

侵犯商標專用權意義上的 近似商標之判斷

—王艷芳—

《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》第九條第二款規定，“商標法第五十二條第（一）項規定的商標近似，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。”根據這一規定及《中華人民共和國商標法》第五十二條等相關法律的規定，人民法院在審理侵犯商標權案件中，對訴爭商標與權利人主張權利的商標是否構成近似進行判斷。但是儘管適用法律相同，判斷是否構成近似的原則也相同，不同法官審理同一案件，有時會對訴爭標識是否構成近似商標作出不同的判斷，當然也導致了不同的裁判結果，由此帶來法律適用的不確定性，同時也對當事人的合法權利產生了較大的影響。作為一名從事商標審判實務的法官，筆者擬結合最高人民法院公報近期刊登的一起案例，就如何認定訴爭標識是否構成侵犯商標專用權意義上的近似商標等相關問題談談對此問題的理解和體會。

基本案情

湖南省嘉禾縣鍛造廠（簡稱嘉禾縣鍛造廠）成立於 1997 年 11 月，經營範圍為鋼鋤等。郴州市伊斯達實業有限責任公司（簡稱伊斯達公司）成立於 2000 年 11 月，經營範圍為五金工具、農具生產等產品的批發零售、自營和代理各類商品和技術的進出口。嘉禾縣鍛造廠於 2001 年以“雉鷄”中文文字和鷄圖案組合商標（見附圖一）向國家工商行政管理總局商標局申請註冊並獲得核准，核定使用商品為第 8 類的鋤頭等。2002 年 1

月 1 日，嘉禾縣鍛造廠與伊斯達公司簽訂註冊商標使用許可合同，許可伊斯達公司使用該商標。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司均使用“雉鷄”中文文字和雉鷄圖案組合商標，其產品出口銷往非洲和東南亞等國家。

湖南省嘉禾縣華光鋼鋤廠（簡稱華光鋼鋤廠）成立於 1997 年，經營範圍為鋼鋤等生產及銷售。湖南省華光機械實業有限公司（簡稱華光機械公司）成立於 2005 年 4 月，經營範圍為工具、農具等生產及銷售。華光鋼鋤廠於 1999 年開始使用“銀鷄”中英文和鷄圖案組合商標。華光鋼鋤廠於 2000 年 2 月以“銀鷄”中文和拼音“YINJI”組合作商標（見附圖二），向國家商標局申請註冊並獲得核准，核定使用商品為第 8 類的鋤頭等。

嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司和華光機械公司、華光鋼鋤廠均生產農用鋼鋤，其外形、尺寸基本相同。嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司在其生產的鋼鋤上使用“雉鷄”中文文字和鷄（鷄頭向右，鷄尾朝左）圖案，並標有英文“JOG00BRAND”及“中國製造”中英文加菱形圖案商標。華光鋼鋤廠、華光機械公司在其生產的鋼鋤上使用“銀鷄”和鷄（鷄尾朝右，鷄頭向左並反向向右）圖案（見附圖三），並標有英文“SILVERCOCK”及“中國製造”中英文加菱形圖案商標。

華光鋼鋤廠、華光機械公司與嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司在其各自生產、銷售的鋼鋤上對相關商標均進行



附圖一
原告的註冊商標



附圖二
被告的註冊商標



附圖三
被告實際使用的標識

了大規模的使用(見下表)。

訴爭雙方歷年鋼鋤出口額

單位:美元

	2002	2003	2004	2005	2006
嘉禾縣鍛造廠	47 萬	14 萬	45 萬	7 萬	401 萬
伊斯達公司	101 萬	153 萬	151 萬	389 萬	--
華光鋼鋤廠	63 萬	64 萬	73 萬	73 萬	--
華光機械公司	--	--	--	--	282 萬

2007 年 1 月 12 日,嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司以華光鋼鋤廠、華光機械公司生產和出口的“銀鷄”牌鋼鋤侵犯其“雉鷄”牌註冊商標專用權為由,訴至一審法院,請求判令華光鋼鋤廠、華光機械公司立即停止侵犯其註冊商標專用權行為、賠禮道歉並賠償其經濟損失 50 萬元。

法院裁判

一審法院認為,華光鋼鋤廠、華光機械公司使用的“銀鷄”中文文字加鷄圖案商標,與嘉禾縣鍛造廠擁有的“雉鷄”中文文字加鷄圖案的註冊商標從文字、圖案、顏色、圖形相比較,二者在視覺上基本無差別。華光鋼鋤廠、華光機械公司使用的“銀鷄”中文文字加鷄圖案商標,與嘉禾縣鍛造廠擁有的“雉鷄”中文文字加鷄圖案的註冊商標具有相似性,容易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與嘉禾縣鍛造廠註冊商標的商品有特定的聯繫。華光鋼鋤廠、華光機械公司未經嘉禾縣鍛造廠同意,在其生產的鋼鋤上使用與嘉禾縣鍛造廠的註冊商標相近似的商標,符合《中華人民共和國商標法》第五十二條第(一)項規定的“在同一種商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標”的情形,侵犯了嘉禾縣鍛造廠的註冊商標專用權,應承擔停止侵害、賠償損失的民事法律責任,判令華光鋼鋤廠、華光機械公司停止侵犯嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司註冊商標專用權的行為並賠償人民幣 50 萬元。

