

# 大陸商標侵權應對與案例分析

王 曄

世界智慧財產權組織中國區 法律顧問  
寰華知識財產權代理有限公司 專利/商標代理人



台一

www.taie.com.tw

1

## 大綱

### 商標侵權

- ▶ 1. 類型
- ▶ 2. 判定
- ▶ 3. 由榮華月餅案例談判定侵權原則
- ▶ 4. 網路環境下商標、網域名稱的侵權認定

### 商標搶註

- ▶ 1. 搶註態樣
- ▶ 2. 搶註類別與判定
- ▶ 3. 由鴨王案例談搶註
- ▶ 4. 因應搶註的對策



台一

www.taie.com.tw

2

## 商標侵權類型-1

- 1、未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；
- 2、銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；
- 3、偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；
- 4、未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；
- 5、在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的；



## 商標侵權類型-2

- 6、故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。
- 7、將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號大小在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；
- 8、複製、摹仿、翻譯他人註冊的馳名商標或其主要部分在不相關或者不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的；



### 商標侵權類型-3

9、將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為功能變數名稱，並且通過該功能變數名稱進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。

10、網路使用者、網路服務提供者利用網路侵害他人民事權益的，應當承擔侵權責任。網路使用者利用網路服務實施侵權行為的，被侵權人有權通知網路服務提供者採取刪除、遮罩、斷開連結等必要措施。網路服務提供者接到通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路使用者承擔連帶責任。網路服務提供者知道網路使用者利用其網路服務侵害他人民事權益，未採取必要措施的，與該網路使用者承擔連帶責任。



## 二、侵權判定

### 商標維權的核心

# 權利



## 侵權行為的認定

- ▶ 確定註冊商標專用權的權利範圍。
- ▶ 確定被控侵權的具體對象。
- ▶ 比對被控侵權物與註冊商標



- 1、被控侵權的商標與註冊商標相同、使用類別相同。
  - 2、被控侵權的商標與註冊商標相同，使用類別類似。
  - 3、被控侵權的商標與註冊商標近似，使用類別相同。
  - 4、被控侵權的商標與註冊商標近似，使用類別類似。
- 5、被控侵權的商標與註冊商標相同，不同類、也不屬於類似商品或服務。
- 6、被控侵權的商標與註冊商標近似，不同類、也不屬於類似商品或服務。
- 7、被控侵權的商標與註冊商標既不相同、也不近似，但類別相同。

侵權



8、被控侵權的商品與註冊商標既不相同、也不近似，類別類似。

## 比對後，侵權認定

- ▶ 1、在對被控侵權對象與註冊商標及註冊商標核定使用的商品或服務進行比較時，要以商標註冊證書上記載的註冊商標和商品或服務為準，而不能以註冊商標所有人實際使用的商標和該商標實際使用的商品或服務為準。
- ▶ 2、要對商標和商標所使用的商品或服務同時進行比較，而不能僅就商標或者僅就商標所使用的商品或服務進行比較。這是因為註冊商標專用權的權利範圍是由註冊商標和該註冊商標核定使用的商品或服務來確定的。



## 侵權實例說明：

# “榮華”月餅商標案

順德“榮華” V. 香港“榮華”



# 實品比對



台一

www.taie.com.tw

11



台一

www.taie.com.tw

12



www.taie.com.tw

13

## 香港榮華




www.taie.com.tw

14





## 順德榮華商標情況

- ▶ 1989年11月14日，山東省沂水縣永樂糖果廠申請了第533357號“榮華及圖”商標註冊；
- ▶ 1990年11月10日，商標局核准該商標註冊，使用的商品為：糖果、糕點；
- ▶ 1997年12月28日，經商標局核准，第533357號商標依法轉讓給順德市勒流鎮榮華麵包廠；
- ▶ 2001年2月7日，商標註冊人變更為：順德市勒流鎮蘇氏榮華食品廠；
- ▶ 2007年4月25日，商標註冊人變更為：佛山市順德區勒流鎮蘇氏榮華食品廠；
- ▶ 2011年6月7日，商標註冊人變更為：佛山市順德區勒流鎮蘇氏榮華食品商行。
- ▶ 截止2013年6月30日，順德榮華共向商標局提交了33個商標註冊申請；已經註冊的商標有20個；使用在月餅上的註冊商標有12個；與“榮華月餅”有關的註冊商標有9個，申請中尚未核准註冊的商標有8個。



## 順德榮華註冊商標情況

- 1998年4月20日，順德榮華提交第1326519號“榮華 RONGHUA”商標註冊申請，使用在月餅、糕點等商品上；香港榮華公司提出異議申請；
- 1998年9月21日，順德榮華提交第1393583號“榮華”商標註冊申請，使用在月餅、糕點等商品上；香港榮華公司提出異議申請，2004年3月10日複審完成，已經註銷？
- 1997年，順德榮華提交第1255171號“榮華月”商標註冊申請，使用在月餅、糕點等商品上；香港榮華公司提出撤銷申請-無效，已核准註冊。
- 1998年，順德榮華提交第1317036號牡丹花圖形商標註冊申請，使用在月餅、糕點等商品上；香港榮華公司提出撤銷申請-成功，商標已無效。

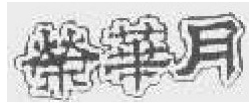


### 順德榮華注冊商標情況



榮華

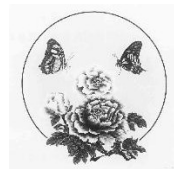
榮華



金榮華



### 順德榮華申請中商標情況



榮華月餅



## 順德榮華無效商標情況



## 香港榮華公司歷史發展情況

——在先權利（商號權）、證據、地域性

- ▶ 1950年，香港榮華酒樓設立；
- ▶ 1978年10月31日，香港榮華食品製造業有限公司設立；
- ▶ 1980年4月15日，香港榮華餅家有限公司設立；
- ▶ 1994年12月10日，香港榮華餅家有限公司與東莞市石碣萬能實業有限公司合資設立東莞榮華餅家有限公司；
- ▶ 2000年5月19日，香港榮華控股集團有限公司設立；



## 香港“榮華”在大陸使用情況：

- ▶ 1、自1987年9月開始，香港各報紙廣告：榮華月餅“省港直通車、廣州飛翔船有售”、“深圳國營外貿免稅商場經銷”（證明力？證據鏈？）；
- ▶ 2、自1991年9月開始，《廣州日報》、《深圳特區報》、《羊城晚報》等報紙刊登銷售“榮華月餅”的廣告（證明力？）；
- ▶ 3、1993年7月至1994年8月，廣州友誼商店與榮華餅家有限公司簽署的銷售榮華月餅合作協定書及銀行電匯憑證（證明力？）；
- ▶ 4、2006年10月，廣州廣播電臺、廣州電視臺、佛山電視臺等出具《證明》，“近10年來”媒體對榮華月餅的廣告宣傳（證明力？）；
- ▶ 5、內地刊物：廣東電視週刊、美食之旅、娛樂週刊等從1997年開始刊登榮華月餅廣告的證明。



## 香港榮華申請註冊商標情況

（截止2013年6月30日）

- ▶ 香港榮華餅家有限公司在香港共註冊了14個商標，在月餅商品上有9個註冊商標；
- ▶ 香港榮華餅家有限公司及關聯公司在大陸共申請187個商標註冊申請，在月餅商品上提交了73個商標註冊申請，其中39個商標已經核准註冊；在食品包裝上提交了13個商標註冊申請；
- ▶ 東莞榮華餅家有限公司在內地提交了2個商標註冊申請；



