

# 知识产权疑难问题 专家论证

2012~2013

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

# 知识产权疑难问题 专家论证

2012~2013

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

## 内容提要

本书为系统梳理知识产权领域的典型疑难问题并组织专家对疑难问题进行论证分析的知识产权实务图书。本书针对具体案例中存在的知识产权典型疑难问题,采用专家论证的形式,针对提出的问题展开讨论,并出具有价值的可供参考的意见和建议,具有很强的实践指导意义。

**读者对象:** 知识产权法领域的从业人员。

**责任编辑:** 卢海鹰

**责任校对:** 董志英

**装帧设计:** 卢海鹰

**责任出版:** 卢运霞

## 图书在版编目(CIP)数据

知识产权疑难问题专家论证. 2012~2013 / 程永顺主编. —北京:  
知识产权出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5130-2485-3

I. ①知… II. ①程… III. ①知识产权-研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 288530 号

## 知识产权疑难问题专家论证 (2012~2013)

ZHISHICHANQUAN YINAN WENTI ZHUANJIA LUNZHENG (2012~2013)

程永顺 主编

北京务实知识产权发展中心 主办

---

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: [bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

传 真: 010-82005070/82000893

责编电话: 010-82000860 转 8122

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网络书店及新华书店、相关销售网点

开 本: 720mm×960mm 1/16

印 张: 23.5

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 428 千字

定 价: 78.00 元

ISBN 978-7-5130-2485-3

---

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 序一

永顺兄是我国知识产权审判事业最早的拓荒者，在知识产权审判岗位辛勤耕耘二十余年，为我国乃至国际所熟知。退休后又主持北京务实知识产权发展中心，以务实、中立为宗旨，积极开展知识产权问题的专家论证工作，为知识产权审判工作提供专家智识支持，算是切换了新的视角，以新的方式继续关注和支持知识产权审判工作。永顺兄的学识与为人，尤其是对知识产权的执着和敬业精神，是我素为敬仰的。务实中心将其组织的有关专家论证意见汇编出版，殊值庆贺。按永顺兄之命，结合专家意见相关问题谈点看法，也算是为《知识产权疑难问题专家论证（2012~2013）》作一序。

知识产权审判与专家意见渊源深厚。我国知识产权法在立法初期主要系移植所得，可谓先有理论和立法，后有审判实践。专家意见有助于法官拓宽裁判思路、提高裁判品质，知识产权审判实践对于专家意见的需求是客观存在的。随着科学技术和经济社会的日新月异，知识产权立法和审判蓬勃发展，新情况、新问题不断涌现，法官既需要仰望星空、具有国际视野，又要脚踏实地、把握国情现状，方能驾驭疑难案件的审理工作，专家意见在新的历史时期也具有了新的时代价值。

但专家意见在我国诉讼制度架构中的定位一直不甚明确，司法实践中也存在专家意见适用率、采纳率不高等问题，其症结与专家意见制度的设计，包括制度的定位、程序的规则、采纳的标准尚不完善和明晰有关。制度需求与制度供给之间的反差，值得深思。《国家知识产权战略纲要》明确提出，要针对知识产权案件专业性强的特点，建立和完善专家证人、技术调查等诉讼制度。新修改的《民事诉讼法》亦规定，当事人可以申请法院通知有专门知识的人出庭，就专业问题提出意见。这些规定虽然还较为笼统，但为专家意见相关制度的完备提供了制度空间和改革契机。

浙江法院十分重视对专家意见制度的完善。早在2008年，浙江高院就专门制定《咨询专家工作规则》，并聘请一批法学及相关领域中具有较高专业权威、良好职业操守的专家学者担任咨询专家，多次召开大型专家意见征询会，

将专家咨询意见作为审判执行、队伍建设以及法院改革等工作的参考。同时,浙江高院知识产权庭还根据审判特点,通过聘请知识产权审判技术专家、选任专业型人民陪审员等方式,解决案件审理中涉及的技术疑难问题。在每年举办的培训班或研讨会上,也会邀请相关的专家授课,以便了解和吸纳最新的法学理论研究成果。审判实践中也注重征求专家意见,如西湖法院在审理“三国杀诉三国斩”著作权侵权纠纷一案时,即通过组织专家论证的方式,妥恰认定了案件事实,明晰了审判思路,使裁判取得了较好的法律效果和社会效果。

