

商标授权确权诉讼 规则与判例



RULES AND CASES

LITIGATIONS INVOLVING THE AUTHORIZATION AND
DETERMINATION OF TRADEMARK RIGHTS

周云川 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

014038866

D923.434

31

商标授权确权诉讼 规则与判例

RULES AND CASES

LITIGATIONS INVOLVING THE AUTHORIZATION AND
DETERMINATION OF TRADEMARK RIGHTS

周云川 著



法律出版社



北航

C1726469

D923.434

31

图书在版编目(CIP)数据

商标授权确权诉讼:规则与判例 / 周云川著. —
北京:法律出版社,2014.4
ISBN 978-7-5118-6222-8

I. ①商… II. ①周… III. ①商标权—民事诉讼—研
究—中国 IV. ①D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 058490 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/肖 越 韩雅洁

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/综合出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/张宇东

开本/720 毫米×960 毫米 1/16

印张/33.5 字数/541 千

版本/2014 年 4 月第 1 版

印次/2014 年 4 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-6222-8

定价:69.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

阅读周云川法官的新作,回味十余年履行商标授权确权司法审查职责的历历往事,不禁感慨系之。

自商标授权确权司法审查制度建立以来,最高人民法院和相关人民法院筚路蓝缕、不负重托和不辱使命,在短短的十余年间已全面进入司法审查的深水区,成绩斐然。诉请司法审查的案件,大多都是疑难复杂新类型案件,通过此类案件的审理,人民法院积累和总结了审判经验,不断探索和明晰审判标准,不断推进商标授权确权问题的理论研究和创新。实践证明,商标授权确权司法审查制度的建立,有力地推动了我国商标制度的完善。《国家知识产权战略纲要》提出发挥司法保护知识产权的主导作用,司法主导并不简单体现在审理案件数量的多少之上,而更多地体现在审理案件的结构和影响力上,体现在对于观念、标准和理论的主导和把握上,这些都体现着话语权。人民法院通过行使司法审查权,无疑在商标授权确权的观念、标准和理论上发挥了重大作用。作为这一过程的亲历者和一些司法决策的参与者,我对此是深有感受的。

2000多年前,西哲亚里士多德提出了实践智慧(practical wisdom)的概念,这个概念甚至被列为西方文明传统中最重要的102个概念之一。实践智慧用来描述运用知识采取更好行动、更好解决实际问题、在纷繁复杂的实践中作出正确判断的智慧和能力,它架设了知与行、理论与实践或者思想与行动之间的桥梁。司法裁判是一项极具实践智慧的活动,它涉及规范与适用、法律与行动(落实)之间的关系。法律是一种抽象的和一般性的行为规范,体现的是一般正义,司法裁判则是将一般和抽象的法律规范应用于具体案件,通过一般正义的具体化而实现具体的和个别的正义。司法能够、需要和追求在个案中实现并让人们感受到公平正义,但必然要运用实践智慧。“日常实践的问题常常更具有策略性或战术性,而不是概念性”。^[1]裁判具

[1] [英]罗杰·科特瑞尔:《法理学的政治分析》,张笑宇译,北京大学出版社2013年版,第5页。

有很强的个案性,有时需要很强的个案技巧和个案创意,很能考验和检验裁判者的智慧和能力,一些好的个案裁判确实能够将技巧和智慧发挥得淋漓尽致,甚至能够有令人击节赞叹之效。实践的复杂性和创意性也使司法裁判充满了魅力,也常常使裁判者收获成就感。当然,实践技巧是一种类似灵感的东西,它甚至有时很难言说和传授,而更多地取决于裁判者个人(或者集体)的禀赋,以及在具体实践中的感悟、积累。商标授权确权案件的裁判同样如此。面对形形色色的情况和问题,我们经常殚精竭虑地寻求妥当的裁判,经常需要在现象之中看到本质,在特殊之中寻求一般,在稳定中看到变动,在纷繁复杂中保持定力。当然,多数情况下,裁判的作出有规则 and 规律可循,不会是变化莫测和不可捉摸,裁判者也不能随心所欲,否则人们就无所适从。

周云川法官的新作在很多方面再现了多年来人民法院在商标授权确权司法审查中遇到的问题、争论和裁判的疑难案件,既有对规范的条分缕析,又有对于争议问题的探索,还有对案件所涉问题的解读。其中不少问题、争议和判例也是我所亲历的,读来感到很亲切。司法能力和水平的提高有赖于理论上的积累、总结、探索和创新。本书无疑是周云川法官在繁忙的审判工作之余,用心用力积累、总结和探索商标授权确权司法审查问题的可喜成果。从本书的内容当中,我们大致能够感受到司法在商标授权确权中的努力、智慧和创造,也能够初步领略到司法审查的重要作用。本书内容充实,条理清晰,重点突出,可操作性很强,是一本很好的实务著作,值得推荐。

