



企业商标工作中的问题与挑战

美的集团 王远军

企业商标工作注意要点

1

前瞻布局

2

日常监控

3

全面打击

4

精准诉讼

前瞻布局



山寨遍地没法打 皇茶被迫改喜茶

INSPIRATION
OF TEA



MADE
IN CHINA

皇茶 新世代茶饮 皇茶 royaltea 皇茶

2012

2013

2014



HEEKCAA

HEEKCAA 喜茶



2016.02-2016.05



2020

2016.06-2016.07



品牌标识演变史

2017

2018

2019

商标迟迟注不下 正牌反被冒牌打

巴黎贝甜

芭黎贝甜

PARIS BAGUETTE

BARIS BAGUETTE

米兰纳终于叫回了索菲亚

集团



存量市场下商标申请越来越难

对不起!

你的商标因近似



认真挑选 定期补充

关于更新《类似商品和服务区分表》以外 可接受商品和服务项目名称的通知

发布时间：2021-04-13 15:30 信息来源：国家知识产权局商标局



为贯彻落实商标注册便利化改革要求，进一步方便申请人，商标局定期更新《类似商品和服务区分表》以外可接受商品和服务项目名称并对外公布。2021年第二季度可接受商品和服务项目名称已在中国商标网商标查询栏目和商标网上服务系统公布，申请人可在线查询和填报。

