



WXXG20140000036495WXXG01

国家工商行政管理总局商标评审委员会

关于第5218168号“越野e族FBLIFE.COM”商标 无效宣告请求裁定书

商评字[2015]第0000054838号

申请人：深圳越野一族投资管理有限公司

委托代理人：北京英特普罗知识产权代理有限公司

被申请人：彭秀珍511122501013846

地址：四川省眉山县鲜滩乡鲜滩村5组

申请人于2014年08月12日对第5218168号“越野e族FBLIFE.COM”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

申请人的主要理由：1、争议商标与申请人在先注册的第4270287号“越野e族”商标（以下称引证商标一）、第4270288号“FBLIFE”商标（以下称引证商标二）构成使用于类似商品上的近似商标。2、“越野e族FBLIFE.COM”是申请人关联公司在先创作并享有著作权的作品，争议商标的注册侵犯了申请人关联公司的在先著作权。3、争议商标的注册会扰乱正常的市场秩序，造成不良社会影响。4、被申请人申请注册争议商标的行为违背诚实信用原则，违反了《商标法》第七条的规定。综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。

申请人向我委提交了以下主要证据：

- 1、争议商标档案及申请人在先注册的商标档案打印件；
- 2、申请人及其关联公司的营业执照副本复印件及名称变更通知；
- 3、著作权登记证书、申请人关联公司“越野e族”系列标识的作品图样；
- 4、申请人及其关联公司在2005年发行的会员杂志；
- 5、申请人“越野e族FBLIFE.COM”论坛中的线下组织活动的明细；
- 6、在先商标异议裁定书；
- 7、2006-2013年度相关媒体关于“越野e族”的报道；
- 8、申请人制备的2013年度的媒体介绍。

我委向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我委通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。

经审理查明：

1、争议商标由被申请人于2006年3月16日提出注册申请，指定使用在第25类雨衣等商品上。2009年8月14日获准注册，专用权期限至2019年8月13日。

2、申请人引证商标一的申请日为2004年9月15日，指定使用在第25类服装等商品上。2008年2月20日获初步审定公告，2008年5月21日获准注册，专用权期限至2018年5月20日。

申请人引证商标二的申请日为2004年9月15日，指定使用在第25类服装等商品上。2008年1月27日获初步审定公告，2008年4月28日获准注册，专用权期限至2018年4月27日。

3、中华人民共和国国家版权局第00018996号著作权登记证的登记时间为2009年7月30日，晚于争议商标申请注册日，但证书上载明《越野e族主标

识》美术作品由辛华于2004年4月30日创作完成，2004年5月3日首次公开发表，北京非比风尚传媒科技有限公司以职务作品著作权人身份依法享有著作权。2010年10月19日，北京非比风尚传媒科技有限公司将《越野e族主标识》美术作品转让予北京非比风尚管理咨询有限公司，并在中国国家版权局予以登记。

4、2011年1月10日，《越野e族主标识》美术作品的最初登记者北京非比风尚传媒科技有限公司变更名称为越野一族（北京）传媒科技有限公司，法定代表人为辛华。越野一族（北京）传媒科技有限公司与《越野e族主标识》美术作品现在的著作权人北京非比风尚管理咨询有限公司同时隶属于深圳越野一族投资管理有限公司，及本案申请人。

以上事实有商标档案及申请人提交的证据2、3在案佐证。

我委认为，争议商标获准注册的日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题适用修改前的《商标法》，相关程序问题仍适用修改后的《商标法》。故申请人依据《商标法》第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定所提无效宣告理由体现在修改前《商标法》第十条第一款第（八）项、第二十九条、第三十一条、第四十一条第一款的规定中。

《商标法》第七条的原则性规定已体现在修改前《商标法》的具体条款中，我委将依据申请人陈述的事实理由及修改前《商标法》的相关规定进行审理。

争议商标与引证商标一、二在文字组成、呼叫、整体外观视觉效果等方面相近，均已构成近似商标。争议商标指定使用的雨衣等商品与引证商标一、二指定使用的服装等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面相近，属于类似商品。因此，争议商标与引证商标一、二已构成使用于类似商

品上的近似商标。修改前《商标法》第二十九条的规定主要遵循的是申请在先原则。本案中，引证商标一、二获初步审定并公告的日期晚于争议商标注册申请日，故争议商标与引证商标一、二已构成修改前《商标法》第二十九条所指的情形。

申请人提交的著作权登记证书上载明《越野e族主标识》美术作品的创作时间虽为2004年4月30日，但由于我国著作权登记制度遵循自愿原则，登记证书中载明的作品创作时间亦根据当事人的自述填写，登记机关并不进行实质审查，故申请人以比争议商标注册申请日期在后的著作权登记证书主张其在先著作权，我委不予支持。因此，争议商标的注册未构成修改前《商标法》第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”的情形。

修改前《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响是指因商标本身文字、图形或其他构成要素违反公序良俗而产生不良影响。本案争议商标并未构成上述条款所指情形，因此申请人该项理由不成立。

申请人并未向我委提交证据用以证明争议商标在申请注册之时存在欺骗商标行政主管部门或者其他不正当手段的情形。因此，争议商标的注册未违反修改前《商标法》第四十一条第一款的规定。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照修改前《中华人民共和国商标法》第二十九条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员：翟延莉
张颖
杨建平

