



NEWSLETTER

LIFANG & PARTNERS 立方观评

No. 75
2018.10

目 录

立方新闻

立方合伙人谢冠斌律师获聘成为北京市委法律专家库成员

立方代理中国建筑股份有限公司 首次司法认定两件“中建”商标驰名

立方观察

新《电子商务法》下电商平台遭遇商标侵权恶意投诉的应对策略研究

立方合伙人谢冠斌律师获聘成为北京市委法律专家库成员

2018年9月4日下午，北京市委举行法律顾问聘任仪式，立方律师事务所高级合伙人、主任谢冠斌律师受聘为中共北京市委法律专家库成员。

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》精神，提高市委依法决策、科学决策水平，经市委常委会研究，北京市委决定建立市委法律顾问队伍。在此次聘任仪式上，共有6名法律专家获聘成为市委法律顾问，30名法律专家获聘成为市委法律专家库成员。市委书记蔡奇勉励大家，发挥专业优势，当好法律“智囊团”，为市委依法执政、依法决策、依法办事提供优质高效的法律服务。

谢冠斌

立方律师事务所主任，高级合伙人

主要业务领域为知识产权纠纷、反垄断与竞争法等。

凭借深厚的理论基础、政府经验及敬业精神，谢冠斌律师在执业领域取得了较好的业绩，积累了良好的声

根植于客户需求的业务布局，交叉领域的卓越人才，潜心砥砺出的极致专业，由大量精品案例累计的认可和声望是立方律师事务所品牌价值的核心。

立方代理中国建筑股份有限公司 首次司法认定两件“中建”商标驰名

近日，本所知识产权诉讼团队在代理全球500强公司中国建筑股份有限公司（下称“中建公司”）两起商标侵权及不正当竞争诉讼中，取得一审胜诉判决，北京知识产权法院分别确认第895891号、5640152号“中建”商标构成驰名商标，并全额支持了中建公司的赔偿请求。

中建公司系全球500强企业，在建筑施工行业领域里首屈一指，“中建”品牌在国内及国际建筑服务行业，具有极高的知名度和影响力，也因此成为一些不诚信企业“傍名牌”、“搭便车”的重点对象。

中建公司发现市场上存在相关侵权线索后，通过招投标最终选择委托本所采取维权措施。本所接受委托后，详细分析、评估了案件情况，制定相应诉讼方案。对被告公司情况进行了详细的调查，并协助中建公司搜集整理了大量关于“中建”品牌历史沿革、持续使用、所获荣誉、行业排名、业绩收入、利税、媒体报道等的证据，为法院审理提供了扎实的证据基础。本案从管辖权异议阶段至实体审理阶段，历经多次谈话、证据交换、开庭，就双方争议的问题及合议庭关心的问题，本所进行了大量的案例调研分析工作，最终获得北京知识产权法院一审认定“中建”两件商标构成驰名商标、判令被告方停止侵权、更改企业名称并全额支持中建公司的赔偿请求的判决，案件取得阶段性胜利。

本案在驰名商标的认定、企业名称与未注册/已注册商标之间的冲突、注册商标与注册商标之间的冲突等问题上具有典型意义。认定涉案商标在被告企业名称登记之前构成驰名商标以及本案具有认定驰名商标的必要性是本案胜诉的关键。我国对驰名商标的认定依据“按需认定”的原则，认定标准越来越高难度越来越大，具有从严之趋势。立方律师事务所律师攻克多个难点，通过大量有力证据从多个角度证明了涉案商标的知名度，并发表了严密详实的代理意见论证本案具有认定驰名商标的必要性，从而使两枚“中建”商标得以成功认定为驰名商标，最终为权利人取得全面制止商标侵权及不正当竞争行为、获得全额支持赔偿的结果；一审判决在有关法律问题的论理方面，也是严谨详实、可圈可点。在此次长达两年多的法律服务中，立方律师事务所律师无论是在管辖权异议阶段还是在实体审理阶段，均展现出优秀的专业素养与水平，为当事人维护了合法利益，赢得了客户的认可。

