

# 《商標法》第四次修改對 制止惡意註冊的影響

杜穎、王文靜

2013年第三次修正的《商標法》為強調商標使用做出了一系列制度安排,但是由於制度設計和市場運行問題,相關條文並沒有有效制止商標惡意註冊行為,反而使得商標惡意搶註、商標囤積現象日趨嚴重。為了制止這一現象,引導市場主體將商標註冊回歸到使用目的,2019年4月23日,《商標法》第四次修正案通過。該法第4條第1款新增:“不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當予以駁回”的規定。相應地,新修法律在第19條、第33條、第44條、第68條進一步限制了惡意商標申請的代理行為,並將惡意申請作為商標異議與無效的理由之一,增加了惡意申請的行政處罰條款,形成了在現有法律框架下,針對惡意註冊行為的嚴密的規制體系。

為配合《商標法》第四次修正案的實施,2019年4月24日和2019年10月11日,北京市高級人民法院(以下簡稱“北京高院”)和國家市場監督管理總局分別發佈了《商標授權確權行政案件審理指南》(以下簡稱“《審理指南》”)以及《關於規範商標申請註冊行為的若干規定》(以下簡稱“《規定》”)。然而遺憾的是,《審理指南》和《規定》均未對第4條的規定進行釋義。據此,實踐操作中如何判斷一件商標註冊申請是“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”?企業的防禦註冊、少量的標識先佔等行為是否會因第4條的規定而有被駁回的風險等問題需要進一步明確。與此同時,《商標法》在司法實踐中具體適用時如何切分第4條與第44條第1款的適用問題,如何協調其與第49條第2款的關係等問題有必要予以說明。本文結合《商標法》第四次修正案前後的相關規定,就此次修法對制止商標惡意註冊的影響進行探討。

## 一、《商標法》第四次修改制止 惡意註冊的背景

商標惡意註冊一定程度上造成了商標授權確權行政糾紛案件的拉高,該問題已經成為我國理論界和實務界關注的熱點問題。從商標行政審查審理環節來看,國家商標局、原商標評審委員會發佈的《中國商標品牌戰略年度發展報告(2017)》顯示,2017年商標註冊申請量超過500萬件,其中在不予註冊以及部分不予註冊的2.2萬件審查決定中,屬於惡意註冊的共有5734件,佔異議成立(部分成立)案件的26.6%;其中適用《商標法》第7條“違反誠實信用原則”的有1212件,佔5.6%;適用《商標法》第13條對馳名商標進行擴大保護的有2352件,佔10.91%;適用《商標法》第15條關於代理人或代表人搶註的有246件,佔1.13%;適用《商標法》第32條對其他在先權利進行保護或者禁止惡意搶註的有1924件,佔8.92%。<sup>1</sup>

從司法審判環境來看,據北京知識產權法院調研報告,2017年一季度,北京知識產權法院新收商標授權確權行政案件1978件,相對上一年同期增長49.9%。其中,涉嫌惡意註冊的案件在駁回複審和撤銷複審案件之外的其他商標行政案件中的比例在30%以上。<sup>2</sup>北京知識產權法院公佈的18件共分為5大類的商標惡意註冊典型案例中,惡意搶註類案件<sup>3</sup>和非以使用為目的的大量囤積類案件<sup>4</sup>尤為突出。

“強化知識產權創造保護運用”“加強知識產權保護”“依法嚴格保護知識產權”等表述是近年來各級各類政府部門文件、報告中反復出現的關鍵內容,可以說,加強知識產權保護是創新驅動經濟發展的一個重要條件。為此,2013年修改的《商標法》從各個角度加強了商標權的保護,但是市場上搭便車、攀附

他人商業信譽的現象仍然大量存在。同時,市場主體增多,商標的市場價值越來越受到重視,但商標惡意搶註,註而不用、待價而沽等現象越來越嚴重。這些都嚴重破壞了公平競爭、誠信經營的市場營商環境。<sup>5</sup>

在這樣的背景下,2018年4月,《商標法》修改工作開始啓動。《商標法》第四次修改主要是爲了配合政府職能轉變和深化“放管服”改革,推進商標註冊便利化;順應中國經濟轉型,從重視速度到強調質量,引導品牌建設;加強商標權保護,倡導誠實守信的經營理念,營造優良的市場經營環境。<sup>6</sup>

