

北京市高級人民法院 2008 年商標案件審判新發展

—北京市高級人民法院知識產權庭—

北京市高級人民法院知識產權庭 2008 年共審結知識產權案件 431 件,其中商標行政案件 71 件,商標民事案件 35 件。在這些案件的審理中,形成了一些新的觀點和做法。

一、商標行政案件

1. 確定引證商標是否為馳名商標的時間標準應為爭議商標註冊申請日

商標是否馳名是一個客觀事實,對這一客觀事實的認定往往具有滯後性,即通常是先有商標馳名的事實,後有行政或司法對該馳名事實的認定。根據我國《商標法》的規定,就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的,不予註冊並禁止使用。以爭議商標的註冊申請違反了《商標法》的上述規定為由請求撤銷該爭議商標的,撤銷請求人應當提供證據證明引證商標為馳名商標。這裡需要特別注意的是,此時確定引證商標是否為馳名商標的時間界限,應為爭議商標的註冊申請日,即撤銷請求人提供的證據應當證明至少在爭議商標的註冊申請日前,引證商標已經構成馳名的事實。如果撤銷請求人僅能證明引證商標在爭議商標註冊申請日後具有較高知名度,則不足以判定爭議商標的註冊申請違反了《商標法》第十三條第二款的規定。

在蔣道彪訴商標評審委員會及第三人上海日立電器有限公司(簡稱日立公司)商標撤銷行政糾紛一案中,¹引證商標第 1053532 號“海立”文字商標的申請日為 1996 年 5 月 30 日,獲准註冊日為 1997 年 7 月 14 日,核定使用於第 7 類空調壓縮機商品上。爭議商標第 1634023 號“海立 HaiLi 及圖形”商標的申

請日為 2000 年 7 月 7 日,獲准註冊日為 2001 年 9 月 14 日,核定使用於第 11 類空氣調節器等商品上,商標權人為蔣道彪。2005 年 2 月 22 日,日立公司以爭議商標的註冊違反《商標法》第十三條第二款的規定等為由,請求撤銷爭議商標。商標評審委員認為,在爭議商標申請註冊前,引證商標經過長期使用和廣泛宣傳,已為中國相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽,可以認定為馳名商標。爭議商標整體上與引證商標的讀音、含義均完全相同,同時鑒於“海立”具有一定的獨創性,在引證商標已廣為公眾知曉的前提下,可以認定爭議商標構成對日立公司馳名商標的複製、摹仿。蔣道彪作為家電、製冷行業同業人員,對此理應知曉,但仍以複製、摹仿的方式在空調器等商品上申請註冊,容易導致相關公眾對商品來源產生混淆或者誤認。商標評審委員會據此裁定撤銷爭議商標的註冊。一審法院認為,日立公司提供的證據不足以證明引證商標馳名的事實,判決撤銷商標評審委員會的裁定。

北京市高級人民法院認為,日立公司應當證明其引證商標在爭議商標申請註冊時已經成為馳名商標。日立公司提交的若干證據中,只有極個別能證明日立公司在 1998 年、1999 年就使用了“海立”商標,不足以證明在 2000 年 7 月之前相關公眾對該商標的知曉程度。因此,不能判定日立公司所使用的引證商標在爭議商標申請註冊前已經為中國相關公眾廣為知曉,從而達到馳名程度。北京市高級人民法院判決維持原審判決。

2. 不具有其他含義的縣級以上行政區劃地名的漢語拼音商標不宜獲得註冊

《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。該規定主要是針對文字商標而言的，對於將地名拼音註冊為商標的，是否應視為地名商標並受《商標法》上述規定的限制，實踐中存在不同的觀點和做法。

