

# 北京市高級人民法院 2011 年知識產權審判新發展 (商標部分節選)

—北京市高級人民法院知識產權庭—

## 商標行政案件

《商標法》第十條第二款“地名商標”條款

關於非我國公眾知曉的外國地名可以作為商標註冊的認定

根據《商標法》第十條第二款的規定，公眾知曉的外國地名不得作為商標，但地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外。該規定中的“公眾知曉”應指為我國公眾所普遍知曉，對於非屬我國公眾知曉的外國地名，其申請人在相同或類似商品或服務上將該地名早已申請為註冊商標，且該在先商標已具有一定知名度時，可以核准其註冊。

在上海清水日用製品有限公司訴商標評審委員會涉及“SHIMIZU”商標申請駁回複審行政糾紛一案<sup>1</sup>中，申請商標由上海清水公司於 2006 年 5 月 18 日申請註冊，指定使用於第 21 類保溫瓶、隔熱瓶等商品。商標局以申請商標中“SHIMIZU”譯為“清水”，是日本清水市市名，屬公眾知曉的外國地名為由，決定駁回申請商標的註冊申請。上海清水公司不服該決定並申請複審。商標評審委員會經審查認定，申請商標中“SHIMIZU”譯為“清水”，係日本靜岡縣第三大城市，也是日本重要的港口城市，屬公眾知曉的外國地名，不得作為商標使用，故決定駁回申請商標的註冊申請。北京市第一中級人民法院（以下簡稱一中院）認為，申請商標中的“SHIMIZU”雖然具有“清水”的含義，但中國公眾很難將“SHIMIZU”認知為日本清水，商標評審委員會以申請商標屬於公眾知曉的外國地名為由決定駁回其註冊的主要證據不足，故判決撤銷被訴裁定並責令商標評審委員會重新作出裁定。

北京市高級人民法院二審另查明，上海清水公司於 1996 年 1 月 29 日申請註冊“SHIMIZU”商標，於 1997 年 7 月 7 日被核准註冊，註冊號為 1045926，核定使用商品為真空瓶、暖水瓶等。商標評審委員會認可該商標核定使用的商品與本案申請商標指定使用的商品構成相同或類似商品。此外，包含“SHIMIZU”的國際註冊第 873707 號商標由上海清水公司於 2005 年 11 月 21 日申請國際註冊，並於 2007 年 9 月 21 日在日本國獲准註冊，指定商品為真空瓶、冷藏瓶等。北京市高級人民法院認為，本案申請商標中包含有“SHIMIZU”，商標評審委員會所舉的《英漢大詞典》可以證明“SHIMIZU”具有“清水”的含義並指向了作為地名的日本的清水市，但因語言差異的緣故，中國公眾一般難以將“SHIMIZU”認知為作為地名的日本清水市，現有證據亦不足以證明“清水市”作為日本地名已為中國公眾所知曉。此外，上海清水公司於 1997 年 7 月 7 日在與本案申請商標指定使用的商品相同或類似的商品上獲准註冊了“SHIMIZU”商標，隨後其亦大量使用了該商標，如果本案申請商標不能獲得註冊，則難以保護上海清水公司基於上述商標對商標行政機關產生的信賴利益。而且，考慮到包含“SHIMIZU”的國際註冊第 873707 號商標由上海清水公司於 2007 年 9 月 21 日在日本國獲准註冊的事實，申請商標亦應獲得註冊。

《商標法》第十一條顯著性條款

關於具有固有含義的專業性詞彙是否具備商標顯著性的認定

商標的顯著特徵是指足以使相關公眾區分商品來源的特徵。商標標誌是否具有顯著性，應當綜合考慮該標誌本身的含義、呼叫和外觀構成以及商標指定使用商品、商標指定使用商

品的相關公眾的認知習慣、商標指定使用商品所屬行業的實際使用情況等因素。對於外文商標，應當根據我國境內相關公眾的通常認識，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，不影響對其顯著性的認定。

在紐普雷克斯公司訴商標評審委員會商標駁回複審行政糾紛一案<sup>2</sup>中，紐普雷克斯公司提出第 6045128 號“NUPLEX”商標註冊申請，指定使用在第 1 類工業用化學品等商品上，商標局以申請商標缺乏識別性為由駁回該商標的註冊申請，商標評審委員會亦認為申請商標缺乏商標顯著特徵，依據《商標法》第十一條第一款第(三)項規定，決定對申請商標予以駁回。一中院認為，申請商標由英文“NUPLEX”構成，其中“NUPLEX”的含義為(建在核反應堆周圍的)核動力工(農)業綜合企業；申請商標將單詞“NUPLEX”作為商標註冊使用，又無其他易於識別的特徵，易使消費者誤以為其是對企業特點的描述，而不易將其作為商標加以識別，故申請商標缺乏商標應有的顯著特徵，判決維持被訴決定。

北京市高級人民法院二審認為，申請商標“NUPLEX”由英文字母組成，“NUPLEX”屬於具有固有含義的專業性詞彙。申請商標所指定使用的商品“工業用化學品；照像用化學製劑；未加工人造樹脂；未加工塑料；工業用粘合劑”與“NUPLEX”一詞的含義，即“(建在核反應堆周圍的)核動力工(農)業綜合企業”無關聯性，故申請商標使用在指定的商品上，不會使消費者誤以為是對企業特點的描述，能夠以該標誌識別商品來源，該外文商標具有顯著特徵。原審判決及商標評審委員會認定申請商標依據《商標法》第十一條第一款第(三)項規定不具有顯著性缺乏依據。

#### 關於英文詞組縮寫商標顯著性的認定

根據《商標法》第十一條的規定，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的，僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的以及缺乏顯著特徵的標誌不得作為商標註冊，但是上述標誌經過使用取得顯著特徵並便於識別的，可以作為商標註冊。對於採用文字縮寫方式申請註冊商標的，應當考慮該標誌的顯著性及其對應文字的含義、商標申請人對該標誌的使用情況等因素。

在財務策劃標準委員會有限公司與商標評審委員會、中國註冊理財規劃師協會商標異議複審行政糾紛一案<sup>3</sup>中，被異議商標係財務策劃公司申請註冊的第 3444245 號“CFP”商標，指定使用於第 41 類教育等服務。理財規劃師協會提出異議申請，商標局裁定准予被異議商標註冊。商標評審委員會認為，理財規劃師協會提交的證據可以證明“CFP”是“Certified Financial Planner”理財規劃師的英文簡稱，只有經過職業培訓並通過職業資格考試的人員，才能正式取得理財規劃師職業資格；“CFP”指定使用在培訓、教育等服務上，僅僅直接表示了服務的內涵等特點，消費者不易將其作為商標來認讀，也不宜由財務策劃公司獨佔使用；財務策劃公司稱“CFP”已與其形成唯一的、特定的聯繫的主張缺乏證據支持；被異議商標屬於《商標法》第十一條第一款第(三)項規定不得作為商標註冊的標誌。商標評審委員會裁定被異議商標不予核准註冊。一中院認為，財務策劃公司提交的證據僅能證明“CFP”商標的被許可人對該商標使用情況，不能證明被異議商標已與財務策劃公司形成唯一對應關係。被異議商標“CFP”是“Certified Financial Planner”註冊理財規劃師的英文簡稱，故其使用在被異議商標指定使用的服務上，僅僅表示了該服務的相關特點，不具有顯著性，不符合《商標法》第十一條第一款第(二)項的規定。商標評審委員會認為被異議商標的註冊不符合《商標法》第十一條第一款第(三)項的規定不夠嚴謹，依法予以糾正，但未影響本案結論，故仍維持被訴裁定。

