

精英知識產權

主办单位：精英知识产权

深圳市精英商标事务所
深圳市精英专利事务所
广东君逸律师事务所

协办单位：深圳市商标协会

编辑委员会

主任：黄卫家

执行主任：林丽双、李昌华、李晓兰

委员：郑东莲、张艳燕、阮煜茵、李新林、
黄晓翰、卢晓霞、朱婕雯、王锬

编辑：陈福英

http://www.sts426.com

电话：0755-82073698 (总机)

传真：0755-82073295

邮箱：service@sts426.com

地址：深圳市福田区深南中路6009号绿景广场
(NEO) B栋20楼

2012年第1期(总第1期) 2012年1月

Contents 目录

精英动态

精英知识产权被评为“深圳市知识产权优势企业”	1
精英知识产权“精英”商标被认定为“广东省著名商标”	1
精英知识产权黄卫家所长、林丽双执行所长等被聘为市知识产权专业委员会委员、专家	1
精英知识产权黄卫家所长就深圳市品牌建设接受深圳卫视《深视新闻》采访	1
精英知识产权为深圳宝百百货有限公司提供数十件商标注册服务	1
精英知识产权为深圳市水贝珠宝有限公司提供36件商标转让服务	1
精英知识产权为深圳市爱康健口腔医疗连锁有限公司提供全面的商标保护注册服务	1
精英知识产权代理深圳某电子科技有限公司商标韩国抢注案件	1
精英知识产权代理汕头市某塑料玩具商标台湾抢注案件	2
精英知识产权代理深圳某医药公司菲律宾商标异议案件	2
精英知识产权2011年底代理发明专利申请量大幅增长	2
精英知识产权代理深圳宇星科技公司又一件发明专利成功获得授权	2
精英知识产权代理深圳市福麒珠宝首饰有限公司申请发明专利	2
精英知识产权代理深圳某自然人申请多国发明专利授权	2
精英知识产权代理深圳周一品小肥羊在香港击败内蒙古小肥羊反对，商标获注册	2
精英知识产权代理京基集团状告京基混凝土商标侵权 终审判决获胜诉	3
精英知识产权代理深圳某五星级酒店商标争议案件终审判决获胜诉	3
精英知识产权代理香港立时得公司假冒立时得注册商标侵权刑事案	3
精英知识产权代理深圳某电脑股份有限公司发明专利侵权纠纷案	3
精英知识产权代理梅州市某工艺品有限公司著作权侵权纠纷案	3
精英知识产权为深圳某通讯设备公司提供常年法律顾问服务	3
精英知识产权代理“优乐美”和“威露士”商标被认定为中国驰名商标	3
精英知识产权辅导2家企业成功认定2010年度“深圳市知识产权优势企业”	3
精英知识产权辅导多家企业成功认定2011年度“国家级高新技术企业”	3
精英知识产权辅导多家企业成功认定为“双软企业”	3

行业资讯

2012年起执行商标注册国际分类第十版	4
《互联网知识产权纠纷调解手册》2月1日起实施	4
中国版权保护中心免征小微企业8项费用	4
我国将加强知识产权质押融资服务和扶持优势企业	4
欧洲专利局上调专利申请相关费用	4
我国商标申请审查周期缩短到10个月达到国际水平	4
全国首家专业版权评估中心成立	4
深圳将设PCT国际专利代理中心	5
深圳发布《深圳市知识产权专项资金管理办法》，对境外商标注册资助	5
深圳市市场监督管理局加挂市知识产权局	5
2011年海关总署累计核准知识产权新备案3532项	5
2011年我国受理专利申请逾163万件	5

精英点评

唯冠深圳认为苹果iPad商标侵权索赔100亿	6
北京三维体育用品有限公司“SANWEI”商标驳回复审行政纠纷案	7
闽粤两广告巨头“省广”汉字商标与企业字号之争	9
上海赛洋申请注册“莫代尔”商标不属于服装原料的通用名称 终获注册	10

精英研究

周一品“一品小肥羊”商标VS内蒙古小肥羊商标，近似商标还是抄袭	12
---------------------------------	----

代理词精选

京基集团状告京基混凝土商标侵权二审案被上诉人答辩词	13
---------------------------	----

精英动态

精英知识产权被评为 “深圳市知识产权优势企业”

2011年4月21日，在深圳市知识产权工作会议上，深圳市市场监督管理局对精英知识产权、深圳市华大基因科技有限公司、深圳华强文化科技集团有限公司等20家获评“2010年度深圳市知识产权优势企业”的知名企业进行了表彰。

精英知识产权作为知识产权代理机构的排头兵，各项工作得到了深圳市政府、局领导和社会各界人士的肯定，在知识产权服务行业首批认定为“深圳市知识产权优势企业”，表明深圳市政府对知识产权服务行业的支持，知识产权服务业作为高端的服务业将越来越受到政府和企业的重视。

精英知识产权“精英”商标 被认定为“广东省著名商标”

近年来，精英知识产权不断发展，其知识产权代理量更是得到了突飞猛进的增长，在国内商标综合申请方面，从2002年的2788件增长至2011年的9949件，2011年代理商标异议、争议等评审案件也已达1141件，知识产权申请量均在全国同行中排名前列。2011年，“精英”商标被广东省工商管理局在知识产权服务行业首家认定为“广东省著名商标”。

精英知识产权黄卫家所长、

林丽双执行所长等被聘为市知识产权专业 专家委员会委员、专家

为发挥政策导向作用，加强全市知识产权保护和促进工作，2011年4月7日，深圳市市场监督管理局下发了《关于成立深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会的通知》，正式成立了深圳市市场监督管理局知识产权专业专家委员会。

精英知识产权黄卫家所长被聘任为委员会委员，精英知识产权林丽双执行所长、阮煜茵部长以及深圳市商标协会郑东莲秘书长被聘任为委员会专家。

精英知识产权黄卫家所长就深圳市品牌建设 接受深圳卫视《深视新闻》采访

12月18日，精英知识产权黄卫家所长作为深圳市商标协会的会长，接受了深圳卫视《深视新闻》栏目的采访，在《深圳：实施品牌战略提升发展质量》专题中就深圳品牌战略助推“深圳质量”进行论述。

精英知识产权为深圳岁宝百货有限公司 提供数十件商标注册服务

2011年6月深圳岁宝百货有限公司与精英知识产权国内部进行了接洽，拟申请新的商标，我所对其商标进行了查询并作出注册建议，通过多次的沟通确认，深圳岁宝百货有限公司在2011年年底启动了新标的申请，共57件商标注册，深圳岁宝百货有限公司作为深圳市知名的百货公司，又一次对自己的知识产权做了全面的保护。

精英知识产权为深圳市水贝珠宝有限公司 提供36件商标转让服务

2011年4月深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司接受精英知识产权国内部建议，将“水贝”商标在共36个类别进行了商标注册保护，后深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司为了有效的运用“水贝”品牌，成立了深圳市水贝珠宝有限公司，拟以水贝珠宝有限公司对“水贝”品牌进行推广及宣传，于2011年12月委托我所将在深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司名下的36个“水贝”商标转让给深圳市水贝珠宝有限公司，目前商标转让申请正在审理当中。

精英知识产权为深圳市爱康健口腔医疗连 锁有限公司提供全面的商标保护注册服务

2011年12月，精英知识产权受深圳市爱康健口腔医疗连锁有限公司的委托，于2012年1月在各大大类申请了40个“爱康健”的文字和图形商标，在此之前深圳市爱康健口腔医疗连锁有限公司只申请了5个“爱康健”的文字和图形商标，而在此之后深圳市爱康健口腔医疗连锁有限公司通过对知识产权的保护，又一次起到了行业领头羊的作用。

