

2018

第四十四期

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



美国知识产权法务与诉讼沙龙顺利举行

图形商标驳回复审胜诉案例之浅析

大咖云集，聚焦热点 ——美国知识产权法务与诉讼沙龙顺利举行



6月13日下午，广州开发区知识产权协会联合广州嘉权专利商标事务所有限公司、广州开发区金融控股集团有限公司举办了“美国知识产权法务与诉讼”沙龙活动。广州开发区知识产权局刘石局长、广州开发区知识产权协会赖洪川秘书长，以及来自区内的近30名企业高管参加了本次活动。本次活动由欧修平博士主持，美国

大法官兰德尔·雷德作为特别邀请的知识产权领域重量级嘉宾出席，多角度地就美国专利实务与诉讼问题进行分析与交流。



区知识产权局局长刘石在致辞中表示，在中国高度重视知识产权工作的大环境下，广州开发区作为全国唯一经国务院批准的知识产权综合改革试验区，同时作为广东省营商环境创新实验区，持续在打造知识产权高地的征途上发力。通过集聚各类知识产权重点机构，发挥最高端、最齐全的资源优势，多元化地解决知识产权纠纷，为实现知识产权严保护、大保护、快保护、同保护提供强力支撑。刘石局长希望雷德法官为广州开发区知识产权工作多提意见和建议，加强中美律所、仲裁方



4000-268-228

面合作，把广州开发区打造成为知识产权最强保护区、最佳运用区。



随后，美国大法官兰德尔·雷德向介绍了美国知识产权保护的近况，并就企业代表关心的ZTE惩罚事件中美国总统的立场问题、知识产权在人类发展中的作用问题，以及开发区企业如何更好地得到发展等热点问题进行了答复。



交流环节中，参会嘉宾围绕知识产权诉讼，积极提出见解与思考。针对不同企业遇到的问题，大法官兰德尔·雷德给予了

专业的分析以及解答，并进一步提出各个企业需要在全中国范围内考虑自己的专利布局的建设性建议。美国律师Ben介绍了美国法院在针对被告人所在地的解释的改变及因此改变所带来的重要影响。针对337调查的三种禁令给予详细的解析，进一步介绍了美国337调查数据的有关情况。美国大法官兰德尔·雷德对中国企业在美国遇到337调查的近况加以补充，针对华为与三星诉讼案件在深圳、加州两地法院的不同判决情况，提出创立国际仲裁中心的设想，以解决跨国诉讼案件的多国起诉问题。



本次沙龙的成功举办，在更好实现知识产权保护方面进行了积极探讨与交流，为开发区企业提供了重要的知识产权保护建议。

图形商标驳回复审胜诉案例之浅析

嘉权专利商标事务所 郑祥波



郑祥波
商标代理人

郑祥波先生是法学学士，商标代理人。于2017年加入嘉权专利商标事务所；自2014年从事国内商标知识产权代理工作，包括商标注册、检索分析，商标驳回复审，商标异议，商标无效宣告，商标撤三，商标答辩案件。为企业提供优质的商标保护及规划方案，解决企业商标体系存在的问题，驰名商标认定。

技术领域

国内商标注册、检索分析，企业商标规划及保护方案，商标驳回复审，商标异议，商标无效宣告，商标撤三，商标答辩案件。

案例回放

申请人深圳麦开网络技术有限公司于2016年11月14日委托嘉权专利商标事务所向国家商标局申请在第21类的“瓶；杯；磁疗杯；水壶；玻璃杯（容器）；运动用饮水瓶；有柄大杯；茶壶保暖套；饮料隔热容器；保温瓶”商品项上注册第21889880号“”，国家商标局于2017年07月25日对申请人的“”商标注册做出驳回决定。

驳回理由概括：因图形商标与引证商标一、二构成类似商品上的近似商标。

申请商标	引证商标一	引证商标二
		

麦开网络在法定的期限内委托嘉权专利商标事务所对申请商标向商标评审委员会提出驳回复审申请，于2018年4月13日做出复审决定，认定申请商标“”与引证商标一、二在图形构图与整体视觉效果上尚可区分，未构成近似商标。商标评审委员会最终依据《商标法》第二十八条的规定决定：申请商标“”予以初步审定，由商评委移交商标局办理相关事宜。

审理焦点

(1) 图形商标近似规则应遵循图形本身的构图要素、整体外观。

(2) 在单纯的图形商标与组合商标近似部分对比的同时，对商标整体构成要素之考量。

法律依据

《商标审查及审理标准》第三部分之商标近似的审查之图形商标的审查之1规定：商标图形的构图和整体外观近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，判定为近似商标。

《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》

第十条 人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

嘉权视角

(1) 在阐述构成图形本身的构图要素时，要了解图形构成的基本类型，比如：线性（直线、曲线）、（非）封闭平面、具象图形（例如：植物、动物、人物、生活物品等）、抽象图形等。在非复

制的图形近似中，多多少少都会存在构图要素的差异，在此案中，对于构图要素的区分，可分为线性图形与封闭平面图形的不同构成要素（“”为一笔画式线性图形要素，引证商标一、二为两个或三个封闭平面图形的构图要素），最大化的在图形要素类型上进行区分。

(2) 在整体外观的阐述区分上，多为一般注意力的标准，文字商标的一般注意力区分来源于文字的形、音、义，而图形商标的一般注意力区分，在此案中可从图形直观印象上进行阐述与理解，在图形商标实际使用与展示中，消费者会以联想的方式来记忆与区分品牌形象。申请商标“”可解析的联想形象为一种抽象的符号，而引证商标一图形部分“”的直观印象更像是具象的花朵或眼睛；引证商标二“”即猫耳朵的直观联想印象较为贴切。

(3) 在图形商标与组合商标近似的情形中，可从商标的整体构成进行理解。纯图形商标具有天然的单一识别性，即为“可视性”，此种类型商标，在置于市场展示时，与具有可读、可视的组合商标相比，其区分方式较为局限，消费者及相关公众很大程度上从组合商标文字部分的可辩读性即刻区分。

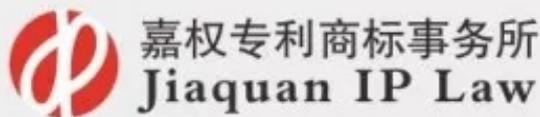
总之，在此案中，我们可以总结图形近似评审原则，不仅要遵循图形商标相关的审查依据，同时也要结合现实区分的合理思维。虽然此案为个案情况，涵盖不了

全部的图形近似情形，但通过正确的理解方向、合理的区分思维，我们依然可以找到类似案件的共通性。

专业点评

图形商标因近似而产生的确权障碍问题，要比文字商标更难以调整，通常企业花费高额的设计费用或大量的时间成本设计出表达企业或产品理念的图形LOGO，结

果在确权的法律程序中惨遭驳回，虽然给予复审权利，但确权时间确定延长无疑，成功率也不是百分之百。那么对于喜好图形LOGO的企业就束手无策了吗？其实，做好前期风险控制工作是第一步。首先，设计图形要检索，其次，设计人员要与专业的商标工作人员进行修改意见整合，降低确权风险。另外，也可以委托商标代理机构定制商标从设计到申请全套服务。



大局

DAJU GUAN

大局为重，
无往不利。

