

專利商標案件審理中的若干問題

-北京高級人民法院知識產權庭-

專利、商標糾紛案件的審理是知識產權審判工作的重要組成部分。多年來,北京市法院在審理專利、商標糾紛案件中,遇到並解決了不少疑難問題,積累了一定的經驗。

下面就一些經常遇到的問題作一介紹。

1.關於重複授權

對於《專利法實施細則》第十三條第一款“同樣的發明創造只能被授予一項專利權”的規定,實踐中有一種觀點認為,《專利法》及其實施細則均沒有禁止申請人同時或者先後就同樣的發明創造分別提出發明申請和實用新型申請,因此,根據《專利法實施細則》的規定,對於“同樣的發明創造只能被授予一項專利”,應理解為“同樣的發明創造不能同時有兩項或者兩項以上處於有效狀態的授權專利存在”,否則就構成重複授權。

在北京法院審理的濟寧無壓鍋爐廠訴國家知識產權局專利複審委員會、第三人舒學章專利無效確權糾紛案中,發明人舒學章於 1991 年 2 月 7 日向中國專利局申請一項實用新型專利,1992 年 9 月 30 日被授予專利權。根據 84 年《專利法》,實用新型專利保護期為 5 年。在該實用新型專利保護期屆滿後,專利權人請求續展 3 年,至 1999 年 2 月 8 日,該專利權保護期屆滿,權利終止。1992 年 2 月 22 日,發明人舒學章又以同一發明名稱向中國專利局申請了一項發明專利,1999 年 10 月 13 日被授予發明專利權。濟寧無壓鍋爐廠於 2000 年 12 月 22 日向專利複審委員會請求宣告舒學章的發明專利權無效,理由是,該發明專利同舒學章已過專利保護期的實用新型專利構成重複授權,違反了《專利法實施細則》關於“同樣的發明創造只能被授予一項專利權”的規定。

我們認為,重複授權是指同樣的發明創造被授予兩次專利權,但重複授權並非僅指基於同樣的發明創造的兩項專利權同時存在的情況。重複授權是指不論兩項相同的專利是否同時存在,均只能被授予一次專利權,否則就不合理地延長了專利權

的保護期限,構成重複授權。我國專利制度的建立,不僅是為保護專利權人的合法權益,同時也要維護社會公眾的利益。一項專利一旦權利終止,從終止日起就進入了公有領域,任何人都可以對該公有技術加以利用。本案中,舒學章在先申請並被授權的實用新型專利已於 1999 年 2 月 8 日因權利期限屆滿而終止,該專利技術遂已進入公有領域。舒學章在後申請發明專利因與在先實用新型專利係相同的發明創造,故在該發明專利於 1999 年 10 月 13 日被授權公告時,相當於把已進入公有領域的技術又賦予了專利權人以專利權,應屬重複授權,違反了《專利法實施細則》中關於同樣的發明創造只能被授予一項專利的規定。

2.關於外觀設計相同和相近似的判斷主體的確定

外觀設計相同和相近似的判斷主體一直是專利確權案件審判中一個分歧較大的問題。《審查指南》對這個問題的規定也在不斷地變化。2004 版《審查指南》將判斷主體從“一般購買者”變更為“一般消費者”,並為 2006 版《審查指南》所延續。2004 版和 2006 版《審查指南》對一般消費者的界定略有不同。在寧波帥康燈具股份有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會、第三人戴小明外觀設計專利確權糾紛案中,涉及到對路燈產品的外觀設計進行相近似的判斷問題。一種意見認為,根據本案專利產品特性,應以“公眾”作為一般消費者對本案專利產品“路燈”所施以的關注程度和所產生的視覺效果來判斷本案專利與對比文件是否構成相同或相近似。另一種意見則認為,對於路燈類產品,具有關注的心理狀態和一定知識水平和認知能力的一般消費者,應當是此類產品的購買者、安裝者以及維修人員。因為路燈除具有照明作用外,還具備裝飾功能,路燈在使用狀態下與公眾距離較遠不便於觀察,公眾不會施以注意,將公眾作為判斷主體使得判斷缺乏準確性和客觀性。我們認為,根據《審查指南》的規定,在判斷外觀設計是否相同或相

