

保护国际品牌：恶意提交商标申请会导致注册无效

Posted on 25 7 月, 2022

Categories: [洞见](#), [Publications](#)

如果在加拿大恶意提交注册申请，该商标注册则被视为无效。^[1]

在最近对北京聚点餐饮有限责任公司诉Wei Meng^[2]一案的判决中，加拿大联邦法院（下称“法院”）探讨了这一项较新条款^[3]的立法意图及致使恶意提交的商标注册无效的判定标准。判决清晰表明法院对国际品牌的重视，包括其愿意维护并使国际品牌免受恶意行为侵害。

背景

北京聚点餐饮有限责任公司（下称“申请人”）在中国经营一家知名的烧烤餐厅连锁店。其商标包含以下元素：（1）汉字“聚点”及设计；（2）英语单词“Partybase”及设计；以及/或（3）圆形设计（统称为“聚点商标”）。包含这三个元素的“聚点商标”如下图所示：



聚点商标在中国被大量使用，以推广申请人的餐厅服务。自2011年以来，申请人还在其社交媒体账户上使用“聚点商标”向中国境内外华人推广其餐厅服务。

2017年11月，申请人在加拿大申请注册以下包含汉字“聚点”的商标（下称“加拿大聚点商标”）：



2018年5月，申请人在不列颠哥伦比亚省温哥华市开设其在加拿大的第一家餐厅。后来于2019年在不列颠哥伦比亚省列治文市开设第二家餐厅。申请人在加拿大的餐厅均使用“加拿大聚点商标”。

在申请人不知情的情况下，某无关联的第三方（下称“被告”）于2017年11月之前在加拿大申请注册了以下商标（下称“被告商标”），声称意图使用该商标于“餐厅服务、外卖餐厅服务”和“啤酒”相关的用途。



值得注意的是，“被告商标”与上述“聚点商标”几乎相同。

在“被告商标”注册（2019年4月25日）前后，被告多次接近申请人，首先要求申请人向被告支付150万加元以获得“被告商标”的注册，然后声称申请人侵犯被告的商标权和版权，接着出售“被告商标”，同时试图以每年10万加元的费用授权使用“被告商标”，最后对申请人注册其“加拿大聚点商标”的申请提出异议。申请人应诉并要求注销“被告商标”的注册，理由是该注册申请是恶意提交的。

联邦法院的分析

法院认为，申请人须在权衡各种可能性的基础上证明被告的恶意行为。但是，如果有一些事实完全在被告所知的范围内，则间接证据和对经证实的事实的推断足以确定被告在提出申请时的目的。^[4]

法院首先审查申请人在中国使用的商标和被告在加拿大注册的商标，并认定“被告商标”是对上述“聚点商标”的“直接复制”，上述“聚点商标”即指申请人于其中国的餐厅使用的相关商标。法院难以相信“被告商标”是由被告自己创造，并推断被告打算就其已知与中国的北京聚点餐厅有关的同一商标获得注册。^[5]

此外，法院认定申请人的证据证明，在“被告商标”申请提交时，通过申请人社交媒体账户的营销和推广，申请人至少已在不列颠哥伦比亚省的华人群体有一定的知名度。^[6]

此外，法院指出，虽然被告声称其商标注册目的是意图使用“被告商标”，但没有证据表明被告将“被告商标”用于任何商业目的。

所有间接证据和由此得出的合理推断使法院得出结论，即被告注册“被告商标”意在向申请人勒索钱财或利用申请人“聚点商标”的声誉获取他人钱财。^[7]被告没有提供任何证据反驳由间接证据得出的推断，也没有表明任何将“被告商标”用于其餐厅服务相关的意图。^[8]

法院认定，被告在没有合理商业目的的情况下注册了“被告商标”，申请注册“被告商标”构成恶意行为。因此，法院命令注销“被告商标”。^[9]

尽管以上行为被法院裁定恶意，但法院并未对被告处以惩罚性损害赔偿，理由是“恶意”行为不是一种可单独起诉的侵权行为。^[10]

要点

加拿大联邦法院再次表明，愿意考虑与加拿大境外活动有关的证据，保护在加拿大经商的利益相关者的合法利益，也保护这些利益相关者免受试图利用其声誉的恶意行为的影响。虽然在加拿大提交商标申请是合法商标所有人为了保护其在加拿大的商标权而应采取的步骤，但抢先提交申请绝不是商标权的全部，尤其如果这种申请是出于恶意。

作者 □ Yue Fei □ Pablo Tseng* □ ZiJian Yang □ 暑期实习生)

^[1] 商标法 □ R.S.C. □ 1985 □ c. T-13 □ 简称 “ 法案 ”) 第18 □ 1 □ e □ 条。

^[2] 2022 FC 743 □

^[3] 同上，第32款。

^[4] 同上，第39款。

^[5] 同上，第41款。

^[6] 同上，第44款。

^[7] 同上，第46-47款。

^[8] 同上，第50款。

^[9] 同上，第51款。

^[10] 同上，第64款，引用 *加拿大永明人寿保险公司诉Fidler案* □ 2006 SCC 30 和 *Whiten 诉Pilot Insurance Co案* □ 2002 SCC 18 □

