



JUDGE'S ANALYSIS
ON DIFFICULT TRADEMARK CASES HANDLED BY
BEIJING COURTS

北京法院商标疑难案件 法官评述

2011

北京市高级人民法院知识产权庭 编



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

JUDGE'S ANALYSIS
ON DIFFICULT TRADEMARK CASES HANDLED BY
BEIJING COURTS

北京法院商标疑难案件 法官评述

2011

北京市高级人民法院知识产权庭 编

法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

北京法院商标疑难案件法官评述. 2011 / 北京市高级人民法院知识产权庭主编. —北京: 法律出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3285 - 6

I. ①北… II. ①北… III. ①商标法—审判—案例—中国 IV. ①D923. 435

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 043277 号

北京法院商标疑难案件法官评述(2011)
主编 北京市高级人民法院知识产权庭

编辑统筹 法律应用出版社
策划编辑 聂颖
责任编辑 聂颖
装帧设计 李瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
责任印制 陶松

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 26
字数 344 千
版本 2012 年 5 月第 1 版
印次 2012 年 5 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3285 - 6

定价:66.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

北京市高级人民法院知识产权庭 编
《中国知识产权报·商标周刊》

主 编：吉罗洪

副 主 编：陈锦川 张 璇

编 委：张雪松 李燕蓉 潘 伟 衣朋华

特约编委：黄 晖

序

北京法院由于独特的区位优势,所审理的知识产权案件不仅数量多,而且类型多样,疑难、复杂和新类型案件多。北京法院的知识产权法官见多识广,经验丰富,理论功底厚实,实践经验丰富,思维活跃。他们在繁忙的知识产权审判工作之余,对已审结的案件不断地进行系统的思考和总结,不时地形成文字并结集出版,这已成为优良传统。多年来,北京法院在这方面取得了累累硕果,受到了广泛赞誉。摆在我们面前的这本新著,就是北京法院在商标审判和商标法应用研究上积极探索的又一新成果。在本书中,作者从众多的商标案件中选取精华,进行了认真的研究分析,总结和升华了审判经验,并为相关公众提供借鉴和参考。

人民法院裁判商标案件,不仅要解决商标争议,还要具体地诠释商标法;既要使抽象的商标法律规范具体化,形成活生生的具体标准,又要不断地运用商标法应对新情况和解决新问题,及时填补法律的空白和漏洞。商标司法实践表明,法官裁判的商标案件固然有能够在商标法中“对号入座”的简单案件,但同样也有大量难以“对号入座”,需要创造性适用法律的新型疑难案件。本书涉及的商标案件大多属于后者。法官在审理这些案件时需要运用创造性思维和司法智慧,对商标法进行准确的适用,对争议作出妥善的裁决。从本书所涉案件的解读中,我们既能看出法官的裁判智慧和风采,也能够感受到商标法具体适用的疑难复杂和丰富多彩。

就商标法与商标司法的关系而言,我们一直面临着抽象与具体、一般与特殊、原则与例外、稳定与变动等矛盾。商标法律规范通常是抽象的,而法院裁判的商标争议却很具体;商标法律规范解决的通常是典型的一般情形,而法院裁判的商标争议往往形形色色,具有个案的特殊性;商标法具有稳定性,而现实生活是发展变化的,会不断产生商标法律适用的新情况、新问题。

