

21世纪法律教育互动教材·专业课系列

# 商标法案例教程

王莲峰 主编



清华大学出版社



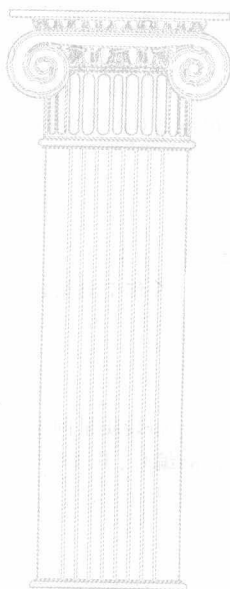
D923.435/5

2008

21世纪法律教育互动教材·专业课系列

王莲峰 主编  
王勉青 副主编

# 商标法案例教程



清华大学出版社  
北京

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

**图书在版编目(CIP)数据**

商标法案例教程/王莲峰主编. —北京:清华大学出版社, 2008.7

(21世纪法律教育互动教材·专业课系列)

ISBN 978-7-302-17656-5

I. 商… II. 王… III. 商标法—案例—中国—高等学校—教材 IV. D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 073319 号

责任编辑:张德军

责任校对:王凤芝

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京密云胶印厂

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:18.75 字 数:387千字

版 次:2008年7月第1版 印 次:2008年7月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:28.00元

---

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:024936-01

## 作者简介

王莲峰,女,法学博士,华东政法大学知识产权学院教授、商标法教研室主任、商标与产业经济研究所所长;美国芝加哥肯特法学院访问学者、国际商标协会教授协会成员;兼任中国法学会知识产权法研究会理事、教育部高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心兼职研究员、复旦大学知识产权研究中心兼职研究员、上海知识产权研究所研究员、上海法制讲师团成员、上海民建法制委员会委员;入选国家知识产权战略专家库。出版著作和教材 20 余部,著有《商标法学》(国家级“十一五”规划教材)、《商标法通论》等;主编和参编《知识产权法》等教材多部;公开发表论文 67 篇,其中全国核心期刊和专业权威期刊 26 篇、被中国人民大学书刊资料复印中心的《民商法学》全文转载 6 篇;撰写的论文、著作获中国知识产权法研究会第三届全国代表大会暨学术年会“优秀奖”、中国高校知识产权研究会第十三届年会“优秀论文奖”、2006—2007 年度校级优秀博士学位论文奖等;主持并完成国家级、司法部及其他省部厅级知识产权科研项目 20 余项。

王勉青,女,法学博士,上海大学知识产权学院副教授,上海市知识产权研究会理事,兼职律师。撰写了《WTO 法律规则与中国知识产权保护》(合著)、《WTO 法律规则与非关税壁垒约束机制》(合著)、《商业秘密法》(副主编)等专著。主持了《创意产业发展的知识产权保护》、《上海市品牌战略中的知识产权保护评价》、《电子商务法律问题研究》等课题项目的研究。另著有多篇专业论文。

魏玮,女,法学博士,上海财经大学法学院教师、硕士生导师,兼任上海市知识产权局客座研究员、上海知识产权研究所研究员。在国家级刊物上发表论文多篇,主要有:《商业秘密刑事保护优先论思考》、《知识产权侵权纠纷行政裁决问题研究》、《知识产权侵权案件归责原则问题研究》、《商业标识权利冲突案件的司法裁量》、《利益平衡论及其在知识产权司法保护中的应用》,主持和参与科研项目多项。

杨红军,男,法学博士,郑州大学法学院讲师,河南省人文社会科学重点研究基地郑州大学私法研究中心研究员,郑州大学私法研究中心研究员。已在《法商研究》、《中国版权》、《中华商标》、《私法评论》等刊物上发表论文 20 余篇,著有《知识产权国际保护制度研究》(合著)等著作。另参加教育部人文社科基地重大项目 1 项、国家社科基金项目 2 项。其博士论文《版权许可制度论》曾获得中南财经政法大学 2007 年度优秀博士学位论文奖。

何华,男,法学博士,中南财经政法大学知识产权研究中心研究员。主要发表《越南知识产权法的最新发展》、《“中美知识产权第一案”述评与启示》、《知识产权意识的制度经济学分析》、《国际知识产权体系与我国应对之道》等 10 多篇论文,并参与多项国家和部级课题研究。

