

北京市高級人民法院 2017 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、商標授權確權行政實體

關於商標法第十條第一款第一項“中國”國名條款的認定應當進行整體判斷

商標法第十條第一款第一項規定的同中華人民共和國的國家名稱等“相同或者近似”，是指商標標誌整體上與國家名稱等相同或者近似。

在華人置業集團訴商標評審委員會商標申請駁回複審行政案¹中，訴爭商標由圖形、中文“華人置業集團”和英文“CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED CHINESE ESTATES HONG KONG”組成(見下圖)，被訴決定及原審判決均認為訴爭商標構成了商標法第十條第一款第一項所規定情形。



訴爭商標

二審法院認為，雖然“CHINESE”可以翻譯為“中國的、中國人”，但是中國公眾在對訴爭商標整體上進行識別時，並不會將其認為與中國國家名稱相同或者近似，故原審判決及被訴決定對此認定錯誤，訴爭商標不構成商標法第十條第一款第一項的規定。

是否屬於“惡意”搶註馳名商標，應考慮各種因素綜合認定

商標法第四十五條第一款中的“惡意”是訴爭商標的原始申請人在申請註冊該商標時具有的主觀意圖。認定是否具有惡意可以考慮如下因素：訴爭商標與引證商標的近似程度，引

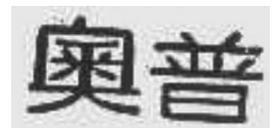
證商標的知名度，核定使用商品之間的關聯關係，訴爭商標的使用方式。

在商標評審委員會、雲南奧普偉業金屬建材有限公司(簡稱雲南奧普公司)與浙江現代新能源有限公司(簡稱現代新能源公司)商標權無效宣告行政糾紛案²中，第 1737521 號“奧普 aopu”商標(簡稱訴爭商標，見下圖)由瑞安市奇彩貿易公司(簡稱瑞安奇彩公司)於 2001 年 3 月 27 日向商標局提出註冊申請，於 2002 年 3 月 28 日核准註冊，核定使用商品為第 6 類：金屬建築材料。2004 年 12 月 28 日，該商標轉讓給該公司法定代表人涂秀平，2009 年 8 月 7 日又轉讓給現代新能源公司。2013 年 6 月 13 日，經變更，該商標由新能源公司與雲南奧普公司共有。訴爭商標專用期限至 2022 年 3 月 27 日。

第 1187759 號“奧普”商標(簡稱引證商標，見下圖)由杭州奧普公司於 1997 年 4 月 16 日向商標局提出註冊申請，於 1998 年 6 月 28 日核准註冊，核定使用商品為第 11 類：熱氣淋浴裝置等。該商標專用期限至 2018 年 6 月 27 日。



訴爭商標



引證商標

2009 年 11 月 6 日，杭州奧普公司提出對訴爭商標的撤銷申請，並請求認定引證商標為馳名商標。商標評審委員會裁定：訴爭商標予以維持。一審法院判決：一、撤銷被訴裁定；二、商標評審委員會重新作出裁定。

二審法院認為，訴爭商標和引證商標的近似程度較高。“奧

普”並非固有詞匯，使用在熱氣淋浴裝置等商品上的訴爭商標具有較強的顯著性，訴爭商標申請人註冊與引證商標近似程度如此高的商標並非巧合。引證商標在訴爭商標申請日前已經構成馳名商標，其馳名程度較高。而訴爭商標的申請人瑞安奇彩公司與杭州奧普公司同處浙江省，地理位置相近。瑞安奇彩公司在申請註冊訴爭商標後就更名為瑞安市奧普潔具有限公司，其經營範圍也涉及衛浴產品，引證商標的知名度能夠及於瑞安奇彩公司所在地域範圍及所屬經營領域。從核定使用商品的關係來看，訴爭商標核定使用在金屬建築材料商品上，而引證商標賴以馳名的商品是浴用加熱器、熱氣淋浴裝置，兩者的相關公眾也存在較大程度的重合，將近似程度較高的商標使用在上述商品上，容易使相關公眾產生相當程度的聯想，從而誤導公眾。從訴爭商標的實際使用情況來看，瑞安奇彩公司在訴爭商標獲准註冊後並未實際生產、銷售使用訴爭商標的金屬建築材料商品，瑞安奇彩公司在金屬建築材料商品上申請註冊訴爭商標並無真實的使用意圖，其申請註冊訴爭商標與更改企業字號的行為均為囤積“奧普”標誌資源。綜合考慮上述因素，可以推定訴爭商標的申請註冊具有惡意。