商标局

2021年4月13日

日常监控



全面打击

两个全面

范围全面，恶意注册、恶意侵权都要打击

手段全面，不光异议争议，还有刑事、民事、行政、投诉等多重手段。

严打抢注 精准保护

老版 美白勺

美白勺 Meid

Meibaishao
美白勺



升级版 美白勺

31	12385889	11	2013年04月08日	白勺丁	关家豪
32	12379851	11	2013年04月07日	丁美 DINGMEL	关家豪

升级版美白勺

丁美
Dingmei

的丁
Jiushaoding

美的

LVVAHIN7

WAHIN

各种抢注

Melif

Meilu·美鹭

Minidea

久的 Qjude

Morr

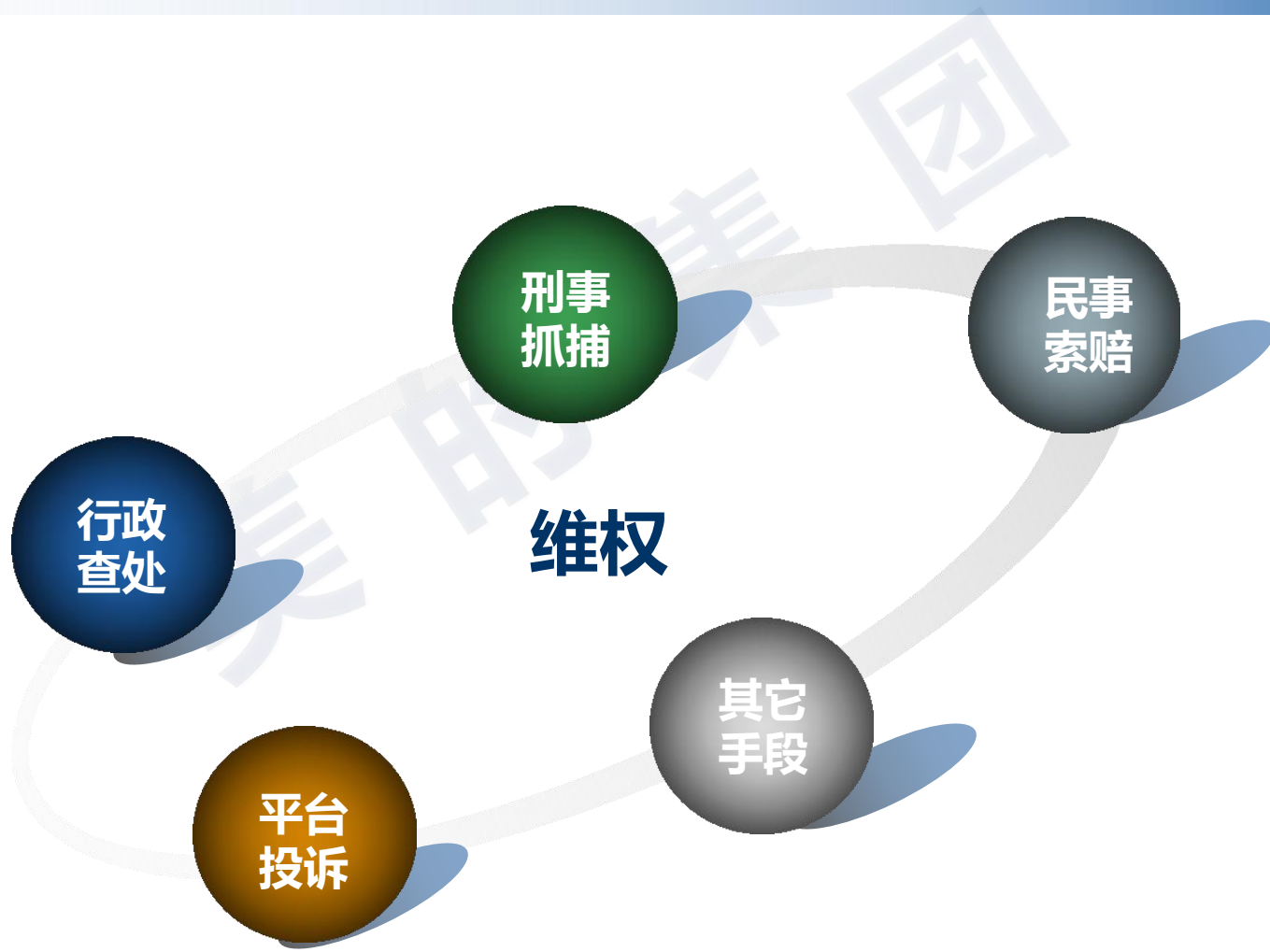
MXTX

美化 Mihua

美乐润田
MLRT

美明

全面打击



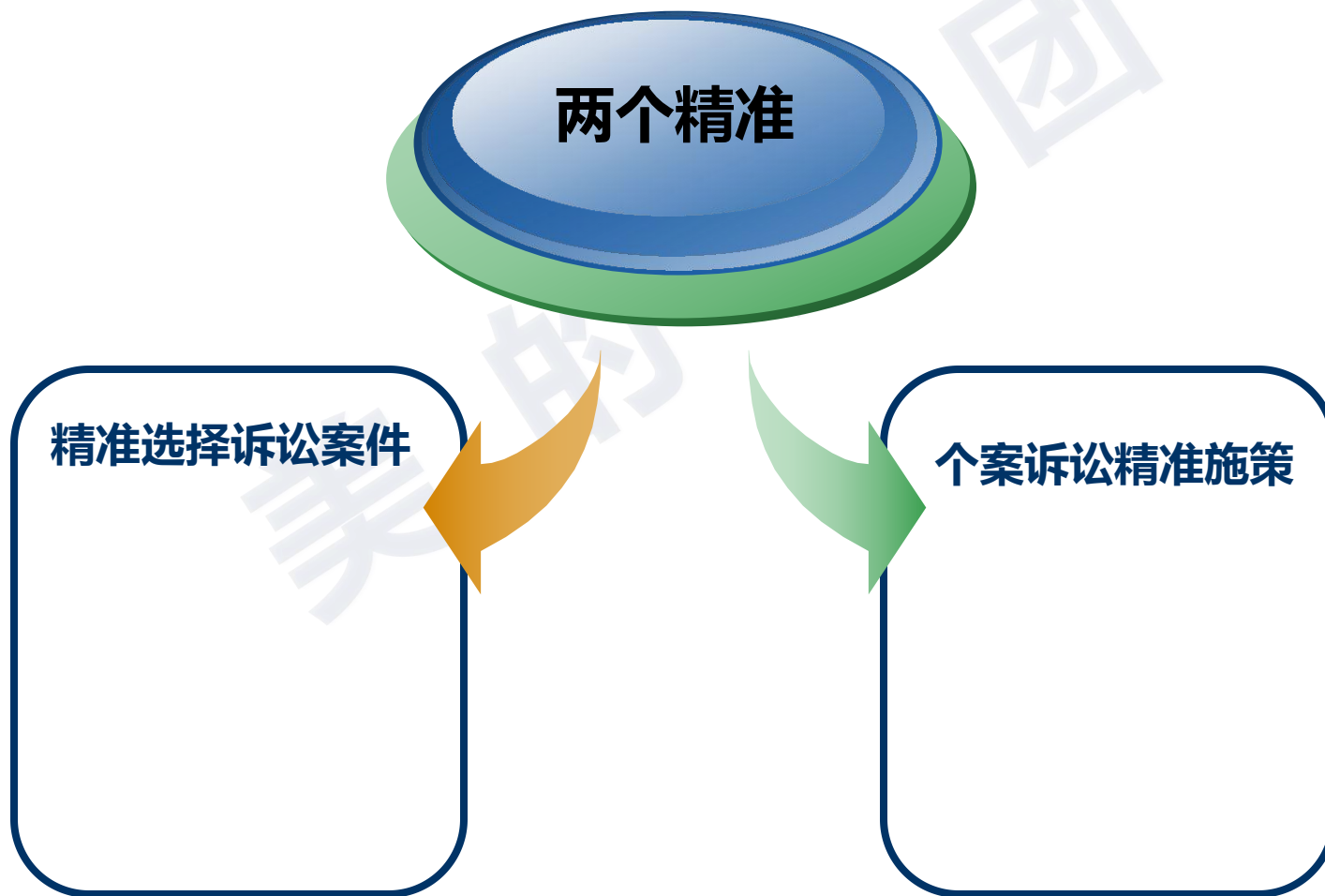
假冒美的产品



工商现场查处



精准诉讼



精准诉讼

分工专业 分散隐蔽

内外勾结 以假乱真

报废翻新 难以定性

真假掺卖 数额难定



销售假冒“美的”滤芯，19人被判刑





Thank You !



嘉贤律师事务所
Easwayer Law

商标注册与管理实务

主讲：梁海燕

TEL: 13631884576

主讲内容

