

第46477491号 “锺兔真菰” 商标异议案

郭晨晨

本案聚焦主题：

不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力以及明显具有牟取不正当利益、扰乱正常商标注册管理秩序的商标申请构成恶意申请注册商标的行为。

一、基本案情

异议人：株式会社集英社

被异议人：成都市温江区俊俊芳洛百货店

被异议商标：

锺兔真菰

指定使用商品：第9类“手机壳；数据处理设备；电池充电器；电池；电源材料（电线、电缆）；手机专用支架；耳机；手机屏幕专用保护膜；鼠标垫；计算机外围设备。”

异议人主要理由：被异议商标的申请注册侵犯异议人的在先角色名称权，并抢注了其他多个作品的角色名称，具有明显恶意，违反了《商标法》第三十条、第三十二条规定。

异议人提交的主要证据：1、《鬼灭之刃》漫画作品相关介绍及在中国的宣传使用情况。2、角色名称“锺兔”“真菰”的介绍及在中国的宣传使用情况。3、被异议人企业登记信息及申请注册商标清单。4、被异议人经营者及关联公司申请注册商标清单。

被异议人在规定期限内作出答辩。

经审查，商标局认为：被异议商标为“锺兔真菰”，指定使用于第9类“手机壳；数据处理设备；电池充电器”等商品上。异议人称被异议商标的注册和使用侵犯其享有的作品角色名称权。异议人提供的证据可以证明，《鬼灭之刃》漫画作品在被异议商标申请注册之前已在中国公开出版发行，并被媒体广泛报道，“锺兔”“真菰”为其出版的漫画作品《鬼灭之刃》角色名称，其在被异议商标申请注册日之前已具有一定的知名度，被异议人对此理应知晓，因此，被异议商标的注册和使用侵犯了异议人享有的作品角色名称权益。被异议商标“锺兔真菰”与异议人在先出版发行的漫画作品中的人物名称完全相同，难谓巧合。尤其考虑到除本案被异议商标以外，被异议人还申请注册了多件与其他动漫作品具有高度关联性的商标。被异议人对此行为未能予以合理解释。被异议人的行为具有明显的摹仿、抄袭他人商标或作品、角色名称以谋取不正当利益的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。因此，被异议商标的申请注册不应予以核准。

依据《商标法》第三十条、第三十二条、第三十五条规定，商标局决定：第46477491号“锺兔真菰”商标不予注册。



二、案件评析

本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第三十条、第三十二条规定，侵犯了异议人的在先角色名称权益并具有主观恶意。

(一)被异议商标是否违反《商标法》第三十二条的规定，侵犯异议人在先角色名称权益。

作品及其角色名称具有较高的商业价值，不予保护将减损权利人财产性利益。《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条规定的在先权利指在系争商标申请注册之日前已经取得的，除商标权以外的其他权利或权益。结合本案被异议商标情况，联系该项规定适用的要件，可以认为有以下几点：

1、在系争商标申请注册前他人已在先享有相关角色名称权益。



异议人提供的《鬼灭之刃》漫画作品相关介绍显示，《鬼灭之刃》是日本漫画家吾峠呼世晴所著少年漫画，该漫画于2016年开始在集英社《周刊少年JUMP》连载，“锖兔”“真菰”均为漫画中的角

色名称。《鬼灭之刃》作者吾峠呼世晴与异议人签订了《著作权使用合同》，授权异议人对该漫画作品在全球范围内出版、销售、视频化开发等，可以认定异议人享有该作品的在先角色名称权益。

2、系争商标注册申请人接触过或可能接触到他人享有角色名称权的作品。

异议人“锖兔”“真菰”角色名称具有高度独创性和显著性，是《鬼灭之刃》漫画中的知名角色。本案异议人提供的《鬼灭之刃》“锖兔”“真菰”的百度百科介绍、哔哩哔哩网站上刊发《鬼灭之刃》漫画截屏、知乎等中国媒体上网友对于《鬼灭之刃》“锖兔”“真菰”的相关评论，该系列证据可以充分说明被异议人构成接触过或可能接触过该作品的情形。被异议人将“锖兔”“真菰”组合进行商标注册的行为难谓巧合和正当。

