

2021年《商标审查审理指南》系列解读：以“巴达尔”商标无效宣告案浅析商标法15.2对特定关系人商标抢注行为的规制（2022）

日期：2022.02.11 作者：明星楠

引言

为规范商标审查审理程序，保障商标审查审理各环节法律适用统一和标准执行一致，国家知识产权局制定了《商标审查审理指南》（以下称新《指南》），并于2022年1月1日起实行，原《商标审查及审理标准》同时废止（以下称原《标准》）。新《指南》在原《标准》的基础上，对商标法第15条第2款有关特定关系人抢注商标的审查审理内容进行了补充和修订。特别是，调整了关于“在先使用”的判定标准，并增加了常见的“其他关系”的情形[1]，使得该条款的适用进一步明晰。

在万慧达近日收到的“巴达尔”商标无效宣告案件的二审判决书中，北京高院亦通过商标法第15条第2款对在先使用人的商标权进行了保护，并对二级经销商基于特定关系而抢注商标的行为进行了打击。在下文中，笔者将结合新《指南》的规定和该案案情，对该条款的法律适用问题进行详细解读。

一、商标法第15条的立法沿革和价值定位

我国商标体系遵循注册取得制度，但对于符合一定条件的未注册商标，法律仍然认可并保护其正当权益。为规制违反诚信的商标抢注行为，我国商标法律制度中设置了诚实信用原则和一系列具体条款，《商标法》第15条即是其中的重要组成部分[2]，具体规定如下：

第15条：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

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。

从立法沿革来看，《商标法》第15条的两个条款是我国履行《保护工业产权巴黎公约》义务[3]和诚实信用原则，并结合国内商标实践发展的共同结果。2001年《商标法》第二次修改时增设第15条，规定“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理

人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”该条旨在遏制代理人或代表人的恶意抢注行为，但由于适用范围有所局限，实践中容易被行为人规避[4]。例如遇到在订立合同过程、业务磋商、委托加工的过程中知悉他人已经使用的未注册商标而抢先注册，但又未构成代理或代表关系的情形；甚至只是因为营业地址邻近、明确知晓他人商标而抢注的情形，往往无法通过上述条款来规制抢注行为。由此，2013年《商标法》第三次修改时增设了第15条第2款，禁止具有特定关系并明知他人商标存在而进行抢注，扩大了保护范围。至此，第15条两个条款的规定共同构成了现行《商标法》对于特定商业关系人商标抢注行为的规制。

二、第15条第1款和第2款规范设计的异同以及第2款的适用要件

（一）新《指南》中15条第1款和第2款适用条件的比较

从《商标法》第15条的规范设计来看，第1款和第2款在适用对象、法律效力等方面存在一定差异，规制的情形有明确区分。两款之间为择一适用的关系，成立一款，另一款则不成立[5]。

第1款针对的是“代理人或代表人抢注商标”的行为，其法律效力是“不予注册并禁止使用”；对双方关系的要求更为严格，限定为“代理或代表”关系；但不要求被代理人或者被代表人在先使用该商标，只要证明该商标为被代理人或被代表人所有即可。第2款针对的是“具有特定关系而明知他人商标存在而抢注商标”的行为，解决的是“代理、代表”关系之外的其他特定关系的抢注行为，并要求“在先使用”，法律效力只有“不予注册”。由于两条款的法律效力不同，因此第1款的适用条件较第2款更为严格。

根据新《指南》，两款规定的适用条件对比表如下（见第十一章、十二章）：

《商标法》第十五条第一款	《商标法》第十五条第二款
认定代理人或者代表人未经授权，擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为，须符合下列要件：	认定特定关系人抢注他人在先使用商标须符合下列要件：
（1）系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人；（关系）	（1）他人商标在系争商标申请之前已经使用；（权属）
（2）系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标相同或者类似的商品/服务上；（商品/服务相同/类似）	（2）系争商标注册申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或者其他关系，因该特定关系注册申请人明知他人商标的存在；（关系）
（3）系争商标与被代理人、被代表人的商标相同或者近似；（商标相同/近似）	（3）系争商标指定使用在与他人在先使用商标相同或者类似的商品/服务上；（商品/服务相同/类似）
（4）代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人的授权。（未获得授权）	（4）系争商标与他人在先使用商标相同或者近似。（商标相同/近似）

