知识产权办案参考

第 9 辑

中国社会科学院知识产权中心
北京市高级人民法院民事审判第三庭 主编

中国方正出版社
2004 年 3 月

需要全本请访问 www.ertongboo

编辑委员会

（按姓氏笔画排列）

马来客　刘建强　刘瑗珍　宋鱼水
杨建成　张鲁民　陈锦川　林子英
罗东川　周　林　胡　驰　须建楚
程永顺　蒋丽珍　谢　晨　董建中

编辑办公室

单位：中国社会科学院知识产权中心
地址：北京市沙滩北街 15 号
邮编：100720
电话及传真：（010）64054144
电子信箱：ipstudies@sohu.com

图书在版编目（CIP）数据

知识产权办案参考．第 9 辑/中国社会科学院知识产权中心，北京市高级人民法院民事审判第三庭主编．—北京：中国方正出版社，2004
ISBN 7－80107－794－6

Ⅰ．**知…** Ⅱ．①**中**…②**北…** Ⅲ．**知识产权—案例—汇编—中国**
Ⅳ．D923．405

中国版本图书馆 CIP **数据核字（**2004**）第** 014360 **号**

知识产权办案参考第 9 **辑**
中国社会科学院知识产权中心
北京市高级人民法院民事审判第三庭 **主编**

责任编辑：许　杰
责任校对：张　蓉

出版发行：中国方正出版社
（北京市西城区平安里西大街 41 **号　邮编：**100813**）**
发行部：（010**）** 66124758　**门市部：（**010**）** 63094573
编辑部：（010**）** 63099854　**出版部：（**010**）** 66510958
网址：www．FZpress．com
责编 E－mail**：**Xujie@FZpress．com
经　　销：新华书店
印　　刷：　　印刷厂

开　　本：850×1168 **毫米**　1/32 **开**
印　　张：6．75
字　　数：159 **千字**
版　　次：2004 **年** 3 **月第** 1 **版**　2004 **年** 3 **月第** 1 **次印刷**
（版权所有，侵权必究）

ISBN7－80107－794－6　　**定价：**9．60 **元**

（本书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换）

知识产权办案参考　第 9 辑
2004 年 3 月

目　　录

【主持人的话】

商标权是一项重要的知识产权…… 周　详（1）

【专题研究】

再论商标之间的权利冲突 …… 朱　姝（5）
地理标志立法现状分析及办案建议 …… 董瑜芳（17）
论假冒注册商标的阻却事由 …… 周　详（33）
慎言立法——地理标志的几个法律问题
…… 周　详　曾小武（45）

【案例分析】

注册后未使用的商标的侵权认定与救济
…… 闫文军（59）
金利来（中国）商标侵权纠纷案 …… 汪　彤（85）
“恒升”诉“恒生”案引发的思考 …… 彭　霞（96）
解析“读书郎”商标纠纷 …… 邴长策　欧阳晓东（129）
从“永久”案谈企业商号权 …… 王丽艳（141）

【裁判文书】

恒氏工贸有限公司诉福成五丰食品股份有限公司商标侵权案 …… 河北省高级人民法院 (155)

中国药科大学制药有限公司与信谊药厂商标侵权案 …… 江苏省高级人民法院 (165)

“小僧”商标注册人诉“小僧寿し”连锁加盟店商标侵权案 …… (176)

【调查报告】

关于北京市法院审理商标民事侵权纠纷案件情况的调查报告 …… 北京市高级人民法院民三庭 (189)

需要全本请访问 www.ertongboo

知识产权办案参考　第 9 辑
2004 年 3 月

【主持人的话】

商标权是一项重要的知识产权

周　详

商标是极为重要的无形资产，一位大公司的首席执行官曾经说过，尽管该公司拥有多项重大发明专利，但与该公司所拥有的一件驰名商标相比，该公司的任何一项发明专利都是微不足道的，并且该公司所拥有的全部发明专利的价值之和也比不上该商标的价值。这是因为该商标几乎承载了该企业所创造的全部商誉。这位首席执行官的话或许有些夸张，但的确说明了商标的重要性。然而，如果只是孤立地认识商标，或者仅仅从商标申请注册的角度审视商标，人们就会感到，与发明专利相比，商标没有什么技术含量；与大部分作品相比，商标也没有包含多少智力创作的成分，以至很难心悦诚服地承认商标权是一种与版权、专利权并列的“知识”产权。人们的这种孤立地认识商标的视角，在一定程度上造成了商标法研究的相对滞后，同时也给商标的执法工作造成了消极影响。

