

非信用证案例----“SANTAK”商标事件 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/32/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E4\\_BF\\_A1\\_E7\\_94\\_A8\\_E8\\_c27\\_32041.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/32/2021_2022__E9_9D_9E_E4_BF_A1_E7_94_A8_E8_c27_32041.htm) 1990年5月15日起，中国国家工商行政管理局商标局连续三天公开答辩，就两家外国公司谁有权在我国享有“SANTAK”商标专用权一案进行听证会。申诉方是美国加州的××××有限公司(以下简称A公司)和香港××公司(以下简称B公司)。被诉方是香港的××国际有限公司(以下简称C公司)。它们争执的商标的产品是不间断电源，它可以保证在一段时间内计算机不会因为突然断电而丢失数据、资料。因而，在我国计算机正在广泛普及应用的今天有着宽广的市场。“SANTAK”商标是C公司首先在1988年3月向国家工商行政管理局商标局申请注册的，并于1989年1月获得中国商标权。1989年7月，A公司和B公司向商标评审委员会提出C公司抢先注册，要求撤销其商标权的申诉。申诉方和被诉方双方以前有着紧密的联系。1984年12月，何××在美国加利福尼亚州成立A公司：1986年1月8日，何××与他人合股在香港成立了C公司，何××任董事兼总经理，1986年8月，何××辞去该职务，又在香港成立B公司。C公司认为，该公司最先在中国使用“SANTAK”商标。根据是1986年4月5日，该公司与广东省××公司佛山分公司签订了买卖“SANTAK”牌不间断电源的合同。A公司则认为，该公司最先在中国使用“SANTAK”商标，根据是1986年11月7日在《羊城晚报》上刊登了“SANTAK”商标广告。A公司反驳C公司以签订协议作为最早在中国使用该商标的说法，认为不是公开使用，不能作为证据。后来，C公司又就A公

司对该商标的权利能力提出质疑。C公司出示了一份美国加利福尼亚州的文件，指出在1988年7月25日至1989年10月29日这一年多的时间内，加州当局依据有关法律中止了该公司的共同权利和特权(包括物质的和精神财富的权利)，该公司是在1989年10月30日才“恢复营业活动”的，因此，A公司在被中止权利的期间没有任何权利能力向中国政府主张自己的商标权。经过三天的答辩和充分的调查研究后，国家工商局商标评审委员会认为：A公司是“SANTAK”商标在中国大陆最早使用者。1986年11月7日在《羊城晚报》上的广告应被认定是“SANTAK”商标在大陆最早使用的证据。C公司提供的以1986年4月5日的协议书作为书“SANTAK”商标最早使用的证据不能成立。1988年7月25日至1989年10月30日期间，A公司依美国加州公司法的规定被中止营业，但仍有能力主张自己的商标权利。因此，评审委员会于5月28日裁定：A公司和B公司提出的C公司“SANTAK”商标注册不当的理由成立，C公司注册的“SANTAK”商标应予撤销。评析此案涉及的是涉外商标权如何取得的问题。根据我国商标法的规定，外国当事人申请商标专用权与我国当事人的条件和程序基本相同。一般都要经过6项程序：申请商标注册。即商标注册申请人按法律规定的条件向商标局请求确认商标权。初步审定，指商标局对申请注册的商标是否符合商标法规定的注册条件加以审查。公告。指经过初步审定的商标在商标局编印的定期刊物《商标公告》上进行公告，征询社会各方面的意见，协助商标局进行审查。我国对申请注册的商标在初步审定并公告时采用申请在先的原利，即先申请者获得商标权。本案中C公司先行获得“SANTAK”商标权就是由

于注册申请在先的缘故。 驳回申请。指在初步审定程序中，凡不符合商标法的规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似，由商标局驳回申请，不予公告。 异议。指申请人以外的任何人对于商标局初步审定公告的商标提出不应予以核准的意见，要求撤销初审公告的提议。异议应在初步审定的商标公告之日起3个月内提出，当事人对商标局作出的异议成立，不予核准注册或者异议不能成立。予以核准注册的裁定不服，可以向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会作出的裁定为终局决定。 核准注册。指对初步审定的商标，自公告之日起3个月内无人提出异议，或者经裁定异议不能成立，商标局即予以核准注册，向申请人颁发商标注册证，并予以公告。至此，商标注册人取得商标权。本案中，C公司已履行完以上全部手续，取得了商标权。A公司提出的异议属于对C公司侵权行为的申诉，属于商标权保护措施之一。本案中的焦点之一是强调谁在中国大陆最先使用该商标。这属于特例。一般说来，我国采取注册在先原则，只有在特殊情况下才考虑使用在先的因素。本案中的双方均为外资企业，其各自的商标虽然是同一的，但分别在美国和香港注册，由于商标权的地域性质，即只在注册国内受该国法律保护，因而，虽然A公司在美国注册要比C公司在香港注册早，但毫无法律意义，这就是《保护工业产权巴黎公约》中所阐明的“同一商标在不同的国家取得的权利相互独立”的原则。即指同一商标在一国取得商标专用权，并不意味着在其他国家也一定可以取得商标专用权。商标专用权在一国被撤销，也不意味着在其他国家一定需要被撤销。本案中双方都已在各自公司所

在地注册“SANTAK”商标，因而谁能在我国大陆取得商标权，谁先使用就是一个重要的因素了。所谓“使用”，原则上说应该是公开的、众所周知的，而不是属于私人间的，或是秘密的。C公司提出的以协议书作为证明的根据显然是不充分的，而A公司在《羊城晚报》上的广告则符合这一要求。此外，法人中止营业是否丧失商标权呢？法人的商标权的丧失可以有三种情况，一是法人自动放弃，如期满不再续展；二是法人将商标权转让给他人；三是法人死亡。而法人中止营业并不意味着法人死亡。因此，C公司认为“A公司在中止营业期间没有商标权”的说法是不能成立的。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)