

解读国家知识产权局《持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》——企业应对商标恶意注册行为策略的建议

作者：叶志豪 | 陈治涵

2022年4月12日，国家知识产权局发布《关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》（以下简称“通知”），要求始终严厉打击商标恶意注册行为，强化整治以“囤商标”、“傍名牌”、“搭便车”、“蹭热点”为突出表现的商标恶意囤积和商标恶意抢注行为，重点打击违反诚实信用原则，违背公序良俗，谋取不正当利益，扰乱商标注册秩序的典型违法行为。该通知是在2021年3月25日国家知识产权局印发《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》后对于典型商标违法行为的再次明确发声，也强化了打击商标恶意注册的手段。笔者将结合该通知的内容以及过往的办案经验，进一步总结和提炼企业应对商标恶意注册行为的策略建议。

一、《通知》重点打击的典型违法行为

国家知识产权局此次发文重点打击的商标违法行为主要包括九类行为，笔者将其分为如下几类：

（一）注册有不良影响的或者具有欺骗性商标

《商标法》第十条规定，“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”的商标也不得作为商标注册。一般认为，“社会主义道德风尚”是指我国公众共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯。而《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对“不良影响”定义为“商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。”

结合《商标审理审查指南》所列举的“适用情形”，可以将《通知》中所列的下列行为归为“注册具有不良影响的商标”：

1. 恶意抢注与党的重要会议、重要理论、科学论断、政治论述等相同或者近似标志的；
2. 恶意抢注与国家战略、国家政策、重大工程、重大科技项目，具有较高知名度的重要赛事、重要展会、重大考古发现等相同或者近似标志的；
3. 恶意抢注重大公共卫生事件等重大敏感事件、突发事件特有词汇的；

4. 恶意抢注具有较高知名度的政治、经济、文化、民族、宗教等公众人物的姓名的。
5. 《商标法》第十条还规定“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”商标不得作为商标注册。因此，《通知》中所列的“恶意抢注具有较高知名度的重要赛事、重要展会、重大考古发现等相同或者近似标志的”，既可以归于“具有不良影响的商标”，也可视为是“带有欺骗性”的商标。

（二）不以使用为目的的恶意注册行为

《商标法》第四条规定，“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。”该条款是2019年修订《商标法》时的新增条款。事实上，我国商标专用权采取注册取得原则，不以使用为前提。提交商标注册申请一般并不要求提交商标使用证据或者说明使用意图。但并不意味着任何形式的商标申请都可以获得注册和保护，《商标法》新增的第四条之规定，就是对我国商标专用权采取注册取得原则的有益补充。

不以使用为目的的恶意注册行为一般是指“批量申请”、“圈占资源”等以扰乱或冲击商标注册与管理秩序为核心特征的商标注册申请行为。结合《商标审理审查指南》所列举的“适用情形”，可以将《通知》中所列的下列行为归为不以使用为目的的恶意注册行为：

1. 商标注册申请数量明显超出正常经营活动需求，缺乏真实使用意图的；
2. 大量复制、摹仿、抄袭多个主体具有一定知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标识的；
3. 大量申请注册与公共文化资源、行政区划名称、商品或者服务通用名称、行业术语等相同或者近似标志的；
4. 大量转让商标且受让人较为分散，扰乱商标注册秩序的。

（三）代理机构参与商标违法行为

《商标法》第十九条规定，“商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。”

不难理解，绝大多数的商标申请均是由商标代理机构代为办理，因此商标代理机构如果明知或应知存在恶意注册行为而仍然为之，无异于是在帮助恶意注册人侵害特定主体的权益或者公共利益。因此，商标代理机构在执业过程中，不仅负有按照被代理人委托办理商标事宜的义务，更负有遵循诚实信用原则和法律法规办理业务的义务。

因此，《通知》将商标代理机构知道或应当知道委托人从事上述第1、2点所列举的恶意注册行为，仍然接受其委托或者以其他不正当手段扰乱商标代理秩序的行为，列为典型违法行为。

