

關於審慎適用《商標法》 不正當手段註冊條款的思考

-杜穎-

2013年《中華人民共和國商標法》(以下簡稱“《商標法》”)修改後,將2001年《商標法》第41條第1款調整為第44條第1款,表述上調整為“已經註冊的商標,違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的,由商標局宣告該註冊商標無效;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效”。除了條文序號的調整外,修法前後,條文的內容規定基本相同,只是因為程序改革而將原來的“撤銷”、“裁定撤銷”的用語改成了“宣告註冊商標無效”。¹故,本文對修改前後的相應條文不再加以區分,將對該款的思考聚焦在“其他不正當手段取得註冊的”情形,並將其定義為“不正當手段註冊條款”,對該款在適用中應該注意的問題進行分析,核心觀點為:商標審查審理實踐在援引不正當手段註冊條款對註冊商標進行無效宣告時,應持審慎的原則,綜合考量個案情況做出全面的權衡,兼顧商標註冊秩序的維護和個案實質公平的達成。

一、從規範的意涵視角看審慎適用 不正當手段註冊條款

我國商標理論和實務界已有的共識認為,“以其他不正當手段取得註冊”的規制指向擾亂商標註冊秩序、損害公共利益的行為。商標禁止註冊條款均各有自己的任務分工,不宜簡單啓用,第44條第1款適用於弄虛作假、偽造證件獲得註冊或者是擾亂公共秩序、不正當佔用公共資源或者謀取不正當利益的情形。³未損害社會公共利益而僅侵害特定主體合法權益的,不屬於“其他不正當手段”的申請註冊。⁴在“蠟筆小新”商標無效宣告案⁵和“海棠灣”商標無效宣告案⁶中,法院都認定了商

標申請人擾亂了商標註冊管理秩序及公共秩序,損害了公共利益,構成第44條第1款“以其他不正當手段取得註冊”的情形。有的司法判決則明確提出,《商標法》第44條法律規定中所指的“其他不正當手段”侵害的主體屬於不確定的公眾群體。⁷此共識已得到規範性文件的確認。《商標審查及審理標準》(2017)規定:“以其他不正當手段取得商標註冊的行為是指確有充分證據證明商標註冊人採用欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益等其他不正當手段取得註冊,其行為違反了誠實信用原則,損害了公共利益。對於只是損害特定民事權益的情形,則應適用商標法第四十五條及商標法的其他相應規定進行審查判斷”。《商標審查審理指南》(2021)在沿襲上述公共利益損害情形列舉的基礎上進一步強調“對於只損害特定民事權益的情形,應適用《商標法》第四十五條及其他相應規定”。《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》(以下簡稱“《規定》”)第24條也明確指出,“以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者謀取不正當利益的”,屬於商標法第44條第1款規定的“其他不正當手段”。由此可見,對於特定民事權益保護不適用不正當手段註冊條款,商標行政主管機關和司法機關也已經達成了共識。

從體系化的角度來看,特定民事權益的保護之所以不適用不正當手段註冊條款,主要是因為該條款被定位為絕對理由條款後,作為絕對理由宣告無效既不限定提起宣告無效的主體,也不限定期起宣告無效的爭議期間⁸,如將其適用於特定民事權益的保護會使得特定民事權益主體之間的衝突解決繞過五年爭議期間的限制,架空《商標法》第45條關於商標爭議期間

的規定,破壞已經形成的市場秩序。但是,實踐中似乎常有突破區分絕對理由與相對理由適用不同條款的做法,將不正當手段註冊條款適用於侵害私益的情形。⁹有人批判這種做法,認為這是將違背客觀事實和法律規定不能成立的私益主張直接上升為公共利益,造成了第 44 條第 1 款的濫用,應當予以糾正。¹⁰

