



现代知识产权法体系化判解研究丛书

Series of Systematical Case Law Research on
Modern Intellectual Property Law

总主编 ▶ 齐爱民

董炳和 谭筱清 等著

商标法体系化 判解研究

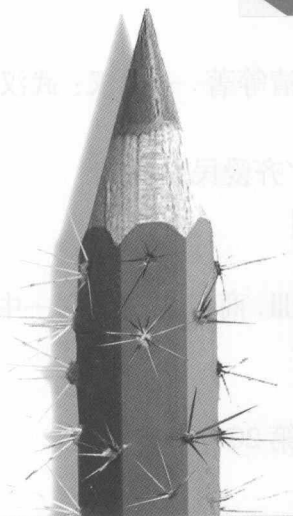


WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

D923.43/13

2008



现代知识产权法体系化判解研究丛书

Series of Systematical Case Law Research on
Modern Intellectual Property Law

总主编 齐爱民

副总主编 谭筱清 陈宗波 董炳和 朱谢群

董炳和 谭筱清 徐俊 沈杨 张维 著

商标法体系化 判解研究



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商标法体系化判解研究/董炳和,谭筱清等著. —武汉:武汉大学出版社,2008.7

现代知识产权法体系化判解研究丛书/齐爱民总主编

ISBN 978-7-307-05757-9

I. 商… II. ①董… ②谭…[等] III. 商标法—研究—中国
IV. D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 204784 号

责任编辑:田红恩

责任校对:刘欣

版式设计:詹锦玲

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中科兴业印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:26.375 字数:378千字 插页:1

版次:2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05757-9/D·785 定价:38.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

大陆法系多以演绎法构建学科体系，知识产权法学也不例外。我国现有的知识产权法著述往往从概念阐释与特征分析入手，继而剖析问题的法理，最后指导实践——指明现行法之不足并提出改进建议，其运用的是从一般的理论到一般的立法实践的演绎式推理方法。此种方法是大陆法系的法学思维和大陆法系国家传统法学教育的主导方法，长久以来被无数国家和学校所承继发展。然而，其弊端也日渐显露，主要表现在不适应知识产权法学这样抽象性和应用性都很强的法学学科的研究和教育。于是人们开始研究英美法的案例教学和诊所教育。本丛书就是在此启发下，将英美法系的案例教学的可取之处，融入我国知识产权法学的教育和研究之中，直接目的是使抽象的知识产权法理论清晰化、感性化，使读者学以致用，而并不改变教育模式等抽象问题。

大陆法系从解释抽象的概念与原理出发构建学科体系，这有利于保持知识产权法理论体系的完整性并充分体现该法的基本价值，高屋建瓴地指导知识产权法的实施；英美法系长于通过分析具体案例来阐释法的原理，这种利用归纳方法得出的结论因具有个性和时效性而显得更灵活，从法学教育角度看，此种方法给读者提供了一个更加直观的学习机会，便于研习。我国有关知识产权法判例的著述不可谓不丰，但大多是就一个案例的所有方面进行全面分析，再将经过这样分析的诸多案例罗列在一起，这样，一来事无巨细的分析难免产生很多雷同的地方，二来无法兼顾学科体系的严密性，这是一种由案例到寻找解决途径的有关法律适用的再现和模拟过程，而不是由案例到探究法理的过程，不是利用案例对知识产权法的核心问题按照学科体系的

