

商標行政案件審理情況綜合分析

—芮松艷—

自2001年《商標法》修改後，法院開始審理商標行政案件，經過近年來的審判實踐，法院與商標評審委員會在絕大多數問題上均已達成一致意見，但糾紛案件的多樣性和法律適用的複雜性等因素的存在，使得雙方在一些問題上仍存在不同的認識。下文中，筆者在總結近兩年北京市第一中級人民法院審結的商標行政案件的基礎上，對其中所涉及到的實體問題予以簡單梳理。

北京市第一中級人民法院商標行政案件審理情況

2007年—2009年上半年

年份	收案數	結案數	撤銷數	撤銷案件商標法條文分布							
				11條	13條	28條	31條	41條	44條	程序不當	法律適用不當
2007	154	138	19	1		9	3	5			1
2008	164	142	22		2	10	3	5		2	
2009上半年	252	159	26			20			1	5	

一、《商標法》第十條第一款第(八)項不良影響條款的適用

1. 不良影響的理解

《商標法》第十條第一款第(八)項規定，有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標誌，不得作為商標使用。

鑒於不良影響條款規定在《商標法》第十條禁用條款中，而第十條中規定的各種情況涉及的均是公序良俗或公共利益，且該條款所對應的標誌不得作為商標註冊，亦不得作為商標使用，故一般認為，不良影響條款適用的前提一定須是該商標的使用造成了對公共利益的損害，至於對特定民事主體權益的損害則屬於《商標法》中所規定的相對理由條款調整範圍。

如在“華安佛 HAFO 及圖形”商標案中¹，商標評審委員會

及法院均認為該商標易使相關公眾將其與佛教相聯繫，其指定使用在酒類商品上，容易傷害佛教信仰者的宗教感情，因此會造成不良影響。

2. 不良影響條款與《商標法》相對理由條款的關係

對於不符合相對理由條款的商標，雖然此種情況下商標的註冊亦會對特定主體造成不良影響，但此不良影響非彼不良影響，只能適用具體的相對理由條款。

如在“高邦”商標案中²，原告浙江高邦公司主張第三人桂林乳膠廠將其字號“高邦”商標使用在避孕套產品上，給社會造成了惡劣的影響。對該主張，商標評審委員會及法院均以這種使用不會造成對公共利益的損害為由，未予以支持。

3. 不良影響條款與《商標法》第十條第一款其他各項的關係

《商標法》第十條第一款的其他各項與不良影響條款之間的關係為具體條款與兜底條款的關係，在具體適用中應依據的原則是，只有在具體條款無法適用的情況下才適用不良影響條款這一兜底條款。

二、《商標法》第十一條顯著性條款的適用

《商標法》第十一條第一款規定：“下列標誌不得作為商標註冊：(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；(二)僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；(三)缺乏顯著特徵的。前款所列標誌經過使用獲得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。

1. 第十一條第一款第(一)、(二)項的適用

(1) 適用於對商品或服務特點進行直接描述的標誌，暗示性標誌不應認定為不具有顯著特徵。

通常而言，暗示性標識需要消費者經過一定程度的想象才

能得知其含義，因此，這類標識與商品或服務的特點之間聯繫並不十分密切，具有內在顯著性，雖然這一顯著性程度並不強。此外，暗示性標識的選擇空間較大，將其註冊為商標亦不會對同業經營者對於商品或服務特點的描述產生不適當的影響。當然，實踐中直接描述性詞彙與暗示性描述詞彙之間的界限很難劃分，很多商標將其理解為直接描述性及暗示性描述均有道理。

如眼力健公司申請註冊的“ADVANCED MEDICAL OPTICS”（可譯為“先進的醫療光學儀器”）商標³，開封汴綉廠在第 40 類刺綉加工服務上申請註冊的“汴”商標（汴綉是刺綉的品種之一）⁴，均是對商品性質的直接描述，不具有顯著性。

但美國強生公司在第 3 類化妝品等商品上申請的“JOHNSON'S BABYFACE”，暗指該商品的使用會使皮膚如嬰兒般細膩，應是暗示性描述。

(2) 適用於僅僅表示商品或服務相關特點的標誌

即如果申請商標除表示商品或服務的標誌外，不包含其他部分，則可以適用上述第(一)、(二)兩項規定。但須注意的是，因第(二)項中明確有“其他特點”這一表述，故該兩項的適用不以其所具體列明的各種情況為限，只要申請商標僅包含指定使用的商品或服務的相應特點，即可適用第(二)項。

如“雲錦”⁵、“宋錦”⁶等僅表示了紡織織物的通用名稱，因此應適用第(一)項的規定。該案中，商標評審委員會適用的是第(三)項的規定，法院對其予以了糾正。

“三星堆”⁷註冊在第六類金屬紀念章、青銅製品、普通金屬小雕像等商品上，具有表示商品出處的特點，亦應適用第(二)項的規定。

2. 第十一條第一款第三項的適用

(1) 使用在任何商品或服務上均難以使相關公眾具有商標標識認知的標誌，應適用該項。

商標評審委員會在下列具體案件的處理上也適用了這一原則。

如“LOGO!”商標⁸，其本身即有標識的意思，其使用在任何商品或服務上均難以產生區分商品或服務來源的作用。

“AJ”商標⁹，則屬於過於簡單的商標，難以起到標識作用。

“三十年風風雨雨我們用心成長”商標¹⁰，會使相關公眾認

為是廣告用語，而難以產生商標的認知。

而“普通獎章圖形”商標¹¹，會使相關公眾認為是質量標誌，亦不會產生商標的認知。

但在一些案件中，法院與商標評審委員會則有不同認識。

如“福及圖”商標。對於該商標，商標評審委員會認為，因為其具有吉祥安康的含義，因此，註冊在全類商品及服務上均不具有顯著性。對這一顯著性標準的掌握上，法院採用了與商標評審委員會不同的標準。我們認為，對於雖為現有詞彙，但並不影響相關公眾將其作為商標予以識別的標識，仍可以認定為具有顯著性。



