

Trademark Prosecution and Opposition in China

Recent Developments and Challenges

2017.11.

NTD Intellectual Property Attorneys

A Great Wall of ... Trademarks

1. Very different trademark system

2. Huge amount of filings and registrations

3. Serious bad faith filings



A Great Wall of Trademarks

3 parts of the Wall –

- 1. Very different trademark system**
- 2. Huge amount of filings and registrations**
- 3. Serious bad faith filings**

A Very Different Trademark System

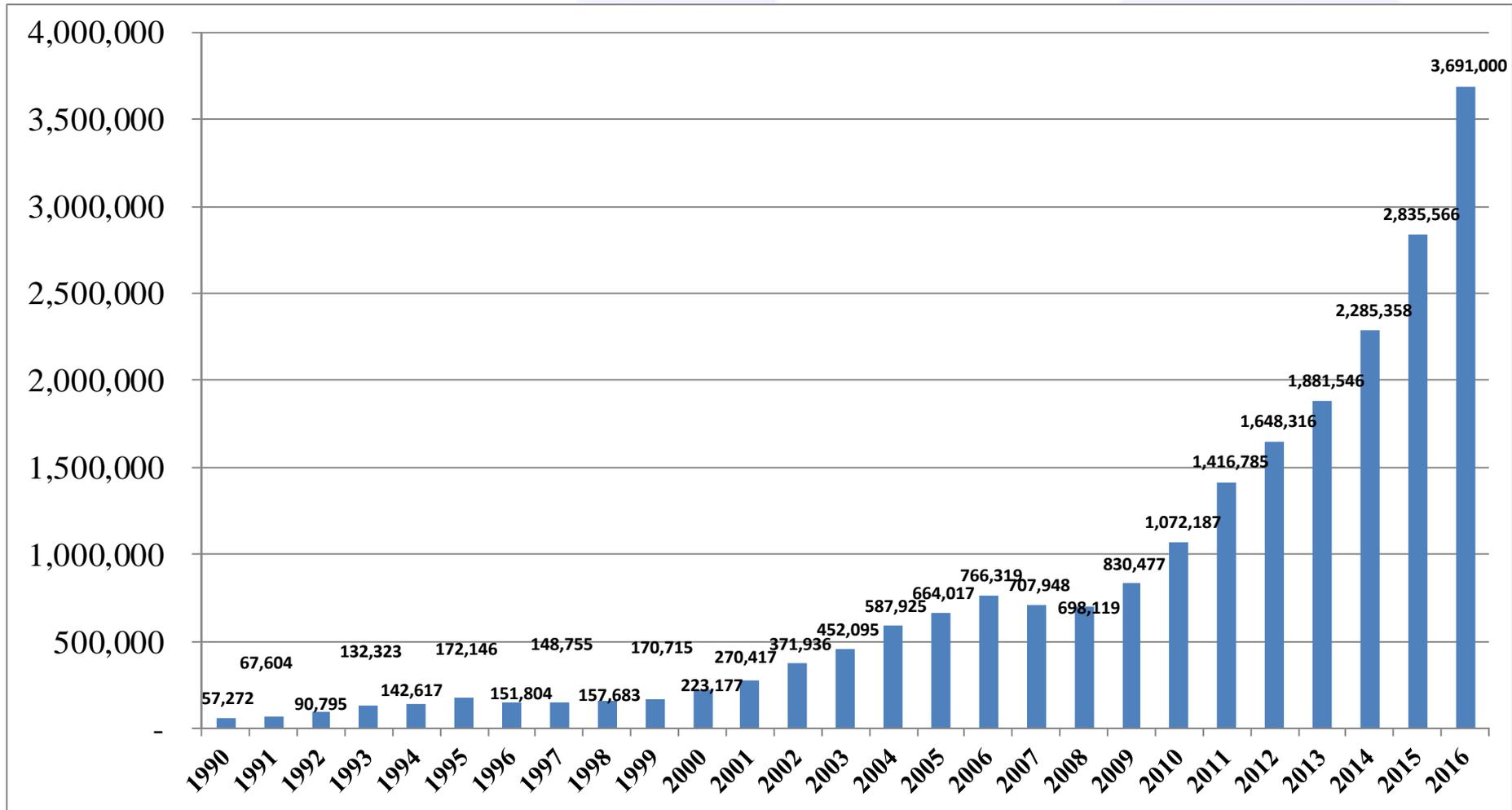
- **First to file system, filing is easy and cheap**
- **Use evidence or intention to use not required at and after filing**
- **Non-use cancellation available only after 3 years of registration**
- **Complicated subclass system based on Nice classification**
- **Registration is the King and basically no common law right**