## 香港榮華公司在香港的註冊商標



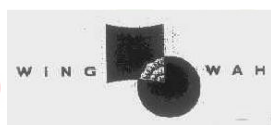
www.taie.com.tw

25

## 香港榮華在大陸的註冊商標



www.taie.com.tw



26

### 香港榮華在大陸的注冊商標



www.taie.com.tw

27

### 香港榮華在大陸申請中的商標



www.taie.com.tw

28

## 香港榮華在大陸無效的商標



榮華月餅



www.taie.com.tw

29

## 香港榮華餅家有限公司註冊外觀設計專利情況

- ▶ 截止2013年6月30日，共申請34項外觀設計專利，目前仍有效的有9個：



設計2主視圖



www.taie.com.tw

30

## 爭議過程

2006年10月16日，香港榮華公司、東莞榮華公司向廣東省東莞市中級法院起訴，主張順德榮華公司被權許可使用“榮華”商標的中山市今明公司、廣州好又多公司等，未經香港榮華公司許可，生產、銷售的月餅商品侵犯其“花好月圓”系列註冊商標、“榮華”未註冊馳名商標，以及“榮華月餅”知名商品持有名稱權益，請求判決中山今明公司、廣州好又多公司等停止侵權、賠償損失、賠禮道歉。

東莞市中級法院審理認為：香港榮華公司比順德榮華公司在先使用“榮華”商標，經過長期持續的使用和宣傳，使相關公眾能夠普遍認知，將“榮華”未註冊商標與香港榮華公司相關聯繫，使得“榮華”已經獲得了極強的後天顯著性，可以認定為未註冊的馳名商標。順德榮華公司對其在後註冊“榮華”商標的使用，應嚴格與香港榮華公司的“榮華”未註冊馳名商標區分開來，不能直接以香港榮華公司“榮華”馳名商標相同或相近的方式使用“榮華”註冊商標。

東莞市中級法院判決：經順利榮華公司商標被權許可的中山市今明公司，摹仿香港榮華公司的未註冊馳名商標“榮華”文字，並在相同商品上使用，導致相關公眾的混淆和誤認，其侵權行為成立，應當承擔民事法律責任。



台一

www.taie.com.tw

31

順德榮華公司及中山今明公司不服東莞市中級法院的判決，上訴到廣東省高級法院。廣東省高級法院審理認為：

無需認定香港榮華公司“榮華”文字為未註冊馳名商標，而應當認定“榮華月餅”為香港榮華公司的知名商標持有名稱，任何人未經許可不得使用“榮華月餅”文字，作為月餅產品的名稱。

廣東省高級法院判決：順德榮華公司、中山市今明公司停止對香港榮華公司“榮華”月餅知名商品持有名稱的侵權行為。

順德榮華公司、中山市今明公司不服廣東省高級法院的判決，向最高法院提起申訴。

最高法院經過審理後，撤銷了廣東省高級法院對香港榮華公司“榮華”月餅知名商品持有名稱的認定，判決：中山市今明公司侵犯了香港榮華公司“花好月圓”圖形註冊商標的專用權，承擔賠償法律責任。



台一

www.taie.com.tw

32



## 商標特性：時間性／在先權利分析

- A、香港榮華商號在先權利；  
在大陸自1987？1991？
- B、香港榮華商標在先權利；  
大陸1989年申請註冊；
- C、順德榮華商號在先權利；  
1983年“榮華食品店”（證據？）
- D、順德榮華商標在先權利；  
1989年申請、1990年註冊、1997年轉讓；



## 商標特性：地域性分析

- ▶ 香港榮華在香港的商標使用、註冊權利；
- ▶ 順德榮華在大陸的商標使用、註冊權利；



## 證據分析

- ▶ 香港榮華商號、商標在大陸在先使用、註冊的證據；
- ▶ 順德榮華商號、商標在大陸使用、註冊的證據；



## 權利保護分析

- ▶ 合理、合法的在先權利保護——證據支持；
- ▶ 智慧財產權保護遵守智慧財產權法律基本原則；
- ▶ 註冊商標的依法保護；
- ▶ 市場秩序原則與法律原則；



## 法律法規分析：

- ▶ 商標法律規定：
- ▶ 使用商標應當註冊；
- ▶ 商標註冊在先申請原則；
- ▶ 保護在先權利；
- ▶ 保護註冊商標權；



## 法律法規分析：

- ▶ 最高法院《法發（2010）12號》：
- ▶ 第1條：對於使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標誌權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。



## 討 論

- 1、遵守法律，維護法律尊嚴；
- 2、不因市場佔有決定行為是否合法；
- 3、要市場，更要秩序，最重要法律秩序與法律尊嚴；
- 4、完善智慧財產權保護管理或制度，立體保護自身權利；
- 5、理直氣壯依法維權。



## 網路環境下的商標、 網域名稱 侵權認定



## 法律規定

- ▶ 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

第一條 下列行為屬於商標法第五十二條第（五）項規定的給他人註冊商標專用權造成其他損害的行為：

（三）將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該網域名稱進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。



## 法律規定

- ▶ 最高人民法院《關於審理涉及電腦網路網域名稱民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條

符合下列各項條件的，應當認定被告註冊、使用網域名稱行為構成侵權、不正當競爭：

原告請求保護的民事權益合法有效；

爭議網域名稱或其主要部分構成對原告馳名商標的複製、模仿、翻譯或者與原告的註冊商標、網域名稱等相同或近似，足以造成相關公眾的誤認；

被告對爭議網域名稱或其主要部分不享有權益，也無註冊、使用該網域名稱的正當理由；

被告對爭議網域名稱的註冊、使用具有惡意。



## 案 例

- ▶ 原告：內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司
- ▶ 被告：王麒
- ▶ 基本案情：  
被告註冊“www.telunsu.com”網域名稱並將其提供給內蒙古伊利實業集團股份有限公司使用，此後又公開在網上出售該網域名稱，原告認為上述行為構成不正當競爭



## 法院認定

- ▶ （一）關於原告是否享有合法有效的民事權益  
本案現有證據表明在爭議網域名稱註冊之前，原告的“特侖蘇”牛奶商品已經進行了大量銷售，並在多種宣傳媒介上進行了集中宣傳，相關公眾已對其建立了較為廣泛的認知。原告的“特侖蘇”在爭議網域名稱註冊之時已構成知名商品的特有名稱。



## 法院認定

- ▶ (二) 關於爭議網域名稱或其主要部分是否與原告之知名商品特有名稱相同或近似，足以造成相關公眾的誤認

\*鑒於原告的“特侖蘇”商品名稱具有較強的顯著性和較高的知名度，且從被告將爭議網域名稱連結向同樣經營乳製品行業的伊利公司，以及將“telunsu”與“特侖蘇”在網站上同時使用的行為，可以合理推定被告註冊爭議網域名稱是選擇了與“特侖蘇”有關的詞彙。

\*相關公眾看到“telunsu”，容易聯想到原告的知名商品特有名稱“特侖蘇”，並可能產生誤認。故爭議網域名稱的主要部分“telunsu”與原告的知名商品特有名稱“特侖蘇”已構成足以造成相關公眾誤認的近似。



