



专利商标

新型疑难案件审判实务

蒋志培 主编

JUDICIAL PRACTICE
of patent & trademark trial

- **驰名商标**
驰名商标的司法认定
驰名商标的司法保护
驰名商标的认定与特殊保护
- **商标的权利冲突**
商标权冲突的法律适用
国际定牌加工的商标冲突问题
房地产地名与房地产服务商标冲突的侵权判定
企业名称权与商标专用权权利冲突的司法解决
- **地理标志**
我国地名商标与地理标志法律制度的缺陷与完善
地理名称在商标法中的权利定位
知识产权滥用的反垄断规制
- **商标的其他问题**
注册商标转让纠纷案件中的若干问题
司法视角下的商标商品平行进口
商标淡化:一种特殊的民事侵权行为
商标侵权案件中的“反向混淆”问题
- **专利侵权与赔偿**
专利权变动区分原则及登记问题
销售专利产品侵权赔偿的举证与认定
专利侵权判定的几个原则
- **诉讼中的有关问题**
知识产权许可合同备案问题
知识产权诉讼请求权竞合初探



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



附赠超值光盘
CD-ROM

专利商标

新型疑难案件审判实务

蒋志培 主编

主 编：蒋志培

副主编：林 立

编 委：林 立 周 冕 韦晓云

廖冰冰 邹 柱



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专利商标新型疑难案件审判实务/蒋志培主编. —北京:
法律出版社, 2007. 6
ISBN 978 - 7 - 5036 - 7398 - 6

I. 专… II. 蒋… III. ①专利权法—案件—审判—中国
②商标法—案件—审判—中国 IV. D923. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 068169 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/张 敢

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

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/吕亚莉

开本/787×960 毫米 1/16

印张/42.5 字数/798 千

版本/2007 年 8 月第 1 版

印次/2007 年 8 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

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 7398 - 6

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)

目 录

上篇 审判实务

驰名商标

- 3 驰名商标的司法认定/黄从珍
- 11 驰名商标司法保护中若干问题的思考/武汉市中级人民法院民三庭
- 21 驰名商标的司法保护/冯 兵
- 28 驰名商标若干问题探讨/茹作勋
- 36 驰名商标认定的若干问题探讨/罗 霞
- 42 青岛市司法审判认定驰名商标中的若干问题/阎春光
- 50 驰名商标的认定与保护/曹燕伦
- 57 驰名商标的认定与特殊保护/何 晖

商标的权利冲突

- 68 非驰名商标与企业名称冲突责任方式的实证分析/宋 哲
- 77 商标权冲突的适用法律问题/李靖海
- 83 商标与企业名称冲突若干问题分析/孙东雅
- 90 国际定牌加工之商标冲突问题分析/林鸿姣
- 97 房地产地名与房地产服务商标冲突的侵权判定——兼评“东海花园”商标侵权案/张颖雯
- 106 企业名称权与商标专用权权利冲突的司法解决/吴治华

地理标志

- 113 我国地名商标与地理标志法律制度的缺陷与完善/钟 拯
- 123 地理标志法律保护与“瓷都景德镇”金字招牌——从“封都”事件引发的思考/洪柯氏
- 128 地理名称在商标法中的权利定位/李宏军

商标的其他问题

- 142 查封期间商标许可使用的法律效力探究——以查封、拍卖商标为视角/谭筱清
- 150 基础电信业务和增值电信业务服务不属于相同或类似的服务——厦门雅宝公司诉今点万维公司、北京雅宝公司商标侵权纠纷一案/刘 勇
- 154 商标侵权案件中销售者诉讼地位之独立性探讨/余 晖
- 161 审理注册商标转让行为纠纷案件的若干问题探析/刘晓军
- 170 司法视角下的商标商品平行进口/王 平
- 183 商标淡化:一种特殊的民事侵权行为/江梅洁
- 190 商标侵权案件审理中的法律适用问题/杨光明
- 200 商标侵权案件中的“反向混淆”问题——“游龙”商标侵权案引发的思考/徐清霜
- 207 未注册商标的法律保护问题/蒋志文

专利侵权与赔偿

- 217 专利权变动区分原则及登记问题探析/林广海 邱永清
- 225 谈一种产品多项专利侵权案件中赔偿责任的确定/姚兵兵
- 233 销售专利产品侵权赔偿的举证与认定/姚建军
- 237 从一起专利侵权诉讼谈被告举证期限与管辖异议期间的冲突与解决/杨丽霞
- 243 外观设计专利侵权判定初探/王小林 石 磊
- 250 专利案件审判中多余指定原则的适用问题/李 俊
- 255 浅论专利侵权判定的几个原则/黄德标
- 265 贯彻“积极、慎重”原则正确适用专利诉前(中)临时保护措施/江苏省南京市中级人民法院民三庭

