北京市高級人民法院 2010年知識產權審判新發展(節選)

—北京市高級人民法院知識產權庭—

編者按：北京市高級人民法院在2010年審理了一大批重大疑難複雜的知識產權案件，涉及較多的法律問題。本文是對北京市高級人民法院在審理過程中形成的新觀點和新做法的總結。同一標題原文包括48個主題的討論分析，本文彙集了其中8個主題的內容，並保留了原文的主題序號。

專利權無效行政案件審判的新發展

2.關於依職權審查原則與請求原則、聽證原則關係的認定

請求原則、依職權審查原則和聽證原則都是專利權無效審查的基本原則，其中請求原則是指無效宣告程序應當基於當事人的請求而啓動；依職權原則是指專利複審委員會可以對所審查的案件依職權進行審查，而不受當事人請求的範圍和提出的理由、證據的限制；聽證原則是指在作出審查決定前，應當給予審查決定對其不利的當事人針對審查決定所依據的理由、證據和認定的事實陳述意見的機會。在無效宣告程序中，專利複審委員會通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的範圍、理由和提交的證據進行審查，不承擔全面審查專利權有效性的義務。作為上述規定的例外，2006年《審查指南》明確規定了專利複審委員會依職權審查的三種情形：一是請求人提出的無效宣告理由明顯與其提交的證據不相對應的；二是專利權存在請求人未提及的缺陷而導致無法針對請求人提出的無效宣告理由進行審查的；三是認定技術手段是否為公知常識，引入公知常識性證據。2010年《審查指南》將其擴展為七種情形。因此，專利複審委員會依職權審查的情形應是明確而特定的，原則上應限於《審查指南》規定的可以依職權審查的情形及與其性質相同

或相近的情形，而不能對依職權審查原則作任意擴大解釋。對於專利複審委員會依職權引入的無效理由和證據，即使雙方當事人均發表了意見，在專利權人不同意引入該無效理由和證據的情況下，不能簡單地認為滿足聽證原則即為程序合法。

在左生華訴專利複審委員會及包頭長河科技有限公司“稀土金屬絲”發明專利權無效行政糾紛一案¹中，長河公司針對左生華擁有的本專利提出無效宣告請求。專利複審委員會在第一次口頭審理時以長河公司在無效宣告請求書中沒有提到有關本專利創造性的評述方式，不符合《審查指南》第四部分第三章第4.1節“審查範圍”的相關規定為由，告知對長河公司主張本專利相對於附件1不具備創造性的理由不予考慮。同時，專利複審委員會告知雙方當事人本案事實已經調查清楚，可以依法作出無效宣告請求審查決定，並宣佈口頭審理結束。但專利複審委員會隨後再次進行口頭審理，並依職權主動引入本專利相對於附件6不具備新穎性以及相對於附件2、6不具備創造性的無效理由，並決定宣告本專利全部無效。一審法院認為，專利複審委員會依職權引入新的無效宣告理由屬於超越職權的行政行為，其據此進行審查並作出的審查決定程序違法，故判決撤銷專利複審委員會的審查決定，責令其重新作出審查決定。

北京市高級人民法院二審認為，長河公司在2007年1月

4日向專利複審委員會提出的無效宣告請求中，並沒有明確以哪個附件評價本專利的創造性；在第一次口頭審理中，長河公司雖然提出以附件1評價本專利的創造性，但因其並沒有提到有關本專利創造性的評述方式，故專利複審委員會以不符合《審查指南》第四部分第三章第4.1節“審查範圍”的相關規定為由，告知對長河公司主張本專利相對於附件1不具備創造性的理由不予考慮並無不當，但其隨後卻依職權引入本專利相對於附件6不具備新穎性以及相對於附件2、6不具備創造性的無效理由，並就該無效理由再次進行口頭審理。在長河公司未提出本專利相對於附件6不具備新穎性以及相對於附件2、6不具備創造性的無效理由的情況下，專利複審委員依職權引入上述無效理由的行為違反了請求原則，亦不屬於專利複審委員會可以依職權審查的具體情形，或者與上述列舉的具體情形性質接近的情形。因此，專利複審委員會依職權引入上述無效理由屬於超越職權的行政行為。