## 前 言

案例教学法在法学教育中占据着重要地位,在我国逐渐得到广泛运用并受到广大师生的欢迎。本书选取大量的有代表性的商标案例,通过案例评析的方式系统阐释了商标法的基本理论、一般原则和法律内容。全书共分为七章,第一章商标和商标法概述;第二章商标注册的申请和审核;第三章注册商标的利用;第四章注册商标无效的裁决;第五章商标使用的管理;第六章商标权的保护;第七章商标权的限制。全书的特点在于每章均设有本章导读,对本章所涉及的知识点做了简明的提示和归纳;同时,侧重于案例的分析,全书编写体例采用案例简介、问题、答案、法理分析等形式;每章后附有案例讨论及参考分析,便于读者进一步掌握所学的内容,加深对商标法律规定的了解;书后面附有商标的相关文书和法律文件,如商标申请书、商标异议书、商标许可合同示范文本、商标转让合同示范文本、商标注册用商品和服务国际分类、商标法及其实施条例、相关司法解释等,有利于读者更形象更直观地了解和学习商标实务。

本书适合各类高等院校法学专业、管理专业师生在教学中使用,也可供司法工作者、工商行政管理系统执法工作人员、律师、企业管理人员等参考使用。

本书由王莲峰教授任主编,王勉青副教授担任副主编,撰稿人分工如下:王勉青撰写第一、二章;杨红军撰写第三章;何华撰写第四、五章;魏玮撰写第六章;王莲峰撰写第七章。本书初稿完成后,由主编、副主编审稿,最后由主编修改定稿。

本书不足之处敬请读者批评指正。

作 者

2008年6月

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一章 商标和商标法概述 .....   | 1  |
| 本章导读 .....           | 1  |
| 第一节 商标和商标法 .....     | 1  |
| 第二节 商标的分类 .....      | 5  |
| 第三节 商标的功能 .....      | 18 |
| 案例讨论 .....           | 22 |
| 第二章 商标注册的申请和审核 ..... | 26 |
| 本章导读 .....           | 26 |
| 第一节 商标的注册申请 .....    | 27 |
| 第二节 商标注册的审查与核准 ..... | 32 |
| 第三节 商标的国际注册 .....    | 52 |
| 案例讨论 .....           | 63 |
| 第三章 注册商标的利用 .....    | 66 |
| 本章导读 .....           | 66 |
| 第一节 商标权转让 .....      | 66 |
| 第二节 商标权使用许可 .....    | 76 |
| 第三节 商标权质押 .....      | 85 |
| 案例讨论 .....           | 88 |
| 第四章 注册商标无效的裁定 .....  | 91 |
| 本章导读 .....           | 91 |
| 第一节 注册不当商标的裁定 .....  | 92 |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第二节 注册商标争议的裁定 .....  | 99  |
| 案例讨论 .....           | 111 |
| 第五章 商标使用的管理 .....    | 115 |
| 本章导读 .....           | 115 |
| 第一节 注册商标使用的管理 .....  | 117 |
| 第二节 未注册商标使用的管理 ..... | 125 |
| 案例讨论 .....           | 131 |
| 第六章 商标权的保护 .....     | 133 |
| 本章导读 .....           | 133 |
| 第一节 商标侵权的种类 .....    | 136 |
| 第二节 商标侵权的法律责任 .....  | 155 |
| 第三节 驰名商标的保护 .....    | 176 |
| 案例讨论 .....           | 187 |
| 第七章 商标权的限制 .....     | 202 |
| 本章导读 .....           | 202 |
| 第一节 商标合理使用 .....     | 203 |
| 第二节 商标连带使用 .....     | 209 |
| 第三节 商标先用权 .....      | 214 |
| 第四节 商标平行进口 .....     | 217 |
| 案例讨论 .....           | 222 |
| 案例讨论参考分析 .....       | 224 |
| 参考文献 .....           | 242 |
| 附录 .....             | 243 |

