


何怀文 著

商标法： 原理规则与案例讨论

TRADEMARK LAW:
LEGAL PRINCIPLES AND CASE DISCUSSIONS

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

何怀文 著

商标法： 原理规则与案例讨论

TRADEMARK LAW:
LEGAL PRINCIPLES AND CASE DISCUSSIONS



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商标法：原理规则与案例讨论 / 何怀文著. —杭州：浙江大学出版社，2015.2

ISBN 978-7-308-14191-8

I. ①商… II. ①何… III. ①商标法—研究—中国
IV. ①D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 295897 号



商标法：原理规则与案例讨论
何怀文 著

-
- 责任编辑 曾建林
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州林智广告有限公司
印 刷 富阳市育才印刷有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 28.25
字 数 492 千
版 印 次 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-14191-8
定 价 58.00 元
-

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

探究式学习

法律教学应该怎样进行？我和学生攀谈之时，吃惊地发现学生还固守高中的学习模式。他们期待老师首先讲解原理规则，然后讲解示例，布置练习题，依葫芦画瓢。这是高中数学、物理、化学的教学范式。更有甚者，不少学生仍以为法律学习就是记忆活儿。然而，法律不是文学，不是通习文字表达就可以的。社会生活更不是几何学，几个基本原理就可以解释和预测一切。这种法律教学模式容易让法律概念、法律原理规则脱离社会生活实际，让法律理性丧失赖以生存的现实根基。这种法律教育所宣称的理性，确定无疑地必将陷入“二律背反”的境地，正如康德在《纯粹理性批判》一书中所揭示的那样，面对具体的法律纠纷，学生依然会丈二和尚摸不着头脑。反而易让学生失去对法学的热情，结果是，大学教育难以培养批判思维，法律发展将会缺乏新鲜血液。

一般地说，法律是解决社会生活纠纷的学问。学习法律与其说是掌握原理规则，不如说是寻找问题的规范性解决方案。当前我国已经基本建立了中国特色社会主义法律体系，今后的法律发展重点将更多的是法律适用问题。法条规定往往高度抽象，看似简单，但要适应变化万千的当今中国，法律适用时常要求具备创造性的法律思维。如果只是被动地吸纳存储知识而不是积极地探究问题，头脑中留下的僵死法条是没有任何意义的。

而案例教学可以再现纠纷场景，逼迫学生去探究法律的深层问题，进而反思法律的适用。我认为，系统、详尽地讲解法律知识固然重要，但过多的停留于纸面的讲解反而可能抑制学生的自主学习。案例教学开初时，学生往往不适应，感觉自己被抛入了错乱的纠纷漩涡中，无计可施。然而，正是这种焦虑逼迫学生去主动思考，不再甘愿成为知识的临时存储器，不再坐等老师给出标准答案。经历几次案例讲解之后，学生们逐渐学会去尝试在具体纠纷中发现法律问题，为支持自己的主张而积极探究，从纷繁的法律规定、相关判例和法理学说中

寻找根据。这正是法律人遇到法律问题时最自然的反应。原本看似彼此孤立的法律规范，因缘案件纠纷和主动探究而呈现出生动活泼的紧密联系。这种以学生为中心、强调“知行合一”的教学方式，促使学生自觉地成为了学习的主动者，其法律智慧凭借探究的思维锻炼而自然地得到了成长。

在内容结构上，本书不求全面覆盖商标法，而力求突出阐释商标法的原理和基本规则。为此，本书首先介绍商标制度的基础知识（第一章）和商标注册申请的行政审查及注册商标的行政管理（第二章），为后续章节的案例讨论铺垫准备。而后，本书借助案例，讨论商标法的重要实体问题：商标注册的实体条件（第三章），具体包括“不违反法律”、“不具有功能性”、“具有显著性”和“区别在先商标”等内容；违法性商标抢注（第四章），主要包含“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；“损害他人现有的在先权利”；“代理人（代表人）抢注被代理人（被代表人）商标”；“以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册”等内容；侵犯注册商标专用权（第五章），具体讨论“注册商标专用权”、“商标性使用”、“容易导致混淆”、“反向混淆”、“实质性违反商标许可使用合同”和“商标侵权的正当使用抗辩和在先使用抗辩”等内容；商业标志的反仿冒保护（第六章），主要包括“企业名称”、“知名商品特有名称”、“知名商品特有装潢”的反不正当竞争保护，以及“虚假宣传行为”等内容；最后是“驰名商标保护”（第七章），主要讨论驰名注册商标的反淡化保护。

