

北京市第一中級人民法院 商標行政案件審理綜述(上)

—芮松艷—

針對商標行政案件的審理情況，筆者曾分別於 2010 年、2013 年撰寫過《商標確權行政案件綜述》及《商標行政案件審理綜述》，¹ 本文是對前兩次綜述的補充。本文中，筆者仍重點介紹法院在商標行政案件審理中現有的一些作法，至於其中的一些作法是否適當仍有待進一步討論。

一、商標近似的認定

商標近似的判斷是商標法中的基本問題，《商標法》第十三條、第十五條、第二十八條、第二十九條、第三十一條等條款均涉及這一問題。鑒於筆者 2010 年撰寫的綜述中已對一些基本的判斷規則進行了介紹，本文僅介紹該文中未涉及的問題。

(一) 商標的“含義”對商標近似判斷的影響

商標的構成要素通常包括音、形、義三個方面，實踐中，如果商標的“音”或“形”近似，通常會被認定商標構成近似。但對於“含義”相同的商標是否必然會被認定構成近似商標，在一些情況下則存在很大分歧，這一分歧最為突出地體現在對含義相同的中外文商標的近似判斷上。

一些案件中，如果訴爭商標與引證商標具有相同的含義，法院即會認定其構成近似商標。

如在“TOTALLY”案中，法院認為，申請商標具有“完全”的含義，引證商標“完全營銷”的顯著部分為“完全”，二者具有相同的含義，相關公眾會基於二者所具有的相同含義而將申請商標與引證商標予以混淆。² 此外，法院還基於含義相同這一理由認定“loft”與“閣樓”³，“LULU 熊”與“BEAR”⁴ 等商標構成近似商標。

上述案件中法院之所以基於含義相同而認定商標近似，主

要考慮因素在於，商標包括音、形、義三要素，在商標近似的比對過程中，各個因素相同或相近都會影響到商標近似的認定，因此，與音、形一樣，如果含義相同亦應認定構成近似商標。

但在另外一些案件中，法院則採用了相反的作法。

如在“FINE HORSE 及圖”商標案中，引證商標為“好馬及圖”，法院認為雖然“好馬”是申請商標“FINE HORSE”的一種翻譯，但對於相關公眾而言，其並非當然會將“FINE HORSE”對應為“好馬”，且其亦通常不會對“FINE HORSE”從含義角度予以認知，故申請商標與引證商標不構成近似商標。⁵ 此外，法院還認定“pacers”與“步行者”⁶，“MARINERS 及圖”與“水手”⁷，“AZIMUTH WATCH CO.”與“方位”⁸，“櫻花 SAKURA 及圖”與“さくら”⁹ 等不構成近似商標。

上述案件中，法院之所以採用這一作法，主要考慮以下兩個因素：相關公眾的認知規律；相關公眾的認知能力。

雖然商標具有音、形、義三要素，但基於相關公眾的一般認知規律，其通常會從視覺與聽覺兩個角度對商標予以認知，而極少從含義這一角度進行記憶，因此，音、形對於商標近似性判斷的影響更大，含義則通常僅在特殊情況下具有影響。也就是說，含義相同並不意味着商標近似，含義不同並不意味着不近似。如“MISS ME”與“MISS·MR”¹⁰，二者雖不具有相同含義，但因其外形較為近似，仍會被認定構成近似商標。這一規則對於中外文商標的比對尤其重要，相關公眾對於外文商標的認知同樣主要基於音、形，基於其視覺或聽覺感受，而基本不會將外文翻譯成中文予以記憶再將其與另一商標進行比對，因此，就視覺及聽覺認知完全不同的兩中外文商標而言，即便二者的含義完全相同，相關公眾亦較難將其混淆。此外，從另一角度考慮，如果僅因含義相同而當然地認定兩商標構成近似，將意味着表

達同一現有事物的不同圖形商標亦必然構成近似商標,而這顯然是被現有司法實踐所否定的。

退一步講,即便考慮中外文商標的含義,亦應以相關公眾對該含義的認知能力為前提。對於中國相關公眾不具有普遍認知能力的外文,顯然無法基於含義相同而認定訴爭商標與引證商標近似。因此,即便在商標近似的認定中考慮含義這一因素,亦僅應限於相關公眾熟知的外文。

