

商标确权 行政审判疑难问题研究

北京市第一中级人民法院知识产权庭 编著



SHANGBIAO QUEQUAN
XINGZHENG SHENPAN
YINAN WENTI YANJIU



知识产权出版社

附光盘

商标确权行政审判疑难 问题研究

北京市第一中级人民法院知识产权庭 编著

图书在版编目(CIP)数据

商标确权行政审判疑难问题研究/北京市第一中级人民法院知识产权庭编著. —北京:知识产权出版社, 2008.8
ISBN 978-7-80543-358-7

1. 商… II. 北… III. 商标—行政诉讼—研究 IV. D925.318.32
中国图书馆分类号: D925.318.32

北京市第一中级人民法院
知识产权审判庭编著

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市西城区德胜门内大街2号

网址: <http://www.ipr.com>

发行电话: 010-82008878

邮购电话: 010-82008878

印 刷: 北京市印刷厂

开 本: 150mm×80mm 1/16

版 次: 2008年8月第1版

字 数: 280千字

ISBN 978-7-80543-358-7

知识产权出版社

内容提要

商标确权案件是对商标驳回复审、异议复审、争议和撤销案件的总称。本书中,编者通过对已审结的案件进行统计分析,对发现的问题进行总结和研讨,并提出对具体问题的解决意见,指导审理类似案件。

责任编辑:李琳
文字编辑:王剑宇
封面设计:美光制版

责任校对:董志英
责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

商标确权行政审判疑难问题研究/北京市第一中级人民法院知识产权庭编著. —北京:知识产权出版社,2008.8

ISBN 978-7-80247-328-7

I. 商… II. 北… III. 商标—行政诉讼—审判—案例—研究—中国 IV. D925.318.25
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第119368号

商标确权行政审判疑难问题研究(附光盘) 北京市第一中级人民法院知识产权庭 编著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸桥马甸南村1号院

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:010-82000887 82000860 转 8118

印刷:北京市兴怀印刷厂

开本:720mm×960mm 1/16

版次:2008年9月第1版

字数:380千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000893

责编邮箱:lilin@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:20.75

印 次:2008年9月第1次印刷

定 价:42.00元

ISBN 978-7-80247-328-7/D·657

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

本书编委会

顾问：宿 迟

主 编：杨柏勇 姜 颖

撰稿人：(按姓氏笔画排序)

乔 平 江建中 芮松艳

佟 姝 周云川 姜 颖

编 务：牛 捷 陈文煊

本书缩略语

1. 《中华人民共和国商标法》——《商标法》
2. 《中华人民共和国商标法实施条例》——《商标法实施条例》
3. 《中华人民共和国民事诉讼法》——《民事诉讼法》
4. 《中华人民共和国烟草专卖法》——《烟草专卖法》
5. 《中华人民共和国反不正当竞争法》——《反不正当竞争法》
6. 《中华人民共和国立法法》——《立法法》
7. 《中华人民共和国植物新品种保护条例》——《植物新品种保护条例》
8. 《保护工业产权巴黎公约》——《巴黎公约》
9. 《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》——《尼斯协定》
10. 《商标注册用商品和服务国际分类表》——《尼斯分类》

编写说明

商标确权案件是对商标驳回复审、异议复审、撤销复审和争议案件的总称。商标确权案件处理的是商标权的授予与否以及撤销与否，事关企业能否取得和维护其商标专用权，能否禁止他人在相关商品或服务上使用相同或者近似的商业标识，对企业的发展有着至关重要的影响，因此，案件争议往往较大。又由于这类案件涉及的商标法律规定条文繁复，在理解和适用上存在一些分歧和困惑，增加了这类案件处理的难度。

