

北京市高級人民法院 2009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 2009 年共受理商標行政案件 235 件,商標民事案件 32 件;共審結商標行政案件 214 件,商標民事案件 29 件,其中不乏重大疑難複雜案件,涉及到了較多的法律問題。通過對這些案件的審理,北京市高級人民法院形成了一些新的觀點和做法。

商標行政案件

1. 關於作為在先權利的著作權證明方式的認定

請求人依據《商標法》第三十一條的規定主張爭議商標侵犯其在先著作權時,應當證明其係該在先著作權的權利人或者利害關係人。當請求人主張在先著作權的作品是其在先註冊的商標圖案,請求人又不能提供其他有效證據證明其係該作品的著作權人或利害關係人時,在請求人為非自然人時,不宜直接認定請求人享有該作品的在先著作權。

在福建石獅市老人城服裝有限公司訴商標評審委員會及第三人華遠公司商標撤銷爭議行政糾紛案中,華遠公司以《商標法》第三十一條為依據,主張爭議商標的註冊侵犯了其引證商標所包含的圖案作品的著作權,請求撤銷爭議商標的註冊。商標評審委員會認為,老人城公司未經華遠公司同意註冊包含華遠公司享有在先著作權的“老人頭圖形”的爭議商標,已構成《商標法》第三十一條所指損害他人現有的在先權利之情形,裁定:爭議商標予以撤銷。老人城公司不服該裁定並向原審法院起訴。原審法院維持商標評審委員會的裁定。¹

北京市高級人民法院二審認為,即使可以確認華遠公司明確主張的在先權利為在先著作權且兩引證商標的圖案構成受著作權法保護的作品,本案也不能判定爭議商標的註冊侵犯了

華遠公司享有的在先著作權。主張對某一作品享有著作權的當事人負有相應的舉證責任,華遠公司稱引證商標的申請註冊及授權公告上載明華遠公司係引證商標的權利人即可表明其對引證商標圖形作品享有著作權,本案現有證據亦可表明華遠公司係引證商標的權利人,但即使引證商標的申請註冊及授權公告可以視為對引證商標圖形作品的公開發表,該行為也僅僅向公眾表明華遠公司係該引證商標的註冊商標權人,並不必然表明華遠公司係引證商標圖形作品的著作權人。這就是說,申請註冊商標及相應的授權公告僅僅表明註冊商標權的歸屬,並不必然表明註冊商標圖形作品著作權的歸屬。原審法院判定爭議商標的註冊侵犯華遠公司的在先著作權缺乏事實及法律依據。二審法院改判撤銷原審判決和商標評審委員會的裁定,並判令商標評審委員會重新作出裁定。²

2. 關於不良影響與地理標誌保護法律適用的認定

《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。第十六條規定,商標中有商品的地理標誌,而該商品並非來源於該標誌所標示的地區,誤導公眾的,不予註冊並禁止使用。由於《商標法》第十條是對禁止作為商標使用的標誌的規定,因此應當審查的是標誌本身是否有應予禁止作為商標使用的事由。當一個標誌本身可以作為商標使用甚至可以註冊,但因為商標申請人的原因而不應核准其對該標誌享有註冊商標權的,不屬於本項規定的“有其它不良影響”“不得作為商標使用的標誌”的情形,而可能屬於第十六條關於地理標誌的情形。但由於商標局和商標評審委員會的《商標審查和審理標準》將“容易誤導公眾的”行為、“容易使公眾發生商品或者服務來源誤認的”行為作為“其他不良影響”的規範內容,因此實踐中有時會出現法律

適用錯誤的情形。

在陸少華與商標評審委員會“楊柳青”商標駁回複審行政糾紛案³中，北京市高級人民法院認為，商標評審委員會和北京市一中院駁回申請的結論是正確的，但申請商標“楊柳青”被駁回並非因為其屬於具有“其它不良影響”的標誌，而是因為其屬於《商標法》第十六條規定的申請註冊地理標誌可能誤導公眾的情況，故在維持商標評審委員會和北京市一中院裁決結果的情況下，將法律適用從《商標法》第十條第一款第(八)項改為第十六條。

