

商標侵權與商標合理使用的司法界定

吳玉和、李江、孟璞、李榮欣、王卓雋、熊玉菲

本文通過對商標侵權行為的有關法律規定和代表性案件（尤其是最高法院所審結或指導的重大案件¹⁾）進行梳理，探究商標權在商標、商品名稱/裝潢、企業名稱、域名的排他性的權利效力以及商標顯著性和知名程度對商標侵權判斷的影響，以展示中國法院界定商標侵權與商標合理使用的實踐做法。

一、商標侵權和合理使用的法律規定

商標的基本功能，在於它能夠將一企業的商品或服務與其他企業的商品或服務區分開²⁾。商標的顯著性是商標的本質特性之一，它使一企業的商品或服務區別於他人商品或服務，從而便於消費者識別。而商標的知名程度也有助於對商品或服務來源的識別。

1. 商標法對商標權的保護

基於商標標識商品服務來源的基本功能，《商標法》規定了對註冊商標的基本保護，商標權人有權禁止他人在相同或者類似商品上使用與註冊商標相同或者近似的商標³⁾。而對於未註冊的馳名商標，商標權人有權禁止他人在相同或者類似商品上以複製、摹仿或者翻譯的方式使用他人未註冊的馳名商標，以防止導致市場混淆的情形。⁴⁾

就商標近似而言，它是指被控侵權的商標與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註冊商標的商品有特定的聯繫。⁵⁾

同時，為了強化商標表徵商品/服務來源的作用，對商標權的保護還擴大到禁止“商標反向假冒”（即擅自更換貨物上的註冊商標並投放市場）的行為⁶⁾。

考慮到商標侵權的各種可能情形，《商標法》也賦予商標權

人制止“其它損害商標專用權的行為”⁷⁾的權利。

簡言之，按照《商標法》的規定，下列行為可構成商標侵權：

- 在相同或者類似商品上使用與他人註冊商標或未註冊馳名商標相同或者近似的商標；
- 商標反向假冒；和
- 其它損害註冊商標專用權的行為。

2. 商標局和最高法院對其它損害行為的例舉

按照商標局和最高法院的解釋，“其它損害註冊商標專用權的行為”包括：（1）在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的；⁸⁾（2）將與他人註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；（3）複製、摹仿、翻譯他人註冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的；（4）將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。⁹⁾

簡言之，按照上述規定，下列行為也構成商標侵權行為：

- 商品名稱/裝潢與他人商標相同或近似的；
- 企業字號與他人商標相同或近似並突出使用的；
- 在跨類商品上使用他人馳名商標或其翻譯文字的；和
- 域名與他人商標相同或相近似的。

損害商標專用權的具體行為顯然是難以窮舉的，從已有的司法實踐來看，商標侵權的表現形式多種多樣，例如還包括：

- 廣告語、建築物名稱、說明書等對商標權的侵犯。

3. 法律對商標權限制和合理使用的規定

商標法賦予商標權利人積極使用商標的權利，同時又賦予其排除他人妨害其商標權的權利，但是這種排他權並非漫無邊

際。對此,法律專門設計了合理使用制度,對商標權的行使作出適當的限制。早在 1999 年國家工商局商標局就明確規定:“他人正常使用服務行業慣用的標誌,以及以正常方式使用商號(字號)、姓名、地名、服務場所名稱,表示服務特點,對服務事項進行說明等,不構成侵犯服務商標專用權行為,但具有不正當競爭意圖的除外”¹⁰。現行《商標法實施條例》也規定:“註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有地名,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”¹¹北京市高級法院對此解釋道:“合理使用商標標識的行為包括:(1)使用註冊商標中所含有的本商品的通用名稱、圖形、型號的;(2)使用註冊商標中直接表示商品或者服務的性質、用途、質量、主要原料、種類及其他特徵的標誌的;(3)規範使用自己的企業名稱及其字號的;(4)使用自己所在地的地名的;(5)其他可以認定為商標合理使用的行為。”¹²