What To Do

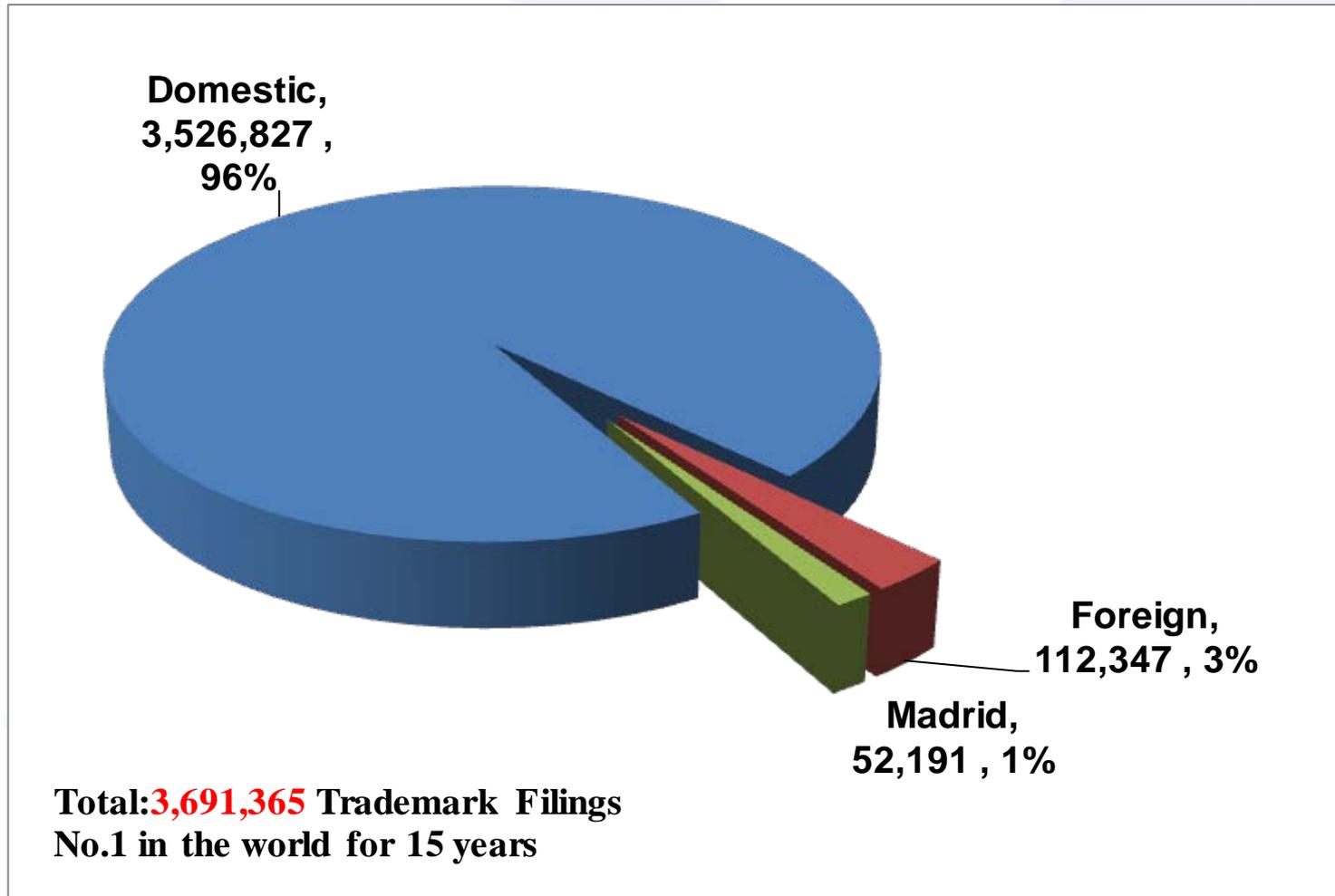
- **Find US lawyers who has experiences**
- **Find reliable Chinese trademark firms**

