



JUDGE'S ANALYSIS

ON DIFFICULT TRADEMARK CASES HANDLED BY
BEIJING COURTS

北京法院商标疑难案件 法官评述

2013

北京市高级人民法院知识产权庭 编



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

JUDGE'S ANALYSIS
ON DIFFICULT TRADEMARK CASES HANDLED BY
BEIJING COURTS

北京法院商标疑难案件 法官评述

2013

北京市高级人民法院知识产权庭 编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

北京法院商标疑难案件法官评述. 2013 / 北京市高级人民法院主编. —北京: 法律出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5118 - 6390 - 4

I. ①北… II. ①北… III. ①商标法—审判—案例—中国 IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 090904 号

北京法院商标疑难案件法官评述(2013)
主编 北京市高级人民法院知识产权庭

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 聂颖 薛晗
责任编辑 聂颖 慕雪丹
装帧设计 李瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
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 翟国磊

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 30.25
字数 403 千
版本 2014 年 6 月第 1 版
印次 2014 年 6 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

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-6390-4

定价:78.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

北京市高级人民法院知识产权庭
《中国知识产权报·商标周刊》 编

主 编：王明达

副 主 编：陈锦川 张 璇

编 委：张雪松 李燕蓉 潘 伟 衣朋华

特约编委：黄 晖

序

北京法院由于独特的区位优势,所审理的知识产权案件不仅数量多,而且类型多样,疑难、复杂和新类型案件多。北京法院的知识产权法官见多识广,经验丰富,理论功底厚实,实践经验丰富,思维活跃。他们在繁忙的知识产权审判工作之余,对已审结的案件不断地进行系统的思考和总结,不时地形成文字并结集出版,这已成为优良传统。多年来,北京法院在这方面取得了累累硕果,受到了广泛赞誉。摆在我们面前的这本新著,就是北京法院在商标审判和商标法应用研究上积极探索的又一新成果。在本书中,作者从众多的商标案件中选取精华,进行了认真的研究分析,总结和升华了审判经验,并为相关公众提供借鉴和参考。

人民法院裁判商标案件,不仅要解决商标争议,还要具体地诠释商标法;既要使抽象的商标法律规范具体化,形成活生生的具体标准,又要不断地运用商标法应对新情况和解决新问题,及时填补法律的空白和漏洞。商标司法实践表明,法官裁判的商标案件固然有能够在商标法中“对号入座”的简单案件,但同样也有大量难以“对号入座”,需要创造性适用法律的新型疑难案件。本书涉及的商标案件大多属于后者。法官在审理这些案件时需要运用创造性思维和司法智慧,对商标法进行准确的适用,对争议作出妥善的裁决。从本书所涉案件的解读中,我们既能看出法官的裁判智慧和风采,也能够感受到商标法具体适用的疑难复杂和丰富多彩。

就商标法与商标司法的关系而言,我们一直面临着抽象与具体、一般与特殊、原则与例外、稳定与变动等矛盾。商标法律规范通常是抽象的,而法院裁判的商标争议却很具体;商标法律规范解决的通常是典型的一般情形,而法院裁判的商标争议往往形形色色,具有个案的特殊性;商标法具有稳定性,而现实生活是发展变化的,会不断产生商标法律适用的新情况、新问题。