一、商标注册常见疑难问题探讨

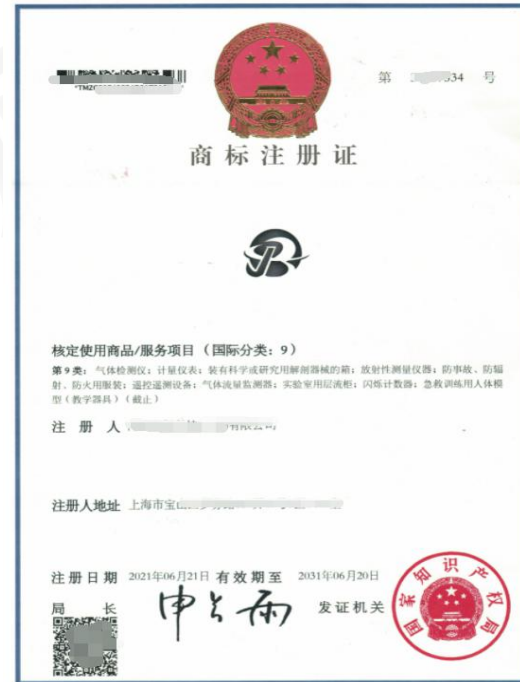
二、商标保护与管理策略分享

前言

思考：品牌与商标的关系？



大众眼中的品牌



法律人眼中的商标



商标注册常见疑难问题 探讨

广东邦

事务所

一、商标申请存在误区？


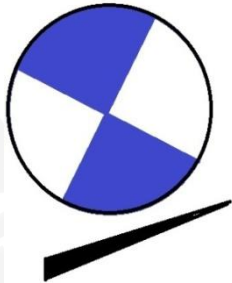

——文字商标申请“标准字体”保护范围更广？

——图形商标申请“黑白颜色”保护范围更广？

案例1：

注册商标图样（图1）	实际使用图样（图2）	竞争对手商标图样（图3）
		

案例2:

注册商标图样 (图1)	实际使用图样 (图2)	他人在先商标图样 (图3)
		

相关规定：

《商标法》

第二十四条 注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。

第五十六条 注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

《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规定》

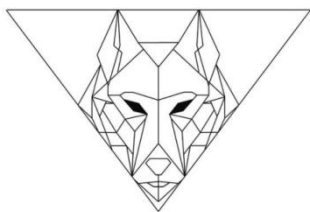
第二十六条 实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》

