



Trademark Disputes:
Litigation Strategy and Lawyer's Guidance

商标 纠纷

诉讼策略与律师指引

罗丽珍 著

资深知识产权律师诚意之作

商标诉讼7大版块

18个核心要点

案例式解析

律师提示归纳实务要点



法律出版社 | LAW PRESS

Trademark Disputes:
Litigation Strategy and Lawyer's Guidance

商标 纠纷

诉讼策略与律师指引

罗丽珍 著



法律出版社 | LAW PRESS

图书在版编目(CIP)数据

商标纠纷诉讼策略与律师指引 / 罗丽珍著. -- 北京:
法律出版社, 2019

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2998 - 1

I. ①商… II. ①罗… III. ①商标法—民事诉讼—中
国—问题解答 IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 300050 号

商标纠纷诉讼策略与律师指引

SHANGBIAO JIUFEN SUSONG CELÜE YU LÜSHI ZHIYIN

罗丽珍 著

责任编辑 赵明霞

装帧设计 汪奇峰

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 中煤(北京)印务有限公司

责任校对 郭艳萍

责任印制 胡晓雅

编辑统筹 法商出版分社

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印张 13.5

字数 193 千

版本 2019 年 5 月第 1 版

印次 2019 年 5 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/010-83938336

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/010-83938334/8335

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071010/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5197-2998-1

定价:78.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



罗丽珍

北京锦臻律师事务所创始合伙人/主任，中珍银华（北京）知识产权公司创始人。厦门大学知识产权研究院兼职硕士生导师，中国知识产权法学研究会理事，中欧国际工商学院EMBA，北京市律师协会商标专业委员会委员，广东省珠海仲裁委员会仲裁员。

作者执业十几年以来，专注于知识产权、民商事争议理论与实务研究。精通企业知识产权运营与管理，尤其擅长为企业提供涉及知识产权疑难复杂案件的整体解决方案，为企业提供立体、多元、全方位、全球化的知识产权服务。在商标、专利、著作权等知识产权确权、侵权诉讼、商业秘密与反不正当竞争等领域积累了丰富的实战经验，代理了许多有影响力的案件。鉴于其在知识产权方面的杰出表现，作者被著名法律评级机构《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）评为“2015年中国知识产权15佳律师”。作者是位学者型的律师，作者在实务过程中不断地学习和研究，参与国家重点书目的编著工作，在核心期刊上发表文章，并且完成了一些国家以及福建省的课题项目。

欣闻丽珍的新作《商标纠纷诉讼策略与律师指引》即将付梓出版,这是她的第一本专著,我在此对她表示祝贺。丽珍是一名优秀的律师,有着丰富的实务经验;作为厦门大学知识产权研究院的兼职硕士研究生导师,她为研究院的人才培养等各项工作贡献颇多。此次丽珍邀我为本书作序,我自义不容辞。

商标是商誉的载体,是企业重要的无形资产,也是企业在市场竞争中获得优势地位的利器。随着国家、地方、企业等各个层面知识产权战略的实施,积极培育品牌形象、加大品牌保护力度已经成为业界共识。作为企业品牌形象符号的商标,自然备受重视。进入新世纪以来,中国商标申请量长期居世界第一。巨大的申请量背后体现出了企业对于商标重要性的认识,企业在商标注册领域的竞争愈发激烈,与此同时也带来了大量的商标确权、侵权纠纷。如何有效地进行商标布局、防范商标抢注、规避商标侵权风险、保护合法商标权益,是新时代中国企业面临的重大课题。对于这些问题,除了需要企业自身提高意识以外,更加需要一批高素质的专业人士,为企业出谋划策、答疑解惑、化解纠纷。中国商标法律事业的发展,离不开学者、法官和律师的共同参与。商标领域专业服务人才素质的提高,必将有利于职业共同体的形成,推动中国商标制度的良性运行。

“法律是经验而不是逻辑”。美国当代著名法学家、时任美国最高法院

大法官罗斯科·庞德的这句名言时刻警醒着后代法律人。在本书中,丽珍从一个商标法律实践者的角度出发,精选她亲自处理过的典型案例,精研商标法上的重要理论和实务问题,总结办案过程中积累的宝贵经验,并对企业品牌管理过程中的常见问题做出指引。本书体例新颖、论证翔实,处处闪烁者作者智慧的火花。通过阅读,相信不论是实务工作者还是理论研究者均能从作者的经验中获得良多助益和启发。

丽珍是一个十分努力的年轻人,做事认真、扎实、肯干,近年来取得了不小的成绩,祝愿她在今后的工作中取得更大的进步!

