

商标法7等 | 处罚决定进异议决定，恶意注册陷四面楚歌 (2016)

日期：2016.12.22 作者：雷用剑/蔡叶

摩恩公司是知名卫浴品牌“摩恩”的所有人，在第11类“水龙头；马桶；炉子（取暖器具）”等商品上有在先注册商标“摩恩”（图一）等。



图一

2014年4月，在无锡市工商行政管理部门的协助下，摩恩公司成功查处了一家在无锡市销售假冒摩恩卫浴产品的建材商铺（以下简称“涉案商铺”）。而后，摩恩公司的授权经销商在无锡市再次发现假冒的摩恩产品，经确认，这批假冒的摩恩产品同样来源于涉案商铺负责人；2014年8月，工商行政管理部门做出《实施行政强制措施决定书》，显示涉案商铺负责人的行为涉嫌侵犯摩恩公司的注册商标权而被实施行政强制措施。

在上述两次工商查处行动的间隙，2014年5月21日，对方商铺负责人以本人名义在第11类“抽水马桶、自来水龙头垫圈、电热水瓶”等商品上申请了“魔恩印象”商标（图二），该商标于2015年3月27日初审公告。摩恩公司对其提起异议并提供了上述行政处罚决定书。

魔恩印象

图二

2016年10月，商标局针对上述异议下发决定，认定被异议商标同摩恩公司在先注册的上述商标构成类似商品上的近似商标；与此同时，商标局在决定书中明确提及，“.....实施行政强制措施决定书.....显示，被异议人因销售假冒‘摩恩’卫浴产品而被无锡工商行政管理局崇安分局实施行政强制措施。被异议人明知异议人‘摩恩’卫浴产品的知名度而改换首字在卫浴产品及其高度关联的‘电热水瓶’商品上申请注册了被异议商标.....有损公平竞争的市场环境，违反了诚实信用原则”。最终，商标局依据《商标法》第七条、第三十条的相关规定，决定不予核准“魔恩印象”商标的注册。

万慧达代理摩恩公司参与了上述异议及工商投诉案件。

短评：

本案被异议商标指定的商品中只有部分同异议人在先注册商标所核定使用的部分商品属于相同类似群组，而在异议决定中，商标局综合适用了《商标法》第三十条以及第七条来支持异议人的请求，突破了《类似商品和服务区分表》（以下简称“分类表”），决定被异议商标在全部商品上的注册均不予核准。尽管在实践中《商标法》第七条作为总则性条款能否直接适用于异议案件尚有争议，但本案中商标局将第七条纳入考量范围，突破分类表来支持摩恩公司的异议请求，表明了商标局对类似的恶意注册商标进行强力打击的意愿。

从本案决定看，为了进一步提高异议案件的成功几率，商标权利人可考虑对被异议人及其经营情况进行网络和/或实地调查，如发现确实有侵权活动申请工商查处、向被异议人发送警告函等多种方式加以辅助，多措并举，共同对异议案件进行支持。

2016年11月27日，中国政府网公布了《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》（以下简称《意见》），其中第九点提出，“加大知识产权侵权行为惩治力度……建立收集假冒产品来源地信息工作机制，将故意侵犯知识产权行为情况纳入企业和个人信用记录，进一步推进侵犯知识产权行政处罚案件信息公开……将知识产权保护和运用相结合，加强机制和平台建设，加快知识产权转移转化。”

本异议案中，商标局将工商行政执法决定作为认定被异议人恶意、违反诚实信用原则的事实依据，此举无疑与《意见》中上述规定相呼应，也体现了知识产权保护同企业和个人信用平台建设相结合的趋势。将侵犯知识产权记录同企业 and 个人的金融信贷、税收缴纳等内容一并纳入信用评级的考量标准，不仅有助于完善信用等级以及平台建设，而且有助于将知识产权保护和信用等级挂钩，作为判断确权案件中认定恶意的重要因素，进而更为有效的遏制恶意注册。