

商标法44.1 | 法院明确批量恶意申请可以参照适用制止欺骗或其他不正当手段注册条款（2016）

日期：2016.06.05 作者：李运全

注册地在香港的高登品牌管理有限公司（高登公司）在商品和服务国际分类第11、14、18、20、21、24、25、28、35和43类申请注册“微软风”、“微软风Welfare”或“微软风Welfeng”等10个商标。微软公司针对这10个商标（系争商标）提出异议或者无效宣告申请，主张系争商标是对微软公司在第9类计算机软件等商品上的驰名商标“微软”的抄袭和模仿；并认为高登公司违反诚实信用原则，抄袭或模仿多个他人的知名商标，系争商标构成“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”之情形。商标局和商评委没有支持微软公司的主张，裁定核准10个系争商标的注册。

微软公司不服商评委异议复审的裁定，在旧法期间向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在有关第20类和21类“微软风Welfeng”两商标的异议复审诉讼案件中，北京市第一中级人民法院判决撤销商评委的裁定。法院认为：2001年商标法第四十一条第一款的规定涉及的是撤销商标注册的绝对事由，主要是指妨碍商标注册管理秩序、损害公共利益的行为，其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，待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。商标局、商标评审委员会及法院在商标审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。根据已查明的事实，除本案被异议商标外，第三人高登公司还申请注册了多个与他人知名商标近似的商标.....前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人具有较高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场秩序，违反了公序良俗原则。参照2001年商标法第四十一条第一款的立法精神，第三人高登公司的前述商标注册行为应当予以禁止。

此外，在收到有关第14类“微软风Welfare”商标准予注册的异议复审裁定后，由于依据2013年《商标法》不能直接提起行政诉讼，微软公司向商评委提起了无效宣告申请。商评委认为系争商标构成对微软公司驰名商标“微软”的抄袭，可能削弱驰名商标的显著性和良好声誉。高登公司申请注册多个与他人知名品牌相近似的商标，其行为会扰乱我国商标注册和管理秩序，裁定宣告高登公司的注册商标无效。

万慧达代理微软公司参与了上述案件。

短评：

本案可以看出商评委和法院甚至商评委不同的审查员对于2001年《商标法》第四十一条第一款（2013年《商标法》第四十四条第一款）的适用掌握的尺度并不一致。2005年的《商标审查及审理标准》对于2001年《商标法》第四十一条第一款有关于“基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为”的适用规定。对于保护范围界定为“对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品/服务相同或者类似的商品/服务上”并且限定在系争商标注册之日起五年内提出撤销申请。相关规定不能有力打击实践中亟待解决的恶意抢注行为。

2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断”。最高院的意见表明了制止不正当手段取得注册的态度，但是并没有明确该条的适用标准。在申请程序中适用第41条一款的本轮系列案例表明了法院加强打击批量抢注的决心。

2014年最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（征求意见稿）规定“商标注册人明显缺乏真实使用意图，大量申请注册与他人有一定知名度的商标、有一定知名度的地名相同或近似的商标，或者缺乏正当理由申请大量商标，商标评审委员会适用商标法第四条、第四十四条规定不予注册或者宣告无效的，人民法院予以支持”。尽管该规定是征求意见稿，但可以看出最高院明显倾向于加大打击恶意注册的力度，认可2013年《商标法》第四十四条（2001年《商标法》第四十一条）的规定适用于未注册商标。此外，值得期待的是，目前工商总局正在修改《商标审查及审理标准》，征求意见稿中有关“以其他不正当手段取得注册”部分作出了很大的修改，不再限定5年的撤销期限，对在先使用商标的保护范围不再限于相同或者类似商品和服务，并列举了多种具体情形，明确了审查时的考量因素等。如果相关规定的修改能够顺利通过，相信会有利于维护我国的商标注册管理秩序，打击违反诚实信用原则的恶意注册行为。