是为序。

林秀芹

厦门大学知识产权研究院院长/法学院教授

中国知识产权法学研究会副会长

2019年1月28日

《国家知识产权战略纲要》自 2008 年颁布以来已经历时 10 个年头。在这 10 里,我国的知识产权保护成就斐然,对建设创新性国家、打造知识产权强国的事业产生了极大的促进作用。近年来,在“一带一路”倡议下,为加强国家和地区之间的合作与交流,我国知识产权制度的构建与发展需要更加关注国际知识产权信息沟通和保护机制的协调。2019 年两会期间,国家知识产权局也表示将对我国的知识产权法律制度进行进一步的完善和修改,力求提高知识产权的审查效率和保护力度,为中国知识产权在海内外保驾护航。在新时代的这一时间节点上,无论是从国际合作层面,还是从国内立法完善层面,加强对我国知识产权法律制度立法和司法的梳理和研究,具有特殊的时代意义和实践价值。

《商标纠纷诉讼策略与律师指引》一书共收录了笔者自 2005 年执业以来处理过的 18 起典型案例。每一件案例都在简要列明案件审理思路之后,对案件所涉及的重要法律条文进行评析与重述,力求从立法者和司法者的两个角度解读《商标法》相关条款的含义。本书采取实证专题研究的方式,立足于我国商标制度,从商标近似与商品类似的判断、商标抢注的认定、商标权与在先权利冲突和驰名商标保护等司法实践的焦点问题出发,梳理我国商标司法实践标准及其变化过程,以期为我国《商标法》的完善提供一定的参考。此外,本书在进行案例和法条分析后,在每一专题结尾专门设置了

律师提示小结,试图对企业商标管理、商标维护策略、证据的组织等内容进行提炼。希望这一部分能够对企业的管理者、企业法务、初入知识产权行业的律师实务经验的积累产生一定的指导意义。

在此,要特别感谢我的父母、爱人对我工作的支持,感谢团队和学生对案例内容的整理和校对,感谢所有客户对我的信任与一如既往的支持。2018年,我作为创始合伙人创办了北京锦臻律师事务所,律所以“作事谋始、卓越服务”为理念,进一步为客户提供更加定制化、精品化的知识产权、民商事法律服务。

最后,由于容量有限,本书未能涵盖商标案件中所有的细节问题,写作过程中难免有不足之处,望各位专家、同仁指正批评。

罗丽珍

2019年3月15日

专题一
商标近似与商品
类似的判定

核心要点一 证明商标与在先注册商标相冲突的近似性判定 / 003

案例 1 永胜福凤禽业有限责任公司对永胜县他留乌骨鸡养殖协会“他留乌骨鸡 Ta Liu Wu Gu Ji 及图”商标争议行政纠纷案 / 003

核心要点二 已经形成稳定的市场秩序与近似商标判定之间的关系 / 013

案例 2 文德隆钢琴销售有限公司诉商标评审委员会第 8584734 号图形商标驳回复审行政纠纷案 / 013

核心要点三 商标文字完整包含在先商标文字的近似判定 / 021

案例 3 扬州欣和科技生物有限公司诉商评委及第三人扬州欣欣食品有限公司第 3742154 号“亲亲优士多”商标争议行政纠纷案 / 021

核心要点四 拼音商标与外文商标近似的判定 / 030

案例 4 浙江三星机电股份有限公司诉商评委及第三人三星电子株式会社第 3642951 号“SANXING 及图”商标异议复审行政纠纷案 / 030

核心要点五 商品类似的判定 / 040

案例 5 伊士曼(中国)有限公司诉商评委及第三人福州冠华金属制品有限公司第 3438974 号“Eastman”商标争议行政纠纷案 / 040

律师提示 / 049

专题二
商标抢注情形的
认定

核心要点一 以欺骗或其他不正当手段取得注册的判定 / 053

案例 6 弘隆缝纫机械设备(南安)有限公司诉商评委及第三人曹军杨第 3210559 号“MGS. AUTOMATIC”商标无效宣告行政纠纷案 / 053

核心要点二 代理人或代表人抢注被代理人或者被代表人商标的认定 / 065

案例 7 佛山市顺德区简氏家用电器厂等诉商评委及第三人周曙时关于第 4218166 号“依立”商标争议行政纠纷案 / 065

律师提示 / 076

专题三
在先著作权的
判定

核心要点一 损害他人在先著作权的判定 / 081

案例 8 王国文诉国家工商行政管理总局商标评审委员会“腾龙 TENGLONG 及图”商标争议行政纠纷案 / 081

核心要点二 商标法中在先著作权的认定 / 089

案例 9 福州冠华金属制品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会“第 3438976 号”图形商标争议行政纠纷案 / 089