(二)商品或服務的“特點”對於商標近似判斷的影響

商標近似認定的關鍵在於是否具有混淆的可能性,而混淆可能性的認定受到多種因素影響,除商標標識本身的近似程度以外,商品與服務的特點亦是其中重要因素之一,主要體現為以下幾種情形:

1.此類商品或服務上商標標識的大小

如在“浪琴”案中,訴爭商標與引證商標均使用在手錶類商品上,雖然兩商標具有一定差別(圖1),但法院仍認定二者構成近似商標。¹¹



圖 1:

訴爭商標

引證商標

法院之所以作此認定,很大程度上是結合考慮了訴爭商標指定使用的手錶商品所具有的體積小這一特點。在手錶本身體積已經較小的情況下,其上的商標圖樣必然更小,因此,即便從商標檔案上看兩商標標識具有一定差別,但當其等比例縮小使用在手錶商品上,消費者通常較難注意到其差別,從而較易引起混淆誤認。但可以想象的是,如果該兩商標使用在體積較大的商品上,情況則會有所不同,相關公眾會更容易注意到其不同點,而可能並不會將其混淆誤認。

2.此類商品或服務的相關公眾是否會僅僅“按牌購物”

對於一些商品或服務而言,商標雖具有區分不同提供者的作用,但卻並非唯一標誌,亦非重要的識別標誌。尤其在金融服務上,這一情形尤為明顯。例如,各大銀行均有註冊商標,但消費者在選擇銀行服務時,通常會依據其企業名稱進行選擇,而較少會考慮其商標,甚至可能對其商標並無印象,亦不太可能因兩商標具有一定近似程度,而在選擇銀行時出現錯誤。現有

一些案件(包括民事侵權案件)中,法院在認定是否具有混淆可能性時即對這一因素有所考慮。

如在“小巨人”案中,原告巨人投資有限公司認為被告北京銀行使用的“小巨人”商標構成對其在銀行服務上所享有的“巨人”註冊商標專用權的侵犯。對此,法院認為,與一般商品或服務相比,金融服務的服務提供者和接受者之間往往存在着更為充分的溝通和更為詳細的認知,服務提供者的資質、經營狀況、經營政策等信息都會成為相關公眾考察並選擇金融服務的重要依據。在此基礎上,法院認為不具有混淆可能性,不構成近似商標。¹² 二審法院對此亦予以認可。¹³

當然,上述考慮情形原則上僅適用訴爭商標與引證商標屬於“相近似”商標的情形,如兩商標屬於“相同”商標,則法院通常不會認定二者不具有混淆的可能性,否則將意味着對於此類商品或服務而言,商標不具有任何實質意義。

3.此類商品或服務的相關公眾是否會施以“很高注意力”

相關公眾在購買時的注意力高低會直接影響混淆可能性的認定。對於一些價格很高的商品或服務,因相關公眾會具有很高的注意力,故即便兩商標標識較為近似,相關公眾亦不會由此而產生誤認誤購。但如果同樣的兩個商標使用在具有一般注意力的商品上(如服裝),則很可能會因具有混淆可能性,而被認定構成近似商標。

如在“丰田訴吉利”侵犯註冊商標專用權案中,原告丰田公司認為被告吉利公司在其生產銷售的汽車上使用的商標侵犯了其註冊商標專用權。該案中,雖然兩商標標識較為近似,但法院認為,汽車屬高價位商品,相關公眾應具有較強的識別能力,不會對上述商標構成混淆誤認,故被告行為未構成侵權。¹⁴

應注意的是,這一因素的影響更多地體現在商標爭議案件及商標侵權案件中,在商標駁回複審或異議複審案件中則相對較少。

如在“OCEANIS”駁回複審案中,雖然申請商標指定使用的輪船類商品屬於價格很高的商品,且法院在案件合議過程中亦已注意到這一因素,但法院最終仍認定申請商標與引證商標“OCEANIA 及圖”構成近似商標,未核准申請商標的註冊。¹⁵ 同樣,在“財富中心”駁回複審案中,雖然相關公眾會對建築類服務施以較高注意力,但法院仍認為使用在建築等服務上的“財

