专注®

守护智慧 创造价值 ENRICHING YOUR IDEAS

第32期
2024年11月
www.ccpit-patent.com.cn

商标专刊



中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

商标团队

企业商标管理 商标争议解决
国内外商标布局维权专家

专商所的商标服务始于1957年，远早于1982年中国商标法的颁布。我们的商标代理人具有丰富的办案经验。他们不仅熟练掌握中国法律知识，而且对于国外商标相关法律和实践也具有较深入的了解，不少代理人还在国外学习过相关国家或者地区的商标知识。

经过60多年的积累，我们的商标代理人同国外商标律师建立了良好的合作关系，形成了遍布全球的合作网络，可以为中外企业和个人在世界各地注册商标、行使商标专用权提供全面的帮助。

65+
商标代理人

220+
国家地区商标布局

40+
具有法律职业资格

商标业务范围

- 商标申请咨询
- 商标申请注册
- 商标异议
- 商标复审
- 商标无效
- 商标变更、许可、转让、续展
- 商标撤销注册
- 商标检索与监视
- 香港商标注册
- 商标诉讼
- 商标行政保护
- 知识产权海关保护

国内客户商标咨询热线：+86-10-66046604

Chambers and Partners
大中华区法律指南2024知识产权
非诉讼领域第一等事务所

Legal 500
2024知识产权诉讼和非诉讼领域
一级事务所

Asialaw Profiles
2023-2024
中国区杰出知识产权事务所

Benchmark Litigation
亚太年度知识产权律所
榜单推荐事务所

IAM全球专利1000强专利申请和
专利诉讼双金牌事务所

MIP
中国境内专利申请、商标申请
业务一级事务所

WTR
年度中国区推荐事务所

Asia IP
年度知识产权事务所大奖

亚洲法律杂志（ALB）
中国法律大奖

Leaders League 2024年度
亚洲最佳知识产权事务所金奖

第149届INTA“中华商标协会论坛”
发布《涉外商标代理机构服务能力
Top 40榜单》，专商所占据首位

摩知轮发布2024《MOZLEN 500》，
专商所综合排名位列“TOP 10”“钻石
AAA+++”级（最高级别）第一名

Leaders League
2023亚洲最佳知识产权事务所金奖

Legal 500
2023知识产权事务所大奖

商法杂志
2023知识产权领域卓越律所

历史

我们的历史可追溯到1957年1月。经国务院批准，中国国际贸易促进委员会（简称“贸促会”）作为民间贸易组织组建了商标代理处，办理外国企业在中国申请商标注册相关事务。至上世纪八十年代中期，我们一直是国内唯一的一家商标代理机构。上世纪八十年代初，随着中国专利制度的建立，贸促会组建了专利代理部，成为中国第一家经政府授权的涉外专利代理机构。1993年，上述两家代理机构合并为中国贸促会专利商标事务所。

1957年

中国贸促会商标代理处正式成立，后升格为商标代理部

1957-1978年

独立承担我国涉外商标代理事务，积极发挥对外经贸合作窗口作用

1978-1984年

全力推动建立专利制度，积极服务改革开放和改善营商环境

1984年

中国专利法颁布，同年中国贸促会专利代理部正式成立

1984-1993年

有效促进知识产权法律制度的制定和完善，提升知识产权法治水平

1993年

中国贸促会商标代理部和专利代理部合并成立中国贸促会专利商标事务所

1993-2020年

积极参与国际交流与合作，努力提升中国在知识产权领域的国际话语权和影响力

2020年至今

以高质量发展更好支撑国家创新驱动发展，谱写中国知识产权服务事业新篇章

中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

CONTENTS
目录

典型案例 05

驰名商标认定中对非驰名因素的考量 11

新能源汽车产业中类似商品的认定和非规范商品的保护策略 13

浅析欧盟位置商标的显著性规则 16

由纯数字构成的商标显著性问题的探讨 20

新规章下地理标志保护的变与不变 24

“宝格丽音乐咖啡”，源自意大利的“宝格丽”？
——代理宝格丽侵害商标权及不正当竞争纠纷案件心得 28

恶意申请商标应承担的民事责任 31

切莫忽视香港商标要规范使用注册标记 34

商标海外申请快速审查简介 36

守护智慧 创造价值
Enriching Your Ideas

典型案例

01

代理学而思公司商标无效宣告案一审翻案胜诉，首次认定“学而思”为驰名商标

承办人：李渤 李舒

办案时间：2020-2021年

北京学而思教育科技有限公司在教育、培训行业久负盛名。2019年发现一同行企业在第9类“电子出版物、学习机”等商品上注册了“学而尚”商标，遂基于自身在第41类“学校（教育）、培训”等服务上在先注册的“学而思”商标，依据《商标法》第十三条第3款向国家知识产权局提出商标无效宣告请求。但国知局认定在案证据不足以证明“学而思”商标驰名，且商品差异明显，故未予支持。此时我所接手该案，在一审诉讼中主要完善了以下三方面工作：一是重新梳理并补充了知名度证据，二是补交了证明商品服务相关联的证据，三是搜集了证明对方恶意的证据。最终，我们成功说服法官认定“学而思”商标在“学校（教育）；培训；教育”服务上已构成驰名商标，且诉争商标构成摹仿，致使原告利益可能受损，应予无效，因此撤销了原无效裁定。

本案中，北知院对如何适用《商标法》第十三条给出了明确的指引，判决思路清晰，未受国知局决定的影响，对于驰名商标给予按需认定。本案是“学而思”商标历史上首次成功认驰，对于该公司今后的商标保护工作意义重大。

学而尚 学而思

02

代理美克公司对注册超五年的摹仿商标无效宣告案二审翻案胜诉，首次在个案中认定“美克·美家”为驰名商标

承办人：李渤 甄天一

办案时间：2021-2023年

美克国际家居用品股份有限公司引证注册在“家具”等商品上的“美克·美家”商标，基于驰名条款对美克华菲公司注册已超五年的“美克·華菲及图”商标提起无效宣告请求。虽然国知局和一审法院承认了引证商标具有一定知名度，但均认为证据不足以证明对方具有抄袭、摹仿的恶意，故未支持美克公司的主张。二审北京高院认定诉争商标构成复制、摹仿，美克华菲公司作为同行业经营者，理应避让知名品牌，反而注册了相近的多件商标，属恶意注册行为，因此本案不受五年期限的限制；诉争商标容易误导公众，损害美克公司利益，因而认定诉争商标应予无效，故撤销原审判决和国知局裁定。

本案明确了在审理超五年恶意注册的案件时恶意须作为单独要件来考虑，并且厘清了恶意的认定因素。本案是美克公司的重要维权案件，在最后一刻翻案胜诉，并实现了“美克·美家”商标首次在个案中认驰，有力维护了客户利益。

美克·華菲 MEIKEFAIRY　美克·美家 MarkorFurnishings

03

代理某知名电器公司无效及撤销他人抢注商标的系列案件

承办人：李渤 庄辉

办案时间：2021-2024年

某电器公司是洗衣机行业的知名企业，于2017年和2018年先后对一自然人在第11类抢注的两件“小天鹅”商标分别提出了撤三和无效宣告。其中，撤销案我所从二审时接手，经历再审后最终确认撤销成功。无效案在国知局及法院一审阶段均基于商标法第三十条认定商标近似而予以无效宣告，但由于引证商标失效而被对方在二审诉讼中翻案。在此情况下客户委托我所接手本案。我们重新收集和整理了与商标知名度有关的证据，并补充了抢注人恶意证据，基于第7类洗衣机上的驰名商标提出第二次无效。国知局最终认定“小天鹅”构成驰名商标并且宣告争议商标无效，该裁定被一审和二审法院维持。

该系列案件涉及该电器公司与该自然人围绕在浴室设备上的“小天鹅”商标旷日持久的争夺战，行政案件与民事案件交织，且事关驰名商标认定，客户对案情高度关注。两件抢注商标的撤销和无效也为客户在相关商品上补充注册“小天鹅”商标扫清了障碍，收复了重要失地，维护了重要商业利益。



04

代理上海某公司宣告“思凯”商标无效案，赢得无效裁定却提起行政诉讼

承办人：李渤 庄辉

办案时间：2022-2024年

上海某贸易公司在第35类上的商标已注册和使用多年，但被他人引证“思凯”系列商标，以商标近似为由提出无效宣告。我们注意到“思凯”商标注册人（一自然人）名下有多家知识产权代理机构，且有明显的抢注多家主体的知名商标的恶意，故代表该上海公司对多件“思凯”商标基于《商标法》第十九条4款（代理机构不当注册行为）和第四十四条1款（以其他不正当手段注册商标）提出无效宣告。国知局对这批“思凯”商标都予以无效宣告，但仅认可了第四十四条的理由，未支持我方第十九条的主张。对方不服无效裁定，针对第四十四条1款的理由提起行政诉讼。我方也对第十九条裁定不服，同时提起诉讼。针对同一份行政裁定，输赢双方同时提起两个独立的诉讼案，这种情况比较罕见。北京知识产权法院经过慎重考虑，作出一审判决，驳回对方关于第四十四条1款的诉讼请求。对于我方主张，法院支持诉争商标属于第十九条所指情形，在确认被诉裁定认定有误的基础上维持被诉裁定结论，同样驳回了我方诉讼请求。我方看似输了官司，其实取得了第十九条和第四十四条的双重胜利。

根据最高人民法院司法解释，人民法院审理商标授权确权案件的范围，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。在本案中，虽然我方貌似赢得了无效裁定，但如果对不服的第十九条结果不主动起诉，一旦在后续诉讼中第四十四条1款的结论被推翻，我方可能无法再主张重新审理第十九条。而且基于“一事不再理”原则，意味着我方将永久失去基于第十九条提起新的无效宣告的可能。因此，在重要的争议案件中，即便结论有利，也有必要为未获支持的重要理由单独提起行政诉讼，以确保案件结果的多重保险。

05

代表快手公司成功无效争议商标“KWAI BOO”，获评北京商标协会2022年度商标十大非诉讼典型案例

承办人：王亦非

办案时间：2020-2022年

快手公司的引证商标“KWAI”商标通过持续宣传和使用，具有了较高的知名度。争议商标“KWAI BOO”是漫画及同名大电影《疯了！桂宝》中主人公“桂宝”的音译名，也具有一定的知名度。争议商标完整包含了快手公司在先注册的“KWAI”商标，且“BOO”一词为英文现有词汇，意为“喝倒彩”，与“KWAI”连用具有贬损引证商标之含义。且被申请人系影视行业同业经营者，对知名度较高的“KWAI”商标具有更高的避让义务。最终，国知局认定二者构成近似，将争议商标宣告无效。

本案的典型意义在于说明了：在争议商标与引标皆具有较高知名度的情况下，若在后商标在他人已经注册且有一定知名度的商标上，随意附加其他构成要素，尤其是附加的构成要素可能构成对在先商标的贬损，则即便在后商标通过使用具有了一定的知名度，也不应当继续存续。作为提供同类商品和服务的经营者，更负有合理的避让义务。若接受此种注册方式，不仅会弱化在先商标的显著性，贬损在先商标的市场声誉与价值，同时也会造成商标注册制度的混乱，最终造成对消费者利益的损害。本案得到了客户的高度赞扬，并获评北京商标协会2022年度商标十大非诉讼典型案例。

引证商标

kwai

诉争商标

KWAI BOO

06

代理北京某公司驳回复审行政诉讼二审案，在无情势变更情况下翻案胜诉，帮助客户拿下核心商标的注册

承办人：李渤 李舒

办案时间：2020-2021年

北京某皮具品牌公司早在1994年就推出了国内首家艺术化手工皮具品牌“素人”。2019年，该公司在第18类“包；手提包”等商品上申请注册“SUREN及图”商标，被国知局引证“SUSEN”商标、“SEREN”商标驳回，经复审后仍维持驳回。该公司转案委托我所处理诉讼事宜。我所团队深入研究后，将本案诉讼重点放在争辩诉争商标本身为拼音商标的特殊性上。在一审法院判决继续维持国知局复审决定的不利情况下，我们坚持诉讼策略，并多角度向法官阐述本案拼音商标的特殊性，提交了多件类案判决，同时强调应注重整体比对，最终北京市高级人民法院支持了我方主张，认定诉争商标为拼音商标，与引证商标按照汉语拼音规则的呼叫发音及含义均有差异，并综合考量了图文组合商标中文字及图形部分的显著性，最终认定与引证商标不构成近似商标，因此判决撤销一审判决及国知局的驳回复审决定，由国知局重新作出决定。

本案中，北京市高级人民法院在涉及拼音商标的近似判断问题上，考量了拼音商标的特殊性，而非机械按照普通外文商标进行审查，对同类案件有较大的参考价值。本案诉争商标是客户的核心业务商标，获准注册对于该公司顺利开展后续商业活动意义重大。客户对我方律师在本案中的专业工作表示高度赞扬。

争议商标

SUREN

引证商标

SUSEN SEREN

07

代理北京某汽车用品公司无效宣告行政纠纷一审翻案胜诉，基于在先使用并有一定影响力的商标，成功无效争议商标

承办人：李渤 李舒

办案时间：2023-2024年

北京某汽车用品有限公司是一家主营汽车座椅套产品开发生产及销售的公司，于2004年独创汽车座椅套品牌“尊毫”。该公司早年申请商标被驳回后未再注册，后被自然人郭某某（第三人）恶意抢注。该公司先后对第三人申请的“尊毫”商标提出异议及无效宣告申请，但均未成功。随后，客户转案委托我所代理该案的无效宣告诉讼。一审阶段，我们对该案的事实理由、证据材料等均进行了重新梳理和挖掘，多次与客户沟通补强证据材料，并协助客户检索到早年曾获荣誉情况等有利证据。同时，本案难点在于第三人实际恶意行为均通过其亲属而非本人实施，我们就第三人存在恶意的情况进行了证据补强及逻辑链的充分说理，最终成功说服法官，认定该公司的“尊毫”商标在先使用并具有一定影响，第三人申请注册商标构成以不正当手段抢注他人商标的行为，一审翻案获得成功。第三人不服提出上诉，北京高院维持了一审判决，并在二审判决中明确认可我方提交的关于第三人亲属存在恶意情形的证据材料，指出第三人构成明知或应知情形，诉争商标应予无效。

