

2013 海峽兩岸商標論壇台北登場

主軸聚焦在三大單元 將提高理論和實務層面能發揮之功能



2013 海峽兩岸商標論壇於 4 月 16 日在台北登場，本次論壇主軸聚焦「商標法修正與商標局相關實務問題」、「商標法修正與商標評審委員會相關實務問題」、「商標侵權保護與救濟」等三大單元，與會貴賓包括全國商業總會理事長暨海峽兩岸商務協調會會長張平沼、大陸國家工商行政管理總局副總局長付雙建、經濟部智慧財產局局長王美花、商總名譽理事長王令麟、商總智財委員會主委賴文平、克緹國際集團總裁陳武剛、中華商標協會副會長兼秘書長趙剛、智慧局主任秘書洪淑敏、智慧財產法院法官蔡惠如等多人，現場有近 200 位兩岸有關人士熱烈出席。

、海峽兩岸商務協調會、中華商標協會
陸委員會、經濟部智慧財產局、台灣行業領導品牌企
集團、昇恆昌集團、美食達人85度C、龍口食品



張平沼理事長首先致詞表示，台商對大陸創匯貢獻度約占四分之一，早期赴陸發展者以製造業居多，目前則是服務業後來居上呈大幅增加趨勢。自從大陸由全球製造工廠轉變為重要消費市場後，有名氣的品牌紛紛至大陸發展，從而逐漸引發商標方面的問題。張理事長說付雙建副總局長和王美花局長在他的左右，他才有膽量敢往前衝，每次論壇也才有成果。商標論壇堂堂邁入第八屆，披荊斬棘迄今實在不容易，八年來成果可說一年比一年更豐碩，感謝工商管理總局、商標局和智慧局等相關單位的努力。如何雙向保護商標所有人應有之權益，是目前相當重要的工作，兩岸亦正積極努力融入全球性組織，期使法律制度更加周延。張理事長期盼藉由論壇的舉行，能提高兩岸商標法在理論和實務層面的功能。張理事長還透露，今年可望在協助龍口、昇恆昌及新東陽取得商標註冊方面有具體進展。



付雙建副總局長說明訪問團成員由工作組和各界人士組成，包括基層工商局、企業界、法律界及商標代理機構，是歷年少見的大規模訪問團。他表示兩岸商標經歷了三個階段：一、2006 年前的艱難開啟時期，當時交流非常困難，張理事長執著堅定推動，與大陸努力開啟交流。二、2006 至 2010 年穩固積極推動時期，中華商標協會與商總、海商會簽署協議，多年努力迭有成果。三、2010 年後後的創新發展期，兩岸簽訂 ECFA 及知識產權協議，獲致制度性保障並建立工作機制，對於惡意搶註及佔用等案件，透過雙方協調機制取得良好解決成果，具有創新發展的大效果。現在台商在大陸申請商標總量計有 17 萬件，有 12 萬件完成註冊商標，相對而言，大陸企業在台灣申請商標註冊還有很大空間。雖然當前全球經濟處於低迷狀態，但知識產權已取得長足發展，去年成長 6.7%，超過經濟成長率。大陸知識產權受到世界性組織重視，將在北京設辦事機構，展望未來仍有相當多工作要進行，他期許兩岸共同攜手努力完成，大陸方面也會繼續完善商標保護的相關政策與法律規定，並加強與台灣合作。



論壇共舉辦三個場次，第一場次由大陸國家工商行政管理總局商標局法律處處長原琪，報告大陸商

標法第三次修改情況。她說明大陸現行《商標法》面臨的挑戰有：商標確權程式繁瑣，商標註冊週期長；在維護誠實信用、打擊惡意註冊行為方面不夠有力；對商標侵權行為的處罰力度與社會經濟發展不相適應；商標註冊程式不完善，不利於當事人方便、快捷地獲得商標註冊。商標法修改的總體思路，是希望與已參加國際條約保持一致，立足實際需要，針對性解決實踐問題，同時採取修正案形式，保持體例結構穩定。商標法第三次修改的主要內容分為三個方面，即方便申請人註冊商標進行的修改、維護公平競爭的市場秩序進行的修改、加強商標專用權保護進行的修改。預期目標包括：縮短審查週期、完善確權程式、加大保護力度、提供更好服務。為維護公平競爭的市場秩序所進行的修改，商標法中增加了誠實信用原則，明確對馳名商標實行個案認定和被動保護，禁止搶註因業務往來等關係明知他人已經在先使用的商標，禁止將他人商標用作企業字型大小，促進商標使用以及加強商標代理監管。為加強商標專用權保護進行的修改方面，商標法增加應承擔法律責任的侵犯註冊商標專用權行為種類，增加對商標侵權行為從重處罰情節，增加工商行政執法的中止程式，增加懲罰性賠償的規定，提高侵權賠償額，以及減輕權利人舉證負擔。



