

## 明星楠：打击恶意诉讼需关注为祸之源

日期：2024.09.10

### 前情回顾

2024年3月30日，湖南省法学会知识产权法学研究会和知产财经在长沙联合举办“知识产权恶意诉讼的司法规制”研讨会，共同探讨和研究企业遭遇的知识产权恶意诉讼困境及解决之道，以为行业良性有序发展贡献力量。会上，万慧达知识产权合伙人明星楠围绕“打击恶意诉讼需关注为祸之源”话题进行主题演讲，知产财经对其主讲内容进行了整理，以飨读者。

### 讲稿分享

大家下午好！感谢湖南省法学会知识产权法学研究会以及知产财经的邀请，我是北京市万慧达律师事务所的明星楠律师，之所以分享打击恶意诉讼需要关注为祸之源，是因为这与我的代理工作经验有一定关系。万慧达代理了知识产权全产业链，也就是从权利的确权程序到维权程序都是我们的业务，甚至于我个人来讲，确权案子也许比侵权案的数量更大。所以我在想，在打击恶意诉讼的过程中，可以把这两个程序作联动考虑。

首先，所谓的为祸之源可以指形式上的商标权。以商标权为例，原告之所以能够提起恶意诉讼显然是拥有权利的，这个权利本身可能基于两种方面的因素，一是我国的商标申请量多年居于全世界首位，在这种大量的注册下有的是商业实际需要的品牌，有的是商标囤积以及商标抢注，有些国外品牌在国内没有及时注册，被国内企业先行抢注了，此种情况下我国有效的商标权中存在很多不以使用为目的的囤积以及抢注他人商标而形成的权利，权利本身是存在瑕疵的。第二种情况是商标本身没有使用，商标注册之初注册人恶意并不十分明显，但是突然出现一个大企业也用了个相同或相似的商标，注册人觉得我的机会/空间来了。此时这个商标的表象是，他三年之内没有使用或者通过一些象征性的使用的方式来维持商标的形式有效性，其生命周期并不是依附于它的商业周期，而是依附于其维权周期，商标的唯一目的就是做打击他人的工具。

	正常维权	恶意诉讼
诉讼目的	制止侵权行为，获得损害赔偿	阻碍他人合法经营及正常商标使用行为，以获取不当/非法利益
表现	以使用为目的申请注册商标，正当使用、管理商标。维权行为基于客观事实，合法、合理。	以非正当手段获取，或不具有使用目的等行为获取商标权。故意提起法律、事实上无根据之诉，获取超出其权利应有价值之利益。

其次，我们今天的主题是对“为祸之源”的关注。这里对正常维权和恶意诉讼做一个对比，从诉讼目的来看，正常维权是为了制止侵权行为，获得损害赔偿；而恶意诉讼是为了阻碍他人合法经营及正常商标使用行为，以获取不当/非法利益，你或者与我和解，或者支付高额赔偿。从表现上看，正常维权是以使用为目的申请注册商标，正当使用、管理商标。维权行为基于客观事实，合法、合理；恶意诉讼是以非正当手段获取，或不具有使用目的等行为获取商标权。故意提起法律、事实上无根据之诉，获取超出其权利应有价值之利益，也就是说，以他的规模和投入不可能获得这么高额商业利润，但是通过侵权诉讼，按照所谓的被告获利的计算方式反而谋得了原本不可能获取到的商业利益。商业利益是恶意诉讼的驱动。

接下来我将从三个方面展开对知识产权恶意诉讼的应对之道。

## 一、企业应对恶意诉讼的困境

### （一）程序不衔接



从企业被提起恶意诉讼之后，双方地位是完全不对等的。从时间来看，企业被提起了恶意维权诉讼后，从收到诉状、答辩期、受理、开庭、立案等等其实也就是3~6个月，由于现在各个法院都在审理提速，即使采取一些其他的诉讼措施，基本上也就是这个周期。反观企业被别人提起这种骚扰之后，想要动摇对方的权利基础，无论是提商标的不使用撤销还是提商标的无效，周期都是不对等的。以撤销为例，需要撤销的初审、复审，复审之后可能还有后续的司法诉讼（即行政诉讼），一审、二审的周期也很长，直到二审判决生效才对商标权有一个否定性评价。当然也可以在本诉期间采取终止的措施，但是在2年之内企业一直面临着侵权诉讼、其他人发布律师函干扰正常经营，经营成本和机会成本也是不可忽视的，也就是整体这两个程序的时间不衔接。另外，从行为人本身行使有效的商标权以及商标本身来看，商标权本身的合法性、正当性可能被忽视，也使得被告的答辩一直处于不利地位。

### （二）偿付不能

基本建议还是要提起另诉或反诉。在另诉/反诉当中，我们会向法院强调三点：一是权利瑕疵，也就是实质权利是否正当，其商标权的获取是否来源于抢注/囤积等。二是诉讼时的主观恶意。这个恶意就是和商标申请行为、使用行为以及提起权利主张之后的行为共同考虑提起整个维权行动的主观状态。三是损害结果和因果关系。行为人提起商标侵权诉讼给他人造成了损失，且与行为人恶意诉讼具有因果关系。



