

知识产权法律

中国切实加强对恶意商标的打击

作者：王焱 | 何玮 | 董晓萌

加强对恶意商标的打击，是近年中国商标法律和实务的重点。2019年11月1日，新《商标法》正式施行，其中，第四条最集中的体现了中国加强对恶意商标进行打击的精神，该条规大大降低了**对恶意商标进行打击的门槛**，可成为打击恶意商标的最新有利武器。此外，新《商标法》还规定了其他对恶意商标进行打击的条款，如打击恶意商标代理机构，提高恶意商标侵权的赔偿数额等。司法判例层面，加重商标侵权方的赔偿责任，以及对商标侵权人的恶意诉讼不予支持等类型的案件数量明显增多。

以《商标法》第四条为例，该条规定，“**不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回**”。新法实施至今时间尚短，但已出现诸多国知局主动援引该法条对恶意商标进行打击的案例，如美国某牙科公司对某国内公司在9类电开关商品上的相同商标提交的无效宣告申请案，又如某英国公司对某国内公司在3类化妆品上的相同商标提交的无效宣告申请案，国知局主动援引新《商标法》第四条分析诉争商标的恶意性，例举其裁定部分论述如下：

被申请人在多个商品类别上反复申请注册了同样的商标.....在被申请人并未对争议商标的商标设计来源进行答辩并予以举证的情况下，我局合理认为，被申请人具有不正当利用申请人商标以营利的目的。该类抢注行为有违《商标法》第四条规定的商标权的取得应基于实际使用需要的原则。

在新《商标法》框架下，第四条和第四十四条第一款是主要针对恶意商标进行的打击的法律适用条款。但相较于四十四条第一款，第四条对“恶意”的要求相对更低。

《商标法》第四条的要件为：“不以使用为目的的+”恶意。“不以使用为目的”要件，可以通过其是否有商标使用准备行为、是否积极答辩等来判断。第二个要件“恶意”，根据相关司法解释，商标申请人无正当理由、明知或者应知他人先使用的、有一定知名度或较强显著性的商标即可以认定具有恶意。如上述案件，诉争商标与在先显著性较强的他人商标相同、被申请人对商标来源无解释、在多个商品类别上反复相同商标，这些事实可以同时证明被诉方**满足第四条的两个要件**。

相比较《商标法》第四条，《商标法》第四十四条第一款的“其他不正当手段”的规定保护的则是公共利益，而非特定民事权益，因此该商标申请人的商标恶意注册行为须在**规模或恶劣程度上达到“损害公共利益”的程度**，如囤积成百上千的商标。如在“SHEER LOVE”商标无效宣告案中，被诉方抄袭他人**700多个**商标用于售卖，法院适用《商标法》第四十四条第一款不准予诉争商标注册。

新《商标法》实施以前，只有商标申请人恶意囤积商标的数量特别巨大（如上百、上千个）、恶意特别巨大时，才可能适用《商标法》第四十四条。《商标法》第四条，降低了对恶意商标打击的门槛，对尚未达到损害公共利益程度的恶意商标也能进行打击。在新《商标法》背景下，关键点在于用足用好相关司法解释，阐明“不以使用为目的”+“恶意”两个要件，从而对恶意商标实行有效的精准打击。

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