第二場次由大陸國家工商總局商標評審委員會法律事務處處長臧寶清擔任發言人，主講大陸商標法的修改與商標評審有關事項。大陸商標法修改的總體目標，在於方便申請人註冊商標，維護公平競爭的市場秩序，加強商標專用權保護。商標評審作為商標授權確權的重要環節，在評審程式和評審

的有關實體法依據方面，也圍繞做出進一步的修改和完善。修改的主要內容：1、優化商標評審程式；2、延長各類複審的申請期限；3、加大對惡意搶註行為的打擊力度；4、明確馳名商標按需認定要求。在優化商標評審程式方面，將進一步明確了商標評審委員會的職能和受理案件的範圍，將商標爭議制度修改為無效宣告制度，增加了商標撤銷的事由，以及進一步明確了商標評審決定、裁定的生效日期。



臧寶清指出，現行法下“爭議”的含義：對已經註冊的商標，他人認為違反商標法規定的，申請商標評審委員會裁定撤銷。被撤銷的商標，其專用權自始不存在。現行法下“撤銷”的含義：一是前述爭議；二是商標局依據商標法第四十一條第一款撤銷註冊商標；三是商標局依據商標法第四十四條（使用商標不規範、連續三年不使用商標）、第四十五條（商品品質問題）撤銷商標。修正案將現行爭議改為無效宣告（一是商評委的無效宣告，二是商標局的無效宣告），明確了與撤銷的區別。並將現行商標法實施條例關於商標撤銷（無效宣告）的法律後果上升到法律中（修改稿第46條）。為加大對惡意搶註行為的打擊力度，在總則中（第九條第二款）增加“申請註冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”的規定。在第十五條增加第二款“就同一種商品或者類似商品申請註冊的商標與他人在先使用的商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予註冊”。商標法也明確馳名商標按需

認定要求，第十四條增加第一款規定：馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。進一步明確了馳名商標的“被動保護、按需認定”的原則，有利於引導當事人正確保護馳名商標。

第三場次由北京市第一中級人民法院智慧財產權庭副庭長饒亞東主講「商標侵權保護與救濟」，說明商標意義上的使用，指的是從相關消費者的角度，被控侵權商標在商業行為中確實發揮了區分商品來源的作用。混淆可能性是被侵權商標與被控侵權商標的共存有可能造成相關消費者的混淆誤認。在判斷混淆可能性的過程中，要考慮商品類似、商標近似、被侵權商標的知名度和顯著性、被控侵權人的主觀惡意等等。被侵權商標的知名度越大，顯著性越強，可以適當降低對商品類似和商標近似的要求，但應當確保滿足最低限度的商標近似和商品關聯度的要求。按照商標法 56 條的規定，賠償數額的確定首先考慮原告損失，或者被告獲利，無法確定的，由法院根據侵權情節在 50 萬以內酌定。證據問題：為了確定被告獲利，當事人可以申請法院對侵權人的財務帳冊和銷售單據進行證據保全。除證據保全制度以外，司法實踐中充分考慮侵權人自認的生產數量、銷售的範圍、價格等侵權情節，適用優勢證據規則和推定規則，減輕權利人的舉證負擔，降低維權成本。在適用法定賠償的過程中，充分考慮商標的知名程度。

饒亞東指出，馳名商標，是指在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標。所謂相關公眾，指的是馳名商標指定使用商品的消費群體，不等同於社會公眾。馳名商標並不要求必然為社會公眾廣為知曉。判斷是否構成馳名商標，應當從相關公眾的認知角度出發。馳名商標的認定應當根據具體情形判定，只要被相關公眾廣為知曉，即可以認定為馳名商標。在司法保護程式中，人民法院依據商標法律、法規、規章中關於馳名商標保護的規定，以及最高人民法院有關司法解釋以及“加強保護、分門別類、寬嚴適度”的司法保護政策，進行綜合判斷。一個是未註冊的馳名商標，一個是註冊的馳名商標。對未註冊的馳名商標，複製、模仿、類似的部分，誤導公眾，致使該商標的利益，可能受到損害的，判決侵權和賠償損失，賠償的獲得利益，或者被侵權人因被侵權所受到的損失，包括未來所支付的合理開支，這是對未註冊商標的保護。

