

申请商标注册 不得损害他人现有在先权利

——第 47838763 号“茶丽宜世及图”商标无效宣告案

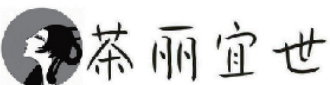
◎ 梁滕滕



一、基本案情

申请人：广州茶理宜世餐饮管理有限公司（原申请人：湖南鼎太德食品贸易有限公司）

被申请人：凌兴旺

争议商标：

核定使用商品：第 21 类茶叶罐、纸杯等。

原申请人的主要理由：被申请人具有抄袭、摹仿如“茶理宜世”“茶颜悦色”“喜小茶”“嫦娥的茶”等众多知名饮品品牌的一贯恶意。争议商标系对原申请人在先著作权的侵犯。请求依据《商标法》第三十二条、第四十四条第一款等规定，对争议商标予以无效宣告。

原申请人提交了以下主要证据：1. 被申请人抄袭原申请人及其他品牌的情况；2. “茶理宜世”产品宣传手册、微信公众号宣传截图、大众点评平台的销售情况；3. 在先相关决定、裁定；4. 作品登记证书等。

之后，申请人补充提交了主体承继声明、营业执照复印件及相应的商标评审代理委托书。

被申请人在规定期限内未予答辩。

二、案件评析

本案的焦点问题主要涉及以下两点：一是争议

商标的注册是否侵犯了申请人主张的在先著作权，违反《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。二是争议商标的注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以其他不正当手段”取得注册的情形。

涉案作品：



针对焦点问题一，首先，申请人主张著作权的《茶理宜世古风女像图》美术作品经过设计，其表现形式独特，具有一定的独创性，属于我国《著作权法》保护的作品。其次，本案原申请人早于争议商标申请日期对《茶理宜世古风女像图》美术作品予以著作权登记，该登记证书可以作为原申请人在先享有涉案作品著作权的初步证据。申请人与原申请人法定代表人均为徐世磊，二者具有利害关系，申请人可以作为对涉案作品主张著作权的利害关系人。在案的宣传、销售证据可以证明在争议商标申请日前，原申请人已将涉案作品作为商标在茶饮料等商品上公开使用并具有一定的使用规模，被申请人在申请注册争议商标前完全具有接触该作品的可能性。最后，争议商标图形部分与原申请人享有著作权的《茶理宜世古风女像图》美术作品在表现形式、设计风格、视觉效果等方面基本相同，已构成《著作权法》意义上的实质性相似，且被申请人未就其图形的设计提供合理出处。加之查明，被申请人名下



第 39109708 号“茶理宜世及图”商标异议决定书中已认定被申请人上述商标的注册损害了原申请人的在先著作权。综上，本案认为被申请人未经原申请人许可或同意，将与原申请人享有著作权的作品作为商标申请注册，损害了申请人作为利害关系人主张的在先著作权，从而构成《商标法》第三十二条规定所禁止的“损害他人现有的在先权利”的情形。

针对焦点问题二，本案中，被申请人作为自然人在多个商品或服务类别上申请注册了 83 件商标，其中包括 20 余件“茶理宜世”“茶丽宜世江南茶”等商标，另还包括诸多如“嫦娥的茶”“嫦娥仙女的茶”“嫦娥”“茶颜悦色”“茶颜幽兰拿铁”“喜小甜”“鲜枝玉露”等与他人饮品品牌相同或相近似的商标，被申请人于本案规定期限内并未对争议商标的合理来源进行答辩，亦未就其使用意图进行举证，其行为难谓巧合，上述注册行为具有借助他人品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图。该类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有益于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。加之查明，第 49368288 号“茶丽宜世”商标异议决定书中认定被申请人的行为违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神，故本案认定争议商标的注册属于《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以其他不正当手段”取得注册的情形。

三、典型意义

《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，保护的是特定主体享有的除商标权以外现行法律已经明确规定的在先法定权利，以及根据《民法典》和其他法律规定应予保护的合法权益。本条规定的在先权利包括著作权，判断系争商标是否损害他人在先著作权时，需先确定著作权归属。在著作权归属确定的情况下，还需符合接触可能性、实质性相似、未

经许可等条件。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定：“商标标志构成受著作权保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为著作权归属的初步证据。”本案《茶理宜世古风女像图》美术作品的登记日期早于争议商标申请日期，可以作为著作权归属认定的初步证据。涉案作品的公开发表及在茶饮料等商品上的商业使用使得著作权归属的认定更加客观，并据此可合理推定接触的可能。《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”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。认定是否构成“不正当手段”需要综合考虑申请注册商标的表现形式、商标注册人相关信息以及使用意图等因素。实践中，被申请人作为自然人申请注册了 80 余件与他人饮品品牌相同或相近似的商标，且未对商标创意来源作出合理解释，并缺乏实际使用意图，属于以“不正当手段”取得商标注册之情形。

上述所提法律条款保护的权利性质有所不同。当商标的注册损害了特定主体民事权益，注册人又无真实使用意图，可能对商标注册秩序造成扰乱，对公平竞争的市场秩序造成冲击时，商标评审案件可对上述条款并行适用。一方面，对当事人的合法权益予以保护；另一方面，也对企图牟取不正当利益的当事人起到警示作用，从而更有力地制止商标注册申请中的“傍名牌”“搭便车”等行为。为规制恶意注册，合法保护在先权利，审理该类案件不仅应考虑案件本身事实，还应结合当事人的举证、质证情况查询关联案件的审理情况进行综合分析研判，以更好地实现立法意图，维护正常的商标注册管理秩序和公平竞争的市场环境。

作者单位：国家知识产权局商标局评审九处