

《商標法》第二十八條的理解與適用

—“御木本”商標異議複審案評析

杜山杉、羊建中

根據我國《商標法》第二十八條規定：“申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”對於商標本身是否構成近似以及其指定商品或服務是否構成類似，在個案審查中具有一定的彈性，本文擬通過“御木本”商標異議複審案對這兩方面的判定加以分析和討論。

基本案情

株式會社御木本（以下簡稱“御木本公司”）對自然人王林德申請的第 4188160 號“御木本”商標（指定商品為第 9 類的眼鏡等，以下簡稱“被異議商標”）向中國工商行政管理總局商標局（以下簡稱“商標局”）提出異議，認為該被異議商標與御木本公司在先註冊的“MIKIMOTO”商標（指定商品為第 14 類、第 18 類和第 25 類的珠寶、手提包和鞋等）構成相同或類似商品上的近似商標，要求駁回被異議商標的註冊申請。在異議階段，該異議理由未獲得商標局的支持，御木本公司遂向中國工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱“商評委”）提出異議複審，主要理由仍然是《商標法》第二十八條規定的內容。在異議複審階段，御木本公司提交了引證商標“MIKIMOTO”在先使用的大量證據，及“MIKIMOTO”與其中文商標“御木本”共同使用的證據。

商評委最終認定，被異議商標“御木本”的指定商品眼鏡等與引證商標“MIKIMOTO”的指定商品珠寶、手提包和鞋等在銷售場所及消費對象等方面具有一定的重合性，構成類似商品。商評委同時認定，被異議商標與引證商標構成近似商標。有鑒

於此，商評委駁回了被異議商標的註冊申請。王林德未向法院提出訴訟，商評委的裁定已經正式生效。

評析

1. 關於判定商品類似

《類似商品和服務區分表》（以下簡稱《區分表》）是中國商標局、商標評審委員會以及法院在審理案件時判斷商品和服務是否類似的重要參考文件。商標局和商標評審委員會在商標審查和審理過程中，原則上以《區分表》作為判定商品和服務是否類似的依據，對於突破《區分表》的標準判斷商品和服務的類似，商標局和商評委都採取非常謹慎的態度。

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》（法釋[2002]32 號）第十一條規定：“商標法第五十二條第（一）項規定的類似商品，是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯繫、容易造成混淆的商品。類似服務，是指在服務的目的、內容、方式、對象等方面相同，或者相關公眾一般認為存在特定聯繫、容易造成混淆的服務。商品與服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯繫，容易使相關公眾混淆。”

最高人民法院在杭州啄木鳥鞋業有限公司與商標評審委員會、七好（集團）有限公司商標爭議行政糾紛案中，對類似商品的判定進行了詳細論述，並明確提出了類似商品認定的個案原則。最高人民法院認為，避免來源混淆是判定商品類似時應當堅持的基本原則，如果近似商標在具有一定關聯性的商品上共存，容易使相關公眾認為兩商品是由同一主體提供或者其提供者之間存在某種特定聯繫，應認定兩商品構成類似商品¹。該判斷標準不要求對商品做物理屬性的比較，而主要考慮商標共

御木本
MIKIMOTO

存是否會導致來源混淆的後果。有些關聯商品儘管在《區分表》中未被劃定為類似商品，但在具體案件中對此仍然需要進行再判斷。只要足以使相關公眾對商品來源產生混淆誤認的，就構成《商標法》意義上的類似商品。

在本案中，商評委突破《區分表》的商品和服務類似的判斷標準，考慮到“現代企業多元化經營發展的需求，眾多知名企業的跨領域、跨行業的經營模式已趨於普遍化，雙方商標指定或核定使用的眼鏡、服裝、手提包及貴重金屬飾品等常置於相同的銷售區域及銷售場所進行市場交易，而此種經營模式亦已被消費者所接受”這一市場實際情況，認定被異議商標的指定商品（第9類的眼鏡等）與引證商標的指定商品（第14類、第18類和第25類的珠寶、手提包和鞋等）在銷售場所及消費對象等方面具有一定的重合性，構成《商標法》意義上的類似商品。

