

从注册及使用两个角度谈如何遏制恶意注册[1]（2018）

日期：2018.11.17 作者：黄晖

商标恶意抢注——不满足诚实申请义务

首先，2013年商标法修改的时候专门增加了一条，就是第7条，要求遵守诚实信用的原则。但当时大家一般的理解是觉得这条是个原则性条款，可能不太好直接适用。但其实在商标法若干个条款里面应该都有关于恶意规制方面的内容，尤其是上一次在15条（现在是1款）的基础上，就是代理人抢注的这个基础上，增加了一个第二款，约束特殊关系抢注，即如果明知是别人的商标，你却去注册，这是不允许的。这其实已经在很大程度上解决了以前恶意注册的问题。然后，在另外的条款里面，比如在32条，以不正当手段抢先注册已经使用并有一定影响的商标这一块儿，在2001年商标法的时候，就有这个意思了，只不过后来在适用的过程中，它对有些地方有一些要求，就是必须要使用，还要产生一定的影响。有时候遇到有一些特殊恶意的情况，就是人家可能还没有开始使用，或者刚刚只用了一点点，但是由于周边的这些人之间有特殊的联系，他能够知道这些商标的存在的，所以才有了现在的商标法第15条第二款。

实际上，大家现在也比较关注另外一个条款，就是商标法44条的第1款，就是最初在93年商标法的时候引入进来的。那时候引入进来以后有实施细则，实施细则讲了很多种情况，这些情况其实在2001年商标法修改时已经都陆续上升为商标法的相关法条了。当时有一个比较大的争论，就是这一条（当时是第41条第一款，现在已改成第44条第一款）实际上一直没有变过。那么这一条到底规不规范侵犯他人先权利这一块儿？当时最高法院在“诚联”这个案子里面认为要分开，说第44条第一款（当时的第41条第一款）是绝对条款，这个条款里面不解决把人家商标抢注了这种情况，那个情况都应该放到相对理由的条款里面去解决，这样一来，当时这个条款就变得不太好用。不太好用了之后，事实上商标局、商评委面临的情况和问题并没有解决。大家明显感觉有些东西它是有问题的，但是当时找不到合适的条款去解决它。

所以，后来法院在司法发展的过程中，就开了一个小口子，就像在“蜡笔小新”这个案子里面，因为当时广州“诚益眼镜行”注册了几十个别人的有名的商标。所以觉得这种情况下面，也就是批量抢注他人商标的这种情况，可以算是，我就用新法来说了，第44条第一款里面这个情况。就是说这种情况，它不仅仅是侵害了一般的在先的权益，它同时损害了整个商标的注册秩序，所以这一条开始用了以后，慢慢地，像这种大面积、大批量抢注的情况，就基本上纳入到这个里面来这个解决。而且，在商标局的适用过程中，或者在法院适用过程中，也逐渐把它用到异议程序。因为第44条第一款严格讲是对注册商标的一个规制，但是，大家现在实际上有是在申请阶段或者在异议阶段的时候，也有要适用这一条的需求。所以，后来法院也认可商评委这边的一个做法，就是说，既然注册以后也能把它撤销，为什么不可在注册之前就把它给制止住，所以异议阶段也让用这个条款来解决问题。最近，我看商标局好像在驳回的这个程序中间也已经开始打击囤积。

现在，可能这条用得更多一些，就是来解决这种批量抢注的问题。现在的一个问题就是，还有一些情况是不是仍然需要有一个兜底的条款？因为批量抢注这个问题，大家也在讨论到底是30个、50个算批量，还是10个、15个算批量，这个中间的界限到底怎么去划分？还有这样的情况，比如说你找个广告公司帮你设计一个商标，这个广告公司可能悄悄地就把商标去申请了，那这情况甚至连第15条2款都用不上，因为你还没有使用，更谈不上一定的影响，更谈不上批量抢注，但是这种情况确实又是违反诚实信用的原则。

所以，这一点上，我认为，刚才家力这边也提到，就是说我们是注册制度，这个是没有问题的，实际上全世界现在基本上所有的国家，即使像美国这个国家，它对注册制度也是尊重的，但是这个注册制度，我们缺乏对它的一些相应的限制，比如说违反诚实信用原则的申请注册是不是还要保护？那我认为这就不能保护。虽然你是注册，但注册是以善意为条件的，所以对于这点，我认为这次商标法修改最好能把现在的第7条这个原则性条款作为一个直接可以用来提异议甚至可以提无效的一个条款。虽然现在收到的裁判文书里，商评委似乎还没有这样做，但是商标局这边已经有很多了，就是直接适用商标法第7条。它怎么适用呢，它把商标法第30条和第7条结合起来使用，因为商标法第30条里面有一个前缀，就是“凡不符合本法有关规定的”，比如说驳回这个第10条、