## 二、第四次修改前《商標法》 制止惡意註冊的局限

2019年《商標法》修改並未涉及到商標註冊程序問題,主要解決了對註而不用行爲的規範,並加強了侵權損害賠償力度。2013年《商標法》對強調商標使用也進行了考慮,並做了制度安排,例如阻却符號圖的第10、11、12、13、15、32和第44條的規定;否定紙面所有權的第49條第2款的撤三制度;限制紙面所有權的第59條規定。但因為制度設計和市場運行的問題,這些條文的適用並不能有效制止惡意註冊。下面,我們針對重點條款對相關制度設計及適用局限逐條進行分析。

《商標法》第15條和第32條是有關禁止惡意搶註商標行爲的規定。根據《商標法》第15條規定及其修改的相關解釋<sup>7</sup>,禁止代理人、代表人搶先註冊被代理人、被代表人的商標,禁止因具有特定關係而明知他人商標存在的人搶註他人商標。《商標法》第32條是有關保護在先權利和禁止惡意搶註的法律規定。該條後半句規定禁止以不正當手段搶註他人已經使用的商標,且該商標具有一定影響。該規定是在我國商標註冊制度下對未註冊商標進行保護的特例,也是對我國商標註冊確權制度的有效補充,有條件地實現註冊商標與未註冊商標的利益平衡。但這兩條規定主要適用於註冊環節,第15條是以法律或事實上的特定關係作爲惡意認定的基礎,第32條則並不要求對特殊關係的認定,而是要求在先使用的商標必須達到“一定影響”,也即是通過實際使用商標所凝結的商譽作爲惡意認定的基礎。綜合來看,兩條的適用條件嚴格,適用範圍有限。

《商標法》第49條第2款是對註冊後連續3年不使用的商標予以撤銷的規定。從撤三申請的主體來看,任何人都可以提出申請。但現實情況往往是當某一市場經營者意圖註冊和使用三年不使用的註冊商標時才可能啓動撤三程序,商標行政管理部門不依職權撤銷,普通消費者也沒有申請撤三的積極性。因此,撤三制度的目的雖然在於維護商標的實際使用意圖,督促商標的實際使用,<sup>8</sup>但對清理囤積商標的作用有限。

《商標法》第64條第1款在損害賠償救濟中對商標使用進行了強調,即“註冊商標專用權人請求賠償,被控侵權人以註冊商標專用權人未使用註冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求註冊商標專用權人提供此前三年內實際使用該註冊商標的證據。註冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該註冊商標,也不能證明因侵權行爲受到其他損失的,被控侵權人不承擔賠償責任”。該條款規定,賠償請求的前提是註冊商標專用權人能夠證明此前三年內實際使用過該註冊商標或者證明因侵權行爲受到過其他損失,否則被控侵權人不承擔賠償責任,這在一定程度上對使用註冊商標具有促進作用。但是,該措施也僅適用於已經提出侵權主張的情況;而且,對權利主張人而言,商標註而不用,通過商標侵權訴訟獲利,如果不能獲得損害賠償,除了訴訟成本外並沒有其他損失。相反,被控侵權人不但需要承擔停止侵權的責任,還必須承擔參與爭議解決產生的相應的成本。因此,該條對遏制商標惡意註冊的效果是有限的。

2013年《商標法》第三次修改正式吸收了“誠實信用原則”,規定了禁止搶註他人在先使用的商標、明確了商標使用的定義等內容,希望從立法原則、保護在先使用等方面規制商標惡意搶註等行爲。但是,由於我國商標註冊程序優化、註冊週期縮短、註冊成本降低,以至於近年來我國商標申請量出現爆發性的增長,商標惡意註冊行爲也呈現規模化、專業化的趨勢。加之,我國商標法由於過分強調註冊取得商標的形式,導致商標最初的“使用”價值被忽略。因沒有實際“使用”要求,不需要過多成本的投入便可以通過商標的註冊而獲利,導致商標惡意搶註、囤積商標以及僵屍商標大量存在,成爲影響我國商標市場秩序的重大負面因素。<sup>9</sup>

上述條文從不同角度強調了商標的使用,對制止商標惡意

註冊起到了一定的間接作用,但基於上述分析可以看出,其作用範圍都各有局限。為此,商標審查審理部門和司法機關嘗試援引其他條款解決問題,主要有原《商標法》第4條、第7條、第10條1款8項和第44條1款後半句。但這些條款用於制止惡意註冊爭議很大。