3. 關於通用名稱地域標準的認定

《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，不得作為商標註冊。雖然該項規定確立了通用名稱法律適用的基本規則，但對如何認定通用名稱卻沒有任何規定。在確定通用名稱的地域標準之前應當首先確定通用名稱的主體標準，也就是主要從消費者、生產者還是經營者的角度來判斷一個標誌是否屬於通用名稱。從《商標法》和商標的基本功能方面考慮，以消費者作為判斷是否屬於通用名稱的主要標準是正確的。而消費者的範圍決定了認定通用名稱的地域標準：如果商品的消費者遍及全國，認定“通用”的地域標準就應是全國範圍；如果商品的消費者限於或主要限於我國部分地區，則認定“通用”的地域標準就是該地區。

在澄邁萬昌苦丁茶場與商標評審委員會、海南省茶業協會“蘭貴人”商標爭議行政糾紛案⁴中，證據顯示在添香加味烏龍茶商品上使用“蘭貴人”名稱多見於福建、海南、雲南、廣東、廣西等地茶產區，因此商標評審委員會和法院共同認定，應以上述省區的相關茶葉生產、銷售的地域範圍確定“蘭貴人”是否屬於通用名稱，雖然商標註冊人的“蘭貴人”茶曾銷售至天津、徐州、四川等地，但上述地域僅有商標註冊人的“蘭貴人”茶，因此“蘭貴人”的主要含義——從福建、海南、雲南、廣東、廣西等地的消費者來判斷——仍應是通用名稱。

4. 關於缺乏顯著特徵標誌法律適用的認定

《商標法》第十一條第一款分為三項，第一項是關於通用名稱、圖形、型號的規定，第二項是關於描述性標誌的規定，第三項是關於其他不具有顯著特徵的標誌的規定，在審查某項標誌是否屬於缺乏顯著性的標誌時，應當優先適用第一項、第二項

的規定，第三項規定只是《商標法》第十一條的兜底條款，通常只有在無法適用前兩項規定時，才適用第三項規定。

在陸少華與商標評審委員會“雲錦”、“宋錦”商標駁回複審兩案⁵中，北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院認為，申請商標“宋錦”、“雲錦”屬於紡織織物的一種，兩者均屬於申請商標指定使用商品中紡織織物、錦緞、絲絨、印花絲織品、絲綢(布料)及編織織物等商品特定品種的通用名稱，其註冊在上述指定使用商品上不足以使相關公眾區分商品來源，不具有顯著特徵。據此，申請商標註冊在上述指定商品上不符合《商標法》第十一條第一款第(一)項的規定，不應予以註冊。對於申請商標指定使用商品中的絲織交織圖畫、織錦人像、絲絨絹畫、絲織美術品等商品，鑒於申請商標註冊在上述指定使用商品上易使相關公眾認為其表述的是上述商品的原料特點，不足以使相關公眾區分商品來源，不具有顯著特徵，故申請商標註冊在上述指定商品上不符合《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定，不應予以註冊。雖然《商標法》第十一條第一款第(三)項亦是有關商標不具有顯著特徵的規定，但鑒於該項規定屬於兜底條款，只有在申請商標不符合《商標法》第十一條第一款第(一)、(二)項的情況下才應予以適用。

5. 關於馳名商標保護中“誤導公眾”的認定

《商標法》第十三條第二款規定，就不相同或者不相似類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。商標評審委員會通常將該款規定的“誤導公眾”解釋為商標法上的混淆、誤認，不會擴展至淡化的範圍；但對在毫不相干的商品上註冊與馳名商標近似的商標的情形，有的案件仍依據混淆理論來解釋“誤導公眾”的規定則顯得缺乏說服力。我們認為，在《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》施行後，可以引入淡化理論來解釋“誤導公眾”的規定，對馳名商標給予符合其知名度的保護。

在東芝堂藥業(安徽)有限公司與商標評審委員會、株式會社東芝關於“東芝堂”商標爭議行政糾紛案⁶中，東芝株式會社的引證商標“東芝”為註冊在“電器”商品上的馳名商標，而爭議商標“東芝堂”則註冊在“藥品”上，商標評審委員會認為，兩者

在使用中容易使消費者誤認為存在某種聯繫，從而誤導公眾，因此撤銷了東芝堂商標的註冊。北京市高級人民法院最終根據淡化理論解釋“誤導公眾”，並維持了商標評審委員會的結論。

