

务实知识产权判例精选

SHANGBIAO QUEQUAN
PANLI

第16辑

商标确权判例

(下)



主编 程永顺



 知识产权出版社

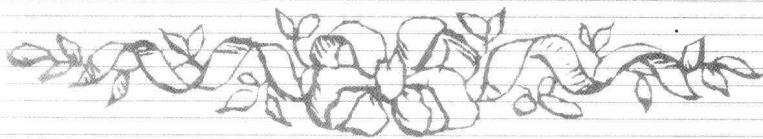
务实知识产权判例精选

SHANGBIAO QUEQUAN
PANLI

第16辑

商标确权判例

(下)



主 编：程永顺

副主编：欧 爽 吴莉娟

编 委

岑宏宇 陈 勇 关媛媛

韩元牧 胡 洪 刘晓军

裴 铮 王苏丹 张晔华

 知识产权出版社

内容提要

本丛书收录了近千个自 2000 年以来全国各地各级具有审理知识产权案件管辖权的人民法院审理结案的具有典型性的知识产权案例。本丛书不仅对具体案例的一审、二审,甚至再审的裁判文书进行了全面梳理,而且提炼出每个案件的关键词、争议焦点,将每个案例立体化地呈现给读者。每个案例由 12 个部分组成,包括:案件的基本情况、案由、关键词、涉案法条、争议焦点、审判结论、起诉及答辩、事实认定、一审判决及理由、上诉理由、二审查明事实、二审判决及理由,便于读者进一步研究、利用。本书是商标确权判例(下卷)。

读者对象:法官、律师、代理人、企业知识产权主管、法律顾问、高校师生。

责任编辑:李琳 卢海鹰

版式设计:卢海鹰

文字编辑:崔玲

责任校对:董志英

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

商标确权判例/程永顺主编. —北京:知识产权出版社, 2010. 11

(务实知识产权判例精选)

ISBN 978 - 7 - 80247 - 887 - 9

I. ①商… II. ①程… III. ①商标法—审判—案例—中国 IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 173920 号

务实知识产权判例精选(第 16 辑)

商标确权判例(下)

程永顺 主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8122

印 刷:保定市申画美凯印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2010 年 11 月第 1 版

总 字 数:909 千字

ISBN 978 - 7 - 80247 - 887 - 9/D · 1076 (3110)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

经 销:新华书店及相关销售网点

总 印 张:42.25

印 次:2010 年 11 月第 1 次印刷

定 价:96.00 元(上、下册)

出版专 有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

目 录

商标争议

案例 41: 柏丽雅公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	333
案例 42: STUSSY 公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	343
案例 43: 全心食品厂与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	352
案例 44: 隆昌华蜀公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	361
案例 45: 沈阳薇薇公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	376
案例 46: 矫健与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	383
案例 47: 蒋新峰与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	391
案例 48: 豫丰公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	397
案例 49: 皇朝公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	405
案例 50: 成昌行公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	415
案例 51: 步云公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	420
案例 52: 王氏公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	428
案例 53: 诚联公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	436
案例 54: 杨林与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	445
案例 55: 优比特公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	457
案例 56: 祥狮公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	463
案例 57: 创思公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	471
案例 58: 富达公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	475
案例 59: 正普公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	481
案例 60: 东狮公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	489
案例 61: 旺利泰公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	502
案例 62: 金禾公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	512
案例 63: 巨元公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	522
案例 64: 长安汽车公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	533
案例 65: 郑州帅龙公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	541
案例 66: 武汉市荣宝斋与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	552
案例 67: 侯昱臣与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	559

案例 68：罗芝与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	564
案例 69：万杰隆公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	572
案例 70：拉科斯特公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	580
案例 71：七宝山公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	588
案例 72：三洋会社与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	594
案例 73：蒋道彪与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	599
案例 74：鸿源公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	609
案例 75：云蕊公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	620
案例 76：索尼爱立信（中国）公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	625
案例 77：正联公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案	634

其 他

案例 78：广东黑天鹅公司与商标评审委员会商标行政纠纷案	639
案例 79：朱金阳与商标局商标行政纠纷案	646
案例 80：浙江食品公司与商标局商标行政纠纷案	655
后 记	661