廣東省食品進出口集團公司（簡稱廣東食品進出口公司）訴商標評審委員會及第三人廣東省九江酒廠有限公司（簡稱九江酒廠）商標撤銷行政糾紛一案，² 涉及九江酒廠申請註冊的第 1029013 號“Jiujiang”商標，指定使用商品為第 33 類酒。廣東食品進出口公司以“Jiujiang”係江西省九江市行政區劃名，不得作為商標註冊為由提起商標異議申請。商標局認為被異議商標“Jiujiang”係江西省九江市名稱的漢語拼音，應當視為行政區劃名稱，缺乏商標註冊應當具備的顯著性，裁定被異議商標不予核准註冊。九江酒廠不服並向商標評審委員會提起複審請求。商標評審委員會認為，縣級以上行政區劃地名包括該地名的全稱、簡稱，至於地名所對應的拼音形式，則要區別具體情況對待。對於省、自治區、直轄市、省會城市、計劃單列市以及著名的旅遊城市，因其地名廣為消費者所熟知，其拼音形式一般會被消費者與地名緊密聯繫，從而不能起到區分商品來源的作用，也即不能當作商標使用，因此上述行政區劃的拼音形式應當屬於《商標法》第十條第二款所規定的應予禁用的標識。本案爭議商標是江西省九江市（地級市）的拼音形式，而九江市不屬於省、自治區、直轄市、省會城市、計劃單列市以及著名的旅遊城市，普通消費者一般不易將爭議商標與“九江”這一地名含義相聯繫，爭議商標的註冊未違反《商標法》的規定。商標評審委員會裁定被異議商標予以核准註冊。一審法院維持了商標評審委員會的裁定。

北京市高級人民法院認為，被異議商標“Jiujiang”雖為拼音形式，但其發音與江西省九江市的“九江”發音相同，九江市屬於縣級以上行政區劃，在被異議商標指定使用的酒類商品上使用“Jiujiang”容易使消費者誤認為商品來源於江西省九江市。為避免造成產地誤認，被異議商標不應予以核准註冊。商標評審委員會和原審判決對被異議商標“Jiujiang”准予註冊的依據不足。北京市高級人民法院判令商標評審委員會重新作出裁定。

3. 包含地名的商標具有其他含義可以獲得註冊

《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，但地名具有其他含義的除外。所謂地名具有其他含義是指，地名作為詞彙具有確定含義

且該含義強於地名的含義並不會導致對公眾的誤導；所謂其他含義強於地名含義是指一般公眾在認知該標誌時，首先聯想到的不是其所表徵的地名，而是其他含義。如“黃山”不僅可以指黃山市，還可以指作為著名旅遊勝地的黃山，而且社會公眾在看到“黃山”時首先聯想到的往往是其作為山的含義，而不是其作為城市地名的含義。將包含地名的商標申請註冊時，如果該商標整體上使社會公眾首先聯想到的不是該地名，而是其他含義，則可表明該商標的其他含義強於其所包含的地名含義。

另一起廣東食品進出口公司訴商標評審委員會及第三人九江酒廠商標撤銷行政糾紛一案，³ 涉及九江酒廠申請註冊的第 1029012 號“九江雙”商標，指定使用商品為第 33 類酒。廣東食品進出口公司以被異議商標中的“九江”係江西省九江市行政區劃名等為由提起商標異議申請。商標局認為“九江”屬於縣級以上行政區劃的地名，不得作為商標註冊，裁定被異議商標不予核准註冊。九江酒廠不服並向商標評審委員會提起複審請求。商標評審委員會認為，“九江雙蒸”酒源出廣東省南海市九江鎮，是九江鎮具有一百多年歷史的傳統特產。九江酒廠成立後繼承了“九江雙蒸”酒這一傳統特產的生產。經過長期在中國大陸市場上的使用、宣傳和獨家銷售，“九江雙蒸”已經成為九江酒廠的知名商品特有名稱，不會誤導消費者將其與江西省九江市的行政區劃名稱相聯繫，其作為一個整體已經能夠起到區分商品生產者的作用，具備了商標應有的顯著特徵。爭議商標“九江雙”用在酒商品上易被消費者理解為“九江雙蒸”的簡稱。商標評審委員會准予爭議商標核准註冊。一審法院判決維持了商標評審委員會的裁定。

