

商标实务指南

TRADEMARK PRACTICE GUIDE

(第二版)

实务操作 · 法律法规 · 典型案例



张 锐 主 编
李 石 副主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

商标实务指南

TRADEMARK PRACTICE GUIDE

(第二版)

主 编 张 锐

副主编 李 石

编 委 朴丽娜 刘新焱 孙红晓

付育霖 吴永亮 景 灿

纪 刚



法律出版社

LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

商标实务指南 / 张锐主编. —2 版. —北京: 法律出版社, 2017

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0993 - 8

I. ①商… II. ①张… III. ①商标法—中国—指南
IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 144622 号

商标实务指南(第2版)
SHANGBIAO SHIWU ZHINAN(DI 2 BAN)

张 锐 主 编

策划编辑 沈小英
责任编辑 沈小英 刘晓萌
装帧设计 李 瞻

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 固安华明印业有限公司
责任校对 杨锦华
责任印制 吕亚莉

编辑统筹 财经出版分社
开本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印张 50
字数 1070 千
版本 2017 年 7 月第 2 版
印次 2017 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0993 - 8

定价:160.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

第二版修订说明

《商标实务指南》是由北京玺泽律师事务所高级合伙人张锐主编的商标实务工具书。在内容上,本书涵盖了商标领域主要的非诉和诉讼业务操作指引,包括各类业务的官方书式、概念和原理、操作指引、理由及证据材料准备、注意事项、流程图等;在编排形式上,采用了实务操作和法律依据的双向检索编排体例,便于快速查找和理解。

由于内容和体例上具备很强的实务操作性,本书自2015年9月1日正式出版以来,一直受到商标从业人员(包括商标代理人、商标律师、公司商标法务)及商标学者的好评和青睐,并在京东、亚马逊、当当等图书销售平台商标类图书综合排名中保持领先地位,截至2017年3月已经连续加印5次。

2017年1月至5月,国家工商行政管理总局及最高人民法院相继发布并实施了商标授权确权的相关标准和规定,主要包括:

- 2017年1月4日国家工商行政管理总局发布并实施的新《商标审查标准》及《商标审理标准》;

- 2017年3月1日施行的最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》;

- 2017年5月4日发布并施行的国家工商行政管理总局《商标评审案件口头审理办法》。

基于上述新规,我们对原版实务内容进行了相应修订。修订较多的章节为商标异议申请、注册商标无效宣告申请、驰名商标认定申请。此次修订重点根据上述新规对商标权益人主张理由作详细更新,包括“代理人、代表人或者有特定关系的他人恶意抢注”“在先权利”“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”“驰名商标认定考虑因素”等。

此外,考虑到互联网领域商标纠纷的日益增多,我们特在第三章“商标维权实务”章节新增“电商平台投诉流程”和“新媒体关键词投诉维权”两节内容,介绍了淘宝、京东、微博、微信的商标侵权投诉流程。

本书此次修订,正值2017年5月17日国家工商行政管理总局《关于深入实施商标品牌战略推进中国品牌建设的意见》发布,主要在深化商标注册管理体制、切实加强注册商标行政保护、大力开拓品牌发展国际空间等方面提出具体部署和要求。深入实施商标品牌战略,需要商标从业人员从专业上提供支持。希望本书能够在专业层面上为国家推进实施商标品牌战略提供实务操作性指引。

由于修订时间仓促,若有疏漏和不足之处,恳请广大读者及同仁提出宝贵建议。

编者
2017年7月1日

自序

进入法律服务行业多年,渐渐明白作为一名提供法律服务的专业人员,要学会并做到三个熟悉:

- (1)熟悉实务操作内容和流程;
- (2)熟悉实务的法律依据;
- (3)熟悉法律依据如何适用于实务及具体案件。

上述三者互相循环促进、相辅相成。

大多数商标代理人、商标律师及公司商标法务,是跟着资深前辈一步一步学习、研究、实践、积累、总结而慢慢成长,大家都有自己的一些经验总结,包括实务流程、申请模板、格式回函、法律法规、典型案例以及供学习研究的数据库,大都放在网页的收藏夹或电脑的文件夹中。在实际办理业务过程中,除了前辈指引或自学整理外,笔者更希望有一本操作性强的法律工具用书,既可以了解商标实务,又能够知晓实务的法律依据,使我们融会贯通地去理解学习。然而,市面上鲜有此类书籍,要么是“说明文”,要么是“论文集”,要么是“案例集”。笔者认为,对于商标法律从业人员,尤其是刚刚从事商标业务的低年级代理人 and 律师,需要一本真正的实务工具书,帮助其更快地熟悉实际操作,理解相应的法律依据,做到真正的“知其然,知其所以然”和“依法行事”。