编排进行解释的穷理过程。

大陆法系和英美法系知识产权法学研究方法，犹如十八般兵器各有所长，就像在兵器领域最终出现了戟这种综合多种武器特点的工具一样，兼采两大法系固有研究分析方法优势的新方法也必将形成和得到应用。在借鉴知识产权法学界前辈和同仁研究成果的基础上，我们撰写了这一套《现代知识产权法体系化判解研究丛书》，在写作当中贯彻了判解研究法，即按照大陆法系的演绎方法构架学科体系，然后利用英美法系的案例分析法对典型案例进行剥茧抽丝，诠释对应理论问题，并以此为依托阐发对相关法学理论的新认识。本丛书在大陆法系的思维模式下，运用了利用案例解释法理的英美方法，既注意到知识产权法的理论性和抽象性，又注意到它的技术性和应用性，使得理论阐释深入浅出、清晰明了，制度剖析可感可知。这样，既能更好地使知识产权法走入社会，又能使大陆法系的知识产权法教育培养出深谙知识产权法理论，并长于实际操作与知识创新的高素质的专业人才。

我们希冀通过以上努力达到以下效果：第一，在作为一个有机整体的知识产权法学理论体系背景下，通过对案情的具体分析发现蕴含于其中的法学价值、原则以及理论，并将处理案件中的实践经验融合于学说当中，使知识产权法学理论研究与教育透明化、感性化；第二，在阐释理论的同时，兼顾司法与执法中的具体操作，从而搭建知识产权法教育与统一司法考试、律师从业以及相关司法实践活动之间的沟通桥梁；第三，在法理的分析方面，以我国现行法的解释与评论为起点和重点，结合对于与案例相关问题的国外先进立法例以及新时代表的发展趋势，指出现行法的发展动向以及需进一步完善的地方，为读者提供一个思考的窗口，为我国未来知识产权立法提供建设性参考意见。

谨以此丛书求教于学界前辈与同仁，恳请赐教，批评指正。

齐爱民

2007年3月14日

于重庆沙坪坝

前 言

随着全球经济一体化进程的加快,包括商标在内的知识产权国际保护凸显其重要性;我国现行的商标法,经过几易其稿,已基本适应 TRIPs 协议的要求。这些说明我国业已构架起较为完备的商标法律环境,并基本厘清了商标保护诸方面的争议,扫除了商标权有效保护在法律层面上的障碍。目前,我国对商标的保护也从过去单一的行政保护,发展成为包括行政(工商机关、海关)、法院(刑事、民事)和仲裁在内的全方位保护体系,从而为全面促进我国市场经济健康发展,进一步扩大对外贸易,提供了可靠的制度保障。但相较于知识产权中的其他内容而言,商标起初处于知识产权保护的边缘地带,一方面与商业标识本身不强调创造性而强调使用有关,另一方面也与商标保护更多的关注伪造与欺诈,而混淆理论更多的属于反不正当竞争法调整范畴有关,以至于长期以来一直存在商标制度究竟是保护商标权利人,还是保护消费者的争议。因此,商标保护研究与专利权、著作权等传统知识产权研究专著“汗牛充栋”相比,明显滞后。特别是 20 世纪进入知识经济时代以来,一方面,商标与企业名称、商号等知识产权之间的传统冲突问题一直悬而未决;另一方面,商标保护在其传统问题之外,发展出诸如商标保护是否当然延伸至网络空间等新问题。如何在现有体制下寻求合理解决商标涉及的一系列新老问题的途径,需要人们努力去研究、探索和解决。

在我国商标立体保护进程中,涉及现行商标法律保护理论及实践层面的诸多问题需要加以进一步的探讨:如商标的显著性认定与商标保护程度问题;商标“第二含义”取得显著性与其保护受到的限制;商标的转让与许可使用(包括商标特许经营、禁止商标的滥用);商

标的限制及合理正当使用的条件；商标与外观设计、著作权、企业字号（商号）、域名等其他知识产权冲突及其解决；未注册商标的合理保护；认定驰名商标进行扩大保护的前提条件；商标国际保护的准据法适用问题以及商标的查封、拍卖涉及的执行问题，特别是涉及商标犯罪问题，等等。本书针对这些课题设立专章，在拓展商标保护理论的基础之上，试图提供商标法适用过程中的具体解释方法，进而构建一个完整而清晰的商标保护体系与判解理论研究体系。