在体例上，本书各章节之前通常有概括性的介绍文字，以方便读者初步了解法律概念和法律规则，铺陈讨论的背景和基础知识。这之后是编辑过的判决书。为简明起见，在忠实原判决书的基础上，本书对这些判决书进行了删减和文字编辑。由于商标法经历 2013 年修订，为方便读者，在判决书前特别罗列案件审理依据的基本法条，对比新旧商标法的有关规定。这既有利于读者研读案例时聚焦相应的法律规范，也有利于突出既有判例对我国司法实践的持续影响力。判决之后是围绕案例的“问题讨论”。为有效地理解“问题讨论”，须要先熟悉判决书。虽然全书不可避免地要分章分节，但对每一个案例，本书都试图从商标法体系的角度进行全面分析，毕竟每一个判例都是整个商标制度运行的结果。在适当之处，本书还引入国内相关判例和比较商标法资料，一是为了增加讨论的宽度和深度，二是为了说明我国和欧美等国法律的异同。

本书挑选了 26 个我在课堂上讨论过的商标法经典案例。它们多为最高人

民法院提审案例或各高级人民法院的代表性案例,如同 26 个大舞台,个个都是活着的商标法,客观地反映着当前我国商标制度的实际运行。高度抽象而远非自明的法律原理和规则在这些大舞台上尽情展示着各自丰富的规范内涵。本书每个案例之后的问题讨论不是要对每个纠纷给出完全正确的答案,而重点是以案件纠纷为背景,对商标法的原理规则展开深入而充分的讨论。本书所提供的讨论意见纯属个人意见,可能是正确的或部分正确的,也可能是片面的甚至错误的。案例讨论的基础是客观公开呈现的法院判决书,然而,因为种种原因,判决书只能传递有限的信息,部分案情和法院公正的考虑可能并不出现在判决书上。

受制于不完全的信息,受限于知识和能力,本书给出的讨论不敢妄称正确无疑。好在本书的目的只是通过严肃讨论来激起对商标法原理和基本规则的学术兴趣和批判性思考。实际上,对于每个典型案例,每个人都可能有不同的意见。在任何一个案例讨论课堂,这都是见惯的事实。必须肯定的是,自由争论通常是有益的,它可以让错误的主张缺陷毕现,让正确的主张魅力彰显。我们相信,正是激烈的争辩使得法律原理和规则不断地经受检验,最终成长为法律信念,也正是激烈的争辩才使它们不沦为“教条”,不丧失本真的意义。在观点的冲撞中,有更多的机会发现商标法原理规则的真义,并进而得出建设性的意见。在自由讨论中,典型案例才可以永葆生命力,其中的原理规则才能成为活着的社会治理智慧。为此,我希望本书的观点成为自由讨论洪流之中朵朵有趣的浪花。总之,本书发表的意见纯属个人教学研究的思考,目的不是给出权威答案,而是激发读者讨论问题。如果有不同意见,热烈欢迎来到来信来函批评指正。

本书以现行 2013 年修订的《商标法》为准展开,当讨论案例涉及到旧商标法时,将以加注修订年代的方式来区别。

本书涉及的主要法律文件简称表

原 称	简 称
中华人民共和国商标法	商标法
中华人民共和国商标法实施条例	商标法实施条例
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(法释[2002]32号)	商标民事纠纷审理解释
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(法发[2010]12号)	商标授权确权纠纷审理意见
最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释(法释[2007]2号)	不正当竞争民事纠纷审理解释
最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(法释[2008]3号)	注册商标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷审理解释
最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(法释[2009]3号)	驰名商标纠纷审理解释
US Lanham Act	美国兰汉姆法案
US Federal Trademark Dilution Act of 1995	美国联邦商标反淡化法案
US Trademark Dilution Revision Act of 2006	美国联邦商标反淡化修订案
Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks	欧盟协调成员国商标法指令
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark	欧盟商标条例
Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising	欧盟虚假宣传和比较广告规制指令
Paris Convention for the Protection of Industrial Property	巴黎公约
WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks	世界知识产权组织关于驰名商标保护条款的联合建议

目 录

CONTENTS

第一章 概述

一、商标的渊源	1
二、商标的概念	2
三、商标的分类	9
四、商标的功能	11
(一) 识别商品来源	11
(二) 标识商品品质	12
(三) 宣传推销商品	14
五、世界商标法简史	16
六、中国商标法沿革	19