二、《通知》强化了打击典型商标违法行为的手段

事实上，《通知》并非国家知识产权局首次提出要求打击典型商标违法行为。其实从2019年《商标法》修订后，国家知识产权局就开始着手打击商标恶意注册行为。之后，在2021年3月15日，国家知识产权局还印发了《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知，强调打击相关商标恶意抢注、图谋不当利益，扰

乱商标注册管理秩序的行为。

但相较过去，此次《通知》所列的打击商标违法行为的路径更为明确。笔者选取其中若干重点内容说明如下：

（一）对重点监控的市场主体的商标业务从严审查

如上所述，我国商标专用权采取注册取得原则，不以使用为前提。提交商标注册申请一般并不要求提交商标使用证据或者说明使用意图。但是此次《通知》明确，对于重点监控名录中的市场主体，在其办理商标业务时，相关部门应从严审理并强化实际使用的举证义务。

（二）对反复实施恶意注册行为从重处罚，并加强对商标代理机构的监管

《通知》明确对反复实施商标恶意注册行为依法从重惩处。《规范商标申请注册行为若干规定》第十二和十三条，对于恶意注册人和违法的商标代理机构及其直接负责人的行政责任进行了规定。而具体的处罚措施，将根据行为的情节严重程度而有所区分。此次《通知》明确将“反复实施商标恶意注册行为”作为从重处罚的事实依据。

《通知》尤其强调要加强对于商标代理机构的监管，对于情节严重的商标代理机构应当根据《规范商标申请注册行为若干规定》的规定，相关知识产权主管部门应当决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务。

（三）强化商标恶意注册黑名单制度

2021年3月15日国家知识产权局印发的《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》中就曾表示，要“推动将商标恶意抢注行为的行政处罚信息依法依规纳入全国公共信用信息目录，记入信用档案。”

之后，国家知识产权局对此进行积极推动和落实，并于2022年1月24日印发《国家知识产权局知识产权信用管理规定》的通知，其中第六条将“恶意商标注册申请行为”列为“失信行为”。对于失信行为，国家知识产权局可以对失信主体实施如下管理措施：

1. 对财政性资金项目申请予以从严审批；
2. 对专利、商标有关费用减缴、优先审查等优惠政策和便利措施予以从严审批；
3. 取消国家知识产权局评优评先参评资格；
4. 取消国家知识产权示范和优势企业申报资格，取消中国专利奖等奖项申报资格；
5. 列为重点监管对象，提高检查频次，依法严格监管；
6. 不适用信用承诺制；
7. 依据法律、行政法规和党中央、国务院政策文件应采取的其他管理措施。

因此，此次《通知》再次强调，可依法将相关违法主体认定为失信主体，管理期内不得享受商标注册申请快速审查等政策和便利措施。

三、企业应对商标恶意注册行为的策略建议

笔者认为，《通知》主要从维护公共利益的角度出发，在行政管理层面列举了一系列措施以打击商标违

法行为。因此，国家知识产权的重拳出击对打击商标违法行为具有非常积极和长远的作用。但需要说明的是，《通知》更多地是出于维护商标注册秩序、保护公共利益的目的，对于保护特定主体的权益并不完全契合。

《通知》中所列的各项违法行为中，企业客户最常遇见的就是恶意注册行为，一般表现为当企业客户提交商标申请后发现，其申请因他人的恶意注册在先而无法核准注册，笔者也曾为多家客户处理类似案件。

为此，笔者结合《通知》所提及的各项措施以及过往的办案经验，进一步总结和提炼企业应对上述商标恶意注册行为的策略建议如下：

（一）积极提起商标无效宣告申请和撤三申请

1. 不以使用为目的的恶意注册商标可申请商标无效宣告

《商标法》第四十四条规定，“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

实践中，对企业客户的商标注册申请构成障碍的引证商标，有相当的比例是恶意注册人为囤积商标资源而注册的。如存在下列事实，就可以尝试在证据收集充分后向知识产权局申请商标无效：

