

我国商标法中“以其他不正当手段取得注册”的理解和适用

魏志静

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作 454000)

摘 要:2001年商标法修改后,人民法院将第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”作为禁止商标注册相对理由的兜底条款。2008年9月最高法院在一则《驳回再审申请通知书》中明确其只能作为禁止商标注册的绝对理由适用。为应对此变化,须对商标法中禁止商标注册相对理由的条款给出较宽松的解释。将来修改商标法时,宜取消本规定,单独设立申请商标注册应当遵循诚实信用原则,作为禁止商标注册相对理由的兜底条款。

关键词:商标法;兜底条款;不正当手段;抢注;诚实信用原则

中图分类号:D923.43

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2012)06-0058-05

2001年12月1日起施行的商标法(以下简称2001年商标法)第四十一条第一款规定了已经注册的商标由商标局撤销注册的事由,并准许其他单位或者个人请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。本条处于商标法第五章“注册商标争议的裁定”中,该章是有关商标争议程序的规定,属于程序性条款。但本条款中“以其他不正当手段取得注册”的内容,从字面上理解,显然是对撤销注册商标实体事由的规定。由于该规定涉及的事由比较抽象,其具体如何适用对当事人的利益影响巨大,此问题已经引起了实务界和学术界的关注。在此情况下,有必要结合商标法发展的历史及商标法中其他相关的条文对该规定深入剖析,以吻合立法原意。同时,下一次修改商标法时宜对本问题作出回应。

一、2001年商标法施行后至2008年9月,商评委及人民法院对“以其他不正当手段取得注册”的理解

我国商标法关于“以其他不正当手段取得注册”的规定有一个变化过程。1993年修订的商标法(以下简称1993年商标法)第二十七条第一款是对已经注册的商标由商标局撤销注册事由的规定,其中也包括以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册这一事由。1995年修订的商标法实施细则(以下简称1995年商标法实施细则)第二十五条第一款对1993年商标法第二十七条规定的“以其他不正当手段取得注册”的行为进行了具体的列举,并设置了兜底条款,以全面规范此类行为。

从1993年商标法第二十七条第一款及1995年商标法实施细则第二十五条第一款的规定来看,“以其他不正当手段取得注册”涵盖的范围比较广泛,既包括注册商标损害商标注册秩序等损害社会公共利益的行为,也包括损害相对人利益的行为。1995年商标法实施细则第二十五条第一款第(二)、(三)、(四)项的规定被吸纳在2001年商标法第十三条、第十五条、第三十一条的规定中,成为禁止商标注册的相对理由。2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”的内容与1993年商标法第二十七条第一款及1995年商标法实施细

收稿日期:2012-07-08

作者简介:魏志静(1979-),女,河南安阳人,法学博士,讲师,主要研究方向为知识产权法学、法律史学。

则第二十五条第一款第(五)项规定的内容相同。

2001年商标法及2002年商标法实施条例对“以其他不正当手段取得注册”的含义都未给予明确规定,国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)和商标评审委员会于2005年12月制订的《商标审查及审理标准》中对此含义进行了界定。该标准认为,2001年商标法“以其他不正当手段取得注册”是指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^①。可见,商标局及商标评审委员会将“以其他不正当手段取得注册”的规定作为撤销商标注册的相对理由予以适用。该标准还规定了判定系争商标注册人是否具有恶意需要考虑的因素^②。从这些规定的内容来看,2001年商标法“以其他不正当手段取得注册”的行为是指系争商标注册人违反诚实信用原则,将他人先在使用的系争商标申请注册的行为。根据该标准的相关规定,2001年商标法“以其他不正当手段取得注册”的规定是对商标法第三十一条规定的重要补充,是对在先使用但没有达到一定影响的商标提供的有条件的保护。为与此目的相协调,该标准规定,商标在先使用人应当自系争商标注册之日起五年内向商标评审委员会提出请求撤销的商标争议裁定申请^③。