商标争议

案例 41：柏丽雅公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案

原告（上诉人）：广州柏丽雅日化有限公司（以下称“柏丽雅公司”）

被告（被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下称“商标评审委员会”）

第三人（被上诉人）：广东太阳神集团有限公司（以下称“太阳神公司”）

一审法院：北京市第一中级人民法院

一审案号：（2005）一中行初字第 203 号

一审合议庭成员：张晓霞、姜庶伟、吕良

一审结案日期：2005 年 7 月 27 日

二审法院：北京市高级人民法院

二审案号：（2005）高行终字第 397 号

二审合议庭成员：刘继祥、魏湘玲、李燕蓉

二审结案日期：2005 年 12 月 16 日

案由：商标行政纠纷（商标争议）

关键词：商标行政纠纷，商标争议，法律适用，驰名商标，恶意注册

涉案法条

《行政诉讼法》第五十四条第（一）项、第六十一条第（一）项
《商标法》第四十一条第二款、第十三条第二款、第十四条

争议焦点

- 《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》（以下称《〈商标法〉修改决定》）实施前发生的属于修改决定实施后《商标法》第十三条规定的情形的，商标评审委员会于商标法修改后作出裁定、当事人不服提起行政诉讼的，适用修改后《商标法》。该规定中的“发生”应当理解为是针对争议

商标提出争议的情形。本案中，太阳神公司 2003 年 7 月 17 日以引证商标属于驰名商标，争议商标是对驰名商标的复制、摹仿为由向商标评审委员会提出了裁定撤销争议商标的申请，商标评审委员会于 2004 年 12 月 30 日作出第 6498 号裁定，由于提出撤销争议商标的申请和作出裁定书均发生在商标法修改后，故本案应当适用修改后《商标法》的规定。

- 申请人应当在提出申请书之日起 3 个月内提交补充材料，未在申请书中声明或者期满未提交的，视为放弃补充有关证据材料。但是，该规定是商标评审委员会对延期提交举证行为的一种规范，不能因此而认为商标评审委员会接受超过期限提交的证据之行为具有违法性。
- 由于争议商标和引证商标注册于不同类别的商品，引证商标能否导致争议商标的撤销，取决于引证商标是否构成驰名商标。也就是说，本案是基于对已经注册的商标提出争议而引发的引证商标是否驰名的认定问题，所以，只有对争议商标申请注册之前，引证商标是否构成驰名商标的认定对本案才具有法律上的意义。
- 驰名商标是为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。认定驰名商标应该综合考虑商标的被公众知晓的程度、该商标的使用持续时间、针对商标的宣传以及商标所附商品在公众中的认知程度等多方面的因素。
- 恶意作为主观心理状态，需要当事人行为等客观事实予以证明，即根据一定的客观行为等判断其主观上是否具有恶意。
- “恶意注册”应当指商标注册人的“恶意注册”行为，不应当包括商标的恶意受让行为。
- 由于引证商标具有较高的知名度，且争议商标与引证商标的中文部分相同，字体书写方式及特征极为近似，所以，争议商标的使用容易造成与引证商标的混淆、误认。商标评审委员会根据争议商标与引证商标相类似的程度以及引证商标的为公众所熟知的程度等客观事实综合判断认定争议商标的注册具有恶意，并无不当。
- 已经注册的商标，违反《商标法》第十三条规定的，自商标注册之日起 5 年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受 5 年的时间限制。

审判结论

维持被告商标评审委员会第 6498 号裁定。

二审判决驳回上诉，维持原判。

起诉及答辩

第三人太阳神公司作为申请人于 2003 年 7 月 17 日以其注册在第 32 类滋补饮料商品上的第 323481 号“太阳神 APOLLO 及图形”商标作为引证商标针对被申请人柏丽雅

