



# NEWSLETTER

LIFANG & PARTNERS **立方观评**

No.107

2019.11

## 立方新闻

立方律师事务所北京办公室乔迁新址 01/

立方律师事务所深圳分所承办的知识产权 02/

法律纠纷解决策略研讨会圆满举办

立方律师事务所迎来北京航空航天大学 03/

法学院师生参访学习

## 立方视点

关于禁止恶意注册商标的最新中国商标 04/

制度评析



# 立方律师事务所北京办公室 乔迁新址

**2019年8月19日**，立方律师事务所北京办公室乔迁揭幕仪式在信德京汇中心举行。仪式上，立方管委会成员谢冠斌律师、张斌律师、胡裔光律师与作为资深合伙人代表的刘旭东律师，作为年轻合伙人代表的焦姗律师，以及作为新生代律师代表的董芳律师一道为立方律师事务所北京办公室新址揭幕，并正式宣告启用。

在随后的致辞中，谢冠斌律师回顾了立方十余年来的发展历程，勉励全体律师与员工以此次迁址为新的契机和动力，不忘初心，始终贯彻勤奋、认真的工作态度，以全新的姿态迎接新的机遇和挑战，在新的办公地点展开新的征程。

本次迁址是立方业务发展规划和品牌升级战略的新起点和重要组成部分。迁址后，立方律师事务所将

以更舒适的办公环境、更智能科技的办公系统、更完善便捷的商务配套和更专业的律所形象，进一步提升工作效率，更好保护客户资产，不仅为客户来访提供更友好舒适的环境，也敞开怀抱，欢迎更多优秀人才和合作伙伴的加入。

## 联系我们

地址：北京市东城区香河园街1号院

信德京汇中心12层

邮编：100028

电话：010 6409 6099

传真：010 6409 6260 / 6409 6261

# 立方深圳分所承办的知识产权法律纠纷解决策略研讨会圆满举办

2019年10月23日下午，由深圳市市场监督管理局主办，立方律师事务所深圳分所承办的“知识产权法律纠纷解决策略研讨会”在深圳市博林圣海伦酒店圆满举办。100余名知识产权领域的专家、法务、律师参加了本次研讨会。会议由立方律师事务所主任谢冠斌律师主持。



会议首先分别由广东省市场监督管理局（知识产权局）党组副书记、省知识产权保护中心党组书记、主任马宪民同志和深圳市场监督管理局（知识产权局）党组书记、局长邝兵同志进行了开幕致辞。

会议中，中兴通信首席知识产权官胡毅先生、深圳市中级人民法院知产庭审判长于春辉法官、立方律师事务所合伙人郝新慧律师、陆刚律师先后从不同角度出发针对知识产权法律风险及纠纷解决作了主题演讲。

主题演讲结束后由立方律师事务所广州分所的合伙人刘延喜律师主持了主题为“面临知识产权风险时如何采取行之有效的应对措施”的圆桌讨论环节，各演讲嘉宾与参会企业法务和律师进行了热烈的互动与深入的讨论。

# 立方律师事务所迎来北京航空航天大学法学院师生参访学习



**2019年11月1日**下午，立方律师事务所北京办公室迎来了北京航空航天大学法学院40余名师生的参访，并为同学们提供了一堂别开生面的法律英语课。

合伙人刘庆涛律师向到访师生介绍了立方律师事务所的历史和立方律师专业、严谨、高效的执业理念，并就同学们提出的问题进行了耐心解答。

立方外国法律顾问Chris Fung以” Drafting Contracts”为主题，结合自身丰富经验，为到访师生讲解撰写英文法律合同的相关知识经验。Chris还分享了自己在英国的大学生活，并鼓励同学们尽

可能扩大阅读量并以“Play hard, work hard”与同学们共勉。

作为北航法学院的校友，李军霞律师也到场与北航师生交流工作、学习经验。

立方律师事务所一贯致力于传导法律理念，支持法学研究，鼓励青年法律人进行思辨与实践，有多位合伙人在高校法学院担任导师或客座教授，也多次赞助法律专业的研究项目和论坛活动，希望不断通过绵薄之力反哺法律人才的培养。

