

2020

第六十六期

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



嘉权案例入选2019年南昌知识产权典型案例

如何在中国申请含国家名/地名商标

世界知识产权日:为绿色未来而创新

嘉权案例入选2019年南昌知识产权典型案例

近日,南昌知识产权法庭公布了2019年南昌知识产权典型案例,由广州嘉权专利商标事务所有限公司专利代理师利宇宁代理的“小鸟车业实用新型专利侵权纠纷案”成功入选。

2019年南昌知识产权典型案例

王革生 南昌市中级人民法院 1周前

NO.08

小鸟车业实用新型专利侵权纠纷案

前言

为进一步加强知识产权宣传普及,提升公众知识产权保护意识,服务创新驱动发展,在第二十个世界知识产权日到来之际,南昌知识产权法庭从近年审理的知识产权案件中精心挑选了10个具有代表性的典型案例,涵盖了著作权、商标权、专利权三个领域,并分析了每个案例涉及到的法律问题,提醒广大群众在生产生活中需要注意的相关事项,现予以公布。

原告

邓云汉

被告

南康区川通电动车店、小鸟车业有限公司、天津小鸟车业有限公司、锡山区天使电子厂

■ 案情摘要

邓云汉系“一种复合锁”实用新型专利的专利权人。小鸟车业有限公司向天使电子厂采购涉案锁具并配置在其生产销售的电动车上,并通过多种渠道销售,给邓云汉造成重大经济损失。2015年邓云汉曾在广州知识产权法院起诉小鸟车业公司,法院判决要求小鸟车业公司立即停止侵权,但小鸟车业公司继续实施侵权行为。2018年7月邓云汉从小鸟电动车专卖店川通车店购买的型号为TDT413Z(星珞M=1D)的电动车仍安装有侵权产品,故起诉至法院要求四被告立即停止侵权并赔偿经济损失50万元。

法院经审理认为,小鸟车业公司、川通车店存在销售、许诺销售侵犯邓云汉案涉专利的产品的行为,天使电子厂存在制造、销售、许诺销售侵犯邓云汉案涉专利的产品的行为,应停止侵权并赔偿经济损失。关于赔偿数额,结合专利类型、侵权数量、锁具价值及作用大小等情况,法院判决小鸟车业有限公司、锡山区天使电子厂赔偿邓云汉经济损失130000元。

■ 法官提醒

本案中,小鸟车业在被法院判决侵权后,转而采取向其他企业采购侵权零部件用于制造电动车进行销售的方式,企图以合法来源抗辩规避侵权法律责任。在此提醒大众及厂家,请尊重专利权人的智力成果,不要自以为是地钻法律的空子,以免聪明反被聪明误。

4000-268-228

如何在中国申请含国家名/地名商标

嘉权专利商标事务所 彭仁艺



彭仁艺
知识产权专员
国际部

彭仁艺女士毕业于五邑大学，于2015年加入嘉权并担任国际业务专员一职，主要处理涉外商标检索、申请、异议、无效、撤三、版权登记等相关业务。在处理涉外案件的工作过程中，她积累了丰富的经验，并且熟悉国内外的商标法和相关法规，这使她能够为每位客户提供最好的建议。

为了更好地表示商品或者服务的来源，很多客户在设计商标的时候会把具体的国家名或地名包含其中。在外国递交商标申请时，申请人可以通过放弃国家名/地名的专用权以获取商标注册。然而，根据中国《商标法》第十条的规定，“同外国的国家名称相同或者近似、公众知晓的外国地名不得作为商标”。即便申请人在中国申请时提出放弃国家名/地名的专用权，也不能克服驳回。那么，是否在中国申请商标的时候必须删除国家名/地名的部分？其实，只要符合以下条件，这类型的商标也可以在中国获准注册：

一、所包含的国家名/地名具有明确的其他含义且不会造成公众误认的。



例一：TURKEY 注册号:1015988, 申请人:中国自然人¹

分析:Turkey与土耳其国家名相同，但其还有另一常用含义“火鸡”。

例二：Dr. Sheffield's 注册号:32429248, 申请人:美国企业

分析:Sheffield虽为英国地名，但同时也是常用的外国姓氏，且与Dr.连用，更多是指向个人而非城市。该申请虽被驳回，但在驳回复审中争辩地名含义多样性后被商评委接受，从而获准注册。

例三：米兰星光 注册号:18194096, 申请人:中国企业

分析:米兰是意大利知名城市，但米兰同时也是一个中国古城、一种植物或一个足球俱乐部。该申请虽被驳回，但在驳回复审中争辩地名含义多样性后被商评委接受，从而获准注册。

结论:如果含国家名/地名的申请被驳回,我们可以尝试在驳回复审中通过争辩国家名/地名的多重含义,以克服驳回。

二、商标所包含的国家名/地名只有一个含义,指代对应的国家/城市,但经该国政府同意的。

根据《商标审查及审理标准》含外国国家名/地名的商标如果在该国已经获得注册的,视为该外国政府同意,允许注册。我们可以尝试在驳回复审阶段提交在该国的在先商标注册证以克服驳回。要注意的一点是,外国的商标注册证在递交前最好经过公证认证程序,以确认文件的真实性,提高成功率。



注册号:26865005, 申请人:新西兰企业

分析:该商标包含英文文字NEW ZWALAND,唯一含义是新西兰是澳洲国家名称。驳回复审中提交了在新西兰的商标注册证后,获批准注册。

三、商标所含国名/地名与其他具备显著特征的标志相互独立,国名/地名仅起真实表示申请人所属国作用或与其他叙述性语言一起真实表示指定商品或服务有关特点的,允许注册:



注册号:G838008, 申请人:意大利企业²

分析:ITALIANO意为“意大利”,但与商标的显著部分MAESTRO相互独立,且申请人来自意大利,ITALIANO仅表示申请人所在的国家。

必须注意的是,申请商标所包含的国家/地名必须与申请人国籍保持一致,否则商标很有可能会因带有误导性而被驳回。

总结:

(一)如果客户希望在中国提交含多重含义的国家名/地名商标,可以尝试直接申请。若被驳回,可以在驳回复审中争辩含义的多重性;

(二)如果国家名/地名含义是单一的,仅指代国家/城市,需要确保申请商标所包含的国家/地名必须与申请人国籍保持一致,避免因误导性被驳回。而且,建议先在该国取得注册,再进入中国;

(三)如果客户想在中国直接申请单一含义的国家/地名商标,可以尝试把国家名/地名缩小,使之与其他显著部分区分开,收到驳回后可以尝试争辩国名/地名仅起到真实表示申请人所属国的作用或与其他叙述性语言一起真实表示指定商品或服务的有关特点。

注释:

1. 案例来源:《商标审查及审理标准》第一部分 第三条之(一)2

2. 案例来源:《商标审查及审理标准》第一部分 第三条之(一)5



4.26
世界知识产权日
为绿色未来而创新



扫描二维码
了解更多嘉权资讯