9. 關於專利產品取得商業成功導致專利具備創造性的認定

在審查實用新型專利的創造性時，應當考慮該實用新型的技術效果，從整體技術方案進行考慮，不能機械地將技術特徵進行分割。如果該實用新型的技術效果直接導致該實用新型取得商業上的成功，則該實用新型具備創造性。

在胡穎訴專利複審委員會及深圳市恩普電子技術有限公司“女性計劃生育手術B型超聲監測儀”實用新型專利權無效行政糾紛一案²中，胡穎係本專利的專利權人。恩普公司請求專利複審委員會宣告本專利無效。專利複審委員會經審查認為，本專利權利要求1相對於附件2和附件4的結合或者附件3和附件4的結合不具備創造性，權利要求2-6相對於附件2、4、5的結合或者附件3、4、5的結合不具備創造性，決定宣告本專利權全部無效。一審法院維持了專利複審委員會的決定。

北京市高級人民法院二審認為，本專利要解決的是“對女性計劃生育手術中的人工流產手術、放置節育器及取出節育器手術可在直視下進行”的技術問題，附件2是用於宮頸的檢查及錄影設備，所解決的技術問題是通過視頻錄影觀察宮頸的病變從而進行診斷及後續治療。附件4是用於監控子宮內的、宮頸的和輸卵管的手術設備，所解決的技術問題是在手術中防止

對宮頸造成損傷的情況下進行可視監控。附件2和附件4均不能用於人工流產手術以及放置、取出節育器的手術，也均沒有給出將B型超聲儀探頭與擴張陰道的器具進行卡接進行女性計劃生育手術的技術啓示。實用新型往往是對現有技術的技術方案在形狀、構造上進行簡單的改進，其創造性的要求低於發明專利。本專利將B型超聲儀探頭與陰道窺器通過卡接這種方式連接，操作簡單、準確直觀、節省空間，大大提高了計劃生育手術的效率，減小了醫生盲視狀態下僅僅憑藉經驗操作導致失誤的風險，產生了顯著的效果。現有技術沒有解決這一問題，而本專利克服了現有技術中的缺點與不足，解決了長期以來女性計劃生育手術中的人工流產手術、放置、取出節育器不能在直視下進行、容易發生意外的問題。專利權人二審提交的新證據能夠證明依照本專利的技術方案生產的B超監視婦產科手術儀已經在全國廣為推廣並通過政府採購佔有一定的市場份額，可以證明本專利已經取得商業上的成功，而且這種成功是由於該實用新型的技術特徵直接導致的。因此，本專利權利要求1相對於附件2和4的組合具備創造性，其從屬權利要求也應具有創造性。

商標行政案件審判的新發展

21.關於《商標法》第十條第一款第(八)“其他不良影響”的認定

根據《商標法》第十條第一款第(八)項的規定，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註冊，其中的“其他不良影響”是一種兜底性的規定，但不是對於該條第一款前面(一)至(七)項的兜底，而是僅對第(八)項前半段的兜底，如果能夠以其他理由駁回註冊申請或撤銷已註冊商標的，一般不宜依據“其他不良影響”條款處理商標異議及爭議糾紛。該條款中的“社會主義道德風尚”是指我國公民已經形成的共同生活及其行為的準則、規範以及在一定時期內社會上流行的良好風氣和習慣，尤其包括已經形成並為公民所尊重的公序良俗；“其他不良影響”是指商標或其構成要素可能對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益產生消極的、負面的影響，即是指標誌本身的不良影響，而非該標誌使用在其指定

使用商品上是否會造成不良影響。“有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響”的判定應結合商標的構成及其指定使用商品或者服務，綜合考察相關的社會背景、政治背景、歷史背景、文化傳統、民族風俗、宗教政策等因素，尤其應當考察該標誌或者其構成要素是否會破壞一定區域內人們所共同尊重的公序良俗。“其他不良影響”一般不涉及對私權造成的不良影響，諸如導致消費者的混淆、誤認或者誤導消費者、影響經營者的公平競爭、借用他人知名作品的聲譽搭商業便車，由於《商標法》已經另行規定了救濟方式和相應程序，故其不屬於該條款中所稱的“其他不良影響”，但侵害特定民事權益的同時又損害社會公共利益或公共秩序的，可以作為“有其他不良影響”的標誌。對於首字為“國”字商標，商標局於2010年7月28日發佈的《含“中國”及首字為“國”字商標的審查審理標準》，其中第三部分明確了首字為“國”字商標的審查審理標準，即應以其“構成夸大宣傳並帶有欺騙性”、“缺乏顯著特徵”和“具有不良影響”為由區別處理，而不是一律適用《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。