北京市高級人民法院二審認為，雖然被異議商標是“Certified Financial Planner”，即註冊理財規劃師的英文縮寫，但是被異議商標本身具有一定的顯著性。當事人提交的關於“CFP”的證據均在被異議商標申請日之後，可以證明“CFP”標識經過長時間的使用，逐漸被相關公眾接受並作為註冊理財規劃師的教育、培訓、認證所使用的標識。本案大量證據均證明，“CFP”標識是財務策劃公司首先在中國使用，並許可中國金融教育發展基金會等相關機構在中國就註冊理財規劃師教育、培訓、認證等項目管理中使用。因此，財務策劃公司對“CFP”標識擁有正當的權利，其註冊被異議商標符合《商標法》的規定。

#### 《商標法》第十三條馳名商標條款

關於因《類似商品和服務區分表》中商品名稱的變化導致

### 商標實際使用的商品的認定

由於《類似商品和服務區分表》中所列的商品名稱在各個版本之間存在變化,即使是同一種商品在不同時期的商標註冊證上核定的商品名稱也可能因此而存在差異。如果商標註冊人沒有按照新修訂的《類似商品和服務區分表》進行商品名稱的變更,則應結合商標註冊人的經營範圍、商標註冊人擁有的其他註冊商標核定的商品名稱以及相關行業協會有關商品名稱的證明等因素進行客觀的認定。

在廣東喜之郎集團有限公司(簡稱喜之郎公司)與商標評審委員會、汕頭市亞聯藥業有限公司(簡稱亞聯公司)商標爭議行政糾紛一案<sup>4</sup>中,喜之郎公司以亞聯公司註冊在第 3 類商品上的“喜之郎及圖”商標(簡稱爭議商標)構成《商標法》第十三條第二款規定的複製、摹仿或者翻譯其註冊在第 29 類商品上的“喜之郎”商標(簡稱引證商標)為由,申請撤銷爭議商標的註冊。喜之郎公司的引證商標核定使用的商品中包含“啫喱”等食品,而喜之郎公司提交的證明引證商標馳名的證據均是引證商標在“果凍”商品上使用的證據。商標評審委員會認為引證商標核定使用的商品中只有“啫喱”,沒有“果凍”,因此引證商標不屬於核定使用在“果凍”上的註冊商標,不應適用《商標法》第十三條第二款的規定,裁定維持爭議商標的註冊。一中院維持了商標評審委員會的裁定。

北京市高級人民法院二審認為,根據喜之郎公司提交的全國食品發酵標準化中心和中國焙烤食品糖製品工業協會分別出具的證明,可以認定在食品領域“啫喱”與“果凍”係同一商品。結合喜之郎公司的經營範圍為生產、銷售糕點、果凍、奶製品等食品領域的事實,應當認定引證商標核定使用的第 29 類商品中的“啫喱”即為“果凍”。商標評審委員會關於引證商標核定使用的商品不包含“果凍”,喜之郎公司在“果凍”商品上沒有註冊商標,故本案不滿足《商標法》第十三條第二款規定的已註冊馳名商標法律構成要件的認定錯誤。

#### 《商標法》中商品類似條款

#### 關於非分類表中規範商品的類似性判斷

判斷商品或者服務是否類似應以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷,如果申請商標指定使用的商品或服務並非《商標註冊用商品和服務國際分類表》或《類似商品和服務

區分表》中規範的商品或服務名稱,在判斷商品或服務是否類似時更不宜局限於所核定商品或服務的類別或類似群組,而應綜合考慮商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體,以及服務的目的、內容、方式、對象等因素,以相關公眾對商品或服務的一般認識為標準作出判斷。

在廈門彰泰隔熱膜有限公司(簡稱彰泰公司)與商標評審委員會、侯敏儀“雷明”商標異議複審行政糾紛一案<sup>5</sup>中,被異議商標是侯敏儀任業主的登封新寧汽配經營部申請註冊的“雷明”商標,指定使用商品為第 17 類 1703 群組的“非包裝用塑料膜”,異議人提出異議所引證的“雷朋”商標核定使用的商品是“隔熱紙、濾光防熱片、汽車隔熱紙”,核定的商品類別為第 17 類 1705 類似群組的“保溫、隔熱、隔音材料”,這一類似群組的“保溫、隔熱、隔音材料”主要是以石棉作為基料的,一般不需要具備濾光的功能。商標局及商標評審委員會均認為被異議商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品未構成相同或類似商品,裁定被異議商標予以核准註冊。一中院判決維持了商標評審委員會的裁定。

北京市高級人民法院二審認為,由於引證商標核定使用的商品並非商品國際分類中的規範商品名稱,故在判斷商品是否類似時應綜合考慮其用途、消費群體、通常效用、產品原材料、銷售渠道等因素。引證商標核定使用的產品,主要是用於汽車玻璃上的隔熱、濾光、防爆的塑料薄膜,另外還有用在建築物玻璃上起到隔熱、濾光作用的塑料薄膜。從功能上看,被異議商標指定使用的“非包裝用塑料膜”通常不是用於包裝的塑料材質薄膜,引證商標核定使用的商品主要用於隔熱、濾光、防爆,也不是用於包裝。從材料和物態上看,引證商標核定使用的商品與被異議商標指定使用的商品均是以塑料為基料的薄膜。因此,引證商標核定使用的“隔熱紙、濾光防熱片、汽車隔熱紙”在原料、物態、功能、用途方面與被異議商標指定使用的“非包裝用塑料膜”為類似商品,雖然引證商標核定在第 17 類的 1705 類似群組上,但其核定的商品在功能、用途及材料上與 1705 類似群組中的商品並不相同。北京市高級人民法院遂改判商標評審委員會重新作出裁定。

關於在實際使用過程中因可能同時使用或具有相同的功能、用途而被作為類似商品的認定

商品類似的判斷雖然通常應當考慮《類似商品和服務區分表》的劃分,但也應注意到,這種劃分並非認定類似的依據,而且該表在商品類別及類似的劃分中所依據的標準並不統一,有的商品類別的劃分依據的是商品的材質,如金屬製品和非金屬製品屬於不同的大類;有的劃分又依據用途,如建築用玻璃和傢具用玻璃分屬不同大類;有的劃分則依據其動力來源,如電動工具和手工工具也分屬不同大類,但這些商品在實際使用過程仍可能同時使用或具有相同的功能、用途而被認定為類似商品。

在上海工具廠有限公司訴商標評審委員會及溫嶺市豐華工具廠“上工牌”商標爭議行政糾紛一案<sup>6</sup>中,爭議商標註冊在第 8 類磨刀器、農業器具(手動的)、剃鬚刀、手動千斤頂等商品上,引證商標核定使用於第 8 類鑽頭等商品、第 7 類金屬切削工具、切割工具(手工工具)、螺絲攻(手工工具)等商品。商標評審委員會及一中院均認為二者不構成相同或類似商品。

北京市高級人民法院二審認為,雖然爭議商標核定使用商品與引證商標核定使用商品確實不在同一類似群,但其在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體方面有一定的關聯;引證商標經過多年持續使用已經具有一定知名度,當事人並未提供充分證據證明爭議商標的使用足以使消費者能夠將之與引證商標的來源相區分,因此可以認定二者已構成類似商品,爭議商標與引證商標構成類似商品上的近似商標,爭議商標的註冊將會導致相關公眾對商品來源的混淆誤認。二審法院遂改判商標評審委員會重新作出裁定。