第二章 商标注册申请的行政审查和注册商标的行政管理

一、商标权取得的法律原则	22
二、商标注册申请	25
(一) 自愿申请原则	25
(二) 商标注册申请主体	26
(三) 商标注册申请文书	27
三、商标注册申请的初步审查	34
四、商标注册申请的异议程序	35
五、商标注册申请的核准注册	37
六、注册商标的无效宣告程序	38

七、注册商标的撤销和注销	40
(一) 注册商标的撤销	40
(二) 注册商标的注销	47
(三) 注册商标撤销/注销之后	47
八、注册商标专用权的转让和许可	48

第三章 商标注册的实质性条件

一、不违反法律管制	51
(一) 商业言论规制原则	51
(二) 特殊标志使用规制	52
【案例讨论 1】 劲牌有限公司与商标评审委员会商标驳回复 审行政纠纷再审案(最高人民法院行政判决书[2010]行 提字第 4 号)	56
1. 商标注册申请的构成分析	60
2. 商标注册申请图样应作为整体审查	61
3. 商标注册申请含国家名称而有“其他不良影响”	61
(三) 有损公序良俗的标志	62
1. 欺骗性标志	62
2. 民族歧视性标志	63
3. 有害于社会主义道德风尚的标志	64
4. 其他不良影响的标志	65
(四) 地名标志	69
【案例讨论 2】 商标评审委员会与新绛县绛州澄泥砚研究所 商标异议复审行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判 决书[2011]高行终字第 400 号)	72
1. 地名含义和其他含义并存的标志	75
二、不具功能性	76
【案例讨论 3】 <i>Traffix Devices v. Marketing Displays</i> , 532 U.S. 23 (2001)	77
1. 非功能性原则的基本法理	81

2. 非功能性特征和功能性特征并存	82
3. 审美价值也是功能性特征	83
三、具有显著性	85
【案例讨论 4】 长沙浏山茶业有限公司与商标评审委员会等 商标行政纠纷再审案(最高人民法院行政判决书[2011] 行提字第 7 号)	89
1. 标志整体的显著性与显著识别部分	92
2. 固有显著性与获得显著性	95
3. 获得显著性的法律条件	95
4. 对商标注册申请图样无显著性部分的“放弃声明”	96
5. 评判获得显著性的时间点	98
6. 描述性标志核准注册后的可争议期限	99
7. 地理性描述商标误用可构成虚假宣传	99
【案例讨论 5】 微亚达制笔有限公司诉上海中韩晨光文具制 造有限公司等知名商品特有装潢纠纷案(最高人民法院 民事裁定书[2010]民提字第 16 号)	100
1. 商品装潢的法律分类	107
2. 文字图形类商品装潢的固有显著性	108
3. 形状构造类商品装潢的获得显著性	109
4. 文字图形类商品装潢与形状构造类商品装潢之间的 灰色地带	113
5. 产品外观设计的专利保护与形状构造类商品装潢的 反不正当竞争保护	114
6. 依使用获得显著性的知名商品特有装潢	115
四、区别在先商标	116
(一) 近似商标	121
【案例讨论 6】 广东爱森食品饮料有限公司与商标评审委员 会、广东鼎湖山泉有限公司商标行政纠纷案(最高人民 法院行政判决书[2012]行提字第 15 号)	121
1. 商标异议程序和注册商标无效宣告程序的审查对象	125

2. “近似商标”评判与故意攀附商誉	126
3. “近似商标”评判与引证商标的显著性和知名度	128
4. “近似商标”评判所采相关公众的地域范围	128
(二) 类似商品	129
【案例讨论 7】 杭州啄木鸟鞋业与商标评审委员会、七好(集团)有限公司商标争议行政纠纷案(最高人民法院驳回再审申请通知书[2011]知行字第 37 号)	130
1. “类似商品”评判的法律规则	138
2. “类似商品”与“关联商品”	140
3. “类似商品”个案评判与《类似商品和服务区分表》	140
4. “类似商品”个案评判与引证商标的知名度	141
5. “类似商品”个案评判与故意攀附商誉	142
6. “近似商标”并“类似商品”评判与引证商标的知名度	145
7. “近似商标”并“类似商品”评判与争议商标知名度	145
8. “类似商品”个案评判与驰名商标“跨类保护”	146
(三) 商标注册延伸申请	146
【案例讨论 8】 欧普照明股份有限公司与商标评审委员会、张某某商标异议复审行政案(北京市高级人民法院行政判决书作出[2013]高行终字第 2036 号)	147
【案例讨论 9】 苏州稻香村食品工业有限公司与商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判决书[2013]高行终字第 * * * * 号)	150
1. “延伸性”商标注册申请的审查规则	152
(四) 商标共存协议	154
【案例讨论 10】 山东良子自然健身研究院有限公司与商标评审委员会等商标行政纠纷案(北京市高级人民法院行政判决书[2009]高行终字第 141 号;并最高人民法院驳回再审申请通知书[2011]知行字第 50 号)	155
1. 商标共存协议当事人启动商标异议/无效宣告程序的主体资格	161