伴随着知识产权审判的不断发展,知识产权审判人才辈出,年轻法官们更是后生可畏,不仅在审判实践中各显身手,在理论研究上也成果频出和百花齐放,不断为知识产权审判事业提供理论支撑和实践动力。衷心期望周云川法官继续再接再厉,不断取得新成果。

孔祥俊
二〇一四年三月

目录

Contents

第一章 总论	1
第一节 基本情况	1
一、案件范围	1
二、案件管辖	2
三、审理情况	3
四、主要法律问题	5
第二节 模式思路	6
一、纠纷性质和诉讼模式	6
二、审理思路	10
第三节 政策导向	13
一、划清边界、留足空间	13
二、遏制非法抢注	17
三、考虑诉争商标使用情况:《指导意见》第一条的适用	21
四、实质性解决纠纷	29
第四节 原则方法	35
一、以相关公众为判断主体	35
二、整体判断原则	38
三、事实状态的准确把握	40
第二章 禁用禁注标志	42
第一节 与国名有关的标志	43
一、含有“中国”的商标	43
二、首字为“国”字商标	49
第二节 其他不良影响	53
一、常见类型	53
二、条款定位和性质	59
三、从严还是从宽	62

四、是否考虑商品类别和申请主体	64
五、可否通过使用消除不良影响	64
六、无使用意图大批量申请行为	65
第三节 欺骗性标志	67
一、美国和欧共体的做法	68
二、欺骗性、容易误导公众与不良影响	70
三、欺骗性判断中的几个问题	71
第三章 显著性	78
第一节 原则和方法	78
一、显著性与商标	78
二、以相关公众为判断主体	80
三、结合商品或者服务进行判断	82
四、整体判断原则	83
五、判断显著性的时间节点	89
六、能否以其识别来源为标准	100
第二节 通用名称	105
一、通用名称的定义	105
二、通用名称的认定标准	107
三、通用名称的证明	119
第三节 描述性标志	121
一、常见情形	122
二、“仅仅”的理解	124
三、“直接”的理解	125
四、外文商标	131
五、独创技术术语显著性判断	133
第四节 其他缺乏显著特征的标志	134
一、过于简单的图形、数字、字母	134
二、装饰性图案	137
三、口号短语、广告用语	138
四、立体商标	142
五、位置商标	148

第五节 通过使用获得显著性	152
一、哪些标志可通过使用获得显著性	152
二、证明标准	153
三、时间节点	158
第六节 条款的适用选择	159
第四章 地理名称	163
第一节 《商标法》第十条第二款	163
一、司法实践及争议	163
二、美国和欧共体的做法	172
三、审查思路和具体适用	176
第二节 《商标法》第十六条	181
一、典型案例	181
二、主要争议问题	186
第五章 驰名商标	191
第一节 概述	191
第二节 驰名商标的认定	193
一、法院能否直接认定驰名商标	193
二、驰名商标认定原则	194
三、驰名商标认定标准	205
四、驰名商标认定方法	206
第三节 驰名商标的保护	211
一、保护的基本框架	211
二、复制、摹仿或者翻译	212
三、“误导”和“损害”	214
四、跨类保护范围	223
第六章 代理人、代表人抢注	232
第一节 渊源、宗旨和定位	232
第二节 代理人或者代表人	235
一、“代理人”的范围	235
二、代理关系的时间节点	243
三、代理关系的地域	246

四、代理关系的证明	247
五、代表人	248
第三节 以自己的名义	249
第四节 被代理人或者被代表人的商标	251
一、可主张的商标	251
二、在先商标归属的确认	253
三、保护范围	254
第五节 未经授权	256
第七章 类似商品	259
第一节 基础问题	259
一、基本标准	259
二、商品类似与区分表的关系	261
三、主客观标准	265
四、关联商品	268
第二节 考虑因素及判断方法	271
一、主要考虑因素	271
二、辅助考虑因素	280
三、综合判断和动态判断	282
第八章 近似商标	284
第一节 商标标志的对比	284
一、形、音、义	284
二、具体判断	285
第二节 判断原则和方法	295
一、相关公众的一般注意力	295
二、隔离比对	295
三、整体比对和要部比对	296
第三节 混淆可能性	301
一、商标近似、商标标志近似与混淆	301
二、考虑因素及判断方法	302
第四节 共存协议	323
一、主要观点	323

