

企业商标实战指南

企业商标 使用与保护

郭修申 编著

郑成思 审定

Enterprise's Trademark
Use and Protection

知识产权出版社

企业商标使用与保护

郭修申 编著

郑成思 审定

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业商标使用与保护/郭修申编著. —北京:知识产权出版社, 2004. 9
ISBN 7-80198-028-X

I. 企... II. 郭... III. 商标法—基本知识—中国

IV. D923.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 085169 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

企业商标使用与保护

郭修申 编著

责任编辑: 李琳 黄清明 责任校对: 董志英

装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

地址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

通信地址: 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088

<http://www.cnipr.com>

(010) 82000893 (010) 82000860 转 8101

北京白帆印务有限公司印刷

新华书店经销

2004 年 9 月第一版 2004 年 9 月第一次印刷

开本: 710mm×965mm 1/16 印张: 45.5 字数: 818 千字

印数: 1~6 000 册

ISBN 7-80198-028-X/D·248

定价: 90.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

郭修申

男，1954年8月生。现为河北省工商行政管理局政策法规处调研员。2002年9月到中国社会科学院知识产权中心做访问学者，攻读知识产权法博士课程，师从郑成思教授，主要研究中外商标法律制度。出版的主要著作有：《民事纠纷解析》（合著）、《国际经济法实用大全》、《河北省商品市场监督管理条例释义》、《工商管理法律咨询实用手册》等。

内容提要

商标法是一门应用法学。本书在较详尽地阐述商标法律制度基本理论的同时,着重理清了商标法允许企业从事哪些行为,禁止哪些行为,如何行使法律允许的行为,力求为企业提供一本实用性和操作性较强的处理商标实务的工具书。

本书共分八部分。即:商标的功能,阐述了不同经济时代商标的基本功能,知识经济时代商标基本功能的附加功能;商标标识的选择与设计,阐述了商标标识选择与设计的法律规则、市场规则、文化内涵和设计技巧;商标权的取得,阐述了商标专用权取得的法律途径和商标注册的法定形式要件、法定实质要件;商标的使用,阐述了商标的合法、合理使用,商标的转让使用和使用许可;商标权与其他权利的冲突,阐述了商标权与其他权利冲突的表现、原因,抗辩原则和解决冲突的法律依据和方式;商标的管理,阐述了商标的信誉管理,经营管理,续展、变更管理,转让、使用许可管理,延伸管理,商标印制管理和商标的档案管理;商标的保护,阐述了注册商标专用权的保护范围,侵犯商标专用权的表现形式,以及注册商标专用权的行政保护和司法保护;商标诉讼,阐述了商标纠纷的管辖、当事人、诉讼证据、诉讼一般抗辩原则和法院调解。

本书突出实用性和可操作性,对每一个问题在阐述商标制度基本理论和法律依据的同时,紧密结合相关典型案例,以期使读者在理论与实践的有机结合上,得到举一反三的启示。

本书条理清楚,分析透彻,语言流畅,可读性强,便于企业实践、操作。

序

立足于商标纠纷中知名案例的介绍与评析，向企业阐明如何使用和保护自己的商标，又如何避免侵害他人的注册商标权，是这部书的主旨。

在我国，在实行从中央计划经济向社会主义市场经济转轨时间不长的今天，许多靠诚信经营的企业做不大、做不强，难于打入国际市场，或虽然打入但难与国外竞争对手抗衡；许多诚信的企业感到发展中步履艰难，不知所向，大有“陇东卧穗满风雨，莫信笼媒陇西去”的处境。主要原因之一，是大量存在的商标侵权（主要表现为商标假冒）。极少数创出了名牌、站住了脚的企业，均极度珍视自己的商标。记得海尔集团老总说过的一句话，大意是其全部有形资产，未见得比得上其商标的价值。这真是发自肺腑的声音。

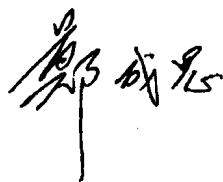
诚然，一部分企业在被侵害的事例中认识了商标的重要，又一部分企业在成功的经历中也认识到商标的重要。但总的来讲，转轨后的市场上多数不正当竞争者，已经较充分地明白了傍、靠或假冒他人商标大大地有利可图时，多数的诚信经营者却尚未了解商标的重要性，以及应如何依法保护自己的商标。面对着这种状况，国内大量的文、论却充斥着学者们论证“商标权本来与知识产权无关”、“商标仅仅是个认知标识”、“消费者只购物、并不购商标”、“商标保护已经过头，产生了权利人与公众利益的失衡”等观点与学说。与此同时外国的商标所有人（主要是取得了我国商标注册的，但也包括少数尚未取得商标注册的），则乘我国“入世”后商品贸易的更加放开与服务贸易的有限放开，长驱直入了。

