

“商标恶意抢注”概念认定研究

张泰然

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2024年7月27日; 录用日期: 2024年8月21日; 发布日期: 2024年8月29日

摘要

商标对于商事主体开展商业活动具有重要作用,“商标恶意抢注”这一概念尚未直接见诸于我国立法,但在已在实务中得到了广泛应用。根据《商标法修订草案(征求意见稿)》(2023年版)表明该概念或将入法,可见其重要性。但目前该概念的内涵与外延尚不够稳定,因此需要厘清其认定方式,帮助商事主体规划商标布局与规避侵权风险。对“恶意抢注”从主、客观要件,以及应然、实然层面展开综合研究,并区分“恶意注册”与“恶意抢注”这两者的区别点。综合分析条文、案例与论文可知,法律以负面清单的形式载明了多种“恶意”,案例和论文也展现出了“抢”的共同点,即攫取或损害了他人合法利益,这两点便是构成商标恶意抢注的关键要件。

关键词

恶意抢注, 恶意注册, 商标, 负面抢注

Research on the Concept Recognition of “Malicious Rushing to Trademark Registration”

Tairan Zhang

Intellectual Property School, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Jul. 27th, 2024; accepted: Aug. 21st, 2024; published: Aug. 29th, 2024

Abstract

Trademarks play an important role in the commercial activities of commercial entities. The concept of “malicious rushing to trademark registration” has not yet been directly seen in China’s legislation, but has been widely applied in practice. According to the “Draft for Comments on the Revision of the Trademark Law” (2023 Edition), it is indicated that this concept may be incorporated into the

law, indicating its importance. However, the conception's connotation and extension are not yet stable enough. Therefore, it is necessary to clarify its recognition method, help commercial entities plan their trademark layout and avoid infringement risks. Conduct comprehensive research on "malicious rushing to registration" from the subjective and objective elements, as well as the expected and actual levels, and distinguish the differences between "malicious registration" and "malicious rushing to registration". Based on a comprehensive analysis of the articles, cases, and papers, the law contains various forms of "malice" in the form of a negative list. The cases and papers also demonstrate the common point of "rushing to register", which is to extract or harm the legitimate interests of others. These two are the key elements that constitute malicious rushing to trademark registration.

Keywords

Malicious Rushing to Registration, Malicious Registration, Trademark, Negative Rushing to Registration

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》¹(以下简称“草案”)其第八十三条的条旨为“恶意抢注的民事赔偿”，该法条欲加重恶意抢注商标行为人的法定责任。如果商事主体的行为被认定为构成恶意抢注商标，那么不仅将需要进行民事赔偿，而且还可能面临检察机关的诉讼。

我国于商标权领域贯彻实施注册主义，相较于使用主义，注册主义的优势在于权利状态更加安定，但劣势在于留下了法律主体依托“恶意抢注”手段谋取利益，干扰市场秩序的可能性。根据国家知识产权局的统计数据可知，截至 2022 年底，我国目前有效注册商标数量为 4267.2 万件²，商标经济已然具有了不小的体量。随着商标市场的不断发展，商标交易的蒸蒸日上促使着恶意抢注行为的频发。一家以抢注、转卖商标作为主要经营业务的公司便能够持有五千余枚商标，一枚普通商标的转卖价格处于 8900 元到 12,500 元区间内，“莫言醉”这枚商标更是转卖价格达到了 1000 万元，相比起不到千元的平均注册成本[1]，极高的利润比例成为该类公司趋之若鹜地扰乱商标市场的核心原因。

实际上“恶意抢注”一词并未直接见诸我国的《商标法》与国际公约之中。在中国裁判文书网以“恶意抢注”为关键词进行检索，共得到 5976 篇文书³，但由于尚无法条的明文规定，导致实务中对于该词的内涵与外延认定尚不稳定，导致出现了一些困难。

