

# 恶意抢注商标强制移转制度的适用研究

司 琪

江苏师范大学法学院, 江苏 徐州

收稿日期: 2024年7月8日; 录用日期: 2024年7月18日; 发布日期: 2024年8月22日

## 摘 要

为进一步规制商标恶意抢注行为,《商标法》第五次修订草案新增商标的强制移转制度,完善了在先权利人对被恶意抢注商标维权的救济路径并减少其后续的注册成本,是完善我国商标制度、加大对恶意注册行为打击力度的重要制度安排。但该制度的规范设计仍较为简单,其具体规定有待进一步细化,在条文安排上,商标强制转移制度应独立于无效宣告制度,并且设置相应的除斥期间,且将近似商标的保护也涵盖到该制度之中,同时也应协调好与其他制度如善意第三人制度的衔接问题。

## 关键词

恶意抢注, 商标强制移转制度, 无效宣告

# Research on the Application of the Compulsory Transfer System for Malicious Registration of Trademarks

Qi Si

Law School of Jiangsu Normal University, Xuzhou Jiangsu

Received: Jul. 8<sup>th</sup>, 2024; accepted: Jul. 18<sup>th</sup>, 2024; published: Aug. 22<sup>nd</sup>, 2024

## Abstract

In order to further regulate the malicious trademark registration behavior, the fifth draft amendment of the *Trademark Law* added the compulsory transfer system of trademarks, which improves the relief path of the prior right holder to defend the maliciously registered trademarks and reduces the subsequent registration cost, which is an important institutional arrangement to improve China's trademark system and increase the strength of the fight against the malicious registration behavior. However, the normative design of the system is still relatively simple, its specific provisions

文章引用: 司琪. 恶意抢注商标强制移转制度的适用研究[J]. 法学, 2024, 12(8): 5243-5248.

DOI: 10.12677/ojs.2024.128746

need to be further refined, in the provisions of the arrangement, the compulsory transfer of trademark system should be independent of the invalidation system, and set up the corresponding exclusion period, and will be similar to the protection of trademarks are also covered by the system, and should be coordinated with other systems such as bona fide third-party system of the convergence of the problem.

## Keywords

Malicious Registration, The Compulsory Transfer System for Preemptive Registration of Trademarks, Declarations of Invalidity

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 问题的提出

我国商标的恶意抢注行为屡禁不止,现今成为了司法实践中权利人维护其在先权益的主要源头问题,然而现行《商标法》的规定仍然不足以达到有效规制商标恶意抢注行为的效果。为了达到加强对该类行为的打击力度以及完善我国商标法重要制度之目的,我国于2023年出台《商标法修订草案(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)建立恶意抢注商标的强制移转制度,该制度是《征求意见稿》中借鉴域外实践经验新增的一项创新制度,为在先权利人提供了除现行《商标法》第45条,即提出异议或者申请宣告无效以外的司法救济途径,三种在先权利人可以无需通过申请宣告商标无效后再次申请商标注册而直接获得商标专用权<sup>1</sup>,这对规范商业正常秩序、促进市场公平竞争具有重要意义。

恶意抢注商标强制移转制度在国外已有相关立法经验与实践经验,该制度能否有效解决在先权利人与恶意注册人之间的冲突有待相关制度进一步细化以及相关司法实践的检验。在现有的体系安排下,商标的强制移转制度被规定在商标无效宣告条文之中,尚且存在进一步优化的空间。本文以《征求意见稿》的相关规定为基础,结合现有相关制度与司法实践,并结合域外现有制度经验为商标强制转移制度的建立与实施进行一定的分析。

