

商标注册人及关联主体的商标注册行为构成恶意注册 适用《商标法》第四十四条第一款的规制

——第 35078495 号“流浪地球 THE WANDERING EARTH”商标无效宣告案

◎ 徐杭

一、基本案情

申请人：中国电影股份有限公司

被申请人：郭某

争议商标：流浪地球 THE WANDERING EARTH

流浪地球
The wandering earth

指定使用商品：第 16 类“绘画用纸；书写本；笔记本；书籍；绘画板；学校用品（文具）；文具盒（文具）；印泥；书写工具；文具用胶带”。

申请人依据《商标法》第三十二条、第四十四条第一款主张：争议商标的注册使用是对申请人在先使用并有一定知名度的“流浪地球”商标的恶意抢注。被申请人具有恶意，其名下多件商标属于对他人享有在先权利的标识的恶意抢注。

申请人提交的主要证据：《流浪地球》小说介绍、电影改编合同、拍摄许可、媒体报道证据；《流浪地球》电影票房数据、所获荣誉及申请人 2019 年年度报告等证据；申请人商标注册列表；被申请人商标注册情况等。

被申请人主要的答辩理由：争议商标是被申请人独创商标，申请人主张权益的《流浪地球》电影公映时间晚于争议商标申请日。争议商标属于在先取得商标权，并且已经过被申请人的宣传使用具有一定知名度，应予以维持。

被申请人提交了其流浪地球（石家庄）文化用

品有限责任公司的营业执照、域名注册等证据。

国家知识产权局商标局（以下称商标局）认为：首先，《流浪地球》小说是作家刘慈欣创作完成，并于 2008 年出版发行。争议商标申请日前，申请人已经改编并着手拍摄《流浪地球 THE WANDERING EARTH》电影，在腾讯网、猫眼电影网等互联网媒体先后对该电影进行了宣传报道，该影片在消费者中业已形成一定的影响力。其次，申请人主张在先权利的文字“流浪地球 THE WANDERING EARTH”文字组合具有一定独创性，争议商标与之完全相同，难谓巧合。再次，包括争议商标在内，被申请人及关联公司流浪地球（石家庄）文化用品有限责任公司名下申请注册了多件与他人在先制作的科幻类动画片、电影等作品名称相同的商标。被申请人未提供上述商标的合理出处。据此，商标局可以认定本案被申请人上述注册商标行为是采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人在先创作的科幻类文学、影视等作品名称，其注册行为违反诚信原则，扰乱了商标注册秩序，已构成《商标法》第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形。申请人提出的《商标法》第三十二条等其他主张，缺乏事实依据，商标局未予支持。

二、案件评析

本案的焦点问题为争议商标是否违反《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。该条款“以其他不正当手段取得注册”

主要是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了以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的情形。

在本案审理过程中，主要考虑以下因素：

1. 该条款的适用主体不限于系争商标申请人，也包括与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系、特定联系的人。本案审理时，审查员对被申请人及其流浪地球（石家庄）文化用品有限责任公司名下注册商标情况均进行了查询。

2. 该条款既可以适用大量抢注公共资源名称的行为，也可以适用于抢注他人在先使用并有一定知名度的多件不同商标的行为。被申请人名下共申请注册15件商标，其中含文字“流浪地球”的商标7件，含文字“火星孤儿”的商标1件。《火星孤儿》亦是一本科幻小说的书名。2020年5月20日，被申请人成立了流浪地球（石家庄）文化用品有限责任公司，以“流浪地球”为其企业商号，并以该企业为注册人继续申请注册商标80余件，其中包括“流浪地球”“寻鲲记”“再见木星”等多件与他人在先制作的科幻类动画片、电影等作品名称相同的商标，被申请人及其关联公司的上述行为是采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人在先创作的科幻类文学、影视等作品名称，属于抢注他人在先使用并有一定知名度的多件不同商标的行为。

3. 申请人举证的重要性。首先，申请人提交的证据表明《流浪地球》小说是作家刘慈欣创作完成，并于2008年出版发行。2012年，申请人取得《流浪地球》的改编权，2016年进行电影拍摄备案，备案电影名称为《流浪地球 THE WANDERING EARTH》。自2017年1月起，在腾讯网、猫眼电影网等互联网媒体先后对该电影的开机拍摄及电影剧情等进行了宣传报道。因此，即便被申请人答辩主张《流浪地球》电影公映时间晚于争议商标申请注册日，但依据申请人举证可以证明，影片由新锐导演及知名演员吴京、吴孟达等参演，因此在影片公

映前在消费者中亦可以形成一定的影响力。其次，申请人对被申请人注册商标的其他恶意情形进行了举证，为审查员进一步查明被申请人注册商标情况提供了事实依据。

基于上述事实，合议组认为，被申请人及其关联公司注册行为违反诚信原则，扰乱了商标注册秩序，已构成《商标法》第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形。

三、典型意义

近年来，随着影视作品的热议、热映，其商业价值逐步凸显。我国热门影视作品已成为商标抢注的重灾区，许多人利用影视作品名称、角色名称、人物形象、经典台词等方面的热度，抢注商标并从中牟取不当利益。影视作品是国家文化软实力的重要组成部分，我国的影视作品是民族精神、民族文化、民族传统、民族力量的重要传播渠道之一。影视作品的在先权益人，面对恶意抢注商标的行为，应全面搜集并保存好作品形成前后的创作、制作、宣传及他人的恶意抢注行为等证据。本案的典型意义在于，《流浪地球》是深受相关公众喜爱的、由中国人创作和拍摄的科幻类电影，即便在申请人主张特定民事权益的《商标法》第三十二条等法律规定不能适用的情况下，商标评审部门仍然依据案件事实、当事人举证，对商标注册人及关联主体的系列商标注册行为的性质已构成恶意注册之情形予以认定，并依据《商标法》第四十四条第一款的规定对系争商标予以无效宣告。2023年春节《流浪地球2》热映以后，该影视作品所传递的民族精神、文化自信等正能量持续传播。因此，本案的典型意义尤为凸显。商标局将继续坚决打击违反诚实信用原则的各类恶意注册行为，保护好在先权益人及相关公众的利益，切实规范商标注册管理秩序，为营造良好的市场竞争环境，建设知识产权强国贡献力量。

作者单位：国家知识产权局商标局评审二处

