

商标囤积行为的法律规制

孔沫然

河南财经政法大学民商经济法学院, 河南 郑州

收稿日期: 2023年4月17日; 录用日期: 2023年4月28日; 发布日期: 2023年7月10日

摘要

以牟利为目的进行商标囤积属于商标恶意注册行为, 需要进行法律规制。通过分析商标囤积的内涵与构成要件, 可以明确商标囤积现象的根源在于我国现行商标注册取得制度存在缺陷, 导致现行商标实质审查规定和“撤三制度”的实施效果大打折扣。为有效规制商标囤积行为, 首先需要完善我国的商标注册取得制度, 在强化商标权使用义务的同时提高囤积注册商标的成本, 并强化诚实信用原则在司法实践中的适用, 以此共同减少商标囤积行为的发生。

关键词

商标注册取得制度, 商标恶意注册, 商标囤积

Legal Regulation of Trademark Hoarding

Moran Kong

Henan University of Economics and Law, School of Civil and Commercial Economics, Zhengzhou Henan

Received: Apr. 17th, 2023; accepted: Apr. 28th, 2023; published: Jul. 10th, 2023

Abstract

Trademark hoarding for the purpose of profit is an act of trademark registration in bad faith and needs to be regulated by law. By analyzing the connotation and constitutive elements of trademark hoarding, it is clear that the root cause of trademark hoarding lies in the defects of the current trademark registration system in China, which has led to a significant reduction in the implementation effect of the current trademark substantive examination provisions and the “withdrawal system”. In order to effectively regulate trademark hoarding, we need to improve the trademark registration system in China, enhance the cost of hoarding registered trademarks while

strengthening the obligation to use trademark rights, and strengthen the application of the principle of honesty and credit in judicial practice, so as to jointly reduce the occurrence of trademark hoarding.

Keywords

Trademark Registration Acquisition System, Trademark Malicious Registration, Trademark Hoarding

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

2022年7月起,最高人民检察院在全国各检察机关陆续开展“依法惩治知识产权恶意诉讼专项监督工作”,并表明将针对不以使用为目的的恶意注册、囤积商标等行为,协同行政管理、行政执法部门加大惩治力度,推进溯源治理,为知识产权综合治理贡献检察力量。

商标注册取得制度,又被称为注册取得商标权制度。是我国《商标法》所规定的取得商标专用权的方式。经注册而给予未实际使用的商标以权利保护,是商标注册取得模式的本质特点。在《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第4次修改前,商标囤积行为可以被认定为第44条当中的“以不正当手段”取得的商标注册,从而在无效宣告阶段申请宣告其无效;也可以以“连续3年不使用商标”为理由申请撤销该商标。在这种制度下商标申请的效率和秩序得到了极大的维护,但是从另一个层面来看,会割裂商标与其价值之间的真正联系,使得商标本身成为一种商品,致使商标恶意囤积现象屡禁不止。

2019年《商标法》修订后加大了对商标囤积、抢注等恶意注册行为的惩治力度,即通过《商标法》第4条的内容以及相关的配套制度,将“恶意注册”行为作为一项商标绝对禁止注册事项加以规定,同时强调对注册商标使用性的要求。把商标囤积等恶意注册行为纳入到绝对禁止事由当中,在一定程度上有利于促进民众对于商标权滥用的监督,体现了立法的进步性。但实践中第4条在规制商标囤积问题方面仍有模糊性,亟待法律进一步明确和细化。

2. 商标囤积行为的理论基础

商标价值愈发凸显,使得许多申请人为实现牟利目的而大量申请注册商标,多数热门词汇都曾被申请过商标注册,比如世界杯吉祥物“拉伊卜”、冬奥会“冰墩墩”“雪容融”等。这些行为在违反诚实信用原则的同时,同时也扰乱了商标注册的秩序,不利于对知识产权的保护。

2.1. 商标囤积行为的内涵

商标囤积,指的是以不使用为目的恶意注册大量商标的现象。商标囤积行为属于滥用商标权的主要表现形式之一。目前,关于商标囤积一词的定义在理论界并没有达成一致。有学者强调注册商标必须以使用商标为目的,认为“缺乏真实使用意图的大量申请注册行为,即通常所说的囤积商标”[1];还有学者以“使用需求”为标准判断商标申请人申请商标的意图,认为商标囤积是指“超出使用需求之外囤积商标,以销售或转让为目的注册商标的情形”[2];另有人从商标囤积危害出发,认为“大量抢注他人权利标识和公共资源标识”“抢注公共资源”[3]就是商标囤积的行为。

