

商標共存亦或商標混淆？

— 歐洲與中國視角之對比研究

鄧明、于小穎

本文旨在闡明歐洲與中國在不同情形下的商標共存，並從中歐不同視角深入探討商標混淆可能性與商標共存兩個概念間的關係。

一、商標共存介紹

商標共存描述的情形是，不同的公司針對相似或相同商品或服務，使用相似或相同商標，而不必相互產生市場干擾¹，至少可分以下三種具體情況：

(1) 使用相同或者近似的商標於不同但是相關市場（如產品、地域性市場）的兩公司，開始擴張其產品或服務範圍，或者進入新的領域，但事先並不一定知曉對方的存在；

(2) 作為一個極為互利的方案，兩公司達成共存協議，用以解決其間的衝突（例如用以克服商標局對在後註冊申請的駁回，或解決雙方商標爭議乃至侵權訴訟問題）；

(3) 在商業併購時，一方出售其分支及其商標專用權，但謀求繼續使用該商標於不同商品，或雙方尋求商業合作，使用相同或近似品牌進行經營。

從經濟角度而言，共存協議具有諸多積極作用²。共存協議的當事人，作為最大理性經濟人，可以

- 保證其商標繼續存在於各自的市場；
- 避免或解決費用高昂的訴訟問題；以及
- 不藉助商標法，就規劃好各自的商業目標範圍。

相應地，消費者可以

- 繼續依賴他們所知曉的商標，享受到較低的商品或服務尋找成本（由於確保了其所喜愛商標的存在）；以及
- 享受物美價廉的產品（因為共存協議雙方會持續保持其共存商標之經濟效益）。

此外，共存協議還可作為現有商標制度的補充，達到以下效果

- 降低現有商標制度局限性所導致的不公平現象：一方當事人得到了其不應得到的結果，或者一方當事人失去了本應得到的結果（本文稍後將以中國的子類（群組）系統為例進行相應討論）；

- 減少商標局以及法院處理的異議及無效案件數量。

在歐洲，商標共存並非新現象——實際上已經在實踐中存在於多年。前述所列三種具體情形在歐盟各成員國均早已十分常見。歐盟司法法院早就認可共存協議的經濟價值，因此它曾指出：“如果共存商標協議當事人達成共識，以避免商標混淆為目的，限定好其各自商標的使用範圍，協議既合法也符合當事人利益”³。《歐盟商標指令》第4條第5款則規定：“在適當情形下，當在先商標權人或權利人同意在後商標註冊時，各成員國不必拒絕在後商標註冊，或不必宣告在後商標無效”⁴。

與歐洲相比，中國的商標共存僅有較短的歷史，且基本上存在於前述第二種情形中。在世界知識產權組織（WIPO）2009年的一項調查中，中國對於在商標註冊程序中接受共存協議尚沒有明確態度。事實上，在2008年之前，商標共存協議很少被接受。商標評審委員會（“商評委”）在那之後才開始在因相對理由被駁回的複審程序中開始逐漸考慮共存協議或同意書。在最近十年間，商評委及法院對於共存協議的觀點開始發生變化，從一開始不受到在特定條件下接受，即從最開始的完全否認共存協議，到將之作為參考，再到對其有限度地承認⁵。

儘管中國商標法及其實施條例均未對商標共存做出規定，相關法理在法院對於允許商標共存的判決中却有迹可循，尤其像最近北京市高級人民法院（“北京高院”）或最高人民法院（“最高院”）在判決中所提及的那樣：“當決定基於在先權利駁

回在後商標申請時，在先商標權人出具的共存同意書應當作為重要因素予以考慮。在商標評審委員會已作出被訴決定，認定申請商標與引證商標構成類似商品上的近似商標的情況下，引證商標權利人通過出具同意書，明確對爭議商標的註冊、使用予以認可，實質上也是引證商標權利人處分其合法權利的方式之一。在該同意書沒有損害國家利益、社會公共利益或者第三人合法權益的情況下，應當予以必要的尊重”。^{6,7}

二、共存協議需求的增長

在建立歐盟商標體系之前，歐盟內部的大部分國家商標局均會對相對理由進行審查，以避免相互衝突的權利註冊。之後，許多成員國商標局開始逐漸改變這個做法，而將相對理由審查的工作交由在先權利人自己採取行動去阻止衝突申請的註冊。這種轉變，儘管帶來了更加快捷、經濟的註冊程序，但也意味着在註冊簿中存在許多重疊的權利，因為並非所有的在先權利人都會對在後申請的衝突商標提出異議。隨着 1994 年歐盟商標體系問世，數百萬的歐盟成員國的國家註冊商標在同一個跨國註冊系統中匯合，因而也大大增加了商標跨國發生衝突的可能性。由此不難想象，商標共存協議的數量在過去的二十餘年間劇增，以解決這一時期出現的大量商標衝突。

自從歐盟商標體系建立以來，取消針對相對理由的審查，和解協議成為異議程序之前或之中解決商標衝突的重要手段之一。在很多案件中，衝突商標的所有人早在歐盟商標申請公告之前就開始進行協商和解，在進入異議程序後，雙方可以在所謂的“冷卻期”內、甚至在異議對抗期開始以後進行協商。值得注意的是，歐盟商標體系鼓勵通過這種友好協商來解決爭議。《歐共體商標條例》第 43 條 4 款甚至規定：“歐盟知識產權局如果認為適當，可以邀請雙方當事人進行友好協商”。目前存在的大量商標共存協議可以從歐盟知識產權局⁸ 2016 年的統計數據間接反映出來：該統計顯示，最終以裁定方式解決的異議案件(5,007 件)佔異議案件總數量 16,634 件的 30%，而其餘 70%(11,731 件)均以當事方通過協議方式獲得解決⁹。

在歐盟層面，共存協議由於其私人屬性存在於商標法之外，除非當事方對協議本身產生爭議，其存在一般不為外界知

曉。共存協議的數量也同樣無法探知，因為少量經法院審理的相關案件遠遠不能代表大量存在於歐盟的共存協議總量，歐盟也沒有一個系統用以記錄廣泛存在的共存協議數量及其內容。顯然，為數不多的涉及共存協議的訴訟案件和數量不明的共存協議無法如實地反映商標共存的重要性，甚至有可能給人一種商標共存在歐洲的作用微不足道的錯覺。而事實上，歐盟對大量商標共存協議採取的無為而治的態度也意味着對這些協議的高度尊重。歐盟知識產權局及法院面臨的挑戰也許是，一旦協議雙方發生糾紛時如何繼續尊重相關協議。

在中國，商標局每年受理的商標申請量驚人(2016 年 3,691,356 件)，連續 15 年保持世界首位，可以說中國擁有世界上最龐大和擁擠的商標註冊簿¹⁰。毫無疑問，在中國發生商標衝突的可能性極大。頗有意思的是，許多跨國公司進入中國時，經常會遇到商標衝突問題，而且大部分遞交共存同意書，用來克服商標局相對理由的駁回，他們當中不少是早已達成全球共存協議的跨國公司。

