

## 万慧达知识产权报道 \* 万慧达十周年特别号

### 目 录

<b>万慧达特别关注</b> .....	1
<b>万慧达十周年庆典</b> .....	1
<b>万慧达热点案件</b> .....	2
注册商标的变形使用也会构成商标侵权——代理拉科斯特苏州胜诉 .....	2
中国禁止平行进口第一案——代理米其林打击平行进口 .....	2
十年纷争终获胜——代理西南药业通过再审程序赢得“散列通”商标注册 ...	3
<b>万慧达论著</b> .....	4
《中国商标报告》第九卷问世 .....	4
万慧达律师夏志泽喜获 2009 中华全国律师协会知识产权专业委员会年会“优秀知识产权论文”奖 .....	4
<b>法律法规</b> .....	4
国家工商行政管理总局出台《关于申请转让商标有关问题的规定》 .....	4
国家工商行政管理总局出台《注册商标专用权质权登记程序规定》 .....	5
国家工商行政管理总局出台《商标代理管理办法》 .....	5
国务院就《知识产权海关保护条例》征求意见 .....	5
<b>业内动态</b> .....	5
国家工商行政管理总局出台商标工作发展规划 .....	5
广电总局回应多家知名 BT 网站被关事件 .....	7

## 万慧达特别关注

### 万慧达十周年庆典

2009 年的确是万慧达值得关注的一年，北美联络处在加拿大设立，业界资深人士陆普舜先生、孟禾女士、菲利普·卓华先生加盟，文字商标“万慧达知识产权”被认定为北京市著名商标，“专业创造可能”、“Expertise makes it possible” 商标获准注册……但是，最值得关注的还是一——万慧达成立十周年庆典。

万慧达知识产权 1999 年正式成立，历经十年，已经逐渐发展为一家独具特色，颇具实力的知识产权法律服务机构。为感谢十年来朋友们慷慨的帮助，我们于 10 月 22 日，择址“今风古韵·五塔寺御所”举办了万慧达十周年答谢庆典活动。





在这里，我们谨向百忙中前来道贺的国内外的朋友们表示深深地感谢！也向那些未能亲临，但一直默默支持和祝福我们的朋友们表示由衷的谢意！在未来的日子里，万慧达将以更专业的服务回馈大家的支持！





## 万慧达热点案件


### 注册商标的变形使用也会构成商标侵权——代理拉科斯特苏州胜诉

江苏蜥鳄服饰有限公司（蜥鳄公司）主要生产“联邦蜥鳄”品牌服装，包括羽绒服、T 恤衫、夹克衫等，商品上使用了标志 。拉科斯特以商标侵权为由，对蜥鳄公司上述未经许可擅自生产、销售标有与其知名的鳄鱼商标近似标识的羽绒服、T 恤衫、夹克衫等商品的行为，诉至苏州市中级人民法院。万慧达律师明星楠、陈晓玲代理拉科斯特参加了诉讼。

苏州中院经审理，于 2009 年 4 月 7 日作出（2008）苏中知民初字第 0180 号判决，认为虽然蜥鳄公司被美洲鳄鱼集团许可使用  和 LIANBANGXIE 两商标（均使用在第 25 类的服装、衬衫等商品），但是在实

际使用时，蜥鳄公司对标志进行了一些改变，其变形使用的  标志与拉科斯特的第 141103 号、第 1318589 号商标的图案构成近似；此外，蜥鳄公司在  下方标注“联邦蜥鳄”及其拼音字母，更易

引导消费者将上述图形与鳄鱼类动物产生联想，而偏离了其被许可使用的花瓣图形商标  本身的寓意。另外，蜥鳄公司还将其被许可使用的两个商标  和 LIANBANGXIE 进行变异处理，组合为

，并将注册商标标识仅标注在图形右上方，误导消费者的主观故意明显；该组合标志客观上不仅不能将其与“鳄鱼”注册商标显著区分，正相反，还会引起消费者的联想和误认。因此，蜥鳄公司的上述行为应当认定为商标侵权。法院判令蜥鳄公司停止生产和销售侵权产品，并赔偿拉科斯特经济损失 8 万元。

