

The Problem of Malicious Cybersquatting

Yuanzhe Qiu

Faculty of Law, Ningbo University, Ningbo Zhejiang
Email: 798522834@qq.com

Received: Sep. 5th, 2019; accepted: Sep. 18th, 2019; published: Sep. 25th, 2019

Abstract

Trademarks have increasingly become an indispensable part of contemporary economic life, and the status of trademark rights in civil rights has also been continuously improved. While the law increases the protection of the rights of trademark owners, it ignores the restrictions on the abuse of trademark rights. Although Articles 4, 32 and 44 of the Trademark Law of our country restrict the abuse of trademark rights, they do not refine their requirements and lead to difficulties in the use of judicial practice. The phenomenon of trademark cybersquatting that can be seen everywhere is the most direct manifestation of the abuse of trademark rights. Trademark squatters often claim high royalties from trademark users through their squatting trademarks or rush to trade trademarks for high settlement fees. This phenomenon is contrary to the legislative intent of trademark protection of trademark rights, and also the principle of good faith in civil law is contrary to each other. This paper aims to analyze the lack of trademark abuse system in China's trademark law from the point of view of trademark squatting, and propose corresponding suggestions, in order to help to curb the phenomenon of malicious cybersquatting through the perfection of the system.

Keywords

Trademark Rights, Abuse of Rights, Trademark Malicious Cybersquatting

论商标恶意抢注问题

邱远哲

宁波大学法学院, 浙江 宁波
Email: 798522834@qq.com

收稿日期: 2019年9月5日; 录用日期: 2019年9月18日; 发布日期: 2019年9月25日

摘要

商标日益成为当代经济生活中的不可或缺的一部分, 对于商标权在民事权利中的地位也不断提升。而在

法律加大对商标权人的权利的保护的同时,却忽略了对商标权滥用的限制。虽然我国《商标法》第4条、第32条和第44条第一款对商标权的滥用有所限制,但却没有细化其要件导致在司法实务中的使用困难。而目前随处可见的商标恶意抢注现象就是没有合理限制商标权的滥用的最直接的表现。商标抢注人往往通过其抢注的商标向商标使用者索取高额使用费或者以此抢注商标换取高额的和解费用,这种现象有违商标法保护商标权利的立法本意,并且也与民法中诚实信用原则相背离。本文旨在从商标恶意抢注为切入点,分析我国商标法中对于商标权利滥用制度的缺失,并提出对应的建议,以求通过对于制度的完善对遏制恶意抢注现象有一些帮助。

关键词

商标权, 权利滥用, 商标恶意抢注

Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.

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

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



Open Access

1. 商标恶意抢注问题的提出

1.1. 商标权滥用的定义

凡是法律赋予的权利都将会有其边界,一旦超越这一界限,权利将会脱离法律原本想要达到的效果,甚至造成损害他人权利和社会公共利益的反效果。民法赋予公民民事权利,民事主体就有不得滥用权利的义务。而商标权作为民事权利的一种,其在社会经济生活中的地位不断提升,一方面,我们可以看到在商标实务中,无论是法律还是行政法规,都对保护商标权人的利益,维护正常合理的市场竞争秩序作出了许多正面的规定,有效地保障了商标制度在市场经济体制下的良好运作。但另一方面,不得不提到的是,随着商标在市场竞争中影响力的不断壮大,法律对商标权的大力度的保护促使了許多人开始不正当注册商标来谋取利益。而法律文本往往具有滞后性,对出现在商标法律实务中的新问题总是难以及时地调整,这就导致与权利保护相比,忽视了权利滥用问题的存在,这也是导致目前商标大规模恶意抢注的内在原因。

商标法有其立法的目的和本意,从商标法第1条就可以得出,商标法立法的最主要本意在于保护商标专用权,促进社会生产、促使商品的经营者能够确保其商品或者服务的品质过关,保护其商品的商誉,最后促进消费者、经营者以及社会主义市场经济的三者利益得到同时的保障,并且共同发展。而一般意义上的商标权的滥用,往往都是只注重了自己对于商标权的所享有的权利,而忽视了其他商标使用人和公平的社会市场竞争秩序。当然在这其中也存在是否为恶意之分,所谓的在商标权上睡大觉的行为权利人往往是没有恶意的,其表现一般为不作为,而恶意抢注商标的行为人却是存在恶意的主观想法的,客观表现为去恶意注册商标的作为行为。但不论是否为恶意,都违背了商标法立法的宗旨,超出商标法所保护的范畴,均是对商标权的滥用。

