

商标恶意抢注法律规制研究

石雅静

青岛大学法学院, 山东 青岛

收稿日期: 2023年11月10日; 录用日期: 2024年1月3日; 发布日期: 2024年1月11日

摘要

商标恶意抢注不利于建立公平公正的市场运行的秩序, 也导致了大量司法和行政资源的浪费。我国现行《商标法》对规制商标恶意抢注仍存在局限性, 使得该现象未能得到有效规制。笔者通过分析归纳商标恶意抢注的典型案件, 认为我国对于商标恶意抢注问题存在着对行为人主观“恶意”界定不清、商标注册过程中先申请的商标注册人优先于先使用的商标注册人取得商标专用权以及行为人实施恶意抢注商标行为后所应受到的法律制裁过轻的问题。为解决以上问题, 需明确行为人“恶意”的标准, 强化在商标注册过程中对诚信原则的应用; 明确使用在先与先申请原则相结合, 强调先使用原则在商标申请注册中的地位; 并且适当加重在行为人实施商标恶意抢注行为后应承担的相关法律责任, 增加实施商标恶意抢注行为的成本, 从而对商标恶意抢注进行有效的法律规制, 进一步加强对知识产权的维护, 为我国经济的繁荣和发展保驾护航。

关键词

商标恶意抢注, 商标权注册取得, 诚信原则, 使用在先

Research on the Legal Regulation of Trademark Malicious Rush Registration

Yajing Shi

Faculty of Law, Qingdao University, Qingdao Shandong

Received: Nov. 10th, 2023; accepted: Jan. 3rd, 2024; published: Jan. 11th, 2024

Abstract

Trademark malicious rush registration is not conducive to the establishment of a fair and just market operation order, but also leads to the waste of a large number of judicial and administrative resources. China's current trademark law still has limitations in regulating the malicious rush registration of trademarks, which makes the phenomenon unable to be effectively regulated. By

analyzing and summarizing the typical cases of trademark malicious rush registration, the author thinks that there are some problems in the regulation of trademark malicious rush registration such as unclear definition of subjective “malice” of the actor, the principle of application first is better than the principle of use first in the process of trademark registration and the responsibility of malicious rush to register trademark is too light. To address the above issues, it is necessary to clarify the criteria for the perpetrator’s “malicious intent” and strengthen the application of the principle of good faith in the trademark registration process; clarify the combination of the principle of prior use and prior application, and emphasize the position of the principle of prior use in trademark application and registration; and appropriately increase the relevant legal responsibilities that the actor should bear after committing malicious trademark registration behavior, increase the cost of implementing malicious trademark registration behavior, and effectively regulate trademark malicious registration, further strengthen the maintenance of intellectual property rights, and safeguard the prosperity and development of China’s economy.

Keywords

Trademark Malicious Rush Registration, Obtain Trademark Right by Registration, Good Faith Principle, Use of Priority

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

在经济快速发展的大背景下，社会成员的维权意识得到普遍提高，使得我国的商标申请注册量以及核准注册量呈现出不断增长的趋势。通过国家知识产权局提供的统计数据可以看到，仅 2023 年 1 月份~8 月份的时间，我国商标申请量就达到了 475.5 万件，核准注册量多达 271.8 万件，截至 2023 年 8 月，我国有效注册商标量达到 4478.1 万件¹。与 2022 年相比虽然增长的速度降低，但仍然处在一个较快增长的阶段。根据我国《商标法》第四条，我国规定行为人获得商标权的方式为注册取得。商标注册取得制度与我国的市场经济制度相适应，可以激发市场主体对于商标注册的积极性，并且对经济发展产生了积极作用，符合当下时代商标取得制度的潮流，有其存在的意义。但事物往往具有两面性，该制度在发挥积极作用的同时也导致了商标恶意抢注问题的频繁发生。商标恶意抢注问题的发生不仅违背了立法者通过立法保护权利人所拥有的商标专用权的初衷，且侵害了被抢注者的合法权益，破坏了公平正义的市场竞争秩序。而对于商标恶意抢注这一问题诸多学者提出了解决的建议。多数学者围绕构建规制商标恶意抢注的法律体系入手，主张从宏观上进行规制，但未免存在着因体系抽象而使其难以落实到具体措施的问题。所以过于宏观的规制并不能很好的解决在实践中存在的多种类型的恶意抢注的问题，从而无法更好的发挥商标凝结商誉、促进经济发展的作用。故此有必要对商标恶意抢注行为的法律规制措施进行具体的探讨，从而可以更好发挥商标注册取得制度的优越性，激发市场主体的活力。

