

理论探索

商标注册、使用与诚信的关系及价值判断^①

作者：黄晖

商标权利的取得经历了使用在先到注册在前的演变。虽各有利弊，但注册制度的高效、明晰最终取得了胜利。当然，为了避免注册原则过于绝对可能导致的问题，后来又发展出一系列的限制，例如：申请日商标必须显著的限制，在先商标可以继续使用，商标注册以后必须使用，中间商标申请在特定情况下可以有效，以及恶意注册商标无效。

一、从使用在先原则到注册在先原则

（一）使用在先原则的起源

“使用在先原则”主要是注册制度以前的商标使用取得制度。商标要用于区别商品的来源，怎么来区别呢？你一定要把例如“农夫山泉”这几个字贴在商品上，这样才能让消费者下一次购买的时候记住“农夫山泉”这几个字。那么，大家认为“农夫山泉”这几个字归谁呢？应该就是归最早把“农夫山泉”这几个字与矿泉水结合起来的这个人，这就是“使用在先”原则。这在一定意义上与我们去餐馆吃饭是一样的：先到先得，你去了，有空位，我们就坐下开始吃。你去了，位子都占满了，那就没办法了，只有等人家吃完了你再吃。这个制度显然有它的合理性。因为你去了以后，人家没来，你来了，当然就该你吃了。

其实，在美国没有成文商标法的时候，是用普通法来对商标进行保护的，即任何人没有权利把自己的东西说成别人的东西。它的原理和做法其实很简单。在一定意义上讲，谁先占有，一般这个问题就能解决。因为美国很大，东部、西部隔的很远，如果两个人在两个不同的地方用同一个标记指示同一种商品的时候，两者是可以并存的，可以互不相干。这两者其实是没有什么关系的。因为100多年前，商品的流通不可能那么大那么宽，你的商品就在你的范围卖，

^① 本文根据作者2015年12月及2016年6月在中国政法大学所做学术讲座的笔录整理而成，内容有增删。

所以，当时美国最高法院的解决方法就是，如果没有故意摹仿另一方，那么这两个商标可以共存[1]。

现在，在中国也很可能出现这种情况，例如海南岛的人并不知道黑龙江有一个同样的商标。当这种情况出现时，正常的情况是大家井水不犯河水。但有时候往往会因为不断发展，最后大家都把生意做到北京来了，甚至可能海南岛的人把东西卖到黑龙江去，这个时候问题可能就比较大了。这在我国《反不正当竞争法》的司法解释中也有规定，“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的不正当竞争行为。因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持。[2]”这实际上也是对未注册商标的一种保护，谁先用，用到一定知名度，就可以受到保护。

不知道大家有没有吃过“老干妈”辣椒酱。最开始是贵州公司使用老干妈的商标的，后来湖南也有了老干妈，再后来这两家就打起来了，在北京形成了一场诉讼，争夺老干妈的权利归属。其实老干妈本身不具有显著性，申请商标申请不下来，但由于一直在用，事实上形成了识别的作用[3]。为了解决这个问题，《反不正当竞争法》司法解释第一条第二款首先指出，如果“在不同地域范围内使用相同或者近似的知名商品特有的名称、包装、装潢，在后使用者能够证明其善意使用的，不构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的不正当竞争行为”。正如我们刚才所说的。

但如果“因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持”。比如贵州老干妈可以要求湖南老干妈必须标明“湖南老干妈”，这样能起到一定的区别作用。但其实这样的方式对双方来讲都是一件很头疼的事情。对贵州老干妈来讲，即使加上“湖南”，也并不能起到明显的区别作用。比如大众，有一汽大众、上海大众，我们还是会觉得它们是一家的，最多是一种分支机构关系。所以，加一个所谓的区别标志，是没有办法的办法，并不是很理想的方式。但是，另一方可以说，我并不知道你先有了这个商标，所以我用了，我也觉得很无辜。在先的认为你加完了也没有区别开，在后的认为我为什么要加，我加都不想加，也觉得很委屈。所以，在这种情况下，在先使用的人获得的权利，表面上看是很公平的，很正义的，但是，往往会产生一

种大家都不满意的后果。就好比说你现在到餐馆去，餐馆告诉你，我不给你留座位，来了再说，你会觉得这个餐馆真好，它们不会给没去的人留着座位，只给去了的人饭吃。但是，从历史的发展来看，大家慢慢意识到，这种方式有它的弊端在里面。这样才有了注册制度。

（二）注册在先原则的兴起

其实，注册制度最早的产生地不是在别的地方，就是在香港[4]。1873年，香港就制定了《商标条例》，其中提到，要提供商标曾经使用的证据。以前1862年制定的条例规定得很费劲，费时，费力，费钱。这是使用制度带来的问题，比较麻烦。那时候交通很不方便，为了证明在先使用，要坐船，需要几个月，是很麻烦的事情。所以，香港率先建立了注册制度，谁先注册就把权利给谁。

1875年，英国的本土才通过了英国自己的《商标法》，也采取了这个制度。当然，英国是双轨制。就是说，你先去了，去了也可以。你没去，注册了也可以。这两个是并行的。但是，它确立了“仅仅是先申请注册的也可以获得权利”的规则，这一点具有里程碑的意义。所以，这个商标是它有了商标法以后注册的第一个商标，而且现在仍然有效。大家这样看这个商标可能不是很熟悉，我给大家看一幅名叫《女神游乐厅酒吧》的马奈的画，画的是酒吧里的一个服务员，左下角和右下角就有这个三角牌的啤酒。所以可以说这个商标很有名，从那个时候到现在一直都还有。大家去英国，你还可以尝试去要这个牌子的啤酒。这就说明它的注册一直延续了下来。

其实，我们在清朝搞过一个《商标注册试办章程》，后来清朝很快就灭亡了，北洋政府制定的商标法也是采取了注册制度。当时我们国家注册的第一个商标，应该就是“兵船”牌面粉，是荣氏家族注册的一个商标。当然那个商标没有像三角牌这个商标一样一直延续下来。现在它已经消失了。

这个制度得到了很多国家的认可。我们举一个最新的例子。在上世纪九十年代，欧洲共同体的《商标条例》第6条就明确规定了“共同体商标应通过注册取得”[5]。当时欧共有15个成员国，现在发展到了28个成员国，这28个国家的法律制度都是不一样的，后来统一规定采取注册制度，是有它的道理的。2015年，欧盟修改商标法的时候，在第9条增加的一个词，就是把之前共同体商标赋予专有权改为欧洲商标的“注册”赋予专有权，这就使得文意和前面第6条完全接上，意思变得更清楚，注册的价值也就明确无疑了。

我们来看我国的《商标法》，从清朝、民国、建国到最新的《商标法》，我们一贯是以商标的注册确定商标的所有权。《商标法》修改以后，有几条非

常有意思：第 94 条不是新的，商标局设置《商标注册簿》，这是商标局最主要的职责。我们要找一个信得过的公权机关，在它那里留一个底档，它说这个商标注册了，这个商标就注册了。就好比我们去餐馆拿号。你要找到前台小姐给你记下来，她那里有一个登记本说你是先来的，给你一张条，到你了你就去。如果人人都发条，那大家就要打架了。所以，商标局就保证要有一个最原始的记录，即谁先来谁后来。一旦中间出了问题，以注册簿为准。这次增加了第 95 条，即“商标注册证也是证明商标注册的一个依据”。但商标局的工作有可能会出现失误，即拿到商标注册证的人未必是真正注册商标的人，尤其是在修改以前的《商标法》中，因为商标申请中存在异议，如果异议不成立，异议人没有提出复审的话，商标局就应当注册。但如果这时候提出复审，中间工作衔接不是很及时的话，商标局有可能会认为没有人提复审，它就把这个商标注册证发出去了，实际上却提了复审。这时候就会出现错位。不应该注册的商标反而拿到了注册证。现在这一条就解决了这个问题。如果有矛盾的话，就以商标注册簿为准。这一条是借鉴了物权法中关于房产的规定，即“房产证跟登记簿发生冲突时以登记簿为准”；我觉得最重要的是第 96 条中明确规定了商标注册以后，推定公众已经知道或者应当知道，这是注册获得的一个好处，也就是公示公信。有了这个以后，其他人再说我不知道就没有道理了。海南岛的人不能再说黑龙江的注册商标我不知道，因为通过查公告是可以知道的。就不能再说我用了你不让我再用，我很冤枉。你有什么好冤枉的，从它公告之日起，你就应该知道这个商标不能用了，你就可以及时采取措施。

再看美国。刚才我们说美国是依据使用在先来确定归属，但它现在也意识到了这样规定的弊端，它的产业界呼吁改变这一做法。1988 年，它终于找到了一个办法，就是“意图使用制度”。在此之前，申请商标必须有使用，必须拿出使用证据再来申请注册。这时候注册会有一些好处，但是总体来讲，注册要晚于使用。因为大家会觉得我在不知道有没有冲突的时候就开始使用风险很大。后来就变成了我先申请，我说我要用，申请以后的若干时间（最长可以到三年），等于半年可以延续，就是说，我说我马上就要用，如果半年到了还没有用，可以再等等，一直到三年。但是，到了三年以后始终没有用的话，这次申请就作废，就没有这个申请日了，一切归零。但是，如果在三年之中用了这个商标，这个注册证就可以发给你。而且，最关键的是，从登记的申请之日起就会获得全国性的优先权[6]。大家说美国人玩了一个花招也好，做了一个变通也罢，其实这与我们的三年不使用的制度非常近似。等于先把申请放在那个地方，然后

给你三年的缓冲期来兑现你的使用。如果实在不兑现就撤销掉。如果兑现了，效力从申请之日起算。中国比他们还更宽松一点。比如，申请完了大概一年左右给你发注册证，发了注册证你有三年的时间使用，如果不使用就把商标撤销，这中间有一定的可比性，这样一来，注册的效果就体现出来了。

在欧洲商标条例中专门有一条说欧洲商标的权利应当从注册公告之日起才可以对抗第三方，就是说，从申请到注册这之间可能有几个月到一年的时间，等注册公告以后，其他人就不能再用了，但是，它加了一个申请之后的临时保护[7]，就是申请之后如果进行了公告，那么申请公告（注意不是注册公告）之后的行为就可以起诉了。这个起诉不是马上判，会等到商标注册下来以后，因为有可能商标因为异议没有注册成功，这段时间的行为也会成为违法行为。这是一种临时保护。

法国的《商标法》更厉害[8]，一方面它讲申请公告前的行为不认为是侵权行为，这与欧盟商标法的规定是一样的。然而，它的但书规定，如果你拿出了申请的证明，比如申请的受理通知书，去通知侵权嫌疑人，让其停止使用，因为我已经申请商标了。我虽然没有通过申请的普遍公告来通知你，但我通过一个对你的特定公示，警告你别用，这个行为就是一个可以追溯的行为。法国这个规定最大限度的保护了申请人。一旦申请了以后，就会在市场上获得一个及时的保护。谁要再用，我就告诉他，要不就等到商标局公告以后就不能用了。如果商标局还没公告我就已经看不下去了，我就直接上门去通知他说你别用了，我已经申请了。这就给申请带来了一个很大的好处。

因此，欧洲商标条例中就规定第 16 条至 23 条中所有关于转让、抵押、许可等一些规定，都适用于商标的申请。这样一来，商标申请就获得了一种财产上的地位，商标注册申请就有了价值。我们来看一个实际的案例，涉及到一个百威的商标。大家都知道百威是捷克的一个地名，以生产啤酒著名。有些人移民到美国以后成立了百威啤酒公司。可能大家更多知道的是美国的百威。其实在欧洲，捷克的百威很有名。1981 年，美国的百威在葡萄牙申请了一个商标。1986 年，葡萄牙和捷克签订了一个地理标志保护协定，并以此协定不让美国注册商标。为此，美国百威动用所有的资源，把案子打到了欧洲人权法院[9]。大家可能会觉得这有点小题大做。但对于他们来说是很自然的，因为它们觉得财产权是人权最主要的内容，而商标申请就是一种财产权。这个观点最终得到了法院的认可。

这样，商标申请就带来了一些后果。其中之一就是对混淆的判断。商标有了申请日以后，就可以分在先在后，或者说比较容易分在先在后，有了这个时间点以后，我们的《商标法》的第 57 条第一项、第二项做了一个区分，第一项是说商品相同商标也相同的情况下，直接就构成侵权，不要求去证明有没有混淆，第二项强调如果是同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，需要再证明一个混淆。但是这个混淆是在什么时间点上的混淆呢？其实是在申请日的混淆。

混淆会出现不同的情况。比如，在先和在后的商标知名度都不高，比较的难度就不是很大，因为没有其他因素的干扰，就可以按照通常的判断来认定混淆。如果在先的商标知名度比较高，在后的商标知名度比较低，认定混淆时就更容易，即在后商标搭在先商标的车。但是反过来，如果前面的商标知名度小，后面的知名度大，比如我们遇到的“蓝色风暴”那种案子^[10]，我们叫做反向混淆。就是说大家不会把百事可乐蓝色风暴误认为先注册的小商品，反而大家会认为先注册商标的小商品是百事可乐的产品，产生反向混淆，这也应该受到制止。这是美国的一个反向混淆的案例——Bigfoot 案^[11]。当时固特异（Goodyear）用了一个商标，叫 Bigfoot。但其实在它之前就已经有一个商标注册了。因为固特异财大气粗执意这么用，结果它的影响比在先使用的商标影响还要大，在先商标权利人向法院起诉。固特异就说我没有仿制在先商标的恶意，法院说那不管，你这样用了以后弄得前面的商标没法用了。所以你得消除影响。这是关于反向混淆的一个有名的案例。

传统意义上的混淆通常指正向混淆，即在后商标与在先商标发生混淆，而反向混淆指的在先商标与在后商标发生混淆。但消费者在购物时可能先发现在后注册的商标，所以这时候在先商标就可能被在后商标给混同了，这就意味着在后商标的使用情况及其对商标所承载的商誉的控制，将会影响在先商标的商标质量，因为它做的好，人家觉得我占了人家的便宜；它做的不好，我的商誉又受影响——总之我失去了对商标的控制，因为商家没有别的追求，它只希望自己被消费者当做一个独立的商品或服务提供者，即把我当成我。反向混淆和一般的混淆没有区别，所以 TRIPS 协议就没有规定“混淆”究竟是在先的混淆在后的，还是在后的混淆在先，它只说“两者混淆了”，那么就发生商标侵权而来。所以混淆是不应当有方向性的。正向混淆和方向混淆在法律上是没有意义的。

侵权行为能不能产生权利呢？我们来看看欧盟关于牛仔裤裤兜花纹的一个案例^[12]。具体案情是，Levi's 牛仔裤后裤兜上有一个图案，已经注册成商标，

最初它发现有人使用这个图案就去起诉他，但由于审理时间比较长，在此间就发生了很多事情，越来越多的人在裤兜上使用这个图案。以至于市面上就比较淡化了这个商标。甚至它的显著性现在都可能存疑了。这时候被告就来劲了，他说你看现在大家都不认为这是个商标，你现在还告我，我现在其实没有责任。后来法院对此做了一个判断。法院说我不能助长你的这种非法行为，因为本身你就是有责任的，甚至你还助长这种行为，因此对这种行为应当以侵权行为发生的时间来看是不是构成侵权，而不是今天用的人多了再看。这有点法不责众的意思，是不妥的。因为这如果成立的话，那就会意味着任何一件事情，大家一起上，大家一起用或者一起给它拖住，用的人多了就不犯法了。它的意思是说，用的第一个就该告诉他，你用是违法的，哪怕后面用的人越来越多，你还是违法的。所以欧盟法院坚持了商标注册的原则。

我国也有类似事情的发生。比如“荣华月饼”这个案子。“荣华”当时是一个1989年就注册的糖果的商标，香港的荣华月饼到大陆来以后也想注册商标，但是注册不下来，但它仍然继续使用，后来顺德的一个自然人把商标买过来了，买过来以后就跟香港的公司打起来了，香港荣华月饼就提出，我已经是一个知名商品特有名称，甚至是个驰名商标（当时一审法院东莞法院就判它是驰名商标。二审法院广东高院没判它是驰名商标，但判的是知名商品特有名称）。为这个事情打到最高人民法院以后，法院认为，人家已经有注册商标的情况下，不可能再出现一个知名商品特有名称^[13]。如果承认这个的话，会损害注册制度的基本价值。这个观点是正确的。

但是在服务大局的这个意见里面^[14]，提出了“对于注册使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体的商标，不能轻率地予以撤销”。这里面就不再说在后商标是什么时候开始形成所谓的自己的相关公众群体、市场声誉。在文化大繁荣这个意见里，最高人民法院提到“要妥善处理最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系。相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定^[15]”，较高知名度似乎是和历史原因平行的一个共存理由。

大家注意这里的共存和美国法院讲的共存是不一样的，那个共存说的是异地共存，这是相对容易的。但这里问题就更严重，这里没有讲商标是因为什么原因取得了较高知名度。待会我们还要讲到，在先使用的商标相对注册而言我

们怎么规制它。所以，北京市高级人民法院在授权确权的这个指南里讲到“当事人主张其尚未获准注册的诉争商标经过使用已经形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分，但不能证明其诉争商标在引证商标申请日前已持续使用的，不予支持”[16]。这就说明，北京的法院已经意识到，不能简单地因为已经用了的证据就当然可以获得注册，还得证明在引证商标申请日前已经使用，这与最高人民法院的标准其实是有所区别的。

最高法院最近在福联升一案中指出[17]，“在再审申请人作为同业竞争者明知或者应知引证商标具有较高知名度和显著性，仍然恶意申请注册、使用与之内近似的被异议商标的情形下，如果仍然承认再审申请人此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其恶意申请的商标做大、做强”。已经不是无差别对待被告商标的知名度因素了。

二、注册商标可能受到的五个限制

（一）申请日商标必须显著对注册商标的限制

申请日恒定对申请后才产生的显著性会有什么影响呢？这在欧盟也有一个案例。就是涉及到 Pure Digital[18] 这个商标。这个商标在申请时不太显著，Pure Digital 更像一个叙述性的词汇，是不能注册的。但由于它的使用、宣传，以至于在申请后产生了一定显著性，申请人就说，在申请以后事实上已经获得显著性了，为什么不给我注册呢？欧盟的法院认为，之所以不给他注册，是考虑到这中间万一有特殊的情况发生。比如青岛啤酒在1月1号申请了一个叫做“青鸟”啤酒的商标，但是过了一年才获得显著性。因为地名本身是不能获得注册的。假定地名在经过注册获得使用性以后可以注册，假定这时又有人申请了一个“青鸟”牌啤酒，正常情况下，它申请的这天青岛啤酒还没有获得显著性，青鸟啤酒就觉得那我应该获得注册，虽然我的申请日晚于青岛啤酒的申请日，但这会儿就把申请日占下来是不合适的。所以法院支持了青鸟的观点。法院认为这会儿你才获得显著性，却把获得显著性之前申请的商标给挡住了是不合理的，所以在这种情况下就不承认它的显著性。不过，如果当时的申请如果没有被驳回从而获得了注册，欧盟商标法也允许不再追究最初的“原罪”，即不再宣布该商标的注册无效。至于由此可能产生的不合理，则通过下面我们会讲到的第四项规则去限制。

还有一个案例是申请之后显著性丧失。同样的逻辑，如果申请后取得的显著性都不予承认，那申请后丧失显著性就更不能获得注册。比如 Flugborse 案 [19]。在我国也有类似的情况，以“金骏眉”案为例[20]，“金骏眉”本来是一个未注册商标，但因各方争议，该商标申请后迟迟未被注册登记，导致这期间其发生淡化。北京高级人民法院对认为，判断其显著性的时点不是申请注册时，而是决定作出时，因此不给注册。有人就觉得“金骏眉”有点冤，因为只要商标局注册得快点儿，其就顺顺当地称为注册商标了，就可以维权，就不会淡化了。还有就是“ZIPPO”案，2001 年它就申请了，现在还没成功注册，为什么呢？因为它在申请期间被人异议了，然后又走了很多行政程序，打了两场官司，现在还在上诉。ZIPPO 的异议人就说：现在市面上很多人用这种形状的打火机，因此它没有显著性。但在 2001 年时，并没什么人用这种造型，如果当时注册得快点，ZIPPO 现在就没问题了——如果考虑这种申请之后的情况这容易给社会传达了一种信号：只要拖住商标注册申请人，他就无法获得注册[21]。

（二）在先使用商标可以继续使用对注册商标的限制

下面是商标的使用。我觉得在这次修法中，《商标法》第 59 条第三款是最重要的变动。立法者第一次很明确地将“使用”和“注册”这一对关系的边界写明了。法条列出了 3 个时点：申请时点、在先使用人的使用时点、申请人的使用时点——这好比你虽然包下一个餐厅，但你没法把已经在餐厅里吃饭的人赶走。以前《商标法》的做法就是把已经就餐的人给轰出去，后来立法者觉得这不妥，就打算留给已就餐的人一条活路。但这个活路留多大，现在有争议：有人认为，只要使用发生在申请之前，就可以享受第 59 条第三款的保护；但严格的解释应当是，使用行为须发生在申请人的使用行为之前，该使用人才受法律保护。有人认为这不公平，因为对于使用人而言，他都不知道别人已经使用。但先用权还有两个限制条件：一是使用范围限于原有范围；二是须附加区分标志。在《反不正当竞争法》上，先使用人可以要求后使用人附加标志，但如果后使用者已经注册商标了，他就可以反过来要求先使用人附加区分标志——这就体现了法律鼓励注册的宗旨。

关于什么是“原有范围”，我以为这是“地域范围”。如果我已经在餐厅就餐，我当然不能在人家包场后再叫一帮人过来陪我吃饭。比如之前的“锦江饭店”案，上海的“锦江饭店”注册后，成都的“锦江饭店”就只能在成都营业了，它就不能去西安开馆子。郑成思教授曾经指出[22]，“按照上述两种制度，就可能产生两个以上的、在不同地区持有相同商标的所有人。而获得了注册的人，一般也无

权排斥原使用（而现在仍未注册）的人在原贸易活动范围内继续使用其商标。但原使用人无权再扩大其使用范围。”

使用人和注册人的矛盾是不可避免的，而且必须予以解决的。所以我们的任务就是怎么样让人们提前知道矛盾的发生，进而尽早地避免矛盾，而注册显然是最好的方法。《商标法》第 59 第三款已经弱化了注册的效力，但在先使用不能在取得先用权之后就不得陇望蜀：我想再活过来了，我得发展壮大啊。但在先使用人一旦扩大活动范围，注册人就没办法儿安宁。你先用人当初为什么不去申请呢？你这不是自个儿和自个儿过不去吗？

《商标法》采用注册制就是为了修条盲道让你走，你不走盲道摔倒了，你能怪谁？如果你在盲道上摔了，那由政府赔，如果政府多赔些数额，它就再也不敢让你在盲道上摔跤了。你现在修了盲道还鼓励人们走别的道，那还要盲道干嘛？如果人人都走注册制度，相应的问题就会越来越少。如果我们一直容许别人以在先使用抗辩，那谁能保证自己不是那个“在后注册人”呢？只有大家都遵守注册制的时候，游戏参与者就很清楚其潜在的机会和风险了，在后者就可判断其排队是否有意义。比如我们等候补机票，我们总会知道有谁排在我们前面，这样我好算时间啊。

（三）使用义务对注册商标的限制

在注册在先原则确立之后，商标使用的意义并没有消失，因为商标在注册后还是得使用的，比如我国就规定注册三年内必须使用，否则就要撤销。在具体法律操作中，目前的最大的问题是对何谓“实际使用”的认识不够清晰。其实，尽管不可能有一个最低使用的门槛，但不同的行业，实际使用还是应该有一个基本的规模：比如你卖飞机，不可能一年卖几千架，十几架乃至几架可能都是符合实际使用的要求，同时你开面馆，也不可能要求几千万的营业额，但三年一共就拿出几张发票或账单，就说不过去。当然，这都需要由一般人的合理预期来决定。

对于没有使用的注册商标的保护，2013 年《商标法》增加了“不使用不赔偿”的规定，应该说是一个进步，但具体的司法实践中却出现了“不使用不保护”的案例，如广西的桂花案^[23]，理由是注册在金融服务的商标尚未使用，则市场上还没有你的产品，消费者没有机会将他人的产品和你联系在一起，故不会有混淆，因而也不必保护。

可是，商标一旦注册，就应该可以对抗任何第三人，且对抗范围还应该是全国性的，而不应当要求权利效力限于实际使用范围，除非三年或五年内确实

没有使用。因为实际上没法要求商标权人到全国去使用商标，然后再取得商标权——商标在各地的影响一定是参差不齐的，而注册的意义就在于，其一旦注册就预留了在全国使用的权利。商标权人对商标的使用是依照其商业战略来的，所以只要商标权人真实地使用了商标，而不是虚假的使用，则权利就都归他。这对其他人也没什么不公平的，因为你一开始就有选择的机会，你若一意孤行去撞车，你自然应该自担责任。我甚至认为《商标法》所谓的“没使用就不赔偿”的规定也不是完全没有问题的，因为使用人可能把商标用坏，给权利人造成损害。如果大家都遵守公示公信的原则，这个问题就都不存在了；但是，如果法官老是惦记着有没有“实际使用”，这就把注册制度架空了。

实际上，在美国推出意图使用制度之前，就有这个问题的存在了。这个案例发生在上个世纪 50 年代[24]。在美国西海岸有一个叫黎明牌的甜甜圈，结果在东海岸也有一个叫黎明牌的甜甜圈。西海岸黎明牌甜甜圈公司就到法院去告东海岸的这家公司。法院就说你现在有到东海岸来做生意的打算吗？西海岸公司说暂时没有。法院说那你告他干嘛呢，西海岸公司说我以后会有啊，法院说那就这样，由于现在你没有马上要到东海岸开发经营的意思，东海岸公司就还可以用这个商标。但是由于这个商标已经注册了，你是在它之后才开始使用的，西海岸的公司来了，你就得让地。这对双方来说是一个比较公平的解决方式。这样最大限度地照顾了实际使用和注册的效果。这是一个非常经典的案子。今年，美国第二巡回上诉法院就修正了甜甜圈的案子[25]，就是不能单是因为在先商标仅在部分地域使用就不发放全国范围包括互联网范围的禁令，固守不使用就不保护的做法看来是不能适应现代社会的保护需求了。

事实上，欧盟的 *Länsförsäkringar* 案例也涉及到注册后不满五年但未使用的商标是否可以或应该保护的问题，由于目前还正在审理中，值得进一步关注。

[26]

（四）中间权利对注册商标的限制

商标注册之后不仅要处理与在先使用的关系，也要处理与在后注册的关系，即所谓的“权利冲突”问题。而在某种意义上，处理在先的甲和在后的乙的关系，也就是在处理在后的乙和在先的甲的关系。《商标法》第 56 条被解释为一种正向权利，即商标权人有权使用注册商标，但有人认为这和第 57 条会形成冲突：如果在后注册的商标于在先商标混淆了应如何处理？也许，这个正面的权利可以理解为我使用的商标别人不能不经许可就拿掉，因此实际在第 57 条第（六）项禁止反向假冒是吻合的。否则，如果承认在先商标有禁止他人使用的

权利，则在后的商标就不能被认为有一个使用的权利。因此把整个知识产权理解为排他权就比较好理解了：比如翻译作品是用著作权的，但译者不可以擅自使用作品。欧盟的 FCI 案就明确了在先注册商标可以排斥在后注册商标的使用[27]。就比如“武松打虎”商标案[28]，山东的一家酒厂用了别人的画，然后等商标出名后权利人发现了就来告他——如果当初就明确了商标在注册需要遵守的义务，这个案子就不会有那么大的争议了。后来的权利冲突司法解释以及驰名商标司法解释都有注册商标因为侵犯在先权利或驰名商标可以被禁止使用的规定，也说明把第 56 条理解为有权使用是不成立的。虽然权利冲突司法解释保留了注册商标不能直接起诉注册商标，但道理上不容易说圆。

2015 年，欧盟商标法修改一个突出的变化就是承认了中间权利，也就是将第二个商标申请日作为衡量与第一个注册商标冲突的基准日。刚才我说到在两个商标都已经注册的情况下，注册以后第一个商标还是想打第二个商标。那么正常情况下是这样的，欧盟的法律规定什么时候第二个商标就不能被打了呢？它与我国不一样，我国讲的是注册满 5 年，自动地这个商标就不可以被无效了。欧盟的商标是说注册了必须得使用，你要不用，任何时候都可以打你。而且你用了还必须是让我知道的使用，我知道之后又不管，这种如果达到 5 年，我就算是懈怠，就丧失我的权利了，这个时候我才不能打你。这是一个对在先商标和在后商标关系的正常处理。

这次修法又做了一个进一步的明确，就是以在后商标的申请日为准，在这个申请日的那一天，在先商标必须符合三个方面的条件，一个就是符合基本的起码的显著性，“翻译成”中国的法律，就是要符合我们《商标法》第 11 条的要求。如果当初你这个商标是不能获得注册的商标，结果你侥幸获得注册了，你到时候来打我，就是不可以的。比如我们之前说的 PDA 的案子，当时大家都不知道 PDA 是什么，就给注册了，后来才发现 PDA 就是掌上电脑的意思，认为应该被撤销。我们假设当时 PDA 来告另一个商标，可能这个事情就属于不符合第一个条件的情况。这个和上面第一个限制的不同之处在于，第一个限制中的商标不显著事关在先商标自己的有效性，而此处事关在第二个商标申请之日在先商标是否可以对抗他，即使不够显著不能对抗，也并不当然导致在先商标无效。

回到前面的“青鸟案”，欧盟商标法实际做了一定妥协。怎么妥协的呢？就是“青岛啤酒”这个商标可以注册为商标，但即使注册下来以后，也不能对抗“青鸟啤酒”这个商标。因为“青鸟啤酒”在申请的时候“青岛啤酒”还没有取得显著

性。在一定意义上，法院承认了在先申请日，同时也在一定意义上对在后申请做出了妥协。

再有就是它不具有认定混淆所要求的显著性，就是说，从绝对意义上它的显著性过关了，但还不够强，不足以对抗在后商标注册。这对于我们国内的商标法来讲，可能理解上有一定的困难，困难就在于我们现行的商标法虽然修改了，但相关的司法解释还没有跟上。我们现在解释商标近似的时候，是把显著性、知名度考虑到近似的认定过程中，而欧盟的商标法是先认定商标的客观近似、商品的客观类似，再把在先商标的显著性、知名度作为一个单独的因素来在商标是否混淆的框架下进行考虑。这样就会出现一个同样的相同近似的商标，由于在先商标的显著性、知名度不同，高的就产生混淆了，低的不混淆。有两个商标客观比较的时候，你会疑惑这个商标怎么就赢了，那个商标怎么就输了。所以，它这个就是要求你的商标的知名度作为一个单独的因素，如果你在在后商标的申请日那天欠缺的话，你就不能打在后的商标。这个情况有可能是说当时不够，后来够了。它的意思就是你后来够了不能改变当时不够这个现实，当时你撤不了在后的商标，在后的商标就稳定了。

第三就是在先商标如果在在后商标申请之日不够知名，同样道理，就不能对抗在后商标的注册。关于驰名商标保护的这一条，其实在我国驰名商标的司法解释里面能找到与欧盟对应的规定。我国权利冲突司法解释是禁止在先注册商标直接告在后注册商标的，但对驰名商标开了一个口子，驰名商标的司法解释第 11 条规定，如果在先商标是一个驰名商标，它就可以告在后商标。但是在开这个口子的同时，它又加了两个限制条件，在后的注册商标已经注册满 5 年了，你就不能撤销它，比如说它没有恶意，又过了 5 年了，这个时候你即使在先的是驰名商标，也不能打在后的注册商标。另外一个条件是如果在后的商标注册了的话，这个驰名就不是你打它的时候驰名，而应该是在它申请注册的时候驰名，这个条件与欧盟的条件要求是一致的，强调把你的相关条件要放到在后商标申请日的那个时候去满足，如果那个时候没有满足，即使后来满足了，你可以去打别人，但你不能打这个人，因为这个人当时申请的时候是没有问题的，它不应该因为你事后的壮大发展而最后成为一个问题。所以，我认为欧盟这个商标法修改是一个比较平衡的做法。

另外还有一个结合了在先商标的使用问题和在后商标的注册问题的限制，最初出现在 1994 年的欧盟商标法，当时就规定要想异议或无效在后申请的商标，就必须证明在在后申请公告日之前五年已经实际在使用商标（注册不满五

年的除外)，2015年修改时进一步严格，把时间提前到在后商标申请日之前五年必须使用自己的商标，否则不能胜诉。

（五）诚实信用对注册商标的限制

最后来看看兜底的诚实信用原则。欧盟商标法将具有恶意的商标注册列入可以无效的理由中，这样就给了法院很大的自由裁量权。美国的商标法也有类似规定。我国这个原则最早是1993年入法的，按照当时的实施细则，具体包括抢注、代理人滥用权限等。2001年修法时将上述情况都单独升级为第41条第1款，所以现在这个条文有何意义，不无争议。最高人民法院将此条文限制于损害“公共利益”的情形[29]，而将损害私人特定权利的情形纳入相对条款来处理。

2013年修改的商标法专门增加了禁止违反诚信的条文，有人认为单独列诚实信用显得多余，因为民法、反法都有此规定。但我认为，作为特别的商标法因为强调了注册制度，如果没有申明诚实信用原则，就可能意味着排除了该原则的适用，并认为注册是绝对优先的。而诚信原则对商标的注册、使用甚至是变更都适用的，例如注册商标之后擅自变更导致和他人商标混淆，同样也可能被撤销。但鉴于新法第44条第1款（原法第41条第1款）没有修改，目前的司法实践还是按照之前的授权确权意见将该条的适用局限在大规模抢注的情况。

值得注意的是，最高法院在近期的歌力思[30]和赛克斯[31]两个案件中也都特别强调恶意注册的商标在维权时是不能予以保护的，也体现了诚实信用原则在商标法中意义和价值。

结语：

整体说来，商标的权利确定经历了使用到注册的演变，两者各有优劣，但历史最后选择了注册制度应该不是偶然，而且为了避免注册制度过于僵化，也发展出对有问题的注册商标的若干限制，已经最大限度地中和了注册制度的不利方面。

正如郑成思教授所言[32]：“我们也没有必要为“强调”商标与商品及服务之间所谓“不可分”的联系，就回到多数英联邦国家早已放弃的“使用在先”原则。没有必要去论证只有“使用”才产生商标权，“注册”仅仅是对已通过使用而产生的商标权的行政确认。我在十多年前的《知识产权法通论》(第68-69页)曾介绍过这种过时的制度与理论。它现在至少已不符合TRIPS协议。我们不能为强调

某个侧面就翻回头去走别人已不走的老路因为那是与商标保护的国际化趋势不相容的，也不符合我国已发展了十五年的实际”。[33]

[1] Hanover Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403; United Drugs Co. v. Theodore Rectanus Co. 248 U.S. 90 (1918)

[2] 最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释(2007) 2号

[3] 贵州南明老干妈风味食品公司诉湖南华越食品公司不正当竞争案(2000) 高知终字第 85 号

[4] 郑成思《知识产权论》2007 年第一版第 9 页

[5] 欧洲商标条例第 6 条

[6] 美国商标法第 7 条

[7] 欧洲商标条例(2015 年修订版) 第 9 条之二

[8] 法国知识产权法典第 L.716-2 条

[9] Case No.73049/01, Anheuser-Busch, Inc. v. Portugal, (ECHR, Grand Chamber, Jan.11,2007)

[10] 浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司、上海百事可乐饮料有限公司商标侵权案(2007)浙民三终字第 74 号

[11] Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977)

[12] C-145/05, Levis 案

[13] 最高人民法院知识产权审判庭关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函

[14] 最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见法发〔2009〕23 号 第 9 条

[15] 最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见(法发〔2011〕第 18 号第 19 条

[16] 北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南第 10 条

[17] 北京福联升鞋业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京内联升鞋业有限公司商标异议复审行政纠纷申请再审案〔最高人民法院(2015)知行字第 116 号行政裁定书〕

[18] C-542/07 P, Pure Digital 案

[19] C-332/09 P, Flugbörse 案

[20] 上诉人(原审)武夷山市桐木茶叶有限公司与被上诉人因商标异议复审行政纠纷一案商标异议复审行政纠纷二审行政判决书(2013) 高行终字第 1767 号

[21] 二审判决后来从功能性拒绝了 ZIPPO 商标的注册,因不在本文讨论范围内,这里就不展开。

[22] 郑成思,《知识产权法通论》1986 年版第 69 页

[23] 帅扬与广西北部湾银行股份有限公司商标侵权案(2014)桂民三终字第 7 号

- [24] Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores. Inc., 267 F.2d 358
- [25] Guthrie HealthCare System v. Contextmedia, Inc. et al
- [26] C-654/15, Länsförsäkringar
- [27] C-561/11, FCI 案
- [28] 裴立、刘蕾与山东景阳岗酒厂著作权纠纷案, (1997) 一中知终字第 14 号
- [29] 最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见法发(2010)12号第 19 条
- [30] 深圳歌力思服饰股份有限公司、王碎永与杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案最高人民法院(2014)民提字第 24 号
- [31] 宁波赛克斯液压有限公司与邵文军侵害商标权纠纷最高人民法院(2014)民提字第 168 号
- [32] 郑成思,《商标执法 15 年及需要研究的新问题》,《知识产权》1998.4
- [33] 郑成思,《商标执法 15 年及需要研究的新问题》,《知识产权》1998.4



本文对应二维码

知识产权保护顶层设计的新起点

作者: 马腾飞

第十二届全国人民代表大会第五次会议 3 月 15 日闭幕,大会表决通过了《民法总则》草案,总则将于 2017 年 10 月 1 日起正式实施。知识产权部分被规定在《民法总则》的一百二十三条中,该法条确立了知识产权在整个民事法律规范中的法律地位,明确了知识产权的权利客体范围,为今后知识产权的保护以及后续民法典中知识产权分编的编撰指明了方向。

一、知识产权将纳入民法典分编

在 2017 年两会闭会前期,全国人大专门召开发布会表示:“第一步编纂民法典总则已经审议通过,第二步,编纂民法典各分编,拟于 2018 年整体提请全国人大常委会审议,经全国人大常委会分阶段审议后,争取于 2020 年 3 月将民法典各分编一并提请全国人民代表大会会议审议通过,从而形成统一的民法典”。从整个民法总则的体例和内容看,彰显出了其在整个民事法律规范中纲领

性和统领性的特征。《民法总则》在体例和内容上把知识产权与人身权、物权、债权共同列为民事主体享有的基本权利，夯实了知识产权未来在我国民事权利中的地位，同时也意味着知识产权将会通过分编的形式，呈现在未来的民法典中。

二、民法总则对知识产权的客体范围的扩充符合国际条约

世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》第1条第2款对“知识产权”的界定是：“为本协定之目的，‘知识产权’这一术语是指（本协定）第II部分第1节至第7节所涉主题的所有类别的知识产权。”《与贸易有关的知识产权协定》第II部分第1节至第7节所规定的内容分别是：版权和有关权；商标；地理标志；工业品外观设计；专利；集成电路布图设计；未披露信息的保护。而《民法总则》第一百二十三条明确规定“民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体”。而1987年实施的《民法通则》仅把知识产权的客体限定在商标、专利、版权。显然，《民法总则》把地理标志、商业秘密等权利客体纳入知识产权的保护客体中，达到了国际条约对知识产权保护客体范围的标准。在《民法总则》中明确知识产权的课题范围，为后续民法典分编的编撰指明了方向。

三、地理标志在法典中有望单独设立章节予以调整

目前我国共有三个部门对地理标志进行注册、登记和管理。国家工商总局商标局通过集体商标或证明商标注册的形式进行管理和保护，国家质检总局和国家农业部以登记的形式对地理标志进行管理和保护。显然我国的地理标志既受民事法律规范的调整又受到行政法律规范的调整，在立法体系上显得不成体系，在法律适用上也容易产生冲突。《民法总则》明确了把地理标志列为知识产权保护的对象，肯定了地理标志应该属于民事法律规范调整范围，未来在民法典的编纂上，有望对地理标志单独设立章节予以调整，统一、协调、完善地理标志的相关立法。

四、商业秘密纳入知识产权调整范围

当今知识产权的发展与变化表现出传统知识产权的保护范围不断扩大，新型知识产权类型不断出现，具有技术性乃至经营性的商业秘密已在反不正当竞争

争法的框架下进入知识产权体系。《民法总则》把商业秘密列入知识产权保护的客体中，既能满足国际条约的基本要求，又契合了当今知识产权理论和实践的发展。未来在民法典的编撰过程中有望单独设置章节保护商业秘密。当然，具体如何界定商业秘密，商业秘密的专有权属性是否成立还将是一个值得探讨的问题。



本文对应二维码

中国地理标志保护的新发展

作者：黄晖

2001年，为了入世的需求，“地理标志”正式被写入《商标法》，需要在法律里面更加明确的保护地理标志。地理标志最核心的特点就是它的品质、它的信誉或者其他特征是由一个地区的自然因素或者人文因素决定的，这是我们在理解地理标志保护问题的一个根本出发点。

2017年最高人民法院出台了商标授权确权规定，其中第17条涉及到地理标志，做了一些新的规定：第一款规定即使不是在相同商品上，在其他的商品上，如果也存在这种混淆的可能性，那么对于地理标志也是需要给予保护的；第二款规定给当事人更多的选择，就是在法律条文的选择上，既可以选择《商标法》第16条的规定，对于已经注册的权利人，也可以依据《商标法》第13条和30条的规定，选择性的来保护。

一、地理标志的直接保护

1、行政程序中的保护

在行政程序中间的保护，包括它用来对抗后面的有商标注册。此前，周波法官也提到了博美隆的案例，本身已经得到保护的外国原产地名称，可能相对容易一点，但是因为有一个中文和外文对应的问题，这的确是一个难点。最近我们有一个马蒂隆的案件，也涉及到是不是跟马蒂隆的原文（Madiran）有唯一的对应关系，法院考虑到虽然市面上有诸多翻译，但是有的第三方网站也把这

个马蒂隆和 Madiran 能够直接对应起来，有这种基本稳定的对应关系，因为一个地方可能有好几个名字，但是这几个名字都是指向同一个产区的情况下，实际上可以考虑它们之间有这种对应关系。如果允许它去注册这样一个马蒂隆的中文会对地理标志产生误导的作用。

因此对于外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能只是理解成外文地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译。应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。“Madiran”在这些媒介中一般译为马第宏、马迪朗、马蒂隆等。其中，“马蒂隆”多为全达实业公司使用，但也有部分第三方网站，例如“盒子比价网”、“酒圈网”、“京东”、“淘宝”将“马蒂隆”和“Madiran”同时进行使用。正是考虑到这种使用使相关公众能够将“马蒂隆”识别为产自于法国 Madiran 地区的葡萄酒标志，法院判定这种行为违反商标法第十六条的相关规定。被告仅因“马蒂隆”并非“Madiran”的唯一对应中文翻译，而认定不属于修改前商标法第十六条适用的情形，该认定有误，法院予以纠正。

2、民事程序中的保护

以香槟 Champagne 为例，北京第一中级人民法院于 2015 年 2 月 10 日作出了(2012)一中民初字第 1855 号民事判决。该判决认为，尽管“香槟(Champagne)”尚未在我国取得商标注册，但我国相关行政机关历史上曾多次明确指出“香槟(Champagne)”并非酒类商品上的通用名称，并将其作为原产地名称予以保护。同时，原告证据亦可证明，经过法国香槟地区汽酒生产商在我国的大量宣传和使用，并经国内多方媒体和期刊杂志的广泛介绍、报道，再辅以多种权威工具书的详细释义，“香槟(Champagne)”作为汽酒商品上的地理标志已经在我国具有较高的知名度，我国相关公众已经能够将其作为标识来源于法国香槟地区的汽酒商品的地理标志加以识别。加入 TRIPS 协议后，对合法有效的地理标志提供法律保护，亦是我国作为 TRIPS 协议成员国的义务之一。综合考虑上述因素，地理标志是否已作为集体商标或证明商标在我国取得商标注册，不应成为其在我国受到法律保护的必要条件。

二、注册为集体证明商标的保护

《商标法实施条例》第 4 条规定，可以按照集体商标、证明商标来进行保护。如香槟协会把香槟也作为集体商标、证明商标在中国注册，商标局在当时发布公告的时候用了一本的公告量，因为里面有两万多个成员的名单，这个在商标公告也是史无前例的。

获得保护以后，它带来什么样的好处呢？我们可以看一看，一个可以实现跨类别的保护，其实香槟最早在法国的时候就遇到这种情况，有一个厂家把酒桶拿来作为香水瓶，然后打上香槟来卖它的香水，香槟觉得他这样使用是搭了香槟的便车，给予它制止。在中国，如果你作为集体驰名商标注册以后，达到驰名商标的地步，同样可以获得这样的保护。

另外在海关的保护上面来讲，因为我们海关条例里面对商标有进出口上面的保护，如果单纯的地理标志，可以在海关的保护上就不是那么容易，这种注册以后还是有它的便利。

获得集体证明商标注册后还可以在刑事上得到保护。最高院刑事审判第二庭当时给公安部的一个批复里面也特别提到这种可能性：

最高人民法院刑事审判第二庭关于集体商标是否属于我国刑法的保护范围问题的复函
((2009) 刑二函字第28号2009年4月10日)

公安部经济犯罪侦查局：

贵局公经知产(2009)29号《关于就一起涉嫌假冒注册商标案征求意见的函》收悉。经研究，答复如下：

一、我国《商标法》第三条规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”因此，刑法第二百一十三条至二百一十五条所规定的“注册商标”应当涵盖“集体商标”。

二、商标标识中注明了自己的注册商标的同时，又使用了他人注册为集体商标的地理名称，可以认定为刑法规定的“相同的商标”。

这个批复主要涉及到集体商标镇江香醋的保护，它认为这个应该是要承担刑事责任。即使被告还使用自己的商标，但由于它使用了集体商标以后，仍然是一种假冒的行为，是构成相同商标，这个潜台词就是说它并不是说一定要跟你使用一模一样的标贴，因为如果是那样的话，很容易就被规避过去。

三、地理标志的正当使用问题

最后我想关于地理标志的正当使用问题。《商标法》59条第1款，涉及到地名商标的正当使用就已经有这个概念，那是针对普通商标的。那么对于集体商标或者证明商标，在《商标法实施条例》里也提到了正当使用。在《集体商标证明商标管理办法》里，它特别说正当使用只是地理标志中间的地名。

表面上看起来，这种正当使用只要不使用你的标记，比如像盱眙小龙虾，右上角是他实际注册的图标样子，这个虾馆它如果没有经过权利人的同意，用了这个标记自然不能算是正当使用。

现在问题在于它没有用权利人的这个标，没有用带有图形的注册商标，他只是用了这个“盱眙龙虾”这个地名文字，那算不算正当使用呢？



我们可以想象一下，比如刚才说库尔勒香梨，库尔勒香梨并不简单的产于库尔勒这个地方所有的香梨都是同样的品质，他们提交的这个使用章程里面是对香梨的大小、色泽、口感都有要求，它要进行筛选，不合格的是不能让它贴库尔勒香梨的商标。如果被挑选通不过的这些梨，其他人把这些梨全部收集起来，也因为它是这个地方生产的，我就可以正当使用，也叫库尔勒香梨？如果允许这样的使用，《章程》就变得毫无意义了。像这样一种情况，我觉得使用章程里面所规定的这种产品的品质保障是非常重要的，不能简单的说产于一个地方的你就可以随便使用，正当使用是要符合行业的惯例，要符合章程里面所规定的质量。据我了解，在香槟产区的话，甚至是禁止汽车的通行，每年的葡萄产量多少葡萄，出产多少酒，都必须有严格的限制，而不是说你可以在别的地方搬一些葡萄来，增加自己的产量。当然这个管理的成本非常高，但是为了维护产品的质量，我觉得这个还是值得的。正当使用里面的“正当”两个字不能虚化，而是应该理解为“符合工商业诚实商业惯例”的同义语。



本文对应二维码

《北京高院关于涉网络知识产权案件的审理指南》著作权部分解读

作者：张涵

2016年4月13日发布的《审理指南》关于网络著作权部分主要是结合《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》、《信息网络传播权保护条例》所做相应补充，切实解决了互联网著作权法律纠纷中出现的热点问题，在涉及到信息存储空间、加框链接、定向搜索、网页快照、网络实时转播行为定性问题均有进一步的指导意见。

一、“信息存储空间服务”提供行为的认定

《审理指南》中第6条明确了认定信息存储空间服务的四个因素，即：

(1) 被告提供的证据可以证明其网站具备为服务对象提供信息存储空间服务的功能；

(2) 被告网站中的相关内容明确标示了为服务对象提供信息存储空间服务；

(3) 被告能够提供上传者的用户名、注册IP地址、注册时间、上传IP地址、联系方式以及上传时间、上传信息等证据；

(4) 其他能够证明被告提供信息存储空间服务的因素。

上述四条排除了一些以“网盘”为名，实则对内容进行分类、编排、评论及热门排行等加工的行为，突出了网盘服务商应充分突出存储的功能，而不是突出体现分类、编排的功能。

其次，被告在应诉时需要向法院提供上传者的信息才可以免责，明确了网盘服务商不能再以用户协议中的保护个人隐私条款而拒绝提供上传者信息。

二、“网页加框链接”的侵权认定

《审理指南》第7条针对iframe（网页加框链接）技术，明晰了提供链接服务的认定标准。此前，法院对于“跳转”的界定相对严格，要求用户必须能够实际感受到网页-网页的变化才可称为“跳转”，否则通常会认定构成“实质性替代”，进而判定侵权。本条第（二）项还补充明确了服务器标准，若被告提供的证据足以证明被诉作品置于第三方网站则不承担侵权责任。

三、“定向搜索行为”与共同侵权的认定

《审理指南》8-11 条主要针对部分网站为了最大程度地规避可能的侵权风险，把自己网站包装为“搜索引擎”样式，但与正常搜索引擎全网放置爬虫不同，其只针对特定的第三方侵权网站放置爬虫，进行定向搜索。其多与该第三方网站签有流量导入协议。从实质上看，因为有明显的合作意图和商业目的，应认定为共同侵权。

四、“网页快照”的侵权认定

《审理指南》12-14 条明确了“快照”提供行为的法律后果，提供搜索服务的公司不能仅以服务提供者进行抗辩，而需要实体分析个案。此前，法院在审理此类案件时，主要审查“快照”提供行为是否构成对原网页的实质性替代。而本条实际上明确了“快照”行为是否侵权，应从其是否不影响相关作品的正常使用作为着手点进行判断，并且列明了具体考量因素。

五、“网络实时转播”的法律定性

《审理指南》第 15 条明确了网络实时转播行为在《著作权法》中可主张权利的法律依据，由于我国立法时缩限解释了“传播权”的概念，把信息网络传播权限定为有线、交互传播。随着网络实时转播等新技术的出现，导致一些侵权行为并不在十六种法定的类型中，此条明确了网络实时转播行为属于《著作权法》第十条第一款第十七项规定中的其他权利。



本文对应二维码

《北京高院关于涉网络知识产权案件的审理指南》商标部分解读

作者：马腾飞

随着经济的发展，网络技术的成熟与普及，商家利用互联网电子平台销售商品，已经成为了当今市场营销的主流模式。电商平台在加快商品流通速度，

便利商家和消费者的同时，也出现了大量的侵犯商标专用权案件，仅依赖于现行《商标法》等法律规范去解决此类案件已经显得捉襟见肘，故北京市高级人民法院于2016年4月13日发布了《北京市高级人民法院关于涉及网络知识产权案件的审理指南》，指南内容的第17条至28条是针对涉及网络商标案件的规定，其中以下条文值得我们高度关注：

一、对平台服务商的要求：

1、规定平台服务商合理的事前管理和审查义务

审查指南第19条规定：平台服务商通常情况下不具有事先审查网络交易信息或交易行为合法性的义务，但应根据其所属行业提供服务的性质、方式、内容以及通常应具备的信息管理能力和经营能力等，采取必要的、合理的、适当的措施防止侵害商标权行为的发生。从该条规定但书部分不难看出，网络服务平台出现侵犯商标专用权的商品或者服务时，网络服务平台不能再以事先无管理责任和审查义务，作为绝对的抗辩理由逃脱责任；平台服务商没有尽到但书部分规定的义务，导致侵犯商标权事实的发生，权利人受损，平台服务商将会承担相应的法律后果。

2、加重了平台服务商事中的举证义务

利用互联网技术通过电子平台销售产品或者服务，具有一定的特殊性和隐蔽性，卖家的信息往往被服务平台方利用技术手段所掌握，原告（商标权利人）在取证过程中，面临着巨大的困难。指南第20条第二款规定：平台服务商提供能够确定网络卖家的主体身份、联系方式、网络地址等证据的，可以初步认定被控侵权交易信息或者交易行为系由网络卖家提供或者实施。通过上述规定不难看出在网络销售平台侵犯商标权利事实发生后，商标权利人向法院主张侵权判定的过程中，商标权利人不再承担该侵权事实是由平台服务商实施还是由网络卖家实施的举证责任。平台服务商提供了卖家的基本信息等证据，则初步认定卖家侵权，否则推定平台服务商举证不能承担侵权责任。同时指南20条第三款规定：平台服务商不提供证据或无法举证证明被控侵权交易信息或者交易行为系由网络卖家提供或者实施的，可以认定其直接提供了被控侵权交易信息或实施了交易行为。显然在减轻商标权利人举证负担的同时，加重了平台服务商的举证责任。

以前发生过的涉网商标侵权案件中，平台服务商与网络卖家往往站在同一条战线上，面对商标权利人的诉讼，采取彼此包庇共同躲避责任的策略，商标

权利人处于被动的局面。而综合上述指南 20 条第二款和第三款不难看出，两款规定的内容把网络卖家和平台服务商由过去的统一战线关系变成了“敌对”状态，平台服务商提供了网络卖家信息证据后，初步认定网络卖家侵权。而且，平台服务商若不能证明是由网络卖家实施的侵权行为，则直接推定平台服务商承担侵权责任。平台服务商不再心甘情愿的帮助网络卖家隐藏证据，逃脱责任。

3、规定了平台服务商事后补救义务

平台服务商知悉侵权行为后，及时有效的采取事后补救措施，将对权利人挽回损失起到重要的作用。虽然指南第 23 条对平台服务商事后补救做了如下规定：

平台服务商根据权利人发送的通知，知道网络卖家利用其网络服务实施侵害商标权行为的，应当及时采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。

必要措施是否及时、适当应当根据网络服务的性质、通知的形式和内容、侵害商标权的情节、技术条件等因素综合判断。

但指南并没有对补救措施的有效性做出明确规定，虽然平台服务商进行了补救，但补救措施的实施只有达到了彻底保留权利人剩余的权益并且防止事后再次发生侵权的可能，才是有效的补救否则应承担侵权的责任。

4、平台服务商对卖家实施侵权行为所持的主观认识有了判断依据

平台服务商对卖家实施侵犯商标权的行为是否知情，将影响着平台服务商是否承担侵权责任的判定。如何判断平台服务商“知道”网络卖家利用其网络服务实施侵害商标权行为，一直都是司法实践中的难点。

指南的第 26 条，把平台服务商“明知”网络卖家利用其网络服务实施侵害商标权行为扩大到了“应知”网络卖家利用其网络服务实施侵害商标权行为，对保护权利人商标权利更加公平合理。该条第二款以列举的方式规定了认定平台服务商知道网络卖家利用网络服务侵害他人商标权，可以综合考虑以下因素：

- (1) 被控侵权交易信息位于网站首页、栏目首页或其它明显可见位置；
- (2) 平台服务商主动对被控侵权交易信息进行了编辑、选择、整理、排名、推荐或修改等；
- (3) 权利人的通知足以使平台服务商知道被控侵权交易信息或者交易行为通过其网络服务进行传播或者实施；
- (4) 平台服务商针对相同网络卖家就同一权利的重复侵权行为未采取相应的合理措施；
- (5) 被控侵权交易信息中存在网络卖家的侵权自认；

- (6) 以明显不合理的价格出售或者提供知名商品或者服务；
- (7) 平台服务商从被控侵权交易信息的网络传播或被控侵权交易行为中直接获得经济利益；
- (8) 平台服务商知道被控侵权交易信息或交易行为侵害他人商标权的其他因素。

值得我们关注的是上述考虑因素的第（6）项，此项规定对网上泛滥的假名牌、仿名牌，价格明显低于正品的销售行为将起到震慑的作用。

二、对商标权利人的要求

1、商标权利人不能仅以平台服务商发布了侵权信息，主张其侵权

涉网商标侵权司法审判实践中，面对发生的网络侵权行为，商标权利人通常依据网络平台服务商对外发布了侵犯其商标权的信息这一事实，主张平台服务商作为被告和网络卖家承担共同侵权责任，该主张是否应该得到支持始终困扰着司法者和当事人。审理指南第 20 条第一款对此做出了明确规定：原告有初步证据证明平台服务商提供被控侵权交易信息或者实施交易行为侵害其商标权，但平台服务商能够证明该交易信息或者交易行为系由网络卖家提供或者实施，平台服务商无过错的，不应认定平台服务商承担侵权责任。该条的规定意味着，即使有证据证明平台服务商提供发布了侵犯商标权的信息事实，平台服务商是否对此承担侵权责任，要以平台服务商是否存在过错为准，平台服务商仅仅发布了侵犯商标权的信息并且是有卖家提供的，不能直接作为认定侵犯商标权的依据。

2、明确了权利人“通知”方式、内容、法律效力以及因“错误通知”导致的法律后果

指南第 22 条规定：权利人通知平台服务商采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施阻止网络卖家侵害其商标权的，应以书面形式或者平台服务商公示的方式向平台服务商发出通知。

前款通知的内容应当能够使平台服务商确定被控侵权的具体情况且有理由相信存在侵害商标权的可能性较大。通知应包含以下内容：

- (1) 权利人的姓名、有效联系方式等具体情况；
- (2) 准确定位被控侵权内容的相关信息；
- (3) 商标权权属证明及所主张的侵权事实；
- (4) 权利人对通知内容真实性负责的声明。

同时，指南第 25 条规定因权利人错误通知导致平台服务商采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施，致使网络卖家发生损失的，网络卖家有权要求权利人承担赔偿责任。

三、对利用 APP 等软件提供商品或服务的类似判断

当今利用 APP 等软件提供商品或者服务已经很普遍，该服务模式虽然是利用了软件和网络技术，但该软件或者网络技术仅仅是商家提供服务的一种技术手段，软件和网络技术并不是商家提供的商品或者服务。

指南第 28 条明确规定：利用信息网络通过应用软件提供的商品或服务，与他人注册商标核定使用的商品或服务是否构成相同或类似，应结合应用软件具体提供服务的目的、内容、方式、对象等方面综合进行确定，不应当然认定其与计算机软件商品或互联网服务构成类似商品或服务，对此类案件的审理指明了方向。



本文对应二维码

《北京高院关于涉网络知识产权案件的审理指南》反不正当竞争部分解读

作者：鲁雪

2016 年 3 月，《北京市高级人民法院关于涉网络知识产权案件的审理指南》（下称《审理指南》）发布，其中针对涉网络不正当竞争部分的适用原则、具体行为、赔偿责任都进行了阐释。

一、购买、使用竞价排名服务的行为构成不正当竞争时的考虑因素

自 2007 年全国首例竞价排名不正当竞争案件—“全脑”案至今九年的时间里，利用他人商标标识获取不正当利益的行为层出不穷。其中尤以“购买、使用竞价排名构成不正当竞争行为”最为集中。但《反法》第五条仅列举式地规定了四款侵犯他人商标标识的行为，也无相应的兜底条款。因此，为了更好地规范此类行为，《审理指南》此次专门针对“竞价排名服务行为构成不正当竞争”予以了明确指引。

1、擅自将他人商业标识作为自身“关键词”进行设置，导致相关公众产生混淆或误认时即构成购买、适用竞价排名服务的不正当竞争行为。

当绝大多数网络用户已经逐渐习惯通过搜索引擎来获取自己想要知晓的内容或消息时，越来越多的经营者为了获取更多的商业机会，会通过参与搜索链接中“竞价排名”的方式获得靠前的有利位置。其中设置关键词是判断是否构成不正当竞争行为的重要因素。《审理指南》明确了5项需要综合考虑的因素，归纳为：未经许可擅自将他人能够标示商品或服务品质、来源的商标标识，设置为自身竞价排名的关键词，且无正当理由，导致本应归属于他人的交易机会或竞争优势发生变化，致使他人权益受损。

在此，我们结合全国首例竞价排名不正当竞争纠纷——“全脑”一案进行简单梳理。“能够标示商品或服务品质、来源的商标标识”强调的是商标标识的专属性，在“全脑”一案中，法院经审理查明，原告并未将“全脑”或“全脑速读 QNSD”商标进行过任何宣传、推广活动，即使在其网站上也并未出现一处，自然相关公众无法将其与原告形成对应关系。被告选择“全脑速读”作为关键词，其一，“全脑速读”的表述和概念本身已被普遍认可和使用，不能排除他人在说明或描述自己有关产品和服务内容性质时的正当使用。其二，在其设置的链接网站中该词汇的使用是对其网站内容、产品和服务所做的描述性使用，并且在网站首页及显著位置均明确了该网站的归属和来源，不会导致相关公众混淆误认商品的来源。因此，最终认定被告并未构成不正当竞争行为。

2、除明显违反法律、法规外，搜索引擎服务商不负审查义务及连带责任。

《审理指南》明确规定，搜索引擎服务商提供的竞价排名服务属于信息检索服务。由于在竞价排名服务中，对于关键词的选择、编辑以及后续的网站链接设置等一系列行为均由经营者完成，搜索引擎服务商仅作为技术服务提供者，因此从利益兼顾原则角度出发，搜索引擎服务商并不负有事先、全面和主动的审查义务。但《反法》作为一部调整社会经济秩序的行为法，对于明显违背法律、法规的关键词仍应当负有提醒经营者的义务。此外，对于搜索引擎商明知经营者使用的关键词属于侵犯他人合法权益仍提供技术支持，以及在接到通知后未及时采取删除、屏蔽、断开连接等必要措施的，应当与经营者承担连带责任。

二、《审理指南》中有关反不正当竞争的其他规定

1、公认商业道德的判定因素

《反法》最重要的基础即为诚实信用原则，在市场经济活动中，有市场即有竞争，维护稳定的市场秩序就在于依托经营者普遍认同、且符合消费者利益和社会公共利益的经营规范和道德准则。

此次《审理指南》将公认的商业道德予以定义，即指特定行业的经营者普遍认同的、符合消费者利益和社会公共利益的经营规范和道德准则。并同时给予具体参考内容加以指引：应以特定行业普遍认同和接受的经济人伦理标准为尺度，并结合相关行业的行业规范及自律公约，以及信息网络行业的特定管理和技术规范，兼顾经营者利益、消费者福利和社会公众利益。

公认商业道德的因素认定，也为判断某一行为是否是“为消费者谋福利”以及“技术中立”等理由提供了判断依据。

2、其他涉网络不正当竞争行为的具体规定

随着互联网的迅猛发展，《反法》规定的十一种不正当竞争行为已经无法进行有效的调整，而《反法》第二条作为一般性条款，近年在司法实践中发挥着举足轻重的作用。

此次《审理指南》针对近些年互联网领域中出现的多种新型行为进行了具体化规定：未经许可且无正当理由——增加交易机会和竞争优势的内容、使用他人商业标识、搜索引擎检索词的修改、广告介入以及其他破坏经营的活动行为均认定为不正当竞争行为，并将其归纳在第二条一般性条款之下予以规制。

3、涉及引人误解的虚假宣传及商业诋毁的不正当竞争行为

《审理指南》第36、37条分别针对“反法”第九条第一款“广告或其他方法引人误解的虚假宣传”以及第十条“商业诋毁”的行为进行了扩充。主要也是基于互联网的迅猛发展，使得相关不正当竞争行为逐渐从线下转至线上。此次《审理指南》的具体规定也为我们提供了更为明确的指引。

4、赔偿责任的规定

原则上以原告的实际损失确定赔偿数额，实际损失难以确定的，按照被告所获得的利润确定。其中文书提供令的有效运用是处理不正当竞争纠纷案件的利器。此外，考虑到互联网行业的流动性及不确定性，适时在程序启动时采取诉前禁令以及财产保全措施对于案件也是有益而无害的。



本文对应二维码

北京高院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》 商标授权确权部分解读

作者：李运全

5月初，北京市高级人民法院发布了民三庭归纳整理的当前知识产权审判中需要注意的问题，分别就专利、商标、著作权等知识产权案件审判中涉及的若干实体和程序问题提出了意见。这些意见是在归纳审判实践中相关案例的基础上，对于热点和焦点问题的总结。尽管是以意见的形式发布，但具有重要的参考意义，既有助于促进办案人员统一裁判尺度，也能给案件当事人和代理人以指导。涉及到商标授权确权和程序部分，主要明确了如下八个问题：

一、旧商标法中的“代理人或代表人”仍可作扩张性理解，规制抢注行为

新商标法在第15条增加了一款关于其他商业关系抢注的规定。所以在适用新商标法的时候应该对代理人和代表人抢注与其他商业关系抢注进行区分。在旧商标法中并没有其他商业关系抢注的规定，但是为了规制恶意抢注行为，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中指出经销、代理等销售代理关系意义上的代理人抢注，发生在代理、代表关系磋商阶段的抢注，串通合谋申请人的抢注可以认定为旧法中的代理人或代表人抢注，适用旧法第15条。因此，无论是新法还是旧法对于代理人或代表人都不应该仅做字面的解释，适当的扩张性理解有利于鼓励诚信注册、规制恶意抢注。

二、在授权确权案件中驰名商标可以考虑反淡化保护

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标市场声誉的”属于“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》确认审理涉及驰名商标保护的商标授权确权行政案件可以参照驰名商标民事纠纷的解释规定。但是实践中商评委仍经常采取“混淆”的理论来界定驰名商标的保护范围。此次北京高院的意见中直接使用了“淡化”字眼，但保护范围的界定与最高院的司法解释和意见一致，有利于维护驰名商标所有人的合法利益。

三、综合考虑商标近似、商品类似和混淆可能性三个条件来决定是否适用商标法第三十条

高院指出在商标授权确权行政诉讼中，除相同商品上的相同商标外，应考虑商标近似、商品类似和混淆可能性三个条件来确定诉争商标的可注册性。在判断商标近似或商品类似时不应以混淆作为标准，而应仅从商标标志本身或商品本身进行判断。判断商品类似时，个案突破《类似商品和服务区分表》应当慎重。“虽然商品未必类似，但具有较密切的关联，考虑商标标志的相同或者近似以及其他因素，具有混淆可能性的，也应当对诉争商标不予注册”。在意见中，高院对商品的“类似”和“关联”做了区分。我们认为商标近似和商品类似是程度问题，除非完全不相似，存在基本相似关系的，可以进一步结合相关公众和商标知名度等来判断有无混淆的可能性，最终决定诉争商标的可注册性。

四、“商品化权”作为“在先权利”予以保护应当慎重

近年来，关于“商品化权”的保护在理论和实践中有很大的争议。法院也处理了多起相关案件，如“007 邦德”案、“Team Beatles”案、“功夫熊猫”案等。2014年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（征求意见稿）规定“作品名称、作品中的角色名称等不构成作品，但具有较高知名度，将其作为商标使用在相关类别商品上容易导致相关公众误认为其经过原作品权利人的许可或者与原作品权利人存在其他特定联系的，当事人以此主张构成受商标法第三十二条保护的在先权益，人民法院予以支持”。需要注意的是此次高院的意见指出对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护。高院还指出“各院需要对形象的商业化利益进行保护的，必须事先层报高院民三庭审查”。严格地讲，未注册驰名商标的保护范围仅及于相同或类似商品。相对于最高院的征求意见稿中的“相关类别商品”，此次高院的意见趋于更加谨慎。实践中，多数案件中，诉争商标是申请在非相同或类似的商品上。如何认定扩大保护范围的“必要”性，有待进一步明确。

五、撤销三年不使用案件中仅在核定使用商品范围内考虑使用情况

三年不使用撤销注册商标制度是激活商标资源的一种措施，在使用证据的认定上不宜过于苛刻。只要证据显示，使用注册商标的核定商品能够在市场上被相关消费者获得且持续一定的时间，使用行为不违反商标法的禁止性规定，

就应当认定该注册商标已经进行了真实、公开、合法、有效的使用。关于这个观点，近年的理论和实践中基本已经达成共识。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为”。高院的意见与 2005 工商总局发布的《商标审查及审理标准》的规定相符。但是对于使用注册商标的商品范围，实践中的做法并不一致。在有些案件中，商评委认为在与核定商品类似商品上的使用证据可以用来维持在核定商品上的注册。甚至在有些案件中，只要商标注册人提供了在项核定商品上的使用证据，商标局也维持在非类似核定商品上的注册。此次意见明确只有在核定商品上的使用才是对注册商标的使用，在一种核定商品上的使用可以维持与该商品类似的其他核定商品的注册。如果商标局、商评委和法院能够坚持统一的认定标准，有助于规范和指导商标注册人的使用行为，也有助于撤销三年不使用制度功能的发挥。

六、行政诉讼中新证据可以考虑采纳

意见指出应对实体公正和程序公正作衡平考量。对于可能影响案件实质处理结果的证据、对当事人的权利认定有重大影响的证据以及如不予考虑则当事人将无其他救济机会的证据，应谨慎认定证据失权。只要对新证据的采纳不会损害社会公共利益，就可以根据具体案情予以考虑。2014 年 11 月修订的《行政诉讼法》第三十六条第二款规定，“原告或者第三人提出了其在行政处理程序中没有提出的理由或者证据的，经人民法院准许，被告可以补充证据”。该法第三十七条规定，“原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的不成立的，不免除被告的举证责任”。《行政诉讼法》明确了当事人在诉讼中可以提出新证据的诉讼权利。当然，商标授权确权案件中新证据“开门”可谓是一把双刃剑：一方面可以鼓励当事人在具体的案件中提交新的证据，争取获得最终的实体公正，但另一方面在一些案件中也有可能带来问题，比如在撤销连续三年不使用注册商标的案件中，如果允许注册人在诉讼阶段提交新的证据，撤销申请人即使在商标局、商评委阶段拿到了赢的决定，也很难预料案件的最终结果。

七、涉外送达超过 6 个月无送达回复的，可以同时公告送达

涉外送达的程序非常复杂，耗时长。有些案件可能被拖到 2 年或者更长的时间。对于采用涉外送达程序超过 6 个月仍无送达回复的，同时采用公告送

达的方式送达能够促进诉讼程序的及时进行，并促使涉外当事人依法行使诉讼权利，履行诉讼义务。

八、商标授权确权案件中，应当参加诉讼的第三人注销，如果相关主体情况难以查明或者有其他特殊情况的，可以不再将其列为案件当事人。

意见指出“在商标专利授权确权行政诉讼中，应当参加诉讼的第三人被注销的，原则上应根据行政诉讼法及其司法解释以及民法通则、公司法等法律中的有关规定依法追加相关主体参加诉讼。但考虑到一中院在处理遗留案件中面临的实际困难，如果相关主体情况难以查明或有其他特殊情况的，可以不再将其列为案件当事人，但须将注销证据入卷备查。”《商标评审规则》第二十六条规定“在商标评审程序中，当事人的商标发生转让、移转的，受让人或者承继人应当及时以书面方式声明承受相关主体地位，参加后续评审程序并承担相应的评审后果。未书面声明且不影响评审案件审理的，商标评审委员会可以将受让人或者承继人列为当事人做出决定或者裁定”。因此，在授权确权程序中如果当事人发生注销的情况，承继人应及时联系商评委或者法院申请参加相关的程序以维护自己的权益。



本文对应二维码

北京高院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》 商标民事部分解读

作者：杨敏锋

北京高院的题述文件中，涉及到商标民事部分的，主要有如下 8 个问题：

一、商标转让合同因转让方的原因未向商标局核准并获公告的，受让方只能追究转让方的违约责任

商标转让合同自当事人签字或盖章之日成立并生效，但合同的生效并不意味着商标权的转移。转让双方需要共同向商标局提出申请，经商标局核准公告之后，受让人才能获得商标权。如果转让方在签订转让协议后，迟迟不配合受

让方去商标局办理转让手续，受让方可以根据合同的约定，要求转让方履行义务完成转让手续。不过，如果转让方为谋取不正当利益，对商标“一权多卖”，并在在后的受让方完成了商标转让手续，那在先的受让方就无法获得商标权，只能去追究转让方的违约责任，要求其赔偿损失。

二、平行进口不构成侵害商标权

商标平行进口问题一直是知识产权和国际贸易领域的热点和难点问题，在国际上存在较大争议。在专利领域，我国《专利法》明确规定平行进口不构成侵犯专利权，而《商标法》及其实施条例中缺乏类似的规定，各地法院对此问题的认识也不一致。北京高院从市场竞争自由的角度出发，在意见中明确平行进口不构成侵犯商标权。不过，通过平行进口进入中国的产品，进口商经常会对产品进行重新包装，重新贴附标识等，这种行为是否构成侵权，本意见中并没有给出明确的回答。

三、商标未实际使用不影响侵权的认定

商标权人对其拥有的注册商标负有使用的义务，如果三年未使用，则该商标会被注销。根据《商标法》第 64 条，在商标侵权案件中，如果商标权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。在司法审判中，有些法院走得更远，直接认定侵犯三年不使用的商标不构成侵权。北京高院此次在意见中明确，权利人的注册商标未实际使用，仅是判定赔偿数额的考虑因素，不影响侵权的认定。

四、商标在先使用应出于善意

《商标法》第 59 条第 3 款规定了商标在先使用抗辩，北京高院在意见中指出，在先使用抗辩应当出于善意。《商标法》中规定他人的在先使用需要在商标注册人申请商标注册前，北京高院的意见还规定一般在先使用人还需要在商标注册人使用该商标之前，对涉案商标进行商标性的使用。国内的很多企业往往是先使用商标，然后再申请注册。根据北京高院的意见，在这种情况下，商标在先使用的日期需要从申请日提前到使用日。商标在先使用抗辩最大的难点问题可能在于在先使用的范围，不过北京高院的意见中没有对此问题作出解答。

五、商标侵权案件并非信息网络侵权行为，不适用后者关于管辖的规定

目前，很多商标侵权行为都是在网上进行的，如通过网店销售侵权产品，在网站上对侵权产品进行宣传等。《民事诉讼法解释》第 25 条规定，信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住所地。如果通过网络实施的商标侵权行为也属于司法解释中的信息网络侵权行为，那权利人在选择法院管辖的时候无疑会具有极大的便利。北京高院在意见中指出，侵害商标权行为不属于信息网络侵权行为，不适用后者关于管辖的规定。当然，北京高院在此问题上表现出了谨慎的态度，指出还需要进一步同高院立案庭协调沟通，在未有具体规定前，先按照本意见处理。

六、侵权人存在多个行为的，可同时主张部分行为构成侵犯商标权，部分行为构成不正当竞争

北京高院在意见中指出，如果一个行为已经被认定为构成侵害商标权，则不宜再认定构成不正当竞争。在商标侵权案件中，侵权人往往存在多个行为，如在商标与企业名称冲突案件中，侵权人往往是将他人的商标登记为企业字号并突出使用。针对此种情形，北京高院认为，应当对不同行为逐一作出认定，对于部分行为侵害商标权，部分行为构成不正当竞争的，分别适用《商标法》和《反不正当竞争法》作出判决。

七、法定赔偿的数额应考虑商标显著性和知名度等各项因素

在商标侵权案件中，原告在举证权利人的损失或者是侵权人的获益时往往会遇到难以克服的困难，因此大部分侵权案件的赔偿数额都是按照法定赔偿来确定。在法定赔偿中，法官具有较高的自由裁量权，不同法院在赔偿标准上不尽一致。为此，北京高院在意见中指出，在商标侵权案件中，法定赔偿数额的确定应充分反映和实现知识产权的真实市场价值，与商标显著性和知名度、侵权行为的性质、侵权人的经营规模、纳税情况和主观恶性程度等相适应。另外，北京高院指出，裁量性赔偿不属于法定赔偿，不受法定赔偿限额的限制。

八、二审中可以主张新增加的律师费和差旅费等合理费用

商标侵权案件如果进入二审程序，权利人也会为此增加新的合理费用，如律师费、交通食宿费以及其他合理开支。如果权利人就新增加的上述费用请求

增加赔偿数额，那看上去似乎属于新增加的诉讼请求。如果按照此理解，二审法院就该诉讼请求调解不成，当事人只能另行起诉，这显然给权利人增加了负担。为此，北京高院在意见中明确指出，此种情况不属于“增加独立的诉讼请求”，法官可以对上述费用的赔偿数额重新作出判决，并在判决书中说明理由。



本文对应二维码

恶意注册

商标局贯彻“诚实信用原则”，对商标抢注说“不”

作者：李运全

最高人民法院知识产权审判庭庭长宋晓明在“4.26 世界知识产权日”来临之际接受记者专访时指出，在中国法院处理涉外知识产权案件中，国外知识产权权利人最为关注的应当是商标恶意抢注问题。4月24日，北京知识产权法院召开规制商标恶意注册专项审判工作新闻发布会，介绍规制商标恶意注册方面拟采取的措施，并发布6类共18件典型案例。同日，商标评审委员会发布20件2016年商标评审典型案例，其中有7件案例与恶意注册相关，涉及到抢注他人驰名商标、大量抢注他人在不同领域的知名商标、抢注他人在先使用并有一定影响的商标、抢注知名的电影名称、抢注知名的自然人姓名、抢注被代表人商标等。十二届全国人大五次会议记者会中，国家工商行政管理总局局长张茅在答记者问中提到“有一些抢注商标它本身没有产品，却注册一系列商标，对市场秩序是一个扰乱。它以盈利为目的，我们对这种恶意注册的行为，在审查时发现后，不予注册。已经注册的，依法宣告无效”。据媒体报道，涉嫌恶意注册的案件在除驳回复审和撤销复审案件之外的其他商标行政案件中的比例在30%以上。

商标局处在阻击恶意注册的前线，而商标异议制度是第一道防线。尤其在2013年《商标法》框架下，如果异议不成立，被异议商标即获得注册。因此，商标局在异议案件中充分用活用好现有法律规定严厉打击恶意注册，对于维护我国的商标注册秩序和真正权利人的合法权益具有重大意义。

我国采用“申请在先”的商标注册原则。事实上，恶意抢注并非新问题。早在90年代，中国深圳某公司曾向商标局申请200多件商标，而其中很多商标是将他人的知名商标申请在非类似的商品或服务上。在1998年，该公司的很多申请被核准注册。众多被抄袭品牌的所有人纷纷提起异议和撤销申请。商标局最终依据1993年《商标法》27条第1款和《实施细则》25条第1款（5）项的规定，以“其他不正当手段取得注册”为由撤销了该公司的多件注册。相关案件经媒体报道后，引发了大家对于商标局打击恶意抢注法律适用的探讨。

2013年《商标法》第44条第1款基本延续了1993年《商标法》第27条第1款、2001年《商标法》第41条第1款的规定，对于以欺骗手段或者其他不正当手段取得的注册，商标局可以宣告该注册商标无效，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。从法律条文的文义来讲，该条款针对的是已注册的商标。但在近年的实践中，商标评审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市知识产权法院以及北京市高级人民法院已在异议复审或者不予注册复审案件中多次适用该法律条款来打击恶意抢注行为。在笔者自己所处理的异议案件中，并未收到过商标局依据该条款的异议裁定或者不予注册决定。恶意抢注具有多种情形，有些情形可以依据《商标法》的相对条款，如第13条的驰名商标条款、第15条的代理人、代表人抢注条款，第32条的在先权利以及在先使用并有一定影响的条款等等进行制止，然而对于在非类似商品上抢注他人具有一定知名度但未达驰名状态的商标时是否应该予以制止以及如何制止是个问题。笔者近两年收到的23件不予注册决定中，商标局均适用《商标法》第七条决定对此种恶意抢注的被异议商标不予注册，如“BIRKIN STAR”案、“爱马仕 AIMAS”案、“ONEDRIVE”案、“MINECRAFT”系列案、“KINECT”案、“美素佳儿”案、“MULTI WINDOW”案、“MINECRAFT”案和“XBOX ONE”案等。

《商标法》第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”，该条款作为民事活动的帝王原则，是2013年修改时新增加的，充分体现了新法对诚实信用原则的重视。该条并未列入《商标法》第三十三条中异议可供引用的法律条款，但笔者注意到商标局在不予注册决定（异议裁定）中，在引用《商标法》第七条的同时，通常会同时引用《商标法》第三十条“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者……不予公告”。笔者揣测根据“凡不符合本法有关规定……”进而引用《商标法》第七条可能是裁判者在法律适用中所采取的逻辑。尽管这样的法律适用也许会存在争议，但对于制止恶意注册具有重要意义。我们也建议商标局与商评委和各级法院密切沟通和交流，在法律适用方面能够达成一致，给权利人维权提供明确的指引。



本文对应二维码

处罚决定进异议决定，恶意注册陷四面楚歌

作者：蔡叶、雷用剑

摩恩公司是知名卫浴品牌“摩恩”的所有人，在第 11 类“水龙头；马桶；炉子（取暖器具）”等商品上有在先注册商标“摩恩”（图一）等。



图一

2014 年 4 月，在无锡市工商行政管理部门的协助下，摩恩公司成功查处了一家在无锡市销售假冒摩恩卫浴产品的建材商铺（以下简称“涉案商铺”）。而后，摩恩公司的授权经销商在无锡市再次发现假冒的摩恩产品，经确认，这批假冒的摩恩产品同样来源于涉案商铺负责人；2014 年 8 月，工商行政管理部门做出《实施行政强制措施决定书》，显示涉案商铺负责人的行为涉嫌侵犯摩恩公司的注册商标权而被实施行政强制措施。

在上述两次工商查处行动的间隙，2014 年 5 月 21 日，对方商铺负责人以本人名义在第 11 类“抽水马桶、自来水龙头垫圈、电热水瓶”等商品上申请了“魔恩印象”商标（图二），该商标于 2015 年 3 月 27 日初审公告。摩恩公司对其提起异议并提供了上述行政处罚决定书。



图二

2016 年 10 月，商标局针对上述异议下发决定，认定被异议商标同摩恩公司在先注册的上述商标构成类似商品上的近似商标；与此同时，商标局在决定书中明确提及，“.....实施行政强制措施决定书.....显示，被异议人因销售假冒‘摩恩’卫浴产品而被无锡工商行政管理局崇安分局实施行政强制措施。被异议人明知异议人‘摩恩’卫浴产品的知名度而改换首字在卫浴产品及其高度关联的‘电热水瓶’商品上申请注册了被异议商标.....有损公平竞争的市场环境，违反了诚实信用原则”。最终，商标局依据《商标法》第七条、第三十条的相关规定，决定不予核准“魔恩印象”商标的注册。

万慧达北翔集团代理摩恩公司参与了上述异议及工商投诉案件。

短评：

本案被异议商标指定的商品中只有部分同异议人在先注册商标所核定使用的部分商品属于相同类似群组，而在异议决定中，商标局综合适用了《商标法》第三十条以及第七条来支持异议人的请求，突破了《类似商品和服务区分表》（以下简称“分类表”），决定被异议商标在全部商品上的注册均不予核准。尽管在实践中《商标法》第七条作为总则性条款能否直接适用于异议案件尚有争议，但本案中商标局将第七条纳入考量范围，突破分类表来支持摩思公司的异议请求，表明了商标局对类似的恶意注册商标进行强力打击的意愿。

从本案决定看，为了进一步提高异议案件的成功几率，商标权利人可考虑对被异议人及其经营情况进行网络和/或实地调查，如发现确实有侵权活动申请工商查处、向被异议人发送警告函等多种方式加以辅助，多措并举，共同对异议案件进行支持。

2016年11月27日，中国政府网公布了《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》（以下简称《意见》），其中第九点提出，“加大知识产权侵权行为惩治力度……建立收集假冒产品来源地信息工作机制，将故意侵犯知识产权行为情况纳入企业和个人信用记录，进一步推进侵犯知识产权行政处罚案件信息公开……将知识产权保护和运用相结合，加强机制和平台建设，加快知识产权转移转化。”

本异议案中，商标局将工商行政执法决定作为认定被异议人恶意、违反诚实信用原则的事实依据，此举无疑与《意见》中上述规定相呼应，也体现了知识产权保护同企业和个人信用平台建设相结合的趋势。将侵犯知识产权记录同企业个人的金融信贷、税收缴纳等内容一并纳入信用评级的考量标准，不仅有助于完善信用等级以及平台建设，而且有助于将知识产权保护和信用等级挂钩，作为判断确权案件中认定恶意的重要因素，进而更为有效的遏制恶意注册。



本文对应二维码

北京知产法院综合考量“代理人抢注条款及产地误认条款”

作者：王艳、明星楠

亨利勒顿红酒公司（以下称“亨利勒顿公司”）是法国梅多克区最顶级的学术酒庄 Chateau Brane-Cantenac（布莱恩康特纳克酒庄）的所有人，在法国拥有注册商标“BRANE CANTENAC”。亨利勒顿公司的关联公司 LA 公司通过与中国经销商合作将出产葡萄酒引入中国市场。

2007 年 11 月 29 日，福建吉马集团有限公司（以下称“福建吉马公司”）

BRANE-CANTENAC

未经亨利勒顿公司许可向商标局申请第 6406082 号 **博拉尼-康纳特** 商标

（以下称“诉争商标”），指定使用在第 33 类“蒸馏酒精饮料；葡萄酒；酒(饮料)；威士忌酒；酒精饮料(啤酒除外)；白兰地；酒(利口酒)；伏特加(酒)；果酒(含酒精)；鸡尾酒”商品上，2014 年 05 月 28 日核准注册。

亨利勒顿公司依据 2001 年《商标法》第 15 条第 1 款、第 10 条第 1 款第 7 项针对该商标向商评委提出无效宣告请求。商评委审理后认为：在案销售证据不足以证明亨利勒顿公司与福建吉马公司之间曾存在代理关系，并认为亨利勒顿公司对第 10 条第 1 款第 7 项的主张缺乏事实依据。据此，商评委对亨利勒顿公司的请求均未支持，裁定诉争商标予以维持。

亨利勒顿公司不服诉至法院，北京知识产权法院审理认为，亨利勒顿公司提交的证据证明，福建吉马公司与上海吉马公司之间存在特殊关系，应知晓亨利勒顿公司的红酒品牌，其申请注册的诉争商标与亨利勒顿公司拥有的商标构成近似商标，福建吉马公司抢注意图明显。Brane-Cantenac 酒庄系具有较高知名度的法国葡萄酒生产酒庄，属于亨利勒顿公司。福建吉马公司与 Brane-Cantenac 酒庄并无直接关联，诉争商标核定使用在葡萄酒等商品上，容易使相关消费者对核定使用商品的产地产生误认。【北京知识产权法院（2016）京 73 行初 265 号，宋堃 李淑云 韩树华，二零一七年四月二十四日】

万慧达北翔集团代理亨利勒顿公司参与了本案。

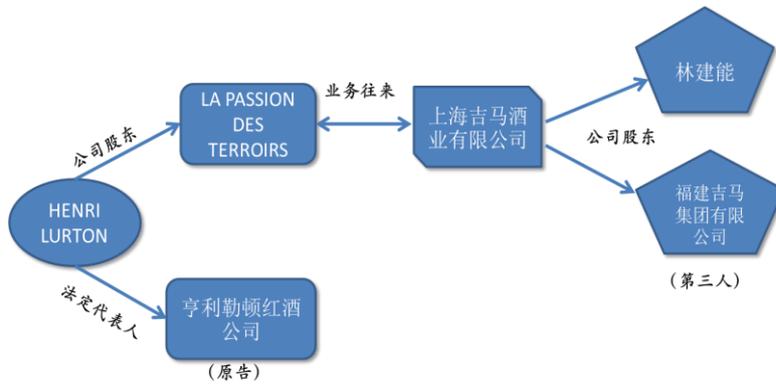
短评：

本案是经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人抢注被代理人、被代表人商标的典型案件，且在最高人民法院出台《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》之后作出，对我们办理“代理人抢注”类型的案件具有一定的指导意义。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十五条第三款规定，“商标申请人与代理人或者代表人之间存在亲属关系等特定身份关系的，可以推定其商标注册行为系与该代理人或者代表人恶意串通，人民法院适用商标法第十五条第一款的规定进行审理。”

本案中，亨利勒顿公司与福建吉马公司没有直接的代理或经销关系。诉讼中，代理人以LA公司与上海吉马公司间关于 Brane-Cantenac 红酒的经销发票作为连接点，分别从葡萄酒的供货方与销售方收集证据，包括福建吉马公司与上海吉马公司的工商档案，证明二者间具有投资关系，且两公司间高级管理人员相同，福建吉马公司对上海吉马公司有绝对控制权。勒利·勒顿先生是亨利勒顿公司法定代表人，同时也是LA公司的股东，实际控制 Brane-Cantenac 葡萄酒的出产。此外，代理人还补充提交了关于 Brane-Cantenac 酒庄证据，证明该酒庄在中国已为相关公众知悉，并具有较高知名度。

各方关系如下图：



北京知产法院依据上述规定，通过在案证据认定福建吉马公司与上海吉马公司间存在特殊关系，推定福建吉马公司应知亨利勒顿公司在葡萄酒上的商标，进而认定福建吉马公司构成“代理人抢注”情形。同时对 Brane-Cantenac 酒庄

知名度，以及福建吉马与该酒庄的关联性作出判断，认定诉争商标的使用易导致消费者对核定使用商品的产地产生误认。

北京知识产权法院在本案，给予“特定身份关系”具体的诠释，将抢注的人主观设置在“应知”前提下，结合代理人抢注与产地误认条款，联合打击恶意抢注行为，不仅有效维护了良好的商标注册秩序，给经营人诚实守信，诚信经营以保护，也充分发挥了遏制恶意抢注条款的功能，是商标法立法的应有之意。

本案入选为北京知识产权法院发布的规制商标恶意注册中的“抢注代理人或者代表人商标类”典型案例。



本文对应二维码

地理标志非唯一对应的中文译名也应予以保护

作者：黄静苛、黄梅

导语：北京知识产权法院在关于第 5845040 号“马蒂隆”商标无效宣告案的行政判决书中认为：对诉争商标是否含有地理标志进行认定时，应当以是否会“误导公众”为判定标准。对外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能机械的理解成外文商标地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译，应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。

2014 年 10 月 24 日，法国国家原产地名称局（简称“法国名称局”）针对珠海经济特区全达实业有限公司（简称“全达实业公司”）在第 33 类“葡萄酒”等商品上申请注册的第 5845040 号“马蒂隆”商标（简称“争议商标”），向商标评审委员会（简称“商评委”）提出了无效宣告申请。

法国名称局依据的主要理由是，“Madiran”是法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志，同时也是公众知晓的外国地名，争议商标“马蒂隆”是“Madiran”的中文翻译，易引发消费者的混淆和误认。全达实业公司申请争议商标具有恶意。据此，争议商标的注册应被宣告无效。

2015年10月20日，商评委作出裁定，认为法国名称局提交的证据不足以证明诉争商标“马蒂隆”为“Madiran”的中文翻译，即不能证明“马蒂隆”为公众知晓的外国地名。此外，考虑到法国名称局未对“Madiran”为葡萄酒等商品上的地理标志这点充分举证，诉争商标未违反修改前商标法第十六条关于地理标志保护的规定。法国名称局虽援引修改前商标法第四十一条的规定，但其提交的证据不足，因此商评委不予支持。关于法国名称局的其他主张，商评委也未支持。

法国名称局对此裁定不服，向北京知识产权法院（以下简称“法院”）提起诉讼，坚持其无效宣告理由，并进一步补充提交有关“马蒂隆”的宣传、销售证据，请求撤销原无效宣告请求裁定书，并责令商评委重新作出裁定。

被告商评委坚持被诉裁定的认定。认为被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。

第三人全达实业公司向法院提交了书面意见陈述，其诉称“马蒂隆”与“Madiran”存在明显区别，“马蒂隆”不是“Madiran”对应的中文翻译，更不是其对应的固定、唯一的中文翻译，因为据其检索发现，“Madiran”还具有其它翻译“马迪郎”、“马第宏”等；“Madiran”并非商标法第十条第二款所指的公众知晓的外国地名；“Madiran”并非法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志；法国名称局称其“扰乱以后的正常市场秩序”、“产生不良影响”，缺乏事实依据。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。

法院经审理后对涉及的相关条款进行了评述，认为本案的程序问题应适用修改前的商标法，实体问题适用修改后的商标法。法院推翻了商评委关于诉争商标的注册不违反2001年《商标法》第十六条、第四十一条的相关认定。

（1）关于诉争商标是否违反商标法第十六条的规定

法院认为根据原告提交的该原产地名称在法国受保护的相关法令以及中国相关媒体的报道等证据可以证明，“Madiran”已经构成标示葡萄酒来源于法国特定地区，且其葡萄酒商品的特定质量等特征主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志，即修改前商标法第十六条所指的应予保护的地理标志。在庭审中，被告明确表示其对于“Madiran”是法国葡萄酒商品上的地理标志不持异议，但认为诉争商标标志中的汉字“马蒂隆”并非“Madiran”的唯一对应中文翻译，故不应认定诉争商标中包含应受保护的地理标志。

法院认为，根据商标法第十六条的规定的目的在于避免消费者对于使用地理标志商品的来源地区及其相应的品质产生误导，因此，对诉争商标是否含有

地理标志进行认定时，应当以是否会“误导公众”为判定标准。……对于本案中“Madiran”这种缺少其他特定含义的非英文的外文标志，中国相关公众往往根据其发音将其翻译为发音接近的汉字组合。而在前述翻译过程中，包括外国地理标志权利人、媒体、商品销售商、消费者等不同主体可能将同一个外文地理标志翻译为读音接近的不同汉字组合。如果仅确定与外文唯一对应的一种汉语翻译予以保护，而否认其他汉语翻译可能产生的误导公众的后果，则与修改前商标法第十六条对地理标志的保护目的不相吻合。因此对于外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能机械的理解成外文地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译。应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。被告仅因“马蒂隆”并非“Madiran”的唯一对应中文翻译，而认定不属于修改前商标法第十六条适用的情形，该认定有误，法院予以纠正。

(2) 关于诉争商标是否违反修改前商标法第四十一条第一款的规定

根据修改前商标法第四十一条第一款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标。

本案中，根据当事人提交的在案证据可以证明，第三人全达实业公司作为从事进口葡萄酒商品销售的主体，除本案诉争商标外，在第 33 类葡萄酒等商品上申请注册了大量与外国葡萄酒知名产区或酒庄相近的标志。此外，全达实业公司还曾就部分可能涉嫌抄袭外国葡萄酒知名产区名称的商标注册作出主动撤销的保证。全达实业公司在其网站上称其销售法国原装进口葡萄酒的同时，在葡萄酒特定商品上大量恶意囤积商标的主观恶意较为明显，已经超出了损害特定主体相关权益的范围，严重扰乱了商标注册管理秩序，损害了公共利益，构成商标法第四十一条第一款规定的情形。原告的该项主张具有一定依据，法院予以支持。

基于上述理由，法院判决撤销原无效宣告裁定，商评委重新作出裁定。

万慧达北翔集团代理法国名称局参与了上述案件。

短评：

北京知产法院针对第 10832858 号“玛歌·鹰贵”商标的第 (2016) 京 73 行初 130 号判决和本判决均体现了法院不论是对于地理标志的认定，还是对于地理标志近似性的判断，尺度上都更显灵活。而本判决基于本案具体情况进一步强调了《商标法》第 16 条的立法本意，认为应以“误导公众”作为判定标准，对外文地理标志具有多个对应汉语翻译情况应如何保护问题具有借鉴意义。

本案争议商标申请和注册均在 2001 年《商标法》实施期间，相关实体问题适用 2001 年《商标法》进行审理。2001 年《商标法》及现行《商标法》均未明确规定对第十六条所述的地理标志的具体认定问题。针对外文地理标志，在以往的实践中，一般是对外文地理标志本身及其对应的中文翻译进行保护。在认定对应的中文翻译时，一般以官方出具的权威文献的译名为准。但是，有的外文地理标志并没有权威译名；有的外文地理标志的译名不止一种，但其权威译名却并不常用。例如法国葡萄酒的原产地名称“Marguax”，上海译文出版社 2007 年 3 月第 2 版的《英汉大词典》将其译为“马尔戈”（P1175），而我国商务部 2015 年 1 月 6 日发布的《进口葡萄酒相关术语翻译规范》则将“Marguax”译为“玛歌”、“玛高”。事实上，在中国的报刊、杂志、书籍和互联网文章中，多以“玛歌”作为“Margaux”的对应中文翻译，“马尔戈”和“玛高”则用得较少。相应地，有关“Marguax”的商标抄袭案件多集中于“玛歌”这个译名，而对“Margaux”保护也主要集中在“玛歌”上。因此，如何处理需视具体情况而定。

具体到本案，商务部 2015 年 1 月 6 日发布的《进口葡萄酒相关术语翻译规范》将“Madiran”译为“马蒂兰”，但是根据我们搜集到的信息，“马蒂兰”很少作为“Madiran”的中文名进行使用。相反，“Madiran”在这些媒介中一般译为马第宏、马迪朗、马蒂隆等。其中，“马蒂隆”多为全达实业公司使用，但也有部分第三方网站，例如“盒子比价网”、“酒圈网”、“京东”、“淘宝”将“马蒂隆”和“Madiran”同时进行使用。正是考虑到这种使用使相关公众能够将“马蒂隆”识别为产自于法国 Madiran 地区的葡萄酒标志，法院判定这种行为违反商标法第十六条的相关规定。中国的汉字与拉丁文一个显著的区别在于，一个发音是可以对应多个汉字的。而简单的将相同发音不同写法的汉字的排列组合商标孤立开来判断近似性必然有所区分。本案对地理标志的保护比之以往的类似案件有所突破，在外文地理标志的认定上，明确对与地理标志构成对应关系的中文翻译可以进行保护。这种保护的基础是商标法 16 条的立法本意，即这种翻译的使用是否会误导公众。因而，当事人应该更多的考虑去证明外文与中文的关联性。本案对类似案件具有一定的借鉴意义。



本文对应二维码

商评委对“以其他不正当手段取得注册”条款中“批量抢注”的适用

作者：杨明明

《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，……是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”。该条规定沿袭自 2001 年《商标法》第四十一条第一款的规定，在 2010 年之前常被用作制止恶意商标注册的兜底性条款。例如，在关于第 1945207 号“真得好想你”商标争议的行政诉讼案中，北京市高级人民法院认为：郑州帅龙公司在理应知晓“好想你”是新郑奥星公司在先使用的商标的情况下，仍在第 29 类商品上恶意注册与“好想你”近似的争议商标，其行为违反诚实信用原则、损害了新郑奥星公司的合法权益、损害了公平竞争的市场秩序，属于商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的行为，故争议商标应予以撤销。

2010 年 4 月，最高人民法院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，将“以其他不正当手段取得注册”的适用情形进行了约束，仅适用于“属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段”；对于只是损害特定民事权益的情形应适用（2001 年）《商标法》第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定。自此，“以其他不正当手段取得注册”条款的适用显著减少，且何种情形能够认定属于“扰乱商标注册秩序、损害公共利益”亦存在分歧。

在“海棠湾”系列商标争议案中，争议商标申请人李隆丰是居住于海南省海口市的港籍自然人，在 41、43 类上申请注册了十余件与海南地名、景观、物产有关的商标，包括争议商标“海棠湾”。商评委认为此种行为是以不正当占用公共资源为目的，扰乱了商标注册秩序，构成（2001 年）《商标法》第四十一条第一款所述情形。但一审、二审法院认为，本案情形仅涉及特定权益人的利益，不应适用第四十一条第一款。2013 年 8 月，最高人民法院作出再审审查行政裁定书，认为在李隆丰申请注册争议商标之前，“海棠湾”标志经过海南省相关政府机构的宣传推广，已经成为公众知晓的三亚市旅游度假区的地名和政府规划的大型综合开发项目的名称，其含义和指向明确；争议商标申请人抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为，以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、