通过对审结案件进行统计分析，我们发现，在审判实践中，虽然业界对这类案件的审理已经形成了一些统一的认识和标准，但也存在很多意见分歧，不仅使商标代理人、律师以及有关企业和个人无所适从，亦难以保障商标行政主管部门和人民法院的执法统一。但是，目前尚无对这类案件审理涉及的相关问题进行研究的参考资料或者专著，难以满足有关人员解决案件和学习研究的需要。作为这类案件的承办法官，我们拥有第一手的案件资料，了解案件审理过程中商标行政主管部门的态度及当事人的争议和分歧，具备对这类案件进行全面梳理和总结的条件，也肩负着对疑难问题进行研究的使命。基于此，我们专门成立课题组，以这类案件所有可能涉及的商标法律条款为纲，立足案件，归纳出实践做法，总结和分析存在的问题，并提出了倾向性的解决意见。本书中既有对商标注册条件等实体性问题的探讨，也有对证据认定、裁判方式等程序性问题的研究，尽量体现出对商标确权案件审判实务研究的全面性和系统性，以满足实务的需要。

为了便于读者的研究和实践，本书附录了与处理此类案件有关的商标法律规定和人民法院的指导性意见。此外，本书以光盘的方式附录了我院自2002年至2007年审理的商标确权行政案件的裁判文书，供商标理论界、实务界、企业及关注此类案件审理的其他人士学习、研究。

2008年6月

序 言

世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS 协议)第 41 条第 4 项规定:对于行政的终局决定,以及(在符合国内法对有关案件重要性的司法管辖规定的前提下)至少对案件是非的初审司法判决中的法律问题,诉讼当事人应有机会提交司法当局复审。为了符合 TRIPS 协议的这一要求,我国于 2001 年在加入世界贸易组织前对《商标法》进行了相应的修改,变“行政终局”为“司法终局”,即对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的有关商标是否准予注册、是否应予撤销的商标确权行政裁决,赋予了当事人提起行政诉讼的权利。

由于履行商标确权案件行政审查职责的商标评审委员会位于北京市第一中级人民法院辖区,因此,我院一直肩负着对商标确权行政案件的专属管辖职责,成为审理此类案件的全国惟一的一审法院。在现行《商标法》进行修改前,商标确权案件为“行政终局”,我院从未对这类案件进行过研究,商标确权案件从“行政终局”到“司法终局”的转变,对我院的司法能力提出了极大挑战。近年来,这类案件不仅在数量上逐年增加,而且具有涉外案件比例高、涉及知名企业多的特点。这些案件的处理结果,不仅会直接影响当事人(绝大多数为世贸组织成员公民)的权益,也会影响到我国保护知识产权方面的国际形象,故而双方当事人乃至社会各界均给予了极大关注,这对我们的司法审查工作提出了更高要求。

我院知识产权庭自 2002 年受理第一起商标确权行政案件到 2007 年底,已受理此类案件 355 件。随着审结案件数量的不断增加和司法实践的不断深入,我们对这类案件的处理已经积累了一定的经验,但同时,也发现了很多问题,如对于有关法律条文的理解存在差异、对于法律的适用标准认识不清、对于裁判方式的表述不统一等等。如果不及时解决这些问题并形成统一的认识和标准,就难以保证案件的公正审理,难以确保当事人的合法权益,难以维护我国知识产权保护的良好国际形象。作为此类案件的全国惟一一审法院,我院有条件、更有责任总结其中的利弊得失。为此,我院在 2007 年专门成立了“商标确权行政审判疑难问题研究课题组”,以更好地总结以往的审理经验,并提出

解决问题的对策。在课题的研究方法上,课题组突破了以往对疑难问题进行个别研究的方式,而是采用了全面、系统的调研方法,即将《商标法》中所涉及的所有与商标确权行政案件有关的具体条文以及相关案例进行全面梳理和总结分析,注重研究各法律条文间的有机联系,对注册商标显著性的认定、驰名商标的保护、类似商品的判断、商标近似性比较、注册商标连续三年停止使用的理解与适用等问题均进行了深入和细致地探讨,力求通过我们的研究,发现问题,并提出符合法律规定及立法目的以及该类案件内在规律和行之有效的审理标准,以统一和规范我们的审判工作。