在確權商標行政案件中，申請人的主觀意圖可以作為判斷混淆可能性的參考因素

判斷是否違反商標法第三十條的規定，應當綜合考量商標標誌的近似程度、商品的類似程度、請求保護商標的顯著性和知名程度、相關公眾的注意程度以及其他因素予以認定是否容易導致混淆。商標申請人的主觀意圖以及實際混淆的證據可以作為判斷混淆可能性的參考因素。

在商標評審委員會、保定世紀星光新能源科技有限公司（簡稱世紀星光公司）與深圳市邦貝爾電子有限公司（簡稱邦貝爾公司）因商標權無效宣告請求行政糾紛案³中，訴爭商標為第 6819195 號“BBE”商標，申請日為 2008 年 7 月 3 日，核定使用在第 42 類的“節能領域的諮詢”服務，商標專用權期限至 2020 年 9 月 13 日，權利人為世紀星光公司。引證商標一為第 3842285 號“邦貝爾 BBE 及圖”商標，申請日為 2003 年 12 月 12 日，核定使用於第 9 類的“閃光信號燈；信號鈴；霓虹燈廣告牌；亮燈的電指示牌”等商品，商標專用權期限至 2016 年 5 月 13 日，權利人為邦貝爾公司。引證商標二為第 6816962 號

“BBE 及圖”商標，申請日為 2008 年 7 月 2 日，核定使用於第 9 類的“空中運載工具用照明設備；燈泡；礦燈；路燈”等商品，商標專用權期限至 2022 年 3 月 27 日，權利人為邦貝爾公司。

商標評審委員會認定：訴爭商標核定使用的“節能領域的諮詢服務”與引證商標一、二核定使用的“閃光信號燈、燈泡”等商品在用途、用戶、銷售渠道等方面存在一定差別，不屬於類似商品和服務，未構成 2001 年商標法第二十八條所指的使用在類似商品和服務上的近似商標，裁定訴爭商標予以維持。

一審法院認為：引證商標二核定使用的“路燈”商品的銷售環節與訴爭商標指定使用的“節能領域的諮詢”服務是密不可分的，二者具有較大的關聯性，容易使相關公眾認為二者是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯繫，因而構成類似商品和服務。引證商標一核定使用的商品及引證商標二核定使用的除“路燈”外的其餘商品在銷售環節與“節能領域的諮詢”服務的聯繫並不十分密切，因而未構成類似商品和服務。訴爭商標與引證商標二在呼叫、文字構成等方面相近，且未形成與兩引證商標相區別的含義，使用在上述類似的“路燈”商品和“節能領域的諮詢”服務上易使相關公眾對商品或服務的來源產生誤認，構成使用在類似商品或服務上的近似商標。綜上，一審法院判決：一、撤銷被訴裁定；二、商標評審委員會重新作出裁定。

二審法院認為：訴爭商標指定使用的“節能領域的諮詢”服務與引證商標核定使用的“路燈”等商品在功能用途、銷售渠道、消費群體等方面存在關聯。訴爭商標與引證商標均含有文字“BBE”，世紀星光公司作為邦貝爾公司的曾經代理銷售商，其在申請註冊訴爭商標時理應予以避讓。世紀星光公司在申請註冊訴爭商標的同時，亦在第 11 類商品上申請註冊“邦貝爾”商標。綜合考慮世紀星光公司的主觀意圖、邦貝爾公司的“邦貝爾 BBE”品牌的知名度、商品或服務的類似程度、商標的近似程度，訴爭商標與引證商標共同使用在相同或類似商品或服務上，易使相關公眾認為商品或服務係由同一主體提供，或其提供者之間存在特定聯繫，易造成相關公眾對商品或服務來源的混淆、誤認。訴爭商標與引證商標構成使用在相同或類似商品或服務上的近似商標，遂維持原判。