2. 商标恶意抢注概述

2.1. 商标恶意抢注的概念

法律概念是用于指代或定义相关事实的术语，是有效运作法律思想不可或缺的重要工具，不能独立

¹ 国家知识产权局战略规划司。知识产权简报。2023-9-8。

于法律概念而进行各种法律实践[1]。要规范商标的恶意抢注,首先对其定义作出准确界定。我国现行《商标法》所明令禁止的商标“抢注”,其情形可以分为两类,即“恶意抢注”和“抢注在先权益”[2],本文所论述为商标抢注中的恶意抢注这一行为。那么什么是商标的恶意抢注?就恶意抢注的概念来说,在国际上各种公约并没有对何种行为构成商标的“恶意”抢注作出明确的定义[3],由于在恶意抢注这一行为为类别下又可以具体进行分类,故对其下一个准确的定义存在困难。我国现行的《商标法》同样没有提供商标恶意抢注的准确的概念,其中第三十二条后半部分所提及的行为人不得通过使用不正当的方式抢注已经经过其他行为人使用并具有了一定影响的商标,此处的通过使用不正当方式抢注已经经过其他行为人使用并具有了一定影响的商标可以理解为我国《商标法》对于商标恶意抢注这一概念所作的定义。此外,在第四十五条也提出了“恶意注册”的表述[4],但是显而易见仅仅依据此两条规定,商标恶意抢注的定义仍然较为模糊并且其规制范围过于狭窄。

具体来说,我国《商标法》规定了以下三种恶意抢注式注册商标的类型:其一,使用不正当的方式抢注已经经过他人使用并且具有了一定影响的商标的;其二,在同样或者相类似商品上恶意抢占他人尚未在中国申请注册的驰名商标的;其三,未被授权的代理人、代表人或者与已经在先使用但未进行注册的商标的所有人有一定关系的人抢注注册商标的。

2.2. 商标恶意抢注产生的原因

探寻商标恶意抢注问题产生的根本原因,应该是许多国家当前采用的规定必须通过向特定的机关申请注册才能获得商标专用权的制度。人们普遍认为,各个国家的商标取得制度主要有三种类型:通过向国家规定的机关申请注册取得商标、通过行为人对商标的使用自动取得以及综合考量以上二者的混合制度[5]。其中的第一种类型的制度即注册取得制度为商标恶意抢注问题产生的原因。具体而言注册取得制度是指商标专用权的取得必须以向国家商标主管部门进行注册作为前提,根据该制度,商标权的取得必须通过商标注册[6]。我国采用的即为该种制度。

为什么说注册取得商标制度会带来商标恶意抢注的频繁发生?首先需探讨商标注册取得制度为什么会被大多数国家采用的缘由。注册取得商标专用权具有独特的优势,这一优势在与通过使用自动取得商标专用权制度相比之下更为突出。商标权是看不见、摸不着的权利而非有体物,没有实际有形的载体,而通过向国家商标主管部门进行注册的方式,可以用明确的形式将商标权固定,以此作为对其进行保护的依据。一方面,在商标使用取得制度之下,权利人必须实际使用商标,并将实际使用商标作为获取商标权利的前提。此种制度毫无疑问的会增加对商标权的监管成本,并且延长了商标权处于不确定状态的时间,无助于对商标权的保护,而这一缺点可以很好的被商标注册体制所弥补。另一方面,之所以保护商标专用权,其根本目的在于保护商标带有的市场主体的商誉。根据注册取得商标权制度,即使商标申请人将并未投入实际使用的商标进行申请注册,在符合相关条件时商标主管部门仍然可以对此种商标进行核准注册,故商标权人可以通过投入资金等方式进行商标中商誉的凝结,而无需担心在投入资本之后因没有取得商标权而无法获得法律的保护,从而更好地调动起市场主体的积极性,使商标注册取得具有动态效率[7]。

