

商标法44.1 | 盘点“其他不正当手段取得注册”系列 (二)：抢注数量、关联关系、转让对定性的影响 (2022)

日期：2022.04.18 作者：丁金玲、吴迪

继上一篇介绍了《商标法》第44条第1款“其他不正当手段取得注册”的历史沿革、立法目的及基本适用规则。适用方面探讨了是否可适用于申请中的商标以及实践中遇到的“其他不正当手段”的类型，接下来本文继续探讨在适用方面存在的常见问题。

一、关于抢注数量

1. 抢注多少件商标可以认定构成《商标法》第44条第1款“以其他不正当手段取得注册的”情形？

目前法律、司法解释、北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称“北京高院《审理指南》”）、商标局政策文件，均未作出量化规定。北京高院《审理指南》17.3不正当手段的具体情形中，将抢注数量表述为“申请注册多件商标”与他人商标或者其他商业标识相同或近似的。国家知识产权局《商标审查审理指南》同样表述为“申请注册多件商标”。

目前司法实践中，商标恶意注册的数量达到上百件或几十件，一般可以认定构成批量抢注。但抢注数量并不是认定“不正当手段取得注册”的决定性因素。

2. 影响抢注数量“量变”到不正当手段“质变”的其他因素

结合前述“其他不正当手段”的立法目的及2017年《授权确权规定》第24条，以欺骗手段以外的其他方式谋取不正当利益的，也可以属于规制范围。具体到个案中，除考虑商标抢注数量，还要考量被抢注商标的显著性和知名度、商标注册人主观意图、其他恶意情节等因素综合判断，数量的多少并非定性的绝对障碍，更多在个案中考虑申请注册行为本身的正当性，是否属于对商标注册秩序或公平竞争的市场经济秩序的破坏或冲击。国知局、法院在有的案件（如下面案例）中针对恶意注册数量较少的情况也认为构成“其他不正当手段”，笔者认为对于“恶意明显”的情形，可以用该条进行规制，符合该条款兜底性功能设置的立法目的，契合了2022《商标审查审理指南》3.2.4“恶意明显的例外”情形。

在第9611331号“卡尔·蔡司Garl Zeiss”案件[1]中，北京高院认为商标注册人贾贵良虽仅注册了5件商标，但其注册的“英伟及图”、“磐英”、“Opeterion皓龙”等均为他人在先知名商标，均是以攀附他人商誉、声誉，谋取不正当利益为目的的注册，已损害了商标注

册的正常秩序。

同样，在第14651090号“欧莱雅L'OREAL”案件[2]中，国知局及北京知产院认定诉争商标注册人总共注册了4枚“欧莱雅L'OREAL”商标，构成了其他不正当手段取得注册。在先商标“欧莱雅”、“L'oreal”已经具有极高知名度，达到公众熟知的程度，诉争商标申请人的商号也使用了“欧莱雅”，实际上是对“欧莱雅”品牌的全面抄袭，这种抄袭，将直接导致消费者发生混淆和误认后果。法院认定结论也是考量了被抄袭品牌的知名度，以及原告抄袭行为造成的扰乱正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序的不良后果。

在第20902000号“肉典食堂”案件[3]中，国知局及北京知产院认定，“吴会哲在35类和第43类注册3件商标的行为，构成不正当手段取得注册。该案中，法院考量了商标申请人被工商行政查处的情况，进而认为其注册诉争商标明显是为了误导相关公众而继续实施侵权行为，具有明显复制、抄袭、摹仿他人商标的故意，攀附他人商标的知名度和美誉度，违反了诚实信用原则，不仅会导致消费者对商标来源产生误认，更有损公平竞争的市场秩序，应当予以制止。

与此前述案例相反，如果大量的商标注册行为，并未产生损害公共利益的效果，也不应认定构成“不正当手段取得注册”。

在第15468223号“傳奇霸业”案件[4]中，北京高院认定，九玩公司申请注册了二百余枚商标未认定构成不正当手段取得注册，该法院考量了申请人行业规模、行业属性等因素，“傳奇霸业”商标申请人为游戏公司，其注册商标虽多达二百余枚，但该些商标注册实为满足其公司经营的多款游戏产品经营所注册，不属于不正当手段取得注册。另外，在第17421910号“燕鸥”案件[5]中，北京高院认定，中信戴卡公司在多个商品、服务类别上申请注册了上千枚商标的行为也未构成不正当手段取得注册，在案考量了“燕鸥”的商标案的商标申请人为中信戴卡公司，该公司是全球最大的汽车底盘制造企业，合法申请并储备一定的商标并无不当。

以上对比可以说明，申请注册人的主观意图非常重要，商标法并未禁止大量注册，但禁止恶意注册，无论数量多少。若将商标作为谋利工具，并非以使用为目的，则为商标法所禁止，即便未有其他相对条款可规制，也可适用“其他不正当手段”进行兜底调整。