關於在已註冊商標基礎上申請註冊關聯商標時應考慮該已註冊商標情況的認定

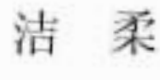
根據《商標法》第二十二條的規定,註冊商標需要改變其標誌的,應當重新提出註冊申請。商標權人在使用註冊商標的過程中,如果因為某種原因認為原來設計的商標存在這樣或者那樣的問題,如與企業經營理念不協調,可以改變使用商標標誌。但由於該商標係註冊商標,故商標權人對該註冊商標的變化使用並不享有專用權,甚至這種使用可能違反《商標法》的相關規定,故商標權人應將其變化後的商標重新申請為註冊商標。無論是在核准其註冊過程中,還是在商標爭議過程中,均應在考慮該商標與原註冊商標關聯關係的基礎上,適當處理該商標與

其他已註冊商標的關係。

在屈炯森訴商標評審委員會及中順潔柔公司商標爭議行政糾紛一案<sup>7</sup>中,第 734525 號“潔柔及圖”商標係屈炯森於 1995 年 3 月 14 日獲准註冊的商標,核定使用商品為衛生巾,該商標於 2005 年 3 月 13 日因到期未續展已由商標局註銷。爭議商標係屈炯森於 2002 年 3 月 13 日申請並於 2004 年 2 月 7 日獲准註冊的第 3112825 號“潔柔”商標,核定使用商品為第 5 類:衛生巾;空氣清新劑;蚊香;牙科光潔劑;醫用棉;醫藥製劑;傷風油;隱形眼鏡清洗液。引證商標二的核准註冊日為 1998 年 12 月 7 日,核定使用商品為第 16 類衛生紙、紙巾等商品,商標註冊人為中順潔柔公司。引證商標三的核准註冊日為 1999 年 2 月 7 日,核定使用商品為第 16 類衛生紙、紙巾等商品,商標註冊人為中順潔柔公司。2008 年 8 月 25 日,中順潔柔公司提出對爭議商標的撤銷註冊申請。商標評審委員會認定爭議商標指定使用的衛生巾商品與引證商標二、三指定使用的衛生紙等商品構成類似商品上的近似商標,故裁定爭議商標在衛生巾商品上的註冊予以撤銷,在其他商品上的註冊予以維持。一中院維持了商標評審委員會的裁定。



第 734525 號商標(已註銷)



爭議商標



引證商標二



引證商標三

北京市高級人民法院二審認為,屈炯森擁有的第 734525 號商標申請註冊日為 1993 年 9 月 27 日,有效期至 2005 年 3 月 13 日。該商標核定使用的商品為衛生巾,屈炯森在該商標有效期間,保留了原商標的主要部分即“潔柔”文字部分,加以改動之後,在同類商品上重新申請了爭議商標,爭議商標核定使用的商品也包括衛生巾,屈炯森主觀上沒有放棄“潔柔”商標的意圖,可以視為是對第 734525 號商標權利的延續。雖然 2002 年 8 月修改《類似商品和服務區分表》時將第 5 類“衛生巾”商品與第 16 類“衛生紙”等商品劃分為類似商品,但根據第

734525 號商標及爭議商標在申請註冊時適用的《類似商品和服務區分表》，衛生巾商品與衛生紙、紙巾等商品未劃分為類似商品。此外爭議商標一直實際使用在衛生巾商品上，相關消費者對爭議商標具有了一定的認知度，本着公平原則，從尊重歷史角度，保留該商標也有利於維護市場秩序的穩定。

#### 《商標法》中商標近似條款

#### 關於外文商標及其中文譯文商標是否構成近似商標的認定

在駁回複審訴訟中，當引證商標是外文文字商標，申請商標的主要識別部分是該外文的中文譯文時，如果二者使用在相同或類似商品或服務上，相關公眾能夠將該外文與其中文譯文對應起來時，可以認定二者構成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標。

在諾德公司訴商標評審委員會商標駁回複審糾紛一案<sup>8</sup>中，申請商標係諾德公司於 1999 年 7 月 20 日在德意志聯邦共和國申請國際註冊的第 727211 號“NORD 及圖”商標。2006 年 1 月 5 日，諾德公司向商標局提出申請商標在中華人民共和國的領土延伸保護申請，申請商品類別為第 7 類和第 9 類，指定使用商品為齒輪以及齒輪發動機、傳導、變壓、存儲、調節以及控制用強電流技術工程設備，即用於電子速度控制以及制動斷路器的頻率轉換器。1994 年 7 月 20 日，中國北方工業集團公司在第 7 類馬達及其部件等商品上申請註冊了引證商標二第 844544 號“北方”商標。針對諾德公司的商標註冊申請，商標局以申請商標與在類似商品上已註冊的引證商標近似為由，決定駁回申請商標的註冊申請。商標評審委員會認為：申請商標中的顯著識別文字“NORD”為法語單詞，其中文含義為“北方”，與引證商標二含義相同，分別註冊使用在齒輪以及齒輪發動機與馬達及部件類似商品上，易引起消費者的混淆、誤認，申請商標與引證商標已構成使用在類似商品上的近似商標，決定申請商標在第 7 類齒輪以及齒輪發動機商品上在中國的領土延伸保護申請予以駁回，在第 9 類傳導、變壓、存儲、調節以及控制用強電流技術工程設備，即用於電子速度控制以及制動斷路器的頻率轉換器商品上在中國的領土延伸保護予以初步審定。

北京市高級人民法院及一中院均認為，引證商標二為中文“北方”，申請商標由“NORD”及具有立體感的齒輪圖形構成，其

文字部分為顯著識別部分。法語是世界上眾多國家、地區以及國際組織的官方語言或通用語言，“NORD”作為法語中的常見單詞，其中文含義為“北、北方”，與引證商標二的含義相同，申請商標與引證商標二構成近似商標。申請商標指定使用的齒輪以及齒輪發動機與引證商標二核定使用的馬達及其部件在功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面相近，構成類似商品。申請商標與引證商標二分別註冊使用在上述類似商品上，易引起相關消費者的混淆誤認，申請商標與引證商標二已構成使用在相同或類似商品上的近似商標。商標評審委員會據此依照《商標法》第二十八條的規定決定駁回申請商標在齒輪以及齒輪發動機商品上在中國的領土延伸保護申請的結論正確，應予維持。

#### 關於具有包容關係的外文商標是否近似的認定

近似商標是指文字、數字、圖形或顏色等商標的構成要素在發音、視覺、意義或排列順序以及整體上雖有一定區別，但易產生混淆的商標。判斷兩個商標近似與否，應當結合個案的具體情形，以商標的字形、讀音、含義等是否易使相關公眾對商品的來源發生混淆為標準予以判定。在商標異議複審行政糾紛中，如果被異議商標與引證商標均為外文商標且被異議商標完全包含了引證商標，引證商標客觀上也具有較高知名度，可能會影響到對商標近似性及混淆可能性的認定。

在寶馬股份公司訴商標評審委員會及江西贛江機械廠商標異議複審行政糾紛一案<sup>9</sup>中，被異議商標係贛江機械廠申請註冊的第 1589945 號“BMWCO 及圖”商標，指定使用於第 12 類“摩托車”。在其初步審定公告期間，寶馬公司提出異議，引證商標為其在第 12 類“機動車輛、摩托車及其零部件”商品上在先註冊的第 282195 號“BMW”商標。商標局和商標評審委員會均認定被異議商標與引證商標未構成近似商標，裁定被異議商標予以核准註冊。一中院維持了被訴決定。



