

## 商标法4 | 《商标法》第四次修改一周年回顾（2020）

日期：2020.11.06 作者：杨明明/吕秋桐

2019年4月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了关于《中华人民共和国商标法》第四次修正的决定。修改后的《商标法》自2019年11月1日起施行。本次商标法的修订主要明确了不正当注册的处理方式，增加了商标代理机构的义务，规范商标代理行为，并加重商标侵权处罚及赔偿标准。时值《商标法》第四次修改一周年之际，笔者希望借本文对新法实施一周年的施行情况进行简要回顾。

### 一、第4、30条：对恶意商标注册的前端打击显著加强

规制恶意商标注册是2019年《商标法》修改的重中之重，修改后的第四条规定：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。该条款成为了国家知识产权局前端打击恶意商标注册的有力武器。根据国家知识产权局披露的公开数据显示，自新法实施以来，国家知识产权局公布了3135份适用《商标法》第四条的《商标驳回通知书》，在商标审查阶段对各种商标恶意注册和囤积行为给予打击。通过对已公布的《商标驳回通知书》的梳理，笔者注意到目前《商标法》第四条主要在以下几种情形中予以适用：

#### （一）短期内提交大量商标注册申请，明显超出正常经营活动需要

例如：申请人德州澳雪企业管理咨询有限公司申请商标的数量达1477枚，其中在2019年6月至2020年1月期间申请商标数量就超过了1100枚，显然超过了正常生产经营需要。国家知识产权局公布的商标驳回决定书中关于该申请人的决定书就达1082条，国家知识产权局在相关驳回通知书中明确指出：“你公司短期内提交了包含该申请在内的大量商标注册申请，明显超出正常经营活动需要，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，应予以驳回”。

#### （二）大量申请注册与他人具有一定知名度的商标近似标志

例如：申请人郑某某申请注册74枚商标，包含大量与他人知名商标近似的商标，如：“集梵希 GIFANXI”、“查里斯凯莱恩 CHARLIE KAIRN”、“菲勒哥慕”等。该申请人申请注册的74枚商标中有67枚已被国家知识产权局以违反商标法第四条一款予以驳回。国家知识产权局在相关驳回决定书中指出：“你除申请该件商标外，同时申请了‘迪奥恤’、‘VICTORIA GUQI 维多利亚古琦’等商标，此大量申请注册与他人具有一定知名度的商标近似标志作为商标的行为，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，另，申请人涉嫌变造营业执照，应予以驳回。”

#### （三）大量申请注册具有一定知名度的地名、景点名称

例如：申请人江西赣境文化传媒有限公司申请注册161枚商标，绝大多数为对知名地名和景点名称的注册，包括“田螺岭”、“五道庙”、“慈姑岭”等，其中139枚在国家知识产权局公开的商标驳回决定书中由于违反第四条一款被驳回。国家知识产权局在相关驳回决定书中明确指出：“你公司大量申请注册具有一定知名度的地名、景点名称作为商标，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，应予以驳回。”

#### （四）大量申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标

从国家知识产权局公布的驳回决定书来看，此类被驳回商标涉及的抄袭对象类型众多，包括游戏名称、影视作品名称、茶叶品种名称、约定俗称的某类公司名称、电商名称、NBA明星或篮球专业术语、知名主播或淘宝网红名称、酒庄名称等等。例如：厦门众通汇网络科技有限公司申请人申请102枚商标，含有大量对他人游戏名称的抢注，包括“火线之王”、“银河大富豪”、“剑仙江湖”等，且名下商标全部指定使用在第41类“在计算机网络上提供在线游戏；游戏厅服务”等服务之上。国家知识产权局发布的驳回决定书中

79份系对该申请人恶意注册商标的驳回决定。国家知识产权局指出：“你公司大量申请注册与游戏名称相同或近似标志作为商标的行为，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，应予以驳回。”

从公开的《驳回决定书》的适用情况来看，国家知识产权局重点打击的恶意注册基本与2019年4月发布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》7.1条关于第4条适用的具体情形一致。同时，笔者也在公开的商标评审文书中检索到与第四条相关的驳回复审裁定138份，其中134份都以申请商标违反第四条的规定而维持了驳回决定。可见，《商标法》第四条在商标审查实践中发挥了重要作用，成为对恶意注册进行前端打击的主要工具。

## 二、第33条和44.1条：在异议及无效宣告程序中对第4条的适用

《商标法》第四条不仅是国家知识产权局在商标审查工作中规制恶意商标注册的重要工具，第三十三条及第四十四条第一款还将第四条纳入了异议和无效宣告程序能够适用的实体法范畴，为第四条在打击恶意注册的各个阶段发挥作用提供了依据。根据笔者的了解，目前依据《商标法》第四条做出的不予注册决定的案件已经超过20件。例如：国家知识产权局在(2020)商标异字第0000025688号《第29712188号“中渠ZHONGQU”商标不予注册的决定》中，依据《商标法》第四条、第七条、第三十五条规定，决定第29712188号“中渠zhongqu”商标不予注册，并指出：

“被异议人在多个类别大量申请注册商标，超出其正常经营使用范围，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。虽然中国采取商标注册制度，按照先申请原则对商标是否准予注册予以审查，但商标本身的价值应当是区分商品及服务来源的标志，商标的注册应当是以具有使用的意图为前提，从而才能发挥商标的本身价值。若申请人以囤积商标牟取商业利益为目的，显然违背了商标的内在价值，亦将影响商标的正常注册秩序，甚至有碍于商品经济中诚实守信的经营者进行正常经营，故该种旨在大量抢注、扰乱正常的商标注册管理秩序的行为应当予以制止。因此，被异议商标的申请注册不应予以核准。”