为了能让商标从业人员有一本可供参考的工具书,同时也是对自身积累的阶段性总结,笔者大致整理了一些商标基本业务的实操性内容,汇集成此书,若能对大家的实际工作有些许帮助,便已足矣。本书仅对商标基础代理业务实操性内容作归纳总结,对于有争议的知识点的未做深入讨论。编辑时间稍有仓促,若有不当之处,请大家批评指正。

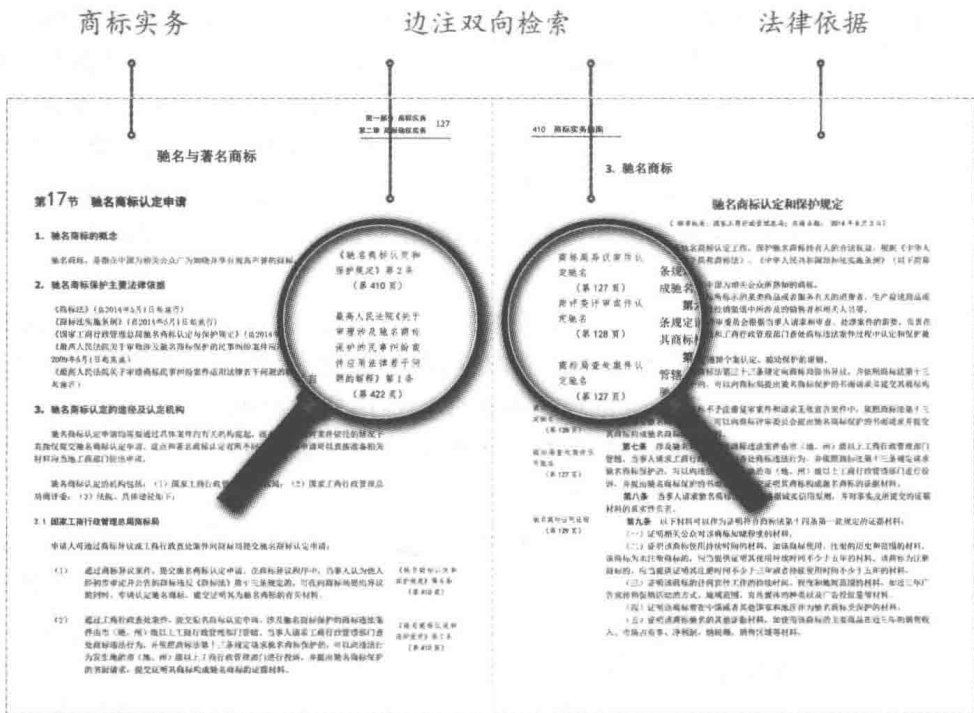
本书主要特点:实务操作和法律依据的双向检索。

从内容上来说,本书分为三个部分:实务指南 + 法律法规 + 典型案例。最核心的第一部分“实务指南”内容包含了基本的商标确权和维权业务:(1)商标确权业务(如商标查询、商标申请、驳回复审、商标异议、不予注册复审、无效宣告申请、撤销连续三年不使用申请、驰名商标认定、著名商标申请、商标转让、许可、质押,等等);(2)商标维权业务(如非诉的工商查处投诉、海关及展会保护、域名争议解决,以及商标行政、民事、刑事诉讼业务)。实务操作内容,包括官方书式、概念和原理、操作指引、理由及证据材料准备、注意事项、流程图等。第二部分“法律法规”收集了商标业务的主要法律依据,并根据业务领域进行归类,包括基本法律、审查评审、驰名商标、商标运用、海关及展会保护、侵权投诉、商标诉讼、域名争议及代理规范等。

商 标 确 权	商标查询	商标异议	商 标 维 权	工商投诉	行政诉讼
	商标申请	无效宣告		展会保护	民事诉讼
	驳回复审	撤销三年不使用		电商投诉	刑事诉讼
	商标变更	驰名商标		新媒体投诉	海关保护
	商标续展	商标转让		域名争议	
	商标许可	商标质押			