根據前面所提及的商評委和中國法院對於共存協議不斷變化的態度，過去僅有一小部分遞交的共存協議在中國被採納，而在近三年被接受的却越來越多。此外，通過協商解決爭議也受到推崇，並寫進了《商標評審規則》。其中第 8 條規定：“在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。在不損害社會公共利益、第三方權利的前提下，當事人之間可以自行或者經調解以書面方式達成和解。對於當事人達成和解的案件，商標評審委員會可以結案，也可以做出決定或者裁定”。根據筆者的經驗，現在越來越多的共存協議或共存同意書被提交至商評委或法院，而且其中的大部分都能够被採納。儘管商評委和法院可以對提交以及採納的共存協議進行記錄，但目前在中國却没有相關的統計數據發佈。

三、對共存協議的處理

如前所述，歐洲大部分廣泛存在的共存協議保持其私人屬性，因而只要協議雙方未對協議本身產生爭議，他們就不會被歐盟知識產權局或法院所處理。儘管如此，一旦協議雙方發生

爭議(如異議、撤銷、違反約定的商標註冊程序等類似情形),對於歐盟知識產權局或法院來說,將會成為棘手的問題。

在歐洲國家層面,儘管國家法院及其最高法院有權對於存在糾紛的協議進行考慮和評估,但是對在實踐中如何處理這些協議存在分歧。一些歐洲的法院傾向於尊重雙方達成的協議,認為互利性協議對於解決雙方爭議更為有效,因此要求履行相關協議,例如:

(1)SKY 一案¹¹在提交至歐盟知識產權局之前最先在法國進行了審理。在該爭議案中,異議人主張商標申請人侵犯了其商標權,但申請人則依據雙方 20 年前達成的協議進行抗辯。法國法院認為,該協議不僅僅用來解決了 20 年前特定商標之間的爭議,也同樣適用於將來雙方可能產生的爭議。在仔細研究該協議之後,法國法院認為該協議具有約束力並據此支持了申請人的主張。

(2)在蘋果公司 vs 蘋果計算機案¹²中,英格蘭高等法院做出了有利於蘋果計算機的判決,表明了兩家企業如何通過共存協議解決使用相同或近似商標的爭議(該協議規定雙方各自對於自己使用在不同商品及服務上的商標享有專用權)。該案需要回答的問題是,當蘋果計算機將 iTunes 軟件及音樂商店投入使用,它是否已經侵入了蘋果公司專屬領域,是否因此而違反了協議約定。法院從消費者的角度看待這個問題,認為不存在侵權行為,因為蘋果計算機的商標使用與軟件相關,而與提供音樂的服務無關。因此,在本質上不存在對商標體系最基本保護客體——商品來源的欺騙、消費者誤認以及混淆或欺騙可能性。

歐盟普通法院負責審查歐盟知識產權局上訴委員會做出的複審決定,而歐盟司法院則作為普通法院以及歐盟委員會的上訴法院,從法律角度對其裁決進行審查。與商標共存協議有關並訴諸歐盟普通法院的案件數量十分有限。以前,歐盟知識產權局曾拒絕審查共存協議,甚至不能確定它是否會將相關協議作為事實證據予以採納。其理由一方面在於,該局缺乏對私有協議進行解讀的司法權限,另一方面在於,如果協議本身不够明確,當事人應當首先從相關的國家法院獲得對協議釋義的判決。

歐盟知識產權局的這一態度在前些年 OMEGA 案¹³和

COMPAIR 案¹⁴的判決中得以體現。在前述兩案中,儘管雙方當事人均在其理由中引用了相關協議,歐盟知識產權局選擇對共存協議不予考慮。考慮到兩案中特定的違約行為,兩個判決根本未就雙方之間協議進行調查,從邏輯上令人對判決難以理解。在 OMEGA 案中,根據協議,申請人承諾不“使用、註冊或是申請註冊任何包含 OMEGA 一詞的商標...”,申請人申請該歐盟商標的行為與協議相悖。而在 COMPAIR 案中,由於雙方達成的協議是:“雙方能够在沒有混淆風險的情況下,在德國共同使用 COMPAIR 商標”,既然按照這個協議雙方共同使用了涉案商標,異議人也無法證明使用涉案商標有產生混淆的可能。

目前,歐盟法院和歐盟委員會承認這些協議的積極效力,而歐盟知識產權局對於共存協議的觀點也從最初較大程度上的懷疑轉變為一種更自由的對待方式。這種改變在 SKY 一案中似有體現(如前所述,該案最初在法國審理過)。該案中,第二上訴委員會選擇審查當事雙方簽署的協議,並得出結論:因該協議明確載明 SKYROCK, SKYZIN 和 SKY CHANNEL 商標,而不包括單獨詞的 SKY 商標,所以異議人並未承諾不對後者提出異議,因此“沒有必要考慮該協議是否仍然有效...”。該委員會又指出,使用 SKY 商標不會淡化或者損害異議人 SKYROCK 商標的顯著特徵,或從中獲利。基於以上理由,該異議被全部駁回。歐盟知識產權局對此案的結論與法國法院的觀點有所不同,前者將相關協議視為解決特定商標訴爭的手段,而後者則認為該協議可以進行前瞻性的適用(例如,可以解決將來相同主體之間除特定商標之外的其他商標爭議)。從此可見,如果協議並未被視為不清晰、不明確,歐盟知識產權局也許不會遵循成員國法院的決定。

在中國,涉及共存協議的案件大部分與商標授權行政訴訟案相關,法院鮮少處理共存協議雙方之間的糾紛。申請人通常在複審或法院上訴階段提交共存協議或共存同意書,用以克服因相對理由引起的駁回。商評委和法院將這些共存協議或共存同意書視為判斷(排除)衝突商標之間混淆可能性的可能證據。為此,在審查實體問題之前,他們會首先核查相關文件的真實性。只有在符合以下要求時,一份共存協議或共存同意書才會被採納:

(1) 清晰地載明雙方當事人信息，在先商標及申請商標的註冊號、申請號；同意註冊的商品或服務範圍；在先商標所有人的簽章。

(2) 如果在先商標的所有人為外國公司(自然人)，簽字蓋章的協議應當在當地進行公證並遞交中國大使館或者領館進行認證。如果涉及的是共存協議，則要求在雙方當事人所在國均進行認證(或根據筆者的經驗，至少應當於在先權利人所在國進行認證)。同時，提交的文件原件應當附送全文中文翻譯。如果在先權利人為中國公司，則可以僅對簽章進行公證。

如果提交的共存協議或共存同意書在形式上或實體上存在一些小的瑕疵，商評委或法院一般會要求在規定期限內進行改正。

如果申請人對商評委在單方評審程序中拒絕採納共存協議或共存同意書並維持對申請商標駁回的決定不服，可將該決定起訴至北京知識產權法院。這樣的話，商評委將在該行政訴訟程序中作為被告。北京高院將作為該類案件的二審法院，其裁決在中國的法律體系中為終審判決，但如果涉及一些重要問題，仍有可能受到最高院的司法審查。