立方观察 | 新《电子商务法》下电商平台遭遇 商标侵权恶意投诉的应对策略研究

文 / 张斌，立方高级合伙人

陈秋汝，知产诉讼部律师助理

2018年8月31日，《电子商务法》经历四次审议终获通过。最后颁布的条文明确了恶意投诉人的法律责任（《电子商务法》第42条，修法过程参见下表），有力回应了近年来电子商务领域畸生且泛滥的商标侵权恶意投诉现象。

《电子商务法》草案和定稿“通知-删除”规则条文对比

一审稿第五十四条第一款	二审稿第三十六条/三审稿第四十一条	定稿第四十二条
电子商务第三方平台接到知识产权权利人发出平台内经营者实施知识产权侵权行为通知的，应当及时将该通知转送平台内经营者，并依法采取必要措施。知识产权权利人因通知错误给平台内经营者造成损失的，依法承担民事责任。	知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权向电子商务平台经营者发出通知，要求电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。 电子商务平台经营者接到通知后，应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，应当对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。知识产权权利人因通知错误给平台内经营者造成损失的，依法承担民事责任。	知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权向电子商务平台经营者发出通知，要求电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。 电子商务平台经营者接到通知后，应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，应当对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。 因通知错误给平台内经营者造成损害的，依法承担民事责任。 恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任。

电子商务领域中的商标侵权恶意投诉，是恶意行使商标权的一种表现方式，一般是指注册商标专用权人及其利害关系人明知其投诉行为缺少相应的法律依据，仍然以平台内经营者侵犯其享有的商标权为由向电子商务平台经营者发起投诉，目的是损害他人合法权益或使自己牟取不正当利益。恶意投诉人的行为扰乱了平台内经营者的正常经营活动，更破坏了电子商务平台的正常秩序和良好的竞争生态，不利于引导和培育诚信的商业伦理观念。【1】

据统计，2016年阿里巴巴电商全平台共发现5862个疑似恶意投诉方账号，大约有103万平台内经营者和超过600万条商品链接曾遭到恶意投诉，因该恶意行为给平台内经营者造成的损失超过1亿元。【2】除了投诉资料造假以外的恶意投诉，大多来源于“商标侵权”。

一、电商平台商标侵权恶意投诉的类型

恶意投诉的情形非常复杂，在投诉人享有真实商标权的前提下，实践中多发的商标侵权恶意投诉类型可归纳为以下三种：恶意抢注商标后进行投诉、注册缺乏显著性商标后进行投诉、控制竞争对手价格的投诉。

（一）抢注商标后的恶意投诉

恶意投诉人首先将在先使用人的未注册标识故意注册为商标，然后利用其“合法的”商标权在电子商务平台对在先使用人等平台内经营者发起商标侵权投诉，并企图以售卖、许可使用商标等方式牟取利益。

典型案例：“拜耳公司”确认不侵权及不正当竞争案【3】

本案的商标权人李某于2015年将涉案标识申请注册在第3类防晒霜等产品上，之后便在淘宝平台上多次投诉拜耳公司销售确美同防晒霜侵犯其享有的商标权，导致该产品大量下架。而拜耳公司早在2011年就聘请设计公司创作涉案标识，并开始将该标识持续使用在确美同防晒产品的包装上。在投诉期间，李某还曾联系拜耳公司表示愿意出售涉案商标。法院最终认定李某恶意注册商标并在淘宝上恶意投诉的行为构成不正当竞争。

（二）注册缺乏显著性商标后的恶意投诉

恶意投诉人将行业内某些通用词、描述词故意注册为商标，之后便对电子商务平台内其他使用这些词汇进行描述和宣传的经营者进行大量的商标侵权投诉，通过要挟其它经营者支付商标许可使用费或高额赔偿的方式获取不正当利益。然而这些经营者对该缺乏显著性的商标仅为描述性使用，不构成商标侵权。