在商标注册取得制度中,权利人所取得的商标权实际上是一种法律拟制的权利,而非实质上的商标权[2],权利人不需要实际使用,也不要求对其进行投资,其对权利的取得重点在于向商标主管部门进行申请并获得注册的时间,所以很容易导致恶意抢注注册商标问题的发生。

追逐利益是市场主体的本能。行为人不需投入大量成本即可取得商标专用权,在利益的驱动下,某些市场主体便抢先注册一些具有潜在的市场价值的商标,其中就包括他人已经开始使用但尚未进行注册的商标,而在其获得该商标权之后,即可享有该商标中所隐含的商誉。此外,如果其他人需要使用该商标,就必须征求获得商标注册的权利人的同意,权利人可以从获得商标权转让中获得利益。若他人未

经权利人同意而使用商标，权利人便可以通过起诉的方式获得赔偿利益。因此在某种程度上，商标注册取得体制反而为恶意抢先注册商标提供了获得利润的空间。

2.3. 商标恶意抢注法律规制的必要性

毫无疑问的商标恶意抢注带来了许多负面影响。一方面，商标恶意抢注造成了公平公正的市场竞争秩序的扰乱。抢先注册他人已经使用并且凝结了一定商誉的商标，必然损害了已经使用但尚未进行商标专用权注册的市场主体的利益，甚至使其遭受巨大的损失。若不对这一问题进行规制，势必会使其发生的频率不断增高，从而使得在市场中形成一种盲目追求利益的风气，使“注册商标挟持”现象广泛存在[8]，从而丧失市场的公平性。另一方面，商标恶意抢注造成了商标管理中的司法和行政资源的浪费。为了保护自己的权利，商标被恶意抢注者会以诉讼的形式维护自己的权利，为了获得利益，恶意抢注商标者会通过商标转让或者诉讼等形式获得利益，无论哪种方式，毋庸置疑的都会造成不必要的司法资源或者行政审查资源的浪费。故而有必要对商标恶意抢注进行有效的法律规制。

3. 优衣库商标侵权案评析

3.1. 案件简述

本案原告为广州市指南针会展服务公司与广州中唯咨询公司，指南针公司的经营业务主要为会展活动策划，中唯公司的经营业务主要为咨询商标代理等。本案被告为日本株式会社迅销于2006年在中国成立的迅销商贸有限公司，其与优衣库公司共同经营“优衣库”品牌。被告在中国成立后，通过不断的经营获得了“中国市场纺织服装产品十佳畅销品牌”、“中国年度时尚消费品牌”等多项荣誉。2012年3月，二原告向国家商标部门申请注册在相关商品上使用的涉案商标；2012年11月，株式会社迅销对G1133303号商标向商标局申请领土延伸；2013年6月，商标局核准注册了原告提出申请的涉案商标；2014年，指南针公司与中唯公司首先共同以公证的方式购买了被告带有涉案商标的商品，后向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令迅销商贸有限公司侵害其商标专用权并向原告赔偿相应的损失。一审作出判决，支持了原告要求被告停止商标专用权侵害的诉讼请求，驳回了原告其他请求。原被告均不服，提起上诉。二审判决驳回了上诉，维持原判。被告继续向最高人民法院申请再审。再审期间最高人民法院调查得知，迅销公司已经就涉案注册商标向相关的商标部门提出了无效宣告申请。最高人民法院提审后判决撤销一、二审结果，驳回指南针公司和中唯公司全部诉讼请求[9]。

