

深圳市律师办理商标法律服务 业务指导标准

深圳市律师协会知识产权法律专业委员会 编著

主 笔：谢湘辉 黎孟龙 李国斌

许志兵 王 洋

目录

第一章 商标及注册商标专用权	1
第二章 商标代理及非争议法律业务	4
第三章 商标的异议、复审、无效宣告及撤销	12
第四章 商标的工商行政及海关保护法律业务	14
第五章 商标相关的民事纠纷业务	16
第六章 商标相关的行政纠纷业务	27
第七章 商标相关的刑事法律业务	29
第八章 驰名商标认定法律业务	31
第九章 附则	37

第一章 商标及注册商标专用权

1. 商标的概念

商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或者服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别而使用的标记，其主要特性在于具有识别性。

2. 商标的形式及分类

2.1 商标形式

根据我国现行《商标法》第八条的规定，我国可以申请注册的商标包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组的商标。

2.2 商标分类

根据不同的标准，商标可以划分不同的类别。根据商标使用的对象不同，可分为商品商标和服务商标；根据商标使用的目的不同，可分为联合商标和防御商标；根据商标用途的不同，可分为集体商标和证明商标；根据商标是否注册，可将商标分为注册商标和非注册商标；根据商标是否驰名，可将商标分为驰名商标和非驰名商标。

3. 主管机关

工商行政管理部门对商标实行集中注册、分级管理。

3.1 商标局

商标局隶属于国家工商行政管理总局，承担商标注册与管理等行政职能，具体负责全国商标注册和管理的工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，宣告已注册商标无效，加强驰名商标的认定和保护工作，负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护，研究分析并依法发布商标注册信息，为政府决策和社会公众提供信息服务，实施商标战略等工作。

3.2 商标评审委员会

国家工商行政管理总局设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜，主要受理下列商标评审案件：不服商标局驳回申请、不予公告决定申请复审的案件；不服商标局不予注册决定申请复审；对已注册商标宣告无效；不服商标局宣告商标无效的决定申请复审。此外，商标评审委员会可以在处理商标争议时，根据当事人的申请依法认定和保护驰名商标。

3.3 各地工商行政管理机关

各省、市、县级工商行政管理局分局管理各自辖区内的商标管理工作。地方工商局主要负责管理本辖区内商标日常使用情况，同时监督商品质量。

3.4 海关

海关总署及各直属、隶属海关主要负责商标专用权海关保护，商标进出境保护与管理。海关主要通过商标专用权备案、扣留侵权嫌疑货物、没收侵权货物等方式对商标进行保护。

4. 注册商标专用权

4.1 注册商标专用权的概念和权利范围

注册商标专用权，是指商标所有人在核定商品上独占使用该注册商标的权利。注册商标专用权包含两方面的内容，一方面是商标所有人享有在指定的商品上使用其注册商标的权利；另一方面，商标所有人享有禁止他人在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似商标的权利。

4.2 侵权行为及其判定标准

根据我国《商标法》、《商标法实施条例》等有关规定，有下列行为之一即构成侵犯注册商标专用权：

- (1) 未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
- (2) 销售侵犯注册商标专用权的商品的；

(3) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

(4) 未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

(5) 在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

(6) 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；

(7) 将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

(8) 复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

(9) 将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的；

(10) 给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

4.3 法律保护途径

4.3.1 民事保护途径

注册商标的民事保护途径主要有和解、调解、诉讼以及仲裁等几种。

4.3.2 行政保护途径

注册商标的民事保护途径主要有商标投诉、申请宣布已注册商标无效及海关保护。

4.3.3 刑事保护途径

根据《刑法》的有关规定，侵犯商标专用权可能构成假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪等罪名。

第二章 商标代理及非争议法律业务

1. 商标检索

商标检索是申请注册商标、提起商标异议、商标宣告无效以及进行商标管理等工作的基础。通过商标检索了解目标商标的申请注册情况，包括申请人、申请日期、目前法律状况等。目前，国家商标局网站提供免费的商标检索查询服务，此外，也可以通过互联网查询国外一些国家的商标注册情况。

中国国家商标局官网查询：<http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/>。此外，一些常用的海外官方商标检索网站有：欧盟商标及设计注册局、美国国家专利商标局及新加坡知识产权局等。

2. 商标注册

2.1 国内注册

根据国家工商总局及司法部《律师事务所从事商标代理业务管理办法》的规定，律师事务所亦可以从事商标代理业务。依照《商标法》的规定，目前在中国申请注册商标，按照申请人的国籍，可以分为两种情况：国内申请人申请注册商标和国外申请人申请注册商标。依据《商标法》的规定，国内申请人可以自行申请或者委托商标代理机构申请。国外申请人（包含外国公司、组织及自然人，目前我国港澳台地区商标申请人代理业务比照国外申请人办理）必须委托商标代理机构（包括已在商标局备案登记的律师事务所）代为申请。

2.1.1 国内注册注意事项

（1）从事商标代理业务的律师事务所，应安装与商标局对应的电子商标申请系统，并由律师事务所在指定账户中存入足额的费用，以缴纳各种行政收费。

（2）以颜色组合或者着色图样申请商标注册的，应当提交着色图样，并提交黑白稿1份；不指定颜色的，应当提交黑白图样；商标图样应当清晰，便于粘贴，用光洁耐用的纸张印制或者用照片代替，

长和宽应当不大于 10 厘米，不小于 5 厘米；以颜色组合申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式；商标为外文或者包含外文的，应当说明含义。

(3) 以三维标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式，并提交能够确定三维形状的图样，提交的商标图样应当至少包含三面视图。

(4) 以声音标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，提交符合要求的声音样本，对申请注册的声音商标进行描述，说明商标的使用方式。对声音商标进行描述，应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致。

(5) 申请注册集体商标、证明商标的，应当在申请书中予以声明，并提交主体资格证明文件和使用管理规则。

(6) 自然人申请商标注册的，应当符合下列条件，否则不予受理（仅针对国内自然人，国外自然人申请注册商标不受限制）：

a. 个体工商户可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请，也可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请。以负责人名义提出申请时应提交以下材料的复印件：

① 负责人的身份证；② 营业执照。

b. 农村承包经营户可以以其承包合同签约人的名义提出商标注册申请，申请时应提交以下材料的复印件：① 签约人身份证；② 承包合同。

c. 其他依法获准从事经营活动的自然人，可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标注册申请，申请时应提交以下材料的复印件：① 经营者的身份证；② 有关行政主管机关颁发的登记文件。

d. 自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为

限。

2.1.2 国外申请人申请注册商标

(1) 国外申请人申请注册商标必须委托代理机构办理，应当提交的商标代理委托书、商标注册申请书、图样以及报送商标注册申请事项清单等，如果该商标申请人符合《商标法》规定，还可以提供优先权证明文件并提出申请，以享有优先权。