任何一项制度的完备,都需要缜密求证和实践探索相结合,依托厚重的理论支撑和务实的实证分析,架构严谨的制度体系,专家意见制度亦应如是。《知识产权疑难问题专家论证》一书以知识产权疑难问题为切入点,涵括了诸多法律专家的理论视点解析,亦兼备了相关技术专家的技术问题诠释,对知识产权审判实践具有很大的实用价值。该书已出版至第五辑,本身即彰显了专家意见的价值和需求,某种程度上也是对专家意见制度的一种探索和尝试。相信本书对于知识产权界的业内人士会有所启迪,也期待本书能够为我国专家意见制度的建立和完善有所裨益。

浙江省高级人民法院民三庭庭长

周根才

2013年11月

## 序二

### (一)

我1982年1月从北京师范大学毕业后，根据组织分配进入北京市高级人民法院研究室工作。由于在大学期间学习的是政治经济学专业，对法律一窍不通，在研究室的工作始于为领导、同事抄写、校对各种文稿、书稿。那时，我对身边的领导、同事非常钦佩，在我心目中，他们个个都是法律方面的专家。

1985年初，我从研究室转到经济审判庭，开始了与知识产权相关的审判工作。当时，我国知识产权审判工作才刚刚起步，法官更多的时间是在学习相关法律知识，了解相关信息。遇到新问题，法官们会虚心地向有关专家求教，并经常寻找机会参加各种培训班，聆听专家、学者讲课。从那时起，我对法律专家的崇拜之情有增无减。

到了20世纪80年代末90年代初，法院受理的专利、商标、技术成果权等知识产权纠纷案件数量开始逐年增加。那时候，每当法院受理了相关案件，不仅会引起社会同行们的关注，法官们也会十分关注。在开始审理这些案件时，法官们会非常小心翼翼，反复研究讨论，对于一些有影响的案件，一方面，经常会全庭法官一起讨论，甚至争论；另一方面，合议庭也会广泛听取各方专家意见。汤宗舜、郑成思、郭寿康、段瑞春、高卢麟、赵元果、应明、田力普、刘春田、刘佩智、王学正、董葆霖、邹怵、沈尧曾、沈仁干、尹新天、何山、许超、李明德、李顺德等许多专家、学者都曾是我们反复咨询的对象。在我的脑海中，知识产权审判是离不开专家、学者智慧的。

1996年3月，在总结知识产权审判经验的基础上，北京市高级人民法院在知识产权审判方面推出了三项新的举措：一是聘请一批年轻的知识产权专家、学者（包括张平、郭禾、张玉瑞、周林、杨建兵等）到北京第一、第二中级人民法院担任陪审员，参与知识产权案件的审判，并不断向法官传授相

关法律知识；二是聘中华全国专利代理人协会专家委员会（后改名为“北京紫图知识产权司法鉴定中心”）作为北京市法院系统知识产权审判技术鉴定单位；三是聘请了21名（后又增加了5名）在专利、商标、版权、科技领域的权威专家、学者作为北京法院系统的知识产权咨询顾问。随后几年，聘请专家、学者担任法院知识产权审判顾问的做法被许多法院所效仿。

在做知识产权法官的二十多年中（包括1996年3月至1999年1月借调在最高人民法院知识产权庭工作3年，任专利审判组组长），我一直十分重视与知识产权专家、学者沟通、请教，听取他们对案件中涉及的众多法律问题的法律意见，不仅针对具体案件中遇到的问题经常召开专家论证会，还经常到专家家中拜访求教，使许多争议大、影响广的案件最终成为经典判例，如“惰钳式门”发明专利无效案、“优化五笔字型”发明专利侵权案、中国印刷研究所与四通公司等技术成果侵权案、“康乐磁”商标侵权案、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归属案、“人参精口服液”知名商品包装、装潢不正当竞争案等。这些案件的成功审判确实离不开众多知识产权专家、学者的指引。

