

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



湖南省知识产权局领导调研长沙嘉权 中英文商标近似性判断的考量因素

湖南省知识产权局领导调研长沙嘉权



7月17日下午,湖南省知识产权局局长段志雄、省知识产权局运用促进处处长吴峰、宁乡市人民政府副市长贺立权、长沙市知识产权局副局长徐拥军、省知识产权局信息中心主任李锋、宁乡高新区管委会主任苏继桃、长沙市知识产权局运用促进处处长阳明,宁乡市市场监督管理局副局长邓启洪等一行莅临嘉权长沙公司,调研知识产权工作。

嘉权副总经理雷红科、嘉权长沙公司经理邓建辉等热情接待了调研组成员。嘉权副总经理薛建强博士向调研组成员介绍了嘉权长沙公司的工作情况:

在湖南省和长沙市、宁乡市各级政府的关爱和支持下,过去三年时间里,嘉权长沙公司从无到有,从小到大,已经发展到拥有40余人的服务团队的规模;2019年专利申请总量超过了1300件,顺利完成了公司的预期营运目标;同时在商标申请、专利维权、贯标、政产学研合作等方面取得了可喜的成果。

段志雄局长高度肯定了嘉权长沙公司的做法,勉励嘉权全体员工,继续发扬优良的工作作风,继续做好专利申请工作,做好高价值专利培育工作,做好知识产权运营工作,助推长沙企业知识产权高质量发展。



世界知识产权组织启动马德里申请在线服务

来源:中科院知识产权信息

2020年7月20日,世界知识产权组织(WIPO)启动了名为马德里申请助理(Madrid Application Assistant)的在线服务程序,旨在简化国际申请提交手续。

Madrid Application Assistant以直观和线性的方式帮助用户完成国际申请信息的填写,并生成PDF格式文件提交,提高了申请文件的质量,且最大程度地减少不合规的可能,大大降低了原属局的审查工作量。

该系统从原属国家/地区商标数据库导入数据,自动填写马德里国际申请的相关信息,包含从联系方式到商品和服务的完整列表。

同时该系统还内置了包括自动验证商品和服务分类及其翻译的功能,从而使提交国际申请的过程更加有效和准确。

日本专利局修订专利法实施细则等条例

来源:中科院知识产权信息

2020年6月25日,为配合专利合作协定细则(PCT细则)的修订,日本专利局发布部分修订专利法实施条例及国际申请法实施条例的公告。

修订后的实施条例将于2020年7月1日起正式实行。

本次修订主要包括两点:

1、在提交国际专利申请时如果存在错误提交的地方,申请之后可以提交材料补充说明。具有优先权要求的国际专利申请,可以通过引用申请中的内容来适当补充说明,以保持申请日期不变。

2、根据PCT细则中关于政府部门电子通信手段中断的规定,国际申请法实施条例为申请人制定了新的补救措施,适用于系统停止服务等政府方面的原因导致的手续无法完成的情况。

海关提醒:企业出口产品转内销,仅去除商标仍可能侵犯其他知识产权

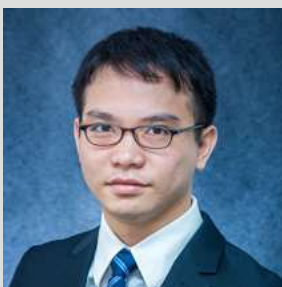
来源:北京青年报 记者:张钦

订单取消、外需下滑、库存积压,针对外贸企业面临的困难,越来越多的外贸型企业开始将出口产品转为内销。不过,海关总署7月8日发出提醒,企业出口产品转内销,别忽视知识产权保护。在未取得国内权利人授权许可的情况下,仅仅去除出口产品上的商标标识后就“转内销”也可能侵犯其他知识产权。因为同一种商品上可能存在多项知识产权,仅去除商标标识仍有可能侵犯其他知识产权。不管是出口还是出口转内销,一旦发生侵权情事,都将承担法律责任。

中英文商标近似性判断的考量因素

嘉权专利商标事务所 吴焕师

我国商标审查实践中，不服商标局有关商标近似认定的案件占了相当大的比例。如何判断商标近似问题，是商标审查实践中的重点。本文结合“方式MANNER”、“植物工厂”商标评审案例，对中英文商标近似性判断的考量因素进行阐释。