本案中，北京高院对于诉争商标所有人的亲属而非本人直接实施的恶意行为明确予以考量，认定诉争商标所有人构成明知或应知情形，对于同类案件中判断诉争商标申请人的主观意图具有重要参考价值。本案成功打击了恶意抢注商标，维护了客户核心商标的利益，客户对我方的工作表示高度认可和感谢。

08

代表中国对外文化交流协会/国家文旅部依据“春字图形”在先著作权成功无效争议商标

承办人：李云成

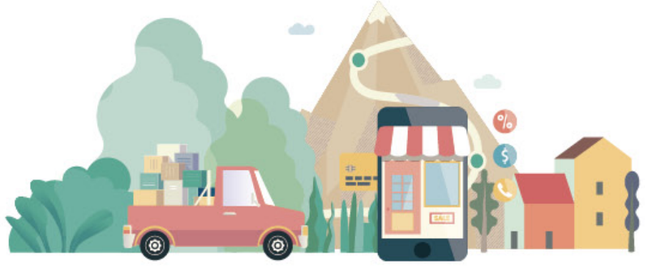
办案时间：2023-2024年

“春字图形”是国家文旅部主办、中国对外文化交流协会承办的国家级文化活动“欢乐春节”的核心标识，自2013年起开始使用；国家文旅部拥有“春字图形”标识的著作权并已登记。

2023年，国家文旅部发现第三人于2020年在35类“广告；替他人推销；特许经营的商业管理；计算机网络上的在线广告；饭店商业管理”服务上申请注册了与“春字图形”标识高度近似的图形商标。

我所受委托依据《商标法》第三十二条对该商标提出无效宣告申请。我们在本案中搜集整理了“春字图形”作为美术作品的权属证据、作品发表的证据、以及作品在相关的新闻媒体上和活动中进行了广泛的报道和使用，被申请人有接触该作品的可能性的证据。国家知识产权局裁定认为被申请人未经许可，将与申请人作品相似之标识申请注册为争议商标，已构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”之著作权的情形。

本案是适用《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”之著作权的情形的一个典型案例，对于此类案件具有指导意义。争议商标被宣告无效，是国家文旅部依法保护“欢乐春节”这一国家级文化活动的相关知识产权工作的一个重要成果。



09

代表苏州某公司成功跨类异议商标

承办人：李军

办案时间：2023-2024年

苏州某外贸企业制造的产品并未在中国大陆销售，根据《商标法》相关规定，原则上较难认定其商标境外使用的知名度并给与跨类别保护。被异议人东帝汶某公司在多个类别摹仿该苏州公司的 INGCO 商标进行恶意申请，但没有明显的大量摹仿其他市场主体在先商标的情况，较难认定违反商标法第四十四条1款的规定。同时指定使用在第4类“润滑油；工业用油”等商品上的被异议商标“INOCE”虽然有摹仿痕迹，但字母构成与引证商标有多个差异，并且对字母外观进行了改造以规避在先商标图样中的独创性部分，以至于较难适用在先著作权进行保护。基于该情况，我们在异议申请中强调了异议人在先商标的知名度以及被异议人反复多次摹仿申请的恶意情况，最终国知局在异议裁定中认定：“被异议人的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境，违反了诚实信用原则”，较罕见地基于《商标法》第七条这一原则性条款规制了对方的恶意申请行为，并对被异议商标不予核准注册。在客户在相关商品上没有在先注册商标的情况下取得异议成功，成功清理了恶意攀附的商标申请，有效维护了客户利益。

10

代表某知名汽车公司克服商标缺乏显著性的驳回理由，一审推翻复审决定，成功拿下核心商标注册

承办人：甄天一

办案时间：2023年

某知名汽车公司名下第12类“沙龙”商标早在2006年就已核准注册，由于商标标识和商品项目的变化，在第12类重新提交了新申请，后被国知局以其他缺乏显著性的情形为由驳回，经复审也未能成功。作为诉讼阶段的代理人，我所调整论述思路，从商标与商品的内在关联性、申请人使用宣传情况、新旧商标审查标准的一致性等方面重点论述，同时提交大量知名度证据，最终北京知识产权法院支持了我方主张，撤销了原复审决定。随后在二审中被北京市高级人民法院维持，认定不构成《商标法》第11.1.3款规定的情形。

本案一审法院重申了个案审查与审查标准一致性之间的关系，同时对商标显著特征的判断给出了值得借鉴的观点，是值得借鉴的典型案例。本案涉及商标显著性的绝对理由条款，在相同商标已经取得注册的情况下，法院再次明确了绝对理由条款的个案衡量空间应当受到严格限制，即绝对理由条款的审查应当尽可能遵循审查标准的一致性。其次，法院指出，对于商标显著特征的审查，应从商标本身含义与指定商品之间的内在关联性来进行判断，对于沙龙这类现有词汇来说，应当结合商品服务的功能用途等特点进行具体分析，这与最高院和北京高院司法解释的精神一致，对后续案件的审理提供了很好的借鉴作用。

11

代理某知名互联网公司赢得缺乏显著性驳回复审案

承办人：李军 江河源

办案时间：2023-2024年

上海某公司是当下最受欢迎的社交平台的运营方。其Seedology商标在第41类“培训；组织文化或教育展览；安排和组织培训班”等服务上的申请被国知局审查驳回，理由是根据《商标法》第十一条第一款第（二）项，该标志使用在指定服务上，仅直接表示了服务的内容等特点，缺乏显著性。我们在复审中强调该申请商标“Seedology”是臆造词而并非固有词汇，整体没有明确固定含义，并且“ology”不是公众广为熟知的词汇，根据消费者的整体认知情况和识别习惯，在识别无明确含义的英文商标时，不会人为将其拆分、进行专业翻译后识别，申请商标不会与任何商品或服务发生联系，更与申请所指定的第41类服务之间不存在直接关联，使用在相关服务上不影响其识别服务来源的功能，具备注册商标的显著性，并列举了申请人商标实际使用证据，申请人的“RED SEEDOLOGY”和“Seedologist”商标在其他类别获准注册的情况以及类似情况下其他商标的判决书佐证上述观点。国知局最终认定，复审商标“Seedology”使用

在指定的教育等服务上，未仅直接表示服务的内容等特点，未构成《商标法》第十一条第一款第（二）项所指情形，对申请商标在复审服务上的注册申请予以初步审定，成功获得商标权利注册。

克服绝对理由的驳回决定通常是极其困难的事情。本案能够在复审中说服审查员，体现了代理人较强的办案能力。

12

“佛慈及图”克服不良影响商标驳回复审案

承办人：丁苗

办案时间：2022年

申请商标“佛慈及图”因《商标法》第十条第一款（8）项被驳回，原因是“佛”为佛教用语，用作商标易伤害宗教感情，产生不良社会影响。对于此类绝对理由驳回，通常难以克服。我所通过对申请人历史的介绍、申请人及商标所获荣誉、行业知名度、商标的介绍及使用、在先案例等证据，证明申请商标使用在指定商品上不会产生不良影响。最终，不良影响的驳回理由被成功克服，申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

13

代理徐工集团成功无效在土耳其的经销商抢注商标

承办人：甄天一

办案时间：2017-2021年

XCMG是徐工集团最重要且知名度很高的商标，在土耳其被当地经销商抢注，我所作为代理人办理无效宣告诉讼。由于抢注商标申请时间很早，在客户委托提起无效宣告时已超过10年，按照当地法律规定该案很有可能会因为没有及时采取措施而导致败诉，即土耳其商标法中的“权利缄默原则”。在这种不利的情况下，我所经过多方搜集证据，在诉讼中提交了大量知名度的证据、在其他各国注册的情况以及抢注方明显恶意的证据，随后经过多次开庭陈述和专家评审，法院认为虽然抢注商标已注册超过10年，但考虑到客户商标的知名度以及抢注方明显的恶意，本案没有适用“权利缄默原则”，最终判决我方胜讼，抢注商标被宣告无效，同时经销商抢注的域名也一并予以撤销。

该案从前期准备到最终判决历时4年，经过当地三级法院审理，最终赢得有利结果，帮助客户拿回了在土耳其的商标权，维护了客户在当地的经济利益和品牌价值。

14

代表苏州某公司应对其玻利维亚两位经销商的侵权投诉

承办人：李军

办案时间：2023-2024年

苏州某公司的重要商标在玻利维亚被当地个人抢注，在客户尚未撤销和无效抢注商标的情况下，该公司已经通过经销商在当地进行了实际使用，因此遭到抢注人向玻利维亚知产局的侵权投诉。侵权投诉的答复时间只有10天，在对客户比较不利的情况下，我们代理客户对被投诉的当地两经销商进行不侵权答辩，并为配合不侵权答辩对抢注商标提交了无效宣告申请。当地官方行政一审认定我方两经销商使用商标的行为构成侵权。由于无效申请的时间在侵权投诉之后，因此不满足当地法律规定的中止审理的情形，行政投诉很难等待无效抢注商标的裁判结果。在前景并不乐观的情况下，我们仍尽最大努力希望帮助客户争取不侵权抗辩，在玻利维亚找了两家事务所分别提供分析建议，并综合相关意见，协调两家当地事务所配合一起参加听证，在多方意见都预判不乐观的情况下，通过如下几个方面的争辩，成功争取行政二审认定“不侵权”的令人满意的结果：

1. 基于“平行进口”理论强调了经销商销售产品的物理真实性，主张禁止侵权的目的是防止模仿正品产品的贸易行为；

2. 提交证据表明侵权投诉人在抢注商标之前已知晓我方公司及题述商标，在无效尚未完结、对方援引商标尚有效的状态下，通过突出对方的恶意进行了有益争取；

3. 在二审期间积极向官方申请举行听证会，并要求对方出席以辨别被投诉产品的真伪。对方经传唤未出席听证，官方基于此认定投诉人未能证明我方经销商销售的产品系假冒产品。■

驰名商标认定中对非驰名因素的考量

文 / 李渤

驰名商标认定是一个商业标识从法律意义上的商标升级为商业意义上的品牌的重要里程碑。《中国商标法》规定了驰名商标保护的内容，此外还有若干行政规章、司法解释等共同形成了比较完善的保护体系。商标持有人可以在商标异议、无效等行政程序及后续行政诉讼，民事诉讼或者市场监管部门的商标违法查处案件中主张驰名商标保护。有权对驰名商标进行认定的主体是国家知识产权局与人民法院。据不完全统计，在涉驰名商标的法院判决中，商标行政纠纷案件占80%以上。

在中国的商标代理实务中，普遍认为驰名商标认定难，特别是首次认定难上加难。其中主要原因之一是驰名商标的认定遵循被动保护、个案认定、按需认定三大基本原则，如果审理机关能够基于其他法条予以保护，或者认为其他法律要件不成立，导致没有必要对是否驰名进行审查的，都可能造成驰名商标认定不成功。此外，驰名商标案件需要考量的因素多，证明驰名所需的证据时间跨度大、数量多、要求高。

在驰名商标认定案件中，一般当事人或代理人更关注商标的知名度证据，通常花费大量时间精力来搜集和整理这方面的证据，例如销售合同和发票、广告合同和发票、媒体报道、荣誉奖项等。在认驰失败的案例中，通常审理机关会在裁定中指出：“申请人提交的在案证据不足以证明引证商标在争议商标的申请日前已达到相关公众广为熟知的程度”，导致当事人误以为失败的原因仅是知名度证据准备不充分，其实在一些案件中很可能是与知名度无关的其他因素的证据不足，才导致功亏一篑。这些因素包括：诉争商标核定使用的商品与请求认驰的引证商标的商品的关联程度，如果商品差距大，不会导致误导公众及引证商标权利人的利益受到损害，则不必对是否构成驰名进行认定；诉争商标的标识是否构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，如果标识差异较大，则无需考虑是否构成驰名商标；诉争商标注册已超五年的情况下，其是否构成恶意注册，这是程序要件，如果不满足则不进入实体问题审理。

在笔者代理的“学而尚”商标无效宣告请求行政纠纷案[①]中，中国教育行业的领军企业、北京学而思教育科技有限公司主张认定其“学而思”商标在第41类“教育，培训”服务上构成驰名商标，并宣告注册在第9类“电子出版物（可下载），学习机”等商品上的“学而尚”商标无效。学而思公司在行政阶段提交了在争议商标申请日前五年内的非常充分的使用证据，但依然在无效裁定中被认定：“在案证据不足以认定引证商标达到广为熟知的程度，争议商标核定使用的电子出版物（可下载）等商品与引证商标核定使用的教育、培训等服务在服务内容、服务



对象等方面差异明显。”在一审程序中，学而思公司补强了以下证据：第一、证明“电子出版物（可下载），学习机”等商品与“教育，培训”关联程度高的证据，包括在儿童教育培训中普遍采用电子出版物的证据、电商平台上销售的“学习机”说明用于儿童教育的证据等，以期证明争议商标可能误导相关公众，损害原告市场声誉和利益；第二、证明争议商标申请人有摹仿引证商标及攀附原告商誉的“恶意”的证据，例如该申请人在第41类申请注册了“学而尚网校”商标，使用中又在下方标注了“在线学习领先者”，该商标与原告在第41类在先申请的“学而思网校-在线学习更有效”商标在用语、字体上都高度近似，难谓巧合，暴露了对方摹仿和攀附的恶意。最终，一审法院支持了原告主张，首次认定“学而思”为驰名商标并且争议商标应予无效。回顾本案，在一审中我们并未补交有关知名度的证据，而是在其他方面补强了证据，使得胜利的天平发生倾斜，导致结果反转。

