

国家知识产权局

关于第24735771号“iBusiness Chat”商标 不予注册复审决定书

商评字[2020]第0000258432号

申请人：童炳凤

委托代理人：北京尤为知识产权代理有限公司

原异议人：苹果公司

委托代理人：北京英特普罗知识产权代理有限公司

申请人不服我局(2019)商标异字第0000048252号不予注册决定，于2019年11月08日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

原异议人主要异议理由：一、被异议商标与申请人第3333129号“ICHAT”商标（以下称引证商标）构成使用在类似服务上的近似商标。二、原异议人“BUSINESS CHAT”服务在被异议商标申请注册前经使用和宣传已具有知名度和影响力，被异议商标是对原异议人在先使用并有一定影响商标的抢注。三、被异议商标的注册具有欺骗性，易导致公众的混淆误认，违背诚实信用原则，扰乱市场秩序，产生不良影响。综上，原异议人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条的规定，对被异议商标不予核准注册。

原异议人向我局提交了以下主要证据（光盘）：

- 1、关于原异议人的新闻媒体报道及排行情况；
- 2、百度百科对原异议人的报道介绍、搜索结果；
- 3、商标档案等。

不予注册决定认为，被异议商标“IBUSINESS CHAT”指定使用服务为第38类“电视播放；信息传送；移动电话通讯”等。原异议人引证在先注册第3333129号“ICHAT”商标核定使用服务为第38类“电讯服务；图像、声音、影像和文件(包括文档,卡片,信件,邮件和电子邮件)的电子传输和回收(通过地区或全球通讯网进行的；通过地区或全球通讯网络(包括因特网,企业内部互联网,行业互联网,电视,移动电话和卫星网)进行的计算机软件的分发”等。被异议商标与原异议人引证商标显著部分的字母构成、表现形式相近，被异议商标申请使用的部分服务与原异议人引证商标核定使用的服务方式、内容相同，属于类似服务。因此，双方商标已构成使用于同一种或类似服务上的近似商标，如予并存使用易造成消费者的混淆误认。原异议人称申请人恶意抢注其“BUSINESS CHAT”商标，并在本案中提交了百度百科及互联网网站对异议人iChat及时通讯软件介绍页面；百度搜索“iChat”、“BUSINESS CHAT”结果；cnBeta、电玩巴士、搜狐网等网站关于“iChat”、“BUSINESS CHAT”的报道等证据材料，可以证明在被异议商标申请前其“BUSINESS CHAT”商标于“电视播放；信息传送；移动电话通讯”等服务上在先使用并具有一定影响，因此申请人在“电视播放；信息传送；移动电话通讯”等类似服务上申请注册该商标，已构成了以不正当手段抢注原异议人在先使用并具有一定影响的商标的行为。原异议人称被异议商标的注册和使用易产生不良社会影响证据不足。

依据《商标法》第三十条、第三十二条、第三十五条规定，我局决定：被异议商标不予注册。

申请人复审主要理由：被异议商标是申请人独创，具有显著性，与引证商标未构成使用在类似服务上的近似商标，不会造成公众的混淆误认。申请人请求对被异议商标予以核准注册。

原异议人在规定期限内发表了意见，其意见与原异议理由基本一致，我局不再赘述。

原异议人补充提交了申请人恶意情况说明打印页作为本案证据资料。

经审理查明：1、被异议商标由申请人于2017年6月14日向我局提出注册申请，指定使用在第38类“电视播放；信息传送；移动电话通讯；为电话购物提供电讯渠道；视频点播传输；声音、图像、信号和数据的网络传送；为社交网络提供在线聊天室；提供即时信息传送服务；电子邮件的电子传输；电脑控制的电话服务”服务上，2018年3月20日初步审定并公告后被本案原异议人提出异议。我局于2019年10月22日作出(2019)商标异字第0000048252号不予注册决定，被异议商标在第38类全部服务上不予注册。申请人不服我局不予注册决定提出复审申请。

2、引证商标在被异议商标申请注册前获准注册，核定使用在第38类电讯服务等服务上，为有效在先注册商标，为原异议人所有。

3、申请人分别第3类、第12类、第18类、第25类、第38类等多个商品及服务上申请注册多件商标。其中不乏有摹仿与他人知名标识相同或类似的“VLONE”、“FACEKOKO TALK”、“ADICOLOR”等商标。

以上事实有商标档案在案佐证。

我局认为，《商标法》第四条、第七条系总则性条款，其精神已体现在《商标法》其他具体条款中。根据当事人陈述的事实及理由，本案审理如下：

一、被异议商标“iBusiness Chat”与引证商标在字母组成、呼叫、视觉

效果等方面相近，相关公众在隔离状态下不易区分，已构成近似商标。被异议商标指定使用的“信息传送；移动电话通讯；为电话购物提供电讯渠道；视频点播传输；声音、图像、信号和数据的网络传送；为社交网络提供在线聊天室；提供即时信息传送服务；电子邮件的电子传输；电脑控制的电话服务”与引证商标核定使用的电讯服务等属于类似服务。两商标共同使用在类似服务上，易使相关公众对服务来源产生混淆误认，已构成使用在类似服务上的近似商标。被异议商标指定使用的“电视播放”服务与引证商标核定使用的服务不类似，双方在非类似服务上共存未构成使用在类似服务上的近似商标。

二、鉴于我局已适用《商标法》第三十条对原异议人在“电讯服务”等服务上的在先商标权利予以保护，故在上述服务上不再适用《商标法》第三十二条抢注他人已经使用并有一定影响商标的规定进行审理。下文仅针对在“电视播放”服务上的被异议商标是否违反《商标法》第三十二条后半段的规定进行评述。本案中，原异议人提交的在案证据多为在图像、声音、影像和文件(包括文档,卡片,信件,邮件和电子邮件)的电子传输和回收(通过地区或全球通讯网进行的,"地区或全球通讯网"包括因特网,企业内部互联网,行业互联网,电视,移动电话和卫星网)服务上的使用证据，不足以证明在被异议商标申请日之前，原异议人已在与被异议商标核定使用的“电视播放”相同或类似服务上在先使用与被异议商标相同或近似的商标，且经使用已具有一定影响，故被异议商标在“电视播放”服务上的注册未构成《商标法》第三十二条所指的“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”的情形。综上，被异议商标的注册未违反《商标法》第三十二条之规定。

三、《商标法》第四十四条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段

取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案中，据我局经审理查明³可知，被异议商标所有人在多个商品和服务类别上申请注册了多件商标，其中亦不乏摹仿他人知名商标的商标，不仅可见其申请商标注册行为并不是以生产使用为目的，扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序；而且其注册多件与他人具有显著性或知名度商标近似标识的行为，具有攀附他人标识知名度牟取不正当利益的故意，违背了诚实信用原则，综上，申请人申请注册包括本案被异议商标在内的系列商标注册行为构成《商标法》第四十四条第一款规定所指“以不正当手段取得注册”情形。

四、被异议商标本身并非带有欺骗性，容易使相关公众对服务的来源等特点或者产地产生误认，被异议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。

《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响主要是指因商标标识本身文字、图形或其他构成要素违反公序良俗而产生不良影响，由于本案被异议商标并不属于该条款所指情形，因此原异议人该项理由不成立。

综上，申请人所提复审理由不成立。

依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三十五条第三款、第三十六条第一款的规定，我局决定如下：

被异议商标在全部复审服务上不予核准注册。

申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向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局。

合议组成员：暴红侠
马静
贾玉竹

