

北京市高級人民法院 2016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

通常情況下商標註冊申請行為不屬於 “其他不良影響”的考慮因素

具有“其他不良影響”屬於商標註冊的絕對禁止事項，一旦認定某一標誌具有“其他不良影響”，即意味着不僅該標誌在所有的商品和服務類別上都不得作為商標使用，更不得作為商標註冊。在2001年10月27日修正的《中華人民共和國商標法》(簡稱2001年《商標法》)第十條第一款第(八)項未作例外規定的情況下，任何主體均不得將具有“其他不良影響”的標誌作為商標使用和註冊。因此，對於某一標誌是否具有“其他不良影響”，在認定時必須持相當慎重的態度。而且，在通常情況下，商標註冊申請行為亦不是2001年《商標法》第十條第一款第(八)項的調整對象，不屬於“其他不良影響”的考慮因素。

在創博亞太科技(山東)有限公司與商標評審委員會、張新河商標異議複審行政糾紛一案中，¹商標評審委員會認為：雖然創博亞太公司申請註冊被異議商標時，騰訊公司的“微信”軟件尚未正式對外推出。但是，張新河提交的證據表明，騰訊公司在被異議商標初步審定公告前已正式推出了“微信”軟件，且用戶量持續迅猛增長，截至2013年7月騰訊公司的“微信”註冊用戶至少已經增長到4億人，並且多地政府機關、法院、學校、銀行等推出了微信公共服務，相關公眾已經將“微信”與騰訊公司緊密地聯繫起來。雖然創博亞太公司申請註冊被異議商標是否損害騰訊公司的特定民事權益不屬於2001年《商標法》第十條第一款第(八)項所調整的內容，也不是本案審理的焦點，但在社會公眾對“微信”的認知發生變化，社會客觀環境和公眾

利益內容發生變化的情況下，商標評審委員會應對被異議商標的註冊是否會對變化了的社會公共利益和公共秩序造成不良影響作出判斷。考慮本案的事實，如核准被異議商標註冊，將會對多達4億的微信註冊用戶以及廣大公共服務微信的用戶帶來極大不便乃至損失，同時也可能使他們對創博亞太公司提供的“微信”服務的性質和內容產生誤認，從而可能對社會公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響。因此被異議商標已經構成2001年《商標法》第十條第一款第(八)項所禁止的情形。綜上，商標評審委員會裁定：被異議商標不予核准註冊。

一審法院認為，張新河提交的證據顯示，“微信”即時通訊服務應用程序由騰訊公司於2011年1月21日首次推出，晚於被異議商標申請日兩個月，早於被異議商標初審公告日七個月。此後，“微信”註冊用戶數量急速攀升，根據相關報導的記載，至2013年7月用戶數量已達4億，至2014年11月更超8億。“微信”在信息傳送等服務市場上已經具有很高的知名度和影響力，廣大消費者對“微信”所指代的信息傳送等服務的性質、內容和來源已經形成明確的認知。在這種情況下，如果核准被異議商標註冊，不僅會使廣大消費者對“微信”所指代的信息傳送等服務的性質、內容和來源產生錯誤認知，也會對已經形成的穩定的市場秩序造成消極影響。先申請原則是我國商標註冊制度的一般原則，但在尊重“在先申請”這個事實狀態的同時，對商標註冊申請核准與否還應當考慮公共利益和已經形成的穩定市場秩序。當商標申請人的利益與公共利益發生衝突時，應當結合具體情況進行合理的利益平衡。本案中，一方面是商標申請人基於申請行為產生的對特定符號的先佔利益

和未來對特定符號的使用可能產生的期待利益,另一方面是龐大的微信用戶群體已經形成的穩定認知和改變這種穩定認知可能造成的較大社會成本,鑒於此,選擇保護不特定多數公眾的現實利益具有更大的合理性。因此,商標評審委員會認定被異議商標的申請註冊構成 2001 年《商標法》第十條第一款第(八)項所禁止的情形並無不當。綜上,一審法院判決:維持被訴裁定。

