



隆安律师实务与学术丛书

百年商标之争

——知名商标案例及解读

徐家力 著

商标作为知识产权的重要内容，它与人们的生活息息相关，与企业更是密不可分。本书精选了作者近几年主办的商标经典案例，每个案件都是一个完整、生动和典型的故事，针对争议的焦点，利用法律的智慧具体而详细地分析和处理法律的纠纷。



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

徐家力

1983年获北京大学法学学士学位，1986年获中国政法大学硕士学位，同年进入最高人民检察院工作。1992年参与创办隆安律师事务所并任主任。2000年获中国政法大学博士学位。2000年至2001年，美国纽约大学访问学者。2003年获中国社会科学院法学博士后。

徐家力律师作为我国第一位知识产权博士后、博士生导师、国家知识产权战略专家，长期致力于知识产权方面的法律实务，其代理的多件案件被最高人民法院收录为知识产权司法保护典型案例。徐家力同时也是一位出色的刑事辩护律师。

徐家力律师因执业以来的优异表现，1996年获得北京市司法局授予的“北京首届十佳律师”荣誉称号；2000年获得北京市司法局授予的“人民满意的好律师”荣誉称号；2008年获得司法部授予的“二等功臣”荣誉称号；2009年，获得北京市司法局授予的“杰出律师奖”；2010年获得ALB（亚洲法律杂志）评选的“年度最佳管理合伙人大奖”；2011年获得全国律师协会授予的“全国优秀律师”称号。

隆安律师实务与学术丛书

百年商标之争

——知名商标案例及解读

徐家力 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书分为上、下两编。上编为商标名案,收集整理了具有重大社会影响力的商标案件七则。下编为商标理论,探讨了商标法的定位和反思、商标非刑事保护研究等前沿理论问题。

本书适合律师、法律专业师生以及企业管理者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

百年商标之争:知名商标案例及解读/徐家力著.

—上海:上海交通大学出版社,2013

(隆安律师实务与学术丛书)

ISBN 978-7-313-09071-3

I. ①百… II. ①徐… III. ①商标法—案例—中国
IV. ①D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 243507 号

百年商标之争

——知名商标案例及解读

徐家力 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787 mm×960 mm 1/16 印张:15.75 字数:266 千字

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-09071-3/D 定价:40.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0512-52219025

总 序

前些日子，一位律师同行请我帮他联系原来司法部的一位老领导，我问他什么事，他说隆安律师事务所要搞二十年所庆，想把原来的老领导请来庆祝一番。随着时间的飞逝，改革开放以来建立的合伙制律师事务所陆续进入了十年、二十年，甚至是三十年的发展阶段。隆安所今年建所二十周年整，对于在隆安名下执业的律师们来讲，二十年是个重要的时间节点，如何庆祝我们隆安所建所二十周年，是我们每一名隆安人都很关心、也很在意的事情。在几年之前，我提议：为纪念隆安成立二十周年，我们组织隆安律师撰写二十本理论与实务专著，编辑成一套《隆安律师实务与学术丛书》，以庆祝隆安建所二十周年。

我们不仅要组织隆重的庆祝仪式，还要邀请以往关切我们的老领导、老同事、老客户来参加庆祝活动。更重要的是能够成功编辑出版这么一套二十本的《隆安律师实务与学术丛书》，我认为这是献给隆安二十周年最好的生日礼物。开庆祝大会也好，盛情宴请也好，随着时间的推移，都可能被人遗忘，但出版了这套二十本的丛书却能成为我们隆安人的永久纪念。

现在网络很发达，网上阅读也成为人们读书的一个重要习惯。但是作为律师，把自己办过的案件进行梳理提高，撰写成书籍还是很有价值的。网络在线阅读在大多数时间只能提供信息。而知识的传播主要靠纸质书本，就是在网络信息发达的社会，纸质书本上所记载的知识也是很重要的。况且很多网上的知识或信息就是对纸质书本的电子化而已。所以，无论网络如何方便，纸质书本始终是我的偏爱。纸质书本还有一个好处，就是随时可以拿来翻阅，可以永久保存，任何时候都不过时。

