

FOCUS 热点聚焦

恶意抢注:小心“竹篮打水一场空”!

本报记者 祝文明

大量注册商标但不使用,而是待价而沽,这是众多“商标贩子”的生财之道。然而,这样的好日子恐怕快要到头了!

近日,北京知识产权法院在两起涉及知名企业阿迪达斯有限公司(下称阿迪达斯公司)和株式会社DHC的商标权无效宣告请求行政纠纷案中,认为商标的注册应当以具有使用意图为前提,若申请人囤积商标以营利为目的,大量申请注册他人具有较高知名度的商标,有损于公平竞争的市场秩序,这种行为应当予以制止。

专家表示,商标恶意注册的负面影响近年来日趋严重,不仅扰乱了正常的商标秩序,挤占了商标资源,也给后续的司法程序带来巨大的压力,必须采取措施予以规制。

恶意注册扰乱市场秩序

阿迪达斯公司于上世纪80年代起在我国注册了多件“三叶草”商标,核定使用在第25类“运动鞋、便鞋、帽子”等商品上,并获得较高知名度。

2007年11月,深圳市硅谷盈科科技有限公司(下称硅谷盈科公司)向原国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)申请注册第6363717号“三叶草 Sanyecao 及图”商标,并于2012年3月被核准注册,核定使用在第25类“服装、体操服、帽”等商品上。此后,该商标经核准转让至莆田市天涯贸易有限公司(下称天涯贸易公司)名下。

2015年12月,阿迪达斯公司向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)针对“三叶草 Sanyecao 及图”提出无效宣告请求,认为该商标与其在先注册的系列商标构成使用在类似商品上的近似商标,涉嫌恶意抢注和“抢注”,应予以宣告无效。2017年1月,商标评审委员会作出裁定,维持该商标的注册。随后,阿迪达斯公司向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院经审理认定,“三叶草 Sanyecao 及图”与阿迪达斯公司在先注册的“TREFOIL(三叶草)”等商标构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。同时,硅谷盈科公司构成“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的情

形。因此,法院撤销了商标评审委员会的裁定。

北京知识产权法院指出,硅谷盈科公司还申请注册了“Chanail 彩奈儿”“澳利澳”“欧松明”等商标,其行为了具有复制、抄袭他人高知名度商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序。

另一起案件涉及知名化妆品品牌“蝶翠诗”商标。广东伊茗药业有限公司(下称伊茗药业公司)于2007年11月向商标局申请注册了“蝶翠诗”商标,并于2015年8月被核准注册。在此之前,株式会社DHC于2003年2月申请注册了“蝶翠诗”商标,2004年12月被核准注册。

2015年9月,株式会社DHC针对“蝶翠诗”商标向商标评审委员会提出无效宣告请求,认为伊茗药业公司申请注册该商标并非出于使用目的,而是采取了不正当手段批量“抢注”国际知名品牌,构成“以其他不正当手段取得注册”之情形。2017年3月,商标评审委员会作出裁定,宣告“蝶翠诗”商标无效。伊茗药业公司不服,起诉至北京知识产权法院。

北京知识产权法院经审理认为,伊茗药业公司在多个商品或服务类别上申请注册了100余件商标,其中包括“拉夫·劳伦”“兰芝LANEIGE”“RALPH LAUREN”等众多与他人知名商标相近似的商标。上述系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的主观故意。同时,商标的注册应当以具有使用意图为前提,若申请人以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的,有损于公平竞争的市场秩序,故该种行为应当予以制止。

扭转局面需要多措并举

长期以来,在我国抢注国内国外知名商标、商号、名人姓名,在他人注册商标类别之外的其他类别上“抢注”与他人相同或近似的商标,同一主体囤积几百件甚至几千件商标的情况屡见不鲜,比如,2017年商标申请注册量排名第一的就是某自然人,申请注册商标数量达5700多件。这些主体注册商标并不是为了使用,而是为了待价而沽或提起侵权诉讼以大赚一笔。恶意“抢注”行为倒逼合法经营者不得不多类别甚至全类别注册,但是普通经营

者受经营范围所限不可能全部使用,为规避3年不使用被撤销风险,又被迫每3年再申请一次。如此循环往复,在商标申请量逐年增长的同时,商标异议申请、无效宣告请求和行政诉讼数量也在逐年增加。