精英知识产权代理深圳某电子科技有限公司 商标韩国抢注案件

深圳某电子科技有限公司，已成立15年，主要立足于开发、研制、生产和销售拥有自主知识产权的音乐艺术与微电子高新技术的边缘交叉科学产品。日前，精英知识产权在日常的海外商标数据库检测过程中，发现该公司的主要品牌在韩国被其某一经销商抢

注，该抢注商标目前正在公告期内。经过沟通，该电子科技公司接受了精英知识产权的建议，将对在先申请提出异议，同时完善了与海外经销商签订的相关外贸合同及流程，为将来的海外维权行动做准备。

精英知识产权代理汕头市某塑料玩具 商标台湾抢注案件

汕头市澄海区某塑胶玩具商标被其台湾二级以下代理商丁某抢注。丁某以商标申请在先为由，要求该品牌玩具停止向台湾出口玩具等相关产品。汕头市某塑料玩具商收到丁某的通知后，委托精英知识产权对丁某台湾商标进行监测。经精英知识产权监测得知，抢注商标尚未公告，建议其在商标进入公告期时对丁某所注册商标提出异议。汕头市某塑料玩具商采纳了建议并提出异议申请，目前，异议申请案件正在审查中。

精英知识产权代理深圳某医药公司 菲律宾商标异议案件

深圳某医药有限公司，主营各类医药制品。精英知识产权协助该公司向菲律宾提交了商标注册申请。该商标在公告期被菲律宾一家本国医药公司以在先近似商标为由提出了异议。精英知识产权在收到通知后经过分析，发现菲律宾医药公司主营动物医药，而我所客户主营人用医药，根据菲律宾商标法的相关规定，若被异议方与异议方能签订共存协议，则被异议商标能被核准注册。故精英知识产权积极与菲律宾医药公司进行沟通，协助我所客户与之谈成了共存条件，签署了共存协议。目前共存协议已提交到了菲律宾商标局，等待进一步审查消息。

精英知识产权 2011 年底 代理发明专利申请量大幅增长

2011年11月至12月，精英知识产权代理了深圳、东莞、珠海、惠州等地区多家企业的发明专利申请，主要涉及电子、机械、化学、通信、珠宝、计算机软件、医疗、环保和食品等领域，发明专利申请代理量有了大幅增长，专利申请的含金量也大幅提高。

精英知识产权代理深圳宇星科技公司 又一件发明专利成功获得授权

2009年9月，精英知识产权受宇星科技发展（深圳）有限公司委托，向国家专利局申请一件《垃圾渗滤液处理工艺》的发明授权，并于

2011年11月获得了国家专利局的发明授权。宇星科技发展（深圳）有限公司作为国家火炬计划重点高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，已委托精英知识产权办理了13件发明成功获得授权，此外还委托办理100多件实用新型和外观专利。

精英知识产权代理深圳市福麒珠宝首饰有限公司 申请发明授权

2009年8月，精英知识产权受深圳市福麒珠宝首饰有限公司委托，向国家专利局申请一件《W型项链扣自动成形装置及其方法》的发明授权，并于2011年10月获得了国家专利局的发明授权。深圳市福麒珠宝首饰有限公司荣膺“中国名牌”、“中国驰名商标”、“广东省名牌”等多项荣誉称号，蜚声海外，已委托精英知识产权成功办理了几十件发明、实用新型及外观。

精英知识产权代理深圳某自然人 申请多国发明专利授权

2009年，深圳籍公民林培林先生委托精英知识产权在美国、韩国、日本等国家申请一件《一种球类运动装置及其用途》的全新体育项目及其配套设备的专利，经过两年多的努力，我所帮助林培林先生历经多次答辩并最大化争取了权利，终于在2011年顺利取得了美国的发明专利权，帮助申请人为自己多年的研发成功提供有力的知识产权法律保障，并走出国门，为其产品拓展海外市场保驾护航，为该项新式体育运动在国外的普及打下坚实的法律基础。

此外根据我市最新出台的《深圳市知识产权专项资金管理办法》文件的相关规定，其可以获得伍万元的市级政府无偿资助。

精英知识产权代理深圳周一品小肥羊在香港击败内 蒙古小肥羊反对，商标获注册

内蒙古小肥羊对精英知识产权代理的周一品小肥羊在香港于第43类餐饮服务业申请注册一品小肥羊商标提出反对，香港知识产权署商标注册处已作出反对案聆讯结果，裁定内蒙古小肥羊请求周一品小肥羊商标在香港不予注册理由不成立，判给周一品小肥羊可向内蒙古小肥羊追偿诉讼费，周一品小肥羊商标给予核准注册。该案引起了社会的高度关注，《深圳商报》等国内数十家媒体、网站对该案件进行了报道。

网址链接：http://szsb.sznews.com/html/2012-01/10/content_1897241.htm

精英知识产权代理京基集团状告京基混凝土 商标侵权 终审判决获胜诉

精英知识产权代理京基集团状告深圳市京基混凝土有限公司侵犯京基集团“京基”商标专用权，一审和二审均获胜诉，2011年12月2日，广东省高级人民法院作出了（2011）粤高法民三终字第541号判决书，终审判定深圳市京基混凝土有限公司立即停止侵权行为，并赔偿京基集团5万元。

精英知识产权代理深圳某五星级酒店商标争议 案件终审判决获胜诉

2008年11月，美国某著名公司以深圳某五星级酒店商标侵犯美国某著名公司现有的在先权利，以不正当手段抢先注册某公司已经使用并有一定影响的商标为由，向国家商评委申请撤销争议商标。受深圳某五星级酒店委托，精英知识产权法律部代理该案件，历经商评委裁定、北京市一中院一审、北京市高院终审和商评委重审，2011年12月8日，商评委裁定某公司提出的深圳某五星级酒店的商标注册损害他人在先商号权的主张缺乏依据，争议商标予以维持。

精英知识产权代理香港立时得公司假冒 立时得注册商标侵权刑事案

2011年8月，精英知识产权法律部代理立时得香港有限公司向江门市公安局蓬江分局投诉江门市蓬江区威弘化工有限公司侵犯“立时得”商标专用权，并构成犯罪。公安局查扣了大量假冒“立时得”注册商标的商品，并将涉案公司的主管人员拘留。该案件已转交给当地检察院提起公诉，案件在审理当中。

精英知识产权代理深圳某电脑股份有限公司 发明专利侵权纠纷案

2011年5月，台湾某自然人以深圳某电脑股份有限公司侵犯其发明专利为由，向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求停止侵犯专利权，销毁侵权产品，赔偿经济损失50万元等诉求。精英知识产权法律部受深圳某电脑股份有限公司委托参与了诉讼，答辩理由为台湾某自然人的发明专利缺乏新颖性，深圳某电脑股份有限公司不构成专利侵权，该案件法院在审理当中。

精英知识产权代理梅州市某工艺品有限公司 著作权侵权纠纷案

2010年11月，精英知识产权法律部代理

梅州市某工艺品有限公司以深圳某实业有限公司生产和在中国进出口商品交易会上销售的工艺品商品侵犯其著作权为由，向福田区人民法院提起著作权侵权纠纷民事诉讼，该案件法院在审理当中。

精英知识产权为深圳某通讯设备公司 提供常年法律顾问服务

2011年6月，精英知识产权法律部成为深圳某通讯设备有限公司的常年法律顾问单位，截止至2011年12月30日，除了知识产权保护法律建议外，已为该公司审核商业合同、制定企业管理制度和风险控制协议以及出具法律意见书等共计29份文书，并参与了3次劳动纠纷的调解工作。

