

北京市高級人民法院 2012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

關於商標申請可以作為在先合法權利予以保護的認定

《中華人民共和國民法通則》第五條規定：“公民、法人的合法的民事權益受法律保護，任何組織和個人不得侵犯。”《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十六條規定：“專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利包括：商標權、著作權、企業名稱權、肖像權、知名商品特有包裝或者裝潢使用權等。”《專利法》第二十三條中關於授予專利權的外觀設計“不得與他人在先取得的合法權利相衝突”的規定，旨在避免可能被授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合法權利相衝突，維護民事權利和社會秩序的穩定，該“合法權利”包括依照法律法規享有並且在涉案專利申請日仍然有效的各種權利或者利益。商標獲得註冊後，註冊人對註冊前的商標申請權在某些情形下可以構成《專利法》第二十三條規定的“在先取得的合法權利”。

在河南省正龍食品有限公司訴專利複審委員會及陳朝暉外觀設計專利權無效行政糾紛一案¹中，專利複審委員會認為，第1506193號“白象”商標的核准註冊日晚於本專利的申請日，故其不屬於《專利法》第二十三條規定的在先權利。一審法院認為，本專利授權公告日為2001年5月2日，第1506193號“白象”商標的核准註冊日為2001年1月14日，早於本專利授權公告日，因此正龍公司享有的該註冊商標專用權產生的時間早於本專利，故第1506193號“白象”商標構成本專利的在先權利。

二審法院認為，商標申請權能夠對註冊商標申請人的商標申請註冊行為產生實質影響，可以由註冊商標申請人在法律允許的範圍內自行處分，故應作為《專利法》第二十三條中的“合法權利”給予保護。本案中，正龍公司主張在先取得合法權利的

重點為其基於商標在先申請而享有的商標申請權，故第1506193號“白象”商標申請權是否早於本專利申請日，是審查本專利是否違反《專利法》第二十三條規定的重點。根據已查明的事實可知，第1506193號“白象”商標的申請日為1997年12月12日，早於本專利的申請日2000年10月16日，因此，正龍公司基於第1506193號“白象”商標享有的商標申請權構成《專利法》第二十三條規定的“在先取得的合法權利”。專利複審委員會將在先合法權利的審查範圍僅僅局限於註冊商標專用權，而未將商標申請權納入到在先合法權利的審查範圍，遺漏了正龍公司複審申請的重要內容，故被訴決定依法應予撤銷，並由專利複審委員會在重新作出審查決定時對本專利與正龍公司在先享有的商標申請權是否衝突加以認定。

關於可能使消費者對相關產品質量產生誤認不屬於不良影響的認定

申請商標中的某些要素係對該商標指定使用的商品或服務的某些性能或質量的描述，這些商標的實際使用可能會使消費者對相關商品或服務的性能或品質產生誤認。這樣的申請商標即使需要作出駁回註冊申請的裁定，也不宜認定其具有不良影響，並以此作為駁回其註冊申請的理由。

在可口可樂公司訴商標評審委員會商標駁回複審行政糾紛一案中，複審商標係可口可樂公司申請註冊的第6538431號“COCA-COLA IT'S THE REAL THING”商標，指定使用於第25類服裝等商品。商標局以“THE REAL THING”意為“上等貨”，易使消費者對商品的質量發生誤認為由，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“THE REAL THING”譯為“上等貨；道地貨；原裝貨”，易使消費者對商品的

質量產生誤認並產生不良影響；“COCA-COLA”與“THE REAL THING”相結合未能形成新的特定的含義，故依據《商標法》第十條第一款第(八)項的規定，決定駁回申請商標的註冊申請。一審法院認為，申請商標中英文短語“THE REAL THING”的含義不會對社會的公共利益和公共秩序造成不良影響，申請商標的註冊未違反《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。

二審法院認為，法律規定了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，其中的“社會主義道德風尚”是指我國人們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的風氣和習慣；“其他不良影響”是指商標的文字、圖形或者其他構成要素對我國的政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極的、負面的影響。申請商標中的英文短語“THE REAL THING”作為“上等貨；道地貨；原裝貨”的含義，不會對社會公共利益和公共秩序造成不良影響，原審法院認定申請商標的註冊未違反《商標法》第十條第一款第(八)項規定是恰當的。

關於易使消費者對相關商品或服務來源產生混淆誤認不屬於不良影響的認定

訴爭商標是否具有不良影響，是指訴爭商標的整體或其構成要素本身是否具有不良影響，而不是指訴爭商標的使用是否會產生不良影響。訴爭商標的使用可能會使消費者對相關商品產生混淆誤認的，不宜認定訴爭商標具有不良影響，確需駁回訴爭商標的註冊申請或撤銷訴爭商標註冊的，可以根據《商標法》的其他條款作出相關決定或裁定。

在北京丘衡科技開發中心(簡稱丘衡中心)訴商標評審委員會商標駁回複審行政糾紛一案中，申請商標係丘衡中心申請註冊的第4273368號“希望杯 全國數學邀請賽 HOPE since 1990 及圖”商標，指定使用於第41類培訓、教學、講課等服務。商標評審委員會和一審法院均認為，申請商標易使消費者對服務來源產生誤認，從而造成不良社會影響，已經構成《商標法》第十條第一款第(八)項所指情形，遂決定對申請商標予以駁回。

二審法院認為，申請商標為“希望杯 全國數學邀請賽 HOPE since 1990 及圖”，標誌本身並不會對我國的政治、經濟、文化、宗教等公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響；

申請商標指定使用在第41類培訓、教學、講課等服務上，也不會對我國的政治、經濟、文化、宗教等公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響。商標評審委員會認為，丘衡中心註冊申請商標易使消費者對服務來源產生誤認，從而產生不良的社會影響。但丘衡中心提供的證據表明，其是“希望杯”數學邀請賽的組織者，在其組織策劃下，科協普及部、經濟數學研究會、《數理天地》雜誌社、中青在線、華羅庚實驗室等單位參與賽事的舉辦活動，對外接受報名、收取費用都是以丘衡中心的名義進行，而且以上單位也都同意丘衡中心註冊申請商標。因此，申請商標的註冊並未違反《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。

關於不宜將外文字母組合拆分成若干組合並以拆分後的若干組合判斷商標是否具有不良影響的認定

《商標法》第十條第一款第(八)項規定中的“不良影響”，是指商標標誌本身對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生的消極、負面影響。商標由多個外文字母組成且其並無固定含義時，一般不得將該外文字母組合拆分成若干個字母組合，並以其中的部分字母組合可能具有不良影響為由，認定訴爭商標具有不良影響。

在阿帕泰麗斯製藥有限公司(簡稱阿帕泰麗斯公司)訴商標評審委員會商標駁回複審行政糾紛一案中，申請商標係阿帕泰麗斯公司申請註冊的第7398539號“ZENPEP”商標，指定使用於第5類人用藥、醫藥製劑等商品。商標局和商標評審委員會均認為，申請商標“ZENPEP”中的“ZEN”一詞意為“禪宗”，係常用佛教用語，將其作為商標指定使用在“人用藥”等商品上，易產生不良的社會影響。阿帕泰麗斯公司向法院補充提交了5份證據，證明目前存在很多以“ZEN”開頭的註冊商標，如“ZEN-TASE”、“ZENNAPAX”、“ZENVIQUE”等，亦存在很多以“ZEN”開頭的藥品名稱。一審法院認為，阿帕泰麗斯公司在訴訟階段補充提交5份證據不是被訴決定作出的依據，不予採納。申請商標“ZENPEP”中的“ZEN”一詞意為“禪宗”，為常用的佛教用語，將其作為商標指定使用在“人用藥”等商品上，易產生不良的社會影響；“PEP”一詞可譯為“精力、活力”，其作為商標指定使用在“人用藥”等商品上，顯著性較弱，兩單詞組合使用後未形成區別於英文“ZEN”的新含義。同時，“ZENPEP”雖然為無固定含義的完整字母組合，但其中“ZEN”部分為常用詞語，其顯

