

北京市高級人民法院 2013 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

一、商標授權確權行政案件

(一) 國旗商標條款

商標標誌與國家名稱是否近似的認定

同國家名稱相同或者近似的標誌,是指該標誌作為整體同國家名稱相同或者近似。如果該標誌雖含有與國家名稱相同或者近似的文字,但在與其他要素相結合後,整體上與國家名稱未構成相同或者近似標誌的,則不宜以其與國家名稱相同或者近似為由駁回其註冊申請。當然,如果該標誌具有其他應駁回註冊申請情形的,則可以該其他理由駁回其註冊申請。

在華視傳媒集團有限公司(簡稱華視傳媒公司)訴商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案¹中,申請商標係華視傳媒公司申請在第 35 類廣告等服務上註冊的“Vision China Media”商標。商標局以申請商標文字包含我國國名“China”及其與引證商標近似為由,依據《商標法》²第十條第一款第(一)項及第二十八條之規定,決定駁回申請商標的註冊申請。商標評審委員會認為,申請商標和引證商標“暢想”、“ALL VISION”未構成類似商品上的近似商標,但申請商標包含“China”,含有國家名稱的英文形式,構成《商標法》第十條第一款第(一)項規定的禁止註冊的情形,故決定申請商標予以駁回。一審法院認為,《商標法》第十條第一款第(一)項規定的國家名稱應包含與我國國家中文名稱相對應的外文翻譯,“China”是我國國家名稱英文形式的重要部分,亦為我國國家名稱的英文簡稱,雖然“China”本身還具有瓷器等意思,但相關公眾易將其理解為我國國家名稱。申請商標包含“China”,已違反《商標法》第十條第一款第(一)項之規定,商標評審委員會對此認定正確。因此,原

審法院判決維持被訴決定。

二審法院認為,國家名稱是國家的象徵,如果允許隨意將國家名稱作為商標的組成要素予以註冊並作商業使用,將導致國家名稱的濫用,可能對社會公共利益和公共秩序產生其他消極、負面的影響。但是,如果商標申請主體滿足相關條件時,使用含有國家名稱的商標也並不必然對社會公共利益和公共秩序產生其他消極、負面影響,可以核准註冊。當然,對於含有與我國國家名稱相同或者近似的文字的標誌,是否屬於可以註冊使用的商標,仍需根據《商標法》其他相關規定予以審查。本案申請商標含有“China”,該單詞為我國國家名稱“中國”的英文形式。除“China”外,申請商標還含有“Vision”、“Media”兩個英文單詞。申請商標整體上並未與我國國家名稱相同或者近似,並未構成同我國國家名稱相同或者近似的標誌。商標評審委員會和原審法院以申請商標違反《商標法》第十條第一款第(一)項的規定為由駁回該商標的註冊申請屬於適用法律錯誤。二審法院遂撤銷原審判決和被訴決定。

(二) 顯著性條款

缺乏固有顯著性的標誌一般不能通過使用獲得顯著特徵

本身不具有顯著特徵故不能作為商標註冊的標誌,是否能夠通過長期使用獲得顯著特徵,從而起到區分商品來源的作用,應當由將該標誌作為商標申請註冊的註冊申請人舉證證明,而且除了要看主張權利的一方當事人的使用證據外,還要看整個市場上其他經營者的實際使用情況。如果他人沒有該標誌的使用行為,則主張權利的一方當事人可以通過自己單獨的長期使用行為,建立起其與該標誌之間唯一的、穩定的對應關係,從而使該標誌具有區分商品和服務來源的識別作用。但是,