2001年商标法施行后至2008年9月,人民法院对“以其他不正当手段取得注册”的理解与《商标审查及审理标准》确定的原则一致。本文仅以一案说明。在原告盛能投资有限公司诉被告商标评审委员会、第三人株式会社良品计画一案中,第三人于1984年1月21日在日本申请注册了“无印良品”商标,指定使用在绒衣、T恤衫、帽子等商品上。1991年7月,第三人在英国伦敦合资开设了“无印良品 MUJI”商品专卖店。1991年11月第三人在香港与香港永安百货合资开设了“无印良品 MUJI”商品专卖店。1991年至1992年,第三人在英国、中国香港地区在第25类服装等商品上注册了“无印良品 MUJI”及“MUJI”商标,并在西班牙第25类服装等商品上注册了“无印良品”商标和“MUJI”商标。本案中,原告是香港的一家公司,其于1994年2月8日在服装等商品上向商标局申请注册“无印良品”商标。1995年11月28日,该商标被核准注册,核定使用的商品为“服装、鞋、帽”。2000年5月8日,第三人依据1993年商标法第二十七条及1995年商标法实施细则第二十五条的规定,以原告的“无印良品”商标注册不当为由提出撤销申请。被告认为:第三人举证证明其商标在香港地区的在先使用及其影响不属于2001年商标法第三十一条规定的情形,第三人依据该法第三十一条所提争议理由不能成立。同时,第三人已经证明其在先使用并在世界各国广泛注册了“无印良品 MUJI”商标。第三人在香港早原告两年多的时间就在先使用并注册了“无印良品”商标。“无印良品 MUJI”商标本身也具有一定的独创性,在实际使用方式上,原告采用了与第三人商标非常近似的方式。在销售中,原告的销售人员也称自己为日本品牌。据此,被告认为,上述事实证明了原告在注册和使用“无印良品”商标时具有主观恶意,原告申请注册“无印良品”商标的行为已经构成2001年商标法第四十一条第一款所述“以其他不正当手段取得注册”的行为。被告据此撤销了原告注册的“无印良品”商标。原告不服被告作出的裁定,提起行政诉讼。一审法院判决维持被告作出的裁定^④。北京市高级人民法院也持这种观点,其在(2008)高行终字第107号行政判决书中对2001年商标法规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”进行了界定,是指基于进行不正当竞争、牟取非法利益为目的,恶意进行注册的行为^⑤。

综上,从2001年商标法施行后到2008年9月,商标评审委员会与人民法院均将“以其他不正当手段取得注册”理解为禁止商标注册相对理由的兜底条款予以适用。支持这种做法的主要理由有:(1)从商标法的发展历史来看,1995年商标法实施细则第二十五条第一款第(五)项规定与第(二)至第(四)项规定属于并列关系,鉴于第(二)至第(四)项规定是禁止商标注册的相对理由,第(五)项规定也可以作为禁止商标注册的相对理由适用。2001年商标法中“以其他不正当手段取得注册”之规定的措辞与1993年商标法第二十七条第一款及1995年商标法实施细则第二十五条第一款第(五)项规定中的措辞相同,可见前者直接来源于后者,在后者可以作为禁止

①具体包括:一、系争商标申请人与他人曾有贸易往来或者合作关系;二、系争商标申请人与他人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和范围;三、系争商标申请人曾与他人发生过涉及系争商标的其他纠纷;四、系争商标申请人与他人存在内部人员往来关系;五、系争商标注册后,系争商标注册人出于牟取不正当利益的目的,胁迫他人与其进行贸易合作的,或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金;六、他人商标具有较强独创性;七、其他可以认定为明知或者应知的情形。

②参见北京市第一中级人民法院(2006)一中行初字第191号行政判决书。本案审结后原被告双方均未提起上诉。本案中,人民法院所持意见甚至比本文的观点更进一步,对没有证据证明在中国大陆在先使用的商标亦予以保护。