富中心”與“財富”構成近似商標。¹⁶

法院之所以在商標駁回複審或異議複審案件中較少考慮這一因素,主要原因在於,雖然此類商品或服務所具有的特點使得其即便較為近似亦通常不會使相關公眾混淆誤認,但畢竟對於相關公眾而言,在兩商標較為近似的情況下,其仍需花費一定時間成本才能將其區別開。法院認為,在此類商標未實際投入使用之前,不會導致相關社會資源浪費的情況下,應儘量避免此類情形的出現。因處於駁回複審程序以及異議複審程序的商標理論上並未實際進入市場流通,故可對其採用相對嚴格的標準,更多地考慮商標標識本身的近似程度,以儘量避免上述情形的出現。但對於處於授權後程序(即商標爭議程序)中的此類商標,因其已是被核准註冊的商標,會被合理認定為已投入市場使用,故為避免社會資源的浪費,在此類案件中會採用相對較為寬鬆的標準,只要不具有混淆可能性,通常不會被認定為近似商標。同理,在商標侵權案件中亦採用這一原則。

(三)商標註冊人的“惡意”對於商標近似判斷的影響

在商標近似性的判斷中,通常應以客觀效果為標準,即兩商標使用在同一種或類似商品上是否會使相關公眾產生混淆誤認。如果客觀上具有混淆誤認的後果,則無論在後商標註冊人主觀上是否具有搭便車的惡意,該商標均無法獲得註冊。

如在“HG”案中,雖然訴爭商標的申請人在引證商標註冊之前曾註冊過另一商標,且該在先商標與訴爭商標基本相同,亦即商標申請人顯然並無搭引證商標便車的惡意,但法院仍然因訴爭商標與引證商標客觀上較為近似,而未予核准其註冊。¹⁷



圖 2: 在先商標 引證商標 訴爭商標

但實踐中,商標申請人的主觀惡意並非對於商標近似的判斷毫無影響。一些案件中,訴爭商標與引證商標雖具有一定的近似程度,但不同的人對於其是否會構成混淆誤認可能會得出不同的結論,此時如果現有證據中可以看出訴爭商標申請人主觀具有搭便車的惡意,則法院傾向於得出商標近似的結論。

如在“飛天龍”案中,雖然訴爭商標“飛天龍及圖”與茅台公司的引證商標一“飛天牌及圖”具有一定差別,但因訴爭商標中的圖形是完全複製了原告茅台公司在先使用但在後申請註冊的引證商標二,而這一事實足以使法院認定訴爭商標申請人具有搭茅台公司便車的惡意,故法院在考慮這一因素的情況下認定被異議商標與引證商標一構成近似商標。¹⁸



圖 3: 訴爭商標 引證商標一 引證商標二

另如在“格里森”案中,法院認定訴爭商標“格里森”與引證商標“GLEASON”構成近似商標¹⁹,在“STLB”案中,法院認定訴爭商標“STLB”與引證商標“斯特勞勃”構成近似商標²⁰,在“屏風圖形”案中,法院在訴爭商標的屏風圖案與引證商標的屏風圖案有一定差別的情況下,亦認定其構成近似商標²¹,均是考慮了商標申請人的惡意因素。

法院之所以在一些案件中會考慮這一因素,主要原因在於,商標註冊階段對於商標近似進行審查的最終目的在於儘量避免在商標實際使用過程中出現混淆誤認的情況。而如果在註冊階段已可以看到商標申請人具有搭便車的惡意,則在實際使用中商標申請人很可能會儘量採用與引證商標相近似的方式使用,以儘可能地使相關公眾將其與引證商標所有人相混淆。為儘量避免實際使用中的混淆情形,較為合理且節省程序的作法是在商標註冊階段即對其予以制止。

不過,實踐中這一作法並非已被廣泛採納,亦有一些案件中並未基於這一因素而認定兩商標構成近似商標。

如“路士通”案,被異議商標申請人與引證商標所有人均從事橡膠類商品的生產,雖然被異議商標與每個引證商標單獨對比均有一定差異,但可以看出其與原告申請的每一個引證商標均具有一定近似程度,在此情況下,似可推知被異議商標申請人有搭便車的意圖。但法院並未考慮這一因素,仍是認定被異議商標與每個引證商標均不構成近似。²²