### 中国禁止平行进口第一案——代理米其林打击平行进口

被告自然人谈国强和欧灿在长沙某小市场零售侵犯米其林商标的轮胎，米其林公司 2009 年 1 月以商标侵权为由诉至长沙市中级人民法院，请求法院判令两被告停止侵权、赔偿经济损失 10 万元并在媒体上发表声明以消除影响。万慧达律师黄义彪等作为米其林的代理律师参加了诉讼。

对于涉案轮胎系产自日本的正品这一事实，当事人双方无异议，争议的焦点集中在轮胎认证问题上。我方律师指出中国销售的轮胎都需要具备 3C 认证。这是一种带有强制性的行政认证。然而，被告销售的轮胎，虽然是日本进口的“米其林”轮胎，但其是面向欧洲和巴西市场生产的，并没有符合中国 3C 认证的标准，因此是不应当在中国市场销售的。按照《商标法》第 7 条规定，商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。而没有经过原告允许也没有通过 3C 认证的产品在中国使用，其安全性难以获得保障，在此类产品上标有原告商标的情况下，一旦出现问题毫无疑问会严重影响原告商标声誉和原告的利益。另外，未经

许可擅自使用是商标侵权的基本构成条件。虽然被控侵权商品及其商标都系原告制造，但是否将带有原告商标的产品投放市场以及何时投放市场，投放哪国市场，正是原告商标权的权利体现。显然被控侵权产品是用于投放国外市场的，由于没有经过中国政府的强制安全认证，原告是不可能将其投放到中国市场的，

因此本案被告的销售行为是一种明显的未经许可擅自使用原告商标的侵权行为。4月24日，长沙中院当庭审理并宣判本案，支持了我们的诉讼主张，判决被告停止侵权并赔偿原告经济损失5000元人民币。

## 十年纷争终获胜—代理西南药业通过再审程序赢得“散列通”商标注册

2009年5月25日，最高人民法院对“散列通”商标行政诉讼案，作出了（2009）行提字第1号行政判决书，撤销了本案一、二审判决，维持了商评委作出的准予西南药业“散列通”商标注册的裁定。就此，西南药业在这起历时十一年的商标争议案中获得了最后胜利。万慧达律师黄晖、黄义彪作为西南药业的代理人，代理其参与了该案的二审和再审诉讼，最终为客户成功维权。

西南药业于1993年2月28日经国家工商总局商标局核准，注册了第631613号“散列通”商标，核定使用的商品为第5类的西药。1999年7月30日，罗须公司以注册不当为由请求商标评审委员会撤销该商标。商评委2005年4月26日作出商评字（2005）第0675号裁定，维持了西南药业的“散列通”商标的注册。

罗须公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。一中院经审理认为，西南药业在明知“散利痛”系罗须公司使用在先，且有一定影响的商标的情况下，仍申请注册与“散利痛”商标近似的“散列通”商标，主观上具有挤占罗须公司“散利痛”商标利益的恶意，违反了商标法第31条之规定，违背了诚实信用原则，属于商标法第41条规定的“以不正当手段取得注册”的行为。法院判定：商评字（2005）第0675号裁定应予撤销。西南药业和商评委均不服一审判决，分别向北京市高级人民法院提起上诉。北高院经审理后维持了一审判决，驳回了西南药业和商评委的上诉。西南药业不服，向北高院申请再审，但北高院经审理认为其再审理由不能成立，以（2007）高行监字第293号驳回再审申请通知书驳回了该项再审申请。

