

## 商标法44.1、商标评审规则32 | 刮骨疗毒、金蝉脱壳、瞒天过海、暗渡陈仓？用尽计谋去解“毒”（2020）

日期：2020.07.24      作者：付治/

随着商标局、国知局、法院对恶意注册商标等情形打击力度加大，尤其是黑名单制度的建立，部分当事人开始玩计谋，笔者经历过多起类似案件后，对当事人运用的各路计策和手法自叹弗如。例如，在无效宣告程序中有较大可能被认定违反《商标法》第四十四条第一款不正当手段取得注册的，有的当事人将争议商标火速进行转让，企图让接盘侠来面对法律审判和制裁，而自己可以躲避追击；也有的当事人主动注销争议商标，国知局则以结案方式处理，不再就实体问题进行评述。再如，在异议程序中有可能别认定违反《商标法》第七条诚实信用原则的，有的当事人将被异议商标撤回注册申请。

近中华商标杂志微信公众号上发布了一篇文章，题目为《撤回“商标权撤销申请”并不必然导致评审程序终止》，该文章要旨是：商标权撤销复审案件中，撤销申请人基于双方达成和解协议，向商标评审机关提交撤回“撤销申请”，该和解协议虽系双方真实意思表示，但有损社会公共利益或第三方权利的，商标评审机关可以对复审商标是否进行真实的商业使用继续审查。

当事人为了规避被认定恶意注册而用尽各种计谋去解“毒”，这对社会公共利益、第三人权利来说到底是福是祸，该如何平衡各方利益和需求。笔者认为，《商标法》虽赋予各方当事人程序和实体权利/权力，但对于利用法律程序扰乱实体公正审理/审判的情形，尤其是涉及到恶意注册商标的情况，审查/审判机构仍应当考虑社会公共利益或第三方权利是否受到充分保护，而不应因争议商标被注销等而直接结案处理或者因争议商标被转让而做出当事人逃脱恶意认定的结论。

笔者认为，当争议商标属于典型意义上的“毒树之果”时，尤其是争议商标权利人非以使用为目的，有大量或多次抢注商标等扰乱商标注册秩序的行为，那么即便争议商标权利人主动注销争议商标或者将争议商标转让的，国知局仍应就其是否有违反《商标法》第四十四条第一款规定等情形进行审查并作出实体裁定。此外，对于争议商标投入使用且可能损害第三人权利的，也应当对争议商标是否构成违反《商标法》第十三条、第三十条、第三十二条等条款情形进行审查。

### 一、国知局对于“争议商标被核准注销”通常作出结案处理

笔者对2017年以来国知局公开的无效宣告裁定文书进行了查阅，其中国知局适用《商标评审规则》第三十二条予以结案的案件超过2000件，涉及到的评审案件类型包括无效宣告、不予注册复审、撤销复审、驳回复审等。国知局以评审案件结案通知书形式结案的无效宣告案件理由之一包括“争议商标被核准注销”，不予注册复审案件理由之一包括“被异议商标被核准撤回注册申请”。

| 结案理由      | 评审裁定示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 争议商标被核准注销 | <p style="text-align: center;"><b>关于第11351560号“金牌卫浴”商标</b></p> <p style="text-align: center;"><b>评审案件结案通知书</b></p> <p style="text-align: right;">商评字[2018]第0000189784号</p> <p>申请人：厦门金牌厨柜股份有限公司<br/>委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司<br/>被申请人：金牌控股有限公司<br/>委托代理人：宁波海格商标事务有限公司</p> <p>申请人于2017年08月31日对第11351560号“金牌卫浴”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求/撤销注册申请。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第二十七条的规定，由一名商标评审人员依法对本案进行了审理，现已审理终结。</p> <p>经审理查明：经商标局核准，争议商标已经核准注销，注册公告刊登在第1607期《商标公告》。我认为，争议商标的注册已经注销，本案已无实质审理的必要，应予以结案。</p> <p>依照《商标评审规则》第三十二条规定，我委决定如下：</p> <p>本案终止审理，予以结案。</p> <p>当事人如不服本决定，可以依法向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被异议商标被核准撤回注册申请 | <p style="text-align: center;"><b>关于第20625195号“金牌GOLDMEDAL”商标</b></p> <p style="text-align: center;"><b>评审案件结案通知书</b></p> <p style="text-align: right;">商评字[2019]第0000273339号</p> <p>申请人：金牌控股有限公司<br/>委托代理人：宁波海格商标事务有限公司<br/>异议人：厦门金牌厨柜股份有限公司<br/>委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司</p> <p>申请人因第20625195号“金牌GOLDMEDAL”商标（以下称被异议商标）异议一案，不服我局(2018)商标异字第0000063187号不予注册决定，于2019年01月28日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。</p> <p>经审理查明：被异议商标的撤回商标注册申请已被我局核准，见第1662期《商标注册申请撤回公告》。依照《商标评审规则》第三十二条规定，我局决定如下：</p> <p>本案终止审理，予以结案。</p> <p>当事人如不服本决定，可以依法向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。</p> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、法院在“金牌”商标无效宣告案件中仍认定构成违反《商标法》第四十四条第一款规定