扰乱商标注册秩序的情形。本案被列入 2013 年中国法院十大创新性知识产权案件，明确了非以使用为目的，大量或多次抢注商标的行为构成了（2001 年）《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。今年最高人民法院在公布关于商标授权确权的司法解释的新闻发布会上特别将此案作为新司法解释的一个例证，实际也表明了司法机关严惩批量抢注行为的决心。

在本所代理的“蜡笔小新”系列商标争议行政诉讼案中，对大量或多次恶意抢注商标行为的定性给予了进一步的明确。一审、二审法院经审理认为在争议商标申请注册日之前，《蜡笔小新》系列漫画及动画片就在日本、香港和台湾地区播出并具有较高知名度；争议商标的原申请人诚益公司地处广州，毗邻香港，理应知晓“蜡笔小新”的知名度，仍将“蜡笔小新”的文字及卡通形象申请注册商标，主观恶意明显；同时，诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为，情节恶劣，扰乱了商标注册秩序，构成（2001 年）《商标法》第四十一条第一款所述“以其他不正当手段取得注册”的情形。

在这些示范性案例中，大量或多次的商标抢注、囤积行为是适用“以其他不正当手段取得注册”条款的重要要件。但对于申请数量未能达到大量、多次的标准，但抢注恶意极为突出的商标抢注行为是否能够适用该条款予以制止，并未能给出清晰的答案。

2016 年年底，商标局和商评委发布了《商标审查和审理标准》中，我们可喜地见到该标准对“以其他不正当手段取得注册”条款给予了一定的扩张解释：

（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；

（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

（3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；

（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

《商标审查和审理标准》对“不正当手段取得注册”的理解并未拘泥于大量、多次的恶意抢注，而是综合考虑了他人在先商标的显著性等因素，并对“多件”、“大量”进行了区分，以达到有效制止恶意商标注册，涤清商标注册秩序的目的。下面结合本所代理的三个案例对该标准的实际执行情况做一个介绍。

在 2016 年 11 月做出的关于“STEPHEN JOSEPH”商标无效宣告裁定书中，商评委认为：除争议商标外，争议商标申请人还曾申请注册了 50 多件商标，其中 ACLEAN、BABYBANZ、AIRSWIMMERS、PATTY PATTY 等多个品牌是马来西亚、美国、香港等国家和地区他人先使用的商标。本案申请人的“STEPHEN JOSEPH”商标早在 2010 年就在美国申请注册，并通过中国的生产企业采购了较大数量的服装、背包等商品，争议商标的文字与申请人商标的文字相同。据此，可以认定被申请人具有明显的采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人具有较高知名度商标的故意。该类不正当注册行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。因此，争议商标的申请注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。本案中，争议商标申请人申请注册了 50 多件商标，多件与他人先使用的商标相同，属于《商标审查和审理标准》中所述的申请注册大量商标，且缺乏真实使用意图的情形。

在 2017 年 4 月做出的关于在豆浆、酱油等商品上注册的“牛栏”商标的无效宣告裁定书中，商评委认为在案证据表明“牛栏”商标在奶粉等商品上在先使用并已具有较高的市场知名度、争议商标与申请人具有较高知名度的“牛栏”商标汉字构成完全相同。且除争议商标外，被申请人还在其他类别申请了“惠氏”、“美赞臣 MEADJOHNSON”等多个与他人奶粉商品知名品牌相同或相近的商标，被申请人亦未对其申请注册的上述商标做出合理解释。被申请人作为母婴用品有限公司，其上述注册行为具有明显的抄袭及摹仿他人商标的主观意图、违反了诚实信用原则、其注册行为不仅会导致相关公众对商品来源发生误认，而且会扰乱正常的商标注册管理秩序，并损害公平竞争的市场环境。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。事实上，本案被申请人名下仅有 14 件商标，但却包含“惠氏”、“WYETH”、“美赞臣 MEADJOHNSON”、“禧贝”等具有较强显著性和较高知名度的商标，即使未能达到“大量”、“多次”的标准，亦会扰乱商标管理秩序，构成《商标法》第四十四条第一款所述情形。

除恶意申请注册与多个他人的知名商标相同的商标外，超出合理的经营范围，在多个类别抢注同一权利人名下商标亦可构成以不正当手段取得注册的情形。在 2017 年 2 月做出的关于在上光蜡、洗衣剂上注册的“百路驰”商标的无效宣告裁定书中，商评委认为申请人“百路驰”商标早在争议商标申请日之前，就已在轮胎等商品上具有较高的知名度；被申请人何斌具有接触到申请人商标的

可能性，被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其申请注册的争议商标与申请人标识在汉字构成上完全相同，实在难谓巧合，其行为难谓正当。且除争议商标外，被申请人还先后在第1类、第4类商品上申请注册了“百路驰”、“百路驰 BFGOODRICH”、“百路驰 RULER”商标，已经明显超出正常的生产经营需要，具有明显的复制、抄袭、摹仿他人商标的故意。此种行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有益于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款所述“以不正当手段取得注册”的情形。

据统计，2016年我国商标申请量达369.1万件，同比增长28.4%，连续15年位居世界第一。而自2017年4月1日起，商标注册收费标准降低50%。可以预见的是我国的商标注册申请量还将持续的增长。在这个背景之下，如何有效的打击商标掮客的恶意商标抢注行为，维护有序的商标注册秩序和市场竞争秩序将成为重中之重。最高人民法院知识产权审判庭庭长宋晓明在“4.26世界知识产权日”来临之际接受记者专访时指出，在中国法院处理涉外知识产权案件中，国外知识产权权利人最为关注的应当是商标恶意抢注问题。我们认为《商标法》第四十四条第一款的适用不应过分纠结于系争商标的注册是否仅为损害特定民事权益主体的利益，而应站在更加宏观的角度，维护商标注册秩序和竞争秩序。只要在案证据可以证明其申请注册系争商标具有主观恶意，就应综合考虑该商标的注册和使用是否客观上会造成对商品来源的混淆和误认，是否对商标注册秩序和市场秩序造成潜在威胁，而做出是否构成“以其他不正当手段取得注册”的情形的认定。



本文对应二维码

灵活适用商标法第四十四条第一款遏制商标抄袭抢注

作者：明星楠、王艳、刘璐

在商标异议案件中，被异议商标权利人的主观恶意已成为法院的重要考量因素。如果有足够证据证明被异议商标权利人恶意抄袭、抢注，在被异议商标

与在先商标近似的情况下，法院倾向于参照 2014 年《商标法》第四十四条第一款的规定予以遏制。

首诺公司是全球知名的建筑膜、玻璃膜和汽车窗膜生产商，20 世纪 90 年代进入中国市场。早在 1999 年，首诺公司便在非包装用塑料膜、非包装用聚酯膜等商品上申请注册了“龍膜”商标，2004 年，又在前述商品上申请注册了

“LLumar”商标。经过长期使用和宣传，上诉人旗下的“LLUMAR”、“龙膜”系列玻璃膜品牌居于同类产品全球销量首位。

黄崎峰于 2009 年 11 月 19 日申请注册“龍膜钻钾”商标（以下称被异议商标），核定使用于第 17 类“绝缘耐火材料、半加工塑料物质、隔音材料”等商品。



首诺公司针对该商标提起异议及异议复审申请，商标局及商评委均未支持。被异议商标在“绝缘耐火材料；半加工塑料物质”等商品上被予以核准注册。

首诺公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。首诺公司提交的证据显示，第三人黄崎峰在 2007 年至 2014 年之间，在 17 类、35 类等商品上申请注册“雷朋隔热”、“龙膜”、“强生冰钻”、“优酷”等二十多个知名商标，其批量抢注恶意明显，已有数个商标被撤销。以黄崎峰为法定代表人的杭州优酷汽车用品有限公司主营产品即为汽车膜，并在其网站和实际经营中公然使用“欧洲龍膜”、“优龍膜”、“酷龍膜”字样，足以证明其抢注目的是为其实实施侵权行为提供合理依据。一审法院经审理认为，被异议商标与二引证商标均不构成相同或类似商品上的近似商标。对于首诺公司主张的 2001 年商标法第四十一条第一款，法院认为该条款“主要适用于商标争议程序中”而不予支持。（参见 2014 一中知行初字第 05377 号行政判决书）

首诺公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院，并在二审程序中对于黄崎峰的恶意证据加以补强，提交杭经稽市管罚处字（2015）145 号处罚决定书，证明黄崎峰设立的杭州优酷汽车用品有限公司 2015 年因侵犯首诺公司商标权而被行政部门处罚。二审法院经审理认为：被异议商标完整包含了引证商标一，仅与引证商标一构成近似商标。被异议商标指定使用的商品与引证商

标核定使用的商品不类似，因此申请商标与二引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

根据首诺公司提交的证据，二审法院认定黄崎峰的抢注行为构成恶意，结合被异议商标与引证商标一构成近似的事实，参照 2001 年商标法第四十一条第一款规定，判定被异议商标不予核准注册。（参见 2016 京行终 5035 号判决书，刘辉、苏志甫、刘庆辉，二零一七年五月十一日）

万慧达北翔集团代理首诺公司参与了一、二审程序。

短评：

2014 年《商标法》第四十四条（即 2001 年商标法第四十一条）第一款的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据文义解释，适用于已注册商标。但是，参照适用该条款遏制商标申请审查、核准及撤销程序中的恶意注册行为，已基本构成业界共识。

参照适用本条款的重要考量因素之一，是被异议商标与在先商标构成近似商标。在实践中，抄袭模仿他人商标的方式各种各样，如完整包含在先商标、包含在先商标的主要识别部分、对在先商标主要部分进行模仿并与新元素结合等。如本案中，黄崎峰围绕在先商标“龍膜”在其文字基础上组合其他文字，其攀附在先商标恶意明显。笔者认为，在前述类型案件中，在抢注、抄袭恶意明显的情况下，判定商标近似时，宜给予较宽泛的比对标准。这样才能震慑恶意抢注者，有效维护商标注册、管理秩序，保护相关公众的合法利益。



本文对应二维码

法院明确批量恶意申请可以参照适用制止欺骗或其他不正当手段注册条款

作者：李运全

注册地在香港的高登品牌管理有限公司（高登公司）在商品和服务国际分类第 11、14、18、20、21、24、25、28、35 和 43 类申请注册“微软风”、“微软风 Welfare”或“微软风 Welfeng”等 10 个商标。微软公司针对这 10 个商标（系争

商标)提出异议或者无效宣告申请,主张系争商标是对微软公司在第9类计算机软件等商品上的驰名商标“微软”的抄袭和模仿;并认为高登公司违反诚实信用原则,抄袭或模仿多个他人的知名商标,系争商标构成“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”之情形。商标局和商评委没有支持微软公司的主张,裁定核准10个系争商标的注册。

微软公司不服商评委异议复审的裁定,在旧法期间向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在有关第20类和21类“微软风 Welfeng”两商标的异议复审诉讼案件中,北京市第一中级人民法院判决撤销商评委的裁定。法院认为:2001年商标法第四十一条第一款的规定涉及的是撤销商标注册的绝对事由,主要是指妨碍商标注册管理秩序、损害公共利益的行为,其立法精神在于贯彻公序良俗原则,维护良好的商标注册、管理秩序,营造良好的商标市场环境。根据文义,其只能适用于已注册商标的撤销程序,而不适用于商标申请审查及核准程序。但是对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为,若不予制止,待商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制,显然不利于及时制止前述不正当注册行为。

因此,前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标局、商标评审委员会及法院在商标审查、核准及相应诉讼程序中,若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的,可以参照前述规定,制止不正当的商标申请注册行为。根据已查明的事实,除本案被异议商标外,第三人高登公司还申请注册了多个与他人知名商标近似的商标……前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人具有较高知名度商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损公平竞争的市场秩序,违反了公序良俗原则。参照2001年商标法第四十一条第一款的立法精神,第三人高登公司的前述商标注册行为应当予以禁止。

此外,在收到有关第14类“微软风 Welfare”商标准予注册的异议复审裁定后,由于依据2013年《商标法》不能直接提起行政诉讼,微软公司向商评委提起了无效宣告申请。商评委认为系争商标构成对微软公司驰名商标“微软”的抄袭,可能削弱驰名商标的显著性和良好声誉。高登公司申请注册多个与他人知名品牌相近似的商标,其行为会扰乱我国商标注册和管理秩序,裁定宣告高登公司的注册商标无效。

万慧达北翔集团代理微软公司参与了上述案件。

短评：

本案可以看出商评委和法院甚至商评委不同的审查员对于 2001 年《商标法》第四十一条第一款（2013 年《商标法》第四十四条第一款）的适用掌握的尺度并不一致。2005 年的《商标审查及审理标准》对于 2001 年《商标法》第四十一条第一款有关于“基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为”的适用规定。对于保护范围界定为“对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品/服务相同或者类似的商品/服务上”并且限定在系争商标注册之日起五年内提出撤销申请。相关规定不能有力打击实践中亟待解决的恶意抢注行为。

2010 年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断”。最高院的意见表明了制止不正当手段取得注册的态度，但是并没有明确该条的适用标准。在申请程序中适用第 41 条一款的本轮系列案例表明了法院加强打击批量抢注的决心。

2014 年最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（征求意见稿）规定“商标注册人明显缺乏真实使用意图，大量申请注册与他人有一定知名度的商标、有一定知名度的地名相同或近似的商标，或者缺乏正当理由申请大量商标，商标评审委员会适用商标法第四条、第四十四条规定不予注册或者宣告无效的，人民法院予以支持”。尽管该规定是征求意见稿，但可以看出最高院明显倾向于加大打击恶意注册的力度，认可 2013 年《商标法》第四十四条（2001 年《商标法》第四十一条）的规定适用于未注册商标。此外，值得期待的是，目前工商总局正在修改《商标审查及审理标准》，征求意见稿中有关“以其他不正当手段取得注册”部分作出了很大的修改，不再限定 5 年的撤销期限，对在先使用商标的保护范围不再限于相同或者类似商品和服务，并列举了多种具体情形，明确了审查时的考量因素等。如果相关规定的修改能够顺利通过，相信会有利于维护我国的商标注册管理秩序，打击违反诚实信用原则的恶意注册行为。



本文对应二维码

掀开伪装的面纱——如何制止“非典型恶意注册”？

作者：李婕

一直以来，商标局和商评委对于市场上亟待解决的恶意注册问题一致维持有力打击、积极规范的态度，在具体适用上对于是否存在恶意抢注情形的认定还是需要从抢注商标的数量、知名度以及缺乏独创性上同时满足较高要求。

但现实中，这些以牟利为目的的商标抢注人在被不断打击后竟也进化得越来越狡猾。他们发现大量抢注在同一主体名下更容易导致被认定恶意，于是就开始分散抢注，每个主体名下可能只有十几件商标，或者是不直接抢注和知名品牌完全相同的商标，改而抢注和知名品牌近似的商标。在遇到这种情况时，想要证明其恶意往往会比较困难。

所幸的是，我们从“LAOX”和“健扬”两件无效宣告案件中看出商评委通过观察市场适时的变化，对于这些日益隐蔽的恶意注册方式采取了更灵活的认定态度。

在“LAOX”案件中，注册人劳斯图书有限公司作为受让人名下只有这一件商标，而原注册人喜喜有限公司名下也仅有 14 件注册商标，但申请人苏宁云商集团股份有限公司证明了这 14 件商标中包括如 MEYER、PIAGET、DAHSING BANK、TAI SANG BANK 等均属世界知名品牌及银行名称。对此，劳斯图书有限公司和原注册人喜喜有限公司均未证明其使用证据或合理创意意图。据此，商评委认为原注册人的行为明显超出正常的商业经营需要，具有明显复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意，扰乱正常的商标注册管理秩序，已构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，裁定予以无效宣告。

而在“健扬”案件中，注册人冠军狼集团（中国）有限公司名下虽然申请了一百多件商标，但并非和知名品牌完全相同，而是使用了各种变体，如“阿迪兔”、“尚马仕”、“威马仕”、“福布斯”等，其中有一些已被他人提出异议或被商标局驳回。据此，商评委认为注册人具有明显复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意，有损公平竞争的市场秩序，同样构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册的情形，裁定予以无效宣告。

万慧达北翔集团代理苏宁云商集团股份有限公司和完美（中国）有限公司参与了上述无效宣告案件。



本文对应二维码

“注册恶意”的认定：以注册后的使用行为印证注册之初的心理状态——从“太阳神”案到“威仕达玉兰”案的演进

作者：卢结华

导语：“‘恶意’是一个大词”（‘Bad faith’ are big words.）。[*]诚如斯言，在商标领域中，“恶意”作为一个模糊的法律概念，一直备受关注却难以界定。在我国司法实践中，从“太阳神”案到“锦竹 JINZHU 及图”案，再到“威仕达玉兰”案，对驰名商标“恶意注册”的认定有一定的变化，尤其是对争议商标注册后的商标使用行为能否作为认定商标注册之时的“恶意”的态度，法院经历了从明确的否定到逐步承认其“佐证”作用的态度演变。探讨“恶意注册”的相关解析及司法实践的发展，可为其理解与认定提供更全面的视角。

一、问题的缘起

“欺诈毁灭一切”，商标注册与使用应当遵循诚实信用原则。根据我国 2013 年《商标法》第 45 条第 1 款（2001 年《商标法》第 41 条第 2 款），驰名商标所有人对他人恶意注册行使无效宣告的期限不受法定 5 年的限制。那么，如何理解与界定“恶意注册”，争议商标注册后的不当使用行为能否证明注册之时“恶意”？对此，目前并无统一或指导性的规定或解释，司法实践中如何认定这些问题值得进一步探讨。

从我国的司法实践来看，在“太阳神”案及“MONIHAO 及图”案中，法院明确指出，“恶意注册”的认定应以争议商标注册之日为时间点，应当指商标注册人的恶意注册行为，而不应考虑注册日后的恶意受让行为。相反，在之后的“锦竹 JINZHU 及图”案中，法院认为，“从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看，可以证明争议商标申请注册之时即非善意。”类似地，最高院在近

期的“威仕达玉兰”案中指出，“在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为，亦进一步佐证该公司申请注册争议商标具有恶意。”概言之，之后法院在认定“恶意注册”时考虑了争议商标注册后的不当使用行为，注册后的转让情况、实际使用中的攀附行为等因素被纳入了“恶意注册”认定的考量。

可见，对于争议商标注册后的不当使用行为，是否可以作为证明争议商标注册时的“恶意”，不同时期不同法院呈现出不太一致的态度与倾向，也有观点认为“商标注册问题与商标使用问题不应混为一谈”。本文拟从“恶意注册”的相关解析出发，梳理不同时期相关典型案例，以为“恶意注册”的理解与认定提供更全面的视角。

二、“恶意注册”的相关解析

鉴于我国商标法第 45 条第 1 款来源于《巴黎公约》第 6 条第 2 款第 3 项，了解《巴黎公约》相关规定有一定的参考意义。关于如何认定“恶意注册”，根据其配套解释，“在申请注册或使用和驰名商标相抵触的商标的人知悉有驰名商标，并且可能是有意从驰名商标和他所注册或使用的商标之间的可能的混淆获得利益，则通常就有恶意的存在。”[1]可见，在认定“恶意注册”时，除要求商标注册人“知悉”驰名商标的存在外，还要求“有意”获得利益即搭便车的不良意图。

与我国仅针对驰名商标予以特别规定不同，在欧盟，对于恶意注册的行为，行使无效宣告均不受法定期限限制。[2]《欧盟商标条例》对恶意未进行定义，欧盟法院总检察长 Sharpston 在 Lindt Goldhase 案中指出，恶意的认定必须满足，一是商标注册人的行为清楚表明其不诚信的意图；二是该行为可衡量并实质性地满足恶意的客观标准，该客观标准指的是，如果商标注册人的行为偏离了公认的道德行为准则或诚信的商业惯例，恶意便产生了。[3]

我国《商标法》中，第 45 条第 1 款的“恶意注册”是在第 13 条的基础上增加的独立要件，即要求另外证明商标注册人的主观意图。也就是说，从法律文本上的安排顺序与逻辑而言，对驰名商标所有人，第 13 条的“复制、摹仿或者翻译”即商标的相同或近似并不能直接证明他人的恶意，驰名商标所有人需另行证明他人的恶意才能不受五年的时间限制。对此，相关专家指出，恶意是通过行为等客观事实反映出来的争议商标注册人的一种主观心理状态，要求驰名商标注册人证明存在主观恶意对其未免过于苛刻。[4]此前在讨论商标法修改时，商评委认为，[5]“复制、摹仿或翻译”等手段本身就已经足以说明注册人主观上具有恶意。

针对商评委上述观点，也有学者指出，[6]“这种对于恶意认定方式的理解有些狭隘。实际上，恶意通常都是根据案件的具体情况，通过认定、推定等方式确定，提供直接证据的要求并非必不可少。”

三、我国司法实践对“恶意注册”认定的演变

鉴于相关法规及解释目前尚无统一的认定标准，理论与实务中也存在上述分歧，本部分梳理不同时期法院相关判决，尤其是对争议商标注册后的商标使用行为能否作为认定商标注册之时的“恶意”的态度，以从这些判决中研究法院对“恶意注册”的认定标准及态度演变。

在“太阳神”案中，[7]法院认为，“恶意注册”应以争议商标注册之日为时间点，不应考虑注册日后的恶意受让行为。北京高院在再审行政判决（[2007]高行抗终字第 65 号）中将“恶意”解释为，“明知他人驰名商标的存在，出于商业目的故意摹仿他人驰名商标加以注册，并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益，就应当认定为具有恶意。”特别注意的是，北京一中院在一审判决（[2005]一中行初字第 203 号）中指出，判断争议商标的申请人是否具有恶意，应以争议商标的申请日为时间点，《商标法》第四十一条第二款中的恶意注册，应当指商标注册人的恶意注册行为，不应包括商标的恶意受让行为，本案对争议商标受让人是否存在恶意没有评判的必要。

在“MONIHAO 及图”案中，[8]法院也认为，驰名商标所有人必须证明争议商标注册人在注册之时存在主观恶意，而不应当考虑注册后的受让行为。北京高院在二审行政判决（[2010]高行终字第 1126 号）书中指出，即使博内特里公司是驰名商标所有人，其也必须证明争议商标的申请注册具有主观恶意才能不受五年的时间限制，但是其并无充分证据证明原注册人在申请注册争议商标时存在主观恶意。对于商标使用或受让的行为，法院明确指出，鉴于《商标法》第四十一条第二款明确针对的是注册行为而非受让行为，故博内特里公司关于梦得娇公司受让争议商标的行为具有主观恶意的上诉主张缺乏法律依据。

随后的“锦竹 JINZHU 及图形”案中，关于争议商标注册后的不规范使用行为对“恶意注册”的证明上，法院做出了与上述案例有所不同的阐述，其明确指出，可根据争议商标历任权利人（包括原告）的侵权行为及不正当竞争行为推定其注册之时的恶意。北京一中院在判决[（2012）一中知行初字第 3359 号]中指出，[9]首先，明知他人驰名商标存在，出于商业目的将与他人驰名商标近似的标志加以注册，并且可能通过相关公众对驰名商标与所注册商标的混淆或误认获得利益，就应当认定为具有恶意。其次，虽然争议商标注册时间较早，

但其核准注册后几经转让，从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看，可以证明争议商标申请注册之时即非善意。根据承办法官的解释，[10] 本案中实际上是通过下列情形认定争议商标的注册具有恶意：第一，争议商标申请人与引证商标申请人处于同一地区，对引证商标应当知晓；第二，根据争议商标历任权利人（包括原告）的侵权行为及不正当竞争行为推定其注册之时的恶意。

尽管具体案情有所不同，最高院在近期的“威仕达玉兰”案中同样承认了争议商标注册后的不当使用行为可证明商标注册之时的“恶意”。最高院在判决（[2016]最高法行再 13 号）指出，[11]判断争议商标的注册是否具有恶意，不能仅仅考虑商标是否已经达到驰名的程度，即只要是驰名商标，就推定申请人具有恶意，而应该根据案件具体情节，从主观意图、客观表现等方面综合判断。本案中，威仕达公司与宝洁公司同为洗化行业经营者，引证商标一、二在争议商标申请注册日前已经具有很高知名度，威仕达公司应当知晓宝洁公司的引证商标一、二而申请注册争议商标。此外，威仕达公司在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图之行为，亦进一步佐证该公司申请注册争议商标具有恶意。

从上述案例的梳理可见，对于争议商标注册后的不当使用行为，包括转让、许可及变形使用等，法院对此的态度在一定程度上有了一定的变化。“太阳神”案及“MONIHAO 及图”案中，法院明确判断争议商标的申请人是否具有恶意应以争议商标的申请日为时间点，应当指商标注册人的恶意注册行为，不应包括商标的恶意受让行为。相反，在之后的“锦竹 JINZHU 及图形”案及“威仕达玉兰”案中，法院在认定“恶意注册”时则考虑了争议商标注册后的不当使用行为，争议商标核准注册后的转让情况、实际使用中的攀附行为等因素被纳入了“恶意注册”认定的考量，作为综合判断与佐证的证据。

结语：

正如欧盟法院总检察长 Sharpston 感叹道，“就像赌博中的庄家，恶意似乎是一个可意会而不可言传的概念”，“不仅法律工作者，哲学家和神学家早已尝试努力解决，但仍未能准确把握。也许，就确定其精确界限的意义上而言，恶意是一个根本不能定义的概念。”[12]的确，作为一个模糊的“大词”，“恶意”难以统一界定，个案各有特点，应当因案而定。本文作出上述梳理，拟为“恶意注册”的理解与认定提供有益的视角。

- [*] Alexander Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press: 2010, p. 299. Also see Alexander Tsoutsanis, Towards a Uniform Approach for Bad Faith, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2559453, accessed by October 22, 2016.
- [1] [奥]博登浩森:《保护工业产权巴黎公约指南》, 汤宗舜等译, 中国人民大学出版社 2003 年版, 第 61 页。
- [2] 黄晖:《论诚实信用原则在商标注册、使用和共存中的适用》,《中国工商管理研究》2013 年 2 月, 第 32 页。
- [3] Opinion of Advocate General Sharpston of 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60.
- [4] 汪泽:《驰名商标遇见恶意注册的法律适用那点事》, 知产力专栏, 网址: <http://www.zhichanli.com/article/5968>, 访问于 2016 年 10 月 22 日。
- [5] 国家工商行政管理总局商标评审委员会:《法务通讯》(总第 30 期, 2007 年 11 月), 网址: http://www.saic.gov.cn/spw/cwtx/200904/t20090409_55219.html, 2016 年 10 月 22 日访问。
- [6] 孔祥俊:《商标与不正当竞争法:原理与案例》, 法律出版社 2009 年版, 第 498 页。
- [7] 广州柏丽雅日化有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会, 广东太阳神集团有限公司商标行政授权确权纠纷, (2005) 高行终字第 397 号, (2007) 高行抗终字第 65 号, (2005) 一中行初字第 203 号。
- [8] 博内特里塞文奥勒有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标无效宣告(争议)行政纠纷, (2010) 高行终字第 1126 号。
- [9] 深圳市宝松利实业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、四川绵竹剑南春酒厂有限公司商标异议复审行政纠纷, (2012) 一中知行初字第 3359 号。
- [10] 穆颖:《驰名商标在相同商品上的司法保护》,《人民司法》2013 年 10 月, 第 97 页。
- [11] 宝洁公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、汕头市威仕达化妆品有限公司商标争议行政纠纷, (2016) 最高法行再 13 号。
- [12] Legal news from Out-Law.com: Bad faith too complex for simple trademark rule - says ECJ, available at: <http://www.out-law.com/page-10092>, accessed by October 22, 2016.



本文对应二维码

从乔丹体育起诉耐克看我国商标法第四十五条第一款存在的问题

作者：卢结华

最近，围绕“乔丹”商标的行政与民事纠纷仍在持续发酵，引发广泛关注。一方面，最高院已于2016年12月8日作出判决，认定乔丹体育股份有限公司（“乔丹体育”）对中文“乔丹”的商标注册侵犯了迈克尔·乔丹（“乔丹”）的姓名权，而乔丹于2013年在上海第二中级人民法院起诉乔丹体育侵犯其姓名权的民事纠纷仍悬而未决。另一方面，乔丹体育于2017年4月就最高院的判决提起抗诉，最高检近日已经受理了其抗诉申请，与此同时，乔丹体育亦陆续在多地法院起诉耐克体育（中国）有限公司（“耐克”）及其他公司商标侵权及不正当竞争。^[1]

除了姓名权的认定，乔丹商标系列案的复杂之处还在于，商标注册超过五年而不可撤销后，在后商标注册人能否禁止在先权利的行使？根据我国商标法，注册超过五年的商标，除了是恶意注册驰名商标的情况，否则就成为了不可撤销的商标。乔丹体育大部分的“乔丹”商标由于注册已经超过五年而无法撤销，所以它以目前仍有效的“乔丹”商标对耐克及其他公司提起商标侵权及不正当竞争之诉。那么，问题来了，对于这些不可撤销的商标，在后的商标注册人在行使其权利的时候，是否应当受到什么限制呢？在先权利人又可以获得什么救济呢？本文以《欧盟商标指令》(Directive 2015/2436)为参照分析中国商标法调整的局限与空白。

中国《商标法》第四十五条第一款

已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

《欧盟商标指令》(Directive 2015/2436)第九条 默许结果的限制

1. 明知并默许在后商标在成员国境内连续使用五年的，第五条第二款或第五条第三款(a)项所称的在先商标的所有人在该成员国不得再以在先商标为理由在后商标已使用的商品或者服务申请在后商标无效，但在后商标是恶意申请获得注册的除外。

2.任何成员国均可以规定前款准用于第五条第四款(a)项和(b)项所称的其他在先权利的所有人。

(注:这些权利包括:第五条第四款(a)项规定的未注册商标和在商业活动中使用的其他标志;第五条第四款(b)项列举的在先权利:姓名权;肖像权;著作权;工业产权。)

3.在前述两款的情形下,即使在先权利不得被援引用于对抗在后商标,在后注册商标的所有人亦无权阻碍该在先权利的行使。

《欧盟商标指令》第九条“默许结果的限制”对应于《欧盟商标条例》第五十四条“默许导致的权利限制”和第一百一十一条“适用于特定领域的在先权利”[2]。对比中国和欧盟商标法的规定,可发现至少在以下方面存在较大的区别:

第一,关于五年期限。我国《商标法》规定的五年期限“自商标注册之日”起算,《欧盟商标指令》规定的五年期限是以在先权利人“明知并默许”商标的使用为起点,而且要求在该五年中,商标权人连续使用该商标。相较于我国,欧盟给在先权利人提供了更长的保护期限,更侧重于在先合法权益的保护。

第二,关于恶意的范围。我国商标法仅仅规定驰名商标所有人不受五年限制,这意味着,其他在先权利人在五年之后就丧失了撤销的权利,恶意注册人经过五年就可以将非法的权利合法化。相较而言,欧盟对恶意注册却没有限制,只要是依恶意申请取得的商标,均不受五年的限制。欧盟之所以这样规定,一方面可能是因为恶意被视为无效的绝对事由,另一方面是出于“欺诈毁灭一切”的考虑,默许保护的是依诚实信用而获得商标注册的当事人的投资,但是,如果申请人存在恶意,则没有理由保护其利益。

可见,欧盟对恶意注册的规制更为严格。本文认为,这一观点值得我国参考,因为恶意申请人在申请商标时就是以期待获得不当利益、搭便车为动机,该权利一直处于瑕疵状态,不应当经过一定的时间就变得合法有效。对于恶意注册的商标,在先权利人应享有随时救济的权利。在乔丹系列案中,正如最高院所论述,“乔丹公司恶意申请注册争议商标,损害再审申请人的在先姓名权,明显有悖于诚实信用原则。商标评审委员会、乔丹公司主张的市场秩序或者商业成功并不完全是乔丹公司诚信经营的合法成果,而是一定程度上建立于相关公众误认的基础之上……”。那么,假设采用欧盟商标法的做法,在认定乔丹体育的注册存在恶意的情况下,乔丹也就享有随时撤销的权利,不应受到五年的限制。

第三,关于五年期满后的权利限制与救济。欧盟的五年期限不仅仅是撤销商标的期限,也具有类似诉讼时效的性质。五年期限届满之后,在先权利人不仅不能申请商标无效,更不能禁止商标权利人使用该商标(“在先权利不得被援引用于对抗在后商标”)。也就是说,一旦五年期限到期,在先权利人同时失去了获得行政撤销程序和民事诉讼程序两种救济的权利。同时,在后商标注册人亦无权阻碍在先权利人行使其权利。换言之,两个权利的主体都应该在各自的权利范围内行使自己的权利,也就是允许商标的共存。

与欧盟上述做法不同,我国《商标法》规定的五年是自商标注册后起算的自然年,当商标注册超过五年而不能通过行政程序撤销后,在先权利人仍可以通过民事程序获得救济。最高人民法院 2009 年《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称《09 年意见》)规定了在《商标法》规定的五年的商标撤销期限届满后,在先权利人是否能够通过民事程序获得救济的问题。该意见第 9 条规定,“与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标,因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的,在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼,但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。”根据该条,即使在先权利人无法撤销在后商标,其仍可以向法院提起商标侵权之诉,但法院“不再判决承担停止使用”。

乔丹系列案中,之所以出现乔丹体育反过来起诉耐克等公司侵权的尴尬局面,正是由于我国商标法并未规定商标不可撤销后对在后商标注册人的限制的立法空白所导致的。假设采用欧盟商标法的做法,乔丹体育则无权阻碍乔丹及耐克行使其权利,双方应各自在自己的权利范围内行使权利。当然,在《09 年意见》的框架下,乔丹仍可能获得一定的救济,因为上述第 9 条规定的“不再判决承担停止使用”针对的是与“在先财产权利相冲突的注册商标”,“在先财产权”应该不包含“姓名权”等非财产权利,换言之,与姓名权相冲突的情形仍可能被判决停止使用。

乔丹系列案不仅折射出复杂的经济、道德与法律问题,同时亦暴露了中国商标法现有法律框架的不完善,现行商标法对五年的起算自注册之日开始计算,显得机械,以“明知”为标准则更为合理;同时,现行商标法将恶意不受五年限制仅限于驰名商标,显然失之过窄,易导致其他恶意申请人成为漏网之鱼;对于注册满五年而不可撤销的商标,在后商标注册人的权利行使亦应当受到一定限制,其无权禁止在先权利的行使。

[1]目前已被法院立案受理的主要有：

1.2017年6月，乔丹体育在北京市海淀区人民法院起诉耐克体育（中国）有限公司和北京信源欣源商贸有限公司商标侵权和不正当竞争；

2.2017年4月，乔丹体育在晋江市人民法院起诉耐克体育（中国）有限公司、耐克商业（中国）有限公司商标侵权及不正当竞争；

3.2017年4月，乔丹体育在北京市海淀区人民法院起诉北京世纪卓越信息技术有限公司商标侵权及不正当竞争；在北京市朝阳区人民法院起诉酷买网（北京）科技股份有限公司商标侵权及不正当竞争；

4.2017年3月，乔丹体育在北京市海淀区人民法院起诉北京中天网天科技发展有限公司商标侵权及不正当竞争。

[2]《欧盟商标条例》第五十四条 默许导致的权利限制

1.在先的欧盟商标所有人明知并默许在后的欧盟商标在欧盟境内连续使用五年的，则不得再以在先商标为由就在后商标已使用的商品或者服务申请宣告其无效，但在后注册的欧盟商标是以恶意申请获得注册的除外。

2.在先的欧盟商标所有人明知并默许在后的欧盟商标在第八条第二款所称的在先成员国商标或者第八条第四款所称的其他在先标志受保护的成员国内连续使用五年的，则不得再以在先商标或者其他在先标志为由就在后商标已使用的商品或者服务申请在后商标无效，但在后欧盟商标是以恶意申请获得注册的除外。

3.在前述两款的情形下，即使不得援引在先权利对抗在后欧盟商标，但在后欧盟商标的所有人亦无权阻碍该在先权利的行使。

第一百一十一条 适用于特定领域的在先权利

1.在先权利仅适用于特定领域的，其所有人可以在相关成员国法允许保护的范围内，反对欧盟商标在该领域的使用。

2.在先权利的所有人明知并默许欧盟商标在其权利受保护的领域内连续使用五年的，不适用前款之规定，但欧盟商标是恶意申请获得注册的除外。

3.即使不得援引第一款所称的在先权利用于对抗欧盟商标，欧盟商标的所有人亦无权阻碍该在先权利的行使。



本文对应二维码

绝对禁用

声音商标申请注册现状分析

作者：付冶、马腾飞

用白居易《琵琶行》中的千古名句“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”，用来形容中国声音商标的注册历程再贴切不过。虽然新《商标法》把声音标记列为了可注册商标的范围之内，新法实施已有两年的时间，申请数量接近 400 件，根据中国商标网《商标公告》，截止到目前仅有一枚声音商标被核准注册，两枚声音商标正被初审公告，可见目前声音商标的注册可谓百里挑一。

一、声音商标申请注册的特殊要求

从现行商标立法及商标局的审查实践看，声音商标的注册需符合下列条件：

1、形式要件

《商标法实施条例》明确规定提交申请注册的声音商标的五个条件：

（一）是应当在申请书中予以声明；

（二）是说明商标的使用方式；

（三）是提交符合要求的声音样本。根据商标局的规定，这种样本应当是光盘形式，音频文件不得超过 5MB，格式为 wav 或 mp3。如通过纸质方式提交，声音样本的音频文件应当储存在只读光盘中。

（四）是对声音商标进行描述，如果是音乐性质的，这种描述可以采用五线谱或者简谱的方式，还要求附加文字说明；如果声音是非音乐性质的，无法以五线谱或者简谱描述，则要求必须以文字加以描述。

（五）是商标描述与声音样本应当一致。

2、实质要件

（1）需要经大量使用获得显著性

从已经注册成功的第一枚声音商标的一些相关报道和工商总局接受采访的情况可知，申请注册声音商标通常需要提供大量的使用证据，证明该申请的商标经过大量、长期使用已经具备了显著性，否则将被驳回。显然，商标注册管理机构并没有完全遵循可视商标的审查标准和审查方式，考量声音标记的固有

显著性，而主要是强调声音标记一般需要经过了长期、大量使用获得显著性才能准予公告或者核准注册。

(2) 与可视商标经使用“获得显著性”的意义不同

《商标法》第十一条对仅有商品的通用名称、型号或者直接表示了商品的质量、功能、用途等缺乏固有显著性的标记，经过长期实际使用具有了显著性特征，满足了识别商品或者服务来源的基本功能而被核准注册，该规则设置的初衷在于对先天缺失固有显著性，但后天又具备了商标基本属性应予以保护标记的合理救济。

而通过我国商标注册管理部门对首个声音商标申请的个案审查中可以看出，声音标记经使用获得显著性是声音商标获得注册的实质要件，对此要求并非完全是因为声音标记缺乏固有的显著性，审理部门在审查过程中，似乎对标记本身是否具有固有显著性的问题进行了回避。审理部门更注重的是声音标记是否满足了经长期使用，与商品或服务的提供者建立了一一对应的关系。

二、声音商标申请现状

从商标网采集了 2014 年 5 月 1 日新《商标法》实施后，2014 年 5 月至 2016 年 3 月期间 73 家企业共申请的 397 件声音商标样本（按一标一类作为 1 件申请计算），目前我国申请声音商标的现状如下：

(1) 新《商标法》颁布实施首日，申请量过百

从申请日方面说，2014 年 5 月 4 日首日就有 105 件声音商标申请，2014 年 5 月当月共有 145 件申请，之后每月基本保持 20 件左右的申请数量。

(2) 目前仅一枚商标获得注册，两枚获得初审公告

2016 年 5 月 14 日，“中国国际广播电台广播节目开始曲”成为首例注册成功的声音商标；

2016 年 5 月 20 日，“SOFY”成为第二例获得初审公告的声音商标；

2016 年 7 月 6 日，“望子成龙小霸王”成为第三例获得初审公告的声音商标。

(3) 夹杂文字、歌词等组合声音商标相比纯声音商标更容易获得注册

从目前商标网上公布的声音商标注册状态发现，腾讯公司申请的“咳咳”；麦当劳公司申请的“BADA BA BA BA”等声音商标，因为其构成要素仅有纯粹的自然声音所构成，缺乏显著性均被驳回。而被核准注册的中国国际广播电台广播节目开始曲和获得初审公告的“望子成龙小霸王”和“SOFY”两枚声音商标，基本

都是因为声音中夹杂着部分文字、歌词，具有更强的显著性获得了初审公告或者核准注册。

(4) 互联网高新技术企业是申请声音商标的主力军

目前声音商标申请数量仍为 3 位数，腾讯公司凭借 56 件稳居第一名，国内企业申请量占总量的绝大多数，广州、深圳、北京、上海的互联网高新技术企业是申请声音商标的大户，东三省地区的食品企业对声音商标表现出较高的兴趣。

三、声音商标申请注册制度有待完善

1、缺乏相应的实施细则

目前仅在现行《商标法实施条例》中，对声音商标申请注册的形式要件做了规定，但对于声音商标显著性认定办法、近似度判断标准等实质审查要件均未做出规定。声音商标的异议、无效等实施细则同样处于空白状态，也因此期盼商标局早日出台相关审查指南。

2、缺乏相应的指导案例

目前仅有一例声音商标获得核准注册，两例获得初审公告，还没有声音商标的评审案例和诉讼判例，声音商标申请人也只能摸着石头过河试探性的去申请，故期待声音商标指导性的案例早日出现，指引申请人完成声音商标申请注册工作。

附表：声音商标申请量排名前 20 的企业名单（数据来自中国商标网）

序号	申请人名称	申请数量	声音商标举例	备注
1	腾讯科技(深圳)有限公司	56	咳咳	广东
2	尉犁县非物质文化遗产保护中心	44	维吾尔族音乐	新疆
3	广州酷狗计算机科技有限公司	33	HELLO KUGOU	广东
4	广东太阳神集团有限公司	20	旋律	广东
5	湖北良品铺子食品有限公司	17	良品铺子	湖北
6	江苏新日电动车股份有限公司	14	新新高能电池	江苏
7	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	13	京东	北京
8	恒源祥(集团)有限公司	10	恒源祥羊羊羊	上海

9	本田技研工业株式会社	7	旋律	日本
10	麦当劳公司	7	BA DA BA BA BA	美国
11	亿览在线网络技术(北京)有限公司	7	听音乐用酷我	北京
12	北京奇虎科技有限公司	6	嗖	北京
13	北京欢乐道科技有限公司	6	恰恰恰	北京
14	本溪朝日木业有限公司	6	朝日	辽宁
15	美的集团股份有限公司	6	铃声	广东
16	诺基亚公司	6	乐曲	芬兰
17	哈尔滨天手食品有限公司	5	给朋友吃点好的 很有必要	黑龙江
18	杭州娃哈哈集团有限公司	5	娃哈哈	浙江
19	瑞士银行	5	旋律	瑞士
20	DELOS LIVING, LLC	4	乐曲	美国
21	阿帝普赛(中国)有限公司	4 (并列)	狗叫声	香港
22	埃德加赖斯巴勒斯公司	4 (并列)	人猿泰山	美国
23	北京身未动心已远旅行文化有限公司	4 (并列)	身未动, 心已远, 旅游卫视, 让我们 一起走吧	北京
24	成都西山居互动娱乐科技有限公司	4 (并列)	组合音	四川
25	二十世纪福斯电影公司	4 (并列)	和弦	美国
26	久光制药株式会社	4 (并列)	SA LON PAS	日本
27	三星电子株式会社	4 (并列)	水流声	韩国
28	厦门美图移动科技有限公司	4 (并列)	MEI TU	福建
29	上海来伊份股份有限公司	4 (并列)	我要来伊份	上海
30	中国国际广播电台	4 (并列)	中国国际 广播电台	北京
31	中央人民广播电台	4 (并列)	小喇叭	北京



本文对应二维码

北京知产法院在“GOTS 及图”案中阐明官方标志认定标准

作者：杨明明

全球有机纺织品标准（Global Organic Textile Standard）系德国国际天然纺织品协会、日本有机棉协会、美国有机贸易协会和英国土壤协会组成的国际工作组 IWG 所制定的用以协调统一各地区纺织品的标准，以确保不同地区的纺织品从原料到产品加工、销售都符合标准要求，为消费者提供可靠的产品。全球标准非盈利组织（Global Standard Gemeinnützige GmbH）系该标准的实施管理者。

全球标准非盈利组织向商标局提交了“GOTS 及图”的注册申请，商标局认为“GOTS”是“GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD”的简称，译为“全球有机纺织品标准”，GOTS 标准认定的目的是确保有机纺织品的规范性，故该商标不得作为商标注册。因此，商标局根据《商标法》第十条第一款第（四）项和第三十条的规定，驳回了“GOTS”商标的注册申请。



全球标准非盈利组织不服商标局的驳回决定，以申请商标并非《商标法》第十条第一款第（四）项所指的官方标志，并且申请人正是管理和实施 GOTS 标准的机构，“GOTS 及图”商标的注册和使用不会产生误导为由提起驳回复审申请。并提交了 GOTS 官方网站的信息、字典释义和“GOTS”商标在其他类别的注册信息。但商标评审委员会并未采纳申请人的观点，以同样的理由维持了商标局的驳回决定。

全球标准非盈利组织不服商评委的决定，向北京知识产权法院提起了行政诉讼。并进一步提交了全球标准非盈利组织的公司登记、发起人和股东的公司章程用以证明全球标准非盈利组织并非官方机构，涉案商标并非官方标志。商评委在庭审中认可全球标准非盈利组织并非官方机构，涉案标准并非官方标准，诉争商标并非官方标志，但主张《商标法》第十条第一款第（四）项规定的官方标志应作扩大解释，标准的缩写亦不宜作为商标注册。

北京知识产权法院经审理认为:该条款的立法目的是为了防止对表示政府履行职责的标志进行商业使用,避免国家公信力的减损,故该条款中的“官方标志”应限定为标识政府监管事项的标志,被告关于该条款中的“官方标志”应作扩大解释的主张缺乏依据。本案中,原告提交的证据表明其并非官方机构,诉争商标并非官方标志,被告对此亦不持异议,故诉争商标不构成《商标法》第十条第一款第(四)项规定之情形。

因此,北京知识产权法院判决撤销商评委的驳回复审决定,并针对“GOTS及图”商标的申请重新作出决定。

万慧达北翔集团代理全球有机纺织品标准参与了本案。

短评:

《商标法》第十条第一款第(四)项规定:下列标志不得作为商标使用:……(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外。

根据《商标法释义》,实施控制,指的是有关的官方机构根据法律的规定,掌握和监督某些产品的质量、精度的行为。予以保证,是指有关的官方机构根据法律的规定,对质量、精度等方面达到一定要求的产品给予确认的行为。官方标志、检验印记,是指有关的官方机构在对某些产品实施控制、予以保证时使用的特定的标志。

本案中,涉案商标的申请人全球标准非盈利组织不是官方机构,涉案商标“GOTS及图”并未肩负代表政府公信力的功能,因此不构成《商标法》第十条第一款第(四)项所规定的“官方机构在对某些产品实施控制、予以保证时使用的特定的标志”。

并且,北京知产院在判决中进一步明确,《商标法》第十条第一款第(四)项应根据字面含义做限定性解释,即限定为标识政府监管事项的标志,而不能进行扩大解释。



本文对应二维码

有关“商标含有不规范汉字”审查标准的几点思考

作者：孙瑞瑞

2017年1月4日，国家工商总局商标局公布了最新修订的《商标审查及审理标准》，其中将“商标含有不规范汉字或系对成语的不规范使用，容易误导公众特别是未成年人认知的”情形明确纳入到《商标法》第十条第一款第（八）项所禁止注册及使用的范围，并列举了商标中含有规范汉字的2个案例：



（申请人声明商标文字：厉捷）

嘉逸达

（“逸”字少一点）

我国《中华人民共和国国家通用语言文字法》对“招牌、广告用字”有明确规定，应以国家通用语言文字为基本的用语用字，在新的《商标审查及审理标准》实施以前，商标局也已经在适用《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，对含有错别字或是成语乱用的商标予以驳回。新的《商标审查及审理标准》进一步明确了“商标中禁止使用不规范汉字”的要求，但对“不规范汉字”的范围并未进行界定，在实践中对“不规范汉字”的判定也没有统一的标准。



图一

下面我们来一个实际的案例，申请人申请图一所示的商标，该商标经手绘而成，由只取一半的“言”字、“色”字及如意图形构成，文字组合又像是“绝”，寄托了申请人创作绝美作品的美好愿望。该商标申请人在多个类别申请注册“言色”商标，商标局均以“该标志为不规范的汉字，用作商标易使中小學生产生误认，造成不良影响”为由予以驳回。之后申请人在其核心商品“陶瓷；陶器；家用器皿”上申请复审，最终获得商评委支持，商标予以核准注册。

笔者认为，企业在选择商标进行注册使用时，将商标中文字进行艺术化设计从而符合企业文化以及企业提供商品、服务的特点，为企业较为通用的做法，也是增加商标显著特征的一个方式。在判定商标中文字是否已经构成“不规范汉字”时，理应以“误导公众特别是未成年人认知”为前提。若凭借一般的认知习惯，

公众能够轻易识别出商标中包含了艺术化设计成分，而不会将该特殊处理的文字看作是通用的标准文字，应当允许其注册及使用。

此外，在进行商标设计时，也已经存在一些较为通用的艺术化字体字库或字体设计方式，由于审查员个人掌握的信息有限，笔者认为也可以考虑在商标形式审查时要求商标申请人提供文字设计的出处，或是在商标进入实质审查阶段后，下发商标审查意见书，给予申请人在法定期限内对商标中设计做出说明的机会，以避免申请人被迫启动驳回复审程序，承担更多的费用和时间成本。

就目前的情况来看，新的《商标审查及审理标准》实施以来，对于“不规范汉字”的审查整体趋严。因此商标申请人在设计及使用商标时，仍需尽量保持文字的规范写法，避免出现笔画缺失、多余或是较难辨识的情况。



本文对应二维码

北京知产法院认定他人注册“玛歌·鹰贵”商标构成 2001 年 商标法 10.1.8 所指不良影响

作者：黄梅、黄静苕

2014 年 12 月 30 日，法国国家原产地名称局（简称“法国名称局”）针对烟台梅多克公司庄园葡萄酒有限公司（简称“梅多克公司”）在第 33 类“葡萄酒”等商品上申请注册的第 10832858 号“玛歌·鹰贵”商标（简称“争议商标”）向商标评审委员会（简称“商评委”）提出了无效宣告申请。

法国名称局依据的主要理由是：“Margaux”是法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志，同时也是公众知晓的外国地名，“玛歌”是“Margaux”的对应中文翻译。争议商标完整包含“玛歌”，易引发消费者的混淆和误认。梅多克公司申请争议商标具有恶意。根据《商标法》第十六条、第十条第二款、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第四十四条、第四十五条的相关规定，争议商标的注册应被宣告无效。

2015 年 11 月 19 日，商评委作出裁定，认为“Margaux”是公众知晓的外国地名，“玛歌”是“Margaux”的对应中文翻译。争议商标完整包含公众知晓的外国

地名，且整体未形成强于地名的其他含义。其指定使用在葡萄酒等商品上，易使相关公众误认为是“Margaux”对应的中文地名，进而对商品的产地等特点发生误认误购，从而产生不良影响。争议商标违反了《商标法》第十条第二款和第十条第一款第八项的相关规定，应予无效宣告。

梅多克公司对此裁定不服，向北京知识产权法院提起诉讼，认为（1）《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第3条规定，人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。无论是争议商标标志本身还是其在核定商品上的使用，均不会产生前述消极、负面影响，不属于2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定的有其它不良影响的情形。（2）2001年《商标法》第十条第二款规定，已经注册的使用地名的商标继续有效。玛歌虽然是公众知晓的外国地名，但是争议商标已经注册，故应予维持。（3）梅多克公司在评审阶段提交的进口葡萄酒相关术语翻译规范中“MARGAUX”的中文表述为“玛歌”、“玛高”，而争议商标为“玛歌·鹰贵”，与“玛歌”、“玛高”相比，在文字个数、组成、读音和含义上都相差甚远，不会造成混淆误认。且争议商标经过梅多克公司三年多的持续使用和宣传，已经得到广泛认可，形成稳定客户群，与梅多克公司形成了唯一对应关系。被诉裁定宣告争议商标无效，使梅多克公司多年投入付之一炬，显失公平。综上，梅多克公司请求撤销原无效宣告请求裁定书，并责令商评委重新作出裁定。

商评委辩称（1）本案实体问题的审理依据2001年《商标法》，依据当时的审查标准，商标所含地名与其实际所在地不一致，可能使公众对产地误认的，认定为不良影响。“MARGAUX”是法国著名葡萄酒产地，属于公众知晓的外国地名，争议商标完整包含“MARGAUX”的中文翻译“玛歌”，且其整体并未形成强于地名的其他含义，指定使用在葡萄酒等商品上，易使相关公众对商品产地等特点发生误认，构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定的不良影响。（2）2001年《商标法》第十条第二款规定的“已经注册使用的地名继续有效”是指《商标法》1983年3月1日施行前已经注册，且经过使用已经具有区别于地名的其他含义的商标继续有效。争议商标于2013年7月28日注册，梅多克公司提交的证据亦不足以证明争议商标经过使用已经具有区别于地名的其他含义，故商评委依据2001年《商标法》第十条第二款对争议商标宣告无效

是正确的。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回梅多克公司的诉讼请求。

法国名称局作为第三人参加了诉讼，对被告商评委的观点从知名度与恶意两个方面做了进一步的补充。

法院经审理后对涉及的第十条第一款第（八）项的“其他不良影响”和第十条第二款的但书的适用分别进行了阐明。

（1）关于 2001 年《商标法》第十条第一款第（八）项的“其他不良影响”与 2014 年《商标法》第十条第一款第（七）项的衔接

法院认为“其他不良影响”为商标禁注禁用绝对事由的兜底性条款，旨在弥补 2001 年《商标法》第十条第一款前七项规定的空白，如非涉及夸大宣传，但带有欺骗性，可能导致公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的，应适用该条款进行规范。本案中，梅多克公司的葡萄酒等产品并非来源于法国玛歌地区，其争议商标的使用，易使公众误认为使用争议商标的葡萄酒商品来源于法国玛歌地区，属于前述非涉及夸大宣传，但带有欺骗性，可能导致公众误认的情形，应适用 2001 年《商标法》第十条第一款第（八）项“具有其他不良影响”进行规范。《商标审查及审理标准》中规定的“商标所含地名与申请人所在地不一致的，容易使公众发生误认，判定为具有不良影响”，亦是对前述观点的印证。且正是因为 2001 年《商标法》存在前述空白，在 2014 年《商标法》修改时，对属于非夸大宣传但带有欺骗性的情形予以明确，将第十条第一款第（七）项内容修改为“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”，弥补了 2001 年《商标法》的缺陷。故商评委认定争议商标违反 2001 年《商标法》第十条第一款第（八）项规定正确，法院予以确认。

（2）关于第十条第二款的但书后半部分规定的立法本意

法院认为，对此但书后半部分的解释应该采取历史解释方法。我国《商标法》于 1982 年 8 月 23 日制定，自 1983 年 3 月 1 日开始施行，当时并未规定公众知晓的外国地名不得作为商标。1993 年《商标法》第一次修订时，增加了相关条款，该法第八条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，但是，地名具有其他含义的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”2001 年《商标法》第二次修订时，对相关条款进一步修改，该法第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”

从前述《商标法》修改历史看，公众知晓的外国地名不得作为商标最早出现在 1993 年《商标法》第一次修订时，依据《中华人民共和国立法法》第九十三条法律不溯及既往的规定，此前已经注册的使用地名的商标，因并未违反当时的法律规定，应认定为有效。为解决此遗留问题，1993 年《商标法》以后均保留了“已经注册的使用地名的商标继续有效”这一规定。故“已经注册的使用地名的商标继续有效”应适用于 1993 年《商标法》施行前已经注册的商标。商评委在本案庭审中对此解释为是指 1983 年《商标法》施行前已经注册的商标，理解有误，本院予以纠正。本案争议商标于 2012 年 4 月 26 日提出注册申请，2013 年 7 月 28 日核准注册，不适用“已经注册的使用地名的商标继续有效”。故商评委认定争议商标违反 2001 年《商标法》第十条第二款规定并无不当，本院予以确认。

基于上述理由，法院判决驳回原告的诉讼请求。

万慧达北翔集团代理法国名称局参加了本案。

短评：

该判决对于 2001 年《商标法》第十条第一款第（八）项和现行《商标法》第十条第一款第（七）项的衔接和《商标法》第十条第二款的但书规定，以一种历史的眼光，探究了立法本意并对相关问题进行了阐明，对类似案件具有一定的指导和借鉴意义。

本案争议商标申请和注册均在 2001 年《商标法》实施期间，相关实体问题适用 2001 年《商标法》进行审理。鉴于 2001 年《商标法》并未明确规定对“非涉及夸大宣传，但带有欺骗性，可能导致公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”这种情形如何处理，实践中一般引用《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响的”规定来对这种商标进行异议、无效等行动。但这种类型的商标又与第十条第一款第（八）项前半句规定的“有害于社会主义道德风尚”的商标的不良影响不能等量齐观。鉴于此，2014 年《商标法》对此种类型的案件单独做出规定，增加了《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”这一禁注禁用规定。

关于《商标法》第十条第二款的但书后半段的规定“已经注册的地名继续有效”，对此条款的含义应当从历史的角度出发进行探究。实际上从 1983 年 6 月开始商标局就基本上不再核准注册用行政区划名称构成的商标。1988 年修改

的《商标法实施细则》第六条明确规定，“县级以上（含县级）行政区划名称和公众知晓的外国地名，不得作为商标。使用前款规定名称已经核准注册的商标继续有效。”到1993年《商标法》第一次修订时，这个规定得以以法律条文的形式得到进一步明确。但对于之前已经取得注册的商标，基于信赖保护原则的要求，仍继续维持其注册的效力。这一点也在北京知识产权法院（2015）京知行初字第2515号关于第8455622号“神农架”商标的行政判决书中予以确认。



本文对应二维码

何谓“公众知晓的外国地名”——以进入行政诉讼的“LANCASTER”案和“Margo”案为例

作者：郭婉莹、徐婷婷

一、“LANCASTER”案

第11332713号“LANCASTER”涉案商标系好时公司于2012年8月10日提出注册申请，指定使用在第30类“糖果，巧克力，牛奶硬块糖(糖果)”商品上，商标局驳回该商标的注册申请。

好时公司不服商标局作出的上述决定，向商标评审委员会提出驳回复审申请。商评委认为：“LANCASTER”译为“兰开斯特”，为英国西部一城市名称，属于公众知晓的外国地名，已构成《商标法》第十条第二款规定的“不得作为商标使用”之情形。商标评委决定，涉案商标予以驳回。

好时公司不服商标评审委员会作出的被诉决定并提起诉讼，请求撤销该决定。北京市第一中级人民法院审理认为，涉案商标为文字商标，由“LANCASTER”构成；而“LANCASTER”为英国城市，系公众知晓的外国地名。法院承认单词“LANCASTER”的含义并不仅限于该英国城市。然而，所谓“地名所具有其他含义”，是指该词汇不但可以被用来作为该地的名称，还具有明确的其他含义，且这些含义在为公众知晓的程度上强于其原有的地名含义，从而不至于误导公众。在确定地名是否具有其他含义时，应当以我国相关公众的一般认知水平作为标准进行判断，而不能局限于某区域的特定群体的认知水平作为判断标准。就原告在案证据而言，其不足以证明单

词“LANCASTER”的其他含义在我国相关公众的认知中强于其地名含义。因此，商评委关于诉争商标属于《商标法》第十条第二款所述情形的认定并无不当。

好时公司不服一审判决向北京高院提出上诉，请求撤销原审判决以及撤销商评委的决定。主要理由是：因地缘因素、语言认知习惯、历史文化背景等因素，中国公众一般难以将“Lancaster”认知为作为地名的英国兰开斯特市，现有证据亦不足以证明“Lancaster”作为英国西部的城市地名已为中国一般公众所知晓，相关公众不会将申请商标指定使用商品误认为来源于英国该城市，申请商标能够起到识别指定商品来源的功能。申请商标虽然有外国地名的含义，但是不会使消费者产生对于产地的认知。

北京高院经过审理，支持好时公司的上诉理由。北京高院认为：涉案商标由文字“LANCASTER”构成，该词汇可以被认知为外国地名。“LANCASTER”是否属于商标法规定的公众知晓度的外国地名，应根据中国公众通常的认知水平。同时结合在案关于证明该地名具有知名度的证据予以判断。由于“LANCASTER”不仅仅指向英国某城市，其他国家亦有同样的城市名称。且“LANCASTER”即使作为英国城市地名，在案证据亦不足以证明该城市名称对于中国公众而言属于知名度较高、广为知晓的外国地名，故涉案商标不属于《商标法》第十条第二款规定的禁止注册的标志。

二、“Margo”案

在另外一起关于《商标法》第十条第二款如何适用的案件中，法国国家原产地名称局对第 8259836 号“Margo”商标提出异议，商标局和商评委坚持认为该商标可予以注册。法国国家原产地名称局起诉至北京市一中院。法院认为：原告提交的证据能够证明“MARGAUX”是法国一处著名的出产葡萄酒的地区，在被异议商标申请注册之前，中国已有很多报纸、期刊、书籍等对法国“MARGAUX”及产自该地区的“MARGAUX”葡萄酒进行了报道和介绍，“MARGAUX”已经构成中国公众知晓的外国地名。“MARGAUX”的中文翻译为“玛歌”，已形成相互对应关系，被异议商标由英文字母“Margo”构成，其在字母构成上与“MARGAUX”区别不大，并在发音上与“MARGAUX”的中文翻译“玛歌”相近，且被异议商标未形成强于该地名的其他含义。因此，被异议商标已经构成《商标法》第十条第二款所指之情形，不得作为商标使用。

万慧达北翔集团分别代理好时公司参加了“LANCASTER”案的二审程序，代理法国国家原产地名称局参加了“Margo”案的一审程序。

短评：

结合《商标法》第十条第二款规定的设计初衷来看，地名一般不得作为商标注册使用的原因在于如果某一地名的主要功能在于标识商品或服务的地理来源，则失去了区分不同生产经营者的商标的本源作用。上述条款中对“外国地名”不得作为商标的限定条件是“公众知晓”，并没有行政级别上的要求。是否为“外国地名”虽然是客观事实，但是对何为“公众知晓”的判定具有一定的主观性，概括而言，应以我国公众对该外国地名的认知程度为判断依据。

具体来说，是否属于“公众知晓”的外国地名通常考虑以下因素：（1）词典解释；（2）是否通过出版、网络、广播、影视等大众传媒对该外国地名在一定时间内进行了较为广泛的传播，使中国公众可以较为容易知悉该外国地名；（3）使用人对该外国地名的实际使用情况等。就“LANCASTER”案而言，正因为以案证据不足以证明“LANCASTER”达到中国“公众知晓”的程度，并由于“LANCASTER”并不仅仅指向一处地名，还为其他国家的城市名称，且“糖果、巧克力”等商品与城市名称“兰开斯特”并不具有联系，那么该地名标识产地的功能并未形成，相反的，其区分产品和服务来源的指向性作用显现出来，因此，该商标具备了可注册性。

而在“Margo”案中，原告通过提交原产地管制命令法令、检索报告、知名度证据、宣传材料等证据证明在中国已有很多报纸、期刊、书籍等对法国“MARGAUX”及产自该地区的“MARGAUX”葡萄酒进行了报道和介绍，相关公众能够认知到“MARGAUX”与“葡萄酒”的原产地具有较高关联程度，“MARGAUX”已经构成公众知晓的外国地名，因此，与其发音相近且指定使用在“葡萄酒”等商品上的“Margo”商标不具有可注册性。

综合上述两案可知，法院适用《商标法》第十条第二款对涉及外国地名商标可注册性的判断，首先要审查的争议焦点是公众对该“外国地名”的知晓程度，如果不能达到为中国公众知晓的程度，则该商标仍然可以获准注册。



本文对应二维码

绝对禁注

外文商标显著性需要结合相关公众认知度认定——以“OR ROUGE”获准注册案为例

作者：鲁雪、明星楠

导语：《商标法》第十一条第一款第二项规定中的“商品功能”应当为普通消费者所熟知或者共知的商品功能特征。因为只有消费者了解该功能的前提下，才会在购买产品上看到直接指向该功能的文字为功能介绍，不做商标解读。此外，是否属于描述性标志，不能仅以其是否包含描述性成分加以认定。描述性标志必须是作为整体均是对商品主要特点的描述，才会被禁止作为商标注册。

欧莱雅（英国）有限公司于 2012 年 12 月 29 日向商标局提出国际注册第 1151247 号“OR ROUGE”商标（以下简称诉争商标）在中国的领土延伸保护申请（该商标初次于 2012 年 10 月 4 日在欧盟申请并获准注册），指定使用商品为第 3 类“化妆品、精华素、防晒护理制剂”等。商标局与商评委经审理均认为：诉争商标文字的法语含义为“金色和红色”，指定使用在“化妆品”等商品上，仅仅直接表示了商品的特点、同时易被相关公众将其作为对产品功能特点的描述性词汇加以识别，无法起到识别商品来源的作用，缺乏商标应有的显著特征。同时，诉争商标在其他国家获准注册的情况不能成为诉争商标在中国获准注册的当然依据。欧莱雅（英国）有限公司不服，向北京知识产权法院提出诉讼，北京知识产权法院支持了欧莱雅（英国）有限公司的起诉理由，驳回了商评委做出的被诉裁定。商评委不服向北京市高级人民法院提出上诉，北京高院最终亦维持一审法院的判决，驳回被诉裁定。

一审法院审理认为：

诉争商标由“OR ROUGE”构成，为外文单词，商标评审委员会认为其为法文词汇，其中文含义为“金色、红色”，使用在指定的化妆品上仅仅直接表示了商品特点。然而，本院认为，首先，中国消费者以汉字为母语，一般以英语为通用国际语言，故对法文并不熟悉。因此，中国消费者不易将诉争商标识别为其法语含义。其次，即使将诉争商标作为法语单词进行翻译，其含义“金色、红色”

也并未仅仅直接表示其指定使用的化妆品的特点。因此，诉争商标使用在指定商品上，具有显著性，并未违反《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定。被告对此认定错误，本院予以纠正。【北京知识产权法院（2015）京知行初字第3792号审判长何暄 人民陪审员韩树华、李淑云 法官助理穆颖 书记员邢芮 二零一五年九月十八日】

二审法院审理认为：

根据商标法第十条第一款第（二）项规定，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。诉争商标为法文“OR ROUGE”，有“金色”、“红色”之意。从认知习惯方面，中国相关公众不易识别其上述含义，同时诉争商标指定使用的商品为化妆品、护肤液等，并未直接表示商品的特点，尚未构成商标法第十一条第一款第（二）项规定的情形，原审法院认定正确。商标评审委员会主张诉争商标缺乏显著性，依据不足，本院不予支持。【北京高级人民法院（2015）高行（知）终字第4100号审判长潘伟，审判员亓蕾、王晓颖，书记员郑皓泽，二零一六年十二月二十二日】

万慧达北翔集团代理欧莱雅（英国）有限公司参与了一审及二审程序。

短评：

判别文字商标是否具有显著性，其基础在于消费者的认知和理解。其中是否为“商品功能”，是指当消费者认为该文字直接指向该功能介绍，并未将其视为商标进行解读。是否为描述性标志，则必须是作为整体均是对商品主要特点的描述，才会被禁止作为商标注册。

本案中，诉争商标“OR ROUGE”对于中国一般消费者来说，由于对于法语的认知程度普遍不高，很难对该商标进行含义性理解。即使按照商评委所述的法文含义“金色，红色”来讲，也并没有指向“除皱霜、梳妆用品”等商品的功能用途，即相关消费者看到“金色，红色”后也并不能联想到护理皮肤等功能，因此，诉争商标并未其丧失商标显著性。

此外，各国对商标显著性判断和要求具有类似的严格标准，诉争商标在法国、墨西哥、阿根廷和巴西均已获得注册，该事实证明诉争商标在其母语国家本身亦具有显著性。因此，对于外文词汇，如果母语国家的消费者在熟知该种文字的前提下，仍然认可该词汇的显著性，那么对于外国人来说，该商标的显

著识别性只会更高。也就是说，诉争商标在中国由于相关公众的语言习惯而使其显著性得以增强，具备区分商品来源的功能，应予核准注册。



本文对应二维码

“POWERPOINT”用的人多了，就成通用名称了吗？

作者：鲁雪、明星楠

微软公司于 2011 年 11 月 30 日通过世界知识产权组织向商标局申请将其第 42 类（计算机服务）上的“POWERPOINT”商标，国际注册号为 G1106756 领土延伸至中国。2012 年 9 月 24 日商标局驳回申请商标在全部服务项目上的注册申请。微软公司不服商标局上述驳回决定，向商评委申请复审，商评委于 2015 年 1 月 30 日针对微软公司的请求作出了被诉决定：商评委认为，申请商标使用在指定服务上，缺乏显著性，已经构成《商标法》第十一条第一款第（三）项所指的情形。

微软公司不服商评委决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。知产法院认定，申请商标的使用已使相关消费者将其作为一种文件格式进行认知，而不会将其作为区分商品或服务来源的标识。即便其他同业经营者使用类似格式的文件命名与申请商标并不相同，亦不能改变申请商标为相关消费者所带来的认知。据此，申请商标相对于指定使用的服务不具有显著特征，违反了《商标法》第十一条的规定。

微软公司不服，向北京高院提起上诉。最终北京高院认定：约定俗成的通用名称一般应当以全国范围内的相关公众通常认知为判断标准。商标法之所以规定商品的通用名称不得作为商标注册，一方面因为通用名称反映了商品的属性，无法起到识别商品来源的作用；另一方面，若由某一特定主体将通用名称注册商标获得专用权，将会造成公共资源被垄断、同行业其他经营者利益收到损害的后果。根据已经查明的事实，1999 年，微软公司在第 9 类计算机软件等商品上申请注册了“POWERPOINT”商标，该商标于 2000 年被商标局核准注册，

目前仍处于有效状态。可见“POWERPOINT”至少在 2000 年尚不构成演示文稿软件的通用名称。2000 年至今，虽然相关公众对于“POWERPOINT”演示文稿软件的知晓程度越来越高，但并未切断“POWERPOINT”在演示文稿软件商品上与微软公司的唯一对应关系，使其进入公有领域，相反地，二者之间的联系更为紧密。同时，并无证据表明同行业其他经营者将“POWERPOINT”作为商品名称或者软件格式进行使用。目前相关商品上存在“KEYNOTE”、“SLIDE”、“WPS”等不同的注册商标。因此在商评委未能举证的情况下，本院对其提出的“POWERPOINT”在演示文稿软件商品构成通用名称的主张，不予支持。本案“POWERPOINT”商标在英文中无固定含义，具有独创性，基于在案证据不足以证明“POWERPOINT”已经成为软件的通用名称，因此诉争商标指定使用在计算机服务等项目上，能够起到识别服务来源的作用，具有显著特征。商评委认定诉争商标属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的情形，依据不足，应予纠正。【北京高级人民法院（2016）京行终 2609 号 审判长潘伟 审判员陶钧、亓蕾 书记员郑皓泽、宋爽 二零一六年十二月二十六日】

万慧达北翔集团代理微软公司参与了本案的一审及二审诉讼活动。

短评：

新近出台的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条针对“通用名称”的判定从类型、范围和时间点都予以了明确。相较于之前的《意见》并无大的变动，仅是将《意见》中的第 7 点和第 8 点进行了合并说明。而在本案中对于通用名称的判断，二审法院亦是遵循上述精神进行的分析论理。

首先，从时间点上来说就完全符合《规定》中所要求的“一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。”即首先从第 9 类“POWERPOINT”商标申请时进行判断未构成通用名称，截至 2000 年核准注册时亦未构成通用名称进行确认。进而进一步认定“POWERPOINT”在第 42 类计算机服务等项目上，亦能够起到识别服务来源的作用，具有显著特征。

其次，法官在本案中再次强调举证的重要性，自始至终被告商评委并未提供证据证明同行业其他经营者或者相关公众将“POWERPOINT”作为商品名称或者软件格式进行使用。且在市场中存在多家不同主体的不同注册商标的情况，

北京高院对于商评委提出的“POWERPOINT”在演示文稿软件商品构成通用名称的主张，不予支持。

该案件在二审期间，被抽选为全国人大代表旁听案件，万慧达律师运用多媒体可视化演示展示也获得了较好的反馈评价。



本文对应二维码

相对禁注

商标混淆认定标准^①

作者：黄晖

一、关于混淆可能性的综合判断的问题

我先从 2017 年最高法院刚颁布的有关商标授权确权的司法解释说起。虽然 2013 年《商标法》修订以后，引入了混淆可能性的标准，但是关于商标授权确权的第 30 条却没有做出相应的修改。由于本次颁布的司法解释是关于商标授权确权方面的司法解释，而关于商标民事案件相应的司法解释暂时还在沿用 2002 年的，尚未能做出及时的修改。但最高人民法院召开的新闻发布会上也明确表示了，本次司法解释中关于混淆可能性的规定，并不是仅仅限于授权确权等行政领域，它对民事侵权领域中混淆可能性的判断标准也会有一定的影响。

我们来看该司法解释第十二条的前三项，即“当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度”。

在考虑是否容易导致混淆时，它的用词我觉得非常有意思。它说的是“标识的近似程度、商品的类似程度、请求保护的商标的显著性和知名程度”，在这里它连续用了三个“程度”，强调的是这三个因素并非是非此即彼、非有即无的绝对标准，而是一个或高或低的一个可能标准。这有点类似我们的高考，它更强调的是总分，而不是强调单科一定要过多少线这样一个概念。当然，待会我还会讲到，如果有某一科是零分，当然还是不行的。但如果某一科考得低了，但另一科分数高了，总分过线了，还是可以考虑的。换个比方，也有点像之前的天气预报是说明天下不下雨，现在改成降水概率是 20%或 80%，看似模糊了，实际更科学了。

^① 本文根据作者在中央财经大学知识产权研究中心挂牌仪式暨商标授权确权疑难问题研讨会所做的主题发言笔录编辑整理。

现在我们来回顾 09 年关于驰名商标保护的司法解释，虽然第 9 条规定了什么是“容易导致混淆”，但这一规定并没有新奇或实质性的意义，只是指出了直接混淆和间接混淆之间的区别。而 2002 年的司法解释，在当时《商标法》条文中尚无混淆可能性的标准的情形下，在对近似性/类似性的判断时将混淆可能性的标准内化到近似性/类似性的判断中。

实际上，去年北京高院有一个关于商标授权确权意见，里面已经特别谈到了近似性、类似性与混淆可能性三者之间关系的问题：“商标法第五十七条第（二）项中规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。”因此，除在同一种商品上使用相同商标的行为不要求混淆可能性条件以外，其他的类似商品或近似商标上的使用行为，要构成侵权均需满足混淆可能性的条件。虽然涉及商标授权确权条件的第三十条等规定并未像第五十七条第（一）项和第（二）项那样对同一种商品、相同商标、类似商品和近似商标的情况进行区分，但是在同一部法律中对于同样问题的规定应当做统一解释是法律的应有之义。因此，在商标授权确权行政诉讼中，当引证商标与诉争商标为近似商标，或者两商标指定使用商品类似时，还应考虑是否容易导致混淆，才能最终确定诉争商标的可注册性。而且，由于类似商品、近似商标和混淆可能性三个条件是并列规定的，在类似商品和近似商标的判断中，就不应当再以是否容易导致混淆作为判断是否类似或者近似标准，而应当仅从商品本身或者商标标志本身进行判断。”

该意见除了认为混淆可能性应当作为商标侵权判断的最终标准之外，还认为近似性、类似性与混淆可能性三者是一种并列的关系。虽然我个人觉得混淆可能性与前两者可能并不完全是一种并列关系，而是一种最终的结果，但我仍然同意北京高院关于应该改变之前认定完商标近似和商品类似就直接下侵权或确权结论的做法，因为混淆可能性不应像之前一样，被解释到近似性或类似性的概念中去。

事实上，我们可以把刚才说的关于混淆可能性判断的三个标准，即“近似程度、类似程度和知名程度”看成一个立方体的长、宽、高。最终我们关心的是它整体的体积，而不是只看其中的某一个要素，尤其是不能只看商标近似和商品类似两个要素。

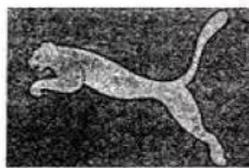
这里是对其做了简化处理，因为混淆可能性的判断还有其他因素。因此，整个立方体体积的大小，要取决于长、宽、高的整体情况。例如在机场都有一个关于行李长宽高的要求，只有当行李的符合一定的规格，才被允许带上飞机。

那么，如果我们将类比为混淆可能性的判断的话，假如某一商标它的知名度非常高，即使它的宽度不够，但总体上它的体积也超标了，也可能被禁止带上飞机。我觉得混淆可能性判断中的诸要素之间的关系，可能更类似于上述情况。

接下来我们来看一个具体的例子，这是当年欧盟法院的一个判例（Sabel, C-251/95, 1997.11.11）。当时原被告商标指向的意象都是一个奔跑的动物，但是原告的商标的知名度并不是特别高，虽然也有导致混淆的可能性，但是法院认为不能直接得出可能导致混淆的结论，认为应当确立一个综合性的判断标准。



我们来看下一个例子，这是最近发生的一个案子（Puma, T-692/14, 2016.2.25）。虽然这两个商标的标识和上一个案例一样，在意象上都比较近似，但原告的商标 PUMA 的知名度显然要比上一个例子中原告商标的知名度高。因此法院在判断时，对两商标之间的近似性程度的认定也会多少有些影响。后一个案子中，欧盟商标上诉机构最初认为两商标完全不构成近似，但欧盟法院否定了商标上诉机构的判断，认为两商标之间的构成具有一定的关系，如果再加上知名度，则认定混淆的可能性会更大。



我们接下来看看国内法院的做法，这是嘉裕葡萄酒的商标，跟我们接下来看到的长城牌商标相比，如果从整体上看两者之间确实有一定的差异。虽然两者也存在一定的近似性成分，因为两商标的主体部分都是“长城”。最高法认为，

“长城”虽然是一个比较普通常见的词汇显著性并不强，但由于在长城葡萄酒上的长期使用，甚至在被认定为驰名商标以后，对它的保护是较为有利的。最高法院因此最终认定两者构成近似。虽然从现在的观点看，也许不必如此，而是先从两商标标识本身的近似性程度着手，再根据知名度，最终认定两者可能构成混淆。这样从逻辑上就会相对自然些。



另外，从商品的关系上看，例如 GAP 案。本案涉及眼镜和服装之间是否构成类似商品，GAP 是注册指定使用在服装上的商标，而争议商标是申请注册在眼镜类商品之上。就一般观念而言，眼镜和服装之间在商品类别上差别较大，本案中最高院更多地强调了眼镜和服装之间具有一定的互补性，且许多服装企业也同时生产眼镜与服装。因此，最高法认为他们之间存在一定的联系。或者说，从我们目前最新的司法解释的观点来看，两者之间具有一定的类似性，虽然两者类似性程度并不高。但本案中最高院在当时又充分考虑了 GAP 商标的在先知名度，被告对 GAP 商标的了解程度以及被告对原告商标的模仿程度，最终认定争议商标不予注册。这个判决隐含的意思是，如果不是因为 GAP 的知名度高，也许就可以注册了。

接下来我们再来看看关于“红河红”的案例，本案中涉及的商标“红河”本身是一个县级以上的行政区划，也是河流的名称。因此它在对抗他人使用时，最高法区分了“标识近似”与“标识相同”两种不同的情况。在“标识近似”的情况下，最高法考虑了“红河”商标本身并没有使用，所以它作为一个弱显著性的商标，其显著性并没有因使用而获得提升，不会与“红河红”产生混淆的后果。但是最高法在被告使用“红河”啤酒的广告招贴时，却认定这种情形属于“标识相同”的情形，是属于新《商标法》中的 57 条第 1 款所规范的情形，因此，便不再考虑混淆可能性，也不再考虑商标的知名度，因此认定构成侵权。由此，我们可以看出商标注册之后，使用与否对于商标知名度的提升是有直接的关系，如果

商标未达到足够的知名度，要想在弱近似、弱类似的情况下获得保护，则会受到一定的限制。

二、商标授权确权与商标侵权之间的关系

虽然授权确权程序和侵权程序都有关于混淆可能性的判断，但授权确权程序更多考虑将来是否容易导致混淆，而侵权程序更多地考虑在现实使用的情况下，是否容易导致混淆。因此，欧盟法院在关于一个通信领域的 O2 案子中，特别强调了在涉及比较广告这种特定的情形下，可能没有导致混淆。但这并不意味着这允许对其进行注册，以至于在将来任何情况下都不发生混淆。这又涉及我们经常讨论的鳄鱼案，鳄鱼案中虽然强调了两个鳄鱼商标的标识——单条鳄鱼图形之间的近似性，但由于考虑了其它因素之后，最终认定不会有容易导致混淆的结果，因此不构成侵权。我们设想一下，在本案的情形，如果卡帝乐鳄鱼将其鳄鱼商标申请注册，则结果可能会有所不同。因为当时最高院其实是认定两商标构成近似商标，只是由于考虑到历史、价格、专卖店分销情况等等因素没有认定构成民事侵权。但如果将其申请注册，这些因素在授权确权程序中被拿掉以后，则结果应该会有所不同。

在实际使用中，某些商标在申请时并没有表现出相似性，但在实际使用中跟注册的情况不同。因此，在商标授权确权程序中，如果引证商标和争议商标都经过实际使用，争议商标人的主观意图、引证商标的知名度也会成为判断是否允许注册的因素。

三、联想与混淆之间关系

本次司法解释第 13 条对商标法 13 条第 3 款已经做出了相应规定，因为时间关系，就不展开说了。司法解释的第 14 条规定了一个转换适用的问题。虽然是适用《商标法》第 13 条第 3 款，但如果《商标法》第 30 条的要件成立的话，则可以转换到适用第 30 条的相关规定。但如果诉争商标已经注册满五年，则只能适用《商标法》第 13 条第 3 款。这里的潜在含义是，如果商品是类似的情况下，即使是过了五年的时限，仍然有可能适用驰名商标的保护标准。

最高法院有一个威士达玉兰的案子，涉及申请注册满五年之后，如何保护驰名商标的问题，认为即使是类似商品，仍然可以适用驰名商标的保护规定，同时不受诉争商标注册满五年的限制。下面是约翰迪尔的案子，本案中双方的商品都被认定为类似商品（润滑油和拖拉机），但由于援引了举重以明轻的法

理，认为商品类别距离远的都能获得保护，那么商品类别距离近的就更应当获得保护了。总之，我认为这类案子更多地是一个联想的问题，在本类商品上的联想，它跟混淆之间有的关系，但混淆不是认定侵权的必要条件。



本文对应二维码

以“Microsoft” vs. “Moresoft”系列案看“混淆可能性”的判断和商标注册策略

作者：李运全

导语：在商标异议和无效宣告程序中，商标局和商评委考量涉案商标的实际使用情况以及商标申请人的主观意图来判断混淆可能性。品牌所有人应基于自身商标的使用情况采取最优的商标注册策略。

福建一家软件公司（简称“福建公司”）向商标局申请注册多个商标（见下表）。该公司经营的网站显示其提供软件产品和服务，并在网站的显著位置使用（图一）标识。



（图一）

商标	申请日	类别	商品	商标局审查结果
Moresoft （图二）	2011-8-26	9	计算机软件（已录制）等	2014-1-14 注册
	2011-8-26	42	计算机软件设计等	驳回（无效）
	2014-3-12	42	计算机软件设计等	2015-6-6 在“技术研究；替他人研究和开发新产品”服务上初步审定公告
 （图三）	2013-11-8	9	计算机软件（已录制）等	2015-8-21 在“数量显示器；测微规；衡量器具；电子布告板；电子信号发射器；自动广告机；测量仪器；电子防盗装置”商品上初步审定公告
	2013-11-8	42	计算机软件设计等	2014-11-13 初步审定公告

微软公司是世界知名的计算机软件、硬件以及服务公司。微软公司计算机软件商品和服务上的商标“MICROSOFT”、WINDOWS 操作系统商标（图四）、公司标识（图五）和（图六）等在中国具有极高的知名度并取得商标注册。

针对福建公司已经初步审定公告和注册的商标，微软公司分别向商标局和商评委提出异议和无效宣告申请，主张福建公司申请的商标与微软公司在先注册和使用的商标构成类似商品和服务上的近似商标。请见下表的商标对比：



福建公司申请和使用的商标



微软公司注册和使用的商标

商标局和商评委均支持了微软公司的异议和无效宣告请求，对涉案商标决定不予注册或宣告无效。商标局在针对（图三）商标的不予注册决定中指出“虽然被异议商标与异议人引证商标存在一定的区别，但双方商标均为指定颜色的图形商标，在构成元素、颜色组合、整体外观等方面均较为接近，被异议商标的注册使用有可能在市场上造成消费者的混淆误认，双方商标已构成类似服务上的近似商标。另外，异议人提交的证据显示，被异议人在其官方网站实际使用被异议商标的过程中，还将其与 MORESOFT 商标一起使用，被异议商标与该文字商标的整体组合，不但未能使其产生区别于异议人引证商标的特征，反而加剧了相关公众将其与异议人及其引证商标相联系的可能性，容易使相关公众对商品来源产生混淆误认，被异议人对其行为未能做出合理解释。因此，我认为被异议人上述商标的申请注册行为具有恶意，违反了诚实信用原则”。

商评委在针对“MORESOFT”商标（图二）的无效宣告裁定书中指出“本案争议商标‘MORESOFT’与四件引证商标‘MICROSOFT’、‘微软’在字母构成、呼叫、含义等方面均较为相近；此外，本案还考虑到申请人提交的证据 6 显示，被申请人在其官方网站实际使用争议商标的构成中还将其与图形标识一起使用，该图形标识与本案申请人公司图形标识在构成元素、颜色组合、整体外观等方面均高度近似，争议商标与该图形标识的整体组合不但未能使其产生区别于申请人

引证商标的特征，反而加剧了相关公众将其与申请人及其引证商标相联系的可能性，容易使相关公众对商品来源产生混淆误认”。

万慧达北翔集团代理微软公司参与了上述案件。

短评：

该系列案件给我们一些启示：

1. 商标申请人的主观意图和商标的实际使用情况可以作为判断混淆可能性的参考因素。

在商标局和商评委的决定和裁定中均考虑了涉案商标的实际使用情况，进而判断商标申请人的主观恶意和混淆的可能性。这与近期发布的司法解释《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条相关规定“商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素”以及第二十五条“应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图”一致。最高人民法院知识产权庭负责人在接受人民法院记者的采访中指出司法解释第十二条针对的是商标法第十三条第二款未注册驰名商标的保护，但事实上，商标法第三十条关于在先注册商标的保护也涉及到混淆可能性的判断，第三十二条在先权利中比如字号的保护也会涉及到这个问题，同样可以参照《授权确权规定》第十二条的规定来进行判断。

2. 品牌所有人应基于自身商标的使用情况采取最优的商标注册策略。

Hiller

(图七)



(图八)

在上述案件中，福建公司并未申请注册其实际使用的（图一）组合商标，而是采取分开申请，组合使用的“战术”，希望通过获得分别注册来掩护自身的组合使用。这也是实践中，侵权人经常采用的手段。例如，在2010年万慧达代理的海尔公司诉海宁小神童等商标侵权和不正当竞争一案中，被告即分别注册“Hiller”（图七）和图形商标（图八），但在实际使用中将两者结合起来。因被告提出注册商标的抗辩，法院没有认定商标侵权，但认定被告的行为构成不正当竞争。

因此，不同的商标注册方式可能达到十分不同的效果，品牌所有人应结合自身商标的使用情况做出最优选择，例如：

2.1 对于彩色的图形商标来说,通常注册黑白的商标可以保护彩色商标的使用。但是如果品牌所有人自身一直使用特定的颜色,则可以考虑注册彩色的商标,因为颜色也可以作为判断混淆可能性的考虑因素。比如鳄鱼图形商标注册黑白同样可以到达最宽的保护效果,他人不论使用什么颜色都可以对抗。同时,由于在实际使用中一直是绿色的(图九),注册绿色的图形商标会有利于打击使用绿色但是图形与鳄鱼并非特别近似的商标。当然,如果品牌所有人注册了保护颜色的商标,在实际使用中要注意使用的商标颜色和注册的商标保持一致,否则有被撤销的风险。



(图九)

2.2. 对于图形和文字的组合商标来说,单独的图形和文字注册能够获得对相应部分的保护,但是在对抗侵权人组合使用时,可能力有不逮。注册组合的商标则能够获得更强的保护。比如阿迪达斯商标(图十),通常是组合使用的,而侵权人可能抄袭图形部分而使用不同的文字进行组合,这时组合商标的注册在维权中能够发挥很好的作用。



(图十)

总之,品牌所有人应结合自身商标的使用情况,考虑商标的显著性、知名度、指定使用的商品和服务等因素充分和完善地注册自身的商标。



本文对应二维码

商标近不近似，需要拿放大镜看吗？

作者：丁金玲、明星楠

作为普通消费者在购买服装时，看到这个商标“”时，你的第一印象是什么？是“OttO”或“OttO”吧？但是该商标的注册之路却被另两个商标（引证商标一、二）挡住了，原因是构成近似。



引证商标一 引证商标二

我们把这个商标（以下称申请商标）放大几倍看看，如下图：



原来申请商标第一个字母里藏着与引证商标相同的文字“Medi”，但是商标比对需要拿放大镜看吗，这种判断方式是不是超出了消费者的一般注意力呢？

LRC 公司（即申请人）向北京知识产权法院提起了诉讼，主要理由是：申请商标与引证商标一、二虽然均含有 Medi，但该文字字号很小，且整体位于字母“O”的圆圈内，消费者施以一般的注意力不容易识别，申请商标的主要识别文字为“OttO”。而“OttO”文字整体经过特定设计，两个呈圆圈状的字母 O 在两侧，两个字母 t 在中间，由一飘带将首尾两个 O 字母连结，呈现独特视觉效果。商标近似性判断应坚持整体比对原则。因此，申请商标与引证商标在文字组成、呼叫、整体视觉效果方面有明显差别，消费者施以一般注意力能够区分，不应认定为近似商标。

法院经审理后采纳了 LRC 公司的上述主张，认为：申请商标为文字“OttO Medi”，其中“Medi”极小，并放置在字母“O”中，相关公众并不会以“Medi”识别申请商标，因此申请商标主要识别文字为“OttO”，引证商标一为文字“Medi”，引证商标二为文字“MEDI”。申请商标与引证商标一、二在字母构成、呼叫发音、整体视觉效果上差异明显，不构成近似商标。【北京知识产权法院（2016）京 73 行初 6963 号，张剑、郭灵东、李来军；二零一七年二月二十三日。】

万慧达北翔集团代理 LRC 公司参与了上述一审程序。

短评:

商评委在进行商标近似性比对时往往将申请商标进行拆分比对,比如图文组合商标,如果图形或文字部分与引证商标的图形或文字构成相同或近似,则一般会认为近似;由两部分英文组成的商标,引证商标如果含有与申请商标部分相同或近似的英文部分,往往也会认为构成近似。这种审查方式为商标审查工作提供了便利、提高了审查效率。但是,上述比对方式有时会违背商标整体性比对的基本原则,忽略了商标整体的显著性,也与消费者对商标的识别习惯和商标权人对商标实际使用方式不同,与市场实际有一定距离。

一般而言,消费者辨识两个商标时,均会先根据商标整体予以消费者的视觉印象,作为识别不同商标的依据,然后才会注意区分、辨识商标包含的各个要素。所以,商标整体外观在消费者脑海中所呈现的整体视觉效果,自然远较商标中包含的各个要素更具有直接的识别作用。因此,根据消费者一般的注意力和识别习惯,对商标近似性的审查应优先适用整体比对原则,审查是否会产生足以让消费者区分的视觉效果。

《商标法》第五十六条规定:注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。可见商标法对注册商标的使用有严格要求,原则上商标实际使用图样应与注册商标图样一致,上述要素拆分审查方式也与商标法对申请商标的实际使用要求不一致。

综上,消费者在购买商品时一般注意力有限,也不会拿放大镜去看商标标识,施以一般的注意力更符合消费者的消费习惯。所以,商标近似性审查还是应当回归市场实际,更注重消费者的主观感觉和消费习惯,以消费者一般的注意力在驳回复审案件中进行商标近似性比对。



本文对应二维码

进两步退一步还是近似：达能 vs 达诺商标大战又出续集

作者：杨明明



达能日尔维公司（COMPAGNIE GERVAIS DANONE）（下称“达能公司”）是国际知名的食品饮料公司，在国际分类 29 类和 32 类的商品上拥有“笑脸图形”（见图样一）、“达能及图”（见图样二）和“DANONE 及图”（见图样三）商标的注册，经过长期持续的使用，在相关公众之中享有极高的知名度。

安徽达诺乳业有限公司（下称“达诺公司”）2008 年 7 月 25 日在国际分类 29 类和 32 类的商品上申请了“达诺及图”（见图样四）和“DANUO 及图”（见图样五）商标，其中第 29 类的“达诺及图”商标于 2010 年 3 月 28 日获准注册。达能公司针对前述商标申请和注册依法提出了异议和争议申请，主要理由是达诺公司申请注册的商标与达能公司在同一种或类似商品上在先注册的“笑脸图形”、“达能及图”和“DANONE 及图”商标近似。

在针对第 29 类“达诺及图”商标的争议案中，商评委认为争议商标与引证商标在标识构成、读音、视觉效果等方面存在一定差异，裁定争议商标予以维持。达能公司提起行政诉讼，一、二审法院认为争议商标与引证商标“笑脸图形”在构图设计方面非常相近，与引证商标“达能及图”和“DANONE 及图”不但在图形部分相近，且在呼叫及各要素组合后的整体结构均相近似，已经构成近似商标。最终商评委重新作出裁定撤销争议商标的注册。随后，商评委在针对“达诺及图”和“DANUO 及图”的三件异议复审案中认定被异议商标与引证商标构成同一种或类似商品上的近似商标，裁定驳回达诺公司的注册申请。

2013 年 4 月 24 日，达诺公司在第 29 类提交了重新设计的“达诺及图”（见图样六）和“DANUO 及图”（见图样七）的注册申请。2014 年 9 月，达能公司针对这两件申请提出了异议，主要理由是这两件商标是已经被驳回的“达诺及

图”（见图样四）和“DANUO 及图”商标（见图样五）的变形，与达能公司在先注册的“笑脸图形”、“达能及图”和“DANONE 及图”混淆性近似，并且被异议人具有持续的复制、摹仿达能公司商标的恶意。

2016年2月，商标局作出不予注册的决定，认定达诺公司新申请的“达诺及图”和“DANUO 及图”商标与达能公司的引证商标的文字构成、呼叫和整体外观相近，构成类似商品上的近似商标，被异议商标注册使用易造成消费者的混淆误认。

万慧达北翔集团代理达能公司参与了本案。

短评：

在达诺系列案件中，有一个事实是达诺公司在这一系列异议、复审和无效宣告案之前已经取得了包含“达诺”文字的商标（见图样八）在29和32类的注册。达能公司并非反对“达诺”或“DANUO”文字的注册和使用，而是要制止达诺公司恶意摹仿、抄袭达能公司知名的笑脸图形及相应的图文组合商标的行为。

鉴于达诺公司持续的攀附、抄袭达能公司图文商标的恶意和达诺公司新申请的商标与达能公司之间的近似性，达诺公司获准注册的“达诺”商标（见图样八）并不能当然的成为后续申请的“达诺及图”、“DANUO 及图”图文组合商标核准注册的理由。即使达诺公司在新申请的“达诺及图”（见图样六）和“DANUO 及图”（见图样七）商标中进一步去除了象征微笑的图形部分，但在整体视觉效果和外观上与达能公司的图文组合商标仍然非常接近，显现出达诺公司攀附达能公司知名商标的恶意。有鉴于此，商标局判定达诺公司的商标与达能公司的图文组合商标近似而不予注册。



本文对应二维码

商评委在无效宣告案中认定“波婴波”与“宝英宝”/“PAW IN PAW”构成商标近似

作者：卢唐超

株式会社衣恋世界（简称衣恋公司）是一家主要致力于成人休闲服、幼儿服饰、内衣、女装等行业的韩国公司，旗下拥有 E-LAND、TEENIE WEENIE、ROEM、EBLIN、PLORY、SPAO 等 80 多个强势品牌和 2001OUTLET、NEWCORE 等 50 多家百货店。其中，“宝英宝/Paw in Paw”是衣恋公司旗下的童装品牌。

2010 年 09 月 14 日，衣恋公司在第 25 类“服装”等商品上申请注册了第 6896178 号“宝英宝”商标（附图一）；随后，2011 年 03 月 07 日，衣恋公司又在第 25 类“服装”等商品上申请注册了第 7409680 号“宝英宝 PAW IN PAW 及图”商标（附图二）。

2014 年 02 月 07 日，东莞市永旭制衣有限公司（简称永旭制衣公司）在第 25 类“童装”等商品上申请注册了第 11429911 号“波婴波”商标（附图三）。



2015 年 09 月 30 日，衣恋公司以商标之间构成相同类似商品上的近似商标、注册人之恶意的理由，针对“波婴波”商标提出无效宣告，请求无效该商标的注册。

2016 年 06 月 30 日，商评委作出裁定书，认定：衣恋公司的“宝英宝/Paw in Paw”商标在童装商品上在先使用并已取得较高知名度，其商标“宝英宝”与“Paw in Paw”之间在呼叫上已形成对应关系；诉争商标“波婴波”与“宝英宝/Paw in Paw”呼叫相近，同时，永旭制衣公司还注册了多件与衣恋公司品牌相近的商标，且其在实际销售中使用的商标图样与衣恋公司品牌极为相近。因此，综合考虑上述因素，认定诉争商标与引证商标一、二构成使用在相同类似商品上的近似商标，决定无效诉争商标的注册。

在本案中，商评委认定了“波婴波”与“宝英宝/Paw in Paw”构成近似商标。万慧达北翔集团代理衣恋公司参与了本案。

短评：

首先，对于中文商标与中文商标的近似性判定问题，《商标审查标准》要求的均是汉字构成相同、文字字形近似或者整体外观近似。而对于涉及文字读音判定近似性时，规定的也是商标文字读音相同或者近似，且字形或者整体外观近似；很明显，读音近似时，判定的必要条件也是字形或外观近似。其次，对于外文商标与中文商标的近似判定问题，《商标审查标准》规定的基本标准是主要含义相同或基本相同。可以看出，在对外文商标和中文商标进行近似判断时，需根据外文与中文在含义上对应的近似程度来判断。

具体到本案中，中文文字比对的情况下，“波婴波”与“宝英宝”虽然读音极其近似，但是文字外观有一些差别；再将“波婴波”与“Paw in Paw”进行比较，二者也主要是在发音方面具有较强的对应关系，但商评委在判定近似与否时，以诉争商标与引证商标共存于市场上是否会导致消费者混淆为落脚点，考虑到最终消费者的权益受到损害的可能性，最终赋予发音近似较高的权重，宣布争议商标无效。