# 第一章 商标和商标法概述

## 本章导读

生产经营者为了使自己提供的商品或服务与市场上其他的商品或服务相区别,在其生产、制造、加工、拣选或经销的商品或服务上标注的具有显著特征的标识,是现代市场开拓和推广的一个重要工具——商标。商标的符号意识充斥在社会的每个角落,显示着它的市场存在性和它背后所代表的商业价值。本章主要介绍与商标有关的一系列主题,包括商标及其特征,商标权及商标法,商标的分类和商标的功能等内容。

## 第一节 商标和商标法

### 一、商标的由来

#### 〔案例 1〕 关于商标的历史

#### 〔案情简介〕

原始的商标符号远在古代就已经出现,即使图案粗糙,文字残缺,但是仍然在市场上发挥了区别作用。我国是世界上使用商标最早的国家之一,国外使用商标的历史也非常久远。根据国外资料显示,在古代文化中,商标是由砖瓦、皮革的制作者作为产品的标记印刻在产品上。标记的符号通常是字的第一个字母的大写,或者是一些象征性的符号。而到了 16~17 世纪,英国就开始在金属制品上打上英国制造的标记,在银质茶器上打上商标,由行业统一质



量标准,控制生产。<sup>①</sup>而19世纪以后,商标在现代商品流通中被大量使用,商标制度真正得以发展起来。

#### 〔问题〕

请谈谈商标的发展历史。

#### 〔答案〕

现代商业标识诞生至今已经几个世纪,作为商标,它和古代使用标志的最大不同在于,它不是简单的商品标记,而是一种受到法律保护的,具有特定含义的无形资产。

商标的所有者和使用者是商品的生产者、经营者或服务者。使用商标的目的是为了使自己的商品或服务,在市场上同其他人生产或销售的同类产品或者提供的同类服务相区别,以便于消费者来识别。一般人所使用的标记以及事业单位和官方机构所用的标记不能称为商标。

商标是用于商品或服务上的标记。商标具有依附于商品或服务的从属性,它与其所标识的商品或服务有紧密的联系,有商品或服务的存在,才有商标的存在。

商标是区别商品或服务来源的标记。生活中使用的很多标记并不能成为商标,用在商品或服务上的标记不一定是商标,只有用以表明此一商品或服务区别于他人同类商品或服务的标记才是商标。

商标的构成要素具有显著性。显著性是商标的本质属性,是商标能够获得注册的基本条件。商标的构成要素可以是词或词组、字母、数字、图案、名称、产品的形状或其外观、颜色的组合以及上述要素或标志的组合。由此构成的商标应具有显著性,能够给人以强烈的印象,易认易记,使一般消费者能够通过商标来识别商品和选择购买商品。

## 二、商标法的沿革

### 〔案例2〕《巴黎公约》的制定

#### 〔案情简介〕

19世纪下半叶,当时的欧洲各国虽然开始保护本国的工业产权,但并未对工业产权提供可靠的国际保护,这种局面严重地阻碍了各国之间的科学技术交流与商品流通。1873年奥匈帝国在维也纳筹办国际发明博览会,欧洲各国对工业产权的这种保护状况,使得许多国家不愿意参展。为了邀请更多的国家参加博览会,奥匈帝国便通过了一项法律,旨在对于外国参展的发明、商标和外观设计给予临时保护。与此同时,比利时、西班牙、巴西、法国等十几个国家决定,在博览会举办期间召开国际会议,专门讨论国际保护问题。1878年在巴黎举办的

<sup>①</sup> 王仙法主编:《商标与知识产权保护》,14页,上海,上海三联书店,2001。

另一次国际展览会期间,法国方面以工业产权的保护为议题,提出了“防止仿冒及侵害的相互保险组织”的构想,并将讨论的范围扩大及提出解决方案。与会代表认为有制定工业产权保护的国际公约的必要,于是正式成立了起草委员会,并于1879年将工业产权保护同盟公约草案送请各国研究,1880年在巴黎召开的国际会议上正式通过了保护工业产权的巴黎公约草案。1883年,法国政府又邀请了21个国家代表在巴黎开会,重新讨论1880年的公约草案,终于在1883年3月20日,经由法国、意大利等11个国家签署后正式缔结。1884年6月,经过各国批准,公约于该年7月7日正式生效。