著性較弱，“ZEN”與“PEP”兩單詞組合使用後未形成區別於英文“ZEN”的新含義。

二審法院認為，申請商標“ZENPEP”本身不是英文單詞，沒有固定含義，屬於臆造詞，中國的相關公眾在看到該商標時，不會刻意地將其拆解為“ZEN”和“PEP”，並意識到“ZEN”具有“禪、禪宗”的意思。對外文商標的有關認定，要基於中國相關公眾的認知習慣進行。商標評審委員會和原審法院脫離中國相關公眾的認知習慣，機械地將“ZENPEP”拆解為“ZEN”和“PEP”，並認為“ZEN”具有“禪、禪宗”的意思，從而認定申請商標具有不良影響，顯然是不恰當的。此外，目前存在很多以“ZEN”開頭的註冊商標，如“ZENTASE”、“ZENNAPAX”、“ZENVIQUE”等，這些商標能獲准註冊，說明商標局、商標評審委員會並不認為“ZEN”開頭的商標就必然具有不良影響。按照審查標準一致性的原則，本案申請商標也不應被認定為具有不良影響。雖然商標評審實行個案審查，但也應確保前後審查標準的一致性和連續性，否則就破壞了行政相對人信賴利益保護規則。

關於僅由地名構成的商標和含有地名的商標均可構成《商標法》第十條第二款規定的地名商標的認定

根據《商標法》第十條第二款規定，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。這主要是考慮到縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名如作為商標使用在商品或服務上，易使消費者認為該商標標示的是商品或服務的產地，從而不具有商標所應有的顯著特徵。因此，不論地名是單獨作為商標使用，還是作為商標的構成要素使用，只要該商標僅起到了標示產地的作用而不是標示商品或服務來源的作用，均不應予以註冊。

在蘇黎世保險有限責任公司（簡稱蘇黎世公司）訴商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中，申請商標係蘇黎世公司在第16類商品和第36類服務上申請註冊的“ZURICH HELPPPOINT”商標，商標局和商標評審委員會均決定駁回該申請，其理由為申請商標屬於《商標法》第十條第二款規定的不得作為商標的情形。一審法院認為，《商標法》第十條第二款規定地名不得作為商標是指僅由地名構成的標誌不得作為商標，本案申請商標並非僅由地名構成，故其不屬於《商標法》第十條第二款調整的範圍。申請商標具有顯著特徵，應予註冊。

二審法院認為，《商標法》第十條第二款不僅適用於僅由縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名構成的商標，也適用於含有縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名的商標。原審法院認定《商標法》第十條第二款應適用於僅由地名構成的商標過於絕對化，屬於理解法律有誤。但是，雖然本案申請商標中包含的外國地名“ZURICH”對應的中文譯文“蘇黎世”為中國公眾所知曉，但該外文表達對於中國公眾而言並不具有很高的認知程度，而且申請商標中除外國地名之外還含有其他組成部分，該組成部分與“ZURICH”在字體、字號等方面無差別，二者在申請商標整體中所佔比例也無不同。因此，原審法院認定對於中國相關公眾而言，申請商標並不違反《商標法》第十條第二款規定，具有可註冊性是正確的。

關於主要用於出口的商品通用名稱的認定

商品的通用名稱是指國家或者某一行業所共用的，反映一類商品與另一類商品之間根本區別的規範化稱謂。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定其為該商品的通用名稱。對於源自我國但主要用於出口的商品，訴爭商標是否構成其通用名稱，認定時可以將我國境內該商品生產區域的生產者、經營者以及相關加工及流通行業的生產者、經營者作為判斷主體，必要時可以適當參考境外消費者的相關認知。

在浙江三豐水產食品有限公司（簡稱三豐公司）訴商標評審委員會及溫州佳海食品有限公司商標爭議行政糾紛一案中，爭議商標係三豐公司於2007年11月14日被核准註冊的第4525535號“ひじき”商標，核定使用在第29類貝殼類動物（非活）、干食用菌、海菜、海帶、水產罐頭、蝦（非活）、羊棲菜（加工過的）、魚（非活的）、紫菜等商品上。溫州佳海食品有限公司以爭議商標是羊棲菜的日文名稱為由，請求撤銷爭議商標的註冊。經查，《現代日漢大詞典》對“ひじき”的解釋為羊棲菜，浙江省溫州市洞頭縣係中國羊棲菜之鄉，“ひじき”是洞頭縣出口企業普遍使用的羊棲菜的日文名稱。商標評審委員會認為，爭議商標“ひじき”係羊棲菜對應的日文表達方式，“ひじき”與羊棲菜的對應關係已為一定範圍內的相關公眾所知曉，在爭議商標申請註冊之前已有包括三豐公司在內的數家企業加工、銷售羊棲菜，並將“ひじき”作為商品名稱使用。海菜亦泛指海洋里出產的供食用的植物，羊棲菜屬於海菜的一種，爭議商標在海菜、

羊棧菜(加工過的)商品上作為商標註冊已經構成《商標法》第十一條第一款第(一)項所指僅有本商品的通用名稱的情形。商標評審委員會裁定:爭議商標在海菜、羊棧菜(加工過的)商品上的註冊予以撤銷,在其餘商品上的註冊予以維持。一審法院認為,爭議商標“ひじき”雖然具有羊棧菜的含義,但中國境內的相關公眾在看到爭議商標時,難以將其理解為羊棧菜,一般不會將其識別為商品的通用名稱,故應維持爭議商標註冊。

二審法院認為,對於主要用於出口的商品,訴爭商標是否構成其通用名稱,境外消費者並不是認定通用名稱唯一的相關公眾,中國境內特定地域、特定行業的生產者、經營者也可以成為通用名稱判定的主體。本案中,洞頭縣係中國唯一的羊棧菜產品的養殖、加工和出口基地,產值產量佔全國95%以上,有“羊棧菜之鄉”美譽,其產品90%出口日本;在爭議商標申請註冊前,洞頭縣各企業在出口銷售羊棧菜時,均會按照溫州出入境檢驗檢疫局和日本客戶的要求,在產品包裝上使用“ひじき”。因此,羊棧菜作為中國特定地區主要供出口日本的產品,其養殖、加工、銷售出口涉及中國境內的市場區域係以浙江省溫州市洞頭縣為主的特定地域範圍,相關市場較為固定,故上述區域內的羊棧菜加工出口企業應係“相關公眾”,判定爭議商標是否是通用名稱應以上述區域內羊棧菜相關行業的認識為標準。在爭議商標申請註冊之前的長期對日貿易中,洞頭縣羊棧菜加工出口企業均在其產品包裝上標註羊棧菜的日文名稱“ひじき”,並將其作為羊棧菜的商品名稱使用,且類似包裝至今仍為相關企業所普遍採用,爭議商標已被多部辭典列為通用名稱。因此,“ひじき”在爭議商標申請註冊之前已成為浙江省溫州市洞頭縣相關行業對羊棧菜的俗稱,爭議商標構成了通用名稱,不具有區分商品提供者的功能,缺乏顯著性,故應撤銷爭議商標的註冊。

