

何为“知晓他人商标且应予以主动避让的其他关系”

——第 52528962 号“KARTNERS 及图”商标异议案

◎ 贾 敏

一、基本案情

异议人：卡迪纳卫浴用品公司

被异议人：江门市雅廷卫浴有限公司

被异议商标：**KARTNERS**

指定使用商品：第 11 类“沐浴用设备；龙头”等。

异议人主要理由：1. 被异议人恶意抢注其“KARTNERS”商标，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十五条第二款的规定。2. 被异议商标的申请注册侵犯了异议人的在先著作权和商号权，违反了《商标法》第三十二条的规定。

异议人提供的证据：异议人介绍及中文摘译、标识有“KARTNERS”的产品图片、销售订单和发票、产品装箱单、KARENERS 标识设计图稿、与广东省开平市水口镇多家卫浴企业的商业往来邮件等。

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：被异议商标“KARTNERS 及图”指定使用商品为第 11 类“沐浴用设备；龙头”等。异议人称被异议人恶意抢注其“KARTNERS 及图”商标，并提供了产品图

片、销售订单及发票、产品装箱单、KARTNERS 标识设计图稿、与广东省开平市水口镇多家卫浴企业的商业往来邮件等证据。根据在案证据并经查，水暖卫浴是广东省开平市水口镇的傳統优势行业。在被异议商标申请注册前，异议人与广东省开平市水口镇多家卫浴企业就卫浴配件商品进行过商业询价和合作磋商。被异议人是广东省开平市水口镇同行业经营者，被异议商标与异议人“KARTNERS 及图”商标在字母构成、首字母 K 的色彩和设计形式、整体外观上完全相同，可以推定被异议人对异议人商标理应知晓，异议双方存在《商标法》第十五条第二款所指的知晓他人商标且应予以主动避让的“其他关系”。被异议商标指定使用的商品与异议人“KARTNERS 及图”商标所使用的卫浴配件等商品类似。因此，被异议人申请注册被异议商标的行为违反了《商标法》第十五条第二款的规定。异议人主张被异议商标的注册侵犯其“KARTNERS 及图”美术作品的在先著作权和字号权等证据不足，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 52528962 号“KARTNERS 及图”商标不予注册。

二、案件评析

本案焦点为异议双方是否存在《商标法》第十五条第二款规定的“其他关系”。

《商标法》第十五条、第三十二条是对在先使用未注册商标的保护，是诚实信用原则具体化条款。其立法目的是制止抢注未注册商标行为，在商标授权确权实践中，对规制恶意抢注发挥了重要作用。第十五条是对特定关系人明知他人商标却恶意抢注行为的规制。2001年《商标法》第十五条仅有第一款规定。该条款中虽然将“代理人和代表人”扩大解释为“具有代理业务的代理人和代表人”，但适用范围有限，在实践中对一些恶意抢注行为难以起到有效规制作用。为加大打击商标恶意注册力度，2013年《商标法》借鉴我国台湾地区“商标法”第三十条第一项第十二款规定，增设第十五条第二款。至此，特定关系不再局限于代理、代表关系，而是采取了列举加兜底的方式，将“特定关系”扩大到“合同、业务往来或者其他关系”。

“其他关系”是指双方商业往来之外的其他关系，对“其他关系”的认定经历了从较为严格到宽松的过程。在适用之初，对“其他关系”作了严格的限制，通常认为“其他关系”与“合同、业务往来关系”为同一性质的关系，不能宽泛解释。但随着实践的发展和认识的深入，“其他关系”的界定趋于宽松。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2017）第十六条对“其他关系”列举了五种情形：1. 亲属关系；2. 劳动关系；3. 营业地址邻近；4. 曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系；5. 曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未形成合同、业务往来关系。事实上，案件中异议双方关系远比法律和司法解释列举的情形更为复杂，“其他关系”情形无法穷尽，而且明确列举的“其他关系”情形往往容易被规避。为了适应实务发展，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019）对“其他关系”进

一步扩张解释为“与在先使用人存在代理、代表关系以外的，能够知道他人商标且应予主动避让的关系”。有利于更大力度规制恶意抢注行为。

适用《商标法》第十五条第二款主观要件为“明知”。“明知”包括“证明明知”和“推定明知”，具有较大的弹性空间。“能够知道他人商标且应予主动避让的关系”属于“推定明知”关系。如前所述，双方当事人之间往往呈现的是错综复杂的关系，客观上难以直接证明商标申请人是明知他人在先使用的商标，只能通过案证据和案件的事实，例如在先商标固有显著性、双方商标近似程度、相同地域范围、属于同业竞争者、申请人围绕同一在先权利人申请注册多件商标等，推定商标申请人存在“明知”情形。