这些矛盾的妥善处理,考验着司法者的智慧和能力。就我个人的司法经验而言,以下问题就很值得关注。

一是在切实维护一般正义的同时,需要高度关注维护个别正义。法律多是解决典型问题,对于典型问题通常会有标准答案,而司法需要面对非典型问题,需要探索解决这些非典型问题的答案,后者是商标司法的重要着力点。多年来,人民法院在这些方面进行了积极探索,取得了丰富成果。以商标授权确权案件的审判为例,近年来,最高人民法院和北京法院对于驰名商标的跨类保护、通用名称的界定、商标代理人和代表人抢注他人商标、三年不使用商标、在先权利等争议较多的领域明确了许多具体的法律适用标准,大大丰富了商标法相关规定的内容。例如,鉴于商标法撤销三年不使用商标的目的是清除闲置商标,而不是为了惩罚商标注册人,法院对“使用”的认定通常是相对从宽把握的,承认使用方式的多样性,对于使用的证据不作苛刻的要求,甚至根据情势变更原则承认撤销决定作出后实际使用行为,以最大限度地挽救已注册商标;但是,对于涉及公共利益或者公共秩序的注册商标,如果缺乏其他撤销途径而运用三年不使用制度进行撤销时,可以从严掌握使用标准。通过妥善处理原则与例外的关系,法院有效解决了诸如此类的非典型问题。在处理一般与特殊的关系时,一方面,显然不能因为商标法的一般规定而无视特殊情形,不能因维护一般而简单地牺牲特殊,而是需要对于特殊问题给予特殊解决。对特殊问题的特殊处理,体现的是公平正义,所以需要注意以公平正义的标准进行衡量。另一方面,对特殊或者例外应当作严格把握,太多的特殊或者例外会损及一般和原则,会破坏秩序。例如,我们承认构成要素近似的商标善意共存,但只限于特殊情形,通常是因复杂的历史原因导致的善意共存(如张小泉商标与张小泉字号),不能将此类共存的例外性当成原则,否则会破坏商标近似判断的基本体系。

二是法律的调适适用和尝试适用。法律适用具有调适性和尝试性,商标法也不例外。商标法的适用具有探索性,是一个不断探索的过程,探索中对于法律标准的把握很可能不是一步到位的,而需要修修补补和走走停停。

我们追求裁判标准的统一性,但因为认识的局限性,我们有时很难达到完全的统一。对于不妥当的已有做法,我们需要及时完善。个案中的裁判标准并不是金科玉律,不能撼动,我们要承认它们的局限性,并不断地加以完善。例如,撤销三年不使用商标中的“使用”的标准,在前些年的裁判中我们曾经要求合法、公开的使用才有效,但后来发现这种要求过于严格,且与撤销三年不使用制度的立法宗旨不太协调,故后来放弃了这些要求。对于违背法律、法规的使用,在撤销三年不使用制度中承认其实际使用属性。当然,我们更要追求法律适用的确定性和稳定性,尽量以确定和稳定的方式适用法律,即便不能避免尝试性和调适性,至多也是将其作为追求确定性和稳定性的过程和途径。

三是用足用活法律和保持与时俱进。法律规定经常是具有原则性和一般性的,将其适用于具体情况必然具有灵活性。我们也需要以灵活的法律适用应对丰富多彩的社会实践。法律规定的抽象性和概括性,使我们能够有余地和空间不断赋予其新内容,使其适于应对新情况和解决新问题。例如,当前恶意抢注他人商标的现象较为突出,在现行法律框架下,要用足用活相关规定,对其进行有效遏制。例如,通过运用驰名商标跨类保护制度,适当引进淡化、丑化之类的损害标准,使驰名商标的跨类保护范围更广一些;对于达不到驰名程度但具有较高知名度的商标,可以通过扩张类似商品范围,适当扩展其保护范围;对于大量申请注册商标而显然不具有实际使用意图的,可以以扰乱商标注册秩序论处,遏制其不正当注册行为。我们不能指望法律能够为实践中的各类情况提供确定无疑和明确具体的答案,重要的是用足用活现行规定,恰当地以现行规定解决争议。我们强调用好商标近似、商品类似、在先使用并具有一定影响、不正当手段等裁量性法律标准,就是为了更好地应对新情况和解决新问题,真正把商标法适用好。

本书中的许多案例都体现了北京法院在这方面的积极探索。当然,这些问题还远不是商标司法疑难复杂问题的全部,实践中的具体问题更为纷繁多样。我们已解决了大量的问题,还有源源不断的新问题需要解决,任重

道远。希望北京法院的知识产权法官再接再厉,不断在审判实践和理论研究上取得新成绩。

是为序。

孔祥俊

编写说明

本书分为上下两篇,上篇收录了43篇北京法院审理的涉及疑难热点问题的商标授权确权行政案件及商标侵权案件的案例评析。这些案例均具有一定影响力,且评析均由案件承办法官亲自主笔完成,融入了法官对法律、对案件的思考。下篇针对商标授权确权及侵权认定中的相关法律问题,精心选择了21件典型案件的判决书,以进一步全面展现商标审判新进展,并充分公开再现案件原貌。