典型案例：“破洞”商标投诉案【4】

【1】参见 杜颖：《网络交易平台上的知识产权恶意投诉及其应对》，《知识产权》，2017（9）：37~43

【2】参见《2016阿里巴巴平台治理年报》

【3】参见 杭州市余杭区人民法院（2017）浙0110民初18624号民事判决书、（2017）浙0110民初18627号民事判决书

【4】参见 刘晓春、朱红英、张韬略：《借电商平台、行商标挟持：无显著性商标恶意投诉现状与治理》研究报告

第11359308号“破洞”商标被注册在第25类服装商品上，该商标的权利人在淘宝电子商务平台对多名服装行业经营者以“破洞牛仔裤”为标题的商品发起大规模投诉。而该平台包含“破洞”关键词的服装类别商品高达214万余件。“破洞”商标的权利人还拥有其他不具有显著性的商标，如“清晰”、“乞丐”、“信封”、“机车”等，其恶意投诉的做法已然形成了固定的行为模式。截至2017年3月，淘宝天猫平台上已累计依据83个欠缺显著性的商标对超过1.5万家商家的11万件商品恶意投诉，商家因此损失估算有数百万元。

【5】

（三）控制商品价格的恶意投诉

上述两类恶意投诉的共同点在于投诉人均是为了投诉而事先“创造”商标权，而还有的恶意投诉人并没有不以使用为目的注册商标，而是为了管控其平台内的经销商等竞争对手销售商品的价格。一旦低于要求的价格，商标权人即使明知这些经销商并无售假行为，却仍然向电子商务平台提交证明经营者售假的鉴定报告，从而使其他经营者商品下架，难以继续经营。或者是商标权人故意选择在促销季等特殊时期来临前发起投诉，迫使竞争对手的商品在此期间下架，从而影响竞争对手的销量，打击竞争对手。【6】

典型案例：谢裕城诉优利德公司等财产损害赔偿案【7】

本案原告谢裕城在淘宝平台开设了三个网店销售涉案商品。被告优利德公司作为涉案商品所用商标的权利人，向淘宝平台投诉谢裕城销售的商品为假货，侵犯其商标权。淘宝平台据此对三家平台采取搜索屏蔽店铺、删除涉案商品、限制发布商品、限制发送站内信、限制创建店铺、禁止参加活动等措施，导致谢裕城受到损失。谢裕城通过证据证明其销售的商品来源正当，均为正品，不侵犯投诉人的商标权，且投诉人之所以投诉其销售假货，是因为谢裕城没有按照统一定价销售。因此法院最终认定优利德公司向淘宝平台的投诉行为属于过错行为，且与谢裕城的网店被屏蔽处罚的结果之间存在直接的因果关系，构成侵权，应当承担赔偿责任。

二、恶意投诉多发电子商务领域的原因

（一）行政投诉的成立标准高

商标侵权恶意投诉的问题多发于电子商务领域，而一般不会出现在向行政执法机关投诉的情况上。因为向行政执法机关投诉需要准备大量的侵权证据，投诉成立的标准较高，由行政执法机关依法实地调查，确定之后才会对被投诉主体采取相关措施和处罚，并且被投诉主体有完善的救济途径和方式。

（二）电商平台的审查标准低

【5】参见 吴学安：《共同遏制“恶意挟持”乱象》，《中国知识产权报》，2017-04-07

【6】参见 张秀玲：《电商环境下“商标碰瓷”的法律规制问题研究》，《电子知识产权》，2017（11）：60~66

【7】参见 广州市中级人民法院（2016）粤01民终9457号民事判决书

根据《侵权责任法》第三十六条第二款、《电子商务法》第四十二条的规定，对于电子商务平台内的交易，电子商务平台经营者只要接到权利人的侵权通知，仅作形式审查就应对被投诉人采取删除侵权信息和链接等措施；若未及时采取必要措施，需要对权利人的损害扩大部分承担连带责任。因此，电子商务平台经营者为了规避承担责任的风险，在接到侵权通知后几乎一律采取必要措施。而且投诉人提交的证明材料比较简单，电子商务平台经营者的审查能力也远远不及行政执法机关或司法机关。因此，投诉人向平台投诉的通过率较高，其中隐藏的商标侵权恶意投诉难以在电子商务平台的审查之下被阻挡在平台之外。