北京市高級人民法院認為，“九江”係江西省九江市的行政區劃名稱，“雙蒸”係釀酒工藝名稱，但“九江雙蒸”經過長期使用在相關公眾中已經形成一個特定稱謂，用以表示廣東省佛山市南海區九江鎮所出產的一種特定的米酒，而不再表示縣級以上行政區劃名稱或者一種釀酒工藝，因此“九江雙蒸”經過使用已經成為知名商品的特有名稱。被異議商標“九江雙”容易被相關公眾認為是“九江雙蒸酒”的簡稱，在“九江雙蒸”具有可以作為商標註冊的顯著特徵的情況下，被異議商標“九江雙”也同樣具有區分商品來源的功能和顯著特徵，可以用在酒類商品上作為商標申請註冊。北京市高級人民法院判決維持原審判決。

二、商標民事案件

4. 數個獨立商標組合形成的新商標不能當然地承受原商標的聲譽

商標是區分商品或服務來源的商業標記，區分功能是商標最爲重要也是最基本的功能。商標的區分功能源於商標的使用，而商標的使用必然以商標的有效存在及其被實際使用於特定商品或服務爲前提。如果某一商標係由多個組成部分組成的組合商標，且其每個組成部分原本就是在先註冊並使用的獨立商標，則作爲每個組成部分的獨立商標所累積的聲譽能否順延到該在後使用的組合商標？相反的情形是，如果組合商標是在先註冊並使用的商標，後來該組合商標的各個組成部分又被分別作爲單獨商標使用，則該組合商標累積的聲譽能否順延到每一個單獨商標？首先可以肯定的是，上述組合商標與各單獨商標如果從整體上看差別較大並不構成近似，或者其指定使用的商品或服務屬於既不相同也不類似的商品或服務，則應當判定該組合商標與各單獨商標爲既不相同也不相似的商標，在先商標所累積的聲譽當然不能順延至在後商標。因此，這裡主要研究的問題是，該組合商標與單獨商標具有相似性，當二者指定使用在相同或類似商品或服務上時，容易造成消費者的混淆，即該組合商標與每一個單獨商標均應構成相似商標，此時在先使用的組合商標或單獨商標所累積的聲譽能否等同於或者順延至在後使用的單獨商標或組合商標？從北京市高級人民法院的審判實踐來看，至少在消費者未將二者等同前，答案應當是否定的。

在鰐魚恤有限公司訴葛昌能等侵犯商標專用權糾紛一案中，⁴鰐魚恤公司於1986年3月30日分別取得了“鰐魚恤”及“CROCODILE”兩項註冊商標專用權，均指定使用於第25類襯衫、褲子、汗衫及其他衣服等商品。2003年11月17日，鰐魚恤公司向國家商標局申請註冊“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標，申請類別是第25類“服裝”，申請的商品項目包括服裝、鞋、帽等。該商標註冊申請目前尚未獲得核准。2004年9月鰐魚恤公司啓用“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標。葛昌能在服裝市場上出售了帶有“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”標識的羊毛衫。鰐魚恤有限公司在起訴被告侵犯“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標的同時，還

提供了大量證明“鰐魚恤”及“CROCODILE”具有一定知名度的證據，並以“鰐魚恤”及“CROCODILE”兩商標的知名度來證明“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標的知名度，同時請求認定“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”爲馳名商標。一審法院判定侵權成立，但認爲鰐魚恤公司的證據不能證明“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標已經馳名，拒絕認定該商標爲馳名商標。

北京市高級人民法院認爲，鰐魚恤公司提供的證據不能證明“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標的宣傳持續時間、程度和地理範圍；其也沒有提供將“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標與“鰐魚恤”、“CROCODILE”兩項註冊商標一併宣傳並使消費者知曉其傳承關係的足夠證據，故鰐魚恤公司使用“鰐魚恤”、“CROCODILE”兩項註冊商標所積累的聲譽尚不能等同於“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標的聲譽。鰐魚恤公司提起本案訴訟時“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標使用的持續時間也不長，依據現有證據尚不足以認定“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”商標已經取得了“鰐魚恤”、“CROCODILE”兩項註冊商標的聲譽，故不宜判定“鰐魚恤 CROCODILE SINCE 1952 及圖”爲馳名商標。北京市高級人民法院判決維持原審判決。