二審法院認為,被異議商標由中文“微信”二字構成,現有證據不足以證明該商標標誌或者其構成要素有可能會對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。因此,就標誌本身或者其構成要素而言,不能認定被異議商標具有“其他不良影響”。通常情況下,商標註冊申請行為不是 2001 年《商標法》第十條第一款第(八)項的調整對象,不屬於“其他不良影響”的考慮因素。即使在本案中考慮創博亞太公司申請註冊被異議商標這一商標註冊申請行為,也難以認定“其他不良影響”的存在。一方面,即使騰訊公司的“微信”即時通訊應用程序被包括政府機關在內的社會公眾大量使用,“微信”由騰訊公司以外的其他主體作為商標加以申請註冊,涉及的也僅僅是該應用程序的名稱或者商標標誌如何確定的問題,並不影響該應用程序自身的正常使用。另一方面,基於互聯網環境下計算機應用程序能夠及時在綫更新的特點,即使該計算機應用程序的名稱或者商標標誌發生變化,也能够十分迅捷便利地通知到相關用戶,不會造成相關公眾對相關應用程序及其來源的混淆誤認,不會損害包括政府機關在內的騰訊公司“微信”即時通訊應用程序用戶的利益,當然更不會損害廣大社會公眾的利益和公共秩序。因此,被異議商標的註冊申請行為並不涉及社會公共利益和公共秩序。根據二審期間創博亞太公司提交的證據,“微信”商標已在其他多個商品或服務類別上由包括騰訊公司在內的多個主體加以申請並獲准註冊,這一事實也進一步印證了“微信”作為商標使用不具有“其他不良影響”。據此,二審法院認定被異議商標的申請註冊不屬於 2001 年《商標法》第十條第一款第(八)項規定的具有“其他不良影響”的情形。

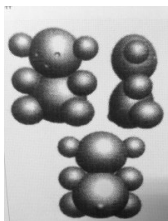
立體商標的顯著性判斷

2001 年《商標法》第十一條第一款第(三)項規定的顯著性,是商標的基本屬性,商標作為區分商品或服務來源的商業標誌,如果消費者無法識別某標誌為商標,或無法通過某標誌將同類商品或服務分開,則該標誌因缺乏顯著性而不能作為商標註冊。上述規定的顯著性要求既適用平面商標審查,也適用立體商標審查。一般而言,三維標誌本身具有獨特外形,天然具有吸引消費者認知的因素,但該獨特外形能否傳遞商品來源的信息,才是該標誌可否成為立體商標予以註冊的重要判斷依據。

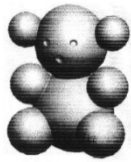
在聖·托斯有限公司與商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中,²申請商標為國際註冊第 1047061 號具有小熊外型的立體商標,由聖·托斯有限公司於 2010 年 9 月 9 日向商標局申請註冊,指定使用的商品為第 18 類的皮革及人造皮革、獸皮等以及第 25 類的服裝、鞋子、帽類製品。商標局以申請商標缺乏顯著性為由,駁回申請商標的註冊申請。商標評審委員會認為,申請商標的整體外觀、視覺效果與普通立體小熊差別不明顯,指定使用在箱子及旅行袋、雨傘等商品上缺乏顯著特徵,其構成 2001 年《商標法》第十一條第一款第(三)項規定之情形,對申請商標予以駁回。一審法院認為,申請商標是具有小熊外型的立體商標。將該商標使用在其指定商品上,易使相關消費者認為其是商品裝飾的一部分,而不會將其作為商標進行識別,故申請商標使用在其指定的商品上缺乏顯著特徵,且聖·托斯有限公司提交的廣告宣傳、發票及宣傳手冊證據,並不足以證明申請商標經過其使用已經具有區分商品來源的顯著特徵。

二審法院認為,申請商標是“小熊”立體商標。該“小熊”由類似於汽泡狀幾何圖形組成,使用在第 18 類的皮革及人造皮革、箱子及旅行袋等商品以及第 25 類的服裝、鞋子等商品上,商標本身不具有功能性作用,與指定使用的上述商品沒有任何聯繫。申請商標在使用中能否發揮傳遞和區分商品來源信息的作用,主要應考慮相關公眾對其商業認知及其使用形式。從商業認知看,申請商標的設計元素、構圖風格、綫條運用等較為獨特,且能夠明確識別為自然界客觀存在的小熊,易為相關公

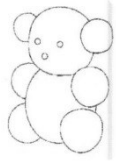
眾所識記；從使用形式看，根據聖·托斯有限公司的說明，其主要通過正面鑲嵌方式將申請商標使用在指定商品上，突出顯著，相關公眾通常不會僅將其作為裝飾性外形，也能夠據此識別該商品的提供者。此外，與申請商標小熊外形相同或基本相同的第 G1023020 號、第 G1046372 號、第 G767558H 圖形商標在相關商品上已獲准註冊，可以佐證本案申請商標也具有顯著性。二審法院判決：撤銷一審判決及被訴決定；商標評審委員會就申請商標重新作出駁回複審決定。



申請商標



第 G1023020 號商標



第 G1046372 號商標



Classification des Classes Répertoriées

第 G767558H 號立體圖形商標

《商標法》第十三條規定的“誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害”的情形包括減弱和淡化馳名商標顯著性的情形

《商標法》第十三條規定的“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，包括貶損馳名商標市場聲譽的行為、減弱馳名商標顯著性的行為和不正當利用馳名商標市場聲譽的行為。同時，對於一般公眾廣泛知曉的馳名商標，應當結合眾所週知的馳名事實，在當事人已經提供其商標馳名的基本證據的情況下，對該商標馳名的事實予以認定，減輕商標權人對於商標馳名情況的舉證責任。