#### 【问题】

请谈谈《巴黎公约》的意义。

#### 【答案】

《保护工业产权巴黎公约》,是有关工业产权保护方面签订的最重要的国际条约。《巴黎公约》作为保护知识产权的第一个国际公约,在实质性问题方面,它首次确立了国际工业产权保护的范 围、总体框架,包括发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、产地标记或原产地名称以及制止不正当竞争等。巴黎公约的基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。但由于各成员国间的利益矛盾和立法差别,巴黎公约是以各成员国内立法为基础进行保护,而公约在尊重各成员的国内立法的同时,也规定了各成员国必须共同遵守的几个基本原则,如国民待遇原则、优先权原则,以及包括各国专利和商标注册独立等在内的一系列共同规则,以协调各成员国的立法,使之与公约的规定相一致。中国于1984年12月19日交存加入该公约1967年斯德哥尔摩修订文本的加入书,1985年3月19日《巴黎公约》对中国生效。

#### 【法理分析】

从19世纪中叶开始,西欧各国开始将商标纳入法律调整的范畴,通过立法的方式为商标提供有效的保护。1857年法国制定了世界上第一部成文商标法,英国于1862年,美国在1870年也制定了商标法,随后,德国、瑞士、日本等都相继制定了商标法。到后半叶,以1883年在法国巴黎签订的《保护工业产权巴黎公约》、1891年在马德里签订了《商标国际注册马德里协定》为代表,国际社会先后缔结了一系列保护商标的国际公约,成立相应的国际组织,商标保护进入全面法治化时代。

我国历史上第一部具有现代意义的商标法规则是清政府于1904年实行的《商标注册试办章程》。新中国成立后,我国于1950年和1963年相继颁布了《商标注册暂行条例》和《商标管理条例》,对商标注册、使用等行政管理内容作出了相应的规定。我国现行的《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)是在1982年8月23日通过,1983年3月1日正式实施的。同年3月,《中华人民共和国商标法实施细则》颁布。经过十年改革,1993年7月1日,修改后的《商标法》正式实施,1993年7月28日,修改后的《商标法实施细则》颁布。与此同时,我国

也陆续参加了国际上保护商标的有关公约,如《保护工业产权巴黎公约》(1985年3月19日加入)、《商标国际注册马德里协定》(1989年10月4日加入)等,承担了相应的国际义务。2001年10月27日,《商标法》第二次修正,并于2001年12月1日起施行。同年12月10日,我国加入世界贸易组织(WTO),《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)对我国生效。2002年9月15日,《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《实施条例》)施行。正是这些法律法规成为了我国商标的法律保护的重要依据。近期,我国正在进行《商标法》第三次修改的准备。

在我国,为了维护社会经济秩序,保护商标所有人的合法权益和消费者的利益,商标法确立了必须依法对商标注册、商标使用、商标印制等行为进行监督、检查、控制、协调、服务的法律制度。因此,在我国是由国家工商行政管理总局商标局与地方各级工商行政管理局分级管理商标行政工作。

商标局主管全国商标注册和管理工作。商标局的主要职责包括:①受理和审查商标注册申请,代表国家对符合要求的商标注册申请授予专用权,颁发商标注册证;②办理商标的转让、变更、续展注册;③受理对商标异议、撤销、注销的申请并作出决定;④办理商标使用许可合同的备案;⑤编辑出版《商标公告》;⑥建立和保存全国的商标档案,办理有关商标的咨询;⑦办理与商标有关的其他业务。

其中,商标评审委员会是国家工商行政管理总局下负责处理商标评审事宜的专门机构。由于商标评审工作的专门性、技术性和连续性,国家工商行政管理总局在商标局下成立商标评审委员会,其主要职责是根据当事人的请求,对商标局作出的有争议的审查和处罚决定进行复审并作出裁决,包括:①对不服商标局驳回申请,不予初步审定公告的商标进行复审;②对不服商标局异议裁定的申请进行复审;③对不服商标局驳回转让注册商标和续展注册商标的申请进行复审;④对不服商标局撤销其注册商标的决定进行复审;⑤接受申请,对注册商标是否存在注册不当或使用管理不当进行裁定,决定是否予以撤销;⑥法律法规规定的其他商标事宜。

