

Expertise Makes It
Possible

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标法4 | 从“NEOCATE”无效宣告案看 《商标法》第四条的适用（2019）

日期：2019.09.30
作者：[杨明刚](#)/李琛

@Wanhuida Intellectual Property

www.wanhuida.com

Expertise Makes It
Possible

商标法4 | 从“NEOCATE”无效宣告案看《商标法》第四条的适用（2019）

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

2019年4月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》。本次《商标法》修改关注的一个主要问题是如何应对非以使用为目的商标申请的激增问题。对此，本次《商标法》在第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请应当予以驳回”的规定。该条款的修改受到权利人和社会各界的欢迎，为商标审查、异议和无效宣告不同阶段中遏制和打击恶意商标注册提供了另一个有力基础。但就商标法第四条如何具体适用，依然存在较多不确定性和疑问。近期，笔者收到了一个无效宣告裁定，并尝试就本案对《商标法》第四条的法律适用进行探讨。

案情摘要：

上海康航生物科技有限公司在2016年10月10日申请注册“neocate”商标（以下称“争议商标”），该商标于2018年2月07日核准注册。核定使用商品包括第3类“肥皂、洗衣剂、化妆品、爽身粉、化妆用棉签、痱子粉、花露水、浸化妆水的薄纸、牙膏”等商品。SHS国际有限公司于2018年4月28日依据《商标法》第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的相关规定，对争议商标提出无效宣告请求。被申请人上海康航生物科技有限公司在规定期限内未予答辩。

国家知识产权局经审查认为：争议商标的注册申请已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，争议商标应予以无效宣告。理由如下：

.....现行《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。从该条规定的精神来看，民事主体申请注册商标，应当有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应当具有合理性或正当性。

本案中，争议商标字母与引证商标具有较强显著性的字母“neocate”完全相同，难谓巧合。同时，除本案争议商标外，被申请人还先后申请注册了“低敏”商标、“舒敏乐”商标、“DOHOPE”商标、“INVACOO”商标等一百八十多件商标，其中多数商标与知名品牌相同或近似，被申请人对此未作出合理解释，亦未提交证明争议商标及其名下其他商标已实际投入使用的证据材料。据此，可以认定被申请人申请注册争议商标及大量申请注册囤积其他商标的行为，主观意图难谓正当，不具备申请注册商标应有的合理性或正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的行为。

评述：

本案被申请人具有批量抄袭他人商标的行为，且未能对此作出合理解释，因此争议商标的注册被国知局认定构成了“以其他不正当手段取得注册”的情形，这与目前国知局及法院的常规做法相一致。但值得注意的是，虽然本案适用的是现行《商标法》的第四十四条第一款，但国知局在裁定中对第四条的立法精神进行了详细论述，尤其强调了申请注册商标的行为“应有使用的真实意图”、“应当具有合理性或正当性”。可以预见的是，新《商标法》在今年11月1日施行后，国知局在类似案件可能会更多的适用《商标法》第四条进行裁决。但《商标法》第四条与第四十四条第一款的适用究竟如何区分还需要进一步明晰。

结合今年4月24日北京高院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中7.1、17.2和17.3等相关规定来看，虽然第四条和第四十四条第一款均可用以制止申请注册多件与他人（既包括多个主体、亦包括同一主体）具有较强显著性或较高知名度的商标、商业标识相同或近似的商标的行为，但在适用要件和情形上依然存在一定区别。

首先，《商标法》第四条和第四十四条第一款均需要考量注册申请涉案商标的恶意。但相较于第四十四条第一款，第四条对“恶意”的要求相对更低。结合《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》和《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》的相关条款来看，商标申请人无正当理由、明知或者应知他人在先使用的、有一定知名度或较强显著性的商标即可以认定具有恶意。而第四十四条第一款的“其他

日期：2019.09.30
作者：杨明明/李琛

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

不正当手段”的规定保护的则是公共利益，而非特定民事权益，因此该商标申请人的商标恶意注册行为须在规模或恶劣程度上达到“扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源”的程度。如在第10619071号“UL”商标无效宣告案中，一、二审法院认定指南针公司、中唯公司超出经营范围，非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标，并通过商标转让、诉讼等手段实现牟利，其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益，并不当占用了社会公共资源，构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。在第4706970号“海棠湾”商标无效宣告再审案中，最高院同样认定商标注册人利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力，抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为，以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。《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》中对此亦有明确的规定。

其次，适用第四条的一个必要条件是申请人“明显缺乏真实使用意图”，而四十四条第一款并无此要求。换言之，如果涉案商标已经投入实际使用或在筹备使用，即使涉案商标的注册申请出于恶意且该申请人存在其他商标抢注行为，第四条亦无法适用。同时，申请人的主观意图最终还是要通过其客观行为来进行判断，而如何将判断标准客观化、具象化也是第四条适用的一个难点。

再次，从程序上来看，《商标法》第四十四条第一款从字面上理解仅适用注册商标，虽然北京高院自2015年以来在“清样”、“关汉卿”商标异议复审等案件中明确表态在不予注册复审程序中可以“参照适用”第四十四条第一款，原商评委在“ROBBI & NIKKI”商标不予注册复审等案件中亦开始适用四十四条第一款，但在异议程序中基本没有适用四十四条第一款的先例，更不会对商标注册申请的审理中予以考量。但第四条的适用则贯穿商标注册申请、异议、不予注册复审和无效宣告等程序，适用范围更广。

最后，新《商标法》的第四条还可能存在溯及力的问题，对2019年11月1日前已经取得注册的商标可能难以规制。在充分秉承新法第四条的立法精神之余，适用第四十四条第一款的规定似乎更为贴切。

相关法律法规：

《商标法》第四条第一款：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。《商标法》第四十四条第一款：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

《北京市高级人民法院 商标授权确权行政案件审理指南》

7.1 【商标法第四条的适用】商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

- （1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；
- （2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；
- （3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；
- （4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；
- （5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。

17.2 【“其他不正当手段”的认定】“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。同时具备下列要件的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：

（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。

17.3 【“其他不正当手段”具体情形的认定】具有下列情形之一的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：

(1) 诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的；

(2) 诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的；

(3) 诉争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行为的。