在笔者代理的另一件“ ”商标无效宣告请求行政纠纷案[2]中，由于争议商标注册已超5年，因此必须首先证明美克公司注册在“家具”等商品上的“美克·美家 MarkerFurnishings”商标构成驰名商标，并且争议商标申请人美克华菲公司具有恶意，才能满足《商标法》第四十五条的程序性要件，进而才能适用第十三条进行实质性审查。在行政阶段和一审阶段都承认了引证商标满足驰名要件，但没有认定恶意要件。二审法院分析了争议商标与引证商标的近似程度、引证商标的驰名情况、两家公司同行业经营以及美克华菲公司注册与“美克·美家”品牌相近的多件商标等事实，从而认定美克华菲公司注册争议商标属恶意注册的行为，本案不受五年的时间限制。《商标法》的程序性条款第四十五条规定的“恶意”要件是否可由第十三条规定的“复制、摹仿或翻译”要件代替？换言之，摹仿是否就意味着恶意？摹仿是指抄袭引证商标的显著特征的行为，而恶意代表着有攀附驰名商标市场声誉的意图。我们知道，《商标法》不禁止在不类似商品上注册相同商标，意味着对某种程度的“摹仿、抄袭”行为的容忍，只要该行为不明显有违诚实信用原则。即便引证商标构成驰名，假如争议商标核定使用的商品差距较大，相关公众重合度低，那么就得不出有攀附恶意的结论。虽然判断是否存在恶意的过程，与“复制、摹仿或者翻译”和“误导公众”的判断存在一定程度的重合，但需要作为程序性要件优先适用，不能省略或者用“复制、摹仿”的判断来代替。在认定因素方面，可以综合考虑商标的近似程度、引证商标的知名度、商品之间的关联关系、争议商标权利人的注册和使用方式等。

从以上案例可以看出，认驰案件中有关引证商标知名度的证据固然重要，案件失利有时从文书表面看似乎归因于知名度证据不足，但实际上，一些“非驰名”因素，例如商品关联度的证据、商标构成抄袭摹仿的证据、争议商标权利人在申请和使用时有攀附意图的恶意证据等，可能在决定胜负天平时起到关键作用，而这些影响法官心证的证据有时在判决书中并未充分体现，但需要在办案过程中引起重视。（作者邮箱：lib@ccpit-patent.com.cn）■

参考

① 北京知识产权法院（2020）京73行初14755号行政判决书。

② 北京市高级人民法院（2023）京行终7133号行政判决书。

新能源汽车产业中类似商品的认定和非规范商品的保护策略

文/李军

现代汽车的发展距今已经有130多年的历史。如今，汽车产业的电动化、智能化、网联化发展已是产业共识。传统汽车正逐步转换为更先进的信息通信技术、人工智能、云计算等多产业融合的产物。智能网联汽车整合了新能源和人工智能两大新兴热点领域，是在交通领域中实施低碳减排、新能源转型的重要举措，是国际公认的产业竞争热点，被誉为我国的“战略新兴产业”。

在新能源汽车产业日新月异的发展背景下，也涌现了大量《区分表》中暂未收录的非规范商品。这些商品的申报方式不仅关系到商标专用权核定保护的范围，也关系到权利人是否可以阻止他人在类似商品项目上注册和使用相同或近似的商标，甚至关系到注册商标被他人提交撤三申请后可以维持注册的范围。合理申报商品不仅能够为企业未来发展预留空间，还能有效避免因扩大产品线而可能导致的侵权。本文旨在厘清类似商品的认定依据和非规范商品的归类方式的基础上，探讨如何对新能源汽车产业中的非规范商品进行全面保护。

中国是尼斯联盟成员国，采用《商标注册用商品和服务国际分类》（以下称“尼斯分类”），将商品和服务划分为45个类别。国家知识产权局在尼斯分类的基础上对每个类别的商品或服务项目进一步划分出类似群组，并结合实际情况增加了我国常用的商品和服务项目，制定出《类似商品和服务区分表》（以下称《区分表》）。尼斯分类通常每五年更新一版。从2013年开始，随着市场交易状况和人们认知水平的逐步提升，国际尼斯分类每年都会在当前实施版本的基础上进行小幅修订，我国的《区分表》也会每年随之进行调整。

《区分表》中的商品和服务项目包罗万象，大部分需要保护的项目都可以在《区分表》中找到对应的表述。当申请人提交申请时，应当依照提交申请时施行的版本进行商品申报。而在新版分类表实行以前已经申请商标的，则按照申请当时实施的旧版分类表进行申报。比如基于尼斯分类第十二版的《区分表》在2023文本中就在第7类0750群组中删除了“车辆轴承”商品，并在第12类增加了编码120340号的“轴承（车辆部件）”商品，同时规定该1202群组的新增商品与之前版本中0750群组的“车辆轴承”交叉检索。由于这一调整，如果申请人希望在0750群组保护“车辆车轴”商品但在2023年

之前申请时申报的是该群组的其他类似项目（比如“自动加油轴承”），那么该“自动加油轴承”项目将不再能够基于调整后的《区分表》同时保护到“车辆轴承”。若该申请人没有或者无法获得1202群组“轴承（车辆部件）”的注册，那么该申请人原则上就失去了对“车辆轴承”这一项目的注册保护。

可以看出，即使是严格按照《区分表》，商品和服务的类似关系也不会固定不变。因此，商标布局要带有一定的前瞻性，对《分类表》既要充分重视，也不能完全照搬，应建立在对商品充分理解的基础上进行准确申报。若在对需保护的商品进行准确定位申报的基础上，能够在脱离《分类表》的视角下进一步审视预判可能与之构成类似的其他商品及群组，并提前进行商标保护，无疑是一种更加周密稳妥的保护方式。

对于《区分表》中没有的商品和服务项目，切忌仅根据商品名称“望文生义”，要在充分了解商品的功能用途、结构构成和工作原理等情况的基础上进行综合分析和归类。对于新能源汽车产业来说，智慧交通系统、自动驾驶技术、人机交互程序、激光雷达、高算力芯片、智能底盘、充换电基础设施、电池热管理系统等等，无一不是新能源汽车产业中的核心技术。如何将这些行业术语转换为《分类表》中的可接受规范项目，又如何为无法转化的商品进行非规范项目申报，是商标申请时需要考虑的重要问题。

根据2021《商标审查和审理指南》，对商品项目进行分类时，一般遵照下列原则：（1）商品为制成品，原则上按功能或用途进行分类。（2）商品为多功能的组合制成品，应依据主要功能或用途进行分类。（3）商品为原料、未加工品或半成品，原则上按其组成的原材料进行分类。（4）商品按其组成的原材料分类时，如果是由几种不同原材料制成，原则上按其主要原材料进行分类。（5）商品是构成其他产品的一部分，且该商品在正常情况下不能用于其他用途，则该商品原则上与其所构成的产品分在同一类。（6）用于盛放商品的专用容器，原则上与该商品分在同一类。

根据《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》，人民法院审查判断相关商品或者服务是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性；服务的目的、内容、方式、对象等是否相同或者具有较大的关联性；商品和服务之间是否具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。

参考在先案例和审查实践，类似商品的认定通常仍参照遵循《分类表》。如，最高人民法院在（2020）最高法民申964号随州市恒盛汽车销售有限公司与陈科侵害商标权纠纷再审民事裁定书中认定：“起重机”是具有提升及起重功能的传动机械，而“起重车”是具有类似功能的特殊运输车辆。在区分表对上述商品作出明确指引的情况下，在“起重车”商品上申请注册在先商标，其核定使用商品限于“起重车”。在实际使用过程中将该商标使用在“起重机”上，超出了该商标核定使用的商品范围。可见，至少在缺乏其他因素的加持下（如商标知名度等），即使商品之间具有物理结构上的紧密联系，并且由同一生产者同时提供两种商品符合消费者在一般情况下的合理期待，也仍难以突破《分类表》认定商品构成类似项目。这提醒我们，在进行商品申报时应根据商品的使用形态并结合《区分表》的分类规则进行全面申报。

但是，《区分表》并不是万能的，随着市场交易状况的不断变化，商品的类似关系也不会固定不变，而《区分表》的调整往往具有一定的滞后性，在国知局对《区分表》进行正式调整之前，相关权利人也可以根据商品的实际情况在个案中寻求突破分类表而认定不同的商品是否构成类似。脱离《分类表》后，认定商品是否类似考虑的相关因素包括：商品在功能、用途上是否具有互补性、替代性或竞争性关系；商品的销售渠道、销售场所是否相同或相近；是否容易使相关公众认为商品是同一主体提供的，等等。通常不以单一因素的满足作为认定商品类似的唯一依据。例如，最高人民法院在（2014）行提字第29号异议复审再审行政判决书中在认定“热塑性弹性体”为“未加工塑料”的替代品的基础上，仍从商品功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在较大的关联性的角度认定了商品构成类似。而对于商品与其零部件之间是否构成类似，参考原《商标审查及审理标准》，也仅将制成品与其零部件作为判断商品是否类似的其中一项考虑因素。究其原因，很可能是制成品虽然由多个零部件构成，但大部分零部件都并非该制成品的专属产品，或者不会因欠缺该特定零部件就会导致制成品的核心功能无法实现，二者之间缺乏足够的紧密关系。比如，“电子芯片”可广泛应用于多种电子产品，并非“电动汽车”所专属，二者不构成类似商品；而“汽车用点烟器”是专为汽车设计制造的产品，虽然其功能用途都与“打火机”差不多，但仍是第12类的专属产品。再比如，缺少“行车记录仪”不会导致“汽车”的核心功能不能实现，二者不构成类似商品；而缺少“汽车刹车片”将导致“汽车”的核心功能不能实现，二者构成类似商品。

在充分了解商品分类和类似商品判定的底层逻辑的基础上，让我们来看一看如何对非规范商品进行归类和申报。

首先，世界上大部分主流国家都采用国际尼斯分类表，尼斯联盟专家委员会每年都会对尼斯分类进行修订并增加新的项目，国知局在国际尼斯分类的基础上还会根据我国的实际情况增加一部分商品和服务项目。因此应当相信，大部分行业术语经过一定转化后都可以在《区分表》中找到对应的可申报规范项目。申报规范项目可极大提高审查效率，并使商标尽快获得注册，因此通常情况下都推荐优先选择规范项目进行申请。

其次，如果在一份申请书上同时申报了多个类别但仅有一个类别的项目需要补正，万一补正不合格，国知局会对整件商标申请作出不予受理的决定，这会导致未被要求补正的部分也不能保留最初的商标申请日期。因此，若必须申报非规范商品，则最好将该部分拆分出来单独申请，避免影响其他部分商标的注册。

最后，非规范商品的申报必须符合《区分表》的商品分类原则，这要求申报人既要准确理解商品的功能、用途、使用方式甚至工作原理，又要熟悉商品分类规则和类似商品的判断方式。申报的商品名称力求简明、具体，尽量避免使用“设备”“设施”等过于宽泛且概念不够清晰的词语，在用语表述上还要注意与其他类似项目进行区分，避免审查人员看到申报项目后难以界定其保护范围。申报时一并附送商品说明书并详细介绍产品的功能用途能够帮助国知局准确判断商品的类别和类似群组，有助于非规范项目被顺利接受。

比如，在对新能源汽车的“增程器”商品进行申报时，可以看出这是一项非标准项目。从产品的功能用途上可以比照规范商品“陆地车辆用电动机”进行申报。“电动机”分为归于第12类的“陆地车辆用电动机”和归于第7类的“非陆地车辆用电动机”。因此在第12类中进行上述非规范商品申报时，需留意应以“陆地车辆用增程器”的方式申报，避免国知局无法界定该项目是否应属于第12类。同时，应以便于理解的方式，对商品的功能用途、工作方式和原理进行说明，使审查员能够确定该商品属于12类的哪个群组，与哪些商品构成类似，方能使该项目能被审查通过。

商标受保护的范围总与其注册或使用的商品和服务范围息息相关。脱离使用的商品和服务，商标标识（特别是文字商标标识）往往并不足以独立构成一个可以受到保护的知识产权客体。在预留发展空间的前提下合理申报商品对权利人的商标保护至关重要，是所有从业者需要面临的一个重要课题。只有充分理解类似商品的认定依据和非规范商品的归类方式，才能对新能源汽车产业中的非规范商品进行全面保护。（作者邮箱：lij@ccpit-patent.com.cn）



浅析欧盟位置商标的显著性规则

文 / 赵玲

提起位置商标，大家不难想到Christian Louboutin著名的“红底鞋”。醒目的红色高跟鞋底，传递的是时尚和品牌风格。随着市场竞争的日益激烈，商标的功能早以超越了商品来源的区分，成为品牌声誉的载体，是品牌保持市场竞争优势的重要工具。我国现行商标法仅规定了三维立体商标、声音商标、颜色组合三类可申请注册的非传统商标。而位置商标作为一类特殊的形状商标在欧盟已有广泛实践，近年亦有品牌尝试将其作为三维立体商标在我国进行注册申请，例如马丁靴鞋面缝线三维商标[①]等。

本文聚焦欧盟关于位置商标的最新审查实例，探析欧盟位置商标的显著性审查一般规则，以期对我国非传统商标审查有一定的启发和参考。

一、欧盟商标法关于位置商标的规定和审查标准

《欧盟商标条例》第3（3）（d）条规定，位置商标是指以某种特定方式放置或附着在产品上的商标。位置商标的申请，是寻求将商标权保护的范围扩展到将类似图形、颜色、形状等元素放置或者附着在产品上的特定方式。在审查形状商标时需要考虑的因素对位置商标也同样适用。审查员须考虑相关消费者是否能够将该标志与产品本身剥离开来，识别为商标。实践中，即便相关公众可能关注产品与众不同的美学细节，也并不必然意味着他们会将其视为商标。但在某些特定场景下，并结合特定行业的商业惯例，位置商标可能作为可与产品分割开来的特征吸引消费者的注意，从而产生与产品本身相区分的独立的商标功能。

根据附着在产品上的不同元素，可以分为图形位置商标、颜色位置商标、形状位置商标等。审查指南中引用的下面这枚图形位置商标，已经成功通过审查获得注册：



欧盟商标注册号：13755244，类别：25，描述：该商标是一个位置标记。它由一个图形元素组成，该元素放置在鞋子的上部外表面上，从鞋口的中心延伸至鞋底，呈纵向排列。虚线表示商标在鞋子上的位置，并不构成商标的一部分。