如果在主張權利的一方當事人使用的同時,市場上其他主體也在長期大量地使用該標誌,甚至早於或者廣於主張權利的一方當事人的使用,則不能只依據主張權利的一方當事人的使用行為來認定該標誌通過使用獲得了顯著特徵。因為此時,該標誌並未與單一主體之間建立起唯一的、穩定的聯繫,相關公眾無法通過該標誌對商品來源加以識別。此外,商標的註冊和保護具有地域性,對相關商標標誌使用行為的審查判斷,應當結合該商標標誌申請註冊的國家或地區的具體情況加以具體分析。在其他國家和地區的使用行為,並不能成為其在中國大陸地區作為商標註冊的當然理由。可以說,自身不具有顯著特徵的標誌是否能夠通過使用獲得顯著特徵從而作為商標加以註冊,完全是市場客觀選擇的結果,故一般應以該標誌申請註冊時的實際情況作為判斷其是否具有顯著特徵的依據,而不宜單純依據商標註冊申請人自身的使用行為作出判斷。

如在開平味事達調味品有限公司訴商標評審委員會、雀巢產品有限公司(簡稱雀巢公司)國際註冊第 640537 號三維標誌商標爭議行政糾紛案³中,商標評審委員會認定爭議商標經過雀巢公司長期宣傳和使用,已為一般消費者所知曉,起到了識別商品來源的作用,爭議商標指定使用在食用調味品商品上已具備商標應有的顯著特徵。一審法院認為,在案證據不足以認定這一缺乏固有顯著性的三維標誌經過使用而取得商標註冊所需的顯著特徵。

二審法院指出,本案相關證據足以證明,至遲於 1983 年開始,中國大陸地區的調味品生產廠商就已經開始使用一款棕色(或透明)方形瓶作為醬油產品的外包裝,此類棕色方形瓶與本案爭議商標標誌在設計要素、整體外觀、視覺效果、指定顏色等方面均較為接近,已構成近似的三維標誌。而這種對與爭議商標標誌近似的三維標誌的使用行為,遠早於雀巢公司申請註冊爭議商標的時間,也早於雀巢公司在中國大陸地區實際使用爭議商標標誌的時間;而且,這種使用主體眾多、使用數量龐大且持續不斷的實際使用行為,已使與爭議商標標誌近似的三維標誌,成為中國大陸地區醬油等調味品的常見容器和外包裝。在此情形下,相關公眾難以將爭議商標標誌或與其近似的三維標誌作為區分商品來源的標誌加以識別,即使雀巢公司在爭議商標註冊前後對爭議商標進行了實際使用,也難以通過該使用

行為使爭議商標獲得商標註冊所需具備的顯著特徵。

(三) 馳名商標條款

將他人在先馳名商標與其核定使用商品的通用名稱組合成新的標誌申請註冊的可不予核准註冊

將他人在先馳名商標與其核定使用的商品的通用名稱加以組合而作為新的商標標誌申請註冊的行為,往往會使相關公眾將在先馳名商標作為相關商品的通用名稱的組成部分加以識別和對待,從而減弱和淡化該在先馳名商標的顯著性,降低其作為商標而存在的商業價值,已構成“誤導公眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”的情形,依法不應予以核准。

在克萊斯勒集團有限責任公司(簡稱克萊斯勒公司)訴商標評審委員會及東莞市協和化工有限公司第 4346189 號“吉普車”商標異議複審行政糾紛案中⁴,克萊斯勒公司對指定使用在第 2 類“顏料、油漆”等商品上的被異議商標的註冊申請提出異議,商標局和商標評審委員會均作出准予被異議商標註冊的裁定。一審法院在認定克萊斯勒公司“JEEP”商標已構成馳名商標的基礎上,認為被異議商標的註冊申請違反了《商標法》第十三條第二款的規定,因此判決撤銷商標評審委員會的裁定。

二審法院指出,克萊斯勒公司在汽車商品上註冊的“JEEP”、“吉普”商標為在中國註冊的馳名商標,被異議商標由中文“吉普”以及克萊斯勒公司“JEEP”、“吉普”商標賴以馳名的汽車商品的上位概念“車”組合而成,這種將他人在先馳名商標與其核定使用的商品的通用名稱加以組合而作為新的商標標誌在其他商品類別上加以申請註冊的行為,無疑將使相關公眾將克萊斯勒公司在先馳名商標作為汽車等商品的通用名稱的組成部分加以識別和對待,從而減弱和淡化該在先馳名商標的顯著性、降低其作為商標而存在的商業價值,已構成“誤導公眾,致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”的情形。因此,被異議商標在“顏料、油漆”商品上的註冊申請,違反了《商標法》第十三條第二款的規定,依法不應予以核准。二審法院遂維持原審判決。

