

地理标志商标 典型案例评述

周波 刘永◎编著

 中国工商出版社

地理标志商标 典型案例评述

周波 刘永◎编著

 中国工商出版社

责任编辑 张欣然

封面设计 慧 子

图书在版编目 (CIP) 数据

地理标志商标典型案例评述 / 周波, 刘永编著. — 北京: 中国工商出版社, 2018.2

ISBN 978-7-80215-942-6

I. ①地… II. ①周… ②刘… III. ①地理-标志-案例-中国 IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 073850 号

书名 / 地理标志商标典型案例评述

编著者 / 周波 刘永

出版·发行 / 中国工商出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京翌新工商印制公司

开本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 / 24 字数 / 345 千字

版本 / 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

社址 / 北京市丰台区丰台东路 58 号人才大厦 7 层 (100071)

电话 / (010) 63730074, 63783283 电子邮箱 / zggsccbs@163.com

出版声明 / 版权所有, 侵权必究

书号: ISBN 978-7-80215-942-6

定价: 56.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

序

“公地悲剧”一直是地理标志乃至土特产产业似乎难以解决的问题。

我国幅员辽阔，地理环境、气候环境的多样性，以及悠久的农耕文明历史，决定我国具有众多的地理标志产品。尤其是一些贫困地区的地理、气候相对比较复杂，形成许多独特的地理标志产品，这些产品是当地农民的主要或者重要收入来源。正因为如此，党和政府历来高度重视地理标志产业的发展与保护。

自 1985 年加入“巴黎公约”起，我国就承担起保护成员国原产地名称（现在称为“地理标志”）的条约义务。30 多年来，在各级人民法院、工商和市场监管等部门的努力下，我国地理标志事业蓬勃发展，截至 2017 年年底，我国累计注册地理标志商标 3904 件。有些贫困地区，地理标志产品帮助农民朋友大幅增加收入而抛掉贫困帽子，跨入小康行列。

福建省古田县的“古田银耳”作为地理标志证明商标注册以来，商标品牌效益平均每年增加 15% 以上，年产值达 16.7 亿元，惠及人口 34 万，2015 年仅银耳一项，全县人均纯收入就高达 7000 元。重庆市綦江区 2013 年成功注册“赶水草茼萝卜”地理标志证明商标，目前辖区 5 个镇 16 个村发展种植面积 6.5 万亩，年产量达 16 万吨，2015 年产值达 1.3 亿元，种植户平均增加年收入 1.2 万元……

可见，地理标志商标的注册和运用，在贯彻落实中央一号文件，深入实施国家知识产权战略，推进商标品牌建设，提高农产品附加值，促进农民增收、农业增效，加快区域经济发展，特别是推动精准扶贫等方面，发挥了重要作用。

在地理标志产业快速发展的同时，我们也应看到：一是由于有些地方地理标志使用不规范，产品质量把关不严，使得非原产地产品贴上地理标志标签，以次充好，以假乱真，冒充产地地理标志产品，在市场上售卖，影响了正宗地理标志产品的声誉，侵害了广大农民朋友的利益；二是有些地方地理标志产品管理协会以及农民朋友不熟悉有关地理标志维权方面的法律法规、操作程序，缺乏应对经验，面对侵权、利益受损或者默然处之，或者应对不当，地理标志权益受到侵害，这都严重挫伤了农民朋友的积极性，阻碍了地理标志事业的健康发展，地理标志产业成为“公地悲剧”。

地理标志产业如何搞好内部管理、外部维权，化解“公地悲剧”？近年来，人民法院、工商和市场监管等部门加大了对地理标志侵权行为的打击力度，在有效保护地理标志合法权益方面积累了一些案例。

感谢本书编著周波、刘永同志，他们虽然年轻，又都是单位的工作骨干，本职工作繁重，但抱着极大的政治热情和认真负责的态度，工作之余，不辞辛苦，在人民法院、工商和市场监管等部门，以及高校、协会、商标机构、媒体等单位的有关教授、专家、律师等支持下，几年如一日，多方搜集到大量地理标志维权案例，并精心分类，逐案点评，归集成册，做了一件非常有益且有意义的事。工商总局商标局、商评委、商标审查协作中心、工商出版社对书稿的形成及出版都积极提供了帮助和指导。

