



2020春播计划之万慧达公开课分享群



该二维码7天内(3月3日前)有效, 重新进入将更新

NO.4

#### 第4讲：商标授权确权实务专题解析

时间：2月28日（周五）下午15:00-17:00

主题一：恶意在商标异议、无效案件中的考量和审查



杨明明 律师  
万慧达合伙人

内容要点：

- 1、恶意作为混淆判断的考量因素
- 2、恶意作为诉求成立的必要要件
- 3、恶意作为规制非正常申请的终极武器

主题二：案例解析：商标“撤三”案件的“使用”要求



明星楠 律师  
万慧达合伙人

内容要点：

- 1、对标识的要求
- 2、对于使用商品类别的要求
- 3、使用的真实、公开、合法

欢迎收看万慧达商标实务培训，  
请扫描二维码入群  
以便领取培训资料  
及时收到公开课信息

杨明明，万慧达合伙人，执业律师，高级商标顾问。

杨明明于2005年加入万慧达，现任万慧达国际商标部管理小组成员，系国际商标协会非传统商标委员会委员。

杨明明为众多国际知名客户提供品牌保护和纠纷处理的全方位知识产权服务，涉及商标注册和管理、打击商标恶意注册、非传统商标的注册和保护、驰名商标、著作权、域名争议、海关保护、行政及民事诉讼等众多领域。经过持之以恒的专研，积累了非常丰富的实务经验。

# 恶意在异议、无效案件中的 考量和审查

万慧达知识产权合伙人 杨明明

2020年2月28日

## 什么是“恶意注册”

- 恶意：“应知”或“明知”而故意为之的主观心理状态
- 恶意注册：
  - 主观上无善意，目的不正当，有悖诚信原则
  - 明知或应知他人商标或在先权益而搭便车
  - 不正当占用公共资源或谋取不正当利益

## “恶意注册”的客观表现

- (一) 申请商标与他人具有较强显著性或较高知名度的商标相同或者近似，攀附他人商誉；
- (二) 申请商标与他人姓名、肖像、作品、字号、外观专利、有一定影响商品的名称、包装、装潢等相同或者近似；
- (三) 抢先申请注册他人已经使用并有一定影响的商标，不当攫取他人商誉；
- (四) 利用代理、代表、合同、业务往来等特定关系抢注他人商标；
- (五) 大量申请与不同主体或同一主体所有商标相同或近似的商标，扰乱商标注册秩序；
- (六) 申请注册与知名的地名、景点名称、建筑物名称，不正当占用公共资源
- (七) 申请商标注册缺乏真实使用意图，囤积兜售商标

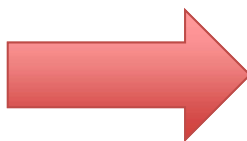
## 异议和无效依据条款

### 在先权利人、利害关系人：

- 第十三条第二款和第三款
- 第十五条
- 第十六条第一款
- 第三十条 & 第三十一条
- 第三十二条规定的

### 任何人：

- 第四条
- 第十条
- 第十一条 & 第十二条
- 第十九条第四款规定的
- 第四十四条第一款



### 作为考量因素

- 10条、13条、30条、31条

### 作为必要要件

- 15条、32条

### 作为充分请求

- 4条、7条、44条第一款

### 无恶意要求

- 11条、12条、16条、19条第四款



恶意作为混淆判断的考量因素

## 主观意图作为考量因素

第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

第十条 下列标志不得作为商标使用：

.....

## 商标法第三十条 & 第三十一条 – 类似商品上近似商标的判定

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》2019

15.2 适用商标法第三十条、第三十一条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及**诉争商标申请人的主观意图**等因素，以及前述因素之间的相互影响，**以是否容易造成相关公众混淆为标准**

15.4 商标不予注册复审和商标权无效宣告请求行政案件中，若诉争商标的申请人**主观并无恶意**，且基于特定历史原因诉争商标与引证商标长期共存，形成既定市场格局，当事人主张不会导致相关公众发生混淆的，可以认定不构成近似商标。**认定诉争商标与引证商标是否近似，可以综合考虑诉争商标申请人和引证商标权利人提供的证据、诉争商标申请人的主观状态等。**