公司注册在第3类浴液等商品上的第615775号“太阳神”商标（以下称“争议商标”）向商标评审委员会提出商标争议裁定申请。商标评审委员会经审查认为，第323481号“太阳神 APOLLO 及图形”商标（以下称“引证商标”）的原注册人广东省东莞市黄江保健品厂（以下称“黄江保健品厂”）与申请人太阳神公司虽然不是同一企业，但黄江保健品厂作为太阳神公司的投资人及生产基地，与太阳神公司具有密不可分的关系，所以对引证商标的使用、宣传及市场信誉等情况具有同一指向和连贯性。根据《商标法》第十四条的规定，引证商标经过长期广泛的使用和宣传已经构成了驰名商标。争议商标与引证商标中的文字构成相同、字体近似。由于黄江保健品厂和太阳神公司在争议商标申请注册之前已经对使用在滋补饮料等商品上的引证商标进行了广泛的宣传和使用，使引证商标为社会公众所知晓。1991年11月4日，广西壮族自治区珍珠日用化工厂（以下称“广西珍珠日用化工厂”）提出争议商标的注册申请，并于1999年转让给柏丽雅公司。争议商标的原注册人广西珍珠日用化工厂未使用注册商标，受让人柏丽雅公司提供的“广西南珠企业集团化妆品批发公司”的《商品调拨单》及“太阳神”防晒珍珠油的包装盒复印件，与争议商标的原注册人广西珍珠日用化工厂无关，也不足以证明对争议商标进行了实际的使用。申请人太阳神公司和被申请人柏丽雅公司同在广州地区，被申请人在明知引证商标已经在社会公众中享有很高知名度的情况下受让了争议商标，并仍在其生产的洗浴系列产品上复制、摹仿使用引证商标，其行为已构成误导公众，致使太阳神公司的利益可能受到损害。根据《商标法》第十三条第二款、第四十一条第二款及第四十三条的规定，商标评审委员会于2004年12月30日针对第615775号“太阳神”商标争议作出的商评字〔2004〕第6498号争议裁定书（以下称“第6498号裁定”），裁定如下：申请人太阳神公司所提撤销争议商标的理由成立，对第615775号“太阳神”商标予以撤销。

被申请人柏丽雅公司不服第6498号裁定，向一审法院提起行政诉讼，诉称：1. 商标评审委员会适用法律错误。由于争议商标自1991年11月4日提出申请后核准注册直至商标法修改决定施行时已达10年之久，本案应当适用商标法修改决定前的《商标法》第二十七条第二款的规定，认定本案已超过提出争议申请的期限，而不应该适用商标法修改决定后的《商标法》第四十一条第二款的规定。2. 商标评审委员会认定引证商标为驰名商标证据不足，没有法律依据。我国从2001年才开始对驰名商标施行在不相同或者不相类似商品和服务上的跨类保护，被告商标评审委员会依据《商标法》第十三条第二款、第四十一条第二款的规定追溯1991年发生的商标注册行为属于适用法律错误，而且，由于争议商标是1991年申请注册的，应当以争议商标申请时的证据认定引证商标是否驰名，被告商标评审委员会认定引证商标在争议商标申请注册前已经成为驰名商标缺乏根据。3. 商标评审委员会认定争议商标属于恶意注册的证据不足。商标法上的恶意注册必须具有欺骗的事实，不能仅仅根据引证商标的知名度进行主观推定。另外，该公司作为受让人是否有恶意与原注册人注册商标时是否有恶意无关，《商标法》第四十一条第二款只规定了“恶意注册”，没有规定恶意转让。因此只要原注册

人没有恶意，即使受让人有恶意，也不能适用《商标法》第四十一条第二款的规定，将“恶意转让”作为恶意注册理解是错误的。4. 商标评审委员会存在程序违法行为。根据《商标评审规则》的规定，申请人应当在申请书提出之日起3个月内提交补充材料。申请人太阳神公司于2003年7月提出申请，在2004年4月和6月还提交了大量的证据，被告商标评审委员会以超过举证期限提交的证据为根据认定引证商标是驰名商标，违反法律规定。综上，被告商标评审委员会适用法律错误，存在行政程序违法的行为，认定事实的主要证据不足，请求人民法院依法撤销第6498号裁定。

被告商标评审委员会辩称：1. 商标评审委员会在评审阶段收到申请人和被申请人的证据后，及时组织双方进行了交换，因此，商标评审委员会不存在程序违法的问题。2. 关于驰名商标的认定，商标评审委员会是通过案件的证据材料及双方陈述理由，进行分析、判断，综合审查后作出的。根据第三人提供的广告合同、广告费发票及户外广告、公交车身广告、对品牌的各种推广促销活动的照片、报纸复印件、捐款证书等证据材料可以证明，经过长期广泛使用与宣传，引证商标已为社会公众普遍知晓，符合法律规定的驰名商标应当考虑的因素。3. 关于恶意的认定，“恶意”一词除了指行为手段不正当之外，还指一种不良的企图以及由此产生的行为后果。由于引证商标在争议商标申请注册前已具有较高知名度，加之“口服液”等滋补品的消费对象所具有的广泛性，使引证商标更易为社会公众普遍知晓，争议商标的原注册人广西珍珠日用化工厂对引证商标理当知晓，在明知引证商标的情况下，将既是第三人企业字号，又是引证商标显著认读部分的“太阳神”文字申请注册在第3类化妆品等商品上，且字体书写方式及特征极为近似，其行为所具有的抄袭、摹仿引证商标的故意性是显而易见的，争议商标的注册使用，易造成消费者的混淆误认，“误导公众”就是恶意导致的结果。此外，由于柏丽雅公司未提供足够的证据证明广西珍珠日用化工厂在转让前长达8年的时间里实际使用了争议商标，柏丽雅公司受让争议商标后，也未实际使用争议商标，因此，认定广西珍珠日用化工厂和柏丽雅公司构成恶意并无不当。综上所述，第6498号裁定认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。

