

向商标恶意注册人索赔的理据和渠道（2019）

日期：2019.10.29 作者：黄晖

向商标恶意注册人索赔，怎样进行索赔是与商标非正常注册密切相关的一个问题。本文从律师实务的角度对此进行探讨：

一、恶意商标申请的泛滥和目前的应对

新《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，以及第六十八条第四款“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。”这些条款到底能不能追究商标申请人的责任呢？从国知局目前的一系列的发言来看，是可以向恶意注册人进行索赔的，但是从法条本身来看，该法条只规定了对恶意注册人的警告、罚款，这意味着恶意注册人可能会遭到行政机关的行政处罚或者法院的民事制裁，但是被抢注人的商标被他人抢注，即便该抢注人被处罚，被抢注人却可能得不到任何救济。

关于罚款的问题，《关于规范商标申请注册行为的若干规定（征求意见稿）》第十一条提到，“对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人，依据《商标法》第六十八条第四款的规定，由其所在地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。”该条从行政机关的角度来对恶意注册行为进行规制。

大家可以看到北京高院在今年公布的《商标授权确权审理指南》对第四条做了很多规定，其实在法律修改之前，大家就已经以“不以使用为目的”为由，用第四条进行裁决，并非新法生效以后才说“不以使用为目的”，所以这些规定应该是针对旧法的第四条作出的，新法的第四条虽然增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，但也可以说没有增加实质性的内容。当然，驳回、异议以及无效乃至处罚等救济程序更明确了。

二、向恶意注册人索赔

大家一再提到的2018 最高院年报案例“优衣库”、2017年最高指导案例“歌力思”、反不正当竞争案例“水宝宝”，这些案子使得后续的恶意抢注的人若主动发起诉讼则不会受到保护，但是恶意注册人注册的商标毕竟还在，对被抢注人的使用始终是一种威慑，所以即便有了一些判例，商标恶意注册的问题并没有得到彻底解决，于是我们就想换一个角度试试，最后我们想到从向恶意的申请人、注册人索赔的方式上入手。

1) 欧盟经验

先看看国外的一些做法，欧盟的执法指令第14条规定，“除非不符合衡平原则，胜诉一方支出的合理且适当的诉讼费用和其他费用，由败诉方承担。”这里提出了总的原则。围绕这个原则有一些司法实践，其中比较有名的是2016年的United Video Properties案，这个案子提出了赔偿额上限的问题。

欧盟法院认为：诉讼费用的偿付金额采取固定费率原则上是正当的，但前提是要确保被偿付的金额数是合理的。如果固定费率导致受损方的实质性的损失没有得到赔偿的话，那这样的固定费率就有问题。欧盟法院总体来讲还是主张，无论国内法怎么规定，最后维权的实质性成本要由败诉方承担。每个案件复杂程度不一样，律师水平不一样，收费标准不一样，总体来讲不能让当事人最后在官司上赢了，但是经济上输了，这样不符合执法指令的立法原则。法院还认为如果该费率远远低于该成员国内律师收取服务费的实际费率，那么就不能根据指令第14条规定的“败诉方必须承担‘合理’律师费”的要求而认为某一国内法的规定是合法的。总而言之，败诉方必须承担诉讼费用，当然败诉方承担的诉讼费用必须符合“比例原则”，这里就不仔细展开说了。

类似的规定在欧盟的商标条例（EUTMR）里也有，例如：“败诉方应当在限额内承担对方的费用。”另外不单是实际损失，程序性费用也可以提出赔偿，例如欧盟商标实施条例（EUTMR 2018/626）第18条规定，关于程序性费用的最高收费，异议是300欧，撤销是450欧，上诉是550欧，如果有口审要加400欧。而在国内复审费大概是一两千元，到法院处理则更便宜，因为现在法院为了方便民降低了审理费用，行政诉讼的审理费用为一百元人民币，但是这个规定便了民也便了恶意的申请人，降低了他们恶意行为的成本。因而相比于中国，欧盟的《商标法》条例至少明确了一个原则——败诉方要承担对方相应的费用。

