■ 专　论　　文章编号:1001-2397(2023)01-0017-17

恶意商标注册的概念体系解读与规范适用分析

吴汉东

(中南财经政法大学 知识产权研究中心,武汉　430064)

摘　要:在注册制框架下,商标权的取得与注册有直接关联,较少涉及商标使用,因此容易产生恶意商标注册和恶意商标使用问题。我国《商标法》从“非使用性目的”“非正当性手段”以及“违反合法性条款”等方面,对出于不良动机而恶意注册商标的情形进行规制,形成了恶意商标注册类型化的系列条款。恶意商标虽然能取得权利外观效力,但经无效宣告制度补正后可能产生权利终止的效果;即便部分恶意商标转化成无争议商标,其使用也应受到法律规制。商标法的未来改革,应注重以商标使用为内核的正向规范和以恶意抢注、囤积商标为对象的反向规制,在立法规范、行政确权审查和司法裁判等方面进行改进和完善。

关键词:恶意注册;法律后果;使用规制;“注册+使用”改革

中图分类号:DF920.0　　**文献标志码**:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2023.01.02　**开放科学(资源服务)标识码(OSID)**:

在商标立法例中,关于权利的取得有注册制、使用制以及混合制之分。商标权取得制度的发展历程表明,纯粹的使用制和绝对的注册制各有利弊,混合制正成为商标法修改的重要选择。商标权的取得,既需要基于使用取得权利的正义基石,同时也应考虑注册确定权利的效率价值,因而要兼顾使用和注册在商标确权中的作用。[①]就注册和使用的关系而言,有学者从“劳动和创造”行为的二元论出发,将注册视为一种“劳动行为”,而将使用并建立商誉的过程看作是权利取得的“创造行为”。[②]

收稿日期:2022-10-26

作者简介:吴汉东(1951),男,江西东乡人,中南财经政法大学文澜资深教授。

① 参见彭学龙:《寻求注册与使用在商标确权中的合理平衡》,载《法学研究》2010 年第 3 期,第 156-157 页。

② 参见黄汇:《商标权正当性自然法维度的解读——兼对中国〈商标法〉传统理论的澄清与反思》,载《政法论坛》2014 年第 5 期,第 137-138 页。

商标在本质上是具有指代功能的符号,其存在价值在于使用。质言之,只有基于正当性目的并进行商业使用的商标,才能产生受法律保护的商标价值。在注册制框架下,商标权取得无涉商标使用,因而可能产生恶意商标注册和恶意商标使用问题。本文以恶意商标为研究对象,试从阻却注册和规制使用两方面进行规范解读和法律适用分析,意在促进商标权取得制度的合理化建构。

一、注册取得体制下的恶意商标注册

恶意商标注册,是指违反诚实信用原则和禁止性法律规定,损害公共利益或他人合法利益,意图取得注册商标"权利"的不当注册行为。相对而言,民法学理论上的恶意与善意具有主观动机认定和是非标准评价的双重含义,广泛用于物权法、合同法和侵权责任法领域。商标法上的恶意既是一种意思主义的恶意,即具有不良用意的心理状态,也是一种认识主义的恶意,即以此作为评价是否违反法律原则和规范不当注册行为的标准。

(一)恶意在商标法规范中的体现

恶意在商标法各项制度中有着不同的规范性内容。《商标法》第 63 条规定,"恶意侵犯商标专用权,情节严重的",可对其科以惩罚性赔偿。该条采取"恶意"的主观恶性表达,区别于侵犯著作权、专利权的主观故意规定,指明了商标法对惩罚性赔偿责任的适用标准。[①]《商标法》第 47 条规定了无效宣告前已经履行的商标转让或使用许可合同的效力,但"因商标注册人的恶意给他人造成损失的,应当给予赔偿"。该条以"恶意"为评价标准,规定了注册商标无效宣告后具有追溯力的例外情形。与上述权利保护和权利终止制度不同,恶意注册是权利取得制度的特别规定,即"恶意"具有价值限定功能。[②]只有申请人具备一定程度的恶意,才应当驳回其商标申请或宣告其商标无效,这在立法上具有一种限缩适用范围的价值取向。在法律适用方面,"恶意"在不当商标注册行为构成中具有以下意义:第一,恶意在性质上属于故意中的直接故意范畴,即恶意商标注册人明知法律规定不可为但执意为之,系具有不良动机的恶意。"恶意一词强烈地体现了对行为人道德上的非难。"[③]可以说,恶意注册是商标不当注册中性质最为恶劣且最应受到谴责的不法行为;第二,恶意是对商标有效注册"控制性要件"的违反。《商标法》规定了"申请注册和使用的商标应当遵循诚实信用原则"(第 7 条),合法性的"商标禁用条款"(第 10 条)以及显著性的"商标注册限制条款"(第 9、11 条)。上述条款是商标注册的有效要件,也是商标法对注册行为的内在品质进行控制的规定。

我国《商标法》从非使用目的、非正当性手段以及违反合法性条款等方面规制出于不良动机而恶意注册商标的情形,已形成恶意商标注册类型化的系列条款。例如,禁止将属于公共资源的地名作为商标使用(1993 年);对驰名商标提供特别保护,禁止恶意注册(2001 年)[④];引入诚实信用原则,制止恶

① 参见吴汉东:《知识产权惩罚性赔偿的私法基础与司法适用》,载《法学评论》2021 年第 3 期,第 31 页。

② 参见孔祥俊:《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析》,载《比较法研究》2020 年第 2 期,第 65 页。

③ 参见程啸:《侵权责任法》(第 2 版),法律出版社 2015 年版,第 266 页。

④ 《保护工业产权巴黎公约》对驰名商标奉行特别保护的立场,商标申请人知悉驰名商标并有意将之与其注册商标进行混淆,以获取不当利益,即可以认定为恶意注册。参见[奥地利]博登浩森:《保护工业产权巴黎公约指南》,汤宗舜、段瑞林译,中国人民大学出版社 2003 年版,第 61 页。

意抢注和损害他人在先权利的行为(2013 年)[①];强化商标使用义务,规制商标囤积行为和商标代理中的恶意注册行为(2019 年)。实证调查报告表明,抢注他人在先使用的商标、损害他人在先权利及侵占公共资源等注册行为,是我国商标注册纠纷最为集中的形式。[②] 恶意商标注册类型图示如下:

恶意商标注册类型

基本类别	具体情形	适用条款	立法时间
非使用性目的的恶意注册	不以使用为目的的恶意注册商标	第 4 条	2019 年
非正当性手段的恶意注册	复制、摹仿或者翻译他人驰名商标	第 13 条	2001 年
	有业务关系的当事人恶意注册他人商标	第 15 条	2019 年
	损害他人在先权利的恶意注册商标	第 32 条	2013 年
	以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册	第 44 条	2013 年
违反合法性条款的恶意注册	以官方标志、不良标志、地名标志作为商标注册	第 10 条	1982 年、1993 年、2001 年