3.2. 案件评析及反映出的问题

在本案中，从时间线上进行分析，迅销公司早在2002年开始就陆续获得多项畅销荣誉，拥有了良好的商誉。而本案的原告在2012年才正式提出申请注册涉案商标，其申请的商标与优衣库商标高度近似，且同样适用于服装类的商品，对优衣库的商标具有很强的指向性。同时，法院调查得知，原告持有大量与他人知名商标近似的商标，具有预谋性的通过向知名商标拥有人高价转让或者在未能转让的情况下通过司法程序谋取利益，具有十分明显的主观恶意。所以在本案中，原告的行为构成了恶意抢注商标，其核准注册的涉案商标应属无效。

结合本案，一审、二审均判决优衣库公司侵权，说明我国对于商标恶意抢注问题尚缺乏有效的法律规制，存在以下的问题：第一，在商标申请注册中商标局对申请人是否出于恶意的目的存在认定上的困难。本案中最高法院基于原告申请注册商标的时间与被告商标知名度较高的时间差以及原告大量囤积与知名品牌相类似的商标认定原告涉案商标注册时便出于恶意。而一审与二审法院并未对原告涉案商标注册目的即其有效性进行审查，说明我国司法实务中对商标注册中的主观恶意的界定存在困难。第二，实

施商标恶意抢注行为之后所应受到的法律制裁或应当承担法律责任过轻。本案的原告从侧面反映出当前市场中存在的通过恶意抢注商标牟利的行为，并且利用我国司法程序进行牟利，这意味着我国法律对此类行为的规制尚存在不足之处，实施商标恶意抢注行为所造成的消极影响与法律规定行为人所应当承担的法律责任不匹配，使得已有的法律规定不能发挥其应有的效果。

4. 规制商标恶意抢注之缺憾

4.1. 商标抢注中主观恶意的界定模糊不清

在我国《商标法》对商标恶意抢注的规定中，对商标恶意抢注中的行为人的主观恶意未作具体界定，这使得判定一法律行为是否构成商标恶意抢注在司法实务存在着极大的困难，从而难以对这一现象起到规制的作用。具体包括以下几种类型的恶意抢注：

第一，使用不正当手段抢注商标。在通过利用不正当方式，将他人已经投入使用并具有了一定影响力但尚未进行商标注册的商标抢先进行注册的恶意抢注类型中，以不正当手段更突出了行为人实施的客观上的行为，而未对主观上的意图作出界定。显而易见的，以不正当手段抢注并不能与恶意混为一谈，将二者等同认为存在着法律概念范围不周延的问题。例如，若行为人仅仅以不正当手段抢注了商标但是主观上不具有恶意，即善意的抢注不具有违法性^[10]，若将这种行为直接推定为恶意抢注从而确认为商标注册无效的话未免与《商标法》的制定初衷相背离。故而本论文认为，当行为人以不正当手段抢注商标时，法院在认定其是否构成恶意抢注，应当综合认定其是否出于恶意。既不能只依据行为人的主观认知(其是否是知道或应当知道)来进行判定，也不能只根据行为人是否实施了不正当手段认定，而是应该将行为人的主观上的认知与客观上存在的事实结合起来进行综合认定^[11]。只有行为人在主观意图上具有恶意，即具有为自己牟利(包括减少自己的损失)的目的或者损害他人利益的目的，在客观上实施了以不正当的方式抢注的行为，并且针对的对象是其他行为人经过了使用并且已经拥有了一定影响力的商标，满足此三者方能认定为构成该种类型的恶意抢注。