(2) 注意事项：

a. 外国人或者外国企业的代理委托书还应当载明委托人的国籍，外国人或者外国企业的代理委托书及与其有关的证明文件的公证、认证手续，按照对等原则办理。

b. 商标注册申请人为外国人或者外国企业的，应当在申请书中指定中国境内接收人负责接收商标局、商标评审委员会后继商标业务的法律文件。

2.2 国外注册

律师代表国内客户在国外申请注册商标的，一般均应该通过国外代理机构进行。律师应当协助客户确定商标申请图样、所申请注册的类别，以及所申请注册商品/服务名称，配合国外代理机构制作相应委托书和申请文件。

2.3 商标续展

注册商标的有效期为 10 年。注册商标有效期满后需要继续使用的，应当在期满前的 6 个月内申请续展注册。在此期间未能提出申请的，还有 6 个月的宽展期。宽展期内仍未提出申请的，期满后商标局将予以注销。

3. 合同业务

3.1 商标许可合同

商标许可合同是指注册商标所有人或者依法获得商标授权的人作为许可方，许可另一方即被许可人在约定的范围内使用其商标，被许可人依约支付使用费所订立的合同。

3.1.1 许可合同类型

依据对商标许可的限制程度的不同，商标许可合同可分为以下的不同类型：

(1) 普通商标许可合同：是指商标许可人许可被许可人在约定的范围内使用许可商标时，商标许可人有权在同一时期同一约定范围内向其它的第三方就同一许可商标继续许可使用。

(2) 排他商标许可合同：是指商标许可人在向被许可人许可商标使用的同时，仍允许商标所有人本人在同一时期同一约定的范围内继续使用已经许可的商标。

(3) 独占商标许可合同：是指商标许可人仅许可被许可人在同一时期内在约定范围内独家使用该许可的商标。商标许可人也不得在同一时期内在约定范围内使用已经许可的商标。

3.1.2 主要条款

商标使用许可合同的内容是合同当事人在平等互利、协商一致的情况下依法自己设立的，其合同的主要条款包括许可人和被许可人的名称、地址；许可使用的注册商标、注册证号、注册商标的有效期限；商标许可/授权的使用范围；许可商标使用的期限；许可使用的商品范围和名称；商品质量要求和质量监督办法；许可商标使用的特别条款；商标标识的印制或供应方式及要求；以及其他包括争议解决及违约等内容。

3.1.3 注意事项

(1) 被许可商标必须是注册商标，许可人必须是注册商标的注册人

(2) 注意被许可商标的注册类别

(3) 经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

3.1.4 许可合同的备案

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问

题的解释》第十九条规定：“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”。因此，商标许可合同的备案并非是商标许可合同生效的必要条件，除非当事人对此点有特别约定，但应特别引起注意的是，虽然商标许可合同的备案不致影响该许可合同的效力，但如有不知情的第三人善意而合法地使用，则该第三人不受商标许可合同的影响。

商标注册人将其注册商标许可他人使用的，必须与使用人就该注册商标的使用问题签订商标使用许可合同。许可人与被许可人应当在合同签订之日起3个月内，由许可人报送商标局办理商标使用许可合同备案。许可人可以直接到商标局办理商标使用许可合同备案，也可以委托国家认可的商标代理机构办理商标使用许可合同备案。但当许可人是外国人或者外国企业的，应当委托国家工商行政管理局指定的商标代理组织代理。对于已备案的商标使用许可合同，由商标局向备案申请人发出备案通知书，并集中刊登在每月第2期《商标公告》上。

3.2 商标转让合同

3.2.1 商标转让程序

转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续应当由转让人和受让人共同办理。商标局核准转让注册商标申请的，发给受让人相应证明，并予以公告。转让注册商标，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满未改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。

3.2.2 主要条款

商标转让合同的主要条款包括：转让人和受让人的名称、住所、法定代表人等；被转让注册商标的基本情况（包括：商标图样、名称、注册日期、下一次应续展的日期、该商标取得注册所包括的商品或服务）；转让费用及支付方式；合同生效方式和生效时间；违约责任及

双方签章等。

3.2.3 注意事项

商标转让合同涉及到该合同买卖双方的利益，但是受让方更应注意所转让商标的合法性、真实性及有效性等。因此，特别是在商谈商标转让合同阶段，应对与该拟转让商标及商标所有人作基本的了解，特别应注意以下事项：

拟转让的商标是否是注册的并合法存续且有效的商标；

转让方是否是该拟转让商标的所有人，从而保证此后所签署的商标转让合同能得到切实有效的履行；

通常拟转让的商标在转让之日前应没有许可给第三方使用，以确保拟转让的商标在转让之前不存在与第三方的争议；更不会被他方限制使用；也没有在该拟转让商标上设定任何权益，如抵押等；

受让方应一并查清转让方是否有与拟转让商标在相同或类似商品上注册的其它相同或近似的商标。如有的话，应要求转让方一并转让；

自商标转让合同生效之日起，转让方不得使用或再许可他人使用向受让方转让的商标，或其它与拟转让商标相同或相似的商标，也不得从事任何与该商标竞争的商业活动；

对于某些特别行业或其它特殊商标，受让方还应特别注意此时转让商标的不同。比如，转让方用于药品、医用营养食品、医用营养饮料和婴儿食品的注册商标在转让时，受让方就需要提供卫生行政管理部门的证明文件，即《药品生产企业许可证》或《药品经营企业许可证》，还未取得以上两证的，提供卫生行政部门出具的同意成立药品生产或经营企业的批复文件；转让方用于消毒剂商标的，受让方则需提供卫生防疫部门的证明。同样，对于转让卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝的商标的，受让方需提供国家烟草主管部门批准生产的证明文件。大陆地区以外的申请人不需要此类文件。

4. 商标相关的咨询业务

4.1 指导客户进行企业商标管理

律师作为企业法务或者为企业打造品牌出具法律意见时，关于企业商标在注册和使用中的管理，可以开展下列法律服务：

（1）提醒企业及时申请注册商标，加强商标注册工作；做好既有注册商标维护，防止他人商标侵权以及商标淡化。

（2）注意为企业使用商标、标识、商品/服务名称、商品包装装潢等环节做好预检索工作，以防止在上述环节中侵犯他人商标权。

4.2 协助企业进行商标及品牌管理

（1）单一品牌战略。集中打造单一商品比较容易创出品牌，一般有利于新产品的推广。

（2）多品牌战略。企业根据不同产品的性质、特点，在其生产的不同商品上使用不同的商标，多商标经营有利于分散风险。

（3）主副商标结合使用战略。企业对于某一种产品同时采用多个商标。在这多个商标中，某一个商标是作为主打商标，而其他几个商标起衬托作用或定位于中低档市场，前者称为主商标，后者称为副商标。