在白喜貴與商標評審委員會“國玉 建極綏猷 36501 及圖”商標駁回申請複審行政糾紛一案³中，白喜貴在第35類服務上申請註冊第4900657號“國玉 建極綏猷 36501 及圖”商標，商標局、商標評審委員會均認為申請商標中的“國玉”和“建極綏猷”兩個詞組極易使消費者將申請商標與故宮太和殿匾額及皇家產生聯繫，誤導消費者從而造成不良影響，屬於《商標法》第十條第一款第(八)項規定的不得作為商標註冊的情形，故決定申請商標不予核准註冊。一審法院維持了商標評審委員會的決定。北京市高級人民法院二審認為，申請商標整體和作為其構成要素的“國玉”、“建極綏猷”等均不存在影響社會主義道德風尚，或有損公共利益、公共秩序的情形，不屬於《商標法》第十條第一款第(八)項規定的“有其他不良影響”的情形。《商標法》第十條第一款第(七)項規定，夸大宣傳並帶有欺騙性的標誌不得作為商標註冊。是否構成帶有欺騙性的夸大宣傳，應根據某一標誌是否足以引人誤解進行判斷。申請商標由“國玉”、“建極綏猷”、數字“36501”，及描述玉雕造型的圖形組合而成，其中“建極綏猷”係故宮太和殿正中匾額上的文字，與皇家、皇室具有一定聯繫。“國玉”一詞，在配合申請商標中包含的描述玉雕造型

的圖形時，極易使人理解為達到能代表國家級品質的玉石或玉器之義。將“建極綏猷”、“國玉”和玉雕造型組合在一起作為商標使用於貨物展出、拍賣等服務上，容易使相關公眾將申請商標與故宮或皇家產生聯繫，從而對申請商標指定使用的服務內容產生誤認。因此，申請商標屬於《商標法》第十條第一款第(七)項規定的不得作為商標註冊的情形。二審法院遂在改變原審判決的法律適用後，對其判決結果予以維持。

在拉格道爾有限公司與商標評審委員會、泉州市天線寶寶食品有限公司“天線寶寶”商標撤銷複審行政糾紛一案⁴中，爭議商標“天線寶寶”的註冊人為天線寶寶公司，指定使用於第29類食品用膠等商品，拉格道爾公司依據《商標法》第十條第一款第(八)項等規定申請撤銷爭議商標的註冊。商標評審委員會認為，在爭議商標申請日前，拉格道爾公司“天線寶寶”嬰幼兒電視節目已在中央電視台播出，其“天線寶寶”節目及其卡通形象在相關公眾中已經具有一定的影響力和較高的知名度。天線寶寶公司明知或應知“天線寶寶”為他人所創作，並具有較強獨創性和顯著性，仍將其作為商標申請註冊，明顯具有不正當地借用他人知名作品聲譽的故意，其行為違背了誠實信用的社會主義公共道德準則，不僅損害了拉格道爾公司的合法權益，而且破壞了社會公序良俗，且易使消費者對商品來源產生誤認而產生不良社會影響，故爭議商標的註冊違反了《商標法》第十條第一款第(八)項的規定，裁定撤銷爭議商標的註冊。一審法院認為，商標評審委員會認為爭議商標的註冊具有不良社會影響，屬於對《商標法》第十條第一款第(八)項的錯誤適用，遂判決撤銷商標評審委員會的裁定，並責令其重新作出裁定。北京市高級人民法院二審認為，“天線寶寶”作為電視節目及卡通形象是否具有影響力和知名度、天線寶寶公司是否具有不正當地借用他人作品聲譽的故意，以及爭議商標的註冊和使用是否會造成消費者混淆誤認的可能，均屬與特定主體相關的私權事項，不涉及社會公共利益和公共秩序。基於該等私權事項而發生的違背誠實信用原則的行為，僅涉及相對主體的合法權益，不屬於對社會公共利益和公共秩序造成的不良社會影響。本案爭議商標作為單純的中文商標，其文字構成及含義使用在核定商品上並未對我國的政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生不良影響。