## 法院認定

- ▶ (三) 關於被告對爭議網域名稱或其主要部分是否享有權益，是否有註冊、使用爭議網域名稱的正當理由

被告已明確表示其對爭議網域名稱或其主要部分不享有其他權益，亦未說明其註冊、使用爭議網域名稱的正當理由。



## 法院認定

### ▶ (四) 關於被告對爭議網域名稱的註冊、使用是否具有惡意

\*現有證據表明，被告在註冊爭議網域名稱之後，未將之投入正當的商業使用，而是將爭議域名連結向原告的同業競爭者伊利公司網站首頁，或者將原告與被告之間就爭議網域名稱產生的爭議裁決放在網站上，並公開發表“特侖蘇商標轉讓！”等信息。

\*將爭議網域名稱連結向伊利公司網站首頁的行為，會誤導網路使用者訪問伊利公司網站，從而致使原告合理的商業機會流失，並極有可能使網路使用者誤認為爭議網域名稱的主要部分“telunsu”與伊利公司具有某種關聯，從而使原告所累積的“特侖蘇”的市場聲譽和市場號召力受到搶奪。

\*被告對爭議網域名稱的註冊、使用，主觀上具有利用“特侖蘇”商品名稱的知名度和該知名度可能在商業上產生的較高價值以獲取不正當利益的目的，具有惡意。



台一

www.taie.com.tw

47

## 搶註態樣

▶ 搶註未註冊商標：青島大學與青島青大琴行「青大」爭議

▶ 搶註知名人物的姓名：「Yi Jian Lian」商標爭議

- ▶ 虛擬人物名稱
- ▶ 有知名度的商標
- ▶ 企業名稱
- ▶ 高校名稱



台一

www.taie.com.tw

48



## 搶註未註冊商標

- ▶ 在青島大學與商標評審委員會、青島青大琴行有限公司“青大”商標異議複審行政糾紛一業17中，青島青大琴行有限公司在第41類“教育、教學、組織教育或娛樂競賽、組織表演（演出）、演出、培訓、講課、安排和組織學術討論會、音樂廳”等服務上申請註冊被異議商標“青大”，青島大學提出異議，商標局裁定異議不成立並決定核准註冊。青島大學依據《商標法》第三十一條申請複審，並提交了“青大”作為其簡稱的證據，其中包括報紙、以“青大”命名的路牌照片、以“青大”命名的公車站站牌等。商標評審委員會認為上述證據不足以證明在被異議商標申請註冊前，“青大”作為青島大學的簡稱經青島大學長期使用已為相關公眾所知曉並具有一定知名度，且已與青島大學形成對應關係，裁定核准被異議商標的註冊。一審法院維持了商標評審委員會的裁定。青島大學在二審訴訟中補充提交有關上述證據形成時間的證據。



## 搶註未註冊商標

- ▶ 北京市高級人民法院二審認為，青島大學二審補充提交的證據屬於對已經提交的證據的補強證據，主要是為了說明原有證據的形成時間，而不是為了證明另外一個新的事實。青島大學在二審階段補充的證據已經起到了補強一審階段證據的作用。現有證據已經能夠證明青島大學對“青大”擁有在先權利，從被異議商標申請註冊之前的1993年“青大”就作為青島大學的簡稱持續使用至今，並已為相關公眾所知曉。由於被異議商標只有“青大”二字，與青島大學的簡稱“青大”完全相同，且核定使用的教育、教學、組織教育或娛樂競賽、培訓、講課、安排和組織學術討論會等服務，與青島大學作為教育機構所從事的活動相類似，被異議商標的註冊容易誤導公眾，使人將使用被異議商標的服務提供者與青島大學聯繫起來，從而損害青島大學的利益，被異議商標不應予以核准註冊。



## 搶註知名人物的姓名

- ▶ 原告易建聯體育用品（中國）有限公司（簡稱易建聯公司）於2003年5月20日獲准註冊“易建聯Yi Jian Lian”商標，該商標核定使用商品為第25類服裝、柔道服、足球鞋等。易建聯以該商標註冊損害其姓名權為由向商標評審委員會提出撤銷註冊申請，商標評審委員會裁定予以撤銷。易建聯公司不服，向法院提起行政訴訟。
- ▶ 法院經審理認為：易建聯自1999年開始從事籃球訓練，先後參加了國內外賽事，取得了不俗的成績，並獲得各種榮譽，為國內乃至國際社會所關注。由此可以認定，易建聯在爭議商標申請日前，已經在相關公眾中具有了一定的知名度。與易建聯姓名完全相同的商標註冊使用在運動鞋等商品上，容易使相關公眾認為上述商品來源於易建聯或者與易建聯具有一定的聯繫，侵害了易建聯的姓名權。據此，法院判決維持商標評審委員會作出的裁定



## 搶註知名人物的姓名

- ▶ 《商標法》第三十一條規定，申請商標註冊不得損害他人享有的在先權利，這裡的在先權利包括姓名權。本案是一起涉及申請註冊商標不得損害他人姓名權的典型案件。本案的意義在於，判斷姓名權是否因爭議商標申請註冊而受到損害，應當以該姓名在先具有一定知名度為前提，對“知名度”的認定並非以達到為公眾普遍知悉的程度為標準，而是要求在相關領域具有一定的知名度，足以使相關公眾產生混淆誤認。主張姓名權的一方對此負有舉證責任。



## “惡意搶注”的類別

- ▶ 狹義的“惡意搶注”是指《商標法》第三十一條後半段的適用，即搶注“未註冊商標”的情形；
- ▶ 廣義的“惡意搶注”包括搶注他人的商號、姓名、虛擬人物名稱、具有一定知名度的註冊商標（馳名商標）、地理標誌等情形。



## 惡意搶註的行為-1

### (一)惡意搶注他人商標

- 1、複製、摹仿、翻譯他人馳名商標；
- 2、代理人或者代表人搶注被代理人或者被代表人商標；
- 3、搶注他人先使用並有一定影響的商標；

### (二)損害他人先權利的惡意搶注

損害他人現有的在先權利，搶注他人具有商業價值的商號、外觀設計、作品、姓名、肖像等。



## 惡意搶註的行為-2

(三) 以獨佔公共資源為目的的搶注，將本屬於公共資源的標記搶注為商標

- 1、將旅遊景區名稱申請註冊於“旅遊服務”專案上(“天柱山”);
- 2、將具有表示商品特點的產地名稱申請註冊於該商品上。(“日月潭”茶葉、“阿里山”茶葉、“慶嶺活魚”);
- 3、將缺乏顯著特徵的標記申請註冊為商標。(“PDA”、“法律人”);



台一

www.taie.com.tw

55

## 惡意搶注商標的判定

- ▶ 1.因存在著代理等關係明知或應知而被被申請人搶註的商標;
- ▶ 2.因具有知名度或其他因素明知或應知該被申請人搶註的商標
- ▶ 3.構成惡意搶註需考慮商標的顯著性
- ▶ 4.申請人明知或者應知具有知名度的旅遊景區名稱、產地名稱，而將其進行商標註冊申請
- ▶ 5.目的明顯不是為了誠信使用的，而是以牟取不正當利益為目的，妨礙他人正當使用，向他人索要高額轉讓費、許可使用費、侵權賠償金，或者進行誤導公眾的宣傳，造成市場混亂。



台一

www.taie.com.tw

56

## 應對惡意搶注商標的法律適用

(一) 《商標法》第十三條保護馳名商標的適用要件

(二) 《商標法》第十五條禁止代理人或者代表人搶注的適用要件

(三) 《商標法》第三十一條禁止搶注他人已經使用並具有一定影響商標的適用要件

(四) 《商標法》第三十一條禁止損害他人現有在先權利的適用要件

(五) 《商標法》第四十一條第一款禁止以其它不正當手段註冊商標的適用要件



## “鴨王”商標案討論



北京鴨王  
VS  
上海全聚德  
上海鴨王



## 1、案件基本事實概況

“北京鴨王烤鴨店有限公司”成立於1997年9月。在此之前，1996年7月，已經設立了“北京紫雲閣鴨王烤鴨店有限公司”。“北京鴨王”成立之後，分別成立了北京鴨王烤鴨店有限公司建國門分店、三裡河分店等14家分店及加盟店