## 突破《类似商品和服务区分表》的审理标准

- 引证商标具有较强的显著特征
- 系争商标所使用的商品/服务与引证商标核定使用的商品/服务具有较强关联性
- 引证商标具有一定的知名度
- **系争商标所有人主观恶意明显**
- 系争商标与引证商标具有较高的近似度
- 系争商标的注册或者使用，容易导致相关公众的混淆和误认

## “主观恶意”的认定


15.14 判断诉争商标申请人是否具有主观恶意，可以综合考虑如下因素：

- (1) 引证商标具有较强显著性和知名度；
- (2) 诉争商标申请人与引证商标权利人营业地址临近；
- (3) 诉争商标申请人与引证商标权利人属于同行业；
- (4) 诉争商标标志与引证商标标志基本相同且诉争商标申请人未作出合理解释。

## Fendi v.s. 粉霓 Fenni 异议案 (2019) 商标异字第0000077147号

涉案商标	当事人	决定理由
FENDI	芬迪有限公司 (异议人)	双方商标指定使用商品功能用途、销售渠道基本相同，属于类似商品。被异议商标英文“FENNI”与异议人引证商标英文“FENDI”在字母构成、呼叫等方面较为接近，含义上未形成明显区别。
粉霓 Fenni	天玺实业股份有限公司 (被异议人)	<p>经查，被异议人还在 25类另申请了“百慕猫人”、“芙兰哥哥 FIJLANGEDI”、“万斯汤尼 VANSTOOY”、“道格斯凯奇 DAOGESKAECHORS”、“曼秀迪奥 MANXIUDIRO”、“探路三叶草 TANLUSANYECAO”等商标，<b>可以认为被异议人具有摹仿他人知名商标的意图，此种意图更易增加双方商标在实际使用中混淆的可能性。</b></p> <p>因此被异议商标与异议人引证商标已构成类似商品上的近似商标。</p>

LACOSTE v.s. La ke si te e yu 无效宣告案 商评字[2019]第000059039号

涉案商标	当事人	裁定理由
<p>拉科斯特</p> 	<p>拉科斯特股份有限公司 LACOSTE (申请人)</p>	<p>本案被申请人及其股东具有明显恶意，曾多次申请注册了拉科斯特鳄鱼、拉哥斯鳄鱼、LAGOSIE、鳄鱼图形等商标。考虑到其显著恶意，国知局最终认定：</p> <p>争议商标由文字“LA KE SI TE E YU”构成，可认读为“拉科斯特”“鳄鱼”，与引证商标一的鳄鱼图形所指事物相同，与引证商标二的中文“拉科斯特”呼叫相近。争议商标与引证商标一、二并存使用在同一种或类似商品上，易使相关公众对商品的来源产生混淆误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标的注册违反了《商标法》第三十条的规定。</p>
<p>la ke si te e yu</p>	<p>莆田市善良的鳄鱼商贸有限公司 (被申请人)</p>	

## 商标法第十三条 - 驰名商标的保护

《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》2017.3

**第十二条** 当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：


- (一) 商标标志的近似程度；
- (二) 商品的类似程度；
- (三) 请求保护商标的显著性和知名程度；
- (四) 相关公众的注意程度；
- (五) 其他相关因素。

**商标申请人的主观意图**以及实际混淆的证据可以作为**判断混淆可能性的参考因素**。



《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》2019

11.3 认定驰名商标的**保护范围**，可以综合考虑商标的显著性、知名度、商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、**诉争商标申请人的主观状态**等因素。

## 杜蕾斯 v.s. yueduleisi 无效宣告行政诉讼案 (2017)京73行初6827号

涉案商标	当事人	判决理由
	LRC制品有限公司 (第三人)	<p>一审判决中北京市知识产权法院认为：</p> <p>诉争商标"yueduleisi"完整包含第三人驰名商标"杜蕾斯"的对应拼音，二者在呼叫上相近，且未形成明显区分的含义，诉争商标已构成对第三人驰名商标的复制、摹仿。诉争商标核定使用的"医用电热垫;医用手套;奶瓶;医用紧身胸衣"商品与"杜蕾斯"商标据以驰名的"避孕套"商品相关公众具有较大的重合，诉争商标"yueduleisi"若使用在"医用电热垫;医用手套;奶瓶;医用紧身胸衣"上极易使消费者误认其与第三人具有某种关联，进而减弱"杜蕾斯"商标与第三人之间的紧密联系，损害驰名商标的相关利益。同时第三人提交的证据显示原告在其"www.yueduleisi.com"网站上使用与第三人产品相似的包装，此外原告还申请注册了其他与"DUREX"近似的商标，<b>故在案证据显示原告具有明显攀附他人商誉的故意</b>。综合考虑上述因素，本院认为，诉争商标在"医用电热垫;医用手套;奶瓶;医用紧身胸衣"商品上的申请注册已违反商标法第十三条第三款规定。</p>
yueduleisi	揭阳市杜蕾斯医药科技有限公司 (原告)	