（4）联合商标战略。联合商标是指同一商标所有人在同一种或类似商品上注册的若干近似商标。与普通商标不同，联合商标其实是几个互相近似的商标的组合，在这些商标中有一个商标是主商标或称正商标，而其他则为联合商标。联合商标的存在是为了保护正商标不被变相抄袭使用。联合商标的使用扩大了注册商标专用权的范围，有利于防止他人的商标与自己的商标的近似而在市场上被消费者误认。

（5）防御商标战略。防御商标是指某一注册商标的所有人在该注册商标核定使用的商品（服务）或类似商品（服务）以外的其他多个类别的商品（服务）上注册或在所有商品（服务）类别上进行全类注册的商标。注册防御商标有利于企业的长远发展，阻止他人在其他商品（服务）上进行抢注。

4.3 做好商标使用许可

企业品牌发展到一定程度，可以建议其考虑进行商标许可，借此可以提高许可人的商标知名度，尤其是通过商标许可比较容易地冲破贸易壁垒，顺利地实现市场渗透，扩大市场占有率，进一步增强市场开拓能力；对被许可的企业而言，可以借他人有一定知名度的商标发展自己，当然，商标许可中控制产品质量是关键。

4.4 协调商标与其它知识产权的管理

商标、商号、域名统一战略。商标和商号作为企业主要的商业标识，关系密切；随着电子商务的发展，域名作为一种新型的权利，也成为企业与消费者关联的一个重要途径。因此建议企业确立商标、商号、域名统一战略具有重大意义，企业可以将商标作为商号和域名的一部分使用，便于消费者在记住商标的同时记住企业的商号与域名，同时还可以防止一些投机分子将他人商标作为商号使用或者将商标进行域名注册牟取不正当利益。

4.5 开展著名商标与驰名商标争创工作

企业商标若达到一定知名状态，可协助企业争创当地著名商标和全国驰名商标。依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《驰名商标认定和保护规定》等全国性法律法规及地方法规如《广东省著名商标认定和管理规定》等规定，知名商品名称、著名商标、驰名商标可受法律保护，可以建议企业在品牌管理、市场选择、产品制造与销售、售后服务以及广告宣传等过程中突出本企业主要商标的宣传，培养商标的声誉，以追求知名、著名甚至驰名的状态。

第三章 商标的异议、复审、无效宣告及撤销

1. 商标异议

根据《商标法》第三十三条的规定，任何人对初步审定的商标有不同意见的，可以在初步审定公告之日起三个月异议期内向商标局提出异议。商标异议申请人应当提交的文件包括商标异议申请书、明确的请求和事实依据、被异议商标初步审定公告的复印件以及异议人的身份证明等，若在异议期内因时间紧迫，无法准备全部证据材料，可以先行提供异议申请书和异议理由书，后续补充证据材料。

代理律师需注意，提出异议的主要理由是该商标申请违反现行《商标法》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、第三十二条的规定，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条及第十二条的规定。

2. 商标复审

根据《商标法》第三十四条的规定，商标复审是指商标申请人或被异议人对商标局做出的有关决定不服向商标评审委员提出的审查程序。对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人，商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标局做出不予注册决定，被异议人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。

此外，对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

律师在代理商标复审案件时，首先应查明是否适用商标复审途径，仔细辨别商标局作出决定的依据，有针对性的提出复审理由。

3. 商标无效宣告

商标宣告无效程序是指针对已经被核准注册的商标，由于其违反《商标法》有关规定，由商标局依职权或依申请或由商标评审委员会依申请宣告注册商标无效的程序。律师在代理商标无效宣告案件时，应准确理解并适用法律，全面收集材料及证据。

商标无效宣告的理由主要有：（1）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；（2）已经注册的商标，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、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

4. 商标撤销程序

商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，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。

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。

法定期限届满，当事人对商标局做出的撤销注册商标的决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的，撤销注册商标的决定、复审决定生效。被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。

第四章 商标的工商行政及海关保护法律业务

1. 商标行政投诉

由于现行《商标法》赋予了工商行政管理局扣押和查封权，因此商标行政投诉目前是被利用最广泛、效果最好的维权途径。当商标权被侵犯时，根据现行《商标法》第六十条的规定，注册人或利害关系人既可以向工商管理部門投诉，也可以直接向人民法院起诉。

1.1 受案机关

深圳市的受案机关为市场监督管理局，其他地区由于部门设置及内部分工不同受理商标侵权投诉的部门也各异，建议律师在进行侵权投诉之前询问清楚。

1.2 需要准备的材料

向工商行政投诉至少应准备：投诉人主体证明材料；授权委托书等授权材料；商标侵权投诉书；权利证明材料；侵权方主体资料；侵权证据；获利证据等材料。

1.3 注意事项

(1) 采取行政查处与民事赔偿诉讼相结合的方式

实践中，行政查处有一定力度，但对于打击侵权人还不够，因为行政处罚毕竟不多，而且权利人无法在行政程序中获得赔偿，因此，如果二者能够结合使用，那么将给侵权方以致命打击。

(2) 程序问题

实施上述策略存在的法律风险必须引起足够的重视，即工商行政执法的程序合法性。行政诉讼主要审查的是合法性问题，实践中，由于各地工商执法人员素质存在差异，执法程序不规范，可能出现行政诉讼胜诉带来极大的风险。行政诉讼一旦由于程序违法而败诉，给投诉人的品牌维护工作带来的负面影响是不可估量的。因此，在实践中，律师应当积极配合工商执法部门的执法，切实保证执法程序无瑕疵，为可能出现的行政诉讼打好坚实基础。

（3）证据问题

行政查处容易“打草惊蛇”，导致侵权人转移、隐匿或销毁侵权证据。所以，在投诉前必须充分收集侵权证据，从而为行政投诉、行政诉讼及民事赔偿诉讼打好基础。

（4）背景调查

主要是针对有工厂等大型制假对象，需要提前进行调查，而不是等待工商局调查，因为这部分是需要当事人调查的。

（5）注意期限，对于工商执法部门的推拖行为，要及时督促，合理利用好行政复议及诉讼程序。

适用一般程序处理的案件应当自立案之日起九十日内作出处理决定；案情复杂，不能在规定期限内作出处理决定的，经工商行政管理机关负责人批准，可以延长三十日；案情特别复杂，经延期仍不能作出处理决定的，应当由工商行政管理机关有关会议集体讨论决定是否继续延期。案件处理过程中听证、公告和鉴定等时间不计入前款所指的案件办理期限。

