



丁金玲

万慧达知识产权 资深律师、专利代理人

北京律协专利委员会委员，2020年1月受聘北京知识产权专家库专家。主要从事代理商标授权确权行政案件、商标侵权及不正当竞争民事案件、专利诉讼案件，承办诉讼案件三百件多件，积累了较丰富的办案经验。

优秀案例：

- 代理“祁门红茶”无效宣告行政诉讼案；
- 代理六福集团的“六福”商标、利洁时公司的“杜蕾斯”商标、联合利华的“奥妙”商标在司法行政案件中首次给予驰名商标保护；
- 代理“金龟子”姓名权案等。



2020春播计划之万慧达公开课群-2



该二维码7天内(3月17日前)有效，重新进入将更新

请扫描二维码入群，
获取培训资料及
公开课信息。

恶意注册商标，驳回就够了吗？

——引入经济手段规制商标恶意注册的探讨

万慧达律师事务所 丁金玲

2020年3月12日

Contents:

一. 我国商标恶意抢注的现状

二. 成本对比&影响后果

三. 我国对恶意注册行为的规制措施

四. “经济手段”在其他国家和地区的实践

五. 我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意注册
的现状

六. 引入“经济手段”规制商标恶意注册的探讨

我国的商标申请量



一、我国商标恶意抢注的现状

商标局严厉打击与疫情相关的恶意商标注册申请行为

发布时间：2020-02-27 20:10 信息来源：国家知识产权局商标局



火神山医院、雷神山医院是武汉抗击疫情前线医院名称，是疫情防控期间全社会舆论关注焦点，是全国人民团结一心，抗击疫情的重要标志之一。火神山医院、雷神山医院以外的其他申请人将其作为商标注册易造成重大社会不良影响，因此，“火神山”“雷神山”商标注册申请依法应予驳回。李文亮是武汉市中心医院眼科医生，因接诊感染新冠肺炎不幸去世。将其姓名作为商标使用或者注册，易造成重大社会不良影响，因此，“李文亮”商标注册申请依法应予驳回。

截至目前，商标局已对“火神山”“雷神山”等近1000件与此次新冠肺炎疫情相关的商标注册申请实施管控。

一、我国商标恶意抢注的现状

商标局依法驳回第一批63件与疫情相关的不良影响商标

中华商标杂志 昨天

信息来源：国家知识产权局商标局

3月3日，商标局对进入实质审查阶段的63件与疫情相关的“火神山”“雷神山”“钟南山”等商标注册申请，已依法作出驳回决定。

此次驳回63件商标注册申请均以易造成社会不良影响，适用商标法第十条一款八项依法予以驳回，包括27件“火神山”、24件“雷神山”、3件“钟南山”、3件“方舱”等商标注册申请，涉及41个申请人，共23个商品和服务类别。

一、我国商标恶意抢注的现状

2018年15个主体，申请商标共计70000+件

万件弱爆了！他们申请了70000+商标

原创：ipcode 知产库 8月13日

编者按：

第一季，我们见证了两天申请万件商标的奇迹👏：

[两天申请万件商标，贫穷再次限制想象](#)

第二季，该文被投诉侵权😞：

[某董投诉知产库侵犯商誉权之后...](#)

第三季，奖励商标与专利，天上飘撒人民币👍：

[注个商标奖800,发明专利奖13000](#)

