

商标法44.1 | 鏖战十二载，恶意抢注商标申请终被驳回 (2017)

日期：2017.09.29 作者：白刚/雷用剑

阿克瑞斯普雷-阿-波特有限公司（AKRIS PRET-A-PORTER AG，下称“阿克瑞斯公司”）是知名瑞士时装公司，拥有AKRIS系列商标。其注册在国际分类25类上的第G637645号国际注册商标“PUNTO AKRIS”早在1995年就指定在中国进行领土延伸保护。

2003年，一家名为法国贝尼国际企业集团有限公司的香港公司申请在第25类的“服装、鞋、帽等”商品上注册第3499689号“A-K-R-I-S-”商标，该申请于2005年1月被商标局初步审定公告。2014年，前述商标被申请人转让给古柏道具（上海）有限公司，之后于2015年再次转让给阿克瑞斯（香港）有限公司（AKRIS（HONG KONG）LIMITED）。

2005年，阿克瑞斯公司基于其在先的“PUNTO AKRIS”注册商标对“A-K-R-I-S-”商标提起异议。

2009年，自然人梁先灿以“连续三年停止使用”为由向商标局申请撤销“PUNTO AKRIS”商标。

2009年7月1日，阿克瑞斯公司针对“A-K-R-I-S-”商标（被异议商标）的异议申请被商标局驳回。阿克瑞斯公司后申请异议复审，商标评审委员会（商评委）于2013年11月11日作出异议复审裁定，支持异议，被异议商标不予核准注册。

然而，针对梁先灿对阿克瑞斯公司“PUNTO AKRIS”商标提起的撤销及后续的撤销复审一案，在2014年3月3日，商评委裁定维持商标局作出的撤销决定。于是，被异议商标当时的所有人古柏道具（上海）有限公司不服商评委的商标异议复审裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼时，对于阿克瑞斯公司来说，由于赖以提起异议的引证商标已消亡，败诉不可避免。

阿克瑞斯公司后上诉至北京市高级人民法院。二审中，阿克瑞斯公司对诉讼策略进行了调整，将依据2001年商标法第28条、基于在先注册（引证商标已消亡）提起异议的诉争焦点转向依据2014年商标法第44条1款、证明被异议商标申请人的恶意。据查，被异议商标的申请人和受让人法国贝尼、古柏道具及阿克瑞斯（香港）相互关联，并且除被异议商标外，原申请人法国贝尼先后申请注册了包括“EDEN PARK”、“TODS”、“LLADRO”、“C.P.Company”及“MAPPIN& WEBB”等众多世界知名品牌在内的多件商标。

2015年4月20日，北京市高级人民法院驳回上诉、维持原判。但是，北京高院在二审判决中指出，商评委应对被异议商标的注册是否属于恶意抢注的情形继续审查。

2015年10月28日，商评委做出重审裁定，认定法国贝尼不以使用为目的、申请注册众多知名品牌的行爲扰乱了商标注册秩序，违反了诚实信用原则。因此，商评委依据2014年商标法第44条1款的规定（以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册），裁定被异议商标不予核准注册。

2016年，艾克瑞斯（香港）不服商评委的重审裁定，以被诉裁定认定法国贝尼的不当注册行为证据不足、被诉裁定适用商标法第44条1款注册商标无效宣告的相关规定评审本案属于适用法律错误，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

在北京知识产权法院审理期间，艾克瑞斯公司在香港通过诉讼，于2017年2月13日成功迫使艾克瑞斯（香港）将其误导性企业名称由艾克瑞斯（香港）有限公司变更为汇通贸易发展有限公司。

2017年4月19日，北京知识产权法院维持了商评委的重审裁定。北京知识产权法院在2017年4月24日，世界知识产权日的前两天发布了十八件规制商标恶意抢注典型案例，万慧达代理的“A-K-R-I-S-”商标案名列其中。

短评：

近年来，中国当局及法院加大了打击商标抢注的力度。本案件中，商评委先后两次裁定异议商标不予注册，虽然依据的理由各不相同，（引证艾克瑞斯公司在先注册的“PUNTO AKRIS”商标、基于相对理由；在异议人的在先权利消亡后，以被异议商标属恶意注册、基于绝对理由），但其目的都是为了打击被异议人的商标抢注行为。

北京市高级人民法院充分考虑了艾克瑞斯公司围绕恶意提交的新证据及新论点。然而由于前述事实和论据未在异议程序中提出，法院在二审判决中不便评述，遂指示商评委在重审程序中就恶意问题继续审查。

在针对商评委重审裁定提起的行政诉讼中，北京知识产权法院在其判决中做出阐释：虽然商标法第44条1款规定的是已经注册的商标，但从立法精神及立法目的来看，该条的立法目的是为了维护良好的商标注册、管理程序。为了更好地遏制恶意抢注问题，实践中对于第44条第1款的适用已经不仅仅局限于对已经注册的商标提出的无效阶段，而是在商标申请审查及核准注册程序中均可适用。

艾克瑞斯公司与恶意抢注人的斗争从2005年开始，持续十二年，最终取得了胜利，但斗争似乎仍未结束。于2016年6月成立的艾克瑞斯（上海）服饰有限公司，在2017年2月申请了一批新的A-K-R-I-S-商标，这些商标的状态仍为商标局待审中。不过令人欣慰的是，艾克瑞斯公司相关商标的申请日期大多早于艾克瑞斯（上海）的商标申请。