

欺诈毁灭一切——从中欧比较商标法的角度看“不以使用为目的”与“恶意”的关系（2019）

日期：2019.11.22 作者：黄晖

我国商标法继2013年修改以来，在今年4月23日又进行了第四次修改，并已于11月1日生效，新法重点禁止“不以使用为目的的恶意商标注册申请”。就在修改的第二天，北京高级人民法院也出台了关于商标授权确权行政案件的审理指南，大幅修改并替代了2014年的版本，其中既有对商标法第44.1条中其他不正当手段及第45.1条的恶意的规定，也有对于4月23日修改之前的商标法第4条和第7.1条的规定。最高人民法院在2013年商标法生效后也于2017年出台了商标授权确权司法解释，其中也有涉及第44.1、45.1条关于其他不正当手段及恶意的规制。这三个法律文件都有打击商标恶意注册的内容，对于我们理解不以使用为目的的恶意注册都有帮助。

今年10月16日，国家市场监督管理总局也进一步公布了《规范商标申请注册行为若干规定》，并将于12月1日生效。无独有偶，正好就在同一天，欧盟法院总法官发表了关于Sky案的意见书（C-371/18），而且也正好涉及无使用商标的意图与恶意注册的关系，这已经是欧盟法院第五次面对涉及恶意注册的初裁申请，自然也受到广泛的注意。本文也想从中欧比较商标法的角度，讨论一下“不以使用为目的”与“恶意”注册商标的问题。

中国规制“不以使用为目的的恶意注册”的司法和立法进展

我国商标法采用的是注册原则，虽然注册后仍然有使用商标的义务，而且第4条也提到了取得商标专用权的“需要”，但总体说来，我国并不要求申请人在申请时必须声明具有使用该商标的意图。不过，个别商标以天价转让的消息不断传来，加上之前商标注册时间比较漫长，很多电商平台也要求必须拥有注册商标才能上线，商标注册突然成为有利可图的生意：商标申请量逐年飞涨，其中不仅有大量热词、生词，也有好多抢注他人商标、企业名称、人名乃至地名的商标。而一些大型企业为了预防自己商标被抢注，也被迫加入大量注册的行列。整个商标制度正在陷入“越注册越稀缺，越稀缺越注册”的恶性循环，大量的行政和司法资源也被消耗其中，已经到了严重困扰企业、影响经济的地步。

正是在这个背景下，中国商标法进行了重大而快速的调整，旗帜宣明地制止不以使用为目的的恶意注册申请，而且将其作为审查、异议、无效以及市场监管各环节的监管对象。

事实上，在这次修法之前，各级主管部门已经开始关注这种批量抢注的问题，不仅在45.1驰名商标对抗恶意注册商标不受五年限制中积累了较多的经验，而且在蜡笔小新一案中（（2011）高行终字第1428号）首开适用当时的商标法41.1（对应新法44.1）制止批量抢注的行为的先河：北京高院指出，“《蜡笔小新》系列漫画及动画片早于争议商标申请日之前已在日本、中国香港、中国台湾地区广泛发行和播放，具有较高知名度。争议商标的原申请人诚益公司地处广州，毗邻香港，理应知晓“蜡笔小新”的知名度。诚益公司将“蜡笔小新”文字或卡通形象申请注册商标，主观恶意明显。同时，考虑到诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为，情节恶劣，因此商标评审委员会认定诚益公司申请注册争议商标，已经违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，损害了公共利益，构成《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，结论正确，本院予以确认”。当然，不论是最高法院授权确权的司法解释还是北京高院的审查指南基本上都是围绕争议商标与在先商标（包括有一定影响的商标或驰名商标）展开的，大量抢注一般只是一个情节。

2019年4月23日商标法第四次修改则换了一个角度，纯从“不以使用为目的”入手来解决囤积商标牟利的行为，只是在人大常委会随后的审议中，宪法和法律委员会经研究，“考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为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”，建议修改为：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”这一建议最终被采纳，即在最后通过的版本中加上了“恶意”两个字。

