



国家工商行政管理总局商标评审委员会

关于第8104661号“诺万科”商标 异议复审裁定书

商评字[2015]第0000023307号

申请人(原异议人): 万科企业股份有限公司
委托代理人: 中国商标专利事务所有限公司
被申请人(原被异议人): 诺克有限公司
委托代理人: 北京英特普罗知识产权代理有限公司

申请人因第8104661号“诺万科”商标(以下称被异议商标)异议一案,不服商标局(2013)商标异字第0000015426号裁定,于2013年06月21日向我委申请复审。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。

申请人的申请复审和质证的主要理由:申请人成立于1984年,以房地产为核心业务,“万科”商标系申请人所独创,并从1988年开始作为商号使用。早在1989年,申请人就注册了第503636号“万科”商标。“万科”商标曾多次被评为广东省著名商标,并经过多年的经营和广告宣传,于2005年被商标局认定为驰名商标,在被异议商标申请注册前就已享有较高知名度。被异议商标与申请人在先注册的第769104号“万科”驰名商标(以下称引证商标)极其近似,其注册极易误导消费者,淡化申请人的驰名商标。万科商标一直受到跨类保护,他人在第11类和第9类等非类似商品上申请的“万科”

商标已由商标局异议不予核准注册。万科同时是申请人商号，被异议商标指定使用的产品与申请人业务存在很强的关联性，被异议商标构成对申请人商号权的侵犯。综上，依据修改前《商标法》第九条、第十三条、第二十八条、第三十一条规定，申请人请求不予核准被异议商标注册。

申请人向我委提交了以下主要证据（以下均为复印件）：

- 1、申请人“万科”商标注册证；
- 2、申请人管理建设部机关物业的合同与相关报道；
- 3、申请人1988-2011年纳税统计表；
- 4、媒体对申请人及万科商标的报道；
- 5、申请人“万科品牌”广告发票及广告合同复印件；
- 6、申请人获得的荣誉证书；
- 7、关于认定“万科”商标为驰名商标的批复；
- 8、关于“万科”商标获得跨类保护的商标局裁定书；
9. 多件他人抢注的“万科”商标异议复审裁定（随质证意见提交的证据）。

被申请人答辩的主要理由：被异议商标与引证商标未构成在相同或类似商品上的近似商标。被异议商标的注册和使用并不会造成消费者的混淆和误认，未构成复制他人驰名商标的行为，未侵犯申请人商号专用权与在先权。被异议商标为被申请人英文字号中的中文英译之一，经长期使用已具有极高的知名度，且在先已有与被异议商标近似的商标获准注册。请求核准被异议商标注册。

被申请人向我委提交了以下主要证据（以下均为复印件）：

- 1、被申请人公司介绍页与宣传册；
- 2、被申请人及其产品相关的检索内容；

3、被申请人上海代表处的登记证、办公室照片及参展照片。

经审理查明：

1、被异议商标由被申请人于2010年3月9日提出注册申请，指定使用在第11类照明器械、加热装置、冷冻设备和装置、干燥设备、供水设备等商品上，经商标局审查予以初步审定并公告。申请人在法定期限内提起异议，经商标局裁定申请人异议理由不成立，被异议商标予以核准注册，申请人在法定期限内向我委申请复审。

2、引证商标由申请人于1993年9月27日提出申请注册，指定使用在第36类信托基金、不动产出租等服务上，续展后商标专用期至2024年10月6日。2005年6月，商标局在案件管理中认定“万科”商标在“不动产出租、不动产管理”服务项目上为驰名商标。

以上事实有申请人提交的证据及商标档案在案佐证。

我委认为，根据《商标评审规则》第五十七条第二款的规定，对于当事人不服商标局做出的异议裁定在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出复审申请，商标评审委员会于2014年5月1日以后（含5月1日）审理的案件，当事人提出异议和复审的主体资格适用修改前的商标法，其他程序问题和实体问题适用修改后的商标法。

根据当事人的理由、事实和请求，结合商标局之异议裁定，本案的焦点问题可归纳为以下三点：一、被异议商标的申请注册是否属于《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标。二、被异议商标的申请注册是否违反了《商标法》第三十二条关于“不得损害他人先在权利”之规定。三、被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指“摹仿、抄袭他人已在中国注册的驰名商标”之情形。

关于焦点问题一，被异议商标指定使用的照明器械及装置等商品与引证

商标核定使用的不动产出租等服务相比较，在销售渠道、消费对象等方面差异较大，未构成类似商品或服务。且商标标识本身有所区别，故两商标未构成修改后《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标。

关于焦点问题二，修改后《商标法》第三十二条规定，申请商标的注册不得损害他人现有的在先权利，由于修改后《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定，所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利。本案中，申请人主张被异议商标的申请注册损害了其在先享有的商号权。对此，我委认为，虽然申请人提交的在案证据表明在被异议商标申请日之前，其“万科”商号已在“房地产开发”行业上具有一定知名度，但与被异议商标指定使用的“照明器械、加热装置、冷冻设备和装置、干燥设备、供水设备”等商品所属行业相比较，在功能、用途、消费对象等方面区别较大，缺乏关联性。且被异议商标“诺万科”与申请人商号“万科”在文字构成、发音等方面亦存在差别，因此，尚无充分事实和理由可以认定被异议商标的注册易造成消费者的混淆和误认，从而损害申请人的在先商号权。故，被异议商标的申请注册未构成修改后《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”之情形。

修改后《商标法》第三十二条关于“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”的规定该商标在被异议商标申请日之前已经在与被异议商标指定使用商品相同或类似的商品和服务上使用且为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。申请人在案未提交在与被异议商标类似商品上使用有一定影响的证据，故该理由不能成立。

关于焦点问题三，申请人所提被异议商标的注册申请是对申请人驰名商

标的复制、摹仿，易误导公众的主张属于修改后《商标法》第十三条第三款调整范围。根据驰名商标的个案审查原则，本案中申请人的在案证据不足以全面反映在被异议商标申请注册前，申请人的引证商标所指定使用的服务在中国大陆地区的生产经营规模、市场占有率等情况，尚不足以证明在被异议商标申请注册日前，引证商标已构成驰名商标。尤为重要的是，被异议商标指定使用的照明器械、加热装置、冷冻设备和装置、干燥设备、供水设备等商品与申请人主张驰名的不动产出租等服务存在明显区别，且被异议商标与引证商标存在前文所述之区别，被异议商标未构成对申请人商标的复制、摹仿，即便是在引证商标具有较高知名度的情况下，被异议商标的注册使用应不致误导公众从而损害申请人的利益，故申请人认为被异议商标的注册申请已构成现行《商标法》第十三条第三款所指“不予注册并禁止使用”的复审理由，缺乏事实依据，不能成立。

综上，申请人所提异议复审理由不成立。

依照修改后《商标法》第三十五条、修改前《商标法》第三十三条第一款的规定，我委裁定如下：

被异议商标予以核准注册，由我委移交商标局办理相关事宜。

合议组成员：廖佳芳
林丽娟
蔡婷