西南药业于是向最高人民法院申请再审。最高院经审查，于2009年1月14日作出（2007）行监字第112-1号行政裁定，决定提审本案。由于二审判决后，“散利痛”商标由罗须公司转让至拜耳公司，罗须公司向最高院申请不再以其名义参加再审诉讼，同意拜耳公司承继其在该案中的全部诉讼权利和义务，拜耳公司由此作为再审被申请人参加了本案的再审。今年5月25日，最高院作出（2009）行提字第1号行政判决，判决指出，2001年9月20日国家药品监督管理局发布的2001国药标字XG-013号国家标准颁布件中，规定自2001年10月31日起，复方对乙酰氨基酚片（II）的地方标准停止使用，该品种原药品名称“散利痛片”作为曾用名称过渡。因此，在2001年10月31日这些地方标准修改前，“散利痛”是药品的法定通用名称。并且，根据《中华人民共和国药品管理法》（1984年），药品必须使用注册商标。因此，在西南药业申请注册“散列通”商标及该商标被核准注册时，“散利痛”从法律上讲也不可能是“散利痛片”的未注册商标。鉴于罗须公司与西南药业合作期间，在合作生产的“散利痛片”上对“散利痛”的使用，是根据药品管理法及药品说明书和标签管理规定，对于药品通用名称的标注，不能认定为未注册商标的使用，不能构成罗须公司提起争议的权利基础，西南药业关于其注册“散列通”不违反商标法有关规定的再审理由成立。法院最后判决撤销本案的一、二审判决，维持商评字（2005）第0675号裁定。



## 万慧达论著

### 《中国商标报告》第九卷问世



2009年9月，由万慧达高级合伙人黄晖任执行主编，白刚任编委之一的《中国商标报告》第九卷即面世。本卷收录了2008年度有关商标的法规、判例及其他一些相关资料。在判例方面，本卷特别呈献涉及立体商标注册的“之宝打火机”案、“费列罗巧克力包装外形”案；涉及药品法定通用名称的“散利痛”、“散列通”案；涉及商标简称保护的“索爱”案；涉及著作权与商标权冲突的“蜡笔小新”案和“PNY”案；涉及搜索引擎出售关键字法律责任的“绿岛风”案、“大众搬家”案；以及涉及商标合理使用的“BIOFRESH”案和“DP”案等等二十多个2008年度在业界有较大反响的案件。“重要档案”部分，则收录了2008年度工商总局行政认定的驰名商标，以及香港知识产权署商标注册处发布的拒绝注册的绝对理由两个值得关注的文件。

### 夏志泽律师喜获 2009 中华全国律师协会知识产权专业委员会年会“优秀知识产权论文”奖

2009年10月，在南京召开的“2009中华全国律师协会知识产权专业委员会年会暨中国律师知识产权高层论坛”上，万慧达律师夏志泽撰写的论文《区分商标申请和使用行为——法院主管商标与著作权冲突民事纠纷的分水岭》获得了组委会颁发的“优秀知识产权论文”奖。



## 法律法规

### 国家工商行政管理总局出台《关于申请转让商标有关问题的规定》

国家工商行政管理总局日前颁布《关于申请转让商标有关问题的规定》。该《规定》已于今年8月10日起施行。由于商标局以往仅对商标转让进行形式审查，这使得实践中的商标转让行为缺乏有效的规制，此次《规定》出台，针对此弊端特别明确：

商标权利人发现其商标未经同意被他人申请转让并向商标局提出书面反映的，或者商标局对转让的真实性产生怀疑的，商标局可以向受让人发出补正通知书，要求其书面说明有关情况，必要时可以要求提供经公证的转让协议或经公证的转让人同意转让的声明，或者其他证明文件；商标权利人或利害关系人对商标转让存在异议，要求商标局中止审查的，应当提出书面申请，并提供有关司法机关的立案证明或其他证明文件。商标局依据该申请可以中止对转让商标申请的审查程序；商标权利人发现其商标未经同意已经被他人转让的，可以向人民法院提起民事诉讼。

## 国家工商行政管理总局出台《注册商标专用权质权登记程序规定》

国家工商行政管理总局近日出台《关于注册商标专用权质权登记程序的规定》，本规定已于2009年11月1日起施行。原《商标专用权质押登记程序》（工商标字〔1997〕第127号）废止。