(2) 由表示商品或服務特點的標識與其他標識共同組成的商標，如不具有顯著性，應該適用該項。

如“guarana 及圖形”商標¹²，其不僅包含“guarana”這一通用名稱，還同時包含圖形，因此商標評審委員會適用了第(三)項的規定。

如“WASHINGTON 及蘋果圖形”商標案件中，商標局以蘋果圖形為指定使用商品的通用圖形為由，適用第(一)項的規定未准許其註冊，並未考慮該商標的其他部分。商標評審委員會則正確地適用了第(三)項的規定。

(3) 第(三)項屬於兜底條款，只有在前兩項規定無法適用的情況下才可以適用。

如前文中所提的“汴”、“雲錦”、“宋錦”等商標均不應適用第(三)項的規定，而應適用第(一)項。

三、商標近似的認定

商標近似與商品類似問題貫穿了《商標法》的各個相對理由條款，因此，這裡所提及的商標近似的判斷原則，以及下文將提及的商品類似的判斷原則，均不僅適用於《商標法》第二十八條。

1. 法律依據及判斷原則

對於商標的近似性的具體判斷問題，《商標法》及《商標法實施條例》均無具體明確規定，但《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》第九條中有較為明確的規定,即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。

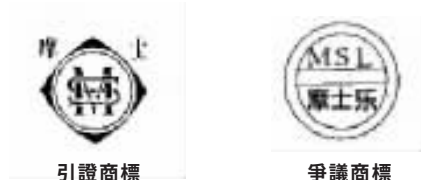
根據上述規定可知,對於商標近似的判斷,須考慮兩方面因素:商標標識的近似;混淆誤認的可能性。二者缺一不可,其中混淆誤認的可能性更為重要。我們實際上可以將上述規定公式化:即商標標識近似+混淆誤認的可能性=商標近似。而在人民法院判斷兩商標是否近似,既要考慮兩商標標誌自身的近似程度,也要考慮在先商標的顯著性和知名度、兩商標所使用商品或服務的相關聯程度等因素,在綜合考慮的情況下,以相關公眾是否會混淆誤認作為判斷的基本標準。

2. 商標標識近似的判斷(整體比對兼顧顯著部分)

(1) 對於組合商標而言,考慮到文字呼叫在商品流通中的重要作用,通常可以將文字部分作為其顯著部分。在近似性比對時,在整體比對的同時,着重考慮顯著部分。

在實踐中,商標評審委員會與法院對這一判斷原則通常並無分歧。

如在“摩士樂”商標案中,可認定兩商標的顯著部分為中文文字部分。鑒於爭議商標的顯著部分“摩士樂”與引證商標的顯著部分“摩士”僅有一個字的差異,二者在呼叫上並無太大差異。在此基礎上,雖然兩商標整體上存在一定差異,商標評審委員會及法院亦均認為二者構成近似¹³。



(2) 文字部分亦非當然構成顯著部分,如果該文字部分在商標整體上並不佔顯著比例,或者該文字部分本身並不具有顯著性,則文字部分不是顯著部分,在近似性比對時,着重考慮其他組成部分。

但在這一原則的適用上,商標評審委員會與法院存在一定程度的分歧。

如在“HOUSHI 1818”商標案中,引證商標與申請商標中均具有“1818”,但考慮到“1818”在引證商標中所佔比例很小,較難引起消費者注意,並非引證商標中的顯著部分。據此,雖然爭議商標中亦含有該部分,但二者整體上差異較大,法院未認定構成近似商標¹⁴。商標評審委員會則作出了與法院不同的認定,認為引證商標由圖形化的英文字母“BYB”和數字“1818”組成,其中被圖形化的英文“BYB”不易被消費者認讀,故“1818”成為消費者呼叫和識別引證商標的主要部分,並在此基礎上,認為二者為近似商標¹⁵。



另如在“徽莊”商標案中,我們認為引證商標及申請商標中的“徽”為安徽簡稱,具有地名含義,使用在商標中亦使相關公眾認為其所描述的是商品或服務的產地,因此不是顯著部分。據此,引證商標的顯著部分是其圖形部分,而申請商標的顯著部分是其中的“莊”字,並在此基礎上認定二者並不近似¹⁶。商標評審委員會對於顯著部分的判斷與法院並不相同,其認為,“莊”字通常表示“村莊”、“規模較大或做批發生意的商店”,作為商標指定使用在酒類商品上,缺乏識別作用,申請商標中的“徽”字與引證商標的主要認讀部分在音、形、意方面均相同,兩商標若共存於市場,易使相關消費者產生混淆、誤認¹⁷。



我們認為,在酒類產品上,雖然“莊”字亦屬於顯著性較弱的詞彙,但相對於具有地名含義的“徽”而言,在其使用的“莊”字亦並非標準字體的情況下,顯然“莊”字更具有顯著性。在本案所涉理由為第二十八條,而非第十一條顯著性條款時,只能將“莊”字與引證商標的圖形進行比對。

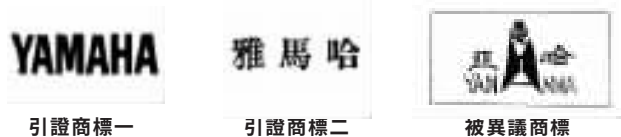
(3) 如果複審商標與引證商標的顯著部分相同或近似,或者複審商標包含了與引證商標相同或近似的標識,且該標識在複審商標中亦為顯著部分,則可以認定二者近似。

