



打击恶意抢注商标的新思路——从民事诉讼的视角

精选文章

一、引言

如何打击恶意抢注商标一直是完善中国商标制度的重点问题。按照中国目前的商标法律制度，权利人固然可以通过商标异议、商标无效、商标撤销等程序打击大部分恶意抢注商标。但抢注人恶意抢注商标所投入成本相对较小（仅包括代理费用以及官费），其面临的最不利的结果也就是抢注商标被撤销、不予注册或宣告无效，如一旦抢注成功，抢注人便能够通过商标转让或商标许可等方式谋取高额不法利益。而反观权利人，其不得不付出高额的时间成本和金钱成本来维护自身权利（包括固定证据费用、聘请律师费用、诉讼费用等），尤其是在抢注人大规模恶意抢注商标的情况下，双方付出的成本和代价更是存在严重的不对等。基于上述原因，虽然中国各级机关已经采取有力措施打击恶意抢注商标，但其在中国仍然屡禁不止，已经成为影响权利人正当行使商标权利的顽疾，权利人不堪其烦。

我们注意到，中国地方法院在近期的司法判例中，明确认定权利人可以针对抢注人的恶意抢注商标行为提起民事诉讼，并获得赔偿。这是中国法院针对恶意抢注商标在民事诉讼领域的又一有益探索，其为权利人有效打击恶意抢注商标提供了新的思路，彰显了中国法院打击恶意抢注商标的决心。特别是国家知识产权局在2022年9月13日回复全国政协委员的提案时，明确答复将“恶意抢注给他人造成损失的民事赔偿责任”纳入新一轮《商标法》的修改准备工作，确立针对恶意抢注商标的民事诉讼将有可能在制度上得到落实。本文将结合相关司法案例，就恶意抢注商标民事诉讼案件的具体问题进行探讨，以便权利人在实务中更好地运用该制度维护自身的合法权益。

二、恶意抢注商标民事诉讼案件的司法案例介绍

在近期的司法实践中，厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）和杭州市余杭区人民法院（以下简称“余杭法院”）在司法案例中明确可以针对抢注人的恶意抢注商标行为提起民事诉讼并获得赔偿，案件情况介绍如下。

（一）艾默生案

艾默生电气公司（以下简称“艾默生公司”）是核定使用在第7类“食物垃圾处理器”、第11类“水净化装置”等商品上的“爱适易”系列商标的商标权人，该系列商标经过艾默生公司的持续

使用，已于2010年在中国具有一定的知名度。

自2010年12月起，厦门安吉尔水精灵饮水设备有限公司（以下简称“厦门安吉尔公司”）开始针对“爱适易”系列商标在与其商品相关联的多个商品和服务类别上申请注册与艾默生公司注册商标相同的商标，截至2020年3月前，厦门安吉尔公司和该公司法定代表人王移平新注册的厦门海纳百川网络科技有限公司（以下简称“厦门海纳百川公司”）已经在14个商品和服务类别上申请注册48个与“爱适易”系列商标相同或近似的商标。艾默生公司为阻却厦门安吉尔公司的商标抢

注行为，多次提起商标异议、异议复审以及针对异议复审裁定提起行政诉讼，但厦门安吉尔公司仍然未停止其抢注行为。艾默生公司认为厦门安吉尔公司等的恶意抢注行为构成不正当竞争，遂起诉至厦门中院，请求判令厦门安吉尔公司等停止实施抢注行为，赔偿损失并消除影响。

厦门中院经审理认为，“爱适易”系列商标早在2005年就已经在食物垃圾处理器及净水设备领域具有一定的影响，厦门安吉尔公司及厦门海纳百川公司在多个类别的商品和服务上申请注册相同或近似的商标，无法对注册意图、设计来源作出合理解释说明，明显超出生产经营需要。厦门安吉尔公司导致艾默生公司不得不提起异议、无效、行政诉讼以及民事诉讼以维护合法权益，在一定程度上干扰了艾默生公司的正常生产经营。法院据此认定厦门安吉尔公司的批量恶意抢注行为违反诚实信用原则、破坏公平市场竞争秩序、损害艾默生公司的合法权益，违反《反不正当竞争法》第二条规定，构成不正当竞争。法院判令四被告停止申请注册与“爱适易”系列商标相同或近似商标，赔偿艾默生公司因制止抢注产生的律师费损失及该案合理费用160万元。厦门安吉尔公司等不服一审判决提起上诉，福建省高级人民法院经审理后驳回上诉，维持原判。

（二）拜耳案

拜耳消费者关爱控股有限责任公司（以下简称“拜耳公司”）为“Coppertone”（“确美同”）品牌系列防晒霜的生产者，该系列品牌防晒霜经过拜耳公司长期的持续宣传，在全球获得较高的知名度。2017年，拜耳公司以著作权人身份将其公司曾于2011年委托设计的用于产品包装上的“”和“”图案向中国国家版权局申请著作权登记。

李某是核定使用在第3类防晒霜等商品上的第16886091号“”图形商标的商标权人。自上述商标获得核准注册日起，李某便在淘宝平台上多次投诉拜耳公司销售的确美同防晒霜侵犯其享有的商标权，导致拜耳公司防晒霜产品大量下架，给拜耳

公司造成了严重经济损失，对其知名度产生严重的负面影响。李某曾通过发送侵权律师函的方式，要求拜耳公司高价收购上述两商标。拜耳公司认为李某的上述恶意抢注商标、恶意投诉的行为构成不正当竞争，遂诉至余杭法院，请求判令李某停止实施针对“Coppertone”（“确美同”）防晒霜产品的恶意投诉、恶意警告等不正当竞争行为，赔偿经济损失及合理支出共计250万元。