诉讼中的有关问题

- 272 证人、专家证人、鉴定人、专家辅助人、法律咨询专家的法律价值和司法意义/冉 莹
- 278 知识产权司法鉴定制度问题探讨/刘 薇
- 289 知识产权侵权诉讼中民事制裁措施的适用问题/刘红兵 殷源源
- 301 知识产权侵权案件中法官自由裁量权行使的几个问题/夏 妍
- 309 利益衡平原则在知识产权权利冲突中的运用/刘 红
- 318 知识产权许可合同备案问题/尹 为

- 327 确定侵犯知识产权的法定赔偿数额的基本思路——兼谈当前法定赔偿方法适用中存在的问题与对策/朱 丹
- 336 知识产权法定赔偿相关法律问题探析/王 诺
- 345 涉外知识产权民事法律关系的法律调整及其法律适用实务/陈锦川
- 364 涉外知识产权案件中涉外送达的若干问题探讨/蒋志文

中篇 典型判例

第一部分 商标类

一、涉外商标纠纷案

- 377 皇家飞利浦电子股份有限公司与温州市中芝贸易有限公司商标侵权纠纷案
上海市高级人民法院民事判决书(2004)沪高民三(知)终字第126号
- 383 艾尔弗雷德·邓希尔有限公司与北京旺市百利商业有限公司、北京静烨同心服饰有限公司侵犯商标权纠纷案
北京市第二中级人民法院民事判决书(2005)二中民初字第4969号

二、驰名商标纠纷案

- 389 海南先声药业有限公司与南通市洁士塑料制品厂、洋浦长发利实业公司、洋浦四季批发部、洋浦西华商行假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品纠纷案
海南省高级人民法院民事判决书(2003)琼民二终字第45号
- 393 山东英克莱集团有限公司与济宁市市中区金达商行商标侵权纠纷案
山东省济宁市中级人民法院民事判决书(2004)济民四初字第49号
- 405 颐中烟草(集团)有限公司与青岛联智广告有限公司商标侵权纠纷案
山东省青岛市中级人民法院民事判决书(2004)青民三初字第304号

三、知名企业商标纠纷案

- 418 厦门华侨电子企业有限公司与四川长虹电器股份有限公司上海分公司、上海农工商有限公司、四川长虹电器股份有限公司商标侵权纠纷案
上海市高级人民法院民事判决书(2004)沪高民三(知)终字第87号
- 427 广州市天河惠万家经济发展有限公司、广州市天河惠万家经济发展有限公司赤岗分店与金利来(中国)有限公司销售假冒注册商标的商品纠纷案
广东省高级人民法院民事判决书(2004)粤高法民三终字第105号

- 433 上海哈森鞋业有限公司与昆山哈森鞋业有限公司商标侵权纠纷案
上海市高级人民法院民事判决书(2004)沪高民三(知)终字第133号

四、其他商标纠纷案

- 439 海南省烟花炮竹厂与屯昌平安炮竹厂商标侵权纠纷案
海南省高级人民法院民事判决书(2004)琼民二终字第26号
- 442 赖荣文、佛山市顺德区龙江镇仙塘永联家具厂与被告梁永盛商标侵权纠纷案
广东省佛山市中级人民法院民事判决书(2004)佛中法民三初字第292号
- 448 北京国网信息有限责任公司与华润雪花啤酒(辽宁)有限公司计算机网络域名纠纷案
北京市第二中级人民法院民事判决书(2004)二中民初字第05480号

第二部分 专利类

一、涉外专利纠纷案件

- 455 天津新晟工艺美容用品有限公司与金文日、佛山市南海区盐步亿尼奥工艺品有限公司、李敏祐专利权属纠纷
广东省佛山市中级人民法院民事判决书(2004)佛中法民三初字第128号
- 463 上海紫江彩印包装有限公司与株式会社细川洋行专利侵权纠纷
上海市高级人民法院民事判决书(2004)沪高民三(知)终字第121号
- 468 许茨工厂公司与上海山海包装容器有限公司专利侵权纠纷
上海市高级人民法院民事判决书(2004)沪高民三(知)终字第90号