对于代理涉嫌侵权方处理工商行政部门的侵权查处，代理律师可参照下文侵权民事纠纷中的抗辩事由进行抗辩，在此不多赘述。

2. 商标权海关保护备案申请

依据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》、《中华人民共和国海关关于〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的实施办法》等法律法规的规定，商标权利人可以向海关总署主动申请知识产权备案。申请知识产权备案的，应当提交：申请书、权利人主体资料、《商标注册证》及相关文件的复印件、权利证明文件复印件、权利人合法行使知识产权的货物及其包装的照片、已知的侵权货物进出口的证据以及海关总署认为需要提交的其他文件或者证据。

3. 商标权保护海关强制措施申请

依据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的规定，商标权利人可以向海关主动申请扣留侵权嫌疑物。注册商标专用权权利人申

请海关扣留侵权嫌疑物的，应当递交书面申请并附带足以证明侵权事实明显存在的证据。注册商标未在海关总署办理知识产权备案的，注册商标专用权权利人还应当同时随附办理知识产权海关备案所需的文件、证据。

申请海关扣留侵权嫌疑物的申请书应当包括下列主要内容：注册商标专用权权利人的名称或者姓名、注册地或者国籍等；注册商标专用权的名称、内容及其相关信息；侵权嫌疑货物收货人和发货人的名称；侵权嫌疑货物名称、规格等；侵权嫌疑货物可能进出境的口岸、时间、运输工具等；侵权嫌疑货物涉嫌侵犯备案注册商标专用权的，申请书还应当包括海关备案号。

注册商标专用权权利人提交的证据，应当能够证明以下事实：（1）请求海关扣留的货物即将进出口；（2）在货物上未经许可使用了侵犯其商标专用权的商标标识。

对于代理涉嫌侵权方处理海关部门的侵权查处，代理律师可参照下文侵权民事纠纷中的抗辩事由进行抗辩，在此不多赘述。

第五章 商标相关的民事纠纷业务

1. 合同纠纷

1.1 代理原告提起合同之诉

本类案件的处理流程应为：（1）考察案件；（2）收案；（3）调查和收集证据；（4）提起诉讼；（5）参加庭审或和解；（6）结案。

1.1.1 考察案件

（1）案件性质

考察原告为商标许可/出让人还是商标被许可/受让人。原告为商标许可/出让人的商标合同纠纷案件，通常存在违约之诉与侵权之诉竞合的情况。代理律师应从管辖权、赔偿数额、执行等多个角度来为当事人确定案件性质，选择适当的请求权。原告为商标被许可人/受

让人的商标合同纠纷案件，一般也会存在请求权竞合的问题，比如在商标权经独占许可的情况下，商标权利人可能针对被许可人存在商标侵权的行为。原告代理律师应合理地设计诉讼方案，并依当事人的意见，选择请求权或适时地针对第三人另行提起侵权之诉。

（2）当事人

对于作为原告的当事人，代理律师应审查原告身份证明文件及商标许可/转让合同原件，确认原告确为合同当事人或因与合同当事人存在某种关联关系而承受合同约定的权利及义务；对于作为被告的当事人，代理律师应审查商标许可/转让合同原件，确认被告为合同当事人，否则代理律师应考虑变更诉讼策略，提起其他类型的诉讼；对于作为案外第三人的当事人，由于商标合同纠纷案件通常存在请求权竞合的情形，因此，律师应审查是否还存在应对本诉原告承担侵权责任的案外人，并确定当事人是否应对上述案外人提起侵权之诉。

（3）诉讼时效

通常情况下，本类案件诉讼时效为，自合同履行期限届满之日起两年。如相关合同未约定履行期限的，应依照合同法第六十一条、第六十二条的规定确定履行期限。如依上述法律规定仍不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算。但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。

（4）管辖法院

对于协议管辖的，商标权使用许可合同或商标权转让合同一般会约定争议解决条款，如果该约定有效，则根据约定的争议解决方式申请仲裁或者向人民法院起诉。

对于没有协议约定管辖的，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 24 条规定，在当事人未约定或约定无效的情况下，合同纠纷应由被告住所地或者合同履行地法院管辖。

商标案件的管辖应特别注意级别管辖的问题。根据《最高人民法

院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第一条，商标专用权转让合同纠纷案件及商标许可使用合同纠纷案件属于“商标民事纠纷案件”，其第一审管辖法院应为中级人民法院。但各高级人民法院经最高人民法院批准，可以在较大城市确定一个或数个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。原告律师应在立案时查明相关地区所属高级人民法院对于知识产权案件管辖的分配情况，选择正确的级别管辖。

（5）案情

原告代理律师需要从以下几方面考察案情，并为客户制定合理的诉讼策略：第一、涉案商标是否为有效的注册商标；第二、涉案商标在商标使用许可合同成立后，是否向有关部门递交了备案申请；第三、涉案商标在商标转让合同成立后，是否向有关部门递交了转让申请；第四、涉案商标在商标使用许可合同成立后，是否发生过权属变动。

1.1.2 证据的调查和收集

（1）权利证据：此类证据通常包括，商标注册证、商标局备案文件、商标使用许可/转让合同；此类证据应当由原告提供，律师应当就其所应当提供的证据给予指导。

（2）违约证据：此类证据通常包括，被告的履约情况、原告催告被告履行合同义务的信函、传真或邮件等、被告违反合同约定使用或处分争议商标的证据；律师应采用购买公证、网页公证、证据保全以及当事人提供等多种途径获得证明被告违约的证据

（3）损害赔偿证据：此类证据通常包括，证明原告因被告违约行为造成的实际损失的证据、证明原告因被告违约行为造成的可预期损失的证据；律师可以提供原告因被告违约行为造成的营业收入减少、原告因被告违约行为丧失的商业利益以及原告为履行合同已支出的费用等证据作为损害赔偿依据，如当事人已约定违约金数额，且该数额不低于当事人遭受的损害，律师可以不做进一步的取证工作。

（4）合理费用：此类证据通常包括，原告在被告违约后，因防

止损失扩大而支出合理费用的证据；原告应提供因采取必要措施而支出费用的各类顾问费、律师费、差旅费及其他费用的发票，顾问费或律师费发票应当与顾问合同或聘请律师合同一起提交，差旅费发票则应注意其产生的时间及起止地点等。

