



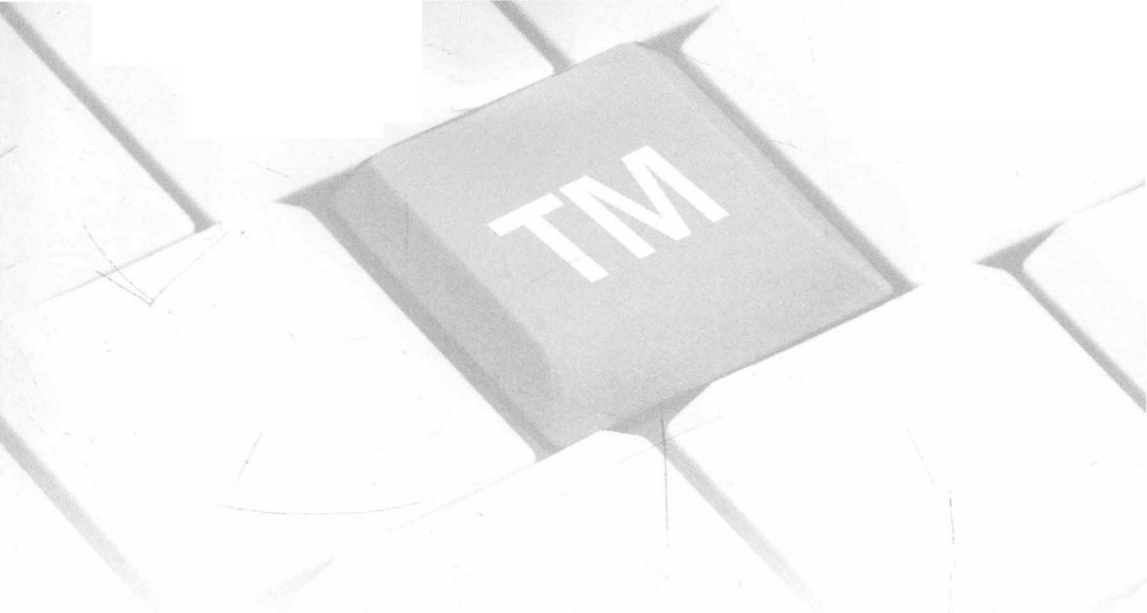
TM

品牌决胜：
新商标法
律师解读与判例评析

Brand Makes Difference :
Interpretation of Trademark law and Review of Cases

田 龙 / 编著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



品牌决胜： 新商标法 律师解读与判例评析

Brand Makes Difference :
Interpretation of Trademark law and Review of Cases

田 龙 / 编著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

品牌决胜: 新商标法律师解读与判例评析 / 田龙编著.

—北京: 中国法制出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5093 - 6483 - 3

I. ①品… II. ①田… III. ①商标法 - 法律解释 - 中国

②商标法 - 案例 - 中国 IV. ①D923. 43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 140881 号

责任编辑 赵 宏

封面设计 周黎明

品牌决胜: 新商标法律师解读与判例评析

PINPAI JUESHENG: XIN SHANGBIAOFA LÜSHI JIEDU YU PANLI PINGXI

编著/田龙

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/710 × 1000 毫米 16

版次/2015 年 7 月第 1 版

印张/19.5 字数/283 千

2015 年 7 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 6483 - 3

定价: 49.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 66033393

值班电话: 66026508

传真: 66031119

编辑部电话: 66010483

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

前言

2014年11月5日,李克强总理主持召开国务院常务会议,会议认为“知识产权是发展的重要资源和竞争力的核心要素。进一步深入实施《国家知识产权战略纲要》,打造更好保护和运用知识产权的法治、市场和文化环境,是政府监管的责任,有助于建设创新型国家,让千千万万创新者以创造成果造福人民,实现自身价值,促进经济提质增效升级。”^①在市场经济日益繁荣,市场竞争亦趋激烈的大背景下,以商标为核心的商业标识及保护也越来越受到企业的重视以及公众的关注,无论是商标的注册选择,还是商标的使用及保护均可能在相当的程度上对企业的经营发展进程产生重要甚至决定性的影响。例如:美国苹果公司与唯冠公司关于“IPAD”商标纠纷案^②、“恒大冰泉”商标纠纷案^③、“滴滴”打车更名“滴滴”打车^④等等社会热点商标事件均凸显了商标在企业发展过程中的重要地位。笔者认为,商标作为企业商誉的核心载体,甚至将其置于企业的首要资产之位亦不为过。2013年8月30日,备受社会公众关注的《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》经十二届全国人大常委会第四次会议审议并通过,这是《商标法》自1982年以来的第三次修正。该决定已于2014年5月1日起施行。

