

比较法视角下商标“恶意抢注”行为的再探视

郭兵林

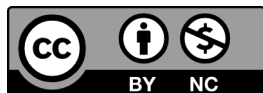
中南财经政法大学法律硕士教育中心，武汉

摘要 | 随着市场经济发展环境的愈发成熟，商标给予企业提供的附加价值与日俱增，与此同时伴随而来的商标恶意抢注行为也愈演愈烈。如“王致和商标抢注案”“葵花药业商标抢注案”等，给企业带来不少麻烦。可见，商标恶意抢注行为是危害市场竞争秩序和企业健康有序发展的一把“利刃”，应当对其进行严格规制。尽管 2019 年 11 月 1 日正式施行的新商标法中修改、新增了若干针对恶意抢注行为的规定，填补了部分空缺。但由于规定的笼统模糊，对于恶意抢注行为的规制效果并不十分明显。鉴于此，有必要从商标恶意抢注的棘手领域入手，基于比较法视角，适当借鉴域外合理经验并结合我国当前实际进行完善。如增加商标转让“冷冻期”、商标注册人定期提供商标使用情况说明书、惩罚性赔偿内容中增加恶意抢注行为等。

关键词 | 恶意抢注；比较法；惩罚性赔偿

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



一、引言

根据国家知识产权局 2019 年的统计数据，中国商标申请量连续 17 年高居

作者简介：郭兵林，中南财经政法大学法律硕士教育中心，硕士，研究方向：民商法、知识产权。

文章引用：郭兵林. 比较法视角下商标“恶意抢注”行为的再探视[J]. 法学进展, 2021, 3(2): 82-91.

<https://doi.org/10.35534/al.0302009>

世界第一,且累计有效注册商标数量达2478万件,占全球总量40%。整个2019年,我国商标注册申请数量为783.7万件,注册量为640.6万件。有效商标注册量达到了2521.9万件,即每4.9个市场主体就拥有1件注册商标^①。看似繁荣景象的背后却引人深思:我国庞大的商标数量当中,究竟有多少是出于投机目的而产生的恶意抢注商标?以2016年的数据为例,我国每千亿美元GDP大约由1.78万件商标创造,而美国的数据则仅为2257件。虽然这些数据并不能直接佐证我国存在大量恶意抢注商标,但不失可以作为一个侧面参考。近年来,商标抢注案件数量急剧增加。从最早的浙江商人章鹏飞抢注“现代”商标,到后来的诉争长达8年的“中国乔丹”商标案,再到去年抢注“钟南山”“火神山”等商标。商标抢注行为源于商标的盈利能力与消费者的内心依赖^②。上述种种现象表明当前商标保护制度的异化十分严重,恶意抢注行为背离了商标本身所具有的价值。若放纵下去,必然会导致正常经营的企业分散过多经历做“无用功”,尤其是在商标抢注行为中受到过损害的企业不得被迫加入这一“战斗”当中,从原来的受害者转变为后来的加害者。鉴于此,有必要对商标恶意抢注行为进行全方位的剖析。

二、商标恶意抢注行为概述

(一) “恶意抢注”的内涵

对于“恶意抢注”行为,应当将其拆分为“恶意”与“抢注”两个概念分别解析。恶意与善意作为一个“对向概念”常出现于民事法律当中^③,善意指当事人不知道并且根据客观情况也不应当知道或因轻微过失行为不知道的主观状态,而恶

① 参见<http://www.cnipa.gov.cn/twzh/2019nzygztjsjjyqkxwfbh/index.htm>,最后访问时间:2020年10月15日星期四。

② 曹新明.商标抢注之正当性研究——以“樊记”商标抢注为例[J].法治研究,2011(9):16-24.