值得注意的是，EUIPO并不认为对位置商标的可注册性的审查标准应当高于普通商标，要求满足具备最低限度的显著性即可获得注册。实践中，位置商标被认为具有固有显著性而准予注册的案例并不多，本文通过在EUIPO官网[②]的案例数据库中检索到最新的位置商标审查决定，分析欧盟目前对位置商标的显著性审查的一般标准和趋势。

二、欧盟位置商标最新审查实例

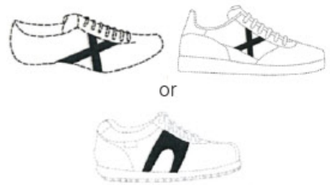
（一）图形位置商标

图形位置商标是指，以图形作为特征放置或者附着在商品的特定位置的位置商标。这类位置商标在第25类的商品上尤为多见。

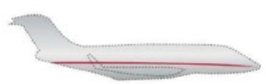


（欧盟商标号：018788380，类别：25）

EUIPO第一上诉委员会（BoA）在2024年2月1日作出裁定[③]中，核准了PUMA SE的上述位置商标申请。该商标指定使用在第25类“鞋”商品上，曾于2023年6月2日被EUIPO依据《欧盟商标条例》第7（1）（b）条规定驳回，认定其缺乏显著性。PUMA提出上诉并主张其提供的证据表明近40个品牌在鞋子的侧面使用了图形元素作为商标。这些标识不仅仅是装饰，更是消费者识别品牌的关键元素。德国法院此前曾作出确认——特别是在运动鞋和休闲鞋市场上，常常使用某种明显可见的条纹、线条或几何形状作为商标，尤其是在鞋子的侧面，即鞋底和鞋带之间。鞋类消费者对此习以为常，并在购买时将其作为产品来源的显著标志。申请人还举出多件用于鞋类的侧面的图形商标，均已经作为欧盟商标注册，这些图形商标设计简洁却独特并令人难忘，例如下列商标：



基于申请人提交的理由和证据，第一上诉委员会认定，申请人提交的证据充分证明，在鞋类侧面使用的标识足以区分商品来源，而非仅仅视为单纯的装饰。相关公众习惯于根据鞋子上的标识（尤其是侧面的标识）来识别鞋类商品的来源。申请人提供的在先注册的案例注册并不具有约束力，但它们确实一定程度上说明了条纹图形在该特定场景下（作为鞋类的侧面标识）通常被视为相关商品的独特标识。综上，上诉委员会明确认为，并非所有类型的条纹或线条都会被视为商标，但在这个特定案例中，该标识确实具备了最低限度的显著特征，可以作为商标注册。因此，上述PUMA申请的位置商标获准注册。



（欧盟商标号：18760795，类别：39）

来自马耳他的VistaJet Limited申请在第39类私人飞机运输的航空服务等注册位置商标，被驳回后提起上诉。第一上诉委员会于2024年1月29日作出裁定[④]，维持了驳回决定。

上述位置商标由银色机身上的一条水平红色条纹组成，该条纹从飞机的机头延伸到尾部，穿过机身中部，位于机翼上方。机身的渐变效果旨在表现出银色的反射表面。用虚线表示的部分不属于商标，仅仅用于显示商标的位置。上诉委员会认为，虽然不否认简单几何形状的组合可能享有一定的独特性，但在本案中并非如此：在银色飞机机身上放置一条简单的红色线条并没有为相关服务赋予独特性。红色线条的存在本身不足以赋予标识独特性，因为红色通常被用作吸引注意力的颜色，并没有改变其简单的几何特性。这条线及其红色对相关公众而言，显然只会被视为平庸的装饰元素，银色机身的选择也是如此。上诉委员会基于上述事实和理由维持了对该位置商标的驳回决定。

（二）颜色位置商标

颜色位置商标即以颜色作为特征附着在商品特定位置上的商标，最为知名的案例包括著名的CL红鞋底商标。下文以欧盟最新的几件颜色位置商标案例作为样本分析欧盟针对此类商标的审查标准。



（欧盟商标号：018796065）



（欧盟商标号：018796061）



（欧盟商标：018796058）

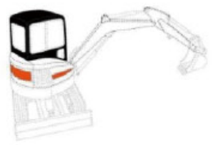


（欧盟商标号：018796050）



加拿大公司Skyjack Inc.向欧盟申请注册上述位置商标，使用在第7类的航空工作平台商品上。EUIPO以该商标缺乏显著特征而驳回。该商标由橙色和灰色的组合组成，其中橙色应用于底座、平台和篮子，灰色则应用于吊臂。虚线轮廓用于显示该标志在商品上的位置或放置方式。机器的轮廓和形状不被视为商标的一部分。EUIPO认为，申请人的位置标志并未显著区别于在市场中同类产品的外观，未能起到区分商品来源的作用。而且，没有证据表明附着在产品上的颜色，即底座、篮子和平台的橙色以及灰色的吊臂，通常会被作为商标识别。相反，EUIPO认为上述颜色特征可能会被视为装饰性特征，或出于安全原因而引人注目的特征，符合行业通常惯例。

值得注意的是，EUIPO认为，申请注册的商品“航空工作平台”面向的是建筑、电力、电信等工业领域的专业人士，这些专业人士在购买商品时会给予超过平均水平的关注。然而，相关公众是专业人士且其注意程度高于平均水平这一事实，并不能决定性地影响用于评估商标显著性的法律标准。



（欧盟商标号：018828866，类别：7）

基于相同的审查标准，EUIPO亦驳回了上述位置商标申请。EUIPO于2023年2月22日根据《欧洲联盟商标条例》第7（1）（b）条规定，以该商标缺乏显著性予以驳回。申请人声称其是一家专注于建筑、农业和物料搬运设备的知名制造商，总部位于美国，已经经营相关设备超过60年。申请人分销和供应的建筑、农业和物料搬运设备，如装载机、迷你挖掘机、拖拉机、公用车辆、伸缩臂叉车等，使用“BOBCAT”和“Bobcat头标志”品牌，而这两个品牌在全球范围内都享有良好的声誉。为了说明商标显著性判断标准的主观性，申请人还提到在美国已经获得注册的下列位置商标：



（美国商标号：85310390/4170220，类别：7）

但是EUIPO认为，上述位置商标，即挖掘机上的黑色驾驶室和一条橙色条纹，不会被视为独特、原创和不寻常的特征，反而可能被相关公众视为对商品的一种常见的普通装饰。EUIPO不认为黑色和橙色的颜色组合使用在商品的特定位置上，会被视为具有识别性。而且该颜色组合在市场上普遍存在，挖掘机通常涂装为黑色、灰色、黄色、橙色和红色，或者将这些颜色组合使用在驾驶室及其主体上。根据EUIPO的规则，商标只需具备最低限度的显著性便可以准予注册，但是上述商标并不具备该最低限度的显著性，消费者也无法将其视为指示商品来源的标志。而申请人引用在美国的注册不会对欧盟的商标审查产生任何影响。欧盟商标的可注册性必须仅根据相关的欧盟规则进行评估。



（欧盟商标号：018731420）



（欧盟商标号：018731419）

上述位置商标指定使用在第25类的“作为男鞋和女鞋的整体组件销售的金属金色外底”商品上。EUIPO驳回了上述位置商标申请。上述位置商标旨在保护鞋子特定位置的彩色表面。在相关公众眼中，该标志与鞋子本身融为一体。颜色与其在商品上的位置的结合并未增加任何可能使该标志具有显著性的元素。相关公众会将其视为装饰性元素，不能立即在消费者的脑海中留下深刻印象。而且，颜色在鞋类领域及相关位置中被广泛使用。



（欧盟商标号：019031455）

上述商标指定使用在第10类“用于牙科技术的钳子和钳具”上，亦是一件基于缺乏显著性驳回的案例。EUIPO在关于上述位置商标的驳回决定中，再次重申了位置商标的显著性审查标准，即必须考虑相关消费者看到该位置商标，是否能够识别出与产品本身的正常外观不同的标志，以及该标志在商品上的位置是否可能被作为商标认知。

（三）形状位置商标

形状位置商标，顾名思义即是以形状放置于商品的特定位置的位置商标，如下图所示的位置商标，其主张保护的是眼镜框架的桥接件，指定使用在第9类的眼镜等商品上。



（欧盟商标号：018965707，类别：9）

EUIPO认为，该标识仅由眼镜框架的桥接件构成，与商业上常用的各种桥接件没有明显差异，仅仅是对它们的变体。该标识依据《欧盟商标条例》第7（1）（b）条的规定，缺乏显著性而予以驳回。

纵观上述位置商标的审查案例，可以总结出EUIPO对位置商标的审查基本遵循下列规则：

1. 位置商标显著性的审查标准不应当高于对普通商标的显著性标准；

2. 关于形状商标（shape mark）的显著性规则也适用于位置商标；

3. 根据指定使用的商品或者服务确定相关公众，从相关公众的视角判断位置商标是否具备显著性。但是，相关公众是专业人士且其注意程度高于平均水平这一事实，并不能决定性地影响用于评估商标显著性的法律标准。换言之，相关公众为专业人士，并不意味着对该商品上所使用的位置商标要求更低的显著性；

4. 位置商标与商品本身融为一体，如果其与商品在特定位置上的结合并未增加任何可能使该标志具有显著性的元素，相关公众很难将其与商品剥离开来作为商标识别。因此，是否具备能区别于同类商品的通常/惯常外观的特征，是判断位置商标是否具备显著性的重要考虑。

从三类位置商标的审查案例看，图形位置商标相较于颜色位置商标、形状位置商标，似乎更容易满足显著性的要求，这或许与颜色、形状本身作为商标就很难满足固有显著性要求有关。

此外，缺乏固有显著性的商标，通过在市场上使用获得第二含义，为相关公众所认知和识别为特定商品的来源标识，则具备了获得显著性。从大量的实践案例可知，位置商标往往会被认为缺乏固有显著性。通过在市场上使用产生的获得显著性，要求在相关公众具有超过显著比例的人数能够将其识别为商标。申请人举证证明获得显著性的，证据必须证明在欧盟商标申请的提交日期之前，通过使用获得了显著性。对国际注册（IR）则要求相关日期是国际局注册的日期，如果系后期指定，则为后期指定日期。在主张优先权的情况下，相关日期为优先权日期。（作者邮箱：zhaol@ccpit-patent.com.cn）■

参考

① 北京市高级人民法院（2021）京行终5797号行政判决书。
② https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/community-trade-marks.
③ 参见Case R 1202/2023-1, the First Board of Appeal of EUIPO, 2024年2月1日。
④ 参见Case R 1143/2023-1, the First Board of Appeal of EUIPO, 2024年1月29日。

由纯数字构成的商标显著性问题的探讨

文/王川

随着数字时代的到来，数字已经成为我们生活中不可或缺的一部分。在商标设计中，越来越多的商标采用纯数字作为主要构成元素，这引发了一个重要的问题：由纯数字构成的商标在视觉上是否具有足够的显著性？本文将对这一问题展开探讨。

一、影响由纯数字构成的商标显著性的因素

对于由纯数字构成的商标来说，其显著性主要受到以下几个方面的影响。

1. 首先是数字本身的特性。数字是一种具有普遍性和抽象性的符号，它在不同文化和语境中都具有相同的意义，因此在视觉上很容易被识别和理解。这种普遍性和抽象性使得纯数字构成的商标在一定程度上具有显著性。例如：“7-11国际有限责任公司（7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC）”拥有的知名连锁便利店品牌7-11，商标由数字“7”和“11”组成，数字是商标的核心元素，表示营业时间为7:00到晚上11:00，与便利店的24小时营业时间相关联。商标设计简单明了，数字突出显示，具有较强的辨识度。该公司已经获得注册的相关商标包括：7-11、7-ELEVEN 、七·十一 、 等。

2. 其次是数字的组合方式和排列顺序。数字的排列顺序和组合方式对商标的显著性有重要影响。一些独特的数字组合或排列方式可以使商标在视觉上更加突出和独特，从而增强其显著性。某些商标采用了数字的重复排列，使得商标更具视觉冲击力和记忆度。例如：“华润三九医药股份有限公司”拥有的知名医药品牌999，商标由数字“999”重复排列构成，数字是商标中最重要的部分，代表了该公司提供高品质的药品和服务。商标设计简单清晰，数字“999”在标识中突出显示，为品牌带来了显著性和独特性。该公司已经获得注册的相关商标包括：999 、 、 等。



3. 另外数字的图形化设计也是影响商标显著性的重要因素。数字通过图形化设计可以为商标增加丰富的层次和内涵，并赋予更加生动和引人注目的视觉效果，使其更富有创意和个性化，从而提升其显著性。例如：“济源众智餐饮管理有限公司”拥有的餐饮品牌9058，商标标识为： 。商标由数字9058经过特定的图形化设计构成，该图形化设计风格独特，使其具有较强的显著性和辨识度。该公司就该标识已经在第35类和第43类获得商标注册。

二、由纯数字构成的商标缺乏显著性的情况

由纯数字构成的商标可能存在缺乏显著性的情况，主要原因在于数字的普遍性和单一性，可能导致视觉上的相似性，难以在众多商标中脱颖而出。另外，数字往往可能会让人联想到产品的型号、编码等，而不会将其作为表示产品来源的商标。

根据目前的审查实践，**仅由普通形式的阿拉伯数字构成的商标**一般都被认定不具有显著特征。例如国家知识产权局在以下案件[3]中认定：

商标	商标号	类别	国知局认定
508	69302981	2	申请商标“508”仅由普通形式的阿拉伯数字构成，使用在本案指定商品上不易被识别为区分商品来源的标志，缺乏商标的显著特征。
5.11	G1666082	26	申请商标仅由普通印刷字体的数字“5.11”组成，作为商标指定使用在复审商品上，相关消费者不易将其识别为商标，缺乏商标应有的显著特征。
35116	69555495	25	申请商标仅由普通形式的阿拉伯数字“35116”构成，作为商标使用在指定商品上，难以起到区分商品来源的作用，缺乏商标应有的显著识别特征。

