

北京市第一中級人民法院 商標行政案件審理綜述(下)

—芮松艷—

一、《商標法》¹第十條第一款 第(八)項“不良影響”條款的適用

《商標法》第十條第一款第(八)項規定,“有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標誌,不得作為商標使用”。其中的“不良影響”通常被認為指的是標誌“本身”的不良影響,而非“註冊行為”或其他情形所導致的不良影響。這一理解意味着,具有不良影響的標誌無論任何人申請均無法獲得註冊。如指定使用在酒類商品上的“華案佛”商標²,指定使用在嬰兒食品上的“欣婦炎”商標³等即屬於此種情形,上述商標無論任何主體申請註冊均會被認定為具有不良影響,並不會因為申請主體的不同而具有不同的結果。

但實踐中對於不良影響條款的理解並非完全一致,在一些情形下,商標評審委員會或法院會將該條款適用於一些本身並不具有不良影響的標誌上。對於此種作法是否合適,實踐中一直存在分歧。這一作法主要體現在以下四種情形。

第一種情形:將企業名稱的全稱、簡稱或相關名稱註冊為商標的情形

對於此類商標是否具有不良影響的判斷,商標評審委員會與法院較為一致的作法是以商標與商標申請人名義是否一致作為判斷標準。如一致,則允許其註冊。如果不一致(包括組織形式不一致,以及字號不一致等),則認定其具有不良影響,不予註冊。

“MGL Metro Group Logistic”案涉及的是字號不一致的情形。該案中,法院認為,原告(商標申請人)名稱“MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH&CO.KG”譯為“MIP METRO 知識產權有限及兩合公司”,申請商標“MGL

Metro Group Logistic”可譯為“Metro 集團物流”。申請商標與原告名義上並不相符,容易導致消費者對商品或服務來源產生混淆誤認,從而產生不良影響。⁴

而“天普集團 TianPu Group 及圖”案則涉及的是組織形式不一致的情形。該案中,商標申請人的名稱為北京天普太陽能工業有限公司,申請商標中的文字為“天普集團 TianPu Group”。雖然商標申請人的字號與申請商標中所顯示的文字相同,但法院仍認為二者存在實質性差異,易引起相關公眾對該商標指定使用商品來源的誤認,故具有不良影響。⁵

在涉及到組織形式不一致但字號一致的案件中,商標申請人通常會認為,即便該不一致會使相關公眾產生誤解,但該誤解亦僅涉及對組織形式的誤解,其並非實質性的誤解,因此不應認定構成不良影響。一般情況下,法院並不支持這一主張,但如果商標申請人有證據證明其具有許可關係,則法院會允許這一商標的註冊。

如在“稻花香集團”案中,原告(商標申請人)為湖北稻花香酒業股份有限公司,其雖與申請商標“稻花香集團”的組織形式不同,但鑒於現有證據可以證明原告係“湖北稻花香集團”的母公司,且其使用“稻花香集團”進行商標註冊申請,已經得到了湖北稻花香集團的確認。因此,法院認定申請商標的註冊不會造成不良影響。⁶

第二種情形:將名人姓名申請註冊為商標的情形

實踐中存在大量以名人姓名作為商標註冊的情形,而其中絕大多數均與名人本人無任何關聯(既非名人本人,亦非經名人合法授權的主體)。雖然此類商標更多涉及的是姓名權的問題,但一些案件中,商標評審委員會或法院會適用不良影響條款禁止其註冊。

如在“金喜膳”案中，法院認為申請商標與韓國明星金喜善在中國廣泛使用的中文譯名近似，易使消費者將申請商標中的“金喜膳”認讀為“金喜善”，認為原告與金喜善有某種聯繫，從而對產品的來源產生誤認，進而引起社會不良影響。⁷

另如在“亞平”案中，一審法院認為，爭議商標“亞平”兩字註冊並使用在乒乓球拍商品上，極易誤導社會公眾和相關消費者，使其將該商品與鄧亞萍女士建立起聯繫，從而會對社會公共秩序產生一定消極、負面的影響。因此，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。

但針對這一情形，實踐中作法亦並非一致。

如在“亞平”案中，二審法院則持與一審法院不同的意見，其認為，相關公眾雖可能會認為爭議商標核定使用的商品與鄧亞萍存在某種關聯，但這種後果不會對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響。爭議商標的註冊僅僅涉及是否損害鄧亞萍本人的民事權益的問題，屬於特定的民事權益，並不涉及社會公共利益或公共秩序，故不應適用《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。⁸