華光鋼鋤廠、華光機械公司不服一審判決,向二審法院提起上訴。二審法院經審理,除對一審法院認定華光鋼鋤廠早在 1999 年就開始使用“銀鷄”中英文和鷄圖案商標的事實不予認定外,認為原審判決基本正確,判決駁回上訴,維持原審判決。

華光鋼鋤廠、華光機械公司不服二審判決,向最高人民法院申請再審。最高人民法院於 2009 年 12 月 7 日作出(2009)民監字第 553 號民事裁定,提審本案並於 2010 年 6 月 24 日作出(2010)民提字第 27 號民事判決書,認為雖然嘉禾鍛造廠的註冊商標與華光鋼鋤廠、華光機械公司使用的“銀鷄”標識均由鷄圖形和相關鷄文字組成,但經比對,兩者鷄圖形從視覺上看有明顯不同,其訴爭標識從整體上看與註冊商標有明顯區別,在生產、銷售鋤頭等產品的行業內,以“鷄”圖形+文字的商標被較廣泛的註冊、使用,且根據本案查明的事實可以認定相關公眾已經將兩者的商標區別開來,已經形成了各自穩定的市場。因此,原審法院認定兩者為近似商標,認定事實、適用法律均有不當,應予糾正,判決撤銷原一、二審判決,駁回嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司的訴訟請求。

評析

本案的事實並不複雜,但審理本案的三級法院卻就訴爭標識是否近似問題作出了不同的判斷。根據本案的事實,被告在其生產、銷售的鋼鋤上使用的標識與嘉禾縣鍛造廠的註冊商標是否構成侵犯註冊商標專用權意義上的近似是本案的焦點問題。《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》第九條和第十條規定,在商標侵權糾紛案件中,認定被控侵權標識與主張權利的註冊商標是否近似,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。根據以上規定,商標法意義上的近似是足以產生市場混淆的近似,而不僅是外觀上的近似。因此在下文中,筆者試從認定訴爭商標是否具有市場混淆的可能性對本案焦點問題進行分析。

訴爭標識組成部分及其整體之間自然屬性的對比對認定商標近似的影響

根據《商標法》第五十二條的規定,在同種商品上使用同一商標的,屬於侵犯他人註冊商標專用權的行為。本案中,嘉禾縣鍛造廠的第 1641855 號“雉鷄及圖”註冊商標和華光機械公司、

華光鋼鋤廠使用的被控侵權標識均由鷄圖案及相關鷄文字組成。嘉禾縣鍛造廠的“雉鷄及圖”註冊商標由鷄圖形和“雉鷄”文字構成，其中鷄頭位於該商標右方，鷄尾朝下位於圖案左方；被控侵權標識由鷄圖形和“銀鷄”文字構成，其中鷄圖案鷄頭位於圖案左方，呈回頭張望姿勢，其羽毛層次清晰。經比對，兩者鷄圖形從視覺上看有明顯不同，“雉鷄”、“銀鷄”文字在視覺及呼叫上亦有明顯區別，被控侵權標識主色調為綠白兩色，且有菱形邊框，從整體上比較，也與嘉禾縣鍛造廠的註冊商標有明顯的區別。通過以上比對可以得知，本案不屬於在同一種商品上使用同一商標的情形。根據《商標法》及 TRIPS 協議的相關規定，如果使用的商標完全相同，又使用在同一種商品上，則推定其具有市場混淆性，而本案並不屬於此種情況，因此需要在其自然屬性之外，考慮其他因素來分析判斷訴爭標識的使用是否具有市場混淆性。

原告商標的顯著性和知名度對認定商標近似之影響

《商標法》第五十一條規定，註冊商標的專用權，以核准註冊的商標和核定使用的商品為限，同時《商標法》第五十二條又規定，在類似商品上使用近似商標的，亦屬於侵犯商標專用權的行為。從以上規定看出，商標權的使用權範圍是固定的，僅及於核准的商標和核定使用的商品；而其禁用權則大於其使用權，及於類似商品和近似商標。由於近似商標和類似商品具有高度的概況性和模糊性，因此同樣都是註冊商標，但其商標權的範圍卻不是等同劃一的，具有一定的彈力性，顯著性強的商標的保護範圍要大於顯著性弱的商標；知名度高的商標的保護範圍要大於知名度低或沒有知名度的商標。《最高人民法院關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第 6 條也規定了認定商品類似和商標近似要考慮請求保護的註冊商標的顯著程度和市場知名度，註冊商標的顯著性越強，市場知名度越高，給予保護的範圍就越寬，強度也越大。因此，原告請求保護的商標的顯著性和知名度就成為判斷給予其何種程度保護的重要因素。最高人民法院在審理本案的過程中，查明了在生產鋤頭等產品的行業內，以“鷄”圖形+文字的商標被較廣泛地註冊、使用¹，因此以“鷄”圖形為組成部分的商標在該行業內並不屬於顯著性較強的商標。本案中，嘉禾縣鍛造廠也未提交其“雉鷄及圖”註冊商標在 1999 年以前具有較高知名度的

