



万慧达北翔
Wanhuida Peksung

万慧达北翔快讯

2017 年 10 月 总第 53 期

Yiyuan Office Building, No.1 Zhongguancun Street South,
Haidian District, Beijing, P.R. China 100873
T: +86 10 6892 100 F: +86 10 6894 8030

Beijing · Shanghai · Guangzhou · Ningbo · Suzhou · Hangzhou
Kunming · Xiamen · Shenzhen · Hong Kong · San Diego · Paris · London

www.wanhuida.com

万慧达北翔快讯旨在为您提供万慧达北翔的发展动态（万慧达北翔焦点），以及国内外知识产权领域的最新动向及分析（万慧达北翔视点）。您可以直接点击目录进入正文阅读。

本快讯中的稿件由万慧达北翔享有版权，未经许可不得转载或摘编。

编委 黄晖 秦慧敏
订阅 whd@wanhuida.com

北京市海淀区中关村南大街
1号友谊宾馆颐园写字楼
邮编 100873

电话 010 6892 1000
传真 010 6894 8030
www.wanhuida.com



万慧达北翔焦点

鏖战十二载，恶意抢注商标申请终被驳回.....1

北京知识产权法院认为：虽然商标法第44条1款规定的是已经注册的商标，但从立法精神及立法目的来看，该条的立法目的是为了维护良好的商标注册、管理程序。为了更好地遏制恶意抢注问题，实践中对于第44条第1款的适用已经不仅仅局限于对已经注册的商标提出的无效阶段，而是在商标申请审查及核准注册程序中均可适用。



万慧达北翔视点

新《互联网域名管理办法》中的亮点.....3

《互联网域名管理办法》于2017年8月16日经工业和信息化部审议通过，自2017年11月1日起施行。新《办法》与2004年实施的《中国互联网络域名管理办法》在内容上相比较，如下几方面值得关注。

保护途径更便利：中国发明专利权可在柬埔寨直接登记生效.....5

中柬谅解备忘录的签署和执行不仅有利于我国的专利权人，对世界各国在中国拥有专利的权利人都具有重要的意义。



鏖战十二载，恶意抢注商标申请终被驳回

北京知识产权法院认为：虽然商标法第44条1款规定的是已经注册的商标，但从立法精神及立法目的来看，该条的立法目的是为了维护良好的商标注册、管理程序。为了更好地遏制恶意抢注问题，实践中对于第44条第1款的适用已经不仅仅局限于对已经注册的商标提出的无效阶段，而是在商标申请审查及核准注册程序中均可适用。

艾克瑞斯普雷-阿-波特有限公司 (AKRIS PRET-A-PORTER AG) 是知名瑞士时装公司，拥有 AKRIS 系列商标。其注册在国际分类 25 类上的第 G637645 号国际注册商标“PUNTO AKRIS”早在 1995 年就指定在中国进行领土延伸保护。

2003 年，一家名为法国贝尼国际企业集团有限公司的香港公司申请在第 25 类的“服装、鞋、帽等”商品上注册第 3499689 号“A-K-R-I-S-”商标，该申请于 2005 年 1 月被商标局初步审定公告。2014 年，前述商标被申请人转让给古柏道具(上海)有限公司，之后于 2015 年再次转让给艾克瑞斯(香港)有限公司 (AKRIS (HONG KONG) LIMITED)。

2005 年，艾克瑞斯公司基于其在先的“PUNTO AKRIS”注册商标对“A-K-R-I-S-”商标提起异议。2009 年，自然人梁先灿以“连续三年停止使用”为由向商标局申请撤销“PUNTO AKRIS”商标。艾克瑞斯公司针对“A-K-R-I-S-”商标（被异议商标）的异议申请于 2009 年 7 月 1 日被商标局驳回。艾克瑞斯公司后申请异议复审，商标评审委员会（商评委）于 2013 年 11 月 11 日作出异议复审裁定，支持异议，被异议商标不予核准注册。然而，针对梁先灿对艾克瑞斯公司“PUNTO AKRIS”商标提起的撤销及后续的撤销复审一案，在 2014 年 3 月 3 日，商评委裁定维持商标局作出的撤销决定。于是，被异议商标当时的所有人古柏道具(上海)有限公司不服商评委的商标异议复审裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。对于艾克瑞斯公司来说，由于赖以提起异议的引证商标已消亡，败诉不可避免。

艾克瑞斯公司后上诉至北京市高级人民法院。二审中，艾克瑞斯公司对诉讼策略进行了调整，将依据 2001 年商标法第 28 条、基于在先注册（引证商标已消亡）提起异议的诉争焦点转向依据 2014 年商标法第 44 条 1 款、证明被异议商标申请人的恶意。据查，被异议商标的申请人和受让人法国贝尼、古柏道具及艾克瑞斯（香港）相互关联，并且除被异议商标外，原申请人法国贝尼先后申请注册了包括“EDEN PARK”、“TODS”、“LLADRO”、“C.P.Company”及“MAPPIN&WEBB”等众多世界知名品牌在内的多件商标。