(二)恶意在商标法上的评判价值及制度取向

现行《商标法》规定了恶意商标注册的不同情形,是商标注册行为的控制性条款,具有矫正和补充注册制的重要功能。上述恶意商标注册条款有着不同的法律价值取向。其中,限制非使用性目的注册的条款主张注册商标须有“使用意图”,谓之目的正当;限制非正当性手段注册的条款强调注册商标须以诚信为本,应是行为正当;禁止注册违反合法性条款的规定则要求注册商标须是适格标志,此为客体正当。上述恶意商标注册行为构成了法律一体规制的对象,这是我们对其进行类型化、体系化研究的原因所在。商标注册事关商标权利的原始取得,属于民事活动的范围。对于申请人而言,其行为有善意与恶意之分,我国学术界和司法界概以诚实信用原则为评判标准,即以“秉持诚实,恪守承诺”(《民法典》第 7 条)原则中的“诚信”作为善意的主观状态要求和客观行为准则。概言之,恶意商标注册等同于违反诚实信用原则的不法行为。[③] 诚实信用原则被称为现代民法的最高原则,是市场经济活动的道德法则。我国《商标法》2013 年修正案引入这一原则并将其效力贯穿于商标注册和使用的始终。此外,民法上的公序良俗原则,要求“民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗”(《民法典》第 8 条),这也是商标注册和使用必须遵循的基本准则,对判定上述行为的善意与恶意状态具有指

① 《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》第 23 条也对抢注在先使用商标与恶意注册的关系作出专门解释:如果在先使用商标已经有一定影响,而商标申请人明知或者应知该商标,即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。

② 参见日本一般财团法人·知识产权研究教育财团:《中国恶意商标调查》,载《2017 年知识产权保护协力推进项目:关于中国的实际情况调查》。

③ 参见黄晖:《诚实信用原则在商标法中的适用——兼论“欺诈毁灭一切”》,载《中华商标》1999 年第 5 期,第 20 页;钟鸣、陈锦川:《制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用》,载《法律适用》2012 年第 10 期,第 8 页。

引功能。《商标法》第 10 条规定,“有悖公序良俗的标志,禁止作为商标使用”,这体现了商标使用需具备合法性的价值取向。总体来说,诚实信用原则和公序良俗原则提供了认定恶意商标注册的价值标准,是民法基本原则在商标法领域中的贯彻和援用。但是基本原则条款在规范内容上具有概括性和抽象性,不宜直接加以适用。① 在司法实践中,法官也大都将民法基本原则作为指导性条款,并结合商标法规定的具体条款,以此作为商标确权、授权案件中驳回、异议、无效宣告的法律理由。因此,关于恶意商标注册的行为构成及其规范适用的分析,不能局限于一般原则条款,必须依据《商标法》的具体规定展开。

二、恶意商标注册的行为构成及其规范适用

恶意商标注册是商标权注册取得体制下产生的不当行为。在实际生活中,已然出现专门囤积和抢注商标,并通过转让商标甚至商标侵权诉讼牟利的市场主体,即不以商标使用为目的的“商标流氓”(Trademark Troll)②,其与专利领域的“专利流氓”(Patent Troll)有着类似属性,但“商标流氓”具有更强的寄生性和不正当性,理应受到法律规制。我国《商标法》历经多次修订,完善了相关法律规制条款;相关司法解释和《商标审查审理指南 2021》也在确权授权方面建构了完备的法律适用体系,由此形成了规制恶意商标注册行为的专门制度。

(一)非使用性目的的恶意商标注册

2019 年《商标法》修正案规定了“不以使用为目的的恶意商标注册”,并将这一行为列为禁止注册的绝对事由、无效宣告的绝对条件以及滥用诉权的免责情形。关于《商标法》第 4 条的适用涉及以下问题:

1. 恶意注册条款的立法主旨。《商标法》第 4 条是规制恶意商标注册行为的总括条款,还是解决商标囤积问题的专门条款,学者们对此有不同看法。③ 笔者认为,非使用目的的恶意商标注册,是中美知识产权冲突的重点话题。④《商标法》第 4 条体现了制止商标囤积行为的立法本意。2019 年 5 月,国家知识产权局发布的《商标法修改相关问题解读》特别指出,在对商标囤积行为的规制方面,法律中仅有原则性规定,缺乏直接、明确、可操作的条款。2019 年修改的《商标法》是从源头上制止恶意商标注册行为,使商标申请注册回归以使用为目的的制度本源。在《商标法》第 4 条修正案产生之前,人民法院审理相关案件⑤是以《商标法》第 44 条第 1 款为依据,将商标囤积行为归类为“以其他不正当手段取得注册”的范畴。2016 年,《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》将不以使

① 民法基本原则不具有法律规范所要求的具体行为模式和法律后果的逻辑构成,因而其本身并非法律规范,其存在是为了帮助人们准确理解和正确适用法律。参见徐国栋:《民法基本原则解释》,中国政法大学出版社 2004 年版,第 18 页。

② “傍名牌”“蹭热点”的批量抢注、囤积以及索要“授权费”“撤诉费”的批量投诉,是典型的“商标流氓”行为。

③ 代表性观点参见王莲峰:《新〈商标法〉第四条的适用研究》,载《政法论丛》2020 年第 1 期,第 104 页;孔祥俊:《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析》,载《比较法研究》2020 年第 2 期,第 54 页。

④ 包括商标抢注和商标囤积的恶意注册情形,是中美贸易冲突中美方予以关切的问题。2020 年 1 月 15 日,中美双方签署第一阶段经贸协议,其中知识产权条款文本在“H 部分:恶意商标”项下,第 1. 24 条规定,“为了加强商标保护,双方应确保充分有效地保护和执行商标权,尤其是防止恶意注册商标”。

⑤ 典型案例有北京市高级人民法院 2011 年终审的 “蜡笔小新”商标案、2012 年终审的“海棠湾”商标案,2019 年最高人民法院再审的“优衣库”商标案。

用为目的而大量申请注册商标的行为视为“不正当占用公共资源,扰乱商标注册秩序”。相关司法解释和实践经验解决了《商标法》相关规定不足以适用的问题,也为后来商标法条款的增补提供了重要思想资料。

2. 恶意注册的要件构成。《商标法》第 4 条是绝对禁注事由的“二元构造”,还是以“恶意”作为商标囤积的认定要素,这事关恶意注册行为的构成要件问题,学者们对此也有不同看法,有的学者持“不以使用为目的”和“恶意”两要件说;也有学者从立法文义出发,主张以“恶意”为恶意注册行为的主要构成要件。① 无论是二元论分析,还是单要件构成解读,都明确指出了商标注册中“恶意”的基本含义,并将非使用目的的“善意”注册排除在外。立法资料显示,该条款在 2019 年《商标法》修改草案中原拟为“不以使用为目的的商标注册申请,应当予以驳回”。在全国人大常委会审议过程中,有常委会组成人员提出,考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业存在以预防性目的申请商标注册的实际情况,对此类申请不宜一概予以驳回。所以根据全国人大宪法和法律委员会的研究意见,将该条款修改为“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”。② 从这一立法目的出发,《商标法》第 4 条规定的绝对禁注事由可作如下理解:(1)该条适用于恶意商标注册中的商标囤积情形。此处涉及的非使用性目的注册,与非正当性手段、违反合法性条款的注册,均为应受规制的“恶意”注册行为;(2)该条规定了非使用性目的注册的必要“豁免”情形。这意味着“不以使用为目的”的善意注册即防御性注册③,不适用本条规定;(3)《商标法》第 4 条以“恶意”这一核心要件进行价值判断,界定了非使用性目的注册中的不当行为。在注册制下,利用公有领域的信息资源进行商标注册,本身并无不当。但是,批量申请注册的商标囤积行为,其违法性不仅在于其非使用性目的,还在于该行为不正当地占用商标资源,压缩了其他经营者的选择空间,破坏了商标注册秩序。