關於非獨創性的普通廣告用語是否具有顯著性的認定

商標的顯著特徵是指足以使相關公眾區分商品或者服務來源的特徵。商標標識是否具有顯著性,應當綜合考慮該標識本身的含義、呼叫、外觀構成、指定商品或者服務的特點及所屬行業的使用情況、相關公眾的認知習慣等因素。訴爭商標不是申請人的獨創性的標誌,而是相關行業普通廣告用語,一般可認定其不具有顯著性。

在台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱台灣積體電路公司)訴商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中,複審商標係台灣積體電路公司申請註冊的第6993793號“Open Innovation Platform”商標,商標局認為申請商標譯為“打開創新的平台”,為非獨創性廣告用語,作為商標缺乏顯著特徵,決定依據《商標法》第十一條第一款第(三)項的規定駁回申請商標的註冊申請。商標評審委員會複審維持了商標局的駁回決定。一審法院認為,申請商標“Open Innovation Platform”由英文字母組成,即使具有固有含義,相關公眾也能夠以該標識識別商品來源,該外文商標具有顯著性特徵。申請商標並非一般大眾常用的口頭語或流行標語,亦未曾作為一個常用的名稱或廣告用語使用。申請商標在使用過程中取得了更強的顯著性。

二審法院認為,申請商標“Open Innovation Platform”為外文文字商標,本身獨創性不強,含義簡單,且指定使用在半導體集成電路等商品上,容易被相關公眾理解為“打開創新平台”,難以起到區分商品來源的作用,缺乏顯著性。台灣積體電路公司提交的證據尚不足以證明申請商標經過使用具有識別商品或服務來源的顯著性。

關於在適用《商標法》其他條款對相關合法權益能夠救濟的情況下無須判定商標馳名的認定

馳名商標的認定只是制止他人搶註、制止侵權和不正當競爭的手段,在適用《商標法》其他條款對相關合法權益能夠救濟的情況下,無須對權利人主張的相關商標馳名與否作出認定。

在TDK株式會社與商標評審委員會及泉州諾佳電訊有限公司(簡稱諾佳公司)商標異議複審行政糾紛一案中,被異議商標係諾佳公司於2002年10月17日申請註冊的第3338546號“TDK及圖”商標,指定使用於第11類照明器等商品。TDK株式會社主張被異議商標侵犯其在先著作權和在先商號,還主張其註冊在第9類“磁帶盒、電子有用元器件、光盤”等商品上的第1036027號“TDK及圖”商標為馳名商標,認為被異議商標的註冊既違反了《商標法》第三十一條的規定,也違反了《商標法》第十三條第二款的規定。商標局、商標評審委員會和一審法院均未支持異議商標的註冊違反《商標法》第十三條第二款規定的主張。

二審法院認為,適用《商標法》第十三條第二款需要對訴爭

商標申請註冊日之前相關商標是否馳名作出認定,而馳名商標的認定遵循按需認定、個案有效的原則。本案中,在適用《商標法》第三十一條對TDK株式會社相關合法權益已能給予充分保護的情況下,對引證商標是否馳名已無須作出認定,故二審法院對TDK株式會社關於引證商標為馳名商標、被異議商標的申請註冊違反了《商標法》第十三條第二款規定的上訴理由,不予評述。

關於知名度較高且顯著性強的商標可以作為馳名商標的認定

馳名商標的認定應當遵循個案認定、被動認定和按需認定的原則,對於確屬中國境內相關公眾廣為知曉的商標,在考慮《商標法》第十四條規定的各項因素的基礎上可以認定為馳名商標。對馳名商標的保護應適當考慮其自身知名度與顯著性的高低,對知名度高和顯著性強的馳名商標,可以給予其更寬的保護範圍。

在寶潔公司訴商標評審委員會及王斌商標異議複審行政糾紛一案中,被異議商標為王斌於2002年10月24日申請註冊的第3346185號“SHUFUJIA 舒膚家”商標,指定使用於第24類洗滌用手套、織物等商品。寶潔公司在第3類香皂等商品上在先申請註冊了“舒膚佳 Safeguard 及圖”等一系列商標,在被異議商標初審公告期間,寶潔公司提出異議申請,商標局裁定核准被異議商標註冊。寶潔公司以被異議商標的註冊違反《商標法》第十三條第二款為由申請複審,其主張構成馳名商標的有第713558號“舒膚佳”商標、第972553號“舒膚佳及圖”商標、第972556號“舒膚佳 Safeguard 及圖”商標、第1370113號“舒膚佳及圖”商標、第1383249號“舒膚佳 Safeguard 及圖”商標、第3008023號“舒膚佳及圖”商標,均指定使用於第3類香皂等商品,並提交了上述商標在宣傳及使用方面的相關證據。商標評審委員會經審查,裁定核准被異議商標在第24類織物、洗滌用手套等商品上的註冊。一審法院駁回了寶潔公司的起訴。

二審法院認為,寶潔公司在異議複審階段所提交的銷售發票、《中國消費報》、《市場時報》等關於“舒膚佳”香皂市場佔有率的報道,能夠證明其“舒膚佳”系列商標在被異議商標申請註冊日前已經在香皂類商品上佔據了較大市場份額並具有較廣

銷售區域;寶潔公司所提交的中國中央電視台等相關媒體的報道,能夠證明寶潔公司對其“舒膚佳”系列商標在被異議商標申請註冊日前已經進行了長期使用與廣泛宣傳;寶潔公司提交的各项榮譽證書、2000年商標局發佈的《全國重點品牌保護名錄》、上海市高級人民法院的民事判決書、商標評審委員會商評字(2005)第4636號商標爭議裁定書等證據,能夠證明寶潔公司的“舒膚佳及safeguard”商標在香皂等商品上在被異議商標申請註冊日前曾在中國被認定為馳名商標。上述在案證據,已經足以證明在被異議商標申請註冊日前,寶潔公司的“舒膚佳”系列商標在香皂等商品上為中國相關公眾廣泛知曉,構成馳名商標。由於被異議商標的漢字部分“舒膚家”與寶潔公司所在先註冊的“舒膚佳”系列商標在文字字形、讀音等方面相似,構成了對寶潔公司“舒膚佳”系列商標的複製、摹仿。雖然被異議商標指定使用的商品為織物、洗滌用手套等商品,與寶潔公司“舒膚佳”系列商標核定使用的香皂等商品在原料、功能用途等方面存在差異,但是考慮到寶潔公司“舒膚佳”系列商標具有較高顯著性和知名度,其核定使用的“香皂”等商品屬於日常生活用品,相關公眾的範圍較廣,而且被異議商標指定使用的洗滌用手套等商品亦屬日常生活用品,二者在銷售渠道、消費群體等方面存在較大關聯性,在被異議商標與“舒膚佳”系列商標所使用商標標識近似的情況下,容易使相關公眾認為被異議商標與寶潔公司“舒膚佳”系列商標之間具有相當程度的聯繫,從而減弱寶潔公司“舒膚佳”系列商標的顯著性,造成誤導公眾並損害寶潔公司的利益。因此,被異議商標的註冊違反了《商標法》第十三條第二款的規定,二審法院遂撤銷原審判決和被訴決定。