本书中,笔者从律师实务的角度对新《商标法》涉及的法律适用问题进行了解和梳理,本书对新《商标法》的解读改变了以往常见类似书籍单纯进行“条文释义”说明的解读方式,而是视情形穿插了相应的实务案例,即以法律条文与实务案例相互对应的方式进行解读,这样一来可以很大程度上

① 《李克强主持国务院常务会议 部署加强知识产权保护》,中国新闻网,2014年11月5日。

② “苹果唯冠和解 iPad 商标案:苹果支付6000万美元”,来源于新浪科技,2012年7月2日。

③ “江西恒大高新诉恒大冰泉商标侵权案已立案”,上海证券报,2014年10月15日。

④ “滴滴打车更名‘滴滴打车’ 或为商标侵权避嫌”,来源于腾讯科技,2014年5月20日。

便于读者，尤其是便于初步接触和了解商标法的读者对商标法法律条文的本意及适用具有更加直观的认知和理解；此外，笔者亦通过对一系列真实的商标及不正当竞争诉讼法律案件的实务分析及判例整理，鲜活再现了商标在企业运营和社会经济发展中的重要地位和价值，同时也希望本书有助于相关企业对经营中所可能存在的商标法律风险进行相应的预见和防范。

商标法条文虽仅七十余条，但商标法理论体系繁复且深厚，加之笔者学植不深、力所不逮，深感写作成书殊非易事，本书中定有疏漏甚至错误之处，敬请读者批评斧正。

目 录

Contents

上篇 新商标法律师实务解读

中华人民共和国商标法

第一章 总 则	(3)
第二章 商标注册的申请	(34)
第三章 商标注册的审查和核准	(38)
第四章 注册商标的续展、变更、转让和使用许可	(58)
第五章 注册商标的无效宣告	(63)
第六章 商标使用的管理	(68)
第七章 注册商标专用权的保护	(77)
第八章 附 则	(108)

下篇 商标判例律师实务评析

一、浅析商品包装类立体商标的显著性判断

——以“酱油瓶”立体商标撤销案为视角	(113)
--------------------------	-------

判例索引

1. 开平味事达调味品有限公司诉商标评审委员会、雀巢产品有

限公司“酱油瓶”（图示：）立体商标争议案（再审审查） … (117)

2 | 品牌决胜：新商标律师解读与判例评析

2. 之宝制造公司诉商标评审委员会、第三人温州市恒星烟具

眼镜有限公司三维标志“”异议复审行政纠纷案 (121)

二、组合商标不规范使用可构成商标侵权..... (133)

判例索引

施华洛世奇有限公司与北京施华洛婚纱摄影有限公司侵犯商标专

用权及擅自使用他人企业名称纠纷案..... (136)

三、经销商标示所售商品商标的法律责任探究..... (147)

判例索引

1. 宜宾五粮液集团有限公司诉成都锐佑贸易有限公司侵害“五

粮液”商标权纠纷案 (151)

2. 立邦涂料(中国)有限公司诉上海展进贸易有限公司、浙江

淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案 (156)

四、商标侵权“寄生”特许经营 (165)

判例索引

晶华宝岛(北京)眼镜有限公司诉福州宝岛眼镜有限公司侵害

商标权及不正当竞争纠纷案..... (169)

五、商标案件中关联性商品纳入类似商品范围的个案分析..... (181)

判例索引

申请再审人北京中篮体育开发中心与被申请人武汉市南山广告有

限公司及一审被告二审被上诉人商标评审委员会商标异议复审

行政纠纷案..... (186)

六、商标“撤三”案件与“侵权”案件中对商标使用证据的考量应

有不同要求..... (197)