地方各级工商行政管理部门是地方的各级商标管理机关。省、直辖市、自治区工商行政管理局,省以下地区和市县工商行政管理局,一般都设有商标处、科,负责商标管理的具体工作。这些机构的职责有:①对管辖区内的注册商标和未注册商标的使用进行日常管理;②维护商标专用权,制止商标侵权行为;③监督注册商标的商品质量,制止粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的行为;④对商标标识的印制进行管理;⑤对国家规定必须使用注册商标的商品而未申请注册商标的行为以及其他违反商标法规定的行为进行处理;⑥宣传普及商标法规,指导企业个人正确使用商标。

## 第二节 商标的分类

随着市场经济的发展,商品的品种越来越丰富,商标的使用也越来越广泛。研究商标的种类对于商标的立法和商标的管理有着重要的意义。商标可以按照商标的形态、结构、用途等标准划分商标的不同种类。

### 一、商品商标和服务商标

#### [案例 3] 服务商标的申请

##### [案情简介]

随着第三产业的发展,服务业已经成为国民经济的重要组成部分。与商品一样,不同的企业也需要用不同的商标将其提供的服务与市场上其他企业提供的服务区分开来。例如中国的“东航”,日本的“日航”,英国的“维珍”,德国的“汉莎”等航空公司,都通过不同的商标标识,将它们提供的航空运输服务在市场上区分开来。而我国近年来也发生了不少影响很大的服务商标纠纷案,例如“俏江南”、“永和”、“上岛咖啡”、“秀水街”等,正说明了服务商标对我国企业的重要经济意义。

##### [问题]

什么是服务商标?

##### [答案]

服务商标是指提供服务的经营者用以将自己提供的服务与他人提供的服务区别开来的标志。服务商标主要用于广告、保险、金融、广播、电影、演出、教育、医疗、建筑、修理、仓储、通信、旅馆等行业提供的服务。

##### [法理分析]

根据商标的用途和作用可以将商标分成商品商标和服务商标。

商品商标是指用以区别市场上不同商品的标志。商品商标是日常生活中最常见,使用最广泛的商标。

服务商标是第二次世界大战后,第三产业迅速发展的产物,虽然 1883 年《巴黎公约》中就已经规定了服务商标的内容,但是成员国可以自由决定对服务商标的保护方式,这种局面直到 1958 年里斯本会议上对《巴黎公约》作出修改才得以改变,公约要求成员国应保护服务商标。而《商标国际注册马德里协定》和 TRIPs 都进一步确定了服务商标的法律地位。最早对服务商标提供注册保护的是美国 1946 年《兰哈姆法》,现在越来越多的国家规定服务商标可以申请注册。

我国 1985 年参加了《巴黎公约》，1989 年参加了《马德里协定》，开始受理外国来华注册的服务商标。但直到 1993 年我国商标法修改，才增加了服务商标的法律规定。商标法第 4 条第 2 款、第 3 款规定，自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目，需要取得商标专用权，应当向商标局申请服务商标注册。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。

就商标的发展历史而言，商品商标的历史要早于服务商标出现的时间，但随着经济的发展，商品商标和服务商标在一些生产经营者身上会合二为一，但由于两者使用的领域不同，这两类商标各有其自身的特点：

适用对象不同。商品商标是用来区分商品的不同出处的，表明商品的质量和特点。而服务商标是用来区别提供不同服务的经营者的，表明的是服务的质量和特点。

使用方式不同。商品商标依附于商品之上，与商品一同出售和广告宣传。服务商标无法则附着于服务行为之上，而只能通过标志在服务的场所、用品等方式来显示。

## 二、集体商标和证明商标

### 〔案例 4〕 注册开化龙顶集体商标

#### 〔案情简介〕

“开化龙顶”名茶是早年流传在开化民间的一种贡茶，品质优异、风韵独特、色香味形俱佳、艺术性和饮用价值很高，曾在市场上享有很高的声誉。过去对商标未能加以重视，直到 1985 年，才由当地茶叶公司向国家工商局申报注册，获得“开化龙顶”商标。由于管理使用不当，市场上一度存在着滥用冒用“开化龙顶”商标的状况，还导致了“开化龙顶”这一名牌归属问题的争议。为此，开化县工商局领导积极向县里提出管理方案，由县里牵头成立了名茶协会，将县茶叶公司、瑞龙茶叶公司等 5 家企业整合组成开化龙顶集团，并将 5 家企业的 13 个商标统一为“开化龙顶”集体商标。<sup>①</sup>

