

第37200476A号图形商标无效宣告案

刘 洋

本案聚焦主题:

严厉打击恶意注册,全面地维护权利人的合法利益及公平竞争的市场秩序

基本案情

争议商标:



争议商标由北京逢唐体育文化传媒有限责任公司(即本案被申请人)于2019年4月1日提出注册申请,于2020年1月14日获准注册,核定使用在第28类体育活动器械等商品上。派乐通互动公司(即本案申请人)于2020年04月21日对该商标提出无效宣告请求,并依据《商标法》第三十二条、第四十四条第一款等规定,请求对争议商标予以无效宣告。被申请人请求对争议商标予以维持。

议商标与引证商标存在一定差异,整体可以形成区分,但本案需综合考虑被申请人商标注册的恶意情况。该系列案件的两件争议商标“三公”“牛三”若在市场经营中联合使用,则易被消费者识别为“公牛”商标,从而对商品来源产生混淆误认,损害申请人的合法权益。同时,被申请人不仅申请了此类摹仿“公牛”的商标,还申请了摹仿“南孚”

“奔腾”等标识的系列商标,可见本案的两件争议商标是被申请人对“公牛”商标的变相抢注。被申请人不仅未说明其商标的创意来源,也未提交证据证明争议商标的实际使用情况,综合考虑被申请人的恶意注册行为及易混淆的商标使用情况,本案从严判定争议商标与引证商标构成近似商标。《商标法》第四十四条第一款的规定的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,且该精神贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标注册申请人在申请商标注册时应遵循诚实信用原则和公共的商业道

德,不得以扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益等方式谋取不正当利益。本案的被申请人虽然申请的商标数量不多,但大多属于对他人在先商标的摹仿和抢注,部分商标是将他人在先商标拆分后申请的行为,被申请人亦未对于其上述商标抢注情况作出合理解释,属于扰乱正常的商标注册管理秩序和公平竞争的市场秩序的情形。被申请人将他人在先商标拆分后分别申请注册,企图通过改变商标文字的方式对他人商标进行变相抢注和摹仿,抢注的手段隐蔽,若单看争议商标的情况则不易察觉,需要查询被申请人名下商标申请情况得知。故对于被申请人此种变相抢注他人商标,扰乱商标注册秩序的恶意行为应从严打击。本案对于目前存在的大量囤积和抢注商标的市场乱象,尤其是通过拆分商标进行变相抢注的商标确权案件有一定参考意义。[1]

作者单位:国家知识产权局商标局评审四处



案件评析

商标局经审理认为,申请人涉案作品虽登记时间晚于争议商标申请日,但根据申请人提交的在先申请注册信息、在先发表文章等可知,涉案作品的创作完成、公开发表日均早于争议商标的注册申请日。在无相反证据的情况下,可认定申请人对涉案作品享有在先著作权。争议商标标识与涉案作品完全相同,且涉案标识经公开使用已具有一定知名度,被申请人申请注册争议商标时应有接触到涉案作品的可能性。据此,争议商标的注册已构成《商标法》第三十二条所指损害他人在先著作权之情形。

——此外,根据商标局查明,被申请人还申请注册多达两百余件标识在若干不同行业类别上,其中多件与国外知名健身公司、户外运动服装品牌等相同或近似。被申请人未提交上述商标的使用证据,亦未对其在不同类别上大量注册商标的意图以及商标的设计创作来源作出合理解释说明。被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要,扰乱了正常的商标注册管理秩序。据此,争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形。

典型意义

关于著作权,本案主要涉及以下两点:(1)在著作权登记证的登记时间晚于争议商标申请日的情况下,如何界定著作权归属问题。(2)著作权侵权中如何界定接触。针对焦点(1),本案参考《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》16.8关于当事人依据商标公告、商标注册证等主张其有权作为在先著作权的利害关系人提出申请的,可以予以支持的规定,认定作品登记日晚于争议商标申请日的情况下,考虑涉案作品已在先注册并公开发表等情形,认定申请人享有在先著作

权。针对焦点(2),争议商标标识与涉案作品构成实质性相似,同时涉案作品权利人有证据证明争议商标所有人具有接触该作品的条件,且争议商标所有人未就其独立创作该作品或作品来源作出充分解释说明,亦未对涉案作品权利人的上述主张提出有效的相反证据,可以认定争议商标权利人有接触到涉案作品的可能性。据此,认定争议商标的注册构成《商标法》第三十二条所指损害申请人在先著作权之情形。上述例证表明商标局积极大力地减轻权利人的举证责任和维权成本,进一步打击恶意注册行为,有效保证执法公正。

《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得注册”是指确有充分证据证明系争商标注册人采取欺骗手段以外的其他扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册,其行为违反了诚实信用原则,损害了公共利益。上述案例可见,在商标审查中,在审查案件当事人申请注册的商标数量的基础上,同时审查其他多方面因素,既定量又定性,以保证判断更加全面、客观、公证。随着商标恶意申请注册行为和争议案件的不断增多,从源头上制止恶意申请注册行为已经成为立法者、行政主管部门、司法机关亟待解决的问题。该条款真正做到了将规制恶意注册行为贯穿于商标审查、评审程序的始终,做到了有法可依。

近年来,商标恶意注册行为仍然屡禁不止,为了更有力地打击恶意注册行为,本案在符合各条款适用要件的前提下,反复推敲证据,精准厘清权利人享有的各项在先权利,最大程度地还原系争商标权利人申请注册商标之初的状态,将《商标法》第三十二条、第四十四条第一款等规定叠加使用,最大程度地打击恶意注册,全面地维护权利人的合法利益及公平竞争的市场秩序。

作者单位:国家知识产权局商标局评审三处

