

Expertise Makes It
Possible

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

中英商标实务热点问题异同

日期: 2025.08.29

作者: 雷用剑 /Carl/Steele

@Wanhuida Intellectual Property

[www.wanhuida.com](#)

日期: 2025.08.29
作者: 雷用剑/Carl/Steele

@Wanhuida Intellectual Property

Expertise Makes It Possible

中英商标实务热点问题异同

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

雷用剑 | 合伙人, 万慧达知识产权
Carl Steele | 高级顾问, 慧智林 (Haseltine Lake Kempner LLP)

近年来, 中国企业在海外寻求商标保护的趋势日益明显。比如在2024年, 中国申请人在英国提交的商标申请占所有外国实体提交的总申请量的50%以上。因此, 了解英国与中国商标实践的差异, 可以帮助中国申请人优化申请策略, 提升整体知识产权保护水平。

与英国同事一道, 我们对如下四个商标相关的热点问题进行对比介绍, 期望对中国企业出海有所帮助——无论他们是否已经或计划在英国提交商标申请。

1. 共存协议/同意书

中国曾对采纳商标共存协议和同意书以核准在后商标的注册持相对开放的态度。一个典型的例子是2016年谷歌公司诉商标评审委员会案。在该案中, 最高人民法院基于两件商标之间存在的细微差异, 及认可提交的同意书可以作为一个重要的考量因素, 从而认定两件“NEXUS”商标可以共存。

近年来, 中国在商标案件中愈发重视对公共利益的保护。商标所有人在说服中国国家知识产权局(以下简称“国知局”)和法院接受共存协议或同意书作为注册的充分理由时, 面临更大的挑战。这一态度的悄然转变, 使得各方已达成的协议, 在面临消费者混淆和市场公平性的审查时, 会遇到更多阻碍。

与中国的商标审查程序不同, 英国知识产权局在审查英国商标申请和指定英国的马德里国际商标时, 并不会进行近似性审查, 不会基于在先的第三方商标主动驳回在后的商标申请。

英国知识产权局所做的是检索已在英国注册或申请的指定在相同或类似的商品/服务上的在先的相同或近似商标。发现此类在先冲突商标后, 英国知识产权局会通过审查报告的形式通知在后商标申请人。申请人有机会考虑是否继续公告其申请。如果申请人决定继续, 检索发现的在先商标的所有人将收到该商标申请的通知并决定是否在商标申请公告之日起两个月内提出异议。如果提交了延长异议期限的请求, 则可在公告之日起三个月内提出异议。若无异议提出, 即使该商标与在先注册商标相同且指定在相同商品/服务上, 在后商标仍可以注册。

当申请人收到英国知识产权局的通知知晓在先商标的存在, 或者在先商标所有人对该申请提出异议时, 申请人可以联系在先商标所有人进行磋商。如果在先商标所有人出具同意书, 或双方达成共存协议, 无需将此协议提交给英国知识产权局, 在先商标申请人撤回异议即可。

通常, 作为同意某个商标申请注册或达成共存协议的条件, 在先商标所有人可能会要求在后申请人对注册申请的商品和服务范围进行修改。确保修改后商品和服务的范围清晰和精确至关重要。例如: “辅助服务”一词所指的范围模糊, 因此在“上述均为商务和辅助服务”中是不被接受的。此外, 任何修改不得指明商品或服务的特征。例如, “袋子, 均印有卡通人物图像”的表述不可接受。同时, 对描述的限制需具有合理性。例如, “太阳镜; 前述商品与音乐相关”也不可接受。若未能符合上述要求, 英国知识产权局将拒绝对商品和服务修改, 直到商品或服务的说明符合要求。

2. 驳回商标申请的绝对理由

出于各种政策考量, 中国对绝对理由尤其是欺骗性和缺乏显著性条款的适用越来越频繁。对于基于绝对理由的驳回, 复审成功的可能性也相对较低。

日期: 2025.08.29
作者: 雷用剑/Carl/Steele
新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

与中国类似，英国的商标申请注册也会因“绝对理由”被驳回。例如，申请的商标可能具有欺骗性、缺乏显著性、属于描述性，或属于恶意申请。但总体而言，文字或图形商标因绝对理由被驳回的情况在英国并不十分常见。

恶意申请的典型例子是，申请人试图在其无意使用的商品或服务上注册商标。在审查申请时，包括指定英国的马德里国际注册，审查员会考虑所申请注册的商品/服务范围是否明显过于宽泛，从而判定其为恶意申请，予以驳回。例如，申请注册“第9类所有商品”。若申请被驳回，申请人有机会解释指定涉案商品/服务的商业合理性，也可申请将商品/服务范围进行限制。

商标因被认为具有欺骗性，即该商标可能误导公众（例如误导商品或服务的性质、质量或地理来源）而被驳回的情况较为罕见。英国知识产权局仅在存在误导公众的实际可能性时，才会提出驳回。例如，“SWISSTEX”用于“手表”。瑞士以生产高质量手表而闻名，该商标说明需要修改为“仅限于在瑞士制造的手表”。

会被英国知识产权局驳回的“描述性”商标包括BLUE（用于“奶酪”）、BROWN（用于“糖”）和RED（用于“葡萄酒”）。这些商标描述了特定类型的产品，其他商家应有权使用相同的词汇来描述他们的商品。