5. 未在中國實際使用的商標可否認定爲馳名商標

馳名商標是指在中國爲相關公衆廣爲知曉並享有較高聲譽的商標。根據《商標法》第十四條的規定，馳名商標的認定應當考慮以下因素：相關公衆對該商標的知曉程度、該商標使用的持續時間、該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍、該商標作爲馳名商標受保護的記錄以及該商標馳名的其他因素。其中商標的實際使用對馳名商標的認定具有最爲重要的意義，這是因爲商標的使用是實現商標基本功能的前提和基礎，同時也是創造和累積商標價值的重要途徑和方式。對於未在中國實際使用過的商標，或者說商標持有人未在中國使用過其商標卻又申請認定該商標爲馳名商標的，一般不得認定爲馳名商標。

在輝瑞有限公司（簡稱輝瑞公司）、輝瑞製藥有限公司（簡稱輝瑞製藥公司）訴北京健康新概念大藥房有限公司等不正當競爭及侵犯未註冊馳名商標權糾紛一案中，⁵1997年11月28日，輝瑞公司在中國註冊了第1130739號“VIAGRA”文字商標，指

定使用的商品為第 5 類人用藥、醫用製劑。輝瑞公司還在中國香港、台灣地區獲得了“偉哥”繁體文字商標註冊。1998 年 8 月 12 日，輝瑞公司向商標局申請註冊“偉哥”商標，商標局以廣州威爾曼藥業有限公司於 1998 年 6 月 2 日在先申請註冊的第 1911818 號“偉哥”商標為由，駁回其註冊申請。輝瑞公司不服該駁回決定並提出複審請求，目前該複審請求仍在審查之中。同時，輝瑞公司就廣州威爾曼藥業有限公司在先申請註冊的第 1911818 號“偉哥”商標提出異議申請，目前商標局尚未作出處理決定。輝瑞公司及輝瑞製藥公司至今亦未在中國大陸地區使用“偉哥”商標。針對中國大陸部分媒體在 1998 年 9 月至 11 月期間有關“偉哥”的報道，輝瑞公司曾聲明其生產的藥品的正式名稱為“VIAGRA”。兩原告認為“偉哥”係其未註冊馳名商標，被告生產、銷售的“偉哥”藥品的行為侵犯了其未註冊馳名商標權。一審法院認為“偉哥”不構成未註冊馳名商標，判決駁回了兩原告的訴訟請求。

北京市高級人民法院認為，雖然輝瑞公司在香港及台灣地區申請註冊了“偉哥”繁體文字商標，但根據商標獨立保護原則，輝瑞公司在中國內地並不對“偉哥”商標享有權益。大陸媒體在 1998 年 9 月至 11 月期間的有關報道中雖然多將“偉哥”與“Viagra”相對應，但上述報道均係媒體所為而並非兩原告所為，輝瑞製藥公司亦聲明其研發生產的藥品“Viagra”的中文正式名稱為“萬艾可”，故有關媒體將“Viagra”稱為“偉哥”不能反映兩原告當時的真實意思，亦不能將媒體的相關報道視為兩原告實際使用“偉哥”商標的行為，且媒體報道亦不足以證明“偉哥”在中國有較高的知名度和聲譽。由於兩原告未在中國大陸實際使用“偉哥”商標，亦不能證明其“偉哥”商標在中國大陸已具有較高知名度，故不能認定“偉哥”為兩原告在中國大陸地區的未註冊馳名商標。北京市高級人民法院維持了原審判決。

6. 銷售時未導致消費者混淆的行為不侵犯他人商標權

《商標法》第五十二條第（一）項規定，未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的，屬侵犯註冊商標專用權。對於立體商標而言，該規定中的“商標近似”，是指被控侵權的商標與原告的註冊商標相比較，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。這就是說，消費者對產品來源的誤認或者產生某種聯想是判定商標是否近似的重要因素，而消費者對商品來源的混淆可以分為售時混淆和售後混淆。售時混淆是指在銷售商品時也就是消費者購買商品時產生的混淆，售後混淆則是指消費者在購買商品以後的使用或其他過程中產生的混淆。對於僅有售時混淆和同時包含售時混淆和售後混淆的情形，通常可以認定為侵犯商標權，但對於沒有售時混淆而僅有售後混淆的情形，可否認定侵犯他人商標權，應當說在司法實踐中具有較大爭議。北京市高級人民法院在最近的判決中對這一問題給出了明確的意見。