“金牌”商标无效宣告案件就非常具有典型性，争议商标原权利人和现权利人系关联公司，原权利人被一审法院认定违反《商标法》第四十四条第一款规定，在一审判决即将下发前，现权利人申请注销争议商标，后国知局提起上诉，二审法院判决维持一审判决，争议商标最终被宣告无效。二审法院在判决书中将争议商标已经被注销的事实记录在案，并没有因为争议商标已经被注销而结案处理，并且认定商标转让行为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。

案情概要：

第11329051号金牌商标由三星电器（宁波）有限公司2012年8月提出申请，2014年6月核准注册，核定使用的商品为第19类“木地板、建筑石料”等，2015年11月转让给金牌控股公司。

厦门金牌厨柜公司于2016年7月针对该商标提起无效宣告申请，主张构成对其驰名商标的复制、摹仿，而且属《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的行为，应予以宣告无效。在未获得商标评审委员会支持后，厦门金牌厨柜公司于是诉至北京知识产权法院。

在法院一审期间，厦门金牌厨柜公司提交的证据显示，第11329051号金牌商标原注册人三星电器（宁波）有限公司、现权利人金牌控股有限公司，还设立了多个关联公司，每个公司看起来都非常“眼熟”——浙江好太太电器有限公司、三星电器（宁波）有限公司、三星卫厨具（宁波）有限公司、韩国三星卫厨柜有限公司、宁波樱花节能科技有限公司。据不完全统计，该些关联公司抄袭“金牌”商标80余枚、抄袭“好太太”商标40余枚、抄袭“三星”商标10余枚、抄袭“樱花”商标30余枚、另外还抄袭了“凤凰”“百达翡

丽”“欧林”“爱妻”等其他商标数十枚。除上述恶意申请注册商标的关联公司外，还有一家关联公司宁波海格商标事务有限公司代理前述商标的申请注册和无效答辩。

一审法院经审理认为：三星（电器）宁波有限公司除第11329051号金牌商标外，还申请注册了包括“集成三星”“凤凰”“樱花”“百达翡丽”“好太太”等众多知名商标相同或近似的商标，参照《商标法》第四十四条第一款的立法精神，前述系列商标注册行为应当予以禁止，第11329051号金牌商标应予以撤销。

在一审案件审理期间，现权利人金牌控股有限公司向国知局提交了第11329051号“金牌”商标注销申请，该商标在二审审理期间被商标局核准注销。

北京市高级人民法院认为：第11329051号“金牌”商标系由原注册申请人三星（电器）宁波有限公司转让给金牌控股公司。三星（电器）宁波有限公司除本案诉争商标外，还申请注册了众多与知名商标相同或近似的商标，可以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”。故三星（电器）宁波有限公司的前述系列商标注册行为应当予以禁止。而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情形，故原审法院的认定并无不当。国家知识产权局的相关主张缺乏事实及法律依据，不予支持，故北京高院判决驳回上诉，维持原判。

### 三、不同处理方式对当事人及社会公共利益的影响

可能有人不能理解，反正争议商标都不存在了，具体是通过宣告无效还是注销程序导致的这种结果，有什么实质性差别吗？笔者就这一问题进行了思考，注册商标虽然GAME OVER了，但不同的结案方式导致商标注册专用权的起始和终止效力不同，进而对无效宣告申请人、争议商标权利人、社会公共利益也产生不同的影响。而且，我国《商标法》中关于无效宣告、注销设立的目的不同，商标法对商标能否注册、应否宣告无效以及相应程序均作了规定，如果不能保障程序正义，也可能也会导致实体正义无法得到保障。

#### （一）关于无效宣告、注销制度的相关法律规定

争议商标在无效宣告程序中注销的，涉及到无效宣告和商标注销法律制度的交叉，其中无效宣告程序相关法律规定包括《商标法》第四十四条、第四十五条、第四十七条，商标注销程序相关法律规定包括《商标法实施条例》第七十三条，国知局作出评审程序终止裁定的依据主要为《商标评审规则》第三十二条。