关于企业因经营、防御目的需要，大量注册申请商标，是否可以一律被接受？此处可以参照2022年2月8日商标局就《商标法》第4条相关问题的解答，明确“申请人基于防御目的的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”，“申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标”两种情形不适用《商标法》第四条。同时解答认为虽然《指南》对上述两种行为给予了一定程度的认定，但这一认定可是有限度的，无论哪种情形申请商标都必须适量。超出合理且必要限度地大量申请无真实使用意图商标的过度防御、过度储备行为，尽管不以转让牟利为目的，但同样占用了大量商标和行政资源，也属于扰乱商标注册秩序的行为，依然可以依法认定属于“不以使用为目的的恶意商标注册”。据此，即便是企业正当储备或防御注册也应注意适量，防止因量变引起的质变。

二、关联关系人共同抢注问题

从《商标法》第44条第1款法律条文的文义解释来看，不正当手段取得注册行为规制的是商标注册申请人的注册行为，北高《审理指南》17.2进一步明确了该条款的适用主体一般为“商标申请注册人”，例外情形为“原权利人及现注册人之间有特定关系，或商标申请时具有意思联络的”。之所以强调是规制商标注册申请人的行为，是为了从源头上禁止不正当注册和商标囤积、售卖，实施扰乱公共秩序、损害公共利益的行为。

1. 共同实施商标抢注的行为，是否在适用“其他不正当手段取得注册”时应予以考虑？

共同抢注行为本质上是同一利益集团，为规避注册风险，将商标注册分散至每个主体名下进行的抢注行为，关联关系人以各自名义分别抄袭囤积商标实为掩饰手段，这种有预谋的利用多方主体实施商标抢注行为远比使用一个主体进行抄袭行为性质更恶劣。因此，在考量商标注册是否违反《商标法》第44条第1款相关规定时，应一并考虑密切关联公司的抢注合意，不应仅考虑注册人或原注册人一方的恶意情节。2022《商标审查审理指南》第十六章3.2.3“考虑因素”明确规定了“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”应予以考虑。

司法实践中，法院在多份判决中认定关联关系人共同抢注构成《商标法》第四十四条一款。在第21158247号“Keep”商标案件[6]中，北京高院认定，天联云公司与其关联公司大量注册与他人在先使用的权利标志相同或近似的商标，构成2013年商标法第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形”。在第3143595号“黑人图形”案件[7]中，最高院作出类似认定，认为黑人公司及其法定代表人杜桂彬围绕“黑人图形”、“黑人”、“DARLIE”等标识，已构成2001年商标法第四十一条第一款所指“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的情形”。

2. 何种关系，可以被认定为关联或特定关系人共同抢注行为？

通过我们查阅大量司法判例，总结了以下几种常见的关系，被法院认定为关联关系人共同抢注：

第一种方式，公司及法定代表人的共同抢注

上文最高院黑人案，法院依黑人公司及其法定代表人具有关联关系，从而认定了诉争商标属于其他不正当手段抢注行为共同。在第13595158号“MIUI”小米卫浴案[8]中，北京高院同样认为小米卫浴公司及其法定代表人共同大量抄袭行为，构成了不正当手段取得注册之规定。参照公司及法定代表人的关联关系认定，个人独资企业及投资者也被认定为具有密切关联的共同抢注人。在第12813901号“Formula”商标无效宣告案件[9]中，北京高院认定，汤义勇注册商标的行为与其投资的永业日化厂具有密切关联。汤义勇先后在第21类牙具等商品上申请注册了“QreLB”商标、“Collage”商标、“三嫔”商标等多件与在他人具有较高知名度的商标相近似的商标，永业日化厂注册诉争商标的行为构成“其他不正当手段取得注册”的行为。

第二种方式，关联公司之间的共同抢注

2018年，曾出现过7万件商标分别由15个关联公司对商标的大批量注册行为，可见利用关联公司实行抢注行为，可操作性极强，已成为共同抢注最为代表性的行为。关联公司一般体现在公司之间法定代表人、股东、高管相同，或存在重合、交叉任职的情况。

在上文提到的“Keep”案中，诉争商标注册人天联云公司、北京东方汇智文化公司、邯郸市平安防护公司在股东、高管存在交叉任职及重合的情况，进而认定天联云公司与其关联公司大量注册与他人在先使用的权利标志相同或近似的商标的行为，构成其他不正当手段取得注册的情形。在第16233857号“无比滴图形”案件[10]中，北京高院同样认为，无比滴公司、珍尔姿化妆品公司、广东伊茗药业公司以及紫花药业公司，在公司股权结构、董事等方面存在密切关联，无比滴公司与众关联企业还注册了大量与知名品牌或企业名称相同或近似的商标，……构成2013年商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。在第12086107号“郭久粮液”商标无效宣告请求案件中、第9268394号“拜尔斯道夫Beiersdorf”商标无效宣告请求案等关联公司抢注行为，均考量了各关联企业分别抄袭商标情况，并认定诉争商标的注册，构成第44条第1款所规制的关联公司共同抢注行为。