事实上,商标恶意注册行为早就引起了行政、司法部门的重视。

原国家工商行政管理总局商标局副局长崔守东多次表示,针对商标恶意注册行为将采取四大措施:一是关口前移,从注册、异议等环节采取提前审查、并案集中审查和从严适用法律等,从严从快审理大规模恶意“抢注”商标案件;二是研究确定重点商标保护名录,并确定相应保护范围和适用法律适用方案;三是开展专项整治行动,对

突出的恶意“抢注”表现形式进行定点突破;四是建立恶意注册嫌疑人名录数据库。

在司法层面,集中管辖商标授权、确权行政案件的北京知识产权法院也早已采取针对性的举措规制商标恶意注册行为。

记者从北京知识产权法院了解到,针对商标恶意注册行为,法院在相关案件审理过程中,一是加大审查力度,从严把注册审查在其他商标授权确权案件中的裁判标准;二是在裁判文书中公开恶意注册商标的注册代理机构和代理人,通过典型案例予以发布;三是加重商标代理机构的举证责任,必要时传唤涉嫌恶意注册商标注册阶段的代理人出庭解释;四

是与有关部门加强沟通协作,以期形成打击商标恶意注册的合力。

北京集佳律师事务所律师刘文彬在接受中国知识产权报记者采访时表示,商标恶意注册泛滥的根源在于我国商标法对于囤积商标但并不使用的行为并未明确禁止,让一些“商标贩子”趁机牟利。要想解决商标恶意注册可以采取大幅增加商标注册费用,让恶意注册者承担高额成本等措施;同时,从行政、司法等各个层面对恶意注册行为进行打击,让其难以获得注册;此外,要在制度设计上让恶意注册者无利可图。只有多种措施共同发力,才有可能破解目前商标恶意注册造成的困局。



近日,辽宁省知识产权局在该省本溪市开展专利行政执法联合专项行动。行动中,相关负责人走进商场,针对商户开展专利执法、维权宣传。此次行动有利于营造公平竞争的市场环境,构建“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的知识产权文化氛围,提高专利行政执法的影响力。

本报通讯员 陈海涛 特约通讯员 宋词 摄影报道

微言微语

擅自拍摄中超联赛
一审判赔311万元

本报讯 近日,北京市海淀区人民法院(下称海淀法院)就原告上海映脉文化传播有限公司(下称映脉公司)诉被告体娱(北京)文化传媒股份有限公司(下称体娱公司)、陆某、夏某不正当竞争纠纷一案作出一审判决,判令体娱公司停止侵权、消除影响并赔偿映脉公司经济损失300万元及合理费用11万余元。目前该案还在上诉期内。

原告映脉公司诉称,其系2017至2019年度中国足球协会超级联赛(下称中超联赛)官方图片合作机构。中超联赛2017赛季期间,体娱公司派遣摄影师进入赛场拍摄图片,并在其官网上对中超图片进行展示、销售等,涉嫌构成不正当竞争;同时,陆某和夏某对体娱公司的不正当竞争行为给予了帮助,应当承担连带责任。据此,映脉公司将三被告诉至法院,请求法院判令三被告共同赔偿经济损失及合理费用共计1000万元等。

对此,被告体娱公司否认侵权,认为其没有派遣摄影师进入中超赛场拍摄,未实施侵权行为。陆某和夏某认为,映脉公司并非唯一能够进入赛场拍摄的机构,故二人有权接受其他媒体派遣进入现场拍摄。

海淀法院经审理后认为,映脉公司是唯一有权在2017年中超联赛赛场进行图片拍摄的商业图片机构。该案中,体娱公司在其并不具有进场拍摄资质的情况下派遣陆某等员工假借其他媒体记者的名义入场拍摄,存在主观过错;体娱公司于2017年中超联赛期间对外销售无合法来源的中超赛事图片,影响了映脉公司的预期利益,构成不正当竞争。

点评

随着体育赛事商业价值的不断提高,体育赛事图片拍摄的授权体系正在逐步构建,然而,一些没有获得授权的图片机构为了获取高额利润,派遣摄影师入场盗拍并获得赛事图片并加以销售。这种行为不仅损害了通过合法授权拍摄和销售赛事图片的商业机构的利益,同时也破坏了日渐成熟的授权体系和市场秩序,不利于体育赛事图片市场的长远发展。该案以司法手段维护了体育赛事图片市场秩序,进一步促进了相关市场形成良性的竞争秩序。(司笛)