《商标法》第五十七条在判定侵权行为时也是以容易导致混淆为前提；《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十六条也写道，“人民法院认定商标是否近似，……，以是否容易导致混淆作为判断标准”。由此可见，商标近似性的判定，不能脱离市场，而应当结合国内消费者一般的辨识能力和水平进行综合判断，以是否造成消费者混淆为目的。

衣恋公司“宝英宝/Paw in Paw”品牌在童装行业和产品上的知名度，实际经营中一一对应甚至唯一对应的使用关系，以及诉争商标所有人永旭制衣公司的恶意性，也同时促进了商标近似性的认定。



本文对应二维码

从微软视窗驳回复审案看简单几何图形近似认定中的关键因素——整体视觉效果及设计风格的比对

作者：鹿静、明星楠

导语：在对由简单几何元素构成的简单图形商标的近似性比对中，应当重点进行整体视觉效果及设计风格的比较。

微软公司于 2012 年 10 月推出了新一代 Windows 8 操作系统，同时在新一代系统中启用了全新设计的 windows 视窗标志(图一)。微软公司于 2012 年 2 月 17 日在美国申请注册了国际注册第 1147492 号(图一)商标，并于 2012 年 7 月 23 日向中国申请领土延伸保护，指定使用在第 38 类电子邮件服务、语音聊天服务、短信息、文件、图像、音乐、游戏以及数据的电子传输等服务项目上。商标局和商评委均以该申请商标与引证商标构成使用在类似服务上的近似商标为由驳回了申请商标的领土延伸保护申请。



图一



图二

微软公司不服商评委决定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院受理后依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理。本案的争议焦点是申请商标(图一)与第 10022287 号(图二)引证商标是否构成近似商标。

原告微软公司认为申请商标和引证商标的构成要素和整体视觉效果均存在明显差异，不构成近似商标。从申请商标与引证商标的对比来看，申请商标由四部分构成，整体是一种不对称设计，具有独特的角度，呈现一种由远及近的纵深视觉效果和强烈的立体感。引证商标则为一个对称的普通平面图形，缺乏立体感。原告微软公司还向法院提交了申请商标在第 41 类服务上的准予领土延伸保护的決定，在上述決定中，商评委认定（图一）与（图二）并未构成近似商标，因此，原告微软公司主张根据审查一致性原则，本案申请商标与引证商标并未构成近似商标。

法院经审理后认为：“诉争商标整体为一倒置的梯形，且被一十字分割为四部分，其不对称设计具有较强的立体感，产生了一种由远及近的纵深视觉效果，

形似一扇窗户。引证商标的图形整体呈现为一四周圆角的正方形，被一横线平均分为上下两个部分，上半部中间有一切线，下半部被一竖线平均分为左右两个部分。引证商标整体圆润，不具有立体感。诉争商标与引证商标在构成要素、设计风格及整体视觉效果上均存在区别，一般消费者施以普通注意力能够将二者区分开来，不会造成混淆误认，两者未构成近似商标。”故法院最终判决撤销被诉决定。（北京知识产权法院行政判决书（2016）京知行初字第 5797 号，判决理由第二段后半部分 张晰昕、郭艳芹、周华，二零一六年九月二十三日）万慧达北翔集团代理微软公司参与上述案件。

短评：

微软最早使用视窗标志是在 1985 年，第一代视窗标志是一个蓝色的方形被白线分成四个大小不一的方形（图三），视窗标志此后虽经过多次重新设计，从（图四）、（图五）演变至新的（图一），但都基于漂浮的旗帜的主题进行。经过 20 多年的使用，微软的视窗标志已经与微软公司建立了一一对应的关系，基于微软公司旗下产品的销量及知名度，其视窗标志已经具有了极强的显著性与产源识别性。



图三

图四

图五

本案中，申请商标（图一）与引证商标（图二）均是由简单的四边形所构成的一个整体为四边形的图形，但是申请商标从整体来看是不对称的，并且呈现出由远及近的纵深视觉效果，具有很强的立体效果。引证商标的整体虽然也为四边形，但是其边角圆润，整体为一个对称的普通平面图形，缺乏立体感。因此，虽然都是同样简单的四边形组合而成的图形，但是通过不同的排列组合以及不同的设计理念，会赋予商标不同的整体视觉效果，使得商标具有不同的显著性，从而使相关公众在隔离比对的情况下，能够对商标进行区分。结合微软视窗标志所享有的知名度及其产源识别性，更不会使相关消费者对服务的来源产生混淆与误认。另外，商评委在本案申请商标其他类别的领土延伸申请中已经认定了商标（图一）与商标（图二）不构成近似商标。本案引证商标的申请注册日期也晚于微软视窗图形的最早注册日期，在引证商标申请注册时，商

标局或商评委并未认为引证商标与微软的视窗标志构成近似。因此，根据审查一致性的原则，本案申请商标与引证商标不应构成近似商标。

综上，对于图形商标尤其是简单的几何图形商标的近似性比对不应仅仅因为二者的几何元素相同而认定为商标近似，重点应从图形商标所呈现的整体效果而进行比对。尤其是简单图形通过设计具有立体效果之后更加能够与平面图形进行区分，产生更强的显著性。



本文对应二维码

弱商标保护以整体比对是否产生混淆为基础判断

作者：郭婉莹



申请商标



引证商标

伊川杜康酒祖资产管理有限公司于 2013 年 7 月 26 日向国家工商行政管理总局商标局申请第 12984021 号“酒祖杜康 12 窖区及图”商标，指定使用在第 33 类“利口酒；酒精饮料（啤酒除外）；葡萄酒；烧酒；黄酒；食用酒精；料酒；果酒（含酒精）；烈酒（饮料）；米酒”等商品上。

商标局基于引证商标：郑州国宝酒业有限公司于 2012 年 7 月 9 日申请的第 11185706 号“窖区 JIAOQU”商标，核定使用在第 33 类“果酒（含酒精）；葡萄酒；利口酒；烈酒（饮料）；白兰地；酒精饮料原汁；米酒；黄酒；料酒；烧酒”等商品对申请商标予以驳回，经驳回复审程序，商标评审委员会仍坚持认

为申请商标完整包含了引证商标，申请商标与引证商标构成类似商品上的近似商标不予注册。

伊川杜康不服商标评审委员会做出的驳回复审决定并提起诉讼，请求法院撤销被诉决定。

基于原告提交的证据和全案审查情况，北京知识产权法院对诉争商标的注册申请是否构成《商标法》第三十条所规定之情形做出了如下的认定：

1、从商标本身的近似性：诉争商标由文字“酒祖杜康窖区 12”和图形组成，“窖区”二字字体非常小，相关公众通常不会把诉争商标标识识别为“窖区”，诉争商标的显著识别文字为“酒祖杜康 12”。引证商标为文字商标“窖区 JIAOQU”。从整体上看，诉争商标的显著识别部分与引证商标在文字构成、呼叫发音以及整体视觉效果方面存在明显差别，不会导致相关公众混淆误认，故诉争商标与引证商标不构成近似商标。

2、构成类似商品应当以是否导致相关公众产生混淆误认作为判断标准。基于《类似商品与服务区分表》诉争商标与引证商标核定使用的商品属于类似商品，但是，由于两商标本身不近似，依据相关公众的一般注意程度，不会对商品来源产生误认或者认为其来源之间有特定的联系，同时，原告是“酒祖杜康”和“杜康”系列商标的合法权利人，且“酒祖杜康”和“杜康”经使用在酒类商品中获得了一定知名度。本案诉争商标使用在指定商品上，相关公众通常会认为该商品来源于“酒祖杜康”、“杜康”系列商品的合法权利人或者与合法权利人有特定联系，从而不会对商品来源产生混淆误认。综上，诉争商标与引证商标不构成使用在相同或类似商品上的近似商标。

综上，撤销被告作出的商标驳回复审决定，并重新做出决定。

万慧达北翔集团代理原告参加了本案诉讼。

短评：

本案是驳回复审诉讼案件，进入北京知识产权法院速审程序，起诉立案当时就确定了开庭时间，并当庭举证，所以对代理人而言，准确分析案情和有效确定举证方向至关重要。本案的焦点问题是《商标法》第三十条关于商标近似、商品类似的判定，但结合申请商标和引证商标的具体情况，代理人捕捉到以下特点，制定了举证和诉讼方案：

1、商标本身是否近似的问题：商评委判定的申请商标与引证商标近似的部分在于“窖区”二字，而从显著识别部分、整体视觉、呼叫等方面，“窖区”

二字在两商标中的作用差别是代理人应该着重去和法院申明的。代理人庭审中结合放大清晰的商标图样，从窖区的视觉比例在申请商标与引证商标中差别向法院陈述商标本身的不近似。

2、是否必然导致相关公众混淆误认问题：尽管申请商标与引证商标指定的商品为相同类别、相同群组，但是引证商标“窖区”和拼音“JIAOQU”的组合本身在第33类酒类商品上的显著性比较弱，而诉争商标的显著识别部分为“酒祖杜康12”，加之原告已持有注册商标“酒祖杜康”和“杜康”，且“杜康”商标早已被认定驰名商标，因此，显著性相对较弱的引证商标“窖区JIAOQU”对诉争商标获取注册的阻碍力度更低。

最高人民法院无论是在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》还是在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中，对商标近似的判定都主张要结合商标的显著性和知名度去综合判断。

鉴于此，代理人在庭审中提交了“杜康”和“酒祖杜康”商标注册证书。同时，亦提交了关于“杜康”商标在法院和商标评审委员会获得驰名商标保护的记录用以证明知名度。这些都加强了申请商标对商品来源的指示作用。

另外，代理人与原告沟通，从销售合同、销售发票、使用照片、宣传活动、新闻报道等多维度搜集整理了证据，对在引证商标申请日之前申请商标的使用情况辅证申请商标的注册不会引起消费者的混淆和误认。

3、商标审查一致性对法官审判的影响：经调查，本案的申请商标是原告“酒祖杜康窖区”系列商标中的唯一一件没有被核准注册的，其他案件也是经过复审程序准予注册的，并且引证商标与本案一致。且对申请商标“酒祖杜康窖区”数字系列商标进行了相当量的使用和宣传。代理人在庭审中提交了关联案件的驳回复审决定书及商标档案，并在庭审中从此切入，取得了良好的庭审效果。



本文对应二维码

个案审查中的信赖利益保护原则

作者：张涵、徐婷婷

个案审查原则在商标确权实务中是一个广泛应用的原则，也是在诉讼中商标评审委员会最常用的答辩理由，该原则的设立初衷是为了裁决机关针对本案双方所提交的事实和证据进行裁判，最大限度保证裁决的公正性。然而，随着商标确权案件的日益增长，越来越多的关联案件出现裁判标准不统一，审查结果不一致的情形。在此时，如果所有案件都一成不变地适用个案审查原则，则也有可能破坏行政决定的一致性与稳定性，也违背了行政法中另外一个重要的原则，即信赖利益保护原则。信赖利益保护原则指行政相对人基于对已作出的行政行为产生信赖，并在此基础上安排自己的活动，行政机关不得随意破坏此种信赖利益。

在厦门美图网科技有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案件中，原告同时在第 35、38、42 类服务项目上申请注册商标标识完全相同的商标，且在上述服务项目上均存在来自同一所有人且完全相同的引证商标，但原告在第 38、42 类服务项目上两商标的注册申请直接核准注册，而第 35 类商标（即本案诉争商标）却一直被商标局、商评委驳回直至提起本案诉讼。

在相同案件事实情况下，出现了不同的审查结果，法院经审理认定，诉争商标与引证商标不构成使用在类似服务项目上的近似商标。上述结论主要基于以下因素：1.二者图形的构图、设计风格、颜色均不同，给相关公众的整体视觉效果不相同；2.诉争商标与原告的企业标识近似，经过原告长期使用和宣传已经具有一定知名度，与原告形成了一定的对应关系；3.商标注册审查虽然为个案审查原则，但也应确保前后审查标准的一致性、连续性，否则就破坏了行政法上的信赖利益保护原则，导致商标申请人无所适从，且相同情况下的审查标准应保持一致。【北京知识产权法院行政判决书】

法院对于上述案件事实进行了明确的分析与审查，没有机械地接受行政机关个案审查原则的抗辩，而是结合其他关联案件的具体情况进行综合考虑，从而认定应当对申请商标的审查标准保持一致性，否则将导致原告对具体行政行为为缺乏合理的预期，损害商标申请人的合法权益，这也是信赖利益保护原则在商标确权诉讼中的体现。

笔者认为，如果关联案件中申请商标与引证商标完全相同（即案件事实相同而并非类似），而出现了不一致的审查结果，则应该考虑是否基于信赖利益保护原则对行政相对人予以保护。其实无论适用何种原则，都应以查清案件事实作为根本基础，当案件事实确认清楚后，原则的适用问题也就迎刃而解。

万慧达北翔集团代理厦门美图网科技有限公司参与了本案。



本文对应二维码

北京一中院认定目标消费者一致且关联程度强的属于类似商品或服务

作者：李运全

2004年10月13日，自然人冉某申请注册第4307048号“Sskype”商标（图一）。2007年6月28日经商标局初步审定，该申请在第9类“手提无线电话机；集成电路；电线；网络通讯设备；电池”商品上获得公告。



图一

Skype(斯盖普公司)是一家全球性互联网电话公司,其在2003年推出Skype网络即时语音沟通工具,具备视频聊天、多人语音会议、多人聊天、传送文件、文字聊天等功能。它可以免费高清晰与其他用户语音对话,也可以拨打国内国际电话并且可以实现呼叫转移、短信发送等功能。2011年微软公司收购Skype。

针对冉某的第4307048号商标申请(被异议商标),斯盖普公司在法定异议期内向商标局提出异议申请。异议理由包括被异议商标与斯盖普公司于2004年2月20日在第38类“通过互联网协议对等网络通讯提供声音传送、通过全球互联网提供文件共享信息传送服务和即时信息传送服务”服务上在先申请的第3920718号“SKYPE”商标(图二)构成类似商品或服务上的近似商标等。

SKYPE

图二

商标局于2010年6月30日作出裁定，裁定斯盖普公司所提异议理由不成立，核准被异议商标的注册。斯盖普公司不服，向商标评审委员会提出异议复审申请。2013年7月22日，商标评审委员会裁定核准被异议商标的注册。商标评审委员会认为被异议商标指定使用的商品与斯盖普公司引证商标指定使用的服务存在明显区别，不属于类似商品与服务。

斯盖普公司不服商标评审委员会的裁定，于2013年9月18日向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。法院受理后，于2014年10月10日、2015年12月3日依法公开开庭审理，于2016年4月25日作出判决（2014）一中知行初字第4228号，撤销商标评审委员会的异议复审裁定书。北京市第一中级人民法院在判决中认为“被异议商标指定使用的手提无线电话机、电池、网络通讯设备商品为引证商标指定使用的通过互联网协议对等网络通讯提供声音传送、通过全球互联网提供文件共享信息传送服务和即时信息传送服务所需普通硬件设备，二者的目标消费者基本一致，且关联程度较强，属于类似商品或服务。其次，被异议商标由英文字母Sskype组成，其中skype五个字母与引证商标SKYPE仅存在大小写区别，在排列顺序、字母构成等方面相同，已构成近似商标”，商标评审委员会裁定中对此问题认定有误，予以纠正。

万慧达北翔集团代理斯盖普公司参与了本案。

短评：

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发【2010】12号）指出，法院审查判断商品与服务的类似应当考虑商品和服务之间是否具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定的联系。《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

本案中，根据《类似商品和服务区分表》的划分，第9类的手提无线电话机、网络通讯设备等商品与第38类的通过全球互联网提供文件共享信息传送服务和即时信息传送服务并不类似。法院以相关公众的一般认识为出发点，充分考虑商品和服务之间的特定联系，落脚于相关公众混淆的可能性，进而判定相

关商品和服务属于类似商品和服务是科学的、客观的，符合商标制度的初衷，在类似案件的处理中值得借鉴。



本文对应二维码

广州知产法院终审判定“药用牙膏”与“药品”构成类似

作者：明星楠、李婕

随着人们对商品要求的不断提高，出现了越来越多的复合型产品，如帮助睡眠的保健枕、消毒皂等等，在判断这些商品的类别划分时就不能仅仅考虑商品的自然属性，其主要复合的功能亦应予以考虑。

北京华素公司生产的用于治疗口腔疾病的药品“华素片”具有一定的市场知名度。自然人连某申请在牙膏、沐浴露等商品上注册“华素”商标。商标评审委员会以该商标与北京华素公司注册在药品上的“华素”商标构成类似商品上近似商标为由，裁定该商标不予核准注册。北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院均判决维持该裁定。与此同时，连某许可广州某公司生产“华素片”牙膏，并宣称产品含有“活性分子碘”，具有“去火防溃疡、减轻牙龈上火、预防口腔溃疡”的功效。

北京华素公司诉至法院，要求认定广州某公司的行为构成对其在药品上注册商标“华素”的侵权。广州市白云区法院判定侵权成立，广州某公司上诉至广州知识产权法院。广州知产院经过审理，认定药用牙膏与药品构成类似商品，维持一审判决。

广州知识产权法院审理后认为：

【仅从名称上看，药品与牙膏属于不同的产品类型。然而，商标法保护意义上商品类别的划分并不限于商品本身的自然属性，只是作为判断类似商品的参考而非依据。由于现实生活中，治疗口腔疾病的药品与用于口腔保健的牙膏在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面多有交叉和重叠，尤其是知名度高的治疗口腔疾病的药品，更容易被相关公众联想到同有预防和保健

功能的牙膏产品。由此，原审法院根据相关市场一般消费者对商品的通常认知，结合本案案情，认定上诉人的牙膏产品足以造成相关公众误认为其与被上诉人涉案“华素片”、“华素”商标所核准的药品类商品存在特定联系、容易造成混淆，判定两者属于类似商品正确。】广州知识产权法院民事判决书（2015）粤知产商民终字第 248 号，裁判理由第三段；郭小玲、刘宏、谭海华；二零一五年十一月九日。

万慧达北翔集团代理北京华素公司参与了本案。



本文对应二维码

“徽皖酒王”案之后“基础商标延伸理论”何去何从？

作者：雷用剑

诚如最高院最近在“徽皖酒王”商标异议复审行政纠纷再审判决中所言，现行商标法的法条及理论均没有“基础商标”的概念，但在当前的商标行政案件中，“基础商标”和“基础商标延伸理论”确实被越来越多地提及。

2014 年 1 月，北京高院发布了《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》[1]。该《指南》在“混淆误认的判断问题”一节中具体阐述了“基础商标”、“基础商标的延续”等问题。在前述“徽皖酒王”一案中，北京高院在其二审判决中也引用了该《指南》中的相关规定。

商标注册人在已经拥有注册商标（“基础商标”）的前提下，又在相同或类似商品或服务上申请同该注册商标相同或近似的商标（“在后商标”），有时会同他人在“基础商标”和“在后商标”之间申请注册的商标产生冲突，如何看待此种冲突，如何设定解决此种冲突的规则是“基础商标延伸理论”需要解决的问题。

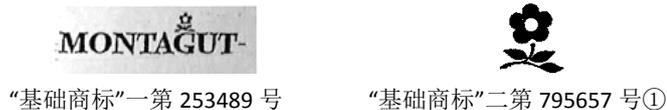
最高院在“徽皖酒王”案前就已经有个别案例涉及到“基础商标延伸理论”。本文希望通过对这些案例的梳理、对比和分析，能总结归纳出最高院的基本态度和观点，便于指导今后类似案件的处理。

案例一：“苹果男人”案

最高人民法院在（2009）行提字第2号“苹果男人”商标行政纠纷一案中指出：被异议商标显然与广东苹果公司（自己）在同类别商品上已注册的商标比较近似，特别是与“苹果”文字商标更为接近。在此情况下，没有充分理由认定被异议商标构成对德士活公司驰名商标的复制、摹仿，因而德士活公司在服装商品上的驰名商标不能排斥广东苹果公司在皮具类商品上申请的被异议商标。该案最终判定被异议商标，即本案所谓的“在后商标”，应予以核准注册。

**案例二：梦特娇“花图形”案**

最高人民法院在（2012）行提字第28号“花图形”商标行政纠纷一案中做出了如下论述：尽管本案争议商标与已被认定为驰名商标的“MONTAGUT+花图形”、“花图形”商标与本案争议商标为不同的商标，本案争议商标又在引证商标之后申请注册，但争议商标的“花图形”标识早在其申请注册之前已经过长期、广泛使用，“花图形”标志多年来在博内特里公司“MONTAGUT+花图形”、“花图形”驰名商标上建立的商誉已经体现在争议商标“花图形”商标上，本案争议商标延续性地承载着在先“花图形”商标背后的巨大商誉。因此，虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以承继的，在后的争议商标会因为先驰名商标商誉的存在而在较短的时间内具有了较高的知名度。该案最终判定被争议商标，即本案所谓的“在后商标”，应予以维持注册。



^① 该第 795657 号商标申请注册晚于引证商标，严格讲，该案“基础商标”只有第 253489 号。



引证商标第 572522 号



“在后商标”第 3119295 号

案例三：“徽皖酒王”案

最高人民法院在(2016)最高法行再 38 号“徽皖酒王”商标行政纠纷一案中认为：首先，现行商标法的法条及理论均没有“基础商标”的概念。所谓的“基础商标延伸理论”不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似性判断的基本原则。其次，退一步说，假使按照二审判决提出的“基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续”的思路，北京市高级人民法院（2012）高行终字第 1731 号行政判决认定“徽皖及图”与皖标志不近似，但本案的被异议商标“徽皖酒王”与其基础商标“徽皖及图”差别很大，故不能基于北京市高级人民法院在另案中认定商标不近似就推导出本案的两商标也不近似。该案最终判定被异议商标，即本案所谓的“在后商标”，应不予核准注册。



“基础商标”第 4144287 号



引证商标第 4312817、4312819、7079514、7079485 号



“在后商标”第 7240443 号

在上述案例一、二中，最高院肯定了“基础商标”对于“在后商标”的积极贡献，但在案例三中则做出了否定性的回答。在看似矛盾的结论面前，不仅有个

案的特性，也有合理的内在逻辑。因此，笔者认为，如果“基础商标”的商誉想成功“延伸”到“在后商标”，应当满足如下几个条件：

1、“在后商标”与“基础商标”相同或高度近似；“在后商标”与“基础商标”的近似度高于“在后商标”与他人引证商标的近似度。

“徽皖酒王”一案中，最高院认为“在后商标”第 7240443 号“徽皖酒王”与其“基础商标”第 4144287 号“徽皖及图”差别很大，这显然采取了更严苛的近似度判断标准。按照一般文字和图形分别审查、普通消费者的呼叫习惯、酒碗图形和“酒王”文字在 33 类商品上较低的显著性这些因素来看，“徽皖酒王”同“徽皖及图”基本可以认为是近似商标。但是“徽皖酒王”如果想要成功沾光其基础商标“徽皖及图”，普通近似还不行，需要达到高度近似标准。依照高度近似标准而言，最高院认为这两个商标“差别很大”。言下之意，最高院也认为“徽皖酒王”同“皖酒王及图”比“徽皖酒王”同“徽皖及图”更近似。

“苹果男人”一案中，最高院认为在服装类商品上，在后商标“苹果男人”同其自身的基础商标“苹果”更为近似，因而没有支持引证商标所有人的近似性主张。

由此可见，不仅需要“在后商标”与“基础商标”高度近似，而且这个高度还需要高于“在后商标”与他人引证商标的近似度。这一要求，可以进一步限制“基础商标”商誉的肆意延续。

2、“在后商标”与“基础商标”的指定商品或服务相同或高度相关。

梦特娇“花图形”一案中，“在后商标”花图形所指定的“皮带（服饰用）”商品是 25 类的商品，该商品同其“基础商标”指定的同是 25 类的“衣服”等商品高度相关，因而商誉得以延续。

“苹果男人”一案中，在后商标“苹果男人”同基础商标“苹果”均指定 18 类相关皮具商品，反观引证商标却指定的是 25 类服装等商品。

3、“在后商标”与“基础商标”的知名度明显高于他人引证商标的知名度。

梦特娇“花图形”一案中，虽然按照《类似商品和服务区分表》，引证商标指定的 26 类的“裤带扣”同“在后商标”25 类的“皮带（服饰用）”是跨类类似的商品，但是一则，如前所述，“皮带（服饰用）”同其“基础商标”指定的同是 25 类的“衣服”等商品高度相关，二则其系列“基础商标”曾被认定为驰名商标，知名度明显高于引证商标。

“徽皖酒王”一案中，最高院也明确指出“在判定商标近似时，通常重点考查引证商标的显著性和知名度，除非被异议商标的知名度明显高于引证商标。”

本案中，即使对比引证商标与被异议商标的知名度均予以考虑，根据在案证据，前者的知名度也明显高于后者。”由于“在后商标”第 7240443 号“徽皖酒王”的知名度明显低于引证商标“皖酒王及图”，其所为商誉延伸的诉求没有得到最高院的支持。

在考察“在后商标”与“基础商标”的知名度时，不仅应该考虑该知名度是否明显高于他人引证商标的知名度，还要考虑该知名度的获取是否正当、合法。如果“在后商标”的知名度是对他人引证商标的侵权行为而积累产生的，此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度应不予认可。最高院在（2015）知行字第 116 号“福联升”一案中已经表达了类似观点。

上述三个条件相辅相成，是“基础商标延伸理论”进行进一步探讨的三大要素。“基础商标延伸理论”不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似性判断的基本原则。但依照最高院在“徽皖酒王”案件中的陈述，也没有完全否定“基础商标延伸理论”的生存空间，只是表达了如果允许“基础商标”商誉的延伸，必须满足更为严格的条件，也只有这样才能维护基本法律原则的严肃性和稳定性。



本文对应二维码

北京知产法院核准善意的延续性注册申请

作者：明星楠、王艳

导语：权利人拥有在先注册商标，且经过宣传已经具有较高知名度，并有证据予以佐证该商标与权利人已经建立对应关系，在后申请的商标申请注册在类似商品上，且完整包含在先注册商标，可视为对在先注册商标的延续性注册。同时说明权利人申请在后商标无主观恶意。结合标识比对，可作为判断商标近似与否的考量因素。

首诺新加坡私人有限公司（以下简称“首诺公司”）是世界著名的为建筑和汽车玻璃提供高效窗膜以实现高透光高效能解决方案的领导者。20世纪90年代进入中国市场，早在1996年即在“隔热辐射可塑合成物，非包装用的塑料薄膜”等商品上申请注册“V-KOOL及图”商标。此后，首诺公司先后在第1、2、3、11等多个类别申请注册了“V-KOOL及图”、“I'm V-KOOL”等系列商标。经过多年的发展，首诺公司生产的车膜得到消费者的认可，“V-KOOL”也随广大车主的爱车遍布全国各大中小型城市。

2012年2月13日，首诺公司向商标局递交了在国际分类第2类“印刷油墨、皮肤绘画用油墨、食用色素、防腐剂、防锈制剂（储藏用）、车辆底盘涂层、车辆底盘底封、着色剂、颜料、天然树脂（原料）”等商品上注册第10481357号商标（以下称“申请商标”）的申请。（如图一）



图一：申请商标

商标局认为申请商标与第8412940号在先注册商标“Y-KOOL”（以下称“引证商标二”）（如图二）近似，因此驳回了申请商标在2类部分商品上的注册。

【说明：本案中还有两个引证商标，先后因被异议复审、行政诉讼程序而被不予注册，不再构成申请商标的在先权利阻碍，在此不再赘述】



图二：引证商标二

首诺公司不服，向商评委提起驳回复审申请。商评委同样认为，申请商标与引证商标在字母构成、外观等方面相近，共存在类似商品上易造成混淆，构成类似商品上的近似商标，而驳回申请商标的注册申请。

首诺公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。诉讼中，首诺公司主张，其先拥有“V-KOOL”系列商标，且经过大量宣传在中国具有极高的知名度，与首诺公司建立了对应关系，且申请商标指定商品与在先注册商标核定商品曾被北京市高级人民法院认定为具有密切关联性，构成类似商品。申请商标完全包含在先注册商标，与引证商标二在整体构成、排列、显著部分等方面区别明显，未构成近似商标。同时，首诺公司提供了大量关于在先注册的“V-KOOL”商标知名度的证据，以及相关判决予以佐证。

北京知识产权法院审理后认为，诉争商标由图形和字母组合“V-KOOL”、“ULTRAMASTER”组成，其中图形部分与“V-KOOL”位于标识左上角，所占比例较小；引证商标二由字母组合“Y-KOOL”构成。诉争商标中“V-KOOL”与引证商标二“Y-KOOL”相比，虽有一定相似性，但从标识整体来看，在基本构成、结构组合、设计风格、呼叫、含义等方面均有显著区别，且诉争商标中“V-KOOL”及图的申请时间亦早于引证商标二的申请时间，亦有实际使用证据，无攀附引证商标二之故意。故诉争商标与引证商标二未构成近似商标。

据此，法院认定申请商标与引证商标二未构成《商标法》第三十条所指的近似商标，撤销商评委作出的决定，并责令商评委重新作出商标驳回复审决定。

短评：

本案中，申请商标标识与引证商标标识不论从整体比对，还是主要识别部分的比对均有较大差异。申请商标中完整包含了首诺公司在先注册的“V-KOOL”商标，且该商标经过使用与宣传具有较高的知名度，并与首诺公司形成产源指向关系。尽管该商标位于申请商标的左上角，但法院仍就该部分与引证商标进行逐一比对，并指出在先注册商标与引证商标有显著区别。

同时，根据在先生效判决中的认定，申请商标商品与在先注册商标商品在功能、用途、销售渠道、消费群体等方面具有密切的关联关系，已经构成类似商品。如此，相较于引证商标二，消费者更易认为申请商标为在先注册商标的延续性注册，不会将之与引证商标权人建立起产源联系，即使申请商标与引证商标二并存于类似商品上也不会造成消费者混淆误认。

法院综合考虑以上情况，并结合首诺公司申请商标的主观意思，作出与商评委不同的判断，认定申请商标与引证商标未构成近似商标。法官在本案中考量的各项因素，为我们办理同类案件制订诉讼方案提供了参考。

本文发布之日，新的授权确权司法解释出台，最高院在回答记者提问中也指出，审理商标法第30条时也可参考该司法解释第12条对驰名商标保护中所涉混淆认定的多要素判断方法，可谓与本案有相通之处。



本文对应二维码

北京知产法院在“众志和达”一案中对未经公证的域内共存协议予以认可

作者：宋家菊

2012年12月20日，无锡众志和达数据计算股份有限公司（简称众志和达公司）在第9类申请注册第11922078号“OUL 众志和达及图”商标（附图一）。

2013年11月18日，商标局发出驳回通知决定，驳回该商标，理由为该商标与引证商标一（附图二）在部分商品上构成相同类似商品上的近似商标，以及与引证商标二至五在其余商品上构成类似相同商品上的近似商标。



（附图一）



（附图二）

众志和达公司不服该决定，向商评委提出复审请求，并提交了引证商标一所有人出具的同意商标共存的《同存声明》（本案中此证据文件名称为“同存声明”，业内习惯称为“共存协议”或“共存声明”）。

2015年1月28日，商评委作出复审决定，认定：众志和达公司提交的引证商标一所有人签订的《同存声明》未经公证，不予认可；诉争商标与引证商标一在部分商品上构成相同类似商品上的近似商标；诉争商标与引证商标二至五未构成相同类似商品上的近似商标。因此，决定诉争商标指定使用在“电子芯片、传感器”商品上的注册申请予以初步审定，诉争商标指定使用在其余商品上的注册申请予以驳回。

在本案中，商评委明确对未经公证的共存协议不予认可，即便该共存协议为中国公司出具的域内证据。在以往实践案例中，我们也多次遇到商评委以未经公证为由对共存协议不予认可，无论该共存协议是域内证据还是域外证据。

众志和达公司不服该复审决定，向北京知产法院提起行政诉讼。2016年7月19日，北京知产法院在本案判决中对未予公证的共存协议予以接受，明确指出：《同存声明》的出具者为中国公司，亦未有证据显示该《同存声明》于中国领域外形成，故被告（商评委）关于《同存声明》未经公证不予认可的主张缺乏法律依据。北京知产法院认为，《同存声明》通常是排除混淆可能性的

有力证据，第 11922078 号“OUL 众志和达及图”商标在全部指定商品上应当予以初步审定，判决撤销商评委作出的驳回复审决定，商评委应重新作出决定。

万慧达北翔集团代理众志和达公司参与本案诉讼。

短评：

目前法院对共存协议的接受度越来越高，认定共存协议是权利人对民事权利的处分。本案的焦点在于：域内共存协议是否均需要经过公证才能认可其效力？在本案中，商评委与北京知产法院持不同态度。在以往实践案例中，商评委对域内共存协议也一直要求予以公证，否则不予认可。

共存协议是权利人对商标这种民事权利的处分，权利人对其进行签署盖章，即应当具有当然的法律证据的效力，不应将公证作为认可其法律效力的必要条件。试想，任何一件权利处分的协议或者声明，都必须进行公证其效力才能予以认可，对证据形式过于严格的要求无疑在当今瞬息发展的信息社会给当事人加重负担并且影响效率。

事实上，关于对证据公证认证的形式要求，其直接法律依据是最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《证据规则》）第十一条，“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应履行相关证明手续。”

而上述规定仅针对域外形成的证据，而对域内证据并无硬性规定。此外，2016 年 3 月份，为减轻商标申请人负担，缩短业务办理时间，商标局已公布部分商标业务中（在办理以肖像或名人姓名作为商标图样申请注册商标、商标转让和注销、外文名义或地址的商标更正申请业务时）提供的证明材料不再要求进行公证。从商标局的上述便民举措来看，商标局也正逐步对于相关证据形式要求不再趋于严格。



本文对应二维码

北京知产法院在 GRANDIOSE 案中强调应充分尊重当事人意思自治下达成的共存协议

作者：鲁雪

原告兰金香水美容有限公司（LANCOME PARFUMS ETBEAUTE&CIE）2014 年向商标局在“化妆品”等商品上申请注册“GRANDIOSE”商标（图一），商标局以该商标与引证商标“grandiosa”（图二）构成类似商品上的近似商标为由予以驳回。驳回复审程序中，原告提交了与引证商标所有人达成的共存协议文件。



图一



图二

商评委审查认为，虽然原告与引证商标所有人签署《商标共存协议》，但由于申请商标与引证商标已经构成相同类似商品上的近似商标，共存于市场不能排除一般消费者对商品来源的混淆误认。因此，决定驳回申请商标的注册申请。

北京知识产权法院审理后，作出（2015）京知行初字第 1830 号判决，判决明确：判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标时，既要考虑两商标的标志本身是否构成近似，也应当充分考虑引证商标所有人对两商标能否共存的态度。

第一，商标注册审查中，对于混淆可能性的判断是商标授权行政机关或者法院从相关公众的角度做出的一种推定，由于《商标法》的主旨是保护商标注册人的合法权益，故相对于商标授权行政机关或者法院而言，引证商标所有人对是否可能产生混淆的判断更加符合市场实际。因此，若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，关于商标共存的同意书通常是判处混淆可能性的有力证据。

第二，商标权是一种民事财产权利，本质上是一项私权。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对其商标权进行处分，商标授权行政机关或者法院对此应予以尊重，不应不合理地干预。

万慧达北翔集团代理兰金香水美容有限公司参加本案诉讼，该判决已生效。

短评：

目前法院针对共存协议的接受度越来越高，法院将商标权作为一项私权进行考量，更尊重相关当事人的意思自治。尤其在商标是否予以注册的审查中，虽然相关公众是重要的考量因素之一，但若将这种推定凌驾于相关当事人的意

思之上，明显有违民事财产权利这一私权的基本原理。况且在无证据证明共存协议会对消费者利益造成损害的情况下，应充分尊重引证商标所有人对引证商标的处分和对诉争商标注册的态度，不应不合理地进行干预。



本文对应二维码

最高法院明确不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由否认共存协议

作者：鲁雪

本案申请商标为第 11709162 号“NEXUS”商标，由谷歌公司于 2012 年 11 月 7 日提出注册，指定使用商品为第 9 类“手持式计算机、便携式计算机”。

2013 年 9 月 9 日，国家工商行政管理总局商标局做出商标驳回通知书，认为申请商标与在先申请的第 1465863 号“NEXUS”引证商标构成近似，不符合 2001 年《商标法》第二十八条的规定，对申请商标予以驳回。谷歌公司不服该决定，向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会认定申请商标与引证商标字母构成及呼叫完全相同，且申请商标指定使用的便携式计算机等商品与引证商标核定使用的自行车用计算机商品构成类似商品，申请商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，最终决定申请商标予以驳回。

谷歌公司不服被诉决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，法院认定：申请商标与引证商标除字体及颜色外，二商标的字母构成、呼叫完全一致，构成近似商标。申请商标指定使用的手持式计算机、便携式计算机与引证商标核定使用的第 9 类自行车用计算机均为计算机类产品，相关公众容易认为其存在特定联系并造成混淆，故申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品。虽然谷歌公司主张其与引证商标权利人签署了商标共存协议，但商标法的立法目的一方面在于保护商标权人的利益，维护其商标信誉，保护生产、经营者的利益；另一方面在于保障消费者利益，防止市场混淆，促进社会主义市场经济的发展。因此，若诉争商标与在先商标指定使用的商品相同或类似，且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似，出于维护正常市场秩

序、防止混淆的目的，通常不应考虑相关的共存协议。鉴于本案中申请商标与引证商标相同，该主张缺乏事实及法律依据，故对其相关主张不予支持。

谷歌公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决及被诉决定。二审法院认为，本案中，申请商标指定使用的手持式计算机、便携式计算机与引证商标核定使用的自行车用计算机均为第 9 类计算机类商品，且二商标指定使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费群体等方面基本相同或存在较大关联，故构成类似商品。申请商标与引证商标为相同类别上的近似商标，如共存则易使相关公众认为两者来源于同一主体或其提供者间具有特定联系，从而对商品来源产生混淆、误认。商标法的立法目的的一方面在于保护商标权人利益，另一方面还应保障消费者利益，防止市场发生混淆。故该共存协议不予考虑。商标评审委员会被诉决定及一审判决对此认定正确，二审法院予以维持。

谷歌公司不服，向最高人民法院提起再审申请。最高人民法院经审理认为：本案争议焦点在于申请商标是否违反 2001 年《商标法》第二十八条的规定。

首先，从商品类别来看。引证商标指定使用的商品为“自行车用计算机”，与自行车体育运动密切相关；而申请商标为“手持式计算机、便携式计算机”，属于消费电子领域。因此，虽然二者形式上都与“计算机”有关，但功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异。

其次，本案中引证商标权利人出具的同意书是本院认定申请商标的注册是否违反商标法第二十八条规定的重要考虑因素。其一，根据商标法第四十二条、第四十三条等规定，商标人可以依法转让、许可其商标权，亦有权通过放弃、不再续展等方式处分其商标权。在商标评审委员会已作出被诉决定，认定申请商标与引证商标构成类似商品上的近似商标的情况下，引证商标权利人通过出具同意书，明确对争议商标的注册、使用予以认可，实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一。在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要的尊重。其二，根据商标法第一条的规定，保障消费者的利益和生产、经营者的利益均是商标法的立法目的，二者不可偏废。虽然是否容易造成相关公众的混淆、误认是适用商标法第二十八条的重要考虑因素，但也要考虑到相关公众对于近似商业标志具有一定的分辨能力，在现实生活中也难以完全、绝对地排除商业标志的混淆可能性。尤其是在存在特定历史因素等特殊情形下，还可能在不同生产、经营者善意注册、使用的特定商业标志的共存。本案中，相较于尚不确定是否受到损害的一般消

费者的利益，申请商标的注册和使用对于引证商标权利人株式会社岛野的利益的影响更为直接和现实。株式会社岛野出具同意书，明确同意谷歌公司在我国申请和使用包括申请商标在内的有关商标权，表明株式会社岛野对申请商标的注册是否容易导致相关公众的混淆、误认持否定或者容忍态度。尤其是考虑到谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业，本案中并没有证据证明谷歌公司申请或使用申请商标时存在攀附株式会社岛野及引证商标知名度的恶意，也没有证据证明申请商标的注册会损害国家利益或者社会公共利益。在没有客观证据证明的情况下，不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由，否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分，对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。其三，虽然商标的主要作用在于区分商品或者服务的来源，但除申请商标和引证商标外，包括谷歌公司的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。

因此，即使准予申请商标注册，如在实际使用过程中结合其他商业标志，可以有效避免相关公众混淆、误认。综上，综合考虑申请商标与引证商标标志的差异程度、指定使用的商品的关联程度，以及株式会社岛野出具同意书等情形，本院认定申请商标的注册未违反商标法第二十八条的规定。【（2016）最高法行再 103 号 合议庭审判长王艳芳 审判员钱小红 代理审判员杜微科 书记员刘海珠 二〇一六年十二月二十三日】

短评：

近年来，无论是北京知识产权法院还是北京高级人民法院对于共存协议考量整体上还是尊重相关当事人的意思自治的。此次最高人民法院在共存协议的考量方面更进一步，认为在没有客观证据证明的情况下，不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由，否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分，对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。

尤其是在本案中，最高院首先明确两商标在商品的功能用途、消费对象等方面存在一定的差异，其次论证虽然两商标完全相同，但在没有证据证明损害消费者利益的情况下，共存协议作为引证商标权利人处分其合法权利的方式之一，完全可以作为 2001《商标法》第 28 条的判断考量的重要因素。

此外，目前实践中，权利人之间为了达到彼此的市场共赢，除了签订共存协议外，其中一方权利人还会向商标局申请删除相同或类似商品，此种更进一步的方式一方面表达了权利人的态度，另一方面也分考虑到相关消费者的利益。

虽然由于权利人之间的商谈可能会导致共存协议及其他方式的时间点有所差异，但不可否认的是权利人正是考虑到《商标法》立法本意而为此所付出的种种尝试和努力。



本文对应二维码

拿什么来拯救你，商标共存！

作者：付冶

在谷歌公司“Nexus”案中，最高院明确不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由否认共存协议，此案系最高院首次基于引证商标所有人出具的共存同意书，准许高度近似的在后商标在类似商品上与在先引证商标共存。近期笔者所在公司刚好代理客户亚信科技（中国）有限公司成功处理了一起涉及商标共存问题的驳回复审案件，现结合该案件就商评委允许商标共存的主要考虑因素进行分析和评述。

万慧达公司曾成功代理的兰金香水美容有限公司“GRANDIOSE”、无锡众志和达数据计算股份有限公司“众志和达”等商标驳回复审行政诉讼案件中，法院均将商标共存协议作为商标获得注册的考量因素。

2015年12月3日，我公司代理全球领先的通信行业IT解决方案和服务提供商亚信科技（中国）有限公司（以下简称“申请人”），向商标局提交了“亚信”商标在国际分类第35类“广告(3501)；商业管理辅助(3502)、商业管理和组织咨询(3502)、市场分析(3502)、商业管理顾问(3502)、民意测验(3502)、投标报价(3502)、组织商业或广告交易会(3502)、商业评估(3502)、公共关系(3502)；为商品和服务的买卖双方提供在线市场(3503)；网站流量优化(3506)、计算机文档管理(3506)、计算机数据库信息化(3506)、搜索引擎优化(3506)、将信息编入计算机数据库(3506)、在计算机档案中进行数据检索（替他人）(3506)、在计算机数据库中更新和维护数据(3506)”服务项目上的注册申请，申请号为18497406。

申请人收到商标局下发的《商标部分驳回通知书》，商标局以申请商标与亚信科技（成都）有限公司在类似服务项上于 2015 年 10 月 21 日申请在先的第 18115757 号“**亚信安全**”商标近似为由，驳回了申请商标在第 35 类“商业管理辅助(3502)、商业管理和组织咨询(3502)、市场分析(3502)、商业管理顾问(3502)、民意测验(3502)、投标报价(3502)、组织商业或广告交易会(3502)、商业评估(3502)、公共关系(3502)”部分服务项目上的注册申请。

2016 年 10 月，我公司代理申请人向商标局申请分割，同时向商评委提出驳回复审申请，主张理由为，申请商标与引证商标在构成要素、整体外观等方面尚有一定区别并不完全相同，申请人与引证商标持有人是关联公司，且申请人已与引证商标所有人亚信科技（成都）有限公司签订商标共存协议，双方商标共存于市场并不会造成消费者的混淆误认。

2017 年 6 月，商评委下发《驳回复审决定书》，依法裁定：在本案审理期间，申请人已与商标局驳回时引证的第 18115757 号“**亚信**”商标（引证商标）所有人签署共存协议，我委予以认可。鉴于申请商标与引证商标在表现形式、文字构成、呼叫上尚可区分，申请商标予以初步审定。

短评：

《商标法》第三十条规定，申请注册的商标，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的，由商标局驳回申请，不予公告。

2007 年商标评审委员会曾就商标共存问题形成如下会议意见：由于商标权是私权，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”，并且可以推定其具有相互区分的善意。因此，对当事人之间的共存协议应予以考虑。另一方面，保护消费者利益是《商标法》第二十八条（现第三十条）的立法目的之一，也是我国商标法的立法宗旨之一，故在决定是否允许共存时还应考虑双方整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆。目前，商评委对共存协议的观点仍然是予以考虑但有条件的接受，即在判断相关公众是否会混淆误认时，除了考虑引证商标权利人的意思表示外，也考虑相关公众的认知因素。

笔者在驳回理由中主张，对于引证商标权利人明确认可申请商标可予核准注册的因素应当充分考虑，其原因在于：《商标法》之所以禁止在相同或类似

的商品或服务上申请注册相同或近似的商标，既是为了避免相关公众对商品或服务来源产生混淆或误认为商标的持有者之间具有某种特定联系，也是为了避免在实际使用中出现两个不同注册商标专用权之间的冲突。考虑到商标权是一种民事财产权利，根据意思自治原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可以依自己的意志对其权利进行处分。《商标共存同意书》体现了在先商标权人对权利的处分，在没有充分证据证明在先商标权人签署的《同意书》损害了消费者利益的情况下，在先商标权人对权利的处分应当予以考虑。

因商评委在本案中就将共存协议作为商标能够获得注册的因素，笔者结合本案就商评委在允许共存时的主要考虑因素进行简要分析和评述。

一、需考虑商标标识的近似程度和商品的类似程度（目前商标局、商评委和法院不接受相同或近似商品上相同商标的共存）。申请人对申请商标“亚信”与引证商标“亚信安全”指定服务项目构成类似不持异议，双方虽在呼叫、含义等方面有一定相似性，但其在构成要素、整体外观等方面尚有一定区别。

二、需考虑商标共存是否有造成混淆的可能性。因申请商标和引证商标均指定在第35类服务上，引证商标权利人“亚信科技（成都）有限公司”是申请人“亚信科技（中国）有限公司”的关联公司，法定代表人都是“武军”，双方企业字号中均含有“亚信”，且亚信公司本身的知名度较高，关联公司之间商标共存并不会造成混淆。

三、需考虑引证商标权利人共存协议内容。引证商标权利人在《商标共存同意书》中明确认可申请商标在全部服务项目上的注册，不会对申请商标在中国的注册和使用采取任何制裁措施，并列明了申请商标的详细信息。

四、需考虑是否有明显损害公共利益的情形。申请商标是申请人独创的具有显著性的标识，与引证商标共存并不会导致消费者对产品本身的误认误购。

五、此外，根据笔者代理经验，在提交共存协议时，还需要注意证据形式、证据提交时间节点等问题，例如涉外共存协议需进行公证、认证，国内企业共存协议需提交原件，以保证真实性等。

在遵循《商标法》及相关法律规定的情况下，商评委能够充分考虑商标共存协议因素，对当事人意思自治和处分权给予尊重，据此作出的裁定经得起时间的推敲。



本文对应二维码

推开三重门，未注册驰名商标“酷狗”终获保护 —— 第一扇门之驰名商标认定必要性原则^①

作者：鲁雪、明星楠

“HELLO~酷狗！”随着一声优雅而亲切的女声响起，无论是奔波在城市繁忙的交通路线，还是穿梭于办公抑或休闲之地，从清晨的精神焕发到夜晚的安然入睡，总有过亿的人群享受着“酷狗”这一免费的音乐播放软件，任由其聆听内心的纷繁世界，或繁花似锦，或孤寂忧伤。2004年，“酷狗”这一互联网服务平台与音乐结合的产品一经面世，就受到了公众的广泛关注，仅日活跃用户使用就已经高达上亿次，下载量亦高达二十亿次。随着广州酷狗计算机科技有限公司（以下简称“酷狗公司”）的大力宣传与推广，“酷狗”播放平台及服务已被公众逐渐熟悉，成为习惯。2009年亦出现希望搭乘此效益的人，但酷狗公司却因种种原因并未在“提供在线音乐（非下载）”服务上申请注册“酷狗”商标，于是“酷狗”维权之路就此展开。

2009年7月30日，汕头市利丰电器有限公司（以下简称“利丰公司”）向商标局提出在“培训、安排和组织音乐会、节目制作、娱乐”等服务上申请注册了“KuGou 酷狗”争议商标，商标专用期限自2011年12月7日起至2021年12月6日止。

2014年11月21日，酷狗公司向商标评审委员会提出无效宣告申请。商评委认为争议商标构成对酷狗公司在先未注册驰名商标“酷狗”的复制与摹仿，同时也是对酷狗公司在先商号以及在先使用并具有一定影响力的“酷狗”商标的侵犯。因此，裁定撤销争议商标全部核定服务，并依据在案证据认定“酷狗”商标在“提供在线音乐（非下载）”服务上为未注册驰名商标。

然而，该维权过程却一波三折，利丰公司不服评审裁定向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院认定争议商标注册在“安排和组织音乐会、提供

^① 本案适用的法律为2001年商标法，因此所有法条引述均为2001年商标法相关条文。

卡拉 OK 服务”等服务上损害了酷狗公司在先商号权，并认定利丰公司构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，但却认为本案已经通过三十一条对“酷狗”商标予以保护，因此已无认定“酷狗”商标在“提供在线音乐（非下载）”服务上是否驰名的必要性，最终部分撤销被诉裁定，维持争议商标在“培训”等服务上的注册。

酷狗公司不服，于 2016 年 11 月 19 日提出上诉。在二审过程中主张，未注册驰名商标的保护范围与第三十一条所适用的保护范围有所不同，未注册驰名商标认定的知名度要求更高，其保护的在商标近似程度和商品类似程度上要有更大的延展，才能避免混淆的发生。特别是本案中请求保护的部分商品类别并未被三十一条全部覆盖，此时考量引证商标是否达到驰名程度具有必要性。一审法院在否定认定驰名商标必要性的同时对于部分要求保护的服务类别未给予任何评述，显然属于认定事实错误及漏审。

因而，本案的第一个争议焦点就在于是否有必要认定“酷狗”为未注册驰名商标。此次就先推开未注册驰名商标认定必要性这第一扇门。

一、未注册驰名商标与在先使用并有一定影响商标保护范围并不相同

《商标法》第十三条第一款规定：就相同或者类似商品申请注册商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

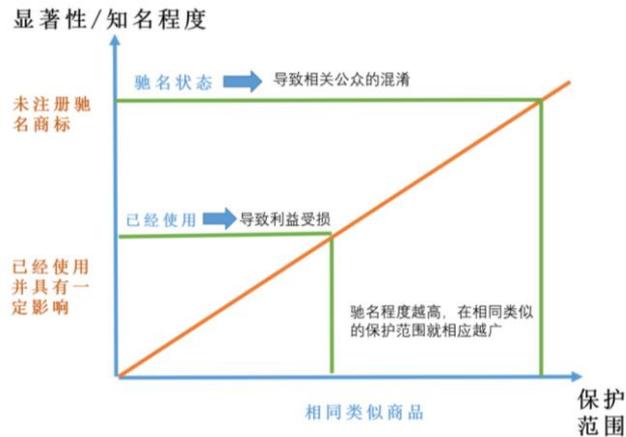
第三十一条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

商标局和商标评审委员会制定的《商标审查及审理标准》（2005 年）中明确规定，针对在先抢注行为的适用要件之一为“系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似”。

虽然从法条及相关规定文字表述来看，第十三条一款和第三十一条所保护的均为相同类似商品或服务。但是从立法角度以及其背后所隐含的深层含义，却又体现了两个条款所体现的侧重点不同，所规定的保护范围不同。如果“在先使用并具有一定影响的商标”可以等同于“未注册驰名商标”，那这两条法律规范就是无谓的重复。具体表现在：

首先，未注册驰名商标条款与已经使用并有一定影响的商标条款，对于抢注人主观恶意的要求并不相同。前者并未规定抢注人是否需知晓该驰名商标，而只是要求商品或服务的相关公众知晓即可，而后者对于抢注人的主观恶意有一个

“以不正当手段抢先注册”的限定，适用该条款时对于抢注人的主观恶意有明知或应知的考量。



其次，知名度辐射的地域范围不同导致其所产生的保护弹性亦不相同。正如下图所示，随着商标知名度的不断增高，商品或服务宣传使用所附加的商誉的不断累积，知名度所辐射的地域范围也随之增加，其保护范围继而也随之延伸。对于抢注已经使用并具有一定影响的商标条款来说，知名度的地域要求可以为同地区有一定影响即可，而未注册驰名商标知名度所辐射的范围则需跨省甚至全国。

第三，商标近似程度与商品服务类似程度的要求不同亦导致两个条款最终保护的范围有所不同。未注册驰名商标认定的知名度要求更高，其保护的范围在商标近似程度和商品类似程度上要有更大的延展，才能避免混淆的发生。从商品服务的类似程度来看更是存在差别。2017年1月11日，最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条未注册驰名商标条款中有“商品类似程度”的表述，即意味着随着知名度的提高，保护的商品服务类似范围就随之更为广泛。因此，对于抢注已经使用并具有一定影响的商标来说，类似的要求更为严格，但对于未注册驰名商标而言，对于类似的判断则需要综合考虑其高知名度所带来的辐射影响，此时对“程度”的把握显然要宽于三十一条所要求的类似范围。

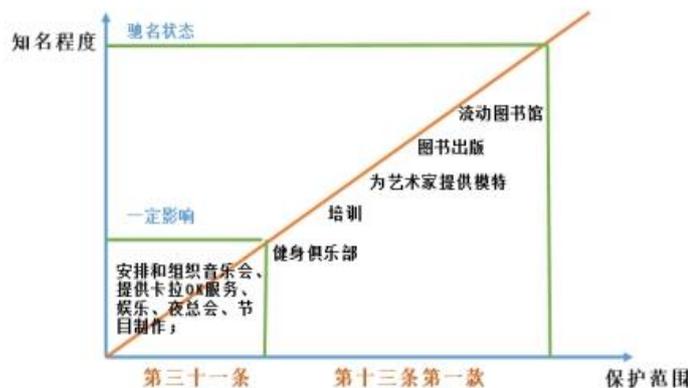
因此，综合考虑前述几点因素，在先使用有一定影响商标更侧重于保护在先商标使用人基于商标使用而获得的利益，而未注册驰名商标条款因其高知名度，广地域范围及相关公众的知晓程度，则更侧重于防止市场混淆的发生。

二、驰名商标认定必要性在本案中的适用

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条明确规定了“按需认定”原则，即当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要性的，对所涉商标是否驰名做出认定。

正如文章开头所述，近来对于驰名必要性原则适用的讨论业界从未停止，从对为认定驰名商标而弄虚作假的打击，到已注册驰名商标是否可以保护相同类似商品服务之上，从判断驰名应考虑混淆、淡化、贬损到案件中是否应先判断构成驰名，诸如此类均在近期的司法判决中有所体现，此并非驰名商标认定的随意性，恰恰是符合了上述根据案件具体情况，而做出的必要性认定。

本案中，一审法院对于争议商标核定使用的“安排和组织音乐会”等服务予以撤销，但却在对“培训”等5项服务未予任何评述下，在第三十一条未对当事人权益保护全面覆盖的情况下，认为对驰名商标认定并无必要性。



但如上图所示，基于保护在先商标使用人基于商标使用而获得的利益与防止市场混淆的发生的不同，类似商品或服务的范围与被比较的商品或服务所用商标的知名度及影响力密切相关。或许从自然属性角度来看，服务之间存在一定的区别，但是从混淆角度来看它们之间又存在一定的关联性。因而正是由于第三十一条规定的“在先使用有一定影响商标”与第十三条第一款规定的未注册

驰名商标保护范围存在差异，故在第三十一条无法覆盖诉争商标指定或核定的全部商品或服务时，仍需第十三条进行审查。也就是说，除非两者保护范围完全重合或已通过第三十一条得到全部保护，从法律上讲，就需要进一步审查商品的类似程度和商标的知名乃至驰名程度，最终才能得出是否存在混淆的可能。

本案中，北京高级人民法院在判断类似服务除了服务目的、方式、对象等因素外，还考虑到“酷狗”商标本身的独创显著性，市场中新兴事物与服务的相关性对消费者所产生的影响，商标近似程度以及争议商标权利人主观的恶意等情形，最终认为争议商标亦构成对“酷狗”未注册驰名商标的复制与摹仿。

未注册驰名商标认定的必要性的第一扇大门已经推开，而互联网企业驰名认定的核心要件，以及市场变化对判断商品或服务构成类似的影响这两扇大门静待开启。

万慧达北翔集团代理酷狗公司参与了本案评审、一审及二审程序。



本文对应二维码

推开三重门，未注册驰名商标“酷狗”终获保护（二）—— 第二扇门之互联网企业驰名数据的认定因素

作者：鲁雪、明星楠

阿基米德曾说：给我一个支点，我可以撬动整个地球。当时的他也许并未预料到如今的信息时代可以随时震撼到整个地球；隐秘而传奇的图灵为世界制造出第一台计算机并提出人工智能概念时，当时的他也许并未预料到如今的信息时代仅传输就可以快到几毫秒。随着信息爆炸的盛行，互联网领域可以毫不掩饰的说：地球我来了，世界我来了。

而作为“互联网+”领域中的先行者，“酷狗音乐”这一跨界融合平台自然聚集了众多的关注。根据中国文化艺术行业协会以及第三方权威统计机构提供的数据显示，2006年至2014年期间，酷狗在线音乐应用中用户数量、日播放量、最高同时在线数量及市场份额均排名第一，根据审计机构数据显示，酷狗的销售额截止2009年已经达到两千万以上。在同行业中，PC端酷狗音乐占据40%，

移动端占据 32% 的市场份额，与同属 K 阵营的酷我音乐相加，市场份额更是超过 50%，可谓是占据整个音乐行业的半壁江山。因此“酷狗”商标作为未注册商标已经达到了驰名的程度。那么对于互联网企业来说，认定驰名的因素与传统行业又存在哪些不同之处，今天就让我们推开这第二扇门来一窥究竟！

一、互联网企业无过多的广告宣传投入，初期的销售数据亦无法与传统行业标准相比

互联网存在数字化、虚拟性、在线交互、即时通信等特征，每当连接网络时便可以说是参与网络时代的一种媒体形式，是跟外界沟通和信息交流的一种主要形式。

1. 资源互换形态下的推广宣传，不同于传统的线下广告推广

同传统行业相比，我们很难看到互联网领域的企业对于其品牌的广告宣传，或者更准确的说是线下的广告宣传，比如在地铁站，公交车站，报纸杂志宣传媒介等。基于互联网自身的行业特点，相关受众也基于网络。因此一般我们最常见的宣传推广往往是基于互联网络媒体平台的资源互换。所谓资源互换是指一种双方商定在一段时间内彼此资源交换的一种形式。如央视在 315 晚会或其他项目中需要网络媒体资源支持时，仅仅依靠电视台的力量是十分有限的，同时腾讯网、新浪网这些网络门户们需要把自己最新的产品放在央视这个放大镜下进行曝光。所以央视口播，门户出资源支持，里面不太会涉及到广告费。腾讯网新浪网需要登录主流媒体被提及曝光，而央视借机在这些门户网站拓展影响力渠道。

如此一来，互联网企业的广告宣传推广费用相较于传统行业的广告宣传费用就显得不在一个层面上。

2. 互联网企业初期的销售数据相较于传统行业并未占据优势

中国的互联网是从 1998 年开始发展，至今仅有近二十年的历史，是一个发展虽短但又极快的行业。在互联网行业发展的最初十年也是互联网企业看不到赢利模式的时间，这中间中国有非常大量的优秀互联网公司，但并不赚钱。

无论是酷狗音乐、在线视频还是微博、微信，更多的互联网平台提供的是免费的服务，只有在消费其周边产品时才可能产生一定的费用。相较于传统行业如“湾仔码头”、“玫琳凯”等快销产品的认驰证据，它们的销售收入、广告投入，利润、纳税也都在上千万甚至上亿的数量级。但是像本案中酷狗音乐平台作为一个免费收听的模式，在成立之初，虽然净利润一直在增长，但相较于传

统行业，它的直接净利润和纳税情况的数额并不是特别高。互联网本身的商业模式，就是通过免费使用积累大量用户，获取流量，有了流量之后通过其他的增值服务变现，这是一个相对较长的市场培育过程。

因而，互联网企业的销售费用相较于传统行业也不突出。

二、互联网企业的自身特点决定了对于驰名认定因素不能机械适用

1. 法律虽规定认定驰名所需要素，但亦并非机械的全部予以适用

《商标法》第十四条规定：驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。

最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条首先规定：人民法院认定商标是否驰名，应当以证明其驰名的事实为依据，综合考虑商标法第十四条规定的各项因素，但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。紧接着在第五条规定：当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。可见，问题的关键还是在证明商标是否具有知名度，该知名度可以由诸多因素推导得出结论，但并不以符合每个要件为条件。

事实上，2014年7月3日，国家工商行政管理总局令第66号公布的《驰名商标认定和保护规定》第十三条亦明确：商标局、商标评审委员会在认定驰名商标时，应当综合考虑商标法第十四条第一款和本规定第九条所列各项因素，但不以满足全部因素为前提。

WIPO 商标、外观设计及地理名称常务委员会(SCT)在 1999 年 7 日至 12 日在瑞士日内瓦举行的第二次会议第二部分讨论时,形成了一个关于驰名商标保护建议的最终文本,当年 9 月的保护工业产权巴黎联盟及世界知识产权组织大会通过的《关于驰名商标保护规定的联合建议》中第一章驰名商标认定第二条第 3 点明确:以上标准因素是用以帮助主管机关认定商标是否驰名商标的指导性因素,而非作出认定的前提条件。更确切地说,在每一案例中,驰名商标的认定取决于该案例的特殊情况。在某些案例中,可能全部因素都相关。在另一些案例中,可能部分因素相关。在此外一些案例中,可能一个因素也不相关,而据以作出认定的可能是未在本款第 2 项中列举的其他因素。此种其他因素,可能会单独地或与本款第 2 项中列举的一个或多个因素一起,具有相关性。

考虑到我国国情,想要被认定为驰名商标进行保护的量是很大的,所以实践中不论是行政机关的审查,还是司法机构的审查,针对驰名商标都做了一些量化要求,包括它的利润利税,包括它的宣传范围,广度、持续时间这一系列硬指标。那么在这种情况下,如果按照上述法律和司法解释来看,互联网企业的销售数据和宣传数据并不能完整体现出足以说服的数据,那么是否不能全部满足上述硬性指标就构不成驰名商标?显然,从上述的法律和司法解释亦可以看出,虽然罗列了众多参考要素,但这些认定并没有说要全部达到或全部包含。即使没有完全包含,在某一项上数据突出,比如市场占有率过半,行业处于领头羊地位等,都是认定驰名商标非常重要的因素,归根结底还是看该商标在相关公众上的知晓程度。

2. 驰名商标认定的核心要件在于相关公众的认知程度

按照法条的解读,驰名商标应该主要是广为知晓。驰名商标的核心要件在于相关公众的认知程度。因此对于前述法条的解读,我们认为在认定是否构成驰名商标的因素原则上都需要进行考量。如果在特殊的领域,就比如本案中的互联网领域,相关指标基于行业特性并不能一一对应规定中的全部要素,但相关公众对其的认知程度又远远高于其他商品或服务品牌。此时再对驰名商标的全面要求就显得不合时宜。因此,当商标满足了其中一项因素且较为突出时,也可以通过这些方面去认它是一个驰名商标。从近年来的司法实践中不难看出,大都考虑了不同行业特点所造成指标上的差异性。如果机械地将营业额作为硬指标,那么如“慈济”等公益服务是不可能被认定为驰名商标的。

具体到本案,要求认定驰名商标的服务是在互联网领域,其特点在于短时间内可能达到相当的规模,服务主推“免费下载、免费收听”,其赢利点也与传

统行业明显区别，因此并不能用同一把尺子衡量。而且驰名商标认定的核心要件在于相关公众的认知程度，而并非机械的在营业额、商标使用时间等指标上设定“硬指标”。

我们到底应当怎样看待互联网公司，特别是类似于免费平台如目前大部分APP的相关知名度？我们认为，驰名认定的经济数据指标衡量需要跟其产业特点，服务特点相结合，时代的脚步伴随着新兴事物不断前行，作为法律服务者我们的思维也需要不断更新，如此才能追得上时代的步伐。商评委和北京高院正是在考虑互联网品牌的上述特殊情况，才与时俱进地认可了“酷狗”商标的知名度，对其予以驰名商标的特殊保护。

万慧达北翔集团代理酷狗公司参与了本案评审、一审及二审程序。



本文对应二维码

推开三重门，未注册驰名商标“酷狗”终获保护（三）—— 第三扇门之市场变化因素影响

作者：鲁雪、明星楠

从钻木取火到电子供火，从鸿雁传书到网络传递，科技的发展不断在刷新我们的认知，而我们也逐渐适应这种变革，融入这个信息化爆炸的互联网+世界。同样，存在于我们周边的商品和服务也经历着从无到有，从简到繁，从单一到复合的变化。这种变化不仅受市场客观因素的影响，同时也受到相关公众心理预期的影响。

一、市场客观因素并非静止，其会随着事物的变化而发生改变

正如文章开头提及，任何事物都非静止不变的，随着新兴事物的出现及不断演进，曾经的天马行空都成为了现实，将来的新鲜事物也未尝不是如今的脑洞大开。正如本案中，“提供在线音乐（非下载）”与“健身俱乐部”的关联性，便正是随着市场因素的变化而产生的联系，我们恐怕很难想象现在的人们在跑步、瑜伽、或者舞蹈、搏击运动时没有背景音乐的尴尬，如果此时仍旧一成不

变的遵循《类似商品服务区分表》的固定分类，难免会违背早已形成的客观的市场因素，更何况《类似区分表》本身也是一直在随着市场客观因素的出现不断的进行完善。

因此，北京高级人民法院在判决中认定：由于商标核定使用的“培训；流动图书馆；图书出版；健身俱乐部；为艺术及提供模特”5项服务与“提供在线音乐（非下载）”同属第41类服务，特别是“健身俱乐部”与“提供在线音乐（非下载）”均属4105群组，“培训；流动图书馆；图书出版；为艺术及提供模特”等服务也可能与在线音乐产生关联，或者培训的内容涉及在线音乐、或者图书内容涉及在线音乐或音乐、或者可能在服务中同时用到在线音乐，彼此在服务内容等方面存在一定的关联。[判决书第10页第1段]

二、相关公众心理预期的变化，也影响着商品或服务的类似判断

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款亦规定：类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

是否容易造成相关公众的混淆误认是判断商品服务是否构成类似的重要因素，相关公众的心理预期同样也是会随着市场的变化而产生判断上的联系。诚如目前电视节目中层出不穷的综艺选秀节目，从简单的表演歌唱发展为邀请知名音乐人进行专业培训，并将整个过程作为选秀内容展现给大众的这一形式的变化，相关公众在认知熟悉过程中自然也会产生联系，于是此时的“培训”与“音乐”又产生了一定的关联。

因此，北京市高级人民法院在判定中考虑到：利丰公司与酷狗公司同处广东省，利丰公司法定代表人还与他人在广东省共同投资成立字号也为“酷狗”的娱乐产业类公司等事实，可以认定利丰公司注册争议商标具有借用酷狗公司在“提供在线音乐（非下载）”服务上未注册驰名商标商誉的故意。而且，“酷狗”使用在“提供在线音乐（非下载）”服务上独创性和显著性较强，知名度较高，争议商标完整包含了“酷狗”二字，其他要素又是“酷狗”对应的拼音，与酷狗公司在“提供在线音乐（非下载）”服务上驰名的未注册“酷狗”商标高度近似。因此，争议商标使用在“培训；流动图书馆；图书出版；健身俱乐部；为艺术及提供模特”5项服务上足以使相关公众认为其提供者与酷狗公司之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系，构成2001年商标法第十三条第一款规定的容易导致混淆的情形。”[判决书第10页第1段]

三、类似商品或服务的判断要考虑个案情况，基于不同的案情可能得出不同的结论

商标的主要功能在于标识商品或者服务的来源，因此商标是否发挥其主要功能必须同具体的商品或服务相结合判断。此外，在商品或服务类似判断时还应考虑个案情况。最高人民法院在（2011）知行字第 37 号中认定：《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考，但不能机械、简单地以《类似商品和服务区分表》为依据或标准，而应当更多地考虑实际因素，结合个案的情况进行认定。同时亦强调，由于在商品类似判断时考虑个案情况，相关商品是否类似并非绝对和一成不变，基于不同的案情可能得出不同的结论。因此，个案认定结论并不意味着商标注册管理上的商品类似关系发生变化，也不必然影响《区分表》中对商品类似关系的确定和划分，商标申请人在申请注册时仍可以《区分表》为准进行申请。

至此，“酷狗”这一未注册驰名商标保护案件，分别推开了未注册驰名商标认定的必要性，互联网企业驰名认定的核心要件，以及市场变化对判断商品或服务构成类似的影响这三重大门。同时，我们也期待在驰名商标案件这一浩瀚领域中，有更多的大门等待我们去开启。

万慧达北翔集团代理酷狗公司参与了评审、一审及二审程序。



本文对应二维码

“太极”驰名商标分获强保护与宽保护

作者：张涵

一般而言，商标专用权的保护范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限，要构成同一种或类似商品上的相同或近似商标必须具备两个条件：一、商标标识相同或近似；二、使用在相同或类似商品或服务上。二者应同时具备，缺一不可。但商标的知名度作为商标司法保护的重要考量因素，贯穿于《商标法》各法律条款之中，无论是判断商标是否近似，还是商品是否类似，都要考虑

请求保护注册商标的显著性和知名度，即，对于较高知名度的商标，在判断商标近似与商品类似上应当给予加强保护。

河南天中堂生物科技有限公司诉商评委关于“太极金刚”商标异议复审纠纷一案，“太极金刚”与第三人引证的“太极”商标核定使用的商品已构成相同或类似商品。法院经审理认定，诉争商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品在功能、用途、销售渠道等方面较为近似或具有关联性，上述商品构成相同或类似商品。两者均为文字商标，诉争商标完整包含了引证商标，上述商标使用在同一种或类似商品上易使相关公众产生混淆误认，诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。“太极”为中国首批驰名商标，太极集团为提高产品及品牌的知名度，进行了广泛的广告宣传，品牌价值不断提升，在不断创造出新产品的同时也赢得了更多消费者的认同，获得了诸多荣誉，成为行业里的翘楚。此案在判断两商标是否近似上，综合考虑引证商标的显著性和在行业内的知名度，对引证商标给予了加强保护。【北京知识产权法院行政判决书（2015）京知行初字第4021号；二〇一六年三月二十八日】

咸阳佰汇药业有限公司诉商评委关于“太极”商标无效宣告请求行政纠纷一案中，诉争商标“太极”核定使用在第10类“外科仪器和器械”等商品上，第三人太极集团商标“太极”核定使用在第5类“人用药”等商品上。法院审理过程中考虑了双方商标指定商品的联系，以及第三人“太极”作为商号的知名度，认定诉争商标的使用会使相关公众产生误认，损害太极集团的在先权利。本案突破《类似商品和服务区分表》，认定第5类商品与第10类商品类似，主要是综合考虑了各方面因素：1.诉争商标与引证商标的近似程度，本案中两商标完全相同，诉争商标的注册使用明显具有不正当性；2.引证商标的知名度，本案引证商标“太极”作为第三人商号经过宣传使用，在药品领域已经在相关公众中产生很高的知名度；据此认为，诉争商标与引证商标已经构成使用在类似商品上的相同商标，两商标共存容易造成相关公众混淆误认，诉争商标的注册构成损害他人现有在先权利。【北京知识产权法院行政判决书（2015）京知行初字第5830号；二〇一六年三月三十一日】

上述两案明确地体现了商标知名度在司法保护过程中的重要性，也与《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第六条的规定相吻合，即“认定商品类似和商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度，对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标，给予其

范围越宽和强度越大的保护，以激励市场竞争的优胜者，净化市场环境，遏制不正当搭车、模仿行为。”

万慧达北翔集团代理太极集团有限公司作为第三人参加上述两案的诉讼。



本文对应二维码

湾仔码头、之宝及及米其林三个案件凸显驰名商标保护不以混淆为前提

作者：鲁雪



驰名商标保护自 2001 年正式写入商标法以来在具体适用中仍存在某些模糊认识，尤其是在对“误导公众”的理解上仍有观点认为应当证明混淆的存在，以下结合近期收到的北京第一中级人民法院关于“湾仔码头”、“之宝”和“米其林”三个驰名商标案例进行一个简要的分析：

一、被异议商标与引证商标的相关公众存在一定交集，易使相关公众对商品来源产生误解，客观削弱驰名商标的显著性

通用磨坊食品亚洲有限公司诉商评委关于“湾仔码头 wanzaimatou”等三件商标异议复审行政纠纷案件中，三枚被异议商标均由汉字“湾仔码头”及对应汉语拼音“wanzaimatou”构成，完整地包含了引证商标“湾仔码头”。同时三枚被异议商标指定使用的“化妆品、牙膏、抑菌洗手液；家用或厨房用容器、茶具、晾衣架；货运、托运、旅游安排”等商品和服务，虽与引证商标核定使用的“水饺”等商品不属于类似商品，但均为普通消费品，相关公众存在一定的交集，足以使相关公众将其与引证商标产生联系，易使相关公众对被异议商标指定使用的商品的来源产生误解，误导相关公众，从而在客观上削弱驰名商标的显著性，不正当利用了原告驰名商标的市场声誉，致使原告合法利益受到损害。【北京

市第一中级人民法院行政判决书(2014)一中行(知)初字第 10428 号、第 10429 号、第 10430 号 二零一五年十二月二十日】

二、被异议商标割裂引证商标及其权利人之间的对应关系，淡化引证商标的显著性与知名度

之宝制造公司诉商评委关于“之宝 zippo”商标异议复审行政纠纷一案，被异议商标均由汉字“之宝”与英文“zippo”构成，其中“zippo”一词为之宝公司创始人臆造词汇，不属于英文中固有词汇，第三人将“zippo”标志注册为商标，在未能说明其标志正当来源的情况下，足以认定为是对引证商标的复制与摹仿，一旦予以注册无疑会割裂引证商标与之宝公司之间的对应关系，淡化引证商标的显著性与知名度。同时，被异议商标指定使用的“避孕套”等计生用品，尽管与引证商标核定使用的“打火机”商品在类别上差别明显，但在实际生活中消费群体关联度较大，可能会使消费者对商品来源产生误认，之宝公司自身专注于打火机的生产与销售，而被异议商标将类似的商标申请在与计生相关的用品上，使相似的商标扩张到之宝公司本身不愿涉及的领域，被异议商标注册会对之宝公司的经营范围与商誉带来负面影响。【北京市第一中级人民法院行政判决书(2014)一中行(知)初字第 4550 号 二零一五年十二月二十九日】

三、被异议商标减弱驰名商标的显著性，贬低、丑化驰名商标的市场声誉，损害驰名商标权利人利益

米其林集团总公司诉商评委关于“米其林”商标异议复审行政纠纷一案，被异议商标“米其林”构成对驰名商标“米其林”及“MICHELIN”的复制与翻译。“米其林”及“MICHELIN”商标在中国境内已成为社会公众广为知晓的驰名商标情况下，虽然被异议商标指定使用的“避孕套”等商品与驰名商标核定使用的“轮胎”等商品不相同也不相类似，但是被异议商标指定使用的商品为日常消费品，与米其林公司赖以驰名的轮胎商品的消费群体、销售对象的重合度较高。被异议商标复制、翻译米其林公司的驰名商标，足以误导公众，使相关公众误以为被异议商标的商品来源于米其林公司，或者误以为其与米其林公司的驰名商标具有某种联系，从而减弱驰名商标的显著性、贬低驰名商标的市场声誉，最终损害米其林公司的利益。【北京市第一中级人民法院行政判决书(2014)一中行(知)初字第 8722 号二零一五年十二月二十九日】

万慧达北翔集团代理原告参加上述案件的诉讼。

短评：

北京高院于 2016 年 5 月 6 日发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中强调“在商标授权确权行政诉讼中驰名商标的保护范围，应当根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定予以确定，尤其是对已注册驰名商标的保护不应仅限于避免商品来源的混淆，而应扩大保护至避免该驰名商标的‘淡化’。对于商标评审委员会仅以混淆标准确定已注册驰名商标的保护范围，而诉讼中经审理查明需要通过‘淡化’标准扩大保护的，应当对商标评审委员会的裁决予以纠正。”

上述案件在评审阶段均被商评委以商品缺乏关联性，不会造成相关公众的混淆误认，而对被异议商标予以维持。但法院则从是否会造成相关公众的联想、是否会损害驰名商标权利人利益以及是否造成驰名商标淡化的角度进行了扩充保护，不仅仅以是否造成混淆为前提，而是从混淆、淡化及丑化三个不同的角度体现驰名商标的保护宽度及维度，对驰名商标注册人的利益予以充分保护。



本文对应二维码

具有单一指向性的 STIHL 驰名商标可以获得反淡化保护

作者：王艳、明星楠

导语：商标的基本功能在于区分商品或服务的来源，发挥其基本的识别功能。驰名商标不仅指明商品或服务的出处，还代表了企业良好的商誉，蕴含高额的经济价值。而对于显著性强的驰名商标，不仅以避免混淆为原则，还应给予“反淡化”的保护。以下面的案子为例。

安德烈·斯蒂尔股份两合公司（以下简称“斯蒂尔公司”）成立于 1926 年，是世界知名的动力锯生产企业，其于 1926 年发明了世界上第一台电锯。不断的发明和革新，使得斯蒂尔公司成为动力锯领域的世界级知名品牌。

进入中国后，斯蒂尔公司先后在第7类“链锯（机器）、修剪机、除草机”等商品上申请注册了“STIHL”系列商标，其中，第1445026号商标（下称“引证商标”）被商评委认定于2003年已构成驰名商标。（如图一）



图一：引证商标

2011年4月18日，第三人徐艳在第22类“非金属绳索；网线；遮篷；尼龙编织袋（仿麻袋）；填料；纤维编织原料”商品申请注册第9348479号“STIHL”商标（以下简称“被异议商标”）。（如图二）



图二：被异议商标

初审公告后，斯蒂尔公司以被异议商标是复制、摹仿其已经在中国注册的驰名商标，误导公众，损害了其作为驰名商标注册人的利益，违反了《商标法》第十三条第二款的规定等理由向商标局、商评委提起异议及异议复审程序。

商评委认为，斯蒂尔公司提交的在案证据不足以证明被异议商标申请日前，引证商标已具有驰名商标的知名度，而准予被异议商标的注册。斯蒂尔公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

法院审理后认为：结合斯蒂尔公司提交的关于“STIHL”的含义查询，以及大量形成于2011年以前，斯蒂尔公司所做的宣传、销售、行业排名等证据，可以证明“STIHL”商标在油锯等商品上已经构成驰名商标。“STIHL”商标本身无固定含义，显著性较强，被异议商标指定商品与引证商标指定商品在消费群体上具有一定的共性，且被异议商标商品常常作为引证商标商品的附件使用，相关公众在看到标有被异议商标的商品，很自然的会联想到斯蒂尔公司的驰名商标，令消费者误认二者之间具有某种联系，从而割裂了“STIHL”商标与其使用商品间的对应关系，削弱了“STIHL”商标的显著性和识别性，进而损害斯蒂尔公司的利益。

据此，北京市第一中级人民法院判决撤销商评委作出的异议复审裁定，并责令其重新作出裁定。

短评：

随着社会发展，单一的混淆理论已无法为驰名商标提供充分的保护。因此，我国商标法与司法解释提出了“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”不予注册并禁止使用的规定，即反淡化理论。当他人非类似商

品或服务上使用与驰名商标近似或相同标识时，为避免该驰名商标与商标权人或商品间的唯一联系被割裂，造成其显著性被逐渐削弱，禁止该商标注册，是反淡化保护的一种体现。即使消费者不会对商品或服务的产源发生混淆仍可适用该理论。给予反淡化保护强调驰名商标自身标识具有较强的显著性，且其导向具有唯一性，如果商标具有为消费者所认知的双重或多重含义，也就谈不上驰名商标唯一对应关系被割裂。

本案中，“STIHL”商标作为一个臆造词汇，没有其他特定的含义或仅有斯蒂尔公司赋予的单一含义，具有较强的显著性，且已经与斯蒂尔公司或商品已经建立的唯一的联系性，被异议商标的注册使用将破坏这种对应关系，进而损害斯蒂尔公司的合法权益。被诉裁定中仅考虑了混淆理论，而忽略了淡化理论，因此，被法院判令需重新作出裁定。



本文对应二维码

“米其林”异议“糖、糕点”上的“米淇淋”获北高院支持

作者：王亚宽、明星楠

米其林集团总公司成立于 1863 年，是世界著名的轮胎生产商，其独创使用的“MICHELIN”商标有百余年的历史，“MICHELIN”及其对应的中文商标“米其林”自 1980 年开始在中国使用和注册后，在轮胎商品上得到行政机关和司法机关的多次保护和认驰。

米其林公司也是世界著名的美食评论商。该公司及其创始人早在 1900 年的万国博览会期间即看好汽车旅行的发展前景，认为如果汽车旅行越兴旺，他们的轮胎就会卖得越好，因此便将餐厅等有助于汽车旅行的资讯聚集在一起，出版了随身手册大小的《米其林指南》一书，此后每年翻新推出的《米其林红色宝典》被“美食家”奉为至宝，被看成欧洲的美食圣经，也成为世界级的餐馆评定星级，以至于全球高级餐厅都梦寐以求拿到这三颗星。2016 年 9 月，米其林发布的首版上海米其林指南，成为中国大陆第一本米其林指南，不仅成为上海餐饮业的风向标，也为中国高级餐厅的国际化推广做出了强有力的推荐。

“MICHELIN”及其对应的中文商标“米其林”也在第 29 类、第 30 类食品商品上得到了司法机关的跨类保护。

2008 年，天津某公司在“糖、糕点”等商品上申请注册“米淇淋”商标，米其林公司对此提出异议和复审，商标局、商评委均予以核准注册。后米其林公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼，北京一中院认为，米其林公司的“米其林”、“MICHELIN”商标在轮胎商品上具有较高知名度，但其核定使用的商品与被异议商标指定使用的“糖、糕点”等商品关联性弱，二者所属行业类别差距较大，不易误导相关公众，致使其利益受到损害，故驳回了米其林公司的诉求。

米其林公司提起上诉，对引证商标的相关驰名裁判文书进行了细致的补充整理，并强调了米其林商标在餐厅评价方面的历史和知名度，以及司法机关在食品方面的跨类保护记录。

最终北京高院支持了米其林公司的上诉主张，认为：米其林公司及其创始人在《米其林红色宝典》、《米其林美食指南》上通过对美食、餐厅的收录和指引，在被异议商标申请日前即提供了与餐饮有关的服务，消费者看到使用在“糖、糕点”等商品上的“米淇淋”时，容易与米其林公司的驰名商标建立相当程度的联系，进而破坏引证商标与米其林公司提供的轮胎商品之间的密切关系，削弱其驰名商标的显著性，模糊该驰名商标与其核定使用商品之间的唯一特定联系，致使米其林公司合法利益可能受到损害。由此，撤销了一审判决及被诉决定，并责令商评委重新作出异议复审裁定。【北京市高级人民法院行政判决书（2016）京行终 3044 号，裁判理由第四、五段；刘晓军、孔庆兵、蒋强；二零一六年十月二十五日。】

万慧达北翔集团代理米其林集团总公司参与了上述案件。

短评

本案中，从既往的多次行政、司法保护记录和大量延续使用证据来看，引证商标在被异议商标申请日前已为相关公众广泛知晓，构成使用在轮胎商品上的驰名商标。本案的焦点在于对引证商标的驰名保护是否跨类到“糖、糕点”等食品领域。

一方面，二审法院认可了米其林公司在餐厅评价方面历史和知名度的举证，并鉴于消费者对米其林公司在餐饮业知名度的认知，认为引证商标在“糖、糕点”等商品上应予保护。

另一方面，二审法院并未局限于“混淆”理论的界定，而是从驰名淡化理论出发，支持了对引证商标的跨类保护。本案中，“糖、糕点”等商品虽与轮胎商品差异较大，消费者在购买标有“米其林”商标的“糖、糕点”时，可能不一定会认为其购买的是米其林公司产品，但仍有可能将其与米其林公司的驰名商标建立相当程度的联系，削弱其显著性，淡化该驰名商标与其核定使用的轮胎商品之间的唯一特定联系，进而损害米其林公司的合法权益，故对该驰名商标在“糖、糕点”等商品上予以跨类保护。

综上，对于驰名商标的跨类保护，不仅仅要考虑被异议商标指定使用的商品与驰名商标核定使用商品的是否具有关联性，还要考虑到，即便在两种商品不相类似、不具有关联性的情形下，驰名商标是否在被异议商标指定使用商品领域有所涉足，以及该被异议商标的申请注册是否会产生淡化驰名商标与其核定使用商品的唯一特定联系，从而对驰名商标予以更为公平有效的保护。



本文对应二维码

驰名商标跨类保护所要考虑的公众交叉因素

作者：张涵

米其林集团总公司系全球知名的轮胎生产商，在中国先后注册了第 136402 号“MICHELIN”、第 519749 号“米其林”商标，两商标为社会公众广泛知晓并曾多次被认定为驰名商标。2011 年 8 月，米其林公司发现被申请人佛山市顺德区超洁金属制品有限公司（下称“超洁公司”）在店铺处销售带有“米奇琳 MIQILIN”标识的排水槽及配件，米其林公司认为超洁公司的行为侵犯了其注册商标专用权，故向广州市中级人民法院提出商标侵权诉讼。

一、二审法院经审理认为：1、被诉侵权商标与本案商标不属于相同或近似商标，被诉侵权商标的使用不足以使相关公众认为被诉商标与米其林公司本案商标具有相当程度的联系，未误导公众，不致损害米其林公司本案商标权；2、鉴于米其林公司主张超洁公司的侵权行为不成立，本案没有必要审查米其

林公司第 519749 号“米其林”、第 136402 号“MICHELIN”商标是否为驰名商标。米其林公司上诉超洁公司侵害了米其林公司本案商标权以及应认定米其林公司涉案注册商标为驰名商标的理由不成立。

米其林公司认为，二审法院在认定事实和适用法律上均存在错误，向最高人民法院提出再审申请。具体理由如下：1、再审申请人的“米其林”和“MICHELIN”商标，均为再审申请人独创，经过再审申请人多年广泛的使用宣传，无论是在世界还是在中国都具有极强的显著性，侵权商标与再审申请人商标在文字构成、呼叫、整体印象方面构成近似，被诉侵权商标是对再审申请人驰名商标的摹仿和抄袭。2、“米其林”和“MICHELIN”商标经过长期广泛的宣传和使用时，再审申请人的“米其林”、“MICHELIN”商标在中国享有很高的知名度，是无可争议的驰名商标，侵权商标的适用足以使消费者产生错误的联想。3、侵权商标的使用足以误导公众，进而减弱再审申请人商标的显著性，贬损再审申请人商标的市场声誉，致使再审申请人的利益受到损害。4、本案侵权商标已被商标评审委员认定构成对再审申请人驰名商标的复制摹仿，并裁定不予核准注册，二审法院未予以采信。

最高人民法院经审查于 2016 年 9 月 27 日作出（2016）最高法民申 1865 号民事裁定，决定提审本案，并于 2016 年 12 月 22 日作出再审判决，认定：1、被诉侵权标识“米奇琳”与权利商标“米其林”系具有相同结构的文字组合，并且读音相同，均无含义，易导致误认；其中字母组合“MIQILIN”在拼音上既可对应“米奇琳”，亦可对应“米其林”，而“米其林”又系“MICHELIN”的音译，“MIQILIN”与“MICHELIN”既有近似的读音，字母组合又有较多相同的元素，易产生误认。2、米其林集团自进入中国以来通过广泛使用，其权利标识已达到驰名程度，被诉侵权标志所指定使用的水槽等厨房用具与米其林的汽车轮胎商品消费群体存在交叉和重叠，足以使公众混淆误认，从而减弱米其林驰名商标的显著性，涉案权利商标的保护可以跨类保护至厨房用不锈钢水槽。故判决认定超洁公司构成商标侵权，判决赔偿 10 万元。

万慧达北翔集团代理了本案及本文中所提到的全部案件。

短评：

对于驰名商标的司法保护一直是商标诉讼实践中的热点问题，应给予驰名商标多大的保护强度才是恰当、准确的？按照《驰名商标若干问题的解释》的规定，驰名商标的保护力度主要应该考虑商标本身的显著性以及其经过使用所

获的知名度；最高法院的司法政策中也明确表示，“认定驰名商标并不要求具有等同划一的知名程度，但驰名商标的保护范围和强度要与其显著性和知名度相适应，对于显著性越强和知名度越高的驰名商标，要给予其更宽的跨类保护范围和更强的保护力度。”

2017年3月1日即将施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：

- (一) 引证商标的显著性和知名程度；
- (二) 商标标志是否足够近似；
- (三) 指定使用的商品情况；
- (四) 相关公众的重合程度及注意程度；
- (五) 与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

具体到本案，再审申请人的“MICHELIN”商标为再审申请人独创，具有较高的显著性，“米其林”系其中文音译。两商标在中国市场长期使用已经达到驰名程度，且多次被认定为驰名商标。在先裁判文书中曾将对被侵权驰名商标的保护范围扩展至电动自行车（《（2008）二中民三初字第3号民事判决书》、《（2008）津高民三终字第28号民事判决书》）、音响（《（2008）穗中法民三初字第465号民事判决书》、《（2011）粤高法民三终字第163号民事判决书》）、木地板（《（2011）浙杭知初字第153号民事判决书》）。本案的跨类别保护程度同上述案件相比并无明显差别，汽车轮胎在当今的消费环境下与家用厨具水槽亦具有重合性。对于商标近似判断部分，商标评审委员会作出的商评字【2011】第24486号《关于第3854023号“米其林 MIQILIN”商标异议复审裁定书》；北京市高级人民法院在（2012）高行终字第1809号判决书（涉案商标 MIQILIN 米琦林）均认定与“MICHELIN”“米其林”构成近似。在有大量在先司法判决的基础上，一二审法院依旧认为本案不构成商标侵权。特别是，本案侵权人也曾就其使用的“米奇琳”“MIQILIN”商标向国家商标局提出申请注册，经再审申请人异议复审后商评委裁定与再审申请人商标“MICHELIN”、“米其林”在呼叫、外观、整体印象方面较为相近，违反2001

《商标法》第十三条第二款的规定。无论是评审程序还是诉讼程序，侵权人并未就其申请注册并使用侵权商标的合理性作出解释，在相应领域也没有其他经营主体使用与米其林相近似标识的经营习惯，侵权人申请注册并使用的行为难谓正当。

对于 2001《商标法》第十三条第二款，往往在商标评审、确权诉讼中适用较多，但容易让人忽略的是，其法律后果是除不予注册外还应禁止使用。二审法院对商评委已作出的生效裁定未予评述，忽略了《商标法》第十三条第二款对商标“禁注禁用”的双重法律意义，也造成了商标评审机关和司法机关所做裁判互相矛盾的局面。最高法院将二审法院的错误判决予以纠正，做出了逻辑清晰的近似性比对，并结合权利商标的固有显著性、知名度、相关公众的重合程度给予了驰名商标高强度的司法保护。



本文对应二维码

杜蕾斯/durex 商标司法认驰亮点多多

作者：丁金玲、李晓丹

LRC 公司是“、”商标的所有人，该商标在世界范围内通过长期宣传和使用具有很高的知名度和影响力，多次被商评委、商标局给予驰名商标保护。广州兵王公司于 2012 年 11 月申请第 11690432 号“”商标（以下称争议商标），指定使用在避孕套、外科仪器和器械、缝合材料等商品上，2014 年 4 月核准注册。

LRC 公司依据《商标法》第 30 条、13 条 3 款对争议商标提出无效宣告申请，商评委经审理认为：争议商标与杜蕾斯/durex 商标在避孕套等商品上构成类似商品上的近似商标。但是针对 13 条 3 款的主张，评委认为曾作为驰名商标受保护的记录仅是考虑因素之一，驰名商标的认定遵循个案原则，商标的知

名度是动态变化的，本案证据不足以证明在争议商标申请日前，杜蕾斯/durex 商标已达驰名商标的程度。因此，评委裁定争议商标在避孕套等商品上予以无效宣告，在外科仪器和器械、缝合材料等商品上的注册予以维持。

LRC 公司不服起诉至法院，北京知识产权法院经审理认为：对于被人民法院或国务院工商行政管理部门认定驰名的商标和在中国境内为社会公众广为知晓的商标，商标所有人应负有较轻的举证责任。LRC 公司提交的申请日前被认定驰名商标的若干证据，结合其提交的销售、宣传证据，足以认定杜蕾斯/durex 商标在争议商标注册日前已达到驰名程度。争议商标在外科仪器和器械等商品上的使用会降低或贬损杜蕾斯/durex 商标的显著性，从而损害 LRC 公司的利益。【北京知识产权法院（2016）京 73 行初 5903 号，杨洁、周平、李黎东；二零一七年四月二十七日。】

万慧达北翔集团代理 LRC 公司参与了上述评审和一审程序。

短评：

驰名商标的认定虽遵循个案认定原则，但对于具有很高知名度且之前多次被评委或商标局认定驰名的商标，在诉讼中权利人应该怎样补充收集证据，权利人的举证责任到底有多大？

本案判决亮点之一：对于有认驰记录和公众广为知晓的商标，可以减轻权利人的举证责任。

《商标法》第十四条虽然规定了认定驰名应当考虑的各项因素，但驰名商标属于对商标知名度事实的认定，应当以事实为依据，综合考虑全部证据，根据个案情况，尤其是知名度较高，相关公众为普通消费者的商标，则无需考虑该条规定的全部因素，减轻权利人的举证责任。北京高院同样在万慧达代理的“米琦林 MIQILIN”商标异议复审行政纠纷案中认为：曾被人民法院或国务院工商行政管理部门认定驰名的商标，对方当事人提出异议的，商标所有人仍应当对该商标驰名的事实负举证责任，但对个别知名度极高的商标可适当减轻商标所有人的举证责任。上述观点也同《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条、第八条的规定相一致。

虽然权利人的举证责任可以减轻，但基本驰名的证据还是要提交的。结合本案来说，评委认为 LRC 公司的证据大部分形成于 09 年以前，在争议商标申请日前三年的知名度证据较少，由于商标知名度是动态变化的，难以在本案中认定驰名。诉讼中，代理人向 LRC 公司在国内的销售商收集了争议商标申请日前

三年的审计报告、广告投放情况证据以及该时间段国内媒体对杜蕾斯/durex 商标的宣传报道情况等作为证据提交。根据审计报告显示，LRC 公司每年的销售额均有大幅度增长，因此 LRC 公司进一步主张在有证据证明杜蕾斯/durex 商标知名度不断增加的情况下，应对其驰名的事实进行持续认定。最终法院结合这些销售、宣传证据等认定杜蕾斯/durex 商标已达到驰名程度。

本案判决亮点二：从反淡化的角度，给予社会公众广为知晓的商标以驰名商标保护，维护了商标注册人的利益

LRC 公司的杜蕾斯/durex 商标具有极高的知名度，消费者看到该商标便会想到使用该商标的商品。如果市场上允许与杜蕾斯/durex 商标相同或近似的商标在其他商品上使用，则消费者头脑中建立的有关“杜蕾斯/durex”商标与其驰名商品唯一、固定联系的链条将被阻断、割裂。这样必然损害“杜蕾斯/durex”商标的商誉和广告效应。如果这种现象听之任之，长此以往将会严重淡化“杜蕾斯/durex”与其驰名商品之间的唯一对应关系，降低“杜蕾斯/durex”驰名商标的显著性，损害商标权利人的利益。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款：足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性（淡化）、贬损驰名商标的市场声誉（丑化），或者不正当利用驰名商标的市场声誉的（不正当利用），属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

可见，对已注册的驰名商标，从上述淡化、丑化等角度进行保护更符合商标法立法目的，也能够更好地维护权利人的利益。本案，法院并未局限于混淆误认的角度，而是从争议商标在核定商品上的使用会降低引证商标的显著性的角度，给予杜蕾斯/durex 商标驰名保护。

本案判决亮点三：对于处于宽展期内的引证商标，评委在近似性判断时应进行审查

LRC 公司在评审阶段主张四枚引证商标，其中引证商标一处于宽展期内，评委认为该商标权利状态不确定，基于行政效率原则，没有对争议商标是否与引证商标一构成类似商品上近似商标进行审查。对此，LRC 公司主张已在规定期限内对该商标提出了续展申请，在评审阶段该申请已被商标局受理，该引证商标为有效的注册商标，在没有相反证据的情况下，评委应当对争议商标是否与引证商标一构成类似商品上的近似商标进行审查。

法院经审理认为，商标局对于续展申请的审查属于形式审查，实践中规定期限内提出的续展申请通常都能予以核准。因此，商评委在无证据证明引证商标一无法获得续展的情况下，认为其权利状态待定，并在审查三十条时不予审查的认定有误，予以纠正。

另外，《商标法》第五十条规定，因期满未续展而注销的商标，在注销之日一年内，商标局对与该商标相同或近似的商标不予核准注册。

可见，即便已经注销但未满一年的商标，在近似性判断时仍应当进行审查，更何况原告已对引证商标一提出了续展申请，在评委审理期间已被商标局受理，评委基于行政效率原则对引证商标一不予审理的处理方式与该条的规定也不符。本案判决对于续展期内的商标，在近似性判断时，原则上应予以审查进行了明确。



本文对应二维码

“老干妈”商标维权中的四次绝杀

作者：马腾飞

贵阳老干妈公司的前身是陶华碧 1994 年创立的“实惠饭店”，当时陶女士以现在的“风味豆豉”、“风味油辣椒”作为配菜调味品，免费供给顾客食用，顾客食用后纷纷要求购买，实惠饭店调味品和陶华碧“老干妈”的称谓不胫而走，由于供不应求，陶女士干脆将饭店更名为“贵阳南明陶氏风味食品厂”，转向重点生产风味豆豉等辣椒食品。随着企业发展，1997 年更名为现在的贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司。贵阳老干妈声名鹊起，各地假冒、仿冒者蜂拥而至，市场上出现“老干妈”成群的尴尬现象，至此，贵阳老干妈开始走上了商标维权的征程。

一、“老干妈”商标确权之诉

1998 年 4 月 13 日，贵阳老干妈公司向商标局提出第 2021191 号“老干妈”文字商标(引证商标一)的注册申请，商标局认为老干妈是人称称谓，对申请予

以驳回，经过驳回复审程序，该商标于 2003 年 5 月 21 日获准注册，核定使用在第 30 类“豆豉、辣椒酱（调味品）、炸辣椒油”等商品上。1998 年 12 月 30



日，贵阳老干妈公司向商标局提出第 1381611 号“陶华碧老干妈及图”组合商标(引证商标二)的注册申请，并于 2000 年 4 月 7 日获准注册，核定使用在第 30 类“豆豉、酱辣椒（调味品）、油辣椒（调味品）、火锅调料（调味品）、姜油（调味品）、蒜油（调味品）、酱菜（调味品）”等商品上。2001 年 4 月 2



