

# 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的案例分析

日期：2022.10.18 作者：万慧达

异议人汤美·希尔弗格许可有限公司（TOMMY HILFIGER LICENSING B.V.）是PVH集团旗下专门负责管理Tommy Hilfiger品牌的公司。Tommy Hilfiger品牌由美国著名的时装设计师Tommy Hilfiger（汤美·希尔弗格）先生于1985年创立。经过30多年的发展，“TOMMY”、“TOMMY HILFIGER”系列品牌已在全球范围内具有极高知名度。基于“TOMMY”、“TOMMY HILFIGER”打下的品牌基础，异议人顺势推出了新的品牌标识“

电

”，并广泛使用于箱包及服装配饰等商品上。因此大量恶意抢注、搭名牌便车的商标涌现...

2021年9月份，异议人提交了针对第50931910号商标“

电

”的异议申请，经审理，国家知识产权局在裁定中认为“异议人提供的证据可以证明，在被异议商标申请注册日前，异议人在服装箱包等商品上已实际使用了图形商标并使之具有一定影响。被异议商标图形与异议人在先使用的商标设计要素及视觉效果相近，且指定使用的商品与异议人商标在先使用的商品类似或具有关联性，因此被异议人申请注册被异议商标已构成《商标法》第三十二条所指‘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’之情形”。

短评：

根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中关于商标法第三十二条的适用的规定，笔者将从以下四个方面对本案进行分析：

## 一、“已经使用并有一定影响”

当事人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的“未注册商标”发挥识别商品来源的作用属于商标法第三十二条规定的“已经使用”。一般在相关公众已将“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形。

当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可

以认定构成“有一定影响”。

虽然异议人引证商标“

𠄎

”在中国尚未注册，但是早在2007年异议人就已经在美国注册了该商标，后又在欧盟等国家进行注册。另外，根据网络搜索发现，早在2013年引证商标“

𠄎

”就已经在中国投入使用，并一直持续使用至今。

异议人在京东、天猫等知名电商平台开设旗舰店，在售卖的服装箱包等商品上使用了引证商标“

𠄎

”，并获得了消费者的一致好评。此外，“TOMMY HILFIGER”作为异议人的商号及经典标志，在相关销售平台及宣传文件上，引证商标与在先知名商标“TOMMY HILFIGER”会同时出现。例如下图中，商品为印有引证商标的帽子，产品图片的左上角标有“TOMMY HILFIGER”字样以告知消费者他们二者之间的品牌关系。



如此搭配使用，使得引证商标能够借助“TOMMY HILFIGER”的知名度和影响力，很快得到了可观的市场占有率和市场曝光率，从而在相关公众之间享有了自己的知名度和影响力，让消费者将“

𠄎

”与“TOMMY HILFIGER”关联在一起。

## 二、“商标近似”

被异议商标	异议人商标
𠄎	𠄎

被异议商标与异议人商标在整体视觉效果、设计要素等方面高度混淆近似：双方商标均由大写字母T、H通过艺术设计，将T嵌入H中，形成较为美观的设计效果，但是丝毫不影响一般公众识别两枚商标中均含有字母T、H。其共存极易导致消费者的混淆和误认。

### 三、“商品类似”

被异议商标的指定商品为“内衣；成品衣；服装；防水服；鞋(脚上的穿着物)；帽；袜；手套(服装)；围巾；皮带(服饰用)”。

如前所述，异议人引证商标“

电

”被广泛使用在服装、箱包、帽子、鞋、围巾等产品上，并在京东、天猫等旗舰店进行销售。



虽然异议人引证商标没有在袜、手套、皮带上进行使用，但是基于一般的消费和生活常识，袜、手套、皮带与服装、鞋是具有密切关联关系的。因此被异议商标的指定商品与异议人商标实际使用商品构成相同及关联类似商品。

### 四、“明知或者应知他人在先使用商标”

首先，异议人商标具有极高的显著性和独创性，被异议商标与其高度近似，难为巧合；其次，异议人及其新标识经过广泛使用和宣传已经在世界范围内获得了较高的知名度和影响力；最后，被异议人位于时尚前沿、讯息发达的中国香港地区不可能不知晓异议人的在先标识。此种情形下，被异议人并未做出合理避让，而是申请注册了与异议人引证商标高度混淆近似的被异议商标，其行为难为正当。

因此，国家知识产权局最终裁定被异议商标与异议人在先使用的未注册商标“

电

”构成相同或者关联类似商品上的近似商标。

小结

虽然国知局在裁定中并未支持异议人主张的对引证商标“

## 电

”享有的著作权，但是其认为该商标经过在先使用已经享有商标权。基于此，在以后遇到相似案例时，为了尽可能全面保护商标权益，打击抢注行为，我们不仅要坚持著作权在先权利不动摇，而且还要努力搜集被抢注商标的使用证据，实现著作权和在先使用获得商标权两手抓。