律师在办理大量案件的同时，也积累了大量的案卷资料，但很少有律师有能力、有精力把自己办过的案件资料总结上升到理论层面，更难撰写成书。但我认为：一个好的律师一定是一个善于总结经验、能够写出自己的办案体会、能够进行理论分析是一个律师的基本功。这二十本书就是隆安律师执业水平的一个展示，也是隆安人办理了成千上万个案件后的职业经验的总结和归纳，是隆安集体智慧的结晶，是隆安二十年的优秀成果。

这套丛书从无到有,从选稿到出版,可以说是历尽了千辛万苦。律师是十分繁忙的行业,每个律师手中都有大量的案件需要办理,日常工作都排得满满当当,在这种工作状况下让律师写出一本书,谈何容易?功夫不负有心人,在本套丛书作者的共同努力下,每位作者都克服了千难万险,终于完成了本套丛书的撰写,使之能够最后顺利出版。在此期间,我作为本套丛书的主编,像黄世仁逼债一样,"威逼"每一位律师作者,使他们饱受压力和煎熬,在此向参加本套丛书撰写的每一位作者深表谢意和十分诚挚的致歉。没有你们的辛勤劳作就不会有今天的这二十本丛书,你们的执业成就为隆安增添了很多光彩,同时,你们的大作更为隆安增加了光芒。

在本书的收集和编辑过程中,除了我本人作为主编应尽责任以外,隆安的很多同仁都为本套丛书作出了巨大贡献,他们是:宋宇博、智丽虹、石珊珊、杨奇虎、赵金一等。我指导的博士研究生王立梅、徐春成、于雯雯、王娜等,也为本套丛书做出了贡献。

感谢隆安寿步律师,没有他的"牵线搭桥"就没有此套丛书的出版,还要感谢提文静等编辑十分敬业的工作,感谢上海交通大学出版社出版此套丛书。

《隆安律师实务与学术丛书》主编

徐家力

2012年8月

序

商标类案件是我代理最多的知识产权案件。这有两个原因：一是商标类案件在客观上就比较多，与其他知识产权案件比，商标类案件占最大比重；二是我本人的非理工科背景，限制了我对专利案件的涉入，尽管我也代理过一些专利类案件，但与商标类案件比起来还是少了很多。

这本文集就是我近年来代理商标案件的一个总结，也是对商标理论问题的一些探讨和研究。

几年前，我曾主编过一本书，叫做《北京律师商标案例选》，在内部印制发行。据说很多业内人士喜欢这本书，但因为经费的问题，北京律协并没有将此书公开出版。实际上，这本书是北京律协商标业务专业委员会成员的集体成果，在本书中，我也把这本书中我撰写的部分摘录了进来，算是对北京律协商标业务专业委员会的一个交代吧。

说到律师协会的专业委员会，我可能是参与这种专业委员会最多的律师之一。先说全国律协的专业委员会，我先后参与过经济委员会、金融证券委员会、民事委员会、涉外委员会和 WTO 委员会。目前担任信息网络及高新技术委员会副主任。至于北京律协的专业委员会，我参与得更多。因为在我担任北京律协常务理事及副会长期间，我就主管业务培训及专业委员会。从早期专业委员会的建立到后来的大发展，我都曾参与其中并担任了几个专业委员会的主任，现在只担任北京律协商标业务专业委员会副主任。

当然，本书中不仅有所办案例的研讨，还有很多商标理论的研究。商标作为知识产权的重要内容，它与人们的生活息息相关，与企业更是密不可分，所以，在司法实践中商标案件的处理显得十分重要。另一方面，正因为商标为广大消费群体所熟知，所以有人认为商标问题基本上不涉及理论问题或复杂的法

律问题。实际上这种理解是片面的,商标本身存在着许许多多的理论问题,在本书中就能发现一些需要我们探讨的问题,本书的各篇文章对此也进行了一些粗浅的尝试。

为了广大业内外人士共同参与到学习商标法律知识、保护商标、运用商标的事业中来,本书结集出版。

徐家力

2012年8月

目 录

上编 商 标 名 案

湖北“稻花香”商标侵权纠纷案	2
“NIICO”商标争议行政诉讼案	14
“21 金维他”商标争议行政诉讼案	32
“2000”商标侵权纠纷案	52
“采乐”商标争议行政诉讼案	82
“长城”葡萄酒商标侵权纠纷案	117
“小肥羊”商标侵权案	134

