

Expertise Makes It
Possible

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标法30 | 商标异议案件中“延续性申请”准予注册的限制性条件

日期: 2022.03.25
作者: [王明超](#)/胡美丽

@Wanhuida Intellectual Property

www.wanhuida.com

Expertise Makes It Possible

商标法30 | 商标异议案件中“延续性申请”准予注册的限制性条件

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标注册人在已经拥有注册商标（“基础商标”）的前提下，又在相同或类似商品或服务上申请同该注册商标相同或近似的商标（“延续性申请”），有时会同第三人在“基础商标”和“延续性申请”之间申请注册的近似商标（“中间商标”）产生冲突。如何看待此种冲突，如何设定解决此种冲突的规则是商标“延续性注册”经常讨论的问题。

这种冲突会出现在商标授权确权的全流程，比如商标申请的实质审查阶段、商标异议阶段、商标无效宣告阶段及相应的行政诉讼阶段。笔者曾在《“徽皖酒王”案之后“基础商标延伸理论”何去何从？》（[点击标题查阅文章](#)）一文中尝试从最高法院的几个案件总结一些具有借鉴意义的一般性规律，本文则尝试通过两个商标异议案件，同大家一起探讨异议案件中延续性申请准予注册的限制性条件，即“延续性申请”在满足哪些条件的情况下，可以准予注册。

1. 延续性申请的需求与价值取向

市场主体对于“延续性申请”的需求实践中主要来自三个方面：品牌升级换代、重复申请抵御撤三、攀附“中间商标”商誉。从价值取向的角度考量，针对这三种需求，应该宽严并济，即鼓励升级换代，抑制重复申请，打击商誉攀附。从以往司法和行政实践中，我们也可以清晰地看到这些价值取向，如2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2014年《北高指南》）第7条、第8条、第9条[1]，及2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019年《北高指南》）第15.1条[2]。

从上述法律文件中，我们可以看出，法院对于延续性申请、延续性注册持有非常审慎的态度，为了实现有限制接纳，附加了许多条件。

以下两个近期的异议案件，包含某些可以接纳延续性申请的条件，案情有相同也有不同，还有某些似是而非的要素，详情如下。

2. 近期两个延续性申请的异议案例

2.1 美素佳儿案

菲仕兰康必奶荷兰有限公司于2009年在第5类相关商品上申请并随后注册了“美素佳儿”商标。该公司于2019年申请第42984852号“美素佳儿及图”商标，公告后被伽蓝（集团）股份有限公司引证其“美素”、“美素馆”、“美素MAYSU”等商标异议，万慧达代理菲仕兰康必奶公司进行了异议答辩。各商标及申请日相互关系如下图：



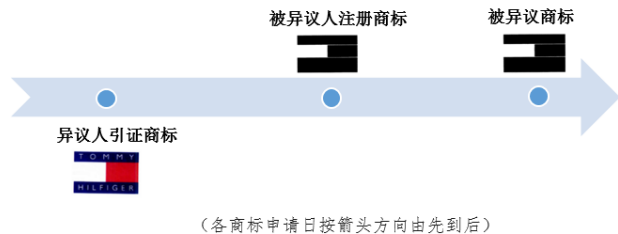
（各商标申请日按箭头方向由先到后）

2022年1月4日国家知识产权局做出的《第42984852号“美素佳儿”商标准予注册的决定》核准被异议商标的注册。该决定认为，虽然被异议商标指定使用商品与异议人引证商标指定使用商品属于同一种或类似商品，但根据被异议人答辩提供的证据显示：本案被异议人于2009年3月27日即在第5类商品上申请了第7285050号“美素佳儿”商标，并已核准注册。被异议商标与第7285050号“美素佳儿”商标文字构成完全一致，且被异议商标指定使用商品与该商标指定使用商品亦相同，因此被异议商标是对其第7285050号“美素佳儿”商标的延续

注册，被异议人在第5类“婴儿食品、婴儿奶粉”商品上的在先权利已经存在。被异议商标准予注册。对于美素佳儿案，结合商标本身、在案证据及相关网络检索结果来看，被核准注册的延续性申请同被异议人的在先商标文字相同、指定商品相同、没有重复申请抵御撤三或恶意攀附异议人商标商誉的嫌疑，理应获准注册。

2.2 旗帜图图案

汤美·希尔弗格许可有限公司于2014年在第14类相关商品上申请并随后注册了“TOMMY HILFIGER及旗帜图形”商标。北京钦康奥腾国际贸易有限公司分别于2019年9月和2020年5月在14类的相同类似群组申请了两件相同的“旗帜图形”商标。2019年9月的申请经初审公告无异议注册。汤美·希尔弗格许可有限公司针对2020年5月申请的第46763473号商标委托万慧达提出了异议。各商标及申请日相互关系如下图：