# 关于禁止恶意注册商标的 最新中国商标制度评析

作者：王晓



本文所指的“恶意注册商标”是指违反诚实信用原则，抢先申请他人驰名商标、已经在先使用并有一定影响的商业标识、其他在先权益以及公共领域信息资源的行为。现行《中华人民共和国商标法》（下称《中国商标法》）对于规制恶意注册商标行为的规定散见于第7条、第13条、第15条、第32条、第44条第1款多个条款。其中第7条规定，“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。但是，该条规定大多时候均被视为是一条原则性的条款，很少被行政机关、司法机关单独作为一个具体条款直接予以适用。第13条、第15条、第32条、第44条第1款分别针对不同的恶意注册商标情形，为可以独立适用的具体条款。2019年修订的《中国商标法》在第4条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，并且在第44条第1款中增加违反第4条的规定的注册商标可以申请宣告无效。本文下述内容将简要评析2019年修订后的《中国商标法》关于“恶意注册商标”的各个具体条款的规定、适用条件及其不足，并提出修改意见。

简要评述一\

## 第13条关于抢注驰名商标

根据笔者对于《保护工业产权巴黎公约》（下称《巴黎公约》）第六之二（1）条规定的理解，如果A国和B国均是《巴黎公约》的成员国，某一商标在A国被认定为驰名商标，B国应拒绝或无效在相同或类似商品上注册和使用容易引起混淆的与该驰名商标相近似的商标。

而根据《中国商标法》第13条的规定，如果某一在中国注册的商标被认定为在中国驰名，该商标所有人有权禁止他人在不相同或不相类似的商品上注册或使用与之相同或相近似的商标从而误导公众的行为；如果某一商标虽未在中国注册但已因使用而被认定为驰名商标，该商标所有人有权禁止他人在相同或相类似的商品上注册或使用与之相同或相近似的商标容易引起公众混淆的行为。

经对比，可以看出，《中国商标法》下“驰名商标”的含义不同于《巴黎公约》中规定的“驰名商标”，《中国商标法》下的“驰名商标”，是指在中国长期大量使用而具有极高知名度的商标，而不是在其他国家驰名的商标。在司法实践中，法院在判断商标是否构成驰名商标时，主流的意见倾向于将驰名因素的审查限定在中国，甚少会采信商标在域外的使用及

知名证据。笔者认为在今后修法时可以参考《欧盟商标条例》第8.2条的规定，将《巴黎公约》项下的驰名商标明确纳入保护范围，与《巴黎公约》项下的驰名商标相区别，参考《欧盟商标条例》8.5条的规定在立法中引入“驰名商标”的概念，跨类保护驰名商标。

在适用该条款时，恶意并不是一个独立的构成要件，不需要单独举证，在权利基础商标的知名度极高可被认定为驰名商标的情况下，可以推定商标申请人系明知或应知在先驰名商标的存在而复制、模仿、翻译该驰名商标。

简要评述二\

## 第15条关于代理人或代表人 恶意抢注商标

代理人或代表人在与商标所有人的合作过程中，有机会获得商标所有人的知识、经验，从商标所有人的投入和付出中获利。如未经商标所有人同意，代理人或代表人以自己名义申请商标，则违反商业合作协议下的一般诚信义务，损害商标所有人的商业利益。

为禁止该类不诚信行为，《巴黎公约》第六之七（1）条规定：“如果本公约缔约国的商标所有人的

代理人或代表人，未经该所有人授权而以自己的名义向本公约一个或一个以上的缔约国家申请该商标的注册，该所有人有权提出反对或要求取消注册，或者，如该国法律允许，该所有人可以要求将该项注册转让给自己，除非该代理人或代表人能证明其行为是正当的。”

《中国商标法》也做了类似的规定，根据《中国商标法》第15条第1款规定，代理人或代表人未经许可不得以自己名义注册或使用被代理人或被代表人的商标，第15条第2款规定，与他人存在除代理或代表关系之外的合同、业务往来关系或其他关系而明知他人商标存在而抢先注册他人商标的，不予注册。真正的商标所有人可以依据该条款的规定对初步审定公告的商标提出异议或对已经注册的商标在注册未满五年内提出无效宣告，但是，目前商标所有人并不能直接要求将商标注册转让给自己。对于第15条第1款规定的代理人或代表人恶意注册商标的情形，“不予注册并禁止使用”，但是第2款规定的“代理代表关系之外的其他关系人恶意注册商标仅是“不予注册”，没有明确说“禁止使用”，笔者也不甚明白二者为什么有如此的区别。