第三人太阳神公司诉称：1. 商标评审委员会认定引证商标为驰名商标正确，证据充分。2. 争议商标属于恶意抢注的事实清楚，柏丽雅公司对争议商标的恶意受让行为证据确凿。3. 商标评审委员会适用法律正确，不存在违反法定程序的问题。总之，商标评审委员会认定事实清楚，适用法律正确。柏丽雅公司无任何正当理由和有效证据支持自己的诉讼主张，其诉讼请求应当予以驳回，维持第6498号裁定。

事实认定

一审法院经审理查明：

引证商标是1988年9月10日核准注册在第32类滋补饮料商品上的第323481号“太阳神 APOLLO 及图形”商标，原注册人是黄江保健品厂，1988年9月18日，经国家工商行政管理总局商标局（以下称“商标局”）核准，太阳神公司受让了引证商标，

有效期至2008年9月9日。

争议商标是1992年10月30日注册在第3类溶液等商品上的第615775号“太阳神”商标，原注册人是广西珍珠日用化工厂，1999年2月28日，经商标局核准，柏丽雅公司受让了争议商标，有效期至2012年10月30日。

太阳神公司作为申请人于2003年7月17日向商标评审委员会提出了裁定撤销争议商标的申请，理由是：引证商标通过大量广告宣传和长期使用，在全国各地已经家喻户晓，请求认定引证商标为驰名商标。广西珍珠日用化工厂、柏丽雅公司在明知引证商标具有很高知名度的情况下，以不正当竞争为目的，恶意抢注、受让的争议商标应当予以撤销。

2003年7月17日，太阳神公司提出了裁定撤销争议商标的申请后，商标评审委员会将柏丽雅公司先后于2004年3月5日和6月4日递交的答辩书及证据材料副本和答辩补充意见说明及证据材料副本分别于2004年3月22日和6月10日通过《证据交换通知书》和《补充证据交换通知书》发送给太阳神公司，太阳神公司分别于2004年4月26日和7月2日、7日对柏丽雅公司的答辩及答辩补充意见予以质证，并提交了相关证据材料。商标评审委员会在2004年7月2日接受了太阳神公司提交的证据后，于2004年8月26日向柏丽雅公司发出了《补充证据交换通知书》，将太阳神公司的质证理由及补充证据材料送达给柏丽雅公司，柏丽雅公司于2004年10月10日就太阳神公司的请求及补充证据材料进行了质证，阐述了观点。

商标评审委员会在第6498号裁定中，依据以下事实认定了引证商标为驰名商标：引证商标的原注册人黄江保健品厂从1988年到1992年，累计投入广告宣传费用约为3042万元人民币，通过宣传及使用，引证商标所使用的“太阳神生物健”滋补饮料产品荣获众多奖项：1988年4月至9月，被国家体委评选为第24届奥运会中国体育代表团“专用运动补剂”，并先后荣获“1988年运动营养金奖”“广东省保健食品首届红棉保健杯金奖”“广东省科技进步三等奖”和经群众评选的1989年第五届“羊城杯”质量奖荣誉称号；1989年8月被我国卫生部科技司、中国保健科学技术学会、中国健康报社评为庆祝我国建国40周年医疗、保健科技产品“优质产品”；1990年被国家体委评为第11届亚运会中国体育代表团专用运动补剂；同时荣获1990年全国运动营养金奖；1990年10月被广东省经济委员会评为广东省优质产品称号；1991年11月“太阳神”牌生物健口服液被国家旅游局评为国家旅游局“优质产品”奖。

除此之外，在第6498号裁定中，被告商标评审委员会对太阳神公司提交的1992年至2004年针对引证商标所进行的宣传和获奖证据进行了认定，一并作为认定引证商标为驰名商标的根据。

被告商标评审委员会基于以下事实和理由认定争议商标属于恶意注册：1. 1992年以前，引证商标已经具有较高的知名度，为公众所熟知，柏丽雅公司理应知道引证商标的存在；2. 争议商标和引证商标的中文部分相同，字体书写方式及特征极为近似，其行为所具有的抄袭、摹仿引证商标的故意性是显而易见的，两者都在广东省内，争议商