（三）“通知-删除”机制作用迅速彻底

电子商务平台对知识产权的侵权投诉处理时间通常较短，对投诉的反应迅速。据《2017阿里巴巴知识产权保护年度报告》，2017年95%的知识产权侵权投诉在24小时内被处理，最快案例仅耗时1小时2分15秒。

【8】如此迅捷的速度，是行政投诉或司法途径难以企及的。

“通知-删除”机制不仅作用迅速，还能够彻底根绝被投诉的内容。电子商务平台经营者通过删除侵权信息、屏蔽或断开链接、终止交易和服务等方式可以限制，甚至禁止，被投诉的经营者继续经营被投诉商品，效果立竿见影。正是这样“简单粗暴”的方式使得电子商务平台成为别有用心的商标权人进行恶意投诉的领地。

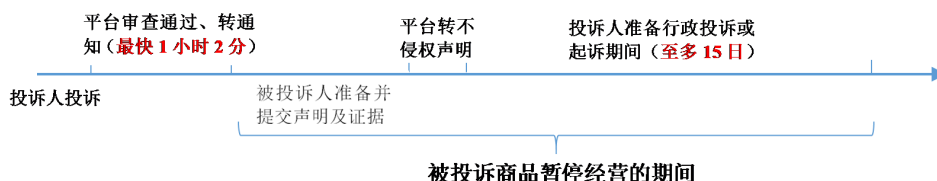
三、应对商标侵权恶意投诉的策略

电子商务平台内经营者若遭遇商标侵权恶意投诉，应当综合运用《反不正当竞争法》、《电子商务法》等法律保护自身权利，一方面先从防守端避免恶意投诉带来的不良影响，另一方面在遭受损失时有必要对恶意投诉人适时作出反击。

（一）防守策略

1、提前准备不侵权证据快速申诉

根据《电子商务法》第四十二条、第四十三条的规定，电子商务平台经营者接到投诉人的侵权通知并审查通过投诉人提交的侵权初步证据后，则会立即采取必要措施以暂时停止被投诉人对被投诉商品或服务的经营行为。被投诉的平台内经营者在接到侵权通知后，需要提交不存在侵权行为的声明及相应的初步证据。之后平台经营者转送该通知至投诉人，若投诉人未在十五日内进一步向行政执法机关投诉或向法院起诉，平台内经营者被暂停的经营行为才能恢复。



【8】参见《2017阿里巴巴知识产权年度报告》

如上图所示，恶意投诉人即使没有采取进一步措施，也可以使被投诉的平台内经营者暂停经营15日以上。若暂停经营的期间处于中秋节等特殊节假日、促销活动期等其他可能显著提升平台内经营者的销售额时段的，被投诉平台内经营者受到的损失将是难以估量的。

被投诉的平台内经营者能够缩短暂停经营期间的只有准备不存在侵权行为声明及证据这一阶段。因此，为了规避被恶意投诉的风险及减小投诉带来的影响，平台内经营者应当提前准备好不存在侵权行为的声明及相关证据，主要包括被投诉人身份证明、提供商品所含商标权的权利证书或商标许可使用协议等材料；若为经销商的还应当准备代理授权书等获得授权的证明。这些证明材料基本满足申诉通过的标准，从而使平台内经营者尽量减小恶意投诉造成的负面影响。