精英知识产权代理“优乐美”和“威露士” 商标被认定为中国驰名商标

2011年11月29日，国家工商总局公布了最新一批在商标管理、商标异议、争议、复审案件中认定的中国驰名商标，其中精英知识产权代理的“优乐美”和“威露士”商标获得中国驰名商标称号。

精英知识产权辅导 2 家企业成功认定 2010 年度“深圳市知识产权优势企业”

2011年4月21日，在深圳市知识产权工作会议上，深圳市市场监督管理局对20家获评“2010年度深圳市知识产权优势企业”的知名企业进行了表彰。其中，精英知识产权辅导的2家企业成功认定为2010年度“深圳市知识产权优势企业”。

精英知识产权辅导多家企业成功认定 2011 年度“国家级高新技术企业”

2011年，在国家最新公布的名单中，精英知识产权代理了永天机械设备制造（深圳）有限公司、深圳市富驰机电设备有限公司和深圳市德方纳米科技有限公司等多家企业成功认定为2011年度“国家级高新技术企业”。

精英知识产权辅导多家企业 成功认定为“双软企业”

2011年，最新一期双软企业认定名单中，精英知识产权代理了深圳市鼎盛威电子有限公司、深圳市恒辉达电子有限公司等多家企业成功完成了软件产品认定及软件产业认定。

行业资讯

2012年起执行商标注册国际分类第十版

我国将于2012年1月1日执行《商标注册用商品和服务国际分类》第十版，新版分类表增加了发光二极管(LED)、USB闪存盘、空气芳香剂等商品和市场营销、物流运输等服务，并对部分类别项目进行了调整和删除。

《互联网知识产权纠纷调解手册》2月1日起实施

中国互联网协会调解中心于2012年1月13日正式发布了《互联网知识产权纠纷调解手册》，并于2012年2月1日起正式实施。《调解手册》涵盖了当事人告知程序、法院与调解中心案件流转程序、纠纷调解流程、各类纠纷解决机制、调解档案、调解员队伍建设等多方面内容，进一步完善了诉讼与非诉讼相衔接的知识产权纠纷解决机制。

中国版权保护中心免征小微企业8项费用

中国版权保护中心近日发出《关于免征小型微型企业软件著作权登记费的通告》，自2012年1月1日起至2014年12月31日止，在计算机软件著作权登记环节暂免征收小型微型企业登记费等8项费用。预计3年期间免征登记费总额将达近亿元，切实达到减轻小型微型企业负担的目的。

我国将加强知识产权 质押融资服务和扶持优势企业

2012年1月5日召开的全国知识产权局局长会议指出，2012年将实施知识产权优势企业培育工程，有效构建知识产权运用体系，加强知识产权质押融资公共服务，助推中小企业快速发展。我国将出台并实施企事业单位知识产权管理工作规范，实施知识产权优势企业培育工程。通过建立重点企业联系机制、建设企业专利工作交流站、制定企业专利工作薄弱环节专项指导计划等方式，培育一批知识产权优势企业。

2012年将加强知识产权质押融资公共服务，

建立知识产权质押融资需求动态调查机制。搭建银行投行、私募创投和社会资金与自主知识产权项目的对接平台。建立知识产权价值分析服务机制，探索开展专利价值分析师的职业技能考试和执业资质认证管理。

欧洲专利局上调专利申请相关费用

欧洲专利局将于2012年4月1日起上调专利申请相关费用，与2010年4月1日起施行的费用标准(即目前费用标准)相比，针对欧洲专利申请或进入该地区阶段的国际申请的各项收费均有所增加。

据了解，欧洲专利局的专利申请相关费用基本是每两年调整一次，此次调整再次提高了费用标准。

我国商标申请审查周期 缩短到10个月达到国际水平

2011年以来，国家商标局和商标评审委员会继续提高商标审查效率，到2011年11月底共审查商标注册申请107.49万件，审理评审案件3.04万件，商标申请审查周期进一步缩短到10个月，异议和争议案件审理周期控制在18个月以内，达到国际水平。

全国首家专业版权评估中心成立

2012年1月6日下午，全国首家专业版权评估中心——中国人民大学国家版权贸易基地版权评估中心成立仪式在北京举行，这标志着我国版权评估从理论探索正式向实践领域迈进。

为充分发挥版权评估中心作用，准确评估版权资产价值，版权评估中心特别成立了评估中心专家委员会，并与国内几大资产评估公司、银行和文化产权交易所建立合作关系。在版权评估中心揭牌后，中心与连城资产评估公司、中通诚资产评估公司，中国银行、北京银行，上海文化产权交易所、深圳文化产权交易所等6家合作单位正式签订了合作协议。

深圳将设PCT国际专利代理中心

2011年11月18日，省委常委、市委书记王荣会见了中纪委委员、国家知识产权局局长田力普。田力普透露，未来国家知识产权局将继续大力支持深圳的知识产权保护，拟在深圳设立PCT国际专利代理中心，就近为深圳的创新型企业提供国际化的高端服务。

深圳发布《深圳市知识产权专项资金管理办法》，对境外商标注册资助

2011年9月22日，深圳市财政委员会和深圳市市场监督管理局联合发布《深圳市知识产权专项资金管理办法》（深财行规[2011]9号文），市政府每年从市财政预算中安排用于加强深圳市知识产权工作发展的专项资金，专项资金的资助和奖励的内容包括市知识产权优势企业、市专利奖及配套奖励、知识产权分析预警及版权备案等公共服务、知识产权宣传培训等，其中，专项资金80%以上用于资助发明专利、PCT专利申请、境外商标注册、计算机软件著作权登记等项目，市政府重点发展的战略性新兴产业为资助的重点。

深圳市市场监督管理局加挂市知识产权局

2012年1月11日，深圳市最新一期政府公报发布了《深圳市人民政府关于调整市政府部分工作部门及相关职责的通知》。此前在大部制改革中，原本独立的知识产权局在改革后被并入市场监督管理局，知识产权局实际上被撤销，此次调整后，市市场监督管理局加挂市知识产权局牌子。

在深圳市政府部门中，知识产权局也是起起落落，命运多舛。2004年，深圳市在政府系统中独立设置知识产权局，与此前属于文化系统的版权局二局合一，作为市政府直属行政机构，统筹专利、版权事务。不过，本应属于知识产权范畴的商标事务当时并未划入，仍由当时的市工商局管辖。深圳市知识产权局独立设置当初为副局级单位，三年后升格为正局级单位，也体现了官方对知识产权事务的重视。

2009年，在深圳市大部制改革中，市知识产权局又由一个独立的部门被划入新成立的市市场监管局，这也使得原先剥离在知识产权局之外的商标管理与专利、版权管理实现统一，不过，知识产权局不再保留。此次重新加挂知识产权局的牌子，也意味着知识产权局再次“重出江湖”。

2011年海关总署累计核准知识产权新备案3532项

据海关总署初步统计，全国海关2011年共扣留涉嫌侵权货物1.7万批，涉案货物9500余万件，其中涉嫌侵犯自主知识产权货物1800余万件，约占货物总量的19%。2011年海关总署累计核准知识产权新备案3532项，其中核准国内权利人备案总量为1684项，约占核准备案总数的47.6%。

