

商标囤积的体系化规制

戴文骐*

摘要:2019年《中华人民共和国商标法》第4条第1款“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定回应了规制商标囤积的需要,但“不以使用为目的”和“恶意”存在解释困境。恶意注册是商标囤积的上位概念,其实质是不为实现商标功能的非诚信注册,外在表现为“超出生产经营活动的需要”,据此可以成为规制恶意注册的一般条款。在此基础上删除2019年《中华人民共和国商标法》第4条第1款中的“恶意”,改为原则/例外规定模式,修正为“不以使用为目的大量申请注册商标,应当予以驳回,有正当理由的除外”。有效规制商标囤积应以维护正当竞争秩序、实现各市场主体商业表达自由的整体性平衡为目的,形成禁止注册事由之间和各规范模块之间的协调体系。相关规定已为“预防性注册”留足规范空间,但认为商标转让不会对恶意注册的认定产生影响的观点并不妥当。

关键词: 商标囤积 恶意注册 商标转让 商标挟持

2019年《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第4条第1款在2013年《商标法》第4条第1款(“在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标权的,应当向商标局提出申请商标注册”)后增加了“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。这一修订引发了学术界的争论。有学者认为2019年《商标法》第4条第1款是以恶意抢注为主要规制对象的总则式规定,^①有学者则认为2019年《商标法》第4条第1款旨在集中规制商标囤积行为。^②这种争论进一步发展对“不以使用为目的”和“恶意”两个要件关系的矛盾认识。有学者认为前者是后者的证明因素之一,适用时无须同时满足两个要件。^③立法者认为增加“恶意”是因为预

* 深圳大学法学院助理教授

基金项目:国家社会科学基金青年项目(20CFX053)

① 参见王莲峰:《新〈商标法〉第四条的适用研究》,《政法论丛》2020年第1期。

② 参见孔祥俊:《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实和价值的二元构造分析》,《比较法研究》2020年第1期;林威:《新〈商标法〉第4条评析》,《大连海事大学学报》(社会科学版)2020年第4期;等等。

③ 参见王莲峰:《新〈商标法〉第四条的适用研究》,《政法论丛》2020年第1期。

防性注册不宜一概驳回,^①必须同时满足两个要件。也有学者指出注册申请人一旦能证明使用事实或意图就应排除适用2019年《商标法》第4条第1款,^②或认为“恶意”仅指囤积恶意。^③

2019年《商标法》第4条第1款引发争论的原因有二:(1)当将个案法律解释归纳为新规则却无法满可普遍化要求时,个案说理中的瑕疵随即就呈现出来;(2)法律修订未能解决触碰深远系统性缺陷的具体问题。这反映了在经验进化主义立法路径下如何建构规范体系的难题。^④体系化乃法律运作科学化的自然趋势,即构成要件的适度抽象化和价值的充分具体化。^⑤以下笔者试以商标囤积规制模式的演化为切入点,揭示2019年《商标法》第4条第1款面临的解释困境,并在厘清“恶意注册”内涵的前提下对该条款进行修正。商标囤积的修正须伴随禁止注册事由之间以及商标权利消灭、利用和保护规范之间的体系协调,实现商标利益的整体性平衡。

一、2019年《商标法》第4条第1款的解释困境

2019年《商标法》第4条第1款历经了商标囤积规制实践、《商标法》修正草案、增加“恶意”要件3个阶段的逐步演化才得以形成。该条款的制定始终伴随实践演化,修法前后案件裁判语言高度近似,呈现了明显的继承关系。但看似成熟的立法仍未避免认识分歧,这些歧见实为规则制定过程中的痼疾爆发所致。

(一)商标囤积规制模式的演化

2019年修订《商标法》之前,司法实践主要是通过2013年《商标法》第4条第1款结合第44条第1款“其他不正当手段取得注册”的规定来规制商标囤积行为。(1)在无效宣告案件中,通过2013年《商标法》第4条第1款与44条第1款的结合,“生产经营活动的需要”被解释为等同于“以使用为目的”。例如,在“海棠湾案”^⑥和“闪银案”^⑦中,人民法院认定,根据2013年《商标法》第4条第1款的规定,申请注册商标应当以真实使用意图为前提,应宣告“无正当理由大量囤积商标,谋取不正当利益”的行为无效。注册机关也使用类似措辞。^⑧(2)在无效宣告案件中,2013年《商标法》第4条第1款、第44条第1款及2017年《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条结合适用。(3)2013年《商标法》第44条第1款在商标异议案件中被“参照适用”。例如,在“清样案”^⑨中,人民法院认定规制商标囤积行为的立法精神应当贯穿授权确权程序,并针对异议案件参照适用了2013年《商标法》第44条第1款的规定。北京市高级

^① 《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈〈中华人民共和国建筑法〉等8部法律的修正案(草案)〉审议结果的报告》,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201904/b5c3fad9f3c14db19ae08f371df58249.shtml,2022-09-15。

^② 参见钟鸣:《〈商标法〉第44条第1款评注》,《知识产权》2020年第2期。

^③ 参见孔祥俊:《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实和价值的二元构造分析》,《比较法研究》2020年第1期。

^④ 参见谢晖:《制度修辞论》,法律出版社2017年版,第407页。

^⑤ 参见黄茂荣:《法学方法与现代民法》,法律出版社2007年版,第510~511页。

^⑥ 参见最高人民法院(2013)知行字第41号行政裁定书。

^⑦ 参见最高人民法院(2017)最高法行申4191号行政裁定书。

^⑧ 参见商标评审委员会商评字[2019]第0000013520号无效宣告请求裁定书。

^⑨ 参见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第659号行政判决书。

人民法院《商标授权确权行政案件审理指南(2019)》第17.2条表明人民法院已对此达成共识。2019年《商标法》修订后,注册机关适用2019年《商标法》第4条第1款处理了一批驳回注册申请案件。同时,2019年《商标法》第4条第1款对仍适用旧法的诉讼案件必然造成影响。由此,可以归纳出商标囤积规制模式的如下演化方向。

