



第41007067号 “东珠体育设施KAJIMA”商标异议案

唐 婕

本案聚焦主题：

将与他人英文商号文字构成相同的商标申请注册在与他人从事行业密切相关的服务上，构成《商标法》第三十二条所规定的损害他人在先商号权情形。

一、基本案情

异议人：鹿岛建设株式会社

被异议人：南京杰恒投资管理有限公司

被异议商标：第41007067号“东珠体育设施KAJIMA”，指定使用服务为第37类(3701-3702；3704-3706；3718)“建筑项目管理服务；建筑；管道铺设和维护；铺路；电信布线；清扫街道；加热设备安装和修理；电器的安装和修理；电话安装和修理；铺砖、砌砖或垒块”。

（一）异议人主张：被异议商标的申请注册违反了《商标法》第七条、第三十二条、第十条第一款第（七）项的相关规定，请求不予核准被异议商标注册。主要异议理由如下：

1、被异议商标是对异议人及其上海子公司商号的抄袭和复制，侵犯了异议人及其上海子公司的商号权。

2、被异议商标是对异议人及其上海子公司在先使用并享有高知名度商标的不正当抢注。

3、被异议人具有抢注异议人商标及其他公司商标的一贯恶意。

异议人提交的主要证据：异议人公司介绍，异议人子公司的外商投资企业批准证书及营业执照复

印件，异议人子公司签订的工程建筑合同及发票，异议人援建敦煌石窟文物保护研究陈列中心的照片和百度介绍，异议人公司位列世界500强的部分报道，国家图书馆关于异议人的检索报告，异议人商号的其他宣传使用证据等。

（二）被异议人未答辩。

（三）案件审查与决定。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，商标局认为：被异议商标“东珠体育设施KAJIMA”指定使用服务为第37类“建筑项目管理服务；建筑；加热设备安装和修理”等。异议人提交的鹿岛（上海）工程有限公司的企业法人营业执照及外商投资企业批准证书可证明鹿岛（上海）工程有限公司为异议人在中国投资设立的子公司，两公司名称主要识别部分相同，鹿岛（上海）工程有限公司对相关商号的使用可及于异议人鹿岛建设株式会社。鹿岛（上海）工程有限公司与上海福助工业有限公司等多家企业签订的工程合同等文件中盖有鹿岛（上海）工程有限公司的公章，显示了“KAJIMA (SHANGHAI) CONSTRUCTION CO.LTD.”。《财富》中文杂志官网显示，“KAJIMA”公司在被异议商标申请注册日前，连续多年在建筑、工程设施行业排名靠前，属于全球500强；人民网显示2003年度“KAJIMA鹿岛 日本 工程与建筑”居世界500强，上述证据虽为网页证据，亦可予以佐证。综合考虑上述证据并结合国家图书馆检索报告，可以证明异议人英文商号“KAJIMA”在被异议商标申请日前在中国大陆地区已在工程建筑领域



在先使用，并具有一定知名度。被异议商标英文部分与异议人英文商号字母组合完全相同，且指定使用的服务亦属于工程建筑服务或与之相关的服务，被异议商标如予注册并使用在其指定服务上，易使相关消费者将其与异议人产生联系，从而导致对服务的来源产生混淆和误认，因此被异议人申请注册被异议商标损害了异议人的在先商号权。异议人另称被异议人抢注其商标证据不足。

依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，商标局决定：第41007067号“东珠体育设施KAJIMA”商标不予注册。

二、案件评析

本案的重点在于被异议人申请注册被异议商标是否损害异议人商号权。

《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。本条规定的在先权利是指在被异议商标申请注册日之前他人已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等以及应予保护的其他合法在先权益。

根据《商标审查审理指南（2021）》，将与他人已在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先字号权的损害，被异议商标应当不予核准注册。具体到本案，关键考量以下因素：

（一）在被异议商标申请注册之前他人已在先登记或使用其字号。

被异议商标申请注册日为2019年9月12日，晚于异议人（1930年）及其在中国的全资子公司——鹿岛建设（中国）有限公司成立的时间（2003年）。

（二）该字号在中国相关公众中具有一定的知名度。

异议人提交的鹿岛（上海）工程有限公司的企业法人营业执照、外商投资企业批准证书可证明鹿岛（上海）工程有限公司为异议人在中国投资设立的子公司，两公司名称主要识别部分相同，鹿岛（上海）工程有限公司对相关商号的使用可及于异议人鹿岛建设株式会社。异议人于1993年承建敦煌石窟文物保护陈列中心项目，在相关文书中盖有“鹿岛建设株式会社敦煌事务所KAJIMA CORP. DUNHUANG OFFICE”章，异议人子公司与上海福助工业有限公司等多家企业签订的工程合同等文件中盖有鹿岛（上海）工程有限公司的公章，显示了“KAJIMA (SHANGHAI) CONSTRUCTION CO.LTD.”。综合异议人提供的媒体报道及国家图书馆检索报告等证据可以认定异议人在被异议商标申请注册日前，连续多年在建筑、工程设施行业排名靠前，为世界500强企业，其英文商号“KAJIMA”在被异议商标申请日前在中国大陆地区已在工程建筑领域在先使用，并具有一定知名度。

（三）被异议商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害。

被异议商标指定使用的第37类“建筑项目管理服务；建筑；管道铺设和维护”等服务，与异议人从事的工程建筑领域密切相关，被异议商标英文部分与异议人商号英文显著部分“KAJIMA”字母组合相同，双方已构成近似，被异议商标的注册使用易使消费者误认为被异议商标所标识的服务来源于异议人或与异议人存在某种特定联系。

（四）被异议人具有“傍名牌”“搭便车”的主观故意。

被异议商标申请日前，异议人在中国大陆地区的工程建筑领域在先使用“KAJIMA”商号并享有一定知名度，“KAJIMA”商号具有指定含义，且非常用词汇，被异议商标英文部分与异议人“KAJIMA”商号字母组合完全相同，难谓巧合。此外被异议人还申请注册了“优步UASC”“估测博朗GILIETEBRAVN”“GAIXYTAB”“凡客诚品”



“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。

