



CHINA



中国商标法研究：
中国商标法改革影响评估
IPKCH-AO-002-20 AMI/009/20

最终报告

www.ipkey.eu



Funded by the European Union
受欧盟资助



Directed by the European Commission, IP Key is implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

IP Key由欧盟委员会指导，欧盟知识产权局（EUIPO）实施。

本报告所表达的意见仅代表作者本人，不应视为代表欧盟委员会的官方立场。

目录

目录.....	3
执行概要.....	7
1. 研究方法.....	10
1.1. 缩写与简称.....	10
1.2. 术语.....	10
1.3. 方法.....	10
1.4. 研究.....	11
2. 分析引入恶意作为驳回理由的影响.....	13
2.1. 介绍.....	13
2.2. 背景关联：中国《商标法》的近期变化	13
2.3. 2019 年《商标法》第四修正案：恶意见定的进一步发展	14
2.3.1 第三修正案关于恶意的规定	14
2.3.2 详细修正内容	15
2.3.3 关于恶意注册的若干规定	15
2.3.4 其他相关条文	18
2.4. 国家知识产权局为打击恶意行为采取的行动	18
2.5. 相关变化如何在实践中发挥作用：介绍性评论	20
2.6. 相关变化如何在实践中发挥作用：利益相关方的看法	21
2.6.1 从业者问卷调查结果	21
2.6.2 访谈结果	22
2.6.3 中国欧盟商会《建议书》 欧盟驻华代表团和欧盟委员会审查	22
2.6.4 判例法审查	22
2.7 结论.....	27
2.7.1 商标品牌所有人的成功或负担减轻	27
3 分析中国商标制度如何处理自行改变商标与他人注册商标近似的问题.....	29
3.1 介绍.....	29
3.2 什么是商标改变？	29

3.3 改变后的商标在实践中的情况.....	29
3.4 市场对问题的看法.....	32
3.4.1 从业者问卷调查结果	32
3.4.2 访谈结果	33
3.4.3 中国欧盟商会《建议书》 欧盟驻华代表团审查	33
3.5 判例法审查：当局如何处理改变后的商标.....	33
3.5.1 异议和无效宣告决定审查：案件的频率和类型	34
3.5.2 异议和无效宣告裁定书审查：实质性结果.....	36
3.5.3 法院案件	39
3.5.4 每种改变类型的案例研究	41
3.5.5 当局对改变后的商标的处理对原始品牌所有人有何影响？	43
3.6.8 文献评论	43
3.6 结论.....	43
4 驰名商标认定分析.....	45
4.1 介绍	45
4.2 驰名商标认定，包括混淆可能性的条文.....	45
4.2.1 现行法律、法规、解释和规则中与驰名商标有关的条文.....	45
4.2.2 获得驰名商标认定的过程	45
4.3 关于商标恶意抢注的第四修正案如何影响有关驰名商标的实践：市场认知	46
4.3.1 从业者问卷调查结果	46
4.3.2 访谈结果	47
4.3.3 中国欧盟商会《建议书》 欧盟驻华代表团和欧盟委员会审查	47
4.3.4 判例法分析：商标评审部门宣告无效决定.....	47
4.3.5 行政判例法审查	49
4.4 结论.....	50
4.4.1 认定恶意商标抢注倾向于排除驰名商标认定.....	50
4.4.2 在涉及恶意商标抢注的案例中，驰名商标认定更难实现.....	50
4.4.3 驰名商标条款不适用于涵盖冲突商品的有些近似（即非混淆性近似）的商标。	51
5 分析中国商标制度及改进空间.....	53
5.1 介绍.....	53
5.2 利益相关方建议.....	53
5.2.1 从业者问卷建议	53
5.2.2 受访者的建议	54
5.2.3 中国欧盟商会《建议书》审查	54
5.2.4 欧盟驻华代表团评论，2018年6月29日	55
5.3 关于驰名商标的一般建议.....	56
5.3.1 严厉惩处恶意行为人	57

5.3.2 中止恶意提起的附引证商标的驳回复审.....	58
5.3.3 重新引入对商标代理人的监管	59
5.3.4 引入使用要求以维持注册	59
5.4 关于商标改变的建议.....	60
5.5 关于驰名商标认定的建议.....	60
5.5.1 在驰名商标和恶意抢注商标之间划清界限——完全不相关.....	60
5.5.2 国家市场监督管理总局（SAMR）发布更详细和具体的指南，帮助商标所有人更好准备驰名商标主张案件	61
5.5.3 驰名商标条文还应保护涵盖类似商品的有些近似（即非混淆性近似）的商标	61
附件.....	63
附件一.....	64
《中国商标法》——本次研究中分析的条文比较表.....	64
附件二.....	69
法律、法规和指导意见	69
《组织开展全国商标代理机构自查整改和信用承诺——知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动》	69
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》	69
《规范商标申请注册行为若干规定》	69
《驰名商标认定和保护规定》	70
附件三.....	71
商标当局组织架构的变化	71
附件四.....	72
调查问卷结果	72
附件五.....	81
访谈结果	81
附件六.....	83
中国欧盟商会《建议书》、欧盟评论和 IP Key 研讨会——利益相关方评论和建议	83
欧盟评论，2018 年 7 月 31 日	83
欧盟驻华代表团关于中国商标法修订的意见（2018 年 7 月 31 日）	83
中国欧盟商会《建议书》（2019-20）	85
中国欧盟商会——知识产权工作组——《建议书》（2019-20）	85

IP Key 研讨会（2019 年 5 月 29 日）	86
关于规范商标申请注册行为的特定规定之反思 - 康保罗	86
欧洲预防恶意商标申请的最佳实践 - 琥比奥	87
恶意注册民事侵权和商标确权行政诉讼程序之民行合一的初步探讨 - 何菁	87
 中国欧盟商会《建议书》（2020-21）	87
中国欧盟商会——知识产权工作组——《建议书》（2020-21）	87
 欧盟意见（2020 年 1 月 8 日）	88
欧盟委员会 - 《关于第三国知识产权保护和执法的报告》（2020 年 1 月 8 日）	88

执行概要

本次研究的目的是全面评估新颁布的《商标法》条文对国内外利益相关方的影响，具体而言，我们会评估在借助中国法律程序维护商标权方面，新规和程序产生哪些积极或消极的影响。研究时会重点关注新颁布条文对原始品牌所有人解决中国商标恶意抢注的能力的影响。

研究包含四大部分内容，具体如下：

1. 分析引入恶意作为驳回理由的影响；
2. 分析中国商标制度如何处理自行改变商标与他人注册商标近似的问题；
3. 分析驰名商标认定及其在应对商标恶意抢注中的作用；以及
4. 分析中国商标制度解决商标恶意抢注问题及改进空间。

研究得出的关键结论如下

1. 分析引入恶意作为驳回理由的影响

- 《商标法》第四修正案中关于商标恶意抢注的主要改进是修改第四条，将申请人的“恶意”和“不以使用为目的”作为驳回理由。当局已明确两项条件均为必要条件，因此本文旨在专门讨论商标囤积问题。虽然还存在许多其他形式的恶意行为，但第四条无意“穷尽”恶意行为。
- 第四修正案广受欢迎，尤其是中国从业者认为其非常积极。
- 但《商标法》本身的修正并非唯一变化。整个商标制度不断发展，从业者在实践中也看到了积极的进步，例如在审查阶段接受原始品牌所有人关于恶意注册的投诉信的做法（尽管是非正式的）。通过对结果（特别是商标评审部门裁定书）的定量分析，可窥见积极发展的信号，但因为在这项研究中分析的大多数裁定书/裁决书虽然是在（第四）修正案生效后发布的，但依然基于第三修正案作出，所以尚需更多时间来充分了解对商标评审部门和行政法院裁决的影响。
- 从定性上看，总体上，国家知识产权局商标局和商标评审部门确实考虑了表明申请人存在恶意的因素，即使最终裁定的依据不是具体的恶意条文——即旨在直接针对恶意注册的条文，如第四条（囤积）或第四十四条（禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册）。例如，通过国家知识产权局商标局在异议程序中更灵活地适用第三十条的做法，从业者发现，当申请人有明显恶意时，商标局允许对近似商标和类似商品/服务作更广泛的解释。这使得大家认为，国家知识产权局商标局、商标评审部门和法院在恶意认定的适用标准上并不统一，导致原始品牌所有人一直存有若干疑惑。
- 尽管修订内容积极，但商标恶意抢注问题总体上仍然继续困扰着整个制度，人们对此忧心不减。总之，恶意商标注册申请仍可随意为之，违法成本极低，因为对恶意注册申请人最常见的影响仅仅是恶意商标注册申请被驳回或恶意注册商标无效，几乎没有真正的威慑力，或者说根本没有威慑力。处理恶意注册申请的负担过重地落在了原始（善意）品牌所有人身上。因此，从业者希望加大惩处恶意注册申请人和串通代理人的力度，让其为恶意注册行为付出真正的代价。

2. 分析中国商标制度如何处理自行改变商标与他人注册商标近似的问题

- 多年来，当局一直都知道自行改变商标的问题。为避免审查人员的审查，恶意行为人通过多种方式巧妙改变原始品牌所有人的商标。大多数改变后的商标都申请注册与原始品牌所有人有利益冲突的商品/服务类别。
- 审查人员面临的主要挑战是如何识别出已被“改头换面”的原始商标，以便能够对注册申请进行真实评估。这在很大程度上，其实是对审查人员所用检索工具的技术挑战。人们普遍认为，很多改变后的商标因此未被审查人员“发现”而侥幸通过。
- 在国家知识产权局商标局审理的异议案件中，如果原始商标所有人提请审查人员注意存在改变商标情况，通常会得到支持，但作用不明显，而且对特定类型改变（如通过颠倒字母顺序摹仿其他商标）提出的异议，得到支持的比例不高。在商标评审部门审理的无效宣告案件中，如果原始商标所有人提请审查人员注意存在改变商标情况，通常比涉及恶意注册的无效宣告主张更容易得到支持，而且一般都会得到更好支持。商标评审部门可以援用第四十四条（国家知识产权局商标局在异议程序中无法援用此条）似乎是造成这种差异的重要因素之一。
- 但在涉及改变商标的异议和无效宣告案件中，尚无实质性适用第四条的案件。这可能反映了大家对第四条适用范围的保守看法（仅限于囤积案件）以及许多改变后的商标的恶意注册申请人确实打算使用他们的商标在市场上制造混淆来谋利。
- 欧洲原始品牌所有人在改变后的商标案中表现不错，略好于中国和其他外国品牌所有人。

3. 驰名商标认定分析

- 第四修正案没有修改有关驰名商标的法律条文。严格来说，在法律上，对引证商标是否应被认定为驰名商标的评估，独立于对援引该引证商标的申请或注册是否出于恶意进行的评估。
- 从业者将驰名商标地位视为对抗商标恶意抢注越来越重要的武器。但总体而言，近年来，欧洲企业获得驰名商标地位的门槛越来越高。
- 此外，在实践中，对争议商标恶意抢注的认定往往会排除引证商标被认定为驰名商标的可能性。如果有足够理由驳回或以其他理由宣告商标无效，国家知识产权局商标局和商标评审部门往往会选择对驰名地位的评定。因此，在主张商标恶意抢注的情况下，驰名商标的认定更难实现。
- 对于许多品牌所有人而言，他们也越发关注在类似商品/服务上使用恶意注册商标的方式，因为虽然可能不会造成混淆（因此不受第三十条规定的约束），但仍会损害和淡化驰名商标的良好整体印象和影响。然而，驰名商标的相关条文都旨在防止或撤销就不相类似的商品/服务注册商标，所以通常不适用于前述情况。因此，大家认为保护力度仍然不够。

4. 分析中国商标制度及改进空间

中国商标制度改进的关键建议：

商标恶意抢注（整体）

- 制定法规，对恶意行为人及其串通机构进行严厉惩处，包括授权国家知识产权局商标局和商标评审部门在明显恶意注册案件中对恶意注册人及其代理人进行处罚。同时，国家知识产权局引入商标代理人保证金制度，用于罚款扣除。
- 公布官方黑名单，列明对商标注册人和代理人处以的罚款或其他处罚等事项；而且，被列入黑名单的商标注册人或代理人再犯的，可在一定期限内被禁止申请注册新商标。
- 如果为阻止引证商标而采取的持续法律行动明显存在恶意，重新中止驳回复审，并加快对相关引证商标的审查。
- 重新引入并加强对商标代理人的监管。
- 引入维持注册状态的使用要求，使所有商标所有人有义务在注册后三年内提交商标使用证据，并且，只有提交使用证据的，才受理续展申请。

自行改变商标

- 通过开发支持智能检索的技术，使用人工智能技术辅助审查，并提供额外培训，为审查人员和改变后的商标的审查程序提供支持。
- 在正式程序中加入——在审查期间提交投诉信——这一环节。

驰名商标

- 为更好地保护驰名商标，在实践中，在申请人的恶意注册情节之外，直接认定驰名商标地位，并发布相关指导意见。
- 明确规定，如果相关商标不正当利用原始品牌所有人的声誉，驰名商标的保护可以延伸至就类似商品/服务申请或注册的商标。

1. 研究方法

1.1. 缩写与简称

缩写	名称
北京高院	北京市高级人民法院
CNIPA	国家知识产权局
CTA	中华商标协会
商标局	国家知识产权局商标局
欧盟商会 (EUCCC)	中国欧盟商会
EUIPO	欧盟知识产权局
INTA	国际商标协会
MNC	跨国公司
全国人大	全国人民代表大会
市场监管总局	国家市场监督管理总局
SIPO	国家知识产权局
最高法	最高人民法院
TRAB	商标评审委员会
TRAD	商标评审部门

1.2. 术语

在本报告中，我们采用特定术语和缩写来表示特定事物，具体如下：

- “商标恶意注册/抢注”是指恶意提交的商标申请和注册。
- “非正常/恶意 (bad faith)”是指意图不正当利用原始品牌所有人的品牌和/或声誉的行为。不正当利用形式多样，可能包括为使恶意注册申请人获得特定商业优势（如通过出售注册商标获得“赎回金”、攫取客流或转接商机，例如成为分销商），而制造市场混淆、阻止原始品牌所有人为其品牌注册或进行注册续展、阻止原始品牌所有人以其品牌自由交易。
- “驰名商标” (WKTM) 是指驰名商标。
- “原始品牌所有人”是指以某种方式被复制到商标恶意注册/申请中的现有品牌的持有人。在本报告中，下称“原始品牌所有人”或“品牌所有人”。
- “囤积”是指一种投机性的商标申请和注册业务，囤积者无意使用商标进行交易而是希冀将来在有合法商人想要注册一个或多个商标时，能够从投机注册的商标中获得商业好处。
- “恶意/蓄意 (malicious)”通常用于描述恶意注册行为和/或囤积，具体取决于所使用的原文翻译；通常可与非正常/恶意 (bad faith) 和囤积互换使用。

1.3. 方法

对研究的前三个部分（恶意作为驳回理由、恶意改变商标和驰名商标）中的每一个部分，我们都采用了三段法，即：

- (i) 研究
- (ii) 分析
- (iii) 结论

第四部分为改进空间，并提出从前三部分的结论中得出的建议以及全局建议，从而更全面地解决商标恶意抢注问题。

1.4. 研究

本次研究的目的是全面评估新颁布的《商标法》条文对国内外利益相关方的影响，具体而言，我们会评估在借助中国法律程序维护商标权方面，新规和程序产生哪些积极或消极的影响。研究时会重点关注新颁布条文对原始品牌所有人解决中国商标恶意抢注的能力的影响。

本次研究包括案头研究、市场研究和官员会商。

案头研究

包括三个方面：

- (i) 中国现有判例法研究与分析
 - 整理适用《商标法》第四修正案的相关商标局裁定书、商标评审部门裁定书和法院裁决书。
- (ii) 法律、可得官方解释和指导意见的研究和分析
 - 我们整理和分析了所有相关材料（法律、法规、解释、法院指引、商标局/商标评审部门指南等）。
- (iii) 现有文献和经验的研究和分析
 - 我们进行了全面的文献审查，评估和分析任何现有材料，包括在《商标法》第四修正案之前及之后的任何现有学术分析。
 - 我们还回顾了现有的研究并参考了我们自己的经验。

市场研究

我们进行了市场研究，评估修正案迄今为止的影响，及其处理未来必然演变和出现的问题的能力：

- (i) 找出在2019年修正案之前中国利益相关方最关心的恶意行为，看看是否仍然存在；和
- (ii) 找出2019年修正案中涉及的主题，看看2019年修正案的影响。

为此，我们在主要利益相关方中开展了调研。我们：

- (i) 制定一份调查问卷并发放给 200 多名主要利益相关方。发放途径包括电子邮件、在线推送和微信¹。问卷可通过网页界面和微信小程序填写。
问卷发布语言为英文、中文、法文、德文和西班牙文。
- (ii) 通过我们自己的渠道，邀请欧洲和其他地区各行业跨国公司的知识产权法务进行面谈。
- (iii) 探讨采访国家知识产权局、最高人民法院和北京市高级人民法院主要官员的可能性。
- (iv) 审阅中国欧盟商会（EUCCC）发布的 2019/20 和 2020/21 年度《建议书》，了解欧洲企业关注的商标恶意抢注相关问题。

我们整理并分析了所有中国研究（成果），了解在新修订的《商标法》实施后中国商标制度如何运作，以及存在哪些问题。

与官员和法官会商

我们还邀请了国家知识产权局、商标局和商标评审部门的官员、北京市高级人民法院和最高人民法院的法官以及相关学者参加圆桌会议，讨论第四修正案的积极进展和尚存挑战。

鉴于欧盟委员会贸易总司、IP Key 和欧盟知识产权局有意在报告完成后邀请类似范围的利益相关方举行问题讨论会，我们被要求不要进行官方圆桌会议，而是由经 IP Key 认可和正式委托的 Rouse，以自身名义向官员和法官寻求意见。

遗憾的是，相关请求并未得到很好回应，北京市高级人民法院和最高人民法院均以相关请求应直接来自 IP Key 而不是代表 IP Key 的律所为由予以拒绝。

我们的经验

此外，本报告的作者依靠自己以及 Rouse 和路盛同事的专业经验，提供进一步的数据、信息和见解。

Rouse 在中国有着逾 25 年的全方位商标管理服务经验，旗下商标业务部门目前拥有 78 名商标专业人员，大多都是中华商标协会、国际商标协会和其他商标机构和论坛的活跃成员，并因其领先的商标经验和知识而获得外部认可。

虽然很多客户关系都是保密的，但我们可以透露的是，Rouse 代表了 Brandirectory 2021 年全球 500 强品牌榜单上 45% 的入榜企业和 Interbrand 2021 年全球最佳品牌榜单上 53% 的入榜企业。

这意味着我们与许多欧洲和其他地区的跨国公司有着密切关系，包括与他们在中国的知识产权法务（或一般商事律师）的密切工作关系，从而能够很好地从“工作第一线”获取有关中国商标制度的改进和持续挑战的信息。

¹微信是一款由腾讯控股有限公司开发的中国流行的多用途消息、社交媒体和移动支付应用程序。

2. 分析引入恶意作为驳回理由的影响

2.1. 介绍

十余年来，中国商标恶意抢注问题一直是在华经营企业面临的最大和最具挑战性的问题之一。尽管以往采取过多种措施，但问题仍然存在。在过去十年中，随着中国商标注册申请数量的惊人增长——从2010年的110万件增加到2020年的910万件——人们认为商标恶意抢注问题也日益突出。

2.2. 背景关联：中国《商标法》的近期变化

2013年8月，为推动商标使用民主化，体现商标市场价值，全国人民代表大会（“全国人大”）通过了《商标法》修正案，加入了一系列强调商标使用和加强商标保护的安排。

《商标法》还首次引入了要求申请人在申请注册商标时遵守诚实信用原则的规定。配套的《商标法实施条例》也紧紧围绕《商标法》要求加大打击恶意抢注的力度，规定了驰名商标原始所有人在请求宣告恶意抢注商标无效时不受5年期限的约束。

另外，还引入了一系列遏制商标恶意抢注的实施措施，强化了商标局的主动职能，这些在异议程序的改革中都发挥了重要作用。

再往上看，根据我们代表大量在华经营外国企业的经验，主张存在恶意的争议在商标当局审查的总争议中占到相当大的比例。但是，由于大多数异议在商标局阶段²未获支持，因此需要在商标评审部门阶段的宣告无效程序中接受更详细的评估。

国家工商行政管理总局商标局、原商标评审委员会发布的《中国商标品牌战略年度发展报告（2017年）》³显示，2017年商标注册申请量超过500万件。在核准公告后又被异议的申请中，只有2.2万件因异议成立不予注册或部分不予注册，其中以恶意为由驳回注册申请的有5734件，占到总数的26%，涉及的具体条款明细如下：

- 违反《商标法》第七条关于“诚实信用原则”规定的有1212件，占5.6%；
- 违反《商标法》第十三条关于“对驰名商标进行扩大保护”规定的有2352件，占10.9%；
- 违反《商标法》第十五条关于“商标代理人或者代表人抢注”规定的有246件，占1.1%；和
- 违反《商标法》第三十二条关于“对其他在先权利进行保护或制止恶意抢注”规定的有1924件，占8.9%。⁴

² 商标局支持的异议比例数据并未定期公布，但2019年商标局公布的数据显示，47.7%的异议获得支持。

³ 《中国商标品牌战略年度发展报告（2017年）》。中国国家知识产权局商标局。

http://sbj.cnipa.gov.cn/sbtj/201805/t20180510_274101.html (2021年6月29日访问)

⁴ 《中国商标品牌战略年度发展报告（2017年）》。中国国家知识产权局商标局。

http://sbj.cnipa.gov.cn/sbtj/201805/t20180510_274101.html (2021年6月29日访问)

在 2013 年《商标法》第三次修正后，一般规律是十年后再次审查⁵，但利益相关方的日益关注以及恶意注册人行为的发展变化越发快速和新颖意味着尽早解决问题的紧迫性越来越高。因此，商标恶意抢注是《商标法》第四修正案的主要推动力之一。



2.3.2019 年《商标法》第四修正案：恶意认定的进一步发展

《商标法》第四修正案于 2019 年 11 月 1 日生效，旨在通过引入异议和宣告无效可援引的明确恶意理由，加强对恶意注册申请人和代理人的监管，实施更严厉的行政处罚，从而解决恶意注册问题。如果商标诉讼属恶意提起，法院也有权进行处罚。

2.3.1 第三修正案关于恶意的规定

第三次修订后的 2013 年《商标法》在第七条中引入了诚实（或诚实信用）的一般原则，并强调商标使用，但没有明确禁止恶意行为。因此，第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第三十二条和第四十四条可用于驳回和/或撤销仅是“符号圈占”的商标；而第四十九条第二款规定的三年不使用撤销制度和第五十九条都是为了去除那些从未使用的商标权。⁶

这里，我们会详细分析第三修正案之后的相关规定：

- 第四条只是一个声明性条款（即本条没有得到高级人民法院的支持，因此商标局和商标评审部门不愿根据本条驳回恶意商标注册申请，因为此类裁定可能会被法院推翻）。本条的初衷是规范商标注册申请的目的，即商标注册申请应当是为了生产经营的需要，而不是囤积商标，造成商标资源的浪费。由于法院不愿支持，目前在审查阶段并未将第四条作为驳回商标注册申请的依据；
- 第七条“诚信原则”仅作为一般条款（本条与民法中的“诚信原则”相呼应），通常不作为商标评审的直接依据，因为它没有出现在任何（其他）具体条文中，无法被当局使用/引用。法院也不支持将其作为判决的法律依据。“诚信原则”的立法精神已体现在《商标法》的具体条文中；