台一

www.taie.com.tw

59

## 1、案件基本事實概況



“北京鴨王”對“鴨王”品牌，進行了長期經營和宣傳推廣，並將“鴨王”作為品牌商標予以使用。

- ▶ 2000年7月號的《環球企業家》刊登文章：《“鴨王”的故事》
- ▶ 2000年12月2日《北京晚報》刊登北京鴨王廣告“新北京，新烤鴨”
- ▶ 2001年2月16日《北京青年報》刊登文章：《鴨王烤鴨，百年烤鴨王朝的一代新君》
- ▶ 2001年第2期《中國食品》刊登文章：《吃時尚烤鴨哪裡去——北京鴨王烤鴨店》
- ▶ 2001年6月《中國財經雜誌》刊登文章：《一個烤鴨店老闆的網路經濟學》
- ▶ 2001年第2期《商務旅遊》刊登文章：《食特色 品文化——鴨王一景》
- ▶ 2001年9月26日《北京晨報》刊登報導：《鴨王ISO9001:2000品質管制體系發佈運行》



台一

www.taie.com.tw

60

## 1、案件基本事實概況

“其實穆民講述的‘鴨王’故事只是剛開了個頭，我們希望能夠很好地講下去，希望他最終不僅講出個‘鴨王’—烤鴨之王的故事，還能講述‘鴨王’在中國餐飲業規模發展道路上是怎樣一派王者風範。”-----《環球企業家》

“何謂鴨王，就是指穆民、劉紹華哥倆創辦的北京鴨王烤鴨店有限公司，自1997年成立後，3年來已有原來的民族園的第一家店發展到了現在的建國門、新大都三家店，第四家廣安門分店也將在新年來臨之際開業。”-----《中國食品》

“這就是鴨王，一個獨具東方文化風韻的美食牌坊，國際及國內政要、知名人士，常愉聚於此。”-----《商務旅遊》



台一

www.taie.com.tw

61

## 1、案件基本事實概況

- ▶ 上海淮海全聚德烤鴨店有限公司成立於1998年9月（晚于“北京鴨王”1年）
- ▶ （2010年10日名稱變更為“上海淮海鴨王烤鴨店有限公司”）系北京全聚德集團公司的加盟商
- ▶ “上海全聚德3月”的股東為北京東宮門招待所和北京人修忠；法定代表人是范臻；董事為：范臻、修忠、範小京。
- ▶ 范臻與修忠為夫妻關係，與範小京為兄弟關係
- ▶ 上海鴨王餐飲管理有限公司成立於2002年6月（晚于“北京鴨王”5年）
- ▶ （2006年10月12日名稱變更為“鴨王餐飲集團有限公司”）
- ▶ “上海鴨王”的股東為“上海全聚德”和自然人釋佳煒
- ▶ “上海鴨王”的法定代表人為釋佳煒



台一

www.taie.com.tw

62

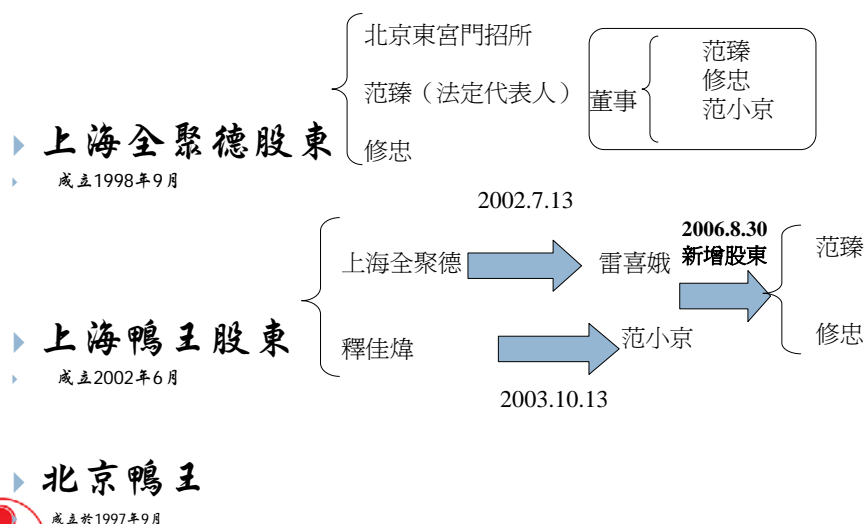
## 1、案件基本事實概況

- ▶ 2002年7月13日，“上海全聚德”將其股份全部轉讓給自然人雷喜娥
- ▶ 轉讓後“上海鴨王”與“上海全聚德”沒有關聯關係
- ▶ 2003年10月13日，釋佳煒將其全部股份轉讓給范小京  
由范小京出任法定代表人
- ▶ 2006年8月30日，增加股東：范臻、修忠

(參見證據三，證據四)



## 股東變動情況





## 2、“鴨王”商標申請簡況

北京  
鴨王

1997年9月10日設立

上海  
全聚德

1998年9月11日設立

上海  
鴨王

2002年6月20日設立

“鴨王”商  
標申請



www.taie.com.tw

65

2002年1月29日，上海全聚德向商標局申請註冊“鴨王”文字商標（即被異議商標，如右圖），該商標審定號為第3083416號，指定使用服務專業為第43類餐館、快餐館、餐廳等服務。



www.taie.com.tw

66

注册号/申请号	3083416	国际分类号	43	申请日期	2002-01-29
申请人名称(中文)	鴨王餐飲集團有限公司		申请人地址(中文)	上海市天朝橋路20號二樓	
申请人名称(英文)			申请人地址(英文)		
商標圖像			商品/原多列表	餐館; 快餐館; 自助餐館; 餐館; 飯店; 餐館; 備辦桌席; 查看詳細信息 ...	类似群 4301
初審公告期号	976	注册公告期号	1261		
初審公告日期	2005-05-21	注册公告日期	2011-04-28		
专用权期限	2005年08月21日至 2015年08月20日		年		
后期指定日期			国际注册日期		
优先权日期	无		代理人名称	北京中北知识产权代理有限公司	
指定颜色	否		商標类型	普通商標	
是否共有商標	否		备注	商標已无效。	
商標流程	变更 驳回复审 许可合同备案 异议 异议复审 转让				

### 3、“鴨王”商標異議簡況

- ▶ (1)、2005年5月31日，“北京鴨王”向商標局提出對“上海全聚德”申請註冊的“鴨王”商標異議申請。
- ▶ 商標局經過審查核實後認定：“北京鴨王”先于“上海全聚德”成立，更早于其關聯企業“上海鴨王”成立。在“鴨王”商標申請註冊之前，“北京鴨王”已將“鴨王”作為實際使用的商標，做了大量的宣傳和使用，使其在餐飲行業具有一定的影響力已經是客觀存在的事實。
- ▶ 商標局裁定：“北京鴨王”對“上海全聚德”申請註冊的“鴨王”商標異議理由成立，第3083416號“鴨王”商標不予核准註冊



