



【中國工商報】商標申請被駁回如何應對

來源：溫海星 中國標局

日期：05-SEP-2014

2014年5月1日起施行的新《商標法》第二十八條規定：“對申請註冊的商標，商標局應當自收到商標註冊申請文件之日起九個月內審查完畢，符合本法有關規定的，予以初步審定公告。”申請人在向商標局提出商標註冊申請並獲得受理後，如果一切順利，可以在一年左右的時間獲准商標註冊並拿到商標註冊證。但有相當一部分商標會由於種種原因不能順利獲得註冊，在這類情況下就會出現一些需要申請人應對的情況。本文從申請人的角度出發，選取幾種比較典型的情況，對商標申請註冊過程中被駁回的情況進行分析並提出應對辦法，希望對廣大申請人有所裨益。

商標申請被駁回（包括全部駁回和部分駁回）在商標申請註冊中是常有的事情。目前我國商標的年申請量已直奔 200 萬件大關，每年被駁回的商標以十萬計。對商標申請人來說，是接受商標被駁回的事實還是尋求其他的救濟手段，是一個必須面對的問題。下面筆者粗淺地探討一下申請人接到商標駁回通知書後的應對措施。

一、認真仔細研讀商標駁回通知書，確認是否存在明顯疏漏

雖然絕大部分商標駁回通知書符合規範，沒有明顯的瑕疵，但由於商標局每年巨大的行文數量，即使是 0.1% 的差錯率，也可能存在大量的“問題駁回通知書”。如果商標申請人能夠認真研讀商標駁回通知書，及時發現並指出問題所在，就有可能扭轉局面或減少損失。下面筆者舉例說明，什麼樣的駁回通知書算是有明顯問題。

案例一：某商標申請人 2013 年 3 月 11 日在第 11 類申請註冊一件文字商標，商標局 2014 年 2 月發出部分駁回通知書，引用一件 2013 年 6 月 30 日到期未續展的商標為近似商標，將前述商標部分駁回。此案例中引用的商標因到期未續展且已過 6 個月寬展期，為無效商標，在先權利已經不再成立，該駁回決定明顯失當。



案例二：某公司在第 9 類商品中 0901~0922 各小項申請圖形商標，後收到商標局完全駁回通知書，而駁回通知書中的引證商標並未包含 0922 小項。因 0922 小項並未跟其他小項有交叉近似的情況，所以此駁回決定至少在 0922 小項上有擴大駁回範圍的嫌疑。

案例三：某個人在第 30 類商品 3012 小項中已經註冊了某文字商標，之後又向商標局提出與前述商標完全一樣的涵蓋所有第 30 類商品的商標註冊申請，而商標局以該商標與某些商標近似為由完全駁回了此申請。由於該申請人在 3012 小項已經獲得註冊，並且新申請商標與已註冊商標完全一致，因此至少在 3012 小項應該獲得註冊，該駁回通知書也算有明顯問題。

商標申請人如發現類似上述案例中有明顯問題的駁回通知書或是認為商標駁回決定確有明顯疏漏錯誤，可以先和自己的商標代理機構聯繫確認，並及時與商標局溝通聯繫。商標局如確認申請人反映的駁回通知書中確有失當、失誤之處，就可以收回之前的商標駁回通知書，對該商標進行重新審查。與申請駁回複審不同的是，重新審查不需要申請人繳納額外的費用。

二、根據具體實際情況，考慮是否接受商標被駁回的事實

客觀來說，商標局在大部分商標駁回與部分駁回中，引證商標準確，引用法律條文適當。申請人對於這樣的駁回或部分駁回的決定是能夠也必須接受的。但因為客觀條件所限，商標局目前在審查商標時沒有其他的輔助材料，僅憑申請人在申請時錄入電腦系統的有限資料進行判斷，對於申請人商標的歷史、使用狀況、推廣情況等資訊並無深入全面瞭解，因此對某些商標的駁回或部分駁回決定雖然合法合規，但不一定就不可變更。申請人在這種情況下可以通過向商評委提出駁回複審，主張自己的權利。對於申請人來講，哪些類型的駁回或部分駁回提請駁回複審比較合適，並不太好把握，相關情況比較複雜，筆者在此舉幾個例子供申請人參考。