3. 恶意注册的认定要素。《商标法》第 4 条规定的恶意商标注册,其规则构造基础是出于维护公共利益的目的,还是出于保护特定主体民事权益的考量,这一问题直接关系到该行为认定要素的形成。国家知识产权局颁布的《商标审查审理指南 2021》和北京市高级人民法院发布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》则从申请人基本情况(即申请人是否违背商业惯例,超出正当经营需要和实际经营能力)和商标具体构成情况(即申请注册的商标与他人商标或其他商业标识、公共信息资源的关系)两个维度,列举了适用《商标法》第 4 条应当考虑的因素。笔者认为,《商标法》第 4 条规定的恶意商标注册是指商标囤积行为,即申请人缺乏真实使用意图而大量进行商标注册申请,其实质是不当占用商标资源,扰乱商标注册秩序。如果是仅侵害特定主体民事权益而不涉及侵犯公共利益的情形,则应适用《商标法》规制恶意注册的其他条款。

(二)复制、摹仿或者翻译他人驰名商标

2001 年《商标法》修正案增加对驰名商标予以保护的规定(以下简称“驰名商标条款”)。根据《商标法》第 13 条第 2、3 款的规定,我国对未注册驰名商标采取“同类禁止”的保护,而对已注册的驰名商

① 参见孔祥俊:《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实与价值的二元构造分析》,载《比较法研究》2020 年第 2 期,第 61 页;王莲峰:《新〈商标法〉第四条的适用研究》,载《政法论丛》2020 年第 1 期,第 102 页。

② 参见全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《〈中华人民共和国建筑法〉等 8 部法律的修正案(草案)》审议结果的报告。

③ 国家知识产权局《商标审查审理指南(2021)》对第 4 条作出释义:(1)申请人基于防御目的申请与其注册商标相同或者近似的商标;(2)申请人为具有现实预期的未来业务,预先适量申请商标。上述情形不在该条的适用范围。

标采取“跨类禁止”的保护。关于上述条款的适用,应注意以下问题:

1.“驰名商标条款”的规制对象。抢注他人驰名商标,属于禁止注册和使用的相对事由。根据《商标法》第 45 条第 1 款的规定,复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的行为可分为两种类型,即一般不当注册行为和恶意注册行为。对于前者,驰名商标所有人有权向商标评审委员会提出无效宣告申请,但该申请有时间限制。如果争议商标注册期满 5 年且驰名商标所有人怠于行使权利,该商标即产生不可争议的注册效力。对于后者,凡争议商标属于恶意注册情形,驰名商标所有人不受 5 年的时间限制,即在任何时候发现恶意注册行为造成对其商标权益的损害,其都可以主张该商标注册无效。

2.“驰名商标条款”的适用情节。恶意抢注驰名商标,是无效宣告请求期限的例外情节,这意味着条款适用须以恶意注册为条件。① 何为“恶意注册”?《最高人民法院关于审理商标侵权确权行政案件若干问题的规定》第 25 条主张,应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。引证商标知名度高且诉争商标申请人没有正当理由的,可以推定其构成《商标法》第 45 条第 1 款所规定的“恶意注册”。最高人民法院在审理恶意注册驰名商标的系列案件②中,指出了判断恶意注册的参考因素,即:争议商标注册申请人与驰名商标所有人系同业人员,或有相同住/居所地以及其他相关联系;引证商标已经具有相当知名度,争议商标注册申请人应当知晓却仍然提出申请;争议商标注册申请人抢注、使用争议商标并具有攀附驰名商标商誉的意图。

3.“驰名商标条款”的规制内容。《商标法》第 13 条规定复制、摹仿、翻译他人驰名商标的,不予注册并禁止使用。这说明,凡抢注者,均构成不当注册甚至是恶意注册,这属于驳回注册申请和宣告注册无效的事由;凡使用者,还可能构成对驰名商标权益的侵害,以侵犯行为论处。例如,在“卡地亚商标侵权及不正当竞争纠纷案”中,被告将他人驰名商标用于不同类别的商品并将该商品与驰名商品相提并论进行宣传的行为,同时构成商标侵权和不正当竞争。③

(三)有信义关系的当事人恶意注册他人商标

《商标法》2001 年修正案规定了禁止代理人或者代表人恶意注册商标;2013 年修正案补充规定代理人、代表人以外的特定关系人抢注他人商标的情形,从而形成了完整的规制性条款。该条款的适用应注意以下问题:

1. 行为主体的适用范围。具有信义关系的当事人,包括但不限于代理人或者代表人。早期商标法理论和实务对此曾有过狭义的字面解释和广义的论理解释之争,现已通过《商标法》补正以及司法解释明确了行为主体范围。应受该条规制的行为人有两类:一是商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人。④ 世界知识产权组织前总干事鲍格胥认为,作为商标所用商品的代销商,如果以自己的名义申请了该商标,应适用《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)第 6 条、第 7 条的规定⑤;二是具有上述规定以外合同、业务往来关系或者其他关系的当事人。此处的

① 何怀文编:《商标法注释书》,中国民主法制出版社 2021 年版,第 702 页。

② 典型案例有 2016 年最高人民法院再审的“威仕达玉兰商标案”、2018 年最高人民法院再审的“幸运蜻蜓商标案”、2020 年最高人民法院再审的“艾慕商标案”。

③ 参见上海市高级人民法院(2011)沪高民三(知)终字第 93 号民事判决书。

④ 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》第 15 条。

⑤ 参见李继忠、董葆霖主编:《外国专家商标法律讲座》,工商出版社 1991 年版,第 175 页。

合同、业务往来关系,涵盖了商事领域的往来关系;其他关系又称特定关系,可以解释为商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系、劳动关系、毗邻营业关系等。①

2. 抢注商标的适用条件。在《商标法》第 15 条第 1 款规定的代理人、代表人抢注情形中,系争商标须是被代理人、被代表人的商标。至于该商标是否为商标所有人使用,法律未作规定。在该条第 2 款规定的具有商事往来关系以及特定关系当事人抢注的情形下,系争商标须与引证商标在同一种商品或者类似商品上构成相同或者近似,且引证商标为在先使用的未注册商标。上述规定与《商标法》第 32 条"在先权利与恶意注册条款"要求的"引证商标"已经使用并有一定影响是不同的。②

3. 主观恶意的适用规定。有信义关系当事人的抢注,须具有主观恶意。例如,根据《商标法》第 15 条第 1 款规定,代理人、代表人未经授权,以自己的名义将他人商标进行注册;该条第 2 款规定,具有商事往来关系或者其他特定关系的当事人,明知他人在先使用商标存在,仍就同一种商品或者类似商品申请与该未注册商标相同或者近似的商标,均属于"恶意注册他人商标"的情形。

具有信义关系的当事人恶意注册他人商标,属于商标注册的驳回事由。其中,对于第 1 款规定的情形,不予注册并禁止使用;对于第 2 款规定的情形,不予注册。同时,上述情形也是注册商标无效宣告的相对条件,自争议商标注册之日起 5 年内,利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

(四)损害他人在先权利而恶意注册商标

《商标法》第 32 条规定,违反"非冲突性原则"的恶意注册有两种类型:一是"以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标",即恶意抢注;二是申请商标注册"损害他人现有的在先权利",即侵权注册。该条款在适用中应注意以下问题:

1. 未注册知名商标的恶意抢注。《商标法》第 32 条后半段规定旨在对未注册商标提供有限的权益保护,且对规制抢注行为作一定条件的限制。《商标审查审理指南 2021》规定,适用《商标法》第 32 条后半段规定需把握如下条件:一是他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响;二是系争商标与他人商标相同或者近似;三是系争商标所使用的商品与他人商标所使用的商品相同或者类似;四是系争商标申请人采取了不正当手段。在司法实践中,裁判要点在于对"有一定影响的商标"和"不正当手段"的认定。前者通常表述为"未注册知名商标",是指有一定影响(但未达到驰名商标的程度),已在相关公众中产生识别商品来源功能的商标(虽未注册但在使用中指明了商品出处);后者强调抢注行为违反诚信原则且具有非正当性情节,即系争商标申请人明知或者应知他人未注册商标存在,仍抢先注册了该商标,其实质上具有占有他人商标商誉的恶意。③