二、法院對商標侵權糾紛的審理

法院審理的商標侵權糾紛案件大體可以分為:未註冊商標對他人註冊商標或未註冊馳名商標的侵犯;商標反向假冒;商品名稱/裝潢、企業名稱/字號、域名對商標專用權的侵犯等類型。在案件審判過程中,法院將商標的顯著性及其知名程度作為考慮因素,對市場混淆的可能性進行分析,據此判定侵權與否。

1. 未註冊商標對他人註冊商標的侵犯

藍野酒業公司訴百事可樂公司“藍色風暴”商標侵權案¹³

本案例中,被告產品是知名商品,原告的註冊商標沒有高的知名度,但被告使用他人註冊商標的行為構成商標侵權。將他人註冊商標作商標使用被嚴格禁止。

本案例中,浙江藍野酒業有限公司(“藍野酒業公司”)於 2003 年 12 月申請取得了第 3179397 號“藍色風暴”文字、拼音、圖形組合商標,核准使用於第 32 類“可樂”等商品。2005 年 12 月,百事可樂公司在其 600ML 的可樂瓶貼正面中央標上了由紅白藍三色組成的圖形商標標識(該圖形約佔正面三分之一),在圖形商標的上方印有“百事可樂”文字商標標識,在該標

識的兩側上方標有“藍色風暴”文字和紅白藍三色組成的圖形商標標識。

杭州中級法院審理認為:百事可樂公司在產品上使用“藍色風暴”標識僅僅是作為商品包裝裝潢、促銷活動主題名稱而非作商標使用,百事可樂產品係世界知名產品,該產品上已經突出使用了知名度遠遠大於“藍色風暴”標識的百事可樂商標,且該百事可樂商標相對於“藍色風暴”標識更為醒目突出,足以使普通消費者區分百事可樂產品與藍野酒業公司產品。

然而,浙江省高級法院認為:首先,百事可樂公司在其海報宣傳中突出顯示“藍色風暴”標識等一系列的促銷活動,以及在其產品的瓶蓋上僅註明“藍色風暴”標識,已經使“藍色風暴”標識事實上成為一種商標。其次,百事可樂公司還在可樂產品的容器包裝上直接標註“藍色風暴”商標,明顯屬於商標的使用行為。百事可樂公司使用的“藍色風暴”商標與藍野酒業公司的“藍色風暴”註冊商標構成近似且使用商品相同,百事可樂公司在其商品上使用“藍色風暴”商標構成商標侵權。

中糧公司訴嘉裕公司“長城”商標侵權案¹⁴

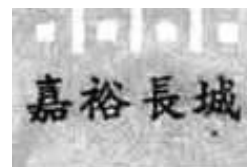
該案由於高額的訴訟標的而作為重大案件由最高法院二審審結。鑒於原告的商標的顯著性和市場知名度,看似有差異的被告商標被認定為構成商標侵權。法院在判斷相似性時充分考慮了原告商標組合要素中最具顯著性的要素。