## （二）

2005年3月，我提前从法院退休后，有律师找我，希望我能为日本法院、美国法院正在审理中的两件专利侵权案件（其中一件是中国深圳朗科科技有限公司在美国得克萨斯州东区法院诉PNY（Paris and New York）科技公司专利侵权案，一件是日本东京高等法院审理的打印机墨盒专利侵权案）出具法律意见书，我根据自己的法律知识，应约写了法律意见，据说为案件审理起到了一些关键性作用。

2005年12月，我成立了北京务实知识产权发展中心，这是一家非官方、非营利的民间研究机构。务实中心的建立旨在为知识产权相关工作的人士提供一个学术研究和信息交流的平台。发挥各方知识产权专家、学者的学术研究专长，接受各级政府、组织、行业协会和企业的专项委托，开展知识产权实务研究工作，发布知识产权保护相关信息。通过高质量的、独立的研究和信息发布，推动全社会对知识产权法的认识和理解，促进我国知识产权保护事业的发展，对社会的经济发展与繁荣作出贡献。务实中心注重实务方面的研究，着力解决知识产权保护中遇到的实际问题，研究成果为法律、政策的制订和决策者及企业管理者提供决策参考。务实中心除拥有专门的研究人员外，还聘请了一批长期从事知识产权工作、有丰富知识产权工作经验的官员、学者、律师、代理人及企业管理人员，利用业余时间开展研究工作，发表研究成果，共享相关信息。

北京市民政局为北京务实中心确定的业务范围很宽泛，组织专家开展知识产权专题论证、针对知识产权保护中遇到的疑难复杂问题出具法律意见书就是其中一项。2006年以来，务实中心接受委托开展的专题论证开始逐年增多，所涉及的法律问题的范围也越来越广泛。通过专家论证会出具的法律意见书也逐年增多。

在从事知识产权保护的研究工作中，我越来越感到，在中国，知识产权法律制度的建立时间并不长，除知识产权纠纷案件本身涉及很多复杂的技术问题外，在审判知识产权案件的司法实践中，还会不断出现新情况、新问题。这些问题不仅涉及法律的完善，更涉及对法律条款的理解。其间，法官办案不仅要追求好的社会效果，也要追求好的法律效果，还希望通过审理案件，完善、推动立法，而要做到这一点，不仅需要法官的勤奋、努力和探索精神，更离不开众多知识产权专家的智慧与指导。

为了使更多的行政执法人员及司法人员了解专家学者们对一些知识产权疑难问题的论证信息，我们将一部分由务实中心组织的专家论证会形成的法律意见书分册编辑出版，并将有关部门看到相关法律意见之后作出的判决书、裁定书、行政决定书等一并登出（不论法律意见书的观点是否被采纳），以便同行共享这些专家的学术观点、智慧成果，引发深层次的思考。

### （三）

为了使广大读者更好地把握本书专家论证意见的真谛，现作几点说明：

1. 务实中心经常组织参与专家论证的专家、学者有几十人，他们均以知识产权专业见长，同时又有侧重，注重钻研学术、关注司法实务。其中有些是退休或者在任的法官，有些是退休或者在职的政府官员，也有一些在校的教授、导师或者从事知识产权代理工作的律师、专利商标代理人。他们大多可以被同行称为“老专利”“老商标”“老版权”“老法官”，不仅参加了相关立法、修法，而且常年站在知识产权教学、保护第一线。这是一批关心中国知识产权法律变化、掌握相关信息、实务求真、正义执言、敢于讲真话、讲实话的知识产权热心人。

有少部分专家、学者虽然参加了专家研讨，但不愿公开姓名，为稳妥起见，我们尊重了他们的意愿，在相关的法律意见中删去了他们的姓名。

2. 与技术鉴定（司法鉴定）结论不同，法律意见更侧重于专家在法律方面发表的意见及研究成果。法律意见书并非证据，也不需要质证。实际上，它是一种供相关人员参考的材料，使相关人员能够了解立法背景，理解法律条文，向其传递相关信息，并作为决策参考。作为专家应当熟悉法律条