判例索引

申请再审人法国卡斯特公司与被申请人商标评审委员会、李道之

商标撤销复审行政纠纷案..... (201)

七、浅析商标权的限制·····	(208)
-----------------	-------

判例索引

中科联社（北京）网络技术研究院诉联合利华（中国）有限公司 商标侵权纠纷案·····	(211)
--	-------

八、不正当竞争案件中“停止使用企业名称”的执行性探析·····	(219)
---------------------------------	-------

判例索引

晶华宝岛（北京）眼镜有限公司诉江西宝岛眼镜有限公司、江 西宝岛眼镜有限公司北京朝阳分公司侵犯商标权及不正当竞争 纠纷案·····	(222)
--	-------

九、经核准的药品商品名称不能成为其可以获准注册为商标的当然依 据·····	(226)
--	-------

判例索引

兴和株式会社诉商标评审委员会、比奥法尔马商标异议复审行政 纠纷案·····	(227)
--	-------

十、驰名商标跨类似商品的强保护·····	(231)
----------------------	-------

判例索引

联想（北京）有限公司诉商标评审委员会、陈玉群商标异议复 审行政纠纷案·····	(231)
--	-------

十一、中文、外文具有翻译关系的商标近似的判断·····	(237)
-----------------------------	-------

判例索引

广东佳立实业有限公司诉商标评审委员会、佳能株式会社商标 异议复审行政纠纷案·····	(237)
---	-------

十二、关于涉外定牌加工是否构成商标侵权·····	(243)
--------------------------	-------

判例索引

东莞市绿雅家用电器有限公司诉上海力玛赫机电制造有限公司 确认不侵害商标权纠纷案·····	(243)
---	-------

附录

中华人民共和国商标法（2013 年修正） (252)

中华人民共和国商标法实施条例..... (266)

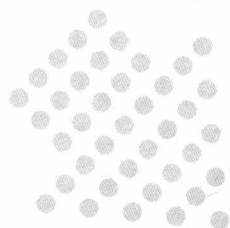
商标评审规则（2014 修订） (283)

最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用
问题的解释..... (295)

北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南..... (298)

最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定..... (302)

北京市高级人民法院关于知识产权案件管辖调整过渡有关问题的规定 ... (304)



上篇

新商标法律师实务解读

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 根据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《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第一次修正 根据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《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正 根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正, 该次修正自2014年5月1日起施行)

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 商标注册的申请
- 第三章 商标注册的审查和核准
- 第四章 注册商标的续展、变更、转让和使用许可
- 第五章 注册商标的无效宣告
- 第六章 商标使用的管理
- 第七章 注册商标专用权的保护
- 第八章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了加强商标管理, 保护商标专用权, 促使生产、经营者保证商品和服务质量, 维护商标信誉, 以保障消费者和生产、经营者的利益, 促进社会主义市场经济的发展, 特制定本法。



律师实务解读

本条是关于商标法立法宗旨的规定。将立法宗旨置于首条进行规定，能够让公众更好地理解制定商标法的目的。

从立法宗旨来看“保护商标专用权”以“保障消费者和生产、经营者的利益”是商标法的核心内容，“促进社会主义市场经济的发展”是商标法的总目的、总原则。但也有观点认为，商标权的本质是私权，虽然商标法除了保护商标权之外，还承担着诸如“保障消费者和生产、经营者的利益”、“促进社会主义市场经济的发展”等功能，但随着商标法理论的发展以及对商标制度认识的深入，商标法对消费者权益的保护色彩已经逐步弱化，消费者利益只是商标权保护的附属，保护商标权才是商标制度的本质。

本条通常并不会在具体的法律案件中进行适用以解决个案法律问题，但本条对商标法立法宗旨的阐释在个案法律意见的分析中具有一定的指引及参考价值。

第二条 国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜。



律师实务解读

本条是关于商标局和商标评审委员会的职责的规定。

从事商标法律事务，尤其是初步接触商标法律事务需要对商标局和商标评审委员会的职责范围有较为清晰的认知。例如，商标局的职责是主管全国的商标注册、管理工作，商标注册的申请、对初步审定公告的商标提出异议申请、对注册商标有效期满提出续展申请、对连续三年不使用的注册商标提出撤销申请等均属于商标局的受理范围；而商标评审委员会主要处理不服商标局决定的复审案件，给予当事人程序救济，同时商标评审委员会亦处理对已经注册商标的无效宣告请求案件，《商标评审规则》（2014 修订）第二条对商标评审委员会处理商标评审案件的范围有详细明确的规定。