在輝瑞產品有限公司（簡稱輝瑞產品公司）、輝瑞製藥有限公司（簡稱輝瑞製藥公司）訴北京健康新概念大藥房有限公司（簡稱新概念公司）、江蘇聯環藥業股份有限公司（簡稱聯環公司）廣州威爾曼藥業有限公司（簡稱威爾曼公司）侵犯商標專用權糾紛一案中，⁶輝瑞產品公司係第 3110761 號菱形立體註冊商標（即涉案立體商標）的權利人，指定使用商品為第 5 類醫藥製劑、人用藥等。輝瑞產品公司許可輝瑞製藥公司使用涉案立體商標。三被告生產並銷售的被控侵權藥品的包裝盒上載明藥品名稱為“甲磺酸酚妥拉明分散片”，用於治療男性勃起功能障礙。該藥品的包裝盒正、反面標有“偉哥”和“TM”字樣，並標明了生產日期和生產廠家，上述“偉哥”兩字有土黃色的菱形圖案作為襯底。該包裝盒內藥片的包裝為不透明材料，其上亦印有“偉哥”和“TM”、“江蘇聯環藥業股份有限公司”字樣，藥片的包裝有與藥片形狀相應的菱形突起。該藥片為淺藍色、近似於指南針形狀的菱形，並標有“偉哥”和“TM”字樣。威爾曼公司 1998 年 6 月 2 日向商標局申請註冊“偉哥”文字商標，使用商品包括人用藥。目前該申請尚未被核准註冊。一審法院認為，被控侵權產品與原告商標構成近似。儘管在實際銷售時，由於被控侵權藥片的包裝為不透明材料，消費者看不到藥片的外表形態，但商標的功能和價值不僅僅體現在銷售環節中用以區分不同的生產者，還在於體現生產者的信譽和商品聲譽。知道原告商標的消費者在看到被控侵權產品時，會因為兩者的形狀、顏色近似而認為被控侵權產品與兩原告存在某種聯繫，進而產生誤認。一審法院判定三被告生產、銷售被控侵權產品的行為侵犯了原告商標權。

北京市高級人民法院認為，商標是商品的生產者或者經營者在其生產、加工或銷售的商品上以文字、圖形、字母、數字、三

維標誌和顏色組合等所製作的一種標識，以此證明該商品的特定身份並區別於其他商品，即商標是一種能夠將某一企業的商品或服務與其他企業的商品或者服務區分開的標識。本案聯環公司生產的“甲磺酸酚妥拉明分散片”藥片在由新概念公司銷售時，藥片包裝盒和藥片包裝已明顯起到表明商品來源和生產者的作用。雖然該藥片的包裝有與藥片形狀相應的菱形突起、包裝盒上“偉哥”兩字有土黃色的菱形圖案作為襯底，但消費者在購買該藥品時並不能據此識別該藥片的外部形態。這就是說，由於包裝於不透明材料內的藥片在銷售時並不能起到表明其來源和生產者的作用，即便該藥片的外部形態與輝瑞產品公司的涉案立體商標相同或相近似，但消費者在購買該藥品時不會與輝瑞產品公司的涉案立體商標相混淆，亦不會認為該藥品與輝瑞產品公司、輝瑞製藥公司存在某種聯繫進而產生誤認，故聯環公司的涉案使用行為不構成對輝瑞產品公司涉案立體商標權的侵犯。因此，三被告的涉案行為並未構成對輝瑞產品公司商標專用權的侵害，也未損害輝瑞製藥公司的利益。北京市高級人民法院改判撤銷一審判決並駁回兩原告的訴訟請求。

