



商标授权确权类案例启示录

SHANGBIAO SHOUQUANQUERQUANLEI ANLI QISHILU



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

商标授权确权类案例启示录

SHANGBIAO SHOUQUANQUEQUANLEI ANLI QISHILU

李 侠 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

商标授权确权类案例启示录 / 李侠主编. —北京: 知识产权出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-5130-5354-9

I. ①商… II. ①李… III. ①商标权-案例-中国 IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 319990 号

内容提要

本书以企业知识产权管理人员的需求为导向, 优选了山东千慧知识产权代理咨询有限公司近几年代理的 40 多个典型商标案例。本书主要以商标确权类和授权类案例为主, 共分为商标权的取得、商标异议纠纷、商标权的撤销、商标无效宣告纠纷四大板块, 重点介绍了企业的商标从申请至注册后各个阶段可能遇到的常见问题, 一方面为企业指出常见的商标误区, 避免企业在商标问题上走弯路; 另一方面, 从应对思路、法律依据、证据准备、行政机关和司法机关的审查动态、市场应对等角度给正处于商标困扰中的企业提供解决思路。本书可作为企业的知识产权管理人员、商标代理人等知识产权从业人员参考用书。

责任编辑: 许 波

责任出版: 刘译文

商标授权确权类案例启示录

SHANGBIAO SHOUQUANQUEQUANLEI ANLI QISHILU

李 侠 主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

电 话: 010-82004826

<http://www.laichushu.com>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8380

责编邮箱: xbsun@163.com

发行电话: 010-82000860 转 8101

发行传真: 010-82000893

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16

印 张: 19

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 252 千字

定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5130-5354-9

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书编委会

主 编：李 侠

副主编：贾俊颖 王 磊（排名不分先后）

编 委：王 凤 王言亮（排名不分先后）

前 言

中国知识产权事业的发展日新月异，数据统计，2016 年我国商标注册申请量达 369.1 万件，已连续 15 年位居世界第一。这为我国知识产权事业的发展提供了肥沃的土壤。随着实践的深入，我国的知识产权领域的理论研究和发 展令人鼓舞；知识产权法律人的成长成熟令人信心倍增；国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）、商标评审委员会（以下简称商评委）、知识产权法院等行政及司法机关，不断对商标确权及侵权等案件进行研究总结，引导了商标领域理论研究的完善与深入、商标制度层面的突破与发展、商标实践案例的指导与规范，无一不凸显了我国在这一领域的世界级水准，为中国乃至世界知识产权工作的健康有序发展，做出了贡献；有效发挥了知识产权保障和激励创新，鼓励诚实劳动、诚信经营的作用，为建设有序规范、公平竞争、充满活力的市场环境做出了中国特有的贡献。

知识产权案件有其自身的特点，不仅其本身是复杂的法律问题，案件本身往往也是社会热点，如王老吉与加多宝的商标权之争、乔丹体育的商标权与姓名权冲突、滴滴打车的商标侵权案件等。解决知识产权问题，不仅要考虑当前的现有法律法规等相关规定，更要考虑其现行的政策环境、当前的市场秩序、案件的历史渊源等。因此，加强知识产权领域指导案例的作用，就成为当下知识产权领域行之有效的办法。从最高人民法院到北京市高级人民法院，再到北京知识产权法院，甚至于各省高级人民法院，都会定期发布知识产权指导案例，以作为知识产权案件的审判参考、学者的研究对象、实务操作律师及代理人的借鉴等。

本书从山东千慧知识产权代理有限公司所代理有限公司（以下简称千慧）的上万件商标授权、确权类案件中（含行政阶段暨诉讼阶段）精选了近年的 42 件案例，含商标注册驳回复审类案件 9 件、商标异议类案件 13 件、注册商标三年不使用撤销类案件 5 件、注册商标的无效宣告类案件 15 件，这些案件都经历了商标局、商评委的行政处理阶段，同时也经历了法院的一审、二审的行政诉讼阶段，甚至有个别案件经历了最高人民法院的再审程序，能够为读者提供全方位的商标案例解读，能够从商标审查标准、商标评审规则、司法审查规则等多个角度了解相应的审查情况，了解最新的审查动态，了解最新的知识产权政策导向和发展趋势，千慧的法律人在很多案件中都付出了超乎常人的努力，一些案件经历了几年甚至近十年的争议历程。这些经历弥足珍贵，千慧人不敢专私，奉献出来，以飨读者。

本书理论与实务操作相结合，尤其注重在实务层面的操作，对有志于商标法律领域研究和探索的律师、商标代理人、商标权利人、高校或研究机构研究人员而言，可以提供一些有益的借鉴和实例。书中疏漏之处，也敬请各位读者不吝指教。能够为我国商标实务的研究和操作做出一点微薄的贡献，我们甚是安慰。

