

# 商标律师如是说

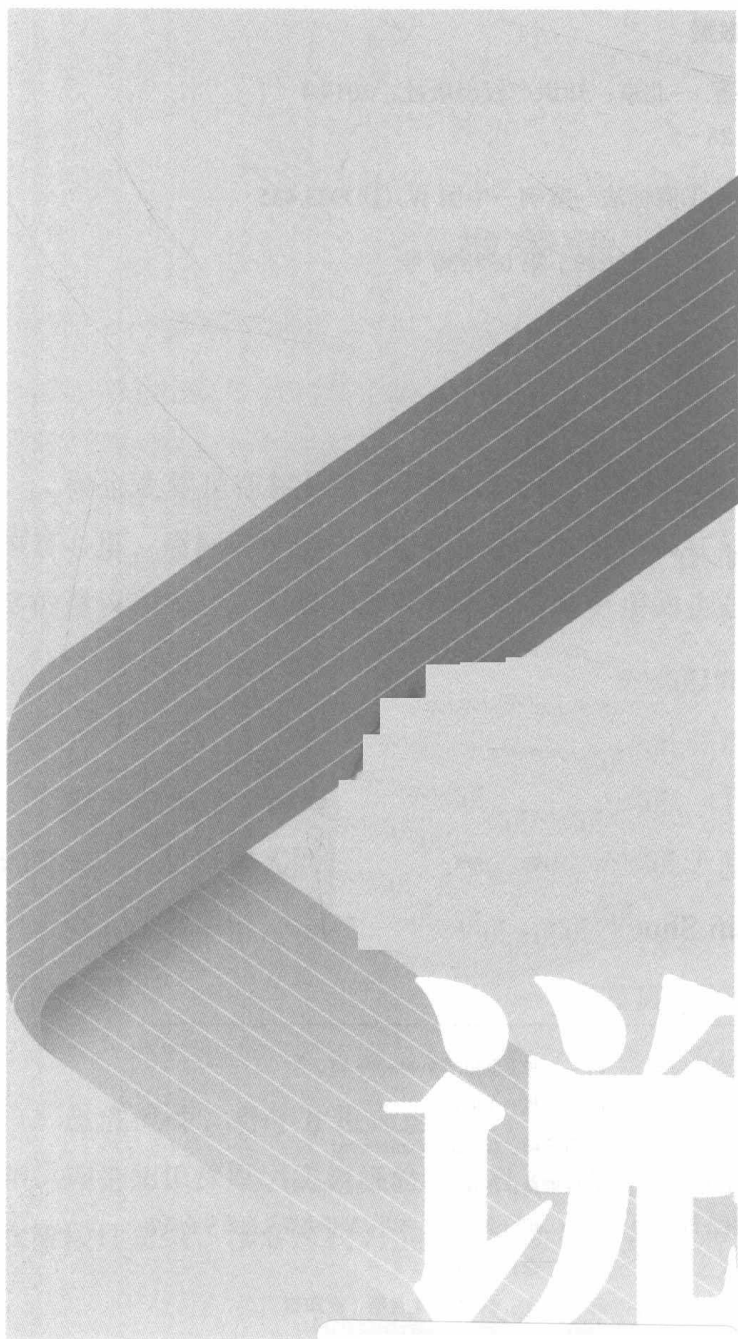
赵虎——著



知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

# 商标律师如是说

赵虎——著



知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

商标律师如是说 / 赵虎著. —北京: 知识产权出版社, 2019.4  
ISBN 978-7-5130-6128-5

I. ①商… II. ①赵… III. ①商标法—案例—中国 IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 038330 号

责任编辑: 刘 睿 刘 江  
封面设计: 张 冀

责任校对: 王 岩  
责任印制: 刘译文

## 商标律师如是说 Shangbiao Lüshi Rushi Shuo

赵 虎 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司  
社 址: 北京市海淀区气象路50号院  
责编电话: 010-82000860 转 8344  
发行电话: 010-82000860 转 8101/8102  
印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司  
开 本: 720 mm×1000 mm 1/16  
版 次: 2019年4月第1版  
字 数: 209千字

ISBN 978-7-5130-6128-5

网 址: <http://www.ipph.cn>  
邮 编: 100081  
责编邮箱: [liujiang@cnipr.com](mailto:liujiang@cnipr.com)  
发行传真: 010-82005070/82000893  
经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店  
印 张: 15.75  
印 次: 2019年4月第1次印刷  
定 价: 60.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

## 推荐语

做企业就是在树品牌，保护好品牌，首先就要重视商标。品牌要做到顾客心里，商标要好好保护在企业手里。赵律师在商标保护方面给了我们很多的建议和支持，相信能通过这本书帮到更多的企业。