Go to China Trademark Association website to find their member firms (25K v. 500) www.cta.org.cn

Trademark Filings 1990 - 2016



Trademark Filings in 2016



13.2 millions Existing Registrations

<http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/>



中国商标网

中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局

Trademark Office of The State Administration For Industry & Commerce of the People's Republic of China

首页

商标近似查询

商标综合查询

商标状态查询

商标公告查询

错误信息反馈

商品/服务项目

自动查询

选择查询



* 国际分类

(输入：1 - 45之间的阿拉伯数字,例如查询第9类输入：9)



类似群

请先输入国际分类号，然后选择类似群号，最多不超过5项。



* 查询方式

汉字

拼音

英文

数字

字头

图形



* 商标名称

请输入3-26个字符

商标名称不能为空

重填

查询

Blind Period up to 4 months

Headache Search

WWW.CTMO.GOV.CN SBJ.SAIC.GOV.CN 帮助 数据更新时间: (2017年07月03日)

排序 相似度排序 打印 比对 筛选 已选中 0 件商标

检索到938件商标

序号	申请/注册号	申请日期	商标名称
1	18375617	2015年11月19日	NIKE
2	20530833	2016年07月04日	NIKE
3	14638184	2014年06月30日	NIKE
4	6891712	2008年08月11日	NIKE
5	4516216	2005年02月28日	NIKE
6	17544776	2015年07月29日	NIKE
7	146658	1979年07月28日	NIKE
8	147619	1979年07月28日	NIKE
9	855786	1988年09月28日	NIKE
10	879423	1994年09月29日	NIKE
11	19266626	2016年03月10日	NTC NIKE+TRAIN
12	15170906	2014年08月18日	PASSIONNIKE
13	12477740	2013年04月24日	NIKE-PUMA
14	18661412	2015年12月21日	VOGUENIKEONLY
15	15170904	2014年08月18日	ENVOYNIKE
16	8209627	2010年04月15日	NIKE'S

WWW.CTMO.GOV.CN SBJ.SAIC.GOV.CN 帮助 数据更

排序 相似度排序 打印 比对 筛选 已选中 0 件商标

检索到938件商标

序号	申请/注册号	申请日期	商标名称
51	8373635	2010年06月08日	HIKE
52	20065146	2016年05月24日	LIKE PINK
53	985542	1995年09月12日	LIKE
54	23497807	2017年04月10日	LIKE
55	1469999	1979年07月28日	NIKE
56	17223198	2015年06月16日	RIKE
57	11213028	2012年07月16日	妮空间NIKI
58	15037251	2014年07月04日	澳趣童生 EBOBY LIKE
59	1801886	2001年05月08日	捷克DIKE
60	3127112	2002年03月28日	莱克林顿LIKE LINDUN; LIKE
61	7929963	2009年12月21日	RIKE
62	14766605	2014年07月17日	700 BIKE
63	23068133	2017年03月08日	1BIKE
64	6576301	2008年03月04日	DIKE

WWW.CTMO.GOV.CN SBJ.SAIC.GOV.CN

排序 相似度排序 打印 比对 筛选 已选中

检索到938件商标

序号	申请/注册号	申请日期	商标名称
101	7223522	2009年02月27日	AIKE
102	6929059	2008年09月01日	VIKE
103	10994477	1999年09月01日	NIKE
104	1120644	1996年08月27日	JIKE
105	10894454	2012年05月10日	LIKE
106	G1028695	2010年04月01日	URGI
107	3387747	2002年11月29日	LIKE
108	G1070338	2011年04月10日	MIKE
109	7929971	2009年12月21日	RIKE
110	20457344	2016年06月28日	72 BIKE
111	20881625	2016年08月04日	LOO
112	13501268	2013年11月07日	PIKE