（二）新《指南》对15条第2款“特定关系”和“在先使用”要件的解析

1.特定关系：商标法15条2款采用列举形式描述了“特定关系”的范围，即“合同关系、业务往来关系和其他关系”。新《指南》进一步列举了“特定关系”的常见类型：（1）买卖关系；（2）委托加工关系；（3）加盟关系（商标使用许可）；（4）投资关系；（5）赞助、联合举办活动；（6）业务考察、磋商关系；（7）广告代理关系；（8）其他商业往来关系。“常见的其他关系”包括：

（1）亲属关系；（2）隶属关系；（3）营业地址临近。

最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条也对“其他关系”进行了解释：

- （1）商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系；
- （2）商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系；
- （3）商标申请人与在先使用人营业地址邻近；
- （4）商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系；
- （5）商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系。

如符合上述任何一种情形，均属于“特定关系”的范畴。但此处并非穷尽列举，“其他关系”的具体内涵并不局限于司法解释列举的情形。例如，在“雅琪”商标案中，商标申请人与在先使用人的关联公司存在销售代理关系[6]；“CHOPPIES”案中，商标申请人与在先使用人的委托方存在合作关系，最终均适用商标法15.2对恶意抢注的商标宣告无效[7]。

2.在先使用：在先使用人只需证明商标已经使用，无需证明商标通过使用具有了一定影响。“使用”的形态并非只有在实际销售的商品、提供的服务上使用，还包括对商标进行推广宣传，以及为标有诉争商标的商品或服务投入市场而进行的实际准备活动[8]。新《指南》相较于原《标准》，取消了仅在中国市场使用的限制，因此在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据也可以作为证明其商标在先使用情况的补充。

三、“巴达尔”商标的在先使用人通过15条2款成功宣告恶意抢注商标无效

（一）案情概要

巴达尔制造公司（BARDAHL MANUFACTUREING COPORATION）是世界知名的润滑油生产、销售商，于1939年在美国成立。1981年以“巴达尔制造公司”的中文名称在我国申请注册第1类和第4类上的“ ”商标。

2006年起，巴达尔制造公司委托佰达尔亚太私人有限公司作为其在亚太地区的总经销商。2012年起，佰达尔亚太私人有限公司与深圳鹰鸿才贸易有限公司签订经销协议，授权后者作为“BARDAHL”品牌产品在中国的分销商。

2013年，深圳鹰鸿才贸易有限公司分别在第1类和第4类商品上申请注册“



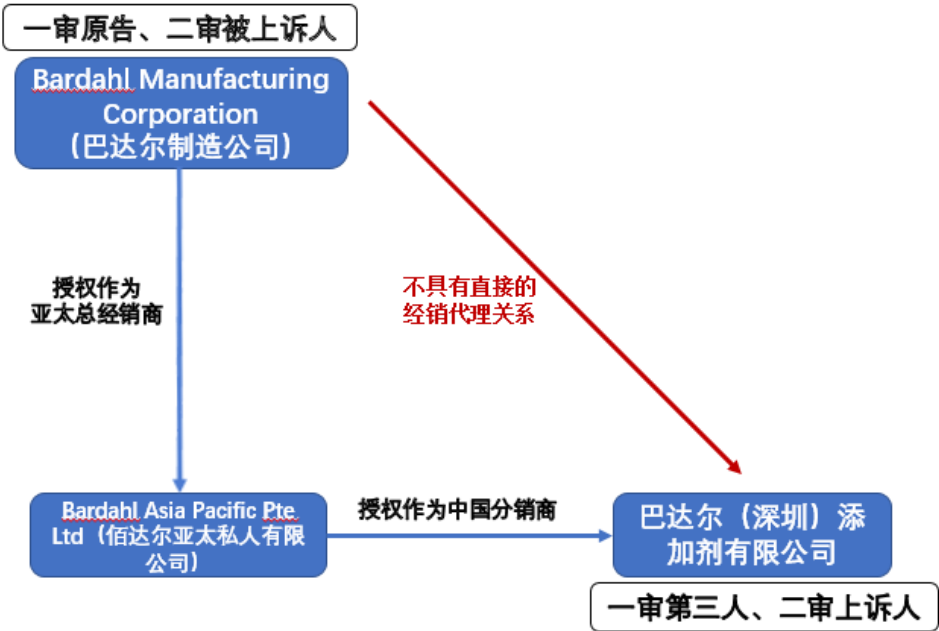
”中文商标（本案诉争商标）。在诉争商标注册后仅一周内，深圳鹰鸿才公司就更名为巴达尔（深圳）贸易有限公司，后又更名为巴达尔（深圳）添加剂技术有限公司，在对外宣传中使用巴达尔制造公司的历史，并在销售的润滑油等产品上使用巴达尔制造公司的一系列商标。