这些矛盾的妥善处理,考验着司法者的智慧和能力。就我个人的司法经验而言,以下问题就很值得关注。

一是在切实维护一般正义的同时,需要高度关注维护个别正义。法律多是解决典型问题,对于典型问题通常会有标准答案,而司法需要面对非典型问题,需要探索解决这些非典型问题的答案,后者是商标司法的重要着力点。多年来,人民法院在这些方面进行了积极探索,取得了丰富成果。以商标授权确权案件的审判为例,近年来,最高人民法院和北京法院对于驰名商标的跨类保护、通用名称的界定、商标代理人和代表人抢注他人商标、三年不使用商标、在先权利等争议较多的领域明确了许多具体的法律适用标准,大大丰富了商标法相关规定的内容。例如,鉴于商标法撤销三年不使用商标的目的是清除闲置商标,而不是为了惩罚商标注册人,法院对“使用”的认定通常是相对从宽把握的,承认使用方式的多样性,对于使用的证据不作苛刻的要求,甚至根据情势变更原则承认撤销决定作出后实际使用行为,以最大限度地挽救已注册商标;但是,对于涉及公共利益或者公共秩序的注册商标,如果缺乏其他撤销途径而运用三年不使用制度进行撤销时,可以从严掌握使用标准。通过妥善处理原则与例外的关系,法院有效解决了诸如此类的非典型问题。在处理一般与特殊的关系时,一方面,显然不能因为商标法的一般规定而无视特殊情形,不能因维护一般而简单地牺牲特殊,而是需要对于特殊问题给予特殊解决。对特殊问题的特殊处理,体现的是公平正义,所以需要注意以公平正义的标准进行衡量。另一方面,对特殊或者例外应当作严格把握,太多的特殊或者例外会损及一般和原则,会破坏秩序。例如,我们承认构成要素近似的商标善意共存,但只限于特殊情形,通常是因复杂的历史原因导致的善意共存(如张小泉商标与张小泉字号),不能将此类共存的例外性当成原则,否则会破坏商标近似判断的基本体系。

二是法律的调适适用和尝试适用。法律适用具有调适性和尝试性,商标法也不例外。商标法的适用具有探索性,是一个不断探索的过程,探索中对于法律标准的把握很可能不是一步到位的,而需要修修补补和走走停停。

我们追求裁判标准的统一性,但因为认识的局限性,我们有时很难达到完全的统一。对于不妥当的已有做法,我们需要及时完善。个案中的裁判标准并不是金科玉律,不能撼动,我们要承认它们的局限性,并不断地加以完善。例如,撤销三年不使用商标中的“使用”的标准,在前些年的裁判中我们曾经要求合法、公开的使用才有效,但后来发现这种要求过于严格,且与撤销三年不使用制度的立法宗旨不太协调,故后来放弃了这些要求。对于违背法律、法规的使用,在撤销三年不使用制度中承认其实际使用属性。当然,我们更要追求法律适用的确定性和稳定性,尽量以确定和稳定的方式适用法律,即便不能避免尝试性和调适性,至多也是将其作为追求确定性和稳定性的过程和途径。

三是用足用活法律和保持与时俱进。法律规定经常是具有原则性和一般性的,将其适用于具体情况必然具有灵活性。我们也需要以灵活的法律适用应对丰富多彩的社会实践。法律规定的抽象性和概括性,使我们能够有余地和空间不断赋予其新内容,使其适于应对新情况和解决新问题。例如,当前恶意抢注他人商标的现象较为突出,在现行法律框架下,要用足用活相关规定,对其进行有效遏制。例如,通过运用驰名商标跨类保护制度,适当引进淡化、丑化之类的损害标准,使驰名商标的跨类保护范围更广一些;对于达不到驰名程度但具有较高知名度的商标,可以通过扩张类似商品范围,适当扩展其保护范围;对于大量申请注册商标而显然不具有实际使用意图的,可以以扰乱商标注册秩序论处,遏制其不正当注册行为。我们不能指望法律能够为实践中的各类情况提供确定无疑和明确具体的答案,重要的是用足用活现行规定,恰当地以现行规定解决争议。我们强调用好商标近似、商品类似、在先使用并具有一定影响、不正当手段等裁量性法律标准,就是为了更好地应对新情况和解决新问题,真正把商标法适用好。

本书中的许多案例都体现了北京法院在这方面的积极探索。当然,这些问题还远不是商标司法疑难复杂问题的全部,实践中的具体问题更为纷繁多样。我们已解决了大量的问题,还有源源不断的新问题需要解决,任重

道远。希望北京法院的知识产权法官再接再厉,不断在审判实践和理论研究上取得新成绩。

是为序。

孔祥俊

二〇一二年四月十六日

编写说明

本书分为上下两篇,上篇收录了38篇北京法院审理的涉及疑难热点问题的商标授权确权行政案件及商标侵权案件的案例评析。这些案例均具有一定影响力,且评析均由案件承办法官亲自主笔完成,融入了法官对法律、对案件的思考。下篇针对商标授权确权及侵权认定中的相关法律问题,精心选择了22件典型案件的判决书,以进一步全面展现商标审判新进展,并充分公开再现案件原貌。

