

我国商标的恶意注册：演变、现状与完善

李贵拼

云南民族大学法学院，云南 昆明

收稿日期：2023年5月15日；录用日期：2023年5月31日；发布日期：2023年7月24日

摘要

商标恶意注册在我国是一个严重的问题。2019年我国《商标法》第四次修订时，增加了无使用商标意图的恶意注册作为绝对理由，目的是使《商标法》能够更有效地应对恶意注册问题。然而，与欧盟商标制度相比，我国商标法中的恶意注册商标并不是一个绝对自主的依据。不同种类的恶意注册分别有不同的规定，一些恶意注册的商标只能以相对理由处理，在注册五年后不能无效。为了遏制恶意注册，我国商标法应将恶意注册本身作为一种自主的绝对依据纳入商标法，恶意注册的商标在任何时候都应该无效。

关键词

恶意注册，相对理由，绝对理由，自主条款

Bad Faith Registration of Trademarks in China: Evolution, Status Quo and Improvement

Guipin Li

Law School, Yunnan Minzu University, Kunming Yunnan

Received: May 15th, 2023; accepted: May 31st, 2023; published: Jul. 24th, 2023

Abstract

Bad faith registration of trademarks is a serious problem in China. In 2019, when China's *Trademark Law* was revised for the fourth time, bad faith registration without intention to use a trademark was added as an absolute ground, in order to enable the *Trademark Law* to more effectively deal with the problem of bad faith registration. However, compared with the EU trademark system, the bad faith registration of trademarks in China's trademark law is not an absolute inde-

pendent basis. Different types of bad faith registrations have different regulations, and some bad faith registered trademarks can only be dealt with on relative grounds and cannot be invalid after five years of registration. In order to curb bad faith registration, China's trademark law should incorporate bad faith registration itself into the trademark law as an independent absolute basis, and trademarks registered in bad faith should be invalid at any time.

Keywords

Malicious Registration, Relative Reasons, Absolute Grounds, Autonomy Clause

Copyright © 2023 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

尽管我国历史悠久，但包括商标法在内的现代知识产权法体系是一个相对年轻的制度。我国《商标法》与大多数国家一样，先注册原则是取得商标专用权的基本原则。然而，这一原则经常被商标抢注者滥用。一些不诚实的公司或个人注册了大量的商标，这些商标与众所周知的商标、名人名称和图像或以前使用过的商标相似或相同，并具有一定的声誉；在某些情况下，商标抢注者注册这些商标是为了销售它们，而不是使用它们；甚至还有一些商标抢注者恶意注册商标，希望利用他人名称或商标的知名度搭顺风车，造成公众混淆。此外，还有一些擅自占用者抢先注册了其他人以前使用的商标，并威胁要起诉侵权，以此达到勒索目的。

这种商标抢注通常被称为恶意注册，这一现象损害了我国商标制度的声誉，在国际上引起了强烈的批评。例如，自 2007 年以来，美国贸易代表多次表达了看法，即我国《商标法》未能有效遏制商标抢注，在 2018 年的报告中，美国贸易代表提到了美国公司对在我国的商标抢注和恶意注册现状的担忧¹。此外，英国知识产权局也曾发布了对在我国的恶意注册问题的见解。本文将提出《商标法》通过引入恶意注册作为绝对禁止理由可以更有效地劝阻恶意注册行为。

2. 我国《商标法》恶意注册规则的法律演变

在 5000 年悠久而丰富的历史中，我国始终走在科学发现和技术发明的前列。例如，首先发明了造纸术、活字印刷术、火药和指南针。已知的第一个商标可以追溯到北周时期(公元 556~580 年)，当时商人开始使用不同的商标来区分他们的产品和工艺。尽管政府使用商标的历史如此悠久，但政府对商标的直接监管和保护却是最近才发展起来的。我国第一部正式的商标法是由清朝政府于 1904 年颁布的，但从未付诸实施，当时外国人对我国的贸易有很大的控制。清朝结束后的民国政府制定了更全面的商标法，1923 年，我国北方军阀建立了我国第一个商标局。尽管有了这些发展，1949 年以前的我国商标保护“在很大程度上是虚幻的”，在缺乏官方补救措施的情况下，商标经常被假冒。20 世纪中叶，中华人民共和国成立，中国共产党成立，此后的商标保护也逐渐被重视起来，但仍然存在诸多问题需要去解决。