被異議商標



引證商標

北京市高級人民法院二審認為，被異議商標由“BMWCO 及圖”組成，其中的主要識別部分為 BMWCO 的美術體，完整地包含了引證商標，在商業實踐中，“CO”的含義為“company（公司）”，兩商標在市場上並存容易使消費者在購買、識別產品時

產生誤認，認為兩者是關聯商標，故兩商標已構成近似商標。被異議商標指定使用的“摩托車”商品與引證商標核定使用的“機動車輛、摩托車及其零件”商品屬於同一種或類似商品。商標評審委員會及一中院認定被異議商標與引證商標未構成使用在相同或類似商品上的近似商標，被異議商標的註冊申請不屬於《商標法》第二十八條規定的情形依據不足。

#### 關於惡意並非構成混淆和商標近似必要條件的認定

商標近似是指商標的文字字形、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引證商標核定使用的商品有特定的聯繫。爭議商標的註冊申請是否具有惡意不是認定構成混淆和商標近似的必要條件。

在李鴻良訴商標評審委員會及楊榮金商標爭議行政糾紛一案<sup>10</sup>中，楊榮金於 2003 年 4 月 29 日申請註冊了引證商標，李鴻良於 2003 年 5 月 29 日申請註冊爭議商標。2008 年 11 月 24 日，楊榮金向商標評審委員會提出撤銷爭議商標註冊的申請。商標評審委員會裁定：爭議商標在鞋、足球鞋商品上的註冊予以撤銷，在其餘商品上的註冊予以維持。一中院認為，雖然引證商標申請在先，但爭議商標與引證商標的申請註冊時間僅相差一個月，且二者申請時均沒有經過長期使用，共同申請在同種商品上應屬偶然巧合，李鴻良在主觀上沒有搭引證商標便車的故意。李鴻良與楊榮金雖同處福建省，但分處不同城市，各自已經形成一定的消費群體。而且，爭議商標於 2005 年 10 月 21 日獲准註冊，至今已經經過較長時間的使用，且具有了一定的市場知名度，已形成相關公眾群體。為充分尊重相關公眾已在客觀上將二商標區分開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序，可以認定兩商標經過長期經營並共存於市場，消費者已經能夠將二者區分開來，二者未構成使用在同一種或者類似商品上的近似商標。一中院遂撤銷被訴裁定。

北京市高級人民法院二審認為，李鴻良在引證商標提出申請後一個月提出爭議商標申請，雖然不足以證明其有惡意，但惡意並非認定構成混淆和商標近似的必要條件。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》第 1 條要求充分尊重相關公眾已在客觀上將二商標區分開來的市場實

際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。李鴻良在原審訴訟中提交使用、宣傳爭議商標及其商品的證據較少，且銷售合同無發票佐證，宣傳證據僅一份，不足以證明其對爭議商標的使用能夠使相關公眾將爭議商標與引證商標相區別，李鴻良也沒有提供相關公眾實際不會將使用爭議商標和引證商標的商品來源相混淆的其他證據，因此不具有適用該條的條件。原審判決僅以李鴻良申請爭議商標不具有惡意且已經使用為由，就認定爭議商標和引證商標在使用中不會造成混淆缺乏事實和法律依據。

《商標法》第三十一條“在先權利”及“在先使用並具有一定影響”條款

#### 關於主張已註冊商標侵犯姓名權的主體的認定

根據《商標法》第四十一條第二款規定，已註冊的商標，違反本法第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。姓名權作為自然人的一項人身權利，應由其自行行使，僅在特定情況下才可由他人代為行使。《商標法》對姓名權的保護不僅考慮到係爭商標與他人的姓名相同，同時也考慮到該姓名權人在社會公眾中尤其是相關公眾中的知曉程度。主張已註冊商標侵犯姓名權的，應當係該姓名權的權利人或經該權利人特別授權的主體。

在荊勝強訴商標評審委員會及第三人英國商·史東模特兒經紀有限公司（簡稱商·史東公司）商標爭議行政糾紛一案<sup>11</sup>中，針對荊勝強所註冊的第 3271558 號“凱特·苔蘚 KATE MOSS”商標（簡稱爭議商標），商·史東公司向商標評審委員會提出撤銷註冊申請。商標評審委員會認為，爭議商標“KATE MOSS 凱特·苔蘚”的英文部分係英國一超級名模的姓名，中文部分“凱特·苔蘚”是英文的翻譯，該模特在時裝業內享有一定的知名度。爭議商標使用於指定商品上可能導致對他人的姓名權造成損害，違反了《商標法》第三十一條所述的申請商標註冊不得損害他人現有在先權利的規定，故裁定撤銷爭議商標的註冊。

一中院認為，商·史東公司所提爭議理由為爭議商標的註冊損害了模特“KATE MOSS”的姓名權，但現有證據僅可證明 KATE MOSS 授權商·史東公司作為其代理人處理本案爭議商

標的相關事務,而未授權其對 KATE MOSS 這一姓名享有任何實體上的權益。在商·史東公司未提交其他證據的情況下,僅憑該授權書無法證明商·史東公司係 KATE MOSS 這一姓名的利害關係人,因此其無權以該在先權為由提起本案所涉爭議申請,商標評審委員會不應受理商·史東公司基於該在先姓名權而提出的爭議申請。一中院遂撤銷被訴裁定。

北京市高級人民法院二審認為,商·史東公司所提爭議理由為爭議商標的註冊損害了模特“KATE MOSS”的姓名權。商·史東公司為證明其有權以爭議商標的註冊損害了模特“KATE MOSS”的姓名權為由提起爭議,提交了模特 KATE MOSS 出具的授權書,該授權書中明確載明模特 KATE MOSS 授權商·史東公司作為其“代理人及代表處理模特兒業務和其它商業活動”,同時“全權處理於中國地區之‘KATE MOSS 凱特·苔蘇’商標爭議案申請(註冊號 3271558;類別:25)……全部所需遞交之文件及任何須採取之相關申請行動”,在行政審查過程中,荊勝強並未對商·史東公司提起本案爭議的主體資格提出異議,並且模特“KATE MOSS”本人向二審法院提交了聲明書,進一步明確其授權商·史東公司提出商標爭議係其真實意思表示,並“已把我所擁有的我的姓名、肖像、傳記、綽號及商標之使用權全部授給商·史東公司”。綜合上述授權書、聲明書,足以認定模特“KATE MOSS”認可商·史東公司以自己名義提起本案商標爭議的行為,更為重要的是,商·史東公司與“KATE MOSS”這一姓名具有商業上的直接利害關係,屬於《商標法》第四十一條第二款規定的“利害關係人”,可以提起本案商標爭議申請。

關於主張註冊商標侵犯在先商號權需證明其與該在先商號具有利害關係的認定

商號屬於應予保護的民事權益的一種,但依據《商標法》第三十一條規定保護的作為在先權利的商號通常是指在與爭議商標核定使用的商品或服務相同或類似的商品或服務上在先使用並已產生一定知名度且容易導致相關公眾混淆或誤認的商號。主張註冊商標侵犯在先商號權的,應證明其與該在先商號具有利害關係,僅有投資關係且並非唯一投資者一般不宜認定具有利害關係。

