



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

2012

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

2012

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. 2012 / 北京市高级人民法院
人民法院主编. —北京: 法律出版社, 2013. 4

ISBN 978 - 7 - 5118 - 4770 - 6

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(2013)第 058556 号

北京法院商标疑难案件法官评述(2012)

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

责任编辑 聂颖

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 固安华明印刷厂

责任印制 陶松

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

印张 26.75

字数 367 千

版本 2013 年 5 月第 1 版

印次 2013 年 5 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 - 4770 - 6

定价:68.00 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 编
《中国知识产权报·商标周刊》

主 编：吉罗洪

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

二〇一二年四月十六日

编写说明

本书分为上下两篇,上篇收录了36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23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。

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。

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学研究的学者、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。

EDITOR'S NOTES

This book consists of 2 parts. The first part comprises 36 analyses on administrative cases of acquiring trademark rights as well as civil trademark infringement cases heard and tried by courts in Beijing. Featuring hot and difficult issues, all these cases have produced some influence. Written by judges who handled the cases themselves, the analyses reflect the judges' thoughts on the law and the cases. The second part of the book includes the verdicts of 23 cases which typify the relevant legal issues in acquiring trademark rights and determination of infringement. These verdicts are carefully selected to show the new progress in the trial of trademark cases and present a full picture of the cases as they actually occurred.

The cases collected in this book are articles published in *Legal Commentary through Cases*, a newspaper column jointly run by Beijing Higher People's Court and *China Intellectual Property News-Trademark Weekly*, as well as major trademark cases reported in *Intellectual Property* and other leading Chinese medias. All these selected cases are presented to keep readers abreast of the latest trends in the trial of trademark cases in China and the thinking behind the trials.

To facilitate the practical use by readers, the book also collects some normative legal documents relating to the trial of trademark cases issued by the Supreme People's Court and the Beijing Higher People's Court.

This book is intended as a professional book for trademark judges, trademark attorneys, trademark agents scholars engaged in intellectual property law research and university law students to keep updated on the latest situation of trademark case trial by courts in China. With its concise and rigorous content and clear aims, the book can also be a major reference for enterprises to develop and implement their trademark strategies.

记录 · 传播 · 整合 · 服务

信息传播 资源整合

知识产权战略合作平台

[商标] 周刊
CHINA INTELLECTUAL PROPERTY NEWS

《中国知识产权报·商标周刊》创刊于2003年。未来商标界的风云变化，我们仍将伫立于此与您一同见证。

新闻热线：010-88829799；传真：010-88580526

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

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. 引证商标受让人有权对异议复审裁定提起行政诉讼
——评析法国网球协会诉商标评审委员会、北京国风网球体育
发展有限责任公司商标异议复审行政案 (3)
 - 2. 商标授权确权行政案件应注重纠纷的实质解决
——评析梯迪尔集团公司诉商标评审委员会、晋江大森制衣有
限公司商标异议复审行政案 (8)
 - 3. 商标异议复审程序审理范围的确定
——评析东风汽车公司诉商标评审委员会、上海东风照明器材
有限公司商标异议复审行政案 (13)
 - 4. 商标争议申请人应为在先申请注册的商标注册人
——评析长春市宴丰酿酒集团有限公司诉商标评审委员会、重
庆石松酒业有限责任公司商标争议行政案 (17)
 - 5. 个体工商户注销后其商标权益仍应予以保护
——评析法国轩尼诗公司诉商标评审委员会、孔先冬商标异议
复审行政案 (21)
 - 6. 生僻外文词语含义不是判断商品来源的依据
——评析英特利德公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行
政案 (25)

7. 与申请人名义存在实质性差异的企业名称禁止作为商标注册使用
——评析沈阳大东方供电安装设计工程有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案 (29)
8. 关于《商标法》第十条第二款的适用探讨
——评析苏黎世保险有限责任公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案 (32)
9. 县级以上地名其他含义较弱可不予注册
——评析山西省新绛县绛州澄泥砚研制所诉商标评审委员会、山西省新绛县绛艺苑砚社商标异议复审行政案 (36)
10. 不为我国公众知晓的外国地名可以注册商标
——评析上海清水日用制品有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案 (41)
11. 浅析商标法相关条款中地名的“其他含义”
——评析石狮市政府诉商标评审委员会、厦门烟草公司商标异议复审行政案 (45)
12. 特定区域内特定行业生产者、经营者可以成为“通用名称”的判定主体
——评析温州佳海食品有限公司、商标评审委员会诉浙江三丰水产食品有限公司商标争议行政案 (49)
13. 直述商品通用技术特点的标志不得注册
——评析台州市洛克赛工具有限公司诉商标评审委员会、萨塔彩喷技术有限公司商标争议行政案 (54)
14. 简述立体商标获得授权的认定标准
——评析德怀尔仪器仪表公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案 (58)
15. 有损他人驰名商标显著性及声誉的争议商标应予撤销
——评析百度在线网络技术(北京)有限公司诉商标评审委员会、深圳市夜来香保健品有限公司商标争议行政案 (62)

16. 引证商标知名度影响商标近似性判断

- 评析纳爱斯集团有限公司诉商标评审委员会、石家庄市神
龙油脂化工有限公司商标异议复审行政案 (66)

17. 类似商品认定应以是否会导致混淆误认为判断标准

- 评析阿迪达斯国际经营管理有限公司诉商标评审委员会、
京固国际通商有限公司商标异议复审案 (70)

18. 商标近似判断应当坚持单一标志比对原则

- 评析深圳市新财富杂志社有限公司诉商标评审委员会、时
代公司商标异议复审行政案 (73)

19. 类似商品认定应综合考虑商标知名度等因素

- 评析金花企业(集团)有限公司诉商标评审委员会、昆明绿
谷生物技术公司商标异议复审行政案 (78)