### 3、“鴨王”商標異議簡況

- ▶ (2)、“上海全聚德”不服商標局第3083416號“鴨王”商標不予核准註冊的裁定，於2006年6月1日向商標評審委員會申請複審。
- ▶ 商標評審委員會認為，《商標法》第31條對在先商號權的適用要件，不僅要求該商號的登記、使用日早於被異議商標的註冊申請日，在中國相關公眾中具有一定知名度，還要求被異議商標的註冊和使用容易導致相關公眾產生混淆，致使在先商號權人利益可能受到損害。
- ▶ “上海全聚德”與“北京鴨王”均從事烤鴨餐館服務行業，不排除“上海全聚德”與“北京鴨王”創意相同的巧合性。
- ▶ 商評委決定：第3083416號“鴨王”商標予以核准註冊



#### 4、“鴨王”商標行政訴訟簡況

##### ▶ 1、北京市第一中級法院審判情況：

- ▶ (1)“北京鴨王”不服商標評審委員會准予“上海全聚德”註冊“鴨王”商標的裁定，向北京市第一中級法院提起行政訴訟。
- ▶ 北京市第一中級法院經審理認為：
  - ▶ “在先權利”包括商號權，即將與他人在先登記、使用並具有一定知名度的商號相同或者基本相同的文字申請註冊為商標，容易導致相關公眾混淆，致使在先商號權人的利益可能受到損害的，應當認定為對他人在先商號權的損害，**系爭商標應當不予核准註冊或者予以撤銷。**



台一

www.taie.com.tw

69

#### 4、“鴨王”商標行政訴訟簡況

##### ▶ 一中院認為：

- ▶ “鴨王”系“北京鴨王”的企業名稱核心部分，系“北京鴨王”的商號，其登記及使用日期均早于“鴨王”商標申請註冊日。雖然“鴨王”作為商號獨創性較弱，但經過“北京鴨王”五年多的經營，其於2001年已然成為京城烤鴨市場最具影響的烤鴨店之一
- ▶ “上海全聚德”與“北京鴨王”均經營京城，屬同行企業，其**理應知道**“北京鴨王”對“鴨王”商標的使用情況及“鴨王”商標的知名度，“上海全聚德”申請註冊“鴨王”商標，**主觀上顯然存在惡意**。因此，“上海全聚德”申請註冊“鴨王”商標的行為，**系以不正當手段搶先註冊**他人已經使用並有一定影響的商標的行為，違反誠實信用原則。



台一

www.taie.com.tw

70

#### 4、“鴨王”商標行政訴訟簡況

- ▶ 北京市第一中級法院判決：
- ▶ 撤銷商標評審委員會做出的核准第3083416號“鴨王”商標予以註冊的裁定；
- ▶ “上海全聚德”申請註冊“鴨王”商標，損害了“北京鴨王”的在先商號權，應當不予核准註冊。



台一

www.taie.com.tw

71

#### 4、“鴨王”商標行政訴訟簡況

- ▶ 2、北京市高級法院審判情況：
- ▶ “上海全聚德”不服北京市第一中級法院的行政判決，向北京市高級法院提起上訴，請求撤銷北京市第一中級法院的判決，維持商標評審委員會的裁定，准予核准註冊“鴨王”商標。
- ▶ 北京市高級法院審理後，其觀點與北京一中院的觀點相同：
- ▶ ① 維持北京市第一中級法院撤銷商標評審委員會做出的核准第3083416號“鴨王”商標予以註冊的裁定的判決；
- ▶ ② 撤銷北京市第一中級法院“上海全聚德”申請註冊的第3083416號“鴨王”商標不予核准註冊的判決；
- ▶ ③ 判決由商標評審委員會重新對“鴨王”商標是否予以核准註冊做出決定。



台一

www.taie.com.tw

72

## 5、商評委再次複審及再次訴訟情況

- ▶ 1、商標評審委員會再次複審情況：
- ▶ 2008年10月27日，商標評審委員會根據北京市高級法院的判決，依法重新對此商標申請註冊爭議進行了審理，並做出裁定：被異議的“鴨王”商標不予核准註冊（證據十三）。



台一

www.taie.com.tw

73

## 5、商評委再次複審及再次訴訟情況

- ▶ 2、“上海全聚德”不服商標評審委員會再次做出的裁定，向北京市第一中級法院提起了行政訴訟：
- ▶ 北京市一中院經審理後認為：商評委對“鴨王”商標註冊爭議案經重新審理後做出的裁定，是根據北京市高級法院的終審判決做出的，裁決內容與終審判決一致，其實質是執行生效判決的行為，並無不當。
- ▶ “上海全聚德”就同一事實再次提起訴訟，沒有事實和法律依據，對其主張法院不予支持。
- ▶ 北京市一中院判決：維持商標評審委員會做出的被異議的“鴨王”商標不予核准註冊的裁定



台一

www.taie.com.tw

74

## 6、最高檢抗訴、最高法再審情況

- ▶ 1、在北京市高級法院做出維持北京市第一中級法院撤銷商標評審委員會做出的核准第3083416號“鴨王”商標予以註冊的裁定的判決之後，“上海全聚德”向最高法院提出再審申請，最高法院予以受理，並於2008年12月29日舉行了聽證會。（最高法院駁回上海全聚德再審申請。）
- ▶ 2、“上海全聚德”在向最高法院提起再審的同時，向最高檢察院提起申訴。2009年7月27日，最高檢察院向最高法院提起抗訴，請求最高法院依法進行再審



## 6、最高檢抗訴、最高法再審情況

- ▶ 最高檢察院審查認為：北京市高級法院（2008）高行終字第19號行政判決書認定事實和適用法律存在錯誤。
  - ▶ （1）終審判決超越了行政審判的職能範圍
  - ▶ （2）終審判決認定事實錯誤
  - ▶ （3）終審判決適用法律錯誤



## 6、最高檢抗訴、最高法再審情況

### ▶ (1) 終審判決超越了行政審判的職能範圍

▶ 《行政訴訟法》第五條規定：“**人民法院審理行政案件，對具體行政行為是否合法進行審查**”。法院應當對商標評審委員會裁定是否適用的程式和裁決的實質內容是否合法進行審理。而一、二審法院只是依據“北京鴨王”的訴訟請求審理案件，並沒有就商標評審委員會裁決的程式和實質內容進行審查，沒有依據行政法規（《商標評審指南》）來分析判斷商標評審委員會具體行政行為的**合法性**。法院一系列判斷、推論，如對“惡意”、“有一定影響”的判斷等超越了審理範圍和裁判範圍，對被異議商標的註冊申請是否違反《商標法》第三十一條的問題與商標評審委員會採取了不同的判斷標準，脫離了應當審理的物件，超越了行政審判的職能範圍，違反了《行政訴訟法》的規定。



台一

www.taie.com.tw

77

## 6、最高檢抗訴、最高法再審情況

### ▶ (2) 終審判決認定事實錯誤

- ▶ ①、終審判決認定“上海全聚德”申請註冊“鴨王”商標損害了“北京鴨王”的在先商號權無事實依據。
- ▶ ②、終審判決認定“北京鴨王”的“鴨王”商標是有一定影響的商標，屬認定事實錯誤。
- ▶ ③、終審判決認定“上海全聚德”申請註冊“鴨王”商標的行為，屬於違反誠實信用原則，以不正當手段註冊他人已經使用並有一定影響的商標行為，沒有事實和法律依據。