(四) 代理人條款

認定是否構成代理關係時可適當考慮混淆因素

商標只有進行商標法意義上的使用,才能體現其識別性,在商品的流通環節中才能發揮作用。《商標法》第十五條的適用

應考慮當事人之間的真實意思表示及已經形成的市場客觀實際，對於已建立較好的市場聲譽和相關公眾認知度、形成了客觀穩定市場格局的商標，應考慮商標以申請在先為原則及是否產生實際混淆誤認可能性，側重保護對該商標的商譽和市場價值做出實質性貢獻的主體。

在蒂芙特公司與商標評審委員會及上海蒂芙特茶業有限公司（簡稱上海蒂芙特公司）商標異議複審行政糾紛一案中⁵，被異議商標係上海蒂芙特公司申請的第 4410329 號“蒂芙特 Teaforte”商標，蒂芙特公司提出異議申請，商標局與商標評審委員會均裁定被異議商標予以核准註冊。一審法院認為，浙江恆達布業有限公司（簡稱恆達公司）自 2002 年與蒂芙特公司一直保持委託加工的商貿關係，2004 年 10 月 23 日，上海龐達過濾器材有限公司（簡稱龐達公司）與蒂芙特公司簽訂《獨家經銷協議》，約定由龐達公司直接從恆達公司購買產品，龐達公司成立其子公司，即本案上海蒂芙特公司，上述三公司的法定代表人均為龐言良。在法定代表人均為同一人的情況下，上海蒂芙特公司作為蒂芙特公司在中國的獨家經銷商龐達公司基於獨家經銷協議而成立的子公司，在明知蒂芙特公司“Tea Forte”商標的情況下，未經蒂芙特公司授權，擅自在第 30 類茶等商品上申請註冊與蒂芙特公司“Tea Forte”商標極為相近的被異議商標，該行為已違反了《商標法》第十五條的規定。一審法院遂判決撤銷被訴裁定。

二審法院認為，蒂芙特公司與恆達公司、龐達公司在商業活動中使用的標誌為“Tea Forte Tea-Bag”，主要體現在進出口商品交易文書上，但未見雙方對該標誌有過權屬約定或明確以商業標誌予以授權和使用。商標的主要功能在於其識別性，只有在商品的流通環節中才能發揮作用，無論是蒂芙特公司主張的“Tea Forte”標誌，還是其證據中體現的“Tea Forte Tea-Bag”標誌，皆無法證明其在相關商品上對“Tea Forte”標誌在中國境內進行了實際使用。原審法院關於上海蒂芙特公司是龐達公司依《獨家經銷協議》而成立的子公司的認定有誤，並因恆達公司、龐達公司、上海蒂芙特公司的法定代表人均為龐言良即推定上海蒂芙特公司與蒂芙特公司形成《商標法》第十五條所規定的代理關係的理由牽強。儘管《商標法》第十五條的代理關係可以擴大解釋至經銷代理等領域，但不宜作更大的擴張。龐達

