

法官解析 商标典型案例

北京市高级人民法院知识产权庭 《中华商标》杂志社 编

法官说案 法官说商标

商标授权确权案件、民事案件新情况新问题

法官审理思路和裁判方法的智慧结晶



 中国工商出版社

法官解析 商标典型案例

北京市高级人民法院知识产权庭 《中华商标》杂志社 〇编



 中国工商出版社

责任编辑：刘安伟 聂 艳

封面设计：慧 子

图书在版编目（CIP）数据

法官解析商标典型案例 / 北京市高级人民法院知识产权庭，《中华商标》杂志社编. — 北京：中国工商出版社，2018.1

ISBN 978-7-80215-985-3

I. ①法… II. ①北… ②中… III. ①商标法 - 案例 - 中国
IV. ① D923.435

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 002704 号

书名 / 法官解析商标典型案例

编者 / 北京市高级人民法院知识产权庭 《中华商标》杂志社

出版·发行 / 中国工商出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京翌新工商印制公司

开本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 / 28.625 字数 / 320 千字

版本 / 2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

社址 / 北京市丰台区丰台东路 58 号人才大厦 7 层（100071）

电话 / （010）63730074 传真 / （010）83619386

电子邮箱 / fx63730074@163.com 微信号 / zggschbs

出版声明 / 版权所有，侵权必究

书号：ISBN 978-7-80215-985-3

定价：70.00 元

（如有缺页或倒装，本社负责退换）

编 委 会

主 编：杨柏勇 南 平

副主编：潘 伟 黎长志

编 委：周 波 马 君 王 晶 翟潇宇

序 言

伴随全球科技革命与产业变革，知识产权已经成为国家创新能力和竞争实力的核心要素，知识产权的司法保护也已成为推动国家创新驱动发展战略实施的重要保障。作为我国最早成立知识产权专业审判庭的地方法院，北京市高级人民法院（以下简称北京法院）承担了大量知识产权案件的审理工作，尤其是近三年来，每年受理和审结商标类知识产权案件均在1万件以上，是全国受理和审结商标类知识产权案件数量最多的地方法院。这些案件中，既有商标民事案件，更有北京法院专属管辖的以国家工商行政管理总局商标评审委员会为一方诉讼当事人的商标授权确权行政案件。

商标授权确权案件不仅关系到商标权的确认与维持，更关系到商业主体的生存与发展，其审查与审理涉及《商标法》中几乎所有的程序和实体条款。北京法院作为商标授权确权案件的专属管辖法院，在案件审理、纠纷解决和规则适用中扮演着极为重要的角色，北京法院的相关审判经验也是最高人民法院制定相关司法解释和司法政策现实



基础的重要组成部分。商标民事案件的审理对商标所有人利益的保护也有着至关重要的作用。很多时候，对商标权的保护，不仅需要正确适用法律，更要运用司法智慧，为知名品牌的创立和发展提供和谐宽松的司法环境。

基于北京法院独特的区位优势，其所审理的商标类知识产权案件不仅数量多，而且类型多样，疑难、复杂案件层出不穷。北京法院的知识产权法官们在繁忙的审判工作之余，也乐于对已经审结的案件继续进行思考和总结，将审理思路和裁判方法付诸文梓。他们的理论功底扎实、审判经验丰富，或在专业报刊上发表文章，或出版学术专著，随着知识产权审判事业的发展，北京法院具有开创性的知识产权学术成果亦不断涌现，结出了累累硕果。

北京法院自 2015 年起与《中华商标》杂志社开展合作，在《中华商标》中开辟“法官说案”栏目，刊发系列文章，对商标授权确权案件和商标民事案件中的新情况、新问题加以阐释。之后，北京知识产权法院也在《中华商标》杂志上开辟了“法官说商标”栏目，进一步丰富了稿件来源。从这些文章中，我们既能直观感受到商标法司法实践的丰富多样和疑难复杂，也能从中领悟法官们卓越的司法智慧和裁判方法。为便于知识产权人士了解商标案件审理的最新进展、充分公开案件原貌，我们对近年来“法官说案”“法官说商标”栏目刊发的文章加以梳理、集结出版。这些文章均以案例评析的方式进行撰写，每个案例包括要旨、案情、审判、重点评析四个部分。要旨展现了法官对法律适用和司法理念的精要论述；案情和审判反映了当事人的诉辩主张和案件事实、法院的裁判理由和裁判结果；重点评析揭示了案件

背后的学术难点和争议焦点，详细论述了法官的审理思路和裁判方法。本书收录的每一个案件，都是北京法院系统的法官不断求索的智慧结晶，展现了中国法院知识产权司法保护的成果和进步。希望本书的出版发行，能够进一步推动我国知识产权司法保护的理论研究和实践探索，为法律职业者和社会公众了解和运用商标法律知识提供有益指导和参考。