以上的观点各有不同的出发点和侧重点，并没有全面的概括商标囤积的内涵。本文认为，商标囤积指的是以非经营性使用为目的申请注册商标，并欲通过商标进行牟利的行为，以此来排除防御商标的正当申请，并将通过囤积的商标进行恶意诉讼的行为也涵盖在内。

2.2. 商标囤积行为的构成要件

《商标法》第4条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”表明了商标囤积行为的本质特征。对该条规定的内容进行拆解可以将商标囤积行为的构成要件总结如下：第一是“恶意”；第二是“不以使用为目的”。关于这两个构成要件之间的关系和适用方法存在着广泛的争议。以钟鸣为代表的学者以为，“不以使用为目的”与“恶意注册”是两个独立的要件，当且仅当二者同时被满足的情况下才能适用新《商标法》第4条的规定。即便申请人的行为属于“恶意注册”，只要能证明其有使用的意图或者已经进行了使用行为，便可排除第4条的适用^[4]。以王莲峰教授为代表的另一派学者则持不同意见，认为“不以使用为目的”和“恶意注册”并非是相互独立的两个要件，“不以使用为目的”应作为“恶意”的定语或者前提来说明，即使当事人以使用的目的申请注册商标，如果能够证明其是恶意的，商标管理机构也可将该申请予以驳回^[5]。基于此，第4条所规制的对象，应当既包括商标抢注行为，同时也包括商标囤积行为，并且主要是规制恶意抢注行为。

本文认为，“恶意”更多的是对于“注册”这一行为在主观上的价值评判，即申请人的行为恶意占用社会公共资源，造成正常的商标注册与市场交易失序的后果；“不以使用为目的”则是对注册行为在客观事实上的描述，即申请人并不是通过注册行为寻求国家对其商标的法律保护，而是意欲通过商标转让、商标恶意诉讼等方式来谋取不正当利益。关于商标囤积的具体构成要件有待进一步的探讨。

2.2.1. 恶意注册

我国《商标法》《商标法实施条例》的个别条文¹当中使用了“恶意”或“恶意注册”的说法，同时司法实践中也存在对“恶意”的相应判断标准。最高人民法院于2018年下发的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中第25条规定：“人民法院判断诉争商标申请人是否‘恶意注册’他人驰名商标，应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。”此外行政规章²当中也有强调“恶意”重点在于判断行为人的主观意图。

还有学者认为，将公共资源进行商标注册，在我国商标注册取得制度体系下并不违法。囤积商标的违法的实质是该行为限制了其他经营者的选择。也即，囤积行为本身上是一种客观事实行为，与行为人的主观意图并无太大关系。即使行为人主观上以使用为目的注册了大量商标，但如果其客观上根本就没有足够的经营能力，也应当属于商标囤积的行为^[6]。

综上可以明确，“恶意注册”的内涵包括了客观行为与主观意图两个方面的内容，但其核心仍然是主观意图。

2.2.2. 不以使用为目的

《商标法》第4条的设立目的，在于规制不以使用为目的的大量申请商标并意图借此牟利的行为，即规制“不以使用为目的”的这种“恶意”，以此与其他恶意注册行为相区别，如抢注、搭便车等行为。在我国商标注册取得制度下，该条规定的作用和适用与美国商标法中的“意图使用”要求是不尽相同的

¹ 《商标法》第4条、第36条第2款、第45条第1款、第47条第2款、第63条、第68条，以及《中华人民共和国商标法实施条例》第49条第3款。

² 《商标审查及审理指南》规定，除另有规定外，恶意是指商标申请人或者商标代理机构，在申请商标注册或者办理其他商标事宜时，通过一定行为表现出来的，明显违背诚实信用原则，明知或者应知其行为违反法律规定、有碍公序良俗、损害公共利益或侵犯他人权利，但为了牟取不正当利益，仍然实施相应行为，并追求或者放任其后果发生的主观心理状态。

[7]。

实践中一些企业为了维护自身的商誉，防止他人混淆，会采取注册“防御性商标”的商业战略，比如老干妈公司申请的“老干爸”“干儿子”，阿里巴巴公司申请的“阿里爷爷”“阿里爸爸”系列等等。企业申请这些商标的目标不是为了直接使用，而是为了防止被他人恶意搭便车。选择注册“防御性商标”属于“低成本高效率”的一种保护手段。“防御性商标”的申请并非出于“恶意”目的，但该行为同样不以使用为目的。