为了对课题研究成果进行论证,课题组专门邀请了商标理论界和实务界的专家和学者代表进行了讨论,他们对课题组提出的问题及解决对策提供了宝贵的修改意见和建议,在此,我们对他们付出的辛勤劳动表示衷心的感谢,并希望各界朋友能继续关注和支持我院的知识产权审判和研究工作。

本课题从立项到完成历经一年多时间。其间,课题组进行了多次讨论,几易其稿。虽然课题组成员多具备专门审理商标确权行政案件的审判经历,但因自我院受理第一件商标确权行政案件至今只有短短的6年时间,审理的案件数量有限,因此我们对商标法立法精神的领会尚欠透彻,我们的某些观点亦难免稚嫩和粗浅。本书中的结论仅代表课题组成员的个人观点,其中的不足和不当之处,请读者指正。

2008年是我院成立知识产权专业审判庭的第15个年头。本书既是对课题组研究成果的全面呈献,也是对我院建立知识产权庭15周年的一个特别纪念,愿以此共勉。

宿卫

2008年6月

目 录

第一章	商标显著性的判断	(1)
第二章	驰名商标的认定及保护	(33)
第三章	关于代理人抢注被代理人商标问题的法律理解	(53)
第四章	商标近似性比较的原则	(68)
第五章	类似商品和/或服务的认定	(88)
第六章	“不得损害他人现有的在先权利”的理解和适用	(98)
第七章	关于抢注他人已经使用并有一定影响商标问题的法律理解	(113)
第八章	欺骗或其他不正当手段的认定	(134)
第九章	“注册商标连续三年停止使用”的理解和适用	(159)
第十章	争议期限的认定	(185)
第十一章	商标法的法律适用	(210)
第十二章	商标确权行政案件的证据问题	(234)
第十三章	商标评审程序若干问题研究	(248)
第十四章	关于商标确权行政案件判决方式及主文的调研	(274)
附录		
	中华人民共和国商标法	(290)
	中华人民共和国商标法实施条例	(300)
	最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 (法释〔2002〕32号)	(310)
	北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 (2006年3月7日下发施行)	(314)

第一章

商标显著性的判断

一、注册商标显著性的立法沿革

我国 1982 年颁布的《商标法》中即引入了显著性条款，1993 年修改的《商标法》中该条款未作变化，2001 年修改的《商标法》又对其进行了相应的丰富及充实。

在 1982 年及 1993 年的《商标法》中，有关显著性的原则条款体现在第七条，即“商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别”。具体条款则体现在第八条的第（五）、（六）项中，该两项中规定，本商品的通用名称和图形；以及直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标使用。该阶段，不符合显著性条款的商标不仅禁止注册，亦禁止使用。

2001 年修改的《商标法》，在坚持上述显著性原则的基础上，对其作了进一步的充实。其原则条款为第九条，即“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。具体条款则体现在第十一条及第十二条，其中第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”其第十二条规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。该阶段，不具有显著特征不再是禁用情形，而是禁注情形。

二、注册商标显著性条款的立法目的

（一）实现商标的基本功能

商标产生的背景在于，在商品流通中需要有相应的标志用以区分不同商品

的提供者,从而使消费者可以以此为依据对具体商品的质量等特征作出相应判断。鉴于只在具有显著特征的标志才具有区分不同商品提供者这一功能,因此,具有显著特征是对于商标的本质要求。

(二) 避免损害其他生产经营者的合法权益

对于与商品或服务联系非常紧密的标志,因其通常涉及的是商品或服务所具有的相应特点,而对于此种特点的描述属于公共资源,任何经营同种商品或服务的生产者均有权予以使用,如果允许某个特定的经营者独占使用,必然会对其他生产经营者的合法权益造成伤害。因此,此种标志原则上不应允许注册。

三、注册商标显著性条款的适用条件

(一) 以相关消费者及同业经营者作为显著性的判断主体

1. 相关消费者

相关消费者是指具体商品或服务的直接消费者。由于不同商品或服务在市场链条中所处环节不同,因此对于一些商品或服务而言,其直接消费者是最终消费者,而对于另一些商品或服务而言,则可能是中间消费者。

