单位：国家知识产权局知识产权保护司

## 注 释

[1] 2014 民申字第 1494 号。

[2] 北京知识产权法院 2015 京知民终字第 588 号。

[3] 上海市高级人民法院（2019）沪民再 5 号民事判决。



# 《商标审查意见书》的理解与适用

谭兰兰



2021年11月16日,国家知识产权局对外公布了新制定的《商标审查审理指南》。下篇“商标审查审理篇”第十九章专章设置了《商标注册申请审查意见通知书》(以下简称“审查意见书”)。明确指出了审查意见书系商标注册实质审查程序中审查员自由裁量权组成部分,并明确列举了审查员依照自由裁量可以通过发审查意见书的形式要求申请人做出说明或者修正的18种情形。那么,什么是审查意见书?审查意见书适用的法律依据是什么?什么情况下会收到审查意见书?其现实意义有哪些?笔者结合审查中的具体案例进行了梳理,以期抛砖引玉。

## 一、审查意见书解读

审查意见书是商标注册部门在审查工作中认为商标注册申请涉及不符合规定,但经说明或修正后有可能克服前述障碍等情形的,依据《商标法》及《商标法实施条例》的有关规定,视审查实际情况需要,要求商标注册申请人或其代理人在法定期限内对其商标注册申请做出说明或者修正,并提供相应补充证据或补正文件的法定程序。简单来讲,就是国家知识产权局在实质审查时,发现了一些可能要驳回的情形,在做出处理前,给申请人一个机会,

让申请人提供相关说明、证据或修正等,如符合要求,就不会以此理由驳回了。其中包含三个要点:(1)适用原则:意见书只适用于不违反公序良俗、无不良影响的商标,对于触及审查底线的商标应坚决予以驳回;(2)适用范围:申请商标有可修改余地,这对审查员能力提出更高要求,需通过自身专业技能提出可修改的合理化建议,使得申请人通过该建议进行专项修正,提高通过率;(3)时间节点:对于审查员来讲,审查意见书的发送原则上不应超过审查时限;对于申请人来讲,应在法定期限内修正,不能延误回文期限。

## 二、法律依据分析

审查意见书在遵从《商标法》《商标法实施条例》等审查依据法律法规的基础上,对申请商标进行甄别审查。《商标法》第二十九条、《商标法实施条例》第十一条及第二十三条对审查意见书做了相关法律解释,并对审查期及回文的时限明确了要求。

《商标法》第二十九条规定,商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的,可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的,不影响商标局做出审查决定。作为商标审查依据,



《商标法实施条例》第二十三条做补充说明，申请人应当自收到商标局通知之日起 15 日内作出说明或者修正。（该条例强化了对补充说明或修正的要求，同时明确了审查意见书的时限要求。）

对于“审查期间”的深入解读。《商标法实施条例》第十一条规定下列期间不计入商标审查、审理期限：第（二）项当事人需要补充证据或补正文件的期间以及因当事人更换需要重新答辩的期间。（审查意见书签发之日起至商标注册申请人或其代理人提供补充证据或者补正文件之日止的期间，不计入商标审查期限。）

### 三、关于适用情形的理解

2016 年修正的《商标审查及审理标准》列举了 4 种发送审查意见书的情形，《指南》进一步将发送审查意见书的情形扩充为 18 种，下面谈谈在审查实践中这些部分具体情形的适用：

（1）具有《商标法》第十条第一款第（二）、（三）、（四）项和第二款但书规定情形的，经申请人提供补充证据或补正文件后，相关商标注册申请具有准予初步审定的可能性。

（2）商标含有与我国国家名称相同或者近似的文字，但其整体是企事业单位简称的（适用此条需具备以下条件：申请人主体资格是经国务院或其授权的机关批准设立的，申请人名称是经名称登记机关依法登记，申请注册的商标与申请人名称的简称一致，简称是经国务院或其授权机关批准。）

案例：第 47959365 号“中国纺织出版社”商标的申请人为中国纺织出版社有限公司，指定使用在 41 类“教育；安排和组织会议”等服务上。

该系列商标因含“中国”字样，需发审查意见书，要求申请人提供上级部门允许其申请含有中国字样商标的证明文件。

针对上述通知，申请人在规定期限内提供了如下资料：

#### 商标注册申请审查意见材料清单

- 1、中国纺织工业联合会同意中国纺织出版社有限公司申请使用“中国纺织出版社”字样商标的函
- 2、新闻出版署关于同意纺织工业出版社更名为中国纺织出版社的批复文件
- 3、中央各部门各单位出版社体制改革工作领导小组办公室同意中国纺织出版社转工作方案的批复
- 4、工商变更证明通知