——SHINE LI帽饰 创始人 苏文

赵虎律师知识渊博，思维理性，逻辑严密，口才绝佳。他既是生活中的好朋友，更是国艺同行的守护神。相信这本关于商标保护的书，一定会让更多的公司受益。

——国艺同行影视公司 创始人 王艺潼

赵虎律师，青年才俊师出名门，在商标及知识产权的法律领域耕耘有年，理论知识深厚、实践经验丰富且不断精进。此书是其多年执业生涯的一次阶段性总结，读后对我们企业运营助益良多。

——武汉美劲成劳保用品有限公司 总经理 钱奕

肆意剽窃他人知识产权形同盗窃，害人又害己，而智慧财产亦是个人无形的资产，透过无形资产的升华精进经济与商业促进更上层楼。藉由赵律师的法学素养、专业、抽丝剥茧缜密的思维与卓越的视界，更能有效打击非法让其无所遁形从而保护并开启智慧创作的锁钥！

——台湾鸡老大创始人 侯博钧

欣闻此书出版，感慨万千：律师，是我们当今法制社会生活的保护神，他们铁肩担道义，以国家宪法和国家制定的各项法律法规为准绳，以公正公平公开的英风豪气和大无畏的英雄气概，勇敢地护卫着真善美，保护着善良人的合法权益，这本关于保护知识产权方面的著作，也必将在维护知识产权方面，产生极其重要的现实意义和深远的历史意义。这部深入浅出的著作，势必成为知识界维护自身合法权益的最有力的武器。在此，向作者表示诚挚的敬意。

——北京华兴隆泰商贸有限责任公司董事长 朴元吉

商标对一个公司来讲特别重要，我们非常重视企业的商标权利。因为一些意外因素，我公司也曾经遇到过商标纠纷，赵虎律师帮助我们企业打赢了商标纠纷的案件，这个案件对我们公司非常重要。此次本书出版，是赵虎律师多年经验的总结，希望能给更多的读者和企业提供宝贵的经验和建议。

——“御马房”汽车用品创始人 余良洪

一部商标版“番汉合时掌中珠”：源于实务，条分缕析，深入浅出，值得一读。

——北京第二外国语学院国际法学院 慕晓 博士

商标法之难，难在理解与适用；本书之妙，妙在理论与实案结合。能以案讲法，说明作者的专业水平高；善以案学法，提高读者的实务能力快。

——商标评审委员会原审查员 张月梅

本书既不是“说明文”，也不是“论文集”，更不是“案例集”，而是用通俗易懂的语言阐释了法律条文的理解与适用，用生动鲜活的案例讲述商标领域的实践与经验，凝聚了作者在商标领域十余年来的积累和沉淀，是理论与实务相结合的升华和结晶。通过本书，可以感受到作者在商标领域的专注和专业，更能在有高度也有深度的文字中，感受作者的态度和温度。

——中国知识产权报记者 王国浩

知名商标案件通常备受社会各界关注。多年的采访经历，让我感受到，商标权纠纷从来不是孤立的案件，而是要结合历史沿革和国际惯例去读的“故事”。赵虎律师的这部作品深入浅出，能帮助读者厘清每一宗案件的来龙去脉，用发展的眼光和思维去理解每一起案件及其背后折射出的令人深思的问题。

——《新京报》记者 王巍

法律是实践科学，而商标这门“玄学”，又需要沉浸多年、实践无数案例才能悟出一些经验。本书作者久经庭审沙场，开庭似猛虎下山，辩理如抽丝剥茧，尤为难能可贵的是，作者庭后仍能虎嗅蔷薇复盘总结笔耕不辍，此书案例均为精挑细选，值得商标从业者研习参考。

——《知产库》主编 浙江泽大律师事务所合伙人 乔万里

本书通过大量的案例，以案说法的形式，将极为专业的商标法律问题变得通俗易懂。本书不仅对企业法务人员处理商标法律问题提供有力的帮助，也为律师办理商标法律业务提供了强有力的专业支持。