商标注册的相对理由适用的情况下,前者理应可以适用于同样的情况。而且,立法机关在2001年修订商标法时,没有明确2001年商标法中“以其他不正当手段取得注册”的规定不能作为禁止商标注册的相对理由适用。因此,2001年商标法关于“以其他不正当手段取得注册”的规定可以作为禁止商标注册的相对理由适用;(2)在2001年商标法实施之后,商标评审委员会及人民法院在实践中坚持这种做法,制止了一些违法抢注他人商标的行为,取得了较好的社会效果;(3)如果2001年商标法中“以其他不正当手段取得注册”的规定不能作为禁止商标注册的相对理由适用,则缺少了禁止商标注册相对理由的兜底条款,不利于制止形形色色的抢注他人商标的行为^①。

二、2008年9月之后人民法院对“以其他不正当手段取得注册”理解的改变

2008年9月,最高人民法院在其作出的(2006)行监字第118-1号《驳回再审申请通知书》中指出商标法第四十一条第一款中涉及的是撤销商标注册的绝对事由,损害的是公共秩序或者公共利益,或者是妨碍商标管理秩序的行为^②。由此可见,最高人民法院将“以其他不正当手段取得注册”理解为与商标法第十条、第十一条、第十二条并列的禁止商标注册的绝对理由予以适用。这一变化势必对司法实践产生实质性的影响,但商标评审委员会是否完全接受该观点尚存疑问^③。

上述理解更为可取,理由如下:第一,从2001年商标法第四十一条第一款的内容来看,“以其他不正当手段取得注册”属于与违反商标法第十条、第十一条、第十二条禁止商标注册绝对理由并列的理由;第二,从该规定所述的法律后果来看,“以其他不正当手段取得注册”的商标和违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定注册的商标所引起的法律后果相同,均可以由商标局撤销该注册商标。注册商标能否由商标局主动依职权撤销是禁止商标注册相对理由与绝对理由的重要区别之一,从商标法规定的其他禁止商标注册的相对理由来看,商标局不能依职权撤销注册商标。如果将“以其他不正当手段取得注册”的规定理解为禁止商标注册的相对理由,因其中仅涉及侵害相对人利益的问题,不涉及对公共利益或者公共秩序的侵害,若规定商标局可以撤销注册商标则过于严厉,与其他禁止商标注册相对理由引起的法律后果不相符;第三,结合2001年商标法第四十一条第二款、第三款的规定来理解,商标局主动撤销或者当事人申请商标评审委员会撤销“以其他不正当手段取得注册”的商标没有期限限制。这与依据其他禁止商标注册相对理由申请撤销商标具有一定期限限制的规定不同。如果将“以其他不正当手段取得注册”的规定理解为损害特定当事人利益的禁止商标注册相对理由,那么,商标法对具体的违反诚实信用原则注册的商标规定一定的申请撤销期限,而对本质相同但不属于立法明确规定行为方式的其他行为没有规定一定的期限,这将导致法律规定的宽严不一,难以体现法律的公正性,不利于维护商标注册秩序的相对稳定。

因此,在立法机关未作出解释之前,不宜将2001年商标法中“以其他不正当手段取得注册”的规定作为禁止商标注册的相对理由适用。综上,将2001年商标法中“以其他不正当手段取得注册”的规定理解为禁止商标注册的绝对理由予以适用,并作为禁止注册绝对理由的兜底条款是比较恰当的。

三、上述变化对禁止商标注册相对理由条款适用的影响

面对法律理解和适用方面的重大变化,如何具体适用商标法第十三条、第十五条、第三十一条关于禁止商标注册相对理由的规定以有效地遏制不正当抢注他人商标、损害相对人利益的行为,成为司法实践面临的一个重要问题。目前在没有可供适用的兜底条款以制止不正当抢注商标的行为时,可行的办法是:在坚持商标先申请原则的前提下,对商标法中禁止商标注册相对理由条款进行较为宽松的解释,尽可能将不正当抢注商标的行

^①关于本问题,另可参见北京市第一中级人民法院知识产权庭《商标确权行政审判疑难问题研究》,知识产权出版社,2008年出版,第137页。

^②商标评审委员会在2010年8月2日作出的商评字[2010]第18387号《关于第1793192号“荣华”商标异议复审裁定书》认为:“因‘荣华’为汉语常见词语,其作为商标独创性较弱。申请人亦未能提交充分证据证明被申请人采取不正当手段,恶意申请注册被异议商标,故被异议商标未构成《商标法》第四十一条第一款之规定。”可见,商标评审委员会中仍有部分审查员坚持先前的做法,仍将“以不正当手段取得注册”作为禁止商标注册的相对理由予以适用。