在克萊斯勒集團有限責任公司（簡稱克萊斯勒集團）與商標評審委員會、中山市石岐區遠勝製衣廠（簡稱遠勝製衣廠）第 9328151 號“戰地吉普”商標異議複審行政糾紛一案中，³遠勝製衣廠申請在第 35 類的“廣告；替他人採購；推銷（替他人）”等服務上註冊“戰地吉普”商標（簡稱被異議商標）。克萊斯勒集團在第 25 類“服裝；鞋；帽”等商品、第 18 類“錢夾；手提包”等商品，以及第 12 類“車輛；汽車及其零部件”商品上擁有多件

“JEEP”和“吉普”商標（統稱引證商標）。克萊斯勒集團針對被異議商標提出異議申請。商標局裁定被異議商標予以核准註冊。商標評審委員會認為：被異議商標與各引證商標均未構成 2001 年《商標法》第二十八條所指的使用在同一種或者類似商品上的近似商標。克萊斯勒集團提供的證據雖可證明其“JEEP”商標在汽車及其零部件等商品上具有較高知名度，但被異議商標與引證商標整體尚可區分，未構成複製摹仿，被異議商標的註冊和使用並不會產生誤導公眾並損害克萊斯勒集團利益的後果，故被異議商標的註冊未構成 2001 年《商標法》第十三條第二款所指的情形。綜上，商標評審委員會裁定：被異議商標予以核准註冊。一審法院認為，被異議商標的申請註冊未違反 2001 年《商標法》第二十八條的規定。克萊斯勒集團提交的證據可以證明在被異議商標申請日前，引證商標在汽車等商品上具有較高知名度，但尚不足以證明引證商標在被異議商標申請日前在中國大陸地區經過使用已經成為馳名商標。而且，被異議商標指定使用的廣告、進出口代理等服務與引證商標具有較高知名度的汽車等商品在功能、用途等方面相距甚遠。因此，被異議商標未違反 2001 年《商標法》第十三條第二款的規定。

二審法院認為，2001 年《商標法》第十三條第二款規定的“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，包括貶損馳名商標市場聲譽的行為、減弱馳名商標顯著性的行為和不正當利用馳名商標市場聲譽的行為。被異議商標為中文“戰地吉普”，完整包含了克萊斯勒集團在“汽車”上馳名的引證商標“吉普”、其中的“吉普”係引證商標“JEEP”的中文對應詞語。而且，遠勝製衣廠還在其他類別上申請註冊多件含有“JEEP”、“吉普”的商標。因此，應認定被異議商標構成對引證商標的摹仿。這種摹仿他人先馳名商標標誌，並在第 35 類的“廣告；進出口代理；推銷（替他人）；拍賣；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）”等服務上申請註冊的行為，將使相關公眾誤認為其所從事的上述服務所針對的標的係克萊斯勒集團在先馳名的引證商標所指向的“汽車”商品，從而使相關公眾誤認為其存在某種特定聯繫，減弱和淡化該在先馳名商標的顯著性，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，被異議商標違反了 2001 年《商標法》第

十三條第二款的規定。

被代理人或被代表人已在先提出 商標申請的,不應適用2001年 《商標法》第十五條認定搶註行爲

2001年《商標法》第十五條中“代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊”的“被代理人或者被代表人的商標”,通常應當是未註冊商標,即在代理人或者代表人申請註冊訴爭商標時,“被代理人或者被代表人的商標”原則上不能是在先已註冊商標或者已在先提出有效註冊申請的商標。如果在代理人或者代表人申請註冊訴爭商標時,“被代理人或者被代表人的商標”已經在先提出了合法有效的商標申請,或者已經是在先註冊商標,則通常應適用2001年《商標法》的其他條款處理,而不宜再適用2001年《商標法》第十五條的規定。

在北京數字風智能科技有限公司(簡稱數字風公司)與商標評審委員會及南京普天天紀樓宇智能有限公司商標異議複審行政糾紛一案中,⁴被異議商標係數字風公司於2010年9月7日申請註冊的第8646098號“普天天紀”商標,引證商標係南京普天天紀樓宇智能有限公司(簡稱普天公司)於2008年7月31日申請註冊的“天紀”商標。在被異議商標初步審定公告期間,普天公司依法提出異議。商標局裁定:被異議商標不予核准註冊。數字風公司不服商標局作出的第69743號裁定向商標評審委員會申請複審,其主要理由為被異議商標註冊不構成2001年《商標法》第十五條所指情形。商標評審委員會認為,普天公司與數字風公司存在代理合作關係,數字風公司明知普天公司商標的情形下,仍予以註冊被異議商標,違反了2001年《商標法》第十五條規定,故裁定:被異議商標不予核准註冊。一審法院判決維持被訴裁定。