圖 4: 引證商標 被異議商標

(四) 訴爭商標的註冊是否具有“合理理由”對商標近似性判斷的影響

一些案件中,當事人對於訴爭商標與引證商標構成相同或近似商標並無異議,但會主張因其具有註冊並使用該商標的合理理由,故訴爭商標應被核准註冊。

此類合理理由主要包括兩類:(1) 主張訴爭商標是其在先註冊的商標的延伸註冊。如在前文提到的“HG”案,商標申請人即主張該商標是對其在先商標的延伸註冊。(2) 主張其對訴爭商標的標識享有相應的在先權利或利益。如在“阿克蘇諾貝爾”案中,原告主張其註冊申請商標的原因在於諾貝爾獎創始人是該公司的創始人。²³ 另如在“NCPC”案中,原告中國電力工程顧問集團華北電力公司主張 NCPC 是其企業名稱的簡稱。²⁴

上述案件中,法院均未因商標註冊人具有相應理由從而認為訴爭商標可被核准註冊,但針對上述兩種不同的情形,考慮因素會稍有不同。

對於在先商標的延伸註冊這一理由,法院的主要考慮因素在於,如果認定這一延伸註冊行為可對抗商標近似認定,則其隱含的前提為“在先商標”的註冊符合商標法的規定,具有合法性。但因在涉及“訴爭商標”可註冊性的案件中,客觀上無法對“在先商標”的註冊是否合法予以認定(包括是否與他人在先商標相同或相近似,以及是否損害他人在先權利等),因此,顯然不能以訴爭商標是對在先商標的延伸註冊為由而認定訴爭商標可被核准註冊。

對於在先權利或權益這一理由,法院的主要考慮因素在於,不同權利或權益因其係基於不同的法律而獲得,因此具有不同的保護範圍及保護角度(如著作權法主要保護的是具有獨創性的作品,專利法主要保護的是具有新穎性及創造性的技術

方案,姓名權的保護內容在於避免他人基於不正當目的使用姓名,等等),因此,相關標識可以依據其他法律獲得保護並不意味著其必然可以獲得商標法的保護,相應地,商標法亦不會為其預留商標註冊的空間。否則,如果只要其具有相關在先權利即允許其註冊為商標,而不考慮是否存在混淆誤認的可能性,則將意味着商標法避免相關公眾混淆誤認這一基本立法目的形同虛設。

(五) 商標“實際使用情形”對於商標近似判斷的影響

此處的商標使用情形並非指商標因使用而取得的知名度,而主要指向的是商標的具體使用方式、銷售對象、銷售渠道等。一些案件中,當事人會以訴爭商標與引證商標的實際使用情況不同,而主張二者不會使相關公眾混淆誤認。

如“龍虎山”案中,爭議商標“龍虎山”與引證商標“龍虎”均使用在人用藥商品上,原告主張因爭議商標實際使用在處方藥上,銷售對象為醫院,引證商標實際使用在非處方藥上,消費對象為一般消費者,故二者不會混淆誤認。²⁵

另如在“TIANXIAN 及圖”案中,原告貴州天仙酒業有限公司主張,因訴爭商標的實際銷售渠道及外包裝等均與中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司的兩引證商標不同,相關公眾不會產生混淆誤認,故應予核准註冊。²⁶

針對當事人的上述主張,法院通常會以商標授權確權程序中無法考慮商標的實際使用情形為由而將其駁回。法院這一作法的主要考慮因素在於,商標授權確權程序解決的是訴爭商標是否可以被核准“註冊”的問題,而非註冊之後訴爭商標的“使用”問題。訴爭商標一旦被核准註冊,原則上可以在全國範圍內以任何合法方式使用其商標,而不僅局限於其現行的使用方式。因此,如果僅僅因其“現有”使用情形不會導致相關公眾混淆誤認而核准其註冊,將不能避免出現商標註冊人將來採用其他使用方式或銷售渠道等,從而使相關公眾產生混淆誤認這一可能性,這一結果顯然屬於商標近似條款所禁止的情形。