——北京市中闻律师事务所 知识产权部主任 王国华

# 目 录

## 第一章 雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离： 近似性判断

中外文商标近似性判断的考虑因素

——“SNOW LEOPARD”商标案 .....3

商标近似判断之“义”不同

——“御马房”商标案 .....8

商品分类的判断

——“非诚勿扰”商标案 .....14

类似商品的判断

——“强鹿”商标案 .....18

如何认定商标淡化

——“Croco Cola”商标案 .....23

商标注册程序中是否考虑申请注册商标的知名度

——“猫头鹰及房子图形”商标案 .....27

## 第二章 莫道君行早，更有早行人： 在先权利和权利冲突

只用姓氏是否侵犯姓名权

——“IVERSON”艾弗森商标案 .....35

姓名权的保护范围

——“乔丹”商标案 .....39



## 输在时间上

- 另一“乔丹”商标案.....44

## 关于在先权利之著作权

- “金砖Gold Brick”商标案.....49

## 商标权利冲突案件中如何证明著作权的归属

- “MASTERART及图”商标案.....53

## 判断侵害在先著作权的步骤

- “IMAC”商标案.....57

## 商号与商标的冲突

- “凯洛格”商标案.....62

## 企业变更名称的，之前的名称是否属于商标法上的在先权利？

- “四砂 SISHA”商标案.....67

## 过了保护期的特殊标志能否注册为商标

- “福娃”商标案.....71

# 第三章 寂寞梧桐，深院锁清秋： 商标禁用、禁注纠纷以及其他争议

## 颜色、位置商标

- “红底鞋”在中国能否得到保护.....79

## “国+”型商标能否注册

- “国酒茅台”商标案.....86

## 《商标法》第10条第1款第（7）项的适用

- “痛王”商标案.....92

## 有关地理标志特殊规则

- “镜泊湖大豆”商标案.....100

## “不正当手段取得注册”的适用范围

- “关汉卿”商标案.....105

## 商标撤销或无效的主体

——“史努比SNB”商标案·····109

如何理解与适用商标法上的“一事不再理”原则·····113

## 第四章 随风潜入夜，润物细无声： 商标的使用

### 何为商标的使用

——“广云贡饼”商标案·····121

### 证明商标使用的举证程度

——“mine”商标案·····125

### 如何看待台湾地区商标的使用

——“茱丽雅”商标案·····129

浅谈地理标志商标的合理使用·····133

### 合同能证明商标使用吗

——“三叶草”商标案·····142

### 商标使用的证据需要有关联性

——“友信”商标案·····146

## 第五章 夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来： 商标的维权

### 法院如何确定赔偿额

——“紫玉山庄”商标案·····153

### 商标不规范性使用也会构成侵权

——“青汾”商标案·····159

### 如何正确理解商标法上的“服务”

——“卡乐仕”商标案·····165

### 区分商标标识中文字的第一性和第二性含义

——“舟山带鱼”商标案·····170

区分服务商标和商品商标

——“紫燕”商标案·····174

侵权案中“通用名称”的市场范围

——“伤心凉粉”商标案·····179

企业字号与商标的冲突

——“致金致钻”商标案·····184

把他人商标设置为搜索引擎推广关键词构成侵权吗？

——“53KF”商标案·····188

商标与域名的冲突

——“海澜之家”商标案·····193

当知名商品特有名称遇到注册商标

——“克东腐乳”不正当竞争案·····197

商标与不正当竞争的选择

——“皇朝”商标案·····203

连锁酒店被侵犯商标权怎么办

——“汉庭”商标案·····208

“搭便车”——企业名称与商标的冲突·····212

山寨银行的商标法问题·····217

浅谈商标法中的惩罚性赔偿原则·····220

珠宝首饰行业商标申请的律师意见·····225

商标的跨类保护·····228

## 代 后 记

既然选择了商标 便只顾风雨兼程·····237

# 第一章

雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离：近似性判断

商标的作用在于区分商品或者服务的来源，为了实现这个作用，各个商标之间首先需要能够被区分开。如果A商标与B商标之间不能被相关用户区分开，又如何能够区分商品或者服务的来源呢？所谓打铁还要自身硬。

我国作为人口第一的大国，世界第二大经济体，每年的商标申请量已经是全球第一。每年几百万的商标申请量，意味着商标与商标之间极易产生近似。目前，涉及商标近似性判断的案件在商标侵权诉讼和商标行政诉讼中所占比例是最大的。如何判断近似呢？大部分商标是否近似我们用通常判断事物近似的规则即可，但是商标又有其特殊性，有一些在特殊情况下需要考虑特定的规则。

商标近似性判断分为两步，第一步判断商品是否相同或者类似，第二步在商品相同或者类似的前提下判断商标是否近似。而商品的类似总在发生变化，甚至每个案件都有其特殊情况，在一个案件中可以认定商品类似，在另外的案件中则可认定商品不类似。看似矛盾之处，也有其特殊的价值考虑和判断规则。