⁵原《商标法》于 1982 年通过，随后大约每十年修订一次，并于 1993 年（第一次修订）、2001 年（第二次修订）和 2013 年（第三次修订）分别修订。

⁶杜颖、王文静（2020 年 5 月 31 日）。《中国专利与商标》2020 年第 3 期：《商标法》第四次修改对制止恶意注册的影响。<https://mp.weixin.qq.com/s/grwvyJbK0bs0ivPAInSzvw>（2021 年 6 月 29 日访问）

- 第十条第一款第（八）项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”禁止规定，可以防止商标侵犯“公权”，但无法用来打击“恶意注册申请”——这属于特定品牌所有人拥有的“私权”，应由《商标法》其他条文规定；
- 第三十二条后半部分要求在先商标有“一定影响”作为认定“恶意”的依据。这一额外要求增加了原始品牌所有人的额外举证责任（在第 2.3.3 节和第 3.5.3 节中进一步讨论）；
- 第四十四条第一款使用了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的表述。对于本条的目的，学界存在争议，认为其针对的是“恶意行为”（以不正当程序手段，例如使用伪造的文件申请注册商标），而非“商标恶意抢注”（将商标本身视为复制/摹仿/抢注）。同时，本条只适用于注册商标，不适用于未注册商标。可用于部分支持对恶意注册申请的审查，并可在宣告无效程序中被商标评审部门依赖。在恶意注册申请和问题最为普遍的异议程序中，商标局不支持第四十四条。

2.3.2 详细修正内容

附件一提供了本次研究中分析的条文的比较表（2013 年与 2019 年）。

对《商标法》第四修正案最重要的一项修正是对**第四条**的修改，引入了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。但并未对恶意一词进行界定，尽管提供了恶意行为构成要素的指导意见，如下所述。按照规定，同时满足以下两个条件的，应当驳回注册申请：注册申请属恶意提交；以及，商标注册申请是在无意使用商标的情况下提交的。

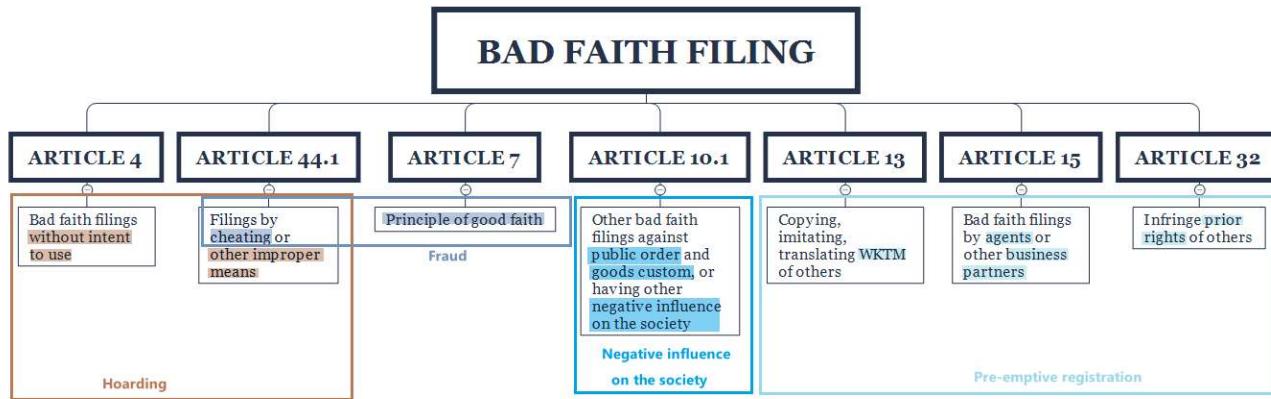
此外，还对以下条款进行了修改：

- **第十九条规定**，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规定情形的，不得接受其委托。
- **第三十三条规定**，第四条（不以使用为目的的恶意商标注册申请）可以作为异议依据。在程序方面，第四条是绝对异议理由，这意味着任何人（而不仅限于在先权利人和利害关系人）都可以以申请人的恶意为由提出异议。
- **第四十四条规定**，第四条（不以使用为目的的恶意商标注册申请）可以作为无效宣告依据。
- **第六十八条规定**：
 - 商标代理机构恶意申请商标注册的，可给予警告、罚款等行政处罚。
 - 商标代理机构恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。

相较于旧法，商标法第四修正案规定了解决恶意问题的更多法律依据。第四条、第七条、第三十三条和第四十四条可以用于对抗恶意注册申请/恶意注册申请人，而第十五条、第十九条和第六十八条可以用于对抗进行或协助进行恶意注册申请的代理人。

2.3.3 关于恶意注册的若干规定

恶意注册的相关条文，即第四条、第十条第一款、第十三条、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款，可表述如下：



- 第四条（囤积）

第四条的修订在一定程度上解决了“无使用意图的商标”问题，但仅限于“不以使用为目的的恶意”商标注册申请情形（不同于“以使用为目的的善意”防御性注册申请和商标组合安排）。使用和意图这两个部分必须一起审查。因此，以“使用为目的”的恶意抢注，例如具有假冒、侵权性质的抢注他人商标的行为，不应受到第四条的规制。此类以使用为目的的恶意注册被认为应由《商标法》其他条文规制（如第三十条（基于在先商标权）、第三十二条（基于其他在先权利）、第十三条（基于驰名商标）、第十条第一款（基于公共权利的不健康社会影响）、第四十四条第一款（以其他不正当手段获得注册）、以及第七条（诚实信用原则））。

- 第七条（不诚实信用）

第七条提供了一种额外途径，打击违反“诚实信用原则”的商标注册申请行为，如以可能扰乱正常市场秩序和造成不正当竞争的囤积为目的商标注册申请。然而，恶意不是必要条件。第七条可以在商标局审查和异议阶段被援引或得到支持，但无法作为商标评审部门依赖的条文。商标评审部门只能依赖第四十四条第一款（其中未提及第七条）。

- 第十五条和第十九条（商标/业务代表）

为了打击商标代理人或相关业务代表进行的恶意注册申请，可以参考第十五条和第十九条。第十五条（的适用）要求商标代理人或者业务代表在申请前明知他人商标的存在。相比之下，第十九条可以打击商标代理人的囤积行为，在难以证明“业务往来关系”或代理人“明知”的情况下，这是对该机制的一个很好的补充。

- 第四十四条第一款（以不正当手段）

第四十四条第一款提到“以其他不正当手段取得注册”，主要用于打击扰乱注册秩序的行为。国家知识产权局的《商标审查审理标准》和最高法的《授权确权规定》对这一表述的解释一致，即“以欺骗手段以外的其他方式扰乱”商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益。

恶意的定义

没有用于解释何谓“恶意注册商标”的正式定义或术语。可以理解为违反诚实信用原则申请的“非正常商标”。复制、摹仿他人品牌的商标，或者侵犯公共利益、对社会造成不正当影响或者注册无意使用的商标，均属于“恶意注册商标”。

恶意注册商标类型形式颇多，根据中国商标恶意抢先注册的实际情况，并结合 2019 年 11 月最新修订的《商标法》，恶意注册商标主要有以下几种表现形式：（1）以欺骗手段或不正当手段取得商标注册；（2）复制、翻译、模仿他人知名商标或驰名商标；（3）商标代理人、代表人未经授权抢注他人商标；和（4）注册商标损害他人在先权利。⁷

国家知识产权局的《规范商标申请注册行为若干规定》（“《若干规定》”）⁸对恶意认定提供了指导意见，《若干规定》自 2019 年 12 月起生效。

《若干规定》第八条阐明了恶意商标注册申请的认定标准。标准包括：

- 申请人申请注册的商标数量和性质，如商标是否与其他知名企业字号、企业名称或人物姓名相同或近似；
- 申请人所在行业和经营范围与指定使用的商品/服务类别的比较；和
- 申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况。

完整的标准清单载于后文附件二。虽然总体上相当全面，涵盖了中国大部分涉及恶意抢注的情况，但这些规定仍未明确商标局是否愿意将那些数量相对较少的申请指定为“非正常”申请。

《若干规定》第十条赋予商标局处理恶意注册的以下核心职权：

- 授权商标局在认为申请属“非正常”时要求申请人提供“说明”和“证据”，作为注册申请审查过程的一部分，而根据现行法律规定和实践，在提交申请时不需要提供使用证据；和
- 《商标法》第三十条规定可以驳回非正常申请，并赋予商标局驳回不符合法律其他规定的申请的权力。

迄今为止，商标局尚未发布更加详细的规则或指导意见，进一步明确“恶意”的含义。

由于一些原因，很难为“恶意注册商标”确定固定含义。“恶意”是一项道德标准，而非法律描述。此外，这一术语无法充分涵盖所有类型的“恶意”，因为商标法下的“恶意”可能会随着商业和法律环境的变化而“演变”，因此需要足够灵活的表述来涵盖不断涌现的新形式恶意。

在法院层面，北京市高级人民法院基于法院判例汇编了《商标授权确权行政案件审理指南》（“《审理指南》”）⁹，通过描述可能做出恶意推定的情况，已证明有助于加深对恶意含义的理解。《审理

⁷ 沈自鸣：《恶意注册商标问题的成因及法律规制建议》，《法制与社会》，2020(05): 64-65。

⁸ 国家市场监督管理总局，《规范商标申请注册行为若干规定》，2019 年 12 月 1 日生效，http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fjs/201910/t20191016_307410.html

⁹ 北京市高级人民法院，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》，2019 年 4 月 24 日发布，<http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2019/04/id/3850624.shtml>

指南》明确规定，如果诉争商标与在先商标所有人的商标高度近似，并且(i)申请人与在先商标所有人属于同行业，或者(ii)申请人与在先商标所有人之间有过关于商标许可的沟通，或者(iii)申请人有侵权行为，则推定(申请人)具有主观恶意。《审理指南》为国家知识产权局对恶意商标审查的法律解释和法律适用提供了指导意见。

《审理指南》第15.14条阐明了恶意认定因素。判断诉争商标申请人是否具有主观恶意，可以综合考虑如下因素：

- a. 引证商标具有较强显著性和知名度；
- b. 诉争商标申请人与引证商标权利人营业地址临近；
- c. 诉争商标申请人与引证商标权利人属于同行业；
- d. 诉争商标标志与引证商标标志基本相同且诉争商标申请人未作出合理解释。

在最初的起草和公开征集意见阶段，国家知识产权局分享了一份清单，列出了法律应处理的典型恶意商标注册申请行为。遗憾的是，2019年2月《关于规范商标申请注册行为的若干规定》（“《若干规定草案》”）的最终版删除了原第3条，其内容如下：

【.....】本规定所称非正常申请商标注册的行为是指：

- a. 摹仿为相关公众所熟知的商标申请商标注册，攀附他人商誉；
- b. 抢先申请注册他人已经使用并有一定影响的商标，不当攫取他人商誉；
- c. 明知或应知存在其他在先权利，但仍抢先申请注册与其相同、相近似的商标；
- d. 重复申请商标注册，明显具有不正当目的；
- e. 短时间内大量申请商标注册，明显超过合理限度；
- f. 申请商标注册缺乏真实使用意图，没有对商品或者服务取得商标专用权的实际需要；
- g. 其他违反诚实信用原则，侵害他人合法权益或者扰乱市场经营秩序的商标申请注册行为；
- h. 帮助他人或者商标代理机构代理进行本条第（一）项至第（七）项所述类型的商标申请注册行为。

看来，《若干规定草案》中规定的典型恶意商标注册申请行为清单已从最终版中删除，以保持条文的模糊性并降低限制性，从而留出进一步的解释空间。

2.3.4 其他相关条文

- 第三十条（一般保护/近似性）

申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

第三十条前半部分属于一般保护条款。商标申请应当符合《商标法》的有关规定。第三十条的后半部分是驳回的相对理由。申请注册的商标与他人在相同或者类似商品或者服务上已注册的在先商标相同或者近似的，商标局应予驳回。但是，只有商标局可以使用第三十条前半部分认定恶意，而商标评审部门只能使用其他条文认定恶意。

2.4. 国家知识产权局为打击恶意行为采取的行动

在过去三年中，国家知识产权局的行动取得了一定进展，这可能会鼓舞在中国面临商标恶意抢注问题的品牌所有人。相关机构已宣布或人们已观察到以下举措。

国家知识产权局对商标恶意抢注的审查和依职权驳回

有证据表明，商标局在依职权驳回商标恶意抢注方面更加积极主动。2021年5月，国家知识产权局副局长何志敏先生宣布，商标局依职权近三年累计驳回恶意抢注和囤积商标注册申请超过15万件¹⁰。似乎，依职权行动的增加得益于授权商标局要求申请人提供“说明”和“证据”（作为处理商标恶意抢注的注册申请审查过程的一部分）的修正案的推动。实质上，这类似于商标评审部门期望从被驳回申请人那里获得支持准予注册决定的依据。

商标局接收和考虑投诉信

此外，根据我们的经验，我们注意到商标局似乎更容易接受品牌所有人在初步审查阶段提请注意恶意注册行为。例如，商标局现在会接收品牌所有人的投诉信，并调查举报的恶意注册行为。虽然这只是个非官方程序，但可以产生积极结果。比如当下如果能在审查阶段及早引起商标局的注意，商标局更有可能以之前认定的在先权利和/或恶意为由，驳回后期重新提交的同一恶意商标注册申请。尽管我们采访的大多数中国从业者都意识到了这一积极进展，但欧洲的品牌所有人可能还没太意识到或利用这一有用的工具。

商标局黑名单

据何局长介绍，商标局建立了恶意注册申请人“黑名单”制度。“黑名单”已加注恶意商标注册申请人近千人。¹¹

据我们了解，商标局和商标评审部门内部有一份非官方的恶意注册人和代理人黑名单。一般而言，如果在生效的商标局、商标评审部门裁定书或法院判决中认定一方当事人恶意提交注册申请，相关记录即会添加到商标局的数据库中。之后，如果同一当事人在同一类别中申请同一商标，审查人员将收到注意该当事人历史记录的提醒。此外，如果原始品牌所有人通过发送投诉信（以及一份或多份裁定书副本）让商标局知晓该（等）生效决定，商标局也会在其内部系统中添加提醒。据我们了解，在审查后续申请时是否考虑历史记录，仍由审查人员自行决定。

国家知识产权局打击商标恶意抢注的持续行动

在2020年11月9日发布的通知中，国家知识产权局公告其已根据知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动，组织对全国4.7万家在国家知识产权局备案的商标代理机构进行全面审查工作。¹²通过自查发现商标代理机构存在五大违反商标法律法规的行为，其中，恶意抢注、囤积商标行为，共计858件，占所有违法行为的45%；伪造、变造法律文件、印章、签名行为，共计488件，占所有违法行为的26%。

¹⁰ 《官方：近三年驳回恶意抢注和囤积商标注册申请超15万件》，《金融界》，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1699172807977874132&wfr=spider&for=pc> (2021年5月8日访问)

¹¹ 《官方：近三年驳回恶意抢注和囤积商标注册申请超15万件》，《金融界》，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1699172807977874132&wfr=spider&for=pc> (2021年6月29日访问)

¹² 《组织开展全国商标代理机构自查整改和信用承诺——知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动》，国家知识产权局，https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/9/art_53_154698.html (2021年6月30日访问)

在“蓝天”专项整治行动的第二阶段，全国 4.7 万家备案商标代理机构中有 2.3 万家机构完成了自查工作，并承诺遵守法律。

2021 年 3 月 15 日，国家知识产权局发布《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》。通知中提到，国家知识产权局按现行工作机制，及时公示或集中转办涉嫌恶意抢注、囤积商标以及不良影响转让的商标代理信息，并结合月均代理量等信息，建立商标代理机构重点关注名单，加强数据分析，如发现通过自行注册公司或联合其他主体抢注、囤积商标的，转各地区的地方市场监督管理局（下称“市场监管局”，此前称为“工商行政管理局”或“工商局”）查办。

2021 年 3 月 24 日，国家知识产权局发布关于印发《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知。通知中列出了进一步加大在“蓝天”专项整治行动中的打击力度的深入措施，还列出了非常详细的认定商标恶意抢注的情形。

自“蓝天”专项整治行动公布起，国家知识产权局还就改善商标恶意抢注情况作出了其他承诺：

- 2021 年 3 月，国家知识产权局牵头再次开展打击商标恶意抢注行为专项行动，严厉打击商标恶意抢注、图谋不当利益，扰乱商标注册管理秩序，造成较大不良社会影响的行为。专项行动重点打击可能违反诚实信用原则、扰乱公共秩序、损害市场秩序和造成不良社会影响的恶意行为。¹³
- 2021 年 3 月 24 日当天，国家知识产权局还随专项行动发布了《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》（“《行动方案》”）。¹⁴ 《行动方案》列出了进一步加大在“蓝天”专项整治行动中的打击力度的深入措施。还列出了非常详细的认定商标恶意抢注的情形（见附件二）。
- 2021 年 4 月 20 日，中共国家知识产权局党组公告，已发布全面巡视报告，并制定了若干提高知识产权质量的目标，包括需要打击低质量商标申请。¹⁵

2.5. 相关变化如何在实践中发挥作用：介绍性评论

在本次研究中，我们尝试评估第四修正案引入的变化如何影响商标所有人/原始品牌所有人在华保护其权利的能力，特别是针对恶意注册人。在评估影响时，有一点需要特别指出，即

恶意是个复杂问题，其整个生态系统都在不断发展。不仅是主要立法可以改善有关恶意的情况。如上所述，相关法规或规定，例如对恶意含义或做法制定的指导意见，例如在初步审查期间接受投诉信，或针对特定问题的特别活动，甚至是外部因素，例如提高原始品牌所有人的认知和加倍警惕，都可以改善这种情况。虽然某些分析是对“之前”和“之后”进行更为直接的比较（例如，将 2018 年与恶意主张相关的商标评审部门裁定书与 2020 年的类似裁定书进行比较），但大部分利益相关方的看法都源自整个制度的发展及其个人经验的影响，而不是单纯来自个别变化（如在第四条中将恶意概念明确引入法律）。

¹³ 国家知识产权局关于印发《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知，国家知识产权局，https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/24/art_2073_158225.html（2021 年 6 月 30 日访问）

¹⁴ 国家知识产权局关于印发《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知，http://www.cta.org.cn/ywdt/202103/t20210325_51394.html（2021 年 6 月 29 日访问）

¹⁵ 中共国家知识产权局党组关于十九届中央第五轮巡视整改进展情况的通报，中央纪律检查委员会，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697563263467853463&wfr=spider&for=pc>（2021 年 6 月 29 日访问）

在此背景下，据我们观察，自国家知识产权局成立（涉及 2018 年 8 月国家知识产权局英文名更名（SIVO 变为 CHIPA），以及随后于 2019 年 4 月将原国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会并入国家知识产权局，更多信息见附件三）以来，国家知识产权局在公告其打击恶意行为（等事项）的行动和活动方面更加公开。此类公开可能会改善人们对制度的看法，如同对制度本身的潜在改进一样。

2.6. 相关变化如何在实践中发挥作用：利益相关方的看法

在本节中，首先回顾了从业者对问卷的答复以及与商标代理人、律师和公司法务进行的访谈结果，了解这些主要利益相关方对商标法变更的影响的看法和感受。我们还通过最近的中国欧盟商会《建议书》以及欧盟驻华代表团和欧盟委员会发布的公众意见，强调了欧洲企业存在的疑虑。

然后将这些结果与判例法分析的结果进行比较，了解新规在实践中的应用情况。

2.6.1 从业者问卷调查结果

问卷调查的完整结果载于附件四。共有 64 名私人执业专业人士和公司法务商标专业人士（本报告中统称“从业者”）提供了答复，其中大多数（61%）在总部位于中国的组织工作，30% 在总部位于欧洲（包括英国）的组织工作。

共有 66% 的受访者在知识产权/法律服务提供商工作。从业者的专业主要是商标专家/代理人/律师（66%）或知识产权/法律顾问（27%）。

总体而言，从业者对《商标法》第四修正案在中国处理恶意商标抢注方面的影响持积极态度，绝大多数人反馈表示影响积极（61%）或非常积极（28%）。有趣的是，与境外从业者（76%）相比，中国境内从业者更愿意作出积极/非常积极的反馈（97%）。

对于引入恶意作为驳回理由，受访者表达了以下观点：

- 在支持商标局审查商标申请和驳回恶意注册申请方面，新规有效（70%）或非常有效（5%）。
- 在支持以被异议商标是恶意抢注为由向商标局提出的异议方面，新规有效（64%）或非常有效（11%）。
- 在支持以被异议商标是恶意抢注为由向商标评审部门申请宣告无效方面，新规有效（66%）或非常有效（19%）。

这似乎表明人们对商标注册申请过程的各个层面越来越有信心，特别是商标评审部门能够宣告商标无效——这是最大的“强心剂”。

尽管 70% 的从业者同意/强烈同意商标局、商标评审部门和北京知识产权法院在评估商标是否恶意注册时采用了明确的标准，但在相关标准得到三个机构一致采用这一点上，只有 36% 的从业者同意/强烈同意，另外 22% 的从业者不同意/非常不同意。

商标是否恶意申请的关键确定标准排名如下：

恶意申请或扰乱市场秩序的恶意行为的历史	14%
商标使用目的是为了引起相关公众对商品来源的混淆，攫取原始品牌所有人的客流	14%
申请人和/或相关申请人的商标申请总数	13%
申请注册商标与现有注册商标的近似性	13%
商标的使用旨在干扰现有品牌所有人，例如，阻止海关的合法出口，从电子商务平台上下架合法商品或在市场上作为执法依据	13%
要求以不合理的金额将商标转让给原始品牌所有人	12%
在相同或相关类别中重复申请相同商标	10%
要求与原始品牌所有人建立商业关系	9%
其他因素	2%

2.6.2 访谈结果

与国内外多家律师事务所、商标代理机构和跨国公司的商标专家进行了系列访谈。详见附件五。

受访者的总体情绪乐观。他们普遍认为《商标法》第四修正案向恶意行为人发出了非常强烈、明确的信息，将助力商标保护意识提高和更好改善商标的使用和功能。特别是，受访者很高兴得知商标局愿意考虑在申请阶段提交的非官方投诉信。

尽管大多数受访者预计未来会看到更多基于恶意修正案规定的胜利，但自变更生效以来，他们还没有看到（商标）异议和宣告无效成功率有任何明显变化。由于商标局的注册申请和驳回裁定缺乏一致性以及商标审查人员仍然无法或不愿识别和确认明显的恶意申请的经历，多数受访者表示了持续忧虑。一名受访者希望国家知识产权局能发布详细的实施细则和规定，以便了解审查人员在何种情况下会提出疑问并发表审查意见。

此外，万慧达的康保罗（Paul Ranjard）指出，虽然申请数量逐年增加，但实际注册的商标数量却有所减少。这意味着商标权的获得和维护难度越来越大。他认为修正案反而让审查人员变得更加谨慎。他还指出，从2020年到2021年，宣告无效率有所增加。