第三種情形：將他人馳名商標“大量”註冊在非類似商品或服務上的情形

一些商標申請人將他人的馳名商標大量註冊在與該馳名商標核定使用的類別並不不同的商品或服務上，此類商標在一些情況下亦會被以具有不良影響為由禁止註冊。

如在“勞斯萊斯”案中，商標註冊人在第7類、14類、16類、18類、19類等多個類別上申請註冊了多個“勞斯·萊斯 ROUSI REISI 及圖”商標，此外，其還在多個類別上申請註冊了“索愛新力 SanyErrissan 及圖”等商標。法院認為，原告大量在不同類別上註冊與“勞斯萊斯”近似的商標，同時亦註冊有其他具有較高知名度的商標，該註冊行為違反了誠實信用原則，客觀上對商標註冊秩序造成了損害，而非對他人特定民事權益的損害，據此，其違反了《商標法》第十條第一款第(八)項的規定。⁹此外，在“芬達”案中，法院亦同樣採用了這一作法。¹⁰

第四種情形：不以“使用”為目的大量註冊商標的情形

一些情況下，雖然商標申請人大量註冊的商標並非他人的馳名商標，但商標評審委員會或法院如果能夠合理認定商標申請人的註冊行為並不以使用為目的，亦可能會依據不良影響條

款禁止其註冊。

如在“哈里·波特”案中，原告姚蘇不僅註冊了被異議商標，同時還在多個類別上廣泛申請註冊了幾十枚“哈里·波特 HaLi-BoTe”、“哈里·波特”、“哈利·波特”、“Harry Potter”等商標，法院認定爭議商標具有不良影響。¹¹雖然本案中主要考慮的是原告利用角色名稱的不當目的，但其大量註冊這一行為也是該案審理中被考慮的重要因素。

當然，要指出的是，商標評審委員會或法院均不會僅僅因商標申請人註冊了多個商標而當然認定其不以使用為目的。這一結論的得出通常要結合案件中的其他因素，包括商標申請人的主體性質（通常考慮的是其是否為自然人），申請人對於申請商標是否具有合法利益（通常考慮的是該商標是否是他人的馳名商標，是否為公眾熟知的角色名稱等），商標申請人的當庭陳述以及使用證據（即其是否有證據證明其已使用相關商標，以及其對於大量註冊商標行為動機的解釋是否合理等）等等。如在“哈里·波特”案中，商標申請人為自然人，且未提交相關使用證據等，綜合考慮上述因素可以合理推定商標申請人並無使用目的。

對於前述介紹的四種情形是否可以適用“不良影響”條款，實踐中一直存在分歧。這一分歧的出現很大程度上源於商標法缺少調整違背誠實信用原則行為的兜底條款，這一情形使得不同的法官在不同案件的審理中考慮了不同的因素，從而得出不同的結論。當然，至於哪種作法或觀點更為合理，更多取決於不同的價值取向，很難得出唯一結論。下文中筆者對此予以簡要介紹，以供讀者更好地瞭解法官的審理思路。

(一)“不適用”不良影響條款的考慮因素

採用這一作法的案件中，法官更多考慮的是法律條文本身的含義，這一作法顯然符合法律適用的基本要求。對於法律規定的理解原則上應以其所採用的文字表述為基礎，即便可以對其進行相應的解釋，但該解釋在原則上亦不應超出法律條文的文字所可能涵蓋的範圍。對於不良影響條款而言，由其文字表述可以看出，其中的“不良影響”限定的是“標誌”，而非註冊標誌的行為或他人的在先權利，因此，將該條款理解為僅適用於標誌本身具有不良影響的情形具有合理性。《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3條亦對此

予以確認。¹²

(二)“適用”不良影響條款的考慮因素

與前一種作法不同,採用這一作法的法官更多考慮的是結論的合理性,即此類商標是否實質上屬於不應被核准註冊的商標。如屬於此種情況,在不適用不良影響條款的情況下,《商標法》中是否有其他合適的條款可以適用。如果有其他適合的條款可以適用,適用其他條款進行調整是否會導致程序浪費,以及是否會基於不同程序的選擇,而導致相關公眾的利益受到損害,等等。基於上述考慮,一些法官認為上述四種情形均屬於客觀上不應被核准註冊的商標,而通過對不良影響條款的擴大解釋以達到禁止其註冊的結果相對而言是現有條款中的最佳選擇。

