

商标局贯彻“诚实信用原则”，对商标抢注说“不”（2017）

日期：2017.05.15 作者：李运全

最高人民法院知识产权审判庭庭长宋晓明在“4.26世界知识产权日”来临之际接受记者专访时指出，在中国法院处理涉外知识产权案件中，国外知识产权权利人最为关注的应当是商标恶意抢注问题。4月24日，北京知识产权法院召开规制商标恶意注册专项审判工作新闻发布会，介绍规制商标恶意注册方面拟采取的措施，并发布6类共18件典型案例。同日，商标评审委员会发布20件2016年商标评审典型案例，其中有7件案例与恶意注册相关，涉及到抢注他人驰名商标、大量抢注他人在不同领域的知名商标、抢注他人在先使用并有一定影响的商标、抢注知名的电影名称、抢注知名的自然人姓名、抢注被代表人商标等。十二届全国人大五次会议记者会中，国家工商行政管理总局局长张茅在答记者问中提到“有一些抢注商标它本身没有产品，却注册一系列商标，对市场秩序是一个扰乱。它以盈利为目的，我们对这种恶意注册的行为，在审查时发现后，不予注册。已经注册的，依法宣告无效”。据媒体报道，涉嫌恶意注册的案件在除驳回复审和撤销复审案件之外的其他商标行政案件中的比例在30%以上。

商标局处在阻击恶意注册的前线，而商标异议制度是第一道防线。尤其在2013年《商标法》框架下，如果异议不成立，被异议商标即获得注册。因此，商标局在异议案件中充分用活用好现有法律规定严厉打击恶意注册，对于维护我国的商标注册秩序和真正权利人的合法权益具有重大意义。

我国采用“申请在先”的商标注册原则。事实上，恶意抢注并非新问题。早在90年代，中国深圳某公司曾向商标局申请200多件商标，而其中很多商标是将他人的知名商标申请在非类似的商品或服务上。在1998年，该公司的很多申请被核准注册。众多被抄袭品牌的所有人纷纷提起异议和撤销申请。商标局最终依据1993年《商标法》27条第1款和《实施细则》25条第1款（5）项的规定，以“其他不正当手段取得注册”为由撤销了该公司的多件注册。相关案件经媒体报道后，引发了大家对于商标局打击恶意抢注法律适用的探讨。

2013年《商标法》第44条第1款基本延续了1993年《商标法》第27条第1款、2001年《商标法》第41条第1款的规定，对于以欺骗手段或者其他不正当手段取得的注册，商标局可以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。从法律条文的文义来讲，该条款针对的是已注册的商标。但在近年的实践中，商标评审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市知识产权法院以及北京市高级人民法院已在异议复审或者不予注册复审案件中多次适用该法律条款来打击恶意抢注行为。在笔者自己所处理的异议案件中，并未收到过商标局依据该条款的异议裁定或者不予注册决定。恶意抢注具有多种情形，有些情形可以依据《商标法》的相对条款，如第13条的驰名商标条款、第15条的代理人、代表人抢注条款，第32条的在先权利以及在先使用并有一定影响的条款等等进行制止，然而对于在非类似商品上抢注他人具有一定知名度但未达驰名状态的商标时是否应该予以制止以及如何制止是个问题。笔者近两年收到的23件不予注册决定中，商标局均适用《商标法》第七条决定对此种恶意抢注的被异议商标不予注册，如“BIRKIN STAR”案、“爱马仕AIMAS”案、“ONEDRIVE”案、“MINECRAFT”系列案、“KINECT”案、“美素佳儿”案、“MULTI WINDOW”案、“MINECRAFT”案和“XBOX ONE”案等。

《商标法》第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，该条款作为民事活动的帝王原则，是2013年修改时新增加的，充分体现了新法对诚实信用原则的重视。该条并未列入《商标法》第三十三条中异议可供引用的法律条款，但笔者注意到商标局在不予注册决定（异议裁定）中，在引用《商标法》第七条的同时，通常会同时引用《商标法》第三十条“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者……不予公告”。笔者揣测根据“凡不符合本法有关规定……”进而引用《商标法》第七条可能是裁判者在法律适用中所采取的逻辑。尽管这样的法律适用也许存在争议，但对于制止恶意注册具有重要意义。我们也建议商标局与商评委和各级法院密切沟通和交流，在法律适用方面能够达成一致，给权利人维权提供明确的指引。