## 2. 建立商标强制转移制度的立法价值

恶意注册商标行为实则也是商标注册主义下不可避免发生的行为人具有主观恶意的抢注他人在先权利的行为。商标恶意注册,是指“违反诚实信用原则和法律禁止性规定,损害公共利益或他人合法权益,意图取得注册商标‘权利’的不当注册行为”<sup>[1]</sup>。即使我国《商标法》经过多次修改,并且对恶意注册商标行为的打击力度加大,随着社会主义市场经济的发展与市场主体庞大的商标需求,仍有必要建立强制移转制度。《征求意见稿》第22条新增恶意注册专条明确各项恶意注册行为也显示出国家加大整顿对恶意抢注行为的决心。同时,《征求意见稿》第45条列明了强制移转制度的具体适用情形,包括:驰名商标的强制移转、有信义关系的当事人抢注商标的强制移转和对商标享有在先权益的强制移转。此外,《征求意见稿》增设了在先权益条款(第23条),规定了权利人享有的在先权益,即在先权益不仅包括法

<sup>1</sup> 《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》第四十五条第一款规定:“已经注册的商标,违反本法第十八条、第十九条、第二十条第一款、第二十三条、第二十四条、第二十五条规定的,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国务院知识产权行政部门宣告该注册商标无效。对违反本法第十八条、第十九条规定,或者违反本法第二十三条规定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的,在先权利人可以请求将该注册商标移转至自己名下。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”

律明文规定的在先权利，也包括受到《反不正当竞争法》保护的没有受到法律明文规定的利益；同时，在先权利人可能基于各种原因并没有申请商标注册，如，取得注册商标需要对其进行维护的成本较高、知识产权意识不强、未着手准备申请而为相关人迅速恶意注册提供可趁之机等等。大量恶意行为无异也增加了在先权利人维权难度，如大量联合商标防御商标的注册、大量“注而不用”囤积商标行为、部分知识产权代理机构长期从事恶意商标抢注与囤积以谋取非法利益、恶意注册人频繁申请注册防止商标被异议或者宣告无效等等。

### 2.1. 减少在先权利人的注册成本

在先权利人如果想获得被抢注商标的专用权，需要提出商标异议、申请宣告商标无效、提起复审程序或者行政诉讼，而后再次向国家知识产权局提出商标注册申请，而该通过大量行政程序而进行的维权途径需要权利人投入较长的时间成本，且该成本仅仅只是其申请商标注册的前置条件所需，商标被异议或者无效后权利人并没有获得商标的专用权<sup>[2]</sup>，加上商标申请流程亦需要一定的审查时间，由此来看在先权利人获得商标专用权的时间较为漫长，耗费时间与金钱成本较高，也夹杂着维权失败的不确定性与注册失败的可能性，并不能充分地保护在先权利人的权益。此外，仅仅使恶意注册人承担丧失商标专用权的法律后果并不能与其主观恶意程度与权利人大量的维权成本相匹配<sup>[3]</sup>，也不能防止其他恶意注册人再次抢注的发生。而商标强制移转制度的建立可以使在先权利人无需通过注册申请程序而直接获得申请商标强制移转的权利，减少其可能面对的各项程序的时间与金钱成本，增强其维权信心与可能性，同时亦可减轻行政机关冗杂的商标审查压力与减少公共资源的浪费。

### 2.2. 加大对恶意注册行为的打击力度

在实践中，抢注人囤积商标并对其进行转让交易从中谋取大量非法利益的情形屡见不鲜，争议商标的转让增加了被抢注人维权的难度。现行《商标法》针对恶意抢注的规制主要体现在商标的注册审查环节与对代理机构惩罚方面，对转让与许可环节的打击力度依旧不足<sup>[4]</sup>。恶意抢注人正是看到被抢注商标存在潜在的商业利益，其本身不具备进入市场竞争的条件，通过商标许可和转让让可能具备进入相关市场的竞争主体获得商标权利，或者通过恶意诉讼、发送侵权通知以及向行政机关举报等方式损害被抢注人应有的权利，严重扰乱市场竞争秩序以及商标管理体系。商标强制移转制度可以从权利源头上使被抢注人获得商标的专用权，恶意注册商标移转制度的建立可以有效规制恶意注册商标转让环节中的相关争议问题以及打击恶意注册人滥用商标权利的行为，使商标专用权回归到应受保护的权利人手中，有助于完善我国商标治理体系与管理秩序。

### 2.3. 完善我国商标制度、积极参与商标国际治理

商标强制移转制度在域外已有相关立法与实践经验，所以我国引入该制度是完善国内商标制度的选择。如《保护知识产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)第6条之7规定的代理人或代表人恶意抢注的商标强制移转制度。<sup>2</sup>《巴黎公约》赋予了成员国自主选择是否适用商标恶意抢注强制移转制度的空间，在其影响下，一些国家和地区的立法中也采纳了类似的内容，如欧盟《商标条例》第21条<sup>3</sup>、欧盟《商标指令》第13条<sup>4</sup>、法国《知识产权法典》第L712-6条、德国《商标法》第17条。但上述法律规定都

<sup>2</sup> 《Paris Convention for the Protection of Industrial Property》Article 6septies: If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor's authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.