四、商標共存與混淆可能性的關係

1. 混淆可能性的定義

在歐盟司法法院的判例法¹⁵和《商標審查及審理標準》(“中國標準”)(下篇，第一章、第四章)中均有關於“混淆可能性”類似的定義。前者指出，“混淆的可能性”是指，係爭商標可能導致相關公眾的誤認風險，誤認為該商標所標識的商品或服務來自於在先商標權企業或與其有經濟關聯的企業。“混淆的可能性”的定義是商標法中最為重要的概念，因為商標最本質和重要的功能就在於保證使用同一商標的商品和服務具有同一來源。根據《歐共體商標條例》第八條第一款和《中國商標法》第30、31條及57條第2款，如果申請註冊的商標與在先商標相同或近似，且兩商標指定使用的商品或服務相同或類似，而導致他們之間存在混淆可能性，則申請註冊的在後商標不得註冊，或這種行為將構成商標侵權行為。

基於以上定義，混淆可能性的存在須滿足兩個條件：即在

後商標指定使用的商品和服務與在先商標指定使用的商品和服務相同或類似，且兩個商標相同或近似。這兩個條件互為遞進關係，如果缺乏任何一個條件，則都不存在混淆可能性；而且就商標及其所指定的商品或服務的相同或相似，可導致四種組合關係，即相同-相同、相似-相同、相同-相似、相似-相似的組合關係。其中第一種組合關係清楚的情況，由於衝突商標相同，其所指定的商品或服務也相同，故無須判斷混淆可能性，就可以駁回在後申請商標；而在其他三種組合關係情況下，有無混淆可能性取決於商標的近似程度或商品/服務的類似程度，而近似程度不具數字界限，而具模糊區域，正是這種模糊區域為商標共存佐證排除混淆提供了適用空間。

此外，根據《歐共體商標條例》第八條第一款，混淆可能性也包括聯繫可能性，即相關公眾將申請註冊的商標與在先商標相聯繫的可能性，意即，相關公眾認為衝突的兩商標之間存在關聯，並認為使用係爭商標的商品和服務來自相同或者與之存在經濟關聯的企業。類似的定義也可以在中國標準中找到(下篇，第四章)。

正如歐盟指南(部分C，第二節，第七章)所系統性描述，或正如中國標準(下篇，第一章、第四章)以及中國法院近年重要判例所體現的那樣，評估混淆可能性需要全面(歐盟)和綜合(中國)地考慮眾多相關因素，實踐中，在涉及商標共存協議或共存事實的情況下，雙方主管部門和法院一般考慮以下最重要和最慣常的相關因素：

- (1) 商品和服務的類似性
- (2) 相關公眾及其注意程度
- (3) 將固有顯著性和主要部分考慮在內的商標標誌近似性
- (4) 商標整體的顯著特徵
- (5) 商標共存

在上述列舉的重要因素(1)至(5)中，對因素(2)和(3)的確定方法歐洲與中國近似，但對因素(1)、(4)、(5)的考量則在兩者實踐中存在較大差異。為了更好地理解歐洲與中國的相關差異，有必要從兩者各自的角度對這三個因素進行深入對比研究。

2. 商品和服務的類似性

根據歐盟指南(部分C，第二節，第二章)，尼斯分類僅僅用

於管理目的,其本身並不對商品和服務的類似性判斷提供基礎。確定商品/服務的相同和類似性必須以客觀因素為基礎,即通盤考慮諸如商品和服務的性質、用途、使用方式、補充性、競爭性、分銷渠道、相關公眾、通常來源等因素。歐盟商標局商品/服務對比數據庫考慮了上述八個要素,而在實際具體案件中,還有可能適用更多因素。

根據歐盟指南,在判斷商品/服務的類似性時,應特別注意確定那些賦予所對比商品/服務特徵的相關因素,而特定因素的相關性又取決於被比較的商品和服務。當然不必列出所有可能的因素,重要的是確定,能否根據相關因素之間的聯繫度發現所對比商品或服務間的類似性。一旦相關因素確定,就可以確定他們之間的對應關係及其重要性。一致因素的數量以及他們的比重共同決定類似的程度。通常來講,一致的因素越多,類似的程度就越高。以下列舉一些不類似與類似的示例:

- 儘管窗戶玻璃(第 19 類)與眼鏡玻璃(第 9 類)本質相同,他們却並不類似,因為他們並不具備其他一致的相關因素,如功能、生產者、經銷渠道和相關公眾。
- 藥品和膏藥(都屬於第 5 類)具有不同的本質,但是他們具有類似的用途(治療疾病、損傷)。此外,他們具有相同的經銷渠道以及相關公眾,因此構成類似商品。

實踐中,按上述基本原則,歐盟知識產權局開發了商品和服務類似性對比工具(ETMDN),用以幫助協調審查員對商品服務類似性判斷,和保障相關異議決定的一致性。該工具在對比具體商品或服務之後,能得出五種不同對比結果,即相同、高度類似、類似、低度類似和不類似結果,並且針對每種結果指出依據了哪些標準得出結果。該工具不斷更新,必要時會獲得修正,使其成為全面及可靠的參考來源。儘管目前歐盟知識產權局尚不能以數學分析模式對商品或服務類似性進行判斷,但可預料隨着其數據庫信息量的增大,上述對比工具會提供越來越可靠的結果。

在中國,商品/服務的相同和類似判斷的依據是《商標註冊用商品和服務國際分類表》以及《類似商品和服務區分表》(《區分表》),其中後者(2017 版本)共 248 頁,涵蓋了中國特有的子類(群組)系統,是所有中國審查人員和代理人日常工作中都會使用的工具書。根據這一系統,每個國際分類的商品和服務又

被進一步劃分為多個所謂的“子類(群組)”,每個群組都包含一系列“標準商品或服務項目”;除去少部分交叉檢索的情形,中國的商標審查員會將屬於同一群組的商品/服務判定為相同、類似,而屬於不同群組的商品/服務則認為非類似。如此可能產生兩個問題。一方面,如果兩個不同主體擁有相同或者極為近似的商標,但指定在同一國際分類的不同群組,就有可能被允許共存註冊。這也是不少外國公司作為在先商標所有人在中國可能遇到的較為頭痛的問題,因為他們往往會發現,自己商標註冊後他人仍有可能在同一類別不同群組的商品/服務上註冊相同或者高度近似的商標。另一方面,與在先商標近似的申請商標如果指定在同一群組,即便考慮到某些如前所述的關鍵因素所對比的商品或服務並不類似,申請商標也不能註冊。在這種情況下,越來越多的商標申請人開始尋求在先權利人簽署的共存同意書,用來克服商標局對申請商標的駁回。基於作者的經驗,許多來自歐洲的衝突商標所有人,往往能夠比較容易地達成共存協議,因為他們很清楚,中國商標局只是根據中國的子類系統駁回了申請商標,而引證和申請商標所指定使用的商品/服務實際上並不類似,不會在中國市場引發混淆。