公司與蒂芙特公司簽訂《獨家經銷協議》，主要基於對茶包這一產品的經銷貿易，並未約定產品的品牌及“Tea Forte”標誌的使用內容，至於中文商標“蒂芙特”，協議雙方約定由龐達公司申請註冊並擁有 60% 權屬。該約定並不對上海蒂芙特公司產生約束，且上述協議因未能實際履行而最終通知解除。因此，現有證據無法證明上海蒂芙特公司與蒂芙特公司存在直接的代理法律關係。此外，被異議商標由“蒂芙特 Teaforte 及圖”組成，其中文部分應為中國相關公眾更易識別和認知的部分，該商標整體上與“Tea Forte”標誌存在一定的差異，在“Tea Forte”標誌未在中國市場實際商業使用的情況下，被異議商標經上海蒂芙特公司的實際宣傳和廣泛使用，已建立較好的市場聲譽和相關公眾的認知度，在中國境內形成了客觀穩定的市場格局。中國商標以申請在先為原則，被異議商標在中國市場上並無與“Tea Forte”標誌產生實際混淆誤認的可能，在此情況下，被異議商標若不予核准註冊，不利於對該商標的商譽和為市場價值做出實質性貢獻的主體的保護，不符合《商標法》的立法本意。綜合考慮上述因素，被異議商標的申請註冊並不屬於《商標法》第十五條所規定的情形。原審法院認定被異議商標的申請註冊違反《商標法》第十五條規定的依據不足。

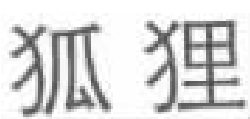
（五）商品類似及商標近似性條款

圖形商標指代事物與文字商標未形成對應關係時一般不構成近似商標

關於商標近似性的判斷，既要從商標在文字的字形、讀音、含義和圖形的構圖、設計及整體表現形式等方面進行考量，通過整體觀察與對比主要部分的方法，而且也要考慮相關商標的顯著性和知名度、所使用商品的關聯程度等因素，以相關公眾的一般注意力是否易造成對商品的來源發生混淆或誤認為標準。特別在圖形商標與文字商標近似性判斷時，若圖形商標所指代事物與文字商標不能形成一一對應關係的，不應當認定為構成近似商標。

在萬彩雲訴商標評審委員會、北京真友利商貿有限公司（簡稱真友利公司）商標異議複審行政糾紛一案⁶中，被異議商標係第 3538168 號“狐狸”商標，由萬彩雲於 2003 年 4 月 24 日提出註冊申請，指定使用在第 25 類鞋等商品上，並經初步審定並公告。真友利公司在法定異議期內提出異議申請，商標局

經審查,裁定准予被異議商標的註冊。真友利公司申請異議複審,並提出在先的第 1411131 號“金狐狸”商標(簡稱引證商標一)、第 3383176 號“JINHULI”商標(簡稱引證商標二)、第 1034095 號圖形商標(簡稱引證商標三)、第 3383173 號“韓國金狐狸”商標(簡稱引證商標四)、第 3383172 號“英國金狐狸”商標(簡稱引證商標五)作為引證商標。2011 年 11 月 18 日,商標評審委員會認為,被異議商標為文字“狐狸”,引證商標為狐狸圖形,由於兩商標所指事物相同,共同使用在鞋等同一種或類似商品上容易導致相關消費者的混淆誤認,故裁定被異議商標不予核准註冊。一審法院認為,被異議商標與引證商標三已構成《商標法》第二十八條所指使用在同一種或類似商品上近似商標的情形。一審法院遂判決維持被訴裁定。



被異議商標



引證商標三

二審法院認為,被異議商標為中文“狐狸”,引證商標三為圖形商標,其所表示的事物並非唯一指向“狐狸”,由於二者外觀及整體視覺效果區別明顯,在相關公眾隔離比對二者的情況下,能夠區分被異議商標與引證商標三所標示的商品來源於不同主體,進而不會對商品來源產生混淆、誤認。同時,由於萬彩雲已經在先申請註冊了第 881547 號“FOX”商標,本案被異議商標係對該商標的中文翻譯,其指定使用商品相同,故萬彩雲申請註冊被異議商標具有正當事由。因此,在被異議商標能夠與引證商標三相區分,且萬彩雲在先已經申請註冊了與被異議商標相對應英文商標的情況下,一審判決及被訴裁定關於被異議商標與引證商標三構成同一種或類似商品上近似商標的認定錯誤。二審法院遂判決撤銷原審判決及被訴裁定。