本文认为，《商标法》第4条主要规制的行为是“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，并不包含“不以使用为目的的善意商标注册申请”。企业出于未雨绸缪的申请注册“防御性商标”，其在主观上是善意的目的，并不属于该条规制的范畴。³法律规制应当将预期使用的商标和防御商标的类型排除在外。

2.2.3. 损害公共利益

商标囤积行为对于公共利益的危害性是其作为绝对禁止注册事项的法理基础。《商标法》第44条第1款规定禁止以欺骗等其他不正当手段申请注册商标。依据该条的规定，实践中也禁止“破坏商标注册秩序”“损害公共利益”“牟取不正当利益”等情形的商标抢注行为。⁴同样是禁止事由，关于《商标法》第4条与第44条的选择与适用，《商标审查审理指南》中规定：“仅损害特定主体的民事权益，不涉及损害公共利益的，不属于该条规定情形。”可以看出，商标局有意将商标法第4条的适用范围限定在损害公共利益的情形，而将仅损害特定主体民事权益的情形归入其他条款⁵的适用范围。因此，对公共利益造成损害是后果要件，体现了商标囤积行为的违法性与规制的必要性。

3. 商标囤积行为的规制现状及其问题

商标囤积行为屡禁不止的现状，在一定层面上反映出了我国注册取得商标权制度存在的局限性。

3.1. 我国商标囤积行为的规制现状

在2019年《商标法》修改之前，规制商标囤积行为的依据主要是适用《商标法》第44条第1款“其他不正当手段”的规定，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意见》第19条⁶也对该条款的适用情形进行了明确。

除此以外，诚实信用原则同样在这类案件中起到规制作用。在《商标法》立法初期，并未规定诚实信用这一民法中的基本原则。2001年《商标法》第4次修订稿通过前，有专家仍认为《商标法》作为一种技术性规范，并没有诚实信用原则适用的余地，而先申请原则才是《商标法》的基本原则，抢注行为理应受到肯定[8]。2013年《商标法》第3次修改后，第7条第1款中首次规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。由此，诚实信用原则正式作为商标申请和使用的原则开始适用。

2019年《商标法》修改以后，在第4条新增了规制商标恶意注册的条款：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”同时，《商标法》中的“撤三制度”、不使用则不予赔偿的抗辩制度等规则在一定程度上都可以起到遏制商标囤积现象的作用。

³ 对此，《商标审查及审理指南》也做出过相应的说明，“不以使用为目的”申请商标注册的行为是指申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用商标的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标可能性。

⁴ 《商标法》第44条第1款规定：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

⁵ 《商标法》第13条禁止抢注驰名商标；第15条禁止抢注被代理人或被代表人及商业伙伴等的商标；第32条禁止抢注他人具有在先权益的商标或他人先使用并有一定影响的商标。

⁶ 即“以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源以及以其他方式谋取不正当利益的手段”这4项内容作为认定“其他不正当手段”的依据。

回顾我国商标法制度的发展历程，对于商标囤积行为的规制，经历了由混入“其他不正当手段”到再具体依据《商标法》第4条进行规制的历程。然而，现行的规定并不意味着商标恶意囤积这一问题被彻底解决，仍然有很多问题等待着我们去解决。

3.2. 现行规制存在的问题

3.2.1. 注册取得商标权制度存在局限性

我国《商标法》所规定的注册取得制和先申请原则不强制要求申请人在申请注册商标时已经实际使用过该商标。即便是未使用过商标，依然受到商标法的保护，具有完整的商标专用权，这就为商标囤积的投机行为留下了缺口。

对商标进行注册，目的是让其在市场中更好区分经营者的商品和服务来源，以此保护消费者的利益。只有实际使用的商标上才能凝结企业的商誉和品牌价值，才值得商标法的确认和保护。但是我国的商标取得制度较为宽松，申请人只需要符合法定的条件，即可获得商标权的排他利益，而无需已经实际使用过该商标。尽管商标法设立了注册商标“撤三制度”，但其无法有效规制在此期间随意转让没有使用过的商标的行为。注册取得商标制的高效率性一方面极大地促进了我国知识产权事业的发展，另一方面也滋生了一系列恶意注册现象的产生，为我国商标制度的良性发展埋下了障碍。

3.2.2. 注册商标实质审查阶段存在漏洞

实质审查申请注册的商标是规制恶意囤积商标的第一步。从一开始商标实质审查时便严厉打击恶意囤积商标注册人的行为，以利于最大限度地减少商标真实权利人遭受的损失，减少恶意囤积申请商标，还可以降低商标后续纠纷处理时行政、司法和其他机构的成本。有鉴于此，社会各界希望能把商标恶意审查这一门槛提前。就目前法律规定上的商标审查模式和商标审查标准而言，排除商标实质审查阶段恶意囤积注册是有局限性的。在审查阶段，由于恶意与否完全是个人的主观因素，从理论上说是难以直接依据清楚和详尽的条款来拒绝其申请，只能依靠申请人客观商业行动的相关证据来考察商标使用目的。

