

中华人民共和国
北京市高级人民法院
行政判决书

(2017)京行终 3150 号

上诉人(原审原告)重机株式会社,住所地日本国东京都多摩市鹤牧2丁目11番地1。

法定代表人清原晃,董事长。

委托代理人张家绮,北京市金杜律师事务所律师。

委托代理人徐慧雯,女,汉族,1993年1月12日出生,北京市金杜律师事务所实习律师,中华人民共和国北京市昌平区府学路27号。

被上诉人(原审被告)中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人赵刚,主任。

委托代理人戴艳,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

原审第三人长城建材贸易公司。

上诉人重机株式会社因商标异议复审行政纠纷一案,不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院(简称北京市第一中级人民法院)(2013)一中知行初字第3262号行政判决,向本院提起上诉。本院于2017年6月21日受理本案后,依法组成合议庭进行了审理。2017年12月11日,上诉人重机株式会社的委托代理人张家绮、徐慧雯,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)委托代理人戴艳到本院接受了询问。本案现已审理终结。

北京市第一中级人民法院经审理查明:

被异议商标系第 5983766 号“JUKI”商标（见附图），由长城建材贸易公司于 2007 年 4 月 6 日向中华人民共和国商标局（简称商标局）申请注册，经商标局初步审定后，指定使用在第 7 类“轴承（机器零件）、滚动轴承（滚柱）、运输机传送带；机器传动带；滑轮胶带；皮带轮胶带；平行胶带（包括运输带，传送带，不包括陆地车辆引擎传动带）；三角胶带；风扇胶带（不包括陆地车辆引擎风扇传动带）”商品上。

引证商标系第 146917 号“JUKI”商标（见附图），于 1981 年 5 月 30 日获准注册，核定使用在第 7 类“缝纫用机器；部件零件”商品上，商标专用权期限经续展至 2021 年 5 月 29 日，现商标注册人为重机株式会社。

在法定期限内，重机株式会社针对被异议商标向商标局提出异议，商标局经审理后作出（2011）商标异字第 47041 号《“JUKI”商标异议裁定书》，裁定：被异议商标予以核准注册。重机株式会社不服，向商标评审委员会提出异议复审申请。

在商标评审程序中，重机株式会社提交了以下主要证据：

- 1、重机株式会社介绍材料；
- 2、重机株式会社中国子公司简介；
- 3、上海市嘉定区二、三产业先进表彰大会光荣册；
- 4、重机株式会社在中国各地设立企业的营业执照；
- 5、《苏州日报》刊登的更正声明；
- 6、重机株式会社商标缝纫机产品目录；
- 7、重机株式会社商标缝纫机产品在中国大陆地区销售的发票；
- 8、重机株式会社商标产品在全球的销售情况；
- 9、重机株式会社商标于 1947 年在日本使用的证据；
- 10、引证商标注册公告；
- 11、广告宣传材料；
- 12、参加展览会的相关资料；

- 13、在中国大陆地区注册商标的信息；
- 14、在全球的商标注册列表及注册证；
- 15、行政处罚决定书、法院刑事判决书、海关货物扣押通知书、侵权人出具的保证书；
- 16、日本著名商标集；
- 17、全国各地服装加工厂企业的宣传网页截图，其上显示，前述企业在介绍自身规模时均表述了其拥有重机株式会社“JUKI”品牌缝纫机的数量；
- 18、杂志、报纸、网站对重机株式会社及其产品的介绍；
- 19、《重机期刊在中国》；
- 20、重机株式会社产品宣传册；
- 21、中国缝纫机械协会于2006年出具的证明，内容为重机株式会社的“JUKI”品牌是世界缝制机械领域内的著名品牌，在中国缝制机械行业具有重要地位，多年来积极参加该会组织的各种订购会、展销会等；
- 22、波司登股份有限公司于2006年出具的证明，内容为该公司长期使用重机株式会社“JUKI”品牌缝纫设备，现使用的有5000台左右；
- 23、在谷歌和百度网站以“JUKI”为关键词检索出的结果；
- 24、商标局针对其他案件作出的异议裁定书；
- 25、重机株式会社中国子公司“重机（中国）投资有限公司”2004-2011年《审计报告》；
- 26、重机株式会社中国子公司“重机（上海）产品服务有限公司”2002-2005年《审计报告》；
- 27、重机株式会社中国子公司“东京重机国际贸易（上海有限公司）”2001-2011年《审计报告》；
- 28、《外商投资企业批准证书》；
- 29、重机株式会社中国子公司2001-2005年在中国大陆地区的销

