

同意書對中國商標並存註冊的影響

杜山杉、羊建中

在商標註冊申請的過程中,申請商標可能會由於絕對理由或者相對理由被中國商標局駁回。所謂絕對理由,是指《商標法》¹中關於禁止商標使用或註冊的規定,包括《商標法》第十條、第十一條、第十二條和第十六條。所謂相對理由,是指申請商標與在先商標權利發生衝突,主要是指申請商標與他人在同一種或者類似商品上已經註冊或已初步審定的商標相同或者近似。具體來說,商標局如果認為申請商標與在先商標構成同一種或類似商品上的相同或近似商標,就會依據《商標法》第三十條將申請商標予以駁回。對於因相對理由而被駁回的商標申請,如果在先商標權人出具同意書,對被駁回的商標獲得註冊不持反對意見,那麼該商標有可能獲得註冊。

國際上,同意書作為申請商標與引證商標不構成近似商標的重要依據,被大多數國家或地區在法律上或實務中所接受。同意書是指在先商標所有人向商標主管機關出具的同意在後申請商標註冊的書面材料。根據世界知識產權組織(WIPO)商標、工業設計及地理標誌法律常務委員會第 22 次會議關於同意書的調查問卷結果顯示,各個國家對於同意書的接受程度各不相同,比如,加拿大和俄羅斯要求在提交同意書時必須同時提交商標共存不會造成混淆的理由;澳大利亞則在審查指南中明確公開了同意書的範本;日本和韓國現有的制度明確表示不接受同意書,但也開始着手研究同意書制度的可操作性等等。

中國的《商標法》和《商標法實施條例》均未對同意書做出規定。因此,在審查實踐中,對於同意書可否被採納,商標評審委員會和法院存在不同做法。在商標評審階段,2008 年之前對同意書較少採納,之後則越來越多地進行考慮。在行政訴訟階段,法院對同意書的作用持辯證的觀點,在綜合考慮多種因素的情況下決定是否採納同意書。

北京市高級人民法院在(2012)高行終字第 1043 號判決書中認為,同意書應作為適用《商標法》第二十八條²審查判

斷申請商標可否獲准註冊時應予考量的因素,原因主要有以下兩點³:

第一,商標申請註冊中,根據《商標法》第二十八條⁴,對於混淆可能性的判斷是商標授權行政機關或者人民法院從相關公眾的角度作出的一種推定,而同意書是由與自身具有直接利益關係的在先商標權人所出具的,其對是否可能產生混淆的判斷更加符合市場實際。如果申請商標在實際使用過程中有可能與在先商標產生混淆,那麼會對在先商標權人的利益造成損害。除非在特殊條件下,在先商標權人幾乎不可能同意申請商標的註冊和使用。因此,若無其他明顯因素表明存在混淆的可能性,同意書通常是排除混淆可能性的有力證據。

第二,商標權是一種民事財產權利。根據意思自治的原則,除非涉及重大公共利益,商標權人可依自己的意志對權利進行處分。同意書即為在後商標申請人經與在先商標權人協商,由在先商標權人作出的同意近似標誌在相同或類似服務上共存的意思表示。同意書體現了在先商標權人對其權利的處分。商標法的直接目的是保護商標權人的權利,同時兼顧消費者的利益。只有在有充分證據證明在先商標權人簽署的同意書侵害了消費者利益的情況下,在先商標權人對其權利的處分才應當予以否定。

商標申請的實際情況千變萬化,當商標被駁回之後,同意書多大程度上可以被商標評審委員會或法院接受,是申請人決定是否聯繫在先權利人的重要考慮因素,畢竟將自己的商標暴露給對方,特別是在同行業者面前,存在一定的商業風險。根據法院觀點,結合筆者在工作中遇到的具體案件,現將同意書在何種情況下可以採納或拒絕,做一個不完全歸納:

1. 申請商標與在先商標構成相同商標,指定商品或服務相同或類似,且不存在商品或服務來源具有同源性情況的,基本不予採納。

根據《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》第九條第一款,《商標法》第五十二條第(一)項⁵規定的商標相同,是指被控侵權的商標與原告的註冊商標相比較,二者在視覺上基本無差別。