第一,注册机关论证模式的演化。首先,注册机关要查明申请人申请注册了多件其他商标。从文书表述看,其他商标的性质包括以下3类:(1)与他人具有较强显著性或知名度的注册商标相同或近似;(2)与他人具有一定影响的商业标识或具备商业价值的地名、人名等相同或近似;(3)未说明其他商标注册的具体情形,但数量较多。其次,在多数案件中,注册机关要根据前述情况直接推定申请人的注册行为扰乱商标注册秩序,属于不以使用为目的的恶意商标注册申请。

第二,人民法院解释的发展趋势。首先,人民法院对“其他不正当手段”解释的类型化程度更高。人民法院将“其他不正当手段”总结为“(1)诉争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似,既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的,也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的;(2)诉争商标申请人申请注册多件商标,且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标志构成相同或者近似标志的;(3)诉争商标申请人具有兜售商标,或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的”。^①其次,人民法院认为商标转让不会对恶意注册的认定产生影响。人民法院认为诉争商标的违法情形“不能因其被转让后经过使用而发生改变,否则大量囤积商标损害公共利益而谋取利益的行为将存在滋生空间和动机”,^②或“即便诉争商标存在合法受让及实际使用行为,因其注册系通过不正当手段取得,此种受让及使用亦难产生合法的权利基础”。^③在这种情况下,商标受让人的信赖利益是否值得保护,有必要进行细致分析。

(二)“不以使用为目的”的解释困境

一般认为,商标囤积是指“并非为了实际使用而申请注册商标的行为”。^④裁判者将2013年《商标法》第4条第1款与第44条第1款相结合,形成了原则规定嫁接法律后果的解释进路,最后整合表述为修正草案的规定,即“不以使用为目的的商标注册申请,应当予以驳回”。这种思路一直延续至2019年《商标法》第4条第1款,^⑤可以认为原规定的衔接方式就是新规定的解释基础,并通过以下两步来实现:(1)探询2013年《商标法》第4条第1款的目的成立反对解释。2013年《商标法》第4条第1款的规定被反对解释为“在生产经营活动中没有需要的,不可申请注册商

^① 参见北京知识产权法院(2020)京73行初14681号行政判决书、北京市高级人民法院(2020)京行终2242号行政判决书。

^② 参见北京市高级人民法院(2020)京行终4530号行政判决书。

^③ 参见北京知识产权法院(2020)京73行初11718号行政判决书、北京知识产权法院(2020)京73行初5233号行政判决书。

^④ 参见刘铁光:《规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨和改造》,《法学》2016年第8期;李春芳、彭蓉:《商标囤积现象的规制》,《华南理工大学学报》(社会科学版)2019年第6期。

^⑤ 参见中华人民共和国知识产权局:《商标法修改相关问题解读》,http://sbj.cnipa.gov.cn/zcfg/201905/t20190528_301475.html,2022-09-15。

标”,进一步转化为“不以使用为目的,不可申请注册商标”。这可谓“商标法上的发现”。^① 反对解释只有在构成要件和法律后果构成内包或相互蕴含关系时才能成立,^②但二者的关系取决于立法目的。注册机关认为,商标囤积引发了若干问题:商标脱离使用不产生财产价值,没有必要保护;注册机关行政成本高企、效率降低;诚信经营者为免遭挟持同样尽量注册商标,形成恶性循环。^③ 因此,若依社会目的则成立反对解释。(2)以第44条第1款“其他不正当手段”为桥梁,将“不以使用为目的”与“宣告无效”链接在一起,并类推“不予注册”。

但上述解释产生了以下两个问题:(1)类推适用的问题。成立类推的前提是两个事实恰好在对法律评价有决定性意义的方面一致。^④ 因此,关键在于从注册核准前后分别观察到的商标注册行为是否可作一致评价。在我国,商标注册不以实际使用为前提,在申请审查阶段只能针对较为明确、显性、无疑义的事实来认定是否“不以使用为目的”的申请。^⑤ 但在核准后的无效宣告阶段,裁判者能够通过权利人的积极行为更加明确地评价其是否恶意。这种差别是极度重要的,对能否成立类推造成了不容忽视的实质影响。^⑥ 类推困境的本质是归纳推理缺乏可靠性。在申请审查阶段,裁判者只能借助申请人先前的其他商标注册和利用行为间接判断申请行为的正当性,即归纳推理,提高结论可靠性的关键在于拓展归纳基础。^⑦ 例如,甲先前申请注册了n件商标T,如果T₁、T₂…T_n是恶意的,那么T_{n+1}(争议商标)也是恶意的,此时n越大,该结论可靠性越高。但是,这一因素在实践中逐步弱化,原因可能在于误以为难以确定枚举规模。反映到裁判语言上,“大规模”或“大量”逐步变为“多件”,最后降格为证据事实之一或考量因素。这种处理方式只能为结论提供较弱的支持。(2)对“生产经营活动的需要”的理解存在问题。在《商标法》修订中,逐渐形成了“不以使用为目的”等同于“不为生产经营活动的需要”并进一步等同于“不正当”的认识,由此《商标法》修正案草案规定不以使用为目的的商标注册申请应当予以驳回。然而,2013年《商标法》第4条第1款的表述是“在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的”而非“需要使用商标的”。这表明2013年《商标法》第4条第1款至少在文义上容纳了不以使用为目的取得商标权的正当性。修正草案审议报告指出,“已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册,不宜一概驳回”。^⑧ 基于人类认知的固有秉性,注册商标