在內蒙古伊利實業集團股份有限公司（簡稱伊利公司）與商標評審委員會、尤成和“伊利 YiLi”商標異議複審行政糾紛案⁷中，尤成和申請註冊被異議商標“伊利 YiLi”，指定使用商品為第11類水龍頭等，伊利公司的引證商標“伊利及圖”則在牛奶製品和冷飲上被認定為馳名商標。北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院認為，《商標法》第十三條第二款中所規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”是指，足以使相關公眾認為他人的商標與馳名商標所有人具有相當程度的聯繫，從而減弱馳名商標的顯著性，貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的情況。引證商標“伊利及圖”為馳名商標，其使用的牛奶製品等商品又為日常生活消費品，在我國有廣大的消費群，因此尤成和將“伊利”作為被異議商標的主要部分使用，儘管其指定使用的水龍頭等商品的類別在生產、銷售等方面與伊利公司沒有關聯之處，但其行為實際上不當利用了伊利公司馳名商標的聲譽，割裂了相關公眾對“伊利”商標與伊利公司及其牛奶製品之間的固有聯繫，將會導致減弱“伊利”馳名商標顯著性的損害後果。兩審法院均判決被異議商標不予核准註冊。

6. 關於類似商品應逐一進行對比的認定

兩商標指定或核定使用的商品是否屬於類似商品，商標評審委員會在有些案件中往往籠統地進行對比，僅用“爭議商標核定使用的…等商品與引證商標核定使用的商品構成類似”的語句駁回註冊申請或者撤銷在後商標的註冊，而沒有對商品一一進行對比。北京市高級人民法院在多起判例中認為應對商品逐一對比，例如大眾汽車股份公司與商標評審委員會“途安 TOURAN”商標駁回複審行政糾紛案⁸、廈門鑫盛捷企業有限公司（簡稱鑫盛捷公司）與商標評審委員會、王子制紙株式會社“王子”商標爭議行政糾紛案⁹等。

7. 關於被異議商標或爭議商標的知名度如何影響近似商標判斷的認定

根據最高人民法院《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、第十條的規定，判斷兩個商標近似與

否應當比較商標的字形、讀音、含義並結合在先商標的知名度和顯著性，以相關公眾的一般注意力為標準，採用整體觀察、綜合判斷、隔離比對、要部比對的方法；對於容易造成消費者混淆、誤認的，應認定為近似商標。上述近似商標判斷的要求只提到要結合在先商標的知名度來考慮商標是否近似，但對是否要考慮被異議商標或爭議商標的知名度沒有給出明確意見。對此，我們認為，在考慮在先商標知名度的同時，亦應考慮被異議商標或爭議商標的知名度對近似判斷的影響，因為如果被異議商標或爭議商標經過使用已經有一定知名度，消費者就能夠將之與在先引證商標相區別而不致造成混淆、誤認，也就不構成近似商標。

在江蘇九鹿王服飾有限公司（簡稱九鹿王公司）與商標評審委員會、內蒙古鹿王羊絨有限公司（簡稱鹿王公司）“九鹿·王 Nine Deer King”商標爭議案¹⁰中，鹿王公司在第25類羊絨衫等商品上在先註冊的“鹿王”商標為馳名商標。九鹿王公司在後註冊了“九鹿·王 Nine Deer King”商標，核定使用商品為第25類的服裝、褲子。商標評審委員會及原審法院認為，“鹿王 King Deer 及圖”、“鹿王及圖”商標和“九鹿·王 Nine Deer King”商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。

北京市高級人民法院認為，在商標近似的判斷中，標識近似與商標近似是不同的。標識近似僅指兩商標圖樣本身相近，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公眾的混淆和誤認。在判斷商標近似時應考慮是否造成混淆、誤認，如果僅有標識近似但不足以造成相關公眾混淆、誤認的，不應認定為構成近似商標。本案中，“鹿王 King Deer 及圖”商標由漢字“鹿王”和英文“King Deer”及鹿頭圖形組成，核定使用在第25類服裝商品上，而“九鹿·王 Nine Deer King”商標核定使用在第25類服裝、褲子商品上，兩商標標識部分除同樣包括中文“鹿王”、英文“Deer”、“King”外，在其他文字、圖文結構、整體排列等方面均存在較明顯區別。九鹿王公司在訴訟中提交了證明其“九鹿·王 Nine Deer King”商標具有一定知名度的證據。由於雙方當事人對各自商標的使用，使得兩商標均有一定知名度，且“鹿王 King Deer 及圖”商標主要使用在羊絨衫等商品上，而“九鹿·王 Nine Deer King”商標主要使用在男裝、褲子商品上，兩者在商品、消