第一条第二款 原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管部门申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

二、商标延续注册的限制

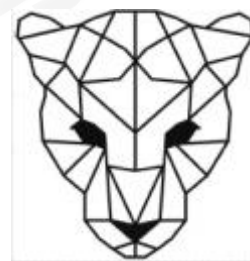
——商标延续注册可当然获得保护？



福建七匹狼集团有限公司
申请商标：21508808
申请日：2016-10-09



福建七匹狼集团有限公司
在先注册：16328033
申请日：2015-02-06



Marc Cain GmbH
引证商标：G1289376
申请日：2016-02-25

相关规定：

《北京市高级人民法院 商标授权确权行政案件审理指南》

15、商标法第三十条、第三十一条的适用

15.1 【商标延续注册的限制】

诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

要点：

- 1、先后注册的商标之间不当然具有延续关系。
- 2、如在先注册商标构成冲突，可以通过异议、无效程序解决。

三、几个特殊行业的商品/服务布局要点

——兼顾商品和服务双重属性？

软件APP

——商品与服务类别的交叉关联？

食品与餐馆、实体店与网店（外卖平台）

——无论从事什么行业，第35类一定要注册？

零售与批发

案件1:

原告徐州好利维尔科技发展有限公司“农管家”商标申请于2009年10月20日，授权于2011年3月21日，核定使用商品为第9类计算机软件等。

被告北京农管家科技有限公司于2015年7月3日开发完成一款APP，并委托猪八戒网站设计图形标识配合公司名称“农管家”使用。

好利维尔认为北京农管家公司的行为侵犯了其商标权，故向法院提起诉讼请求：判令北京农管家公司停止在其App软件名称以及企业名称中使用“农管家”商标的侵权行为，赔偿好利维尔公司经济损失50万元并承担本案诉讼费用。



农管家



软件特色

农管家APP集成了国家气象局数据，基于定位为经营主体提供实时气象信息和农事提醒，助力经营主体进行规范化农事生产管理。同时，农管家APP平台每天推送三农资讯，让农户实时了解国内三农政策及发展方向。

下田之外，交给农管家APP。

一审法院认为：

好利维尔公司主营业务为计算机软件开发、程序编制、分析及系统科技开发咨询，数控系统、智能化成套控制装置系统设计、集成、安装、调试和管理，计算机及配件、其他机械设备及电子产品销售、维护服务等，其服务对象基本为有软件或者中控系统开发及安装需求的客户，如农业示范园物联网系统平台、智能小区的安防管控系统等等，其在商品分类表的第9类“电子计算机及其外部设备”上注册的涉案商标，与其所服务的内容或者对象是相一致的。

而北京农管家公司开发及使用的App，其服务的对象主要为农户，根据下载App的勘验情况和其百度百科的描述，该App主要是用来服务于现代农业生产，“它把传统的农技服务与移动互联网结合起来，建立了种植户与专家对话的平台。专家和普通的种植户可以在App上自由问答，搭建自己的交流圈子”，“用户可观看南北方多种农作物，农药、种子和施肥技术指导，以及政策资讯解读视频”等等。

因此，二者的服务类别存在明显区别，按照商品分类表的制定规则，应属于不同的商品或服务的类别。因此，驳回原告全部诉讼请求。

二审法院认为：

App通常是指能够下载、安装、使用在电脑及智能手机里的应用程序软件，用于完善原始程序的不足与个性化。

App从具体用途来看可分为两类，一类是软件企业向相关公众提供的**计算机操作系统**，用户下载、安装此类App的目的是通过使用其作为计算机程序所具有的功能性特征来解决某一方面的使用需求，如输入法、浏览器、图片编辑、文字处理等功能，此类App在商品类别上可归入第9类计算机操作系统。另一类App则是企业向相关公众提供商品或服务的平台或工具，对于相关公众来说，其下载、安装、使用App的目的在于以App作为平台或媒介来接受相关经营者提供的商品或服务，是互联网环境下新的商业模式。