¹当苹果(Apple)试图将其广受欢迎的 iPhone 引入全球最大的市场之一中国时，该公司遭遇了令人不快的意外。尽管苹果公司在 2002 年首次向中国商标局注册了 iPhone 商标，但他们只注册了“计算机和计算机软件”的子类。不久之后，一家名为汉王科技的中国公司在适当的子类下注册了 iPhone 商标，其中包括“电话和移动电话”。苹果公司为夺回这一商标进行了徒劳的斗争，最终在 CTMO 的反对和向商标审查与裁决委员会(TRAB)的上诉中败诉。苹果不情愿地向汉王科技支付了 365 万美元的商标权。

2.1. 2001年以前的《商标法》

第一版《商标法》于1983年生效，没有关于恶意注册的规定。在1993年第一次修订《商标法》时，立法者意识到，没有任何条款反对注册已被另一方使用并具有一定声誉的商标。因此，1993年《商标法》的第27条增加了“通过欺骗或其他非法手段注册的商标”，作为取消商标注册的理由。这个欺骗性的立场是绝对的立场，因为任何人都可以在没有时间限制的情况下去主张它。此外，1993年《实施条例》第25条还规定不正当手段包括以不诚实的方式复制、假冒、翻译他人的驰名商标，未经权利人授权以代理人的名义取得商标注册，侵犯他人合法的在先权利。

2.2. 2001年版《商标法》

为符合加入世界贸易组织的要求，在2001年修订了《中华人民共和国贸易规则》。此次修订后，制定了关于恶意申报的主要规定。首先，以不诚实的方式复制、假冒、翻译他人的驰名商标，未经权利人授权以代理人的名义取得商标注册，侵犯他人合法的在先权利，是《商标法》中规定的相对禁止理由。其次，《商标法》开始保护未注册的有影响力的商标不被他人通过不正当手段注册。再者，《商标法》更新了注销程序，撤销商标的期限由1年延长至5年。

然而，2001年的修订也在一定程度上反而还促成了恶意注册。在2001年之前，只有企业、社会机构、个体经营者、商人、个人合伙企业和外国人被允许注册商标，没有从事商业活动的我国人无权注册商标。2001年《商标法》废除了这一限制，允许任何自然人注册商标。这一要求的宽松导致许多人囤积大量商标并出售牟利。

为了遏制自然人囤积商标，商标局于2007年发布了《关于办理自然人商标注册注册事项的规定》。该规定要求，我国自然人申请商标注册应提交有关文件，如营业执照、合伙协议和有关行政机关签发的有关注册文件，以证明其经营活动。此外，我国自然人不得在核准的经营经营范围之外注册商标。当受让人是自然人时，这一限制也适用，并且至今仍然有效。

2.3. 2013年版《商标法》

为有效打击恶意申报，2013年修订进行了若干改进。一是在商标注册和使用过程中，增加了“诚实信用原则”作为基本原则，作为针对不明确使用的各种恶意注册的通用条款。二是非法登记范围扩大，除代理、代表关系外，还禁止由与商标所有人有合同业务或其他关系并知道该商标存在的一方进行注册。三是《商标法》增加了一项规定，限制商标代理机构注册其注册服务以外的商标，违反本条款将受到行政处罚。