根据《商标法》第四十七条规定，因第四十四条、第四十五条被宣告无效的争议商标注册商标专用权视为自始即不存在。《商标法实施条例》第七十三条规定，经商标局核准注销的注册商标专用权效力自商标局收到其注销申请之日起终止。由此可见，两种制度下关于注册商标专用权的起始日期和终止日期并不相同，无效宣告程序中被宣告无效的是“自始即不存在”，商标注销程序被核准注销的是“收到其注销申请之日起终止”。

| 相关法律                     | 法律规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 重点摘要            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 商 标 法<br>( 2019 修<br>正 ) | <p>第四十四条 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。</p> <p>第四十五条 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。</p> <p>第四十七条 依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该<b>注册商标专用权视为自始即不存在</b>。</p> | 注册商标专用权视为自始即不存在 |

|                                     |                                                                                                                                                                                              |                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 商 标 法 实<br>施 条 例<br>( 2014 修<br>订 ) | <p>第七十三条 商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册的，应当向商标局提交商标注销申请书，并交回原《商标注册证》。</p> <p>商标注册人申请注销其注册商标或者注销其商标在部分指定商品上的注册，经商标局核准注销的，该<b>注册商标专用权</b>或者该注册商标专用权在该部分指定商品上的<b>效力自商标局收到其注销申请之日起终止</b>。</p>  | 注册商标专用权效力自商标局收到其注销申请之日起终止 |
| 商 标 评 审<br>规 则 (2014<br>修 订 )       | <p>第三十二条 有下列情形之一的，终止评审，予以结案：</p> <p>（一）申请人死亡或者终止后没有继承人或者继承人放弃评审权利的；</p> <p>（二）申请人撤回评审申请的；</p> <p>（三）当事人自行或者经调解达成和解协议，可以结案的；</p> <p>（四）其他应当终止评审的情形。</p> <p>商标评审委员会予以结案，应当书面通知有关当事人，并说明理由。</p> | 终止评审的情形                   |

（二）争议商标注销不必然导致评审程序终止

按照现行《商标法》规定，商标注销主要有2种情形：商标权人主动申请注销注册商标，放弃商标专用权；注册人未提起续展申请或续展申请未获核准。对于当商标权人为自然人死亡且无继承人，或商标权人为企业或其他组织终止且无继受主体时，现行《商标法》规定不能通过注销程序注销注册商标，该种情况可以通过商标撤三等程序解决。

争议商标在无效宣告程序中主动注销的，可以归纳为以下几种情形，其中第一种是申请人和被申请人和解的情况，而第二、三种是争议商标权利人的单方行为。

1. 申请人和被申请人双方协商一致，由被申请人注销争议商标。
2. 被申请人担心被国知局认定违反《商标法》第十五条、十六条、十三条、三十条、三十一条、三十二条等相对条款，被申请人主动注销争议商标。

3. 被申请人担心被认定违反《商标法》第四十四条等绝对条款而被纳入黑名单，被申请人主动注销争议商标。能够选择刮骨疗毒方式在无效宣告程序中主动注销商标的权利人，在做出决定的那一刻，不甘心肯定是有，但可能还有一种“我把商标注销了，看你怎么打无效”的釜底抽薪心理。

笔者认为，不能让商标法规定的注销程序被恶意注册商标的主体利用，当争议商标权利人不仅有抢注商标行为，而且还将商标投入使用，损害社会公共利益或者对第三人权利造成实质影响的，争议商标在无效宣告程序中被注销的不应一律作结案方式处理。

北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》第6.10条规定【诉讼终结的适用】，商标权无效宣告请求行政案件中，诉争商标已经被撤销注册的，不属于《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第八十八条规定“终结诉讼”的情形。根据“圣玛歌”商标和“Melepina5及图”商标诉讼案件的审判结果，法院认为，商标撤销程序与无效宣告程序在性质、法律后果方面均不相同。前者是对诉争商标在指定期间内是否进行过真实有效的商业使用进行审查，其法律后果是该注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止；后者是就诉争商标在申请时是否违反商标法的有关规定进行审查，其导致的法律后果是该注册商标专用权视为自始即不存在。故虽诉争商标已因连续三年停止使用为由被撤销，但在核准注册公告之日至商标局撤销决定作出之日这段期间，其注册商标专用权仍是存在的。故本案仍有必要继续审理。

如果参照北京高院就无效宣告程序中诉争商标被撤销注册而不适用诉讼终结的规定，争议商标在无效宣告程序中注销的也不应当导致评审程序终止，国知局应当就争议商标申请时是否违反商标法的有关规定进行审查。

争议商标在无效宣告程序和注销程序中商标专用权的起始和终止也不相同，对于将争议商标已经投入使用且损害第三人权利的，如果认定争议商标注册专用权效力“自商标局收到其注销申请之日起终止”，则争议商标在商标注册公告日至注销申请日之间仍为有效注册商标，享有注册商标专用权。对于争议商标权利人在商标注册公告日至注销申请日之间进行的商标侵权行为，申请人进行维权的难度和成本较高。而且，如果争议商标权利人系恶意囤积商标及抢注他人商标的惯犯，那么争议商标权利人可能会无法受到该有的惩罚。因此，对于涉及公共利益和第三方权利的情况，也不应简单以争议商标已经注销而作出结案处理。

以上建议为探讨，希望能够被官方采纳。