为纳入这些条款规范的调整范围。

具体措施包括:(1)继续严格把握驰名商标认定的标准。商标法第十三条、第十四条是关于驰名商标保护及认定的规定。立法对驰名商标的保护力度要大于普通商标。为了平衡商标注册申请人与驰名商标所有人的利益,对驰名商标所有人提供恰如其分的保护,我国在立法及司法实践中均对驰名商标认定采用了比较严格的标准。人民法院应当在实践中继续坚持这种做法,不轻易认定驰名商标,以保持驰名商标认定的公信力;(2)对商标法第十五条规定的代理人或者代表人作扩大解释。为了防止代理人或者代表人抢先注册代理商标,更好地保护被代理人或者被代表人的利益,该规定中的代理人或者代表人应当作较宽的解释,既包括代理注册商标的人或者代表处理商标事务的人,也包括经销商、代理商等销售代理关系意义上的代理人、代表人。同时,对代理人或代表人虽未以自身名义申请注册商标,但通过关系密切的近亲属或者通过成立公司等形式申请注册被代理人或被代表人商标的,也应当纳入本条规范的范围。但对一般的零售商,则应当排除在外。司法实践中,一些当事人以对方自称是其代理人为由,主张适用商标法第十五条的规定,禁止该对方当事人注册相关商标。由于这种情况下当事人之间实际上并不存在代理或者代表关系,不宜适用本条予以规范;(3)对商标法第三十一条规定的“有一定影响”的认定标准不宜要求过高。一般而言,只要当事人能够提供一定证据证明其在一段相对较长的期间内使用过该商标即可。若当事人能够提供证据证明其在报刊、杂志上发布过该商标广告的,应当作为认定“有一定影响”的有力证据,对其他方面的证据也不宜要求过苛。另外,如果争议双方当事人处在同一地区,对证明商标“有一定影响”证据的把握,相对于当事人不在同一个地区的情形可以宽松一些。

四、对商标法修改的一些建议

就注册商标的数量而言,我国是一个商标大国,但就注册商标的质量而言,我国绝不是一个商标强国。在商标注册领域,大量的商标抢注行为仍在发生。商标法第十三条、第十五条、第三十一条作为禁止商标注册的相对理由是否足以防止五花八门的商标抢注行为?根据我国商标法的规定,先申请原则是我国商标注册和保护的基本原则,不能被先使用原则取代。但是,相关当事人没有及时申请商标注册不能当然成为另一方当事人抢先取得商标注册的合理理由。同时,现实生活中,违反诚实信用原则的个案情形千差万别,具体的规定要囊括所有的情形不太现实。如果将商标法规定的禁止商标注册的相对理由有限化,则当事人容易规避商标法的规范,大量违反诚实信用原则的行为将不能被有效地制止,商标注册的正常秩序将遭到破坏。

那么,最高人民法院于2010年4月20日发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十七条第一款的规定能否解决该问题?本款对商标法第三十一条关于“他人现有的在先权利”进行了界定,要求人民法院对于商标法已有特别规定的在先权利,按照商标法的特别规定予以保护;对商标法虽无特别规定,但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的,应当根据该概括性规定给予保护^④。根据该意见,在2001年商标法“以其他不正当手段取得注册”的规定不能作为禁止商标注册相对理由的情形下,上述关于“现有的在先权利”的规定虽然可以在一定程度上起到兜底条款的作用,即可以将该条款中的“权利”作扩大解释,将应当受到保护的利益解释到该规定的范围里。但是在实践中,对商标法中的“在先权利”作如此宽泛的解释存在一定的困难。通常,作为商标评审机关的商标评审委员会不太愿意根据其他民事法律的规定对从未在司法实践中得到确认的“合法权益”率先通过商标行政行为予以确认,而寄希望于人民法院先行通过民法通则、反不正当竞争法等法律中的原则性条款对“合法权益”作出确认。另外,即使采取上述扩大解释的方法,商标法第三十一条规定的“现有的在先权利”能否完全起到禁止商标注册相对理由兜底条款的作用尚存疑问。根据1993年商标法的规定,禁止商标注册相对理由的兜底条款是通过规定行为方式的形式体现的,即禁止“以其他不正当手段取得注册”的行为。而2001年商标法第三十一条关于在先权利的规定是从禁止损害他人合法在先权益的角度出发规范商标注册行为,二者涵盖的范围不完全相同,1993年商标法涵盖的范围更大。禁止商标注册相对理由应当如何设定,与法律意图规范的行为范围具有密切的关系,需要通过立法予以明确。如上所述,目前,虽然将商标法中禁止商标注册的相对理由作较为宽松的解释可以起到一定的作用,但这只是一种权宜之计,且无法解决全部问题。