近似時，應當基於被比外觀設計產品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價，不同種類的產品有不同的消費群體。本案專利產品是路燈，屬於公共服務設施，消費者是對在使用狀態下的路燈進行觀察和欣賞。在界定路燈類產品的一般消費者的時候，應當注重該類產品的使用狀態。路燈的最終使用者及路燈功能的享用者顯然是不特定的過往行人，並非僅僅是專門從事路燈製造、銷售、購買、安裝及維修的人。在本案中，我們明確了判斷外觀設計專利與在先外觀設計是否相同和相近似的主體應為該產品的一般消費者，即利用該產品的效用的人。

3. 關於實用新型專利權利要求中的方法、材料特徵

用方法、材料特徵來限定的實用新型專利權利要求在無效程序創造性審查中是否應當予以考慮？依據 2001 年《審查指南》，在實用新型創造性的審查中，對於權利要求中未對產品的形狀、構造或者其結合上帶來變化的材料特徵和方法特徵不予考慮。上述規定的主要目的在於，通過創造性審查將一些屬於對材料或者方法本身改進的主題排除在實用新型的保護客體之外。2006 年《審查指南》取消了這一規定。由此帶來的問題是，在處理實用新型專利確權行政糾紛案件中，對於專利複審委員會依據 2001 年《審查指南》的規定未考慮有關權利要求中含有方法、材料特徵而作出的決定，應該如何看待？在深圳市金士吉康復用品科技有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會專利確權糾紛案件中，即涉及這一問題。我們認為，從立法本意和具體條款來分析，《專利法》及其實施細則並未對實用新型專利權利要求中含有方法、材料特徵進行限制，2001 年《審查指南》對實用新型專利權利要求中的方法、材料特徵不予考慮的規定缺乏法律依據，與上位法相抵觸。人民法院裁判案件中應當依據《專利法》及其實施細則，《審查指南》作為部門規章可以參考，其中與上位法相抵觸的規定應予排除。

4. 關於以功能性限定技術特徵撰寫權利要求的權利保護範圍的確定

功能性限定技術特徵是指在專利權利要求中不是採用結構性特徵或者方法步驟特徵來限定發明或實用新型，而是採用零部件或者步驟在發明或實用新型中所起的作用、功能或者所產生的效果來限定發明或實用新型。採用功能性限定特徵撰寫的權利要求帶來的問題是，如何對其權利要求進行解釋，從而

確定其保護範圍？

在審理曾展翅訴河北珍譽工貿有限公司、北京雙龍順倉儲購物中心侵犯專利權糾紛案中，涉案專利權利要求¹為：“一種除臭吸汗鞋墊，其特徵是它是由兩層防滑層於相對的內面各附設一單向滲透層，其間再疊置粘結吸汗層、透氣層、除臭層組成，吸汗層與透氣層相鄰”。根據該專利說明書記載，單向滲透層是一種具有漏斗狀孔隙的布面。根據被控侵權鞋墊的說明書介紹，鞋墊分為干爽表面、活性炭層（物理除臭無副作用）、抗皺彈性層、高分子聚合體層（高效吸汗）、兩層單向滲透層。其中一層單向滲透層位於干爽表面的下層，另一層單向滲透層位於底層的內面。根據當庭拆封的被控侵權產品實物，被控侵權產品由以下結構組成：正面第一層為一斜紋布，第二層為一層非織造布，其上附有吸汗劑和活性炭，第三層為一塑料網狀的抗皺彈性層，第四層為一層非織造布，第五層為一層布面。可見，專利權利要求 1 中的必要技術特徵均採用了功能性限定特徵。

在案件的審理過程中存在兩種意見：一是認為這類技術特徵涵蓋了能夠實現所述功能的一切方式；二是認為應將功能性限定特徵解釋為僅僅涵蓋了說明書中記載的具體實現方式及其等同方式。

根據我國《專利法》第五十六條規定，發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求。依據該條規定，我們認為，對於權利要求中功能性限定特徵的具體的解釋方法是：在侵權判斷時，該功能性限定特徵的解釋應當受專利說明書中記載的實現該功能的具體方式的限制，不應當解釋為覆蓋了能夠實現該功能的任何方式，從而導致不適當的擴大專利權的保護範圍，侵害公眾的利益。具體而言，在侵權判斷中應當對功能性限定特徵解釋為僅僅涵蓋了說明書中記載的具體實現方式及其等同方式。