(六) “地域因素”對商標近似判斷的影響

雖然商標被核准註冊後即成為全國有效的商標,原則上應考慮全國範圍內相關公眾是否具有混淆誤認的可能性,但不能否認的是,在目前眾多的註冊商標中,僅有小部分已被實際投入使用,而即便在已投入使用的商標中,絕大多數商標亦均是

在其註冊人本地使用。鑒於此,在一些案件中,如果兩註冊人處於同一地區,法院會着重考慮這一地區相關公眾的認知能力而對是否具有混淆可能性作出認定,尤其是在該地區的相關公眾對涉案兩商標具有不同於其他地區的相關公眾的認知的情況下。法院的這一作法意味着,對於兩商標而言,如果註冊地或相近地域的相關公眾會產生混淆誤認,則即便對其他地域的相關公眾並不會產生混淆誤認,亦可以認定兩商標構成近似商標。

如在“駱賓王”案中,法院之所以認定爭議商標“駱賓王”與引證商標“賓王”構成近似商標,主要考慮因素在於引證商標與爭議商標的所有人均位於浙江義烏,而在義烏當地“駱賓王”即被稱為“賓王”,故當地的相關公眾易將二者混淆。²⁷

另如在“伊雅秋林”案中,法院亦是考慮到引證商標“秋林及圖”在東北地區的知名度,以及被異議商標與引證商標所有人均位於哈爾濱等因素的情況下,認定二者構成近似商標。²⁸

二、商品或服務類似的認定

與商標近似問題的認定一樣,商品或服務類似的認定不僅與《商標法》第二十八條、第二十九條相關,其同時亦是《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條的認定要件。

因依據《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》(簡稱商標法司法解釋)第十一條的規定²⁹,商品或服務類似的認定應以是否具有混淆可能性為標準,而兩商品本身基本上不可能被混淆,故實踐中混淆的僅是商品或服務的提供者。具體而言,如果相同商標使用在兩個不同商品或服務上,相關公眾會對上述商品或服務提供者產生混淆誤認,則應認定其構成類似商品或服務。因筆者在 2010 年綜述中對這一問題已進行了詳細論述,故在此不再贅述。

在適用上述原則的情況下,在近年來的商標行政案件中,以下更為細化的規則逐漸在案件中被採用。

(一) 商標“近似程度”對於商品或服務類似認定的影響

因是否會產生混淆誤認的後果,主要取決相關公眾的認知,故相關公眾的認知規律對這一問題的認定具有實質影響。因商標的近似程度會對相關公眾的認知具有實質影響,故兩商標的近似程度越高,相關公眾認為其所對應的商品係由同一提

供者提供的可能性就越高,反之亦然。

如在“Valvoline”案中,被異議商標與引證商標一、二基本完全相同,鑒於此,法院突破類似群的限制,對於引證商標類似商品的範圍進行了適當擴大,認為被異議商標指定使用的“車輛用機油過濾器”等商品與引證商標核定使用的“潤滑劑、發動機油”等商品構成類似商品。³⁰



圖5: 被異議商標

引證商標一

引證商標二

(二) 商標註冊人的“惡意”對商品或服務類似認定的影響

基於與商標近似判斷相同的理由,在商品或服務類似的認定中,一些案件中也會考慮到商標申請人的惡意。如果現有事實足以認定商標申請人搭便車的惡意,則法院可能會在合理範圍內擴大商品或服務類似的範圍。

判斷商標申請人是否具有惡意,最為重要的因素為是否存在商標抄襲的情形。雖然兩商標的相同或相近似可能是基於巧合(如引證商標為現有詞彙)而造成,但如果在引證商標是臆造詞或圖形商標的情況下,訴爭商標仍與其相同或具有較高近似程度,則除非商標申請人提交證據或有合理的理由解釋,否則通常可以認定其具有抄襲以及搭便車的惡意。

如在“富安娜”案中,訴爭商標與引證商標基本相同,在引證商標“富安娜”並非現有詞彙且訴爭商標申請人未做出合理解釋的情況下,雖然訴爭商標指定使用的“汽車用墊毯;門前擦鞋墊;浴室防滑墊”等,與引證商標核定使用的“被罩、床罩”等並未位於同一類似群,法院仍認定其構成類似商品。³¹ 另如在前文提到的“Valvoline”案中亦屬於此種情形。

