

商标法7 | 商标显著性和知名度启动诚实信用条款排除恶意注册（2021）

日期：2021.06.25 作者：赵玉华

特福简化股份有限公司（以下简称“法国特福”），是全球知名的不粘锅类厨具和小家电行业知名企业，于1956年在法国成立。法国特福创立之初便开始在不粘锅及小家电产品上使用与其企业名称一致的商标“TEFAL”。时至今日，法国特福产品服务于全世界120多个国家，其“TEFAL”商标已经成为全球著名的小家电品牌。

环厨之家（广东）电器有限公司，于2019年8月27日向国知局提交第40623134号“

Tefal

”商标在第9类“电源材料（电线、电缆）；输电线路接头；定时开关；断路器开关；电插座；电器接插件；电阻材料；电插头；电线接线器（电）；电涌保护器”等商品上的商标注册申请。

法国特福于法定期限内向国知局提起异议申请。2021年4月9日，国知局作出(2021)商标异字第000004467号不予注册决定书，认为“被异议商标与异议人引证商标”

Tefal

‘指定使用商品功能用途、生产领域不同，不属于类似商品，因此双方商标未构成类似商品上的近似商标……但是，异议人提供的证据可以证明，经过多年的使用与宣传，其使用于‘煎锅’等商品的引证商标在我国相关公众中具有一定知名度，‘TEFAL’本身并非固有词汇，具有较强的独创性和显著性，本案被异议商标与异议人“TEFAL”引证商标字母组合、字体字形完全相同，此种情形难谓巧合，被异议人亦未对被异议商标的设计创作来源作出合理解释，因此我局认为，被异议人申请注册被异议商标具有复制、摹仿异议人商标的故意，该行为有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则”。依据《商标法》第7条、第30条的规定决定不予核准其注册。

短评：

不同于一般恶意抢注人通过打擦边球方式申请注册与权利人品牌近似或高度近似的商标，本案被异议人采取简单粗暴的方式直接复制权利人显著性和知名度极强的商标，并在权利人空缺类别上进行申请注册。本案权利人引证商标“”归属于第21类，在被异议类别第9类上权利人并无在先商标注册，权利人品牌“TEFAL”在业内虽有较高知名度，但是尚未达到驰名程度，因此，如果严格按照规范商标审查标准，权利人可能很难获得支持。

然而，近年来在打击商标恶意注册的大背景下，商标本身具有较强的独创性、显著性和知名度，对于帮助认定商标抢注人的恶意发挥了巨大作用。《北高审理指南》(2019.4.24)第15•14条规定“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。

国知局据以作出本案裁定的要点契合了《北高审理指南》上述因素中的“商标显著性和知名度”以及“抢注人未作出合理解释”。本案权利人引证商标“

Tefal

”所用字体并非字体库固有字体，而是出自于权利人精心设计，为进一步证明抢注人系直接复制权利人商标，我们通过叠影方式对双方商标进行重叠比对（见下图），发现两商标完全重合，被异议商标属于完全意义的复制和抄袭权利人商标。



（被异议商标与权利人商标重叠图）

诚实信用原则于2013年明确引入《商标法》第7条，国知局通过综合考虑权利人商标显著性和知名度灵活适用《商标法》诚实信用原则打击恶意注册，为权利人的维权之路提供了明晰指引。