

商标法15.2 | 商标局在异议案件中制止有业务往来关系人违反诚实信用原则的商标抢注行为（2019）

日期：2019.02.02 作者：李运全

商标局综合考量业务关系人大量复制、摹仿商标所有人知名商标以及意图造成混淆的恶意，灵活适用《商标法》第15条2款和第30条等规定，打击恶意注册行为。

巴达尔制造公司（Bardahl Manufacturing Corporation）是1类和4类“汽油用化学添加剂；润滑油”等商品上“

BARDAHL

”、“

BARDAHL

”、“


BARDAHL

”系列商标的所有人。BARDAHL为美国知名润滑油品牌。巴达尔制造公司早在1981年7月2日就使用“巴达尔”作为其中文商号在中国申请注册商标。

广州一家公司（简称“商标申请人”）在其作为巴达尔制造公司的亚太经销商在国内的合资公司的合作期间，申请了大量与巴达尔制造公司的商标相同近似的商标。而且，商标申请人在其官网自称是巴达尔制造公司在中国的总部，并在网站上使用巴达尔制造公司的发展历史、系列商标及产品图片等。商标申请人的部分商标见下表：

商标	类别	申请日	指定商品/服务	商标局审查结果
	35	2017-3-8	通过网站提供商业信息；进出口代理等	驳回（无效）
BARDAER	1	2016-05-18	油类用化学添加剂等	初审公告 异议裁定不予核准注册
BARDAER	4	2016-05-18	润滑油,发动机油等	
BARDAER	37	2016-05-18	运载工具加润滑油服务等	
BARDAER	35	2016-08-29	通过网站提供商业信息；进出口代理等	
巴达尔	35	2016-08-29	通过网站提供商业信息；进出口代理等	
	1	2016-08-19	油类用化学添加剂等	
	4	2016-08-19	润滑油,工业用油等	
BADAER	1	2016-08-29	油类用化学添加剂等	
BADAER	4	2016-08-29	润滑油,工业用油等	

巴达尔制造公司作为“BARD AHL/巴达尔”系列商标和商号以及公司标识“ ”的所有人，对上述初审公告商标提起异议申请。商标局经审查认为，巴达尔制造公司提交的证据材料可以证明，在上述商标申请注册日前，巴达尔制造公司已经将其“BARD AHL”商标使用于特定商品和服务上，“巴达尔”为巴达尔制造公司的中文商号和英文商标对应的中文翻译。虽然上述商标由商标申请人转让至另外一家公司，但巴达尔制造公司的亚太地区经销商与商标申请人具有业务往来关系，且商标申请人并未对上述情形予以否认。商标申请人申请注册与巴达尔制造公司中文商号和英文商标对应中文翻译完全相同的“巴达尔”商标或与异议人的“BARD AHL”商标近似的上述商标，且指定使用商品或服务与巴达尔制造公司的商标在先使用的商品类似或密切相关，该行为已违反《商标法》第15条2款或第30条的规定。此外，商标申请人在第1类、第4类、第37类等商品和服务上，申请了大量与巴达尔制造公司在先商标近似的商标，该行为具有复制、摹仿他人知名商标的主观意图，违反诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。因此，商标局依据《商标法》第7条、第15条2款、第30条等规定，不予核准商标申请人上述商标的注册。

万慧达代理巴达尔制造公司参与了上述案件。

短评：

2013年《商标法》明确引入诚实信用原则条款。该原则也体现在《商标法》具体条款中，如第13条有关驰名商标的规定、第15条有关代理人、代表人抢注的规定、第32条有关抢注他人 在先使用并有一定影响的商标规定以及第44条有关以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的规定等。我国商标注册遵循在先申请原则，因而贯彻诚实信用原则显得尤为重要。本案中，商标申请人与商标所有人之间具有密切的商业往来，具备知晓其产品、商标以及商号的有利条件。未经商标所有人授权的商标抢注行为一方面搭乘了商标所有人良好商誉的便车，损害了商标所有人的合法权益，另一方面也会引起消费者的混淆和误认。

据媒体报道，2018年我国有超过737万商标注册申请，恶意注册依然是一个非常严重的问题。商标局、商评委和法院一直在加强对恶意注册的打击力度。商标局灵活适用《商标法》诚实信用原则的相关条款来遏制恶意注册申请和维护商标所有人合法权益令人鼓舞。