标的注册使用，必然容易造成消费者的混淆误认；3. 争议商标的原注册人广西珍珠日用化工厂在转让前长达8年的时间里对争议商标未予实际使用，柏丽雅公司受让后也没有实际使用争议商标，因此，广西珍珠日用化工厂和柏丽雅公司具有恶意。

以上事实有第615775号“太阳神”商标注册证复印件、第323481号“太阳神 A-POLLO 及图形”商标注册证复印件、商标评审申请受理通知书复印件、第6498号裁定及当事人陈述等证据在案佐证。

在行政诉讼中，原告柏丽雅公司为了证明争议商标实际进行过使用，提供了以下证据：1. 防晒珍珠油的实物；2. 广西南珠企业集团化妆品批发公司的增值税发票、商品调拨单；3. 广西南珠企业集团珍珠日用化工总厂的增值税发票等。

一审判决及理由

一审法院认为，本案系因争议商标的注册人柏丽雅公司不服商标评审委员会作出的商评字〔2004〕第6498号裁定书而提起的行政诉讼。根据当事人的诉辩主张，本案的审理涉及如下四个方面的问题：

一、关于法律的适用

根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条的规定，商标法修改决定实施前发生的属于修改决定实施后《商标法》第十三条规定的情形的，商标评审委员会于商标法修改后作出裁定、当事人不服提起行政诉讼的，适用修改后商标法。该规定中的“发生”应当理解为是针对争议商标提出争议的情形。本案中，太阳神公司2003年7月17日以引证商标属于驰名商标，争议商标是对驰名商标的复制、摹仿为由向商标评审委员会提出了裁定撤销争议商标的申请，商标评审委员会2004年12月30日作出第6498号裁定，由于提出撤销争议商标的申请和作出裁定书均发生在商标法修改后，故本案应当适用修改后商标法的规定。商标评审委员会根据修改后商标法作出第6498号裁定，适用法律正确。原告柏丽雅公司以争议商标申请注册和核准注册的时间确定法律的适用是对法律的误解，对此，一审法院不予支持。

二、关于被告商标评审委员会作出第6498号裁定是否存在程序违法的问题

根据《商标评审规则》第二十三条的规定，申请人应当在提出申请书之日起3个月内提交补充材料，未在申请书中声明或者期满未提交的，视为放弃补充有关证据材料。但是，该规定是商标评审委员会对延期提交举证行为的一种规范，不能因此而认为商标评审委员会接受超过期限提交的证据之行为具有违法性。商标评审委员会于2003年7月17日受理了太阳神公司对柏丽雅公司争议商标的撤销申请，商标评审委员会在2004年7月2日接受了太阳神公司提交的补充证据，商标评审委员会在接受太阳神公司的证据材料后，及时向柏丽雅公司进行了交换，柏丽雅公司直至2004年10月10日，就太阳神公司的请求及补充证据材料进行了质证并阐述了观点，商标评审委员会在此基础上对证据进行采信，并不违反公平、公正原则。因此，商标评审委员会在本案中不存在程序违法的事实。

三、关于引证商标是否为驰名商标的问题

由于争议商标和引证商标注册于不同类别的商品，引证商标能否导致争议商标的撤销，取决于引证商标是否构成驰名商标。也就是说，本案是基于对已经注册的商标提出争议而引发的引证商标是否驰名的认定问题，所以，只有对争议商标申请注册之前，引证商标是否构成驰名商标的认定对本案才具有法律上的意义。

驰名商标是为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。认定驰名商标应该综合考虑该商标被公众知晓的程度、该商标的使用持续时间、针对商标的宣传以及商标所附商品在公众的认知程度等多方面的因素。尽管本案对 1992 年以后发生的与认定引证商标为驰名商标的证据没有评价的必要性，但是，根据 1991 年 11 月 4 日争议商标申请日以前的证据，足以证明引证商标所附商品在公众中具有较高的认知程度，已经被相关公众所知晓，因此，商标评审委员会认定引证商标为驰名商标是正确的。黄江保健品厂作为原商标注册人，其针对引证商标所进行的宣传同样对驰名商标的认定起到作用。

我国虽然从 2001 年法律才开始明确规定对驰名商标的跨类别保护，但并不意味着对 1991 年时的商标不能进行驰名商标的认定，因此，原告柏丽雅公司认为不能以 2001 年的法律规定认定 1991 年的商标为驰名商标之理由不能成立，一审法院不予支持。