第二，抢注他人未在中国注册的驰名商标。2017年我国最高人民法院颁布了相关规定，其中明确指出在与诉争商标相似的商标知名度高、诉争商标的申请注册人没有正当理由的，人民法院可以直接推定该注册行为属于“恶意注册”。在该种类型中，我国规定对行为人的主观恶意采取推定的方式，即满足上述两点即可推定行为人具有恶意。但仅考虑引证商标是否是具有较高知名度和申请人有无正当理由推定是否具有主观恶意并不全面，未免有将认定“恶意”的门槛过分放低的嫌疑^[3]。在具体案例中，以最高人民法院2016最高法行再13号行政判决书中的“威士达玉兰”案为例，除满足以上两点外，该案更加强调整了从事相同业务这一事实，从而适当的提高了认定恶意的标准。

第三，代理人、代表人、有一定关系的人抢先注册商标。如前所述，构成此种类型的恶意抢注也必须满足行为人在主观上出于不正当目的这一条件，此时对于“恶意”的认定更加强调行为人与被抢注商标的使用人存在一定的关系上，当以上二者之间存在着《商标法》第十五条所述的关系时，即可推定其具有恶意。但在司法实践中，该种类型的商标抢注也存在着认定诉争双方是否构成法条规定的特殊关系的问题。例如在定制产品销售模式下，双方存在着经销关系，此时在经销合同的约定下，品牌应归属于经销商，该经销商进行商标注册是否满足《商标法》第十五条规定的恶意抢注的条件在司法工作中仍存在争议。若能够确定二者存在着法条规定的关系，那么此时对于是否具有“恶意”的认定难度较小。

4.2. 商标权注册申请在先优于使用在先

我国《商标法》规定了通过注册取得商标专用权的制度，注册商标的专用权是法律保护的重点，但这并不意味着商标注册是判断商标使用者的权益是否需要保护的唯一标准，商标是否被实际使用在商标

法上仍然是重要的衡量标准[12]。也是因为对商标的充分使用,才使商标中的商誉得以凝结,才使得商标的保护有了真正的意义[13]。并且近年来,对于要求商标注册后必须使用这一观点,越来越受到国际社会的广泛认可[14]。根据我国《商标法》第三十一条,对于在相同种类或类似的商品上使用同样或相似商标申请注册的,应当对最先提出申请的商标进行初步审查核定并公告,同一天申请商标注册的,优先对最早进行使用的商标进行初步审查核定并公告。由此可见,在实际上我国商标注册制度已经转化为首先提出申请商标注册的人无条件的比首先进行商标使用的人在申请注册商标时优先获得注册商标专用权。这使得在商标注册中过分降低了对商标使用的要求,并且出现了对已经使用但尚未形成一定影响力的商标难以进行保护的漏洞,使商标恶意抢注现象的发生概率大大提高。具体包括以下两种情形:第一,根据《商标法》第三十条,行为人申请注册的商标与他人在相同种类或相似的商品上初步审查核定的商标相同或相似的,由商标局驳回申请。在此种情形下,如果行为人申请注册的商标并未形成一定的影响力,即使其在他人商标初步审定公告之前已经使用,仍不能适用《商标法》第三十二条、第五十九条从而使其获得法律的保护;第二,根据《商标法》第二十八条和第三十一条,在相关部门受理商标申请到对申请注册的商标进行初步审定并公告的9个月的时间中,由于在此期间公众并不能查询到商标申请注册的信息,他人在不知情的情况下开始使用此种商标,即使在初步审定公告之前通过使用使该商标形成了一定的影响力,该商标仍不能获得法律的保护[2]。

以上两种情况均源于对商标先申请注册的过分强调,使我国商标注册取得制度走向异化的同时,对商标恶意抢注的行为反而起到了鼓励的作用。本论文认为应当对此进行调整,从而使此部分经营者的权益受到一定的法律保护,进而更好的为《商标法》的制定目的服务。

4.3. 实施恶意抢注行为的法律责任畸轻

商标恶意抢注现象的多发,与我国法律现有的规制措施存在漏洞密切相关。对于恶意抢注商标的行为,我国商标法仅仅规定了行为人应当遵循诚实信用原则和不得在申请注册商标时实施某些特定的行为,但是对于实施了法律规定的特定行为之后所应当承担何种法律责任的问题尚未作出明确具体的规定[15]。使得实施该种行为所应承担的责任畸轻,恶意抢注的成本较低,从而难以起到减少商标恶意抢注行为的作用。