2. 损害他人在先权益的侵权注册。《商标法》第 32 条前半段规定涉及系争商标与其他民事权益的冲突,是"非冲突性原则"所禁止的另一恶意注册情形。该规定的适用主要涉及两个问题:一是何为"他人现有的在先权利"。在先权利包括法律规定的民事权利和其他应予保护的合法权益,具体可以

① 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》第 16 条。

② 参见宋晓明等:《〈关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定〉的理解与适用》,载《人民司法(应用)》2017 年第 10 期,第 39 页。

③ 参见宋晓明等:《〈关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定〉的理解与适用》,载《人民司法(应用)》2017 年第 10 期,第 42 页。

分为:(1)其他知识产权,主要是著作权和外观设计专利权。在商标注册实践中,存在着图形商标、组合商标与美术作品或者外观设计方案交叉使用的情形,当其他知识产权在先存在时,商标注册申请人应合理规避;(2)人格权,主要有姓名权、肖像权和名称权。自然人享有的姓名权、肖像权属于人格权范畴,是维护主体独立人格所不可或缺的权利,其与包括知识产权在内的财产权相比具有优先保护的地位。法人和非法人组织的名称权同样受到法律保护。上述在先权利的存在,构成了商标注册的阻却事由;(3)其他民事权益,即法律认可的利益。其不一定为民法条文直接规定,往往通过司法解释和判例得以个别化确认。[①]《最高人民法院关于审理商标确权授权行政案件若干问题的规定》对商标注册所涉在先民事权益作出开放性说明:除前述民事权利外,在先民事权益还包括有一定影响的商品(服务)名称、包装、装潢,以及作品名称、角色名称等。二是何为"损害"他人在先民事权益。侵权注册表明了系争商标注册申请人主观上存在恶意。《民法典》保护的财产权利应当具有合法性,故在财产权益正当性原则的指引下,《商标法》禁止损害他人在先民事权益的商标注册行为。在"武松打虎商标纠纷案"[②]"乔丹商标争议案"[③]"可立停商标无效宣告案"[④]中,司法机关和商标管理部门都将"损害在先权益"的商标注册归入恶意注册的范围。

(五)以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册

《商标法》第 44 条第 1 款在列举阻却商标注册的绝对事由的同时,采取概括主义的立法方法,规定了"以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册"的情形。本文将其归类于"非正当性手段的恶意注册"。在该条款的法律适用中,需要考虑的要素有:(1)该规定具有兜底条款的适用价值,即能够依据《商标法》有关条款(如前所述第 4 条、第 13 条、第 15 条、第 32 条,以及待述第 10 条)对系争商标作出恶意注册认定,驳回注册申请或者宣告注册无效的,不再适用本款的规定;(2)行为不当的恶意注册,包括"以欺骗性手段取得注册"(例如,申请人虚构、隐瞒事实真相、提交伪造的申请书文件或者其他证明文件等)和"以其他不正当手段取得注册"(如申请注册多件商标,且与他人具有一定知名度或较强显著特征的商标构成混同,或是与他人字号、名称以及有一定影响的商品名称、包装、装潢构成混同)的情形。上述行为均违反诚实信用原则,属于商标权无效的绝对事由。

(六)以官方标志、不良标志、地名标志作为商标注册

违反合法性要求的标志,是指损害政治国家和国际组织形象,或者有悖道德风尚而造成不良影响,或者具有欺骗性指向而损害消费者利益的标志。申请人将不适格标志注册为商标,即具备违反合法性条款的恶意情节,构成驳回注册申请或者宣告注册无效的绝对事由。根据我国《商标法》第 10 条的规定,商标禁用条款所涉标志有以下三种:

① 张新宝:《〈中华人民共和国民法总则〉释义》,中国人民大学出版社 2017 年版,第 248 页。

② "武松打虎商标"纠纷案,是系争商标与著作权冲突的典型案例。山东景阳岗酒厂未经授权,将著作权人画作修改成圆形商标使用,构成对著作权的损害。相关案情参见孙建、罗东川主编:《知识产权名案评析 2》,中国法制出版社 1998 年版,第 78-86 页。

③ "乔丹商标争议案",是系争商标损害姓名权最具影响力和代表性的案例。最高人民法院作出的再审判决体现了"尊重在先权利"立场和"商标注册善意"原则。相关案件评析参见吴汉东:《最高人民法院再审"乔丹"商标争议系列案》,载江必新主编:《中国法治实施报告(2016)》,法律出版社 2017 年版,第 539 页。

④ "可立停商标案"是无效宣告的典型案例。可立停作为药品名称已在相关公众范围内具有一定影响,当事人双方同为药品生产企业,一方当事人将对方当事人的药品名称作为商标申请注册,属于损害他人在先权益的行为。参见何怀文编:《商标法注释书》,中国民主法制出版社 2021 年版,第 554 页。

1. 官方标志。政治国家与商业市场是两个不同的社会领域,为维护国家的尊严和权威,不宜将与政治国家有关的标志作为商业标志使用,但外国政府同意其官方标志可以使用的除外。此外,有关国际组织标志,表明“一致性”的官方标志、检验印记,以及“红十字”“红新月”标志,都属于《巴黎公约》第 6 条之三要求禁止使用的标志。《商标法》对此类标志的使用规定了若干例外情形,例如,对于国际组织的标志,经该组织同意或者不易误导公众的除外;对于表明“一致性”的官方标志、检验印记,经相关机构授权许可的除外;对于医疗机构特定标志,不易造成公众误导的除外。

2. 不良标志。《商标法》规定的“禁用条款”遵循民法所恪守的基本价值理念,规定以下不良标志禁止使用:一是民族歧视性标志,即根据宪法规定的民族平等原则,禁止将丑化、贬低特定民族的标志或者其他歧视性标志作为商标使用;二是欺骗性标志。这是《巴黎公约》规定的内容,并为各国立法所采纳。“带有欺骗性”和“易于产生误认”是该条款适用的关键因素;三是有害于道德风尚的标志。道德风尚的法律化评价,是从外部对商标注册和使用行为的规制,需综合考虑社会背景、政治背景、历史背景、文化传统、民族风格、宗教文化等因素,并分析商标构成及其指定使用的商品,在具体案件中进行判断。四是有其他不良影响的标志。《商标法》第 10 条第 1 款第 8 项后半段的规定,应是规制有悖公序良俗的标志使用的兜底条款,其在文义上区别于“有害于道德风尚”标志的专门条款,指向对社会公共利益和公共秩序造成负面影响的标志。