此外，仅通过书面审查来发现商标恶意注册的线索也是困难重重。首先，实务中同一申请人在不同阶段的材料可能由多位审查者进行审查，这就有可能会在交接审查的过程中对信息审查认定的不一致或出现漏洞。其次，在商标的异议、无效宣告、诉讼等环节当中，审查者能够掌握的一般是商标申请人主动提供的信息，而商标申请人在其本身就存在商标恶意注册的情况下，是不会轻易向商标审查人员提交相关能够发现恶意申请材料的。以上这些问题仍然需要国家知识产权局进行进一步的规定和改进。

3.2.3. 商标法“撤三制度”存在缺陷

我国《商标法》规定⁷，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，可以申请撤销该注册商标。“撤三制度”给予了商标在特定情况下被撤销的机会，从而在一定程度上起到了遏制商标囤积行为的效果。如遇到囤积商标的行为人发起恶意诉讼的情况时，任何单位、个人都可以依法向商标局申请撤销该商标，以制止商标囤积人获取不正当利益的目的。

然而，商标权人很容易做出虚假使用的证据来故意切断连续三年的时间限制，以此来规避该制度的适用。所以关于“商标使用”的限度要求，对“撤三制度”的效用影响重大。另外，“撤三制度”要求个人或单位首先提起撤销申请，商标局并不会主动适用。但作为无利害关系的公众，他人并不会主动提出与自身无关的撤销申请，造成大量无正当理由连续三年不使用的商标没有被撤销的局面。

另外，一些企业在申请商标注册时所提供的商业计划书也有阶段之分。如若申请人能够证明其在远

⁷《商标法》第49条第2款规定：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。

期计划中需要使用申请商标，则也难以说是违反了《商标法》的规定[9]。基于此，在实践中如何通过现行的规定对各种各样的“商标使用”予以区分及认定又是一个难题。

4. 对我国商标囤积行为规制的完善建议

4.1. 完善申请意图证据的标准

使用是商标的生命源泉，只有实际投入使用的商标才能实现其自身的价值。注册取得制度有一项明显的缺陷：即便是未使用的商标，只要通过注册就可以取得完整的商标权权能。而这与《商标法》保护由商标使用而形成的商誉这一宗旨本质上是相悖的。在商标注册的环节加入使用意图要素，既满足了商标保护的形式要件和实质要件，又实现了商标权注册取得制度在效率与公平价值上的利益平衡。2019年《商标法》第4条新增，“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”规定，就在制度上对该缺陷进行了一定程度上的弥补：商标局可以要求申请人提供意图使用的客观证据。

《商标法》新增的规定要求对申请人的主观意图进行审查，然而详细的审查标准依然不尽明确。因为申请人的意图作为一种主观上的心态，无法在申请阶段就悉数排除那些不具有使用目的的申请。即便是为了证明商标使用目的而审查企业的商业计划书，应当明确审查的目的不是该方案实施的可行性，因为商标审查部门的职权和能力并不要求其干涉企业的经营自由，所以审查方式的制定上还需要考虑到标准的松紧度。

为此，商标局可以要求申请人在申请商标注册时提交初步的使用意图证明，包括但不限于商业计划书在内的证明材料，并且对于这些证据采纳的标准上，重点放在真实性、合法性层面的考量。一方面通过提交相关的证据来排除其可能存在的“恶意”，另一方面也不会在计划书内容上过多的干涉企业的商业自由。

4.2. 提高商标囤积行为的成本

商标转让权的行使并不具备使用要求是商标囤积行为得以获利的一个重要因素。囤积商标的行为需要被监管是因为它以非使用形式营利，这违背了《商标法》的立法宗旨。以囤积的商标来牟利的一个重要手段，就是通过对注册商标进行转让的方式进行的。但是我国《商标法》对于商标的注册、转让等行为都没有明文规定必须使用这一前提要求，就使得利用囤积的商标谋取不正当利益的过程毫无障碍。