编者

2017 年 8 月 18 日

目 录

●第一部分 商标权的取得 /1

案例一 因图形近似而导致驳回的案例

——第 14481934 号 “” 商标驳回复审申请案 /3

案例二 因英文近似而导致驳回的案例

——第 15013083 号 “Yibaiyi ZB-Jeans” 商标驳回复
审案 /7

案例三 以“商标缺乏显著性”为驳回理由的案例

——第 12425491 号 “**肥桃鸡**” 商标驳回复审案 /10

案例四 商标为县级以上行政区划名称之驳回复审案例

——第 10466952 号 “” 商标驳回复审案 /14

案例五 共存协议的证据效力之探讨

——第 13975119 号 “艾格福” 商标驳回复审及行政诉
讼案 /17

案例六 商标英文部分近似判定之探讨

——第 7979519 号 “DAO” 商标驳回复审行政诉讼案 /22

案例七 商标是否缺乏显著性之探讨

——第 7910069 号 “井窖” 商标驳回复审行政诉讼案 /29

案例八 已大量使用之商标驳回抗辩

——第 6113146 号 “INZONE” 商标驳回复审行政诉
讼案 /36

案例九 商标近似审查要件之探讨

——第 5087230 号“融汇通”商标异议复审行政诉讼案 /42

●第二部分 商标异议纠纷 /50

案例一 第 9170811 号“爱的小桔灯点亮新希望 LOVE HOPE KIDS CARE 及图”商标异议申请案 /52

案例二 第 9893369 号“新恒金及图”商标异议及复审案 /58

案例三 第 14381682 号“固铂 COOPER PETER PAN 及图”商标异议申请案 /67

案例四 第 12214255 号“卢雪”商标异议申请案 /73

案例五 第 13896770 号“维柴亲人”商标异议申请案 /78

案例六 第 4525543 号“美盛 MOSAIC 及图”商标异议、复审及行政诉讼案 /83

案例七 第 5894807 号“鲁证”商标异议、复审及行政诉讼案 /92

案例八 第 5676649 号“金宇星 JINYUXING”商标异议复审及行政诉讼案 /107

案例九 第 5731828 号“楷模”商标异议复审及行政诉讼案 /115

案例十 第 4721126 号“一木”商标异议复审行政诉讼案 /124

案例十一 第 3804590 号“同福华帝缘”商标异议复审行政诉讼案 /130

案例十二 第 6289574 号“苏诺 SONOR 及图”商标异议、复审及行政诉讼案 /138

案例十三 第 3858497 号“倪福达”商标异议、复审及行政诉讼案 /152

●第三部分 商标权的撤销 /161

案例一 关于商品商标使用证据之提交

——第 3015865 号“金都”商标提供使用证据案 /163

案例二 关于服务商标使用证据之提交

——第 4978865 号“SDA”商标提供使用证据案 /167

案例三 关于提供商标在部分商品上使用证据之法律效果

——第 4560784 号“TAISHO”商标提供使用证据案 /170

案例四 关于撤销注册商标复审案

——第 6138880 号“ZOO”商标提供使用证据及撤销
复审案 /173

案例五 关于存在正当理由连续三年不使用商标之认定

——第 1282247 号“皇家礼炮 ROYAL SALUTE”商标撤
销案 /178

●第四部分 商标无效宣告纠纷 /181

案例一 第 7164447 号“JILYONG”商标无效宣告申请案 /183

案例二 第 11536737 号“龙大”商标无效宣告申请案 /187

案例三 第 4908420 号“金号及图”商标无效宣告和行政诉
讼案 /193

案例四 第 11292296 号、第 11292268 号“岚山港”商标无效宣
告申请案 /197

案例五 第 8682872 号“老三角”商标无效宣告申请案 /201

案例六 第 13871126 号“亿小鸭”商标无效宣告申请案 /206

案例七 第 3483970 号“丑小鸭”商标争议及行政诉讼案 /210

案例八 第 3733827 号“亚星”商标争议及行政诉讼案 /219

案例九 第 3381503 号“老战士”商标无效宣告及行政诉

讼案 /232

案例十 第 7570764 号“Lv Deng Xing”商标无效宣告及行政

诉讼案 /239

案例十一 第 8989005 号“绿色庄园有机 GREENMANOR170 及图”