對於申請商標與申請人字號一致,但與組織形式不同的情形,法院之所以會認定其具有不良影響,主要原因在於法院並不提倡將企業名稱註冊為商標這一行為。雖然商標的實質功能在於識別性,而企業名稱類標誌確亦具有識別作用,但相關公眾對於商標的認知與企業名稱的認知畢竟有所不同,且企業名稱有單獨的制度調整。因此,雖然《商標法》並不禁止將企業名稱類標誌註冊為商標,但原則上應儘可能避免採用註冊商標的形式保護企業名稱,以避免企業名稱與註冊商標兩種制度適用界限上的混淆。

對於涉及到他人姓名權或在先馳名商標的情形,法院之所以適用不良影響條款,主要考慮的是程序的經濟及公眾的利益。此類商標雖然可以適用《商標法》第十三條第二款以及第三十一條的規定調整,但如果適用上述條款,則意味着只能留待異議階段或爭議階段才能解決,且只能基於在先權利人的請求。但實踐中上述情形的商標註冊大量存在,如果僅依靠在先權利人在異議程序或爭議程序中提出申請才對此問題予以考慮,則很有可能導致大量此類商標被核准註冊。而這些商標一旦進入市場流通領域,必然易使相關公眾認為其與某名人或某馳名商標所有人相關,並基於對名人和馳名商標的信任而購買這些商品,從而使相關公眾利益受到損害。這一後果應被認為屬於商標法所禁止的情形。

對於不以使用為目的的大量註冊行為,法院之所以適用不良影響條款,主要考慮的是《商標法》鼓勵商標使用這一立法目

的以及法律條款的可選擇性。我國《商標法》雖採用的是商標註冊制度,但並非意味着《商標法》保護的是註冊行為本身。究其本質,《商標法》提倡的仍是註冊後的商標使用行為。但此類案件中的商標申請人註冊商標的目的通常在於銷售商標以牟取利益,而非將其使用在具體的商品或服務上,這顯然與商標法鼓勵使用這一目的不符合。但縱觀《商標法》全部相對理由以及絕對理由條款,除第四十一條有關“欺騙與不正當手段”的規定可能適用於該情形外,並無其他可以適用的條款。而即便是第四十一條的上述規定,亦僅能適用於爭議案件中,對於異議複審以及駁回複審案件中並不能當然適用,因此該條款顯然並非最佳選擇。基於上述考慮,一些案件中法官傾向於通過對於不良影響條款的適當擴大解釋,以儘量保證結果的合理性。

值得注意的是,對於此類不以使用為目的的大量註冊商標的行為,近年來,商標評審委員會開始以其不符合《商標法》第四條¹³為由對其不予核准註冊,而到目前為止,兩審法院對這一作法基本予以認可。

如在“翠沁齋”案中,原告杭州均博知識產權代理有限公司在第29類、第30類、第30類、第43類等商品上註冊了包括爭議商標在內的多個商標。在商標註冊後,原告在報刊媒體上發佈了拍賣公告,拍賣上述商標(其中包括涉案爭議商標),拍賣的起拍價為50萬元。該案中,商標評審委員會以不具有使用目的為由對爭議商標予以撤銷。一審法院對此予以認同,認為原告申請註冊與第三人的引證商標完全相同的爭議商標並在獲准註冊後隨即將其拍賣的行為具有藉助第三人具有較高知名度而牟取利益的目的,該目的具有不正當性,亦非出於正當使用目的而註冊爭議商標,故違反《商標法》第四條的規定。¹⁴二審法院對此予以認可。¹⁵

這一作法的初衷無疑是好的,但筆者認為,該條款的適用值得商榷。現行商標法中對於可用於審查商標可註冊性的條款具有明確規定,即僅限於絕對理由以及相對理由條款,但第四條顯然並不屬於此類條款。此種情況下,如果僅為達到禁止註冊這一目的而適用第四條予以調整,似乎不如適當擴大解釋不良影響條款的適用範圍,至少適用不良影響條款不會新創設出一種絕對理由條款。

二、《商標法》第三十一條 有關申請註冊的商標 “不得損害他人現有在先權利”的理解

(一)“現有的在先”權利的認定

1.“在先”權利的認定

由於在商標註冊的整個程序中會涉及到多個時間點(包括申請日、初審公告日、核准註冊日、裁定作出日、判決作出日等等),故實踐中以訴爭商標的哪一時間點為標準確定涉案權利是否構成在先權利,是首先應解決的問題。

目前通行的作法是以訴爭商標“申請日”為準判斷在先權利。

如在“小肥羊”案中,原告小肥羊公司主張在先權益為其字號權益,商標評審委員會之所以對該主張未予支持,其主要理由即為該字號在被異議商標“申請日”前不具有較高知名度。¹⁶