① 全国人民代表大会对2013年《中华人民共和国商标法》第4条第1款的解释重在释明取得商标权的方式以及取得商标权的主体范围,而并未强调该条款的价值内涵。参见《中华人民共和国商标法释义(2013年修改)》,http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/2013-12/24/content_1819929.htm,2022-09-15。

② 参见[德]乌尔里希·克卢格:《法律逻辑》,雷磊译,法律出版社2017年版,第190~192页。

③ 参见李鸿程:《“商标投资”绝非生财正道》,《中国知识产权报》2021年5月14日。

④ 参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,黄家镇译,商务印书馆2020年版,第479页。

⑤ 参见孔祥俊:《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实和价值的二元构造分析》,《比较法研究》2020年第1期。

⑥ 参见北京法院参阅案例第24号(2015年11月16日北京市高级人民法院审判委员会第19次会议通过),http://www.bjcourt.gov.cn/article/newsDetail.htm? NId=55001512&channel=100015003,2022-09-15。

⑦ 参见[德]阿图尔·考夫曼:《法律获取的程序——一种理性分析》,雷磊译,中国政法大学出版社2015年版,第112页。

⑧ 《全国人民代表大会宪法和法律委员会关于〈《中华人民共和国建筑法》等8部法律的修正案(草案)〉审议结果的报告》,http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201904/b5c3fad9f3c14db19ae08f371df58249.shtml,2022-09-15。

的排他效力必然辐射至若干未注册商标。^① 预防性注册可视为向公共权威购买的法律“保险”，其作用是降低商标法律关系中的不确定性，增加主商标权利的安定性，其正当性不依赖实际使用。此外，还存在提前进行商标布局的情形，即相当时间内不使用，只有在满足市场条件时才实际使用。因此，“不以使用为目的”不等于“不正当”。该问题的实质是规则丧失了可普遍化能力。要求构成要件涵盖的全部事项导向某一后果从而尽可能挤压自行权衡的空间是法律规则最重要的特征，意味着全部“不以使用为目的”的注册申请都是恶意的。这不仅被立法者否定，在实践中也被灵活处理：注册机关针对的是为转让牟利而大量囤积商标的行为。“不以使用为目的”与“不正当”并非全无关系，但这只是一个“有助益的理由”。这种理由可能支持或反对某个结论，必须与其他理由结合，经权重比较后观察何者胜出。^② 2019年《商标法》第4条第1款给出的解决方案是添加“恶意”要件，但这一做法非但未解决归纳推理的可靠性问题，反而还带来了新的问题。

(三)“恶意”的解释困境

前文已述，有学者或认为2019年《商标法》第4条第1款中的“恶意”指总体恶意，或仅指囤积恶意，但无论哪种理解都将导致此处“恶意”的解释出现问题。

第一，如果将“恶意”理解为总体恶意，那么“不以使用为目的”将成为冗余。由于存在“以使用为目的的恶意商标注册申请”，因此实际成立的规则是“凡是恶意商标注册申请的，都应当予以驳回”。此处的“恶意”明显为价值判断，但这样一来既消解了“不以使用为目的”存在的意义，也抹除了规则的适用性。(1)“不以使用为目的”不足以表达某一类恶意注册行为的本质属性。“法是当为与存在的对应”，^③价值判断是贯通“当为”和“存在”的桥梁，帮助完成构成要件的形塑。这既表明生活事实中的许多要素因与价值无关而被舍弃，又要求最终留存的要素必须能够完整地反映理想生活。^④ 预防性注册的存在使得仅以“不以使用为目的”作为构成要件无法准确承载相关规范价值。(2)价值问题与事实问题无法相互替代，否则就呈现为一种无意义的过度抽象。构成要件的意义在于成为“一个比较上的具体者、一个特殊中的普遍者”，^⑤其是价值的反映者而非价值本身，即构成要件应当为同类具体事实的适当抽象。“凡是恶意的商标注册申请的，都应当予以驳回”无法代替对各类恶意注册行为的具体规定。这是因为价值判断源于事实而不是相反，也无法被还原为事实，这导致法官无法完成构成要件与案件事实间的往复诠释。

第二，如果“恶意”是囤积恶意，即作为“不以使用为目的”的进一步限缩，那么这种解释将面临一个两难情况：(1)若“恶意”与“不以使用为目的”构成价值与事实的二元关系，“属于是与非的价值评判范畴，直接决定法律上对此类行为的否定性评价”，^⑥则自然会出现上述价值判断消解

^① See Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia, Glenn L. Christensen: An Empirical and Consumer Psychology Analysis of Trademark Distinctiveness, 41(4) Arizona State Law Journal, 1072-1075(2009).

^② 参见[荷兰]雅普·哈赫：《法律逻辑研究》，谢耘译，中国政法大学出版社2015年版，第84~90页。

^③ 参见[德]亚当·考夫曼：《类推与事物本质——兼论类型理论》，吴从周译，我国台湾地区学林文化事业有限公司1999年版，第43页。

^④ 参见赵汀阳：《论可能生活》，中国人民大学出版社2010年版，第99页。

^⑤ 参见[德]亚当·考夫曼：《类推与事物本质——兼论类型理论》，吴从周译，我国台湾地区学林文化事业有限公司1999年版，第111页。

^⑥ 孔祥俊：《论非使用性恶意商标注册的法律规制——事实和价值的二元构造分析》，《比较法研究》2020年第1期。

适用性的问题。(2)若“恶意”是事实因素,则只能是主观状态。这依然没有解决申请审查阶段难以通过客观行为认定主观状态的问题。“不以使用为目的”即主观意图,而“恶意”与之并列表明二者存在区别,即在未来伺机实施商标挟持行为。换言之,在申请审查阶段无法判断注册行为是否正当的根本原因是作为主观因素客观化依据的相关行为还未发生。增加“恶意”这个主观因素不仅于事无补,而且纯粹由主观要素组成构成要件还导致缺乏客观因素的约束而自由裁量空间过大、扭曲商标禁止注册事由间的适用关系。