商标评审部门被认为在案件评估方面比商标局更在行，是更有效解决问题的管理机构。

所有受访者都讨论了加大处罚和威慑力度的必要性。受访者普遍认为，商标囤积都经过恶意行为人的精心计算，如果恶意行为人无需承担风险或经济后果，他们不太可能“收手”。

2.6.3 中国欧盟商会《建议书》| 欧盟驻华代表团和欧盟委员会审查

通过审查第四修正案生效前后中国欧盟商会知识产权工作组的《建议书》以及欧盟驻华代表团和欧盟委员会分别在2018年和2020年作出的评论，我们发现，它们都承认修正案在商标恶意抢注方面的取得进展——即有关商标恶意抢注的监管已经得到加强，但这仍会是他们持续关注的主要问题之一。

在第四修正案出台之前提出的许多建议并未纳入最终法律文本，之前发现的问题和挑战仍然存在。在报告的后面部分列出并逐一介绍和讨论了详细的更改和改进建议。有关欧洲企业和欧盟驻华代表团提出的不同意见和建议的全文，请参见附件六。

2.6.4 判例法审查

介绍性评论

商标评审部门在 2016 年底开始在线发布裁定书。这项服务一直持续到 2020 年 10 月，此后无法在线访问查看裁定书。我们通过不定期测试发现，从 2020 年 10 月起，这项服务普遍不可用。在 2021 年 4 月前后，似乎又恢复发布新的或近期的裁定书，但似乎所有以前发布的裁定书都无法再查到。据我们所知，这些变化并没有任何官方公告说明。截至 6 月 17 日，从 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 6 月 16 日，商标评审部门网站 (<http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/>) 上大约公布了 22,000 份裁定书内容。

商标评审部门判例法分析

为了比较商标评审部门处理恶意注册申请的方法的变化，我们获得了商标评审部门在 2019 年 4 月实施第四修正案之前和之后的可比日历期间发布的裁定书。具体而言，对于第三修正案下的做法，我们获取了商标评审部门于 2018 年 7 月至 9 月发布的裁定书；对于第四修正案下的做法，我们获取了商标评审部门于 2020 年 7 月至 9 月发布的裁定书。出于上述原因，这是可比较的最近期限。

商标评审部门案件根据最初申请时的有效法律作出裁定。2018 年的所有案件都根据第三修正案审议。考虑到将事项提请商标评审部门处理的时间，2020 年的大多数案件也都根据第三修正案进行审议。这可能会降低就第四修正案本身的影响得出结论的可能性，但我们的经验表明，即使案件是根据旧法（即第三修正案）严格裁决的，商标评审部门在考虑相关事项时，通常会考虑任何新法（即第四修正案）的精神。任何结论至少应该具有方向意义。

研究方法

在这两个时期内所有公布的商标评审部门裁定书的副本均来自第三方服务提供商。首先分析所有驳回复审、异议和宣告无效案件，查明主张过恶意的案件。分析结果显示，2018 年共有 2,547 起案件，2020 年共有 8,684 起案件。然后分析所有前述案件的裁定书，查明恶意主张是否得到支持。

具体而言：

- 在驳回复审中，恶意主张是指商标申请人声称阻碍申请的引证商标是恶意注册的。在审议驳回复审案件时，商标评审部门无权确定引证商标是否属于恶意注册。然而，我们仍然分析了所有前述案件的裁定书，查明（以引证商标是恶意注册的，商标申请人正在对引证商标提起诉讼，但相关诉讼仍处于未决状态为由）申请中止驳回复审审查是否得到受理。
- 在异议复审中，必然涉及申请人对第三方异议人异议成立提出的复审（在 2013 年第三修正案颁布后，异议人不能提起复审）。凡商标局以异议人主张相关商标申请属恶意抢注为由认定异议成立的异议复审案件，都会得到分析。后续由商标评审部门重新审查该恶意主张是否正确以及是否应维持异议成立。
- 在无效宣告中，申请人提出了恶意主张，请求宣告注册商标无效。商标评审部门会对此进行审查以确定恶意主张是否有依据。

分析

在 2018 年和 2020 年 7 月至 9 月期间，涉及恶意主张的商标评审部门裁定书数量从 2,547 份增加到 8,684 份，增长了 3.40 倍，增幅巨大。其背后原因可能包括：

- 整体商标申请量的基本增长，从 2018 年的 737 万件增加到 2020 年的 911 万件，增长了 1.23 倍。根据历史统计数据，这意味着 2020 年预计会有 3,133 起类似的无效宣告案件。
- 商标评审部门审理的涉及恶意主张的案件普遍增加，特别是无效宣告案件的增加（从 2018 年到 2020 年增加了 3.54 倍）。

2018		
涉及恶意主张的所有商标评审部门裁定书（份）		
2,547		
驳回复审	异议复审	无效宣告
115	136	2,296
维持驳回，即维持商标局对恶意的认定（申请被驳回）	维持异议，即维持商标局对恶意的认定（申请被驳回）	支持无效宣告，即接受提出无效宣告申请一方的恶意主张（撤销注册）
106	102	1,597
比例	比例	比例
92%	75%	70%

2020 年		
涉及恶意主张的所有商标评审部门裁定书（份）		
8,684		
驳回复审	异议复审	无效宣告
325	240	8,118
2018 年起增长率：2.83	2018 年起增长率：1.76	2018 年起增长率：3.54
维持驳回，即维持商标局对恶意的认定（申请被驳回）	维持异议，即维持商标局对恶意的认定（申请被驳回）	支持无效宣告，即接受提出无效宣告申请一方的恶意主张（撤销注册）
300	202	5,646
比例	比例	比例
92%	84%	70%

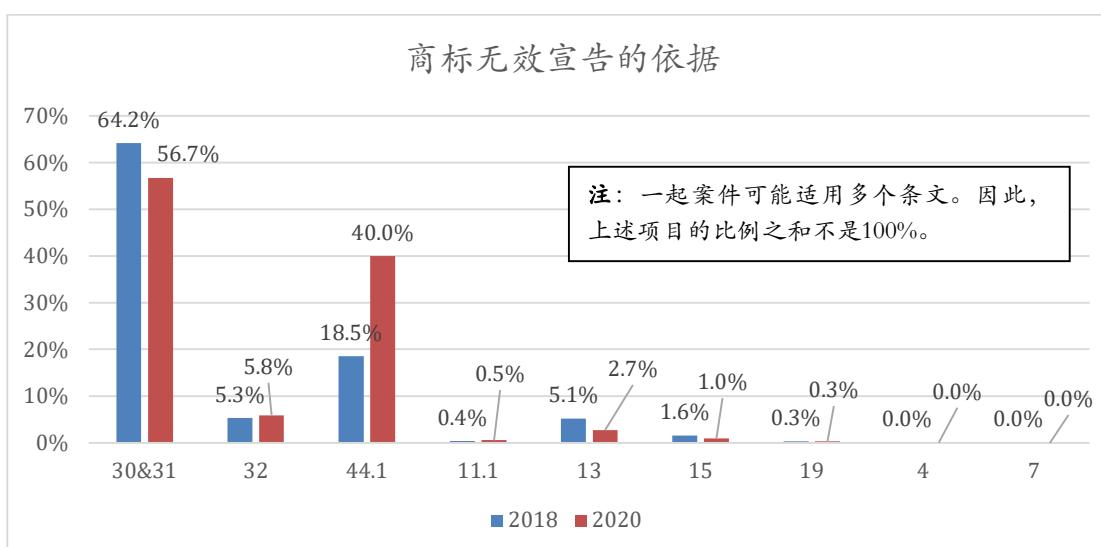
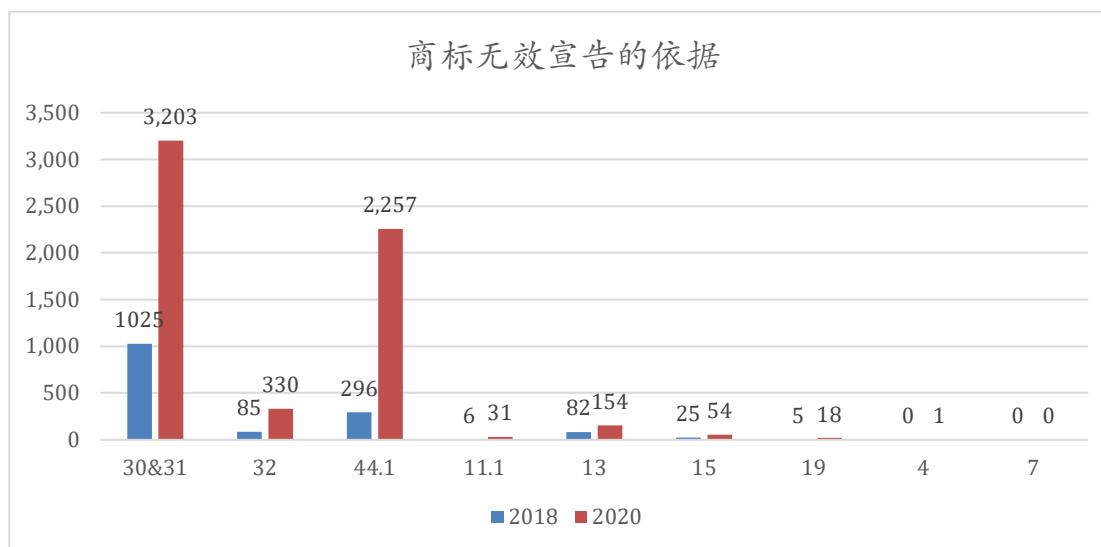
关键结论

从数据分析中，我们可以得出一些重要结论：

- 提出恶意主张的无效宣告申请显著增加：
 - 这可能是因为对法律和制度更有信心。尽管大多数无效宣告都将根据第三修正案进行考虑，但第四修正案极大可能获得通过并且很可能在提交无效宣告申请时已经生效。
 - 也可能是因为恶意活动数量大幅增加，但这很难衡量，似乎不太可能解释这种增长程度。
- 商标评审部门支持的提出恶意主张的无效宣告的比例保持不变，仍为 70%。商标评审部门做出最终裁定的实际依据各不相同，在许多情况下都没有依赖《商标法》中与恶意相关的具体

条文（例如第四条）。因此，似乎商标评审部门在考虑恶意主张时，不愿依赖具体的恶意条文，而是更倾向于灵活适用更一般性的规定，如第三十条。

- 最显著的变化体现在异议复审的处理。2018年，在25%的异议复审中，商标评审部门驳回了商标局的恶意认定，从而驳回了异议，允许申请商标进行注册。2020年，这一比例下降至16%，表明商标评审部门在恶意识别方面的提高。
- 2018年，11.2%（258/2,296起）的商标无效宣告案件申请人是欧盟公司，而2020年这一比例为6.7%（540/8,118起）。2018年，0.3%（6/2,296起）案件的被申请人是欧盟公司，而2020年这一比例仍为0.3%（24/8,118起）。
- 2018年和2020年，争议商标无效宣告成立的依据是《商标法》下列条文¹⁶：



- 几乎没有使用第四条作为商标无效宣告依据的决定。对此，原因可能有二：

¹⁶ 我们只分析了商标局评审部门裁定书中（引用）的实体条文。如果商标局评审部门仅基于程序法做出决定，则视为无实体条文依据。

- 一是，新法 2019 年 11 月才生效。要使商标无效宣告适用新法，商标应在 2020 年 11 月 1 日之后注册。而在本研究中我们能够得到的（无效宣告）裁定书都是在 2020 年 7 月至 2020 年 9 月发布的。涉案商标主要于 2019 年初注册。
- 二是，第四条主要针对的是商标囤积问题，而不是针对个别恶意商标注册申请问题。在商标局阶段的驳回中，第四条的引用率较高。

引用第四十四条第一款的无效宣告案件的比例有所增加。2018 年，18.53% 的无效宣告案件引用了第四十四条第一款。2020 年，这一比例为 39.98%。

驳回复审的数据：

- 我们选取了 2018 年 7 月至 9 月和 2020 年 7 月至 9 月的商标局和商标评审部门的裁定书，并在（事实和结论部分以外的）主要分析部分中筛选出包含“恶意/不正常”或“（注册申请）是否恶意不好说”的裁定书。找到了符合条件的驳回复审裁定书：2018 年，115 份；2020 年，325 份。
- 在 2018 年的 115 起驳回复审中，有 87 起（占总数的 75.7%）涉及申请人对引证商标采取行动以消除注册障碍。在 57 起案件（占驳回复审总数的 49.6%）中，申请人在向商标评审部门提起驳回复审之前对引证商标采取了行动。
- 在 71 起案件中（占驳回复审总数的 61.7%），申请人请求商标评审部门中止复审，等待对引证商标的（异议/无效宣告/不使用撤销）审查结果。商标评审部门驳回了所有中止请求，理由是“引证商标是否恶意注册超出驳回复审的审查范围”。隐含的意思是，没有必要仅为等待无关案件的结果而中止诉讼。
- 在 2018 年申请中止的 71 起案件中，67 起复审不成立，4 起获得批准（针对部分商品/服务，因为商标评审部门认为申请商标与引证商标不近似、或引证商标在其审查驳回复审案件时被撤销）。因此，驳回中止请求（即中止程序请求）意味着推翻驳回的可能性微乎其微。
- 2020 年，有 163 起案件（占 325 起驳回复审总数的 50%）涉及申请人在提出驳回复审之前对引证商标采取行动。131 起案件（占案件总数的 40%）涉及申请人在对商标评审部门提起驳回复审之前采取行动。
- 2020 年 43.1% 的复审请求都请求中止复审，等待对引证商标的（异议/无效宣告/不使用撤销）审查结果。商标评审部门以同样的理由驳回了所有中止请求，即“引证商标是否恶意注册超出驳回复审的审查范围”。
- 2020 年驳回案件中申请中止的总体比例有所下降，主要是因为有 88 个案件以囤积为由被驳回。由于囤积案件不存在引证商标，申请人无需在审查引证商标前申请中止。
- 2018 年驳回复审平均审查时间为 242 天；2020 年缩短至 221 天。
- 即使在涉及恶意的案件中，商标评审部门似乎也不愿意中止驳回复审。如果没有中止程序，申请人推翻驳回的机会极低。

	2018	2020
合计	115	325
中止请求	71 (61.7%)	140 (43.1%)
中止请求理由为引证商标属恶意注册	71	140
商标评审部门批准中止请求	0	0

商标评审部门关于恶意引证商标与驳回复审关系的解释	超出本案范围: 71	超出本案范围: 139 确认恶意: 1
结果	全部驳回: 67 部分驳回: 4	全部驳回: 123 部分驳回: 17
部分驳回理由	不近似: 2 引证商标被撤销: 2	不近似: 6 引证商标被撤销: 11

2.7 结论

2.7.1 商标品牌所有人的成功或负担减轻

- 商标所有人可以更多地获得商标局、商标评审部门以及人民法院的有利裁定和判决。根据对 2018 年和 2020 年商标评审部门作出的无效宣告裁决书的分析，恶意注册商标无效宣告的总体成功率保持不变，即仍为 70%。公众和我们采访的从业者的总体反馈是，在修法后，品牌所有人在无效宣告案件中获得了更高的胜诉机会。这可能是由于国家知识产权局推动了旨在解决恶意商标问题的新法新规，从而增强了公众在此问题上的信心。例如，自 2018 年以来，商标局定期在 4 月 26 日（世界知识产权日）召开新闻发布会，发布精选典型案例¹⁷。这引发了公众的高度关注，也彰显了商标局解决恶意申请问题的决心。
- 从分析可见，商标评审部门看起来几乎已经完全关闭批准驳回复审中止请求的大门，即使引证商标看起来是恶意注册的。在 2018 年 70% 的案件和 2020 年 80% 的案件中，申请人在提起驳回复审之前对引证商标采取了行动。商标评审部门在所有案件中都认为，引证商标是否恶意注册超出驳回复审的审查范围。驳回复审的平均审查时间为 2018 年的 241.9 天和 2020 年的 221 天。商标评审部门似乎不愿意或不能等待案涉引证商标的异议/无效宣告/不使用撤销的结果，反而更愿意在审查驳回复审案期间在引证商标仍然有效的情况下对驳回复审作出不利决定。这给品牌所有人带来了沉重负担，因为这要求他们进入下一个阶段，即行政诉讼阶段，以保持其申请有效，并等待引证商标诉讼的结果。这浪费了品牌所有人和法院的时间和资源。
- Rouse 在 2021 年 5 月进行的调查证实了这些积极的发展。89% 的参与者认为商标法第四修正案的影响积极/非常积极，75% 的参与者认为新增的支持商标申请审查的条款有效/非常有效。
- 自 2016 年底以来，商标评审部门开始发布裁定书，以便大家可以更容易收集到以前恶意注册申请人的证据，这些证据可用于帮助支持涉及恶意商标的行政和/或民事诉讼纠纷。发布做法最近似乎有所变化——不再可以查到所有历史决定。
- 根据我们的经验，在修正案颁布之前，如果在中国不存在在先权利，或者没有证据表明申请前恶意商标申请人与品牌所有人商标之间的关系，商标所有人很难赢得恶意商标抢注之争。将争议提交给商标评审部门甚至法院所需的证据门槛也很高，与驰名商标所需的证据数量相当。

¹⁷ 《2018 年度商标评审典型案例》，国家知识产权局商标局。

http://sbj.cnipa.gov.cn/ztbd/ggjxs/zyqbh/201904/t20190429_293270.html

《2019 年度商标评审典型案例》，国家知识产权局商标局。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/4/26/art_587_44024.html

《2020 年度商标评审典型案例》，国家知识产权局商标局。

http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202104/t20210428_328330.html

- 根据我们的经验，修正案更明确地界定了恶意。因此，品牌所有人能够识别和证明其他恶意因素，从而减轻证据收集的沉重负担，并提高成功打击恶意商标的机会。修正案也使得品牌所有人可以在此过程中更早取得成功，从而减少诉诸商标评审部门或法院的需要，并让品牌所有人和国家知识产权局节省了此前会在不必要的行政诉讼和审查上花费的时间和金钱。

3 分析中国商标制度如何处理自行改变商标与他人注册商标近似的问题

3.1 介绍

本节旨在分析中国商标制度如何处理改变商标与他人注册商标近似的问题——包括商标评审部门和知识产权法院如何适用规则。

并尝试分析关于恶意的新规可能对改变商标与驰名商标近似的影响。

3.2 什么是商标改变?

法律上没有关于商标改变的明确定义，学术界也一直未能就此概念的含义达成明确共识。因此，改变与否最终是主观认定的。就本报告而言，改变后的商标是指那些通过使用不同的字母/字符或不同排列顺序的相同字母/字符摹仿他人品牌的视觉外观和/或发音来故意隐藏申请人的恶意，从而“逃过”审查人员的审查的恶意申请注册的商标（或商标组合）。

改变后的商标是不好对付的恶意注册商标中的一种，对原始品牌所有人和当局来说并不新鲜。商标局在 2019 年 IP Key 活动的演讲中¹⁸，分享了大量改变后的商标的例子，这些改变后的商标被商标局和/或品牌所有人发现并在审查阶段被驳回。尽管商标局一般将改变后的商标视为恶意商标，但仍有相当数量的改变后的商标通过审查阶段，主要是由于审查人员和/或原始品牌所有人难以识别出相关恶意商标所摹仿的商标。

如果这些商标投入使用，可能对原始品牌所有人业务造成重大潜在损害和商业影响，因为改变后的商标通常（设计为）与原始品牌所有人的商标在视觉外观和/或发音上容易混淆，并且（如下文所述）通常指定相同/相似的商品和服务。

在本报告中，我们通过分析商标局在 2019 年 IP Key 活动中提供的示例以及商标局和商标评审部门的裁定书，评述了下述七种常见的改变类型：

1. 复制品牌的设计或样式，但字母完全不同
2. 复制品牌的设计或样式，但使用相似或相似外观的字母/字符
3. 复制品牌但字母顺序颠倒
4. 拉丁字母的中文同音词或同义词，反之亦然
5. 商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意
6. 使用发音相似的字母复制他人的商标
7. 将一个品牌分为两个或三个部分，分别申请，但又一起使用来摹仿该品牌。

3.3 改变后的商标在实践中的情况

¹⁸ 2019 年 5 月 IP Key 与国家知识产权局就商标问题举办的研讨会。请在 IP Key 网

站 <https://ipkey.eu/en/china/activities/exchange-china-trademark-law> 上查找 PPT 演示文稿（最后访问时间为 2021 年 6 月 30 日）

与典型的明目张胆恶意注册商标不同，改变后的商标旨在让当局在审查阶段难以识别，尽管一旦发现它们所摹仿的对象，通常就会发现它们在视觉和/或语音上与原始品牌所有人的商标容易产生混淆。当局多年来一直关注此类恶意注册商标。当局已发布典型案例展示其应对恶意注册商标的做法（参见 2019 年中国商标法修订后商标局打击商标恶意抢注审查实务宣讲会¹⁹），与外国知识产权组织分享典型案例²⁰，并选择、推广他们近年来在知识产权日发布的十大/二十大典型案例²¹。然而，迄今为止，改变后的商标仍然是个具有挑战性的问题。

为了说明改变后的商标的问题，我们审查了中国当局公布的涉及恶意主张的 33,402 份异议和无效宣告裁定书。（下文将对这些案例进行详细分析。）通过对当局提供的精选裁定书和典型案例的审查，我们观察到以下七种典型改变：

1. 复制品牌的设计或样式，但使用不同的字母组合，例如：



2. 复制品牌的设计或样式，但使用相似或相似外观的字母/字符，例如：



¹⁹ 打击商标恶意抢注 助力优化营商环境国家知识产权局商标局在北京举办打击商标恶意抢注审查实务宣讲会。宣讲会案例，包括改变后的商标示例，如 SAIVISNUC（摹仿 SAMSUNG）和 zgpanasosic（摹仿 PANASONIC）。国家知识产权局商标局。http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/201912/t20191223_309386.html（2021 年 6 月 29 日访问）

²⁰ 中国商标法交流活动。IP Key 网站。<https://ipkey.eu/en/china/activities/exchange-china-trademark-law>（访问日期 2021 年 6 月 29 日）

²¹ 国家知识产权局商标局公布的典型案例。<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbps/index.html>（2021 年 6 月 29 日访问）

壳片卑

(Qiao Pian Bei)

与

壳牌

(Qiao Pai)

3. 复制品牌但字母顺序颠倒，例如：



(BARKSTARS)

与



(STARBUCKS)

TNAIG

(TNAIG)

与

GIANT

(GIANT)

朗格罗 (Lang Ge

Luo)

与

罗格朗 (Luo Ge

Lang)

ARAZ

与

ZARA**誠敬泊澹**

(Cheng Jing Bo Dan)

与

澹泊敬誠

Dan Bo Jing Cheng)

4. 拉丁字母的中文同音词或同义词，反之亦然，例如：

和百瑞

(He Bai Rui)

与

HOLLAND

&

BARRETT

贝佐斯

(Bei Zuo Si)

与

BEZOS

与

路虎

(Lu Hu)

牛眼

(Niu Yan)

与

BULLS EYE

5. 商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意。

REXGXGRED

与

GXG

CNPHOENIX

与

PHOENIX

UKHOUZZ

与

HOUZZ

HKSMC

与

SMC

6. 使用发音相似的字母复制他人的商标。

潼仁唐 (Tong Reng Tang)	与	同仁堂 (Tong Reng Tang)
伟佳 (Wei Jia)	与	伟嘉 (Wei Jia)
九木王 (Jiu Mu Wang)	与	九牧王 (Jiu Mu Wang)