實踐中有觀點認為,商標法的註冊制度並不禁止商標抄襲行為,只要其是在不類似的商品或服務上註冊即不違反商標法的規定,因此,不能認為只要抄襲他人商標即當然存在惡意。對此,筆者認為,商標法確實並不禁止在不相同或類似的商品或服務上使用相同或相近似的商標,但這一制度並不意味着其對商標抄襲行為持肯定態度,原則上商標法提倡的是因巧合而導致的商標相同或相近似的情形的產生,因此,這一制度並不妨礙在商品或服務類似的認定上考慮到抄襲這一惡意因素而採

用相對寬鬆的標準。

當然,在考慮這一因素的案件中,商標註冊人的惡意對於商品或服務類似認定的影響不能不當擴大,如果兩商品屬於關聯性過弱的商品,則即便對於完全相同的商標而言,亦無法認定其構成類似商品。

如在“時運達 SWINDA 及圖”案中,雖然被異議商標“時運達 SWINDA 及圖”與兩引證商標“時運達”、“SWINDA”的文字基本相同,在無合理解釋的情況下,可以認定被異議商標是對兩引證商標的抄襲,但鑒於被異議商標指定使用的“天線、電話機套、防盜報警器”等商品與引證商標核定使用的“自動售貨機、自動廣告機、眼鏡”等差異過大,故法院仍認定其未構成類似商品。³² 另如在“ROYAL CANIN”案中,被異議商標亦與引證商標的文字及字體完全相同,但因被異議商標指定使用的“動物飼料”等商品與引證商標核定使用的“牙刷、化妝用具”等商品差異過大,故法院亦未認定上述商品構成類似商品。³³

(三)“地域因素”對於商品或服務類似認定的影響

前文中已提到,在商標近似的認定中會考慮地域因素,基於相同的理由,在商品或服務類似的認定中,亦會考慮到訴爭商標與引證商標所有人所在的地域,亦即,如果雙方當事人均在同一地域,則其類似商品或服務的範圍會相對較寬。

如“家潔士”案中,因爭議商標與引證商標所有人均位於廣東省潮安縣彩塘鎮,法院在考慮這一因素的情況下,認定爭議商標指定使用的“毛巾架、毛巾架環”商品與引證商標核定使用的“金屬固定毛巾分配器”構成類似商品。³⁴

該案中,如果訴爭商標與引證商標的所有人並未位於相同或相近地域,則其被認定構成類似商品或服務的可能性並不大。

(四)“推銷(替他人)”服務與其他具體商品或服務類別之間的類似認定

“推銷(替他人)”服務是一項較為特殊的服務類別,因《類似商品和服務區分表》中並無專門針對超市類的服務類別,因此,超市類服務經營者可以選擇的最為類似的服務類別為“推銷(替他人)”服務。因為超市通常會銷售多種商品,因此在很多案件中當事人均主張某一特定商品與“推銷(替他人)”服務構成類似商品或服務。對於這一主張,法院在現有判決中並未一味認同,而是區分情形在不同案件中作出了不同的認定。

如在“屈臣氏”案中,法院認定訴爭商標指定使用的鳥籠等商品,與引證商標屈臣氏核定使用的推銷(替他人)服務並不構成類似商品或服務。³⁵ 但在“美食林”案中,法院則認定訴爭商標指定使用的“餃子、包子、麵條”等商品與推銷(替他人)服務構成類似商品或服務。³⁶

法院之所以在上述案件中作出不同的認定,主要考慮因素在於該行業通常的商業慣例以及特定主體的銷售方式。就“屈臣氏”案而言,因依據現有商業慣例,超市中較少銷售鳥籠,且即便銷售,也極少銷售超市自有品牌的鳥籠,而屈臣氏公司亦無證據證明存在上述情形,故在上述商品或服務上即便使用了相同商標,相關公眾亦通常不會將其混淆。否則將會導致“推銷(替他人)”服務的類似範圍過寬。但“美食林”案情況則有所不同:該案訴爭商標指定使用的餃子等商品,通常會在超市中銷售,且美食林公司實際銷售上述商品通常均為其自有品牌,在此情況下,結合考慮本案適用的是《商標法》第三十一條惡意搶註條款,而訴爭商標申請人與美食林公司均處於相同地域,且美食林商標在當地具有很高的知名度等因素,法院合理認定訴爭商標申請人具有主觀惡意,訴爭商標指定使用的上述商品與引證商標的“推銷(替他人)”構成類似商品或服務。當然,要指出的是,如果該案中訴爭商標申請人與引證商標並不位於同一地域,或者本案適用的並非《商標法》第三十一條惡意搶註條款,則對兩商品是否構成類似商品的認定結論可能會有所不同。