对商标权利的滥用的法律判断,主要是从4个方面的入手的,分别是主体、主观、行为和后果。首先,在主体上行为人必须是商标权人或者许可使用人。其次,行为人是主观上带有恶意使用商标的故意。再次是以作为或者不作为的方式作出了限制正常市场交易的行为。最后是行为人的行为造成了他人正当权利或者是社会公共利益的损害。据此,判断是否为商标权的滥用的依据貌似已经大致清晰了,但其实在对于判断的滥用的细节上商标法还存在着不少的缺失,最明显的便是表现在对恶意抢注的判断这块,

下文也将以此为切入点，具体阐述限制商标权滥用制度的瑕疵。

1.2. 恶意抢注限制困难问题

综上所述，商标权的滥用可以分为不带恶意的不作为和存在恶意的作为行为两种，而由于目前存在更频繁，对正常市场竞争危害更大且更为典型的是恶意的作为行为，所以本文主要以商标恶意抢注问题为主要视角，来谈我国商标法中对商标权滥用问题在具体商标实务中的适用难问题。

我国商标法用来限制商标权滥用的表述主要出现在商标法第4条的前半部分、第32条和第44条第一款的规定。在笔者看来，从这3条法条在商标法中各自存在的章节来看，商标法主要是想从商标注册的前中后三个时间段来对商标权的滥用加以限制。具体来讲，按照第4条前半句的表述，自然人、法人或者其他组织想要注册商标，必须是以将商标投入到生产经营中的需要为前提的，这一条从商标注册前在原则上对注册商标的前提加以说明，以表明商标法对那些不是以该前提为目的而注册的商标是不予保护的，主要是从事前来限制商标权的滥用。接下来是为于商标审查与核准这一章的第32条，这一条规定，申请的商标不得损害在先权利，同时规定了对具有一定影响力的商标进行不正当的抢注是不被允许的。这里对恶意抢注行为进行了直接规定，由于它位于商标的审查核准阶段，所以这是商标法试图在事中对商标权的滥用进行限制。最后是第44条的第1款的规定，该条位于第5章注册商标宣告无效一章，规定了以欺诈或者不正当手段注册的商标应当予以确认商标无效。这一条很明显是对限制商标权滥用的事后的救济规定。对此，李扬老师认为，商标法第4条未能从原则层面上起到限制大规模抢注商标的作用，而第44条在第4条未在注册前发挥作用的情况下，试图在事后在商标确权场面中亡羊补牢，起到大规模扼杀商标恶意抢注的效果是极为不现实的^[1]。

笔者认为，法条貌似从前中后三个时期对商标权的滥用甚至细化到恶意抢注进行了限制，但是在实际的商标实务中存在适用困难的情况，分别来讲，首先是第4条中虽然规定了注册的前提必须是将商标用于生产经营的需要，但却没有细化如何定义“生产经营”，这导致在司法实务中往往因为难以判断是否是用于生产经营而无法认定对于商标权的滥用。而商标法第32条和第44条第一款的问题是差不多的，第32条中虽然前半段中对于有一定影响力这一表述目前已经有了相应细化的判断因素，但对于后半段中不正当抢注中的“不正当”的解释还是没有细化，同样的，第44条第一款中的“其他不正当”手段也存在同样的问题，即对于如何判断“恶意”这一因素。在(2017)浙0110民初18627号拜耳公司诉李庆商标恶意抢注一案中，法院在判决理由中提到了对于“恶意”这一因素的判断，但仅仅是根据案件事实运用主观能动性进行判断，没有相应的商标法对于“恶意”的相应条款，最后是引用不正当竞争法第二条的规定对案件进行认定，这一点上可以看出商标法对于“恶意”的判断缺乏清晰的认定条款，笔者认为，如果没有对“恶意”这一关键因素的细化标准，将导致限制恶意抢注的规定在司法实务中的适用困难。

2. 各国各地区限制限制抢注的制度借鉴

2.1. 美国《兰哈姆法》

美国目前的现行的有关于商标法的规定被收编在《兰哈姆法》中，位于第15编的第22章中。其中对于限制商标权的滥用的规定，笔者认为主要体现在以下两个法条中。第一条是第1051条(a)(3)的(B)(C)(D)款，这三款规定在申请人注册商标时，必须首先对该申请书中的内容进行确认，并保证陈述的事实是准确的，接着是必须保证对该商标的使用是用于商业的，最后是具有认证人所知并且相信，没有其他商标权人在使用相同或类似的商标，使用该商标不会引起混淆或者导致消费者误认。对于这一条规定，值得注意的是，美国专利与商标局在受理商标申请时，要求申请人提供两份材料，一份是认证声明，另一份是申请材料，而当我们关注到法条对于这两份文件描述时，可以很明显的注意到，对于认证声明的说明