#### 〔问题〕

什么是集体商标？

#### 〔答案〕

集体商标又称团体商标，是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。

#### 〔法理分析〕

由于商标拥有者和使用人的不同，对商标使用的规定也不同，因此对集体商标和证明商标采取了特别的法律调整。

<sup>①</sup> [http://www.chntm.com/static/static\\_news/2007926913367621.htm](http://www.chntm.com/static/static_news/2007926913367621.htm), 2007 年 10 月 14 日访问。

与普通商标相比,集体商标有着不同的法律特征:①申请主体。集体商标只能由团体、组织或其他组织申请,普通商标则可以由自然人、法人或其他组织申请。②申请条件。申请集体商标除需要符合一般申请普通商标的条件外,还必须提交使用管理规则。③使用主体。集体商标由团体、组织或其他组织申请,但由团体或组织的成员根据管理规则使用,团体组织自身并不使用。普通商标则由商标所有人享有独占使用权。④转让权利。集体商标不得转让,而普通商标则可以转让。在本案中,“开化龙顶”集体商标的所有权人就是开化龙顶集团,其下属的成员都可以使用该集体商标。

对集体商标的法律保护起步很早,《巴黎公约》第7条第2款就规定,各成员国有义务按照该国规定的特殊条件,受理申请并保护属于社团的集体商标。但各国的实际做法并不统一。目前,美国、法国、德国等国都已规定了集体商标的保护制度。我国除在商标法中明确了集体商标的法律地位,还专门制定了《集体商标、证明商标注册和管理办法》来规范集体商标。

与集体商标有着不少相似点的是证明商标。证明商标,也称保证商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。ISO-9001、GMP等都是常见的证明商标。

与普通商标相比,证明商标有着许多独到之特点:①作用不同。证明商标与普通商标最大的不同在于证明商标不是用来表示商品或服务来源于生产者和经营者的标志,而是用来证明商品或服务本身的原产地、原料、制造方法、质量,或具有某种其他的特定品质。②商标申请人的限制。证明商标的所有人必须是依法成立,具有法人资格,对商品或服务的特定品质具有检测和监督能力的组织。普通商标则没有这样的限制。③申请条件不同。申请证明商标必须提交证明商标管理规则,普通商标则没有这样的限制。④许可条件不同。证明商标准许他人使用必须依据《集体商标、证明商标注册和管理办法》的规定履行手续,发放《准用证》。只要被许可人提供的商品或服务符合证明商标规定的条件,证明商标所有人不得拒绝被许可人对证明商标的使用。而普通商标的许可人则有许可或不许可他人使用商标的自由。

跟普通商标不同,集体商标和证明商标的都不是用来区别一个主体与另一个主体的商品或服务的标志,不是为一个主体所独占使用,而是由符合规定的多个主体同时使用的商标。但他们之间也存在着一定的差异:①申请人条件。集体商标和证明商标的申请人都必须是依法成立,且具有法人资格的组织,但证明商标的申请人还需要是对商品或服务的特定品质具有检测和监督能力的组织。②作用不同。集体商标表明商品或服务来自同一组织,证明商标则表明商品或服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定的品质。③使用条件不同。集体商标仅限于团体组织成员的使用,组织之外的人员不得使用。而证明商标的使用只要求生产者、经营者的商品或服务达到证明商标规定的条件,就有资格要求使用该证明商标。