2011年我国受理专利申请逾163万件

2011年，我国受理的三种专利申请量163.3万件，同比增长33.6%。其中，发明专利申请52.6万件，同比增长34.5%，实用新型专利申请58.5万件，外观设计专利申请52.2万件；三种专利授权量共96.1万件，同比增长17.9%，其中，发明专利授权17.2万件，同比增长27.4%，实用新型专利授权40.8万件，外观设计专利授权38.1万件。有关专家表示，我国知识产权拥有量增长迅速，表明国家政策激励和创新主体发力成为两大推力。截至2011年年底，我国有效专利共计274.0万件，同比增长23.6%，其中，有效发明专利69.7万件，同比增长23.4%，有效实用新型专利112.1万件，有效外观设计专利92.2万件。在有效发明专利中，国内拥有35.1万件，占总量的50.4%。国内（不含港澳台）每万人口发明专利拥有量达到2.37件。2011年，我国受理PCT国际专利申请1.7473万件，同比增长35.3%。有关专家认为，中国受理的PCT国际专利申请增长迅速，位居世界前列，这体现出在实施“走出去”战略中，依靠自主知识产权提升核心竞争力已成为中国企业的共识。

精英点评

唯冠深圳认为苹果iPad商标侵权索赔100亿

案情简介：唯冠深圳、唯冠台北都是唯冠国际旗下的子公司，唯冠国际是一家在香港上市的公司。2000年唯冠国际实际控制的唯冠台北公司在欧洲和世界其他国家、地区先后申请注册iPad电脑商标。2001年6月和12月唯冠国际全资子公司唯冠深圳在中国大陆申请注册了iPad电脑商标，并于同年将自己的iPad电脑推向市场。据介绍，由于唯冠深圳经营不佳，目前流动负债净额达28.7亿元，38亿元的贷款逾期未偿还，资产已被银行查封。而对八家银行的负债约为1.8亿美元，涉及中国银行、国开行、民生银行、广发银行、交行、浦发行、华夏银行、深圳平安银行等8大银行。

苹果公司策划其iPad平板电脑进入市场时，已发现iPad平板电脑商标在很多国家和地区已被唯冠注册在先。于是授权英国IP发展公司作为影子公司与唯冠洽谈购买商标事宜。2009年12月23日，唯冠台北与英国IP公司签订商标转让协议，以3.5万英镑的价格将10个商标的全部权益转让给英国IP公司，其中包括中国内地的商标转让协议。协议签署之后，英国IP公司以10英镑的价格，将iPad商标的所有权益转让给了苹果。于是苹果公司于2010年2月iPad平板电脑大量进入中国市场销售。

唯冠深圳认为唯冠台北与英国IP公司签订的商标转让协议不包括唯冠深圳在中国大陆注册的iPad商标，在中国大陆的iPad商标权属唯冠深圳所有，指责苹果公司侵犯了其iPad电脑商标专有权，2010年10月，唯冠深圳联合其8家债权银行，向苹果公司索赔100亿元人民币，并针对苹果购得的iPad商标所有权问题，以“欺诈罪”向美国法庭提起诉讼。

苹果公司认为其转让商标协议应包括在中国大陆的iPad商标权，一方面，依据中国商标法有

关规定向国家商标局对唯冠深圳注册的iPad商标提出三年不使用申请请求撤销唯冠深圳注册的商标，另一方面，于2010年5月24日将唯冠深圳告上深圳中级法院，要求法院判令唯冠深圳在中国大陆的iPad商标专用权归苹果公司所有；并判令唯冠深圳赔偿苹果公司因商标权属调查费、律师费所受损失人民币400万元等，2011年12月5日，深圳中院驳回了苹果公司诉唯冠深圳的全部诉讼请求。2011年12月，唯冠深圳把iPad平板电脑的分销商“国美电器”告上了法庭，要求国美停止销售iPad平板电脑及相关广告宣传活动。2012年1月，苹果不满一审判决结果，已经提起上诉，其诉求主要仍是将唯冠深圳持有的iPad内地商标判定为苹果公司所有，并将唯冠台北追加为被告人，iPad商标之争也将陷入一场持久战。

相关链接

2000年1月和9月，唯冠台北分别在欧盟、韩国、墨西哥、新加坡、印度尼西亚、泰国、越南等多个国家和地区分别注册多个iPad电脑商标。2000年1月，唯冠深圳分别委托深圳精英知识产权在中国大陆向国家商标局在第9类涉及“计算机、计算机周边设备、显示器（电子）”等商品上申请注册两件iPad商标，经国家商标局初步审定并公告，在公告期间被他人提出异议，反对其注册。2005年7月11日，国家商标局作出了商标异议裁定，判定异议理由成立，唯冠深圳申请商标不予核准注册，唯冠深圳不服，委托精英知识产权代理向国家商标评审委员会提出异议复审，在2009年7月27日国家商标评审委员会作出了决定，裁定唯冠深圳iPad商标予以核准注册。

■ 点评：精英知识产权 黄卫家所长 首席知识产权顾问

在日益激烈的全球化竞争中，商标已成为开拓市场、占领市场的重要武器，商标权作为重要的知识产权，及时进行商标注册，取得法律上的保护，已经成为企业进入市场的第一步。2001

年，深圳唯冠先行一步抢先在中国大陆注册了iPad商标，当时苹果公司还没有推出iPad平板电脑。而苹果公司2006年开始策划推出iPad手持电脑，才知道iPad商标归唯冠公司所有。苹果公司为了避免付出高昂的代价，屏蔽自己的真实身份，利用在英国的影子公司协商谈判，以3.5万英镑的低价从唯冠台北购得iPad欧洲及其他各地的商标权，却没有注意到在中国大陆的iPad商标权真正的主人是谁，由于出现了细节纰漏而造成了今天的大祸。

享誉全球的苹果公司，在知识产权的注册保护上应该负有更高的注意义务，却没有按照中国的商标法律有关商标转让的规定，与iPad商标中国内地的权利人订立商标转让合同，并办理必要的商标转让手续。

虽然唯冠台北和唯冠深圳都是唯冠国际的子公司，但从股东结构、工商注册等角度来看，两家公司仍是法律上独立的主体，分别受不同的国家和地区的法律管辖，各自独立对外承担法律责任。且商标转让协议的落款为唯冠台北，唯冠台


北并不是中国大陆iPad注册商标的权利人，两家公司处于不同法域，是在不同法律环境下设立的，唯冠台北无权将唯冠深圳在中国大陆注册的iPad商标予以转让。


商标注册保护是非常专业、复杂的法律工作，在商标确权过程中遇到阻碍，应穷尽所有法律程序，维护自身的合法权益，本案唯冠深圳iPad商标在中国大陆注册也是一波三折，在申请过程中遭他人提出反对其注册，唯冠深圳积极应诉争取，最终经过异议裁定、复审等法律程序取得注册商标专用权。



商标作为一种无形资产，随着企业规模的扩大，品牌知名度、美誉度和忠诚度的提高，其价值也会不断增长，为企业带来巨大的经济效益。享誉全球的苹果公司，却在中国被扣上了紧箍咒，在最基本的商标问题上，中国企业可以反制一个世界级别的跨国企业，这都是着实应该让我广大企业和管理者们深刻反思和深入学习的优秀案例，更让我们再一次明白，要开拓国际市场，一定要“市场未动，商标先行”。



北京三维体育用品有限公司“SANWEI” 商标驳回复审行政纠纷案

案情简介：1993年9月24日，北京市昌平华新文体器材厂向国家工商局商标局提出第737921号“SANWEI 三维”商标的注册申请，指定使用在“球类及器材”商品上，商标局于1995年3月28日核准该商标的注册。现该注册商标因专用权期满未续展已被注销。


1996年3月15日，株式会社三英向商标局提出第1070388号“ SANWEI”商标的注册申请，1997年8月7日，获准注册，核定使用在第28类乒乓球台、乒乓球球拍等商品上。经续展，该注册商标专用权期限至2017年8月6日。

2000年7月12日，华新文体厂向商标局申请注册第1657086号“ ”商标。2001年10月28日，该商标获准注册，核定使用在第28类乒乓球拍、乒乓球台等商品上。2003年10月13

