

商标法44.1 | 商评委对“以其他不正当手段取得注册”条款中“批量抢注”的适用（2017）

日期：2017.05.19 作者：杨明明

《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，……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”。该条规定沿袭自2001年《商标法》第四十一条第一款的规定，在2010年之前常被用作制止恶意商标注册的兜底性条款。例如，在关于第1945207号“真得好想你”商标争议的行政诉讼案中，北京市高级人民法院认为：郑州帅龙公司在理应知晓“好想你”是新郑奥星公司在先使用的商标的情况下，仍在第29类商品上恶意注册与“好想你”近似的争议商标，其行为违反诚实信用原则、损害了新郑奥星公司的合法权益、损害了公平竞争的市场秩序，属于商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册的”行为，故争议商标应予以撤销。

2010年4月，最高人民法院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，将“以其他不正当手段取得注册”的适用情形进行了约束，仅适用于“属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、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的手段”；对于只是损害特定民事权益的情形应适用（2001年）《商标法》第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定。自此，“以其他不正当手段取得注册”条款的适用显著减少，且何种情形能够认定属于“扰乱商标注册秩序、损害公共利益”亦存在分歧。

在“海棠湾”系列商标争议案中，争议商标申请人李隆丰是居住于海南省海口市的港籍自然人，在41、43类上申请注册了十余件与海南地名、景观、物产有关的商标，包括争议商标“海棠湾”。商评委认为此种行为是以不正当占用公共资源为目的，扰乱了商标注册秩序，构成（2001年）《商标法》第四十一条一款所述情形。但一审、二审法院认为，本案情形仅涉及特定权益人的利益，不应适用第四十一条一款。2013年8月，最高人民法院作出再审审查行政裁定书，认为在李隆丰申请注册争议商标之前，“海棠湾”标志经过海南省相关政府机构的宣传推广，已经成为公众知晓的三亚市旅游度假区的地名和政府规划的大型综合开发项目的名称，其含义和指向明确；争议商标申请人抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为，以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。本案被列入2013年中国法院十大创新性知识产权案件，明确了非以使用为目的，大量或多次抢注商标的行为构成了（2001年）《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。今年最高人民法院在公布关于商标授权确权的司法解释的新闻发布会上特别将此案作为新司法解释的一个例证，实际也表明了司法机关严惩批量抢注行为的决心。

在本所代理的“蜡笔小新”系列商标争议行政诉讼案中，对大量或多次恶意抢注商标行为的定性给予了进一步的明确。一审、二审法院经审理认为在争议商标申请注册日之前，《蜡笔小新》系列漫画及动画片就在日本、香港和台湾地区播出并具有较高知名度；争议商标的原申请人诚益公司地处广州，毗邻香港，理应知晓“蜡笔小新”的知名度，仍将“蜡笔小新”的文字及卡通形象申请注册商标，主观恶意明显；同时，诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为，情节恶劣，扰乱了商标注册秩序，构成（2001年）《商标法》第四十一条一款所述“以其他不正当手段取得注册”的情形。

在这些示范性案例中，大量或多次的商标抢注、囤积行为是适用“以其他不正当手段取得注册”条款的重要要件。但对于申请数量未能达到大量、多次的标准，但抢注恶意极为突出的商标抢注行为是否能够适用该条款予以制止，并未能给出清晰的答案。

2016年年底，商标局和商评委发布了《商标审查和审理标准》中，我们可喜地见到该标准对“以其他不正当手段取得注册”条款给予了一定的扩张解释：

- (1) 系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构成相同或者近似的；
- (2) 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；
- (3) 系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；
- (4) 其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

《商标审查和审理标准》对“不正当手段取得注册”的理解并未拘泥于大量、多次的恶意抢注，而是综合考虑了他人先商标的显著性等因素，并对“多件”、“大量”进行了区分，以达到有效制止恶意商标注册，涤清商标注册秩序的目的。下面结合本所代理的三个案例对该标准的实际执行情况做一个介绍。