2001年商标法施行至今已有十年多的时间,对第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”规定的理

解也经历了一个变化过程。2008年9月最高人民法院在《驳回再审申请通知书》中的解释才真正符合商标法立法的语意,但由此也凸显了2001年商标法对禁止商标注册相对理由规定的不足,对制裁不当抢注他人商标的行为缺乏应有的力度。不当抢注商标的行为破坏了正常的市场竞争秩序,不利于培育良好的市场竞争主体,在一定程度上阻碍了我国社会主义市场经济的发展。将来商标法修改时,宜将商标法第四十一条第一款“以欺骗手段取得注册”的情形作为单独条款予以保留。同时取消该款“以其他不正当手段取得注册”的规定,并将申请商标注册应当遵循诚实信用原则设立为单独的条款,作为禁止商标注册相对理由的兜底条款。

设定该兜底条款并不会导致当事人直接主张适用该抽象规定,而不再主张适用其他具体规定,从而给行政机关和人民法院处理案件带来困难。我国的反不正当竞争法就是很好的例证。其第二条第一款亦是一则兜底条款,实践中也很少见当事人单纯主张适用该条款,而不主张适用其他具体规定的情况,除非该行为属于难以归入其他具体的不正当竞争行为的情形。司法实践中,理性的当事人一般是将规定具体情形的条款和兜底条款一并主张,以更好地保护自己的利益。综上,将诚实信用原则在商标法中作出明确的规定,有利于减少甚至消除法律适用中的争议,能更好地处理商标注册中出现的新问题。

参考文献:

- [1]国家工商行政管理总局商标局,商标评审委员会.商标审查及审理标准[S/OL].(2005-12-31)[2012-06-10].http://sbj.saic.gov.cn/tz/201007/t20100709_92906.html.
- [2]北京市高级人民法院(2008)高行终字第107号行政判决书[Z/OL].(2008-05-13)[2012-06-18].http://www.cta315.com/infor_vewc.asp?infor_id=31498&class1_id=27&class2_id=220.
- [3]最高人民法院(2006)行监字第118-1号驳回再审申请通知书[Z/OL].(2008-09-24)[2012-06-20].http://blog.sina.com.cn/s/blog_62fa69390100fya3.html.
- [4]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》[Z/OL].(2010-04-20)[2012-06-20].http://www.court.gov.cn/qwfb/sfwj/yj/201006/t20100613_6087.htm.

Comments on “Trademark Registered by Other Illegitimate Means” of Chinese Trademark Law

Wei Zhijing

(School of Liberal Arts and Law, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China)

Abstract: 2001, “Trademark Registered by Other Illegitimate Means” in Paragraph 1 of Article 41 of Trademark Law was regarded as a generalized norm to prohibit trademark registrations which damage a specific party’s interest by people’s courts. After September 2008, the Supreme People’s Court clarified that the regulation could only be applied to prohibit the trademark registrations which violate public interest. Accordingly, courts should make loose interpretation of other articles to adapt to such situation. Furthermore, the regulation should be abolished and a new article of “application of a trademark registration should abide by bona fide doctrine” should be added to the law.

Key words: Trademark Law; Miscellaneous Provision; illegitimate means; rush to register another person’s trademark; bona fide doctrine