本案在對該權利要求進行解釋時，應當考慮說明書中記載的具體實現方式。就權利要求中單向滲透層這一技術特徵而言，涉案專利說明書中對單向滲透層明確指明“為一種具有漏斗狀孔隙的布面”，而涉案被控侵權產品單向滲透層採用的是非織造布。由此可見，就本專利技術特徵而言，被控侵權產品並非是採用與具有漏斗狀孔隙的布面相同或等同的技術特徵，因此，被控侵權產品沒有落入涉案專利權的保護範圍。

5. 關於被控侵權技術構成相同侵權時被告能否以公知技術抗辯

公知技術抗辯是指被控侵權物與專利權利要求所記載的專利技術方案等同的情況下，如果被告答辯並提供相應證據，證明被控侵權物與一項公知技術等同，則被告的行為不構成侵犯原告的專利權。對此，在以往的專利侵權案件審理中，我們曾一度傾向於認為公知技術抗辯僅適用於等同專利侵權，不適用於相同專利侵權。經過這些年的進一步研究探索，我們認為，在被告構成相同專利侵權的前提下，被告以其實施的是專利申請日之前的公知技術為由進行抗辯的，法院應當就被控侵權技術與公知技術是否相同或等同進行判斷。在被控侵權技術與公知技術構成相同或等同的情況下，應當判定侵權不成立。

在〈英國〉施特利克斯有限公司訴寧波聖利達電氣製造有限公司、華普超市有限公司侵犯專利權糾紛案中，被控侵權產品“SLT-102”熱敏控制器全面覆蓋了涉案專利權利要求的保護範圍。其結構所限定的技術特徵 D 為兩個致動器在一定溫度下致動，而聖利達公司為支持其已有技術抗辯的主張提交了公知技術方案中相應的技術特徵 4 為雙金屬片動作溫度 $98\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，回覆後控制溫度為 95°C - 100°C 。我們認為，在審查聖利達公司所主張已有技術抗辯是否成立時，應當比較“SLT-102”熱敏控制器與公知技術方案，而非比較技術效果。涉案專利權利要求 1 中的技術特徵 D 為兩個致動器在一定溫度下致動，即設定的致動溫度是相同的。“SLT-102”熱敏控制器也具有該技術特徵。公知技術方案裝有兩只控溫器的技術方案中，技術特徵 4 為雙金屬片致動溫度 $98\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，回覆後控制溫度為 95°C - 100°C ，該技術特徵在設定的具體致動溫度這一點上確與“SLT-102”熱敏控制器不同，但是，在設定的致動溫度相同這一點上是一樣的，即兩個致動器有着相同的致動溫度，因此，“SLT-102”熱敏控制器和公知技術方案中的控溫器有着相同的結構，其技術方案也是等同的，因此，聖利達公司公知技術抗辯成立。

6. 關於新產品的舉證責任

根據 2000 年第二次修改的《專利法》第五十七條第二款的規定，專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。由此可知，新產品的製造方法專利侵權，實行

舉證責任倒置。這一點實踐中沒有異議。但是，對於“新產品”，應當由誰舉證證明是“新產品”？實踐中有一種觀點認為，在方法專利侵權中，要求專利權人證明所涉及的產品在國內市場上未曾出現過是相當困難的，但是，由被告證明曾經出現過是非常容易的，因此，“新產品”的舉證責任由被告承擔是公平和適當的。我們認為，要求在所涉產品是否為“新產品”問題上實行舉證責任倒置沒有法律依據。因為，“誰主張，誰舉證”是民事訴訟舉證責任的基本原則，舉證責任倒置則是基本原則之外的特殊規定，必須有法律的明確規定。因此，從實際出發，我們認為，專利權人應當對依照其專利方法直接獲得的產品是否為新產品作出充分說明。在專利權人作出說明以後，被控侵權人認為該產品不構成新產品的，應負舉證責任。新產品通常是指與市場上已經銷售的產品不同的產品，一般而言，只要某種產品在專利申請日前市場上消費者從未見過，就可以認為是新產品。