WWW.CTMO.GOV.CN SBJ.SAIC.GOV.CN

排序 相似度排序 打印 比对 筛选 已选中

检索到938件商标

序号	申请/注册号	申请日期	商标名称
151	7918418	200	
152	816000	201	
153	1212816	201	
154	12134155	201	
155	13487007	201	
156	17045309	201	
157	15216036	201	
158	1801405	200	
159	G1054051	201	
160	G854307	200	
161	5330670	200	
162	14443103	201	
163	15625227	201	
164	11673325	201	
165	11633672	201	
201	G946607	2008年01月25日	NILE
202	G1013889	2009年11月03日	SO NICE
203	19751971	2016年04月25日	NICE STUDIOS
204	11133125	2012年06月28日	诺克 NOKE
205	5677228	2006年10月23日	NINO
206	11853984	2012年12月06日	N.I.M.E.
207	9200676	2011年03月11日	NICESTYLE
208	9587582	2011年06月13日	你可以 N&K&E
209	5321754	2006年04月28日	NILE
210	18683815	2015年12月23日	NICE SHOES
211	3487277	2003年03月17日	莱禧NICE
212	3407275	2002年12月17日	由黛子NICE

High Rate of Rejection

2016

- Total filings: 3.691 M
- Filings examined: 3 M
- Rejected and partially rejected: 1.2 M

Overall Rejection Rate: 40% +

2017 filing expectation: 4-5M

What To Do

- **File immediately, as soon as possible**
- **Chinese version is extremely important**
- **File more times for really important marks**