结论：回文证据有效，该标识如无他人先在先权利，应予以初步审定。

（3）申请注册的商标直接涉及国内外知名的重大赛事、展会等活动，但经查询公开信息能够推定该申请人与该赛事、展会等活动的主办方存在关联，具有获得主办方授权其在商标注册申请指定的商品或者服务项目上使用使用该标志申请注册商标的可能性。

案例：第 54121880 号、第 54129608 号 2 件“云上高博会”商标、第 54123156 号、第 54129587 号 2 件“高博会”商标，申请人为中国高等教育学会，指定使用在第 35/41 类服务上。

经查，“高博会”一般指“中国高等教育博览会”。国家知识产权局发出审查意见书，要求提供上级主管单位授权举办该博览会的相关证明文件。国家知识产权局对该系列商标于 2021 年 6 月 23 日发出审查意见书，要求申请人在法定期限内就上述商标注册申请作出说明并提供上级主管单位授权该申请人举办该博览会的相关证明文件。

申请人收到该系列商标《审查意见通知书》后，于 2021 年 6 月 30 日回文。

因审查意见书回文证据并未体现上级主管单位授权该申请人举办该博览会，亦未能体现上级主管单位授权该申请人申请注册该系列商标，属于无效证据。国家知识产权局认为该系列商标使用在指定服务项目上易使消费者产生误认，不得作为商标使用。

（4）商标中包含具有一定知名度的自然人的姓名或肖像，且并非申请人本人的姓名或肖像，易导致消费者对商品或者服务的来源产生误认，如经查询公开信息能够推定该自然人和申请人存在关联的可



能性，可以要求申请人提供该自然人授权其在商标注册申请指定的商品或者服务项目上以该自然人的姓名或肖像申请注册商标的相关补充证据或补正文件。

案例：第 45814692 号“高祖还乡宴”商标，指定使用在第 41/43 类服务上；申请人为丰县金刘寨旅游开发有限公司。

国家知识产权局认为，“刘邦”“高祖”作为历史人物含义强于烈士的含义，该系列标识不以烈士名为由驳回；且文旅部门对于历史人物故里有相关管辖片区的管理规定。因此决定对该系列商标发审查意见书，要求申请人提供文旅部门认定其属于刘邦故里、高祖故乡划定范畴的相关证明材料。

结论：因申请人未提供相关证明材料，该商标以误认驳回。

案例：第 36402112 号“李佳琦”商标，申请人宁波镁麒电子商务有限公司。经查，李佳琦为知名美妆博主，用作商标易使消费者产生误认。针对上述通知，申请人在规定期限内提供了相关授权文件。

结论：申请人意见书回文证据有效，该商标如无他人在先权利拟予以初步审定。

(5) 三维标志商标中的立体形状不具有显著特征，需要申请人声明放弃专用权。

案例：第 42378838 号“”商标；第 42380377 号“”商标，申请人为舍得酒业股份有限公司，指定使用在第 33 类商品上。



第 42378838 号商标



第 42380377 号商标

《商标注册申请审查意见通知书》第一次回文中同意立体图形部分放弃专用权，但该申请人未签字盖章。经商标局审查业务会议讨论决定：对该商标重新发审查意见书。

该申请人的代理人在《商标注册申请审查意见通知书》第二次回文中同意放弃商标中不具有显著特征的三维标志立体部分专用权，但该申请人仍未签字盖章。

结论：该系列商标使用在指定商品上缺乏显著特征，不具备商标的识别作用，不得作为商标注册。

(6) 对审查决定有重大影响的在先商标处于变更、转让或申请人名义更正程序中，但变更、转让或更正决定在该商标注册申请的法定审查周期内无法作出的，可以发审查意见书告知申请人可以依法提交请求暂缓审查的书面申请，等待在先案件审理结果的期间，不计入该商标注册申请的审查期限。

案例：第 56090557 号“杏津坊国香”商标、第 56103652 号“杏津坊喜宴”商标，申请人为王某某，指定使用在第 33 类“白酒”等商品上。

经查，待审件的申请日期为 2021 年 5 月 17 日，其引证件 33 类第 37920440 号“”商标于 2021 年 5 月 20 日申请转给待审件申请人，现处于转让商标转让等待财务对款环节。若等待该商标转让流程结束状态稳定，待审件将可能超法定审限。

结论：对该商标发审查意见书，要求申请人在法定期限内提交暂缓审查书面申请，待 33 类第 37920440 号“杏津坊”商标转让结束后再做审查，如不提交或期满未回文，则视为不同申请人审查。

