

个案审理突破《类似商品和服务区分表》的考量因素

——第 36089128 号“PETIT BATEAU”商标无效宣告案

◎ 柴玲

一、基本案情

申请人：贝蒂巴特

被申请人：上海欧允国际贸易有限公司

争议商标：PETIT BATEAU

（一）申请人理由

争议商标与申请人在先申请注册的第 15502805 号“PETIT BATEAU”商标、第 1281084 号“PETIT BATEAU”商标、第 G877079 号“PETIT BATEAU 及图”商标（下称引证商标一、二、三）构成使用在类似商品上的近似商标。申请人的引证商标经过长期使用和宣传，已为相关公众所熟知，争议商标系对申请人商标的恶意复制、摹仿。被申请人申请注册争议商标具有明显的主观恶意。综上，请求国家知识产权局商标局（以下称商标局）依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十五条第一款等相关规定，对争议商标予以无效宣告。

（二）被申请人答辩的主要理由

争议商标与引证商标不构成使用在类似商品上的近似商标，请求商标局对争议商标予以维持。

（三）商标局的裁定

申请人的引证商标一、二、三具有独创性，争议商标与以上引证商标标识相同，构成近似商标。争议商标核定使用的第 5 类“婴儿食品”等商品与以上引证商标核定使用的第 25 类“童装”等商品已构成关系密切的关联商品。加之，依据申请人向

商标局提交的在案证据可知，在争议商标申请日之前，申请人的引证商标在服装、童装等商品上，具有一定知名度。综上，争议商标与以上引证商标共同使用在类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆、误认，已构成使用在类似商品上的近似商标。依照《商标法》第三十条，争议商标予以无效宣告。

二、案情解析

（一）突破《类似商品和服务区分表》的适用意义

商标按照商品或服务类别进行注册、使用、管理和保护。商标法律中设置商品及服务类似关系用来确立商标权利及保护范围的大小。《类似商品和服务区分表》是我国商标主管部门以《商标注册用商品和服务国际分类表》为基础，总结多年的实践经验制定并对外公布。为稳定商标注册秩序，提高审查审理效率，统一审查审理标准，商标局在审查审理案件时，原则上应当参照《类似商品和服务区分表》。但判断商品或服务的类似关系不能机械照搬《类似商品和服务区分表》。在具体的无效宣告案件审理中，需要从是否具有混淆可能性出发，实行个案认定。如果相关公众一般认为当事人双方注册商标核定使用的商品或服务存在特定联系，容易造成相关公众的混淆，则可以突破《类似商品和服务区分表》。

（二）突破《类似商品和服务区分表》主要从以下几个方面进行考量

1. 在先商标具有较强的显著特征；
2. 在先商标具有一定的知名度；

3. 系争商标与在先商标具有较高的近似度；
4. 系争商标所使用的商品或服务与在先商标核定使用的商品或服务具有较强的关联性；
5. 系争商标所有人主观恶意明显；
6. 系争商标的注册或者使用，容易导致相关公众混淆和误认。

以上几个考量条件，就是在考虑个案案情的基础上，适当突破《类似商品和服务区分表》，对商标的保护范围作出更合理的界定的参考因素，从而解决对在先商标跨类保护的问题。

鉴于对《类似商品和服务区分表》的突破旨在对恶意申请人予以惩戒，避免相关公众产生混淆，上述4、5两项为关键要件。其中要件4“判断商品或服务是否具有较强关联性”，应结合具体商品或服务在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面是否具有较强关联性进行认定。要件5“判定系争商标所有人是否主观恶意明显”，应结合双方当事人之间接触情况、行业、地域，以及商标独创性、知名度等情形综合认定。上述要件1“商标标识具有较强独创性和显著性”是突破《类似商品和服务区分表》的重要参考。具有较强的显著性、独创性的商标标识，体现了商标权人一定的智力劳动成果，如果被抄袭、摹仿或者抢注，将严重侵犯权利人的合法权益，对其保护的力度应当加大。臆造性词汇、独创性图形等，一般认定为具有较强显著性和独创性。上述要件2“引证商标具有一定知名度”，是获得较高保护的重要条件。具有一定知名度的商标，往往凝聚着商标所有人的商誉，具有较高的商业价值和经济价值，一旦被抄袭、摹仿更容易导致相关公众产生联想性混淆，具有扩大保护的必要。关于引证商标知名度情况可参考宣传、销售、获奖证明等材料予以认定。上述要件3“双方商标标识具有较高近似度”，是突破《类似商品和服务区分表》的前提。具有较高近似度是指双方商标在商标构成、排列顺序、含义等方面高度相近，高于一般近似标准。

本案中，引证商标“PETIT BATEAU”“PETIT BATEAU”“PETIT BATEAU 及图”均系申请人独创的臆造词汇，具有独创性。争议商标与以上引证商标文字构成完全相同，已构成高度近似商标。争议商标核定使用的第5类“婴儿食品；婴儿奶粉；婴儿纸尿裤”等商品上，与以上引证商标核定使用的第25类“童装”等商品均为儿童用商品，其在销售对象、销售场所有重合，已构成关系密切的关联商品。申请人提交的在案证据可以证明，引证商标是法国知名童装品牌，经过长期使用和宣传在所属的童装行业内已具有一定知名度。鉴于申请人与被申请人共同从事儿童用品行业，申请人持有的商标系法国知名的童装品牌，被申请人为国际贸易公司，故被申请人有接触到申请人及其商标的可能性。加之，双方均从事同一行业，销售的产品对象均为儿童。故而被申请人将与申请人商标相同的商标标识申请注册在第5类“婴儿食品”等商品上，可以推定其具有一定的主观恶意。综上，争议商标与以上引证商标共同使用在类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆、误认，已构成使用在类似商品上的近似商标。

三、典型意义

判定商品或服务是否类似，应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判断。类似商品或者服务判定的妥当与否，直接关系到当事人商标专用权的取得与行使，关系到公平竞争市场秩序的维系。依照《商标法》维护诚实信用原则的立法宗旨，在具体的无效宣告案件中突破《类似商品和服务区分表》，就是在考虑个案案情的基础上，制止恶意注册和避免相关公众混淆。在商品或者服务的类似判定方面，按有利于防范和制止恶意抢注行为的方向把握，适当突破《类似商品和服务区分表》，对注册商标专用权的保护范围作出更合理的界定，更加有利于案件的公平裁决，实现法律效果和社会效果的统一。

作者单位：国家知识产权局商标局评审六处