例如在“爱适易”案件⁴当中，被告方多次申请注册与原告所拥有的“爱适易”系列商标相同或近似商标，“爱适易”商标在食物垃圾处理领域已达到了被认定为具有“一定影响”的程度，但关键点在于被告方注册商标所用于的商品类别与食物垃圾处理器并不相同与类似。最终法院认定被告方行为构成“恶意抢注”，但由于现行《商标法》中并未直接载明该类型行为属于恶意抢注的情形，也使得最终法院实际上是依据《反不正当竞争法》与《民法典》作出判决的。可见，实务中由于“恶意抢注”认定尚未明晰，也导致了讳疾忌医的问题。而且笔者认为现有草案中的类型化概括也不够清晰，因此如何认定“恶

¹ 参见《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》。

² 参见《统计分析成果 2022 年度及 2023 年 1 月知识产权主要统计数据(知识产权统计简报 2023 年第 1 期)》。

³ 该数据于 2024 年 2 月 3 日访问中国裁判文书网统计获得。

⁴ 参见福建省高级人民法院(2021)闽民终 1129 号民事判决书。

意抢注”成为亟待解决的问题。

本文将会分别针对“恶意抢注”的主观要件“恶意”与客观要件“抢注”两者展开概念认定的研究，研究方法则是结合法教义学的视角与司法实务中的应用，通过这两条路径使得本文论证在应然与实然层面达成统一。

2. “恶意抢注”中“恶意”的认定

2.1. 法教义学上的“恶意”认定

首先正向对“恶意”一词进行解释，在《元照英美法词典》中“恶意”为：“出于私利或者不良意图实施某一隐秘计划所表现出的一种心理状态。”《说文解字》中载明，人有过便为恶，察言则知意。可见，古今中外都将“恶意”划定为主观层面的概念，指向一种欲以不正当手段谋取不正当利益的负面动机。

也可用“善意”的法律概念进行反向推导，以明晰“恶意”概念。由于主观思维无可避免地会投射于客观行为，因此法律一般将行为作为认定主观的核心依据。“善意”以“诚实信用”的形式广泛出现在我国各项立法之中，例如《商标法》第七条、第十九条与第六十八条与《民法典》第七条。在以上条款中，“善意”可被概括为遵守法律、秉持诚实、恪守承诺与不侵害他人正当利益的主观状态。那么将上述情形的反义词进行概括归纳，便可得到“恶意”的概念，即是违背法律规定、欺诈隐瞒、违约毁诺与不正当侵害他人正当利益时的主观状态。

2.2. 司法实务中的“恶意”认定

“恶意”作为法律概念最早于《罗马法》出现，然而《罗马法》并未就其给出明确的应然概念，而是列举出了恶意抗辩、恶意占有等具体实然的行为模式，以供阅读者辨析行为是否具有恶意。可见，欲明晰“恶意抢注”中的“恶意”为何，理应结合法定的具体情形以进行辨析。

在现行《商标法》中，“恶意抢注”并未被直接载明，与之最接近的概念是“恶意注册”，被载明于第四条、第四十五条、第四十七条与第六十八条第四款之中。“恶意”一词在与“抢注”搭配时，其含义与“恶意注册”中的“恶意”概念并非完全等同。因此笔者欲先通过明晰“恶意注册”的概念，划分出“恶意抢注”的范围，后文再通过点明两者的相同特征与区别特征，以明晰“恶意抢注”的概念。

根据《商标法》相关法条规定，笔者将“恶意注册”之“恶意”的认定情形归纳为：第一，不以使用为目的；第二，欲损害或是攫取驰名商标合法利益；第三，未经授权，欲以自己的名义注册被代理人或者被代表人的商标；第四，不当凭托地理标志知名度，欲造成消费者混淆；第五，欲损害他人先在权利。

已实施多年的《统一域名争议解决政策》(UDRP) [2]第4条b款也列举了四种“恶意注册”中“恶意”的类型：第一，以向在先权利人的竞争对手转让、租赁或出售，从而获得高额利润为目的；第二，以阻碍在先权利人为目的；第三，以破坏他人业务为目的；第四，以造成相关公众的混淆从而获利为目的。