- (1) 恶意注册人曾大量申请注册商标；
- (2) 申请的注册商标分布不同的商品和服务类别，尤其是与其经营范围无关的商品和服务类别；
- (3) 部分商标与在先知名商标、企业名称等商业标识或者知名人物、角色等相近似；
- (4) 恶意注册人曾经对外多次转让过注册商标或者将一定数量的注册商标在网上挂牌销售。

关于商标恶意注册行为，实践中若干问题需要特别注意：

- (1) 实践中比较难把握的是何为“大量”，实践中数量达到上百件基本可以构成“大量”。2020年国家知识产权局知识产权保护司联合商标局评选出的10件具有代表性的商标异议、评审典型案例中，第33953937号“中智行”商标异议案中的被异议人先后在20多个商品或服务类别上申请注册了170余件商标，其中数十件商标与他人企业字号相同或近似。被异议人申请注册被异议商标的行为构成商标法第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的情形。
- (2) 但“大量”无非是证明注册人主观上存在不以使用为目的的商标注册恶意，因此并非认定恶意注册的唯一标准，还应配合其他证据形成证明闭环。一般认为，基于防御目的或者具有现实预期的未来业务的，可以适量申请商标。在（2019）京行终7355号传奇霸业一案中，法院认为虽然商标申请人注册了两百多件商标，但由于申请人是为满足其公司经营的多款游戏产品经营所注册，不属于不正当手段取得注册的情形。
- (3) 《商标审查审理指南》还强调，不正当手段不仅限于申请人本人，还包括与申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的人申请注册的商标。因此，完全可以将恶意注册人及其关联公司、相关负责人员所持有的商标作为一个整体判断是否具有恶意。

2. 以企业名称或者商品名称等在先权利为基础，或者以恶意抢注为由申请商标无效宣告

《商标法》第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段

抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《商标法》第四十五条规定，“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”

一般认为，《商标法》第三十二条所称的在先权利，是指在系争商标申请注册日之前已经取得的、除商标权以外的权利，比如企业名称权、商品名称权、著作权等。考虑到企业名称和商品名称一般会与企业客户拟注册的商标相同或相近似，因此笔者会建议企业客户将企业名称或者商品名称作为清除在先恶意注册商标的权利基础。以该等权利为基础提起商标无效的要件一般包括：

- (1) 在系争商标申请注册日之前，企业客户即享有在先的企业名称权或商品名称权；
- (2) 在系争商标申请注册日之前，上述企业名称或者商品名称已经具有一定知名度；
- (3) 系争商标与上述企业名称或者商品名称相同或者近似；
- (4) 系争商标核定使用的商品或服务与企业客户的经营范围相同或者类似，容易导致相关公众误以为该商标所标示的商品或服务来自企业客户，或者与企业客户有某种特定联系。

而《商标法》第三十二条所称的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，即“恶意抢注行为”。以“恶意抢注”为由提起商标无效宣告的要件一般包括：

- (1) 企业客户的商标在系争商标申请日之前已经在先使用并具有一定影响；
- (2) 系争商标与企业客户的商标相同或者近似；
- (3) 系争商标所指定的商品或服务与企业客户的商标所使用的商品或服务相同或类似；
- (4) 系争商标的申请采取了不正当手段或者恶意。

笔者就曾代表国内某知名保险公司以其企业名称权益为基础，成功申请在先注册商标无效。事后，该案进入行政诉讼阶段，为了尽快获得商标注册，笔者代表客户与对方进行协商后，以合理对价收购了在先注册商标后，在最短时间帮助客户完成了相关商标的注册手续。

3. 以没有正当理由连续三年不使用注册商标为由申请撤销该商标

《商标法》第四十九条规定，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”

