

商标法7、32 | 威能Vaillant成功异议恶意申请的Vaillanit 商标（2021）

日期：2021.03.22 作者：蔡叶

案情简介

2018年11月8日，山东某公司（下称“被异议人”）在第7类“阀（机器部件）；泵（机器、引擎或马达部件）；压力阀（机器部件）；阀门（机器、引擎或马达部件）；液压泵；液压阀；调压阀；循环泵；机器用泵；分配阀（机器部件）”商品上申请第34554196号“Vaillanit”商标（图1）（下称“被异议商标”）。被异议商标于2019年5月6日获得初审公告。2019年8月万慧达接受威能有限公司（下称“异议人”）委托，对被异议商标提起异议申请。



图1：第34554196号被异议商标



图2：异议人的在先使用商标

在异议程序中，国家知识产权局认定：

1. 在被异议商标申请日前，异议人已经将“VAILLANT”商标（图2）在“燃气壁挂炉、循环泵、控制器、膨胀水箱”等商品上在中国大陆地区在先使用并在相关公众间具有一定影响。被异议商标与异议人具有一定独创性和知名度的引证商标字母构成高度近似，指定使用在“调压阀、循环泵”等商品上，已构成对异议人商标的抢注。
2. 国家知识产权局还查明，被异议人之关联公司——潍坊某公司，在不同类别亦申请注册了多件与异议人在先使用商标高度近似之商标，被异议人对此未能予以合理解释。被异议人申请注册被异议商标的行为具有复制、摹仿他人商标的故意，不仅会导致相关消费者对商品来源产生混淆误认，还扰乱正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。

最终，国家知识产权局依据《商标法》第七条、第三十条、第三十二条、第三十五条规定，决定被异议商标被不予核准注册。目前

该决定已经生效。

短评

面对恶意抢注人在非核心类别的商标抢注行为，真正的商标权利人往往缺乏在先的注册商标，导致其获得救济面临一定的阻碍。对此，《商标法》规定了多种可以获得救济的途径，包括第四条打击不以使用为目的的恶意商标注册、第七条诚实信用原则、第三十二条在先非商标性权利或在先使用并有一定影响的商标等。本案件即是商标权利人在缺少在先类似商品上的近似商标的情况下，通过《商标法》第七条和第三十二条获得救济的成功案例。

第34554196号被异议商标主要指定在“循环泵”商品上。鉴于异议人缺少在“循环泵”等商品上的在先近似商标，却有在“循环泵”商品上长期在先使用“Vaillant”商标的行为，因此本案的主要法律依据应当包括《商标法》第三十二条后半段，即“申请商标注册……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”。在案件准备阶段，除了大量搜集被异议商标指定的“循环泵”商品上的知名度证据外，异议人还提交了其核心产品“壁挂炉”上的知名度证据，以及“循环泵”系“壁挂炉”产品零部件的证明材料，以强调二者之间的紧密关联关系。最终，国知局认定“Vaillant”是异议人在“壁挂炉、循环泵”等商品上在先使用并有一定影响的商标，并依法不予核准被异议商标的注册申请。

国家知识产权局在充分考虑异议人商标和商品的知名度之外，还将被异议人的关联公司申请注册多件与异议人在先商标相似的商标作为恶意考量因素，搭配适用《商标法》第七条和第三十条予以规制。尽管《商标法》第七条“诚实信用原则”作为原则性条款，是否能在异议案件中直接适用仍有一定争议，但考虑到《商标法》第四十四条第一款作为典型的恶意注册条款仅针对已注册商标，加之本案被异议人对被异议商标已经进行了一定程度的使用，无法适用《商标法》第四条宣称其缺乏真实使用意图。为了确保商标恶意注册行为在异议程序中不被纵容，国知局遵循2019年发布的《规范商标申请注册行为若干规定》以及诸多在先案例，认定被异议人关联公司的商标申请情况可以作为判断被异议人恶意注册的依据，进而认定其违反了第七条诚实信用原则。

本案国知局将被异议人与其关联公司的商标申请注册行为进行综合考虑，凸显了其打击恶意注册商标的决心和力度，对维护正常的商标管理秩序和公平的市场竞争秩序，全面打击恶意注册行为具有极大的积极意义。另外也启示商标权利人，对于主商品配件的恶意商标抄袭行为，可尝试以主商品和相关配件商品上的在先使用为基础予以打击。