本书虽为“判解研究”，却并不以案例为出发和依归，而是将相关的典型案例逐个渗透于商标法的原本体例中，以理论为基点，寻求适格案例来对理论进行阐释。既注重对传统的基础性问题作必要而详尽的解析，也要引入新问题以完善现行商标法理论体系，务求全面，并达到深入浅出之目的。因此适用对象广泛，可以作为经济法律类院校师生的教学参考，也可以作为商标代理、商标诉讼业务的参考工具，也希望成为工商、海关和人民法院等执法部门在执法过程中拓展思路的参考资料。

本书由董炳和、谭筱清、徐俊、沈杨和张维五位同志共同撰写完成，作者群体中既有从事商标教学多年的知名教授，也有从事知识产权审判实践多年的资深法官和法学博士。具体分工为：董炳和主要撰写第一章、第四章、第七章及第八、九章的部分内容；谭筱清主要撰写第五章、第六章、第九章及第三章的部分内容；徐俊主要撰写第十章及第八章的部分内容；沈杨主要撰写第二章、第三章及第四章的部分内容；张维撰写第五章、第六章、第九章的部分内容；最后，由谭筱清、董炳和完成全书的统稿。

本书即将付梓，由于水平有限和时间仓促等主、客观原因，难免存在缺漏之处，每感于此，常怀惴惴不安之心。期待各界高学贤达不吝惠赐卓见。

谭筱清 董炳和

2007年5月

目 录

第一章 商标的有效性	1
第一节 商标的构成要素	1
一、三维标志申请立体商标注册的构成要件	1
【案例1】可口可乐公司“芬达”商标与商标评审委立体商标注册 争议行政訴訟案	1
二、颜色组合申请商标注册的构成要件	5
【案例2】某公司诉商标评审委颜色注册商标争议 行政訴訟案	5
第二节 商标的显著特征	9
一、日常用语是否具有显著性的判断	10
【案例3】某杂志社诉北京A公司等商标侵权糾紛案	10
二、专业技术规范术语是否具有显著性的判断	20
【案例4】某公司与商标评审委“BLUETOOTH” 申请注册行政訴訟案	20
三、商品通用名称申请商标注册的显著性判断	25
【案例5】日本某株式会社与商标评审委“ALMIT”通用名称 申请注册商标行政訴訟案	25
四、商标“第二含义”的理解与适用	30
【案例6】招商银行“一卡通”通用名称注册商标糾紛案	30
五、注册商标转化为商品通用名称显著性丧失的认定	34
【案例7】北京某公司与深圳某公司、商标评审委撤销 “优盘”商标争议行政訴訟案	34
第三节 商标禁用标志	38

一、地名注册商标的限制	38
【案例8】云南某公司与商标评审委“红河”地名注册 商标争议行政诉讼案	38
二、商标注册“不良影响”的判定	46
【案例9】某公司与商标评审委注册商标是否导致“不良影响” 争议行政诉讼案	46
 第二章 商标注册及续展程序	51
第一节 主管机关的职权及其司法审查	51
对商标评审委行政行为的司法审查	52
【案例10】某公司与商标评审委、中国农业银行商标权 撤销争议纠纷案	52
第二节 续展期间商标的效力	61
商标续展期间的权利保护	62
【案例11】“飞天”商标续展期间侵权诉讼纠纷案	62
 第三章 商标专用权的行使	69
第一节 注册商标的转让与许可	69
【案例12】北京醉流霞商贸有限公司诉北京二锅头酒业集团、北京二 锅头酒业股份 有限公司请求确认商标转让合同无效纠纷案	70
第二节 商标特许经营问题	77
商标的许可使用及特许经营问题	78
【案例13】黄某诉北京某有限公司特许加盟合同纠纷案	78
第三节 企业改制与商标的承受	86
商标在企业改制过程中的保护	86
【案例14】某发展公司诉运输机械厂改制商标承受纠纷案	86
第四节 滥用商标及其法律责任	95
非正当使用自己商标构成侵犯他人商标权	95
【案例15】某化工厂诉某兔王胶水厂滥用商标侵权纠纷案	95

