

商标法44.1 | 从“柜莉ZHILI”商标异议案窥探《北高指南》关于第四十四条第一款的适用（2019）

日期：2019.11.29 作者：赵玉华

商标作为一种独占性的排他资源，作为一种无形资产，在形成品牌知名度并享有一定商誉后可以为权利人带来丰厚可观的财产权益和品牌效益。因此，在市场竞争日益激烈的今天，在有限的商标资源以及无限的品牌利益等多重因素驱使下，商标恶意抢注人企图变“商标”为“商品”，以商标抢注为盈利手段，意图兜售甚至反过来“勒索”真正商标权利人的现象愈演愈烈。2019年4月24日，北京高院发布了《商标授权确权行政案件审理指南》（“以下称《北高指南》”），其中对于《商标法》第44条1款的适用给予了详细的界定。近期，笔者收到了一个异议裁定，裁定的亮点之处在于国知局在未认定商标近似性的前提下，仅以被异议人的恶意模仿和抄袭他人商标，扰乱正常商标注册秩序而据以裁定不予核准被异议商标的注册。裁定作出之日，新《商标法》尚未正式生效，因此，笔者想就本案与大家探讨对《商标法》第44条1款的适用。

案情摘要：香港法翡服饰有限公司在2017年4月28日申请注册“柜莉ZHILI”商标（以下称“被异议商标”），商标申请号为23751229，该商标于2018年1月20日初步审定予以公告，初步审定并公告商品包括第25类“袜、手套（服装）、成品衣、鞋、领带、服装、婴儿全套衣、皮带（服饰用）、内衣、帽”等商品。法国智力有限公司于2018年4月20日依据《商标法》第33条的相关规定，对被异议商标提出异议申请，被异议人香港法翡服饰有限公司未在规定期限内作出答辩。国家知识产权局以“被异议人在不同类别上大量申请注册与他人品牌相同或高度近似的商标，且诸多商标因与他人在先商标相同或近似而被我局予以驳回或部分驳回，部分商标已被他人提出异议，被异议人对此未作出合理解释。被异议人的行为已明显超出正常的生产经营需要，具有明显的摹仿、抄袭他人商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有助于公平竞争的市场秩序，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神”为由，据此不予核准被异议商标的注册。

短评：本案裁文的亮点在于，国知局并未认定商标近似性，因此，被异议商标的注册申请并未损害特定权利人的商标权益。然而，国知局站在公共利益的角度和高度，通盘考虑被异议人名下其它商标的情况等因素（具体因素列举如下）后据以推断被异议人具有明显的摹仿、抄袭他人商标的故意，扰乱正常的商标注册管理秩序，被异议商标的注册被推断为违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神的情形。如前所述，国知局作出该裁定之时，新《商标法》正式尚未生效，另外，异议审查程序中，基本没有适用44条第1款的先例，因此，本案在裁文时使用了第30条；笔者认为可以解释为被异议商标的注册申请违反了第30条前半段的内容，即，“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定……由商标局驳回，不予公告”。虽然，裁文使用了第30条，笔者认为，在继北京高院发布了《北高指南》后，国知局更多是秉承了《北高指南》所规定的“其他不正当手段的认定”标准，通过该《北高指南》所界定的几种具体情形，而裁定不予核准被异议商标的注册申请。国知局据以认定被异议人具有“其他不正当手段”的因素如下：

1. 被异议人名下多枚商标被置于专业的商标转让网站进行标价售卖；
2. 被异议人批量复制和抢注他人多枚知名商标，且部分商标被驳回或被他人提起异议申请；
3. 被异议人公司注册地位于香港。因此，其极有可能是一家注册于香港的皮包公司，目的在于规避官方各种可能的盘查，以将抢注商标注册所可能导致的民事风险及其他风险降至最低；
4. 被异议人未在规定期限内作出答辩，未就被异议商标的注册申请予合理解释。

5. 被异议商标与异议人引证商标未构成近似商标。

因此，可以推知，被异议人申请注册被异议商标之意不在使用，而意在转让售卖并从中牟利。结合《北高指南》17.3规定的“其他不正当手段”具体认定情形，被异议人的行为明显属于具体认定情形之一。另外，《商标法》第44条第1款从字面上理解仅适用注册商标，不过《北高指南》17.2规定44条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，而前提是需要同时满足下列条件：

1. 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商标的行为具有意思联络的除外；
2. 适用对象既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标；
3. 申请注册行为扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、或者属于不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益的；
4. 申请注册行为未仅损害特定民事权益。

因此，《审理指南》中“其他不正当手段”适用于未注册商标在适用主体的认定标准方面来说还是较为严苛的。虽然《商标法》第44条第1款不会在异议程序中明确适用，但是，国知局会在通盘考量被异议人的商标申请注册背景等因素下综合衡量，即便是以30条作为载文法条依据，其更多是秉承第44条第1款的“其他不正当手段”的认定标准，从公共利益角度规范和规制商标恶意抢注情形。在《第26479302号“蔻浪凡KOULANGFAN”商标不予注册的决定》中，国知局同样认为与本案被异议人情形如出一辙的商标申请人违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册立法精神，进而以30条不予核准其注册。这也表明相关当局在积极采取措施严厉打击各种破坏商标管理秩序的违法行为；仅2018年一年的时间，国知局在商标注册审查和异议环节，累计驳回非正常商标申请约10万件，其目的在于规制商标恶意申请和囤积注册商标行为，以维护正常的商标注册秩序，打造公平的市场竞争环境。新《商标法》已于2019年11月1日正式生效。因此，对于与本案类似情形的异议案件的审理，相较于间接秉承第44条第1款中的“其他不正当手段”的审理标准，相信国知局会直接大量援引第4条，我们拭目以待。

此外，本案还有一个值得探讨的问题，就是商标局裁文虽然阻止了商标的注册，却可能无法阻止其使用，因为裁文中清晰的论述了双方商标并未构成近似。现行《商标法》仅对少部分商品，如“人用药品、烟草”等，实行商标强制注册制度，因此，被异议人仍可以将被异议商标作为未注册商标使用在25类服装等商品上并开展生产经营进而投入消费市场。因此，理想状态是裁文不就商标近似性发表意见。否则，申请人会面临商标已经不予注册却并不满意的境况，虽然就异议程序而言可能也无路可走。但如果是无效程序，申请人可能被迫提起行政诉讼。新商标法第4条生效后，申请人直接依据该绝对理由提起异议或无效，也许可以避开商标的近似判断问题。