在陸常清訴商標評審委員會“唐人街”商標駁回複審行政糾紛六案⁵中，陸常清在第7類膠印機、織布機等商品上申請了多個“唐人街 TANGRENJIE”商標，商標局和商標評審委員會均認為，複審商標“唐人街”易在社會上產生不良影響，決定駁回申請商標的註冊。一審法院認為，“唐人街”作為商標進行商業使用，不會使消費者對商品的來源產生誤認，“唐人街”作為國外存在的地區或者街道，也無證據證明國內何種機構或者個人對其享有何種權利，以致陸常清在中國註冊使用該商標會損害其合法權利並造成不良影響。一審法院判決撤銷商標評審委員會的決定，並責令其重新作出審查決定。北京市高級人民法院二審認為，申請商標由中文“唐人街”及其拼音“TANGRENJIE”組成，其中的顯著識別部分“唐人街”是中國以外的華人聚居區的統稱，並為我國廣大社會公眾熟知。“唐人街”中一般均存在諸多提供商品或服務的經營者，陸常清將“唐人街”作為商標的核心部分予以註冊，容易使消費者誤認為其商品或者服務來源於中國以外的華人聚居區。另外，陸常清作為自然人，並未向商標評審委員會和法院提交證據證明其與“唐人街”有何關聯，因此其將“唐人街”在不同商品或者服務上申請註冊，屬於對公共資源的不當佔用，容易導致誤導公眾的後果，從而造成不良影響。

在少林寺訴商標評審委員會“少林藥局 SHAOLIN MEDICINE”商標駁回複審行政糾紛一案⁶中，少林寺在第30類咖啡、茶、糖、食用王漿(非醫用)等商品上申請註冊“少林藥局 SHAOLIN MEDICINE”商標，商標局和商標評審委員會認為，申請商標用於指定商品上缺乏顯著特徵，亦易使消費者對商品的性能等產生誤認，從而產生不良社會影響，並依據《商標法》第十條第一款第(八)項等規定，決定駁回申請商標的註冊申請。一審法院認為，綜合考慮少林藥局的歷史沿革及作用，申請商標使用在茶、咖啡等商品上，易使消費者認為上述商品來源於藥局，其中可能含有藥用成分，從而對商品的性能等產生誤認，進而產生不良的社會影響，判決維持商標評審委員會的決定。北京市高級人民法院二審認為，“其他不良影響”是指標誌本身的不良影響，而非該標誌使用在其指定使用商品上是否會造成不良影響。少林寺申請註冊的商標由漢字“少林藥局”、“始創於公元1217年”和外文“SHAOLIN MEDICIEN”組成，少

林藥局在歷史上由少林寺所開辦，以為寺內眾僧及周邊百姓診斷治療為主要事務，因此少林寺以“少林藥局”為主要識別部分提出申請商標的註冊申請並無不當，亦不會對我國政治、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。將申請商標“少林藥局”用於其指定使用的茶、咖啡等商品上，並不必然導致消費者誤認為這些商品中含有藥用成分。

在美國太子行訴商標評審委員會“Prince of Peace”商標駁回複審行政糾紛一案⁷中，美國太子行在第30類的咖啡、茶等商品申請註冊“Prince of Peace”商標，商標局和商標評審委員會均以申請商標的含義為“耶穌基督”，使用在指定商品上易產生不良的影響為由，決定駁回申請商標的註冊申請。一審法院認為，商標是否具有不良影響，應就社會公眾對商標標誌通常所認知的含義進行判斷。申請商標為英文文字“PRINCE OF PEACE”，按照中國公眾的一般英語水平，社會公眾通常會根據“PRINCE OF PEACE”的各組成單詞的含義和語法規則，將其含義理解為“和平王子”或其他近似含義。雖然“PRINCE OF PEACE”亦有指代耶穌基督之義，但對於中國公眾而言，該含義屬於不常見或生僻含義。因此，中國公眾在看到申請商標時，易於將其含義理解為“和平王子”或其他近似含義，而難以將其理解為耶穌基督，故申請商標的註冊不會產生不良影響，商標評審委員會關於申請商標具有不良影響認定錯誤。一審法院判決撤銷商標評審委員會的決定並判令其重新作出裁定。北京市高級人民法院二審認為，對於一個標誌是否有“其他不良影響”，應從標誌本身的含義來判斷，不能僅從相關公眾的認知來判斷。申請商標“PRINCE OF PEACE”的字典含義為“耶穌基督”，該含義雖然可能並不為中國的相關公眾普遍認知，但是不管中國的相關公眾是否能夠認識到“PRINCE OF PEACE”的字典含義，都不影響申請商標文字作為宗教用語的客觀事實，因此以申請商標文字作為商標可能會產生宗教上的不良影響。

