

商标法44.1 | 灵活适用商标法第四十四条第一款遏制商标 抄袭抢注（2017）

日期：2017.06.08 作者：明星楠/王艳等

在商标异议案件中，被异议商标权利人的主观恶意已成为法院的重要考量因素。如果有足够证据证明被异议商标权利人恶意抄袭、抢注，在被异议商标与在先商标近似的情况下，法院倾向于参照2014年《商标法》第四十四条第一款的规定予以遏制。

首诺公司是全球知名的建筑膜、玻璃膜和汽车窗膜生产商，20世纪90年代进入中国市场。早在1999年，首诺公司便在非包装用塑料膜、非包装用聚酯膜等商品上申请注册了“

龍 膜

”商标，2004年，又在前述商品上申请注册了“



”商标。经过长期使用和宣传，上诉人旗下的“LLUMAR”、“龙膜”系列玻璃膜品牌居于同类产品全球销量首位。

黄崎峰于2009年11月19日申请注册“龍膜钻钾”商标（以下称被异议商标），核定使用于第17类“绝缘耐火材料、半加工塑料物质、隔音材料”等商品。

龍 膜

引证商标一



引证商标二

龍膜钻钾

被异议商标

首诺公司针对该商标提起异议及异议复审申请，商标局及商评委均未支持。被异议商标在“绝缘耐火材料；半加工塑料物质”等商品上被予以核准注册。

首诺公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。首诺公司提交的证据显示，第三人黄崎峰在2007年至2014年之间，在17类、35类等商品上申请注册“雷朋隔热”、“龙膜”、“强生冰钻”、“优酷”等二十多个知名商标，其批量抢注恶意明显，已有数个商标被撤销。以黄崎峰为法定代表人的杭州优酷汽车用品有限公司主营产品即为汽车膜，并在其网站和实际经营中公然使用“欧洲龍膜”、“优龍膜”、“酷龍膜”字样，足以证明其抢注目的是为其实施侵权行为提供合理依据。一审法院经审理认为，被异议商标与二引证商标均不构成相同或类似商品上的近似商标。对于首诺公司主张的2001年商标法第四十一条第一款，法院认为该条款“主要适用于商标争议程序中”而不予支持。（参见2014一中知行初字第05377号行政判决书）

首诺公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院，并在二审程序中对于黄崎峰的恶意证据加以补强，提交杭经稽市管罚处字（2015）145号处罚决定书，证明黄崎峰设立的杭州优酷汽车用品有限公司2015年因侵犯首诺公司商标权而被行政部门处罚。二审法院经审理认为：被异议商标完整包含了引证商标一，仅与引证商标一构成近似商标。被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品不类似，因此申请商标与二引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

根据首诺公司提交的证据，二审法院认定黄崎峰的抢注行为构成恶意，结合被异议商标与引证商标一构成近似的事实，参照2001年商标法第四十一条第一款规定，判定被异议商标不予核准注册。（参见2016京行终5035号判决书，刘辉、苏志甫、刘庆辉，二零一七年五月十一日）

万慧达代理首诺公司参与了一、二审程序。

短评：

2014年《商标法》第四十四条（即2001年商标法第四十一条）第一款的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据文义解释，适用于已注册商标。但是，参照适用该条款遏制商标申请审查、核准及撤销程序中的恶意注册行为，已基本构成业界共识。

参照适用本条款的重要考量因素之一，是被异议商标与在先商标构成近似商标。在实践中，抄袭模仿他人商标的方式各种各样，如完整包含在先商标、包含在先商标的主要识别部分、对在先商标主要部分进行模仿并与新元素结合等。如本案中，黄崎峰围绕在先商标“

龍 膜

”在其文字基础上组合其他文字，其攀附在先商标恶意明显。笔者认为，在前述类型案件中，在抢注、抄袭恶意明显的情况下，判定商标近似时，宜给予较宽泛的比对标准。这样才能震慑恶意抢注者，有效维护商标注册、管理秩序，保护相关公众的合法利益。