针对商标保护实践中存在的问题，我受《知识产权办案参考》主编的委托，组织了这辑以商标侵权为主题的稿件。

朱姝博士的《再论商标之间的权利冲突》一文对商标之间的权利冲突进行了理论分析和个案分析，对权利冲突的解决，提出了具有参考价值的建议。邢长策先生和欧阳晓东先生的《解析“读书郎”商标纠纷》一文在调查研究的基础上对两个“读书郎”商标的来龙去脉进行了准确而详细的介绍，对某中级法院的判决提出了质疑。通常，经过商标争议程序而未被撤销的注册商标只要是在商标局核定的商品上规范地使用，就不会侵犯他人的注册商标专用权，然而，“恒升”诉“恒生”案的一审判决使人们认识到，即使是经过了商标争议程序并且不涉及其他在先权利的注册商标也不一定进了“保险箱”，这就要求商标注册人应尽量选择具有独创性的商标，不要涉足他人权利的模糊区。彭霞老师对“恒升”诉“恒生”案进行了追踪研究，在此基础上，她撰写了《“恒升”诉“恒生”案引发的思考》，对该案所涉及的法律问题进行了有益的探索。

在商标侵权的审判实践中，侵权赔偿数额的确定历来是原、被告双方争论的一个焦点，常常出现原、被告双方都不满意的情况。汪彤法官撰写的《金利来（中国）商标侵权纠纷案》对这个问题进行了有益的探索。当然，侵权损害赔偿额的确定问题非常复杂，指望汪法官的一篇论文就能解决全部问题，那是不现实的。我个人的观点是，在侵权赔偿数额的确定上，应积极引进经济学的研究成果，应当对原告商标的价值以及被控侵权商品的价值进行令人信服的经济学分析，只有这样，才能对权利人的损失以及侵权者因侵权而获得的利益有一个客观的评价。

一般说来，对于因商标近似而产生的商标纠纷，应考虑混淆的因素。对于擅自使用与他人注册后未使用的商标近似的商标的行为，怎样判断混淆的可能性以及由此而给商标注册人造成的损失？闫文军法官的《注册后未使用的商标的侵权认定与救济》一文作了颇有说服力的分析。值得注意的是，商标或其他商业标志的近似的判断存在模糊区，在审判实践中，对原、被告双方的商标或其他商业标志是否构成近似的判断，

很容易引起人们的争议。其实，在商标近似的判断上，不能孤立地进行“标”对“标”的比较，要用消费者的眼光看问题。此外，还应充分考虑被控侵权者具体使用商标或其他商业标志的方式以及原告商标知名度等因素，中国社会科学院博士研究生萩原有里（日籍）翻译的“小僧”商标注册人诉“小僧寿し”连锁加盟店商标侵权案的判决书，有助于加深我们对这个问题的理解。

至少从理论上说，我国是一个地理标志大国，怎样更好地运用包括商标法在内的法律手段保护地理标志，是一个应当引起知识产权法学界、行政执法机关和司法机关重视的问题。董瑜芳同学对地理标志的保护问题颇有研究，她的《地理标志立法现状分析及办案建议》一文是在其硕士论文的基础上撰写的。

本辑《知识产权办案参考》还选编了河北省高级人民法院和江苏省高级人民法院的两份判决书以及北京市高级人民法院的一份调查报告。这些材料有助于加深读者对商标侵权问题的认识。

2004 年 2 月 1 日

知识产权办案参考　第 9 辑
2004 年 3 月

【专题研究】

再论商标之间的权利冲突[①]

朱　姝[**]