目前存在不少“打擦邊球”的現象，即某些申請人在一些根據《區分表》與他人商品不構成類似、但是在實際生活中具有一定關聯關係的商品上積極申請與他人知名商標相同或近似的商標，達到傍名牌的目的，推銷自己的產品。本文作者認為，本案裁定所作出的理由和考慮的因素對於在其他案件中判定關聯商品是否類似的問題，具有積極的參考意義。商評委突破《區分表》的判斷標準並根據市場的實際情況判定商品和服務的類似，會在一定程度上減少上述以傍名牌為目的的商標申請。

2. 關於判定商標近似

對商標是否近似的判斷，存在不同標準。如果採用形式的定義，那麼商標近似是指商標標誌本身的近似。如果採用實質定義，那麼商標近似是指混淆性的近似。

對於商標標識本身的近似，在商標局和商評委共同發佈的《商標審查與審理標準》中進行了較為詳細的說明。在《商標法》中，只有第十三條是關於馳名商標與其商標翻譯之間構成近似的規定。而本案的情況與上述規定有所不同，具有一定的特殊性：首先，兩個商標的文字種類不同，一個是中文，一個是英文（嚴格意義上說是日文羅馬字母）；其次，兩個商標在字典含義上並不構成唯一對應的關係。具體來說，在日語中，“御木本”的發音所對應的羅馬字母是“MIKIMOTO”。而字母“MIKIMOTO”所對應的漢字則不限於“御木本”。通常，在這種情況下，如果引證商標未被認定為馳名商標，駁回被異議商標似乎不太可能。

然而，商評委在本案中引入混淆性近似的判定標準，充分考慮了御木本公司提交的引證商標“MIKIMOTO”及其對應的中文“御木本”商標的在先使用證據，預見到核准被異議商標註冊無疑會造成消費者對商品來源產生混淆誤認。商評委間接採納了商標侵權判定的混淆可能性標準，符合商標法理。

3. 引證商標的知名度是判定商品類似和商標近似的關鍵

最高人民法院《關於充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發[2011]18號）第20條明確闡述了商標的知名度與商標所使用商品的類似認定範圍的關係：“主張權利的商標已實際使用並具有一定知名度的，認定商品類似要充分考慮商品之間的關聯性。相關公眾基於對商品的通常認知和一般交易觀念認為存在特定關聯性的商品，可視情納入類似商品範圍。”

本案中所提交的大量證據可以證明，引證商標“MIKIMOTO”具有較高在先知名度，是珠寶界的知名品牌。“御木本”作為引證商標對應的中文商標，一直與引證商標一起使用，常被消費者作為御木本產品或是御木本公司的中文稱呼。因此，“御木本”與“MIKIMOTO”兩商標已經形成唯一對應的關係，均指向御木本公司的產品。在引證商標具有較高在先知名度的情況下，判定商品類似除了考慮客觀特徵之外，還應當考慮消費者對商品的通常認知和一般交易習慣。根據現今企業產品多元化的特點，一家企業同時製造眼鏡和珠寶首飾、手提包和鞋等的情況屢見不鮮。這種情況亦為消費者所知悉。因此，引證商標因實際使用而產生的知名度可以適度擴張對指定商品類似的認定範圍。

綜上所述，本案的裁定充分考慮了市場的實際情況，沒有被現有《區分表》的判斷標準束縛，對於把握認定商品類似的考慮因素以及認定商標近似的標準提出了較為新穎的思路，同時也對於保護權利人的合法權利和打擊違反誠信原則的商標搶註行為樹立了良好標杆。■

作者：中國專利代理（香港）有限公司商標代理人

¹ 參見最高人民法院（2011）知行字第37號《駁回再審申請通知書》