但實踐中亦存在另一種作法,認為應以訴爭商標專用權“產生日”為準判斷在先權利。

如在前述“小肥羊”案中,一審法院認為,對於處於行政訴訟階段的異議複審案件,判斷相關民事權利及權益相對於被異議商標是否為“在先”權利的時間點應為判決作出日,而非被異議商標申請日。¹⁷

法院之所以採用這一作法,主要是基於對《商標法》第三十一條在先權利條款立法目的的考慮。法院認為,這一條款的根本目的在於儘量避免權利衝突,即避免在同一標誌上同時存在有效的商標專用權及其他民事權利或權益。因只有在訴爭商標合法註冊後,才可能產生註冊商標專用權與其他民事權利或權益的衝突。而對於處於行政訴訟中的異議複審案件而言,被異議商標註冊商標專用權產生的最早時間為該案所處審判程序的判決作出之日,而非申請日。故在商標異議複審案件中,不能以申請日,而只能以判決作出日這一時間點為準確定在先權利。當然,訴爭商標申請日這一時間點並非毫無作用,但其作用更多地體現在對於商標申請人惡意的認定上,而非權利衝突的判斷問題上。

應注意的是,在異議複審案件中採用這一作法並不意味着

在爭議案件中亦同樣以判決作出日為準。因爭議案件中涉及的是已註冊的商標,故權利衝突產生的時間應為該商標核准註冊日,據此,爭議案件中應以其核准註冊日為準判斷是否構成在先權利。

2.“現有”權利的認定

在“現有”權利的認定中較為複雜的問題在於,如果涉案在先權利在商標註冊程序中已失效,其是否構成訴爭商標的“現有”權利。

“金泰輪”案中涉及的即是這一問題。該案中,原告(爭議商標權利人)主張第三人的外觀設計專利權在被訴裁定作出時已過有效期,故不屬於“現有的”在先權利。法院未支持原告這一主張。法院認為,對於現有權利的判斷不能以爭議裁定或判決的作出日為準,而應以爭議商標的註冊日為準。鑒於在爭議商標註冊日時該外觀設計專利權仍為有效狀態,故其構成爭議商標的在先權利。¹⁸二審法院對這一作法亦予以認可。¹⁹

法院之所以採用這一作法,仍是基於對該條款避免權利衝突這一基本目的的考慮。因涉案權利失效後,在未過訴訟時效的情況下,權利人對於他人在權利有效期內實施的侵權行為仍然可以提起侵權之訴,故如以審理程序中該權利已失效為由而維持爭議商標的註冊,則仍然可能會產生權利衝突的出現,有違該條款避免權利衝突這一立法目的。當然,以商標註冊日為準認定現有權利,亦可能出現在並無權利衝突(商標權人並未實施侵權行為,或雖實施了侵權行為,但已過訴訟時效)的情況下,爭議商標卻仍被撤銷的情形。但這一情形並非不可避免,如果商標權人能夠舉證證明並不存在權利衝突,則法院亦可考慮維持爭議商標的註冊。

應指出的是,與對“在先”權利的判斷相同,商標異議複審案件中對於“現有”權利的確定亦與爭議案件有所不同。因被異議商標並非有效的註冊商標,故如果在先權利在被異議商標的註冊程序中已失效,則其客觀上不可能與被異議商標產生權利衝突。相應地,其顯然不應被視為被異議商標的“現有”權利。

(二)在先權利是否包括商品化權

實踐中,一些當事人會以訴爭商標的註冊損害其在先商品化權為由提出異議或爭議申請。

如在“梵淨山”案中,原告為貴州梵淨山國家級自然保護區

管理局。原告主張，梵淨山是原告代為管理的國有資產，原告對梵淨山投入了大量人力、物力、財力進行維護和管理，享有“梵淨山”的商品化權，有權禁止他人將“梵淨山”作為商標註冊在第41類組織體育比賽等服務上。法院對於這一主張並未支持，認為商品化權並非法定權利，其內容亦不甚明確，且並不包含在法律規定的在先權利的範圍之內，故爭議商標未構成《商標法》第三十一條所指的“損害他人現有的在先權利”的情形。²⁰

在現有案件中，如果當事人明確提出商品化權的主張，法院基本上會採用的是這一作法，這一作法主要基於權利法定原則的考慮。依據權利法定原則，權利的保護應以明確的法律規定為依據，而不能由法院在個案中予以確定。在商品化權並非法定權利的情況下，法院對其保護客體、保護範圍等顯然均未能確定，上述情形的存在必然使得法院無法對訴爭商標的註冊是否屬於損害商品化權的情形作出判斷。