商標評審委員會在大多數案件中亦採取了上述原則。

如在“露露寶”商標案中,引證商標中基本上包含了申請商標,而該部分亦是引證商標的顯著部分,該案中,商標評審委員會及法院均認為申請商標與引證商標構成近似商標¹⁸。



在“亞曼哈及圖”商標案中,“亞曼哈”為被異議商標的顯著部分,在該顯著部分與引證商標近似的情況下,相當於被異議商標包含了引證商標,在此基礎上可以認定二者相近似,商標評審委員會及法院均未准許被異議商標的註冊。¹⁹



但在另外一些案件中,商標評審委員會則採取了不同的判斷原則。

如在“SHYEN 及圖”商標案件中,被異議商標中可以認為基本上包含了引證商標,且該部分在被異議商標中亦為顯著部分,因此,法院認定二者近似²⁰。但商標評審委員會則持不同意見,認為兩商標相比,其構成、外觀、含義、呼叫等方面區別明顯,故認定二者不近似²¹。



3. 認定混淆誤認可能性的考慮因素

(1) 商標指定使用或核定使用的商品或服務的特點

混淆誤認可能性的判斷主體為相關消費者,鑒於不同商品或服務的不同特點會使得相關消費者對其商標標識的關注程度不同,因此對於同樣的兩個商標標識,使用在不同的商品或服務上,其近似性判斷的結論亦不相同。

如對於價格差異巨大的兩種商品及服務而言,其相關消費

者對標識的關注程度必然不同。家用汽車的消費者對於商標標識的關注,一定會高於普通生活用品的消費者對於商標標識的關注程度。同樣的商標標識在普通生活用品領域可能會引起消費者的混淆誤認,但在家用汽車這一領域中則不會。

如本田與現代“H”型商標,雖然僅標識而言較為近似,但並不會造成混淆。

另如,根據標識本身在商品上所佔比例的不同,相關消費者對於不同商品或服務上的標識的近似性認知亦會有所不同。

在這一問題上,商標評審委員會與法院有一些不同的認識。

如浪琴案中,涉案兩個商標標識本身確有一定差異,如果使用在普通商品上可以認定為非近似商標。但因為指定使用在鐘錶,尤其是其中的手錶商品上,標識在此類商品上所佔比例很小,因此,涉案兩個商標所具有的差異不會對消費者產生顯著的視覺影響。我們認為,二者使用在第14類鐘錶商品上,屬於近似商標²²,從而未維持商標評審委員會作出的裁定。



(2) 引證商標的知名度

知名度亦是影響商標近似性判斷的因素之一。不同知名度的商標會帶給消費者不同的認知程度。相對於不具有知名度的商標,具有一定知名度的商標因消費者對其會有相對較深的印象,通常更容易出現混淆誤認的可能性。

在很多案件中商標評審委員會在認定商標近似時均會考慮到商標的知名度。

如在“亞斯嘉鰐 YASIJIAE”商標案中,引證商標為法國拉科斯特襯衫股份有限公司的具有較高知名度的“鰐魚”商標。如果不考慮引證商標的知名度,僅從兩個商標標識本身進行對比,二者還是具有較大的差異。但商標評審委員會及法院在進行近似性比對時,均考慮到引證商標的知名度因素,並由此認定申請商標中的顯著部份為其中的“鰐”字,進而認定兩商標同時使用會造成混淆誤認,兩商標為近似商標,未准許申請商標

的註冊²³。

但有些案件中,商標評審委員會與法院存在分歧。

如在“夢特仙奴”商標案中,商標評審委員會從商標標識本身出發進行近似性比對,認為被異議商標與引證商標“夢特嬌”未構成近似商標。法院雖然未認定引證商標為馳名商標,但卻在一定程度上考慮了該商標的知名度,並在此基礎上認定被異議商標的使用容易導致相關公眾對商品來源產生混淆和誤認,二者構成相同商品上的近似商標²⁴。對商標評審委員會的裁定未予維持。

在“XK-III”商標案件中,商標評審委員會亦認為被異議商標與引證商標“SK-II”並不近似。但我們認為“SK-II”商標有一定知名度,因而具有產生混淆誤認的可能性,認定二者為近似商標²⁵。

(3) 地域因素

在認定混淆誤認的可能性時,在一定情況下亦應考慮到複審商標與在先引證商標的所有人是否為同一地域。之所以考慮地域因素,是因為註冊商標專用權雖然為全國性的權利,不受具體地域的限制,但在實際的商業活動中,只有較少部分商標的銷售範圍能夠遍及全國,而絕大多數的商標的使用區域均是在商標註冊人所在地域或其周邊地區,故我們認為,如果涉案商標與在先商標的所有人處於同一地域,則應掌握相對較為寬鬆的近似性判斷標準。

在一些案件中,商標評審委員會考慮到了地域因素。

如在“駱賓王”商標案中,引證商標為“賓王”。鑒於“駱賓王”為我國著名詩人,故雖然二商標有兩個字相同,相關消費者對於這兩個商標一般會產生不同的認知,這兩個商標很可能會被認定為不近似的商標。但具體到該案,商標評審委員會則是結合地域因素進行了考慮,認為爭議商標與引證商標的註冊人均位於義烏,“駱賓王”亦為義烏人,且義烏當地又有多處以“賓王”命名的地名和機構,當地的消費者通常亦將“駱賓王”稱之為“賓王”,因此,認定具有產生混淆誤認的可能性,兩商標為近似商標。對這一認定,法院亦予以維持²⁶。