是为序。

北京市高级人民法院
审判委员会专职委员、知识产权庭庭长

杨柏勇

2018年1月

目 录

第一部分 商标授权确权行政案件

一、禁用条款 / 3

欺骗性标志的司法判断 孔庆兵 / 3

——评北美信托集团与商标评审委员会商标申请驳回
复审行政案

不规范使用成语的标志具有“其他不良影响” 元蕾 / 13

——评析北京风华秋实文化传媒有限公司诉国家工商总局
商标评审委员会商标申请驳回复审行政案

地名商标“其他含义”及其可注册性的审查判断 苏志甫 / 20

——评拉斯维加斯莎士公司诉国家工商总局商标评审委员会
商标申请驳回复审行政纠纷案

商标注册中汉字规范性使用的司法判断 谭乃文 逯遥 / 31

——评应某诉国家工商总局商标评审委员会商标申请驳回
复审行政纠纷案

二、显著特征 / 40

具有显著性的企业名称可以作为商标申请注册 马军 / 40

非物质文化遗产商标注册的审查 周波 / 49



再论非物质文化遗产商标注册的审查	周波 / 59
立体商标获得显著性的判断	俞惠斌 / 69
期刊名称的商标注册问题	吴园妹 / 82
——上海交通大学诉国家工商总局商标评审委员会商标 申请驳回复审行政纠纷案	

三、驰名商标 / 90

相同或类似商品上的驰名商标保护	戴怡婷 / 90
商标授权确权行政诉讼中“驰名商标”保护范围的界定	陶钧 / 103
驰名商标在相同或类似商品上的司法保护	赵楠 / 116
——耐克创新有限合伙公司诉国家工商总局商标评审 委员会、第三人泉州市洛江超盛鞋业有限公司商标 无效宣告请求行政纠纷案	

四、近似判断 / 125

商誉延续对商标可注册性的影响	孔庆兵 / 125
——评广西三品王餐饮管理有限公司诉商标评审委员会 商标申请驳回复审行政案	
“共存协议”在“混淆之虞”判断中的属性认定与规则适用	陶钧 / 135
商标授权确权行政诉讼中“中、外文商标”近似性认定	陶钧 / 148
商标标志结构对近似性及商誉延续判断的影响	史兆欢 / 161
——评泸州老窖公司诉商标评审委员会驳回复审案	