7. 關於在中藥專利侵權案件中兩個技術特徵是否屬於等同技術特徵的認定

發明和實用新型專利侵權案件經常要進行技術特徵的對比。有時會出現涉案專利權利要求書中某個必要技術特徵與被指控為侵權的產品或方法（簡稱侵權物）的相應技術特徵並不不同的情況，這時就需要進一步判斷兩個技術特徵是否是實質上以相同的方式或手段的替換，是否是完成同樣的功能，產生實質上相同的效果，這就是等同特徵的判斷。

在天津天士力製藥股份有限公司訴東莞萬成製藥有限公司、北京易安時代科技發展有限公司專利侵權糾紛案中，萬成公司的侵權物與涉案專利完全相同。萬成公司以其實施的是公知技術不構成侵權為由進行抗辯，因此，本案就涉及到將侵權物與公知技術方案進行比對的問題。侵權物組方的組分中當歸 6.75%、川芎 6.75%，而公知技術方案中當歸 5.56%、川芎 5.56%。對此，是否能夠直接認定兩個技術方案是等同的？

作為一種特殊的產品，中藥藥物的組成和藥物的劑量是中醫組方的兩個實質精髓。在許多情況下，即使相同藥物組成的藥方，因為各藥物組成的用量不同，其藥物治療效果也不同。傳統的中醫理論中存在有“藥量加減”的組方原則，根據該原則，可以研究出新藥，即在一個已有藥物處方的基礎上，即使不改變處方的藥物組成，通過調整處方中某些藥物的用量，也可以

使藥物的功用或功效發生改變。這是一個公知的事實。

本案中,當歸和川芎為本專利技術方案和被控侵權技術處方中起主要功效的組分,也就是所說的“君藥”。將公知技術公開的處方與侵權物的技術方案進行折算,當歸和川芎的相對差異率為 21.7%。而由此帶來的效果是:公知技術的治療僅限於偏頭痛型血管頭痛,而侵權物除治療血管神經性頭痛、偏頭痛外,還用於治療高血壓的頭暈、頭痛。北京中醫藥大學中藥藥理系的藥效學試驗的對比研究結果進一步表明兩者存在實質性差別。從上述實驗結果等資料可以看出,侵權物與公知技術相比存在明顯差異,屬於兩個不同的技術方案。因此,在中藥專利侵權案件中,對於等同特徵的認定必須要有臨床實驗結果等資料作為判定的基礎。

8.關於商品通用名稱的認定

在認定是否屬於商品通用名稱的問題上,我們堅持必須在較廣的範圍內“通用”才可認定為通用名稱;對一個商品的名稱是否屬於通用名稱,應當從所有生產、銷售該商品的地域範圍內考慮,不能僅從其中一個地區的範圍考慮。《商標法》第十一條第一款第(一)項規定:僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的標誌不得作為商標註冊。《商標法實施條例》第四十九條規定:註冊商標中含有的本商品的通用名稱……,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。在有的商標確權案件中,商標評審委員會採納了當事人提供的某一名稱僅在其所在縣市成為一種商品通稱的材料作為該名稱已經構成通用名稱的證據,由此將其排除在註冊商標專用權保護範圍之外。我們認為,由於當事人提交的證據僅可以證明在其所在縣市有這樣一種對該商品的通稱,該名稱與其他地區同樣使用該名稱的商品的“品種有明顯區別”,而且商標評審委員會也並無證據證明在我國其他地區有這種通稱,因此,現有證據尚不足以證明該名稱已經在國家或者本行業中成為廣泛使用的商品名稱,故商標評審委員會的認定證據不足,結論有錯誤應予糾正。通過對這類案件的總結,我們認為,所謂商品的通用名稱是與特有名稱相對的,指為國家或者某一行業所共用的,反映一類商品與另一類商品之間根本區別的規範化稱謂。通用名稱應具有廣泛性、規範性的特徵。就通用名稱的廣泛性而言,其應該是國家或者某一行業所共用的,僅為某一區域或部分區域所使用的名稱,不具有廣