1.2 代理被告进行答辩

被告律师可从以下几方面提出抗辩事由：（1）合同效力；（2）原告未履行其应当先行履行的义务；（3）原告先行履行的义务有瑕疵；（4）原告存在《合同法》第68条列明的情况；（5）被告的违约是由不可抗力造成的；（6）被告已履行了合同约定的义务

2. 侵权纠纷

所谓商标侵权纠纷，是指某个民事主体实施了下列一个或多个法律规定的不法行为而引发的民事纠纷。现行《中华人民共和国商标法》第五十七条、现行《中华人民共和国商标法实施条例》第七十五、七十六条和最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条等对侵犯注册商标专用权的行为进行了规定。

2.1 代理原告提起侵权之诉

2.1.1 考察案件

律师在接到当事人的委托请求时，首先需要对案件的事实及法律问题进行考察、分析及研究。案件的考察需涵盖程序性事项、实体性事项，并根据考察结论确定案件的解决策略。程序性事项主要解决的是原告和被告的确定、管辖法院及诉讼时效审查。

2.1.1.1 原告

作为侵权之诉的原告，根据《中华人民共和国商标法》第六十条，可以是商标注册人或者利害关系人。特殊情形下，未注册的驰名商标的所有人也可以作为原告。其中，利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。

但是，商标使用许可合同的被许可人作为原告，其诉讼权利是受到一定限制的：独占使用许可合同的被许可人可以单独向人民法院提

起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

2.1.1.2 被告

只要实施了法定商标侵权行为的人，都可以作为侵权之诉的被告。由于法定的商标侵权行为存在多种情形，因此被告可能存在多个被告。如果存在多个被告的情况，有可能构成共同侵权，也有可能只是不同侵权行为并列（例如有的被告“制造侵权产品”，有的被告“销售侵权”产品）。

2.1.1.3 管辖法院

商标侵权之诉的管辖连接点可以是：侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地、侵权商品的查封扣押地或被告住所地。其中，侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。另外，如果案件涉及多个被告，且各个被告侵权行为的实施地点不同（例如，在“福建制造”、在“深圳销售”），则原告可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖（例如，选择深圳地区的法院管辖）；但如果原告仅起诉其中某一被告（例如，只起诉制造者而不起诉销售者），该被告侵权行为实施地（即“制造行为”的实施地）的人民法院有管辖权。

随着互联网的发展，需要提醒的是对于网络购物产生的商标侵权纠纷，法院在适用侵权行为地时具有严格的适用条件和门槛，建议律师选择被告的住所地法院作为管辖法院。

2.1.1.4 诉讼时效

律师需考察案件是否已经过了诉讼时效，是否存在诉讼时效中断的情形。侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自原告知道或者应当知道侵权行为之日起计算。如果从原告知道或者应当知道侵权行为之日起到其拟提出诉讼之日已经过了2年，且其中不存在诉讼时效中断

情形，则律师需考察是否存在侵权行为在起诉时仍在持续的情形。如果存在此情形，则原告仍可起诉，而人民法院也仍可判决被告停止侵权行为，但侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

2.1.1.5 实体性事项

实体性事项主要考察的是提什么样的诉讼请求、当事人所提供的证据是否充分以及当事人的指控是否有法律依据。

(1) 诉讼请求

商标侵权之诉讼请求应围绕《民法通则》及《商标法》规定的民事责任承担方式来提出，即围绕“停止侵权、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失”来提出。律师在考察案件时，需要注意，只享有商标权财产权利的利害关系人是没有法律依据提出“赔礼道歉”的诉讼请求的。

(2) 证据

证据的重要性不须多言。律师在考察案件时，至少需要注意三个方面：证据来源的合法性、证据的真实性和证据对案件事实的关联性。

(3) 法律依据

律师在考察案件时，在这一点上，可以分析下列要点：第一，当事人认为侵权所依据的是哪个或哪些法律条文；第二，那些法律条文所规定的适用前提、条件在本案中是否有对应事实；第三，法律是否规定有例外情形；第四，法律规定的例外情形在本案中是否有对应事实。

2.1.2 证据的调查和收集

2.1.2.1 证据的类型

商标侵权案件的证据分为五大类：即权利证据、注册商标使用的证据、侵权证据、损失（含调查费用）证据和程序类证据（例如境外原告的经公证认证的委托书、企业成立证明、诉讼时效的中断证明、以前发给被告要求其停止侵权的函件等）。

2.1.2.2 证据的收集

（1）权利证据

权利证据通常是商标注册证、商标注册证明（针对国际注册）和商标许可合同、商标注册人授权书（在普通许可被许可人单独起诉时需要）等。商标注册证和商标注册证明都是中国商标局签发的权利证明。商标许可合同还可以辅助以中国商标局的合同备案材料作为佐证。如果要主张被侵权的商标为驰名商标，则还需要提供大量的证明商标处于驰名状态的证据，例如长期的广告宣传材料、权威机构出具的市场知名度调查报告等。

（2）注册商标使用的证据

依据现行《商标法》的内容，涉案注册商标使用时注册商标的权利人获得侵权赔偿的基础，因此，作为原告方代理律师应注意对注册商标使用证据的收集。注册商标使用的证据包括带有涉案注册商标标识的销售合同及生产运营合同、广告宣传推销材料、注册商标标识设计及加工材料以及产品包装、标签等，值得注意的是，注册商标的适用是指合法情况下的使用，违反国家法律法规的情况下使用注册商标视为没有使用。

（3）侵权证据

侵权证据针对案件的具体事实有繁有简，但通常包括：物证，即侵权产品；书证，即证明侵权行为的宣传册、交易文书、网页；录音、录像、照片等证据。

（4）损失证据

损失证据既可以针对原告的损失来组织，也可以针对被告的获利来组织，还可以针对可用第三方许可使用费来提供。侵权人或权利人的财务报表、显示侵权产品价格的发票或收据、与第三人的商标许可合同及许可费支付凭证等都可以用作这方面的证据。另一个需要关注的是，鉴于现行《商标法》第六十三条引入了惩罚性赔偿机制，代理律师要积极收集侵权人恶意侵权的证据。

此外，对于原告主张的赔偿损失的证据，要善于利用现行商标法

的规定，即除了积极举证以外，请求法院要求涉嫌侵权方提供相关的财务账簿，不能提供的，对其获利进行推定认定。

（5）补强取证

在代理原告提起侵权之诉时，通常需要在当事人提供的证据基础上作进一步的调查、取证，而这些因调查取证而发生的合理费用都可以在诉讼中要求被告承担。进一步的调查、取证通常针对的是：侵权证据和损失证据。律师在作进一步的调查、取证时，需要注意取证方式的合法性，例如可以通过向公证机关申请证据保全来获得强有力的合法证据。