關於申請商標與引證商標係中外文互譯時可能構成近似商標的認定

當申請商標與引證商標互為中文和外文的對應翻譯,而該外文為中國公眾相對熟悉的外文(如英文)時,如果其使用的商品或服務構成類似商品或服務,容易導致中國相關公眾的混淆和誤認,可以認定二者構成使用在相同或類似商品或服務上的近似商標。

在棒球主盟資產公司(簡稱棒球公司)訴商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中,申請商標係棒球公司申請註冊的第4336069號“MARINERS 及圖”商標,指定使用於第

25 類帽子、棒球運動制服、襯衫、服裝、鞋等商品。引證商標一係在先申請註冊的第 1244772 號“水手”商標，核定使用於第 25 類服裝商品。引證商標三係在先申請註冊的第 881569 號“水手 SHUISHOU 及圖”商標，核定使用於第 25 類鞋商品。商標局初步審定申請商標在背帶、短統襪等商品上的註冊申請，駁回申請商標在棒球運動制服、襯衫等商品上的註冊申請。商標評審委員會認為，申請商標中“MARINERS”，中文含義為“水手”，與引證商標一、引證商標三含義相同。在服裝等商品上，申請商標與引證商標一並存易使消費者對商品來源產生誤認，構成使用在同一種或類似商品上的近似商標；在鞋商品上，申請商標與引證商標三並存易使消費者對商品來源產生誤認，構成使用在同一種商品上的近似商標。一審法院認為，認定申請商標的含義應考慮一般公眾對該英文單詞所普遍具有的認知能力，考慮到一般公眾所涵蓋範圍的廣泛性及我國現有情況下受教育程度的明顯差異性，中國一般公眾對申請商標“MARINERS”所具有的“水手”這一中文含義不具有認知能力，無法認識到申請商標與兩引證商標具有基本相同的中文含義，申請商標與兩引證商標的音、形均不近似，故二者未構成近似商標。



申請商標

引證商標一

引證商標三

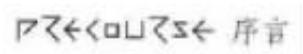
二審法院認為，申請商標與引證商標互為中文和外文的對應翻譯，該外文為中國公眾相對熟悉的外文（如英文）時，如果其使用的商品或服務構成類似商品或服務，容易導致中國相關公眾的混淆和誤認時，可以認定二者構成使用在相同或類似商品或服務上的近似商標。本案中，申請商標顯著部分“MARINERS”係英文單詞，其具有明確含義即“水手、船員”，引證商標一、三顯著部分均為漢字“水手”，申請商標與兩引證商標具有基本相同的含義，其屬於一般消費者可以認知的範圍。在申請商標與引證商標含義無明顯區別且申請商標無其他特定含義的情況下，申請商標與引證商標一、三若使用在相同或類似商品上，易使相關公眾對商品來源產生誤認或者認為商品來源有特定的聯繫。因此，申請商標與引證商標一、三已構成《商標法》第二十八條所指的近似商標，二審法院遂撤銷原審判

決並維持被訴決定。

關於權威詞典中未收錄的網絡詞義可以作為判斷商標是否近似的參考因素的認定

在互聯網不斷普及的現代社會，相關公眾通過網絡查詢外文單詞的機會越來越多，各種網絡翻譯工具提供的釋義容易為相關公眾接觸和接受。對於以外文單詞為主要識別因素的商標來說，如果該外文單詞已經具有約定俗成的網絡含義，且相關公眾很容易通過網絡查詢到該網絡含義，即使該網絡含義沒有被相關權威詞典收錄，也可以將這種網絡詞義作為判斷商標近似與否的參考因素。

在上海娜天服飾有限公司（簡稱娜天公司）訴商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中，申請商標係娜天公司申請註冊的第 7317796 號“序言及圖”商標，指定使用於第 25 類服裝等商品。引證商標一係第 4064139 號“PROLUSION”商標。商標局和商標評審委員會均以申請商標與引證商標一構成類似商品上的近似商標為由，決定駁回申請商標的註冊申請。經查，商務印書館和牛津大學出版社出版的《牛津高階英漢雙解詞典》並未收錄“prolusion”一詞；外語教學與研究出版社和牛津大學出版社出版的《牛津·外研社英漢漢英詞典》亦未收錄“prolusion”一詞，該詞典對“序言”的英文翻譯為“foreword”，“preface”；上海譯文出版社出版的《英漢大詞典》對“prolusion”的翻譯為“前奏、序幕、引子、開頭”。在網絡詞典中，“有道詞典”中“prolusion”的中文含義為“預演、序幕、預言”；“百度詞典”中“prolusion”的中文含義為“預演、緒論、序言”。一審法院認為，隨著各種翻譯工具在計算機、手機終端等設備上的不斷普及，相關公眾在面對某外文單詞時，通常會選擇應用前述翻譯工具查詢其中文含義。雖然引證商標標識中的“prolusion”不屬於英文常用詞彙，但相關公眾通過網絡查詢會認為“prolusion”具有“序言”的含義。對於申請商標指定使用的服裝等商品而言，相關公眾施以一般注意力即可能對申請商標與引證商標一標識的商品來源產生混淆，或者認為其來源具有某種特定關係。因此，申請商標與引證商標一構



申請商標



引證商標一

成類似商品上的近似商標，申請商標違反了《商標法》第二十八條的規定。

二審法院認為，申請商標由中文“序言”及圖形構成，其中圖形部分難以識別和認讀，故“序言”為其主要識別部分。引證商標一由英文“prolusion”及裝飾性圖案構成，“prolusion”為其主要識別部分。雖然相關英漢詞典並未收錄“prolusion”一詞，但商標評審委員會提供的相關證據能夠初步證明，網絡查詢結果顯示“prolusion”一詞具有“序言”的中文釋義。在互聯網絡不斷普及的現代社會，相關公眾通過網絡查詢外文單詞的機會越來越多，各種網絡翻譯工具提供的釋義較容易為相關公眾接觸和接受，故雖然相關權威英漢詞典並未收錄“prolusion”一詞，但這並不影響商標評審委員會依據網絡查詢得到的釋義結果認定“序言”與“prolusion”的詞義相同。在申請商標與引證商標一的主要識別部分具有相同含義的情況下，申請商標與引證商標一已構成近似商標，二者共同使用在服裝等相同或者類似商品上，容易導致相關公眾的混淆誤認，已構成使用在相同或者類似商品上的近似商標。

關於判斷類似商品應以是否會導致相關公眾的混淆、誤認為標準而非簡單商品物理屬性比較的認定

在商標法意義上判斷相關商品是否類似，並非對相關商品物理屬性作簡單比較，而是要從在相關商品上使用相同或近似商標是否可能導致相關公眾的混淆或誤認出發，綜合考察相關商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等因素，看這些因素是否相同或者具有較大的關聯性，相同或近似商標若共存於這些商品，是否會使相關公眾認為這些商品源自同一主體，或者認為這些商品的提供者具有特定聯繫。