将一个品牌分成两个部分，分别申请，但又一起使用模仿该品牌。

注：我们在审查精选异议和宣告无效案例时没有找到此类改变后的商标。所有下述示例均来自商标局2019年在IP Key活动上的演示文稿。

施而 (Shi Er) 寸德 (Cun De)	与	施耐德 (Shi Nai De)
六必居 风味酱 (Liu Feng) (Bi Wei) (Ju Jiang)	与	六必居 (Liu Bi Ju)
壳片卑 (Qiao Pian Bei)	与	壳牌 (Qiao Pai)
美经 (Mei Jing) 孚典 (Fu Dian)	与	美孚 (Mei Fu)

3.4 市场对问题的看法

下面我们列出了问卷调查、采访以及对中国欧盟商会和欧盟驻华代表团此前关于改变后的商标问题的评论和意见的审查的结果。

3.4.1 从业者问卷调查结果

从业者问卷调查的完整结果请见附件四。

提出的关键问题是：您在过去五年中经历过什么类型的自行改变商标与他人注册商标近似的情况，经历过多少次？

改变类型	经常	偶尔	很少	从不
1. 复制品牌的设计或样式，但字母完全不同	42.2%	32.8%	17.2%	7.8%
2. 复制品牌的设计或样式，但使用相似或相似外观的字母/字符	71.9%	21.9%	1.6%	4.7%
3. 复制品牌但字母顺序颠倒	20.0%	29.7%	31.3%	18.8%
4. 拉丁字母的中文同音词或同义词，反之亦然 ²²	48.9%	34.9%	10.9%	5.2%
5. 商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意	60.9%	28.1%	9.4%	1.6%
6. 使用发音相似的字母复制他人的商标 ²³	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
7. 将一个品牌分为两个或三个部分，分别申请，但又一起使用来摹仿该品牌。	37.5%	28.1%	25.0%	9.4%

此外，从业者还被问到法律效力的问题。整体而言，61%从业者持乐观态度，认同处理自行改变商标与他人注册商标近似的恶意新规有效/非常有效。

3.4.2 访谈结果

与国内外多家律师事务所、商标代理机构和跨国公司的商标专家进行了系列访谈。详见附件五。

所有受访者都遇到过恶意注册人试图改变商标以避免申请阶段被驳回的情况。受访者认为，商标法目前并未涵盖所有形式的恶意行为，并且商标局无法充分筛选所有不同类型的改变，因此，恶意注册人仍然能够绕过法律恶意注册商标。

3.4.3 中国欧盟商会《建议书》| 欧盟驻华代表团审查

一段时间以来，中国欧盟商会和欧盟驻华代表团一直关注特定类型的自行改变商标与他人注册商标近似的问题。

商标法第四修正案未解决的主要问题涉及注册商标在实际使用中被修改成影响另一商标权利的侵权商标的情况。原始品牌所有人当前可得的救济是向法院提起侵权诉讼，或者根据第四十九条第一款要求商标评审部门宣告商标无效——用欧盟驻华代表团的话来说，这被认为是“完全不适应[原文如此]且效率低下”。

欧盟驻华代表团和中国欧盟商会一直建议（在第四修正案出台之前和之后）修改法律，允许任何人对注册商标改变后造成的侵权，向国家知识产权局申请撤销该注册商标或宣告其无效。

3.5 判例法审查：当局如何处理改变后的商标

²²由调查问卷三个不同问题涵盖（问题 11 的第 4、5 和 6 小问）

²³这一特定类别不是调查问卷的调查对象。

3.5.1 异议和无效宣告决定审查：案件的频率和类型

为了解商标局和商标评审部门如何处理涉及商标改变的异议和无效宣告案件，以及 2019 年中国商标法修改前后的法律适用情况，本报告选取审查并分析了商标局和商标评审部门公布的共计 33,402 起异议和无效宣告案件。

对于商标局异议案件，我们通过搜索关键字“恶意”过滤了 2020 年 7 月至 2020 年 9 月发布的所有异议裁定书。搜索结果显示共有 17,975 份裁定书，全部都是商标法第四次修正案于 2019 年生效后作出和发布，因为商标局是在 2020 年 1 月之后才开始发布异议裁定书。

对于商标评审部门无效宣告案件，我们通过搜索关键字“恶意”过滤了 2018 年、2019 年和 2020 年每年 7-9 月发布的所有无效宣告裁定书。搜索结果显示 2018 年 7-9 月至 2019 年 7-9 月发布裁定书的案件有 7,071 起，2020 年 7-9 月发布裁定书的案件有 8,356 起。

选取这一时间段的目的是比较 2019 年中国商标法修改前后的支持率和适用法律方面的可能差异。

涉及恶意主张的案件	修订前（2018 年 7-9 月和 2019 年 7-9 月）	修订后（2020 年 7-9 月）	合计
异议	不适用	17,975	17,975
无效宣告	7,071	8,356	15,427
合计	7,071	26,331	33,402

在案例审查过程中，依本节开头所述定义并考虑以下因素来确定改变后的商标：

1. 商标近似度：双方当事人的商标在视觉外观、字母组合和发音方面的近似程度。
2. 字形：字体或风格是否从原始品牌所有人的商标处复制。
3. 原始品牌所有人商标的显著性和知名度。
4. 恶意要素：尤其是申请人/注册人是否明显试图隐瞒其恶意，以及从申请人的名称和有关商标所涵盖的商品来看申请人/注册人是否为同一/相近行业的参与者，申请人/注册人是否有过商标复制和囤积历史等。

通过审查过滤出的 33,402 份裁定书，发现了 394 起与改变后的商标相关的案例，占选取案例总数的 1.2%。

在分析这 394 份裁定书后，我们发现大部分（74.9%）改变后的商标是针对原始品牌所有人的核心/相邻类别申请的。详细分析如下。这清楚表明大多数改变后的商标的恶意注册申请人有意逃避正常审查，以获得可能导致市场混淆的商标注册，因为正常审查程序本应驳回就相同或类似商品或服务申请的近似商标。而且，如果改变后的商标投入使用，很可能会对原始品牌所有人的商业运营产生实际影响。

注意到的改变类型

394 份裁定书涉及七种不同类型改变，其各自占比如下：

改变类型	每类比例	按原始品牌所有人 主要类别申请的商 标的比例
1. 复制品牌的设计或样式，但字母完全不同	7.4%	62%
2. 复制品牌的设计或样式，但使用相似或相似外 观的字母/字符	32.1%	77.0%
3. 复制品牌但字母顺序颠倒	10.4%	73.2%
4. 拉丁字母的中文同音词或同义词，反之亦然	6.4%	72%
5. 商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意	8.1%	87.5%
6. 使用发音相似的字母复制他人的商标	35.6%	74%
7. 将一个品牌分为两个或三个部分，分别申请， 但又一起使用来摹仿该品牌。	0%	0%
	共 100%	平均 74.9%

第 7 类改变后的商标

需要注意的是，我们在选取案件中没有发现任何第 7 类改变后的商标。我们认为这是因为对于此类改变后的商标，如果只看构成“整体”商标的两三个组成部分中的任意一个，显然难以识别。对于第 7 类改变后的商标，只有在恶意注册人申请注册的商标被合并一起使用后，恶意才可能会显现出来。根据我们的经验，此类改变后的商标通常是在对申请人的其他恶意活动进行调查时发现的，例如，当在市场上发现对原始品牌所有人的“侵权行为”并确定所涉各商标被一起使用时。

因此，这似乎是向审查人员隐藏恶意的一种非常有效的方法，并且可能使原始品牌所有人在《商标公告》的规定公告期内几乎无法发现。相对而言，商标局审查人员在对新商标申请进行实质性审查时更容易发现这种类型的恶意行为，因为他们可以使用检索工具。例如，我们假设所有权检索 (proprietorship search) 是审查过程中的一个步骤。

与其他类型相比，很难说改变后的商标的数量实际上是否更少。

将判例法分析与从业者访谈进行比较

将判例法分析与从业者访谈进行比较，发现了若干显著差异：

- 第 1 类改变后的商标：复制品牌的设计或样式，但字母完全不同和第 4 类改变后的商标：拉丁字母的中文同音词或同义词，反之亦然——从业者遇到这两种情况的频率比判例法分析的比例要高得多
- 第 5 类改变后的商标：商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意——（调查问卷的受访）从业者认为比判例法分析的比例更常见。在调查问卷中，问题表述方式略有不同，即“商标与现有品
牌或注册商标的组合”——我们认为从业者对这一问题的解释更为广泛，囊括了对从业者而言，
根据本报告中采用的定义，与其他商标/要素组合的原始品牌所有人的商标可能非常明显不会

构成改变的情况。同样，在向当局辩论此类案件时，原始品牌所有人可能不会提出恶意主张，而是依靠更直接的近似性。

3.5.2 异议和无效宣告裁定书审查：实质性结果

在过去几年中，商标当局一直在发布典型案例，以表明他们打击此类恶意商标的决心。这些典型案例已在中国商标节、知识产权日以及与外国知识产权组织的会议上发布。例如，商标局和商标评审部门在2017年（*Sanilang* 宣告无效案）和2020年（“好待百”和“梦多加喱”异议案）分别公布了两起关于改变后的商标案件作为异议和宣告无效的典型案例。此外，商标局在审查阶段还驳回了此类恶意商标，例如 **HIAVVEI** （近似 HUAWEI/华为）和  （近似 WEIXIN/微信）。

虽然商标改变对当局来说并不新鲜，但由于审查程序的限制，改变后的商标仍然很容易通过审查阶段。在实质性审查阶段，商标局审查人员将申请商标与注册簿上现有商标进行比较，以确定商标之间的近似性。在先商标在商标局系统中记录和索引以及在审查人员的检索结果列表中显示的方式，都会影响审查结果。此外，繁重的案件量和完成新申请审查的时间越来越短，都会影响审查结果。我们认为，如果审查人员只有几分钟的时间仅依靠根据字母组合、发音和含义选择的在先商标列表来完成对新商标申请的审查，这对他们确定是否存在恶意商标改变将非常具有挑战性。大多数改变商标的恶意都无法第一眼发现——这也是改变的意图。缺乏足够的时间来比较申请商标会导致此类恶意商标得以蒙混过关而不被发现。例如，改变后的商标“*Fanguan*”（FANGUAN）与 *Ferragamo*（FERRAGAMO）不具有相似的字母组合。因此，“*Ferragamo*”的在先注册不太可能出现在与一开始用于比较的混淆性近似的在先商标列表中，并且将被接受注册。

支持率分析

我们的分析表明：

改变类型	异议支持率	无效宣告支持率
1. 复制品牌的设计或样式，但字母完全不同	77.8%	80%
2. 复制品牌的设计或样式，但使用相似或相似外观的字母/字符	64.6%	78.2%
3. 复制品牌但字母顺序颠倒	25%	80.8%
4. 拉丁字母的中文同音词或同义词，反之亦然	62.5%	94%
5. 商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意	68%	100%
6. 使用发音相似的字母复制他人的商标	48%	78.9%
7. 将一个品牌分为两个或三个部分，分别申请，但又一起使用来摹仿该品牌。	不适用	不适用
所有改变后的商标决定的平均支持率	54.3%	81.2%
所有选定的 34,475 份裁定书的平均支持率	33.9%	68.1%

如果原始品牌所有人发现改变后的商标，并提起异议/无效宣告程序，从精选案件来看，此类异议/无效宣告程序的支持率相当不错——异议的支持率为54.3%，无效宣告的支持率为81.2%。令人鼓舞的是，涉及第1类、第2类、第4类和第5类商标改变案件的支持率远高于所有精选无效宣告案件的平均支持率。此外，数据显示，与商标局支持异议案件相比，商标评审部门更愿意支持针对此类恶意

商标注册的无效宣告案件。另外值得一提的是，商标局对第 6 类的支持率接近平均支持率，对第 3 类的支持率远低于平均支持率，这表明商标局可能不将这两种类型的改变视为或当作恶意应用的类型。

分析裁定书的法律依据

条款	法律依据	异议比例	无效宣告比例
第四条第一款	不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。	0%	0%
第三十条	申请注册的商标与他人在相同或者类似商品或者服务上已注册的在先商标相同或者近似的，商标局应予驳回。	92.9%	61.6%
第四十四条第一款	以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，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。	0%	36.4%
第十三条第三款	就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。	6.2%	2.6%
其他理据		0.9%	0.7%

注：请注意，无效宣告案件的百分比总和超过 100%，因为商标评审部门在某些案件的无效宣告裁定书中支持多个法律依据。

在商标局和商标评审部门支持的案件中，第三十条是最常用的法律依据，异议占 92.9%，无效宣告占 61.6%。

原因之一是大多数改变后的商标（74.9%）是在品牌所有人的核心和/或相邻类别中申请的，原始品牌所有人拥有在先注册。可以看出，且根据我们的经验，如果商标局/商标评审部门根据第三十条受理对改变后的商标的异议/无效宣告请求，则通常不会使用其他恶意相关条款来支持异议/无效宣告。

然而，值得注意的是，从商标局/商标评审部门那里获得明确指出并说明恶意的有利裁定书对于原始品牌所有人至关重要。这种对恶意的在先认定，在一定程度上将减轻原始品牌所有人在其他案件中与同一恶意注册人作斗争时的举证责任，包括注册执法和市场执法。更重要的是，所有与异议和无效宣告有关的裁定书都在网上公布。²⁴已公布的带有恶意结论的裁定书将使其他品牌所有人有机会识别出此类恶意注册人，然后采取必要行动来执行其知识产权。随着越来越多的品牌所有人对相同的恶意注册人采取行动，希望借此引起商标局/商标评审部门的注意，由后者主动采取依职权措施，防止同一恶意注册人的恶意行为进一步恶化。

我们注意到，没有一个案件是根据修订后的商标法第四条第一款作出裁定。根据我们的经验，商标局在新商标审查阶段似乎主要采用第四条第一款驳回不正常的商标申请，但在异议案件中不愿引用第四条第一款，这与统计结果一致。至于原因，目前尚不清楚。在我们看来，这可能是因为修订后的法律仍然太新，至少不适用于在现行法律之前裁定的案件。另一个可能的原因是当局仍在不断探索，以确定如何最好地适用第四条第一款。也就是说，当局的意图不是让第四条第一款成为可以适

²⁴最近几个月，在线发布的裁定书的可用性并不稳定。特别是商标局评审部门（裁定书的可用性）并不可靠，在不同时间可用的历史案例数量不等。

用于所有类型的针对恶意商标的案件的“穷尽”条款。当有其他条款可以更恰当地适用于特定的恶意商标情况时，当局似乎更倾向于采用更合适的条款，以便能够充分分析和利用所有涉及恶意问题的条款——这确保了准确适用最新商标法和此类申请的权威性。此外，当局已确认²⁵，为了支持根据第四条作出的恶意认定，必须同时满足两个条件，即申请是出于恶意且无意使用。因此，该条款特别侧重于打击囤积，而不是申请人打算和/或确实用于在市场上制造混乱以从中获利的改变后的商标。

与商标局相比，商标评审部门显然更倾向于认定无效宣告案件中的恶意。约 36.4% 的无效宣告案件根据第四十四条第一款作出裁定。请注意，根据我们的经验，商标局很少支持基于第四十四条第一款提出的恶意主张，这与以下统计数据的结果一致。

修正案出台前后对比

通过对商标评审部门决定的统计，我们注意到，2019 年中国商标法修订后，商标改变案件的支持率略有下滑，但仍高于所有精选案例 68.1% 的平均支持率。

此外，商标评审部门似乎更倾向于在商标法修订后基于第四十四条第一款认定恶意，这一条款作为认定法律依据的比例从 22% 上升到 36.8%。

	修订前无效宣告决定	修订后无效宣告决定
涉及改变的案件数量	91	95
支持率	86.8%	75.8%
认定存在恶意的案件比例（第四十四条第一款，而非第四条第一款）	22%	36.8%

在原始品牌所有人之间比较

根据统计数字，有趣的是，欧盟企业的支持率最高，约为 75.3%。

	中国	欧盟	世界其他地区
案件数	206	81	107
支持率	63.1%	75.3%	68.2%

依职权行动

随着 2018 年以来中国恶意商标抢注的快速增长以及恶意注册商标的认定困难，除了提出异议和无效宣告请求外，根据我们的经验，从 2018 年起，商标局还鼓励原始品牌所有人²⁶对恶意商标注册申请提交投诉信。一旦商标局认定存在恶意，商标局将在审查阶段依职权驳回恶意商标注册申请。但由于投诉信不属于正式程序，商标局不会对其作出任何正式回应，因此无法评估支持率。根据我们的经验，如果申请人囤积商标或抄袭他人品牌的恶意明显，特别是在申请人在以往案件中曾被认定恶意的情况下，商标局倾向于支持投诉信。目前，有两个审查部门负责审查投诉信。但随着提交给商标局的投诉信的增加，在处理过程中也出现了一些积压情况。

²⁵特别是在商标局举办的商标代理人培训班上

²⁶例如，在商标局举办的培训班中鼓励这种做法。根据我们自己的经验，鼓励提交投诉信 2018 年就开始出现。我们没有了解到有任何正式出版物鼓励提交投诉信。我们还了解到，提交投诉信已成为从业者广泛采用的做法。

3.5.3 法院案件

我们随机抽取了 175 份法院判决书，其中包括 75 份 2018 年 7 月至 9 月（2019 年中国商标法第四修正案施行前）发布的判决书和 100 份 2020 年 7 月至 9 月（商标法修正案施行后）发布的判决书。

需要注意的是，考虑到案涉事项从商标局和商标评审部门审查到向行政法院提起诉讼所需的时间，在 2020 年发布的所有判决中，适用的法律都是第三修正案。无论如何，我们还是进行了分析，以确定是否有可能发现（商标局和商标评审部门）态度或实践的任何变化，尽管适用法律相同。

共发现 5 起商标改变案件，法院均作出有利于原始品牌所有人的判决。法院案件分析如下：

1.  (争议商标) 与  (引证商标) - 复制品牌但字母顺序颠倒 - 2018 年 9 月发布的判决书 - 认定了恶意。

引证商标是某知名面包连锁店的品牌，该品牌在第 35 类服务上被第三方摹仿。争议商标与品牌所有人的商标具有相同的主导数字 5 和 8，但顺序颠倒。

商标所有人对争议商标提出无效宣告请求，并在其论据中同时引用了第十三条（驰名商标保护请求）和第三十条（在先商标权）。

在无效宣告裁定书中，商标评审部门裁定双方商标近似，但仅依据第三十条的规定，将与商标所有人的商标直接冲突的服务宣告无效，并维持争议商标的其他不同服务。商标评审部门考虑了引证商标的驰名商标地位和恶意主张，但均不予支持。

品牌所有人向法院提起诉讼。在法院判决中，北京知识产权法院推翻了商标评审部门的裁定，判决争议商标是对品牌所有人驰名商标的明显恶意摹仿，并根据第十三条第三款推翻了商标评审部门的裁定。

2.  (争议商标) 与 ENGADGET (引证商标) - 拉丁字母的中文同音词或同义词 - 2018 年 9 月发布的判决书。

争议商标是品牌所有人使用的引证商标的中文翻译，争议商标的注册人与品牌所有人存在业务关系。

品牌所有人依据第三十二条（在先使用抗辩）、第三十条（在先商标权）、第十五条（代理关系）和第七条（诚实信用原则），对争议商标提出无效宣告请求。

商标评审部门没有认定争议商标注册人的恶意，并在无效宣告程序中维持争议商标的注册。品牌所有人随后向法院提起诉讼，并补充额外证据，证明通过品牌所有人的使用，争议商标与引证商标已经确立了排他性对应关系。

北京知识产权法院受理并在开庭审理过程中充分考虑了补充证据，认定争议商标与引证商标之间的排他性对应关系，推翻了商标评审委员会依据中国《商标法》第三十条作出的裁定。不过，法院也考虑了其他恶意主张（基于第七条和第十五条），但未予支持。

3. Telmaeinque[®] (争议商标) 与 Telemecanique (引证商标) - 商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意 - 2018 年 7 月发布的判决书 - 认定了恶意。

争议商标的前三个和后三个字母与引证商标相同，并在品牌所有人的核心类别中注册。争议商标的注册人将中间字母从“emeansi”改为“maein”，以掩饰其复制品牌所有人引证商标的恶意。

商标评审部门裁定，这两个商标在类似商品上构成近似商标，并在大部分商品上宣告争议商标无效，但维持对“信号灯”商品的注册，因为根据中国《类似商品和服务区分表》(Chinese Classification Book)，该商品与引证商标的商品不相类似。品牌所有人依据第三十条向法院提起诉讼。

尽管因为争议商标已在 1688.com 上使用，并且注册人还在其网店中使用了品牌所有人的其他商标（因此表明注册人对品牌所有人的恶意），北京知识产权法院裁定争议商标是对引证商标的“恶意摹仿”，但其并未依赖特定的恶意条文来做出裁定。同时，北京知识产权法院还认为“信号灯”商品与引证商标的“配电系统中的控制装置和设备”商品在功能、流通渠道等方面存在关联，支持品牌所有人依据第三十条提出的主张。

4. N (争议商标) 与 N (引证商标) - 复制品牌的设计或样式 - 2020 年 7 月发布的判决书 - 认定了恶意。

争议商标和引证商标都是风格化的字母 N，并且在字母上都有相似的阴影设计。此外，争议商标的注册人还提交了大量商标申请，其中部分商标在互联网上发布出售。

商标评审部门和北京知识产权法院均认定争议商标注册人存在摹仿他人品牌、囤积和销售他人商标的恶意行为，依据第三十条和第四十四条第一款的规定，宣告争议商标无效。由于争议商标是在第四修正案生效前注册的，因此商标评审部门和法院在本案中未适用修改后的商标法第四条。

5. SOPUOR (争议商标) 与 SUPOR 苏泊尔 (引证商标) - 复制品牌但字母顺序颠倒 - 2020 年 9 月发布的判决书 - 认定了恶意。

争议商标于 2009 年注册，与引证商标的英文部分具有相似的字母组合，字母“O 和 U”的顺序颠倒。品牌所有人在 2011 年基于恶意抗辩对争议商标提出了无效宣告请求，但未得到商标评审部门的支持。

2017 年，品牌所有人依据第十三条第三款（驰名商标保护请求）和第三十条（在先商标权利）对争议商标重新提起无效宣告抗辩。商标评审部门不支持第三十条，因为在提出无效宣告时，争议商标注册已满五年。关于第十三条第三款，商标评审部门裁定品牌所有人未提供充分证据证明引证商标的驰名地位，故维持争议商标的注册。

在法院诉讼程序中，商标所有人在争议商标的申请日之前提交了补充证据来证明引证商标的驰名地位。北京知识产权法院对补充证据进行了审议，认定了引证商标的驰名地位以及争议商标注册人复制品牌所有人商标的恶意。北京市高级人民法院也维持了一审判决。

更深入的分析

在这5个案例中，其中4个案例中品牌所有人的主张全部或部分得到支持，但大部分都基于第三十条（即在先商标权利）得到支持。不过，法院在四个案件中都明确认定了恶意。从这些有限的案例中可以看出，商标评审部门似乎更不愿意认定争议商标申请人的恶意和/或引证商标的驰名地位。

从这些精选的有限案件中，也很难看出法院所持态度或所用方法的任何变化。所有案件都是根据第三修正案裁定，从判决书叙述可知，法院在所有案件中普遍考虑了申请人的恶意，无论这是否导致依赖特定恶意条文作出判决。

3.5.4 每种改变类型的案例研究

下面我们详细说明与上述七种改变类型中的每一种相关的异议或无效宣告裁定书，以展示当局如何处理商标改变问题。根据我们的经验，我们将这些视为考虑改变商标的典型案例，这也凸显了当局面临的一些困难和裁决中的不一致。