原《商標法》第4條規定,自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中,對其商品或者服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標註冊。該條僅明確了我國商標註冊實行的是統一註冊原則,並未明確涉及商標的使用問題。且在株式會社百利達與原商標評審委員會商標爭議行政糾紛案件<sup>10</sup>中,北京高院認為,《商標法》第4條作為宣示性規定,其立法本意在於規範商標申請的目的,即申請商標應當出於生產、經營所需,而非囤積商標資源,造成商標資源的浪費。雖然北京高院認為商標註冊的目的在於生產、經營所需,但是同時強調該第4條僅作為宣示性條款,並不能作為法院審判援引的依據。

除了第4條,還有一個一般條款規定,即《商標法》第7條規定,“申請註冊和使用商標,應當遵循誠實信用原則”。誠實信用原則是民法的一項基本原則,《商標法》將其引入作為處理商標民事糾紛的基本理念和價值導向<sup>11</sup>,但是並未將違背誠實信用原則列為提出商標異議或者請求撤銷註冊商標的具體依據,而是將其作為商標法的基本原則。商標審查審理和司法實踐中,該條款也僅被作為總則性條款,一般不作為商標評審和裁判的直接依據,因其立法精神已經體現在商標法具體條款的規定之中。以華誼兄弟傳媒股份有限公司等與原商標評審委員會商標權無效宣告行政糾紛案<sup>12</sup>為例,原商標評審委員會認為,《商標法》第7條誠實信用原則作為原則性條款一般不可以直接援引,有具體條款應當優先適用商標法具體條款。

據此,原《商標法》第4條和第7條的立法目的原本對於商標惡意註冊具有一定的規制意義,但是因其性質上屬於宣示(一般)條款,審查審理和審判類似商標案件時,並不能作為援據條款直接引用,因此第4條和第7條便成為了原《商標法》中的閑置條款。

此外,審查審理和司法機關有時會考慮援引《商標法》第10條第1款第8項的規定,即“有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的”。但該條適用範圍特定,無法適用於惡意

商標註冊的大多數情況。其一,它無法適用於特定權益人的權益保護。例如,在“微信商標案”<sup>13</sup>中,法院認為,該案主要探討的是對特定主體民事權益的保護能否適用不良影響條款問題,對於該問題司法實踐目前的觀點趨向於統一,即審查判斷有關標誌是否構成具有其他不良影響的情形時,應當考量該標誌或者構成要素是否可能對中國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。如果有關標誌的註冊僅損害特定民事權益,由於商標法已經另行規定了救濟方式和相應程序,不宜認定其屬於具有其他不良影響的情形。<sup>14</sup>最高人民法院出臺的《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(以下簡稱“《授權確權的規定》”)第5條<sup>15</sup>對該問題也進行了明確。司法實踐中,確實存在將如李興發等經濟領域的公眾人物姓名註冊商標的案例<sup>16</sup>,也有將魯迅、冰心等文化領域的為公眾所熟知的姓名註冊為商標的案例<sup>17</sup>。由於涉及到的相關公眾人物在特定領域具有影響,且與良好社會公共秩序的維護相關,因此,並不屬於損害特定權益人的情形,而適用了不良影響條款。其二,不良影響條款僅針對標誌,不針對行為。《商標法》第10條第1款和第44條第1款雖然都是關於絕對禁止註冊事項的規定,但是從條文的表述可以看出,前者禁止的是某些“標誌”作為商標註冊,後者禁止的是某些商標註冊“行為”,這可以從第10條第1款使用的“標誌”、第44條第1款使用“以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標註冊”的表述中看出。<sup>18</sup>此外,《授權確權的規定》第5條第1款中也給予了明確,即商標標識或者其構成要素可能對我國社會公共利益和公共秩序產生消極和負面影響。

審查審理機關和司法機關有時也會援引原《商標法》第44條第1款規定來制止惡意註冊,即“已經註冊的商標,違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的,由商標局宣告該註冊商標無效;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效”,其中主要是通過識別認定“以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的”來制止惡意註冊,但該條款用於制止惡意註冊也存在爭議。首先是適用階段之爭。全階段適用說認為,該條款既適用於已註冊商標的商標爭議階段的宣告無效程序,也適用於針對商標不予註冊的異議複審程序,貫穿適用於商標審