文，了解立法背景，掌握较多法律实施及实例等信息。法律规定本身比较原则、抽象，实践中，具体问题如何适用原则、抽象的法律，需要专家进行解说，这对于目前知识产权专业法官、行政执法人员普遍年轻、经验不足所造成的缺欠，应当说是一种很好的补充，使他们能了解立法背景，扩大知识面，增加信息量，拓展思考问题的角度和空间。当然，法律意见的质量也有高低，关键是要看专家论证的基本案情是否客观；专家阅读的相关材料是否全面；专家本身是否与专业对口，这些读者们可以凭个人的眼光加以甄别。

在编辑入册的专家意见书中，也有一些论证涉及专业技术问题，但这些法律意见书一定是由技术专家与法律专家共同完成的论证，是在技术专家阐述完技术问题之后，再由法律专家从法律层面就相关问题进行的法律论证。

3. 作为一个知识产权方面的专家，一定只是在某一个领域具有专门知识，而不是具备各个领域专业知识的人，否则，就不能称其为专家。尽管如此，专家们发表的观点、看法也会有局限性，不一定是正确的。但是，只有认真阅读并研究了专家的观点，才知道这些观点到底对不对，是否真正符合法律本意。即使不对，也应当知道它“错”在哪里。

需要指出的是，参加务实中心组织的论证会的专家绝不是，也不应当是一方当事人（或者委托人）的代理人；会议纪要或者专家意见也不是某一案件中一方当事人的代理词或者辩护词。

另需说明的是，本书中包括了与案件相关的行政机关所做的裁定、决定及法院的裁判文书。为了保证相关文件，特别是裁判文书的真实性，以增强本书的研究价值、参考价值，我们基本上保持了相关文件和裁判文书的原貌。因为，按照法律规定，对法律文书的任何变更，均只能由原审法院依照法定程序，以裁定的方式进行。本书编者无权更改。但对于有的法律文书原件或复印件不清楚，难免出现个别错误，一经发现，我们将在后续出版的辑中予以更正。

我相信，作为从事与知识产权保护工作有关的法官、行政执法官员、律师们，在繁忙的工作中抽出一点时间，认真读一读这些法律意见，一定会有所收获。

程永顺  
2013年7月

# 目 录

## 案例 01 “锦竹及图”商标争议行政纠纷专家研讨会法律意见书 1

### 【论证要点】

- ① 第 212759 号“锦竹及图”商标（争议商标）与第 112495 号“绵竹牌及图”商标（引证商标）是否构成近似商标？
- ② 在我国计划经济及其到市场经济转型初期，缺乏市场机制，无法形成有关证据，一些知名老字号如何证明其注册时已经驰名？
- ③ 对于由于历史及制度原因无法及时提起商标异议致使近似商标获得核准注册，应如何处理？是否可以通过商标争议程序予以撤销？
- ④ 依据我国《商标法》撤销第 212759 号“锦竹及图”商标是否有法律依据？

附件 01-1 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 212759 号“锦竹 JINZHU 及图”商标争议裁定书 [商评字 [2012] 第 29989 号] 18

附件 01-2 北京市第一中级人民法院行政判决书 [（2012）一中知行初字第 3359 号] 23

## 案例 02 “PRTV”商标撤销行政纠纷及商标侵权纠纷专家研讨会法律意见书 32

### 【论证要点】

- ① 本案中，PRTV 是否应被认定为商品的通用名称？
- ② 被申请人的“PRTV”商标是否应当被撤销？
- ③ 申请人使用“PRTV”的行为是否构成对商标的正当使用？
- ④ 在商标侵权纠纷中，法院采取临时措施应考虑哪些条件和因素？

## 案例 03 “绿都”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书 42

### 【论证要点】

- ① 在商标异议复审程序中，对当事人质证时提交的证据、异议中提

交的证据是否应予考虑?对证明商号、商标知名度的荣誉证书等证据,完全依据形成时间来采信和认定是否适当?在行政诉讼中提交的证据还能否采信?