正是在这种环境下，对于基本是处于“不设防”境地的我国诚信经营者们，《企业商标使用与保护》显现出它的价值。

作者原是长期处于工商管理第一线的实践者，比许多学者更了解商标作为认知的功能及认知以外的更广泛的功能，更了解商标权之所以成为知识产权保护客体的深刻含义，更清楚轻视商标保护的弊端。因此他在从事几年研究之后，总结了自己的实践经验，所呈献出的著述就可能比许多似是而非的“基本理论”更于企业有用和有益。

愿读者，特别是作为诚信的企业经营者的读者，能从这本书中吸取有利于自己继续进行诚信经营、不断发展企业的东西；也愿更多学者型的经营者不断总结他们的经验，促进我国广大诚信经营者从“不设防”的环境中摆脱出来，

共同为商标侵权设置障碍（目前还真不敢说“制止侵权”这类“大话”），共同为诚信企业的发展铺设坦途。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters that appear to read '郑成心' (Zheng Chengxin). The signature is written in a cursive, flowing style.

2004 年 2 月

前 言

2001年12月11日，我国正式成为世界贸易组织成员。为履行TRIPS协议规定的义务，近几年来，我国相继修改了商标法及商标法实施条例；最高人民法院相继制定了《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》、《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》、《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》；国家工商行政管理总局相继修改了《驰名商标认定和保护规定》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》等规章，使我国商标法律制度实现了与国际惯例的接轨。

商标法的立法核心是保护商标专用权，商标与企业息息相关。国家工商行政管理总局商标局局长安青虎呼吁：“重视和保护商标，对企业而言，就是要将自己正在使用和准备使用的商标申请注册，使自己的商标获得商标专用权并受到法律的保护；就是要把自己的注册商标作为宝贵的无形资产加以珍视和培育，并运用商标法律制度推进商业目标的实现；就是不要假冒他人的注册商标，不要侵犯他人的商标专用权。”从媒体报道的大量的商标侵权案件看，有些企业发生侵犯他人注册商标专用权行为并非故意，或者说在侵犯商标专用权纠纷中，过失侵权占一定比例，其原因是这些企业对商标法律知识知之甚少，不懂或者不会运用商标法律知识维护自己的合法权益，从而付出了沉重的代价。

我国已步入市场经济时代，商品无处不在。企业要将自己的商品或服务推向市场，应使用商标将自己的商品或服务与他人的商品或服务区别开来，以便消费者辨别和选择。面对激烈竞争的市场和成千上万的竞争者，企业如何选择和设计商标，如何取得商标专用权，如何正确使用商标，以及如何保护商标专用权等等，是企业必须谋划并要实施的市场经营的现实问题。

作者基于对以上问题的观察与思考，撰写这本《企业商标使用与保护》，其目的在于力求指导企业梳理清商标法允许哪些行为，禁止哪些行为，如何使用法律允许的行为；弄清“应该做什么”、“应该怎样做”，为企业提供一本在处理商标实务时可参考的具有实用性和可操作性的图书。

为突出本书的实用性和可操作性，力求在内容上对每个问题都阐明法律依

据，对相关内容涉及的实务和理论问题进行较系统的阐述，并尽可能结合相关的较典型的案例，以期使读者获得理论与实际的有机结合，得到举一反三的启示。同时，在对问题的阐述中，在保持法律语言本身特色的前提下，尽可能使其通俗化。

