

前员工抢注原单位商标被宣告无效

——“莱迩”商标无效宣告案

◎ 吴彤

一、基本案情

争议商标：**莱迩**

第48720058号“莱迩”商标（下称争议商标）由被申请人郝磊于2020年8月6日提出注册申请，于2021年6月28日获准注册，核定使用在第43类“酒店住宿服务；托儿所服务；养老院”等服务上。

上海莱迩酒店管理有限公司（下称申请人）对争议商标提出无效宣告请求，其申请的主要理由为：申请人成立于2020年5月12日，主营酒店管理。被申请人曾为申请人员工，其明知申请人在先使用“莱迩”商标而在与之类似的服务上抢注相同商标，主观恶意明显。请求依据《商标法》第十五条第二款等规定，宣告争议商标无效。

申请人主要证据：1. 申请人营业执照；2. 上海圆迈贸易有限公司开具的发票；3. 微信朋友圈宣传页面截图；4. 人事信息表、面试评估表、入职声明、廉政承诺协议书、员工薪酬保密承诺书；5. 被申请人微信号截图；6. 被申请人与申请人的微信聊天记录截图；7. 申请人微信公众号截图。

被申请人答辩主要理由：申请人证据存在明显瑕疵，其实际使用商标与争议商标不一致。被申请人自2020年12月10日即经审批取得嘉兴莱迩酒店管理有限公司营业执照，获准进行正常商业使用，并于2020年12月14日注册莱迩酒店微信公众号开

展宣传。被申请人系根据需要申请注册争议商标，申请人提出无效宣告申请明显带有恶意。请求维持争议商标注册。

被申请人主要证据：1. 嘉兴莱迩酒店管理有限公司营业执照；2. 嘉兴莱迩酒店管理有限公司微信公众号截图；3. 嘉兴莱迩酒店管理有限公司相关发票。

二、案件评析

本案焦点问题为争议商标的注册是否构成《商标法》第十五条第二款所指情形。审理过程中主要考虑了以下几个方面：

（一）“在先使用”的判定

申请人提交的证据1营业执照显示，其成立日期早于争议商标申请日，且申请人名称中即包含其字号“莱迩”和主要经营范围“酒店管理”；证据2为申请人向他人采购笔记本电脑的发票，可进一步证明其在争议商标申请日前已使用“莱迩”字号参与市场交易活动；此外，申请人证据3、7显示，在争议商标申请日前，申请人在微信朋友圈发布有关于“莱迩酒店集团 LINE HOTELS GROUP line 及图”的宣传信息，申请人还注册了名为“莱迩酒店集团”的企业微信公众号。综合考虑上述证据可以认定，“莱迩”在酒店管理服务上已经发挥了识别和区分服务来源的作用，即申请人已在先使用“莱迩”商标。



（二）“特定关系”的判定

首先，申请人在证据4中提交了争议商标申请日前郝磊与其签订的若干入职文件，其中显示的郝磊个人信息与被申请人答辩材料中所附个人信息一致，且双方材料中“郝磊”的签名笔迹较为相近；申请人还在证据5、6中提交了争议商标申请日前与郝磊通过微信交流的相关截图；加之被申请人答辩时对上述情形并未予以否认。据此可以认定，在争议商标申请日前，被申请人曾为申请人的员工。在入职申请人公司、双方进行接触洽谈的过程中，被申请人对于申请人在先使用“莱迩”商标的相关情况必然有所了解。另经查，除争议商标以外，被申请人还申请、注册了“line及图”“SEP”“笙美怡”等多件与申请人在先使用或在先申请商标较为相近的商标。综合考虑上述情况可以合理认定，在争议商标申请日前，被申请人作为申请人员工（此种特定关系可归为《商标法》第十五条第二款所指“其他关系”中的“隶属关系”），知晓申请人在先使用的“莱迩”商标。

（三）对申请人在先使用商标保护范围的确定

本案中，虽然争议商标指定使用的第43类“酒店住宿服务；托儿所服务；养老院”等服务与申请人主营的酒店管理服务在《类似商品和服务区分表》（下称《区分表》）中不属于相同或类似服务，但其在服务目的、内容、方式、对象、场所等方面具有较为密切的关联。尤其考虑到，被申请人基于与申请人的在先隶属关系，拥有了解申请人商标的便利条件，并因此而知悉其市场价值与潜在利润，但被申请人不仅未进行合理避让，反而在与申请人主营

业务具有密切关联的第43类服务上申请注册了包含本案争议商标在内的多件与申请人在先使用、在先申请且具有一定显著性的商标相同或较为相近的商标，被申请人的行为明显违背了诚实信用原则，应予制止。被申请人虽主张争议商标已投入使用，但其所提交的证据1至3形成时间均晚于申请人的在先使用证据，加之被申请人在答辩时并未对本案争议商标和其名下其它商标的设计意图和创意来源作出合理解释说明，故被申请人的抗辩理由不能成立。因此，综合考虑商标近似性、服务关联程度、被申请人恶意情况等多方面因素，争议商标的注册已构成《商标法》第十五条第二款所指情形。



三、典型意义

《商标法》第十五条第二款是诚实信用原则在《商标法》中的具体体现，主要用于规制特定关系人基于其与商标所有人之间的商业、人身等各种往来关系而具有的信息优势地位，抢占他人劳动成果的恶意注册行为，对于维护诚实守信的商业道德和交易安全，净化和规范市场环境有着重要意义。本案通过对当事人证据的反复推敲，从维护诚实信用原则的立法宗旨出发，突破《区分表》对申请人在先使用商标的保护范围，对其予以适度放宽，严厉打击了恶意注册行为，维护了权利人的合法权益及公平竞争的市场秩序。

作者单位：国家知识产权局商标局评审六处