北京知识产权法院在以下案件[3]中认定：

商标	商标号	类别	北知院认定
153	40368661	16	诉争商标由普通印刷体的数字“153”构成，使用在指定的“文具”等商品上，易被相关公众视为上述商品的型号、编号或规格，而不易被视为商标，缺乏固有显著性。

北京市高级人民法院在以下案件[4]中认定：

商标	商标号	类别	北高院认定
361	33369093	31	诉争商标标志由数字“361”构成，缺乏商标作为商业标志应该具有的显著性，指定使用在“宠物食品”等复审商品上，相关公众通常不会将其识别为商标标志，难以发挥识别商品来源的功能。

由此可见，仅由普通形式的阿拉伯数字构成的商标，在设计上缺乏独特性和创意性，消费者就难以将其与特定品牌或服务关联起来，因此一般都被认定不具有显著特征。

但是，这类商标如果通过使用获得显著特征，也是可以获得注册的。例如国家知识产权局在以下案件[5]中认定：

商标	商标号	类别	国知局认定
3539	4149005	25	经长期宣传使用，被申请人“3539”系列商标已经具有较高知名度，并和被申请人形成了紧密关系。争议商标由同一字体的数字“3539”组成，其注册使用在第25类“鞋（脚上的穿着物）；服装”商品上可区分商品来源，故争议商标未构成2001年《商标法》第十一条第一款第（三）项所指情形。
797	21110864	37	申请人提交的证据可以证明申请商标经使用取得显著特征，便于识别，可以作为商标注册。

北京知识产权法院在以下案件[6]认定：

商标	商标号	类别	北知院认定
17.5°	19956482	31	根据农夫山泉公司在本案中提交的证据可以认定，农夫山泉公司在新鲜水果、新鲜柑橘、新鲜桔等商品上，对申请商标进行了大量的、广泛的宣传和使用，通过这种使用，申请商标在上述商品上已经具有了较高的知名度，与农夫山泉公司建立起较稳定的联系。故申请商标通过农夫山泉公司的使用获得了显著性，便于相关公众识别，可以作为商标注册。

北京市高级人民法院在以下案件[7]认定：

商标	商标号	类别	北高院认定
115	14907028	42	诉争商标由常见字体的数字“115”构成，一一五公司提交的证据能够证明，诉争商标经过其使用，已在“远程数据备份、电子数据存储”上取得了显著特征，能够发挥服务来源的识别作用。

可见，仅由普通形式的阿拉伯数字构成的商标，如已通过使用在特定商品或服务上达到了必要的知名程度，足以使相关公众将使用在该商品或服务上的这一标志与使用者之间建立起唯一对应关系，则可以认定该标志在这一商品或服务上具有了商标所要求的识别特性，从而获得了显著性，可以作为商标予以注册。

除“仅由普通形式的阿拉伯数字构成的商标”之外，还有以下几种情形一般会被认定缺乏显著性：

1. 由纯数字构成的商标仅是指定商品或服务的通用型号，例如将 302 商标申请注册在第1类“工业用粘合剂”指定商品上。

2. 由纯数字构成的商标仅直接表示指定商品或服务的生产时间、年份等特点，例如将 1906 商标申请注册在第34类“香烟”指定商品上。

3. 由纯数字构成的商标是由过于复杂的数字构成的，例如将 商标申请注册在第25类“服装”指定商品上。

综上所述，由纯数字构成的商标不具有显著性的主要原因在于其缺乏独特性和创意性。在商标设计和品牌建设过程中，需要充分考虑这些因素，确保由纯数字构成的商标能够在市场中脱颖而出，赢得消费者的认可和信任。通过巧妙运用设计元素和品牌故事，可以克服纯数字构成商标不具有显著性的问题，提升其在市场中的价值和地位。

三、结语

在商标注册时，纯数字组合也需要符合其他法律规定和商标权益保护的原则，包括不能与他人现有商标混淆、不能有欺骗性、不能包含涉及国家政治、宗教或文化敏感问题的元素等。同时，设计时也需要考虑数字在本地和国际市场的文化涵义和传达效果，确保商标设计合法合规且具有市场适应性。

总而言之，纯数字组合作为商标元素具有独特的优势和潜力，能够通过巧妙的设计和表现方式成为独特且具有吸引力的商标形象。数字在不同文化和传播环境中具有不同含义和象征意义，设计师可以根据品牌形象和目标受众的特点，灵活运用数字元素，设计出简洁明了、有特色且易记的商标。希望这些讨论对您对纯数字组合作为商标获得注册有所帮助。（作者邮箱：wangch@ccpit-patent.com.cn）■

参考

①参见《商标审查审理指南》，国家知识产权局，2021年11月16日。

②参见国家知识产权局商评字[2023]第0000313352号、商评字[2023]第0000319080号、商评字[2023]第0000330398号驳回复审决定书。

③参见北京知识产权法院（2021）京73行初941号行政判决书。

④参见北京市高级人民法院（2020）京行终5612号行政判决书

⑤参见国家知识产权局商评字[2023]第0000029012号无效宣告请求裁定书和商评字[2018]第0000089516号驳回复审决定书。

⑥参见北京知识产权法院（2017）京73行初8907号行政判决书。

⑦参见北京市高级人民法院（2016）京行终5493号行政判决书。

新规章下地理标志保护的变与不变

文 / 吴红霞 李帆

2024年1月2日，国家知识产权局发布《地理标志产品保护办法》（以下简称“新规章”）。新规章自2024年2月1日施行。秉承“急用先行”、解决实践中的突出问题的基本原则，新规章优化地理标志产品审查程序，加强地理标志产品和专用标志的使用管理，将推动我国地理标志产品的保护迈上新台阶。

一、我国地理标志保护体系的变与不变

2008年，我国发布《国家知识产权战略纲要》，其中明确要求“完善地理标志保护制度”。2021年施行的《民法典》规定地理标志是同商标、作品、发明等并列的知识产权客体。2020年，习近平总书记在十九届中央政治局第二十五次集体学习时作出“要加强地理标志、商业秘密等领域立法”的重要指示。地理标志在促进我国特色经济发展、助力乡村振兴、保护和传承中华优秀传统文化以及推动高水平对外开放上发挥着重要的作用。

自1985年加入《巴黎公约》开始，我国对地理标志的保护已近40年，但截至目前社会公众对地理标志的认知水平仍有待提高，部分原因是我国对地理标志的保护规定较为零散繁杂，多个部门都具有管理权限，缺乏统筹协调，导致地理标志保护重叠和执法的冲突。我国对地理标志的保护曾经有三个体系：

一是以原国家工商行政管理总局为主导的，以《商标法》为主要依据的作为“集体商标”和“证明商标”注册的“地理标志商标”保护体系。地理标志获准注册为集体商标或证明商标后即可以依据《商标法》规定寻求行政机关或司法机关对注册商标专用权的保护。

二是以原国家质量监督检验检疫总局主导的，以《地理标志产品保护规定》（以下简称“旧规章”）为主要依据的“地理标志产品”认证保护体系，目的是有效保护我国的地理标志产品，规范地理标志产品名称和专用标志的使用，保证地理标志产品的质量和特色。

三是以原农业部为主导的，以《农产品地理标志管理办法》为主要依据的“农产品地理标志”登记保护体系，目的是规范农产品地理标志的使用，保证地理标志农产品的品质和特色，提升农产品市场竞争力。

随着2018年国务院机构改革，原国家质量监督检验检疫总局的原产地地理标志的注册登记和行政裁决的主要职责和国家工商行政管理总局的商标管理职责划归至国家知识产权局。2022年3月农业农村部停止了涉及农产品地理标志的受理、评审、公示和公告等登记工作。我国地理标志保护体系迎来重大变革。

目前，我国地理标志的保护有两个体系：

一是以国家知识产权局商标局为主导的，以《商标法》为主要依据的作为“集体商标”和“证明商标”注册的“地理标志商标”保护体系。地理标志获准注册为集体商标或证明商标后即可以依据《商标法》规定寻求行政机关或司法机关对注册商标专用权的保护。

二是以国家知识产权局知识产权保护司为主导，以旧规章和新规章为主要依据的“地理标志产品”保护体系。

2020年10月16日，国家知识产权局发布地理标志官方标志。

根据商标法等有关规定，国家知识产权局对该地理标志专用标志予以登记备案，并纳入官方标志保护。原国家工商行政管理总局和原国家质量监督检验检疫总局发布的相关地理标志专用标志同时废止，原标志使用过渡至2020年12月31日。此次地理标志官方标志的发布是国家知识产权局开展地理标志统一认定工作迈出的坚实一步。

由上可见，我国地理标志保护逐渐从地理标志商标、地理标志产品保护和农产品地理标志“三元模式”转变为地理标志商标和地理标志产品保护的“二元模式”。同时，国家知识产权局加大对地理标志保护的统筹协调和领导，其于2024年1月2日分别发布《集体商标、证明商标注册和管理规定》和《地理标志产品保护办法》，进一步完善我国地理标志商标和地理标志产品保护制度。为贯彻落实习近平总书记在十九届中央政治局第二十五次集体学习时作出“要加强地理标志、商业秘密等领域立法”的重要指示精神，国家知识产权局正在加快推进地理标志统一立法，健全专门保护与商标保护相互协调的统一地理标志保护制度。

二、新规章与旧规章对比及亮点

国家知识产权局制定的《地理标志产品保护办法》（“新规章”）于2024年2月1日起施行，而原国家质量监督检验检疫总局2005年制定的《地理标志产品保护规定》（“旧规章”）仍属于现行有效的规章。按照国家知识产权局发布的新规章的制定说明，在具体适用时，根据新规定优于旧规定的原则，对于地理标志产品认定、管理和保护内容，两个规章不一致的，适用新规章；涉及行政执法的，继续按照旧规章相关条款执行。

对比新规章与旧规章的规定，笔者总结如下七条值得关注的变化及亮点：

1. 明确申请人可以是县级以上人民政府

新规章第八条规定地理标志保护申请人是提出产地范围的**县级以上人民政府**或者其指定的具有代表性的社会团体、保护申请机构。新规章明确申请人可以是提出产地范围的县级以上人民政府。而旧规章第八条的规定，地理标志产品保护申请人是地理标志产品保护**申请机构**或人民政府认定的**协会和企业**。

同时，笔者查阅了近期的地理标志产品批准公告，注意到其申请人多是县级以上人民政府。考虑到这个情况以及新规章的规定，我们可以合理地预测，将来会有更多的地理标志产品保护的申请人为县级以上人民政府。那么，当地理标志产品获得保护后，申请人有哪些权利？尤其是当出现新规章第三十条规定的侵权行为时，申请人有哪些可以采用的救济措施。对此，笔者在第7点中进行了初步的探讨。

2. 明确地理标志产品的四大特征

新规章第三条规定，地理标志产品应当具备真实性、地域性、特异性和关联性。真实性是地理标志产品的名称经过长期持续使用，被公众普遍知晓。地域性是地理标志产品的全部生产环节或者主要生产环节应当发生在限定的地域范围内。特异性是产品具有较明显的质量特色、特定声誉或者其他特性。关联性是产品的特异性由特定地域的自然因素和人文因素所决定。

旧规章未对地理标志产品的基本特征作出明确的规定。实践中往往需要基于地理标志产品的定义中概括出地理标志产品的特征，进而指导相关的申请和审查工作。新规章专条规定了地理标志产品的四大特征及其定义，明确地理标志产品审查标准。

3. 新增五种不给予认定的情形

旧规章第七条规定，申请地理标志保护的产品应当符合安全、卫生、环保的要求，对环境、生态、资源可能产生



危害的产品，不予受理和保护。新规章基本沿袭旧规章中该条不给予认定情形的规定，将“产品或者特定工艺违反安全、卫生、环保要求，对环境、生态、资源可能产生危害的”列为新规章中第八条中不给予认定的情形之一。

新规章第八条新增五种不给予认定的情形，即：（一）产品或者产品名称违反法律、违背公序良俗或者妨害公共利益的；（二）产品名称仅为产品的通用名称的；（三）产品名称为他人注册商标、未注册的驰名商标，误导公众的；（四）产品名称与已受保护的地理标志产品名称相同，导致公众对产品的地理来源产生误认的；（五）产品名称与国家审定的植物品种或者动物育种名称相同，导致公众对产品的地理来源产生误认的。

相应地，新规章第十三条、第十四条以及第十五条分别规定了形式审查不合格不予受理、技术审查不合格驳回申请以及异议成立不予认定的三种情况。同时，笔者也注意到，对于上述不利决定，新规章并未明确其行政救济途径或者司法救济途径。根据笔者的理解，如果申请人收到上述通知或者决定，可以再次提交申请。

4. 将异议程序置于技术审查之后，并新增协商环节

新规章将原来在技术审查之前进行的异议程序改为在技术审查通过并初步认定之后。地理标志产品的技术审查即为地理标志产品的实质审查，由国家知识产权局设立的地理标志产品专家审查委员会负责。由于一些地理标志保护申请未能通过技术审查而被国家知识产权局予以驳回，为提高审查效率，技术审查合格的，国家知识产权局发布初步认定公告，对初步认定公告有异议的，可以向国家知识产权局提出。新规章将异议程序置于技术审查之后的做法也与商标现行审查实践保持一致。

与此同时，新规章在异议程序中增加了异议人与被异议人之间的先行协商环节。协商不成的，国家知识产权局会组织专家委员会审议后裁决。

5. 新增地理标志产品保护变更程序

根据新规章第二十六条的规定，地理标志产品保护的变更分为两种，其变更程序和要求有所不同。

其一，如果是对保护要求的更新、完善，但不改变质量特色和产品形态，不涉及产品名称、产地范围变更的，无需进行技术审查。国家知识产权局收到省级知识产权管理部门初审意见后，组织开展地理标志产品保护要求变更申请审查，审查合格的，国家知识产权局发布变更公告；审查不合格的，书面通知申请人。