但在另外一些案件中,商標評審委員會與法院在認定上則有分歧。

在“伊雅秋林”商標案中,雖然被異議商標與引證商標“秋

林及圖”的商標註冊人也是位於同一地域,但商標評審委員會卻更多地考慮了商標標識本身的差異,認為兩商標文字構成上存在相當區別,因此不會混淆誤認,二者並不近似²⁷。法院則在近似性判斷時考慮了地域性因素,同時亦考慮了被異議商標註冊人所在企業與引證商標所有人原均屬於同一企業集團,且引證商標在當地具有較高知名度的因素,認定兩商標雖然具有一定差異,但仍為近似商標²⁸。

四、商品類似的認定

1. 法律依據

《商標法司法解釋》第十一條:類似商品,是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同,或者相關公眾一般認為其存在特定聯繫、容易造成混淆的商品。類似服務是指在服務的目的、內容、方式、對象等方面相同,或者相關公眾一般會認為存在特定聯繫、容易造成混淆的服務。商品與服務類似是指商品和服務之間存在特定聯繫,容易使相關公眾混淆。如化妝品商品與美容服務,首飾商品與飾品加工等等。

《商標法司法解釋》第十二條:認定商品或者服務是否類似,應當以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷;《商標註冊用商品和服務國際分類表》和《類似商品和服務區分表》可以作為判斷類似商品或者服務的參考。

2. 判斷原則

由上述規定可以看出,判斷商品或服務是否類似,核心是相關商品或服務是否會對相關公眾造成混淆。但鑒於不同類別的商品本身是不會混淆的,混淆的僅可能是商品或服務的提供者,因此,對於這一標準的正確理解上應該是:

在不同類別的商品或服務中使用相同商標,是否會導致相關公眾誤認為商品或服務來源於同一市場主體或有某種聯繫的市場主體。如是,則應認定類似。反之,則不類似。

作為判斷商品或服務類似的輔助手段,類似商品或服務區分表對於類似群的劃分,雖然在很大程度考慮到商品或服務的客觀屬性,但不可能做到對現存各商品或服務類別類似性的絕對精確劃分。因此,在區分表中位於同一個類似群中的各個商品或服務,雖然多數可認定為類似商品或服務,但在實踐中對

兩種商品或服務——比較中亦會存在並不類似的情況。反之亦然,即不在同一個類似群中的商品或服務亦不能排除類似的可能性。而區分表的最核心的作用主要體現在商標初審階段。初審程序主要解決的是對申請商標的篩查問題,即通過初步審查對於符合《商標法》相關理由的商標予以初審公告。鑒於初審程序的這一主要功能,考慮到初審商標的巨大數量,審查員只有依據區分表進行審查,才可能在儘量短的時間內完成如此巨大數量的商標初審。

但在複審程序及司法程序中,因為針對的是具體特定的商標,需要解決的是具體糾紛,而非快速授權問題。因此,我們認為,在這兩個程序中,雖然亦應考慮區分表,但同時更應當儘量從商品或服務的客觀屬性出發對類似進行判斷,以期對類似商品或服務作出的判斷更為科學合理,而不應僅僅局限於區分表中的規定。同時,從具體執行層面上看,這一做法在客觀上亦具有可操作性。

綜上,我們認為,在商標複審程序及司法程序中,類似商品或服務區分表應僅僅起到參考作用。

3. 可能考慮的因素

(1) 相關商品或服務所對應的相關公眾之間的關係

如果認定兩種商品或服務相類似,前提條件是其各自對應的相關公眾的範圍基本相同,或在後商標所指向的商品或服務的相關公眾基本包含在在先商標所指向的商品或服務的相關公眾的範圍內。

商品類似的判斷主體是相關公眾,判斷的核心標準是混淆。對於不同的商品或服務而言,只有在後商標所指向的商品或服務的相關公眾的範圍原則上小於在先商標所指向的商品或服務的相關公眾時,在後商品或服務的相關公眾才可能在整體上對在先商標所指向的商品或服務具有認知能力,否則,會導致在後商品或服務的相關公眾中只有一部分對在先商標所指向的商品或服務具有認知,在此情況下,即便前述兩種商品或服務使用同一商標,對於在後商品或服務而言,其相關公眾整體上亦不可能產生混淆。

以“汽車”與“汽車配件”為例,汽車對應的相關公眾是普通消費者,汽車配件對應的相關公眾主要是汽車修配商。因為汽車修配商通常亦同樣是汽車這一商品的消費者,而汽車的消費

者僅有一小部分是汽車修配商,因此整體上講後者被包含在前者的範圍內。此時,如果引證商標所使用的商品為汽車,則其原則上可能會對在後申請的汽車配件上的商標造成障礙。但反之,如果引證商標使用的商品為汽車配件,則其原則上不能阻礙在後申請的汽車上的商標的註冊。

如在“途安”案中²⁹,商標評審委員會認定申請商標與引證商標指定使用的商品相類似。法院則認為,申請商標指定使用的“陸、空、水或鐵路用機動運載器、汽車、小轎車、越野車”等商品,其消費對象的主體部分通常為車輛的最終使用者,而引證商標核定使用商品為“汽車配件”,其消費對象的主體部分通常是車輛的生產廠商以及維修者,前者範圍大於後者,前者中的絕大多數對於引證商標指定使用的汽車配件這類商品及其生產經營者通常不具有認知能力,故即便申請商標與引證商標為相同商標,對於在後申請的申請商標的上述指定使用商品的絕大多數消費者而言,通常不會認為二者來源於同一經營主體。在此基礎上,認定其並非類似商品³⁰。