《规定》特别提出自然人、法人或者其他组织以其注册商标专用权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向商标局办理质权登记。质权登记申请应由质权人和出质人共同提出。质权人和出质人可以直接向商标局申请，也可以委托商标代理机构代理。在中国没有经常居所或者营业场所的外国人或者外国企业应当委托代理机构办理。此外，《规定》还明确了负责办理注册商标专用权质权登记的机关、申请注册商标专用权质权登记应提交的文件、注册商标专用权质权合同应包括的内容，以及质权登记的撤销、变更、延期、注销等程序问题。

## 国家工商行政管理总局出台《商标代理管理办法》

为维护商标代理秩序，保障委托人及商标代理组织的合法权益，国家工商行政管理总局日前发布《商标代理管理办法》，《办法》自2009年11月11日起施行。这对中国的商标代理行业的规范，无疑会起到十分重要的作用。

《办法》与之前的相关规定相比，最大进步是在监管上有了具体的罚则。《办法》规定：商标代理组织如果与第三方串通，损害委托人合法权益、从事其他非法活动的，由其所在地或者行为地县级以上工商行政管理部门予以警告或者处以一万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元罚款；商标代理人私自接受委托，隐瞒事实，提供虚假证据，或者威胁、诱导他人隐瞒事实，提供虚假证据等行为将被予以警告或者处以一万元以下罚款。

## 国务院就《知识产权海关保护条例》征求意见

继《中华人民共和国知识产权海关保护条例实施办法》的修改后（修订版已于2009年7月1日起施行），国务院法制办日前决定，将海关总署报送国务院审议的《国务院关于修改〈中华人民共和国知识产权海关保护条例〉的决定（送审稿）》及其说明全文公布，征求社会各界意见。

此次《征求意见稿》对原《知识产权海关保护条例》作出6项重要修改，包括变更、注销知识产权备案、反担保、权利人撤回保护申请、拍卖侵权货物、进出口侵权货物物品的法律责任等规定。并且，考虑到目前不法分子采取“蚂蚁搬家”和“化整为零”的手法，通过行邮渠道邮寄侵权货物出口的情况日益严重，海关需要加大处罚力度，《征求意见稿》将原《条例》第28条修改为“个人携带或者邮寄进出境的物品，超出自用、合理数量，并侵犯本条例第二条规定的知识产权的，视为侵权货物”。

## 业内动态

### 国家工商行政管理总局出台商标工作发展规划

2009年11月25日，国家工商行政管理总局（下简称工商总局）出台工商标字（2009）231号文件，

对未来几年中国商标工作的发展作出规划，明确提出要在 2012 年使中国的商标工作达到国际水平。

2008 年，工商总局曾明确提出商标注册与管理工作的“三五目标”，即三年（2008 年至 2010 年）解决商标注册审查及评审积压、五年（2008 年至 2012 年）使商标工作达到国际水平。目前，“三”的目标正稳步地实现：2008 年，商标局受理商标注册申请 69.8 万件，审查商标注册申请 75 万件，8 年以来首次实现商标注册审查量超过当年商标注册申请量；2009 年 9 月 15 日，中国商标注册审查量已达 100.5 万件，商标注册申请量也创历史最高，预计全年将达 80 万件。在这种情况下，工商总局以“2012 年前达到国际水平”为更高的目标，推出商标工作发展规划，明确了十二项具体的任务，其中以下几点特别值得关注：

### 一、完善商标立法

第三次《商标法》的修改应抓紧进行，要尽快通过立法确立更规范的商标注册、管理和保护体系；《商标法》修订后，配套行政法规、规章和规范性文件也需尽快完善，《商标法实施条例》以及其他有关集体商标、证明商标、特殊标志的现行规章都需作出及时调整。此外，关系到整个行业规范发展的《商标代理条例》也应尽快颁布施行。

### 二、改进工作方法

要逐步建立起高效的商标审查和评审方法，比如实行商标注册审查员轮岗制度，使每个审查员一专多能、胜任全程审查；建立并完善商标审查、复核、审核的三级审查工作机制；条件成熟时引入一标多类、申请分割、审查意见书等制度，参照司法程序推行开庭审理，设立案件审理委员会负责讨论复杂疑难和有重大社会影响案件，设立合议组审理双方当事人的案件，设立独任评审员审理驳回复审案件；增设当事人和解程序，在驳回复审案件中采取同意书制度，鼓励复审申请人征得在先商标所有人同意；在双方当事人案件进入实质审理程序之前，给予当事人一定的协商期限等等。