在貴州梵淨山國家級自然保護區管理局訴商標評審委員會及鳳凰古城旅遊有限責任公司“梵淨山”商標爭議行政糾紛三案⁸中，三個爭議商標“梵淨山”分別核定使用於第39類旅客運輸、旅行社等服務、第44類按摩等服務、第41類夜總會等服務。梵淨山管理局以爭議商標具有不良影響為由，請求撤銷爭議商標的註冊。商標評審委員會認為，梵淨山自然保護區屬於

自然文化遺產資源,理應得到所在地政府的保護。梵淨山管理局作為該保護區的管理者,要麼通過對未註冊商標的使用獲得法律有限度的保護,要麼依法通過註冊取得商標專用權,否則梵淨山管理局並不能當然地獲得以景區名稱為內容且涵蓋多個類別的商標專用權。作為自然文化遺產的梵淨山自然保護區,其所有權應歸屬於國家。至於該文化遺產的名稱,因其所指代的對象可能帶給人一種美好的聯想,從而將其用作商標可能帶來一定的商業利益。景區名稱用作商標與其他商標在本質上並無不同,其作為一種可註冊的商標資源具有一定公共屬性,不宜由某些主體享有壟斷性的特殊利益,景區管理者與其他人均應通過使用或註冊獲取相應的商標權益且沒有證據表明爭議商標的註冊會產生任何不良影響。商標評審委員會裁定:爭議商標予以維持。一審法院認為,梵淨山是國家級自然保護區和著名旅遊景點,也是我國著名的佛教勝地,景區遍布佛教場所。將“梵淨山”註冊在第41類夜總會、第44類按摩等服務上,有害於佛教信徒的宗教信仰和宗教感情,有違公序良俗,屬於《商標法》第十條第一款第(八)項規定的“不良影響”。梵淨山座落於貴州省境內,而鳳凰古城旅遊公司作為爭議商標的商標權人,其所在地位於湖南省,爭議商標註冊在旅客運輸等服務項目上,容易使消費者對服務的來源產生誤認,從而損害消費者的利益並產生不良影響。一審法院判決撤銷商標評審委員會的裁定並責令其重新作出裁定。

在趙華訴商標評審委員會“勝利女神 NIKE 及圖”商標駁回複審行政糾紛一案⁹中,申請商標係趙華於2005年9月19日申請註冊的第4903979號“勝利女神 NIKE 及圖”商標,指定使用的商品類別為第3類香皂等商品。引證商標係耐克國際有限公司在先申請並核准註冊的第879423號“NIKE”商標,其核定使用的商品為第25類服裝等商品。商標局駁回申請商標的註冊申請,趙華申請複審。商標評審委員會認為,申請商標由漢字“勝利女神”、英文“NIKE”及圖形構成,其英文“NIKE”與耐克國際有限公司在先註冊的第879423號“NIKE”商標的英文部分完全相同。雖然申請商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品不屬於同一種或類似商品,但申請商標若註冊並使用,極易使消費者認為申請商標與享有較高知名度的引證商標存在某種特定關係,從而對商品來源產生混淆、誤認,產生不良

的社會影響。商標評審委員會決定駁回申請商標的註冊申請。經查,“NIKE”一詞的中文釋義為“(希臘)勝利女神、(美國)奈基式地對空導彈”,案外人耐克水力公司於2001年3月23日在第8類和第7類商品上申請註冊的“NIKE”商標,案外人新元企業有限公司於2004年1月5日在第21類商品上申請註冊的“NIKE”商標,案外人深圳市夜來香保健品有限公司於2002年11月19日在第10類商品上申請註冊的“NIKE”商標,均被核准。一審法院認為,申請商標由“圖形、NIKE、勝利女神”三個部分組成,其中並無不健康的內容,作為商標註冊和使用並不會構成對社會公共利益和社會公共秩序的損害,不會造成其他不良影響。申請商標與引證商標並存是否會導致消費者對商品或服務來源產生誤認,並非公序良俗原則所調整的範圍。一審法院判決撤銷商標評審委員會的決定,並責令其重新作出駁回複審決定。北京市高級人民法院二審認為,申請商標由“圖形、NIKE、勝利女神”三個部分組成,其中“勝利女神”是“NIKE”一詞的中文釋義,雖然該含義較生僻,但該標誌並無不良內容,該商標及其構成要素不會對我國政治、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,申請商標應否予以註冊不應屬於商標法第十條第一款第(八)項規定的情形。