本书的出版，既是对周波、刘永等同志及有关单位热忱、负责精神的褒奖，更对指导权益人维权，打击侵权假冒地理标志行为，促进地理标志产业规范健康发展，将发挥很好的示范作用。

为斯而序。

召见元

2018年1月28日

第一部分 授权确权行政案件

一 地理标志的认定 / 002

认定主体 / 003

案例1-1：“金华火腿”商标管理批复行政案 / 003

案例1-2：“杨柳青”商标驳回复审案 / 011

案例1-3：“灌云豆丹”商标驳回复审案 / 016

认定标准 / 022

案例1-4：“博美隆”商标争议案 / 022

保护范围 / 031

案例1-5：“螺旋卡帕”商标异议复审案 / 031

二 商标类型 / 038

集体商标和证明商标 / 039

案例2-1：“和平古镇”商标驳回复审案 / 040

审查标准的差异 / 046

案例2-2：“山东100”商标驳回复审案 / 046

案例2-3：“镜泊乡大豆”商标驳回复审案 / 053

三 地理标志商标显著特征的认定 / 066

以指定使用商品为基础 / 067

案例3-1：“橘王 化橘红 JUWANGHUAJUHONG 及图”商标异议复审案 / 068

案例3-2：“金闽红”商标异议复审案 / 075

显著特征认定标准上的分歧 / 085

案例3-3：“蓝牙”商标驳回复审案 / 085

案例3-4：“FIJI PURE MAHOGANY”商标驳回复审案 / 093

地理标志对普通商标显著特征的影响 / 101

案例3-5：“玉露及图”商标争议案 / 101

案例3-6：“宜红 YIHONG 及图”商标争议案 / 108

四 地理标志与地名条款的关系 / 118

地名条款适用的一般规则 / 119

案例4-1：“方正寒育”商标争议案之一 / 119

案例4-2：“思南江宴”商标驳回复审案 / 130

作为“其他含义”的地理标志 / 136

案例4-3：“英山云雾”商标争议案 / 136

五 地理标志商标的近似性比对 / 148

地理标志商标近似性比对的一般规则 / 149

(一) 初期探索 / 150

案例5-1：“恩施玉露”商标异议复审案 / 150

(二) 过渡阶段 / 161

案例5-2：“FPM”商标驳回复审案 / 161

(三) 成熟阶段 / 169

案例5-3：“螺旋卡帕”商标异议复审案 / 169

地理标志商标近似性比对的特殊考量因素 / 176

案例5-4：“小布茗”商标争议案 / 178

六 地理标志商标与驰名商标保护 / 190

案例6-1：“阿鲁科尔沁牛肉”商标无效宣告请求案 / 191

七 地理标志与未注册商标保护 / 202

案例7-1：“英山云雾”商标争议案 / 203

八 地理标志商标与欺骗性标志 / 214

案例8-1：“英红”商标驳回复审案 / 215

九 举证责任分配 / 224

商标注册主管行政机关的举证责任 / 225

案例9-1：“镜泊乡大豆”商标驳回复审案 / 226

商标注册人的举证责任 / 239

案例9-2：“西山焦”商标争议案 / 240

十 地理标志商标的审查程序 / 256

申请程序与复审程序的关系 / 257

案例10-1：“岚山绿茶”商标驳回复审案 / 258

申请材料不合要求时的补正与驳回 / 266

案例10-2：“NA 及图”商标驳回复审案 / 267

外国地理标志商标的申请 / 276

案例10-3：“FIJI PURE”商标驳回复审案 / 277

十一 地理标志商标注册的注意事项 / 284

前后商标申请之间的时间衔接 / 285

案例11-1：“沱湖 TUOHU 及图”商标撤销复审案 / 286

多个同时提起的无效宣告请求的处理 / 295

案例11-2：“方正寒育”商标争议案之二 / 296

第二部分 侵权保护民事案件

十二 通过注册商标的保护 / 300

地理标志商标的保护范围 / 301

（一）商品产区在侵权判断中的重要作用 / 301

案例12-1：“舟山带鱼”商标侵权案 / 302

（二）产区商品是否必须履行许可使用 / 313

案例12-2：“西湖龙井”商标侵权案 / 315

作为商品名称使用的抗辩能否成立 / 329

（一）同时使用其他商标是否影响侵权判定 / 329

案例12-3：“五常大米”商标侵权案 / 330

（二）地理标志能否构成商品通用名称 / 342

案例12-4：“沁州黄”商标侵权案 / 343

十三 直接对地理标志的保护 / 350

案例13-1：“香槟”地理标志侵权案 / 351

后记 / 371

第一部分

授权确权行政案件

地理标志的认定

根据《中华人民共和国民法总则》(简称《民法总则》)第一百二十三条的规定,地理标志是与商标、专利、著作权等并列的一项独立的知识产权权利客体。虽然《民法总则》并未对何为地理标志作出界定,但2001年修改的《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第十六条第二款早已对地理标志作出了明确的界定:“地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”因此,只要符合《商标法》上述规定的标志,就应当给予认定和保护。但是,由于我国并未对地理标志进行专门的立法,所以,实践中对于地理标志的认定仍然存在模糊的认识。