近年来,北京法院审理的商标授权确权案件一直持续增长。2013年,一审商标授权确权案件共计新收案件2139件,结案2104件(含旧存);二审新收案件1030件,结案1030件(含旧存)。本书收录的案例是北京市高级人民法院与《中国知识产权报·商标周刊》合作的《拍案说法》栏目的稿件以及《知识产权》等媒体报道的商标大要案,旨在使读者了解目前商标案件审理的最新动态及审判思路。

本书还收录了最高人民法院及北京市高级人民法院发布的与商标案件审判工作有关的一些规范性法律文件,以便于读者使用。需要注意的是,《中华人民共和国商标法》(2013年修正)已于2014年5月1日施行,而本书中所收录的案件所适用的均为修正前的法律。书中还收录了北京市高级人民法院新近发布的《关于商标授权确权案件若干问题的审理指南》。

本书是从事商标案件审判的法官、从事商标代理事务的律师、商标代理人及从事知识产权法研究的学者、在校学生了解我国法院商标审判最新情况的专业书籍,由于其内容精练严谨,要旨明晰,对企业建立和实施商标战略亦具有重要借鉴作用。

目 录

上篇 商标疑难案件法官评述

- 一、商标授权确权行政案件 (3)
 - 1. 商标近似判定中对诉争商标某一客观要素的忽略不构成漏审
——评析 MIP 麦德龙集团知识产权有限及两合公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案 (3)
 - 2. 补充的证据应区分情形决定是否采纳
——评析北京赛科药业有限责任公司诉商标评审委员会、北京赛科永昌医疗设备有限责任公司商标异议复审行政案 (6)
 - 3. 商标评审委员会对案件是否符合受理形式要件负有审查义务
——评析林泽亮诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案
..... (9)
 - 4. 商标评审委员会负有证明送达的举证责任
——评析贵州宏立城房地产开发有限公司诉商标评审委员会、申银万国证券股份有限公司商标争议行政案 (13)
 - 5. 从司法实践看被异议商标申请人的变动
——评析士林电机厂股份有限公司诉商标评审委员会、镇江士林电机有限公司商标异议复审行政案 (18)
 - 6. 吊销执照企业特定条件下商标可不予核准
——评析车王电子(宁波)有限公司诉商标评审委员会、上海远名电子科技有限公司商标异议复审行政案 (22)

7. 对商品来源的误导构成商标法上的不良影响

- 评析林肯环球有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复
审行政案 (27)

8. 无含义字母组合商标是否具有不良影响的认定

- 评析阿帕泰丽斯制药有限公司诉商标评审委员会商标申请
驳回复审行政案 (30)

9. 消费者对商品来源产生误认的相关认定

- 评析广州市金栢丽保健品有限公司与商标评审委员会、亨
泰环宇有限公司商标争议行政案 (33)

10. 广告语显著特征的认定

- 评析商标评审委员会与黄庚盛商标申请驳回复审行政案
..... (37)

11. 菜品名称的显著性判断

- 评析姚儒英诉商标评审委员会、福州聚春园集团有限公司
商标异议复审行政案 (42)

12. 对驰名商标的淡化影响亦应属于《商标法》第十三条规定的情形

- 评析吉百利公司诉商标评审委员会、杨康民商标异议复审
行政案 (46)

13. 驰名商标判定并非评述《商标法》第十三条第二款的绝对前提

- 评析河南新飞电器有限公司诉商标评审委员会、中山市彦
华电器燃具有限公司商标异议复审行政案 (51)

14. 驰名商标保护应与驰名范围相适应

- 评析成都芝芝房地产开发有限公司诉丽嘉酒店有限公司、
商标评审委员会商标争议行政案 (55)

15. 减弱在先驰名商标显著性的商标不应核准注册

- 评析克莱斯勒集团有限责任公司诉商标评审委员会、东莞
市协和化工有限公司商标异议复审行政案 (59)