四、关于争议商标是否存在恶意注册的问题

恶意作为主观心理状态，需要当事人行为等客观事实予以证明，即根据一定的客观行为等判断其主观上是否具有恶意。由于本案是以引证商标是驰名商标为由对争议商标提出的裁定撤销申请，判断争议商标的申请人是否具有恶意，应当以争议商标的申请日为时间点，即争议商标的申请人在 1991 年 11 月 4 日申请时是否具有恶意，因此，商标评审委员会根据争议商标的原注册人广西珍珠日用化工厂在转让前长达 8 年的时间里对争议商标未予使用的事实作为认定恶意的理由之一，忽视了法律规定的时间点的要求，应当予以纠正。同时，《商标法》第四十一条第二款中的“恶意注册”应当指商标注册人的“恶意注册”行为，不应当包括商标的恶意受让行为，所以，本案对争议商标的受让人是否存在恶意没有评判的必要，商标评审委员会对此认定有误，亦予以纠正。由于不能用商标注册后的是否使用行为判断商标注册申请前是否存在主观恶意，所以，对原告柏丽雅公司在行政诉讼中提交的证据也不予以评判。

由于引证商标具有较高的知名度，同时，争议商标与引证商标的中文部分相同，字体书写方式及特征极为近似，所以，争议商标的使用容易造成与引证商标的混淆、误认。商标评审委员会根据争议商标与引证商标相类似的程度以及引证商标的为公众所熟知的程度等客观事实综合判断认定争议商标的注册具有恶意，并无不当，原告柏丽雅公司认为争议商标的注册不具有恶意的主张一审法院不予支持。

综上所述，商标评审委员会在第 6498 号裁定中，认定事实及适用法律基本正确，原告柏丽雅公司的诉讼请求没有事实和法律依据，一审法院不予支持。依照《行政诉讼法》第五十四条第（一）项，《商标法》第十三条第二款、第十四条、第四十一条第二款之规定，判决维持被告商标评审委员会第 6498 号裁定。

上诉理由

柏丽雅公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。柏丽雅公司上诉称：第一，一审判决适用法律有误。本案争议商标自核准注册到商标法修改决定施行时已有9年，故应适用修改前《商标法》第二十七条第二款规定的1年期限，不应适用修改后《商标法》第四十一条第二款之规定。一审判决错误适用了法律，用修改后的《商标法》关于驰名商标跨类保护的规定撤销了20世纪90年代初注册的争议商标，违反了“法无明文规定即不能溯及既往”的原则。第二，商标评审委员会处理本案程序上违法，一审判决未予认定。商标评审委员会于2003年7月17日受理了太阳神公司针对争议商标提出的撤销申请，却又在2004年7月2日接受了太阳神公司的补充证据，不符合《商标法实施条例》第三十二条之规定。第三，一审法院和商标评审委员会认定争议商标是恶意注册没有事实依据。

商标评审委员会和太阳神公司服从原审判决。

二审查明事实

经审理查明：1987年10月12日黄江保健品厂向商标局申请了“太阳神 APOLLO 及图形”商标，该商标于1998年9月10日被核准注册，注册号为323481。太阳神公司成立于1988年8月25日，1988年9月18日太阳神公司与黄江保健品厂签订协议，由太阳神公司受让第323481号注册商标，该转让注册并于1994年2月4日经商标局正式核准。1991年11月4日广西珍珠日用化工厂向商标局申请了“太阳神”商标，该商标于1992年10月30日被核准注册，注册号为615775。1994年7月18日太阳神化妆品公司成立，1997年9月经太阳神公司许可使用了其第665244号图形商标、第669259号太阳神组合商标，并推出了太阳神系列化妆品。柏丽雅公司成立于1993年11月9日，1998年2月16日太阳神公司股东太阳神经济发展公司与柏丽雅公司下属的关联单位柏丽雅销售中心签订了市场补充协议，1998年3月6日柏丽雅销售中心与太阳神化妆品公司约定，为太阳神化妆品公司加工沙金SOD蜜。1999年2月28日柏丽雅公司经商标局核准受让了第615775号“太阳神”商标，同年3月25日柏丽雅公司又向商标局申请在第3类上注册“太阳神”商标，后被驳回。1999年8月2日太阳神公司就柏丽雅公司侵犯其商标专用权一事与其达成和解协议。2001年5月23日商标评审委员会作出[2001]第1962号裁定，驳回了太阳神公司针对第615775号“太阳神”商标提出的商标争议。2001年11月26日广州市工商局就太阳神化妆品公司侵犯柏丽雅公司第615775号商标权的行为，对其进行查处。2002年7月1日柏丽雅公司就前述商标侵权行为向广州市中级人民法院提起民事诉讼，请求判决太阳神化妆品公司赔偿经济损失200万元。后经广东省高级人民法院于2003年12月6日作出终审判决，太阳神化妆品公司赔偿柏丽雅公司30万元。2003年7月17日太阳神公司请求商标评审委员会撤销柏丽雅公司第615775号“太阳神”注册商标。柏丽雅公司于2004年3月5日进行了答辩，商标评审委员会于3月22日转送太阳神公司，4月26日太阳神公司予以质证；此