泛性;就規範性而言,其應該符合一定的標準,反映一類商品與另一類商品之間根本區別,而且應該指代明確。

9.關於地名作為商標註冊的條件

《商標法》第十條第二款規定,縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外;已經註冊的使用地名的商標繼續有效。我們認為,地名的主要功能在於標識產品或服務的地理來源,不能起到商標的區別不同生產者和經營者的作用。如果將地名作為商標為一家企業或個人所獨佔,將會妨礙他人將該地名作為地理標誌的使用,或使商標具有地理欺騙性。因此,“地名具有其他含義”應理解為,該地名具有明顯有別於地名的、明確的、易於為公眾所接受的含義,從而足以使該地名起到商標所應具有的標識性作用。比如“紅河”,根據我國國內的公開出版物記載,除作為我國縣級以上行政區劃地名外,還是越南境內一條河流的名稱,故能夠證明“紅河”具有地名以外的明確、公知的含義。同時在中文里,“紅河”還具有“紅色的河流”的常見含義,更易於為公眾所接受。因此,“紅河”具有有別於地名的其他含義,能夠起到商標的標識性作用,具有了《商標法》所要求的地名以外的其他含義,可以作為商標註冊。又比如,“永和”分別為我國山西和台灣的一個地名,但由於其經過多年使用,已經成為中式快餐服務的一個特色名稱,相關公眾對“永和”的認識主要是將其作為商標來識別的,因此“永和”也屬於有地名以外的其他含義,應允許其註冊。

10.關於馳名商標的保護

對於馳名商標的認定,不管是在確權案件中還是在侵權案件中,我們始終把握保護必要性的基本思路,堅持“被動認定、個案保護”的原則,即只有在當事人在非類似商品或者服務的範圍內請求保護其註冊商標權,且確有必要時,為實現這種擴大保護才認定涉案註冊商標為馳名商標;對於未註冊商標,當事人在相同或者類似商品複製、摹仿或者翻譯該未註冊商標,容易導致混淆的,認定該未註冊商標為馳名商標以禁止他人註冊或使用。比如,在“惠爾康”商標糾紛案的審理中,法院認定,惠爾康公司的“惠爾康”商標雖未註冊,但惠爾康公司通過對該商標的大量廣告宣傳和使用,使“惠爾康”商標與惠爾康公司一起為廣大消費者所知悉,“惠爾康”品牌的各種產品與惠爾康公

司形成了特定聯繫；“惠爾康”品牌的各種產品在各類評比、評選中取得多項榮譽，獲得了多家業內權威機構的認可，贏得了商業信譽和產品聲譽；惠爾康公司的產量、利稅等從 1997 年起就在眾多同行業企業中名列前茅。因此，“惠爾康”作為惠爾康公司的產品品牌，符合馳名商標的認定條件。他人註冊的“惠爾康”商標與惠爾康公司使用的“惠爾康”商標在讀音、含義上完全一致，雖然在字形上存在漢字簡繁的不同，但惠爾康公司使用“惠爾康”商標在先，並且該商標經過惠爾康公司的使用已成為馳名商標，因此，他人在相同商品申請註冊的“惠爾康”商標屬於摹仿惠爾康公司未在中國註冊的馳名商標，其主觀惡意明顯，如予註冊容易導致消費者混淆，故不應予以註冊。

11. 關於“在先權利”的範圍和“有一定影響的商標”

《商標法》第三十一條中所稱的“在先權利”通常是指肖像權、著作權等，北京法院在確權糾紛案件中確認了域名也可以納入在先權利的範疇。比如，在阿里巴巴公司與商標評審委員會、正普公司商標確權案件中，法院認為，正普公司在第 38 類信息傳送等服務上註冊“阿里巴巴 alibaba 及圖”商標之前，“阿里巴巴”或“alibaba”網絡服務標誌已經在互聯網服務領域具有了一定的影響或知名度，並且足以為同一行業經營者的正普公司知曉或應當知曉，由此認定，正普公司將“阿里巴巴”、“alibaba”在相同或類似服務上註冊為商標，顯然具有惡意，會導致相關公眾對不同的網絡服務來源產生混淆、誤認，損害了阿里巴巴公司享有的在先權益，判定正普公司申請註冊的“阿里巴巴 alibaba 及圖”商標應予以撤銷。對於“有一定影響的商標”的認定，我們考慮的因素和認定馳名商標所考慮的因素基本相同，只是對這些因素要求不像馳名商標那樣嚴格，只要有一定知名度即可認定為“有一定影響”。

