

商标法44.1 | 商标恶意注册的规制——“黑人”系列商标无效宣告案评析[1]（2019）

日期：2019.08.22 作者：夏欢

规制商标恶意注册是商标行政机关、司法机关、权利人和代理机构的普遍共识。随着《商标法》的几次修改，规制商标恶意注册的配套制度也越来越完善，如第13条规制的抢注驰名商标、第15条规制的代理人或者代表人以及因特定关系的抢注未注册商标、第30条规制的相同或类似商品上申请注册已注册商标相同或者近似的商标、第32条规制的损害他人先在权利和抢注他人先在使用并有一定影响的商标等。然而，上述条款旨在保护特定民事权益，在商标的知名程度、商品类似程度、抢注人与权利人特定关系等方面有不同程度的要求。抢注人往往对此加以利用规避上述条款的适用。这时，《商标法》第44条第一款所规定的“以其他不正当手段取得注册”则成为权利人的维权底牌，也是规制恶意注册的兜底条款。本文将结合笔者代理的“黑人”系列商标无效宣告案探讨“其他不正当手段”条款的具体适用。

基本案情

DARLIE黑人品牌由世界知名的口腔护理用品制造商好来化工集团于20世纪30年代在上海创立，并迅速成为全国最受欢迎的口腔护理用品之一。好来化工集团的成员包括好维股份有限公司（以下称“好维公司”）、好来化工股份有限公司（以下称“好来公司”）和好来化工（中山）有限公司等。二十世纪八十年代，好来化工集团在第3类“牙膏、清洁制剂”等商品上注册了“DARLIE”、“黑人”和“



”商标。凭借80多年优质的产品和服务，DARLIE黑人品牌深受消费者的爱戴和信赖，如今已成为口腔护理用品的领导品牌。其中“黑人”文字商标和“



”图形商标目前已经被人民法院、评审机关认定为牙膏商品上的驰名商标。

本案的争议商标涉及自然人杜桂彬于2002年分别在第5类“蚊香”、第16类“纸巾”和第9类“诱杀昆虫电力装置”等商品上申请注册的六枚“



”和“



”商标，以及杜桂彬设立的一人公司广州黑人日用品有限公司（以下称“广州黑人公司”）于2014年在第11类“电加热装置”等商品上申请注册的1枚“



”商标。争议商标具体信息如下表所示：

申请人	注册号	商标	类别	指定商品	申请日	注册日
杜桂彬	3135549	黑人 DARLIE	16	卫生纸；纸手帕；纸餐巾；纸巾等	2002.4.4	2011.12.28
杜桂彬	3143594		9	诱杀昆虫电力装置	2002.4.11	2011.4.28
杜桂彬	3129590		5	杀害虫剂；驱昆虫药；蚊香；卫生球；卫生巾；消毒纸巾等	2002.3.29	2011.12.28
杜桂彬	3135550	黑人 DARLIE	16	卫生纸；纸手帕；纸餐巾；纸巾等	2002.4.4	2011.12.28
杜桂彬	3143595		9	诱杀昆虫电力装置	2002.4.11	2011.12.28
杜桂彬	3129592		5	杀害虫剂；驱昆虫药；蚊香；卫生球；卫生巾；消毒纸巾等	2002.3.29	2011.12.28
广州黑人公司	14284920		11	冰箱除味器；卫生间用干手器；电加热装置等	2014.3.31	2015.5.14

上述前6枚商标通过初步审定公告后，好来化工集团于2003年依据2001年《商标法》第28条和第13条第2款，以该些商标的注册损害了其在第3类“牙膏”商品上享有的在先注册商标为由提起了异议程序。评审机关和法院以商品存在较大差异、DARLIE黑人系列商标在2002年以前不足以驰名为由核准了上述商标的注册申请。本文无意评价异议程序中的相关认定。实际上，当抢注人申请商标的时间较早，指定使用在在先权利人未注册的商品上时，权利人主张在先注册商标往往面临困境。

随后，我所代理好来化工集团提起无效宣告程序，主要理由为上述商标的注册属于“以不正当手段取得注册”的情形，违反了2001年《商标法》第41条第1款的规定（2013年《商标法》第44条第1款），其中“