作者虽为撰写此书做出很大的努力，但书中错误和不当之处在所难免，恳请各位师长、同仁和读者批评指正。

作者

2004 年 2 月

目 录

第一章 商标的功能	(1)
第一节 我国商标 (标志) 的起源与发展	(1)
一、原始的符号	(1)
二、铜器的铭文	(2)
三、商标的形成	(2)
四、旧中国时期的商标	(3)
五、新中国成立以来的商标	(4)
第二节 不同经济时代商标的基本功能	(5)
第三节 知识经济时代商标基本功能的附加功能	(9)
一、知识经济与商标	(9)
二、商标——企业财富的载体	(11)
三、商标——企业信誉的载体	(14)
四、商标——企业技术创新转化为市场竞争优势的载体	(16)
五、商标——企业重要的生产要素	(18)
第四节 商标功能的基础	(21)
第五节 商标法——商标功能保护的利器	(24)
一、注册商标主体制度	(24)
二、保护在先权利和不得抢注他人已经使用并有一定影响的商标 制度	(25)
三、注册商标撤销制度	(25)
四、惩罚侵犯注册商标专用权行为制度	(25)
五、商标侵权赔偿制度	(26)
六、商标专用权转移制度	(26)
七、地理标志保护制度	(26)
八、驰名商标保护制度	(27)
第二章 商标标识的选择与设计	(28)
第一节 商标标识选择与设计的法律规制	(28)
一、法律禁止使用的商标构成要素	(28)
二、商标设计应具有独创性、显著性	(36)

三、商标选择与设计切忌抄袭、摹仿与他在先合法权利撞车 ...	(39)
(案例 1: 免费午餐不好吃)	
(案例 2: “卡通狗”有版权)	
第二节 商标标识选择与设计的市场规则	(43)
一、商标选择与设计应服务于商品或服务的功能和用途	(43)
(案例: “金星图形”商标的内涵)	
二、商标选择与设计应着眼消费者的心理效应	(46)
(案例: “西瓜太郎”, 启蒙童心的文具品牌)	
三、商标选择与设计应有利于开拓市场	(48)
(案例: 定位激活 “万宝路”)	
四、商标选择与设计应有效宣传企业形象	(52)
(案例: “天士力”商标——企业的代言人)	
第三节 商标标识选择与设计的文化内涵	(55)
一、商标构成要素的文化源泉	(55)
二、商标构成要素的文化类别	(57)
三、商标构成要素的文化个性	(60)
四、商标构成要素的地域文化差异	(62)
第四节 商标标识的设计技巧	(65)
一、商标标识设计的原则	(65)
二、文字商标设计的技巧	(69)
三、图形商标设计的技巧	(80)
四、文字、图形组合商标设计的技巧	(90)
第三章 商标权的取得	(96)
第一节 商标专用权取得的法律途径	(96)
一、商标权取得原则	(96)
二、商标注册原则的法治价值取向	(98)
(案例 1: 商标不是抄出来的)	
(案例 2: “擦边球”也犯规)	
三、商标未及时注册的代价	(101)
(案例 1: “先乘车后买票”的教训)	
(案例 2: 杏花村汾酒厂不当酿制自饮 “苦果”)	
(案例 3: 注册晚 13 天, 多掏 200 万元)	
第二节 商标注册的法定形式要件	(105)
一、非法定形式要件的商标查询	(105)

二、商标注册的主体资格	(107)
三、商标注册的客体	(112)
四、强制注册的商品范围	(115)
五、商标注册的分类、同类申请	(117)
六、商标注册的优先权	(119)
七、商标注册应当缴纳的费用	(124)
八、《注册申请受理通知书》的法律效力	(126)
第三节 商标注册的法定实质要件	(128)
一、不得作为商标使用和商标注册的标志	(128)
(案例 1: 维护海关关徽的尊严)	
(案例 2: 孤独人自溺风水)	
(案例 3: 莱温斯基黯然去)	
二、县级以上行政区划的地名不得作为商标使用和商标注册	(136)
(案例: “红河” 可以作商标)	
三、不得作为商标注册的标志	(139)
(案例 1: “脑白金” 这里黎明静悄悄)	
(案例 2: 还“避风塘” 一片碧水蓝天)	
(案例 3: FDN 不能一家独占)	
(案例 4: “颗粒” 被“收仓”)	
(案例 5: “柯木朗” 拨云见日)	
四、申请注册的商标应具有显著特征	(154)
(案例 1: “千禧龙” 汉都揽月)	
(案例 2: ON 粉墨登台)	
(案例 3: “眼中无他, 都有力加”)	
五、立体商标注册的法定限制条件	(160)
六、申请注册的商标不得与他人的在先合法权利相冲突	(163)
(案例 1: “别克” 属于谁)	
(案例 2: “兔巴哥” 是否是作品)	
(案例 3: “苏三零” 风波)	
(案例 4: “津达” 回津)	
七、申请注册的商标不得同他人在同一种商品或者类似商品上已经 注册的或者初步审定的商标相同或者近似	(173)
(案例 1: 少大庄与尖庄)	
(案例 2: “扇贝” 战“壳牌”)	