除指出依據《區分表》判斷商品/服務類似之外,中國標準(下篇,第八章)還提到,類似的商品應當具有相同或者本質上相同的功能、用途、原材料、產地、銷售渠道和消費者;類似的服務應當具有相同或者實質上相同的目的、內容、方式以及服務對象。這也意味着,在對商品/服務做類似性判斷時,也必須將以上因素考慮在內。顯然,這種方式與歐盟知識產權局和歐盟法院的做法類似。值得注意的是,儘管商標局和商評委的審查員在其日常審查工作中仍依賴子類系統,近年來中國法院開始在個案審理的基礎上,越來越多地考慮不同的要素來判斷商品和服務的類似性。事實上,許多中國的法官都強調,在個案中可以有例外情形,如同一群組之內的商品/服務判定為非類似;同一國際分類的不同群組商品/服務判定為類似;而不同國際分類的商品/服務也有可能類似。

雖然中國的子類(群組)系統在很大程度上提高了審查和審理效率,但其弊端顯而易見,至少存在着以上兩方面問題。將共存協議或共存同意書作為證據,來證明不存在混淆可能性,或許可看作是對現有子類系統的一個補充,這無疑對改善

中國的商標體系有所裨益。

3. 商標整體顯著性

歐盟指南(部分 C, 第二節, 第四章)以及中國標準(上篇, 第二章)均對商標顯著性給出了相似定義, 其大意均可理解為商標所具備的一種特徵, 該特徵能夠表明註冊的商品和服務來自特定的來源, 從而區別於其他來源的商品或服務的特徵。一般而言, 商標的顯著性包含固有顯著性, 以及在市場中獲得的增強顯著性(歐盟說法)或商標知名度(中國說法)。顯著性高的商標享有比顯著性低的商標更寬的保護範圍, 更容易與其他商標產生混淆。因此, 在判斷衝突商標所指定的商品/服務類似性是否足以引起混淆時, 必須考慮商標整體顯著特徵。

然而, 中國商標實踐中還存在的一個局限性是, 商標局在申請註冊階段的商標近似審查, 實際上主要是對商標標誌是否近似的審查, 即對商標固有顯著性的審查。只是到了商標複審及其訴訟階段, 商評委或法院才會根據申請人或異議人提交的證據, 考慮其他相關因素, 審查包括商標增強顯著性在內的商標整體顯著性。根據筆者的經驗, 近年來, 商評委和法院糾正或推翻了許多受此局限性影響的商標局決定。

從歐盟指南以及中國法院的許多重要判決¹⁶可以看出, 歐盟知識產權局和法院以及中國法院大致會分兩步來判斷商標整體顯著特徵, 大致可概括如下。

第一步要確定商標單一或多個標識部分固有顯著特徵, 得出以下結論:

- 該商標明顯暗示或贊美相同或類似商品/服務的特徵, 所以其固有顯著性低於正常程度; 或者
- 該商標整體上未描述, 也未明顯暗示或贊美相同或類似商品/服務的特徵, 因而具有正常固有顯著性。

第二步需核查該商標是否通過使用獲得了增強的顯著特徵或知名度。在判斷商標後天增強的顯著特徵時, 需要適當的證據支持, 為此需要考慮多種因素(例如, 相關產品的市場份額, 商標的長期使用, 商標所有人的廣告投入, 能夠確定商品來源的相關公眾比例, 以及工商業商會或其他行業和專業協會出具的證言等), 並得出以下結論:

- 如果缺乏相關商品/服務上的證據證明商標具有增強的顯著特徵, 或者相關證據不足, 則該商標的顯著特徵應為其固

有顯著性; 或者

- 如果該商標的固有顯著性低於或等同於其正常程度, 該商標可能獲得正常顯著特徵, 或甚至獲得增強的顯著特徵。

儘管歐盟知識產權局和法院以及中國法院均採用上述商標近似的判斷方式, 但必須提及, 雙方還存在一個較大差異。那就是, 在歐盟異議程序中只對在先商標的整體顯著性進行審查, 因為歐盟法院認為在後商標的保護範圍與判斷混淆可能性無關; 相反, 中國法院認為, 在先和在後商標的整體顯著特徵均應予以考慮, 並總結出“對於使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標, 應當準確把握商標法有關保護在先商業標誌權益與維護市場秩序相協調的立法精神, 充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際, 注重維護已經形成和穩定的市場秩序”¹⁷的結論。北京高院和最高院在其最近的一些判決中也適用了這一原則, 這種做法似乎可以理解為法院對相關衝突商標已有共存事實的尊重。

4. 商標共存

如本文前面所述, 歐盟的大量商標共存協議都以私人契約的形式存在, 為數不多的與共存相關的案件大都是異議案件。在異議程序中, 歐盟商標申請人經常會基於商標在國家層面的共存協議或被異議人已容忍的共存事實進行抗辯。在衝突商標的所有人作為當事人的情形下, 歐盟知識產權局和法院通常對這種共存抗辯的證明力持非常謹慎的態度, 相應地要求申請人在以共存事實或協議為證據, 證明衝突商標對相關公眾不會產生混淆時, 必須滿足以下條件¹⁸:

- 共存商標須與歐盟知識產權局正在審理的商標一致;
- 共存只涉及相關國家(例如, 主張在丹麥的共存與基於西班牙商標的異議無關; 如果在先商標是歐盟商標, 歐盟商標的申請人必須證明在整個歐盟的共存);
- 只考慮市場中的共存, 不考慮僅在國家商標註冊簿上的共存, 且申請人需證明相關商標已投入實際使用;
- 共存時間須足夠長;
- 從市場和平共存來推定無混淆可能性——如衝突商標之間已有糾紛並由成員國法院或行政機關處理, 則不能用來推定無混淆可能;

• 如果相關國家市場的和平共存出於特定經濟或策略原因，則這種共存不能用來排除混淆可能性。

由於以上條件異常苛刻，如本文第六部分要介紹的歐盟法院案例所示，商標申請人的努力往往難以奏效。

在中國，目前商標共存協議大量存在於行政程序中，由申請人在商標複審程序中提交，用以克服商標局基於相對理由的駁回。儘管商評委和法院近年來開始越來越多地接受共存同意書，但其接受的前提條件始終未變，那就是商標共存不能引發相關公眾的混淆。

在商標註冊審查實踐中，法院強調要尊重權利人的自由處分權，不能簡單臆斷、以商標共存會對公共利益和消費者造成損害為由拒絕接受共存協議。商評委和法院在新的證據條件下，以不同於商標局駁回申請商標的審查方式，對案件進行複審。他們在確定混淆可能性時，通常不僅要審查協議書本身，還會考慮申請人隨之提交的相關理由和證據。在許多法院接受共存協議的行政訴訟案中，法院往往會對商標局駁回申請時所確定的商品/服務的類似程度或商標近似程度予以糾正，進而推翻商標局的駁回決定。

