



PY201326586CT

国家工商行政管理总局商标评审委员会

关于第 8985992 号“大嘴猴”商标

异议复审裁定书

商评字[2014]第 043830 号






申请人（原异议人）：保罗弗兰克实业有限责任公司

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（原被异议人）：广州市越秀区睛选眼镜商行


委托代理人：北京信远达知识产权代理事务所(普通合伙)

申请人因第 8985992 号“大嘴猴”商标（以下称被异议商标）异议一案，不服商标局（2013）商标异字第 10315 号裁定，于 2013 年 04 月 25 日向我委申请复审。我委依法受理后，依据《商标评审规则》第二十四条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

申请复审的主要理由：一、“大嘴猴”是申请人知名卡通形象和“”和“PAUL FRANK”商标所对应的中文名称和商标，在中国的相关公众当中已享有极高知名度，“大嘴猴”已与申请人及其卡通形象和“”和“PAUL FRANK”建立了紧密且唯一的对应关系。被异议商标系对申请人知名商标的恶意抢注。二、申请人对美术作品“”享有在先著作权。三、被异议商标在“眼镜行”服务上与申请人在先注册的第 3640318 号“”商标（以下称引证商标）构成类似商品和服务上的近似商标。四、申请人对“大嘴猴”、“”及“PAUL FRANK”享有在先商标

权，经过宣传和使用具有极高知名度，实际已构成驰名商标，被异议商标构成对申请人已注册的驰名商标的抄袭、摹仿和复制。被申请人恶意抢注申请人商标，并存于严重的侵权行为，有违诚实信用原则，如被核准注册将会扰乱良好的商标注册和管理秩序，并将造成不良社会影响。综上，依据《商标法》第九条第一款、第十条第一款第（八）项、第十三条第二款、第二十八条、第三十一条等规定，请求不予被异议商标核准注册。

申请人向我委提交了以下主要证据（均为复印件或光盘）：

- 1、申请人背景信息及在中国的知名度；
- 2、经公证、认证的美国第 VAU618964 号 Julius “” 美术作品的著作权登记证及翻译；
- 3、申请人商标在中国注册的相关信息；
- 4、申请人“大嘴猴”、及“PAUL FRANK”相关网络搜索；
- 5、国家图书馆出具的检索报告；
- 6、众多中国的商标抢注者恶意申请注册同时包含至少两个申请人商标的抢注档案及状态打印件。

被申请人答辩的主要理由：被异议商标为被申请人所独创，具有独特显著性和识别性，是被申请人在先权利的合法延续，应予核准注册。被异议商标与引证商标不构成类似商品与服务上的近似商标，更不会造成不良影响。申请人引证商标构成实际上驰名商标的论述没有事实和法律依据不能成立，被异议商标没有侵犯引证商标驰名商标权。被异议商标没有侵犯申请人在先著作权。被申请人申请被异议商标是出于经营业务的需要及品牌经营理念，拓宽企业发展领域的善意目的，没有恶意抄袭和抢注申请人商标。被申请人请求对被异议商标核准注册。

被申请人向我委提交了以下主要证据（均为复印件）：

- 1、“大嘴猴”商标使用眼镜商品上的相关发票；



2、（2012）商标异字第 64548 号“大嘴猴”商标异议裁定书。


经审理查明：

1、被异议商标由被申请人于 2010 年 12 月 24 日向商标局提起注册申请，指定使用在第 44 类美容院、理发店、眼镜行等服务上，商标局予以初步审定并公告。申请人在异议期内提出异议申请。



2、引证商标由申请人于 2003 年 7 月 21 日向商标局提起注册申请，于 2005 年 2 月 7 日获准注册，核定使用在第 9 类眼镜、眼镜片、太阳镜、计算机硬件等商品上，经商标局核准注册并续展。


我委认为，《商标法》第九条第一款属于总则性规定，我委将根据当事人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。

申请人称被异议商标在“眼镜行”服务上与引证商标构成类似商品和服务上的近似商标。对此我委认为，被异议商标指定使用的眼镜行与引证商标核定使用的眼镜商品存在密切关联，申请人提交的证据可以证明消费者已将“大嘴猴”与图形“”做对应关系识别，并且经过申请人广泛宣传、使用已具有一定知名度。被异议商标“大嘴猴”、引证商标“”指向事物相同，被异议商标与引证商标指定使用在眼镜行等密切关联商品或服务上易引起消费者混淆误认。故在“眼镜行”服务上，被异议商标与引证商标已构成《商标法》第二十八条所指使用在类似商品或服务上的近似商标之情形。被异议商标指定使用的其余复审服务与引证商标核定使用商品不属于类似商品或服务，被异议商标在该部分服务上未构成《商标法》第二十八条所指情形。

申请人虽援引《商标法》第十三条第二款的规定，请求不予被异议商标核准注册。对此我委经审理认为，申请人提交的在案证据大多系未经公证的网页资料，或申请人商标注册证据，综合考虑本案证据尚不足以认定其“大嘴猴”、“”及“PAUL FRANK”系列商标在中国大陆经使用宣传已为驰名商标。且被异议商标指定使用的美容院、理发店

等服务与申请人藉以知名的服装等商品行业区分较为明显，综合考虑本案上述情形，尚不能认定被异议商标的注册使用容易误导公众进而致使申请人利益可能受到损害。因此本案中被异议商标的申请注册尚未构成《商标法》第十三条第二款所指之情形。

综合考虑本案申请人提交的证据可以证明其对“”形象美术作品享有在先著作权，但被异议商标仅为纯文字组合，尚难以认定其损害了申请人享有“”形象作品著作权。即本案难以认定被申请人申请注册被异议商标的行为损害了申请人的在先著作权，被异议商标尚未违反《商标法》第三十一条不得损害他人著作权的规定。

申请人提交的证据不足以证明，在被异议商标申请注册日前，其“大嘴猴”、“”及“PAUL FRANK”系列商标在被异议商标指定使用的美容院、理发店等服务或类似商品上已具有一定知名度，故不能认定被异议商标的申请注册会使消费者将之与申请人在先使用商标相联系，从而对商品或服务来源产生混淆误认，损害申请人的在先使用商标权。据此，申请人关于被异议商标注册违反《商标法》第三十一条不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张不能成立。

申请人虽称被异议商标的注册申请会造成不良影响，但我国《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形，且本案被异议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此被异议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。

综上，申请人所提复审理由部分成立。

依据《商标法》第二十八条、第三十三条、第三十四条、《中华人民共和国商标法实施条例》第二十三条第一款的规定，我委裁定如下：

被异议商标在眼镜行复审服务上不予核准注册，在其余复审服务上予以核准注册。

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市第一中级人民法院起诉，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： 刘洋

张世莉

刘胤颖



抄送：国家工商行政管理总局商标局