

最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見

法發〔2010〕12號 2010年4月20日發佈

自2001年12月1日《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》施行以來,人民法院開始依法受理和審理利害關係人訴國家工商行政管理總局商標評審委員會作出的商標駁回複審、商標異議複審、商標爭議、商標撤銷複審等具體行政行為的商標授權確權行政案件,對相關法律適用問題進行了積極探索,積累了較為豐富的審判經驗。為了更好地審理商標授權確權行政案件,進一步總結審判經驗,明確和統一審理標準,最高人民法院先後召開多次專題會議和進行專題調研,廣泛聽取相關法院、相關部門和專家學者的意見,對於審理商標授權確權行政案件中的法律適用問題進行了研究和總結。在此基礎上,根據《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國行政訴訟法》等法律規定,結合審判實際,對審理此類案件提出如下意見:

1. 人民法院在審理商標授權確權行政案件時,對於尚未大量投入使用的訴爭商標,在審查判斷商標近似和商品類似等授權確權條件及處理與在先商業標誌衝突上,可依法適當從嚴掌握商標授權確權的標準,充分考慮消費者和同業經營者的利益,有效遏制不正當搶註行為,注重對於他人具有較高知名度和較強顯著性的在先商標、企業名稱等商業標誌權益的保護,儘可能消除商業標誌混淆的可能性;對於使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標,應當準確把握商標法有關保護在先商業標誌權益與維護市場秩序相協調的立法精神,充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際,注重維護已經形成和穩定的市場秩序。

2. 實踐中,有些標誌或者其構成要素雖有夸大成分,但根據日常生活經驗或者相關公眾的通常認識等並不足以引人誤解。對於這種情形,人民法院不宜將其認定為夸大宣傳並帶有

欺騙性的標誌。

3. 人民法院在審查判斷有關標誌是否構成具有其他不良影響的情形時,應當考慮該標誌或者其構成要素是否可能對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。如果有關標誌的註冊僅損害特定民事權益,由於商標法已經另行規定了救濟方式和相應程序,不宜認定其屬於具有其他不良影響的情形。

4. 根據商標法的規定,縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名一般不得作為商標註冊和使用。實踐中,有些商標由地名和其他要素組成,在這種情形下,如果商標因有其他要素的加入,在整體上具有顯著特徵,而不再具有地名含義或者不以地名為主要含義的,就不宜因其含有縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,而認定其屬於不得註冊的商標。

5. 人民法院在審理商標授權確權行政案件時,應當根據訴爭商標指定使用商品的相關公眾的通常認識,從整體上對商標是否具有顯著特徵進行審查判斷。標誌中含有的描述性要素不影響商標整體上具有顯著特徵的,或者描述性標誌是以獨特方式進行表現,相關公眾能夠以其識別商品來源的,應當認定其具有顯著特徵。

6. 人民法院在審理商標授權確權行政案件時,應當根據中國境內相關公眾的通常認識,審查判斷訴爭外文商標是否具有顯著特徵。訴爭標誌中的外文雖有固有含義,但相關公眾能夠以該標誌識別商品來源的,不影響對其顯著特徵的認定。

7. 人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時,應當審查其是否屬於法定的或者約定俗成的商品名稱。依據法律規定或者國家標準、行業標準屬於商品通用名稱的,應當認定為通用

名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的,應當認定該名稱爲約定俗成的通用名稱。被專業工具書、辭典列爲商品名稱的,可以作爲認定約定俗成的通用名稱的參考。

約定俗成的通用名稱一般以全國範圍內相關公眾的通常認識爲判斷標準。對於由於歷史傳統、風土人情、地理環境等原因形成的相關市場較爲固定的商品,在該相關市場內通用的稱謂,可以認定爲通用名稱。

申請人明知或者應知其申請註冊的商標爲部分區域內約定俗成的商品名稱的,應視其申請註冊的商標爲通用名稱。

8. 人民法院審查判斷訴爭商標是否屬於通用名稱,一般以提出商標註冊申請時的事實狀態爲準。如果申請時不屬於通用名稱,但在核准註冊時訴爭商標已經成爲通用名稱的,仍應認定其屬於本商品的通用名稱;雖在申請時屬於本商品的通用名稱,但在核准註冊時已經不是通用名稱的,則不妨礙其取得註冊。