五、北京高院典型案例對比研究

為了深入瞭解北京高院目前如何在商標共存情況下評估商標混淆可能性的最新實踐，我們將列舉和分析近年該院所審理的一些典型案例。對於如何系統性地評估請求或主張共存的衝突商標之間的混淆可能性，歐盟審查指南提供了詳細的指導。反觀中國司法實踐，目前却没有類似系統、詳盡的指南。因此，以對比和借鑒為目的，我們將參照歐盟相關判例法對這些案件進行簡短分析。

1.“NTT”案¹⁹

北京高院認為在先商標“”及在後申請商標“”均在顯著位置包含外文“NTT”，該部分構成兩商標的主要識別因素。如共存在指定的類似服務項目上，則易引發相關公眾對於服務來源的混淆。儘管兩個衝突商標均指定使用在第35類相同、類似的服務項目上，法院最終允許這兩個商標共存，因為在先商標所有人是在後商標申請人的控股公

司，且前者為後者提供了共存同意書。因此，這兩個商標的共存不會引發相關公眾對於本就同源的兩公司所提供的服務來源產生混淆。

這個判決有兩點值得一提，一是法院判斷商標標誌近似的方法與歐盟指南(部分C,第二節,第二章)相似,即強調涉案商標包含的主要識別部分“NTT”及其所處顯著位置。其二,法院綜合考慮了共存同意書以及商標權人之間存在特殊關係的證據,確認了商標權人之間具有正當性聯繫,從而排除了對相關公眾的聯繫可能性(相關定義見《歐盟商標條例》第8(1)(b)條)問題。

2.“HALEX”案²⁰

北京高院認為衝突商標“”及“HALEX”構成指定使用在類似商品上的近似商標，而未接受共存同意書。

很明顯，法院審理此案時，對允許商標共存的標準把握得極為嚴格，沒有強調兩商標之間尚存一個字母的差異，直接認定兩個商標標誌混淆性近似。另一個值得注意的要點是，雖然本案中商評委和法院都判斷雙方商品類似，但分別給出不同理由——商評委理由籠統；一審法院的理由是相關商品同屬第0913群組；而二審法院北京高院則說明，雙方商品在功能、用途、生產部門、銷售渠道及消費者等諸多方面均高度關聯，因此構成類似商品。北京高院的說明可以理解為，對商評委和一審法院評判商品類似性的方法進行了糾正。

3.“UGG”案²¹

儘管申請商標“”和引證商標“”具有相似標記，並指定使用在第35類的類似服務項目上，北京高院認為，消費者能夠從整體上區分中間字母“G”和“C”的差異；若無其他明顯因素表明存在混淆可能性，准許這兩個商標共存註冊。

除共存同意書之外，法院在裁判時還考慮與同意書相關的其他證據。其考慮方式藉助歐盟指南(部分C,第二節,第二章和第五章)不難理解。其一，雖然與在先商標相比，申請商標視覺效果近似，固有顯著性弱，但由於獲得了市場增強的顯著性，使其整體顯著性增強，從而商標近似程度降低。由於商標及相關服務近似程度的降低，使混淆可能性得以排除。其二，考慮到

雙方指定的服務項目存在相當的區別，服務的類似程度較低。因此，兩個商標相似性及其服務類似性均得以降低，以此排除了混淆的可能性。

就商標共存於司法實踐中確立的演變進程看，該案具有里程碑式的意義，它標誌着北京高院從原則上對商標註冊共存從不承認到適當承認的轉變。

4.“PMI”案²²

北京高院允許使用在第35類類似服務項目上的申請商標“”與兩個引證商標“”和“”共存，其理由是相關商標標誌不完全相同，且向法院提交的共存同意書能夠支持申請人的主張，申請商標與引證商標共存於類似商品之上不易引發相關公眾的混淆。

如上所述，北京高院在“UGG”案判決之後，商標共存標準有所放鬆，這一變化在此案中得到體現。一方面，法院強調商標標誌存在細微差別；另一方面，認可共存同意書作為證據，證明兩個商標不會對相關公眾產生混淆。

5.“AXYS”案²³

北京高院接受了指定使用在第9類類似商品上的“”和“”商標的共存同意書，理由是兩商標在整體視覺效果上存在一定差異，而共存同意書反映了在先商標權利人對其權利的自行處分和真實意願。在無相反證據證明兩商標的共存會對相關公眾的利益造成損害時，應予以支持。

此案與“PMI”案情況類似，能反映出北京高院在“UGG”案判決之後，商標共存標準有所放鬆。

6.“RAGE”案²⁴

北京高院認為，共存協議是判斷混淆可能性的重要考量因素，但它並不一定排除混淆可能性，仍需要結合商標標誌本身的近似度、商標標誌與商品的關聯程度等因素予以考慮。在申請商標“”與引證商標“RAGE”標誌本身及其使用商品等方面近似程度較高的情況下，有理由相信，申請商標使用在計算機軟件等商品上與引證商標使用在計算機遊戲軟件商品上容易導致相關公眾混淆誤認，因此兩個商標構成使用在同一種或者類似商品上的近似商標。

儘管本案雙方達成共存協議，由於混淆可能性直觀可見，

北京高院沒有准許申請商標註冊。法院處理本案的態度可以在歐盟指南(C部分，第二節，第六章)中找到共鳴：“關於當事方的共存協議，在判定混淆可能性時，本局的方針是，這些協議可以像其他任何相關因素一樣予以考慮，但對本局不具有約束力，而且在適用歐盟商標條例的相關條款以及判例法時得出與協議不符的結論情況下尤為如此”。儘管對於私權的處分應當予以尊重，根據中國目前商標保護的複雜實踐，共存協議顯然並非獲得商標註冊的萬能鑰匙。

從以上案例至少可以總結出兩點：

- 北京高院接受共存協議的具體過程是：一方面，綜合考慮各種市場因素，以不同於簡單參照子類系統的方式，重新判斷商品或服務的相似程度；另一方面，在可能的情況下強調申請商標具有增強的顯著特徵，或在沒有增強顯著特徵的情況下，強調申請商標正常、甚至細微的固有顯著特徵。

- 在高度近似的商標中一個細微的差別都可以導致關於混淆可能性存在與否的相反結論。為了保持商評委和法院在審理引入共存協議因素判斷混淆可能性的穩定性和一貫性，在中國建立一個相應統一的標準乃當務之急。

六、法院近期案例

從以下介紹的法院近期判決，可以瞭解到歐盟和中國法院處理涉及商標共存糾紛案的一些動態和趨勢。

1. 歐洲部分

(1) 歐盟普通法院關於“ASOS”案的判決²⁵

在歐盟知識產權局的異議程序中，歐盟商標申請人通常會基於衝突商標已經在成員國國家層面共存且這種共存已被異議人所容忍來進行抗辯。然而，在衝突商標所有人成為爭議雙方的情況下，歐盟知識產權局和法院對此類共存答辯理由持相當謹慎的態度。以共存為由來證明不存在混淆風險，僅僅是從理論上爭辯可能性，而在實踐中被接受的條件非常苛刻，往往難以奏效²⁶。

