

法律意见书

KING & WOOD
MALLESONS
金杜律师事务所

日期 2016-05-13

收件人 北京搜房互联网信息服务有限公司

发件人 何薇 陈军
北京市金杜律师事务所

抄送

事由 “搜房”商标和商标侵权

敬启者：

北京市金杜律师事务所（“本所”或“我们”）接受北京搜房互联网信息服务有限公司（“搜房互联网公司”或“贵司”）的委托，就贵司在广告服务领域继续使用“搜房”或“搜房 SouFun”商标是否侵犯北京搜房房地产经纪有限公司（“搜房房地产公司”）和北京道杰士投资咨询服务有限责任公司（“道杰士公司”）共同注册的第 3702986 号“sofang 搜房”商标专用权一事，出具本法律意见书。

自 2013 年 5 月起至今，本所一直在协助贵司处理上述第 3702986 号“sofang 搜房”商标（“涉案商标”）异议复审行政纠纷，我们因此了解到的与涉案商标有关的主要法律事件如下：

- 1、 2003 年 9 月 4 日，搜房房地产公司和道杰士公司申请注册涉案商标，指定使用在广告传播、广告宣传本的出版、广告、广告宣传、广告代理、数据通讯网络上的在线广告、广告设计、拍卖、商业区迁移（提供信息）服务上。
- 2、 2006 年 3 月，贵司就涉案商标的申请注册向国家工商行政管理总局商标局（“商标局”）提出异议。经审理，商标局于 2009 年 10 月作出裁定，认为贵司的异议理由不成立，核准注册涉案商标。
- 3、 2009 年 11 月，贵司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（“商标评审委员会”）申请复审。2012 年 10 月，商标评审委员会作出异议复审裁定：涉案商标在拍卖、商业区迁移（提供信息）服务上予以核准注册，在广告服务上不予核准注册。
- 4、 2012 年 12 月，搜房房地产公司和道杰士公司向北京市第一中级人民法院（“一中院”）提起行政诉讼，请求撤销商标评审委员会不予核准在广告服务上注册涉案商

标的异议复审裁定。2013 年 11 月，一中院作出一审判决，驳回搜房房地产公司和道杰士公司的全部诉讼请求。

- 5、搜房房地产公司和道杰士公司于 2013 年 11 月向北京市高级人民法院（“北京高院”）提起上诉。北京高院于 2014 年 4 月作出二审判决，撤销一中院的一审判决，并要求商标评审委员会就涉案商标重新作出异议复审裁定。
- 6、2015 年 3 月，商标评审委员会重新作出异议复审裁定，核准在广告服务上注册涉案商标。
- 7、2015 年 4 月，贵司向最高人民法院申请再审，请求撤销北京高院的二审判决并维持一中院的一审判决。
- 8、2015 年 7 月 9 日，最高人民法院对贵司的再审申请进行了听证审理，但尚未作出裁定。

在处理上述纠纷的过程中，经审核贵司向我们提供的证据，我们发现，在搜房房地产公司和道杰士公司 2003 年 9 月申请涉案商标之前：

- （1）有近 200 份广告服务交易合同直接使用了“搜房 SouFun”商标；
- （2）为万科、北京城建、SOHO 中国等近千家企业提供网络广告服务时直接使用了“搜房 SouFun”商标；
- （3）从 2000 年开始，国家统计局出版的《中国房地产年鉴》等多份房地产专业出版物中载有“搜房 SouFun”商标的宣传资料；
- （4）2000 年，搜房网（www.soufun.com）与新浪网和搜狐网共同推出的房地产频道中，载有“搜房 SouFun”商标的宣传资料；
- （5）在“京城 25 套典型住宅网上竞拍”（2000.4.3）、“网上房展”（2000 和 2001 年）、“北京市首届购房者千人联谊会”（2002.6.29）、“首届北京房屋模特大赛”（2002 年）、“2003 总裁沙龙”等当时有较大社会影响的活动中，有使用并宣传“搜房 SouFun”商标；
- （6）在 2000 年春季房展会、2000 年首届北京国际家居博览会、2000 年首届中国迁喜房地产博览会、2000 年第五届亚洲房地产国际研讨会、2001 年北京新年房展会、2001 年中国未来家园推介会、2002 年北京国际商品房博览会、2002 年北京品牌房地产展示交易会 and 2003 年北京四季房地产展示交易会、博鳌 21 世纪房地产论坛 2003 届年会等大型房地产业活动中，有使用并宣传“搜房 SouFun”商标；



(7) 2000 年，搜房网（www.soufun.com）成为了英国路透社集团和美国道琼斯公司房地产内容提供商，并成为了微软公司维纳斯计划房地产频道的合作伙伴；

(8) 2003 年，搜房网（www.soufun.com）在中国国内房地产网络广告的市场份额超过了 50%，并且作为房地产资讯类别的唯一代表，入选了《中国互联网周刊》评选的“2003 最具商业价值的中国网站 100 强”。

基于上述事实，本所认为，在涉案商标 2003 年 9 月申请注册前，“搜房 SouFun”、“搜房”、“SouFun”属于在广告服务上在先使用并有一定影响的商标。前述观点，亦为一中院的一审判决和北京高院的二审判决所确认：

(1) “综合考虑搜房互联网公司提交的上述证据，“soufun”、“搜房”商标在被异议商标申请日前在广告服务上已经有一定的持续使用时间和范围，已为一定范围的相关公众所知悉，可以认定为已经使用并有一定影响的商标”（一审判决第 6 页）。

(2) “结合上述合同的内容，可以认定“SouFun”、“搜房”作为商标进行了使用，并在被异议商标申请日前在广告服务上已经有一定的持续使用时间和范围，已为一定范围的相关公众所知晓，可以认定为已经使用并有一定影响的商标”（二审判决第 11 页）。

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用其商标，但要求其附加适当区别标识。”

鉴于“搜房 SouFun”、“搜房”、“SouFun”属于在广告服务上在先使用并有一定影响的商标，因此，贵司依法有权在原使用范围内继续在广告服务上使用“搜房 SouFun”、“搜房”、“SouFun”商标，并且该继续使用行为不侵犯搜房房地产公司和道杰士公司的第 3702986 号“sofang 搜房”商标专用权，搜房房地产公司和道杰士公司亦无权予以禁止。

上述法律意见代表且仅代表本所对贵司询问事项的意见，仅供贵司参考之用。

顺祝商祺！