1. *Sanilang* 无效宣告案 - 复制品牌的设计或样式，但字母完全不同 - 2017年发布的裁定书。

本案被商标评审部门评选为2017年度20大典型案例。

争议商标“SANILONG”的字母组合与品牌所有人的在先商标“SATCHI”有明显区别。然而，*Sanilang* 和 *Satchi* 这两个商标的风格混淆性近似。商标评审部门支持根据第三十条（类似商品/服务的在先商标权）的无效宣告，但仍不予认定争议商标注册人的恶意。

2. **AIZIZOVN** (AIZIZOVN) 无效宣告案 - 在品牌所有人的核心类别复制品牌的设计或样式，但使用相似或相似外观的字母/字符 - 2018年发布的裁定书。

ARROW箭牌是中国知名的卫浴产品品牌，生产洗手盆或抽水马桶等卫浴产品，其商标遭到众多恶意当事人复制和摹仿。根据商标评审部门数据库，自2020年10月以来，品牌所有人已对恶意商标提出了近400份异议/无效宣告请求。

商标**AIZIZOVN** 改变自商标“ARROW”。字母I和Z略微倾斜，使它们看起来像字母R。同样，倾斜的V和N一起看起来像字母W。商标评审部门支持基于品牌所有人在先商标的无效宣告，但没有对申请人复制品牌所有人商标的恶意作出评价。（鉴于申请人的明显恶意意图，这点令人非常失望。）

3. (BARKSTARS) 无效宣告案 - 在品牌所有人的核心类别复制品牌但字母顺序颠倒 - 2018年发布的裁定书。

这个争议商标由英文单词“BARKSTARS”和一个装置组成。争议商标的英文部分与品牌所有人的知名



和

品牌“STARBUCKS”有相似的字母，但字母顺序不同。双方当事人商标的设备图案



也有相似的发型设计，但在整体外观上可以说是有区别的。仅就双方商标的近似性而言，

争议双方商标是否可区分值得商榷。

商标评审部门在此案作出裁定时表示，除商标之间的近似性外，还应考虑引证商标的声誉和显著性。鉴于品牌所有人的商标在中国的咖啡馆服务中享有很高的声誉，商标评审部门认为，争议商标的使用和注册可能会导致消费者混淆或误认为争议商标与该品牌所有人的知名品牌有关。因此，商标评审部门依据中国《商标法》第三十条的规定，宣告争议商标无效。

争议商标是品牌所有人商标的典型改变。虽然商标评审部门支持商标所有人的无效宣告，但在裁定书中甚至没有提及注册人抄袭商标所有人商标的恶意。

4. 和百瑞（He Bai Rui）异议案 - 在品牌所有人的核心类别使用拉丁字符的汉语同音词 - 2020 年发布的裁定书。

“HOLLAND & BARRETT”的汉语同音词，即“何柏瑞”（He Bai Rui的中文含义）未由品牌所有人注册。一家中国公司在品牌所有人的核心类别中注册了一个中文商标“和百瑞”（He Bai Rui的中文含义），与品牌所有人的中文商标同音。

争议商标的申请人是品牌所有人的业务合作伙伴的关联公司，在注册申请之前就知道品牌所有人的中国商标。申请人提交了多个与“HOLLAND & BARRETT”发音相似的商标，例如“和百瑞”（He Bai Rui的中文含义）、合百瑞（He Bai Rui的中文含义）和荷柏瑞H&B（He Bai Rui的中文含义）。

在异议裁定书中，商标局不支持“和百瑞”（He Bai Rui的中文含义）与“HOLLAND & BARRETT”的近似性，但认可“HOLLAND & BARRETT”英文商标的声誉并认定申请人恶意复制品牌所有人商标。商标局最终依据商标法第三十条驳回了争议商标的注册申请。

对于很多国外品牌商，尤其是中小企业来说，在确定产品在中国的销售业绩之前，他们都不愿意投入资源为其品牌创建和注册一个拉丁字母的中文商标，这给恶意注册人留下了抢先申请注册此类中国商标的机会。一旦品牌流行起来，申请中国商标通常为时已晚。

5. ukhouzz 异议诉讼案 - 在品牌所有人的核心类别商标与其他单词/字母组合以隐藏恶意 - 2018 年发布的裁定书。

HOUZZ是英国家居装饰行业的知名品牌。争议商标是国名“UK”和品牌“HOUZZ”的组合，明显是恶意注册申请。

品牌所有人为争议商标提出异议，并得到商标局的支持。在裁定书中，商标局充分考虑了申请人抄袭他人品牌的恶意，根据第七条（诚实信用原则）和第三十条（类似服务的在先商标权），支持品牌所有人的异议。在被异议方提出的异议申诉程序中，商标评审部门维持了商标局的裁定，但将法律依据由第七条改为第四十四条第一款（扰乱商标注册秩序）。

6. 天伯榄（Tian Bo Lan）异议案 - 在品牌所有人的核心类别使用发音相似的字母复制他人的商标 - 2020 年发布的裁定书。

被异议商标与品牌所有人的中文商标“添柏嵐”（TIMBERLAND中文）发音相同。但两个商标在内涵和视觉外观上均可区分。按照现行的审查标准，双方的商标不近似。

商标局的裁定理由很简单，只说明品牌所有人的商标具有很高声誉，因此被异议商标的使用和注册很可能引起消费者的混淆。在裁定书中，商标局甚至没有评价被异议方存在恶意。

7. “好待百（Hao Dai Bai）”和“梦多加喱（Meng Duo Jia Li）”异议案 - 将特定品牌拆分成两个部分分别申请，再合并使用摹仿该品牌 - 2020 年发布的裁定书。

本案被商标局评选为2020年度十大典型案例。

“好待（Hao Dai）”和“百梦多（Bai Meng Duo）”是同一家公司好侍食品集团（House Foods Group Inc.）旗下在中国非常受欢迎的日本咖喱品牌。每个被异议商标都可分别与品牌所有人的商标区分开来。但当两个被异议商标一起使用（即“好待百梦多加喱”）时，与品牌所有人的在先商标几乎相同。在裁定书中，商标局虽然支持品牌所有人依据第三十条（类似商品在先商标权）提出的异议，但并未提及被异议方是否有恶意。

以上案件均未依赖第四修正案修订后的第四条。无效宣告案件都依据第三修正案。2020 年的异议案件都依据第四修正案裁定。即使对于 2020 年裁定的案件，情况也是如此，因为这些案件是根据第三修正案裁决的。通过分析这些案件，我们看不出法院在处理第四修正案之后的改动实例的方式上有任何重大变化。

3.5.5 当局对改变后的商标的处理对原始品牌所有人有何影响？

由于在审查阶段识别改变后的商标存在困难，原始品牌所有人将不得不承担额外的成本和资源来监控《商标公告》并提出异议/无效宣告请求，以从注册簿中撤销改变后的商标。此外，如果大多数此类商标能够通过审查阶段而不被发现，这也可能会助长更多此类恶意申请。

虽然在异议/无效宣告程序中对改变后的商标的支持率不错，但整个过程可能会持续 1 至 2 年，而且如果案件起诉到法院，可能还会持续更长时间。在改变后的商标最终被撤销之前，品牌所有人通常很难阻止恶意当事人在市场上使用改变后的商标，增加了打乱品牌所有人业务运营的风险。

例如，商标 **SPADATS** 是对知名篮球品牌 **SPALDING** 的恶意摹仿，但通过了审查阶段并进行了注册。由于注册保护，争议商标被注册人大规模商业使用，在通过无效宣告程序撤销注册之前，很难阻止注册人使用该商标。

3.6.8 文献评论

我们的法律检索没有找到任何讨论商标改动的重要文献。

3.6 结论

我们的结论可以总结如下：

- 商标改变被当局视为一种恶意注册，在异议/无效宣告程序/行政诉讼中的支持率相当不错。改变后的商标异议案件的支持率虽然高于平均异议支持率，但远低于商标评审部门审查的无效宣告案件的支持率。此外，与商标局相比，商标评审部门显然更倾向于支持恶意主张。

- 部分改变（第3类和第6类）不被商标局认定为恶意，特别是第6类改变后的商标（在改变后的商标中的占比约为36%），支持率仅为48%，远低于商标评审部门的支持率（78.9%）。
- 商标局在审查阶段仍难以发现改变后的商标，原始品牌持有人不得不投入额外资源打击此类恶意商标。
- 由于改变后的商标本质上不是明显的恶意商标，恶意性质隐现不明，因此商标局和商标评审部门不愿意明确认定恶意（在裁定案件时不援引恶意条文），在可以根据第三十条支持其决定的情况下尤其如此，尽管在审查阶段它们通常会从一般意义上考虑任何恶意因素。
- 无论原始品牌所有人来自哪里，没有发现当局在做出裁定或判决时有任何偏见。
- 第四条在异议和无效宣告中的适用有限。这可能是因为修订后的法律仍然太新，不适用于在现行法律之前裁定的案件。另一个原因是当局仍在不断探索，以确定如何最好地适用第四条第一款。也就是说，当局的意图不是让第四条第一款成为可以适用于所有类型的针对恶意商标注册申请的案件的“穷尽”条款。当有其他条款可以更恰当地适用于特定的恶意商标情况时，当局更倾向于采用更合适的条款，以便能够充分分析和利用所有涉及恶意问题的条款——这确保了准确适用最新商标法和此类适用的权威性。

4 驰名商标认定分析

4.1 介绍

本节旨在分析驰名商标的认定，包括关于混淆可能性的条文，作为国家知识产权局指南中确定的恶意注册商标的识别研究的一部分。

本节分析了立法，包括法规以及司法系统对驰名商标的认定方式，以评估欧洲商标在多大程度上可以有效利用这种可能性以及这种选择在多大程度上有助于解决恶意问题。

4.2 驰名商标认定，包括混淆可能性的条文

4.2.1 现行法律、法规、解释和规则中与驰名商标有关的条文

《商标法》第四修正案没有（在这方面）进行任何修改。

2001 年，《商标法》第二修正案首次引入驰名商标保护的相关规定，旨在扩大对中国公众中享有较高声誉的商标的保护范围。鉴于其享有更广泛的保护范围，驰名商标严格遵循“按需认定”规则，即国家知识产权局（商标局和商标评审部门）或法院依商标所有人请求认定符合要求商标的驰名地位，认定时，驰名商标规定是相关案件的唯一适用规定。《商标法》第十四条规定了审查人员认定驰名商标的若干考虑因素，也为商标所有人准备和提交证明材料作为证据提供了指引。

在 2013 年第三修正案中，原国家工商总局发布的《商标法》第十四条和《驰名商标认定和保护规定》第四条重申了驰名商标认定的按需原则，并禁止品牌所有人在商业用途中提及“驰名商标”，以防止“驰名商标”滥用。原工商总局发布的《驰名商标认定和保护规定》第九条也对驰名商标认定要素进行了修改和细化。2019 年第四修正案未对《商标法》中有关驰名商标的规定进行任何修改。

4.2.2 获得驰名商标认定的过程

为了获得驰名商标认定，品牌所有人可以在异议、无效宣告案件中向商标局和商标评审部门以及在执法行动中向市场监管总局提出认定请求。相关解释还授权法院在商标侵权纠纷中认定驰名商标。

具体而言，国家知识产权局和法院审查人员对驰名商标的认定，主要基于《商标法》第十四条所列的因素：

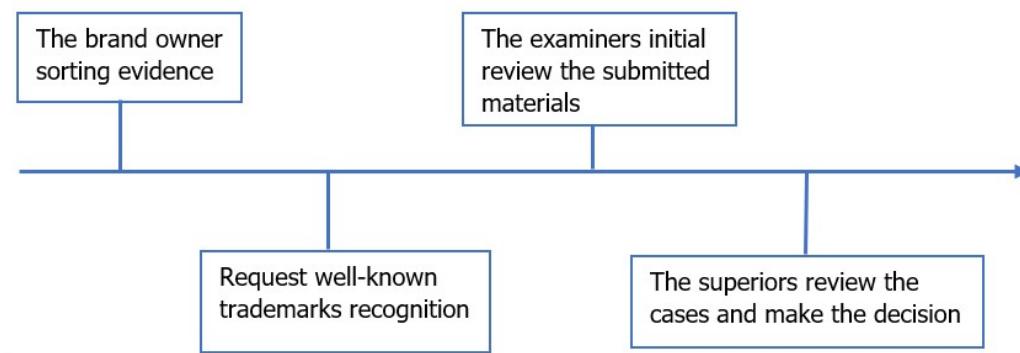
- 公众对该商标的知晓程度；
- 该商标持续商业使用的程度；
- 宣传工作的连续时间、程度和地理范围；
- 之前的驰名商标认定记录。

根据第十四条，商标所有人通常准备以下类型的证据来支持其驰名（地位）认定请求：

1. 公司和商标的品牌历史；
2. 品牌产品在中国市场的市场占有率；

3. 商标当局做出的有利裁定，确认商标在全国和全球范围内的较高声誉；
4. 线下和线上媒体对公司及商标品牌产品的报道；
5. 商标获授的荣誉和奖励。

此外，《驰名商标认定和保护规定》²⁷对这些因素进行了详细说明，为品牌所有人收集和整理相关证据以支持其主张提供了指导意见。审查人员对所有提交的证据进行初步审查，并将符合要求的申请和材料提交上级机关审查和决定。对于商标局的裁定，可向商标评审部门提出复审；对于商标评审部门的裁决，可分别向北京知识产权法院和北京市高级人民法院提起一审和二审行政诉讼。二审行政诉讼案件可向最高人民法院提出终审申请。



4.3 关于商标恶意抢注的第四修正案如何影响有关驰名商标的实践：市场认知

尽管 2019 年第四修正案没有修改《商标法》和《实施条例》的相关条文，但驰名（商标）认定的实践正在发生变化。

4.3.1 从业者问卷调查结果

从业者问卷调查的完整结果请见附件四。

调查问卷的主要调查结果如下：

- 39%的从业者认为将商标认定为驰名商标对于处理商标恶意抢注“很重要”，45%的从业者认为“非常重要”。
- 当被问及自法律变更以来，在解决恶意商标注册方面，拥有被认定为驰名商标的商标变得更重要，还是更不重要时，43.8%的受访者表示“更重要”，26.6%的受访者表示“重要得多”。
- 32%的从业者认为，欧洲企业的商标获得驰名商标认定比中国企业更难/困难得多。51.6%的受访者认为“相同”，只有 15.6%的受访者认为“更容易”。
- 超过一半的从业者（53%）同意/强烈同意商标所有人证明其商标驰名的证据负担是合理的。20%不同意，26.6%既没有同意，也没有不同意。

²⁷前国家工商行政管理总局，《驰名商标认定和保护规定》，2014年8月3日生效，http://www.samr.gov.cn/fgs/sjdt/201407/t20140710_294506.html

从问卷结果可以看出，大多数从业者在寻求解决商标恶意抢注问题时确认了驰名商标认定的重要性。这并不令人意外，因为只有被正式认定具有较高声誉，才能有助于提出（恶意）申请人知道并打算摹仿原始品牌所有人商标的主张，并让当局对恶意抢注商标与现有驰名商标之间的近似性采取更灵活的看法。

但显然，要获得驰名商标认定仍然具有挑战性，而且总的来说，近年来，欧洲企业获得驰名商标地位的门槛越来越高。

4.3.2 访谈结果

与国内外多家律师事务所、商标代理机构和跨国公司的商标专家进行了系列访谈。详见附件五。

受访者就驰名商标这一话题发表了各种看法。

我们采访的两个品牌所有人都将继续为其核心品牌争取驰名商标认定，以抵御其他类别的恶意商标注册申请和获得这方面的保护。

虽然一位受访者认为商标局正试图减轻证明驰名商标地位的负担，而且现在被认定为驰名商标的重要性已大不如前，但普遍共识和担忧是证明驰名商标地位所需的证据量仍然过于繁重。这与问卷答复密切相关。

一项建议是减少获得保护所需的证据，或者，在可以通过其他相关事实证明恶意行为人的恶意意图的情况下，扩大在其他类别中提供的保护水平。受访者还认为商标局、商标评审部门和法院应发布更明确的指南，以便可以更加确定在认定驰名商标地位时所考虑的标准。

4.3.3 中国欧盟商会《建议书》| 欧盟驻华代表团和欧盟委员会审查

一段时间以来，成功获得驰名商标地位以克服在先商标恶意抢注所固有的挑战一直是中国欧盟商会和欧盟驻华代表团关注的话题。

欧盟驻华代表团和中国欧盟商会对现行法律中的驰名商标条文表达了两个主要担忧：

- 被认定为驰名商标的门槛太高，无法提供充分保护。建议包括降低商标认定为“驰名商标”的门槛，以及在确定恶意抢注时考虑互联网活动和中国市场的可访问性。鉴于目前普遍认为第十三条的应用难度太大，反而鼓励品牌所有人申请大量防御性商标，这进一步加大了商标注册的规模和复杂性。
- 按“产生联系的风险”——而非更高标准的混淆可能性保护商标。从法律中删除“不相类似”和“误导”等表述。

总之，市场观点认为驰名商标可以而且仍应是防范恶意商标抢注的重要工具，但在许多情况下获得驰名商标认定的要求仍然过于繁重。

4.3.4 判例法分析：商标评审部门宣告无效决定

为了检验不断变化的实践，对2018年和2020年的商标评审部门无效宣告决定进行了分析。

商标评审部门判例法分析

为了比较商标评审部门处理恶意申请的方法的变化，我们获得了商标评审部门在 2019 年 4 月实施第四修正案之前和之后的可比日历期间发布的裁定书。具体而言，对于第三修正案下的做法，我们获取了商标评审部门于 2018 年 7 月至 9 月发布的裁定书；对于第四修正案下的做法，我们获取了商标评审部门于 2020 年 7 月至 9 月发布的裁定书。出于上述原因，这是可比较的最近期限。

商标评审部门案件根据最初申请时的有效法律作出裁定。2018 年的所有案件都根据第三修正案审议。考虑到将事项提请商标评审部门处理的时间，2020 年的大多数案件也都根据第三修正案进行审议。这可能会降低就第四修正案本身的影响得出结论的可能性，但我们的经验表明，即使案件是根据旧法（即第三修正案）严格裁决的，商标评审部门在考虑相关事项时，通常会考虑任何新法（即第四修正案）的精神。任何结论至少应该具有方向意义。

研究方法

在这两个时期内所有公布的商标评审部门裁定书的副本均来自第三方服务提供商。首先分析所有驳回复审、异议和宣告无效案件，查明有主张过恶意的案件。分析结果显示，2018 年共有 2,547 起案件，2020 年共有 8,684 起案件。然后分析所有前述案件的裁定书，查明恶意主张是否得到支持。

分析

在 2018 年的裁定书中，有 93 份裁定书涉及得到商标评审部门支持的、申请宣告驰名商标地位无效一方提出的主张，占到 2018 年样本的 4.1%。在这 93 份裁定书中，有 63 项或 67.7% 的裁定书没有支持（申请人）提出的恶意主张。

在 2020 年的裁定书中，有 172 份裁定书涉及得到商标评审部门支持的、申请宣告驰名商标地位无效一方提出的主张，占到 2020 年样本的 2.0%。



假设 2018 年至 2020 年间驰名商标地位的主张率相同，这一分析表明，在涉及恶意主张的宣告无效案件中，商标评审部门认定驰名商标的意愿降低。

第四修正案于 2019 年生效后，我们的经验是商标局和商标评审部门对驰名商标认定变得更加严格和审慎。在审查具有驰名商标主张的异议案件时，商标局尤其如此。根据我们的经验，商标局审查人员首先考虑根据第三十条提出的任何近似性理由，然后再考虑根据修订后的第四条或第四十四条提出的任何恶意主张。如果一个案件同时适用这些条文，商标局往往对驰名商标不予以置评，或者简单认为提交的证据不足以证明驰名商标地位。

从证据中可以看出，2018年至2020年，由商标评审部门裁定的主张恶意的宣告无效案件数量明显增加。根据我们的经验，这反映了商标评审部门在裁决争议时通常更加关注恶意因素的事实。然而，我们的经验表明，一般情况下，商标评审部门更倾向于认定原始品牌所有人商标享有第三十二条所要求的“一定影响”。一旦认定具有一定影响，我们看到商标评审部门通常会突破子类别驳回涵盖非冲突商品/服务的商标恶意抢注，并根据第三十二条做出决定，而不是认定驰名商标地位和依赖第十三条。

在与驰名商标条文相关的裁定书中，还值得注意的是审查人员经常留下²⁸以下或类似评论：“鉴于我们已适用商标法第三十条[或其他适用条文]的规定，宣告系争商标无效，我们在适用第三十条时已充分考虑申请人引证商标的知名度。因此，《商标法》第十三条不适用于本案。”[我们想强调的是]即审查人员认为，没有必要考虑引证商标是否驰名。

与此类似的表述的普遍出现表明，虽然原始品牌所有人商标的知名度在（例如）根据第三十条评估商标的近似性和混淆可能性时肯定得到认定和考虑，并且可能总体而言，属于案件胜诉的重要乃至决定性因素，但商标评审部门能够直接根据第三十条做出宣告无效请求成立的裁定书，因此商标评审部门认为无需考虑第十三条关于驰名商标地位的主张。与此观点一致的是，我们看到支持驰名商标认定的裁定书比例已降至2.0%。

4.3.5 行政判例法审查

下面我们回顾两个备受瞩目的案例——都可以提供一些不同见解。

1. BENTLEY 宣告无效案——驰名商标和恶意主张均得到支持——商审字[2020]第 0000071203 号裁定书，2020 年 4 月 13 日

商标评审部门的审查人员考虑了原始品牌所有人提交的证据，包括：媒体宣传和引证商标“BENTLEY”在汽车产品上的广泛使用；引证商标的在先驰名认定记录等，并得出结论，引证商标在公众中获得了较高的知名度，因此被认定为驰名商标。争议商标与原始品牌所有人的引证商标相同，被商标评审部门认定为对驰名引证商标的摹仿。

除争议商标外，对方当事人还申请了与他人驰名商标相同或近似的各种商标，其中不少商标被驳回或被相应的商标所有人提出异议。对方当事人未就商标近似性作出任何解释，商标评审部门认定，对方当事人恶意复制、摹仿他人商标。商标评审委员会还认为，该不当行为明显扰乱了商标管理秩序，违反了第七条规定的诚实信用原则。

法院²⁹也持相同观点，明确区分了原始品牌所有人在先商标的驰名商标地位问题与申请人的恶意。因此，无论争议商标是否出于恶意注册申请，法官都会首先审查原告的证据，以决定是否认定驰名商标。

²⁸检索发现大量此类裁定书，包括商评字[2018]第 0000144929 号商标无效宣告请求裁定书、商评字[2019]第 0000317818 号商标无效宣告请求裁定书、商评字[2020]第 0000091386 号商标无效宣告请求裁定书、商评字[2021]第 0000063961 号商标无效宣告请求裁定书、2020 商异字第 0000121865 号商标异议裁定书、2021 商异字第 0000048805 号商标异议裁定书（仅举几例）。

²⁹(2018)京 73 行初 6832 号行政判决书

2. “普华永道”（Pricewaterhouse Coopers in Chinese）无效宣告案——仅认定恶意主张——商审字[2021]第 0000013455 号裁定书，2021 年 1 月 21 日