律师提示 / 099

专题四**在先企业名称权的判定****核心要点一** 损害他人在先企业名称权的判定 / 103

案例 10 泉州诺佳电讯有限公司、TDK 株式会社与商标评审委员会“TDK 及图”商标异议复审行政纠纷案 / 103

核心要点二 在先商号不受保护的情况判定 / 112

案例 11 范伟君诉商评委及第三人常熟市仕德伟实业集团有限公司第 3428668 号“仕德伟”商标异议复审行政纠纷案 / 112

律师提示 / 123

专题五**在先权利人的判定****核心要点一** 具有关联关系或者继承关系的商标权的转移 / 127

案例 12 顺德市福象橡胶工业制品厂诉商评委及第三人福建七匹狼集团有限公司第 1459059 号“七匹狼 SEVENWOLFS 及图”商标异议复审行政纠纷案 / 127

核心要点二 商标争议案件对申请人主体的限制 / 136

案例 13 乐途运动意大利股份公司诉商评委及第三人
晋江市陈埭雄志鞋业有限公司第 3014667 号
“图形”商标争议行政纠纷案 / 136

律师提示 / 144

专题六
商标法意义上的
实际使用

核心要点 商标连续三年不使用而撤销的认定 / 147

案例 14 商标评审委员会与美特斯邦威集团有限公司
等第 961859 号“田岛 TIANDAO”商标撤销复
审行政纠纷案 / 147

律师提示 / 156

专题七
驰名商标的
保护

核心要点一 驰名商标保护中“容易导致混淆误导公
众”要素的判定 / 161

案例 15 飞亚达(集团)股份有限公司诉商评委及第三
人常熟飞亚达制衣有限公司第 28377 号“飞亚
达”商标异议复审行政纠纷案 / 161

核心要点二 驰名商标的反淡化保护 / 172

案例 16 安溪县墩坂广华水暖器材厂诉商评委及第三
人福建七匹狼实业股份有限公司第
1618097 号“七匹狼 QIPILANG”商标争议行政
纠纷案 / 172

核心要点三 将他人的驰名商标申请为商号的侵权认定 / 182

案例 17 厦门市正新橡胶工业有限公司诉天津市津南区正新橡胶厂第 335599 号“正新”商标侵权及不正当竞争纠纷案 / 182

核心要点四 将与他人驰名商标标志相同或近似的标志申请为外观设计专利构成侵权与不正当竞争的认定 / 191

案例 18 金门酒厂(厦门)贸易有限公司诉厦门金厦福酒业有限公司、北京家乐福商业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 / 191

律师提示 / 199

附录 文中所涉《商标法》新旧法条对比一览表 / 200

专题一

商标近似
与商品类似的
判定



核心要点一

证明商标与在先注册商标相冲突的 近似性判定

案例 1

永胜福凤禽业有限责任公司对永胜县他留乌骨鸡养殖协会
“他留乌骨鸡 Ta Liu Wu Gu Ji 及图”
商标争议行政纠纷案

【案件索引】

一审案号：北京市第一中级人民法院(2014)一中行初字第 1602 号行政判决书

二审案号：北京市高级人民法院(2014)高行终字第 2078 号行政判决书

【基本案情】

2012 年 5 月 7 日,永胜福凤禽业有限责任公司(以下简称福凤禽业公司)对永胜县他留乌骨鸡养殖协会(以下简称养殖协会)注册的第 745053 号“他留乌骨鸡 Ta Liu Wu Gu Ji 及图”(见图 1-1)商标(以下简称争议商标)提出异议申请。争议

商标于2009年6月8日提出申请,于2011年6月14日获得注册,核定使用在第31类活鸡商品上。

福凤禽业公司申请异议的主要理由为:申请人所拥有的第5609385号“他留TALIU”(见图1-2)商标(以下简称引证商标)于2006年9月15日提出申请,于2009年7月21日获得注册,核定使用在第31类活家禽等商品上。争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标,容易导致相关公众的误认,违反了2001年《商标法》第28条的规定。^①由于福凤禽业公司与养殖协会地处同一县城,争议商标系对引证商标的抄袭、模仿,被申请人恶意明显,违反了诚实信用原则,请求撤销争议商标。福凤禽业公司提交的主要证据为引证商标的商标注册证。



图1-1 养殖协会注册的
“争议商标”



图1-2 福凤禽业公司拥有的
“引证商标”

养殖协会答辩的主要理由为:争议商标性质为证明商标,与引证商标具有明显区别,两商标并不构成类似商品上的近似商标;且养殖协会早在1993年就在先使用他留乌骨鸡商标,福凤禽业公司申请引证商标为恶意抢注。养殖协会提交的主要证据包括养殖协会的社团法人证书,永胜县人民政府允许被申请人代表政府申请争议商标、管理争议商标的文件,被申请人获得的荣誉证书等。

商标评审委员会认为,争议商标中文字“乌骨鸡”用在指定的活鸡商品上显著性较弱,故显著识别文字为“他留”,与引证商标的显著识别文字“他留”完全相同,构成近似商标;争议商标指定使用的活鸡商品与引证商标核定使用的活动物、活家

^① 该条对应的是2013年《商标法》第30条,法条内容没有变化。