第四章 商标侵权及其法律责任	105
第一节 商标侵权的认定	105
一、生产商接受委托加工侵权产品的责任	105
【案例 16】欧某、甲公司诉乙公司、张某商标侵权纠纷案	105
二、销售商经销侵权产品的责任	111
【案例 17】台湾某公司诉某公司、施某商标侵权纠纷案	111
三、销售伪造、擅自制造的注册商标标识的责任	116
【案例 18】某研究所诉某塑料彩印厂、某卫生消杀用品厂、李某商标侵权纠纷案	116
四、商标隐形反向假冒的认定及处理	122
【案例 19】如皋市某机械厂与某公司商标侵权纠纷案	122
五、将他人商标在商号中使用引起混淆的认定及处理	131
【案例 20】杭州张小泉集团有限公司诉上海张小泉刀剪总店 商标侵权纠纷案	131
六、商标近似的判定及处理	138
【案例 21】安徽甲公司诉安徽乙公司商标近似侵权纠纷案	138
七、类似商品的判定及处理	145
【案例 22】甲公司与丙公司、乙公司商标侵权纠纷案	145
八、类似服务的判定及处理	153
【案例 23】北京国美电器公司诉温州国美机械制造公司 商标侵权及不正当竞争纠纷案	153
九、商品与服务类似的判断及处理	158
【案例 24】上海某公司与徐某、张某商标侵权纠纷案	158
第二节 商标侵权的民事责任	162
一、赔礼道歉、消除影响在商标侵权中的适用	163
【案例 25】某公司诉某商场商标侵权纠纷案	163
二、因商标侵权判令企业名称(商号)变更的适用	170
【案例 26】中信集团公司与天津中信置业公司商标	170
三、商标损害赔偿方式的选择及适用	177
【案例 27】某公司诉四川某生物化工厂商标侵权纠纷案	177

第五章 商标的正当合理使用	191
第一节 地名商标的正当使用	191
一、表明商品来源地使用地名商标	192
【案例 28】句容市某厂诉柏某商标侵权案	192
二、为注明商品产地而使用地名商标是否构成侵权?	199
【案例 29】A 公司诉 B 公司商标侵权纠纷案	199
第二节 叙述性合理使用商标	207
产品广告中叙述性合理使用他人商标	207
【案例 30】徐州汉都公司诉 TCL 集团公司侵犯商标权纠纷案	207
第六章 商标与其他知识产权的冲突	216
第一节 商标与外观设计的冲突	216
商标与产品外观设计的冲突及其解决	217
【案例 31】泸州某公司诉某酒业公司、某超市商标侵权纠纷案	217
第二节 商标与著作权的冲突	226
商标与在先的著作权的冲突及其解决	226
【案例 32】冯某等 7 人诉三毛公司侵犯著作权纠纷案	226
第三节 商标与字号的冲突	233
商标与知名老字号的冲突及其解决	233
【案例 33】某体育用品厂与某俱乐部、某运动器具厂商标纠纷案	233
第四节 商标与商标的冲突	241
一、两个注册商标之间的冲突及其解决	242
【案例 34】恒升集团与恒生公司、金恒生公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案	242
二、商标与未注册商标、商品包装、装潢的冲突及其解决	249
【案例 35】飞跃鞋厂、飞龙公司诉 × × 公司商标侵权案	249