2、提起确认不侵权之诉

被投诉的平台内经营者若属于对注册商标有在先权利或系非商标性使用商标，则有必要对投诉人提起确认不侵权之诉。

我国目前未对提起确认不侵害商标权纠纷的条件作出具体规定，但司法实践中均参照《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定的提起确认不侵害专利权纠纷的条件。据此，提起确认不侵权之诉须具备至少三方面的前提条件：第一、权利人发出了侵权警告；第二、被警告方或其利害关系人提出了书面催告；第三、权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内未撤回警告，也未提起诉讼。侵权警告的方式并不限于警告函、律师函。通过上述拜耳公司案件可见，在电子商务领域中，恶意投诉人向电子商务平台发出的侵权通知也属于侵权警告。被投诉的平台内经营者从平台转来的侵权通知可获知投诉人的身份信息，随即可以发出书面催告。

通过确认不侵害商标诉讼，平台内经营者可以先发制人，避免受到恶意投诉人的后续投诉或进一步威胁，并向消费者证明商品来源和权利的合法性，甚至可以为之后可能主张的赔偿奠定良好的基础。

（二）反击策略

上述的平台内申诉和向法院提起确认不侵权之诉均无法使被恶意投诉的经营者获得损害赔偿。目前司法实践中追究恶意投诉人法律责任的案件很少，主要原因在于《电子商务法》颁布之前对此并无明确的法律规定。被投诉人主张救济的法律依据通常是《侵权责任法》或《不正当竞争法》，而且能够获得的损害赔偿数额较低。在上述谢裕城案中，被恶意投诉的平台内经营者主张赔偿所依据的法律是《侵权责任法》，最终法院判决其获得赔偿2万元。而在上述拜耳公司案中，被恶意投诉的拜耳公司主张赔偿所依据的法律则是《反不正当竞争法》第二条的诚实信用原则条款，法院考虑到恶意投诉人曾以70万元的价格向拜耳公司兜售其恶意注册的两个商标，因而最终认定赔偿数额为70万元。

如今《电子商务法》第四十二条分别明确了错误投诉人和恶意投诉人的法律责任，即“因通知错误给平台内经营者造成损害的，依法承担民事责任。恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任”。因此，电子商务平台内经营者遭遇恶意投诉的，应当通过该条规定积极维权，搜集其店铺或同类

经营者同期或月均销售数量、销售金额等数据，若恶意投诉人有高价兜售或许可商标、敲诈等行为，也可注意固定及保存相关证据，从而要求双倍赔偿，以此有效反击恶意投诉人。

(本文独家授权威科先行法律信息库发布，未经许可，不得转载)



张 斌

立方高级合伙人

张斌律师，毕业于北京大学法学院，获得民商法硕士学位，执业十六年，自2010年在立方律师事务所担任合伙人，2017年担任高级合伙人。张斌律师的主要执业领域为知识产权、不正当竞争及反垄断，曾处理过大量商标诉讼、商标代理、驰名商标认定、著作权诉讼、专利诉讼、反不正当竞争诉讼、商业秘密诉讼、域名争议、技术合同纠纷、企业知识产权战略等诉讼及非诉讼法律事务，并常年担任多家科技文化创意公司的法律顾问工作，多次代理最高人民法院、各高级人民法院审理的重点案件，及有重大社会影响或媒体广泛关注的焦点案件。

立方律师事务所编写《立方观评》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

有关我所详细介绍请登录网站 <http://www.lifanglaw.com>，或请联系我们：

北京：北京市东四十条甲22号南新仓商务大厦A座11层（100007）

电话：+861064096099

传真：+861064096260

上海：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦28层2805

电话：+862158501696

传真：+862168380006

广州：广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地广场G座3806

电话：+862085561566/85561660/38898535

传真：+862038690070

深圳：深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦22B03室

电话：+8675586568007/86568070

传真：+8675586568072

武汉：湖北省武汉市武昌区昙华林路202号南国昙华林泛悦中心写字楼A座25层2505

电话：+862787302577

传真：+862786652877

首尔：韩国首尔市麻浦区麻浦大路45 ILJIN大厦5层

电话：+00820269590780

传真：+00820221799332