台一

www.taie.com.tw

78

## 6、最高檢抗訴、最高法再審情況

### ▶ (3)、終審判決適用法律錯誤

- ▶ 顯著性弱的商標影響力要大、使用度要寬才能突破其顯著性，即對這類商標的影響力狀態的要求應適當的提高。商標評審委員會認為“被異議商標未構成商標法規定的僅僅直接表示指定服務的內涵、特點的標誌，其本身具備了商標應有的顯著性”。商標評審委員會從商標的動態發展，“上海鴨王”事實上的顯著性等方面最終授予“上海鴨王”商標，從其認定看，“鴨王”已經具備了顯著性。事實上商標評審委員會就是依據這一點授予“上海鴨王”商標的。對此，一審法院指出“鴨王”獨創性較弱，但經“北京鴨王”的長期使用，具有較強的顯著性。二審法院則對“鴨王”顯著性問題沒有審理。商標評審委員會認為“鴨王”商標本身的獨創性較弱，“上海全聚德”與“北京鴨王”均從事烤鴨餐館服務行業，不排除“上海全聚德”與“北京鴨王”創意相同的巧合性，並無不當。終審判決對此回避適用法律錯誤。



## 7、北京市高院再審情況

2010年12月8日，北京市高級人民法院再審審理查明的基本事實與原一、二審查明的事實一致。

- ▶ 北京高級法院經審理後認為，“鴨王”系北京鴨王企業名稱的核心部分，是北京鴨王的商號，其登記及使用日期均早於被異議商標的申請註冊日，在“鴨王”商標申請註冊日之前，經過“北京鴨王”持續經營和使用，“北京鴨王”在相關公眾中已具有一定的顯著性和知名度，其所形成的在先權益應得到維護。根據商標法的立法精神，從維護企業的經營和市場秩序、保護市場生產力的角度，對於使用時間較長，已經建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應將保護在先商業標誌權益與維護市場秩序相協調結合起來，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。





## 7、北京市高院再審情況

- ▶ “上海淮海鴨王”曾在2000年9月申請帶有“鴨王”字樣的企業名稱，並於2001年1月向商標局申請“鴨王”商標。自2002年至今其迅速持續發展，在上海開設了多家分店，並通過報刊、雜誌等媒體管道對“鴨王”商標進行了大量的廣告宣傳，從其上交稅收的情況看，其具有很好的經濟效益和較大的經營規模。此外，“上海淮海鴨王”及其關聯企業，在各方面展示了自己的產品和品牌，獲得了多種榮譽和獎項，形成了相應的消費者群體，使相關消費者能夠將“上海淮海鴨王”與“北京鴨王”餐飲服務區別開來，故目前不宜將被異議商標予以撤銷。
- ▶ 北京高級法院最後判決撤銷原北京高級法院的判決和北京第一中級法院的判決，判決維持商標評審委員會准予核准“上海淮海鴨王”（原“商標（證據十八）。上海全聚德”）申請註冊的“鴨王”



## 8、目前情況

- ▶ 北京鴨王烤鴨店有限公司不服北京市高級人民法院的（2010）高行再終字第53號行政判決，向最高人民法院申請再審。
- ▶ 2013年2月26日，最高法院裁決：駁回北京鴨王烤鴨店有限公司的再審申請。



## 最高法院的裁定

- ▶ 商標法第31條規定：申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。
- ▶ 在註冊原則下，只有在先使用的未註冊商標已經具有了一定影響，而在後的商標申請人**明知或者應知**在先商標，而且**具有從該商標聲譽中獲利**的惡意，才是該條要遏制的物件。
- ▶ 上海全聚德申請註冊“鴨王”之時，北京鴨王已經成立五年，並在北京地區已經有了一定的知名度和一定影響，但上海全聚德申請註冊“鴨王”商標，並不構成“不正當手段搶先註冊”。



## 不構成“不正當手段搶先註冊”的理由

- ▶ 北京鴨王曾於2000年12月21日申請“鴨王”商標註冊，2001年7月30日被商標局駁回，北京鴨王未申請駁回複審。之後，2002年1月29日，上海全聚德向商標局申請註冊“鴨王”商標，同樣被駁回，但上海全聚德申請了駁回複審，並提交了使用該商標的證據，而獲得初審公告。印證：上海全聚德申請註冊“鴨王”商標並非發不正當手段搶先註冊。
- ▶ 上海全聚德申請註冊“鴨王”商標，並在上海開展經營活動，主觀上並無借用北京鴨王商標的意圖，客觀上也沒有刻意與北京鴨王相聯繫、造成相關公眾混淆的行為。上海全聚德在上海對“鴨王”商標進行了廣泛的使用和宣傳，形成了自己的聲譽和品牌影響力，是其依靠自身努力經營取得的成果，而非搭北京鴨王便車的結果。
- ▶ 上海全聚德申請、使用“鴨王”商標，沒有佔用北京鴨王商標的意圖，客觀上也未損害北京鴨王的利益，不構成對北京鴨王商標權的侵犯。



## 判斷“不正當手段”的新因素

- ▶ 搶先申請註冊商標，是否有侵佔在先使用商標聲譽的惡意。
- ▶ 判斷的依據：搶先申請註冊商標**之後**的商譽，是依據申請人自己的使用和宣傳獲得的，還是利用在先使用商標的商譽獲得的；
- ▶ 判斷的依據：搶先申請註冊商標之後的市場規模和市場聲譽。



## 司法解釋

《最高法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第一條規定：“人民法院在審理商標授權確權行政案件時，對於尚未大量投入使用的訴爭商標，在審查判斷商標近似和商品類似等授權確權條件及處理與在先商業標誌衝突上，可依法適當從嚴掌握商標授權確權的標準，充分考慮消費者和同業經營者的利益，有效遏制不正當搶注行為，注重對於他人具有較高知名度和較強顯著性的在先商標、企業名稱等商業標誌權益的保護，盡可能消除商業標誌混淆的可能性；對於使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標誌權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。”

這條規定，是對民法誠實信用原則、智慧財產權法律的在先原則的一個衝擊。即：如何判斷一個法律行為的“善意”和“在先”。這也是“秩序”與“公平”的衝突問題。



## “惡意”的判斷

- ▶ 原告同濟大學訴被告商標評審委員會、第三人華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院（簡稱同濟醫院）商標爭議行政案
- ▶ 1997年11月28日，同濟醫科大學向商標局提出第1241983號“同濟”商標的註冊申請，經審查，該商標於1999年1月21日被核准註冊，核定使用在第41類學校（教育）等服務上。後經核准轉讓至同濟醫院名下。
- ▶ 2004年3月11日，同濟大學針對爭議商標向商標評審委員會提出商標爭議裁定申請，請求撤銷爭議商標，其主要理由為：同濟大學歷史悠久，是國家重點大學，同濟醫院是醫科大學所屬的馳名商標，是爭訟雙方爭奪的焦點，醫科大學與武漢大學醫學院合併組成同濟醫院，其歷史淵源與同濟醫院無涉，同濟醫院與同濟大學已沒有任何聯繫。同濟醫院在從事教育行業的情況下，顯然屬於惡意搶注。請求撤銷爭議商標註冊。