本案可以说明审查人员对驰名商标认定的态度。

商标所有人以驰名商标主张和申请人的恶意为由，对“Pricewaterhouse Coopers in Chinese”商标提出无效宣告请求。品牌所有人提交了以下证据来证明引证商标的知名度：

- 申请人的介绍和宣传材料；
- 2012-2018 年福布斯、《品牌经济》（Brand Finance）分别将申请人列为最具影响力品牌之一、最具价值品牌 100 强；
- 营业执照和注册信息；
- 年度审计报告和股东大会材料；
- 奖项和慈善事业证据；
- 相关媒体报道；
- 引证商标在中国的保护记录和执行记录的证据；以及
- 争议方名下商标和对方复制的品牌介绍。

商标评审部门审查人员审查了所有证据，认为提交的证据不足以证明持续使用、销售额、销售区域、市场份额、地理范围和行业排名等，不能认定引证商标为驰名商标。至于恶意因素，审查人员注意到，对方申请了 450 多个商标，其中许多商标与其他当事人的品牌相同或近似。该不当行为扰乱了商标管理秩序，超出了正常的业务需要，违反了诚实信用原则（第四十四条）。

这两起案件很好地反映了上述事实，即随着商标主管部门更倾向于依靠恶意条文裁决争议案件，商标获认定为驰名商标的难度越来越大。

4.4 结论

4.4.1 认定恶意商标抢注倾向于排除驰名商标认定

我们认为，考虑到当前商标所有人极难获得驰名商标认定，在商标所有人在先权利不适用的情况下，恶意因素已成为商标所有人保护商标的主要武器。对此，我们认为，从现在开始，商标所有人在案件中不能仅仅依靠驰名商标认定条文，而必须/应该转变态度，重新考虑商标纠纷的处理策略，例如：

1. 当对方的商标与冲突商品/服务的商标相同或混淆性近似时，基于第三十条提出属于在类似商品/服务上注册的近似商标的主张将有很大机会得到支持。
2. 当对方商标是在不冲突但相关的商品/服务上注册的相同或近似商标时，品牌所有人需提交证据证明其商标具有一定影响的主张，在此情况下，其近似主张（第三十条）仍可得到审查人员支持。
3. 如果对方商标是在不冲突的商品/服务上注册的相同或近似商标，但该商标是公然恶意申请时（即远远超出一般业务需要的大量商标申请、公开要约出售商标的明显恶意等），那么恶意主张将有很大机会得到审查人员的支持。

4.4.2 在涉及恶意商标抢注的案例中，驰名商标认定更难实现

总的来说，最近几年，欧洲企业获得驰名商标地位的门槛越来越高。在恶意商标抢注案件中实际排除了对驰名商标地位的认定，这使情况更加复杂。

相较以前，在商标所有人旨在使引证商标被认定为驰名商标的案件中，所需提交的证据材料要求更加清晰、重点突出。有时，为了试图说服审查人员，品牌所有人可能提交了大量证据和论据。但遗憾的是，由于法定审查时间紧，工作量大，如果信息过多，审查人员可能会忽略关键点。根据我们的经验，最好提供确凿的支持证据，使审查人员能够快速、清楚地了解案件的实质，以便做出决定。

确凿的证据是指证据真实、合法、有关联。例如，销售合同或发票等证据应当明确标明引证商标；品牌方审核报告中的数据应与行业机构出具的报告相符；商业使用的证据应与中国大陆有关。任何证据瑕疵都可能给审查人员留下负面印象。

根据我们之前的案例经验，我们建议品牌所有人（尤其是欧洲的品牌所有人）应专注于提供在中国大陆获得的证据。与全球在线销售或品牌排名相关的证据没有说服力，由每位审查人员自行考虑决定。

4.4.3 驰名商标条款不适用于涵盖冲突商品的有些近似（即非混淆性近似）的商标。

驰名商标条文旨在防止或撤销在不相类似商品/服务上注册的复制、摹仿或翻译驰名商标的商标。然而，对于许多品牌所有人来说，越来越多的人担心在类似商品/服务上恶意抢注商标的行为，这种行为可能不会造成混淆，但仍会淡化驰名商标的良好整体印象和影响。

尽管此类恶意抢注商标实际上可能不会使消费者对产品/服务的来源产生混淆，但消费者可能会无意中将此类商标与驰名商标联系起来。因此，允许此类商标注册可能会削弱驰名商标的显著性。

现行的《商标法》，即使根据第四修正案进行了修订，也不足以应对此类商标争议。第三十条要求商标之间具有近似性；但遗憾的是，在大多数情况下，此类商标并没有混淆性近似到可以认定为有混淆可能性的程度，尽管它们确实淡化了产品间的差异。此外，《商标法》中的恶意条文主要针对申请人的恶意申请商标注册，无法轻易适用于申请人在市场上试图在同类产品的类似包装上实际使用该品牌的情况。

在这些情况下，不仅损害商标，还可能对品牌所有人产生商业和经济影响。

如果消费者成熟老练，或者产品独有、价格高昂或科技含量高，此类情况可能很少发生。但如果是一些低价日用品，消费者可能不太注意商标间的区别，从而造成混淆和损害。

商标的知名度越高，应得到的保护范围越广。

驰名商标在商标争议和执法行动中发挥着重要作用，因其减轻了商标所有人为证明被侵权商标的高知名度而收集大量证据的负担，并在不相类似的商品/服务上享有更广泛的保护范围。

在新冠疫情导致预算削减期间，驰名认定可能变得尤为重要，因为驰名认定可以为品牌所有人提供更广泛的保护范围，使得防御性注册申请的作用降低。当前情况迫使品牌所有人进行广泛的防御性注册申请，这不仅成本高昂，还会使其现有的知识产权组合由于不必要的注册申请而过度膨胀。

随着驰名商标认定的门槛越来越高，品牌所有人被鼓励提供确凿的支持证据，使审查人员能够快速、清晰地了解案情并做出决定。此举可能会增加获得驰名商标认定的成功机会。

考虑到驰名商标认定基于按需原则，如果商标主管部门能够基于一些其他法律依据来裁决案件，商标主管部门会更不愿意在案件中认定驰名商标，同时，内部程序也不鼓励审查人员认定驰名商标。作为商标从业者，我们经常看到品牌所有人为了突出驰名商标的认定请求而故意选择避免过多地在其他法律依据上争辩，以防商标评审部门采用“安全”和“简单”的方式以驰名商标以外的理由裁决案件。

从最近的实践来看，另一个考量因素是审查人员现在在打击恶意注册申请方面的力度更大。如果恶意主张能够得到支持，审查人员就能够对案件作出裁决，而无需认定驰名商标，而且可以一种相当直接的方式撤销争议商标的注册，保护品牌所有人的商标。

另一方面，商标局在进行驰名商标认定时有自己的内部程序。据我们所知，在将其建议提交给更高级别的上级批准之前，需要有一个审查人员小组审查所有证据。这一程序不可避免地给审查人员带来了额外的工作负担，而与此同时他们还要努力满足紧迫的法定审查期限。

5 分析中国商标制度及改进空间

5.1 介绍

在上述三节的分析和结论的基础上，本节提出并考虑中国商标制度的改进空间。

在介绍相关改进空间时，本节考虑了：

- 从问卷中得出的利益相关方观点；
- 利益相关方的立场，例如最近中国欧盟商会（EUCCC）年度《建议书》中概述的立场；
- 欧盟于 2018 年 6 月 29 日就公开征求意见程序提供的意见；以及
- 2019 年 5 月 IP Key 与国家知识产权局就商标问题举办的研讨会期间利益相关方的意见和讨论内容。

5.2 利益相关方建议

5.2.1 从业者问卷建议

从业者问卷调查的完整结果请见附件四。问卷对改进空间反馈的意见主要包括以下内容：

- 88%的从业者同意/强烈同意应该有一项正式程序，允许商标所有人提交意见供商标局在审查他人商标时考虑
- 95%的从业者同意/强烈同意商标局、商标评审部门和北京知识产权法院在考虑商标申请是否出于恶意时应考虑商标的使用方式
- 48%的从业者同意/强烈同意应要求所有商标所有人在商标有效期内或商标续展时提交使用证据以维持注册，尽管 30%的从业者不同意/强烈不同意
- 77%的从业者同意/强烈同意，在申请人采取行动撤销恶意注册的在先引证商标时，应暂停商标局对商标的审查
- 83%的从业者同意/强烈同意，在申请人采取行动撤销恶意注册的先前引证商标时，商标评审部门应中止对商标驳回复审的审查

此外，在问卷的最后一个题目中，我们邀请从业者自由写出自己对法律改进的建议。完整答案请见附件四。有几个领域的建议被多次单独提出。下表列出了最常提到的领域。

建议改进的领域	提出的从业者人数
加大对恶意行为人的惩处力度	12
扩充或制定更多黑名单	10
确保恶意评估标准得到明确、一致适用	8
要求恶意行为人向受影响原始品牌所有人支付赔偿或相关费用	7
提高官方费用	5
引入更多提供使用证据的义务	3
商标局采取更多依职权行动驳回恶意申请	3
对商标代理实施更严密监管	2
在特定情形下，让恶意行为人承担举证责任，证明其申请属善意	2

5.2.2 受访者的建议

与国内外多家律师事务所、商标代理机构和跨国公司的商标专家进行了系列访谈。详见附件五。

受访者认识到，处理商标恶意抢注问题没有简单的解决之道。所有人都认为需要对问题及其各个方面采取整体全面的方法。受访者提出了一系列对法律和实践的改进建议，分为以下几类：

1. 提高恶意行为人的负担，减少其可得利润并遏制持续的恶意活动。

- 申请和维护商标注册的成本过于低廉，应予提高。
- 应要求恶意行为人为自己的行为辩护。
- 恶意行为人及其商标代理人需要因不良行为而受到惩罚。经济惩处需要加大。
- 原始品牌所有人对恶意行为人维权而产生的成本以及任何权利保护的损失，应得到补偿。
- 败诉方应承担律师费和官方收费。

2. 知情恶意行为人（及其同伙）应列入黑名单。

3. 采取措施改进和简化审查过程。

- 审查人员需要更多时间，并且需要获得更强大的技术工具，以识别（多种形式的）恶意行为。
- 举行公开听证会并允许口头审查。
- 公布所有结果及更清晰的解释/说理，增加透明度和理解。
- 如可能，将所有相关案件并案处理，简化流程。这可能涉及暂停或中止过程，以便可以得出/考虑其他相关事项的结果。
- 允许在行政程序中直接解决。

5.2.3 中国欧盟商会《建议书》审查

中国欧盟商会关于商标恶意抢注的建议可归纳如下：

(2019年11月1日之前)

1. 增加透明度

- 在免费在线数据库中发布案例，以便最佳做法得到传播和及时采用。

2. 让质疑恶意改变的注册商标的程序更简单

- 降低以一个注册商标起诉另一个注册商标的门槛。
- 明确可以诚实信用原则为由提起诉讼（《商标法》第三修正案第七条）。
- 修改第四十九条第一款，允许任何人有权向国家知识产权局申请撤销在自行改变后会构成侵权的注册商标。

3. 减轻举证责任

- 根据受保护商标的显著性程度，降低恶意证明所需的举证责任。

4. 商标代理机构遵循诚实信用原则

- 商标代理机构知道或者应当知道注册申请属于禁止情形的，不得接受委托。

5. 允许申请人接触证据

- 允许申请人在不使用撤销阶段对商标注册人提供的证据提出质疑和答辩，减少将程序延长至复审阶段的情况。

(2019 年 11 月 1 日之后)

中国欧盟商会的知识产权工作组目前正在起草其《建议书》。正在考虑的主要建议（截至 2020 年 5 月）包括：

6. 允许海外证据支持恶意案件中的驰名商标事项

- 国家知识产权局在认定恶意抢注时考虑利害关系和中国市场的准入。

7. 中止程序，直至宣告无效、异议和不使用撤销请求处理完为止

- 通过创建一项程序，减少国家知识产权局和商标注册人的工作量，以便在所有异议、撤销和无效宣告请求处理完之前，中止商标审查程序。

5.2.4 欧盟驻华代表团评论，2018 年 6 月 29 日

在咨询了欧洲利益相关方之后，欧盟驻华代表团于 2018 年年中提交了一份关于修订后的《商标法》详细的一般和具体意见。详见附件六。

主要建议可归纳如下：

(2019 年 11 月 1 日之前)

1. 允许将诚实信用原则用作独立规定

- 诚实信用原则应当作为具体条文，可在异议和无效宣告案件援引。

2. 赋予国家知识产权局更多权力解决恶意问题/惩罚恶意行为人

- 其中可能包括：

- 将商标申请费用至少提高到以前的水平；
- 发现恶意行为人有恶意行为的，应当驳回该行为人抢先注册的其他商标；
- 在无效宣告成功的情况下，赋予原始品牌所有人请求将恶意抢注商标转让给原始品牌所有人的权利；
- 注册商标被撤销、宣告无效或者期满不再续展的，国家知识产权局应当在一年内驳回同一所有人提出的与该商标相同或者近似的商标注册申请；

- 异议、无效宣告案件的败诉方应当承担胜诉方的费用；
- 允许任何人向国家知识产权局申请撤销自行改变后会构成侵权的注册商标或宣告其无效；
- 允许由商标评审部门负责解决申请商标和引证商标之间冲突的程序；
- 当以恶意为由作出裁决时，应判处特殊、更高的损害赔偿金；
- 在不使用撤销过程中，严格适用使用证据提供时限。

3. 增加透明度

- （商标局、商标评审部门和法院的）所有申请信息和官方裁决书应及时公布，为公众检索和使用有关信息创造公平环境。
- 公布所有基于恶意的裁定书，形成“黑名单”。

4. 降低驰名商标事项的证据门槛

- 降低商标被认定为“知名商标”的门槛。
- 在确定恶意抢注时，请考虑互联网活动和中国市场的可访问性。

5. 判处无效宣告前期间的侵权损害赔偿

- 允许起诉已注册的侵权商标。能够获得与无效宣告前期间相对应的赔偿。

考虑到所有这些建议，以及我们对《商标法》第四修正案后情况的分析，我们建议将以下方面作为中国商标制度应优先改进的重点：

- 赋予商标局和商标评审部门惩罚恶意注册申请人的权力，要求恶意注册申请人支付原始品牌所有人的费用。

5.3 关于驰名商标的一般建议

鉴于上述结论，我们就现行法律适用和商标制度提出了一些更广泛的建议。

其中许多建议之前已经讨论过，有些已经讨论多年。此处的建议是对此前建议的提炼，并加入最近发展形成的新观点。因此，总体而言，这些建议旨在关注当前的问题，包括那些历史性的持续问题和最近出现的问题。

主要建议如下：

商标恶意抢注（整体）

1. 制定法规，对恶意行为人及其串通机构进行严厉惩处，包括授权商标局和商标评审部门在明显恶意注册案件中对恶意注册人及其代理人进行处罚。在国家知识产权局引入商标代理人保证金机制，用于罚款扣除。
2. 公布官方黑名单——列明对商标注册人和代理人处以的任何罚款或其他处罚等事项，同时，被列入黑名单的商标注册人或代理人再犯的，可在一定期限内被禁止申请注册新商标。
3. 如果为阻止引证商标而采取的持续法律行动明显存在恶意，重新中止驳回复审，并加快对相关引证商标的审查。

4. 重新引入并加强对商标代理人的监管。
5. 引入维持注册状态的使用要求，使所有商标所有人有义务在注册后三年内提交商标使用证据，并且，只有提交使用证据的，才受理续展申请。

自行改变商标

6. 通过开发支持智能检索的技术，使用人工智能技术辅助审查，并提供额外培训，为审查人员和改变后的商标的审查程序提供支持。
7. 在正式程序中加入在审查期间提交投诉信。

驰名商标

8. 为更好地保护驰名商标，在实践中，在申请人的恶意注册情节之外，直接认定驰名商标地位，并发布相关指导意见。
9. 明确规定，驰名商标的保护可以延伸至就类似商品/服务申请或注册的商标，如果相关商标不正当利用原始品牌所有人的声誉。

尽管《商标法》因第四修正案而有所发展，但每项建议都旨在改善一个不断给原始品牌所有人带来挑战的关键要素。下文将详细讨论每一项建议。

5.3.1 严厉惩处恶意行为人

修改行政处罚权，授权商标局和商标评审部门对恶意行为人和代理人进行处罚

- 值得庆幸的是，近期已有根据《规范商标申请注册行为若干规定》和《商标法》第十九条的规定，对商标代理人实施行政处罚的案例，但迄今为止处罚力度仍然非常有限。
- 要加大对商标代理人的行政处罚力度，加大对协助和鼓励恶意注册申请、囤积商标、销售商标谋取不正当利益等助长扭曲市场的不正当竞争行为的代理人的威慑力度。
- 《行政处罚法》第十五条规定，行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。没有相关法律法规规定商标局和商标评审部门有权对恶意行为人及其代理人处以罚款。我们建议授予商标局和商标评审部门的处罚权，使其能够（除驳回申请或宣告注册无效外）根据认定的恶意程度，适时适当地进行处罚。
- 应制定详细的实施细则，如恶意的认定、行政处罚的种类和产生、商标局、商标评审部门和市场监管总局的处罚区别等。

利用国家知识产权局保证金账户建立对恶意行为人及其代理机构的集体惩处机制

- 中国《商标法》第十八条规定，申请商标注册或者办理其他商标事宜，可以自行办理，也可以委托依法设立的具有资质的商标代理机构办理。外国人和外国企业在中国申请商标注册或办理其他商标事宜，必须聘请并委托具有资质的商标代理机构。我们建议国内申请人应按照与外国申请人相同的标准进行申请，并应要求使用具有资质的商标代理机构。
- 此外，我们建议所有商标代理机构在国家知识产权局设立保证金账户。目前尚不要求设立保证金账户。商标代理人需要在保证金账户中存入一定的最低金额。申请人恶意提出注册申请，

且申请因恶意被驳回的，对恶意行为人及其代理机构并处罚款。罚款将从该代理机构的保证金中扣除。

提高罚款金额

- 我们认为，鉴于恶意注册申请日益严重，已经阻碍到原始品牌所有人进入中国市场，因此，提高罚款金额是非常必要的。尽管中国《商标法》第六十八条将罚款从最高 10,000 元 (1,300 欧元) 或最高 30,000 元 (3,900 欧元，如有不正当利益，按照 2009 年旧办法的规定) 提高到 10,000 元至 100,000 元 (1,300 至 13,000 欧元) ，但仍需提高罚款金额。

使用黑名单

- 据我们了解，商标局和商标评审部门内部有一份非官方的恶意注册人和代理人黑名单。我们建议通过发布官方的恶意黑名单、列出已经对行为人和代理人处以的任何罚款或其他惩罚等方式，对恶意行为人形成高度实际威慑。列入黑名单且屡次违规的行为人或代理人可在一定期限内被禁止申请注册新商标。由于黑名单的概念已在中国定期讨论，并且不同机构已经整理出许多可列入黑名单的信息，因此这是一个可以采纳的现实建议。
- 当前发布与恶意行为人有关的出版物所面临的挑战是，信息散落各地各处，难以查找，而且并不一定会连贯发布。因此，如果国家知识产权局能够将来自不同来源的所有信息整理并在一个渠道连贯发布，那么查询某个代理人是否曾被裁处任何惩罚会容易得多。愿意使用有恶意行为记录的代理人的申请人会越来越少，从而降低恶意活动的可行性，形成威慑力。

5.3.2 中止恶意提起的附引证商标的驳回复审

审查有中止请求的驳回复审案件

- 在驳回复审论据中应该可以提出引证商标是恶意注册申请的主张。中止请求应与驳回复审一并提交。

审查引证商标状态

- 对于大部分驳回复审案件，申请人都需要通过对在先商标提出异议、无效宣告或不使用撤销、或者购买在先商标的方式来消除在先障碍，而所有这些方式都需要经过商标局或商标评审部门审查。因此，由于组织之间流程的相互关联性，如果申请人请求中止驳回复审，建议商标评审部门考虑此类请求。
- 商标评审部门应审查引证商标的状态，然后决定是否应中止驳回复审案件。如果驳回复审的申请人请求中止案件，而且申请人在提出驳回复审的同时或之前对引证商标采取了行动，称引证商标是恶意注册申请的，同时从表面上看，相关恶意主张并非毫无依据，那么强烈建议商标评审部门中止驳回复审，等待引证商标审查结果。不能满足上述条件的，商标评审部门可以不理会中止请求，继续审查。
- 此举将能大大减少申请人必需重新提交申请商标的注册申请的情况（因为申请人目前的申请正在等待驳回复审的结果）。这可以为申请人节省时间和成本，还可以减少新注册申请的申

请数量，最终减轻商标局对新注册申请和后续对重新申请商标的驳回复审的审查负担，从而为商标注册申请创造良性循环。

加快审查引证商标未决案件

- 如果引证商标乃恶意注册，且申请人对引证商标采取行动的，商标评审部门主管审查人员需要通知商标局相关部门或商标评审部门，加快对引证商标未决案件的审查。
- 如果申请人已收到裁定书，应向商标评审部门更新引证商标状态，这有助于缩短驳回复审的中止期。

采取上述措施后，驳回复审及相关案件的整体审查速度将大大提高。

5.3.3 重新引入对商标代理人的监管

引入商标代理人的专业门槛

- 国家知识产权局应为商标代理人引入专业门槛，如要求本科及以上法律背景，认定商标代理人属于法律职业，重新引入为商标代理人候选人设定的商标代理人考试。

加强监管

- 国家市场监管总局、国家知识产权局要加强对商标代理机构的监管，建立“商标代理机构数据库”、“商标代理机构监管档案”和“商标代理机构信用档案”，记录商标代理机构的基本信息、变化和奖惩情况，并及时发布信息，方便公众查阅。

5.3.4 引入使用要求以维持注册

引入要求提供使用证据以维持注册

- 在几乎所有国家/地区，商标注册人都会在商标有效期的某个阶段面临使用要求。在英国和欧盟，不要求证明使用商标来获得或维持商标注册。但是，在异议和侵权诉讼中，对于注册已超过五年的商标，注册人需要提供商标使用证据才能执行。此外，包括中国在内的大多数国家都有程序，允许任何第三方在商标注册超过三年后以未使用为由撤销商标注册。
- 鉴于登记簿上记录有大量抢注或囤积的注册商标，仅在有利害关系第三方申请时被动撤销此类商标注册是远远不够的。主动要求所有商标注册人提交使用证据以维持注册，可以将负担有效转移给商标注册人，而不是依靠市场以不使用为由撤销。

授权后（post-grant）使用证据要求的实施

- 以美国专利商标局（USPTO）的使用要求为例，注册人需要提交进一步的使用证明文件，以使持美国注册在授权后五年保持有效。如有进一步的使用证明文件支持，应批准注册续展¹³⁰。如果商标局采用授权后使用证据要求，可以借鉴美国专利商标局的做法：

30经修正的1946年《兰哈姆法案》

- a. 注册人必须在授权后五年内提交使用证据。
 - b. 注册人必须在授权满十年之前或在六个月的宽限期内（即续展时）提交使用证据，以使续展申请得到受理。这一要求在后续每次续展时同样适用。
 - c. 未能提交使用证据的，将导致整个注册或未提供使用证据的部分注册被撤销。这还有助于缩小商标注册范围，即缩减至仅用于使用商标的商品和服务。
- 我们建议中国将要求使用证明的时间点设在授权后三年而不是五年，之后可以仿效美国规定的时间表。此举可以达到更快打击恶意行为人的预期效果，同时通过为商标的运营和使用提供充足时间，避免“误伤”，从而保护真正有使用意图的原始品牌所有人。在中国引入使用要求最终将减少商标注册申请的拥堵程度，为真正有使用意图的品牌所有人直接注册铺平道路，节省提交不使用撤销申请的成本和精力。