20. 判断商品类似不是对商品作物理属性的比较

- 评析山东大禹龙神酒业有限公司诉商标评审委员会、胡剑
英商标争议行政案 (81)

21. 历史性牌匾不构成“在先权利”

- 评析车智洁诉商标评审委员会、高丽莉商标争议行政案
..... (85)

22. “老字号”可以酌情跨类保护

- 评析无锡宇达纺织有限公司诉商标评审委员会、无锡市世
泰盛经贸有限责任公司商标异议复审行政案 (88)

23. 商标注册证在著作权认定过程中的作用

- 评析株式会社编著设计者诉商标评审委员会、宋义商标争
议行政案 (91)

24. 《商标法》第三十一条在先著作权的主张和抗辩

- 评析广州市奥途体育用品有限公司诉商标评审委员会、巴
博拉特公司商标异议复审行政案 (95)

25. 以在先商标标志主张著作权保护的有关问题

- 评析皮尔·安德鲁·西尼泽格诉商标评审委员会、深圳市美特贸易有限公司商标异议复审行政案 (101)

26. 应综合考虑确定诉争标志权益归属问题

- 评析河北省农药化工有限公司诉商标评审委员会、石家庄市三农化工有限公司、河北三农农用化工有限公司商标争议案 (105)

27. 规模性抢注他人知名商标的行为可以认定构成“以其他不正当手段取得注册”的情形

- 评析江苏蜡笔小新服饰有限公司诉商标评审委员会、日本国株式会社双叶社商标争议行政案 (109)

28. “以欺骗手段注册商标”的认定条件

- 评析日本特殊陶业株式会社诉商标评审委员会、智择(香港)有限公司商标争议行政案 (114)

29. 商标权人提交证据证明商标使用的一般亦应予采纳

- 评析商标评审委员会、菲舍尔科学有限公司诉四川沱牌药业有限责任公司商标撤销复审行政案 (119)

二、商标侵权民事案件 (124)

1. 正当使用商标标识行为的认定标准

- 评析宜宾五粮液股份有限公司诉北京寅午宝酒业有限公司、北京众缘果蔬产销专业合作社、高继朋侵害商标权纠纷案 (124)

2. 将他人商标作为商品装潢误导公众构成侵权

- 评析科奇公司(COACH, INC.)诉福建七匹狼实业股份有限公司侵害商标权纠纷案 (128)

3. 商标权人无权禁止他人正当使用注册商标中的行业通用标志

- 评析邓永强诉北京大洋路建材市场有限公司、上海创高木业(沈阳)有限公司侵害商标权纠纷案 (133)

4. 商标侵权纠纷中关于类似服务的认定

- 评析葛玉华诉中国福利彩票发行管理中心、北京市福利彩票发行中心侵害商标权纠纷案 (137)

5. 互相认可的商标“独占使用许可”性质判断

- 评析北京上岛餐饮有限公司诉北京沁泉餐饮有限公司大成路分公司、北京沁泉餐饮有限公司侵害商标权纠纷案 (141)

6. 在商品装潢上使用与他人相同的注册商标构成商标侵权

- 评析北京同仁堂(集团)有限责任公司诉北京天超仓储超市有限责任公司第二十一分公司侵害商标权纠纷案 (145)

7. 所售商品属于侵权商品是销售商承担侵犯商标权责任的前提

- 评析沈阳赛波特科技发展有限公司诉宋海涛侵害商标权纠纷案 (149)

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 (155)

1. 作为商标申请人的企业被注销后原股东不当然承继申请人的身份

- 帕萨巴斯玻璃工业及贸易有限公司诉商标评审委员会商标异议复审行政案 (155)

2. 已被社会公众接受为唯一指向的标识不宜再由他人注册为商标

- 中国足球协会诉商标评审委员会、颜振玉商标异议复审行政案 (161)

3. 缺乏显著性的广告语不能获准注册商标

- 台湾积体电路制造股份有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政案 (167)

4. 判断是否属于《商标法》第十三条规定情形时亦应考虑系争商标对驰名商标的淡化影响

- 吉百利英国有限公司诉商标评审委员会、杨康民商标异议复审行政案 (173)

5. 公司董事擅自将公司拥有的商标进行注册应予撤销
——新东阳股份有限公司诉商标评审委员会、新东阳企业(集团)有限公司商标异议复审行政案 (182)
6. 不同语种的外文文字商标字型相似但发音不同不宜认定为相近似
——博瑞坦克斯洛姆儿童安全有限责任公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (190)
7. 《商标法》第二十八条中关于类似商品的认定
——斯尔科商用车产品有限公司诉商标评审委员会、浙江诸暨东港液压机械有限公司商标异议复审行政案 (195)
8. 《商标法》第二十八条中近似商标的认定
——泰山石膏股份有限公司诉商标评审委员会、尹利博商标异议复审行政案 (206)
9. 商标法上的混淆、近似与延伸注册
——深圳市李金记食品有限公司诉商标评审委员会、李锦记有限公司商标异议复审行政案 (215)
10. 西文手写体标志能否作为作品受《商标法》第三十一条保护的认定
——索乐泰克公司诉商标评审委员会、温州天时公司商标争议行政案 (224)
11. 非恶意抢注驰名商标的撤销注册商标请求超出法定期限的不予支持
——同济大学诉商标评审委员会、同济医院商标异议复审行政案 (233)
12. 应综合认定商标“连续三年停止使用”的使用证据
——屈臣氏企业有限公司诉商标评审委员会、王轶商标撤销复审行政案 (241)
13. 商标的使用应发挥商品来源识别作用
——艺术家组合公司诉商标评审委员会、索娜缇国际有限公司商标撤销复审行政案 (251)