



国家工商行政管理总局商标评审委员会

关于第8946614号“UNDEFE ATED及图”商标 异议复审裁定书

商评字[2014]第0000110901号

申请人(原异议人): 永胜公司

委托代理人: 北京英特普罗知识产权代理有限公司

被申请人(原被异议人): 杭州宝光眼镜有限公司

地址: 浙江省杭州市下城区武林路昌化路口西子铭苑1-2幢1层23号

申请人因第8946614号“UNDEFE ATED及图”商标(以下称被异议商标)异议一案,不服商标局(2012)商标异字第60998号裁定,于2012年12月17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。

申请人复审的主要理由:申请人商标在全球多个多家或地区早于被异议商标获得注册。申请人早于被异议商标使用在服装、鞋、帽、眼镜等商品上。被异议商标的注册损害了申请人的在先著作权。申请人商标具有较高知名度,被异议商标的注册易造成不良的社会影响。综上,依据修改前《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十条第一款第(八)项、第三十一条的规定,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(光盘及复印件):

1、申请人部分全球商标注册信息;

- 2、申请人网站在不同时期对申请人图形作品的使用情况；
- 3、申请人产品信息；
- 4、包括中国在内的杂志对申请人作品/商标进行的宣传；
- 5、申请人公司登记信息；
- 6、申请人广告牌、明星使用申请人品牌产品的信息；
- 7、部分中国媒体关于申请人及其商标的介绍；
- 8、淘宝网上产品宣传信息；
- 9、申请人的“UNDEFEATED及图”作品登记证书。

我委向被申请人寄送的答辩通知被邮局寄回，我委通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在我委规定期限内未予答辩。

经审理查明:1、被异议商标由被申请人于2010年12月13日向商标局提出注册申请，初步审定在第9类眼镜；眼镜架；眼镜链；眼镜盒；眼镜玻璃；眼镜框；隐形眼镜；太阳镜；扬声器音箱；笔记本电脑商品上。

2、2013年12月17日，国家版权局对“UNDEFEATED及图”的标识进行了作品登记，该登记证书显示，“UNDEFEATED及图”创作完成时间为2005年5月，首次发表时间为2005年10月1日。

以上事实由商标档案予以佐证。

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。

根据当事人的主张及主要事实依据，经合议组评议，本案的焦点问题可归纳为：被异议商标的注册是否损害了申请人的在先著作权，违反了《商标

法》第三十二条之规定。

关于焦点问题，我委认为，《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，其中“在先权利”包括著作权（版权）。判定系争商标的注册申请是否损害他人先在著作权，须考虑他人所述的作品（以下称涉案作品）是否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、系争商标与涉案作品是否构成实质性近似及系争商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。在本案中，首先，申请人所述的“UNDEFEATED及图”作品由文字UNDEFEATED及图构成，表现形式独特，具有一定的独创性，属于我国著作权法保护的作品。其次，由我委查明的事实2可知，涉案作品由2005年5月创作完成，创作完成日期早于系争商标的注册申请日，故，我委认定申请人对涉案作品享有在先著作权。再次，申请人提供的证据4、证据7可证明涉案作品于2006年9月、2009年3月曾在“URBAN”杂志、网易博客等刊物或网站上刊登过，系争商标所有人有接触涉案作品的可能。最后，被异议商标由UNDEFEATED及图构成，与涉案作品在构成要素、表现形式、视觉效果等方面基本相同，已构成著作权法意义上的实质性近似。综上，系争商标所有人未经申请人许可或同意，仍然将与申请人享有著作权的作品作为商标申请注册，已损害了申请人的在先著作权。

另，《商标法》第十条第一款第（八）项是指商标自身构成要素对社会上良好风气、习惯、社会公共利益及秩序等产生负面、消极的影响。被异议商标标识本身不属于上述情况。

依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第三十五条、修改前《中华人民共和国商标法》第三十三条第一款的规定，我委裁定如下：

被异议商标不予核准注册。

被申请人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向知识产权法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员：李海珍
徐丽
李钊