在我国草案之中，与“恶意抢注”概念相关的条款数为第十八条、第十九条、第二十二条款第四款、第二十三条与第八十三条。这些条款表明可认定具有该“恶意”的情形为“故意损害或攫取他人合法权益”，具体为：第一，欲使得相关公众混淆抢注商标与驰名商标之间的联系，欲减弱驰名商标的显著特征，欲贬损驰名商标的市场声誉，欲不正当凭托驰名商标的市场声誉；第二，未经授权，欲以自己的名义注册被代理人或者被代表人的商标；第三，损害他人现有的在先权利或者权益。

将归纳得出的情形进行比较，发现“不以使用为目的大量申请注册”这类属于“恶意注册”的情形，并未被草案认定为构成“恶意抢注”。此外，草案之中被认定为是“恶意注册”法定情形的“以欺骗手段申请注册商标”，也未被划分至“恶意抢注”范畴。笔者认为其原因在于认定“恶意抢注”中“恶意”的核心关键在于行为人具有不正当损害或攫取他人先在利益的动机。“囤积商标、伪造材料”并不必然影

响“在先权利人的利益”，两者之间的逻辑关系为既不充分，也不必要。

立法之外，多位学者为明晰“恶意抢注”的概念做了进一步的补充，笔者将其概括如下：“第一，抢注人对其手段的不道德性、结果的损害他人性为明知或是应知[3]；第二，知晓或应知他人的在先权益[4]；第三，不良动机必然涉及抢注目的，同时不排除涉及使用目的[5]。此外还应设置兜底机制，即‘恶意’认定范围并非封闭的，应当以弥补注册主义弊端为核心，有扩大弊端负面影响的动机皆可被划入‘恶意’的范畴[6]。”如此看来，“恶意抢注”之“恶意”强调行为人强烈的负面动机，若是商事主体在不知或不应知的情况下完成了“抢注”行为，由于该商事主体实际上是遵守了诚实信用原则的，其逐利心态符合一般交易习惯与市场道德规范，则不会受到法律的非难。另外，“恶意”不仅投射于抢注行为之上，也会投射于后续的商标使用行为。因此在认定商事主体是否具有“恶意”时，抢注行为与后续使用行为两者将作为一个整体进行综合分析。但如果在“抢注”之时不存在恶意，在后续使用时才出现了滥用商标权的负面动机的话，此类动机并不属于“恶意抢注”中的“恶意”。

3. “恶意抢注”中“抢注”之认定

3.1. 法教义学上的“抢注”认定

对“抢注”一词进行文义解释，《新华字典》中“抢”的本义为“夺、硬拿”，而后衍生出“争先”的语义，指向客体为“他人之物”，“注”自然为“注册”的含义。可见，“抢注”较“注册”的核心差别在于增加了“争他人之先”的含义。因此当不存在“他人”时，该行为便不会被认定为“抢注”，例如不以使用为目的，大量申请无在先权利人的商标。又或是通过伪造申请人身份证明文件注册等欺骗手段，注册无在先权利人商标的行为。另一方面在并非“争先”的情况下，意味着在他人申请、公告、注册商标之后，再注册近似商标的行为，也并非“抢注”行为，例如《商标法》第三十条与第三十一条所载明的行为。

“抢”这一行为必然要求存在客体，若是行为人自以为注册该商标能够损害或攫取他人利益，但实际上相关公众并不会混淆在先标识与抢注商标，那么在此情况下无论该注册是否具有“恶意”，注册手段是否正当，该行为都不属于“恶意抢注”的范畴，可见在认定过程中，抢注商标最终起到的市场效果所占权重位于主导地位。例如在“卡帝乐鳄鱼案”⁵中，商标评审委员会第124822号裁定书认定争议商标与引证商标在组成元素、最终效果等方面存在显著区别，相关公众施以一般注意力能够区分，即使是两者并存于市场，也不易导致相关公众混淆，最终最高人民法院认定被告行为不构成“恶意抢注”。