下编 商 标 理 论

商标法的定位反思	
——兼谈我国商标法的第三次修订	158
商标非刑事保护研究	168
浅谈商标侵权赔偿问题	179
浅析驰名商标的保护和认定新原则	184
论商标近似的判定标准及原则	190
商标与域名冲突及其解决对策	194
商标与商号权的冲突及其解决对策	201
商标使用许可合同纠纷的法律特征	207

商标的规范化与不正当竞争	216
关于商标和品牌的关系	
——在中国法学会商标法培训班上的讲话	223
侵犯商标权行为的责任主体探析	
——以 2000 商标纠纷案为例	235
后记	239

上编 商标名案

湖北“稻花香”商标侵权纠纷案^①

一、案件简介

2002年5月7日,浙江义乌市稻花香食品有限公司申请注册了“稻花香”商标,核定使用商品为第30类八宝饭、方便米线等食品。

湖北稻花香酒业股份有限公司认为自己早在1992年就开始使用“稻花香”商标及名称,1998年就注册了“稻花香”商标,而且核定使用的商品也是第30类的酱油、醋及29类豆制品,浙江稻花香公司注册该商标的行为侵犯了自己在先权利。

2002年10月15日,湖北稻花香向商评委提出撤销浙江稻花香商标注册的申请。

2008年12月10日,浙江稻花香逾期(超过了举证期五年)向商评委提供了一份所谓的辽宁省营口市中级人民法院作出的《(2007)营民三初字第174号民事判决书》,该判决书认定义乌稻花香的“稻花香”商标是“驰名商标”。

2008年12月22日,商评委作出了对浙江稻花香商标予以维持的裁定。

湖北稻花香不服商评委的该裁定,遂向北京市第一中级人民法院提起商标争议裁定行政诉讼。

2009年4月6日,湖北稻花香针对这份可疑的判决书分别向最高人民法院、最高人民检察院等部门书面反映情况,请求对营口市中的判决书涉及的案件依法进行法律监督。

2009年5月21日,北京市第一中级人民法院作出一审判决,维持商评委作出的裁定,驳回湖北稻花香的起诉。

6月15日,辽宁省营口市中级人民法院向营口市人民检察院出具一份情况说明,称经核实,义乌稻花香持有的《(2007)营民三初字第174号民事判决书》系伪造,该院从未审理过此案。

2009年10月,北京市高级法院开庭审理此案。北京市高级法院终审认为:争议商标与引证商标均为纯文字商标,且“稻花香”汉字部分文字相同、呼叫相

^① 本文合作者为赵金一。

同、含义相同,属于相同商标。争议商标核定使用的八宝饭、方便米线等商品与引证商标核定使用的酱油、醋、豆制品等商标在现实生活中关联程度很高,一般消费者容易对其商品来源产生混淆或误认。因此,商评委在裁定中作出的争议商标与引证商标未构成类似商品上的近似商标的认定事实错误,北京市高级人民法院不予支持。法院判决:撤销北京市第一中级法院的判决书和商评委“关于第1763593号‘稻花香 DAOHUAXIANG’商标争议裁定书”,要求商评委收到判决书后对该案争议重新作出裁定。这意味着,湖北稻花香与浙江稻花香历时8年之久的商标争议纠纷案终于尘埃落定。

二、案件评析

北京隆安律师事务所作为湖北稻花香酒业股份有限公司二审代理人,参与了湖北稻花香的商标维权之战并最终取得了决定性的胜利。

现将本案进行分析总结,本案件焦点:在二审程序中,根据双方提交的证据与案情,合议庭提出以下4个辩论焦点:①商评委的审查程序是否合法?②湖北稻花香在商标争议审查阶段,是否明确提出义乌稻花香注册商标侵害了自己的商号权?③两个“稻花香”核定的商品是否属于类似商品?④义乌稻花香是否恶意注册?