二、发明专利纠纷案

- 475 任文林与东方家园北京丽泽装饰建材有限公司、上海佳乐美木业有限公司侵犯专利权纠纷
北京市第二中级人民法院民事判决书(2004)二中民初字第6988号
- 481 佛山市南海区罗村联和联兴轻钢龙骨厂、江流添与广州金鹏实业有限公司因侵犯发明专利权纠纷
广西壮族自治区高级人民法院民事判决书(2005)桂民三终字第5号

三、实用新型纠纷案

- 490 杜文雪与曹铁生、曹铁旺专利侵权纠纷
河北省高级人民法院民事判决书(2005)冀民三终字第 26 号
- 496 丁建安与浙江省仙居县华立工艺厂、华普超市有限公司侵犯专利权纠纷
北京市第二中级人民法院民事判决书(2003)二中民初字第 9348 号
- 501 长沙巨星轻质建材股份有限公司、长沙巨星轻质建材股份有限公司南宁分公司与广西南宁鼎基建材科技开发有限公司侵犯实用新型专利独占实施许可权纠纷
广西壮族自治区高级人民法院民事判决书(2004)桂民三终字第 15 号
- 508 东莞卡妮尔灯饰有限公司与吴文彰专利侵权纠纷
广东省高级人民法院民事判决书(2003)粤高法民三终字第 97 号

四、外观设计纠纷案

- 514 上海金枫酿酒有限公司与上海富金酿酒有限公司专利侵权纠纷
上海市高级人民法院民事判决书(2004)沪高民三(知)终字第 93 号
- 523 广东科龙电器股份有限公司与青岛海尔股份有限公司、青岛国美电器有限公司专利侵权纠纷
山东省高级人民法院民事判决书(2004)鲁民三终字第 61 号
- 535 海尔电器国际股份有限公司与青岛澳柯玛集团总公司专利侵权纠纷
山东省青岛市中级人民法院民事判决书(2003)青民三初字第 695 号

五、专利权权属纠纷案

- 542 王春富与深圳明华环保汽车有限公司、深圳市顺天达专利商标代理有限公司专利权权属纠纷
广东省高级人民法院民事判决书(2004)粤高法民三终字第 155 号
- 548 徐州市同宝特种橡塑密封制品厂与陈社会专利权权属纠纷
江苏省南京市中级人民法院民事判决书(2003)宁民三初字第 119 号

下篇 法律法規

· 商標

- 557 与贸易有关的知识产权协议(TRIPs)
(1994年4月15日签署 2001年12月11日对中国生效)
- 575 中华人民共和国商标法
(1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第一次修正 2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次修正)
- 583 中华人民共和国商标法实施条例
(2002年8月3日国务院令第358号公布 自2002年9月15日起施行)
- 590 商标评审规则
(2005年9月26日国家工商行政管理总局令第20号发布 自2005年10月26日起施行)
- 598 驰名商标认定和保护规定
(2003年4月17日国家工商行政管理总局令第5号发布 自2003年6月1日起施行)
- 601 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释
(2002年10月12日公布 法释[2002]32号 自2002年10月16日起施行)
- 604 最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释
(2002年1月9日公布 法释[2002]1号 自2002年1月21日起施行)
- 606 最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释
(2002年1月9日公布 法释[2002]2号 自2002年1月22日起施行)
- 609 国家工商行政管理局关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定
(1995年7月6日国家工商行政管理局令第33号发布)
- 611 北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释
(2006年3月9日公布)

- 617 北京市高级人民法院关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答
(2002年12月24日公布)

· 专利

- 620 中华人民共和国专利法
(1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过
1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议
第一次修正 2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十
七次会议第二次修正)
- 628 中华人民共和国专利法实施细则
(2001年6月15日国务院令 第306号公布 2002年12月28日修订)
- 647 国家知识产权局行政复议规程
(2002年7月25日国家知识产权局令 第24号发布 自2002年9月1日起
施行)
- 651 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定
(2001年6月22日公布 法释[2001]21号 自2001年7月1日起施行)
- 655 最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定
(2001年6月7日公布 法释[2001]20号 自2001年7月1日起施行)
- 657 北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见(试行)
(2001年9月29日)
- 669 北京市高级人民法院关于审理专利复审和无效行政纠纷案件若干问题的解
答(试行)
(1999年10月29日)