但要指出的是，在個別案件中，法院雖形式上未明確對商品化權予以確認，亦未採用“商品化權”的表述，但其實質認定結果在一定程度上相當於對於商品化權進行了保護。這一作法是否合適有待進一步探討。

在“007”案中，原告丹喬公司主張被異議商標“007 零零柒”構成對其在先權利的損害。對此，法院認為，“007”作為丹喬公司“007”系列電影人物的角色名稱已經具有較高知名度，因該知名度所帶來的商業價值及商業機會應當認定為屬於受法律保護的民事權益。被異議商標如使用在婚姻介紹所等服務上，將會損及丹喬公司因該知名度所帶來的商業價值或商業機會，對丹喬公司的權益造成不當的減損。因此，被異議商標的註冊構成對丹喬公司在先權利的損害。²¹

(三) 損害在先姓名權的認定

在涉及在先姓名權的案件中，對於以下兩個問題的認定經常出現分歧：其一為姓名權的保護是否應以該民事主體在中國具有知名度為前提（筆者在2013年綜述中對此已進行詳細介紹，此處不再贅述）；其二為姓名權的保護是否應考慮具體的商品或服務類別。本文主要介紹後者。

實踐中相當多的人認為，對於在先姓名權的保護應考慮商品或服務類別。例如，對於體育明星的姓名權保護應僅限於與體育相關的商品或服務類別，而對於設計師或模特姓名權的保

護，則應限於服裝或與服裝類似的商品或服務，等等。但在一些案件中這一觀點並未被法院接受。

如在“Iverson”案中，雖然Iverson為籃球明星，而被異議商標指定使用的“牛皮、傘、獸皮”等商品與Iverson所從事的行業無關，但法院仍認為被異議商標的註冊損害了Iverson的在先姓名權。²²

法院之所以作此認定，主要考慮因素在於，對於是否損害在先姓名權的判斷，應以《民法通則》，而非《商標法》為準。因商品或服務類別這一要素顯然是《商標法》，而非《民法通則》中的考慮要素，故商品或服務類別與損害姓名權的判斷並無必然聯繫。當然，這一要素並非完全不會影響到損害姓名權行為的認定。依據《民法通則》有關姓名權的規定可知，侵犯姓名權的判斷核心在於訴爭行為是否具有不正當目的，因此，如果商品或服務的類別這一因素足以影響到不正當目的的判斷時，則其可能會影響到是否損害姓名權的判斷。但如果不考慮商品或服務類別因素的情況下，在案證據已足以證明商標申請人具有不正當利用他人姓名的目的，則無論其註冊在何種類別的商品或服務上均構成對他人在先姓名權的損害。

“Iverson”案即屬於此種情形。該案中，被異議商標申請人從事的是體育服裝類行業，其不僅註冊了涉案“Iverson”商標，同時亦註冊了與“Iverson”有關的其他商標（如紋身），上述情形足以認定被異議商標申請人具有不正當利用“Iverson”姓名的目的。在此情況下，雖然被異議商標指定使用的商品與“Iverson”從事的行業並無任何關聯，法院依然認定被異議商標的註冊構成對“Iverson”姓名權的損害。

(四) 損害在先外觀設計專利權的認定

因侵犯外觀設計專利權的認定需考慮“產品”與“設計”兩方面，²³而《商標法》的基本判斷原則亦考慮“商品”與“標識”兩方面，二者在形式上具有一定近似性，故案件審理過程中較易將二者的判斷規則相混淆，即適用商標法的判斷規則對是否構成損害外觀設計專利權進行判斷。但實際上無論是在產品（商品）相同或相近似的認定方面，還是設計（標識）的認定方面，二者均有着顯著的不同。因本文重點並不在於探討外觀設計專利的侵權認定，故此處僅從基本原則方面將二者進行對比介紹，而不過多涉及外觀設計侵權判斷中更為細化的規則。

1. 產品(商品)相同或相近似的認定

因外觀設計產品的近似判斷應以用途是否近似為認定標準，而商品近似的認定亦會在相當程度上考慮其功能用途，故二者在判斷標準上存在一定近似性。但在一些具體案件的判斷中則差別較為顯著，目前較為突出的問題在於，如果外觀設計的產品是包裝盒或包裝袋，而訴爭商標指定使用是“被包裝”的商品，如何進行比對。目前較為一致的作法是將訴爭商標指定使用的商品與“被包裝”商品進行對比，而非將訴爭商標指定使用的商品與包裝盒或包裝袋直接進行比對。但在這一作法的適用中，不同案件間亦會存在差異。