二、其他国家和地区的做法	327
三、对共存协议的分析思考	329
第九章 不得损害他人现有的在先权利	335
第一节 概述	335
一、国际公约和我国商标法的规定	335
二、条款定位	336
三、对“现有的在先权利”的理解	337
第二节 姓名权	340
一、基本做法	340
二、几个问题	346
第三节 著作权	355
一、审判实践	355
二、商标标志的著作权保护应坚持一般标准	367
第四节 字号和企业名称	373
一、字号是否构成一种在先权利	373
二、字号的保护条件	375
三、字号的保护范围	377
四、企业名称权	381
第五节 其他类型在先权利	383
一、外观设计专利权	383
二、商品化权	387
三、药品商品名称	390
第十章 不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标	393
第一节 已经使用并有一定影响	394
一、在先使用	394
二、有一定影响	401
第二节 不正当手段	407
一、不正当手段的含义	407
二、不正当手段的认定	407
三、不正当手段与在先使用并有一定影响的关系	410

第三节 可请求保护的商标	413
第四节 双方均有使用时商标归属的确定	416
第五节 保护范围	421
一、限于相同或者近似商标	421
二、限于相同或者类似商品	421
第十一章 连续三年停止使用	424
第一节 概述	424
一、使用与注册商标效力维持的关系	424
二、商标法规定及其立法目的	426
三、导向和标准	428
第二节 公开、真实的商业使用	431
一、公开使用	431
二、真实使用	432
三、商业性使用	437
四、有关合法使用的争论	440
第三节 规范使用	442
一、使用时间	442
二、使用地域	445
三、使用标志	447
四、使用商品	453
五、使用主体	460
第四节 正当理由	462
一、正当理由及其法律后果	463
二、防御商标和联合商标	465
第五节 程序和证据	467
一、程序	467
二、证据	468
第十二章 程序性问题.....	472
第一节 与主体有关的问题	472
一、异议启动主体	472
二、争议启动主体	473

三、评审参加主体	474
四、诉讼主体	478
第二节 评审理由和范围	485
一、评审理由和范围的确定	485
二、异议和异议复审的关系	486
三、评审过程中补充理由和证据	489
四、商评委能否依职权转换或增加理由	490
第三节 新提交证据	492
一、新提交证据的定义	492
二、新提交证据的采信	493
第四节 诉讼中引证商标权利灭失的处理	503
一、主要做法和争议	503
二、台湾地区做法的借鉴	506
三、情事变更原则的适用	508
四、其他要件和配套制度	512
第五节 中止评审和中止诉讼	514
一、中止评审	514
二、中止诉讼	515
后记	519

第一章 总 论

第一节 基本情况

一、案件范围

根据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)^{〔1〕}第四条的规定,自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品或者其提供的服务项目,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。商标的注册申请,由商标局和商标评审委员会(以下简称商评委)负责审查。具体程序如下:

1. 驳回程序:商标局依职权对申请是否符合法律规定进行审查。符合法律规定的,予以初审公告;不符合法律规定的,作出驳回决定。对于驳回决定,申请人不服可向商评委申请复审,商评委作出复审决定后,申请人如不服可向法院起诉。^{〔2〕}

2. 异议程序:对于商标局决定初审公告的商标以及经过商评委复审和法院诉讼决定初审公告的商标,任何人均可在公告三个月内向商标局提出异议,商标局作出异议裁定后,当事人不服可向商评委申请复审,商评委作出复审裁定后,当事人不服的可向法院起诉。^{〔3〕}

〔1〕 2013年8月30日,全国人大常委会通过商标法修正案,自2014年5月1日起施行。修正案对现行2001年商标法作了若干修改。由于本书系对审判经验、规则和判例的总结、梳理,为了保持阅读的连贯性,避免新旧法混淆,如未特别说明,本书中的商标法均指2001年商标法,所引条文皆为2001年《商标法》条文,如指向其他版本的商标法,将会以1993年《商标法》或2013年《商标法》特别注明。

〔2〕 《商标法》第三十二条。

〔3〕 《商标法》第三十三条。

3. 争议程序:对于已注册的商标,相关主体可在争议期限内向商评委提出争议,由商评委作出裁定。当事人不服的,可向法院起诉。^[1]

4. 撤销程序:对于已注册商标在使用中违反规定,比如连续三年停止使用的,商标局可依职权或依申请启动撤销程序,作出决定。当事人不服的可向商评委申请复审。商评委作出复审决定,当事人不服的,可向法院起诉。^[2]