中國糧油食品(集團)有限公司(簡稱“中糧公司”)是第 70855 號“長城牌”商標的商標權人,該商標核准使用商品為第 33 類葡萄酒等。

北京嘉裕東方葡萄酒有限公司(簡稱“嘉裕公司”)使用“嘉裕長城及圖”商標生產、銷售葡萄酒,該商標已被初審公告,但處於異議程序中而尚未被核准。



中糧公司的“長城牌”商標
Fig.1 COFCO's "Great Wall Brand and the device" trademark



嘉裕公司的“嘉裕長城”商標
Fig.2 Jiayu's "Jiayu Great Wall" mark

對於兩者是否構成相似，最高法院審理認為，認定被控商標與註冊商標是否近似，應當視所涉商標或其構成要素的顯著程度、市場知名度等具體情況，在考慮和對比文字的字形、讀音和含義，圖形的構圖和顏色，或者各構成要素的組合結構等基礎上，對其整體或者主要部分是否具有市場混淆的可能性進行綜合分析判斷。其整體或主要部分具有市場混淆可能性的，可以認定構成近似；否則，不認定構成近似。在商標法意義上，商標的主要部分是指最具商品來源的識別性、最易於使相關公眾將其與使用該商標的商品聯繫起來的商標構成要素。“嘉裕長城及圖”商標和“長城牌”註冊商標均係由文字和圖形要素構成的組合商標，其整體外觀具有一定的區別。但是，“長城牌”註冊商標因其註冊時間長、市場信譽好等，而具有較高的市場知名度，根據該註冊商標的具體特徵及其呼叫習慣，其組合要素中的“長城”或“長城牌”文字部分因有着較高的使用頻率而具有較強的識別力，在葡萄酒市場上與中糧公司的葡萄酒產品形成了固定的聯繫，葡萄酒市場的相關公眾只要看到“長城”、“長城牌”文字或者聽到其讀音，通常都會聯繫或聯想到中糧公司的葡萄酒產品及其品牌，故“長城”或“長城牌”文字顯然具有較強的識別中糧公司葡萄酒產品的顯著性，構成其主要部分。儘管在現代漢語中“長城”的原意是指我國偉大的古代軍事工程萬里長城，但中糧公司“長城牌”註冊商標中的“長城”文字因其馳名度而取得較強的顯著性，使其在葡萄酒相關市場中對於其他含有“長城”字樣的商標具有較強的排斥力，應當給予強度較大的法律保護。“嘉裕長城及圖”雖由文字和圖形組合而成，且其文字部分另有“嘉裕”二字，但因中糧公司的“長城牌”註冊商標中的“長城”或“長城牌”文字部分具有的馳名度和顯著性，足以使葡萄酒市場的相關公眾將使用含有“長城”文字的“嘉裕長城及圖”商標的葡萄酒產品與中糧公司的長城牌葡萄酒產品相混淆，至少容易認為兩者在來源上具有特定的聯繫。因此，嘉裕公司的“嘉裕長城及圖”商標使用了中糧公司“長城牌”註冊商標最具顯著性的文字構成要素，並易於使相關公眾產生市場混淆。而且，對於在特定市場範圍內具有馳名度的註冊商標，給予與其馳名度相適應的強度較大的法律保護，有利於激勵市場競爭的優勝者，鼓勵正當競爭和淨化市場秩序，防止他人不正當地攀附其商業聲譽，從而可以有效地促進市場經濟有序和健康

地發展。據此最高法院認定嘉裕公司使用的“嘉裕長城及圖”商標相似於並且侵犯了中糧公司“長城牌”註冊商標。

2. 商標反向假冒

商標反向假冒作為商標侵權行為已明文規定於現行《商標法》。現行《商標法》對舊版《商標法》這一事由上的修改，源於當時的典型案件——百盛“鱷魚”案。¹⁵

1993 年鱷魚公司授權同益公司在北京銷售鱷魚牌商品，包括服飾系列等。同益公司於同年在百盛購物中心設立“鱷魚專賣點”進行銷售活動。1994 年該公司購買了北京服裝一廠生產的“楓葉”牌男西褲，隨後將其中的一些男西褲的“楓葉”商標更換為“卡帝樂”商標，在百盛購物中心“鱷魚專賣點”進行銷售。北京服裝一廠以百盛購物中心、鱷魚公司構成侵犯商業信譽、不正當競爭為由向法院起訴。由於當時商標法尚未規定商標反向假冒行為，北京第一中級法院最終以不正當競爭判處侵權成立。

如皋市機械廠訴軼德公司“銀雉”商標侵權案¹⁶

在現行《商標法》生效之後，法院認定商標反向假冒有了明確的法律依據。本案中，被告將他人商標與該商標標識的商品分離並銷售該產品的行為，被判定構成商標侵權。

如皋市印刷機械廠係從事印刷機械生產及銷售的企業，1991 年 12 月受讓取得“銀雉”商標，並將該商標標識用於其生產的膠印機上。軼德公司於 1997 年 7 月註冊設立，經營範圍為印刷機械的組裝、修理和銷售。該公司自 2001 年以來，多次購買他人使用過的“銀雉”牌印刷機，除去機器銘牌，經修理後重新噴塗，以無標識的形式銷售給用戶。