前　言

1996 年以来，商标权与其他知识产权之间的权利冲突，如商标权与版权的冲突、商标权与商号权的冲突、商标与域名的冲突，等等，引起了法学界和执法机关的广泛兴趣和高度重视。近两三年来，在经济活动中，商标权与商标权之间的权利冲突也时有发生。由于商标的近似与商品的类似具有一定程度的模糊性，并且除了通过注册产生商标权这一主要的权利产生途径外，法律并未绝对排除依使用产生商标权的可能性。此外，商标的地域性和商品的流动性也有可能导致在不同地域内合法存在的相同或近似的商标在同一地域“碰头”，这就使得商标之间的权利冲突具有其特有的复杂性。综观现实生活中发生的商标之间的权利

① 作者曾与广东商学院法学院刘平副教授合写《解析商标之间的权利冲突》，本文在原文的基础上作了重大修改和扩充。

** 系广东商学院法学院讲师，西南政法大学博士研究生。

冲突，笔者深感，有必要加强这方面的研究。

一、商标之间权利冲突的构成要件

商标之间的权利冲突的构成要件，是指致使不同的商标权人之间存在权利冲突所必须具备的条件。一般说来，商标之间的权利冲突应具备以下构成要件：

(一) 不同的权利人分别对相同或近似的商标享有权利

商标之间的权利冲突以不同的权利人分别对相同或近似的商标享有权利为前提。如果不同权利人的商标既不相同也不近似，那就谈不上权利冲突问题。此外，如果只有冲突的一方对商标享有权利，而另一方不享有任何权利，哪怕是形式上的权利[①]，完全是未经商标权人的许可而使用其商标，那就是单纯的侵权问题，而不是权利冲突问题。

(二) 相同或近似的商标被使用在相同或类似的商品上

虽然不同的商标权人对相同或近似的商标享有权利，但是，如果他们是在既不相同也不类似的商品上使用商标，就不会使商品的来源发生混淆，从而不会产生商标之间的权利冲突。因此，通常只有当权利人将相同或近似的商标使用在相同或类似的商品上时才会产生权利冲突。不过，对驰名商标来说，还存在制止联想、淡化的问题，因此，即使在既不相同也不类似的商品上使用商标，也可能在普通商标的所有人与驰名商标的所有人之间产生权利冲突。

(三) 不同的商标权人在同一地域内使用相同或近似的商标

商标权具有严格的地域性，一般说来，在不同的地域范围内，使用在同一种商品或类似商品上的相同或近似的商标可以并存，不能将这种

① 恶意抢注他人的未注册驰名或者以其他不正当手段申请注册商标，在形式上也可能获得注册商标专用权，由于以这类方式获得的权利可以被撤销，笔者将这类权利称为“形式上的权利”。

并存视为权利冲突，因此，只有当不同的商标权人在同一地域内使用相同或近似的商标时，才有可能产生权利冲突。所谓同一地域内，是指《商标法》的空间效力范围内，就我国《商标法》而言，同一地域是指除港、澳、台以外的中国内地，而不是指中国内地的某一个省、市或地区。由于商标的地域性，在世间范围内，使用在相同或类似的商品上的相同尤其是近似的商标是大量存在的。但是，只要使用相同或近似商标的商品不在同一地域范围内销售，不同的商标权人之间就不存在现实的或潜在的利害关系，也就不会产生权利冲突，或者说他们之间的权利冲突是一种想象的权利冲突。当不同的商标权人分别在同一地域内的不同地区使用相同或近似的商标时，虽然他们之间不存在现实的利害关系，但至少从理论上说存在潜在的利害关系，这是因为商标权人的商品可以在整个地域内销售，他人在同一地域范围内的其他地区使用相同或近似的商标，会妨碍其商品进入该地区。只要有潜在的利害关系存在，就可以认为他门之间存在权利冲突。

（四）注册商标专用权的产生或行使具有违法性

在不同的权利人分别对相同或近似的商标享有权利时，如果注册商标专用权的产生过程没有违反法律并且不同的权利人都依法行使权利的话，那么，不同的商标权就可以和平共处；反之，如果注册商标专用权的产生过程具有违法性或者权利人违法行使权利的话，就会产生权利冲突。综观现实生活中发生的商标之间的权利冲突，可知，权利冲突的产生主要基于以下两种原因。