商标授权确权案件就是前述当事人不服商评委作出的商标驳回复审决定、商标异议复审裁定、商标争议裁定和商标撤销复审决定,向法院提起诉讼的案件总称。^[3] 根据被诉裁决的不同类型,商标授权确权案件具体为驳回复审案件(简称驳回案件)、异议复审案件(简称异议案件)、争议案件^[4]和撤销复审案件(简称撤销案件)^[5]。2001年《商标法》修改前商评委所作的驳回复审决定、异议复审裁定、争议裁定和撤销复审决定为行政终局裁决。2001年《商标法》将上述行政裁决纳入司法审查范围。法院对于受理的前述案件,以商评委为被告,以对方当事人为第三人(驳回案件除外),依据行政诉讼法的规定进行审理。

二、案件管辖

关于商标授权确权案件的管辖,2002年1月9日由最高人民法院(以下简称最高法院)公告公布,自2002年1月21日起施行的《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》(法释[2002]1号)第二条规定,不服商评委作出的复审决定或者裁定的案件,由北京市高级人民法院(简称北京

[1] 《商标法》第四十一条。

[2] 《商标法》第四十九条。

[3] 关于商标授权确权案件的概念,存在争议。一种观点认为应当称为“商标确权案件”,因为商标权是私权,商标注册是对商标权的确认,商标权不是来自国家机关的授予,不是授权行为。另一种观点认为确权通常指的是权利的归属,而注册行为显然不是对权利归属的确认,商标注册本身也并不一定是对已有权利的确认,相反是通过注册的方式赋予商标权人一定的权利,故商标注册是授权行为。在制定《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》时,考虑到《国家知识产权战略纲要》中将包括专利、商标在内的此类案件统称为知识产权授权确权案件,最终将其确定为商标授权确权案件。

[4] 因为2001年《商标法》未区分争议撤销和违反使用管理规范导致撤销两种不同性质的撤销,导致实践中产生混淆。后文中为了明确两者的不同,有时候会将争议的结果称为无效。

[5] 虽然《商标法》第四十四条所涉及的几种情形都可能引发撤销复审案件,但实践中主要是涉及连续三年停止使用导致的撤销案件。

高院)根据最高人民法院的授权确定其辖区内有关中级人民法院管辖。

之后,应北京高院的请示,最高法院于2002年5月21日作出《关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复》(法[2002]117号),明确按照行政诉讼法有关规定,此类案件应由北京市高、中级人民法院管辖。同时又对管辖法院内部审判庭之间的分工作出规定:“对于人民法院受理的涉及专利权或者注册商标专用权的民事诉讼,当事人就同一专利或者商标不服专利复审委员会的无效宣告请求复审决定或者商标评审委员会的裁定而提起诉讼的行政案件,由知识产权审判庭审理;不服专利复审委员会或者商标评审委员会的复审决定或者裁定的其他行政案件,由行政审判庭审理。”

根据最高法院的批复,北京高院于2002年8月13日发布《关于执行〈最高人民法院关于专利法、商标法修改后专利、商标相关案件分工问题的批复〉及国际贸易行政案件分工的意见(试行)》,明确当事人不服商评委的复审决定或裁定,提起行政诉讼的,一审暂由北京市第一中级人民法院(以下简称北京一中院)管辖,并主要以是否涉及相应的民事争议为标准,将相关案件分归民事审判庭和行政庭审理。由此形成了北京一中院的民事审判第五庭(知识产权庭)和行政庭共同审理商标授权确权案件的格局。

然而,在执行过程中,是否涉及相应的民事争议主要依赖于当事人的陈述,真实性难以查明,导致有些当事人人为选择审判庭。同时,知识产权庭和行政庭的审理思路和法律适用不尽一致,产生了司法标准不统一的问题。为此,2009年6月22日最高法院发布《关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》,明确自2009年7月1日起,商标授权确权案件的一审、二审和再审案件统一交由北京市有关中级人民法院、北京高院和最高法院知识产权审判庭审理。自此,此类案件一审、二审和再审分别由北京一中院、北京高院和最高法院的知识产权庭审理。

三、审理情况

(一)案件数量

法院在2002年受理了第一起商标授权确权案件。据统计,从2002年到2009年,法院审结近4000件商标授权确权行政案件,其中北京一中院共审

结商标授权确权行政一审案件 2624 件。^{〔1〕}

2009 年开始,最高法院逐年发布《中国法院知识产权司法保护状况》,对商标行政案件的数量进行统计,^{〔2〕}具体如下:

2009 年北京一中院共新收和审结一审商标行政案件 1346 件和 1222 件,分别比上年增长 209.42% 和 333.33%;北京高院共新收和审结商标行政二审案件 465 件和 416 件,分别比上年增长 144.73% 和 195.03%。^{〔3〕}

2010 年,^{〔4〕}全国地方法院新收一审商标行政案件 2026 件,同比上升 47.23%。

2011 年,全国地方法院新收一审商标行政案件 1767 件,同比下降 12.78%。

2012 年,全国地方法院新收一审商标行政案件 2150 件,比上年增长 21.68%。

(二) 审理结果

目前,没有专门针对商标授权确权案件审理结果的官方统计数据,但《中国法院知识产权司法保护状况》中有知识产权行政案件(主要为商标授权确权案件和专利授权确权案件)的审理结果的数据,可作为参考:

2010 年全国审结的知识产权行政一审案件中,维持具体行政行为的 1776 件,占 74.28%;撤销 330 件,占 13.80%;撤诉 162 件,占 6.78%;驳回诉讼请求 87 件,占 3.64%;驳回起诉 30 件;移送 4 件,以其他方式结案 1 件。

2011 年,最高法院知识产权庭新收和审结知识产权行政申诉案件 102 件和 101 件。在审结的案件中,驳回 73 件,占 72.28%;裁定提审 20 件,占 19.80%;裁定指令再审 3 件,占 2.97%;撤诉 3 件,占 2.97%;发函 1 件,占 0.99%;其他结案方式 1 件。

2012 年全国地方法院新收知识产权行政二审案件 1424 件,审结 1388

〔1〕 孔祥俊主编:《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》,中国法制出版社 2012 年版,第 156~157 页。

〔2〕 虽然商标行政案件还包括其他一些与商标有关的案件(主要是对工商部门涉及商标的行政处罚不服提起的行政案件),但绝大多数是商标授权确权案件。

〔3〕 2009 年开始,商标授权确权案件大幅增加,上升的主要原因是申请商评委评审案件大幅上升、评审案件起诉率升高以及商评委集中清理积压案件等。

〔4〕 从 2010 年开始,未单独对北京市的商标行政案件进行单独统计,但从相关数字可以推算出,全国受理的商标行政案件绝大多数都在北京市,而其中又以商标授权确权案件为主。

件。其中,维持原裁判 1225 件,改判 118 件,发回重审 3 件,撤诉 22 件,驳回 15 件,撤销原裁定指令立案审理 1 件,其他结案方式 4 件。最高法院知识产权审判庭新收知识产权行政申诉案件 98 件,审结 98 件。在审结的案件中,驳回 70 件,占 72.16%;裁定提审 20 件,占 20.41%;裁定指令再审 2 件,占 2.04%;撤诉 5 件,占 5.10%;其他结案方式 1 件,占 1.02%。

据北京一中院最新统计,2013 年北京一中院知识产权庭审结的商标授权确权行政案件中,判决撤销商评委所作行政裁决的案件 352 件,撤销比例为 16.7%,比 2012 年降低了 2 个百分点。其中,商标驳回案件判决撤销 49 件,商标异议案件判决撤销 251 件,商标争议案件判决撤销 44 件,商标撤销案件判决撤销 8 件,撤销比例最高,达到 29.63%。^[1]

四、主要法律问题

商标驳回复审决定、异议复审裁定、争议裁定和撤销复审裁定涉及商标能否注册、应予撤销的问题。商标法对商标能否注册、应予撤销及其相应程序均作了规定,这些条款共同构成了商标注册和维持的法律体系。由于商标授权确权案件是对前述决定和裁定的审查,故商标法中有关商标注册和维持的法律条款同样成为商标授权确权案件涉及的主要实体法律问题。具体条款和主要内容为:

- 《商标法》第十条:禁用禁注标志、地名
- 《商标法》第十一条:显著性
- 《商标法》第十二条:立体商标
- 《商标法》第十三条:驰名商标
- 《商标法》第十五条:代理人、代表人抢注
- 《商标法》第十六条:地理标志
- 《商标法》第二十八条、第二十九条:相同类似商品相同近似商标(先申请原则)
- 《商标法》第三十一条:不得损害他人现有的在先权利和以不正当手段抢注他人已在先使用并有一定影响商标
- 《商标法》第四十一条:其他不正当手段以及争议程序和期限

[1] 参见北京一中院新浪官方微博。