第五节 商标与域名的冲突·····	258
商标与相关域名的冲突及其解决·····	258
【案例 36】宝洁公司诉天地公司商标侵权、 不正当竞争纠纷案·····	258
第七章 未注册商标的司法保护·····	267
第一节 商标法对未注册商标的保护·····	267
一、商标的“在先使用”和“有一定影响力”的 认定及处理·····	267
【案例 37】唐某诉商评委注册商标行政纠纷案·····	267
二、在先使用的商品名称被他人注册为商标后的 认定及处理·····	274
【案例 38】某床上用品公司诉深圳某公司商标侵权纠纷案·····	274
第二节 反不正当竞争法对未注册商标的保护·····	279
知名商品特有名称及其包装、装潢法律保护·····	280
【案例 39】地坛医院与爱特福公司、爱特福化工公司、 庆余药品经营部不正当竞争纠纷案·····	280
第三节 未注册驰名商标的司法认定与保护·····	288
未注册商标需要扩大保护时，可以认定为驰名商标·····	288
【案例 40】蒙牛乳业（集团）公司与董某、白雪公主 乳业公司商标侵权及不正当竞争纠纷案·····	288
第八章 驰名商标的司法保护·····	296
第一节 驰名商标司法认定的前提·····	296
一、涉及非类似商品的商标，需要通过认定驰名商标 进行特别保护·····	296
【案例 41】太白酒厂、太白酒业公司与被告圆缘园餐饮公司 商标侵权纠纷案·····	296
二、涉及相同或类似商品商标侵权判断，无须 认定驰名商标·····	304

【案例 42】法国依视路公司、上海依视路公司诉上海 成洋光学眼镜公司商标侵权纠纷案	304
第二节 驰名商标认定的方法	309
【案例 43】北京国美电器公司诉涂某商标侵权纠纷案	309
第三节 驰名商标认定与司法保护中的“除斥期间”问题	316
【案例 44】广州罗技公司与苏州罗技公司、马某商标侵权 及不正当竞争纠纷案	316
第九章 商标的诉讼当事人和执行	328
第一节 请求确认商标不侵权诉讼	328
【案例 45】社会科学出版社请求确认不侵犯沃恩公司 商标权纠纷案	328
第二节 商标侵权诉前禁令的适用	337
【案例 46】周某与谢某申请诉前停止侵犯商标 专用权申请案	337
第三节 商标侵权诉讼的当事人	346
一、商标侵权产品的制造商及其投资人、销售商的 责任问题	347
【案例 47】人民大会堂服务部诉东山茶厂、柳某、 崇光商场商标侵权案	347
二、商标侵权产品销售场所提供者的责任	355
【案例 48】法国香奈儿公司诉北京秀水街服装市场商标 侵权纠纷案	355
第四节 涉外商标争议的程序及准据法适用	363
涉外商标争议的程序及实体法适用	364
【案例 49】香港 TMT 公司诉广东轻工业品公司商标纠纷案	364
第五节 商标的查封、拍卖	372
商标的查封、拍卖等执行问题	372
【案例 50】嘉兴加西贝拉公司申请查封、拍卖“香雪海” 商标执行案	372

第十章 商标的刑事司法保护.....	384
第一节 假冒注册商标罪.....	384
【案例 51】唐某、吴某假冒注册商标案	384
【案例 52】陈某假冒注册商标与销售伪劣商品竞合案	389
【案例 53】陈某帮助假冒注册商标犯罪案	392
第二节 销售假冒注册商标的商品罪.....	395
【案例 54】瞿某销售假冒注册商标的商品案	395
第三节 非法制造销售商标标识罪.....	403
【案例 55】黄某非法制造注册商标标识案	403
主要参考文献.....	408

第一章 商标的有效性

第一节 商标的构成要素

主要知识点

商标的构成要素，即一个商标中所包含的不同种类的标志，各国商标法通常都会作出明确规定。世界上大多数国家要求商标必须由可视性标志构成，我国也不例外。所谓可视性标志，是指那些能够被人们的视觉器官感知的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合。在上述各要素中，由三维标志和颜色组合构成的商标的有效性往往是司法审判及注册审查工作中经常遇到的重点和难点问题。国内外的有关案例对如何判定三维标志商标和颜色组合商标的有效性提供了有益的参考。

一、三维标志申请立体商标注册的构成要件

【案例1】 可口可乐公司“芬达”商标与商标评审委立体商标注册争议行政讼案〔1〕

（一）案情简介

可口可乐公司将其知名品牌“芬达”饮料瓶的设计作为立体商

〔1〕 案例来源：北京法院网 [2006-10-10]. <http://bjgy.chinacourt.org>.