在歐瑞康紡織有限及兩合公司（簡稱歐瑞康公司）訴商標評審委員會及杭州巴馬格化纖有限公司（簡稱杭州巴馬格公司）商標異議複審行政糾紛一案中，被異議商標係杭州巴馬格公司於2001年8月2日申請註冊的第1935604號“巴馬格”商標，指定使用於第23類長絲、人造絲等商品。歐瑞康公司向商標局提出了異議申請。引證商標係歐瑞康公司在先註冊的第273133號“巴馬格”商標，核定使用於第7類生產熱塑性塑料的絨絲、單絲的紡織機等商品。商標局裁定被異議商標予以核准註冊。商標評審委員會和一審法院均認為，被異議商標指定

使用的商品與引證商標核定使用的商品不構成類似商品。二審法院認為，在商標授權、確權判定過程中，進行商標法意義上相關商品是否類似的判斷，並非作相關商品物理屬性的比較，而主要考慮商標能否共存或者決定商標保護範圍的大小，避免來源混淆是商品類似關係判斷時的一項基本原則。本案中，雖然被異議商標指定使用的長絲等商品，與引證商標核定使用的生產熱塑性塑料的絨絲、單絲的紡織機等商品在功能、用途、生產原料、生產部門、消費渠道等方面存在差異，但是歐瑞康公司所提交的中國紡織行業年會的報道、其產品介紹手冊、宣傳展會資料、《紡織導報》等刊物以及中國化學纖維工業協會出具的證明等證據，能夠證明歐瑞康公司以及引證商標在中國化纖領域及相關行業中具有較高知名度，“巴馬格”係歐瑞康公司所獨創，具有較高顯著性。被異議商標指定使用的長絲等商品與引證商標核定使用商品的商業領域密切相關，二者屬於同一產業鏈，具有較強關聯性，且被異議商標指定使用的長絲等商品的質量與其生產設備緊密相關。被異議商標與引證商標的組成、發音、含義均相近，在二者僅存在簡體字和繁體字的區別下，如果兩商標在長絲等商品與生產熱塑性塑料的絨絲、單絲的紡織機等商品上共存，容易使相關公眾認為兩類商品來源於同一主體，或者其提供者之間存在特定聯繫，故被異議商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品已構成類似商品。

關於在銷售渠道、消費對象等方面具有較強關聯性的商品可以作為類似商品的認定

判斷相關商品是否類似，應當考慮商品的功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等因素。如果被異議商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品在銷售渠道、消費群體等方面具有較強關聯性，且引證商標具有較強的顯著性與知名度時，可以認定二者構成類似商品。

在日本煙草產業株式會社（簡稱煙草株式會社）訴商標評審委員會及溫州市海東輕工製造有限公司（簡稱海東公司）商標異議複審行政糾紛一案中，被異議商標係海東公司於2003年12月29日申請註冊的第3864752號“JTI”商標，指定使用在第34類吸煙用打火機等商品上。煙草株式會社向商標局提出異議申請，並將其先在註冊的國際註冊第767433號“JTI”商標（引證商標一）、第541331號“JT”商標（引證商標二）作為引

證商標，其核定使用商品均為第34類煙具、火柴等商品。商標局裁定被異議商標予以核准註冊。商標評審委員會和一審法院均認為，被異議商標指定使用商品與引證商標核定使用商品不構成類似商品，被異議商標應予核准註冊。

二審法院認為，判斷相關商品是否類似，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，或者是否會使相關公眾認為其屬於存在特定聯繫、容易造成混淆的商品。本案中，被異議商標與引證商標一、二的商標標誌本身構成近似。雖然被異議商標指定使用的吸煙用打火機等商品與引證商標一、二核定使用的香煙、煙具、火柴等商品在生產部門、用途等方面存在一定差異，但是二者在銷售渠道、消費群體等方面具有較強關聯性，在消費者進行選購時亦經常同時出現。商標的主要功能在於標識商品或者服務的來源，同時考慮到“JTI”本身並非固定英文詞組，亦無固定含義，且引證商標一、二的字母排列效果具有一定的顯著性，被異議商標與引證商標一、二使用在關聯程度較大的商品上時，相關公眾容易認為商品的提供者具有特定的聯繫，從而對商品的來源產生混淆、誤認，故被異議商標指定使用的商品與引證商標核定使用的商品已經構成類似商品。

關於在先商號實際使用商品與訴爭商標使用商品是否構成類似商品的認定

《商標法》第三十一條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。雖然商號並非法定權利，但其是企業名稱中實際用於區分不同市場主體的標誌。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，應將“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”視為企業名稱予以保護，故商號屬於《商標法》第三十一條規定的“在先權利”。如果商號在被異議商標申請註冊之前經過使用，已在被異議商標核定使用的商品或者類似商品上產生了一定的知名度，則被異議商標的註冊、使用可能引起相關公眾對商品來源的混淆誤認，從而損害在先商號權利人的合法利益。對於在先商號權的保護，應當考慮企業所實際經營的商品與訴爭商標使用商品的消費者群體是否存在重合、交叉等情況。

在合肥志邦廚飾有限公司（簡稱志邦公司）訴商標評審委

員會、周煒商標異議複審行政糾紛一案²中，被異議商標係周煒於2004年8月24日申請註冊的第4236850號“志邦”商標，指定使用於第11類消毒碗櫃等商品。志邦公司向商標局提出異議申請，商標局裁定被異議商標予以核准註冊。志邦公司向商標評審委員會提出異議複審請求，認為被異議商標與志邦公司的商號完全相同，其使用易造成消費者的混淆和誤認，請求依據《商標法》第三十一條的規定，不予核准被異議商標註冊。商標評審委員會複審認為，志邦公司商號使用的商品均為廚櫃，與被異議商標指定使用的第11類消毒碗櫃等商品在生產工藝、功能用途、銷售渠道上均不相同，不屬於類似商品。志邦公司並未提交其在消毒碗櫃等商品和行業使用其商號的證據，故不能認定被異議商標的註冊侵犯了志邦公司的在先商號權或者構成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。商標評審委員會裁定核准被異議商標註冊。一審法院維持了商標評審委員會的被訴裁定。

二審法院認為，如果商號在被異議商標申請註冊之前經過使用，已在被異議商標核定使用的商品或者類似商品上產生了一定的知名度，則被異議商標的註冊、使用可能引起相關公眾對商品來源的混淆誤認，從而導致在先商號權利人的利益受損。對於在先商號權的保護，應當考慮企業所實際經營的商品與訴爭商標的商品的相關消費者群體是否存在重合、交叉等情況。本案中，志邦公司主張的在先權利為商號權，即志邦公司企業名稱中的字號“志邦”，其應當舉證證明該字號在相關公眾中已具有一定的知名度。被異議商標的申請日是2004年8月24日，而志邦公司的前身合肥志邦廚櫃廠自1998年即開始使用“志邦”的商號，已構成在先權利。志邦公司主要的經營項目為生產、銷售、安裝整體櫥櫃，其經營範圍也包括廚房電器、廚房配件等商品。整體櫥櫃包括櫥櫃整體的設計、選材、施工和與之配套的家用廚房設備及相關的傢具，至今在我國已有十幾年的歷史，大部分家庭將櫥櫃和油煙機、竈具、消毒碗櫃、烤箱等電器嵌入櫥櫃整體裝修。志邦公司在銷售櫥櫃的同時，也銷售並負責安裝廚房電器。整體櫥櫃的消費者除了購買櫥櫃之外，一般同時購買與櫥櫃配套的廚房用電器，即二者的消費者群體具有高度的同一性。雖然與櫥櫃相配套的廚房電器及配件的生產廠家不一定是整體櫥櫃的生產廠家，但是志邦公司作為整體櫥