售发票；

30、重机株式会社从中国国家图书馆调取的1979-2012年中国大陆地区有关重机株式会社“JUKI”、“重机”品牌产品的相关报道和介绍；

31、1999年-2002年、2007年、2009年中国国际缝制设备展览会会刊，其上登载有重机株式会社“JUKI”品牌产品的广告；

32、百度百科关于“中国国际缝制设备展览会”的相关介绍。

2013年5月6日，商标评审委员会作出商评字[2013]第12813号《关于第5983766号“JUKI”商标异议复审裁定书》(简称被诉裁定)。该裁定认定：被异议商标的申请注册未违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》(简称2001年商标法)第十三条第二款的规定；重机株式会社有关被异议商标的申请注册违反2001年商标法第四十一条第一款规定的主张缺乏事实依据；被异议商标的申请注册未违反2001年商标法第十条第一款第八项的规定。综上，裁定：被异议商标在复审商品上予以核准注册。

重机株式会社不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销被诉裁定。

北京市第一中级人民法院认为，被异议商标的申请注册未违反2001年商标法第十条第一款第八项关于“具有其他不良影响”的规定；在案证据不足以证明被异议商标的申请注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定；被异议商标的申请注册并未违反2001年商标法第四十一条第一款的规定。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回重机株式会社的诉讼请求。

重机株式会社不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，判令商标评审委员会重新作出裁定。其主要理由是：一、引证商标在被异议商标申请注册日之前已经构成驰名商标，被异议商标是对引证商标的复制，易误导公众，违反了2001年商

标法第十三条第二款的规定；二、被异议商标与引证商标构成 2001 年商标法第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标。

商标评审委员会与长城建材贸易公司服从原审判决。

本院经审理查明，原审法院已查明事实基本清楚，证据采信得当，且有被异议商标与引证商标的商标档案、被诉裁定、当事人在商标评审程序及原审诉讼程序中提交的证据材料，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。

另查：在本院审理中，重机株式会社明确表示其在向商标评审委员会提交的异议复审申请中并未提出被异议商标与引证商标构成 2001 年商标法第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标的主张，原因在于当时有观点认为 2001 年商标法第十三条第二款与第二十八条规定不能同时主张。现根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条的规定，请求法院判定被异议商标的申请注册违反了 2001 年商标法第二十八条的规定。

以上事实，有当事人陈述等在案佐证。

本院认为：本案实体问题的审理应适用 2001 年商标法。

根据 2001 年商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉、或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于 2001 年商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利

益可能受到损害”的情形。

本案中，重机株式会社提交的销售发票、媒体宣传报道、参加展会的资料、中国缝纫机械协会和波司登股份有限公司出具的证明、众多服装加工厂企业的宣传资料，以及行政处罚决定书、法院判决书、海关货物扣押通知书等证据，可以证明在被异议商标申请注册日之前，引证商标在“缝纫用机器、部件零件”商品上经过长期宣传使用已为中国相关公众广为知晓并具有较高声誉，达到驰名的程度。长城建材贸易公司在与“缝纫用机器、部件零件”商品具有一定关联的“滚动轴承（滚柱）、运输机传送带”等商品上将引证商标字母完全相同的“JUKI”申请注册为商标，构成了对重机株式会社驰名商标的复制、摹仿，易误导公众，致使重机株式会社的利益可能受到损害。因此，被异议商标的申请注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定。原审判决及被诉裁定对此认定错误，本院予以纠正。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条规定，当事人主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效，商标评审委员会依据2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条规定裁决支持其主张的，如果诉争商标注册未满五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照2013年商标法第三十条规定进行审理；如果诉争商标注册已满五年，应当适用2013年商标法第十三条第三款进行审理。本案中，重机株式会社在异议复审程序中并未提出被异议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标的主张，被诉裁定及原审判决亦未对此进行审理，故本案不属于该条款规定之情形。对于重机株式会社的相关主张，本院不予支持。

综上，重机株式会社的部分上诉理由具有事实和法律依据，对其上诉请求本院予以支持。原审判决及被诉裁定部分事实认定有

误，适用法律不当，依法应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项、第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下：

一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3262号行政判决；

二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2013]第12813号《关于第5983766号“JUKI”商标异议复审裁定书》；

三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会针对重机株式会社就第5983766号“JUKI”商标提出的异议复审申请重新作出裁定。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（均于本判决生效之日起七日内交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长 刘 晓 军
审 判 员 樊 雪
代 理 审 判 员 陈 曦



二〇一八年十二月三十一日

本件与原本核对无异

书 记 员 宋 爽

附图:



被异议商标



引证商标



日一十月二年一八〇二

早承核封未累号竹本

成定員局件