

# 商标确权阶段适用经济赔偿，规制恶意注册与恶意异议 (2018)

日期：2018.04.26 作者：明星楠

近年来，遏制恶意注册、恶意异议等行为已经成为商标领域避无可避的话题。商标行政管理机关以及人民法院都设立了多项卓有成效的举措来治理这种乱象，然而，在现行《商标法》框架下，恶意注册、恶意异议等乱象却无法得到有效遏制，因此，如何在商标授权确权阶段中规制这类行为，亦成为近期启动的新一轮《商标法》修改的难点和焦点问题。

目前已有不少规制该类恶意行为的有益建议，如建立“黑名单”制度，“异议期改为一个月”，“行政二审改为行政一审”，等。<sup>[1]</sup>本文主要从经济调节手段的角度入手，借鉴域外商标法在商标异议程序中由败诉方承担合理费用、设置金钱赔偿制度等做法，探讨在我国商标授权确权阶段适用经济赔偿手段（包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿）的可行性，以规制恶意注册、恶意异议等行为。

## 一、现状：清理抢注的成本数十倍于商标抢注的成本

恶意抢注人之所以能够大量注册他人商标，原因之一就是成本低。商标注册费300元，注册流程自己就可以完成，不需要其他的费用。批量注册100件，其成本刚刚三万元。很多抢注人都不再跟进后续的程序，行政机关、司法机关也不会仅仅由于他没参与程序而直接判其败诉。

反观商标权利人，为了及时发现他人抢注商标就需要对相关类别的注册申请进行监测。如果维护的权利商标知名度比较高，抄袭多发的话，企业无力自行监测，一般要委托知识产权代理公司或者律所进行。这部分费用是按年计费且持续发生的。否则在规定期限内未对抢注提出异议的话，其获权之后更加难以清除。

发现抢注仅仅是维权的第一步，之后要进行异议程序、异议复审程序甚至诉讼程序。权利人要承担各种官费、代理费，还要配备专门的人员跟进各个程序。一个完整程序走下来，3万元的预算很难覆盖。权利人如牛，抢注人如虻，牛再强也有顾及不到之处。

另外，出于不正当的目的利用商标异议程序阻止他人的商标及时注册的恶意异议，亦是目前实践中的一大乱象。实践中比较常见的，例如，利用异议程序敲诈对方当事人，曾经有某自然人针对国内一家知名的饮用水生产企业申请注册的商标提出异议，然后通知被异议人，要求被异议人支付20万元作为代价换取其撤回异议。又如，利用异议程序作为打击竞争对手的手段，某公司原本就在仿冒竞争对手的商标，在得知对方已经申请注册商标后，就提出商标异议，阻止其注册，趁异议期间大肆仿冒。

## 二、域外：各国商标异议程序中关于金钱赔偿的情况介绍

考察域外商标法中关于异议程序中规定金钱赔偿的情况，不少国家规定了由败诉方承担相关合理费用，典型代表如欧盟。更进一步，对于恶意异议的情况，英国则规定了恶意人支付超范围的费用（“off the scale”）。

第一，关于补偿性的金钱赔偿，即关于官费、代理费（律师费）等合理费用的分摊方式。

根据INTA官方资料，在目前公布的89个INTA会员国中，商标异议阶段中“金钱判给”（“Monetary Awards”）的情况如下：[2]

1、官方有权力作出金钱判给的有34个国家，即，败诉方承担费用（官费、代理费或其他补偿）。

其中，比较有代表性的是欧盟，根据《欧盟商标条例》第八十五条：1.在不违背第119条第6款的情况下，在异议、撤销、宣告无效或上诉程序中的败诉方应当承担对方当事人因该程序所遭受的必要开支和成本，包括律师、顾问或代理人的报酬、差旅费和生活补贴，其金额应限于按照《商标条例实施细则》规定的条件所确定的各项费用标准范围内。2.但是，各方当事人在不同方面各有胜负，或者根据衡平法所述理由的指示，异议处、撤销处或上诉委员会应裁定费用的不同分摊比例。3.当事人以撤回欧共体商标申请、异议申请、撤销权利申请、无效宣告申请或上诉申请、不续展注册或者放弃欧共体商标的方式终止程序的，应根据前两款的规定承担对方当事人遭受的开支和成本。4.案件未作裁决的，费用的承担应由异议处、撤销处或上诉委员会自由裁量。[3]