## “惡意”的判斷

- ▶ 同濟醫院為證明其有權使用“同濟”名稱，提交了相關證據，其中包括：
- ▶ 《關於同濟醫院遷漢合約》，該合約中載明，“根據第四次同濟醫學院遷校指導小組會議討論結果。關於同濟醫學院遷漢問題互相協議如下：一、為符合同濟醫學院遷校目的，照顧中南區醫學教學需要，原則上同濟醫院全部遷漢。同時照顧上海市勞動人民及公費醫療的需要……”。對該證據的真實性，同濟大學並無異議。
- ▶ 衛生部1953年7月3日的檔，其中載明“關於原同濟醫學院之教學醫院上海同濟醫院遷移漢口市，提出兩點意見：一、同濟醫院遷移時，原則上應將教學及醫療方面所必需的器材、設備等一件遷往漢口。一般非必要者可留於原址……”。對於該文件，衛生部的意見為“同意”。對該證據的真實性，同濟大學並無異議。
- ▶ 另查，上述證據中所稱的“同濟醫學院”為爭議商標原註冊人同濟醫科大學的前身，其原隸屬於同濟大學。1955年更名為武漢醫學院。1985年經衛生部批准，武漢醫學院更名為同濟醫科大學



## “惡意”的判斷

- ▶ 北京高院意見：根據涉案的證據，雖能證明**同濟大學**的校名“**同濟**”具有很高知名度，但爭議商標的原註冊人**同濟醫科大學**與**同濟大學**在歷史上具有一定關聯關係，即使**同濟醫科大學**自遼漢後改名為**武漢醫學院**並與**同濟大學**相脫離，但其在1985年經過衛生部批准已再行啟用“**同濟**”作為其校名。此種情況下，作為高等院校，**同濟醫科大學**在“**學校（教育）**”等服務上將其學校名稱中的字型大小部分註冊成為爭議商標，符合客觀常理，具有合理理由。雖然**同濟大學**主張，在相關報導中有**同濟醫院**有關負責人針對爭議商標確有“主要是牽扯到與上海**同濟大學**的關係，需要較長的時間協調”這一表述，此內容僅系對事實的陳述，與爭議商標的註冊是否存在惡意缺乏關聯性，不能證明**同濟大學**的相關主張，故**同濟大學**撤銷爭議商標註冊的主張缺乏事實及法律依據，法院不予支持。



## 商標被搶註因應對策

- ▶ 增強品牌商標保護的意識，及時註冊商標
- ▶ 進行防禦性註冊註冊防禦性商標
- ▶ 重視國際註冊
- ▶ 加強對海內外市場的監測



## 商標搶注應對

商標搶注情況在國內外均有發生。中國企業知名商標在國外被搶注事件也頻頻發生。2003年初，聯想集團啟動新商標“lenovo”，就是因為“Legend”商標此前在很多國家就已被搶注。我國老牌中藥店“同仁堂”的中藥製品暢銷海內外，但進不了日本市場，因為“同仁堂”商標已於1983年被日本一家經營食品飲料的企業註冊。還有如“杜康”在日本被搶注，上海冠生園食品總廠的“大白兔”商標在日本、菲律賓、印尼、美國和英國都曾被搶注；海信公司的“HISENSE”商標在德國被搶注。據不完全統計，我國曾有超過80個商標在印尼被搶注，近100個商標在日本被搶注，近200個商標在澳大利亞被搶注。

而國外知名商標、企業名稱或知名標誌，在國內被搶注的情況很多。



## 應對商標搶注行為的方法與途徑

- ▶ 在其他國家商標搶注之因應
- ▶ 舉西門子實例
- ▶ 對在大陸的商標搶注因應



## 海信商標被德國西門子公司搶注案

“HiSense”是海信集團1992年首創的、1993年12月14日獲得註冊的商標。

1999年1月5日，“HiSense”、“海信”商標被中國國家工商總局商標局正式認定為馳名商標。

SIEMENS

Hisense 海信  
創新賦能生活

1999年1月11日，“HiSense”商標被認定為馳名商標的6天后，博世—西門子公司（博西）在德國及歐盟搶先註冊了“HiSense”商標。

創建於1967年的德國博世—西門子公司，是由德國Robert—Bosch GmbH博世和德國SiemensAG西門子組成的合資公司。



台一

www.taie.com.tw

93

## 海信商標被德國西門子公司搶注案

1、2002年底，海信開始與博西公司聯繫商標的轉讓事宜。

博西公司同意轉讓“HiSense”註冊商標權，價格為4000萬歐元，海信予以拒絕；

2、2004年，德國博西公司在德國起訴海信公司在德國銷售的產品侵犯其商標權，意圖在德國市場排除海信產品，並強硬表示“不會撤銷訴訟”；

3、歐盟有關方面斡旋海信公司與西門子公司的商標糾紛，但其方案沒有獲得雙方接受；

4、2005年，海信公司開始在德國對博西公司的訴訟。

中國外交部、商務部、工商總局開始介入，協助維權。



台一

www.taie.com.tw

94

## 海信商標被德國西門子公司搶注案

2005年3月6日，海信集團與博世-西門子家用電器集團共同發表聯合聲明：經過磋商，在商標爭議問題上達成和解協定：博西家電將其根據當地法律在德國及歐盟等所有地區註冊的“HiSense”商標一併轉給海信集團（50萬歐元？），同時撤銷針對海信的商標訴訟，海信集團亦撤銷針對博西家電的所有法律行動。



## 經驗與教訓：

- \*儘快在海外進行企業商標和標識的註冊工作，確實做到防患於未然。
- \*要善於利用國際規則和所在地法律，理直氣壯地維護自己的合法權益，通過法律手段維權。
- \*企業須認識到中外法律、司法制度乃至文化上的差異所在，通過有效方式有理有節地保護合法權益。





### 經驗與教訓：

※ 海外維權成本高，應及時或提前註冊企業商標。

通過司法途徑追訴商標權的勝算比較大，但是巨額的起訴經費要比申請一個商標所花費用高得多。

※ 企業在海外遭受惡意侵權時，要有勇氣運用法律武器捍衛自己的權利。

※ 加強國際市場的監測，如發現相同或近似商標，及時提出異議。



### 因應在大陸被搶註的對策

1、進行商標註冊預警監測，發現搶注行為迅速採取法律行動；

2、依據《商標法》的規定，向商標局提出商標註冊申請異議，向商標評審委員會提出撤銷註冊商標爭議申請；

3、保留、提供充足有效的商標使用證據；



4、諮詢、請求專業人員協助。

## 因應對策：防患於未然

- 1、 制定企業的智慧財產權戰略和商標戰略
- 2、 企業定位、產品定位、市場定位
- 3、 商標註冊佈局



## 企業使用商標中的保護

1 - 制定合法、完善、有效的合同

2 - 完整、妥善保留商業交易檔資料

3 - 完整、妥善保留代理商、市場推廣、產品銷售資料

4 - 完整、妥善保留使用商標的資料

商標保護  
工作重點



## 要以未註冊商標對抗「搶註」商標

### ▶ 須滿足

- ① 在先使用的事實，即使用在先且是具體的、商業性的、持續性的使用。
- ② 具有一定影響的事實。即未註冊商標由於在先持續性的使用為相關公眾逐漸知曉，也就是通常所說的“具有一定知名度”。只有當未註冊商標知名度到了一定程度才能受到比較好的保護。要證明這兩個事實，需要證據佐證。



## 因應商標被搶註——具體保存使用證據

### ▶ 重要性：

- 1、商標獲准註冊取得專用權後，並非一勞永逸，除了注意及時續展，還要注意商標法意義上的使用並保留有效的使用證據。
- 2、兩個或者兩個以上的申請人，在同種或者類似商品上，分別以相同或者近似的商標在同一天申請註冊的，能及時提供有效的在先使用的證據一方更能搶佔註冊先機。