第四季，他们和他们名下的70000+商标😏：

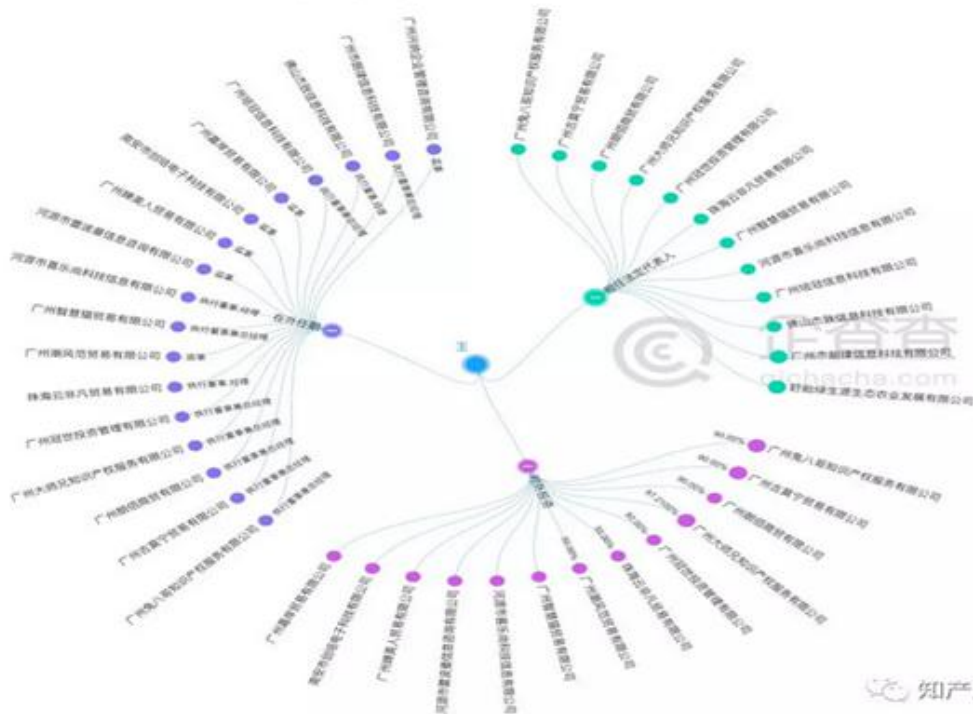
15个申请主体名下70000+商标：

15个申请主体主要股东为L、W、Y、Z错综复杂；

(注，除非新现重大事项，本话题身心俱疲到此为止，不再推第五季，感谢热心读者的支持厚爱👍)