本书收录的案例是北京市高级人民法院与《中国知识产权报·商标周刊》合作的《拍案说法》栏目的稿件以及《知识产权》等媒体报道的商标大要案,旨在使读者了解目前商标案件审理的最新动态及审判思路。

本书还收录了最高人民法院及北京市高级人民法院发布的与商标案件审判工作有关的一些规范性法律文件,以便于读者使用。

本书是从事商标案件审判的法官、从事商标代理事务的律师、商标代理人及从事知识产权法研究的学者、在校学生了解我国法院商标审判最新情况的专业书籍,由于其内容精练严谨,要旨明晰,对企业建立和实施商标战略亦具有重要借鉴作用。

EDITOR'S NOTES

This book consists of 2 parts. The first part comprises 38 analyses on administrative cases of acquiring trademark rights as well as civil trademark infringement cases heard and tried by courts in Beijing. Featuring hot and difficult issues, all these cases have produced some influence. Written by judges who handled the cases themselves, the analyses reflect the judges' thoughts on the law and the cases. The second part of the book includes the verdicts of 22 cases which typify the relevant legal issues in acquiring trademark rights and determination of infringement. These verdicts are carefully selected to show the new progress in the trial of trademark cases and present a full picture of the cases as they actually occurred.

The cases collected in this book are articles published in *Legal Commentary through Cases*, a newspaper column jointly run by Beijing Higher People's Court and *China Intellectual Property News-Trademark Weekly*, as well as major trademark cases reported in *Intellectual Property* and other leading Chinese medias. All these selected cases are presented to keep readers abreast of the latest trends in the trial of trademark cases in China and the thinking behind the trials.

To facilitate the practical use by readers, the book also collects some normative legal documents relating to the trial of trademark cases issued by the Supreme People's Court and the Beijing Higher People's Court.

This book is intended as a professional book for trademark judges, trademark attorneys, trademark agents scholars engaged in intellectual property law research and university law students to keep updated on the latest situation of trademark case trial by courts in China. With its concise and rigorous content and clear aims, the book can also be a major reference for enterprises to develop and implement their trademark strategies.

目 录

上篇 商标疑难案件法官评述

- 一、商标确权授权行政案件 (3)
 - 1. “一事不再理原则”的理解与适用
 - 评析河南省养生殿酒业有限公司诉商标评审委员会、安徽高炉酒厂商标异议复审行政案 (3)
 - 2. 商标异议程序中的“任何人”之争
 - 评析化州市梅江酒厂诉商标评审委员会、大家乐资产有限公司“大家樂及图”商标异议复审行政案 (7)
 - 3. 仅有部分投资关系不足以认定为“利害关系人”
 - 评析湖南梅兰日兰电器有限公司诉商标评审委员会、施耐德电气(中国)投资有限公司商标争议行政案 (12)
 - 4. 追认授权不能弥补程序的违法性
 - 评析李云迪诉商标评审委员会及张某商标争议行政案 (17)
 - 5. 驰名商标同类与跨类保护应适用相同的争议期限
 - 评析安琪酵母股份有限公司诉商标评审委员会、定陶县安箕富强酵母有限公司商标争议行政案 (21)
 - 6. “国”字头商标注册应选择适用法律
 - 评析白喜贵诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (25)
 - 7. 公众人物姓名不能由他人作为商标注册使用
 - 评析郭晶诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (28)
 - 8. 是否误导公众应以认知水平为判断标准
 - 评析积水医疗株式会社诉商标评审委员会商标驳回复审行

- 政案 (31)
9. 属于“有其他不良影响的标志”不得作为商标使用
- 评析剑桥软件公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (35)
10. “XO”在其他酒类产品注册具有不良影响
- 评析朗姆酒创造产品公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (39)
11. 商标标志部分构成要素的使用不等同于商标的使用
- 评析晋江市纺织服装协会诉商标评审委员会、阿迪达斯有限公司商标异议复审行政案 (44)
12. 位置商标注册须取得“第二含义”
- 评析萨塔有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (48)
13. 《类似商品和服务区分表》不是判断商品类似的唯一依据
- 评析优莎纳有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (52)
14. 商标近似与否应考虑知名度和使用情况
- 评析北京三维体育用品有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (56)
15. 历史传承是认定商标知名度因素之一
- 评析镇江唐老一正斋药业有限公司诉商标评审委员会、吉林一正药业集团有限公司商标争议行政案 (60)
16. 《商标法》第三十一条中对“在先权利”的理解
- 评析内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司诉商标评审委员会、内蒙古华程科贸有限责任公司商标异议复审行政案 (64)
17. 《商标法》第三十一条中“现有”在先权利的理解
- 评析深圳市东贸实业发展有限公司诉商标评审委员会、良记公司商标争议行政案 (69)