3、系争商标注册申请人未经权利人许可。

异议人提供了其与杭州翻翻文化传媒有限公司签订的协议等证据材料，协议规定《鬼灭之刃》于2018年10月30日在漫番网站连载。虽然本案被异议人在规定期限内作出答辩，但其答辩材料并不能证明其使用该商标已得到异议人的许可。故可认定被异议商标的注册构成未经权利人许可的情形。

综上，被异议商标的申请注册违反《商标法》第三十二条规定，侵犯了异议人作品的在先角色名称权益。

(二)被异议人申请注册商标是否具有主观恶意，违反《商标法》第三十条的有关规定。

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。自2017年商标申请规费降低以来，商标售卖高收益与注册低成本之间的巨大利润率，催生了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，使得商标买卖成为一种获利模式。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管理秩序。在商标审查及审理过程中，应积极打击不以使用为目的的商标恶意注册行为。

在案件审理过程中，对恶意的认定重点考虑以下几个方面：

1、被异议人及关联企业的有关情况。被异议人温江区俊俊芳洛百货店，其实际经营者为许某某，有六个相关的关联公司，其经营者和相关公司均申请了多件与日本漫画及角色名称相同的商标，已有诸多商标被相关权利人提出异议。

2、被异议人的商标申请注册量及申请注册的类别和时间跨度。被异议人在成立后不到两周的时间里，于2020年5月20日一天申请了16件商标，绝大多数为包括《鬼灭之刃》在内的多个日本漫画名称及角色名称，如：灰原哀、黄濑凉太、散华礼弥等，其申请商品均为第9类01、07、08、12、22组的相同商品。

3、综合分析被异议人申请注册商标的构成情况，是否具有合理来源。应重点关注大量摹仿、抢注他人驰名商标或较高知名度商标；大量抢注知名人物姓名、知名作品或角色名称；大量囤积地名、风景区名称、山川名称等公共资源；以及针对同一企业驰名商标或其他较高知名度商标反复恶意抢注等行为。被异议人及其关联公司除申请与《鬼灭之刃》相关的角色名称商标外，还申请了多件与其它日本知名漫画及角色名称相同的商标，以及与电视

剧、图书、游戏名称相同的商标，其注册行为的合理性难以解释。

三、典型意义

随着文化产业的繁荣，包括日本动漫作品在内的许多知名作品及人物名称被越来越多的公众所熟知，其带来的多项产业价值不断提高，其相关的商标价值也不可估量。也正因其承载的巨大商业利益，由此产生的知识产权纠纷亦增长迅速。不少商标申请人将各类知名作品及人物名称，包括文学、影视、游戏作品中的名称、美术作品等注册为商标，使消费者误认为与相关作品存在联系，从而不当获取市场竞争优势。《商标法》第三十二条是规制对他人在先权利侵犯的条款，本案异议人对其在先享有的作品角色名称权益进行了积极举证，其为先享有的角色名称权益作为考量因素在认定商标存在侵犯他人在先权利中发挥了重要作用。角色名称的保护范围与其知名度和影响力成正比，当申请注册的商标指定使用的商品和服务与他人角色名称衍生产品或衍生服务具有重合可能性时，应当从保护作品名称承载的正当利益，防止相关公众误认的角度出发，坚决制止不正当竞争行为，以保护市场主体创新创造的意愿和动力，促进市场经济繁荣、健康、创新发展。对于恶意申请注册商标的行为，商标注册和管理部门应在商标授权确权程序中灵活运用法律，坚决打击各类傍名牌、侵犯他人在先权益的注册行为，切实规范市场竞争秩序。对不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力以及明显具有牟取不正当利益、扰乱正常的商标注册管理秩序的行为严厉打击，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六处