② 被异议商标的申请注册是否会损害涉案在先商号权?适用商标法“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”是否需要以申请人具有恶意为要件?

③ 如果提交的知名度证据主要是企业荣誉,能否证明其在先使用的与企业字号相同的服务商标具有一定影响?依据当事人关注某地域某行业并在该地域活动的事实,能否推定其明知或应知该地区相应行业知名品牌的事实?

- |           |                                                                      |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 附件 03 - 1 | 国家工商行政管理总局商标局“绿都”商标异议裁定书 [ (2009) 商标异字第 03410 号 ]                    | 51 |
| 附件 03 - 2 | 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 3466917 号“绿都”商标异议复审决定书 [ 商评字 [2011] 第 00787 号 ] | 52 |
| 附件 03 - 3 | 北京市第一中级人民法院行政判决书 [ (2011) 一中知行初字第 2179 号 ]                           | 54 |
| 附件 03 - 4 | 北京市高级人民法院行政判决书 [ (2012) 高行终字第 62 号 ]                                 | 60 |

#### 案例 04 关于“南京吴良材”企业字号与“吴良材”注册商标权利冲突及特许经营法律问题专家研讨会法律意见书 66

##### 【论证要点】

① 企业名称 ( 字号 ) 是否属于国务院《商业特许经营管理条例》第 3 条中所称的“经营资源”,企业名称 ( 字号 ) 的所有人是否可以将其许可他人使用?

② 南京吴良材眼镜店作为上海吴良材眼镜公司 1947 年在南京开设的分公司,经过近 65 年的历史变迁,双方已无任何股权和投资关系,南京吴良材眼镜店以“南京吴良材眼镜”“南京吴良材”在南京以外的区域开设分店和许可他人开设加盟店,扩展使用“吴良材”文字,引起消费者误认和混淆,是否侵犯上海吴良材眼镜公司在先的“吴良材”企业名称 ( 字号 ) 权和“吴良材”注册商标专用权?是否构成不正当竞争?

③ 一般认为,“商标权的保护范围以核定的商品和受保护的国家和

界，企业名称权的保护范围以注册登记的行政区域为界”，当不同商业主体划定的商业区域发生重合产生冲突时，应如何解决？在企业名称（字号）与他人商标权发生冲突的情况下，是否仍然能够将企业名称（字号）特许他人使用？

## 案例 05 关于第 4953206 号“”商标确权案专家研讨会法律意见书 80

### 【论证要点】

① 应如何理解《商标法》第 10 条第 1 款第（1）项所规定的“同中华人民共和国的国家名称相同或者近似的标志不得作为商标使用”及最高人民法院（2010）行提字第 4 号行政判决书的判决要旨？

② 对于《商标法》第 10 条第 1 款第（8）项所规定的“其他不良影响”应如何理解？

③ 对于含有“中国”字样的商标申请应如何审查？

附件 05 - 1 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4953206 号“中国劲酒”商标驳回复审决定书 [商评字 [2008] 第 28028 号] 90

附件 05 - 2 北京市第一中级人民法院行政判决书 [（2009）一中行初字第 441 号] 92

附件 05 - 3 北京市高级人民法院行政判决书 [（2009）高行终字第 829 号] 95

附件 05 - 4 最高人民法院行政判决书 [（2010）行提字第 4 号] 99

附件 05 - 5 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4953206 号“中国劲酒”商标驳回复审决定书 [商评字 [2008] 第 28028 号重审第 00711 号] 104

附件 05 - 6 北京市第一中级人民法院行政判决书 [（2011）一中知行初字第 2980 号] 106

附件 05 - 7 北京市高级人民法院行政判决书 [（2012）高行终字第 290 号] 110

## 案例 06 第 5188783 号“”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书 115

### 【论证要点】

① 怎样理解《商标法》第 11 条第 2 款关于“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”的规定？

② 本案中,“峨眉雪芽”“雪芽”是否应被认定为商品的通用名称?

