

四、搶注他人已經使用并有一定影響 商標審理標準

《商標法》第三十一條 申請商標注冊.....，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。

1、引言

上述規定是基于誠實信用原則，對已經使用并有一定影響商標予以保護，制止以不正當手段搶注行為，彌補嚴格實行注冊原則可能造成不公平后果的不足。

在商標異議、異議復審及爭議案件審理中，涉及搶注他人已經使用并有一定影響商標問題的，以本標準為原則進行個案判定。

2、適用要件

- (1) 他人商標在系爭商標申請日之前已經使用并有一定影響；
- (2) 系爭商標與他人商標相同或者近似；
- (3) 系爭商標所使用的商品/服務與他人商標所使用的商品/服務原則上相同或者類似；
- (4) 系爭商標申請人具有惡意。

在先使用并有一定影響商標的所有人或者利害關係人請求

依據《商標法》第三十一條的規定撤銷系爭商標的，應自系爭商標注冊之日起五年內提出。

3、已經使用并有一定影響商標的判定

3.1 已經使用并有一定影響商標是指在中國已經使用并為一定地域範圍內相關公眾所知曉的未注冊商標。

相關公眾的判定適用《復制、摹仿或者翻譯他人馳名商標審理標準》3.1的規定。

3.2 認定商標是否有一定影響，應當就個案情況綜合考慮下列各項因素，但不以該商標必須滿足下列全部因素為前提：

- (1) 相關公眾對該商標的知曉情況；
- (2) 該商標使用的持續時間和地理範圍；
- (3) 該商標的任何宣傳工作的時間、方式、程度、地理範圍；
- (4) 其他使該商標產生一定影響的因素。

3.3 上述參考因素可由下列證據材料加以證明：

- (1) 該商標所使用的商品/服務的合同、發票、提貨單、銀行進帳單、進出口憑據等；
- (2) 該商標所使用的商品/服務的銷售區域範圍、銷售渠道、方式的相關資料；
- (3) 涉及該商標的廣播、電影、電視、報紙、期刊、網絡、戶外等媒體廣告、媒體評論及其他宣傳活動資料；
- (4) 該商標所使用的商品/服務參加展覽會、博覽會的相關

資料；

- (5) 該商標的最早創用時間和持續使用情況等相關資料；
- (6) 該商標的獲獎情況；
- (7) 其他可以證明該商標有一定影響的資料。

3.4 用以證明商標使用情況的證據材料，應當能夠顯示所使用的商標標識、商品/服務、使用日期和使用人。

3.5 商標是否產生一定影響原則上以系爭商標申請日為準予以判定。

4、惡意的判定

判定系爭商標申請人是否具有惡意，可綜合考慮下列因素：

(1) 系爭商標申請人與在先使用人曾有貿易往來或者合作關係；

(2) 系爭商標申請人與在先使用人共處相同地域或者雙方的商品/服務有相同的銷售渠道和地域範圍；

(3) 系爭商標申請人與在先使用人曾發生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標；

(4) 系爭商標申請人與在先使用人曾有內部人員往來關係；

(5) 系爭商標申請人注冊后具有以牟取不當利益為目的，利用在先使用人有一定影響商標的聲譽和影響力進行誤導宣傳，脅迫在先使用人與其進行貿易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉讓費、許可使用費或者侵權賠償金等行為；

(6) 他人商標具有較強獨創性；

(7)其他可以認定為惡意的情形。

5、利害關係人的判定

依據《商標法》第四十一條第二款規定，除商標所有人外，利害關係人也可以請求商標評審委員會裁定撤銷系爭商標。下列主體為利害關係人：

- (1) 有一定影響商標的被許可使用人；
- (2) 其他有證據證明與案件有利害關係的主體。

是否為利害關係人應當以提出評審申請時為準。但于案件審理時已具備利害關係的，也應當認定為利害關係人。