南通市中級法院經審理認為，註冊商標中的商品商標，作為商標權人與商品使用者之間的紐帶，只有附在核准使用的商品上隨着商品流通，才能加強商品的知名度和競爭力，使商品使用者認知商品生產者及其商品的全部價值，增加商品的市場交易機會，滿足商標權人實現其最大經濟利益的目的。所以，商品商標與商品具有不可分離的屬性，商標權人有權在商品的任何流通環節，要求保護商品商標的完整性，保障其經濟利益。在商品流通過程中拆除原有商標的行為，顯然割斷了商標權人和商品使用者的聯繫，不僅使商品使用者無從知道商品的實際生產者，從而剝奪公眾對商品生產者及商品商標認知的權利，還

終結了該商品所具有的市場擴張屬性，直接侵犯了商標權人所享有的商標專用權，並最終損害商標權人的經濟利益。因此，軼德公司在商品交易中擅自將“銀雉”牌商標與該商標標識的商品分離，構成商標侵權。

3. 商品名稱/裝潢對商標權的侵犯

誼來公司訴福祥公司“維納斯”商標侵權糾紛案¹⁷

該案由於高額的訴訟標的而作為重大案件由最高法院二審審結。在本案中，法院認為涉案商標顯著性較弱，而被控商品是知名商品，儘管在商品上將涉案商標標識作為商品規格的名稱使用，但未突出使用，不會導致商品誤認。

瀋陽誼來陶瓷工業有限公司（簡稱“誼來公司”）於 1999 年 2 月申請“維納斯”商標並於 2000 年 4 月獲准註冊。上海福祥舊瓷有限公司（簡稱“福祥公司”）於 1995 年獲准“亞細亞”商標註冊，並於 1999 年開始使用“維納斯”以及丘比特、莫扎特、瑪利亞等若干系列作為其商品系列名稱。福祥公司將“亞細亞”註冊商標及其項下的商品系列名稱，同時印製在亞細亞瓷磚的包裝箱上，以區分亞細亞商品的不同規格。福祥公司的“亞細亞”商標已被認定為上海著名商標。

遼寧省高級法院在審理中認定，福祥公司的商品是名牌產品，包裝上突出使用“亞細亞”圖形加文字組合的註冊商標，對“維納斯”文字未構成突出使用，不存在搭乘原告“維納斯”品牌的故意。最高法院在審理中進一步認為，判斷在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱使用是否屬於《商標法》規定的侵權行為，是否誤導公眾，是認定的必備條件之一。本案中，雖然福祥公司使用的“維納斯”與上訴人的註冊商標相同，且都用在瓷磚上，但其商品銷售的渠道不同。福祥公司包裝箱上印有“維納斯”文字的商品，僅在瀋陽陶瓷城的“亞細亞”店進行銷售。普通消費者施以一般注意力，就不會對“亞細亞”專賣店里出售的“維納斯”系列商品與“維納斯”註冊商標的商品產生誤認。此外，從商標的顯著性考慮，“維納斯”作為羅馬和希臘神話中女神的稱謂和著名雕塑的固有含義，弱化了其作為瓷磚商標的顯著性，誼來公司未提供證據證明因其大量宣傳和使用而使“維納斯”與其瓷磚商品間建立了更為特定的聯繫。因此，福祥公司使用“維納斯”文字，不構成商標侵權。

4. 企業名稱/字號對商標權的侵犯

企業依法成立後，其企業名稱、字號依法享有保護，但企業名稱、字號不得與他人註冊商標，尤其是具有一定知名度的商標相抵觸。在此類商標侵權中，“張小泉”商標侵權糾紛和“星巴克”商標侵權糾紛是其中典型案例。