23.關於雖包含公眾所知曉的外國地名但該地名具有其他含義且申請商標整體具有顯著性時可以獲得註冊的認定

申請商標雖包含公眾所知曉的外國地名,但如果該地名具有其他含義,且申請商標整體具有顯著性,一般不會使相關公眾對商品來源產生混淆誤認時,可以獲得註冊。

在喬治亞太平洋有限責任公司訴商標評審委員會“喬治亞太平洋”商標申請駁回複審行政糾紛一案¹⁰中,喬治亞太平洋有限責任公司申請註冊“喬治亞太平洋”文字商標,商標局以“喬治亞”屬於公眾知曉的外國地名為由,駁回了申請商標的註冊申請。商標評審委員會亦決定對申請商標予以駁回。一審法院認為,申請商標“喬治亞太平洋”不屬於《商標法》第十條第二款所規定的不予註冊的情形,商標評審委員會依據該條款駁回申請商標的註冊申請屬於適用法律不當,判決撤銷商標評審委員會的複審決定並責令其重新作出複審決定。

北京市高級人民法院二審認為,儘管“喬治亞”和“佐治亞”對應的英文單詞均為“Georgia”,但作為英文姓名的“Georgia”

通常被翻譯為“喬治亞”，而作為地名的“Georgia”則通常被翻譯為“佐治亞”，廣為中國公眾知曉的地名是“佐治亞”或“佐治亞州”，而不是“喬治亞”。這就是說，與“Georgia”對應的作為美國州名的通常是“佐治亞”而不是“喬治亞”，故“喬治亞”並不必然對應作為美國州名的“Georgia”，或者說“喬治亞”即使具有表示美國州名的含義，其在該含義之外還具有表示姓氏的其他含義。況且，申請商標中“太平洋”係中國相關公眾普遍知曉的特定海洋名稱，在申請商標中同樣具備顯著性，可以作為識別商品來源的標誌。因此，申請商標“喬治亞太平洋”從整體上具備一定的顯著性，一般不會使中國的相關公眾對商品來源產生誤認，屬於《商標法》第十條第二款所規定可予註冊的情形。

39.關於僅以維持註冊為目的象徵性使用註冊商標的認定
根據《商標法》第四十四條的規定，連續三年停止使用的註冊商標可以依法撤銷。在商標法意義上使用商標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。商標使用應當具有真實性和指向性，即商標使用是商標權人控制下的使用，該使用行為能夠表達出該商標與特定商品或服務的關聯性，能夠使相關公眾意識到該商標指向了特定的商品或服務。對於僅以或主要以維持註冊效力為目的的象徵性使用註冊商標的行為，不應視為在商標法意義上使用商標，至少不足以產生維持商標註冊的效力。判定商標使用行為是否屬於僅以或主要以維持註冊效力為目的的象徵性使用行為，應綜合考察行為人使用該商標的主觀目的、具體使用方式、是否還存在其他使用商標的行為等因素。

在杭州油漆公司訴商標評審委員會及金連琴“大橋 DAQIAO 及圖”商標駁回複審行政糾紛一案¹¹中，複審商標“大橋 DAQIAO 及圖”核定使用於第 19 類膠合板、非金屬建築物塗料等商品，商標權人為金連琴。杭州油漆公司以複審商標連續三年停止使用為由，申請撤銷複審商標在非金屬建築物塗料商品上的註冊。商標局和商標評審委員會均認為金連琴提交的使用證據有效，決定維持複審商標的註冊。一審法院認為，雖然複審商標原註冊人所實施的廣告投放行為屬於商標意義上的使用行為，但鑒於其僅為一次性的廣告投放行為，未達到一定規模，在無其他證據佐證的情況下，無法認定該使用行為屬於