如果在加拿大恶意提交注册申请，该商标注册则被视为无效。

在最近对 *北京聚点餐饮有限责任公司诉Wei Meng* 一案的判决中，加拿大联邦法院（下称 “ 法院 ” ）探讨了这一项较新条款的立法意图及致使恶意提交的商标注册无效的判定标准。判决清晰表明法院对国际品牌的重视，包括其愿意维护并使国际品牌免受恶意行为侵害。

背景

北京聚点餐饮有限责任公司（下称“申请人”）在中国经营一家知名的烧烤餐厅连锁店。其商标包含以下元素：（1）汉字“聚点”及设计；（2）英语单词“Partybase”及设计；以及/或（3）圆形设计（统称为“聚点商标”）。包含这三个元素的“聚点商标”如下图所示：



聚点商标在中国被大量使用，以推广申请人的餐厅服务。自2011年以来，申请人还在其社交媒体账户上使用“聚点商标”向中国境内外华人推广其餐厅服务。

2017年11月，申请人在加拿大申请注册以下包含汉字“聚点”的商标（下称“加拿大聚点商标”）：



2018年5月，申请人在不列颠哥伦比亚省温哥华市开设其在加拿大的第一家餐厅。后来于2019年在不列颠哥伦比亚省列治文市开设第二家餐厅。申请人在加拿大的餐厅均使用“加拿大聚点商标”。

在申请人不知情的情况下，某无关联的第三方（下称“被告”）于2017年11月之前有加拿大申请注册了以下商标（下称“被告商标”），声称意图使用该商标于“餐厅服务、外卖餐厅服务”和“啤酒”相关的用途。



值得注意的是，“被告商标”与上述“聚点商标”几乎相同。

在“被告商标”注册（2019年4月25日）前后，被告多次接近申请人，首先要求申请人向被告支付150万加元以获得“被告商标”的注册，然后声称申请人侵犯被告的商标权和版权，接着出售“被告商标”，同时试图以每年10万加元的费用授权使用“被告商标”，最后对申请人注册其“加拿大聚点商标”的申请提出异议。申请人应诉并要求注销“被告商标”的注册，理由是该注册申请是恶意提交的。

联邦法院的分析

法院认为，申请人须在权衡各种可能性的基础上证明被告的恶意行为。但是，如果有一些事实完全在被告所知的范围内，则间

接证据和对经证实的事实的推断足以确定被告在提出申请时的目的。

法院首先审查申请人在中国使用的商标和被告在加拿大注册的商标，并认定“被告商标”是对上述“聚点商标”的“直接复制”，上述“聚点商标”即指申请人于其中国的餐厅使用的相关商标。法院难以相信“被告商标”是由被告自己创造，并推断被告打算就其已知与中国的北京聚点餐厅有关的同一商标获得注册。

此外，法院认定申请人的证据证明，在“被告商标”申请提交时，通过申请人社交媒体账户的营销和推广，申请人至少已在不在列颠哥伦比亚省的华人群体有一定的知名度。

此外，法院指出，虽然被告声称其商标注册目的是意图使用“被告商标”，但没有证据表明被告将“被告商标”用于任何商业目的。

所有间接证据和由此得出的合理推断使法院得出结论，即被告注册“被告商标”意在向申请人勒索钱财或利用申请人“聚点商标”的声誉获取他人钱财。被告没有提供任何证据反驳由间接证据得出的推断，也没有表明任何将“被告商标”用于其餐厅服务相关的意图。

法院认定，被告在没有合理商业目的的情况下注册了“被告商标”，申请注册“被告商标”构成恶意行为。因此，法院命令注销“被告商标”。

尽管以上行为被法院裁定恶意，但法院并未对被告处以惩罚性损害赔偿，理由是“恶意”行为不是一种可单独起诉的侵权行为。

要点

加拿大联邦法院再次表明，愿意考虑与加拿大境外活动有关的证据，保护在加拿大经商的利益相关者的合法利益，也保护这些利益相关者免受试图利用其声誉的恶意行为的影响。虽然在加拿大提交商标申请是合法商标所有人为了保护其在加拿大的商标权而应采取的步骤，但抢先提交申请绝不是商标权的全部，尤其如果这种申请是出于恶意。

作者□Yue Fei□Pablo Tseng*□ZiJian Yang□暑期实习生）

商标法□R.S.C.□1985□c. T-13□简称“法案”）第18□1□□e□条。

2022 FC 743□

同上，第32款。

同上，第39款。

同上，第41款。

同上，第44款。

同上，第46-47款。

同上，第50款。

同上，第51款。

同上，第64款，引用加拿大永明人寿保险公司诉Fidler案^{2006 SCC 30} 和Whiten诉Pilot Insurance Co案^{2002 SCC 18}