

商标法44.1 | 掀开伪装的面纱——如何制止“非典型恶意注册”？（2016）

日期：2016.06.29 作者：李婕

一直以来，商标局和商评委对于市场上亟待解决的恶意注册问题一致维持有力打击、积极规范的态度，在具体适用上对于是否存在恶意抢注情形的认定还是需要从抢注商标的数量、知名度以及缺乏独创性上同时满足较高要求。

但现实中，这些以牟利为目的的商标抢注人在被不断打击后竟也进化得越来越狡猾。他们发现大量抢注在同一主体名下更容易导致被认定恶意，于是就开始分散抢注，每个主体名下可能只有十几件商标，或者是不直接抢注和知名品牌完全相同的商标，改而抢注和知名品牌近似的商标。在遇到这种情况时，想要证明其恶意往往会比较困难。

所幸的是，我们从“LAOX”和“健扬”两件无效宣告案件中看出商评委通过观察市场适时的变化，对于这些日益隐蔽的恶意注册方式采取了更灵活的认定态度。

在“LAOX”案件中，注册人劳斯图书有限公司作为受让人名下只有这一件商标，而原注册人喜喜有限公司名下也仅有14件注册商标，但申请人苏宁云商集团股份有限公司证明了这14件商标中包括如MEYER、PIAGET、DAHSING BANK、TAI SANG BANK等均属世界知名品牌及银行名称。对此，劳斯图书有限公司和原注册人喜喜有限公司均未证明其使用证据或合理创意意图。据此，商评委认为原注册人的行为明显超出正常的商业经营需要，具有明显复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意，扰乱正常的商标注册管理秩序，已构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，裁定予以无效宣告。

而在“健扬”案件中，注册人冠军狼集团（中国）有限公司名下虽然申请了一百多件商标，但并非和知名品牌完全相同，而是使用了各种变体，如“阿迪兔”、“尚马仕”、“威马仕”、“福布斯”等，其中有一些已被他人提出异议或被商标局驳回。据此，商评委认为注册人具有明显复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意，有损公平竞争的市场秩序，同样构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册的情形，裁定予以无效宣告。

万慧达代理苏宁云商集团股份有限公司和完美（中国）有限公司参与了上述无效宣告案件。