9. 如果某標誌只是或者主要是描述、說明所使用商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量、產地等特點,應當認定其不具有顯著特徵。標誌或者其構成要素暗示商品的特點,但不影響其識別商品來源功能的,不屬於上述情形。

10. 人民法院審理涉及馳名商標保護的商標授權確權行政案件,可以參照《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條、第九條、第十條等相關規定。

11. 對於已經在中國註冊的馳名商標,在不相類似商品上確定其保護範圍時,要注意與其馳名程度相適應。對於社會公眾廣爲知曉的已經在中國註冊的馳名商標,在不相類似商品上確定其保護範圍時,要給予與其馳名程度相適應的較寬範圍的保護。

12. 商標代理人、代表人或者經銷、代理等銷售代理關係意義上的代理人、代表人未經授權,以自己的名義將被代理人或者被代表人商標進行註冊的,人民法院應當認定屬於代理人、代表人搶註被代理人、被代表人商標的行爲。審判實踐中,有些搶註行爲發生在代理、代表關係尚在磋商的階段,即搶註在先,代理、代表關係形成在後,此時應將其視爲代理人、代表人的搶註行爲。與上述代理人或者代表人有串通合謀搶註行爲

的商標註冊申請人,可以視其爲代理人或者代表人。對於串通合謀搶註行爲,可以視情況根據商標註冊申請人與上述代理人或者代表人之間的特定身份關係等進行推定。

13. 代理人或者代表人不得申請註冊的商標標誌,不僅包括與被代理人或者被代表人商標相同的標誌,也包括相近似的標誌;不得申請註冊的商品既包括與被代理人或者被代表人商標所使用的商品相同的商品,也包括類似的商品。

14. 人民法院在審理商標授權確權行政案件中判斷商品類似和商標近似,可以參照《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》的相關規定。

15. 人民法院審查判斷相關商品或者服務是否類似,應當考慮商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等是否相同或者具有較大的關聯性;服務的目的、內容、方式、對象等是否相同或者具有較大的關聯性;商品和服務之間是否具有較大的關聯性,是否容易使相關公眾認爲商品或者服務是同一主體提供的,或者其提供者之間存在特定聯繫。《商標註冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區分表》可以作爲判斷類似商品或者服務的參考。

16. 人民法院認定商標是否近似,既要考慮商標標誌構成要素及其整體的近似程度,也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度等因素,以是否容易導致混淆作爲判斷標準。

17. 要正確理解和適用商標法第三十一條關於“申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利”的概括性規定。人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利時,對於商標法已有特別規定的在先權利,按照商標法的特別規定予以保護;商標法雖無特別規定,但根據民法通則和其他法律的規定屬於應予保護的合法權益的,應當根據該概括性規定給予保護。

人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利,一般以訴爭商標申請日爲準。如果在先權利在訴爭商標核准註冊時已不存在的,則不影響訴爭商標的註冊。

18. 根據商標法的規定,申請人不得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。如果申請人明知或者應知他人已經使用並有一定影響的商標而予以搶註,即可認定其

採用了不正當手段。

在中國境內實際使用並為一定範圍的相關公眾所知曉的商標,即應認定屬於已經使用並有一定影響的商標。有證據證明在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳等的,可以認定其有一定影響。

對於已經使用並有一定影響的商標,不宜在不相類似商品上給予保護。

19. 人民法院在審理涉及撤銷註冊商標的行政案件時,審查判斷訴爭商標是否屬於以其他不正當手段取得註冊,要考慮其是否屬於欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。對於只是損害特定民事權益的情形,則要適用商標法第四十一條第二款、第三款及商標法的其他相應規定進行審查判斷。

20. 人民法院審理涉及撤銷連續三年停止使用的註冊商標的行政案件時,應當根據商標法有關規定的立法精神,正確判斷所涉行為是否構成實際使用。

商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用,均可認定屬於實際使用的行為。實際使用的商標與核准註冊的商標雖有細微差別,但未改變其顯著特徵的,可以視為註冊商標的使用。沒有實際使用註冊商標,僅有轉讓或許可行為,或者僅有商標註冊信息的公佈或者對其註冊商標享有專有權的聲明等的,不宜認定為商標使用。

如果商標權人因不可抗力、政策性限制、破產清算等客觀事由,未能實際使用註冊商標或者停止使用,或者商標權人有真實使用商標的意圖,並且有實際使用的必要準備,但因其他客觀事由尚未實際使用註冊商標的,均可認定有正當理由。■