●—— 认定主体

●—— 认定标准

●—— 保护范围

认定主体

从性质上看,地理标志的认定属于事实认定的范畴,因此,无论是行政机关还是司法机关,只要是在行政执法或者案件审理的过程中有需要,都可以依职权对地理标志的存在与否作出认定。

目前能够查询到的涉及地理标志的最早的行政案件,是“金华火腿”商标管理批复行政案。而且,除了在时间上具有特殊意义外,由于本案涉及的“金华火腿”商标是1979年注册的,远远早于《商标法》开始保护地理标志的时间,因此,本案还为研究地理标志与在先商标权之间的关系,提供了宝贵的素材。

案例1—1:“金华火腿”商标管理批复行政案

北京市高级人民法院

行政判决书

(2005)年高行终字第162号

上诉人浙江省食品有限公司,住所地浙江省杭州市中山中路107号。

法定代表人赵晓宁,董事长。

委托代理人徐光,浙江浙经律师事务所律师。

委托代理人曹晓阳,男,浙江省食品有限公司总经理助理。

被上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局，住所地北京市西城区三里河东路8号。

法定代表人安青虎，局长。

委托代理人谢冬伟，男，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局干部。

委托代理人刘磊，男，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局干部。

上诉人浙江省食品有限公司因商标管理行政批复一案，不服北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第653号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭于2005年4月26日公开开庭审理了本案。上诉人浙江省食品有限公司的委托代理人徐光、曹晓阳，被上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）的委托代理人谢冬伟、刘磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审法院判决认定，被告商标局行使其商标管理职权作出本案被诉行政行为，虽然形式上是对下级行政机关请示的批复，但其内容是针对“金华火腿”这一具体事项，且对“金华火腿”字样正当使用问题作出了明确的认定，致使原告的注册商标专用权受到一定的限制，该批复亦通过一定的途径公开，对原告和其他相关人具有一定的约束力，因此，本诉讼属于人民法院收案范围；“金华”是县级以上行政区划的地名，“金华火腿”属于地理标志，原告持有的“金华火腿”商标，在现行《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）修正之前已经取得注册，因此继续有效，享有注册商标专用权；注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者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，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，原告的注册商标为“金华火腿”，其中“火腿”是商品的通用名称，“金华”是地名，因此他人对“金华”“火腿”有权依法正当使用；“金华火腿”作为地理标志，具有标示产品来源于原产地域，并以此标示产品的特定质量、信誉或者其他特征的功能，符合该地理标志使用条件者对“金华火腿”字样的使用，是基于该地理标志的上述功能，其使用具有自身的正

当目的，不能推定有与原告产品混淆的恶意；被告的批复对“金华火腿”字样正当使用的方式也提出了要求，以在实际使用中使之与原告的注册商标有所区别，这与《商标法》保护注册商标专用权的原则并无冲突，被告认定“金华特产火腿”“××（商标）金华火腿”和“金华××（商标）火腿”属于《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称《商标法实施条例》）第四十九条所述的正当使用方式，并无违法之处。原告诉称他人只能在生产厂家和生产地址中使用“金华”地名，没有法律依据；原告认为被告的批复违反《商标法》第五十二条和《商标法实施条例》第五十条，因《商标法实施条例》第四十九条有特别规定，其主张不符合法律规定。综上，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，一审法院依照最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条第（四）项的规定，判决如下：驳回原告浙江省食品有限公司的诉讼请求。

