

## 商标法44.1 | 如何在打击批量抢注的时候给私权救济留下空间？（2018）

日期：2018.11.22 作者：付治

商标评审委员会近期公开了一批在无效宣告程序中主要适用《商标法》第44条“以其他不正当手段取得注册”宣告争议商标无效的裁定书：“争议商标与引证商标未构成《商标法》第30条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标……”，“被申请人上述行为已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，故争议商标的注册申请已构成《商标法》第44条第一款规定所指‘以其他不正当手段取得注册’的情形……”。

拿到这样的裁定，当事人可谓是一则以“喜”，一则以“忧”。“喜”的是，商评委宣告争议商标无效，申请人的基本目的已经实现，且无效宣告裁定生效后，被申请人抢注的其他商标可适用该条打掉。“忧”的是，在被申请人有实际使用争议商标的情况下，第44条不能直接适用于民事案件，商评委作出的认定争议商标与引证商标不构成相同或类似商品上的相同或近似商标的裁定结果，不利于民事诉讼程序中的商标侵权认定，增加了申请人维权成本和难度。如果申请人就无效宣告裁定向法院起诉，法院最终支持第30条诉讼请求，又可能造成司法资源的浪费。

笔者认为，对于大量申请注册复制、摹仿他人 在知名 度较高或独创性较强的商标的行为，商评委在适用《商标法》第44条“以其他不正当手段取得注册”条款的同时，不妨再进一步从预防或者制止商标侵权的目的出发，在个案中适当突破类似商品和服务区分表，支持申请人第30条关于“争议商标与引证商标构成相同或类似商品上相同或近似商标”的主张，作为对被申请人恶意抢注他人商标的惩罚性措施，从而在根本上起到定争止纷的作用。

例如，在商评字[2018]第0000117391号《关于第11541771号“金牌”商标无效宣告请求裁定书》中，争议商标原注册人“三星电器（宁波）有限公司”除本案争议商标外，还申请注册“集成三星”、“HANGUOSANXING”、“SANXINGDIANQI”商标、“百达翡丽”、“好太太好厨艺”、“苹果数”、“凤凰”、“樱花美家居”、“阿姆斯特壮 ARMSTRONG”等多件商标，上述商标与他人知名商标相同或近似，或在注册阶段被驳回，或在异议程序中被不予注册，因此商评委认定争议商标构成《商标法》第44条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。此外，商评委还支持了申请人关于争议商标与申请人在先注册的“思念金牌”（图一，商标号6787233）、“思念金牌玉及图”（图二，商标号7223598）、“思念金牌玲珑饺mignon Dumpling”（图三，商标号7667159）、“思念金牌玉玲珑”（图四，商标号7477089）等商标构成《商标法》第30条所指的使用在类似商品上的近似商标的主张，这将对申请人在后续可能的维权案件中起到较大帮助作用。



图一



图二



图三

思念金牌玉玲珑

图四

反之，商标无效请求即使在第44.1条的意义上获得支持，但第30条的请求被裁输掉，对于今后诉诸第57条的商标侵权请求势必会埋下不利的种子。这样的裁定，无异于逼着无效成功的申请人提起行政诉讼以消除隐患。理想的方式似乎应该是只评述绝对理由的第44条，对于相对理由的第30条不予评述，如果被无效商标的注册人不服起诉且胜诉的情况下，再返回重审也不迟，并不需要担心漏审的问题，这对于无效程序的双方都不失为一个公平且经济的选择。