(2) 相關公眾對相關商品或服務的認知

即相關公眾根據其認知能力,是否會認為兩類商品或服務可能由同一個提供者所提供。這種判斷建築在對商品或服務的特性、功能、銷售渠道等方面的認知基礎上。

如“啤酒”與“含酒精飲料(啤酒除外)”³¹,其相關公眾的範圍基本相同。相關公眾一般會認為,生產啤酒的廠家很可能同時生產其他含酒精飲料。因此,如果這兩種商品上使用同一個商標,很可能會使相關公眾混淆誤認,因此,上述兩種商品即使不屬於同一類似群,亦構成類似商品。

但對於“煙”與“啤酒”³²,則會得出相反的結論。雖然這兩類商品的相關公眾也大致相同,但依相關公眾的認知,基本上生產煙的商家均並不會生產酒,因此,二者並非類似商品。

另對前文所說的“汽車”與“汽車配件”,之所以認為如果在先註冊商標的商品類別是汽車的情況下,可以阻礙在後商標在汽車配件上的註冊,除考慮相關公眾的範圍外,還考慮到,對於相關公眾而言,其可能會認為生產汽車的廠家具有生產汽車配件的可能性,但僅生產汽車配件的廠家生產汽車的可能性則較小。

五、《商標法》第四十一條第一款 “欺騙與不正當手段”的理解

對於“欺騙與不正當手段”，實踐中一直存在不同的理解，有觀點認為，其僅適用於商標註冊的絕對理由，亦有觀點認為，其不僅適用於絕對理由，同時還是相對理由的兜底條款。但最高法院目前的做法是，該條款僅適用於絕對理由。

在“誠聯”駁回通知書中³³，最高法院明確指出，“在商標法第四十一條第一款中涉及的是撤銷商標註冊的絕對事由，這些行為損害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨礙商標註冊管理秩序的行為。”

在“散列通”案的再審判決中³⁴，最高法院亦明確指出“‘以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊’的情形涉及的是撤銷商標註冊的絕對事由”。

在此情況下，在今後的司法審判中，對於該條款的適用我們亦將遵循上述原則，即將該條款僅適用於對《商標法》第十條、第十一條及第十二條的審查。鑒於該條款不再作為相對理由的兜底條款適用，因此相應地對於其他相對理由的條款，會在一定程度上擴大適用。

六、《商標法》第三十一條“不得損害 他人現有在先權利”的認定

對於在先權利的範圍，長期以來一直存在爭議，但從實際的案件中看，目前主要涉及的是法定權利（著作權、外觀設計專利權）、權益（知名字號、知名商品或服務包裝裝潢），對於上述權利或權益構成第三十一條中的在先權利，在行政及司法程序中均無異議。

1. 以特別法的規定作為判斷原則

該條款的適用，主要涉及兩方面的問題：如何判斷是否享有在先權利，如何認定是否構成損害。

對於在先權利的認定及損害的構成，我們認為，均應以各特別法的具體規定為準。如對於是否構成在先字號權益，以及複審商標的註冊是否構成對在先字號權益的損害，應依《反不正當競爭法》的相關規定進行判斷。對於是否構成對在先專利

權的損害，亦應依據《專利法》的具體規定。其他在先權利亦然。

而對於“損害”的認定，則應適用侵權的判定要件。雖然單純的商標註冊行為通常並不會構成對他人在先權利的侵犯，但鑒於商標註冊的目的通常是為了使用，而該條款的目的是避免權利衝突的出現，因此，對於損害的認定，應是在假定該商標已被實際使用的情況下，判斷該使用行為是否會構成對在先權利的侵犯。

2. 商業標識性權利

實踐中，法院與商標評審委員會對於商業標識性的權利的認定及損害標準的確認上通常並無不同。

如在“喜悅”商標案³⁵中，商標評審委員會明確指出，第三十一條“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”的規定中對在先字號權的保護，應以在先登記、使用的字號具有一定知名度、他人將該字號申請註冊為商標容易導致相關公眾混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害為限。

3. 外觀設計專利權

對於在先外觀設計專利權損害的判定在實踐中問題較為突出。究其原因在於，外觀設計專利權侵權判定的原則與商標侵權並不相同，而商標評審委員會工作中並不會涉及到專利侵權案件，因此其在認定中會存在一些偏差。

如在“萬花筒”商標案中³⁶，原告宇琛公司享有的在先外觀設計專利權為撲克包裝盒，第三人註冊的爭議商標為“萬花筒”，核定使用的商品為撲克牌等。該案中，商標評審委員會認為，“因爭議商標字體與外觀設計專利中的萬花筒字體有着明顯的區別，故爭議商標未侵犯其外觀設計專利權”。由此可以看出，裁定中所比對的客體是該外觀設計中的文字與爭議商標中的文字。這一方式即採用的是商標侵權的判斷方式，而非外觀設計專利侵權的判斷方式。在外觀設計專利侵權判定中，比對的客體應是具體的產品，而非僅僅是產品上的某個設計。本案中，應將使用該商標的撲克牌與包含有上述設計要素的撲克牌整體進行比對，看其差異是會給消費者帶來顯著的視覺影響，而不能僅將商標與外觀設計中的對應部分進行比對。不過，雖在商標評審委員會採用的判斷原則有待調整，但其所得出的結論並無不當。

另外，鑒於外觀設計專利權侵權認定是以產品為基礎，因

此,如果商標指定使用的商品與外觀設計專利產品並非相同或類似的產品,註冊的商標即便與在先的外觀設計專利中的設計完全相同,亦很難構成對該專利權的損害。

4. 著作權

(1) 判斷原則

對於著作權損害的判斷,在實踐中問題亦較為突出。原則上,判定是否構成對在先著作權的損害當然亦應適用著作權侵權的認定原則。即首先對申請人主張的權利客體是否構成作品以及是否享有著作權進行認定,然後在此基礎上適用接觸加實質性相似的判斷原則對是否構成著作權侵權予以認定。