<sup>3</sup> Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark.

<sup>4</sup> Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States relating to Trade Marks.

将该制度适用在代理人或者代表人恶意抢注的情况，而我国在引入该制度时将其创新、进一步扩张在驰名商标恶意抢注、利害关系人抢注商标、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等情形。商标的显著性与识别功能是发挥商标巨大经济价值的基础，强制移转制度的引入有助于充分发挥商标的功能与使用价值，同时也是我国顺应经济全球化、积极融入商标国际治理的重要体现。

### 3. 建立商标强制移转制度之疑难问题分析

#### 3.1. 强制移转制度存在于无效宣告程序体系内

在《征求意见稿》中，商标强制移转制度被安排于第五章“注册商标的无效宣告和撤销”之中，其具体规定也与无效宣告制度杂糅在一起，立法者设置这样的制度安排具有一定的合理性，其一是强制移转制度的申请理由与宣告无效的理由具有高度的重合性，其二是审查主体相同，其三为在一定程度申请商标强制移转失败的法律后果可能为宣告注册商标无效。<sup>5</sup>但从《征求意见稿》中的第45条至第47条来看强制移转制度依附于无效宣告制度而存在，并不具有独立地位。首先，如果在商标的注册申请阶段在先权利人已经注意到抢注人的恶意注册行为，并且其有申请注册商标的意愿，该在先权利人是否可以向行政机关提出注册商标申请权的移转？此外，无效宣告制度所带来法律后果为注册商标自始不存在，而商标如果成功被强制移转，其法律后果为“移转申请人自公告之日起享有商标专用权”，换言之，被抢注人获得注册商标的专用权，其法律效果类似于商标的转让，两个制度的法律后果并不相同。这一制度体系安排带来两个问题：第一，该制度是否只适用于商标被核准注册后的阶段？在商标的注册阶段是否应设置商标移转制度？第二，由于强制移转制度与无效宣告制度存在差异性，是否应将强制移转制度设置独立的条文与规定？由此可见，为了增强行政效率而设置两个不同制度的杂糅性规定并不可取，立法者有必要赋予商标强制移转制度独立价值。

#### 3.2. 申请商标移转时效问题不明

根据《征求意见稿》第45条规定，对于恶意注册驰名商标所有人没有五年时间限制，但该条同时规定相对理由宣告无效与强制移转制度，“不受五年的时间限制”的规定是适用于宣告无效制度的时效性规定还是适用于请求驰名商标强制移转的时效、亦或是宣告无效制度与强制移转制度均可适用尚且存疑。根据现行《商标法》的规定已经存在对恶意注册驰名商标申请宣告无效不受五年时间限制的规定，造成如今规定模糊的原因依旧如前文所述、是商标强制移转制度不具有独立条文所致。而为了达到消费者、在先权利人、以及其他的市场竞争者的利益平衡之立法目的，商标强制移转制度理应设置除斥期间，且为了保证制度衔接应当与申请宣告无效制度的时效性规定保持一致。法律积极保护商标的专用权以促进市场良性竞争，但不设置限期申请权利的移转无异会造成对商标权的过度保护并造成对社会公众利益的损害，故立法应明确商标的强制移转制度除斥期间的规定。

#### 3.3. 近似商标的保护模糊不清

在《征求意见稿》的第45条规定的适用条件中，申请近似商标的移转被排除在外。根据商标转让的相关规定，近似商标应一并转让，但在45条中明没有列明一并转让事项。恶意抢注近似商标亦会为权利人带来利益损害以及相关的维权难题，实践中也存在大量恶意抢注近似商标的相关案例，如最高人民法院于2013年发布的人民法院审理商标案件典型案例中的盖璞公司与新恒利公司“GAP”商标异议行政纠