上篇 审判实务

驰名商标

驰名商标的司法认定

黄从珍

随着我国商标法的修改及最高人民法院相关司法解释的出台,人民法院在案件争议中陆续认定了一批驰名商标,由于司法认定具有较为严格的诉讼程序,社会对此反映普遍良好。但从实际情况看,仍存在许多问题,如由于商标法第14条规定的认定驰名商标考虑的因素规定得较原则,驰名商标认定条件难以把握,在审判实践中任意性较大;认定的驰名商标究竟是案件事实,还是一种等待法院判决的诉讼请求;驰名商标是企业的一种荣誉性称号,还是一种法律保护方式;对驰名商标的认识,人民法院与当事人、行政机关,在价值取向上仍存有差异。产生的以上问题,都需要我们对人民法院认定驰名商标予以系统研究。

一、驰名商标的渊源及其法律保护范围

配合中国的人世,2001年我国立法机关相应修改了商标法,该法从法律层面第一次明确引入“驰名商标”的概念,国家工商局也于2003年4月17日制定《驰名商标认定和保护规定》,明确将驰名商标定义为是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

(一) 驰名商标的渊源

驰名商标制度开始于法国,当驰名商标保护制度在1883年签订的《巴黎公约》中被正式写入后,驰名商标保护制度逐渐被各国接受。但《巴黎公约》建立驰名商标制度的最初目的是为了要求把保护范围扩大到禁止在类似的商品上使用与驰名商标相同或类似的标识,它是当国际上商标的注册原则与使用原则的保护不平衡时的一种协调产物,其主要作用是用来解决未注册商标被抢注的问题,如果商标已经注册,则依照法律的规定,注册商标享有专用权,认定驰名商标就变得毫无意义。也就是说,《巴黎公约》确立的驰名商标制度的实质渊源在于为在先使用未注册商标的保护提供法律依据。《与贸易有关的知识产权协议》在承接了《巴黎公约》的全部规定的基础上,将驰名商标的保护延伸到服务商标上,同时还将驰名商标划分为注册的和未注册的两种,并且将注册的驰名商标保护范围扩大到不相同或者不相类似的商品或服务上,但对未注册的驰名商标,其保护范围仍局限在相

同或类似商品或服务上。对此,我国立法机关顺应了世界保护驰名商标的潮流,2001年修改商标法时,对有关驰名商标问题作了相应的规定。

(二) 驰名商标保护范围的界定

对驰名商标的保护范围,我国现行商标法第13条按两个层次将其规定为:一是就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。二是就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。根据以上规定,对驰名商标的保护应该区分注册的和未注册的驰名商标两种。

(1) 未注册的驰名商标的保护范围,其保护范围仅涉及与该商标使用相同或类似商品或服务,且实施的行为是以容易导致混淆为界限。商标混淆主要指两种:一种是消费者无从分辨或混同两个事实上产自不同企业的商品,这种称作直接混淆;另一种是消费者很清楚某一商品不可能由某一企业直接生产,但却可能认为该企业与实际生产者之间有某种许可、赞助、参股或商品化等关系,由该企业对商品的生产实施最终控制,但实际上并不存在这种关系。

(2) 注册的驰名商标保护范围的确定,这个问题是一直困扰着司法实践的难题,现行商标法对注册的驰名商标保护范围规定的是:“误导公众,致使该驰名商标注册人利益可能受到损害的”,对该规定是否意味着对注册的驰名商标要实行跨类保护?如果实行跨类保护其范围应该界定多大,如在第25类“服装”上的注册商标,一旦被认定为中国驰名商标,对其保护是否可以延伸到与服装毫不相关的“油漆、建材”类?笔者认为,驰名商标跨类保护不等于“全类保护”,驰名商标的保护范围并非当然扩大到所有类别的商品和服务,注册的驰名商标的保护范围,除包括上述提到的未注册商标的混淆情况以外,“误导公众,致使该驰名商标注册人可能受到损害”应主要是指如下两种情况:

一是驰名商标联想行为,它是指隔离观察该商标时,看到在后商标会立刻联想到该商标并能感觉到是在刻意攀附该驰名商标,从而与该驰名商标存在一种衍生的关系,驰名商标联想行为的实质是一种搭便车。对驰名商标联想行为的范围的确定,实践中应综合考虑驰名商标的显著性和知名度两大因素,对一些独创性强的驰名商标应该认定其显著性也强,相应地对其扩大保护的应该比那些没有独创性因而显著性较差的商标范围大,同样,知名度较高的商标要比知名度低的商标受保护范围更宽。审判实践中如何界定驰名商标的知名度和显著性,由于这二者始终是一种动态的客观事实,客观上就要求法官综合案件事实,综合判断。