二審法院認為,商標評審委員會作出被訴裁定的爭議焦點在於,被異議商標的註冊申請是否構成2001年《商標法》第十五條規定的“代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊”的情形。經查,在被異議商標申請註冊時,普天公司已經在先申請註冊了引證商標。在此基礎

上,本案不宜適用2001年《商標法》第十五條規定,故商標評審委員會與一審法院均適用2001年《商標法》第十五條規定屬於法律適用錯誤,數字風公司有關被異議商標未違反2001年《商標法》第十五條規定及一審法院適用2001年《商標法》第十五條屬於適用法律錯誤的上訴理由成立。二審法院遂改判撤銷原審判決和被訴裁定。

商標代理機構申請註冊商標的規制

2013年《商標法》第十九條第四款條文的理解,主要涉及到對“商標代理機構”和“代理服務”的理解。關於商標代理機構,根據《商標法實施條例》第八十四條第一款的規定,可以看出其核心在於是否從事商標代理業務,即是否從事《商標法實施條例》第八十三條規定的相關商標申請、評審等商標事宜係判斷訴爭商標申請人是否為商標代理機構的核心要素。關於代理服務的理解,《商標法實施條例》第八十四條對何為商標代理已予以明確規定。因此,結合《商標法實施條例》的相關規定,2013年《商標法》第十九條第四款的含義是明確的,即商標代理機構僅可以在代理服務上申請註冊商標,除此之外的商品和服務上不得申請註冊商標,至於商標代理機構是自己使用申請商標還是以牟利為目的申請註冊商標,該條款並不加以區分。商標代理機構營業執照記載的經營事項,無法作為認定2013年《商標法》第十九條第四款規定的“代理服務”的依據。

在北京黃金智慧知識產權代理有限公司(簡稱黃金智慧公司)與商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中,⁵2014年3月28日,黃金智慧公司向商標局提出第14270597號“黃金智慧”商標(簡稱訴爭商標)的註冊申請,申請註冊在第35類的貨物展出、廣告、計算機網絡上的在綫廣告、為零售目的在通訊媒體上展示商品、工商管理輔助、公共關係、特許經營的商業管理、替他人推銷、市場營銷、人事管理諮詢服務上。商標局駁回訴爭商標的註冊申請,理由為訴爭商標的申請人黃金智慧公司為商標代理機構,在非代理服務上申請註冊商標,易產生不良影響。商標評審委員會認為,黃金智慧公司作為商標代理機構,在廣告、公共關係等非代理服務上申請註冊商標,違反了2013年《商標法》第十九條第四款的規定。商標評審委員會

依據 2013 年《商標法》第十九條第四款、第三十條、第三十四條之規定，決定：訴爭商標在複審服務上的註冊申請予以駁回。一審法院認為，黃金智慧公司的經營範圍除了有經濟信息諮詢、版權代理等業務，也包括商標代理業務，屬於廣義上的商標代理機構，應當受 2013 年《商標法》第十九條第四款的規制。訴爭商標指定使用的“廣告、貨物展出”等非商標代理服務違反了該條款的規定，商標評審委員會依照此條款作出的駁回複審決定並無不當。

二審法院認為，2013 年《商標法》第十九條第四款的含義是明確的，即商標代理機構僅可以在代理服務上申請註冊商標，除此之外的商品和服務上不得申請註冊商標。2003 年之後商標代理機構的設立依據我國公司法登記成立，其經營範圍可由公司章程規定，依法予以登記，除必須經過批准的經營項目外，公司法對商標代理機構的經營範圍並無特殊限制。商標代理機構可以通過修改公司章程改變經營範圍，依法辦理變更登記即可。因此，商標代理機構營業執照記載的經營事項，無法作為認定 2013 年《商標法》第十九條第四款規定的“代理服務”的依據。黃金智慧公司從事商標代理業務，屬於商標代理機構，其申請註冊商標的行為應受到 2013 年《商標法》第十九條第四款規定的限制。訴爭商標指定使用的第 35 類貨物展出、廣告、計算機網絡上的在線廣告、為零售目的在通訊媒體上展示商品、工商管理輔助、公共關係、特許經營的商業管理、替他人推銷、市場營銷、人事管理諮詢服務，顯然不屬於商標代理服務的內涵。因此，訴爭商標屬於 2013 年《商標法》第十九條第四款規定的不予註冊的情形。

先申請原則的適用對象不涉及不得作為商標使用和註冊的標誌

先申請原則解決的主要是兩個以上的商標註冊申請之間的優先性問題，其適用必須與商標法的其他規定相協調，對不具有顯著特徵、不得作為商標使用和註冊的標誌，無論其註冊申請時間早晚，均不涉及先申請原則的適用。