其一，注册商标专用权的产生过程具有违法性。例如，以不正当的手段抢注他人已经使用并具有一定影响的商标——受商标法保护的非注册商标——而产生的注册商标专用权，由于权利的产生过程具有违法

需要全本请访问 www.ertongboo

性，因此会在注册商标专用权与非注册商标的使用权之间产生权利冲突①。又如，由于商标的近似具有一定程度的不确定性，国家商标局有可能将在后申请的近似商标核准注册，从而引起注册商标之间的权利冲突。无论是国家商标局的工作失误，还是权利人恶意抢注他人的商标，其权利的产生都具有违法性②。

其二，注册商标专用权人以不正当的方式行使权利。例如，甲公司针对服装类商品申请注册了“红灯”商标，而乙公司则针对电子类商品申请注册了“红灯”商标，依《商标法》的规定，甲公司和乙公司都对“红灯”商标享有注册商标专用权，但是，如果甲公司也在电子类商品上使用自己的“红灯”商标，其行为无疑侵犯了乙公司的注册商标专用权。

二、商标之间的权利冲突类型

商标权与商标权之间的权利冲突类型，是指根据一定的标准对权利冲突所作的分类。正确划分商标权与商标权之间的权利冲突类型，有利于更好地认识和解决权利冲突。着眼于商标自身的特点和解决商标权与商标权之间的权利冲突的现实需要，笔者主张采用以下四种标准划分商标权与商标权之间的权利冲突类型。

1. 根据权利冲突的产生过程，可将商标权与商标权之间的权利冲

① 《商标法》并没有直接使用“商标权”这一概念，与之对应的是“注册商标专用权”。不过，《商标法》并没有排除通过使用商标而产生相应的权利的可能性，从《商标法》第13条、第31条和第41条的规定看，非注册商标的使用权事实上是得到法律承认和保护的。

② 商标局的工作失误，实质上也是一种违法行为，不过依《商标法》及其实施条例的规定，商标局毋须对因授权不当而给商标权人造成的损失承担损害赔偿责任。因此，厂商在设计、选择商标时应格外慎重，应尽量避免与已有的商标近似。

突分为因商标注册不当而产生的权利冲突和因商标的违法使用而产生的权利冲突。将权利冲突分为因商标注册不当而产生的权利冲突和因商标违法使用的而产生的权利冲突，其意义在于解决冲突的方式不同。一般说来，对于因商标的使用而产生的权利冲突，致使权利冲突产生的一方只承担停止侵权和赔偿损失的法律责任，其注册商标本身仍然是受法律保护的[①]；而对于因商标注册不当而产生的权利冲突，致使权利冲突产生的一方不仅要承担停止侵权和赔偿损失的法律责任，而且有关国家机关还将依法撤销其注册商标。

2. 根据商标之间的权利冲突是否实际存在，可以将权利冲突分为现实存在的权利冲突和想象的权利冲突。所谓想象的权利冲突，是指商标之间的权利冲突根本不存在，而商标权人却想当然地认为他人的权利与自己的权利相冲突。例如，宏昌公司在建材类产品上注册了“隆庆”商标，用于该公司生产的水泥，当该公司发现通泰服装厂生产的服装也使用“隆庆”商标时，便认为发生了权利冲突，这样的权利冲突，无疑是一种想象的权利冲突，这是因为根据《商标法》第 51 条的规定，注册商标专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限，宏昌公司在服装类产品上不享有任何权利，故不存在权利冲突的问题。区分现实存在的权利冲突和想象的权利冲突，其意义在于将想象的权利冲突排除在权利冲突之外，使当事人和有关执法机关集中精力解决现实存在的权利冲突，而不在毫无意义的问题上消耗时间和精力。

3. 根据引起权利冲突的商标是否注册，可以将商标之间的权利冲突分为注册商标之间的权利冲突，注册商标与非注册商标之间的权利冲突以及非注册商标之间的权利冲突。一般说来，商标权与商标权之间的权利冲突主要是指注册商标之间的权利冲突，但非注册商标并非不享有