后柏丽雅公司又于6月4日补充答辩,商标评审委员会于6月10日转送太阳神公司,太阳神公司于7月2日、7月7日进行了质证;2004年8月26日商标评审委员会又将太阳神公司的质证理由转送柏丽雅公司,柏丽雅公司于2004年10月10日进行了辩驳。商标评审委员会经审查认为,经过长期广泛的使用与宣传,太阳神公司在滋补饮料等商品上注册的第323481号商标已构成驰名商标。由于黄江保健品厂及太阳神公司在争议商标申请注册前,已在全国对引证商标进行了广泛宣传和推广,特别是在广西地区举办了多次品牌宣传推广活动,以及通过多家媒体播放有关引证商标的产品广告和产品报导,广西珍珠日用化工厂理应知悉引证商标的存在。广西珍珠日用化工厂于1991年11月4日申请注册争议商标,至1999年将争议商标转让给柏丽雅公司,此间对争议商标未予使用,故属于恶意注册争议商标。柏丽雅公司认为,争议商标已经商标评审委员会2001年予以终审裁定,太阳神公司再次以相同的事实和理由提出争议申请,不应受理。太阳神公司再次提出争议的前提条件是,请求认定引证商标为驰名商标及对该商标的跨类别保护,其法律依据为《商标法》第十三条、第十四条,与[2001]第1962号裁定所依据的事实和法律并不相同,不属于《商标法实施条例》所指的不予受理的情形。据此,争议商标依据《商标法》第十三条第二款、第四十一条第二款的规定,应予撤销。2004年12月30日商标评审委员会作出第6498号裁定,撤销柏丽雅公司的第615775号注册商标。另查明,从1988年到1992年,黄江保健品厂及太阳神公司针对引证商标共计投入广告宣传费用约为3042万元。在1991年11月4日争议商标申请注册前,黄江保健品厂及太阳神公司组织各种有影响力的大型品牌宣传推广活动40余次,投入费用约776万元,在广西地区组织的各种宣传活动10余次,投入费用约26万元。使用引证商标的滋补饮料等产品还荣获了国家及省级多种奖项。

上述事实,有第323481号、第615775号商标注册证及商标档案,商标评审委员会第6498号裁定,其他相关证据及当事人陈述等在案佐证。

二审判决及理由

二审法院认为:根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条的规定,除本解释另行规定外,对商标法修改决定施行前发生,属于修改后《商标法》第十三条所列举的情形,商标评审委员会于商标法修改决定施行后作出裁定,当事人不服向人民法院起诉的行政案件,适用修改后《商标法》的相应规定进行审查。本案中,太阳神公司于2003年7月17日以他人复制、摹仿其驰名商标并于1991年11月4日注册为由提起商标争议,商标评审委员会于2004年12月30日作出裁定,故本案应当适用修改后《商标法》的相应规定进行审查。修改后的《商标法》第四十一条第二款规定,已经注册的商标,违反《商标法》第十三条规定的,自商标注册之日起5年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制。本案中,商标评审委员会和一审法院根据本案具体情况和事实、证据,认定至迟在1991年11月4日争

议商标申请注册时，第 323481 号引证商标已达驰名程度，二审法院对此不持异议。二审法院认为，知道他人驰名商标存在，出于商业目的将他人驰名商标加以注册，并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益，就应当认定为具有恶意。争议商标申请注册时，引证商标已达驰名程度，广西珍珠日用化工厂应当知悉引证商标的存在，争议商标与引证商标的文字相同，字体书写方式及特征极为近似，这更表明了争议商标的申请人具有摹仿、攀附引证商标的故意，故应认定广西珍珠日用化工厂申请注册争议商标时具有恶意。商标评审委员会在太阳神公司与柏丽雅公司之间两次转文后，鉴于双方在质证和辩论中又产生了新的事实和理由，商标评审委员会又进行了第三次转文，并在此基础上对相关证据予以采信，未违反公平、公正原则，柏丽雅公司指控商标评审委员会处理本案程序违法，没有事实和法律依据，不予支持。

