

知识产权法律

2019年度中国打击恶意商标亮点回顾

作者：王焱 | 何玮 | 董晓萌 | 董晓

加强对恶意商标的打击，是2019年中国商标法律和实务的重点。以下从法律法规、商标数据、典型案例角度，对该年度中国在打击恶意注册商标方面的主要亮点进行回顾。

一、打击恶意注册商标新颁布的法律法规

（一）《商标法》第四次修正（实施日期：2019年11月01日）

规制恶意申请、囤积注册等行为是此次《商标法》修改的重点内容。具体来说，《商标法》主要增加以下规定，旨在加强对恶意商标申请注册行为的打击：

1. **对申请人的恶意申请行为增加了规定：**不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回（《商标法》第4条）。
2. **对商标代理机构的恶意行为做出了规制：**如《商标法》第十九条增加了商标代理机构的注意义务，即商标代理机构必须审查委托人的商标注册申请是否存在《商标法》第4条规定的情形；在《商标法》第六十八条中增加规定，明确对商标代理机构的恶意申请商标注册、恶意诉讼行为的处罚措施。
3. **提高恶意侵犯商标专用权的赔偿数额：**如《商标法》第六十四条将恶意侵犯商标专用权的法定赔偿数额从300万元提高到了500万元。将惩罚性赔偿的幅度由原来的三倍以下提升到五倍以下。

（二）《规范商标申请注册行为若干规定》（经国家市场监督管理总局通过，自2019年12月1日起施行）

为了落实好上位法《商标法》的规定，《规范商标申请注册行为若干规定》进一步对恶意申请商标注册的行为进行了细化和规定。该规章着力规范了以下内容：

1. **列举对恶意申请商标注册进行审查时的考虑因素：**如规章详细列举了判断商标申请注册行为是否属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请时”可以综合考虑的因素，包括申请注册商标的数量、指定使用的类别、商标交易情况，申请人所在行业、经营状况，申请注册的商标与他人有一定知名度的商标，与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称等相同或者近似的情况等。

2. **细化了对恶意商标注册行为和违法代理行为的惩罚措施：**如依据《商标法》，规章对恶意商标注册人设置了处以违法所得三倍、最高不超过三万元的罚款；对帮助从事恶意申请的商标代理机构处以最高十万元的罚款，情节严重的停止其受理业务；还规定了针对恶意申请注册行为的其他处理措施，包括将处罚信息纳入国家企业信用信息公示系统向社会公示，对代理机构负责人进行整改约谈，由商标代理行业组织依法采取自律措施等，多措并举形成严厉打击恶意商标注册行为的长效机制。

二、打击恶意注册商标的主要数据统计

以下截取国家知识产权局及北京知识产权法院的部分数据，从行政和司法两方面对 2019 年度打击恶意注册商标的状况进行了解。

（一）国家知识产权局商标数据统计¹

据国家知识产权局披露数据，2019 年，我国商标注册申请量为 783.7 万件。商标注册量为 640.6 万件。在商标方面，对恶意商标注册的打击是 2019 年国知局工作的重点和亮点。根据国知局发布的数据²，2019 年仅上半年以来，商标局在审查、异议、评审等环节继续加大对商标恶意抢注和囤积行为的监测和打击力度，2019 年第二季度驳回非正常商标申请 24,145 件。2019 年 4 月 1 日起³，商标局连续三个月共计驳回非正常商标申请 24,145 件，约占同期审查量的 1.2%，约占同期驳回量的 4.2%。其中，恶意注册（含恶意兼囤积性质）性质案件 8,656 件，约占 36%；囤积性质案件 15,489 件，约占 64%。

从趋势看，各月驳回恶意注册类商标注册申请数量略有下降，驳回囤积类商标注册申请数量呈快速下降趋势，表明此前以大批驳回涉嫌囤积商标为代表的坚决打击非正常商标申请举措已对后续商标注册申请行为产生积极影响。

（二）北京知识产权法院数据统计

全国范围内专利、商标等知识产权授权确权行政案件集中在北京知识产权法院审理。2014 年 8 月 31 日，北京知识产权法院设立，到目前，已经走过五年的历程。在打击恶意商标方面，北京知产法院频频有重拳出击，北知院案件主要特点为以下（数据来源：中国知识产权报及 IPHOUSE 数据报告）⁴：

1. **商标案件占比最大：**五年来，从领域看，商标案件占 58%，著作权案件占 25%，专利案件占 13%，其他案件包括不正当竞争、特许经营、技术合同等案件占 4%。
2. **在涉及恶意的商标案件中，超过一半的案件被法院确认为存在恶意：**2018 年商标民事案件有 242 件，涉及恶意注册的 10 件，有 4 件没有认定恶意，认定恶意的为 6 件；商标行政 8,697 件，撤裁率 26.03%，涉及恶意的约 311 件，145 件未认定恶意，166 件认定恶意。