真實的、善意使用商標的行為，商標評審委員會有關複審商標在涉案三年期間內進行了使用的認定有誤。

北京市高級人民法院二審認為，金連琴係受讓取得複審商標，在複審三年期間里，使用複審商標的商品銷售額僅為 1800 元，並僅有一次廣告行為投放於在全國發行量並不大的《湖州日報》上，且上述銷售及廣告行為均發生在複審三年期間的最後三個月，故複審商標的上述使用係出於規避《商標法》第四十四條的規定以維持其註冊效力的象徵性使用行為，而不是出於真實商業目的使用複審商標。因此，複審商標的上述使用不屬於《商標法》第四十四條規定的使用行為，不足以產生維持複審商標註冊的效力。

41.關於貼牌加工視為屬於《商標法》第四十四條第(四)項規定中“使用”的認定

《商標法》第四十四條第(四)項關於連續三年停止使用的註冊商標由商標局責令限期改正或撤銷其註冊的規定，目的在於促使商標的實際使用，發揮商標的實際效用。在判斷是否存在維持註冊的使用行為時，既要防止商標資源的浪費，又要防止已註冊商標被輕率撤銷而損害商標註冊人的合法權益。對於貼牌加工行為，即僅在我國製造的商品使用已註冊商標，且使用該商標的商品全部銷售到我國境外，如果有人以該註冊商標未在我國境內使用為由依據《商標法》第四十四條的規定請求撤銷該商標的註冊，則必須判斷註冊商標的這種使用是否屬於商標法意義上的使用，而這正是司法實踐中存在較大分歧的問題。北京市高級人民法院新近的判決表明，貼牌加工行為可以視為屬於商標法意義上的使用行為。

在宏比福比有限公司訴商標評審委員會及溫克勒國際有限公司“SCALEXTRIC”商標撤銷複審行政糾紛一案¹²中，複審商標係宏比福比公司 1995 年 2 月 21 日獲准註冊的“SCALEXTRIC”商標，核定使用的商品為第 28 類玩具。溫克勒公司以複審商標在 1998 年 4 月 3 日至 2001 年 4 月 2 日之間的三年內未進行使用為由，申請撤銷複審商標的註冊。商標局經審查決定撤銷複審商標的註冊。在複審過程中，宏比福比公司提交的證據表明，在爭議三年期限內，宏比福比公司委託我國企業生產了使用複審商標的商品，且該商品全部銷售到我國境外。商標評審委員會認為，宏比福比公司提交的證據不能證

明複審商標在中國大陸進行了有效使用,決定撤銷複審商標的註冊。一審法院認為,宏比福比公司僅將使用複審商標的玩具部件委託中國的加工企業加工成玩具成品,加工後的玩具成品仍銷往國外,在中國境內並無銷售行爲。鑒於使用複審商標的商品並未投入到中國的市場流通領域中,即便在加工環節具有使用複審商標的行爲,中國境內的玩具商品的消費者亦無接觸到該商品的可能性,因此該使用行爲在中國境內無法起到區分商品來源的識別作用,不屬於《商標法》意義上的使用行爲。一審法院判決維持商標評審委員會的決定。

北京市高級人民法院二審認為,來料加工是中國企業利用外國企業提供的原材料、零部件等,按照外國企業的要求進行加工,成品交由外國企業銷售的一種貿易形式。雖然來料加工的成品並未實際進入中國大陸市場流通領域,但是如果不認定來料加工爲商標使用行爲,相關商標專用權因未使用而構成被撤銷的理由,恐不盡公平,且有悖於拓展對外貿易的政策。涉案三年期間內,宏比福比公司從境外將其使用複審商標的玩具部件運至中國的加工企業,委託中國企業加工成玩具成品,加工後的玩具成品全部銷往國外。雖然複審商標核定使用的商品爲玩具,但是基於玩具賽車商品和來料加工方式的特性,將複審商標使用在玩具部件,並通過來料加工方式加工成玩具成品,銷往國外的行爲,應當視爲複審商標在核定使用的玩具商品上的商標使用行爲。