2017年9月27日，万慧达代理巴达尔制造公司，依据商标法第15条第2款对诉争商标提起无效宣告申请。

(二) 案件难点

1. 如何证明原告与第三人之间具有特定关系

诉争商标所有人巴达尔（深圳）添加剂有限公司虽然代为经销巴达尔制造公司的产品，但前者并非是后者直接的经销商或代理人，而是以佰达尔亚太私人有限公司作为桥梁和纽带，作为二级经销商销售相关产品。根据上文中对15条两款规定的分析，本案如适用15条第1款中的“代理人或代表人抢注商标”的规定则较为牵强，诉争商标所有人也更容易以“双方不具有直接代理关系”为由规避法律责任。因此我方转而通过15条第2款的“特定关系”来寻找突破点。



在本案中我方提交了佰达尔亚太公司与巴达尔添加剂公司签订的经销协议、双方的往来邮件沟通（提到以“巴达尔”或“巴道尔”作为“BARD AHL”品牌在中国运营时的中文商标，并尽快注册）。证明了巴达尔添加剂公司和巴达尔制造公司之间具有特定关系，巴达尔添加剂公司明知巴达尔制造公司的“巴达尔”未注册商标存在。

基于我方证据，一审和二审法院认定：巴达尔（深圳）添加剂公司与巴达尔制造公司系同行业从业者，巴达尔（深圳）添加剂公司在诉争商标申请日前，知晓巴达尔制造公司的未注册商标“巴达尔”并予以抢注，依据商标法第15条第2款的规定宣告诉争商标无效[9]。

2. 如何证明巴达尔制造公司在先使用“巴达尔”商标

针对这一问题，我方亦提交了“巴达尔”商标大量的早期使用证据。例如原告从1981年开始就一直以“巴达尔制造公司”的中文名称在

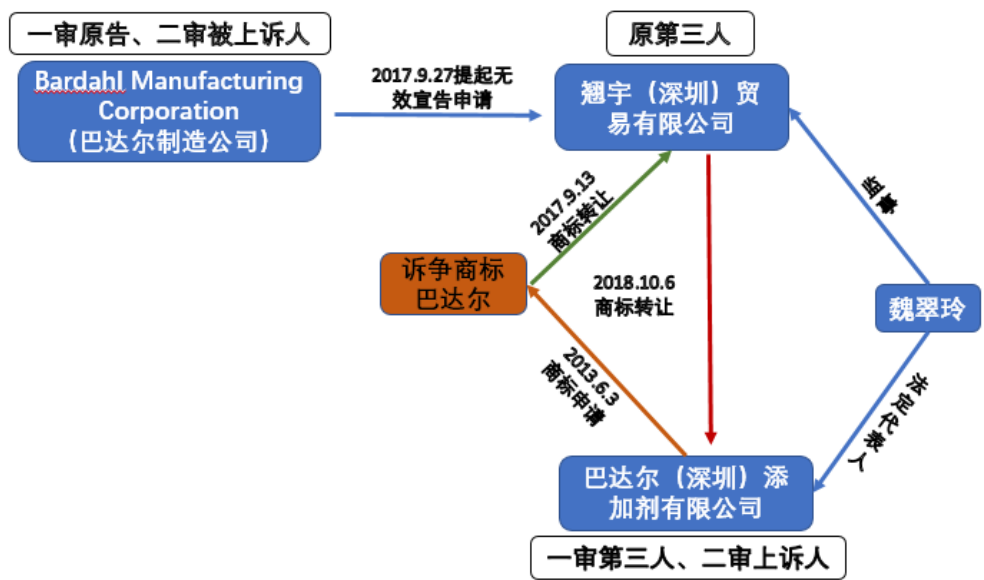
中国申请注册商标；1993年、1995年相关行业的知名杂志中曾发表过文章提到“美国巴达尔（BARD AHL）公司”等，时间均早于诉争商标的申请日。两审法院均采纳了我方在先使用证据，认可巴达尔制造公司在诉争商标申请日之前曾将“巴达尔”使用在润滑油等商品上。