其二，如果对地理标志产品名称、产地范围、质量特色和产品形态等主要内容变更的，则需要组织进行技术审查并有相应的异议程序。具体来讲，国家知识产权局收到省级知识产权管理部门初审意见后，组织地理标志产品专家审查委员会开展技术审查。审查合格的，国家知识产权局发布初步变更公告，公告之日起2个月无异议或者有异议但异议不成立的，国家知识产权局发布变更公告；审查不合格的，书面通知申请人。

6. 新增撤销程序，并明确对应的司法救济

根据新规章第二十七条，自认定公告发布之日起，任何单位或者个人可以请求国家知识产权局撤销地理标志产品保护，说明理由，并附具有关证据材料。新规章中列举了六种可以申请撤销的情形：

（一）产品名称演变为通用名称的；

（二）连续3年未在生产销售中使用地理标志产品名称的；

（三）自然因素或者人文因素的改变致使地理标志产品质量特色不再能够得到保证，且难以恢复的；

（四）产品或者产品名称违反法律、违背公序良俗或者妨害公共利益的；

（五）产品或者特定工艺违反安全、卫生、环保要求，对环境、生态、资源可能产生危害的；

（六）以欺骗手段或者其他不正当手段取得保护的。

同时，根据新规章第二十九条第三款，当事人对撤销决定不服的，可以自收到通知之日起6个月内向人民法院起诉。

7. 加强地理标志产品的保护，明确侵权行为

新规章第三十条具体规定了如下几种违法行为：

（一）在产地范围外的相同或者类似产品上使用受保护的地理标志产品名称的；

（二）在产地范围外的相同或者类似产品上使用与受保护的地理标志产品名称相似的名称，误导公众的；

（三）将受保护的地理标志产品名称用于产地范围外的相同或者类似产品上，即使已标明真实产地，或者使用翻译名称，或者伴有如“种”“型”“式”“类”“风格”等之类表述的；

（四）在产地范围内的不符合地理标志产品标准和管理规范要求的产品上使用受保护的地理标志产品名称的；

（五）在产品上冒用地理标志专用标志的；

（六）在产品上使用与地理标志专用标志近似或者可能误导消费者的文字或者图案标志，误导公众的；

（七）销售上述产品的；

（八）伪造地理标志专用标志的；

（九）其他不符合相关法律法规规定的。

上述各类违法行为中包括了针对地理标志产品的侵权行为。对于出现上述行为的后果，新规章的表述是“依据相关法律法规处理”。按照新规章的制定说明，涉及地理标志产品行政执法的，继续按照旧规章相关条款执行。因此，当事人可以通过行政执法渠道针对上述包括侵权行为在内的违法进行救济。

此外，相比于地理标志的另外一个保护体系，即，以《商标法》为主要依据的作为“集体商标”和“证明商标”注册的“地理标志商标”保护体系，权利人可以基于《商标法》通过民事诉讼的途径进行救济。但是，新旧规章均没有就“地理标志产品”是否可以通过民事诉讼途径进行救济给出明确的指引。

根据新规章第二十三条，地理标志产品获得保护后，申请人应当采取措施对地理标志产品名称和专用标志的使用、产品特色质量等进行管理。可见，地理标志产品获得保护后，申请人虽承担管理义务，但不属于地理标志产品保护的权利人，其亦无权直接许可经营主体使用地理标志专用标志。根据新规章第二十条，地理标志产品产地范围内的生产者使用专用标志是需要提出申请，并需先后经过产地知识产权管理部门、所在地省级知识产权管理部门和国家知识产权局的核验、审核和审查合格后，生产者方可使用地理标志专用标志。

那么，当地理标志产品获得保护后，申请人在实施对地理标志产品名称和专用标志的使用、产品特色质量的管理过程中，针对新规章第三十条中规定的“侵权”行为，可否通过民事诉讼的途径获得救济？另，当生产者在合法取得地理标志产品专用标志使用权之后，针对上述“侵权”行为，生产者是否为启动民事诉讼获取救济的适格主体？所依据的法律是哪些？例如，申请人或生产者是否可以针对上述行为基于《反不正当竞争法》提起民事诉讼并获得救济？我们似乎还无法在新旧规章中找到答案。

在目前通过“地理标志商标”和“地理标志产品”的地理标志二元保护体系下，如何进一步完善地理标志的侵权救济途径，我们仍然需要关注后续法律法规的变化及相关司法实践中的应对。

三、总结

我国地理标志保护逐渐从地理标志商标、地理标志产品保护和农产品地理标志“三元模式”转变为地理标志商标和地理标志产品保护的“二元模式”。国家知识产权局加大对地理标志保护的统筹协调和领导，新规章的出台进一步完善了我国地理标志产品保护制度。

同时，地理标志作为《民法典》中规定的一项民事权利的客体，应当提供通过民事诉讼进行救济的途径，不应出现由于保护体系不同造成的救济途径的差异。习近平总书记在十九届中央政治局第二十五次集体学习时作出“要加强地理标志、商业秘密等领域立法”的重要指示，国家知识产权局正在加快推进地理标志统一立法，健全专门保护与商标保护相互协调的统一地理标志保护制度。我们有理由相信并期待，在地理标志后续立法中，上述问题得到妥善解决。（作者邮箱：wuhx@ccpit-patent.com.cn、lif@ccpit-patent.com.cn）

“宝格丽音乐咖啡”，源自意大利的“宝格丽”？

——代理宝格丽侵害商标权及不正当竞争纠纷案件心得

文 / 施扬



一、行政先行、民事紧随

宝格丽是意大利奢侈品品牌，由索帝里欧·宝格丽（Sotirio Bulgari）于1884年在罗马创立。宝格丽有诸多经典珍藏的饰品，发展至今已有140年历史，在全球范围包括中国具有极高知名度和美誉度。宝格丽十分重视商标权的保护，在中国进行了全面的商标布局。最早的注册始于20世纪90年代。

位于某市的“宝格丽咖啡店”由蔡某某经营，该咖啡厅成立于2004年，后于2016年在该市授权开设了“宝格丽咖啡分店”。蔡某某持有多与“宝格丽”“BVLGARI”商标近似的标识，其中第43类和第30类上的“宝格丽音乐咖啡BALCARY MUSIC COFFEE”商标分别于2011年11月和2010年2月获准注册。

双方商标权纠纷始于2015年，宝格丽公司针对蔡某某持有的第30类“咖啡调味香料（调味品）；咖啡；未烘过的咖啡；作咖啡代用品用的植物制剂；可可制品”等商品上的“宝格丽音乐咖啡BALCARY MUSIC COFFEE”商标提起了连续三年不使用撤销申请。该商标经国家工商行政管理总局商标局审查决定撤销注册。蔡某某不服撤销决定，提起撤销复审及后续行政诉讼，两审法院经审查认为在案证据足以证明该件商标在规定期间内进行了真实、合法、有效的商业使用，判决维持了该件商标的注册。

在上述撤三案件审理过程中，针对蔡某某第43类上的“宝格丽音乐咖啡BALCARY MUSIC COFFEE”商标，我们代表宝格丽公司对其提起无效宣告申请，主张该件商标为恶意注册，其注册和使用侵害宝格丽公司在先驰名商标权利。该案在行政诉讼阶段获得了法院对于驰名商标的认定，且法院进一步认定该件商标违反2001年《商标法》第十三条第二款的规定，应予以无效宣告。

在双方长达数年的撤销、无效宣告行政纠纷案件中，蔡某某和宝格丽公司提交了大量使用证据。蔡某某在行政案件中提交其在咖啡店服务及相关商品上的使用证据，一方面为了在撤销三年不使用案件中维持其商标注册，另一方面是为了证明其注册的第43类上的注册商标已具有稳定的消费群体，能够与宝格丽公司的驰名商标相区分。我们在充分评估蔡某某使用证据体现的侵权行为，结合进一步调查取证情况，建议宝格丽公司对其提起民事诉讼。

二、备足证据、全力出击

（一）侵权证据的收集

一方面，蔡某某为证明其使用“宝格丽音乐咖啡BALCARYCOFFE”商标，在行政诉讼案件中提交了完税证明以及《户外广告、牌匾设施设置许可证》、外立面牌匾照片、《定牌咖啡委托加工合同》、收款收据、销售出货单等使用证据，具有自证的效力。另一方面，虽然双方商标权纠纷已持续数年，且已有生效判决认定其在第43类上注册商标“宝格丽音乐咖啡BALCARYCOFFE”侵害宝格丽公司驰名商标合法权益，应予以无效宣告。但蔡某某、某市宝格丽咖啡店和其宝格丽咖啡分店并未停止其侵权行为，在互联网平台仍可见其宣传咖啡店，突出使用“宝格丽”“BVLGARI”等标识，实为具有明显的主观故意。我们及时对两家咖啡店的侵权行为进行固证，结合其提交的使用证据，用以证明侵权行为持续时间长及被告具有的侵权恶意。

（二）损害赔偿依据

为支持主张的赔偿额，除了宝格丽品牌驰名证据之外，我们提交了宝格丽公司授权许可使用费及相关支付凭证，商标授权确权案件中支出的维权费用，蔡某某针对第三方主体提起的侵权诉讼判决等证据，一方面证明两个被告侵权时间长、主观恶意明显、双方纠纷花费大，另一方面证明宝格丽公司在相同类别市场价值高，最终获得较高额的赔偿。

三、裁判观点

双方针对宝格丽公司涉案商标是否驰名，二被告在其注册商标有效期间的使用是否构成侵权，以及其使用“宝格丽”作为咖啡店字号的行为是否构成不正当竞争的焦点进行了充分举证和辩论。

法院经审理认为，被告在其经营的宝格丽咖啡店的店铺外立面、提供的餐饮服务和相关商品上，以及用于宣传和推广相关服务和商品的微信公众号等宣传资料和美团、大众点评及饿了么等第三方平台上突出使用“宝格丽”“BVLGARI”“宝格丽音乐咖啡BALCARYCOFFE”等标识，与宝格丽案涉商标驰名商标相同或近似，构成对案涉商标的复制、摹仿及翻译，其使用足以使相关公众误认为宝格丽咖啡店由宝格丽公司经营，或者误认为宝格丽咖啡店与宝格丽公司存在授权许可使用或关联企业等特点联系，具有误导公众以及攀附宝格丽驰名商标知名度与美誉度的主观恶意，且证据显示部分消费者确实对服务来源及二者关系产生误认，侵害宝格丽公司案涉驰名商标专用权。蔡某某第43类上的注册商标已被无效宣告，其商标权自始不存在，其注册商标无效前的使用仍构成商标侵权行为。

此外，二被告分别在其经营活动中使用“某市宝格丽咖啡店”和“某市宝格丽咖啡分店”作为企业名称，其中起到区分市场主体的主要识别部分为字号“宝格丽”。根据宝格丽公司提交的证据显示，在二被告使用“宝格丽”作为字号前，“宝格丽”和“BVLGARI”已形成稳定译文对应关系。且蔡某某提交的“宝格丽音乐咖啡

BvlgariMusicoffee”商标注册申请中、英文主体部分均与宝格丽公司注册商标相同，足以说明蔡某某明确知晓宝格丽公司注册商标、字号及二者之间的对应关系，知晓其知名度及所蕴含的商业价值，具有攀附宝格丽公司商誉的故意，足以误导相关公众，有违诚实信用原则和公认的商业道德，其行为构成不正当竞争。

四、案件办理心得

（一）行政、民事程序结合，全面打击恶意注册和侵权行为

本案中被告第43类上的商标注册已满5年，若直接对其民事侵权诉讼，存在民事诉讼案件审结快于行政确权案件的可能，使得民事判决作出时被告持有商标仍处于有效注册状态，可能影响案件的审判结果。据此，我们全面评估，确定采用先提起行政确权程序，获得有利行政裁决后再提起民事侵权诉讼的策略，通过无效宣告行政程序从根本上打击恶意注册的商标，之后及时提起民事侵权诉讼，以进一步遏制其侵权行为，最大程度保护宝格丽公司合法权益。

（二）及时办理财产保全，保障判决履行

在诉讼准备阶段，为了保障判决后续被得到有效履行，我们向某市中级人民法院申请了诉前财产保全，申请冻结、扣押、查封二被告价值相当于100万元的财产，包括被告银行账户款项及用于经营侵权咖啡店的房产，以确保判决的履行。

（三）充分举证，赔偿诉请获得法院支持

我们通过深入分析、挖掘对方证据，以及对我方证据的合理组织，全面论证、说服某市中级人民法院在确定赔偿数额时充分考虑了宝格丽案涉商标的知名度和品牌价值，被告全方位抄袭、模仿案涉商标具有的主观恶意，其侵权时间长经营规模大，侵权人之间存在授权许可、被告对宝格丽品牌具有高价值的认知，以及宝格丽公司因维权支付的成本等因素，支持了我方诉请金额，要求被告承担经济损失及维权合理支出共计100万元。

此案件是行政、民事程序结合，全面制止恶意注册商标和侵权行为的又一典型案例，可为其他权利人进行有效、及时和全面的维权提供一定的参考。

（作者邮箱：shiy@ccpit-patent.com.cn）



恶意申请商标应承担的民事责任

文 / 付磊

近年来，为了切实保护权利人的利益，维护公平竞争的市场秩序，我国不断加强对恶意申请商标的规制。2019年，《商标法》的修改以及《规范商标申请注册行为的若干规定》等规章的出台，为严厉打击恶意申请行为提供了明确和直接的法律依据，实现了在商标确权授权阶段和通过行政执法方式对恶意申请行为的有效打击。就恶意申请人的民事责任而言，由于恶意申请行为不属于商标侵权行为，且《商标法》及相关司法解释中并未涉及恶意申请商标民事责任承担，法院目前主要依据《反不正当竞争法》第2条将恶意申请认定为不正当竞争行为，要求侵权人承担停止侵权、赔偿损失和消除影响的责任。

一、恶意申请行为不构成商标侵权，但有助于证明“侵权人的主观过错程度”