对于无效宣告案件而言，根据“法不溯及既往”的原则，对于获准注册日期早于2019年11月1日的商标，实体问题适用2013年《商标法》，程序问题适用2019年《商标法》。因此，2019年《商标法》第四条仅能适用于针对2019年11月1日之后注册的商标提起的无效宣告案件。根据笔者的了解，国家知识产权局近期已有依据第四条裁决的无效宣告案件，相关裁定也会很快公布。

此外，从目前公布的驳回决定和异议决定来看，目前适用第四条的案件依然强调对“大量申请”的考量，主要打击的对象还是属于批量恶意注册和商标囤积的行为。但就《商标法》第四条的适用问题而言，笔者一直认为该条款只要同时满足“恶意”、“不宜使用为目的”两个要件，理论上都可以适用。近期国家知识产权局已经开始了《商标审查和审理标准》的修订工作，希望能对第四条在不同程序中的适用情形予以明晰，进一步强化对商标恶意注册的打击。

## 三、第19.3条和68.1（3）条：禁止商标代理机构代理恶意注册商标，对违规代理的商标代理机构及其主要责任人员的惩罚力度显著加强

《商标法》禁止商标代理机构在明知应知委托人恶意申请商标注册时进行代理活动的规定由来已久。2013年《商标法》第十九条就明确规定了商标代理机构在进行商标代理活动时应当遵循的原则和负有的义务。同时在第三款规定：“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。”2019年《商标法》第十九条第三款进一步强化了代理机构负有识别和拒绝代理恶意注册义务，明确规定：“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托”。同时，通过对六十八条第一款第三项的修改，将违反第四条纳入对商标代理机构进行处罚的情形。2019年《商标法》生效后不久，我国就受到了新冠肺炎疫情的严重影响。个别不法申请人及其代理机构在疫情肆虐的大环境中仍不忘牟取不正当利益，企图对抗疫期间出现的知名人名地名及药物名称等知名词汇进行抢注。为依法规制疫情防控期间的商标注册申请行为，国家知识产权局基于《商标法》、《规范商标申请注册行为若干规定》对“商标恶意注册”的规定，于2020年4月8日制发了《关于新冠肺炎疫情防控期间规制商标恶意申请行为有关法律适用问题的函》，对相关部门在疫情防控期间规制商标恶意申请行为的法律适用问题予以明确。各地市场管理部门果断出手，依据《商标法》第十九条第三款和第六十八条第一款第（三）项的规定，对相关商标代理机构进行了处罚。

2020年3月11日，朝阳区市场监管局针对北京亿捷顺达国际知识产权代理有限公司代理2家公司申请注册“火神山”“雷神山”商标的行为，作出了责令立即停止违法行为，给予警告并处以十万元罚款的处罚。

2020年3月18日，北京市顺义区市场监管局对北京辰友国际知识产权代理有限公司代理山西某公司申请注册“方舱”商标的行为，作出了对北京辰友国际知识产权代理有限公司进行警告并罚款5万元的行政处罚。

2020年3月31日，北京市房山区市场监管局对北京细软智谷知识产权代理有限责任公司代理32个申请人申请“火神山”、“雷神山”、

“瑞德西韦”等商标的行为，给予警告并罚款10万元。

2020年7月16日，河北石家庄市裕华市场监管局对河北省商标事务所有限公司代理白某某、石某某申请注册“火神山”、“雷神山”商标的行为，作出了进行警告并罚款3万元，对其主要负责人员给予警告并处以6000-8000元罚款的行政处罚。

#### 四、第68.4条：增加了对恶意商标申请人的行政处罚和司法处罚

除了为制止恶意商标申请提供了实体法律依据及程序适用依据以外，2019年《商标法》还针对恶意商标申请人增加了行政处罚及司法处罚两种法律责任。在第六十八条增加了第四款规定：“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚”。在2019年12月1日起生效的国家市场监督管理总局发布的《规范商标申请注册行为若干规定》中，第十二条进一步规定：“对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人，依据商标法第六十八条第四款的规定，由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款；没有违法所得的，可以处一万元以下的罚款”。

2020年3月初，绍兴某知识产权代理有限公司为商标申请人杨某芳代理了“李文亮”的商标注册申请，浙江省绍兴市市场监督管理局随即对相关当事人开展了行政约谈并进行核查处置，并对恶意申请人、商标代理机构及其直接责任人员进行了立案调查。3月26日，浙江省绍兴市市场监督管理局对恶意商标申请人杨某芳、代理机构绍兴某知识产权代理有限公司及其直接责任人员陈某刚作出责令改正违法行为，并分别处以2000元、20000元和10000元罚款的行政处罚。从公开信息来看，该案例系2019年《商标法》及《规范商标申请注册行为若干规定》生效以来，首次以《商标法》第六十八条第四款为依据对恶意商标申请人进行行政处罚。

#### 结语

《商标法》第四次修改自生效一年以来，已经在商标行政司法实践中发挥了重要作用。尤其是在规制恶意商标注册和囤积，使商标回归其本质这一点上，为权利人、行政机关及司法机关提供了重要的法律依据。但《商标法》第四条的具体适用情形，以及商标法第四条与六十八条的衔接机制尚需进一步的探索和明确。笔者将持续保持关注。