日，湖南华越公司向商标局提出第 1968596 号“刘湘球华越老干妈及图”组合商标的注册申请，指定使用在第 30 类“八宝饭、饼干”等商品上，经商标局核准获得注册，贵州老干妈对此提出异议。同时，华越也以其商标已获注册为由，向商标局提出了“陶华碧老干妈及图”商标的异议。2000 年 8 月，国家商标局对两个异议裁定：两家共同使用“老干妈”品牌，商标局的裁定也令当时的商标实务界十分费解。贵阳老干妈公司不服向商评委提出异议复审，商评委裁定被异议商标核准注册。贵阳老干妈不服商评委裁定，向北京一中院提起行政诉讼，北京中院和高院的主要观点认为：审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性。相关商标的知名度通常会影响商标近似与否的判断，但并非商品是否类似的考虑因素。本案中，被异议商标指定使用的“八宝饭、饼干”商品，与两引证商标核定使用的“豆豉、辣椒酱（调味品）”等商品，虽然存在一定差异，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面仍存在较为密切的关联，属于类似商品。在被异议商标与两引证商标已构成近似商标的基础上，被异议商标与两引证商标已分别构成使用在类似商品上的近似商标。判令商评委从新做出裁定，商评委最终依法撤销了被异议商标。在向商评委提出商标异议的同时，贵阳老干妈还一纸诉状，将华越告上了京城法庭，起诉湖南老干妈及其销售者之一北京燕莎望京购物中心，请求法院判定被告停止侵权，赔礼道歉，赔偿经济损失 40 万元。北京市高级人民法院对此案作出终审判决，判定本案为不正当竞争，湖南老干妈停止在风味豆豉产品上使用“老干妈”商品名称；停止使用与贵阳老干妈风味豆豉瓶贴近似的瓶贴；赔偿贵阳老干妈经济损失 40 万元；燕莎望京购物中心停止销售湖南老干妈风味豆豉。

二、“老干妈”商标防混淆之诉

“川南老干妈”商标（争议商标）由川南干妈公司 2004 年 12 月 10 日提出注册申请并于 2007 年 6 月 28 日获准注册，核定使用商品为第 30 类的调味品、豆豉、油辣椒、火锅底料等。老干妈公司以两商标高度近似，且用于类似商品、构成近似商标为由，于 2010 年 3 月 22 日向商标评审委员会对争议商标提出撤销注册申请。评委会作出维持争议商标的裁定。老干妈公司不服提起诉讼，一审法院判决撤销评委会维持争议商标的裁定，并由评委会重新作出裁定。川南干妈公司提起上诉，二审法院认为，“老干妈”商标将普通称谓用于与含义无关的商品上，具有较强的显著性，争议商标与“老干妈”构成近似商标，判决驳回上诉，维持原判。川南干妈公司申请再审，最高法院最终裁定驳回再审申请。

三、“老干妈”商标反淡化之诉

2009 年 11 月 5 日阿庆嫂公司向商标局申请注册第 7811704 号“**老大媽**”文字商标（简称被异议商标）。老干妈公司对被异议商标提出异议，商标局作出异议裁定，对被异议商标予以核准注册。老干妈公司不服，向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会裁定：对被异议商标在“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”商品上予以核准注册；在“腌制蔬菜；花生酱；加工过的瓜子”商品上不予核准注册。一审和二审法院认为：被异议商标由汉字“老大媽”构成，引证商标由手写体汉字“老干妈”及“头像”图形组合构成，引证商标由汉字“老干妈”构成，汉字“老干妈”为引证商标的主要识别部分。被异议商标“老大媽”虽与“老干妈”在含义方面有所不同，但在文字构成、整体外观、呼叫等方面区别并不明显。故被异议商标与各引证商标标识本身构成近似。根据在案证据，可以认定引证商标使用在“豆豉；油辣椒（调味）；酱辣椒（调味品）”商品上，于被异议商标申请注册之前，已在中国大陆地区进行了持续、广泛的宣传使用。“老干妈”风味豆豉、辣椒油等商品在多地屡遭侵权后均被有关机关予以查处保护，且多次获得荣誉奖项，已为中国境内相关公众广泛熟知，构成驰名商标。被异议商标指定使用的“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”商品与引证商标核定使用的“豆豉”、“油辣椒（调味品）”、“辣椒酱（调味）”、“辣椒油”等商品虽属不同群组，但均系关乎一般消费者日常食用的普通消费品，两类商品的相关公众并无明显不同。被异议商标使用在“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”商品上，足以使相关公众将其与引证商标产生联系，对被异议商标指定使用的商品的来源产生误解，从而在客观上削弱驰名商标的显著

性。被异议商标的注册不正当利用了老干妈公司驰名商标的市场声誉，误导公众，致使老干妈公司合法利益受到损害。因此，被异议商标注册已构成 2001 年商标法第十三条第二款所述之情形。

四、“老干妈”商标防被通用化之诉

涉案商品包装的正面上部标有贵州永红公司所拥有的“牛头牌及图”商标，中部印有“老干妈味”字样；包装背面标有涉案商品品名为“老干妈味牛肉棒”，注明配料有牛肉、豆豉、鱼露等，还写明了涉案商品的制造商是贵州永红公司，地址是贵州省惠水县永红绿色食品工业园。贵阳老干妈公司向一审法院起诉请求之一：判令贵州永红公司和北京欧尚公司立即停止侵犯贵阳老干妈公司驰名商标专用权的行为，停止在牛肉棒上使用“老干妈味”字样，停止以任何形式销售印有上述“老干妈味”字样的牛肉棒。法院审理认为：本案中，贵阳老干妈公司已提供了证明涉案“老干妈”商标驰名的基本证据，足以证明涉案商标已经具有极高的知名度，涉案商标已为我国社会公众广为知晓，在本案中应当被认定为驰名商标。贵州永红公司将涉案驰名商标作为自己牛肉棒商品的系列名称，用涉案驰名商标来描述自己的商品，会使消费者误以为涉案商品与贵阳老干妈公司具有某种联系，有可能导致涉案驰名商标的显著性减弱，弱化涉案驰名商标与贵阳老干妈公司的唯一对应关系，会导致其名称通用化，构成对涉案商标的广告性商标使用。而且“老干妈”在现实生活中并非任何一种口味，也不是任何一种原料，而是贵阳老干妈公司所拥有的驰名商标，具有较强的显著性，与该公司具有唯一对应关系。因此，不能将“老干妈”视为一个描述性词汇运用在涉案商品之上，被诉侵权行为不符合商标法第五十九条第一款的规定。涉案商品配料中添加了老干妈牌豆豉，但标注“老干妈味”字样并非描述涉案商品之必须，贵州永红公司可以直接采取标注“麻辣味”、“豆豉味”等字样来说明涉案牛肉棒的口味，而非替代性地直接借用涉案驰名商标。“老干妈”本身所具有的显著性以及其所代表的贵阳老干妈公司长期经营使用所产生的商誉，不是一种食品口味的通用名称，贵州永红公司的前述对“老干妈”的使用行为，将导致其通用化为一种口味名称，减弱涉 7 标的显著性和识别性。根据商标法第十三条、驰名商标司法解释第九条第二款的规定，贵州永红公司的生产、销售行为，侵犯了贵阳老干妈公司所拥有的涉案商标专用权和禁用权。

从上述几个老干妈商标纠纷的案例中可以看出，各类商标纠纷的出现伴随着企业的成长，商标面临了被模仿、混淆、淡化以及被通用化的局面。老干妈

公司采取正确的应对措施，一一化解了风险。在同类商品上企业做到凡是带有“干”字的商标都要在第一时间提出异议，通过商标异议、诉讼等策略打击了如老大妈、老太妈、老干娘等一系列搭便车的不正当竞争行为，防止在同类商品上出现相类似的商标，保持了老干妈商标的显著性。面对在非类似商品上注册和使用与老干妈相同和近似的商标，该公司依据老干妈商标的知名度和美誉度，积极申请驰名商标的认定，如上述案例通过对老干妈驰名商标的认定，成功无效了其他公司在“腌制鱼；蔬菜罐头；牛奶；食用油脂；果冻”等商品类别上注册的“老大媽”商标，降低了老干妈商标被淡化的风险。老干妈标识的调味产品在实际的生产和生活中，已经被作为其他食品的部分原材，在某些食品中甚至料形成了一种独特的“老干妈”口味，企业对不正当使用老干妈商标的侵权行为通过诉讼途径予以制止，减少了商标被通用化的风险。贵阳老干妈企业无论是商标的保护还是商标的运营，是民族企业中的典范，但老干妈企业未来的路依然艰辛，商业核心秘密被泄露，将又是一次对企业维权的严峻考验。



本文对应二维码

北京法院涉地理标志司法审查及保护案例数据简析^①

作者：雷用剑等

一、前言

距离 1996 年 11 月 7 日中国批准注册的首件地理标志商标“库尔勒香梨”至今，地理标志的注册和保护已经在中国走过了整整 20 年的历程。从原产地名称到地理标志，注册和保护从无到有，保护机构从行政到司法，保护范围从国内地理标志到国外地理标志，每一步变革都有国际条约、国内法和典型案例的推动和印记。

^①本文为“AIPPI 中国分会 Q220（地理标志）专业委员会 2016 年报告”。委员会成员包括：李云成（中国国际贸易促进委员会专利商标事务所），彭久云（北京市柳沈律师事务所），雷用剑（万慧达北翔集团）

本报告从法院司法判例着手，对 2016 年 9 月之前北京地区相关法院的判决进行了初步梳理，以期从大数据的视角概括涉地理标志司法保护的一些特点和趋势。

涉及地理标志商标的授权和确权案件由商标评审委员会作为复审机构，因而作为对涉及有关商标评审委员会行政案件拥有管辖权的法院，北京市的相关法院具有更多的司法实践和判例。因此，本报告选取北京地区法院的判决作为研究对象。

本报告以知产宝数据库（<http://www.iphouse.com.cn>）为判决数据来源。判决更新日期为 2016 年 9 月，相关判决总计 188 份。

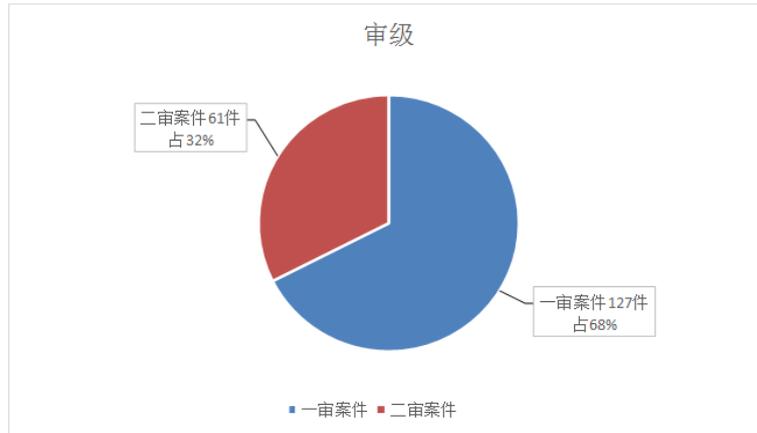
二、分类数据及简析

2.1 判决数量、审级、审理法院

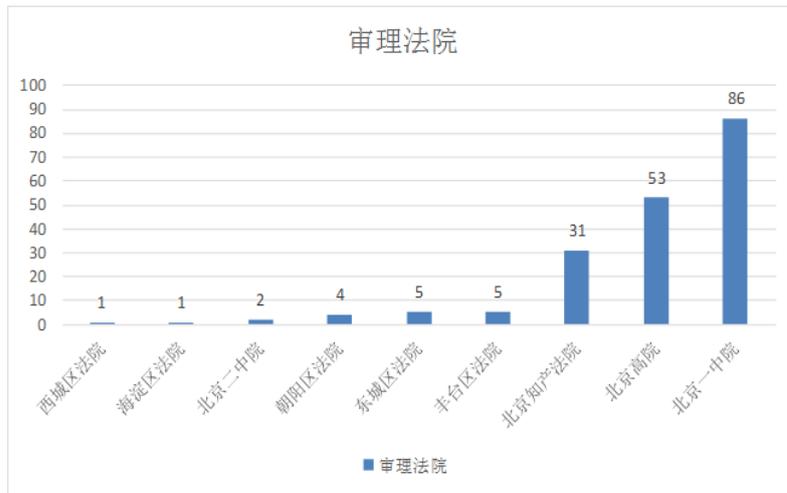
地理标志正式作为法律概念被写进中国法是在 2001 年全国人大常委会第 24 次会议通过的 2001 年《商标法》。188 份判决中，最早涉及到地理标志的是 2003 年 2 月北京市一中院审理的一起涉及“红河”商标的行政判决。随着地理标志越来越被人了解，相关的司法判决也逐年增多。由于判决统计数据并不包含 2016 年全年，且一般而言第四季度判决会相对集中，预计 2016 年全年的涉地理标志判决数不会比 2015 年有显著下降。



从审级上看，一审案件为 127 件，二审案件 61 件，无再审案件。



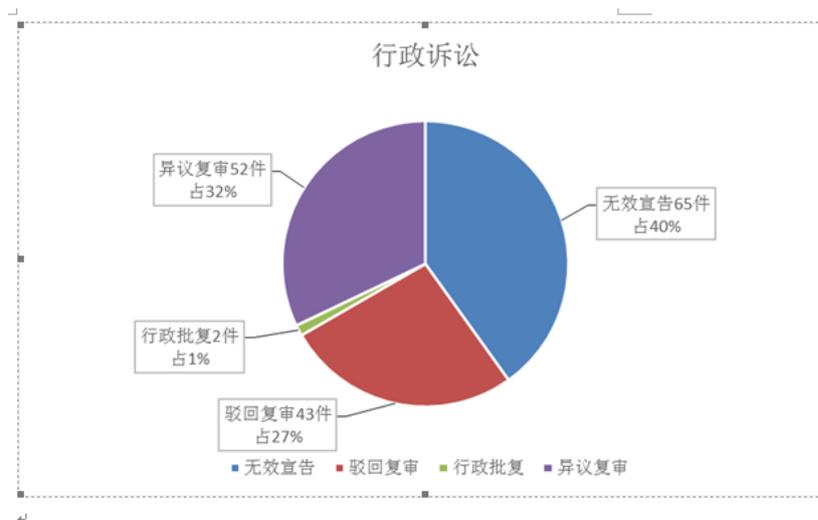
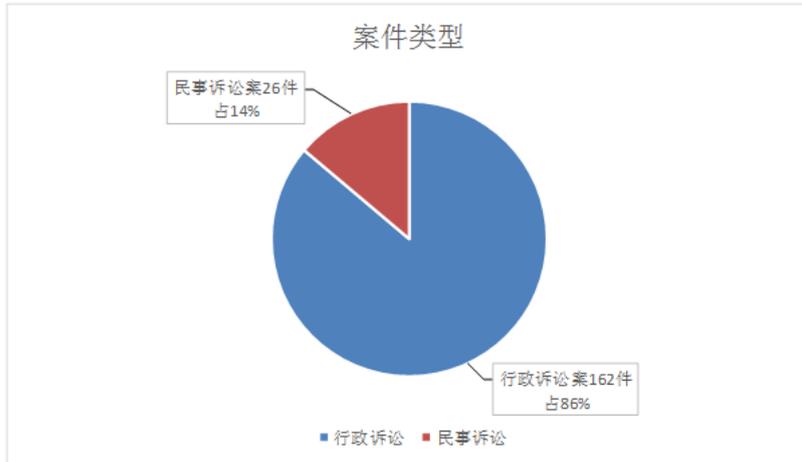
从审理法院方面看，主审法院一共涉及 9 个。北京市一中院审理案件最多，为 86 件。区级法院审理案件较少，对商标授权、确权行政诉讼有管辖权的中级和高级法院审理案件较多。北京知识产权法院至今成立 2 年，审理涉地理标志案件 31 件。



2.2 案件类型

从案件类型上看，地理标志的行政诉讼案件占了绝大多数，共 162 件，其中除涉及“金华火腿”行政批复的行政诉讼 2 件外，其余 160 件均为商标授权、

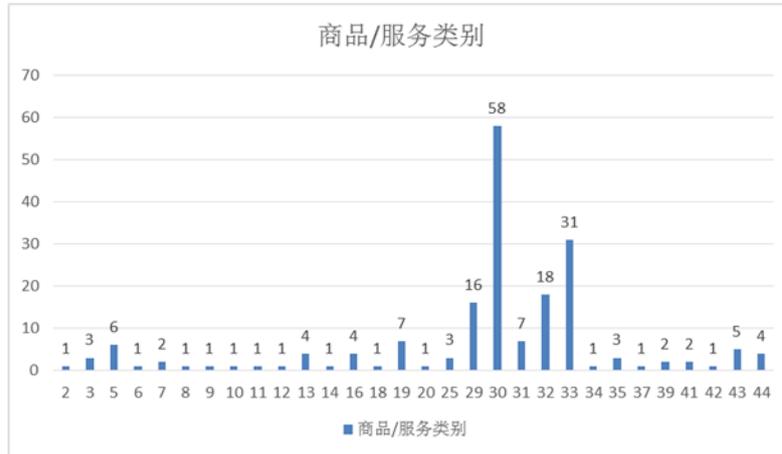
确权案件的行政诉讼；民事诉讼案件仅有 26 件；没有刑事诉讼案件。其中行政诉讼中又以商标无效宣告案件占比最高，达到全部行政案件的 40%。



2.3 所涉地理标志产品及商标类别

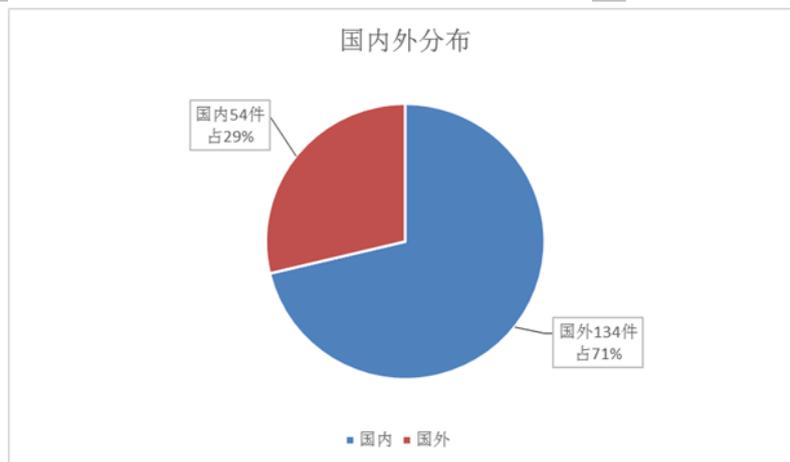
根据尼斯分类，涉案的类别涵盖全部 45 个类别中的 30 个。其中第 30 类的“茶、米”（如西湖龙井、五常大米、恩施玉露等），第 33 类的“酒”（如香槟、

玛歌等），第 32 类的“啤酒和饮料”（如永和、KOLSCH 啤酒等）和第 29 类的“鱼肉水果”（如舟山带鱼、阿鲁科尔沁牛肉、金华火腿等）等是涉案最多的商品。



2.4 涉及国外和国内地理标志的案件比例

在各类型案件中，涉外案件占 29%，国内案件占 71%。



2.5 焦点法律条款

虽然《商标法》关于地理标志的直接规定仅涉及第 16 条，但有关欺骗性的第 10.1.7，有关不良影响的 10.1.8，有关地名的 10.2，有关显著性的第 11 条，

有关驰名商标的第 13 条，有关代理商抢注的第 15 条，有关相同近似的 30、31 条，有关在先权利和在先使用的第 32 条，有关不正当注册的第 44 条，有关侵权的第 57 条等在相关案件中也多有涉及。其中下述条款涉及更多地理标志的特性：

第 16 条涉及的焦点问题包括：如何证明涉案商标是地理标志，地理标志注册为集体或证明商标的具体文件要求和审查标准是什么，是否要求诉争商标完整包含地理标志，涉案地理标志是否以在中国注册作为在中国获得保护的前提，地理标志是否可以获得跨类保护等。

第 10.1.8 涉及的焦点问题包括：本款不良影响是否可以适用于地理标志保护。

第 10.2 涉及的焦点问题包括：公众知晓的外国地名的认定标准是什么，该款禁注、禁用规定指仅由地名构成的商标还是含有地名的商标，该款公众是指一般公众还是相关公众等。

第 11 条涉及的焦点问题包括：地理标志商标的注册申请是否同普通商标一样适用显著性审查。

第 13 条涉及的焦点问题包括：未注册地理标志商标是否可以依据 13.2 款获得本类保护，已注册地理标志商标是否可以依据 13.3 款获得跨类保护。

第 30、31 条（2001 年商标法第 28、29 条）涉及的焦点问题包括：地理标志商标是否可以同普通商标进行近似性对比。

三、小结

涉地理标志的司法案件量总体很小（本报告采集样本的知产宝数据库也存在判决收录不完整的情况），是普通知识产权案件中的“少数民族”。地理标志案件目前仍相对集中在授权、确权行政案件中，涉及地理标志保护的民事案件少之又少，在具体办案过程中，对于地理标志案件能否成立刑事案件也有争议。

一方面，小样本分析尚难得出较为科学的普遍性规律，但另一方面也为个案的进一步精确性分析带来了可能。每一个个案也都有可能成为地理标志领域的典型案例去尝试回答涉及地理标志的某个具体问题。2014 年 1 月北京高院发布了《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》，该《指南》的第二部分“地理标志的认定与保护问题”对具有典型意义的地理标志案件问题进行了初步的梳理并给出了指导意见。但针对这些意见，实务界出现了较大的争议。2016 年 8 月在涉及“纳帕河谷（Napa Valley）”地理标志的异议复审

行政二审案件中，北京高院对该《指南》中的部分观点进行了修正，援引《商标法》第 16 条驳回了“螺旋卡帕 SCREWKAPPANAPA”商标的注册。

涉外案件占比高，也是地理标志案件的显著特点之一。根据《北京知识产权法院司法保护状况数据报告（2015 年度）》显示，北京知识产权法院 2015 年审结的案件中，涉外案件比重较大，占样本总数的 21.80%。而本研究显示，涉外地理标志案件占全部地理标志案件样本总数的近 30%。

国家质检总局于 2016 年 3 月 28 日公开发布了《国外地理标志产品保护办法》，该《办法》是依据 2005 年 6 月 7 日质检总局公布的《地理标志产品保护规定》制定的。至今，商标局尚没有发布专门针对国外地理标志集体商标和证明商标申请和保护的部门规章和规范性文件（仅有个别条款涉及外国申请人）。商标局、商标评审委员会和各级法院对于国外地理标志集体商标和证明商标申请的文件要求和审查标准也多有不同。可以预见，今后法院将同各相关行政机关在地理标志相关问题上进一步加强沟通和协调。



本文对应二维码

北京知产法院明确外国集体商标的文件要求

作者：黄梅、雷用剑

教皇新堡酒农联盟（Syndicat des Propriétaires viticulteurs deChâteauneuf-du-Pape）下面的集体商标“Châteauneuf-du-Pape Controle 及图”领土延伸至中国：



商标号：第 G942239 号
申请日期：2009 年 5 月 6 日
商标形式：集体商标
指定商品：33 类教皇新堡原产地命名葡萄酒

2010年2月25日，中国商标局审理了该申请，指出文件不符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》第四条与第五条的规定，驳回了该商标的领土延伸至中国的保护申请。

商标申请人教皇新堡酒农联盟于2010年4月22日向商标评审委员会递交了驳回复审申请，并提交了下列证据：

- 1、集体商标使用管理规则（包括集体组织成员名单）；
- 2、经过公证认证的申请人身份证明文件原件；
- 3、经过公证认证的申请人企业章程原件；
- 4、法国工业产权局出具的申请商标在法国注册信息的原件；

商标评审委员会审理后认为，该集体商标中的“Châteauneuf-du-Pape”含义为“教皇新堡”，为法国一城市地名，指定的商品为“教皇新堡原产地命名葡萄酒”。对于相关消费者而言，申请商标具有地理标志的属性，应该符合地理标志集体商标的相关条件，进而要求商标申请人补充相关证据。申请人补充提交了以下证据：

- 5、教皇新堡防卫和管理部门主席出具的证明书复印件；
- 6、前法国驻华大使出具的信函复印件。

商评委认为，申请人递交的所有材料能说明申请人具备申请注册集体商标的主体资格，其申请的集体商标也已经获得管辖地区政府的同意，且教皇新堡防卫和管理部门已同意申请人在中国申请该地理标志。材料对于该商标的使用宗旨、相应成员权利义务、注册人的检验监督制度以及来自该地理标志所表示地区范围内的集体组织成员的名称等均有较为详尽的规定。

但是，商标申请人未就集体商标使用商品的特定质量、信誉或者其他特征及其生产地域范围等情况以及原告是否拥有相关专业技术人员、专业检测设备等监督使用该地理标志商品的特定品质的能力等情况作出详细说明。因而，商评委以申请商标不符合《集体商标、证明商标管理办法》第四条、第七条、第十条的规定为由，于2015年1月21日驳回了其在中国的领土延伸保护申请。

本案在诉讼阶段转至万慧达代理。万慧达代理原告，即商标申请人，于2015年3月11日起诉至北京知识产权法院，并在诉讼阶段针对性的提交了下列文件的公证认证件：

- 1、法兰西共和国农业、食品渔业农村和国土整治部于2011年11月16日颁发的关于教皇新堡（“CHATEAUNEUF-DU-PAPE CONTROLE”）第2011-1567号法令；

2、2011年11月19日发布的法兰西共和国《官方公报》，公布关于第2011-1567号政令经2011年11月16日批准的“CHATEAUNEUF-DU-PAPE CONTROLE 及图/教皇新堡”原产地保护命名规范；

3、法国国家原产地与质量监控院院长对于“CHATEAUNEUF-DU-PAPE CONTROLE 及图/教皇新堡”原产地控制命名法规变迁，及三大监控机构的介绍；

4、“CHATEAUNEUF-DU-PAPE CONTROLE 及图/教皇新堡”原产地监控命名葡萄酒监察计划。

法院认为，原告提交的文件对申请商标原产地的命名规范、法国国家原产地与质量监控院对教皇新堡原产地控制命名法规的变迁以及监控机构介绍、监察计划、教皇新堡原产地的各种经营场地和区域范围、葡萄品种、葡萄引枝、采摘、运输、成熟度、产量上限、包装、贮藏等方面进行了详细说明，对监察机关的职能以及监察采用的技术手段、技术参数指标均有详细的记载。因而，法院认为上述材料证明了申请商标的领土延伸保护申请没有违反相关规定，于2015年12月20日判决撤销该驳回复审决定，由商评委就驳回复审申请重新作出决定。

短评：

通常一个普通的商品商标或者服务商标的申请，申请人仅需提交主体资格材料、申请书、商标图样及委托书，就能够满足商标局的形式审查要求。与此相比，地理标志集体商标则要求很多，还需要按照集体商标、证明商标注册和管理办法的规定，提交相应的证明文件。我们可以列表总结如下：

证明文件和要求
1、申请人主体资格证明文件
2、集体商标的使用管理规则 (应包括：使用集体商标的宗旨；成员的名称、地址、法定代表人等；指定使用的商品的品质；使用的手续；成员的权利、义务和违反规则应当承担的责任；注册人对使用该集体商标商品的检验监督制度。)
3、该集体组织成员的名称和地址
4、申请的团体、协会或者其他组织，应当由来自该地理标志标示的地区范围内的成员组成。
5、地理标志所标示地区的人民政府或者行业主管部门授权申请人申请注册并监督管理该地

理标志的文件。
6、地理标志申请人具备监督检查该地理标志能力的证明材料。需要详细说明申请人所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况，以表明其具有监督使用该地理标志商品的特定品质的能力。
7、有关该地理标志产品客观存在及信誉情况的证明材料（包括：县志、农业志、产品志等）
8、地理标志所标示的地域范围划分的相关文件、材料。包括：县志、农业志、产品志中所表述的地域范围,或者是县级以上人民政府或行业主管部门出具的地域范围证明文件。
9、地理标志产品的特定品质受特定地域环境或人文因素决定的说明。
10、外国地理标志集体商标的申请人还应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的保护的证明。

在实践中，各个文件并没有一个固定的形式要求，特别是涉及外国申请人的时候，各国文件的表现形式更是可能大相径庭。对此，审查员有一定程度的自由裁量权去判断文件是否符合要求。而事实上，地理标志集体商标的案件并不多见，司法实践较少，这也对参与案件的法官、审查员、律师和商标代理人的专业和经验都是一个不小的要求和挑战。

就万慧达申请诸多地理标志集体商标的实务经验来看，律师和商标代理人在此类案件中的作用十分重要。一方面，需要对申请人提供的材料初步审查，依据文件的实质内容去判断是否能够符合要求，并提供专业的补正、补强法律意见。另一方面，在案件审理过程中需要和审查员、法官进行大量的沟通解释、意见交换等工作，才能够使得申请人的地理标志集体商标尽可能的避免官方补正、驳回并尽早获得注册。

北京知识产权法院的判决也明确了关于法国的地理标志申请集体商标需要的证明文件，将具体的文件与法律要求的文件对应上来，在实务操作中具有指导意义。



本文对应二维码

纳尼？“鹿晗”商标不应归鹿晗么？

作者：付冶

如果鹿晗最终没能逆天改命，他以后还能正常地使用“鹿晗”商标么？？？会不会侵犯别人的商标权？？？有没有可能遭遇天价索赔？？？这些开放性的问题，小编希望征求各位业内大咖的意见~

被誉为“摄影诗人”的著名摄影师孙郡曾笑谈：拍过鹿晗，才知何谓中华少年。《择天记》中长生果子的逆天改命之路，不仅暗示着剧情走向与人物命运，也代表着少年群体的核心价值观。鹿晗至今出道已有六年，很多粉丝都一步步见证了他的成长与蜕变。小编随手可拿出几个火爆事迹来说明鹿晗的知名度和影响力。

比如：

2014年8月19日，吉尼斯认证鹿晗单条微博13,162,859条评论创吉尼斯世界纪录，成为中国中文社交媒体的第一个对外公布的吉尼斯世界纪录。

再比如：

2015年4月21日，《福布斯中文网》宣布鹿晗以个人单条微博评论数过4200万、个人话题阅读量超283亿的数据登上当年5月的福布斯中国名人榜，成为首位登上《福布斯》中文版封面的90后明星。

小编是鹿晗的忠实粉丝，尤其非常关心“鹿晗”中文商标的注册情况，特撰写本文对此进行分析和评论。同时，小编所在的公司和律所也曾成功代理了多起遏制知名公众人物商标被恶意抢注案件，如“阿伦·艾弗森（Allen Iverson）”、“妮可·基德曼（Nicole Mary Kidman）”、“泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）”以及“帕科·拉巴纳（Francisco Rabaneda Cuervo）”等。

细数“鹿晗”商标花落谁家

根据商标网2017年5月31日更新数据，目前共有45件“鹿晗”或者包含“鹿晗”的商标申请，已有12件“鹿晗”商标获得注册，12件“鹿晗”商标获得初步审定公告，最早商标申请日为2013年8月5日。

经过检索发现，这些商标的所有者分别是传成世纪（北京）商务服务有限公司、广州陌陌贸易有限公司、禾全实业（上海）有限公司、深圳万客会电子商务有限公司、仙居县跃马汽车用品有限公司、泉州市极客电子商务有限公司、

深圳市一鹿平安文化科技有限公司、郑州佰邦电器有限公司、杭州艾叶服饰有限公司、叶勤雅、郑春晓、孙伟俊等公司或者个人，而鹿晗并不拥有上述 24 件已注册或者已初审商标。商标网流程显示，这些商标基本上处于异议过程中或者无效宣告过程中。

小编特别注意到，鹿晗投资的“南京鹿晗影视文化工作室”名下已有商标申请 54 件，包括“**鹿晗**”（9、28、29、30、32、35、41、42、43 类）、“”（全类注册），最早商标申请日为 2016 年 12 月 30 日，目前商标均在申请过程中。

根据全国企业信息网资料，目前全国已有 10 多家企业名称中包含“鹿晗”，经营范围覆盖到影视演出，化妆品，服装饰品，日用百货，家居用品，食品、饮料、酒、烟、日用百货零售，投资咨询，技术服务，室内外装饰装潢工程，蔬菜种植等领域。其中，2013 年 9 月 2 日成立的鹿晗贸易（上海）有限公司是诸多企业中最先成立的，而鹿晗投资的南京鹿晗影视文化工作室则成立于 2014 年 10 月 30 日，稍晚于前者成立。

WWW.CTMO.GOV.CN SBJ.SAIC.GOV.CN						帮助	数据更新时间：(2017年05月31日)
检索到45件商标						仅供参考，不具有法律效力	
序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标名称	申请人名称		
1	23186178	29	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
2	23186178	9	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
3	23186178	32	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
4	23186178	41	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
5	23186178	35	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
6	23186178	42	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
7	23186178	28	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
8	23186178	30	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
9	23186178	43	2017年03月17日	鹿皓	南京鹿皓影视文化工作室		
10	22251344	30	2016年12月14日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
11	22235741	10	2016年12月13日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
12	22228245	7	2016年12月12日	鹿皓 鹿 LUHANK	郑春晓		
13	22092232	12	2016年11月30日	鹿皓 鹿 LUHAE	郑春晓		
14	22091588	11	2016年11月30日	鹿皓 金 LUHAJI	郑春晓		
15	21115316	31	2016年08月26日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
16	20347421	40	2016年06月17日	鹿皓	铁岭神鹿实业集团佳泽鹿角工艺品加工有限公司		
17	20244595	30	2016年06月08日	鹿皓	铁岭神鹿实业集团佳泽鹿角工艺品加工有限公司		
18	20244488	20	2016年06月08日	鹿皓	铁岭神鹿实业集团佳泽鹿角工艺品加工有限公司		
19	20243070	5	2016年06月08日	鹿皓	铁岭神鹿实业集团佳泽鹿角工艺品加工有限公司		
20	19063421	7	2016年02月02日	鹿皓	郑春晓		
21	19002636	20	2016年01月27日	鹿皓 LVNHA	郑州佰邦电器有限公司		
22	19002265	11	2016年01月27日	鹿皓 LVNHA	郑州佰邦电器有限公司		
23	18723739	9	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
24	18723738	28	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
25	18723737	29	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
26	18723736	30	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
27	18723735	32	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
28	18723734	35	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
29	18723733	42	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
30	18723732	43	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
31	18723731	41	2015年12月28日	鹿皓	深圳万春会电子商务有限公司		
32	18712401	11	2015年12月25日	鹿皓	郑春晓		
33	18711580	12	2015年12月25日	鹿皓	郑春晓		
34	18577835	36	2015年12月11日	鹿皓 微	深圳市安东尼网络技术有限公司		
35	17896935	33	2015年09月15日	鹿皓	孙伟俊		
36	16562327	18	2015年03月25日	鹿皓	仙居县跃马汽车用品有限公司		
37	16245396	3	2015年01月27日	鹿皓	傅成世纪(北京)商务服务有限公司		
38	15247147	3	2014年08月28日	鹿皓	广州陌陌贸易有限公司		
39	14387883	14	2014年04月16日	鹿皓	叶勤雅		
40	14387882	16	2014年04月16日	鹿皓	叶勤雅		
41	13862071	18	2014年01月06日	鹿皓	深圳市一鹿平安文化科技有限公司		
42	13208964	25	2013年09月09日	鹿皓	杭州艾叶服饰有限公司		
43	13187549	25	2013年09月04日	鹿皓	泉州市极睿电子商务有限公司		
44	13187508	18	2013年09月04日	鹿皓	泉州市极睿电子商务有限公司		
45	13035350	25	2013年08月05日	鹿皓	杭州康来商标代理有限公司		

总记录数：45 | 页数：1 / 1

1

(以上数据来自于中国商标网)

■ 营业执照信息		
· 统一社会信用代码: 91320117302395140K	· 企业名称: 南京鹿哈影视文化工作室	
· 类型: 个人独资企业	· 投资人: 鹿哈	
· 登记机关: 南京市溧水区市场监督管理局	· 成立日期: 2014年10月30日	
· 登记状态: 存续(在营、开业、在册)	· 核准日期: 2016年05月25日	
· 住所: 南京市溧水区石湫影视城		
· 经营范围: 组织文化艺术交流; 文艺创作; 文艺演出; 影视策划; 影视演出; 影视编剧; 公共关系服务; 影视制作服务; 设计服务; 知识产权服务; 会议、展览展示服务; 影视服装、道具、器材租赁服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		

广东鹿哈投资有限责任公司 存续(开业)企业 (该企业被列入经营异常名录)	统一社会信用代码: 91440101MA598LMH0A	法定代表人: 钟明玉	成立日期: 2016年01月26日
鹿哈贸易(上海)有限公司 存续(在营、开业、在册)	统一社会信用代码: 913101120729717546	法定代表人: 吴棣英	成立日期: 2013年09月02日
绍兴鹿哈家居用品有限公司 存续	统一社会信用代码: 91330621313611048J	法定代表人: 赵尊姚	成立日期: 2014年09月17日
安庆鹿哈商贸有限公司 存续(在营、开业、在册)	统一社会信用代码: 9134080039408754XR	法定代表人: 张志豪	成立日期: 2014年09月18日
杭州鹿哈科技有限公司 存续	统一社会信用代码: 92330104MA28M6MY...	法定代表人: 杨意飞	成立日期: 2017年02月24日
历史名称: 杭州市江干区杨意飞办公用品商行			
昆山鹿哈佳装饰工程有限公司 存续(在营、开业、在册)	统一社会信用代码: 91320583MA1P104F53	法定代表人: 王勇	成立日期: 2017年05月17日
郴州鹿哈电子商务有限公司 存续(在营、开业、在册)	统一社会信用代码: 91431000MA4L27YR0W	法定代表人: 赵小勇	成立日期: 2015年12月17日
石家庄鹿哈化妆品销售部(普通合伙) 存续(在营、开业、在册) (该企业被列入经营异常名录)	注册号: 130108200006300	执行事务合伙人: 卢香珍	成立日期: 2013年12月13日
南京鹿哈影视文化工作室 存续(在营、开业、在册)	统一社会信用代码: 91320117302395140K	投资人: 鹿哈	成立日期: 2014年10月30日
胶州市鹿哈富力蔬菜种植基地 存续(开业)企业	统一社会信用代码: 91370281MA3BVQ1W79	投资人: 王富丽	成立日期: 2015年11月08日

兴化市鹿哈服饰店 在营	注册号: 321281600844434	经营者: 尹亮良	成立日期: 2016年10月08日
沈阳市皇姑区鹿哈商贸中心 注销	注册号: 210105600375563	经营者: 罗洁	成立日期: 2015年02月03日
廊坊市广阳区鹿哈副食店 存续(在营、开业、在册)	统一社会信用代码: 92131003MA08FG5X18	经营者: 李德超	成立日期: 2015年04月08日
武汉市青山区鹿哈小铺服装店 注销	注册号: 420107600299083	经营者: 徐维臣	成立日期: 2015年08月12日
仙游县小鹿哈鞋服商行 存续(在营、开业、在册)	注册号: 350322600656993	经营者: 张建武	成立日期: 2016年03月03日

(以上信息来自于全国企业信息网)

短评

当下，越来越多的精明商家热衷于抢注知名人物商标，譬如娱乐类名人如“刘德华”、“张柏芝”、“腾格尔”、“周杰伦”、“章子怡”、“范冰冰”、“Angelababy”、“潘长江”、“TFBOYS”、“鹿晗”等，体育类名人如“邓亚萍”、“姚明”、“易建联”、“刘翔”、“孙杨”、“傅园慧”、“宁泽涛”等，文学类名人如“莫言”、“韩寒”、“郭敬明”、“金庸”、“连岳”等，均发生过姓名被他人抢注成商标的案件。

此外，深圳市安东尼网络技术有限公司在2014年至2017年曾先后在与名人、明星相关领域的类别上，如“服装、化妆品”等，将“张学友”、“邓超”、“唐骏”、“刘亦菲”、“林心如”、“林允”、“周杰伦”、“姚晨”、“马云”、“徐熙娣”、“周润发”、“吴奇隆”、“谢娜”、“郎咸平”、“何炅”、“蔡依林”、“陈奕迅”、“古天乐”、“王菲”、“范冰冰”、“罗志祥”、“舒淇”、“郭敬明”、“陈乔恩”、“王力宏”、“郭富城”、“章子怡”、“梁朝伟”、“杨幂”、“谢霆锋”等近70位知名人物的姓名申请注册为商标，目前在部分类别上已经获得注册。

关于他人未经许可，将知名公众人物姓名注册为商标的问题，既涉及到个人姓名权损害问题，也可能涉及对相关公众的误导问题以及产生不良社会影响问题。商标局、商评委和各级法院在行政确权和司法实践中对法律适用上存在不同的理解和判定，具体表现为，有的适用商标法第三十二条损害姓名权条款进行保护，不支持适用不良影响条款，如“邓亚萍”案、“易建联”案；有的适用商标法第十条第一款第（八）项其他不良影响的条款进行保护，如“刘德华”案、“郭晶晶”案、“李小龙”案、“莫言”案；有的适用商标法第十条第一款第（七）项误导公众的条款进行保护，如“葛优”案；有的则因为注册满5年超过以相对理由如姓名权为基础提起无效宣告申请的法定时限，商标评审委和法院不支持适用绝对理由条款如不良影响条款或者误导公众条款而未能得到保护，如“腾格尔”案。

就“鹿晗”商标被抢注案件，小编猜测鹿晗本人已经基于知名公众人物的姓名权等采取了相应的法律措施，包括提起异议申请、无效宣告申请等，小编也希望能够尽快扫除在先商标障碍，即便可能会经过异议、不予注册复审、无效宣告、诉讼等程序，相信坚持到底，凭借鹿晗的超高人气和律师团队的不懈

努力，最终还是可以至少获得“鹿晗”商标在与娱乐活动领域密切相关的类别上注册的。

小编还是忍不住唠叨一遍，上医治未病，对于姓名权的保护不仅要做好事后的救济，还要做好事前的预防。如果知名人物能及早将自己的姓名注册为商标进行保护，一方面可以避免恶意抢注，另一方面拥有注册商标，也有利于对自身名誉的把控。一时闹得沸沸扬扬的“Angelababy”被某公司注册为茶叶商标，该商家还打出“免费把 Angelababy 抱回家，想怎么泡就怎么泡”的宣传语事件，希望不要发生在鹿晗身上。

对于将“鹿晗”作为企业商号进行登记的问题，小编认为，鹿晗作为影视明星、知名歌手等具有较高知名度和影响力的社会公众人物，他人未经许可，将其姓名登记为企业字号，而且主营业务与鹿晗本人参与到的如娱乐服务、化妆品、服装等行业密切相关，确实难以摆脱搭便车、构成不正当竞争的嫌疑。

目前《商标法》、《商标法实施条例》、《商标审查及审理标准》、《审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》、《反不正当竞争法》、《审理不正当竞争民事案件解释》等均对公众人物姓名权保护作出规定，相关法律规定汇总如下：

1、《商标审查及审理标准》之商标审查标准 第一部分第八条第（二）项之6：

商标由他人姓名构成，未经本人许可，易导致对商品或服务来源产生误认的（如系政治、宗教、历史等公众人物的姓名构成的商标，足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，可适用商标法第十条第一款第（八）项规定驳回）。

姓名包括户籍登记中使用的姓名，以及别名、笔名、艺名、雅名、绰号等。

顾景舟

注：顾景舟是中国工艺美术大师

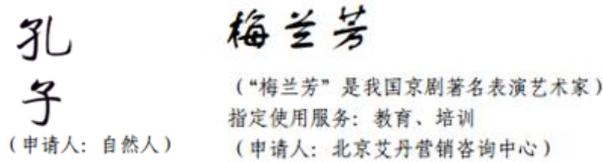
指定使用商品：茶具（餐具）、瓷器
（申请人：宜兴市一道紫砂陶瓷制品设计室）

葛优

指定使用商品：医用营养品、杀虫剂等
（申请人：盛英）

注：该条对应《商标法》第十条第一款第（七）项

2、《商标审查及审理标准》之商标审查标准 第一部分第九条第（十）项：
 商标中含政治、宗教、历史等公众人物的姓名相同或与之近似文字，足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的。例如：



注：该条对应《商标法》第十条第一款第（八）项

3、《商标审查及审理标准》之商标审理标准 第四条第2项 2.4 姓名权
 2.4.1 未经许可，将他人的姓名申请注册商标，给他人姓名权可能造成损害的，系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。

2.4.2 适用要件

- (1) 在相关公众的认知中，系争商标文字指向该姓名权人；
- (2) 系争商标的注册给他人姓名权可能造成损害。

2.4.3 他人的姓名包括本名、笔名、艺名、别名等。

“他人”是指提出异议、不予注册复审或者无效宣告申请时在世的自然人。

2.4.4 认定系争商标是否损害他人姓名权，应当以相关公众容易将系争商标在其注册使用的商品上指向姓名权人或者与姓名权人建立对应联系为前提，既包括系争商标与他人姓名完全相同，也包括虽然系争商标与他人姓名在文字构成上有所不同，但反映了他人的主要姓名特征，在相关公众的认知中指向该姓名权人。

未经许可使用公众人物的姓名申请注册商标的，或者明知为他人的姓名，却基于损害他人利益的目的申请注册商标的，应当认定为对他人姓名权的损害。

2.4.5 系争商标注册申请人应当就其主张的取得姓名权人许可的事实承担举证责任。

在系争商标申请注册日之前姓名权人撤回许可的，超出姓名权人许可使用的商品/服务之外申请注册商标的，在姓名权人未明确许可的使用商品/服务上申请注册商标的，视为未经许可。

2.4.6 使用姓名申请注册商标，误导公众、妨害公序良俗或者有其他不良影响的，依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定进行审查。

4、《审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第五条：

商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，人民法院可以认定其属于商标法第十条第一款第（八）项规定的“其他不良影响”。

将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标，属于前款所指的“其他不良影响”。

5、《审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十条：

当事人主张诉争商标损害其姓名权，如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人，容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的，人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权。

当事人以其笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权，该特定名称具有一定的知名度，与该自然人建立了稳定的对应关系，相关公众以其指代该自然人的，人民法院予以支持。

6、《反不正当竞争法》第五条第（三）项：

擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品的，属不正当竞争行为。

7、《审理不正当竞争民事案件解释》第六条第二款：

在商品经营中使用的自然人的姓名，应当认定为《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的“姓名”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的自然人的笔名、艺名等，可以认定为《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的“姓名”。



本文对应二维码

瑞士著名独立制表师基于姓名权成功异议他人的恶意抢注

作者：李晓莲

申请人雷德里克·乔温特（FREDERIC JOUVENOT）先生基于其在先姓名权、被异议人的恶意商标注册等主张针对“FREDERIC JOUVENOT”商标提出异议申请。近期收到商标局的不予注册决定书，其中，商标局基于《商标法》第三十二条的规定明确支持了异议人的在先姓名权主张，最终裁定被异议商标不予注册。

异议人弗雷德里克·乔温特（FREDERIC JOUVENOT）先生是瑞士钟表设计师，在腕表设计上的天赋和天才的创造性使其成为炙手可热的独立制表师。2010年，Frederic创办了自己的同名品牌 Frederic Jouvenot，开始自由表达在充满创意性的高端制表设计方面拥有的智慧与才能。在 2011 年的 Geneva Time Exhibition（日内瓦独立制表师博览会）中，举办了第一届 Superwatch Award 大奖，获奖者正是弗雷德里克·乔温特先生。异议人曾在瑞士、美国、欧盟、香港、澳门等国家和地区注册了其自主品牌“图一”，但在提起本案异议申请时在中国大陆地区尚无注册商标权利。



图一

被异议人于 2013 年 8 月在第 14 类表、戒指（首饰）、贵金属盒等商品上申请了与异议人姓名完全相同的“FREDERIC JOUVENOT”商标。

在异议裁定中，商标局认为：被异议商标“FREDERIC JOUVENOT”指定使用在第 14 类“未加工或半加工贵金属、贵金属盒”等商品上。异议人提供的证据证明，弗雷德里克·乔温特（FREDERIC JOUVENOT），是瑞士籍独立制表师，在制表行业有一定知名度。被异议人未经异议人许可，擅自以自己的名义将 FREDERIC JOUVENOT 作为商标注册使用在“表”等商品上，易使公众误认为其与异议人存在关联，进而可能损害异议人的姓名权。因此，依据《商标法》第三十二条的规定，决定对被异议商标不予注册。

万慧达北翔集团代理雷德里克·乔温特先生参与了本案。

短评：

本案是万慧达基于在先姓名权对抗他人商标申请注册的又一成功案例。

在本公司之前代理的其他基于姓名权成功对抗他人商标申请或注册的案例如“NICOLKIDMAN”、“TaylorSwift”等案件中，权利人提交了大量的证据证明自己在相关领域的知名度，而本案中异议人提交的证明相对较少。本案之所以能获得支持，可能与下列因素有很大关系：

1. 本案被异议商标与异议人姓名完全相同，并且被异议商标指定的“表”等商品与异议人所知名的钟表制造领域具有一致性。异议人通过自己的努力在钟表制造领域取得了较高的成就和知名度，其姓名本身可以代表钟表产品的品质，这种情况下予以被异议商标在钟表等商品上注册，不但会割裂姓名“FREDERIC JOUVENOT”与本案异议人之间建立起来的对应关系，损害异议人的姓名权和财产权益，而且也容易造成相关消费者的混淆误认，损害消费者的利益。

2. 除本案商标外，被异议人还申请注册了200多件其他商标，其中很多是对他人在先商标的抄袭摹仿或直接复制。结合被异议人的恶意商标申请行为考虑，本案属于《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2014）中规定的“明知特定自然人的姓名而采取盗用、冒用等手段将其姓名作为商标申请注册”的情形，因此应适用《商标法》第32条予以规制。

《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2014）中规定：“自然人的声誉不是保护其姓名权的前提，但声誉可以作为认定相关公众是否将某一姓名与特定自然人建立起对应关系的考量因素”。鉴于相关领域的知名人士大多是在其相关领域内付出过巨大努力并取得了一定的成绩，因此其个人声誉承载着这一领域相关商品或服务的品质特征，具有较大的影响力和感召力，可以作为一种商业符号带来很大的商业利益，因此在相同领域商品上的商标注册更容易侵害姓名权人的权益和财产利益。本案的裁定结果一方面说明如果商标抢注发生在与姓名权人取得声誉相同的领域，则通过主张姓名权获得保护较之在不同领域的保护要相对容易；另一方面也体现了商标局对于大量抄袭、摹仿他人注册商标或知名商业符号的商标抢注行为严厉打击的态度。



本文对应二维码

对“乔丹”案的几点思考

作者：卢结华

导读：个案判决最大的影响力在于其超越个案之处。本文围绕“乔丹”案，从三个超越个案的角度进行梳理与分析：一是从乔丹的角度谈“外国人姓名在中国的保护”，结合已有案例进行类型化梳理；二是从乔丹公司的角度谈企业的发展能否“洗白”其恶意注册的“原罪”；三是从学理的角度探讨“姓名权”的解释困境以及“公开权”的适用空间。

一、引言

2015年8月，美国联邦法院判决，零售店 Dominick's 未经迈克尔·乔丹的同意，以商业为目的，擅自使用其名字及形象信息，损害了迈克尔·乔丹的“公开权”（“Right of Publicity”）。[1]判决一出，乔丹随即发表声明：

“我将，不遗余力地，保护我的姓名，不管是在美国，还是在全世界。你知道吗？这是我的姓名。我为之奋斗了三十余年，我不会让任何人拿走它。我将奋斗至最后。”

2016年12月8日，中国最高人民法院判决，迈克尔·乔丹对中文“乔丹”享有姓名权，对拼音“QIAODAN”、“qiaodan”不享有姓名权，由此，乔丹公司对中文商标“乔丹”的注册损害了迈克尔·乔丹的姓名权，对拼音商标的注册未损害其姓名权。[2]乔丹因此发表声明称：

“我很高兴最高人民法院通过商标案判决，承认我保护姓名的权利。中国消费者有权知道乔丹体育及其产品与我没有关联。没有什么比保护自己姓名更重要的，今天的裁决显示这一原则非常重要”。

至此，迈克尔·乔丹的“部分”姓名权在中国终于得到了承认。“一份判决书，半部《商标法》”，最高院判决清楚地回答了自然人就特定名称主张姓名权保护的条件，明确地提出了“稳定对应关系”的标准。可谓是，辨法析理。

同时，该案判决引发了广泛的讨论，褒贬角度也各有不同。如，形式上，作为一份行政判决，似乎在私权上着墨过多；又如，实体上，乔丹的拼音商标、飞人图形商标是否均应获得保护？再如，法理上，传统人格权理论下，姓名权适用于此类案件将导致一系列难以解释的困境；等等。

个案判决最大的影响力，在于其超越个案之处。应当看到，乔丹案判决更大的意义在于对公众预期、对未来裁判的指引。王国维曾言，“入乎其内，故能写之；出乎其外，故能观之。”^[3]对个案判决的法律研究亦然。因此，本文将重点从三个超越个案的角度进行梳理与分析：一是从乔丹的角度谈“外国人姓名在中国的保护”；二是从乔丹公司的角度谈企业的发展能否“洗白”其恶意注册的“原罪”；三是从学理的角度探讨“姓名权”的解释困境以及“公开权”的适用空间。

二、从“乔丹”看外国人姓名在中国的保护

乔丹案判决中，最高院明确了外国人的姓名权依法在我国受保护，在符合相关条件即“稳定的对应关系”标准的情况下，可以就其外文姓名的部分中文译名主张姓名权，并认为此前认定的“唯一对应关系”标准过于苛刻。

其指出，依照民法通则第九十九条、侵权责任法第二条的规定，自然人依法享有姓名权。考虑我国相关公众对外国人的称谓习惯，其就特定名称主张姓名权保护的，应当符合以下三项条件：其一，该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；其二，相关公众使用该特定名称指代该自然人；其三，该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。本案中，现有证据可以证明我国相关公众、新闻媒体普遍以“乔丹”指代再审申请人，“乔丹”已经与再审申请人建立了稳定的对应关系，但不足以证明“QIAODAN”与再审申请人之间已经建立了稳定的对应关系。因此，再审申请人对“乔丹”享有在先姓名权，对“QIAODAN”不享有在先姓名权。

不难看出，按照“稳定的对应关系”标准，即使像“乔丹”、“克林顿”等本属于普通姓氏的名称，但由于其知名度、相关公众的称呼习惯等，对中国相关公众而言，一提到“乔丹”、“克林顿”，就联系到篮球巨星迈克尔·乔丹、美国前总统比尔·克林顿。类似这种情况，就可以认为“该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系”。当然，实践中还会存在其他情况，本部分针对外国人姓名在中国的保护，梳理已有案例，进行分类介绍。

第一种情形，外国人姓名与中文翻译构成完全的对应关系。“乔治·阿玛尼”案中，^[4]法院认为，GIORGIO ARMANI 作为服装设计师在世界服装界享有较高声誉，其以中文译名“乔治·阿玛尼”在中国大陆为公众所知悉。虽然还存在对GIORGIO ARMANI 的其他译法，但尚不足以推翻上述事实。未经许可使用与GIORGIO ARMANI 中文译名“乔治·阿玛尼”相同的文字注册争议商标，容易导致

相关公众将其与 GIORGIO ARMANI 产生联系，认为相关商品或服务的来源与 GIORGIO ARMANI 有关，从而损害 GIORGIO ARMANI 的姓名权。

第二种情形，外国人姓名与中文翻译构成部分的对应关系。其中，该情形又分为特殊的涉及政治人物的姓名、普通的具有一定知名度的姓名等情况。

“克林顿”案中，[5]法院认为，克林顿作为外国的姓氏，虽然是普通姓氏，但是由于比尔·克林顿曾经是美国总统，是公众广为知晓的人物。中国公众在看到“克林顿”商标时，容易与美国总统克林顿产生联系。值得注意的是，该案的特殊之处在于，“克林顿”是总统姓名，因而涉及政治影响问题，同时，该争议商标申请使用在避孕套等商品上，容易产生不良社会影响。因此，该案中，法院并没有适用“在先权利”条款，而是适用“不良影响”条款进行解决。

“布兰妮”案中，[6]商评委及法院认为，现有证据对美国歌手布兰妮·斯比尔斯（Britney Spears）的指代多以“布兰妮·斯比尔斯”、“小甜甜布兰妮”或者英文名的形式出现，由于“布兰妮”为英美国家的常见英文名，现有证据不足以证明相关公众将“布兰妮”与美国歌手布兰妮·斯比尔斯之间建立起唯一对应联系。可见，该案遵循的是“唯一对应关系”标准，“乔丹”案此前也是由于恪守该标准而败诉。若采用“稳定的对应关系”标准，小甜甜布兰妮对“布兰妮”是否享有姓名权，尚有探讨的余地。

第三种情形，外国人姓名的英文部分在中国的保护问题。在“IVERSON”案的判决中，[7]法院认定，中国公众已经将“IVERSON”与 Allen Iverson 建立了对应关系，“IVERSON”作为著名的 NBA 球星已经为中国公众所熟知，林则栋未经许可申请注册争议商标，损害了 Allen Iverson 的姓名权。此外，在另一起关于中文商标“艾弗森”的异议复审中，商评委认为，[8]“艾弗森”可视为英文“IVERSON”的中文音译，为普通美国姓氏，其并非 Allen Iverson 的姓名全称，“艾弗森”与 Allen Iverson 缺乏唯一对应关系，并未损害其姓名权。该案中，商评委没有承认艾弗森的姓名权，而是适用“不良影响”条款，裁定“艾弗森”不以注册。

三、从“乔丹公司”看企业发展能否“洗白”其恶意注册的“原罪”

不可否认，时至今日，乔丹公司已具有较大的规模和一定的知名度，取得了一定的商业成功。乔丹公司亦以此为其注册行为合法化的理由，试图以其经营上的成功“洗白”其当初恶意注册的“原罪”。乔丹公司认为，其从最开始申请“乔丹”系列商标至今已逾二十四年，取得了巨大的商业成功，建立了稳定的消费者群体和较高的市场声誉，形成了稳定、可区分的市场秩序。“乔丹”系列商标创

造了巨大的商业价值,为社会作出了巨大贡献,不能由再审申请人侵占乔丹公司取得的成就。

对此, 最高院认为, 上述事实均不足以使得争议商标的注册具有合法性。除申请注册争议商标外, 乔丹公司及其关联公司还先后申请注册了一系列与乔丹本人密切相关的其他商标, 包括将乔丹两个孩子的姓名及其汉语拼音申请注册了多项商标, 这更加凸显其主观恶意。其主张的市场秩序或者商业成功并不完全是乔丹公司诚信经营的合法成果, 而是一定程度上建立于相关公众误认的基础之上。维护此种市场秩序或者商业成功, 不仅不利于保护在先姓名权人的合法权益, 而且不利于保障消费者的利益, 更不利于净化商标注册和使用环境。可见, 乔丹公司经营上的成功并不能“洗白”其当初恶意注册的“原罪”。

类似地, 在“福联升”案中, [9]最高院清楚地指出, 虽然被异议商标“福联升 FULIANSHENG 及图”经过一定时间和范围的使用, 在客观上形成了一定的市场规模, 由于被异议商标申请人福联升公司未能尽到合理注意和避让义务, 仍申请注册并大规模使用, 由此带来的不利后果, 理应自行承担。

显然, 一个本身就是不合法的行为, 当然不会因为之后的使用行为使其合法化。依据“不洁之手”、“欺诈毁灭一切”等原则, 当涉及他人的在先合法权益、消费者利益等更多的考量因素时, 即使企业后来发展取得成功, 其历史原罪也难以洗白。

此外, 尽管乔丹公司大部分的“乔丹”商标由于注册已经超过五年而未被撤销, 但相关分析已指出, 乔丹公司过去使用以及将来使用这些有中文“乔丹”字样的注册商标, 都非常有可能被认定为侵害乔丹在先的姓名权, 从而会被要求赔偿损失。[10] 依此, 乔丹公司的原罪偿付之路才刚刚开始, 乔丹提起的其他民事诉讼仍待法院进一步判决。

四、从“姓名权”的解释困境看“公开权”的适用空间

传统民法视野下的人格权以人的尊严价值及精神利益为保护内容, 具有不可转让性、不可放弃性、不可继承性、平等性等特征。[11] 最高院在乔丹案中指出, 在适用商标法第三十一条的规定对他人的在先姓名权予以保护时, 不仅涉及对自然人人格尊严的保护, 而且涉及对自然人姓名, 尤其是知名人物姓名所蕴含的经济利益的保护。

可见, 在乔丹案等类似案件中, 在适用商标法第三十一条对他人的在先姓名权予以保护时, 已突破了传统民法理论认为的人格权和财产权的分界, 由此

也引发了一些适用的空白状态和解释困境。最为突出的是，权利人去世后，如何保护其姓名或肖像等人格利益问题。由于人格权依附于生者，不可转让不可继承，一旦权利人去世，就会出现权利真空，此时将其姓名或肖像注册为商标，应当如何处理？目前法院处理这类案件的特点是，不认可姓名权包含财产利益，由此导致在姓名权人死亡后，对该姓名不予保护或者不是通过在先权益的方式保护。[12]这典型地反映了传统人格权理论在现实中的适用或解释困境。

面对人格权适用于商标法的一系列解释困境，近年来已有不少引入“公开权”的声音。“公开权”最早提出于美国 1953 年的 *Haelan* 案，[13]指的是，未经他人同意以商业目的擅自使用他人姓名、肖像或其他人格标识，从而非法占用他人人格的商业价值。

以开头所提到的乔丹在美国的两起“公开权”诉讼为例，2009 年，为庆祝乔丹进入名人堂，《体育画报》发行了庆祝的特刊，该庆祝特刊中各给了本地零售店 *Dominick's* 和 *Jewel Osco* 一页免费的版面，作为交换条件，这两家零售店提供地方销售该特刊。其中，*Dominick's* 在特刊的版面，上方大部分展示的是乔丹的名字“Michael Jordan”及其 23 号篮球鞋，而下方小篇幅则是牛排 2 块美元的打折券。*Jewel Osco* 则在其版面上写了一段恭喜乔丹的话，展示其 23 号球鞋，并附上自己的名字“Jewel Osco”。随后，乔丹根据《伊利诺斯州公开权法案》，以侵犯其“公开权”为由将 *Dominick's* 和 *Jewel Osco* 告上法庭。按照该公开权法案，需满足以下三个要件：(1) 擅自使用他人姓名或其他人格标识；(2) 未经他人同意；以及(3) 为了商业利益。由于涉及宪法第一修正案的言论自由，此案历经五年，联邦法院最终支持了乔丹，判决 *Dominick's* 赔偿 890 万美金。之后，由于 *Dominick's* 和 *JewelOsco* 归于连锁超市 *Safeway* 旗下，*Jewel Osco* 的诉讼也一并和解。



Dominick's 的广告版面



Jewel Osco 的广告版面

美国相关分析由此指出，“中国是否应当考虑认可‘公开权’？我的答案是，是的，中国应当这样做。为什么？也许，中国法院对乔丹的姓名及其飞人剪影的保护的拒绝就能充分地解释。”实际上，早在乔丹案发生前，我国就有相关学者对“公开权”的引入进行了一定的研究，我国法院此前也在一些涉及虚拟角色形象的案件中适用了“商品化权”，同时也引发了一定的争议，目前对此尚未有定论。鉴于目前人格权的适用及解释困境，“公开权”的引入也未尝没有适用的空间，当然，这还需要对中国法的理论与规范体系做认真的研究。

结语：

尽管韦之教授在为乔丹公司所撰写的代理词中说“我们不需要费太多的口舌就能够确信乔丹二字属于公共符号资源，它是汉语文明的结晶……”，但正如其他同样属于公共资源的语言符号一样，这些符号一旦通过人的活动不断获得新的意义，他人如何在不同语境下使用这些符号便具有了不同的法律后果，这些符号也具有了类似“生命”的过程，即从生成、繁衍、老化而走向消亡。[14]

符号意义演变的过程，也是基于该符号的财产利益分配过程，分配给原权利人、第三人，抑或留给公共领域？知识产权制度就是在衡量各方利益的基础上予以合理分配。[15]就此意义而言，权衡各方利益的基础上，法律将“乔丹”二字分配给了迈克尔·乔丹本人。至于“QIAODAN”、“qiaodan”、飞人剪影的图形等商标，又该如何分配才合理，仍有探讨的余地。

[1] See Maudlyne Ihejirika: Jurors award Michael Jordan \$8.9 million in Dominick's lawsuit, available at:

<http://chicago.suntimes.com/sports/jurors-award-michael-jordan-8-9-million-in-dominicks-lawsuit/>.

注：关于“Right of Publicity”，目前有多种译法，如“公开权”、“形象权”、“商品化权”等，其在美国提出之初，源于与“Right of Privacy”(“隐私权”)的分野，因此，本文倾向于选择“公开权”的译法。

[2] (2016) 最高法行再 27 号，(2016) 最高法行再 31 号。

[3] 王国维：《人间词话》，文汇出版社 2007 年版，第 76 页。

[4] (2010) 高行终字第 1387 号。

[5] (2009) 一中行初字第 294 号。

[6] (2012) 高行终字第 1816 号。

[7] (2013) 高行终字第 883 号。

- [8] 商评字（2013）第 07267 号。
- [9]（2015）知行字第 116 号。
- [10]黄璞琳：《乔丹体育只是丢了 3 件非核心乔丹商标？可能没那么简单！》，璞琳说法，https://mp.weixin.qq.com/s/fqOI__7gxF1M36u1dABJvw。
- [11]参见李琛：《质疑知识产权之“人格财产一体性”》，《中国社会科学》2004 年第 2 期。
- [12]钟鸣：《形象符号商业价值的司法保护》，知产力，<http://www.zhichanli.com/article/30489>。
- [13] See Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum, 202 .2d 866, (C.A.Z1953).
- [14]黄华新、徐慈华：《论意义的“生命”历程》，《哲学研究》2004 年第 1 期。
- [15]参见李琛：《论知识产权法的体系化》，北京大学出版社 2005 年版，第 148 页。



本文对应二维码

国外在先著作权人充分举证成功制止商标抢注

作者：孙瑞瑞

DAJAR SP. Z O.O.（简称“达家公司”）于 2004 年开始使用“AMBITION”商标，使用在其各类厨具、餐厅用具等商品上。其产品在中国进行 OEM 生产，销往丹麦、芬兰、德国、希腊、意大利、挪威、俄罗斯、雅典、乌克兰、保加利亚等多个国家。

2014 年 4 月 15 日，玛氏国际有限公司（一家香港公司）在中国大陆申请注册“AMBITION”商标（申请号：14381099），指定商品为第 21 类“家用器皿；日用器皿（包括杯、盘、壶、缸）；家用陶瓷制品”等，该商标于 2015 年 2 月 27 日获得初步申请公告。达家公司以申请商标侵犯其在先著作权，并构成对其在先使用并具有一定知名度的“AMBITION”商标的抢注为由提起异议，被异议人未进行答辩。

 AMBITION

在先使用商标

AMBITION

被异议商标

商标局经审查最终认为：异议人提交了大量证据材料包括：经公证的设计师签署的作品声明及译文；设计图纸、设计合同及译文；含有该美术作品的产品销售宣传单、卖场照片、参展照片以及在《CTTERY KATY》、《Deiecko》等杂志上刊登的广告图片；在电视节目《地狱厨房》中的展示截图等证明材料。上述证明显示的时间均早于被异议商标的注册申请人，由此可以证明：异议人对《AMBITION 及图》美术作品享有著作权，该作品通过异议人的在先公开使用已为相关公众所知晓。被异议商标与异议人上述美术作品相同，已构成对异议人在先著作权的侵害，因此决定第 14381099 号“AMBITION”商标不予注册。

万慧达北翔集团代理异议人参与了上述案件。

短评：

近年来，外国企业品牌尚未进入中国市场已被抢先注册的情况并不少见，一方面企业的品牌形象及市场拓展均会因此受到影响，另一方面，如果企业本身还涉及到在中国进行 OEM 生产，则还有可能侵犯到他人注册商标权。本案对于该类企业如何对于尚未在中国市场使用但具有一定独创性的商标通过主张先著作权打击恶意抢注行为以及如何进行举证具有一定的参考价值。

本案中，异议人通过提供“AMBITION”设计合同、设计图纸、以及经公证的设计师的创作声明，以证明其享有著作权；并通过举证“AMBITION”商标在被异议商标申请日之前已经在世界范围内进行宣传使用，证实其权利在先；进而提供大量证据证明“AMBITION”商标具有较高知名度，并结合被异议人申请注册异议人具有较高独创性的“AMBITION”商标的事实，证明被异议人并非独立创作“AMBITION”商标，构成对异议人在先著作权的侵害。



本文对应二维码

从两个“例外”之争看著作权法与商标法保护冲突的解决

作者：王亚宽、明星楠

广州市例外实业有限公司主营箱、包商品生产与销售，该公司于 2002 年 4 月在第 18 类腰包、皮质家具套、手提包等商品上申请注册了“例外 EXCEPTION”商标，于 2014 年 1 月申请注册了“图一”商标，以上两商标均被核准注册。



图一



图二

2015 年 3 月，毛继鸿以其同年 2 月对“图二”标识取得的著作权登记证向广州市文化市场综合执法总队进行投诉。执法总队以著作权侵权为由作出行政处罚决定，没收例外公司手袋 1 个、包装盒 231 个，并处罚款 30000 元。例外公司对此不服，向广州市天河区人民法院提起诉讼。

天河区法院认为，毛继鸿对“图二”图案取得了《作品著作权登记证》，广州市版权协会作出的《鉴定书》认为例外公司的行为构成侵权，该图案不是英语单词，具有一定艺术价值因素，可以成为受保护的图案著作，故驳回了例外公司的诉讼请求。

例外公司提起上诉，从涉案标识并是否成美术作品，著作权登记证登记信息的真实性，《著作权法》与《商标法》等相关制度的适用关系，以及广州市版权协会出具《鉴定书》的效力等几个方面进行了细致的分析论证，最终得到了广州知识产权法院的支持。

广州知识产权法院认为，著作权自作品创作之日起自动产生，非因登记而取得著作权，广州市版权协会仅可以对事实问题出具意见，其鉴定意见中关于构成侵权的内容无效；涉案标识仅将“EXCEPTION”反写，并与“de MIXMIND”分行组合，虽将字符表现形式稍作艺术处理，但由于字符本身架构导致的设计空间有限，其表现形式与思想内容高度重合，表现形式的独创性部分甚微，缺乏美术作品应具备的较高艺术审美感；现当事人将关于商品或服务标识的纷争引入著作权领域寻求解决，在进行作品认定时应考虑商标法与著作权法的分野，如果将这类独创性不高的标识认定为美术作品，实为模糊了商标法与著作权法的边界，不利于相关商标法制度的配套落实。由此，撤销了一审判决及被诉处

罚决定。【广州知识产权法院行政判决书（2016）粤73行终2号，裁判理由第二、三段；郑志柱、余朝阳、张姝；二零一六年十月二十八日。】

万慧达北翔集团代理广州市例外实业有限公司参与了上述案件。

短评：

本案的争议焦点在于涉案标识是否构成著作权法上的作品，以及对广州市版权协会出具的鉴定意见的定性等。

首先，二审法院认可了构成著作权作品应考虑其是否达到基本的智力创作高度。基于各知识产权法律规定而言，同一标的受《著作权法》保护的同时亦可以构成受《商标法》保护的注册商标，而《商标法》与《著作权法》的相关规定并不相同。如《商标法》并不禁止同一标识由不同的注册人在不相同或不相类似的商品或服务上，但在商标标识构成作品从而可以适用《著作权法》保护的情况下，则意味着其可以不受商品或服务类别限制从而获得全类保护——变成一个天然的“驰名商标”。《著作权法》的规定显然对《商标法》相关制度构成了冲击，使得其在一定程度上无法发挥作用，因此，需要对于作品的智力创造性高度设立一定的标准和要求，以避免利用著作权保护的特点，影响他人对于商标的申请和使用。

就涉案标识而言，其由反写的英文单词“EXCEPTION”和正常书写的英文字母“de MIXMIND”构成，本身不是智力创造活动的结果，不具有独创性；外文词汇作为一种语言要素，是表达思想的工具，不是著作权法保护的作品，就像水泥、砖瓦并非建筑，只有将水泥、砖瓦盖成房屋，才是建筑。反写的英文单词并未改变其单词的性质，如果正常书写不构成美术作品，而反写即构成的话，那么将每个字母横过来，或者每个数字反过来就成为作品，显然不合理，也达不到《著作权法》鼓励“作品的创作和传播，并促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣”的立法目的，亦可能客观上不合理地占有公有资源并损害公共利益。

本案中，毛继鸿虽提交了《作品著作权登记证》，但二审法院认为，作品登记为未经实质审查的自愿登记，其本身并不证明所登记之对象必然属于作品，广州市版权局仅可以对事实问题出具意见，执法总队对于涉案标识是否属于著作权法上的美术作品亦有审查义务，既不能以登记证书作为是否构成作品的唯一依据，也不能以鉴定意见作为是否构成侵权的依据。一审法院简单地认定涉

案标识构成“受保护的图案著作”亦不当。最终，二审法院撤销一审判决及被诉处罚决定。



本文对应二维码

稻香村：北京特产？苏州特产？

作者：明星楠

日前，随着北京稻香村召集媒体开新闻发布会，公众才惊觉熟知的稻香村糕点居然有两家不同的厂家生产。两家从产品商标、产品品类以及门店招牌等均无法区别。形成这种乱象既有历史原因也有人为因素。

清朝时期，北京和苏州都有“稻香村”门店经营，随着清末民国时局动荡和变迁，很多老字号的经营都遇到了困难，“稻香村”也不例外，亦停止经营。直到上世纪 80 年代初，在改革开放的政策影响下，各地纷纷恢复和发掘老字号。苏州成立了“苏州稻香村食品厂”，北京东城区北新桥街道会同北京工商联东城办事处开办北京稻香村，保定亦成立了保定稻香村食品厂，此后进入各方共同使用“稻香村”商号，各自使用商标的相对稳定的市场格局。

图一



图二

2004 年，苏州稻香村食品工业有限公司成立，受让取得原保定稻香村注册的商标（图二）。此后，其申请扇形稻香村商标（图三）注册。国家工商管理总局商标评审委员会、北京第一中级人民法院、北京市高级人民法院以及最高人民法院均认为，该商标注册申请与北京稻香村注册商标（图一）构成类似商品上近似商标而不予注册。

但此后苏州稻香村公司还继续在产品及店招上使用扇形稻香村商标（图三）和稻香村文字商标（图四），北京稻香村认为，原有的产源区别被突破，进而造成了目前的乱象。



图三



图四

为此，北京稻香村分别诉至北京知识产权法院、北京市东城区人民法院及北京市丰台区人民法院，要求苏州稻香村及其关联企业承担因商标侵权及不正当竞争所造成的损害赔偿责任。

万慧达北翔集团作为北京稻香村代理人参与本案。



本文对应二维码

多部门联合《指导意见》将对“老字号”带来哪些利好

作者：马腾飞

老字号不仅是商业信誉的载体，而且蕴含着历史和文化价值。近年来，企业和职能部门对老字号运营、管理、扶持力度的不足，导致部分老字号被消费者淡忘甚至已经被商家雪藏。近日由商务部、工商总局等 16 部门联合印发《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》，《意见》的实施将对老字号未来发展带来众多利好。

一、老字号将得到多角度、大范围的宣传

《意见》明确提出，在出入境口岸设置老字号展销厅，在购物中心、大型百货商场、大型超市设立更多老字号品牌专区。将老字号作为“一带一路”宣传推广工作的重要组成部分。大力推动中医药、中华传统餐饮、工艺美术等领域老字号企业“走出去”，探索在部分重点国家和地区举办非商业性展会，组织老

字号宣传优秀中华文化，在外事接待、纪念品采购中优先选择老字号产品。支持举办老字号博览会等各种展览展示活动，鼓励具备条件的展会设立老字号专区，在政府部门组织的宣传交流活动中尽可能安排老字号相关内容。

二、老字号将得到金融政策的大力支持

《意见》指出鼓励创业投资基金管理机构、股权投资基金管理机构以及其他符合条件的金融机构发起设立老字号投资基金，对品牌价值高、发展潜力大的老字号加大资金、管理和技术投入。鼓励银行业金融机构在风险可控、商业可持续前提下，结合老字号企业融资特点，进一步加大金融创新力度，不断提升对老字号企业的金融服务质效。推进老字号核心优质资产证券化，支持符合条件的老字号上市首发股票或到全国中小企业股份转让系统挂牌，利用多层次资本市场做大做强。

三、老字号运营模式将得到创新和优化

《意见》指出实施“老字号+互联网”工程，引导老字号适应电子商务发展需要，开发网络适销商品和款式，发展网络销售。引导老字号与电商平台对接，支持电商平台设立老字号专区，集中宣传，联合推广。鼓励老字号发展在线预订、网订店取（送）和上门服务等业务，通过线上渠道与消费者实时互动，为消费者提供个性化、定制化产品和服务。支持老字号企业与职业院校合作共建“工匠创新工作室”和“工匠教学基地”，鼓励老字号技艺传承人到学校兼职任教、授徒传艺，培育和弘扬精益求精的工匠精神，实现传统技艺薪火相传。鼓励有条件的城市打造老字号特色商业街，汇聚各类老字号店铺，引导特色产品和服务集聚，带动老字号抱团发展。

四、老字号的运行将得到系统化、全方位的管理

《意见》提出统筹推进包括中华老字号和地方老字号在内的全国老字号工作，鼓励有条件的地区开展地方老字号认定，规范地方老字号认定工作。深入开展老字号普查，全面掌握老字号发展历史和现状，跟踪监测老字号发展情况，运用信息化手段记录老字号传统手工技艺、发展史料，建立健全老字号档案。对中华老字号实施动态管理，完善中华老字号名录，实施诚信黑名单制度。将中华老字号有关信用信息纳入全国信用信息共享平台，实现部门信息共享，实施联合惩戒。

五、老字号中的知识产权将得到有效保护

《意见》指出鼓励和支持老字号进行商标、域名的注册和专利申请工作，严厉打击侵犯老字号知识产权和制售假冒伪劣老字号产品的不法行为。推动设立老字号知识产权重大侵权案件快速维权通道，集中查处一批侵权严重、社会影响大的案件。建立老字号知识产权纠纷互助合作及多元化解机制，调动社会各界积极性，充分发挥各类社团及相关机构调解老字号知识产权纠纷的重要作用，共同开展境内外知识产权纠纷的预警、起诉和维权工作。



本文对应二维码

最高人民法院关于“同德福”的最新指导性案例有助于平衡老字号与商标权利冲突

作者：马腾飞

“中华老字号”因其具有悠久的历史，鲜明的传统文化背景和深厚的文化底蕴，并且代表着世代传承的优质产品、高超技艺，取得了社会广泛认同，成为了具有良好信誉的品牌。老字号作为识别商品来源的标志为我国所独有，但近些年随着商标制度在我国的发展，出现了很多企业字号与注册商标在构成要素上高度相同或者近似，并且往往使用在相互有竞争关系的相同或类似的商品或服务类别上的情况。因两者在构成要素上相同或近似，并且均具有区分商品来源和表彰商品的内在和外在属性，故近年来不断出现企业字号与注册商标之间的侵权纠纷，如“王将”案、“稻香村”案、“张小泉”案等。

6月5日，最高人民法院发布了第12批4件指导性案例。其中，指导案例58号“成都同德福合川桃片有限公司诉重庆市合川区同德福桃片有限公司、余晓华侵害商标权及不正当竞争纠纷案”，明确了对他人把老字号申请注册为商标，在使用过程中以老字号的历史、商誉进行宣传的行为该如何认定；以及与“老字号”具有历史渊源的个人或企业在未违反诚实信用原则的前提下，将“老字号”注册为个体工商户字号或企业名称，但在使用过程中应尽到怎样的合理使用义

务避免与在先注册商标的权利相冲突等问题，为人民法院审理类似案件提供指导。

原告（反诉被告）成都同德福合川桃片食品有限公司（以下简称成都同德福公司）诉称，成都同德福公司为“同德福 TONGDEFU 及图”商标权人，余晓华先后成立的个体工商户和重庆市合川区同德福桃片有限公司（以下简称重庆同德福公司），在其字号及生产的桃片外包装上突出使用了“同德福”，侵害了原告享有的“同德福 TONGDEFU 及图”注册商标专用权并构成不正当竞争。请求法院判令重庆同德福公司、余晓华停止使用并注销含有“同德福”字号的企业名称；停止侵犯原告商标专用权的行为，登报赔礼道歉、消除影响，赔偿原告经济、商誉损失 50 万元及合理开支 5066.4 元。

被告（反诉原告）重庆同德福公司、余晓华共同答辩并反诉称，重庆同德福公司的前身为始创于 1898 年的同德福斋铺，虽然同德福斋铺因公私合营而停止生产，但未中断独特技艺的代代相传。“同德福”第四代传人余晓华继承祖业先后注册了个体工商户和公司，规范使用其企业名称及字号，重庆同德福公司、余晓华的注册行为是善意的，不构成侵权。成都同德福公司与老字号“同德福”并没有直接的历史渊源，但其将“同德福”商标与老字号“同德福”进行关联的宣传，属于虚假宣传。而且，成都同德福公司擅自使用“同德福”知名商品名称，构成不正当竞争。请求法院判令成都同德福公司停止虚假宣传，在全国性报纸上登报消除影响；停止对“同德福”知名商品特有名称的侵权行为。

重庆市第一中级人民法院于 2013 年 7 月 3 日作出（2013）渝一中法民初字第 00273 号民事判决：一、成都同德福公司立即停止涉案的虚假宣传行为。二、成都同德福公司就其虚假宣传行为于本判决生效之日起连续五日在其网站刊登声明消除影响。三、驳回成都同德福公司的全部诉讼请求。四、驳回重庆同德福公司、余晓华的其他反诉请求。一审宣判后，成都同德福公司不服，提起上诉。重庆市高级人民法院于 2013 年 12 月 17 日作出（2013）渝高法民终字 00292 号民事判决：驳回上诉，维持原判。

法院的判决理由中，如下几点具有指导意义：

1、尊重老字号形成的历史和商誉，保留字号权利人应有的权利。

法院审理认为：成都同德福公司的证据不足以证明“同德福 TONGDEFU 及图”商标已经具有相当知名度，即便他人将“同德福”登记为字号并规范使用，不会引起相关公众误认，因而不能说明余晓华将个体工商户字号注册为“同德福”具有“搭便车”的恶意。而且，在二十世纪二十年代至五十年代期间，“同德福”

商号享有较高商誉。同德福斋铺先后由余鸿春、余复光、余永祚三代人经营，尤其是在余复光经营期间，同德福斋铺生产的桃片获得了较多荣誉。余晓华系余复光之孙、余永祚之子，基于同德福斋铺的商号曾经获得的知名度及其与同德福斋铺经营者之间的直系亲属关系，将个体工商户字号登记为“同德福”具有合理性。余晓华登记个体工商户字号的行为是善意的，并未违反诚实信用原则，不构成不正当竞争。基于经营的延续性，其变更个体工商户字号的行为以及重庆同德福公司登记公司名称的行为亦不构成不正当竞争。

老字号的形成并非一朝一夕，其历史和商誉是值得肯定和尊重的，从法院的审理中不难看出，老字号区分商品来源和表彰商品的属性不能被注册商标的专用权挤压，在不违背诚实信用原则的前提下，应当对老字号应有的权利予以保护。

2、具有竞争关系且近似的字号和在先注册的商标，应如何平行使用

一方面，“企业字号”不得在商品外包装上或者宣传中作为商标突出使用。

法院审理认为：从重庆同德福公司产品的外包装来看，重庆同德福公司使用的是企业全称，标注于外包装正面底部，“同德福”三字位于企业全称之中，与整体保持一致，没有以简称等形式单独突出使用，也没有为突出显示而采取任何变化，且整体文字大小、字形、颜色与其他部分相比不突出。因此，重庆同德福公司在产品外包装上标注企业名称的行为系规范使用，不构成突出使用字号，也不构成侵犯商标权。就重庆同德福公司标注“同德福颂”的行为而言，“同德福颂”四字相对于其具体内容（三十六字打油诗）字体略大，但视觉上形成一个整体。其具体内容系根据史料记载的同德福斋铺曾经在商品外包装上使用过的一段类似文字改编，意在表明“同德福”商号的历史和经营理念，并非为突出“同德福”三个字。且重庆同德福公司的产品外包装使用了多项商业标识，其中“合川桃片”集体商标特别突出，其自有商标也比较明显，并同时标注了“合川桃片”地理标志及重庆市非物质文化遗产，相对于这些标识来看，“同德福颂”及其具体内容仅属于普通描述性文字，明显不具有商业标识的形式，也不够突出醒目，客观上不容易使消费者对商品来源产生误认，亦不具备替代商标的功能。因此，重庆同德福公司标注“同德福颂”的行为不属于侵犯商标权意义上的“突出使用”，不构成侵犯商标权。

另一方面，注册商标的使用不得借助“老字号”形成的商誉进行虚假宣传。

法院审理认为：成都同德福公司的网站上登载的部分“同德福牌”桃片的历史及荣誉，与史料记载的同德福斋铺的历史及荣誉一致，且在其网站上标注了

史料来源，但并未举证证明其与同德福斋铺存在何种联系。此外，成都同德福公司还在其产品外包装标明其为“百年老牌”“老字号”“始创于清朝乾隆年间”等字样，而其“同德福 TONGDEFU 及图”商标核准注册的时间是 1998 年，就其采取前述标注行为的依据，成都同德福公司亦未举证证明。成都同德福公司的前述行为与事实不符，容易使消费者对于其品牌的起源、历史及其与同德福斋铺的关系产生误解，进而取得竞争上的优势，构成虚假宣传，应承担相应的停止侵权、消除影响的民事责任。

总的说来，字号与商标由于功能不同，一般可以并存使用，但字号如果突出使用，或商标具有较大知名度，则字号可能构成商标侵权或不正当竞争，反过来，商标注册人如果编造历史与老字号嫁接，也可能构成虚假宣传的不正当竞争。

从法院的审理中，不难看出首先应以字号和商标应有的使用属性作为出发点，对双方的使用做出了必要合理的限制，在一定程度上避免了在使用中出现的冲突，有利于商标和字号在共存的环境中发挥出自己应有的价值。



本文对应二维码

BARBAPAPA（巴巴爸爸）人物形象的商品化权主张在第 25 类再获支持

作者：李晓莲

申请人基于“BARBAPAPA”在先驰名商标权及知名虚拟人物形象的商品化权针对同一主体在第 25 类服装等商品上申请注册的第 8840195、第 12360048 号

商标“barbapapa”、“”提出无效宣告申请。近期申请人收到无效宣告请求裁定书。商标评审委员会（以下简称“商评委”）支持了申请人的商品化权主张，最终裁定两件争议商标予以无效宣告。这是商评委继在去年年初在第 41 类的出借书籍的图书馆、录像带发行等服务上支持申请人在图书及音像作品中的虚拟人物形象及名称的商品化权主张之后的又一成功案例。

商标评审委员会认为，商品化权虽非我国现有法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当影视作品名称或人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于影视作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，使权利人据此获得影视作品发行以外的商业价值与交易机会时，则该名称或人物形象及其名称可构成修改前《商标法》第三十一条（新法第三十二条）“在先权利”予以保护的在先商品化权。

万慧达北翔集团代理 BARBAPAPA（巴巴爸爸）参与了本案。

短评

商品化权，又称形象权，是指将形象（包括真人的形象、虚构的人及动物形象）付诸商业性使用的权利，以及禁止他人未经授权而进行商业化利用的权利。商品化权的根本源泉是受到大众喜爱或崇拜的人物角色和各种形象等的影响力和声誉。某些卡通、人物形象、名称，如本案中的 BARBAPAPA（巴巴爸爸），在商业领域的使用可以为产品或服务借助到作品本身的知名度和声誉，从而创造巨大的商业价值。隐藏在商品化权背后的是权利人为取得这种信誉而付出的巨大心血和努力。作品的名称，人物、角色的形象和名称包含了著作权人的创造性智力劳动，著作权人拥有商品化权是社会对其智力投入的回报和尊重，是作品信誉的凝结。

商品化权并不是我国目前法律明文规定的权利，但近年来对商品化权进行保护的案例日渐增多，同时对这一权益的保护对象及保护范围的争议也一直存在。北京市高级人民法院在 2016 年 5 月发布的《当前知识产权审判需要注意的法律问题》中曾特别提到要收紧关于形象的商业化利益保护的对象和范围，商评委在这方面很可能也倾向于和法院保持一致态度。

本案能在这样的司法背景下获得保护，笔者认为主要由于申请人提供了详实的证据证明《巴巴爸爸》作品作为儿童文学经典作品在中国几代人中的极高知名度，并且争议商标所指定的 25 类服装等商品是市场主体开拓商品化权益的通常选择之一，被申请人不当的利用《巴巴爸爸》作品的知名度获取商业信誉和交易机会，可能损害申请人和相关公众的合法权益。也就是说本案在商品化权的保护对象和保护范围上都能满足北京高院的严格要求。此外，争议商标注册人在商标申请行为上的明显主观恶意可能也对裁定结果有一定影响。



本文对应二维码

北京中院：对“动漫作品、卡通形象”形成的商业化利益保护范围慎之又慎

作者：马腾飞

北京中院 4 月 25 日集中宣判了四起商标异议复审行政纠纷案件，案件涉及了全球知名的唐老鸭、功夫熊猫、乐高、史努比等作品名称或卡通人物名称。上述作品或者卡通人物的名称被他人作为商标申请注册在不同类别上，权利人以作品名称或角色名称，被他人抢注为商标将会对自身公司的利益造成损害为由，向商评委申请对被异议商标不予核准，但并未受到商评委的支持，故诉至北京一中院。

《商标法》第三十二条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条的立法意图在于防止将他人已经形成价值的载体作为商标的构成要素，防止商标权与在先权利的冲突。知名“动漫作品”和“动漫角色”的名称具有较高的知名度和关注度，时刻面临着被他人抢注的风险，如何保护其形成的权益困扰着权利人。其名称能否单独构成《著作权法》意义上的作品而具有在先权利的属性？能否主张适用商品化权对其保护？其形成的商业利益和交易机会是否构成在先权利，对其保护的应该如何限制？此次北京一中院在上述四起案件的审理中，贯彻了北京高院近期发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题(二)》的指示精神，审理的依据和审判的结果值得我们关注：

一、“动漫作品”名称和“动漫角色”名称是否构成著作权法保护的作品？

在上诉四起案件之一的史努比案中，权利人以动漫作品名称或者动漫角色名称构成作品主张在先权利，但法院审理认为：“SNOOPY”、“史努比”作为漫画作品名称无法体现完整的文学艺术作品内容，不属于著作权法意义上的作品，不属于著作权法保护的范畴。故被异议商标的注册未侵犯其著作权。”从上述认定的结果不难看出，动漫作品或者动漫角色的名称中，就其文字本身而言，其

不能独立表达作品的思想和情感，不具备法律意义上的作品要素，不是著作权法保护的客体。而且动漫角色的名称，亦不属于著作权法关于美术作品的保护范围。”

二、权利人能否主张“商品化权”对“动漫作品”名称和“动漫角色”名称进行保护？

北京高院近期发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（二）》提到：近年来，关于形象的商业化利益，或者俗称“商品化权”的保护呼声在商标授权确权行政诉讼中越来越高。但是，关于形象的商业化利益的保护对象、保护范围，无论在实践中还是在学术上均有较大争论。因此将该利益作为商标法第三十二条规定的“在先权利”予以保护应当慎重。

在“史努比”案件审理过程中，虽然动漫作品和动漫角色的权利人主张适用“商品化权”，但法院审理认为：该权利在我国仅仅是一种学理上的权利，并未被我国现行法律确认，故动漫角色名称和动漫作品适用商品化权进行保护缺少法律依据。

三、“动漫角色”名称和“动漫作品”形成的商业利益或交易机会能否构成商标法意义上的在先权利？

法院审理认为：具有较高知名度的“作品名称”及“动漫角色”名称，应视为作品权利人在经营活动中创造的财产性权益，依法受到法律保护。经过大量的宣传与使用，已具有较高的知名度和美誉度。若“动漫角色”名称和“动漫作品”的名称与特定商品或服务相结合，相关公众会将其对于该作品或角色的喜好投射于使用该作品名称或角色名称作为商标的特定服务或商品之上，使得权利人获得作品发行以外的商业利益或交易机会。这种经济利益，本质上来源于作品权利人的智力创作与资本投入，属于依法应受保护的财产权益，应纳入“在先权利”的范畴。

四、对“动漫作品、卡通形象”形成的商业化利益进行保护，将会受到怎样的限制？

北京高院近期发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（二）》着重提出：首先，应当坚持权利法定原则，即对形象的商业化利益的保护，不是对法定权利的保护，我国并无法律规定形象的商业化利用“权利”，

因此只有对形象的商业化利益进行分析确定其属于可受法律保护的利益时，才能纳入商标法第三十二条在先权利的保护范围。其次，对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不应超出未注册驰名商标的保护范畴。

在上述四起案件之一的“功夫熊猫”案中，法院审理认为：虽然“功夫熊猫”、“KUNG FU PANDA”作为知名电影与角色名称，依照 2001 年《商标法》第三十一条前半段的规定应予以保护，但其保护范围仍需明确。在判断他人申请注册的商标是否损害知名电影或角色的权利人的在先权利时，需要综合考虑电影或角色的知名度高低与影响力的强弱及混淆误认的可能性。在商标法领域，知名电影或角色的权利人对电影或角色名称并不享有绝对的、排他的权利，对知名电影或角色的保护范围并不当然及于全部商品与服务类别，仍应根据诉争商标指定使用的商品或服务与电影衍生商品或服务是否关联，是否容易使消费者对商品或服务的来源产生混淆误认，是否容易使诉争商标的申请人利用电影或角色的知名度及影响力获取商誉和交易机会，从而挤占知名电影或角色的权利人基于该电影或角色而享有的市场优势地位和交易机会等因素综合判断。

而且，高院近期发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（二）》中明确规定：“各院需要对形象的商业化利益进行保护的，必须事先层报高院民三庭审查。”显然，对动漫作品、卡通形象的商业化利益的保护无论在实质上还是在程序上，各级法院都是采取了慎之又慎的态度，即对动漫作品、卡通形象形成的商业化利益进行合理必要保护，同时又要谨防权利被无限扩大保护。



本文对应二维码

商标使用

自行改变注册商标责任认定刍议

作者：何为

《商标法》第 49 条第一款规定“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”由此观之，商标权人在实际使用注册商标时应与其注册的商标一致，自行改变注册商标的形式可能会导致承担责令限期改正乃至注册商标被撤销的行政责任。

然而，经笔者查询，虽然早在 1982 年的首次《商标法》立法中就引入了对自行改变注册商标的责任的类似规定，地方工商也曾多次针对自行改变注册商标的行为出具限期责令整改的决定，但直到现在，尚无一起因自行改变注册商标而被商标局撤销商标注册的案例。这在一定程度上反映了针对本条款的理解和适用上还存在一些不明确的地方，下面笔者将围绕这一条款的立法目的、该条适用条件、该条与其他法条的衔接等方面对本条款进行全面的解读。

一、《商标法》为何要限制注册商标的变形使用？

商标权作为一种禁用权其主要目的是为了禁止他人在相同类似商品/服务上使用与注册商标相同类似的商标，而不是限定商标权人的具体使用行为。实际上，只要不侵犯他人的权利，商业主体有自由选择使用任何商标的权利，例如未注册商标；如果涉及侵犯他人的权利，如外观专利权、企业名称权等，即使该商标已获准注册，他人仍能依据其相关的权利禁止该商标的使用。从这个意义上讲，似乎额外在商标管理制度上限制商标权人如何使用其注册商标并无必要。

然而，任何一种法律制度的确立都不能脱离其具体的时代和立法背景去孤立看待。笔者认为可以从如下几个方面对这个制度进行理解。首先，从立法背景上，早期 1983 年商标法立法存在一些行政许可的痕迹，即将商标的核准作为一种特殊的“许可”而对其使用进行管理，如禁止自行转让注册商标以及对注册商标产品的具体质量要求（禁止粗制滥造、以次充好和欺骗消费者）。相应地，要求注册商标完全按照被“许可”的内容去使用也成为自然而然的选择。

其次，从立法结构上看，历代《商标法》均将自行改变注册商标行为与连续三年停止使用行为并列为该条款的禁止行为，这反映了立法者认为这两种行为系同一种类的行为。商标的撤三制度是为了清除闲置不用的“死亡商标”，为具有真实善意注册使用意图的市场主体扫清障碍。而自行改变注册商标的行为也可以理解为是另外对已注册商标的一种特殊“闲置”。

最重要的是，从现行《商标法》的立法目的上来看，对自行改变注册商标的限制是新的市场环境下诚实信用原则的具体体现，仍具有现实意义。根据现行《商标法》第七条，商标管理制度的目的是为了“制止欺骗消费者的行为”。特别值得注意的是，2013年《商标法》特别在第七条中明确引入了“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”作为商标管理制度的指导思想。与之相应的是在具体商标管理制度的修订中，现行商标法摒弃了“行政许可”色彩浓重的规定，如对自行转让注册商标的禁止以及对注册商标产品的具体质量要求，但仍然保留了对自行改变注册商标的限制。

从这个意义上看，该条款所针对的客体可以更进一步诠释为违反诚实信用原则足以欺骗消费者的自行改变注册商标的行为。结合笔者的实践举例来讲，第594584号注册商标（图一）于1992年注册，原注册人在当时并未显示明显的恶意。然而，该商标后来几经转让，在实际使用中均出现自行改变注册商标以达到依傍其他权利人具有极高著名度商标、欺骗消费者的现象。



图一

历次自行改变的商标	权利人商标
	

虽然权利人通过侵权民事诉讼及工商查处对改变注册商标的行为进行了一定程度上的打击，但却面临这一个尴尬的困境：一方面，每当一种改变注册商标的形式被认定为侵权，对方总能基于原注册商标衍生出新的改变形态，并基于原注册商标进行抗辩，给权利人新一轮的维权造成困难；另一方面，由于原注册商标与权利人商标具有一定的差异且注册日期较早，权利人无法通过无效宣告程序撤销原注册商标。

可以发现，在随后使用中，原注册商标彻底沦为制造用以欺骗消费者的变形商标的工具，在这种情况下能够通过商标管理制度对这种违反诚实信用原则的使用行为予以彻底规制则具有了迫切的现实意义。

二、如何理解“商标注册人”的使用

2013年修改的《商标法》将禁止的自行改变注册商标行为的主体限定为商标注册人，故判断某一使用行为系商标注册人的使用行为成为适用该条款前提条件。笔者认为这里对“商标注册人”的使用应做广义理解，即不仅包括商标

注册人自己的使用，也应该包括许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用。其理由如下：

一方面，商标注册人的授权行为以及其他不违背商标权人意志的使用本质上是对商标注册人商标使用意志的具体体现，属于商标注册人可以控制的范围。如果机械的认为必须限定为商标注册人自己的使用，在如今许多商标权人不自己使用商标仅进行授权使用的市场环境下，就会出现因商标使用方式的不同而承担不同的商标使用管理责任的结果，这显然不是这个条款设立的本意。

另一方面，比照三年不使用行为，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款规定“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。”鉴于三年不使用行为与自行改变注册商标行为系《商标法》49条中并行规制的两个商标使用行为，且在历代《商标法》中更是直接被作为同一规定下的具体行为并排罗列，故在没有特别立法或司法解释的情况下，没有理由能够得出两者对商标使用范围的界定有所不同。

