

商标法30 | 黑白注册商标彩色使用中的恶意对认定混淆的意义——Tommy Hilfiger公司成功无效案的启示 (2020)

日期：2020.07.10 作者：蔡叶/陈高丽

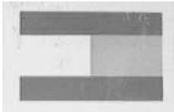
随着近些年打击恶意注册商标力度的日益加大，恶意抢注人简单复制、抄袭知名商标的行为在一定程度上得到了遏制。然而在此情况下，部分“专业”恶意抢注人也“别出心裁”，通过绕过商标近似审查的一般标准，“巧妙”地构造出有抄袭摹仿痕迹却又依据《商标审查审理标准》难以判定近似的商标。成功获准注册后，在实际使用中又通过变形注册商标以同权利人商标近似的方式进行使用，从而达到攀附权利人的目的。

本案中，争议商标即为此种类型的注册。最终，国家知识产权局综合考量了商品的类似关联程度、引证商标的显著性和知名度、商标申请人的主观意图等多方面，在商标本身近似度有一定争议的前提下，通过认定商标近似被申请人主观恶意等多个因素，最终宣告争议商标的注册无效。

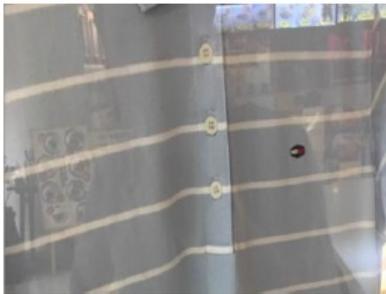
案情回顾

被申请人黄某文分别于2017年、2018年在第35类、第3类、第24类商品或服务上申请了图形商标“”，申请注册号为22790030、22813034、22812962（以下简称“争议商标”）。三个商标分别于2018年分别被核准注册在“市场营销、广告”等服务以及第3类“化妆品、美容面膜”、第24类“织物、布”等商品上。Tommy Hilfiger公司委托万慧达对上述三枚诉争商标均提起了无效宣告。

被申请人的诉争商标与Tommy Hilfiger公司的引证商标如下表：

诉争商标的注册形式	申请人的引证商标
	
诉争商标的实际使用形式	
	
	

此外值得注意的是，经实地调查，诉争商标同“TOMMYRED”商标时常共同使用，相关店铺甚至采用同TOMMY HILFIFIGER十分近似的装潢，实际提供产品也同Tommy Hilfiger产品风格近似，甚至产品标签的设计都差异甚微。直观比较如下：

诉争商标的实际使用	Tommy Hilfiger 公司的商标实际使用
	
	

国家知识产权局最终下发无效宣告裁定，主要基于以下两项理由，依据2013年《商标法》第三十条、第四十四条第一款予以宣告诉争商标的注册无效：

诉争商标与申请人的引证商标已构成.....使用在类似商品或服务上的近似商标。

被申请人申请注册了数千枚商标.....并非出于正当经营使用的目的。被申请人借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，其申请注册争议商标已构成以不正当手段取得注册的情形。

案例评述：

本案中，被申请人大量抄袭和摹仿他人知名品牌、构成了以不正当手段取得注册、进而裁定宣告争议商标无效的做法，符合法律、法规、司法解释的规定，也是近年来国家知识产权局严厉打击恶意抢注商标行为的重要手段。

除《商标法》第四十四条第一款之外，国知局同时认定了诉争商标同申请人旗帜图形商标的近似性。从构成要素上看，诉争商标与TOMMY HILFIGER引证的旗帜图形商标并不重合，TOMMY HILFIGER引证的图形商标从图形要素上分析，应落在四边形（图形要素编号26.4）之中，而诉争商标为六边形，其图形要素应为其多边形（图形要素编号26.5）中。在图形构成要素都不一致的情况下，双方商标并未构成典型的近似商标的情形。

2017年最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的第十二条中明确了应当综合考量商标的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度、申请人的主观意图等，并且强调了各因素之间可以相互影响。时任最高院民三庭副庭长王闯法官在答记者问时认为：虽然该条款是针对《商标法》第十三条第二款未注册驰名商标的保护，但该判断标准同样可适用于《商标法》第三十条关于在先注册商标的保护^[1]。2019年4月，北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中第15条2款中也指出，“关于商标的近似判断规则中，适用商标法第三十条、第三十一条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素……”。以上司法解释及高院指南均阐明，进行商标近似判断时，标识近似程度以及诉争商标申请人的主观意图均是其重要的判定因素。

此外，在国知局2020年6月发布的《商标侵权判断标准》的第24条中指出：“不指定颜色的注册商标，可以自由附着颜色，但以攀附为目的的附着颜色……属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。……注册商标知名度较高，涉嫌侵权人与注册商标权利人处于同一行业……应当认定涉嫌侵权人具有攀附意图。”可见，在侵权认定环节中，黑白商标虽然理论上可以自由附着颜色，但如果加以着色后同他人知名的彩色商标近似，即便黑白商标已有注册，以攀附为目的的着色使用商标的行为也可被认定侵权。按照此标准认定侵权的，反过来也可以支持商标的无效宣告。

回顾本案，虽然诉争商标与Tommy Hilfiger的引证商标单纯从外观判断是否构成近似尚有一定讨论空间，但是本案诉争商标的图形在实际使用中，也被着以与Tommy Hilfiger公司的商标完全相同的颜色，及白、红、蓝青色的组合。加之，采用诉争商标的店铺装潢及产品标签均同Tommy Hilfiger店铺和产品十分近似的情况下，相关公众根本难以区别开来。加上诉争商标申请人还申请注册数千枚商标，大多数都有抄袭摹仿他人知名品牌的痕迹。通过上述种种事实，不难推知诉争商标申请人申请注册诉争商标明显具有攀附他人商誉的主观恶意。

基于上述，虽然适用《商标法》第三十条的情形未对商标申请人的主观恶意作出强制性要求，但实践中的商标确权案件中，商标申请人的主观恶意在商标近似认定中具有一定影响。诸商标权利人采取商标确权案件时，建议采取多维度的检索、调查，从各个角度挖掘商标申请人的恶意行为，通过不同手段维护正当权益，让商标抢注、攀附商誉等行为无所遁形。

[1]罗书臻：《完善法律适用标准 促进和维护诚信有序的商标法治环境--最高人民法院知识产权庭负责人就《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》答记者问》，载人民法院网2017年1月12

日<https://www.chinacourt.org/article/detail/2017/01/id>