同意書不是商標並存註冊的尚方寶劍,其是作為適用《商標法》第三十條審查判斷申請商標可否獲准註冊時的考量因素。在申請商標與在先商標構成相同或類似商品或服務上的相同商標的情況下,即便在先商標權人出具同意書,申請商標實質上已經喪失了區分商品或服務來源的識別功能,不能排除相關公眾對商品或服務來源產生混淆誤認的可能性。因此,在此種情況下,同意書不存在參考使用的空間,應不予採納。舉個例子,北京市高級人民法院在(2013)高行終字第 929 號行政判決書中,未予採納同意書,因為雙方商標僅由普通印刷體的“RANGER”構成,完全相同,而且指定商品類似。相關公眾將商品來源混淆的可能性幾乎是必然的。

2. 申請商標與在先商標的主要顯著部分相同,構成近似商標,指定商品或服務相同或類似,且存在商品或服務的來源具有同源性的情況,一般予以採納。

根據《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》第九條第二款,《商標法》第五十二條第(一)項⁶規定的商標近似,是指被控侵權的商標與原告的註冊商標相比較,其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色,或者其各要素組合後的整體結構相似,或者其立體形狀、顏色組合近似,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告註冊商標的商品有特定的聯繫。

根據上述規定,如果商標的主要顯著部分相同,那麼相關公眾認為商品或服務來自同一市場主體的可能性就很高,可以認定構成近似商標。在這種情況下,即使出具了同意書,也很難排除混淆可能性。那麼,根據《商標法》第三十條的立法目的和基本原則,就不應核准並存註冊。但是存在例外情況,就是商標所有人之間存在控股等特殊關係或是具有其他情況,使得商品或服務的來源具有同源性。舉個例子:

北京市高級人民法院在(2011)高行終字第 1717 號行政判決書中,採納了同意書,認為第 4215925 號申



第 4215925 號申請商標

請商標可以與第 1479577 號引證商

標在第 35 類的類似服務上並存註冊



第 1479577 號引證商標⁷。在該判決書中,法院認為兩個商標均包含文字“NTT”,且該文字在商標中所佔位置較為顯著,屬於主要識別部分的組成部分,在指定服務構成類似服務的前提下,易使相關公眾對服務來源產生混淆誤認。因此,申請商標與引證商標構成使用在相同或類似服務上的近似商標。但是,引證商標的註冊人是申請商標所有人的控股公司,因此,他們提供的服務的來源具有同源性。相關公眾認為二者具有特定聯繫是正當的,實質上並沒有對服務來源產生誤認,消費者的權益也不會受到損害。在這種情況下,同意書得到採納。

筆者認為,上述判決對具有控股關係的公司的近似商標可否並存註冊的問題,具有普遍指導意義。

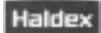
3. 申請商標與在先商標標誌的近似程度較高,指定商品或服務相同或類似,且不存在商品或服務來源具有同源性情況的,視情況可以採納。

在上述情況下,同意書可以作為適用《商標法》第三十條審查判斷申請商標可否獲准註冊時的考量因素,並結合其他要素判定可否核准商標註冊。

商標並存註冊是否會導致相關公眾對商品來源產生混淆誤認,是一個推定假設的結果。審查員或者法官對於在先商標權人出於真實意思表示而出具的同意書,應當弱化自己基於經驗和假設之上的混淆可能性判斷,尊重在先商標權人對於市場的判斷,除非有明顯的證據證明同意書會對公眾造成損害。在先商標權人作為相關行業者,對於商標是否近似的判斷更加敏感和準確,再加上同意書是在在先商標權人對其私有權利的處分,在無證據表明商標並存會對相關公眾的利益造成損害的情況下,同意書應當予以採納。但是,在商標標誌非常近似的情況下,就不能僅僅考慮同意書,還應當考慮其他因素,包括但不限於申請商標的知名度以及雙方商品或服務領域的區別。