我国《商标法》对于申请恶意抢注商标的行为分类型规定了两种后果:第一,行为人抢注他人的驰名商标以及未经授权的代理人、代表人抢注被代理人、被代表人的商标的,商标局不予注册并禁止使用;第二,行为人与商标人存在特殊关系但是行为人进行商标注册申请的以及恶意抢注他人经过使用并已经拥有一定影响力的商标的,商标局不予注册[16]。对于已经注册成功的恶意抢注的商标,《商标法》规定在对该类商标宣告无效后,恶意商标注册人应当对其给他人造成的损失予以赔偿以及在违反公平原则时商标注册人还应当返还其所获得的全部或部分利益,而对于未注册成功的恶意抢注的商标,则该条的规定无法适用,同样的也无法适用《商标法》第六十条和第六十三条对于商标专用权保护的规定。

由此可见,我国《商标法》规定的商标恶意抢注的后果实质上使行为人实施了抢注行为后未遭受任何惩罚性措施,驳回申请或者禁止使用也只是表明原本不属于行为人的商标仍旧不属于行为人,另外加上我国实行的商标注册取得制度,使得行为人可以以极其低廉的成本获得注册抢注的商标,再者被抢注商标人即使赢得了诉讼,也只是维护了自己本来的权利。综上恶意抢注行为法律责任畸轻会起到助长商标恶意抢注风气的作用,故应当对我国法律进行相应调整。

5. 商标恶意抢注之法律规制建议

5.1. 商标注册强化诚信原则的应用

上文所述我国对于商标恶意抢注中“恶意”的认定标准较为模糊,恶意抢注商标更准确的形容为应该

为“恶信抢注商标”。“恶信”与“诚信”是一对具有相反意义的概念，而诚实信用原则是我国民法的一项基本原则，是指民事主体善意地行使权力和履行义务，由此恶意抢注商标的行为实质上是一种违反了诚实信用原则的不正当的商标申请注册行为[17]，所以对于“恶意”的认定即可转化为对于诚信原则的违背。通过研究我国《商标法》修订的过程可以得出结论，诚实信用原则在该法中的地位被不断的突出强调[18]。我国现行《商标法》明确规定应将该原则贯彻到申请注册和使用商标的过程中，而商标恶意抢注行为明显与该项原则背道而驰，所以为了减少恶意抢注商标的发生，强化诚实信用原则的应用是必不可少的。

在商标申请注册过程中，商标注册机关应当本着以诚信的原则，对申请人是否出于善意申请注册商标进行审查。笔者认为应当着重审查申请人的主观目的，即其申请的提出是否出于正当的目的，若商标注册申请出于不正当目的，应当对此予以驳回。此处的正当目的可分为两类，一类是申请注册商标为了实际使用，另一类是申请注册商标是为了保护已有商标，即申请注册防御商标。对于第一类的行为，我国可吸收借鉴其他国家采取的相关规制措施：属于大陆法系的韩国的商标法，其对于诚信原则的应用更强调对申请人是否具有真实的商标使用意图的审查，也就是真正、诚实地使用商标，并且使商标发挥其作为凝结商誉载体的功能，而不是仅仅在形式上存在[19]；英美法系国家的法律中存在规定，即申请注册商标时必须对此商标作出其正在有关商品或服务上使用的保证，既可以由申请人使用，或者经申请人同意由他人正在使用[20]，从而保证对注册商标进行了实际使用。对此结合上文所述“优衣库商标侵权”案，商标注册机关应当在原告申请注册涉案商标时，审查其对商标是否有真实的使用意图，通过调查可以得知，原告申请注册涉案商标并非为了发挥商标的实际作用，而是通过向本案的被告转让商标或者通过诉讼赚取赔偿金来进行盈利，而不具有对商标的真实使用意图，因此可以在商标申请注册阶段就驳回此类不具有真实使用意图的商标的申请，进而可以避免一系列后续的商标侵权诉讼的产生。对于第二类的防御商标的注册，因为其具有合法的正当目的从而可以准予注册，使防御商标亦不会因为其不具有实际使用意图而将其排除在商标保护之外。