在适用该条款时，恶意也并不是一个独立的构成要件，不需要单独举证，只要证明存在代理、代表关系或其他关系，即可推定商标申请人系明知或应知他人商标的存在而抢注。

简要评述三\

## 第32条后半段关于不正当手段抢注他人 在先使用有一定影响的商标

《中国商标法》第32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注他人已经使用并有一定影响的商标”。该条款是注册主义原则的例外，根据《商标审查及审理标准》适用该条款后半段需满足以下要件：（1）他人

商标在系争商标申请日之前已经在中国在先使用并为一定范围内相关公众所知晓；（2）系争商标与他人商标相同或者近似；（3）系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似；（4）系争商标申请人采取了不正当手段。其中关于“不正当手段”的判定，可以考虑是否存有贸易往来或合作关系、人员往来关系；是否存在胁迫贸易合作、索要高额转让费、许可使用费或侵权赔偿金等的行为。

根据《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》第23条规定，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。根据该条司法解释的规定，权利人仅需举证证明自身商标在先使用并产生了一定的影响，无需对“不正当手段”进行举证，而由系争商标申请人进行举证证明其申请注册商标的正当性。



笔者认为该条款关于“不正当手段”的限定应当删除，结合《商标审查及审理标准》对于该条款的解读也可以看出，该条款中“不正当手段”的判断与第15条关于代理、代表关系或其他关系的判断、第44条第1款“其他不正当手段”的判断存在交叉重合。如果能够证明存在贸易往来、合作关系、人员往来关系，则完全可以基于第15条不予注册或无效宣告系争商标，如果能够证明存在胁迫贸易合作、索要高额转让费、许可使用费或侵权赔偿金等的行为，则应当也属于第44条第1款规制的恶意抢注行为。

#### 简要评述四\

### 第32条前半段关于抢注其他在先权利

根据《商标审查及审理标准》，第32条规定的“在先权利”，是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益，如2018年《反不正当竞争法》所保护的“在先使用有一定影响的商品名称、包装、装潢等（旧《反不正当竞争法》中指“知名商品/服务的特有名称、包装、装潢）”。

第32条前半段与后半段的区别就在于，前半段没有“不正当手段”的限定，即前半段的适用条件不包括“系争商标申请人采取了不正当手段”。因此，在适用该条款时，也不需要单独举证“恶意”的存在。

第32条前半段所包含的在先权利中的“字号权、在先使用有一定影响的商品名称、包装、装潢”与第32条后半段规定的“在先使用有一定影响的商标”，均属于能够识别商品或服务来源的商业标识，在判断系争商标与在先字号权、在先使用有一定影响的商品名称、包装、装潢或在先使用有一定影响的商标，是否存在权利或权益冲突时，判断标准实质上均是以是否存在混淆误认的可能性为原则。按照此逻辑，笔者认为第32条后半段中关于“不正当手段”的限定也应当删除。

#### 简要评述五\

### 第44条第1款关于“欺骗或其他不正当手段”抢注商标

根据《中国商标法》（2013年修正）第44条第1款规定，已经注册的商标，违反本法第10条、第11条、第12条规定的，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。

第44条第1款明确规定是对于已注册商标可以启动无效宣告程序的理由，并没有规定可以据此提出异议，实践中对此曾存在争议，目前司法实践已达成统一意见，认为诚实信用原则贯穿商标申请注册程序的始终，如果在商标申请审查及核准程序中已发现存在以其他不正当手段申请商标注册的行为，等到商标注册程序完成后再将其无效宣告，不利于及时制止不正当注册行为。因此，该条款目前不仅适用于商标注册后的无效宣告程序，也适用于商标注册前的异议程序。