二、從歷史的視角看審慎適用 不正當手段註冊條款

多年來,我國的商標註冊申請量居高不下,這一方面有市場主體商標意識增強的原因,另一方面也存在着大量商標惡意搶註和囤積的現象。為了遏制商標惡意搶註現象,不正當手段註冊條款的適用範圍越來越寬,首先從最初爭議中的程序條款轉化為實體條款¹¹。其次,不正當手段註冊條款從商標爭議階段才適用的條款轉化為貫穿適用於異議和爭議階段的條款。¹²例如,在“清樣”案中,北京市高級人民法院指出,第四十一條第一款¹³的立法精神應當貫穿於商標申請審查、核准及撤銷程序的始終,在商標申請審查、核准及相應訴訟程序中,可以參照適用。¹⁴最後,不正當手段註冊條款從相對理由條款轉化為絕對理由條款¹⁵。最高人民法院在 2006 年“誠聯及圖形”案中,確認了“商標法第四十一條第一款¹⁶中‘以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊’的情形並列,涉及的是撤銷商標註冊的絕對事由”。¹⁷“誠聯及圖形”案之後,法院轉變了過去將第四十四條第一款作為相對理由適用的觀點。

在上述轉變中,從相對理由條款到絕對理由條款的適用轉變對該條款的適用範圍擴張的意義最大。如前所述,作為絕對理由宣告無效既不限定提起宣告無效的主體,也不限於提起宣告無效的爭議期間。對此,最高人民法院曾在《關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》(法發〔2009〕23 號)中指出,應“正確區分撤銷註冊商標的公權事由和私權事由,防止不適當地擴張撤銷註冊商標的範圍,避免撤銷註冊商標的隨意性”。也正是基於此,我們必須謹慎,因為一個本來定位為相對理由的條款被作為絕對理由適用,是否應該追問其中的背景?如前所述,這其中一個重要的背景根源在於遏制商

標惡意搶註,那麼不屬於商標惡意搶註的情形就不應該放入該條款的規制範疇中。即便是大規模註冊商標,但不構成大規模搶註商標的,也不應由該條款規制。¹⁸另一方面,我們在以絕對理由適用該條款時應該考慮這個條款從相對理由轉變為絕對理由適用的歷史節點,對於那些註冊時間較早的商標不應該適用不正當手段註冊條款進行無效宣告。

從歷史發展來看,“其他不正當手段”的規定來源於 1993 年《商標法》第 27 條第 1 款,即“已經註冊的商標,違反本法第八條規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的,由商標局撤銷該註冊商標;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標”。1993 年《商標法實施細則》第 25 條第(5)項對該款做了解釋,即下列行為屬於《商標法》第 27 條第 1 款所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的行為:(1)虛構、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關文件進行註冊的;(2)違反誠實信用原則,以複製、模仿、翻譯等方式,將他人已為公眾熟知的商標進行註冊的;(3)未經授權,代理人以其名義將被代理人的商標進行註冊的;(4)侵犯他人合法的在先權利進行註冊的;(5)以其他不正當手段取得註冊的。由此解釋可見,“其他不正當手段”的兜底條款規定主要是為了解決相對理由下的商標搶註問題的。¹⁹

2001 年《商標法》修改之後,1993 年《商標法實施細則》第 25 條中規定的若干情形直接上升到《商標法》的規定中,比如關於第二種情況轉化為第 13 條馳名商標保護的規定;第三種情況轉化為第 15 條禁止代理人代表人搶註的規定;第四種情況轉化為第 31 條在先權利的規定。

究竟如何理解“其他不正當手段”,2005 年《商標審理標準》認為,其係基於不正當競爭、牟取非法利益的目的,惡意進行註冊的行為。此種情形是指在《商標法》第 13 條、第 15 條、第 31 條等條款規定的情形之外,確有充分證據證明係爭商標註冊人明知或者應知為他人在先使用的商標而申請註冊,其行為違反了誠實信用原則,損害了他人的合法權益,損害了公平競爭的市場秩序,係爭商標應當不予核准註冊或者予以撤銷。並進一步規定了下列要件:(1)商標註冊人有惡意;(2)係爭商標為他人在先使用的商標;(3)保護範圍:對在先使用商標的保護範圍原則上限於與該商標所使用商品/服務相同或者類似的

商品/服務上。按照這種解釋,第 44 條第 1 款規範的就是不正當手段搶註他人在先使用的未註冊商標的行爲,應該是相對事由條款,這也在相關爭議的處理中有過體現,如“Haupt 商標案”。該案中,輝銳公司於 1996 年 11 月 18 日向商標局提出“Haupt”商標註冊申請,並於 1997 年 11 月 14 日獲准註冊。金豐公司以“Haupt”商標由其設計、使用在先為由,向商評委請求撤銷該商標。本案的焦點問題在於,“Haupt”商標是申請人在先使用的商標,但不符合《商標法》第 13 條的未註冊馳名商標和第 31 條具有一定影響商標的條件。商評委認為,申請人如能證明,被申請人申請註冊爭議商標“Haupt”違反了誠實信用原則,符合《商標法》第 41 條第 1 款²⁰的適用條件,則應當予以制止。²¹