③ 如《中华人民共和国民法典》第三百一十一条规定的善意取得制度;第一百五十四条规定的恶意串通行为。

意则通常指当事人明知或者因重大过失而不知的主观状态^①。“抢注”通常表现为非权利人争夺权利人应得的权利，有时也指权利人先于他人的预防式注册。将二者结合可知，“恶意抢注”指抢注人明知（通常表现为故意）其申请注册的商标与他人已使用的商标重复或类似仍积极进行注册，有意阻断或者阻挠商品标识与产品、服务提供者之间正确联系的行为^②，其目的通常表现为谋求不法经济利益^③。

当前“恶意抢注”存在广义说和狭义说两种观点^④，主要区别在于注册对象范围大小不同。广义说认为抢注人申请注册的标识不仅包含他人在先使用的具有一定影响的未注册商标，还包含他人姓名、商号、域名、明显标识等。而狭义说则认为抢注对象仅限于商标，包括驰名商标、已注册商标、未注册商标，而不包括前述商标以外的其他标识。根据近年来注册商标的种种趋势表明，应采广义说更符合“恶意抢注”行为之界定。构成恶意抢注的要件包括：第一，抢注他人享有的商业标识^⑤或在先权利^⑥；第二，抢注人主观为恶意，包括应知和明知（若非明知或应知则不属于恶意抢注^⑦），在判断时应根据商标知名度、地域、宣传手段、所处行业以及抢注人的客观行为综合判断；第三，通过不正当手段进行抢注，具体包括：1. 大量囤积商标的行为；2. 申请注册与他人商标或在先权利相同或者近似的商标；3. 未经授权，商标代理人以自己的名义将被代理人申请的商标进行注册；4. 抢注业务往来过程中知悉的他人商标。恶意抢注行为通常伴随高价售卖、许可商标以及恶意提起侵权诉讼等行为。

① 董学立. 论物权变动中的善意、恶意[J]. 中国法学, 2004(2): 67-74.

② 秦卓瑜. 恶意抢注商标的认定与应对路径探析[J]. 山西农经, 2019(17): 5-7.

③ 如早期浙江商人章鹏飞抢注“现代”商标，阻挠韩国现代汽车在中国的正常经营，最终获取的不法利益比其经商多年的收入还要高。

④ 黄晖. 商标法[M]. 北京: 法律出版社, 2004: 247.

⑤ 指已注册的普通商标和驰名商标以及未注册的驰名商标。

⑥ 根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第18条，“在先权利”包括民事权利和其他合法权益，如肖像权、姓名权以及商号、域名、包装装潢、节目名称等。

⑦ 《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条明确了“商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意”的除外规定。

（二）恶意抢注行为的成因分析

1. 注册取得制带来的固有弊端

目前，商标取得制度在世界范围内主要包含三种：使用取得、注册取得以及混合取得。^①目前而言，由于注册制便于管理且对于产权界定更为便捷、明晰^②，因此除了个别国家之外，大多数国家均采取注册取得制。但是，注册取得制下，商标专用权是基于法律赋予（行政机关的介入）的一种拟制权利，混淆了商标的价值源于使用而不是确权行为这一理论基础。在这种本末倒置的制度环境下，无需实际使用即通过行政确权行为授予商标专用权将不可避免的产生恶意抢注的行为。

2. 为获取快速利益不择手段

部分抢注人利用其它企业知识产权意识落后或者信息不对称等劣势抢注他人商标获取快速利益。如前文所述的章鹏飞抢注“现代”商标事件中，早在1992年章鹏飞便在国内注册里45个不同类别的“现代”商标。而等到2002年北京现代上市时才发现“现代”早已被注册。为了取回商标使用权，北京现代让与了浙江的总经销权，代价约为4000万元。可以说章鹏飞通过抢注行为获得的利益是其正常经营行为所难以匹敌的，这在一定程度也滋生了恶意抢注行为。

3. 为了搭其他商标的便车

搭便车理论是由美国经济学家曼柯·奥尔逊提出的，指不附加成本地享有人之利。部分恶意抢注行为便是基于此种搭便车理论应运而生。此类抢注人并非为了获取兜售商标专用权的快速利益，而是为了自身品牌的发展而“依附”某些大品牌。即将他人具有一定知名度的注册商标在不相同、不类似的商品上使用或者注册^③。例如，大多数人都知道苹果手机，却少有知晓苹果牛仔裤，但这依然不妨碍苹果牛仔裤的畅销与走红。由于此种抢注往往是跨种类进行，因

① 邢程程. 规制商标恶意抢注的制度反思和立法完善——以我国《商标法》第四次修改为背景[J]. 吉林工商学院学报, 2020, 36(1): 109-113.