(案例3:六年争一“圆”)	
(案例4:“泰山神”神气活现)	
(案例5:“安福及蝙蝠图形”较量)	
八、商标注册的“申请在先”和“使用在先”原则	(188)
九、商标注册的部分驳回制	(191)
第四节 集体商标、证明商标注册的法定要件	(193)
一、集体商标、证明商标的注册申请人资格	(194)
(案例:愤怒的“梅家坞”)	
二、地理标志作为集体商标、证明商标注册应具备的条件	(196)
(案例:“小站稻”内战为哪般)	
三、集体商标、证明商标的使用管理规则	(200)
四、集体商标、证明商标注册人及使用人的权利和义务	(201)
五、集体商标、证明商标使用管理的特别规定	(202)
第五节 商标注册的异议程序	(203)
一、商标异议制度的法律意义	(204)
(案例:孔子故里商标异议案)	
二、异议人的主体资格	(207)
三、商标异议程序的时限	(208)
四、商标异议的事由	(211)
五、商标异议的救济途径	(219)
第六节 注册商标的争议程序	(220)
一、请求撤销注册不当商标的范围	(221)
二、申请注册商标争议应具备的条件	(224)
三、对注册不当商标裁定的程序	(225)
四、申请注册商标争议裁定的程序	(225)
第四章 商标的使用	(226)
第一节 商标的合法使用	(226)
一、商标的使用方式	(226)
二、注册商标标志的使用	(228)
三、注册商标注册标记的使用	(232)
(案例:艺隆公司为何被罚)	
四、注册商标在商品范围上的使用	(234)
(案例:使用自己的商标为啥还受罚)	
五、未注册商标的使用	(236)

(案例 1: 北京清华紫光(集团)总公司冒充注册商标案)	
(案例 2: 沈阳市永丰食品厂非法使用“十大元帅”肖像作商标标识案)	
六、被撤销商标、未续展商标的禁用	(238)
(案例: 北京工商行政管理局宣武分局查处的山东潍坊中狮制药有限公司商标侵权案)	
第二节 商标的合理使用	(240)
一、商标合理使用的范围	(240)
二、商标合理使用的类型	(243)
三、商标合理使用的抗辩事由	(246)
(案例 1: “三株菌+中草药”——文字正常使用)	
(案例 2: “小秘书”的申辩)	
第三节 商标的转让使用	(251)
一、注册商标转让的程序	(251)
(案例: “托王”回家)	
二、注册商标转让的原则	(254)
(案例: 谁是“世都”的主人)	
三、注册商标转让的限制	(258)
四、商标转让合同	(259)
第四节 注册商标的使用许可	(261)
一、注册商标使用许可的主体资格	(262)
(案例: “聚味堂”为何尝苦味)	
二、注册商标使用许可的形式	(264)
(案例: “葵花牌”商标该如何使用)	
三、注册商标使用许可合同	(270)
(案例: 口头允诺是否有效)	
四、注册商标使用许可的商品质量责任	(274)
五、注册商标使用许可合同的备案	(278)
六、商标使用许可合同的终止	(279)
(案例: 原告爽约在先, 被告反诉成功)	
第五节 服务商标的使用	(285)
一、服务商标的使用方式	(285)
(案例: “凤凰、牡丹”之辩)	
二、服务商标的继续使用权	(290)

(案例:一波三折“炉灶曹”)	
三、服务商标的特许经营	(295)
第五章 商标权与其他权利的冲突	(297)
第一节 商标权与其他权利冲突的表现、原因	(297)
一、商标权与其他权利冲突的表现	(297)
二、商标权与其他权利冲突的原因	(308)
第二节 商标权与其他权利冲突的抗辩原则	(311)
一、诚实信用原则	(311)
二、制止混淆原则	(316)
三、合法在先权原则	(320)
(案例:“亨得利”商标被撤销案件)	
四、知名度原则	(326)
(案例1:“联通”——知名服务的特有名称受保护案例)	
(案例2:不适用驰名商标保护规定的案例)	
五、权利独立原则	(330)
(案例:“信诚”商标与商号冲突)	
六、权利平衡原则	(334)
(案例:“美的”被诉侵权案件)	
第三节 解决商标权与其他权利冲突的抗辩事由、法律依据和方式	(337)
一、解决商标权与其他权利冲突的法律途径	(337)
二、解决商标权与商号权冲突的抗辩事由、法律依据和方式	(338)
三、解决商标权与外观设计专利权冲突的抗辩事由、法律依据和方式	(343)
四、解决商标权与著作权冲突的抗辩事由、法律依据和方式	(345)
五、解决商标权与域名权冲突的抗辩事由、法律依据和方式	(348)
六、解决商标权与姓名权冲突的抗辩事由、法律依据和方式	(353)
第六章 商标的管理	(356)
第一节 商标的信誉管理	(356)
一、商标信誉的生命——产品质量管理	(356)
二、商标信誉的常青树——产品服务管理	(360)
三、商标信誉的基石——产品创新管理	(365)
第二节 商标增值与保值的经营管理	(370)
一、商标资产的价值及其量化	(371)