(7) 涉嫌不以使用为目的的恶意商标注册申请，可以要求申请人就申请注册商标意图及使用情况作出说明。

案例：第 47496526 号商标“SGSC”，申请人董某某。

经查，该申请人名下共申请 453 件商标，所涉及商标均在短时期大量申请，大部分为普通字体样式的英文字母的组合。依照不以使用为目的的恶意商标注册申请的认定标准，该申请人涉嫌恶意囤积行为。国家知识产权局发出审查意见书，申请人在限期内回文。

鉴于申请人回文未对上述商标申请行为作出合理说明，认定该申请人申请的 453 件商标属于不以



## 国家知识产权局依法打击恶意抢注 “世界杯”“拉伊卜”等商标注册

(本刊讯)第二十二届国际足联世界杯足球赛正在卡塔尔举行,备受全球瞩目。但少数企业、自然人以谋取不当利益为目的,对“世界杯”、著名球星姓名、世界杯吉祥物“LAEEB”“拉伊卜”等热词、标志进行商标恶意抢注,侵害了社会公共利益。

国家知识产权局高度重视卡塔尔世界杯知识产权保护工作,坚决打击恶意抢注行为,依据《商标法》第十条第一款第(七)项等规定,对第66999855号“世界杯”、第63803887号“LAEEB”等26件商标注册申请予以驳回;依据《商标法》第四十四条第一款规定,对已注册的第63767652号“LAEEBS”商标依职权宣告无效。

国家知识产权局将继续保持高压态势,持续深入开展打击恶意商标注册专项行动,加强对包括世界杯、世界杯吉祥物、著名球星姓名在内的世界杯热词、标志的保护,依法依规严肃处理违反诚实信用原则、恶意抢注商标图谋不当利益的申请人及其委托的商标代理机构,坚决维护风清气正的商标注册管理秩序,切实保护市场主体合法权益,维护公共利益。

使用为目的的恶意商标注册申请。适用《商标法》第四条第一款予以驳回。

(8) 其他确有必要使用的情形。

案例:第55412494号等“**西交利物浦大学**”商标、“**Xi'an Jiaotong-Liverpool University**”商标,申请人为西交利物浦大学,指定使用在第1-45类商品和服务项目上。

经在教育部网站查询,“西交利物浦大学”为西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的、教育部批准设立的中外合作办学全日制普通本科高等院校。该系列待审商标仅由该申请人的企业全称或企业英文全称构成。对此,国家知识产权局发出审查意见书,要求提供教育部审批或备案文件等相关授权。

申请人回文提供了教育部发的中华人民共和国中外合作办学许可证副本复印件。

结论:该审查意见书回文中提供的上述文件可视为该申请人申请注册该系列商标的有效证明文件。鉴于该系列待审商标与申请人名称一致,该系列待

审商标符合申请人名义作为商标申请注册的例外情形,如无他人在先权利,应准予初步审定。

### 四、审查意见书的意义

商标审查意见书制度的施行为商标审查部门与申请人之间架起了沟通的桥梁,使申请人的申请商标在准予注册与驳回申请之间有了一个修正、解释、争辩的机会,避免了申请人申请商标被直接驳回及后续复审救济的行政资源浪费,使审查工作增添了人文关怀的色彩,最大化地保护了申请人的商标注册申请权,是保护商标申请人权利的一项重要举措。

需要注意的是,对于申请人来讲,并非收到《商标审查意见书》就等于抓到了救命稻草,希望申请人熟悉商标注册流程,熟知商标法律知识,并且能够在今后申请商标的过程中,有效运用审查意见书中的建议。■



# 第十三届 中国国际商标品牌节

商标赋能新发展 品牌引领双循环

广东·东莞



主办单位：中华商标协会 广东省市场监督管理局 东莞市人民政府  
总协办单位：广州阿道夫个人护理用品有限公司



阿道夫®



中国商标年会  
China Trademark Annual Meeting

28场论坛

重磅嘉宾倾情助阵  
共论行业前沿话题

.....

中华品牌商标博览会

占地2万平方米



报名咨询电话：010-52217967 010-52131485  
010-68014071

博览会招商电话：010-68986840 010-68018015



微信小程序参会  
报名二维码

CHINA  
MOUTAI



# 中国茅台 香飘世界

— CHINA MOUTAI —  
A TOAST TO THE WORLD



中国标准连续出版物号: ISSN 1006-7531  
CN 11-3655/D

邮发代号: 82-49  
定 价: 16.00元

ISSN 1006-7531



9 771006 753009 >