

商标法15 | 从“健保闪赔”商标无效宣告案看《商标法》第十五条的适用（2021）

日期：2021.05.12 作者：张涵

商标法立法中存在诸多规制违反诚实信用原则、恶意注册行为的条款。其中，第十五条第一款规制代理人或代表人对被代理人、被代理人商标的恶意抢注行为；第十五条第二款采取了举例加兜底的立法模式，除合同关系、业务往来关系之外，其他代理、代表关系之外的特定关系，基于该特定关系能够明知特定关系对方的商标存在的，亦属于第十五条第二款所规制的情形。

但是，在实践中，有些商标抢注人采用设立公司、与亲属朋友等人恶意串通的方式抢注商标，此种情况下，《商标法》第十五条是否失去了适用的空间？日前，万慧达代理的“健保闪赔”商标无效宣告案入选2020年商标授权确权十大典型司法案例，笔者希望该案的代理思路对如何适用《商标法》第十五条提供一定的参考和借鉴。

案情简介：

泰康保险集团股份有限公司（以下简称泰康公司）于2010年起开发“健保通”保险直付理赔系统软件，2011年起使用宣传推广泰康“健保通”保险直付理赔服务，着力解决保险理赔周期长、理赔手续复杂等问题。泰康公司于2014年8月6日，申请注册第15105377号“健保通及图”商标（本案引证商标），2016年5月21日核准注册，核定使用在第36类“保险、健康保险”等服务上。

2015年12月8日，上海健保典垚科技有限公司成立（后更名为上海亿保健康科技集团有限公司，以下简称“上海亿保公司”、第三人），刘某昊担任法定代表人并为股东。2016年3月8日，第三人申请注册第19247020号“健保闪赔”商标（以下简称“争议商标”），并于2017年7月28日核准注册，指定在第9类“已录制的计算机操作程序”等商品上。

健保闪赔

争议商标



引证商标

2018年2月23日，泰康公司以上述第36类上核准注册的“健保通及图”商标作为引证商标，援引《商标法》第三十条、第十三条第三款、第十五条、第三十二条、第十条第一款第（八）项、第四十四条的规定，对争议商标提起无效宣告。国家知识产权局经审理，认为泰康公司的无效宣告理由均不成立，维持争议商标注册。泰康公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院认为：“商标法第十五条第一款和第二款均是关于禁止恶意抢注他人商标的规定。刘某昊曾作为泰康公司分公司工作人员，直接或间接接触并可能对外业务上使用“健保通”直付系统。鉴于刘某昊与第三人存在的关联关系，争议商标的注册意图与刘某昊的主观恶意直接相关。……第三人可认定为泰康公司的代理人或代表人，也可认定为第二款规定的关系情形。因此，争议商标核定使用在“已录制的计算机操作系统”上，违反了2014商标法第十五条第一款和第二款的规定。”北京知识产权法院判决撤销被诉裁定。【（2019）京73行初5060号行政判决书】

上海亿保公司和国家知识产权局均不服北京知识产权法院作出的一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院认为：在案证据表明泰康公司于2011年在其公司系统内下发了关于“健保通”直付系统上线并购入使用的通知，刘某昊当时作为泰康公司的员工，对泰康公司“健保通”直付系统的存在应已知晓，上海亿保公司及其前身以刘某昊为股东或法定代表人，对泰康保险公司“健保通”直付系统亦应知晓。上海亿保公司基于上述关系知晓泰康保险公司的“健保通”直付系统，应认定上述关系构成2013年商标法第十五条第二款所规定的“其他关系”。本案争议商标由文字“健保闪赔”构成，与泰康保险公司的“健保通”直付系统的标志“健保通”在文字构成、呼叫上相近，构成近似商标。争议商标核定使用的“已录制的计算机操作程序”商品与泰康保险公司的“健保通”直付系统均属于或涉及为得到某种结果而可由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，亦属于同一种或类似商品。因此，原审判决认定争议商标在“已录制的计算机操作程序”上的注册已构成2013年商标法第十五条第二款所指情形并无不当。故，北京高院驳回上海亿保公司及国知局的上诉，维持原判。【（2020）京行终4862号行政判决书】

案例评述：

现行《商标法》第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

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。”

根据上述规定，对于适用商标法第十五条所禁止的商标注册行为，需满足如下要件：1、商标申请人系代理人或代表人，未经授权以自己的名义抢注商标；或者申请人与在先使用人具有合同、业务往来或是其他关系明知他人商标存在；2、被抢注商标与被抢注人的商标属于同一种或类似商品；3、被抢注商标与在先商标相同或近似。