3. 地名标志。《商标法》第 10 条第 2 款系关于地名标志的规定,包括以下三个方面内容:(1)禁止使用地名商标的一般规定。地名不得作为商标使用,是各国商标立法的通例。具体而言:一是欺骗性使用,即所指商品并非源于商标所称地名,容易使消费者产生误认;二是垄断性使用,地名属于公共领域范畴,理应由该地域生产经营者共同使用,而不能独家垄断使用。关于地名商标的禁用认定,《商标法》对中国地名与外国地名采取了不同判断规则:前者以“县级以上行政区划的地名”作为禁用标准,后者以“公众知晓”的一般认知作为禁用标准。笔者认为,本国地名与外国地名对注册国有不同影响,采取不同适用标准符合我国公众对地名商标的认知习惯。但是,对本国地名的禁用,未必以县级地名为限,可以延及有知名度的镇、乡、村地名。(2)禁止使用地名商标的例外规定。该规定有两种情形:一是“地名具有其他含义”,即地名具有非地理含义。地名标志的“首要意义”为地名所具有的“其他含义”,如“红河商标”“黄山商标”“凤凰商标”等。此处的“其他含义”是标志本身的应有文义,而不是地名之义以外通过使用而获得的“第二含义”[①];二是“地名作为集体商标、证明商标组成部分”。地名与特定的商品相联系从而成为地理标志的,可以作为集体商标、证明商标注册使用。(3)禁止使用地名商标的特别规定。《商标法》第 10 条第 2 款中“但书”还规定了“已经注册的使用地名的商标继续有效”。法律本着“过去从宽,现在从严”的精神,承认禁用条款出台之前地名商标的注册事实,以保持权利存续的稳定状态。

① 参见杜颖:《商标法》(第 3 版),北京大学出版社 2016 年版,第 32 页。

三、恶意商标的法律后果与使用规制

在中美签署的经贸协议文本和日本知识产权研究所调查报告[①]中,恶意商标分别表述为“Bad-Faith Trademarks”和“悪意の商標”,其文本意义是指恶意申请注册并取得核准注册的商标。在商标注册体制下,恶意商标虽能取得权利外观上的效力,但经无效宣告制度补正后可能产生权利终止的效果;即便部分恶意商标因无效相对事由的消灭而成为有效商标,其使用也有诸多限制。上述观点需要在民法和商标法层面上进行法理阐释和规范分析。

(一)关于恶意注册与权利取得的关系

在商标法语境中,无论注册制还是使用制,都是商标权原始取得的方式。财产所有权的原始取得有生产、孳息、先占等方式,这些方式既无主体的特定身份要求,亦无需国家机关的特别授权。而商标权的原始取得具有法律事实构成的意义,包括申请注册(民事法律行为)和核准注册(行政法律行为)。借用美国学者的说法,包括前者在内的智力创造活动是权利产生的“源泉”(source),而国家机关授权活动是权利产生的“根据”(origin)[②],民法不保护以违法方式取得或保有的财产利益。《民法典》第 129 条规定,“民事权利可以依据民事法律行为、事实行为、法律规定的事件或者有法律规定的其他方式取得。”包括行为和事件在内的法律事实,是引起民事法律关系变动的主客观事由。民事法律关系的变动,当然包括财产权利的取得。《民法典》总则编第五章规定了物权、债权、知识产权、继承权等权利,强调民事主体对权利的享有以“依法”为前提。权益正当性原则或者说权利合法取得原则,在知识产权专门法及其司法解释中得以条文化或具体化。例如,《著作权法》将非作品“表达”与非保护“作品”列入客体排除领域;《专利法》规定了可专利主体的排除范围,列举了禁止授权和不予授权的对象。上述情形即是学者所称的“违法权利”问题。[③] 在商标注册体系下,商标注册申请和核准注册商标,是法律规定的商标权产生方式。原始取得理应是合法取得,即商标权取得必须有合法性的“权源”,而恶意注册构成了商标权的无效事由。一方面,恶意注册的申请违反了法律的基本原则和强制性规定,因而其是无效民事法律行为。换言之,民事主体请求保护的知识财产权益必须合法,如果申请人通过不正当手段或者以不正当目的取得利益,法律不予认可;另一方面,恶意注册的核准是商标审查机关由于疏漏或者难以发现的原因而给予的核准,这属于有瑕疵的行政法律行为,法律允许商标主管机关对恶意注册情形进行事后矫正。

(二)关于无效宣告与恶意商标的后果

商标权的无效宣告,是指若商标不具备注册条件而取得注册,则由商标主管机关宣告商标权归于消灭的情形。无效宣告与核准注册相互对应且关联,二者都是商标主管机关实施的行政行为。核准注册具有确权授权的效力,意味着商标权因注册而取得;无效宣告具有商标权终止的后果,是对商标权不当取得进行的补正。《商标法》第 44 条和第 45 条分别规定了无效宣告的绝对事由和相对事由。前者

---

① 参见日本一般财团法人·知识产权研究教育财团:《中国恶意商标调查》,载《2017 年知识产权保护协力推进项目:关于中国的实际情况调查报告》。

② See L. Ray Patterson & Stanley W. Lindberg, *The Nature of Copyright: A Law of User's Rights*, The University of Georgia Press, 1991.

③ 参见孔祥俊:《〈民法典〉与知识产权法的适用关系》,载《知识产权》2021 年第 1 期,第 7 页。

是指违反禁止性规定,扰乱商标注册秩序或者损害公共利益,不正当占用公共资源,谋取不正当利益的非法注册,包括“非法使用性目的的恶意注册”“违反合法性条款的恶意注册”以及“以欺骗手段或者不正当手段取得注册”三种情形;后者是指违反诚信原则和商业道德,损害他人民事权益的不当注册,主要涉及“复制、摹仿或者翻译他人驰名商标”“有信义关系的当事人恶意注册他人商标”和“损害他人在先权利而恶意注册商标”等情形。基于无效宣告事由的差异,《商标法》规定了不同的申请启动程序、行政裁定程序和相应的司法审查程序。在此我们需要讨论的是无效宣告后恶意商标的法律后果。恶意商标的无效,实质上是该注册商标专有权利的无效。其基本含义是:(1)自始无效。根据权利无效的原则,宣告无效的决定或者裁定具有溯及既往的效力,即商标权自始无效,因商标权获得的利益应当返还或者恢复原状;(2)确定无效。违反绝对事由的注册商标虽有核准注册的权利外观,但在法律上从核准注册之日起就没有效力,且任何事实都不能使之有效。而对于违反相对事由的注册商标,如果在先权利人或者利害关系人未在规定的期间内提出主张,该注册商标就可能成为有效商标。这是恶意商标确定无效中的例外情形;(3)当然无效。一般无效民事行为,不论当事人是否提出主张,是否知道无效情况,该民事行为当然不生效力。① 如前所述,商标注册是一个注册申请行为和核准注册行为相结合的法律事实构成。因此,商标权无效的后果,一般须经“申请-裁定”程序方可确定,但若存在禁注绝对事由,也可由商标行政部门自行宣告。这说明,恶意商标的无效,并非在先权利人或者利害关系人提出无效主张即可当然成立;(4)绝对无效。民法意义上的无效民事行为绝对不发生效力,即意思表示的内容绝对不被法律所承认。《商标法》规定了注册商标无效的例外情形,即对宣告无效前法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和商标主管部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯效力。上述限制性规定体现了对司法裁判和行政执法决定的尊重,维持了财产关系稳定和社会交易安全,这是商标权绝对无效的例外情形。同时,《商标法》对这种例外规定又设置了“但书”,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿;在注册商标转让或者许可使用中明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还有关费用。