在2016年11月做出的关于“STEPHEN JOSEPH”商标无效宣告裁定书中，商评委认为：除争议商标外，争议商标申请人还曾申请注册了50多件商标，其中ACLEAN、BABYBANZ、AIRSWIMMERS、PATTY PATTY等多个品牌是马来西亚、美国、香港等国家和地区他人先使用的商标。本案申请人的“STEPHEN JOSEPH”商标早在2010年就在美国申请注册，并通过中国的生产企业采购了较大数量的服装、背包等商品，争议商标的文字与申请人商标的文字相同。据此，可以认定被申请人具有明显的采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人具有较高知名度商标的故意。该类不正当注册行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。因此，争议商标的申请注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。本案中，争议商标申请人申请注册了50多件商标，多件与他人先使用的商标相同，属于《商标审查和审理标准》中所述的申请注册大量商标，且缺乏真实使用意图的情形。

在2017年4月做出的关于在豆浆、酱油等商品上注册的“牛栏”商标的无效宣告裁定书中，商评委认为在案证据表明“牛栏”商标在奶粉等商品上在先使用并已具有较高的市场知名度、争议商标与申请人具有较高知名度的“牛栏”商标汉字构成完全相同。且除争议商标外，被申请人还在其他类别申请了“惠氏”、“美赞臣MEADJOHNSON”等多个与他人奶粉商品知名品牌相同或相近的商标，被申请人亦未对其申请注册的上述商标做出合理解释。被申请人作为母婴用品有限公司，其上述注册行为具有明显的抄袭及摹仿他人商标的主观意图、违反了诚实信用原则、其注册行为不仅会导致相关公众对商品来源发生误认，而且会扰乱正常的商标注册管理秩序，并损害公平竞争的市场环境。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。事实上，本案被申请人名下仅有14件商标，但却包含“惠氏”、“WYETH”、“美赞臣MEADJOHNSON”、“禧贝”等具有较强显著性和较高知名度的商标，即使未能达到“大量”、“多次”的标准，亦会扰乱商标管理秩序，构成《商标法》第四十四条第一款所述情形。

除恶意申请注册与多个他人的知名商标相同的商标外，超出合理的经营范围，在多个类别抢注同一权利人下商标亦可构成以不正当手段取得注册的情形。在2017年2月做出的关于在上光蜡、洗衣剂上注册的“百路驰”商标的无效宣告裁定书中，商评委认为申请人“百路驰”商标早在争议商标申请日之前，就已在轮胎等商品上具有较高的知名度；被申请人何斌具有接触到申请人商标的可能性，被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其申请注册的争议商标与申请人标识在汉字构成上完全相同，实在难谓巧合，其行为难谓正当。且除争议商标外，被申请人还先后在第1类、第4类商品上申请注册了“百路驰”、“百路驰BFGOODRICH”、“百路驰RULER”商标，已经明显超出正常的生产经营需要，具有明显的复制、抄袭、摹仿他人商标的故意。此种行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款所述“以不正当手段取得注册”的情形。

据统计，2016年我国商标申请量达369.1万件，同比增长28.4%，连续15年位居世界第一。而自2017年4月1日起，商标注册收费

标准降低50%。可以预见的是我国的商标注册申请量还将持续的增长。在这个背景之下，如何有效的打击商标掮客的恶意商标抢注行为，维护有序的商标注册秩序和市场竞争秩序将成为重中之重。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。我们认为《商标法》第四十四条第一款的适用不应过分纠结于系争商标的注册是否仅为损害特定民事权益主体的利益，而应站在更加宏观的角度，维护商标注册秩序和竞争秩序。只要在案证据可以证明其申请注册系争商标具有主观恶意，就应综合考虑该商标的注册和使用是否客观上会造成对商品来源的混淆和误认，是否对商标注册秩序和市场秩序造成潜在威胁，而做出是否构成“以其他不正当手段取得注册”的情形的认定。