引證商標權利人註銷，不能阻礙訴爭商標的註冊

如果商標註冊人已不存在,則該商標區分商品來源的功能亦隨之喪失。對於因商標權利人已不存在而喪失商標應有功能的商標而言,其已不能作為在先商標阻礙訴爭商標的註冊。

在米濤與商標評審委員會商標申請駁回複審行政糾紛案⁴中,訴爭商標文字為“一品布衣生活館”,申請號為16693566,指定使用在進出口代理、替他人推銷等服務上;引證商標二顯著識別文字為“一品布衣”,註冊號為14207196,註冊人為上海湯尼餐飲管理有限公司(簡稱湯尼公司)。商標評審委員會決定:訴爭商標在“計算機數據庫信息系統化、商業審計、醫療用品零售或批發服務”服務上的註冊申請予以初步審定,訴爭商標在其他服務上的註冊申請予以駁回。在一審訴訟程序中,米濤提交了引證商標二權利人的工商信息打印等證據,上述證據顯示:引證商標二權利人湯尼公司已於2015年11月11日被註銷。

一審法院認為,引證商標二因其已經無法發揮區分商品來源的作用(非商標自身顯著性問題),不應作為評判訴爭商標能否獲准註冊的在先障礙。故對訴爭商標與引證商標二是否構成使用在同一種或類似服務上的近似商標不再進行評述。一審法院判決:撤銷被訴決定,商標評審委員會重新作出決定。

二審法院認為,商標法的目的是保護消費者、生產者、經營者的利益。相關公眾通過商標區分商品來源。商標、商品與商品的生產者、經營者具有對應關係。如果商標註冊人已不存在,則該商標區分商品來源的功能亦隨之喪失。對於因商標權利人已不存在而喪失商標應有功能的商標而言,其已不能作為在先商標阻礙訴爭商標的註冊。引證商標二權利人湯尼公司作為法律主體已經滅失,且工商登記資料及引證商標二檔案顯示湯尼公司在註銷前並未對商標權利進行處理,即目前引證商標二已無權利主體。考慮至本案二審時,尚未有任何主體受讓或承受引證商標二,在案證據不足以證明訴爭商標與引證商標二有使用混淆的可能性,故引證商標二在本案中不應作為評判訴爭商標能否獲准註冊的依據。

在判斷訴爭商標的註冊是否損害在先著作權時,應當對相關要件進行綜合認定

在判斷訴爭商標的申請註冊是否損害在先著作權時,一般考慮以下四個要件:(1)當事人主張的涉案作品是否構成著作

權法的保護客體;(2)當事人是否為涉案作品的權利人或利害關係人;(3)訴爭商標申請人是否在訴爭商標申請註冊日前存在接觸涉案作品的可能;(4)訴爭商標與涉案作品是否構成實質性相似。在具體認定時,若訴爭商標明顯不符合前述四個要件之一的,可以直接不予認定,則無須再分別進行逐一判斷。

在期偉合記食品製造私人有限公司(簡稱期偉公司)與商標評審委員會、李小群商標異議複審行政糾紛案⁵中,第5493533號“EGO及圖”商標(簡稱訴爭商標)由李小群於2006年7月21日提出註冊申請,指定使用商品為第29類的肉、蜜餞等商品上。期偉公司在法定異議期內對訴爭商標提出異議。國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)裁定訴爭商標予以核准註冊。期偉公司不服,向商標評審委員會提出異議複審申請。商標評審委員會認定:在案證據不足以認定訴爭商標的核准註冊損害他人在先著作權,故裁定訴爭商標予以核准註冊。一審法院未支持期偉公司關於在先著作權的訴訟主張,判決駁回期偉公司的訴訟請求。

