

商标法44.1 | 盘点“其他不正当手段取得注册”系列 (一)：历史沿革、立法目的及适用中存在的问题 (2022)

日期：2022.04.06 作者：丁金玲、吴迪

现行《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。”前述条款包含了两个法律规则，“或者”之前的规定，是关于注册商标因违反商标法已经明示的绝对理由，被依职权或者依申请无效宣告的程序规则。“或者”之后的规定，是注册商标因违反以欺骗手段取得注册或其他不正当手段取得注册的绝对理由，被依职权或依申请无效宣告的兜底性实体规则。

该条款中有“其他不正当手段”进行兜底性限制，已经成为异议人或无效请求人常用的异议或无效理由，随着近两年国家提高了对恶意注册商标的打击力度，在商标授权确权案件中该条款被支持的频率也有提升。本文将围绕该“热门”法条展开，结合该规定的历史沿革、立法目的、法律适用中重点考量因素，总结司法审判的一般规律，以系列短文的形式，与读者共同探讨。

一、历史沿革

该条规定最早出现在1993年《商标法》第27条第1款，“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”，结合1993年国务院修订的《商标法实施细则》第25条，1993年《商标法》第27条第1款所指的以欺骗手段或其他不正当手段取得注册，包含了五种行为：1. 虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请文件及有关文件进行注册的；2. 违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；3. 未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；4. 侵犯他人合法的在先权利进行注册的；5. 以其他不正当手段取得注册的。不难看出，1993年商标法对“欺骗手段或其他不正当手段”的限定，既涵盖了现行《商标法》第44条第1款的内容，又涵盖了现行《商标法》第13条、15条、32条相对理由的内容。“其他不正当手段取得注册的”对应2-5项情形，含有相对权利的抄袭和摹仿，也包括了最后一项兜底表述。现行《商标法》第44条第1款所限定的“以其他不正当手段取得注册的”情形属于是对1993年实施条例中第27条第5项兜底条款的延续。

随后2001年《商标法》，将违反第13条、15条、16条、31条的相对条款从“其他不正当手段取得注册的”分出，单独成为《商标法》第41条第2款的规制范围。而“以不正当手段取得注册”与违反《商标法》第10条、第11条、第12条规定的，或者是以欺骗手段等作为绝对理由规定于41条第1款，这种法条设置架构一直沿用至今。相较于相对理由而言，对于注册商标违反“不正当手段取得注册”而提出争议的时间没有限制，异议人或无效请求人不受五年时间的限制。

至2013年《商标法》法条由第41条第1款改为第44条第1款，规定内容基本未变，均向商评委提出（由争议申请变为无效宣告申

请)。

现行2019年《商标法》，随着《商标法》第4条绝对禁止注册理由的增加，第44条第1款相应也增加了依据第4条作为提起无效宣告的依据。第4条和第44条1款的“其他不正当手段”在适用方面存在一些交叉，对于没有使用意图的大量恶意注册，将规制恶意注册的端口前移，国知局在商标申请审查阶段和异议阶段可以依据第4条作出认定，在一定程度上填补了既往异议程序中无法可依的法律空白。

二、立法目的

通过该条款的历史沿革，1993年该条设立之初的本意主要包括损害特定民事主体的权利和利益的保护，同时对于其他不正当手段如损害公共秩序，违反公序良俗等商标抢注行为进行了兜底规定。

2001年《商标法》将“损害特定民事主体的行为”从“其他不正当手段中”单独分出，私权利的救济将不再适用第41条1款绝对条款予以保护。

2006年诚联案件[1]中，最高院作出认定“商标法第四十一条第一款中‘以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册’的情形并列，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，在涉及在先权利的注册商标争议中，不应将该条款中‘不正当手段’适用于涉及私权利的撤销商标争议案件，而应当适用第四十一条第二款、第三款的规定”。

随后2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《商标授权确权意见》）第19条，进一步明确了“对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用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进行审查判断。”在一段时期，“其他不正当手段取得注册”旨在保护损害公共利益、公共秩序的注册行为，通常不适用于针对特定权利人在先标识的抢注行为。

但该观点被后来的司法实践、北高审理指南以及2017年最高院司法解释逐渐取代，2017年最高院发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《商标授权确权规定》）第24条直接删除了前述《意见》中特别强调的只是损害特定民事权益不适用的规定。

2019年《北高审理指南》17.2关于“其他不正当手段取得注册”的要件中实际也不再因为涉及特定民事权益就绝对排除第44条第1款的适用，只是强调“未仅损害特定民事权益”，而且17.3规定的可以认定构成该情形的具体情况之一包括了申请注册多件与同一权利人商标相同或近似的情况。可见，如果恶意注册行为明显，如针对同一主体大量抄袭或者恶意注册后谋取不当利益等，也可以使用“其他不正当手段”进行规制，此种情况下已经不再仅损害特定主体的权益，而是对商标注册管理秩序的挑战，上升到了损害公共利益的层面，适用第44条第1款也符合该法条设置的目的。