从体例上来看,本书可实现商标实务与法律依据的快速双向检索,采取正文和边注两列的编排方式。例如,第一部分“实务指南”的正文为实务操作,边注为实务对应的第二部分“法律依据”(包括该法律法规所在页码),便于读者在快速了解实务操作的同时,查找相应的法律依据,更能加深对实务的理解。第二部分“法律法规”的正文为法律法规,边注为法律法规适用的实务内容,读者可以检索到第一部分的实务操作,更能清晰地明确法律法规在实务中的适用。

“实务”与“法律”的双向检索图示：



张锐

北京玺泽律师事务所 高级合伙人

目 录

第一部分 商标实务

第一章 商标及商标法律制度	(003)
---------------------	-------

第二章 商标确权实务	(008)
------------------	-------

商标申请前事务

第1节 商品及服务分类	(008)
-------------------	-------

第2节 商标设定及类别项目的选择	(013)
------------------------	-------

第3节 商标申请前的近似查询	(029)
----------------------	-------

第4节 商标相同及近似判定	(032)
---------------------	-------

第5节 商品及服务类似判定	(040)
---------------------	-------

商标申请及后续事务

第6节 商标注册申请	(047)
------------------	-------

第7节 商标补正申请	(064)
------------------	-------

第8节 驳回商标注册申请复审申请	(066)
------------------------	-------

第9节 变更商标申请人/注册人名义/地址申请	(077)
------------------------------	-------

第10节 商标续展注册申请	(080)
---------------------	-------

商标监控

第11节 商标异议申请	(083)
-------------------	-------

第12节 注册商标无效宣告申请	(101)
-----------------------	-------

第13节 撤销连续三年不使用注册商标申请	(110)
----------------------------	-------

商标运用

第14节 商标使用许可备案	(116)
---------------------	-------

第15节 转让/移转申请/注册商标申请	(123)
---------------------------	-------

第16节 商标专用权质权登记申请	(133)
驰名与著名商标	
第17节 驰名商标认定申请	(140)
第18节 著名商标认定申请	(161)
第三章 商标维权实务	(166)
第1节 商标侵权工商查处投诉	(166)
第2节 商标侵权展会投诉	(176)
第3节 商标海关备案及海关查扣	(180)
第4节 商标域名注册及争议解决	(193)
第5节 电商平台投诉流程	(215)
第6节 新媒体关键词投诉维权	(224)
第四章 商标诉讼实务	(243)
第1节 商标授权确权行政诉讼	(243)
第2节 商标侵权民事诉讼	(248)
第3节 商标侵权刑事诉讼	(263)
第五章 商标国际申请注册	(271)
第1节 商标国际申请概述	(271)
第2节 马德里国际申请	(278)
第3节 办理国内公证认证文件程序	(300)
第4节 逐一国家申请	(309)
第5节 外国人的中国商标事务	(317)

第二部分 法律法规

1. 商标法及实施条例

中华人民共和国商标法	(333)
中华人民共和国商标法实施条例	(345)
国家工商行政管理总局关于执行修改后的《中华人民共和国商标法》有关问题的通知	(360)

2. 商标审查评审

商标审查标准	(362)
商标审理标准	(429)
商标评审规则	(452)

商标评审案件口头审理办法	(462)
集体商标、证明商标注册和管理办法	(464)
商标实质审查规程	(467)
自然人办理商标注册申请注意事项	(481)
含“中国”及首字为“国”字商标的审查审理标准	(482)
 3. 驰名商标	
驰名商标认定和保护规定	(484)
驰名商标认定工作细则	(487)
国家工商行政管理局商标局关于申请认定驰名商标若干问题的通知	(491)
国家工商总局商标评审委员会审理涉及驰名商标认定案件的工作规范意见	(493)
最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释	(496)
最高人民法院关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知	(498)
 4. 商标许可、转让、质押	
商标使用许可合同备案办法	(499)
关于申请转让商标有关问题的规定	(503)
国家工商行政管理总局关于确认转让注册商标专用权生效日期问题的答复	(504)
国家工商行政管理总局注册商标专用权质权登记程序规定	(504)
关于商业银行知识产权质押贷款业务的指导意见	(510)
 5. 海关保护	
中华人民共和国知识产权海关保护条例	(515)
中华人民共和国海关关于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的实施办法	(519)
 6. 展会保护	
展会知识产权保护办法	(528)
北京市展会知识产权保护办法	(532)
广州市展会知识产权保护办法	(535)
 7. 行政投诉	
工商行政管理机关行政处罚程序规定	(541)