第 11 条，它其实也是以第 30 条来驳，所以既然第 30 条里面能够指到第 10 条里面去，那么为什么我不可以指到第 7 条里面去，所以它认为违反诚实信用这种情况的，第 7 条我也可以异议，也可以用来驳回。

但是这个毕竟不如把它直接写到一个条款里面去，比如说作为正式的可以异议、可以无效的条款。那么至于什么是恶意，我觉得这个情况可以留给这个具体的法律实践里面去，如果是本身现在现有的条款能够解决第 15 条、第 32 条乃至驰名商标第 13 条能够解决的条款，那当然就不用去用这个，但是我们至少有一个兜底的条款保证确实大家都认为这个是不合适的、处于恶意的这种情况，通过司法判例可以发展出来，能够把这个漏洞给堵住。

这是一个角度，就是从预先防范和事后无效的角度来看。

商标恶意囤积——不满足真诚使用义务

那另外一个角度，就是现在关于商标申请的数量这么多的问题，这个过程中间，我觉得实际上刚才说的应该分两类：一个就是确实是抢注他人的商标，还有一种情况就是，有人在翻着字典申请商标。大家看一下去年申请的这个情况，有的个人申请几千件商标，显然这个商标它拿来不是为了用的，就是为了囤积，然后来卖的。那么从我们商标法的立法宗旨来讲，商标不能说资源是绝对有限的，但是我想也不是无限的。现在，大家如果真正要想一个好的商标，凭脑子想，基本上是想不出来的，不是说想不出来，但想出来之后，一查，有重的，这种情况很普遍，现在必须要起很生僻的这种商标。

这种情况下，关于商标的使用义务这一块，可能还是要强化。我们现在已经提到了比如说没有使用商标，在索赔的时候除了合理开支以外不给赔偿，但是对于三年已经没有使用的商标，在法律上其实都不能给他保护。欧盟这次商标法修改以后，增加了另外一个规定：比如商标它是五年，满了五年如果还没有使用的话，这个时候如果有另外一个人来申请这个商标，有可能当时没有发生争议，你没有对他提异议，后来又开始重新恢复使用了；那这样就会出现一个比较矛盾的情况，就是说现在在后的这个商标如果撤销这个在先的商标，撤不掉了，因为你已经恢复使用；但是，其实在我当时申请的时候，你这商标已经是个死商标了，那这种情况到底怎么来平衡这两个利益？现在按照欧盟的新的商标法，这两个商标就要共存。就是因为撤不掉在先的，但在当时你在后申请的时候没有使用是个死商标，所以就不能保护它。这样我觉得能够确保正常的申请不被这些死商标挡住路，而且我也不必去预先的去发动对你的商标的撤销，这样这个商标等于就会少很多的麻烦。

最近我们在处理一个在欧盟的案子的时候，发现对方有在先的商标已经注册满五年了，但是对方没有用满五年的这个商标来打我们，而是用了一个在他满五年快要到期的时候重新申请的第二个商标来打我们。我们就申请说，你的第二个商标就有问题，因为他第二个商标跟第一个商标的标记一样，商品一样，对方没有道理不用一个更早的商标来打我们，而用一个更新的商标来打我们。于是我们主张，你第二个申请纯粹是为了规避使用义务，所以这种申请其实就是一种恶意申请。最后相当于我们介入时就已经说这个东西就是恶意申请，把这个商标给无效了，给打掉了。那么另外一个商标，也就是我们针对的那个注册满五年的商标，也发现它其实很多商品是没有使用的，也把它部分地给打掉了。

所以其实这一块儿，就是关于撤三这个制度，我们国家到底是要严一点，还是说有一些商标有正当的理由的，是不是能够让他们注册保护性、防御性商标，能够给他们多留一条路？我个人觉得操作起来可能会有一些困难，就是怎么来甄别这个商标的待遇比另外商标要特殊一点？在日本，这种防御商标是开放给那种已经认定为驰名商标的商标。我们国家，如果已经认定为驰名商标，其实不申请防御商标也可以得到保护，而不是说你非要自己再去申请一堆的商标，反过来，如果你的商标没有达到知名的地步，那为什么要把另外的类别注册起来把它占住，不让别人用？可能这个合理性会有一些问题。

所以，遏制恶意注册，要从两大方面着手，一是恶意单独作为一个理由，除了现有的已经解决的问题以外，如果还有空档的，我们通过一个原则性的条款来解决它；另外一个就是强化商标注册以后的使用义务，这样来避免注一堆的商标，最后其实这些商标都没有使用，对这种情况，要有一个自动清除的功能。

[1] 本文根据黄晖博士2018年11月9日在北京科技大学知识产权研究中心举办的“商标修法‘遏制抢注’研讨会”上的发言整理。