因此，与传统商品或服务类别的区分不同，App兼具商品和服务的双重属性。尤其是前述的第二类App的类别跨越了第9类计算机操作程序，同时又与其具体用途所提供的商品或服务的类别发生重合。在处理此类涉及新技术与新商业模式融合的知识产权纠纷时，应慎重对待，合理确定法律权利和责任的边界。划分App商品和服务的类别时，既要考虑计算机应用程序的性质，还要考虑其提供的商品或服务的类别，才能对其所属商品或服务的类别作出科学、合理的判断。

最终，二审法院认为从标识本身、商品或服务类别的相似性、涉案商标的显著性和知名度、主观恶意等方面综合认定二者不构成类似商品、服务，故维持原判。

案例2:

许某于2011年11月15日申请注册了“动**鸡车”商标，指定商品为第29类肉、腌肉、油炸丸子等，并于2013年1月14日取得商标专用权。2017年4月胡某以连续三年未使用未有对前述商标提出撤三申请。

许某在行政阶段，提交如下主要证据：1、许可广州某公司使用的授权书，2、被许可人广州某餐饮公司的营业执照，3、被许可人在美团、百度糯米等平台销售“动**鸡车”鸡排等产品公证书，4、餐饮发票及外卖配送单等。

2017年11月，商标局作出决定：驳回胡某的撤销申请，争议商标不予撤销。胡某不服，向商评委申请复审。

商评委于2018年9月作出决定：认为许某提交的在案证据不能形成完整有效的证据链，不能证明争议商标在指定期间于指定商品上进行了公开、真实、合法的商业使用，故对争议商标予以撤销。

许某不服，提起诉讼，并主张美团、百度糯米等作为外卖平台，平台中的商家因不直接向消费者提供消费场所，故其在外卖平台上的经营活动不属于第43类餐饮等服务范畴。

一审法院认为：**第43类餐饮服务主要包括由个人或机构为消费者提供食物和饮料的服务**，并不以是否提供消费场所服务作为区分标准，且商家在外卖平台上经营时，除向消费者提供食物、饮料外，也会附随提供餐具、纸巾，亦须消费者对其提供的食物和服务进行评分，故原告提交的证据所体现的仍为第43类的服务上的使用，而非第29类肉等商品上的使用。故驳回原告诉讼请求，撤销诉争商标。

二审法院：维持原判。

案例3:

(2015)京知民终字第1828号北京知识产权法院民事判决书,认为:“替他人推销”应是指帮助“他人”销售商品的行为,其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为,亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为,但该服务并不包括经营者“自己”作为销售主体销售商品的行为。因零售、批发服务均是销售者以自己名义进行对外销售的行为,故其不属于“替他人推销”的服务范围。至于商场、超市的服务是否属于“替他人推销”,则需要作具体区分。如果商场、超市等自己作为销售主体对外销售商品,则该服务不属于“替他人推销”。但如果其仅是为销售者在其购物场所内的销售行为提供相应服务,则该行为属于替他人推销。

案例4:



百果园
PAGODA

海南百果园（东方祥麟公司）拥有第1466895号“百果园”注册商标，申请日1999-06-01，注册日2000-10-28，核定使用在**第31类鲜水果等商品上**。

深圳百果园公司则成立于2001年12月3日，是一家集水果采购、种植支持、门店零售等于一体的连锁企业，截至目前，已拥有超过4000家的全国连锁门店。其通过申请注册或商标转让等方式获得第6807648号“百果园”等多件商标，申请日2008-06-27，注册日2010-07-21，核定使用在**第35类替他人推销等服务上**，并于2016年被认定为驰名商标。

东方祥麟公司认为深圳百果园在销售过程中使用的“百果园”标识，侵害其第1466895号“百果园”注册商标专用权，遂将其告上法庭并索赔经济损失等共计9100万余元。

本案的争议焦点在于被告使用“百果园”标识的行为是否侵害原告的注册商标专用权，即深圳百果园公司有无超出核定商品（第35类）的范围进行使用，与东方祥麟公司商标造成近似？

根据深圳百果园公司提供的其与果农、水果种植企业等水果源头企业签订的购销合同，可见深圳百果园公司不是一家种植水果的农业企业，而是在商品流通领域以提供水果销售、加工及配套服务为主的服务型企业。提供的服务属于为销售商品提供的综合便利服务行为。属于第35类，替他人推销。