在創博亞太科技(山東)有限公司與商標評審委員會、張新河商標異議複審行政糾紛一案中，⁶針對當事人主張的先申請

原則的適用，一審法院認為，先申請原則是我國商標註冊制度的一般原則，但在尊重“在先申請”這個事實狀態的同時，對商標註冊申請核准與否還應當考慮公共利益和已經形成的穩定市場秩序。當商標申請人的利益與公共利益發生衝突時，應當結合具體情況進行合理的利益平衡。本案中，一方面是商標申請人基於申請行為產生的對特定符號的先佔利益和未來對特定符號的使用可能產生的期待利益，另一方面是龐大的微信用戶群體已經形成的穩定認知和改變這種穩定認知可能造成的較大社會成本，鑒於此，選擇保護不特定多數公眾的現實利益具有更大的合理性。因此，商標評審委員會認定被異議商標的申請註冊構成 2001 年《商標法》第十條第一款第(八)項所禁止的情形並無不當。

對此二審法院認為，市場主體無論其經營規模大小，要取得商標專用權，均須依法提出註冊申請。對於依法提出商標註冊申請的市場主體，則應當保護因其商標註冊申請行為而產生的合法權益。在先申請原則是商標申請註冊過程中應當遵循的一項重要原則。根據該原則，兩個或者兩個以上的申請人，在同一種或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，除 2001 年《商標法》第十三條、第三十一條、第三十二條等法律另有規定者外，一般應當初步審定並公告申請在先的商標，並對在後的商標註冊申請予以駁回。但是，在先申請原則有其適用範圍，它解決的主要是兩個以上的商標註冊申請之間的優先性問題。在先申請原則的適用必須與商標法的其他規定相協調，對不具有顯著特徵、不得作為商標使用和註冊的標誌，無論其註冊申請時間早晚，均不涉及在先申請原則的適用。本案中，雖然創博亞太公司依法提出了被異議商標的註冊申請，但在被異議商標指定使用於“信息傳送、電話業務、電話通訊、移動電話通訊”等服務上缺乏顯著特徵的前提下，已無必要對被異議商標的註冊申請不予核准是否違反在先申請原則作出評述。因此，二審法院對創博亞太公司有關在先申請原則的上訴理由不予支持。

以公用元素作為商標註冊的，近似性的判斷標準應略高

商標近似的判斷一般應遵循整體對比、隔離觀察的原則，當商標僅由公用領域的元素構成，或者其中包含公用領域的元素時，在判斷訴爭商標與其是否構成近似時，應秉持較高的標準，並應主要對比公用元素之外具有獨創性的部分，整體視覺效果在近似性比對中的作用更大，以防止公用元素被某個體壟斷的結果。

在新平衡運動鞋公司(簡稱新平衡公司)與商標評審委員會、琪爾特有限公司(簡稱琪爾特公司)第 7976207 號圖形商標、第 8520182 號“N”商標商標權無效宣告請求行政糾紛案中，⁷琪爾特公司在第 25 類“服裝、鞋”等商品上擁有圖形商標和經藝術化處理的“N”商標(簡稱訴爭商標)。新平衡公司在第 25 類“鞋、服裝”等商品上擁有標準字體“N”字母商標，以及多件含有“N”或變形“N”的商標(統稱引證商標)。新平衡公司以訴爭商標與其引證商標構成同一種或類似商品上的近似商標，並複製、摹仿其馳名商標為由，申請宣告訴爭商標無效。商標評審委員會認為：訴爭商標與引證商標在表現形式、構圖設計、視覺效果等方面存在一定區別，未構成近似商標，共同使用於類似商品上不致引起消費者的混淆誤認。新平衡公司提交的在案證據不足以證明訴爭商標申請註冊之前，其引證商標已成為相關公眾普遍知曉的馳名商標。因此，商標評審委員會裁定：訴爭商標予以維持。一審法院認為，雖然訴爭商標中的大寫“N”字母包含裝飾綫條，但訴爭商標與引證商標均包含大寫“N”字母，加之新平衡公司提交的證據能夠證明其“N”字母系列商標具有一定的知名度。因此，當訴爭商標與引證商標同時使用在各自指定使用的相同或類似商品上時，可能使相關公眾對其來源產生混淆，或誤認為係同一商品提供者提供的系列商標。商標評審委員會認為訴爭商標的註冊未違反 2001 年《商標法》第二十八條的規定有誤，對此予以糾正。一審法院判決：撤銷商標評審委員會裁定，並判令商標評審委員會重新作出裁定。

二審法院認為，引證商標或為大寫字母“N”與圖形的組合商標，或是經藝術處理後的大寫字母“N”。訴爭商標的整體外觀雖然與大寫字母“N”相近，但與內部的綫條組合後的整體視覺效果更容易被相關公眾識別為圖形商標，在整體視覺效果、表現形式及構圖設計等方面均與引證商標區別明顯。即便在