因此,试图通过增加“恶意”要件来解决规则缺乏可普遍化能力的尝试是失败的,2019年《商标法》第4条第1款必须得到修正。

二、2019年《商标法》第4条第1款的修正

上述种种争议,尤其是对“恶意”内涵的歧见,表明2019年《商标法》第4条第1款在一定程度上打破了原有商标注册规范体系的平衡。对此应当明确,商标囤积是恶意注册的下位概念。恶意注册概念的释明既是该条款妥善修正的基础,又是恢复规范体系平衡的前提。

(一)“恶意注册”的释明

解决2019年《商标法》第4条第1款的解释困境应先厘定属概念“恶意注册”,关键在于诠释何谓“恶意”。

第一,一般意义上的“恶意”应为客观非诚信。现代民法将伦理学中的“善”转化为法律概念“诚信”并分化为主客观两个方面。^①在主观上,“诚信”退缩为“善意”,仅作为促进交易安全的法律技术手段栖身于具体规则中,不独立承担价值评价。^②在客观上,“诚信”是以主观“善”为基础的行为评价标准,法官借此干预当事人的意思自治。亦即“善意”是一种描述,而“诚信”是一种规定,将之翻转即为一般意义上的“恶意”。客观恶意的另一个重要作用是为裁判者的决断提供较方便的支持理由。主观恶意即“知情”还需要另一个推论规则给予法律上的不利后果。^③客观恶意表明行为背离公众普遍认可的正当生活秩序,^④违背了勿害他人等价值判断。虽然价值判断本身不是行动指令,但它是将事实与规范联系起来的桥梁。换言之,客观恶意包含“某些行为不好”的价值判断,并潜在地指向“不好的行为应当被反对”的规范判断。

第二,在商标法视阈下,“非诚信”指的是破坏正当竞争秩序。首先,诚信原则将社会成员的理性共识引入私法自治,因此必然内化于立法目的。商标法具有多重立法目的,即保护商标权、正当竞争秩序、消费者利益,对这三者关系的不同认识决定了何谓商标法视阈内的“正当”。商标是消费者与经营者联系的纽带,商标使用包含消费者识别来源和经营者指示来源两个维度,^⑤单

^① 参见徐国栋:《民法基本原则解释:诚信原则的历史、实务、法理研究》,北京大学出版社2013年版,第177~180页。

^② 参见[德]卡尔·拉伦茨:《德国民法通论》,王晓晔、邵建东、程建英等译,法律出版社2003年版,第60页。

^③ 参见[德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论——作为法律证立理论的理性论辩理论》,舒国滢译,商务印书馆2019年版,第106页。

^④ See David E. Pozen, Constitutional Bad Faith, 129 Harvard Law Review, 893 (2016).

^⑤ See David W. Barnes, A New Economics of Trademarks, 5 Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 29 (2006).

独将保护商标权或消费者利益作为最终目的都不合适,而应当将两种利益统合在竞争秩序之下,以维护正当竞争秩序为目的。其次,竞争的脱序反映为竞争行为与商标功能的割裂。借助商标参与正当市场竞争的实质即商标功能正常发挥有以下两层含义:(1)确保自己的商标正常发挥功能即为了“生产经营的需要”注册商标;(2)在合理注意义务范围内,不干扰他人先具有商业价值的标识发挥功能。据此,破坏正当竞争秩序表现为通过注册间接阻断或通过使用直接阻断他人商标发挥功能,即恶意注册或商标侵权。恶意注册包含危害特定第三人在先成立的合法权益和不针对特定第三人两种情形,即恶意抢注和商标囤积。最后,在商标注册方面是指申请注册不为实现商标功能,即“功能失调”。^① 商标注册行为自由的尺度可以同时从两个方面划定:正常实现自己商标的功能就不会干扰他人正常实现商标功能,反之亦然。二者构成共轭关系,即两者实现与否是同步的,但规则构成要件存在差异。例如,欧盟在申请审查阶段仅从干扰他人发挥商标功能的维度认识恶意注册,对不为实现自己商标功能的过度申请则持比较宽容的态度。^② 因为相较于干扰他人商标功能的客观因素,不为实现自己商标功能属于主观因素,较难完成构成要件的适度抽象。但这类功能失调的过度注册,已经成为我国商标法治面临的一大问题,严重危及竞争秩序,必须将过度注册明确纳入恶意注册的范畴。

(二)“恶意注册”的规范表达

“恶意注册”虽然无法直接作为构成要件,但是可以通过一般条款来表达和转化。一般条款借助普遍性的不确定法律概念实现结构开放,在形式上令一系列事实无遗漏和发展性地承受某个法律后果。^③ 这使得一般条款既能接纳社会变化发展、完成法的续造,又可表达规范体系的主导思想、制约列举规定的解释。^④ 规制恶意注册的一般条款可以直接安置于2019年《商标法》第4条第1款基础之上,增加法律后果即可,即“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册,否则应当予以驳回”。

第一,一般条款在商标法中的位置合宜。在2019年《商标法》第1条(立法目的)、第2条(管理机关)、第3条(注册商标和商标权)之后安置商标注册的一般要求,符合按照“所规整之事实问题以及特定生活领域……以尽可能让人一目了然的方式安排各项法律规范”的一般原理。^⑤ 采取前置一般条款而非兜底条款的规定方式也适合我国商标法规定的现状。兜底条款的典型如《德国商标法》第8条第2款第10项规定“恶意申请注册”兜底绝对禁止注册事由。兜底的前提是将相关规范整合在同一法条中,在找法逻辑上顺延而下。我国商标法对禁止注册事由的规定比较零散,一般条款则方便理顺规范体系。

第二,一般条款直接关联商标法的基本价值,可以经受持续性地解释和续造。如前所述,正当竞争具体表现为诚信注册,即满足“生产经营活动的需要”,这就实现了2019年《商标法》第4

^① See Martin Viefhues, Intent to Use, Overly Broad Trademark Protection, and Commercial Logic: Is Sky-kick Really a “Big Win” for Brand Owners? 110 The Trademark Reporter, 859—872 (2020).