在湖南梅蘭日蘭電器有限公司訴商標評審委員會及施耐德電氣(中國)投資有限公司涉及“梅蘭日蘭”商標爭議行政糾

紛一案<sup>12</sup>中,爭議商標核定使用於國際分類第9類的電度表、成套電氣校驗裝置等商品,商標權人為湖南梅蘭日蘭公司。施耐德公司以爭議商標侵犯其在先商號權等理由提出撤銷申請,但其在商標評審程序中提交的證據均係其關聯企業天津梅蘭日蘭公司在涉及斷路器商品上的生產經營活動中對“梅蘭日蘭”商號或商標標識的使用情況。商標評審委員會經審查認定:一、爭議商標核定使用的電度錶等商品與引證商標核定使用的斷路器、電纜等商品功能、用途均有所不同,在《類似商品和服務區分表》中也分屬不同的類似群組,不構成類似商品。通常情況下,使用在非類似商品上的近似商標不易導致相關公眾對商品來源產生混淆,爭議商標與三個引證商標未構成使用在類似商品上的近似商標。二、依據現有證據尚難以認定爭議商標構成《商標法》第十三條第二款所述在不相類似商品上對他人已註冊馳名商標的抄襲模仿。三、在爭議商標申請日前,“梅蘭日蘭”作為商號具有一定的知名度,與天津梅蘭日蘭公司產生對應聯繫。雖然爭議商標指定使用商品與斷路器等商品不屬於類似商品,但是在實際使用中與斷路器等商品的消費對象、銷售渠道等方面聯繫密切,爭議商標的註冊和使用易使相關公眾將其與天津梅蘭日蘭公司建立聯繫,對商品來源產生混淆誤認,並可能損害天津梅蘭日蘭公司的利益。湖南梅蘭日蘭公司註冊爭議商標構成《商標法》第三十一條所指“損害他人現有的在先權利”的行為。商標評審委員會裁定撤銷爭議商標的註冊。一中院認為,施耐德公司自身從未將“梅蘭日蘭”作為商號使用,其投資的天津梅蘭日蘭公司在先使用“梅蘭日蘭”商號形成的任何在先權益並不能當然地歸屬於施耐德公司所有,且天津梅蘭日蘭公司的在先商號權益所涉及“斷路器”商品與爭議商標核定使用的電度錶、成套電氣校驗裝置商品在具體的功能、用途、生產部門等諸方面均存在差異,不屬於類似商品,商標評審委員會將《商標法》第三十一條的規定適用於非類似商品,違背了《商標法》第三十一條的立法本意,故判決撤銷被訴裁定並責令商標評審委員會重新作出裁定。

北京市高級人民法院二審認為,爭議商標申請於2002年12月17日,施耐德公司在商標評審程序中提交的證據均係其關聯企業天津梅蘭日蘭公司在涉及斷路器商品上的生產經營活動中對“梅蘭日蘭”商號或商標標識的使用情況,即使天津梅

蘭日蘭公司對“梅蘭日蘭”標識的使用已經使之在爭議商標申請日之前形成了商號權益，但由於施奈德公司自身從未將“梅蘭日蘭”作為商號使用，且施奈德公司與天津梅蘭日蘭公司均係獨立的商事主體及施奈德公司並非天津梅蘭日蘭公司的唯一發起人或股東，故施奈德公司未經天津梅蘭日蘭公司授權不宜依據天津梅蘭日蘭公司的商號權主張爭議商標違反了《商標法》第三十一條的規定。因此，一中院認定天津梅蘭日蘭公司對“梅蘭日蘭”商號形成的在先權益不能當然地由施奈德公司所有並無不當。

#### 關於在先商號的權利範圍應限於相同或類似商品或服務的認定

根據《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第六條的規定，具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號，可以認定為《反不正當競爭法》第五條第(三)項規定的“企業名稱”。主張爭議商標係其在先商號的，該在先商號應當符合上述規定，即其應為“具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號”。由於企業名稱具有地域上的相對性，故在先商號權的權利範圍也應具有地域性，其權利範圍應當隨商號的知名度大小而確定，並同時考慮搶註的主觀惡意。如果在全國範圍內具有知名度的商號被搶註，則可以推定搶註者具有主觀惡意。此外，在先知名商號權僅能阻卻在後商標在與該商號所使用商品或服務相同或類似商品或服務上的註冊，在判斷商品或服務是否類似時應考慮在先商號的知名度。

在湯尼威爾(上海)服飾有限公司與商標評審委員會、北京百利豪眼鏡有限公司“湯尼威爾 TONY WEAR”商標異議複審行政糾紛一案<sup>13</sup>中，被異議商標係百利豪公司申請在第 9 類眼鏡等商品上註冊的第 3155046 號“湯尼威爾 TONYWEAR”商標，湯尼威爾公司以“湯尼威爾”係其在先註冊並使用的企業字號為由提出註冊異議，商標評審委員會經審查裁定被異議商標予以核准註冊。一中院維持了商標評審委員會的裁定。

北京市高級人民法院二審認為，《商標法》第三十一條規定的在先商號權，並非指所有早於商標申請日期的商號，而應指具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號，而且在先的知名商號權僅能阻卻在後商標在相同或類似商

品或服務上的註冊。雖然湯尼威爾公司及其北京分公司的成立時間均早於被異議商標的申請時間，但由於湯尼威爾公司提交的證據均不能證明其在先註冊並使用的“湯尼威爾”商號具有一定知名度。同時，湯尼威爾公司的商號使用在服裝上，而被異議商標指定使用在眼鏡、眼鏡框、眼鏡片、眼鏡盒、眼鏡布、眼鏡鏈、太陽眼鏡、老花眼鏡、光學眼鏡、隱形眼鏡商品上，湯尼威爾公司不能證明其從事了與被異議商標指定使用商品相關的經營活動，且服裝與被異議商標指定使用的商品並不構成類似商品，故湯尼威爾公司在服裝經營上擁有的商號權不能成為阻卻被異議商標在指定商品上註冊的理由。

#### 關於對原告訴訟新證據的適當採信及在先使用商標是否具有一定影響的認定

在商標行政訴訟中，作出行政行為的被告負有證明被訴行政行為具有合法性舉證責任。《中華人民共和國行政訴訟法》第三十二條規定：“被告對作出的具體行政行為負有舉證責任，應當提供作出該具體行政行為的證據和所依據的規範性文件。”但提供證據不僅是當事人的義務，也是當事人的訴訟權利。《行政訴訟法》的上述規定雖然將舉證義務分配給作出行政行為的行政機關，但並未限制或排除其他當事人的舉證權利。《最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定》第六條規定：“原告可以提供證明被訴具體行政行為違法的證據。原告提供的證據不成立的，不免除被告對被訴具體行政行為合法性的舉證責任”。司法解釋的上述規定進一步保障了行政訴訟當事人的舉證權利。如果行政訴訟的原告依法提交了證明被告的行政行為不具有合法性的證據，人民法院可以接收並依法採信。

在美國高思公司(簡稱高思公司)訴商標評審委員會及東莞市東之聲電器有限公司(簡稱東之聲公司)商標異議複審行政糾紛一案<sup>14</sup>中，東之聲公司申請註冊的被異議商標“KOSS 及圖”指定使用於第 9 類擴音器喇叭、車輛用收音機、錄音機等商品，高思公司提出異議申請，商標局裁定該異議理由不成立。高思公司向商標評審委員會申請複審，其主要理由為高思公司的“KOSS”商標在行業內享有極高知名度，在中國也構成在先使用並有一定影響的商標。高思公司同時提交了 15 份證據。商標評審委員會認為，高思公司的證據能夠證明其在中國大陸地區在先使用“KOSS”商標，但不足以證明其“KOSS”商標進入中