在“嘉实多”[①]和“雅富顿”[②]案中，法院指出商标申请注册行为并非《商标法》第57条以及相应司法解释中所列明的商标侵权行为。在“嘉实多”案件中，法院认为仅有商标申请注册行为，而未将商标投入到生产经营活动中进行“商标性使用”，不构成商标侵权。在“雅富顿”案件中，法院指出对于申请注册商标侵犯在先权利的情形，应依据异议、评审和司法审查的救济程序获得保护。

在恶意申请不能被认定为商标侵权的情况下，权利人不能直接依据《商标法》要求恶意申请人承担民事责任。但是，在商标侵权案件中，如有证据证明被告曾围绕原告的注册商标提起恶意申请，则有助于证明被告的主观过错，属于法院在适用法定赔偿确定赔偿数额时应当考虑的因素[③]。如在“好时”[④]案中，被告反复申请注册与好时公司近似商标的行为虽然未被认定为侵权，但是两审法院均认为该行为可以证明被告存在明显的主观恶意，并在论证被告应承担的商标侵权赔偿责任时对此行为进行了评述和考量。

二、恶意申请行为可构成不正当竞争

在“碧然德”[⑤]案和“爱适易”[⑥]案中恶意申请商标均被认定为不正当竞争行为。在“碧然德”案中，法院首次认定恶意注册及抢注人滥用商标异议程序构成不正当竞争，被告被判令赔偿损失、消除影响。在“爱适易”案中，法院更进一步判令被告停止针对与涉案商标相同近似的商标实施抢注行为。这两个案件为权利人主动出击打击恶意申请商标开辟了新思路。在我所代理的“拜尔斯

道夫”[7]案中，天津市高级人民法院也在2023年底对一审判决进行改判，认定恶意注册行为有违诚实信用原则，属于《反不正当竞争法》所规制的不正当竞争行为。

就现有案例看，法院均依据《反不正当竞争法》第2条这一原则性规定认定恶意申请商标构成不正当竞争。按照《反不正当竞争法》司法解释的规定，该条款只有在经营者扰乱市场竞争秩序、损害其他经营者或者消费者合法权益，且《反不正当竞争法》或其他知识产权法律对该种行为未作规定的情况下才适用。因此，法院对适用此条持审慎的态度，在判定被告的行为是否构成不正当竞争时，会综合考虑权利人主张受保护的标识的显著性和知名度、被告与权利人是否存在竞争关系等满足适用《反不正当竞争法》进行保护的基本要件，并重点关注被告的主观恶意程度及其攀附故意。

在这些案件中，被告的主观恶意程度极高。首先，被告均存在围绕权利人的商标在同类或其他类别长期（数年）、批量（数十个）提起商标注册申请的行为，超出了正常生产经营的需要。其次，伴随恶意申请商标，被告还存在实际使用恶意申请的商标、虚假宣传行为或滥用行政程序等综合性侵权行为。例如，在“碧然德”案件中，被告还实施了滥用异议程序的行为。在“拜尔斯道夫”案件中，被告还存在仿冒原告企业名称、域名以及其他攀附行为。虽然在“爱适易”案中，被告并未持续实质性使用恶意申请的商标，但是该案中有充分的事实证明被告的主观恶意程度高，包括多个存在关联关系的被告在近十年中在多个类别的商品上注册了合计48个与原告“爱适易”系列商标相同或近似的商标。即使在生效行政判决已认定被告构成恶意抢注商标的情况下，被告仍然继续实施批量抢注行为，存在攀附他人商誉的故意和扰乱商标注册秩序的后果。虽然我国商标制度实行注册申请制，商业主体需要申请注册才能获取商标权益，但是商标申请行为应当在正当合理范围内行使，不能以“商标分类注册制”为名，侵害他人权益，谋取不正当的利益，直至扰乱商标注册秩序及市场竞争秩序。因此，此种恶意申请行为应受到《反不正当竞争法》的规制。

根据现有案例，法院可以依据《反不正当竞争法》第2条认定恶意申请商标构成不正当竞争，但并非所有的恶意申请均构成不正当竞争。法院在具体案件中会综合考虑申请人的主观状态、客观表现以及行为的后果影响来作出判断。例如，在“嘉实多”案件中，法院认为单纯的商标注册申请行为难以被认定为“生产经营”行为，因此不属于《反不正当竞争法》规制的范围。基于此，权利人应根据具体案情，考虑是否能依据《反不正当竞争法》获得保护。

三、恶意申请行为的侵权责任承担

一旦恶意申请被认定为不正当竞争，侵权人一般需要承担停止侵权、赔偿损失和消除影响的责任。法院在适用法定赔偿时会酌情支持原告主张的被告恶意抢注商标等行为导致的直接经济损失。在“拜尔斯道夫”案件中，法院指出法定赔偿的考量因素包括被告多年的商标抢注行为导致原告长期维权付出的“本不必要的维权成本”。

关于是否应适用“停止侵权”责任，法院的态度存在不同。在“爱适易”案件中，法院认为虽然“本无需再判决停止侵权”，但是由于商标抢注行为侵权成本低，如果不判决停止，则权利人需不断采取相应程序维护合法权益，增加了权利人的维权成本并造成公共资源的浪费，因此仍判决被告停止实施抢注行为。在其他生效判决中，也有类似的判定[8]。然而，在“拜尔斯道夫”案中，法院认为被告的商标注册申请行为“一经做出业已完成”，因此不存在判定停止商标抢注行为的事实基础。这两种判决体现了法院对停止侵权是否适用于可能出现的侵害存在不同理解。根据《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》，“停止侵害”的适用条件是“侵权行为或者其他违法行为正在进行或仍在延续中”，对尚未发生或已终止的侵权行为则不适用[9]，基于这种理解，对恶意申请商标适用停止侵权似乎不妥。

四、总结

综上所述，根据法院对恶意申请商标的判例，权利人在商标确权授权程序中采取的异议、无效等措施对于民事诉讼的支持作用不可忽视。因此，权利人如遭遇恶意申请，应积极在行政程序中对恶意注册采取行动，从源头遏制恶意注册，为通过民事诉讼程序主动出击做好准备。

此外，目前对于适用《反不正当竞争法》第2条规制商标恶意注册申请行为的认识存在差异，因此需要进一步制定或修改相关法律，明确恶意申请商标的侵权性质以及责任承担，加强对恶意申请商标的打击力度，保障商标注册秩序，维护权利人的合法权益，维护公平竞争的市场秩序。（作者邮箱：ful@ccpit-patent.com.cn）■



参考

① 北京知识产权法院（2021）京73民终1541号民事判决书。

② 北京市高级人民法院（2021）京民终497号民事判决书。

③《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》第十六条。

④ 山东省高级人民法院（2023）鲁民终608号民事判决书。

⑤ 上海市闵行区人民法院（2017）沪0112民初26614号民事判决书。

⑥ 福建省高级人民法院（2021）闽民终1129号民事判决书。

⑦ 天津市高级人民法院（2023）津民终314号民事判决书。

⑧ 邹婕、何冰玲《多被告实施恶意注册商标行为的法律责任及裁判规则》，2024年1月4日，知产力微信公众号。

⑨ 最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》，人民法院出版社2020年版。

切莫忽视香港商标要规范使用注册标记

文 / 代丽荣

根据香港《商标条例》，商标一经注册，商标权利人便可以就有关货品及服务拥有该商标的专有使用权。如其他商户未经商标权利人同意在香港特别行政区（香港特区）把该商标用于相同或类似的货品或服务上，即属侵权行为，商标权利人可以就此采取法律行动。

一、注册标记®的使用

香港商标拥有人使用注册商标时，可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记®，但只能在以下两种情况下使用（1）如已在香港特区就有关货品或服务把商标注册；或（2）如证明商标实际上已就有关货品或服务在香港特区以外地方注册。

关于如何标注注册标记，香港产权署没有规定标注在商标周围的具体位置，依据商业惯例，商标拥有人通常会标注在商标的右上角或者右下角。标明注册标记是商标权利人的一项权利，不是义务，商标权利人可以根据自身意愿选择标记或者不标。虽然香港商标的注册标记本身不具法律上的效力，不过由于标记有助于第三人了解商标的保护状态，也能够体现企业对于商标权利保护的重视态度，所以仍有不少商标权利人选择加注注册标记。

不同于以上香港商标注册标记实践，美国法律对®的使用有严格的规范，美国商标权利人也习惯在使用商标时标注正确的标记。因此，我们会注意到市面上有美国商标标注®的商品或服务，通常情况下，其满足产权署关于注册标记的使用要求。

值得注意的是，如果某一注册商标被香港商标拥有人主动放弃，或处于权利届满、或因3年不使用被宣告撤销，继续使用该商标时，则不可以标注该商标“注册商标”或使用注册标记®。

二、虚假地表述商标已注册

根据香港《商标条例》有关规定，如任何人虚假地表述某标志是注册商标；或某商标就某些货品或服务注册，而任何人就该等货品或服务作出虚假的表述，而他明知或有理由相信该项表述是虚假的，他即属犯罪，一经定罪，可处第3级罚款。根据现行的第221章《刑事诉讼程序条例》附表8中规定罪行的罚款级数，第3级$10,000。



就以上规定而言，如在香港特区就任何商标使用“注册”或“registered”的字样；或带有明示或隐含地提述注册的含义的任何其他文字或符号，则除非证明有关提述是指在香港特区以外地方的注册，而该商标实际上亦已就有关的货品或服务而经如此注册，否则须当作为该商标已根据香港《商标条例》注册的表述。

简而言之，若未曾在香港特区或其他地方把商标注册而使用®，便属犯罪。一经定罪，可处罚款。

三、注册商标的改动

根据香港《商标规则》相关规定，凡注册商标载有其拥有人或任何前拥有人的姓名或名称或地址，或是由其拥有人或任何前拥有人的姓名或名称或地址构成的，香港产权署可应该注册商标的拥有人的要求，容许对该姓名或名称或地址作出改动，但只以所作的改动不会对该注册商标的本质造成重大影响为限。

香港产权署对于接受改动的商标，会在官方公报公布任何该等改动的详情并受理任何声称受该等改动影响的人提出异议。

四、使用证据

根据产权署给出的指引，如果拥有人使用中不标记商标已经注册或®，商标拥有人毋须为使用稍为改变的商标式样而改动其在注册纪录册上的商标。如果商标拥有人只是使用在要素上有别于其注册商标的式样，但没有改变商标的显著特性的话，他仍可对侵权者采取行动，及防止其商标因不予使用而被撤销。

五、建议

如果商标拥有人想要使用变换了字体或颜色（注册商标要求保护了某种颜色，实际使用另一种颜色）的商标，可以重新将新设计的字体或颜色的商标向香港产权署提出新的注册申请，这样既保护了自己的商标权，又能避免触犯《商标条例》的相关规定。

香港产权署接受系列商标注册申请，但一件系列商标注册申请不能包含超过4个商标。一件系列商标注册申请的费用同单件商标注册申请，不产生额外费用。如果企业在申请商标注册时，无法确定实际使用的字体或颜色，可以选择4个可能性最高的字体（包括繁简体）申请系列商标，对于颜色无法确定的商标，可以选择申请包括保护颜色和不保护颜色商标图样的系列商标，尽量争取保护范围最大化，降低未来商标实际使用不规范的可能性。（作者邮箱：dailr@ccpit-patent.com.cn）■

商标海外申请快速审查简介

文 / 吴颖

在全球化的商业环境中，品牌识别已成为企业成功的关键因素之一。商标作为一种无形资产，不仅代表了企业的商誉与品质，还是其市场竞争力的体现。随着企业跨国经营的日益频繁，商标海外注册的需求亦随之增加。然而，传统的商标注册流程常常因耗时较长而无法满足企业迅速扩张的需求。因此，快速审查制度的引入对于加速商标海外注册过程具有重要意义。

快速审查制度是各国知识产权局为提升商标注册效率而设立的一项加速审查机制，它允许申请人在特定条件下通过简化的审查流程快速完成商标注册。这种快速审查制度在许多国家都有实施，旨在帮助申请人在较短时间内获得商标保护。

商标快速审查主要有两种渠道。第一种是通过满足官方要求的一些形式条件而进行的快速审查，最主要的特点是要求商标申请内容尽量简单，比如需要从规范商品列表中选择商品、商标类型是传统的商标等，以主动给审查员的工作提供便利条件。这种快速审查不需说明理由，对申请人来说相对简单。第二种是通过说明特殊理由而进行的快速审查，最主要的特点是申请人需要向商标主管机关说明需要进行快速审查的特殊情形，如商标已经投入实际使用需要尽快获得商标权以确保合法使用、发现有侵权行为需要尽快获得商标权以便及时采取有效维权措施、收到第三方的侵权警告函需要尽快获得商标权进行抗辩等，需要向商标主管机关证明获得商标权对申请人的紧迫性。这种快速审查程序最终是否能够被准许需要根据商标主管机关的判断而定，申请该程序有一定难度。

本文就上述两种渠道分别对海外部分国家/地区快速审查制度进行简要介绍。



一、符合形式条件进行快速审查的国家/地区

国家/地区	加速申请条件	是否需要额外缴纳费用	审查时间
欧盟	1. 居住在欧洲经济区或指定当地合法代理人； 2. 商标不应是集体商标或证明商标； 3. 申请人不能在申请中要求进行国家或欧洲检索； 4. 如果提出了优先权声明，则应在申请过程中从TMview数据库中导入优先权所基于的商标。如果商标不在TMview中，则必须附上相关证书； 5. 如果申请展览优先权，只需要提交包含相应证书的附件； 6. 申请的商标类型为文字商标、图形商标、立体商标或声音商标，如申请商标为图形商标或立体商标，则不能指定颜色； 7. 如申请商标为图形商标、立体商标或声音商标，则必须提供相应的附件； 8. 申请商标所指定的商品/服务项目必须是已经被欧盟知识产权局接受的EUIPO数据库中可选择的项目； 9. 申请人必须在申请时完成费用交纳。	否	适用快速审查通道的商标的审查周期为1个月左右；比正常程序节省了2个月左右的时间。通过快速审查，商标可在3周内进行公告。若一切顺利，商标可在4个月内注册。
德国	1. 提交申请后，商标不能更改，申请人必须指定要申请的商品或服务； 2. 描述商品或服务的商标或缺乏显著性的商标都不能注册，否则商标将被以“绝对性理由”驳回。	需额外缴纳200欧元的官费	可以在提交申请后的几个工作日内注册，最迟六个月内完成。
比荷卢	提交申请时同时请求加速申请，无其他要求。	加速申请的申请阶段费为440欧元（普通申请为244欧元）；登记注册阶段除缴纳基本注册费外还需额外缴纳首类196欧元，第二类21欧元，第三类起每类63欧元的补充注册费。	实践中只需1天即可获得登记注册。但后续如因实质审查或者因异议而被驳回，则加速申请注册可能会被撤销，且已缴纳的费用将不予退还。