^② See Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/03_studie_und_synopsen/mpi_final_report.pdf, 2022—09—15.

^③ 参见[德]卡尔·恩吉施:《法律思维导论》,郑永流译,法律出版社2014年版,第153页。

^④ 参见[奥]恩斯特·A.克莱默:《法律方法论》,周万里译,法律出版社2019年版,第40~44页。

^⑤ 参见[德]齐佩利乌斯:《法学方法论》,金振豹译,法律出版社2009年版,第127页。

条和第7条应有的融贯。注册诚信在时间维度上包括现时和嗣后两个方面,后者指若他人先前的标识虽然未驰名或作为商标使用,但其知名度已经足以令公众发生错误联想或产生指向性时,则应为其预留商业表达空间。以欧盟商标法律实践为例,历经“瑞士莲案”^①“天空广播公司案”^②等案件,相关法院根据2009年《欧盟商标条例》第52(1)(b)条“申请人提出商标申请时有恶意行为的可以向协调局申请宣告欧盟商标无效”的规定阐明了恶意注册的内涵,即基于促进正当竞争的目标,恶意注册包括滥用注册制度为商标功能范围以外的目的取得专有权利。此时该规定为扩展恶意注册具体类型留足了解释空间。在我国的司法实践中,也已经出现类似的情况。在“科沃斯案”^③中,虽然商标权人举证其注册商标已实际使用,但人民法院在认定商品不近似、引证商标也非驰名的情况下,结合案件事实认为争议商标“超出了正常生产经营需要”属于利用“其他不正当手段取得注册”。这明显是在无效宣告案件中扩充了恶意注册的外延,申请审查阶段同样存在扩充恶意注册外延的需要,而利用一般条款即可完整覆盖各程序阶段。

第三,一般条款具备相对确定的内涵。首先,尽管“生产经营的需要”也包含主观要素,但仍有明确的社会事实可以依赖。生产经营的需要是指商标注册的目的与大多数社会成员共同承认的与生产经营活动有关的事实相符。这一点已经得到注册机关配套规定如国家市场监督管理总局《规范商标申请注册行为若干规定》第8条的肯定,其中列举的商标囤积认定因素大都基于这类社会事实,如商品和服务的类别、商标交易情况、申请人所在行业及其经营状况等。其次,“生产经营的需要”正面确认了市场经营活动的规范意义,即在静态和动态两个层面诠释何谓正常发挥商标功能。前者指的是功能发挥的具体形式,既包括主商标通过实际使用直接发挥功能,也包括预防性商标通过“保卫”主商标间接发挥功能。后者指的是商标注册制是立法者在考虑“商标发展促成功能”后有意作出的选择,^④利用“注册”和“使用”的区隔容许市场主体采用更灵活的竞争策略,同时确保权利安定性。因此,“生产经营的需要”为规制恶意注册行为提供了充足的论证空间,同时由于其具有客观性,因此也有利于约束不恰当的扩张适用。

(三)商业表达自由和2019年《商标法》第4条第1款的修正

修正2019年《商标法》第4条第1款的目的是不仅是要在逻辑上满足归纳推理的基本要求,解决“恶意”表述带来的歧义,而且更重要的是维护正当竞争秩序。具体而言,就是要实现不同主体商业表达自由的平衡。商标注册规范蕴含立法者对商业表达自由的规划,其中与商标注册有关的规范表达即核准和驳回注册的理由。先前的解释大多从驳回注册以及权利限制的维度进行,^⑤忽略了核准注册也属于表达自由。商标注册实际是两种行为自由达成平衡的结果:其他竞争者享有不受不当阻碍使用商标的自由;诚信经营者享有通过特定法权形式确保商标持续承载商誉、提升商业价值的自由。非诚信的市场主体可以利用与诚信者相同的形式达成背离行为理性的目的,即恶意注册。因此,商标法对这类自由施加了诸多限制。但相关规范实际意在防止不当自由裁量对自由的侵蚀,避免构成要件的语义游离不定或规定模式不便适用而导致裁判者放

① See *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH*, C-529/07.

② See *Sky plc and Others v. Skykick UK Limited and Skykick Inc*, C-371/18.