根据本案的事实和证据,结合法庭调查,我们认为:

(一) 一审判决违反法定程序,对违法提交的证据予以采纳,致使本案基于伪造的证据做出错误的判决

本案在行政评审过程中,被上诉人(一审第三人)(下称“一审第三人”)曾于超出举证期限长达五年之久的2008年12月11日向被上诉人(一审被告)(下称“被上诉人”)提交191页的补充证据材料(下称“该补充证据”),被上诉人于收到该补充证据11天后(2008年12月22日)即做出有利于一审第三人的裁定,而对于补充证据,上诉人毫不知情。随后,被上诉人将该补充证据作为定案证据提交一审法院。于一审开庭时,上诉人才知道一审第三人曾提交该补充证据并随即提出异议,被上诉人却称其未将该补充证据作为裁定依据。一审判决本应对违法提交的该补充证据不予采纳,但却违背法律规定,将其采纳为本案证据,从而造成该补充证据所含有的伪造证据成为本案裁决依据。可见,一审判决违背法律规定,侵害上诉人的合法权益并造成错判。

依据《商标法》及《商标评审规则》,证据应在举证期限内提交,逾期则视为放弃举证权利。被上诉人在商标评审程序中指定举证期限的截止时间是2003

年7月17日,一审第三人提交该补充证据的时间是2008年12月11日,逾期五年之久且无任何法定的合理理由,因而,该补充证据的提交应因违背举证规则而不被接纳,被上诉人将其予以接收并作为定案依据呈交一审法院显属程序违法。

（二）上诉人明确提出的“一审第三人恶意注册商标,侵害上诉人商号权”的主张被一审判决刻意“漏判”

争议商标中含有的“稻花香”一词与上诉人公司名称中的字号“稻花香”完全相同,而上诉人“稻花香”商号经上诉人于1992年开始广泛大量的宣传与使用,已在全国范围内具有极高知名度。因而,依据《商标法》第31条之规定,一审第三人的行为已侵害上诉人商号权。上诉人在向被上诉人提交的申请书中明确提出一审第三人违反《商标法》第31条规定侵害上诉人商号权的主张,而且,被上诉人在本案一审庭审过程中亦当庭确认上诉人已就一审第三人侵害上诉人商号权主张权利,但无论是被上诉人的裁定还是法院的一审判决,均以较大篇幅解释《商标法》第31条的含义(其实该条规定的含义十分清楚、根本无须解释),对上诉人此项主张却刻意回避,不就一审第三人商标是否侵害上诉人商号权的事项做出认定,这实际上等于剥夺了上诉人撤销一审第三人违法商标的重要依据并为其做出错误的裁断“创造”了条件。

被上诉人在庭审中错误地认为,在评审中上诉人认为争议商标侵犯自己在先权利中,没有明确在先权利是商号权,所以不应对此作出裁决。需要法庭注意的是,根据《商标法》第31条申请注册商标侵犯在先权利的规定中,并没有要求上诉人必须说明侵犯了自己的哪种在先权利,只要上诉人提出了侵犯自己在先权利的事实,其权利在法律上的定义和概念,并不是上诉人必须提出的法定义务,作为行政复议机关的被上诉人,应当具备基本法律概念分析的素养,应为具体概念做出划分,而不能无故将法律概念判断的义务强加给上诉人,这不仅与法律相违背,更是对行政案件相对人强加的不公平义务,所以,上诉人已提出侵犯在先商号权的事实而没有明确商号权的概念,不是被上诉人不予审理的法定理由,何况,被上诉人在一审庭审中明确承认,上诉人在评审中提出过侵犯在先商号权的事实,所以,被上诉人及一审法院对上诉人没有提出在先商号权的认定是错误的,是一种漏判。

一审判决割裂本案主张的事实与证据,认为“系争议商标指定使用的商品/服务与商号权人提供的或者他人商标使用的商品/服务原则上应当相同或者类似”(判决书第13页第3段第5行)属于对法律的错误理解和判断,且无端地把