費群體、銷售渠道上有一定差別,相關公眾可以將兩者區分開,不足以造成混淆、誤認,故兩者不構成使用在相同或者類似商品上的近似商標。

8. 關於共存協議與商標法上混淆誤認判定關係的認定

商標法上混淆誤認的含義是指,消費者錯誤地認為使用兩商標的商品來源於同一商品提供者,或者雖然認為來源於不同的商品提供者,但誤認為商品提供者之間存在特定聯繫,即誤認為兩者具有經濟上、經營上、組織上或法律上的關係(例如授權或贊助)。如果先後兩商標註冊人本身並無關係,先後註冊的兩商標在使用中足以導致消費者的混淆、誤認,但兩商標註冊人簽有商標共存協議同意在後商標註冊,此時有觀點認為,保護消費者利益是商標法的立法宗旨之一,因此即使有共存協議,也應考慮在後商標註冊使用是否會引起消費者混淆、誤認;如果導致混淆、誤認,不管是否有共存協議,均應對在後商標予以駁回或撤銷。我們則認為,應適當考慮當事人的共存協議,在必要時應准許在後商標註冊。

在山東良子自然健身研究院有限公司(簡稱山東良子公司)與商標評審委員會、北京台聯良子保健技術有限公司(簡稱北京良子)“良子”商標爭議行政糾紛案¹¹中,引證商標“良子及圖”註冊在按摩、推拿服務上,爭議商標“良子”註冊在保健、理療服務上。引證商標註冊人北京良子曾與爭議商標註冊人山東良子之間簽訂有共存協議,約定雙方不得對對方帶有“良子”字樣的商標註冊申請提出異議或註冊不當申請。協議簽訂後,引證商標註冊人違反約定對爭議商標提出撤銷申請。商標評審委員會認定,引證商標和爭議商標構成類似服務上的近似商標,因此爭議商標應予撤銷。北京市高級人民法院則認為,本案中的共存協議是山東良子與北京良子在商標局的主持下達成的,該協議不違反相關法律的規定,體現了當事人的意思自治,亦不違反商標法的立法本意,故該協議是合法有效的共存協議,相關當事人均應嚴格遵守;北京良子違反共存協議的約定,以爭議商標的註冊違反了《商標法》的規定為由,向商標評審委員會提出撤銷註冊不當商標申請,違背了誠實信用原則,北京市高級人民法院判決撤銷了商標評審委員會的裁決,要求商標評審委員會重新作出爭議裁定。

9. 關於當事人適格問題的認定

商標評審委員會2005年制定的《商標評審規則》第三十一條規定,在商標評審程序中,當事人的商標權發生轉讓、移轉的,受讓人或者承繼人應當及時以書面形式聲明承受轉讓人的地位,參加後續評審程序並承擔相應的評審後果。該條規定的“商標評審案件”,應當解釋為包括駁回複審、異議複審、爭議和撤銷複審四種案件。

在成都康弘製藥有限公司(簡稱康弘製藥公司)與商標評審委員會、貴州弘康藥業有限公司、成都康弘藥業集團股份有限公司“弘康 HONG KANG 及圖”商標爭議行政糾紛案¹²中,引證商標“康弘 KANG HONG 及圖”的註冊人和評審申請人均為康弘製藥公司,在引證商標轉讓給康弘實業公司,而後者未向商標評審委員會書面聲明承受申請人地位後,商標評審委員會以申請人康弘製藥公司和引證商標無關不具備提起爭議的主體資格為由,駁回康弘製藥公司的爭議申請。北京市高級人民法院認為,在因發生商標權轉讓而受讓人未向商標評審委員會作出主動承受轉讓人在商標評審程序中地位的聲明的情況下,商標評審委員會作為審查主體,應主動發出通知,使受讓人能夠及時有效的進入到商標評審程序中,獲悉案情,陳述意見並行使相應的權利。本案商標評審委員會明知商標已經轉讓卻不向受讓人發出通知而逕直作出駁回申請的決定,直接剝奪了引證商標權利人或其繼受人參與商標爭議程序的合法權益,使受讓人喪失了事後的法律救濟途徑和可能。故二審判決撤銷商標評審委員會的駁回通知,要求商標評審委員會對商標爭議申請繼續進行審查。

10. 關於商標確權訴訟中原則與個案因素的認定

在商標確權訴訟中,行政相對人往往會提交商標局、商標評審委員會之前核准註冊商標或所作裁決來證明本案爭議商標、被異議商標、申請商標應當准許註冊或不應准許註冊。商標審查具有個案審查的性質,但不能以個案審查為由忽視執法標準的統一。