③ 参见北京市高级人民法院(2021)京行终1485号行政判决书。

④ 参见李扬:《商标法基本理论》,法律出版社2019年版,第19页。

⑤ 参见姚鹤徽:《商标法基本问题研究》,知识产权出版社2015年版,第312页。

弃教义学方法的努力。这就要求相关条款的构成要件和规定模式能够降低论证负担。据此,可以对2019年《商标法》第4条第1款作如下修正。

第一,保留“不以使用为目的”,增加“大量”要件。如前文所述,“不以使用为目的”的注册申请“很可能”属于商标囤积。这意味着,尽管“不以使用为目的”与“不正当”之间并无必然联系,但这并不妨碍立法者将该行为归结为“商标囤积”的典型特征之一。“不以使用为目的”这一要件的主要作用在于提示裁判者2019年《商标法》第4条第1款规定的禁止注册事由与其他禁止注册事由间的差异。其他禁止注册事由共享一个基本假设:因商标注册后投入使用将损害特定主体利益或公共利益,故不予注册。但2019年《商标法》第4条第1款与“使用假设”无关,其聚焦于注册本身对竞争秩序的损害。增加“大量”要件给予归纳推理较强的支持。须注意的是,“大量”是定性而非定量因素。申请注册的数量是商标囤积的重要特征,但将之作为定量因素则必然陷入何谓“大”的困惑。然而,该困惑是一个双重误解的结果:(1)误解“不以使用为目的”与“不正当”的关系,(2)误解注册数量的规范意义。商标囤积的不正当性在于注册目的并非实现商标功能,“大量”实际指的是超出申请人正当需要的相对数量。出于平衡商业表达自由的考虑,“正当需要”包括预防性注册、商标布局等。因此,“不以使用为目的大量申请注册商标”既可支撑归纳推理,又可借新增的“大量”要件引入一般条款中所包含的市场竞争的客观因素。

第二,删除“恶意”要件,修改为原则/例外式规定,即“不以使用为目的大量申请注册商标,应当予以驳回,有正当理由的除外”。首先,删除2019年《商标法》第4条第1款的“恶意”要件并未破坏对恶意注册的规制体系。从规范体系的科学性看,“恶意”往往出现在一般条款或兜底条款中。例如,《欧盟商标指令》第4条第2款“成员国可规定恶意申请注册商标应被驳回”的兜底规定以及《德国商标法》第8条第2款第10项的规定。相对应的,在具体规则中使用“恶意”一词必然会引起认知分歧。一旦删除该要件,那么围绕2019年《商标法》第4条第1款两个要件之间关系的“并列说”“限定说”“新限定说”之争自然消弭。^①其次,原则/例外模式有利于合理分配证明责任。原则与例外属于权利形成规范与权利障碍规范的关系,出现障碍的原因是在满足原则规定构成要件的情况下出现特殊要素,导向例外规定的法律后果。^②基于这种递进关系,主张原则规定的法律后果例外地未发生者,承担特殊要素存在的证明责任。^③质言之,在商标申请审查的过程中,“如果有谁想将某人A与某人B做不同对待,那么他就负有责任,对这样做的理由进行证立”。^④在2019年《商标法》第4条第1款的规定下,注册机关有责任同时证明“不以使用为目的”及“恶意”,将之与其他申请区别对待。在申请审查阶段证明两个主观要素极为困难,注册机关决定的说服力因而面临风险。从前述实践情况看,注册机关大多仅证明“不以使用为目的”,或不作任何说理。如果修改为原则/例外模式,那么注册机关仅须证明“不以使用为目的”和“大量”即可径行驳回申请。将区别对待争议商标的注册与恶意注册的证明责任转移至申请人,由其证明注册正当的特殊因素较为合理。最后,应当结合商标法的立法目的严格解释“正当理由”。规

① 参见余俊、廖慧姣:《“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的解释与适用》,《法律适用》2022年第8期。

② 参见易军:《原则/例外关系的民法阐释》,《中国社会科学》2019年第9期。

③ 参见[德]莱奥·罗森贝克:《证明责任论》,庄敬华译,中国法制出版社2018年版,第151~152页。

④ [德]罗伯特·阿列克西:《法律论证理论——作为法律证立理论的理性论辩理论》,舒国滢译,商务印书馆2019年版,第242页。

则的适用可能产生“过度包含”的问题,即依照规则文义将之适用于某一事项会与规则目的相矛盾,^①此时可利用例外规定将该事项排除在外。两种规定同时有效的原因是二者处于规则目的塑造的同一法秩序之下。因此,例外规定适用对象的厘定仰赖于规则目的。例外是对原则规定普遍性的反动,其作用是通过缩小原则规定的对象范围来保障规则的普遍性,不作严格解释则有掏空原则规定之虞。^②对于修正后的2019年《商标法》第4条第1款而言,“正当理由”须围绕商标功能展开,只有以下两种情况才可以构成“正当理由”:(1)通过使用直接发挥商标功能,亦即“大量”申请注册实际“以使用为目的”或已经实际使用。严格来说,这属于证明问题而非真正的例外情形,只不过由于“不以使用为目的”难于认定,因此必须在原则规定之外开放该特定情形。(2)先占可能与主商标混淆的商标以间接发挥商标功能,即预防性注册。同时,正当理由应当从严认定:结合有关商品和服务生产经营活动的客观规律,对实际使用或使用目的应采用较高的证明标准,以彰显激励商标使用的立场;认定预防性商标应当限制在主商标商誉明确覆盖的范围内,以彰显打击恶意注册的意图。

三、商标囤积规制规范的体系协调

将规范体系的意义脉络表现出来是法律科学最重要的任务。^③商标立法的目的是维护正当的竞争秩序,即以商标为中介参与市场竞争产生的经济价值为内容,以权利义务为形式形成的社会状态,是财产价值与制度安排的结合。尽管使用是商标财产价值的直接来源,但围绕使用建构规范,至多提供了一种基于经济利益生成方式的内部视角,缺乏竞争秩序的整体观照。利用“形式、实质”商标权或者“标识、商誉”财产权这样简单的概念对置来界定商标注册与商标使用各自的规范意义,其结果仍是将保护商标权作为商标法的最终目的。从此种意义上讲,商标法指导思想的立足点不是商标使用,而是在合理保障行动自由的目标下形成一种静态价值与动态价值、财产价值与制度价值兼顾的整体性平衡:财产价值和制度价值可以各自成为商标权的利益内核,使用是正当竞争理想情境下最有效率的商标财产价值创造途径,同时制度安排应容许市场主体选择恰当时机创造价值。这种平衡贯穿了商标权利生命的全过程。因此,商标囤积的体系化规制需要在前述一般条款的引领下,通过禁止注册事由的协调实现权利取得的利益平衡,通过规范模块间的协调实现权利取得后的利益再平衡。