浙江省食品有限公司不服一审判决，上诉称：一审判决认定事实不清，适用法律错误。一审法院判决在认定事实上，将原告的注册商标认定为“金华火腿”，这一认定与事实不符，原告的注册商标是“金华”，而不是“金华火腿”；上诉人商标是“金华”，只是一种地名商标，而不是地理标志，因而一审法院用《商标法》第十六条关于地理标志的规定来作为判决理由是错误的，地理标志作为一种法律意义上的知识产权，目前只体现于商标立法中的证明商标或者集体商标，只有取得了证明商标或者集体商标注册才享有法律保护，无论是“金华”或者是“金华火腿”都未获得证明商标或者集体商标的注册，因而一审法院关于“金华火腿”是受法律保护的知识产权一说根本没有任何法律依据；上诉人提交的证据4—21反映了上诉人50年来对本案商标倾注的精力、财力及心血，证明上诉人的商标并不是地理标志，被上诉人允许使用上诉人的商标，侵犯了上诉人的在先权利，与本案有明显的关联性，一审判决不予采纳是错误的；另外被上诉人行政程序明显不当，作为行政主体的被上诉人在限制上诉人已有的合法权益时，应当听取行政相对人的意见，给予行政相对人听证的机会，并将行政决定送达行政相对人，但被上诉人以

批复的形式秘密施政,剥夺了上诉人应享有的行政参与权,违背了政务公开的原则,不符合行政主体应当具有的正当法律程序。请求二审法院依法改判,撤销被上诉人的64号批复。

被上诉人商标局同意一审判决。其针对上诉人浙江省食品有限公司的上诉意见,答辩如下:商标名称与商标是两个概念,商标名称在很多情况下与商标是不同的,不能混为一谈,上诉人的商标就是注册证上所贴的图样,即“金华火腿”,“金华”是商标名称;地理标志是一种独立于商标的知识产权,对于地理标志的保护,《商标法》第十六条及其他条款已经有明确的规定,一审法院的认定与《商标法》的规定相符,一审法院适用法律正确;被上诉人在批复中,明确指出了上诉人的注册商标专用权受法律保护,同时也指明了他人正当使用时的具体要求,既全面考虑了《商标法》和《商标法实施条例》中有关保护注册商标专用权和对注册商标正当使用的有关规定,合理界定了正当使用的原则和界限,又维护了地理标志使用人和社会公众的利益,是合理、合法的,请求二审法院维持一审判决,驳回上诉人的诉讼请求。

本案一、二审诉讼期间,被上诉人商标局提交了5份证据材料。1.《关于“金华火腿”字样在外包装上使用是否构成侵权的请示》(金工商发〔2003〕91号);2.《关于“金华火腿”字样正当使用问题的请示》(浙工商标〔2003〕20号);3.《国务院关于发布〈国家行政机关公文处理办法〉的通知》(国发〔2000〕23号);4.第130131号“金华火腿”商标档案;5.商标局认定的属于“金华火腿”字样正当使用的三种形式。

浙江省食品有限公司向法院提交了23份证据材料:1.上诉人的商标注册证;2.上诉人关于“金华”火腿商标事宜的请示;3.商标局关于“金华”火腿商标使用问题的复函;4.1956年10月上上诉人的生产企业会议总结;5.1981年“金华”火腿获得国家金质奖证书;6.1985年“金华”火腿获得国家金质奖证书;7.1990年“金华”火腿获得国家金质奖证书;8.1989年获得的杭州市著名商标证书;9.1992年获得的浙江省著名商标证书;10.1997年获得的浙江省著名商标证书;11.2001年获得的浙江省著名商标证书;12.1993年获得

