

商标法44.1款 | 充分运用44.1款，遏制商标恶意抢注 (2021)

日期：2021.05.20 作者：张涵/丁金玲

针对恶意注册，近年来国家也出台了很多措施，包括2019年对商标法进行第四次修订，对于不以使用为目的的非正常申请，商标局可以主动驳回，他人可以依此提出异议或无效宣告。2019年12月份实施的国家知识产权局《关于规范商标申请注册行为的若干规定》，重申以使用为前提申请注册商标的导向。这些均是从源头上规制恶意申请行为的举措。然而想要无效一枚已注册商标，对于商标权利人来讲，往往面临着抢注成本低和维权成本高的极度不对等，成为困扰企业的亏本消耗战。“金牌”系列商标历经商评委支持无效、一审法院认为无效理由不成立维持注册、二审维持一审判决，最终得到最高法院的支持，改判认定争议商标应予以宣告无效。

案情简介：

争议商标“金牌”、“金牌智能”商标由三星电器（宁波）有限公司申请注册，核定使用在第6、11类五金器具、厨房用抽油烟机、燃气炉等商品上，后经核准转让给金牌控股公司（再审被申请人）。

金牌控股公司与三星电器（宁波）公司为关联主体，曾任金牌控股公司高级管理人员的自然人同时又曾参与设立三星电器（宁波）公司，同时还曾设立了其他关联主体：浙江好太太电器公司、三星卫厨具（宁波）公司，并担任前述公司的法定代表人或监事。前述公司申请注册了包括“集成三星”、“凤凰”、“樱花”、“百达翡丽”、“好太太”、“金牌”、“阿姆斯壮”、“黄金搭档”、“苹果厨电”等众多与知名商标相同或近似的商标，总申请数量超过一百件。

金牌厨柜公司（再审申请人）先后对上述三件“金牌”争议商标提出无效宣告申请，认为争议商标属于商标法第44条第1款规定的批量抢注行为，扰乱了商标注册秩序、扰乱了正常的市场经济秩序，同时争议商标构成对“

金牌厨柜
GOLDEN-HOME

”驰名商标的复制、摹仿，违反商标法第13.3款的规定。

评审阶段：国知局认定尚无充分证据证明争议商标的注册采取了欺骗或不正当手段，对于商标法第44.1款不予支持。但是，认为再审申请人的“

金牌厨柜
GOLDEN-HOME

”商标已为中国相关公众广为知晓，构成在第20类橱柜商品上的驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的复制、摹仿、翻译，争议商标核定使用的商品与引证商标达到驰名程度的橱柜商品在功能、用途等方面具有一定关联性，已构成联系密切的关联商品，

同时金牌控股公司具有恶意，争议商标易使相关公众误认，从而淡化驰名商标的显著性，争议商标构成商标法第13.3款规定的情形。裁定争议商标予以无效宣告。

金牌控股公司不服提起行政诉讼，金牌厨柜公司作为第三人参诉。

一审法院认为：争议商标核定使用的商品均与橱柜、家具等商品存在一定差异；并且考虑到在引证商标申请日前已有多件“金牌”文字的商标注册并使用在不同类别中的情形，即使引证商标具有较高的知名度，但由于其显著识别部分“金牌厨柜”包含通用名称“厨柜”，并且考虑到“金牌”本身的显著性和含义，相关公众会将其识别为修饰后词汇的形容词，因此争议商标的注册申请不会造成相关公众的混淆误认，推翻了之前关于商标法13条的认定。对于争议商标是否违反商标法第44.1款，认为当事人可以另行提出主张和证据进行审理，没有进一步评述。判决撤销了被诉裁定。

金牌厨柜公司不服一审判决，向北京高院提起上诉。

二审法院关于商标法十三条的认定与一审法院基本一致，未支持金牌厨柜公司的主张。另外，也认为在案证据不足以证明争议商标的注册构成商标法第四十四条第一款所指的欺骗或其他不正当手段，与被诉裁定的认定一致，未支持金牌厨柜公司关于该争议焦点的主张。