櫃的生產、銷售、安裝者，其商號的影響力是可以覆蓋到櫥櫃即傢具類商品和廚房電器類商品上的，二者屬於關聯商品。作為生產、銷售、安裝整體櫥櫃商品的廠家，志邦公司的商號在相關公眾中已經具有一定影響。周烽在安徽地區範圍內生產、銷售“志邦”牌廚具產品，與志邦公司同處一地，並以“集成廚具”的概念進行銷售，有攀附“志邦”商譽之嫌。此外，志邦公司於2009年在第11類商品上又申請了“zbom 志邦”商標，周烽隨之在第11類商品上也申請了“zbom”商標，可以佐證其具有主觀惡意。因此，周烽註冊被異議商標違反了《商標法》第三十一條的規定，商標評審委員會應當就志邦公司針對被異議商標提出的複審請求重新作出裁定。

關於商標註冊證同其他證據可以共同證明在先著作權的認定

商標註冊證、商標公告等商標申請註冊過程中形成的證據，在證明相關作品的完成、發表時間等方面具有一定意義，不應當將此類證據完全排除在著作權權屬證明過程之外。此類證據可以與其他證據一起形成證明在先著作權存在的證據鏈條，從而對查明事實起到積極作用。

在株式會社編織設計者訴商標評審委員會及宋義商標爭議行政糾紛一案³中，爭議商標由宋義於2004年6月28日申請註冊，2008年2月21日獲准註冊，核定使用於第25類服裝、童裝等商品。株式會社編織設計者主張其對名稱為“mimi”的美術作品享有在先著作權，並在評審階段提交了日本著作權《首次發表日期註冊登記申請書》、《作品說明書》、《刊登證明》以及《首次發表日期註冊登記(通知)》等證據，同時還提交了其在本國於2002年4月12日申請並於2002年12月13日獲准註冊在第25類衣服等商品上的第4629708號“KP KIDS' STUFF BY KNIT PLANNER 及圖”商標的商標註冊證複印件。商標評審委員會認為，現有證據不能證明宋義在申請註冊爭議商標時，接觸或可能接觸到株式會社編織設計者主張的作品，故爭議商標未侵害株式會社編織設計者的著作權。一審法院認為，現有證據可以證明株式會社編織設計者擁有在先著作權，並判決撤銷被訴裁定。

二審法院認為，株式會社編織設計者提交了第34064號著作權登記證明文件，用以證明作品名稱為“mimi”的美術作品

於2000年8月1日首次發表，作者為“株式會社編織設計者”，故在無相反證明的情況下，株式會社編織設計者應視為上述美術作品的著作權人。且日本第4629708號“KP KIDS' STUFF BY KNIT PLANNER 及圖”商標的商標註冊證能夠進一步證明，該商標中的圖形部分至遲在2002年4月12日該商標申請註冊之時已經形成。因此，在無相反證據的情況下，株式會社編織設計者提交的證據能夠證明其對第34064號著作權登記證明文件中名稱為“mimi”的美術作品享有著作權。商標評審委員會應當在此基礎上，重新審查爭議商標的註冊是否損害了株式會社編織設計者對相關作品享有的在先著作權。



爭議商標



“mimi”的美術作品 第4629708號商標



關於在法律法規未規定商標申請人具有法定說明義務的前提下不宜擴張解釋“以欺騙手段取得註冊”情形的認定

《商標法》第四十一條第一款所規定的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊”的行為，損害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨礙商標註冊管理秩序的行為。由於該條款是撤銷商標註冊的絕對事由，且不受具體時間限制，所以在適用時不宜隨意進行擴張解釋。

在日本特殊陶業株式會社(簡稱特陶會社)訴商標評審委員會及智擇(香港)有限公司(簡稱智擇公司)商標爭議行政糾紛一案⁴中，爭議商標係智擇公司申請註冊的第1236903號圖形商標，核定使用於第9類電子元件插座等商品。特陶會社針對爭議商標提出撤銷申請。引證商標係特陶會社於1992年10月10日申請註冊的第613608號“NTK”商標，核定使用在第9類電子零件等商品上。商標評審委員會經審理認為，爭議商標的註冊不屬於“以欺騙手段取得註冊”的情形。一審法院認為，爭議商標的標誌本身與以Mama字體及Vilmos字體表示的“NTK”類似，且智擇公司在香港的商標申請過程中已經自認與爭議商標相同的商標標誌為“NTK”，智擇公司在商標局申請註冊爭議商標時故意隱瞞上述事實從而使爭議商標獲准註冊，若允許此類行為的存在，會鼓勵申請人故意選取相關公眾不熟悉

的藝術字體在相同或類似商品上申請與他人在先商標近似的商標，從而擾亂正常的商標註冊秩序。因此，爭議商標屬於“以欺騙手段取得註冊”的情形。



爭議商標



引證商標

二審法院認為，《商標法》第四十一條第一款所規定的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊”的行為，損害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨礙商標註冊管理秩序的行為。其中“以欺騙手段取得註冊”的理解應當是指以弄虛作假的手段欺騙商標行政主管機關取得商標註冊的行為，主要包括偽造申請書件簽章的行為；偽造、塗改申請人的主體資格證明文件；偽造其他證明文件等行為。該條款是撤銷註冊的絕對事由，不受期限限制，故適用時不宜隨意擴張解釋。《商標法》並未規定商標申請人在進行商標申請註冊時應當對其註冊商標是否為藝術字體變形進行說明，並且應當指明其具體文字設計內容，故本案中，在商標申請人無此項法定義務的情況下，其未對藝術字體內容進行陳述並未違反強制性法律、法規的規定。同時，商標註冊人若存在此種行為，《商標法》亦規定了其他條款進行調整。因此，原審法院認定爭議商標屬於以欺騙手段獲准註冊商標缺乏法律依據。

關於證明商標的權利範圍及侵權舉證責任的認定

證明商標是用來標示商品原產地、原料、製造方法、質量或其他特定品質的商標，其主要作用是證明某一產品或服務所具有的特定品質。證明商標註冊人的權利以保有、管理、維持證明商標為核心，對於其商品符合特定品質的自然人、法人或者其他組織要求使用該證明商標的，證明商標的權利人應當允許。含有地名的證明商標權利人不能剝奪雖沒有提出使用證明商標的要求，但其商品確產於該證明商標所標識地域範圍的自然人、法人或者其他組織對證明商標中地名的正當使用，但使用該地名的自然人、法人或者其他組織負有證明其商品確實來自證明商標所標識地域的責任。