商標民事案件審判的新發展

42.關於未使用的註冊商標被侵權時賠償數額的認定

在商標侵權案件中,如果原告的權利依據爲未實際使用的註冊商標,在考慮侵權賠償數額時應考慮該商標未使用的實際情況。

在薛中鼎訴北京華誼兄弟音樂有限公司等侵犯商標權糾紛一案¹³中,薛中鼎係“戰國音樂及圖”註冊商標的專用權人,北京華誼兄弟音樂有限公司等未經薛中鼎許可使用了該商標,侵犯了薛中鼎對該商標享有的專用權。一審法院判令北京華誼兄弟音樂有限公司等賠償薛中鼎經濟損失5萬元及合理支出2萬元。

北京市高級人民法院二審認為,雖然薛中鼎未能證明在其註冊商標核定使用範圍內使用或許可他人使用了其註冊商標,也沒有舉證證明其因侵權行爲遭受的實際損失,就其主張的訴訟合理支出數額也未提交證據,但考慮到薛中鼎曾經作爲音樂CD光盤的監製,以及曾任滾石唱片(新加坡)有限公司北京代表處首席代表的事實,可以認定薛中鼎與涉案商標核定使用的商品相關的領域具有一定的關聯,具有實際使用涉案商標的可能性,被控侵權行爲可能對薛中鼎使用或許可他人使用涉案商標獲取經濟利益產生一定的影響,故原審法院在綜合考慮薛中鼎未使用涉案商標持續的時間、制止侵權行爲支出的合理開支、涉案侵權行爲的性質、情節、範圍以及商品種類等因素,酌情確定的賠償數額及合理支出數額尚屬合理。

43.關於侵權損失應當與侵權行爲造成的損害具有因果關係的認定

損害賠償應當是對因權利受侵害而生的損害加以賠償,因此損害與侵權行爲之間要存在相當因果關係。由於知識產權價值來源有一定的特殊性,侵犯知識產權的損害賠償數額往往較侵犯有體財產權行爲更加不容易確定。雖然侵犯商標權的損害賠償數額可以通過權利人的損失、侵權人的獲利來確定,但在確定侵權人的獲利時,應當將非因侵權行爲所獲利益排除在損害賠償數額之外,否則權利人將會不當佔有侵權人的合法獲利。《商標法》第五十六條將侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益作爲確定侵犯商標專用權賠償數額的一種標準或方法,就表明了這種行爲與損害之間的因果關係。

在天津環渤海文化產業有限公司訴中央電視台使用“周末喜相逢”欄目名稱侵犯其第1774209號“周末喜相逢”商標專用權一案¹⁴中,一審法院在認定侵權後,以環渤海公司與中央電視台2000年至2004年間關於涉案欄目的合作協議中約定的520萬元年廣告代理費作爲賠償數額的主要參考因素,確定侵權損害賠償數額爲300萬元。

北京市高級人民法院二審認為,中央電視台和環渤海公司合作協議中約定的520萬元廣告代理費應由環渤海公司向中央電視台支付,環渤海公司之所以支付520萬元廣告代理費是因爲其預期能夠通過中央電視台這一國家媒體和“周末喜相逢”這一欄目獲得更高收益,這種收益的獲得更多是源於中央

電視台本身的知名度而非第 1774209 號“周末喜相逢”商標的知名度,因此 520 萬元廣告代理費與中央電視台的被控侵權行為之間不存在因果關係,不能作為計算侵權損害賠償的主要參考因素。鑒於 2000 年至 2004 年中央電視台和環渤海公司合作使用“周末喜相逢”商標所獲得的知名度更大程度上是基於“周末喜相逢”欄目的成功和中央電視台的知名度,因此在 2006 年 10 月之後中央電視台使用“周末喜相逢”的侵權行為所造成的損害賠償數額不能簡單根據中央電視台所獲相應收益來確定。在綜合考慮中央電視台對“周末喜相逢”欄目知名度的貢獻、其侵權行為的性質、持續時間、後果、環渤海公司的合理訴訟支出等因素,北京市高級人民法院將賠償限額改判為 30 萬元。■

(起草:劉曉軍;審稿:陳錦川)

¹ 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 283 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第 2359 號行政判決。

² 參見北京市高級人民法院(2009)高行終字第 1441 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第 911 號行政判決。

³ 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1026 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 1387 號行政判決書。

⁴ 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1237 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 1088 號行政判決書。