第三条 经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。

本法所称集体商标，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。

本法所称证明商标，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。

集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项，由国务院工商行政管理部门规定。



律师实务解读

本条是关于商标专用权取得（注册原则）以及商标分类的规定。

解读一：本条规定了注册商标专用权的取得。

根据本条规定，商标局核准注册的商标才为注册商标，商标注册人才享有商标专用权，即我国对于商标专用权的确定采取的是“注册原则”。商标专用权的内容，是指商标注册人依法享有的权利，其中最重要的是注册商标的专用权和禁使用权。专用权，是商标注册人在核定使用的商品上使用经核准注册的商标的权利；禁使用权，是指商标注册人可以禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标，并可以禁止其他妨害的行为。

当然我国法律也保护未注册商标，但注册商标与未注册商标在保护依据、保护方式和保护程度等方面具有差异，综合而言，法律对注册商标给予强保护，而对未注册商标给予的保护力度较弱。

解读二：关于商标权的权利属性。

虽然我国商标法有浓重的公法色彩，注册商标专用权的取得，即商标授权也在一定意义上属于行政授权，但商标权从权利属性上属于民事权利或私权利。世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》引言部分开宗明义指出，知识产权是私权，而商标权属于知识产权的范畴。因此，商标权也属于私权。

解读三：本条亦明确了商标的类型，但在日常生活中以及法律事务中最常见的方法是将商标划分为商品商标和服务商标两个基本类型。

在《类似商品和服务区分表》中，第1-34类（共34个类别）为商品商标类别，第35-45类（共11个类别）为服务商标类别。

第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。

本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。



律师实务解读

本条主要涉及商标的注册主体、注册范围和注册原则之规定。

解读一：关于自然人申请注册的限制。

实务中，以自然人的名义申请注册商标实际上是具有一定限制的，之所以对自然人申请注册商标进行限制具有深刻的社会背景。2001年商标法第二次修正时将自然人纳入了商标注册申请的主体范围，但申请商标注册很快成为自然人申请主体的一个“投资”热点，一些以自然人名义申请注册的商标，并不是为了投入使用，而是为了转让牟利，从而导致商标恶意抢注之风猖獗，甚至催生了“抢注—炒作—胁迫赎回或转卖”的非法利益链。为了遏制部分自然人的无序、恶意商标申请，2007年2月6日商标局发布了《自然人办理商标注册申请注意事项》，该事项规定：个体工商户可以以其《个体工商户营业执照》上登记的负责人名义提出商标注册申请；农村承包经营户可以以其承包合同签约人的名义提出商标注册申请；其他依法获准从事经营活动的自然人，可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标注册申请，此外该事项亦进一步规定自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限。上述《自然人办理商标注册申请注意事项》在实践中被执行后，自然人的恶意注册现象确实得到了有效遏制，也减少了一定数量的商标纠纷，但也有反对意见认为，限制以自然人名义申请注册，不仅涉嫌违反我国《商标法》的相关规定，也与我国加入世界贸易组织的承诺不符。笔者认为，限制以自然人名义申请注册确实具有一定的弊端，例如，目前在实际操作中仅限制中国大陆范围内（除个体工商户、承包经营户外）的普通自然人进行注册，而对外国自然人并没有类似限制，希望相关部门未来能够采取更有效、更妥当的方式规范自然人主体的商标申请。