-
16. 董事擅自将公司拥有的商标进行注册应予撤销
——评析新东阳股份有限公司与商标评审委员会、新东阳企业
（集团）有限公司商标异议复审行政案 (63)
17. “商业领域密切相关”的商品类似性认定
——评析欧瑞康纺织有限及两合公司诉商标评审委员会、杭州
巴马格化纤有限公司商标异议复审行政案 (67)
18. 在先使用商标的知名度可以延及在后使用的商标
——评析广东美的电器股份有限公司与商标评审委员会、韦东
梅商标异议复审行政案 (71)
19. 同意书影响近似商标可注册性审查判断
——评析德克斯户外用品有限公司诉商标评审委员会商标申请
驳回复审行政案 (74)
20. 营业执照被吊销,申请商标应否核准
——评析杭州娃哈哈集团有限公司诉商标评审委员会、金华市
中龙工贸有限公司商标异议复审行政案 (78)
21. 商标共存协议只作为适用《商标法》第二十八条的考量因素
——评析项目管理协会有限公司诉商标评审委员会商标申请驳
回复审行政案 (83)
22. 判断商标近似性可考量的因素
——评析永康市企鹅衡器有限公司诉商标评审委员会、黄振荣
商标异议复审行政案 (87)
23. 商标近似判断中应如何考虑在先商标的情况
——评析福建泰格公司诉商标评审委员会、苏州泰格动力机器
公司商标异议复审行政案 (91)
24. 主张在先商号权要考虑企业实际经营的商品类别
——评析志邦厨柜股份有限公司诉商标评审委员会、周某商标
异议复审行政案 (95)

25. 商标注册申请不得与他人在先取得的合法商号相冲突
——评析北京美味珍食品有限责任公司诉商标评审委员会、管
江滨商标异议复审行政案 (99)
26. 商标独创性判断应遵循著作权法基本原理
——评析日本烟草产业株式会社诉商标评审委员会、万金刚商
标异议复审行政案 (103)
27. 商标确权授权行政诉讼中对在先著作权应予保护
——评析茉莉蔻公司诉商标评审委员会、卡士豪公司商标异议
复审行政案 (106)
28. 就《商标法》第三十一条解析“恶意”
——评析郑沧宇诉商标评审委员会、娜可丝实验室有限公司商
标异议复审行政案 (112)
29. 特定情况下商标重新评审期间可对补充证据予以考虑
——评析海南省琼海中原甄想记明记椰子加工有限公司诉商标
评审委员会、泰国方有隆有限公司商标争议行政案 (117)
30. 关于诉争商标申请人是否存在“主观恶意”的认定
——评析同济大学诉商标评审委员会、华中科技大学同济医学
院附属同济医院商标争议行政案 (122)
31. 应如何界定商标争议中的申请主体
——评析烟台华夏大地酒业有限公司诉商标评审委员会、中粮
酒业有限公司商标争议行政案 (127)
- 二、侵害商标权民事案件 (131)**
1. 关联性服务可以认定为类似服务
——评析北京和睦家医疗中心有限公司诉北京和睦家家政服务
有限公司侵害商标权纠纷案 (131)

2. 销售商免除侵权损害赔偿责任的构成要件
——评析上海红双喜股份有限公司诉北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店侵害商标权纠纷案 (134)
3. 证明商标的权利范围及侵权认定
——评析舟山市水产流通与加工行业协会诉北京申马人食品销售有限公司、北京华冠商贸有限公司侵害商标权纠纷案 (138)
4. 直接获利团购网站当审查相关知识产权合法性
——评析株式会社迪桑特诉深圳走秀网络科技有限公司、北京今日都市信息技术有限公司侵害商标权纠纷案 (142)
5. 网络服务中商标核定使用范围的认定
——评析北京中科希望软件股份有限公司诉优视科技有限公司侵害商标权纠纷案 (146)
6. 对驰名商标应当给予更强的保护
——评析清华大学诉北京水木博众科技发展中心、洛阳清华博众生物技术有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 (150)
7. 不当使用不能作为扩张商标禁用权依据
——评析北京金源·立家商贸有限公司诉北京玉泉恒业建材市场有限公司、徐冬菊侵害商标权纠纷案 (154)
8. 如何认定电子商务网站销售假冒注册商标的商品
——评析完美(中国)有限公司诉北京红孩子信息技术有限公司等侵害商标权纠纷案 (158)
9. 根据确有证据可以酌情确定侵权赔偿数额
——评析宝马股份公司诉广州世纪宝驰服饰实业有限公司等侵害商标权纠纷案 (162)
10. 知名度影响商标近似性判断
——评析中美天津史克制药有限公司诉广州市诗琪化妆品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 (168)

11. 不规范使用注册商标构成侵权的认定

- 评析晶华宝岛(北京)眼镜有限公司诉徐小仲侵害商标权及
不正当竞争纠纷案 (171)