一、我国商标恶意抢注的现状

15个申请主体的股东W、X、L、Z等错综复杂

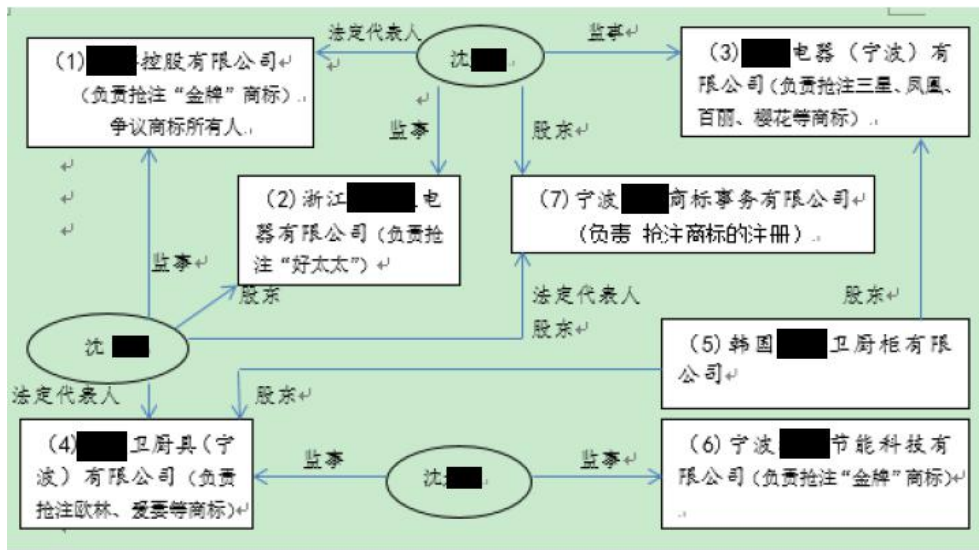


一、我国商标恶意抢注的现状

➤ 我所代理案件中遇到的批量抢注案例：

3、“金牌”无效宣告案：关联关系人大批量抢注

被抄袭的标识举例：“集成三星”、“凤凰”、“樱花”、“百达翡丽”、“好太太”、



一、我国商标恶意抢注的现状

➤ 我所代理案件中遇到的批量抢注案例：

4、“黑人”无效宣告案：实际使用恶意明显、公开售卖、恶意投诉（注册在纸巾上的“黑人”商标）

被抄袭的标识举例：黑人、益达、绿箭、拉芳、采乐、SKII、多芬、可伶可俐、亮庄、丽涛、名人等



一、我国商标恶意抢注的现状

➤ 商标变成投融资的手段：

存银行不如投商标

年化收益 12%-500%

✓0风险 ✓高收益 ✓更专业



商标理财		其它理财产品	
商标理财	无 投资风险	最低12% 预计年化收益率	1万 起投资金额
银行定期	低 投资风险	平均5% 预计年化收益率	5万 起投资金额
随存随取	低 投资风险	平均4% 预计年化收益率	不限 起投资金额
P2P借贷	中高 投资风险	7.4%-10% 预计年化收益率	1000元 起投资金额

收益高，高达 500%

20个 起投，500元/个，上限1000个

二、成本对比&影响后果

➤ 抢注成本vs维权成本:

抢注投入 (X)	权利人维权清理投入 (Y)	
注册 300+ (300-1200)	异议	500+ (3000-6000)
	无效宣告	750+ (3000-8000)
	诉讼 (两个审级)	200+ (20000-100000)

➤ 影响后果: 权利人损失

- 一件商标侵权和维权成本比对: $Y \approx 60X$
- 一个权利人面对一个侵权人多件商标 (N) 的侵权成本: $Y \approx 60X * N$
- 一个权利人面对多个侵权人 (N') 侵权成本比对: $Y \approx 60X * N * N'$

二、成本对比&影响后果

➤ 影响后果-公共资源浪费:

- (1) 商标资源有限，注册难度加大，加剧了商标买卖、商标囤积、投机取巧的恶意注册行为发生。
- (2) 增加在先权利人的使用风险，可能导致权利人不敢用或先通过行政程序清理掉抢注商标后再使用，同样导致了这些商标资源的浪费。
- (3) 浪费国家行政和司法资源。

三、我国对恶意注册行为的规制措施

1、2016年底，商标局和商评委联合制定的《**商标审查及审理标准**》中关于第四十四条第一款“其他不正当手段”的内容，列举了恶意注册人三种典型的“其他不正当手段”：（1）申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；（2）申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；（3）申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的。

2、2017年11月，**工商总局**发布了《工商总局关于深化商标注册便利化改革切实提高商标注册效率的意见》，其中第（十三）条提到：探索增强注册商标的使用义务。论证建立依职权清理闲置注册商标的制度，增加商标权利人在注册后一定时间内及续展时提供使用证据的义务，杜绝商标囤积情况和为买卖而注册商标。

三、我国对恶意注册行为的规制措施

3、2018年1月，对于市场上出现了大量违反诚实信用原则、恶意攀附他人商标声誉、抢注知名度较高商标、侵犯他人先在权利、占有公共资源、反复抢注等商标恶意抢注的行为，国家工商总局**商标局**相关负责人表示，面对商标恶意注册行为日趋规模化、专业化的形势，商标局通过优化审查分文流程，对典型恶意申请类型及相关案例进行梳理、汇总。在审查环节，对认定具有明显的主观恶意的商标申请从严审查，主动予以驳回。