① 根据《商标法》第 44 条的规定，注册商标的使用不当也可能导致注册商标被撤销。

任何权利，根据《商标法》第13条和第31条的规定，未注册驰名商标和他人已经使用并有一定影响的商标都能在一定程度上受到保护。比较而言，未注册驰名商标受到《商标法》保护的力度更大，这是因为，他人已经使用并有一定影响的商标只能对抗恶意抢注，而未注册驰名商标所对抗的不限于他人的恶意抢注，只要他人的注册商标“容易导致混淆”即可。由于未注册商标的使用人享有在一定程度上对抗他人抢先注册该商标的权利，因此注册商标与未注册商标之间可以存在权利冲突。除《商标法》及其实施条例外，《民法通则》和《反不正当竞争法》也能给未注册商标提供某种程度的法律保护①，因此，在未注册商标之间，也可以存在权利冲突。

4. 根据引起权利冲突的一方当事人主观上是否有恶意，可以将商标之间的权利冲突分为恶意的权利冲突和善意的权利冲突。所谓恶意，是指行为人明知或应知其行为会侵犯他人的权利而为之；反之则为善意。行为人主观上是否具有恶意，不影响侵权认定，但会对权利冲突的处理结果产生一定影响。一般说来，对于善意的权利冲突，引起冲突的一方只需采取措施消除冲突即可，而无须承担损害赔偿责任。值得注意的是，在注册商标与未注册驰名商标存在权利冲突的情况下，如果权利冲突系善意的权利冲突，那么，未注册驰名商标所有人应在他人的商标注册之日起5年内请求商标评审委员会撤销该注册商标；如果权利冲突系恶意的权利冲突，驰名商标所有人要求撤销该注册商标的请求权不受时间限制。

① 我国《反不正当竞争法》并未直接涉及未注册商标的保护问题，但是，由于未注册商标与商品特有的名称之间并不存在截然的界线，并且部分未注册商标可视为商品装潢的一部分，因此未注册商标也能在一定程度上受《反不正当竞争法》保护。

三、解决商标之间的权利冲突的一般原则

商标之间的权利冲突属于知识产权权利冲突的范畴，因此解决这类权利冲突应遵循解决知识产权权利冲突的一般原则。根据相关知识产权法律、法规的规定和相关的学说，解决知识产权权利冲突的一般原则是依法尊重在先权利的原则。将这一原则具体运用到商标领域，就应当依法保护在核定的商品上申请在先的注册商标，当然，这是就一般情况而言的。在我国，商标权的产生固然以注册为主，但并没有绝对排除商标使用人通过使用其商标而产生相应权利的可能性，因此在有关“在先权利”的判断问题上，不能简单地以申请在先为标准。具体地说，根据2001年修改后的《商标法》，未注册驰名商标和使用在先的具有一定影响的未注册商标都能在一定程度上对抗他人的恶意抢注[①]。因此，只有当申请注册商标的行为遵循诚实信用原则并且不侵犯其他在先权利时，申请在先的注册商标才是合法有效的。此外，还应看到，对注册商标的保护，本质上不是为了保护权利人对某种标识——无论该标识是否可以作为智力创作成果对待——的垄断，而是为了通过制止标识之间的混淆达到保护权利人商业利益的目的，并且保护注册商标还有维护市场经济秩序和消费者合法利益的作用，而权利人的商业利益和消费者的合法权益之间又有着不可分割的联系，因此，在不会引起标识之间的混淆从而误导消费者的情况下，应当允许相同或相似商标的并存。

关于相同或相似商标的并存问题，我国《商标法》虽然没有作明确规定，但其中的一些规定还是给商标的并存留下了空间，例如，根据《商标法》第41条的规定，对于非恶意注册他人未注册驰名商标的，未

