

《商标法》第四十五条第一款的适用

——第 13571777 号“东来顺”商标无效宣告案

◎ 陈 思

一、基本案情

争议商标：

东来顺

第 13571777 号“东来顺”商标（本案争议商标）由刘玉志（本案被申请人）于 2013 年 11 月 20 日提出注册申请，于 2015 年 2 月 28 日获准注册，核定使用在第 17 类“管道接头垫圈；塑料管；塑料板；非包装用塑料膜；农业用塑料膜；农用地膜；非金属软管；绝缘材料”商品上。北京东来顺集团有限责任公司（本案申请人）于 2021 年 8 月 27 日对争议商标提出无效宣告请求。

申请人的主要理由：“东来顺”属于自造词汇，具有独创性和显著性。“东来顺”是“中华老字号”、中国驰名商标，经过宣传使用已经与申请人形成了稳定的对应关系。早在争议商标申请日之前，申请人的“东来顺”商标已被认定为驰名商标，争议商标构成对申请人“东来顺”驰名商标的复制和摹仿。被申请人作为自然人，其商标注册涵盖了多个商品和服务类别，缺乏真正的使用意图，有囤积商标的主观恶意，属于不正当竞争行为。综上所述，依据《商标法》第十三条、第四十四条第一款等规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。

被申请人请求对争议商标予以维持。

二、案件评析

本案的焦点问题为：争议商标的注册是否构成 2013 年《商标法》第十三条第三款规定之情形。

国家知识产权局商标局经审理认为，本案申请人对争议商标提出无效宣告请求时，距争议商标获准注册日已超过五年，根据《商标法》第四十五条第一款的规定，申请人不仅需举证证明在争议商标申请注册日前其“东来顺”商标已为相关公众所熟知，同时还需证明争议商标申请注册时具有恶意。本案申请人提交的关于“东来顺”商标的宣传使用材料、所获荣誉、媒体报道、受保护行政裁定等在案证据可以证明，在争议商标申请日之前，“东来顺”为“中华老字号”，并达到相关公众广为熟知的知名度；“东来顺”商标文字独创性较强，争议商标与申请人“东来顺”商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面基本相同。经查，被申请人名下注册商标涉及多个商品和服务类别，明显超出其个体工商户营业执照显示的经营范围，被申请人未能提供其商标的合理出处，亦未提供相关证据证明其注册商标的正当性，综合考虑被申请人具有复制、摹仿申请人“东来顺”商标的主观恶意，争议商标的注



2023 年三季度各省、自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表

说明：申请件数、注册件数指 2022.12.16-2023.9.15 的商标统计情况，其他指截至 2023.9.15 的统计情况

省（市）	申请件数	注册件数	有效注册量
北京市	298644	172322	3031425
天津市	49837	28541	420354
河北省	176117	101859	1337390
山西省	57719	30629	369638
内蒙古自治区	50646	27754	367076
辽宁省	82258	46548	668340
吉林省	48428	28828	380510
黑龙江省	60224	36365	479544
上海市	279350	172119	2562762
江苏省	333776	204141	2849170
浙江省	464072	283793	4381091
安徽省	191452	106138	1282180
福建省	275670	164653	2410208
江西省	120781	65597	836943
山东省	336093	197138	2574621
河南省	250622	140252	1863466
湖北省	149641	80647	1036204

湖南省	145055	84348	1111358
广东省	947137	570729	8249535
广西壮族自治区	74221	41455	498034
海南省	53852	26280	231213
重庆市	100499	51492	815829
四川省	218316	115840	1584981
贵州省	90954	43322	488375
云南省	100480	53270	672794
西藏自治区	8944	3823	59008
陕西省	110797	61663	762716
甘肃省	31305	16582	200033
青海省	10038	5200	74820
宁夏回族自治区	15954	8349	106287
新疆维吾尔自治区	63245	32498	354839
台湾省	6907	4192	180547
香港特别行政区	54580	34635	792590
澳门特别行政区	787	530	10317
合 计	5258401	3041532	43044198

（来源：国家知识产权局商标局）

册使用易误导公众，并致使申请人的权益可能受到损害，争议商标已构成 2013 年《商标法》第十三条第三款规定的情形。

三、典型意义

为维护稳定的商标注册秩序，对于已经获准注册的商标提出无效宣告，《商标法》第四十五条第一款规定了五年的时间限制。考虑到驰名商标在相关公众中的影响力，以及恶意注册商标对消费者造成的混淆误认、对驰名商标所有人和相关公众的利益可能带来的损害，《商标法》第四十五条第一款规定了“对于恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的

时间限制”。审理实践中，该条款对于驰名商标所有人维护其权益给予了更有力的法律保护，同时对驰名商标所有人证明举证要求亦增加了相应的举证难度。本案“束来顺”系中华老字号，因其悠久的历史、良好的声誉而被相关公众广为熟知。本案通过适用 2013 年《商标法》第十三条第三款的规定给予“中华老字号”“相关公众熟知商标”在非类似商品上扩大保护，打击商标恶意注册行为，对于维护驰名商标所有人商誉、提振老字号企业的知识产权维权信心、提升知识产权保护意识、助力老字号企业在新形势下焕发新活力，维护商标注册管理秩序，促进经济高质量发展发挥了很好的作用。

作者单位：国家知识产权局商标局评审四处