2022年1月1日实施的《商标审查审理指南》第十六章3.2.1对“其他不正当手段”的含义强调了“行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益”，“对于只损害特定民事权益的情形，应适用《商标法》第四十五条及其他相应规定”，从国知局前端审查标准来看，还是偏重对公共利益的兜底性保护，但指南3.2.4“适用的限制”又强调了“恶意明显的例外”，对于在具体案件中适用该条款留有一定的裁量空间，下一篇文章我们在抢注数量对定性的影响结合案例做进一步探讨。

三、适用中存在的问题

实践中该法条的适用存在方方面面的问题，个案中亦有较大差异，针对实践中的具体问题，笔者查阅了多份司法判例中，总结了“万变不离其宗”的一般规律，与读者共同探讨。

1. 能否适用于未注册商标？

《商标法》第44条第1款明确规定的适用对象为“已经注册商标”。对于申请中的商标，因缺少法律明文规定，是否也可以适用？在行政程序和诉讼程序出现过一段时间的意见反复。

2015年北京市高级人民法院在‘清样’案[2]中给出了明确意见，该判决认定“该项规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据该项规定的文义，其只能适用于已注册商标的撤销程序，而不适用于商标申请审查及核准程序。但是，对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。”该案被评为2015年度北京市法院知识产权十大典型案例，对之后类似案件的处理具有重要意义。

同期，北京高院在“西卡”异议复审行政纠纷案[3]中也采用相同观点。此后，北高陆续在多个案件中参照适用该条规定对于不当的申请注册进行制止，如“facebook”案[4]、“飘柔”案[5]，最高院在“GLASHUTTE”案[6]、“埃索”案[7]中持相同的观点维持了北高二审判决。

2019年4月北京高院在《北高审理指南》17.2（2）也进一步明确了，“以其他不正当手段取得注册”适用对象，包括已注册的商标，也包括申请注册的商标。该条款被较长时间内用于制止恶意批量的商标申请行为，行政程序关于该条的适用也基本与法院观点保持一致，对于从源头上打击恶意注册起到了很好的规制作用。

可见，对于未注册商标，严格来说应当是“参照适用”商标法第44条第1款的立法精神，对于符合以欺骗手段或其他不正当手段情形，不予核准注册，而非当然适用或直接适用。最高院在“KOHL’S”案[8]中针对当事人主张的关于二审法院认定被异议商标的申请注册未构成2001年商标法第41条第1款，是否属于法律适用错误的问题，明确予以回应：诉争商标尚处于异议复审阶段，属于“未注册商标”，国知局认定诉争商标未违反该条规定，适用法律正确。因此，笔者认为从法律适用的角度，对于未注册商标直接适用第44条第1款的确于法无据，但若该未注册商标实体方面属于该条款规制情形的，实践中可以参照适用。所以最高院在“KOHL’S”案中的观点与同一时期在“GLASHUTTE”案、“埃索”案中的观点并不矛盾。

2022年1月1日实施的《商标审查审理指南》，国知局针对《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的审查审理”，又进一步明确“在商标异议和不予注册复审程序中可参照适用本条标准。”

2. 常见的不正当手段有哪些？

根据《商标授权确权规定》第24条规定，“其他不正当手段取得注册的行为”，包括以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。

司法实践中，典型的其他不正当手段可归纳为如下几种模式：

（1）批量抢注、囤积商标的行为是最常见的行为方式，该种方式既包含对他人在先商标的抢注，也包括对他人在先其他商业标识的抢注。

早在2011年北京高院在“蜡笔小新”案^[9]中认定“诉争商标原申请人诚益公司将‘蜡笔小新’文字或卡通形象申请注册商标，主观恶意明显，同时考虑到诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖谋利的行为，情节严重，已违反诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序，损害了公共利益，构成《商标法》第41条1款所指‘以其他不正当手段取得注册’情形”。该案将“大批量、规模性抢注他人商业标志的行为”确立为“不正当手段取得注册”的典型行为模式之一，对于后续类似案件具有重要的指导意义。

（2）不正当占用公共资源是另一种常见的行为方式，如对公共资源，如地名、自然景观、文化遗产等资源的占用，典型如“海棠湾”商标争议案。最高院认定“李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力，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。”

（3）其他违反诚实信用原则的兜底情形，除了恶意申请注册多件商标扰乱商标注册管理秩序的行为，其他违背诚信原则以申请注册商标作为谋取不当利益手段的行为，在无其他条款可规制的情况下，也可适用“其他不正当手段”进行规制，体现了该条款的兜底作用。如“祁门红茶”案，明显违反了地理标志商标注册申请人所负有的诚实信用义务，构成了2001年商标法第41条1款的以“其他不正当手段取得注册”的情形，争议商标依法应予无效宣告。

[1] 最高院（2006）行监字第118-1号

[2] （2015）高行（知）终字第659号

[3] （2015）高行（知）终字第27号

[4] （2016）京行终475号

[5] （2016）京行终1606号

[6] （2018）最高法行再4号

[7] （2018）最高法行再84号

[8] （2018）最高法行再77号

[9] （2011）高行终字第1428号行政判决书