國市場後在被異議商標註冊申請日之前已經在中國大陸地區產生一定知名度,故裁定被異議商標予以核准註冊。高思公司不服該裁定提起訴訟,並提交了32份證據材料,用以證明在被異議商標申請日之前,其“KOSS及圖”商標已在中國使用並具有很高知名度。一中院認為,高思公司在訴訟中提交了一些在異議階段以及異議複審階段沒有提交過的證據材料,這些證據材料不是商標評審委員會作出裁定的依據,故不予採信。高思公司在評審階段提交的證明其“KOSS及圖”商標在被異議商標申請日之前具有知名度的證據材料不足以證明該商標經過高思公司的使用已經具有一定影響,並且這種影響已經及於東之聲公司,因此被異議商標不屬於“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”,故判決維持被訴裁定。

北京市高級人民法院二審認為,在高思公司向商標評審委員會提交的證據中,商標評審委員會已經認定部分證據可以證明在被異議商標註冊申請日前,高思公司在中國大陸地區已在先使用其“KOSS及圖”,只是該使用尚未產生《商標法》第三十一條規定的“一定影響”。在此基礎上,根據《最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定》第六條的規定,高思公司作為原審原告在原審訴訟中補充提交證據並無不可,一中院以這些證據未在被異議商標申請日前提交為由一律不予考慮過於機械。行政訴訟應正確處理避免審級損失與訴訟經濟原則的關係,雖然在被異議商標獲得註冊後高思公司尚可請求撤銷其註冊,但如果依據現有證據足以認定被異議商標不應被核准註冊,亦不宜以存在其他救濟途徑為由完全不考慮當事人在訴訟中提交的新證據。高思公司向商標評審委員會及一中院提交的證據可以證明,在被異議商標申請註冊日前,高思公司對“KOSS及圖”、“KOSS”商標的在先使用已經產生“一定影響”,在被異議商標註冊申請日後,高思公司的“KOSS及圖”仍在持續使用並具有一定知名度。由於在東莞、深圳、珠海地區有多家企業接受委託生產高思公司“KOSS”品牌耳機,東之聲公司作為位於東莞市的同業經營者,完全可能接觸到高思公司的“KOSS及圖”商標或“KOSS”標誌,故其申請註冊被異議商標的行為已經構成《商標法》第三十一條規定的“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”的情形,依法應不予註冊。

《商標法》四十一條第一款其他不正當手段條款

批量搶註他人商標並轉賣牟利可視為《商標法》第四十一條第一款規定的“以其他不正當手段取得註冊的”行為

申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。《商標法》第四十一條規定,已經註冊的商標是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的,由商標局撤銷該註冊商標,其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。在他人作品具有較高知名度時,將該作品名稱大量搶註為商標,甚至將其搶註的商標出售牟利的,可以將該註冊商標視為“以其他不正當手段取得註冊的”商標。

在江蘇蠟筆小新服飾有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會、日本國株式會社雙葉社商標爭議行政糾紛系列案件<sup>15</sup>中,雙葉社曾於2005年針對上述商標提出爭議申請。商標評審委員會裁定維持爭議商標的註冊,雙葉社不服提出行政訴訟。一中院雖判決維持該爭議裁定,但認為:“雙葉社提交的誠益公司曾經及現在持有的商標的檔案資料表明,誠益公司具有大批量、規模性搶註他人商標並轉賣牟利的行為,情節惡劣嚴重。‘蠟筆小新’文字及圖形作為作品具有獨創性,且在本案爭議商標申請日前在日本、台灣、香港具有較高知名度,誠益公司複製了上述作品並將其作為商標在中國大陸予以註冊,結合其批量性、大規模註冊他人商標的行為,可以認為誠益公司明顯具有侵害他人、搶註他人商標的惡意,有違誠實信用原則,其行為違反了《商標法》第四十一條之規定。鑒於雙葉社在商標評審程序中並未提出上述證據,本院不宜直接作出處理。”2007年雙葉社再次提出撤銷爭議商標的申請,並提出大量證據證明爭議商標的申請人存在大量搶註他人知名商標的行為,主觀惡意明顯。商標評審委員會認為:綜合考慮爭議商標原註冊人規模性搶註他人知名商標的事實,原註冊人申請註冊爭議商標的行為已經違反了誠實信用原則,擾亂了商標註冊管理秩序及公共秩序,損害了公共利益,已構成《商標法》第四十一條第一款所指“以其他不正當手段取得註冊”的情形,故裁定爭議商標予以撤銷。一中院判決維持了被訴裁定。

北京市高級人民法院二審認為,《商標法》第四十一條第一款規定,已經註冊的商標,是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的,其他單位或個人可以請求商標評審委員會裁定撤

銷該註冊商標。《蠟筆小新》系列漫畫及動畫片早於爭議商標申請日之前已在日本、中國香港、中國台灣地區廣泛發行和播放，具有較高知名度。爭議商標的原申請人誠益公司地處廣州，毗鄰香港，理應知曉“蠟筆小新”的知名度。誠益公司將“蠟筆小新”文字或卡通形象申請註冊商標，主觀惡意明顯。同時考慮到誠益公司具有大批量、規模性搶註他人商標並轉賣牟利的行為，情節惡劣，因此商標評審委員會認定誠益公司申請註冊爭議商標，已經違反了誠實信用原則，擾亂了商標註冊管理秩序及公共秩序，損害了公共利益，構成《商標法》第四十一條第一款所指“以其他不正當手段取得註冊”的情形，其結論正確。

《商標法》第四十四條連續三年停止使用條款

關於經營者內部單據可否作為商標使用證據的認定

《商標法》第四十四條第(四)項規定，註冊商標連續三年停止使用的，由商標局責令限期改正或者撤銷其註冊商標。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、展覽及其他商業活動中。商標的使用應當是在商業活動中對商標的真實使用，以使商標起到區分商品來源的作用。商標使用的證據材料，包括商標註冊人使用註冊商標的證據材料和商標註冊人許可他人使用註冊商標的證據材料。經營者內部單據在有其他證據佐證的情況下，可以作為證明商標使用的證據。

在萬金剛、商標評審委員會與王建娣商標撤銷複審行政糾紛一案<sup>16</sup>中，王建娣以連續三年停止使用為由申請撤銷萬金剛擁有的複審商標“駱駝牌及圖”的註冊，商標局及商標評審委員會均駁回該撤銷申請，維持複審商標。一中院認為，商標評審委員會認定萬金剛使用複審商標的證據是加鰐公司獲得商標使用許可的合同、加鰐公司給實興公司出具的五張收款收據以及加鰐公司送貨單。由於收款收據及送貨單係公司內部使用的單據，其印製、使用具有較大的隨意性，商標評審委員會僅僅依據加鰐公司出具的收款收據和送貨單認定複審商標已經在商業活動中進行了真實的使用，證據尚不充分，故商標評審委員會的複審決定證據不足。

北京市高級人民法院二審認為，萬金剛在評審階段提交的證據中，萬金剛與駱駝公司簽訂的商標許可使用合同、駱駝公司與加鰐公司簽訂的商標使用許可合同及相應的商標使用許

可合同備案通知書等證據可以證明加鰐公司為複審商標合法的被許可人。而加鰐公司 2006 年給實興公司出具的五張收款收據，均載明為訂購“駱駝牌”、“駱駝牌及圖形”、“駱駝牌圖形”的款項，加鰐公司 2006 年的送貨單，載明的客戶名稱為實興公司。以上票據是商業交易中常用的票據形式，加蓋了加鰐公司的公章，上述證據可以得到相互印證，在王建娣沒有提供相反證據的情況下，商標評審委員會以此認定複審商標在三年內已經實際使用是恰當的。

關於商品或服務特點對是否構成商標使用產生影響的認定

註冊商標的使用，既包括商標註冊人自己的使用，也包括獲得商標註冊人許可的其他主體的使用。商標是否進行了真實、合法的商業使用，應當考慮使用該商標的商品或服務的自身特點，根據相關證據並結合日常生活經驗法則加以綜合判斷。

