

2019

第五十八期

嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

www.jiaquanip.cn

4000-268-228

service@jiaquanip.cn

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law



“企业知识产权风险预防及维权策略研讨会”顺利举行

浅析商标评审中在先字号权的运用

“企业知识产权风险预防及维权策略研讨会” 顺利举行



近日，嘉权专利商标事务所深圳分公司主办的企业知识产权风险预防及维权策略研讨会在深顺利举行。来自深圳企业的数十位知识产权管理人员、研发人员以及其他与专利工作相关的人员参加了此次研讨会。嘉权多位资深专家到场，为帮助深圳企业提高知识产权管理水平，充分发挥深圳在大湾区建设中发挥核心引擎作用，加强深圳与大湾区的知识产权合作，并减低在专利工作中出现的侵权风险，增强抵御贸易纠纷中知识

产权风险的能力，通过专利检索分析可以使企业明晰世界专利的动态、避免重复开发与资金浪费，达到帮助广大企业增强涉外知识产权布局、运用和保护意识，加深对海外知识产权制度的认识。

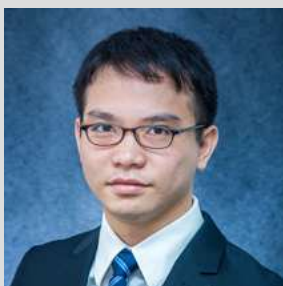
首先，嘉权专利商标事务所深圳分公司经理唐致明先生为我们带来了“中国专利维权、应诉及案例分析”的主题演讲，介绍了近年来专利权保护方面的进展，从专利侵权判定的标准到专利侵权的法律责任，并结合大量实际案例，深入浅出地分析作为原告维权以及作为被告应诉的策略，总结了大量的相关经验，给在座企业代表们提出了许多专业的建议。

接着，嘉权专利商标事务所资深检索分析师周俊女士就“IP决胜关键——专利检索分析”作了精彩的演讲。周俊女士根据自己多年在从事专利检索分析工作的经验，以四个问题为切入点：什么是专利检索分析？检索分析如何指引企业研发？检索分析如何帮助企业规避侵权风险？企业如何选择专利检索分析服务？结合实际的案例，着重解析了专利检索分析类型及内容介绍以及检索分析对企业的意义，并对企业关于专利侵权和无效检索这一板块进行了解答。结合自身经验，以专业的角度，从虚到实，由浅入深，给许多有意进行专利检索的企业提出了宝贵的意见。



浅析商标评审中在先字号权的运用

嘉权专利商标事务所 吴焕师



吴焕师
商标代理人

吴焕师先生是嘉权专利商标事务所商标代理人。

自2012年加入嘉权，一直从事国内外商标知识产权工作，包括数据检索、注册申请、驳回复审、异议、无效宣告、撤销申请等商标案件，并致力于协助国内外客户使用和保护商标，在企业商标保护方面积累了丰富的经验，能够为客户提供完善合理的商标知识产权管理与分析解决方案。服务客户包括中航通用飞机有限责任公司、广铝集团有限公司、中山东菱威力电器有限公司、广东侍卫长卫星应用安全股份公司、江门市金羚排气扇制造有限公司、江门市顺恩牛奶有限公司等。

2019年7月5日，国家知识产权局发布了《关于对企业商号权与商标专用权产生权利冲突解决的建议》的答复，答复中提到，商标局2016年修订并对外公布的《商标审查和审理标准》中明确了在商标异议和商标无效程序中在先字号权的认定标准：“将他人先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先字号权的损害，系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告”。该答复厘清了商标专用权和企业名称权的法律地位，并正面回应解决企业名称与商标权冲突的法律程序。笔者在多年的代理过程中，先后接触到一些案件，发现大部分代理人或代理机构存在滥用字号权来提出无效宣告、异议申请的行为，本文结合“金凯登”、“陶品宅配”商标无效宣告、异议案件，对依据《商标法》第三十二条保护在先字号权的适用问题进行阐释，对商标注册构成损害他人在先字号权情形的适用要件进行有层次的分析。

案例

案例1：“金凯登”商标无效宣告申请案(商评字[2019]第0000065028号)

本案中，被申请人深圳某柯夫智能家居有限公司抢注第18878248号“金凯登”商标，申请人江门市某凯登装饰材料实业有限公司对其提出无效宣告申请，商标评审委员会认为，综合在案证据可以证明，在争议商标申请注册前，申请人的企业字号“金凯登”在居家用品相关行业上经宣传和使用，已在中国大陆地区具有一定知名度。申请人企业字号“金凯登”并非固有词汇，具有较强独创性和显著性，争议商标与之文字构成相同。争议商标核定使用的商品与申请人主要经营的商品均属于居家用品，在销售场所、消费群体等方面相同或具有较强关联。同时，被申请人与申请人所处地域相同，对申请人在先使用并具有一定知