-
18. 对《商标法》第三十一条中“在先权利”的认定
——评析广东新明珠陶瓷集团有限公司诉商标评审委员会、苏
某商标异议复审行政案 (72)
19. 商标申请不应损害在先商号权
——评析深圳市名雕装饰股份有限公司诉商标评审委员会、重
庆市名雕装饰有限公司商标争议行政案 (76)
20. 浅析具有商誉的姓名商标申请主体资格
——评析吴再添诉商标评审委员会、厦门夏商旅游集团有限公
司商标争议行政案 (79)
21. 损害他人姓名权的注册商标应予撤销
——评析易建联体育用品(中国)有限公司诉商标评审委员会、
易建联商标争议行政案 (83)
22. “他人已经使用但并未产生一定影响的商标”是否可注册?
——评析浙江力宝高新材料股份有限公司诉商标评审委员会、
武汉市科达云石护理材料有限公司商标异议复审行政案 (86)
23. 将老字号注册为商标应尊重历史传承
——评析王玉霞诉商标评审委员会、张学礼商标争议行政案 (90)
24. 来料加工可以作为使用方式维持商标注册
——评析宏比福比有限公司诉商标评审委员会、温克勒国际有
限公司商标撤销复审行政案 (94)
25. 商标是否使用应考虑使用商品自身特点
——评析中国乐凯胶片集团公司诉商标评审委员会、晋江市力
奇精细材料有限公司商标撤销复审行政案 (98)
26. 注册商标是否属于“商标法上的使用”
——评析深圳发展银行股份有限公司诉商标评审委员会、华崇
东商标撤销复审行政案 (102)

二、商标民事案件	(106)
1. 营业执照吊销不影响商标权存续	
——评析何书仙诉北京旺顺阁美食有限公司、旺顺阁商务会馆 (北京)有限公司侵犯商标专用权纠纷案	(106)
2. 商品名称主要部分与注册商标近似应认定构成侵权	
——评析浙江康恩贝制药有限公司诉北京中联大药房、南宁富 莱欣公司、深圳惠普生公司侵犯商标专用权纠纷案	(110)
3. 商标冠名未造成混淆的视为不侵权	
——评析顾世伟诉中国少年儿童新闻出版总社、红孩儿(福建) 儿童用品有限公司侵犯商标专用权纠纷案	(113)
4. 存在特定联系的商品和服务可以认定构成类似商品	
——评析百度在线网络技术(北京)有限公司、北京百度网讯科 技有限公司诉三家企业侵犯商标专用权及不正当竞争案	(117)
5. 商品装潢与他人注册商标非显著部分近似不侵权	
——评析北京红星股份有限公司诉杨福合侵犯商标专用权纠纷 案	(121)
6. 驰名商标的跨类保护应以“混淆可能性”为原则	
——评析卡地亚国际有限公司诉佛山市依诺陶瓷有限公司、北 京裕隆依诺经贸有限公司侵犯商标专用权纠纷案	(125)
7. 竞价排名行为的商标侵权认定	
——评析北京沃力森信息技术有限公司诉八百客(北京)软件技 术有限公司、北京百度网讯科技有限公司等侵犯商标专用 权纠纷案	(129)
8. 关键词竞价排名服务提供商的法律责任问题研究	
——评析北京史三八医疗美容医院诉北京新时代伊美尔幸福医 学美容专科医院有限公司、百度时代网络技术(北京)有限 公司、百度在线网络技术(北京)有限公司及北京百度网讯 科技有限公司不正当竞争纠纷案	(134)

9. 市场经营者未尽监管职责应承担相应法律责任

- 评析路易威登马利蒂公司诉北京三里屯雅秀服装市场中心
侵犯商标专用权纠纷案 (139)

10. 应知不属于可以免除赔偿责任的情形

- 评析浙江康恩贝制药有限公司诉北京盛世龙药业有限公司
侵犯商标专用权纠纷案 (142)