2.4. 2019年版《商标法》

在2019年修订期间，《商标法》对恶意申报规则进行了三项主要更改，其中最重要的一条是增加了“不以使用为目的的恶意注册”作为绝对理由²。此外，它还禁止商标代理机构在知道或应该知道客户的商标是恶意注册的情况下接受客户的业务，也就是说，商标代理机构不得为恶意注册商标的客户提供帮助。最后，《商标法》将商标代理机构注册其注册服务以外的商标作为异议和无效程序的绝对依据。《商标法》第四次修改的主要目的是解决恶意商标注册和商标囤积问题。根据新商标法，严格禁止商标注册人和商标代理人进行恶意商标注册。此类行为将受到行政处罚。通过第四修正案引入了更严格的执法机制，如惩罚性赔偿，以打击商标侵权行为。

尽管如此，2019年的修订并未将恶意注册本身视为一个自主的绝对理由。在当前的《商标法》中，

²2019年修正《商标法》时在第4条第1款新增“不以使用为目的的恶意商标注册注册，应当予以驳回”的规定。

恶意注册仍然受到绝对或相对理由中若干条款的约束，以禁止商标注册。

3. 恶意注册是绝对的理由

3.1. 恶意注册不以使用为目的

《商标法》第 4.1 条规定：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局注册商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册，应当予以驳回。

最后一句是在 2019 年修订时增加的，其目的是阻止商标囤积^[1]。在该法的立法演变中，在最初的草案中并没有提到恶意注册，这是因为一些立法者认为不应该完全拒绝防御性商标³的注册。因此，与英国商标法不同，不以使用为目的本身并不构成恶意。

因此，必须将“无使用意图”解释为注册人在注册后的整整三年内不打算使用该商标。《商标法》第 49.2 条已经规定了这一点，该条款规定，无合理理由连续停止注册三年的注册商标可以注销。因此，第 4.1 条只有在很明显商标注册是出于善意使用意图以外的其他被禁止的目的时才应使用^[2]。

3.2. 商标代理机构的注册限制

《商标法》第 19.4 条规定“商标代理机构不得注册为其服务注册的商标以外的任何商标”。本条于 2013 年出台，旨在防止商标代理机构滥用其提供注册服务的优势恶意注册商标。但当时的违规行为只是行政处罚。2019 年修改案后，成为反对和无效的理由。这样，商标代理机构违反本条规定的，将依法给予行政处分，并予以驳回或者宣告商标无效。

这一预防性条款限制了商标代理机构在不注意其实际意图的情况下注册商标的能力。根据商标局发布的《指导意见》，商标代理机构只能在法律服务分类上注册商标。这一意见也符合司法判决，注册人主张该条款旨在防止商标代理机构抢注商标，因此不应限制商标代理机构注册自己使用的商标^[3]。因此，本条款将商标代理机构注册其服务以外的商标视为恶意注册，无论其是否有意使用商标。

3.3. 以非法方式注册

以非法手段取得注册是其他条款未提及的绝对依据。由于《商标法》中第 44.1 条中“不正当手段”的含义没有明确定义，因此利用这一条款来禁止恶意注册商标比较合适。在《2016 年商标审查审判标准》中，“其他不正当手段”包括以下四种情形：1) 注册人注册的商标数量众多，与他人商标相同或者近似，且具有较强的显著性；2) 注册人注册的商标数量众多，与他人的名称相同或者近似的，如企业名称、社会团体名称，或者与他人商品的名称、包装、装潢等具有一定信誉的；3) 注册人注册商标数量大，明显缺乏真实使用意图的；4) 其他可以认为是以不正当手段登记的情形。显然，这些情况涉及到一些恶意注册商标^[4]。

法院还使用这一条款来阻止恶意注册。根据最高人民法院 2017 年发布的司法解释，当注册扰乱登记秩序、损害公共利益、不当占用公共资源或谋取不正当利益时，可以成立“不正当手段”。在闪银一案中，上诉人武汉中军服务有限公司注册了大量商标，其中一些商标与驰名商标相同或相似。最高人民法院认为申诉人的行为浪费了公共资源和滥用商标注册制度，这样，认定其属于“不正当手段”⁴。

4. 恶意注册作为相对理由

恶意注册由几个不同的条款处理，而不是一个独立的条款。恶意注册不作为一种独立的拒绝理由加

³ 有企业通过注册多个防御商标，达到了降低品牌被山寨风险，降低商标维权成本，防止了其他企业恶意竞争等等目的。然而，注册防御商标并非一劳永逸，出现特定情形将被抢注：三年内未使用或注册成功后 10 年零 6 个月仍未续展等。

⁴ The Supreme People's Court, 29 June 2018, Case No. (2017) Zui Gao Fa Xing Shen No. 4191 - Shan Yin (闪银). For an English translation see "Shan Yin", (2019) 50 IIC 621.25. See CTML 2019, article 33.