## 米其林 v.s. Low版 米麒麟 无效宣告案 商评字[2019]第0000127326号

涉案商标	当事人	裁定理由
	米其林集团总公司 (申请人)	申请人提交的在案证据可证明经过申请人长期的使用与宣传，其“米其林”、“MICHELIN”商标已具有一定知名度，并已形成一一对应关系。争议商标的显著认读部分为中外文“米麒麟Miqilin”其与引证商标在文字构成、呼叫等方面相近，已构成近似商标。争议商标与引证商标并存于上述商品上，易导致相关公众对商品来源产生混淆误认。
	北京五味精神电子商务有限公司 (被申请人)	..... 考虑到“米其林”、“MICHELIN”系非固有词汇，具有一定独创性，且争议商标的显著认读部分“米麒麟Miqilin”与“米其林”、“MICHELIN”在文字构成、呼叫等方面相近，已构成对上述商标的复制、摹仿。综上， <b>被申请人申请注册争议商标，不当利用了申请人已为相关公众所熟知的商标的知名度</b> ，并易误导相关公众，从而损害相关公众和申请人的合法利益


## 商标法第十条 - 其他不良影响

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》2019


8.6 根据公众日常生活经验，或者辞典、工具书等官方文献，或者宗教等领域人士的通常认知，能够确定诉争商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可以认定具有商标法第十条第一款第（八）项规定的“其他不良影响”。**当事人的主观意图、使用方式、损害结果等**可以作为认定是否具有“其他不良影响”的参考因素。



## “MLGB” 无效宣告行政诉讼 (2018)京行终137号

涉案商标	当事人	判决理由
	姚洪军 (原审第三人)	北京市高级人民法院判决：  本案中争议商标由字母“MLGB”构成，虽然该字母并非固定的外文词汇，但是结合行政审查阶段证据，以及考虑到我国网络用户数量规模之大、网络与社会公众生活密切相关等因素，在网络环境下已经存在特定群体对“MLGB”指代为具有不良影响含义的情形下，为了积极净化网络环境、引导青年一代树立积极向上的主流文化和价值观， <b>制止以擦边球方式迎合“三俗”行为</b> ，发挥司法对主流文化意识传承和价值观引导的职责作用，应认定争议商标本身存在含义消极、格调不高的情形。
	上海俊客贸易有限公司 (上诉人)	同时， <b>考虑到虽然上海俊客公司在使用争议商标时，与英文表达一并使用，但其在申请争议商标的同时，还申请了“caonima”等商标，故其以媚俗的方式迎合不良文化倾向的意图比较明显，在实际使用过程中存在对争议商标进行低俗、恶俗商业宣传的情形。</b> 因此，综合在案情形，原审判决及被诉裁定关于争议商标的注册违反2001年商标法第十条第一款第八项规定的认定并无不当。

## “叫个鸭子” 诉讼再审案 (2018)最高法行再188号

涉案商标	商标申请人	判决理由
	<p>北京味美曲香餐饮管理 有限公司</p>	<p>最高法院再审改判认为：</p> <p>本案诉争商标的文字构成要素为“叫个鸭子”。“鸭子”的通常含义是指一种家禽，但在特殊语境下，非主流文化中亦有“男性性工作者”的含义。“叫个鸭子”系动宾短语，其中的动词“叫”和量词“个”均不与“鸭子”的通常含义即“家禽”相匹配，易使人产生其他含义的联想。虽然申请商标标志中还有卡通鸭子的图形，但文字部分仍系商标的主要识别内容。该标识显然格调不高，与我国公序良俗不相合，构成商标法第十条第一款第八项所规定的有害于社会主义道德风尚的标识。</p> <p>诉争商标尚未获准注册，被诉决定和一审判决从维护社会主义道德风尚弘扬社会主义核心价值观的角度出发，对诉争商标进行严格审查并无不当。<b>而且，味美曲香公司除申请诉争商标外，还申请“招只鸡来”等商标，亦可印证其注册低俗商标、追求异类的主观意图。</b></p>