”图形商标的注册还损害了其针对头像图形美术作品享有的在先著作权。商标评审委员会支持了好来化工集团的上述主张，对涉案的7枚争议商标予以无效宣告。

经过一、二审程序，北京市高级人民法院作出终审判决，维持商标评审委员会的无效宣告裁定。就《商标法》第41条第1款（2013年《商标法》第44条第1款）的主张，法院认定：“杜桂彬及其公司注册的商标共计66枚，涉及行业类别跨度大，其中53枚商标与他人享有在先权利构成相同或近似，部分在先商标曾被认定为驰名商标，例如，在多个商品类别上申请注册了“黑人”、“DARLIE”商标，还申请注册了4件“多芬”商标、4件“珍妮诗”、2件“亮庄”商标以及“Clean Clear可伶可利”、“拉芳”、“采乐”、“SKII”等商标。杜桂彬的前述系列商标与他人具有较强显著性及较大知名度的商标构成相同或者近似，其注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序构成以其它不正当手段取得注册（的情形）”。[2]

短评：

一、关于适用主体

《审理指南》第17.2条第2款第（1）项规定：“（以其它不正当手段取得注册的）适用主体是该商标的申请注册人，但有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系，或对于申请注册诉争的行为具有意思联络的除外”。根据该条规定，“以不正当手段取得商标注册”的适用主体不仅仅包括诉争商标的申请注册人，还包括与注册申请人存在特定关系或存在意思联络的主体。该规定旨在防止抢注人通过恶意转让商标规避该条款的适用，以及抢注人通过多个不同的主体囤积商标的行为。

本案中，绝大部分商标是在杜桂彬名下，而只有5枚商标是在杜桂彬设立的一人公司广州黑人公司名下。在考察广州黑人公司申请注册的商标时，法院将关联主体杜桂彬的商标注册行为一并纳入考量范围。法院明确认定“黑人公司为自然人独资的有限责任公司，其法定代表人为杜桂彬，黑人公司商标注册行为体现了杜桂彬作为法定代表人的意志，是杜桂彬控制下实施的注册行为，黑人公司与其法定代表人杜桂彬的系列商标注册行为具有高度关联性，因此，本案中对杜桂彬的商标注册行为也应当予以考虑”。[3]

对于商标恶意转让不排除“以不正当手段取得注册”条款的适用，实践中亦有司法判例。北京知识产权法院在“A-K-R-I-S”商标异议复审一案中认定：“本案诉争商标虽几经转让，但涉及的转让主体之间存在利害关系，在未能就商标的多次转让行为给与合理解释的情况下，诉争商标的恶意申请注册行为并不依商标权的转让而改变其性质”。[4]

二、关于适用对象

《审理指南》第17.2条第2款第（2）项规定：“（以其它不正当手段取得注册的）适用对象既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标。”该条规定实际上是将商标申请驳回复审案件和商标申请不予注册复审案件纳入该条款的适用范围。

无论是2001年《商标法》第41条第1款还是2013年《商标法》第44条第1款，在条文的表述方式上均是限于已经注册的商标。本案亦是针对已经注册的商标提起的无效宣告案件。在司法实践中，对于授权阶段的恶意商标注册行为，经历了法律适用上的分歧。直到“清样”商标异议复审案件，评审机关和司法审判机关才达成共识。在该案中，北京一中院在一审判决中认定2001年《商标法》第41条第1款的规定应适用于注册商标案件，该案被异议商标尚未核准注册，适用该条款缺乏根据。而北京高院在二审判决[5]推翻了该认定，其认为“该条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。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”。该案被列入2015年度北京法院知产十大典型案例。

需要指出的是，2019年4月修订并将在2019年11月1日施行的《商标法》第4条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的内容。此条款的增加正是为了在商标授权阶段规制恶意商标恶意申请提供更为匹配的法律支持。此后，对于类似本案争议商标的注册申请，在授权阶段即可得到有效规制。

三、“其它不正当手段”的具体表现

《审理指南》第17.3条对“其它不正当手段”的具体情形进行了列举。根据该规定和相关司法实践，以其它不正当手段取得商标注册的行为，典型表现为：1) 申请注册多件与其它主体商业标识相同或近似的商标，前述商业标识即包括他人具有较强显著性的商标、也包括他人企业名称、字号、社会组织名称、有一定影响力的名称、包装、装潢；2) 申请注册多件与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或近似的商标；3) 商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等。

围绕上述典型表现，笔者想结合前述“黑人”系列商标无效宣告案件，从代理人的角度分享在办理案件的过程中，应从哪几方面向评审机关和司法审判机关证明诉争商标属于“以不正当手段取得注册”的情形。

1、申请注册商标的数量，表现为行为人申请注册大量商标，缺乏正当理由，具有囤积商标的意图。本案中，杜桂彬及其公司一共申请注册66枚商标，其中55枚是与他人商标、企业字号相同或高度近似的商标，所占比例非常大。在目前的司法实践中，如果申请人申请注册的商标数量较少，评审机关和司法审判机关持审慎的态度，需要结合其它维度进行综合考察。