杭州張小泉公司訴上海張小泉刀剪總店“張小泉”商標侵權案¹⁸

在該案中，由於被告的企業名稱註冊先於原告商標的核准註冊，因此，儘管其企業名稱中的“張小泉”字號與原告“張小泉”商標字樣相同，其企業名稱中的“張小泉”字號仍得以繼續保留，只是須規範使用而不得突出使用。

杭州張小泉集團有限公司（前身為杭州張小泉剪刀廠）和上海張小泉刀剪總店均創立於上世紀 50 年代。前者於 1964 年申請註冊“張小泉”商標，於 1981 年獲准註冊，1997 年被認定為中國馳名商標。而後者由於歷史原因，使用了含有“張小泉”字樣的企業名稱，並且在其產品及包裝上使用“上海張小泉”字樣。考慮到案件的歷史複雜性，上海高級法院請示最高法院給予指導意見。最高法院對此指出¹⁹：

“企業名稱權和商標專用權各自有其權利範圍，均受法律保護。企業名稱經核准登記以後，權利人享有在不侵犯他人合法權益的基礎上使用企業名稱進行民事活動、在相同行政區劃範圍內阻止他人登記同一名稱、禁止他人假冒企業名稱等民事權利。上海張小泉刀剪總店過去在產品上使用“張小泉”或者“上海張小泉”字樣的行為不宜認定侵犯杭州張小泉剪刀廠的合法權益。今後上海張小泉刀剪總店應當在商品、服務上規範使用其經核准登記的企業名稱。”

最高法院同時認為：“使用與他人在先註冊並馳名的商標文字相同的文字作為企業名稱或者名稱中部分文字，該企業所屬行業（或者經營特點）又與註冊商標核定使用的商品或者服務相同或者有緊密聯繫，客觀上可能產生淡化他人馳名商標，損害商標註冊人的合法權益的，人民法院應當根據當事人的請求對這類行為予以制止。”具體到本案，最高法院提出在作出裁決時應當考慮的因素：“上海張小泉刀剪總店成立在先且其字號的知名度較高”，“且‘張小泉’文字無論作為字號還是商標，其品牌知名度和聲譽的產生都是有長期的歷史原因”。

上海高級人民法院隨後於 2004 年 7 月判決，認定上海張小泉刀剪總店此前突出使用有其歷史原因，不構成商標侵權和不正当競爭，但要求上海張小泉刀剪總店在今後的商品和服務上規範使用其企業名稱。

星源公司訴上海星巴克“星巴克”商標侵權案²⁰

與上述“張小泉”案不同，在該案中，被告的企業名稱註冊在後，原告的商標註冊在先且具有較高的知名度，被告被責令停止使用與原告商標相同的企業字號。

星源公司於 1996 年至 2003 年在中國大陸分別註冊了“STARBUCKS”和“STARBUCKS COFFEE”文字及圖形商標，核定使用於第 30 類、第 42 類等商品及服務類別。1999 年至 2000 年，星源公司在中國大陸註冊了“星巴克”商標，核定使用於第 42 類商品及服務類別。被告上海星巴克公司於 2000 年 3 月 9 日設立，公司名稱以“星巴克”為字號。星源公司發現上海星巴克及其分公司在上海若干分店的咖啡經營中，使用了與“STARBUCKS”、“星巴克”和“STARBUCKS”文字及圖形商標相同或近似的標識。