5.4 关于商标改变的建议

对当局和品牌所有人来说，处理将商标自行改变为与他人品牌近似的问题的难度很大。尽管大多数改变后的商标属于中国《商标法》第四条、第三十条或第四十四条规定的情形，可以依据这些条文予以驳回/宣告无效，但改变后的商标的关键问题在于其难于识别。

以下建议将有助于提高审查阶段对自行改变商标的驳回率。

- 在初审阶段使用人工智能比对商标的视觉外观和发音，以更好地识别出被摹仿的原始品牌所有人的商标。
- 创建一个商标典型改变形式库，为审查人员安排适当培训。
- 加强这方面对审查人员的意识培训，并要求审查人员更注重某些特定类型的改变，例如类型 3（复制品牌但字母顺序颠倒）和类型 6（使用发音相似的字母复制他人的商标）——这两类商标的异议/无效宣告支持率远低于其他类型的改变后的商标。
- 加入投诉信作为正式程序，改进投诉信审查流程，如在完成投诉信审查后向品牌所有人提供正式回复。如果审查人员不支持投诉信，应说明理由；将恶意商标注册申请人和改变后的商标样本加入黑名单，当恶意申请人未来提交申请时，将接受更严格的审查；如果申请注册的是改变后的商标，则降低商标近似性和恶意认定的门槛。
- 如果商标确实是改变后的商标，在异议/宣告无效裁定书中明确说明，并在系统中标记申请人，以便审查人员在审查同一申请人的后续申请时更加关注是否存在改变商标的情形。

5.5 关于驰名商标认定的建议

5.5.1 在驰名商标和恶意抢注商标之间划清界限——完全不相关

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2013-11-25.pdf\[65\]](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2013-11-25.pdf[65])

在当前实践中，商标局在裁决案件时一直在两种截然不同的商标保护方式（即驰名商标法和恶意行为法）之间权衡。

驰名商标认定是为了保护在商业中广为人知的具有较高声誉的商标。认定仅基于引证商标的声誉，所有支持证据都与品牌所有人有关。因此，争议商标是否为恶意注册并不是认定驰名商标的决定性因素。第四修正案强化了恶意认定规定，是否存在恶意是由商标性质和申请人更广泛的行为和意图决定的。驰名商标认定不应影响第四修正案规定的恶意认定，反之亦然。

基于驰名商标条文与恶意主张条文在立法目的和支持性证据上的明显差异，审查人员原则上可以同时适用这两个条文来裁决案件，只要品牌所有人提交了充足确凿证据来证明这两个方面。

在上文提到的“BENTLEY”案中，审查人员分析了所有提交的证据，对品牌所有人提出的每一项索赔进行了评论，并同时基于驰名商标和恶意条文作出裁决。虽然《商标法》第四修正案强调了恶意条文，但驰名商标条文保持不变，这意味着审查人员应照常适用驰名商标条文。

因此，我们建议在《商标法实施条例》和最高法司法解释中明确驰名商标与恶意商标注册申请之间的关系，以便这两种方法能够更加协调地适用。

5.5.2 国家市场监督管理总局（SAMR）发布更详细和具体的指南，帮助商标所有人更好准备驰名商标主张案件

驰名商标认定尚无明确标准。甚至没有官方网站或通报文件可以查明哪些商标已被认定为驰名商标。

根据我们的经验，证明商标驰名地位的最有说服力的证据是在争议事项的前三年（对于注册商标）或五年（对于未注册商标）产生的销售额和广告支出。

如前所述，《实施条例》规定了有关品牌所有人为准备驰名商标认定所需的证据材料的更详细信息。但《实施条例》并未明确限制或规定提供证据材料的方式，例如是否应当以纸质形式提交证据材料，是否可以接受与中国消费者通过互联网在境外购物的销售记录等。

随着新技术和商业模式的发展，以及品牌所有人利用不同的销售和促销渠道和方法（例如通过官网在线销售、在社交媒体上做广告而不是在零售店销售、在电视或宣传册上做广告的传统方式），品牌所有人在收集和提交传统证据（例如相应的纸质销售合同和发票，或中国大陆的具体销售记录）方面面临更大的困难。

此外，越来越多的公司发展极其迅猛，开发出的品牌产品在很短时间内就为中国公众所熟知，在市场上获得了很高的声誉。对于这类品牌所有人，他们可能难以获得整整三年的证据，因此提交的证据可能被认为不足以按审查人员要求证明驰名商标地位。这样显然忽略了在现代技术和商业世界中，一个商标可以在很短时间内在多个国家（甚至全球）广为人知的现象。

因此，商标局和商标评审部门应考虑新的经营方式，并发布更详细和具体的指南供品牌所有人遵循。

5.5.3 驰名商标条文还应保护涵盖类似商品的有些近似（即非混淆性近似）的商标

考虑到第三十条不足以保护商标所有人免受与真实商标不够近似但涵盖类似商品/服务的改变后的商标的侵害，即使这种改变后的商标可能会削弱真实商标的显著性并扰乱真正商标所有人的业务，但

如果第十三条可适用于此类情况，驰名商标的主张可以发挥重要作用。使商标局和商标评审部门能够驳回此类基于驰名商标恶意改变后的商标，从而有效消除对真正商标所有人在市场上的业务运营的负面影响，将是一种积极的进步。

在这方面，我们建议国家知识产权局发布指导意见，明确规定驰名商标的保护可以延伸到为了不公平利用原始品牌所有人的声誉而在类似商品/服务上申请或注册的商标。

附件

附件一：《中国商标法》——本次研究中分析的条文比较表

附件二：法律、法规和指导意见分析

附件三：商标当局组织架构的变化

附件四：调查问卷结果

附件五：访谈结果

附件六：中国欧盟商会《建议书》、欧盟评论和IP Key 研讨会——利益相关方评论和建议

附件一

《中国商标法》——本次研究中分析的条文比较表

《中华人民共和国商标法（2019年修正）》与《中华人民共和国商标法（2013年修正）》比较 (蓝色为变更内容, 红色为新增内容)	
《中华人民共和国商标法（2019年修正）》	《中华人民共和国商标法（2013年修正）》
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。	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。
第十条 下列标志不得作为商标使用： (一) 同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的； (二) 同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外； (三) 同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外； (四) 与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外； (五) 同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的； (六) 带有民族歧视性的； (七) 带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的； (八) 有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。	
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。	
第十三条 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。	就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。
	就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
第十五条 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。	就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在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。

<p>第十九条 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>第十九条 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>第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。</p>	
<p>第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。</p>	
<p>第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。</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>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>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>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>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 style="color: red;">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 style="color: red;">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>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>

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。

附件二

法律、法规和指导意见

《组织开展全国商标代理机构自查整改和信用承诺——知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动》

专项行动重点打击以下商标恶意抢注、图谋不当利益，扰乱商标注册管理秩序，造成较大不良社会影响的行为：

- (一) 恶意抢注国家或区域战略、重大活动、重大政策、重大工程、重大科技项目名称的；
- (二) 恶意抢注重大自然灾害、重大事故灾难、重大公共卫生事件和社会安全事件等突发事件相关词汇、标志，损害社会公共利益的；
- (三) 恶意抢注具有较高知名度的重大赛事、重大展会名称、标志的；
- (四) 恶意抢注行政区划名称、山川名称、景点名称、建筑物名称等公共资源的；
- (五) 恶意抢注商品或服务的通用名称、行业术语等公共商业资源的；
- (六) 恶意抢注具有较高知名度的公众人物姓名、知名作品或者角色名称的；
- (七) 恶意抢注他人具有较高知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标志，损害他人在先权益的；
- (八) 明显违背商标法第十条规定禁止情形以及其他违反公序良俗，对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序造成重大消极、负面影响的；

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》

《规范商标申请注册行为若干规定》

第三条 申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为：

- (一) 属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；
- (二) 属于商标法第十三条规定，复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的；
- (三) 属于商标法第十五条规定，代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的；基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的；

- (四) 属于商标法第三十二条规定，损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的；
- (五) 以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；
- (六) 其他违反诚实信用原则，违背公序良俗，或者有其他不良影响的。

第四条 商标代理机构应当遵循诚实信用原则。知道或者应当知道委托人申请商标注册属于下列情形之一的，不得接受其委托：

- (一) 属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；
- (二) 属于商标法第十五条规定的；
- (三) 属于商标法第三十二条规定的。

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，不得以不正当手段扰乱商标代理市场秩序。

《驰名商标认定和保护规定》

第四条 驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则。

第九条 以下材料可以作为证明符合商标法第十四条第一款规定的证据材料：

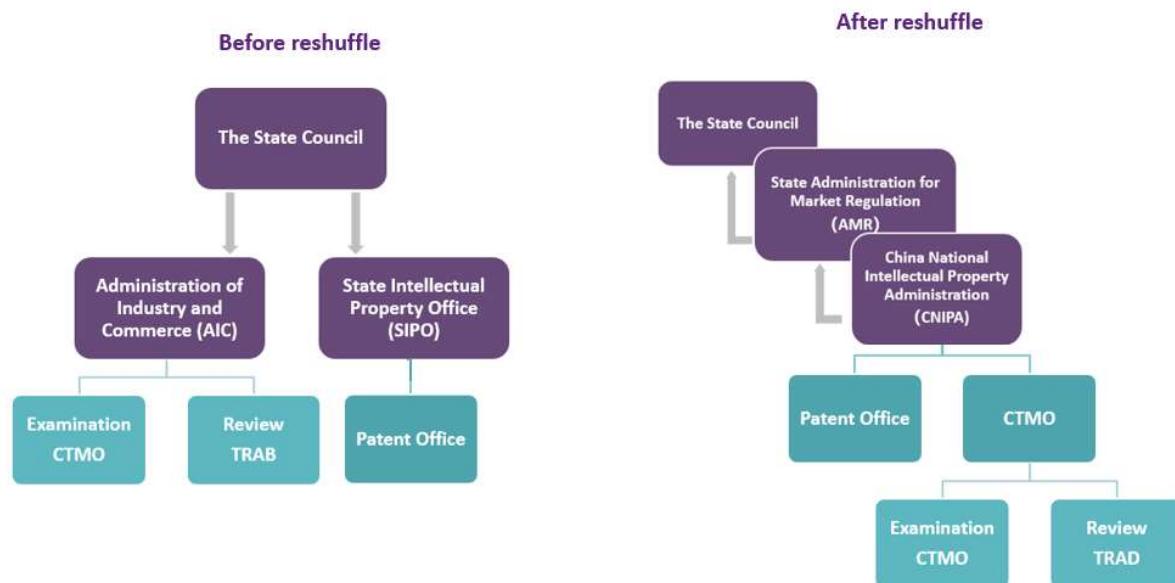
- (一) 证明相关公众对该商标知晓程度的材料。
- (二) 证明该商标使用持续时间的材料，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。
- (三) 证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料，如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料。
- (四) 证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料。
- (五) 证明该商标驰名的其他证据材料，如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。

前款所称“三年”、“五年”，是指被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期之前的三年、五年，以及在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期之前的三年、五年。

附件三

商标当局组织架构的变化

调整前	调整后
工商行政管理局（工商局）	市场监督管理局（市监局）
国家知识产权局（SIPO）	国家知识产权局（CNIPA）
商标评审委员会（TRAB）	商标评审部门（TRAD）



附件四

调查问卷结果

我们制定了以下调查问卷，并发放给200多名主要利益相关方。发放途径包括电子邮件、在线推送和微信。问卷可通过网页界面和微信小程序填写。问卷发布语言为英文、中文、法文、德文和西班牙文。

利益相关方来自：

- Rouse 主要客户及欧洲和其他跨国公司客户的联系数据库，特别是有中国知识产权法务的客户；
- 其他领先的律师事务所和商标从业人员名单；
- Rouse 网络律师事务所——路盛律师事务所的所有律师
- Rouse 内部的所有高级商标代理人

基本信息

1. 您的组织总部位于？

选项	小计	比例
中国	39	60.9%
欧盟	2	3.1%
英国	17	26.6%
美国	4	6.3%
亚洲（中国除外）	1	1.6%
其他	1	1.6%
总人数	64	

2. 您的业务所属的行业领域？[勾选所有适用项]

选项	小计	比例
知识产权/法律服务提供商	52	65.8%
航空航天与国防	0	0%
航空公司	0	0%
机场	0	0%
酒类	0	0%
服装	1	1.3%
汽车零部件	1	1.3%
汽车	1	1.%
婴儿护理	0	0%
银行业务	0	0%
啤酒	0	0%
饮料	3	3.8%
租车服务	0	0%

香槟和葡萄酒	0	0%
化学	0	0%
商业服务	0	0%
化妆品	2	2.5%
能源	0	0%
建筑工程	3	3.8%
娱乐	0	0%
快餐	0	0%
餐饮	4	5.1%
卫生保健	1	1.3%
酒店	1	1.3%
家庭用品	1	1.3%
保险	0	0%
物联网系统	1	1.3%
珠宝	1	1.3%
休闲旅游	0	0%
物流	0	0%
奢侈品	1	1.3%
媒体	0	0%
采矿与钢铁冶炼	0	0%
石油与天然气开发	0	0%
个人护理	0	0%
医药	0	0%
房地产	0	0%
餐厅	1	1.3%
零售	1	1.3%
媒介	0	0%
白酒	0	0%
证券交易所	0	0%
技术	0	0%
电信	0	0%
烟草	2	2.5%
运输	0	0%
公共基础设施	0	0%
其他：请列明	2	2.5%
回答总数	79	

3. 您的职位是？

选项	小计	比例
管理人员	4	6.3%
知识产权/法律顾问	17	26.6%

商标专家	1	1.6%
商标代理人/律师	41	64.1%
其他	1	1.6%
总人数	64	

第四修正案整体

4. 根据您的经验，您认为《商标法》的第四修正案对处理中国的恶意商标注册影响如何？

选项	小计	比例
非常积极	18	28.1%
积极	39	60.9%
中立	5	7.8%
消极	1	1.6%
非常消极	1	1.6%
总人数	64	

引入恶意作为驳回的理由

当前，《商标法》第四条规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请应当予以驳回。

5. 在支持商标局审查商标申请和驳回恶意注册申请方面，新规的效果如何？

选项	小计	比例
非常有效	3	4.7%
有效	45	70.3%
中立	12	18.8%
无效	4	6.3%
非常无效	0	0%
总人数	64	

6.在支持以被异议商标是恶意抢注为由向商标局提出的异议方面，新规的效果如何？

选项	小计	比例
非常有效	7	10.9%
有效	41	64.1%
中立	13	20.3%
无效	2	3.1%
非常无效	1	1.6%
总人数	64	

7.在支持以被异议商标是恶意抢注为由向商标评审部门提出无效宣告方面，新规的效果如何？

选项	小计	比例
非常有效	12	18.8%
有效	42	65.6%
中立	9	14.1%
无效	1	1.6%
非常无效	0	0
总人数	64	

8.您是否同意：商标局、商标评审部门和北京知识产权法院目前在评估商标是否恶意注册时采用了明确的审查标准？

选项	小计	比例
强烈同意	6	9.4%
同意	39	60.9%
中立/既没有同意，也没有不同意	13	20.3%
不同意	5	7.8%
强烈不同意	1	1.6%
总人数	64	

9.您是否同意：商标局、商标评审部门和北京知识产权法院目前在评估商标是否恶意注册时采用了一致的审查标准？

选项	小计	比例
强烈同意	3	4.7%
同意	20	31.3%
中立/既没有同意，也没有不同意	27	42.2%
不同意	13	20.3%
强烈不同意	1	1.6%
总人数	64	

10.您认为以下哪些是确定商标是否为恶意申请的关键标准？（勾选所有适用项）

选项	小计	比例
a.申请注册商标与现有注册商标的近似性	51	12.9%
b.申请人和/或相关申请人的商标申请总数	52	13.1%
c.恶意申请或扰乱市场秩序的恶意行为的历史	57	14.4%
d.在相同或相关类别中重复申请相同商标	39	9.8%
e.商标使用目的是为了引起相关公众对商品来源的混淆，攫取原始品牌所有人的客流	55	13.9%

f.商标的使用旨在干扰现有的品牌所有人，例如，阻止海关的合法出口，从电子商务平台上下架合法商品，或在市场上作为执法依据	51	12.9%
g.要求以不合理的金额将商标转让给原始品牌所有人	47	11.9%
h.要求与原始品牌所有人建立商业关系	36	9.1%
i.其他因素	8	2.1%
回答总数	396	

自行改变商标与他人注册商标近似

11.您在过去五年中经历过什么类型的自行改变商标与他人注册商标近似的情况，经历过多少次？ [矩阵单选题]

选项	经常	偶尔	很少	从不
复制品牌的设计或样式，但字母完全不同？	27(42.2%)	21(32.8%)	11(17.2%)	5(7.8%)
复制品牌的设计或样式，但使用相似或相似外观的字母？	46(71.9%)	14(21.9%)	1(1.6%)	3(4.7%)
复制品牌但字母顺序颠倒？	13(20.3%)	19(29.7%)	20(31.3%)	12(18.8%)
拉丁字母商标的中文音译？	34(53.1%)	22(34.4%)	6(9.4%)	2(3.1%)
拉丁字母商标的中文翻译？	34(53.1%)	18(28.1%)	7(10.9%)	5(7.8%)
中文商标的拼音？	26(40.6%)	27(42.2%)	8(12.5%)	3(4.7%)
将一个品牌分成两个部分，分别申请，但又一起使用模仿该品牌？	24(37.5%)	18(28.1%)	16(25%)	6(9.4%)
商标与现有品牌或注册商标的组合	39(60.9%)	18(28.1%)	6(9.4%)	1(1.6%)

12.在处理关于恶意改变商标与他人注册商标近似方面，新规的效果如何？

选项	小计	比例
非常有效	4	6.3%
有效	35	54.7
中立	23	35.9%
无效	1	1.6%
非常无效	1	1.6%
总人数	64	

驰名商标认定，包括关于混淆可能性的规定

13.为了解决恶意商标，拥有被认定的驰名商标的重要性如何？

选项	小计	比例
非常重要	29	45.3%
重要	25	39.6%
中立	7	10.9%
不重要	3	4.7%
非常不重要	0	0
总人数	64	

14.您认为自法律变更以来，在解决恶意商标注册方面，拥有被认定为驰名商标的商标变得更重要，还是更不重要？

选项	小计	比例
重要得多	17	26.6%
更重要	28	43.7%
没有变化	15	23.4%
不如以前重要	4	6.3%
远不如以前重要	0	0
总人数	64	

15.与中国企业相比，欧洲企业的商标更容易、还是更难被认定为“驰名商标”？

选项	小计	比例
容易得多	0	0%
更容易	10	15.6%
相同	33	51.6%
更难	16	25%
困难得多	5	7.8%
总人数	64	

16.商标所有人证明其商标驰名的证据负担是合理的。

选项	小计	比例
强烈同意	5	7.8%
同意	29	45.3%
中立/既没有同意，也没有不同意	17	26.6%
不同意	13	20.3%
强烈不同意	0	0%
总人数	64	

法律的改进空间

17.您在多大程度上同意以下说法？

选项	强烈同意	同意	中立/既没有同意，也没有不同意	不同意	强烈不同意
a.总体上，我对中国商标制度处理恶意商标注册的方式感到满意	3(4.7%)	39(60.9%)	11(17.2%)	10(15.6%)	1(1.6%)
b.确定恶意的标准很明确，并且在商标局、商标评审部门和北京知识产权法院之间得到了一致的应用。	2(3.1%)	20(31.3%)	28(43.8%)	12(18.8%)	2(3.1%)
c.商标局、商标评审部门和北京知识产权法院之间可以一致适用用于驳回可能恶意提出的注册申请的法律依据。	8(12.5%)	37(57.8%)	13(20.3%)	5(7.8%)	1(1.6%)
d.应该有一个正式的程序，允许商标所有人提交商标意见，供商标局在审查他人的商标时考虑	30(46.9%)	26(40.6%)	5(7.8%)	2(3.1%)	1(1.6%)
e.在考虑商标申请是否出于恶意时，商标局、商标评审部门和北京知识产权法院应考虑商标的使用方式	27(42.2%)	34(53.1%)	3(4.7%)	0(0%)	0(0%)

f.有足够的威慑力阻止行为人恶意注册和使用商标	8(12.5%)	21(32.8%)	18(28.1%)	13(20.3%)	4(6.3%)
g.官方有足够的权力惩罚商标恶意行为人	13(20.6%)	19(30.1%)	13(20.6%)	13(20.6%)	5(7.9%)
h.应要求所有商标所有人在商标的有效期内或续展时提交使用证据，以维持注册	8(12.5%)	23(35.9%)	14(21.9%)	16(25%)	3(4.7%)
i.在申请人采取行动撤销恶意申请的在先引证商标的同时，应中止商标局对申请商标的审查	25(39.1%)	24(37.5%)	13(20.3%)	1(1.6%)	1(1.6%)
j.在申请人采取行动撤销恶意申请的在先引证商标的过程中，商标评审部门应中止对商标驳回复审的审查	26(40.6%)	27(42.2%)	10(15.6%)	1(1.6%)	0(0%)
k.商标代理机构受到充分的监管，以防止其故意参与恶意商标申请	29(45.3%)	20(31.3%)	8(12.5%)	5(7.8%)	2(3.1%)

18.您认为还可以如何改进法律以更好地解决恶意商标问题？[自由作答]

1	使用先前已知的恶意注册申请人的详细信息创建黑名单制度
2	没有意见。
3	1.提高官方收费，而不是减少收费。 2.要求申请人在提出商标申请时提供申请人有使用该商标的合理意图的初步证据。
4	对恶意行为人实行黑名单征集制度，并向社会公开。
5	将商标抢注者列入黑名单
6	提高官方收费； 在异议/无效宣告程序中允许口头审理 责令异议/无效宣告/撤销程序败诉方支付诉讼费用 商标被异议或宣告无效的一方未以必要理由和证据书面抗辩的，裁决败诉。
7	注册商标的无效宣告期限可以适当延长，特别是对于重复的恶意申请。
8	对恶意商标申请人实施具体处罚。
9	责令败诉方支付法律费用
10	没有
11	提高提交申请的官方费用。
12	1.删除第 56 条。这一条款完全没有必要，实际上成为贴牌生产（OEM）案件中可争论决定的依据（最高人民法院裁定，如果产品用于出口，商标未被“使用”）。 2.（注册后 3 年）未使用的商标不应构成在先权利（具体程序见下文）。 3.当商标局以相关理由（引证的在先商标）拒绝商标申请，而申请人有意以任何理由（不使用、异议、无效宣告）质疑引证商标的有效性时，（注册程序和对引证商标（有效性）的质疑）程序应合并处理（这会比中止注册程序更高效）。 4.恶意商标申请人/注册人应支付真实商标所有人的法律费用。行政诉讼应当增加对合理费用的民事诉讼请求。 5.最高人民法院 2008 年 3 月 1 日关于禁止商标所有人起诉另一注册商标（需先宣告商标无效）的司法解释必须废止。
13	使用自有商标不应成为对侵权索赔的有效抗辩。
14	作为申请程序的一部分，申请人要声明申请商标没有复制第三方商标，如若声明不实，愿受经济处罚。
15	被认定为恶意行为人的申请人，在未来特定期限内禁止提交申请。实施经济处罚，包括偿付合法品牌所有人的法律费用。对于恶意行为人来说，申请注册代价太低
16	存在在先知晓即推定恶意——这将有助于改进法律。
17	统一有关恶意注册的裁定，强调判例的价值，对审查人员和申请人进行明确指引。
18	加大惩处力度；黑名单；注册商标的透明度；接受第三方意见；