12. 商标近似应以相关公众的混淆误认为标准

- 评析巨人投资有限公司诉北京银行股份有限公司侵害商标
权纠纷案 (175)

下篇 商标疑难案件裁判实录

一、商标授权确权行政案件判决书 (183)

1. 关于商标异议复审中超出复审理求范围的答辩事项的处理

- 佩里埃儒埃香槟酒股份有限公司诉商标评审委员会、武运
平商标异议复审行政案 (183)

2. 《商标法》第十条第一款第(八)项“不良影响”的判断

- 王将食品服务株式会社诉商标评审委员会商标申请驳回复
审行政案 (192)

3. 认定注册商标是否仅仅直接表示商品主要原料时应考虑其核定 使用商品是否实际利用该原料

- 临海市朝阳卫生用品厂诉商标评审委员会、山东益母妇女
用品有限公司商标争议行政案 (199)

4. 三维标志商标功能性及显著特征的认定

- 开平味事达调味品有限公司诉商标评审委员会、雀巢产品
有限公司商标争议行政案 (208)

5. 商品通用名称的认定和商标类型的区分

- 武夷山市桐木茶叶有限公司诉商标评审委员会、福建武夷
山国家级自然保护区正山茶叶有限公司商标异议复审行政案
..... (235)

6. 对于驰名商标要给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护
——喜来登国际知识产权有限责任公司诉商标评审委员会、颜
荣商标争议行政案 (260)
7. 在教育培训服务上摹仿书籍商品上的驰名商标不应获准注册
——重庆朗文外语培训学校诉商标评审委员会、培生教育出版
社有限公司商标争议行政案 (271)
8. 关联公司之间的商标共存协议的认定
——株式会社 NTT 数据诉商标评审委员会商标申请驳回复审行
政案 (282)
9. 近似的申请商标与引证商标可以在特定情况下共存
——艾德文特软件有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复
审行政案 (291)
10. 在先商标并非申请商标获准注册的必然理由
——肇庆亚铝工业城管理有限公司诉商标评审委员会商标申请
驳回复审行政案 (299)
11. 符合特定条件的广告语可以作为未注册商标予以保护
——陶琴诉商标评审委员会、湖北稻花香酒业股份有限公司商
标异议复审行政案 (308)
12. 在先著作权保护应注重作品的权属认定
——上海得力高文化用品有限公司诉商标评审委员会、广东乐
美文具有限公司商标争议行政案 (316)
13. 在先使用并具有一定影响是认定以不正当手段抢注的前提
——凯贝丽帝有限公司诉商标评审委员会、广东华茂实业有限
公司商标异议复审行政案 (325)
14. 在先姓名权保护的认定
——布兰尼·斯比尔斯诉商标评审委员会、深圳市万富达贸易
有限公司商标异议复审行政案 (333)

15. 在先商号权益保护范围的认定

- 家乐氏公司诉商标评审委员会、北京凯洛格管理咨询有限公司商标异议复审行政案 (341)

16. 抢注他人有一定影响的未注册商标的认定

- 桐庐新恒基旅游开发有限公司诉商标评审委员会、涵碧楼大饭店股份有限公司商标异议复审行政案 (353)

二、商标民事案件判决书 (361)

1. 没有合同基础而使用他人商标构成侵权

- 苏州稻香村食品工业有限公司诉北京市香村园食品有限责任公司侵害商标权纠纷案 (361)

2. 销售侵权商品且无合法来源的应当承担赔偿责任

- 北京金乐思科技有限公司诉康耐斯品牌公司侵害商标权纠纷案 (372)

3. 符合商业惯例的商品宣传不构成对注册商标专用权的侵犯

- 大班面包西饼有限公司诉北京恒瑞泰丰科技发展有限公司侵害商标权纠纷案 (380)

4. 电影名称与商标权冲突

- 陕西茂志娱乐有限公司诉梦工场动画影片公司、派拉蒙影业公司、中国电影集团公司、北京华影天映影院管理有限公司侵害商标权纠纷案 (389)

5. 突出使用与他人注册商标主要识别部分近似的标志构成侵权

- 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司诉福州宝岛眼镜有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 (402)

附 录

- 中华人民共和国商标法 (419)