

勇于对海外商标恶意抢注行为说“不”

——以土耳其“XCMG”商标无效宣告诉讼案为例

近年来，随着“一带一路”的不断推进，越来越多的中国企业加快了“走出去”的步伐，2020年11月份签署的《区域全面经济伙伴关系协定（简称“RCEP”）》更是方便了中国制造走向全世界。与此同时，随着中国制造得到认可、中国品牌国际影响力增加，中国品牌在海外遭遇抢注的情况愈发频繁。据中华商标协会连年发布的《企业商标国际抢注预警报告》¹披露，截至2017年底，共有105家会员企业遭遇过海外商标抢注，占比达33.5%，而在2020年，仅1-6月份就有38家企业遭遇抢注，这其中包括一些中华老字号和相关知名商标。

目前很多企业已通过境外商标监控的方式来及时发现抢注行为，能够做到在公告阶段对恶意抢注进行打击。但对于注册时间已超过5年甚至更久的抢注商标来说，权利人往往因为举证难度的增加、法律适用的限制等多种因素而难以启动维权程序。有些企业无奈之下会选择高价购买抢注人的商标，更有甚者最终会放弃某个重要市场。因此，权利人应如何预防和应对恶意抢注商标？本文将试图以“XCMG”土耳其商标无效宣告诉讼案为例，来探讨上述问题。

一、 案情介绍

徐工集团工程机械股份有限公司（本案申请人，以下简称“徐工”）成立于1989年3月，成立30年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位，目前位居国内行业第1位、全球行业第3位²、中国机械工业百强第4位、世界品牌500强第409位³，是中国装备制造业的一张响亮名片。目前，徐工已经在全球建立了300多个海外网点为用户提供营销服务，其“XCMG”品牌产品销售网络覆盖180多个国家及地区。毫无疑问，徐工已成为中国制造逐步走向世界的优良典范。

早在2005年，作为徐工在土耳其的独家经销商，某O公司（本案被申请人）以自己的名义向土耳其专利商标局提交了第2005/22106号第7类“XCMG”商标注册申请，又于2014年提交了第2014/22072号第06、09、35、36、37、42类“XCMG”商标注册申请，均获准注册，此外还将www.xcmg.com.tr作为域名在土耳其进行注册。

经过多年协商未果，徐工于2017年6月5日对2件抢注商标提出无效宣告请求，并对抢注的域名提出撤销申请。与中国商标审查机关不同，在土耳其无效宣告程序都由法院主审，本案历经四年时间，经由科贾埃利一审法院、萨卡里亚区域上诉法院二级审理，均认定争议商标构成对徐工在先商标的恶意抢注而予以宣告无效，域名也属于恶意注册而予以撤销，即便被申请人不服并向最高法院提

¹ 参见《中华商标协会CTA》百家号，2020年11月23日，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684143934362758825&wfr=spider&for=pc>。

² 参见2021年4月28日全球工程机械50强峰会组委会发布的“2021全球工程机械制造商50强榜单”。

³ 参见世界品牌实验室编制的2020年《世界品牌500强》。

出二次上诉，最高法院最终也维持了二审判决。

本案适用的主要法律条款是土耳其第 6769 号工业产权法第 6/2 条：未经商标所有人同意且没有正当理由，代理人或代表以自己的名义提交的相同或相似的商标注册申请，应当基于商标所有人的异议而驳回或予以无效。其中难点在于，在权利人提起无效宣告诉讼时，争议商标已注册超过 10 年时间，根据工业产权法第 25 条规定，如果权利人在已知或应知的情况下默许在后注册商标连续使用超过 5 年时间，除非在后注册商标存在恶意，权利人无权提出无效宣告，即实践中所说的“权利缄默原则（loss of right due to silent）”。申请人的无效宣告请求很可能因此而被驳回，这也是对方贯穿全案所极力主张的观点。

