



精选文章

关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》 （2023）中新增“说明商标 使用情况”的思考

中国现行商标法不要求商标注册人对其注册商标提供使用说明或使用证据。为进一步打击囤积商标等恶意行为，国家知识产权局在2023年1月13日发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》中首次增设了“商标注册后5-6年内说明商标使用情况”的规定，但对实施细则未做明确说明，本文将结合美国的“注册后抽查计划”和我国的商标审查审理实践予以初步讨论。

我国对商标注册实行“申请在先”的原则，即商标主管机关核准注册最先提交的商标申请，而对在后的商标注册申请予以驳回，且申请人在提交商标注册申请时无需提供使用证据或声明使用意图。商标成功注册后，除他人依法提起三年不使用撤销程序外，商标注册人无需对注册商标的实际使用情况进行说明。近年来，随着大量囤积商标、抢占商标资源之风盛行，清理“僵尸”商标，释放闲置商标资源，如何让真正需要建立自有品牌取得商标注册的市场主体能够得到商标保护亟待解决。根据国家知识产权局发布的最新数据，截至 2022 年 11 月，我国有效商标注册量达到 4233.7 万件，但其中有大量的商标“注而不用”¹，导致企业取得商标注册的难度越来越大，同时也浪费了行政资源和申请人的时间和金钱。为引导商标注册回归“注册为了使用”的制度本源，国家知识产权局在 2023 年 1 月 13 日发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》中首次增设了“商标注册后 5-6 年内说明商标使用情况”的规定，以营造按需申请、适量持有、注重使用、清除闲置的商标注册和使用秩序。

拟新增：第六十一条【说明商标使用情况】
商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内，向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。商标注册人可以对上述期限内的多件商标的使用情况集中作出说明。期满未说明的，由国务院知识产权行政部门通知商标注册人，商标注册人自收到通知之日起六个月内仍未说明的，视为放弃该注册商标，由国务院知识产权行政部门注销该注册商标。国务院知识产权行政部门应当对说明的真实性进行随机抽查，必要时可以要求商标注册人补充相关证据或者委托地方知识产权管理部门进行

核查。经抽查说明不真实的，由国务院知识产权行政部门撤销该注册商标”。

据笔者所知，关于商标注册后提交使用说明（或宣誓）的规定多设置于实行“使用在先”原则的国家，比如美国、菲律宾、阿根廷、柬埔寨等。以美国为例，无论是单一国家申请还是马德里申请，申请人均需自商标注册之日起第 5 至 6 年期间提交使用说明及使用证据，否则该注册商标将面临被撤销的风险。但是，由于使用证据多以“产品样本”为主，如标签、吊牌、商业包装等，实践中伪造证据多有存在。为打击虚假的使用证据，美国于 2017 年推出“注册后抽查计划”（Post Registration Audit Program），细化了证据要求和程序设置等，经官方统计，被抽查商标中有超过 50% 的比例被撤销或删除商品或服务²。

该新增条款在证据说明的具体要求、被抽查后的证据审查标准等方面并未做明确规定，但这一制度无疑对商标注册人如何使用和维持商标、主管机关如何监控和管理商标提出了挑战。笔者参考美国的“注册后抽查计划”，并结合我国的商标审查审理实践做以下几点思考。

一、使用说明应“实大于形”

“说明使用情况”如果以“承诺书、说明表”等简易方式实施，或者允许“注册人对多件商标的使用情况集中作出说明”，虽然考虑到了不过多增加商标注册人负担，但实际效果极易流于形式。也就是说，只要商标注册人及时完成这一形式要件，大部分未真实说明使用情况的商标仍会被维持注册。如前文所述，即使美国实行了“使用说明+使用证据+支付官费”的模式，商标注册人虚报情况占比依然很高，由

¹ 2023-01-13 关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》的说明

² <https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program>

此可见本文所涉规定也将面临较高的架空风险。笔者建议可以明确对注册商标中的至少一件指定商品/服务提交初步的使用证据材料,以促使注册人更为认真严谨地对待这一规定,在“不加重注册人负担”和“促进商标使用”之间寻求最大限度的平衡。