第三种方式，自然人利用特定身份的共同抢注，典型的特定身份关系如“夫妻关系”、“亲属关系”、自然人对公司的实际控制关系

以第9881749号“微信”商标无效宣告案[11]为例，该案中诉争商标的原注册人台福公司的法定代表人刘绍银与吴芳芳作为夫妻，在明知“微信”具有较高知名度的情形下，仍注册了包括诉争商标在内的多个含有“微信”字样的商标，北京高院最终认定前述系列商标注册行为属于不正当手段取得注册行为。本案刘绍银与吴芳芳的夫妻关系，在商标注册申请时便具有抢注“微信”商标的合意，刘绍银利用作为法定代表人的公司为原注册人实施商标抢注，后转让给共同抢注人吴芳芳，难以脱离利用夫妻关系抢注商标的本质。

然而，自然人利用身份关系抢注的案件中，也存在因身份关系难以举证而面临败诉情况。在第10471192号“CARSHOE”商标无效宣告案件[12]中，原告普拉达有限公司提出，第三人潘焕有及其亲属抢注了大量国际知名品牌，最终法院在认定，在案证据不能当然认定与第三人存在关联，故而未获支持。

自然人的身份关系涉及到个人信息，较难取证，即便是公司之间，也存在从工商登记等信息难以证明关联关系的情况。但是否存在可以予以考虑的“特定关系”并不以存在明确的亲属关系或任职等关系为要件，需要从实质上看是否有共同的抢注合意，笔者认为可以从共同抢注商标的类别、标识本身的相同近似性、自然人与公司主体之间是否存在代表关系或实际控制关系等角度进行个案分析。

另外，还可以从自然人与公司之间是否存在实际的控制关系或其他密切关系的角度进行举证，如“芭黎之花”无效宣告案[13]，注册人为自然人，其与关联主体并没有明确的任职关系，但代表该些主体对外签订了多份商业合同，另外还担任其中一个主体下属分公司的负责人，该些关联主体申请注册的商标标识、类别等具有共性，因此法院认定该自然人与该些主体之间具有较为密切的关联关系，从而将恶意注册情况一并予以考虑。

三、商标转让是否影响“不正当手段取得注册”的定性

1. 一般情况，商标转让不影响对原注册人抢注行为认定

原则上若商标发生转让，“不正当手段取得注册”仍应以原权利人的申请注册行为进行判断。倘若允许商标注册人以不正当手段取得商标注册并转让给他人，进而规避该条款的规制，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、售卖的立法目的将会落空，从而排除了该条款适用的可能性。

在第11329051号“金牌”商标案件[14]中，北京高院依原商标注册人三星(电器)宁波有限公司申请注册多件与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标行为，认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”。同时，该判决明确了金牌控股公司的受让行为亦不足以改变诉争商标属于商标法第四十四条第一款规定的事实。因此，商标转让行为一般情况下不会对定性产生实质性影响。

2. 例外情形，转让人受让人有特殊关系、意思联络或受让人本身在申请注册方面有恶意的，考量转、受让人双方行为

北京高院《审理指南》17.2例外规定是，倘若转让人与受让人具有特殊关系，或转让人与受让人注册诉争商标时具有意思联络，则可以一并考量受让人的申请注册行为。

在第11943622号“卡芙兰KAFULAN”案件[15]中，北京高院认定乐婷公司与原注册人贝莱雅公司之间此前多次转让行为，存在较为紧密的意思联络，除诉争商标外，乐婷公司在3类注册有90余件商标，其中包括梵宝莉、泊莱雅等多件与他人知名商标相近的商标。认定乐婷公司大量抢注与知名商标相近的商标的行为已构成“以不正当手段取得注册”情形。

如上文第9881749号“微信”案，基于诉争商标的原注册人台福公司的法定代表人刘绍银与吴芳芳属于夫妻关系，认定了诉争商标的注册属于“其他不正当手段注册的”情形。此时，商标转让人与受让人存在不可割裂的特定关系，在一定程度上属于共同抢注行为，应一并考虑转让人和受让人共同抢注商标的情形。