无论是在顺序还是篇幅上来论其重要程度都大于申请书。而另外一条位于法典的第 1120 条，这条主要说明了当申请人虚假注册商标或者不正当注册商标后，应当承担的民事责任，其中规定一旦出现了虚假注册或者欺骗性说明的情况，申请人应当在民事诉讼中向受害人赔偿上述行为的后果造成的所有的损失。

就美国《兰哈姆法》的这两款规定来看，笔者认为主要是从两个时段来限制商标权的滥用，分别是注册前的认证和申请以及权利滥用后的救济。而其中比较有特点的是，美国的商标法对申请人在对商标提出注册申请时，往往被要求提供十分详细的材料，特别是对认证书这一材料，并且美国专利和商标局是需要对其认证书和申请书进行形式和实质上的两个方面的审查，确定无误后才能通过申请，这使得商标在注册申请之初有必须经历严苛的审查，尽量从源头杀死权利的滥用的可能。另外一点是当事后权利滥用发生时，对于权利滥用人人的惩罚也是相当沉重的，必须承担由此造成的所有损失，这对于权利滥用人来讲无疑是承受了巨大的侵权成本。值得一提的是，类似的规定在日本的商标法中也有所体现，日本商标法 79 条将以欺骗方式注册商标纳入了诈骗罪的范畴中，也是想以较重的制裁来限制商标权的滥用。

2.2. 《欧盟商标审查指南》

欧盟对于商标权滥用的限制规定主要体现在三个文件中，分别是《欧盟商标指令》、《欧盟商标条例》以及《欧盟商标审查指南》。这三个文件相对于其他国家地区的法律文件，其不同点在于在认定恶意抢注中的“恶意”有着相对详细的规定。但《欧盟商标指令》、《欧盟商标条例》只是有所提及，大多体现在实务案例的适用中，而《欧盟商标审查指南》对如何认定恶意给出了几大参考因素，分别是：第一，商标注册的时间前后。第二，商标的混淆可能性。第三，目标商标的知名度。第四，诚实信用原则的判断。其中对于第四点诚实信用的判断还给出了相应的参考因素^[2]。当争议商标所有人存在商标“搭便车”的情况、注册的目的仅仅为限制其他市场主体使用该商标或者为了延长未使用商标的宽限期而重复申请其已经通过申请的商标等将被认定违背了诚实信用原则在商标法的适用。

笔者认为《欧盟商标审查指南》对于“恶意”的认定标准对于我国应对目前的商标恶意抢注现象是比较有借鉴意义的，尤其是对于诚实信用原则在商标法中的细化的规定，以法律原则去限制商标权的滥用不失为一条可行的方式，下文也会就此展开具体的阐述。

2.3. 我国台湾地区《商标法》

我国台湾地区的商标法在限制商标权滥用方面也有着一些值得借鉴之处。法条的表述主要体现在第 5 条和第 63 条第二款以及第五款的规定。第 5 条规定商标的使用必须是有营销的目的：1) 将商标适用于商品、商品包装；2) 持有、陈列、贩卖、输入输出带有商标商品；3) 将商标用于服务；4) 将商标用于与商品相关的广告或者商业文书。除此之外，以其他媒介方式使用商标的行为也可以被认为是对商标进行了营销性使用^[3]。笔者认为这一法条对我国商标法第 4 条解释有较大的参考价值，它可以用来解决目前第 4 条在适用过程中存在的无法较为明确的解释何为“生产经营”的问题。并且这个条文另一个可取之处在于事先预见到了社会发展过程中必定会出现承载商标的各种新的媒介体，因此在立法者撰写法条时，在第 5 条的最后一款阐明了以数位影音、电子、网络等其他媒介方式使用商标的皆可以视为是在生产经营中对商标进行了使用。

而第 63 条第二款规定了没有正当事由从未使用或者停止使用满 3 年的，其注册的商标可以由商标机构依照申请或者职权依法废止。这一条主要是针对商标权滥用的在权利上睡大觉的行为，是为了防止权利人注册了商标却不使用，或者注册的商标不是用于商业经营，恶意地仅仅为了不让其他市场主体使用商标。值得注意的是本条的第五款，这条规定了商标在实际使用时会使公众产生误导的，也可以以申请

