

准确把握《商标法》第十五条第二款所指的 “特定关系”和“在先使用”两大要件

——第 31838676 号“HUSER”商标无效宣告案

◎ 韦萍

《商标法》第十五条第二款规定，“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”关于如何把握该款所指“特定关系”“在先使用”涵盖范围，本文结合第 31838676 号“HUSER”商标无效宣告案进行分析阐释。

一、基本案情

争议商标：**HUSER**

第 31838676 号“HUSER”商标由广州市奕嘉奕皮具有限公司（本案被申请人）于 2018 年 6 月 26 日提起注册申请，于 2019 年 5 月 21 日获准注册，核定使用在第 18 类“背包；钱包（钱夹）；手提包”等商品上。2021 年 2 月 20 日，该商标被墨西哥胡塞股份有限公司（本案申请人）提出无效宣告请求。

申请人称，其于 2012 年 1 月 1 日与莱源有限公司签订了购货协议，向莱源有限公司提供皮包类产品图样

超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。上述情形包括“该标志由我国县级以上行政区划的地名以外的其他地名构成或者含有此类地名，使用在其指定的商品上，容易使相关公众发生商品产地误认的”。本案争议商标即属于上述所指情形。其注册和使用极易误导公众，并致使相关公众因对商品的产地产生错误认知而误认、误购，进而导致相关公众利益受到损害。

《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册的”的规定，是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，

其行为违反了诚实信用原则，损害了公平竞争的市场秩序的情形。从该条规定的精神来看，民事主体申请注册商标应当基于从事正当的生产经营活动的需要和目的。其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。本案被申请人名下申请注册多件与我国境内一些乡村、镇、河流、风景区等名称相同或近似的商标。首先，被申请人未能提供上述商标的合理出处，无法证明其是基于正当的生产经营活动的需要和目的而申请注册。其次，本案涉及的乡村、镇、河流、风景区等名称属于公共资源，被申请人无合理理由将这些公共资源名称申请注册为商标并占为己有的行为，属于不正当行为，其注册行为会损害公共利益，应当予以制止。

作者单位：国家知识产权局商标局评审二处

与生产需求,莱源有限公司按照要求为其寻找适用的制造商进行量产。莱源有限公司与被申请人进行商务合作,签订协议由被申请人为其进行包类产品量产。被申请人与申请人存在业务往来关系,被申请人在明知申请人商标存在的情况下,在同种或类似商品上申请注册了与申请人在先使用但未注册的商标完全相同的商标,符合《商标法》第十五条第二款的规定。故请求依据《商标法》第十五条第二款等的规定,对争议商标予以无效宣告。

二、案例评析

国家知识产权局商标局经审理认为,本案实体问题应适用2013年《商标法》第十五条第二款的规定予以审理。关于争议商标是否构成2013年《商标法》第十五条第二款的情形,首先,根据申请人及被申请人在案提交的证据材料及国家知识产权局商标局查明的事实,申请人与莱源有限公司之间、莱源有限公司与被申请人之间,围绕“H HUSER”品牌包类产品,存在业务往来关系。申请人向莱源有限公司购货,而莱源有限公司又委托被申请人生产加工产品。被申请人是“H HUSER”品牌包产品加工制造者,通过中间商莱源有限公司,为申请人加工产品。2013年《商标法》第十五条第二款所指的业务往来关系应当理解为既包括直接的交易关系,也包括间接的交易关系。委托人通过中间商与被委托人之间建立的加工关系,属于该款所指的业务往来关系。因此,本案根据双方当事人提出的具体事实和理由可以认定:申请人与被申请人之间存在2013年《商标法》第十五条第二款所指的业务往来关系。同时,2013年《商标法》第十五条第二款的立法目的在于,禁止因具有特定关系而明知他人商标存在的人抢注他人商标,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。该条款所保护的未注册商标仅能对抗特定关系人。因此,对条款中的“在先使用”不应有较高要求。在先使用的效果范围能够及于特定关系人,特定关系人明知他人已经在先使用商标的,即应认定符合“在先使用”的最低要求。在案证据可以证明,莱源有限公司委托被申请人在中国境内加工“H HUSER”品牌包,被申请人对于申请人的“H HUSER”商标使用在包等商品上的事实是明确知晓的。被申请人在同一种或类似商品上申请注册相同商标,明显违反诚实信用原则。综上,被申请人申请注册争议商标的行为违反了2013年《商标法》第十五条第二款规制的具有“特定关系而明知他人商标存在”的情形。

三、典型意义

“特定关系”和“在先使用”是判断能否适用《商标法》第十五条第二款的两大要件。《商标法》第十五条第二款中对合同、业务往来关系或者其他关系范围的理解和界定应当从维护诚实信用原则立法宗旨出发,以保护合法在先权利、制止不公平竞争为落脚点。因此,该款中列举的合同、委托加工关系、投资关系、业务往来关系等特定关系,应不仅限于直接交易关系。在实际的商业活动中,通过中间商、关联公司、关联主体进行间接交易的特定主体对他人未注册商标进行抢注的情况并不鲜见,如仅认定直接的业务往来关系,恶意抢注人将极易逃脱法律的规制。因此,该款所指的业务往来关系应当理解为既包括直接的业务往来关系,也包括间接的业务往来关系。同时,因该款所保护的未注册商标仅能对抗特定关系人,在符合“特定关系”要件的基础上,对条款中的“在先使用”不应有较高要求。在先使用的效果范围能够及于特定关系人。特定关系人明知他人已经在先使用商标的,即应认定符合“在先使用”的最低要求。☞

作者单位:国家知识产权局商标局评审三处