<sup>5</sup> 《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》第四十六条第一款规定：“国务院知识产权行政部门经审理，认为请求移转注册商标的理由成立，且不存在其他应当宣告注册商标无效的事由，移转也不容易导致混淆或者其他不良影响的，应当作出移转注册商标的裁定；认为还存在其他应当宣告无效的事由，或者虽然请求移转注册商标的理由成立，但商标移转容易导致混淆或者其他不良影响的，应当作出宣告该注册商标无效的裁定。”



纷案<sup>6</sup>、北京市高级人民法院发布 2023 年度商标授权确权司法保护十大案例中的大连松某味噌有限公司与国家知识产权局商标行政裁决纠纷上诉案<sup>7</sup>等都是恶意抢注近似商标的典型案件，恶意注册人明知相关商标的知名度故意“搭便车”抢注近似商标的行为应当受到相应的遏制与打击，同时禁止近似商标的注册在商标法保护体系中已有法律支撑，因此近似商标的移转也应纳入到商标强制移转的具体适用情形之中。

### 3.4. 与善意第三人制度相衔接问题

恶意抢注人具备权利的外观而使得善意第三人得以取得商标权，若在先权利人申请商标移转，善意第三人的权利及其因获得商标权而进行的市场行为将如何处理仍需要立法者进一步考虑。若善意第三人因此丧失其商标权利、因不得继续使用商标而终止相关的商业行为造成市场利益的损失，这并不符合公平正义原则与利益平衡的立法目的；若善意第三人依旧保有商标权利，基于商标权的专有属性，会造成在先权利人与善意第三人权利冲突，也给恶意注册人为了规避法律责任而大量转让商标的可趁之机，有违制度设计初衷。因此如何平衡善意第三人与在先权利人的利益保护问题、使恶意注册商标强制移转制度与善意第三人制度得以有效衔接而达到完善商标保护体系成为改进该制度的重要内容。

## 4. 建立商标强制移转制度的完善建议

如前文所述，引入与构建商标强制移转制度顺应了社会主义市场经济健康发展要求，是我国完善商标制度与规制商业竞争秩序的重要制度安排，但《征求意见稿》中对该制度的具体规定仍不够完整，存在进一步优化的空间。

### 4.1. 商标强制移转制度设置专条规定

从制度设计初衷来看，恶意注册商标强制移转制度为在先权利人提供了较申请宣告商标无效再另行注册更为便利的救济途径<sup>[5]</sup>，无效宣告制度与强制移转制度二者应为各自独立的制度。现今仍处于《商标法》修改之际，因此在条文安排上，商标强制移转制度应从相对理由宣告无效规定中独立出来成为专条规定。同时，可以借鉴《欧盟商标条例》第 21 条(Transfer of a trade mark registered in the name of an agent)的专条立法之经验，<sup>8</sup>列明可以请求申请强制移转制度的具体情形，并增加赋予法院作为审查主体将恶意抢注商标强制移转的权力。《征求意见稿》中规定的审查主体为国家知识产权局，增设法院为另一审查主体的相关规定，可以参照宣告无效制度规定复审程序与诉讼程序，将行政程序与司法程序相衔接，使司法协同行政对恶意抢注行为进行有力打击。

此外，在商标的注册环节可以增设请求移转“申请权”的权利。该规定可以借鉴德国《商标法》第 17 条的规定<sup>9</sup>，被抢注人分别可以在商标注册阶段和商标注册后两个阶段分别请求返还商标申请权和移转注册商标。根据《商标法实施条例》的规定，申请人可以将其注册申请权转让，因此在商标强制移转制度中引入商标申请权的转让亦具备合理性。

<sup>6</sup> 最高人民法院(2012)行提字第 10 号行政判决书。

<sup>7</sup> 北京市高级人民法院(2021)京行终 9060 号行政判决书。

<sup>8</sup> Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark, Article 21: Where an EU trade mark is registered in the name of the agent or representative of a person who is the proprietor of that trade mark, without the proprietor's authorisation, the latter shall be entitled to demand the assignment of the EU trade mark in his favour, unless such agent or representative justifies his action. The proprietor may submit a request for assignment pursuant to paragraph 1 of this Article to the following: (a) the Office, pursuant to Article 60(1)(b), instead of an application for a declaration of invalidity; (b) a European Union trade mark court ("EU trade mark court") as referred to in Article 123, instead of a counterclaim for a declaration of invalidity based on Article 128(1).