从上表可以看出，以本渠道进行快速审查的国家基本为只进行形式审查和绝对理由审理，而不进行相对理由审查（即在先冲突性审查）的国家/地区，其申请流程相对而言比较简单和宽松，故一般只要申请符合形式上的要求即可。但需要指出，因上述国家不进行在先冲突性审查，故加速申请程序并不代表商标已经确实权，若后续审查过程中被驳回或被异议，仍可能导致该商标注册无效。

二、通过说明特殊理由进行快速审查的国家/地区

国家/地区	加速申请条件	是否需要额外缴纳费用	审查时间
美国	有二种特定情形可申请加速： 1. Request to Make Special：因为在提交使用证据、续展等程序中，非故意而导致原商标失效。申请人可提交新申请，并通过Request to Make Special程序加速该新申请的审查。但需注意，新申请必须与原申请内容完全相同或缩减原申请中的商品/服务项目； 2. Petition to Make Special：新申请面临一定特殊情形，可以通过该请求要求加速审查： A. 商标申请人发现有商标侵权行为或潜在侵权行为，需要尽快获得商标权； B. 商标申请人涉及诉讼程序，而该商标申请的结果会对诉讼产生直接或重要影响； C. 商标申请人需要尽快获得本国注册，以便作为基础在他国提交注册申请。	Request to Make Special情形加速审查无官费 Petition to Make Special情形加速审查需要缴纳官方费用为250美金	申请加速处理，审查流程有望缩短到2个月左右。
加拿大	申请人可通过请愿书或法定声明形式提出加急审查请求（快速审查相对应的英文为Expedited examination），请求必须满足以下一项或多项标准： 1. 申请人预期或正在加拿大就申请中所列商品或服务相关的商标进行诉讼； 2. 申请人正在加拿大境内打击与申请人在申请中列出的商品或服务相关的商标的假冒产品； 3. 申请人要求注册其商标，以保护其知识产权不受网络市场的严重侵害； 4. 申请人要求注册其商标，以在规定的期限内并应外国知识产权局的要求保留其优先权要求。在这种情况下，请求将需要附在宣誓书或法定声明中。 申请文件中除了必须说明存在以上一项或多项情况，还需要提供商标申请人的姓名以及申请号，并通过寄送纸质邮件或者传真方式提交申请。	否	如果加速审查申请被接受，通常1-2个月左右就可以出商标审查意见，跟正常情况的2年左右相比，申请加速审查后最快可缩短至7-9个月下证。
日本	日本的加速审查制度分为两种：即Accelerated Examination和Fast Track Examination。其中Fast Track Examination，因日本商标申请审查期限大幅度缩短，故Fast Track Examination通道于2022财年暂停，恢复日期未定。 Accelerated Examination仅针对直接申请的商标，马德里商标指定日本领土延伸，不属于加速审查的范围。其需满足条件为： 1. 申请人（被许可人）已经在日本使用或者已经在相当程度上准备使用其已提出的用于指定的商品/服务的商标，申请人（被许可人）迫切需要取得商标权的（下述a、b、c中仅满足一条即可） A. 市场上有假冒商品； B. 收到他人的侵权警告信； C. 需要他人使用许可； D. 已向日本知识产权局以外的其他国家知识产权局或政府机构提出商标注册申请； E. 需要基于该日本申请进行马德里商标申请。 2. 所有指定的商品或服务已经投入使用或准备在相当大的程度上使用。若没有将所有的指定商品/服务项目投入使用，申请人需要在申请加速审查之前/之时删除未使用项目； 3. 指定商品/服务为日本规范项目。	否	审查期限平均可以缩至1.8个月，4个月左右即可下证。
韩国	韩国的加速审查英文名为Preferential Examination，符合申请的条件如下： 1. 申请人已使用或计划使用与所有指定商品/服务相关的申请商标； 2. 商标注册申请人就商标注册申请，受另一商标注册申请人书面警告； 3. 商标注册申请人就商标注册申请提出书面警告的； 4. 需要基于该韩国申请进行马德里商标申请的； 5. 根据《政府采购法》的规定，由中小型经营者共同成立的公司申请集体商标注册的； 6. 以主张优先权为目的申请的商标； 7. 已注册的商标因未续展无效的商标（申请人要与重复商标的权利人一致）。	需要缴纳商标加速审查的官费为16万韩元	约2个月作出审查意见。

国家/地区	加速申请条件	是否需要额外缴纳费用	审查时间
中国台湾	1. 适用快速审查通道的商标仅可以是常见商标类型，如非传统商标（立体、颜色、声音、气味等）、证明商标，集体商标等不在此审查机制范围内； 2. 申请商标所有指定的商品/服务项目必须是“台湾智慧财产局”明确列明的项目； 3. 有即时取得权利的必要（必须提供的要件）： A. 商标申请所指定的商品或者服务，全部都已经有实际使用，或者全部已进行了相当程度的准备； B. 商标申请人（或被授权人）在指定的部分商品或者服务已有实际使用该商标，或者已经进行了相当程度的准备，并在商业上有主张商标权利的必要性和迫切性的情况（需说明事实和理由）； 4. 申请商标是通过电子方式递交。	需要缴纳每类6000新台币官费	最快能将现行6-8个月的审查时间缩短为2个月。
新加坡	1. 申请人必须有一项专利申请进入SG IP FAST，才能享受商标加速审查服务，商标申请必须在申请人收到专利申请已提交到SG IP FAST后12个月内提交； 2. 申请人必须在提交商标申请后立即通过新加坡知识产权局数字中心的ad-hoc通道提出加速请求，主题为“SG IP FAST”； 3. 申请中的商品和/或服务必须是从IPOS预先批准的商标分类数据库中选择； 4. 不是系列商标申请、集体商标、证明商标或非常规商标（例如立体商标）； 5. 商标申请加速审查最多可进行两次OA，并需要符合以下要求： A. 审查员在第一次OA中提出的驳回意见均需要在做出OA后1个月内的第一次提交中得到解决； B. 如果是第二次OA，申请人必须在OA做出后2周内按照审查官的指示对该OA作出回应（例如，提交TM27表格以修改申请）。 6. 如果在第二次OA中任何驳回意见被维持，则不再处理加速审查； 7. 商标申请初审公告期间不得收到异议； 8. 申请人在此期间不能请求延长审查时间。	否	最快可在3-6月内完成审查并获得注册证书 注：该加速审查项目名为SG IP FAST Track Programme，2020年5月1日启动，为期两年，后又在到期后延续了2年，至2024年4月30日，后续如何进行尚无官方通知，仅表明在进一步通知之前，加速审查的请求将免费提供。
泰国	如果申请人急需使用在泰国申请的商标，商标申请人可以要求泰国知识产权局在申请日起4个月内加快对申请人商标申请的审查。 1. 申请必须通过DIP/TMO的电子申请系统提交； 2. 申请商品或服务的总数不得超过10项； 3. 商品或服务清单应在泰国知识产权网站上的商品和服务清单中列出； 4. 支持申请所需提交的所有文件必须与申请一起提交； 5. 申请人在提交加速审查请求后不得提出任何修改申请的请求，例如请求修改申请的任何细节或转让请求，或提交任何证明商标显著性的证据，这可能会延长申请审查周期； 6. 申请人必须提交紧急使用商标加速审查请求书（按照泰国知识产权局规定的格式），并附有证明需要紧急使用该商标的证据，即商标使用计划、营销计划等文件）； 7. 申请人必须在泰国知识产权局商标数据库、TM View数据库和全球品牌数据库中进行商标检索，并向商标局提交检索结果报告以及检索证据； 8. 申请人必须承诺，如果申请人的申请已公布或申请人的商标在紧急使用加速审查程序下注册，但由于后来提出申请的另一方主张优先权，其公布或注册随后被取消对于基于国外优先权申请的相同或相似商标或使用该优先权商标进行的国际商品或服务展览会，申请人不得向国家/泰国知识产权局提出任何损害索赔。	否	商标申请的审查时间可以缩短至4个月
马来西亚	马来西亚商标快速审查相对应的英文为Expedited examination，其申请条件为： 1. 除集体商标、证明商标和非传统商标外，商标申请的审查可以通过请求加速审查； 2. 需在商标尚未公告前提出； 3. 在加速审查请求中，申请人需提交法定声明，说明申请加速审查的理由： A. 出于维护国家或公共利益的目的； B. 申请的商标正在涉及侵权诉讼或有证据表明可能存在侵权的行为； C. 申请该商标是为了获得政府或认可的组织机构的奖励或津贴； D. 其他审查员认为正当的理由。	需要缴纳金额为1260马币加速审查官费	马来西亚商标审查周期通常约12个月左右，加速审查将会缩短2-3个月的审查时间。

以本渠道进行快速审查的国家基本都是需要对商标申请进行全面性审查的国家/地区，如果像欧盟一样仅符合形式要件即可进行快速审查，势必会增加商标审查部门的审查压力，反而会降低商标审理质量和审查效率。虽然这种快速审查申请需要申请人举证并主动说明特殊情形，具有一定的申请门槛，申请程序也较为严格，但这样可以不浪费审查资源，如果申请能够被官方接受，则可以迅速应对紧急情况，有助于优先处理敏感案件。

三、选择和利用商标海外注册快速审查制度几点建议

在选择和利用商标海外注册快速审查制度时，申请人还应注意以下几点：

1. 了解目标市场的具体快速审查条件和流程，确保满足所有适用要求；

2. 评估自身商标的实际使用情况和市场需求，选择最合适的快速审查程序；

3. 提前准备可能需要的补充材料和证据，以确保顺利通过快速审查；

4. 注意快速审查可能不适用于所有类型的商标（如非传统商标、集体商标、证明商标等），要根据商标类型做出合理规划；

5. 尽管快速审查可以节省时间，但仍需保持合理的预期，因为某些特殊情况可能导致审查延误（如补正、暂缓审查、驳回、异议等）。

综上所述，商标海外注册快速审查制度提供了加快商标注册流程的便捷途径。不同国家的制度各有特点，企业应根据自身的业务需求和目标市场的要求，合理选择和利用快速审查制度。同时，要确保在申请过程中满足所有适用条件，并提供必要的补充材料和证据，以便顺利完成快速审查，使得企业能够更好地在全球市场中保护其知识产权。（作者邮箱：wuying@ccpit-patent.com.cn）

参考

① http://www.ciplawyer.cn/html/qtsb/20191022/143113.html.

② https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/how-to-apply/fast-track-conditions.

③ https://www.dpma.de/english/trade_marks/application/index.html.

④ https://www.boip.int/en/entrepreneurs/trademarks/trademark-from-application-to-registration#acceleratedregistration.

⑤ https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-700d1e1.html.

⑥ https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/practice-notices/requests-expedited-examination.

⑦ https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/shinsa/shohyo_fast_e.html.

⑧ https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/shinsa/outline_accelerated_trademark.html.

⑨ https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=39314&lang=ENG（Enforcement Decree Of The Trademark Act/article 12）.

⑩ https://www.sohu.com/a/785850046_361113.

⑪ https://trademark.jp/ip/detail/2255.

⑫ https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/(2022)-circular-no-3.pdf?sfvrsn=87044359_0.

⑬ https://www.hfgip.com/zh/news/30284.

⑭ https://www.myipo.gov.my/?page_id=2171&lang=en/#expedited_examination.



审图号：GS(2016)1611号

始于 1957年

员工 620+名

工作语言

汉语 | 英语 | 日语 | 德语 | 法语 | 韩语

文章作者



《专·注》

承办单位：贸促会专商所业务发展处

责任编辑：黄永杰 张琬

电话：+86-10-66046337
+86-10-66046779

邮箱：huangyj@ccpit-patent.com.cn
zhangw@ccpit-patent.com.cn

免责声明：文章内容仅供参考，不构成对任何具体问题的法律意见或咨询建议。如针对具体问题寻求法律意见，敬请联系相关专业人士。



贸促专商微信公众号　　中国贸促微信公众号

守护智慧 创造价值

知识产权全领域服务

北京总部

地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层　　电话：+86-10-66412345 / +86-10-68516688
国内客户商标咨询热线：+86-10-66046604　　传真：+86-10-66415678　　邮箱：mail@ccpit-patent.com.cn

纽约

地址：1350 Avenue of the Americas, Suite 1710 New York, NY 10019 U.S.A.
电话：+1-212-8682066　　传真：+1-646-8385151
邮箱：newyork@ccpit-patent.com.cn

上海

地址：上海市静安区威海路567号晶采世纪大厦18层
电话：+86-21-62888686　　传真：+86-21-62883622
邮箱：shanghai@ccpit-patent.com.cn

东京

地址：东京都千代田区大手町2-2-1新大手町大厦2层265区
电话：+81-3-62626643　　传真：+81-3-62626645
邮箱：tokyo@ccpit-patent.com.cn

深圳

地址：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心1601
电话：+86-755-32989252
邮箱：shenzhen@ccpit-patent.com.cn

香港

地址：香港湾仔港湾道一号，会展广场办公大楼34号09室
电话：+852-25231833　　传真：+852-25231338
邮箱：hongkong@ccpit-patent.com.cn

武汉

地址：武汉市洪山区关山大道473号光谷新发展国际中心B座5层06-11
电话：+86-27-87200400
邮箱：wuhan@ccpit-patent.com.cn