然而,2017 年 1 月公佈的《商標審查及審理標準》對“以其他不正當手段取得註冊的”適用發生了很大變化,明確將其定位於保護公共利益和商標註冊秩序的條款。同年,最高人民法院《規定》在第 24 條也做了幾乎同樣的表述。那麼,我們可以得出,在規範文件中明確將不正當手段註冊條款定位為絕對事由條款是在 2017 年,這也意味着,針對在 2017 年以前核准註冊的商標適用不正當手段註冊條款宣告無效時是否應該持更為審慎的態度? 2019 年,《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第 17.4 條規定,訴爭商標申請註冊的時間較早,且在案證據能够證明訴爭商標申請人對該商標具有真實使用意圖並實際投入商業使用的,可以根據具體情況,認定訴爭商標不構成“以其他不正當手段取得註冊”的情形。據此,申請註冊時間較早、具有真實使用意圖並投入商業使用等因素應當是適用第 44 條第 1 款的重要考量因素。在滿足這些情況的條件下,不適用不正當手段註冊條款宣告註冊商標無效為宜。

三、從利益平衡的視角看審慎適用不正當手段註冊條款

《最高人民法院關於充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》指出:“更新觀念,切實增強服務社會主義文化大發展大繁榮和經濟自主協調發展的針對性和有效性。……要強

化利益平衡觀念,把利益平衡作為知識產權司法保護的重要基點,統籌兼顧智力創造者、商業利用者和社會公眾的利益,協調好激勵創造、促進產業發展和保障基本文化權益之間的關係,使利益各方共同受益、均衡發展”。當不正當手段註冊條款的適用涉及到無效宣告申請人的利益時,由於此種情形下無效宣告申請人和商標註冊人之間往往存在直接或者間接的競爭關係,此時尤其需要強調利益平衡的考量,要將公共利益、商標註冊人利益以及無效宣告申請人的利益進行綜合考量,審慎考察爭議商標的註冊是否擾亂了註冊秩序和損害了公共利益? 考察爭議商標的註冊時間,商標註冊人是否進行了商標的真實使用和誠信經營? 考察商標被宣告無效後對商標註冊人經營的影響? 對於無效宣告申請人,要考察其與商標註冊人之間的關係,其本身是否有明示或者默示的認可商標註冊的行為以及其對商標註冊是否採取放任的態度或者存在權利懈怠的情形。

特別值得注意的是,近年來伴隨着制止惡意搶註的呼聲高漲以及打擊惡意搶註措施的強化,不正當手段註冊條款的適用逐漸擴張,在相當多的案件中出現了“株連”的情形,即一旦商標註冊人有申請註冊多件與他人註冊商標、企業名稱、字號、作品等相同或者近似的商標的情況,則很可能會使得其使用多年的註冊商標受牽連而被一併宣告無效。這種行政干預不僅擾亂了正常的市場競爭秩序,也威脅商標註冊秩序的穩定,破壞商標註冊的公信力,使得商標註冊人多年經營積累的商譽付之東流,傷害市場主體的經營積極性。這種作法屬於明顯的矯枉過正,沒有歷史地分析問題,更沒有現實地解決問題;既不尊重市場邏輯,也沒有因循法理。

從制度層面上看,我國實行的是商標註冊取得制,先申請原則本身就會導致對先使用的衝擊,在法律規定的框架內先註冊商標並獲得授權確權是制度的應有之義,法律也應該允許。正如法院裁判所述,“在對法律所規定的特定情形予以認定時,不能以動搖商標基本註冊制度為代價,否則所產生的社會收益將遠小於所付出的社會成本,更應當予以嚴格認定”。²²另外,在法律適用的過程中一定要注意避免將法律問題泛道德化處理,將商標確權授權爭議放在法律的框架內、規範的適用範圍內處理,而不是站在道德的制高點上進行行為評價。法律問題交給法律處理,道德問題交給道德處理。商標法適用中的泛道