在舟山市水產流通與加工行業協會（簡稱舟山水產協會）訴北京申馬人食品銷售有限公司（簡稱申馬人公司）、北京華冠

商貿有限公司（簡稱華冠公司）侵害商標專用權糾紛一案⁵中，舟山水產協會擁有註冊在帶魚（非活的）、帶魚片商品上的“舟山帶魚 ZHOUSHANDAIYU 及圖”證明商標。申馬人公司並非舟山水產協會的會員，但在其生產、銷售的帶魚段商品包裝袋上標註了“舟山精選帶魚段”，華冠公司銷售了該商品。舟山水產協會以申馬人公司和華冠公司侵犯其證明商標為由提起訴訟。一審法院認為，涉案商標的主要作用是證明其標識的商品原產地為舟山海域，舟山水產協會作為證明商標的註冊人，其有能力提供證據證明某帶魚產品是否屬於舟山海域的帶魚，但其並未封存公證購買產品，致使無法判斷申馬人公司生產及華冠公司銷售的帶魚的原產地，由此產生的不利後果應當由舟山水產協會自行承擔。根據申馬人公司提供的與案外人寧波三英水產食品有限公司（簡稱三英公司）簽訂的進貨合同、出庫單、收據、三英公司出具的證明及三英公司營業執照複印件，可以初步證明申馬人公司生產銷售帶魚的原產地為舟山。以此，申馬人公司在原產於舟山海域的帶魚上標註“舟山精選帶魚段”屬於對“舟山”的正當使用，並不侵犯舟山水產協會的商標權利。一審法院遂判決駁回了舟山水產協會的訴訟請求。舟山水產協會不服原審判決提起上訴，並補充提交了三英公司否認申馬人公司提交的與其相關的證據，申馬人公司補充提交的證據亦與其此前提交的證據所證明的事實存在矛盾之處。

二審法院認為，證明商標是用來標示商品原產地、原料、製造方法、質量或其他特定品質的商標，其主要作用是向社會公眾證明某一產品或服務所具有的特定品質。對於含有地名的證明商標來說，其註冊人不能阻止他人對該地名的正當使用，但正當使用該地名的自然人、法人或者其他組織應當證明其商品確實來自證明商標所標識地域。本案中，申馬人公司雖然沒有向舟山水產協會提出使用涉案商標的要求，但如果其生產、銷售的帶魚商品確實產自浙江舟山海域，則舟山水產協會不能剝奪其在該帶魚商品上用“舟山”來標識商品產地的權利，包括以“舟山精選帶魚段”對其商品進行標示的權利。同時，雖然申馬人公司在涉案商品上使用的“舟山精選帶魚段”與涉案商標不完全相同，但由於“舟山精選帶魚段”中包含涉案商標的文字部分，且申馬人公司在涉案商品上以突出方式進行標註，會使相關公眾據此認為涉案商品係原產於舟山海域的帶魚，故如果涉

案商品並非原產於浙江舟山海域，舟山水產協會則有權禁止申馬人公司以涉案方式使用證明商標或突出使用“舟山”字樣，並據此追究申馬人公司的侵權責任。申馬人公司作為涉案商品的生產者，對於涉案商品是否產自舟山海域負有舉證責任。一審法院根據原有證據認定申馬人公司提交的證據能夠證明涉案商品原產於舟山海域並無不當，但從申馬人公司和舟山水產協會二審期間補充提交的證據來看，本案現有證據不足以證明涉案商品原產地為舟山海域。在申馬人公司不能證明其生產、銷售的涉案商品原產地為舟山海域的情況下，其在涉案商品上標註“舟山精選帶魚段”的行為，不屬於正當使用，構成侵犯涉案商標專用權的行為。

關於突破法定賠償限額規定確定賠償責任的認定

根據《商標法》第五十六條的規定，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；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，可以根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。但對於侵權行為嚴重，主觀惡意明顯，侵權獲利巨大的侵權人，在有證據證明其侵權獲利遠超過法定賠償數額時，可以突破《商標法》關於五十萬元賠償數額的限定確定侵權賠償責任。

在寶馬股份公司（簡稱寶馬公司）訴廣州世紀寶馳服飾實業有限公司（簡稱廣州世紀寶馳公司）、北京方拓商業管理有限公司（簡稱北京方拓公司）、李淑芝侵害商標權及不正當競爭糾紛一案⁶中，寶馬公司經註冊取得或受讓取得第 282195 號、第 282196 號、第 784348 號、第 G921605 號、第 G955419 號、第 G673219 號“BMW”、“寶馬”、“寶馬”文字及/或圖形註冊商標專用權，核定使用於第 12 類機動車輛、摩托車及其零件或第 25 類服裝、鞋、帽子等商品，其中核定使用於第 12 類機動車輛、摩托車及其零件的上述商標曾被法院或國家工商行政管理總局認定為馳名商標。廣州世紀寶馳公司生產銷售的服裝使用了與寶馬公司上述註冊商標相同或近似的商標，李淑芝從北京方拓公司租賃的商鋪銷售了上述侵權商品。一審法院認為，廣州世紀寶馳公司在相同類別上使用與寶馬公司近似商標的行為侵犯了寶馬公司註冊商標專用權。鑒於寶馬公司未能提供具體的損失依據，也未能提供廣州世紀寶馳公司侵權獲利的充分

證據，故根據廣州世紀寶馳公司侵權惡意程度、侵犯範圍、侵權情節以及寶馬公司涉案註冊商標的知名度等因素，酌情確定侵權損害賠償數額。一審法院遂判決廣州世紀寶馳公司賠償寶馬公司經濟損失人民幣五十萬元及合理訴訟支出人民幣三萬元。

二審法院認為，對於侵權行為嚴重，主觀惡意明顯，侵權獲利巨大的侵權人，在有證據證明其侵權獲利遠超過法定賠償數額時，可以突破《商標法》關於五十萬元賠償數額的限定確定侵權人的賠償責任。本案中，雖然原審法院在原審證據的基礎上，酌情確定侵權損害賠償數額五十萬元並無不妥，但寶馬公司在二審訴訟中新提交的證據可以證明：廣州世紀寶馳公司在山西省大量發展特許加盟店，在山西省太原市、運城市、大同市的加盟店銷售了帶有侵權標識、標註廣州世紀寶馳公司為中國總代理的服裝、鞋等商品。山西省工商局在保護德國寶馬股份公司圖形註冊商標專項行動中，查處了大量銷售涉嫌侵權的商品及在加盟商處的大量庫存商品，價值人民幣上千萬元。寶馬公司提交的廣州世紀寶馳公司的網站宣傳自稱，“目前，‘世紀寶馳’旗下‘豐寶馬豐’風行盛世，擁有近 300 家終端營銷點，網點遍布大江南北……”，且申請加入特許加盟的“商業運作條件為：直轄城市，首期貨款為人民幣 30 萬元，省會城市，首期貨款為人民幣 20 萬元，地級城市，首期貨款為人民幣 10 萬元”。這些證據足以證明廣州世紀寶馳公司侵權的主觀惡意明顯、侵權時間長、侵權範圍廣、侵權情節極其嚴重、侵權獲利巨大，遠遠超過人民幣 200 萬元，加之寶馬公司的註冊商標具有較高知名度，其為制止侵權行為亦支付了律師費、公證費、取證費等合理費用。為保障權利人合法權益的充分實現，加大侵權代價，降低維權成本，在寶馬公司二審提交新證據的基礎上，二審法院對寶馬公司有關賠償數額的訴訟請求予以全額支持，遂改判廣州世紀寶馳公司賠償寶馬公司經濟損失及合理訴訟支出人民幣 200 萬元。