恶意作为必要要件

## 恶意作为必要要件

第十五条 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。

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得**以不正当手段抢先注册**他人已经使用并有一定影响的商标。

## 商标法第十五条第一款 – 代理人、代表人抢注

- 代理人不仅包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人，也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。
- 代表人系指具有从属于被代表人的特定身份，执行职务行为而可以知悉被代表人商标的个人，包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员。
- 注册申请人与代理人或者代表人**具有串通合谋行为**的，属于《商标法》第十五条第一款所指代理人、代表人的擅自注册行为。对于串通合谋抢注行为，可以根据亲属、投资等关系进行推定。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》2019

12.4 诉争商标申请人与商标法第十五条第一款规定的“代理人或者代表人”**存在亲属关系**，或者是“代理人或者代表人”公司**法定代表人的**，属于商标法第十五条适用的主体。

## “BRANE-CANTENAC” 无效宣告行政诉讼 (2017)京行终4465号

涉案商标	当事人	裁决理由
<b>BRANE-CANTENAC</b> 博拉尼-康纳特	亨利勒顿红酒公司	北京市高级人民法院判决：  亨利勒顿公司提交的证据证明， <b>其与LA公司均为亨利·勒顿控制下的关联公司</b> 。上海吉马公司的股东为福建吉马公司与福建吉马公司的自然人股东林建能，因此 <b>上海吉马公司与福建吉马公司之间属关联公司</b> 。亨利勒顿公司提交的相关发票显示，在争议商标申请日期之前， <b>上海吉马分公司即通过LA公司多次进口包括“CHATEAUBRANE-CANTENAC”在内的多种品牌的酒类产品</b> ，故上海吉马公司应属“CHATEAUBRANE-CANTENAC”品牌酒类产品在销售代理关系意义上的代理人。鉴于福建吉马公司与上海吉马公司之间存在的特殊关系， <b>福建吉马公司应知晓</b> 亨利勒顿公司所拥有的红酒品牌“CHATEAUBRANE-CANTENAC”。在此前提下，福建吉马公司在第33类葡萄酒等商品上注册的争议商标“博拉尼-康特纳BRANE-CANTENAC”， <b>法文部分与亨利勒顿公司所拥有的商标相同，中文部分为法文部分的音译，二者构成近似商标，福建吉马公司抢注意图明显</b> 。据此，争议商标的注册构成2001年商标法第十五条所规定“代理人抢注”之情形。
	福建吉马集团有限公司	

## 商标法第十五条第二款 – 特定关系人抢注

- 常见的合同、业务往来关系包括：
  - (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。
- 注册申请人与特定关系人具有**串通合谋行为**的，属于《商标法》第十五条第二款所指特定关系人的抢注行为。对于串通合谋抢注行为根据**亲属、投资等关系**进行推定。

## 商标法第十五条第二款 – 特定关系人抢注

《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》2017.3

**第十六条** 以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”：

- (一) 商标申请人与在先使用人之间具有**亲属**关系；
- (二) 商标申请人与在先使用人之间具有**劳动**关系；
- (三) 商标申请人与在先使用人**营业地址邻近**；
- (四) 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；
- (五) 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。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》2019

12.7 诉争商标申请人与在先使用人存在代理、代表关系以外的，**能够知道他人商标且应予主动避让的关系**，属于商标法第十五条第二款规定的“其他关系”的情形。



## “MASkin”商标无效宣告案

涉案商标	当事人	裁决理由
MASkin	苏州世康防护用品有限公司 上海源时信息科技有限公司	国知局经审理认为： 综合考虑双方当事人在本案中提交证据可知，在争议商标申请注册前，申请人已将“MASkin”作为商标在口罩等类似商品上进行了使用。而 <b>被申请人在争议商标申请注册前与申请人通过邮件方式沟通口罩价格、产品图样等信息，二者存在业务往来关系，被申请人对申请人及其“MASkin”商标理应知晓</b> ，争议商标与申请人“MASkin”商标文字构成完全相同，其指定使用的口罩、按摩手套、医务人员用面罩商品与口罩商品属于同一种或者类似商品，被申请人在该部分商品上注册使用争议商标已构成对申请人商标的恶意抢注。综上，争议商标指定使用在口罩、按摩手套、医务人员用面罩商品上的注册违反了《商标法》第十五条第二款的规定。因此，争议商标指定使用在上述商品上的注册予以无效宣告。