以“撤三”为由申请撤销在先注册商标是实践中常用的手段，有关于商标使用的举证责任也在于对方，通常企业客户都会做尝试。

但需要提示的是：根据笔者的经验，如果在先商标在多个类别的商品或服务上核准注册，建议企业客户仅针对与自己的商标注册构成冲突的商品或服务上的商标注册申请撤销，而不要选择对该商标进行全类别的撤销。如果申请对该商标进行全类别的撤销，只要注册人证明其在某一类别的商品或服务上进行过实质性的商标使用，就会导致商标撤销申请被驳回。

(二) 按照《通知》提到的路径进行举报投诉

如上文所分析，《通知》强化了对重大商标违法行为的打击手段。而该等手段完全可以作为企业客

户应对商标恶意注册时的利器。

《规范商标申请注册行为若干规定》第十二条的规定，恶意注册人所在地的县级以上市场监督管理部门可以对其进行行政处罚。根据第十三条的规定，相关商标代理机构所在地的县级以上市场监督管理部门可以对商标代理机构及其直接负责的主管人员进行行政处罚。

需要特别指出的是，虽然通常情况下作出行政处罚的主体均为县级市场监督管理部门，而实践中县级市场监督管理部门可能存在行政不作为的情况。但并不意味着企业客户只能向县级市场监督管理部门举报投诉。上海市松江区市场监督管理局在“盛积文涉嫌知道委托人恶意申请注册商标仍接受委托案”的处罚决定书中记载“我局执法人员接到上级交办线索，本局依法对麦浅知识产权代理（上海）有限公司代理恶意注册申请商标行为进行调查。”因此，企业客户完全可以尝试向上级部门进行举报并提供线索，以此提高行政投诉的成功率。

当然，行政处罚并不直接导致恶意注册商标的无效或者撤销，但可能引发相关市场主体和商标代理机构列入失信主体和重点监控名单。因此行政投诉可以作为企业客户清除恶意注册商标障碍的支持手段之一。

（三）提起不正当竞争之诉

《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定：“经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。”

最高人民法院最新出台的《关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第一条就规定，经营者扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者合法权益，且属于违反反不正当竞争法第二章及专利法、商标法、著作权法等规定之外情形的，人民法院可以适用反不正当竞争法第二条予以认定。

因此，《反不正当竞争法》是对现行《商标法》的有限补充。若恶意注册人反复、大量针对特定主体囤积商标资源或恶意抢注，该行为不仅违背了市场竞争秩序，且通过《商标法》针对单个的恶意注册行为已经无法进行有效规制的情况下，则该等恶意注册行为即有可能适用《反不正当竞争法》。因此，针对恶意注册人反复、大量针对特定主体囤积商标资源或恶意抢注行为，除了上文提到的商标无效宣告、撤三等商标行政程序可以进行救济之外，企业客户还可尝试提起不正当竞争之诉，要求恶意注册人停止继续实施相应的恶意注册行为，并承担赔偿责任。

福建省高级人民法院在〔2021〕闽民终1129号“爱适易”案中认定，被告未提交其实际使用所申请注册的“爱适易”系列商标的证据，也未对其在不同类别上注册上述商标的意图和相关商标的设计来源作出合理解释说明，其上述行为明显超出正常的生产经营需要。尽管案涉被诉侵权的抢注商标均已或被宣告无效、或被不予注册、或被撤销而处于无效状态，或者由申请人主动撤回商标注册申请，考虑到商标抢注行为破坏公平竞争的市场交易秩序，侵权成本低，因此判令被告停止相关的商标抢注行为。同时，福建省高级人民法院还判令具有共同意思联络的法定代表人以及商标代理机构承担连带赔偿责任。

因此上述手段和路径并非相互独立，企业客户可以根据个案实际情况，选择其中一项或者多项组合使用，希望可以为企业客户如何应对商标恶意注册行为带来启发。

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：

叶志豪

电话： +86 21 6080 0568

Email: zhihao.ye@hankunlaw.com