3、通常不具備顯著特徵的商標是難以獲得註冊而取得商標專用權的。本來缺乏顯著性的標誌經過使用取得顯著特徵並便於識別的，可以作為商標註冊，即“第二含義”。其建立取決於許多因素，廣告量、銷售額、市場特點等，還有消費者回饋和認同的證據等都與之相關。能否證明通過長期、大範圍的使用已在消費者心中建立了該商標與特定商品、服務相對應的關係是關鍵。要證明本來缺乏顯著性的標誌通過長期大量使用，已獲得顯著性，並便於識別，離不開商標權人長期注重對商標使用證據的保留。



## 常見的商標使用證據

### 1. 在實踐中比較常見的商標使用形式

- (1) 將該商標使用在商品、商品包裝、容器、標籤、標牌、產品說明書、介紹手冊、價目表上；
- (2) 將該商標用在與商品銷售有聯繫的交易文書上，通常是商品銷售合同、發票收據、商品進出口檢疫證明、報關單等文件上；
- (3) 將該商標使用在廣播、電視、出版物、看板、郵寄廣告等媒體、媒介中進行廣告宣傳；
- (4) 將商標用在展覽會、博覽會上，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品及其他資料、照片等；
- (5) 服務商標常用於服務場所，包括使用於服務的介紹手冊、服務場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務相關的用品上。



## 常見的商標使用證據

### 2、商標使用的實質要件

- (1) 在商業中公開使用：商標使用的場合多種多樣，但只有在以交易為目的商業活動中的使用才屬於商標法意義上的使用。商標權人將商標使用在不對外公開的財務報表、統計資料、企業內部發行的報刊、雜誌、配料單等檔材料上，或商標權人對其註冊商標享有專用權的聲明、商標註冊資訊的公佈等行為，因不是以交易為目的，故不屬於商標法意義上的使用。
- (2) 真實善意的使用：即商標使用行為是在善意的主觀狀態下進行的，而不能僅僅為了保留或維持商標權利而進行“象徵性”使用。



## 不被視為實際使用的證據

1. 註冊商標的續展、註冊人名義、地址的變更。商標的續展、註冊人名義、地址的變更，僅表明商標的註冊狀態，不是商標的使用行為。
2. 使用過程中註冊商標發生了實質性的變化。如果註冊人作為證據提供的實際使用的商標與核准註冊的商標明顯不一致，這樣的證據難以作為該商標的使用證據。若只是對註冊商標局部有細微改變，如漢字的字體、簡繁體變化、圖形商標的非主體部分細微變化且未改變商標顯著特點的情況下，該使用證據一般會被採納。



## 不被視為實際使用的證據

1. 註冊商標的續展、註冊人名義、地址的變更。商標的續展、註冊人名義、地址的變更，僅表明商標的註冊狀態，不是商標的使用行為。
2. 使用過程中註冊商標發生了實質性的變化。如果註冊人作為證據提供的實際使用的商標與核准註冊的商標明顯不一致，這樣的證據難以作為該商標的使用證據。若只是對註冊商標局部有細微改變，如漢字的字體、簡繁體變化、圖形商標的非主體部分細微變化且未改變商標顯著特點的情況下，該使用證據一般會被採納。



## 不被視為實際使用的證據

3. 對組合商標其中的一部分單獨進行使用，不會視為對該組合商標的使用。此外，若是利用多個註冊商標組合在一起產生新的視覺效果而使用，也難作為是對某單個註冊商標的使用證明。
4. 在香港、澳門特別行政區、臺灣地區的使用。臺灣、香港、澳門地區實施的是與大陸地區不同的商標法律制度，與大陸地區屬於不同的法域，因此在臺灣、香港、澳門地區的使用證據不能作為大陸的有效證據。



## 對商標使用證據的幾點建議

- 1.發票上最好填寫商標名稱。發票開具時除了基本資訊還需特別注意填寫上商標名稱，方便為商標的使用留下有力的證據。
- 2.合同中應明確標注所涉商標。實際經濟活動中，很多合同中的條款看似嚴謹，卻忽略所涉商標標識。尤其是服務協定，若無標注商標，很難作為商標使用證據。因此在訂立合同時一定要明確標注商標，不妨寫上商標註冊號，為商標的使用留下有效的證據。



## 對商標使用證據的幾點建議

- 3.注意保留能證明廣告發佈時間和內容的相關證據。報紙、雜誌、各種會議、博覽會、商品交易會等的宣傳廣告一般能較容易提供時間證明、商標標識等重要資訊，是比較有力的證據。電視廣告、戶外廣告等就需多注意與廣告公司簽訂規範的廣告發佈合同，在合同中明確商標名稱、註冊號等，並對應好相應發票。



## 對商標使用證據的幾點建議

- ▶ 4. 商標印製、包裝物印製的時間與內容的證明。實際案例中，不少企業提供不出印製商標標識的證明材料，僅通過商標標識實物，無法確認其印製和使用的具體時間，所以建議企業在印製商標時，選擇正規、信譽好的印刷企業，訂立規範完整的合同，注明商標，要求開具發票。單純的包裝物或容器，由於難以確定其印製和使用的具體時間，一般還需要其它證據進行佐證，比如委託印刷時與印刷廠簽訂的合同等，合同也要標明商標、對應相應發票。



## 對商標使用證據的幾點建議

- 5、產品檢測、鑒定報告的保留。注意保留好品質監督部門、行業協會等權威機構出具的證明商品品質的產品檢驗鑒定報告。一般因其手續嚴格，報告各項內容標注清晰，是很好的商標使用證據。
- 6、多種間接證據形成證據鏈。有些間接證據，如產品說明書、商品進出口檢驗檢疫證明、產品報關單等雖不能充分說明一個商標的使用情況，但多種證據材料相互印證，相互關聯，形成有效的證據鏈條，也能證明商標的使用情況。



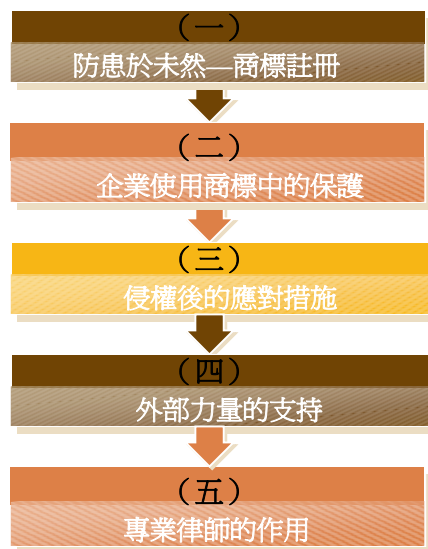


## 對商標使用證據的幾點建議

7、網頁證據保全。網頁保全證據公證，其物件就是網上侵權行為，可用公證的形式將涉嫌侵權的網頁保全下來，作為日後交涉或訴訟的證據。網頁保全證據公證所保全的網頁內容，應該與申請人有利害關係，且操作過程及使用目的不違法，不違背社會公序良俗。申請人應在與涉嫌侵權人交涉或訴訟之前，向具有管轄權的公證處提出有關網頁保全證據公證申請，進行證據公證保全。



## 企業應對商標侵權的對策和方法



## 專業律師的作用

- 1、智慧財產權戰略制訂與實施
- 2、商標設計、檢索、註冊
- 3、對案件的分析與評估
- 4、對法律的理解與應用
- 5、對證據的收集與應用
- 6、對程式的把握與管理
- 7、對各方的溝通與協調



## 防患於未然—商標註冊

- ▶ 《論語》：子曰，聽訟，吾猶人也，必也使無訟乎！
- ▶ 《黃帝內經·素問》：不治已病治未病，不治已亂治未亂，是之謂也。



謝 謝 ！

Q & A