(三)关于恶意商标使用状态的属性

商标所有人使用其注册商标的行为,在法律上具有两方面的意义:一是权利行使。商标权人自己使用商标,是一种权利行使的法律状态。《民法典》第 130 条规定,“民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利,不受干涉。”商标权具有专有权利的属性,商标注册人对其注册商标的独占使用受到法律保护。二是义务履行。商标权人对注册商标的使用是商标法对其科以的法定义务。《民法典》第 131 条规定,“民事主体行使权利时,应当履行法律规定和当事人约定的义务。”据此,商标权人未能履行商标使用的义务,将导致商标制度功能无法实现,故其应承担义务不履行的民事责任,即权利终止的法律后果。本文研究的恶意商标,在法律后果上有无效商标与有效商标之分。有效商标的形成,是基于从恶意商标到无争议商标的转变,其限于禁注相对事由范围内的部分商标,且为在先权利人或者利害关系人未在规定期间提出无效请求的特定商标。商标权人对该类商标的使用,是受法律保护的权利行使状态。同时,商标法对该类商标的使用也有诸多限制性规定。无效商标的认定是大多数恶意商标的法律后果。该类商标的使用也是不受法律保护的事实运行状态。这即是说,注册意义上的恶意商标之所

① 参见魏振瀛:《民法》,北京大学出版社 2000 年版,第 160 页。

以成为权利丧失的无效商标,原因在于该类商标缺乏权源正当性基础。此处所称的无效商标,是指违反商标禁止注册绝对事由或者相对事由且被宣告无效的商标。如前所述,该类商标虽经注册但不产生合法权利,经程序宣告无效即自始无效;同时,该类商标使用仅是事实使用,并不具权利行使的意义,故不应产生商标法所规定的法律效力。在司法实践中,有判决主张,无效宣告裁定尚未生效前,系争商标即恶意注册的商标仍具有专用权,可以构成其他商标注册申请的阻却事由。① 笔者认为,商标权的无效,是无效宣告裁定给出的法律认定,也是"该注册商标权视为自始不存在"的事后推定。因此,未经无效宣告的恶意注册商标,特别是违反禁止注册绝对事由的商标,尚处于一种权源正当性存有争议的待定状态,对此商标的注册或者使用不宜作出权利存在或行使的认定。

(四)关于恶意商标使用的法律规制

商标使用与商标权的取得、维持、利用和保护有着密切联系,有学者将其称为"商标法中的基因"②,支撑着商标制度的基本构造和功能发挥。法律意义上的商标使用,是指商标所有人将商标用于商业活动并产生区别商品来源效果的行为。关于恶意注册商标的使用问题和使用规则要求,商标法在不同制度构成中有着"真实使用""实际使用""有限使用""正当使用"的限制性规定。现分述如下:

1. 权利取得中的商标使用规制。在注册取得制度中规定使用要件,是商标制度国际协调的重要内容③,也是注册制国家商标制度改革的方向所在。注册制下的商标使用以真实使用为基本要求,无论是具有真实使用目的(使用意图),还是准备使用甚至已经使用(使用行为),都表现了一种将商标用于商业活动的行为目的。对于注册使用,商标法从正向规范和反向规制两个方面,明确了商标"真实使用"规则。首先,商标真实使用是商标权有效取得的路径。例如,在商标注册申请中,对于同一天提出的相同申请,优先考虑在先使用人的申请;对于不具有固有显著性的标志,可以通过使用而获得显著性,从而准予注册。其次,真实使用也是区分商标囤积"恶意"与适量申请"善意"的标准。注册申请人既无真实使用商标的目的,也无准备使用商标的行为,或者经合理推断后亦无真实使用商标的可能性,即可证明其具有"不以使用为目的"的恶意。在司法判例中,注册人"注而不用",意图通过转让或者许可使用其注册商标来牟取不正当利益,即可认定该行为系注册制下的"商标囤积""抢注圈占"。④

2. 权利维持中的商标使用规制。在实行注册制的国家,商标法大多规定了商标权人在获得注册后的商标使用义务,同时设置了一定期间内不使用则撤销该注册商标的法律后果。在商标注册制度下,商标权基于注册而产生,但基于使用而有效,即注册商标的权利维持有赖于对商标的实际使用。根据《商标法》第 49 条第 2 款之规定,商标权人连续 3 年不使用商标,且无正当理由的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。较之前述注册使用规则,维持使用具有不同要求,即权利人须同时具备实际使用的主观意图和客观行为才能产生商标权维持的效力。与实际使用相悖的是"象征性使用",大多数国家都将临时实施的商标使用行为或仅为维持权利有效的使用行为等排除在实际使用范围之外。在我国司法实践中,最高人民法院的判例对商标权维持的使用有着规范性要求。2007 年

① 参见广西壮族自治区贺州市中级人民法院(2014)贺行终字第 22 号行政判决书,载何怀文编:《商标法注释书》,中国民主法制出版社 2021 年版,第 706 页。

② See Jeremy Philips & Ilanah Simon, *Trade Mark Use*, Oxford University Press, 2005, p. 350.

③ 《知识产权协定》第 15 条第 3 款规定了"以商标使用作为注册要件"。

④ 参见"优衣库"商标侵权案,最高人民法院(2018)最高法民再 396 号民事判决书;"巴布豆"商标无效宣告案,北京市高级人民法院(2019)京行终 3866 号行政判决书。

“康王商标案”判决认为,商标使用应是在商业活动中对商标公开、真实、合法的使用。① 北京市高级人民法院在2010年“大桥商标案”中强调了商标使用的实际指向,认为主要以维持注册效力为目的的象征性使用商标的行为,不应视为商标法意义上的使用。实际使用规则的适用,对于不同类型的恶意商标具有不同的法律意义。违反绝对禁注事由的恶意商标自始即为无效,任何使用事实都不能改变其无效后果。其中,非使用性目的的恶意注册,意在囤积商标并以此牟利,其实际使用为“事实不能”;而其他类型的恶意注册由于违反禁止性规定,虽有使用但不产生效力,其实际使用为“法律不能”。违反相对禁注事由的恶意商标涉及相对人的私人权益,注册人真实使用商标的行为有可能产生维持权利的后果,即在先权利人或者利害关系人在规定期间内未及时提出无效宣告请求,该商标将因注册人的真实使用行为而产生不可争议的效力。

3. 权利共存中的商标使用规制。权利共存是指注册商标专有权与其他民事权益同时存在,且各自行使的状态。在商标法领域,权利共存的法律意义可以从两个方面表述:对注册商标所有人而言是一种权利限制,即对该项专有权利范围有所限定;而对其他民事权益所有人而言是一种权益享有,即可对商标资源有所利用。应该说明的是,权利共存状态中的注册商标已不是严格意义上的“恶意商标”,而主要是基于相对无效注册事由且无效宣告请求期间届满、已无效力争议的注册商标,也包括符合“但书”条款规定已经有效注册使用的地名商标。上述注册商标虽然依法享有商标权,但其使用商标必须符合“规范使用”的要求。对于未注册的知名商标,该商标在先使用人可在原有范围内继续使用,不受注册商标专有权的约束。这是先用权制度对在后注册商标权利人使用商标的一种限制。② 对于在先存在的其他民事权益,如专利权、著作权以及人格权等,注册商标所有人的权利行使不得损害其他人现有的合法权利。在商标权与人格权发生冲突时,后者还应处于优先保护的地位。此外,权利共存还有一种特殊情形,即在先注册地名商标与在后认定地理标志同时作为识别标志而存在。如前所述,在禁止性条款出台之前,已经善意取得注册的地名商标继续有效,但其使用并不能阻却在后地理标志的认定,即对其权利效力给予了必要限缩。