如在“家有喜事”案中，涉案外觀設計專利產品為“包裝盒”，被異議商標指定使用的商品為糖果類商品。法院未將包裝盒與糖果進行比較，而是認為，鑒於糖果類商品既可能採用包裝盒、包裝袋等包裝方式銷售，亦可能採用散裝的銷售方式，故被異議商標在實際使用中並非必然會使用到與該外觀設計專利相同或相近似的產品。在此情況下，法院未認定上述產品(商品)構成類似。

但在“金泰輪”案中，法院觀點有所不同。法院認為，鑒於爭議商標核定使用的大米等商品均是商標無法直接附着的商品，故在判斷是否構成對第三人在先外觀設計專利權構成損害時，應將爭議商標所附着的包裝物與第三人的外觀設計專利產品相比。鑒於第三人的外觀設計產品為包裝袋，爭議商標亦附着使用在包裝物上，二者為類似產品，具有可比性，故在此基礎上對二者的外觀進行比對，並認定上述產品(商品)構成類似。²⁴

雖然從形式上看，法院在上述兩案中採用的作法有所不同，但實際上，上述差異主要源於對商標申請人惡意的考慮，而非比對方法的不同。法院傾向於認為，如果在商標申請階段即可看出訴爭商標申請人具有搭便車的惡意，則在被核准註冊後的實際使用過程中，其將有很大的可能使用與外觀設計相同的包裝以真正實現搭便車的目的。因此，為儘量避免將來實際使用中的權利衝突，法院認為在註冊階段將其認定為近似產品從而避免核准其註冊更為合適。

如在“金泰輪”案中，在先外觀設計上明顯標明“香米”字樣，其中的圖形屬於較為獨創性的標識，此種情況下在被異議商標的文字與圖形均與該外觀設計中的標識較為近似的情況

下，基本可以推定商標註冊人具有搭便車的惡意。因此，雖然大米類商品亦存在散裝銷售方式，但法院仍認定其構成相近似的產品。但在“家有喜事”案中則有所不同，因該詞彙本身為現有詞彙，故雖然在先外觀設計中亦使用了該文字，但尚不足以證明其具有搭便車的惡意，故法院未認定其構成相近似的產品。

2. 設計(標識)相同或相近似的認定

外觀設計的近似比對與商標的近似性比對所採用的規則並不相同。外觀設計的近似認定採用“整體觀察、綜合對比”的原則，在比對過程中，對於外觀設計的形狀、圖案、顏色等因素均應予以考慮，而不能僅考慮其中一個因素。但商標的近似判斷則有所不同，其原則上採用的是混淆標準，雖然商標標識的近似程度會在很大程度上影響混淆的認定，但顯然其並非唯一影響因素，且在一些情況下亦非決定因素。因此，針對同樣的兩個設計(標識)，分別依據商標法及專利的判斷原則，一些情況下會得出不同的結論。也就是說，兩標識雖可能因具有混淆可能性而被認定構成近似商標，但卻可能並不構成相近似的外觀設計。

實踐中，當事人經常提出的一種觀點是僅將外觀設計中文字要素與商標標識進行比對，而忽略外觀設計的其他構成要素。這一觀點顯然並不符合外觀設計近似性比對的要求，因此，均未得到法院的支持。

如在“萬花筒”案中，爭議商標僅是“萬花筒”文字商標，涉案專利為撲克盒的六面體，且其上不僅包括“萬花筒”文字，同時亦包含“姚記精品撲克”、“Playing Cards”、花卉圖案等內容。法院認為，儘管爭議商標與涉案外觀設計中的“萬花筒”文字部分相同，但專利權人對於涉案外觀設計專利的“整體”設計方案享有專利權，不應給予分開保護，因此，不能僅因文字部分相同而認定爭議商標已與該外觀設計構成近似。²⁵

另在“家有喜事”案中，法院指出，“即便被異議商標在實際使用中確會採用有包裝的方式進行銷售，但鑒於在外觀設計專利侵權認定中通常情況下應採用“整體觀察、綜合判斷”，而非部分比對的方式，且文字在外觀設計專利侵權判定中被作為圖案對待，並不考慮其含義，故即便被異議商標使用在包裝盒等產品上，考慮到其與該外觀設計專利的相同或相近似的部分僅在於“家有喜事”這四個字，而該四字所採用的表現形式亦有所

不同,而除四字之外的其他部分是否相同或相近似,應視實際使用情形予以判斷,在本案中尚無法確定。故就本案現有情形而言,本院尚無法認定被異議商標實際使用過程中,該產品的外觀與該在先外觀設計專利屬於相同或相近似的外觀設計”。²⁶