12. 關於商標侵權判斷的基本思路

首先，應當判斷對被控侵權商標的使用是否屬於商標法意義的使用。關於商標的使用，《商標法實施條例》第三條作出了列舉式的規定，但是所列舉的商標使用方式並不可能包含所有情形，該規定也未對構成商標使用的條件做出歸納，因此實踐中無法完全解決是否構成商標使用的爭議。由於商標的主要功能是標示商品的來源，使相關公眾在選購商品時能夠區分同類商品的不同提供者，以便認牌購貨，因此我們認為，是否構成商

標的使用要從商標的主要功能是否得以實現來考慮，即構成商標的使用必須同時滿足以下三個要件：(1) 商標必須在商業活動中使用，(2) 使用是為了標示商品的來源，(3) 使用能夠使相關公眾區分不同商品的提供者。只有滿足上述三個要件，才能認為是商標的使用。從司法實踐看，以下情況屬於對商標的使用，比如計算機軟件作為一種比較特殊的商品，需要在計算機上安裝或者運行時才能使用，因此在計算機軟件安裝、運行界面上顯示商標，能夠起到標示計算機軟件商品來源的功能的，屬於商標的使用；又比如在通過廣播、電視等音像、電子媒體或者網絡等平面或者立體媒介使用商標標識使相關公眾對商標、商標所標示的商品及商品提供者有所認識的使用方式均可認為是商標的使用方式。

其次，判斷被控侵權商標是否在類似商品或者服務上使用。對於類似商品或者服務的判斷，我們認為應當堅持與確權案件同樣的判斷原則，以免對當事人產生不公平的結果。例如，在確權案件中，法院一般肯定《類似商品和服務區分表》在判斷商品類似時的重要參考作用，在商標侵權案件中需要判斷是否構成類似商品的，也主要參考《類似商品和服務區分表》的分類。最高人民法院的有關司法解釋規定了在判斷商品是否類似時可以從商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面進行，而《類似商品和服務區分表》對類似商品的劃分本身就是在綜合考慮上述因素的基礎上得出的，因此司法解釋還規定了《類似商品和服務區分表》在判斷商品是否類似時的參考作用。同時在實踐中，也不能將《類似商品和服務區分表》作為判斷類似的唯一參考標準，因為商品分類在一段時期內雖然是相對穩定的，但由於商品種類在不斷更新、發展，市場交易的狀況也在不斷變化，這些不可能隨時反映到《類似商品和服務區分表》中，因此類似商品的判斷也會有所變化。如果當事人提出與《類似商品和服務區分表》的劃分不一致的關於商品類似或者不類似的證據的，應當根據當事人提供的證據予以認定。

最後，在近似商標的判斷上，注意把握商標近似和“足以造成相關公眾混淆、誤認”之間的關係。我國《商標法》中在規定侵犯商標權的行為時並未出現“足以造成相關公眾的混淆、誤認”的規定，因此有觀點認為，認定是否構成侵犯商標權，只要按照《商標法》第五十二條第(一)項的規定對權利人的註冊商標和

被控侵權商標是否相同或者近似、是否使用在同一種或者類似商品上這兩個問題進行認定即可，不必考慮被控侵權商標的使用是否足以造成相關公眾的混淆、誤認。我們認為，這樣的理解是錯誤的，是將商標近似和商標標識近似兩個概念混同了。商標標識近似是指兩商標圖樣本身的相似，而商標近似不僅包括商標標識的近似，還包括因兩商標使用在同一種或者類似商品上足以造成相關公眾對商品來源的混淆、誤認。也就是說，商標近似的概念中包括了標識近似和足以造成混淆、誤認兩部分內容。從最高人民法院相關司法解釋中關於商標近似的界定中可以看出，最高人民法院也將“足以造成相關公眾的混淆、誤認”作為商標近似的一個構成要件¹。因此，我們在審判中明確了，足以造成相關公眾的混淆、誤認是構成商標近似的必要條件；僅商標標識近似，但不足以造成相關公眾混淆、誤認的，不構成商標近似，在商標近似判斷中應當對是否足以造成相關公眾的混淆、誤認進行判定。