吴焕师
商标代理人

吴焕师，法学学士，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。

案例



案例1

申请商标 1	引证商标 1
manner 方式	kinds Koukinn Design Studio
图 1	图 2

广东某海运动用品有限公司申请的第21337105号“方式MANNER”商标(见图1)遭到驳回，针对该商标向商评委提出驳回复审，引证商标1为第18739369号纯外文文字商标(见图2)。

商评委认定，申请商标由中文“方式”及英文“MANNER”组合构成，与商标局引证的第18739369号“KINDS KOUKINN DESIGN STUDIO”商标文字构成及整体含义均有所区别，同时使用在类似商品上，不易引起消费者混淆误认。因此，申请商标与上述引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

案例2

申请商标 2	引证商标 2
	
图 3	图 4

深圳市某德利集团有限公司申请的第17190207号“植物工厂”商标(见图3)遭到驳回,针对该商标向商评委提出驳回复审,引证商标2为第13203429号“PLANT”(英文译为:植物)商标(见图4)。

商评委认定,申请商标与商标局驳回时引证的第13203429号“PLANT及图”商标具有一定区别,共存于市场不易造成消费者的混淆和误认,两商标未构成近似商标。申请商标予以初步审定。

评析

上述两个典型案例涉及《商标法》第30条规定:“申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。”

该规定确立了商标申请在先原则,即两件或者两件以上的相同或者近似的商标申请在相同或者类似的商品上,在先申请的商标予以注册,在后申请商标的一律驳回。现在商标申请的数量非常大(2019年全年商标申请783.7万件),故产生相同或者近似商标的概率很高,很多商标因为存在在先有相同或者近似商标而被驳回。本文试图从相关案例出发,在结合相关规定的基础上,总结商标审查实践观点,得出对中英文商标近似判断的相关考量因素。

一、判断中英文商标是否近似的重要标准就是两个商标混淆误认的可能性,而在判断是否会混淆误认时,下列因素应予以考量:

(一)以相关公众的一般注意力为标准。

“相关公众”是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者，具体包括：(1) 商品的生产者或者服务的提供者；(2) 商品或者服务的消费者；(3) 商品或者服务在经销渠道中所涉及的经营者和有关人员等主体。审查员进行近似判断时，要回归到市场中，以一般市场主体（特别是消费者）的注意力为标准。所谓一般消费者的一般注意力，既不是专家，也不是个别的粗心大意的人，而应当选择以大多数公众通常的、普通的、一般的注意力为标准。

（二）既要对商标的整体进行比对以及主要部分进行比对，还要对商标在隔离的状态下分别进行比对。

1、“整体比对的方法”又称为商标整体观察比较的方法，是指在判断商标是否相同或者近似的时候，将商标作为一个整体来进行观察，而不是只将商标的各个构成要素单独出来分别进行比对。商标作为商品或者服务来源的识别标志，是由各个商标元素构成的，在相关公众的记忆中留下的是该商标的整体印象，而不是局限于构成该商标的某些单个要素。当两个商标在各自具体的构成元素上存在区别，但只要将它们作为一个整体结合起来，因此而产生的整体视觉效果，仍有可能使相关公众产生误认，就应当认定为近似商标。相反，如果两个商标的部分组成元素可能相同，但是它们作为一个整体并不会使相关公众产生混淆误认，即整体视觉效果不同，就不能认定为近似商标。

2、“主要部分比对的方法”是指将商标最显著、最核心、最容易引起相关公众注意的部分加以观察比对，考虑的识别部分是最能引起相关公众记忆印象的部分。一般而言，商标中面积较大部分、位置显著部分、文字部分（尤其是中文字）、知名度部分等，会对相关公众产生深刻的印象，直接占据了整个商标的认知效果，应当作为主要部分进行比对认定。