5.2. 使用在先与先申请原则结合

为降低商标注册取得制度过分偏向于先申请原则带来的不利影响，本论文认为应当对相应的法条进行调整，强调首先进行使用的人可以获得优先的商标注册原则的地位，从而削弱对首先提出商标注册申请的人优先进行商标注册的原则的过分强调。

首先，对于《商标法》第三十一条的规定，应当将其调整若存在为两个或两个以上的商标注册申请人，各个申请人在同种类商品或者相似的商品上以相同或类似的商标进行注册申请的，商标局应当初步审定并公告首先对该商标进行使用的商标；同时开始使用的，应当初步审定并公告首先向商标局提出注册申请的商标。由此调整为在申请注册商标过程中，将使用在先原则放在首位，并以在先申请原则为补充，从而更加强调对商标进行实际使用的地位。当然此处的商标使用应当为实际使用，即行为人真诚的使用商标，积极的凝结商誉，并将商标实际投入使用。

其次，对于《商标法》第三十条与第五十九条的规定，应当适当扩大第五十九条的保护范围，即行为人有充足的证据证明自己先于已经初步审定商标所有人使用相关商标，那么即使行为人所使用的商标尚未形成一定影响，也应当将其纳入第五十九条的保护范围[2]。

最后，行为人在相关部门受理某种商标申请到对该商标进行初步审定并公告的9个月的时间中，在不知情的情况下使用与该商标相同或相似的商标，并且通过使用使该商标获得了一定影响力，对于此种情况应当对行为人在不知情情况下使用的商标进行保护，即将第五十九条的“商标注册人向有关部门申请商标注册前”修改为“商标注册人向有关部门提出申请注册的商标初步审定公告前”，从而允许行为人在其商标的原有的使用范围内继续使用该商标，进而使该种类型的商标获得法律的保护。

5.3. 加重恶意抢注行为的法律责任

针对商标恶意抢注行为所应当承担的法律责任畸轻的问题，应当从完善预防措施与健全责任追究两方面进行调整。

一方面应当对未成功申请注册的恶意抢注行为规定相应的责任，而并非仅仅采取不予注册、禁止使用的规制措施。对此笔者认为可以在此引入商标注册的失信机制，即同时追究行为人的民事责任和行政责任。正是因为恶意抢注商标的行为不仅仅扰乱了公平公正的市场竞争秩序，造成了消费者对经营者信赖利益的受损，同时也提高了经营者的维权成本^[15]，故对其进行行政惩罚具有相应的合理性。当行为人恶意实施抢注商标申请的行为时，商标注册机关在作出不予注册的决定的同时将其恶意抢注的行为纳入经营者的信用档案，同时当经营者的恶意抢注商标行为在信用档案中记录达一定次数时，将此类经营者纳入商标注册的黑名单，对其申请注册商标进行限制，从而起到减少部分经营者主要通过恶意抢注商标牟利行为的发生概率。

另一方面应当对恶意抢注行为实施后的后果的补救进行综合考量。为保护被抢注者的合法权益，抢注者应当承担相应的民事责任，也即停止侵害、赔偿损失等，此时也就更多的需要考虑损害赔偿的问题。损害赔偿的计算是一个法律问题，表现在司法实践中即是以法律解释为工具从而可视化所遭受的损害的过程^[21]。对损害具体数额的计算应当综合考虑被抢注人商誉损失的程度、丧失的市场机会、商标使用费用以及相应的诉讼费等。同时应当将我国《商标法》第六十条、第六十三条仅针对侵害商标专用权的补救措施扩大到恶意抢注商标，在对恶意抢注行为进行法律规制时同时可以应用该法条。从而起到体系化商标恶意抢注的法律责任追究机制的作用。