13. 關於服務商標使用方式的判斷

由於服務包括了一系列的行為，不像商品商標那樣可以固定在商品及其有關物上，因此服務商標的使用有其特殊性和流動性，在認定是否屬於服務商標的使用上難度較大。我們認為，可以通過服務場所、提供服務的人員和為提供服務所使用的物品等方面來判斷是否構成對服務商標的使用，具體使用方式一般包括以下幾種：①在服務場所內外標明其服務商標；②在服務招牌上標明其服務商標；③為提供服務所使用的物品上標明其服務商標；④在服務人員的服裝、鞋帽及標牌、名片、明信片等物品上標明其服務商標；⑤在服務提供者的財務賬冊、發票、合同等商業交易文書上標明其服務商標；⑥利用音像、電子媒體、網絡等平面或者立體媒介使相關公眾認識到其為服務商標等行為，等等。當然上述所列舉的只是一部分，是否屬於對服務商標的使用，還要從前面提到的構成商標法意義上的使用的三個要件來最終確定。

14. 關於正當使用商標標識不侵犯商標權的判斷

商標和商標標識是兩個不同的概念。商標標識屬於一種符號，本身沒有標示商品來源的功能，只有將其使用在商品上才構成商標，因此，正當使用的商標標識根本不是商標，而是與商標相同的符號而已。對於如何認定正當使用行為，商標法律、法

規和司法解釋並無明確規定。但《商標法》第十一條規定了不得作為商標註冊的三種情況，在《商標法實施條例》第四十九條中規定了商標權的限制。根據上述規定，結合審判實踐，我們認為，構成正當使用行為須同時滿足三個條件：(1) 使用出於善意，(2) 不是作為自己商品的商標使用，(3) 使用只是為了說明或者描述自己的商品。滿足上述三個條件的行為由於並未將商標標識用作區分商品的提供者的商標，沒有實現商標的功能，不屬於商標的使用，不構成商標侵權。

需要解釋的是，“說明或者描述自己的商品”包括說明或者描述自己製造的商品、自己銷售的商標權人的商品等情況。包括：自己製造的商品中使用了商標權人的商品作為零部件的，在說明或者描述自己的商品時提及這一情況；在編寫講解 TOEFL 考試的圖書的書名中使用“TOEFL×××”字樣來說明圖書與 TOEFL 考試有關而正當使用“TOEFL”商標標識的行為；為了銷售商標權人的商品在宣傳單或者廣告等材料上使用商標權人的商標的行為等等。司法實踐中出現的滿足上述正當使用條件的行為主要表現為下列幾種情形：①使用註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號的行為；②使用註冊商標中直接表示商品的性質、用途、質量、主要原料、種類及其他特徵的標誌的行為；③在銷售商品時，為說明來源、指示用途等在必要範圍內使用他人註冊商標標識的行為；④規範使用與他人註冊商標相同或者近似的自己的企業名稱及其字號的行為；⑤使用與他人註冊商標相同或者近似的自己所在地的地名的行為等。

15. 關於商標與企業名稱、基金名稱、房地產名稱等其他商業標誌衝突案件的處理

對此應當把握商標的基本功能進行判斷，即只要其他商業標誌在使用中起到了商標的區分來源的作用，使相關公眾通過該商業標誌的使用能夠起到區分一個市場主體的商品和其他市場主體同類商品的作用，導致相關公眾混淆誤認的，就應當認定為商標侵權行為。對於被控侵權人以其使用的名稱經過相關行業主管部門批准為由提出不構成商標侵權抗辯的，我們認為，相關行業主管部門對名稱的審批只說明被控侵權人使用該名稱符合該部門的管理規範，但並不能以此作為其不侵犯他人商標權的依據，因為相關行業主管部門無權也無能力對被控侵

權人申請使用的名稱是否侵犯他人的商標權進行認定,其審批並不能排除該名稱侵犯他人商標權的可能,因此其名稱雖已經過行業主管機關的審批,但如果該名稱在使用時發揮了商標的功能,足以造成相關公眾的混淆、誤認的,就應認定構成侵犯商標權,不能因其得到相關行業主管部門的審批就認定該名稱的使用不構成侵權。