德化傾向，容易導致在諸如撤銷不當註冊商標或侵權認定中不適當地開展道德評判，以純粹的道德判斷代替法律判斷。²³因此，即便註冊行為本身存在道德上的瑕疵或者負面評價，只要不觸發商標法律制度中的禁止性或者否定性法律效果的規範，就應該允許行為的實施或者維持權利的有效性。對於擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益等行為的認定，應當回歸商標法的規定，在法律規範意義下進行法律解釋。²⁴

總之，商標法中的不正當手段註冊條款在定位為絕對理由條款、實體性條款、貫穿階段適用條款後，其適用的法律後果極其嚴重，一旦適用對商標註冊人會造成毀滅性打擊，因此應該審慎適用。在涉及到特定主體的民事權益的保護時，應儘量避免適用，尤其是註冊商標註冊時間較早、註冊人又已經投入了實際使用且已經積累了一定商譽的情況。這一方面是防止特定民事權益主體規避五年爭議期間的限制，宣告已經實際註冊並使用多年的商標無效，架空商標法關於五年爭議期間的規定，維護商標註冊的既有秩序及商標註冊的公信力和商標註冊人對商標授權的信賴利益；另一方面也是對已經形成的市場秩序的尊重，對市場自由競爭的維護。不正當手段註冊條款的適用要回歸法律的規範視角內，不能通過泛道德化的評價適用該條款，在具體適用中要對商標註冊秩序、公共利益、商標註冊人的利益、無效宣告申請人等相關主體的利益進行綜合細緻的衡量，歷史地分析商標註冊的背景，現實地考察商標宣告無效的法律效應和市場後果，在堅持不正當手段註冊條款用於打擊惡意搶註、維護商標註冊秩序的同時，考慮個案適用的實質公平要求，避免過度適用和矯枉過正。■

作者：中央財經大學法學院教授、知識產權研究中心主任

¹ 相關程序性和實體性規定的適用，請參考杜穎：《商標法》，北京大學出版社，2016年第3版，第104—105頁。

² 也有將該條界定為“其他不正當手段註冊”條款，參見劉曉軍：“大規模註冊商標不適用‘其他不正當手段取得註冊’條款的實務研究”，載《科技·知產財經》，2021年總第8期，第24頁。

³ 參見黃匯：“我國商標註冊取得權制度的體系化完善”，載《法律科

學（西北政法大學學報）》，2022年第1期，第176頁。

⁴ 參見寧立志、葉紫薇：“商標惡意搶註法律適用研究”，載《法學評論》，2022年第2期，第189頁。

⁵ 參見（2011）高行終字第1427號行政判決書。

⁶ 參見（2013）知行字第41、42號行政裁定書。

⁷ 參見（2013）高行終字第76號行政判決書。

⁸ 參見《知識產權法學》編寫組：《知識產權法學》，高等教育出版社，2022年第2版，第201頁。

⁹ 參見鐘鳴：“《商標法》第44條第1款評註”，載《知識產權》，2020年第2期，第31頁。

¹⁰ 參見馬興洲：“關於《商標法》第四十四條第一款規範適用的法律思考”，載“知產力”微信公眾號，2021年10月12日。

¹¹ 參見藏寶清：“新《商標法》第四十四條第一款‘其他不正當手段’的適用”，載《中國工商報》，2016年第7期。

¹² 相關討論參見段曉梅：“商標法第44條第1款‘其他不正當手段’的解讀”，載“知產力”微信公眾號，2018年2月23日。

¹³ 2001年《商標法》規定的條文序號，筆者註。

¹⁴ 參見（2015）高行（知）終字第659號行政判決書。

¹⁵ 相關討論參見楊靜：“對商標法第四十四條第一款的融貫性解釋”，載《人民司法》，2020年第7期，第87頁。

¹⁶ 同註13。

¹⁷ 參見（2006）行監字第118-1號行政判決書。

¹⁸ 同前註2劉曉軍文。

¹⁹ 參見吳漢東：“惡意商標註冊的概念體系解讀與規範適用分析”，載《現代法學》，2023年第1期，第24頁。

²⁰ 同註13。

²¹ 參見商標評審委員會商評字（2005）第1648號《“Haupt”商標爭議裁定書》。

²² 參見（2016）京行終5374號行政判決書。

²³ 參見孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社，2009年7月第1版，第229頁。

²⁴ 參見夏君麗：“商標授權確權案件‘不正當手段’的司法探究”，載《法律適用》，2018年第16期，第33頁。