(六)在先權利及搶註條款

判斷訴爭商標是否侵犯在先著作權應依據著作權法確認當事人主張著作權的作品是否構成著作權法意義上的作品

作品的獨創性體現在作者進行的個性化選擇和安排。作品無需具有較高的獨創性,只要其所蘊含的個性化的印記並非過於細微,就應當成為作品受到《著作權法》的保護。一般說來,訴爭的商標中含有與著作權人作品相同或實質性相似的文字、圖

形等,就可以認定符合《商標法》第三十一條規定的損害他人在先著作權的部分要件。

在佛山市順德區明邦化工實業有限公司(簡稱明邦公司)訴商標評審委員會及株式會社普利司通商標爭議行政糾紛案⁷中,爭議商標係明邦公司 2003 年 4 月 7 日獲准註冊的第 3042469 號“Boumpy”商標,核定使用於第 2 類油漆、油漆稀釋劑、油漆催干劑、固定劑(清漆)、底漆、清漆、漆商品。株式會社普利司通向商標評審委員會提出撤銷爭議商標註冊的申請。引證商標係申請日為 1983 年 11 月 17 日的第 211694 號“B 圖形”商標,核定使用的商品為第 12 類汽車輪胎、鐵路車輛緩衝器、自行車輪胎、汽車內胎等,商標權人為株式會社普利司通,商標專用期至 2014 年 8 月 14 日。從 1984 年至 2000 年間,株式會社普利司通在國際分類第 12 類等多個類別上在中國獲准註冊了“B 圖形”、“BRIDGESTONE”等商標。商標評審委員會認為,引證商標中的“B 圖形”為英文字母“B”的變形圖形,獨創性較強,屬於《著作權法》保護的美術作品;在無相反證據的情形下,株式會社普利司通對“B 圖形”享有在先著作權;明邦公司未經株式會社普利司通同意註冊包含“B 圖形”的爭議商標,已構成《商標法》第三十一條所指損害他人現有的在先權利之情形。商標評審委員會裁定撤銷爭議商標註冊。一審法院維持了被訴裁定。



爭議商標



引證商標

二審法院認為,株式會社普利司通主張著作權的“B 圖形”造型獨特,是智力創作的成果,且與普通印刷體不同,蘊含着不同於慣常表達方式的個性化印迹,“B 圖形”具有一定的獨創性,應當認定為受《著作權法》保護的作品。雖然爭議商標為由字母“BOUMPY”構成的文字商標,株式會社普利司通主張的著作權僅及於“B 圖形”作品,但爭議商標中字母“B”的造型與株式會社普利司通主張權利的“B 圖形”構成實質性相似。基於株式會社普利司通在多個類別上獲准註冊了“B 圖形”,並在中國大陸地區進行了使用,明邦公司能夠接觸到株式會社普利司通的“B 圖形”作品。因此,明邦公司申請註冊爭議商標的行為損害了株式會社普利司通的在先著作權。

(七)連續三年停止使用條款

對註冊商標部分要素的使用不構成註冊商標的使用

註冊商標的使用通常應理解為按照商標註冊證上的樣式使用商標。實際使用的商標與商標註冊證上的商標標識不同但未改變註冊商標的顯著特徵,仍可視為對註冊商標的使用。但是,實際使用的是註冊商標的部分構成要素的,不構成對註冊商標的使用。

在聯合利華有限公司(簡稱聯合利華公司)訴商標評審委員會、劉偉商標撤銷複審行政糾紛一案⁸中,複審商標係劉偉註冊在第3類的消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑、化妝品、清潔製劑、廁所清洗劑、香料、工業用香料、化妝品用香料上的“鐵力士 TINIT”商標,聯合利華公司以連續三年停止使用為由申請撤銷複審商標。商標局以劉偉提供的商標使用證據無效為理由,決定撤銷複審商標。商標評審委員會認為,劉偉提交的2006年12月29日的《化妝品報》可以證明複審商標在指定期間在“洗髮液”等商品上進行了有效使用。鑒於複審商標核定使用的“消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑、化妝品”商品在功能、用途等方面相近,因此,複審商標在“洗髮液”商品上的使用,可以視為在“消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑、化妝品”上的使用。複審商標在實際使用中雖略有改變,但其主要部分和顯著特徵並未發生變化,故複審商標在“消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑、化妝品”商品上的註冊應予以維持。劉偉未提供複審商標在“清潔製劑”等商品上在指定期間內使用的證據,因此複審商標在“清潔製劑”等商品上的註冊予以撤銷。