同时，被告经过多年的经营，在商业上已经形成较大的市场规模，而原告并未进入商品零售行业，两者所属商品或服务类别不同，共存于市场并不会造成相关消费者的混淆。故一、二审均认定深圳百果园公司并未侵犯东方祥麟公司的注册商标专用权。

四、广告语注册可行性

——广告语一律驳回？

Because you're worth it!
你值得拥有！

欧莱雅，化妆品等

JUST DO IT

耐克，鞋等

给每个梦想找个家
要买房到建行
得意人生自在畅行

建设银行，银行等

善建者行

建设银行，银行等



Save money. Live better.
省钱省心好生活

沃尔玛，替他人推销等

我们不生产水,我们只是大自然的搬运工

农夫山泉，水饮料等

钻石恒久远 一颗永流传

戴比尔斯，珠宝等

农夫山泉

我们不生产水 我们只是大自然的搬运工

农夫山泉，水饮料等

小结：

- 1、表示商品或服务特点的短语或句子，不可注；
- 2、普通广告宣传用语，不可注；
- 3、抽象、简短、具有独创性的词汇，可注；
- 4、通过长期稳定使用获得显著性的广告语，可注；
- 5、结合具有显著性的“主标”，可注（兜底）。

特别提示：

- 1、字数越多，越容易被认定为普通的广告用语；
- 2、组合词汇尽量不要有固定语意上的关联；
- 3、避免使用太常用的词汇；
- 4、商标、版权可考虑并行保护。

案例1:



1995年，碧桂园打出这句广告语，将酒店式服务模式引入住宅物业管理。2013年和2017年，碧桂园先后在商品房建造等十余个类别上提交“给您一个五星级的家”以及“碧桂园 给您一个五星级的家 COUNTRY GARDEN”的商标申请，均为驳回。

商标局驳回理由是：申请商标使用在指定商品/服务上容易造成消费者对商品/服务质量等特点的误认，违反了《商标法》第十条第一款第（七）项规定。

一审法院：诉争商标显著识别中文部分“碧桂园给您一个五星级的家”指定使用在“建筑；商品房建造；室内装潢”等服务上，可能使相关公众将其理解为对服务质量等特点的描述，进而使得相关公众因为相信该描述的真实性和准确性而作出错误的购买决定，从而产生误导公众的后果，具有相当的欺骗性，不得作为商标使用。

二审法院：“五星级的家”从字面上可以理解为最高档次的房屋，诉争商标指定使用在“建筑；商品房建造；室内装潢”等服务上，容易使相关公众认为其提供的相关服务具有极高水平，进而对服务的质量产生误认。碧桂园公司提交的证据虽然可以证明其在房地产行业具有一定知名度，但不能以此认定其在指定服务上均可达到最高水平，进而不存在误导公众的可能性。诉争商标是否经过使用已经与碧桂园公司建立了对应关系，与判断诉争商标的注册和使用是否会误导公众之间并无直接关联。

案例2:

申请人BAY MATERIALS, LLC在第5、10类牙用和牙科技术用复合材料、畸齿矫正仪器等商品上申请注册的国际注册第1424500号“ZENDURA”商标，被商标局以该商标使用在指定商品上带有欺骗性为由予以驳回。

Zendura (TM) 氟碳树脂是由霍尼韦尔中国本土研究团队最新开发的、具有独特氟单体、更趋向于严格交替共聚的新型高性能FPVE(氟碳乙烯基醚)含氟聚合物。

申请人通过提供发明人霍尼韦尔的授权，以及大量的证据证明申请人使用该文字时一并标注TM以表明其使用行为未造成淡化，更不具欺骗性，最终获得申请商标指定使用在第5、10类复审商品上在中国的领土延伸保护。

霍尼韦尔研发出Zendura氟碳树脂

2017/8/4 16:55:02 来源: 霍尼韦尔

FPVE含氟聚合物——Zendura™氟碳树脂是由霍尼韦尔中国本土研究团队最新开发的，具有独特氟单体、更趋向于严格交替共聚的新型高性能FPVE(氟碳乙烯基醚)含氟聚合物。它因其更高的活性氟含量和固含率、更优异的耐久性，同时还能使涂料配方使用更少的有机溶剂，从而显著减少挥发性有机化合物VOC(挥发性有机化合物)的释放，一经推出，便获得了业界广泛关注。2017年初，Zendura™氟碳树脂获得了中国最具影响力的行业内奖项之一“荣格技术创新奖”。