具体到本案，广东省江门市开平市水口镇是传统的水暖卫浴生产基地，水暖卫浴是开平市水口镇的支柱产业，相关的企业和个体经营户超过了2000家。水口镇的水暖卫浴产品有数百种，企业拥有自主品牌160多个，产值过亿的企业有十多家。在异议商标申请注册前，异议人曾在2017年、2018年、2019年连续三年通过电子邮件与广东省江门市开平市水口镇多家卫浴企业就卫浴配件商品进行商业询价和合作磋商。虽然异议人与水口镇卫浴企业具有合同、业务往来关系，但在案证据不能证明异议双方存在直接业务往来关系，也不能证明被异议人与水口镇卫浴企业串通合谋抢注异议人商标，因此不能认定异议双方存在《商标法》第十五条第二款所指的合同、业务往来关系。本案关键是对“其他关系”的认定。

异议人是加拿大知名卫浴配件生产商，主要生产经营毛巾挂杆和淋浴门把手等产品。早在2010年，异议人在其官方网站、产品及包装上开始使用“KARTNERS及图”商标。异议人在先使用“KARTNERS及图”商标中的英文无含义，也非固有英文词汇，作为商标具有较强固有显著性。被异议商标与异议人在先使用的“KARTNERS及图”



国家知识产权局关于组装不同商标的商品并进行销售行为定性问题的批复

国知发保函字〔2022〕83号

安徽省知识产权局：

《关于将不同商标的商品作为零部件自行组装进行销售是否属于商标侵权行为的请示》（皖知发〔2022〕2号）收悉。经研究，现批复如下：

经查，上海群政实业有限公司在商标注册用商品和服务国际分类第28类全自动麻将桌（机）等商品上注册了第10487563号“上岛”、第10487572号“”商标，其注册商标专用权受法律保护。

根据请示及所附材料，综合考虑涉案当事人在销售时已明示其销售的仅为“上岛”桌框、而电机为其他商标的组装麻将机，“上岛”桌框确为商标权利人生产，行业内存在根据消费者需求组装不同商标的桌框、桌腿、电机进行销售的商业惯例，宜认定当事人的组装销售行为不构成商标侵权。但是，当事人在与商标权利人的许可经销合同终止后，仍旧在麻将桌的销售单据等上突出使用“”商标，易使相关公众误以为其为商标权利人许可的经销商，损害注册商标专用权，该行为属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第七项规定的商标侵权行为。

特此批复。

国家知识产权局
2022年5月25日

商标字母构成相同，尤其在首字母K的色调明暗设计和表现形式上完全相同，这种情形没有巧合的可能性，被异议人对此未作任何合理解释。被异议人为广东省江门市开平市水口镇同行业经营者，与异议人进行商业磋商、业务往来的广东省江门市开平市水口镇多家卫浴企业同处一地，将与异议人完全相同的在先商标注册使用在“沐浴用设备；龙头”等类似商品上，可以认定异议双方存在知晓他人商标且应予以主动避让的“其他关系”，属于《商标法》第十五条第二款的规制范畴。

三、典型意义

本案是通过准确判定“其他关系”对恶意抢注行为予以严厉打击的典型案例。《商标法》第十五条第二款是规制恶意抢注的重要条款。实务中，认定存在该条款中“合同、业务往来关系”进而规制

恶意注册行为较为常见，但认定存在能够知道他人商标且应予主动避让的“其他关系”案件较为少见。恶意注册行为隐匿性强，当权利人负有较高的举证责任时，权利人经常面临举证不能的困境。如果对“其他关系”的理解和认定过于保守，不能灵活适用法律，则不利于打击恶意注册行为，也不利于预防类似抢注行为再次发生。因此，应当根据案情，适当扩大对“其他关系”的界定范围，充分保护在先使用人的合法权益。本案结合异议人与被异议人所在地的多家卫浴企业进行过商业磋商、双方商标完全相同等事实，合理推定异议双方存在知晓他人商标且应予以主动避让的“其他关系”，适用《商标法》第十五条第二款规制的违反诚实信用原则的恶意抢注行为。本案对“其他关系”界定进行了有益的探索，对类案审查具有一定的借鉴意义。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查二处