



浅谈对《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的理解和适用

精选文章

众所周知，为了有效遏制商标囤积，2019年《商标法》第四次修改时在第四条中增加了“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¹。即指申请人如果在申请环节达到了第四条规定，商标审查员可直接予以驳回。同时，《商标法》也在商标的异议和无效程序中，做了同样的规定。2021年11月16日，国家知识产权局公布了新制定的《商标审理审查指南》（以下简称“《指南》”）²，其下编第二章明确了审查审理实践中对《商标法》第四条的认定和适用。本文将结合《指南》和实践谈谈对该条款的理解和适用。

1、对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的理解

根据《指南》的释义，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指申请人并非基于生产经营活动的需要，而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为。

首先，该条款中“恶意”的落脚点在于“并非基于生产经营活动的需要”、“缺乏真实使用意图”，本质在于“囤而不用”，后果在于“不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序”。换言之，该条款规制的“恶意”是囤积商标的“恶意”，与搭便车”等抢注商标的“恶意”有关联，却不尽相同。因此判断是否符合第四条中的“恶意”，应当从客观证据中探寻申请人的真实意图。

其次，根据《指南》的上述释义，是否属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的前提条件之一是申请人“提交大量商标注册申请”。值得注意的是，对于“提交大量商标注册申请”的判断，既可以考察空间维度（例如同时申请数百件

商标、同时申请数十个类别、同时抄袭多个主体），也可以考察时间维度（例如短期内提交大量申请注册、对同一主体的特定商标反复申请注册）。

最后，对于“提交大量商标注册申请”之外的考虑因素以及判断标准，《指南》中列举了以下三种：一是判断其申请是否明显不符合商业惯例，二是判断是否明显超出正当经营需要和实际经营能力，三是判断是否明显具有牟取不正当利益和扰乱正常商标注册秩序的意图。可见，实践中被抢注人可以综合多方面的考虑因素，合理怀疑申请人申请注册的商标构成前述三种情形中的一种或多种，进而主张权利。

2、实践中对《商标法》第四条的适用

自2019年《商标法》修订以来，第四条在打击恶意申请的实践中发挥了巨大作用。在商标授权中，商标行政机关依据《商标法》第四条驳回明

¹ 修改后的《商标法》已于2019年11月1日起施行。

² 新《商标审理审查指南》已于2022年1月1日起施行。

显恶意的商标注册申请，要求商标申请人对申请商标有真实使用意图或基于防御目的³的积极抗辩承担证明责任，此种举证责任的设置在商标注册阶段有效的遏制了恶意申请。

根据国家知识产权局在中国商标网公开的1)《**第30212035号“侠客岛茶马古道”商标驳回复审决定书**》，申请人共申请注册有近1000件商标，明显超出正常的生产经营需要，且申请人具有攀附他人商誉的不良意图。申请商标已构成《商标法》第四条所指情形。2)《**第31473360号“JOY@ABLE”商标驳回复审决定书**》，申请人共申请注册了929件商标，其中2018年至2019年不足九个月的时间内就申请注册了约500余件商标，申请人短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的正常需要，且申请人不能解释其注册行为具有合理性和正当性，认定申请商标已构成《商标法》第四条所指情形。3)《**第38441646号“精典唐老鸭”商标驳回复审决定书**》，申请人申请注册近100件商标，其中包含多件与他人知名作品及角色名称标识相同或相近的商标，构成《商标法》第四条所指情形。从以上案例中可以看出，审查机关对构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的判断呈现考虑要素多样化、行为类型化的特点。

在商标确权中，对于商标囤积行为，在无效宣告程序中一直以来更多的是通过2013年《商标法》第四十四条第一款予以规制。即使是在2019年《商标法》第四条出台之后也多是如此。在笔者代理的关于第30211219号“#fn2”商标无效宣告案（商评字[2021]第0000239840号）中国家知识产权局经审查认为：

- 1) 新《商标法》第四条为总则性条款，不予适用；
- 2) 申请人提交的证据表明争议商标为申请人在先使用的商标；被申请人与申请人作为同行业竞争者，被申请人在受让与申请人商标高度近似的

争议商标之后反复申请该系列商标；被申请人名下共29件商标，均为对申请人及他人品牌的抄袭；被申请人并未提交上述商标使用或已准备投入使用的证据，**被申请人上述行为已超出正常的生产经营需要，不正当地占用了商标资源，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序**，故争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，裁定对争议商标予以无效宣告。

本案中，国家知识产权局虽然并未直接适用《商标法》第四条，但是明确了被申请人的行为属于不正当占用商标资源和扰乱正常商标注册管理秩序的囤积行为。根据《指南》的规定，上述行为属于适用《商标法》第四条“**(3)对同一主体具有一定知名度或者较强显著性的特定商标反复申请注册，扰乱商标注册秩序**”的情形。值得一提的是，(3)中规定“特定商标”既可以是“具有一定知名度”的商标，也可以是“显著性较强”的商标。对于“显著性较强”的商标，可以在一定程度上减轻无效宣告申请人对知名度的证明责任。实践中，尚未在中国开展经营活动的国外申请人基于《商标法》第三十二条“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”主张权利时，往往难以证明其在国外在先使用的商标在中国国内已经使用并有一定影响。基于《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段”为依据提起的无效宣告案例中，往往需要提交争议商标申请人注册大量商标、且通过互联网等途径公开售卖商标谋利的证据材料。而根据《指南》(3)，只要满足被抢注商标显著性较强这一条件，国外申请人只需证明其确系在先使用人，且被申请人“反复申请注册”其商标，并提供初步证据合理怀疑被申请人不具备真实使用意图即可，被申请人若要进行有真实使用意图或基于防御目的的积极抗辩，则需提供充分证据证明其抗辩理由。综上可见，《指南》

³ 《指南》规定了两种不适用新《商标法》第四条的情形：一是申请人为防止他人抢注其注册商标，基于防御目的的申请相同或近似商标；二是申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标。

(3) 对于认定商标恶意注册行为的要件形式更加灵活，组合方式更为多样，部分要件的认定标准也有所降低。

3、结语

无论是在商标确权还是在商标授权程序中，正确理解和适用《商标法》第四条都具有极为重要的意义。与此同时，《指南》作为商标审查审理工

作的重要依据，为我们指明了各环节适用的考虑因素以及判断标准。《指南》中明确规定的十种适用《商标法》第四条的情形，在未来的审理审查实践中对于遏制不以使用为目的的恶意商标注册申请会起到不可忽视的作用。因此，我们也期待更多的商业经营者能够积极地运用《商标法》第四条来维护自身的合法权益。