之所以以相关消费者作为判断主体,是因为商标的基本功能在于区分商品或服务的不同提供者,使得消费者可以根据商标的指向找到其满意的商品或服务的提供者,商品或服务提供者的市场利益亦通过这种指引功能得到最终实现。因此,对于商标是否具有显著特征,是否能够起到指引作用,最具有发言权的是直接消费者。

消费者须是具体商标或服务的消费者,而非广义的消费者。只有特定的消费者才会对特定商品或服务具有一定认知,亦只有特定消费者的消费行为才会影响到商品或服务提供者利益的实现。这一点非常重要,不同范围的消费者对于同一商标显著性的判断,可能会完全不同。如眼力健公司在使用在白内障手术过程中用的白内障超声乳化手术器械及部件等医用商品上申请注册的“ADVANCED MEDICAL OPTICS”^①,如果以广义的普通消费者作为判断主体,因其整体对英文不具有较高认知,很有可能认为该商标具有显著性,但如以该商品的直接消费者作为判断主体,因医用手术器械的消费者通常具有较高的文

^① 见北京市第一中级人民法院(2006)一中行初字第199号行政判决书。

化水平,因此其完全能够理解该商标的含义,即“先进的医疗光学仪器”,从而认为其为对商品功能及性质的描述,不具有显著性。

2. 同业经营者

之所以商标注册人的同业经营者亦作为商标显著特征的判断主体,原因在于对于同业经营者利益的保护。因与商品或服务联系非常紧密的标志,通常涉及的是商品或服务所具有的相应特点,而对于此种特点的描述属于公共资源,任何经营同种商品或服务的生产经营者均有权予以使用,如果允许某个特定的经营者独占使用,必然会对其他生产经营者的合法权益造成伤害。而鉴于消费者和同业经营者对于具体商品或服务所具有特点的认知程度不同,故很可能一些不具有显著特征的标识消费者不具有认知程度,但如果允许此种商标标识注册亦会影响同业经营者的利益。

(二) 以商标足以使消费者能够区分不同商品或服务提供者作为注册原则

对于商标而言,“显著性”与“足以区分不同商品或服务的提供者”可视为同义词,商标具有了区分不同商品或服务的提供者的功能,基本上就可以认为其具有显著性。

商标的显著性分为如下两种情形。

1. 内在显著性

通常只要不属于下列这两种情况,即可认定其具有内在显著性。

(1) 商标标识本身不具有显著性,不论其用在何种商品或服务上。对于何种情况下的商标标识本身不具有显著性,实践中掌握的标准不一。《商标审查及审理标准》中列举的各种情形中如下情况可视为此种不具有显著性的情况,具体为:过于简单的线条;普通几何图形;过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合;一个或两个普通表现形式的字母;单一颜色。之所以规定上述情形,其理由是上述商标如使用在商品或服务上不利于消费者予以识别。

我们认为,对于商标标识本身不具有显著性的认定,应采取一种超低标准,应非常谨慎,最好轻易不要以此种理由认定某一商标不具有显著性,除非某一商标确实很难被消费者识别。如,将“.”申请注册为商标,便可以认定该商标标识本身不具有显著性,因其用在商品上确实很难被消费者注意到。但这种情况应是极少见的。对于《商标审查及审理标准》中所列举的各种情形,我们认为,对于商标标识本身的显著性判断而言似乎要求过高了。商标注册机构虽然对商标的显著性予以审核,但其审核的目的应主要在于尽量避免那些对

公共利益、同业经营者及他人在先权利可能造成损害的商标的注册，而对于不涉及上述情形的商标，其显著性的高低及其是否易被消费者所识别，均不应是商标注册机关所审查的内容。因无论申请何种商标，均是申请人自己的意思表示，即便其显著性较差，不易被消费者识别，其所带来的相应后果亦只由申请人本身承受，不会对他人造成影响，因此，商标注册机关不应对其作过多的干涉。