16.關於商標侵權損害賠償及其他民事責任的確定原則

人民法院在認定侵犯商標權的民事責任時,比較困難的是如何確定侵權損害賠償的數額。一般來說,被控侵權人不會提出自己生產、銷售侵權商品的數量及其利潤,雖然每件侵權商品的利潤可以用權利人的單位利潤來確定,但生產、銷售侵權商品的數量一般不能簡單的以權利人商品的減少量來確定。但是,如果被控侵權人在被指控侵權之前基於推銷自己的商品或者擴大自己的知名度等原因,在向社會公開發佈的宣傳資料中載明其已經生產、銷售的被控侵權商品的數量,而權利人要求以此為基礎計算侵權損害賠償額的,在沒有其他參考依據的情況下,我們認為,可以根據被控侵權人在有關媒介上宣傳的銷售數量作為認定其銷售侵權商品數量的參考。

有一種情況是,權利人取得註冊商標後並未實際使用,當他起訴他人侵犯商標權行為時,被控侵權人在抗辯中常以其註冊商標未使用導致沒有損失發生而不同意賠償。對此,我們認為,雖然權利人未實際使用其註冊商標,相關公眾無法在其核定使用的商品與其註冊商標之間建立聯繫,權利人的商業信譽也不存在,但是被控侵權人的侵權行為妨礙了上述聯繫的建立,一旦權利人要使用其註冊商標,就會由於市場的信譽已經由被控侵權人不當佔有,權利人再進入市場有比較大的困難。因此,既然被控侵權人已經侵入了權利人所享有的權利範圍,人民法院就應當判令其退出該範圍,並將因其侵入獲得的利益賠償給權利人,恢復到未侵權的狀態。如果權利人未使用其註冊商標的期限已達到三年,依法其註冊商標可能被撤銷,但由於《商標法》規定商標的撤銷自商標局發佈撤銷公告之日起生效,權利人對公告日之前的侵權行為仍可以主張權利,但未必能獲得賠償。由此,我們主張,雖然侵權成立,但權利人從未使用也未許可他人使用其註冊商標的,可以根據權利人未使用註冊商標持續的時間、權利人制止侵權行為的合理開支、侵權行

為的性質、情節、範圍以及侵權商品的種類等因素,酌情確定損害賠償數額。

在侵犯商標權的案件中,權利人除要求賠償損失外,一般還會要求被控侵權人為其侵權行為公開賠禮道歉以恢復因侵權行為對其造成的不良影響。應當說,賠禮道歉的民事責任適用於侵犯人身權的場合,而商標權是一種財產性質的權利,不應當適用該責任,而且權利人提出此種訴訟請求為是為了恢復因侵權行為對其造成的不良影響,應當提出的是消除影響的訴訟請求而不是賠禮道歉請求。因此,在侵犯商標權案件中,不應判令侵權人承擔賠禮道歉的民事責任。■

(執筆人:焦彥 鍾鳴)

¹該款規定,“商標法第五十二條第(一)項規定的商標近似,是指被控侵權的商標和原告的註冊商標相比較,其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合後的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告的註冊商標的商品有特定的聯繫”。

本刊網上信息鏈接

專利統計信息

從 2005 年第 2 期起,《中國專利與商標》雜誌原來每期【統計資料】欄目中刊登的中國專利申請授權情況已改為在網上按月發佈。鏈接地址: www.cpt.cn 或 www.cpahkltd.com/cn/Publications/stat.html。

知識產權法律法規

該網頁下匯集了《中國專利與商標》雜誌多年來刊登的所有中國知識產權相關法律法規,並隨時加入新頒佈的法律法規。鏈接地址: www.cpt.cn 或 www.cpahkltd.com/cn/Archives/index.html。

《中國專利與商標》雜誌訂單下載

<http://www.cpt.cn>

<http://www.cpahkltd.com/cn/Publications/dingdan.htm>

《中國專利與商標》雜誌目錄

<http://www.cpt.cn>

<http://www.cpahkltd.com/cn/Publications/mulu.htm>