为证明被告的获利，律师还通常需要向法院申请证据保全，要求法院查封、复制被告的财务帐册。需要注意的是，诉前和诉中都可以申请证据保全，但诉前保全比较罕见。

此外，如果被告的商标侵权行为曾经被工商行政管理部门查处过，则工商行政管理部门在查处中获得的证据以及行政处罚决定也是相当有力的证据。

2.1.3 其他注意事项

在代理原告提起侵权之诉时，还有下列事项需要律师予以关注：

（1）临时保全措施（临时禁令）

现行《商标法》第六十五条规定：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”临时保全措施针对侵权行为，用意在于请求法院下令以责令被告立即停止实施原告指控的侵权行为。临时保全措施同样分为诉前和诉中两类，都需要提供财产担保。就临时保全措施的财产担保的数额通常根据被告因停止制造/销售/使用行为而受到影响的日营业额及受影响的估计天数来定。

（2）财产保全措施

财产保全即请求法院下令冻结、查封、扣押被告的一定数额的财产以保证日后法院判决的执行。财产保全同样分为诉前和诉中两类，也都需要提供财产担保。不同的法院对财产保全的担保要求可能略有不同。

（3）追加第三人

我国民事诉讼法设立了“有独立请求权第三人”和“无独立请求权第三人”的法律制度。律师在代理原告提起侵权之诉时，可以考虑援引此制度请求法院追加某些第三人，以利查明事实、辨别责任。

（4）设计与被告的和解方案。

律师在代理原告提起侵权之诉时，可以根据具体案情，建议客户寻求与被告达成和解方案。律师为维护原告的权益，需要充分参与和解方案的设计，以免留下法律漏洞。

2.2 代理被告进行答辩

2.2.1 抗辩事由及诉讼策略

律师在接到当事人的委托请求时，需要分析抗辩事由并策划诉讼策略。

主要的抗辩事由可以包括以下内容：管辖权异议及诉讼时效抗辩、权利无效抗辩、不侵权抗辩以及不承担赔偿责任抗辩，此外还包括主体不适格抗辩及赔偿额过高等抗辩事由。

（1）诉讼时效抗辩

律师在援引诉讼时效抗辩时，需注意如被告被指控的侵权行为在原告提出诉讼时仍在持续时，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院判决侵权损害赔偿数额为自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

（2）权利无效抗辩

律师代理被告进行侵权抗辩时，可以向商标局或商标评审委员会申请宣告涉案注册商标无效，据此向受诉法院申请中止审理，受诉法院中止审理后，被告代理律师可全力收集证据，准备材料，力争促成

涉案注册商标被宣告无效。

（3）不侵权抗辩

不侵权抗辩存在多种思路，常见的主要有：

从法定商标侵权行为的构成要件/前提（商品相同或类似，商标相同或近似）出发，指出由于其中某一要件不具备，因此被告的行为不构成侵权；

依据现行《商标法》五十九条第一款及第二款进行正当使用抗辩；

依据现行《商标法》五十九条第三款进行在先使用抗辩；

不侵权抗辩还可以从另一个角度，即指出原告的证据不充分，因此不能得出被告侵权的结论。

（4）不承担赔偿责任抗辩

律师也可以援引现行《商标法》第六十四条进行抗辩，依据是涉案注册商标未使用无法获得赔偿以及侵权产品有合法来源亦无法获得赔偿。《商标法》第六十四条规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”。

（5）其他抗辩理由

此外，如原告的诉讼目的存在压制公平竞争的目的，或者原告商标权利的取得本身就违反诚实信用原则（例如实际上是抢注他人的商标），或者原告自商标取得注册之后未使用过该商标，律师可以援引诚实信用原则、公平竞争原则来进行不承担赔偿责任抗辩。

诉讼策略的策划通常涉及下列问题：是否提出管辖权异议？是否提出商标争议行政程序？是否与被告进行和解？

（1）管辖异议

律师通常可以建议当事人提出管辖权异议。根据最高人民法院的司法解释，被告的举证期限应当在管辖权异议的裁定生效后重新计算。因此，管辖权异议也可以从策略上为被告争取更多的证据准备时间。

（2）商标争议行政程序

在考虑是否提出商标争议行政程序时，律师需注意以下要点：其一、商标争议行政程序的提出须以法定事由为基础，而且基于某些事由提出争议存在一个自商标注册之日起五年期限的限制；其二、商标争议行政程序处理时间较长，甚至可达数年之久，而且人民法院通常不会由于被告提出商标争议行政程序而中止侵权案件的审理。

（3）和解

如律师对案情的判断显示案件的审判结果将对被告不利，可以建议被告与原告协商和解，以尽快解决纠纷。

2.2.2 相关证据的调查和收集

首先，律师可以根据提出不侵权抗辩的具体思路和理由来协助被告准备相关证据。如被告拟以“不构成相同或近似”进行不侵权抗辩，则可以考虑提供针对公众的随机调查报告以佐证对比商标标识不构成近似、不构成混淆或者原告的商标不具备市场知名度。如被告拟援引在先使用作为不侵权抗辩，则需准备大量的证明在先权利存在的证据，例如显示被告最早使用被控侵权的标识的文书、宣传册等。

其次，律师可以根据原告提供的证据来协助准备被告的相应辩驳证据。例如，如原告以被告的财务报告来论证被告的获利，律师可以指导被告提供其收入不仅仅来自销售被指控的侵权产品的证据。

2.2.3 其他注意事项

在代理被告应诉商标侵权之诉时，还有下列事项需要律师予以关注：

（1）针对临时保全措施（临时禁令）和财产保全措施的应对措施。

根据法律规定，被告有权对人民法院采取的临时保全措施（临时

禁令)和财产保全措施提出复议,尽管提出复议不影响该裁定的执行。另外,根据《民事诉讼法》财产保全的相关规定,被告可以提供担保而要求人民法院解除财产保全。因此,律师可以基于以上规定建议当事人积极提出复议或提供担保解除财产保全。

(2) 申请延期举证

如律师认为被告难以在人民法院规定的举证期限准备全部证据,可以向受理案件的人民法院提出延期举证申请。此申请需要充分阐述需要延期举证的事实、理由。

3. 商标权属纠纷

商标的权属纠纷是指平等民事主体之间对商标权的归属发生的纠纷。商标权属争议在争议各方之间存在一个必然的前置性基础法律关系,即争议方此前围绕争议商标曾有使用、注册、许可、转让、授权、共用、信托等不同形式的民商事交易法律关系。并因商标权利之归属、使用及对有关约定和履行发生争议后引发商标权属争议。一般而言,商标权属纠纷会伴随着合同纠纷,一些情况下,商标权属纠纷亦会引发确权之诉。律师在代理商标权属纠纷时需特别注意证据的收集,充分考虑商标申请注册程序的特殊性并考虑商标权与其他类型知识产权的关系。