美通社
来自雪球 发布于01-06 15:44

+ 关注

Bay获得透明矫治器材料Zendura专利

加利福尼亚州费利蒙2021年1月6日 /美通社/ -- 高性能透明矫治器治疗（CAT）热成型塑料领导企业Bay Materials LLC今天宣布，“双壳畸齿矫治器和材料结构”系列专利已获得美国专利商标局批准并发布第二项专利。新专利US 10,870,263 B2于2020年12月发布，附有34项权利要求，涵盖热成型片材和畸齿矫正器具，并补充了2020年2月发布的初始专利US 10,549,511 B2。

Bay Materials总经理兼创始人Ray Stewart博士表示：“这些专利涵盖了Bay Materials的Zendura™ FLX矫治器材料，并验证了我们针对先进的热成型材料和畸齿矫治器的创新方法。这些专利增强了我们的竞争地位，有助于保护我们的研发投入并防止他人抄袭这些材料。此种创新的专有双壳结构旨在保护患者在佩戴过程中提供出色的舒适度和牙齿移动力，正因为如此，由Bay的Zendura Dental业务部门为之提供服务的矫治器生产商客户极力追捧Zendura™ FLX。”

Bay Materials是Straumann集团旗下的一家公司，为全球牙科和正畸行业提供先进的热塑性材料。除了成为种植牙解决方案的全球领导者之外，Straumann集团还是一家价值数十亿美元的透明矫治器解决方案和材料行业的全球供应商，该行业在全球范围内持续快速发展。

凭借长期的专业技术、宝贵的知识产权和引人注目的产品线，Bay Materials是集团正畸和牙科热塑性塑料开发、制造和营销方面的卓越中心。

收藏 | 投稿 | 手机打开

霍尼韦尔研发出Zendura氟碳树脂

【摘要】：正FPVE含氟聚合物——Zendura™(TM)氟碳树脂是由霍尼韦尔中国本土研究团队最新开发的、具有独特氟单体、更趋向于严格交替共聚的新型高性能FPVE(氟碳乙烯基醚)含氟聚合物。因其更高的活性氟含量和固含率、更优异的耐久性，同时还能使涂料配方使用更少的有机溶剂，从而显著减少VOC(挥发性

下载全文

更多同类文献



PDF全文下载



CAJ全文下载

(如何获取全文? 欢迎: 购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式, AdobeReader仅支持PDF格式



下载App查看全文



商标注册保护与管理 策略分享

广东邦

事务所

一、商标注册保护策略

- 1、原则上不使用未注册商标
- 2、注意商标标识和创意在申请前的保密
- 3、**商标设计与注册前的检索——兼顾市场推广与注册可行性**
- 4、保证核心类别的注册，同时延伸至相关类别
- 5、中英图分开注册，文字部分优先
- 6、注意商标标识设计的著作权归属
- 7、注意所有创意都纳入法律保护范围——**简称、别称、字号、新品名、系列名、创意广告语、特色包装装潢、品牌形象/吉祥物.....**

♥ 商标设计要点:

- (1) 功能、性能表达与可注册性的矛盾
- (2) 行业内品牌的差异性与类同性管理
- (3) 流行因素与传播
- (4) 传播便利性与使用便利性
- (5) 国际（国外）政治、文化特性

NIKE LOGO EVOLUTION



1964



1972



1978



1985



Present

案例:

——简称、别称、字号

VIAGRĀ

万艾可

伟哥

——新品名、系列名、创意广告语、特色包装装潢、品牌形象/吉祥物.....



二、商标注册申请的时机

- 1、项目立项之初（越早越好）
- 2、综合考虑国内外布局（马德里商标的基础申请）
 - √逐一国家注册
 - √马德里商标国际注册
 - √欧盟、非洲知识产权组织



三、商标注册后的管理与维护

- 1、权利存续 → 基础运营（监控与维护）
- 2、权利扩充 → 增值运营（基于产品和市场拓展需要）
- 3、品牌提振 → 深层次运营（许可、转让等）

广东嘉贤律师事务所



嘉贤律师事务所
Easwayer Law

谢谢观看！

广东嘉贤律师事务所