以规定，而是分别属于绝对或相对理由。

《商标法》第 45 条列举了六项在先权利作为相对理由。如果恶意注册侵犯了个人利益，在先权利持有人可以依据相关理由反对或宣布注册无效。但是，该请求必须在注册后五年内提出，但恶意注册驰名商标的除外。

4.1. 驰名商标

第 13 条履行了第 6 条之二规定的保护驰名商标的义务。《巴黎公约》第 3 条。其中规定：1) 为有关公众所熟知的商标所有人认为其权利受到侵犯的，可以根据本法提出驰名商标保护请求。2) 相同或者类似商品的商标是复制、模仿、翻译他人未在我国注册的驰名商标，容易引起社会混淆的，不予注册并禁止使用。3) 与他人不同或者不相同的商品商标，复制、模仿、翻译他人未在我国注册的驰名商标，误导公众，可能损害已注册的驰名商标所有人的利益的，不予注册并禁止使用。

为保护驰名商标不被恶意注册，第 13 条禁止复制、模仿、翻译他人的驰名商标的注册和使用。驰名商标权利人可以反对或者宣告注册无效。即使 5 年的限制不适用于恶意注册驰名商标的权利人，但由于只有权利人和利害关系人可以提出异议或无效主张，因此，驰名商标的恶意注册仍然是相对的。

4.2. 滥用关系擅自注册

第 15 条对注册人滥用与商标所有人关系注册的商标进行管理。第 15.1 条规定，“代理人或代表未经委托人授权，试图以自己的名义注册委托人的商标而委托人反对的，该商标不予注册并禁止使用”。商标代理人与其他代理人和代表存在销售代理意义上的关系。显然，本条中“代理人和代表”的范围比《商标法》第 19.4 条中“商标代理机构”的范围更广⁵。

在实践中，存在与商标所有人的关系超过上述关系的一方应用的一些恶意注册。在 2013 年修订期间，增加了一款，即第 15.2 条规定：注册的商标与他人已在相同或者类似商品上使用的未注册商标相同或者近似，与他人存在前款规定以外的合同关系、业务关系或者其他关系，且知道该未注册商标存在的，经对方反对，该商标不得注册。

根据最高人民法院的规定，这种扩大的关系包括与在先商标使用人有亲属关系或者劳动关系，与在先商标使用人有相邻的营业地址，或者与在先商标使用人有协商达成代表人或者业务关系。因此，第 15 条涵盖了当事人滥用其与商标所有人的特殊关系恶意注册商标的情况。

4.3. 在先注册商标和其他在先权利

《商标法》第 30 条规定：注册的商标，不符合本法有关规定的，或者与他人已经注册的商标相同或者近似的，或者在同一种商品或者类似商品上初步审定使用的，商标局予以驳回，不予公告。

第 32 条规定：“商标注册人不得侵犯他人已有的在先权利，不得以不正当手段对他人已经使用并有一定影响的商标进行抢注”。第 30 条规定的在先权利是指已经注册或者初步核准的商标。第 32 条第一部分是指在争议商标注册前已经取得的其他民事权利和其他合法权益，如著作权、姓名权等。权利人可以反对或宣告侵犯在先权利的注册，无论其注册是否出于恶意。

第 32 条第二部分保护具有一定声誉的未注册商标不被以不正当手段注册，非法手段在这里指的是不公平或不正当的手段。如果在先使用的商标已经具有一定的声誉，并且注册人知道或者应当知道，则推定为不正当手段，但注册人能够证明自己没有利用商标信誉除外。虽然没有提到恶意注册，但非法手段本身就说明商标是恶意注册的[5]。因此，这个理由可以用来阻止恶意注册一个在我国有一定声誉的未注册商标。