案例一：福建泉州某公司在第 19 類非金屬建築材料等商品上申請註冊洛陽橋文字商標，商標局以該商標申請文字含有的“洛陽”為我國縣級以上行政區劃名，不得作為商標註冊為由，駁回了此商標申請。經查，“洛陽橋”確有其物，在福建泉州洛陽江口，列為國家級重點文物保護單位，是我國現存最早的跨海石橋，與河北趙州橋、北京盧溝橋、潮州湘子橋並稱為中國四大古橋。而商標局審查時並不一定知悉此背景。

案例二：甲公司非常看好一件文字商標，但該商標已經被乙公司註冊，而乙公司因經營問題長期未曾實際使用該商標。甲公司在向商標局提出撤銷乙公司該註冊商標的同時提交了該文字商標的註冊申請。因乙公司的商標撤銷程式仍在進行中，商標局以乙公司商標在先註冊為由駁回了甲公司的商標註冊申請。在此種情況下，甲公司如向商標評審委員會提出駁回複審，在案件審理過程中如乙公司的商標被撤銷，則甲公司的訴求就有可能獲得支持。

案例三：某公司長期使用一件圖形商標並具有一定的知名度後，向商標局提出了註冊申請，商標局引證一個近似的圖形商標駁回了該商標的註冊請求。圖形商標的相同近似判斷是商標審查人員較為主觀的行為，不同的審查人員對兩個商標圖形的相同近似程度存在較大的差異，因此申請人存在通過駁回複審程式獲得商標註冊支援的可能。

三、啟動駁回複審程式，積極提供相關材料證據爭取支援

如申請人不服商標局的駁回或部分駁回決定，就要啟動駁回複審程式，向商標評審委員會提出複審要求。

值得申請人關注的是，商評委在裁定駁回複審案件時，與商標局審查商標註冊申請時考量的內容並不完全一樣，存在一定差異。商標局在商標註冊申請的審查中，不考慮該商標的使用情況、知名度等，僅根據音、形、義等要素進行判定，而商評委在裁定中則更多地考慮商標的使用情況、市場佔有率、歷史等因素，需要申請人提供相關證明材料。下面筆者以幾個案例說明相關情況。



案例一：上文中提到的福建泉州某公司在第 18 類（皮革和人造皮革等）商品上向商標局申請註冊洛陽橋商標，仍然以縣級以上行政區劃名不得作為商標註冊為由被駁回。該公司並未像在第 19 類商品上一樣接受駁回，而是向商評委提出了駁回複審申請。商評委接受駁回複審申請後，向該公司發出商標評審申請補正通知書。遺憾的是該公司在規定時間內未完成相關的補正手續，被視為撤回商標評審申請，駁回複審失敗。

案例二：重慶市南川區金佛山方竹筍協會 2009 年 8 月在第 14 類（貴重金屬及其合金等）商品上向商標局申請註冊金佛山及圖形商標，商標局 2010 年 8 月以“佛山”為縣級以上行政區劃名為由駁回。該協會 2010 年 9 月向商評委提出駁回複審申請，商評委受理後於 2012 年 2 月作出駁回複審決定書，對該商標予以初步審定。

案例三：香港鱷魚恤有限公司 2002 年 9 月在第 25 類（服裝等）商品上向商標局申請註冊鱷魚恤活力系列文字商標，商標局引證某公司初步審定的鱷魚商標駁回此申請。香港鱷魚恤有限公司隨即向商評委提出駁回複審申請，商評委受理後於 2014 年下達駁回複審決定書，認為該案審理時，商標局引證的鱷魚商標已經在異議複審裁定中不予註冊且裁定生效，鱷魚恤活力系列文字商標與前述商標已不存在權利衝突，因此決定予以初步審定。

在商評委作出駁回複審裁定後，申請人需要考慮是否接受駁回複審結果和啟動司法救濟程式。對申請人來講，駁回複審的結果有三種：成功（商標獲准初步審定）、部分成功（商標被部分駁回但駁回專案減少）、失敗（完全維持商標局原有的駁回或部分駁回決定）。針對部分成功和失敗的情況，申請人如不接受，不能再通過行政途徑主張權利，只能在規定時限內向法院提起訴訟，通過司法途徑主張權利。