所謂商標使用，是指商標在市場交易活動中，被相關公眾所識別，發揮區分商品來源作用的過程。所謂特定時段，是指被控侵權行為發生之前。因此，只要能夠證明商標在這一特定時段的使用，都可以用來證明商標的知名度，包括商標的廣告宣傳情況、商品銷售情況、商標獲得的榮譽、作為馳名商標的受保護記錄等等。相關公眾對於商標權利人在同一商品上，同時使用的多個商標往往同時形成心理認知。關聯商標使用的證據也可以納入到考慮範圍中。惡意搶註商標的特點包括：1、惡

意搶註商標形式多樣，涉及侵犯多種權利或權益，或者侵佔社會公共資源；2、惡意搶註商標從業人員專業化，出現職業搶註人、專業搶註公司，甚至出現律師和商標代理機構從事惡意搶註行為的現象。3、出現專業的商標交易網站、商標拍賣會，從惡意搶註到轉讓盈利形成產業鏈，致使惡意搶註商標形成投資管道。4、惡意搶註商標的盈利方式，包括高價轉讓，或者提起民事訴訟提出高額賠償等。

饒亞東提出對制止惡意搶註商標的對策，指在商品類似和商標近似的判斷過程中，應充分考慮商標的知名度和獨創性。商標獨創性越高、知名度越大的，可以適當降低對商品類似和商標近似的要求，但應當確保滿足最低限度的商標近似和商品關聯度的要求。在商標知名度的判斷過程中，可以考慮商標在域外的使用證據、能夠證明關聯商標知名度的證據、形成時間晚於知名度認定時間點，但能夠證明之前使用情況和知名度的相關證據。在馳名商標的認定過程中應當從其具體核定使用商品相關公眾的認知角度判斷，對於廣告宣傳、使用時間等考慮因素不能作出絕對的量化要求，也不能要求必須全部具備《商標法》第十四條、《馳名商標民事解釋》第五條規定的全部考慮因素，對於搶註人惡意明顯的，應當適當降低馳名商標的證明標準。判斷是否侵犯馳名商標權利應當以淡化可能性作為判斷標準，而不是以混淆可能性作為判斷標準。只要馳名商標的相關公眾與搶註商標的相關公眾具有一定程度的交集，搶註商標的相關公眾應當知悉馳名商標，可以認定搶註商標與馳名商標的商品關聯度滿足了《商標法》第十三條第二款規定的要求。涉及在先使用並有“一定影響”的，不能機械的認為每一個案件中未註冊商標的使用必須達到某一特定的程度，而是在具體個案中未註冊商標的使用足以推定商標搶註人應當知悉該商標，證明其搶註行為本身具有惡意即可。有因合同關係、地緣關係、業務往來或者其他關係而明知他人商標，實施搶註行為的，不應予以註冊。

禁止代理人或代表人，包括代理人或代表人實際控股或參與控股的公司，不得受讓或使用被代理人或被代表人的商標。對於以商標本身作為牟利工具的商標申請應當認定為無真實商業使用意圖的商標申請，尚未註冊的，適用《商標法》第四條不予核准註冊。民事訴訟中，請求保護的註冊商標未實際投入商業使用的，確定民事責任時可將責令停止侵權行為作為主要方式，在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實。一般不根據被控侵權人的獲利確定賠償；對於商標註冊人並無實際使用意圖，僅將註冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償；註冊商標已構成商標法規定的連續三年停止使用情形的，可以不支援其損害賠償請求。

論壇舉辦過程中，與會者對異議程序、著作權與商標權衝突等問題展現濃厚興趣，經兩岸與談代表以實例解說，或就法理詳加分析，對議題有了更進一步的深入瞭解。明年第九屆海峽兩岸商標

論壇將輪往大陸舉辦，兩岸相關人士都期待年年能展現更多成果。