名度的企业字号理应知晓,在此情况下,被申请人在上述关联商品上注册争议商标易使相关公众误认为其核定使用的商品来源于申请人或与申请人具有一定关联,进而使申请人的利益可能受到损害,故争议商标的申请注册已构成《商标法》第三十二条所指的损害申请人在先字号权的情形。

裁定结果:商标评审委员认定侵犯在先字号权,裁定争议商标予以无效宣告。

案例2:“陶品宅配”商标异议答辩案((2018)商标异字第0000058509号)

本案中,被异议人佛山市南海区某美居装饰工艺厂申请注册第20991885号“陶品宅配”商标,异议人广州某品宅配家居股份有限公司对其提出异议申请,被异议人进行了异议答辩,商标局认为,异议人称被异议人违反诚实信用原则,恶意抢注、复制、摹仿其引证商标,侵犯其在先商号权证据不足。异议人称被异议商标的注册使用易造成消费者混淆误认并易产生不良的社会影响及负面的市场效应等缺乏事实依据。

裁定结果:商标局认定未侵犯在先字号权,决定被异议商标准予注册。

评析

上述案例涉及2013年《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”条款的适用问题,其中涉及的在先权利——“字号权”。对此,本文主要涉及以下几个问题:

一、对字号和字号权的认识

(一) 字号的含义

字号又叫商号,是指从事生产或经营活动的经营者在进行登记注册时用以表示自己营业名称的一部分,是工厂、商店、公司、集团等企业的特定标志和名称,依法享有专有使用权。1883年《保护工业产权巴黎公约》第二条:“工业产权的保护对象是专利、实用新型、工业外观设计、商标、服务商标、商号、产地标记或原产地名称以及制止不正当竞争。”第九条:“商号应在本联盟一切国家受到保护没有申请或注册的义务,也不论其是否为商标的一部分。”字号权属于《保护工业产权巴黎公约》所定义的工业产权范畴,经过依法登记而取得的字号,受到法律的保护。

国家工商总局颁布的《企业名称登记管理规定》第七条规定:“企业名称应当由以下部分依次组成:字号(或者商号,下同)、行业或者经营特点、组织形式。”企业名称是由企业的注册地址、字号、行业性质、企业法律形式及财产责任这几个要素组成的,一般来说,只有企业名称中的字号(商号)这一部分才能被叫做字号。比如:“广州某品宅配家居股份有限公司”这一企业名称中,“广州”是注册地、“某品宅配”属于字号、“家居”属于行业特征、“股份有限公司”表明投资人对该企业债务承担的财产责任方式和企业选择的组织形式。该企业只对“某品宅配”这一字号享有专用权,而对“广州”、“家居”、“股份有限公司”不享有专用权,即除字号以外的非专有部分是公有名称,任何企业都不能

独占使用。

本文案例中，“金凯登”、“某品宅配”均为企业字号。

（二）字号权的含义

字号权是指字号权人对字号所享有的权利，包括字号使用权、字号禁止权、字号转让权及字号许可使用权。字号使用权是指字号权利人可以依照法律规定自主使用其字号的权利；字号禁止权包括禁止他人其在登记机关所辖范围内禁止登记注册相同或近似的字号以及禁止他人未经许可使用其字号；字号转让权指字号权利人依照法律规定将其字号转让给他人使用的权利；字号许可使用权是指字号权利人可以许可他人使用自己已经登记注册的字号的权利。

字号权作为一种无形资产的权利，其客体是智力成果，即经营者要花费时间、精力和金钱来打造企业的商誉，树立和维持企业良好的形象；其次，字号权是一种排他性的权利，一般来说，经过登记注册的字号具有排他性，字号权利人对其字号享有专有使用权；再次，字号权有一定的地域性；最后，字号权的取得是要在当地的市场监督管理局经过法定程序登记注册取得。

案例1中，江门市某凯登装饰材料实业有限公司多年来在居家用品相关行业上对其“金凯登”字号进行大量的宣传和使用，“金凯登”字号已承载了该公司的良好商业信誉及知名度，且建立了较强的一一对应关系，“金凯登”商号可以作为在先权利，拥有在先字号权。而案例2中“某品宅配”作为字号，也同样拥有在先字号权。

二、申请商标注册损害他人现有的在先字号权的适用要件

（一）在系争商标申请注册之前他人已在先登记或使用其字号

以字号权对抗系争商标的，字号的登记、使用日应当早于系争商标的申请注册日，即当事人对其现有字号所享有的在先权益要早于商标申请注册时间。一般要证明其存在在先字号权，需要提供企业登记资料、使用该字号的商品交易文书、广告宣传材料等证据材料来加以证明。