4. 权利保护中的商标使用规制。在商标权保护制度中,商标使用与注册使用、维持使用、限制使用有着不同的功能作用和规则要求。在商标权保护的语境下,法律关注的是商标使用行为的正当性,即使用他人注册商标是合法使用还是侵权使用。根据《商标法》第57条关于“侵犯注册商标专用权”的规定,商标权保护请求权的行使须以合法取得的权利存在为基础,以侵权人使用商标行为的非正当性为事由,以请求停止侵权或者赔偿损失为主张。恶意商标作为无效商标,自注册始不具有专有权利的应有效力。这意味着他人对这一“注册商标”的使用,是一种使用事实而非权利行使,商标注册人不能以此为由主张侵权损害赔偿。关于侵犯恶意商标“专有权利”的赔偿请求,相关判例和理论研究有不同看法。在“歌力思商标侵权案”中,法官认为,当事人恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的,人民法院应当以构成权利滥用为由,对其诉讼请求不予支持。有学者主张,任何违背法律目的和精神,以损

① 参见滇虹药业集团股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷上诉案,北京市高级人民法院(2014)高行终字第680号行政判决书。

② 在知识产权领域,无论是实行先申请制的专利法还是采取注册制的商标法,均规定了先用权制度,以此作为权利取得的补充和矫正。先用权应是具有分享利益和阻却请求权主张的民事权益。在商标法中,未注册的普通商标仅具有程序性权能,未注册驰名商标则享有特别保护,因此先用权制度仅适用于未注册知名商标。

害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用。[①] 而在“优衣库商标侵权案”中,最高人民法院指出,原告抢注他人商标并恶意诉讼,主观恶意明显,其行为明显违反诚实信用原则,对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为,依法不予保护。[②] 同时,一些学者和法官的研究多从“寻求保护者须有干净之手”的法理出发,将恶意商标排除在“合理的民事权益”之外,原告恶意取得商标注册并滥用诉权的行为,人民法院应当不予支持。[③] 笔者认为,违反绝对禁注事由而取得注册的商标,在本质上是无效注册商标。通过违法方式取得或保有的利益不具有民事权利的实质意义,不能获得法律保护。在权利滥用的语境中,所谓“权利”是指合法存在之利益,而“滥用”是指权利行使超过法定界限,进而损害他人利益和社会公共利益。根据我国司法程序的规定,人民法院无权直接宣告注册商标无效,只能判令商标评审委员会重新作出裁定,但司法裁判不宜认定恶意商标具有合法权益。因此,人民法院以滥用诉权为由拒绝恶意商标注册人的侵权赔偿诉求,较之权利滥用的解释更为准确、可行。

四、恶意商标规制的制度改进和完善

恶意商标注册及其滥用,是注册制国家普遍存在的问题,更是我国商标实践尚未完全遏制的突出问题。现行商标法经过几次修订,业已形成以商标使用为内核的正向规范和以恶意抢注、商标囤积为对象的反向规制。但是恶意商标依然具有一定的存在空间,因此需要在立法规范、行政确权审查和司法裁判等方面进行改进和完善,在注册制下寻求注册与使用在商标确权中的制度安排。日本学者将其称为建立一个“弥补注册主义弊端的制度框架”。[④]

(一)关于注册申请人的使用义务与恶意注册人的法律责任

实行注册制的国家,大都以申请在先原则为基础,以使用在先规则为补充。从制度构成上讲,申请在先原则是注册制的必然延伸,“申请在先、注册确权”是商标权注册取得制度的核心内容。可以认为,先申请注册是合法意义上的“抢注行为”,谁先申请注册谁就先取得授权。在注册主义主导之下,恶意注册与先申请注册相伴而生,包括非使用目的的恶意注册(商标囤积)、非正当手段的恶意注册(商标抢注)以及违反合法性条款的恶意注册(禁用商标注册)三种情形。该类注册行为的应受责难性不在于“抢注”而在于“恶意”,即先申请的目的或者手段具有不正当性,损害了公共利益或他人合法权益。我国商标法制度变革,不宜从根本上动摇注册制,可保持在先申请原则,但是应进一步完善、补充商标使用规则,并对商标注册申请进行正当性审查。具言之,应针对申请注册行为分别进行正向义务要求和反向责任规制,主要包括以下内容:

一是先申请注册的规范要求。即为申请注册主体设定“意图使用”义务条款。在商标权注册取得

① 参见张鹏:《权利滥用抗辩》,载管育鹰主编:《知识产权审判逻辑与案例:商标卷》,法律出版社 2022 年版,第 126 页;石新中、齐慜哲:《论商标权滥用的信用规制》,载《法学杂志》2022 年第 3 期,第 74 页。

② 最高人民法院(2018)最高法民再 396 号民事判决书。

③ 参见王艳芳:《论新商标法的民事适用》,载《知识产权》2013 年第 11 期,第 39 页;姚建军:《不以使用为目的的囤积注册商标违反诚信原则——以“优衣库”系列案为切入点》,载《法律适用》2020 年第 16 期,第 40-41 页。

④ 日本学者田村善之、小塚庄一郎主张采取功能主义的解释方法,以商标制度的功能和所保护的利益为基础进行制度建设和运用。参见张鹏:《规制商标恶意抢注规范的体系化解读》,载《知识产权》2018 年第 7 期,第 19 页。

体系中,申请人对注册商标所获得的权利是一种“法律拟制的商标权”。[①] 注册商标是为了使用商标,注册取得权利的同时也是商标使用义务的宣示。在注册阶段,使用是一种“意图使用”的表意行为。在奉行使用制的美国和加拿大,以“意向使用”为申请基础获得商标权,须在商标核准之前递交使用声明。[②] 一般而言,商标主管机关对声明的真实性不作主动审查,但是第三人可以虚假声明为由请求撤销上述争议商标。2021 年美国发布《商标现代化法案》,使“使用声明-使用证据-第三方‘抗议’-商标局撤销”的法定程序更为简易、高效。我们可以借鉴这一做法,建立“商标使用信息提供制度”,要求申请人在提交注册申请时一并提交使用意图说明和实际使用承诺。商标主管机关得依职权进行形式审查,并以此作为初步审定的依据。

二是恶意申请注册的行为规制及后果承担。恶意申请注册虽符合商标注册申请的程序条件,但违反了诚实信用原则和公序良俗原则,该在先申请实际上不具备正当性基础。恶意申请注册构成禁注事由,也称为“驳回注册”的拒绝事由或是终止注册的无效事由。除此之外,现行法律尚未规定恶意申请注册的法律责任条款。该类行为不法期待利益高,但违法成本低,其法律后果仅止于驳回申请或者宣告无效。应受责难性与可责难方式及程度的缺失,是恶意申请注册现象屡禁不止的重要原因。有鉴于此,我们应在《商标法》中增加对恶意申请注册行为的处罚条款,或是援用《反不正当竞争法》的相关条款对这一行为进行司法规制。[③] 具体而言,对恶意申请注册行为可处以没收违法产品、吊销营业执照、罚款等行政处罚;若该行为对特定权益人造成损害,行为人还应承担相应的赔偿责任。

(二)关于恶意商标注册、使用、无效的规制体系

我国《商标法》对恶意商标规制有着前后连贯的制度安排,即通过商标注册审查(驳回或者异议)、注册商标撤销、注册商标无效宣告及商标侵权责任限制等环节,作用于行政确权授权和司法裁判领域,形成了一个全方位、多层次的法律规制体系。在法律实务中,上述规则体系尚存在制度协调不够、具体规则缺漏、适用重点不明的问题,需要业界形成共识,寻求应对方案。