3、“隔离观察的方法”进行比对。从评审实务角度来看，判断商标是否近似，并不是将两个商标放在一块仔细加以对比，而是以隔离的方式进行观察。通过隔离观察使商标标记的某一部分元素表示的意义变强烈，而使其他部分成为此种强烈意义的一种附属。在这种情况下，相关公众容易混淆误认。特别是当商标的一部分与其他部分没有密切联系时，经常运用隔离观察方法来判断商标是否存在近似。

（三）进行中英文商标近似比对时，除了要考虑二者的含义外，也要考虑英文和中文是否形成了唯一对应关系、我国相关公众对外文熟悉程度等因素。

1、对于英文商标应考虑相关公众对英文词汇的熟识程度。就相关公众而言，有的商品和服务相对应的相关公众英文水平可能高，有的可能低，理应个案分析、区别对待。此外，有的中文对应多个

英文词汇,其中有可能只有一两个英文词汇是大家较为熟知和常用的,但是有的英文词汇可能是大家不熟悉的,甚至是非常生僻的词汇。有的英文词汇列入了四级词汇表,有的英文词汇列入了六级词汇表,有的甚至没有列入词汇表。判断时应该考虑相关英文词汇在相关公众中的熟知程度,对于相关公众不熟知的,不宜判断为近似商标。

2、中英文商标之间如果是唯一的对应关系,或者即使英文商标有其他的翻译也是与中文商标很接近的,导致混淆的可能性必然增大。如果中英文商标并非唯一的对应关系,英文商标翻译成中文有若干种并不相同的中文意思,则不宜认定为近似商标。

(四) 进行中英文商标近似比对时,也要考虑请求保护商标的显著性、知名度、申请人主观意图等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。

商标权的保护范围与商标的显著性和知名度紧密相关,显著性越强和市场知名度越高的商标,其可以获得的保护范围就越宽,保护强度相应就越大。在引证商标具有较高的显著性和知名度或者系争商标申请人具有明显的攀附故意时,应当适当放宽把握商标近似的标准。

二、专业点评

案例1分析:

显然申请商标1与引证商标1的字形不同、读音不同,关键在于含义是否相同?

申请商标1为外文“MANNER”和中文“方式”,引证商标1为英文“KINDS”和“KOUKINN DESIGN STUDIO”,其中“KOUKINN DESIGN STUDIO”字体较小,显著性相对较弱,故引证商标1的主要显著部分为“KINDS”。故本案只需要比对“MANNER方式”和“KINDS”。

根据金山词霸对“MANNER”的中文释义为“方式、方法、做法”等名词形式。由于申请商标1中英文一一对应,故“MANNER”译为“方式”。而外文“KIND”的中文释义为“方式、同类、本质”等,而“KINDS”的中文释义为“种类(kind的名词复数)、类型、友善的、善良的”等。

虽然根据相关词典释义,“KIND”可以被翻译为“方式”,但其还有其他中文含义,中文“方式”所对应的英文单词也非“KIND”,还包含“way、fashion、pattern、mode”,即“KIND”并非与“方式”存在唯一的对应关系。同时考虑到我国消费者对英文的认知能力,其往往更容易被当作“种类、善良的”来理解。而本案为“KIND”的名词复数形式,差异更加明显。申请商标1与引证商标1在字形、读音、含义方面存在较大差异,未构成类似商品上的近似商标。

案例2分析：

该案主要涉及“植物工厂”与“PLANT及图”是否构成近似商标，其中两商标的字形不同、读音不同。

引证商标2由“PLANT”和图形元素构成，而申请商标仅由中文元素构成，它们的整体视觉效果不同。其次进行文字部分的比对，“PLANT”的中文释义为“植物、草木、设备、工厂、庄稼”等；而中文“植物”所对应的英文单词也有“PLANT”，还包含“flora、botany、stray foliage”，即“PLANT”并非与“植物”存在唯一的对应关系。而本案引证商标还含有显著特征的图形部分，申请商标还含有中文部分“工厂”，两商标差异更加大，不宜认定两商标构成近似。

总结

在判断中英文商标是否构成近似时，应以是否容易造成混淆误认为主要的判断原则，从相关公众对英文商标的认知水平和能力、中英文商标含义上的关联性或者对应性、引证商标自身的知名度和显著性等方面来进行综合分析，从而保护商标注册申请人和其他权利人合法权益。