在晉江市力奇精細材料有限公司(簡稱力奇公司)訴商標評審委員會、中國樂凱膠片集團公司(簡稱樂凱公司)商標撤銷複審行政糾紛一案<sup>17</sup>中，複審商標係樂凱公司擁有的第 1248056 號“LUCKY”商標，核定使用在第 2 類“噴墨打印用油墨(印墨)、複印機用墨(調色劑)”商品上。2004 年 11 月 5 日，力奇公司以複審商標連續三年停止使用為由，申請撤銷複審商標的註冊。商標局和商標評審委員會均決定維持複審商標的註冊。一中院認為，商標評審委員會僅依據商標許可合同和墨水包裝盒認定複審商標的使用，但商標許可合同只能證明複審商標的許可，墨水包裝盒僅是商品外包裝，在無其他證據佐證的情況下，不足以證明貼附有複審商標的商品實際投入到消費市場，進而起到區分商品來源的作用。一中院遂判決撤銷被訴決定。

北京市高級人民法院二審認為，除了許可保定樂凱數碼影像有限公司(簡稱數碼公司)自 2001 年 5 月 18 日至 2006 年 5 月 17 日使用複審商標的商標許可使用合同和生產日期分別為 2004 年 4 月 1 日、2004 年 8 月 5 日、2004 年 9 月 26 日的墨水包裝盒外，樂凱公司還向商標評審委員會提交了 2001 年 11 月 5 日至 2004 年 11 月 4 日期間大量的商標標誌印製發票、產品銷售發票等證據。雖然在產品銷售發票中載明的貨物名稱多

為“愛普生墨水”、“米瑪克墨水”、“NOVA 墨水”、“羅蘭墨水”、“MIMAKI 墨水”、“EPSON 墨水”、“HP3000 墨水”、“Mutoh 墨水”、“Roland 墨水”、“惠普 5000 墨水”、“武騰墨水 8000”等不同型號的墨水及相紙等商品,但考慮到複審商標核定使用的商品為“噴墨打印用油墨(印墨)、複印機用墨(調色劑)”,相關商品在實際使用過程中通常對應相應的打印機型號而生產、銷售,相關發票載明的貨物名稱多以“某一其他廠商商標、字號或打印機型號+墨水”的形式體現。在樂凱公司已提交了商標許可使用合同和墨水包裝盒的前提下,根據日常生活經驗法則,現有證據足以證明經樂凱公司許可的數碼公司在 2001 年 11 月 5 日至 2004 年 11 月 4 日期間對複審商標進行了真實、合法的商業使用。此外,樂凱公司在訴訟中提交了大量的其他證據,包括複審三年期間內生產的商品實物和 2004 年 11 月 4 日之後的商標使用證據,足以證明複審商標不僅在本案訴爭三年期間內進行了實際使用,而且其實際使用複審商標的意圖是長期一貫並持續至今的。在此情況下撤銷複審商標與《商標法》相關規定的立法本意相悖。二審法院據此改判維持被訴決定。

#### 程序問題

##### 關於商標個案審查與統一審查標準關係的認定

在商標授權確權行政案件中,個案審查和審查標準的統一應當實現辯證的統一。一方面每個案件具體情況不可能完全相同,故對個案的審查應當充分考慮個案的差異,這就是個案審查規則;另一方面對於案情大致相同的類型化案件尤其是關聯案件,應當考慮到審查標準的適當統一,不宜以個案審查為由完全忽視類型化案件的類似性。類型化案件應當有大致統一的裁判標準,當類型化案件的類似性對案件裁判結果的影響大於其差異性對案件裁判結果的影響時,應當儘量統一裁判標準;當類型化案件的差異性對案件裁判結果的影響大於類似性對案件裁判結果的影響時,應當適當適用個案審查規則。因此,類型化案件的類似性和差異性是量變質變的關係,是矛盾的統一體,司法裁判應當在尋求辯證的平衡,而不宜一味地強調個案審查或裁判標準的統一。

在內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司(簡稱小肥羊公司)訴商標評審委員會及煙台信發工貿集團有限公司“小肥羊”商標爭議行政糾紛一案<sup>18</sup>中,爭議商標為信發公司申請註冊並核定

使用在第 30 類粉絲(條)商品上的“小肥羊”文字商標。小肥羊公司以爭議商標屬於《商標法》第三十一條規定的不應予以註冊的情形等理由請求撤銷其註冊,並提供了其在先註冊的“小肥羊 LITTLE SHEEP 及圖”作為引證商標,該商標核准使用於第 42 類餐廳、飯店等服務。商標評審委員會裁定維持爭議商標的註冊。一中院認為,爭議商標核定使用的商品為第 30 類粉絲(條),引證商標“小肥羊”涉及餐飲等服務不屬於相同或類似的商品或服務,故判決維持了商標評審委員會的裁定。但在一中院同一承辦法官與本案同時期審理的另一案件中,小肥羊公司以同一引證商標和基本相同的理由對指定使用於第 29 類製湯劑、腌製蔬菜商品上的另一“小肥羊”文字商標提出異議,在商標評審委員會認定引證商標與該商標不構成使用在類似商品或服務上的近似商標並裁定准許該商標註冊後,一中院認為被異議商標核定使用的第 29 類製湯劑、腌製蔬菜與引證商標核定使用的服務構成類似商品或服務,並判決撤銷了商標評審委員會的裁定。該判決因各方當事人均未上訴而已生效。

北京市高級人民法院二審認為,現有證據足以證明小肥羊公司的“小肥羊”服務名稱在爭議商標申請註冊前在餐飲服務上已經具有較高知名度並已成為其知名服務的特有名稱。本案爭議商標核定使用的商品為第 30 類粉絲(條),作為“知名服務特有名稱”的“小肥羊”涉及餐飲等服務,兩者的消費群體均為普通消費者,其銷售渠道、消費場所具有一定的關聯性,相關公眾在從事、接受、參與作為“知名服務特有名稱”的“小肥羊”所涉及的餐飲等服務時,很有可能涉及粉絲(條)產品,同時考慮到“小肥羊”在爭議商標申請註冊前就已經具有較高知名度並已成為小肥羊公司“知名服務特有名稱”,可以認定二者已構成類似商品和服務,爭議商標的註冊侵犯了小肥羊公司對“小肥羊”作為其“知名服務特有名稱”所享有的在先權利。一中院及商標評審委員會均認定爭議商標未侵犯小肥羊公司的在先權利,屬於事實認定錯誤和法律適用不當。

##### 關於當事人在訴訟中以引證商標被提出撤銷申請為由請求中止案件審理的處理

商標授權確權行政案件是行政訴訟的一種具體類型,人民法院審查的是被訴具體行政行為的合法性,這種合法性的判斷應當以該具體行政行為作出時的相關事實為依據。雖然在涉及

《商標法》第三十一條中在先權利的判斷問題上,相關司法政策強調“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”<sup>19</sup>,但這只是對既有事實的尊重。在司法實踐過程中,無論是出於對司法效率的追求,還是出於對行政訴訟根本宗旨的尊重,都不應因為具體行政行為所依據的事實有可能發生變動,就中止案件的審理而主動等待相關事實的審查結果。因此,在商標授權確權行政案件審理過程中,當事人基於引證商標有可能被撤銷而提出的中止審理申請,人民法院一般不應予以准許。