另外，“抢”这一行为所针对的客体应当已经具有了一定价值，因为针对没有商业价值的物进行的行为并不构成抢，例如法律上没有由于抢空气而构成侵权的。所以被抢注的商标应当已经具有了“一定影响”，即在相关公众之中拥有知名度且标识本身具有显著性。例如在“沪江案”⁶中，上海市高级人民法院认为原告对涉案标志在先使用范围有限，市场占比与对外宣传都为具有一定体量，市场声誉亦不高，因此判决被告注册该标识的行为并不构成“恶意抢注”。具有法律关系主体间的背信恶意抢注更为特殊，被抢注商标的价值并非仅来源于商标本身的影响，还来源于被抢注人的可期待利益，因此即使在先标识尚未投入市场适用，该类型行为也可构成“恶意抢注”。

3.2. 司法实务中的“抢注”认定

在市场环境中“抢注”行为并非全然地被禁止，法律保护符合诚实信用原则的“抢注”行为，这是商标先申请原则的应有之义，可见法律禁止的“抢注”以“恶意”为必然要件。例如在“鸭王商标纠纷案”⁷

⁵ 参见最高人民法院(2018)最高法行再136号行政判决书。

⁶ 参见上海市高级人民法院(2017)沪民终350号民事判决书。

⁷ 参见最高人民法院(2012)知行字第9号行政裁定书。

中，被告上海鸭王公司在同一商品类别上注册了原告北京鸭王公司已经使用并有一定影响的商标，但是由于地理因素的天然切割，被告在上海区域的使用并无攫取原告方在先使用商标声誉的恶意，由此最高法院认定此行为不构成“恶意抢注”。

立法者与学术界还以实践经验为依据，意图细化“恶意抢注”的类型，所以还可以从法律文件中提炼概念，帮助商事主体规避风险。

《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》[7]第二条载明了需重点打击的商标恶意抢注行为，共有十种情形，笔者将其行为模式概括为：出于攫取不正当利益的目的，通过扰乱商标注册管理秩序的方式，造成较大不良社会影响的结果。进一步细化后，笔者凝练得出以下八类可被认定为是“恶意抢注”的行为：第一，抢注国家类资源；第二，抢注行政类公共资源；第三，抢注公共事件、高知名度事件相关词汇、标志。第四，抢注地理标志类公共资源。第五，抢注商业类公共资源。第六，抢注名人名称、肖像类资源。第七，抢注行为违背公序良俗。第八，抢注高知名度或较强显著性的商业标识类资源。

笔者在归纳总结后得出一个结论，当前主管部门重点打击的“恶意抢注”行为具有的核心特征是所针对对象一般是不特定主体，行为影响范围广，行为人主观上具有通过抢注行为私有化国家利益、社会利益与公共利益的意图。例如第六类针对公众人物名称或肖像的抢注行为，由于该类型行为目的将会误导公众认为该商标所附着的商品或服务与公众人物具有特定联系，不仅将损害公众人物声誉，还将损害社会公众的信赖利益，且产生其他不良社会影响⁸。因此《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》对于通过“抢注”行为侵占公共类资源的行为人，以直接推定的形式认定其应知该手段具有不正当性、结果具有损害性，从而评价其主观动机具有恶意。

关于针对特定主体实施的“恶意抢注”行为，仍然以抢注人物姓名、名称为例，依据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》⁹第二十二條，对于抢注一般作品名称或作品中的角色名称的行为，该行为并非必然损害他人的商品化权益，并不能直接推定涉案注册行为构成“恶意抢注”。需要进一步考量涉案名称的知名度与显著性，明确其具有的“影响力”是否达到了能够导致相关公众容易混淆涉案名称与涉案商标的程度，若认定该商标注册行为并未损害他人的在先权益，则不构成“恶意抢注”行为。