## 商标法第三十二条 – 在先权利

权利类型	恶意要件
著作权	系争商标注册申请人 <b>接触过或者有可能接触到</b> 他人享有著作权的作品。独立创作完成的不侵权
姓名权	应举证证明诉争商标 <b>申请人明知其姓名而采取盗用、冒用</b> 等手段申请注册商标
肖像权	未经许可使用 <b>公众人物的肖像</b> 申请注册商标的，或者 <b>明知为他人的肖像</b> ，却基于损害他人利益的目的申请注册商标的，应当认定为对他人肖像权的损害
商品化权益	依据其他条款不足以提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标法第三十二条“在先权利”予以保护。认定是否属于本审理指南16.19条所规定的“特定条件”时……应同时具备下列情形：……（3）诉争商标的申请注册人 <b>主观上存在恶意</b> ……

## 商标法第三十二条 - 不正当手段抢注

《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》2017.3


**第二十三条** 在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，**而商标申请人明知或者应知该商标**，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》2019

16.23 认定诉争商标申请人是否明知或者应知他人的未注册商标时，可以综合考虑以下因素

- (1) 诉争商标申请人与在先商标使用人曾就商标许可、商标转让等进行联络；
- (2) 经相关机关认定，诉争商标申请人存在侵害商标权行为；
- (3) 诉争商标申请人与在先商标使用人属于同行业；
- (4) 在先商标显著性较强的，诉争商标与其高度近似。

## “谷维滋”商标无效宣告案

涉案商标	当事人	裁决理由
	家乐氏公司	<p>国知局经审理认为：</p> <p>本案申请人提交的证据可以证明，在争议商标申请日前，申请人通过中国海关的卫生检查检疫，进入中国境内进行销售，且销售区域已扩展至上海、北京等数十个省市、地区，同时，申请人通过其微博宣传，亦使得“谷维滋”品牌产品在相关消费者中具有了一定的知名度。本案争议商标的主要识别部分“谷维滋”与申请人在先使用的“谷维滋”商标文字构成、排序完全相同，且争议商标核定使用的面粉制品、豆浆、冰淇淋商品与申请人商标在先使用的谷物早餐等商品在销售场所、消费者对象等方面存在较大的重合性，<b>同时，结合被申请人亦曾拟受让的另一商标系抢注申请人的另一商标并被不予核准注册的情形，可知本案争议商标的申请注册难谓善意，被申请人在关联性较大的商品上将申请人在先使用并有一定影响的商标作为商标申请注册，构成了《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”之情形</b></p>
	深圳市鲜派客庄园供应链有限公司	



恶意作为规制非正常申请的终极武器

## 规制非正常商标申请

第四条：**不以使用为目的的恶意商标注册申请**，应当予以驳回。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

第七条：申请注册和使用商标，应当遵循**诚实信用原则**

第四十四条 已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者**其他不正当手段**取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

## 北京高院审理指南

### 7.1 【商标法第四条的适用】

商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

- (1) 申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，**且情节严重的**；
- (2) 申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，**且情节严重的**；
- (3) 申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，**且情节严重的**；
- (4) 申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，**且情节严重的**；
- (5) 大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。

## 规范商标注册行为若干规定

第八条 商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：

- （一）申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等；
- （二）申请人所在行业、经营状况等；
- （三）申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况；
- （四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；
- （五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；
- （六）商标注册部门认为应当考虑的其他因素。



## NEOCATE 无效宣告案 - 商评字[2019]第0000086270号

涉案商标	当事人	裁定理由
NEOCATE	SHS国际有限公司 (申请人)	<p>国知局经审查认为：</p> <p>..... 现行《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。从该条规定的精神来看，民事主体申请注册商标，应当有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应当具有合理性或正当性。</p>
	上海康航生物科技有限公司 (被申请人)	<p>本案中，争议商标字母与引证商标具有较强显著性的字母“neocate”完全相同，难谓巧合。同时，除本案争议商标外，被申请人还先后申请注册了“低敏”商标、“舒敏乐”商标、“DOHOPE”商标、“INVACOO”商标等一百八十多件商标，其中多数商标与知名品牌相同或近似，被申请人对此未作出合理解释，亦未提交证明争议商标及其名下其他商标已实际投入使用的证据材料。据此，可以认定被申请人申请注册争议商标及大量申请注册囤积其他商标的行为，主观意图难谓正当，不具备申请注册商标应有的合理性或正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的行为。</p>