首先,明确“商标使用”概念的基本要义。我国《商标法》第 48 条对“商标的使用”作了定义说明。由此可以认为,商标法上的商标使用并非符号学意义上的使用,而是表征商标基本功能的使用。商标通常用于商业活动之中,且用于特定商品之上,商标使用的目的在于标示商品来源。其中,前述使用定义和使用范围是商标使用的构成要件,而识别来源当属商标使用的本质内涵。商标法要求注册商标所有人通过注册而使用,因使用而标示商品来源并形成商标商誉。凡有悖于上述要义的商标使用,都不具有权利行使的法律意义。

其次,确定商标注册审查的禁注事由范围。商标实质审查的内容有绝对条件和相对条件之分,对应着商标注册申请驳回、注册商标宣告无效的绝对事由和相对事由。商标禁止注册的事由,涉及恶意注册商标问题。在商标审查实务中,实质性审查分为全面审查与部分审查,其中部分审查只审查绝对事由。我国对商标注册申请实行“不完全的全面审查制”,即主要审查商标注册申请是否出现绝对禁注事由,同时也对申请注册商标是否与他人在先使用或者注册的商标发生冲突的相对禁注事由进行审查。对此,业界有人认为,禁止注册相对条件的事由概为私人权益冲突,商标主管机关不宜依职权主动

① 参见刘铁光:《规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造》,载《法学》2016 年第 8 期,第 40 页。

② 参见赵婷婷:《美国、加拿大关于商标注册前递交使用声明规定之比较》,载《中华商标》2015 年第 6 期,第 16-17 页。

③ 参见王莲峰、康瑞:《法律责任视角下商标恶意抢注的司法规制》,载《中华商标》2018 年第 7 期,第 71-72 页。

介入,在先权益人可通过异议、撤销或无效宣告等程序提出主张。[①] 事实上,对相对条件的实质审查可以最大限度地保护在先商标使用人的利益,以避免商标混同。同时,在恶意注册存在较高盖然性的情况下,商标主管机关可要求申请人提供证据说明,如无法提供或提供证明不能成立,即驳回申请。正如学者所指出的那样,“将第三人及社会公众在异议或无效程序中承担的‘选择进入成本’,转化为申请人承担更多的义务。”[②]总的说来,“不完全的全面审查制”加重了申请人的举证责任,这对遏制恶意抢注现象有积极作用。

最后,把握商标使用规则的适用重点。《商标法》规定的“商标使用”概念,统摄了商标权诸项制度中使用商标的基本内涵。但是,权利运行状态的阶段性差异决定了相关商标使用规则的不同,即对恶意商标的法律规制应各有其要点。这既涉及规范适用,也事关制度改造。例如,权利取得阶段的注册使用应遵循“真实使用”原则,凡无真实使用意图的商标囤积、商标抢注,其注册申请应予驳回;权利维持阶段的有效使用应具有“实际使用”样态,若仅有他人利用之情形,则不能产生维持商标权效力的效果;权利共存状态中的各自使用应符合“规范使用”的要求,在后注册商标须在法定范围内使用,且不得阻碍在先使用的未注册商标的继续使用;权利利用阶段的他人使用应以注册商标所有人“自己使用”为基础,限制未经使用的商标进行转让和许可使用;权利保护主张中的商标使用应具备“正当使用”的法律意义。由于恶意商标使用缺乏正当权利基础,因而法官不应支持恶意商标注册人的诉讼请求。

(三)关于商标法基本原则的适用方式

商标法的基本原则,是指导商标立法、行政管理和司法裁判的法律准则,也是贯穿于商标注册、维持、利用、保护各个环节的行为准则,其具有抽象性、一般性的价值判断和规范行为的功能意义。规制商标注册(无论善意与否)和使用(无论正当与否),都离不开相关基本原则的指引和约束。

一是商标法基本原则的体系化构成。商标法作为民法的特别法,当以《民法典》规定的基本原则为商标法领域的指导性原则;同时商标法的本质特征也决定了自身基本原则的特定意蕴。总的来说,商标法的基本原则体系,主要有商标权保护原则和注册取得权利原则、诚实信用原则、公序良俗原则等。其中,商标权益保护是商标立法的宗旨,是商标法区别于其他知识产权法的本质功能;注册取得权利是商标法构建的基础,商标法的主要制度与注册制有密切关联;而诚实信用和公序良俗原则是民法基本原则在商标法领域的贯彻与沿用,其对规制恶意商标具有特别意义。其中,诚实信用原则被奉为市场经济活动的最高准则,商标囤积、抢注的恶意构成即以其作为评判标准;而公序良俗原则是商标适格的合法性基础,违反“禁用条款”的注册申请当然属于恶意商标注册。总之,商标注册和使用规范体现和贯彻了各项基本原则的法律精神,对恶意商标的规制,需在基本原则体系中寻找判断标准和解释依据。

二是商标法基本原则的具体化适用。民法中的诚实信用原则和公序良俗原则,具有授权条款性质。[③] 在审理商标案件时,既可以依上述原则精神对适用的法律规范进行解释,也可以补充法律漏洞

① 关于取消相对条件审查的纷争及其审查制度的改革,参见汪泽:《中国商标法律现代化理论、制度与实践》,中国工商出版社 2017 年版,第 292-309 页。

② 参见张鹏:《规制商标恶意抢注规范的体系化解读》,载《知识产权》2018 年第 7 期,第 30 页。

③ 梁慧星:《读条文学民法》(第 2 版),人民法院出版社 2017 年版,第 13 页。

并形成裁判规则基础。由于民法基本原则不具有法律规范所要求的具体行为模式和法律后果的逻辑构成,商标法若要将其引入就必须进行必要的制度设计和改造:其一,将诚实信用原则作为商标法治秩序的"最高原则"。该原则应是商标立法准则、确权授权准则、司法裁判准则和商标行为准则,故其适用不应局限于商标注册和使用,而应涵盖商标法各项制度环节;其二,明确公序良俗原则在商标法领域的规范内容。在商标法律适用中,这一原则蕴含着权益来源正当和权利行使正当的法律要求,是分析恶意商标属性的基本遵循。基于这一原则精神,形成了"以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册"与"违反合法性条款申请注册"的恶意判断标准;其三,以诚实信用原则和公序良俗原则为指导,结合禁注绝对事由与相对事由的划分,对恶意注册商标行为进行类型化处理,形成"原则-规则"的系统制度。同时,规定"其他违反诚实信用原则、违背公序良俗,或者有其他不良影响的"兜底条款①,赋予商标审查机关和司法机关一定的裁量空间。ML

Interpretation of the Concept System of Malicious Trademark Registration and Analysis of its Normative Application

WU Han-dong

(IPR Center, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430064, China)

Abstract: Under the framework of the registration system, the acquisition of trademark right is directly related to the registration, and rarely involves the use of trademarks, thus creating the problem of malicious registered trademarks and malicious trademark use. China's Trademark Law regulates the malicious situation of registering trademarks for bad motives from the aspects of "non use purposes", "illegitimate means" and "violation of legality clauses", forming a series of clauses for the classification of malicious trademark registration. Although a malicious trademark has the effect of appearance of rights, it may lead to the termination of rights after being corrected by the invalidation declaration system; Even if some malicious trademarks are converted into uncontested trademarks, their use is regulated by law. The future reform of the trademark law should focus on the positive regulation with the use of trademarks as the core and the reverse regulation with the malicious squatting and hoarding of trademarks as the object, and improve and perfect the legislative norms, the review of administrative confirmation of rights and judicial decisions.

Key words: malicious registration; legal consequence; usage regulation; "registration + usage" reform

本文责任编辑:黄　汇

① 2019年,国家市场监管总局发布《关于规范商标申请注册行为的若干规定》,其第3条在列举恶意注册商标类型后,规定有"其他行为"的兜底条款。