草案第二十三条以“保护在先权利”为条旨，较现行《商标法》第三十二条仅载明了在先权利而言，草案特别点明了在先权益同样需要保护。在司法实践当中，针对商品包装或装潢等尚未类型化的民事权益，法律仍旧对其给予保护。例如在著名的加多宝与王老吉红罐纠纷案¹⁰当中，广药集团与加多宝公司双方争议的其中一个焦点就是特定款式的凉茶红罐包装、装潢的权益保护问题。可见，若是该抢注行为存在造成相关公众混淆的空间，即使是损害的他人先在权益，该行为同业也会被认定为构成“恶意抢注”。

对我国“恶意抢注”行为类型进行实际调查后，结果显示，“恶意抢注”集中地以四类形态呈现：“抢注他人的未注册驰名商标、违背信义关系的抢注行为、损害他人先在权利或权益的抢注、抢注公共资源。”其中“损害他人先在权利或权益的抢注”这一类型的抢注行为数量占据榜首[6]，笔者认为这正是由于《商标法》第三十二条具有兜底性条款的作用。

4. “商标恶意抢注”的认定要件

通过对字词本意、立法现状、学界观点与司法实例的分析，笔者明晰了“恶意抢注”概念多方面的认定要件，这些要件能够更好地帮助商事主体完成商标布局与进行商事活动，在本段进行总结。具体来

⁸ 以乔丹体育公司恶意抢注高知名度的体育明星迈克尔·乔丹的姓名为例，参见最高人民法院(2016)最高法行再27号行政判决书。

⁹ 参见《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》。

¹⁰ 参见最高人民法院(2015)民三终字第2号民事判决书。

说,“恶意抢注”并不涵盖商标囤积行为,而是将管制的客体要件定为了损害他人或公众的行为。因此商事主体应当体系化地留存商标使用证据,例如在交易合同、宣传广告与商品包装等场景使用的照片,以证明自身注册该商标目的在于正当使用,并不符合“恶意抢注”的主观要件。同时在认定中还留有抗辩事由,出于立法目的并不禁止商事主体针对新领域开发潜在的商业价值,例如将非商业标识用于商业,或是选择在不同的商品类别、相隔的地理区域注册并使用他人已使用的标识,再辅以相关证据证明相关公众并未产生混淆,就能够有效地避免被认定为构成“恶意抢注”。抗辩事由的但书是具有群体记忆的标识,在各个领域与地域都若是进行抢注行为,将不再适用抗辩事由,将被认定为构成“恶意抢注”,成为行政机关的规制对象。“商标恶意抢注”或将入法,对商事主体带来了新的合规要求,若能够做到明晰其法律认定模式,将能够进一步规范商标市场,优化营生环境,迸发创新活力。

参考文献

- [1] 新京报.“钟南山”“火神山”被申请注册:揭开商标抢注背后灰产[EB/OL].
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664125740376374466&wfr=spider&for=pc>, 2024-08-26.
- [2] 互联网名称与数字地址分配机构(ICANN):统一域名争议解决政策[EB/OL].
<http://odr.org.cn/web/domainDispute.action?mz07.infoType=5&mz07.textType=2&mz07.CNEN=1>, 2024-08-26.
- [3] 王莲峰,康瑞.法律责任视角下商标恶意抢注的司法规制[J].中华商标,2018(7):68-72.
- [4] 宁立志,叶紫薇.商标恶意抢注法律适用研究[J].法学评论,2022,40(2):181-196.
- [5] 戴文骐.认真对待商标权:恶意抢注商标行为规制体系的修正[J].知识产权,2019(7):33-46.
- [6] 张鹏.规制商标恶意抢注规范的体系化解读[J].知识产权,2018(7):17-32.
- [7] 国家知识产权局.打击商标恶意抢注行为专项行动方案[EB/OL].
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/24/art_2073_158225.html, 2024-08-26.