日，华新文体厂更名为三维公司。2004年10月18日，该商标注册人名义变更为三维公司。且三维公司在第28类乒乓球拍、乒乓球台等商品上分别获准注册了第5941692号“ ”商标和第5941693号“ ”商标，专用权期限均自2010年2月21日起至2020年2月20日止。

2007年3月14日，三维公司向商标局提出第5941691号“ SANWEI”商标的注册申请，指定使用在第28类乒乓球拍、乒乓球台等商品上。2009年6月4日，商标局对该公司的申请引证株式会社三英第1070388号“ ”商标在相同或者类似商品上有近似商标注册在先为由，予以驳回。三维公司不服驳回，向国家商评委申请复审。2010年8月23日，商评委作出第

19963号决定，依据商标法第二十八条的规定，申请商标予以驳回。

三维公司不服，向法院提起行政诉讼，并向法院提交了其自1999年至2010年十二年期间每年在《乒乓世界》杂志所作的广告复印件（每年度各一期），其中最早的是在1999年8月期商的广告，而自2001年9月期之后的广告上即出现了本案申请商标的标志或第1657086号“”商标的标志。北京市第一中级人民法院依照行政诉讼法第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商评委第19963号决定。

三维公司不服一审判决提起上诉，北京市高级人民法院经审理认为，申请商标经过长期的使用，已经具有了一定的知名度，其与“**SANEI**”共存于市场上不会造成相关公众的混淆误认，未构成使用在相同或者类似商品上的近似商标。因此，依据行政诉讼法第六十一条第（三）项之规定，判决：一、撤销一审判决；二、撤销商标第19963号决定。

■ 点评：精英知识产权 林丽双执行所长 首席知识产权顾问

本案的焦点是申请在后的“**SANWEI**”商标是否与申请在先的“**SANEI**”商标构成在相同或类似商品上的近似商标。本案申请在后的商标与注册在先的商标都是由英文构成，并没有具体的含义，读音也近似，其区别仅差一个英文字母，在以往的商标审查实践中一般认定为近似商标不予核准注册。

近似商标的认定主要依据国家工商总局颁布的《商标审查标准》以及最高人民法院的有关司法解释的有关规定综合认定，具体是从商标的外观、含义、读音是否构成混淆来确定，但是由于商标要素构成的复杂性，判定商标是否构成近似还是主观因素影响较大，目前商标确权机关与司法机关包括同机关之间对审查认定标准在相同的案例中体现不一的案例非常多，造成了商标申请人许多困惑。

本案二审法院对商标的近似认定标准采取可对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标，尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，充分考虑

商标的知名度和使用情况，以是否容易导致混淆作为判断标准，应该是实事求是的做法，其主要依据是：《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》第1条和第16条的规定，人民法院在审理商标授权确权行政案件时，对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序；而判断商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。

虽然本案中申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品为类似商品，申请商标标志与引证商标标志本身存在相近之处，但是，本案中商标近似与否的判断应当结合相关案件事实加以综合确定，现有证据能够证明申请商标自2001年起即已在先使用，相关公众能够将申请商标与三维公司联系在一起，申请商标实际上已经起到了区分商品来源的作用。与此同时，包括相关协会、机关出具的证明等相关证据也能够证明，申请商标经过长期的使用，已经具有了一定的知名度。

此外，即使仅从两商标标志本身加以判断，二者也存在较大的差异。申请商标标志是以汉语拼音的形式表现出来的，认读方法符合中文习惯，字母之间连贯排列成为一个整体；而引证商标并非汉语拼音，认读方法异于中文习惯，且中间的连接符使引证商标标志被区分成较为明显的两部分。因此，在中文语境下，相关公众比较容易将申请商标与引证商标加以区分，二者共存于市场上不会造成相关公众的混淆误认。

同时，二审法院也一改在行政程序中未提交的证据在诉讼中不作为新证据一般不予确认的惯例，对申请人在一审法院提交商标使用证据本着“以事实为依据，以法律为准绳”的原则给予确认。

因此，申请商标与引证商标未构成使用在相同或者类似商品上的近似商标，申请商标的注册并未违反商标法第二十八条的规定。

闽粤两广告巨头 “省广” 汉字商标与企业字号之争

案情简介：福建省广告设计顾问有限公司（以下简称“闽省广”）与广东省广告股份有限公司（以下简称“粤省广”）均为闽粤两地广告业的佼佼者。

2007年9月8日，“闽省广”经国家商标局核准，对“省广”文字注册申请给予初审公告。2007年10月10日，在商标初步审定的公告期间，“粤省广”向国家商标局提出异议，认为“省广”商标侵害其企业名称权，该注册行为属于不正当竞争行为，请求国家商标局驳回其注册申请，不予核准注册。“闽省广”答辩认为，“粤省广”以享有地域性的“省广”在先名称权为由提出的异议没有事实和法律基础。2010年6月2日，“粤省广”的异议被国家商标局认为理由不成立，“闽省广”获得了“省广”的商标专用权。

2010年11月12日、12月13日，“粤省广”先后接到“闽省广”两份律师函，要求“粤省广”将其网站上使用“省广”进行宣传的做法予以纠正。此后，“粤省广”的网站上对含有“省广”的醒目宣传作了部分删除。

2011年1月25日，“闽省广”发出第三份律师函，指出“粤省广”仍有部分网页“使用与省广注册商标相同的文字”，进而要求“粤省广”更正上市证券“省广股份”名称或支付商标使用费等。

“粤省广”在与“闽省广”协商未果后，一纸诉状递交广州市越秀区人民法院，请求确认商标不侵权之诉，要求确认“粤省广”可以使用“省广”作为企业名称的简称，并且此举不构成侵犯“省广”商标专用权。

广州市越秀区人民法院认为，“粤省广”依法享有自己的名称权，粤省广在企业名称中突出使用“省广”二字，从20世纪90年代开始就已使用“省广”作为企业名称的简称。而“闽省

广”注册的“省广”商标是从2007年10月才开始享有专有权，根据《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》规定，在处理商标权与企业名称权的混淆时，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则的规定，粤省广享有在先权利。此外，“粤省广”在企业名称中使用“省广”，并不存在恶意使用“省广”的称谓或侵害“闽省广”商标专用权的故意。

2011年7月20日，广州市越秀区法院确认“粤省广”在企业名称中使用“省广”作为企业名称的简称没有侵犯闽省广享有对“省广”注册商标的专用权。

■ 点评：精英知识产权法律部 黄晓翰部长 高级知识产权顾问

本案的焦点是商标权与企业名称权冲突如何处理的问题，企业名称权分级管理，由各级工商行政管理部门依据层级审核确定，商标权由国家商标局统一依据商标法确权，在全国范围内有效，商标和企业名称中的商号都具有区分经营商品者和服务提供者的功能，在商业活动中出现大量商标权与企业名称权之间的冲突，商标权与企业名称权发生冲突时，应当遵循保护在先权利原则。

商标权与企业名称权的冲突包括两种情形：一是将他人具有一定知名度的商标有意或无意地作为企业名称的一部分使用，形成在先商标权与在后企业名称权的冲突；二是将他人有一定知名度的企业名称尤其是企业名称中的显著部分注册为商标并加以使用，引发在先登记的企业名称权与在后注册的商标的冲突。