經審理，法院首先認定“STARBUCKS”商標（第 42 類）、“星巴克”商標（第 42 類）為馳名商標。在侵權認定中，法院認為：上海星巴克公司將“星巴克”文字作為企業名稱中的字號進行登記，在經營活動中使用各類中、英文文字及圖形標識的行為構成了對星源公司商標權的侵害。星源公司對“星巴克”文字享有在先使用權，被告上海星巴克將“星巴克”文字作為企業名稱中的字號進行登記具有攀附他人馳名商標的主觀惡意，經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。上海星巴克係經營咖啡館、提供咖啡服務的企業，與星源公司存在同業競爭關係。上海星巴克登記的“星巴克”字號是其企業名稱中的核心部分，與星源公司享有的“星巴克”商標在文字上完全相同，其登記行為具有攀附他人馳名商標的明顯惡意，並已造成相關公眾對商標註冊人與企業名稱所有人的誤認或者誤解，構成對星源公司的不正当競爭。相應地，被告被責令變更企業名稱，停止在其企業名稱中使用與原告商標相同的“星巴克”字樣。

5. 域名對商標權的侵犯

飛利浦公司訴蔣海新計算機網絡域名糾紛案²¹

按最高法院的司法解釋，域名可對商標權構成侵犯，在該案中，涉案域名與他人商標近似，被判定侵犯商標權。

飛利浦公司於 1891 年在荷蘭初次註冊 PHILIPS 商標，並於 1980 年在中國註冊該商標，註冊號為 135046。飛利浦公司下設 CSI (Communication, Security & Imaging) 部門，該部門開通的網站域名為 philipscsi.com。蔣海新是上海新屋智能系統工程有限公司（以下簡稱新屋公司）的法定代表人。該公司經飛利浦保安及通訊系統特級經銷商授權，獲准在中國大陸地區經營飛利浦通訊保安及視像系統產品的設計、安裝和維修業務。2002 年 3 月，蔣海新註冊了與上述域名十分近似的 philipscis.com 域名，並使用這個域名開通了對應的英文網站，但該網站首頁頁面上顯示出飛利浦公司 CSI 部門的相關信息，而下端註明版權所有人為新屋公司。2002 年 9 月，WIPO 仲裁與調解中心裁定：爭議域名 philipscis.com 轉移給飛利浦公司。蔣海新對上述裁決不服，向法院提起訴訟。法院認為，原告蔣海新註冊的域名 philipscis.com，前七個字母 philips 與被告飛利浦公司的 PHILIPS 商標完全相同，後三個字母 cis 與飛利浦公司下屬部門的簡稱 CSI 僅順序不同，應當判定這個域名與飛利浦公司的商標近似，足以造成相關公眾誤認。蔣海新註冊並使用該域名不具有正當理由，其對該域名或者該域名的主要部分不享有權益。蔣海新註冊該域名，意在借飛利浦公司的知名度，誤導並吸引互聯網用戶訪問其以該域名開通的網站，懷有侵犯飛利浦公司合法權益的惡意。綜上，蔣海新註冊使用 philipscis.com 域名，侵犯了被告飛利浦公司的商標權。

6. 其他引起最高人民法院關注的商標侵權案

漢都公司訴 TCL 集團公司“千禧龍”商標侵權案²²

本案涉及廣告語對商標是否構成侵權。最高法院在其批覆中給出了審判標準和審判時應注意的因素，其中商標的知名度和顯著性是第一考慮因素。

1998 年 12 月，漢都公司向商標局申請取得了“千禧龍 QIANXILONG”文字商標，該商標核定使用商品為第 9 類電視機等商品，註冊證號為 1231026 號。漢都公司對該商標進行了廣告宣傳，但並未生產標有該商標的電視機。1999 年 12 月 18 日至 2000 年 1 月 30 日，為促進 TCL 王牌彩電的銷售，TCL 集團公司及其下屬 TCL 電器銷售有限公司在全國一些城市開展

了“千禧龍大行動”為主題的促銷宣傳活動，廣告中使用了“千禧龍大行動”字樣及龍形圖案。

江蘇省高級法院在二審程序中請示最高人民法院。最高法院認為：

“判斷在產品促銷活動中使用與他人註冊商標相同或者相近似的文字是否侵犯商標專用權，應當以這種使用行為是否容易造成相關公眾對商品和服務的來源產生混淆，是否借用他人註冊商標的信譽為自己謀取不正當利益，或者是否對註冊商標專用權造成其他損害為標準進行。