在第16214649A号“金牌 GOLDMEDAL”商标无效宣告案[16]中，北京高院考虑了金牌控股公司与三星宁波公司之间的商标转让关系。以三星宁波公司作为原注册人、金牌控股作为受让人的“金牌”系列商标已被最高院认定构成第44条第1款规定的情形。金牌控股公司在受让前述系列商标之后围绕“金牌”商标在多个类别申请注册了50多件商标，其中包括争议商标。争议商标虽然不是受让至三星宁波公司，但考虑到金牌控股与三星宁波公司之间的特定关联关系，法院认为金牌控股的大量注册行为具有不正当意图，扰乱商标注册秩序，争议商标属于第44条第1款规定的“其他不正当手段取得注册”的情形。

在第5434915号“Wyeth惠氏”无效宣告案[17]中，法院同样考虑了受让人的恶意。该案中，原注册人申请注册有恶意，受让人同时受让了多件“Wyeth惠氏”商标，并在此之前已经申请注册了多件“illumina启赋”、“惠氏”等，受让人的申请注册及商标受让行为主观恶意明显，因此其注册、受让包括本案争议商标在内的大量商标不具备注册商标应有的正当性，扰乱了正常的商标注册秩序，属于“其他不正当手段取得注册”的情形。

3. 例外之例外，商标转让给真正权利人的认定问题

商标被抢注，除了提异议、无效等方式外，真正的在先权利人往往也愿意通过谈判购买的方式受让该注册商标，实践中该方式可能还会成为在先权利人的首选，采取无效或异议等措施往往只是权利人最后的救济途径。若商标被抢注，抢注人刚好构成第44条第1款的“其他不正当手段”，此时权利人再受让该枚商标，是否仍然受前述第1点的规制，还是应当考虑“回归本源”这一特殊情况？

近期，北京知产院在第25515429号“Maviret”商标无效宣告案件中，认为原告获准注册了“Maviret”商标，同时原告在多项商品及服务上注册了五十余件商标，已构成第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。虽然诉争商标现已转让至第三人名下，但不能改变诉争商标注册的恶意性，驳回原告的诉讼请求。

对于恶意注册的商标是否能“回归本源”，因涉及条款不同，实践中有不同的观点。因违反相对条款而被不予注册或无效的商标，若注册人与真正权利人达成一致，可以依据“情势变更”支持被抢注商标回归本源。如在第16441154号“PlasmaBlade”案[18]中，无效行政程序中国知局认定争议商标构成代理人抢注，抢注人不服提起行政诉讼，一审期间抢注人与被抢注人达成和解，被抢注人受让争议商标。法院则考虑了这一情势变更因素，认为国知局认定争议商标违反商标法第15条并无不当，但鉴于争议商标已转让至第三人，现相关商标权利已归于被代理人，争议商标已无撤销之必要。法院认为被诉裁定做出的事实基础已发生变化，根据情势变更原则，被诉裁定应予撤销，国知局应在考虑新的事实基础上重新作出裁定。

而第44条第1款的其他不正当手段如前面所述，立法目的旨在保护公共利益及不特定多数人申请人的利益，而非特定权利人的个人利益。从维护公共权益的角度，即便转让给真正权利人，也不能消除恶意注册行为对公共利益的不利影响，因此“Maviret”案并未考

考虑“情势变更”这一因素。

但是，换一个角度来探讨这个问题。如果说商标权利人对恶意注册商标提出异议或无效，是为了保护自身品牌、维护商标注册管理秩序，那么商标权利人通过受让取得恶意注册商标所有权，则是为消费者明确商标权利归属、维护商标注册秩序，净化市场环境开通了一条快速通道，使得品牌快速归位于真正权利人，断绝其他人商标抢注人再次实施抢注的可能性。在实践中，往往存在一个品牌被多家企业摹仿和抄袭，又或是存在较多在先近似商标，此时如果真正权利人能受让被抢注商标，使品牌能快速“归位”，消费者能正确识别商品来源，对于市场经济秩序和商标注册秩序也是一种有效的促进和维护。因此，第44条第1款的“其他不正当手段”，还涉及对他人在先权利的抄袭抢注，与商标法其它绝对条款的考虑因素不同，需要站在保护商标专用权，保障消费者、生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济发展的层面，找出平衡利益的解决方法。

[1]（2020）京行终1062号行政判决书

[2]（2019）京73行初11995号行政判决书

[3]（2020）京73行初4202号行政判决书

[4]（2019）京行终7355号行政判决书

[5]（2021）京行终981号行政判决书

[6]（2020）京行终2554号行政判决书

[7]（2019）最高法行申4621号行政判决书

[8]（2020）京行终2906号行政判决书

[9]（2018）京行终4412号行政判决书

[10]（2020）京行终2178号行政判决书

[11]（2018）京行终3313号行政判决书

[12]（2017）京73行初7614号行政判决书

[13]（2019）京73行初13591号行政判决书

[14]（2021）京行终6879号行政判决书

[15]（2020）京行终6968号行政判决书

[16]（2021）京行终6879号

[17]（2019）京行终2005号

[18]（2019）京73行初3998号