在趙堅訴商標評審委員會及維特健靈健康產品有限公司(簡稱維特公司)商標爭議行政糾紛一案<sup>20</sup>中,維特公司對康兆(香港)有限公司註冊後轉讓給趙堅的第 3344562 號“醫之選 Doctor's Choice 及圖”商標(簡稱爭議商標)提出撤銷註冊申請。2009 年 9 月 28 日,商標評審委員會作出第 25465 號裁定,對爭議商標在部分商品上的註冊予以撤銷。2009 年 12 月 3 日,趙堅以連續三年停止使用為由,向商標局申請撤銷引證商標的註冊。2010 年 2 月 1 日,一中院受理了趙堅針對第 25465 號裁定提起的行政訴訟。2010 年 3 月 16 日,商標局對趙堅提出的撤銷申請予以受理。2010 年 10 月 20 日,一中院判決維持了第 25465 號裁定。趙堅不服原審判決提起上訴。北京市高級人民法院於 2010 年 12 月 13 日受理了該案。2010 年 12 月 15 日,趙堅以商標局已受理其針對引證商標提出的撤銷申請為由,提交了中止訴訟申請書,請求二審法院中止對該案的審理。

北京市高級人民法院二審認為,趙堅以連續三年停止使用為由,向商標局提出撤銷引證商標的申請,雖然商標局已正式受理該申請,但《商標法實施條例》第四十條規定:“依照商標法第四十四條、第四十五條的規定被撤銷的註冊商標,由商標局予以公告,該註冊商標專用權自商標局的撤銷決定作出之日起終止。”因此,在商標局作出撤銷決定並發生法律效力前,引證商標仍然為有效的註冊商標,故對趙堅關於中止該案審理的請求不予支持。

#### 關於“以相同的事實和理由再次提出評審申請”的認定

對於《商標法》第十三條第二款而言,如果當事人在兩次商標評審程序中均提出爭議商標的註冊是對其馳名的同一引證商標的複製、模仿或者翻譯,誤導公眾,致使其利益受損,則無

論當事人用以證明其引證商標馳名的證據是否不同,均構成《商標法實施條例》第三十五條規定的“以相同的事實和理由再次提出評審申請”的情形。

在寶馬股份公司(簡稱寶馬公司)訴商標評審委員會、孫錦君商標爭議行政糾紛一案<sup>21</sup>中,爭議商標係孫錦君在第 25 類“雨靴”商品上註冊的第 1313506 號“寶 A8 馬”商標。寶馬公司於 2009 年 3 月 31 日以爭議商標違反《商標法》第十三條第二款等規定為由,對爭議商標提出撤銷申請。2010 年 1 月 18 日,商標評審委員會作出第 1138 號裁定,該裁定認為:德國寶馬汽車公司曾經在 2000 年 12 月 19 日對爭議商標提出撤銷註冊不當申請,商標評審委員會在 2008 年 11 月 10 日作出的第 24588 號裁定中認定,爭議商標使用在指定商品或者服務上未構成現行《商標法》第十三條第二款所規定的複製、模仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標,誤導公眾,致使商標註冊人利益受損的情形,本案寶馬公司已經構成以相同的事實和理由再次提出評審申請的情形,其爭議理由亦不能成立,故裁定爭議商標予以維持。一中院維持了商標評審委員會的裁定。

北京市高級人民法院二審認為,雖然寶馬公司在本案中提交的用以證明其商標馳名的證據與第 24588 號裁定中涉及的證據有所不同,但其所欲證明的事實仍為其商標馳名的事實,其理由也仍然是爭議商標的註冊違反了《商標法》第十三條第二款的規定,故寶馬公司在本案中提出的撤銷爭議商標註冊的申請與商標評審委員會作出第 24588 號裁定時所針對的申請,均是基於相同的事實和理由,因此,寶馬公司在本案中再次提出爭議商標的註冊違反了《商標法》第十三條第二款規定的主張,違反了《商標法實施條例》第三十五條的規定,第 1138 號裁定和原審判決的相關認定並無不當。

#### 商標權民事案件

#### 關於在商品銷售環節使用與他人註冊商標相同或近似的標誌構成侵權的認定

在同一種或類似商品上,將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用並誤導公眾的,屬於侵犯註冊商標專用權的行為。在商品銷售環節,將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品的名稱用於銷售小票、商品價簽上,綜合考慮案件的全部因素後,認為該使用行為足以誤導

公眾的,可認定為侵犯註冊商標專用權的行為。

在艾爾弗雷德·鄧希爾有限公司(簡稱鄧希爾公司)訴北京天蘭奧萊商貿有限公司(簡稱天蘭奧萊公司)侵犯註冊商標專用權糾紛一案<sup>22</sup>中,鄧希爾公司主張天蘭奧萊公司在銷售襯衫時,將“登喜路”、“登喜露”作為商品名稱用於銷售小票和商品價簽上的行為,侵犯了其對“dunhill”商標和“登喜路”商標專用權。一中院判決駁回了鄧希爾公司的訴訟請求,但對於天蘭奧萊公司在銷售小票上使用“商品名稱:登喜路”以及在商品價簽上使用“登喜露”的行為未作認定。

北京市高級人民法院二審認為,本案中的銷售小票是用於銷售襯衫的小票,襯衫屬於服裝,與鄧希爾公司“登喜路”文字商標核定使用的商品類別相同,且該銷售小票中標註的商品名

稱“登喜路”與鄧希爾公司“登喜路”文字商標中的“登喜路”完全相同,結合該銷售小票所對應的襯衫上標註的“lbdexilu”標識,容易誤導公眾,故該行為構成對鄧希爾公司的“登喜路”文字商標專用權的侵犯。商品價簽同樣用於銷售襯衫,與鄧希爾公司的“登喜路”文字商標核定使用的商品類別亦相同,其中標註的品名為“登喜露”,與“登喜路”文字商標中的“登喜路”近似,同樣因為該襯衫上標註了“lbdexilu”標識,容易誤導公眾,該行為亦構成對鄧希爾公司“登喜路”文字商標專用權的侵犯。二審法院遂改判侵權成立。■

(撰稿:劉曉軍 審稿:陳錦川)

<sup>1</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 384 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 3592 號行政判決書。

<sup>2</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 409 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 2198 號行政判決書。

<sup>3</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 824 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 3298 號行政判決書。

<sup>4</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 458 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 2031 號行政判決書。

<sup>5</sup> 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1068 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知初字第 114 號行政判決書。

<sup>6</sup> 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1389 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 1778 號行政判決書。

<sup>7</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 395 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 3211 號行政判決書。

<sup>8</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終

字第 1418 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第 1293 號行政判決書。

<sup>9</sup> 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1170 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 470 號行政判決書。

<sup>10</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 724 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 2783 號行政判決書。

<sup>11</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 723 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 534 號行政判決書。

<sup>12</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 346 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 474 號行政判決書。

<sup>13</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 311 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 1004 號行政判決書。

<sup>14</sup> 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 841 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 175 號行政判決。

<sup>15</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 1427 號、1428 號、1432 號行政判決書和

北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第 1228 號、1229 號、1230 號行政判決書。

<sup>16</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 550 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 1863 號行政判決書。

<sup>17</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 25 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 2680 號行政判決書。

<sup>18</sup> 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1498 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 2710 號行政判決。

<sup>19</sup> 《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》第 17 條第 2 款。

<sup>20</sup> 參見北京市高級人民法院(2010)高行終字第 1518 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 511 號行政判決書。

<sup>21</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 1414 號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第 139 號行政判決書。

<sup>22</sup> 參見北京市高級人民法院(2011)高民終字第 744 號民事判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中民初字第 13885 號民事判決書。