對於是否構成作品的認定是個比較複雜的問題,但原則上,作品應該達到一定獨創性的高度。只要是作者獨立完成的作品即可以得到《著作權法》的保護。但這一保護亦有前提條件,即在先沒有與之相同或近似的作品,或雖然已有與之相同或近似的作品,但這一相同或近似的情況確屬巧合,否則該作品不能受到著作權保護。

對於侵權判定中接觸加實質性相似這一原則,其中“接觸”要求的是接觸的可能性即可,並不要求具有實際上的接觸。通常,只要他人作品已在先公開發表,即可推定在後作品的作者具有接觸的可能性。在根據前述原則認定在後作品的作者具有接觸可能性的情況下,複審商標與在先作品所具有的較高的相似性程度,在不能排除巧合的情況下,亦可以從另一角度佐證其接觸行為的存在。對於實質性相似的認定,是指複審商標是否使用了在先作品的獨創性部分,如果使用了即應認定構成實質性相似。著作權的保護與獨創性的高低緊密聯繫,如果獨創性高,則保護力度高,更易認定實質性近似。而如果獨創性低,則保護力度小,只有在基本相同或非常近似的情況下,才可能認定為實質性近似。

在歐尚“小鳥圖形”商標案中,商標評審委員會與法院的分歧即在於是否可以認定第三人晉江愛都公司在申請註冊被異議商標前具有接觸該作品的可能性。商標評審委員會認為,本案中並無證據證明第三人曾接觸或有機會接觸到歐尚集團的“小鳥圖形”版權作品³⁷。但法院則認為,鑒於原告歐尚公司在1988年即對其“Auchan及A小鳥圖形”商標進行了國際註冊,第三人晉江愛都公司是有可能通過公開的途徑得知這一情況

的。結合被異議商標的圖形部分與原告享有著作權的“A小鳥圖形”相同的情況,可以認定晉江愛都公司在申請註冊被異議商標前接觸過原告的“A小鳥圖形”³⁸。



引證商標



被異議商標

(2) 同樣兩個商標,適用著作權侵權判定原則與適用商標近似判定原則,可能得出不同的結論。

下述兩個商標屬於相近似的商標,但如果以著作權侵權判定的原則進行認定,在假設引證商標構成作品的情况下,則可能不會構成著作權侵權。因為引證商標僅是對於袋鼠基本形象的寫實描繪,屬於獨創性較低的作品,保護力度小。因此,只有在複審商標與其非常相似的情況下才可以認定構成著作權侵權。將複審商標與引證商標相比,二者近似的部分均屬於袋鼠的基本形象,不屬於《著作權法》保護的範圍,而複審商標具有獨創性的部分在引證商標中並未出現,因此,如果以著作權侵權的原則進行判斷,複審商標並不構成對引證商標著作權的侵犯。



引證商標



複審商標

基於同樣的理由,“鱷魚”案亦是此種情況,雖然二者屬於近似商標,但如果主張損害在先的著作權,則該理由無法成立。



引證商標



複審商標

七、《商標法》第三十一條“以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標”的認定

該條款所禁止的是一種惡意搶注行爲，其適用應符合三個條件，即“在先使用”、“有一定影響”及“不正當手段”。上述條件是相互關聯的有機整體，不能割裂適用。具體而言，“一定影響”通常只會通過“使用”而獲得，而只有註冊申請人明知或應知在先使用商標的“一定影響”並將其註冊時，才可以認定其構成“不正當手段”。在考慮是否構成“有一定影響”時，應結合考慮在後商標的註冊人對該“影響”是否知曉，而不應絕對性地、孤立地爲其設定一個較高的標準。我們認爲，通常而言，如果在先商標的知名度已覆蓋到在後商標註冊人所在的地域範圍，可以推定在後商標註冊人應知在先商標的知名度，在這種情況下，在後註冊人的註冊行爲即可以被認定爲具有“不正當手段”，屬於惡意搶注。

實踐中，商標評審委員會在多數案件中均採用了這一原則，將上述因素結合考慮。

如在“鴨王”案中，商標評審委員會與法院在對該條款的適用原則上亦無分歧，分歧僅在於對於上海全聚德公司是否可能知曉“鴨王”商標的知名度這一事實的認定。商標評審委員會認爲，現有證據“不能證明上海全聚德在申請註冊被異議商標之時知曉北京鴨王的在先‘鴨王’商標從而具有不正當性”³⁹。法院則認爲，“京滬兩地人員和信息交流頻繁，有關北京的媒體報道及廣告宣傳的影響力亦並非僅僅局限於北京，北京鴨王所作廣告的報紙並非僅在北京發行即可證明這一點”，“上海全聚德與北京鴨王均經營京城烤鴨，屬同行業企業，其理應知道北京鴨王對鴨王商標的使用情況及鴨王商標的知名度”，在此情況下，法院認定上海全聚德公司的註冊不符合《商標法》第三十一條關於禁止惡意搶注的規定。⁴⁰

但亦有一些案件中，商標評審委員會將“有一定影響”與“不正當手段”分別予以認定。

如在“索愛”案中，商標評審委員會在認定“索愛”商標不屬於已經使用並有一定影響的商標之後，繼續對是否存在不正當

手段作出認定⁴¹。

法院則將兩個要件相互結合予以判斷。一審法院認爲：“劉建佳在知道索尼愛立信公司和索尼愛立信（中國）公司擁有的‘索愛’商標及其影響力的情況下，仍然在電話機等商品上註冊爭議商標，其行爲明顯具有不正當性。”⁴²

