

商标实务指南

TRADEMARK PRACTICE GUIDE

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

编委会成员

主 编 张 锐
副主编 李 石
编 委 刘新焱 孙红晓 付育霖



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. —北京: 法律出版社,
2015. 7

ISBN 978 - 7 - 5118 - 8224 - 0

I. ①商… II. ①张… III. ①商标法—中国—指南
IV. ①D923.43 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 162311 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/刘晓萌

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/财经出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

责任校对/杨锦华

责任印制/吕亚莉

印刷/北京京华虎彩印刷有限公司

开本/720 毫米×960 毫米 1/16

印张/44.5 字数/990 千

版本/2015 年 9 月第 1 版

印次/2015 年 9 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)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 8224 - 0

定价:96.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

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,使我们融汇贯通地去理解学习。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。

本书的主要特点是: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。最为核心的第一部分“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



商标维权



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:

1. 商标及其本质属性

商标是指商品生产者、经营者在其生产、经营的商品上,或者服务提供者在其提供的服务上使用的,用以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、声调、颜色组合,或上述要素的组合而成,且应具有显著性。国家工商行政管理总局商标局将符合规定的商标称为“注册商标”,受该商标本权保护,具有排他性和专用性。

1.1 显著性

申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得并合法有效的权利相冲突。

1.2 新颖性

注册商标申请人,他人或者他项组织的商标与申请人所申请的商标,仅由文字、字母、数字、三维标志、颜色组合或者声音,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请使用,则该标志应当起到区别来源的功能。

法律所适用的实务

第九条 申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

第十条 下列标志不得作为商标注册:

(一) 同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、军歌、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑相同的;

(二) 同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;

(三) 同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不致公众混淆除外;

实务所参考的法律

《商标法》

(2013年修正)

《商标法实施条例》

(2014年修订)

(第一部分 实务指南)

(第二部分 法律法规)

张锐

北京天玺泽知识产权代理有限公司 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	(028)
----------------------	-------

第4节 商标相同及近似判定	(031)
---------------------	-------

第5节 商品及服务类似判定	(039)
---------------------	-------

商标申请及后续事务

第6节 商标注册申请	(046)
------------------	-------

第7节 商标补正申请	(059)
------------------	-------

第8节 驳回商标注册申请复审申请	(061)
------------------------	-------

第9节 变更商标申请人/注册人名义/地址申请	(072)
------------------------------	-------

第10节 商标续展注册申请	(075)
---------------------	-------

商标监控

第11节 商标异议申请	(078)
-------------------	-------

第12节 注册商标无效宣告申请	(091)
-----------------------	-------

第13节 撤销连续三年不使用注册商标申请	(099)
----------------------------	-------

商标运用

第14节 商标使用许可备案申请	(104)
-----------------------	-------

第15节 转让/移转申请/注册商标申请	(111)
---------------------------	-------

第16节 商标专用权质权登记申请	(120)
驰名与著名商标	
第17节 驰名商标认定申请	(127)
第18节 著名商标认定申请	(145)
第三章 商标维权实务	(150)
第1节 商标侵权工商查处投诉	(150)
第2节 商标侵权展会投诉	(160)
第3节 商标海关备案及海关查扣	(164)
第4节 商标域名注册及争议解决	(177)
第四章 商标诉讼实务	(199)
第1节 商标授权确权行政诉讼	(199)
第2节 商标侵权民事诉讼	(203)
第3节 商标刑事诉讼	(218)
第五章 商标国际申请注册	(226)
第1节 商标国际申请概述	(226)
第2节 马德里国际申请	(233)
第3节 逐一国家申请	(255)
第4节 外国人的中国商标事务	(263)

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	(277)
中华人民共和国商标法实施条例	(289)
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	(304)

2. 商标审查评审

商标审查标准	(305)
商标审理标准	(360)
商标评审规则	(380)
集体商标、证明商标注册和管理办法	(390)
商标实质审查规程	(393)
自然人办理商标注册申请注意事项	(407)

含“中国”及首字为“国”字商标的审查审理标准	(408)
3. 驰名商标	
驰名商标认定和保护规定	(410)
驰名商标认定工作细则	(413)
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	(417)
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	(419)
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	(422)
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	(424)
4. 商标许可、转让、质押	
商标使用许可合同备案办法	(425)
关于申请转让商标有关问题的规定	(429)
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	(430)
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	(430)
关于商业银行知识产权质押贷款业务的指导意见	(436)
5. 海关保护	
中华人民共和国知识产权海关保护条例	(441)
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	(445)
6. 展会保护	
展会知识产权保护办法	(453)
北京市展会知识产权保护办法	(458)
广州市展会知识产权保护办法	(461)
7. 行政投诉	
工商行政管理机关行政处罚程序规定	(466)
关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见	(477)
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	(478)
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	(478)