歐盟法院審查的商標共存案數量十分有限。作為其中之一，本案表明，在異議程序中即便真有可能證明兩商標的和平共存，那也是堪比登天。

本案中，異議的雙方當事人是 ASOS（英國在綫時尚美容產品零售商）和 ASSOS（專業從事騎行服裝和設備的瑞士公司）。前者在第 3、18、25 和 35 類提出“ASOS”歐盟商標註冊申請，後者（以其首席執行官羅杰梅爾的名義）依據註冊於第 3、12 和 25 類的歐盟商標“ASSOS”在先商標對前者提出異議。

在歐盟知識產權局異議處裁定異議理由部分成立，認定兩者在 3、25 及 35 類全部商品和服務上以及第 18 類部分商品上存在混淆可能性之後，ASOS 提出上訴。上訴委員會確認了 ASOS 的申請於第 3、25 和 35 類指定的全部商品與 ASSOS 的歐盟商標所保護的商品相同，以及它們之間存在混淆可能性。相反，上訴委員會認為其於第 18 類指定的“腰包；運動包；便包；公文包；行李箱；書包；化妝箱；信用卡包；夾；錢夾；錢包”商品與 ASSOS 商標在第 25 類保護的“服裝；鞋；帽”商品不構成類似商品，由此撤銷了異議處對於該部分商品存在混淆可能性的決定。

隨後，ASOS 又向歐盟普通法院起訴，請求撤銷上訴委員會的決定。歐盟知識產權局（作為被告）則要求駁回起訴。ASSOS 請求法院駁回 ASOS 的起訴並撤銷關於 18 類商品不存在混淆可能性的裁決。法院則同時駁回了 ASOS 及 ASSOS 所有請求，致使糾紛雙方均敗興而歸。

ASOS 要求法院採納兩個商標在歐盟 18 個成員國和平共存的證據，並主張上訴委員會在作出裁決時錯誤地忽視了該證據。

法院依據以下理由拒絕採納相關證據：

- 1) 該證據屬於 ASOS 的自製證據且無獨立來源支持；
- 2) 該證據僅與申請商標的使用有關，而並非相關公眾在市場上接觸到的商標；
- 3) 該證據僅與歐盟 18 個成員國相關，因此不能排除在整個歐盟市場的混淆可能性。

歐盟普通法院的做法表明，一方當事人就和平共存舉证的可行性，與其說有實際可能，不如說更接近空想——例外的情形只有一種，那就是“誠實共存使用”（歐盟司法法院判定，兩個指定使用在相同商品上的相同商標，如果它們至少連續五年誠實共存使用，且這種使用沒有也不會損害商標的向消費者保證商品和服務來源的最基本功能，則可共存於市場²⁷）。

歐洲眾多商標專業人士認為，歐盟普通法院所採取的處理方式過於嚴苛，並提出了一系列讓該法院難以解答的問題：

1) 和平共存僅適用於相同商標之間的訴爭，原因不明。如果作為評價混淆可能性（在近似商標中同樣可能產生）的事實或相關因素，和平共存難道不可以在涉及近似商標的案件中同樣予以考慮？

2) 法院評價 ASOS 的證據沒有包含在市場中公眾暴露於雙方商標的方式；而在此前的一項判決中，法院同樣認定潛在衝突商標在數個國家長期無爭的共存事實也不充分。事實上，如果存在實際混淆的證據，則應當由異議人來舉證。申請人如何證明，在市場上公眾看到兩個商標後沒有混淆？真的有可能收集到滿足官方要求的這種反証嗎？

3) 從證明力角度來看，申請人該怎樣收集相關統計證據來證明不存在混淆可能性呢？唯一可以想到的方式就是通過調查。但從法院瞭解到的情況來看，這種調查應當在每個歐盟成員國都要進行。

4) 如果雙方均未在所有歐盟成員國營業，又如何？那些僅有一方營業、或者兩方均未營業的國家是否可以從調查清單中剔除？如果這樣的話，恐怕又會導致前後矛盾，因為僅在部分國家的和平共存無法排除在整個歐盟範圍的混淆可能。

目前，歐盟法院的嚴苛要求，似乎已完全排除了證明兩個商標在整個歐盟領域內和平共存的可能性²⁸。

就處理商標共存協議當事人之間的糾紛而言，今日歐盟法院的艱難處境也許就是中國法院的前車之鑒，後者將來很可能也需要回答類似於以上列舉的大部分問題。中國方面可以在建立商標共存協議審查標準的同時，考慮為商標申請人提供簽訂共存協議的指南，鼓勵協議條款的規範化，這樣既有利於提高申請人和商評委在商標註冊階段的效率，又可為將來法院更好地處理協議當事人間的糾紛奠定基礎。

（2）歐盟普通法院關於“SKYPE”案的判決²⁹

在本案訴爭長達十年之後，普通法院做出裁決駁回了含有“SKYPE”的歐盟商標申請，其理由是它與歐盟在先商標“SKY”混淆性近似。

SKY 公司（英國天空廣播電臺）對另一公司 Skype 分別在 2004 年和 2005 年提交，指定使用在第 9、38 和 42 類的兩個

歐盟商標申請“skype”和“SKYPE”提出異議，主張與其 2003 年申請的歐盟商標“SKY”混淆性近似。歐盟知識產權局異議處於 2010 年作出了有利於 SKY 公司的裁決，隨後歐盟知識產權局上訴委員會分別在 2013 年和 2012 年維持了該異議決定。

Skype 公司繼續向普通法院起訴，認為前述裁決違反了《歐盟商標條例》第八條第一款。為支持其主張，Skype 提出：1) 雙方商標並不近似；2) 申請商標通過廣泛使用，獲得了與其商品和服務相關的第二含義；3) 申請商標和引證商標共存於市場多年，並未產生任何混淆。

2015 年 5 月 5 日，普通法院對兩案分別作出有利於 SKY 的判決，駁回了 Skype 公司的全部三項訴訟理由。

就衝突商標之間的對比而言，普通法院與上訴委員會的意見一致，認為雙方商標的顯著部分均含有 S、K、Y 三個字母，且處於起始位置，形成了英語中的基本詞匯。對於 SKYPE 圖形商標，普通法院同意上訴委員會的觀點，即認為其中的圖形要素僅僅是沿着文字的邊緣勾勒出的邊界綫，且其形成的雲朵圖形進一步增加了與“SKY”（意為“天空”）商標在含義上的近似性。

Skype 公司的第二項主張，即其商標通過廣泛使用獲得了第二含義，也被普通法院駁回，理由是在評估混淆可能性時，應該僅考慮在先商標在公眾中的認可度而非在後商標的聲譽。此外，即便申請商標獲得了諸如“去 SKYPE”等同於“去打視頻電話”的含義，那麼它就成為一個不可註冊的描述性詞匯。