商标无效宣告及行政诉讼案 /245

案例十二 第 11220718 号“修美”商标无效宣告及行政诉

讼案 /253

案例十三 第 4194786 号“曾子圣 ZENGZISHENG”商标争议和行政

诉讼案 /262

案例十四 第 7150824 号“临工豪壮”商标无效宣告和行政诉

讼案 /270

案例十五 第 4717224 号“美德盛 MEIDESHENG 及图”商标争议及

行政诉讼案 /277

●后 记 /284

第一部分 商标权的取得

➔概述

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条规定：“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，应当向商标局申请商标注册。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”。

我国商标采取申请在先、注册保护原则，商标申请人想要取得商标权首要的途径就是向国家工商行政管理总局商标局提起商标注册申请。然而，随着我国有效商标量的增加、商标审查尺度日趋严格，商标申请遭遇驳回的情况越来越常见，甚至因商标查询空档期发生的驳回量也在逐年上升。这给企业的生产经营带来了不小的麻烦，因为绝大多数企业是由于需要使用商标所以才办理注册申请，一般提交申请后企业立刻将商标投入使用，待到一年后审查结果出来时，企业已经为使用和宣传商标而投入大量的人力和财力，如果此时更换商标，对企业来说损失巨大。

遇到这种情况，我们可以综合企业对商标的需求和驳回理由，考虑申请驳回复审寻求救济。

《商标法》第三十四条规定：“对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审……”

根据笔者分析，商标局作出驳回商标注册申请的理由多为以下几种：一是在相同或者类似的商品/服务上，与在先的商标权利（包括在先注册

商标和在先申请商标)相冲突;二是商标缺乏显著性,不具备作为商标注册的基本条件;三是商标包含县级以上行政区划名称,不得作为商标使用;四是商标带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认;五是商标有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响。

在对商标局的驳回理由进行抗辩时,我们应当严格遵守商标法规定,寻找合理、有力的抗辩理由和证据。如:因在先权利发生的驳回,焦点在于商标近似判断和商品类似判断,二者并存是否可能导致相关公众的混淆误认,那么我们就需要从相关公众的认定以及混淆原则适用的基本要件出发,论证商标不可能构成混淆的论点。因商标缺乏显著性发生的驳回,我们就要证明商标本身固有显著性或者商标经过长期大量的宣传使用,取得显著性。就“取得显著性”而言,证据标准要求非常高。因商标包含县级以上行政区划名称发生的驳回,需要通过大量史料、文献等证明该商标的第二含义强于作为地名的含义。因商标带有欺骗性或者存在不良影响而发生的驳回,除了客观举证商标本身具有合法性以外,还需要证明商标申请人的主观善意和商标注册行为的合法性等。

总之,商标驳回的理由多种多样,在驳回复审时,需要个案分析,找出合理的抗辩理由,证明企业的注册意图和行为、商标本身完全符合抗辩要求,具有正当性。需要强调的是,不论是何种驳回案件,企业对案件性质的把握和证据的收集直接关系到案件的结果。凡是申请复审的案件一定是企业非常重视的商标,因此企业的商标管理人员应当对驳回复审案件格外加强重视,并与律师配合提供充分证据,争取案件更高胜算!

案例一

因图形近似而导致驳回的案例

——第 14481934 号 “” 商标驳回复审申请案

商标图样：

申请号：14481934

商标类别：35

商品/服务项目：广告；组织商业或广告展览；商业评估；市场分析；组织商业或广告交易会；商业调查；经济预测；市场研究；商业信息；商业管理和组织咨询

申请人：中国汽车工业协会

案情介绍：

驳回理由和法律依据：商标局认为申请商标 “” 与在先注册的第 4885787 号 “” 商标构成近似商标。根据 2013 年《商标法》第三十条之规定，依法驳回申请商标的注册申请。

2013 年《商标法》第三十条：“申请注册的商标，凡不符合本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。”

驳回复审的主要理由：

1. 申请人中国汽车工业协会（CAAM）成立于 1987 年 5 月，是中国

境内汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业经营者依法成立的非营利性社会团体。“”是申请人成立时结合行业特色独创设计的协会标识，以英文缩写“CAAM”的变形为设计基调，具有独特的设计内涵和理念。从设计完成之日起，申请人一直持续使用该标识，并进行广泛的宣传和使用，建立了极高的知名度和影响力，使之与申请人之间建立了唯一的指向性联系。

2. 申请商标“”与第 4885787 号引证商标“”在组成元素、结构、设计风格和整体的视觉效果上区别明显，不会造成相关公众的混淆和误认，没有违反 2013 年《商标法》第三十条之规定。

3. 由于申请人角色的唯一性和所从事活动的特殊性，申请商标与引证商标面向的客户群体和细分市场不同，因此两商标并存在事实上也不会存在混淆的可能性。

驳回复审的主要证据：申请人简介及知名度和影响力之证据；“”标识取得著作权之证据；申请商标的实际使用方式之证据；申请商标持续在各类媒体、活动中宣传、使用等证明其长期、广泛、大量使用之证据。