(2) 商标本身不属于不具有显著性的情形，但因与指定使用的商品或服务的联系过于密切，导致商标针对具体指定使用的商品或服务而言，不具有显著性。

这种情形是真正意义上的不具有显著性的情形。商标的显著性与具体商品或服务的特点密切相联，如果某一商标会使消费者认为其所表述的是商品或服务相关特点，则应认定其不具有显著性，因其不会使消费者对应到某个商品或服务的提供者。此处所指的消费者的认知强调的是一种认知的可能性，即只要消费者认为其可能是对于相关特点的表述即可，至于具体的商品或服务是否具有此种特点则在所不论。通常商标与商品或服务的联系越紧密，其显著性越弱。《商标法》第十一条及第十二条中规定了一些不具有显著特征的情形，包括商品的通用名称、图形、直接描述质量、数量等的标志等等。

如在涉及巧克力立体商标的案件中，商标申请人费列罗公司申请的商标为一个三维标志，由一个透明并带有装饰带的长方体容器及其内部排列的球形物组成，其所指定使用的颜色具有一定的特殊性，但申请商标给消费者带来的最为显著的视觉印象仍然为一个具有内容物的透明长方体包装容器。这种容器是申请商标所指定使用的商品通常会选用的包装形式，因此缺乏商标所应当具有的显著性。最终该商标未得以注册。

并非只要是涉及具体商品或服务特点的商标均不具有显著性，其须满足如下两个条件：第一，应是对商品或服务特点的直接描述，暗示性描述不应认定为不具有显著性。因为暗示性词语与商品或服务的特点之间联系并不密切，本质上具有一定显著性，这种词语作为商标注册使用对于同业经营者的生产经营活动亦不会造成客观障碍。如前文提到的眼力健公司申请注册的“ADVANCED MEDICAL OPTICS”（可译为“先进的医疗光学仪器”）^①，开封汴绣厂在第40类刺绣加工服务上申请注册的“汴”商标及“汴及图”商标（汴绣是刺绣的品种之一）^②，均是对商品性质的直接描述，不具有显著性。但美

① 见北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第199号行政判决书。

② 见北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第202号行政判决书。

国强生公司在第3类化妆品等商品上申请的“JOHNSON'S BABYFACE”，暗指该商品的使用会使皮肤如婴儿般细腻，应是暗示性描述。当然，实践中直接描述性词汇与暗示性描述词汇之间的界限很难划分，很多商标将其理解为直接描述性及暗示性描述均有道理，此种情况下，应更多地考虑到申请人，准许该商标的注册。如法国罗素优克福有限公司在第5类农药上申请注册的“敌杀死”商标则为此种类型，将其理解为哪一种描述性词汇均说得通。^①第二，所涉商标使用了常见的字体或图形等表达方式。商标显著性的判断应采用整体判断的原则，对于含义或内容上表述了商品或服务的相关特点的商标，如果其采用的是较为新颖的字体或经过变形处理的相关图形，则对于整个商标而言，使他人产生认知的部分已不再是该商标的含义，而是其表现形式，故此时该商标具有了显著性。如江苏省畜产进出口（集团）公司扬州羽绒总厂在第25类服装上申请注册的鸭子图文商标，该商标虽然包含有4只鸭子的图形，但鉴于该图形是经过艺术化变形的鸭子图形，其不会让消费者认为其表示了商品的主要原料，故该商标已具有显著性。

对于申请商标显著性的判断应结合其指定使用的商品或服务予以分别判定。实践中申请商标常会指定使用在一大类商品或服务中多种不同的小类上，此时对商标显著性的判断应注意一个原则，即该申请商标在某一指定使用商品或服务上不具有显著性，并不意味着在指定使用的商品或服务上亦不具有显著性。如，加·莫德菲尼公司在第3类商品上申请注册“DESIGNS FOR THE FACE”商标，第3类商品包括洗衣用漂白剂及其他物料，清洁、擦亮、去渍及研磨用制剂，肥皂，香料，香精油，化妆品，发水，牙膏等等。商标评审委员会及法院均认定该商标可译为“为脸部设计”，直接表示了指定商品的用途特点。对此种处理结果，我们持不同意见。上述指定使用的各种商品具有不同的性质，申请商标仅可以理解为是对其中化妆品这一商品用途的描述，其与发水、牙膏、肥皂等其他商品的性能显然无关，因此，一刀切地驳回申请商标在全部指定使用商品上的注册不太妥当。^②