专利复审无效
决定评析

【弁言小序】

工业设计是将产品的装饰性和功能性进行完美统一,因此,与功能相关的设计是工业设计的必然属性。然而,关于功能性设计对产品外观设计整体视觉效果的影响,一直以来存在较大争议。本文通过一个历经三个层级法院审理的无效宣告请求案,具体分析在外设计对整体视觉效果的影响。

【理念阐述】

通常情况下,功能性设计包括“主要由产品功能限定的设计”以及“由功能唯一限定的设计”,《专利审查指南》中规定,在进行外观设计是否具有明显区别的判断时,由产品功能唯一限定的设计对产品外观设计的整体视觉效果通常不具有显著影响,但并不涉及“主要由产品功能限定的设计”,那么,“主要由产品功能限定的设计”的含义是什么,其与“由功能唯一限定的设计”又是什么关系?

关于“主要由产品功能限定的设计”,在专利法、专利法实施细则以及《专利审查指南》中均未作出具体规定,仅在当前的司法界存在如下观点:实现特定技术功能的唯一或者有限的设计,以及为实现产品或者产品组成部分连接、配合的设计,属于主要由技术功能决定的设计,对外观设计

专利的整体视觉效果不具有影响。可见,根据上述观点,“主要由产品功能限定的设计”包括“由功能唯一限定的设计”,两者相比,前者涵盖的范围显然比后者宽泛得多。

笔者认为目前司法界的上述观点是值得商榷的,原因如下:

首先,从专利法对外观设计给予保护的立法目的以及保护客体来看,其立法目的之一是保护和激励工业设计,我国专利法规定,外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。可见,外观设计专利的保护客体具有双重性,其既能够实现实用功能,又对产品外观的审美视觉效果作出贡献。

其次,从工业品外观设计的本质来看,工业品外观设计是功能与装饰的有机结合,也就是说,功能与装饰是工业品外观设计的两个基本属性,二者协调统一,不可分割。一项脱离功能唯一限定的设计对产品外观设计的整体视觉效果通常不具有显著影响,因此,“主要由产品功能限定的设计”,那么,“主要由产品功能限定的设计”的含义是什么,其与“由功能唯一限定的设计”又是什么关系?

最后,从保护和激励工业设计、维护市场竞争秩序的立法宗旨出发,如果某种产品的外观设计是由功能唯一决定的,那么,该外观设计就是实现所述功能的唯一手段,对该外观设计的独占势必造成对其实现的功能的独占。反之,在实现某种功能的

设计不止一种的情况下,对其中的一种设计授予独占权并不会造成对该设计所实现的功能的独占。这也正是前述《专利审查指南》中规定“由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著影响”的主要出发点。相应地,如果某种产品的外观设计具有可供选择的变换设计时,该产品的外观设计就不是仅仅由功能决定,因为,不能排除设计者之所以这样设计该产品是出于美学的考虑,因此,就不能简单地认定其对外观设计专利的整体视觉效果不具有显著影响。

【案例演绎】

某无效宣告请求案件涉及防盗门锁的外观设计,国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)在审查决定中指出,对于防盗门锁这类产品,为实现其功能,一般均是由面板和锁壳构成,且锁壳上有锁孔和卡槽等,面板上有锁舌,因此,涉案专利与对比设计的相同点属于该类产品的常规设计,一般消费者对其关注度较低。而涉案专利与对比设计的不点,尤其是防盗门锁面板上锁舌的形状、数量以及分布等设计特征上存在的区别为一般消费者所关注,上述区别对产品外观设计的整体视觉效果已经产生了显著的影响,因此二者不相同也不相近似,进而作出了维持涉案专利权有效的审查决定。

该案中,无效宣告请求人主张,涉案专利防盗门锁上的圆弧形锁舌是通过全封闭的结合方式实现锁合功能的唯一方式,其对整体视觉效果不具有显著影响。

对此,专利复审委员会认为,对比设计防盗门锁并不具有圆弧形锁舌,其锁舌同样实现了锁舌与门框相应结构勾连的轴向锁合功能,可见,圆弧形锁舌并非由功能唯一限定的特定形状。