查、核准、異議、爭議全部階段；<sup>19</sup>而商標爭議階段說認為，該條款僅適用於已註冊商標的商標宣告無效程序。<sup>20</sup>其次是性質之爭，即首先表現為相對事由條款與絕對事由條款之爭。相對事由條款說認為，該條第1款前半句的後半段解決的是以不正當手段侵害他人合法權益而《商標法》的其他條款又沒有規範的情況；<sup>21</sup>絕對事由條款說則認為，該條款解決的是以不正當手段侵害公共利益的情況，本質上與第10條、第11條、第12條一樣，是不需要由權利人或利害關係人啟動宣告無效程序的絕對事由條款。<sup>22</sup>此外，還包括程序條款與實體條款之爭。程序條款說認為，該條款的適用不涉及實體爭議問題，只針對商標註冊申請在程序方面存在欺騙或不正當手段，如偽造證明獲得註冊的情況；<sup>23</sup>實體條款說則認為，該條款除了要解決程序方面的不正當手段問題，還要解決實體方面的不正當手段問題，爭議實體問題在審理中也要審。<sup>24</sup>

綜合來看，《商標法》相關既有條款直接用於制止惡意註冊都存在不同的問題。制度設計上來看，遏制惡意註冊更為有效的措施應該從事前、事中、事後三個階段進行周全的考量。事前措施包括要求商標註冊人申請註冊時提供使用證據、意圖使用的證據或說明。《商標法》第四次修改第4條增加“不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回”的內容，也即是在註冊商標申請時，要求商標註冊申請人有使用目的，這是事前措施。事中措施包括在商標存續期間要求商標註冊人提供商標實際使用的證據；在續展註冊時，要求商標註冊人提供實際使用的證據。事後措施包括針對惡意搶註的宣告商標無效制度，《商標法》第四次修改第44條將第4條納入商標無效的事由，司法實踐也通過認定惡意搶註人權利濫用而判斷被控侵權不成立。例如，在王某與深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀百貨有限公司侵害商標權糾紛案中，<sup>25</sup>最高人民法院認為王某以非善意取得的商標權對歌力思公司的正當使用行為提起侵權之訴，構成權利濫用。

### 三、《商標法》第4條及相關條文修改內容

《商標法》第4條第1款在第四次修改之前是有關商標註冊主體、註冊範圍以及註冊原則的規定。其中，商標註冊實行

自願註冊原則，即商標經過註冊取得註冊商標專用權，註冊人有權禁止他人在相同或類似商品上使用或註冊與該商標相同或近似的商標。因此，註冊商標能夠比未註冊商標獲得更加全面、更加有力的保護。同時，該條款也體現出註冊商標應該以生產經營活動需要為目的，應該有真實的使用意圖。該條款原本比較適合作為制止大規模搶註行為的法律依據，但是，由於我國商標法對申請商標異議和無效的理由進行了明確的列舉，而該條並不在其中。加之，目前商標局在商標註冊審查中，並不要求申請人提交使用證據或者關於使用意圖的聲明。因此，該條作為遏制商標惡意註冊的法律適用依據的難度較大，導致在商標行政或民事案件中，商標行政和司法機關很少直接援引。尤其是北京法院有關裁判原本並不援用第4條作為審判依據，而是直接歸納出複製模仿非類似商品的知名商標、進行不以使用為目的的商標囤積等具體理由，然後直接納入“其他不正當手段”的調整範圍。<sup>26</sup>加之，違法成本較低，惡意搶註囤積商標的現象愈加猖獗。

據此，2019年修法在第4條第1款原有條文的基礎之上增加了“不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回”的規定。相應地，新修法律在第19條、第33條、第44條、第68條進一步限制了惡意商標申請的代理行為，並將惡意申請作為商標異議與無效的理由之一，增加了惡意申請的行政處罰條款，形成了在現有法律框架下，針對惡意註冊行為的嚴密的規制體系。相關條文具體規定如下：

新《商標法》第19條第3款，將第4條的內容增加到代理人拒絕惡意註冊的範圍，目的在於促進商標代理機構作為專業組織應該承擔制止惡意註冊的法律責任。

新《商標法》第33條將第4條和第19條第4款作為一項異議的理由，這為異議程序規制不以使用為目的的惡意註冊行為提供了法律依據。在程序上第4條成為了異議申請的絕對理由，即，任何人不受權利人、利害關係主體的限制都可以據此提出異議，這樣使得惡意註冊的行為受到廣泛的監督；同時也解決了商標異議部門在規制大量惡意搶註行為時面臨的法律適用上的困境。

