



第38579209号 鼋头渚商标无效宣告案

高尚

本案聚焦主题：

严厉打击以其他不正当手段取得商标注册行为

案件评析

本案的焦点问题在于争议商标是否构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形。《商标审查审理指南》中规定“以其他不正当手段取得商标注册的行为”是指确有充分证据证明系争商标注册人采用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。

在个案商标审理中，认定商标注册人是否构成“以其他不正当手段取得商标注册”，通常要综合考虑商标注册人的基本情况、其申请注册商标的整体情况及商标具体构成情况、有无真实使用意图、有无相关类别商品服务生产经营资质和生产经营可能性等因素进行判定。《商标审查审理指南》中明确指出，大量申请注册与行政区划名称、山川名称、景点名称、建筑物名称等相同或者近似标志的，属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”。而《商标法》第四条规制的商标囤积注册行为与第四十四条第一款规制的“不正当占用公共资源和扰乱商标注册秩序”行为相接近，故其判定标准亦可参考适用。

基本案情

申请人：无锡市太湖鼋头渚风景区管理处

被申请人：朱估熠

争议商标：

鼋头渚

申请人的主要理由：鼋头渚是著名的太湖旅游景点、江苏省文物保护单位，是特定的社会公共资源。被申请人未经申请人同意，擅自注册争议商标的行为缺乏正当性。除“鼋头渚”外，被申请人还抢注了“太湖鼋头渚”“太湖船点”“醉阳澄”等商标。被申请人的上述行为明显超出了正常的生产经营需要，扰乱了商标注册管理秩序，对社会公共利益具有消极、负面影响。争议商标已构成“以其他不正当手段取得注册”之情形。综上，请求依据《商标法》第四十四条第一款等规定，宣告争议商标无效。

被申请人在规定期限内未予答辩。



具体到本案中,根据申请人提交的证据可知,“鼋头渚”景区位于江苏省无锡市,是著名的太湖旅游景点、江苏省文物保护单位、国家AAAAA级旅游景区,是特定的公共资源。被申请人作为无锡当地人士对此理应知晓。被申请人不仅在多个商品和服务类别上申请注册了“鼋头渚”或“太湖鼋头渚”商标,还申请注册有“太湖船宴”“太湖船点”“太湖船菜”等多件与地方名点名菜相同的商标。被申请人未对其申请注册上述商标的意图做出合理解释。其作为经营餐饮店的个体工商户,明显不具备对上述商标进行经营管理的能力,超出了正常的生产经营需要。被申请人上述行为具有不正当占用公共资源之嫌,扰乱了商标注册管理秩序,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”所指情形。

典型意义

商标是区分商品和服务来源的商业标识,作为市场主体的无形资产,具有一定的商业价值,在市场经济中发挥着重要作用。然而,由于一些商标注册人通过囤积商标、傍靠名牌、高价转卖、占用公共资源等以欺骗手段以外的其他不正当手段谋取

私利,使得正常的商标注册使用异化为一种投机行为。上述行为不仅有违诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册管理秩序,甚至有损公共利益。这种滥用商标注册制度的行为,本身就是不正当的。在适用其他条款难以维护当事人权益或公共利益时,《商标法》第四十四条第一款关于“其他不正当手段”的规定不失为解决这类恶意注册问题的良好选择。在涉及到行为本身不正当这种绝对理由的情况下,打击范围不受类似商品服务的限制。

与《商标法》第十五条、第三十条、第三十二条等保护他人在先合法权益和基于合同关系等特定关系产生的诚信义务不同,《商标法》第四十四条第一款的立法本意在于规制扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。商标评审部门在个案审理中,通过合理分析案情,正确适用法律条款,达到精准打击恶意商标注册行为的目的,努力实现个案正义,从而引导商标注册人遵从诚实信用原则,维护商标注册管理秩序,维护合法经营者和消费者的利益,维护市场经济繁荣稳定发展,为社会经济健康有序发展保驾护航。

作者单位:国家知识产权局商标局评审十处

丹阳专注重点行业,深挖商标案源

简讯

2022年,江苏省丹阳市市场监督管理局聚焦丹阳市“智造名城、运河明珠”的战略目标,持续深入推进丹阳市知识产权行政保护工作实施方案,聚焦重点行业、关键环节和核心区域,集中精干力量,开展汽车零配件行业知识产权行政执法监管。

今年来,该局共查处汽配行业商标侵权案件22件,占全局商标案件的92%。涉及Jeep、HAVAL、奇瑞等十八个畅销品牌,品牌数同期增长80%。案件数量同期增长了175%,罚没金额增长了296%。相关产品覆盖了:汽车灯罩、倒车镜、车灯等相关汽车零配件15种以上。案件呈跨区域协同侵权普遍、作案手段更趋隐蔽、涉案产品种类增加、涉及国产品牌占比加大等特点。

该局在汽车零配件领域商标案件执法过程中,面对涉及区域广、持续时间长、涉案金额高等严重侵权行为,不断提升执法办案能力,重拳出击、整治到底、震慑到位,从严从重查处商标侵权违法案件,不断推进全市汽车零配件行业高质量发展,优化营商环境。

(丹阳市市场监督管理局 朱娟娟)