由於在產品促銷活動中使用與他人註冊商標相同或者相近似的文字，不同於在商品和服務中直接使用他人註冊商標，因此，在認定是否造成“混淆”、“借用”、“損害”等事實時，應當特別注意：一、要考慮註冊商標的知名度與顯著性。商標的顯著性，即能夠起到區別作用的特性的強弱，是商標侵權判斷中確定商標專用權權利範圍以及確認是否構成侵權的重要因素之一。知名度高顯著性強的商標，被“混淆”、“借用”的可能性就大，而知名度低顯著性弱的商標，被“混淆”、“借用”的可能性就小；二、要對產品促銷活動中使用他人商標的具體情形進行分析，如行為人是否將他人商標作為自己的商標或者自己的商品名稱使用，是否在使用他人商標的方式、時間等方面容易使相關公眾混淆商品或者服務的來源，或者誤認商品、服務的提供者存在特殊的關係等。”²³

據此，江蘇省高級法院認定，TCL 集團公司不構成侵權。法院認為，(1)TCL 集團公司雖將“千禧龍”文字作為宣傳用語使用，但在顯著位置突出使用了其註冊商標“TCL”，客觀上不會使相關公眾將“千禧龍”誤認為商品商標；(2)2000 年正值中國的龍年，同時又逢千禧年。TCL 集團公司為迎接 2000 年龍年的到來，在特定的時間段內開展以“千禧龍大行動”命名的彩電宣傳促銷活動，將“千禧龍”作為敘述性詞彙使用，屬正常使用；(3)漢都公司雖然對“千禧龍”商標享有專用權，但其本身未生產過“千禧龍”電視機，也未許可他人在電視機上使用過該商標。因此，TCL 集團公司在廣告宣傳中使用“千禧龍”文字，不會造成相關公眾對商品來源的誤認，也不存在 TCL 集團公司借用漢都公司“千禧龍”商標為自己謀取不正當的利益的情況，不構成對漢都公司商標權的侵犯。

利源公司訴金蘭灣公司“百家湖”商標侵權案²⁴

該案涉及商品房銷售者在廣告宣傳中，使用他人註冊商標中含有的地名是否侵犯該註冊商標專用權。該案一波三折，不同審級的法院認識各有差異。最高法院在其批覆意見中，再次強調了商標知名度應作為判斷市場混淆的考慮因素。

南京利源物業發展有限公司（“利源公司”）開發了百家湖花園，2000 年取得了“百家湖”註冊商標專用權，核定的使用範圍包括不動產服務，不包括房地產開發和建築。2001 年 10 月，南京金蘭灣房地產開發有限公司（“金蘭灣公司”）將其新開發的高層住宅樓冠名為〔百家湖·楓情國度〕，並以這個名稱進行廣告宣傳。

南京市中級法院認為：被告是對“百家湖”地名的善意合理使用，而江蘇省高級法院二審則認為：金蘭灣公司在銷售商品房的廣告及樓書上使用“百家湖”文字，不屬善意使用，侵犯了利源公司享有的“百家湖”註冊商標專用權。

後江蘇省高級法院決定再審，並請示最高法院給予指導意見。最高法院認為裁決中需要考慮如下因素：

“一、使用人使用地名的目的和方式：使用人使用地名的方式是公眾慣常理解的表示商品產地、地理位置等方式的，應當認為屬於正當使用地名。二、商標和地名的知名度：所使用的文字，如果其作為商標知名度高，則一般情況下，相關公眾混淆、誤認的可能性較大；如果其作為地名知名度高，則相關公眾對其出處的混淆、誤認的可能性會較小。三、相關商品或服務的分類情況：商品或服務的分類情況，往往決定了是否需要指示其地理位置。房地產銷售中指示房地產的地理位置，一般應當認為是基於說明該商品的自然屬性的需要。四、相關公眾在選擇此類商品或服務時的注意程度：根據相關公眾選擇此類商品或服務時的一般注意程度，審查確認是否會因這種使用而對該商品或服務的來源混淆、誤認。五、地名使用的具體環境、情形：在房地產廣告上為突出地理位置的優越而突出使用地名與在一般商品上、一般商品的廣告上為突出商品的產地而突出使用地名往往給予公眾的注意程度不同，產生的效果也有所差別。”²⁵