二是驰名商标的淡化行为,它是指商标显著性及其商标的内在价值因他人的使用而弱化,影响了该驰名商标在公众中的形象,削减了驰名商标权利人商品的销售力。对驰名商标的淡化形式,美国联邦第二巡回区上诉法院在1994年与1996

年的两个判例中,确认了三种情况为构成商标淡化侵权,即第一种为模糊,是指由于他人在非类似的商品上未经授权的使用,使某一商标的商品销售力和商标价值减少或削弱;第二种为失色,是指由于侵权商品质量低劣,或以不利的或丑化的行为描述某一商标,可能对他人商品引起负效应影响的情形;第三种为贬低,是指以不当改变,或贬损的方式来描述某商标的情形。^{〔1〕}

对注册的驰名商标实行扩大保护,还有一个值得探讨的问题是商标被认定驰名后能否追溯其先前他人已注册的商标的行为,如某商标经过几年持续使用被认定为驰名商标,驰名商标权利人能否对与该商标相同或类似但却在几年前就已注册商标要求其禁用?笔者认为不行,现行商标法第13条第2款规定的是,注册的驰名商标跨类保护排斥的是别人的商标注册申请及使用。虽然该款没有明确“使用”是指“注册商标的使用”还是“未注册商标的使用”,但这里应该是指未注册商标的使用。因为如果是注册商标,那么应该是指裁定撤销该注册商标,而不是禁止其使用。

二、驰名商标司法认定应遵循的一般原则

目前,人民法院认定驰名商标,主要法律依据为2001年7月最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》以及2002年10月最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》。由于这两个司法解释仅是提纲挈领地提到人民法院有权对商标是否驰名做出认定,但对认定驰名商标应遵循什么原则等一些基本问题都没有做出进一步的规定,在此,笔者结合驰名商标的法律含义,对驰名商标的认定应遵循以下几个基本原则略作探讨。

(一)认定驰名商标实行按需认定的原则

按需认定,是指在案件审理过程中,根据当事人的诉讼请求,在一般注册商标难以保护,需要运用驰名商标扩大保护的理论的情况下,根据当事人提供的证据认定该商标是否构成驰名商标。从当前司法实践的经验看,按需认定应主要是指如下情形:

一是涉及商标与域名的冲突。域名作为一种互联网上的地址,它同样具有知识产权的一般属性,当原告主张其商标具有相当高的知名度达到驰名商标,并以驰名商标作为排斥被告注册使用的域名或网络实名的依据时,法院应该根据原告的举证做出原告商标是否为驰名商标的认定。由于互联网不与具体的商品或服务相联系,这种情况下予以特殊保护的商标应该是在全国范围内具有绝对显著性和很高的知名度的商标。

〔1〕 须建楚:“美国商标淡化法及有关法律思考”,载陈旭主编:《法官论知识产权》,法律出版社1999年版,第291页。

二是当注册商标核准使用的商品或服务与被控侵权的商品或服务不相同或不相类似时,受注册商标保护范围的限制,当注册商标权人主张其商标是驰名商标时,应该对该商标是否驰名做出认定。这里需要指出的是,对类似商品的判断,人民法院不应拘泥于供商标注册用的《类似商品和服务区分表》,在涉及对知名度较高的商标的保护时,我们应该按中国人的传统消费习惯,对类似商品进行适当的扩充,如鞋子和帽子,衣裤和拉链等,按《类似商品和服务区分表》的规定二者均不属于类似商品,除非主张驰名商标否则无法排斥另一方,但从汉语称谓的习惯,二者常常结合在一起,在这种情况下,可将类似商品的范围适当扩充,将二者认为是类似商品进行处理,而不必通过认定驰名商标进行扩大保护,以节省有限的司法资源。

三是在相同或类似的商品或服务上,以未注册商标排斥他人使用的商标时,未注册商标人主张其商标已经是驰名商标时,人民法院应有权对该未注册商标是否驰名做出判断。这里需要说明的一点是,他人使用的商标应该也是未注册商标,如果已经注册,此类纠纷一般应由商标行政主管部门处理,人民法院不宜审理。