雖然在二審中北京高院維持了該複審商標註冊，但高院改判的理由並非不認同上述判斷原則，而是認爲索尼愛立信公司不能證明其對於“索愛”商標具有在先使用的行爲⁴³。

八、《商標法》第四十四條第四項“連續三年停止使用”的理解與適用

1. 該條中的“使用”與《商標法實施條例》第三條中的“使用”的關係

《商標法實施條例》第三條規定，商標法及本條例所稱商標的使用，包括將商標用於商品、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。

實踐中有觀點認爲，該條規定的“使用”與《商標法》第四十四條中所規定的“使用”爲同一含義。對此，我們認爲，二者雖然均使用了相同的表述，但具體含義並不相同。《商標法實施條例》第三條中所稱的使用，主要針對的是商標侵權行爲，即針對的是《商標法》第五十二條中所規定的行爲。如果被控侵權人具有第三條中所規定的行爲，則可以適用第五十二條的該項規定認定其行爲是否構成商標侵權行爲。但僅有上述使用行爲，並不必然會被認定爲屬於第四十四條中所稱的“使用”。

2. “連續三年停止使用”中“使用”的理解

(1) 使用行爲應是投入到市場流通中的真實的使用行爲

因商標的作用在於標識商品或服務的來源，而這一標識來源的作用通常是在商品或服務的流通中體現出來的，因此，這一使用行爲通常要求是在公開的商業流通領域中的使用，從而使得相關公眾能夠知曉。僅僅是內部的使用行爲不應被認定爲公開使用。

實踐中，對於“使用”的認定，絕大多數案件中商標評審委員會均採取了上述原則。

如在“莊吉 GEORGE 及圖”案中，莊吉集團僅提交了委託加工複審商標的證據、使用該商標的服裝的照片、該商標質押貸款證明、使用該商標的信封及員工工作牌。商標評審委員會認為其不能證明複審商標已進行了商標法意義上的使用，因此，對該商標予以撤銷⁴⁴。法院亦持同樣觀點⁴⁵。

但在有的案件中，商標評審委員會與法院在認定上則有分歧。

如在“康王”案中，雲南滇虹公司提供的主要是四個證據：“康王”牌防裂護膚霜外包裝盒實物（證據 3）、“康王”牌護膚霜包裝盒的供需合同（證據 5）、“康王”牌護膚霜配套材料的加工證明（證據 6）、“康王洗劑”外包裝盒（證據 17）。該案與莊吉案比較類似，即均無商品投入市場流通的證據。但商標評審委員會在此案中對於使用的理解較為寬鬆，認為根據上述證據可以認定雲南滇虹公司對複審商標存在真實的使用意圖以及實際的使用行為⁴⁶。法院對此作出不同的認定：法院首先對於證據 17 的真實性未予認可，在此基礎上，認為其他三份證據均無法證明使用複審商標的商品確已合法投入市場使用⁴⁷。

該案中還涉及另一個引起較大爭議的問題，即該條中所規定的“使用”是否僅限於合法使用的行為，其中的“合法使用”是否僅限於符合《商標法》的使用。在本案的一審判決中，一審法院認為，該使用行為須是合法使用行為⁴⁸。本案經過二審及再審程序。最高法院在再審時明確，該條所稱的使用行為，須是合法的使用，且不僅僅指符合《商標法》的使用。也就是說，即便複審商標已投入市場實際使用，如該使用行為不具有合法性，則該使用亦不應被認為是屬於第四十四條中所規定的使用。

（2）商標使用行為須為對註冊商標的規範使用

鑒於《商標法》第二十二條規定，註冊商標需要改變其標誌的，應當重新提出註冊申請；《商標法》第五十一條規定，商標專用權以核准註冊的商標和核定使用的商品為限，故對於註冊商標的使用應受到其所申請註冊的標誌及所核定使用的商品及服務的限制。

使用的商標標誌未改變顯著特徵

就商標標誌而言，對改變商標標誌的，並不必然導致商標無效或被撤銷，關鍵在於是否改變商標的顯著特徵。如未改變主要部分和顯著特徵的，可以認定是註冊商標的使用。

在核定使用商品或服務類別上的使用

商標註冊人在核定商品中部分商品上的使用可以延及其在該核定商品範圍內的類似商品。但如果是在非核定商品或服務上使用複審商標，即便該商品或服務與核定使用的商品或服務構成類似，亦不能認定屬於複審商標的使用。

對這一問題，在實踐中有一種意見認為，只要是在與核定使用的商品相類似的商品上的使用即可以認定為使用行為，至於該被使用的商品是否在核定使用商品範圍內則在所不問。

如在“GNC”案中，商標權人主張，雖然“蜂蜜”不是核定使用商品，但由於“蜂蜜”和核定使用商品“非醫用營養魚油”均屬於 3005 群組，二者構成類似商品，其在蜂蜜商品上的使用可視為在核定商品“非醫用營養魚油”上的使用，因此註冊商標應當予以維持。對該主張，商標評審委員會及一審法院均予以支持。

二審法院則認為，由於印製有“GNC”標識的包裝盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂產品上的使用，並非在涉案商標核定商品非醫用營養魚油商品上的使用，因此不屬於商標法意義上的使用，對商標權人的上述主張未予支持。⁴⁹

此後，商標評審委員會在案件審理過程中則大多適用了前述原則。

如在“博奧 BOAO 及圖形”案中，複審商標在“振動按摩器”等商品上具有使用行為。商標評審委員會認為，鑒於複審商標核定使用的“醫用體育活動器械”與“振動按摩器”在功能、用途等方面基本相同，因此，在振動按摩器商品的使用，可以視為在醫用體育活動器械上的使用。⁵⁰