2018年10月前后，商标局依据商标法第四条等规定，陆续对16000多件商标注册申请做出驳回决定。

三、我国对恶意注册行为的规制措施

4、2019年4月，**北京高院**《商标授权确权行政案件审理指南》**第17.2条**规定了可以认定“不正当手段”的四种情形：

- (1) 适用的主体是该商标的申请注册人，但其中对于特定关系人抢注、具有意识联络的合谋的申请注册行为予以考虑。
- (2) 既包括已注册商标，也包括申请注册的商标
- (3) 扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、或者不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益
(2017司法解释)
- (4) 未仅损害特定民事权益

三、我国对恶意注册行为的规制措施

4、**17.3条**规定了关于44.1款“其他不正当手段”认定的具体的情形

(1) 既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或服务上申请注册的；

(2) 多件、且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或近似标志的；

(3) 具有兜售商标、或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。

三、我国对恶意注册行为的规制措施

5、2019年对商标法进行第四次修订，对于不以使用为目的的非正常申请，商标局可以主动驳回，他人可以依此提出异议或无效宣告。

2014vs2019对比：

第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。
本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。
不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。
本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

三、我国对恶意注册行为的规制措施-引入经济手段

6、《**商标法**》**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。

7、**国家市场监督管理总局《规范商标申请注册行为若干规定》第十二条**：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，由申请人所在地或者违法行为发生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。有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款；没有违法所得的，可以处一万元以下的罚款。

➤ **问题**：维权成功的被抢注人，是否可以向恶意注册人索赔或要求承担合理支出？

四、“经济手段”在其他国家和地区的实践

A.补偿性的金钱赔偿：即关于官费、代理费（律师费）等合理费用的承担方式。

- 89个INTA会员国：

- **商标异议阶段官方有权作出金钱判给的有34个国家** “金钱判给”（“Monetary Awards”）败诉方承担费用（官费、代理费或其他补偿）

典型如：欧盟，《欧盟商标条例》第八十五条

《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。

四、“经济手段”在其他国家和地区的实践

- 香港地区

- 我国香港地区，关于商标异议阶段的费用承担，通常由败诉方承担费用，该费用通常包括官费、代理服务费及其他合理支出。

四、“经济手段”在其他国家和地区的实践

B.惩罚性的金钱赔偿：即对违规情形和不合理行为的赔偿。

- 英国

- 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，英国专利局或者法院均有权决定败诉方支付给对方超范围的费用（“off the scale”）。

五、我国适用“经济手段” 规制字号、域名恶意注册的现状

● 恶意注册企业字号的惩罚措施

《商标法》第五十八条规定了将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用，可以构成不正当竞争。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”

➤ 恶意注册字号的情形：他人注册商标、未注册驰名商标、有一定影响的商品名称、企业名称、社会组织名称、姓名、网站名称等。

《反法》第六条 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

- (一) 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；
- (二) 擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；
- (三) 擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；
- (四) 其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

五、我国适用“经济手段” 规制字号、域名恶意注册的现状

● 恶意注册企业字号的惩罚措施

企业字号案例——“金螳螂”

北知二审判决——（2017）京73民终1078号

北京金螳螂公司初始的企业名称登记注册行为已构成不正当竞争。应当承担停止使用该企业名称的法律责任。关于赔偿损失的问题，本案中，既然苏州金螳螂公司认可其未发现北京金螳螂公司在实际经营活动存在利用被诉企业名称误导相关公众、混淆服务来源的情况，且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，故苏州金螳螂公司主张赔偿损失的事实基础并不存在。苏州金螳螂公司就本案支出的合理开支5024元有相应票据支持，本院予以全额支持。

五、我国适用“经济手段”规制字号、域名恶意注册的现状

- 恶意注册企业字号的惩罚措施

企业字号案例——“金螳螂”

北知二审判决——（2017）京73民终1078号

本院认为：由于企业名称与商标均属于商业标识，均能够起到区分商品或服务来源的作用，因此未经许可将他人具有一定知名度的商标标志文字注册使用在相同或类似商品或服务领域的企业名称中，易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆，导致在后的企业名称使用人可以攀附在先商标权人的商誉，由此损害到在先商标权人的利益，进而扰乱了市场竞争秩序。