本来各自独立的《商标法》第28条和第31条的前后两款规定均扯上因果关系。被上诉人(原审被告)对上诉人主张依据片面理解、避重就轻,凭个人随意性轻率作出裁定,一审判决系对上诉人主张商号在先权利以获得法律保护而人为设置障碍,且对法律作任意扩大化的错误解释,作出了不公的裁判,故争议裁定、一审判决依法应予撤销。

(三) 一审判决对本案主要事实认定错误

上诉人“稻花香”商标与争议商标属于近似商标,这一点,一审第三人也无异议,如果,两者指定使用的商品也相同或类似,则争议商标依法将被撤销。但是,一审判决却认为:“……两者核定使用的商品在商品生产工艺和销售场上不同,原料和用途差别较大,并且在《区分表》分属不同类似群组……故争议商标与引证商标未构成使用在一种或类似商品上的近似商标。”

一审判决上述认定显然是对本案主要事实的错误认定。依据法律之规定,判断商品是否类似,应综合考虑两者的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面是否相同或相关公众是否一般认为其存在特定联系,《类似商品与服务区分表》只是类似性判断的一个参考,并不具有确定商品是否类似的效力。因而,上诉人商标与争议商标所使用的商品不属于《类似商品与服务区分表》同一组群(虽然属于同一类),并不能作为两者不相类似的理由。同时,两者在原料、功能用途、销售渠道、消费对象等方面相同或存在特定联系:① 两者的原料均为粮食与淀粉,而并非一审判决所称的“不相同”;② 两者功能用途均为供人食用,争议商标使用的商品方便米线等食品带有的调味包更是与上诉人商标使用的商品酱油及醋密不可分,而且,两者一为食品、一为调味品,本身就存在天然联系;③ 两者销售渠道相同,均为商店、食杂店、超市、便利店等,且均处于同一销售区域,一审判决所称的“销售场所不同”与事实不符;④ 食用方便面或方便米线的消费者,无论是追求时尚的年轻人还是稳健的老年人,都不可能顿顿吃方便面而不自己烹调食品,因而,方便食品的消费者一定也是调味及豆制品的消费者。何况,在食用方便面时,人们时常会额外添加酱油或醋以调解其味道,添加豆制品以加强其营养,两者之间,更是存在特定的联系。以上事实足以说明上诉人商标及争议商标所使用的商品属于类似商品,而上诉人提交的证明消费者已对上诉人商标及争议商标产生混淆的事实也明白无误地说明:消费者有理由认为上诉人商标与争议商标之间存在特定联系从而造成误认与混淆。

故此,上诉人商标指定使用的商品和争议商标指定使用的商品属于类似商品,争议商标依法应予撤销。

（四）争议商标属于一审第三人恶意抢注的违法商标，依法应予撤销

1992年，上诉人就以“稻花香”为字号成立湖北三峡稻花香酒厂，后组建为稻花香集团，下属公司均以“稻花香”为字号并注册了“稻花香”商标，生产“稻花香”调味品、酒、食品等系列产品。为打造“稻花香”这一品牌，上诉人优化管理、提升技术品质并投入巨额广告费用，在国家领导亲切关怀和公司员工的努力下，“稻花香”产品在一审第三人恶意抢注之前便已畅销包括一审第三人所在的浙江省在内的全国20多个省200多个大中城市，“稻花香”已成为品质与信誉的保证，深受广大消费者的喜爱与信赖。2000年初，上诉人商标被认定为湖北省著名商标，2005年被国家工商局认定为驰名商标。本案上诉人的引证商标“稻花香”并非公共词汇，经上诉人于1992年挖掘创立并经十几年的推广和使用已经具有了商标的专用权，具有了极强显著性和特殊的意义，就好比“长城”商标一样，“长城”尽管属于全中国的一个公共词汇，但经过中粮集团的数十年经营，便具有了商标的专用权利，都应依法得到保护。