③ 被异议商标与引证商标是否构成相同商品上的近似商标?被异议商标与引证商标的共存是否容易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认?

附件 06-1 国家工商行政管理总局商标局“峨眉雪芽”商标异议裁定书 [(2010) 商标异字第 03746 号] 127

附件 06-2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 5188783 号“峨眉雪芽”商标异议复审裁定书 [商评字 [2011] 第 06983 号] 129

附件 06-3 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2011) 一中知行初字第 2041 号] 132

附件 06-4 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字第 48 号] 138

案例 07 “海棠湾”商标争议行政案件专家研讨会法律意见书 145

# 【论证要点】

① “海棠湾”商标价值利益是怎样形成的,其权益是否应当归属于争议商标申请人?

② “地理名称商标”是否应当被核准注册?“地理名称”作为商标其审查及审理原则是什么?

③ 商标申请人申请注册“海棠湾”商标的行为是否属于《商标法》第 41 条第 1 款所规定的“以其他不正当手段取得注册”?

④ “海棠湾”商标是否具有《商标法》第 10 条第 1 款第 (8) 项所规定的“其他不良影响”?

附件 07-1 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4706970 号“海棠湾”商标争议裁定书 [商评字 [2011] 第 12545 号] 158

附件 07-2 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2011) 一中知行初字第 2753 号] 161

附件 07-3 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字第 582 号] 167

## 案例 08 阿迪达斯公司第 3307037 号及第 3307038 号“三道杠”商标 异议行政纠纷专家研讨会法律意见书

174

### 【论证要点】

① 在商标审查及审理实践中,如何看待《商标注册申请书》中的“商标设计说明”,其能否作为限定“商标图样”的法定依据?商标图样是否是确定商标标志的唯一依据?如果商标图样中包含商品通用图形的轮廓,通用图形的轮廓是否构成商标的一部分?对于带有虚线部分的注册商标,实线与虚线的关系应如何界定?

② “位置商标”是否属于《商标法》第 8 条所规定的可以作为商标申请注册的可视性标志?此类商标应如何申请注册,应当怎样受到保护?

③ 如何看待商标国际注册的效力,商标国内注册与国际注册审查标准是否统一?

④ 使用于“上衣袖子或裤子裤腿外侧”的由“三道平行排列竖杠”组成的图形商标是否具有可注册性?

附件 08-1 北京市第一中级人民法院行政判决书〔(2010)一中  
知行初字第 1827 号〕 191

附件 08-2 北京市高级人民法院行政判决书〔(2011)高行终字  
第 388 号〕 196

附件 08-3 最高人民法院行政裁定书〔(2012)知行字第 90 号〕 204

## 案例 09 “宝岛”商标纠纷专家研讨会法律意见书

208

### 【论证要点】

① “宝岛眼镜”现象折射出的主要法律问题。

② 不同时期,“福州宝岛眼镜有限公司(1992)”“杭州宝岛眼镜有限公司(2001)”“湖北宝岛眼镜有限公司(2007)”及以后的企业名称登记注册行为是否合法?众多企业登记使用含“宝岛”字号的企业名称是否易导致消费者混淆?是否可以依法撤销或要求其变更企业名称登记?

③ 如果上述部分宝岛眼镜公司的名称可以继续使用,其应当如何使用才合法?零售企业能否在店的招牌中单独使用“宝岛”字号?可以继续使用企业名称的公司及其分公司等,在店招、交易文书上仅使用“宝岛眼镜”“宝岛眼镜公司”“宝岛眼镜连锁”等字样的性质如何认定?是否构成商标侵权或不正当竞争?如果在“宝岛眼镜”

前面增加地域名称 (如上海、杭州、香港), 是否足以改变其使用行为的性质? 如果使用的“宝岛眼镜”“宝岛眼镜公司”“宝岛眼镜连锁”等系经在地市级工商局备案的企业名称的简称, 或在商务部备案的连锁品牌, 是否足以改变其使用行为的性质?

