

商标法44.1 | 出道即被抢，“苏小团”C位突破正名！ (2020)

日期：2020.12.30 作者：王晓晓

随着近些年《商标法》的屡次修订，对涉及恶意注册的商标打击力度不断增强，但由于互联网时代信息传播迅速，当前商标电子申请也极具便利性，仍有诸多商标一经公开就遭遇大量抢注，而这些商标往往因较难提供被抢注之日前的知名度证据而存在维权困难。

近期笔者代理的“苏小团”商标亦是发布当日即被抢注，对“苏小团”商标无效宣告案以《商标法》第四十四条一款支持无效主张，体现了商标申请意图的不正当性对案件影响，可为今后类似案件提供借鉴。

“苏小团”是苏宁社区拼团项目名称，2019年1月10日，“苏宁小店”集团商品经营中心总经理透露，苏宁将在2019年1月18日开启社区拼团项目，拼团项目定名为“苏小团”。该消息一出，2019年1月10日当天，某自然人就在第35类申请“苏小团”商标（于2019年8月28日核准注册），其后2019年1月11日、16日、18日、19日、20日及22日，陆续有多个主体在35类申请“苏小团”商标，带起一波抢注风。

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标名称	申请人名称
1	42566531	35	2019年11月25日	苏小团	赖仙丰
2	40661793	35	2019年08月28日	苏小团	廖小川
3	36977167	35	2019年03月21日	苏小团	苏宁控股集团有限公司
4	36086897	35	2019年01月22日	苏小团	苏州品库信息科技有限公司
5	36043028	35	2019年01月20日	苏小团	河北龙江人家食品有限公司
6	36041049	35	2019年01月19日	苏小团	济南厚麟供应链管理有限公司
7	36031702	35	2019年01月18日	苏小团 SUXIAOTUAN.COM	广东滴滴优选电子商务有限公司
8	35980022	35	2019年01月16日	苏小团	风光置业有限公司
9	35892008	35	2019年01月11日	苏小团	上海蓝界保洁服务有限公司
10	35852467	35	2019年01月10日	苏小团	廖小川

面对上述抢注风波，苏宁集团于2019年12月委托万慧达对某自然人在第35、31、30、29、25、11类注册的“苏小团”商标同时提起无效宣告。

在争议商标申请前，苏宁集团围绕“苏小团”商标主要进行软件开发及内测工作，对外公开使用宣传证据少，媒体报道等证据大多在争议商标申请日之后形成，其知名度尚未达到《商标法》第32条所指的“对在先使用并具有一定影响”的程度，因此无效宣告主张以《商标法》第32条支持可能性相对较低。

经调查发现，该自然人名下有218件商标申请，作为自然人商标申请数量较大，部分商标申请具有傍名牌意图，例如“客飘飘”、“马虾拉蒂”、“东小二”；并且在中华商标超市等平台出售已注册商标情况，无效宣告主张侧重《商标法》第四条、第七条、第四十四条一款。

该自然人收到“苏小团”商标无效宣告答辩通知后，主动联系万慧达，希望苏宁集团撤回无效，并愿意将“苏小团”商标出售给苏宁集团，委托万慧达转达“苏小团写给苏宁的一封信”、“苏小团写给苏宁的第二封信”、“苏小团关于转让说明”等文件，出售商标意图迫切。

在得知苏宁集团无意购买“苏小团”商标后，在今日头条等平台上发布“苏小团严正声明”、“我是苏小团：最近心情很糟糕……”等恶意报道，企图通过媒体方式给苏宁集团施压，以达出售“苏小团”商标意图。

2019年出台的北京高院授权确权指南第17.3条【“其他不正当手段”具体情形的认定】特别指出，具有下列情形之一的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的。

有鉴于此，万慧达在案件代理中将该自然人恶意注册、出售商标等行为以公证书方式提交国家知识产权局，最终以《商标法》第四十四条一款裁定第35、31、30、29、25、11类多个类别的“苏小团”商标予以无效宣告，打击恶意注册行为，优化营商环境。