¹ 数据来源：国家知识产权局 2019 年主要工作统计数据及有关情况新闻发布会，<http://www.sipo.gov.cn/twzb/2019nzygztjsjjyqkxwfbh/index.htm>

² 数据来源：《2019 年上半年商标注册工作情况分析》，http://sbj.cnipa.gov.cn/sbtj/201910/t20191021_307503.html

³ 同 2

⁴ 数据公布最近更新时间为 2019 年 11 月 6 日（北知院成立五周年）

三、打击恶意注册商标方面的典型案例

（一）侵害商标权及不正当竞争纠纷案⁵

案件意义：基于恶意申请注册商标的侵权主张未被法院支持，并判令侵权方判赔 800 多万元人民币，体现出中国法院对于恶意注册的商标采取严厉打击的态度。

1. 审理法院及判决日：广东省广州市海珠区人民法院，2019 年 5 月 23 日。
2. **判决摘要：**涉案三商标核定使用的木地板等商品与原告公司商标核定使用的家具等商品在销售渠道、消费群体等方面多有重合，被告注册或受让取得涉案三商标并许可另一公司使用商标在主观上具有故意。被告在商标评审委员会作出无效的裁定后没有终止使用涉案三商标及许可另一公司使用商标，该行为既有侵权的故意又有明显的恶意。另被告通过其微信公众号、参加展会宣传涉案侵权产品，本院据此认定被告在上述侵权行为中具有明显的故意。

……由此判断被告明知原告公司的企业字号，仍然选择涉案商标作为字号，在相同服务行业进行企业名称登记，客观上易使相关公众误以为其企业与原告存在关联，主观上则表现其“攀附”知名企业的意图。因此，本院对原告主张被告公司使用其企业字号的行为构成不正当竞争予以支持。

被告在本院明确责令的情况下，无正当理由拒不提供公司财务账簿、资料给法院，导致侵权获利无法查明，应承担举证妨碍责任。同时该被告公司在商标评审委员会作出宣告涉案三商标无效的裁定情况下，仍持续本案的各项侵权行为，侵权性质严重、侵权恶意明显，理应受到法律严惩。本院着重考虑这两个因素，并结合考虑上述其他因素，酌定本案赔偿经济损失的数额为 800 万元……

（二）侵害商标权纠纷案⁶

案件意义：原告申请注册商标系出于不正当的目的，获准注册后即提起诉讼等，违反诚实信用原则，侵权诉求未获法院支持。

1. 审理法院及判决日：上海市浦东新区人民法院，2019 年 6 月 27 日。
2. **判决摘要：**本案中，A 公司经营的被诉侵权产品系科技密集型产品，直接使用该产品的客户系集成电路、半导体行业的其他高科技企业而非终端消费者，故 A 公司及其产品的影响范围主要在该行业内。原告系自然人成立的一人公司，并不具备该行业的相应技术能力，其法定代表人亦自认在注册涉案商标前对该行业不了解，但其在公司成立当月即申请注册涉案商标，商标获准注册后三个月即开始明确针对 A 公司的多个经销商发送侵权警告函并向监管部门投诉，甚至还向 A 公司的投资方发送侵权警告函，所涉商品系原告并不了解的高科技商品。可见，原告申请注册涉案商标，有刻意针对 A 之嫌。原告在香港成立后，并未在香港进行任何经营，而仅在涉案商标获准注册将近一年且 A 公司已就该商标提出无效宣告申请九个月时，与案外人达成了一笔关于 U 盘等小型存储设备的交易，该种使用行为并不符合商业活动中使用商标的惯常做法；同时，原告所称的宣传该商品的网站内容也存在明显的不合理之处。据此可以认定，原告申请注册涉案商标时并不具有真实的使用意图，也未对该商标进行真实的使用。综合考虑以上事实，本院认定原告申请注册涉案商标系出于不正当的目的，其申请注册涉案商标、获准注册后批量发布侵权警告函、进行行政投诉以及

⁵ 见（2018）粤 0105 民初 8055 号案件

⁶ 见（2018）沪 0115 民初 46794 号

提起本案诉讼的行为，明显违反了诚实信用原则，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。

回顾 2019 年的中国商标，打击恶意注册是毫无疑问的重点，国家从法律和政策层面对恶意商标的打击，也取得了卓有成效的效果。恶意商标注册，偏离了商标注册的本意，抢占了商标真正所有人争取商标获得注册的机会，也造成了不良的社会影响。对恶意商标的打击，既是《商标法》立法的本意，也是社会呼唤公平正义价值体系的自然诉求。相信随着中国法治水平的不断进步，恶意商标注册必将难有藏身之地。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

王焱

电话： +86 21 6080 0200

Email: yan.wang@hankunlaw.com

何玮

电话： +86 755 3680 6589

Email: vivian.he@hankunlaw.com