上文中筆者介紹了商品或服務類似認定中的一些考慮因素,上述因素之間通常會有相互關聯(如商標的近似程度在一定情況下決定惡意的認定,當事人是否位於同一地域亦可能會影響到惡意的認定等),因此,在具體案件中很可能會在綜合考慮上述因素的情況下,對於商品或服務的類似認定得出結論。

三、《商標法》第十三條第二款的適用

在涉及到《商標法》第十三條第二款³⁷的案件中,當事人最為關注的問題通常是引證商標是否可以構成馳名商標,以及在多大範圍內具有誤導公眾的後果,卻經常忽略“判斷主體”的確定問題。但作為上述事實認定的前提條件,判斷主體的確定在該條款的適用中有着至關重要的地位。

之所以在《商標法》第十三條第二款的適用中強調判斷主體的確定問題,並非因為該條款的適用不以“相關公眾”作為判斷主體,而是因為該條款為馳名商標所提供的跨類保護使得其在適用過程中可能會涉及到“不同”種類商品或服務的相關公眾,而這一點正是該條款與其他條款存在明顯不同的地方。

現有一些案件中,法院在適用該條款時即對不同的判斷主體進行了明確區分。

如在“香奈爾”案中,法院指出判斷引證商標是否構成馳名商標,應以引證商標核定使用商品的相關公眾(即服裝類或化妝品類商品的相關公眾)為判斷主體;而判斷是否具有“誤導公眾”的後果,則應以被異議商標指定使用商品的相關公眾(即瓷磚類商品的相關公眾)為判斷主體。此外,“兩面針”³⁹等案中亦進行了這一區分。

法院之所以會在該條款的適用過程中區分不同的判斷主體,原因在於,該條款中涉及到兩個事實的認定(即是否構成馳名商標,以及是否會誤導公眾),而該兩個事實的認定必然涉及到兩類不同的相關公眾。在對馳名商標這一事實的認定中,因馳名商標指的是在“核定使用的商品或服務”上被相關公眾廣為知曉的商標,因此,對這一事實的判斷主體必然只能是上述商品或服務上的相關公眾。而對於“誤導公眾”這一事實的認定,因被“誤導”的公眾僅能是“訴爭商標”指定使用商品或服務的相關公眾,因此,對這一事實的判斷主體只能是“訴爭商標”指定使用商品或服務的相關公眾。

判斷主體的上述確定原則對於馳名商標保護範圍的確定具有重要意義。因不同範圍的相關公眾對於同一商標知名度的認知並不相同,故即便引證商標在某類商品或服務上構成馳名,其他類別商品或服務的相關公眾亦可能因其並非該類商品的消費者而對該馳名事實不具有認知能力,以致不會被誤導。

判斷訴爭商標的相關公眾對於引證商標的知名度是否具有認知能力,其關鍵在於兩相關公眾的範圍是否有重合或有較大比例的交叉。如兩相關公眾的範圍不存在重合或並無較大比例的交叉,則通常很難出現誤導公眾的後果。

如在“通威”案中,被異議商標指定使用的商品為第 9 類“電焊設備”,引證商標指定使用的商品為第 31 類“飼料”。二者相比,被異議商標的相關公眾範圍顯然與引證商標相關公眾的

範圍僅可能具有極少量交叉,在此情況下,即便引證商標在飼料商品上構成馳名商標,鑒於被異議商標的相關公眾中僅有很小部分公眾知曉其知名度,因此,大部分被異議商標的相關公眾並不會誤認為被異議商標的註冊人與引證商標的註冊人之間具有聯繫,進而不會產生誤導公眾的後果。³⁹

但如果兩相關公眾的範圍存在重合或有較大比例的交叉,則訴爭商標的相關公眾對於引證商標的知名度具有認知能力,但至於其是否會產生誤導公眾的後果,則仍要結合具體情形予以判斷。