围绕第 25 条规定，申请人徐工集团提交了大量证据材料来证明对方 O 公司的恶意，主要可以归纳为以下几个方面：

一是连续多年的经销协议。O 公司自 2000 年起就作为申请人在土耳其的独家经销代理商，代理“XCMG”品牌产品在土耳其的销售，其在 2005 年和 2014 年提交争议商标注册时当然知晓申请人的商标，可以直接证明 O 公司的恶意；

二是全球商标注册证。申请人作为国际工程机械领域的领头羊，其“XCMG”系列商标自 1993 年起开始使用并在中国和多数国家取得注册，已经形成了自己的一套商标体系，O 公司应当知晓申请人的商标及商誉，抢先注册其商标和域名具有明显窃取商业利益的恶意；

三是 O 公司自认“XCMG”商标归申请人所有的电子邮件。申请人在提起无效诉讼前曾多次与对方协商转让商标事宜，期间对方有两次提到其注册争议商标的目的是为了保护申请人的 XCMG 商标，但随后又拒绝将争议商标转让给申请人，其恶意已昭然若揭。

此外，由于第 2014/22072 号“XCMG”商标核定使用类别为 06、09、35、36、37、42 类，并非申请人在先使用的工程机械所属第 07 类，对此申请人在诉讼中主张代理人抢注的情形应同样适用于与之不相类似的商品和服务上。

针对申请人提出的上述主张和证据，被申请人也不甘示弱，其核心观点在于：

首先，第 2005/22106 号商标已注册超过 10 年，申请人已无权提起无效诉讼；

其次，“XCMG”之所以在当地很有名是得益于被申请人的经营管理，是被申请人多年心血为争议商标赋予了市场价值；

同时，申请人的无效请求难言善意，并控诉申请人雇佣其原职工、妨碍其正常经营的行为是有明显恶意的。

按照土耳其无效诉讼基本程序，主审法院会将案件材料移交给专家意见组并形成专家报告。需要注意的是，专家报告对于主审法官的判断起着至关重要的作用，往往决定着案件结果。结合报告内容，本案一审法院最终作出如下认定：

1. 在案证据显示，申请人自 1993 年起就开始使用 XCMG 商标并已在全球大多数国家和地区取得商标注册；

2. 被申请人自 2000 年起即作为 XCMG 在土耳其的独家经销商，以自己的名义将 XCMG 在土耳其进行注册，违反了工业产权法第 6/2 条关于未经商标所

有人同意或以不正当手段注册他人商标的规定；

3. 被申请人的行为有明显的恶意，一是体现在以自己的名义注册申请人的商标并在商业关系中作为自己的标识使用，二是体现在拒绝将商标转让至其合法所有人；

4. 由于被申请人的行为存在恶意，因此即使争议商标已注册超过 10 年，本案也不能适用权利减默原则来驳回申请人作为合法权利人的请求。

5. 此外，虽然基于独家经销关系，被申请人对争议商标已投入大量人力财力，但这并不是其通过注册取得商标权的合法理由。

基于上述认定事实，一审法院判决撤销被申请人 2 件争议商标及注册域名。在此之后的 2 年时间内，被申请人不服法院判决且一直提出上诉，并再三强调权利减默原则，但都被申请人一一反驳。即便到土耳其最高法院，考虑到案件材料足以证明被申请人的恶意，最高院最终也支持了我方代理申请人提出的无效请求，替客户清理了被恶意抢注多年的商标。

在成功代理上述土耳其 XCMG 商标无效案件中，认定被申请人恶意是至关重要的因素。一是可以排除“权利减默原则”的适用，二是能够扩大保护范围，而不仅仅局限于权利人在先使用的类别（本案中的第 7 类）。这两种功能对于赢得本案的胜利都是缺一不可的。

判断被申请人是否具有恶意时，法院主要是基于以下方面：

- 1) 判断申请人已有商标情况及其知名度；
- 2) 被申请人与申请人是否存在直接的往来关系；
- 3) 被申请人在与申请人协商沟通时的意思表示等，即同时考虑客观事实和主观意图。