北京市高級人民法院在前述(2012)高行終字第 1043 號判決書中核准了第 6379162 號申請商標“UGG”與第 G951748 號引證商標“UCG”在第 35 類相同或類似服務上並存註冊⁸。其考量因素除了同意書之外,還包括申請商標“UGG”在相關領域的較高知名度,以及雙方指定服務所涉及的商業領域具有較大

區別。因此,除了獲取同意書之外,申請人還要儘量收集關於申請商標知名度的證據,並對雙方服務的領域進行調查研究,找出不同,儘量證明其商標的註冊和使用不會造成相關公眾對商品或服務產生混淆誤認。

在商標標誌近似程度高的情況下,如果不能通過證明申請商標的知名度或是行業領域的區別來佐證混淆的可能性低,那麼即使有同意書,也較難核准註冊。雖然同意書是在先權利人對其商標權的自願處分,但是如果會導致社會公眾對商品或服務來源產生混淆,仍然不能核准註冊。舉個例子,北京市高級人民法院在(2012)高行終字第 551 號判決書中認為,第 G881115 號申請商標“”與第 3330293 號引證商標“HALEX”構成類似商品上的近似商標,未予採納同意書⁹。值得指出的是,在該案中,複審的相關商品根據《類似商品和服務區分表》分屬第 9 類的不同群組,不構成類似商品。但是,法院認為,這些商品在功能、用途、生產部門、銷售渠道和消費群體等方面存在較大的關聯性,因此,根據《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解釋》第 15 條的規定,認定構成類似商品。

有一種情況是,如果雙方的商標僅就文字部分本身的近似程度較高,但是商標還包含其他要素,致使在整體視覺效果上具有明顯差別的,那麼法院對同意書的採納程度會有所提高。舉以下兩個例子:

1.(2013)高行終字第 268 號行政判決書

北京市高級人民法院在(2013)高行終字第 268 號行政判決書中採納了同意書和共存協議,認為第 7518037 號申請商標“”可以與第 5634268 號引證商標“”和第 G890627 號引證商標“PMI”在第 35 類類似服務上並存註冊。理由是,認為申請商標與引證商標的標誌並不完全相同,有一定的差異,同意書能夠佐證申請商標與引證商標共存於類似服務上不容易引起相關公眾的混淆誤認的主張¹⁰。

2.(2013)高行終字第 15 號行政判決書

北京市高級人民法院在(2013)高行終字第 15 號行政判決書中採納了同意書,認為第 4953633 號申請商標“AXYS”可以與第 3602034 號引證商標“”在第 9 類類似商品上並存註冊。理由是,認為兩個商標在整體視覺效果上存在一

定區別,同意書體現了在先商標權人對其權利的自由處分,是其真實意思表示,而且無證據表明該同意書會對相關公眾的利益造成損害¹¹。

綜上所述,商標申請的實際情況複雜多變,但又萬變不離其宗。在瞭解商標評審委員會的審查實踐,並領會法院對同意書的態度和採納原則上,根據申請人和申請商標的具體情況,可以收集相應的材料,盡力獲得審查機關的支持。目前,中國的同意書制度還遠遠不夠成熟。在實體上,審查人員對同意書是否採納的主觀因素存在較大差異,申請人對案件結果幾乎無法形成確定的預期。在程序上,同意書只有在商標被駁回之後才能提交至商標評審委員會,而在被駁回之前,沒有法律程序提交同意書。這不僅延長了審查週期,而且產生了不必要的費用。筆者呼籲儘快把同意書制度上昇到法律制度的層面加以規範,增加其客觀性和可操作性。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司商標部代理人

¹ 如無特別說明,本文所提及的《商標法》均為 2013 年修訂的《商標法》。

² 2001 年《商標法》。

³ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第 1043 號判決書。

⁴ 2001 年《商標法》。

⁵ 2001 年《商標法》。

⁶ 2001 年《商標法》。

⁷ 參見北京市高級人民法院(2011)高行終字第 1717 號行政判決書。

⁸ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第 1043 號判決書。

⁹ 參見北京市高級人民法院(2012)高行終字第 551 號判決書。

¹⁰ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 268 號行政判決書。

¹¹ 參見北京市高級人民法院(2013)高行終字第 15 號行政判決書。