2、官方没有权力作出金钱判给的有51个国家，即，败诉方不需承担费用（官费、代理费或其他补偿）。

其中，比较有代表性的是美国，败诉方不需承担相关合理费用，其理由主要是，这个过程会非常繁重，官方没有资源决定这些问题。[4]

3、不明确：4个国家。

第二，关于惩罚性的金钱赔偿，即对违规情形和不合理行为的赔偿。

根据英国商标法，在商标异议程序中，胜诉方获得费用补偿，同时，若存在违规情形和不合理行为的，需付超范围的费用（“off the scale”）。可见，在英国，对采取不正当手段，恶意启动商标争议程序，滥用程序打击诚实守信的同业竞争对手的异议人予以严惩，如果其败诉，英国专利局或者法院均有权决定败诉方支付给对方高额的费用。

上述欧盟和英国关于商标异议合理费用的分摊方式、恶意异议的惩罚性赔偿，对我国现阶段规制恶意注册、恶意异议等行为具有重要借鉴意义。

三、建议：在商标授权确权阶段适用经济赔偿手段，规制恶意注册与恶意异议

恶意注册、恶意异议等乱象愈演愈烈的很大诱因在于商标注册和异议费用低，行政程序及司法程序的启动成本低，同时，法律没有规定相应的赔偿责任。可见，现行法下，恶意注册、恶意异议等行为的成本与效益是如此不均衡。因此，考虑到经济因素的重要影响、商标授权确权案件的法律性质等，本文建议在商标授权确权程序中适用经济赔偿手段，以规制恶意注册、恶意异议等行为。

### 1、行政案件中第三人有权申请解决民事争议的权利

根据《行政诉讼法》第61条的规定，在涉及行政许可、登记、征收、征用、和行政机关对民事争议所作的裁决的行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理。

在商标授权确权行政诉讼中，第三人作为案件的当事人，有权申请解决民事争议的权利。

### 2、无效宣告裁定，属于行政机关对民事争议所作的裁决，属于规定的行政附带民事申请的范围

被告商标评审委员会行政行为处理的是原告和第三人之间关于商标权是否应当维持有效的争议，原告与第三人是平等的民事主体，被告商评委行政行为处理纠纷的内容是原告是否能够拥有争议商标的商标权，第三人的商标权是否应予以保护。商标权属于民事权利，被告商评委处理纠纷的目的主要是保护行政相对人的私权利，尤其是原告对第三人商标进行大量抄袭注册的情况下，被告裁定处理的纠纷属于原告与第三人之间就商标权是否应当维持有效的民事争议。商评委对该民事争议进行审查并居间裁判的具体行政行为，属于行政裁决。

### 3、第三人请求就原告的大量注册行为进行赔偿与被告行政行为具有相关性，可以在行政案件中一并解决

原告的批量抢注行为给第三人的商标维护工作带来了沉重的经济负担，为此第三人要支付大量的官费、无效代理服务费和诉讼代理费等，给第三人带来了巨大的经济损失。第三人的损失是直接由原告批量恶意注册引起的，第三人据此要求原告就其批量注册行为给第三人造成的损失进行赔偿，与本案具有相关性，可以作为附带的民事案件一并提起。

民事赔偿争议的解决也能很大程度上遏制原告的批量抢注行为，实质性解决原告和第三人之间关于商标问题的民事争议。

[1] 江京晖：《规制恶意注册和异议制度构建》，网址：

[http://mp.weixin.qq.com/s/LSlsluyoEnpy-1Zn\\_VJIDg](http://mp.weixin.qq.com/s/LSlsluyoEnpy-1Zn_VJIDg)

[2] See INTA: International Opposition Guide: Comparative Practice and Procedures, available at [https://www.inta.org/Oppositions/Pages/IOG.aspx?utm\\_source=Member%20Benefits&utm\\_medium=e-blast&utm\\_campaign=Explore%20Membership%20Benefits&utm\\_content=guide\\_iogs](https://www.inta.org/Oppositions/Pages/IOG.aspx?utm_source=Member%20Benefits&utm_medium=e-blast&utm_campaign=Explore%20Membership%20Benefits&utm_content=guide_iogs)

[3] 参见查尔斯·吉伦等编辑，李琛、赵湘乐、汪泽译：《简明欧洲商标与外观设计法》，商务印书馆2017年版，第233-236页。

[4] See TRADEMARK OPPOSITION PROCEEDINGS IN THE UNITED STATES, available at [www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17](http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17)