但一审第三人在已明知上诉人就“稻花香”商标相关权利的前提下，却于2002年5月7日申请注册了与上诉人“稻花香”商标及公司字号“稻花香”文字内容完全相同的争议商标，随后又抢注第3550691号“稻花香”啤酒商标、第3550693号“稻花香”咖啡饮料、茶等商标，均被商标局驳回，这分明是意欲非法搭借上诉人商标卓越品质与信誉的恶意抢注行为，一审判决本应依据法律规定撤销该恶意抢注的争议商标。

判断是否为恶意注册，要看其行为与结果：首先，“稻花香”没有图形，只有文字，注册之前只要一查就知道是否已被人注册，从1992年开始，上诉人就开始使用“稻花香”商标及名称，1998年就申请注册，且在一审第三人所在地的浙江省已广泛销售，不存在一审第三人申请注册时不知道上诉人湖北稻花香商标存在的可能性；其次，从营口中院的证明来看，一审第三人通过不法手段取得假判决书伪造驰名商标，是明显的恶意。再次，义乌稻花香自2008年开始，大肆宣扬自己是经过“司法认定”的“驰名商标”，直到现在，一审第三人为牟取不正当利益，仍在2009年10月7日的郑州糖酒会上大肆虚假宣传其伪造的驰名商标，误导欺骗消费者。因此，一审第三人是恶意注册并使用稻花香商标，争议商标依法应予撤销。

湖北稻花香是以白酒产业为龙头，集绿色食品、调味品、食品饮料等循环经济产业为一体配套发展的“中国大型工业企业”，拥有28家成员企业，7000多名员工，其中三峡库区移民400人、四川震区灾民165人，公司目前每年在广告上

的宣传投入均超过3亿元人民币,仅在中央电视台的广告投入每年就超过9000万元以上,2008年公司完成产值38亿元,创利税3.5亿元,2009年公司将完成产值55亿元,创利税6亿元,综合经济实力位居全国白酒行业第四位,多次获得国家荣誉和奖励。公司董事长蔡宏柱作为第十一届全国人大代表,因其湖北稻花香为社会所作出的卓越贡献,多次受到国家领导人高度关注,其中包括温家宝总理和习近平副主席的亲切接见和高度赞扬。一审第三人为搭借上诉人公司稻花香商标卓越品质与信誉,恶意抢注与上诉人公司驰名商标文字内容完全一致的“稻花香”商标,其违法注册的商标应依法予以撤销。一审第三人伪造法院判决书、妨碍司法公正,商评委裁定及法院判决违背程序正义并基于对本案事实错误的认定做出了错误的判决,如果该裁决不被依法纠正,一审第三人非法注册的商标将因此拥有“合法”外衣,上诉人公司亦将遭受无法弥补的侵害与损失。商评委和一审法院不仅对一审第三人损害我公司在先权利、不正当竞争恶意注册的行为不加制止,反而均作出错误的裁判维持该争议商标的注册,该裁定和判决无法起到良好的示范作用。如果争议商标继续得以维持,将严重挫伤权利人保护知识产权的积极性,损害企业诚信和市场公信力,违背了法律追求公平、公正的目的,违背了商标法鼓励和提倡的诚实信用的精神,也将严重扭曲我国的知识产权保护体系,助长社会上存在的不正当恶意抢注之风!为此,请求北京市高级人民法院依法撤销一审判决及商评委裁定,并责令商评委就争议商标重新作出裁定。

三、案件办理后的思考

湖北稻花香集团八年品牌维权路,艰辛曲折,作为二审代理人,对这件离奇的商标纠纷案件有三大拍案惊奇:一大惊奇,程序离奇,浙江义乌稻花香超出举证期限长达五年之久提交证据;二大惊奇,浙江义乌稻花香竟然使用伪造的法院判决书作为证据;三大惊奇,假判决书竟然骗过了商评委和北京市一中院,其造假手段达到了新的层次,对于代理人的办案思路提出了更高的要求。

附:

北京市高级人民法院行政判决书

(2009)高行终字第1172号

上诉人(一审原告):湖北稻花香酒业股份有限公司。

住所地:湖北省宜昌市龙泉镇。

法定代表人:蔡宏柱,董事长。

委托代理人:屈伟,男,湖北稻花香酒业股份有限公司知识产权部工作人员。