从企业名称确权来看，《企业名称登记管理办法》规定，企业名称登记只要符合登记的有关实质要件和程序要件，且不含有“可能对公众造

成欺骗或误解的”内容和文字，即可完成登记，没有明确规定与在先商标权相同或近似的文字不得登记为企业名称。而从商标确权的环节看，商标法第九条虽然规定申请注册的商标不得与他在先取得的合法权利相冲突，但商标法实施条例对于哪些权利属于在先权没有界定，在商标确权实践中多将外观设计专利权、著作权作为在先权，企业名称权很少被列入在先权的范围进行审查，因此导致了商标权与在先取得的企业名称权在现实中大量并存。而企业名称的简称是否作为企业的名称权加以保护，现行法律法规均没有规定。

行为人是否构成商标侵权，关键有两点，一

是行为人主观上是否具有“傍名牌”的故意，二是行为人是否使用近似或模仿他人商标的标志造成消费者混淆的情形，企业名称的简称是否构成侵害商标专用权，目前最高人民法院司法解释已把企业名称的字号突出使用与他人注册商标造成混淆的行为视为对商标专用权造成损害的情形进行处理。

“粤省广”对“省广”商标提出异议理由也是保护其“省广”企业名称权，被国家商标局认为其在先“省广”企业名称权证据不足予以驳回，但在广州市越秀区人民法院却获得支持，两种结局截然相反，在同一事实中商标确权机关与司法机关出现了不同的认定结果。

上海赛洋申请注册“莫代尔” 商标不属于服装原料的通用名称，终获注册

案情简介：2000年8月，上海赛洋科技实业有限公司向国家商标局提出了“莫代尔”商标的注册申请。2001年12月，该商标被商标局核准注册，指定使用于第25类服装鞋帽等商品上，商标注册号为第1681277号，该商标后于2006年3月8日转让至上海赛洋企业管理咨询有限公司名下。此后，赛洋公司又分别于2001年1月和2004年6月提交了第23类、第24类以及第25类的相关商标申请，并分别被核准注册。2002年7月，奥地利兰精股份公司对赛洋公司商标“莫代尔”提出了争议申请，要求国家商评委撤销“莫代尔”商标，兰精股份公司引证的商标是其通过国际注册的第591031号“MODAL BY LENZING”商标。商评委于2008年作出裁定，认为兰精股份公司所提争议理由不成立。

2009年2月，兰精股份公司再次向商评委提出撤销赛洋公司4件“莫代尔”商标的争议申请，指出国家标准委员会2005年12月1日起以国标委农轻函（2005）80号文批准，自2006年3月1日起实施的《纺织名词术语（化纤部分）》国家标准第1号修改单中已经收录，“莫代尔”已成为一种纺织纤维产品国家标准名称和特定纺织

纤维的通用名称，且纺织纤维是构成纱线、布料、服装鞋帽等一切纺织品的基本原料，争议商标指定使用在服装鞋帽等商品上违反了《中华人民共和国商标法》第十一条第一款（二）项和第十条第一款（八）项等规定，应予撤销。

商评委认为，申请人提交的《纺织名词术语（化纤部份）》国家标准第1号修改单显示，将“莫代尔（MODAL）”作为一种“用化学方法溶解纤维素纤维”的名称其“修正日期为2005年12月31日，实施日期为2006年3月1日”，均晚于争议商标提出注册申请的时间。且申请人未能提供在争议商标申请注册之日前专业工具书、辞典已将“莫代尔（MODAL）”列入某种纺织纤维商品通用名称的证据，也未能提供此前业内即已将“莫代尔”作为新一代人造纤维通用名称使用的证据。因此，不能认定争议商标属于商标法第十一条第一款（二）项仅仅直接表示商品的主要原料及其他特点的标志，申请人有关争议商标构成商标法第十条第一款（八）项所指具有其他的不良影响的标志因缺乏事实依据，商评委不予支持。据此，商评委维持了争议商标的注册。

兰精股份公司不服商评委的裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京一中院经审理驳回了兰精股份公司的诉讼请求，认定商评委的裁定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。

兰精股份公司对北京一中院行政判决不服，向北京高院提出上诉，要求撤销一审判决。北京高院2011年7月审理后最终裁定，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

■ 点评：精英知识产权 李昌华副所长 首席知识产权顾问

本案的焦点是申请的“莫代尔”商标是否构成商品的通用名称。商品的通用名称是指国家或者某一行业所共用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。通用名称应具有广泛性、规范性的特征。就通用名称的广泛性而言，其应该是国家或者某一行业所共用的，仅为某一区域所使用的名称，不具有广泛性；就规范性而言，其应该符合一定的标准，反映一类商品与另一类商品之间根本区别，即应指代明确。《商标法》第十一条规定，仅有商品的通用名称不得作为商标注册，但经过使用取得显著特征，便于识别的可以作为商标注册。近年来，法院在案件中认定了在眼镜商品或服务中“大光明”、“阿胶钙”、“妇炎洁”、“十三香”、“散列通”不是商品通用名称的典型案列，商标确权机关在“解百纳”红酒是否属于红酒商品通用名称的争议也在社会引起重大反响。

《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》第八条规定：人民法院审

查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册。

因此，判断争议商标应否予以撤销，应综合考虑争议商标申请及注册时的事实状态，争议商标核准注册后发生的事实状态的改变，一般不能成为争议商标予以撤销的理由。本案中，争议商标“莫代尔”于2000年8月22日申请，于2001年12月14日被核准注册，而“莫代尔”一词被收入国家标准的时间是2005年12月31日，而该标准是2006年3月1日实施的，故争议商标申请及注册的时间远远早于“莫代尔”收入国家标准的时间，兰精股份公司未提供证据证明在争议商标申请或者核准注册时，“莫代尔”一词已经成为某种纤维的特有名称，故商评委及原审法院认定争议商标未违反商标法第十一条第一款第（二）项的规定正确。兰精股份公司提供的证据不足以证明相关消费者仅仅将“莫代尔”认知为某种纤维，原审法院考虑到一词多义的现象极为普遍，认定即便“莫代尔”一词根据国家标准具有某种纤维的含义，但并不因此必然排除其具有表明商品来源标志的含义，并无不妥。“莫代尔”标志本身并不存在可能对我国政治、经济、文化、宗教等社会公共利益和公共次序产生消极、负面影响的情形，商评委及法院认定争议商标未违反商标法第十条第一款第（八）项的规定正确，应予维持。

精英研究

周一品“一品小肥羊”商标VS内蒙古小肥羊商标，近似商标还是抄袭

——文 精英知识产权 李晓兰副所长 首席知识产权顾问

2004年12月7日，周一品小肥羊委托精英知识产权向香港知识产权署商标注册处申请注册“一品小肥羊”文字及图形商标在国际分类第43类餐饮服务项目上。该申请于2005年1月14日公布，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司于2005年4月13日提出反对。

内蒙古小肥羊认为，周一品小肥羊的商标与该公司在中国内地和香港注册的“小肥羊”商标、“LITTLE SHEEP”和“小绵羊头图案”商标近似，容易使消费者产生混淆；同时，该公司的“小肥羊+LITTLE SHEEP+图形”商标已在中国内地被认定为驰名商标，香港应根据《保护工业产权巴黎公约》对其商标作特殊法律保护。此外，该公司认为，“一品小肥羊”商标的注册申请出于不真诚的目的，是抄袭内蒙古小肥羊商标，并借用其声誉开展业务，对内蒙古小肥羊构成不公平的商标利用和损害。据此，该公司向香港知识产权署提出请求：“一品小肥羊”商标在香港不予注册。

2011年3月15日，香港知识产权署商标注册处针对上述反对个案举行聆讯。香港知识产权署商标注册处认为，内蒙古小肥羊在先注册的“小肥羊”商标、“LITTLE SHEEP”和“小绵羊头图案”商标中的汉字“小肥羊”是餐饮业中的通用名称，不具有商标使用的显著性，与“一品小肥羊”商标不构成近似，在市场上使用不会造成消费者的误认或混淆。虽然内蒙古小肥羊在中国大陆由国家工商总局商标局认定为驰名商标，并在香港各区开设分店，及通过各种媒体宣传企业，但在先驰名商标拥有人不可理所当然地认为有权反对别人注册和使用与其不近似的商标。此外，内蒙古小肥羊所指的