本案的胜利增强了中国企业打击海外恶意抢注行为的信心，在面对注册已久的顽固商标时可以不再畏手畏脚，只要能准确具体地理解和适用当地法律，就可以另辟蹊径赢得胜利。

在我国审查实践中，恶意因素同样在认定注册商标无效中占据重要的位置。对于注册超过 5 年的商标，驰名商标加恶意仍然可以使抢注商标无效，也可以实现跨类保护。因此在面对海外众多抢注案件时，权利人应当充分了解各国对于打击恶意抢注商标的法律规定，适用最有利的条款、采取最有力的措施开展维权工作，为我国制造走向世界清除顽疾。笔者将梳理主要国家对打击恶意抢注的规定及限制，方便我国企业及时采取行动。

二、 周边主要国家对打击恶意抢注的法律规定

从“XCMG”无效案中可以得知，土耳其工业产权法对于商标抢注情形规定了救济途径，同时对救济途径提出的时间加以限制和除外规定，权利人应当全面了解目标国法律规定及其限制条件，以便在不同时间点都能采取合适的措施，提出不同的主张。以下是周边主要国家对商标抢注的法定救济途径及时间限制：

1、中国

我国《商标法》中对于无效宣告程序的规定有两条：一是第 44 条“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”，即绝对理由；二是第 45 条“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，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商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”，即相对理由。

按照可提出无效宣告的时间，上述情形可归纳为以下两种：

1) 可在任何时间提出：违反第 4、10、11、12、19 (4) 条、以欺骗/不正当手段取得注册的、违反 13 (2/3) 条且属于恶意注册的；

2) 仅可在注册后 5 年内提出：违反第 13 (2/3)、15、16 (1)、30、31、32 条的。因此在中国商标法下，对于超 5 年的注册商标，权利人仅能通过主张违反绝对理由、或主张驰名商标加恶意注册的方式来提出无效宣告请求。

2、柬埔寨

一般情况下，柬埔寨商标法仅接受在商标注册之日起 5 年内提出无效宣告申请，而根据柬埔寨商标法第 f 款⁴，针对与第三方所有的知名商标构成相同或近似的注册提出无效宣告，不受时间限制。因此对于超 5 年的注册商标，权利人需证明其商标属于知名商标，类似于中国的驰名商标。

3、俄罗斯

在俄罗斯，可在任何时间提出无效宣告的情形包括：违反禁注禁用条款、代理人或代表人抢注、存在不正当竞争等情形⁵。

4、新加坡

新加坡商标法规定的无效宣告请求也需在注册之日起 5 年提出，仅在注册商标属于欺诈注册或通过虚假陈述获得注册的情况下，无效宣告可在任何时间提出⁶。类似于中国商标法第 44 条 1 款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。

5、韩国

一般情况下，韩国无效宣告请求需在注册之日起 5 年内提出，而根据韩国商标法第 34 条 1.21 项规定⁷，权利人的商标被经销商或代理人恶意抢注的，可在任意时间内提出无效宣告。因此对于超 5 年的注册商标，权利人仅可在经销商恶意抢注的情况下提出无效宣告请求。

从上述几个主要国家对于无效宣告制度的规定来看，各国商标法一般都要求

⁴ See: Article 14 (f) in Law concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition of the Kingdom of Cambodia.

⁵ See Article 1512, Chapter 76, Civil Code of the Russian Federation (2006) .

⁶ See Article 23 in TRADE MARKS ACT (CHAPTER 332) of Singapore.

⁷ See Article 34.1.21 in KOREAN TRADEMARK ACT.

权利人在注册之日起 5 年内提出无效宣告请求,仅在个别特殊情况下可不受时间限制。不同国家的具体规定虽然不同,但从立法目的来看,5 年的时间限制都旨在督促权利人对抢注行为早发现早维权,而在满足特定条件时即便超出 5 年时间也可维护自己的权利,不难发现,各国法律或多或少都强调了恶意在无效宣告程序中的重要作用,给予权利人在特定条件下不受时间限制提起法定程序来维权的机会。