### 三、联合商标和防御商标

#### 〔案例 5〕 注册联合商标和防御商标阻止商标侵权

##### 〔案情简介〕

商标所有人为了保护自己的合法权益及在侵权诉讼中处于更有利的地位,于是想方设法地扩大自己的商标权范围。TCL 集团有限公司,除了在 9 类商品电话机、电视机上注册“TCL”商标,还在其他的 37 个商品或服务类别上注册了 71 个“TCL”商标,以保护其主打产品上的“TCL”商标。福建石狮市福林鞋业有限公司在 25 类鞋商品上注册了“富贵鸟”、“富贵鸣”、“富贵鸡”、“富贵鸽”、“富贵鹰”、“富贵鹅”、“富贵鸠”、“富贵鹌”等商标来保护“富贵鸟”商标。这样不仅扩大了自己的商标权范围,而且可以防止一些企业采取乔装打扮的手法,居心叵测地使用与其知名商标相近似的文字和图形。这些商标我们称之为联合商标、防御商标。<sup>①</sup>

##### 〔问题〕

什么是联合商标和防御商标?

##### 〔答案〕

如果同一商标所有人在同一种或同类商品上注册了若干个近似的商标,这些近似商标中首先注册的或者主要使用的商标为主商标,其余的为主商标的联合商标。而防御商标是指注册商标成为驰名商标后,注册商标权人为防止他人在该注册商标核定使用的商品或类似商品以外使用相同的商标,而在其他商品上也加以注册的商标。其中,最先注册的商标为正商标,注册在其他商品或服务上的商标为防御商标。

##### 〔法理分析〕

注册联合商标将有助于:①保证和扩大注册商标的使用。由于注册商标的使用权仅限于与指定商品相同的商品和与注册商标相同的范围。但是权利所有人实际所使用的商标形态几乎都与注册商标多少有所不同,而且有些情况下也不得不稍微改变一下注册商标的形态。如果将与实际使用的商标的范围相同的商标作为联合商标取得注册,该联合商标则不但保证了注册商标的使用,也可以使注册商标的使用形式得到合理的扩大。②有利于对注册商标的保护。由于在近似商标判断的标准上存在争议,注册联合商标对商标权的人商标保护非常有利,将可以非常迅速地解决他人以与注册商标相同或近似的商标使用于该注册商标指定的相同商品或者类似商品的商标侵权行为。

注册联合商标与多个商标单独注册相比仍有自己的一些特点:①联合商标不得分割转移。由于联合商标是联系在一起的,只能属于一个主体,因此,联合商标如果要进行转移,必

① <http://www.wci.cn/ShowArticle.asp?ArticleID=10654>, 2007 年 10 月 25 日访问。

须一起进行整体转移,不得分割转移。这是各国商标立法的通例。因为如果允许联合商标的分割转移,其结果就等于近似商标由不同的主体取得,违反商标法对商标注册的基本规定。

②一个商标的使用就构成联合商标的整体使用。由于联合商标被视为一个整体,因此只要联合商标中的一个商标被使用的,整个联合商标即被视为使用。联合商标中其他没有使用的商标,不受商标法关于注册商标在规定的期限内必须使用的限制。

与联合商标不同,注册防御商标可以防止商品或服务出处的混淆,保证市场信息的准确。因此,防御商标制度是驰名商标特殊保护措施的一部分,它不但可以维护商标权利人的利益,也能够保护消费者权利,制止不正当的市场竞争。

注册防御商标,需要注意:①注册防御商标的条件。虽然各国立法并没有明文规定,被防御的商标必须是驰名商标,但在实践中,各国都要求正商标应当是驰名商标。由于商标法规规定,商标权人无权禁止他人在不相同或不类似的商品或服务上使用与其相同的或近似的商标,因此,只有当他人在不同的商品或服务上,使用相同或近似的商标冲淡了驰名商标的显著性或削弱了驰名商标的吸引力,从而减少了驰名商标的价值,使权利人的合法权益受到损害,法律才允许对其权利进行相应的限制。②权利人相同。申请防御商标必须先有驰名的正商标,因此,正商标的注册与防御商标的注册往往不是同时进行的。只有注册商标所有人才能够申请防御商标。③商标相同。申请防御注册的商标必须是与正商标相同的商标。④防御商标与正商标应是非同类的相关商品。防御商标指定使用的商品,一般应是与作为正商标的注册商标核定使用的商品是非同类的相关商品。