② 李雨峰, 曹世海. 商标权注册取得制度的改造——兼论我国《商标法》的第三次修改[J]. 现代法学, 2014, 36(3): 62-72.

③ 刘燕. 商标抢注行为浅析与防范[J]. 政法论坛, 2010, 28(5): 141-144.

此很难被认定为恶意而被否定（注册的驰名商标除外）。但是，此种抢注行为会涉及商标淡化理论，即淡化了消费者对于知名商标与固定商品之间的唯一联系，从而损害商标专用权人的利益。由于淡化理论尚存在不少争议，对此不过多赘述。

三、我国新《商标法》对恶意抢注行为的规制及不足

我国现行《商标法》于2019年进行了修正，此次修改充分考虑到了商标恶意抢注行为对商标制度造成的危害。具体规定为：在第四条第一款后新增对于以非使用为目的恶意申请注册商标的，应予以驳回。即商标法首次以法律条文的形式回应了恶意抢注商标的行为，契合此次针对规模性恶意抢注及囤积商标现象的修法背景。第七条虽未涉及修改，但其第一款规定的诚实信用原则作为民法领域的“霸王条款”仍被视为制约恶意抢注商标行为的重要依据。但是，作为原则性条款，应当作为兜底性使用更为稳妥。第十九条第三款将恶意抢注商标作为商标代理机构不得接受委托人申请注册商标的委托请求的情形。第三十三条将原有的申请异议的范围进行扩大，即将第四条恶意抢注商标的行为也纳入到异议申请的范围之中。任何人在三个月公告期内对于侥幸蒙混过关的商标，若认为属于恶意抢注的商标的仍然可以向商标局提出异议，完善了对恶意抢注商标的规制途径。第四十四条第一款规定对于恶意抢注的商标，任何单位和个人也可以请求商标评审委员会宣告该商标无效。最后在第六十八条新增第四款，首次规定对于恶意抢注商标行为给予行政处罚措施，并且对于恶意提起商标诉讼的，人民法院也可以给予处罚。

从上述新增以及原有规定中可以看出，商标法对于恶意抢注商标行为已经做出来了一定的回应，至少从法条原文中能够感受到制度层面对该行为的制约。然而，即便如此现有法律对于恶意抢注商标行为的规制仍略显单薄。

（一）新增第四条规定与商标注册制度本身存在逻辑冲突

以第四条为例，新增对于不以使用为目的的恶意注册申请，商标局应予以

驳回。看似将恶意抢注商标行为在源头处予以遏制，事实上在适用时却存在明显的逻辑缺陷。从商标取得模式来看我国属于典型的注册取得制。而新增第四条第一款后半句却将注册取得制模式置于尴尬境地。从逻辑上，该句应拆分为：对于恶意注册的商标，应从源头予以制止，即不予通过（或予以驳回），而是否属于恶意商标注册申请则以是否以使用为目的进行判断。但判断是否具有使用的目的一个重要的依据是该商标是否被注册人使用过，若使用过那么当然不属于恶意注册申请，应予以通过；若未使用过，将如何证明“不以使用为目的”这种主观状态的存在呢？既然无法证明，那么对于新注册申请的商标而言，这一新增条款将形同虚设，并未发挥其应有的作用。

（二）对未使用注册商标的流转未给予足够限制

对于恶意抢注人来说，恶意抢注商标牟利的一种重要途径就是通过高价兜售商标专用权或者出租商标使用权。因此，有必要对商标流转环节进行部分限制，从获利环节阻断恶意抢注行为，使得抢注人无利可图，从而倒逼抢注人逐渐放弃抢注行为。但遗憾的是，目前商标法并未专款规定对商标流转环节的限制，而是将整个防治重点置于申请注册环节，企图在上游注册环节就“消灭”全部恶意抢注行为。然而如前文第一点所描述的，注册申请环节的纰漏使得恶意注册行为仍有机可乘，而异议申请的期限又太短仅为三个月，只要顺利度过这两个环节，恶意抢注商标便又披上了“合法外衣”。具言之，逃过了上游注册申请和异议申请两个环节，恶意抢注人仍能有的放矢的攫取不法利益。