换句话说，该法条最初实际想规范的，就是不以使用为目的的注册行为，只是为了照顾个别企业为了预防他人抢注其知名商标而进行的自我保护性注册，才对其网开一面，否则，“不以使用为目的的恶意注册”就字面含义，也倾向于“不以使用为目的”本身就是一种“恶意”的解读。但总的说来，立法者第4条所针对的并不是所有“不以使用为目的”的申请，而只是其中的“恶意”注册申请。

事实上，北京高院的审查指南虽然比新法出台晚一天，但其规制的对象应该还是针对旧法所指的行为，它在关于商标法第四条的适用的第7.1条中规定，商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

- (1) 申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；
- (2) 申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；
- (3) 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，且情节严重的；
- (4) 申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；
- (5) 大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。

当然，由于第4条并未直接出现在第44、45条的无效理由中，即使勉强在驳回或异议时适用第30条“凡不符合本法有关规定”的模糊措辞，在要突破第45条的五年时间限制时仍然存在法律障碍。

相比之下，因为有了新法的明确授权，无论是驳回、异议还是无效程序，都可以直接适用第4条，程序上再无死角。《规范商标申请注册行为若干规定》第8条实际也遵循了与北京高院上述规定大致相同的路径，即“商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第4条规定时，可以综合考虑以下因素：

- (1) 申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；
- (2) 申请人所在行业、经营状况等；
- (3) 申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；
- (4) 申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；
- (5) 申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；
- (6) 商标注册部门认为应当考虑的其他因素”。

可以看出，这些因素主要也是紧扣申请人申请不属自身所在行业、明显超出合理自用的数量、大量注册他人知名商标、商号以及屡教不改等情节。进一步的细化规程还在紧张的制定过程中，有望于12月1日同一天开始实施，相信会更具有操作性。

欧盟审理恶意案件的进展状况

接下来我们来看看欧盟审理恶意注册的一系列进展。从最初的Lindt复活节兔子立体商标案、养乐多明知恶意注册案、.eu域名申请案、Koton跨类抢注案到最近的注册范围过大不具使用意图的Sky案，欧盟法院关于恶意注册的定义正越来越完善。

Sky案的主要案情是，原告方Sky公共公司（Sky Plc）和Sky国际公司（Sky International AG）主要从事卫星和数字电视广播业务，原告起诉一家叫做SkyKick的云迁移信息技术公司（SkyKick Inc）侵犯了其拥有的四件欧盟注册及一件英国注册的包含SKY文字的商标。这些引证商标都涉及多个类别（3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 35 和45类），但本侵权诉讼中，原告主要引证了第9类和第38类相关商品/服务上的注册，这些商品/服务包括：计算机软件、互联网提供的计算机软件、用于连接数据库和互联网的计算机软件和电信设备、数据存储等（第9类），通讯服务、电邮服务和通过计算机或计算机网络访问和检索信息/数据的计算机服务等（第38类）。

原告SKY商标在多种商品和服务上进行了广泛使用，特别是其业务核心部分的电视广播以及电话、宽带服务。被告也承认原告的SKY商标在涉案期间的知名度。但被告提起反诉，要求认定原告的引证商标部分无效，理由是其商标：1) 注册用商品/服务不明确；2) 没有使用意图，属于恶意注册。被告认为原告引证商标的注册应该全部无效，即使不能全部无效，也要在它没有使用意图的部分商品上无效。

对于原告侵权诉讼本身，被告并没有任何抗辩。正如英国高等法院在主程序判决（[2018] EWHC 155 (Ch)）中所述，该案关键在于原告引证商标有效与否，如果有效，SkyKick公司就构成侵权，如果无效，那就另当别论。英国高等法院认为引证商标所涉及的商品“计算机软件”表义清晰，并不影响与被告的商品和服务进行比对，根据在先判例（Mercury v Mercury），法院倒是认为“计算机软件”的问题在于它是太宽泛，允许注册会产生垄断，有不正当性，有违公共利益。但如果“不明确”能成为无效理由，整个案件的定性就截然不同。而且，就“使用意图”的问题，《英国商标法》（1994）与欧盟法律相比，更强调“使用”，其第32条（3）规定，商标申请人需要证明其申请的标志正在使用，或是有真实使用的意图。因此，英国高等法院也很关心这一规定与欧盟法律是否一致。