五、我国适用“经济手段” 规制字号、域名恶意注册的现状

● 恶意注册域名的惩罚措施

最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条：人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告**注册、使用域名**等行为**构成侵权或者不正当竞争**：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。

第八条：人民法院认定**域名注册、使用**等行为构成侵权或者不正当竞争的，可以判令被告停止侵权、注销域名，或者依原告的请求判令由原告注册使用该域名；**给权利人造成实际损害的，可以判令被告赔偿损失。**

五、我国适用“经济手段” 规制字号、域名恶意注册的现状

- 恶意注册域名的惩罚措施

- 域名案例——“nvidiachina.com.cn”

北高二审（2014）高民（知）终字第4833号：鼎天地公司注册争议域名的行为侵犯了维蒂亚公司的相关权益。鼎天地公司注册争议域名的行为符合《反不正当竞争法》第二条第二款及第五条第（三）项的相关规定，构成不正当竞争行为。本案争议域名并未被实际使用，故原审法院依据鼎天地公司不正当竞争行为的性质、情节和过错程度、维蒂亚公司“NVIDIA”商标及商号的知名度情况等综合因素酌情确定赔偿数额，并对相关公证费、律师费等合理支出一并予以酌情考虑，并无不妥。

五、我国适用“经济手段” 规制字号、域名恶意注册的现状

- 恶意注册域名的惩罚措施

- 域名案例——“nvidiachina.com.cn”

域名侵犯其商标权的主张不能成立。但是，鼎天地公司作为与其存在竞争关系的维蒂亚公司的同行业经营者，将维蒂亚公司享有在先知名度的“NVIDIA”商标或商号注册为争议域名，该行为明显具有恶意，易使相关公众产生争议域名来源于维蒂亚公司的混淆误认，从而对维蒂亚公司正常经营造成损害，并扰乱公平竞争的市场秩序。因此，鼎天地公司注册争议域名的行为符合《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款及第五条第（三）项的相关规定，构成不正当竞争行为，应承担相应的民事责任。

五、我国适用“经济手段” 规制字号、域名恶意注册的现状

● 恶意注册域名的惩罚措施

- **域名案例**——“上海建设路桥机械设备有限公司与朱江确认不侵害知识产权纠纷案”

审理法院：四川省高院，案号：（2014）川民终字第242号

法院认为：朱某无注册和使用“www.shanbao.com”域名的正当理由，对该域名的注册是对他人在先注册“山宝SHANBAO及图”等商标和www.shanbao.net等域名的侵权，其行为具有明显恶意。其不正当的注册涉案域名的行为侵犯了上海路桥公司的商标权和域名权。一二审的受理费由朱某承担。

五、我国适用“经济手段” 规制字号、域名恶意注册的现状

- 恶意注册域名的惩罚措施

- **域名案例——“南京雅致珠宝有限公司与广州园艺珠宝企业有限公司网络通用网址及商标侵权纠纷上诉案”**

审理法院：广东高院，案号：（2004）粤高法民三终字第323号

法院认为：雅致公司注册“石头记”通用网址主观上具有恶意，其注册通用网址的行为具备侵权的构成要件，构成**商标侵权**，应当承担相应的法律责任。

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

- 可以参照前述商号、域名恶意注册的规制措施
- **专家学者观点：**西南政法大学张玉敏教授认为：恶意抢注商标本质上是侵权行为，侵权责任缺失是恶意抢注商标行为猖獗的重要原因。恶意抢注商标行为不但符合侵权行为的构成要件和损害赔偿责任的构成要件，对抢注人追究侵权责任有充分的法律依据和理论依据，而且符合侵权法的国际发展趋势。**在行政法层面**，法院可根据《中华人民共和国行政诉讼法》第61条的规定，在认定抢注人系恶意的前提下，根据被抢注人的侵权，直接判令抢注人承担损害赔偿责任。**在民法层面**，恶意抢注行为社会危害性严重，既损害被抢注人的民事权益，又扰乱商标管理秩序、竞争秩序和损害消费者权益，应于追究其民事责任的同时，追究其行政责任。