在舒英公司與商標評審委員會、阿曼瑞卡納國際有限公司(簡稱阿曼瑞卡納公司)“Bench.”商標爭議行政糾紛案¹³中,北京市高級人民法院認為,雖然商標評審委員會審理商標案件實行個案審查原則,但是對申請商標是否予以註冊的審查均應依據《商標法》的相關規定,即審查的依據及標準是統一的。商標

評審委員會根據《商標法》的上述相關規定，在商標評審委員會之前的終局決定中，以舒英公司的“BENCH”商標與第342318號“BenChi及圖”商標已構成類似商品上的近似商標為由，駁回了舒英公司對“BENCH”商標的註冊申請，但在本案中卻又維持了與第342318號“BenChi及圖”商標構成類似商品上的近似商標的爭議商標“Bench.”的註冊，顯屬適用法律錯誤，因此撤銷了商標評審委員會的裁定和北京市一中院的判決。

11. 關於訴訟新證據的採信與認定

商標確權行政案件主要審查的是商標評審委員會所作評審裁決的合法性，通常應當以行政相對人向商標評審委員會提交的相應證據來審查行政行為的合法性，對於行政相對人或商標評審委員會在訴訟中提交的新的證據，由於不是作出行政行為的事實依據，往往不予採納。但是，商標確權行政案件的審理結果可能導致註冊商標的無效或撤銷，而註冊商標一旦被撤銷可能無法恢復，因此在不採納新證據將導致商標註冊人的權益無法得到救濟時，法院往往會例外地考慮這些證據對註冊商標專用權效力的影響，從而有可能作出與商標評審裁決不一致的結論或者要求商標評審委員會在考慮新證據的情況下重新作出評審裁定。

在莊吉集團有限公司（簡稱莊吉公司）與商標評審委員會、沃爾瑪連鎖商店公司（簡稱沃爾瑪公司）“莊吉 GEORGE 及圖”商標撤銷複審行政糾紛案¹⁴中，莊吉公司在撤銷複審階段提交的證據無法證明其在指定三年期限內使用了“莊吉 GEORGE 及圖”商標，但其在二審訴訟中提交了其使用“莊吉 GEORGE 及圖”商標的證據。北京市高級人民法院認為，本案莊吉公司為涉案商標的商標權人，如果對其在二審中新提交的證據不採信，可能使涉案商標被撤銷且不能恢復，故應對莊吉公司提交的新證據予以適當考慮。因此，雖然商標評審委員會及一審法院認定莊吉公司在行政審查階段和一審訴訟中提交的證據不足以證明其在2000年1月16日至2003年1月15日期間對被申請撤銷商標進行了商標法意義上的使用，但鑒於其在二審訴訟中新提交的證據能夠證明莊吉公司在涉案的三年期間內銷售了使用被申請撤銷商標的服裝商品，故被申請撤銷商標應予維持。

商標民事案件

12. 關於中外文商標構成近似商標的認定

商標近似是指兩商標相比較，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，易使相關公眾對商品的來源產生誤認。在商標近似的判斷中，標識近似與商標近似是不同的：標識近似僅指兩商標圖樣本身相近，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公眾的混淆和誤認。在判斷商標近似時，應當考慮是否造成混淆、誤認，如果僅有標識近似，但不足以造成相關公眾混淆、誤認的，不應認定構成近似商標。對於中文文字商標與外文文字商標如何判斷近似，關鍵在於中文商標標誌與外文商標標誌的含義是否相同或相近，以及相關公眾是否會誤認為使用中文商標的商品提供者與使用外文商標的商品提供者是同一人或之間有特定聯繫，如果標誌近似並且足以造成混淆誤認的，應當認定為近似商標。