#### 四、驰名商标和著名商标

##### 〔案例6〕 著名商标保护区仅限于其著名的区域

##### 〔案情简介〕

1993年3月,台州明星机电有限公司注册的“大明”商标获得授权,核定使用第7类商品。2001年6月28日于经国家商标局核准,浙江大明机电有限公司(以下简称浙江大明)受让“大明”注册商标。

2001年3月20日,上海大明泵业有限公司(以下简称上海大明)核准设立,经营范围包括潜水泵、自吸泵等的生产。在其生产的自吸泵、潜水泵泵体的显著位置标注有“上海大明”或“上海大明泵业”字样。

浙江大明向上海大明产品的经销地武汉中级人民法院提起侵权赔偿诉讼。上海大明辩称,上海大明是其合法登记的企业名称的简称,应受法律保护。

法院查明,浙江大明是“大明”商标注册权人,上海大明合法拥有大明字号,但是,《企业名称登记条例》规定,企业名称获准登记后应规范使用,除服务性企业经批准外,企业名称不得



简化使用。现在上海大明在其生产的与浙江大明注册商标的第七类泵与电机等产品类别相同的产品的突出位置上,不适当地使用“上海大明”或“上海大明泵业”等企业名称简称,足以使相关公众在产品来源等方面产生误认而造成混淆,其行为构成对浙江大明的“大明”注册商标专用权的侵犯,应承担停止侵害、赔偿损失等侵权民事责任。法院依据《中华人民共和国商标法》第52条第5项,第56条第2、3款,《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》第1条第5项,《中华人民共和国民事诉讼法》第128条之规定,判决:①上海大明于本判决生效后不得在企业名称中使用与浙江大明的“大明”注册商标相同的文字;②上海大明于本判决生效后不得生产、销售侵犯浙江大明“大明”商标权的各类水泵;③上海大明于本判决生效后在《台州日报》上登载启事,向浙江大明赔礼道歉。启事内容须经本院审核,逾期不履行,原审法院将公布判决主要内容,费用由上海大明承担;④上海大明于本判决生效后10日内赔偿浙江大明经济损失12万元;⑤驳回浙江大明其他诉讼请求。

上海大明不服原审判决,向湖北高院提起上诉,上海大明是否停止使用其大明企业名称,不属本案审理范围,且原审判决第一项判决不当。而上海大明与浙江大明系分属两个不同地区的地方企业,上海大明并不知悉浙江大明注册了“大明”商标,即使上海大明在其产品上不当使用企业名称,也不存在主观故意,故不应承担赔偿经济损失的责任。请求撤销原判,依法改判。

湖北高院认为,浙江大明是台州当地一家较为知名的企业,其“大明”商标在台州也较为知名,后获台州著名商标认定。“大明”商标注册在先,浙江大明依法受让后,合法拥有了该商标的相关权利。后上海大明依照相关法规向工商行政管理部门登记其企业名称,该行为并非是商标法所规定的使用商标和侵犯注册商标权的行为。上海大明企业注册地虽在上海,但作为该公司的法定代表人叶建忠系浙江台州人,上海大明的生产基地也在台州,其注册上海大明的主观故意明显,即将他人注册商标相同的文字作为其企业字号,引起相关公众对商标注册人与该企业名称所有人的误认和误解,产生混淆,其目的就是为了傍名牌、搭便车,其行为已违反了诚实信用原则,应予以制裁。本案中“大明”作为一个台州地区内的著名商标,在台州区域内,上海大明应当知道其知名度,其将“大明”商标注册成企业名称的字号,使用在相同产品上,应构成侵权,依法应予以禁止。但是对该商标著名以外的其他地区,应按一般注册商标的保护标准,只有上海大明将其企业字号突出、不当使用,造成相关公众误解的,才构成对该商标的侵害。原审判决认定上海大明将含有“大明”字样的文字作为企业字号进行注册,并突出使用构成对浙江大明商标专用权的侵害是正确的。但直接判令上海大明不得在企业名称中使用与“大明”注册商标相同的文字,系不适当地扩大了“大明”注册商标作为一个地区著名商标的保护范围;同时也不当地限制了上海大明依据企业名称登记法律、法规所享有的权利,包括在“大明”注册商标不著名的地区内对其企业名称的规范使用的权利。因此,湖北高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款第(2)项的规定,判决如下:①撤销原审