

国家知识产权局

关于第17511211号“officloud”商标 无效宣告请求裁定书

商评字[2020]第0000069889号

申请人：苹果公司

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：中海地产集团有限公司

地址：广东省深圳市福田区福华路399号中海大厦十二楼

申请人于2019年05月08日对第17511211号“officloud”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。

申请人的主要理由：一、申请人的“iCloud”商标在第42类云端服务上已经取得极高的知名度，并多次被行政机关认定为“通过全球计算机网络为他人提供计算机程序和网页”服务上的驰名商标，与申请人建立了一一对应密不可分的联系。二、争议商标与申请人在先注册的第42类国际注册第970388号、第1087010号“ICLOUD”商标、第9535604号“iCloud”商标（以下分别称引证商标一、二、三）构成使用在相同或类似服务上的近似商标。三、申请人引证商标一已被认定为驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿，其注册使用将减弱申请人驰名商标的显著性，贬损申请人驰名商标的市场声誉，致使申请人利益受损。四、除本案争议商标外，被申请人还在多个商品及服务上亦申请注册了与申请人或他人近似的商标，

具有明显恶意，属于其他不正当手段取得注册商标的情形，该行为违反了诚实信用原则，有害于社会主义道德风尚，带有欺骗性且容易使公众产生误认。综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以宣告无效。

申请人提交了以下主要证据（光盘）：1.有关苹果公司市值的报道；2.财富中文网2010至2017年世界500强排行榜、《财富》2017年美国500强公司榜单；3.相关媒体关于苹果公司获得的2011至2018财富杂志“最受尊敬公司”称号的报道；4.刊登在财富中文网《2012年全球最受赞赏公司排行榜揭晓》、《2012年全球最受赞赏公司：计算机行业》等文章；5.苹果公司各年年报中关于广告投放数据的统计摘页；6.BrandZ发布的2011至2018年全球品牌100强排名表、“最具影响力的外国品牌”榜单及相关文章；7.《纽约时报》刊登的相关文章、Interbrand公司2014-2017年全球排名第一的最具价值品牌排行榜；8.“iCloud”词条页面；9.申请人在中国零售店列表、大中华地区可以访问的苹果公司中文网站及截至2015年4月22日的最新访问量统计；10.2012至2018年《至尚优品-中国千万富豪品牌倾向性报告》；11.申请人公司有关“iCloud”产品及服务的介绍；12.相关网站关于“iCloud”的报道资料；13.国家图书馆出具的关于“iCloud”的中文媒体报道文献的《检索报告》以及相关报纸、期刊文献资料；14.相关异议复审裁定书、不予注册决定书等；15.被申请人注册商标情况等其他证据材料。

我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。

经审理查明：一、争议商标由被申请人于2015年7月24日申请注册，于2016年9月21日获准注册并公告，核定使用在第42类“城市规划；造型（工

业品外观设计)；建筑学服务；建筑制图；服装设计；计算机出租；计算机软件出租；替他人创建和维护网站；文档数字化(扫描)；计算机系统远程监控”服务上，现为有效注册商标。

二、申请人引证商标一、二的领土延伸保护申请日期、引证商标三的申请注册日期均早于争议商标的申请日期，分别核定使用在第42类通过全球计算机网络为他人提供计算机程序和网页、主持他人的网站、计算机编程等服务上，现均为有效在先注册商标。

三、我局曾在商评字[2017]第0000001051号、商评字[2017]第0000034178号等裁定书中确认申请人“ICLOUD”商标使用在第42类通过全球计算机网络为他人提供计算机程序和网页服务上已为相关公众所熟知。

我局认为，本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。

2013年《商标法》第七条属于总则性规定，其精神已具体体现在该法其他条款的规定中，本案将根据申请人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。

一、争议商标“officloud”完整的包含引证商标一至三“ICLOUD”，在字母构成、呼叫等方面相近，且整体并未形成明显区别于引证商标一至三的其他含义，故争议商标与引证商标一至三已分别构成近似商标。争议商标指定使用的城市规划、计算机出租、计算机软件出租、替他人创建和维护网站、文档数字化(扫描)、计算机系统远程监控服务与引证商标一至三核定使用的通过全球计算机网络为他人提供计算机程序和网页等服务属于同一种或者类似服务。双方商标若共同使用在上述同一种或类似服务上，易使相关公众认为该商标标识的服务来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联

系，从而对服务来源产生混淆。因此，争议商标与引证商标一至三在上述服务上已构成2013年《商标法》第三十条所指情形。

争议商标指定使用的造型（工业品外观设计）、建筑学服务、建筑制图、服装设计四项服务与引证商标一至三核定使用的服务不属于类似服务，争议商标在该四项服务上与各引证商标未构成2013年《商标法》第三十条所指情形。

二、鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条对申请人在城市规划等服务上的在先商标权利予以保护，故下文仅针对在“造型（工业品外观设计）；建筑学服务；建筑制图；服装设计”四项服务上争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行评述。

根据我局查明事实三，并结合本案申请人提交的相关网站关于“iCloud”商标的报道资料以及国家图书馆出具的检索报告等在案证据可以证明在争议商标申请注册前，申请人引证商标一在第42类“通过全球计算机网络为他人提供计算机程序和网页”服务上已达到公众所熟知的程度。引证商标一并非固有词汇，具有较强的独创性和显著性，争议商标“officloud”完整的包含引证商标一，已构成对引证商标一的复制、摹仿。争议商标注册使用在“造型（工业品外观设计）；建筑学服务；建筑制图；服装设计”服务上，易使消费者产生争议商标与申请人“ICLOUD”商标具有相当程度联系的认知，不正当地利用了申请人商标的市场声誉，从而削弱申请人商标在消费者中已经形成的显著特征，损害申请人利益。故争议商标在上述四项服务上的注册已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。

三、争议商标本身不属于欺骗性标志，故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形。鉴于我局已适用2013年《商标法》第十三条第三款和第三十条的规定对申请人的在先商标权利予以

保护，故不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。

申请人其他理由缺乏事实依据，我局不予认可。

依照2013年《商标法》第十三条第三款、第三十条、2019年《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，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局。

合议组成员：王志焕
牛敏
张 静