相關證據，因此最高人民法院認為，本案原告主張權利的商標並不具有較強的顯著性和較高的知名度。此外，其商標組成部分的“鷄”圖形為自然界客觀存在的物，不能因為訴爭標識也含有此自然客觀存在的物而與其組成要素有一定的相似性就認定其為近似商標。

被告是否有模仿原告註冊商標之故意對認定商標近似之影響

雖然相關商標法律法規未對被訴侵權人存在複製模仿註冊商標的故意是否影響相關的侵權認定作出明確規定，但基於商標法保護商譽和防止消費者混淆的立法目的，商標法同反不正當競爭法一樣，都對搭他人便車為自己謀求不正當利益的行為予以禁止。因此，筆者認為，如果被訴侵權人明知權利人的註冊而予以模仿，在認定訴爭標識與註冊商標是否近似時應作為其中考量的一個因素。本案中，最高人民法院及原一審法院已經查明，在嘉禾縣鍛造廠的“雉鷄及圖”商標註冊之前，華光鋼鋤廠已經在其生產、銷售的鋼鋤上使用了銀鷄中英文和鷄圖案商標，因此根據本案現有證據難以認定華光鋼鋤廠有借用嘉禾縣鍛造廠的註冊商標聲譽的主觀故意。

是否會造成市場混淆對認定兩者是否為近似商標的影響

由於商標權之禁用權具有一定的彈性，在審理侵犯商標專用權的案件中，更應根據具體案情、根據請求保護的商標的知名度及顯著性，合理劃定其排斥範圍，確保相關經營者之間在商標的使用上保持清晰的邊界，既要保護商標權人的合法權益，又要尊重相關公眾已在客觀上將相關商標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，避免因輕率認定構成侵犯註冊商標權而給相關當事人的正常經營造成重大困難。本案中，根據原審法院查明的事實，在嘉禾縣鍛造廠提起本案訴訟之前，華光鋼鋤廠、華光機械公司與嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司在其各自生產、銷售的鋼鋤上對相關商標均進行了大規模的使用，僅本案訴訟發生之前 6 年的各自的出口產值均已超過數百萬美元。因此，華光鋼鋤廠、華光機械公司和嘉禾縣鍛造廠、伊斯達公司雖然處於同一地區，但雙方的鋤頭等產品均多數銷往國外市場，相關公眾已經將兩商標區別開來，已經形成了各自穩定的市場，不會產生市場混淆。綜合考慮以上因素，最高人民法院在本案中認為，華光鋼鋤廠、華光機械公司使用的

銀鷄中英文和鷄圖案商標和嘉禾縣鍛造廠享有註冊商標專用權的“雉鷄及圖”商標不構成近似商標,被告使用的銀鷄中英文和鷄圖案商標並不侵犯嘉禾縣鍛造廠享有註冊商標專用權的第1641855號“雉鷄及圖”商標,判決撤銷一、二審判決,駁回了原告的訴訟請求。

從最高人民法院的判決和一、二審法院的判決看,筆者以為,重要區別在於:一、二審法院在認定訴爭商標是否近似時,考慮得比較簡單,僅以兩者商標自然屬性具有一定的近似性,就認定兩者容易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與嘉禾縣鍛造廠註冊商標的商品有特定的聯繫,認定被告侵犯了原告的註冊商標專用權;而最高人民法院在認定兩者是否近似時,不限於兩者自然屬性的近似,更多地考慮了兩者是否足以導致市場混淆的近似,在事實認定上,全面查明了原告商標的顯著性和知名度,被告是否有模仿原告商標、具有搭

其便車之故意及兩者的市場狀況等因素,最終認定訴爭標識不屬於認定侵犯商標專用權意義上的近似商標,當然其作出的判決也更符合商標法及相關司法解釋之本意。■

作者:最高人民法院民三庭法官

¹ 相關事實見中華人民共和國最高人民法院(2010)民提字第27號民事判決書。其中披露:1990年9月10日,天津機械進出口有限公司註冊了“雄鷄及圖”商標,註冊證號為565627,核定使用商品為第8類鋤頭等商品;1999年6月-2003年11月期間,濰南縣農具製造行業協會、白會勇等數十家企業和自然人經國家商標局核准,相繼在第8類鋤頭等商品上註冊了“烏鷄及圖”、“金鷄及圖”、“彩鷄及圖”、“鳴鷄及圖”“神鷄及圖”等含有“鷄”圖形的商標。