二審法院認為,期偉公司主張“EGO”圖形構成著作權法意義上的美術作品。結合期偉公司所提交的形成於訴爭商標申請註冊日前的其他中國大陸以外的國家或者地區的商標註冊證等證據,能夠證明期偉公司在此前已經在世界多個國家和地區申請註冊了“EGO”商標,同時結合其在先已經將印有“EGO”商標的商品出口到中國大陸地區的供貨憑證,以及證人證言和在後著作權登記證書,能夠證明期偉公司構成了“EGO”圖形著作權的利害關係人。由於訴爭商標與涉案“EGO”圖形美術作品在設計、構成要素以及整體視覺效果上基本相同,並且期偉公司在中國域外地區申請註冊的商標和實際使用的商品多與訴爭商標指定使用的“土豆片”等商品構成相同或類似商品,故在李小群並未舉證證明訴爭商標的圖形係其獨立創作完成的情況下,可以推定李小群在訴爭商標申請註冊日前具有接觸涉案作品的可能,並且訴爭商標與涉案“EGO”圖形構成實質性相似。因此,訴爭商標的申請註冊損害了期偉公司作為利害關係人的“EGO”圖形的在先著作權,違反了2001年商標法第三十一條的規定。

單方出具的著作權歸屬聲明不是法定的權利歸屬初步證據,在有反證的情況下不能作為證明著作權歸屬的證據

商標法、著作權法及其司法解釋都未規定當事人單方出具的著作權歸屬聲明可以作為證明著作權歸屬的初步證據。對於委託他人創作的作品,更不能僅憑委託方的單方聲明即認定委託作品的著作權歸屬於委託方。在有其他證據推翻該聲明的情況下,更不能依此認定著作權歸屬。

在上海藝想文化用品有限公司(簡稱藝想公司)與商標評審委員會、畢加索國際企業股份有限公司(簡稱畢加索公司)第10213372號、第10213217號圖形商標異議複審行政糾紛二案⁶中,藝想公司申請在第28類的“玩具;體育活動用球;遊戲用小球;網球拋球儀器;球拍;乒乓球臺;高爾夫球手套;棒球手套;擊劍武器”商品和第25類的“服裝;足球鞋;鞋(腳上的穿着物);鞋;帽;襪;手套(服裝);嬰兒全套衣;領帶;腰帶”商品上申請註冊圖形商標(統稱訴爭商標)。

畢加索公司在法定異議期內向商標局提出異議,商標局裁定訴爭商標不予核准註冊。商標評審委員會認為:訴爭商標的申請註冊已構成對畢加索公司在先著作權的損害,裁定訴爭商標不予核准註冊。

一審法院認為:畢加索公司提供的權屬證據為經過公證認證的著作權聲明書,在該聲明書中表明畢加索公司委託案外人裴玉茹進行涉案圖形作品的設計,並取得該設計的著作財產權。同時公證的材料還包括當時支付給裴玉茹費用的清單、發票以及其設計的店面招牌和包裝盒樣式等材料。藝想公司雖主張畢加索公司並非涉案作品的權利人,但其提交的《藝術臉譜圖》著作權登記證書等證據與訴爭商標標誌沒有直接關聯,不能依此證明畢加索公司不是涉案作品的著作權人。一審法院判決駁回藝想公司的訴訟請求。

二審訴訟中查明:商標評審委員會和一審法院據以認定畢加索公司對訴爭商標標誌享有著作權的證據——畢加索公司出具的著作權聲明書係其自行單方出具。畢加索公司為證明涉案圖形作品在訴爭商標申請日前已經公開使用提交的最高人民法院(2011)民申字第623號民事裁定書(簡稱第623號裁定)記載:“廣告中刊載的‘紅黃色塊’圖案係季冬霞為推廣其筆類產品而設計的筆盒外包裝裝潢圖案”。

二審法院認為:受委託創作的作品,著作權的歸屬由委託人和受託人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立

合同的,著作權屬於受託人。現畢加索公司並未提交其與受託人之間的合同,所提交的著作權聲明書雖然聲明涉案圖形作品的著作財產權屬於畢加索公司所有,但該聲明僅係畢加索公司的單方聲明,在沒有受託人認可的情況下,不能據此認為畢加索公司與受託人就涉案圖形作品的著作權歸屬作出了明確約定。在此情況下,該著作權聲明書不能作為推定涉案圖形作品著作權歸畢加索公司所有的初步證據。而且,該聲明所附的圖形並不包括單獨的涉案圖形作品,僅是以該圖形作品作為設計整體的底色。加之最高人民法院第623號裁定中又提及紅黃色塊圖案另有設計人,使得涉案圖形作品的著作權歸屬存在更大疑點。綜上,根據現有證據無法認定涉案圖形作品的著作權歸畢加索公司所有。二審法院判決撤銷了原審判決和商標評審委員會的裁定,並判令商標評審委員會重新作出裁定。