2022年2月7日国家知识产权局做出的《第46763473号“图形”商标准予注册的决定》核准被异议商标的注册。该决定认为，被异议人已于第14类“黄琥拍首饰”等类似商品上获准注册了第41328040号“图形”商标，本案被异议商标与上述被异议人在先注册商标完全相同，指定使用商品未予扩大，被异议商标是在该商标已获准注册的基础上的再次申请，异议人亦未提出证据表明双方商标共存于市场已对异议人的商标权利造成实质性的伤害，因而其注册并无不当。本着遵循先例的原则，被异议商标准予注册。

该异议决定虽然认定引证商标同被异议商标在指定的部分商品上构成类似，但没有对商标近似程度这一问题进行评述。对于该案的说理部分及结果，笔者认为似乎有待商榷。

首先，同美素佳儿案不同，旗帜图图案的被异议人并不享有该图形的在先权利。其所谓的权力基础只是引证商标所有人因某些原因暂时没有采取行动的一件在后商标，即被异议人的两件图形商标均是在后商标。无论从2014年《北高指南》、2019年《北高指南》还是最高院相关司法判例来看，此种情形没有适用商标延续性注册的法律基础。

其次，业界普遍认为，商标延续性注册的本质是在先商誉的延续。美素佳儿案的被异议人进行了答辩并提交了大量证据证明其长期广泛使用该商标而积累了商誉。相反，旗帜图图案的被异议人未在规定期限内作出答辩，因而没有可能提供证据证明被异议人两件商标中的任何一件形成的商誉，在此种情形下，核准其注册不存在事实基础。

再次，2022年1月1日起施行的《商标审查审理指南》明确了商标审查审理工作的五项基本原则，即诚实信用原则，以注册为主、以使用为补充原则，保护合法在先权利原则，标准执行一致和个案审查原则。旗帜图图案的决定书中则明确提及了不包含在上述五项基本原则里的“遵循先例的原则”。第一，我国非判例法国家，“遵循先例原则”则是判例法体系中的概念。第二，即便将其理解为同“标准执行一致和个案审查原则”相关，该案也不存在“相同情况相同处理”的标准执行一致的情形。前案是初审后直接注册，本案是异议人引证在先商标、陈述知名度及其他案情提出异议，不仅情况完全不同，反而更应该体现“不同情况不同处理”的个案审查原则。

最后，对于举证责任，旗帜图图案认为“异议人亦未提出证据表明双方商标共存于市场已对异议人的商标权利造成实质性的伤害”，此种要求异议人担负举证责任的要求，笔者认为欠妥。第一，在被异议商标尚未使用、异议人无法检索到被异议商标的实际使用情况，也自然无法证明双方商标共存于市场“已对”异议人的商标权利造成实质性的伤害。第二，被异议人在2019年9月和2020年5月相隔不到1年的期间内连续申请相同的商标，缺乏合理解释。更合理的猜测是被异议人在发现第一件商标没有遇到异议成功注册后，为了进一步“巩固”其所谓权利，再次申请。类似情况在其他恶意注册、批量兜售商标的案件中屡见不鲜：居心叵测地构建所谓护城河，为真实权利人维权增加成本和难度，同时浪费行政和司法资源。在全流程打击恶意注册的大环境下，此行为应该被严格防范和制止。

3. 小结：延续性申请准予注册的限制性条件

结合最高院的相关司法判例、2014年和2019年《北高指南》的相关规定及商标异议程序的特殊性，笔者认为，被异议商标若想基于其在先注册商标通过延续性理论获准注册，在商标法三十条、三十一条的范畴内，应至少同时满足如下条件：

1. 其依赖的在先商标不仅应是被异议商标申请日前已注册的商标，而且应是异议人引证商标申请日前已注册的商标；
2. 被异议商标与其在先注册商标是相同或基本相同的商标；
3. 被异议商标的指定商品与其在先注册商标的商品相同或范围更小；

- 4. 被异议人应参加答辩并证明在先注册商标已经使用并产生知名度；
- 5. 被异议人应参加答辩并证明与异议人引证商标不易发生混淆。

为了鼓励商业，避免误伤，应当保护合理的延续性注册需求。在商标初审或驳回复审等单方程序中，在法律法规框架内适度放宽相同申请人的延续性申请，实可理解且应予支持。但在双方程序中，应该更为严格地考察全案情况，正确理解延续性注册的内涵、外延和适用条件，更注重审查使用义务，保护合法在先权利。

[1]第7条、商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。

第8条、商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。

第九条、基础商标注册后、在后商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下，在后商标申请人主张其系基础商标的延续的，不予支持。

[2]第15.1条 【商标延续注册的限制】

诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。