三、 对权利人的启示

回到“XCMG”土耳其无效宣告案中,作为中国贸促会专利商标事务所的承办人员,经过本案长达 4 年的探索,笔者对中国企业走向世界有了更深刻的理解。可以说,雄厚的实力加上健全的品牌保护体系无疑会为企业插上腾飞的翅膀:几十年的蓬勃发展造就了徐工集团今天的行业地位,提早的商标布局也为今日徐工全球品牌体系的搭建奠定了基础,这两点在打击恶意行为中都起到了关键作用,值得每个企业学习借鉴。

当然并非所有的企业都像徐工这样有足够的实力和健全的商标体系,某电器元件公司在土耳其同样遭遇了经销商的抢注,但苦于证据不够充足,案件走向并不明朗,在我们的建议下该公司选择尝试与对方谈判转让。经过近一年的协商,我们成功协助公司把转让价款从 50 万美金降到 20 万美金,最终拿回了商标权。因此不论是哪种情况,企业都不必过于紧张,面对恶意抢注行为,专业的代理机构会采取多种方案为企业争取最有利的结果。

最后,笔者将结合事务所在海外商标布局维权方面多年来的经验,谈一下企业应如何预防和应对恶意抢注行为:

1、 商标布局

一个完备的海外商标布局体系是防止商标被恶意抢注的最有效办法。当前世界上大多数国家的商标注册制度都采用申请在先的原则。面对全球化渗透到各行各业的趋势,在企业成立初期不仅要在国内申请注册商标,对重要级别的商标(如司标或主打商标)也应尽早在重点国家和地区进行提前注册。而在企业迅速发展阶段,考虑到商标注册周期的不均,应提前 3-5 年在未来可能开展业务的国家地区进行布局,即“商标先行”。在选择商标布局的商品和服务范围时,本着未雨绸缪的原则,企业可以适当扩大商品服务的范围,以点带线,延长布局的产品线,也有助于品牌体系的建设。

2、 商标监测

在做好商标布局工作之外,积极进行商标监测也是及时发现抢注行为的主要途径,企业可以通过第三方商业数据库来对目标国家公告的商标进行实时监控,及早发现才有可能阻止抢注商标取得注册。

3、 积极维权

企业在发现疑似抢注商标行为后,应尽早根据不同国家的法律制度采取合适的维权措施,若任由抢注商标注册而不采取行动,如上文对于各国无效宣告提出时间的限制,即便胜算很大也很可能因超出救济时间而不被商标法保护。

笔者将各国主要可采取的救济程序整理如下供权利人参考：

1) 对审查中的商标提出“反对”，即对审查中的商标提出书面信函、陈述反对商标注册的具体理由，由审查员审查后决定是否驳回商标申请，目前仅巴西、韩国、俄罗斯等部分国家设有反对制度；

2) 对公告的商标提出异议，即大部分国家商标获准注册前会刊登公告，权利人在公告期内启动异议程序；

3) 对已注册商标提出无效宣告，即未能在公告期内提出异议或异议失败的权利人可以继续启动无效宣告程序；

4) 对已注册商标基于不使用提撤销，这与国内的“撤三”制度是类似的，若连续多年未使用即可对商标提出撤销申请。

4、协商和解

如若可以通过友好协商的方式拿回商标权，可作为诉讼方式之外的替代解决方案，但实践中协商的过程往往不那么顺利。大多数情况下抢注方会索要高额的转让费用，而由于权利人没有及时采取法律途径维权，又或是维权周期过长而影响市场，企业最终妥协而高价收回自己的商标。因此协商转让仅作为不得已的选择，企业应及时对抢注行为做出反应而避免自身陷入被动的局面，而任人宰割。

总的来说，从预防商标恶意抢注的角度来看，每一步都至关重要。完备的商标布局体系是前提，能够以最低的成本构建最全面的保护层，企业应当尽早、尽可能全面的开展商标布局工作；积极的商标监测是重点，能够第一时间发现抢注行为，并且及时制定应对方案，避免错过打击的最佳时机，企业应借助代理机构的专业能力，及时有效地监控抢注行为，同时充分了解当地国家的法律规定，积极合理地利用法定程序，夺回属于自己的权利。