④ 在“宝岛”商标驰名后, 可以使用“××宝岛眼镜有限公司”企业名称的企业, 是否有权在其登记的地域范围之外, 再登记成立新的使用“宝岛”字号的分公司?

⑤ “字号”是否可用于特许经营?“企业名称”是否可用于特许经营? 上述不享有“宝岛”注册商标权的“××宝岛眼镜有限公司”, 是否有权将其“宝岛”字号许可给不存在投资关系的加盟店登记使用, 是否有权使用“宝岛”字号、企业名称、“宝岛眼镜连锁”品牌等进行特许经营? 如果特许他人使用的品牌被判侵权, 特许人应承担何种法律责任?

⑥ 没有投资关系的加盟店经“××宝岛眼镜有限公司”许可, 登记使用含“宝岛”字号的企业名称, 是否合法? 是否可以依法撤销或要求其变更企业名称登记?

⑦ 擅自使用“××宝岛眼镜”(如时尚宝岛、康明宝岛、海峡宝岛)、“宝岛××眼镜”是否易导致消费者混淆, 是否合法? 是否应获得商标注册?

附件 9-1 北京市第二中级人民法院民事判决书 [(2012) 二中民初字第 08648 号] 227

附件 9-2 北京市高级人民法院民事判决书 [(2013) 高民终字第 773 号] 237

## 案例 10 “红门王”及“红门开”商标异议复审行政纠纷法律意见书 250

### 【论证要点】

① 波特申威公司申请注册的“红门王”和“红门开”商标, 与红门机电公司的“红门”“hongmen 及图”商标是否构成相同或类似商品上的近似商标?

② 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否违反《商标法》第 15 条的规定?

③ 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否侵犯了红门机电公司的在先权利?

④ 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否

构成以不正当手段恶意抢注红门机电公司在先使用并具有一定影响的商标的行为?

⑤ 驰名商标的认定标准包括哪些? 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否违反《商标法》第13条第1款的规定?

⑥ 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否构成不正当竞争?

⑦ 商标评审委员会对双方当事人、案件事实、法律依据基本相同的若干个商标评审案件是否可以合并审理? 其评判标准是否应保持一致?

附件 10-1 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4330496 号“红门王”商标异议复审裁定书 [商评字 [2012] 第 32489 号]

271

## 案例 11 “纳爱斯”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书

276

### 【论证要点】

① 对驰名商标应如何认识? 其保护范围应如何界定?

② 本案中被异议商标和引证商标同时在同一市场使用是否会构成相关公众对商品来源的混淆?

附件 11-1 国家工商行政管理总局商标局“纳爱斯”商标异议裁定书 [ (2009) 商标异字第 10813 号 ]

296

附件 11-2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 3093312 号“纳爱斯”商标异议复审裁定书 [商评字 [2010] 第 37197 号]

297

附件 11-3 北京市第一中级人民法院行政判决书 [ (2011) 一中知行初字第 1074 号 ]

299

附件 11-4 北京市高级人民法院行政判决书 [ (2012) 高行终字第 196 号 ]

311

附件 11-5 最高人民法院行政裁定书 [ (2012) 知行字第 92 号 ]

324

## 案例 12 第 4236850 号“志邦”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书

328

### 【论证要点】

① 厨房家具和厨房设备是否构成类似产品? 是否会造成相关消费者的混淆误认?

② 依据现有事实及《商标法》第 31 条的规定,周烽的行为是否构成对志邦公司商号权的侵犯?是否存在恶意抢注商标的情况?

- 附件 12-1 国家工商行政管理总局商标局“志邦”商标异议裁定书  
[ (2010) 商标异字第 05052 号] 341
- 附件 12-2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4236850  
号“志邦”商标异议复审裁定书 [商评字 [2011]  
第 27785 号] 342
- 附件 12-3 北京市第一中级人民法院行政判决书 [ (2012) 一中  
知行初字第 399 号] 345
- 附件 12-4 北京市高级人民法院行政判决书 [ (2012) 高行终字  
第 1365 号] 351