2015 年 4 月 20 日，北京市高级人民法院驳回上诉、维持原判。但是，北京高院在二审判决中指出商评委应对被异议商标的注册是否属于恶意抢注的情形继续进行审查。

2015 年 10 月 28 日，商评委做出重审裁定，认定法国贝尼不以使用为目的、申请注册众多知名品牌的行為扰乱了商标注册秩序，违反了诚实信用原则。因此，商评委依据 2014 年商标法第 44 条 1 款的规定（以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册），裁定被异议商标不予核准注册。

2016 年，艾克瑞斯（香港）不服商评委的重审裁定，以被诉裁定认定法国贝尼的不当注册行为证据不足、被诉裁定适用商标法第 44 条 1 款注册商标无效宣告的相关规定评审本案属于适用法律错误，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

在北京知识产权法院审理期间，艾克瑞斯公司在香港通过诉讼，于 2017 年 2 月 13 日成功迫使艾克瑞斯（香港）将其误导性企业名称由艾克瑞斯(香港)有限公司变更为汇通贸易发展有限公司。

2017 年 4 月 19 日，北京知识产权法院维持了商评委的重审裁定。北京知识产权法院在 2017 年 4 月 24 日，世界知识产权日的前两天发布了十八件规制商标恶意抢注典型案例，万慧达北翔代理的“A-K-R-I-S-”商标名列其中。

打击商标抢注

近年来，中国当局及法院加大了打击商标抢注的力度。本案件中，商评委先后两次裁定异议商标不予注册，虽然依据的理由各不相同，（引证艾克瑞斯公司在先注册的“PUNTO AKRIS”商标、基于相对理由；



在异议人的在先权利消亡后，以被异议商标属恶意注册、基于绝对理由），但其目的都是为了打击被异议人的商标抢注行为。

北京市高级人民法院充分考虑了艾克瑞斯公司围绕恶意提交的新证据及新论点。然而由于前述事实和论据未在异议程序中提出，法院在二审判决中不便评述、遂指示商评委在重审程序中就恶意问题继续审查。

在针对商评委重审裁定提起的行政诉讼中，北京知识产权法院在其判决中做出阐释：虽然商标法第 44 条 1 款规定的是已经注册的商标，但从立法精神及立法目的来看，该条的立法目的是为了维护良好的商标注册、管理程序。为了更好地遏制恶意抢注问题，实践中对于第 44 条第 1 款的适用已经不仅仅局限于对已经注册的商标提出的无效阶段，而是在商标申请审查及核准注册程序中均可适用。

艾克瑞斯公司与恶意抢注人的斗争从 2005 年开始，持续十二年，最终取得了胜利，但斗争似乎仍未结束。于 2016 年 6 月成立的艾克瑞斯(上海)服饰有限公司，在 2017 年 2 月申请了一批新的 A-K-R-I-S 商标，这些商标的状态仍为商标局待审中。不过令人欣慰的是，艾克瑞斯公司相关商标的申请日期大多早于艾克瑞斯(上海)的商标申请。W

（作者：白刚、雷用剑）

新《互联网域名管理办法》中的亮点

《互联网域名管理办法》于2017年8月16日经工业和信息化部审议通过,自2017年11月1日起施行。新《办法》与2004年实施的《中国互联网络域名管理办法》在内容上相比较,如下几方面值得关注。

一、新《办法》为中文域名的发展提供了法律保障

早在1998年,中国互联网络信息中心(CNNIC)就着手推动中文域名的技术研发工作,中文域名已经取得显著成就,涌现出一批优秀的中文域名案例,如“.中国”、“.手机”等。尤其是在智能手机普遍使用和移动互联网迅猛发展的今天,“.手机”中文域名的优势日益凸显。新《办法》第六条第二款明确规定:中文域名是中国互联网域名体系的重要组成部分。国家鼓励和支持中文域名系统的技术研究和推广应用。上述法律条文的实施,将对中文域名发展带来更有利的推动作用。

二、明确部和省级通信管理局的职责分工

近年我国域名管理机构和域名注册服务机构数量大幅增加,以前均由工信部进行申请审批,管理幅度和难度较大。新《办法》第九条规定:在境内设立域名根服务器及域名根服务器运行机构、域名注册管理机构和域名注册服务机构的,应当依据本办法取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局(以下统称电信管理机构)的相应许可。新的域名管理办法中明确了工信部和各省通信管理局的职责分工,引入了各省管局进行审批并直接管理当地域名注册服务机构,工信部则负责域名根服务器和注册管理机构的审批和监管。这样的职责分工将极大提升委办部门的工作效率,也将更加促进我国域名管理机构和域名注册服务机构的蓬勃发展。

三、完善域名服务许可制度

根据国务院关于下放设立域名注册服务机构审批事项的决定,新《办法》规定:申请设立域名注册服务机构的,应当向省(区、市)通信管理局提交申

请。根据《注册资本登记制度改革方案》,新《办法》删除了域名注册服务机构注册资金不得少于100万元的规定。为了保持法制统一性,新《办法》将旧的《中国互联网络域名管理办法》《工业和信息化部行政许可实施办法》有关域名服务许可条件的规定进行了整合,作出了统一规定。同时,进一步完善了有关要求,如:申请主体具有良好的信用记录;具有真实身份信息核验和个人信息保护能力等。

