

“中信建投XIN JIAN”“上投摩根”等多件与他人知名商标文字相同或高度近似的商标，可以认定被异议人具有“傍名牌”“搭便车”的主观故意。

综上所述，本案被异议人明知“KAJIMA”系异议人在先使用并有一定知名度的商号，仍将“东珠体育设施KAJIMA”作为商标申请注册，损害了异议人商号权，违反了《商标法》第三十二条的规定。

三、典型意义

本案涉及对外国公司英文商号权的保护问题，外国公司的企业名称、字号或者其惯用英译等，在被异议商标申请日前已在中国境内进行商业使用，具有一定知名度且为相关公众知晓的，当事人可以据此主张在先商号权益。本案异议人与其中国投资的子公司名称主要识别部分相同，其子公司对其英文商号的使用可及于异议人，作为判断其商号知名度的依据，异议人本案中提供的证据可以证明其英文商号“KAJIMA”在被异议商标申请日前在中国大陆地区在工程建筑领域在先使用，并具有一定知名度。本案被异议人明知“KAJIMA”系异议人在先使用并有一定知名度的商号，仍将与异议人英文商号文字构成相同的被异议商标申请注册在与异议人从事行业密切相关的服务上，损害了异议人商号权。

作者单位：国家知识产权局商标局
异议审查七处

第14203775号“原酿造及图” 商标无效宣告案

张苏明



本案聚焦主题：

仅直接表示所核定使用商品的制作方式、加工工艺或者品质特点等的描述性词汇，不易被识别为区分商品来源的识别标志，属于《商标法》第十一条第一款第（三）项所指的缺乏显著特征的标志的情形。

基本案情

申请人：佛山市海天调味食品股份有限公司

被申请人：加加食品集团股份有限公司

争议商标：

原酿造

申请人的主要理由：“原酿造”是酱油等调味品及酒类产品的一种制作工艺的通用名称，违反了《商标法》第十一条第一款第（一）项的规定。争议商标“原酿造”作为酿造工艺名称已经被广泛使用，相关公众无法将其识别为商标，属于《商标法》第十一条第一款第（二）（三）项所规定的情形。



被申请人则主张争议商标并非通用名称或行业专用术语。在先案件已认定“原酿造”具有必要的显著性。在调味品等领域,存在多件暗示性商标获准注册的先例,争议商标的注册符合行业惯例以及商标审查机构业已形成的审查标准。

商标局认为:一、申请人称“原酿造”为本商品一种制作工艺的通用名称的理由,不能等同于“原酿造”为本商品的通用名称,该主张不属于《商标法》第十一条第一款第(一)项的调整范围。二、综合申请人提交的全部在案证据,并不能证明在争议商标申请注册或核准注册之时,争议商标显著识别文字“原酿造”为酱油等商品行业通用的文词组合,或仅直接表示了争议商标指定使用的酱油、醋、辣椒粉、鸡精(调味品)等商品的工艺特征等。因此,争议商标不属于《商标法》第十一条第一款第(二)项所指情形。三、争议商标的显著识别文字“原酿造”易被相关公众理解为是对争议商标核定使用的酱油、醋等商品的制作方式、加工工艺或者品质特点等的描述性词汇,而不易被相关公众识别为区分商品来源的识别标志。被申请人提交的在案证据尚不足以证明“原酿造”商标经使用已具备独立的区分商品来源的识别作用。综上,争议商标属于《商标法》第十一条第一款第(三)项所指的缺乏显著特征的标志的情形。

案例评析

一、关于争议商标是否属于仅直接表示指定商品制作工艺等特点的情形。

首先,虽然“酿造”仅直接表示了酱油、醋等商品的制作工艺,但申请人提交的证据中,标识为“原酿造”,商品为酱油、醋、调味酱且时间点在争议商标申请日之前的证据仅有少量的几份报道,且未体现其影响范围,不足以证明在争议商标申请注册或核准注册之时,调味品行业的生产者和经营者及相关公众经常将“原酿造”用来描述酱油、醋等商品,因此,争议商标不属于仅直接表示指定商

品特点的情形。其次,争议商标指定使用的辣椒粉、蚝油、鸡精(调味品)、味精等商品并不涉及酿造工艺,因此,在这些商品上,争议商标亦不构成上述情形。

二、关于争议商标是否属于缺乏显著特征的情形。

首先,被申请人在口审中对其商标的创意解释为产品具有“取法自然、源于发酵”“榨取第一道酱油汁液”等特点,结合被申请人提交的宣传使用证据,其所传达给消费者的概念亦为发酵以后未添加其他物质等,从而易被相关公众理解为是对争议商标核定使用的酱油、醋等商品的制作方式、加工工艺或者品质特点等的描述性词汇。其次,申请人提交的证据显示,在争议商标注册之前,行业内多家调味品生产者和经营者已将“原酿”等概念引入其酱油、醋、酱等产品的宣传使用中。再次,在上述判定的基础上,需进一步审查争议商标是否构成第十一条第二款所指经使用取得显著特征的情形。本案中,被申请人在实际使用中,将“原酿造”商标与申请人“加加”商标共同使用,不足以证明“原酿造”商标经单独使用已具备独立的区分商品来源的识别作用。因此争议商标构成《商标法》第十一条第一款第(三)项所指缺乏显著特征的情形。

典型意义

本文通过介绍《商标法》第十一条第一款的适用要件,深入剖析无效宣告案件审理时的考虑因素及定案证据范围,包括如何结合争议商标标识及指定商品进行证据筛选、如何判断商标固有显著性强弱及是否经使用获得了显著性等,对全面了解商标显著性的判断依据具有实操价值。针对双方繁多的证据,本案运用口头审理与书面审理相结合的方式查明案件事实,在口审中与当事人当庭明确定案证据范围,对双方证据进行现场质证,双方当事人意见得以充分表达,保障了当事人的合法权益。■

作者单位:国家知识产权局商标局评审八处