该防盗门锁外观设计专利在经过无效宣告请求审查程序之后,步入法院的诉讼阶段,并先后经历了三个层级法院的审理。

首先,从各级法院的审理结果来看,一审法院撤销了专利复审委员会作出的维持专利权有效的决定,认定涉案专利与对比设计构成相近似的外观设计专利;而二审法院则作出了撤销一审判决的审理结论,相应地,二审法院认为涉案专利与对比设计不属于相近似的外观设计;最终,最高人民法院认定涉案专利与对比设计既不相同,也不相近似,维持了二审判决,并驳回了请求人的再审申请。可见,针对涉案专利与对比设计是否构成相近似的外观设计专利,各级法院的观点不尽一致。

其次,从三个层级法院分别作出的一审、二审判决以及裁定中可以看出,各级法院对于该案焦点问题的认定基本一致,即,三个层级法院均认为涉案最大的争议焦点在于,涉案专利防盗门锁上的圆弧形锁舌是否属于由功能限定的唯一设计,其对产品的整体视觉效果是否具有影响。然而,各级法院对该焦点问题所持的观点则存在明显分歧,也正是由于各级法院对于该焦点问题结论的不同认定,导致了对于涉案专利与对比设计是否构成相近似外观设计的判定上

得出截然相反的结论。当然该焦点问题也是涉案专利在无效宣告请求审查阶段的争议焦点。

一审法院认为,涉案专利的圆弧形锁舌目的是为了使得锁舌在伸出锁体后与门框的相应结构一道与锁壳形成封闭的结构,从而加强防盗门锁的轴向固定。可见,涉案专利将锁舌设计成圆弧形主要是由该产品功能所限定,对防盗锁的整体视觉效果不具有显著影响。由此可见,尽管一审法院没有将圆弧形锁舌直接认定为由功能限定的唯一设计,但是,一审法院认为圆弧形锁舌是主要由产品功能限定的设计,同时,确立了这样一个判定标准:在进行外观设计相近似判断时,主要由产品功能限定的设计对产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响。

对于上述焦点问题,二审法院首先引用了《专利审查指南》的相关规定,即“由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著影响”,在此基础上,法院认为,涉案专利中的圆弧形锁舌和对比设计中的钩形锁舌均具有轴向锁定的功能,而二者形状完全不同,由此可以看出,设计成圆弧形锁舌并不是功能唯一限定的特定形状,也即是,圆弧形锁舌并不属于由功能限定的唯一设计,不属于《专利审查指南》中规定的上述情形。进一步地,在涉案专利与对比设计的对比判断中,二审法院认为,涉案专利圆弧形锁舌的设计对产品外观设计整体视觉效果影响较大,进而得出涉案专利与对比设计不属于相近似的外观设计的结论。

针对上述焦点问题,最高人民法院认为,该类型锁舌系通过锁舌的转动实现锁舌与门框相应结构的勾连,进而使门与门框之间紧密锁合,加强防盗门锁的轴向固定。圆弧形锁舌并非实现该功能的唯一结构和外观的选择,涉案专利中的圆弧形锁舌与对比设计中的钩形锁舌均可实现类似功能,但外观设计具有明显差异。况且,圆弧形锁舌本身所呈现的外观也可能存有差别。可见,最高人民法院更为详细地阐释了圆弧形锁舌不属于由功能限定的唯一设计的理由。在此基础上,最高人民法院认为,对比设计的钩形锁舌与涉案专利的圆弧形锁舌存在明显的区别,同时其他区别点亦可形成视觉累加效应,足以使涉案专利与对比设计在整体视觉效果上产生实质性差异,应认定两者既不相同,亦不相近似。

从前文所述防盗门锁无效宣告请求案的审理过程中可以看出,无论是在专利确权阶段,还是司法审判阶段,最终均采用了如下判定标准:即便是主要由技术功能决定的设计,只要该设计不是实现所述功能的唯一手段,或者说,只要该设计不属于“由功能唯一限定的设计”,就不能直接认定其是纯粹出于功能的考虑,因不能排除该设计是出于美学的考虑。所以,在外观设计的对比判断过程中,应当考察其对比外观设计整体视觉效果的影响,而不能武断地认定其对比外观设计整体视觉效果不具有显著影响。

(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)

如何考量功能性设计对整体视觉效果的影响?

许媛媛 刘颖杰