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	(479)
工商行政管理机关查处商标违法案件监控规定	(482)
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定	(483)

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	(486)
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	(488)
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	(489)
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	(490)
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	(492)

(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意见	(499)
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	(503)
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	(506)

(3) 商标民事诉讼

民事案件案由规定(摘录)	(509)
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	(511)
北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答	(514)
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	(521)
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	(523)
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	(524)
中华人民共和国反不正当竞争法	(525)
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	(529)
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	(533)
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	(534)

(4) 商标刑事诉讼

刑法(知识产权犯罪部分摘录)	(539)
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	(540)
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)	(543)
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)	(544)
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 律若干问题的意见	(546)
9. 域名争议	
中国互联网络信息中心域名争议解决办法	(550)
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	(553)
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域名争议解决办法》 补充规则	(561)
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	(567)
统一域名争议解决政策(中英文)	(571)
统一域名争议解决政策之规则(“规则”)(中英文)	(580)
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)	(601)
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	(607)
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	(608)
10. 商标代理	
商标代理管理办法	(609)
报送商标申请件的注意事项	(611)
关于调整商标注册工作流程等有关事宜的通知	(612)
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)	(613)
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)	(616)
11. 国际注册	
商标国际注册马德里协定	(619)

第三部分 案例参考

参考案例 1:第 3834824 号“茵宝 UMBRO 及图”商标异议复审行政诉讼案

关键词:突破区分表 (633)

参考案例 2:第 5820242 号“INTERNATIONAL SOMMELIER GUILD 及图”商标驳回复审行政诉讼案

关键词:缺乏显著性 (648)

参考案例 3:第 6199829 号“家居 BHG”商标驳回复审行政诉讼案

关键词:构成近似 (652)

参考案例 4:第 3278647 号“多美滋 Dumex DD 及图”商标行政诉讼案

关键词:侵犯驰名商标 (657)

参考案例 5:第 3469035 号“PUAL MC CARTNEY 保罗麦卡尼”商标行政诉讼案

关键词:侵犯姓名权 (665)

参考案例 6:关于第 3632665 号“CHIVAS REGAL 88 及图”商标异议复审行政诉讼案

关键词:侵犯著作权 (670)

参考案例 7:第 3702986 号“搜房 SOFANG”商标异议复审行政诉讼案

关键词:以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标 (676)

参考案例 8:第 3367354 号“香宾”商标争议行政诉讼案

关键词:侵犯地理标志 (683)

参考案例 9:第 1586269 号“创维 SKYHIGH”商标争议行政诉讼案

关键词:侵犯商号权 (688)

参考案例 10:关于 youkutudou.com 的 WIPO 域名争议案件

关键词:域名争议 (695)

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278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277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277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281页)

《商标法》

第4条

(第277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281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286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项;
- (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

《商标评审规则》

第 2 条

(第 380 页)

法》第35条第3款规定申请复审。

(3)撤销注册商标复审。当事人对商标局作出的撤销或不予撤销注册商标决定不服,依照《商标法》第54条规定申请复审。

(4)注册商标无效宣告复审。当事人对商标局作出的宣告注册商标无效决定不服,依照《商标法》第44条第2款规定申请复审。

第二类:直接向商评委提起的复审案件。

无效宣告申请。依据《商标法》第44条第1款、第45条第1款,直接向商评委对注册商标提出的无效宣告申请。

商评委的其他职责还包括:依法在不予注册复审及无效宣告申请案中认定驰名商标;依法参加商标评审案件的行政诉讼。

《商标评审规则》

第4条

(第381页)

《商标法实施条例》

第60条

(第299页)

3.2.2 评审审理方式

一般情况下,商评委审理商标评审案件实行书面审理。但是,商评委根据当事人的请求或者实际需要,可以决定对评审申请进行口头审理。

商评委决定对评审申请进行口头审理的,应当在口头审理15日前书面通知当事人,告知口头审理的日期、地点和评审人员。当事人应当在通知书指定的期限内作出答复。申请人不答复也不参加口头审理的,其评审申请视为撤回,商评委应当书面通知申请人;被申请人不答复也不参加口头审理的,商评委可以缺席评审。

商评委设置9个职能处:综合处、案件受理处、案件审理一处、案件审理二处、案件审理三处、案件审理四处、案件审理五处、案件审理六处、法律事务处。

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:010-63219181

网址:www.saic.gov.cn/spw

4. 地方工商行政管理机关商标管理部门职能

地方工商行政管理机关商标管理部门(如北京市工商局商标处)查处的商标违法案件主要包括:

- (1)商标侵权及假冒案件;
- (2)商标违法使用案件;
- (3)非法印制或者买卖商标标识案件;
- (4)商标使用许可违法案件;
- (5)其他违反商标法律、法规及规章的案件。