

2022

第九十五期

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



嘉权连续六年获得“中国杰出知识产权服务团队”

从“b站诉争哔哩哔哩商标败诉”案浅谈驰名商标的认定与保护

中国知识产权新年论坛开幕， 嘉权连续六年获得“中国杰出知识产权服务团队”

导读：

9月24日，由《中国知识产权》杂志主办的“第十二届中国知识产权新年论坛暨2022中国知识产权经理人年会”于当晚在北京成功举办。嘉权专利商标事务所被评为“2021年度中国杰出知识产权服务团队”，自2016年，嘉权连续第六年被评为年度“中国杰出知识产权服务团队”。

本届新年论坛以“守正创新 聚势谋远”为主题，立足于知识产权行业前沿，充分把握知识产权行业发展动向与趋势，持续关注着企业知识产权管理与法律合规问题，并对中国知识产权事业的变革挑战与发展机会，作出了总结与展望。论坛紧扣定位愿景，设置了中国知识产权高峰趋势论坛、中国知识产权管理实务论坛及中知法官论坛三场主论坛，议程丰富紧凑，集中展示了各路专家学者最前沿的智慧分享，以“智能汽车知识产权论坛”和“短视频侵权与惩罚性赔偿责任的认定”研讨会为主的两场分论坛高朋满座，精英荟萃，更是与当晚的2022中国知识产权经理人年度颁奖盛典一同为与会嘉宾带去了一场精彩纷呈

的知产盛宴！

嘉权专利商标事务所被评为“2021年度中国杰出知识产权服务团队”，自2016年，嘉权连续第六年被评为年度“中国杰出知识产权服务团队”，代表着嘉权的专业能力和优质服务获得了客户以及社会各界的认可。

嘉权专利商标事务所高级顾问张龙哺应邀出席颁奖典礼，代表嘉权上台领奖(右四)。



嘉权专利商标事务所 (Jiaquan IP Law) 创立于1988年。30多年来，嘉权主要从事技术+法律的知识复合型工作，用专利

保护技术创新，以推动科技不断进步。涉及的技术领域有：软件、通信、计算机、人工智能、电子、生物、医药、化学、机械及自动化等。目前主要客户有：腾讯、迈瑞、中兴通讯、美的、平安科技、华润、通用汽车、宝洁、京瓷等。

嘉权现有员工近900人，以一流一本毕业生为源，包括众多行业资深人士、博士和硕士。2021年，嘉权专利申请代理量超过33000件，是广东乃至全国的大型机构之一。

“嘉”为嘉奖、赞赏，“权”为权利权益，即我们以高质量的文件和优质的服务，保护创新，以得社会广泛的认可和赞许。嘉权屡获殊荣：连续6年(2016-2021)被评为中

国杰出知识产权团队，多次获得全国各类检索大赛冠军亚军等荣誉，是国际保护知识产权协会(AIPPI)、国际商标协会(INTA)、大学技术经理人协会(AUTM)等国际组织的会员，是IAM PATENT 1000推荐事务所、WTR 1000推荐事务所.....

推迟举办的本届新年论坛让众多的知产人翘首以盼，一头连着创新，一头连着市场，面对2022年社会经济、国际政治等领域一系列重大事件的影响，知识产权行业经受住了严酷考验，风雪将霁、向阳而生，不仅在抵御疫情的冲击中适应时代变局，还为迎接新发展机遇作出了重要贡献，嘉权也会紧紧握住机遇，坚守初心，在知识产权行业出一份力量。



4000-268-228

从“B站诉争哔哩哔哩商标”案 浅谈驰名商标的认定与保护

嘉权专利商标事务所 谭蕾

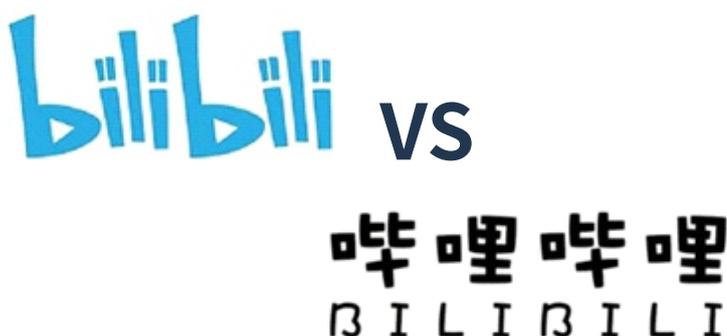


谭蕾

商标代理人
项目部咨询员

管理科学与工程专业，学士学位，毕业以来一直从事与商标有关的工作，2018年加入嘉权，现为嘉权专利商标事务所商标部商标代理人，熟悉商标检索、商标续展、变更、转让等非撰写类文书制作、商标网报等商标流程，同时负责撰写驳回复审、异议、无效宣告等商标非诉案件以及为客户规划企业商标注册及保护的方案。