第六章 商标相关的行政纠纷业务

1. 行政诉讼案件代理

1.1 商标行政诉讼案件类型

商标行政诉讼案件主要可以分为两类:一是对各级工商行政管理机关的具体行政行为提起行政诉讼的案件;二是不服商标评审委员会决定(包括裁定,下同)而提起行政诉讼的案件。

1.2 关于诉讼时效、案件管辖、诉讼请求的相关法律规定

1.2.1 诉讼时效

对普通商标行政诉讼案件，一般来说，凡可以对具体行政行为申请行政复议的，也可以提起行政诉讼。直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出；不服复议决定提起行政诉讼的，应当在复议期满之日起十五日内提出。

对商标评审委员会作出的决定或裁定不服的，可以在收到通知之日起三十日内提起行政诉讼。

1.2.2 案件管辖

商标行政诉讼案件由最初作出具体行政行为的工商行政管理机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。对国家工商行政管理局及商标局的具体行政行为提起诉讼的案件，由所在地中级人民法院（或北京市知识产权法院）管辖。

1.2.3 诉讼请求

当事人认为工商行政管理机关或工作人员作出的具体行政行为侵犯其合法权益并造成损害的，有权请求赔偿。对此，《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及《工商行政管理机关行政赔偿实施办法》有专门规定。工商行政管理机关或工作人员作出的具体行政行为侵犯了当事人的合法权益造成损害的，由该工商行政管理机关负责赔偿。工商行政管理机关赔偿后，应当责令有故意或重大过失的工作人员承担部分或全部赔偿费用。赔偿费用从各级财政列支，各级人民政府可以责令有责任的工商行政管理机关支付部分或全部赔偿费用。

针对商标评审委员会的决定或裁定提起的行政诉讼，需要特别注意合理设置诉讼请求的内容，即使在商标评审委员会决定或裁定错误的情况下，一般来说，审理法院亦不会直接改变商标评审委员会作出的具体决定，而是要求商标评审委员会重新作出裁定或决定。

1.3 其他注意事项

对于复议是否为行政诉讼的前置条件，《商标法》和《实施细则》的规定不一致，按照效力等级判断，应当以《商标法》为准。根据《行

政诉讼法》第三十七条规定，国家工商行政管理局在《关于执行〈商标法〉及其〈实施细则〉若干问题的通知》中明确，当事人对工商行政管理机关作出的行政处理决定不服的，可以在法定期限内申请复议，也可以直接向人民法院起诉。一般情况下，进入复议程序的当事人，只有在复议程序结束后，可以向人民法院起诉。由此可见，在商标案件中，复议并不是诉讼的前置条件。

第七章 商标相关的刑事法律业务

律师从事商标方面的刑事法律业务与从事普通刑事案件，在程序、权利、业务范围并没有实质性区别或较大的不同，且商标纠纷涉及刑事的案件亦相对较少，现暂不制定详细指导标准，仅对现行刑法对有关商标刑事犯罪的规定进行介绍。

1. 假冒注册商标罪

假冒注册商标罪是指未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，具有下列情形之一的行为：

（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；（三）其他情节严重的情形。

构成要件：（一）该罪的犯罪主体为一般主体，即任何企事业单位或者个人假冒他人注册商标，情节达到犯罪标准的即构成本罪；（二）该罪侵犯的客体为他人合法的注册商标专用权，以及国家商标管理秩序；（三）该罪主观方面为故意，且以营利为目的。过失不构成本罪；（四）该罪的客观方面为行为人实施了刑法所禁止的假冒商标行为，且情节严重。

假冒注册商标行为包括：（一）未经注册人的许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标；（二）未经注册人的许可，在同一

种商品上使用与其注册商标近似的商标；（三）未经注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同的商标；（四）未经注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标近似的商标。

2. 销售假冒注册商标的商品罪

销售假冒注册商标的商品罪是指销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上的行为。

该罪的构成要件为：（一）主体：可以是单位和个人；（二）客体：他人合法的注册商标专用权和国家商标管理秩序；（三）主观方面：无论主观上是否有过错，都构成侵权。但是，《中华人民共和国商标法》第五十六条规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。”（四）客观方面必须具有销售假冒注册商标的商品，并且销售金额较大的行为。

3. 非法制造、销售非法伪造、擅自制造注册商标标识罪

非法制造、销售非法伪造、擅自制造注册商标标识罪是指伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节严重的行为。商标标识，是指在商品上或者在商品包装上使用附有文字、图形或其组合所构成的商标图案的物质载体。凡假造或者未经许可制造注册商标标识，达到严重程度度的，即构成本罪。

该罪的构成要件为：（一）主体：本罪的主体包括自然人和单位；（二）主观方面：本罪在主观上出于故意，过失不能构成本罪；（三）客体：本罪侵犯的客体是国家对注册商标的管理制度和他人的注册商标专用权；（四）客观方面：行为人伪造、擅自制造他人注册商标标识，或者明知是伪造、擅自制造的注册商标标识而加以销售，情节严重的行为。

该罪的处罚措施为：伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七

年以下有期徒刑，并处罚金。

第八章 驰名商标认定法律业务

律师从事商标业务中的驰名商标认定法律业务，根据国家工商行政管理总局《驰名商标认定和保护规定》，驰名商标的定义为：在中国为相关公众所熟知的商标；在《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》中，驰名商标的定义为：在中国境内为相关公众广为知晓的商标。相应的，驰名商标认定程序分为两大类，一类是由工商行政机关启动的驰名商标行政认定程序；另一类是由人民法院启动的驰名商标的司法认定程序。

1. 行政程序认定

1.1 法律依据

《商标法》第十三条规定：“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。”

《商标法》第十四条规定：“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。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。在商标争议处理过

程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标评审委员会根据处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。”

《商标法实施条例》第三条规定：“商标持有人依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的，应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。商标局、商标评审委员会应当依照商标法第十四条的规定，根据审查、处理案件的需要以及当事人提交的证据材料，对其商标驰名情况作出认定。”