⁵ 见最高人民法院《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》，法实[2017]2017 年 1 月 2 号，第 15 条。

5. 《商标法》在遏制恶意注册方面的不足

如上所述,《商标法》中并没有一个自主处理恶意注册的通用条款,在不同的条款中分别规定了几种恶意注册。由于缺乏独立的依据,在处理商标恶意注册不可避免会产生了一些问题。例如:

5.1. 不同分句之间界线的模糊

分别规范恶意注册模糊了不同条款之间的界限,引起了许多混乱。特别是第 32 条和第 44.1 条都禁止以非法手段进行登记,但前者是相对依据,后者是绝对依据。为了在具体案件中确定这两个条款中哪一个适用,商标局在第 44.1 条中明确了“其他不正当手段”损害公共利益,并要求大量注册作为必要条件。因此,似乎注册人的注册数量将决定恶意注册是否侵犯公共利益。

5.2. 特殊情况相关理由无效

根据第 45 条,即使在先权利人可以在商标注册后以相对理由使其无效,但除涉及驰名商标外,他们必须遵守五年的时效期限。注册五年后,在先权利人不能再对注册商标提出无效主张,即使是出于恶意提出的⁶。

6. 进一步完善我国商标恶意注册制度

6.1. 《商标法》建立恶意注册作为的自主绝对理由

有学者建议将恶意注册作为拒绝、反对和撤销商标的独立理由,并通过解释纳入第 32 条[6]。由于第 32 条被视为一种相对理由,本意见似乎试图主张《商标法》应将恶意列入相对理由,但笔者认为这一观点并不能有效阻止我国的恶意注册。本文认为,《商标法》有必要引入恶意注册作为阻碍商标注册和使用的独立绝对理由。

6.1.1. 国际趋势

事实上,将恶意注册纳入绝对理由已成为国际趋势。这一趋势已经在 2019 年第四次修订的《商标法》中出现,在这次修订中,规定了两种恶意提起的绝对理由,即第 4.1 条和第 19.4 条。因此,本文建议《商标法》遵循这一趋势,将恶意诉讼作为绝对理由。

6.1.2. 诚实信用原则

诚实信用原则在 2013 年修订的《商标法》中被引入,作为指导商标注册和使用的基本原则。它与民法中的善意原则相呼应。根据这个传统的原则,一个人永远不能从欺诈行为中受益,也就是说,恶意诉讼带来的利益不值得保护[7]。这种态度也体现在最高人民法院对乔丹案的判决中。在该案中,法院拒绝保护乔丹公司商业运作所产生的利益,因为这些利益是建立在恶意注册商标的基础上的。

与欧盟商标制度中的默许制度一样,相对理由的五年时效期是为了平衡在先权利人与商标注册人之间的利益,使注册人不必担心其商标随时会被宣告无效。因此,值得保护的注册人应该真诚地注册。诚信是 5 年启动期限的条件之一,从善意的角度来看,恶意注册应该是一个绝对的理由,可以在任何时候使商标注册无效。

6.2. 《商标法》的立法建议

6.2.1. 相关条款的修改

考虑到《商标法》中有多个不同的条款规定了绝对理由,本文认为应在规定善意原则的第 7.1 条中增加恶意备案作为自主理由。与第 4.1 条一样,可以在第 7.1 条之后增加一句话,澄清恶意注册的商标不

⁶ 在乔丹案中,最高人民法院裁定乔丹公司恶意注册商标。然而,迈克尔·乔丹不能依靠他的名字权使他注册了五年多的商标无效。

得注册和禁止使用。新的恶意注册条款将涵盖所有恶注册行为。同时,该条款应纳入第 44.1 条,使恶意注册成为绝对依据[8]。同时,第 45 条应明确,任何基于相对理由的无效宣告请求应在商标注册后五年内提出,除非是恶意注册,不应再为恶意注册者提供五年期间的特权。