<sup>9</sup> 德国《商标法》第 17 条第 1 款规定：“如代理人或代表人违反第 11 条，未经商标所有人的同意，将商标提交申请或者注册的，则商标所有人有权要求该代理人或者代表人转让因商标的申请或者注册而产生的权利。”

## 4.2. 设置申请商标移转的除斥期间

如前文所述, 商标强制移转制度理应设置五年除斥期间, 该规定既为权利人设置维权的合理期间, 起到督促在先权利人积极行使权利之作用, 又达到了平衡公共利益之立法目的。之所以要与宣告无效制度的除斥期间相同, 是基于二者制度存在内在的联系、统一制度体系之考量, 申请商标移转的理由与申请宣告商标无效的理由具备重合性, 《征求意见稿》的第 46 条规定的移转制度的法律后果亦存在二者制度衔接的安排, 即申请强制移转的理由成立但考虑公共利益而产生裁定宣告商标无效的法律后果。因此该制度的时效性规定应当在法律中予以明确。

## 4.3. 将近似商标纳入商标强制移转制度中

现行《商标法》体系中已经将近似商标的保护涵盖在内, 因此将近似商标纳入商标强制移转制度具有法律支撑, 加上前述部分分析的司法实践的需求, 《征求意见稿》不应将近似商标排除在外。商标作为区别与识别商品来源的重要标志, 是构建商品与消费者之间的重要桥梁, 近似商标的大量抢注与囤积极易使消费者对商品产生混淆, 系违反诚实信用原则、扰乱市场公平竞争的秩序的行为, 均为商标权人与社会公众造成利益损害, 是急需立法对其进行规制的恶性竞争行为, 在司法实践中权利人大多通过认定恶意抢注近似商标构成为不正当竞争行为终止抢注人的侵权行为, 因此将近似商标纳入商标强制移转制度中正是遏制恶意抢注近似商标行为之需。

## 4.4. 完善与善意第三人制度相衔接的制度安排

平衡好在先权利人与善意第三人的利益应成为法律应当回应的问题, 实践中不乏存在恶意抢注人与第三人相勾结规避法律责任、从中获取非法利益的行为, 营造“善意第三人”的假象。亦或者存在真正的善意第三人, 会造成与被抢注人权利冲突的状况。我国《商标法》的立法目的中所考虑的社会公众利益分别体现为消费者的利益与竞争对手的利益, 此为其独特的维护竞争性的利益平衡, 因此建议立法将该制度与善意第三人制度衔接问题细化, 根据具体情况从促进市场竞争与经济发展的角度充分平衡权利人与善意第三人的利益, 如在具备一定市场规模的情形下适当保护善意第三人的利益, 或者在停止经营性行为不会造成过大经济损失的情况下对善意第三人予以经济补偿等等。

## 参考文献

- [1] 吴汉东. 恶意商标注册的概念体系解读与规范适用分析[J]. 现代法学, 2023, 45(1): 17-33.
- [2] 张浩然. 论抢注商标强制转让制度的构建[J]. 中华商标, 2022(9): 54-59.
- [3] 魏丽丽. 规制商标恶意抢注的立法检视与完善[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2019, 59(3): 64-69.
- [4] 彭学龙、刘泳. 恶意注册商标强制移转制度研究——评《商标法修订草案(征求意见稿)》相关条款[J]. 知识产权, 2023(9): 25-42.
- [5] 孙那, 鲍一鸣. 恶意抢注商标与在先权利冲突的司法解决路径研究[J]. 电子知识产权, 2023(7): 4-14.