二、对“不使用的正当理由”的界定

现行商标法实施条例中规定的“正当理由”主要应用在撤销案件中,是指不可归责于商标注册人的正当事由,在实务中标准比较严格³。再结合《商标审查审理指南》,“基于防御目的的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标(防御性商标)”和“为具有现实预期的未来业务预先适量申请商标(投资性商标)”不属于“不以使用为目的的恶意”的范围。实践中,企业对于防御性商标和投资性商标的使用通常区别于普通商标,那么对于这两种商标的“不使用”是否可以网开一面,视为属于“正当理由”呢?笔者认为,本文所涉规定的立法本意在于“强化商标使用义务,引导商标注册回归制度本源”。因此建议对“不使用的正当理由”进行细化,可以将正在研发或设计产品、与代理商接洽讨论、完成产品检测、准备实际经营、以及防御性或投资性商标情况等纳入到“不使用的正当理由”中,以便注册人能更合理地规划其注册商标。

三、“随机抽查”的具体操作方式

随机抽查的方式和比例也会影响商标注册人对待使用情况说明和证据的认真程度。参考美国的抽查方式,单类注册中指定的商品或服务数量超过4项,或多类注册中指定的商标或

服务数量超过2项⁴即是重点抽查对象。在中国,出于对附加官费和扩大保护范围的考虑,提交商标申请的通常做法是指定“核心商品+不类似群组的商品”的模式,大部分注册商标的指定项目都大于实际使用的需要,所以美国的做法并不具有较强的参考意义。笔者认为可以从注册人规模和经营范围、名下注册商标总量和覆盖类别、被他人提出撤销、异议和无效宣告、侵权诉讼等程序等角度确定重点抽查对象和比例,而对于不存在以上情况的注册商标进行适量抽查,以便更为精准地打击“商标注而不用”的现象,并督促正常的生产经营者积极使用其注册商标。

四、抽查后补充证据的审查标准

美国官方较为推荐的证据样式为“带有商标标识的产品照片、包装、吊牌”或是“带有订购信息的网页”等,但此类证据在中国实践多被认定是容易伪造、真伪难判的自制证据,虽然认可将商标附着在商品、包装、标签、价目表等上是商标使用的具体形式之一,但在撤销案件中极少被单独视为有效的使用证据,我国更为看重“合同+发票”的形式,且对于证据链完整的审查标准也趋于严格。因此,对于被抽查后补充提交的“相关证据”的审查标准如何把握,也是值得讨论的问题。从程序设置的本意考虑,该条文对于“使用情况”的要求应当低于撤销案件,只要注册人能够提供的材料真实,能够初步证明商标的实际使用即可,真实的产品照片、包装、销售链接、官网网站、店铺照片等也建议作为可接受的使用证据。

虽然本文所涉草案尚处在征求意见阶段,但不难看出商标主管机关对于引导商标注册回归“注册为了使用”的制度本源的力度和决心。第六十一条的提出也进一步提醒注册人更

³ <https://mp.weixin.qq.com/s/JCuYxQUBQHZCSDPnWt8fWQ>

⁴ [https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-](https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program)

[registration-audit-program](https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program)

加关注其名下商标的实际使用和真实需求，保留好相关的使用证据，合理地规划商标布局。同时相信该条规定的真正实施也将释放大量的

商标资源，有利于建立更为活跃、更为健康有序的商标注册环境。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。



刘雨佳

商标代理人、律师

刘雨佳女士熟悉国内外客户商标行政案件、版权登记、海关备案、工商查处的代理工作，特别擅长商标行政和民事诉讼案件的代理，至今已处理上百件行政诉讼。自2013年10月起，代理的典型案件包括：莫莱克斯有限公司诉国家知识产权局无效宣告案；梅特勒-托利多有限公司诉国家知识产权局撤销复审；老城堡集团服务有限公司作为第三人参加中国铁道科学研究院集团有限公司诉国家知识产权局撤销复审案；苏文耐克斯实验室有限公司作为第三人参加美洲股权投资(昆山)有限公司诉商评委无效宣告系列等。参与案件“‘JCB’冲击镐海关查处”被中华商标协会评为2018-2019优秀商标代理案例。她善于研究案件细节，灵活处理案件，与客户沟通顺畅，关心客户需求能够提供专业完善的商标领域的中英文法律服务。