

2021年《商标审查审理指南》系列解读：毒树之果—— 转让行为不影响商标属于“恶意注册”的认定（2022）

日期：2022.06.02 作者：常静文

商标经过转让程序，是否还能被认定属于以不正当手段申请注册商标的行为？

案例一：“快手”商标无效宣告案

2018年“蓝某某”（简称“第三人”）于20类申请“快手”商标，该商标于2019年予以注册公告。后第三人将争议商标于2019年转让至“义乌市某某家居用品有限公司”（简称“被申请人”）名下。

当事人“北京达佳互联信息技术有限公司”（简称“申请人”）于2021年对其提起无效宣告申请，主张被申请人及商标原申请人（即被申请人法定代表人）一贯具有复制摹仿申请人及他人知名品牌的恶意，“快手”商标经申请人持续多年的宣传推广已享有极高知名度和美誉度，被申请人的行为已违反诚实信用原则，并构成以不正当手段申请注册商标的行为。

国家知识产权局商标评审委员会经审理查明：本案争议商标与申请人的引证商标“快手”在文字构成、呼叫等方面相同，难谓巧合。且除争议商标外，争议商标原注册人还申请注册了“聚美优品”“哈啰出行”“途牛”“抖音”等多枚与他人知名品牌及商标相同或近似的商标。争议商标原注册人及被申请人既无充分证据证明其有使用上述商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册目的难谓正当。据此，可以认定争议商标原注册人注册使用争议商标是采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人商标，其注册行为违反诚信原则，扰乱了商标注册秩序，同时也会对我国的知识产权保护产生负面影响。

此案件被北京商标协会评为2021年度商标十大非诉优秀案例。案件的争议商标在获得注册后，从案外第三人（即被申请人的法定代表人）转让至被申请人名下，被申请人一方企图通过商标转让，规避、消除不正当注册、囤积、贩卖的“行为”。但经审理，国知局认为，从《商标法》第四十四条第一款的立法目的和法律规定的实效性角度考虑，该条款立法目的即禁止商标注册人以欺骗或者其他不正当手段取得商标的注册，如果允许商标注册人以上述手段申请注册商标后转让给案外第三人，并将此情形视为障碍消除，则该条款用来禁止商标注册人进行不正当注册和商标囤积、贩卖的制度目的会落空，从而使得该条款在实际操作中存在被规避的可能。因此认定被申请人的行为违反《商标法》第四十四条第一款的相关规定。

案例二：格拉舒特图书有限公司诉国家知识产权局异议复审再审查行政判决

2012年，格拉苏蒂公司不服原国家知识产权局商标局作出的异议裁定，向原国家知识产权局商标评审委员会(以下简称商标评审委

员会)提出复审申请,请求不予核准注册第7495990号“GLASHUTTE”商标(以下简称被异议商标)。

该案件在经过一二审程序后,最终在最高院针对该案件的下发的再审行政判决书中,针对系争商标是否违反2001年商标法第四十一条第一款规定做出如下评述:

本案中,根据一、二审查明的事实,原注册申请人耀荣公司在申请注册被异议商标时,在同一时期还在第35类3503群组服务上申请注册了第7480727号“SLOGGI”、第7471378号“IPSA”、第7477704号“SIMMONS”等28件商标,相关商标标识与他人先注册在其他类别的商品或者服务上的商标相同或者近似,此后,原注册申请人将部分商标转让或许可给其他在香港地区注册的公司。本案中,现有证据不足以证明原注册申请人以及格拉舒特公司在被异议商标指定的商品类别上具有真实使用意图,也不足以证明其对被异议商标标识进行了商标法意义上的使用。二审法院认定被异议商标的申请注册属于2001年商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得注册的行为,认定事实和适用法律并无不当。

格拉舒特公司认为,被异议商标系从原注册申请人耀荣公司受让而来,耀荣公司的行为不能作为认定格拉舒特公司以欺骗手段或者其他不正当手段取得被异议商标的依据。本院认为,商标法第四十一条规定:“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”,因此,在认定相关商标是否符合该规定时,应当以涉案商标“取得注册”的过程中是否使用了欺骗手段,或者采用了其他不正当手段为依据。而不能仅仅由于存在后续的转让行为,即认为不再存在商标法第四十一条规定的情形。否则,恶意申请注册商标的申请人可通过“转让”规避商标法第四十一条的适用,显然与商标法的立法目的不符。尤其是,格拉舒特公司的企业名称也包括“格拉舒特”,其行为也难谓善意。为贯彻公序良俗原则,维护良好的商标注册、管理秩序,营造良好的商标市场环境,二审法院有关商标法第四十一条的认定并无不当。对于格拉舒特公司有关“耀荣公司的行为不能作为认定格拉舒特公司以欺骗手段或者其他不正当手段取得被异议商标的依据”的主张,本院亦不予支持。

《商标法》第四十四条第一款规定: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。

根据《商标审查审理指南(2022)》相关解释说明,上述规定是关于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册商标的处理。申请商标注册应当遵守诚实信用原则,不得以弄虚作假的手段欺骗商标注册部门取得注册,也不得以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册。在商标异议和不予注册复审程序中可参照适用本条标准。

在新修订的《商标审查审理指南》中,虽然只在涉及商标法第4条中明确规定商标转让不影响对商标申请人违反《商标法》第四条情形的认识认定,而在第44.1条中没有类似的表述,但指南也特意指出,系争商标申请人以不正当手段取得注册的商标,不限于系争商标申请人本人申请注册的商标,也包括与系争商标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人申请注册的商标。

上文两案件,对于当下恶意囤积商标或搭蹭他人知名商标的打击,以及通过转让、以关联主体申请商标等试图规避法律约束的恶意行为的打击,具有典型、指导性意义。

可见,目前国知局和法院对于商标转让行为是否影响恶意注册的认定,持相对一致的态度,即:在认定相关商标是否符合商标法第四十四条第一款相关规定时,应当以涉案商标“取得注册”的过程中是否使用了欺骗手段,或者采用了其他不正当手段为依据。而不能仅仅由于存在后续的转让行为,即认为不再存在相关规定的情形。否则该条款用来禁止商标注册人进行不正当注册和商标囤积、

贩卖的制度目的会落空，从而使得该条款在实际操作中存在被规避的可能，与商标法的立法目的不符。

在当下恶意囤积或搭蹭他人先知名商标、不以使用为目的恶意申请注册商标频发的情况下，国家对于恶意注册的打击力度在日益增强。而商标恶意申请人也在随之更换其申请方式、手段，试图“应对”“规避”法律约束，继续变向牟利。此种情形下，对于如何打击商标恶意申请，则需要企业、办案律师在原本既有的办案思路下，更多搜集侵权证据，更重视当事人的背景调查，挖掘对方潜在的关系网络，从“看似无关联”的线索情况中，尝试找出对方真正的注册意图、以应对更加复杂多样的申请手段。