2. 获得显著性

所谓获得显著性是针对上述不具有内在显著性的商标而言的，此类商标如果通过实际使用获得一定知名度，并在消费者心目中建立了相应的认知，则可以认定为其具有获得显著性。

① 国家工商行政管理局商标评审委员会，商标评审案例选编[M]，北京：工商出版社，1994。

② 见北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第751号行政判决书。

(1) 可通过使用获得显著性的标识

有观点认为,通过对《商标法》第十一条进行字面分析,可得出如下结论:该条所涉及的任何不具有显著性的标志,均有经过使用获得显著性的可能性。我们对此持保留意见,我们认为上述商标是否可以通过使用获得显著性,不能一概而论,而应取决于商标与商品或服务的密切关系。对于第十一条第一款(一)项中所规定的通用名称、图形及型号而言,因其基本上可以说是标注此种商品所必然会用到的标志,因此其客观上不太可能通过使用获得显著性。且从另一角度说,即便其获得了显著性,其权利亦无法行使,因为《商标法》及《商标法实施条例》规定了商标的合理使用制度,对于此种商标,一定当仁不让地被涵盖在合理使用条款中。由此,这种情形的不具有显著性的商标一般不会具有获得显著性。当然这里所指向的是商品或服务的大类,而非小类。如“辣椒”牌辣椒,不太可能通过使用获得显著性,但“子弹头”牌辣椒则不排除这种可能性。

(2) 通过使用获得显著性的知名度要求

之所以《商标法》规定一些标志可以通过使用获得显著性,其根本考虑在于使用行为已使该标识在相关消费者中具有了相应的知名度,从而具有了区分商标或服务提供者的功能,那么,本不具有显著性的标志达到何种程度的知名度才能获得显著性呢?其与《商标法》中其他涉及知名度的条款又是何种关系?对此,我们认为,此处的知名度要求应与驰名商标的要求相一致。原因在于注册商标专用权作为一种全国范围内的民事权利,其所应考虑全国范围内的本行业的消费者,亦即须全国范围内的本行业消费者均熟知其知名度时,该标志才被认为具有显著性。之所以要求熟知,是因为这些标志本身所具有的含义对于消费者而言是熟知的,如要对抗这种熟知程度,亦至少要求同种程度的熟知程度方可。此种知名度的要求实质上与驰名商标相同。

四、特殊标志的显著性认定

商标可以具有很多种不同的分类,如姓名商标、地名商标等,而不同类型商标具有不同的显著性特性,其中较为突出的是通用名称及地名商标,下面我们对这两类商标的显著性特性进行具体分析。

(一) 通用名称的显著性

1. 通用名称的内涵和外延

(1) 内涵

商标法意义上的通用名称,简单而言即商品或服务的名称,其核心指向的是特定商品或服务所特有的品质,其作用在于将一种商品或服务区别于另一种商品或服务。商标局的相关文件中亦对通用名称作了基本相同的界定。^①鉴于通用名称指向的是特定的品质,故如果商品或服务的某一种名称对于品质并无影响,则该名称并非商标法意义上的通用名称。

在这一点上,通用名称与商标有着明显区别,商标的目的在于使消费者辨明出商品或服务提供者的不同,而非区分商品或服务不同。

商标法意义上的通用名称与《植物新品种保护条例》中的通用名称亦不相同。该条例第六条规定,完成育种的单位或者个人对其授权的植物新品种,享有排他的独占权。其第十八条同时规定,该名称经注册登记后即为该植物新品种的通用名称。虽然此条中亦使用了通用名称这一措词,但此处的通用名称与商标法意义上的通用名称具有本质区别。后者处于公有领域,任何人不得将其作为私权独占使用。而后者则恰恰相反,其属于植物新品种权人所享有的独占权,未经许可任何人不得侵犯。

