

商标法30 | 大量抄袭同一主体名下多个商标的恶意认定 (2021)

日期：2021.11.23 作者：桑青青、赵浩然

案情简介：

2017年12月27日，泉州某公司（以下称“被异议人”）在第25类“皮带（服饰用），婴儿全套衣，鞋，袜，内衣，服装，帽子，手套（服装），围巾，腰带”商品上申请注册第28350226号第25类“BROOKS LEVITATE”商标（以下称“被异议商标”）。被异议商标于2018年8月27日初审公告。

美商普世国际有限公司（BROOKSPORTS, INC., 以下称“异议人”）是一家位于美国的运动品牌公司，以生产跑步运动鞋闻名，是“BROOKS”系列商标在中国的所有人。万慧达接受美商普世国际有限公司的委托，对被异议人提起异议申请。

国知局于2020年5月做出裁定，指出“双方商标指定使用商品在商品功能用途等方面基本相同，属于类似商品。异议人引证商标具有一定知名度，被异议商标完整包含异议人引证商标文字“BROOKS”，且未形成明显有别的不同含义，易使消费者将其标示的商品与异议人相联系，认为二者出自同一主体或主体之间有特定关联。因此，双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标，被异议商标的注册使用会造成消费者的混淆”，对被异议商标不予核准注册。

随后，异议人于2019年7月对被异议人名下第34774770号第35类“BROOKS LEVITATE”商标提交了异议申请，国知局在于2020年11月做出的裁定中指出“双方商标指定使用商品或服务在商品功能用途、服务内容特点等方面存在一定区别，不属于类似商品或服务。异议人提交的证据材料可以证明其引证商标在鞋商品上具有较高知名度。经查，除本案被异议商标外，被异议人先后有多类商品或服务上申请了“BROOKS GHOST”、“BROOKSTRANSCEND”、“BROOKSRUN”等多件与异议人引证商标近似的商标，该情形难谓巧合，被异议人对此未作出合理解释。综合考虑被异议人的申请行为，可以认定被异议人具有抄袭、摹仿他人商标的主观故意，该类行为不仅会导致相关公众对服务来源产生误认，而且扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境”。基于此，国知局对被异议商标不予核准注册。

同时，异议人还于2020年10月针对被异议人的第42327157号第25类“RUN LUCKY”商标提交了异议申请。国知局于2021年8月做出异议裁定，评述如下“异议人引证在先注册的第10449638号“RUN HAPPY”商标核定使用商品为第25类“鞋；短筒袜”等。双方商标指定使用的商品和服务有各自不同的功能、用途、内容、特点等，不属于类似商品或服务，故未构成类似商品或服务上的近似商标。经查，本案被异议人在多个类别上申请注册了包括“BROOKS”、“GHOSTBROOKS”、“LEVITATEGTS”、“RUN HAPPY”在内的多件与异议人在先注册的商标完全相同或高度近似的商标，该情形难谓巧合，被异议人未对其申请注册商标行为提供合理解释，亦未提交证据证明其具有使用商标的真实意图和能力。故我局认为，被异议人具有抄袭、摹仿他人知名商标的故意，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，扰乱了正常的商标注册秩序，并有损公平的市场竞争秩序，被异议商标的申请注册不应予以核准”。

异议人通过监控发现被异议人总共申请了170余枚商标，其中超过120枚抄袭了异议人的在先商标。异议人针对包括上述商标在内的被异议人名下商标提交了80件异议申请以及3件无效宣告申请。截至目前，异议人收到了异议以及无效宣告裁定共77个。部分收到的裁定列举如下：

裁定时间	被异议商标	异议人在先权利	裁定依据
2020.5	BROOKS LEVITATE (上述第28350226号)	BROOKS 系列商标	1、 商标近似, 商品类似
2020.10	BROOKS BOOST	BROOKS 系列商标	
2020.11	BROOKS LEVITATE (上述第34774770号)	BROOKS 系列商标	1、 商标近似, 商品/服务不类似 2、 被异议人主观恶意
2020.12	DNA LOFT	异议人对“DNA LOFT”在先使用	1、 不能证明在先使用并有一定影响 2、 被异议人主观恶意
2021.3	BROOKS LEVITATE	BROOKS 系列商标	1、 商品服务上不类似 (商标未评述) 2、 被异议人主观恶意
2021.5	BROCKS	BROOKS 系列商标	
2021.8	RUN HAPPY	RUN HAPPY	
.....			
2021.8	RUN LUCKY (上述第42327157号)	RUN HAPPY 商标	1、 商品/服务不类似 (商标未评述) 2、 被异议人主观恶意
2021.9	乐在跑步	RUN HAPPY 商标	

在异议人收到的77个裁定中，71个裁定认定了被异议人的主观恶意。

短评：

在以往国知局认定被异议人主观恶意的异议案件中，被异议人在商标申请方面的恶意多数表现为被异议人名下商标抄袭多个其他主体的在先品牌，或者被异议人及其关联公司抄袭异议人一家或者包括异议人在内的多个主体的在先品牌。但其实随着国知局打击恶意商标注册申请力度的加大，国知局在商标争议案件中对恶意的认定并不局限于上述情形。

北京高级人民法院2019年4月发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第7.1条【商标法第四条的适用】规定：“商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

- (1) 申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；
- (2) 申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；
- (3) 申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；
- (5) 大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

2019年12月开始施行的《规范商标申请注册行为若干规定》第八条还提到：“商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时，可以综合考虑以下因素：

（二）申请人所在行业、经营状况等；

（四）申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况；

（五）申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况；

可以看到，不仅申请与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标可以被认定为违反商标法第四条的规定，抄袭同一主体的在知名商标被认定恶意同样有据可循。在本案中，被异议人为异议人的同行业经营者，其名下170余枚商标中有120余枚均涉嫌抄袭异议人的在先品牌。由于被异议人对其名下的商标进行了一定程度的使用，因此本案无法全部适用商标法第四条。

考虑到被异议人的商标申请行为符合高院指南第（2）（5）以及规定的第（2）（4），国知局根据上述规定以及在先案例，依据商标法第三十条“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定……由商标局驳回申请，不予公告”，对被异议人名下的诸多抄袭商标不予核准注册。不仅如此，从国知局下发的裁定来看，国知局除了依据类似商品上的近似商标对被异议人商标不予注册外，考虑到被异议人的主观恶意，国知局前期先是在商标相同类似但是商品或者服务不类似的情况下，通过认定被异议人的主观恶意对被异议人的商标不予注册，在这种类型的裁定积累到一定程度时，国知局同时也对与异议人商标近似性程度不高而且商品也不类似的商标（例如前述被异议人的“RUN LUCY”、“乐在跑步”商标），通过认定被异议人的主观恶意而不予核准注册，这无疑体现了国知局大力打击恶意商标注册的决心和力度。