字号的登记时间一定要“在先”。在关于字号的相关法律法规中，我国普遍采用登记生效主义。如《企业名称登记管理规定》第三条：“企业名称经核准登记后方可使用，在规定的范围内享有专用权。”第二十六条：“如果使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的，将受到相应的处罚。”对于当事人来说，字号的登记时间必须早于商标的申请注册时间，当事人才能主张其存在在先字号权。如果字号的登记时间明显较晚，即使该字号具有很高的知名度，也不能对抗他人存在在先的商标注册申请。

案例1中，“金凯登”字号形成于2002年并持续使用至今，系争商标“金凯登”申请注册时间为2016年晚于“金凯登”字号形成时间，故在先的“金凯登”字号权益已形成。案例2中，“某品宅配”的在先字号权益也已形成。

(二) 在先字号在中国相关公众中具有一定的知名度

字号的登记注册范围具有一定的地域性，而注册商标的专用权范围是全国的。显然，在不同地域不同行业内使用相同字号的情况司空见惯，如果允许任何一个在先字号均可任意对抗在后注册的商标权，那么商标注册将会带来巨大的不确定性，这必然是不合常理的。

《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》第六条：“企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的‘企业名称’。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的‘企业名称’。”从这一规定可以看出，受保护的条件是“具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉”，在具体实践中，只有在先字号具有一定知名度，才能获得保护。

知名度不仅是字号受反不正当竞争法保护的条件，也是字号仅在其知名度所涵盖的地域或行业范围内受到保护。如果在后商标申请注册人处于在先字号的知名度地域或行业范围之内，则可以视为在后商标申请注册人已知晓该字号。因此，对于字号知名度的证明程度要求，尚需能够认定在后商标申请注册人知晓该字号。故在商标评审过程中，证明在先字号具有较高知名度是格外重要的环节。

案例1中，申请人提交了大量的使用证据，用以证明申请人“金凯登”字号经过十多年来和全国各地的经营与使用，已在中国居家用品行业领域内具有较高知名度，且在深圳市区域内具有较高知名度。案例2中，异议人提供的使用证据并不能证明“某品宅配”字号具有知名度。

(三) 系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害

混淆的可能性是指，系争商标的注册与使用将会导致相关公众误以为该商标所标识的商品或服务来源于字号权利人，或者与字号权利人有许可关系、关联企业关系等特定联系。

2016年《商标审查与审理标准》认定系争商标容易与在先字号发生混淆，可能损害在先字号权利人的利益，应当综合考虑下列各项因素：（1）系争商标与商号的近似程度。原则上系争商标与在先字号相同或基本相同时容易产生混淆，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成近似进行判断。（2）系争商标指定使用的商品或服务与字号权人实际经营的商品或服务的关联程度。对在先字号权的保护原则上应当与字号权人实际经营的商品或服务相同或者类似的商品或服务为限，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度，以及双方商品或服务的关联程度，具体确定该在先字号的保护范围。

案例1中，“金凯登”并非常用汉语固定词汇，没有具体含义的，作为臆造词汇为申请人所独创，具有较强的独创性和显著性。而系争商标为普通印刷体汉字，与申请人“金凯登”字号相同，且根据申请人提交的证据，商标评审委员会认定该字号在所处地域已具有较高知名度，容易使用相关公众产生混淆或者误认。案例2中，“宅配”来自于日语，即货物到府配送服务的通称，该词语使用在20类家具等商品上缺乏显著性，那么只需要比对“陶品”与“某品”，而两者不构成近似，不会使用相关公

众产生混淆或者误认。

综上所述, 案例1字号权利人提交的证据材料及案件事实均符合形成损害在先字号权的适用要件内容, 分别考虑到系争商标与在先字号相同及指定商品高度关联, 以及在先字号的独创性、知名度, 完全可以认定系争商标的注册和使用会造成申请人利益的损失, 故系争商标的申请注册已构成《商标法》第三十二条所指的损害申请人在先字号权的情形, 系争商标予以无效宣告。至于案例2, 由于系争商标与在先字号不构成近似, 且没有提供该字号的知名度证据材料, 使其并未构成损害在先字号权的情形, 系争商标准予注册。

小结

笔者在多年的代理工作中发现, 大部分代理人或代理机构盲目引用在先字号权对抗商标权, 往往忽略企业在先字号的知名度、在先字号的独创性、系争商标注册人的主观恶意、是否造成对商品或服务来源的混淆和误认等各方面分别进行举证和论述, 造成认定损害在先字号权证据不足, 从而导致商标评审代理失败。因此, 在代理过程中, 尽可能从多角度进行举证, 力求满足损害在先字号权的适用要件, 符合构成损害在先字号权的情形, 以保护字号权利人的合法权益。

(原文发表于知产力公众号)

嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law
全国统一客服热线: 4000-268-228

分支机构涵盖
北京、珠三角、长沙
Branch offices in Beijing,
Pearl River Delta area and Changsha

欲知更多知识产权资讯, 请登录
www.jiaquanip.cn

4000-268-228