非传统商标，因被认为缺乏显著性，常被英国知识产权局驳回（见下文）。

3. 非传统商标的注册

在中国，国知局以往批准了多种非传统商标的注册，其中包括一些著名案例，金霸王（Duracell）电池的颜色组合商标、费列罗（Ferrero Rocher）三维包装形状商标以及诺基亚（Nokia）为其标志性铃声注册的声音商标等。这些案例表明，原则上只要达到必要的法律要件，非传统商标在中国可以注册。然而，近年来此类商标的核准率有所下降，极少有高知名度的非传统商标成功注册的案例。

大多数案件被驳回的主要原因是缺乏固有显著性。非传统标志，如单一颜色、产品形状或声音，常被视为有功能性或是装饰性元素，而不能作为区分商品和服务来源的标志。中国的审查实践往往认为消费者不会自然地将这些标志视为商标，除非申请人能有相反的有说服力的证据。

对非传统商标注册的谨慎态度可能还有更广泛的政策考量。政策制定者可能考虑到对授予基础产品特征（如单一颜色或常见形状）的专用垄断权会不公平地限制竞争，而这些元素应当对所有市场参与者平等开放使用。

路铂廷（Christian Louboutin）红底鞋商标的案例体现了上述观点。尽管该商标在全球范围内享有盛名，但最终在中国被驳回注册。该商标的驳回并非因为颜色商标本身不可注册，而是证据不足以证明中国消费者已经将红色鞋底与路铂廷品牌形成了一一对应的关联。这一结果凸显了我国对非传统商标注册申请的高标准，知名品牌在获得商标保护方面也面临着较大挑战。我国当前的商标实践更优先考虑市场公平和竞争，而非扩大非传统标志的垄断性权利。

同中国类似，在英国可以注册非传统商标，例如，商品的形状和外观、三维包装设计、颜色、声音、全息图和动态标志。然而，此类商标只有在符合多种标准的情况下才能注册。标准之一即是必须具有“显著性”，即能够区分不同企业间的商品或服务。目前英国不允许注册气味或味道商标。

在英国的实践中，注册单一颜色商标十分困难。英国知识产权局认为此类商标本质上缺乏任何显著性特征。正如英国知识产权局《商标实务手册》所述：

“……消费者通常不会仅根据商品或服务的颜色或其包装的颜色来推断其来源。因此，单一颜色仅在特殊情况下被视为能够识别商品或服务来源的标志。”

在某些情况下，如果某颜色在相关行业中具有惯用性（例如，消防服务中常用的红色），该颜色商标也可能被驳回注册。

如果颜色商标被驳回，申请人可以提交证据证明该商标通过使用已获得显著性来说服英国知识产权局允许该商标注册。也就是说要证明，通过数年来的广泛使用，相关公众已将该颜色本身视为商标，用于识别某一特定企业的商品或服务。证明这一点不容易，收集此类证据可能是一项耗资巨大的工程。

在英国，将商品形状注册为商标也较为困难。这也是因为英国知识产权局认为此类商标本质上缺乏任何显著性特征。法院一直认为，普通消费者在没有图形或文字标志的情况下，不会习惯性地凭商品形状推断商品的来源。为了克服这一点，申请人必须提交证据证明，通过数年来的广泛使用，相关公众已经将该形状视为商标，并用于识别某一特定企业的商品或服务。

此外，根据《1994年商标法》第3条第2款，形状商标的注册可因下述条款被驳回：

“如果一个标志仅由以下内容构成，则不得作为商标注册：(a) 仅由商品自身的性质产生的形状或其他特征，(b) 为获得技术效果而需有的商品形状或其他特征，或(c) 使商品具有实质性价值的形状或其他特征。”

4. 不使用撤销程序

近两年，中国在处理撤销三年不使用的申请中的实践发生了显著变化。此前，若商标自注册之日起连续三年未被使用，任何人均可申请撤销该注册商标，且举证责任完全由商标注册人承担。

然而，由于影子公司发起的撤销申请数量激增，其中不乏一些撤销申请被用来骚扰商标注册人——尽管这些被申请撤销的商标明显正在使用。因此，国知局已采取相关措施遏制此类滥用撤销申请的行为，其中两项关键措施是当疑为影子公司的申请人提交大量撤销申请时，必须证明其申请的合理性；其次，申请撤销人现需承担部分举证责任，必须初步证明涉案商标未在商业中使用。

在英国，同样任何人都可以申请撤销已注册的商标，只要该商标自注册之日起五年内（不同于中国规定的“三年内”）无正当理由未在英国境内就其注册的商品或服务进行真实使用。

和中国的审查实践类似，在英国，商标使用包括将商标附着于仅用于出口目的的商品或商品包装上。

但不同的是，在英国申请撤销商标前，申请人无需收集并提交任何证据来证明涉案商标似乎未进行真实使用。若以五年未使用为由申请撤销注册商标，证明在指定期间内注册商标真实使用的责任完全由商标注册人承担。若其未能证明真实使用，或无法提供未使用的正当理由，则该商标在相关商品或服务上的注册将被撤销。