

## 知产资讯



### 《商标审查审理指南》解读之恶意商标注册申请

2021年11月22日，国家知识产权局发布了《商标审查审理指南》（以下简称“指南”）的公告（第462号），《指南》自2022年1月1日起施行，原《商标审查及审理标准》同时废止。为了便于理解《指南》的内容，国家知识产权局随后发布了关于《商标审查审理指南》的解读。

《指南》分上下两编，上编为“形式审查和事务工作编”，系对现行各流程形式审查标准和工作规程的系统梳理和优化，下编为商标审查审理编，系商标审查审理实体性标准。本篇文章主要介绍《指南》下编第二章“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”内容。

#### 1. 法律依据

- 《中华人民共和国商标法》第四条 “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。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

#### 2. 《指南》下编第二章主要内容

为适应《商标法》修改，《指南》新增该章，以明确审查审理实践中“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的认定和适用：

一是阐明“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的释义。商标法第四条所规定的“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”。

二是明确判断是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请的考虑因素，包括**申请人基本情况、申请人提交商标注册申请的整体情况**等。

三是依照审查实践，归纳、列举了 9 种“不以使用为目的的恶意商标注册申请”典型情形，例如，①商标注册申请数量巨大，明显超出正常经营活动需求，缺乏真实使用意图，扰乱商标注册秩序的；②大量复制、摹仿、抄袭多个主体在先具有一定知名度或者较强显著性的商标，扰乱商标注册秩序的；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；并以嵌入案例的形式进行具体解释、说明。同时，肯认申请人基于防御目的的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标以及为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标的行为。

四是厘清了**审查、异议和评审环节考虑因素和适用情形的差异**。在考虑因素上，判断是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请，注册审查程序中以发现的线索为主，异议、评审程序中以在案证据为主；在适用情形方面，明确由于程序功能和材料差异，部分情形仅在异议和评审程序考量，如“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”。

五是特别强调“不以使用为目的恶意申请注册的商标，不限于申请人本人申请注册的商标，也包括与申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的自然人、法人或者其他组织申请注册的商标”以及“商标转让不影响对商标申请人违反本条款情形的认定”，防止当事人串通合谋规避法律规定。

北京天昊联合知识产权代理有限公司——IP 期刊

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城

西一办公楼 5 层 5-12 室

电话：(86 10) 8529 5526

传真：(86 10) 8529 5528

邮箱：[teehowe@teehowe.com](mailto:teehowe@teehowe.com)

网址：[www.teehowe.com](http://www.teehowe.com)

微信公众号



北京

日本

德国

长沙