“不真诚提出申请”是一项严重的指控，必须提交证据证明；而周一品小肥羊早于1996年在兰州核发了以“小肥羊”为商号的工商营业执照，在先使用“小肥羊”汉字，虽然内蒙古小肥羊发展迅速，但不能阻止竞争者使用其自行创作的商标，周一品小肥羊的商标注册申请不属于不真诚及损害他人利益的行为。香港知识产权署商标注册处最终判定：周一品小肥羊是较先使用“小肥羊”一词于其商标的一方，亦是较先使用“一品小肥羊”商标内以特别字体展示的“小肥”二字。相反，内蒙古小肥羊未能证实“一品小肥羊”商标并非周一品小肥羊原创或抄袭了该公司注册商标中的“小肥”二字。周一品小肥羊为保障本身于“一品小肥羊”商标的权益，在香港提交商标注册申请合情合理，内蒙古小肥羊提出的反对不成立，并须承担讼费。

笔者认为，商标的基本功能是区分商品或服务的来源，如同路标一样，指引消费者正确选择自己需要的商品或服务，要求作为商标的标示应该具有唯一性和显著性。第一，作为餐饮业的食材名称，将小肥羊用作餐饮业上的标志，虽然通过使用也可以取得显著性，但“小肥羊”汉字是普通词汇，独创性不强，其法律保护力度不能与像“海尔”、“万科”、“腾讯”等臆造词作为商标使用一样力度。内蒙古小肥羊商标由“小肥羊”三个汉字和小绵羊头图案组成，其“小绵羊头图案”部分独创性较强，显著特征较为明显，因此其应受法律保护的主要是图形部分而非文字部分。商标的近似认定主要依据是商标的外观、含义、读音是否会引起消费者的误认来确定，同时还考虑

商标的显著性、历史原因等其他因素而确定。小肥羊作为餐饮业的食材名称，显著性较弱，不能作为一家垄断所用，在与其他相近似文字作为商标使用审查标准应该从宽处理；第二，早在1996年周一品小肥羊已首先在餐饮业上核发的周一品小肥羊羊杂店营业执照在先使用“小肥羊”汉字，对“小肥羊”汉字在餐饮业上的使用拥有在先使用权，企业不分大小，应该允许在先权人进行合理、正常的商业发展，也不存在抄袭内蒙古小肥羊的主观故意。

因此，香港知识产权署商标注册处根据商标的基本功能认定周一品小肥羊申请的“一品小肥羊”商标与内蒙古小肥羊商标不构成近似，可以注册共存使用，也没有抄袭内蒙古小肥羊商标的主观恶意，给予周一品“一品小肥羊”商标核准注册，符合商标的使用事实和商标确权原则。

相关链接

内蒙古小肥羊1999年8月诞生于内蒙古包头市，2008年6月在香港上市，成为中国首家在香港上市的品牌餐饮企业。该公司目前在国内拥有455家分店，其中深圳有20家分店。此外，该公司在美国、加拿大、日本等国家还拥有分店23家。2011年11月8日，商务部批准了美国百胜集团提出全面收购内蒙古小肥羊的申请。

内蒙古小肥羊于2000年12月8日申请了“小绵羊头”的图形商标，并于2002年4月28日获准注册，核定使用类别包括餐馆、自助餐馆、火锅餐馆、餐厅、酒吧、茶馆及自助火锅。2002年2月7日开始，内蒙古小肥羊陆续在第43类餐饮服务项目上提出“小肥羊LITTLE SHEEP”、“小肥羊+图形”等商标的注册申请，但国家工商总局商标局认为“小肥羊”作为食物材料，使用在餐饮服务项目上缺乏显著性，驳回了上述商标的注册申请。

事情在2004年11月出现了转折。国家商标局当时公布了新认定的62件驰名商标，其中包括内蒙古小肥羊的“小肥羊LITTLE SHEEP”商标也在公布之列，且成为为数不多的未注册商标被认定为中国驰名商标的案例，曾在当年引起社会各界广泛关注。2006年，“小肥羊+图形”商标也被认定为中国驰名商标。此后，上述两件商标均通过异议途径获准注册。截至目前，内蒙古小肥羊在国内已拥有6件注册商标。

从被认定为中国驰名商标开始，内蒙古小肥羊

便在全国范围内通过商标异议、工商查处和诉讼等多种方式进行商标维权，禁止其他竞争者在餐饮行业使用“小肥羊”三个汉字，如“锡盟小肥羊”、“小肥羊火锅城”、“草原小肥羊”等涉及“小肥羊”汉字的餐饮店均被禁止使用。

周一品小肥羊源自兰州的“七里河区周一品小肥羊食杂店”，创始人周易平，该店于1996年设立的同时推出西周《羊羹》火锅，并于2003年9月在深圳开设第一家分店。2006年6月5日，深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司正式设立，注册资本1050万元。截至目前，该公司已在国内拥有128家连锁店，其中深圳有17家分店。

2002年12月25日，周一品小肥羊向国家商标局申请周一品文字及图形商标的注册，并于2004年11月14日获准注册，核定使用范围包括饭店、餐厅、餐馆、快餐馆、自助餐厅、供膳寄宿处、咖啡馆、住所(旅馆、供膳寄宿处)、酒吧及流动饮食供应。从2004年开始，周一品小肥羊尝试多次就“周一品小肥羊”、“一品小肥羊”等餐饮商标向国家商标局申请注册，国家商标局均以其与内蒙古小肥羊注册在先的“小肥羊”商标近似为由而驳回其申请，相关商标目前仍处于“异议待审”状态。与此同时，内蒙古小肥羊多年来以周一品小肥羊侵犯其商标权为由，向相关部门进行投诉。截至目前，周一品小肥羊尚未有一件涉及“小肥”、“小肥羊”字样的商标在国内获准注册。

代理词精选

京基集团有限公司自2009年以来经常接到关于混凝土业务的电话咨询，经过调查发现，原来有深圳市京基混凝土有限公司在深圳区域经营混凝土业务，并在混凝土车上使用“京基”二字，导致同行业相关公众误认为是京基集团所经营。于是京基集团委托精英知识产权向深圳市中级人民法院起诉，请求京基混凝土公司立即停止侵犯“京基”商标专用权，并赔偿京基集团损失5万元。

深圳市中级人民法院于2011年8月20日作出了(2010)深中法民三初字第341号民事判决，全部支持京基集团的诉讼请求，京基混凝土公司不服判决，并向广东省高级人民法院提出上诉，精英知识产权派出了法律部李日彪、林琳作为代理人，出庭应诉。

2011年11月2日，广东省高级人民法院作出了(2011)粤高法民三终字第541号民事判决，驳回上诉，维持原判。

代理词

尊敬的审判长、审判员：

因上诉人深圳市京基混凝土有限公司不服深圳市中级人民法院作出的（2010）深中法民三初字第341号民事判决书提起上诉，上诉人的《上诉状》答辩人已收悉。答辩人认为原审法院作出的（2010）深中法民三初字第341号民事判决书所依据的事实清楚，适用法律正确，应当予以维持，上诉人的上诉理由不成立。现针对上诉人的上诉状，答辩人依法作出答辩如下：