当然，对于商标注册人能举证证明其明确要求被授权方或他人规范使用商标，而被授权方或他人违背商标注册人的意图自行改变注册商标的情况，则应另当别论。

三、如何认定构成“改变注册商标”

《商标法》及相关《商标法实施条例》并未对改变注册商标给予明确的定义，所以在认定是否构成“改变注册商标”缺乏通行的规范。在实践中，商标权人往往因为各种因素（地域、时间、特殊的推销活动等）而存在使用适当变形后的商标的需求，最明显的例子如搜索引擎百度、谷歌在节日期间对其搜索主页商标 logo 的应景变形。所以如何把握住合适的度使之既不妨碍商标权人的合理善意改变，又能有效遏制违反诚实信用原则的恶意改变成为了判定这个问题的关键。笔者认为在具体判定时应注意如下几个问题：

首先，这里的“改变”应是对原有注册商标显著特征的改变，轻微的改变在不影响原有注册商标显著特征的情况下应不属于本条款的规制范围。《保护工业产权巴黎公约》第五条 C 项第二款规定“商标所有人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标的形式有一些构成部分不同，而并未改变商标的显著特征的，不应导致注册无效，也不应减少对商标的保护。”这意味着，

足以引起原商标被撤销的自行改变注册商标行为不应包括未改变商标显著特征的情形。

此外，笔者还注意到现行的《商标法实施条例》在征求意见稿阶段曾尝试对这一条款中的“改变”进行定义，原文是“第五十二条 商标法第四十九条所称自行改变注册商标，是指商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时，擅自改变该注册商标导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。”，虽然该条在送审稿和最终的通过稿中并未体现，但也在一定程度上反映了主管机关对此问题的理解。

最后，参照三年不使用行为的相关规定，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款明确道“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”如果细微的改变可以被认定为是对原注册商标的使用行为能维持注册，其自然不应认定为是可以构成“自行改变注册商标”的程度。

其次，这里的“改变”应尚未切断与原注册商标的联系。我国并不禁止未注册商标的使用，如果改变后的商标变化如此之大以至于已经切断了与原注册商标的联系而变成了完全不同的未注册商标，这种情况下仍然要求原注册商标人限期改正乃至撤销其注册商标显然是不公平的。在判断是否与原注册商标切断联系的情形上，笔者认为可以考察如下几个方面：

第一，改变后的商标，除已改变的显著特征外，是否还保留与原注册商标相同或近似的其他特征，如商标图一改变成图二，在改变鳄鱼图形的方向的具体图形细节时仍然保留了“EXING”文字及地球图形背景。



图二

第二，对显著特征的改变是否是基于原注册商标的结构，如商标图三（名西珑）改变为图四，在整体将文字改变成鳄鱼图形后，图形的构成仍然采用文字的线条。



图三



图四

四、如何发起“由商标局”撤销的程序

根据现行《商标法》第四十九条的规定，责令限期改正有地方工商行政管理部门行使，撤销商标有商标局行使。但与“撤三制度”不同的是，《商标法》及《商标法实施条例》并未对发起程序的主体做出规定。针对责令限期整改的责任，由于其属于地方工商行政管理部门的职权范围内，地方工商行政管理部门可以主动行使职权，任何单位或个人也可以进行举报。但针对“商标局”的撤销商标程序，鉴于这一程序的结果非常严重将会直接导致商标权的灭失，则可能需要更加谨慎。

虽然现行法律在相关程序规定上存在空白，2002年之前的《商标法实施细则》中却有着相对明确的规定，即“拒不改正的，由商标注册人所在地工商行政管理机关报请商标局撤销其注册商标。”

鉴于此，笔者认为有商标注册人所在地工商行政管理机关报请商标局发起“撤销”程序是比较恰当的，如果自行改变商标的行为所在地与商标注册人所在地不一致，则只需由出具责令限期整改的地方工商行政管理部门将拒不整改的情况通报商标注册人所在地工商行政管理机关即可。

五、与其他条款的关系

需要指出的是，虽然从规制未注册商标使用的角度出发，《商标法》第五十二条同时还对冒充注册商标的行为做出了规定，但由于自行改变的注册商标并未切断与原注册商标的联系，很难认为该行为系冒充注册商标，所以两者并不重叠、甚至应该说是相互独立的。

另外，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2008〕3号）第一条第二款也对“他人以改变显著特征、拆分、组合等方式使用”注册商标的行为能够从侵权角度进行审查给予了明确确认。

结合上述的分析，如果某一改变后的注册商标被认定为构成商标侵权，则可以在很大程度上证明该改变系对原注册商标显著特征的改变且具有明显的恶意，如果能够进而证明改变后的商标尚未切断与原注册商标的联系，则这种行为亦应当承担自行改变注册商标的行政责任。

结语：

虽然现在尚缺乏因自行改变注册商标而导致原注册商标被撤销的具体案件实践，但这在很大程度上可以归因于之前立法并未明确该项制度所调整的对象。在现行《商标法》将其明确为对违反诚实信用原则使用注册商标行为的规制后，这项制度在新形势下对于实现《商标法》开篇明义的“加强商标管理……，以保障消费者和生产、经营者利益”的立法目的将具有极为重要意义，甚至比现在被普遍运用的“撤三”制度更加重要。毕竟，如果消极不作为都要予以惩罚，那么对于积极作恶则更不应予以姑息。

鉴于此，笔者相信这项制度的实践仅仅是时间问题，并期待执法机关在具体案件中对本案中所讨论的问题给予进一步的厘清。



本文对应二维码

北京高院认定类似商品上的使用不能视为本商品的使用

作者：马腾飞

第 3191802 号“盘龙云海”涉案商标系方子林于 2002 年 5 月 28 日提出注册申请，并于 2003 年 11 月 7 日核准注册，核定使用在第 32 类“矿泉水、果汁、葡萄汁、柠檬汁、可乐、奶茶（非奶为主）、果茶（不含酒精）、蔬菜汁（饮料）、啤酒”等商品上。

1、商标局受理撤销申请阶段

2011 年 11 月 21 日，云南盘龙云海药业有限公司（简称盘龙云海公司）以商标连续三年停止使用为由，向国家商标局提出撤销申请，方子林提交了使用证据。2013 年 9 月 29 日，商标局以方子林提供的商标使用证据无效，作出《关于第 3191802 号“盘龙云海”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》。

2、商评委评议阶段

方子林不服商标局作出的上述决定，向商标评审委员会提出撤销复审请求，理由为：方子林授权许可孔雀公司合法使用复审商标，孔雀公司对复审商标进

行了真实有效的商业使用，并且方子林向商评委提交了用以证实复审商标的使用产品为矿泉水的证据，故请求维持复审商标的注册。商评委认为：方子林提交的证明材料可以证明被许可人在矿泉水商品上对复审商标进行有效的商业使用。果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品，所以复审商品在矿泉水商品上的使用，可视为在上述类似商品上的使用。但提交的证据不足以证明复审商标在啤酒商品上已进行真实、有效的商业使用，故复审商标在啤酒商品上的注册予以撤销，在其余复审商品上予以维持。

3、北京知产法院一审阶段

盘龙云海公司不服商标评审委员会作出的被诉决定并提起诉讼，请求撤销该决定。北京知识产权法院审理认为，在案证据不能证实复审商标于指定期间内在中国大陆地区进行了真实、合法、有效的商业使用。商标评审委员会作出的被诉决定主要证据不足，适用法律错误，依法予以撤销。

4、北京高院二审阶段

商标评审委员会与方子林均不服一审判决向北京高院提出上诉，请求撤销原审判决并维持被诉决定。北京高院经过审理，维持一审判决。

判决同时指出，在本案中，商标评审委员会以复审商标在矿泉水商品上存在有效的商业使用，而复审商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品为由，认定复审商品在矿泉水商品上的使用可视为其在上述类似商品上的使用，并据此维持复审商标在果汁、柠檬汁等商品上的注册，属于法律适用错误。注册商标因连续三年停止使用被撤销注册的，其撤销的是注册商标的专用权，而不是注册商标的禁用权。商标法规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”这表明注册商标专用权仅限于核准注册的商标和核定使用的商品，并不包括与核准注册的商标相近似的商标，也不包括与核定使用的商品相类似的商品。与注册商标相近似的商标以及与核定使用的商品相类似的商品最多只是可能进入注册商标禁用权的范围，不可能进入注册商标专用权的范围。因此，注册商标在与核定使用的商品相类似的商品上的使用，以及与核准注册的商标相近似的商标在与核定使用的商品相同或相类似的商品上的使用，均不属于注册商标专用权的范围，这种使用也不构成注册商标专用权意义上的使用，其不足以动摇或者改变注册商标未在注册商品上实际使用的事实，故也就不足以维持注册商标在核定商品上的注册。

短评：

就本案中，北京高院对“商评委”在评议阶段适用法律错误的纠正来看，首先，进一步明确了注册商标因连续三年停止使用而被撤销，其撤销的是注册商标的专用权，而不是注册商标的禁用权。在实践中，为了保护注册商标专用权，引入了商标近似理论，对核准注册的商标禁用权的范围延伸到近似商标和类似商品上，以满足防止相关公众混淆和误认的法律效果。其次，商标权利人依据商标的禁用权，可以禁止他人在近似商标和类似商品上注册和使用，在近似商标和类似商品上获得的禁用权是基于对核准注册商标予以保护衍生出来的权利，该禁用权的取得是以核准注册商标为基础，并非经过使用而取得。在近似商标和类似商品上的禁用，是以核准注册商标的保护为目的。不能把商标专用权与商标禁用权，不分场合随意适用。

在2015年最高院公布的32个指导案例中，其中商标撤销复审行政纠纷案【(2015)知行字第255号】摘要中指出“最高人民法院认为，在注册商标连续三年停止使用予以撤销制度中，复审商标的使用行为应以核定使用的商品为限。”具体认定对不在注册核定商品范围内的“批墙膏”的使用不能支持对“油漆”等注册商品的使用。2010年最高院在“万宝WANBAO”【(2010)知行字第44号】案件中认为“你（再审申请人）所提交的证据均意图证明之前的商标注册人在音箱、功放机商品上使用了涉案商标，不论该事实是否存在，由于音箱、功放机均非涉案商标所核定使用的商品，上述证据均不能证明涉案商标在相应三年内进行了注册商标的使用”。最高院在两个案件中的观点是一致的，即要求注册商标是在核定使用商品上的使用。

北京高院发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中明确“对于使用注册商标的商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准，即只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效；商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。”北京市高级人民法院的意见与2005工商总局发布的《商标审查及审理标准》的规定一致。

而本案中，北京高院的态度似乎更加严格，对在核定使用商品相类似商品上的使用，没有考虑该类似商品是否为核定使用的商品，仿佛即使商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标，也不能维持与该商品相类似的其他核定商品上的注册。

对比最高院、北京高院的意见以及《商标审查及审理标准》，均明确只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用。事实上，《商标法》规定“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。”因此，使用的商品应该属于核定使用的商品之一，仅仅在注册核定使用商品之外的商品上使用，并不是符合法律要求的使用。但是在实践中，仍有不同的操作。比如，在有些案件中，商标局、商评委或者法院仅仅因为存在类似商品上的使用证据就维持商标的注册，而没有区分该使用的商品本身是否在核定范围之内。



本文对应二维码

商评委裁定收紧使用认定标准：在某一商品上的使用证据无法维持与其类似商品上的注册

作者：刘新蕊

申请人针对被申请人汕头市铭发化妆品有限公司于 1995 年 10 月 28 日获准注册的第 786163 号“MAGIQUE”商标（以下简称“复审商标”）的全部指定商品“面霜、粉饼、指甲油、护肤膏、香水、香皂、口红、化妆笔、洗发水、化妆盒、胭脂、粉底霜”提出了连续三年不使用撤销复审申请。根据《类似商品和服务区分表》，复审商标的全部指定商品均为类似商品。商评委基于其向商标局调取的被申请人在商标局阶段提交的使用证据进行了审理并做出了撤销复审决定书。

商评委认定被申请人提供的使用证据可以证明在商标局要求的期限内，被申请人的法定代表人授权许可汕头市莲娜姬护肤品有限公司在指定期间内就复审商标进行了授权使用关系，并且被申请人提供的销售发票及货物或应税劳务清单中部分证据的发票金额与清单金额相对应，清单中所列商品明细含有复审商标核定使用的“面霜、粉饼、粉底霜、化妆笔、护肤膏、胭脂”商品，并且证据形成的日期均显示在指定期间内，可以证明复审商标在指定期间内，在前述复审商品上的公开、合法、有效的商业使用。但被申请人提交的全部在案

证据尚不足以证明被申请人在指定期间内对复审商标在“指甲油、香水、香皂、口红、洗发水、化妆盒”复审商品上进行了公开、合法、真实有效的商业使用。复审商标在面霜、粉饼、粉底霜、化妆笔、护肤霜、胭脂复审商品上的注册予以维持。

注册核准商品	使用得以维持的商品	未使用被撤销的商品
面霜、粉饼、粉底霜、化妆笔、护肤膏、胭脂、指甲油、香水、香皂、口红、洗发水、化妆盒	面霜、粉饼、粉底霜、化妆笔、护肤膏、胭脂	指甲油、香水、香皂、口红、洗发水、化妆盒

万慧达代理申请人参与了本案。

短评：

根据北京高院以往的判例以及商评委的审查实践，在类似商品上提供的使用证据可以维持注册商标在所有类似商品上的注册。但在本案中，商评委仅对复审商标在被申请人提供了使用证据的部分商品上维持了注册，并没有维持复审商标在所有类似商品上的注册。对本案的审理是否为商评委的个案还是商评委在今后的撤三复审案件中对证据的审查越发收紧，还需要在今后的实践中继续观察。但是，为了确保商标注册人的合法权益，在此后的撤三或撤三复审案件中，商标注册人提供使用证据时，需尽量全面提交该商标在所有复审商品上的使用证据，以维持商标在全部指定商品上的注册，以免被撤销部分商品。



本文对应二维码

最高法院再次明确撤三案件中只有在核定商品上的使用才是对注册商标的使用

作者：李运全

4月24日，最高人民法院知识产权案件年度报告（2015年）摘要公布，报告从最高人民法院2015年审结的知识产权和竞争案件中精选了32件典型案例

件，归纳出 38 个具有普遍指导意义的法律适用问题。其中包括再审申请人宁波市青华漆业有限公司与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会、一审第三人上海市方达（北京）律师事务所商标撤销复审行政纠纷案【（2015）知行字第 255 号】。摘要中指出“最高人民法院认为，在注册商标连续三年停止使用予以撤销制度中，复审商标的使用行为应以核定使用的商品为限。”

最高院在裁定书中说明，“本院认为，2001 年 10 月 27 日修正的《中华人民共和国商标法》第四十四条第（四）项的规定旨在督促商标权人积极使用核定的商标，避免商标资源闲置，该条所称‘连续三年不使用’中的‘使用’，应当理解为在核定类别商品上的使用，不应将在类似商品上的使用视为该条所称的‘使用’”。具体认定对不在注册核定商品范围内的“批墙膏”的使用不能支持对“油漆”等注册商品的使用。2010 年最高院在“万宝 WANBAO”【（2010）知行字第 44 号】案件中认为“你（再审申请人）所提交的证据均意图证明之前的商标注册人在音箱、功放机商品上使用了涉案商标，不论该事实是否存在，由于音箱、功放机均非涉案商标所核定使用的商品，上述证据均不能证明涉案商标在相应三年内进行了注册商标的使用”。最高院在两个案件中的观点是一致的，即要求注册商标是在核定使用商品上的使用。

5 月初，北京市高级人民法院发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中明确“对于使用注册商标的商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准，即只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效；商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。”北京市高级人民法院的意见与 2005 工商总局发布的《商标审查及审理标准》的规定一致。

对比最高院、北京高院的意见以及《商标审查及审理标准》，均明确只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用。事实上，《商标法》规定“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。”因此，使用的商品应该属于核定使用的商品之一，仅仅在注册核定使用商品之外的商品上使用，并不是符合法律要求的使用。但是在实践中，仍有不同的操作。比如，在有些案件中，商标局、商评委或者法院仅仅因为存在类似商品上的使用证据就维持商标的注册，而没有区分该使用的商品本身是否在核定范围之内。

使用是商标的灵魂，撤销机制正是促使商标权利人使用注册商标的有效手段。最高法院的裁定表明商标注册人在使用注册商标时应注意在核定使用商品上使用。反过来说，在申请商标注册时，选好指定使用的商品也尤为重要。



本文对应二维码

北京高院认定实际使用商标因与同时拥有的其他注册商标更为近似而不被认为是本商标使用

作者：卢结华

“撤三”案中，在商标权人同时拥有复审商标和其他注册商标的情况下，若实际使用的商标与复审商标有所差别，但与其他注册商标更为接近时，能否认定为对复审商标的使用？在“WEWE”案与“BUCCELLATI”案中，我国法院未直接判定实际使用商标是否改变了复审商标的显著特征，却因为实际使用商标与其他注册商标更为接近，从而认为不构成对复审商标的使用。欧盟法院则在“PROTI”案中明确了仅需考虑是否改变了注册商标的显著特征，而“无须考虑实际使用的形式本身已经被注册为商标的事实”，与《巴黎公约》的规定一致。

一、问题的界定

“撤三”案件中，关于商标使用的证明，在商标权人同时拥有复审注册商标和其他注册商标的情况下，若实际使用的商标与复审商标有所差别，但与其他注册商标更为接近，此时，实际使用的商标能否认定为对复审商标的使用？

北京高院在近期的“WEWE”案中给出了否定的答案，其认为，实际使用的“WEWE”商标标识与复审商标存在一定差异，但与其他注册商标几乎完全相同，从而不能认定为对复审商标的使用。[1]无独有偶，在 2014 年的“BUCCELLATI”案中，北京高院同样认定，证据显示的实际使用的“FEDERICO BUCCELLATI”商标为商标权人的另一件注册商标，故不能认定为复审商标的使用。[2]对此，相关专业人士同样指出，判断是否为复审商标的使用时，“考虑注册人有无其他注册

商标，如果注册人其他注册商标与案件中实际使用的标识更为接近，则不认可该种使用为复审商标的使用。”[3]

然而，根据《巴黎公约》第 5 条 C(2), 商标权人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标的形态只有构成部分上的不同，并未改变其显著特征的，不应导致注册无效，也不应减少对该商标所给予的保护。与其相一致，欧盟法院于 2012 年的“PROTI”案判决中明确指出，[4]形式有所变化但不改变显著特征的使用应视为注册商标的使用，即使该不同的使用形式本身已经被注册为其他商标（“even though that different form is itself registered as a trade mark.”）。在之后 2014 年的“RODEO”案中，[5]法国最高法院同样遵循了该观点，认为只需考虑实际使用的形式是否改变了注册商标的显著特征，不应考虑实际使用的形式是否已经注册为其他商标。

下文将围绕该问题，就相关案例进行梳理并予以评析。

二、我国实践：“WEWE”案与“BUCCELLATI”案简介

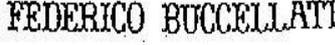
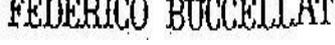
“WEWE”案中，复审商标“WEWE”（见下图）由金苑公司于 2002 年 4 月 25 日申请注册，核定使用在第 25 类服装等商品上。此外，其于 2010 年 8 月 13 日申请注册了另一个“WEWE”商标（“其他注册商标”，见下图），核定使用在第 25 类服装等商品上。2011 年 9 月 22 日，北京市路盛律师事务所以连续三年停止使用为由，申请撤销复审商标。对此，金苑公司提交其在涉案指定期间（2008 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日）的实际使用证据显示，在日常的实际经营中，其使用的是对复审商标有所变形的“WEWE”标识（“实际使用商标”，见下图）。

北京高院认为，证据显示的实际使用商标与复审商标在表现形式及整体视觉效果上存在一定差异，同时结合商标权人拥有其他注册商标，涉案证据显示实际使用商标与其他注册商标的构成要素和整体视觉效果几乎完全相同…综合在案证据，并不足以证明商标权人具有真实使用注册商标的主观意图，也无法证明其在指定期间规范使用了复审商标。

		
复审商标(第 3159414 号) 申请日期: 2002 年 4 月 25 日 注册日期: 2004 年 3 月 14 日	实际使用商标 涉案指定期间: 2008 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日	其它注册商标 (第 8570965 号) 申请日期: 2010 年 8 月 13 日 注册日期: 2011 年 8 月 21 日

与“WEWE”案类似，此前的“BUCCELLATI”案同样涉及商标权人拥有其他注册商标的问题。“BUCCELLATI”案中，复审商标“BUCCELLATI”(见下图)由德尔瓦力诺公司于 1994 年 9 月 13 日提出注册申请，核定使用在第 14 类贵重金属艺术品等商品上。此外，其于 1994 年 9 月 13 日同时申请了“FEDERICO BUCCELLATI”商标（“其他注册商标”，见下图）。2008 年 3 月 5 日，宝翠拉蒂公司以连续三年停止使用申请撤销复审商标。对此，德尔瓦力诺公司提交其在涉案指定期间（2005 年 3 月 5 日至 2008 年 3 月 4 日）的实际使用证据，其销售发票和海关出口文件中使用的是“FEDERICO BUCCELLATI”商标（“实际使用商标”，见下图）。

北京高院认为，根据德尔瓦力诺公司提交的在案证据，未显示复审商标，或仅显示其他注册商标“FEDERICO BUCCELLATI”。虽然其他注册商标“FEDERICO BUCCELLATI”完整包含了复审商标的文字，但不能据此认定实际使用商标“FEDERICO BUCCELLATI”商标是对复审商标的使用。

	复审商标(第 861516 号) 申请日期: 1994 年 9 月 13 日 注册日期: 1996 年 8 月 7 日
	实际使用商标 涉案指定期间: 2005 年 3 月 5 日至 2008 年 3 月 4 日
	其它注册商标(第 861515 号) 申请日期: 1994 年 9 月 13 日 注册日期: 1996 年 8 月 7 日

三、欧盟实践：从“BAINBRIDGE”案到“PROTI”案的演变

在 2007 年的“BAINBRIDGE”案判决中，[6]欧盟法院认为，商标注册人申请不同的注册商标，意图是对每个注册商标进行区分，所以，其中某一个商标的使用并不能构成对另一个商标的使用，以及，必须证明每一个商标的使用。法国最高法院在 2010 年的相关案件中亦遵循了上述观点。[7]换言之，欧盟法院在此阶段的观点是，若实际使用商标被注册为其他注册商标，则不构成对涉案注册商标的使用，每一个商标是独立的。

然而，在 2012 年的“PROTI”案判决中，[8]欧盟法院则给出了相反的观点。“PROTI”案中，Rintisch 先生分别于 1996 年注册了“PROTIPLUS”商标，1997 年注册了“PROTI”、“PROTIPOWER 及图”商标，使用在蛋白质相关商品上。Eder 先生于 2003 年注册了“PROTIFIT”商标，使用在食品补充剂、维生素和营养食品等商品上。之后，Rintisch 先生依据其在先的“PROTI”商标，申请撤销 Eder 先生的

“PROTIFIT”商标以及禁止其继续使用。由于 Rintisch 先生的商标注册已经超过五年，其需要提供“PROTI”商标实际使用的证据。而 Rintisch 先生提供的证据显示，其实际使用的是“PROTI PLUS”和“PROTI POWER 及图”商标，Eder 先生认为这不构成对“PROTI”商标的使用。

德国法院就该问题向欧盟法院申请初裁：“PROTI PLUS ”和“PROTI POWER 及图”商标的使用可否认为是对“PROTI”商标的使用，即使实际使用的商标本身已经注册？欧盟法院认为，只要没有改变商标的显著特征，以一种与其注册商标形式不同的形式的使用，也构成对注册商标的使用，即使所使用的形式本身已经被注册为商标（“even though that different form is itself registered as a trade mark.”）。

在 2014 年的“RODEO”案中，法国最高法院同样遵循了欧盟法院的判决，由此推翻了巴黎上诉法院认为“实际使用的‘RODEO’图形商标本身已经被注册，则不构成对涉案‘RODEO’文字商标的使用”的观点。法国最高法院认为，需要考虑的是，实际使用的形式是否改变了注册商标的显著特征，而不需考虑实际使用的商标是否已经注册。[9]

小结：

商标“撤三”制度旨在促使商标的真实注册和使用，清理闲置不用的商标，避免商标资源的浪费。[10]实际的商业实践中，由于经营活动的灵活性，实际使用的标识与核定使用的标识难以做到完全一致。根据《巴黎公约》第 5 条 C(2) 的特别强调，商标权人实际使用的商标与注册商标有所不同，并未改变其显著性的，不应导致注册商标无效，也不应减少对该商标所给予的保护。

在“WEWE”案与“BUCCELLATI”案中，由于其他注册商标的存在，法院均认为实际使用商标与其他注册商标更为接近，从而认为不构成对复审商标的使用。然而，对于关键问题—实际使用商标是否改变了复审商标的显著特征，法院却未予以直接回应。而且，值得注意的是，“WEWE”案中，涉案指定期间为 2008 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日，而其他注册商标(第 8570965 号)的申请日期为 2010 年 8 月 13 日，注册日期为 2011 年 8 月 21 日，那么，在需证明实际使用的起始时间 2008 年 9 月 22 日到注册日期 2011 年 8 月 21 日前，第 8570965 号商标尚未核准注册，却将其作为实际使用商标的比较对象，值得斟酌。

反观欧盟，从“必须证明每一个商标的使用”，到明确“只需考虑实际使用的形式是否改变了注册商标的显著特征，无须考虑实际使用的形式本身已经被

注册为商标的事实”，从而与《巴黎公约》保持一致。无疑，这更为契合当今商业实践灵活多变的特点，我国是否有必要对此问题做进一步的探讨或者调整，值得思考。

[1] (2015) 高行（知）终字第 3613 号。

[2] (2014) 高行终字第 1366 号。

[3] 臧宝清：《我用故我在——撤销三年不使用商标条款适用现状评析（二）》，网址：<http://www.zhichanli.com/article/8294>。

[4] Bernhard Rintisch v. Klaus Eder, Case C-553/11 (CJEU Oct. 25, 2012).

[5] Appeal No. 13-17769. Also see Léonard Pirastru: Supreme Court aligns with Rintisch decision, Managing IP, December 1, 2014. Available at: <http://www.gevers.eu/fr/node/1343>.

[6] Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM, Case C-234/06 P (ECJ Sept. 13, 2007).

[7] Appeal No. 09-13144, Nov. 9, 2010.

[8] Bernhard Rintisch v. Klaus Eder, Case C-553/11 (CJEU Oct. 25, 2012).

[9] See Léonard Pirastru: Supreme Court aligns with Rintisch decision, Managing IP, December 1, 2014. Available at: <http://www.gevers.eu/fr/node/1343>.

[10] 参见应苏楚：《商评委召开专家咨询会》，《中华商标》2006 年第 12 期。



本文对应二维码

侵权

歌力思案：面对恶意注册的侵权抗辩与确权救济

作者：卢结华

最高人民法院于 2017 年 3 月 9 日发布了第 16 批共 10 件指导性案例，其中，在指导案例 82 号：王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案（以下简称“歌力思”案）中，最高院明确指出，当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。

这是一起典型的恶意抢注案例，原告抢先注册了他人已投入商业使用但未及时注册的商标，然后以其注册商标权对在先使用人提起侵权之诉，索要高额赔偿，以商标维权名义谋取不正当利益。相比此前类似的案例，如“七色花”案、“优衣库”案等，法院一般判决拥有合法权益的在先使用人侵犯恶意抢注者的注册商标权，但不支持或仅部分支持恶意抢注者的赔偿请求。最高院此次在“歌力思”案中迈出了更大的步伐，作出了更坚决的结论，直接判决作为被告的在先使用人不构成侵权，作为原告的抢注者构成权利滥用，由此撤销一、二审判决，通过对民事侵权抗辩的直接支持，实质性地否定了注册商标的效力。

那么，进一步而言，除了在实体上贯彻了“如果实质内容失去正当性，个人不能通过形式获利”的法谚精神，本案在程序上又有什么指导价值？换言之，最高院对抢注者构成权利滥用的定论，是否相当于直接否认了其注册商标权？从而起到了撤销该商标的效果？之所以强调本案的程序意义，是因为，不像美国和欧盟法院可以在商标诉讼阶段直接撤销或无效涉案商标（欧盟法院是“附条件”的撤销或无效，详见本文第三部分），我国法院在民事诉讼中并不能直接撤销或无效商标，权利人只能另外通过繁冗甚至循环往复的行政确权程序进行处理。此时，民事判决若能起到实质意义上的撤销或无效商标的效果，无疑能更有效地协调和衔接民事程序和行政程序，具有重大的程序价值。下文先对“歌力思”案进行简要介绍，然后从实体意义和程序价值两方面予以进一步评析。

一、案情简介

深圳歌力思服装实业有限公司成立于 1999 年 6 月 8 日，2011 年 11 月 4 日更名为深圳歌力思服饰股份有限公司（“歌力思公司”，即本案一审被告），其拥有第 1348583 号“歌力思”商标（第 25 类服装等商品，核准注册于 1999 年 12 月）和第 4225104 号“ELLASSAY”商标（第 18 类钱包、手提包等商品，核准注册于 2008 年 4 月 14 日）。

一审原告王碎永拥有第 7925873 号“歌力思”商标（第 18 类钱包、手提包等商品，核准注册于 2011 年 6 月 21 日），其还曾于 2004 年申请注册第 4157840 号“歌力思及图”商标（第 18 类钱包、手提包等商品），后被北京高院判决认定该商标不应予以核准注册。自 2011 年 9 月起，王碎永先后在杭州、南京、上海、福州等地的“ELLASSAY”专柜公证购买带有“歌力思；ELLASSAY”字样品牌的皮包。2012 年 3 月 7 日，王碎永以歌力思公司及杭州银泰世纪百货有限公司（“杭州银泰公司”）生产、销售上述皮包的行为侵害其商标权为由提起诉讼。

杭州市中级人民法院一审判决认定歌力思公司及杭州银泰公司构成侵权，判决其承担停止侵权行为、赔偿王碎永经济损失及合理费用共计 10 万元及消除影响。[1]歌力思公司不服，提起上诉。浙江省高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。[2]歌力思公司及王碎永均不服，向最高院申请再审。

最高院判决认为，[3]歌力思公司拥有合法的在先权利基础，其使用方式和行为性质均具有正当性，王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，由此，撤销一、二审判决，驳回王碎永的全部诉讼请求。

二、实体意义：任何人不得滥用权利

实践中，类似“歌力思”案这种恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的案例并不少见，对此类行为的态度，我国商标司法及立法实践已逐步做出了回应。如，最高院早在 2009 年就明确指出，“注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿……”[4]。又如，2013 年《商标法》第 59 条第 3 款规定了在先使用抗辩，第 64 条进一步明确了没有使用的商标不能获得赔偿。再如，在此前类似的“七色花”案、“优衣库”案等判决中，法院一般不支持或仅部分支持作为原告的恶意抢注者的赔偿请求，但认定作为被告的在先使用人构成侵权。

相对而言，最高院此次在“歌力思”案中迈出了更大的步伐，作出了更坚决的论断，直接判决作为被告的在先使用人不构成侵权，作为原告的抢注者构成权利滥用。最高院的判决透过“合法”的形式而直击违法的实质，充分体现了商标审判领域倡导诚实信用原则的司法导向，对净化市场环境、规范市场竞争秩序、遏制商标恶意抢注现象，具有重要的价值导向作用。

最高院生效裁判认为，诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。

本案中，首先，歌力思公司拥有合法的在先权利基础。其次，歌力思公司的使用行为系基于合法的权利基础，使用方式和行为性质均具有正当性。最后，王碎永取得和行使“歌力思”商标权的行为难谓正当。“歌力思”本身为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性，依常理判断，在完全没有接触或知悉的情况下，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。在上述情形之下，王碎永仍在手提包、钱包等商品上申请注册“歌力思”商标，其行为难谓正当。王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用。

可见，就实体意义而言，针对这种以损害他人正当权益为目的、恶意取得并行使权利的行为，应当揭破其“合法”权利的面纱，还原其违法的真面目。类似地，在“赛克思”案中，[5]最高院指出，以违反诚实信用原则恶意取得的注册商标专用权，对他人的正当使用行为提起的侵害商标权之诉，不应得到法律的支持和保护。

三、程序价值：基于民事与行政程序衔接的进一步思考

从程序方面来看，最高院对恶意抢注者王碎永构成权利滥用的定论，一定程度上直接否认了其注册商标权，对后续的行政撤销程序起到了相应的推动作用。据进一步检索，本案涉及的第 7925873 号“歌力思”商标已被无效，北京知识产权法院于 2015 年 5 月 19 日作出判决认定，综合考虑上述因素（包括“证据 5、7、10、11 反映了歌力思商标在行政程序和司法程序中受保护的情况”[6]，其中，证据 10 即为最高人民法院（2014）民提字第 24 号民事判决书），诉争商标（第 7925873 号“歌力思”商标，第 18 类钱包、手提包等商品上）与引证商

标（第 1348583 号“歌力思”商标，第 25 类服装等商品上）已构成 2001 年商标法第 28 条所指的使用在类似商品上的相同商标，依法应予无效。可见，法院充分考虑了生效的民事判决，最高院的判决直接影响了后续的行政撤销程序，对涉案商标的撤销起到了直接的推动作用。

由于我国的商标行政程序与民事程序相互独立，法院在民事诉讼阶段并不能直接撤销或无效商标，权利人只能另行通过行政程序进行撤销或无效，然而，商标行政程序存在着环节过多、时间过长、甚至循环往复等弊病，严重影响了权利人的合法权益。此时，民事判决若能起到实质意义上的撤销或无效商标的效果，无疑能更有效地协调和衔接民事程序和行政程序，具有重大的程序价值。

相对而言，在商标侵权诉讼与撤销、无效的程序设置上，美国和欧盟更为直接。美国法院可以在商标诉讼中直接命令撤销涉案商标，《兰哈姆法》第 1119 条“法院对注册的权力”规定，[7]“在涉及注册商标的诉讼中，法院可以确定注册的权利，命令撤销整个或部分商标的注册，恢复已撤销的注册，以及对注册簿上诉讼当事人的注册进行其他修改...”。根据 2015 年修订的欧盟商标条例第一百条的规定，欧盟商标法院的做法比较灵活：首先，法院有权在商标侵权反诉的程序中处理撤销或无效该欧盟商标的问题；其次，受理法院也可以要求当事人首先到欧盟知识产权局提起无效程序；最后，如果已经有撤销或无效的申請提交到欧盟知识产权局，则必须中止审理等待结果。

好的法律制度和程序设置，不仅应当保障程序正义，而且应当有利于实体正义的实现，应当兼顾公平和效率。我国目前知识产权行政程序和民事程序相互独立的模式，一方面，较好地发挥了两种程序的特点和优势，保证了程序正义；另一方面，由于法院在民事诉讼中并不能直接撤销或无效商标，权利人只能另外通过繁冗甚至循环往复的行政程序进行处理，在效率上仍有改善的空间。鉴于我国目前并未采用如美国和欧盟这样直接简便的程序模式，法院民事判决若能起到实质意义上的撤销或无效效果，不失为一种兼顾程序与实体、公平与效率的选择。

[1]（2012）浙杭知初字第 362 号。

[2]（2013）浙知终字第 222 号。

[3]（2014）民提字第 24 号。

[4] 最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23 号）。

[5] (2014)民提字第168号。

[6] (2015)京知行初字第344号。

[7] 十二国商标法翻译组译：《十二国商标法》，清华大学出版社2013年版，第504页。



本文对应二维码

最高法院近似认定中综合考虑米其林的显著性和知名度

作者：杜彬彬

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中规定的商标近似比对需要考虑的因素有：文字的字形、读音、含义，图形的构图及颜色，各要素组合后的整体结构，立体形状、颜色组合；同时要以相关公众的一般注意力为标准、整体比对与主要部分比对相结合、隔离比对、并考虑注册商标的显著性和知名度。

实务中，越来越多的侵权人学会了有针对性地修改商标，以逃避侵权责任，使得商标侵权认定中的近似比对面临困境，近似比对可以考虑的因素亟待补充。

在米其林集团总公司与李道伟、森泰达集团有限公司、青岛森麒麟轮胎有限公司的商标侵权及不正当竞争纠纷案件中，经过一审、二审和再审，最终得到“图一”与“图二”近似和“CENCHELYN”与“MICHELIN”近似的认定，在商标近似比对的考虑因素范围上做出了一定突破。



图一



图二

再审法院在维持一、二审法院对“图一”与“图二”近似认定的基础上，综合考虑组合商标的排列方式、驰名商标的淡化，尤其在充分考虑双方曾经的合作关系和侵权人的主观恶意之后，进而认定“CENCHELYN”与“MICHELIN”近似。

再审法院认为【第一，关于森麒麟公司、森泰达公司使用的“CENCHELYN”与米其林公司的“MICHELIN”商标是否近似。本案中，米其林公司主张保护的第136402号“MICHELIN”商标于2000年6月被列入全国重点商标保护名录，在森麒麟公司、森泰达公司成立前，该商标即具有较高的知名度。森麒麟公司、森泰达公司使用的“CENCHELYN”与米其林公司的“MICHELIN”相比，除前几个字母“CEN”和“MI”存在差异外，两标识后留个字母的拼写方式高度近似，整体视觉效果较为接近，且发音相近。米其林公司向一审法院提交的《批发商合作协议》表明，森泰达公司自2006年至2009年曾为米其林公司的经销商，对米其林公司及其商标的情况应当非常了解。而且从森麒麟公司和森泰达公司使用与米其林公司第1922872号注册商标（图二）近似的标识（图一）的行为也被一、二审法院认定侵害了米其林公司第1922872号注册商标专用权。米其林公司向本院提交相关证据，拟证明森麒麟公司、森泰达公司组合使用涉案标志，构成侵权，并且具有恶意，本院及一、二审法院在认定时，对相关因素已予考虑。故结合“MICHELIN”商标的显著性、知名度以及森麒麟公司、森泰达公司的主观意图，森麒麟公司、森泰达公司在网站、相关产品、宣传资料及厂区内使用的“CENCHELYN”标识容易导致相关公众混淆，构成对米其林公司“MICHELIN”注册商标专用权的侵害。一、二审法院关于森麒麟公司、森泰达公司使用的“CENCHELYN”与米其林公司的“MICHELIN”商标不近似的认定，事实不清，适用法律不当，本院予以纠正。】最高人民法院民事判决书（2015）民提字第36号再审法院裁判理由第（一）部分第三段；夏君丽、骆电、曹刚；二零一五年十二月三十日。（橘色突出显示部分由编者标注）

万慧达北翔集团代理米其林集团总公司参与本案。



本文对应二维码

斯蒂尔公司橙灰颜色组合商标注册后首获司法保护的启示

作者：张树华

日前，泰州市中级人民法院下发了德国安德烈·斯蒂尔股份两合公司（“斯蒂尔公司”）诉泰州某园林机械公司的颜色商标侵权的民事判决书，认定被告在链锯上使用和斯蒂尔公司近似的橙灰颜色组合，侵犯了斯蒂尔公司的橙灰颜色商标专用权，责令被告停止侵权行为并赔偿原告经济损失。这是斯蒂尔公司自颜色商标获准注册以来的第一例民事判决书，对后续的维权工作，具有指导性的意义。



涉案商标图样

安德烈·斯蒂尔先生因为对链锯行业的诸多贡献，被称为“链锯之父”。其公司自 1926 年成立以来开始生产链锯；1971 年以来，其链锯销量一直保持全球第一；1972 年该公司采用“上橙下灰”的颜色组合作为其产品的视觉标志，一直使用至今。该颜色组合在 1990 年代以来在诸多国家和地区获得商标注册。2011 年斯蒂尔公司向中国商标局为其橙灰颜色组合提出注册申请，2015 年 8 月 14 日，该商标获准注册。在该橙灰颜色被获准注册前，中国已有法院和地方工商执法部门认定其为知名商品特有的颜色装潢，并予以保护。

2016 年 1 月，斯蒂尔公司以江苏泰州市某园林机械公司生产、销售的链锯侵犯其橙灰颜色商标为由，诉至泰州市中级人民法院。2016 年 3 月该院开庭审理了本案，2016 年 7 月下达了一审判决书。判决书在如下几个方面，做出了明确的判断，对以后类似案件如何认定该商标的保护范围和判定侵权，具有指导性的意义：

一、第 9137205 号注册商标的保护范围问题

商标评审委员会的《驳回复审决定书》沿袭商标局的《驳回申请通知书》，在标题中将该商标称为“图形（指定颜色组合）”，但是根据商评委查明的事实，该商标实际上为颜色组合商标，标识中的链锯图形是该产品的通用图形，其功能仅在于显示颜色所在的位置。鉴于目前商标局发放的颜色商标注册证没有将“指定位置的颜色商标”与“指定颜色的图形商标”做区分，该司法认定澄清了该

商标的保护范围，对于被告关于其产品外观形状和原告商标形状不相似抗辩，不予支持。

二、颜色色差问题

涉案商标的颜色 RAL 代码为：橙色为 2010，灰色为 7035。本案被告辩称其链锯使用的下部外罩颜色并非灰色，而是白色，因此和原告的商标不相同也不近似。法庭经过仔细比对后认为，被告产品所谓的白色实际上为浅灰色，根据隔离观察，整体比对原则，其颜色组合和原告的颜色商标构成了近似。实际上，因为生产工艺、光线等原因，在生产、辨识过程中出现一定的色差是难免的。如何把握色差近似的问题，对于颜色商标的侵权认定而言，是一个独特课题。

三、被告在涉案产品上使用自己的文字商标的行为

本案中被告辩称其产品也使用了自己的文字商标，消费者能够通过文字商标将涉案产品与原告的产品区分开来，不会产生混淆。对此，原告认为该颜色组合经过原告 40 多年的持续使用，已经在相关公众中建立起和原告牢固的联系。被告在涉案产品上虽然使用了自己的商标，但不足以避免相关公众的误认。颜色商标的特点决定了相关公众仅通过产品颜色，就可以轻易认出产品的来源。这正是颜色商标的优势所在。法院支持了原告的观点。实践中，被告在使用和颜色商标相同或者近似的颜色组合时，往往也会使用自己的注册商标，并以此辩称不会造成消费者误认误购。本判决书对该抗辩的分析和回应，对将来的案件，具有参考作用。

万慧达为斯蒂尔公司制定并执行颜色装潢及颜色商标的维权策略。该颜色商标核准注册后，斯蒂尔公司跟一些地方执法机关进行过探讨，意识到对于颜色商标这类非传统商标，工商执法机关还不是很熟悉。一些工商执法机关希望权利人能先到法院去解决这类争议。对于这类复杂、疑难案件的处理，人民法院更具备专业性的优势，能够通过案例的形式，给予执法机关一定的指导。发挥司法的主导作用，在本案的处理上，得到了生动的体现。



本文对应二维码

“皇家礼炮”立体商标首获司法保护——芝华士公司诉烟台奥威酒业有限公司、万焕运侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷案

作者：张焱、曹晋

2013年，芝华士公司发现烟台奥威酒业有限公司（下称奥威公司）生产、销售的“爱丽舍21年”威士忌与其旗下“皇家礼炮”系列威士忌十分相似，不仅在该产品上发现了多个与芝华士公司注册商标近似的标志，而且其瓶形与“皇家礼炮”系列威士忌的瓶形，即“皇家礼炮”立体商标极为相似。芝华士公司对在武汉市硚口区的“诚信名酒商行”销售的“爱丽舍21年”威士忌进行了公证购买并随后向硚口区工商行政管理局进行了投诉。硚口工商对涉案产品进行查扣后作出了相应处罚。



皇家礼炮

爱丽舍21年

2014年12月，芝华士公司以商标侵权及不正当竞争为由，将奥威公司及“诚信名酒商行”负责人万焕运诉至武汉市中级人民法院，要求其停止侵权行为，共同赔偿经济损失50万元，并在相关媒体上刊登致歉声明。2015年10月，武汉市中级人民法院开庭审理本案。庭审中，法院认为本案的争议焦点之一为：“爱丽舍21年”威士忌是否侵犯了芝华士公司的“皇家礼炮”立体商标。

经审理，法院认为，关于本案中立体商标是否构成侵权的问题上，重点在于被控侵权商品瓶体外形，对相关消费者形成的识别性认知的判定。

首先，涉案被控侵权商品系威士忌酒，与涉案五个商标核定使用商品中的酒（饮料）、威士忌酒属于同一种商品。其次，涉案被控侵权商品所使用的瓶形，与四个涉案商标相比，仅是瓶体正面的浮雕图案存在细微差别，两者在整体视觉上基本无差别，构成了高度近似。再次，虽然被控侵权产品也标注了注

册商标，但该商标外形与原告主张权利的商标有着很大的差异。最后，原告主张权利的商标系以瓶体为基础的立体商标，具有很高的显著性。综上，法院认定奥威公司对其注册商标的使用并不影响侵权成立的认定，“爱丽舍 21 年”威士忌侵犯了芝华士公司的“皇家礼炮”立体商标。

最终，法院认定奥威公司、万焕运商标侵权行为和不正当竞争行为成立，判决立即停止侵权行为，销毁侵权产品，由奥威公司赔偿芝华士公司经济损失及合理费用 50 万元，并在相关媒体上登报致歉。

短评：

在确认侵犯立体商标案件中，判定被诉侵权产品与商标权人的注册商标是否相近似，应当综合考虑三维标志的形状、外观等构成要素是否近似，注册商标的显著性、知名度的高低，还应当考虑两者是否属于同一种或类似商品、商品的关联程度，并以一般消费者是否造成混淆误认作为构成近似的要件。

本案是武汉市中级人民法院首次审理立体商标侵权案件，我司代理原告芝华士公司参与本案，提交了大量皇家礼炮的知名度证据，以及消费者仅仅凭借瓶型即可识别皇家礼炮的证据。最终，法院认定“皇家礼炮”立体商标享有极高的显著性和知名度，被诉侵权产品的瓶形与我方立体商标构成近似商标，并判决商标侵权成立，赔偿原告 50 万元。



本文对应二维码

“龍鳳”诉“宁波龙凤”商标侵权及不正当竞争案获赔 113 万

作者：唐芳等

原告上海国福龙凤食品有限公司（下称“国福龙凤公司”）于 1992 年 8 月 20 日成立，是国内速冻食品行业领军企业。国福龙凤公司自 1994 年开始，先后在北京、广州、重庆、厦门、武汉、苏州、长沙、南京等地设立分公司，特别在 1997 年曾设立过宁波分公司。此外，国福龙凤公司还与其关联公司共同

投资设立浙江龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司。

国福龙凤公司于1996年10月21日在第30类商品上注册了第887059号“龍鳳”商标（图一），核定使用的商品包括汤圆、珍珠丸子、包子等产品。此外，国福龙凤公司还在第30类汤圆等商品上注册了其他商标，包括于1990年8月10日注册的第525635号“龍鳳及图”商标（图二），于1990年10月28日注册的第1328970号“LONGFONG”商标等（图三）。前述商标经续展注册，均在有效期内。

经过长期广泛的使用和宣传，国福龙凤公司的龍鳳品牌在国内速冻食品业占据了较大的市场份额，“龍鳳”商标及“国福龙凤”的字号在国内相关市场中具有较高的知名度。



图一



图二

LONGFONG

图三



原告国福龙凤公司的产品包装及商标使用情况

被告宁波龙凤食品有限公司（下称“宁波龙凤公司”）于1999年2月1日成立，原名为“慈溪市世伟食品有限公司”，于2006年12月8日更名为“宁波新汇园食品有限公司”，又于2012年4月27日变更为“宁波龙凤食品有限公司”。被告在其网站、商品包装上标注“宁波龙凤食品有限公司”这一企业名称时，以较

大号标注“宁波龙凤”字样，而以小得多的字号标注“食品有限公司”字样，且“宁波龙凤”字样的颜色也比“食品有限公司”更加醒目。同时,宁波龙凤公司在网站和产品包装的背面以非突出的方式使用其企业名称全称。



被告宁波龙凤公司的产品包装及突出使用企业字号情况

原告国福龙凤公司于 2016 年 1 月就被告商标侵权及不正当竞争的行为诉至上海市浦东新区人民法院，本案于 2016 年 10 月判决，被告没有上诉，该案判决现已经生效。一审法院认为：

1、被告宁波龙凤公司突出使用企业字号行为构成商标侵权

被告宁波龙凤公司主观上具有攀附原告“龙凤”知名度的故意，客观上突出使用企业字号“宁波龙凤”，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其与来源于原告注册商标的商品有特定的联系，侵害了原告国福龙凤公司的注册商标专用权。

2、被告宁波龙凤公司变更企业名称的行为构成不正当竞争

被告 2012 年变更为“宁波龙凤食品有限公司”这一企业名称时，原告的“龙凤”商标及“国福龙凤”字号已经具有较高的知名度。被告以“龙凤”作为其字号，主观上具有搭原告商标和字号知名度的故意，客观上易使相关公众对商品来源产生混淆，其行为违反了诚实信用的原则及公认的商业道德，构成不正当竞争。最终，法院判令被告宁波龙凤公司变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“龙凤”字样。

3、关于被告宁波龙凤公司应当承担的赔偿责任

由于被告宁波龙凤公司的账簿与实际经营情况不符，不能作为确定赔偿的依据，因此，法院综合考虑五项因素确定了赔偿数额：（1）被告近三年不含税的营业总收入至少有 2700 万元；（2）原告“龙凤”商标及“国福龙凤”字号具有较高的知名度；（3）被告宁波龙凤公司虽然销售其他产品但“龙凤”标识的知名度对被告宁波龙凤公司的营业贡献率较大；（4）被告宁波龙凤公司同时实

施商标侵权及不正当竞争，且侵权时间较长；（5）被告宁波龙凤公司主观上具有侵权的恶意。最终，法院判令被告宁波龙凤公司赔偿原告因商标侵权和不正当竞争所遭受的经济损失 100 万元及所支出的合理费用共计人民币 13 万多元。

万慧达北翔集团代理上海国福龙凤食品有限公司参与了上述案件。

短评：

注册商标和企业名称均是依照相应的法律程序获得标志权利，分属不同的标识序列，依照相应法律受到相应的保护。对于注册商标与企业名称之间的纠纷，人民法院应当区分不同的情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法处理。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，将与他人注册商标相同或者相近的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易导致相关公众误认的构成商标侵权；《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第 10 条及最高人民法院（2010）民提字第 15 号王将饺子案中均明确，企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。

国福龙凤公司的“龍鳳”商标及“国福龙凤”字号使用在先，知名在先，被告宁波龙凤公司在其产品上突出使用其注册企业字号构成商标侵权；同时，宁波龙凤公司不正当地将国福龙凤公司具有较高知名度的“龍鳳”商标及字号作为字号登记为企业名称，其注册使用企业名称本身即是违法，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆，人民法院据此依据当事人请求判令被告宁波龙凤公司变更企业名称。

值得一提的是，本案中法院全额支持了包括律师费在内的原告维权合理费用，这进一步凸显了司法制止这种新形态的侵权及不正当竞争行为的决心和力度。



本文对应二维码

“采蝶轩”案再审判决逆转，多个法律问题引热议

作者：夏欢

近日，采蝶轩商标侵权及不正当竞争案终尘埃落定。最高院再审判决撤销一、二审判决，认定安徽采蝶轩在面包、蛋糕等食品外包装上及店铺门头使用“采蝶轩”系列商标侵犯中山采蝶轩享有的“采蝶轩”系列注册商标专用权。最高院对本案涉及的诸如类似商品或服务的认定、商标在先使用权的构成、不正当竞争行为的判定等诸多问题的法律适用与一、二审判决大相径庭，引起了业界人士对商标法基本问题的思考。

原被告分别在广东和安徽经营名为“采蝶轩”的蛋糕店十余年之久。2012年，中山采蝶轩以被告安徽采蝶轩在经营的面包、蛋糕等食品外包装上及店铺门头使用“采蝶轩”系列商标侵犯其享有的“采蝶轩”系列注册商标专用权、在企业名称使用“采蝶轩”构成不正当竞争为由，将安徽采蝶轩诉至法院。本案经最高院再审，现已审理终结。



短评：

一、关于“面包、蛋糕”与“咖啡、糖浆、蛋糕面粉、冰淇淋、调味酱”、“面包店”与“餐馆、咖啡馆”是否构成类似商品或者服务

一、二审法院认为在《类似商品和服务区分表》中，“面包、蛋糕”与“咖啡、糖浆、蛋糕面粉、冰淇淋、调味酱”、“面包店”与“餐馆、咖啡馆”不属于同一类似群；且实际生活中，“面包、蛋糕”与“咖啡、糖浆、蛋糕面粉、冰淇淋、调味酱”在性质、用途、销售渠道、销售对象等方面均不相同，而“面包店”与“餐馆、咖啡馆”在服务目的、内容、方式、对象等方面不同，因此不构成类似商品或者服务。最高法院认为上述商品或服务在销售或服务内容、对象、方式等方面重合度高，相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆，因此构成类似商品或者服务。

有专家认为，面包、糕点等商品与餐馆或咖啡馆等服务若构成类似，悖于普通消费者的认知习惯，且会导致现有商标注册秩序和市场使用秩序的混乱，出现商标注册无据可依，商标使用是否侵权无预见性的问题。还有专家认为，在30类“面包、糕点”等商品上有案外人在先注册商标的情况下，中山采蝶轩在30类“咖啡、蛋糕面粉”等商品上的商标得以注册，即说明上述产品并不属于类似商品。

商标申请是按照商品分类表提出申请，是静态的，而注册商标是动态发展的，在认定商品或者服务是否类似时，《类似商品和服务区分表》只能作为参考，而应当以相关公众对商品或服务的一般认识综合判断。一、二审判决及再审判决均考虑实际生活中相关公众对商品/服务的一般认识，但出现截然不同的认定。类似商品或服务的认定受多种的因素影响，法律虽规定有一般原则但无具体标准。

二、关于安徽采蝶轩“采蝶轩”标识的使用是否构成在先使用问题

一、二审法院根据2001年修正的《商标法》第31条，认为安徽采蝶轩对“采蝶轩”标识具有在先使用的权利；首先，安徽采蝶轩于2000年在安徽省将“采蝶轩”注册为企业字号，享有“采蝶轩”企业字号权；其次，安徽采蝶轩将“采蝶轩”标识用于其烘焙食品及店铺门头上，系将该标识作为“未注册商标”的使用，至中山采蝶轩于2004年在“面包、蛋糕”等商品上获得“采蝶轩”商标注册时，已经具有一定影响力；再次，安徽采蝶轩对“采蝶轩”字号的使用及“采蝶轩”标识的商标使用并无恶意。

就此问题, 最高院与一、二审法院有四个主要分歧点。一是法律适用问题。最高院认为 2001 年修正的《商标法》对在先使用抗辩并无明确规定, 因此其参照 2013 年修正的《商标法》第 59 条第 3 款; 二是中山采蝶轩享有的于 1998 年申请的两枚“采蝶轩”商标对在先使用判断的影响。最高院认可中山采蝶轩将该两枚商标作为权利基础, 使安徽采蝶轩的在先使用抗辩无适用的空间。三是在先使用以注册商标的“申请日”还是“注册日”为基准。最高院采取“申请日”标准。四是对在先使用商标达到“一定影响力”的要求。最高院认为 2002 年安徽采蝶轩的门店数和营业额均有限, 尚不具有“一定影响力”。

三、关于店铺门头上的商标使用是否属于为他人推销

除在先使用抗辩外, 安徽采蝶轩还主张其在店铺门头上的使用“采蝶轩”的行为系对其在 35 类“替他人推销”等服务上注册“采蝶轩”商标的使用行为。一、二审法院对此予以认可。最高院认为安徽采蝶轩的上述使用属于在“面包店”服务类别上的使用, 在《类似商品和服务区分表》中属于 43 类, 而非 35 类的“推销(为他人)”。

第 35 类“服务”类服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”, 或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”, 它不包括: 其主要职能是销售商品的企业, 即商业企业的活动。第 3503 组的“替他人推销”项目, 顾名思义是指替他人的企业经营或管理提供帮助。本案中, 安徽采蝶轩在店铺门头上使用涉案商标依然属于在“面包、蛋糕店”等服务上的直接使用, 不属于为企业经营和管理提供帮助的服务。其次, 安徽采蝶轩并不为他人提供某种服务, 而是自身经营该店铺、销售自身生产的产品。

如果安徽采蝶轩仅将“采蝶轩”用于门头及烘焙食品上, 而无其它方式的使用, 那么按照最高院的认定, 其 35 类“替他人推销”等服务上的“采蝶轩”商标甚至面临连续三年不使用撤销的风险。

四、关于注册并使用与他人注册商标相同或者近似的企业字号构成不正当竞争的判定

中山采蝶轩认为安徽采蝶轩将“采蝶轩”注册为企业字号, 构成不正当竞争, 请求法院判决变更或注销相关企业名称。这一诉讼请求, 均未得到一审、二审以及再审判决的支持。最高院认为安徽采蝶轩于 2000 年注册其企业名称时, 为中山采蝶轩享有的相关商标被核准注册后不久, 该商标没有知名度, 因此安徽采蝶轩在注册“采蝶轩”为企业字号时并没有攀附涉案注册商标的意

图，不构成不正当竞争。但安徽采蝶轩将其企业字号突出使用在门头及烘焙食品上的行为，难逃商标侵权的认定。

企业字号用于识别商品或者服务提供者身份，与商标一样可发挥识别商品或服务来源的作用，同属于商业标识的范畴。商标一经公告核准注册，即在全国范围内发生效力并受保护，他人未经授权而使用构成则商标侵权，无需特别考虑侵权人是否故意。而企业字号不一样，企业字号经核准注册后，仅在特定区域和特定领域内产生排他使用的企业名称专用权。将与他人注册商标相同或相近的文字作为企业字号在相同或类似商品上突出使用，构成商标侵权，而非突出地使用则受《反不正当竞争法》的规制，判断是否构成不正当竞争需考量注册商标的知名度因素。

五、关于商标善意共存的适用

在认定安徽采蝶轩构成在先使用的同时，一审、二审法院基于安徽采蝶轩在当地已经具有较高知名度，安徽采蝶轩使用“采蝶轩”标识没有主观恶意，且双方均未在对方所在的区域开展经营活动，依据《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第19条规定认定安徽采蝶轩的“采蝶轩”商业标识和中山采蝶轩享有的“采蝶轩”商标共存不会产生混淆和误认。

安徽采蝶轩的商标善意共存抗辩并未得到最高院的采纳。对此，最高院虽未说明理由，但其支持中山采蝶轩商标侵权的主张一定程度上表明了其态度。本案中，在2002至2004年间，中山采蝶轩申请多枚相关商标注册时，安徽采蝶轩仅成立2-4年，难谓已经具有较高知名度，且即便其发展至今在当地获得一定知名度，安徽采蝶轩也不得依据基于其侵权行为获得的知名度进行抗辩。保护注册商标专用权是商标法的原则，适用商标善意共存应谨慎。



本文对应二维码

钛马赫工艺？钛马赫风格？能否成为退化他人商标的挡箭牌？

作者：丁金玲、明星楠

博洛尼家居用品（北京）股份有限公司（以下称博洛尼公司）依法在 37 类室内装潢修理、室内装潢及第 42 类室内装饰设计等服务上享有钛马赫及 Tellmach 注册商标专用权，经过十多年推广使用，在国内高端别墅装修领域具有很高的知名度。2015 年 6 月博洛尼公司发现成都丰立公司在其公司网站、微信公众号、经营场所店面招牌等多处使用“德国钛马赫工艺传播大使”、“钛马赫工艺独树一帜”等类似宣传语。在丰立公司拒不改正的情况下，博洛尼公司诉至一审法院，主张丰立公司侵犯了其享有的钛马赫及 Tellmach 商标的注册商标专用权，要求丰立公司立即停止侵权、赔偿损失并消除影响。

一审法院经审理认为：尽管丰立公司从事的室内设计与装潢业务，与博洛尼公司主张权利的钛马赫及 Tellmach 商标核准的项目系相同服务，但由于博洛尼公司、丰立公司均认可存在钛马赫施工工艺这一事实，且丰立公司对钛马赫、Tellmach 的使用并未采取突出使用等容易引人误解的方式，丰立公司的使用实际不会导致相关公众的混淆误认，系对钛马赫、Tellmach 的正当使用，不构成商标侵权。

博洛尼公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。二审期间博洛尼公司补充提交了博洛尼公司有权注册、使用钛马赫/Tellmach 商标的证据，证明：钛马赫/Tellmach 工艺是博洛尼公司从德国引用，德国方面同意博洛尼公司在国内注册、使用钛马赫/Tellmach 商标，并对博洛尼公司的施工工艺进行技术指导，博洛尼公司注册钛马赫/Tellmach 商标有合法的权利基础；“钛马赫”中文文字由博洛尼公司独创，钛马赫工艺是博洛尼公司在国内独有的装修施工工艺。此外，博洛尼公司还提交了大量的钛马赫工艺经博洛尼公司使用具有很高知名度，与之已建立唯一对应关系的证据，以证明一审判决对钛马赫工艺的事实认定错误。同时，博洛尼公司还进一步主张，博洛尼公司一直将钛马赫/Tellmach 商标作为自己的装修服务品牌进行推广，钛马赫/Tellmach 商标从未丧失显著性。丰立公司明知钛马赫工艺是博洛尼公司从德国引进，且钛马赫是博洛尼公司的注册商标，仍在网站、店招等显著位置以广告语的形式使用“钛马赫工艺”容易造成消费者的混淆误认，非出于善意，不属于正当使用。

二审法院经审理后采纳了博洛尼公司的上述证据并支持了相应的主张，最终认定：钛马赫及 Tellmach 不是通用词汇，亦无除商标含义之外的固有含义。钛马赫工艺经博洛尼公司大量使用和宣传推广，已经与博洛尼公司提供的服务形成一一对应关系，能够起到识别服务来源于博洛尼公司的作用。故，将钛马赫及 Tellmach 用于钛马赫工艺亦能发挥识别服务来源的作用，属于商标性使用。此外，丰立公司的使用难谓善意，且使用方式亦不符合装修行业宣传的使用习惯，使用的后果不仅造成消费者的混淆误认，还会使得原本具有较高显著性的钛马赫/Tellmach 商标的显著性逐步削弱并面临通用化的风险，对注册商标专用权具有一定损害。综上，丰立公司的使用行为不构成正当使用，属于商标侵权行为。【北京知识产权法院（2016）京 73 民终 817 号，张玲玲、宋旭东、章瑾；二零一六年十月三十一日。】

万慧达北翔集团代理博洛尼公司参与了上述二审程序。

短评：

本案与其他商标侵权案件不同之处在于，丰立公司并未将权利人的商标单独突出使用在相同服务上，而是在注册商标后冠以“工艺”字样的形式使用，这种使用行为能否成为正当使用他人商标的挡箭牌？本案二审法院给出了答案！

首先，丰立公司对涉案商标的使用是否属于商标性使用是判定是否侵权的前提。这方面，二审法院并未拘泥于丰立公司对商标的使用形式，是字号上的放大突出使用，还是有无标注丰立公司自己的商标，而是从丰立公司的使用是否实际发挥了产源识别作用的角度进行考量。本案中，二审法院认可了钛马赫工艺的知名度，与博洛尼公司的装修服务具有固定的来源指向关系，在现有证据不能证明钛马赫工艺属于装修领域通用的施工工艺的情况下，钛马赫工艺本身能起到商标的识别来源功能，因此丰立公司将注册商标“钛马赫”用在“钛马赫工艺”中，同样能发挥识别服务来源于博洛尼公司的作用，属于商标性使用。

其次，商标正当使用是常见的不侵权抗辩的理由之一，《商标法》五十九条第一款也进行了列举，一旦被诉侵权方的正当使用抗辩成立，权利人的主张将无法得到法院的支持。

本案中，二审法院对正当使用需要具备的条件进行了阐述，首先，使用商标基于善意；其次，使用商标标识本身固有含义且使用方式符合行业习惯及语言习惯；第三，使用结果不会对注册商标专用权造成损害。

丰立公司在明知钛马赫工艺是博洛尼公司从德国引进，且享有注册商标权，仍使用“德国钛马赫工艺传播大使”字样进行广告宣传，难谓善意。“钛马赫”商标是博洛尼公司根据“Teilmach”的发音音译出来的，不是固有词汇也没有固定含义，丰立公司不具有正当使用的基础，使用方式属于商业宣传广告，并非说明性文字描述，且不符合装修行业宣传习惯，不满足上述第二点要求。丰立公司的使用后果是让消费者误认为其提供的服务与博洛尼公司的钛马赫工艺存在某种关系，导致市场的混淆，损害了博洛尼公司的商标权益，亦不满足上述第三点要求。因此，丰立公司的正当使用抗辩不成立。

第三，二审法院还进一步指出，将他人具有较强显著性的商标用于指代具有相同或类似品质或工艺的服务，这种使用行为会削弱注册商标的显著性并使之面临通用化的风险，同样损害注册商标专用权。

有的侵权人为了搭知名商标的便车，又想规避被控侵权的风险，往往将他人服务商标后面加“工艺”、“标准”、“风格”等词汇，甚至直接将他人具有较高知名度的商品商标，用作商品的名称，同时也标注自己的商标。对于这种“非指向产源”使用如何定性，笔者认为可以参照《TRIPs 协定》第二十三条对葡萄酒、烈酒地理标记的保护和我国工商总局 2003 年 4 月发布的《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十二条：即便将他人地理标志商标用于某某“种”、某某“型”、某某“式”、某某“类”等表述，使公众对产源产生误认的，也属于禁注和禁用的范围。显然前述使用方式不能当然地成为其正当使用抗辩的挡箭牌。如果权利人商标具有较高显著性又具有较高知名度的情况下，使用人难逃侵权的法律制裁。如果权利人商标虽具有较高知名度，但存在固有显著性缺陷或经不当使用已经在一定程度上通用化了，这时候也要考虑使用人是否在必要范围内使用，是否出于善意，是否是在通用化的范围内使用且不足以造成相关公众的混淆误认。

综上，对于现行市场上存在的借助他人注册商标进行宣传的现象，如宜家风格、爱马仕款式等等情形，权利人如果不加以制止，不但会逐渐削弱商标与权利人之间的固定来源关系，减弱其作为商标的识别产源功能，甚至使原本知名度较高的注册商标逐渐成为一类商品或服务的通用名称。加之，新修改的《商标法》第四十九条增加了注册商标成为核定商品的通用名称，任何单位和个人

可以向商标局申请予以撤销。因此，权利人可以借鉴本案所确立的评判标准，维护注册商标与自己的唯一对应关系，避免商标通用化。



本文对应二维码

平行进口中擅加中文商标以及磨去识别码的法律后果

作者：余娜、王瑾、崔若男

随着经济全球化趋势的日益明显、各国关税和非关税壁垒的降低，使得跨国贸易高速增长，平行进口成为一种普遍现象。平行进口的产品因其价格优势，通常都会对商标权人的国内市场造成一定冲击。在国际贸易政策领域，平行进口是一个有着激烈争论和分歧的问题。各国出自不同的利益考虑，大都采取不同的政策。我国对于平行进口没有明确的立法规制，在司法实践中普遍倾向于对平行进口的产品适用“国际权利用尽原则”[1]。但这并不意味着商品投入市场后，商标权人就绝对失去了对该产品的控制。如果平行进口的产品与正规授权销售产品相比，某些状况发生了改变，而这种改变可能导致商标权人的利益受损，则应当作为权利用尽原则的例外[2]，商标权人有权阻止该商品的进一步流通。而权利用尽原则例外的标准和程度如何把握？笔者认为，应根据商标法的宗旨和原则，并结合案件具体事实等因素予以综合考量，合理平衡商标权人、进口商和消费者之间的利益以保护商标权与保障商品自由流通之间的关系。

一般来说，对权利用尽原则的例外法院主要审查的因素是：该商品是否被重新包装过，重新标识过，该商品与国内商标权人经销的商品在成分、含量、包装、品质保证、储藏、销售方式、用来监控产品质量的产品批号或序列号等方面是否存在差异等等[3]。

长沙中院对“百龄坛”一案的判决深入论证了平行进口的洋酒磨掉产品识别码行为的侵权属性，既遵循了商标法的立法精神和原则，又进行了有益的探索和延伸，同时，对于目前国内的洋酒市场上普遍存在的同类问题的法律适用提供了严谨扎实的理论基础，对商标权人日后的维权工作具有重要意义。



图一 图二

原告联合多梅克白酒和葡萄酒有限公司是“百龄坛（图一）”和“Ballantine's（图二）”商标的权利人，原告保乐力加（中国）贸易有限公司是该商标权利人在中国境内的独家授权进口商和经销商。两原告发现被告百加得酒业商行销售的“百龄坛”十二年调和型苏格兰威士忌系原告联合多梅克白酒和葡萄酒有限公司“百龄坛”酒的平行进口产品。该进口产品上加贴的中文标签中使用了“百龄坛”商标，且其瓶身上用以识别产品生产日期、生产批次、产品生产地与销售地等信息的产品识别代码也被磨去。对比图示例如下：



基于上述事实，原告认为上述产品侵害其注册商标专用权，并诉至长沙市中级人民法院。长沙市中级人民法院经审理后认为：

一、在涉诉产品上加贴使用“百龄坛”字样的中文标签构成商标侵权

《食品安全法》第九十七条、第六十七条并未强制要求经营者对进口商品的外文商标进行翻译，因此经营者没有在涉诉产品上加贴使用“百龄坛”字样的中文标签的合理、合法理由。经营者在未取得商标权利人许可和授权的情况下，在同类产品上使用含有“百龄坛”字样的中文标签，虽未割裂外文商标或中文商标与原告商品的对应关系，但是却违背了商标权利人意愿，客观上损害了商标权利人在商标不使用方面的权益。故在平行进口产品上加贴的中文标签上擅自使用“百龄坛”标识的行为应认定为《商标法》第五十七条第（七）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”情形，构成商标侵权。

二、磨掉涉诉产品的产品识别码构成商标侵权

经营者磨去产品识别码，其主观上有隐藏商品来源、将其与国内使用外文商标的、有其他生产、销售来源的同类产品相混淆的恶意，实质上给相关公众和商标权人造成了双重损害：一是影响了商标的识别功能，有可能导致相关公众对真实商品来源产生混淆、误认；二是妨碍了商标权人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权人控制产品质量的权利。因此，经营者对涉诉产品的“磨码行为”属于《商标法》第五十七条第（七）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”情形，构成商标侵权。

被告销售上述涉诉产品属于《商标法》第五十七条第（三）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品”，构成商标侵权。

对于平行进口产品适用权利利用尽原则的例外，本案给予了我们一些启示。

启示一：经营者未经授权在平行进口产品上使用商标权人的商标，虽未割裂注册商标与权利人的联系，仍可能构成商标侵权。

依据我国相关法律法规的强制性规定，进口商品在国内销售必须加贴中文标签，而平行进口产品的经销商通常会在加贴的中文标签上使用商标权人在正规授权销售的产品上使用的中文商标。这种未经授权的擅自使用，虽未割裂该商标与商标权利人之间的对应关系，却是违背商标权利人意愿的商标性使用行为，客观上损害了商标权利人在商标不使用方面的权益。商标权的本质是私权，具有排他性。注册商标权利人有权在合法范围内依据其商标战略决定在何种商

品上使用或者不使用某种商标、如何使用商标。值得注意的是，以往对此类问题的法律适用普遍倾向于《商标法》五十七条第一项，认为相同的商品是同类商品的下位概念，国内部分法院做出的判决也支持了该观点。而本案中权利商标的使用方式与单纯的假冒注册商标的侵权方式有本质区别，长沙中院判决对此类行为适用《商标法》第五十七条第七项更符合《商标法》立法本意。

启示二：平行进口产品适用商标权利用尽原则例外的判断标准及论证思路。

对平行进口产品而言，商标权利用尽属于一般情况。天津市高院做出的(2013)津高民三终字第 0024 号判决认为，“只要进口商品没有经过任何加工、改动，仅仅以原有的包装销售，依法合理标注相关信息，不会导致消费者的混淆误认，不会损害商标权人商标标示来源、保证品质的功能，不损害商标权人和相关消费者的利益，其行为就不构成对商标权的侵害”。北京高院也持有相同观点。但当平行进口的产品与正规授权销售产品相比，其商品状况的改变将导致相关消费者的混淆误认及对商标功能的损害，那么该产品就失去了商标权利用尽的保护伞，商标权利人有权阻止该商品的进一步流通。至于商标权利用尽例外的标准及制度如何把握，则需要在司法实践中根据不同案件的不同情况对被诉行为进行具体分析。

通过对本案以及其他相关司法判例的分析，笔者认为，在涉及平行进口商标侵权案件中，商品状态发生改变导致商标权利用尽原则的例外判断标准大致如下：

1、损害识别功能、引起混淆及误认

侵害商标权行为有不同的表现形式，其最基本的特征就是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品来源产生混淆及误认。值得强调及说明的是，此处混淆、误认不仅仅指产品与商标权人之间的联系，还包括产品质量、生产地、销售地等与产品之间的联系。例如，商标权人在全球范围内不同市场销售的产品，有可能因为该区域的人文、地理、环境、宗教等因素不同，产品的内在质量可能不同，而这种差异更适合该特定区域消费者使用。^[4]但如果经销商的产品是从前述特定区域平行进口的，且在销售时故意改变或去除包装上可以识别该产品来源的信息，这将导致消费者在购买产品时误认为该平行进口产品与国内正规授权销售的产品内在品质相同，或者使相关消费者对该平行进口产品的真实来源无法获知，最终影响消费者购买产品时的判断标准。

2、导致对商标其他功能的损害

商标除具有识别功能外，还具有品质担保、商誉承载等衍生功能。当商标权人将某商标标志于商品并将其投入市场后，该商标即与商品融为一体，该商品上附着的多种要素与商标发生紧密联系。擅自改变商标或商品中的任一要素，都有可能构成对商标功能的损害。通过本案，平行进口的“磨码”洋酒对商标功能的损害可以通过以下两方面进行分析及论证：

品质担保

磨掉产品识别码的行为妨碍了商标权利人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权利人控制产品质量的权利，若某一批次的产品出现质量问题，因商标权利人用以识别问题批次的信息被磨去，无法当然的给与相关消费者权益予以保护，相关消费者则可能丧失通过商标的识别功能向产品的提供者主张品质保证的机会。[5]

商誉承载

因磨码产品致使商标权人无法履行品质担保的义务，消费者会将该后果导致的负面情绪归责到商标权人，进而丧失对该商标项下商品的信赖，导致该商标价值减损，损害了商标权人的商誉。

而对于一些将酒瓶赋予商品美学价值的洋酒来讲，磨掉瓶身上的识别码，同时还破坏了原商品的完整性和美观感受，导致消费者对商品品质产生合理怀疑，从而对商标权人的认可度和信赖度降低，致使商标权人商誉的减损。[6]

万慧达北翔集团代理联合多梅克白酒和葡萄酒有限公司、保乐力加(中国)贸易有限公司参加了本案一审程序。

[1]权利用尽原则又分为国内用尽原则和国际用尽原则。TRIPS 协定第 6 条权利用尽条款规定，在本协议所规定的纠纷解决程序中，在符合上述第 3 条（国民待遇）和第 4 条（最惠国待遇）规定的条件下，不得援引本协议的任何条款，来解决知识产权利用尽问题。由此可知，TRIPS 协定对此保持中立态度。欧盟在《欧共同体商标一号指令》第 7 条第 1 款以立法形式明确了“共同体范围内商标权利用尽原则（区域用尽）”。

[2]对于权利用尽原则的限制适用，美国的相关法规主要为《关税法》以及《海关服务规则》、《兰哈姆法》，判例法方面则体现为对平行进口产品的“实质性差别”的审查。欧盟在《欧共同体商标一号指令》第 7 条第 2 款规定了权利用尽原则适用的例外情况，商品在投放市场后状态已经发生了改变或商品受到了损害，则不再适用第 7 条第 1 款的原则。

[3]潘国媛：《商标平行进口中“权利用尽原则”例外的判例分析》，载《山东省农业管理干部学院学报》，2008年第23卷第2期。

[4]SHIELD牌肥皂和SUNLIGHT牌清洁剂案。美国哥伦比亚特区联邦上诉法院认为将带有与美国商标相同，但却存在物理和本质区别的外国制造的商品进口到美国，在缺少特定的区别标志的情况下，容易造成公众混淆。依据“利华规则”，即使存在实质性差异的国外产品是由美国商标权人或其母公司或子公司、或某个与美国商标权人有相同所属关系或隶属于共同控制的企业时，也不得进口。

[5]长中民三初字第(2009)第0072号，米其林轮胎平行进口案。

[6](2013)苏中知民初字第0175号，绝对伏特加磨码案。



本文对应二维码

定牌加工法律关系中的利益平衡^①

作者：黄晖

定牌加工出口商品是否在出口国构成商标侵权一直是一个争议比较大的问题，中间涉及国内的商标权利人、国外的商标权利人以及国内的定牌加工人的不同利益诉求。

第一，定牌加工各方的利益诉求。

从国内商标权利人的角度，商标专用权的地域性至少要求该商标在境内得到保护，这种保护体现在只要未经许可，他人即不得在注册国的商业活动中使用其商标，包括即发的使用也不行，甚至没有完成的行为，包括只是开始着手制造商标标识，都可能构成犯罪未遂。

^① 原载于《中国知识产权报》，此篇内容较原文有更新。

从国外商标权利人的角度看，中国作为廉价的生产基地，能够利用中国的生产优势，在中国下单，全部出口，并未冲击中国国内商标权利人的市场，因此定牌加工不应受到加工国商标注册的干扰。

从国内定牌加工人的角度看，自己仅仅是提供纯技术的加工服务，既然商品全部交付海外订户，最终不会与中国消费者见面，同时国内的加工能力不至于闲置，不存在不良后果，可谓两全其美。

当然，实际的情况会更复杂：例如出口国拥有注册的权利人实际也是世界上绝大部分国家的注册人，又如 Nike（耐克），又如在目的国拥有的商标可能一申请就注册，根本没有经过实质审查，该商标可能本身就是抢注商标，真正出口目的地也可能会随时改变，再如在出口国注册的商标可能也是抢注商标，最终面临无效的风险，允许其主张权利可能会妨碍正常贸易。

因此，说到底，定牌加工是一个全球分工带来的问题，各方都有一定的道理，关键是如何按照 TRIPS 协定第 17 条的要求，充分考虑到商标所有人以及包括加工人、定做人和消费者在内的第三方的合法利益，以期达到最佳的平衡。

第二，三方利益可能的平衡点。

理想的状况也许是在有严格管制的区域，例如保税区中，允许定牌加工贸易，国外的合法商标权人借助保税区内加工能力，降低生产成本；国内加工人增加收入，同时确保出口合法目的地；由于商品完全出口不存在内销的风险，国内商标权利人不必付出监管成本即可确保国内消费者不存在与商品见面的可能。

如果不能实现这种理想状况，意味着商品不在外部严格管制下，国内商标权利人的利益以及背后的国内消费者的利益就都会面临较大的风险：首先，鉴于各国商标注册的审查机制不同，国外商标权利的查证成本会很高，一旦转口其他目的地，在其他国家发生侵权的几率会大大提高；其次，商品进入国内市场的可能性大大提高，也就意味着监控的成本大大提高；第三，如果考虑到国内商标权利人的商标可能有在第三国被抢先注册的风险，允许商标在国内生产，无异于鼓励抢注人公然利用中国其他企业的加工能力抢夺合法企业“走出去”的商业机会。

因此，次优的平衡也许在于区分加工人和定做人的不同性质，规定相应的责任形式，例如欧盟法院在“红牛”案中曾经援引“谷歌”判例，认为单纯在已经

印刷好的易拉罐中加注饮料的加工人，如同提供付费关键词检索的网络服务商，本身并没有“使用”商标，同时，欧盟法院并没有免除定做人的侵权责任。

其实，之前我国对定牌加工的规范也集中在加工人的审查义务上，一般的加工人的地位比较接近商标法第 57 条第（六）项的协助侵权人或第 64 条第二款的善意销售人。一旦发现侵权，加工人只需承担停止侵权的责任而无需赔偿，更不应承担刑事责任，真正的责任落在定做人身上：这样，产品的侵权性质并未发生改变，相应的扣押没收手段也不会受到限制。

就算这里面确实存在恶意抢注商标来妨碍善意的定牌加工行为，也完全可以遵循最高人民法院在“歌力思”案中的做法，直接拒绝保护恶意注册的商标，但完全不必和定牌加工问题挂钩，同样可以达到既保护商标专用权，又防止权利滥用的目的。仅仅因为进出口方向不同，就认定定牌贴在商品的商标不是“用于识别商品来源”，可能无助于问题的解决。

第三，国际公约与国内法律之间的平衡。

有一种观点认为，国际公约例如 TRIPS 协定第 51 条只是允许而不是要求海关对出口方向的侵权商品扣押，我们提供出口方向的保护明显超越公约的底线。

不过，该规定虽然没有强制规定出口方向的海关行政保护，但这并不能支持出口商品当然免于商标侵权的指控：首先，这一规定既然允许海关保护，说明出口并不是不侵权的当然理由，否则应该规定海关不能扣押；其次，这只是对海关行政保护的豁免，而未必是免除司法保护的义务，正如对于进口的侵权商品即使海关不一定非要扣押，但司法保护则是底线；再次，既然是针对侵权商品，则该商品应该是在出口国侵权，而不应该是在目的国侵权。相对而言，要求一国执法机关就某一商标是否在他国侵权显然有些勉为其难，因为这不仅需要查明法律规定，同时还要求熟悉相关判例，一旦出现矛盾，势必左右为难，侵权的标准自然应该是基于出口国标准。

事实上，根据海关法和知识产权海关保护条例，我国都是实行边境的双向保护。一旦将定牌加工产品出口界定为当然不侵权，接着就会出现目的地有注册的普通生产的产品是否侵权的问题，最终会出现所有出口商品是否侵权的问题，这样就可能造成法律规定双向保护沦为进口方向的单向保护，出现法律之间的不平衡。

而且，实行出口方向的保护并非我国的特例，欧盟商标法早在 1988 年就开始规定出口和进口一样构成商标侵权，去年更是规定过境转口也会构成商标

侵权。完全否定出口可能构成侵权也会凸显与其他各国法律乃至国际公约的不协调。

第四，商标使用认定在确权环节和侵权环节之间的平衡。

通常说来，商标注册后的使用义务会比较严格：对于这种使用，除了要求与商品的结合外，通常还需要公开对外，以同消费者见面，建立与公众的直接联系，那些只在厂房的使用如果没有推向市场，通常不能视为有效的使用。但即使这样，对于仅仅用于出口的商标，显然也不能因为商标没有起到识别商品来源的作用而加以撤销，事实上包括欧盟和台湾地区在内的很多国家和地区的商标法都明文规定出口行为构成商标使用。

如果仅仅因为出口就否定商标的使用，这对于专门从事出口的合法国内商标注册人而言将会非常不利，因为这样他们就会因三年不使用而被撤销注册，从而无法实施先国外后国内的发展战略。

应该说，定牌加工是我们对外贸易的一个重要组成部分，其中绝大多数涉及的都是在中国已经有合法注册的商标，真正涉及在中国无权使用的商标的只是少数，甚至是极少数。因此，考虑到商标所有人和第三方的合法利益，无论在确权程序还是在侵权程序中都承认出口商品构成商标使用，同时区分加工人和定做人的不同责任，可能是现阶段较好的利益平衡点。



本文对应二维码

对地理标志证明商标正当使用认定的探析——以两起“西湖龙井”地理标志侵权案为例

作者：马腾飞

地理标志通常以“具体地名+产品通用名称”作为其表现形式，如信阳毛尖、龙口粉丝等，以凸显来自该地区的该类产品具有特殊的品质及其特有的风格。因此地理标志商标在一定意义上是将公用资源纳入了其商标专用权的范围，故

在确定此类商标专用权的保护范围时，必须充分考虑公共利益和商标权利之间的平衡。

《商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。《商标法实施条例》第四条第二款规定以地理标志作为集体商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织，可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织，该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员；不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的，也可以正当使用该地理标志，该团体、协会或者其他组织无权禁止。《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条第二款继续规定，实施条例第六条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。

地理标志禁用权的范围不能不当剥夺他人合理使用地名或者产品通用名称的正当权利，不能扩张为禁止他人单独使用地名或者产品名称等其中一项要素。在北京朝阳法院审理的（2015）朝民（知）初字第33892号侵害地理标志权纠纷案件中，法院认为被告紫瑶鸿公司在其销售的涉案茶叶礼盒上使用了“西湖龙井”，但如果该茶叶确实来自于西湖龙井茶保护基地，则原告龙井茶协会不能剥夺其在该茶叶礼盒上用“西湖龙井”来标识商品产地的权利。被告紫瑶鸿公司提交的证据能够初步证明其销售的涉案茶叶来自于西湖龙井茶保护基地。法院据此证据确认被告紫瑶鸿公司销售的涉案茶叶来自于西湖龙井茶保护基地，其在礼盒上使用“西湖龙井”属于标明该茶叶产地的行为，具有合理理由，不会造成相关公众对该茶叶原产地等特定品质产生误认，因此不构成侵权。从上述判决可知，法院在认定非地理标志协会会员使用地理标志是否具有合法性的依据在于涉案商品是否源于地理标志保护的产区，非协会会员如果能证明涉案商品来源于地理标志保护的产区，则对地理标志中的地域名称的使用行为合法。

在广州知识产权法院审理的另外一起涉及西湖龙井地理标志侵权案件中，二审法院认为：“本案被告种茶人公司侵害地理标志商标权的行为状态表现为在其制造并销售的被诉侵权产品的包装上使用了与龙井茶协会享有商标权的“西湖龙井”地理标志证明商标相近似的商标。即使种茶人公司所称的茶叶的来源地属实，其亦无权未经权利人许可擅自使用与“西湖龙井”相同或相似的证明商标”。显然，广州知识产权法院对地理标志合理性使用的认定严于北京朝阳法院，

明确要求对地理标志的使用未经地理标志权利人的许可，即使涉案产品的真实产地源于地理标志保护的区域，其使用行为也不具有正当性和合法性。

这实际反映了地理标志正当使用的一个特殊问题，即除了确实来源于地理标志产区的条件外，还需不需要考量其他条件才能使用。因为商品的实际产源与地理标志产区是否一致，以及非地理标志协会成员的使用是否得到地理标志权利人的许可，在形式上划清了地理标志禁用权的范围，但实质上地理标志保护的内涵是受特殊自然、人文、气候等因素作用所形成的特定的商品质量、信誉、性能。

地理标志的合理使用标准不仅仅要求涉案产品是否源于地理标志产品产地以及是否受到地理标志权利人许可，更要考量涉案商品在实质上是否符合地理标志产品所要求具备的特性，只有在形式上和实质上均满足地理标志产品的标准，才能认定为对地理标志的合理使用。即使是来源于地理标志产品所保护的产区，但在本质上达不到地理标志产品的要求，也应落入地理标志商标禁用权的范围，不具有使用的正当性。因此，地理标志虽然对地域名称不具有独占性，但地理标志保护的是社会的公共利益，依据利益平衡和诚实信用原理，地理标志商品产区的非会员虽有在商品包装上标明产地的权利，但对产地名称的使用应出于善意，应尽到合理的注意义务和避让义务，保证地理标志产品特有的品质和美誉度。



本文对应二维码

提高侵权赔偿的 22 条建议

作者：袁真富

一、侵权赔偿较低的现状

有很长一段时间，权利人和律师（当然是代表权利人一方的律师）对中国法院的赔偿额已经怨声载道，至今似乎也没有完全停歇。从调查统计的情况来看，法院对知识产权侵权的判赔金额的确不容乐观。

中南财经政法大学知识产权研究中心的研究表明,2008-2012 年这五年的专利权侵权案件中,采取“法定赔偿”的平均赔偿额只有 8 万元,通常只占到起诉人诉求额的 1/3 甚至更低。[1]

中南大学法学院刘强教授等以 1993-2013 年我国法院受理的一、二审专利民事侵权诉讼案件为样本,共搜集到专利侵权案件判决书 1674 份,分析结果显示:发明专利案件的平均判赔金额为 24.31 万元,实用新型专利案件的平均判赔金额为 12.36 万元,外观设计专利案件的平均判赔金额为 6.38 万元。[2] 如果去统计著作权侵权案件,平均判赔金额应该会更低。

如果请律师来发表对法院判赔的看法,估计各种抱怨之声会汹涌而来。单单就律师费赔偿这一项,律师就有话要说,原告支付了几万甚至几十万元的律师费,法院却只支持几千元。有的判决书甚至将律师费等合理开支含糊地包含在一个打包的赔偿金额里,不再单列。而“真相”也许是:一共 2 万元的赔偿,既包括律师费、公证保全费、差旅住宿费,还包括侵权赔偿,估计承办法官自己都不好意思按项列明。以至于有人开玩笑说,法官是以自己的月薪除以自己的月办案量,得出的数字就是其判决支持的律师费数额。

当然,让法官来解释一下判赔为何低?理由同样会很多,而且让你觉得这么低,绝对有道理。比如说专利案件,你的权利基础是外观设计专利权,不是发明专利权,当然赔得低;你告的是经销商,不是制造商,当然赔得低;你赔偿证据都不提供,当然赔得低;你是商业维权(以诉讼作为营利手段),当然赔得低……其实最主要的原因是:支持高额赔偿的证据呢?证据呢?证据呢?(重要的事情说三遍)证据都没有,为什么要高额判赔?

2014 年底,北京知识产权法院成立伊始,首任院长宿迟就公开表示:“要让侵权人赔到不敢再侵权,让权利人能够得到合理的充分的赔偿。”余音绕梁,至今仍在业内回响。的确如此,如果知识产权法官都不尊重知识产权的价值,不仅权利人,恐怕连侵权人在心底都不会尊重知识产权法官。

二、可以复制的成功经验

在司法实践中,也有不少成功拿到高额赔偿,尤其是高于法定赔偿上限的案例。显然,无论立法上是否修改赔偿规则,是否提高法定赔偿上限,关键还是要回到举证上去,要在证据上下功夫,同时也要采取一些诉讼技巧,才能在诉讼中提高法院判赔的赔偿数额。以下三个案件,就有值得借鉴之处:

(1) 上海玄霆娱乐著作权案: 善用合理的赔偿计算方式逼迫被告自证其利。

在上海玄霆娱乐公司与北京幻想纵横公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案中, 法院判赔了 300 万元的赔偿, 这可能是网络文学作品侵权案件中赔偿数额最高的一起案件。本案原告提出了高达 1200 万元的赔偿诉请, 并且提供了看似合理的计算依据, 比如: 原告认为, 按涉案作品《永生》在被告网站以及移动阅读基地网站上的点击次数(超过 2 亿次)乘以原告网站的收费标准, 原告损失至少为 4.2 亿元。被告无法预测法院是否会采纳原告的主张, 因而承受着巨大的诉讼压力。

在此压力之下, 被告主动向法院提交了《永生作品在中国移动阅读基地收入明细》, 以表明其从涉案作品中的获利远远不及 1200 万元, 但已显示其从中国移动浙江公司移动阅读基地处所获得的收益分成已经高达 173 万余元。原告代理人傅钢律师事后回忆, 本案就是通过“言之有据”的高额计算方式进行索赔, 迫使被告感受到巨大压力后不得不自证实际收入。

虽然法院最终没有判决全部支持原告的赔偿诉请, 但以被告提交的前述“收入明细”为主要依据, 判赔了数额仍然较高的 300 万元。可见, 有时, 原告以貌似合理的计算方式, 算出自己的损失或对方的获益是一个天文数字, 有可能逼出对方主动交出财务数据, 以表明自己的获利远远低于原告的计算金额, 从而有利于法院以被告的财务数据确定较高的“法定赔偿额”。

(2) 九阳股份实用新型专利案: 分解侵权事实, 多案齐发, 多管齐下。

在九阳股份诉苏泊尔电器的实用新型专利侵权诉讼中, 法院判赔了 540 万的赔偿额。东方知识产权俱乐部柯晓鹏先生通过中国裁判文书网的检索, 发现这 540 万元赔偿额, 并非来自一起侵权案件, 而是来自于 15 起专利侵权案件酌定损失的累计。

在山东省高院(2014)鲁民三终字第 210 号到第 224 号的这 15 个二审判决中, 所涉专利均为九阳股份所持有的实用新型专利“一种双层下盖豆浆机”, 而所涉侵权产品则分别为苏泊尔旗下的 15 款不同型号的豆浆机。九阳股份在每个案件中均按法定赔偿上限 100 万元索赔, 而法院则酌定每起案件中每个型号的侵权产品赔偿 36 万元人民币, 这, 就是 540 万元赔偿额的真相!