（3）所涉使用期間處於《商標法》及實施細則修改前的案件的認定問題

因為現行《商標法實施條例》中規定了可以撤銷在部分商品上使用的商標，但修改前的《商標法實施細則》並無此規定，因此，商標局在實踐中對於商標註冊人在一項核定使用商品上使用了複審商標的，均視為複審商標在其他商品上也進行了使用。也就是說，對於註冊商標僅在部分核定使用商品上進行了使用的，行政機關在 2002 年 9 月 15 日之前的執法中實行的是維持該商標在全部核定使用商品上註冊的做法。

鑒於此，我們認為，如果涉及的是這一期間內的使用行為，則應以當時的法律理解為準，而不應依據現行的理解。因為只

有這樣才能不損害商標註冊人已形成的合理的信賴利益。

“博奧 BOAO 及圖形”案即涉及這一問題，商標評審委員會與法院持不同觀點。該案中，商標評審委員會僅維持了複審商標在實際使用的商品及其類似商品上的註冊。商標評審委員會認為，雖然在過去的實踐中，商標局認為，複審商標只要提供了在一項商品上的使用證據，均可視為複審商標在其他商品上也進行了使用，但該做法並不符合《商標法》的立法本意⁵¹。我們認為，行政機關的執法標準是商標註冊人可以預見的法律後

果，已經使商標註冊人形成了合理的預期和信賴。由於本案涉及的係在 1999 年 7 月 22 日至 2002 年 7 月 21 日之間複審商標是否使用的判斷及處理，應當按照《商標法實施條例》施行之前的執法標準進行處理，否則有違公平原則。在此情況下，法院維持了複審商標在全部核定使用商品上的註冊。⁵²■

作者：北京市第一中級人民法院知識產權庭法官

¹ 見北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第 1145 號行政判決書。

² 見北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第 1148 號行政判決書。

³ 見北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第 199 號行政判決書。

⁴ 見北京市第一中級人民法院（2007）一中行初字第 202 號行政判決書。

⁵ 見北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第 234 號行政判決書。

⁶ 見北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第 235 號行政判決書。

⁷ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 438 號行政判決書。

⁸ 見北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第 349 號行政判決書。

⁹ 見北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第 607 號行政判決書。

¹⁰ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 1751 號行政判決書。

¹¹ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 533 號行政判決書。

¹² 見北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第 436 號行政判決書。

¹³ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 1446 號行政判決書。

¹⁴ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 1475 號行政判決書。

¹⁵ 見商標評審委員會商評字（2008）第 07845 號《關於第 3496292 號“HOU SHI 1818”商標駁回複審決定書》。

¹⁶ 見北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第 183 號行政判決書。

¹⁷ 見商標評審委員會商評字（2008）第 16899 號《關於第 4710203 號“徽莊”商標駁回複審決定書》。

¹⁸ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 1265 號行政判決書，商標評審委員會商評字（2008）第 3512 號《關於第 3955569 號圖形商標駁回複審決定書》。

¹⁹ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 1095 號行政判決書，商標評審委員會商評字（2008）第 5666 號《關於第 1756371 號“亞曼哈 YAMANHA 及圖”商標異議複審裁定書》。

²⁰ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 1307 號行政判決書。

²¹ 見商標評審委員會商評字〔2008〕第 06544 號《關於第 3142559 號“SHYEN 及圖”商標異議複審裁定書》。

²² 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 17 號行政判決書。

²³ 見北京市第一中級人民法院（2005）一中行初字第 663 號行政判決書，商標評審委員會商評字（2005）第 1188 號《關於第 3106931 號“亞斯嘉鱈 YASIJIAE”商標駁回

複審決定書》。

²⁴ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 344 號行政判決書，商標評審委員會商評字（2007）第 1418 號《關於第 1271126 號“夢特仙奴”商標異議複審裁定書》。

²⁵ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 600 號行政判決書，商標評審委員會商評字（2007）第 11244 號《關於第 1317651 號“XK-III”商標異議複審裁定書》。

²⁶ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 378 號行政判決書。

²⁷ 見北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第 681 號行政判決書。

²⁸ 見商標評審委員會商評字（2008）第 4378 號《關於第 3612653 號“伊雅秋林”商標異議複審裁定書》。

²⁹ 見商標評審委員會商評字（2008）第 13002 號關於第 4108302 號“途安 TOURAN”商標駁回複審決定。

³⁰ 見北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第 431 號大衆汽車公司訴商標評審委員會商標駁回複審行政糾紛案行政判決書。

³¹ 見北京市高級人民法院（2007）高行終字第 417 號行政判決書。

³² 見北京市第一中級人民法院（2003）一中行初字第 219 號行政判決書。

³³ 見最高人民法院(2006)行監字第 118-1 號駁回通知書。

³⁴ 見最高人民法院(2009)行提字第 1 號再審判決書。

³⁵ 見商標評審委員會商評字(2008)第 00200 號《關於第 1554296 號“喜悅”商標異議複審裁定書》，北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 365 號行政判決書。

³⁶ 見北京市第一中級人民法院(2006)一中

行初字第 439 號行政判決書。

³⁷ 見商標評審委員會商評字(2008)第 04708 號《關於第 1275939 號圖形商標異議複審裁定書》。

³⁸ 見北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 1302 號行政判決書。

³⁹ 見商標評審委員會商評字(2007)第 2831 號《關於第 3083416 號“鴨王”商標異議複審裁定書》。

⁴⁰ 見北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第 966 號行政判決書。

⁴¹ 見商標評審委員會商評字(2007)第 11295 號《關於第 3492439 號“索愛”商標爭議裁定書》。

⁴² 見北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 196 號行政判決書。

⁴³ 見北京市高級人民法院(2008)高行終字第 717 號行政判決書。