

商标法30 | 从TITLEIST案看如何综合应对“改头换面”的 商标恶意注册新花招（2022）

日期：2022.03.17 作者：杨明明

高仕利公司是全球知名的高尔夫用品提供商，旗下拥有Titleist, Footjoy和Scotty Cameron等一系列在国际上享有盛誉的高尔夫品牌。高仕利公司发现一家名为平远县鸿翔电子商务有限公司在28类“高尔夫球杆；高尔夫球杆头；高尔夫球袋；高尔夫球手套；推杆练习垫(高尔夫器具)；运动用球；体育活动器械；游戏器具；玩具；保护垫(运动服部件)”等商品上申请注册了“FUTLEWT”商标，并通过了商标局的审查予以初步审定公告。该商标在上局网站上记录的字母构成与高仕利公司旗下的高尔夫品牌完全不同，但经过申请人的精心设计，在视觉效果上与高仕利公司的“Titleist”商标几乎完全相同。高仕利公司在监控中发现这一情况，遂委托万慧达提起了异议申请。



被异议商标



高仕利公司商标

国知局经审理决定驳回被异议商标的申请。国知局认为：被异议商标为“FUTLEWT”，指定使用于第28类“游戏器具；玩具”等商品上。异议人引证在先注册的第1998462号“TITLEIST”、第616568号“TITLEIST”商标等，指定使用于第28类“高尔夫用器械；高尔夫球棍”等商品上。双方商标指定使用的部分商品属于类似商品，双方商标在整体外观等方面近似，因而双方商标已构成使用于部分类似商品上的近似商标，并存使用易造成消费者混淆误认。异议人注册并使用于“高尔夫球、高尔夫球杆、高尔夫球手套”商品上的“TITLEIST”商标曾获《商标法》第十三条保护。被异议商标与异议人引证商标在整体外观等方面相近，被异议商标的注册使用易误导公众，致使异议人利益可能受到损害。

短评：

类似上述案件这样将知名品牌改头换面的案例比比皆是，也常常成为社交媒体调侃的对象。商标申请人使用不同的文字组合而蒙混过关通过审查，却又通过“精巧”的图形化设计呈现与他人品牌基本相同的视觉效果，而达到攀附他人品牌的目的。这种情形完全在《商标审查和审理指南》的射程范围内，在《指南》第五章5.1.5中规定：商标文字构成、读音不同，但商标字形近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。《指南》还提供了一些实例，与本案可谓异曲同工。



商标文字：clunlzill



商标文字：dunhill

13055

商标文字：13055

BOSS

商标文字：BOSS

根据《指南》的规定和国知局的一贯审查实践，本案异议主张和请求得到支持并无意外。但是上述恶意注册的手法，看似拙劣，却丝毫不能轻视，甚至能对权利能造成实质性的威胁和损害。

首先，从商标审查实践来看，无论对文字如何进行图形化设计，审查当中主要关注的还是商标的文字构成上是否与在先商标相同或者近似。如果审查员并不知晓或熟悉涉案权利人的品牌，很难通过对文字的近似审查察觉其实对知名品牌的抢注。而从图形的审查来看，主要是通过图形要素（维也纳分类）和以图识图的智能检索来看，是否存在相同或者近似商标。但从笔者所观察到的案例来看，很多类似手法的恶意申请注册都顺利的通过了国知局的审查，这一点可能需要随着图形智能识别的技术升级而得到解决。

其次，从商标监控工作来看，注册商标的保护是边界和限度的。恶意注册的手法却是无限，除了更换文字的，将汉字变形成图形商标的也比比皆是，例如各类抄袭法国拉科斯特公司鳄鱼图形商标的情况[1]：



而随着商标申请量的跨越式增长，通过人工开展商标监控愈发难以为继，越来越多的权利人以及专业机构转而通过相关智能系统开展商标监控工作。然而，正如商标审查中遇到的困难一般，商标监控系统事实上对于这种文字构成完全不同的商标并不能有效识别。而从图形的智能监控来看，效果也极为有限。笔者尝试了市面上常用的图形检索工具，均未能成功检索出本案涉案商标。

最后，从目前商标的注册权利冲突解决机制来看，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼

的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定[2]，告知原告向有关行政主管机关申请解决”。换言之，一旦这样改头换面的商标蒙混过关注册下来，除了涉及商标标识的变形使用、超核定商品范围使用或主张对驰名商标的保护，在成功将涉案注册商标无效宣告之前，对其商标使用行为主张商标侵权会存在障碍。并且，一旦涉案商标在取得商标注册后潜伏下来，在注册五年后其商标注册会更为稳固，将很难制止其使用。关于商标注册专用权究竟是“使用权”还是“禁用权”之争已经沿袭已久，但无论如何解读这一概念的内涵和外延，考虑到我国目前商标的申请和注册量巨大的现状，允许权利人对在后注册且注册人主观存有明显恶意的情形下直接提起商标侵权之诉会成为现实的需求。

[1]商标法30，44.1 | “变形龙”类型商标被宣告无效，图形化文字式抄袭终受制裁

<https://mp.weixin.qq.com/s/mPdpq1kNHh1We3SRuHvUKw>

[2] 《中华人民共和国民事诉讼法》2021修正版第一百二十七条第一款第（三）项