2) 香港经验

再看看香港商标规则的情况，该规则第85条规定，注册机关的处长具有评定他于在他席前进行的法律程序中所判给的讼费的权力。虽然单纯看这个钱不多，但因为在内地的法律体系中，商评委虽然是在裁案子，但是裁完以后并没有权利去裁钱的问题，所以相比于内地而言，这也算是一项原则。

另外，香港属于普通法系，在律师费支付的问题上采取了败诉方承担的原则，曾经我们代理过一个少林寺的商标，当时有一个“南少林”在香港申请注册商标，我方去先提异议，后来打到了要请大律师的阶段，如果要请大律师就会有二三十万的花销，由于当时没有必胜的把握，少林寺就放弃了，这个案例说明在衡量诉讼的时候，确实要考虑案件程序的金钱成本问题。

3) 我国立法

那在我国现有的法律框架下，到底我们对于商标恶意申请、恶意注册能不能有所作为，有所突破？

可以看到《行政诉讼法》第61条“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。”这一条使得在行政诉讼中处理民事争议有了可能，还是非常有意义的。当然在商标诉讼的过程中一直就存在一些讨论和争议。实际上，早在2001年修改《商标法》时即将终局决定的权利从商评委移到了法院，这里就存在一个问题——商评委要不要当被告？同样的问题出现在了专利复审委，当时有一种观点认为不应该，因为如果第三人不出庭，商评委为了捍卫自己不自觉地会扮演一方当事人的角色，实际上就成了一方当事人的代理，所以这两个机构不应该去当被告。最后法律还是修改了，现商评委实际上是处于居中裁决的一个地位，最终处理权交由法院，总体而言，虽然商标诉讼是行政诉讼，但是涉及商标的这个行政诉讼有民事争议的性质在里面，所以当事人的费用是不是应该能在这个程序里面加以考虑，值得大家探讨。

另外《商标法》第63条第一款“...赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”从该条款来看，赔偿数额要求考虑因维权产生的律师费是没有任何问题的。再看2002年《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第17条第二款：“人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。”所以在实际操作当中，法院判决除了本身的损害赔偿以外，针对纯民事的案子，合理开支的部分，律师的支出是可以计算在内的。

4) 解决思路

那又存在一个问题，针对单纯的恶意申请行为到底能不能要求赔偿？这个问题其实也有案例，当时这个案子申诉到最高院，对于要用民事程序还是行政程序的问题，最高院为了避免出现民事和行政的矛盾裁决，所以认为应在行政程序里解决。我在想，如果放在行政程序里面解决，是不是行政程序只能解决行政的问题呢？是不是可以附带一起把民事的问题一起解决？因为《行政诉讼法》的允许附带民事诉讼的程序设置就是为了方便当事人一起解决问题的，而且行政机关对于相关商标到底能不能注册，是不是应当无效，均已做过判断，商评委虽然是为作为行政诉讼的一方当事人，但经过其判断之后，法院也就比较容易得出相应民事争议的结论，所以我觉得相关的民事问题完全可以在行政程序中解决，不要求对恶意申请行为本身作出民事赔偿的判决，但至少对被注册人为了维权而产生的合理开支这部分应做一个判断。

最高院2018年有一个关于建立律师费用转付制度提案的答复，在这个答复里，最高院提出现在并不是没有转付制度，例如《著作权法》、《商标法》里就有败诉方承担胜诉方律师费的相关规定。在地方法院实践探索中，深圳前海法院为落实《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》，加大对虚假诉讼、恶意诉讼等非诚信诉讼行为的打击力度，充分发挥诉讼费用、律师费用调节当事人诉讼行为的杠杆作用，强化法院对诚信理性诉讼的引导，制定了《关于正确裁判律师费用推进诚信理性诉讼的若干规定》，对不诚信诉讼行为及惩罚措施进行细化，允许法官根据案件情况，裁量律师费用全部或部分由败诉方承担，将律师费用作为控制诉讼进程和惩罚不当诉讼行为的手段，为法官正确裁判律师费提供了具有较强操作性工作指南。