據此，江蘇省高級法院沒有認為“百家湖”商標具有較強的顯著性和知名度，認定商標專用權人雖有權禁止他人將與註冊商標相同或者近似的標識在相同或者類似的商品或服務上使

用,但無權禁止他人正當使用註冊商標中含有的地名來表示商品與產地、地理位置之間的聯繫;金蘭灣公司在銷售自己樓盤過程中使用“百家湖”文字,不會引起相關公眾的混淆、誤認,是正當、合理使用。

三、結語

商標權的保護涉及商業活動的各個方面,包括禁止將他人的註冊商標或未註冊馳名商標用於自己的商標、商品名稱/裝潢、企業名稱/字號、域名等諸多方面。商標權的保護力度受商標顯著性和知名度的影響;商標顯著性愈強,知名程度愈高,則其保護力度越強,亦即對商品/服務類別保護跨度和相似性的覆蓋程度越大。是否導致市場混淆的可能性是商標侵權判斷的關鍵。法院依法對商標權保護的同時,允許商標的合理正當使用。商標顯著性和知名程度對商標侵權判斷的有着重要影響。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司法律部律師、律師助理

¹ 中國司法體系有四級法院。對於普通商標侵權糾紛案件,由省府所在地的中級法院或特別授權的基層法院和中級法院一審審理;相應地,高級法院或中級法院二審終審。只有重大的案件,最高法院才會指導或參與二審或再審。

² 見《與貿易有關的知識產權協議》第 15 條。

³ 見現行《商標法》第 52(1)條以及 1993 年《商標法》第 38(1)條,兩版《商標法》的這一規定相同。

⁴ 見現行《商標法》第 13 條。

⁵ 見 2002 年 10 月 12 日最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 9 條;北京市高級人民法院《關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第 9 條亦規定如此。

⁶ 見現行《商標法》第 52 條第(三)項,1993 年版《商標法》並無此規定。

⁷ 見現行《商標法》第 52 條第(五)項。

⁸ 見《中華人民共和國商標法實施條例》第 50 條。

⁹ 見最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 1 條。

¹⁰ 見《關於保護服務商標若干問題的意見》(1999)第 7(7)條。

¹¹ 見現行《商標法實施條例》第 49 條。

¹² 見北京市高級人民法院《關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第 9 條。

¹³ 見浙江省高級人民法院民事判決書(2007)浙民三終字第 74 號。

¹⁴ 見最高法院民事判決書(2005)民三終字第 5 號。

¹⁵ 見北京市第一中級人民法院民事判決書(1994)中經知初字第 566 號。

¹⁶ 見最高法院公報 2004 年第 10 期(總第 96 期)第 35 頁。

¹⁷ 見最高人民法院民事判決書(2004)民三終字第 2 號。

¹⁸ 見上海高級人民法院民事判決書(2007)滬高民三(知)終字第 36 號。

¹⁹ 見最高人民法院批覆(2003)民三他字第 1 號。

²⁰ 見上海高級人民法院民事判決書(2006)滬高民三(知)終字第 32 號。

²¹ 見上海第二中級人民法院民事判決書(2002)滬二中民五(知)初字第 214 號。

²² 見江蘇省高級人民法院民事判決書(2003)蘇民三終字第 025 號。

²³ 見最高人民法院批覆(2003)民三他字第 4 號和江蘇省高級人民法院在(2003)蘇民三終字第 025 號民事判決書。

²⁴ 見最高人民法院公報(2005)第 10 期。

²⁵ 見最高法院《關於對南京金蘭灣房地產開發公司與南京利源物業發展有限公司侵犯商標專用權糾紛一案請示的答覆》。