四是商标的淡化侵权。当商标权人主张其注册商标是驰名商标且受到淡化侵权时,人民法院应该对该商标是否为驰名商标做出认定。对驰名商标的淡化侵权,我国虽还没有从立法层面予以确立,但在一些地方立法中已有所体现。如上海市《著名商标认定与保护暂行办法》第22条第3款将淡化侵权行为规定是:“禁止他人以各种方式淡化、丑化、贬低上海市著名商标的行为”。该条的规定虽然是针对当地的著名商标,而不是驰名商标,但其防止具有较高知名度的商标不被淡化的保护原理是一样的。

五是涉及注册商标与企业的字号(商号)相冲突时。1999年9月保护工业产权巴黎公约和世界知识产权组织大会通过的《驰名商标保护规定的建议和注释》第5条第2项规定:驰名商标注册人应有权请求主管机关裁决,禁止使用与驰名商标发生冲突的标志。该注释第1条(iv)款规定:“企业标志指用来识别自然人、法人、组织或者协会的企业的任何标志”。按照我国企业名称登记的管理规定,该标志毫无疑问应该包括以文字为表现形式的企业名称,依照此规定,我国《商标法实施条例》和《驰名商标认定和保护规定》,均规定了驰名商标与企业字号相冲突时的解决办法,因此,涉及此类冲突时,人民法院应该根据当事人的举证,对涉及的商标是否驰名做出认定。

(二) 认定驰名商标实行被动认定的原则

认定驰名商标,应当建立在当事人提出该项事实请求时,才予以考虑认定,当事人未提出该项事实请求,法院不主动进行认定。驰名商标享有比一般的注册商标更宽的保护范围,驰名商标权利人享有比注册权利人更大的权利,但在民事诉讼中民事权利可以自由处分,当商标权人不主动主张其商标为驰名商标时,应该视为

其主动放弃更大的可予保护的民事权利,这是由法院中立和消极的性质决定的。

(三)认定的驰名商标仅在该案有效的原则

在案件争议中一旦某商标被认定为驰名商标,产生的法律后果仅仅限于该案,一旦案件结束,认定驰名商标的使命即告结束,驰名商标又恢复原状,变成为普通的注册商标或未注册商标,其留下的唯一可利用之处,即为在下次维权时可作为曾经被认定为驰名商标受保护的记录的事实,但并不必然在另案中就是驰名商标,除非对方认可,否则仍应按商标法第14条规定重新审查。

(四)认定驰名商标不能当作一项诉讼请求

有一种观点认为,驰名商标既然可以获得比注册商标更大的保护范围,作为权利人可获得的民事权益也不一样,法院应该以判决结果的形式确认某商标为驰名商标,这样才能使驰名商标权利人实现更大的民事权益。上述观点的错误根源在于,没有真正理解驰名商标的认定是根据诉讼双方提供的证据的基础上做出的,人民法院认定的驰名商标,仅是根据当事人提供的证据当作案件的一项事实查明的,如果将驰名商标认定当作作为一项诉讼请求进行,如该项诉讼请求在得到法院支持的情况下,产生的后果即是通过生效判决赋予原告的驰名商标以确定力、强制力及拘束力,驰名商标的法律效力自然可以延伸到其他案件,这明显与驰名商标的个案有效机制相违背。

三、认定驰名商标在审判实践中的基本把握

法院认定驰名商标,应当根据审理案件的需要,依据当事人的请求,根据商标法第14条的规定的几个要素综合考虑。

(一)对“相关公众”范围的界定

相关公众对该商标的知晓程度是认定驰名商标的核心条件,与以往司法实践的判例比较,对“相关公众”的认识各地法院掌握的标准不统一,有将普通民众当作相关公众的,也有将法官假想为相关公众的等。笔者认为,对“相关公众”的把握可从以下两个方面掌握:

1. 相关公众应该是指认定国的相关公众,这个问题曾经也是1995年中美知识产权谈判中的一个焦点,以美国为首的发达国家认为相关公众应扩大到公约成员国,但保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织(WIPO)1999年9月29日大会通过的《关于驰名商标保护规定的联合建议》,对该问题却明确规定为第2条第2项之(d)款:……即使某商标不为某成员国中的任何相关公众所熟知,或知晓,该成员国亦可将该商标确定为驰名商标。从这里可知,驰名商标的认定完全是基于一国的法律规定,自然认定其为驰名商标的参考对象应该是该国的相关公众。

2. 相关公众应该是指相关领域里的公众,而不是一般公众。因为不同商品的消费群体是有区别的,日常消费品与某些领域里的专用产品在公众中的知晓程度显然是不同的,因此,不能一概以一般公众的知晓程度作为衡量商标知名度的标