## 守望先锋 异议案 - 第七条

涉案商标	当事人	决定理由
守望先锋	暴雪娱乐有限公司 (异议人)	<p>国知局经审查认为：</p> <p>被异议商标“守望先锋”指定使用商品为第32类“啤酒、果汁”等。异议人引证在先注册的第15758104号“守望先锋”商标核定使用商品为第9类“视频游戏卡、计算机游戏软件”等。</p>
	深圳微分投资控股有限公司 (被异议人)	<p>虽然双方商标因指定使用商品不属于类似商品而未构成使用在类似商品上的近似商标，但异议人本案中提交的证据可以证明，“守望先锋（overwatch，简称OW）”为异议人开发、出品的一款第一人称射击游戏，且在被异议商标申请日前即已在全球上市，也进入中国市场并被相关用户所知晓，被异议商标文字与该游戏名称的中文名称“守望先锋”相同，此外，被异议人还在多个类别上申请注册了大量与异议人或其他同行业公司开发的游戏名称及与知名漫画或影视作品名称相同或近似的商标，被异议人对此行为未能予以合理解释。<b>故被异议人申请注册被异议商标的行为具有抄袭、摹仿他人先具有一定独创性和知名度的作品名称或商标及攀附他人商誉的故意，有违诚实信用原则，且有损于公平竞争的市场秩序。</b></p>

## 第四十四条第一款“欺骗手段”的认定

同时具备下列情形的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段取得注册”：

- (1) 诉争商标申请人存在使商标行政机关因受到欺骗而陷入错误认知的**主观意愿**；
- (2) 诉争商标申请人**存在以弄虚作假的手段**从商标行政机关取得商标注册的行为；
- (3) 商标行政机关陷入错误认识而作出的行政行为系基于诉争商标申请人的行为所产生，二者之间具有直接的因果关系。

## 第四十四条“其他不正当手段”的认定要件

“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式**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谋取不正当利益**，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。

同时具备下列要件的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：

- (1) 适用主体是该商标的申请注册人，但有证据证明诉争商标现注册人与申请注册人之间具有特定关系，或对于申请注册诉争商标的行为具有意思联络的除外；
- (2) 适用对象既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标；
- (3) 申请注册行为扰乱商标注册秩序、损害社会公共利益、或者属于不正当占用公共资源、以其他方式谋取不正当利益的；
- (4) 申请注册行为未仅损害特定民事权益。

## 第四十四条 “其他不正当手段” 的认定情形

(1) 诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的；

(2) 诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的；


(3) 诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。

## 第四十四条 “其他不正当手段” 的适用例外和限制

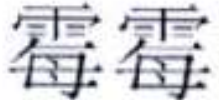

17.4 诉争商标申请人具有本审理指南第17.3条规定的情形，但诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。

17.5 审理商标不予注册复审、商标权无效宣告请求等行政案件时，根据在案证据能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用商标法第四十四条第一款。

## “花王”无效宣告案件（大批量抢注他人具有一定知名度的商标）

涉案商标	当事人	裁定理由
	花王株式会社	<p>国家知识产权局在商评字[2019]第0000014104号裁定中认定：</p> <p>无效宣告申请人在本案中提供的证据表明：除争议商标外，被申请人还在第3类、第5类、第16类等类别上申请注册了“海飞丝”、“飘柔”、“沙宣”、“潘婷”、“诗芬”、“狮王”、“强生”、“丹芭碧”、“康师傅”、“蓝月亮”、“田七”、“徐福记”等商标，上述商标与享有较高知名度的品牌相同，被申请人既未提供充分的证据证明其有使用上述商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册目的难谓正当。<b>本案被申请人的上述注册行为已经明显超出了其正常生产经营的需要，被申请人的该种不以使用为目的大量申请注册商标的行为，扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序</b>，违反了修改前《商标法》第四十一条第一款的规定。</p>
花王	贺惇	