余杭法院经审理认为，李某明知拜耳公司对涉案图案享有在先权利并在先使用于涉案产品上，仍然利用拜耳公司未及时注册商标的漏洞，将其主要识别部分申请注册为商标，并以该恶意抢注的商标针对涉案产品发起投诉以谋取利益，以及欲通过直接售卖商标以获得暴利。李某的获利方式并非基于诚实劳动，而是攫取他人在先取得的成果及积累的商誉，属于典型的不劳而获行为，该种通过侵犯他人在先权利而恶意取得、行使商标权的行为，违反了诚实信用原则，扰乱了市场的正当竞争秩序，应认定为《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。李某不服一审判决提起上诉，后因未缴纳受理费按自动撤回上诉处理。

三、恶意抢注商标民事诉讼案件中具体问题分析

根据前述司法案例，中国法院均是适用《反不正当竞争法》第二条对恶意抢注商标行为进行规制。结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》等规定以及相关司法实践，适用该原则性条款一般需要满足两个构成要件：1、其他经营者的合法权益因竞争行为受到实际损害；2、该竞争行为违反诚实信用原则和商业道德而具有不正当性。

（一）权利人的合法权益因抢注行为受到实际损害

本文将抢注人的恶意抢注商标行为梳理为三种形式：

- 1、行为人将他人已经使用尚未注册的商标，在同一种或类似商品上抢先注册；
- 2、将已注册商标或驰名商标在同种商品或类似商品上或在非类似商品或服务上抢先注册的行

为；

3、将他人已经形成的其他在先权利注册为商标的行为。

在抢注人实施上述恶意抢注行为后，权利人正当申请和使用商标的权利无疑会受到限制，其自身的生产经营活动也会受到极大的干扰，而且，权利人还不得不付出大量的金钱成本和时间成本来进行维权，这显然已经严重干扰了权利人的正常生产经营活动，损害了权利人的合法权益。

值得注意的是，在艾默生案中，抢注人并无恶意行使抢注商标权利、干扰权利人经营活动的行为，也无实质性使用抢注商标的行为，但厦门中院仍然适用了《反不正当竞争法》第二条进行了规制。原因在于《反不正当竞争法》的立法目的在于维护公平竞争的市场秩序，对于生产经营活动的理解，不能拘泥于已经实际发生的生产经营活动，经营者扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者生产经营活动的行为同样应当受到反不正当竞争法第二条的规制。对于批量恶意抢注行为，注册商标权利人不得不支付大量费用予以应对，在一定程度上干扰了其他经营者的正常生产经营，应当作为一个独立的不正当竞争行为进行评价。

此外，《反不正当竞争法》第二条作为竞争法的兜底条款，其在适用时会综合考虑竞争行为对多重法益的损害。因此，权利人在论述竞争行为的危害时，还可以从抢注行为损害了消费者的合法权益、破坏了商标申请秩序以及造成公共资源浪费等多维度来进行综合论证。

（二）抢注行为违反诚实信用原则和商业道德而具有不正当性

适用《反不正当竞争法》第二条的第二个要件在于抢注行为违反了诚实信用原则和商业道德。结合既往司法实践，本文将认定恶意抢注商标行为具有不正当性的因素梳理如下：

- 1、抢注商标数量、涉及的商品类别、抢注商标的比例等；
- 2、抢注商标与权利人在先标识的近似程度；
- 3、权利人在先商标的显著性以及知名度；

4、抢注商标的是否有合理的来源和解释；

5、抢注人的商标意识程度；

6、抢注人抢注其他品牌商标的情况；

7、抢注商标被驳回的情况；

8、恶意抢注行为扰乱市场正当竞争秩序，损害其他经营者的正常生产经营或者损害消费者权益。

本文认为，法院对于违反基本原则而具有不正当性的考察，既要考察抢注商标的数量，原则上以大量或者多件为原则，此外，还要重点考察抢注人具有主观恶意违反诚实信用原则等因素。因此，权利人在论述恶意抢注商标行为的不正当性时，可以结合上述因素，进行全面的举证和论述。

（三）可诉性原因分析

除了上述构成要件外，该类案件还需解决的问题就是恶意抢注商标行为的可诉性问题。从法律规制层面来看，《民事诉讼法》第三条明确规定：

“人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。”权利人的财产权及人格权因商标抢注行为受到损害，将抢注人作为被告提起民事诉讼，属于平等主体间因被诉商标注册行为发生财产关系提起的民事诉讼。权利人要求抢注人承担民事责任的诉讼，符合前款法律规定，属于人民法院民事诉讼的受案范围。此外，抢注人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担民事责任。本案的审理，与行政机关依法行使商标审查职权并不存在冲突。

还应注意的是，在中国法律体系下，针对单独的企业字号登记行为和单独的域名注册行为也可以提起民事诉讼，因此，针对恶意抢注商标行为提起民事诉讼并不会与现行法律制度相冲突。

基于上述原因，本文认为针对抢注人的恶意抢注商标行为，权利人具有法律依据来提起民事诉讼。

四、小结

恶意抢注商标民事诉讼制度为权利人有效打击恶意抢注商标提供新的思路。需要注意的是，虽然厦门法院和余杭法院已针对该类诉讼进行了

有益的探索，但我们尚未检索到全国其他法院对恶意抢注商标行为进行民事诉讼规制的案例，该制度在司法适用上还存在较大的争议。而且，《反不正当竞争法》第二条作为该法的原则性条款，应具有谦抑性，在适用时应较为慎重。特别是，《反不正当竞争法》第二条更加注重对于市场竞

争秩序的保护，恶意商标抢注行为对市场竞争秩序的具体影响尚需要司法实践进行更加精细的分析。因此，我们期待更多的权利人积极运用民事诉讼手段来打击恶意商标抢注，不断丰富司法实践，为法律的完善提供更多的司法样本。