最後，Skype 關於雙方商標已經共存於市場數年、並未引發任何混淆的主張也被駁回。普通法院指出，儘管與在先商標共存於市場可以降低混淆可能性，在本案中，相關的共存僅存在於“點對點通信”這項單一且特定的服務，而該服務並非 SKY 的核心業務。因此，這一事實不能降低申請商標在其餘商品和服務整體上與在先商標的混淆可能性。此外，Skype 的點對點通信服務僅在其商標申請之後投入了 22 個月的使用，這一時間段顯然不足以證明該共存是基於缺乏混淆可能性。

由此，法院拒絕了 Skype 的主張，並駁回其全部訴訟請求。2011 年收購了 Skype 的微軟公司表示，會向歐盟司法法院繼續上訴。

與前面所介紹的“ASOS”一案相比，雖此案在本階段仍以申請人敗訴告終，但法院的判決似乎更具合理性，其駁回申請人三項訴訟主張的判決在歐盟指南裡均有據可循。給人的印象正如歐盟指南（部分 C，第二節，第六章）中提到的，“不排除這樣一種可能：兩個商標共存於特殊市場的事實，加上其他因素，可消除相關公眾對兩商標產生混淆的可能性”。

2. 中國部分

(1) 最高院關於“Nexus”案的判決³⁰

2016 年末，最高院作出判決，基於衝突商標所有人之間的共存協議首次允許完全相同或高度近似的商標共存註冊在類似商品之上。

該案涉及 Google 公司兩件商標申請（第 11709162 號和 11709161 號商標，指定使用在第 9 類的“手持計算機、便攜式計算機”商品上）的上訴案。該兩件申請被株式會社島野所有的在先商標（第 1465863 號，指定使用在第 9 類的“自行車用計算機”商品上）所阻擋，如下圖所示：



商評委認為，Google 公司的申請商標與引證商標構成使用在類似商品上的近似商標，因此駁回其註冊申請。在起訴至一審法院時，Google 公司提交了一份株式會社島野出具的共存同意書。一審法院維持了商評委的決定，認為即便當事人同意共存，如果衝突商標完全相同或是高度近似、且指定在相同或類似商品上，為維護正常市場秩序，防止混淆的目的，在後申請的商標仍應當駁回。在二審階段，北京高院同樣維持了商評委的駁回決定。

儘管如此，最高院推翻了商評委以及這兩個法院的決定，基於以下理由核准了 Google 公司商標的註冊：

首先，從商品類別來看，衝突商標在形式上僅與“計算機”有關。引證商標指定使用的商品為“自行車用計算機”，與自行車體育運動密切相關；而申請商標指定的商品為“手持式計算機、便攜式計算機”，屬於消費電子領域。因此，二者在功能、用

途、銷售渠道、使用方式、消費對象等均存在一定差異。

其次，最高院認為引證商標權利人出具的同意書是認定申請商標的註冊是否違反《商標法》(2001)第二十八條規定的重要考慮因素。其一，根據《商標法》第四十二條、第四十三條等規定，商標權人可以依法處分其商標權。引證商標權利人通過出具同意書，明確對爭議商標的註冊、使用予以認可，實質上也是引證商標權利人處分其合法權利的方式之一。在該同意書沒有損害國家利益、社會公共利益或者第三人合法權益的情況下，應當予以必要的尊重。其二，本案中，相較於尚不確定是否受到損害的一般消費者的利益，申請商標的註冊和使用對於引證商標權利人株式會社島野的利益的影響更為直接和現實。在沒有客觀證據證明的情況下，不宜否定引證商標權利人作為生產、經營者對其合法權益的判斷和處分。其三，除申請商標和引證商標外，包括谷歌公司的企業名稱及字號、相關商品特有的包裝裝潢等其他商業標誌也可以一併起到區分來源的作用。

儘管最高院允許標誌完全相同或高度近似的衝突商標註冊，但並沒有放棄商標共存的前提是不對相關公眾產生混淆可能的要求。事實上，法院是在尊重同意書及其相關證據的基礎上，在對商標的近似程度以及商品的類似程度進行修正之後，才允許商標共存的。法院一方面強調，衝突商標所指定的商品在功能、用途、銷售渠道、使用方式、消費對象等均存在一定差異，以此降低了商品的類似程度；另一方面又強調，包括谷歌公司的企業名稱及字號、相關商品特有的包裝裝潢等其他商業標誌也可以一併起到區分來源的作用，由此降低了商標的近似程度。

在商標高度近似的情況下，本案中最高院得出不會對相關公眾產生混淆可能性的結論，甚至可借用歐盟司法法院確立的互賴原則進行理解。根據該原則，混淆可能性的綜合判斷意味着要判斷相關因素之間的互賴關係，特別是商標近似程度與商品類似程度之間的互賴關係。商品類似程度的降低可以用來抵銷商標近似程度的增高，反之亦然。如上所述，本案自行車運用與消費電子領域的差異，降低了商品之間的類似程度，以此可用來在一定程度上抵消商標的高度近似。

最高院的判決可對商評委和法院將來的實踐提供指引，或

許亦可為增加共存協議在適用於相同或高度近似商標時的權重而掃清道路。

(2)北京高院判決的“worldline”案³¹

2017年3月，在前述最高院的判決數月之後，北京高院審理了另一件引人關注的商標行政訴訟案。作為全球知名的電子支付和高科技交易服務提供商，沃德蘭公司(法國)在第9類提出與涉及“財務安全軟件”的計算機相關商品上申請註冊“worldline”商標。後該申請被商標局以其與在先註冊在相同類似商品上的“WORLDLINER”(第4507667號)和“WORLD-LINK”(第4532680號)兩個引證商標近似為由，予以駁回。此後，針對沃德蘭公司的複審和訴訟請求，商評委和一審法院北京知識產權法院均維持了商標局的駁回決定。

對此不服，沃德蘭公司向北京高院提出上訴，並提交了兩份由引證商標所有人出具的同意申請商標註冊的共存同意書。儘管如此，北京高院還是認為共存協議本質上並不足以致使係爭商標獲得註冊，而在考慮共存協議是否能夠降低混淆可能性時，仍需對衝突商標之間的近似程度及其商品之間的類似程度作如下考量：

關於引證商標“WORLDLINK”，考慮到其發音和含義與係爭商標“worldline”之間的區別，兩商標未構成近似商標。此外，有鑒於兩商標指定商品在使用上以及消費者有所區分，且其權利人出具了共存同意書，該商標不構成申請商標的註冊障礙。

引證商標“WORLDLINER”與係爭商標僅在結尾存在一個字母“R”之差，兩者在整體的音、形、義上無法區分。此外，兩商標指定的商品屬於同一群組，他們在功能、用途、生產部門、消費者等方面亦無差異。在此情況下，即便提交了共存協議，混淆仍不可避免。

此外，沃德蘭公司還主張係爭商標中含有該公司的商號，隨着其商號長期大量的實際使用，係爭商標的顯著性得以有效提昇，已具有區分商品來源的作用，不會導致消費者產生混淆、誤認。但北京高院認為，與係爭商標相同的商號“Worldline”的使用證據，不足以證明該商號的長期使用而使得相關公眾不會將其與引證商標混淆。因此，考慮到係爭商標“worldline”與引證商標“WORLDLINER”標誌以及指定商品之間較高的近似/類