2. 商标共存协议的证据效力	163
3. 易使相关公众混淆的商标共有协议	165
4. 近似商标形成相互区分的稳定市场格局	165
5. 被代表人商标蒙代表人抢注的法律救济	166
6. 注册商标专用权行使违反诚信原则的法律后果	167

第四章 违法性商标抢注

一、不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标	170
【案例讨论 11】 蒋某与商标评审委员会商标行政纠纷上诉案 (北京市高级人民法院行政判决书[2006]高行终字第 82 号)	171
1. “抢先注册”的规范意义	175
2. “不正当手段”	175
3. 正当手段抢先注册	177
4. 已经“使用”的商标	177
5. “已经使用”与“真实、合法的使用”	179
6. “有一定影响”	181
7. 有一定影响的“商标”	182
8. 先用商标被非法抢注的法律救济	182
二、损害他人现有的在先权利	183
【案例讨论 12】 山西康宝生物制品股份有限公司与商标评审 委员会等商标行政纠纷案(最高人民法院驳回再审申请 通知书[2010]知行字第 52 号)	188
1. 在先权利、在先权益和合法利益的区别	195
2. “注册商标申请权”?	195
3. 他人现有在先权利与他人已经使用并具有一定影响 的商标	197
4. 抢先注册药品名称是“不正当手段取得注册”	198
【案例讨论 13】 丹乔有限公司与商标评审委员会等商标行政 纠纷上诉案(北京市高级人民法院行政判决书[2011]高 行终字第 374 号)	199

1. “在先权益”的构成条件	204
2. 损害他人现有在先权益：商标行政救济与民事侵权救济	205
三、代理人(代表人)抢注被代理人(被代表人)商标	206
【案例讨论 14】 重庆正通药业有限公司、商标评审委员会与四川华蜀动物药业有限公司商标行政纠纷案(最高人民法院行政判决书〔2007〕行提字第 2 号)	206
1. 代理关系中的未注册商标权益归属	215
2. 代理(代表)关系与普通业务关系的异同	217
3. 标志含药品名称的商标注册规制	217
四、欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册	218
【案例讨论 15】 李某与商标评审委员会等商标争议行政纠纷上诉案(北京市高级人民法院行政判决书〔2012〕高行终字第 583 号)	222
1. 倒卖牟利为目的的商标注册是“不正当手段取得注册”	227
2. 抢先注册政府直属事业机关已经使用的商标	228
3. 无正当理由以政府建设项目相关标志申请注册商标	229

第五章 侵犯注册商标专用权

一、注册商标专用权	230
(一) 依核准商标和核定商品使用注册商标	230
(二) 改变注册商标核准标志的使用行为	233
(三) 改变注册商标核定商品的使用行为	237
二、商标性使用	239
【案例讨论 16】 辉瑞产品有限公司等诉江苏联环药业股份有限公司侵犯商标权纠纷案(最高人民法院民事裁定书〔2009〕民申字第 268 号)	244
1. 商标性使用	248

2. 售中混淆	253
3. 售前混淆	254
4. 售后混淆	256
三、容易导致混淆	257
【案例讨论 17】 泸州千年酒业有限公司等与四川江口醇酒业 (集团) 有限公司侵犯商标权纠纷案(最高人民法院民事 裁定书[2007]民三监字第 37-1 号)	268
1. 将他人注册商标作为商品名称使用	273
2. 注册商标实际使用不是侵权成立的前提条件	273
3. 注册商标与嫌疑标志的整体比对与要部比对	273
4. 注册商标与嫌疑标志的音形义隔离比对	274
5. 注册商标排斥范围与其显著性和知名度的关系	275
6. 注册商标侵权判断与嫌疑标志的显著性和知名度	276
7. 嫌疑标志在先使用抗辩	277
8. 注册商标专用权与知名商品特有名称权益抵触	277
【案例讨论 18】 浙江蓝野酒业有限公司与百事(中国)有限公 司等商标侵权纠纷案(浙江省高级人民法院民事判决书 [2007]浙民三终字第 74 号)	279
1. 商标性使用与装潢性使用	287
2. 未攀附商誉的注册商标侵权	288
3. 正向混淆和反向混淆	289
4. 反向混淆与反向假冒	289
5. 反向混淆与注册商标的知名度和显著性	291
6. 反向混淆与损失赔偿	292
7. 注册商标实际使用与侵权损失赔偿	293
四、实质性违反商标许可使用协议	296
【案例讨论 19】 四川宜宾五粮液集团有限公司与济南天源通 海酒业有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷 案(最高人民法院民事裁定书[2012]民申字第 887 号)	297