### 三、保持合理速度

根据中国商标申请和评审的具体情况和需要，合理地安排商标审查和评审的人力，同时细化审查和评审流程中各个环节所需要的时限，确保将商标注册审查周期控制在 10 个月以内、商标异议裁定和评审审理周期控制在 20 个月以内。

### 四、完善质量管理

参照 ISO9001 体系，在商标申请受理、注册审查、异议裁定和评审案件审理等业务流程中全面实施质量监控，制定相应的质检标准，并将质检标准、结果定期向社会公开，接受社会监督；根据业务性质及人员水平，形成科学合理的确检（查）范围和抽检（查）比例的工作规程；对商标审查和评审的各个岗位和相关人员施以有效监督、严格责任；将商标审查质量抽检合格率提高到 99% 以上，评审裁决被起诉量与裁决总量的比例控制在 5% 以内，商标行政诉讼的胜诉率保持在 85% 以上。

### 五、推进工作信息化

加强“中国商标网”的建设，实现公告、查询、申请和付费的网络化，确保商标注册电子申请比例达到全部商标注册申请的 85%；逐步将网上申请业务种类由目前只接受部分商标注册申请扩展到变更、转让、异议、评审等业务类型；逐步实现与世界知识产权组织国际局、商标注册申请人及后续业务申请人的双向电子互动。此外，还要实现商品分类的标准化和智能化；深入研究包括商标图像识别在内的更先进和效率

更高的商标审查相关算法；建立以驳回复审网上申请为主要内容的评审服务系统；建立以提高效率和保证质量为目的的商标评审辅助系统，即建立商标评审流程管理系统、实现评审案件审理程序信息化、建立评审案件审理参照体系（典型案例库）、建立评审裁判文书库等等。

#### 六、加强农产品商标和地理标志的注册和保护

加强农产品商标和地理标志审查。继续坚持并完善地理标志注册申请单独排队、提前审查的“绿色通道”，地理标志注册申请材料目录、范本以及已注册地理标志名录等信息应在国家工商总局官方网站上予以公布。

#### 七、加强驰名商标、著名商标的认定和保护

启动驰名商标、著名商标的有关立法工作。修改《驰名商标认定和保护规定》，全面完善驰名商标认定工作，确立驰名商标的认定和退出机制；同时，将著名商标认定和保护纳入《商标法》的范畴。

此外，在加强商标的行政执法，完善商标人力资源的建设和管理，深化政务公开，提高服务水平，开展商标文化建设，加强商标国际交流与合作方面，规划也提出了一些目标和具体要求。

## 广电总局回应多家知名 BT 网站被关事件

日前，多家知名 BT 网站被封事件在中国版权界，以至世界版权界都引起较大反响。截至 12 月中旬的初步统计，已有 530 多家存在问题的视听节目服务网站被关闭，其中包括最大的几家 BT 网站。对此，中国国家广播电影电视总局网络视听节目管理司曹云霞女士接受采访时指出：“广电总局从 2007 年就开始了对于存在大量盗版、色情节目的网站清理工作。主要是因为许多网站大量传播盗版节目，而且屡禁不止，会严重影响整个行业发展。它对整个产业链，特别是节目制作的源头伤害最深。未来第一是进行许可证管理，所有从事互联网视听机构都要获得许可证；第二是加强行业自律，提供健康有益的视听节目，反对盗版。”

万慧达知识产权报道旨在为您提供中国知识产权领域的最新动态及分析。如果您有知识产权相关问题需要法律咨询，请随时和我们联系。

网站：[www.wanhuida.com](http://www.wanhuida.com)

咨询：[whd@wanhuida.com](mailto:whd@wanhuida.com)

订阅：[jiangnan@wanhuida.com](mailto:jiangnan@wanhuida.com)

地址：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：86-10-6892 1000

传真：86-10-6894 8030