5) 初步尝试

在司法实践中支持合理开支的案例主要在企业名称的领域里。比如北京知识产权法院判过一个金螳螂案，苏州金螳螂发现有一个公司将公司名称注册为北京金螳螂公司，苏州金螳螂公司认为自己的企业名称被侵犯了，就去诉北京金螳螂公司。一审法院判决：“...赔偿原告苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司经济损失及合理开支共计6万元；”，北京金螳螂公司提起上诉，认为自己只是注册了金螳螂这几个字，还没有实际使用，既然没有使用就不存在损害，也不存在赔偿的问题。二审法院支持了北京金螳螂公司的观点，认为在该案中苏州金螳螂公司仅对北京金螳螂公司的企业名称注册行为主张构成不正当竞争，所以被告应当承担起码合理的维权开支5024元。

另一个我们代理的“松下”诉“四通松下”案，法院认为“四通松下”注册后还没有使用，且不是单纯注册“松下”，该商标还注册了“四通”，所以恶意没有那么明显，最后法院就注册行为本身判了一万元的赔偿，另外律师费部分我方主张赔偿五万元，但法院认为律师费只能支持一万，最后损害赔偿和律师费加起来判赔了两万元。

虽然法院有针对恶意注册人进行过制裁，但是没有起到太大的威慑。现在大家不太懂为什么近年来恶意注册盛行，商标申请注册成了一种产业，但如果我们把它当成买彩票来看就很容易理解，现在注册一个商标只要三百块左右，一旦中奖，奖金可能是几十倍、几百倍甚至更多。

我们在想，针对恶意注册行为到底能不能在程序里面有所突破？所以我们进行了一些尝试，有一个德力西案，温州的两个德力西打了十几年，打到北京知识产权法院，我们尝试在提起行政诉讼的同时也提了民事诉讼，看看能否解决，现在这个案子已经被受理但

是还没有判下来。除了企业名称以外我们还尝试了另一个案例，是一个香港珠宝的商标案，这个商标我们在商评委已经赢过好多次了，但是赢完这个商标以后对方马上再申请另外一个，永远不断，扫了又来，针对这种反复故意的不断地申请，我们提起了附带的民事诉讼，但是现在还没有正式被法院受理，在这里也是想把这个想法分享给大家，供大家思考，在恶意注册方面，我们是不是可以去推动、去努力，只有这样才能真正的让申请人对自己的行为负起责任。

当然恶意注册这个问题是双向的，因为比如有的申请人会觉得自己的申请永远被另外一个强势的在先权利人提异议、提无效，这个在先权利人看着什么都像他的在先权利，注册什么他都要异议，这种情况导致有时候申请很难被核准注册，那么，如果这个在先权利人一直提异议、提无效导致正常商标无法注册，是否应当让提起人承担在后申请人的合理开支，让大家对行为能够更加负责？

我认为是需要的，因为这个问题就和提行为保全时要不要提供担保的问题一样，只有需要担保，提起人在提起程序的时候才会去认真思考，不会说像现在这样先去提，后面怎么样以后再说。再比如撤销通知加删除规则，一方利用该规则对很有可能没有侵权的商家先进行投诉，如果这种投诉恰好发生在双十一，活动只有那几天，一晃双十一过去了，审查结果出来，投诉不成立，商家恢复营业，但是对商家来说，却已经错过这一轮卖东西的时机。

所以到底怎么平衡双方的权利义务，我觉得总体思路应该是商标申请不应仅仅是申请注册费那三百块钱的问题，后面带来的一系列后果，都要计算到最后的赔偿考量当中，让双方都考虑成本的问题，才会有比较好的解决方式。

附：

I.EU Enforcement Directive 2004/48

Article 14 Legal costs Member States shall ensure that reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity does not allow this.

II.European Union trade mark regulation（EUTMR）

Article 109 Costs 1. The losing party in opposition proceedings, proceedings for revocation, proceedings for a declaration of invalidity or appeal proceedings shall bear the fees paid by the other party. Without prejudice to Article 146(7), the losing party shall also bear all costs incurred by the other party that are essential to the proceedings, including travel and subsistence and the remuneration of a representative within the meaning of Article 120(1), within the limits of the scales set for each category of costs in the implementing act to be adopted in accordance with paragraph 2 of this Article. The fees to be borne by the losing party shall be limited to the fees paid by the other party for opposition, for an application for revocation or for a declaration of invalidity of the EU trade mark and for appeal.

III. Case law: United Video Properties, C-57/15, 20160728