五、在先权利 / 171

申请注册商标损害瓶贴类在先外观设计专利权的判断	元蕾 / 171
-------------------------	----------

商标授权确权行政案件中对诉争商标损害在先商号权的认定 夏旭 / 179

——开滦（集团）有限责任公司诉国家工商总局商标评审委员会、第三人张宏彬商标权无效宣告请求行政案

六、商标使用 / 190

商标标识装潢性使用的法律后果 周波 / 190

在他人商品上使用复审商标不能维持商标注册 樊雪 / 202

商标的识别功能在认定“使用”中的强调 刘仁婧 / 212

——评 SOHO 星际有限公司诉商标评审委员会、第三人
博格产品有限公司商标撤销复审行政纠纷案

连续三年停止使用的判断与个案救济的考量 陈志兴 / 222

——评罗琦品牌公司诉国家工商总局商标评审委员会商标
撤销复审行政案

“撤三”案件中的证据审查规则以及案件审查思路 吴园妹 / 231

——评山东阿尔卑斯食品有限公司诉商标评审委员会及
保定龙飞投资有限公司商标撤销复审行政案

七、其他条款 / 241

超五年无效宣告中“恶意”的认定 戴怡婷 / 241

“恶意抢注行为”认定中抢注恶意的推定与排除 苏志甫 / 253

——评析凯撒公司与商标评审委员会、凯赛多公司商标权
无效宣告请求行政纠纷案

商标授权确权行政案件中关于代理人或代表人的认定 郭伟 / 265

——原告刘先艳诉被告国家工商总局商标评审委员会、第
三人临沂市罐罐香餐饮连锁有限公司商标无效宣告纠纷案



《商标法》第十九条第四款的理解与适用

陈志兴 / 273

——上海专利商标事务所有限公司诉国家工商总局商标局

商标注册申请不予受理行政纠纷案

八、程序事项 / 282

商标授权确权行政诉讼中“新证据”采纳的类型化分析 陶钧 / 282

行政诉讼全面审查原则的适用及其界限 周波 王晓颖 / 297

——以“美的廷森”商标权无效宣告请求行政纠纷案为例

商标授权确权行政案件中的终结诉讼 周波 吴斌 / 310

浅议邮寄信封丢失时送达日期的确定 戴怡婷 / 321

“一事不再理”原则在新《商标法》中的适用 周波 / 330

第二部分 商标侵权民事案件

“正当商业化使用”不构成对商标专用权的侵害 陶钧 / 345

地理标志证明商标司法保护中的侵权判定标准 苏志甫 / 359

——评析五常市大米协会诉李贵同、北京金利兴盛粮油

商贸有限公司侵害商标权纠纷案

应用程序平台经营者商标侵权行为的认定 苏志甫 / 374

未实际使用注册商标的侵权认定 张天浩 / 386

——以某石化公司诉某电子商务有限公司侵犯商标权

纠纷案为例

侵害证明商标专用权的司法判定	张玲玲 / 394
——杭州市西湖区龙井茶产业协会诉北京聚天茗茶业 有限公司侵害商标权纠纷案	
浅析外国地名的商标注册	周波 / 404
商标撤销复审行政诉讼案中关于类似商品和服务的认定	江建中 / 418
——评上海市方达（北京）律师事务所诉国家工商总局 商标评审委员会、第三人褚盛、韩建川商标撤销 复审纠纷案	
《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性”的 认定	刘梦玲 / 427
——嘉实基金管理有限公司诉国家工商总局商标评审 委员会商标申请驳回复审行政案	
“约定俗成通用名称”的法律认定	潘伟 / 435
后记	444



第一部分

商标授权确权行政案件

一、禁用条款

欺骗性标志的司法判断

——评北美信托集团与商标评审委员会商标申请驳回 复审行政案

孔庆兵

要旨

“容易使公众误认”为欺骗性标志认定的核心要件，具体认定可以从标志指向、整体误导性、欺骗可能性、使用的商品类别和注册主体、判断主体、误认程度等方面予以考虑。

案情

申请商标系第 12414773 号“北美信托银行”商标，申请人为北美信托集团，申请日为 2013 年 4 月 12 日，指定使用在第 42 类的研究与开发（替他人）、计算机硬件设计和开发咨询等服务上。

针对申请商标的注册申请，国家工商总局商标局作出商标驳回通知书，对申请商标的注册申请予以驳回。北美信托集团不服，于法定期

限内向国家工商总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）提出复审申请，请求对申请商标的注册申请予以初步审定。商标评审委员会作出被诉决定，以申请商标构成 2013 年修正的《商标法》（下称 2013 年《商标法》）第十条第一款第（七）项所指情形为由，决定：驳回申请商标的注册申请。

北美信托集团不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

法院查明，中国银监会批文、金融许可证书、媒体报道、北美信托集团在美国注册的“Northern Trust Bank”商标及美国北美信托银行有限公司北京分行（下称北美信托银行北京分行）出具的授权证明等载明：1. 北美信托银行北京分行系北美信托银行在中国的分支机构。2. 北美信托银行北京分行确认“Northern Trust Bank”是北美信托银行在商业中使用的商号/商标，且前者正在中国使用该商号/商标以及对应的中文翻译“北美信托银行”。北美信托银行北京分行授权北美信托集团，为前者的利益在中国使用和申请注册“北美信托银行”和“Northern Trust Bank”商标，并在以后成为该等注册商标的所有人。3. 北美信托集团是北美信托银行的控股母公司，因此前者与北美信托银行北京分行之间不存在任何权利和利益冲突。此外，北美信托集团还提交其他已注册的与申请人名义不一致的商标档案、（2013）高行终字第 1974 号行政判决书等，以证明申请商标的注册使用方式不会使相关公众产生误认。

 审判

北京知识产权法院认为，申请商标所包含的企业名称“北美信托银

行”与北美信托集团并不存在实质性差异，该商标未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）项之规定，判决：一、撤销被诉决定；二、商标评审委员会重新作出决定。^[1]

商标评审委员会不服，提起上诉。北京市高级人民法院认为，申请商标并不直接指向“研究与开发（替他人）、计算机硬件设计和开发咨询”等服务的特点，进而产生欺骗和误认。根据北美信托银行北京分行出具的授权证明，北美信托集团系北美信托银行的控股母公司，该分行作为北美信托银行在中国的分支机构，授权北美信托集团在中国使用和注册申请商标，北美信托集团与北美信托银行北京分行之间存在事实上的关联关系，申请商标所包含的企业名称“北美信托银行”与北美信托集团并不存在实质性差异。相关公众从整体上看申请商标不会被误导。虽申请商标与北美信托集团名称存在不一致，但鉴于北美信托集团与北美信托银行北京分行具有的关联关系及利益一致性，且申请商标的注册与使用亦得到了北美信托银行北京分行的授权认可。作为“研究与开发（替他人）、计算机硬件设计和开发咨询”等服务的相关公众，并不会因为北美信托集团将申请商标注册在上述服务上，而对服务的质量等特点产生误认。北美信托集团将“北美信托银行”申请注册为商标符合银行业对标志使用的惯例，申请商标并不带有欺骗性。故申请商标的注册申请不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项的规定，判决：驳回上诉，维持原判。^[2]