## “霉霉” 异议案 (违背其他不正当手段取得商标注册的立法精神)



涉案商标	当事人	决定理由
	泰艾斯权利管理 有限责任公司 (异议人)	国知局在(2019) 商标异字第0000079533号决定中认定：  .....双方商标虽文字构成、呼叫及整体外观相同，但双方商标指定使用商品在功能用途等方面具有明显差异，不属于类似商品，因而双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。但经查，除本案被异议商标外， <b>被异议人先后在多类商品与服务上申请注册近五百件商标，其中相当一部分是对中国、美国的世界五百强企业如腾讯、联想、亚马逊公司知名商标的复制、抄袭、摹仿和翻译</b> ，被异议人对其行为未能作出合理解释。据此，我局认为被异议人的上述行为具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序， <b>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</b> 。因此，被异议商标的注册申请不应予以核准。
	上海康航生物科技 有限公司 (被异议人)	





## “Pink Sugarplum” 无效宣告案件（大量抢注知名人士、知名歌曲、抄袭包装装潢）

涉案商标	当事人	裁定理由
PINK SUGARPLUM	浴美健品牌管理公司 (申请人)	国家知识产权局在裁定中认定：  根据查明事实，被申请人名下注册五百余件商标，其中 <b>包括“贾斯丁比伯”、“广岛之恋”</b> 的等与外国知名人士、知名歌曲相近似的商标。申请人提交的证据显示，系争商标已在美国核准注册并进行宣传使用，被申请人与申请人为 <b>同行业者，且被申请人同时申请注册了与申请人商标相同或者近似的商标，在实际使用中被申请人的产品包装与申请人商品的包装亦极为相近</b> 。被申请人无法对系争商标的设计创作来源做出合理解释说明。被申请人的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，属于“以其他不正当手段”申请注册的情形。
Pink Sugarplum	义乌市庆鹏化妆品有限公司 (被申请人)	

## “金牌” 无效宣告行政诉讼案（商标转让无法豁免恶意注册）

涉案商标	当事人	判决理由
	厦门金牌厨柜公司 （原告）	北京高院在(2019)京行终7251号终审判决中认定： 诉争商标系由原注册申请人三星(电器)宁波有限公司转让给金牌控股公司。三星(电器)宁波有限公司除本案诉争商标外，还申请注册了包括“集成三星”“凤凰”、“樱花”、“百达翡丽”、“好太太”等与众多知名商标相同或近似的商标。通常情况下， <b>诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”。故三星(电器)宁波有限公司的前述系列商标注册行为应当予以禁止。而金牌控股公司的受让行为亦不足以改变诉争商标属于商标法第四十四条第一款规定的事实。</b>
	金牌控股公司 （第三人）	


## “黑人图形” 无效宣告行政诉讼案（法定代表人抢注）

涉案商标	当事人	判决理由
	好维股份有限公司 (第三人)	<p>北京市高级人民法院在（2018）京行终2295号判决中认定：</p> <p><b>黑人公司及其法定代表人杜桂彬注册的商标共计66枚，涉及行业类别跨度大，其中53枚商标与他人享有在先权利构成相同或类似</b>，部分在先商标曾被认定为驰名商标，例如，在多个商品类别上申请注册了“黑人”、“DARLIE”商标，还申请注册了4件“多芬”商标、4件“珍妮诗”商标、2件“亮莊”商标以及“CleanClear可伶可俐”、“拉芳”、“采乐”、“SKII”等商标。黑人公司及其法定代表人杜桂彬的前述系列商标与他人具有较强显著性及较大知名度的商标构成相同或者近似，其注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。</p>
	广州市黑人日用品有限公司 (上诉人)	

## AKRIS 异议复审行政诉讼案（关联主体大量抢注、关联主体间转让商标）

涉案商标	当事人	判决理由
PUNTO AKRIS	艾克瑞斯普雷-阿-波特有限公司 (第三人)	北京知识产权法院在（2016）经73行初1020号判决中表明：  第四十四条第一款中的“其他不正当手段”是指属于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牟取不正当利益的手段。对于非以使用为目的，大量注册在先知名度较高或独创性较强的商标的行为，可认定属于扰乱商标注册秩序，牟取不当利益的行为。 <b>本案中，第三人提交的证据证明了诉争商标申请人及其股东大规模、恶意抢注包括诉争商标在内的上百个商标，抄袭十多个知名品牌.....此外，本院亦注意到诉争商标几经转让，但涉及的转让主体之间均存在利害关系，原告亦未能就商标多次转让行为给予合理解释，因此，认定本案诉争商标申请人申请注册诉争商标的行为属非以使用为目的的不正当注册行为并无不当。</b>
A-K-R-I-S-	汇通公司 (原告)	