1、本案中各方所争议的焦点问题主要是围绕要件1：第三人与原告构成何种关系以及这种“关系”所决定的法律适用问题。

（1）针对商标法第十五条第一款，关于争议商标申请人是否与原告泰康公司构成代理人或代表人关系

抢注被代理人或被代表人的商标的行为，不仅是《巴黎公约》所明令禁止的行为，也是我国早在1993年《商标法实施细则》中就予以禁止的。2001年，该条款入《商标法》。对于如何界定“代理人或代表人”，2017年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的司法解释第十五条的规定对“代理人或代表人”的内涵予以了丰富。如：上述司法解释中第十五条中第一款将“商标代理人、代表人”增加解释包括“经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人”；第二款将“磋商阶段”纳入到第十五条适用的范围；第三款增加了“可以推定商标注册商标系与代理人或代表人存在恶意串通的”情形，明确规定了“商标申请人与代理人或者代表人存在亲属关系等特定身份关系的”亦属于商标法第十五条第一款所适用审理的范围。

本案中，第三人认为争议商标的商标申请人上海亿保公司与原告泰康公司之间并不存在代理人或代表人关系。对此，原告提交证据证明：自然人刘某昊2002年至2011年底，在泰康公司任职，先后担任营业部主管、市场部经理、团险运营部经理等职务。2011年5月，泰康公司向各分公司下发完备的健保通服务流程文件之后，刘某昊从泰康公司离职。离职后刘某昊仍从事与保险行业有关的经营。2014年至2015年间，刘某昊作为股东的上海亿保、杭州亿保等诸多第三人的关联公司又与泰康公司多地分公司签订了有关“医卡通”的服务合同，医卡通的保险直付理赔的方式与“健保通”别无二致。后2015年，第三人将“医卡通”服务更名为“健保通”。因此，从商标法第十五条的立法本意出发，根据上述司法解释第十五条第三款之规定，本案第三人属于“推定的恶意串通”的泰康公司的代理人或代表人。一审法院对原告提交的证据予以采信，并同时认为本案属于商标法第十五条第一款所规定的情形。二审法院考虑到本案的第三人上海亿保公司与泰康公司之间并非直接的代理人或代表人关系，因此，并未适用商标法第十五条一款对争议商标予以无效。

（2）针对商标法第十五条第二款，关于第三人与原告泰康公司是否构成“其他关系”

2013年商标法修订之际，在第十五条第一款的基础上增加了与被抢注商标使用人有密切关系的不得抢注商标的规定。2017年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中第十六条采用了列举式规定，列举了以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”：（一）商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系；（二）商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系；（三）商标申请人与在先申请人营业地址邻近；（四）商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表人关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系。

2019年，《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2019年）对商标法第十五条第二款中“其他关系”的情形做出了适当的扩大，界定为“能够知道他人商标且应予主动避让的关系”。《审理指南》第12.7条规定：“争议商标申请人与在先使用人存在代理、代表关系以外的，能够知道他人商标且应予主动避让的关系，属于商标法第十五条第二款规定的‘其他关系’的情形。”本案中，北京高院采信了关于刘某昊在泰康公司任职的证据，并考虑刘某昊系第三人的法定代表人及股东。虽然，本案中商标申请人与在先使用人之间也并不构成严格意义上的“其他关系”，但属于北高审理指南中“能够知道他人商标且应予主动避让的关系”。因此，北京高院没有拘泥于商标申请人与在先使用人之间存在某种直接关系，将商标申请人与在先商标使用人之间的关系界定为《商标法》第十五条第二款所规定的“其他关系”，是对北高审理指南中关于“其他关系”规定的司法实践，有效规制了恶意抢注行为。

2、对于商标法第十五条的适用要件2，关于争议商标与引证商标两者的指定商品或服务是否属于相同或类似商品/服务，北京高院的认定对同类案件的审理具有借鉴意义。

第三人和国知局均认为两者分属于不同分类表，且第9类“计算机软件”商品与第36类保险服务并不构成相同或类似商品，无法适用商标法第十五条予以无效争议商标。

原告认为在认定通过应用软件提供的商品或服务，与他人注册商标核定使用的商品或者服务是否构成相同或者类似，应结合应用软

件具体提供服务的目的、内容、方式、对象等方面综合进行确定。法院在审理“互联网+服务”类型的商标侵权案件中如曹操专车案、农管家等案件中所传达的审判原理也是如此。

北京高院结合泰康保险公司“健保通”直付理赔系统需要借助计算机软件使用的特点，认为争议商标核定使用的“已录制的计算机操作程序”商品与泰康保险公司的“健保通”直付系统均属于或涉及为得到某种结果而可由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，亦属于同一种或类似商品。