6. 结语

综上所述，屡见不鲜和无法彻底规制的恶意抢注商标现象反映出了我国现有法律制度尚存在不完善之处。商标注册取得制度虽然具有特殊优势，但是也造成了商标恶意抢注现象的发生。笔者通过分析“优衣库商标侵权”一案，并结合其他相关案例，认为我国针对规制恶意抢注商标问题存在着在实务工作中对行为人“恶意”界定不清、商标注册先申请原则优于先使用原则以及实施恶意抢注商标行为所应接受的法律制裁或应承担的法律责任较轻的问题。针对以上问题，应当相应的对我国《商标法》作出调整。明确行为人“恶意”的标准，强化先使用原则在商标申请注册中的地位，并且适当加重行为人实施商标恶意抢注行为后应承担的责任，结合行政措施加以规制。通过不断弥补现有法律规制存在的不足，使我国《商标法》更能适应现代市场经济的需要，从而更好地保护经营者与消费者的利益，使社会主义市场经济能够更健康的发展。

参考文献

- [1] 毋国平. 法律概念的形成思维[J]. 北方法学, 2017, 11(5): 124-138.
- [2] 刘铁光. 规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造[J]. 法学, 2016(8): 38-48.
- [3] 张鹏. 规制商标恶意抢注规范的体系化解读[J]. 知识产权, 2018(7): 17-32.
- [4] 魏丽丽. 商标恶意抢注法律规制路径探究[J]. 政法论丛, 2020(1): 113-124.
- [5] 王太平. 商标法: 原理与案例[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015: 178.
- [6] 吴伟光. 商标权注册取得制度的体系性理解及其制度异化的纠正[J]. 现代法学, 2019, 41(1): 96-109.
- [7] Bently, L., Davis, J. and Ginsburg, J.C. (2008) Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique. Cambridge University Press, Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511495212>
- [8] 崔国斌. 商标挟持与注册商标权的限制[J]. 知识产权, 2015(4): 35-44.
- [9] 祝建军. 囤积商标牟利的司法规制——优衣库商标侵权案引发的思考[J]. 知识产权, 2018(1): 33-40.

- [10] 董慧娟, 贺朗. 新“商标法”背景下恶意注册之类型化及规制——以商标审查程序为重点[J]. 电子知识产权, 2020(6): 48-59.
- [11] 冯晓青, 刘欢欢. 效率与公平视角下的商标注册制度研究——兼评我国商标法第四次修改[J]. 知识产权, 2019(1): 3-13.
- [12] 王国柱. 论商标故意侵权的体系化规制[J]. 东方法学, 2020(5): 140-150.
- [13] 吴元元. 在所有与使用之间:商誉保护的制度逻辑——以广药集团与加多宝公司系列争讼为中心[J]. 东方法学, 2020(2): 65-78.
- [14] 彭学龙. 论连续不使用之注册商标请求权限制[J]. 法学评论, 2018, 36(6): 103-115.
- [15] 田晓玲, 张玉敏. 商标抢注行为的法律性质和司法治理[J]. 知识产权, 2018(1): 27-32, 49.
- [16] 戴文骐. 认真对待商标权: 恶意抢注商标行为规制体系的修正[J]. 知识产权, 2019(7): 33-46.
- [17] 徐国栋. 民法基本原则解释: 诚信原则的历史、实务法理研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014: 266.
- [18] 马一德. 商标注册“不良影响”条款的适用[J]. 中国法学, 2016(2): 225-237.
- [19] 杨凯旋. 韩国商标法使用义务规则的新变化及对我国的借鉴[J]. 电子知识产权, 2019(3): 59-69.
- [20] 唐春, 李旭颖. 《商标法》第 19 条第 4 款“申请注册”的解释及相关问题研究[J]. 知识产权, 2016(3): 99-104.
- [21] 徐小奔. 知识产权损害的价值基础与法律构造[J]. 当代法学, 2019, 33(3): 116-125.