新《商標法》第44條第1款與第33條相配套，第33條是針對初步審定的未註冊商標提出異議的法律依據，該44條第

1款是針對已註冊商標提出無效宣告的法律依據。增加第4條使得打擊惡意註冊的法律規定在商標異議程序和商標無效程序中具有一致性和銜接性,實現打擊惡意註冊的最大功效。

新《商標法》第68條第1款第3項增加規制代理機構違反第4條的內容,並增加第4款:“對惡意申請商標註冊的,根據情節給予警告、罰款等行政處罰;對惡意提起商標訴訟的,由人民法院依法給予處罰”,這體現了商標法加大對惡意註冊的打擊力度。代理機構拒絕惡意註冊是其應該承擔的法律責任,如果違反該責任應承擔行政、民事甚至刑事責任。增加的第4款進一步加大了对惡意註冊行為的懲罰力度,將規範所適用的惡意註冊行為的主體範圍進一步擴大,對惡意申請註冊商標和惡意提起商標訴訟的主體分別進行行政處罰和民事處罰。

#### 四、對《商標法》第4條修改的評價

《商標法》第4條的修改在一定程度上解決了註而不用的問題,但僅限於“不以使用為目的+惡意”的情形,二者構成缺一不可。為此,以使用為目的的惡意搶註行為應該不受本條規制。在實踐中,有的商標註冊申請是以使用為目的,但是這種使用具有仿冒侵權的性質,例如搶註他人商標、“傍名牌”等行為。該種以使用為目的的惡意註冊行為是否應該用第4條來規制?對此種現象,筆者認為可以交給《商標法》中的其他條款進行規制。此外,不以使用為目的的善意註冊行為也不應該納入第4條的規範中,比如防禦註冊、企業正常的品牌佈局、少量的標識先佔等。

對於如何判斷一件申請註冊的商標是“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”,《商標法》並沒有明確規定。實踐操作急需對採用何種標準判斷一件商標註冊申請是“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”進行明確。如前述,為配合新《商標法》的實施,北京高院和國家市場監督管理總局分別發佈《審理指南》和《規定》,從《審理指南》《規定》及其官方解讀<sup>27</sup>中可以看出,其規制行為既包括商標惡意註冊也包括囤積行為,但是對新《商標法》第4條“不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當予以駁回”的規定並沒有做出明確釋義。因此,對於商標的註冊申請如何證明其“使用目的”;如何判斷申請是否是“惡

意”;企業的防禦註冊申請是否會因第4條的規定而有被駁回的風險等問題,仍需要進一步詳細的規定。同時,第4條在司法實踐中具體適用時需要對其和相關條文及制度的關係做進一步分析。

##### (一)第4條與第44條第1款後半段的關係

修法前,司法實踐中通常認為原《商標法》第4條第1款只是解決商標註冊申請主體和自願註冊原則,而並沒有將其作為准予註冊和撤銷註冊商標的絕對事由。後來,自蠟筆小新案<sup>28</sup>司法機關開始意識到該第4條對於遏制不以使用為目的的註冊商標的價值後,逐步嘗試援引原《商標法》第4條和第41條第1款的規定。在再審申請人李某與被申請人原商標評審委員會、一審第三人三亞市海棠灣管理委員會商標爭議行政糾紛案<sup>29</sup>中,李某在第43類的住所(旅館、供膳寄宿處)、飯店、餐館等服務上註冊了“海棠灣”商標,在其他商品或服務類別上也申請註冊了“海棠灣”商標,還在多個類別的商品或服務上註冊了“香水灣”、“椰林灣”等30餘件商標,其中不少與公眾知曉的海南島的地名、景點名稱有關。最高人民法院駁回再審裁定認為,從《商標法》第4條規定的精神來看,民事主體申請註冊商標,應該有使用的真實意圖,以滿足自己的商標使用需求為目的,其申請註冊商標的行為應具有合理性或正當性。李某搶先申請註冊多個“海棠灣”商標的行為,以及沒有合理理由大量註冊囤積其他商標的行為,並無真實使用意圖,不具備註冊商標應有的正當性,屬於不正當佔用公共資源,擾亂商標註冊秩序的情形,屬於《商標法》第41條第1款規定的“不正當手段取得註冊”的情形。該案中,最高人民法院駁回再審申請裁定明確引入第4條商標使用目的的價值,並將其作為使用第41條第1款“其他不正當手段”的理論依據。基於“海棠灣”案的裁判觀點,《授權確權的規定》第24條規定,“《商標法》第44條第1款中的‘其他不正當手段’,是指以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者謀取不正當利益的行為”。