似程度，係爭商標不予核准註冊。

值得注意的是，本案中北京高院將係爭商標與兩項引證商標分別進行比較，並就混淆可能性得出了不同的正負結論。存在或者不存在混淆可能性之間似乎存在一條分界綫。因為衝突商標“WORLDLINK”與“worldline”之間發音和含義上的區別有所降低了商標近似程度，以及其商品之間較低的類似程度，使得他們落入“不存在混淆可能性”範疇。相反，因為其商標標誌之間的近似程度，以及其商品之間的類似程度沒有降低，衝突商標“WORLDLINER”與“worldline”的共存仍被認為屬於“存在混淆可能性”的情形。

七、結語

- 對於商標所有人、消費者以及商標體系而言，商標共存具有許多經濟方面的好處，因而在歐洲及中國均顯得日益重要。在歐洲，許多商標共存協議處於“無為而治”的地位，他們大部分在效力上屬於私人契約，若無爭議產生，處於商標法之外。而在中國，商評委和法院認為意思自治和在先權利人的權利處分應當予以尊重，因而在近年的商標註冊程序中對共存協議予以考慮。

- 歐洲及中國商標行政主管機關和法院普遍認為，商標共存的最重要前提在於相關公眾不會產生混淆。在歐盟，在涉及共存協議或共存事實的異議程序中，商標申請人作為答辯方，最常用的抗辯方式是基於雙方商標和平共存的事實，來說明不存在混淆可能性。在中國，如果申請商標因相對理由被駁回，申請人可向商評委或法院遞交引證商標權利人出具的共存同意書，用以證明不會存在混淆可能性。

- 在判斷商品/服務之間的類似程度和商標之間的近似程度時，歐盟和中國的實踐存在兩方面的本質差別：其一，在判斷商品/服務的類似性時，歐盟商標局和法院會對不同的因素進行動態考量，而中國商標局和商評委則主要參考具有局限性的子類系統（《區分表》）；其二，在判斷商標之間的近似性時，歐盟在異議程序中只對在先商標於市場增強的顯著性和知名度予以考慮，中國商標局在實審階段（因缺乏事實依據）很少就這一因素進行考慮，而在商評委和法院程序中，則對引證商標和申請

商標在市場中增強的顯著性及知名度均予考慮。

- 在歐盟，當衝突商標的所有人成為糾紛（異議程序）當事人，知識產權局和法院對商標共存的證明力持極為謹慎的態度，因而商標申請人很難基於和平共存成功主張衝突商標對相關公眾不會產生混淆。在中國，北京高院在其近年一系列判決中強調要充分尊重商標權利人的自主權利，在認可申請人提交的共存協議及其相關理由和證據的基礎上，對衝突商標的混淆可能性進行重新審查和判斷。當北京高院對商標局或商評委的駁回決定予以改判時，往往會糾正兩個因素，即已經認定的商品/服務之間的類似程度，以及未予認定的衝突商標增強的顯著性。北京高院的這個做法在最高法院近期關於“Nexus”案的判決中得以確認。

- 對商標共存產生混淆可能性的判斷，中國亟待建立一個統一標準，以便於商評委和法院在處理相關案件時能夠體現出一貫性和確定性。為避免目前歐盟知識產權局和法院在處理商標共存糾紛案時所面臨的困境，中國法院或可為商標申請人提供有關簽訂共存協議的指南，用以推進共存協議的規範化。這既有利於提高申請人和商評委在商標註冊階段的效率，又可為法院將來更好地處理協議當事人之間的糾紛奠定基礎。■

作者：鄧明，中國專利代理（香港）有限公司慕尼黑代表處首席代表；于小穎，中國專利代理（香港）有限公司商標部代理人

¹ Tamara Nanayakkara, 《世界知識產權組織雜誌》，2006年第6期。

² Lawsen Marie Martens and Kjeserud Linn (2009), “從跨學科視角看歐盟商標共存協議”，奧胡斯大學商學院。

³ Case 35/83, *BAT v. EC Commission* - [1985] E.C.R. 363, para. 33.

⁴ Trademark Directive was agreed upon to approximate the trademarks laws of each Member State and to ensure further harmonization in the area. It was a precursor to the EUTM and provides a framework of minimum provisions that are applicable to all the national systems throughout the EU.

⁵ 周雲川：“共存協議與商標註冊”，《中國專利與商標》，2014年第1期。

⁶ 北京高院(2012)高行終字第1043號行政判決書。

⁷ (2016)最高法行再103號行政判決書。

⁸ 歐盟知識產權局，2016年12月之前稱為OHIM，歐盟內部市場協調局。

⁹ 《歐盟知識產權局2016年年報》。

¹⁰ 國家工商行政管理總局發佈的“2016年中國商標申請和註冊統計數據”。

¹¹ Case R 1167/2006-1 *British Sky broadcasting Group plc v. VORTEX (Soci te Anonyme)*, 2007年11月27日。

¹² *Apple Corp v. Apple Computers* [1991] 3 CMLR 99, para. 149.

¹³ Case R 537/2002, *Omega SA v. Omega Engineering Inc.*, 2002年2月28日，OHIM商標異議決定；Case R 330/2002-2, *Omega SA v. Omega Engineering Inc.*, 2004年12月10日，第二複審委員會裁決。

¹⁴ Case No. 478/1999, *CompAir Ltd. v. Naber + Co. KG*, 1999年7月10日異議決定；Case R 590/1999-2, *CompAir Ltd. v. Naber + Co. KG*, 2002年7月30日，第二複審委員會裁決。

¹⁵ *Becker v. Harman Int'l Indus.*, Case C-51/09 P, [2010] ECR I-05803, para. 31 (歐盟司法院判決，2010年6月24日)。

¹⁶ 芮松艷：“商標侵權案件中混淆可能性的認定”，《中國專利與商標》，2013年第3期。

¹⁷ 《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》，最高院，2010年。

¹⁸ 歐盟審查指南，C部分，第二節，第六章。

¹⁹ 北京高院(2011)高行終字第1717號行政判決書。

²⁰ 北京高院(2012)高行終字第551號行政判決書。

²¹ 同註6。

²² 北京高院(2013)高行終字第268號行政判決書。

²³ 北京高院(2013)高行終字第15號行政判決書。

²⁴ 北京高院(2013)高行終字第1772號行政判決書。

²⁵ *ASOS Plc v. OHIM*, T-647/11.

²⁶ 《歐盟審查指南》，C部分，第二節，第六章。

²⁷ C-482/09, *Budweiser*, EU:C:2011:605.

²⁸ “How to gather Evidence of Peaceful Co-Existence or its Absence”, Redd, 30 May 2014 by Cam Gatta.

²⁹ *Skype Ultd v. OHIM*, Cases T-423/12, T-183/13 and T-184/13.

³⁰ 同註7。

³¹ 北京高院(2017)京行終247號行政判決書。