可见, 针对被告不同系列、不同规格、不同型号的产品, 分别提出多个侵权案件, 这些案件判赔的金额累积起来, 通常会比以一个案件起诉所判赔的金额更高。

(3) 武汉晶源发明专利案：将全部合同价款视为被告因侵权所获的利润。

在武汉晶源环境工程公司与日本富士化水工业株式会社、华阳电业公司侵犯发明专利权纠纷一案中，因本案无法查明权利人晶源公司因被侵权所受到的损失，法院按被告富士化水的获利确定赔偿数额。

根据本案现有证据，富士化水提供给华阳公司漳州后石电厂海水烟气脱硫系统价格为每套人民币 2530.62 万元，涉案的两套海水烟气脱硫系统合计为人民币 5061.24 万元，富士化水除提供少量零部件外，其主要是转让技术，在计算赔偿额时本应扣除该少量零部件的价值，剩余部分为富士化水的获利，但由于富士化水拒不提供其供给华阳公司相关零部件的价格清单，为此，法院将全部合同价款视为富士化水和华阳电业因侵权所获的利润。

最高人民法院终审判决日本富士化水和华阳电业共同赔偿晶源公司经济损失 5061.24 万元（(2008)民三终字第 8 号）。本案的判决结果有利于打击被告拒不提供证据以期获得低额赔偿的侥幸心理。

据说诉讼索赔技能在业内也是“商业秘密”，在此仅斗胆“无私”奉献一些不全面的诉讼技巧、举证方向及相关建议，当然，遇到具体案件需要具体分析。仿照西点军校的 22 条军规，下面提供 22 条建议（其实只是凑个数字相同而已）：

(1) 选择更强大的权利基础。比如，在有选择的情况下，优先考虑用发明专利去诉讼（当然，并不是绝对的），选择更有知名度的商标去诉讼，选择经济效益更高的权利去诉讼。

(2) 证明被告有实力且“多金”。除了注册资金状况、经营状况，也可以翻阅各种报道或公司年报等信息，查找可以证明或间接证明被告实力或赚钱能力的证据。

(3) 证明涉案产品的价值较大，包括自己和被告的涉案产品的销售价格、销售状况、市场价值等，比如从淘宝上调取涉案产品的销量记录。

(4) 选择高额判赔频率较高的管辖法院。不可否认，法院也有“个性”，有的比较保守，有的比较“激进”，关注一下哪些法院经常敢于判决高额赔偿？

(5) 避免到被告所在地法院“客场”作战。这里不是要指责法院的地方保护主义倾向，但是，法院对本地的被告企业“下手太狠”，毕竟存在一些可以理解的顾虑。

(6) 请求法院责令被告提供财务方面的账簿、资料等。“武汉晶源发明专利案”正是被告拒不提供证据，而承担了严重的后果。2014 年施行的《商标法》已经明确提供了这方面的法律支持。

(7) 申请法院证据保全，虽然这并不容易。不过，万一法院接受了你的申请呢，万一被告还野蛮地抗拒证据保全呢，这时被告可能会吃赔偿的亏。

(8) 尽力证明被告侵权的恶意。可以通过侵权行为的性质、持续时间、重复侵权等来证明，比如，发出侵权警告后仍在持续侵权，签署和解协议后再次侵权；证明被告以侵权为业也是一个好办法。比如，被告申请注册或使用了大量的傍名牌的商标。

(9) 起诉制造商通常会比只起诉销售商获得更多的赔偿。销售商只对其销售范围内的侵权产品承担赔偿责任，显然不会对制造商的其他渠道的侵权产品销售承担责任，但制造商要对所有的侵权产品销售承担赔偿责任。

(10) 尽力调取客观可靠的证明被告侵权规模的证据，尤其是侵权的持续时间、侵权的地域范围、门店数量、平均销售数量等。比如，申请调取海关关于涉案商品进出口的数据。再如，在不同区域、不同销售渠道公证取证，“多点开花”，有利于证明被告的侵权规模。

(11) 诉前与诉中取证，持续监控侵权活动。如果被告在被诉后，仍然在大规模从事侵权活动，有必要向法院提交证据，要求给予更严厉的赔偿“惩罚”。

(12) 提出合理的许可费参照。对于确实存在知识产权许可的权利人，既要签署规范的许可协议，并体现许可的使用费或其支付方式，还要保留与使用费支付相关的汇款凭证、往来邮件等。

(13) 在以往的和解协议中埋下高额赔偿的种子。考虑到不少被告都有重复侵权或继续侵权的行为，因此，在就第一次侵权行为签署和解协议时，为防止重复侵权或继续侵权，可以约定较高数额的损害赔偿数额，以提高对方侵权成本，起到侵权威慑作用，也能提高日后诉讼的获赔金额。

(14) 寻找被告自我宣传甚至是自吹自擂的证据。比如被告官网上宣传的涉案产品产量或销量、销售区域、销售门店数量等。

(15) 调取被告的审计报告或会计报告、招股说明书等；或被告向主管部门申报的资料，比如申报驰名商标、认定驰名商标、申请专利奖项的申报资料。

(16) 挖掘第三方机构与赔偿有关的数据或信息，比如，查询相关行业协会或调查公司公布的涉及被告的市场占有率等数据。

(17) 先通过工商部门等行政执法，查处获得一定数量的侵权产品，甚至财务资料。

(18) 如果让被告感到有刑事犯罪的风险，可能会让对方有兴趣与你讨论和解的问题，并获得更高的和解金额。

(19) 发掘被告在其他诉讼中，尤其是作为原告起诉他人侵权时提交的各类证据资料。

(20) 多项权利共同出击，最好选择不同的战场。如果一个侵权产品存在多个知识产权，可以考虑多管齐下，当然最好在不同的法院起诉不同的侵权行为。

(21) 针对被告不同系列、不同规格、不同型号的产品，分别提出多个侵权案件，这些案件判赔的金额累积起来，通常会比以一个案件起诉所判赔的金额更高，就像前面的“九阳股份实用新型专利案”一样。

(22) 向法院提供高额判决先例，尤其是案情相似的案件。目前法院正在推行“案例指导制度”或“先例判决指导制度”，虽然“先例”对案件定性可能更有指导或借鉴意义，但应该也能够增强法院判决高额赔偿的信心。

[1]张维：“97%专利侵权案判决采取法定赔偿”，《法制日报》2013-04-16。

[2]刘强、沈立华、马德帅：“我国专利侵权损害赔偿数额实证研究”，南湖论坛会议论文，2015年4月。



(上)



(下)

知识产权法中法定及酌定赔偿数额的综合认定及举证要求

作者：黄晖

知识产权案件赔偿举证难、数额低是目前维权诉讼中较为普遍的一个问题，依据原告损失、被告获利以及许可费用确定赔偿也都有不同程度的困难。本文拟结合实际案例探讨在以上三种计算方法不能确定时，适用法定及酌定赔偿的综合考量因素。

一、法定赔偿及酌定赔偿概念的引入

法定赔偿的概念在 2001 年商标法、著作权法修改时正式被引入。后来分别在 2008 年的专利法、2010 年的著作权法、2013 年的商标法修改时得到了完善。三大法律的的司法解释也不同程度地进行了细化。

2001 年商标法规定，侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予 50 万元以下的赔偿[1]。

2001 年著作权法也有类似规定，权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予 50 万元以下的赔偿[2]。

为了弥补 2000 年专利法中没有明确法定赔偿的缺憾，2001 年专利司法解释规定，没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币 5000 元以上 30 万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币 50 万元[3]。

2008 年，专利法中也正式引入法定赔偿，并规定了下限：权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予 1 万元以上 100 万元以下的赔偿[4]。

2013 年的商标法则提高了法定赔偿的上限：权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予 300 万元以下的赔偿[5]。

此外，对于反不正当竞争行为，2007 年反不正当竞争法的司法解释又分别允许商业秘密案件参照适用专利赔偿计算方法，混淆、诋毁及虚假宣传案件参照适用商标[6]，法定赔偿也随之被引入反不正当竞争法。

法定赔偿的具体适用也经历了一些演变。最初，2002 年商标司法解释规定：人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定[7]。

后来，2002 年著作权法司法解释规定：人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑作品类型、合理使用费、侵权行为性质、后果等情节综合确定[8]。

最后，2015年专利司法解释规定：没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，依照《专利法》第65条第2款的规定确定赔偿数额[9]。

此外，为了解决一方面查不清具体损失或获利或许可费，但另一方面又可以确定相关数额明显超过法定赔偿限额时，最高人民法院2009年在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》[10]中明确提出，“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”

二、法定赔偿及酌定赔偿的综合考量

从上面的规定可以看到，为了全面准确地适用法定赔偿，需要结合具体的案情进行综合判断。商标赔偿数额的确定一直是商标侵权诉讼中最重要的问题之一。商标法虽然规定了法定赔偿，但裁量空间很大。如何在没有更准确数据的客观情况下，让法院有判决高额赔偿的依据和信心，是代理律师要解决的问题。

本文主要结合和睦家和3M两个商标案例给予分析，这两个案例分别被列入重庆市和浙江省2015年知识产权典型案例，其中的3M案例还列入最高人民法院公布的2015年中国50大知识产权典型案例。

第一个案例[11]的基本案情是，北京美中互利医院管理咨询有限公司（和睦家）在医院，保健，医药咨询等服务上拥有（见下图）三个注册商标，被告（重庆）北碚和美家医院在其经营的三个网站 bbhmjyy.com，hmj100.com 和 86086999.com 的突出位置使用“和美家”、“UnitedFamily”和“图1”商标推广其医疗服务。此外，被告在其实地经营中，在医院招牌、导诊台、户内外宣传广告、科室指示牌、工作服、名片、就诊卡、处方、宣传册、纸杯、塑料袋等位置也大量使用涉案商标。原告认为被告上述在同一种服务上使用与原告注册商标相同或近似的商标的行为，侵犯了原告注册商标专用权，请求判令被告停止侵权，赔偿包括合理费用在内的损失302万元。



图1



图2

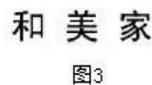


图3

第二个案例[12]的基本案情是，3M 公司、3M 中国公司是“3M”注册商标的权利人。上述两公司认为常州华威新材料有限公司（以下简称华威公司）在车身反光标识产品上使用“3N”标识，聂某某销售该产品，均侵害其“3M”商标权，故诉至法院，请求判令：华威公司、聂某某停止侵权，华威公司赔偿其经济损失 1300 万元及合理费用 20 万元。

（一）原告商标的使用范围及声誉

在和睦家案中，为了使法院酌定数额与原告实际损失接近或相符，原告提供了涉案商标知名度的状况、使用范围以及部分使用人的年度审计报告，据以证明涉案权利商标具有很高品牌附加值，使用人的年度利润率在 15% 以上。同时亦提供同行业上市公司的公开年报，证明同行业的年度利润率在 12%~15%。

因此，就和睦家商标的使用情况和知名度而言，重庆一中院认定，自 2010 年 10 月起，原告先后许可 16 家公司使用第 4182184 号图形商标和第 4182278 号“UnitedFamily 和睦家”文字商标，其中一家还同时使用了第 5007438 号“和美家”文字商标，经营地点涉及北京、上海、广州、青岛、天津等。从原告提交的审计报告看，尽管前述商标使用人的经营规模不一（年营业收入从几百万到几亿元不等），但均具有相当高的盈利能力（大部分商标使用人的年净利润率在 15% 以上）；经过多年的使用，原告第 4182184 号图形商标和第 4182278 号“UnitedFamily 和睦家”文字商标已经具有较高的知名度。

就 3M 商标的知名度而言，杭州市中级人民法院经审理也认为，“3M”商标在车身反光标识产品上具有较高的显著性和知名度。

（二）侵权行为的性质、期间、后果

虽然 2013 年商标法只是在三种计算方法之后单独就恶意加倍的问题进行了规定，即“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”。[13]但按照商标司法解释，被告的主观状态也是法院衡量法定赔偿的一个重要指标。

在和睦家案中，就被告的主观过错程度而言，重庆一中院认为，尽管被告声称并无侵权故意甚至过失，但从该案查明的情况看，第 4182184 号图形商标和第 4182278 号“UnitedFamily 和睦家”文字商标具有相当高的知名度，被告作为医院经营者，声称不知道前述商标的存在，其可信度本身存疑。更为主要的是，第 4182184 号图形商标与第 4182278 号“UnitedFamily 和睦家”文字商标在外形上并不相关（既不相同也不近似），只是因其同属原告所有而被同时使用在医院服务上，且原告同时还是第 5007438 号“和美家”文字商标的权利人，被

告在相同服务上同时使用与前述三项商标相同或近似的标识，此种情形难言巧合。该案事实足以证明，被告具有明显的侵权故意。

有意思的是，在 3M 案中，华威公司因为在生产、销售的车身反光标识产品上持续使用“3N”商标长达七年之久，并且到 2012 年其销售区域已发展到我国 27 个省，华威公司因此提供了大量证据企图证明原告的“3M”商标和华威公司的“3N”商标共存不会造成市场混淆，两者已经形成稳定的市场格局。

一方面，最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》[14]中的确曾经指出，认定商标近似应根据各方面因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。但另一方面，最高人民法院的前述“包容性发展”的司法政策经过不断发展完善，已经明确地将其适用范围限制在极其特殊的例外情况，即通常是因为复杂历史因素或者其他客观因素所导致的善意共存。

就 3M 案而言，浙江高院经审理后认为，我国商标法贯彻申请在先的原则，华威公司在无任何在先权益的情形下所实施的前述在后使用行为一方面并不能证明其使用“3N”商标具有正当性和合法性，另一方面恰恰证明其利用价格等优势持续蚕食“3M”商标权利人的市场份额。如果司法裁判对华威公司因持续侵权行为所形成的“市场份额”和消费群体予以肯定的评判，则势必会变相鼓励商标侵权人以扩大侵权规模的方式规避侵权责任。这显然与我国商标法的立法原意相悖并损及商标法的基本价值。

浙江高院在介绍该案时指出，该案系世界 500 强公司 3M 公司发起的一场商标维权诉讼，其特殊之处在于华威公司持续使用被诉标识“3N”长达七年，已积累了一定的知名度，其在诉讼中提供了大量证据意图证明“3M”商标与“3N”商标共存并不会造成市场混淆，两者已形成稳定的市场格局。在此背景下，该案的难点在于如何划定容忍近似商标的界限。

该院认为，华威公司在使用被诉标识时即具有攀附他人商誉的意图，其后续不当使用而积累的“商誉”不应得到法律保护。司法应当尊重已经形成的市场格局，实现包容性发展，但其前提应限于因复杂历史因素或者其他客观因素所导致的善意共存。华威公司在国内反光材料行业的起步很早，但并未凭借自身的资金技术实力在车身反光标识领域打造属于自己的金字招牌，经营之初的决策失误导致其多年来辛苦经营的成果付诸东流，其败诉对国内企业也是一个深刻的教训。

事实上，最高人民法院在列入 2015 年 10 大案例的内联升诉福联升的商标行政授权确权案件中^[15]也表达了同样的看法，“虽然被异议商标经过一定时间和范围的使用，客观上形成了一定的市场规模，但是，有关被异议商标的使用行为大多是在被异议商标申请日之后，尚未核准注册的情况下发生的。再审申请人在其大规模使用被异议商标之前，理应认识到由于被异议商标与引证商标近似，并且引证商标具有较高的知名度和显著性，故存在被异议商标不被核准注册，乃至因使用被异议商标导致侵犯引证商标注册商标权的法律风险。再审申请人未能尽到合理的注意和避让义务，仍然申请注册并大规模使用被异议商标，由此带来的不利后果理应自行承担。相反，在再审申请人作为同业竞争者明知或者应知引证商标具有较高知名度和显著性，仍然恶意申请注册、使用与之近似的被异议商标的情形下，如果仍然承认再审申请人此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其恶意申请的商标做大、做强。这样既不利于有效区分市场，亦不利于净化商标注册、使用环境，并将严重损害在先商标权人的合法权益以及广大消费者的利益，违背诚实信用原则以及商标法“保护商标专用权”、“维护商标信誉”、“保障消费者和生产、经营者的利益”等立法宗旨。因此，再审申请人有关被异议商标经过使用，已经形成一定的市场知名度，不会导致相关公众混淆的主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持”。

（三）怠于或妨碍举证

被告在原告完成了基本的举证要求后怠于举证的后果，在 2013 年新商标法中有体现：人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额^[16]。

2016 年专利法司法解释也有规定，权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照《专利法》第 65 条第 1 款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益^[17]。

事实上,在之前最高人民法院审理的武汉晶源环境工程公司与日本富士化水工业株式会社、华阳电业公司侵犯发明专利权纠纷一案[18]中,由于无法查明权利人晶源公司因被侵权所受到的损失,法院按被告富士化水的获利确定赔偿数额。

根据该案证据,富士化水提供给华阳公司漳州后石电厂海水烟气脱硫系统价格为每套人民币 2530.62 万元,涉案的两套海水烟气脱硫系统合计为人民币 5061.24 万元。富士化水除提供少量零部件外,其主要是转让技术,在计算赔偿额时本应扣除该少量零部件的价值,剩余部分为富士化水的获利。但由于富士化水拒不提供其供给华阳公司相关零部件的价格清单,为此,法院将全部合同价款视为富士化水和华阳电业因侵权所获的利润。最高人民法院终审判决日本富士化水和华阳电业共同赔偿晶源公司经济损失 5061.24 万元。

从上述规定和实践看,妨碍举证规定是对原告损失、被告获利及许可费用三类赔偿计算不足的一种补强。专利司法解释更是明确其为因侵权获利的辅助发现手段。

不过,妨碍举证也可以作为法定赔偿综合判断的一个因素,在和睦家一案中,法院也将这一因素纳入法定赔偿的考量之中。这是因为,在“和睦家”商标侵权及不正当竞争案件中,原告方无法掌握被告具体经营数据,为此,原告向法院申请要求对方提供经营情况。法院亦根据原告的要求向被告下发了“文书提供令”的裁定。之后,被告仅提交了经营为亏损的一个说明,并未按要求提供具体财务账册。

法院在评述证据保全裁定的执行情况时特别指明,“收到裁定书后,被告并未按照裁定书的要求提供其完整的财务资料”。

和睦家案中,法院最终判令被告停止使用涉案商标,赔偿原告经济损失人民币 100 万元,同时支付原告合理费用人民币 10 万元,并在《重庆晨报》上刊载消除影响声明。判决作出之后,被告并未提起上诉,而是主动与原告达成执行和解协议,履行了判决。案件达到了胜败皆服的良好效果。

而在 3M 案中,法院按照 2001 年商标法的规定,在确定赔偿额时,综合考虑被告侵权规模、侵权的主观恶意、侵权产品的利润率、被告故意妨碍举证的行为,以及原告商标和商号的知名度等因素,认定华威公司的侵权获利已远远超过 2001 年原商标法所规定的 50 万元法定赔偿的最高限额,酌情确定华威公司应向原告赔偿损失 350 万元。

三、结语

从上述两个案例来看,无论是“和睦家”案适用 2013 年商标法规定的法定赔偿,还是“3M”案适用 2001 年商标法规定的酌定赔偿,都是充分考虑了原被告双方的各种具体情况。鉴于上面的各种因素都会影响赔偿额的计算,尤其是损失或侵权获利不能确定时,其他各种证据的作用就更加凸显。权利人和代理律师要充分考虑到自己的案件中涉及哪些影响赔偿的因素,在证据准备上要格外留意,尽量全面涵盖,特别是情节性的要素,给自己获赔争取尽量大的空间。尤其在出现对方妨碍举证时,要恰当使用法规,变被动为主动。

因此,总体说来,法定以及酌定赔偿虽然不能像实际赔偿那样精确,但在各个因素的综合考虑下,“虽不中,亦不远”,仍然不失为一种有效的救济方法。

注:

- [1] 2001 年《商标法》第 56 条第 2 款。
 - [2] 2001 年《著作权法》第 48 条第 2 款。
 - [3] 2001 年《专利司法解释》第 21 条。
 - [4] 2008 年《专利法》第 65 条。
 - [5] 2013 年《商标法》第 63 条第 3 款。
 - [6] 2007 年《反不正当竞争法司法解释》第 17 条。
 - [7] 2002 年《商标法司法解释》第 16 条第 2 款。
 - [8] 2002 年《著作权司法解释》第 25 条第 2 款。
 - [9] 2015 年《专利司法解释》第 21 条。
 - [10] 法发[2009]23 号。
 - [11] 重庆市第一中级人民法院民事判决书(2015)渝一中法民初字第 01153 号。
 - [12] 浙江省高级人民法院民事判决书(2015)浙知终字第 152 号。
 - [13] 2013 年《商标法》第 63 条第 1 款。
 - [14] 法发[2011]18 号。
 - [15] (2015)知行字第 116 号。
 - [16] 2013 年《商标法》第 63 条第 2 款。
 - [17] 2016 年《专利司法解释(二)》第 27 条。
 - [18] (2008)民三终字第 8 号。
- 原文刊载于《知识产权》杂志 2016 年第 5 期



本文对应二维码

重点在于确定“因侵权”所获利益——从“新百伦案”谈“反向混淆”赔偿额计算

作者：明星楠

日前，“新百伦”案二审宣判，赔偿金额从“9800 万元”调整为“500 万元”，二审判决中据以确定调整赔偿金额的“品牌贡献度”理论引发热议。

二审判决衡量涉案被诉侵权商标“品牌贡献度”的主要理由在于：**【在计算侵害商标专用权赔偿数额时，应当注重侵权人的产品利润总额与侵权行为之间的直接因果关系。……新百伦公司的经营获利并非全部来源于侵害周乐伦“百伦”、“新百伦”的商标，周乐伦无权对新百伦公司因其自身商标商誉或者其商品固有的价值而获取的利润进行索赔，周乐伦主张以新百伦公司被诉侵权期间的全部产品利润作为计算损害赔偿数额的依据，理由不成立。……但是，侵权人不能因侵权行为而获得非法利益，这是侵害商标专用权赔偿可以侵权人因侵权获利作为赔偿依据的合理性之所在。关于新百伦公司因侵权行为而直接获得的利益问题。本案中，新百伦公司提供的北京名牌资产评估有限公司出具的京名评报字（2015）第 3009 号《资产评估报告》证明：“新百伦”中文标识在评估基准日期间内对新百伦公司的利润贡献率为 0.76%。】**该评估报告显示被诉侵权行为为获利超过法定赔偿上限，应当在最高限额以上确定赔偿额。之后法院考量了新百伦公司主观因素、侵权标识的使用方式、侵权规模、侵权持续时间以及周乐伦的合理开支，确定赔偿金为人民币 500 万元。

广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第 444 号徐春建、张学军、邱永清、邓燕辉、岳利浩 二〇一六年六月十六日

短评：

回顾近年来的商标侵权高额判赔案件，其中不乏“反向混淆”侵权案件。在反向混淆的案件中，赔偿金额确定方法与“正向混淆”侵权案件并无差异。这类案件被告往往是具有较高声誉的市场主体，涉案产品的销量以及利润巨大，

而且原告也会选择按照“侵权获利”作为赔偿额的计算方式。一旦侵权成立，被告将被判支付巨额赔偿。但结合具体情况看，涉案产品的销售是否借助了涉案商标的品牌影响力而得以增长？这一因素被忽视。其结果与商标法确定赔偿金额的“因侵权获利”的规定落空，且与民法中赔偿适用“填平”原则相违背。

二审法院采纳了被告关于涉案商标对被告产品利润率贡献度的观点，正是在重新审视商标反向混淆中“侵权获利中的因果关系”。在此基础上，法院考量了被告的主观因素、侵权规模、影响范围以及合理支出，酌定赔偿额为人民币500万元整。

笔者认为反向混淆的损害后果不同于正向混淆，反向混淆的损害后果主要是使商标权利人商誉受损，丧失对权利商标的控制力以及在本领域进行经营活动的机会（即生存空间被挤占，失去拓展市场的可能）。与之相对应的赔偿计算方式除了前述案件所考虑的“品牌贡献度”以外，还可以通过商标价值评估确定权利商标价值，由被告予以赔偿或参照商标许可费确定赔偿金额。



本文对应二维码

侵权广告费支出对于计算赔偿数额的作用

作者：王艳、明星楠

新《商标法》将法定赔偿上限提升到人民币三百万元，并不意味着原告可以减轻举证责任而坐等高额赔偿。针对己方损失、侵权人获利情况以及其他考量因素的举证证明仍属于原告代理律师工作的重点，这其中也包括了对侵权人提供证据的运用。

笔者代理的一起医疗服务类商标侵权纠纷中，被诉侵权人提供的财务数据显示，其广告宣传方面投入资金达到甚至超过其全年总营业收入的50%。从广告的内容来看，大量使用了与权利商标近似的标识且作引人误认产源的宣传。该案在赔偿金额计算上的焦点问题就显现出来，即这部分广告投入在计算赔偿数额时应否做成本扣除。如果予以扣除，被诉侵权人账面显示为亏损状态。

笔者认为，侵权广告投入不仅不应当从侵权获利中扣除，反而对于考量原告的商誉损失具有重要的作用。

一、广告费支出并非必要成本

1982年商标法第三十九条规定：“赔偿被侵权人的损失，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失。”最高人民法院1985年在《关于侵犯商标专用权如何计算损失赔偿额和侵权期限问题的批复》（以下简称《批复》）中规定：“在侵犯商标权案件中，被侵权人可按其所受到的实际损失额请求赔偿，也可以请求将侵权人在侵权期间因侵权所获利润（指除成本和税金外的所有利润）作为赔偿额。”

2002年商标司法解释第十四、十五条则规定：“商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。”，以及“商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。”。

这其中的成本扣除，应当为必要成本，如人员工资、材料消耗等，但不应该包括广告宣传以及添置机器、建筑新厂房等为了扩大生产、提高知名度而进行的投入。

二、侵权广告投入造成产源混淆，影响原告声誉，可以直接作为计算原告损失的依据。

近年来，在反向混淆领域多位业内人士提及将侵权广告投入作为损害赔偿计算依据。这种认识也是基于侵权广告与原告损失之间是存在因果关系的。就一般侵权来说，大量的侵权广告将侵权范围影响力扩大，原告想要消除这种影响就要进行澄清，如果想完全消除侵权广告影响，实际要支出不低于侵权广告的费用才能达到效果。

此前，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称海天公司）诉佛山市高明威极调味食品有限公司（以下简称威极公司）商标侵权及不正当竞争一案中，法院在认定赔偿数额时，即将广告宣传费作为确认赔偿数额的重要考量因素。

该案中，法院审理后认为，威极公司违法使用“威极”商标，令消费者误认为海天公司与威极公司之间存在关联关系，造成海天公司产品销量下滑，商誉受损。海天公司为减轻威极公司侵权行为对其商誉造成的损害而在多家媒体刊

登澄清声明，该笔支付属于侵权损害赔偿的一部分，最终判决威极公司赔偿海天公司 300 万元广告费，而该案的全部判赔金额为 655 万元。（2012 年 11 月 26 日，广东省佛山市中级人民法院作出（2012）佛中法知民初字第 352 号民事判决书）

除上述案件外，蓝野酒业公司与百事可乐公司“蓝色风暴”一案中，法院同样以侵权人的宣传支出作为确定赔偿额的参考依据。法院认为，百事可乐公司投入大量资金，通过多种方式，长时间地在中国宣传“蓝色风暴”产品的促销活动，使相关公众对“蓝色风暴”产品的来源产生误认。该案中，百事可乐公司侵权行为的获利数额难以确定，因此法院以百事可乐公司提供的“蓝色风暴”宣传计划、实施方案、促销宣传投入的资金、有关促销活动取得的成功报道等证据为衡量标准，认定百事可乐公司获得巨大利润，结合其他因素，最终判决百事可乐公司赔偿蓝野酒业公司经济损失人民币 300 万元。（2007 年 5 月 24 日，浙江省高级人民法院作出的（2007）浙民三终字第 74 号民事判决书）

短评：

民事赔偿中，侵权获利作为赔偿计算标准，需要代理律师对哪些属于必要成本支出，哪些属于非必要成本支出加以分辨。如笔者前述的医疗机构，其对相关公众的吸引应源自精湛的医疗技术或良好的医疗服务，而非广泛的广告宣传。侵权人却投入高额的广告宣传费来扩大知名度，吸引消费者，以期获得更高的利润。此时，侵权人投入的广告宣传费越多，造成消费者对产源识别错误的可能性就越大，权利人所遭受的损失也就会随之增加。

因此，笔者认为，侵权人的侵权广告支出与权利人所受损失具有因果关系，该笔费用应当作为损害赔偿的重要衡量标准，属于侵权人应当承担的赔偿部分，计算因侵权获利时不应当扣除侵权人的该笔支出。



本文对应二维码

持续侵权形成的市场规模不构成抗辩理由

作者：吴聪美

导语：法院认为，如果司法裁判对华威公司因持续侵权行为所形成的“市场份额”和消费群体予以肯定的评判，则势必会变相鼓励商标侵权人以扩大侵权规模的方式规避侵权责任，这显然与我国商标法的立法原意相悖并损及商标法的基本价值。



最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）中指出，认定商标近似应根据各方面因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。但是，最高人民法院的前述“包容性发展”的司法政策经过不断的发展完善，已经明确的将其适用范围限制在极其特殊的例外情况，即通常是因为复杂历史因素或者其他客观因素所导致的善意共存。

在3M公司、3M中国公司诉常州华威新材料有限公司（“华威公司”）、聂某某侵害商标权纠纷案中【（2013）浙杭知初字第424号、（2015）浙知终字第152号】，华威公司在其生产、销售的车身反光标识产品上持续使用“3N”商标长达七年之久，并且到2012年其销售区域已发展到我国27个省，华威公司还提供了大量证据企图证明原告的“3M”商标和华威公司的“3N”商标共存不会造成市场混淆，两者已经形成稳定的市场格局。

但是，法院经审理认定，我们商标法贯彻申请在先的原则，华威公司在无任何在先权益的情形下所实施的在后使用行为一方面并不能证明其使用“3N”商标具有正当性和合法性，另一方面恰恰证明其利用价格等优势持续蚕食“3M”商标权利人的市场份额。最终，法院认定华威公司侵犯原告“3M”注册商标专用权及相关权益。

此外，赔偿额的确定亦是本案的一大亮点。最高人民法院在其《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中明确提出，“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”

本案虽适用 2001 年旧商标法，但是法院在综合考虑被告侵权规模、侵权的主观恶意、侵权产品的利润率、被告故意妨碍举证的行为，以及原告商标和商号的知名度等因素，认定华威公司的侵权获利已远远超过 2001 年旧商标法所规定的 50 万元法定赔偿的最高限额，酌情确定华威公司应向原告赔偿损失 350 万元。

综上，无论是侵权判断，还是赔偿额的确定，本案判决对类似案件的处理均起到一定的示范作用。

万慧达代理 3M 公司和 3M 中国公司参与了本案。

判决摘要：

【我国商标法贯彻申请在先的原则，华威公司在无任何在先权益的情形下所实施的前述在后使用行为一方面并不能证明其使用“3N”商标具有正当性和合法性，另一方面恰恰证明其利用价格等优势持续蚕食“3M”商标权利人的市场份额。如果司法裁判对华威公司因持续侵权行为所形成的“市场份额”和消费群体予以肯定的评判，则势必会变相鼓励商标侵权人以扩大侵权规模的方式规避侵权责任。这显然与我国商标法的立法原意相悖并损及商标法的基本价值。】浙江省高级人民法院民事判决书（2015）浙知终字第 152 号第 33 页第 1 段；审判长应向健、代理审判员王磊、代理审判员陈为；二零一五年九月九日



本文对应二维码

充分就侵权故意及规模举证对定损获赔的影响

作者：明星楠、王艳

导语：在商标侵权诉讼中，作为原告律师最为重要的工作就对应侵权赔偿尽量举证。在不能准确获知被诉侵权人准确获利情况时，要多点举证，从知名度、影响力、对方恶意、对方经营规模等多个方面阐述，以获取法院最大程度的认可和支持。日前，贵阳市中级人民法院宣判的关于“和睦家”商标侵权案判赔 100 万元，即呈现了此种举证方式的效果。

2007 年 11 月 7 日，“United family 和睦家”（如图一）及图形商标（如图二）在第 44 类：“医院、保健、医药咨询”等服务上取得注册，原告北京美中互利医院管理咨询有限公司（以下称“原告”）于 2010 年 10 月 6 日自关联公司处受让取得该两商标，两商标均在有效期内。

United Family
和睦家



图一

图二

原告发现贵阳和睦家妇产医院（以下简称“被告”）擅自在其门头、宣传栏等经营场所、及其设立的网站和微信公众号中使用“和睦家 United Family”文字（如图三）及图形（如图四），还将“和睦家”登记为其企业字号。



图三

图四

经查，被告地处该地区的繁华街段，拥有独立医学楼，其中 18 个楼层对外提供医疗服务，共设有 8 个主科室及 11 个辅助科室。同时，被告还利用 24 小时热线电话、QQ 对话服务、设立官网、申办微信公众号发布微信文章、捆绑原告宣传链接等方式进行长期，且跨区域性宣传，而其宣传内容多为诱导性词语，造成相关消费者的实际混淆。为此，原告委托笔者代为向贵阳市中级人民法院提起商标侵权之诉，笔者对被告进行了实地走访，并针对被告的官网、微信公众文章进行了证据保全。

根据案情，笔者对原告的经营财务数据，历年所获荣誉，其受保护记录，参与社会公益活动，承担的社会责任，以及相关网站、期刊、杂志、报纸媒体关于原告的宣传、推介文章、报道等进行了举证，证明原告在业内的影响力，及其在医疗服务行业内所具有的较高知名度。为了证明被告的获利情况，笔者又调取了有关医疗行业的利润率，上市医院财务数据。

基于上述证据，法院认为，“原告所举证据足以证明原告管理的“和睦家”公司经营时间较长，经营区域较广，并且在经营过程中对其医疗服务进行了持续、广泛的宣传。”同时，对于原告参加的社会公益救助行为给予肯定，认为，“原告从其经营收入中提取专门资金设立基金会去救助处于困境的人，……，这种价值观是医疗服务质量的保护”，认定“原告的“和睦家 United Family”、“图二”商标在非公立医院中具有较高的知名度”。最终法院判决被告赔偿原告经济损失100万元，限期变更企业名称。【引述自（2016）黔01民初802号民事判决书】
万慧达北翔集团代理原告参与了上述案件。

短评：

笔者以直观数据，可视化的照片、文字将所证事实呈现于法官面前，最终获得法院的认定和支持。法院综合考虑原告主张商标的知名度及声誉、被告经营性质及经营规模给予原告较高的判赔金额。

山寨医院的出现不仅损害知名医院声誉，更严重损害消费者的权益，甚至威胁患者的生命安全。从笔者以往代理原告进行司法维权的案件看，重庆市第一中级人民法院判决侵权人向原告支付110万元赔偿金，毕节市中级人民法院判决侵权人支付经济赔偿15万元，并判令侵权人变更企业名称。法院对医疗商标侵权案加大了保护力度，给山寨医院以严厉打击，为相关消费者的生命健康保驾护航。

在此，笔者希望各大知名医疗机构能够积极维权，通过司法手段维护自身权益。



本文对应二维码

洛阳杜康诉白水杜康商标侵权案一审判决胜诉获 1500 万巨额赔偿

作者：张涵、郭婉莹

“慨当以慷，忧思难忘，何以解忧，唯有杜康”。曹操《短歌行》中关于杜康的名句传诵至今，而如今关于“杜康”的商标侵权案再燃战火。

伊川县杜康酒厂自 1981 年由商标局核准注册第 152368 号  “杜康”商标以来，历经几代人的苦心经营，积累了极高的知名度和美誉度，获得了“中华历史名酒”等诸多荣誉称号，并于 2005 年和 2011 年被法院和商评委认定为驰名商标。后“杜康”商标几经变更、转让、续展，后由伊川杜康酒祖资产管理有限公司受让，2012 年伊川杜康酒祖资产管理有限公司获准注册第 9718179 号 、第 9718165 号 、第 9718151 号  “杜康”商标，后伊川杜康酒祖资产管理有限公司授权洛阳杜康控股有限公司使用上述“杜康”系列商标。

1996 年，陕西白水获准注册自己的“白水杜康”及图商标 ，伊川杜康和白水杜康本应该各自基于自己的商标权使用并积累商誉，按照《商标法》第五十六条的规定，各自规范使用自己的“杜康”和“白水杜康”商标。

然而，陕西白水却在实际使用的产品瓶身和外包装上改变商标图样（见下图），无论在酒瓶包装还是在酒箱外包装上，均突出使用“杜康”文字标识，弱化“白水”文字，并将“白水”二字上下排列呈“泉”字，使其产品标识仅在字体及文字排列上存在细微差别。相关消费者在施以一般注意力时，只会注意到其突出使用的“杜康”标识，后果必然是造成消费者直接的混淆和误认，属于《商标法》第五十七条规定的商标侵权行为。



对于此种行为，洛阳杜康公司分别对白水杜康公司授权的两生产厂商汝阳县杜康村酒泉酒业有限公司、商水县胡吉镇兆花村酒厂及经销商提起侵权之诉。针对汝阳县杜康村酒泉酒业有限公司侵权行为提起的诉讼经一审（2011 郑民三初字第 74

号)、二审(2011 豫法民三终字第 194 号)法院审理,确认了其侵权行为成立,判令其立即停止在其生产销售的酒产品包装上突出使用“杜康”文字,并对其侵权行为承担赔偿责任。针对商水县胡吉镇兆花村酒厂侵权行为提起的诉讼经一审(2014 平知初字第 29 号)、二审(2015 豫法知民终字第 111 号)、再审(2016 最高法民申第 3449 号)程序,最终获得法院支持,判令其立即停止生产、销售侵害“杜康”商标专用权的行为,并对其侵权行为承担赔偿责任。

2016 年,白水杜康公司并未因上述法院侵权判决而停止商标侵权行为,而是变本加厉的大量生产前述形式的侵权产品,销售范围覆盖全国。洛阳杜康公司发现白水杜康公司生产销售的“白水杜康”V22 产品上突出使用“杜康”,弱化白水,造成了消费者的混淆误认。而且白水杜康公司通过低价倾销等方式扩大销量,获利巨大,挤占了洛阳杜康公司的市场份额,由此造成了巨大的经济损失。故洛阳杜康公司对其侵权行为予以公证购买保全提起商标侵权之诉,请求侵权赔偿 3000 万元人民币。

根据《商标法》第六十三条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定”。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》法释 2002(32 号)中第 15 条规定:《商标法》第五十六条第一款(现《商标法》第 63 条)规定的因侵权所受到的损失,可以根据权利人因侵权所造成商品销量减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。结合上述法律规定,如何向法院积极举证以计算侵权赔偿额,洛阳杜康从销售量和利润率两个维度着手举证。

经过前期的市场调查和走访,洛阳杜康发现白水杜康仅在上海大润发、家乐福、华联、苏果、永辉等各大超市销售的涉案侵权产品销售额可能达到数千万。而这些销售数据掌握在各大超市手中,洛阳杜康无法取得,依据《民事诉讼法》第六十四条的规定,洛阳杜康向受理法院提交了调查证据申请,请求法院依职权调取涉案侵权产品在起诉时间前两年起至调查之时的侵权产品销售数据。

对于侵权赔偿额的计算,洛阳杜康对上海证券交易所和深圳证券交易所披露的 8 家上市白酒公司的 2015 年年报进行了网页保全。这 8 家上市公司披露的关于白酒产品的毛利率是涵盖了高中低档白酒的,统计其中的 12 个毛利率数值计算出平均毛利率较为客观的反应了白酒行业的普遍利润率。同时,河南省酒业协会出具的 2014 和 2015 年度白酒行业平均利润证明关于行业平均利润率的情况也与上述的平均利润率情况基本相当。

法院经审理认为：在被控侵权商品实物及包装上“杜康”两字均处于醒目位置，与原告洛阳杜康公司请求保护的第 9718165 号“杜康”商标相同，容易导致消费者将“白水杜康”酒与“杜康”酒混淆误认。被告白水杜康公司的行为构成了对第 9718165 号“杜康”商标专用权的侵害。原告已尽到了其举证能力范围内的举证责任，然而被告拒不承认侵权事实，也未向法院提交涉案产品的生产、销售以及所获利润的真实数据。法院采信了洛阳杜康提供的计算方式，综合考虑涉案商标的知名度、被告的经营规模、侵权性质、后果等因素，判决白水杜康的行为构成商标侵权，并赔偿洛阳杜康人民币 1500 万元。目前，白水杜康已就该判决提起上诉。

万慧达北翔集团代理洛阳杜康参加本案诉讼。



本文对应二维码

北京知产法院：“U 盾”专利案 5000 万、“墙锢”商标案 1000 万的高额侵权赔偿，传递了怎样的信号？

作者：马腾飞

北京知识产权法院在 2016 年 11 月先后开庭审结了两起知识产权侵权纠纷案件，其中在原告美巢集团诉被告北京秀洁公司“墙锢”商标侵权纠纷案，法院在认定被告北京秀洁侵权的基础上，判赔偿原告美巢集团人民币 1000 万元。在原告北京握奇公司诉被告恒宝公司“U 盾”专利侵权纠纷案，法院在认定被告侵权的基础上，判赔偿原告北京握奇公司人民币 5000 万元。上述两起案件的审结，创造了北京知识产权法院建院以来，商标和专利侵权案件赔偿的最高数额值得关注。

一、法院尊重权利人选择确定侵权赔偿数额的适用方式

根据民事侵权赔偿的一般原理，确定民事侵权行为的赔偿数额首先应当以权利人受到的实际损失作为确定赔偿额的依据，只有在实际损失难以确定的情况下，才应当按照侵权人因侵权获得的利益确定，也就是学理上所谓的“填平原则”。《商标法》和《专利法》依据上述民事赔偿原理，通过立法的形式在侵权赔偿制度设计中，首先应当按权利人因侵权行为所受到的损失确定赔偿数额，

其次按侵权人的侵权行为获取的非法利益确定赔偿数额，再其次参照商标或者专利许可使用费的倍数确定，以上三种赔偿方式均无法适用时，将适用法定赔偿。在上述两起侵权个案中，基于商标专用权和专利专用权的无形性特征，权利人难以举证证明因被告侵权所受损失的具体数额，故放弃了按自身损失确定赔偿数额的方式，转而主张适用以侵权人获利来填补因侵权人侵权所受到的损失的赔偿方式，法院予以支持。

在“U盾”专利侵权案件中，法院查明了被告恒宝公司向全国12家银行销售侵权产品的实际数量，并在对原告北京握奇公司提出的每件专利产品合理利润予以认定的前提下，按照最高人民法院相关司法解释的规定，以侵权产品的实际销售数量乘以每件专利产品的合理利润所得之积，计算出被告恒宝公司的获利为4814.2万元，原告北京握奇公司以此数额主张侵权实际受到的损失，得到了法院的支持。在“墙锢”商标侵权案件中，原告美巢公司固定了被告北京秀洁公司在招商加盟广告中宣称的产品利润率，在某商业网站上发布的侵权产品种类、月产量、年营业额、销售侵权产品信息等相关证据，结合以上证据信息，计算出了侵权人的获利数额，以此主张侵权赔偿数额也得到了法院的支持。

上述案件的两原告在不能举证自身所受损失的窘境下，通过合法程序积极的固定对方侵权证据，依证据推算出被告因侵权行为所获取的利润，以侵权人所获得的利润主张所受损失的赔偿数额，是获得大额赔偿的关键。中南财经政法大学知识产权研究中心2015年完结的关于近五年知识产权司法侵权赔偿研究，97.25%的专利判决采取了法定赔偿的方式，平均赔偿额只有8万元人民币，[1]且我国《专利法》对专利侵权法定最高赔偿额才100万，而本案依据侵权人获利确定的赔偿额高达5000万，是专利法定赔偿最高额的50倍，显然权利人主张适用侵权赔偿的方式，将最终决定索赔数额的高低。

二、法院依法协助权利人提取、保全对案件有重要影响的证据信息

我国《民事诉讼法》第六十四条第二款规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。在“U盾”专利侵权案件中原告北京握奇公司依据上述法律规定，因客观原因无能力调取涉案产品销售价格和数量的情况下，依据法定程序积极向法院申请调取涉案证据。法院依原告北京握奇公司的申请，冻结了被告银行存款，保全了被诉侵权产品实物，并向案外人发出调查函，要求其协助提供被诉侵权产品的实际销量。本案4900万元赔偿数额，其中4814万是被告拒

不提供相关证据的情况下，法院以自己查明的证据同时结合原告提供的证据，以侵权产品的数额、单价、利润率等信息，最终计数出该赔偿数额。

《民事诉讼法》第六十九条明确规定，经过法定程序公证证明的法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。同时《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十七条第二款规定，物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言。在“墙锢”商标侵权一案中，原告美巢公司通过向公证处提出证据保全申请，对被告北京秀洁公司侵犯注册商标专用权的事实、网络商业信息发布平台中被告北京秀洁公司发布的商情信息内容以及涉案商品的单价、销售数额、利润率等进行证据保全，提高了证据的证明力度，对法院认定侵权数额起到了重要的作用。

三、法院减轻权利人举证负担，加重侵权人举证责任

《民事诉讼证据的若干规定》第七十条第（一）项规定，一方当事人提出的书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，人民法院应当确认其证明力。《商标法》第六十三条第二款规定，人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

在“墙锢”案中，原告美巢公司以被告秀洁公司因侵权所获得的利益主张赔偿数额，并尽所能提供了公开信息渠道可以获知的被告秀洁公司经营被控侵权商品的证据。法院向被告秀洁公司释明后，该公司虽然对上述证据所载信息的客观性提出异议，但仍不提供相关账簿、资料予以反驳，也未就相应公证书效力向公证行政主管机关提出撤销，法院结合原告美巢公司提供的相關证据对赔偿数额予以判定。在“U盾”案件中，法院鉴于被告恒宝公司拒绝提供其向渤海银行、浙江农村信用社（合作银行）、湖北银行销售被控侵权产品获得的利润，法院推定原告北京握奇公司提出的合理主张成立。

从上述两个案例中不难看出，法院对权利人提出的证据，若侵权人不能对权利人的证据的真实性、合法性、关联性角度予以反驳，法院将对权利人提供的证据予以认可，并依此裁决侵权赔偿数额。显然，法院对权利人提交的证据在进行形式上的审查基础上并不会进行实质性审查，原告提供证据的真伪由

被告提供证据予以反驳。这样无形当中加重了侵权人的举证责任，侵权人若不能提出相反的证据反驳权利人主张的事实，法院将会采信权利人提交的证据支持权利人的主张，侵权人将要承担严重的举证不能所带来的后果。

四、法院开创性的支持权利人维权过程中的合理开支

《TRIPS 协定》规定，损害赔偿费应当足以弥补因侵犯知识产权给权利人造成的损失，司法当局有权责令侵权人向权利持有人支付其开支。我国《专利法》和《商标法》也对此做了相关规定，其中《专利法》第六十五条明确规定，侵犯专利权的赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

在“U 盾”专利案件中，法院支持了原告北京握奇公司按照计时收费方式计算的 100 万元律师费的请求。并且在审查律师费赔偿请求是否合理时，对《专利法》第六十五条中的“合理开支”以文义解释和扩张解释的方法做出了合理的解释，阐明了合理开支的赔偿数额要结合案件代理的必要性、案件难易程度、律师的实际付出等因素综合考量，为今后权利人以及代理人在知识产权侵权赔偿案件中，向侵权人主张维权付出的合理费用起到了指引的作用。

[1]<http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/948027.shtml>



本文对应二维码

反法

改变注册商标显著特征仿冒“N字鞋” 福建两鞋企一审被判侵权赔偿 330 万

作者：姚红军

世界知名慢跑鞋之王 New Balance 运动鞋的中国子公司新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称为“新百伦中国公司”），因福建晋江的琪尔特股份有限公司（以下简称为“琪尔特公司”）及其注册于泉州的关联公司新百伦（中国）体育用品有限公司（以下简称为“泉州新百伦公司”）大规模生产、销售涉嫌侵犯 New Balance 运动鞋最显著的“N”字母装潢及商标的运动鞋（以下简称为“N 字鞋”），在杭州铁路运输法院提起不正当竞争及商标侵权之诉。杭州铁路运输法院于 2017 年 4 月 14 日做出一审判决，判令二被告立即停止生产销售侵犯“N”标志的运动鞋，赔偿新百伦中国公司经济损失及维权费用共计 330 万元。该判决为一审判决，原被告双方均可上诉至杭州市中级人民法院。

被告刻意改变注册商标显著特征模仿“N字鞋”，故意明显、规模巨大

一审法院在审理过程中查明：被告琪尔特公司于 2010 年 7 月 7 日注册成立，原法定代表人为林幼环（被新百伦中国公司起诉后于 2016 年 8 月 17 日变更为黄伟英，大股东仍为林幼环），注册地址为福建省晋江市陈埭镇湖中村南片区湖景商务大厦。被告泉州新百伦公司于 2015 年 1 月 26 日注册成立，唯一股东为注册于香港的“美国新百伦国际有限公司”，原法定代表人为林幼玲（被新百伦中国公司起诉后于 2016 年 8 月 23 日变更为林娜凤）。而这个“美国新百伦国际有限公司”由林幼玲于 2014 年 7 月 23 日在香港注册成立，注册资本 10 万港币，林幼玲是唯一股东和董事。泉州新百伦的注册地址为“福建省泉州台商投资区张坂镇玉前村山前 328 号”，然而经实地访查发现该地址并无任何该公司存在或者运营的迹象。琪尔特公司、泉州新百伦公司的中英文官方网站在原告起诉时的登记负责人均为林幼玲，在琪尔特公司官网首页点击页面中带有“New bunren 小总统”字样的图标，页面自动跳转至泉州新百伦公司的英文官方网站。

琪尔特/新百伦体育公司的实际运营人林幼玲通过在香港设立“美国新百伦国际有限公司”转而在泉州设立“新百伦（中国）体育用品有限公司”，改头换面

成为“外商投资企业”，然后通过相互转让、受让、授权等手段将其注册的第 8520182 号商标、第 13535428 号商标、第 7976197 号商标“New bunren”（核定使用范围均包含第 25 类运动鞋等商品）用于其生产、销售的运动鞋上，为了误导消费者，刻意改变其注册商标的显著特征即白色 N 字母边框内的黑色飘带状设计，将 N 字母及飘带用相同颜色所覆盖，看上去就像一个大写的字母标志.

原告新百伦中国公司委托代理人在全国 12 个省份多家门头标志为“N”、“New bunren”、“新百伦(中国)体育用品有限公司”等字样的店铺内购买了“New bunren”运动鞋，该运动鞋两侧均使用了“”标志；鞋盒的底部和吊牌上均有“制造商：琪尔特公司”、“总经销：新百伦体育公司”字样，运动鞋后部使用了“New bunren”商标；在一些专卖店的展示架上陈列带有“NB999”、“NB574”、“NB580”等标志（其中 NB 为 New Balance 公司的注册商标，而数字均为 New Balance 在其运动鞋上使用的独特编号）；店铺内的产品手册上展示了大量带有“”标志的运动鞋图片，并配有“AMERICAN CLASSICAL”、“美式经典”字样。经调查显示，二被告在全国至少 11 个省份设立“New bunren”运动鞋产品运营中心，开设超过至少 300 家专卖店。根据晋江市国家税务局对琪尔特公司查询的情况显示，琪尔特公司 2015 年至 2016 年 7 月的计税销售额超过 6000 万元。法院于案件审理期间数次责令二被告提供被控侵权产品数量、销售收入及利润等账簿资料，但二被告均明确表示不予提供。

原告充分举证，法院认定“N”标志系其享有的知名商品特有装潢，被告刻意改变其注册商标显著特征属“搭便车”

原告新百伦中国公司提供大量证据显示，原告商品“New Balance”运动鞋至少从 1995 年开始在中国境内销售并且持续至今，截止 2016 年 7 月 1 日专卖店数量已达 2576 家，销售范围覆盖中国境内 31 个省份 588 个城市，2015 年销售额已经超过 47 亿元，近三年的广告费投入超过 5.8 亿元。另外，从受保护情况来看，“New Balance”运动鞋已多次获得法院生效判决认定为知名商品并有多地行政执法部门给予行政保护的纪录。

法院认为，“New Balance”运动鞋在中国境内销售时间长、销售区域和销售对象广、销售金额大且持续宣传时间长、范围广、程度深，并有多次获得司法和行政保护的记录，应属于反不正当竞争法第五条第（二）项规定的知名商品。

而“New Balance”运动鞋两侧使用的“”标志本身虽然不具有固有标志特定商品的含义，然当其作为“New Balance”运动鞋首创使用于运动鞋两侧，且被持续在生产经营中长期大量使用和广告宣传后，构成了“New Balance”运动鞋最突出、最具有识别性的部分，已经具有另外的识别商品来源的显著特征，在消费者心中与特定厂家的特定商品联系起来，成为区分“New Balance”运动鞋与其他运动鞋产品的重要商业标志，应属于反不正当竞争法第五条第(二)项规定的“特有装潢”。而就在本案审理期间，“New Balance”运动鞋上“”字母商标注册申请经过长达近十年的异议、复审、一审、二审诉讼，终于经北京市高级人民法院 2016 年 8 月 17 日终审判决准予注册。该生效判决也是对“”标志经长期持续大量使用获得的显著性和区分商品来源的功能性予以权威确认。New Balance 公司在运动鞋上对于“”标志的商标专用权至此得到最终确认。

此外，法院还认为，被告的多个注册商标均是以颜色差凸显出的图案而非大写“N”字母本身，但是其生产销售的“New bunren”运动鞋两侧使用的“”标志，其整体视觉效果呈现为一个大写粗体的“N”字母标志，与“”字母装潢的整体视觉效果高度近似，以一般消费者的通常注意力水平，很难注意到两者之间的微小差别，极易造成误认或混淆。被告作为原告的同行业竞争者，在注册和使用涉案系列商标时，知道也应当知道原告在先系列带有“N”字母的注册商标和“”特有装潢，理应对原告在先商业标志予以尊重和避让，按照自身的权利边界严格规范使用其注册商标，至少在标志的使用方式和位置上与之形成区别，避免相关消费者的误认混淆；然而，被告不仅没有进行合理避让，反而刻意改变其注册商标的显著特征并在相同位置上使用与“”特有装潢高度近似的被控侵权标志，彰显其搭便车傍名牌的主观故意。

被告行为构成不正当竞争及商标侵权，法院判决观点鲜明、亮点多多

本案经过三次开庭审理，原被告双方就各自的主张据理力争，充分辩论；合议庭明察秋毫，条分缕析，围绕案件的五大主要争议焦点细致审查评述了原被告提交的大量证据材料，充分听取了双方当事人的陈述和答辩，最终认定被告使用的侵权标志因完全改变了其注册商标的显著性特征，不属于对其注册商标的规范性使用，反而与新百伦中国公司的“”特有装潢高度近似，构成了不正当竞争，亦在“”标志被核准注册为商标后侵犯了 New Balance 公司“”标志的注册商标专用权。

在长达 69 页的判决书中，合议庭不仅对原被告双方的证据、陈述和答辩要点进行了全面细致地评述，而且对本案涉及的相对复杂的法律适用问题、权利冲突问题和赔偿数额的考量因素作出了充分阐述和清晰判断，体现了诸多亮点：

1.从反不正当竞争法的立法本意和基本原则高度考查被告侵权行为的性质。判决书在厘清双方的权利基础和被告的行为特征后，特别指出：“反不正当竞争法一方面鼓励正当的竞争，维护正常的市场经营秩序；另一方面严格禁止违反公平竞争和诚实信用原则，恶意模仿他人先鞋类知名装潢的“搭便车、傍名牌”行为。作为同行业竞争者，理应对其他竞争者的在先权利予以尊重并避让，按照自身的权利边界严格规范使用其商标，避免相关消费者误认混淆。然而，琪尔特公司不仅没有合理避让，反而刻意将其注册商标改变显著特征并在相同位置上使用与“”特有装潢高度近似的被控侵权标志，彰显其搭便车傍名牌的主观故意。如果放任该种行为存在，承认以该种行为形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同行业竞争者违背诚实信用原则和商业道德，罔顾他人先权利，并最终将严重损害在先权利人的合法权益以及相关消费者的利益。”如此清晰的判断和表述，不仅对本案被告的行为性质做出了判断，而且对市场公平竞争的原则进行了明确阐释，对市场上广泛存在的“搭便车、傍名牌”现象进行了严厉谴责。

2.对商标权与知名商品特有装潢权之间的关系进行了梳理和定性。本案的特殊情况是原告“”标志的知名商品特有装潢权形成在先，至少在 2004 年即

有相关司法保护记录，而该标志的商标虽早于 2007 年 3 月 14 日即提出申请，但因案外人提出异议，后经异议复审、行政诉讼程序，直至 2016 年 8 月 17 日才由北京市高级人民法院终审确定准予注册。而本案中被告的被控侵权行为早于“”标志的商标专用权获得确认的时间点，因此有必要对原告的权利进行确认。

判决书在分析原被告双方的意见陈述和答辩后，对涉案“”标志的权利形成时间进行了梳理，认定形成在后的商标专用权与形成在前的知名商品特有装潢权并不矛盾，知名商品特有装潢权是反不正当竞争法及司法解释明确规定的一项知识产权权利，其与商标权分属彼此独立的知识产权类型，而相关法律并未限定一个客体只能对应一项知识产权权利，因此涉案“”标志同时享有在先知名商品特有装潢权和在后商标权具有法理基础和法律依据；其次，商标权与知名商品特有装潢权在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限、司法保护强度等方面均不一致；另外，对同一标志赋予在先知名商品特有装潢权和在后商标权既没有加重侵权人的侵权责任，也有利于维护该标志业已获得的品牌价值 and 权利人的合法权益，维持已形成的市场格局，保障相关消费者的利益。

鉴于此，合议庭认为涉案“”标志作为运动鞋产品上的特有装潢已持续稳定存在十多年，其所对应的民事权益应当予以确认和尊重；在后形成的商标权不能吸收在前的特有装潢权，否则既缺乏相应法律依据，也对权利人显失公平。因此，合议庭确认涉案“”标志在获准商标注册后仍应继续享有知名商品特有装潢权。但是，由于商标法和反不正当竞争法属于特别法与普通法的关系，凡属特别法可以规制的行为一般不能再以普通法予以认定，除非权利人放弃特别法中的权利主张，且本案被控侵权行为及侵权事实相同，因此原告不能同时主张商标侵权和不正当竞争侵权。最后，判决书认定被告行为在涉案标志获准注册前构成不正当竞争，而在商标确权时间点以后则应以商标侵权追究相关法律责任。

3. 多方考量赔偿数额认定因素，最终确定以法定赔偿上限判赔。本案中，原告提供了多达 17 箱实物及书面证据，其中书面证据超过 2000 页，能够证明原告的“”标志显著性强、知名度极高、销售范围广金额大，被告侵权行为恶意明显、情节严重、地域广泛，而且持续时间长，销售金额大。但是法院认为：原告对于被告因侵权所获利润的计算依据没有进行审计评估，也没有提交原始凭证等其他证据佐证，因此无法予以确认和采信。在权利人因被侵权所受损失、侵权人因侵权所获利益、注册商标使用许可费等均难以确定的情况下，法院认为：“知识产权损害赔偿数额的确定既要以知识产权的市场价值为指引，力求准确反映被侵害知识产权的价值，又要充分顾及市场环境下侵权主体及侵权行为的各类对应因素，在全方位、多层次地评估分析权利信息（包括权利主体、权利客体考量因素）和侵权信息（包括侵权主体、侵权行为考量因素）的基础上，对上述两个方面的层级进行综合评判、相互修正，最终通过规范行使自由裁量权，合理确定赔偿额度。”

本案中，鉴于：1. 涉案“”标志的显著性强；2. 涉案“New Balance”运动鞋及“”特有装潢知名度极高；3. 涉案“New Balance”运动鞋销售金额高且呈持续增长态势，销售区域广且社会影响力大。另鉴于：1. 涉案侵权行为是共同故意侵权；2. 涉案侵权行为包括擅自使用知名商品特有装潢的不正当竞争行为和侵犯注册商标专用权的行为，从装潢、型号、商标、产品来源等方面进行全方位模仿和攀附；3. 侵权产品种类、型号众多，侵权情节严重；4. 侵权地域范围广；5. 侵权持续时间较长，销售金额较大；6. 结合原告“New Balance”运动鞋及“”标志的知名度，及消费者混淆的事实，侵权标识在侵权产品获利中的贡献较大；7. 被告抗拒证据保全和证据调查，无正当理由拒不配合，应承担妨碍举证的法律后果。

因此，合议庭选择在很高的层级区间确定赔偿数额，以给权利人提供充分的司法救济，让这种刻意模仿搭便车的侵权人付出足够的侵权代价，剥掉其所有的非法侵权获利，营造侵权人不敢侵权、不愿侵权、不能侵权的法律氛围，最终确定本案的法定赔偿数额为人民币 300 万元；另外，“考虑到本案标的额较大，案情较为复杂，侵权取证地域范围较广，原告代理律师能够积极举证证明

关于侵权成立和损害赔偿数额的主张，律师在本案中的劳动价值应当予以肯定”，判决被告支付原告律师代理费及其他合理支出共计 30 万元。

点评：

本案涉及较为复杂的知识产权权利冲突和法律冲突与适用问题，也涉及知名商品特有装潢权与注册商标专用权的权利内涵与外延问题，以及注册商标的专用权与禁用权产生时间点不一致所产生的问题，还有改变注册商标显著特征的使用是否仍然属于注册商标使用的问题，等等。本案判决思路清晰，逻辑严谨，论证充分，有望成为同类型案件的权威性、典型性判例。其中对于同行业市场竞争者权利边界和行为准则的论述，无疑会起到正本清源的作用。

然而，本案中原告几乎穷尽所有取证途径，提供了大量经过公证的录音、照片、购买记录、网络宣传及销售数据，而被告周顾法院的证据保全裁定和数次当庭责令提交由被告所掌握的证据材料，拒绝提交任何生产销售记录或者财务账簿；在已有证据足以证明被告侵权获利远高于原告所请求赔偿数额的情况下，被告仅仅承担 300 万元的法定赔偿，恐怕还难以实现判决书所述“给权利人提供充分的司法救济，让这种刻意模仿搭便车的侵权人付出足够的侵权代价”的目标以及“营造侵权人不敢侵权、不愿侵权、不能侵权的法律氛围”。



本文对应二维码

“康熙来了”：不在江湖却仍有恩怨未了

作者：杨敏锋

“康熙来了”是台湾中天综合台的一档知名电视谈话性娱乐节目，开播于 2004 年 1 月 5 日，由台湾知名艺人蔡康永和小 S 徐熙娣主持。2016 年 1 月 14 日，“康熙来了”正式停播，陪伴了一代人成长的“康熙王朝”从此谢幕。不过，虽然“康熙来了”已经不在江湖，但江湖上尚有恩怨未了。

2013年1月17日，浙江人黄成志申请注册了第12058589号“康熙来了”商标（下文简称争议商标），2014年7月7日获准注册，指定使用在第18类动物皮、手提包(女士)、钱包等商品上。



黄成志商标



中天公司商标

在黄成志抢注商标时，中天电视股份有限公司（下文简称中天公司）对“康熙来了”节目进行的商标注册明显不足。中天公司仅于2010年7月申请了2件“康熙来了”商标（下文简称引证商标）。2011年，这两件商标先后获得注册，指定使用产品分别为第41类的电视文娱节目、录像带制作、娱乐等服务与第9类光盘、唱片、录像带等商品。

中天公司发现争议商标获得注册后，于2014年9月5日向商标评审委员会（下文简称商评委）提出无效宣告请求。商评委经审理认为，争议商标和引证商标不构成在类似商品或服务上的近似商标。另外，中天公司没有证据证明其将“康熙来了”使用在手提包等产品上并具有了一定影响。综上，商评委认为中天公司无效宣告理由不成立，并据此裁定争议商标予以维持。

中天公司不服商评委被诉裁定，随后向北京知识产权法院（下文简称一审法院）提起行政诉讼。2016年6月29日，一审法院作出判决，撤销了商评委的裁定，并要求商评委重新作出裁定。

一审法院认为，“康熙来了”属于知名商品的特有名称。争议商标的注册具有“搭便车”的故意，不正当利用“康熙来了”知名度的主观恶意，损害了中天公司拥有的“康熙来了”作为知名商品特有名称的在先权利。

同时，一审法院认为，“康熙来了”节目自2009年在大陆地区的宣传与播放仅限于网络平台播放方式，虽有一定影响，但受众渠道单一，并未达到认定驰名商标要求的相关公众知晓的程度。并且本案已经通过在先权利予以保护，也无需认定驰名商标。

此外，法院还认为，黄成志在明知他人先知名电视节目名称的前提下，仍然注册与其文字和设计完全相同的商标，具有明显的复制、抄袭他人高知名

度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了公序良俗原则，其行为应当受到限制。

短评：

在本案中，法院以侵犯知名商品的特有名称为由，维护了中天公司的“康熙来了”节目名称。在一般情况下，知名商品的特有名称只能用来对抗相同或类似的商品/服务，而本案中的电视综艺节目和皮包并不属于类似商品，但法院依然对其进行了跨类保护。

法院作出判决时，综合考虑了以下因素：（1）“康熙来了”节目从2009年开始通过网络平台进入中国内地，知名度较高；（2）节目名称取自主持人蔡康永中的“康”和徐熙娣中的“熙”，比较特别，具有独创性；（3）争议商标采用了完全相同的上下各两字结构，字体中空以及外部形成变形等细节设计均基本相同，主观恶意明显。法院还在判决中援引了《商标法》第7条中的诚实信用原则，论证争议商标在注册时的恶意，作为增强判决书说服力的依据。

进行跨类保护的通常途径是认定驰名商标，如果中天公司在第41类的电视文娱节目等服务上注册的商标能被认定为驰名商标，那跨类保护也就顺理成章。不过，从我国的司法实践上看，似乎没有节目名称被认定为驰名商标的先例。此外，“康熙来了”仅仅通过网络平台在中国大陆播放，当事人提供的证据也无法证明其知名度已经达到了驰名商标的标准。法院通过在先权利来进行保护，也不失为一种实用的手段。

近年来，知名综艺节目陷入商标纠纷的案例屡见报端，如《非诚勿扰》、《中国好声音》就是典型的例子，这次又轮到了《康熙来了》。造成此种现象的一个重要原因就是广播电视播出机构在商标注册上存在不足。

《康熙来了》开播于2004年，通过在线平台进入内地的时间是2009年，但中天公司直到2010年7月才开始在中国申请注册商标，到2013年5月~7月才又分三批申请了22件商标，商标申请注册时间严重滞后。与之相比，商标抢注者的嗅觉就灵敏很多。如在2005年12月，湖南的杨某就申请在啤酒饮料产品上注册“康熙来了”商标，该商标于2008年9月获得注册。

中天公司在首次进行商标申请时，注册的类别也严重不足。中天公司首次申请只涉及到第9类（软件光盘）和第41类（电视文娱节目），一些其他的重要类别如第38类（电视播放）、第35类（电视广告）、第42类（知识产权许可）、第16类（印刷出版物）、第40类（影像加工处理）都未在第一时间获

得注册。此外，商标抢注者对第 16 类（办公用品）、第 18 类（皮革皮具）和第 35 类（广告销售）都比较青睐，而中天公司对这些类别也没有抢先进行注册。在这三个类别上，当中天公司试图进行注册时，早已经被他人捷足先登。

在本案中，中天公司获得了胜利，但如果当初能未雨绸缪，预先做好商标申请工作，就不会给他人留下抢注的空间。注册一件商标的官费和代理费加起来不到 2000 元，而通过诉讼去夺回他人抢注的商标，律师费一般都是数万元起步。如果加上商标被抢注而失去的商业机会，那损失更加巨大。一句话，预先的防范总是优于事后的补救。



本文对应二维码

将他人商标、商号设置为竞价排名关键词性质初探

作者：明星楠

关键词排名是一种在搜索引擎搜索结果中以字、词、词组的相关性体现网页排名的方式。而关键词竞价排名则是由搜索引擎提供的一种有偿排名服务，即通过关键词设置，使得公众搜索该关键词时，居于首位的显示结果为宣传推广方预设的内容，这点有别于自然排名。在竞价排名搜索推广中将他人“商标”、“商号”设置为关键词，是否构成不正当竞争，尚存在不同的看法。

一种观点认为：互联网搜索为经营者提供了市场交易机会，经营者可以通过一定的规则（如竞价）来争取这种交易机会。对于网络用户来说，其在搜索某一企业时，能够看到该企业信息以及与之相关的其他经营者信息，为其需求提供更多的选择方案。只要设置的内容表明为“推广链接”，且对商品来源和相关信息做了清晰不引人误解的描述。公众可以在明辨产源的基础上选择交易对象。对于没有产生混淆误认的情况下，不应认定为不正当竞争。

另一种观点认为：使用互联网搜索特定商标、商号的公众应为该经营者的目标客户或潜在客户，也是其竞争对手所希望争取的对象。同业经营者将他人具有较高知名度的商标、商号设置为检索关键词，进行推广链接，可能吸引客

户的注意力，增加其网站点击量并带来相应的交易机会。即使没有造成产源的混淆误认，仍然属于不当利用他人商誉的行为，有悖于诚信原则和商业道德，属于不正当竞争行为。

最高人民法院发布 2015 中国法院 50 件典型知识产权案例，其中宁波中源公司、宁波中晟公司与宁波畅想公司不正当竞争纠纷一案，最高院认为：

【畅想公司经过多年经营，在外贸管理软件行业已经具有一定的知名度、影响力和竞争优势。中源公司、中晟公司在百度竞价排名搜索推广中将“畅想软件”“宁波畅想软件开发有限公司”设置为关键词，当相关公众搜索“畅想软件”“宁波畅想软件开发有限公司”时，在位列搜索结果首位出现“富通天下”广告推送，而不是在搜索结果首位出现畅想公司的相关产品及服务，虽然中源公司、中晟公司主张其是在后台使用了畅想公司的企业名称及字号，在搜索结果中中源公司、中晟公司的创意标题、描述内容和链接网址均标注了其提供的产品及服务为“富通天下”软件，并在标题旁边标注了“推广链接”，使得百度推广的结果与自然搜索的结果区分开来，但是该行为仍具有不正当性，一方面，中源公司、中晟公司将畅想公司的企业名称和字号设置为关键词没有任何正当理由，且它们之间存在直接的竞争关系，在畅想公司在外贸管理软件行业具有一定知名度的前提下，中源公司、中晟公司显然具有利用畅想公司商誉，不正当获取竞争利益的主观故意，中源公司、中晟公司主张关键词属于公有领域，任何人均可使用，其使用他人商标及字号作为关键词本身并不违法的理由不成立。另一方面，在搜索结果中首位出现“富通天下”广告推送，极有可能吸引相关公众的注意力，诱导相关公众去点击中源公司、中晟公司的网站，增加该网站的点击量，从而给该两公司带来潜在的商业交易机会，也使畅想公司失去了潜在的商业交易机会，损害畅想公司的利益。故二审判决认定中源公司、中晟公司该行为显属不当使用他人的企业名称或字号，有悖于诚实信用原则和公认的商业道德，具有可责性，应给予明确的否定性评价，未有不当地。】最高人民法院民事裁定书（2015）民申字第 3340 号，判决理由部分倒数第二段“关于争议焦点三”后半段；周翔、钱小红、罗霞；二零一五年十二月二十三日。

从上述认定可以看出，在本案的处理中，最高院适用《反不正当竞争法》原则条款，认定将他人企业名称设置关键词不具有正当性，这种判定不需要以消费者混淆、误认为前提。（《反不正当竞争法》第五条第三款列明的不正当竞争行为是：擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误以为是他人的商品。同样，在商标侵权的判定中也将引起产源误认作为判断商标侵权的要素。《商

标法》第五十七条第二款，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。)

最高院在现有法律框架之下进行创新适用，对于违反诚信原则，利用他人商誉为自己赢得竞争优势行为进行否定评判，给出了处理此类问题的指引。

同样，北京市高级人民法院在《关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第 38 条明确 38、认定被告购买、使用竞价排名服务的行为是否构成不正当竞争行为时，可以综合考虑以下因素：

- (1) 是否未经许可使用了原告或者其利害关系人的能够标示商品或者服务品质、来源的商业标识，作为竞价排名关键词；
- (2) 使用他人商业标识作为竞价排名关键词是否具有正当理由；
- (3) 在搜索结果列表中所显示的标题、网页内容介绍中是否包含该关键词；
- (4) 通过搜索结果进入的被告网页是否包含该关键词；
- (5) 是否足以导致归属于原告的交易机会或者竞争优势变化，致使原告合法权益受到损害。



本文对应二维码

再审判决为“奥妙”产品涉嫌虚假宣传“洗冤”：“无磷”和“无磷型”的差别有多大？

作者：陈晓玲、马腾飞

2015年1月，吉林市丰满工商分局对联合利华产品宣传涉嫌违反《反不正当竞争法》的有关规定予以处罚，决定责令联合利华公司停止违法行为，并对其罚款15万元。处罚依据为：被处罚人联合利华公司生产的奥妙洗衣清洁类产品上标识了“无磷洗衣粉”，虽然安徽省产品质量监督检验研究院出具的检验报告证明涉案产品质量符合《洗衣粉（无磷型）国家标准》，但总五氧化二磷含量为0.1%，执法机关认为上述产品含磷，并不是无磷产品，在产品上标记“无磷洗衣粉”的行为构成了引人误解的虚假宣传。联合利华公司不服，以“无磷洗衣粉”是对产品配方中不添加磷酸盐的洗衣粉的统称为由，向上一级行政机关申请行政复议，复议机关行政复议后维持了处罚机关的处罚决定。

被处罚人不服行政复议决定，于2015年9月向吉林省昌邑区人民法院提起行政诉讼，经审理法院认为行政行为事实清楚，证据充分，适用法律、法规正确，程序合法驳回了被处罚人的诉讼请求。被处罚人不服一审判决，向吉林省吉林市中级人民法院上诉，二审维持了原判。被处罚人向吉林省高级人民法院申请再审，高院指定原二审法院进行再审。

吉林市中级人民法院再审判认为：工商局认为联合利华公司虚假宣传的证据不足，依据洗衣粉两个国家标准的规定，在（GB/T1371.2-2009）洗衣粉产品总五氧化二磷 $\leq 1.1\%$ 的分别属于“无磷类”和“无磷型”，文字上并无很大差别。另外，被处罚人联合利华公司提交的证据能够认定市场上众多品牌的洗涤分类产品多年来普遍作“无磷”字样标注，该标注以为广大消费者熟知。《洗衣粉（无磷型）》国家标准实施后，因缺乏统一规范，洗衣粉产品标注存在“无磷”、“无磷配方”、“无磷型”等文字差异。

在本案审理过程中，处罚机关未提供充分证据证实标注“无磷洗衣粉”与“无磷型洗衣粉”在消费者理解层面有何不同。再审法院做出了因丰满工商局认定涉案两款洗衣粉标注“无磷洗衣粉”为引人误解的虚假宣传证据不足，该局做出的行政处罚决定依法应当撤销。

短评:

一、行政处罚需以事实为根据

我国行政处罚法第4条规定,设定和实施行政处罚应当以事实为根据,与违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度相当。从行政处罚法的规定来看,行政处罚的证明标准是客观真实,要求行政机关必须以事实为根据作出行政处罚。在本案中,处罚机关在作出行政处罚时仅从材料表面文字,主观分析得出产品虚假宣传的结论,并没有实质性的、客观的证据来印证涉案产品的功能宣传存在“引人误解、虚假宣传”的行为。处罚机关也没有出具,权威部门对满足洗衣粉中五氧化二磷总质量分数 $\leq 1.1\%$,是否可标识为“无磷洗衣粉”的结论。显然,在行政处罚阶段,处罚机关的处罚行为缺乏事实根据。

二、行政处罚要以法规为准绳

我国《行政处罚法》第3条明确规定:公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,应当给予行政处罚的,依照本法由法律、法规或者规章规定,并由行政机关依照本法规定的程序实施。没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。上述法律条文确立了行政机关做出行政处要以法规为准的基本原则。缺乏现有的法律规范,也就意味着没有法律、法规作为指引。法的指引功能(作用)是指法律作为一种行为规范,为人们提供某种行为模式,指引人们可以这样行为、必须这样行为或不得这样行为,从而对行为者本人的行为产生的影响。

本案中,联合利华使用“无磷”相关标识时,国内并没有相关法律、法规、行业协会等规范性文件规对此类标识做出规定。联合利华从事商事行为,法无禁止即可为,对“无磷洗衣粉”的标识不具备违法性。退一步讲,即使事后出台了相关立法和行业标准,对事前行为的处罚也不具有合理性。

三、行政机关做出行政行为要充分尊重客观实际

依据2004年出台的《洗衣粉》GB13171—2004国家标准,洗衣粉产品中含五氧化二磷不高于1.1%的属于“无磷类”,依据2009年出台的GB13171—2009国家标准,洗衣粉产品中含五氧化二磷不高于1.1%的属于“无磷型”,“无磷”、“无磷型”、“无磷类”仅具有一字之差,且标记字母完全相同,结合被处罚人提供的证据显示其他众多厂家也用“无磷”字样标注,该标注已为大部分消费者熟知。

依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第8条第3款规定：人民法院应当根据日常生活经验、相关公众的一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等因素，对引人误解的虚假宣传对象的实际情况等因素，对引人误解的虚假宣传行为进行认定。依据上述规定，结合行业使用相关标记的客观实际，被处罚企业标记“无磷洗衣粉”并不会对消费者产生误导。

四、处罚机关在诉讼中要承担举证责任

而我国行政诉讼法除规定在诉讼中人民法院以事实为根据，以法律为准绳外，还规定被诉行政机关对其行政行为在诉讼中承担举证责任，如果被诉行政机关在行政诉讼中不能提供足够证据证明其所认定的事实，则要承担败诉的后果。

在本案中，处罚机关未提供充分证据证明标注“无磷洗衣粉”与“无磷型洗衣粉”在消费者层面中会产生怎样的不良影响，也没有提供相关法律法规等强制性规定以支持其关于涉案产品应当标注为“无磷型洗衣粉”而不能标注为“无磷洗衣粉”的主张，显然，在诉讼中处罚机关未能提供证据证明处罚行为的合法性，将要承担败诉的后果。



本文对应二维码

专利

最新专利司法解释概览

作者：段晓玲、王蕊、谷雪霓

最高人民法院于 2014 年 7 月公布了“最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）”【以下简称专利司法解释（二）】征求意见稿，向社会各界广泛征求了意见；专利司法解释（二）已获得最高人民法院审判委员会会议通过，于 2016 年 3 月 22 日正式颁布，并将于 2016 年 4 月 1 日起施行。

专利司法解释（二）是在 2009 年 12 月颁布的“最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释”【以下简称专利司法解释（一）】的基础上，依据审理的专利典型案例以及近年来专利审判经验的总结，对专利权判定标准作了进一步的丰富和细化，同时预留空间以便可以将专利侵权司法解释体系化。

专利司法解释（二）共涉条文 31 条，下面针对其中的内容进行概括介绍，为便于与司法解释（二）原文对照，相应的条款标注在括号中。

1 细化了权利要求保护范围的解释

（1）全部特征原则：权利要求中的前序部分和特征部分共同对其保护范围产生限定作用。（第 5 条）

（2）功能性特征：其相同或等价的判断原则是，以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，以及无需创造性劳动；所采用的原则是“一基本，两相同”，在评判是否需要创造性劳动时，时间节点为被诉侵权行为发生时，而不是专利的申请日。（第 8 条）

（3）方法限定的特征：

1.1 权利要求为方法限定的产品时，其保护范围根据所限定的方法特征进行判断；被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等价的，未落入其保护范围；（第 10 条）

1.2 权利要求为方法时，其方法中没有明确记载步骤顺序的，如果根据专利文件记载属于直接、明确地应当按照特定步骤顺序的，其保护范围应受此限定。（第 11 条）

（4）封闭式组合物：其保护范围不能扩展到含有其他成分，但不可避免的杂质除外。（第 7 条）

（5）使用环境因素：其属于必要技术特征，保护范围不涵盖不能适用于所述使用环境的情形。（第 9 条）

（6）特殊术语：对于限定数值范围的术语“至少”、“不超过”等，如果特别强调对数值的限定作用，则其保护范围不涵盖与之不相同的数值特征，因此不适用等同特征；（第 12 条）

（7）歧义内容：如果该歧义通过权利要求书、说明书和附图可以得出唯一理解，则不影响权利要求范围的解释，无需通过无效程序解决。（第 4 条）

上述规定基本上与司法实践中惯常采用的原则是一致的。有明显变化之处是涉及到对于功能性特征的解释，现行的解释原则为“实施例+等同方案”，本次司法解释对此有适当放宽；另外的变化之处是对于权利要求中方法限定的特征解释有些趋严。

2 明确了专利授权确权程序产生的影响

（1）审查档案及裁判文书的效力：涉案专利相关的分案申请的审查文档（包括专利审查、复审、无效程序中所有文档记录）以及生效的专利授权确权纠纷裁判文书（行政诉讼程序），都可以用于解释权利要求的保护范围。（第 6 条）

（2）技术方案放弃的界定：在专利授权确权程序中，专利申请人/专利权人对申请文件所作的限缩性修改和陈述被明确否定的，不视为对技术方案的放弃。（第 13 条）

与现行司法实践相比，在审查文档方面，上述规定扩大了适用于解释权利要求可以采纳的专利档案范围；而对于禁止反悔原则的适用方面，上述规定将专利司法解释（一）中有关技术方案的放弃做了明确界定，规定了该原则的例外情形；相比之下，已有的影响比较大的判例，其中观点则是专利申请人/专利权人对申请文件的任何修改和意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。

3 引入了间接侵权行为的判定原则

（1）间接侵权成立要件：

直接侵权成立是间接侵权成立的前提；间接侵权有如下两种情形：

1.1 帮助他人实施侵权行为：条件是明知、未经许可、生产经营目的、提供专门用于实施专利的物件，物件包括材料、设备、零部件和中间物等；（第 21 条）

1.2 教唆他人实施侵权行为：条件是明知、未经许可、生产经营目的、积极诱导他人侵权。（第 21 条）

上述规定是在专利法律中首次明确了间接侵权行为及其成立的要件，所述条款是基于侵权责任法，这将有利于保护专利权人的利益。在此之前，间接侵权行为的认定一直被广泛关注和讨论，但仅在地方性侵权判定指南以及司法实践中有所涉及。

4 归纳了不侵权抗辩的适用

（1）现有技术/设计：引用现有技术/现有设计进行抗辩时，应当以专利申请日时施行的专利法规定为准，这主要涉及到第三次专利法修改后，对于国外使用公开的证据具有不同的适用范围。（第 22 条）

（2）合法来源：使用、许诺销售或者销售不知道未经专利权人许可的专利侵权产品，有证据证明其合法来源的，仍属于侵犯专利权的行为，但被诉侵权产品的使用者有证据证明其已经支付了合理对价的，应属于例外的情形；此条款是对于善意使用者赔偿责任的豁免。（第 25 条）

（3）标准必要专利：这里涉及两点，其一，标准中明示了所涉必要专利信息，则被诉侵权人实施该标准不能以无需专利权人许可作为不侵权的抗辩理由；其二，在协商标准必要专利的实施许可条件时，应该基于公平、合理、无歧视的原则，如果专利权人故意违反所述原则而导致无法达成协议的，会导致法院不支持权利人请求停止侵权的主张。（第 24 条）

（4）国家利益和公共利益：基于国家利益、公共利益的考量，法院可以不判令被告停止侵权，而判令其支付专利权人合理费用。（第 26 条）

（5）专利后续产品：对于依照专利方法直接获得的产品进一步加工处理而获得的后续产品，其进一步的商业利用，不属于侵权行为。（第 20 条）

（6）授权的专利/设计：被诉侵权人不能以其被诉侵权方案被授予专利权为由，进行不侵权抗辩。（第 23 条）

上述规定对于专利权人在一些特殊情形下行使其权力进行了限制，这是对于专利权人利益与其他公众利益之间的一种平衡。

5 梳理了审理侵权纠纷程序与宣告无效程序的民行交叉问题

（1）审理侵权纠纷程序中驳回起诉以及中止的情形：

1.1 权利人主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，法院可以裁定驳回起诉；所述宣告无效决定被撤销的，权利人可以另行起诉；（第 2 条）

1.2 权利要求明显违反专利法第 26.3 款和 26.4 款且据此请求专利复审委员会宣告专利无效的，法院一般应当中止侵权诉讼；需要注意，这里违反专利法所述条款的情形是指由此会导致说明书无法用于解释权利要求；（第 3 条）

（2）再审程序是否中止的情形：

1.1 宣告专利权无效的决定作出后，当事人根据该决定申请再审，请求撤销宣告专利权无效前法院已作出但未执行的侵权判决/调解书，法院可以裁定中止再审并中止执行；

专利权人可以提供担保请求继续执行，侵权人可以提供反担保中止执行。

（第 29 条）

1.2 针对专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定，期限届满当事人未提起诉讼或者起诉后法院生效判决未撤销该决定，当事人依据该决定申请再审撤销专利权无效宣告前法院已作出但未执行的侵权判决/调解书，法院应当再审；当事人依据该决定申请终结执行宣告专利权无效前法院已作出但未执行的侵权判决/调解书，法院应当裁定终结执行。（第 30 条）

我国司法实践中，宣告专利权无效程序与审理侵权纠纷程序是两个并行程序，容易导致审理周期长，基于专利复审委员会的无效决定被法院撤销的比例很低，司法解释（二）的上述规定有利于提高侵权案件审理的效率，并及时给当事人提供司法救济。

6 增强赔偿或者支付数额确定的可操作

（1）赔偿数额的证据：对于赔偿数额的证据顺序为：损失、获利、许可费、法定赔偿；如果权利人的实际损失难以确定，而采用侵权人的获利进行举证时，在权利人已提供初步证据基础上，侵权人有责任提供相关的账簿及资料。

（第 27 条）

（2）约定赔偿：权利人、侵权人在专利侵权诉讼中主张按照其依法约定的侵权赔偿数额或计算方法的，应当遵从约定。（第 28 条）

（3）发明专利临时保护期：

1.1 在该期间实施发明的，应当支付适当费用（不属于赔偿，可参照专利许可使用费适当确定）；（第 18 条）

有关“实施”是指被诉侵权方案均落在发明专利申请公布和发明专利公告授权的两种保护范围内。（第 18 条）

以上规定适当减轻了权利人的举证难度，有利于确定赔偿数额；同时强化了权利要求的公示和划界作用，确保专利权保护范围的确定性。

7 完善了外观设计侵权判定的标准

(1) “设计空间”概念：在专利司法解释（一）所定义的“一般消费者对外观设计所具有的知识水平和认知能力”基础上，增加了对于相同或相近产品在设计空间大小方面的客观考虑因素。（第 14 条）

(2) 成套产品：专利中的每个套件应当视为独立产品，被控侵权设计应与每个套件单独进行比对，其中某一项设计与专利的设计相同或近似的，则落入其保护范围。（第 15 条）

(3) 组件产品：涵盖了两类产品，其一，组装关系唯一的组件产品，需要将被控侵权设计与其在组合状态下的外观设计进行比对；其二，无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品，需要将涉案设计与其全部单个构件的设计进行比对。（第 16 条）

(4) 变化状态产品：如果涉案专利包括变化状态图，应当将这些变化状态图全部与被控侵权产品的相应状态进行比对，以判断是否相同或者近似。（第 17 条）

以上规定中，首次将“设计空间”概念引入到外观设计侵权判定中，其降低了外观设计侵权判断的不确定性，对于专利权人和其他公众而言，都是有利的；上述规定中有关成套产品、组件产品和变化状态产品的内容，基本上与现行的司法实践是一致的，本次专利司法解释（二）对其进行了归纳和总结。

8 其他事项

(1) 起诉的权利要求：权利人应当在起诉书中载明起诉侵犯专利权的权利要求，在一审法庭辩论终结前不予明确的，其后果是可以被裁定驳回起诉。（第 1 条）

(第 1 条)

(2) 买卖行为的定义：专利法第 11 条所称的销售，是指产品买卖合同依法成立，而非合同生效日，并以此与许诺销售的范畴区分开。（第 19 条）

专利司法解释（二）旨在增强专利侵权审判的可操作性，提高专利侵权审判的效率，加大专利权保护力度，同时防止专利权的无限扩张，以及平衡专利权人和其他公众之间的利益；通过专利司法解释（二）在审判实践中的具体施行，我国的专利法律体系将得到进一步完善。

对企业的启示：

一方面，对于国内外企业来说，需要进一步重视和加强其在中国的知识产权战略，使得具有创新的技术获得切实有效的专利保护。根据我国专利法的规定，解释权利要求范围的基本原则是以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，因此，在司法实践中，不仅权利要求书本身，说明书和附图在权利要求的解释中也起到重要作用；特别是本次专利司法解释（二）细化了权利要求范围的解释、拓宽了用于解释权利要求的相关文档范围、以及强调了权利要求的公示和划界作用；这对于从撰写专利申请文件到授权过程都提出了更高的要求，申请人/专利权人对于权利要求书、说明书和附图都要给予充分重视，确保其需要保护的技术方案得到了清楚和全面的描述记载，同时还要特别注意其所有相关申请涉及的内容，以及在授权确权程序中所作的修改及意见陈述等内容，避免不恰当限定技术方案，导致本应获得的专利权保护范围被缩小，甚至造成专利权人在维权中的不利后果。

另一方面，司法解释（二）加大了对专利权人的保护力度，包括引入间接侵权判定、加快案件审理周期、制定有利于获得侵权赔偿证据的规则等，因此，国内外企业在经营过程中，需要特别防范侵犯他人专利权的风险，从产品研发到产品上市，需要全面进行相应的排查和规避工作，避免遭遇侵权纠纷，并可能为之付出昂贵代价。



本文对应二维码

北京高院侵权判定指南修订解读

作者：高栋

今年4月20日，北京市高级人民法院正式对外公布了新修订的《专利侵权判定指南》（简称《本指南》）（中、英、日文版）。本次修订涉及专利审判中发明和实用新型专利保护范围确定及侵权判定、外观设计专利保护范围确定及侵权判定、侵权行为的认定、以及专利侵权抗辩等六个部分，除了对权利

要求解释原则、对象、方法以及侵权判定规则、侵权行为的认定及抗辩系统完整地作出规定，还首次对目前我国专利司法实践中标准必要专利、图形用户界面等热点问题作出规定，并且部分修订内容参照了最高人民法院的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《解释二》）和国家知识产权局《专利审查指南》2010 版本及其修订（国家知识产权局令 第六十八号）。以下结合北京市高级人民法院北京法院网的相关介绍，对本次修订的主要内容作一些初步的梳理和总结。

下面讲五个问题：

一、完善专利权利要求的解释原则和方法，新增加公平原则、符合发明目的的解释原则，以及权利要求区别解释方法，并对使用环境特征、主题名称技术内容的具体解释方法等进行规范。

1.增加公平原则

解读：此原则为第 2 条新增。在界定权利要求保护范围时，根据“公平原则”，不仅要充分考虑专利对现有技术所做的贡献，保护权利人的利益，也要充分考虑权利要求的公示作用，防止将现有技术方案和具有要克服技术缺陷的技术方案通过解释再纳入权利要求的保护范围，从而损害社会公众的信赖利益。

2.增加符合发明目的解释原则

解读：此原则为第 4 条新增。在专利授权确权程序中，要求授权的专利应当符合发明目的，解决发明所要的技术问题。而在侵权诉讼程序中，基于推定专利权有效的原则，也不应当将不能实现发明目的的方案通过解释纳入专利权的保护范围，因此该解释原则也符合公平原则。需要注意的是，在专利的授权确权程序中，最高人民法院在裁判案例中曾明确解释权利要求时也要结合发明目的，但是，由于两个程序的权利要求解释的设置目的不同，从而在不同程序中具体适用发明目的解释原则时也会有所差异。

3. 增加权利要求区别解释方法

解读：此解释方法为第 17 条新增。一般情况下，可以推定独立权利要求与其从属权利要求的保护范围不同。但如果有相反证据推翻的除外。

4.明确权利要求解释不限于包括的几种形式

解读：第 13 条将原来表述的“包括”修订为“包括但不限于”。笔者理解，该修订消除了以前对权利要求的解释存在解释时机的误解。即在实践中，

权利要求的解释贯穿于侵权对比分析的整个过程，而限于在该条所包括的三种情形下所做的解释。

5.修订环境特征的含义和明确环境特征与主题名称之间的区别

解读：第 24、25 条修订环境特征的定义和新增主题名称的定义，进一步明确二者之间的区别。避免实践中可能出现的二者的混同使用，不恰当地将主题名称宽泛地理解为环境特征。第 25 条规定对于权利要求记载的使用环境特征，应当按照被诉侵权技术方案是否能够适用、而非实际使用该使用环境特征进行侵权判定，同时细化规定了例外情形。

6.新增权利人自定义词的解释方法

解读：第 28 条新增自定义词的解释方法。除非说明书中没有作出定义，通常应当依据说明书中的特定含义进行解释。该条也规定了将自定义词解释为“最为符合发明目的的含义”，即符合发明目的解释原则。

7.明确采用说明书附图解释权利要求的方法

解读：第 30 条为新增。该条明确规定，“只有本领域普通技术人员在阅读权利要求及说明书后，能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术内容才能用于解释权利要求中技术特征的含义”。

8.明确采用实施例解释权利要求的方法

解读：第 32 条为新增。该条明确规定，除例外情况，“专利权的保护范围不应受说明书中公开的具体实施方式的限制”。因此，在解释时，应当避免将权利要求直接解释为实施例。

二、完整规定功能性限定特征的解释及侵权判定规则，进一步细化等同侵权的判定规则。

1.功能性限定特征的解释和侵权判定规则

解读：第 18 条参照最高院的《解释二》修改了功能性限定特征的定义。

第 42、56 条为新增。其对包含功能性特征的权利要求分别在相同侵权和等同侵权判定方法中作出规定，并明确了与功能性特征相同或等同的结构、步骤特征应当作为一个技术特征对待。

但是，在具体认定相同和等同侵权方面，上述两个条款的规定内容与最高院的《解释二》存在差别。《解释二》仅概述了以侵权行为发生时为时间点认定相同或等同侵权，而《本指南》上述两个条款中具体区分了相同或等同侵权的认定标准，并规定了认定相同侵权和等同侵权的时间点不同。

2. 进一步细化等同侵权的判定规则

解读：第 44 条明确了专利权人对等同侵权负有举证责任，即“构成等同侵权应当有充分的证据支持”。笔者认为该规定意图防止扩大等同侵权的适用范围。

第 45-48 条进一步完善判断等同侵权的三个要素，即“基本相同的手段”、“基本相同的功能”和“基本相同的效果”，以及第 49 条进一步明确规定如何认定“无需经过创造性劳动就能够想到”的技术特征，从而对指导司法审判和引导权利人举证更具可操作性。

第 57 条涉及数值范围的等同侵权，并参照《解释二》作了进一步规范。

第 60 条为新增。该条明确了“如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围”，在侵权判定中，不能再主张替代性技术方案等同侵权。该条类似美国的可预见性原则，作为对等同原则的限制，旨在促使专利权人尽早界定清楚想要保护的范围，充分体现权利要求的公示作用。因此，结合该第 60 条的规定，也许可以帮助理解第 42 条和第 56 条为何规定不同的时间点（其中重要的时间点就是申请日）。

三、进一步完善和细化外观设计专利审理规则，明确图形用户界面外观设计的裁判规则。

解读：第 66 条强调“整体对比原则”，这类似发明和实用新型专利权的“全面覆盖原则”，在确定外观设计保护范围时，不能仅考虑部分设计特征而忽略其他设计特征；另外，该条对《专利审查指南》中未明确的“设计特征”的含义，首次予以规定。因此，可以理解，“设计特征”内涵的规定对于在授权确权程序中，判断外观设计专利权的有效性将会具有重要的参考价值。

第 67 条规定了“设计要点”的含义。需要注意的是，结合第 66 条设计特征的定义，该条设计要点的定义似乎没有将“部位”包括在设计要点的内涵中，仅明确了设计要点可用于说明创新部位，而《专利审查指南》明确将“部位”包括在设计要点的定义中。

第 82、83 条为新增。其强调了“设计空间”对于判断外观设计是否相同或者相近似时产生的影响，其参照《解释二》并作了进一步细化规定。

第 73 条为新增。其涉及图形用户界面外观设计保护，该条规定与已修订的《专利审查指南》的有关规定相同，仍然强调保护的是产品的外观设计，而不单独保护图形用户界面 GUI 本身。该条还明确了动态图形用户界面保护范围

由“能确定动态变化过程的产品外观设计视图共同确定”的原则。

第 86、87 条为新增。其对静态、动态图形用户界面外观设计的侵权判定方法作了详细的规定，从而更具可操作性。

四、逐步扩大专利保护范围，对间接侵犯专利权的行为进行有效规制。

解读：第 118-122 条除了参照《解释二》修订相关条款之外，还规定了帮助侵权和教唆侵权的几种典型情形，需要注意的是，构成帮助或教唆侵权行为的所有情形都要求行为人是“明知”的。

五、明确恶意取得专利权的类型和专利权滥用行为，及标准必要专利等新类型案件的裁判规则。

解读：第 126 条明确在专利权恶意取得的情况下，原告应承担被法院驳回诉讼请求的法律后果。由于《本指南》针对的是专利侵权判定，因此对于被告提起反诉和给予的损害赔偿等其他事项没有明确规定。

第 127 条补充规定恶意取得专利权的几种典型情形，为实践操作提供指引。

第 149-153 条为新增。这些条款主要涉及标准必要专利纠纷案件中是否给予专利权人禁令的救济。第 149 条除了参照《解释二》进行修订之外还做了补充规定，填补实践中处理有关国际标准和和其他标准组织制定标准没有相应依据的空白。

第 150 条规定了双方都应遵守诚实信用原则，即相关义务非单方负担，而是对于双方是对等的。

第 151 条规定了举证责任分配，专利权人应当举证证明在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视许可义务的具体内容。

第 152 条规定了不发禁令为一般原则，并列举了专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务的情形。

第 153 条规定了被诉侵权人存在明显过错的情形，使实践中更具有操作性。



本文对应二维码

整体把握现有技术确定技术启示

作者：吴晓辉

阿尔科米斯控制治疗公司和阿尔科米斯制药爱尔兰有限公司拥有一项名称为“具有改良的注射性的可注射混悬液制剂”的发明专利权（ZL01809967.X）。2016年6月30日，山东绿叶制药有限公司向专利复审委员会申请宣告此专利权无效。经过审查，专利复审委员会于2017年2月16日作出第31213号决定，宣布该发明专利专利权全部无效。

涉案专利权利要求1要求保护一种适于注射的包含聚合物粘合剂的微粒的组合物，其中所述混悬液的液相在20°C下具有大于60cp、小于600cp的粘度。请求人认为权利要求1相对于证据1和证据2结合公知常识不具创造性。证据1公开了一种适于注射形式给药的微粒，并在实施例16中具体公开了一种用于注射的缓释微球药物制剂。权利要求1与证据1实施例16的区别技术特征为“所说的混悬液的液相在20°C下具有大于约60cp、小于约600cp的粘度。”请求人主张权利要求1实际解决的技术问题是选择有利于注射的注射液粘度。证据2公开了一种含水悬浮液药物组合物，并具体公开了该含水悬浮液注射可通过保持粘度低于约75mPas来实现。虽然证据2没有公开粘度测定的具体温度，但本领域都知道粘度测定通常在25°C下测定，且由于液体粘度随温度降低而增大，在20°C下混悬液粘度增大，该增大的粘度也在权利要求1的粘度范围内，因此，证据2公开了上述区别特征。

专利权人主张权利要求实际解决的技术问题是：提供由于粘度增加而具有改善注射性的可注射组合物，所述组合物包含：包含聚合物粘合剂的微粒和含水注射剂赋形剂。并认为证据1和证据2均没有教导增加混悬液液相粘度可以改进混悬液的注射性，即没有意识到解决本发明技术问题的手段；证据2的微粒和涉案专利以及证据1是不同的，涉案专利和证据2的粘度不同。

合议组认为混悬剂属于热力学和动力学不稳定体系，固体微粒具有自发聚集和增长趋势，因此，稳定性是混悬剂在配方、生产和贮存中关注的重点。对于混悬剂而言，液相粘度越大，沉降速度越小，稳定性越高。就注射剂型而言，还有“适针性”与“可注射性”的要求。因此，当混悬液为注射剂型时，要考虑保证混悬液稳定同时，提高的粘度不应流动均匀性等造成过大负面影响。因此，涉案专利相对于证据1实际解决的技术问题是通过选择特定的含水赋形剂组

成，从而保持一定的液相粘度范围，使混悬液注射剂具有较好的稳定性，同时保持混悬液注射剂较好的注射性能。

涉案专利、证据 1 和 2 均属于混悬剂注射剂型，本领域技术人员在研发混悬液注射剂时，通常会将混悬液的稳定性作为主要的质量考察指标，这一指标可通过提高液相粘度予以改善，同时注射剂型还需要考虑“适针性”与“可注射性”指标，这一指标要求粘度不能无限制的提高；为此，本领域技术人员有动机调整液相粘度的范围，来针对特定的活性成分的微粒的混悬剂同时取得较好的稳定性和注射性能。同时，证据 2 还教导了调整液相粘度改善混悬剂产品的注射性能，并且公开通过羧甲基纤维素钠的用量来调整液相的粘度，改善混悬剂稳定性和注射性能。对比文件 2 同样属于注射剂的混悬体系，其采用的主要辅料和涉案专利的组成很接近。就整体内容而言，已经给出选择涉案专利产品粘度范围的技术启示，因此，证据 2 的组成体系和证据 1 不完全一致并不足以否定上述技术启示的存在。

由此，在证据 1、2 和公知常识的基础上，本领域技术人员通过对混悬液制剂液相中作为粘度增强剂的羧甲基纤维素的含量等赋形剂组成的适当调整，容易获得涉案专利权利要求 1 所限定的粘度范围。因此，权利要求 1 是显而易见的。

万慧达北翔集团代理无效宣告请求人参与了本案。

短评：

在考量现有技术时，不仅要考虑最接近现有技术公开的内容，还应从本领域技术人员角度出发，基于其技术方案的整体环境进行理解，确定发明实际解决的技术问题，进而判断现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术是否给出将区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。就本案而言，涉案专利说明书声称其没有预期地发现，通过增加可注射混悬液的液相粘度可以改善注射性，并且出乎意料地显著降低在体注射失败。与粘度增加会妨碍注射性和通针性的一般学说相反。

同时，专利权人主张权利要求实际解决的技术问题是：提供由于粘度增加而具有改善注射型的可注射组合物。但涉案专利说明书实施例仅能说明在相应的粘度范围内，在具体的实验中可以实现预期地可注射性。即加入羧甲基纤维素钠等保护性胶体等成分改善混悬剂本身的不稳定性，避免堵塞针头，同时避免粘度过高造成流动性降低，不利于注射。

因此，涉案专利相对于证据 1 实际解决的技术问题是通过选择特定的含水赋形剂组成，从而保持一定的液相粘度范围，使混悬液注射剂具有较好的稳定性，同时保持混悬液注射剂较好的注射性能。证据 1 和证据 2 同样属于注射剂的混悬液体系，两者均明确在其公开的条件下，所述制剂具有较好的注射性，因而在得到该技术方案后，组合物的稳定性和注射性能的技术效果根据证据 1 和证据 2 是可以合理预期的。

所以，虽然涉案专利声称没有预期地发现通过增加可注射混悬液的液相粘度可以改善注射性，但实际上没有对现有技术做出任何实质性的贡献。本案结合粘度参数的实际技术意义，全面考察组合物中对粘度参数有实质影响的组成，确定发明实际解决的技术问题，从整体上把握现有技术中是否存在技术启示。



本文对应二维码

专利复审委认定 SEB 公司的“干煎炸”专利为“开拓性发明”

作者：张树华

2005 年，SEB 公司向中国专利局申请了一项名为“自动涂覆油脂的煎炸锅”的发明专利，该专利于 2009 年获得授权。该专利的核心技术在于通过搅拌装置将食物（特别是薯条）与少量的油混合，同时通过热气流来加热食物，而不停旋转的搅拌器又可以保证食物受热均匀。SEB 公司独创了“干煎炸”这一术语来描述该技术方案，并推出专利产品 ACTIFRY 干炸锅。与现有技术相比，ACTIFRY 不仅效率高，而且非常省油，它只用一小勺油就能炸出一锅薯条。该专利产品在世界范围内累计销售 700 多万件，大获成功。

2009 年起，一些国内厂商开始未经授权利用该专利技术。SEB 公司在提起侵权诉讼后，这些厂商针对该专利向复审委前后六次提出无效宣告请求。2015 年 3 月，复审委合并审理了后三次无效宣告请求。在审理过程中，无效请求人援引了 13 项现有技术，而这些现有技术多为 1960 年代到 1990 年代期间的技术。这批现有技术公开了通过热流加热食物的技术方案，也公开了如何将

油和食物混合的解决方案，如使用一个底部浸入油的旋转篮、向食物喷洒细滴油等。但所有的现有技术均只披露了该专利的某项技术特征，且未提供将热流和搅拌相结合，以达到“干煎炸”功能的启示。

SEB 公司认为，与现有技术相比，“干煎炸”技术是一项全新的技术方案，将无效请求人提交的现有技术方案简单结合，并不能达到上述效果。在评估专利的创造性时，评估人不应该只机械地寻找专利各项技术特征对应的现有技术，而应该对专利技术方案进行整体的把握，以衡量该专利对现有技术的改进和贡献。本案中，“干煎炸”技术通过将热流直接吹在食物表面上可快速吹干食物的表层，而搅拌装置则可以在食物表层裹上一层薄薄的油，并保证食物可以持续、均匀的受热。该技术实现了传统浸炸的效果，但油耗低、污染小，解决了长久以来困扰该行业的一个技术难题。此外，专利产品广受市场欢迎，且侵权产品层出不穷，也间接证明了该专利的价值与创造性。

2015 年 9 月，复审委认定该专利为“开拓性发明”，并维持专利权全部有效。随后，广东省高级人民法院在涉案专利的侵权诉讼的二审判决中，也维持了一审法院认定专利侵权的判决。

万慧达北翔集团在上述无效答辩和侵权诉讼案件中代理了 SEB 公司。

短评：

《专利法》第二十二条规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。《专利审查指南》规定，开拓性发明，是指一种全新的技术方案，在技术史上未曾有过先例，它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元，如蒸汽机、白炽灯、收音机、雷达、激光器等。

