

《商标法》第十五条第二款中 对诉争商标权利归属问题的判定

——第48819733号“星博雅”商标异议案

◎ 徐丙辰

一、基本案情

异议人：刘光宇

被异议人：太原某口腔门诊部

被异议商标：**星博雅**

指定使用服务：第44类“健康咨询；牙齿正畸服务；医疗辅助；牙科；医疗护理；医疗咨询；整形外科；药剂师配药服务；治疗服务；医疗诊所服务。”

异议人主要理由：被异议商标的注册违反了《商标法》第十五条第二款的规定。

知识产权局商标局（下称商标局）认为：

被异议商标“星博雅”指定使用服务为第44类“健康咨询；牙齿正畸服务；医疗辅助”等。异议人称被异议商标的注册违反了《商标法》第十五条的规定，并提交了牙科门诊项目投资经营合作协议、内部股权转让协议、门店照片等证据。上述证据可以证明，被异议人为个人独资企业，其投资人潘某某与异议人刘光宇曾投资合作经营牙科门诊，合作协议中表明在双方合作前异议人已出资设立并实际控制经营一家名为太原星博雅的牙科门诊。后双方又签订了股权转让协议，约定异议人将自己在合作经营的门诊中的股份全部转让给潘某某，但星博雅口腔名称归异议人所有。综上，被异议人与异议人曾

为合作经营的关系，被异议人明知异议人有在先使用的“星博雅”商标，但仍在“健康咨询；牙齿正畸服务”等相同或类似的服务上将“星博雅”作为商标进行申请

注册的行为违反了《商标法》第十五条第二款的规定。异议人另称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项等规定缺乏依据，商标局不予支持。

异议人提交的主要证据：牙科门诊项目投资经营合作协议、内部股权转让协议、门店照片等。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，国家

知识产权局商标局（下称商标局）认为：

注册的行为违反了《商标法》第十五条第二款的规定。异议人另称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项等规定缺乏依据，商标局不予支持。



依据《商标法》第十五条第二款、第三十五条规定，商标局决定：第48819733号“星博雅”商标不予注册。

二、案件评析

本案焦点在于：1. 在被异议商标申请之日前，异议人是否已将与被异议商标相同或近似的商标进行商标法意义上的使用。2. 被异议人投资自然人是否基于与异议人所形成的除代理、代表以外的合同、业务往来关系或者其他特定关系，而明确知晓异议人的在先商标，进而构成《商标法》第十五条第二款禁止的情形。3. 被异议人侵权行为的认定和责任承担。

本案被异议人、投资人与异议人签订的“牙科门诊项目投资经营合作协议”能够证实，在与异议人投资合作经营牙科门诊前，异议人已出资设立太原星博雅牙科门诊并予以实际控制经营。根据该事实并结合异议人提交的门店照片等在案证据，能够确认在被异议商标申请之日前，异议人已将“星博雅”作为其服务品牌实际使用在“牙齿正畸服务；医疗辅助；牙科”等服务上，并将该商标直接用于其服务场所内和店铺招牌上，上述行为符合“商标使用”的定义。另依据《民法典》第五条、第四百六十五条之规定，民事主体从事民事活动，应当按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系，依法成立的合同受法律保护。因此，诉争商标权利归属问题并非为《商标法》第十五条所强制规定，在有效约定的情形下，应遵循民事自愿原则。诉争双方在共同签订的“内部股权转让协议”中约定，异议人将其在合作经营中的股份全部转让给被异议人投资人，但星博雅口腔名称仍归异议人所有，故在无相反证据的情况下，被异议人投资人不能证明“星博雅”商标归自己所有。基于上述“门诊项目投资经营合作协议”“内部股权转让协议”

内容，以及被异议人投资人与异议人曾共同经营星博雅牙科门诊的事实，能够确认被异议人投资人明确知晓诉争商标。同时，本案被异议人为个人独资企业，投资自然人作为实际发动和支配侵权行为的控制人，应视为侵权行为意思主体，企业作为实施载体应同等承担侵权责任。本案被异议人投资人作为被异议人的实际控制人，应对基于特定关系而明知的在先商标权利给予充分尊重并尽合理避让义务，但其仍未经授权操纵被异议人，将异议人在先使用的“星博雅”商标申请注册在同一种或类似服务上，有违诚实信用原则，并可能损害异议人利益，商标局应予驳回。

三、综合评述

一方面，本案被异议人作为个人独资企业，故意侵权的主观意识必然来源于幕后自然人，其申请注册被异议商标的行为，本质上是其投资自然人因合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标，仍然借壳抢注以牟取非法利益并规避法律责任，构成《商标法》第十五条第二款禁止的情形；另一方面，《商标法》作为社会主义市场经济体制下的民商事法律，必然服务于市场经济，符合市场经济一般规律。这要求《商标法》在适用过程中既要始终贯彻诚实信用原则，打击恶意注册，维护商标注册和管理秩序，也要遵循民事自愿原则，对于民事主体约定权利内容予以认真考量，以保护权利有效流转，促进市场主体活力。同时，市场主体在商业活动中，尤其涉及未注册商标时，应注意明确商标名称及归属问题，并完整规范地保存商业运营过程中产生的各种形式的证据，包括同代理人、合作伙伴的邮件往来、代理合作过程中的关键交易文件、权利人的品牌使用证据等，以此来切实保护自身权益。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查六处