一審法院認為,劉偉在評審期間提交的2006年12月29日的《化妝品報》可以證明複審商標在指定期間在“洗髮液”等商品上進行了廣告宣傳,該廣告宣傳行為屬於其對複審商標的使用。鑒於複審商標核定使用的“消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑、化妝品”商品在功能用途、生產銷售渠道、消費對象等方面相近,並且在《類似商品和服務區分表》中被劃分為同一群組或者類似群組,屬於類似商品,因此複審商標在“洗髮液”商品上的使用,可以視為在“消毒肥皂、洗面奶、浴液、抑菌洗手劑、化妝品”上的使用。原審法院遂判決維持被訴決定。

二審法院認為,劉偉提交的2006年12月29日出版的《化妝品報》上刊登的廣告中使用的商標標識為中文“鐵力士”

和英文“LISHIX”的組合。此種使用方式雖使用了複審商標中的中文部分,但複審商標中的英文部分“TINIT”亦為該商標的顯著識別部分。廣告中使用“鐵力士”與其他英文字母組合形成的商標標識與複審商標形成較大差異,即使廣告中標註了複審商標的註冊號,亦不能視為複審商標的使用。此外,廣告刊登主體為鐵力士國際(中國)有限公司,劉偉未提供證據證明該公司與複審商標前註冊人深圳市法鐵力貿易有限公司或劉偉之間有許可關係,故不能證明複審商標係被合法使用。因此,劉偉提交的證據不能證明複審商標在指定期間進行了真實、合法、有效的商業使用。二審法院遂判決撤銷被訴決定和原審判決。

二、商標民事案件

對影視名稱的使用未構成商標法意義上的商標使用

在侵害商標權案件中,認定構成侵權的要件之一就是要有關商標的使用行為,如果使用與商標標誌相同的符號,但並非是作為商標使用,其所起到的作用也並非是為了區分同種商品的不同提供者,那麼這種使用就不是商標的使用,就不應認定構成侵權。在影視名稱與註冊商標之間就存在着商標使用與正當使用的區分。註冊在影視製作服務上的商標與影視名稱一致,商標註冊人主張影視作品或者製品的權利人侵權的,關鍵要看影視名稱的使用是否屬於商標的使用。通常而言,影視名稱是為了表明影視的內容,而不是表明該影視的提供者,影視創作者或者製作者在該影視上表明其身份,也不是商標法意義上說明商品的提供者的行為,而應將該影視作品或者製品歸屬於其創作者或者製作者的著作權權利歸屬關係,因此影視名稱的使用通常並非商標的使用,不會構成對影視製作服務上註冊商標專用權的侵犯。

在陝西茂志娛樂有限公司(簡稱茂志公司)訴夢工場動畫影片公司(簡稱夢工場公司)、派拉蒙影業公司(簡稱派拉蒙公司)、中國電影集團公司(簡稱中影公司)和北京華影天映影院管理有限公司(簡稱華影天映公司)侵害“功夫熊貓及圖”商標專用權案⁹中,茂志公司在2007年申請並於2010年核准在電影製作等服務上註冊“功夫熊貓及圖”商標。中國大陸的媒體早在2005年就刊登了多篇夢工場公司即將製作動畫電影《功夫

熊貓》的報道,由夢工場公司製作、派拉蒙公司發行的《KUNG FU PANDA》(中文名稱爲《功夫熊貓》)電影在 2008 年在中國大陸地區公映。茂志公司主張 2011 年由夢工場公司製作、派拉蒙公司和中影公司發行、華影天映公司放映的《KUNG FU PANDA 2》(中文名稱爲《功夫熊貓 2》)電影使用“功夫熊貓”作爲電影名稱侵犯了其“功夫熊貓及圖”商標專用權。一審法院判決駁回茂志公司的訴訟請求。