7. 對將他人在先註冊商標申請為外觀設計專利的行為能否通過民事訴訟予以救濟

《商標法》第五十二條在明確規定了四種侵犯註冊商標專用權的行為後，同時規定了兜底條款，即“(五)給他人的註冊商標專用權造成其他損害的行為也可能構成侵犯註冊商標專用權的行為”。《商標法實施條例》第五十條規定了兩種屬於該兜底條款的情形：(一)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；(二)故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。《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》第一條進一步規定了三種屬於該兜底條款的情形：(一)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；(二)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；(三)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。《商標法實施條例》及司法解釋的上述規定對《商標法》第五十二條兜底條款提供了例示。將他人在先註冊商標作為主要設計元素申請外觀設計專利，並不屬於《商標法》第五十二條、《商標法實施條例》及司法解釋所明示的侵犯商標權行為。那麼，能否通過民事訴訟對這種行為提供救濟呢？

在路易威登馬蒂利股份有限公司訴王軍侵犯註冊商標專用權糾紛一案中，⁷ 路易威登馬蒂利公司係在先註冊的第 241000 號“路易威登”、第 241081 號“LV”、第 1106237 號圖形和第 1106302 號圖形四個註冊商標的權利人，其指定使用商品均為第 18 類旅行包、背包、手提包、購物袋、公文包等。王軍申請了名稱為“手提袋”的第 02367907.7 號外觀設計專利，並已獲得授權，該專利主視圖突出使用的文字和圖形分別與路易威登馬蒂利公司的上述四個註冊商標的文字和圖形相同。路易威登馬蒂利公司以王軍未經其許可，抄襲其註冊商標並將之簡單附加在手提袋形狀上申請的外觀設計專利，與其註冊商標專用權存在衝突並侵犯其註冊商標專用權為主要理由，請求法院判令王軍不得使用第 02367907.7 號名稱為“手提袋”的外觀設計專利產品。一審法院認為，王軍申請第 02367907.7 號外觀設計專利的行為已構成《商標法》第五十二條第(五)項中“其他侵犯註冊商標專用權的行為”，判決王軍不得使用該外觀設計專利產品。

北京市高級人民法院認為，《專利法》第二十三條規定，授予專利權的外觀設計，不得與他人在先取得的合法權利相衝突。《專利法實施細則》第六十五條第三款規定：“以授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合法權利相衝突為理由請求宣告外觀設計專利權無效，但是未提交生效的能夠證明權利衝突的處理決定或者判決的，專利複審委員會不予受理。”上述規定表明，授予專利權的外觀設計侵犯在先權利的，可以不經宣告外觀設計專利無效而直接認定其侵權，不受經行政程序取得的權利必須經行政程序方可否定其效力的一般規則的限制，其經行政程序取得的權利不能成為阻卻違法的事由，而宣告該外觀設計專利權無效恰恰以“提交生效的能夠證明權利衝突的處理決定或者判決”為前提條件或者前置程序。本案路易威登馬蒂利公司涉案四個註冊商標核定使用的商品為手提包、購物袋等，與王軍第 02367907.7 號外觀設計專利的產品手提袋在功能、用途、消費對象、銷售渠道等方面均相同，應認定為類似商品。第

02367907.7 號外觀設計專利產品主視圖上突出使用的文字和圖形分別與路易威登馬利蒂公司四個註冊商標的文字和圖形相同，王軍在其外觀設計專利產品上的這種突出使用行為起到了標示商品來源的作用，已經構成了在同一種和類似商品上使用與路易威登馬利蒂公司上述註冊商標相同商標的行為。雖然本案並無證據顯示王軍已實際將其外觀設計專利產品投入市場使用，但其一旦投入市場即會不可避免地造成相關公眾的混淆誤認，給路易威登馬利蒂公司的上述註冊商標專用權造成侵害。北京市高級人民法院遂維持了原審判決。