在本案中，SEB 公司科学地运用了创造性的评估方法、并结合“解决行业内长期存在的技术难题”，以及专利产品的商业成功，使专利复审委认定涉案专利为“开拓性发明”。在侵权纠纷中，法院在侵权认定和损害赔偿计算方面，涉案专利的发明高度和价值，也是一个重要的考量因素。



本文对应二维码

四友公司绝地反击，成功阻止国外专利巨头 1300 万巨额专利索赔

作者：杨敏锋

近年来，企业之间的知识产权纠纷日益增多，诉讼结果对企业产生的影响也变得愈加重要。一场关键知识产权诉讼的结果，往往会对企业今后的发展经营产生决定性的影响。

2017年4月21日，河北四友卓越科技公司（下文简称河北四友）经过5年多的抗争，经历了一审和二审，从最不利的情况下逐步扭转局势，赢得了与国外巨头之间的专利侵权诉讼，在摆脱了1300万高额赔偿风险的同时，保护自己的商业秘密，有力的巩固了自己的市场地位。

一、争夺缩水甘油酯的市场份额，国际专利巨头突袭河北四友

在本案中，向河北四友提起专利侵权诉讼的为国外巨头美国迈图化工集团旗下的两个子公司荷兰解决方案有限公司（下文简称荷兰解决方案）和迈图化工企业管理（上海）有限公司（以下简称上海迈图）。美国迈图化工集团当时是全球最大的新癸酸缩水甘油酯生产商，河北四友的生产规模则紧随其后，是其全球最大的竞争对手。

本案所涉专利为第 ZL99811327.1 号“制备支链羧酸的缩水甘油酯的方法”发明专利，该专利于 2004 年 4 月 28 日获得授权，权利人为荷兰解决方案，上海迈图则为该专利的被许可人。两原告在本案中主张的权利要求为 1 和 9。考虑到两原告的诉讼主张相同，下文将其统一简写为“上海迈图”。

“支链羧酸的缩水甘油酯”系列产品中的一种重要产品为“新癸酸缩水甘油酯”，该产品是一种重要的化学中间体，可显著改善涂料的光泽和丰满度、化学稳定性、耐热、耐腐蚀性、柔韧性和漆膜的硬度，具有极高的工业应用价值。

河北四友生产的新癸酸缩水甘油酯是国家九五重点科技攻关计划成果，国家级重点新产品，在质量上要优于美国迈图集团，对其市场份额构成了严重的威胁。上海迈图此次启动专利诉讼，就是试图通过法律途径来遏制竞争对手。

2011年9月，上海迈图向苏州中院提起诉讼，起诉四友公司使用涉案专利方法制造新癸酸缩水甘油酯并进行销售，侵犯了其专利权，要求四友公司停止侵权，召回已经出售的产品，并赔偿包括合理费用在内的损失1300万元。在本案中，上海迈图还将必博科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称苏州必博）列为

第二被告，理由是该公司销售了河北四友的缩水甘油酯产品，要求苏州必博公司停止销售，并赔偿损失 1.68 万元。

上海迈图提起诉讼时，还向法院提起了证据保全申请，请求法院保全河北四友生产新癸酸缩水甘油酯的生产工艺方法，其中包括原料、产品、生产及工艺条件设备等记录。如果上述资料都通过证据保全的方式被上海迈图公司获得，那河北四友的核心商业秘密恐怕都会落入到上海迈图手中。万幸的是，法院去河北四友的工厂保全证据时，该公司的法定代表人和保管相关材料的人员都不在场内，证据保全未能进行，河北四友侥幸躲过一劫。

二、质疑孤立购买，打响管辖异议第一枪

河北四友以前从未经历过专利诉讼，此次面临巨额索赔，并且在陌生的江苏法院应诉，更面临着要被迫提交自己商业秘密的风险，心中难免有些忐忑。当河北四友辗转找到万慧达北翔寻求代理时，剩余的时间已经不多，情况极为紧迫。

代理律师接受委托后，立即开始工作，聆听四友负责人关于案件的介绍，并就上海迈图提交的证据进行分析。在介绍案情时，四友负责人提到了本案的一个蹊跷之处。苏州必博以前从未购买过河北四友的缩水甘油酯产品，根据他们的营业范围，似乎也用不上该产品。

代理律师敏锐地感觉到里面应该大有文章，在仔细翻阅上海迈图的证据后，发现苏州必博的种种行为很难获得合理解释。苏州必博于 2011 年 5 月 18 日向河北四友购买了 400 公斤缩水甘油酯，随即于 6 月 9 日将产品全部转转售给上海迈图。上海迈图支付了 400 公斤产品的价格，在提货时却仅仅取走了 200 公斤。更为奇怪的是，河北四友给苏州必博开具的增值税发票，居然也出现在上海迈图的证据中。

根据上述蛛丝马迹，代理律师严重怀疑本案就是上海迈图设局，迫使河北四友在苏州中院应诉。苏州必博在本案的一审和二审中从未出现过，也印证了代理律师的判断。基于此，代理律师果断提起管辖权异议，认为原告制造虚假的销售地，苏州中院没有管辖权，本案应当由石家庄中院管辖。

苏州中院认为必博公司和上海迈图之间存在真实的购销关系，本院作为苏州必博所在地和该公司销售涉案产品的行为地，具有管辖权，驳回了管辖权异议。河北四友不服，提起上诉，江苏高院以同样的理由驳回上诉，维持了一审裁定。

代理律师对管辖权异议最终未能获得支持也有预料。我国目前对于管辖异议的处理主要做法是对管辖问题进行形式审查，同时是由法院主导自行审查处理，既不开庭审理，也不举行听证。这种形式化、行政化的处理方式难以全面保护当事人的诉权。此次苏州中院通过听证会的方式处理管辖权异议，已经非常值得称赞了。不过，这种听证毕竟与正式的庭审之间存在一定的差异，并且关键当事人苏州必博也未出席听证会，导致该公司从河北四友那里购买涉嫌侵权产品的真相难以查清。在这种情况下，河北四友的管辖权异议被驳回也是无可奈何之事。不过，通过此次管辖权异议的交锋，河北四友也有了更多的时间对本案进行充分的准备并调整好应诉的步伐。

三、力证新产品主张不成立，成功阻止举证责任倒置

在本案中，上海迈图主张涉案专利生产出的缩水甘油酯产品为新产品，理由是产品的色值、环氧基团含量、产品纯度高于现有产品，以及产品中含有微量特征性杂质异丙基缩水甘油醚（IPGE）和内嵌醇（BIA）。

如果上海迈图的主张能够成立，根据《专利法》第 61 条，本案就适用举证责任倒置，由河北四友提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。如果河北四友急于摆脱 1300 万巨额赔偿的威胁，主动提供自己的生产工艺作为证据，那恐怕会落入对方彀中，失去自己的商业秘密，在市场竞争中失去优势。如果事情走到这一步，河北四友即使在诉讼中获胜，恐怕也没有任何价值。河北四友的负责人明确表示，绝不可能为了胜诉而将核心商业秘密拱手交给外国企业。

事实上，上海迈图所主张的新产品根本无法成立。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 17 条规定，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于新产品。迈图公司根据产品理化性质和杂质来确定新产品的主张不符合上述司法解释的规定。

在化学领域，如果不考虑成本因素，以降低产率为代价，提高产品的纯度并不存在难以克服的障碍，各项理化指标更为优异的产品必然存在。涉案专利说明书本身就记载了在申请日前有存在新癸酸缩水甘油酯产品，而涉案专利的目的是为了获得更高质量的 α -支链一元羧酸的缩水甘油酯的不同的工艺条件。另外，涉案专利说明书中也提到了众多现有产品优于专利方法获得产品的案例。微量杂质 IPGE 和 BIA 更不能作为判断新产品的依据，这两项物质在专利说明书中都没有提到，并且这些杂质只能对产品的性能带来负面影响。

为了更充分的证明涉案产品并非新产品，代理律师精心提供了多份申请日早于涉案专利的相关专利文献作为证据，用确凿的事实证明自己的观点。

本案一审和二审法院都接受了代理律师的观点，认为涉案方法生产的产品不属于新产品。二审法院更是在判决书中明确指出，“不能由于涉案专利采用了新的工艺条件，给最终产品带来了一些变化，即必然认定方法所得之物为新产品。一般而言用不同的方法/工艺条件生产已知产品，会带来一些指标的变化，例如，由于采用了不同的工艺过程导致副反应不同可能会导致杂质的种类有所差异，但这些变化不意味着其获得的产物是不为公众所知的产品。”

既然新产品的主张不成立，河北四友也就免除了举证责任，最糟糕的结果并未发生，举证责任又重新回到上海迈图身上。

四、通过验证实验，化解原告企图通过反推完成举证的努力

上海迈图其实也很清楚，不能将胜诉的希望全部放在难以成立的新产品上，其核心的主张是试图通过所谓的特征性杂质来反推生产工艺。上海迈图主张，涉案专利使用异丙醇作为溶剂，会导致最终产品中出现杂质 IPGE（异丙基缩水甘油醚）和 BIA（内嵌醇，分子量为 288）。在河北四友的产品中检测出了这两种杂质，故河北四友在 a 步骤中使用了 IPA 作为共溶剂，并可进一步证明 ECH 与 α -支链的一元羧酸是在 IPA 作为共溶剂存在下反应，而这正是涉案专利所要求保护的专利方法。

为了证明上述观点，上海迈图在一审中提供了众多证据，如提供检测报告证明在四友公司生产的产品中检测出了分子量为 288 的物质，同时请某荷兰技术人员作为技术专家出庭，阐述由涉案专利方法得到的分子量为 288 的物质就是 BIA。在庭审过程中，上海迈图又补充了两份鉴定报告，对涉案专利中 IPGE 和 BIA 的生产原理进行验证，用来证明最终产物中分子量为 288 的物质就是 BIA。

事实上，上海迈图即使能证明 IPGE 和 BIA 属于所谓的特征性杂质，也无法直接证明四友公司构成侵权。因为涉案专利的权利要求 1 和 9 中包含了 a、b、c、d 四个步骤，每个步骤包含反应原料、摩尔比例、催化剂、溶剂、反应时间、温度等多个技术特征，而所谓的特征性杂质根本无法反推前述技术特征。上海迈图的这种主张，目的还是为了将举证责任转移到河北四友的身上。

2011 年最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中指出，“使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了

同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”

虽然上述意见并不是正规的司法解释，法院在判案中不会直接适用，但该解释的精神无疑也会给各级法院审理案件时产生重大的影响。根据该意见，如果河北四友拒绝提供证据，那就需要承担不利后果，法院极有可能据此直接判定河北四友公司构成侵权。

针对上海迈图的主张，四友公司做了验证试验，证明新癸酸缩水甘油酯可以和异丙醇（IPA）在碱催化反应下生成分子量为 288 的物质。另外，四友公司还证明 IPA 可以作为溶剂，在碱性条件下去除产品中水解氯，该证据证明了在其他步骤中加入 IPA 的合理性。去除水解氯的过程类似于专利方法中的 d 步骤，故如果在专利方法的 d 步骤中加入 IPA，同样会生成 IPGE 和 BIA 这两种杂质。也就是说，IPGE 和 BIA 存在其他的生成途径，上海迈图主张唯一性不能成立，在产品中检测出 IPGE 和 BIA 并不意味着必然是在 a 步骤中加入了 IPA。

一审法院接受了河北四友的上述观点，认为上海迈图未能证明河北四友使用了涉案专利方法，也未能证明本案存在应当由河北四友承担证明其生产工艺不构成侵权的情形，于 2013 年 12 月作出判决，驳回上海迈图全部诉讼请求。

一审法院既然认定不存在需要四友公司承担举证责任，那就意味着当初作出的证据保全裁定无需再执行。

五、二审中继续夯实关键性观点，避免隐含风险

我国实行二审终审制，河北四友在一审中获胜并不意味着案件的结束，上海迈图必然会向江苏高院提起上诉。由于河北四友的一些重要的抗辩理由在一审中未能被法院接受，一审的胜利之下也藏有重重隐忧。

上海迈图要证明河北四友使用了涉案专利方法的一个事实基础就是要在河北四友的产品和验证实验的产物中检测出 IPGE 和 BIA。如果该事实不能成立，那上海迈图就会彻底失去事实基础。上海迈图主张，通过质谱在四友公司产品中检测出了分子量为 288 的物质，而该物质就是 BIA。

事实上，化学物质中的同分异构体数量众多，仅凭分子量来判定物质结构显然不能成立。更无法接受的是，在上海迈图随后提供的两份验证报告中，根

本就没有谱图显示生成了分子量为 288 的物质。在化学领域，要确定物质结构，需要通过红外图谱、紫外图谱、核磁共振谱和质谱等多种分析手段来综合解析。

为证明这点，河北四友提供了众多大学分析化学教材和国家食品药品监督管理局发布的《化学药物原料药制备和结构确证研究的技术指导原则》作为证据。另外，代理律师经过成功的盘问，迫使上海迈图的专家证人曾教授明确承认，仅通过质谱测定 BIA 远远不够的。

不过，一审法院依然认定，“BIA 物质的定性检测系通过 GC（气相色谱）和 GC-MS（气相色谱和质谱连用）手段，且两个实验室亦得出了一致的定性结论，诉讼中四友公司亦未能提供反证，故本院认为 Shigena-10P 中存在 IPA、IPGE 和 BIA”。

此外，迈图公司主张只有在 a 步骤才能生成 IPGE 和 BIA，因为只有在该步骤才存在过量的羧酸。此时 ECH（环氧氯丙烷）和氯丙醇（IPA）反应生成 IPGE，IPGE 和羧酸反应生成 BIA。不过实验结果反而显示在 a 步骤的酸性环境下并没有所谓 IPGE 和 BIA 生成，而在体系变为碱性后反而出现了疑似 IPGE 和 BIA 的物质。鉴定报告揭示的事实无疑和上海迈图的主张相矛盾。

不过，一审法院依然认为“尽管 41 号鉴定报告所附两份验证实验报告存在部分数据误差和冲突，但两实验室皆通过实验反应和定性检测得到所述杂质、并由此确定杂质的生成原理，得出一致结论，故该报告就酯化反应中 IPGE 与 BIA 的生成原理可予认定”。

因此，代理律师主张，上海迈图在两份鉴定报告中使用的所谓 BIA 的结构式和起诉状中的 BIA 并不相同，前者并不属于 α -支链，与涉案专利并不相关。另外，迈图公司专家证人也承认，所谓的 BIA 是一种混合物，并不存在特定的结构。代理律师据此主张，既然 BIA 的结构不特定，那自然无法作为所谓的特征性杂质。上述观点也未能获得一审法院的认可。

总的来说，代理律师在技术层面的争辩大都没有得到法院的认可，树立的数道防线中只有最后一道起到了作用。如果在二审中该防线被突破，那诉讼结果也可能逆转。

在事后的分析中，我们感觉到，法院如果在技术认定上缺乏自信，那就容易倾向于不在技术问题上发表意见，而是依据自身所能理解的部分事实作出判决。法院擅长逻辑推理，对于上海迈图所做的验证实验和其要证明的观点之间缺乏唯一性的主张，则容易被法院理解。

代理律师在技术层面上的争辩，如果没有相应的化学背景，则恐怕难以理解。在法官眼里，上海迈图提供的是由教授博导所作出的验证报告，而四友公司则仅仅是代理人所发表的意见。两者相比，明显前者的观点更有证明力。事实上，河北四友公司的负责人、以及万慧达北翔负责该案的几名主要律师都具有化学背景，对技术的理解非常透彻，在庭审中也盘问得对方的专家证人无言以对，但最终我们的技术观点依然难以获得法院的认可。在二审过程中，为了能在技术争辩上获得法院的支持，恐怕还需要提交更为强有力的证据。

六、各自提交新证据、展开最后决战

在二审中，河北四友就在一审中提交的验证实验，委托某鉴定机构进行了鉴定。该鉴定报告所得出的结论和河北四友自行实验的结果一致，证明在除上海迈图所主张生成 IPGE 和 BIA 的途径外，还存在生成这两种物质的另一种途径。该鉴定报告被二审法院接受，增强了河北四友观点的力度。

上海迈图在一审败诉后，为了突破河北四友的最后那道防线，在特征性杂质这一主张上进行了细微的调整。上海迈图承认，在 d 步骤加入 IPA 也可以生成 BIA，但强调此时不可能同时产生 IPGE。为证明这点，上海迈图提交了 2 份补充报告，用来证明自己的观点，试图推翻河北四友的主张。

河北四友的负责人和代理律师对这两份补充证据进行了仔细的研究，发现上海迈图对验证报告进行了精心的设计，以求获得所需要的结果。这主要体现在：（1）使用与涉案专利并不相关的正癸酸缩水甘油酯作为反应物，而不是用 α -支链一元羧酸甘油酯来反应；（2）严重减少 NaOH 和环氧异丙烷（ECH）的数量，从而遏制 IPGE 和 BIA 的生成；（3）反应物先蒸馏再检测，尽可能去除生成的 IPGE；（4）样品检测前稀释一亿倍，确保 IPGE 无法被检测出。

据此，代理律师对上述两份鉴定报告提出了强烈的质疑。二审法院接受了代理律师的部分意见，认为鉴定报告中使用的反应物和涉案专利不同，NaOH 和 ECH 的用量远小于专利方法要求的量，对该鉴定结论不予采信。

另外，为了能够树立起第二道防线，代理律师在二审中提交了分子量为 288 的数千个化学物质的名单。该证据用无可争辩的事实证明，仅仅依靠质谱测出的分子量来确定物质严重缺乏依据。最终，二审法院采纳了代理律师的该观点，河北四友的第二道防线最终得以建立。

综上，二审法院认定上海迈图的上诉理由不能成立，于 2017 年 4 月 11 日判决驳回上诉，维持原判。

七、尾声

上海迈图除了提起专利侵权民事诉讼外，还针对河北四友的关联公司天津四友精细化学品有限公司（下文简称天津四友）2007年的申请的一项专利提起了无效请求。天津四友在该专利被复审委认定全部无效，行政诉讼一审又败诉的情形下，坚持上诉，最终二审胜诉，维持了该专利有效。

2011年12月，河北四友另外申请了一项叔碳酸缩水甘油酯的制备方法专利，该专利于2016年4月6日获得授权，夯实了自己的权利基础。

作为河北四友和天津四友的代理人，万慧达北翔全程参与了前述专利无效、民事和专利行政诉讼纠纷。

上海迈图的代理人则为北京、上海的知名专利事务所、知识产权律所和综合性律所。



(一)



(二)



(三)

如何争取对侵权专用模具的销毁和执行

作者：张树华、贺艳丽

在SEB公司诉中山某公司电烤架专利侵权案中，随着生产涉案产品专用模具的监督销毁及赔偿款的到位，我所承办的又一起专利侵权诉讼圆满结案。结合该案涉及到的生产侵权产品专用模具的销毁问题，笔者尝试对目前的司法实践做一梳理，作为办案借鉴。

在专利侵权案件中，除非原告能获得被告大量生产、销售侵权产品的证据，法院的判赔额一般都较低。而生产涉案侵权产品的专用模具，动辄几十万元乃至上百万元。为了避免被告重复侵权，专利权人希望法院能够判令被告销毁用于制造侵权产品的专用模具，而且被告能切实履行，但这一目标在实践中却较难实现。

法发（2009）23号《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第15条明确“根据当事人的诉讼请求、案件的具体情况和停止侵害的实际需要，可以明确责令当事人销毁制造侵权产品的专用材料、

工具等。”但实践中让被告销毁模具，仍面临诸多困难。笔者经调研发现，在北上广三大知识产权法院、深圳市中级人民法院、浙江省高级人民法院以及江苏省高级人民法院六个法院中，只有广州知识产权法院对原告的举证要求相对宽松，其他五个法院均认为原告应提供证据证明被告拥有制造侵权产品的专用模具，否则将驳回原告关于销毁模具的诉讼请求。如《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南（2010年11月）》指出：“如果判决被告停止制造、销售等侵权行为已经能够有效阻止侵权产品继续流向市场，达到保护专利权人合法利益目的的，一般不需要判决销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具。如果判决销毁专用模具的，应当要求原告举证证明专用模具确实存在以及数量、存放地点等信息，以避免执行上的困难。”江苏省高院做此规定，主要是考虑到判决书执行的可行性。由于所有被控侵权产品的生产资料等均掌握在被告手中，原告难以自行获得专用模具存在的证据以及数量、存放地点的相关信息。除非原告可以通过地方知识产权局的现场勘验程序或者法院的证据保全程序来确认被告拥有生产被诉侵权产品的专用模具，否则法院不会支持原告关于模具销毁的诉求。

相形之下，广州知产法院则根据个案情况，采用了合理推定的方式来认定被告是否拥有专用模具。如在（2015）粤知法专民初字第2406号民事判决中，广州知识产权法院认定：“关于销毁专用模具及库存侵权产品的诉讼请求，被诉侵权产品并非一体成型，原告亦未提供证据证实制造被诉侵权产品需要专用模具，原告亦未提交证据证明有库存侵权产品，故原告上述诉讼请求，依据不足，本院不予支持。”而在（2016）粤73民初1923号民事判决中，广州知识产权法院认定：“从侵权产品的结构看，制造侵权产品需要相应的专用模具，因被告无法确认全部零件均为购买，且不能提交相应的购买单据，因此，本院认定被告有制造侵权产品的专用模具。”

即便法院责令被告销毁生产专利侵权产品专用模具的判决生效，如何保证被告切实履行判决，实践中也是一个很棘手的问题。被告往往声称已经自行销毁模具，但不提供任何销毁证据，执行庭也只能就此结案。为了保证专用模具的销毁，一个可行的办法是：在法院组织原被告双方调解或者双方和解时，原告可以坚持将“监督销毁专用模具”作为谈判的条件之一。根据SEB公司的实践经验，绝大多数专利侵权案中专用模具的销毁，是通过双方当事人调解或者和解的方式来实现的。

在 SEB 公司诉中山某公司电烤架专利侵权纠纷一案中,广州知产法院的判决明确责令被告销毁专用模具,而且 SEB 公司现场监督了专用模具的销毁。这是通过法院判决的形式保证模具销毁为数不多的案例。

短评

1、在诉讼请求中将销毁模具明确列为诉讼请求之一。笔者在进行案例检索时发现,有相当一部分案件,当事人并未提出销毁涉案产品专用模具的诉讼请求。根据“不告不理”的原则,法院不会判令被告销毁模具;

2、请求地方知识产权局进行现场勘验以获取被告拥有专用模具的相关证据。《专利法》第六十条规定,专利权人或者利害关系人可以请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷。在难以通过法院来组织证据保全的情况下,通过地方知识产权局来获取模具的相关证据,不失为一个选择。本案中,SEB 公司在获得中山某公司涉嫌侵权的相关证据后,首先请求中山市知识产权局对该中山某公司进行现场勘验,获取了该公司制造被控侵权产品的模具的证据。在中山市知识产权局组织的口审过程中以及之后的民事诉讼庭审中,原被告双方都将模具问题作为焦点之一进行了辩论。

广州知产法院根据案件事实,认为根据中山市知识产权局的现场勘验记录,被告拥有生产被诉侵权产品的专用模具;被告声称已将涉案产品模具交还给境外的委托加工人(案外人),但无货物出关记录及其他佐证,对被告的主张不予采信。综合本案情况,法院判令被告销毁专用模具。在随后的强制执行过程中,被告足额支付了赔偿款项,并在原告代理人的现场监督下,销毁了涉案产品的专用模具,使该案圆满落幕。



本文对应二维码

程序

怠于出庭的行为将视为撤诉

作者：雷用剑、陈盈

案件一：

在某商标行政案件的一审中，原告代理人经北京知识产权法院依法传票传唤，未在 2017 年 5 月 9 日规定的时间到庭参加庭审。经过一段时间的等待以及随后的电话联系，原告代理人对法庭声称由于各种原因被迫滞留在出发地机场，无法按时参加庭审。法官经过合议决定，如果原告代理人能够提供滞留机场的证明文件，则可另行通知新的开庭时间，如果原告代理人无法提供则视为原告撤诉。后原告及其代理人无法提供相关证明文件，也没有提出其他正当理由，北京知识产权法院于 2017 年 5 月 24 日作出《行政裁定书》，裁定视为原告撤回起诉。

案件二：

在另一商标行政案件的一审中，原告代理人经法院依法传票传唤，未在 2017 年 6 月 15 日规定的时间到庭参加诉讼。经法庭联系，原告表示确实收到开庭传票，但决定不再出庭应诉。原告代理人也表示将于近期提交书面撤诉申请。法庭将上述情况记录在案。然而，由于等待原告提交书面撤诉申请的时间无法预估，有可能导致案件久拖不决。因此，第三人主动依法向法庭请求，认为此种情形无须等待原告撤诉，可以直接“视为原告撤诉”。后法庭采纳了第三人的意见，于 2017 年 6 月 20 日作出《行政裁定书》，裁定原告的起诉“按撤诉处理”。

万慧达北翔集团代理上述两个案件的第三人参加诉讼。

短评：

1989 年制定的《中华人民共和国行政诉讼法》第 48 条规定，经人民法院两次合法传唤，原告无正当理由拒不到庭的，视为申请撤诉；被告无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。

2014年新修订的《中华人民共和国行政诉讼法》第58条则规定，经人民法院传票传唤，原告无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按照撤诉处理；被告无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

不难发现，新《行政诉讼法》取消了两次传唤机制，同时还增设一项可以按照撤诉处理的情形即“未经法庭许可中途退庭的”。修改后的法律对于原告积极行使诉权提出了更高的要求，同时更利于法院适时作出撤诉裁定。

目前，包括北京知识产权法院在内的许多法院案件审理压力较大，个别法院还在集中审理2016年及以前受理的案件。作为原告的代理人，必须在诉讼时效、诉讼文书规范化等各种程序性问题上增强责任心，避免原告的诉权遭受没有必要的损失。另一方面，作为被告或者第三人的代理人，在注重实体问题的同时，也要充分和合理利用程序法，促使案件朝着有利于己方的方向发展。



本文对应二维码

行政诉讼程序中当事人可以放弃部分商品项目

作者：丁金玲 明星楠

导语：在驳回复审行政诉讼程序中，可能会出现申请商标被多个引证商标阻挡的情况，如果商标申请人放弃部分商品项目，不但能减少阻碍的引证商标，还能加快法院对案件审理。当事人放弃部分商品，也体现了其对私权利的处分，有利于案件问题的实质性解决，提高司法审查效率。

AWI公司申请第17734031号 AUSTRALIS 商标（以下称申请商标），指定使用的商品为第19类的木地板、石膏板等，经过驳回复审，该商标在1901、1906、1909、1912群组的商品上因与他人在先商标构成相同或类似商品上的近似商标而被驳回。



AWI 公司向北京知识产权法院提起诉讼，由于申请商标与引证商标一、四仅在 1912 群组的商品上构成类似商品上的近似商标，诉讼中 AWI 公司放弃了该商标在这些商品上的注册申请。法院经审理后认为，申请商标已经放弃在 1912 群组商品上的注册申请，因此引证商标一、四不再构成申请商标获准注册的在先权利障碍。最终，法院经审理认为，申请商标与引证商标二、三不构成近似标识，在其他群组的商品上具有可注册性，评委认定有误，判决撤销了被诉决定。

万慧达北翔集团代理 AWI 公司参与了一审程序。

短评：

商标注册申请人放弃申请商标在部分商品上的注册申请常见于驳回复审程序中，对于放弃的商品项目，商评委不再审查，仅对未放弃的商品是否具有可注册性进行审查。但当案件进入行政诉讼程序中，基于司法对行政行为全面审查的原则和要求，法院通常也会对商品是否类似、商标是否近似进行全面审查，然后作出申请商标在部分商品上可以核准注册的判决。

诉讼程序中，如果当事人对于明显不能核准的商品项目采取主动放弃的意见，法院基于尊重当事人的意思自治而不再对放弃的部分进行审查，不但更有利于案件问题的实质性解决、提高司法审查效率，而且也减轻了当事人的诉累，体现了司法的中立性和被动性原则。

在重裁的过程中，商评委也会基于判决认定的可注册部分进行重裁，作出核准注册的决定，商标申请人也无需对放弃的商品向商标局提交删减商品项目的申请。既减轻了行政机关的工作量，提高了行政效率，又方便了商标申请人，缩短了商标授权的时间，实现当事人利益的最大化。



本文对应二维码

应用“一事不再理”原则径行驳回起诉成为治理“循环诉讼”的快捷通道

作者：王艳、明星楠

法院判决撤销行政机关作出的行政行为，可同时责令原行政机关重新作出行政行为。行政机关重新作出行政行为后，行政相对人或利害关系人针对行政行为再次提起诉讼，即形成我们常说的“循环诉讼”。实践中，对于“循环诉讼”通常会进行实质审查，不仅耗时长，各方当事人也要投入大量精力，而结果往往与在先生效判决相一致。日前，北京知识产权法院提出在办理“循环诉讼”时纳入“一事不再理”的判断方法，通过审查重新作出的行政行为是否完全按照生效判决作出，再采取不同的处理方式的观点。

2012年11月29日，环球贸易（进出口）有限公司（以下称“环球贸易公司”）依据2001年《商标法》第二十八条，针对潮州市博味食品有限公司（以下称“博味公司”）注册在第30类“膨化水果片、蔬菜片；饼干、糖果”等商品上的第5449796号“咪咪世界 MIMIWORLD 及图”商标提起争议申请。商评委裁定维持了该商标在除“膨化水果片、蔬菜片”外的商品上的注册。环球贸易公司不服，提起行政诉讼。

2015年9月18日，北京市第一中级人民法院认为，争议商标核定使用的“糖果、饼干”与引证商标核定使用的“虾条、蟹味粒（膨化食品）”等商品属于类似商品，认定争议商标与引证商标构成2001年《商标法》第二十八条所指的类似商品上的近似商标。据此，撤销争议商标在“糖果、饼干”商品上的注册，并责令商评委重新作出裁定。博味公司未提起上诉。【（2014）一中行（知）初字第10210号行政判决书】

2016年3月18日，商评委适用2013年《商标法》程序条款，依据生效判决内容重新作出商标无效宣告请求裁定书。2016年4月15日，博味公司以争议商标与引证商标未构成2013年《商标法》第三十条所指的类似商品上的近似商标为由，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销商评委重新作出的裁定，环球贸易公司为该案第三人。2016年11月23日，北京知识产权法院下发裁定，驳回博味公司的诉讼请求。

在行政诉讼中，人民法院应视不同情况处理行政机关依据已经生效的判决重新作出的行政行为。

如果,行政机关以新的理由或与人民法院判理部分不完全相同的理由作出的新的行政行为,行政相对人或利害关系人是有权提起诉讼的。

如果,行政机关完全按照生效判决做出的新的行政行为,系行政机关作为当事人履行判决义务的行为。对该行为,其他当事人即行政行为的相对人或利害关系人,不得提起诉讼。

法院指出,行政诉讼制度脱胎于民事诉讼。《行政诉讼法》第一百零一条亦规定,本法没有规定的,适用《民事诉讼法》的相关规定。《民事诉讼法》第一百二十四条第(五)项规定,对判决、裁定、调解书已经发生法律效力效力的案件,当事人又起诉的,告知原告申请再审,但人民法院准许撤诉的裁定除外。此即通常意义上所称的“一事不再理”。

在审判实践中如何应用“一事不再理”规定,如何判断当事人的起诉是否系“一事不再理”所规定的情况呢?法院给出了三个限定条件:“(一)后诉与前诉的当事人相同;(二)后诉与前诉的诉讼标的相同;(三)后诉与前的诉讼请求相同,或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉的裁判结果”。

结合本案,前诉与本诉的当事人均为环球贸易公司、商评委、博味公司。后诉与前诉均针对争议商标与引证商标是否构成类似商品上的近似商标,后诉所涉及的权利义务关系与法律关系与前诉同一,后诉的请求已为前诉所涵盖,属于后诉与前诉诉讼标的相同的情形。商评委完全按照生效判决认定的结论作出,博味公司的诉讼请求实质上是否定生效判决的结果,符合上述三个条件,故法院认定本案违反了一事不再理的规定。

法律还从执行的角度进行了分析,执行人民法院的生效判决的行为,是对裁判结果的落实行为,是不可诉的行为。如认为原判决、裁定有错误的,应依据审判监督程序提起审查。本案中,商评委完全按照法院的判决结果作出被诉裁定,应系对判决结果的执行行为,是不可诉的行为,而原告诉讼请求实际上是否定生效裁判的结果,属于不应被受理的情形。

鉴于法院现已实行立案登记制,对于当事人的起诉实行形式审查,故法院审理后认为本案不符合受理条件,最终裁定驳回了博味公司的诉讼请求。【北京知识产权法院作出的(2016)京73行初2052号行政裁定书,审判长宋旭东、人民陪审员李新平、王鹏,法官助理熊北辰,书记员王美晶】

万慧达北翔集团代理环球贸易公司参与了上述案件。

短评

本案中，法官借鉴了《最高人民法院关于民事诉讼法司法解释》第二百四十七条中关于“重复起诉”的审查条件及处理方法，通过分析商评委是否完全按照生效判决重新作出商标无效宣告请求裁定书，涉案当事人是否发生变化，以及原告的诉求的根本目的，并适用前述“一事不再理”三个条件加以判断，对案件进行全面分析，大大缩短了审判周期，不仅保证了司法判决的权威性及终局性，还能避免恶意诉讼、拖延履行等的行为的出现，既减少了司法资源的浪费，也保护当事人免受诉讼之累，为我们今后办理“循环诉讼”案件提出了新的办案思路。



本文对应二维码

情势变更原则在商标行政授权确权诉讼案件中的适用

作者：马腾飞

在商标行政诉讼中，越来越多的司法实践表明，面对案件中不断变更的情势，固守一成不变的事实和证据，已经难以实现实质上的正义。在商标驳回复审诉讼案件中，一个至关重要的问题是：引证商标在立案后被撤销、无效或者被裁不予核准注册等新事实，是否应当纳入法院行政裁判的考虑内容？

案例一：

第一阶段 申请商标被商标局驳回，引证商标被商标局初审公告

“TIE GEMEN”商标（以下称申请商标）由中信燎原公司于2011年5月20日向国家工商行政管理总局商标局（以下称商标局）提出注册申请，指定使用在第12类“陆地车辆用联动机件、陆地车辆动力装置、陆地车辆刹车”服务上。“TIE GEMEN”商标（以下称引证商标）由案外人山西中信燎原设备通用件有限公司于2010年6月10提出申请，指定使用商品为第12类“车轮防滑装置、车辆底盘、陆地车辆传动轴”等服务上，该商标于2011年3月28日经初步审定公告。2012年4月9日，商标局针对申请商标作出《商标部分驳回通知书》。

第二阶段 复审申请被商评委驳回，引证商标被提异议

中信燎原公司不服商标局驳回申请决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下称商评委）提出复审申请，商评委作出驳回复审决定书（以下简称被诉裁定），认定：申请商标与引证商标相同，使用在相同或者类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆和误认，违反了《商标法》（2001年修正）第二十八条的规定，故决定申请商标予以驳回。在此阶段，在公告期内，引证商标被提异议。

第三阶段 一审法院维持商评委的被诉决定，商评委裁定引证商标不予核准注册

中信燎原公司不服被诉决定，于法定期限向北京市一中院提起行政诉讼称：中信燎原公司系申请商标的真实所有人和在先使用人，中信燎原公司将其申请注册为商标理由正当。引证商标系对中信燎原公司在先使用并具有一定影响商标的抢先注册，中信燎原公司享有合法的抗辩权；本案应使用情势变更原则。请求撤销被诉决定。

商评委答辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确，行政程序合法，请求依法维持被诉决定。

一审诉讼中，中信燎原公司补交了商评字（2014）第887号（关于第8380951号“TIE GEMEN”）商标异议复审决定书，该决定裁定引证商标不予核准注册。

北京市一中院审理认为：申请商标与引证商标共存于市场，容易导致消费者的混淆和误认，故申请商标的注册违反了商标法第二十八条的规定，故被诉决定对此认识正确，予以维持。

中信燎原公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

第四阶段 二审法院维持一审法院判决

北京市高院认为：商标法第二十八条规定，申请注册商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。本案中申请商标与引证商标相同，并且两者指定使用的商品类别相同或类似，若两者共存于市场，易导致消费者混淆和误认，故一审法院和商评委的认定并无不当，二审予以维持。故驳回上诉，维持一审判决。

中信燎原公司不服二审判决，向最高人民法院提出再审申请。

第五阶段 再审法院撤销被诉决定和一审、二审判决，责令商评委重新作出驳回复审决定

最高院认为：由于本案为商标驳回复审行政诉讼，申请注册的程序尚未终结，在这一过程中，由于申请商标是否应予以核准注册的事实基础发生根本性变化，本案中的申请商标的唯一权利障碍引证商标，已被裁定不予核准注册，若仍以二审判决时的法律事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册，将导致显示公平的结果。据此，根据情势变更原则，本院对被诉决定及一审、二审判决予以撤销，责令商评委重新作出驳回复审决定。

案例二：

第一阶段 申请商标被商标局驳回

“ADVENT 海得曼”商标（以下称申请商标）由艾德文特公司于 2015 年 10 月 20 日向国家工商行政管理总局商标局（以下称商标局）提出注册申请，指定使用在第 9 类“计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机程序；与计算机软件一同销售的使用手册（软件）”商品的服务上。

“Advent 海得曼”商标（以下称引证商标）由案外人佛山市顺德区海得曼电器有限公司于 2002 年 5 月 21 日提出申请，指定使用商品为“第 9 类的计算机、晶片（锗片）”等服务上，该商标于 2004 年 12 月 14 日被核准注册。

2008 年 5 月 21 日，商标局以申请商标与引证商标构成在相同或类似商品上的近似商标为由，依据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第二十八条的规定，驳回了申请商标的注册申请。艾德文特公司不服，向商评委申请复审。

第二阶段 复审申请被商评委驳回

商评委于 2009 年 5 月 18 日作出商评字(2009)第 12733 号《关于第 4953637 号“ADVENT”商标驳回复审决定书》认为：申请商标与引证商标的主要识别部分之一“Advent”字母构成、读音相同，易被消费者认为两者来源于同一生产者，申请商标指定使用的计算机软件（已录制）等商品与引证商标核定使用的计算机商品在功能、用途等方面相同，属于类似商品，两商标共存于市场上，容易导致消费者的混淆和误认，已构成类似商品上的近似商标。据此，商评委依据商标法第二十八条的规定，作出决定：申请商标予以驳回。

第三阶段 一审法院维持商评委的被诉决定

北京市第一中级人民法院一审认为：申请商标指定使用的计算机软件（已录制）等商品与引证商标核定使用的计算机商品，在《类似商品和服务区分表》中属于相同的类似群组，且其消费群体相同，属于相同或类似商品。

将申请商标与引证商标进行比对，字母构成相同，排列顺序一致，字体相同，两者的区别仅在于文字大小写的不同，因此容易导致消费者的混淆和误认。

商评委依职权对不应核准的商标注册申请予以驳回，可以有效地保护在先申请商标权利人的合法权利，有利于消费者识别商品的来源，并且有明确的法律依据。艾德文特公司提出应由在先申请商标权利人通过异议等程序解决的诉讼主张，缺乏法律依据，不予支持。综上，北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项的规定判决：维持第 12733 号决定。

艾德文特公司不服一审判决，向北京市高级人民法院上诉。

第四阶段 二审法院维持一审法院判决

申请人对引证商标提“撤三”申请，商标局决定予以撤销。

艾德文特公司于 2009 年 6 月 10 日，以连续三年停止使用为由向商标局提出撤销引证商标的申请，商标局于 2010 年 6 月 28 日作出撤 2000902137 号《关于第 3183570 号“ADVENT 海得曼”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，决定撤销引证商标在“计算机”商品上的注册。

北京市高级人民法院二审认为：商标局于 2010 年 6 月 28 日作出《关于第 3183570 号“ADVENT 海得曼”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，故引证商标在计算机商品上的商标专用权自 2010 年 6 月 28 日终止。因此，商评委作出第 12733 号决定时，核定使用在计算机商品上的引证商标仍然处于有效状态，且艾德文特公司已经于 2010 年 6 月 12 日另行申请注册了“ADVENT”商标，并经初步审定予以公告，故商评委及一审法院以核定使用在计算机商品上的引证商标作为评判申请商标是否违反商标法第二十八条的依据并无不妥。

第 12733 号决定及一审判决认定正确。艾德文特公司主张上述商品因性质、功能、用途、原料、生产部门、销售渠道等方面存在区别而不构成类似商品，缺乏依据。判决驳回上诉，维持一审判决。

艾德文特公司申请再审。

第五阶段 再审法院判决撤销被诉决定和一审、二审判决，商评委重新作出驳回复审决定

第 3183570 号《“ADVENT 海得曼”引证商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，已经生效。

最高院认为：本案在二审过程中，引证商标因连续三年不使用而被商标局予以撤销，引证商标已丧失商标专用权。依据商标法第二十八条“申请注册的商

标，凡不符合本法有关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的，由商标局驳回申请，不予公告”之规定，引证商标已不构成申请商标注册的在先权利障碍。在商评委作出第 12733 号决定的事实依据已经发生了变化的情形下，如一味考虑在行政诉讼中，人民法院仅针对行政机关的具体行政行为进行合法性审查，而忽视已经发生变化了的客观事实，判决维持商评委的上述决定，显然对商标申请人不公平，也不符合商标权利是一种民事权利的属性，以及商标法保护商标权人利益的立法宗旨。且商标驳回复审案件本身又具有特殊性，在商标驳回复审后续的诉讼期间，商标的注册程序并未完成。因此，在商标驳回复审行政纠纷案件中，如果引证商标在诉讼程序中因三年连续不使用而被商标局予以撤销，鉴于申请商标尚未完成注册，人民法院应根据情势变更原则，依据变化了的事实依法作出裁决。故本案在艾德文特公司明确主张引证商标权利已经消失、其申请商标应予注册的情况下，二审法院没有考虑相应的事实依据已经发生变化的情形，维持商评委的第 12733 号决定以及一审判决显属不当，本院予以纠正。

综上，商评委的第 12733 号决定虽未有不妥，但在引证商标已经被商标局撤销的情况下，仍需就申请商标是否违反商标法的相关规定重新进行审查。二审判决认定事实清楚，但适用法律不当，本院予以撤销。

短评：

从上述两起再审案例的判决结果来看，最高院依据情势变更原则，实现了实质上的正义，体现了我国司法审判追求公平正义的理念。2016 年 9 月 20 日商评委发布的《2015 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》中的数据显示，2015 年，法院考虑情势变更因素判商评委败诉的案件大量增加，其中一审 178 件，较 2014 年的 66 件增长 169.7%，二审由 2014 年的 23 件增长至 101 件，增幅达 339.1%。虽然对于具体行政行为合法性的审查原则上应以作出行政行为时所依据的事实为准，但从上述的数据中可以看出，在诉讼过程中若出现了引证商标被撤销等新情况，法院通常根据情势变更原则，判令商评委依据变化的事实重新作出裁定。

对因客观事实发生改变，足以影响诉争商标申请注册的情形，应当从保护诉争商标申请主体的利益出发，充分考虑相关事实的变化情况，同时，由于申请商标的审查需要经历一定时间和过程，若孤立地对待各个审查阶段的事实状态，容易使当事人丧失先申请的客观状态，即若仅考虑被诉具体行政行为时

的事实情况，对已经可能不会影响诉争商标申请注册的事实不予考虑，则诉争商标的申请人再次申请时，将丧失其原先的申请注册日，可能导致晚于其他主体申请注册情形的发生。因此，应从尊重客观事实的角度出发，保护当事人合法权益，减少诉讼成本，避免因机械性的适用法律导致程序振荡。在人民法院对商标授权、确权案件中，应将足以影响商标注册的客观事实进行考量，实现公平、正义的司法审判理念。



本文对应二维码

借一例商标侵权最高法院再审案聊聊民事诉讼中那些事儿 (一) ——通过被诉侵权产品包装信息确定生产商的途径

作者：王瑾、余娜、崔若男

确定被诉侵权人是权利人提起维权诉讼的第一步。一般情况下，在商标侵权案件中，被诉侵权产品的实际生产者、销售商、进口商均可作为被诉侵权人。然而，随着生产、销售侵权产品的不法经营人诉讼意识的不断增强、应诉经验的不断增加，他们开始采取一些不正当手段以应对权利人的维权诉讼，例如在产品的标签标识中隐藏或者虚假描述产品生产者的相关信息，使权利人无法从产品包装的直观信息上确定侵权人。在这种情况下，如果销售商没有提供合法来源的证据，权利人又想从制造侵权产品的源头制止侵权行为，确定被诉侵权产品的生产者就成为权利人提起诉讼面临的首要难题。

依照我国《侵权责任法》、《产品质量法》、《食品安全法》等相关规定，在产品质量责任纠纷案件中，作为被诉对象的侵权主体为产品生产者。产品生产者具有广泛含义，包括但不限于产品实际生产者、销售者以及产品上标签标注的注册商标、姓名、厂名、地址所指向的企业和个人。上述规定对通过产品外包装信息确定商标侵权案件的侵权主体有非常重要的参考意义。

芝华士是享誉世界的高级威士忌品牌，2010年原告芝华士控股（知识产权）有限公司（以下简称“芝华士”）发现深圳市立博红葡萄酒业有限公司（以下简称“深圳立博”）销售的红酒（以下简称“涉诉红酒”）酒瓶及外包装上有“CHIVAS

REGAL”商标，突出使用“立博芝华士”、“LIBOGHIVAS”标识，突出使用“苏格兰芝华士葡萄酒业香港立博公司”（以下简称“香港立博”）的企业名称，并将“立博芝华士”作为商品名称使用。

涉诉红酒的背贴标签中标注“蘇格蘭芝華士葡萄酒業香港立博公司授权委托秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司灌装”的信息。原告芝华士控股（知识产权）有限公司（以下简称“芝华士”）诉秦皇岛柳河山庄葡萄酒业有限公司（以下简称“柳河山庄”）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案历经深圳中院一审、广东高院二审、最高院再审程序，其主要争议焦点之一为：柳河山庄是否为涉诉红酒的灌装者。

深圳中院认为（1）涉案被诉侵权的标识、商品名称，经与原告保护的商标相对比，已经落入原告请求保护的涉案商标的保护范围。被告立博公司销售被控侵权商品的行为，既有原告的两次购买行为可以证实，也有工商行政部门的查处事实可以佐证，足以认定。（2）涉诉侵权红酒上包装上使用了被告柳河山庄的生产许可证号，其上使用的条形码中的厂商识别代码亦指向柳河山庄，涉诉侵权红酒上使用的企业名称（“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”）的地名、字号、行业与被告柳河山庄对应信息相同，二者虽然存在一字之差，但在同一行政区域内出现如此相近似的企业名称，从常理上推断，应当足以引发柳河山庄公司的合理注意义务以及合理维权措施。但被告柳河山庄既未提交相反证据证实其所称他人冒用其生产许可证号、厂商识别代码这一严重违法事实，也未采取合理积极举措向相关主管部门进行举报、请求查处，因此认定柳河山庄系涉诉红酒灌装商，未经许可在同类商品上使用了与原告请求保护的涉案商标相近似的被控侵权标识、商品名称，构成商标侵权行为。（3）被告深圳立博未经许可，销售构成侵权的涉诉红酒，构成商标侵权，且被告未提供合法来源证据，应承担相应的侵权责任。

柳河山庄不服一审判决，以“其不是被诉侵权红酒的灌装者”为由上诉至广东高院。广东高院认为，本案二审争议焦点为柳河山庄是否是涉诉侵权红酒的灌装者。根据本案现有证据来看，芝华士公司关于柳河山庄系涉诉侵权红酒灌装者的主张，更符合现有证据所能反映的客观事实，该事实存在具有高度可能性。柳河山庄虽然抗辩称系他人假冒其公司名义实施灌装行为，但未能提供证据证明，因此广东高院认定涉诉侵权红酒系柳河山庄灌装，驳回柳河山庄上诉，维持一审判决。

柳河山庄不服二审判决,向最高院申请再审。最高院认为本案争议焦点为:(一)柳河山庄是否为本案被诉侵权红酒的灌装者;(二)一审、二审判决是否遗漏了案件当事人。针对焦点一,最高院认为根据芝华士公司向法院提供的证据所载明的信息,可知其已经完成了证明柳河山庄为涉诉侵权红酒灌装者的初步举证责任,柳河山庄否认芝华士公司的主张则应承担提供相反证据的举证责任。柳河山庄认为其已经向有关部门进行举报和投诉,该行为足以证明其与被诉侵权行为无关,最高院对此认为,柳河山庄上诉投诉行为发生时间为二审判决做出之后,且仅凭其单方投诉行为而无任何具有法律意义的认定结论,不足以对一审、二审法院关于柳河山庄行为性质的认定产生影响。针对焦点二,最高院认为芝华士公司未选择对香港立博公司提起诉讼是其合法处分自身诉讼权利的行为,且香港立博公司非本案必须参加诉讼的当事人。最高院最终驳回柳河山庄的再审申请。

万慧达北翔集团代理芝华士控股(知识产权)有限公司参加了本案一审、二审及再审程序。

短评:

一、通过侵权产品外包装信息确定可列为被诉对象的侵权主体

注册商标专用权侵权主体是实施侵权行为的人,包括自然人和法人。

一般来说,权利人会通过被诉侵权产品的外包装信息列明的生产商、经销商来确定被诉侵权主体。但如果出现笔者开篇所述的情况,我们还可以通过产品标签中的哪些信息挖掘隐藏的生产者呢?

《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》(以下简称《批复》)中规定“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表示其为产品制造者的企业或个人,均属于《民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《产品质量法》规定的‘生产者’”。笔者通过对该批复的解读,被诉侵权产品包装信息中的下列标识也可以帮助我们找出隐藏的“生产者”。

1、侵权产品上的注册商标所有人

《商标法》第一条:“为了加强商标管理,保护商标专用权,促使生产、经营者保证商品和服务质量,维护商标信誉,以保障消费者和生产、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展,特制定本法。”由此可知,商标权人是产品的生产者、经营者,对其注册商标项下商品负责,那么其当然可以作为侵权产品的被诉侵权方,承担相应的侵权责任。

2、通过产品标签中商品条码信息确定产品生产商

商品条码是由一组按一定规则排列的条、空及对应字符（阿拉伯数字）所组成的用于表示商店自动销售管理系统的信息标记或者对商品分类编码进行表示的标记。一般来说，在市场流通的商品外包装上都会印刷商品条形码，该条形码作用是保证商品的可追溯及便于流通，通过对条码或者条码对应的字符的识别，可获知商品制造厂商、名称、价格等商品信息。我们可从中国物品编码中心网站（<http://www.ancc.org.cn/>）中对条码信息进行查询。

3、侵权产品中生产许可证号

生产许可证是国家对于具备某种产品的生产条件并能保证产品质量的企业，依法授予的许可生产该项产品的凭证。而标注在产品包装信息上的生产许可证编号也是为了表明生产者具有生产该产品的资质，该编号所对应的主体即产品的生产者。我们可以通过中国 QS 查询网（<http://www.qszt.net/>）查询到生产许可证号对应的生产主体。

就本案而言，芝华士发现深圳立博销售的红酒（以下简称“涉诉红酒”）酒瓶及外包装突出使用“苏格兰芝华士葡萄酒业香港立博公司”的企业名称。依据《批复》规定，可知香港立博应当是本案侵权主体之一。此外，涉诉侵权红酒的背贴标签中标注“蘇格蘭芝華士葡萄酒業香港立博公司授权委托秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司灌装”这一信息。在涉诉侵权红酒的瓶身及外包装之上载明的生产许可证号码 QS130315020709、产品条形码 6943834301001 和 6943834300141（厂商识别码 69438343+后缀编码）、地址“河北盧龍縣田莊鎮”均系柳河山庄公司所有，由此可初步认定柳河山庄为涉诉红酒的生产商。

此外，涉诉侵权红酒瓶身及其外包装上均标明灌装者为“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”，经工商信息查询，“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”这一主体并不存在，该企业名称与柳河山庄公司的企业名称在所属行业部分有一字之差，且柳河山庄主张涉诉侵权红酒上标注的企业名称为他人冒用。那么，在此种情况下，当事人及代理人应当如何通过合理举证以建立两个企业名称之间的对应关系，请听下回分解。



本文对应二维码

借一例商标侵权最高法院再审案聊聊民事诉讼中那些事儿 (二) ——庭审辩论注重细节,合理运用证据影响法官内心确信

作者:余娜、王瑾、崔若男

上回说到,立博芝士商标侵权案件中涉诉侵权红酒瓶身及其外包装上均标明灌装者为“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”,经工商信息查询,“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”这一主体并不存在,而涉诉侵权产品包装上的产品条形码、生产许可证编号等均指向本案被告柳河山庄。二者企业名称在所属行业部分有一字之差,且被告柳河山庄抗辩涉诉侵权红酒上标注的企业名称为他人冒用。那么,在此种情况下,当事人及代理人应当如何通过合理举证以建立两个企业名称之间的对应关系,我们今天来聊一聊。

焦点问题评析

本案中由于柳河山庄在庭审过程中一味否认其实施侵权行为的事实,而在案证据又没有直接明确显示柳河山庄为涉案侵权产品灌装商的证据,导致芝士公司维权难度极大,在一审、二审、再审过程中,案件争议焦点主要围绕在柳河山庄是否为本案被控侵权产品的灌装商上。

代理人通过全面细致的调查取证,穷尽其举证手段,形成完整证据链条,从而达到高度盖然性的证明标准,最终得到深圳中院(一审)、广东高院(二审)、最高院(再审)的支持。

1、罐装商企业名称同柳河山庄一字之差,但被控侵权商品上使用的厂商识别代码、产品条形码、生产许可证编号、地址及经营范围等直指柳河山庄。

涉诉侵权红酒的背贴标签中标注“蘇格蘭芝華士葡萄酒業香港立博公司授权委托秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司灌装”这一信息,柳河山庄企业名称(秦皇岛柳河山庄葡萄酒业有限公司)与涉诉侵权商品上所列灌装商企业名称有一字之差,柳河山庄因此极力否认其侵权事实且一味狡辩。

《酒类流通管理办法》、《食品安全法》、《食品标签管理办法》等相关法律法规都对食品类产品追踪制度进行了规定。在涉诉侵权红酒的瓶身及外包装之上载明的产品条形码 6943834301001 和 6943834300141 (组成方式:厂商识别码 69438343+后缀编码)均为柳河山庄所有,上述厂商识别代码和产品条形码均指向柳河山庄。生产许可证编号与生产加工企业呈一一对应关系,被控

侵权商品上的生产许可证编号 QS130315020709 系柳河山庄所有,该事实有在生产许可证编号查询网站的查询页面及公证材料予以证实,柳河山庄亦对该事实予以认可。涉诉侵权红酒上所标地址为“河北盧龍縣田莊鎮”,该地址与柳河山庄经营地址一致。此外,柳河山庄公司的营业执照、生产许可证、网络宣传均显示其经营范围包括葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装),灌装红酒属于其业务范围。

虽然柳河山庄企业名称与涉诉侵权红酒上所写企业名称有一字之差,但是二者的行政区划均为“秦皇岛”,企业字号均为“柳河山庄”,经营范围相同,企业组织形式一致。并且,工商企业信息查询结果显示,“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”这一主体并不存在。由此可初步认定,在涉诉侵权红酒上使用“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”系柳河山庄为逃避法律责任恶意不规范使用企业名称的行为,柳河山庄为涉诉侵权红酒的灌装者。



2、柳河山庄其他不规范使用企业名称的行为早有端倪,增强法官内心确信,为本案提供佐证

卢龙县质量技术监督检验所出具的卢(委)字(2009)第131号检验报告载明,样品名称为“立博芝华士”,委检单位为“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”,送样者为“胡庆海”。卢龙县质量技术监督检验所肩负政府公共职能,对本地区送检单位理应十分熟悉,假如部分不法分子冒用柳河山庄企业名称、生产许可证编号、产品条形码等对其产品进行送检,肯定会引起该单位警觉,然而该检验所并未对送检单位的合法性提出任何异议反而直接出具检验报告,可见其对送检单位合法性的默许,对柳河山庄不规范使用企业名称行为的

默许。由此可以推定，“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”直接且唯一指向柳河山庄。

2010年“美奥芝士”查处案件相关证据证实，侵权商品名称为“美奥芝士”，灌装商名称为“河北柳河山庄葡萄酒业有限公司”。此外，成都武侯工商局对侵权商品查处时，经销商出具柳河山庄的营业执照副本复印件、税务登记证复印件、生产许可证复印件、质检证明等，以说明侵权产品的来源，上述复印件也均指向柳河山庄。并且，上述证件材料只能通过复制原件得来，无法从公共渠道取得，故必然是由柳河山庄向侵权经销商提供所得。在该案中，柳河山庄也同样对其企业名称进行了恶意变形使用，可见其恶意逃避法律责任的意图早有端倪。上述证据也进一步增强了法官的内心确信。

3、柳河山庄未对其主张提供证据，怠于维权不符常理

在案件庭审过程中，柳河山庄主张其企业名称、生产许可证编号、产品条形码等为他人冒用，但并未提供证据支持。并且，柳河山庄作为当地龙头企业，经营范围较广，倘若山东、广州、四川等地区大范围出现冒名行为，柳河山庄应当有所察觉并积极采取合理适当的维权措施，然而在2011年一审开庭至2016年1月二审开庭长达5年的时间内，却未见其提供任何证据证实他人冒用行为，也未见其实施任何举报、投诉、查处等合理维权措施，这显然有悖常理，也从侧面证实柳河山庄即为涉诉侵权红酒所标灌装商，进一步增强芝士公司证据的说服力。

通过工商举报、公证购买、到法院起诉、在柳河山庄恶意否认情况下对已提供的柳河山庄许可证编码、域名所有人、厂商识别码等信息以公证形式提交等方式，芝士公司完成己方全部举证责任，证明柳河山庄为涉诉侵权红酒的灌装者的完整证据链至此形成，且达到高度盖然性的证明标准，获得一审、二审及再审法院的支持。反观柳河山庄，其并未就其主张进行举证，因此应当承担举证不利的后果。

4、注重细节，抓住对方抗辩失误，影响法官内心确信

在再审庭审中，我们收获了柳河山庄代理人送的一个小小的彩蛋，这更加增强了法官对整个案件的内心确信。

在本案一审程序中，芝士公司为确认“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”与“秦皇岛柳河山庄葡萄酒业有限公司”为同一主体，曾向深圳市中院申请调查取证，请求法院向卢龙县质量技术监督检验所调取其出具的卢（委）字（2009）第131号检验报告的档案材料，该监督所给深圳中院回函表示，卢（委）

字（2009）第131号检验报告为“秦皇岛柳河山庄葡萄酒有限公司”申请作出，但未提供任何申请材料的复制件。到这里，不难看出，这份报告并不能达到芝士公司的证明效果，对芝士公司来说并不是一份有利证据，故在本案二审中，代理人并没有再提及该份证据相关内容。

而在再审程序中，柳河山庄代理人却提供了一份证据，是其申请卢龙县质量技术监督检验所出具的与之前调查取证回复函相左的说明，证明卢（委）字（2009）第131号检验报告并非该所出具。芝士公司立即做出回应，并提供了一审的阅卷材料及庭审笔录，用以说明柳河山庄本次提交的证据真实性存疑，同一个检验所针对同一个事实分别向深圳中院和柳河山庄作出了完全不同的答复。在法官询问下柳河山庄代理人仍旧无法对该问题作出合理解释。

对于该事实，其实在一、二审程序中均没有作为定案依据，但正是因为柳河山庄急于摆脱嫌疑，加之其对本案一、二审了解不全面，没有进行易被忽视但又非常重要的阅卷工作，致使庭审中出现重大失误，影响了法官对其内心确信。



5、高度盖然性证明标准的理解与适用

由于知识产权专有性和无形性的特征，给侵权带来了巨大的隐秘性，加之多数侵权人手段“高明”或司法、行政机关对于证据要求严苛，一定程度上增加了被侵权人的举证难度。最高人民法院副院长曹建明在《第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话一求真务实 锐意进取 努力建设公正高效权威的知识产权审判制度》中指出，“健全和完善知识产权审判机制……认真落实司法为民措施，依法加强诉讼指导和诉讼释明，普遍编制知识产权诉讼指南，全面实行当事人权利义务告知和诉讼风险提示，积极探索举证指导和判后答疑，加大司法救助力度。”随着我国对知识产权保护力度逐步加大，知识产权法治不断完善，知识产权执法体制不断健全，无论从司法还是行政层面，均给权利人提供了更大的维权空间。

我国《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（2001）（以下简称《证据规定》）第六十三条规定，人民法院应当以证据能够证明的案件事实为依据依法作出裁判，由此明确了民事诉讼“案件事实清楚，证据确实充分”的“客观真实”证明标准。“客观事实”也称为“事实真实”，是民事诉讼所追

求的公平、正义目标的体现。民事审判要求法官审理案件既要符合客观事实又要符合法律规定，达到客观真实和法律真实的统一，然而在司法实践中两者往往不可兼得，客观真实毕竟是一种理想化的存在，在许多情况下，法官审理案件只能追求或者达到相对的法律真实。

《证据规定》（2001）第七十三条规定，“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。”“因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的，人民法院应当依据举证责任分配的规则作出裁判。”理论界和学术界均认为，该条款是对我国民事诉讼证明标准的认定，但是因为立法技术等原因，有人认为该条款表明我国确立了高度盖然性的民事诉讼证明标准[1]，有人认为该条是对优势证据标准的认定[2]。高度盖然性标准亦或优势证据标准均是对“客观事实”标准的补充。最高人民法院副院长唐德华在《在讨论民事诉讼证据司法解释座谈会上的讲话——做好司法解释工作，完善民事诉讼证据制度》中亦指出，优势证据原则是指“在双方当事人举出了一定证据时，就需要对哪一方所举证据更充分、更具体、更有证明力作出判断，并以此为依据来认定所证事实的可信程度，最终作出裁决。适用这一原则所作出的裁决，可能只是法律上的真实，达到使人合理相信的程度，而不一定是客观事实，即事实真实。”在民事诉讼中适用优势证据，不仅有利于法官作出相对公正的裁判，同时也符合诉讼规律，有利于防止案件久拖不决，提高民事诉讼效益。

综合《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》和最高人民法院副院长曹建明在《第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话——求真务实 锐意进取 努力建设公正高效权威的知识产权审判制度》中的讲话精神，可知，在知识产权审判业务中应当酌情使用、善用优势证据标准，全面、客观地审核案件相关证据，充分运用逻辑推理和日常生活经验，对有关证据的真实性、合法性和证明力进行综合审查判断，按照高度盖然性认定有关证据的证明力。

由此可知，律师在庭审辩论环节，既要统筹案件全局又要注重细节论述，充分利用优势证据原则，从逻辑推理和日常生活经验着手，合理运用证据影响法官内心确信。芝华士公司维权经历或许能为如何在商标侵权案件适用优势证据原则提供一些启示。

万慧达北翔集团代理芝华士控股（知识产权）有限公司参加了本案一审、二审及再审程序。



本文对应二维码

如何充分利用《商标法》第 19 条第 4 款处理好商标代理组织自己申请商标的案件？

作者：雷用剑、蔡叶

案例一：

广州某知识产权代理公司于 2014 年 1 月 22 日在第 25 类商品上以自己的名义申请了“TOMMY FREE”商标，该商标于 2014 年 12 月 6 日初审公告。汤美·希尔弗格许可有限公司（以下简称“汤美公司”）作为 TOMMY HILFIGER 系列商标的所有权人，对其提出异议。2016 年 7 月 6 日，商标局下发异议决定，依据《商标法》第十九条第四款的相关规定，不予核准该被异议商标的注册。

万慧达北翔集团代理汤美公司参与了本案。

案例二：

厦门某商标代理有限公司于 2012 年 10 月 30 日在第 9 类商品上以自己的名义申请了“SURFACE”商标，该商标于 2014 年 12 月 20 日初审公告。微软公司随后对该商标提起异议。2016 年 7 月 18 日，商标局同时也引用了《商标法》第十九条第四款的规定，不予核准被异议商标的注册。

万慧达北翔集团代理微软公司参与了本案。

案例三：

2014 年 8 月，上海专利商标事务所有限公司（以下简称“上专所”）在第 35 类、41 类、第 42 类、第 45 类服务上申请了“上专”、“SPTL”等系列商标；2014 年 9 月，商标局就该批商标注册申请发出《商标注册申请不予受理通知》，对上专所的注册申请不予受理。后上专所将商标局起诉至北京知识产权法院，北京知识产权法院判决驳回上专所的诉讼请求，目前案件在北京高院二审中。

短评：

2003年国务院下发了《关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》后，商标代理机构审批和商标代理人资格核准行政审批取消。自此，随着商标代理行业准入门槛降低，大量商标代理机构涌入市场，导致代理机构泛滥，从业人员水平参差不齐；一部分商标代理罔顾职业道德，利用其天然的专业优势进行大量的商标抢注，藉此达到恶意抢注商标以牟利的目的。为控制这一乱象的发展，现行2013年《商标法》新增了第十九条，其中第四款明确规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。

作为该款的实施细则，商标局于2015年1月4日发布的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》中规定：“对2014年5月1日前商标代理机构以自己名义在代理服务外提出的商标注册申请……审查时，我局依据商标代理机构备案数据库判断商标注册申请人是否为商标代理机构。如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册，任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效”。

该条款一方面促进了商标局依职权通过不予受理或驳回制止代理机构的抢注行为，另一方面也为商标权利人打击商标代理机构抢注行为提供了新的法律依据，产生了良好的法律效果。在上述前两个案例中，商标代理组织以自己的名义申请第25类服装及第9类考勤机等商品，难言同其商标代理服务有直接关联。在异议中除主张异议人在先商标等权利外，如果发现代理组织在非代理服务上申请商标，引用第十九条第四款的胜率较高。新法实施以来，包括上述案例一、二中的不少权利人已经通过该条款有效地打击了代理抢注商标的行为，维护了商标所有人的合法权益。

与此同时，对于《商标法》第十九条第四款中所提及的“代理服务”究竟该包括何种具体类型的服务仍存在争议。若对于该服务仅作狭义理解，无疑这也将给诚实信用的代理机构在自己相关业务上的商标保护带来困难。如上述案例三中所及，上专所在第35类“商业调查；民意测验”等服务、第41类“安排和组织研讨会；知识产权法律培训”等服务、第42类“无形资产评估”、甚至第45类“法律研究；个人背景调查”等服务上的注册申请均遭遇不予受理。

当今商标代理机构的职能早已远远不止于传统商标业务。包括针对案件目标的背景调查、商标标识美术设计、有关翻译服务、组织和安排相关领域的研

讨会、为支持商标代理工作所实施的民意调查等多种多样的服务已成为商标代理服务不可或缺的组成部分。与此同时,《商标法实施条例》第八十三条及《商标代理管理办法》第六条第一款对于“商标代理”的内容有较为宽泛的解释,均含有“办理其他商标事宜”、“代理其他有关商标事务”等描述。

《商标法》第十九条第四款在打击代理机构利用职务之便抢注他人商标方面,发挥了积极而重要的作用。同时,代理机构将商标代理的周边服务纳入其商标保护范围内,同该款规定也没有背道而驰。在法律的框架中正本清源、宽严相济,达到既打击恶意抢注又保护善意申请的效果,是我们共同追求的目标。



本文对应二维码

核心商标指定商品的 6 个层级^①

作者:袁真富

曾经有网友在网上嘀咕:“雷死我了——腾讯准备推出‘QQ 牌’避孕套、‘QQ 牌’卫生巾?”尽管腾讯在互联网领域掠城夺寨,所向披靡,但似乎还没有和杜蕾斯一决雌雄的迹象。其实,只要回顾一下伊利牛奶差点栽倒在一只马桶上,就能理解腾讯注册 QQ 避孕套、卫生巾的动机。

2000 年 6 月,温州市龙湾海城和成水暖经营部提出“伊利 YiLi”商标注册申请,指定使用在水龙头、卫生器械(马桶)等商品上。伊利集团随即向商标局提出异议,但商标局和商标评审委员都认为,伊利马桶与伊利牛奶即使并存,也不会使消费者对产品的产源发生误认。于是,好事的网友杜撰了一条广告:紧挨着伊利牛奶的广告,来一句“伊利马桶你今天用了吗?!”如果真的这样,伊利牛奶肯定要被恶心死了。幸运的是,2009 年北京高院最终否定了“伊利”马桶注册,理由是这会减弱伊利牛奶商标的显著性,损害其商标声誉。

^① 原载《中国知识产权》2011 年第 12 期,略有修改。

如果伊利集团当初在卫生器械等商品上申请了商标注册,后来的事情就没有这么复杂而曲折。为了避免伊利马桶事件的重演,公司可以考虑将其注册商标指定使用的商品(或服务)延伸到其并不从事的领域,对于公司的核心商标而言,尤其如此。从防御性的角度,在指定注册商标使用的商品时,核心商标注册需要占据的势力范围,至少可以包括六个层级:

1、第一层级应当覆盖公司的现有业务范围

比如做网络游戏的公司,不能仅仅把商标注册在第9类的“计算机游戏软件”商品上,还要注册在第41类的“在线游戏”服务上。

2、第二层级应当囊括公司未来可能发展的业务范围

这需要前瞻性地考量公司的业务发展战略规划。否则,等到公司发展出新的业务,并且希望继续沿用已有商标时,该商标在新业务涉及的商品上可能已经被人家抢先注册了。

3、第三层级可以延伸到业务上可能产生混淆的商品项目

强生公司曾经指控圣芳公司的“采乐”洗发水产品与其旗下西安杨森的“采乐”洗剂容易引起误导,但是最高人民法院并没有认同强生的意见。如果当初强生在洗发水上注册了采乐商标,这场耗时极久的官司或许可以免去。当然,很多时候只有回头看时,才会意识到当初的疏忽。

4、第四层级是商标标识本身可能应用的领域

这需要从商标标识本身的形象或内涵去思考:它适合用在哪些领域?对于打算从事衍生品授权的动漫或游戏行业,这种思考尤其重要。比如游戏商标“泡泡堂”,除了在服装、文具、玩具、图书等常见衍生商品上应该注册以外,用在袋泡茶、中药饮片,甚至咖啡厅、洗浴中心似乎也颇为贴切。当然,这个层级的防御最不好琢磨,可能只有当你看到别人在某些领域发掘出该商标的利用前景时,你才忽然觉得在这些商品上注册其实很不错。

5、第五层级则是不利于公司商标声誉或形象的商品

在很多注册人特别偏好卫生巾、避孕套之类商品的背景下,这种考量尤其必要,以防“伊利”马桶的类似事件重出江湖。

6、最后一个层级就是所有公司不想别人碰自己商标的领域

有的公司不惜重金在45个类别商品上全部注册商标,因为即使是驰名商标,也很难保证能够在所有类别拦住别人的商标注册。永丰公司在糖果、巧克力等商品上面申请注册“空中客车 AIRBUS 及图”商标,生产飞机的空中客车公司为此打了数年官司尽力阻拦,最终还是以失败告终。

当然，注册商标这么大包大揽，是需要真金白银的。不是每个商标，包括核心商标，都需要这么强势的防御注册策略。我们仍然强调要量力而行，量体裁衣。尤其要注意的是，注册商标在指定的商品（或服务）上连续三年不使用还有被撤销的风险。至于防御性的商标注册，如何应对“撤三”的风险，需要另撰文来探讨，此处暂且不论。



本文对应二维码

商标交易：须警惕的 16 项风险^①

作者：袁真富、苏和秦

很多商标交易过程中犯下的低级错误，比较容易通过尽职调查来解决，以避免出现令人遗憾甚至追悔不及的结果，或尽量减少疏忽所带来的影响。

商标转让、许可等交易看起来是非常简单的事情，然而，里面的问题还是很多。即使像苹果公司这样的明星企业，不也曾经栽进了 iPad 商标转让的漩涡里。还好，很多商标交易过程中犯下的低级错误，比较容易通过尽职调查（Due Diligence）来解决。

作为知识产权交易的重要组成部分，商标的交易形态比较丰富，除了商标转让、许可、质押以外，在企业并购、OEM/ODM、合资合作、特许经营等商业活动中，都可能存在商标的交易行为。不同的商标交易形式自有其不同的风险问题，但也具有一些共同之处。这里仅从风险调查的角度，列举一些商标交易中可能存在的常见风险，以提醒企业预防出现令人遗憾甚至追悔不及的结果，或尽量减少疏忽所带来的影响。

1、商标是否已经核准注册

如果交易的商标根本没有注册，或者在到期时没有及时续展注册，或者已经被依法撤销或无效，则没有法律上的商标专有权可言，任何人都有机会使用

^① 原文刊载于《中国知识产权》杂志。

该商标，甚至会被他人注册，从而妨碍自己从商标交易中获得的所有权或使用权等权利。当然，假设未注册或未续展注册的商标是驰名商标或知名商品的特有名称、外观（包装、装潢），还是可以享受《商标法》或《反不正当竞争法》的保护，不过，要主张驰名商标或知名商品的特有名称或外观，并不是一件容易的事情。

2、商标是否尚在申请注册中

这是前一问题的延续。有些情况下，商标虽然没有核准注册，但可能已经正式提出注册申请。不过，这样的商标有可能因为缺乏显著性、侵犯在先权利等法律障碍，最终没有获得核准注册。值得注意的是，在再审申请人泰盛公司与被申请人业宏达公司等商标许可使用合同纠纷案【（2012）民申字第 1501 号】中，最高人民法院认为，法律法规对许可他人使用尚未获得注册的商标未作禁止性规定，商标许可合同当事人对商标应该获得注册亦未有特别约定，一方以许可使用的商标未获得注册构成欺诈为由主张许可合同无效的，不予支持。事实上，目前许多法院已经承认未注册商标可以转让、许可，但如此一来，受让人和被许可人的法律和商业风险就极其巨大，因此，一定要查清楚对方的商标注册情况，当然在签约时也要明确，交易商标必须是有效的注册商标。因为即使商标最终获得核准注册，但从商标提出申请到商标核准注册的过程中，有可能引发商标异议，让你疲于奔命。

3、对方是否有权处置商标权

查明商标注册的真实性后，还要了解与你交易的人是否有权利处置这个注册商标，他是不是这个注册商标的权利人（注册人或所有人），或者经过权利人特别授权的代理人，或者允许转授权的被许可人。如果商标是共有的，他是否经过共有人的同意呢？你可以通过查验商标注册证书、商标转让合同、交易授权书，或者查询商标公告、中国商标网，来了解交易商标的真正权利人是谁，目前谁有权利将商标转让、许可或质押等。

4、商标注册在何地有效

商标权的效力具有地域性，在中国注册的商标只在中国境内有效，在法国注册的商标只在法国境内有效。如想取得中国境内的商标所有权或使用权，那么你必须确认这个商标已经在中国核准注册。如果你想使用这个商标在中国制造商品，同时还要出口到欧洲，那么，这个商标除了在中国需要注册外，还需要在欧洲有关国家也取得商标注册，否则在出口时有可能遇到商标侵权的麻烦。

5、商标注册何时到期

商标注册皆有期限，我国商标法上的有效期为10年，不过，期满可以续展注册。关键的问题是，如果商标注册已经快要到期了，相关交易方要督促商标注册人去完成续展手续。特别是在转让前（转让后续展就是受让人自己的事情了），或者在许可、质押期间，更要确保商标注册人的续展注册，以免损害自己的商业权益。

6、交易的商标是否与核准注册的商标一致

对方商标虽然核准注册了，但拿来交易的商标是否与核准注册的商标一致呢？根据《商标法》第56条，“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”与注册商标不一致的（特别是差异较大的）商标，可能无法享有商标专用权。买来使用不小心标示注册标记的话，还可能构成自行改变注册商标或冒充注册商标的违法行为。

7、商标指定使用的商品或服务项目有哪些？

注册商标的专用权以核定使用的商品或服务为限。要查明权利人是否超出核定使用的范围，发放许可或从事转让，因为这可能引发商标侵权等问题，假如别人已经在权利人超出核定使用范围的那些商品或服务上注册了相同或近似的商标。另外，也要核查自己需要使用的产品或业务范围，是否与对方商标注册所指定的商品或服务项目一致，检查对方商标注册与自己业务的契合度，也是非常重要的调查内容。

8、商标的版权在谁手中

目前，商标的构成要素比较丰富，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合。其中的图形、三维标志、声音以及文字（如广告语），均有可能满足作品的独创性要求，而享有著作权的保护。但是，这些商标的著作权未必就在商标权人手中。比如，根据著作权法的规定，委托他人创作的作品，在未有约定的情形下，其著作权归属于创作人。因此，如果商标权人的商标是委托他人创作的，在没有约定权属的情形下，该商标即使享有著作权，那也是“别人家”的著作权，虽然商标权人可以根据委托创作的目的，继续合法使用其商标，但毕竟权利不圆满或生事端。

9、商标注册是否满足授权条件

商标注册需要满足显著性、非功能性，以及不属于禁用标志、不侵犯他人权利等一系列授权条件，因此，要对交易的商标进行评估，以免将来商标因为违反法律规定，或者侵害他人权利而被宣告无效。比如，商标的显著性较弱对于商标保护的影响十分巨大，显著性较弱的商标容易被他人（包括竞争对手）

合理使用，而难以阻止。可见，商标的显著性强弱对于商标的保护范围或独占范围影响甚大。

10、商标是否变成通用名称

根据 2013 年新《商标法》第 49 条第 2 款，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人均可以向商标局申请撤销该注册商标。事实上，像 Escalator（自动扶梯）、Thermos（热水瓶）、Aspirin（阿司匹林）、Nylon（尼龙），原本都是著名企业的注册商标，后来都成为了相关产品的通用名称。在我国，“优盘”（U 盘）、“雪花”（面粉）等商标，都被商评委或人民法院认定为通用名称，丧失了专用权。

11、是否存在相同或近似的商标

如果你通过商标转让、企业并购等方式收购对方商标的所有权，为了避免将来存在相关商业标志导致市场混淆，甚至违反法律强制性规定，需要审核对方是否存在与交易商标有近似等关系的商业标志，并进一步考虑是不是需要把这些相关的防御商标、联合商标等商业标志都一并移转过来。

根据《商标法》第 42 条第 2 款的规定，“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”该条第 3 款规定：“对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。”可见，与交易商标在相同或类似商品上注册的近似商标，以及在类似商品上注册的相同商标，应当一并转让。这是商标法上的强制性要求，否则转让要遇到法律障碍。

12、是否容忍跨类注册的相同或近似商标

与交易商标在不相同或不类似商品上注册的相同或近似商标，商标法并未要求必须一并转让，但是，从商业谨慎的角度考虑，还是要评估哪些类别的相同或近似商标，应当一并收购过来，避免将来业务混淆。比如，权利人有一枚商标分别注册在第 12 类汽车和 28 类玩具上，最好在收购汽车上的商标时将玩具上的商标一并收购过来，不要在收购之后分属两家，否则将来玩具汽车要与你的真正汽车在商标使用上发生冲突。

13、是否存在与交易商标相同的商号或域名

为了有效保护商标，有的企业不仅注册了防御商标和联合商标，还把商标与商号（企业名称）、域名保持了一致。虽然你把商标买过来了，但人家还保留了与商标相同的字号或域名，则需要考虑这是你可以接受的结果吗？如果上海米其玩具有限公司将“米其”玩具商标卖给了你，但对方在商标出售后仍然叫

做米其玩具公司，终究是一个埋伏的炸弹。想象一下，如果对方还在做玩具，虽然用不了“米其”商标，但在玩具商品或其包装上仍然醒目地打上“米其玩具公司”，消费者会分得很清楚吗？

14、商标是否存在质押等限制

假设一个注册商标已经质押了再转让给你，显然这不是一件好事情。因为一旦该商标所担保的债务不能清偿，质押权人（债权人）有权以该商标专用权折价，或者以拍卖、变卖该商标专用权的价款优先受偿。结果，你花钱买来的商标最终会飞到别人的怀抱。

15、商标是否存在许可的约束

除了商标权质押外，存在商标之上的约束还有已有的许可协议，尤其是独占许可。根据独占许可的特点，除了被许可人以外，商标权利人不得向第三方发放许可，也不能自己使用该商标。如果已经存在独占许可的情形，则不允许你再去向权利人获得第二个商标许可，否则得到的也是不稳定的许可，享有独占许可的被许可人很快就会前来干涉。如果受让的商标已经对外发放过许可，根据“买卖不破租赁”的类似规则，受让人仍然要受到前手许可的拘束，甚至可能出现受让人虽然享有所有权，却无法使用的情形（如第三人享有独占许可）。

16、商标是否存在争议

交易的商标是否存在诸如权属争议、撤销注册或宣告无效等争议？如果存在这些争议，对方将来完全可能失去对交易商标的所有权，甚至交易商标的注册都因撤销或无效而不复存在。值得注意的是，在一些商标合同纠纷案件中，如果没有明确约定，虽然商标注册人未披露商标争议事实，他也不需承担违约责任。

在上海银贻申公司诉四川五郎酒厂等商标权转让合同纠纷一案【（上海市第一中级人民法院2009）沪一中民五（知）初字第177号】中，双方当事人的《商标转让合同》签订后，在被核准转让之前，商评委作出了“争议商标（即转让合同所交易商标）予以撤销”的裁定，从而致使“藏汉糊涂 ZANG HAN HU TU”商标不可能再被核准转让给商标受让方上海银贻申公司（原告），上海银贻申公司遂基于合同目的不能实现等理由提出解除合同、返还转让款，并得到法院支持。但是，双方合同还约定：“在本合同签订之前，如果该商标存在许可、质押、合作等情形，甲方（商标转让方）必须向乙方（商标受让方）告知，不得隐瞒”。商标受让方上海银贻申公司据此指控商标转让方四川五郎酒厂，在签约时隐瞒了

商标存在争议这一事实，故还主张商标转让方（被告四川五郎酒厂）应向其支付5万元违约金。

但法院认为：

（1）所谓“隐瞒”应当是针对原告本不知道且合同相对方若不告知则不一定能从其他途径获知之情形。

（2）商标争议这一法律状态并不当然导致转让不能，且不属于被告四川五郎酒厂能够控制的事由。

因此，原告上海银贻申公司有关被告四川五郎酒厂隐瞒了商标存在争议这一事实系违约行为之主张不能成立，最后，法院对上海银贻申公司要求支付违约金的主张不予支持。

最后要说明的是，做商标交易的尽职调查时，最基本的功课就是查询作为交易标的的商标信息。不过，查询商标信息，要多换几个角度，才不会顾此失彼。

（1）要针对交易商标本身进行查询。即将交易的商标标识本身作为检索项，检索该商标标识的注册状况。通过此项检索可以了解该交易商标是否有效，是否属于转让人或许可人，是否有与之相同或近似的商标由转让人或许可人之外的第三人注册，以及在哪些类别或商品上进行了注册等。

（2）要针对商标的权利人进行查询。即以权利人名称作为检索项，检索该权利人名义下申请注册了多少件商标标识，以及这些商标的分布类别及指定商品或服务范围。通过此项检索，可以了解权利人是否存在与交易商标近似的商标申请或注册等信息。

（3）要针对实际使用情况进行查询。不仅要对权利人列在交易清单上的商标进行检索，还要检查其实际投入使用的那些标识是否都在交易清单上，以及这些实际使用的商标是否归属于权利人。如果权利人在转让或许可协议或者并购协议中，只是笼统地说将“某某产品”上所有的商标，或者将其拥有的所有商标，都转让或许可给你使用时，而没有具体的商标清单时，更要针对其商标实际使用情况进行针对性的查询。因为它所谓的“所有商标”可能连一件商标也没有，真相可能是它实际使用的“所有商标”都是买来的商标许可，要小心这样的骗局或圈套。



本文对应二维码

举证的风险^①

作者：袁真富

举证前的风险评估、利弊权衡是一项基本的作业程序。但不要忘记，举证（未必是举证不当）所带来的不利影响，有可能在将来的其他案件中爆发。

面对权利人的诉讼攻击，被告如何举证，有时并不是一件容易的事情。任何一个合格的律师都清楚，不是所有的证据都可以拿到法庭上去“坦诚相见”。律师必须为当事人考虑：提交该证据是否会对当事人产生不利的影响或后果？

有时，一份证据虽然有利于被告的主张，但同时又是一把双刃剑。比如，被告的证据虽然可以拿来支持现有技术抗辩，但又暴露了价格或利润，如果最终被法院认定现有技术抗辩不成立，仍然构成专利侵权，那么这份证据极有可能被法院作为计算赔偿数额的依据或参考因素。

再如，在新产品方法专利侵权诉讼中，被告要证明自己没有使用原告的专利方法，可能需要提交自己使用的生产工艺，然而又担心原告可能因此而掌握了自己更加先进的工艺技术，甚至担心自己的技术秘密由此泄露，或者因丧失了新颖性而在将来无法获得专利授权。

这种担心不无道理。上海市高级人民法院已经在张长顺与永莹辉贸易（上海）有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案【（2012）沪高民三（知）终字第3号】中明确指出，如果向法院提供的证据载有技术方案或外观设计，在没有保密要求时可以视为已经“公开”：

“被上诉人张长顺主张现有设计抗辩的依据是其提交的一份载有MD0447A-1型灯具产品的照片的产品图册，该产品图册早在2005年郑州中院审理（2005）郑民三初字第117号一案的过程中已在法庭上经过举证和质证，且记录并归档于该的卷宗资料中”，因此，“在2005年郑州中院开庭前至少开庭

^① 首发于《中国知识产权》杂志总第109期。

时已经公开。”其理由是：“……第三，东莞莹辉公司（案外人，作者注）将该产品图册作为证据向郑州中院提供，该证据应当交换给案件的当事人张长顺，不承担保密义务的张长顺获得该证据副本时，该产品图册即意味着公开。第四，该产品图册在 2005 年郑州中院的公开开庭中被作为证据出示，不承担保密义务的公众想要得知该产品图册就可以旁听庭审而获知该产品图册上的相应设计内容，从而使该产品图册处于能够为公众得知的状态。第五，该产品图册记录并归档于该案的卷宗资料中，2005 年郑州中院相应案件审结后，不承担保密义务的公众在履行一定手续后就能够从郑州中院的案件卷宗中获得该产品图册，这也使该产品图册处于能够为公众得知的状态。”

不过，前面这些举证的担心似乎还不是什么大问题，因为尚有选择余地或应对措施。特别是对于泄密的担心，完全可以向法院请求不公开审理或不公开质证，以及要求对方当事人及代理人签署保密承诺书。真正让人进退两难、骑虎难下的，是那些可能决定案件判决走向，却又埋藏着巨大风险的证据，到底是提交呢，还是不提交呢？

因商标近似而发生的商标行政确权案件或商标民事侵权案件中，最容易遇到这种状况。在前不久一起商标行政确权案件中，发生争议的两件商标在外观上相差无几，又指定注册在大致相同范围的商品上，但拜商标审查员漏审所赐，它们都核准注册了。过了几年，在先商标的注册人请求无效在后的注册商标，在后商标的注册人抱着主张“商标共存”的希冀，提交了几十组使用证据（不乏证明销售地域广泛、使用时间较长、销售业绩颇丰的证据），试图证明其商标使用较久，且颇有名气，应允许继续共存，如同几枚“鳄鱼”商标共游神州一般。不幸的是，终究无力回天，在后的商标注册还是被无效了。

显然，在后商标的注册人如果不举证证明自己的知名度，其商标注册被宣告无效是板上钉钉的事情，但是提交大量的使用证据，又面临着巨大的不确定性，一旦商标注册还是被无效，那么这些使用证据已经落入在先商标注册人之手，届时必然会被直接作为侵权索赔的证据。

由此可见，举证可能带来的不利影响，未必一定显现在本案中，它可能会在未来的其他案件中爆发出负面的影响。而且举证（甚至未必是举证不当）所带来的负面影响，不仅表现在赔偿计算上，还有可能直接对他案的侵权定性发生重大影响。

事实上，即使是权利人作为原告提起诉讼，在提交证据时仍要小心翼翼。因为今天你是本案原告，说不定明天就是另案被告。在一起实用新型专利诉讼

中，原告起诉被告侵犯专利权，谁知道被告就涉案产品反而更早地申请并获得了实用新型专利。最后，自然是剧情反转，被告反而将原告诉至法庭，并直接援引原告当初提交的生产销售等证据，主张侵权赔偿。当初原告提交那么多的生产销售证据，无非是想多讨些赔偿，结果搬起石头砸到了自己的脚。当然，本案原告在诉讼前显然也没有检索评估自己专利的有效性，更没有调查被告的专利拥有情况，否则就不会自投罗网了。

在具体的诉讼中，如何决定是否提交证据，如何选择提交证据，以及提交证据后如何降低其负面影响，当然要因案而异、因地制宜，并周全考虑、权衡利弊。在举证前必须始终不忘证据提交的风险评估，是一项基本的作业程序，特别是对那些既有利于己方，又有利于对方的“似是而非”的证据，更需要充分评估、权衡再三。

需要进一步强调的是，审视举证风险的视野不要受困于当事人正置身其中的案件，一定要跳出本案去思考、预防或避免举证不当（甚至是恰当举证）所引发的风险。这里提供两个参考性的建议或提示：

1.未雨绸缪的证据准备。在实践中，不少版权许可的合同都有两个版本，一个是完整的协议，一个是简化的“授权书”。“授权书”只是记载了诸如授权的双方主体、授权的作品（或作品清单）、授权的权利内容、授权的使用方式、授权的区域及期限、被授权人有无诉权等简单内容，而其他价格信息、合作方式等皆被省略，因此其篇幅甚至只有半页纸。一旦发生第三方侵权，被授权人起诉时只需要提交该授权书即可完成其“权利主体资格”的举证任务，而完整的合同文本作为商业文件，并未因此向被告披露（对方可能是同业竞争对手）。

2.评估是否存在潜在案件。比如，权利人使用的是组合商标，其中一半自己拥有注册商标，而组合商标的另一半被江苏一家公司注册了（历史原因暂且不表）。当权利人打算起诉浙江的侵权人侵害其注册商标专用权时，就要考虑清楚了，因为一旦启动诉讼，权利人在本案提交的所有证据，最后都有可能被江苏公司拿来打自己的脸。“瞻前顾后”的窘境，迫使权利人考虑再三后放弃了对浙江侵权人的直接诉讼，只能另辟蹊径、另谋出路。



本文对应二维码

大型复杂机械专利侵权案件中如何利用法院的证据保全职能进行取证

作者：张树华

在一些专利侵权案件中，单凭权利人的力量来获取合乎法律要求的侵权证据，或取得证明损害赔偿数额方面的证据，相当困难甚至不太现实。但根据我国《民事诉讼法》的相关规定，在某些情况下，当事人可以请求人民法院进行证据保全。下面是一个较为成功的证据保全和收集的案例。

某外国公司是大型纺织机械领域的先驱者，并在其凸轮纺织机上拥有 3 项发明专利。该公司的中国子公司负责在中国生产、销售上述专利凸轮机，销量一直比较稳定。但 2011 年，中国子公司发现其专利产品的销量迅速下滑。2012 年，中国子公司发现浙江台州的一家工厂生产、销售的凸轮纺织机正是利用了涉案专利技术。根据《专利法》第十一条，为生产经营目的“使用”侵权产品，也属于侵权行为，而且实践中对侵权产品使用方的取证相对容易，但考虑到侵权产品的使用方（购买方）也是专利权人的现有或潜在客户，专利权人决定直接起诉侵权产品的生产和销售方，亦即台州的工厂。但基于以下几点原因，专利权人无法直接从工厂获取样机作为侵权证据：首先，该工厂生产的凸轮机并不零售，只会批量销售；其次，鉴于该类机器的特殊性，在销售之前，工厂要对用户的生产线进行勘测，之后才会将机器送到生产线进行安装调试；再次，台州工厂明知其产品涉嫌侵权，交易特别谨慎。专利权人虽经多次尝试，但无法取得本案的关键性证据。

鉴于此种情况，专利权人最终决定以初步证据向被告工厂所在地台州市中级人民法院提起诉讼，并同时请求法院到被告工厂进行证据保全，封存涉案样机作为侵权比对的证据。专利权人获取了被告工厂详细介绍涉案产品的产品目录，并对其宣传涉案产品的网站做了网页证据保全。被告网站宣称其生产的涉案产品可以与专利权人的产品相媲美，且经多家纺织机生产厂家使用，反应效果良好，涉案产品年销售量达到多少台等。台州市中级人民法院在审查上述初步证据后，受理了此案，并经内部研究后，同意了专利权人的证据保全申请，在送达诉讼文书的同时，去工厂做了现场检查，实地查封了一台涉案设备的样品。后在法院的组织下，原被告双方以现场勘验的形式，在被告工厂查验了封存的涉案样品，现场做了侵权比对，为侵权认定打下了良好的基础。

在通过法院的证据保全措施获取被告侵权的关键性证据之后，原告又在收集侵权赔偿证据方面做了有益尝试。原告通过深入的网络检索发现，被告于2012年将所述侵权产品向当地政府申请了“科学技术进步奖”。原告告知法院上述信息，并请求法院向当地政府调取被告申请奖项时提供的材料。台州法院同意了该调证申请，并直接从当地政府调取了上述材料的官方复印件。原告发现，被告在上述材料中向政府申报了所述侵权产品的销售价格，以及自2010年以来被告因侵权而获得的利润等信息。

2015年，台州中院认定被告侵权成立，判决被告停止侵权、赔偿原告损失88万元，并分担本案诉讼费用。2015年12月，浙江高院维持了一审判决。

万慧达北翔集团在上述案件中代理权利人。

短评：

《民事诉讼法》第八十一条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据；紧急情况下，当事人也可以在起诉前，申请保全证据。

专利权侵权纠纷案件取证难是个普遍存在的问题。对大型工业机械产品的取证，尤为困难。诚然，在某些省市，权利人在证据的收集和保全方面，很难得到法院的协助和支持。权利人需要认真分析案情和进行案例检索，在有管辖权的法院中权衡，选择合适的法院起诉，并积极同法官进行沟通，说服法官协助进行证据保全和收集工作。此外，权利人需要充分利用网络资源发掘侵权和索赔的相关信息，有时会获得意想不到的成果。



本文对应二维码

商标刑事公诉案件中注册人委托律师参诉的意义和途径

作者：刘智学

在商标刑事案件中，注册商标专用权是犯罪行为侵犯的客体，注册商标专用权人是商标刑事案件的当事人——被害人。商标刑事案件包括“假冒注册商标罪”、“销售假冒注册商标的商品罪”和“非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪”，（法律依据见附件1）其中，以“假冒注册商标罪”、“销售假冒注册商标的商品罪”最为常见。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，被害人自商标刑事案件移送审查起诉之日起有权委托律师作为诉讼代理人参与诉讼，以便更好的维护自身的合法权益。那么，律师该如何介入商标刑事案件又能起到什么作用呢。

一、律师作为被害人诉讼代理人参与商标刑案的阶段、权利和控诉职能

律师作为被害人诉讼代理人可以在法律规定和授权范围内进行代理活动，同时在进行代理活动时具有相对独立性，但是不能超出被害人的诉讼权利范围，是有限制的。

（一）在立案侦查阶段，律师作为被害人诉讼代理人不能介入案件

在公安机关立案侦查阶段，我国刑诉法没有赋予刑案被害人及其诉讼代理人介入、参与案件的权利。但是，考虑到公安机关的商标刑案线索多来源于权利人（被害人）报案和工商机关的移送，且公安机关的侦查工作也不排除在某些方面希望有权利人的配合和支持，比如提供商标权属证明等，所以，律师根据公安机关可能潜在的需求提供必需的证据材料或者提供有针对性的法律意见，不排除能起到意外的效果。但这仅是代客户所从事的一种尝试性工作，没有法律依据，也无法保证一定能达到某种法律效果。

（二）在移送审查起诉阶段，被害人及其诉讼代理人享有的诉讼权利及控诉职能

1、被害人有权委托律师作为诉讼代理人介入案件

自公安机关将案件移送检察院审查起诉之日起，被害人就有权委托律师作为诉讼代理人介入案件，且检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内有通知被害人委托诉讼代理人的告知义务，是一项法定义务。告知可以采取口头形式也可以采取书面形式。被害人也据此享有被告知权，检察院不告

知或逾期告知属于违背诉讼程序的行为，也是对诉讼当事人诉讼权利的侵犯。

（法律依据见附件 2）但是，在诉讼实务中，检察院主动告知被害人有权委托诉讼代理人代理人的很少。

简言之，从案件移送审查起诉之日起，律师就可以以诉讼代理人的身份介入案件，这是法律赋予的权利。

2、律师作为被害人诉讼代理人有发表意见的权利

律师作为被害人诉讼代理人有权对案件处理情况、案件事实认定等实体性问题发表意见，比如对被害人受侵害情况、损失等发表意见；也有权对侦查活动是否合法等程序性问题发表意见，比如对侦查活动中有无违法情况、是否需要补充侦查调取新证据等发表意见。听取被害人及其诉讼代理人的意见是检察院审查案件必经程序，不能只书面审查、走过场。检察院对被害人及其诉讼代理人的意见应记录在案，提交书面意见的还应当附卷。（法律依据见附件 3）

3、需经检察院许可的阅卷权

商标刑事案件移送审查起诉后，经检察院许可，律师作为被害人的诉讼代理人可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。虽然《人民检察院刑事诉讼规则》赋予了被害人的诉讼代理人阅卷的权利，但是阅卷权是附条件的——需经“人民检察院许可”。（法律依据见附件 4）在诉讼实务中，检察院也往往拿这个条件不同意被害人的诉讼代理人阅卷。

（三）在审判阶段，律师作为被害人的诉讼代理人享有的诉讼权利及控诉职能

1、需经法院许可的阅卷权

案件起诉到法院后，如果在检察院没能阅卷，那么仍然可以向法院申请阅卷，可以查阅、摘抄、复制与本案有关的材料，了解案情。（法律依据见附件 5）即便在检察院阅过卷，但是检察院向法院移送了新材料、新证据，仍可以向法院申请阅看这些新材料。如发现了新的证据、有新的事实，那么可就新事实、新证据发表意见。虽然向法院申请阅卷也需要法院许可，但是一般法院都会允许阅卷，以便更好的查明案件事实，比起在检察院阶段的阅卷要顺利的多。

2、向被告人发问的权利

在法庭调查阶段，律师作为被害人的诉讼代理人经审判长准许，可以就公诉人讯问的情况进行补充性发问，以便更深入的了解案件事实，揭露、控诉犯罪。（法律依据见附件 6）

3、质证的权利

律师作为被害人的诉讼代理人如果认为证人证言、鉴定结论不符合实际情况，与其他证据存在矛盾之处的，可以提出异议；经审判长许可，可以要求证人、鉴定人做进一步陈述和说明；对物证、书证发表质证意见；与公诉人、辩护人互相质证。（法律依据见附件 7）

4、申请新的证人到庭、重新鉴定、调取新证据的权利

在法庭审理过程中，如果发现新的证据或者对原有证据产生疑问认为有必要重新取证或者进行补充的，诉讼代理人有权以口头或者书面形式随时向法庭提出申请，请求新的证人到庭，调取新的物证，进行重新鉴定或者勘验，还可以申请法庭通知有专门知识的人出庭。（法律依据见附件 8）

5、发表意见、辩论的权利

在法院审理中，律师作为被害人的诉讼代理人可以围绕犯罪事实能否认定，被告人是否实施了犯罪行为，是否应负刑事责任，应负怎样的刑事责任等，对证据和案件情况发表与公诉人不同的意见，并且可以同公诉人互相辩论，同被告人及其辩护人互相辩论。（法律依据见附件 9）