近日，“B站诉争哔哩哔哩商标一审败诉”成为网络热搜，引发大众的热烈讨论。



“B站”是国内知名的内容创作与分享的视频网站，其持有人为上海幻电信息科技有限公司（下文简称“幻电公司”），经过十多年的发展，“B站”已经涵盖7000多个兴趣圈层的多元文化社区，曾获得QuestMobile研究院评选的“Z世代偏爱APP”和“Z世代偏爱泛娱乐APP”两项榜单第一名，并入选“BrandZ 2019最具价值中国品牌100强”排行榜。但就是这样一个被广大网友所熟知的网络平台，面对商标侵权的抢注，为何无效宣告不予支持，且一审依然没有成功胜诉？本案能给企业的品牌保护带来哪些启示？这些问题值得我们探讨与思考。

基本案情：B站接到用户投诉，反映在电商平台上购买了“猫村长”与“哔哩哔哩bilibili”商标的联名食品，从椰子冻到吸吸果冻，品类众多，品质不佳。实际上，这些联名食品与B站并无关系，经了解，B站相关商标“哔哩哔

4000-268-228

哩bilibili”的食品类别在2017年曾被四季自造文化有限公司抢注，该公司后将商标转让至晋江健德食品有限公司（下文简称“晋江健德公司”）生产果冻等糖类产品，并在各大电商平台销售，导致消费者误认为是B站官方联名或授权产品。B站持有人“幻电公司”遂提出该抢注商标的无效宣告。但因证据不足而被裁定为“争议商标予以维持”，幻电公司不服本裁定，继续向北京知识产权法院起诉。



诉争商标：哔哩哔哩BILIBILI；商标号：26269334；类别：29类；指定在：明胶,果冻,食用果冻等商品上。

引证商标：bilibili；商标号：15362394；类别：41类；指定在：培训,安排和组织培训班,广播和电视节目制作,在计算机网络上提供在线游戏,俱乐部服务(娱乐或教育)等服务上。

可以看出诉争商标与幻电公司的引证商标属于核定的商品/服务差异较大,关联度较小的两个不同的类别,因此本案认定必要性在于跨类保护的必要性,本案的焦点问题是,诉争商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指的情形:就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

最终,因在案证据均不足以证明引证商标在其核定使用的培训等服务上具有了较高的知名度,故引证商标不符合《商标法》第十四条对驰名商标认定的标准,一审驳回原告上海幻电信息科技有限公司的诉讼请求。

与本案相关的,早在2019年,幻电公司其实就对其晋江健德公司所持有的另一个近似商标(30类,商标号:26264549)提起了无效宣告,该商标被予以维持,之后向法院提起诉讼,同样的,一审法院认定相关

证据不足以证明引证商标“bilibili”在其核定使用的服务上构成驰名商标,因此驳回其无效请求。

通过以上幻电公司与晋江健德公司之间的两次商标无效宣告案件,我们可以得到很多启示:

1、知名度证据的积累对于企业的品牌保护在关键时刻具有重要作用。本案一审败诉,最直接的原因是幻电公司提交的证据未能全面反映引证商标的持续使用、销售情况及销售区域、市场占有率、地域范围、行业排名等情况,故不足以证明在诉争商标申请注册日之前,申请人引证商标已为我国相关公众所熟知,尤其在诉争商标与引证商标核定使用的商品\服务关联度弱,差异较大的情况下,知名度证据的充分性直接关系到侵权诉讼的成败。

2、知名度证据的准备角度需要精准、充分。由幻电与晋江健德公司之间的两次商标侵权博弈来看,我们可以知道,驰名商标的认定对请求人所提供的知名度证据的充分性、完整性、权威性均有较高的要求。结合《商标法》十四条、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应

用法律若干问题的解释》第五条,知名度的证据应当从五个角度进行证据收集工作,即:(1)市场份额和销售量;(2)持续使用时间;(3)宣传投入;(4)作为驰名商标的受保护记录;(5)市场声誉。具体的,充分的证据准备与正确的证据描述方可更清晰地展现案件事实,在准备驰名案件的证据时,需要根据自身的商业模式特点多方面搜集能够支撑其知名度的证据。

3、品牌的保护需要化被动为主动,商标前瞻性的保护性布局至关重要。幻电公司的核心商标被频繁侵权,究其根本是商标的侵权防护工作出现了漏洞,若幻电公司提前进行了商标的防御性布局,如采取全类注册等方式,则能在一定程度上主动有效的规避商标被侵权风险。

本案目前暂未终审,且据最新报道,本案的关联案件(30类,26264549号商标无效宣告案)经过无效失败,一审驰名商标认定失败,终审中再次重新提交更有力的知名度证据与理由,可谓一波三折后,目前引证商标在终审中已改判为驰名商标,成功胜诉,因此本案终审结果仍然值得期待,后续进展仍有待我们进一步关注。