解读二：关于申请注册商标要有实际使用意图的规定。

商标法禁止在相同或者类似商品上注册与他人在先注册商标相同或近似的商标，而对于在相同或者类似商品以外注册与他人在先注册商标相同或近似的商标并不禁止，除非他人在先商标具有驰名的事实状态，部分经营者正是看准了法律规定的“缝隙”，在相同或者类似商品以外大批量注册与他人知名度较高或者独创性较强的在先注册商标相同或高度近似的商标，此类注册明显具有“搭便车、傍名牌”的恶意，不诚信、不正当且具有危害性，刻板的拘泥于除驰名商标外不能跨类似商品保护注册商标的制度，此类恶意注册现象显然不能有效制止，但基于法律的本意，此类恶意注册现象又需要得到法律的规制，于是人民法院在个案

中对本条有所适用，以遏制不当的商标注册现象。

如最高人民法院在第 4706493 号“海棠湾”商标争议案中指出：“从《商标法》第四条规定的精神来看，民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性”^①。

商标法律实务中，对于尚未注册的恶意商标，一般考虑适用《商标法》第四条，认为其没有满足需要取得商标专用权的条件而不予注册；而对于已经获准注册的恶意商标，可以考虑适用《商标法》（2013 年修正）第四十四条第一款的规定，将其认定为不正当手段予以撤销。当然，只有明显没有使用意图和可能性，且大批量申请注册等比较极端的情形下才可考虑适用《商标法》的上述条款。此外，需要强调的是，《商标法》（2013 年修正）第四十四条第一款的调整范围和适用情形在司法和实务届仍然具有争议。

第五条 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权。



律师实务解读

本条规定的是商标共有制度。

基于知识产权的私权属性，商标权也属于民事权利，适用民事法律关于民事权利的调整规则，商标共有制度的理论基础便是源于民事财产共有制度。如《民法通则》第七十八条规定：“财产可以由两个以上的公民、法人共有。共有分为按份共有和共同共有。按份共有人按照各自的份额，对共有财产分享权利，分担义务。共同共有人对共有财产享有权利，承担义务。按份共有财产的每个共有人有权要求将自己的份额分出或者转让。但在出售时，其他共有人在同等条件下，有优先购买的权利。”

第六条 法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。



律师实务解读

本条是关于部分商品商标实行强制注册的规定。

^① 最高人民法院（2013）知行字第 41 号。

解读一：关于我国商标注册以自愿注册为原则。

在我国以商标自愿注册为原则，自愿注册原则是指商标使用人是否向商标局申请商标注册取决于自己的意愿，在自愿注册原则下，商标被核准注册后，注册人对其注册商标享有商标专用权，即，其注册标识在核定使用的商品上享有专用权，在与核定使用商品类似的商品上享有禁用权，保护力度较大。而未经注册的商标，也可以在生产经营中使用，但其使用人不享有专用权，（非驰名情形下）通常也很难禁止他人在同种或类似商品上使用与其商标相同或近似的商标。

解读二：关于我国商标注册以强制注册为例外。

在实行自愿注册原则的同时，我国也规定了在极少数商品上使用的商标实行强制注册原则。2001年之前，必须使用注册商标的商品有药品和烟草制品，2001年《药品管理法》修改后取消了在药品上强制使用注册商标的规定，目前，烟草制品依然属于必须使用注册商标的商品。如《烟草专卖法》第二十条规定：“卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册，未经核准注册的，不得生产、销售”。

第七条 申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。



律师实务解读

本条修改之要点在于将“诚实信用原则”入法，同时这也是整部新《商标法》的修改亮点之一。

当前商标抢注行为虽然得到了一定的遏制，但随着商标法律纠纷案件的增多以及纠纷类型的复杂化，修改前商标法对一些类型的商标抢注行为依然不能有效制止，一定程度上也有违公平、公正。例如：在非类似商品上注册与他人知名商标（未达驰名程度）相同的商标如何处理一直是业界讨论的热点话题，一般情形下，上述注册行为大多具有“搭便车、傍名牌”的不良意图，权利人商标也具有一定的知名度，但因未达驰名程度很难制止类似的搭车模仿式注册。

诚实信用原则是民法的基本原则，我国《民法通则》第四条规定：“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。”商标权从其私权属性来看属于民事权利之一种，只不过商标法属于民法体系项下的特别法，从法理逻辑上来看商标法律关系当然应当遵循诚实信用原则。“诚实信用原则”入法一定程度地解决了法律的“缺位”问题。该条款作为原则性条款可以指导有关商标注