案證據能夠證明新平衡公司的“N”字母商標在鞋等商品上具有一定知名度，但當訴爭商標與該引證商標同時使用在同一種或類似商品上時，相關公眾施以一般注意力，仍可將其區分開來，不會導致混淆誤認的後果。一審法院有關訴爭商標與各引證商標構成 2001 年《商標法》第二十八條規定情形的認定有誤，依法應予糾正。商標評審委員會的相關認定正確。因此，二審法院判決撤銷原審判決，駁回新平衡公司的訴訟請求。

在商標“混淆可能性”認定中應將違反誠實信用原則作為判斷要素予以考量

商標的申請註冊和使用應當秉承誠實信用的原則，商標權人應當根據其核准註冊的商標和商品進行規範使用，不能基於自身具有知名度較高的商標就當然將他人已核准註冊的商標通過組合方式進行申請註冊。若接受此種申請註冊方式，不僅會造成我國商標註冊制度的混亂，同時也容易造成對他人商標專用權的損害，進而無法發揮商標標示不同商品或服務來源的作用，最終造成對消費者利益的損害。

在貴州國臺酒業有限公司(簡稱國臺酒業公司)與商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛一案中，⁸訴爭商標係第 13143658 號“适宜國台酒 18 度 GUOTAI EXTRA EIGHTEEN 及圖形”商標，由國臺酒業公司於 2013 年 8 月 27 日向商標局提出註冊申請，指定使用在第 33 類酒精飲料(啤酒除外)等商品上。引證商標係第 7193609 號“适宜”商標，由上海光樂釀造有限公司於 2009 年 2 月 10 日向商標局提出註冊申請，2010 年 7 月 21 日被核准註冊，核定使用在第 33 類酒精飲料(啤酒除外)等商品上。商標局決定駁回訴爭商標的註冊申請。



訴爭商標

适宜

引證商標

商標評審委員會認為：訴爭商標與引證商標構成屬於同一種或類似商品的近似商標，故決定訴爭商標在複審商品上的註

册申請予以駁回。一審法院認為，訴爭商標為圖文組合商標，由文字“适宜国台酒酱香 18°”、“eighteen”、“GUOTAI EXTRA”及圖形組成；引證商標“适宜”為純文字商標。雖然訴爭商標與引證商標均包含“适宜”，但兩商標在呼叫、構成要素、含義、視覺效果、整體外觀等方面均不相同，故訴爭商標與引證商標未構成近似商標。

二審法院認為，訴爭商標為圖文組合商標，由文字“适宜国台酒酱香 18°”、“eighteen”、“GUOTAI EXTRA”及圖形組成，其中文字“适宜”、“国台酒”和“酱香 18°”呈豎排依次排列，因“酱香 18°”使用在燒酒等商品上容易理解為對相關商品製造工藝和酒精含量的描述，顯著性較弱，而且訴爭商標圖形部分僅在文字外圍起到裝飾作用。故根據我國相關公眾的認讀習慣，訴爭商標的文字“适宜”和“国台酒”構成其主要識別部分；引證商標由文字“适宜”構成，因訴爭商標的主要識別部分已經完整包含了引證商標，雖然訴爭商標在整體上與引證商標在構成要素、呼叫等方面存在一定差異，但是整體上並未形成能夠明顯區分的差異。由此訴爭商標與引證商標使用在同一種或類似商品上，相關公眾施以一般注意力，容易認為二者商品源自同一主體或存在特定聯繫，進而造成混淆誤認。國臺酒業公司其他具有知名度較高的商標並不能當然作為本案訴爭商標不會與引證商標相近似的合法事由。

區分表未收錄商品的類似性判斷

《類似商品和服務區分表》(簡稱《區分表》)是判斷商品和服務類似與否的主要依據和參考，但不是唯一的依據。由於社會發展日新月異，《區分表》不能涵蓋所有商品，故行政機關可以依職權將新出現的商品歸入與註冊商標核定使用商品密切關聯的項下，而不能據此認定相關商標係未註冊商標。

在浙江高斯貝電子有限公司與商標評審委員會、高斯貝爾數碼科技股份有限公司商標爭議行政糾紛一案中，⁹ 爭議商標係第 7842938 號“高斯貝爾 GOSIPELE”商標，核定使用在第 9 類複印機(光電、靜電、熱)、閃光燈(信號燈)、計量儀表、照相機(攝影)、光學燈、同軸電纜、家用遙控器、避雷器、計數器、電熨鬥商品上，商標權人為高斯貝公司。引證商標係第 1127347