認定“以不正當手段取得註冊”應當有一定的數量要求,以超出註冊人實際使用的合理範圍為標準

“欺騙手段和其他不正當手段”包括規模性搶註他人在先具有一定知名度的商標並轉讓牟利的行為,該規模性搶註應該具備一定的條件。即,或者是搶註同樣的商標,且數量較大,構成沒有實際使用可能的商標囤積行為;或者搶註多個不同的在先知名商標,涉及多個主體或多個不同的商標標誌。

在姜惠娟與商標評審委員會、維多利亞的秘密商店品牌管理公司(簡稱維秘公司)商標異議複審行政糾紛案⁷中,訴爭商標係第7520061號“維多利亞的秘密 VICTORIA'S SECRET”商標,註冊人為姜惠娟,申請日期為2009年7月6日,指定使用的商品為第32類啤酒、果汁等。

第1505378號“VICTORIA'S SECRET”商標及第4481218號“維多利亞的秘密”商標(統稱引證商標)均為在先有效註冊商標,註冊人為維多利亞的秘密商店品牌管理公司(簡稱維秘公司),核定使用在第25類服裝等商品上。

訴爭商標經初步審定後,維秘公司向商標局提出商標異議申請,商標局裁定訴爭商標予以核准註冊。維秘公司對該裁定不服,向商標評審委員會提出複審申請。商標評審委員會裁定:訴爭商標予以核准註冊。

一審法院認為:除本案訴爭商標外,姜惠娟還在多個類別商品或服務上申請註冊了“維多利亞的秘密 VICTORIA'S SE-

CRET”商標，足以認定姜惠娟申請註冊訴爭商標的行為具有明顯的複製、鈔襲他人高知名度商標的故意，其行為擾亂了正常的商標註冊管理秩序，有損於公平競爭的市場環境。參照2001年商標法第四十一條第一款關於禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標註冊的立法精神，訴爭商標的申請註冊不應予以核准。

二審法院認為：在案證據僅證明姜惠娟除本案訴爭商標外，還在9個商品或服務類別上申請註冊了“維多利亞的祕密VICTORIA'S SECRET”商標，不僅數量較少，且對於姜惠娟而言均具有使用的可能性，且在案證據不足以證明訴爭商標申請註冊時引證商標在中國大陸已經具有較高的知名度。綜上，原審判決認定姜惠娟具有囤積商標的意圖依據不足，訴爭商標的申請註冊未構成2001年商標法第四十一條第一款規定的“以欺騙或者其他不正當手段”取得註冊的情形。

二、商標授權確權行政程序

商標評審委員會審理不服商標局駁回商標註冊申請決定的複審案件，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請複審的事實、理由、請求及評審時的事實狀態進行審理

在商標評審委員會與直得科技股份有限公司商標申請駁回複審行政糾紛案⁹中，訴爭商標初審公告的商品與被駁回註冊申請的“非陸地車輛用齒輪傳動裝置”等商品均位於《類似商品和服務區分表》0750類似群組。商標評審委員會以訴爭商標構成商標法第三十條所指的使用在同一種或類似商品上的近似商標為由，決定駁回訴爭商標指定使用在“非陸地車輛用齒輪傳動裝置、機械繞軸裝置、機器導軌、機器用齒輪裝置、綫性滑軌（機器零件）、綫性模組（機器零件）、綫性馬達”商品上的註冊申請。

一審法院認定：訴爭商標與引證商標構成近似商標。訴爭商標被初審公告的商品與被駁回註冊申請的“非陸地車輛用齒輪傳動裝置”商品在《類似商品和服務區分表》中位於同一類似群，為類似商品。在同一案件中對類似商品應當適用相同的標準，而不能將訴爭商標在類似商品上分割開來，一部分予以初審公告，而另一部分却被駁回註冊申請，這種做法明顯違反了