四、域外考察及经验

（一）美国

美国《兰哈姆法》为杜绝恶意抢注商标行为，要求申请人具有真实使用商标的意图。企业或者个人在申请注册商标时应当向专利与商标局缴纳一定费用，以期提高获得注册商标的门槛，从而过滤一部分不具有使用意图的申请人。值得注意的是，即便注册申请通过了审查，注册人也并非直接获得了商标专用权，

而是获得相关部门准予核准的通知。申请人在收到该通知后一般需要在6个月内,最长3年内提交一份能够证明自己真诚使用意图的声明。声明中应当包含商标使用方式、首次使用商标的时间等内容。只有在此声明通过主管部门核准通过后,注册人才真正意义上具有商标专用权。而且申请人的声明并非必须一次性完成,可以根据申请人商标使用情况做出变更。也就是说,申请人第一声明通过后,根据日后对其商标使用客观情况的变化可以再做补充。同时,申请人做出变更声明时必须提供相关证据加以证明。

(二) 日本

根据日本商标法的规定,未注册的驰名商标若被他人抢注了,原商标使用人可以申请复议使抢注商标无效。^①同时,日本在审查过程中规定了商标意图说明制度,审查员根据商标注册申请人的意图说明的真实性判断是否给予通过。再一个,在规定年限内不使用的商标将会被撤销,该年限通常是三年。可以看出日本对于商标的使用采取严格标准,必须是商业上的真实、有效的使用,而不是恶意的、零散的使用。而且,注册商标在上述三年内仅为了逃避撤销进行的使用不属于商业使用,仍会被认定为抢注行为。

五、商标恶意抢注行为的再完善

(一) 弱化商标绝对注册取得制度

根据上述新商标法第四条之规定——非以使用为目的恶意申请注册的商标予以驳回。可以看出,我国对于商标取得制度正在由完全的注册取得模式转变为结合使用为目的的折中模式。但这一转变的体现并不明显,只是由法条概括规定,在具体实施环节并没有配套措施与之遥相呼应,这就使得第四条新增内容在适用时无法发挥最大的效果,法官仍难找到合适的准据法进行判断。当然,在《规范商标申请注册行为若干规定》(以下简称《规定》)中,为了配合新

^① 李扬. 我国商标抢注法律界限之重新划定[J]. 法商研究, 2012, 29(3): 76-84.

商标法第四条之实施,对抢注人不以使用为目的的恶意抢注行为在第8条进行了明确,具体包括:申请人之前的商标注册情况;行业状况;与商标有关的生效判决书或裁定书;与知名商标的相似度;与其他知名人物或者知名企业标识的相似度。笔者认为,在商标法或者《规定》中增加一款“注册人须提供商标意图使用证明,若在取得注册商标后其使用行为与该证明违背,则承担撤销其已取得的注册商标”更为妥善。首先,若在商标法中增加该内容,则从体系上进一步弱化了商标绝对注册取得制度。通过该意图使用证明,将取得商标专用权的要求从完全的注册取得过渡为依据意图使用证明并结合注册申请取得。如此一来,对于恶意抢注人来说,其需要承担违背使用意图证明的责任,大大降低了恶意抢注行为的发生。其次,若将该条增加至《规定》第8条中,仍会起到良好的审查判断作用。当前第8条所有内容都属于从客观方面判断当事人主观是否具有恶意注册目的,若引入该条款,则对当事人是否属于恶意抢注行为之判断要结合主客观两个方面,更具合理性。当然,由于商标法刚经过修改,出于法律稳定性的考虑,该条建议通过完善《规定》或者在以后的适用过程中通过司法解释来增补更为稳妥。