11. 销售商不知其所售商品系侵权商品才可能免除赔偿责任

- 评析宁波李氏实业有限公司诉北京市闽瑞兴业商贸有限公司
侵犯商标专用权纠纷案 (146)

12. 提起确认不侵犯商标专用权之诉的条件

- 评析北京市天龙保健茶有限公司诉常州开古茶叶食品有限
公司确认不侵犯商标专用权纠纷案 (149)

下篇 商标疑难案件裁判实录

一、商标确权授权行政案件判决书 (155)

1. 《商标法》第四十一条第二款中利害关系人的确定

- 英国商·史东模特儿经纪有限公司诉商标评审委员会、荆
胜强商标争议行政案 (155)

2. 审理商标争议行政案件适用法律问题

- 长春市宴丰酿酒集团有限公司诉商标评审委员会、重庆石
松酒业有限责任公司商标争议行政案 (166)

3. 是否构成通用名称的时间点的确定

- 上海杏灵科技药业股份有限公司诉商标评审委员会、孙哲
峰商标争议行政案 (174)

4. 立体商标显著性的判断原则

- 德怀尔仪器仪表公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政
案 (182)

5. 以商品容器外形申请注册立体商标的显著性判断
——可口可乐公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (188)
6. 误导公众从而损害驰名商标注册人利益的判断方法
——吉百利英国有限公司诉商标评审委员会、长沙高盛科技发展有限公司商标异议复审行政案 (194)
7. 类似商品的判断原则
——汤尼威尔(上海)服饰有限公司诉商标评审委员会、北京百利豪眼镜有限公司商标异议复审行政案 (204)
8. 人民法院在判断商品类似性时,《类似商品和服务区分表》仅为参考作用
——凯士士企业股份有限公司诉商标评审委员会、陈海挺商标争议行政案 (211)
9. 中文、外文具有翻译关系的商标近似的判断原则
——诺德传动设备有限两合公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (219)
10. 在进行商标近似性判断时,应当考虑争议商标的知名度
——湖北祥云(集团)化工股份有限公司诉商标评审委员会、巴斯夫欧洲公司商标争议行政案 (226)
11. 图形与文字组合商标近似的判断原则
——石家庄市西柏坡酿酒有限公司诉商标评审委员会、河北西柏坡酿酒总厂商标异议复审行政案 (234)
12. 图形商标近似的判断原则
——吴宜桦诉商标评审委员会商标驳回复审行政案 (241)
13. 对他人已经使用并有一定影响的商标的认定
——辉瑞有限公司诉商标评审委员会、广州威尔曼新药开发中心有限公司商标异议复审行政案 (246)
14. 《商标法》第三十一条规定的在先权利的理解与适用
——美国高思公司诉商标评审委员会、东莞市东之声电器有限

公司商标异议复审行政案	(255)
15. 已经使用并有一定影响的商标的认定	
——路华公司诉商标评审委员会、吉利集团有限公司商标争议行政案	(277)
16. 字号作为《商标法》第三十一条规定的在先权利的认定	
——浙江西普电气有限公司诉商标评审委员会、西安西普电力电子有限公司商标争议行政案	(291)
17. 判断商标使用应考虑的因素	
——强韧有限公司诉商标评审委员会、斯特森有限公司商标撤销复审行政案	(301)
 二、商标民事案件判决书	(313)
1. 将他人商标作为商品标识或者商品装潢使用足以造成混淆误认,是侵犯商标专用权的行为	
——科奇公司诉福建七匹狼实业股份有限公司侵犯商标专用权纠纷案	(313)
2. 在商品上突出使用与他人注册商标相同或近似的标识属于侵犯商标专用权行为	
——苏州稻香村食品工业有限公司诉北京市荣洲工贸有限公司等侵犯商标专用权纠纷案	(320)
3. 将与他人注册商标相近似的文字作为商品名称使用构成商标侵权	
——艾尔弗雷德·邓希尔有限公司诉北京天兰奥莱商贸有限公司侵犯商标专用权纠纷案	(328)
4. 市场的经营管理者未尽经营管理及监督责任,主观上存在过错的,构成侵犯商标专用权	
——路易威登马利蒂公司诉北京朝外们雅宝商城有限公司侵犯商标专用权纠纷案	(339)
5. 将与他人注册商标相近似的文字注册域名并从事电子商务,误	