的浙江名牌产品荣誉证书；13.1998年获得的浙江名牌证书；14.2002年获得的中国名牌商品证书；15.2004年获得的浙江省著名商标证书；16.关于“金华”商标1993年在美国申请注册的证明材料；17.1986年浙江省金华市中级人民法院民事判决书；18.1986年浙江省高级人民法院民事判决书；19.1998年浙江省工商行政管理局关于火腿商品上使用商标标识的意见；20.上诉人关于要求确认金华市火腿公司用“双龙牌金华火腿”字样作为商标是侵权行为的紧急请示；21.商标局制发的（85）工商检字第127号函；22.上诉人的营业执照（复印件）；23.本案被诉批复（复印件）。

一审法院认为商标局提交的全部证据，浙江省食品有限公司提交的证据1、证据2、证据3、证据22、证据23与本案具有关联性，且合法、真实，能够作为认定本案相关事实的依据，予以认定；对浙江省食品有限公司提交的4—16、证据17—21，一审判决认为与本案待证事实缺乏关联性，不予采纳。经本院审查，一审法院对证据的认定并无不妥，本院予以确认。

本院查明：1979年10月，中华人民共和国工商行政管理总局颁发的第130131号《商标注册证》载明以下主要内容，商标：金华牌；之下是一个竖立的长方形图案，“发展经济保障供给”位于图案的上部，方形排列的“金华火腿”位于图案中部，“浦江县食品公司”位于图案下部，竖立的长方形图案右下侧注有：“‘发展经济、保障供给’企业名称及装潢不在专用范围之内”文字；《商标注册证》载明的企业名称为浦江县食品公司；变更注册事项载明，1983年由商标局核准将商标注册人名义变更为浙江省食品有限公司。在商标局提供的第130131号注册《商标档案》中载明，商标名称：金华；注册人：浙江省食品有限公司；图样：金华火腿（方形排列）。2002年，国家质量监督检验检疫总局公告批准对金华火腿实施原产地域产品保护，核准了15个县、市（区）现辖行政区域；2003年国家质量监督检验检疫总局公告对浙江省常山县火腿公司等55家企业提出使用金华火腿原产地域产品专用标志予以审核注册登记。2003年9月24日，浙江省工商行政管理局针对上诉人与金华市金华火腿生产企业之间的商标侵权纠纷向被上诉人请示，请求被上诉人对“金

“金华火腿”字样的正当使用的问题予以批复，并随函附上其认为正当使用的7种金华火腿商品的包装使用形式，以及金华市工商行政管理局“关于金华火腿字样在外包装上使用是否构成侵权的请示”。据此，被上诉人作出商标案字〔2004〕第64号《关于“金华火腿”字样正当使用问题的批复》，批复的具体内容为：使用在商标注册用商品和服务国际分类第29类火腿商品上的“金华火腿”商标，是浙江省食品有限公司的注册商标，注册号为第130131号，其专用权受法律保护。根据来函及所附材料，我局认为，“金华特产火腿”“××（商标）金华火腿”“金华××（商标）火腿”属于《商标法实施条例》第四十九条所述的正当使用方式。同时，在实际使用中，上述正当使用方式应当文字排列方向一致，字体、大小、颜色也应相同，不得突出“金华火腿”字样。浙江省工商行政管理局将此批复向其下级工商行政管理局转发，并告知上诉人。上诉人不服该批复，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

本院认为：根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二条的规定，法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼，最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第一条规定，公民、法人或者其他组织对具有国家行政职权的机关和组织及其工作人员的行政行为不服，依法提起诉讼的属于人民法院行政诉讼的受案范围。本案被上诉人是具有全国商标注册和管理等行政管理职能的主管机关，尽管其所作出的商标案字〔2004〕第64号《关于“金华火腿”字样正当使用问题的批复》是对下级工商行政管理机关请求事项的答复，但其内容却是针对“金华火腿”字样正当使用这一具体事项，且“金华火腿”是上诉人的注册商标，批复对“金华火腿”字样正当使用问题作出的明确认定，与上诉人的注册商标专用权具有法律上的利害关系，上诉人以侵犯其合法权益为由提起诉讼，属于人民法院受案范围。

被上诉人作出的行政行为以批复形式下发后，浙江省工商行政管理局将此批复向其下级工商行政管理局转发，并告知上诉人，上诉人以被上诉人的批复限制了上诉人已有的合法权益，没有听取上诉人的意见，给予上诉人听