综上，一审判决和商标评审委员会第 6498 号裁定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，二审法院应予维持。上诉人柏丽雅公司的上诉理由不能成立，其上诉请求不予支持。据此，依照《行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决驳回上诉，维持原判。

涉案商标



第 615775 号“太阳神”



第 323481 号“太阳神 APOLLO 及图形”

案例 42：STUSSY 公司与商标评审委员会商标争议行政纠纷案

原告（上诉人）：（美国）STUSSY 股份有限公司（以下称“STUSSY 公司”）

被告（被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下称“商标评审委员会”）

第三人：南通信普制衣有限公司（以下称“信普公司”）

一审法院：北京市第一中级人民法院

一审案号：（2005）一中行初字第 209 号

一审合议庭成员：姜颖、江建中、李渤

一审结案日期：2005 年 12 月 30 日

二审法院：北京市高级人民法院

二审案号：（2006）高行终字第 339 号

二审合议庭成员：张冰、李燕蓉、焦彦

二审结案日期：2007 年 2 月 5 日

案由：商标行政纠纷（商标争议）

关键词：商标行政纠纷，商标争议，商标撤销，以不正当竞争方式取得注册，驰名商标

涉案法条

《商标法》（1993 年）第十七条、第二十七条第二款

《商标法》（2001 年）第十三条、第十四条、第三十一条

《行政诉讼法》第五十四条第（一）项、第六十一条第（一）项

《商标评审规则》第九十九条

争议焦点

- 争议商标注册不仅违反修改前《商标法》第十七条，同时违反诚实信用原则，属于修改前《商标法》第二十七条第一款所指的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册的行为”，并在该申请书中明确该行为系指修改前《商标法实施细则》第二十五条第一款第（二）项规定的“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册”的情形，该项内容体现在现

行《商标法》第三十一条和第十三条的规定中，并非属于现行《商标法》第四十一条第一款规定的情形。对此主张应当适用现行《商标法》第三十一条和第十三条的规定进行评审。

- 除法律另有规定外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起1年内，向商标评审委员会申请裁定。原告提出的争议商标注册违反修改前《商标法》第十七条规定的撤销理由并不属于修改前《商标法》第二十七条第一款规定的不受争议期限限制的情形，即以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为，故应适用1年的争议期限。
- 商标法对于争议期限进行规定的目的在于督促相关权利人积极行使权利，尽快稳定商标注册人的商标专用权，避免其权利长期处于不确定状态。原告没有在法律明确规定的争议期限内提出争议申请，系对其权利的懈怠行使，其应自行承担相应的法律后果。
- 申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。从该规定的内容可知，只有针对他人已经实际使用但尚未申请注册的商标才涉及抢注的问题，因此，该项规定仅适用于以不正当手段抢先注册他人已经使用但尚未申请注册的情形。原告在先使用的“STUSSY”商标已经经过商标局核准注册，原告以该商标作为引证商标请求撤销争议商标注册，应适用其他有关规定，而不属于《商标法》第三十一条规定适用的情形。
- 构成驰名商标的地域范围应限定在商标注册国或者使用国，中国法律将驰名商标的地域限定在中国领域内与《巴黎公约》的规定是一致的，主张引证商标构成驰名，并以争议商标注册违反现行《商标法》第十三条为由申请撤销该商标，有义务举证证明引证商标在中国已经构成驰名。对于引证商标是否构成驰名商标的认定应当根据现行《商标法》第十四条的规定，综合考虑相关公众的知晓程度、该商标的使用时间、宣传情况、作为驰名商标受保护的记录等因素。原告在行政程序中提供的相关证据均为原告在域外使用和宣传引证商标的证据，并且其主要证据均为外文，未提交中文译文，不具备证据的形式要件，证据不能证明引证商标在中国为相关公众熟知，因此，不能证明引证商标为驰名商标。

审判结论

维持被告商标评审委员会第1147号裁定。

二审判决驳回上诉，维持原判。

起诉及答辩

商标评审委员会于2004年4月12日作出的商评字〔2004〕第1147号《关于第768862号图形商标争议裁定书》（以下称“第1147号裁定”），系商标评审委员会针对STUSSY公司就注册人为信普公司的第768862号“STUSSY艺术图形”商标（以下称“争议商标”）提出的撤销申请作出的。商标评审委员会在该裁定中认定：1. STUSSY公