二審法院認爲,判斷被控侵權人使用“功夫熊貓”的行爲是否屬於商標法意義上的使用行爲,應當考慮以下因素:一、被控侵權的使用行爲是否出於善意,二、被控侵權的使用行爲是否表明自己商品來源的使用行爲,三、被控侵權的使用行爲是否只是爲了說明或者描述自己商品的特點。夢工場公司製作的《功夫熊貓》電影在茂志公司的註冊商標獲准註冊前就已經公映,因此夢工場公司、派拉蒙公司、中影公司和華影天映公司在《功夫熊貓 2》中使用“功夫熊貓”字樣是對其 2008 年製作的《功夫熊貓》電影的延續,是善意使用並不具有侵犯茂志公司註冊商標的惡意。夢工場公司、派拉蒙公司、中影公司和華影天映公司在《功夫熊貓 2》中使用“功夫熊貓”字樣是爲了說明自己製作、發行、放映的電影的內容和特點,並不是作爲表明其電影製作或者類似商品、服務的來源使用,並非商標法意義上的使用行爲。而且從電影觀眾或者其他相關消費者的角度來看,電影《功夫熊貓 2》中的“功夫熊貓”表示的是電影的名稱,因爲通過該系列電影的廣泛宣傳,相關消費者知道該電影是由美國電影公司或者夢工場公司、派拉蒙公司等製作、發行,但這是著作權法意義上的對電影作品相關權利歸屬的認知和確定,並非是對商品或者服務來源的認知。因此,夢工場公司、派拉蒙公司、中影公司和華影天映公司的涉案行爲並非商標性使用行爲,不構成對茂志公司註冊商標專用權的侵犯。

三、商標行政訴訟程序

特定條件下被吊銷營業執照的企業申請註冊商標可不予核准

企業被吊銷營業執照會導致經營資質受到限制,而商標作爲區分企業商品或服務的標誌,其價值在於實際商業經營和使

用。若有證據證明係爭商標明顯沒有實際使用意圖,申請註冊該商標的企業已被吊銷營業執照多年,不具備從事生產經營活動的能力和需要,從發揮商標的實際使用功能和節約社會資源角度,可以適用《商標法》第四條第一款,對該商標不予核准註冊。

在車王電子(寧波)有限公司(簡稱車王電子公司)訴商標評審委員會、上海遠名電子科技有限公司(簡稱遠名電子公司)商標異議複審行政糾紛一案¹⁰中,被異議商標係遠名電子公司申請註冊的第 3848227 號商標,車王電子公司提出異議申請,商標局與商標評審委員會均裁定:被異議商標予以核准註冊。一審法院認爲,被異議商標與引證商標未構成類似商品上的近似商標,未侵害車王電子公司對引證商標享有的著作權。但本案中,被異議商標申請人遠名電子公司自 2009 年 4 月 15 日被吊銷營業執照至今近 3 年之久,其既未在合理的期限內履行法定義務及時辦理公司清算及註銷手續,也未在合理的期限內向其他具有經營資格的主體轉讓被異議商標,可推定其已無使用被異議商標的主觀意圖。在此基礎上,結合被異議商標尚處於註冊審核階段、尚未成爲一項法定的權利,以及節約社會資源等因素綜合考慮,被異議商標不應予以核准註冊。

二審法院認爲,《商標法》第四條第一款規定,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。《中華人民共和國公司法》第一百八十一條第(四)項規定,因依法被吊銷營業執照的,責令關閉或者被撤銷,公司解散;第一百八十四條規定,公司因本法第一百八十一條第(四)項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組,開始清算;第一百八十九條規定,公司清算結束後,清算組應當製作清算報告,報股東會、股東大會或者人民法院確認,並報送公司登記機關,申請註銷公司登記,公告公司終止。《中華人民共和國企業法人登記管理條例》第三十三條規定,企業法人被吊銷《企業法人營業執照》,登記主管機關應當收繳其公章,並將註銷登記情況告知其開戶銀行,其債權債務由主管部門或者清算組織負責清理。《中華人民共和國商標法實施條例》第十四條規定,申請商標註冊的,申請人應提交能夠證明其身份的有效證件的有效複印件。商標註冊申請人的名義應當與所提交的證件相一致。