1. 商标许可合同的解释	299
2. 实质性违反商标许可协议	300
3. 实质性违反商标许可协议：违约责任与侵权责任	300
4. 经销商的不正当竞争行为	302
5. 商标权用尽原则	305
五、正当使用抗辩	306
【案例讨论 20】 漳州宏宁家化公司与漳州片仔癀药业股份公 司申请侵犯注册商标专用权纠纷案(最高人民法院民事 裁定书〔2009〕民申字第 1310 号)	307
1. 正当使用抗辩与容易导致混淆	311
2. 正当使用抗辩与商标性使用	314
3. “善意方式在必要范围内”	315
4. 商品名称使用与正当使用抗辩	318
5. 指示性商标正当使用	320
六、在先使用抗辩	321
七、非商标性使用的注册商标侵权行为	323
(一) 将他人注册商标用作企业字号	323
(二) 将他人注册商标用作网络域名	332
(三) 将他人注册商标用于关键词广告	333
第六章 商业标志反仿冒保护	
一、企业名称	339
【案例讨论 21】 佛山高明区正野电器实业有限公司等与佛山 顺德区正野电器有限公司等不正当竞争纠纷案(最高人 民法院民事判决书〔2008〕民提字第 36 号)	339
1. 企业字号权益	346
2. 企业字号权益：人身权益与财产权益	346
3. 企业字号权益之间的抵触	350
4. 企业字号权益与注册商标权之间的抵触	352
5. 同形字号和商标之间的商誉迁移	353

二、知名商品特有名称	355
【案例讨论 22】 广东长兴科技保健品公司与新疆华世丹药业公司不正当竞争纠纷案(新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书〔2004〕新民三终字第 18 号)	356
1. “知名商品”特有名称与知名“商品特有名称”	362
2. 特有名称是具有显著特征的商品名称	365
3. 专利新产品名称不应受反不正当竞争法保护	366
4. 新产品产品宣传与品牌宣传的矛盾	367
【案例讨论 23】 厦门康士源生物工程有限公司与北京御生堂生物工程有限公司等不正当竞争纠纷案(最高人民法院民事判决书〔2011〕民提字第 60 号)	368
1. 商品名称构成“特有名称”的显著性条件	376
三、知名商品特有装潢	376
【案例讨论 24】 蒙特莎公司与费列罗公司等不正当竞争纠纷再审案(最高人民法院民事判决书〔2006〕民三提字第 3 号)	377
1. 知名商品特有装潢权益的归属原则: 在先知名与在先使用	387
2. 知名商品特有装潢权益的地域性	391
3. 文字图形类商品装潢的固有显著性	392
4. “使购买者误认为是该知名商品”	392
5. 知名商品特有装潢保护的期限	394
6. 注册商标专用权和嗣后知名商品特有装潢权益	394
7. 侵犯知名商品特有装潢不正当竞争行为的诉讼时效	399
8. 近似装潢商品长期市场并行经营	400
四、虚假宣传行为	400
【案例讨论 25】 福建省福清大闽生物工程有限公司与福州南海岸生物工程有限公司不正当竞争案(最高人民法院民事判决书〔2000〕知终字第 8 号)	401
1. 虚假宣传	405
2. 比较广告	407

第七章 驰名商标反淡化保护

【案例讨论 26】 商标评审委员会与百度在线网络技术(北京)有限公司商标行政纠纷上诉案(北京市高级人民法院行政判决书[2012]高行终字第 1081 号)	413
1. 驰名未注册商标的跨境法律保护	422
2. 驰名注册商标的“跨类保护”	423
3. 反淡化保护的商标知名度水平	424
4. 反淡化保护的商标显著性要求	427
5. 驰名注册商标淡化侵权：减弱驰名商标的显著性	428
6. 驰名注册商标淡化侵权：贬损驰名商标的市场声誉	430
7. 驰名注册商标淡化侵权：不正当利用驰名商标的市场声誉	430
8. 驰名注册商标淡化侵权：排除事项	433

后 记	434
-----	-----