2、申请注册商标涉及类别的行业跨度，表现为行为人申请注册的商标行业跨度大，明显超出其经营业务需求，则其囤积商标的可能性较大。本案中，杜桂彬及其公司申请注册的商标涉及第2、3、5、9、11、16等多个类别，且申请时间集中在2002年，尤其在2002年4月11日同一天申请了38个互不关联的商标，明显已超出经营需要。

3、申请注册商标的显著性和知名度，表现为行为人申请的商标与他人较强显著性的商标、字号、包装装潢等相同或近似，往往是围绕多个主体的多个知名商标进行申请。本案中，杜桂彬及其公司不仅仅申请了多枚黑人商标，还申请了多芬、SK II、可伶可俐、拉芳、名人等驰名商标、著名商标或者公众广为熟知的商标。在此类案件中，代理律师可以通过网络检索收集相关在先商标的证据。

4、申请注册商标后的行为，表现为行为人将申请注册的商标投入真实的使用，而是将商标进行兜售或提起恶意诉讼以谋取不正当利益。本案中，杜桂彬及其公司在网上公开售卖的商标多达20枚。

对于商标申请人仅针对同一主体进行商标抢注的行为，虽然《审理指南》明确规定也可以认定属于商标法第44条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”，但在实践中得到支持的情况较少。主要分歧在于认为该条款规制的是损害公共利益的商标注册行为，而仅针对同一主体进行商标抢注的行为通常被认定为仅仅损害特定民事权益的行为。在“维多利亚的秘密VICTORIA'S SECRET”商标异议纠纷案件中，虽然诉争商标申请人除诉争商标外，还在9个商品或服务类别上申请注册了“维多利亚的秘密 VICTORIA'SSECRET”商标，但北京市高级人民法院以申请商标数量较少，且商标申请人具有使用可能性为由，认定诉争商标未构成“以其他不正当手段”取得注册的情形”。^[6]据悉，维多利亚的秘密商店品牌管理公司已经向最高人民法院申请再审，相信最高人民法院对此会有一个指导性的意见，我们拭目以待。

四、其他考量因素

实际上，杜桂彬在获得商标注册后，于2014年依据其在纸巾上注册的第3135549号“”商标，向工商部门进行了投诉，主张好来化工（中山）有限公司作为黑人牙膏赠品提供的标有“DARLIE”字样的纸巾侵犯了其注册商标。广州市海珠区工商认定构成侵权并对销售主体进行处罚。该案经过复议最后走到诉讼程序。2016年2月，天河区人民法院维持了工商部门的处罚决定。2017年11月二审法院也维持了一审判决。然而，随着北京高院在本无效宣告案件中作出无效其注册商标的终审判决，广州市工商局作出了行政复议

决定撤销了海珠区工商的行政处罚。

另一方面，好来化工集团针对杜桂彬提起的相关法律程序，除了本无效宣告案件外，还有商标异议和民事侵权诉讼。好来化工集团不仅在无效和异议等商标行政案件中取得积极的结果，其以头像图形作品著作权为权利基础对杜桂彬在蚊香商品上的使用提起的侵权主张随之亦得到广州知识产权法院的支持。因为，从实际使用的情况看，虽然杜桂彬将其注册“”和“”商标使用在蚊香商品上，但其产品整体的包装和风格却与好来化工集团的黑人牙膏的包装装潢高度近似。



杜桂彬的黑人蚊香。



好来化工集团的黑人牙膏。

五、结语

针对杜桂彬抢注的系列商标，从2003年异议程序到2018年北京高院的无效宣告判决，虽然历时15年之久，但正义的天平终究指向了好来化工集团。其实，不止好来化工集团，其它很多权利人都面临商标被抢注、被“搭便车”、甚至被恶意投诉或被提起恶意侵权诉讼的境地。这也是近些年司法机关对恶意抢注、恶意侵权和恶意诉讼行为加大规制的原因。对于恶意注册的商标，在民事侵权案件中不应给与保护。对此，最高人民法院在“歌力思”指导案例已经予以明确。而对于恶意注册商标在确权阶段适用经济赔偿的议题也不断被提起和讨论，笔者期待在此方面的进展和突破。

[1] 该文首发于《中华商标》杂志公众号，此处题目略有改动。

[2] 参见北京市高级人民法院行政判决书（2018）京行终2270、2274、2275、2290、2291、2294、2295号。

[3] 参见北京知识产权法院行政判决书（2017）京73行初3836号。

[4] 参见北京知识产权法院行政判决书（2016）京73行初1020号。

[5] 参见北京市高级人民法院行政判决书（2015）高行（知）终字第659号。

[6] 参见北京市高级人民法院行政判决书（2016）京行终3556号。