金牌厨柜公司不服二审判决，向最高院申请再审。

再审阶段：金牌厨柜公司提交了金牌控股公司及其关联公司名下恶意抢注商标的列表、各关联主体之间的关联关系证据以及另案认定金牌控股公司违反《商标法》第四十四条第一款的裁定书和判决书，用以证明金牌控股公司具有批量抢注商标的恶意；此外还提交了金牌控股公司及其关联公司实际恶意使用“金牌”商标，攀附金牌厨柜公司知名度的证据，证明即便“金牌”是固有词汇，但金牌控股及其关联主体对标抄袭的是金牌厨柜的“金牌”商标，并非是对汉语中固有词汇的善意注册。

最高院认可了金牌厨柜公司提交的上述证据，并确认了争议商标原注册人的恶意抢注事实。认定争议商标原注册人采取大量申请注册与他人知名商标相同或近似商标的手段，不正当占用公共资源，扰乱商标注册管理秩序，属于商标法第44.1款规制的情形。且不正当手段注册的商标，不因商标注册后的转让行为改变商标注册的违法行为。因此，再审判决认定争议商标应当予以无效宣告。

【案号：（2020）最高法行再378、379、380号】

短评：

随着国家对恶意抢注行为的打击力度，恶意注册人也改变了以往简单粗暴的直接抄袭方式，以设立关联公司抢注、设立商标代理公司为抢注提供便利的方式，使得恶意注册变得更为隐蔽，也加大了权利人维权的难度。那么，关联主体的恶意注册情况是否应当考虑？

北京高院在2019年4月发布的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第17.2条也同样规定了“对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络的”同样适用第44.1款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。在“清样”商标异议案[1]中，北京高院将申请人关联公司的恶意注册情况一并进行了考虑，认为两家公司的系列商标注册行为均体现了共同股东的意志，是共同股东控制下实施的注册行为，具有高度关联性。该判决也进一步指出，商标法44.1款的立法精神在于“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。”。在“Nutrilon”商标无效案[2]中，北京知识产权法院不但考虑了涉案商标注

册人的恶意注册情况，也考虑了其关联公司的恶意注册情况，认为商标注册人及其关联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构成相同或者近似的商标，该行为扰乱了商标注册秩序。

本案最高院在庭审中重点审查了金牌控股及其关联主体的关联关系、各关联主体的恶意注册情况，综合考虑后在判决中认定争议商标原注册人-三星电器（宁波）公司存在大量抄袭他人知名商标的情形，对争议商标的注册违反44.1款。值得一提的是，在“**金牌 GOLDMEDAL**”商标（原注册人-本案被申请人金牌控股公司）无效宣告案[3]中，北京知识产权法院不但考虑了金牌控股公司的恶意注册情况，明确考虑了其关联主体-三星电器（宁波）有限公司、浙江好太太电器有限公司、三星卫厨具（宁波）有限公司的恶意注册情况，还考虑了其设立宁波海格商标事务有限公司从事商标代理业务这一情节，认定金牌控股及其关联主体总计申请注册了100多件与他人知名商标相同或近似的商标，具有明显复制、抄袭、摹仿他人商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，属于商标法第44.1款规定的情形，应当予以禁止。

不同于一般的批量抢注商标，本案被申请人及其关联公司采用更隐蔽的方式以分散主体的形式抢注他人知名商标，然后通过许可他人使用的方式谋取不当利益。关联主体虽在法律形式上属于独立个体，但其背后的实际控制人是一致的，不同主体均抢注他人相同的知名商标，正是反应了背后相同实际控制人的意志，体现了不断升级的抢注方式。如果机械考虑各主体的独立性，不考虑背后实际控制人的共同性，则容易造成在适用44.1款打击恶意注册方面的漏洞。只有剥开独立主体的表面，查清恶意抢注的本质，结合44.1款的立法本意，充分灵活适用该法条，才能精准打击目前不断升级版的恶意抢注。

[1]（2016）京行终2892号[2]（2019）京73行初6696号[3]（2020）京73行初17665号