## “UL”商标无效宣告案（囤积、兜售、高价转让未果恶意提起侵权诉讼）

涉案商标	当事人	裁定理由
	迅销(中国)商贸有限公司 (申请人)	国家知识产权局在商评字[2016]第0000001610号复审第0000000309号裁定中表明：  现有证据表明，中唯公司申请注册了1931件商标，指南针公司申请注册了706件商标，其中部分商标与他人知名商标在呼叫或视觉上高度近似，如：中唯公司的“欧米嘉派克”商标与“OMEGA欧米茄”商标、“PARKER派克”商标，中唯公司的“GUESS JOY”商标与“GUESS”商标，中唯公司的“凡希哲”商标与“范思哲”商标、指南针公司的“派宝龙PABOORAGON”商标与“万宝龙”商标等。此外， <b>指南针公司、中唯公司曾在华唯商标转让网上公开出售诉争商标，且已实际有偿转让了部分商标，包括向迅销公司提出诉争商标的转让费为800万元，并辅以大规模的诉讼手段.....</b> 因此，原审法院认定指南针公司、中唯公司超出经营范围，非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标，还通过商标转让、诉讼等手段实现牟利，其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益，并不当占用了社会公共资源。
	武战 (被申请人) (原被申请人为指南针公司、中唯公司)	

## “sheer love十分爱”无效宣告行政诉讼案（抢注、囤积、兜售、抄袭包装装潢、滥用权利）

涉案商标	当事人	判决理由
SHEER LOVE	维多利亚的秘密商店品牌管理公司 (被上诉人)	北京市高级人民法院在（2018）京行终1133号判决中认定：  本案中，包括诉争商标在内，庆鹏公司 <b>大量申请注册</b> 了与维多利亚公司及其关联公司的权利标志相同、近似的商标，同时在 <b>实际使用商标的过程中抄袭和刻意模仿维多利亚公司相应品牌产品的包装装潢</b> ，并依据其抢注的商标对维多利亚公司的经销商 <b>提出侵犯商标权之诉</b> ，严重损害了维多利亚公司合法民事权益。庆鹏公司作为化妆品行业的普通经营者，申请注册了近八百件商标， <b>其中包含大量与他在先使用的权利标志、知名人物姓名等相同或近似的商标</b> ，其攀附他人商誉、声誉，以谋取不正当利益的目的较为明显，并引发了大量商标异议、商标争议乃至行政诉讼，消耗了大量宝贵的行政资源和司法资源，造成严重的社会资源浪费，损害了社会公共利益。此外，即便根据庆鹏公司自身陈述，其实际投入使用的亦仅一两百件， <b>且现有证据表明庆鹏公司还在互联网上公开售卖名下商标，此种囤积商标、以销售为目的注册商标的行为扰乱了商标注册秩序，损害了不特定多数商标申请人的利益</b> 。因此，原审法院认定庆鹏公司申请注册诉争商标的行为构成2001年商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形并无不当
sheer love 十分爱	义乌市庆鹏化妆品有限公司 (上诉人)	

## “海棠湾” 商标无效宣告再审查（囤积、占用社会公共资源）

涉案商标	当事人	裁定理由
	三亚市海棠湾 管理委员会 （被申请人）	最高人民法院在（2013）知行字第42号裁定中认定：  在李隆丰申请注册争议商标之前，“海棠湾”标志经过海南省相关政府机构的宣传推广，已经成为公众知晓的三亚市旅游度假区的地名和政府规划的大型综合开发项目的名称，其含义和指向明确；李隆丰自己在接受媒体采访时也承认是在看到报纸报道香港著名企业家将参与开发海棠湾的消息后，认为该标志会非常知名、作为商标会具有较高的价值，因而才将它申请注册为商标的；李隆丰作为个人，不仅在第43类的住所（旅馆、供膳寄宿处）、旅游房屋出租、饭店、餐馆等服务上注册了本案的争议商标，还在其他商品或服务类别上申请注册了“海棠湾”商标。此外， <b>李隆丰在多个类别的商品或服务上还注册了“香水湾”、“椰林湾”等30余件商标，其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关。</b> 李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力， <b>抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为，以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。</b>
	李隆丰 （再审申请人）	

Thank you!



2020春播计划之万慧达公开课分享群



该二维码7天内(3月3日前)有效, 重新进入将更新