在魯沃夫公司與北京鵲翔醫療科技有限責任公司（簡稱鵲翔公司）侵犯商標專用權和不正当競爭糾紛案¹⁵中，魯沃夫公司曾與鵲翔公司達成協議，由鵲翔公司作為魯沃夫公司商品的中國總代理商，經銷醫用清洗劑類商品。2006年5月，魯沃夫公司在第3類清潔製劑、外科器械用清潔製劑等商品上申請並註冊了“RUHOF”商標。2007年9月開始，魯沃夫公司停止向鵲翔公司供貨，鵲翔公司隨後開始代理其他進口商的同類商品，並在商品上同樣使用“魯沃夫”商標標誌，魯沃夫公司因此提出侵權訴訟。北京市第二中級人民法院認為，被控侵權商品上使用的“魯沃夫”商標與魯沃夫公司的“RUHOF”商標，一個是中文，一個是英文，二者從文字的字形、含義的角度不具有可比性，因此認定“RUHOF”與“魯沃夫”不構成近似商標。北京市高級人民法院則認為，將魯沃夫公司註冊的“RUHOF”商標與鵲翔公司使用的“魯沃夫”商標相比較，兩者發音有一定的相似性，同時鵲翔公司曾作為魯沃夫公司在中國的總代理商在三年左右的時間里大量使用“RUHOF”和“魯沃夫”商標銷售魯沃夫公司的商品，並且在宣傳中一直使用RUHOF公司和“魯沃夫”公司指代魯沃夫公司，通過其銷售和大量廣告宣傳，相關消費者已經能夠將“RUHOF”與“魯沃夫”一一對應起來，且會認為

帶有“魯沃夫”文字的商品是由鵲翔公司代理的魯沃夫公司的商品,因此鵲翔公司在代理關係結束後在其銷售的被控侵權商品上使用“魯沃夫”商標,容易造成相關消費者誤認為該商品來源於魯沃夫公司或與魯沃夫公司有特定聯繫,其行為屬於在同一種商品上使用與“RUHOF”商標近似的商標的侵權行為。

13. 關於被控侵權商品銷售商承擔損害賠償數額的認定

《商標法》第五十六條規定,侵犯商標專用權的賠償數額,為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支;前款所稱侵權人因侵權所得利益,或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償;銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的,不承擔賠償責任。可見,對於銷售侵權商品的銷售商來說,不能提供合法來源和提供者的,應當就其銷售侵權行為承擔損害賠償責任。因銷售侵權行為帶來的損害賠償責任同樣也應依權利人的損失或銷售侵權行為的獲益來計算,無法計算的由人民法院酌定。對於酌定的情節,主要是從銷售侵權行為人是否具有主觀惡意、銷售侵權商品的數量、價格以及銷售侵權行為的持續時間、權利人商標的知名度等方面來考慮。由於權利人為取證而購買侵權商品的次數一般也就一兩次,因此不能依為取證而購買的商品數量作為銷售侵權商品的數量,而應當根據銷售商通常的進貨、銷貨數量來確定,在沒有確鑿證據的情況下酌定的賠償數額一般不宜過高。在瓦房店軸承集團有限責任公司(簡稱瓦房店軸承公司)與北京鑫泰利發商貿有限公司(簡稱鑫泰利發公司)侵犯商標專用權案¹⁶中,北京市高級人民法院認為,瓦房店軸承公司提交的證據尚難以證明鑫泰利發公司存在持續銷售侵犯瓦房店軸承公司註冊商標專用權的商品的行為且侵權情節嚴重,一審法院結合瓦房店軸承公司商標的知名度、鑫泰利發公司主觀過錯程度、侵權行為的情節、被控侵權產品的銷售價格等因素酌情確定賠償數額為8萬元過高,應予糾正,故判決撤銷一審法院關於鑫泰利發公司賠償瓦房店軸承公司經濟損失8萬元的判決,改判鑫泰利發公司賠償瓦房店軸承公司經濟損失4萬元。

14. 關於將他人在先註冊商標申請為產品外觀設計專利

不構成侵犯註冊商標專用權的認定

將他人在先獲得註冊的商標申請為產品外觀設計專利的,如果在先商標核定使用的商品與外觀設計專利產品不屬於相同或類似產品且在先商標也不構成馳名商標,申請外觀設計專利的行為本身不具有違法性,專利權人申請和實施其外觀設計專利的行為不侵犯在先商標權,也不構成不正當競爭。但是,在相同或類似商品上將他人在先註冊商標申請為產品外觀設計專利的,該申請行為是否侵犯在先商標權,司法實踐中仍存在較大分歧。北京法院在前幾年的判決中曾經認為,無論該外觀設計專利是否已經實際實施,也無論該專利產品是否已經實際上市,該申請行為都侵犯在先註冊商標權,但2009年的判例已經表達了不同的觀點和做法。