商標審查一致性原則，應當予以糾正。

二審法院認為，由於直得科技公司對商標局初步審定“滾珠軸承、軸承（機器零件）、傳動軸軸承、滾柱軸承、滾珠螺絲”商品不持異議，故該部分商品不屬於商標評審委員會的複審審查範圍。因此，商標評審委員會僅就複審商品進行評審並無不妥。況且訴爭商標被初審公告的商品與被駁回註冊申請的“非陸地車輛用齒輪傳動裝置”等商品在功能、用途等方面存在較為明顯的差異，雖然同位於《類似商品和服務區分表》的0750類似群，但分屬該群組的不同部分，且註釋明確指出“本類似群各部分之間商品不類似”。因此，上述商品不屬於類似商品。原審判決僅憑上述商品位於同一群組就認定構成類似商品依據不足，並進而認定商標評審委員會違反商標審查一致性原則，結論錯誤，應當予以糾正。

近似商標的判斷雖然遵循個案審查的原則，但應當注重商標審查和司法裁判標準的一致性

若在後案件中的訴爭商標標誌與在先案件中的基本相同，特別是當事人亦相同，僅指定商品或者服務不同的情況下，在後案件中的認定結論原則上應與在先案件保持一致。

在商標評審委員會與埃克森美孚公司商標申請駁回複審行政糾紛案⁹中，訴爭商標為英文字母“ISOPAR”，指定使用在第1類的工業用固態氣體等商品上。商標評審委員會依據（2012）高行終字第1039號行政判決書（簡稱在先判決）認定訴爭商標為通用名稱。在先判決根據該案中與本案相同的詞典《英漢技術科學詞典》第二版內容，認定該案第6331096號註冊在第1類“從石油中提煉的工業用碳氫化合物溶液”商品上的“ISIOPAR”商標為商品的通用名稱。一審法院認為：本案與在先判決事實不同，商標評審委員會在本案中僅依據一部詞典的翻譯，即認定訴爭商標為商品通用名稱，註冊使用在第1類從石油中提煉的工業用碳氫化合物溶液商品上，缺乏顯著性，無法起到識別商品來源的作用。

二審法院認為：化學工業出版社出版的《英漢技術科學詞典》（第二版）對“ISOPAR”單詞的中文釋義為“（高純）異構烷烴溶劑，異構烷烴餾分（含異構烷95%以上）”。這一釋義可以作為認定“ISOPAR”為商品通用名稱的初步證據。某一詞匯被某一權威工具書、辭典列為商品名稱，即可反映該領域相關公

眾對該詞匯的一般認知，並不要求該領域所有工具書、所有辭典均將該詞匯列為商品名稱。本案證據雖與在先判決有所不同，但兩案認定事實的關鍵證據沒有實質性區別，本案與在先判決的事實基礎基本相同，仍然屬於相同或者類似案件。一審法院以出現新的證據為由，認定“ISOPAR”不屬於通用名稱，認定事實錯誤。

三、商標民事侵權

在商標侵權案件中認定馳名商標，既要遵循按需認定的原則，又要基於原告的請求權基礎

在北農公司、中科公司、張智敏、張丹丹與埃克森美孚公司侵犯註冊商標專用權糾紛案¹⁰中，一審法院認為：因對馳名商標實施按需保護的原則，故通常情況下，如果商標註冊人在同一種或類似商品上註冊的商標足以使其獲得與馳名商標同等水平的保護，則無需再對商標權人提供馳名商標的保護。對於何為同等水平的保護，至少需要從停止侵權及賠償損失兩方面進行考量。本案中，法院雖已認定被控侵權行為構成對埃克森美孚公司在第1類及第5類商品上註冊的三個註冊商標專用權的侵犯，但因埃克森美孚公司並無證據證明上述商標已投入實際使用，因此，埃克森美孚公司依據上述商標僅可以獲得停止侵權的法律救濟，但無法獲得經濟賠償。但如果第174431號“MOBIL”商標、第174458號“美孚”商標構成馳名商標，且被控侵權行為確實損害上述馳名商標的權益，則埃克森美孚公司不僅可以據此禁止各被告實施被控侵權行為，亦可以獲得經濟賠償。由此可見，本案中，埃克森美孚公司依據馳名商標所獲得的保護與依據同一種或類似商品上所註冊的商標所獲得的保護並不相同。鑒於此，本案中有必要對上述商標是否構成馳名商標進行認定。