8. 對非商業活動能夠使相關公眾將境外商業行為與特定商標聯繫起來的，可視為使用該商標

使用是創立、維持和擴展商標價值最為重要的方式，對於註冊商標來說，使用還具有維持註冊的意義，即註冊商標在一定時期內未實際使用可能導致被撤銷註冊。《商標法》中的商標使用，包括但不限於將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。對於某些出於特定原因不能在我國大陸地區實際使用的未註冊商標，如果當事人通過義賣、預展、慈善事業、廣告宣傳等活動，已經能夠使相關公眾將該未註冊商標與其特定服務聯繫起來的，可以視為該商標在我國大陸地區已經使用。

在蘇富比拍賣行訴四川蘇富比拍賣有限公司（以下簡稱四川蘇富比公司）侵犯商標權糾紛一案中，⁸ 蘇富比拍賣行 1744 年在倫敦成立，主要經營古董、字畫等高端藝術品的拍賣。2006 年 9 月，蘇富比拍賣行在第 35 類拍賣上申請註冊“蘇富比”和“SOTHEBY’S”商標，但尚未被核准。從上個世紀 70 年代以來，蘇富比拍賣行開始在我國香港地區的拍賣服務中使用“蘇富比”標誌，在我國大陸地區則出於《拍賣法》、《文物保護法》等法律的限制，至今未實際從事商業性拍賣活動。但從上個世紀 80 年代起，蘇富比拍賣行多次在我國大陸地區舉辦非商業性拍賣、拍賣預展等活動。蘇富比拍賣行亦在大陸地區設立了代表處，並發佈了大量的廣告宣傳。四川蘇富比公司成立於 2003 年 12 月 5 日，其經營範圍主要為各種拍賣服務。2004 年以來，四川蘇富比公司從事了書畫作品、房地產等拍賣活動，其在拍賣活動與網絡及平面宣傳中，多次使用“蘇富比”、“SOTHEBY”標識。蘇富比拍賣行在起訴被告侵權的同時，請求確認“蘇富比”為其未註冊馳

名商標。四川蘇富比公司主張蘇富比拍賣行從未在大陸地區的商業性拍賣服務中使用“蘇富比”、“SOTHEBY”標識，故其使用“蘇富比”、“SOTHEBY”標識的行為不會造成混淆。一審法院認為“蘇富比”具有較高知名度，認定其為原告未註冊的馳名商標，並判定侵權成立。

北京市高級人民法院認為，商標法意義上的商標使用行為是在商業活動中為表示商品或服務來源、使相關公眾區分同種商品或服務的不同提供者的行為。蘇富比拍賣行雖然因為我國法律的限制未在我國大陸實際從事商業性拍賣活動，但是通過義賣、慈善性拍賣、預展、廣告宣傳等活動已經能夠使相關公眾知曉其為拍賣服務的提供者，因此足以認定蘇富比拍賣行在我國大陸已經實際使用“蘇富比”商標，而且蘇富比拍賣行上述使用“蘇富比”商標的行為並未違反我國《拍賣法》、《文物保護法》的禁止性規定。現有證據足以證明蘇富比拍賣行與“蘇富比”商標的聯繫及該商標的知名度，可以將“蘇富比”商標認定為馳名商標。北京市高級人民法院判決維持原審判決。■

撰稿人：劉曉軍，北京市高級人民法院知識產權庭法官

¹ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 446 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 1338 號行政判決書。

² 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 55 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 1317 號行政判決書。

³ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 53 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 1318 號行政判決書。

⁴ 見北京市高級人民法院(2008)高民終字第 902 號民事判決書和北京市第二中級人民法院(2007)二中民初字第 9625 號民事判決書。

⁵ 見北京市高級人民法院(2007)高民終字第 1684 號民事判決書和北京市第一中級人民法院(2005)一中民初字第 11352 號民事判決書。

⁶ 見北京市高級人民法院(2007)高民終字第 1686 號民事判決書和北京市第一中級人民法院(2005)一中民初字第 11351 號民事判決書。

⁷ 見北京市高級人民法院(2008)高民終字第 114 號民事判決書和北京市第一中級人民法院(2007)一中民初字第 4873 號民事判決書。

⁸ 見北京市高級人民法院(2008)高民終字第 322 號民事判決書和北京市第二中級人民法院(2007)二中民初字第 11593 號民事判決書。