(一)禁止注册事由间的体系协调

与恶意注册有关的商标禁止注册事由间的协调决定了2019年《商标法》第4条第1款的适用空间,可以保证权利取得阶段的利益平衡。第一,绝对和相对事由相互独立。通过商标权维护竞争秩序的新路径的诞生标志着商标法的独立。该路径相较于反仿冒模式的优势在于能够直接处理竞争者之间的商标利益冲突。自此,保护商标权升格为直接目的,消费者免于混淆降格为反射目的。在特定情形下两个目的间的冲突形成商标权利与消费者利益之间的张力。消费者利益对应的既有商标利益关系,而商标权可以指向未来将要发生的商标利益关系,二者可能相互背

^① 参见陈景辉:《规则的普遍性与类比推理》,《求是学刊》2008年第1期。

^② 参见易军:《原则/例外关系的民法阐释》,《中国社会科学》2019年第9期。

^③ 参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,黄家镇译,商务印书馆2020年版,第548页。

离。为此,绝对事由所指的公共利益范围退缩,其中消费者免于混淆的部分转向了相对事由,其法律表达即恶意抢注规制规范。这一升一降、一进一退恰好反映了商标法的平衡之道。

第二,界定2019年《商标法》第4条第1款的适用空间应当防止不当缩小相对事由的适用范围。尽管绝对事由和相对事由可以同时提出,但从体系构成的角度看,二者为裁判结果提供的理由是完全不同的。绝对事由着眼于商标注册行为侵犯公共秩序,不需要考量混淆可能性。而相对事由着眼于竞争者围绕商标展开的利益冲突,须以混淆可能性为核心,除非引证商标驰名。这反映了一种适度的谦抑:保留竞争者取得商标权的充足制度空间。2019年《商标法》第4条第1款作为绝对禁止注册事由,其适用对象与相对事由针对的他人先权益可能发生关联,若不能认识到二者特征的重要差异,则可能出现不恰当的弹性适用。这主要反映为在否定引证商标驰名的情况下,不加区分地将驳回范围扩张到商品不相似的情形。质言之,对于申请人先前商标注册申请的情况应区别对待:如果满足“大量”和“不以使用为目的”要件,那么就可以直接适用2019年《商标法》第4条第1款规定的绝对禁止注册事由,此时不需要考虑是否容易导致混淆;如果不满足“大量”要件,那么在商标注册情况明确指向他人知名商标标识或在先权益保护对象的情况下,不符合正当生产经营需要的,结合前述一般条款,就不应适用2019年《商标法》第4条第1款的规定,而应当认为属于相对禁止注册事由。

据此,在完成对2019年《商标法》第4条第1款构成要件和规定模式的修正后,围绕是否以“使用假设”为判断前提、受损害利益的性质及是否将混淆可能性作为限制条件这3个基本因素,可以将该条款纳入商标恶意注册规制体系的完整矩阵:(1)以“使用假设”为前提,若损害公共利益且无须考虑混淆可能性,则适用除2019年《商标法》第4条第1款外的其他绝对禁止注册事由(《商标法》第10条、第11条、第12条);若损害特定主体利益且需要考虑混淆可能性,则适用规制狭义恶意抢注的相对禁止注册事由(《商标法》第13条第2款、第15条、第32条后段);若损害特定主体利益且需要考虑混淆以外消费者可能产生的错误联想,则适用规制广义恶意抢注的相对禁止注册事由(《商标法》第13条第3款、第16条、第32条前段)。(2)不以“使用假设”为前提,不损害特定主体利益且无须考虑混淆可能性的适用2019年《商标法》第4条第1款的规定。(3)上述3个基本因素均可纳入“生产经营需要”予以考量,其他可能发生的恶意注册行为可通过前述一般条款处理。

(二)商标法规范模块间的体系协调

商标囤积规制规范与其他规范之间的协调实质是注册核准后情事变化引发的利益再平衡。

第一,与权利消灭规范之间的协调,主要涉及预防性注册是否还应“撤三”。^①虽然预防性注册目前仅为个性化的商标布局策略,但是在现有制度下承认预防性注册具备可行性。首先,目前“撤三”的前提是“没有正当理由”连续3年不使用,即“注册商标处于搁置不用的状态,不但无法使该注册商标产生价值,发挥注册商标应有的功能和作用,而且还会影响到他人申请注册和使用与其相同或者近似的商标”。^②反之,则不属于应予撤销的情况。其次,尽管预防性商标自身没有使用,但其因价值在于提高主商标权利的安定性,故未实际使用同样属于正当情形。目前相关

^① “撤三”是商标法中“连续3年不使用因而应撤销”规则的简称。

^② 参见《中华人民共和国商标法释义(2013年修改)》, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/2013-12/24/content_1819929.htm, 2022-09-15。

司法政策已经采取类似立场。^①最后,考虑到这类商标的正当性完全随附于主商标的诚信使用,预防性商标的注册应当从严,撤销则应从宽。在标识和商品类别相似性方面应当高于主商标侵权判断标准。主商标达到驰名状态的,可进一步扩张商品类别;但对于难以判断混淆可能性的或跨类保护的灰色地带,则不应核准预防性注册。在撤销一端,考虑到商誉的动态变化,应当认为申请撤销时明显属于主商标商誉范围内的预防性商标未使用具有“正当理由”,反之则应撤销。