三、《商標法》第三十一條有關 “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”的認定

(一) 已失效的註冊商標是否可以作為該條款中的引證商標

通常情況下,該條款所涉及的引證商標均應為未註冊商標,但個別案件中則可能涉及到曾註冊過但已失效的商標,對於此類商標是否可以作為引證商標,實踐中存在分歧。

如在“中國人壽”案中,引證商標一雖在被異議商標申請日時尚為有效註冊的商標,但後因未續展而失效,故引證商標所有人主張適用《商標法》第三十一條。法院對此持肯定態度。法院認為,雖然通常情況下只有在他人在先使用的商標尚未註冊的情況下才可能存在《商標法》第三十一條所規定的搶註情形,但對這一規定的適用不能過於機械。《商標法》該條款的目的是在於禁止商標註冊人對他人已使用的商標進行惡意搶註並進而造成相關公眾的混淆。如果他人在先商標在訴爭商標申請註冊時係註冊商標,其在後商標註冊審查程序中雖已失效,但卻仍在使用中且確具有一定的知名度,則此種情況下亦不能當然排除其適用上述規定保護的可能性。否則,可能導致實踐中雖會出現混淆情形,且在後商標亦有惡意,但卻無相應法律依據調整的情形。²⁷

(二) 貼牌加工是否屬於該條款中所規定的“使用”行為

對此問題,目前案件中存在不同作法。一些案件中,法院認為貼牌加工行為不構成使用行為,但另一些案件中法院則採用了與此相反的作法。

在“GATEHOUSE”案中,法院認為貼牌加工行為不構成使用行為。該案中,LF公司在中國貼牌加工“GATEHOUSE”商標的鎖商品。法院認為,由於商標只有在商品的流通環節中才能發揮區分商品或服務來源的基本功能,因此《商標法》第三十一

條規定所指的商標在先使用是公開的使用,附着商標標記的商品應當進入流通環節,使相關公眾能夠通過商標在商品或服務與其提供者之間建立相應關聯。本案中,因無證據證明LF公司“GATEHOUSE”商標的商品在中國大陸地區已經實際進入流通環節,因此,其不構成在先使用並有一定影響的未註冊商標。在此基礎上,雖然被異議商標“GATEHOUSE”與LF公司在中國貼牌加工的“GATEHOUSE”商標完全相同,且指定使用的商品亦為同一種或類似商品,法院仍未認定其違反上述規定。²⁸

但在“COLMIC”案中,法院採用的則是另一種作法,認定貼牌加工行為構成使用行為,並在此基礎上認定被異議商標的註冊違反了《商標法》第三十一條的規定。該案中,原告在中國貼牌加工的是使用“COLMIC”商標的漁具商品。法院在認定該行為構成使用行為的基礎上,進一步認為,引證商標經過使用所產生的知名度既包括在相關公眾範圍內產生的知名度,亦包括在同業經營者中所產生的知名度。第三人(即被異議商標申請人)作為漁具類商品的生產者,其位於山東省威海市,而原告委託進行貼牌加工的企業中亦包括位於山東省威海市的加工企業。因此,第三人很可能知曉原告委託該地區的同業經營者所貼牌加工的“COLMIC”漁具商品。在此情況下,結合考慮被異議商標“COLMIC及圖”的文字部分與原告在先使用的“COLMIC”商標基本相同,而該標識並非現有詞彙,且第三人不能合理說明被異議商標的創意來源從而排除巧合可能性,故第三人應是在知曉原告在先商標的情況下申請註冊了被異議商標。鑒於此,第三人註冊被異議商標具有惡意,被異議商標的註冊違反了《商標法》第三十一條的規定。²⁹此外,在“UNDER ARMOUR”案³⁰中,法院亦採用這一作法。

在“COLMIC及圖”等案中,法院之所以認定貼牌加工行為構成使用行為,主要考慮因素在於《商標法》不同條款中對於“使用”行為具有不同要求。法院認為,雖然《商標法》多個條款中均涉及到商標“使用”行為,但結合各個條款的不同立法目的,不同條款中的商標“使用”行為應具有不同的要求,而不應一概認定只有進入到市場流通領域的使用行為才屬於商標法所定義的商標使用行為。具體而言,對於以避免混淆誤認為目的的條款中(如《商標法》第二十八條、第二十九條、第五十二條)所涉及的“使用”行為,因混淆誤認情形通常僅發生在商品