二審法院認為，埃克森美孚公司對其在不同商品類別上註冊的“Mobil”及“美孚”商標享有各自獨立的商標專用權和禁用權。因此，即使已經認定被控侵權行為損害了埃克森美孚在第1類和第5類商品上的商標權，根據當事人的主張，仍需要對被控侵權行為是否損害該公司在第4類商品上的商標權進行評價。對埃克森美孚公司在潤滑油商品上的“美孚”和“Mobil”

商標是否構成馳名商標的認定並非基於馳名商標保護按需認定的原則，而是基於不同請求權基礎進行的逐項認定。

馳名商標核定使用的商品或服務與被控侵權產品或服務並不存在替代關係，馳名商標的損害賠償數額不宜單純以權利人的銷售收入的減少量或被控侵權人銷售侵權產品的獲利為計算基礎

馳名商標核定使用的商品或服務與被控侵權產品或服務係不相同或不類似的商品與服務，兩者並不存在替代關係。因此，馳名商標保護中的損害賠償數額不宜單純以權利人的銷售收入的減少量或被控侵權人銷售侵權產品的獲利為計算基礎。

在北農公司、中科公司、張智敏、張丹丹與埃克森美孚公司侵犯註冊商標專用權糾紛案¹¹中，一審法院認為，基於被控侵權行為所獲得的利益以及該行為為埃克森美孚公司所帶來的損失，均顯然遠遠高於埃克森美孚公司所主張的450萬元的訴訟請求，故對該數額予以全額支持。二審法院認為，埃克森美孚公司的“MOBIL”以及“美孚”商標自2004年起已經構成馳名商標，並在潤滑油市場特別是高級潤滑油市場佔有較大的市場份額。被控侵權行為減弱了美孚商標的顯著性，產生誤導公眾，損害埃克森美孚公司利益的後果是不言而喻的。但由於馳名商標核定使用的商品或服務與被控侵權產品或服務係不相同或不類似的商品與服務，兩者並不存在替代關係，因此，馳名商標保護中的損害賠償數額不宜單純以權利人的銷售收入的減少量或被控侵權人銷售侵權產品的獲利為計算基礎。考慮被控侵權人的獲利、馳名商標的顯著性、知名度等能夠體現商標市場價值的因素，以及侵權時間、範圍等能夠影響損害大小的因素，對被控侵權行為給馳名商標所有人帶來的損失進行合理評估，酌情確定中科公司、北農公司、張智敏、張丹丹共同賠償埃克森美孚公司300萬元，張丹丹在30萬元的範圍內承擔連帶賠償責任。一審判決僅以北農公司和中科公司的銷售收入作為計算賠償數額的依據確有不當，予以糾正。■

(審稿：楊柏勇)

¹參見(2017)京行終730號行政判決書和(2015)京知行初字第2433號行政判決書。

²參見(2016)京行終5666號行政判決書和(2015)京知行初字第4822

號行政判決書。

³參見(2017)京行終1319號行政判決書和(2015)京知行初字第3060號行政判決書。

⁴參見(2017)京行終2568號行政判決書和(2016)京73行初6374號行政判決書。

⁵參見(2017)京行終858號行政判決書和(2014)一中行(知)初字第5979號行政判決書。

⁶ [2015]第32717號《關於第10213372號圖形商標異議複審裁定書》、[2015]第9009號《關於第10213217號圖形商標異議複審裁定書》；(2015)京知行初字第3941號行政判決書、(2015)京知行初字第

1127號行政判決書；(2017)京行終1968號行政判決書、(2017)京行終1969號行政判決書。

⁷參見(2016)京行終3549、3556、3559號行政判決書和(2014)一中行(知)初字第9082、9081、9078號行政判決書。

⁸參見(2016)京行終3987號行政判決書和(2016)京73行初120號行政判決書。

⁹參見(2017)京行終1421號行政判決書。

¹⁰參見(2017)京民終544號行政判決書和(2014)京知民初字第143號民事判決書。

¹¹同註10。