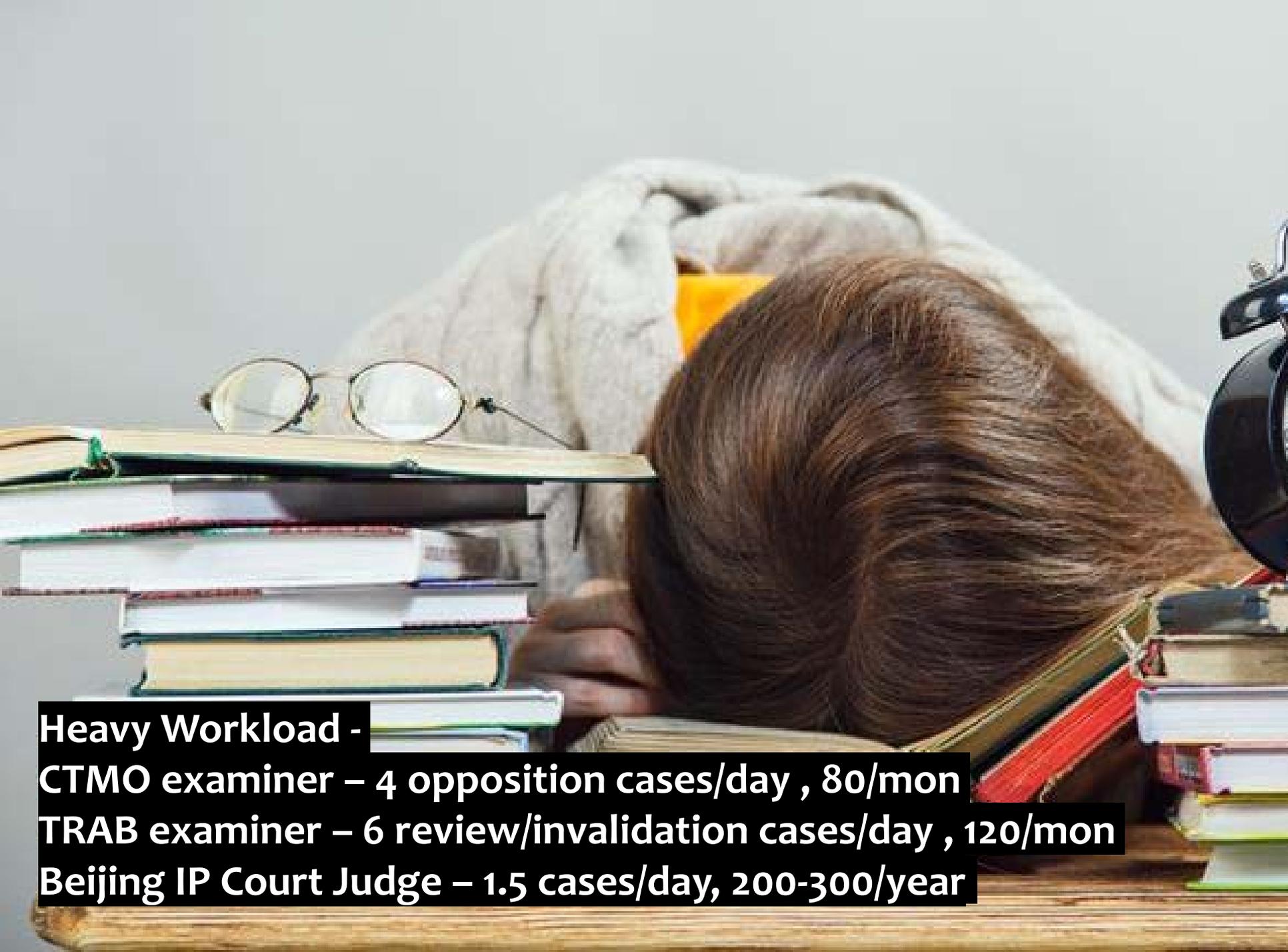
A jungle with bad faith filings

- 
- An industry of professional trademark squatters, tracing from tier 1 to tier 3 brands of any industry, especially foreign brands
 - To invalidate or cancel a registration is time and money consuming
 - Bad faith alone is not a sufficient legal ground to oppose or invalidate, additional elements required (prior use, prior right, contractual relationship, well-known mark, etc.)



Numbers from Beijing IP Court (from 2014.11-2017.3)

- **13558** trademark administrative litigations, **58%** of all IP cases
- Cases (review on opposition and invalidation) involving bad faith filing - **30%**



Heavy Workload -

CTMO examiner – 4 opposition cases/day , 80/mon

TRAB examiner – 6 review/invalidation cases/day , 120/mon

Beijing IP Court Judge – 1.5 cases/day, 200-300/year

What To Do

Watch and Opposition Important

Total oppositions received in 2016 -

57274

Success rate:

about **30%** (18000)

Total review on opposition received in 2016 -

1280

What To Do

- **Copyright registration for device mark and stylized mark - a super trademark**
- **Collect evidence of bad faith and bring that to Court (22% chance to beat TRAB in Court)**