由此可知,法人在依法被吊銷營業執照後,經營資格受到一定的限制,公司股東有義務清算並辦理註銷公司登記。同時,其申請註冊商標的有效身份證明也因吊銷行為而不合格。商標評審委員會主張遠名電子公司仍為有效的民事主體,其被吊銷營業執照與是否具有使用被異議商標的主觀意圖無必然聯繫。但根據查明的事實,首先,依照前述法律、法規、行政規章的規定,遠名電子公司由於被吊銷營業執照導致經營資格受到一定的限制,儘管其民事主體資格還存在,但其自身已不具備向市場提供商品或者服務的資質,且無證據證明遠名電子公司向其他具有經營資質的主體轉讓或許可使用被異議商標,在此情況下,遠名電子公司對被異議商標實際擁有的是一種期待權,而非法定財產權,不具備對該權利予以確立與保護的基本商業需求;其次,遠名電子公司自 2009 年 4 月 15 日被吊銷營業執照,至今已四年之久,其未在合理的期限內履行法定義務及時辦理公司清算及註銷手續,也未主動恢復其合法經營資質,使得被異議商標長期處於擱置不用和歸屬不明的狀態,不利於商標申請註冊秩序的維護,造成社會資源的浪費;再次,在車王電子公司提出商標異議複審申請後,無論是商標評審程序還是行政訴訟程序,遠名電子公司均沒有參加評審和訴訟,未就其企業狀況及被異議商標的相關情況作出任何說明,而申請註冊商標應以從事正當生產經營活動為需要和目的,在被異議商標並未獲得核准註冊且遠名電子公司已被吊銷企業營業執照的情況下,遠名電子公司並未對被異議商標的相關權益進一步提出主張,說明其已無實際使用被異議商標的意圖;最後,被異議商標與引證商標的標誌基本相同,引證商標的獨創性較強,具有一定的顯著性,遠名電子公司儘管在不相類似的商品上申請註冊被異議商標,但不能排除其係對他人在先商業標識的不正當摹仿。因此,原審法院考慮到商標的價值在於商業使用,推定遠名電子公司已無使用被異議商標的主觀意圖,並結合被異議商標尚處於註冊申請審核階段、尚未成為一項法定的權利以及節約社會資源等因素,認定被異議商標不應予以核准註冊是正確的。二審法院遂維持原判。■

(撰稿:劉曉軍 審稿:陳錦川)

¹ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第 1779 號行政判決書(合議庭成員:謝甄珂、亓蕾、鐘鳴,承辦法官亓蕾)。

² 如無特殊說明,文本引用《商標法》均為 2001 年第二次修改版本。

³ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第 1750 號行政判決書(合議庭成員:莎日娜、周波、戴怡婷,承辦法官周波)。

⁴ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 575 號行政判決書(合議庭成員:張雪松、周波、戴怡婷,承辦法官周波)。

⁵ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 107 號行政判決書(合議庭成員:李燕蓉、潘偉、孔慶兵,承辦法官孔慶兵)。

⁶ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第 1798 號行政判決書(合議庭成員:劉輝、石必勝、陶鈞,承辦法官陶鈞)。

⁷ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第 1652 號行政判決書(合議庭成員:莎日娜、戴怡婷、周波,承辦法官戴怡婷)。

⁸ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 303 號行政判決書(合議庭成員:謝甄珂、鐘鳴、亓蕾,承辦法官亓蕾)。

⁹ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 3027 號行政判決書(合議庭成員:謝甄珂、鐘鳴、亓蕾,承辦法官鐘鳴)。

¹⁰ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 111 號行政判決書(合議庭成員:李燕蓉、潘偉、孔慶兵,承辦法官孔慶兵)。