① 根据《商标法》第41条第2款的规定，未注册驰名商标不仅可以对抗他人的恶意抢注，而且也可以对抗他人善意的注册行为。

注册驰名商标所有人可以自该商标注册之日起5年之内请求商标评审委员会撤销该注册商标，这一规定暗示了5年之后驰名商标所有人不得请求商标评审委员会撤销该注册商标，这就意味着该注册商标可以与未注册驰名商标并存①。此外，由于商标近似的判断具有一定程度的不确定性，在国家商标局核准的注册商标中，也可能出现相似的注册商标并存的状况，这种并存的状况是否合理，归根结底要以消费者的眼光判断。

总之，依法尊重在先权利的原则是解决商标之间的权利冲突的一般原则，在适用这一原则时应充分考虑商标的特点和作用，不应以是否申请在先作为商标权是否属于“在先权利”的唯一判断标准，也不应绝对地排除相同或类似商标的并存。

四、商标权与商标权之间权利冲突的个案分析

（一）荣昌公司与永泰制衣厂的商标冲突②

荣昌公司系一家以承揽海外企业的定牌加工业务为主要生产任务的企业，所谓定牌加工，是指根据商标权人的要求生产产品，在产品上使用商标权人的商标，所生产的产品全部由商标权人包销的一种产品生产方式。在荣昌公司生产的定牌产品中，有一种服装所使用的商标是新加坡某公司在新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家注册的图形商标，该图形商标与永泰制衣厂在中国注册的一种图形商标在视觉上基本无差别。根据最高人民法院的相关司法解释，视觉上基本无差别的商标可视

① 善意注册他人的未注册驰名商标满5年后，未注册驰名商标所有人虽然丧失请求商标评审委员会撤销该注册商标的权利，但是，如果注册商标专用权人使用该注册商标的方式损害了未注册驰名商标所有人的利益的话，未注册驰名商标所有人仍然可以通过诉讼的途径解决因商标的使用而产生的权利冲突。关于商标的并存问题，笔者将另行撰文讨论。

② 笔者曾就本案所涉及的事实问题与曾参与此案调解工作的周详先生交换意见。

为相同商标①。自 2002 年 5 月起，永泰制衣厂多次要求荣昌公司要么停止侵权，要么每年向其支付人民币 50 万元作为该商标的许可使用费。荣昌公司断然拒绝了永泰制衣厂的要求，从而引发了他们之间的商标冲突。

综观荣昌公司与永泰制衣厂之间的商标冲突，可以认定，他们之间的权利冲突是一种想象的权利冲突，而不是现实存在的权利冲突，理由如下：

第一，荣昌公司定牌加工的商品以新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家为市场，永泰制衣厂的使用该注册商标的商品以中国内地为市场，两者之间不存在现实的利害关系。

第二，荣昌公司所使用的商标是新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家的注册商标，永泰制衣厂使用相同商标的商品根本不可能进入东南亚市场，因此，该厂无权许可荣昌公司在定牌产品上使用该商标。既然永泰制衣厂无权许可荣昌公司在定牌产品上使用该商标，那就意味着荣昌公司的定牌加工行为没有侵犯永泰制衣厂的注册商标专用权。这是因为，根据《商标法》第 52 条的规定，商标侵权行为以未经商标注册人“许可”为前提，由于永泰制衣厂无权许可荣昌公司使用该商标进入东南亚市场，故不存在“许可”的问题，因此也不存在侵权的问题②。

第三，尽管商标地域性决定了国外的注册商标以及港、澳、台地区的注册商标在我国大陆不享有商标专用权，但不享有商标专用权，不等

① 最高人民法院的这一解释较好地解决了由图形、三维标志、颜色组合或图形、三维标志、颜色组合的结合所构成的商标是否相同的判断问题，但是，对于单纯的文字商标来说，以商标在视觉上基本无差别作为判断两商标是否相同的标准，则显得有些牵强。

② 一般说来，注册商标专用权的“禁”和“行”是不对称的，注册商标专用权人无权许可他人在相同或类似的商品上使用与其注册商标“近似”的商标，但就“相同商品”和“相同商标”而言，注册商标专用权人的权利在“禁”和“行”两方面是统一的。

需要全本请访问 www.ertongboo