號“高斯貝爾 GOSPELL”商標，核定使用在第 9 類音像接收機、音像調制器、天綫(系統)、電話機、混合器、影碟機、電視機、收錄機、高頻頭商品上，商標權人為數碼公司。針對爭議商標，數碼公司提出撤銷申請。商標評審委員認為，在案證據可以認定引證商標為天綫(系統)(數字衛星接收機、機頂盒)、高頻頭商品上的馳名商標。爭議商標的註冊違反了 2001 年《商標法》第十三條第二款的規定，裁定予以撤銷。一審判決維持了被訴裁定。

二審法院認為，《區分表》是商標審查人員、管理人員、商標代理人、商標申請人以及商標使用人判斷商品和服務類似與否的主要依據和參考工具，但不是唯一性的依據。由於社會發展日新月異，《區分表》不能完全覆蓋生活中出現的全部商品，故行政機關可以依職權將新出現的商品歸入與註冊商標核定使用商品密切關聯的項下，這既符合商標作為私權的屬性，亦不會損害社會公共利益。本案中，“數字衛星接收機、機頂盒”並未被收入《區分表》中，但“數字衛星接收機、機頂盒”均屬“天綫(系統)”的下位概念，商品屬性關聯密切，商標評審委員會將“數字衛星接收機、機頂盒”列入引證商標核定使用的商品“天綫(系統)”項下，並適用 2001 年《商標法》第十三條第二款規定給予保護並無不當。

外國人主張著作權的，應根據准據法審查其是否受我國《著作權法》保護

在涉外知識產權審判中，對於外國人要求我國給予著作權法保護的，除了我國法律另有規定的以外，首先要考慮的是主張權利的外國人所屬國與我國是否締結或共同參加了國際條約，我國是否承諾給該國國民知識產權保護。對外國人的作品進行保護，適用作品所在國的法律。因此，外國人就其在外國出版的作品在我國主張著作權的，該作品是否產生著作權、著作權權利內容和歸屬等問題，應依我國著作權法確認。

在服務工業有限公司與商標評審委員會及陳阿伍商標爭議行政糾紛一案中，¹⁰ 第 4314462 號“SEWIS”商標(簡稱爭議商標)於 2004 年 10 月 18 日向商標局提出註冊申請，2009 年 4 月 7 日予以核准註冊，現註冊人為陳阿伍，核定使用的商品為

第 25 類鞋(腳上的穿着物)、運動鞋、足球鞋、鞋底、鞋墊、拖鞋、半統靴、浴室涼鞋、涼鞋、雨鞋。2009 年 8 月 31 日,服務公司針對爭議商標向商標評審委員會提出撤銷申請,主要理由為:服務公司是“SEWIS”商標的真正所有人,陳阿伍在中國申請並註冊爭議商標,明顯屬於惡意搶註行為,請求依照 2001 年《商標法》第十三條、第十五條、第三十一條、《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條第一款、《保護工業產權巴黎公約》、《保護文學藝術作品伯爾尼公約》的相關規定,撤銷爭議商標註冊。商標評審委員會認定:一、服務公司所提交的證據尚不足以證明服務公司的“SEWIS”商標在爭議商標申請日之前在中國大陸地區已達到馳名商標所應具有的廣泛知曉程度,服務公司認為其“SEWIS”商標是未在中國大陸註冊的馳名商標的主張不予支持;二、爭議商標為簡單英文組合,獨創性較弱,未構成著作權法所指的作品,在案證據亦難以證明服務公司對“SEWIS”文字享有著作權,爭議商標的註冊未構成《商標法》第三十一條所指損害他人現有的在先權利之情形;三、服務公司提交的證據不足以證明在爭議商標申請註冊之前,申請人已將“SEWIS”標誌作為商標在中國使用在與爭議商標指定使用商品為同一種或類似商品上,並已具有一定影響,爭議商標的申請註冊未違反《商標法》第三十一條所指“不得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”的規定。綜上,商標評審委員會依據 2001 年《商標法》第四十三條的規定,裁定:爭議商標予以維持。一審法院認為,服務公司的“SEWIS”商標僅是在委託中國鞋類生產商在代工生產環節使用,帶有“SEWIS”商標的鞋類商品並未在中國大陸銷售,服務公司也未提交其他用以證明其“SEWIS”商標在中國大陸境內在鞋類商品上宣傳、推廣的證據。在案證據不足以證明服務公司的“SEWIS”商標在鞋類商品上在中國大陸範圍內在先使用並具有一定影響,爭議商標的申請註冊不構成 2001 年《商標法》第三十一條後半段的規定之情形。服務公司主張對“SEWIS”作品享有美術作品著作權,該作品由五個英文字母構成,每個字母均為常見字體,尚無法達到美術作品獨創性所要求的智力創作高度,不構成著作權法意義上的作品,爭議商標的申請註冊不構成對服務公司在先著作權的損害。