Take Away Tips

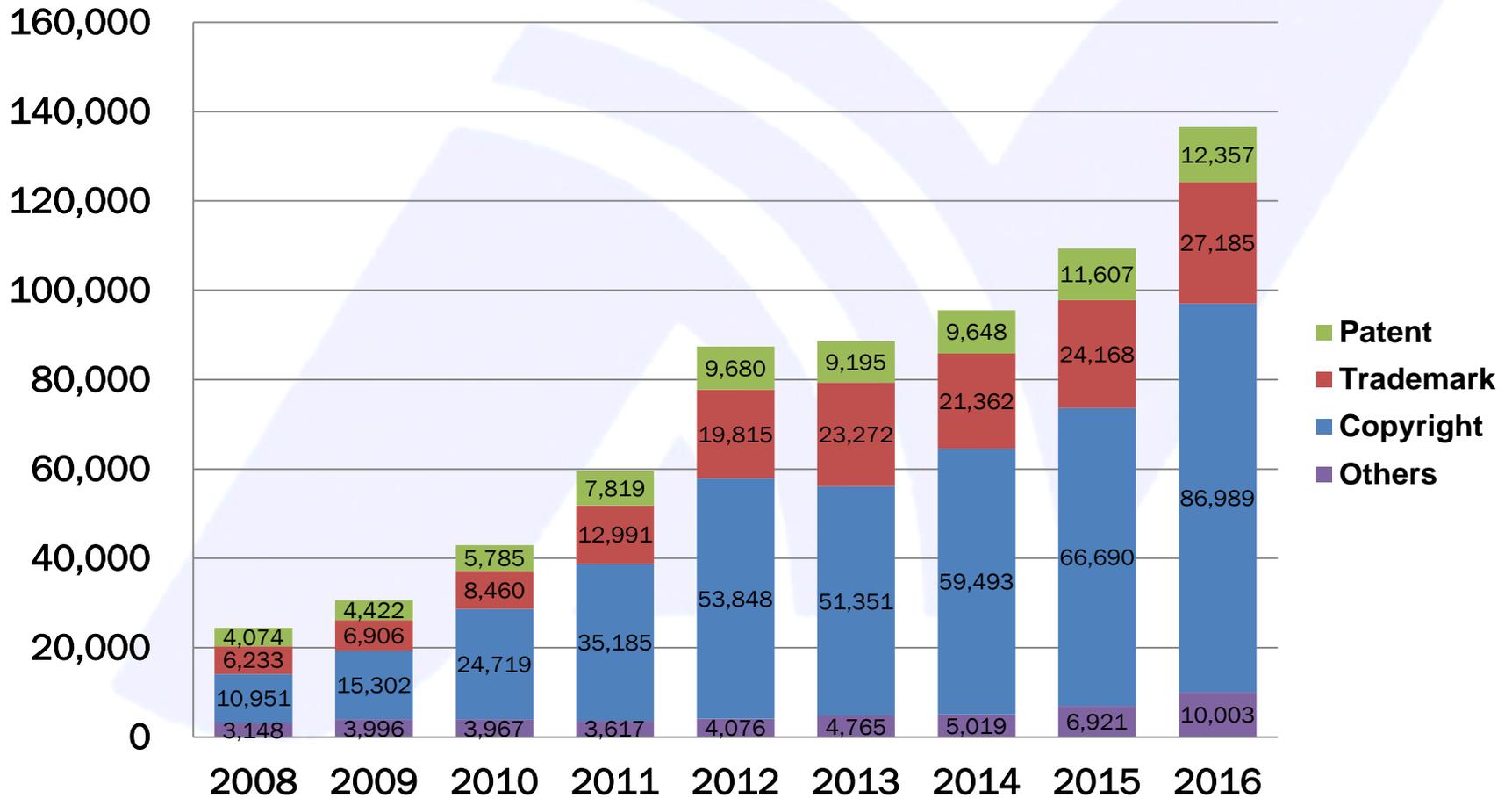
- When facing bad faith filings

Situation	Suggestion
Within 3 months of publication	File opposition at CTMO
Already registered	File invalidation at TRAB and/or try anonymous purchase
Registered over 3 years	File cancellation at CTMO for non-use
Large scale trademark squatting	Government dialogue channel
Need to enter the market immediately	Change your mark

Be Careful – Don't Underestimate the Risk

China is strengthening the protection on IP, punishment can be severe

IP civil actions filed to Chinese courts (first instance)



Recent Cases Awarded with High Damages

Trademark Infringement

- **Qiang Gu Case** (Beijing IP Court)

First Instance: 10 Million RMB (USD \$1.5 Million)

The highest damages awarded by Beijing IP Court in TM infringement case so far.

- **John Deere Case** (Beijing IP Court)

First Instance: 5 Million RMB (USD \$0.75 Million)

Fully support the plaintiff's claims for damages

- **New Balance Case** (Guangdong High Court)

First Instance: 98 Million (USD \$14.5 Million)

Second Instance: 5 Million (USD \$0.75 Million)

- **New Balance Case** (Suzhou intermediate Court)

First Instance: 10 Million RMB (USD \$1.5 Million)



Thank You !

Any Questions?

christopher.shen@chinantd.com

TEL: 8610-63611666

FAX: 8610-6621 1845



NTD Intellectual Property Attorneys