6.2.2. 程序问题

在加入关于恶意的一般条款后,应考虑恶意注册是否应成为可以依职权审查的理由,还是只能在无效程序中提出的理由。在现行的《商标法》中,第 44.1 条处理了商标无效的问题。“以非法方式登记”并不出现在异议程序的理由中。然而,为了阻止恶意注册,北京知识产权法院表示,这一理由可以适用于异议程序,因为在注册后才对争议商标进行无效裁决需要很长时间,浪费大量资源。这种做法这显然超出了《商标法》的规定,引起了一些批评。这反映了法院在处理恶意注册诉讼时的困境。法院只能诉诸这一条款,因为《商标法》中没有禁止恶意注册的一般条款。这一司法实践表明,有必要以恶意为理由在早期阶段阻碍注册。恶意注册扰乱了正常的商标注册秩序,损害了社会公众的利益。因此,应当对恶意注册进行当然审查,以便商标局可以直接拒绝明显恶意注册的注册。

但是,任何人都可以反对或宣告恶意注册的商标无效,因此恶意注册也有可能增加。恶意反对和无效在我国也是一个严重的问题。根据《商标法》2001,可以反对商标注册的人的范围不受限制。任何人都可以基于相对的理由提出反对意见。一些人频繁提出恶意反对,目的是拖延注册,威胁商标持有人以获取不正当利益[9]。为了限制这种行为,2013 年《商标法》仅允许在先权利人和利益相关方基于相对理由提出反对请求,限制了有权提出反对请求的人。

为了保持商标注册人与公众之间的平衡,本文建议《商标法》可以借鉴欧盟商标制度的相关经验。另外《商标法》还应规定,在异议或无效程序中败诉方将承担胜诉方的费用,包括胜诉方支付的律师费和其他对诉讼必不可少的费用。这种经济风险将使非相关方打消恶意诉讼的念头。

7. 结论

目前的《商标法》并不能有效地遏制我国的恶意商标注册。这背后的原因之一是,恶意申报不受自主条款的管辖。这一缺陷在 2019 年第四次修订《商标法》时得到了部分修复,此次修订首次将两种恶意注册的具体情况纳入绝对理由,在遏制恶意注册方面迈出了一大步。然而,这种仓促的修订仍然不够。为了大幅减少恶意注册,《商标法》应在绝对理由中明确规定一个自主条款来管理恶意注册。

参考文献

- [1] 许辰诺,杨慧,温潘红. 商标恶意注册中“使用目的”的法律思考[J]. 检察风云, 2022(7): 58-59.
- [2] 王莲峰. 新《商标法》第四条的适用研究[J]. 政法论丛, 2020(1): 102-112.
- [3] 蒋强. 商标“恶意受让”概念的证伪[J]. 中华商标, 2019(6): 39-43.
- [4] 谢昱欣. 论我国判断商品包装、装潢混淆可能性的标准[J]. 法制与社会, 2012(13): 87-88.
<https://doi.org/10.19387/j.cnki.1009-0592.2012.13.043>
- [5] 于唱. 商标恶意抢注行为的认定研究[D]: [硕士学位论文]. 石家庄: 河北经贸大学, 2022.
<https://doi.org/10.27106/d.cnki.ghbj.2022.000226>
- [6] Mostert, F. and Wu, G. (2017) The Importance of the Element of Bad Faith in International Trade Mark Law and Its Relevance under the New Chinese Trade Mark Law Provisions. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12, 650-659. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx063>
- [7] 张铃. 商标抢注行为中诚信条款的司法适用研究[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2019, 21(5): 512-518.
<https://doi.org/10.15936/j.cnki.1008-3758.2019.05.010>
- [8] 钟鸣. 《商标法》第 44 条第 1 款评注[J]. 知识产权, 2020(2): 26-38.
- [9] 吴汉东. 恶意商标注册的概念体系解读与规范适用分析[J]. 现代法学, 2023, 45(1): 17-33.