二審法院認為,服務公司對“SEWIS”圖案主張著作權,並

提交了其在巴基斯坦伊斯蘭共和國(簡稱巴基斯坦)相關版權證明文件。巴基斯坦與中國同為《伯爾尼保護文學和藝術作品公約》成員國,但在中國對著作權進行保護的具體依據不是國際條約,而是中國的著作權法。著作權法規定,文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種形式複製的智力成果稱之為作品。服務公司主張著作權的“SEWIS”圖案係對文字進行簡單的字體處理,其創作程度未達到著作權法所規定的獨創性要求,不構成著作權法所保護的作品。服務公司委託中國大陸境內廠家生產加工商品供出口,無證據證明“SEWIS”商標在中國大陸境內在鞋類商品上在先使用,並為一定範圍內的相關公眾所知曉。服務公司主張爭議商標屬於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情形,缺乏事實和法律依據。

贈品上的使用屬於商標使用

贈品也是商品,商業贈送本質上仍然屬於商業活動,即使帶有訴爭商標的商品以贈品的形式進入商品流通領域,訴爭商標在贈品上的使用也應當認定為商標法規定的使用。

在商標評審委員會與廣東萬和新電氣股份有限公司、曾輝瓊商標權撤銷複審行政糾紛案中,¹¹訴爭商標係第 3342442 號“萬和”商標,核定使用在第 21 類的“熨衣板、電動牙刷、食物保溫容器、門窗玻璃清潔器、玻璃防霧布、車窗玻璃(半成品)”商品上,現商標權人為廣東萬和公司。商標局決定撤銷訴爭商標的註冊。商標評審委員會認為訴爭商標在指定期間在贈品上進行了使用,故決定訴爭商標予以撤銷。一審法院認為,廣東萬和公司向商標評審委員會提交的證據可以證明廣東萬和公司向佛山市順德區郎笛禮品有限公司(簡稱禮品公司)購買電動牙刷、多功能電熱飯盒產品作為活動贈品向消費者提供,其證據可以證明訴爭商標在相關期限內已經使用在核定使用的商品上並進入市場,對於相關公眾起到了識別商品或服務來源的作用,從而應當認定訴爭商標已經在相關期限內進行了實際使用。

二審法院認為,廣東萬和公司向商標評審委員會提交的證據可以證明其向禮品公司購買電動牙刷、多功能電熱飯盒產品作為活動贈品向消費者提供,消費者從贈品外包装足以認定廣

東萬和公司是贈品的生產者,訴爭商標對相關公眾起到了識別商品來源的作用,可以認定訴爭商標已經在指定期限內進行了實際使用。■

(審稿:楊柏勇)

¹ 參見(2015)高行(知)終字第1538號行政判決書(合議庭:焦彥、莎日娜、周波,承辦法官:周波)和(2014)京知行初字第67號行政判決書。

² 參見(2014)高行(知)終字第3866號行政判決書(合議庭:潘偉、孔慶兵、陶鈞,承辦法官:孔慶兵)和(2014)一中知行初字第2205號行政判決書。

³ 參見(2016)京行終2171號行政判決書(合議庭:謝甄珂、孫柱永、王曉穎,承辦法官:謝甄珂)和(2014)一中知行初字第9831號行政判決書。

⁴ 參見(2016)京行終2164號行政判決書(合議庭:劉曉軍、孔慶兵、蔣強,承辦法官:劉曉軍)和(2014)一中行(知)初字第10254號行政判決書。

⁵ 參見(2016)京行終2149號行政判決書(合議庭:鐘鳴、元蕾、俞惠斌,承辦法官:元蕾)和(2015)京知行初字第5352號行政判決書。

⁶ 參見(2015)高行(知)終字第1538號行政判決書(合議庭:焦彥、莎日娜、周波,承辦法官:周波)和(2014)京知行初字第67號行政判決書。

⁷ 參見(2016)京行終3674、3697號行政判決書(合議庭:謝甄珂、王曉穎、孫柱永,承辦法官:謝甄珂)和(2015)京知行初字第3916、3915號行政判決書。

⁸ 參見(2016)京行終3618號行政判決書(合議庭:謝甄珂、陶鈞、王曉穎,承辦法官:陶鈞)和(2015)京知行初字第5009號行政判決書。

⁹ 參見(2016)京行終564號行政判決書(合議庭:莎日娜、袁相軍、孫柱永,承辦法官:袁相軍)和(2015)一中知行初字第745號行政判決書。

¹⁰ 參見(2016)京行終1789號行政判決書(合議庭:莎日娜、周波、樊雪,承辦法官:樊雪)和(2014)一中知行初字第1592號行政判決書。

¹¹ 參見(2016)京行終5665號行政判決書(合議庭:劉曉軍、孔慶兵、蔣強,承辦法官:蔣強)和(2016)京73行初3004號行政判決書。