第二,与权利利用规范之间的协调,主要涉及商标囤积与商标转让的关系。商标转让可能面临双重法律风险:转让限制和转让后商标注册因被认定为恶意注册而被宣告无效。首先,包括商标囤积在内,恶意注册商标的转让属于2019年《商标法》第42条第3款规定的“有其他不良影响”情形的不予核准。随着对财产权制度本旨的认识加深,财产权的功能从对私人利益的绝对保护向公私利益平衡发展。由于商标囤积行为侵害了公共利益,因此通过限制处分权的方式堵塞其获利路径是正当的。对转让申请进行实质审查,不涉及保护善意受让人信赖利益的问题。其次,根据是否存在利益再平衡的需要而决定应否以穿透转让行为而宣告商标无效。目前注册机关和人民法院不加区分地认为转让不影响宣告无效,^②这种做法存在问题。行政行为的实质存续力反映为废除行政行为的限制以及对行政相对人的效果即信赖保护。^③决定转让后应否宣告无效的关键因素在于转让后注册商标的存续能否改变先前的不法状态。如果受让人存在不良意图,那么应当宣告无效;如果受让人为善意,那么须结合其他要件分析。一方面,必须存在信赖行为即受让后诚信使用商标,但不宜对使用规模和影响作过高的要求;另一方面,应考虑信赖利益和纠正违法行政行为的公共利益间的比例关系。对于恶意抢注,商标使用对正当竞争秩序造成的破坏不因使用善意而变化,此时保护信赖利益明显违背商标法的立法目的。例如,在“优衣库案”^④中,因为原注册人“具有借助他人商标知名度谋取非法利益的意图”,所以受让人的善意和使用不影响宣告无效。对于商标囤积而言,恶意的认定以同时适用“大量”和“不以使用为目的”两个要件为前提。特定注册商标的受让使得“大量”要件不再成立,且受让后的诚信使用行为一并消解了“不以使用为目的”要件,同时注册核准和转让核准的存续力并未中断,因此不应宣告商标无效。

第三,与权利保护规范之间的协调。商标挟持是恶意注册人破坏正当竞争秩序的主要方式,应当将权利取得和保护规范一并予以考虑,重新平衡利益关系。除了在具体案件中依据禁止滥用权利原则限制乃至完全排除商标权请求权,^⑤应采取更加积极的规制手段彻底消灭商标挟持的牟利路径,防止恶意注册人不断利用侵权诉讼试探司法底线。例如,《德国反不正当竞争法》第4条第4款规定的“故意对竞争者造成阻碍”构成不正当竞争的典型行为即阻碍他人正常使用商标。在我国,除在《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》中规定被告有权请求原告赔偿其应诉费用,还应确认被告有权请求原告承担

^① 参见北京市高级人民法院《关于商标授权确权行政案件的审理指南(2019)》第19.9条有关“维持商标注册范围”的规定。

^② 参见《规范商标申请注册行为若干规定》第9条、《商标审查审理指南》第3章第5条、北京市高级人民法院《关于商标授权确权行政案件的审理指南(2019)》第7.4条。

^③ 参见蒋成旭:《存续力理论视野下的信赖利益保护原则》,《东方法学》2016年第4期。

^④ 参见北京市高级人民法院(2019)京行终5792号行政判决书。

^⑤ 参见祝建军:《囤积商标牟利的司法规制》,《知识产权》2018年第1期。

不正当竞争责任。基于恶意注册的商标挟持是一种典型的不正当竞争行为,完全可以适用反不正当竞争一般条款予以规制。此外,还可寻求适用惩罚性赔偿的制度空间。对于恶意明显、情节严重的商标挟持行为(如频繁提起侵权之诉或囤积商标后专门从事商标挟持行为),单纯“补偿性”损害赔偿不足以遏制此类不正当竞争行为。由于商标法不涉及惩罚性赔偿适应创新激励限度的问题,因此在满足基本的审慎谦抑和过罚相当原则的前提下,^①应予以惩罚性赔偿才能充分阻吓此类恶意注册行为、恢复正当竞争秩序和利益平衡。

Abstract: The latest Trademark Law amendment added a clause stating “A bad faith application for trademark registration for a purpose other than use shall be rejected”, which responds to the need to strengthen the regulation of trademark hoarding. However, there are interpretation difficulties for “a purpose other than use” and “bad faith”. As a genus concept of trademark hoarding, the essence of bad faith registration is a non-faithful registration which does not realize the trademark function, and the external manifestation is “exceeding the needs of production and business activities”. According to this, the general clause for regulating bad faith registration can be designed. On this basis, the “bad faith” has to be deleted, and a new principle/exception model of the clause should be instructed. Therefore, the new clause should be revised as “a large-scale application for trademark registration for a purpose other than use shall be rejected, except for those with legitimate reasons”. The effective regulation of trademark hoarding should be based on the establishment of a coordination system between the absolute and relative grounds for refusal, as well as the regulations modules of trademark right, so as to maintain the order of fair competition and achieve the holistic balance of the freedom of commercial expression of various market players. The relevant regulations have left enough regulatory space for “preventive registration”. Without distinguishing the specific circumstances, it can not be considered that the assignment of the trademark does not affect the determination of bad faith registration.

Key Words: trademark hoarding, bad faith registration, trademark assignment, trademark holdup

责任编辑 何 艳

^① 有学者将知识产权惩罚性赔偿适用的基本原则总结为“审慎谦抑”“过罚相当”“司法定价”3项,除“司法定价”为确认赔偿数额的原则外,其余两项为惩罚性赔偿适用的前提。参见吴汉东:《知识产权惩罚性赔偿的私法基础与司法适用》,《法学评论》2021年第3期。