关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见	(552)
国家工商行政管理总局商标局关于查处商标侵权行为中涉及被异议商标有关问题的 批复	(553)
国家工商行政管理总局商标局关于冒充注册商标管辖权问题的批复	(553)
北京市工商局关于商标侵权投诉立案标准及执法程序若干问题的意见	(554)
工商行政管理机关查处商标违法案件监控规定	(557)
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定	(558)

8. 商标诉讼

(1) 商标诉讼综合

最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的 解释	(562)
全国人民代表大会常务委员会关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定	(563)
最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定	(564)
最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释	(566)
关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见	(567)

(2) 商标行政诉讼

最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定	(574)
最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见	(580)
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	(584)
北京市高级人民法院关于规范专利商标行政诉讼案由的规定	(587)

(3) 商标民事诉讼

民事案件案由规定(摘录)	(590)
最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释	(592)
北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律问题的解答	(595)
最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律 问题的解释	(602)
最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件 若干问题的规定	(604)
最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释	(605)
中华人民共和国反不正当竞争法	(606)
最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释	(610)
最高人民法院关于调整地方各级人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准	

的通知·····	(614)
关于印发基层人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知·····	(615)
(4) 商标刑事诉讼	
刑法(知识产权犯罪部分摘录)·····	(620)
最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律 若干问题的解释·····	(621)
最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律 若干问题的解释(二)·····	(624)
最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)(摘录)·····	(625)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法 律若干问题的解释·····	(627)
9. 域名争议	
中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法·····	(632)
中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法程序规则·····	(634)
中国国际经济贸易仲裁委员会关于《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议 解决办法》补充规则·····	(643)
香港国际仲裁中心关于《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》 补充规则·····	(648)
统一域名争议解决政策(中英文)·····	(652)
统一域名争议解决政策之规则(“规则”)(中英文)·····	(661)
世界知识产权组织统一域名争议解决办法补充规则(中英文)·····	(682)
最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释·····	(688)
北京市高级人民法院关于审理因域名注册、使用而引起的知识产权民事纠纷 案件的若干指导意见·····	(689)
10. 商标代理	
商标代理管理办法·····	(691)
报送商标申请件的注意事项·····	(693)
关于调整商标注册工作流程等有关事宜的通知·····	(694)
关于规范商标代理组织提交商标评审申请材料的办法(试行)·····	(695)
关于商标代理组织提交商标评审材料及证据的指导意见(试行)·····	(698)
11. 国际注册	
商标国际注册马德里协定·····	(701)

第三部分 案例参考

- 参考案例 1:合一网络技术(北京)有限公司与北京优酷支付服务有限公司侵害
商标权纠纷案
关键词:互联网金融及不正当竞争..... (715)
- 参考案例 2:江苏省广播电视总台与金某某侵害商标权纠纷案
关键词:节目名称 商标专用权..... (725)
- 参考案例 3:最高人民法院公开宣判再审申请人迈克尔·杰弗里·乔丹与被申请人
国家工商行政管理总局商标评审委员会、一审第三人乔丹体育股份有限
公司商标争议行政纠纷系列案
关键词:姓名权 (741)
- 参考案例 4:上海艺想文化用品有限公司与毕加索国际企业股份有限公司、上海
大者实业有限公司商标权转让合同纠纷案
关键词:商标许可使用 (763)
- 参考案例 5:江西润田饮料股份有限公司诉商标评审委员会商标无效宣告请求
行政纠纷案
关键词:地理标志 (773)
- 参考案例 6:关于 youkutudou.com 的 WIPO 域名争议案件
关键词:域名争议 (781)

第一部分

商 标 实 务

第一章 商标及商标法律制度

1. 商标及其本质属性

商标是商品生产者、经营者在其生产或者销售的商品上,或者服务提供者在其提供的服务上使用的,用于区别商品或服务来源的标志。该标志可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合,或上述要素的组合组成,且应具有显著性。经国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标为“注册商标”,受法律保护。商标的本质属性包括:显著性和区别性。

1.1 显著性

申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

《商标法》
第9条第1款
(第334页)

1.2 区别性

任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。即商标应当起到区别来源的功能。

《商标法》
第8条
(第333页)