四、规范域名注册服务活动

为了维护市场竞争秩序,有效打击域名欺诈、滥用等行为,保障用户合法权益,新《办法》规定域名注册管理机构应当通过电信管理机构许可的域名注册服务机构开展域名注册服务;域名注册服务机构应当按照电信管理机构许可的域名注册服务项目提供服务,不得为未经电信管理机构许可的域名注册管理机构提供域名注册服务。为了防范数据毁损等事故,维护网络与信息安全,新《办法》要求域名注册管理机构、域名注册服务机构在境内设立相应的应急备份系统并定期备份域名注册数据。

五、完善域名注册信息登记和个人信息保护制度


新《办法》细化了域名注册信息登记要求,规定:域名注册服务机构提供域名注册服务,应当要求域名注册申请者提供域名持有者真实、准确、完整的身份信息等领域注册信息,并对域名注册信息的真实性、完整性进行核验;域名注册信息发生变更的,应当在30日内办理变更手续。同时,坚持域名注册信息登记和保护并重,要求域名注册管理机构、注册服务机构依法存储、保护用户个人信息,未经用户同意不得将用户个人信息提供给他人。

六、加强事中事后监管

新《办法》规定:从事域名服务的机构应当接受、配合电信管理机构的监督检查,定期报送业务开展情况、安全运行情况等信息;电信管理机构应当对其执行法律法规和电信管理机构有关规定的情况进行检查;从事域名服务的机构违反本办法并受到行政处罚的行为记入信用档案。

七、再次明确了域名侵犯他人先权利的救济方式



近年来把他人的注册商标、企业名称等作为域名注册或者使用的侵权行为时有发生，新《办法》第四十二条明确规定：任何组织或者个人认为他人注册或者使用的域名侵害其合法权益的，可以向域名争议解决机构申请裁决或者依法向人民法院提起诉讼。显然，被侵权人不能向域名管理机关进行投诉维权，只能通过域名争议裁决机构申请仲裁或者向法院提起侵权之诉维护自身权利。

（作者：马腾飞）

保护途径更便利：中国发明专利权可

在柬埔寨直接登记生效

中柬谅解备忘录的签署和执行不仅有利于我国的专利权人，对世界各国在中国拥有专利的权利人都具有重要的意义。

2017年9月21日，中国国家知识产权局局长申长雨在北京会见了柬埔寨王国国务大臣兼工业及手工业部部长占蒲拉西一行。双方共同签署了《中国国家知识产权局与柬埔寨王国工业及手工业部关于知识产权合作的谅解备忘录》（以下简称中柬谅解备忘录），该谅解备忘录的签署是中柬知识产权合作的里程碑，其涉及的主要内容包括：

1. 经中国国家知识产权局授权且维持有效的发明专利，可直接在柬登记生效并获得保护；
2. 中国国家知识产权局有关部门将为柬埔寨工业及手工业部提供发明专利申请检索与评估等服务；
3. 双方还将在人力资源发展、知识产权领域经验交流等方面开展合作，并加快相关程序的磋商。

知识产权保护越来越受到世界各国的重视，深入开展知识产权领域的国际合作和资源共享逐步成为大家共同一致的愿望。柬埔寨在知识产权保护领域的进展迅速，于2016年12月8日正式加入专利合作条约（PCT），成为第151个成员国，同时今年2月25日，柬埔寨又正式加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》，成为第66个成员国。2017年1月23日，柬埔寨与欧专局签署了一份允许欧洲发明专利申请以及欧洲发明专利的效力延伸至柬埔寨的协议。该协议通过柬埔寨法律批准后，已于2017年7月1日正式生效，柬埔寨成为承认欧洲专利的首个亚洲国家。

我国已将知识产权强国上升为国家战略高度，作为“一带一路”沿线重要节点，中国与柬埔寨一直保

持密切而友好的合作关系，两国在知识产权领域的深入合作可以为两国创新主体提供更好服务，丰富中柬两国全面战略伙伴关系的内容，也符合“一带一路”沿线国家和地区的共同利益。

中柬谅解备忘录的签署和执行不仅有利于我国的专利权人，对世界各国在中国拥有专利的权利人都具有重要的意义。协议生效后，在中国申请发明专利的各国申请人只需在中国先取得专利授权，维持案件有效的状态下，即可直接向柬埔寨知识产权主管部门申请该发明专利在柬埔寨的登记生效。由此减少了繁琐冗长的审查程序，节省了申请人的服务费用，为在中国拥有发明专利的权利人提供了快捷便利的保护途径，这也势必带动包括我国在内的各国企业在柬进行专利布局和投资经营，同时有助于推动柬埔寨知识产权现代化保护体系的建立，加速实现柬埔寨本国的经济发展。

（作者：段晓玲、吴金花）