修法後,第4條與第44條第1款的適用如何切分,將是一個值得探討的問題。第4條雖旨在打擊惡意註冊、維護商標註冊秩序,從表述上看,條文內容中並未明示該意旨,而是強調“不以使用為目的”“惡意”。而《規定》對於第4條的適用也給

出了進一步的意見,《規定》第8條對商標法第4條的適用也採取了列舉式的規定。《規定》要求商標註冊部門在判斷商標註冊申請是否屬於違反《商標法》第4條規定時,可以綜合考慮以下因素:(1)申請人或者與其存在關聯關係的自然人、法人、其他組織申請註冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等;(2)申請人所在行業、經營狀況等;(3)申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人註冊商標專用權行為的情況;(4)申請註冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況;(5)申請註冊的商標與知名人物姓名、企業字號、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況;(6)商標註冊部門認為應當考慮的其他因素。可見,《規定》側重於要求商標註冊部門從主體、行業、商標、在先裁判等因素對申請人的行為進行判斷。“如果商標註冊部門發現商標註冊申請的申請人存在無正當理由大量申請商標註冊、交易商標、佔用公共資源,及多次在非類似商品或服務上搶註他人商標等情形,則會繼續審查該申請是否屬於不以使用為目的惡意申請商標註冊。”<sup>30</sup>從其官方解讀中可見,商標註冊部門在適用第4條時,在源頭階段就遏制惡意申請、商標囤積行為。換言之,只要能夠證明訴爭商標的申請無真實使用目的且有惡意申請、囤積註冊表現的,就可以適用第4條的規定。

目前,商標審查審理和司法實踐對第44條第1款後半段“以其他不正當手段取得註冊”的定位基本上是打擊擾亂註冊秩序條款。《商標審查及審理標準》《授權確權的規定》對這一表述的解釋是一致的,即“欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段”。北京高院在蠟筆小新案中認為,誠益公司將“蠟筆小新”文字或卡通形象申請商標註冊,主觀惡意明顯。同時,誠益公司具有大批量、規模性搶註他人商標並轉賣牟利的行為,情節惡劣,因此誠益公司申請註冊爭議商標,違反了誠實信用原則,擾亂了商標註冊管理秩序及公共秩序,損害了公共利益,構成《商標法》第41條第1款“以其他不正當手段取得註冊”的情形。<sup>31</sup>此外,上述“海棠灣”案的裁判觀點也將說理落腳於“擾亂商標註冊秩序”。據此,在具體適用時,第4條和第44條第1款的“不正當手段”條款應該各有偏重。

## (二)第4條和第49條第2款的關係

相較於第三次修正的《商標法》而言,第四次修正的《商標法》對商標不使用法律後果的規定,不僅僅是被撤銷的法律後果,商標不使用也會導致商標不能註冊、商標權無效的法律後果。<sup>32</sup>同時,《商標法》第四次修改對於“撤三”制度並沒有做相應的修改,這將導致《商標法》第4條與“撤三”制度出現銜接問題,對已經註冊商標的專有權、穩定性在一定程度上造成挑戰。

從兩條的適用條件來看,《商標法》第4條不以使用為目的的惡意註冊主要解決的是行為人的惡意註冊行為,而第49條“撤三”制度不考慮行為人的惡意,主要解決的是閑置商標和商標囤積問題。同時,《商標法》第4條對商標註冊效力的否定溯及商標註冊之始,而撤三的效力主要及於未來。《商標法》第47條第1款規定,依照本法第44條、第45條的規定宣告無效的註冊商標,由商標局予以公告,該註冊商標專用權視為自始即不存在。如果商標權人連續三年不使用且符合惡意註冊的,任何單位和個人既可以依據《商標法》第49條的規定請求商標局對該商標予以撤銷,也可以申請宣告商標無效,只是其構成要件不同,證明責任不同,法律後果不同。■

作者:杜穎,中央財經大學法學院教授、博士生導師;王文靜,中央財經大學法學院博士研究生

<sup>1</sup>參見《中國商標品牌戰略年度發展報告(2017)》,資料來源:<http://sbj.saic.gov.cn/sbj/201805/W020180513829986812509.pdf>,最後訪問於2020年3月17日。