一、上诉人使用的“京基砦”商标与答辩人的“京基”商标构成类似商品上的近似商标。

1、两商标指定使用商品属于类似商品。

《商标法司法解释》第十一条第一款规定：《商标法》第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

第十二条 人民法院依据《商标法》第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

上诉人“京基砦”商标注册指定使用商品为“混凝土”，京基集团主要经营项目是房地产项目，而混凝土行业是房地产开发项目的上游行业，在用途上，混凝土是房地产开发建设的必备原料，它们之间的联系是十分密切的，这种联系足以使相关公众对商品来源产生混淆。上诉人使用“京基砦”商标的“混凝土”商品属于国际分类表的第19类，答辩人请求保护的第5446996号“京基”注册商标核定的商品类别亦为19类，其中的“混凝土构件”商品，与“混凝土”商品，原材料相同，用途均为建筑施工所需材料。且，在房地产开发在基建过程中，由于混凝土是房地产开发所必需的建设材

料，工地经常会有混凝土车辆进出，一旦印有上诉人商标“京基砦”的混凝土车辆进入答辩人方工地，而该车辆又没有明确标明是上诉人公司信息时，会造成施工人员、管理人员等相关公众认为是答辩人方公司的车辆。故根据《商标法司法解释》第十一条、第十二条的规定，上诉人商标与答辩人商标指定使用的商品构成类似商品。

2、两商标应被判断为近似商标。

《商标法司法解释》第九条：《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与答辩人的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与答辩人的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与答辩人注册商标的商品有特定的联系。

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标准；

（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。

在字形上，两商标都是中文商标，字体都是普通字体，从音、形、义的对比如方面来看，“京基砦”与“京基”，上诉人的商标跟答辩人的商标相比，仅多一个字“砦”，而“砦”的含义为混凝土，该字为混凝土商品的通用名称，其显著性较弱，因此上诉人商标的显著部分应当是“京基”两个字。另，答辩人申请保护的“京基”注册商标，是臆造词语，没有特殊含义，作为商标其固有的显著性较强。上诉人是在答辩人“京基”商标中直接加上表示商

品名称的汉字，故二者在音、形、义上较为相似。基于这些相似度，相关公众在看到上诉人“京基砦”商标会很自然的与答辩人“京基”商标或者与答辩人京基集团有限公司联系起来，认为上诉人是答辩人的关联企业。因此上诉人商标与答辩人商标应判定为近似商标。

3、上诉人在混凝土车辆上使用“京基砦”商标，应视为是在混凝土商品上使用商标的行为。

上诉人“京基砦”商标注册指定使用商品为“混凝土”，但由于混凝土商品形态的特殊性，在混凝土上无法直接标上“京基砦”商标标识，上诉人将该商标标识使用在装运混凝土的容器混凝土车辆上，该行为应认定为是在“混凝土”上使用“京基砦”商标的行为。

《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：（1）以相关公众的一般注意力为标准。……所谓“相关公众”，是指与使用该商标的商品联系密切的公众，如烟民对于卷烟上的注册商标；不吸烟的人对于卷烟包装上的商标很少加以注意。而此处的相关公众，应该指的是从事与房地产、建筑行业相关的人员，比如建筑工地的施工人员和管理员，他们在见到装运混凝土的车辆标有“京基砦”出入工地，鉴于答辩人在深圳乃至全国知名度较高，很难不被误认为这些车辆及混凝土就是答辩人集团公司的商标和产品。故上诉人的上诉理由毫无道理可言。

因此，上诉人使用的“京基砦”商标与答辩人的“京基”商标构成类似商品上的近似商标，原审法院认定事实正确。

二、答辩人最早创造并使用“京基”商标，上诉人使用商号“京基”是恶意使用。

答辩人京基集团创立于1994年，至今已有16年历史，“京基”既是京基集团商号，同时京基集团也在2006年6月28日向国家商标局申请将“京基”注册为其商标，并在其公司核准的经营范围内广泛使用，其下属机构也在北京、

天津等大城市落脚。十多年来答辩人先后开发了许多独具风格且个性鲜明的大型高尚住宅社区，获得许多奖项，在全国地产界都有极高的声誉，怎么可能没有实际使用？答辩人的商标“京基”虽然在2009年9月14日才正式核准注册的，但是商标的核准注册是需要时间的。且，上诉人的授权公司所使用的商标“京基砦”在2010年也只获得初审公告，这点也充分证明商标核准注册是要经过一定时间的，难道上诉人不知道这个事实吗？上诉人说其使用“京基砦”是依据河源市京基混凝土有限公司的授权，而“京基砦”商标现在还正处在异议阶段，没有核准通过，但是答辩人的“京基”商标已经经合法程序核准注册，根据上述第一点就已经阐明上诉人使用的“京基砦”与答辩人所有的“京基”构成类似商品上的近似商标，在此不再赘述。上诉人说原审法院的判决的法律依据是基于“反向混淆”理论于理无据，且对“反向混淆”理解也存在偏差，所谓反向混淆（REVERSE CONFUSION），是与传统意义上的混淆（正向混淆）相对而言的，即在后商标使用人对商标的使用已使之具有较高的知名度，以致于消费者会误认为在前的商标使用人的商品来源于在后商标使用人或认为二者之间存在某种赞助或认可的联系。实践中，在后商标使用人通常将他人在先注册的商标用作商标、商号、商品名称等商业标识来使用。上诉人将答辩人在先注册的商标用作商号上，并且上诉人与答辩人同为深圳企业，从而很容易导致相关公众认为上诉人是京基集团的子公司或者分公司，答辩人京基集团在全国知名度较高，尤其是在深圳市地区，上诉人作为深圳市的企业不可能不知道答辩人的存在，上诉人在明知答辩人知名度很高情况下依然使用与答辩人类似的商号，这种恶意使用商号的不正当竞争行为，是想利用答辩人的市场知名度给其带来不正当的利益，而上诉人产品的质量好坏也会影响到京基集团的信誉度，若其产品出现严重质量问题，京基集团的声誉势必会受到严重打击，也会逐渐淡化京基集团在公众的知名

度，给京基集团经营造成重大损失。

三、上诉人存在侵权事实，答辩人商标未实际使用不影响法院判定上诉人侵犯答辩人的商标专用权。

《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)第7条内容规定：请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿。

根据《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的规定，上诉人在类似商品上使用与答辩人近似的商标的行为侵犯了答辩人的商标专用权的客观事实是存在的，至于上诉人所说的答辩人没有针对“京基”商标进行大规模的宣传，更是毫无依据，作为一个深圳公民，有谁不知道“京基百纳”，有谁人不知深圳继地王大厦后的新地标“京基大厦”？上诉人的理由毫无事实依据，法院应当对该事实予以确认，并对上诉人的侵权行为予以定性。上诉人与答辩人同为深圳企业，不可能不知道京基集团的市场知名度，即便这样上诉人还是将其企业商号取名为“京基”，意图借答辩人在深圳市的知名度来提高自己的名声，以获取非法利益，主观上存在恶意，其使用行为事实上已经构成侵权。答辩人注册的“京基”商标虽然没有实际使用，该事实不应是法院判决上诉人侵权与否的依据，而只能是作为计算赔偿数额需要考虑的情形。

综上所述，上诉人的上诉理由均不成立，一审法院作出的(2010)深中法民三初字第341号民事判决书所依据的事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。

(声明:本资讯信息仅限于内部交流学习之用,仅供参考。虽然我们已尽力确保其准确性,但本资讯涉及的内容不能视为正式的法律建议或意见。在没有核实具体的法律事实,获得专业法律意见之前,本资讯的读者不应将本资讯的任何信息作为采取法律行动或不行动的依据。)

本资讯所有论文和新闻资料均由精英知识产权以自己法律视觉独立撰稿和汇编,精英知识产权对其享有和保留其著作权,未经许可请勿转载。)