二、商标增值与保值的经营方式	(378)
三、商标增值与保值经营应当注意的问题	(385)
第三节 商标的续展、变更管理	(390)
一、商标的续展管理	(390)
二、商标的变更管理	(394)
第四节 商标的转让、使用许可管理	(396)
一、商标的转让管理	(396)
二、商标的使用许可管理	(399)
第五节 品牌(商标)延伸管理	(401)
一、品牌延伸失误的后果	(402)
二、品牌延伸应注意的问题	(406)
三、预防与降低品牌延伸风险的策略	(407)
第六节 商标印制管理	(410)
一、商标印制业务承接管理	(410)
二、违反商标印制管理规定的法律责任	(412)
第七节 商标的档案管理	(413)
一、商标档案对维护商标权益的作用	(413)
二、商标档案的类别、内容	(419)
三、商标档案管理	(422)
第七章 商标的保护	(424)
第一节 注册商标专用权的保护范围	(424)
一、注册商标专用权的范围及其依据	(424)
(案例:两个“雅宝”起纠纷)	
二、注册商标专用权的保护范围及其依据	(427)
(案例:两个“信远斋”谁是正宗)	
三、注册商标专用权的限制	(430)
(案例:“百家湖”不是百家之湖)	
第二节 侵犯商标专用权行为的表现形式	(440)
第三节 注册商标专用权被侵权的抗辩事由	(445)
一、类似商品的行政法规、司法解释	(445)
二、近似商标的行政法规、司法解释	(448)
三、商标侵权纠纷类似商品的认定及抗辩事由	(451)
(案例1:小枣与玉米类似辩)	
(案例2:半挂车与客车类似辩)	

四、商标侵权纠纷近似商标的认定及抗辩事由	(458)
(案例1:“吉乐”与“古乐”近似辩)	
(案例2:“LG加图形”与“LG及图”近似辩)	
(案例3:繁体“吉祥”与“寿”近似辩)	
(案例4:两个“阿凡提”近似辩)	
五、商标侵权纠纷注册商标的标志被作为商品名称的抗辩事由	(471)
(案例1:“孩面大王”与“孩儿面”、“孩儿面大王”近似辩)	
(案例2:两个“皇冠CROWN”商标注册不当)	
六、商标侵权纠纷注册商标的标志被作为商品装潢的抗辩事由	(479)
(案例1:“千禧龙QJANXILONG”商标纠纷)	
(案例2:“猛男”商标纠纷)	
第四节 注册商标专用权的行政保护	(484)
一、注册商标专用权的工商行政管理部门保护	(484)
二、注册商标专用权的海关保护	(493)
第五节 注册商标专用权的司法保护	(505)
一、商标行政行为的司法审查	(505)
二、侵犯注册商标专用权的民事救济	(510)
三、侵犯注册商标专用权的刑事制裁	(515)
第六节 反不正当竞争法对商标权的保护	(520)
一、有关国家反不正当竞争法对商标权的保护	(521)
二、我国反不正当竞争法的立法精神	(523)
三、反不正当竞争法对商标法的补充作用及适用反不正当竞争法立 法精神保护商标权的司法实践	(524)
第七节 驰名商标的保护	(526)
一、认定驰名商标应当考虑的因素	(526)
二、证明商标驰名的证据材料	(528)
三、驰名商标的认定程序	(529)
四、驰名商标权受特殊保护的權利	(531)
五、驰名商标的特殊保护措施	(532)
六、对驰名商标权的限制	(534)
第八节 未注册商标的保护	(534)
一、未注册商标取得法律保护的事实基础及必要性	(534)
二、未注册商标取得法律保护应具备的条件	(535)
三、商标法对未注册商标的保护	(536)