<sup>2</sup>參見“北京知識產權法院規制商標惡意註冊並公佈典型案例”,《中華商標》,2017年第5期,第15頁。

<sup>3</sup>共有11件:“蒂凡尼”商標案、“埃索黃金眼”商標案、“強鹿 JOHN DEERE”商標案、“耐克”勾圖形商標案、“奧普 aopu”商標案、“十月媽咪 october mommy”商標案、“博拉尼一康納特 BRANE-CANTE-NAC”商標案、“JILlyong”九陽商標案、“金絲猴 JINSIHOU 及圖”商標案、“聖鬪士星矢 SHENGDOUSHIXINGSHI 及圖”商標案、“MICHAEL JACKSON”商標案。

<sup>4</sup>共有7件:“UL”商標案、“sheer love 十分愛”商標案、“怡麗絲爾 YILISIER 及圖”商標案、“A-K-R-I-S-”商標案、“黑子的籃球”商標

案、“FIVEGUY”商標案、“SAKAYORI沙卡亞瑞”商標案。

<sup>5</sup>參見杜穎：“《商標法》第四次修改的問題面向與基本思路”，《中國發明與專利》，2018年第8期，第88頁。

<sup>6</sup>同註5，第87-88頁。

<sup>7</sup>參見《中華人民共和國商標法解讀》編寫組：《中華人民共和國商標法解讀》，中國法制出版社2013年版，第37-38頁。

<sup>8</sup>參見孔祥俊：“論非使用性惡意商標註冊的法律規制——事實與價值的二元構造分析”，《比較法研究》，2020年第2期，第17頁。

<sup>9</sup>參見馮曉青、劉歡歡：“效率與公平視角下的商標註冊制度研究——兼評我國商標法第四次修改”，《知識產權》，2019年第1期，第10-11頁。

<sup>10</sup>參見(2016)京行終字第1459號行政判決書。

<sup>11</sup>參見芮文彪、凌宗亮：“新商標法誠實信用原則的本質及司法適用”，《電子知識產權》，2015年第1期，第100-103頁。

<sup>12</sup>參見(2018)京行終23號行政判決書。

<sup>13</sup>參見(2015)高行知終字第1538號行政判決書。

<sup>14</sup>參見武漢梟龍汽車技術有限公司與成都飛機工業(集團)有限責任公司、原商標評審委員會商標行政糾紛案，(2016)京行終1669號行政判決書。

<sup>15</sup>參見《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第五條規定，商標標誌或者其構成要素可能對我國社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響的，人民法院可以認定其屬於商標法第十條第一款第(八)項規定的“其他不良影響”。將政治、經濟、文化、宗教、民族等領域公眾人物姓名等申請註冊為商標，屬於前款所指的“其他不良影響”。

<sup>16</sup>參見(2012)知行字第11號行政裁決書。

<sup>17</sup>參見(2009)一中行初字2048號行政判決書。

<sup>18</sup>參見鐘鳴：“《商標法》第44條第1款評註”，《知識產權》，2020年第2期，第28-29頁。

<sup>19</sup>參見(2016)京行終4850號行政判決書。

<sup>20</sup>參見(2012)高行終字第246號行政判決書。

<sup>21</sup>參見郭建廣：“試議商標法第四十四條第一款的適用問題”，《中華商標》，2016年第7期，第60頁。

<sup>22</sup>參見李明德：《知識產權法》，法律出版社2014年版，第235頁。

<sup>23</sup>參見(2011)高行終字第206號行政判決書。

<sup>24</sup>參見陳錦川：《商標授權確權的司法審查》，中國法制出版社2014

年版，第66頁。

<sup>25</sup>參見(2014)民提字第24號民事判決書。

<sup>26</sup>同註18，第4頁。

<sup>27</sup>參見國家知識產權局：《規範商標申請註冊行為若干規定》一問一答，資料來源：[http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/sbxzg/201910/t20191022\\_307539.html](http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/sbxzg/201910/t20191022_307539.html)，最後訪問於2020年3月17日。

<sup>28</sup>參見(2011)高行終字第1427號行政判決書。

<sup>29</sup>參見(2013)知行字第41、42號行政裁決書。

<sup>30</sup>同註23。

<sup>31</sup>同註29。

<sup>32</sup>參見楊靜安：“新修改的商標法第四條規定與‘撤三’制度如何協調？”，《中國知識產權報》，2019年5月17日。