Expertise Makes It Possible

商标法15.2丨商标局加强打击未经许可人授权或许可的商标抢注（2019）

日期： 2019.07.01
作者： 李翼飞

@Wanhuida Intcllcctual Property

日期： 2019.07.01
作者： 李翼飞

@Wanhuida Intcllcctual Property

Expertise Makes It Possible

商标法15.2丨商标局加强打击未经许可人授权或许可的商标抢注（2019）

“鸡鸣汤包”起源与上世纪50年代的南京鸡鸣酒家，几十年的口碑铸就“鸡鸣汤包”成为南京特色小吃一绝，成为南京人的历史记忆。2001年鸡鸣酒家解散，本案申请人南京驻客庭美餐饮管理有限公司的法定代表人张家军先生对于老品牌的消失感到惋惜，即决定将经典传承下去，立志将“鸡鸣汤包”做成南京的著名品牌。2003年即在南京市新街口的明瓦廊开办第一家“鸡鸣汤包”店，“鸡鸣汤包”为其主营特色食品。申请人2003年起，以“鸡鸣”文字为基础，设计出一只向左鸣啼的雄鸡图案与文字“鸡鸣汤包”组合使用，2009年申请人在第30类包子等商品上注册“鸡鸣”文字商标，2014年初图形商标升级为“ ”。

被申请人“朱德江”于2014年10月1日与申请人的法定代表人“张家军”签订《“鸡鸣汤包”特许经营合同》，该合同中明确标注申请人“ ”商标。2014年11月14日,被申请人“朱德江”在第43类“备办宴席,咖啡馆,自助餐厅,餐厅,旅馆预订,餐馆,饭店,茶馆,活动房屋出租,旅游房屋出租”项目上申请注册第15692649号“ ”、第15692651号“金陵鸡鸣汤包轩”商标。2018年1月，南京驻客庭美餐饮管理有限公司对前述两件商标提出无效宣告。

商标局经审理认为，被申请人在明知“ ”商标为申请人使用在餐馆、包子等服务或商品上的商标，却未经申请人授权或许可，将与申请人“ ”商标中的图形部分近似的争议商标作为自己的商标在与餐馆服务相类似的餐厅等服务上申请注册，其行为构成了《商标法》第十五条第二款所指的情形，争议商标应予宣告无效。

万慧达代理南京驻客庭美餐饮管理有限公司参与了上述案件。

短评：

《商标法》第十五条第二款规定：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。
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）他人商标在争议商标申请之前已经使用；
（2）争议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；（区别于“应知”，明知需要有证据证明）
（3）争议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；
（4）争议商标与他人在先使用商标相同或者近似。

本案核心证据即为在争议商标申请日前被申请人与申请人法定代表人签订的《“鸡鸣汤包”特许经营合同》，商标局据此认定在争议商标申请前被申请人明知申请人在先使用的“鸡鸣汤包及图”商标，被申请人申请争议商标的行为已经构成《商标法》第十五条二款规定情形，实际未过多考虑申请人在先鸡鸣商标的使用程度，此点明显区别于《商标法》第三十二条成立要件之“系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响”。

面对商标恶意注册行为日趋规模化、专业化的形势，商标局近年来逐渐加强商标监管力度，切实遏制商标恶意注册行为。在本案中还可以看出，无论商标近似的认定尺度，还是商标保护的范围，商标局均给予在先权利人更大力度的保护。希望通过此案为权利人类似权利的救济提供借鉴意义。

日期：2019.07.01
作者：李翼飞