裁决结果：

商标评审委员会审查认定申请商标与引证商标之间存在区别，故裁定申请商标予以初步审定。^①

对企业的启示：

据统计，2016 年商评委审理的驳回复审案件的翻案率约为 50%。这一概率对于渴望取得商标注册，前期却遭遇驳回的申请人来说，显然是

^① 商标评审委员会作出的商评字〔2016〕第 0000004043 号《关于第 14481934 号“CAAM 及图”商标驳回复审决定书》。

值得尝试的。

该案属于“因图形近似而发生驳回”的驳回复审案件，随着审查尺度的严格化，因图形近似而发生驳回的案例越来越常见，图形审查仁者见仁、智者见智的特点也经常令申请人和代理机构摸不清标准，这种情况下，我们强烈建议申请人在创作图形时，务必注重设计的原创性并且做好前期商标检索工作，选择商标注册通过率高的图形进行使用、注册。毕竟该图形未来将用于商业用途，作为典型的商业标识，只有取得商标权才能受到法律的强保护，否则一旦与其他人的图形商标发生近似冲突，将可能陷入法律纠纷中，影响企业发展大局。

这里需要厘清一个概念，不少申请人认为图形作品设计完成就产生著作权，比起商标权来说，著作权的取得更加容易而且一劳永逸，有些机构甚至将著作权神化为“无所不能的权利”误导申请人，以谋取不当利益。其实这种理解是有误区的，诚然著作权的产生遵循“自动取得”原则，但是也正因为著作权授权时未经过实质性在先权利的审查，故导致申请人在主张著作权时很容易被对方推翻，因为两个设计师在完全不知情的情况下，设计出神似的图形，这种情况太常见了，只要对方举证其作品完成时间早于申请人，申请人的著作权主张将无法得到支持，并且必须停止其图形的商业使用。从这一点来看，著作权实质上是一种“弱权利”，申请人仍有必要通过商标权的强保护来维护其图形标识的商业利益。

千慧代理的案件中约 1/3 申请人所申请的图形是已经过一段时间使用，产生了一定影响力的图形。这种情形的难点在于，企业经常会检索出在先近似的图形商标，导致其申请的图形很难取得商标权利。此时重新更换图形成本太高，而且企业也并不接受该种补救方式。那么企业就可以考虑通过驳回复审、撤销等方式争取商标注册了。

参照该案，驳回复审时的主张理由只有一个，那就是申请商标具有区分产品来源的功能，其使用不会造成相关公众的误导和混淆，因为商

标的近似判断、商品的类似判断落脚点归根到底还是在于该商标是否具有可注册性，可注册性最基本的要求就是商标具有显著性和区分性。

基于此，为了支持申请人的主张，在驳回复审过程中，我们需要对申请人和引证商标注册人本身、其所处行业、所处地域、客户群体的特点等进行分析，考虑两商标是否面对相同的公众，是否已经长期共存一段时间，是否已经形成了各自固定的消费市场和消费群体，是否已经产生了一定影响。事实上，在驳回复审案件中，商标评审委员会的审查员更加关注“商标在商业用途中是否会造成混淆的客观事实”，如果申请人在驳回复审中提供大量证据证明商标的实际使用不会造成混淆，那么驳回复审的成功几率就会增加。笔者认为审查员这一标准摆脱了简单的商标近似和商品类似的教条判断，能够结合商标实际使用事实考虑商标授权所产生的影响，显然更加公正合理并且有利于申请人。

案例二

因英文近似而导致驳回的案例

——第 15013083 号 “Yibaiyi ZEE-Jeans” 商标驳回复审案

商标图样: Yibaiyi ZEE-Jeans

申请号: 15013083

商标类别: 25

商品/服务项目: 服装; 成品衣; 裤子; 婴儿全套衣; 鞋; 帽; 袜;
手套 (服装); 围巾; 腰带

申请人: 济南百赢服饰有限公司

案情介绍:

驳回理由和法律依据: 商标局认为申请商标 “Yibaiyi ZEE-Jeans” 与在先注册的第 4236593 号 “YIBIYI” 商标构成近似商标。根据 2013 年《商标法》第三十条之规定, 依法驳回申请商标的注册申请。

2013 年《商标法》第三十条: “申请注册的商标, 凡不符合本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。”

驳回复审的主要理由:

1. 申请商标与引证商标的组合方式不同, 显著性识别部分不同。此外, 申请商标的拼音部分是其中文汉字的对应拼音, 与中文汉字之间存