带着前述考虑及疑问，英国高等法院提请欧盟法院就如下五个问题作出解释：

（1）已经注册的国内商标或是欧盟商标能否因商品和服务描述不清，而不能使主管当局或第三方据以确定其保护范围，就被全部或部分无效？

（2）如果是，像本案“计算机软件”这种词语，是不是太过笼统，其所指称的商品太过富于变化，以至于不能发挥商标的功能，不能让主管机关或是第三方仅凭这个词语就判定商标的保护范围？

（3）如果申请商标却没有将其使用在特定商品和服务的意图，仅此一点是否就可认定恶意？

（4）如果是，商标申请有没有可能分别认定，在无使用意图的部分构成恶意，而在有使用意图的商品/服务上构成是善意？

（5）《英国商标法》（1994）第32条（3）是不是与欧盟法律相一致？

我们在这里重点来看看总法官就第三个恶意注册的问题所做的分析：他认为，在某些情况下，申请注册商标时无意将其用于指定商品或服务的行为会构成恶意的考虑因素，尤其是在申请人的唯一目的就是阻止他人进入市场，如果有证据表明有策略性地滥用申请就属于这种情况，具体应由提请法院审查确定。

在如何判断这种恶意的问题上，他认同前不久的Kolton案（C 104/18 P）中确立的判断恶意应整体考察商业逻辑和事态发展的标准。从这个标准出发，总法官认为如果申请人是为了形成一种垄断，即它自己不想用，也不让他人进入相应的市场，就属于滥用注册，就是恶意。只要申请人故意地去获取自己没有意图行使的权利，阻止他人使用这个商标，就构成恶意，因为这就是在滥用注册系统。除了将其无效，没有其他的救济途径。

中欧比较分析

Sky案被告反诉的理由之一就是原告引证商标的注册缺乏使用意图，因而是恶意注册。英国法院提请的问题是仅凭“不以使用为目的”这一点能不能判断恶意成立。

从其分析论证的行文中，我们可以看出，总法官认为，只要缺乏使用意图，就构成恶意，缺乏使用意图是恶意的充分但非必要条件。对于恶意的判断，总法官回顾了Koton案提到的标准，也即恶意就是“践踏诚信，有损他人”，自己不用，却去故意去申请注册“阻挡别人”的正当使用，扰乱商标基本功能的发挥。总法官认为本案就是这种情况，将这样的商标予以无效符合欧盟法律的精神。

我国《商标法》第4条中“无使用目的”和“恶意”彼此没有“必然”关系：不以使用为目的，不必然构成恶意，还存在不以使用为目的，但不是恶意的商标申请，例如防御性申请；而恶意的情形很多，也不必然都是“不以使用为目的”造成的。从立法技术上讲，中国《商标法》2019年针对第4条所作出的修订本身并没有扩充原有的恶意规制体系，把它解释为原体系中某一局部的政策性强调似乎更为合适。与恶意注册后还要去使用相比，不以使用为目的的恶意注册貌似危险系数低一些，但其成本低廉，操作简便，潜在利益丰厚，向往者甚众，给他人的正当使用造成了很大的障碍。这同样是对商标注册管理体系的一种巨大干扰和破坏。将这种类型的恶意注册分化出来单独规定，明确它的法律适用，也体现了中国立法者打击商标抢注的决心。

不过，我国《商标法》尚不认为单纯的“不以使用为目的”就是恶意，这与欧盟总法官的观点不同。当然，Sky案目前也仅是总法

务官意见阶段，欧盟法院是不是会采纳法务官的意见，仍需拭目以待。而且，即使总法务官在分析论证的过程中比较“激进地”指出，“无使用目的就是恶意”，但在其结论阶段，却非常微妙地表达为“某些情况下，无使用目的就是恶意”。这个限制性状语的添加，也说明他尚未完全肯定，关键还是要看欧盟法院最后如何定夺。

如此看来，是否具有使用意图正在成为保证商标注册制度正常运转的最后一道屏障，离开使用，单纯地保护注册商标，就容易给企图滥用商标注册制度的人以可乘之机。尽管我国恶意抢注行为成本低廉、屡禁不止，从而使某些经营者自我注册不打算使用只用于防御的注册具有一定的合理性，但最终应该还是会回到注册就是为了使用，使用就是为了区别的正轨上来。