

第37558846号 “妙得益MIAO DE YI” 商标异议案

尹瑜

本案聚焦主题：

适用《商标法》第四条时要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件，综合考量申请人的基本情况、申请人名下商标的标识构成及申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为等因素。

一、基本案情

异议人：山东得益乳业股份有限公司

被异议人：英国夏纳实业有限公司

被异议商标：第37558846号“妙得益MIAO DE YI”



被异议商标指定使用商品项目：第29类(2901-2902; 2904-2908; 2911; 2913)。“干蔬菜；食用油；牛奶；肉；加工过的坚果；蛋；香肠；海蜇皮；干桂圆；豆腐制品”

异议人引证商标：

引证商标1：第1201530号



指定使用商品：2907；

牛奶；牛奶制品；牛奶饮料（以牛奶为主）

引证商标2：第4861135号



指定使用商品：2907；

牛奶；牛奶制品；牛奶饮料(以牛奶为主)等

引证商标3：第12920699号

考考得益

指定使用商品：2906-2908；

蛋；牛奶；牛奶制品；食用油脂等

引证商标4：第8516162号



指定使用商品：2907；

牛奶；牛奶制品；奶茶(以奶为主)等

（一）当事人主张

1、被异议商标与引证商标构成类似商品上的近似的商标，其注册和使用易造成消费者混淆、误认，违反了《商标法》第三十条的规定。

2、被异议人在多个类别上申请注册120余件商标，超出正常经营需求，有囤积和抢注商标的恶意，并在“名品商标转让网”网上兜售其商标，严重扰乱了正常的商标注册及管理秩序，违反了《商标法》第四条、第七条、第四十四条的规定。

3、异议人第1201530号“得益乳业DEYI及图”商标在2006年被认定为“牛奶”商品上的驰名商标，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十三条的规定。

（二）异议人提交的主要证据：

1、异议人公司简介。



- 2、异议人所获荣誉证书复印件。
- 3、各媒体对异议人报道资料。
- 4、异议人“得益”系列商标列表。
- 5、部分产品销售合同、广告宣传材料、产品及展会照片等。
- 6、被异议人在网络上出售其名下商标的截图。

（三）本案被异议人未作出答辩。

（四）案件审理与决定

被异议商标“妙得益MIAO DE YI”指定使用于第29类“干蔬菜；食用油；牛奶；肉；加工过的坚果；蛋；香肠；海蜇皮；干桂圆；豆腐制品”商品上。异议人引证在先注册的第1201530号“得益乳业DE YI及图”、第4861135号“得益”等商标指定使用商品为第29类的“牛奶；牛奶制品；牛奶饮料（以牛奶为主）”等。被异议商标指定的部分商品与引证商标指定商品属于类似商品。异议人引证商标经长期宣传使用已具有一定知名度。被异议商标完整包含了异议人引证商标显著识别部分文字“得益”，且未形成明显区别于引证商标的其他含义，故双方商标已构成近似商标，如并存使用在类似商品上易造成消费者的混淆误认。异议人要求依据《商标法》第十三条保护其用于“牛奶”商品上的“得益乳业DE YI及图”商标证据不足。

另，经查，被异议人在不同类别商品上共申请注册了一百余件商标，其中大量商标在网络平台售卖。商标局认为，被异议人的上述行为缺乏实际使用商标的意图，已构成不以使用为目的恶意申请注册商标的行为，扰乱了商标注册管理秩序。

依据《商标法》第四条、第三十条、第三十五条规定，商标局决定：第37558846号“妙得益MIAO DE YI”商标不予注册。

二、案件评析

本案的重点在于被异议人申请注册商标是否属于不以使用为目的的恶意商标注册申请的行为。

《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》第四条所规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指申请人并非基于生产经营活动的需要，而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为。在适用《商标法》第四条时需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件。综合考量以下几点：申请人的基本情况、申请人提交商标注册申请的整体情况、申请人名下商标的标识构成及申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为。

具体到本案，被异议人申请商标数量较多，且商标间彼此缺乏关联。经核查，其中大量商标在网络平台售卖，被异议人对此未作出合理解释。因此，商标局认为被异议人此种行为明显缺乏实际使用意图，其注册商标的目的仅仅是用于囤积售卖以牟取不当利益，已构成《商标法》第四条所指不以使用为目的恶意申请注册商标的行为。

三、典型意义

商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似的商品及服务相区别而使用的标记。商标的首要功能就是区分商品或服务来源，即识别功能。这就意味着商标注册应以使用为目的。自2017年降低了商标申请注册费用以来，商标售卖高收益与注册低成本之间的巨大利润率，催生某些市场主体为了谋取不正当利益，将注册商标变成一项投资；利用商标转让制度，投资商标，从而收取高额的转让费用；使得商标注册制度转变为一种新型的商业模式。该行为动摇了《商标法》的授权基础，占用了社会公共资源，损害了公众利益，扰乱了正常的商标注册秩序。在审查及审理过程中，适用《商标法》第四条的目的就是打击商标囤积这种典型的恶意注册行为，使商标回归其本质，从而营造良好的营商环境。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查七处