我国法律规定商标转让需当事人向商标局进行申请。如果在申请转让的同时要求出让方提供商标实质性使用的证明材料，必然会有效减少通过转让商标来获利的行为。

第一，人为的增设转让障碍，提高商标转让时的成本。例如对商标转让对象资格的要求加以限制，或者增加商标转让时的交易费用等等；第二，在涉及商标囤积的诉讼当中引入惩罚性赔偿制度。因为商标囤积获利的另一个手段就是行为人在抢占市场后，广泛的提起恶意诉讼，以此来获得大量的赔偿。所以在正当权利人对囤积行为人提起诉讼时，对于那些主观恶意较大、情节严重的情形可以考虑适用惩罚性赔偿，通过判决其承担巨额赔偿，来对其滥诉、恶意扰乱商标注册秩序的行为进行打击。

4.3. 强化商标法中诚实信用原则的适用

诚实信用原则是对古罗马法谚“欺诈毁灭一切”的精炼表述[10]。有学者认为恶意抢注行为属于违反诚实信用原则的行为，因为它违背了最基本的商业道德，导致他人的民事权益受到不同程度的损害[11]。2013年，《商标法》在第7条第1款中首次规定了“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”的内容，诚实信用原则正式成为了商标申请和使用应当遵循的基本原则。事实上，诚实信用原则不只是行为人在主观层面的要求，同时也是对其客观行为进行界定的标准之一。徐国栋教授将上述涵义归纳总结

为“客观诚信”[12]。

诚实信用原则所确立的客观行为标准，为有效规制囤积行为提供了合理依据。即对于市场主体而言，其注册商标的申请数量应该与其经营能力相吻合。这样一来，企业自身的经营能力就可以作为商标申请数量的参考因素。如果说其申请注册的商标数量远远超过了自身的经营能力，那么在这种情况下就可以认定为囤积行为，违背了诚实信用原则，不符合商业行为上的合理性。故在诚实信用原则的视域下，《商标法》第4条的适用可以将市场主体申请注册商标的数量是否超过了其当时实际的经营能力作为考量因素。

4.4. 明确《商标法》第4条与“撤三制度”的适用关系

为弥补商标注册取得制度的缺陷，2019年修改的《商标法》第4条新增“不以使用为目的”作为商标的绝对无效事由，即无论是否有利害关系，任何人都可以向商标局申请该商标无效。这就涉及到与《商标法》第49条第2款“撤三制度”之间的衔接问题。关于二者的关系，一种观点认为，前者是注册商标实际上未使用，同时也有较大的不使用的可能性的情形，后者则是基于明显客观事实所表明的不以使用为目的，所以认为前者的适用条件和范围相对后者来说应更为严格；另一种观点认为，二者之间的使用标准应完全统一，只有在每个阶段采用相同的判断标准才能对商标的象征性使用进行彻底的否定，才有利于对不以使用为目的恶意注册商标的行为进行规制。此外，还有学者认为这一条规定导致《商标法》第4条与“撤三制度”之间无法协调[13]。所以如果立法或司法机关能够对二者之间的关系进行明确，这也有助于当事人选择的、正确的适用法律，何种情况下选择对其无效宣告，何种情况下选择对其提起撤销申请。

参考文献

- [1] 孙明娟. 恶意注册的概念、类型化及应用[J]. 中华商标, 2018(3): 31-35.
- [2] 周丽婷. 商标恶意注册的司法规制实践[J]. 中华商标, 2017(7): 22-25.
- [3] 范亚利. 严把商标实质审查程序 遏制恶意注册[J]. 中华商标, 2018(6): 22-24.
- [4] 钟鸣. 《商标法》第44条第1款评注[J]. 知识产权, 2020(2): 26-38.
- [5] 王莲峰. 新《商标法》第四条的适用研究[J]. 政法论丛, 2020(1): 102-112.
- [6] 林威. 新《商标法》第四条评析[J]. 大连海事大学学报(社会科学版), 2020, 19(4): 50-57.
- [7] 杨凯旋. 注册体制下商标使用意图要件检视[J]. 交大法学, 2021(3): 155-171.
- [8] 张玉敏. 诚实信用原则之于商标法[J]. 知识产权, 2012(7): 42-47.
- [9] 冯书杰. 《商标法》第4条中“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的认定[J]. 知识产权, 2022(6): 63-73.
- [10] 黄晖. 诚实信用原则在商标法中的适用——兼论“欺诈毁灭一切”[J]. 中华商标, 1999(5): 20-23.
- [11] 钟鸣, 陈锦川. 制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用[J]. 法律适用, 2012(10): 8-14.
- [12] 徐国栋. 客观诚信与主观诚信的对立统一问题——以罗马法为中心[J]. 中国社会科学, 2001(6): 97-113.
- [13] 杨静安. 新修改的商标法第四条规定与“撤三”制度如何协调[N]. 中国知识产权报, 2019-05-17.