本章给出的案例都是关于特殊情况下如何进行商标近似性判断的，而此类案件正是司法实践中的难点。

## 中外文商标近似性判断的考虑因素

### ——“SNOW LEOPARD”商标案

在判断中外文商标是否构成近似时，应以是否容易造成混淆为主要的判断原则，在考虑相关公众的基础上，从音、形、义和整体四个方面对中外文商标进行比对。

#### 法律规定

《商标法》第30条（2001年《商标法》第28条）规定：

申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条规定：

人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。

## 涉案商标

SNOW LEOPARD



争议商标

引证商标

## 律师解读

2008年，苹果公司申请注册第9类计算机、调制解调器等商品“SNOW LEOPARD”商标，2009年推出一款名为“SNOW LEOPARD”的计算机操作系统，不过，苹果公司的商标被商标局和商标评审委员会驳回了注册申请。理由是：在此之前，江苏雪豹日化有限公司在第9类注册了“雪豹电器XUEBAO及图”商标。苹果公司不服商评委裁定，向法院提起诉讼。此案经过一审、二审，北京市高级人民法院最终维持了商评委的裁定，苹果公司依然没有能够注册“SNOW LEOPARD”商标。

该案主要涉及中英文商标如何进行认定近似的问题，即“SNOW LEOPARD”与“雪豹电器XUEBAO及图”是否构成近似商标。在“雪豹电器XUEBAO及图”商标中，“电器”一词在第9类不具有显著性，“XUEBAO”是“雪豹”的拼音，当图形和文字构成组合商标时，文字起到的区别性作用更强。所以，该案主要考虑“SNOW LEOPARD”商标与“雪豹电器XUEBAO及图”中的“雪豹”是否构成近似。

《商标法》第30条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定

的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”该规定确立了商标申请在先原则，即两份及以上的相同或者近似的商标申请在同一或者类似的商品上，在先申请的商标予以注册，在后申请商标的一概驳回。现在商标申请的数量非常大，产生相同或者近似商标的概率很高，很多商标因为在先有相同或者近似商标而被驳回。而在商标评审委员会和法院收到的案件中，不服商标局有关商标近似认定的案件占了相当大的比例。如何判断商标近似问题，是司法实践中的焦点。其中，有一类商标的判断常常产生分歧：如何对中外文商标的近似性进行判断。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第16条规定：“人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。”可见，在判断商标是否构成近似时，最重要的还是以是否容易导致混淆为判断标准，这里的混淆主体应是相关公众，不是所有的消费者。中外文商标近似性的判断也是如此。

在苹果公司“SNOW LEOPARD”商标案件中，商品相同或者近似应该没有争议的，关键点在于：诉争商标“SNOW LEOPARD”与引证商标“雪豹”是否构成近似。首先，比对商标标识本身的音、形、义。诉争商标与引证商标的音不同、形不同，关键在于义是否相同。诉争商标由SNOW和LEOPARD两个单词构成，英文中有些单词有多个含义，有的单词含义单一，这两个单词属于含义比较单一的英文单词，snow一般翻译成“雪”或者“下雪”，而leopard则翻译成“豹”，这两个单词组合在一起，一般会翻译成“雪豹”，没有其他的含义。这样看来，诉争商标与引证商标的含义是相同的。其次，分析两个商标注册的商品种类的相关公众，这两个商标都注册在第9类计算机类，计算



机类的相关公众应该属于普通消费者，具有平均的文化程度，对英语有一定的认知，有可能知道snow、leopard这两个单词的含义。结合这两点，可以得出诉争商标与引证商标属于近似商标，如果诉争商标被注册可能会造成相关公众混淆的结论。

在这个案件中通过对诉争商标中英文单词含义与引证商标中中文单词含义的比对，认定中英文商标构成近似。但是，不能就此认为中外文之间含义相同就可构成近似商标，笔者认为在中外文商标近似性的判断中应注意以下几个因素。

### 1. 英文与其他外文有别

因为我国目前学校的外文教育以英文为主，所以我国公众对英文认知程度较高，当英文商标含义与中文商标含义相同时，更容易产生混淆。而其他语言在我国掌握的人很少，一般情况下即使其他语言的商标含义与中文商标含义相同，因相关公众没有辨识能力，也不易产生混淆。所以，在判断的时候英文商标有别于其他外文商标。

### 2. 英文商标中应考虑相关公众对英文词汇的熟识程度

就相关公众而言，有的商品和服务对应的相关公众英文水平可能高，有的商品和服务对应的相关公众英文水平可能低，应个案分析、区别对待。另外，有的中文对应数个英文，其中可能一两个英文是大家熟知和常用的，但是有的英文可能是我们不熟悉的。有的英文列入了四级词汇表，有的英文列入了六级词汇表，有的甚至没有列入词汇表。判断时应该考虑相关英文在相关公众中的熟知程度，对于相关公众不熟知的，不宜判断为近似商标。

### 3. 中外文商标间是否为唯一的对应关系

这里主要指中英文商标。中英文商标之间如果是唯一的对应关系，或者即使英文商标有其他的翻译也是与中文商标很接近的，认定近似的