2. 商标基本原则和法律制度

2.1 诚实信用原则

申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。

《商标法》
第7条
(第333页)

2.2 先申请原则

两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。根据该原则,商标即使已经使用,但若不及时申请注册,可能面临被他人申请在先而获得注册,自身却无法得到对该商标的专用权。

《商标法》
第31条
(第337页)

《商标法》

第4条

(第333页)

2.3 注册制度

商标专用权通过注册而取得。自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向注册机构申请商标注册。中国商标注册的唯一行政机构是国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局),其他地方工商局无资格接收商标注册申请。商标通过注册获得保护,并不意味着未注册商标就一定不能得到相应保护。《商标法》第13条第2款规定,就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用,即为未注册但已构成驰名的商标提供了保护救济程序。

《商标法》

第28条、第30条

(第337页)

2.4 审查制度

商标局对商标注册申请进行形式和实质审查,且应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内审查完毕,符合商标法有关规定的,予以初步审定公告;不符合商标法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。形式审查主要审查申请文件和手续是否符合规定条件;实质审查主要包括:(1)绝对理由审查,即合法性审查;(2)相对理由审查,即在先权利审查。

《商标法》

第60条

(第342页)

2.5 行政与司法保护双轨制

中国商标专用权保护主要涉及两个行政部门“工商行政管理部门、海关部门”;和三个司法部门“公安部门、人民检察院、人民法院”。

- (1) 工商行政管理部门,一是对注册商标和未注册商标使用行为的监督管理;二是依职权或依投诉查处商标侵权行为。
- (2) 海关部门,可以根据商标权人的申请对商标进行备案,扣留进出口的嫌疑侵权货物;还可以依职权对进出口侵权货物进行查处,做出没收侵权货物、罚款等行政处罚。
- (3) 公、检、法,公安部门负责对涉嫌构成假冒注册商标犯罪案件的立案侦查工作。检察院负责商标侵权刑事案件审查批捕、起诉等。法院负责商标有关的行政、民事、刑事案件审判工作。其中,不服商标局或商标评审委员会作出裁定的行政诉讼,由北京知识产权法院管辖。

3. 商标主管机关

3.1 商标局

商标局是国家工商行政管理总局下属的一个司局级单位,主管全国的商标注

册与管理工作。其主要职责如下:

- (1) 负责商品商标、服务商标、集体商标、证明商标等商标的注册工作;
- (2) 办理商标异议裁定以及注册商标的变更、转让、移转、续展、补正、注销、撤销、商标许可备案、商标质押登记等有关事宜;
- (3) 指导、协调、组织各地工商行政管理机关查处商标侵权假冒案件;
- (4) 依法认定和保护驰名商标;
- (5) 监督管理商标代理机构;
- (6) 研究拟定商标注册和管理的规章制度及具体措施、办法;
- (7) 组织商标国际条约、协定在中国的具体实施;
- (8) 承办商标国际交流与合作的有关工作;
- (9) 负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护;
- (10) 研究分析并依法发布商标注册信息;
- (11) 为政府决策和社会公众提供信息服务;
- (12) 实施商标战略等工作。

商标局下设综合处、申请受理处、审查一处、审查二处、审查三处、审查四处、审查五处、审查六处、审查七处、审查八处、地理标志审查处、国际注册处、异议形审处、异议裁定一处、异议裁定二处、异议裁定三处、异议裁定四处、商标信息档案管理处、变更续展处、法律事务处、商标监督管理处、商标审查质量管理处、计算机系统管理处、驻中关村国家自主创新示范区办事处 24 个职能处。

联系方式:

地址:北京市西城区茶马南街 1 号中国商标大楼

邮编:100055

电话:010-63219616, 010-68027820, 010-63219612

网址:www.sbj.saic.gov.cn 或 www.ctmo.gov.cn

3.2 商标评审委员会(以下简称商评委)

商评委是国家工商行政管理总局设立负责商标评审的专门行政执法机构,依法处理商标争议事宜,并依法作出裁决。

3.2.1 评审案件类型

《商标评审规则》

第 2 条

(第 453 页)

商评委评审案件类型包括两大类:

第一类:不服商标局的决定向商评委提起的复审案件。

- (1) 驳回复审。当事人对商标局作出的驳回商标注册申请不服,依照《商标法》第 34 条规定申请复审。
- (2) 不予注册复审。被异议人对商标局作出的不予注册决定不服,依照《商标