不过,值得注意的是在商标使用过程中,由于生产经营策略的调整,注册人(商标专用权人)对于商标的使用很难完全与使用意图证明相一致,因此对于商标意图使用证明采取动态评估更为合理,即采用“事前证明”加“事中证明”相结合的方式。如此一来可以有效匹配商标专用权人经营策略的改变。同时,为了杜绝注册人频繁更换使用意图证明从而恶意抢注商标,对于注册人在取得注册商标以后想要修正使用意图证明的,可以设置一个合理期限,只有在合理期限截至时,当事人才可以再次提交使用意图证明。

(二) 增设商标转让“冷冻期”

商标法第四十二条规定了注册商标转让制度,即转让注册商标只需要当事人之间签订转让协议并向商标局提出申请即可。可见,我国目前对于商标转让环节并未过多限制,如此便给了商标恶意抢注人牟利的机会。其通常表现为:抢注人在意识到某未经注册的标识存在巨大潜力时,直接向商标局申请在相同

或者类似商品上注册相同或者相似的商标，待到原商标所有人申请注册时才发现其商标已经被抢注，此时抢注人要么高价转让给原使用人，要么高价转让给其他人。总之转让环节缺少限制使得抢注人能够随时通过转让商标行为赚取丰厚利益。因此，有必要增设商标转让“冷冻期”。该规定不仅可以打击恶意抢注他人商标的行为，还可以有效规避抢注热门事件、人物等商标的行为——通过“冷冻期”可以让诸如抢注热点话题商标的行为也可以得到有效规避，等到热门事件平息，抢注的商标也失去了其价值。久而久之，在得不到足够利益的情况下，抢注行为也会逐渐烟消云散。

可以发现，如果第一项建议措施是在商标取得环节对恶意抢注行为做出的规制的话，那么第二项建议措施则是在中间流转环节进行的规制。事前和事中的双重措施对于抑制商标恶意抢注行为具有显著意义。但是，当恶意抢注行为“侥幸”逃脱了这两个环节的束缚，是否就无法对其进行惩罚了呢？

（三）增加恶意抢注行为的惩罚性赔偿

新商标法第六十三条将惩罚性赔偿数额由原来的一倍以上三倍以下变更为一倍以上五倍以下，同时将难以确定赔偿额的情况下的赔偿款由300万提高至500万。总体上来看，对于商标侵权行为的惩治力度有所增强，但是却漏掉了商标恶意抢注行为。笔者认为，将恶意抢注行为纳入惩罚性赔偿范围内有助于完善对于商标抢注行为的规制。正如上文所述，前两项完善建议构成事前和事中的规制，那么该项完善建议则作为事后补救措施对恶意抢注商标行为的规制起到了“补强性”完善的作用。即便恶意抢注人钻了空子成功规避了前两项措施，待到“东窗事发”后依然会受到严厉的惩罚，如此层层递进式的规制方式倒逼抢注人在恶意抢注商标时顾忌更多，最终达到有效规避恶意抢注商标行为的最终目的。

Reexploration of Trademark “Malicious Rush Registration” from the Perspective of Comparative Law

Guo Binglin

Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan

Abstract: With the development of market economy, the added value of trademark to enterprises is increasing day by day. At the same time, the malicious rush registration of trademark is also becoming more and more serious. Such as “Wang Zhihe trademark rush case”, “sunflower pharmaceutical trademark rush case” and so on, bring a lot of trouble to the enterprise. It can be seen that the malicious rush registration of trademarks is a “sharp blade” that endangers the order of market competition and the healthy and orderly development of enterprises, and it should be strictly regulated. Although the new trademark law, which will come into effect on November 1, 2019, has amended and added a number of provisions against malicious rush registration, which has filled some gaps. However, due to the general and vague provisions, the regulation effect of malicious rush registration is not very obvious. In view of this, it is necessary to start from the thorny field of trademark malicious rush registration, based on the perspective of comparative law, properly learn from foreign reasonable experience, and combine with the current reality of our country to improve. For example, increase the “freeze period” of trademark transfer, trademark registrants regularly provide trademark use instructions, and increase malicious rush registration in the content of punitive damages.

Key words: Malicious preemption; Comparative law; Freezing period; Punitive damages