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

- 知识产权垄断性权利的限制：

- 一、知识产权有效期制度

- 二、权利限制

- 商标：正当使用（59.1、59.2）、合理使用（59.3）

- 专利：强制许可

- 著作权：合理使用、法定许可

对权利人的权利进行限制，是在保护个体利益和社会整体利益间寻找平衡，其根本目的还是为了推动社会整体利益的发展。

- ◆ 对商标申请的权利有没有限制——数量、标识？

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

● 权利滥用-不正当竞争？

- 《商标法》第四条：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。
- 《商标法》第七条“诚实信用原则”、其他相对条款、绝对条款

如果申请明显超出了正常使用的需求  构成不正当竞争

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

● 权利滥用-不正当竞争？

- 最高院在“歌力思”商标侵权案中认为“任何违背法律目的和精神，以损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，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。”
- 《反不正当竞争法》第二条 本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。
- 《中华人民共和国民法通则》第七条 也有禁止权利滥用的规定：“民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会经济秩序。”

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

● 侵犯合法权益-承担侵权责任？

➤ 《民法通则》第一百零六条第二款：公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。

《侵权责任法》第六条第一款规定了，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。

第二条本法所称民事权益，包括商标专用权在内的人身、财产权益等

- 侵权构成要件
- 损失计算

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

● 侵犯合法权益-承担侵权责任？

➤ 《商标法》第五十七条第七项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为有关“其他损害”行为的理解：

- 将他人注册商标作为通用名称使用-“钛马赫”案件
- 阻碍了商标权利人一定时期内行使商标专用权-给商标专用权造成损害（符合侵权构成要件）

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

- 对于民事赔偿，被抢注人提起的途径-附带提起？

《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。

- “行政机关对民事争议所作的裁决” 理解

商评委处理商标授权确权纠纷的目的主要是保护行政相对人的私权利，其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。

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

- 对于民事赔偿，被抢注人提起的途径-附带提起？
 - 管辖权问题
 - 便于查清事实方面
 - 当事人诉累方面
 - 2005年最高院意见：2005年最高院【（2005）民三监字第2号函】的意见是已有异议等救济途径的情况下，当事人另外单独提起民事赔偿之诉，法院不宜受理。

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

- 在商标行政确权诉讼中提起附带的民事诉讼是否需要单独立案？

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》（法释〔2015〕9号）第十八条的规定，人民法院在行政诉讼中一并审理相关民事争议的，民事争议应当单独立案，由同一审判组织审理。

审理行政机关对民事争议所作裁决的案件，一并审理民事争议的，不另行立案。

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

- 一并审理的情况下，如果恶意注册人申请撤诉，应如何处理？
 - A. 裁定不准予撤诉？
 - B. 准予撤诉，但不影响民事诉讼的进行？
 - C. 准予撤诉，另行提起民事诉讼？

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释【法释〔2015〕5号】第二百三十八条 当事人申请撤诉或者依法可以按撤诉处理的案件，如果当事人有违反法律的行为需要依法处理的，人民法院可以不准许撤诉或者不按撤诉处理。

法庭辩论终结后原告申请撤诉，被告不同意的，人民法院可以不予准许。

六、引入“经济手段” 规制商标恶意注册的探讨

- 引入“经济手段” 的意义

- 与68条4款规定的行政处罚相比：被抢注人更积极主动，更容易查清恶意情况的情况
- 发挥司法价值导向：“歌力思” 案的意义和影响
- 发挥司法震慑作用：促进商标注册秩序的治理和规范、维护良好的市场竞争秩序

谢谢大家!

现在进入提问时间...



请扫描二维码入群,
获取培训资料及
公开课信息。