關於僅對引證商標提出註冊異議不宜中止駁回複審訴訟程序的認定

在商標駁回複審行政訴訟中，商標局及商標評審委員會均以複審商標與引證商標構成近似商標為由駁回其註冊後，如果複審商標的申請人依法對引證商標的註冊提出異議並據此請求中止駁回複審訴訟的審理的，此時由於複審商標申請人所提

註冊異議最終能否成功存在較大不確定因素且可能耗時過長，故對其中止訴訟的申請可不予支持。

在厄瑪諾泛—歐洲有限責任公司訴商標評審委員會商標駁回複審行政糾紛一案⁷中，複審商標係厄瑪諾泛公司於2006年3月23日申請註冊的第5234796號“ERMANNNO SCERVINO”商標，引證商標係潘力銘於2006年1月9日申請註冊的第5106726號“ERMANNNO SCERVINO”商標。商標局以申請商標與引證商標構成近似商標為由，駁回了複審商標的註冊申請。厄瑪諾泛公司在向商標評審委員會提出複審請求時認可申請商標與引證商標構成近似商標的事實，但認為引證商標的註冊侵犯了申請商標作為其在先馳名商標的正當權益，為此其對引證商標提起註冊異議並已被商標局受理，故請求商標評審委員會中止審理。商標評審委員會認為，厄瑪諾泛公司請求中止審理的理由不成立且無法律依據，從其所稱提起異議的證據很難看出在引證商標申請註冊之前其申請商標已經具有一定知名度，引證商標是否被駁回很不確定，故不同意中止審理本案，並決定駁回複審商標的註冊申請。一審法院認為，商標評審委員會未中止審理並無不當，其有關申請商標與引證商標構成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標情形的判定亦是恰當的，並判決維持被訴決定。

二審法院認為，複審商標與引證商標已經構成使用在同一種或者類似商品上的相同或近似商標，厄瑪諾泛公司雖主張引證商標的註冊侵犯了申請商標作為其在先馳名商標的正當權益，其由此對引證商標提出的註冊異議已被商標局受理，故本案應當中止審理。但相對於申請商標而言，引證商標目前仍屬於申請在先並已初步審定公告且使用在相同或類似商品上的相同或近似商標，雖然厄瑪諾泛公司已對引證商標的註冊提出異議，但本案現有證據不能使法院確信引證商標最終必然會被駁回註冊申請，故本案未中止審理並無不當。

關於當事人在訴訟中補充提交的新證據可予採信的認定

根據《最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定》第五十九條，法院對於行政相對人在行政訴訟階段補充提交的其在行政程序中未提交的證據，並不是一概不予採納，只有行政相對人應當提供而拒不提供的證據，法院才一般不予採納。是否應該採納，應該考慮具體個案中的舉證難度、是否存在怠

於舉證的主觀過錯等因素，以公平、徹底化解矛盾糾紛為目標，兼顧實體正義和程序正義，區分不同情形，決定是否採納。商標知名度的認定需要大量的證據支撐，鑒於商標評審委員會的異議複審程序尚不夠完善，如果當事人在訴訟中提交了證明引證商標及相關商標知名度的證據，即使這些證據因為沒有能夠向商標評審委員會提交故不是被訴裁定作出的依據，但如果這些證據確實能夠客觀證明相關商標的知名度，必要時可以在考慮這些訴訟證據的基礎上判令商標評審委員會重新作出審查裁定。

在凱密株式會社訴商標評審委員會及林海波商標異議複審行政糾紛一案⁸中，被異議商標係林海波申請註冊的第3881182號“CHEMISEAL”商標，指定使用於第1類工業用粘合劑、粘膠液等商品。凱密株式會社向商標局提出異議申請，商標局裁定核准被異議商標註冊。商標評審委員會複審認為，在案證據尚不足以證明在被異議商標申請註冊日之前，凱密株式會社將“CHEMISEAL”作為商標用在工業用粘合劑、固化劑等商品上，在中國大陸地區經過使用已具有一定影響力，故被異議商標未構成《商標法》第三十一條“以不正當手段搶註他人已經使用並有一定影響的商標”的情形，裁定核准被異議商標註冊。凱密株式會社向一審法院補充提交了凱密株式會社向東原（香港）有限公司銷售“CHEMISEAL”牌粘合劑的發票（即證據3），以及東原（香港）有限公司在中國大陸轉售凱密株式會社生產的“CHEMISEAL”牌粘合劑的發票（即證據4）。證據3形成於日本，已履行公證認證手續；證據4形成於香港，沒有履行公證認證手續。一審法院認為，凱密株式會社在本案訴訟過程中新提交的證據並未在商標評審階段提交，亦未作出合理解釋，這些證據不是商標評審委員會作出被訴裁定的依據，故不予採信。商標評審委員會認定被異議商標的註冊未違反《商標法》第三十一條之規定是正確的，故維持了被訴裁定。二審法院認為，凱密株式會社在一審訴訟中補充提交的證據是對其在商標評審階段提交證據的補強，其並沒有怠於舉證的故意或重大過失，若不採納這些證據對凱密株式會社不公，也不利於糾紛的徹底解決。雖然證據4係形成於香港，未履行公證認證手續，但綜合起來看，證據3、證據4均為原始文件，具有真實性、關聯性、合法性，可予採信。證據3可以證明凱密株式會社在被異議

商標註冊申請日之前向位於香港地區的東原(香港)有限公司銷售了“CHEMISEAL”牌的粘合劑。證據4可以證明在被異議商標註冊申請日之前,東原(香港)有限公司將“CHEMISEAL”牌的粘合劑轉售到了廣東省的廣州市、深圳市的相關貿易商行,涉及交易金額近8萬元。粘合劑不屬於貴重物品,將近8萬元的交易額足以證明所涉商標“CHEMISEAL”在廣州市、深圳市產生了一定的影響。貿易商行將近8萬元的“CHEMISEAL”牌粘合劑再次投入市場後,“CHEMISEAL”商標會產生更大的影響。因此,粘合劑上的“CHEMISEAL”商標屬於凱密株式會社在先使用的有一定影響的商標。被異議商標的申請人林海波住址為廣東省深圳市,“CHEMISEAL”牌粘合劑在深圳市的影響力足以及於林海波。基於誠實信用原則,林海波本應避讓凱密株式會社在先使用的“CHEMISEAL”商標,但其卻將“CHEMISEAL”申請註冊為商標,主觀上具有惡意,屬於以不正當競爭手段搶先註冊凱密株式會社在先使用的有一定影響的商標。因此,被異議商標的註冊違反了《商標法》第三十一條的規定。■

(撰稿:劉曉軍 審稿:陳錦川)

¹ 北京市高級人民法院(2011)高行終字第1733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1242號行政判決書。

² 北京市高級人民法院(2012)高行終字第1365號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第399號行政判決書。

³ 北京市高級人民法院(2011)高行終字第857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3488號行政判決書。

⁴ 北京市高級人民法院(2012)高行終字第701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773號行政判決書。

⁵ 北京市高級人民法院(2012)高民終字第58號民事判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中民初字第9242號民事判決書。

⁶ 北京市高級人民法院(2012)高民終字第918號民事判決書和北京市第二中級人民法院(2011)二中民初字第4789號民事判決書。

⁷ 北京市高級人民法院(2012)高行終字第120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2590號行政判決。

⁸ 北京市高級人民法院(2012)高行終字第1271號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第528號行政判決書。