1.2 由国家商标局或商标评审委员会启动的认定

1.2.1 商标异议程序认定

(1) 对于初步审定、予以公告的商标，当事人认为该商标属于商标法第十三条规定的情形，可以自公告之日起三个月内向国家工商行政管理总局商标局提出异议，并在商标异议（含国际注册程序中的商标异议）程序中提出的驰名商标认定申请。

(2) 商标局承办处承办人员对驰名商标的证明材料进行整理，经合议组讨论后报处务会讨论。处务会讨论意见由处长报分管副局长，分管副局长提交商标局局长办公会讨论。

(3) 商标局局长办公会就商标局分管副局长提交的意见进行研究审定，认为符合驰名商标条件的提出拟认定的意见；商标局局长办公会认为证据不足或该异议案件不需要依《商标法》第十三条裁定的，承办处按一般的异议案件处理。

(4) 驰名商标认定委员会对商标局提交的驰名商标审定意见进行研究复审，并及时将经复审拟认定的驰名商标，报总局局长办公会核审。经复审拟退回的，退回商标局按照有关程序处理。

(5) 根据国家工商行政管理总局的核审意见，商标局作出裁定，并及时向社会公布认定的驰名商标。

1.2.2 商标异议复审程序认定

(1) 对于商标异议程序中商标局的裁定，被异议人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，并提出驰名商标认定申请。

(2) 商标评审委员会对涉及驰名商标认定的案件应由案件承办处组成合议组进行审理。合议组经审理认为基本符合驰名商标条件的，由处长报分管副主任。分管副主任经研究认为基本符合驰名商标条件的，报经主任同意后，提交商标评审委员会委务会讨论。

(3) 商标评审委员会委务会就分管副主任提交的意见进行研究审定，认为符合驰名商标条件的提出拟认定的意见；认为不符合驰名商标条件的，退回承办处按有关程序办理。商标评审委员会委务会形成意见后，及时报驰名商标认定委员会研究。

(4) 驰名商标认定委员会对商标评审委员会提交的驰名商标认定意见进行研究复审，并及时将经复审拟认定的驰名商标，报总局局长办公会议核审。经复审拟退回的，退回商标局或商标评审委员会按照有关程序处理。

(5) 根据总局的核审意见，商标评审委员会作出裁定，并及时向社会公布认定的驰名商标。

1.2.3 商标宣告无效程序认定

(1) 当事人认为他人已经注册的商标违反商标法第十三条规定的，可以依据商标法的规定，自该商标注册之日起五年内向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效，并提交证明其商标驰名的有关材料。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

(2) 具体处理程序与 1.3 商标异议复审程序中的处理程序相同。

1.3 由其他工商行政管理部门启动的认定

(1) 当事人认为他人使用的商标属于商标法第十三条规定的情形，请求保护其驰名商标的，可以向案件发生地的市(地、州)以上工商行政管理部门提出禁止使用的书面请求，并提交证明其商标驰名的

有关材料。同时抄报其所在地省级工商行政管理部门。

(2) 省级工商行政管理机关将驰名商标认定申请的案件材料及证明商标驰名的证据材料上报给国家工商行政管理总局。

(3) 国家工商行政管理总局商标局综合处负责收文，有关承办处负责材料整理，建立登记簿登记。

(4) 承办处处长主持召开处务会并提出初步意见，由处长报商标局分管副局长，分管副局长提交商标局局长办公会讨论。

(5) 商标局局长办公会就商标局分管副局长提交的意见进行研究审定，认为符合驰名商标条件的提出拟认定的意见；认为不符合驰名商标条件的，退回承办处，承办处按照公文办理程序发文退回申请，并将申请材料一并退回。

(6) 驰名商标认定委员会对商标局提交的驰名商标审定意见进行研究复审，并及时将经复审拟认定的驰名商标，报总局局长办公会议核审。经复审拟退回的，退回商标局按照有关程序处理。

(7) 根据国家工商行政管理总局的核审意见，商标局作出批复，并及时向社会公布认定的驰名商标。

1.4 行政程序认定驰名商标应提交的证据材料

《驰名商标认定和保护规定》第三条规定：以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料：(1) 证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；(2) 证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；(3) 证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围有关材料，包括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有关材料；(4) 证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括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有关材料；证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。

2. 司法程序认定

2.1 管辖法院

涉及驰名商标认定的民事纠纷案件，由省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院，以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖。其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件，需报经最高人民法院批准；未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。

2.2 司法程序认定驰名商标的案件范围

《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》第二条规定：“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要，对所涉商标是否驰名作出认定：1. 以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；2. 以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；3. 符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼”。第六条规定：“原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任”。

《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》第三条规定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：1. 被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的。如根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。通过商标侵权诉讼即可维护其商标权，而无需在诉讼中提出认定商标驰名申请。2. 被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的”。

2.3 司法程序认定驰名商标应提交的证据材料

- (1) 使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；
- (2) 该商标的持续使用时间；
- (3) 该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围，包括广告及其他宣传活动的合同、登载或播放广告或宣传内容的载体等资料；
- (4) 该商标曾被作为驰名商标受保护的记录，如被工商行政管理部门或法院认定为驰名商标的事实；
- (5) 该商标享有的市场声誉，如该商标被相关省级工商行政管理部门认定为著名商标的情况、该商标或标注该商标的商品受奖励的情况；
- (6) 证明该商标已属驰名的其他事实。包括行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、商标的国际注册情况及在其他注册国家或地区的驰名情况或市场声誉情况等。

2.4 认定驰名商标的时间节点

主张认定其商标为驰名商标的当事人应证明被诉侵权商标在注册申请之时或者被诉企业名称在登记申请之时，当事人的商标已属驰名。

2.5 驰名商标跨类保护的考虑因素

原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，应考虑以下因素：(1) 相关公众对该商标的知晓程度；(2) 该商标使用的持续时间；(3) 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；(4) 该商标作为驰名商标受保护的记录；(5) 该商标驰名的其他因素。

2.6 驰名商标的使用限制及其法律风险

驰名商标的本质是对商标的一种保护，并不体现商品质量和品牌美誉度，不是荣誉称号。因此，为了消除不正当竞争，2013年修订的于2014年5月1日起实施的新《商标法》明确规定不得在商业活动中使用“驰名商标”字样。《商标法》第十四条第五款规定：“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。”违反该规定的法律风险在《商标法》中也已经进行明确，即《商标法》第五十三条规定：“违反本法第十四条第五款规定的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。”

第九章 附则

1. 本指导标准适用于深圳市律师承办商标案件代理业务，本指导标准由深圳市律师协会负责解释。
2. 本指导标准与法律、法规、司法解释等相关法律规定有冲突或不符时，以法律、法规、司法解释等相关法律规定为准。
3. 本指导标准自公布之日起实施