根据《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》第24条规定，以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，法院可以认定其属于《商标法》第44条第1款规定的“其他不正当手段”。根据该条司法解释的规定，再结合《商标法》第10条、11条、12条均是关于绝对理由的规定，“其他不正当手段”是包含损害公共利益情形的绝对理由救济的。但是，依据该条司法解释“其他不正当手段”并不仅限于“扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益”的情形，该条司法解释并没有排除对损害特定民事权益的相对理由救济。但是，根据《商标审查及审理标准》的规定，第44条第1款不适用于“只是损害特定民事权益的情形”，即不包含相对理由救济。

目前适用该条款规制的主要是大量注册和囤积商标的行为。对于“大量”的认定目前没有明确的标准，司法实践中有申请十余件被认定为囤积商标的，也有申请几十件、几千件等被认定为囤积商标。法院通常会结合具体情况综合判断争议商标的注册行为的不正当性，包括争议商标是否与他人在先商标或标识相同或高度近似，在先商标或标识的显著性、知名度，商标申请人是否有真实使用商标的意图，是否为了高价转让或索要许可使用费用或侵权赔偿金等从中

牟利等。根据《商标审查及审理标准》规定，商标注册后，商标申请人既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的，可以判定其明显缺乏真实使用意图。

笔者认为“不正当手段”在字面上理解是指通过不正当的方式实施某种行为，而第44条第1款规定的“不正当手段”在适用过程中已经脱离了其本身的含义，行政及司法机关并不会去评价“方式的不正当性”，而是商标注册行为本身的不正当性，因此笔者认为在修法时可以使用“恶意“取代”不正当手段”，使第44条第1款的适用范围更广。

简要评述六\

## 第4条关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”

2019年新修订的《中国商标法》第4条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。该条款的初衷是打击为牟利而大量注册和囤积商标的行为。对于该类行为，如前述所述，目前主要是勉强通过前述第44条第1款进行规制。之所以在“不以使用为目的”后增加“恶意”的限定，是为了排除合理性的防御注册商标。但是，该新增条款并不能规制其他类型的恶意商标注册行为，不能规制以使用为目的的傍名牌行为。为了能够有效规制各种类型的恶意商标注册行为，不限于大量注册和囤积商标的行为，笔者认为可以将“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定直接修改成“恶意商标注册申请，应当予以驳回”。

综合上述，目前《中国商标法》基本可以规制各种类型的恶意注册商标的行为，第44条第1款目前对于规制恶意抢注商标的情形实际上发挥着一个兜底条

款的作用，主要是针对损害私益之外的恶意注册，为绝对理由条款，规制的是客观行为表现上具有恶意的商标注册行为，需举证证明存在恶意的客观行为。第13、15、32条则是针对损害特定权利人在先权益的恶意注册行为，为相对理由条款，规制的是主观状态上具有恶意的商标注册行为，即主观上具有搭便车、攀附他人知名度的恶意，通过考察在先权利的知名度情况等，推定主观上已知晓具有不正当的目的，可以不用举证证明存在恶意的客观行为。新增的第4条关于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，主要功能是打击为牟利而大量注册和囤积商标的行为。

修改意见\

## 笔者对《中国商标法》第13、15、32条、第44条第1款的修改提出如下拙见

第13条：

“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人《巴黎公约》第六之二条规定的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国知名的商标不论是否已经注册，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”

第15条：

“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册并禁止使用。”

**第32条：**

“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，  
也不得抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标、  
商品名称、包装、装潢等商业标识。”

**第44条第1款：**

“已经注册的商标，违反本法第4条、第10条、  
第11条、第12条、第19条第4款规定的，或者是欺骗  
注册的，或者是恶意注册的，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。”

---

**王晓**

立方律师事务所

知识产权团队

资深律师



LIFANG & PARTNERS  
立方律師事務所

Image by Ira E / unsplash

立方律師事務所編寫《立方觀評》的目的僅為幫助客戶及時了解中國法律及實務的最新動態和發展，上述有關信息不應被看作是特定事務的法律意見或法律依據，上述內容僅供參考。



掃碼關注公眾號“立方律師事務所”和“競爭法視界”

北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 深圳 | 韓國

Beijing | Shanghai | Wuhan | Guangzhou | Shenzhen | Korea

[www.lifanglaw.com](http://www.lifanglaw.com)

Tel: +8610 64096099

Email: [info@lifanglaw.com](mailto:info@lifanglaw.com)

Fax: +8610 64096260/64096261