二、律师作为被害人诉讼代理人介入商标刑案的积极效果

律师以被害人诉讼代理人身份介入商标类刑事案件所起的作用主要体现在定罪和量刑两个方面。

（一）影响定罪，将伪劣产品类犯罪变更为商标类犯罪

在侦查阶段，公安机关对商品类犯罪多以涉嫌伪劣产品类犯罪立案侦查并移送检察院审查起诉，这与国内对知识产权重视程度不够的大环境及公安机关侦办知识产权刑事案件不多不无关系。

如果侦查机关没有以商标类犯罪移送检察院审查起诉，那么涉案注册商标专用权人仍可以以准被害人的身份委托律师作为自己的诉讼代理人。（准被害人，指的是侦查机关没有定商标类犯罪，注册商标专用权人不是涉案被害人，但是注册商标专用权人认为应该定商标类犯罪，自己是涉案被害人的情形。准被害人不是真正的法律概念，是自己定义的）律师接受被害人的委托后，可以从商标类犯罪和伪劣产品类犯罪的犯罪构成、区别、法条竞和适用原则、法律依据等方面阐述法律意见，争取检察机关将罪名由伪劣产品犯罪变更为商标犯罪。（法律依据见附件 10）如变更了罪名，注册商标专用权人及其诉讼代理人

以被害人及代理人身份参加诉讼就有了法律依据，为接下来名正言顺地参与案件审判铺平了道路。

（二）影响量刑，对被告从重判处不适用缓刑

如上所述，关于定罪的问题在检察院阶段大多数已经解决，在法院审判阶段焦点集中在量刑方面。因为商标类犯罪并不是恶劣的刑事案件，社会危害性没有那么大，法院本着“治病救人”的原则一般量刑不重，且常常适用缓刑（不是“实刑”），而被害人则希望判处实刑，量刑越重越好。为此，律师以被害人诉讼代理人身份参与诉讼时，就要从涉案金额、社会危害性、所起的作用、悔罪表现等方面全面阐述，应从重处罚，不适用缓刑。只要有理有据就会达到从重判处的效果。

附件 1:

《中华人民共和国刑法》第二百一十三条：未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百一十四条：销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百一十五条：伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

附件 2:

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012 修正）第四十四条：

公诉案件的被害人及其法定代理人或者近亲属，附带民事诉讼的当事人及其法定代理人，自案件移送审查起诉之日起，有权委托诉讼代理人。自诉案件的自诉人及其法定代理人，附带民事诉讼的当事人及其法定代理人，有权随时委托诉讼代理人。

人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知被害人及其法定代理人或者其近亲属、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内，应当告知自

诉人及其法定代理人、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人。

《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）（2012年修订）第五十五条第一款：

人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知被害人及其法定代理人或者其近亲属、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人。

告知可以采取口头或者书面方式。口头告知的，应当制作笔录，由被告知人签名；书面告知的，应当将送达回执入卷；无法告知的，应当记录在案。

附件 3：

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012修正）第一百七十条：

人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，并记录在案。辩护人、被害人及其诉讼代理人提出书面意见的，应当附卷。

《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）（2012年修订）第三百六十四条：

人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，并制作笔录附卷。

辩护人、被害人及其诉讼代理人提出书面意见的，应当附卷。

附件 4：

《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）（2012年修订）第五十六条：

经人民检察院许可，诉讼代理人查阅、摘抄、复制本案的案卷材料的，参照本规则第四十七条至第四十九条的规定办理。

律师担任诉讼代理人，需要申请人民检察院收集、调取证据的，参照本规则第五十二条的规定办理。

附件 5：

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（法释〔2012〕21号）第五十七条

经人民法院许可，诉讼代理人可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。

律师担任诉讼代理人，需要收集、调取与本案有关的证据材料的，参照适用本解释第五十一条至第五十三条的规定。

附件 6：

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012修正）第一百八十六条：

公诉人在法庭上宣读起诉书后，被告人、被害人可以就起诉书指控的犯罪进行陈述，公诉人可以讯问被告人。

被害人、附带民事诉讼的原告人和辩护人、诉讼代理人，经审判长许可，可以向被告人发问。

审判人员可以讯问被告人。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（法释〔2012〕21号）第一百九十八条：

在审判长主持下，公诉人可以就起诉书指控的犯罪事实讯问被告人。

经审判长准许，被害人及其法定代理人、诉讼代理人可就公诉人讯问的犯罪事实补充发问；附带民事诉讼原告人及其法定代理人、诉讼代理人可就附带民事部分的事实向被告人发问；被告人的法定代理人、辩护人，附带民事诉讼被告人及其法定代理人、诉讼代理人可以在控诉一方就某一问题讯问完毕后向被告人发问。

附件7：

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012修正）第一百八十七条：

公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证。

人民警察就其执行职务时目击的犯罪情况作为证人出庭作证，适用前款规定。

公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对鉴定意见有异议，人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为定案的根据。

第一百八十九条：证人作证，审判人员应当告知他要如实地提供证言和有意作伪证或者隐匿罪证要负的法律后果。公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人经审判长许可，可以对证人、鉴定人发问。审判长认为发问的内容与案件无关的时候，应当制止。

审判人员可以询问证人、鉴定人。

第一百九十条：公诉人、辩护人应当向法庭出示物证，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。

附件 8:

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012 年修正）第一百九十二条：

法庭审理过程中，当事人和辩护人、诉讼代理人有权申请通知新的证人到庭，调取新的物证，申请重新鉴定或者勘验。

公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以申请法庭通知有专门知识的人出庭，就鉴定人作出的鉴定意见提出意见。

法庭对于上述申请，应当作出是否同意的决定。

第二款规定的有专门知识的人出庭，适用鉴定人的有关规定。

附件 9:

《中华人民共和国刑事诉讼法》（2012 年修正）第一百九十三条：

法庭审理过程中，对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论。

经审判长许可，公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以对证据和案件情况发表意见并且可以互相辩论。

审判长在宣布辩论终结后，被告人有最后陈述的权利。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（法释〔2012〕21 号）第二百二十九条规定：

法庭辩论应当在审判长的主持下，按照下列顺序进行：1、公诉人发言；2、被害人及其诉讼代理人发言；3、被告人自行辩护；4、辩护人辩护；5、控辩双方进行辩论。

附件 10:

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2011〕3 号）第十六条规定：

关于侵犯知识产权犯罪竞合的处理问题：行为人实施侵犯知识产权犯罪，同时构成生产、销售伪劣商品犯罪的，依照侵犯知识产权犯罪与生产、销售伪劣商品犯罪中处罚较重的规定定罪处罚。



本文对应二维码

刑事案件后续民事诉讼的几点办案心得

作者：张树华、罗懿

近日，安德烈·斯蒂尔股份两合公司（ANDREAS STIHL AG & CO. KG）（下称“斯蒂尔公司”）收到广州知识产权法院就斯蒂尔公司诉黄某和广州某公司商标侵权及不正当竞争案的民事诉讼二审判决书，该判决维持了白云区法院的一审判决，认定两被告的侵权行为成立，判令两被告共同承担侵权责任，赔偿斯蒂尔公司三十万元，刑事罚金优先抵扣民事赔偿款。该案是在广州市中级人民法院 2015 年 9 月对被告之一黄某“假冒注册商标罪”刑事案件二审判决书生效后，斯蒂尔公司对黄某及黄某作为一人公司股东的某公司提起的民事诉讼。该民事诉讼有如下几点，值得借鉴参考：

1、刑事罚金优先折抵民事赔偿。广州市中级人民法院 2015 年 9 月份的终审刑事判决书认定黄某生产、销售假冒 STIHL 油锯的行为构成假冒注册商标罪，判处其三年有期徒刑、处以罚金十万元，并没收销毁所缴获的假冒产品及配件。原告在拿到刑事案件生效判决书后，立即提起民事诉讼索赔，并请求法院确认刑事罚金优先抵扣民事赔偿，以更好地保障权利人的经济权利。

《中华人民共和国侵权责任法》第四条规定：“侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任，侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任”。根据该条规定，法院支持了原告关于刑事案件的 10 万元罚金优先折抵民事赔偿的请求。

2、通过刑事侦查和刑事诉讼，收集和确认各类侵权证据；通过后续民事诉讼解决刑事案件中不能解决的其他侵权问题。一个商标假冒案件往往会涉及到其他类型的侵权行为，如专利侵权、不正当竞争等，但这类侵权行为可能并不触犯刑律。权利人可以凭借在刑事案件中公安部门获取的证据以及法院认定的事实，通过后续民事诉讼解决这类侵权行为。

本案的民事诉讼一并解决了刑事案件中未能解决的颜色装潢不正当竞争问题，在制止被告继续生产、销售仿冒斯蒂尔橙灰颜色油锯的同时，也获得了比单纯的商标假冒案由更为高额的赔偿。在刑事案件判决书中，法院认定公安机关缴获的假冒 STIHL 商标的油锯及配件价值为 10 万多元，结合各种证据认定黄某已经销售的假冒 STIHL 商标的油锯价值为 18 万元，但另有已销售出去的 127 万元的油锯产品，因法院无法查证是否确为假冒 STIHL 商标的产品，没有算入非法经营额。在民

事诉讼中，原告结合被告的网页公证等其他证据，证明黄某及其控制的公司生产销售的所有油锯，均使用了橙灰颜色装潢；而原告通过在油锯产品上对橙灰颜色装潢的多年使用和宣传，使该颜色装潢跟其知名商品建立起特定的联系。被告在油锯上擅自使用该装潢，构成了不正当竞争。

3、证明人格混同，让个人无法以公司为掩护，逃避赔偿责任。本案中，被告黄某主张其为法定代表人的公司才是承担赔偿责任的“经营主体”，黄某作为个人，不应当承担赔偿责任。原告根据公安机关查获的黄某的银行账户记录，证明大量经营款项都从黄某个人的账户进出，和其作为个人股东的公司构成人格混同。《公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明其公司财产独立于股东自己的财产的，应对公司债务承担连带责任。法院判令黄某与其公司共同承担赔偿责任，在一定程度上保证了将来赔偿款的执行。



本文对应二维码

一种新的商标价值评估数学模型及算法

作者：王虎

摘要：商标是区别产品来源的标识，商标的价值来源于对该标识的实际使用。消费者通过辨识商标来选择自己所偏好的商品或服务，是基于对商标与其指向的商品或服务的信任。商标价值的最终实现是由消费者的实际购买行为促成的；影响商标价值的因素有很多，但我们认为商标所指向的同类商品的产品质量差异化程度，消费者的信心指数，商标信息的传播渠道通畅程度等因素是对商标价值产生影响的重要因素。据此，笔者提出了一种新的商标价值评估数学模型及算法——溢价法。

关键词：商标，价值评估，数学模型，识别性

商标是区别商品来源的标识，商标的价值来源于对该标识的实际使用，对于消费者来说，是透过商标来辨别产品或服务的提供商；而对于产品的生产或

服务提供商来讲，则是商品提供者的一种身份识别，也是商品生产者对其商品质量承担责任的依据。

商标大致出现于商品的规模化生产，以及社会分工出现之后，随着商品差异化程度的加大，商标被社会更广泛的使用和认同，也成为商品及服务提供者的一种重要资产，故而，如何恰当的评估商标价值显得尤为必要和重要。但是，在实践中，目前普遍采用的商标价值评估方法往往并不能合理评估一件商标的价值（具体论述略），笔者依据商标法及相关理论的基础，经过多年探索，研究出一种新的商标价值评估数学模型及算法。

一、基本假设及其数学模型

本数学模型的建立基于以下基本假设：

假设一：商标的价值来源于商标的实际使用，商标价值的差异来源于商品及服务提供的差异，而不来源于商标本身的设计或艺术价值；

假设二：消费者的消费行为是有限理性，对于同类商品，愿意选择所偏好的商标标识商品，或避开厌恶的商标标识商品；

假设三：消费者的购买行为无选择成本的差异，也就是说，消费者对购买商品的选择机会均等；

假设四：商标价值形成之后可以脱离商品而单独存在，并实现价值传递。

本模型认为：既然消费者是基于商标与商品的信任传递关系，通过选择性的购买实现了商标的价值，因此，我们只要能够算出商品提供商在假设无商标标识区别下的平均收益，然后再算出消费者在实际商标偏好主张下的选择性购买带来的收益，这两者的差价就可以被认为是商标的价值。

我们可以分三种情况进行讨论：

（一）差价为正，则说明，这是一枚有价值的商标，为商品生产者提供了正向的消费者选择机会；

（二）差价为零，则说明，这是一枚无用的商标，该商标并未起到让消费者增加选择的作用。

（三）差价为负，则说明，这是一枚无用且有害的商标，成为了让消费者远离该商品的标识；

据此，我们有了以下的数学模型及算法：

我们假设某一个细分市场上有 N 种商品供应市场，每一种商品均有一枚独立的商标，也就是说一共有 N 枚商标，该市场销售总值为 Q ，总销量为 M ，则：

商品的均价就是 Q/M ;

每枚商标所获得的平均市场份额就是 Q/N ;

每枚商标对应商品的平均销售量为 M/N ;

我们假设待评估商标对应商品的市场定价为 T ; 销售量为 P 。

那么, 我们可以获得待评估商标对应商品的价格与均值的差额:

$$A=(T-Q/M)P$$

另一方面, 该商标对应产品的均等市场销量份额为 M/N , 我们同样可以获得待估商标对应商品的销售量差额为:

$$B=(P-M/N)T$$

如此, 待估值商标的价值为:

$$R=(1-\tau)\cdot(A+B)\cdot\mu/\sigma$$

$$=(1-\tau)\cdot[(T-Q/M)P+(P-M/N)T]\cdot\mu/\sigma \quad (\text{公式一})$$

其中参数如下:

τ : 社会信息传播障碍指数 (0, 1)

$1-\tau$: 品牌信息传播通畅指数 (0, 1)

$A=(T-Q/M)P$ 溢价收入

$B=(P-M/N)T$ 增量收入

μ : 社会诚信指数 (0, 1)

σ : 同类商品同质化参数 (0, 1)

据此, 我们可以看出, 商标的价值体现为, 消费者基于商品标识差异而主动选择偏好的商品, 从而为商品提供者产生的高出市场平均收益的价值。

我们还可以看出, 商标的价值与社会诚信情况有关, 在一个诚信指数为 0 的社会里, 商标也是不被人认同的, 也就是没有价值。

此外, 商标的价值还与商品的差异化有关, 市场上商品的差异化程度越大, 则商标的标识作用就越明显, 其价值也就越高, 反之, 则价值降低。消费者对于商品的商标性选择偏好主要表现为两种形式, 一是, 愿意以高于市场均价选择所偏好商标对应的商品; 二是, 同样价格下, 愿意更多的选择所偏好商标对应的商品,

二、实际计算案例

已知: 某一种产品市场上一年度销售额为 80 亿, 销售量为 1 千万件套, 该市场上有 1000 个商品提供商, 则对应 1000 个商标。待评估商标为 R_s 对应商品售价为 880 元, 销量为 1.2 万件套。求该商标 R_s 的价值。

求解：经大数据计算可获得：

$\tau = 0.473$ ； $\mu = 0.582$ ； $\sigma = 0.846$ （获取过程略）

$A = (T - Q/M)P = (880 - 8000000000/10000000) \times 12000$
 $= 960,000$ 元

$B = (P - M/N)T = (12000 - 10000000/1000) \times 880$
 $= 1,760,000$ 元

将上述参数带入公式一： $R = (1 - \tau) \cdot (A + B) \cdot \mu / \sigma$ 。

可得：

$R_s = (1 - \tau) \cdot (A + B) \cdot \mu / \sigma$
 $= 0.527 \times 2,720,000 \times 0.582 / 0.846$
 $= \text{RMB } 986,125.38$ 元

即该待估值商标价值为：

人民币：玖拾捌万陆千壹佰贰拾伍元叁角捌分。



本文对应二维码

域外

欧盟商标立法最新进展以及和中国商标法的比较^①

2016年6月7日，中国政法大学开展“欧盟最新商标立法评析”讲座，演讲主题为：欧盟最新商标立法评析。万慧达北翔集团高级合伙人黄晖受邀担任主讲嘉宾，万慧达北翔集团律师陈晓玲作为点评嘉宾一同出席。

冯晓青教授（中国知识产权法学研究会副会长、中国政法大学知识产权法研究所所长）：

今天我们非常荣幸地邀请到了万慧达北翔集团高级合伙人黄晖博士，就《欧盟商标立法最新进展以及和中国商标法的比较》进行精彩演讲。黄晖博士是我国著名商标法专家，也是我国首位商标法博士、首批全国知识产权领军人才。其不仅在商标法实务中具有深厚的经验，而且在商标及相关知识产权理论研究也有很深的造诣。今天一同参加本次学术活动的嘉宾，还有万慧达北翔的陈晓玲律师，以及我们知识产权法研究所的几位同事，包括知识产权法研究所支部书记兼副所长刘璞教授，副所长陈健副教授。出席本次学术活动的主要还有我们知识产权法专业的硕士生和博士生，以及对知识产权问题感兴趣的其他专业同学。本次学术活动也是中国政法大学民商经济法学院第67次学术沙龙。欢迎所有在座嘉宾和同学们参加本次活动！

在黄博士进行精彩演讲之前，我还要对万慧达北翔对中国政法大学无形资产管理中心，以及中国政法大学知识产权高级人才培养给予的巨大支持和帮助，表示衷心的感谢！中国政法大学无形资产管理中心和北京万慧达知识产权代理有限公司建立了合作关系，该公司在中国政法大学无形资产管理中心设立了“万慧达”奖助金，用于支持中国政法大学知识产权法专业人才培养，目前已举办四届，取得了良好的成绩。希望以后进一步推进我校与万慧达知识产权代理有限公司的深入合作与交流。

下面有请黄晖博士就本次主题发表演讲！

黄晖博士（万慧达北翔高级合伙人）：

^① 根据中国政法大学知识产权法研究所学术沙龙专家讲座演讲录音整理。

非常高兴再一次来到法大举办学术讲座。感谢冯晓青教授和知识产权法研究所的邀请。今天我主要就“欧盟最新商标立法评析以及和中国商标法的比较”这一题目和大家一起进行学术交流。

我先给大家简单讲一讲欧盟商标注册的机构背景，它是在“内部市场协调局”。内部市场协调局原文叫 OHIM，这个名称很奇怪，当初把这个机构定在西班牙的时候，因为还没有想好名字，就先弄了这么一个中性的名字，待会我们可以看到这个机构现在已经改名了。在内部市场协调局里面，申请注册的商标注册完了以后，如果遇到驳回，可以向它的上诉委员会申请复审，上诉委员会也是设在局内部，有点像我们专利复审委的这种形式。经过一次复审、上诉，如果不服，就可以打到他们现在叫普通法院（General Court），以前叫初审法院。这个初审法院其实也是欧盟法院体系中的一级法院，也都在卢森堡，后来因为案子越来越多，欧盟法院处理不过来，就增设了这么一级普通法院。这个普通法院会进行审理，一年基本上商标的案子就有三百多件，这是非常多了。普通法院的案子出来如果不服，可以上诉到欧盟法院。现在的上诉率可能就百分之十几的样子，这个改判率也很低，可能就那么几个商标案会改判。

而且，欧盟法院只解决法律问题，而不审事实问题，所有的事实问题到普通法院就到头了，所以只在适用法律中间出现法律的原则问题时，它才会进行解读或者改判。等于通过这样一种方式，就把欧盟和商标整个地运转起来了。欧盟商标注册还有一个特色与我们不太一样，就是它不主动进行在先商标的审查，完全靠异议程序去解决。换句话说，你现在去欧共体商标局申请一个可口可乐的商标注册，它会给你注册，但是可口可乐可能会给你提异议或无效等。所以这点和我们不太一样，但其他方面差别不是太大，待会再具体讲。

对 2008 年共同体商标条例这一轮修改，到去年 12 月 15 号，终于通过了。其实，从 1994 年到 2008 年中间又修改过若干次，这些都是小修小改，包括 2009 年 207 号的是条例，2008 年 95 号是商标指令，其实很多都是序号的调整，没有太多实质性的东西。但这一次，变化应该还是比较大的，篇幅等各方面都做了大幅度调整。它相应的生效，有的是很快就生效了，像指令公布 20 天以后基本都生效了，但有个别地方，尤其是涉及到它要求各个成员国要建立一个商标行政争议解决的程序，就像我们商标异议、商标复审是在行政机关内部进行，这个主要考虑到有的国家没有这样的程序，如果遇到问题后，只能去法院，这样就会费时、费力、费钱。为了简化这个程序，就要求各个国家必须设立这个程序，但它也知道不是一朝一夕就能做的到，所以它生效后，是 3 年内它所有

的要求必须转换为国内法，然后 7 年内，刚刚说的行政程序要建立起来，会有一个缓冲期。所以大家可以预见到 28 个国家的商标法在未来的两三年内都会进行修改，不管是法国、德国还是英国。但英国过两天要公投脱欧，成功了的话就不受这个指令的约束了。但总体来说，你在关心法国、德国商标法的时候，一定要回头来看这个指令，因为离开这个指令去看各个国家的商标法，是很难抓到它的实质和要求的。

这个欧盟商标条例是在 2017 年 3 月 23 号正式生效。以上基本是这一轮商标法修改的一个大的框架。下面再给大家介绍一些具体的内容。

第一个，机构名称改了。我刚刚说过以前叫内部市场协调局，因为它借内部市场，然后涉及到商标，当时还有括号，叫商标（外观设计），外观设计也是在这个局。这次它借这个机会，干脆改称欧盟知识产权局，这个和中国有点像。虽然没有全部统在一起，先把这个知识产权局叫起来，叫 EUIPO，这是一个名称上的改变。另外一个，它的商标，以前叫共同体商标（Community trademark），现在改成叫欧盟商标（European Union trademark）。现在名称上就全部这么叫了，这个大家了解一下就行。

程序上，我选一些主要的情况给大家介绍一下。一个是国际注册。大家知道，国际注册就是马德里国际注册，最早的是马德里协定。马德里协定比较机械，只允许以国家的身份参加，它的工作语言当时就只有法语，它的注册必须先在国内基础注册才能申请国际注册，驳回期只有一年，不能再另外收钱，这些因素都限制了它的发展。所以后来在 1891 年签订了一个马德里议定书，这个议定书就在各个方面放宽了对国际注册的限制。比如，在国内申请就可以马上申请国际注册，驳回期改成了 18 个月，费用可以再单独收一份单独规费，参加的成员可以不仅是国家，也可以是地区组织。实际上，后来欧盟就参加了马德里议定书，现在非洲知识产权局也参加了这个马德里议定书，这个都比较方便。但这样就有一个国际注册与欧盟的商标怎么去衔接的问题，这里面具体我就不讲那么多。比如说中国，你在申请国际注册的时候，指定一个法国、德国，也可以再指定一个欧盟，这样欧盟其实和德国、法国有一定的重叠，这也没关系，就是说你可以通过这样的一个方式获得便利的注册。

在国际注册的公告处理上和我国不一样，我国的国际注册到这就不再进行重新公告了，以马德里的国际公告为准，以第二个月 1 日开始算 3 个月的异议期。但欧盟要重新进行一个公告，公告以后你可以提异议，如果没有问题它还要做一次注册公告，这个和我们不太一样。这个地方的变化就在于三个月的异

议期以前是从公告后 6 个月开算，现在缩短了，变成了 1 个月开始起算。所以，如果我们真的是有商标在那，这就是一个需要注意的地方，以前可以等半年，现在就只有 1 个月了，这个就不展开讲了。

冯晓青教授：

我查了一下，这样感觉时间比较紧，比如说我们中国维权，还涉及到语言、国外的通等问题，异议是不是太紧了。

黄晖博士：

公告后 1 个月就必须提异议是有点短。这么短的时间对我们的要求就很高，它可能也是为了加快注册的时间。但待会我会给大家介绍，即使它注册了以后，也并没有给后面的商标带来实质性的变化。所以说，即使你没有来得及异议，后面也可以提无效。而且在提无效期间，你并不需要先提无效。这就涉及到另外一个很大的问题，即注册商标可不可以诉注册商标？对于他们来讲，这个没有障碍。即使注册了，并不意味着我就可以随便使用，你就拿我没办法，不存在打无效要打好几年，这几年中间我都可以随便使用。所以即使你注册了，我也可以再提无效，然后你如果要使用，我就直接告诉你，这都不是障碍。对他们来讲，这个问题的后果没有那么严重。不像我们，异议不成功马上就注册，一旦注册，再反过来打无效就会很啰嗦，时间会很长。待会我们会看到他们中间的一些制度安排。

申请费用上，我想给大家介绍一下，这次总体来讲是有升有降。首先，它以前是 900 欧元管三个类别，这样带来一些问题。当时它想的是便利大家，反正就打包了，但是实际上助长了一些不是很有实际意义的申请。人家会想，反正三个类别都是 900 欧元，我注一个类也是注，注三个类也是注，这样就会带来一些不必要的注册。所以这一次改为，如果你只注册一个类别 850 欧元，注册两个类别就又回到 900 欧元，注册第三个类别甚至还更贵一点，第二个类别以后就是 150 欧元加上去。原来老的规定是三个类别以后加 150 欧元，这么从下往上的累加。大家可以看到，这个费率仍然比我国原则上要优惠，毕竟这是 900 欧元 28 个国家，我们是一个国家 600 块钱。而且我们永远是 600 块钱，不管你注多少个类别，都是 600 块钱一个，后面没有减少。人家后面是 150 欧元，只有五分之一的样子，所以这个还是比较优惠。

另外一个，大家可以看到它的续展费用，从 1350 欧元降到了 850 欧元，与新申请一个价钱，我认为这个是比较合理的，就是说你再多十年，再给 850 欧元，多十年 850 欧元，而不是像以前那样还更贵。以前更贵那个想法可能和

我们专利年费比较接近，越到后面费率就越高，好像意思是到了 10 年这个商标你还舍不得放弃的话，说明商标有价值，所以要多收你钱，这个现在把它改成了都是 850 欧元。另外，还有异议，从 350 欧元降到 320 欧元；撤销，从 700 欧元降到 630 欧元；上诉，从 800 欧元降到 720 欧元。总体来讲，这些钱都下降了，所以总体是减轻了企业的负担。尤其对续展来讲，这个变化是非常非常大的，包括以前每多一个类别是多 400 欧元，现在是每多一个类别只多 150 欧元，整体的费用都大大的下降了。

下面再给大家讲，商标的种类，或者商标的具体要求上面的一些调整。第一个最主要的调整是申请商标的范围，以前有一个图形表示的要求，这个要求对于可视商标，是比较容易做到的，甚至包括立体商标、颜色商标，都可以通过三维图或者色标来表示。但是声音商标、气味商标就很困难。当时有两个案例打到我们法院，一个是叫致爱丽丝的声音商标，那个商标还好，因为是有谱子的一个曲子。还有一个是气味商标，就麻烦了。以前曾经尝试注册过一些形式，包括有一个是叫新鲜草莓的气味，有一个是刚修剪的草坪的气味，用这样的文字来表述。但后来法院都否定了这些做法，认为这些都不够准确，也不是一个大家真正能够直接感观的一种形式。它也没有说最后怎样来表示，原则上它同意了这些非传统商标的注册，但是实际操作上变得很困难。所以，这次商标法修改的最大的一个目的就是把这个图形表示的要求完全给去掉，那就意味着你可以用其他任何电子方式来想办法体现这个商标的标的，这一块我认为是松了绑。

我国商标法实施条例第 13 条就有对于各种商标的要求。其中大家可以看到第 3 款，里面规定三维标志应该怎么办，下面是颜色组合应该怎么办，然后是声音商标应该怎么办。声音商标又分为可以用五线谱、简谱表示的商标和其它不能以五线谱、简谱表示的商标。这块是我们对商标申请注册时一些具体的要求。关于最后一句话，不能以五线谱、简谱描述的应当以文字加以描述，商标的这个描述应当与声音样本相一致。这个其实有时候很难做到，比如一个猴子叫的声音，你要怎么做到一致。这个里面提到声音样本，现在应该允许用 U 盘，相对可能还好。我不知道他们现在在检索查询的时候怎么解决这个问题，可能是说点到这个就跟点一首歌一样，放给你听一下。

现在我们实际注册的第一例声音商标，就是中国国际广播电台开篇呼号的那个声音，那个声音应该是在义勇军进行曲的基础上改编的，或者说与国歌有

一点近似，但是考虑到它是代表中国的中国国际广播电台，情况比较特殊，所以商标局就拿这个商标做了第一个声音商标予以核准注册。

与图形表示相关的一个问题就是非传统商标的功能性问题，鉴于欧盟商标法已经完全承认商标可以是视觉商标之外的其他的商标，那么在功能性这个问题上则不再限于立体商标，而以前它的功能性仅限于规定形状三维标志这个功能性，有技术效果、产品性质、商品实质价值这三个方面的条件。现在因为可能会涉及到声音商标、气味商标，这些声音、气味有可能也会具有类似的这种技术效果、实质价值。它认为这种也都会因为具有功能性而不能给予注册。所以这块它等于是放一收。一方面它打开了这个门，另一方面，它又防止你通过这个门进来之后把一些不应当注册的拿来注册。比如说有些声音可能是不适合注册的，比如说警报的声音拿来作为商标注册，可能会妨碍人家对于警报这个声音的使用，随便举的一个例子，因为这一块现在还没有什么案例。究竟怎么去理解这个，也要靠欧盟法院进一步的解读。但总的来说这一块，作为驳回和无效的理由扩大了。

大家可以看到我国商标法第 12 条基本上是借鉴当初的欧盟商标法，里面讲的就是三维标志。这一次商标法修改增加了声音商标的注册以后，却没有像欧盟商标法一样对第 12 条进行相应的调整。所以，刚刚我说的像警报这种情况，就没有办法用第 12 条来驳回它，但有可能它就会对公共利益造成损害，所以这个考虑是不太周全的。但是反过来，商标法第 59 条第 2 款又比欧盟商标法要考虑得更全面，因为第 12 条规定，如果仅仅是由功能性标志组成的商标不给予注册。换句话说，如果不是仅仅的，它仍然是有可能含有功能性的标志一起来整体注册，这样整体注册以后，这些其他人对这些具有功能性的元素的使用会不会受到妨碍。可见商标法第 59 条 2 款就是专门用来解决这个问题的，即使里面含有功能性元素，其他人也可以正当使用。对此现在欧盟商标法里面并没有做相应的规定。

再讲一个关于商品和服务的名称的问题。因为欧盟以前很多国家的做法，是把民事分类里面每个类的类名拿来直接作为商品的范围给指定，这样就带来一个问题，我打个最简单的比方，比如说我们 25 类是服装、鞋、帽三个商品，那你注册服装、鞋、帽之后，究竟是只有服装、鞋、帽这三个商品，还是服装、鞋、帽这个类别里的几百个商品，比如说腰带、领带，这些都在第 25 类中，它究竟涵不涵盖这些商品？以前有人认为当然涵盖，我申请的是整个类别，就全涵盖了。有人认为你明明只有服装、鞋、帽这三个商品，为什么全都涵盖了。

这次欧盟法院出了一个案例（IPTranslator），明确了不能做这样的解释，这种类别的名称，应该是以这个类别名称的字面含义所能涵盖的商品作为它的真实范围。

这个判决出来以后，这次修改欧盟商标法，就充分考虑了欧盟法院的判例。怎么处理以往的历史问题？它是以 2012 年为限，2012 年 6 月份这个判例之前的老商标，如果你当时指定的是全类的类名，这次会给半年时间，3 月份到 9 月份，给商标权人做一个选择，比如刚才说的服装、鞋、帽，如果你就是想包含 25 类的全部商品，那你可以做这样一个申明，以后你的注册证就换成所有商品。如果你不做这样的申明，那么欧盟知识产权局现在有一个名单，这个名单里面会把所有这一个类别名称字面所能涵盖的商品范围，比如几百个，给你列出来。以后你看到这个，它实际对应的就是最后列出来的这几百个。所以可能我刚刚说的服装、鞋、帽就不含有腰带、领带了。2012 年前的商标你可以说它也涵盖腰带、领带，但是条件是你不能针对 2012 年以前已经开始在腰带、领带上使用的企业，因为当时你没有说得那么清楚，人家已经开始使用了，不能因为事后的声明把它明确了，就不让人家使用。或者说当时人家的注册是不产生冲突的，现在你这么一明确，就产生冲突了，这个都是历史遗留问题，你就必须得接受。所以是这么一个情况。

这个商品名称应该说比较重要，其实对我国的商标法来讲，我们要求得相对要机械一点，比如我们要求就是要在分类表里面去找相关的商品名称。当然，商标法实施条例第 15 条 1 款开了个小口子，如果这些名称没有列到商品分类表里面，那就应该附送它的相关说明。也就是说，原则上也可以允许你报一些不在分类表里面的非规范的商品。但总体来讲，我国的商品都还是要求比较具体比较直接的。

美国、日本、韩国在这块审查比我们还要严。我们的商品比如说服装，到了美国人家就说不行，服装都太泛了，还要再具体。这个里面最大的问题就在于现在是互联网时代，新的服务项目层出不穷。打个比方，滴滴打车，应该注册什么商品，现在其实大家都莫衷一是。滴滴打车这个事情是以一种反向的方式暴露出来的，它没有去注册，现在被别人在先注册了，其实其他人注册滴滴打车有两个案子，一个海淀法院的案子，一个杭州市中级人民法院的案子。这两个案子，海淀法院判的是不侵权，海淀法院涉及到的是第 35 类的管理服务和第 38 类的通讯服务，海淀法院的意思是虽然滴滴打车中会用到通讯，但真正的通讯服务是由中国移动提供的；虽然它可能会用到一些管理方面的，比如

司机等相关的调度，但它并不是一个单纯的管理。它认为这两个都不构成对在先的滴滴商标的侵犯，因此判不侵权。杭州的这个案子我最近看报道好像是和解了，没有打出个所以然来，那个案子是用第9类的软件来告滴滴打车，可能也是因为最后的前途不明朗，所以大家选择了和解。我们可以反过来说，如果滴滴打车现在还没有被这些人注册，它自己要去注册，究竟注册什么呢？从这两个案子来看，就算你把这三个类别都注册下来，到最后可能还是没有办法保护自己，因为别人告不了你，其实你也告不了别人。现在互联网时代，这块问题就会比较大，加上现在我国商标法修改以后在审查程序方面大量地把以前还可以允许修改改正的机会限制为一次，一次不合格就不受理，不受理就相当严重了，这个商标不但得不到注册，申请日也丢了。当然，理论上讲，也可以提行政复议、行政诉讼来寻求救济，但这个总体来讲就会很麻烦，这个现在可能是比较突出的一个问题。

回到欧盟，这次对集体商标、证明商标做了一个比较全面的规定。以前在欧共体商标条例里面，只规定了集体商标，这次补充规定了证明商标。指令又要求各个国家对集体商标、证明商标进行规定，而且这个里面和地名有的也挂上钩了。但它们有点特殊，证明商标不可以包含地名，集体商标可以包含地名。不过，指令又说证明商标也可以包含地名，这个地方可能下一步还要观察究竟是怎么回事，为什么会有这种不太一致的要求。

我国的集体商标和证明商标一方面是一个普通的集体商标和证明商标，比如商标协会搞了个商标大家一起用，比如绿色食品标志，这都是比较普通的商标。当然也可以涵盖商标法实施条例第4条规定的，把商标法第16条规定的地理标志与集体商标、证明商标搭上桥，然后通过这种方式来对它进行保护。我国允许地理标志或者注册为集体商标，或者注册为证明商标，这就看自己的选择。当然，这两个之间的具体的运转方式不一样。集体商标就是说它的使用都是它的会员，要先入会员，再用标，而且它就是自己在使用。证明商标恰恰是它自己不用，给别人用，别人符合它所制定的条件就可以用，甚至是必须可以用。因为你这个条件是公开的，符合你这个条件，就可以用。好比美国UL这个标志，它是一个电器检测的标志，你可以制定一个标准，但一旦我符合你这个标准，你就不能拒绝给我用这个标志，这是它的一个理念。我国就是把地名放到这个框架里去保护的。当然地理标志这个事情我国是三足鼎立的，除了工商局以外，还有资产监督局、农业部，三家都在搞地理标志的保护，所以这块现在是相当混乱的地方。

下面我想再给大家介绍一下这次变化比较大的第二个问题,就是关于商标使用方面的一些要求和规范。大家知道,欧盟商标法是一个注册原则的商标法,它的商标法的第6条只有一句话,现在称“欧盟商标依注册取得”,所以注册在那是有压倒一切的作用。不过,它又不是唯注册论,商标在申请之前可以不使用,除了那种缺乏显著性的要通过使用取得显著性的以外,你正常的申请注册商标,申请了我就给你注册,注册了以后你有使用的义务。但它的使用义务的宽限比我们长,它是5年之内用都来得及,我们是3年之内必须就要用。5年之内如果你不用就会有一系列的后果:第一,你的商标可能会被撤销;第二,你在异议无效程序里面可能无法对抗别人;第三,在实际的诉讼程序里面你可能无法起诉别人。这样基本上这个商标就是废的。它对使用时间的限制各方面要求都很严格。

我们来看第一个方面,关于商标使用的举证时段,这个里面涉及到第一个商标要对抗第二个商标的时候。我们一般讲,你在对抗第二个商标的时候,比如说你去提异议,提无效,这个时候如果你的注册已经满五年了,如果被告提出来你给我看看你究竟用没用过这个商标,这时候你就必须要举证,在起诉(提出异议、提出无效)之前的五年你的使用证据,这是一个。但是,如果这个事情是发生在你的注册日距离在后商标的申请日其实已经满五年的时候,打个比方,比如第一个商标是2005年注册的,第二个商标是2011年申请的,到2016年的时候它提出无效第二个商标的请求,首先应该举2011年到2016年这五年的使用证据,这个与我国其实比较像。但是因为现在第二个商标在2011年就申请了,而第一个商标是2005年注册的,2005年到2011年已经满5年了,所以还得举证2011年之前的那5年你的商标是使用的,这是双重的条件。如果你这两年开始用,现在我不能撤销你的商标,因为没有人来撤销你,你现在又恢复了,这个商标就不会被撤销。但鉴于当初我2011年申请商标的时候你已经有5年没有用了,或者说在当初你本来可以被撤销的时候我就申请了,所以你也别来把我第二个商标给打掉,这也是为了保护第二个商标的存在。

我认为,这个规定是相对来说一个更完善考虑的规定。但是,它这种保护有个条件就是第二个商标必须是已经注册了的,如果你后面的商标没有注册,那就不存在这个抗辩了。只以它打你的时间点起算,什么时候打你,打你之前算五年,拿不出使用证据就不保护,拿出来就保护,而不管再往前的年份有没有用。如果被打的商标是注册商标,那就有这个抗辩。从这个规定里面,我们也可以读出来潜台词,你在后的商标即使是注册商标,人家也是可以打你的,

只不过你多了一个抗辩理由，但并不是说你不可以被打。在我国，如果是注册商标，那压根不能被打，但后面我们看到驰名商标的时候也有一些例外的规定。

另外一个就是商标真实使用的具体形式，就包括它讲的如果不改变商标的显著特征，即使它和原来注册的形态有点不一样，也可以被认为是真实使用。这个与我国商标法没有太大的区别，我们是在最高人民法院关于商标授权确权意见中做了类似的规定，这个本身也是巴黎公约的要求，就是不能过于严苛，因为商标总是在不断演化的。不妨举个例子：肯德基的山德士上校，大家有没有注意到它现在新的 LOGO，比以前的是有所变化的，以前是穿着西装打着领带的山德士上校，现在变成了一个穿围裙的山德士上校了，大家注意去看一看，其实是有变化的。小朋友说以前的山德士上校肯定没有给他们做炸鸡，因为穿着西装去做炸鸡是不可能的，所以后来改成围裙了，这个就显得更真实了。类似这种，商标是不断演化的，比如说联想的商标在变化，乐视的商标也在变化。那么这个过程中间，变与不变，变到什么程度，到了什么程度就必须注册新商标了，这个具体判断起来就更复杂，我就不展开。但总体原则就是不能改变它的显著特征，而且不论它是否同时注册不同形态的商标，因为有时候你可能老商标也注了，新商标也注了，那这个时候是不是因为你有老商标，你就必须要去用这个老商标的形态，还是说我可以同时使用，也可以我只用一个而不管另一个商标，这个具体因为时间关系我就不展开，有一系列的案子都涉及这个问题。

还有比较重要的、在中国国内有一些争议的问题，就是关于未使用商标的法律效力。即一个注册商标还没有开始使用，这个商标要不要保护。比如说我国有 3 年的缓冲期，欧盟有 5 年的缓冲期，那我总有个 2 年半，或者 2 年零 364 天我没有用，最后一天我开始用了，那在这之前处于未使用状态的商标，要不要给与保护。关于这块，大家看我国商标法第 64 条第 1 款下面的这一段，就是说在起诉的时候之前 3 年如果没有实际使用这个商标的话，它就不给赔偿。

当然，对于这一规定，大家有不同的解读，一个是说既然不给赔偿，那就不保护，不保护就是连停止侵权这个救济都没有了。但也有另外一个解读：既然它明确说出来了只是不给赔偿，那潜台词就是说其他的救济是不受影响的，否则它就应该全部都说出来。最近北京市高级人民法院有一个审判指导意见，其内容比较丰富，我们可以看到它对于商标法第 56 条、第 57 条的意见。它指出，商标专用权是一个禁用权，这个禁用权从核准注册的时候就宣告成立，因为我国是注册制并不是使用制，商标是否实际使用并不影响它的专用权的行使，

不影响它的禁用权的救济。商标法第 64 条仅仅是对于赔偿的限制，而不是对侵权的限制，这个是北京市高级人民法院的上述指导意见的核心思想。

刚刚我说了欧盟法院现在正在受理的一个案子就是这个问题，5 年之内还没有使用的商标，究竟能不能起诉别人？我认为比较可能的回答应该还是可以起诉的，因为这个确实是两个事情，否则的话你就直接宣告它不能对抗后面的商标就完了。刚才说要满 5 年才能对抗后面的那个商标，现在又弄一个哪怕 2 年、3 年不用的也不能对抗后面的商标，那 5 年不能对抗就变得没有意义了。我认为从逻辑上来讲应该是这样解读。

下面给大家讲讲将关于商标强化保护的措施：

第一个就是关于字典订正权的问题。大家知道，在欧盟商标法和在我国商标法中都有一些防止商标退化的规定，或者商标退化以后商标就可能被撤销掉，不再有效。关于退化，欧盟商标法规定的比较细，它强调要由于商标权人的不作为或者作为，造成商标退化，就是你自己瞎用、乱用，或者别人用的时候你坐视不管，这样的情况下商标退化了，你的商标才会被撤销。我国没有说得那么细，就规定了商标退化了商标就可以撤。

在这个过程中间，它为了保障商标权人的利益，特别规定了针对词典、百科全书的出版社的一个特定的义务，因为这种退化很多情况下是因为字典把一个商标误收为一个普通词汇，比如吉普车，如果不作说明，大家看多了就认为吉普车是一种车，所有的这种车都叫吉普车，但实际上吉普是人家的商标，如果在字典里叫吉普车可能就不太合适。所以你们看国外牛津、剑桥的词典，它里面都会标 R，或者注明某某是人家的一个商标。这个规定在以前欧盟商标条例里就有，这次指令是把这个条例里的规定推广到各个成员国，都必须要求字典里得注明这是商标，至少在下次再版的时候，要把这个地方补上，这样防止商标的退化，我认为这是一个比较有用的措施。我国在退化上这个问题上只是做了一些比较粗线条的规定，提交申请的时候要附送证明材料。以前甚至是说，我就随便去提，提完了由商标权人来证明自己的商标没有退化，后面大家一致说这个有点太过分了，这样的话，这个商标简直每天不堪其扰，随便我对你不满了我就给你提一个撤销，然后你自己去证明去吧，而且证明我的商标没有退化这个事情，我认为太难了。还是由申请人先提交一些这个商标已经退化了证据，然后再由这边答辩，再抗辩，我认为这样会比较平衡一点。

另外一个关于代理人抢注的问题。这个问题以前是巴黎公约的要求，必须制止，但制止的手段不一样。我先给大家看我国商标法 15 条 1 款，“未注册

禁止使用”。这个要求是巴黎公约的要求，但巴黎公约后面还有一句话，如果成员国法律允许，也可以把这个商标直接转让给那个被抢注人，这个救济就比较到位。因为有时候好不容易你把他打掉了，又有第三人把队排到你前面去，结果你还是注册不成，那就很麻烦。所以这次欧盟商标法允许权利人自己选择，单纯选择打掉它，还是干脆我就把这个商标受让过来，这个就一步到位，比较方便。这块是它的救济上比较合理的一个地方。

还有一个就是对声誉商标保护的一个细化、完善。我们可以先看看我国的商标法，在研究商标法规定时，我不知道大家是什么感觉，就是不相同或不相类似的商品等发生的问题。大家可能会问，如果是相同或类似的商品能不能保护呢？有的人说应采取严格解释说，既然这里面说了不相同不相类似，那驰名商标的保护只能是跨类保护，如果不跨类就不能够适用驰名商标的保护。还有另外一种解读，就是入罪应该举轻以明重，就是远的不相同不相类似的商品上都受保护，近的相同或相类似的商品上反而不受保护了，这个是不是有点说不过去。比如这个草坪走上去都不可以，开车上去更不可以了，应该是一个应有之义。

这个在欧盟商标法的历史上，也发生了一系列的争议，英国就主张严格解释，说了不相同就是不相同，说了不类似就是不类似。但是，后来欧盟法院在Davidoff和ADIDAS两个案子里面都回答说这个可以适用于相同或类似的商品。大家可能会有一个疑问，既然商品相同了，商标也近似了，都是复制、模仿，那这个时候用普通商标保护不就够了吗，为什么还要搞个驰名商标的保护？这个情况大家可以想一想，其实对驰名商标的损害可能是两方面的，一个就是说在商品上做文章，把驰名商标用到一些不相干的商品上去，这个其实是在盗用驰名商标的一些显著性、知名度；另外一方面，商品是一样，商标有瓜葛，但又不足以产生混淆，这样的商标使用就会带来一些法律适用上的困难。比如我刚刚说的阿迪这个案子，三条杠去打两条杠的时候，大家就提出来你不识数，二和三明明是是不一样的，为什么会混淆，这个保护起来就比较困难了，眼看着两条杠，就是不能打它。

我再举个例子，就是刚提到的肯德基山德士上校的这个头像，另外还有一个快餐，叫什么阿婆的，不知道大家看到过没有，在网上一搜就能搜到，就能看到这个商标就是与肯德基这个商标是否相近似了，但它毕竟是个老太太，你要说和肯德基混淆，这一个男的一个女的怎么会混淆，这个总是认得出来的，所以就不会混淆，不会混淆就可以这样用，但明显看着这中间又是比较成问题

的。我搜一下看看，给大家展示一下，让大家直观感受一下。我认为大家看到图了理解可能就会容易一点，为什么驰名商标要在跨类上要求保护。这个图案你说它会混淆吗，不一定会混淆，但明显它的风格、味道都是模仿的，它会产生很强烈的联想，但未必是混淆，所以遇到这种情况，他们同样都是做的快餐，你要严格适用第 13 条第 3 款可能认为还是有点问题，但你拿第 57 条第 2 项去打好像又有障碍。

所以欧盟商标法这次修改中干脆就彻底明确，规定不论商品是相同的、不相同的或不类似的，都可以适用其称为声誉商标的特殊保护，这次彻底把这个问题澄清了，大家就不要再争论这个问题了。因为其认为对声誉商标的保护更多地体现在对这个标记本身的保护，而不在于这个商品。但这个标记，比如柯达，它总是指向胶卷的，因为它指向这个胶卷，所以当它与别的商品，比如当时我们处理过一个案子，柯达电梯，你和这个电梯不相干的商品扯在一起就会削弱它的显著性，但是它的条件是你看到柯达，哪怕在电梯上看到柯达，你也能想到这个胶卷，如果大家都这么用以后，可能总有一天你就想不起胶卷了，这就是它的问题所在。

另外一个就是商标与企业名称关系的问题，这个问题也是把它做了两方面的强化。一个是如果你不突出你的企业名称，你是可以将企业名称用在商品上去，这个没问题。因为我国现在处理的方法，就是第 58 条规定的，如果仅仅是企业名称，它是按照反不正当竞争法来解决的，除非是你把企业中的字号突出使用，这个才会构成商标侵权的问题。欧盟商标法这次修改后规定，企业名称只要用在商品上就是侵权，不管你突出不突出，除非你不用在商品上，只是一个单纯的主体的名称，那就没问题。另外一个，在抗辩的时候，以前我用企业名称就可以作为抗辩，现在这个名称只能是个人的名称才能抗辩，企业的名称是不可以抗辩的，所以这两条加起来以后对企业名称的规制就加强了。我国现在实际上还在不断地争论企业名称究竟和商标会不会发生冲突，我认为欧盟的这个做法可能是对商标所有人更有利的一个做法。

然后是过境商品的问题，这个在欧盟比较突出，因为有大量侵权假冒的商品借道欧盟，出口非洲或拉美。这块欧盟的商标法其实写的很清楚，进口的和出口的都算侵权。这个大家注意，以前有人说我们中国是唯一一个对出口环节进行保护的国家，这是不对的。28 个欧盟成员国按照欧盟商标指令都是规定出口算侵权的，出口之前必有制造，制造本身发生在境内当然算侵权，与后面出不出口没有什么关系。所以它并不认为出口了，商品不再和本国的消费者见面

了，这个商标就再不可能侵权了。但是，会有一个过境商品的问题，过境商品毕竟还没有真正进入到关内，从物理上讲在欧盟，但从法律上讲它在欧盟之外，这种情况究竟算不算侵权。

曾经有个飞利浦的案子和诺基亚的案子，欧盟法院因为受限于当时的立法，就说不能算侵权，因为在没有实质性的证据证明它要投放欧盟市场的情况下，你不能去打它，但要证明它有可能实际会进入欧盟市场，这个举证非常困难，这下大家的意见就非常大。所以这次就修改了一下，改成原则上只要进到欧盟的地域，都算侵权。这个就由被告来举证了，如果你能证明这个商品是要到比如埃及去的，而我在埃及有这个商标权，这个时候仅仅是过境，它就不算侵权。即把这个举证责任进行了一定的倒置，同时也给这个最终目的地有合法权利的转运商一条活路，这是一个比较平衡的做法。

我国去年判的一个定牌加工的案子，它走的路子就是修改以后的商标法第48条增加的商标的使用是要用于识别商品来源的这么一个要求，认为既然这个商品都出口了，商标就起不到区别商品来源的作用，所以就不算商标使用，就不侵权，走的这么一个思路。我认为这个案子可能还要接受进一步的考验。这个案子当时有特殊的历史背景，这个商标是一个抢注商标，大家从感情上会比较同情被抢注人，就是本案中的被告，认为拿这个商标打击合法的商标的真正拥有人不太合适。但判决中间是用一种很笼统、很概括的方式叙述的，所以实际上它的判断以后就不限于这种恶意抢注的情况，而会波及所有的定牌加工，甚至会波及所有的单纯出口的商品，都会出现它所说的，既然不在中国了，所以就不算使用，不算侵权。那这样对我们的海关现在的双向保护形成一个很大的冲击，我国现在90%的海关保护都是涉及到出口保护，照这样的话，这些海关都不能查，这个其实就把海关的知识产权保护给废了。

再说一个就是关于商标侵权的预备行为的制止问题。这块其实我认为倒是中国的商标法走在了前面，因为他们最近这十几年才深刻地感受到这些侵权人越来越狡猾。他们出口的时候在运输途中商品和商标不放在一起，比如矿泉水，把上面的商标单独放，运的时候只运白瓶的矿泉水，运到那再把商标给贴上。有时候你会只发现一堆的标签，有时候发现一堆的裸瓶，所以两个好像你都摁不住它。但现在不管，只要摁住了一个，如果发现了一批商标标志的，也能够定你侵权。

我国商标法第57条第1款第4项其实就已经有这个规定，在1982年商标法里面就有规定，包括刑法第215条对这个都有单独的规定。所以，我们很

早就意识到商标侵权不仅仅是贴在商品上才算侵权，单独放着一个商标标签都有可能侵权。但是按照定牌加工那个逻辑讲，你看那个商标，你怎么就知道我会把它贴到商品上呢，你知道我把它贴在商品上，你怎么知道我的商品不是运到国外去的商品呢，如果照这样来讲，这个罪就定不下去了，你必须拿了刀砍了人才算犯法，那就没有犯罪未遂的这种状态了，这个我认为和我国的刑法理论也是不合的。

最后再阐述一下侵权抗辩方面的情况，增加了一个对非显著部分的使用可以不视为侵权的抗辩。以前它和我国商标法一样。我国商标法第 59 条 1 款主要涉及到对通用名称，叙述性标志和地名的使用不视为侵权，但这个里面也没有提非显著部分。比如三条杠，以前没有显著性，但它使用以后具有显著性了，现在有个问题就是其他人使用这三条杠究竟算不算侵权。根据我国商标法规定，它就是侵权了，因为以前没有显著性，现在有了，一旦有了以后，再用就不行了。但是，照欧盟的商标法，对非显著的部分使用好像就可以。三条杠现在究竟是非显著部分还是已经变成显著部分，这个大家可能要看看新的案例，很快可能就会有人提出这个问题。

另外一个就是刚刚说的表达自由问题，这个可能各个国家的风俗不一样，仁者见仁智者见智。大家是否注意到最近香港的一个问题，就是古驰的一个包，被大家用来作为清明祭祀上坟的时候烧的那个包的样子，古驰就给他们发了一个警告函，结果那边就不干了，抬着那个纸做的包去他们旗舰店门口去烧。这样一来古驰就很难堪，后来古驰就算了，不和你们争了，你们爱烧就烧吧。所以商标权的边界究竟应该到什么地方为止，这其实是一个很有意思的事情。那边会说这个也算合理使用，活人用你的东西我就不敢去仿了，亡者用一下是不是也要管得那么死。这个是比较有意思的一个事情。欧盟商标法这次把这个问题提出来就是允许在表达自由方面开一个些口子，但是开到什么程度。比如 LV 在美国就输了一个官司，人家用它的包做成宠物咬的那个玩具，宠物也要用 LV，LV 就不高兴，打了半天后来美国的法官就说，这个就是大家闹着玩的，这事就别当真了，所以这个事情可能在欧洲来讲大家还是认为有点不太好，但是美国可能就放得宽一点，对其他公众就更松一点。

最后再讲一个，就是刚才我说的在先权利和中间权利的问题。刚才我说到两个商标都已经注册的情况下，注册以后第一个商标还是想打第二个商标。那么正常情况下是这样的，欧盟的法律规定什么时候第二个商标就不能被打了呢？它与我国不一样，我国讲的是注册满 5 年，自动的这个商标就不可以被无

效了。欧盟的商标是说注册了必须得使用，你要不用，任何时候都可以打你。而且你用了还必须是让我知道的使用，我知道之后又不管，这种如果达到5年，我就算是懈怠，就丧失我的权利了，这个时候我才不能打你。这是一个正常的处理，在先商标在后商标的一个关系。

但是，这一次又做了一个进一步的明确，就是以在后商标的申请日为准，在这个申请日的那一天，在先商标必须符合三个方面的条件，一个就是符合基本的起码的显著性，“翻译成”中国的法律，就是要符合我们商标法第11条的要求。如果当初你这个商标就是不能获得注册的商标，结果你侥幸获得注册了，你到时候来打我，就是不可以的。比如我们之前说的PDA案子，当时大家都不知道PDA是什么，就给注册了，后来才发现PDA就是掌上电脑的意思，认为应该被撤销，我们假设当时PDA来告另一个商标，可能这个事情就属于不符合第一个条件的这种情况。

第二个就是它不属于认定混淆所要求的显著性，就是说它的显著性不够。这对于我们国内的商标法来讲，可能理解上有一定的困难，困难就在于我们现行的商标法虽然修改了，但相关的司法解释还没有跟上。我们现在在解释商标近似的时候，是把显著性、知名度考虑到近似的认定过程中，而欧盟的商标法是先认定商标的客观近似、商品的客观类似，再把在先商标的显著性、知名度作为一个单独的因素来在商标是否混淆的框架下进行考虑。这样就会出现一个同样的相同近似的商标，由于在先商标的显著性、知名度不同，高的就产生混淆了，低的不混淆。有两个商标客观比较的时候，你会疑惑这个商标怎么就赢了，那个商标怎么就输了。所以，它这个就是要求你的商标的知名度作为一个单独的因素，如果你在在后商标的申请日那天欠缺的话，你就不能打在后的商标。这个情况有可能是说当时不够，后来够了。它的意思就是你后来够了不能改变当时不够这个现实，当时你撤不了在后的商标，在后的商标就稳定了。

包括最后面的这一条，关于驰名商标的保护这个问题，这一条其实在我国驰名商标的司法解释里面能找到对应的规定。我国权利冲突司法解释里面是禁止在先注册商标直接告在后注册商标的，但对驰名商标开了一个口子，驰名商标的司法解释第11条规定，如果在先商标是一个驰名商标，它就可以告在后商标。但是在开这个口子的同时，它又加了两个限制条件，在后的注册商标已经注册满5年了，你就不能撤销它，比如说它没有恶意，又过了5年了，这个时候你即使在先的是驰名商标，也不能打在后的注册商标。另外一个条件是如果在后的商标注册了的话，这个驰名商标不是你打它的时候驰名，而应该是在它

申请注册的时候驰名，这个条件与欧盟的条件要求是一致的，强调把你的相关条件要放到在后商标申请日的那个时候去满足，如果那个时候没有满足，即使后来满足了，你可以去打其他人，但你不能打这个人，因为这个人当时申请的时候是没有问题的，它不应该因为你事后的壮大发展而最后成为一个问题。所以，我认为这个商标法修改是一个比较平衡的做法。

情况我就先介绍到这里，后面大家有些什么问题我们来探讨，不局限于欧盟商标法的情况，包括其他的甚至美国商标法、我国商标法在实施过程中遇到的一些情况都可以拿出来探讨。

（提问环节）

陈健副教授（知识产权法研究所副所长）：

黄博士多次来我们学校，我也是多次聆听过。我国的驰名商标要求前面加上一个误导公众，后面又加上一个损害商标权人的利益，这个误导公众就会让人产生一个误解，误导公众是不是就等于混淆了？

黄晖博士：

回到我国的商标法，我们看驰名商标的司法解释，第9条应该就是对关于什么叫误导公众的解释，说足以使其他公众误导。被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了它的显著性，贬损它的声誉或者不正当利用它的声誉属于误导公众等。它是对第13条2款，即现在的第3款的解释。所以这个话里面恰恰没有说它具有混淆。因为第9条第1款里面是对未注册的驰名商标保护的时候，它说的是足以产生源误认，足以使消费者认为之间具有许可、关联等特定关系的，这个是容易导致混淆。而第2款恰恰没有说导致混淆，它只说了是误导公众，而误导公众体现在有联系，然后减弱，当然它后面的减弱、贬损等是在进一步对它利益可能受到损害的细化。但是，误导公众基本就满足了相当程度的联系。因为我们通常讲的混淆是对一个商品的出处我们会产生一个混淆，而真正联想的只是说对两个标记之间产生的联想。所以它保护的更多，更抽象，更脱离商品的情况。当然商品是它的一个背景。

陈健副教授：

那现在反过来看看欧盟的规定，作法就更为干脆了。

黄晖博士：

我们的问题在于我们是按照TRIPS协定第16条3款来写的，而那个里面写的有点误导公众，或者说是致使他们利益受到损害。它里面说的具有相当的联系。我们这话是模仿了TRIPS协定，然后又糅合了自己本身的东西，有一些误

导。所以，这句话写得有点含糊，甚至有点不是很到位。当然，这就需要后面的空间来解释。其实，大家更关注的是这个解释，比如说是不是能够继续保持在这个新的最高法院的司法解释中，包括这个第 13 条 2 款，当时不也是直接解释为商标侵权的一种，现在是否还能继续保证这种情况。

陈健副教授：

那现在欧盟也是说不考虑商品？

黄晖博士：

是这样，它不是完全不考虑商品，而是说商品是不是类似，不影响这个联想的成立，但是联想最后是不是要成立仍然与商品有关系，因为当两个商品足够远的时候，联想是不可能发生的，就不会有这个保护了。它是在这个语境下来考虑这个事情，比如说，化肥与矿泉水，这两个相关公众可能永远都不会碰面，这个时候，空谈它的联想，是没有意义的，你把两个商标放在一起，单独看两个商标是会发生联想，但是由于这两个商标不会单独出现，它总是在具体的语境里面出现的，由于它们隔得太远，也不会发生联想。这个联想并不是自动发生的，不是永远发生的。因此，一方面，它超越了商品；另一方面，它又没有脱离商品，我认为可能是这么一个关系。

陈健副教授：

但是这个即使发生联想，是不是就一定等于是侵权？

黄晖博士：

没有。欧盟法院在英特尔（Intel）的案子里面，它也进一步说，判断完了联系以后，只是第一个条件满足，接下来要看是不是有损害发生。损害发生还要分这三种情况，要看有没有发生通常讲的弱化，就是它的显著性被弱化了。有没有对它的贬损，我们讲的丑化。还有一个就是搭车。在这三种情况里面，前两种甚至还有进一步的要求，就是发生了这个所谓的弱化、丑化以后，消费者的消费习惯有没有发生相应的改变。比如说以前我是抽万宝路的，以前有个广告叫“每天少抽一包万宝路，不用亲自扫厕所”，因为可以拿那个钱去买洗涤剂。那这个时候会不会影响到抽万宝路的人的感觉，以后抽的味道不对，以后再也不抽万宝路了。它甚至就要求你要去证明有这种后果，所以还都不是抽象、笼统的去假说这肯定会贬损或肯定会怎么样，还要求你进一步去论证甚至有些实证的，比如说这个消费者调查去证明真的他就不抽万宝路了这种情况。

欧盟这个法律有一系列的保险法，其实它后面还有一串多的东西，一方面它放松了，它不要求混淆了，但是它也不是说只要有联想就足够了。后面还有

一系列的要求，其实有时候可能会更麻烦。但是在防止搭车的这个方面来讲，它可能是放得比较松的。当时上海法院判过的一个案子，在一个大楼上面有一个宣传画，一个女人拿着一个 LV 的包，这是给楼盘做的一个广告，从这上面来讲应该没有混淆，但是它客观上让人认为这个楼盘好像是个高大上的楼盘，你看出入的可能都是拎着 LV 的包的人，所以它以这样一个情况来展示以后，当时就被告了。当时应该是上海市第二中级人民法院有点没有太从商标法上去判，就运用反不正当竞争法。但是，这个味道还是认为不好。如果从搭车的这个角度来讲，可能主观的判断更多一点。

刚才说的那种损害，就是弱化和丑化，它对客观的要求可能就多一点。但是，对于丑化、弱化这方面，它的商标的知名范围更多的是放在原告，就是驰名商标所在的领域。就刚才我说的，抽万宝路的人知道万宝路就可以了，只是说他有机会见到有人打别的广告，它的落脚点是放在我的万宝路的相关公众相关消费者范围，但是这个如果是要反搭车的话，那就必须是这个比如说看到这个广告要买楼盘的人，这是另外一个被告所在的相关公众里面，他也必须知道 LV 的存在，这个时候这个搭车才成立。因为如果他完全不了解你的存在的话，是不会发生搭车的。这个时候对你商标的知名度的要求就不一样了，因为我们通常讲的驰名商标，只需要本类商品驰名就可以了。但现在其实是要求跨类要驰名才可以有搭车的形象。所以这个时候，你的判断就细化了，考虑的就不能说仅在本类上有名就可以了。你比如说长城，长城在葡萄酒上是很有名的，但是长城用在别的地方，大家就未必想得到用的是那个长城。大家想当然只会认为是另一个长城商标而已。所以这个时候它的跨类保护其实是很难的。但是它并不否认长城可以作为一个未注册驰名商标，比如说在葡萄酒上如果它没有注册被别人抢注了，它是可以获得驰名商标的保护的。法律规定就到这，是保护它的，因为它在本类上是有知名度的，但是并不意味着这样保护以后，当然就可以跨到别的类别上去保护。

所以这也是我当时写的博士论文，我后来说的是《驰名商标和著名商标的法律保护》。但是因为著名商标在我国后来又具有了特定的含义，就是省一级认定的商标叫著名商标。所以现在这个语境就完全被搞乱了。因为美国它用的 famous mark，它没有用 well-known mark，这中间实际上是有所考虑的，其实一对应起来还乱。欧盟用的是声誉商标（mark with reputation），不完全相当于我们的驰名商标。我们的驰名商标现在两重含义都有，所以我们只能严格的讲是第 13 条 2 款意义上的驰名商标，还是第 13 条 3 款意义上的驰名商标，其

实要做细分，或者说在刚才说的这个丑化、弱化意义上要保护的驰名商标和反搭车意义上要保护的驰名商标，它的知名度实际上是有不同的要求的。因为实际上包括看司法解释第 10 条，它说在被诉商标相关公众中的知晓程度，这就说明我们的驰名商标司法解释里面，是意识到被诉商标，就是被告的公众群体知不知道的问题。当然损害的类型不同，所以它的考虑的程度可能是不一样的，要求也是不一样的。

陈健副教授：

我还想请教下，欧盟法律里面有没有对电子商务领域的商标侵权做规定，这是不是一个缺陷？现在是一个什么状况？

黄晖博士：

欧盟的保护是这样，它有另外两个指令，一个电子商务指令和一个商标执法指令。它的那些问题都放在那个指令里面去解决，所以它也没有缺陷。那个指令里面都有详细的怎么来保护一系列相关的救济，这个规定和要求有一个信息社会的指令，那个指令是 2002 年就有的，不仅涵盖商标、版权、专利制度，其他的也都涵盖，是一个更全面的指令。欧盟在判那个 eBay 案子里，它就引用了其中的内容，包括对电商平台，甚至在后面对于关键词检索的保护都引用了其中的内容，而其中还有和我们依念那个案子里面判法相通的规定。就是说，有些你不可能不知道或者它的反复侵权你要采取进一步措施的时候，这时候就不是简单的通知加删除，你有特定的注意义务。这块总体还是比较偏向商标注册人的这个利益的。

陈晓玲律师（万慧达北翔律师）：

感谢黄博士对于欧盟商标法最新修改的内容的高屋建瓴的评析。我作为一个律师，比较看重于落地，所以我就想就商标法的两个条款请教下我的当事人最关注的问题。第一个就是第 13 条，对驰名商标的宣传禁用，因为最近不是有的商家因为使用驰名商标被罚了，所以我就想听听黄博士对这块的看法，为什么商标法有这样的立法，其立法的目的是什么？

黄晖博士：

这个是中国特色，因为前段时间有点跑偏了，大家把驰名商标弄得成为了一种不正当竞争的手段了。这个就好比学校里面评奖学金一样，不评的话本来大家该怎么表现就怎么表现，问题是发现学习比我差的人得奖学金了，这就有点问题，有的还拿这个东西到处去显摆，后来大家一律说拿了奖学金也不许出去说，就有点这个味道。其实本来是不必要的，这个在国外是不会发生的，你

看可口可乐到处出去说我是驰名商标，我是谁谁、谁认定的驰名商标有这个必要吗？驰名商标本来就是说大家都知道的商标，既然大家都知道你还用得着天天出去说吗？郭德纲说我是非著名相声演员，这个才有意义。赵本山说我是著名的小品演员赵本山，你不认为这很可笑吗。所以你反过来说赵本山你以后不能说你是著名的小品演员，其实对他没什么损害，他不说他本来也就是那么有名。

冯晓青教授：

中国不是这样，中国是不知名的时候说我是著名演员，他就是尽量想出名。

黄晖博士：

对，它通过各种手段把他自己勉强认定为驰名商标，然后到处去宣传，弄得比真正的驰名商标还要抢眼，这个其实也激起公愤。所以国家立法机关这次就痛下狠手，就干脆谁都不许说，其实本来是没有必要的。但是，中国的国情导致需要这么一个要求。其实对商标所有人来讲没有什么损害，不说就不说，大家都不说，可能还回归到大家本来的面目上去，你让说的话永远都是那些本来条件差的人说得最欢，真正符合条件的人你的脸皮薄一点不会到处去说这一件事。

陈健副教授：

关键问题是没有必要对那些宣传之后搞那么凶恶的打击？

黄晖博士：

也许是有点矫枉过正。

冯晓青教授：

既然不允许，法的制度设计就必须有对应的处罚，如果你没处罚那这禁止就没有意义了。它肯定有处罚，但它这个处罚是不是一定要达到 10 万块钱，那倒是可以探讨的。

黄晖博士：

中国的事情要是不一刀切，那基本上就是废了，你说视情况，那这种情况就基本上废了，这个事情又卷土重来，其实这个地方主要是起了一个威慑的作用，就是让大部分的人都认为动一下就 10 万元太不值当了，或者说人家要想顶你的话，为什么他就在用啊？你被这 10 万元顶在那，所以我认为这个不太合理，但是在中国特殊的国情下也有合理的地方。

陈晓玲律师：

第二个主要涉及到商标法第 63 条，就是赔偿的问题，因为这也是作为一个诉讼律师，我们在代理侵权诉讼案件时，无论是作为原告的代理律师还是被告的代理律师都比较关注的一方面。我国在商标法第 63 条有三个层次，第一个是有一定阶段顺序，第二是恶意加情节严重，第三是法定赔偿。这块也是这么多年商标法保护，大家认为赔偿过低了。欧盟他们有没有对赔偿这一块？

黄晖博士：

刚才我说了，关于赔偿的规定也不是在这个指令里面，它是在知识产权执法指令里面，它里面对禁令、赔偿、知情权都有详细的规定。因为它是知识产权的执法指令，所以它就不止商标，版权、专利都在里面去讲，包括赔偿这个问题，是按受损来赔偿还是获利来赔偿都有相关的规定。总体来讲，是以损失为基准，获利为例外。与我们不太一样，我们按获利来赔偿国内意见比较大。在新百伦案一审判决被告赔偿九千多万人民币出来以后，大家普遍认为这种计算方法有点问题，是不是所有的被告获利当然都应该给原告去。其实新百伦这个案子本身它自己的获利很大程度是因为它自己很成功，并不是因为叫了新百伦这个中文商标然后获了那么多利，当然判决也说是打了 5 折的结果。

冯晓青教授：

那凭什么打 5 折，这得有个说法。它也没讲清楚，就简单算 50%，侵权产生的利润和没有侵权的，它没有一个界分。

陈健副教授：

我以前写过一篇文章就是要加强知识产权损害赔偿中的评估制度，你不能说是法官拍脑袋，你至少要算出来造成的损失，或者是我的获利究竟多少是我的劳动所得，多少是使用的商标造成的，这个都是要评估才知道的。

黄晖博士：

这是个比较理想的情况，就实际操作起来非常困难，很多的数据都欠缺，因为找不到相关的数据来鉴定。去年认定的两个典型案例，一个是 3M 告 3N 的一个案子，是浙江省高级人民法院的典型案例。还有一个是重庆市高级人民法院的一个典型案例，就是和睦家医院，在重庆有个和睦家，然后赔了 100 多万元，那里面我们也提出来医院行业里面平均利润率是多少，它的营业额是多少，这个其实对法院有一定的参照作用，最后走的法定赔偿。但是就是说新百伦这个案子，是不是都是可以当然地由自己去选择，因为在 2001 年商标法是允许自己选择的，但是修改后的商标法中是有顺序的，你只有在证明不了损失的情况下才能适用这个获利，获利证明不了再用许可，再用恶意赔偿。应该是

这样，至少应该是首先计算你的损失来，只有损失算不清楚才切换到获利上面。因为获利其实是一种拟制的损失，我算不清自己的损失，但你的获利都是不应该的，你获一分利我就减少一分利，正常情况下你的矿泉水卖一瓶，他本来是要买我的矿泉水的，你挣了这笔钱我就挣不了了，所以你挣的钱应该填平我的坑，有这个替换的关系，但这个模型是不是一定能够成立，其实大家也一直有争议，因为民事救济里面还是以填平原则为基本原则。

陈晓玲律师：

我们能不能这么理解，就是说商标法第 63 条前面的顺序，获利、损害，还有一个许可的倍数，可理解为填平原则，后面它是一个恶意侵权加情节严重，这是一个加重的惩罚，应该是这样。那新百伦它这个一审判决 9800 万元的赔偿，是不是也进行惩罚性的赔偿？

黄晖博士：

它不完全，因为它是适用的旧法，新法当时不适用这个案子。但潜意识里面也有这个意思，就是说你是一个著名的品牌，你应该知道这个商标的存在，你还要使用，从字里行间里面含有这个指责在里面，而我说的在 3M 的案子和和睦家的案子里面都有说侵权人的恶意。因为以前 2002 年的司法解释里面关于法定赔偿的考量因素就有被告的侵权性质是恶意侵权还是偶然巧合的侵权，它的考量程度是不一样的，只不过这个法现在写得更清晰，把它作为一个单独的考量因素。其实即使把它作为单独的考量因素，在法定赔偿的过程中仍然要再考虑这个因素。

刘瑛教授（知识产权法研究所支部书记兼副所长）：

黄博士其实在商标界是权威了。有一点我想跟您探讨一下，在商标和专利间合或者同时生产产品，在宣传时同时用了别人的商标，一个是判断的问题，再一个是赔偿的问题，其实最后保护的落脚点就是赔偿，这个您有什么经验，对两个竞合的情况下是重合判赔偿还是分别判有什么看法？

黄晖博士：

您说的那就是，比如说，矿泉水，我既用了怡宝的商标也用了它的瓶子，而瓶子是外观设计保护的，所以在要求赔偿的时候怎么来算这个赔偿。因为商标法和专利法都有限定，是“因侵权造成的损失”和“因侵权造成的获利”。所以它不是笼统的说获利、损失，这个因侵权是因商标侵权还是因特定的专利侵权而造成的损失还是获利。以前北京市中级人民法院有个判例，有个叫尼奥普兰的大客车，对大客车计算赔偿时作了一个假定，当时这车卖 100 万元一台，它

认为大客车的外观至少有百分之一的贡献，当时查了有 2000 辆，赔了 2000 万的赔偿。这中间就涉及到一个贡献率的问题，有的专利对这个产品的贡献率是可以算得很清楚的，比如药品。一个药品，比如治心脏病的药，那可能就是这个专利，有这个专利就能治这个病，没有这个专利就治不了。这时就能看得很清楚，基本这个药的利润都可以看成这个专利的贡献，就比较好办。但比如说手机，一个手机据说有上万个专利在里面，这时一个手机出了问题应该赔多少钱，这个是很难算的。

这里面涉及到一个许可费标准，许可费本身就很难算，所以为什么大家采取交叉许可，我有 100 个专利、你有 100 个专利，我们互相许可，都不收对方钱，因为收起来就没完了。但是也有收的，比如说高通，这个芯片你该交我多少钱。包括以前 DVD，一个你应该交我 5 美元，10 美元或是怎么样。所以当行业越做越明越做越白，细化到大家都能接受的，这种情况下专利就有它的市场价值。商标就更麻烦点儿，因为商标是综合性的资产。比如说，某人做了假冒的苹果手机里面啥都没有，与苹果专利一点关系都没有，但我做了这个壳我就当苹果来卖了，我还卖得一样的价钱，这时的盈利完全就是欺骗，靠品牌的欺骗来实现，这时获得的暴利与专利没有任何关系，它里面没有专利，手机可能就是普通的手机，但是卖到了和真苹果一样的价钱，这时赚到的钱都是靠欺骗来获得，这笔钱应该算到商标的侵权所获得利润里去。

因此，我认为这个应该具体问题具体分析，它究竟靠什么挣到的钱。有的东西可能不叫这个牌子，它也要卖这么多钱，这时和商标的关系就不是很大。我的东西摆在那，我的功能也达到了，即使不是这个牌子，也应该卖这么多钱。我们在订卖加工这个过程可以发现，为什么订卖加工的产品，当你没打上名牌的时候就卖 100 块，打上之后就卖 500 块，甚至 1000 块，这个里面就可以发现品牌的作用非常大，产品其实没有改变，还是那件衬衫，但是贴不贴那个牌子差别就很大。所以越是奢侈高端的商品，品牌的作用就会越大。现在好多地方在算品牌贡献率。但只有在有这个牌子和没这个牌子你能进行比较的时候你才能算出品牌贡献率。比如说大白兔奶糖，以前就卖 10 多块，现在跟法国的合资，卖 50 多块了，这时品牌在里面起的作用很大。因为糖还是那个糖，但是卖贵了，贵的地方就是从品牌上找原因。换句话说如果不是由人家正式授权，是大白兔自己强行拉过来然后使自己品牌价值提升了，那中间挣的钱就应该还给品牌所有人才比较合理。

刘瑛教授：

现在看来，越普通的商品，如果使用了别人的技术和商标，专利占得贡献更大。

黄晖博士：

刚刚我也说了，发明、实用新型、外观都叫专利。这中间每个专利的贡献率也不一样。而且也有基础专利、核心专利、改进专利、普通专利，每个专利中间权重会有很大不同。买专利时就能体会到，有些专利几千块就能买到，有些花几十万、几百万元都买不过来，说明专利的价值其实是不一样的。

刘瑛教授：

这就是刚刚说的法官掌握的幅度就特别大。

陈晓玲律师：

现在在知识产权领域，赔偿额对老百姓影响很大。像刚刚说的新百伦，它一审判赔就是 9800 多万元，一般普通的案子就比较少。老百姓就认为同样是商标侵权，为什么差别这么大。

冯晓青教授：

上次我参加一个研讨会，他们谈到一个调研报告，就是关于我们国内这些年专利商标侵权案件的赔偿，说专利平均是 8 万元，商标是 5 万元，著作权更少，1.5 万元。调研的判决书的样本量很大，应该还是有一定的代表性的。

黄晖博士：

还有的说 90%到 95%都是适用的法定赔偿，真正靠举证计算出来的赔偿非常非常少，说得再白一点就是拍脑袋拍出来的。当然这中间涉及到很多的批案、串案，比如说拿一张光盘去告十几首歌，或者拿几张照片去告。法官也认为我判你五千块钱就算多了，而且你也不做任何别的举证，那你说这个东西我该给你多少，可能你当法官你也会认为我怎么要给你那么多钱，每个要给你一万，比如专利现在说的是最低法定赔偿是一万元，但实际上大家可能认为一万元都多。

冯晓青教授：

修改专利法的草案说的是 10 万元，最高达到 500 万元，最后修改会不会这样，这个不好说。

黄晖博士：

10 元万有点太高了，尤其是专利侵权有时候很难避免，在一定意义上讲，可能以后苹果侵权的可能性超过了普通的企业，最近有几个又在告苹果，由于它里面有十几万个专利，你怎么知道你碰到哪根筋了。商标不侵权我认为相对

是比较容易的，一查完以后，这个东西你就不要用了，这个如果你侵权了，我指责你没什么好说的。

冯晓青教授：

专利不一样，它涉及到创新，你的成果是不是落入到专利范围很难判断。

黄晖博士：

就算真心想避免，可能有时候都不是很容易避免。所以这个更多的救济是停止使用，有时候法官连停止使用都不是很好办。你说一个手机，因为一个专利出了问题，然后这个手机就不卖了，这就助长了专利流氓，另一方面的问题又出来了，因为人家就有一个东西就可以敲你，你就必须要服软，这个可能也是很麻烦的一件事。

冯晓青教授：

所以最近最高法院专利侵权司法解释二就专门加了一个，如果认定侵权要停止使用，涉及到国家利益或公共利益的时候，就可以判决不停止使用。

说到这个问题，我就想再提一个问题，刚刚说专利，商标领域是不是也可以借鉴一下专利司法解释二，有些情况尽管被告是商标侵权，但也可以判决不侵权，比如这个商标侵犯在先著作权，像以前武松打虎的案子，但这个商标我做了很多年了，已经很高的知名度了，消费者也很喜欢我这个品牌，本身也不错，这个时候因为侵犯著作权，这个商标的价值和影响力并不是因为你那个武松打虎的一个图，就给我带来多大的利益，所以你个人的看法是不是也可以？

黄晖博士：

这个我认为是有好几面的因素可以考量的，一个就是说在后的商标已经注册了超过5年了，最高人民法院的司法意见里面明确就说不得再判处停止侵权的救济，所以说它排除了停止侵权的救济，因为这个商标满5年了，已经不可无效不可撤销了，不能说满5年的商标和没满5年的商标是一个地位。

冯晓青教授：

但是如果某人侵犯在先权利，比如说侵犯著作权，那从著作权的角度，无论从法理还是从法律规定，某人未经过我的允许把我的作品注册成商标就是侵犯著作权了，过了5年我就不能告你了吗？

黄晖博士：

没有说不能告，只是不判停止使用这个救济。有可能要交点钱，有可能要转成法定许可，用一个标我收5块钱这样。毕竟你这个东西是偷来的，没给人家打招呼你就用了，但考虑到你已经注册满5年，你可以接着用，这上面附加

了很多别的价值，完全让你停下来可能对你的损失太大，所以这上面已经有你说的那个意思在里面。第二个被侵权人明明知道，却懈怠不主张，这个时候也不能让人家停下来了，这个属于美国衡平法考虑的救济的因素在里面了，这个停止侵权也就不一定非判不可。所以商标我认为也可能会出现这种情况。但是专利里面更多的出现这种情况是因为专利里面使用是构成侵权的，这个使用就是买了专利的产品，比如说一个工厂它要用这个机器，这个机器里面含有专利技术，即使它不是造假人，只是购买人，买回来它要用这个机器产生相关的生产，要用于商业使用，这个时候是要被禁止的，考虑到它以后，就没有判它停止使用，所以这个更多的是从这个语境下去说这个问题的。

商标实际上不存在这个问题，除非说我买了假 LV 的包，你是不是要让我停下来别背出去了，这个可能就走的比较远了。但实际上在海关查扣的时候出现过一个背假的 Adidas 的包在海关被查获的这种情况。

冯晓青教授：

我把专利的问题引发到商标领域了，专利侵权的不停止使用以前有个案例。例如，某市的一个电厂是一个企业投资数亿而建成的，相关发电设备被判决专利侵权，折腾了多年，才最后执行，并且还是和解的，给了七千多万元，但不停止使用专利侵权产品。这个运用的是公共利益的名义。我想问的问题是你是否认为在商标法领域也存在这种基于维护公共利益的学理或者司法实践，这样的原理来指引。

黄晖博士：

我认为商标公共利益的保护用不着在这个上面来讲，就像我刚刚说的商标法第 59 条第 1 款、第 2 款都是出于对公共利益的保护。因为商标其实就是一个标志，这个标志能有的公共利益就是因为它可能有别的含义，公共意义上大家都要使用的比如通用名称，叙述性标志、地名，或者刚才说的，另外一个意义上的竞合就是我把你的专利产品的这些因素拿来作为立体商标申请注册了，这时候会对公共利益造成影响。比如说三头剃须刀，这个三头剃须刀本身有刮胡子刮得更干净的效果，三头剃须刀授权给飞利浦后，其他人就不能再申请制造三头剃须刀了，这个是对公共利益有损害的。这也是为什么我国商标法第 12 条、第 59 条第 2 款都一再禁止这种。这个里面有三个理由，如由商品性质所决定的，这个就不用再说了；第二个就是技术功能，这个就是为了保护专利法所要达到的目的，保护期满以后大家就可以自由使用；第三个实质价值其实是为了实现版权法所要保护的价值，这个保护期到了以后大家也可以自由使用。

所以通过这些条款，它已经基本上照顾到了公共利益，所以用不着说，比如与这些因素没有关系的一个商标，出于公共利益最后就可以用，当然这可能又回到像微信这个案子，这个是不是公共利益，究竟怎么样来看待。

冯晓青教授：

比如最高法院 2016 年 4 月公布的 50 个重点案件中，有个案子涉及一个楼盘的名称侵犯商标权问题，法院最后判的也是基于公共利益的考虑。它是判了侵权，但没有判改，一旦改了，这是个特别大的小区，小区里大量居民的身份证、户口簿都要改。

黄晖博士：

这里面是一个比较特殊的考量，因为这个一定意义上可能已经成为一个地名了，这个名称可能已经进到民政局地名的命名系统里面，它已经不单纯是一个楼盘的商标。要是一改，牵扯面就非常大，这也是出于公共利益的考量。但是这个公共利益和我刚刚说的那个公共利益内在可能会有一些千丝万缕的联系，而不是单纯说我要用可口可乐我就非用不可，不用公共利益就受损了，这种情况下来讲还是比较少见，因为你未经人家许可使用可口可乐的商标对消费者的欺骗这个损害可能是更大的。如果是经过使用退化了，不再受保护了，这可能是另外一个问题。

冯晓青教授：

我还有一个问题，就是咱们现在这个商标纠纷案件已经很多涉及到不同权利之间的冲突、衔接或者前后。比如说，一个外观专利到期了，但是还比较有名，现实中有这个案子，这种装潢已经有影响了，但外观设计保护期限过了就不能主张侵权，于是它主张驰名商标来打，好像有的法院还支持了，这个你怎么评价？

黄晖博士：

我认为这个判决，准确说是准予撤回再审申请的裁定。其实当事人已经知难而退，准备撤回去了，但最高人民法院认为这个案子是太好的一个机会不想放过，所以写了几十页的裁定，这个裁定就是说准许你撤回去，这个里面说了很多外观设计的保护，到期以后是否可以寻求反不正当竞争法的保护。我认为它原则上讲是可以，但条件是你符合该法对显著性的要求，同时你这个东西不能有功能性，刚刚说了有功能性的东西你什么都不要想，不要考虑。在你没有功能性的情况下，虽然你的保护已经到期了，原则上讲大家可以自由使用，但由于你产生了一种识别作用，对于这种特定的识别作用，我把它局限在，比

如说装矿泉水的瓶子上你不能用这个形状，但是你装酱油就是另外一回事不管了，就是对于这个形状的垄断它是放在一个特定的商品，那样一个语境下进行的一个特殊的保护。所以这种商标的保护相对于著作权、相对于外观设计来讲，是一个很窄的保护。外观设计是对于这个形状，不论你用来做什么，都是要保护的，要对抗的。而对于商标来讲，装盐的和装矿泉水的商标是可以共存的，就像长城商标既可以用来指定电脑，又可以用来指定葡萄酒一样，它是成为这样一种公共资源，但并不是长城是公共资源那我就不能拿长城来做商标了，这是两个角度，一方面不能说什么都给它禁止了，另一方面不能说我用了以后就可以对抗其他所有人。商标有一个专属性原则，它一定是跟与具体的商品结合在一起的，而不是抽象地对一个标记的保护，但是版权和外观设计更多的是对一个抽象的形状、创作的保护，所以这两个之间实际上是不太一样的。

冯晓青教授：

我这还有一个问题，因为今天你主讲的是关于欧盟的内容，结合我们国内，因为我们中国很多企业已经国际化了，到欧洲去维权，发生了纠纷，你认为修改以后，对我们向欧洲主张权利，不论是注册、权属问题或打侵权，会有什么样的影响？

黄晖博士：

我认为正面的影响会更多。它这个修改总的来讲是倾向权利人的，当然它适当地考虑了被告的利益，比如我刚刚说的增加了一些抗辩理由，或者说对第二商标所有人的利益的考量会更多一些，就是更平衡一些。我认为总体来讲，它还是强化了对商标保护的力度，所以我认为对中国的企业到欧盟去，如果我们作为权利人，肯定是更合适的，如果我们有可能侵权的话，对我们的责任会加大。

冯晓青教授：

还有一个，这是很实务的例子，比如说，我国一个企业，不管是国企还是民企，它在德国或法国做国际贸易生意，它发现那里有侵权的情况存在，它要请律师打官司，很多国内的律师没有这个经验，不知道也不熟悉它那套法律体系，能不能给我们在座的研究生解读一下怎么样去维权？

黄晖博士：

其实我认为还是要找当地的律师，可以通过国内的商标代理人帮你去介绍，像我们在法国、在德国都有合作的律师，他们也有案子介绍到我们这来，我们也会时不时寻求他们的帮助。总体来讲，他们来我们这的更多，但如果遇到我

们在它那有问题，有什么我们可以先问它们。如果我们的东西在展会上被人扣了、被赶了，我们就要问相关的律师这个东西构不构成侵权，如果构成侵权它是否有权采取这么极端的措施来驱逐我们。所以我们事前最好有一定的预判，发生这个事情我们也不要一下就六神无主了，你该找人还是要找人，有些东西我们可能据理力争也不是那么严重，因为有时候外国人也有可能虚张声势，有的甚至是出于恶意的商业目的，就是为了排除你，其实本身没有那么大的问题。所以这个事情你如果不去争取，一下子就被排除了，包括美国 337 条款，其实你去应诉的话，你不一定会输，但你不应诉，你就彻底和美国市场告别了。

冯晓青教授：

还有一个问题，比如说我是律师，我有一个客户，我对欧洲的法律也不懂，语言也不懂，涉外法律服务经验也没有，我请那边的律师谈判，比如说收费，这方面有什么经验。

黄晖博士：

我认为这块可能是这样，简单打个比方，与旅游一样，如果你非常懂行，你就可以自由行，不懂行你还是找个旅行社，找旅行社肯定是先找国内的旅行社，你如果稍微懂一点，可以找个当地的旅行社。现在有人出去直接就在淘宝上查，你像去美国开会，在淘宝上就订好了车，你如果有这个电商平台，这些问题就都可以在网上搞定。但是法律问题可能还是需要你先找国内的所，就是这种内外业务比较多的所，通过他们先给进行一定的分析和评估，因为有些东西事先可以先进行检索和查询，重心更多的是应该放在维护你的权利和避免去侵犯别人的权利。这个东西就是说你可以提前做功课，不要等到什么都不知道的情况下到那去，都踩雷了再反过来临时去找人什么的，这就很被动，我们不应该陷入到那样一个被动的局面中去，要预防，要先找专家顾问帮你把这个东西排查。你不懂没关系，就像你不知道在巴黎怎么玩，你可以找旅行社来帮你设计，你不要说我就是不懂，我还偏不找旅行社，我认为这就是跟自己过不去，最好不要出这种事情。

冯晓青教授：：

那已经出了怎么办，怎么去维权？

黄晖博士：

出了就是兵来将挡，水来土掩，还是先去找国内律所，或者找我们驻那的使馆。

刘瑛教授：

费用会不会两重化？

黄晖博士：

国内的费用相对还是低一点，国外的那个钱少不了，一般都是按小时算，给你打个包不一定包的住，你不知道这之中会有多少事，所以最客观还是我给你花了三五个小时来解决这个事情，这是两边都能接受的标准，因为人家忙了你的事就不能忙别的事。

冯晓青教授：

但国内就会担心，你那个账单发了多少时间，我什么都不懂，我怎么知道是不是实际花了那么长时间。

黄晖博士：

那倒不用担心，因为一个律所还是有它的声誉和规范，我明明一个小时可以干完的事情，我非要弄 10 个小时去干，这个人家会说这是你助理干出来的。就比如中国商标侵权的赔偿怎么规定，我几分钟就给你讲清楚了，我非要说花 10 个小时才把这个搞定，大学一年级的人现学才会花 10 个小时，不可能是这样的。别人蒙得了，但你把这个账单给别的律师事务所看，他们会说怎么收这么多钱。这个东西如果曝出去，这个所就别混了。

刘瑛教授：

所以这个可以给国内的事务所看一下。

冯晓青教授：

一般一小时是多少欧元？

黄晖博士：

我认为基本上在 300 到 500 欧元中间。

陈晓玲律师：

其实黄老师说的这种情况我们遇到的也挺多，但我们遇到的多是外国人在中国维权的事。其实我们所现在也是按小时收费，高级合伙人、合伙人、普通律师、初级律师、律师助理待遇不一样，有相应的报价。同样，如果是中国的当事人，在外国像您说的维权，比如在法国，我们也会找我们在法国对接的合作伙伴，就这个事，它会给你报价，看完报价它会再给你出意见。第一个，你这个事情大概需要多少小时，总共的费用大概是多少。这是一个基础的，如果超过了的话，他们会随时告诉我为什么要超过，和我们这边一样，如果超过了 100 万，那超出部分为什么会产生，他们都会非常细化地说明。因为我们这边外国当事人多一些，刚刚您说的账单的问题，这就是一个信誉，律所的信誉

高于我们律师个人的挣钱，你不可能说虚报。像我们当事人，我们每个月都会给他们报一个账单，就是我们这个团队做这个案子，比如我花了多少小时，黄博花了多少小时，都会在账单上写明。我们也有我们自己工时的记录，都很客观化，我们是6分钟或10分钟就可以计时收费了，都有计时的单位，这都是很细化的东西。其实在国外，细化到工时，一般是6分钟一计。它这样才能体现律师的价值。前段时间就在讨论在美国做一个专利诉讼当事人可能会花费很多，但是美国侵权的赔偿平均是五百万美元，所以它是有价值在里头的。

冯晓青教授：

在座的同学有没有问题？

同学：

老师好，我想问一下乔丹体育的那个案子，如果不是乔丹，而是一个普通人，我们是不是要取得授权？

黄晖博士：

我认为应该是要取得的，你没有道理把冯教授的名字就拿来直接用，这个还是得问问冯教授行不行，都拿来做商标去挣钱了，却说与人家没关系，我认为还是说不过去。

冯晓青教授：

它那个案子特殊在只是用了一个姓，而不实名。而且，那个姓的名人恰恰也不止他一个。另外，在中国，“乔丹”还是很多人（据悉有三千多人）的姓名。

黄晖博士：

但那个毕竟后面有很多特定化的因素，与篮球有关，不是任何一个乔丹。

冯晓青教授：

早期可能有些什么特殊的考虑，但是这个案子和那个关系不大，也没有打篮球的那个，就是仅仅乔丹这两个文字。

同学：

如果不是乔丹，是其他人的姓名呢？

黄晖博士：

也有，比如易建联、姚明、泰勒·斯威夫特等，我们都处理过这样的案子。

冯晓青教授：

非常感谢黄晖博士今天晚上精彩的演讲！黄博士作为我国知识产权实务界著名专家，今天的讲座不仅体现了他对欧盟商标最新立法进展的独到而精辟的见解，而且反映了他在商标法和相关知识产权领域深厚的理论根底。黄博士给

我们带来的是一场商标领域的学术盛宴，我想大家和我一样都感到受益匪浅。再次感谢黄博士的精彩演讲！也对参加本次学术活动的在座所有人士表示感谢。由于时间关系，我们今天的学术讲座就到此结束。



(上)



(下)

韩国《商标法》九月一日实施

作者：秦慧敏

2016年，韩国《商标法》全面修订，修正案2月初在国会通过，2月29日公布，9月1日将正式施行。韩国《商标法》自1949年11月28日即制定颁布，之后历经大小多次修改，上次大修是1990年，本次全面修订也是对过去26年间零散修改的一次整合。其中值得注意的地方包括：

一、放宽商标表现形式要求

根据新法，只要能够指示商品的来源，无论表达形式如何，都可注册为商标。这一修改顺应了国际上对于商标表现形式要求降低的大趋势。随着经济和科技的发展，非传统类型的商标不断涌现也逐渐被消费者所接受，今后，商标的表现形式会越发多样化。

二、规定判断相同近似以决定作出时间为准

根据现行韩国《商标法》，如果商标申请时存在相同或近似的在先注册或是在先申请，在后的申请就会被驳回，即使在先注册或申请因撤销或其他原因而消亡。这种以申请日为时间标准判断在先权利冲突的方式对申请人不太有利，因为申请之后，官方做出是否允许注册的决定之前，在先权利可能会发生变化，完全不考虑这种变化是不妥当的。

新法针对这一问题进行了调整，规定“做出能否注册商标决定之日前存在类似的在先商标，商标就不能获得注册”。与此相呼应，新法删除了有关“在注册商标失效一年内任何与其构成近似的标志都不得注册为商标”的规定。时间基准的调整在判断在先权利冲突上更为客观合理。但是彻底取消一年的缓冲期，丝毫不给旧标退出市场留出时间，新旧标记共存，很可能导致消费者的误认误购，也可能对消费者的保护产生不利影响。

三、加大对代理人/代表人抢注的制裁

现行《商标法》规定，被代理人/被代表人在其他国家享有注册商标专用权的，代理人或代表人在代理或代表合同终止后一年内不能在韩国注册与之相同或近似的商标。一旦出现这样的不当注册，商标权利人应该在代理人/代表人商标注册之日起五年内提出撤销。

新法扩大了上述禁止的范围，规定除代理人或代表人外，还包括任何与商标权利人存在合同、商业或其他关系的人。而且，“一年”和“五年”的时间限制都被取消了。也就是说，只要存在过代理/代表/其他合作关系，任何时间都不可以申请注册相同或近似的商标，如果已经注册，权利人任何时间都可以提出无效（现行法叫做“撤销”）。

这一修改和 2013 年中国商标法的修改有些相似，且对被抢注人的保护更为有利。

四、明确商标权利的限制

现行《商标法》对于商标权利规定了一些限制，认为商标权利人不能禁止他人单纯地以通常方式为指示姓名、称号、商号、签章、形象、名人化名、艺名、笔名或是前述名称的知名的简称而使用某些标记。法院对此一直做狭义解读。因此，如果只是商标风格的效仿、或商标音译的变化，或是其他一些小的调整则不属于“通常”的使用，商标权利人不能限制其使用。

新法把以“通常方式”的使用替换为“符合惯例”的使用，这种调整对正当使用的理解和适用会有帮助。

五、明确承认商标可以电子方式使用

新法明确承认商标的使用可以以电子方式进行。随着电子商务和其他类型的电子服务发展，韩国已存在不少相关的在先案例支持这种使用。这次修法，只是从制定法的层面进行了明确而已。

六、放宽申请不使用撤销的主体范围

根据现行《商标法》，只有利害关系人才能提起不使用撤销，也就是说，撤销申请人一般要属于相同的行业，或是其申请可能会因为不使用的商标遭到驳回，才允许提撤销。新法取消了这个限制，规定任何人都可以提撤销。足见韩国清理闲置商标的决心。

七、规定商标被撤销权利终止于撤销申请日

根据新法，注册商标被撤销的，其权利自申请撤销之日起终止，有别于现行法规定的“自撤销决定做出之日起终止”。但是，撤销他人不使用的标记往往是为了自己的注册和使用扫清障碍，撤销本身不是最终目的，如果撤销申请人要注册相关的标志，也应尽早着手，以阻拦他人在“撤销申请到撤销决定做出”这段时间内抢先注册有关标记，使自己为撤销而做的努力功亏一篑。

八、可针对部分商品提出“商标范围确认审判”

根据现行《商标法》，虽然商标无效和不使用撤销可以针对商标所注册的部分商品进行，但是注册商标范围确认程序不适用这一规则。可是当商标要求行政保护时，费用又是按类收取，这就意味着有些提起范围确认程序的当事人要花不少冤枉钱。

新法对此作出修改，规定不管无效、撤销还是范围确认程序，均可针对部分商品提出。

九、赋予证明商标更大的排斥力

考虑到证明商标的作用是证明他人（而不是自己）商品/服务的性质，现行韩国《商标法》规定，已经拥有商标注册或申请的，不能在相同或类似商品上把相同或近似的标志注册为证明商标，反之亦然。

新法删除了“相同或类似商品上”的限制，这其实也意味着证明商标对于其他商标的排斥力更强了，已经拥有证明商标或想要拥有证明商标的人，在任何类别都不能拥有标记相同或近似的商标注册或申请。

十、其他程序性修改

新法本着便利当事人的原则，对程序和费用也进行了调整。

新法规定，对审查意见提出上诉的时间可以延长至 30 天，如果居住地区交通不便，还可以延长。如果非因申请人原因而在上诉期限内未提出上诉，则自该原因消除之日起 2 个月内仍可上诉。

新法还规定，某些情况下官费可以退还。比如，商标被驳回后上诉到知识产权审判庭，如果驳回决定被推翻，上诉费用应予退还。关于这一部分的修改 4 月 28 日生效，早于 9 月 1 日。



本文对应二维码