或服務的流通中,故此類條款所涉及的使用行為應為進入市場流通過程中的商標使用行為。但對於以避免惡意註冊等違反誠實信用原則行為的發生為目的的條款(如《商標法》第三十一條有關申請商標註冊“不得以不正當手段搶先註冊他人在先使用並有一定影響的商標”的規定)而言,情況則有所不同。因該條款的主要目的並非僅僅在於避免混淆誤認情形的出現,同時亦在於儘量避免惡意搶註這一違反誠實信用原則行為的出現,故在該條款的適用中不應對商標“使用”行為進行嚴格限定,而應同時考慮是否存在惡意搶註的情形。考慮到即便未進入市場流通領域的商標使用行為亦可能導致商標被他人知曉並進行惡意搶註,故該條款中的“使用”行為不應嚴格限定於在市場流通的範圍內,未進入市場流通領域的商標使用行為亦應被涵蓋在該條款所規定的使用行為之內。基於上述考慮,貼牌加工行為應屬於該條款中所規定的使用行為。

除此之外,法院這一作法還結合考慮了商標法所倡導的誠實信用這一基本原則以及現有條款的可選擇性。實踐中之所以對貼牌加工行為是否屬於《商標法》第三十一條規定的商標使用行為存在很大分歧,其根源在於對於是否希望禁止此類行為的出現存在不同觀點。在前文所述“COLMIC”案、“UNDER ARMOUR”等案中,法院顯然對此持肯定觀點。法院認為,現行《商標法》雖未明確將誠實信用原則作為單獨條款予以規定,但儘可能地避免惡意搶註他人商標等違反誠實信用原則行為的出現顯然是商標法的立法目的之一。基於此,在現行《商標法》尚無誠實信用原則的兜底條款的情況下,在各具體條款的適用中,通過對各條款進行合理解釋以儘量避免各種惡意搶註行為的發生,顯然符合商標法這一立法宗旨。否則,將會使得很多明顯違反誠實信用原則的惡意搶註行為因無法適用相應條款而無法得到制止,這顯然有違商標法所倡導的註冊規則。對於貼牌加工行為顯然亦不例外。■

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 如無特別說明,本文引用的《商標法》均為2001年版。

² 參見北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第3083號行

政判決書。

³ 參見北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第1676號行政判決書。

⁴ 參見北京市第一中級人民法院(2014)一中知行初字第264號行政判決書。

⁵ 參見北京市第一中級人民法院(2014)一中知行初字第141號行政判決書。

⁶ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第1974號行政判決書。

⁷ 參見北京市第一中級人民法院(2004)一中行初字第931號行政判決書。

⁸ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第168號行政判決書。

⁹ 參見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第177號行政判決書。

¹⁰ 參見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第1121號行政判決書。

¹¹ 參見北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第416號行政判決書。

¹² 該意見第3條規定,人民法院在審查判斷有關標誌是否構成具有其他不良影響的情形時,應當考慮該標誌或者其構成要素是否可能對我國政治、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。如果有關標誌的註冊僅損害特定民事權益,由於商標法已經另行規定了救濟方式和相應程序,不宜認定其屬於具有其他不良影響的情形。

¹³ 《商標法》第四條規定,“自然人、法人或者其他組織對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品,需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商品商標註冊。自然人、法人或者其他組織對其提供的服務項目,需要取得商標專用權的,應當向商標局申請服務商標註冊。”

¹⁴ 參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第2712號行政判決書。

¹⁵ 參見北京市高級人民法院(2014)高行終字第130號行政判決書。

¹⁶ 參見國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字[2009]第22884號《關於第2012872號“小肥羊及圖”商標異議複審裁定書》。

¹⁷ 參見北京市第一中級人民法院(2009)一中知行初字第2486號行政判決書。

¹⁸ 參見北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第519號行政判

決書。

¹⁹ 參見北京市高級人民法院(2009)高行終字第 795 號行政判決書。

²⁰ 參見北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 430 號行政判決書。

²¹ 參見北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第3249 號行政判決書。

²² 參見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第 1385 號行政判決書。

²³ 2010 年 1 月 1 日實施的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第八條規定,在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上,採用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的,人民法院應當認定被訴侵權設計落入《專利法》第五十九條第二款規定的外觀設計專利權的保護範圍。

²⁴ 參見北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第 519 號行政判決書。

²⁵ 參見北京市第一中級人民法院(2006)一中知行初字第 439 號行政判決書。

²⁶ 參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 2671 號行政判決書。

²⁷ 參見北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第 1859 號行政判決書。

²⁸ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 94 號行政判決書。

²⁹ 參見北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 2939 號行政判決書。

³⁰ 參見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第 1197 號行政判決書。