或者职权对目标商标进行废止。笔者认为这条规定对于遏制商标的恶意抢注有着较大的限制作用，因为恶意抢注者往往是想大量在先注册国内外他人有一定知名度但还未注册的商标，等到商标的使用者想要注册时向其收取大量使用费用或者诉讼和解费，但在消费者心中商标的权利人和实际的经营者并非一个主体，这个时候依据第五款的规定可以对商标的注册进行废止，让恶意抢注者花费大量时间和注册成本抢注的商标失去意义，从而打击恶意抢注现象。

3. 规制恶意抢注的立法建议

3.1. 适当加大实质性审查

目前我国商标法对商标审查的规定主要体现在商标法第 10 条至第 13 条，由此我们可以看出我国对商标的审查主要集中在对于形式方面的审查，一旦形式过关，申请人就可以轻易使自己想要注册的商标获得批准。这样的形式在一定程度上加剧了对于商标权的滥用特别是在商标的恶意抢注方面。如果在商标申请时没有关注到恶意抢注的可能，后期要以宣告商标无效的方式对抢注加以限制是十分繁琐并且困难的[4]。所以笔者认为，商标审查阶段适当加大对于申请商标的实质性审查，包括了解商标在市场中的知名度、消费者对于该商标的反映情况等等都可以对在商标申请阶段就扼杀商标恶意抢注提供帮助。另外，对于在实质审查过程中可以多一些对诚实信用原则的适用，诚实信用原则是民法的基本原则，任何民事活动都应该遵循之。面对如今商标权滥用尤其是恶意的抢注情况的频发，细化对于诚实信用原则的规定是十分有必要的。在对于商标的实质审查中也可以加入对于诚实信用原则的审查，加大恶意申请人的注册负累，从而抑制抢注现象的发生。这里对于诚实信用原则的细化规定，可以参照上文所述的《欧盟商标审查指南》的规定。

3.2. 细化对于“生产经营”和“恶意”的认定标准

第一部分也已经提到，商标权的滥用无法有效的遏制，第 4 条和第 44 条中规定的“生产经营”以及“恶意”的难以认定是根源[5]。所以笔者认为对于这两个关键判断因素的细化规定是有必要的，而且笔者认为可以以列举式的法条形式对两者加以规定。先从“生产经营”说起，我国台湾地区的商标法就是列举式的典型，正如上文所讲，其商标法第 5 条列举了 4 种不同的情况可以被认为是在“生产经营”中使用，并且其在最后一款中还做了兜底规定，认为一切不同媒介的方式对于商标的使用都适应本条的规定。基本从大的方向上对何为“生产经营”中的使用做了细化规定，可以用来解决因无法解释“生产经营”而难以遏制商标恶意抢注的行为。而对于“恶意”的认定方面，我国商标法的规定过于零散，分别规定在商标法的各个不同部分，如第 13 条、第 15 条、第 30 条以及第 45 条等等。这样的规定过于碎片化，在司法实务的运用中可能存在难以准确适用的问题，所以笔者认为针对目前这种对于恶意抢注不得不重视的情况下，对于“恶意”认定的标准的具体化立法是有必要的。这点可以参照《欧盟商标审查指南》的规定，也是以列举式对何为“恶意”作出相应的具体的规定，并且在最后加入兜底条款以便以后针对新的情况的发生。并且在其中也可以结合诚实信用原则，对何为“恶意”作出解释。

4. 结语

随着商标实务的不断发展，除了市场竞争欣欣向荣之外，从中突显的商标权滥用的问题也不得不引起商标法的关注。商标权的滥用尤其是大量的恶意抢注行为并非商标法立法之初之本意，将会对公平的市场竞争带来严重危害，必须予以制约[6]。商标法必须与时俱进，细化对限制商标权滥用方面的考量因素，明确各方面的实际适用标准，不给权利滥用人利用商标法谋取不正当利益的可能。本文针对对应当前限制商标权滥用规定的缺失，结合各国各地区的相应做法，对我国商标法在条文中可以细化的部分予

以说明，希望可以为我国解决商标权滥用问题提供一点微薄之力。

参考文献

- [1] 李扬. 商标法基本原理[M]. 北京: 法律出版社, 2018: 200-201
- [2] 汤韬. 商标“恶意抢注”中“恶意”的认定标准研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东政法大学, 2018.
- [3] 张淑亚. 台湾地区知识产权制度评析[M]. 北京: 法律出版社, 2016.
- [4] 吴汉东. 知识产权基本问题研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009.
- [5] 王莲峰. 商标法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [6] 王迁. 知识产权法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016.