## 二、实践解决方案

### （一）解决方案

基本建议还是要提起另诉或反诉。在另诉/反诉当中，我们会向法院强调三点：一是权利瑕疵，也就是实质权利是否正当，其商标权的获取是否来源于抢注/囤积等。二是诉讼时的主观恶意。这个恶意就是和商标申请行为、使用行为以及提起权利主张之后的行为共同考虑提起整个维权行动的主观状态。三是损害结果和因果关系。行为人提起商标侵权诉讼给他人造成了损失，且与行为人恶意诉讼具有因果关系。

需要注意的是，在这一类的诉讼当中要关注对于商标权利本身的审查。因为商标行政确权案件是专属管辖，一般是在北京知识产权法院和北京高院、最高院比较多，但真正到各个地方的法院对于确权程序接触相对少。在审查权利基础过程当中，针对恶意抢注的商标要关注被抢注商标的显著性、知名度，包括针对不同商标权人的相同或类似商品/服务，针对同一商标权人的不相同/类似服务等；还有行为人抢注商标侵害他人现有在先权利，例如企业名称、包装等；另外要看行为人本身申请的背景，行为人大量抢注商标，并具有兜售、高价转让未果后向利害关系人提起侵权诉讼等行为。

### （二）关于权利瑕疵审查

这实际是一个更深度的恶意诉讼，是指商标本身没有使用，而是作为维权工具。商标没有使用的情况下可以走商标撤三的流程，也就是注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或个人均可向商标局申请撤销该商标。但是现在更为复杂的情况就是这些商标还有一个形式上的象征性使用的证据。以下是实践中的案件分享。

案例1：某婚纱品牌在撤销案件当中提交的使用证据是指定期限内的淘宝交易记录。有的人认为在指定期限之内有淘宝的销售记录，是不是就可以认定存在使用行为？我们在这个案件当中经过调研发现，这个淘宝店铺整个上架的货品和交易量、客流量非常少，仅以两年半为周期偶尔有销售行为，而且这个消费行为还是同一波所谓的“消费者”，另外，我们经过深度调查发现，这些“消费者”与商标注册人为某知名的知识产权代理机构的同事。当我们证明了这些事实以后，法官也认为他虽然有淘宝销售记录，但是行为构成了象征性使用，最终撤销了诉讼商标。但是这个事从确权程序稍作延伸，如果商标不被撤掉，国际品牌敢进中国，他就敢起诉。这也是诉源治理的一个案例。

案例2：2015年最高院曾经列入到指导案例中的一个案子。这个象征性使用是某食品品牌被他人抢注了，注册人是在撤三指定期限之内在报纸的中缝登了一个豆腐块广告说“某某（品牌名）小吃店，诚征合作伙伴，联系电话……”我们明确跟法院说，这种招商广告就是一个象征性使用。这里违反常理之处在于，他的所有商业广告就是“某某品牌小吃点诚征合作伙伴”，对于经营特色、地址都完全没有展现，显然是为了延续这种商标注册所制造的使用证据。北京高院支持了这个观点，判定其行为属于象征性使用，撤销了其商标。最高法院也维持了北高的判决。

所以，当我们在行政确权里单独审查时可以很深入地展开使用行为合理性，但是到了民事案件当中，他的权利商标可能就是一个有效商标，我们希望达到的目的是在当我们提起了反制恶意诉讼的反诉措施当中，法官能够针对权利人所提出的使用证据是否符合商业惯例、是否具有合理性和商标注册人的主观状态方面给予充分重视，而不是简单的处理形式。

如果做好诉源治理或者打击恶意诉讼，对于民事法官来讲，既要审是否构成民事侵权行为，还要更多地深入审查行政的确权领域中商标权本身的合理性、合法性和行为主张的正当性，确实是增加了审判的难度和工作量。

### 三、打击恶意诉讼的积极效果

首先从经济补偿角度来讲，恶意诉讼的赔偿范围包括合理支出和损害赔偿，其中合理开支部分包含为维权的确权成本、应诉成本等等，例如普利司通案判决。我们既然提起了反诉，就有机会去针对恶意主张权利的人，要求他赔偿合理支出，包括应付本诉的代理费、提起反诉的代理费，以及行政确权程序的一些合理支出。去年就有很多判例中是支持了行政确权支出，在民事案件当中给予偿付。这相当于在过去不对等的消耗战中扳回了一局。如果在打击恶意诉讼中仍然能延续这种思路，其实也是能够给合法正当的权利人以更多支持。

其次是与行政确权程序相互推进。生效的恶意诉讼案件判决中对于行为人申请注册商标正当性的否定性评价，有利于确权程序的推进。我们了解到包括北京高院、北知院行政确权的案件压力非常大。因为针对某一案件给律师展示的时间也就是15分钟，如果不是很深入地听理由和举证，恐怕就流于形式。这种情况下，如果能够开展民事程序，对这些证据进行深入审查，相信也可以将两个程序联动起来达到一个最优效果。

最后希望达到诉源治理。行为人无法通过恶意诉讼获利，前期抢注、囤积商标投入成本无法得以回收，有利于减少“注而不用/以非正当手段获取商标”情况发生，倒清为祸之源。

因为有恶意诉讼，实际就有经济利益的期许，恶意诉讼其实是律师生态环境之恶的一个波及，最终导致了现在要去清理恶意诉讼。我们如果通过打击这些恶意维权行为，使得他们入不敷出无法收回抢注和囤积成本之后，将来一定会正本清源，减少诉累。

谢谢大家！