(2) 外延

通用名称通常分为两种:一为法定通用名称;一为约定俗成的通用名称。

最高人民法院在爱特福公司诉北京地坛医院等涉及84消毒液的不正当竞争纠纷上诉案中亦确认了这一点。最高人民法院指出,判断一个商品名称是否为通用名称时,应当参照以下两个方面:①国家或者行业标准以及专业工具书、辞典是否已经列入该商品名称,已经列入的,应当认定为通用名称;②是否已为同行业经营者约定俗成、普遍使用以表示某类商品,如果是,也应认定为该商品的通用名称。^②

《商标审查及审理标准》中亦作了基本相同的规定。其指出,通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称,该名称包括全称、简称、缩写、俗称。^③

上述两种通用名称并非界限分明,约定俗成的通用名称在一定情况下,会

① 在1989年3月2日《国家工商行政管理局商标局关于整顿酒类商标工作中几个问题的通知》中,商标局对于何为通用名称进行了较为科学的定义,该通知中指出,商品通用名称是指为国家或某一行业中所共用的,反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。商品通用名称的确定,主要源于社会的约定俗成,既要得到社会或某一行业的广泛承认,又要规范化。这是商品通用名称概念本质的特征,也是判定商品通用名称的主要依据。

② 见最高人民法院(2002)民三终字第1号民事判决书。

③ 见国家工商行政管理总局商标评审委员会2005年12月制定的《商标审查及审理标准》第34页。

被相应的权威部门或工具书以及辞典等吸纳而成为法定的通用名称,此种转化相当常见,可以说约定俗成的通用名称是法定通用名称的重要来源之一。

对于约定俗成的通用名称而言,既有可能是来源于生产者、消费者对于某种商品或服务长期以来的传统称呼,亦有可能是驰名商标或知名商品特有名称受到淡化的结果。如,地坛医院生产的84消毒液,其中的“84”本为该消毒液产品的特有名称,但随着其知名度越来越高,最终导致84成为消毒液的通用名称^①。另如,在福兰德公司1995年申请PDA商标注册时,电子记事簿行业在我国刚刚起步,PDA作为电子记事簿类产品的通用名称尚未广为人知,商标局将该商标予以初步审定并公告,在异议期内没有人提出异议,因而于1997年3月28日核准注册。但该商标后被商标局以“PDA”是电子记事簿类产品的通用名称为由,而被撤销。很显然这是驰名商标淡化的典型事例。另外,尚处于司法审查阶段的“优盘”案,亦涉及驰名商标淡化的问题。

2. 通用名称的立法沿革

1982年《商标法》,对通用名称限制较严,将其规定在禁用条款中。该法第八条规定:“商标不得使用下列文字、图形:……(五)本商品的通用名称和图形。”由此可见,在该次修订中,对于通用名称采取了比较严格的态度,商标中只要包含有商品或服务的通用名称,即不可以注册并使用。

1993年修订的《商标法》,对于通用部分未作修改。

2001年修订的现行《商标法》,对通用名称在注册阶段的限定宽松了许多,并未将通用名称规定在禁用条款中,而是涵盖在了禁注条款项下。但同时其在具体使用过程中,对于商标权利人的权利范围进行了合理限制。具体为:

(1) 注册阶段

现行《商标法》第十一条规定:“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;……前款所列标志,经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”

由该规定可以看出,仅由通用名称构成的商标因缺少显著特征,不得作为商标注册,但却并不妨碍其作为商标使用。

(2) 使用阶段

现行《商标法实施条例》新增其他生产经营者合理使用通用名称的规定。《商标法实施条例》第四十九条规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、……注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

① 见最高人民法院(2002)民三终字第1号民事判决书。