标申请注册。经审查，商标局驳回申请，不予初步审定公告。可口可乐公司不服商标局决定，向商标评审委申请复议。商标评审委认为，“芬达”饮料瓶设计比较简单，缺乏特色，不容易与饮料的瓶子相区分，不能产生区别于其他普通瓶形的显著特征，整体缺乏显著性。因此，商标评审委驳回了可口可乐公司的复审请求，维持商标局做出不予初步审定公告的决定。可口可乐公司不服商标评审委的决定，向法院提起诉讼。

（二）本案涉及的知识点

1. 三维标志的可注册性；
2. 立体商标的显著性。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第8条 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

商标法第12条 以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

（四）当事人意见及理由

原告可口可乐公司认为商标评审委的复审决定是错误的。可口可乐公司称，其申请商标为瓶形三维标志，该瓶下半部有密集的环境棱纹，该设计产生了独特的效果。可口可乐公司同时主张，“芬达”瓶形立体商标已在多个国家获得注册，充分证明该商标具有显著性，应予核准注册。

被告商标评审委辩称，“芬达”饮料瓶的设计比较简单，整体缺乏显著性和独创性，不符合我国商标法中关于立体商标申请的相关规定。另外，根据商标保护的地域原则，申请商标在别国获准注册的情况不能成为在中国必然获准注册的理由。

（五）法院的判决结果及其理由

法院经审理认为，“芬达”饮料瓶是在普通瓶形的基础上，在瓶身下部设计为棱形，该设计虽然与普通瓶形的下部构成区别，但在两

者整体设计基本相同的情况下，该区别带来的视觉效果差异不大。“芬达”饮料瓶身下部的棱纹不足以构成其与普通瓶形外观形状的明显改变，不易引起一般消费者的注意，整体缺乏显著性，不具有区别于其他商品的作用。2005年12月23日，法院作出判决，维持商标评审委的决定，驳回可口可乐公司的诉讼请求。

（六）评述

1. 商标的可注册性

商标是用来识别商品或服务来源的标志，但并非任何标志都可以作为商标。从某种意义上来说，标志是一种未经过法律（具体来说，就是商标法）调整的客观实在的对象，尚未介入一定的法律关系当中，而商标则是经过法律调整以后的标志，是商标法律关系的客体，其所承载的是商标法律关系的主体之间的权利和义务。在这个问题上，斯洛文尼亚的工业产权法的有关规定是非常值得关注的，该法第1条规定，本法规范下列工业产权的授予与保护：专利，实用新型权和外观设计权，商标和服务商标，原产地名称。该法第2条进一步规定，发明受专利保护，产品的新外形、图形和绘图受实用新型权和外观设计权保护，贸易和服务标志受商标或服务商标保护，产品的地理名称受原产地名称保护。这就把处在商标法律关系之外的标志与处在商标法律之中的商标区别开来了。当然，将商标理解或定义为在商品或服务上使用的某类标志，在通常情况下也不会引起多大的歧义。只是我们在观念上，必须清楚地知道，商标是进入商标法调整范围的标志，是一种标志受商标法保护的状态。

这就意味着，商标与标志之间是不能划等号的。商标固然体现为标志，但标志本身未必就是商标。一个标志要想成为商标，受到商标法的保护，就必须符合商标法规定的受保护的条件。在那些建立了商标注册制度的国家里，首要的条件便是该标志的可注册性。标志的可注册性，也就是某一种或某一类标志作为注册商标的资格，而不是某一个具体的标志是否能够获准注册的条件。

2. 三维标志的可注册性问题

在我国，三维标志是否可以作为商标申请注册，是有一个变化的