3. 诉争商标被转让给案外人，如何鉴别恶意串通行为

在巴达尔制造公司2017年9月27日对诉争商标提起无效宣告申请之前半个月，巴达尔（深圳）添加剂公司于2017年9月13日将诉争商标转让给翹宇（深圳）贸易有限公司，因此本案最初的无效宣告被申请人是翹宇公司。但由于翹宇公司属于案外人，因此原商评委未支持我方关于商标法15.2的请求。

在商评委2018年8月13日作出维持诉争商标注册的裁定后不到两个月，诉争商标又于2018年10月6日从翹宇公司转让回巴达尔（深圳）添加剂公司名下。诉争商标在无效宣告的关键时刻来回转让，使得15条的适用遇到障碍。

我方查询到，巴达尔（深圳）添加剂公司与翹宇公司系关联主体，前者的法定代表人（魏某）在后者公司中担任监事。我方在诉讼过程中提交了两家公司具有关联关系的证据，证明诉争商标在无效宣告程序前后在关联主体之间来回转让，明显是为了规避商标法第15条的适用，能够进一步佐证巴达尔添加剂公司的恶意。同时我方主张，应当更多地考虑诉争商标原注册人的主观意图和客观行为，诉争商标的转让不能改变其恶意抢注的本质。



在证据确凿的情况下，两审法院均认定“巴达尔添加剂公司来回转让诉争商标目的难谓正当，亦难以改变其与巴达尔制造公司之间存在业务往来，其知晓巴达尔制造公司在先使用的未注册商标并予以抢注的事实”。从而识破了对方的诡计，为15条2款的适用扫清了障碍。

四、代理心得

1. 若抢注人与在先权利人有特殊联系，可尝试通过商标法15条保护未注册商标

“巴达尔”商标无效宣告案件为未注册商标的保护提供了诸多可借鉴的思路。在实践中，一些企业或者个人利用与商标在先使用人的特定关系而恶意抢注该商标的现象时有发生，如在订立合同过程中、商业活动中知悉他人已经使用的未注册商标而抢先注册等，严重损害了在先使用人的权益。此时如果能够证明抢注人与在先权利人具有某种关系，则可以尝试通过商标法15条对未注册商标进行保护。

2. 若商标法第15条第1款不能保护，可尝试适用15条第2款

如果能证明抢注人系在先权利人的代理人或代表人，可适用15条第1款。但如果无法证明双方存在直接的代理或代表关系，也能够通过证明双方存在其他“特定关系”来规制恶意抢注行为。能够更加全面地规制商标抢注行为，起到净化商标注册秩序、维护公平竞争市场秩序的效果。

对于商标在先使用人而言，在生产经营中也应当注意留存合同、往来信函和邮件、交易凭证、采购资料等，防患于未然。

[1] 见国家知识产权局官网《关于<商标审查审理指南>的解读》第12条。网址：
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/2/art_66_171840.html

[2] 汤凌燕 马兰花：特定关系人商标抢注行为的法律规制——对《商标法》第十五条的理解与适用 国浩视点 2020-04-24

[3] 《保护工业产权巴黎公约》第六条之七：如果巴黎联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人，未经该所有人都授权而以其自己的名义在一个或多个国家申请该商标的注册，则该所有人有权反对（异议）该注册申请或有权要求撤销该商标注册，或者，如果该国法律允许，该所有人可以要求将该注册转让给所有人，除非代理人或代表人能证明其行为的正当性。

[4] 张今 卢结华：商标法第十五条的价值定位与要件解析 知产力 2020-01-06

[5] 臧宝清：关于商标法第十五条第二款适用的几个问题 臧宝清 知产力 2020-01-06

[6] （2017）京行终 2497 号行政判决

[7] （2016）京 73 行初1441 号行政判决书

[8] 见新《指南》第347页，第十二章第4条北高审理指南12.5-12.6

[9] （2018）京73行初13431、13429号，（2020）京行终7087号、6981号行政判决书