19	对恶意注册申请人经济处罚；提高从业成本；
20	同意。恶意预防和纠正机制有待进一步完善，启动黑名单和主动无效宣告机制，恶意商标的所有权应由权利所有人自行处置，如强制转让给商标所有人。
21	关于现行《商标法》第四条如何实施的行政规则和相关司法解释有待进一步完善。
22	无。
23	1.应有明确的审查标准；商标局/商标评审部门/知识产权法院在前置程序中主动阻止恶意注册申请，而不是拖到最终程序。否则，恶意行为成本太低，维权成本太高。 3.提高官方费用。
24	明确恶意标准
25	提高官方费用，同时提高恶意注册申请的成本
26	1.应要求在申请阶段提交商标申请人的大量使用证据；在异议或无效宣告案件中，被异议人或被申请人无法提供被异议商标或争议商标的合理来源的，可以直接认定被异议人/被申请人存在恶意；定期公布异议、无效宣告案件中被认定为恶意的被异议人/被申请人名单，并考虑直接驳回这些主体提交的商标注册申请。
27	加大对恶意行为人的处罚力度。
28	应该明确对使用证据的要求，加大对申请人和无良机构恶意行为的管控和惩处，建立黑名单制度。直接驳回申请人重复提交的申请，节省行政资源。
29	加强监管和对商标代理人的资质要求，同时加大对恶意申请的打击力度，防止恶意行为人设立多家公司进行分散、恶意注册。
30	将商标抢注者拉入黑名单
31	希望对恶意申请从多角度进行考虑，而非只考虑数量；可以从实践的角度，从一般消费者和公共利益的角度考虑，而不是一味教条化地适用法律和审查标准；应以是否真的侵犯商标所有人/公众的权益作为恶意的判断标准。
32	1.对“恶意商标”的判断标准要全面细化、明确化、公开和与时俱进，商标局、商标评审部门和法院的适用应当保持统一。 2.商标局、商标评审部门和法院在认定“有恶意”时应适当放宽标准，综合考虑恶意的方式和情节。 3.应对在先前案件中被认定为恶意的主体和个人设置“恶意”标签，便于后续对其及其关联企业和个人申请注册的商标采用更严格的标准，驳回其恶意申请。
33	希望有更明确的标准或规则供行政部门和法院适用。
34	除了现有的异议和无效宣告程序外，希望商标局继续实行综合处统一受理恶意投诉，分派到具体审查处，处理后电话通知申请人的流程。
35	用好现有规定，在驰名商标认定、类似商标的跨类识别、恶意注册、在先商标等方面发挥好作用。确立明确的恶意标准，但不滥用。一旦认定恶意，应予以处罚。
36	加强权利人、行政机构、司法和立法机构之间的多方沟通。
37	有必要进一步改进法律，解决恶意商标的问题！
38	将商标恶意抢注行为纳入民事法律关系调整范围，法院可以要求相关申请人停止恶意注册行为，并赔偿损失。
39	如果恶意注册商标会导致罚款或失业等法律后果，同时商标部门严格执行，那么应该很少人会选择摹仿知名品牌。
40	很高兴看到通过法律修正案根除恶意商标的问题。
41	加大对恶意行为的惩处力度。
42	商标局、商标评审部门、法院应尽快协调统一商标恶意抢注审查标准。
43	法院在审理案件时，应更加重视商标恶意抢注。
44	同意从立法中加大对恶意商标申请的打击力度。
45	始终需要动态审查恶意情节，以查看是否需要改进法律。
46	很有必要进一步改进法律，解决恶意商标注册的问题！

47	我认为现阶段更应该重视对审查人员和司法人员的培养，统一裁决标准，提高裁定的准确性，而不是法律本身的完善。
48	加强行政执法层面的恶意商标抢注处理。
49	在特定情况下，权利人有权向恶意注册申请人要求赔偿，而且，应当赋予行政主管部门在特定情况下对恶意注册申请人进行处罚的权利。
50	同意进一步改进法律，解决恶意商标注册的问题！
51	个人认为，可以进一步改进法律。
52	加大处罚力度，提高违法成本，扼杀恶意申请。
53	商标局应该更加积极主动应对恶意申请。
54	暂时没有更好的想法。
55	可以为恶意注册申请人设置黑名单制度吗？例如，如果申请人连续3次被认定为恶意，则将其列入黑名单，5年内不得申请商标注册或转让。
56	加大对恶意注册申请人的处罚力度。
57	确实需要进一步修改和完善法律。
58	1. 提高恶意商标注册申请的费用，例如承担品牌真实所有人的法律费用（包括但不限于品牌所有人在无效宣告、撤销等法律程序上针对恶意商标支付的全部官方费用和法律费用）。建立恶意商标注册申请人黑名单制度，在商标局注册阶段驳回其申请。
59	为了避免恶意注册的问题，专业的恶意商标代理机构经常使用不同的主体进行商标申请。对于能够证明不同商标申请人之间相关关系的案件，应当累计计算商标申请人人数，综合判断是否存在恶意。
60	是可以改进
61	没有想法
62	同意可以进一步改进
63	或许我们可以考虑两个竞争对手是否会在市场上以“他们的”同一个品牌运作……这可能会让我们发现一些证据。
64	没有建议

附件五

访谈结果

作为本报告背景研究的一部分，我们对国内外多家律师事务所、商标代理机构和跨国公司的商标专家进行了一系列访谈。他们提供的主要意见和建议汇总如下。

受访者	第四修正案整体	引入恶意作为驳回理由	自行改变商标与他人注册商标近似	驰名商标认定，包括关于混淆可能性的规定	法律的改进空间
受访者 1 (合伙人、律师) 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 (中国)	影响积极。传递了强烈、明确的信息。 将提高对商标使用和功能的认识——更有利于商标使用。	我们没有看到异议和无效宣告成功率方面有任何明显变化。 只有当（基于证据和理由）成功几率超过 75% 时，我们才会建议（客户启动）异议和无效宣告程序。	法律并未涵盖所有形式的恶意。某些不公平的恶意行为和行径应予认定，不允许规避法律。 仍然有使用文字或标志来摹仿他人商标（并利用它们未在所有类似商品上注册的事实）的现象。	如果审查人员能够提供更清晰的指引，那就太好了。 不同的审查人员有不同的标准。他们授予跨类保护。 如果在其他案件中认定了驰名商标，那么所需的证据应该更少，或者所提供的保护应该更广泛。 也许需要更多关注不正当竞争。 商标局似乎正在试图减轻驰名商标认定的负担。 对收集证据感到沮丧（太繁重）。 现在被认定为驰名商标的重要性不如以前。	可以更多采用整体/全面的方法——保护原始品牌所有人。 需要看到申请成本提高，目前太低廉了。我们应该设置更多的负担。 败诉方需承担律师费和官方费用。 审查人员需要更多时间。他们也可能会上课。 如果公开审理并允许口头审查，那就太好了。 代理人（及申请人）的不良行为需要受到惩罚。 威慑力不够。 黑名单会很有帮助。 在制止侵权方面，审查人员应该做得更好。 冻结恶意注册的商标，禁止转让给他人。
知识产权代理人	我们希望在未来看到更多胜利。				

受访者 2 (合伙人) 北京万慧达知识产权代理有限公司-北京市万慧达律师事务所 (中国) 知识产权代理人	申请数量增加，但注册商标数量却减少。这意味着维权越来越困难。相信审查人员现在越发谨慎。 恶意行为人会计算商标囤积（成本）。如果潜在利润巨大，而恶意行为人没有风险或成本，那为什么要停止。	比较不同年份的无效宣告成功率，会发现很有趣的结果。2020 年为 67%，2021 年为 73%。			法院接受民事赔偿要求。 需要确保恶意行为人必须为自己辩护。 将所有相关案件合并审查，简化程序。 暂停/中止程序，等待其他相关事项的结果。
受访者 4 (高级律师) 中闻律师事务所 (中国) 律所	整体积极。	国家知识产权局需发布详细的实施细则，以便我们理解审查人员在什么情况下会提出问题和出具审查意见。	我们遇到过很多在申请阶段为了逃避驳回而将字母拆开申请的情况。		制定黑名单。 权利人应就其针对恶意行为人进行维权的成本以及权利保护丧失获得补偿。 不要让恶意行为人从恶意行为中获利。 允许在行政程序中直接解决。
受访者 5 (商标/品牌保护兼全球法律、知识产权及合规团队主管) 碧然德 (欧盟) 净水器和滤水系统	商标评审部门在评估案件方面似乎比商标局更老练。向商标评审部门提出复审申请更为有效。 很高兴听到商标局将接受并考虑在申请阶段提交的论据。			对碧然德来说，在其他类别中获得保护仍然很重要。	对恶意行为人需要加大惩处力度。 制定黑名单。 更透明。发布所有结果并附上明确解释。
受访者 6 (商标顾问) BATMark Ltd (英国) 烟草	很高兴听到商标局将接受并考虑在申请阶段提交的论据。 裁定一致性是个挑战。许多商标申请被驳回。最终原因可能是审查人员的个人知识和经验(不足)。	恶意行为人的恶意行为非常明显。恶意行为人也针对其他公司的烟草品牌。三家相关公司有超过 200-300 项注册申请，		对 BAT 来说仍然很重要。目前正在试图获得驰名商标认定，以抵御多个类别的恶意商标。 挑战在于，(如何) 在因市场准入问题而无法在中国销售的情况下，证明 BATS 烟草品牌是知名品牌。	希望看到品牌所有人获得对恶意行为人采取行动的费用的补偿。 经济处罚将是一个很好的威慑手段。

附件六

中国欧盟商会《建议书》、欧盟评论和 IP Key 研讨会——利益相关方评论和建议

欧盟评论，2018 年 7 月 31 日

欧盟驻华代表团关于中国商标法修订的意见（2018 年 7 月 31 日）

在征询了欧洲利益相关方的意见后，欧盟驻华代表团提交了有关改进修订后的中国商标法的意见，包括总体意见和对具体问题的意见。关于恶意商标问题的具体参考和建议如下：

引入恶意作为驳回理由

- 所有异议裁定都应该可以向商标评审部门提出复审。
- 有必要加入“诚实信用原则”作为异议和无效宣告程序可援引的具体条文，更灵活地打击恶意注册申请。因此，建议将诚实信用原则列入具体条文，以在异议和无效宣告案件中引用。
- 异议案件也应适用相同的对抗原则（contradictory principle）（第 33 条）。
- 考虑允许申请人申请对恶意注册商标作无效宣告，作为请求将侵权商标转让至申请人名下的替代方案（从而受益于优先权日）的可能性。
- （商标局、商标评审部门和法院的）所有申请信息和官方裁决书应及时公布，为公众检索和使用有关信息创造公平环境。中文数据库的所有商标信息都应整合到可得且免费使用的全球数据库系统中，以供查阅³¹。
- 公布所有以恶意为由作出的裁决书，打造“黑名单”。
- 如有确凿证据证明某人或公司恶意抢注他人的“主”商标，则该人或公司提交的与同一方相关的其他抢注商标申请（比如，针对其他不太知名的子品牌或系列品牌提交的注册申请）也应被驳回。
- 注册商标被撤销、宣告无效或者期满未续展的，商标局应当自撤销、宣告无效或者期满之日起一年内不批准与同一所有人的商标相同或近似的商标的注册申请。

自行改变商标与他人注册商标近似

³¹ 中国于 2021 年 5 月 19 日宣布加入欧盟知识产权局的免费商标搜索引擎 TMview。TMview 信息工具中现在有超过 3200 万个中国商标可供任何欧洲和全球知识产权用户免费检索。欧盟知识产权局是第一个与中国国家知识产权局共享其商标数据的知识产权局。

- 可能存在注册商标在实际使用中发生改变后，变为影响另一商标权利的侵权商标的情况。但第四十九条第一款前半句规定的行政措施完全不适合此类情况，且效率较低。侵权受害人需要能够向商评委提出注册商标无效宣告申请，这点应该入法。

驰名商标认定，包括关于混淆可能性的规定

- 驰名商标认定门槛是另一个需要更好解决的问题。驰名商标的实际认定门槛似乎过高，以致于无法提供充分保护。
- 因此，应修改第十三条，删除“不相类似”和“误导”（暗示混淆），并声明应保护驰名商标免受产生联系的风险。

法律的改进空间

- (商标局、商标评审部门和法院的)所有申请信息和官方裁决书应及时公布，为公众检索和使用有关信息创造公平环境。中文数据库的所有商标信息都应整合到可得且免费使用的全球数据库系统中，以供查阅。
- 作出基于恶意的裁决时，应判处特殊、更高的损害赔偿金。
- 最后，在异议和无效宣告案件中，败诉方应承担胜诉方的费用。
- 建议将内部黑名单公示并与侵权人在银行系统和前十大购物平台（如天猫、阿里巴巴、京东和亚马逊）的信用关联，共享信息，加大商标侵权行为的风险或不便性，才能更有效地遏止商标侵权行为。
- 应在法律中加入允许从侵权人处获得损害赔偿的规定。
- 在商标被宣告无效的情况下，法院认为，在宣告无效之前，侵权人“有权使用”侵权商标，因此会驳回与作出无效宣告裁定前的使用期限相对应的损害赔偿请求。
- 允许起诉已注册的侵权商标。能够获得与宣告无效前期间相对应的赔偿。
- 将商标申请费用至少提高到以前的水平。
- 建议允许在基于不使用的撤销案件中采用对抗程序（contradictory procedure）。证据案件也应适用相同的对抗原则（contradictory principle）（第33条）。
- 基于不使用的撤销程序太难，较为耗时。在一审层面引入对抗。对出示使用证据规定严格的时限。如果在规定时限内没有出示证据，撤销必须是终局的。承担财务后果（必须支付程序费用）。
- 建议由商评委负责解决申请商标与引证商标之间冲突的程序，具体如下：
 - 商评委通知引证商标所有人参与审查程序，
 - 如果引证商标（所有人）未提交应诉文件，则应驳回该商标

- (3) 如果引证商标所有人参与了审查程序，被驳回的商标申请人可以针对引证商标提出主张，例如
- (a) 引证商标乃恶意注册，
 - (b) 引证商标在过去3年内未使用，
 - (c) 被驳回商标申请注册时，引证商标不显著或不知名。（这在欧盟被称为“干预权（intervening right）”）。

中国欧盟商会《建议书》（2019-20）

中国欧盟商会——知识产权工作组——《建议书》（2019-20）

《欧盟企业在中国建议书》（2019/2020）代表了中国欧盟商会的观点。中国欧盟商会的工作组、论坛和1,600多家成员公司汇总了截至2019年1月至7月在华经营的欧洲企业的最新评价、关注和建议。关于恶意商标注册问题的具体参考和建议如下：

第四修正案整体

- 知识财产（IP）保护仍然是在华欧洲企业的主要关注点。因此，权利人对新颁布的《商标法》表示欢迎。修订后的《商标法》于2019年11月1日生效，新增了用于打击恶意商标注册申请的规定。这解决了知识产权工作组的一项长期建议，一旦实施，将改善欧洲品牌在华保护情况。
- 通过解决现行立法中的漏洞，加大打击商标恶意抢注的力度。

• 《商标法》修订

2019年4月23日，全国人大常委会通过了《商标法》修正案，旨在有效加大对（商标）恶意注册和囤积行为的限制。修订后的《商标法》将于2019年11月1日生效。

引入恶意作为驳回理由

- 要求知识产权上诉法院或知识产权法院为一般法院提供明确、统一的指导意见，并公布过往案件判决。
- 考虑在最高人民法院知识产权法庭维护的免费在线数据库中发布所有案件，以便传播和及时采用最佳做法。

自行改变商标与他人注册商标近似

当使用者自行改变其注册商标并造成侵权时，任何人都有权提出商标撤销申请

问题

- 蓄意改变注册商标侵犯现有商标的情况越发严峻，但没有行政解决方案，而司法解决方案受到最高人民法院司法解释的条件制约。

分析

- 在《商标法（2001版）》的第三次修订过程中，原国家工商行政管理总局于2007年拟议了一份草案，其中第48条规定，当一个注册商标被修改后，同他人在同一商品或者类似商品上

已经注册的商标相同或者近似，引起混淆或误认的，任何人可以请求商标评审委员会裁定撤销该已修改的注册商标。2013年《商标法》规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标的，“由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”。

- 另一种解决方案是向法院起诉自行改变商标的注册人，以撤销改变后造成侵权的商标。但是，根据最高人民法院公布的两项司法解释的有关条款——《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（2008年2月18日发布）第一条第二款，以及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009年4月22日发布）第十一条，采取这种方案具有一定难度。这些条款规定，如果基于一个注册商标起诉另一注册商标的，应当先申请宣告其无效，除非存在特殊情况，如商标的改变将其显著特征更改，或者其为驰名商标。另一障碍是，《商标法》第七条规定了商标申请和使用的诚信原则，但其仅被视为一般原则，不能作为采取法律行动的唯一依据。

建议

- 修改《商标法》第四十九条第一款，允许任何人都有权向中国国家知识产权局申请，撤销改变后造成侵权的注册商标。
- 降低基于一个注册商标起诉另一注册商标的门槛，并规定可以根据《商标法》第七条采取行动。

法律的改进空间

- 修正案还规定，商标代理机构应当遵循诚实信用原则。如果代理机构知道或者应当知道注册申请属于任何被禁止的情形，不得接受委托。见第49条
- 根据受保护商标的显著性程度，降低有关恶意的举证责任。

IP Key 研讨会（2019年5月29日）

2019年5月29日，IP Key中国项目组与中国国家知识产权局合作举办了为期一天的研讨会，讨论了中国商标法的最新变化，总结其实际意义，并解决一些现存挑战。鉴于与恶意商标申请相关的挑战以及解决这些问题的新规定，一些专题介绍和讨论重点围绕这一特定领域进行（详见：<https://ipkey.eu/en/china/activities/exchange-china-trademark-law>）。关于恶意商标注册问题的具体参考和建议的专题介绍见：

关于规范商标申请注册行为的特定规定之反思—康保罗

引入恶意作为驳回理由

- 《商标法》第49条 商标注册人在使用注册商标的过程中，发生如下任何事项之一的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。
 - 实践中：不起作用
- 最高人民法院解释：**障碍。只有满足如下条件的，才有可能对一个注册商标发起侵权诉讼：
- (1) 商标发生显著改变；或者

- (2) 申请目标商标时，原告的商标已经广为知晓。
- **解决方案：**第七条“申请和注册商标应遵循诚实信用原则”但是，第七条只是一项通用原则，无法单独引用。
- **建议的解释**第三十三条如果商标“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、第三十一条和第三十二条规定的”，在先所有人可以提出异议。
未提及第七条
- 第三十条满足如下两项条件之一的商标不得注册：
 - (a)不符合本法的规定，或者
 - (b)与在同一种商品或者类似商品上已经有的商标相同或者近似
- 将第七条纳入如下两条恶意申请或使用的商标不符合法律规定，因此，就没有理由阻止原告引用第七条规定。如果证明存在恶意，则提起侵权诉讼应该不存在阻碍。恶意申请或使用的商标应该被宣告无效。

驰名商标认定，包括关于混淆可能性的规定

- 需要防御性商标，因为很难利用第十三条规定（驰名商标保护）维权。

欧洲预防恶意商标申请的最佳实践 – 琥比奥

法律的改进空间

- **费用和赔偿损失。**异议程序的败诉方应向胜诉方支付一定的费用，但有上限。大多数案件中，如异议人败诉，存在支付300欧元赔偿费的风险。当商标申请人败诉，则存在支付650欧元赔偿费的风险。同样的费用规则也适用于复审程序。根据“侵权人”常住地或居住地所在国的当地法律规定，当事人被迫启动法律程序（异议程序或无效程序）后，可以向法院起诉恶意商标申请人请求赔偿损失。在启动该法律程序前，通常得先发送律师函。

恶意注册民事侵权和商标确权行政诉讼程序之民行合一的初步探讨 – 何菁

法律的改进空间

- 在恶意注册的案件中，允许当事人在提起商标确权行政纠纷诉讼的同时，提起民事诉讼请求恶意注册人承担赔偿责任。

中国欧盟商会《建议书》（2020-21）

中国欧盟商会——知识产权工作组——《建议书》（2020-21）

《欧盟企业在中国建议书》（2020/21）代表了中国欧盟商会的观点。中国欧盟商会的工作组、论坛和1,600多家成员公司汇总了截至2020年1月至7月在华经营的欧洲企业的最新评价、关注和建议。关于恶意商标问题的具体参考和建议如下：

自行改变商标与他人注册商标近似

当使用者自行改变其注册商标并造成侵权时，任何人都有权提出商标撤销申请

问题

- 蓄意改变的注册商标侵犯现有商标的情况越发严峻，但没有行政解决方案，而司法解决方案受到最高法司法解释的条件制约。

分析

- 一种解决方案是向法院起诉自行改变商标的注册人，以撤销改变后造成侵权的商标。但是，根据最高人民法院公布的两项司法解释的有关条款，采取这种方案具有一定难度，即：
 - 《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款
 - 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条
 - 这些条款规定，如果基于一个注册商标起诉另一注册商标的，应当先申请宣告其无效，除非存在特殊情况，如商标的改变将其显著特征更改，或者其为驰名商标。另一障碍是，《商标法》第七条规定了商标申请和使用的诚信原则，但其仅被视为一般原则，不能作为采取法律行动的唯一依据。

建议

- 修改《商标法》第四十九条第一款，允许任何人都有权向中国国家知识产权局申请，撤销改变后造成侵权的注册商标。
- 降低基于一个注册商标起诉另一注册商标的门槛，并规定可以根据《商标法》第七条采取行动。

法律的改进空间

- 因未使用而申请撤销某项注册商标被时，国家知识产权局不允许申请人对商标使用证据进行审查，经常导致案件移送国家知识产权局商标局进行第二轮审查。应该允许申请人在撤销审查阶段，对商标注册人提供的证据进行质疑和答辩（未使用撤销）。

欧盟意见（2020年1月8日）

欧盟委员会 - 《关于第三国知识产权保护和执法的报告》（2020年1月8日）

该《报告》是欧盟委员会加强第三国知识产权保护和执法工作的一部分，自2006年以来每两年发布一次，上一期发布日期是2018年2月21日。《报告》的主要目的是确定知识产权（线上和线下）保护和执法状况最值得关注的第三国，从而确立所谓的“优先国家”的最新名单。关于恶意商标问题的具体参考和建议如下：

第四修正案整体

- 2019年4月20日，全国人大修订了多部知识产权法律：强化了商标法对恶意注册的规定，并修改了反不正当竞争法，加强对商业秘密的保护。2019年2月，中国就恶意商标申请指引草案开展了公开征求意见。该指引草案目前应该正在调整，以反映法律新规。

- 在商标方面，中国的主要问题仍然是恶意注册申请。中国的《商标法》最近得到加强，但在保护商标所有人商标不被用作公司名称方面仍存在重大漏洞。2019年4月《商标法》修正案关于恶意注册的内容是否会带来切实改进，还有待观察。