如“蘋果圖形”案中,被異議商標指定使用的商品為護髮用品,引證商標核定使用的商品為服裝類商品,二者的相關公眾範圍基本重合,但法院仍未認定被異議商標的註冊會產生誤導公眾的後果。法院從跨類混淆及淡化兩個角度對此進行了論述。一方面,法院認為,因原告既未舉證證明服裝的生產者亦有生產護髮用品的慣例,或原告亦已在護髮用品上使用與引證商標相同的標識從而使得相關公眾對其產生相應認知,同時其亦未舉證證明存在其他事實足以使被異議商標的註冊可能產生與兩引證商標的跨類混淆,據此,無法認定被異議商標的註冊使用易使相關公眾產生與原告兩引證商標的跨類混淆。另一方面,法院認為,因兩商標除含義相近外,在讀音及圖形整體上均存在較大差距。在蘋果係現有事物的情況下,被異議商標的相關公眾在看到被異議商標時並不會當然地聯想到引證商標,故亦不會產生淡化的後果。據此,被異議商標的註冊未違反《商標法》第十三條第二款的規定。⁴⁰ (待續)

作者:中國社會科學院博士研究生,北京市第一中級人民法院知產一庭審判長。

¹ 分別載於《中國專利與商標》2010 年第 1 期、2013 年第 3 期。

² 參見北京市一中院(2010)一中知行初字第 1881 號行政判決書。

³ 參見北京市一中院(2014)一中知行初字第 156 號行政判決書。

⁴ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 3835 號行政判決書。

⁵ 參見北京市一中院(2012)一中知行初字第 3213 號行政判決書。

⁶ 參見北京市一中院(2012)一中知行初字第 2765 號行政判決書。

⁷ 參見北京市一中院(2011)一中知行初字第 88 號行政判決書。

⁸ 參見北京市一中院(2011)一中知行初字第 788 號行政判決書。

⁹ 參見北京市一中院(2010)一中知行初字第 2133 號行政判決書。

¹⁰ 參見北京市一中院(2012)一中知行初字第 3069 號行政判決書。

¹¹ 參見北京市一中院(2008)一中行初字第 17 號行政判決書。

¹² 參見北京市一中院(2011)一中民初字第 14455 號判決書。

¹³ 參見北京市高級人民法院(2012)高民終字第 1228 號判決書。

¹⁴ 參見北京市第二中級法院(2003)二中民初字第 6286 號判決書。

¹⁵ 參見北京市一中院(2014)一中知行初字第 268 號行政判決書。

¹⁶ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 2742 號行政判決書。

¹⁷ 參見北京市一中院(2011)一中知行初字第 649 號行政判決書。

¹⁸ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 1735 號行政判決書。

¹⁹ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 2181 號行政判決書。

²⁰ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 2123 號行政判決書。

²¹ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 2535 號行政判決書。

²² 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 1280 號行政判決書。

²³ 參見北京市一中院(2014)一中知行初字第 266 號行政判決書。

²⁴ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 445 號行政判決書。

²⁵ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 1895 號行政判決書。

²⁶ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 3229 號行政判決書。

²⁷ 參見北京市一中院(2008)一中行初字第 378 號行政判決書。

²⁸ 參見北京市一中院(2008)一中行初字第 681 號行政判決書。

²⁹ 商標法司法解釋第十一條規定,“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,或者相關公衆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,或者相關公衆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,容易使相關公衆混淆。”

³⁰ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 2324 號行政判決書。

³¹ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 1084 號行政判決書。

³² 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 666 號行政判決書。

³³ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 1844 號行政判決書。

³⁴ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 2869 號行政判決書。

³⁵ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 3954 號行政判決書。

³⁶ 參見北京市一中院(2013)一中知行初字第 2055 號行政判決書。

³⁷ 《商標法》第十三條第二款規定,“就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標,誤導公衆,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的,不予註冊並禁止使用。”

³⁸ 參見北京市一中院(2011)一中知行初字第 1858 號行政判決書。

³⁹ 參見北京市一中院(2012)一中知行初字第 2440 號行政判決書。

⁴⁰ 參見北京市一中院(2010)一中知行初字第 2290 號行政判決書。