在路易威登公司訴郭碧英侵犯註冊商標專用權一案中,原告路易威登公司是“LV”註冊商標的權利人,核定使用於玩具、跳棋等商品。被告以“LV”為主要設計要素申請了名稱為“麻將(23)”的外觀設計專利,原告認為該申請行為侵犯其註冊商標專用權並提起訴訟。北京市第一中級人民法院認為,被告申請涉案專利的行為屬於《商標法》第五十二條第(五)項規定的“其他侵犯註冊商標專用權的行為”,判決被告郭碧英不得實施其被訴外觀設計專利。¹⁷郭碧英不服並提起上訴。

北京市高級人民法院二審認為,侵犯商標專用權的行為通常是指非法使用他人商標的行為,而商標使用主要是指該商標與特定商品的組合並面向消費者的使用。將與他人商標相同或相似的標誌申請外觀設計專利的行為不屬於面向市場消費者的非法使用商標的行為,該申請行為本身不屬於侵犯註冊商標專用權的行為,郭碧英申請被訴外觀設計專利的行為未侵犯被上訴人商標專用權。但由於路易威登公司商標權確已構成被訴外觀設計專利權的在先合法權利,該專利產品與路易威登公司註冊商標核定使用的“跳棋”等商品已構成類似商品,該外觀設計專利的主要設計因素與路易威登公司註冊商標的圖案也構成相似,被訴專利一旦實施,或者其專利產品一旦上市,相關公眾很可能將該專利產品誤認為是路易威登公司的商品,從而損害路易威登公司的註冊商標權。因此,被訴外觀設計專利已與路易威登公司註冊商標專用權構成衝突,二審法院在糾正原審判決錯誤的基礎上,對其判決結果予以維持。¹⁸

撰稿：鍾鳴、劉曉軍

¹ 見北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第1462號行政判決書。

² 見北京市高級人民法院(2009)高行終字第1352號行政判決書。

³ 見商標評審委員會商評字[2009]第10584號《關於第4135180號“楊柳青”商標駁回複審決定書》，北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第1632號行政判決書，北京市高級人民法院(2009)高行終字第1437號行政判決書。

⁴ 見北京市高級人民法院(2009)高行終字第330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號和第235號行政判決書，北京市高級人民法院(2009)高行終字第658號和第659號行政判決書。

⁶ 見商標評審委員會商評字[2008]第7080號《關於第1785281號“東芝堂”商標爭議裁定書》，北京市高級人民法院(2009)高行終字第781號行政判決書。

⁷ 見商標評審委員會商評字[2009]第11679號《關於第1634078號“伊利 YiLi”商標異議複審裁定書》，北京市一中院(2009)一中行初字第1589號行政判決書，北京市高院(2009)高行終字第1418號行政判決書。

⁸ 見北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第431號行政判決書，北京市高級人民法院(2009)高行終字第729號行政判決書。

⁹ 見商標評審委員會商評字[2007]第2862號重審第122號《關於第1144078號“王子”商標爭議裁定書》，北京市高院(2009)高行終字第1047號行政判決書。

¹⁰ 見商標評審委員會商評字[2008]第26104號《關於第1725087號“九鹿·王 Nine Deer King”商標爭議裁定書》，北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第302號行政判決書，北京市高級人民法院(2009)高行終字第727號行政判決書。

¹¹ 見商標評審委員會商評字[2008]第6099號《關於第1551944號“良子”商標爭議裁定書》，北京市高級人民法院(2009)高行終字第141號行政判決書。

¹² 見商標評審委員會商評字[2008]第06189號《關於駁回第1338265號“弘康”商標評審申請通知書》，北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第1270號行政判決書，北京市高級人民法院(2009)高行終字第959號行政判決書。

¹³ 見北京市高院(2009)高行終字第1079號行政判決書。

¹⁴ 見商標評審委員會商評字[2008]第5270號《關於第879181號“莊吉 GEORGE 及圖”商標撤銷複審決定書》，北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第1034號行政判決書，北京市高級人民法院(2009)高行終字第444號行政判決書。

¹⁵ 見北京市第二中級人民法院(2008)二中民初字第5929號民事判決書，北京市高級人民法院(2008)高民終字第1395號民事判決書。

¹⁶ 見北京市第一中級人民法院(2008)一中民初字第13803號民事判決書，北京市高級人民法院(2009)高民終字第2576號民事判決書。

¹⁷ 北京市第一中級人民法院(2008)一中民初字第08048號民事判決。

¹⁸ 北京市高級人民法院(2009)高民終字第2575號民事判決書。