

商标 行政诉讼实务

刘东海
著

20年来商标行政诉讼法律适用的变化
重点法条适用的案例梳理与比较分析

透过法律条文在具体案件中适用的复杂性
推动商标行政诉讼裁判标准的统一



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



法律出版社官方微信

上架建议：法律实务·商标法

 **独角兽工作室**
装 帧 设 计

ISBN 978-7-5197-6484-5



9 787519 764845 >

定价：78.00元

商标 行政诉讼实务

刘东海
著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

—— 北京 ——

图书在版编目(CIP)数据

商标行政诉讼实务 / 刘东海著. -- 北京 : 法律出版社, 2022

ISBN 978-7-5197-6484-5

I. ①商… II. ①刘… III. ①商标法—行政诉讼—中国 IV. ①D925.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第035340号

商标行政诉讼实务

SHANGBIAO XINGZHENG SUSONG SHIWU

刘东海 著

责任编辑 朱轶佳 韩梦超

装帧设计 李 瞻

出版发行 法律出版社

编辑统筹 司法实务出版分社

责任校对 王晓萍

责任印制 胡晓雅

经 销 新华书店

开本 710毫米×1000毫米 1/16

印张 21.5 字数 258千

版本 2022年4月第1版

印次 2022年4月第1次印刷

印刷 永清县金鑫印刷有限公司

地址:北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

网址:www.lawpress.com.cn

投稿邮箱:info@lawpress.com.cn

举报盗版邮箱:jbwq@lawpress.com.cn

版权所有·侵权必究

销售电话:010-83938349

客服电话:010-83938350

咨询电话:010-63939796

书号:ISBN 978-7-5197-6484-5

定价:78.00元

凡购买本社图书,如有印装错误,我社负责退换。电话:010-83938349



刘东海

律师 | 仲裁员

北京市长安律师事务所律师、合伙人；包头仲裁委员会、恩施仲裁委员会等仲裁机构仲裁员；北京市律师协会第十届商标法律专业委员会委员；北京市知识产权服务业协会委员；北京市律师协会第十一届合同法专业委员会委员；北大法宝讲堂签约讲师；北大法律信息网签约作者。

2006年开始从事法律工作，2009年取得律师执业证书。自执业以来，一直专注于知识产权领域以及合同法领域的诉讼，在复杂、疑难案件争议解决处理方面积累了丰富的实务经验。致力于做一名专业化、专家学者型律师。

代理的最高人民法院审理的“卡斯特”商标撤销行政诉讼再审案被最高人民法院评为2011年知识产权保护十大经典案例。代理的最高人民法院审理的“同庆号”商标侵权及不正当竞争案被中国律师协会评为2018年知识产权十佳案例。

序

笔者于2006年开始接触商标知识,2007年通过法律职业资格考试,2009年取得律师执业证书,2010年确立了商标业务专业方向。即便从2010年算起,至今也超过10年时间。10年的时间,我国商标审判尤其是行政审判对《商标法》的理解和适用发生了比较大的变化,笔者对商标问题的认识也随之发生了变化。

最开始,什么也不懂,每天学习《商标法》及相关业务知识,并开始撰写商标非诉讼案件,办理商标诉讼案件。经过3年的学习和实践,对商标业务有了一定的了解,开始飘飘然,并认为商标业务不过如此。

随着接触的案例越来越多,越发觉商标问题的复杂。这个案件法官为什么会这么判!这判决真让人脑洞大开!这个问题还能这么解释!这判决真是让笔者意识到了自己思维的局限性!凡此种种,有惊讶,有震惊,有失落,有落寞。回头再看看曾经飘飘然的心,才发觉当初自己的可笑。看似简单的商标法,运用起来却如此复杂。用本杰明·卡多佐(Benjamin Cardozo)法官的思想解释这个问题非常贴切:岁月的流逝并没有让我获得更多的智慧,但至少让我开阔了眼界。原本以为清晰可见的界限如今看来已是晦暗不明;原本以为密不透风的墙,如今再看,没有密闭到滴水不入的地步。

法律的界限并不是泾渭分明的。即便在确信无疑、没有解释余地的地方,判决也可能因为个案的具体情况而牺牲法律条文本应有的确定性。法

律条文在具体案件中适用的不确定性有时候让笔者无所适从。笔者不能准确无疑地确定某一案件的最终走向,因为有可能一个很小的细节就能打败一整套严密的逻辑。对《商标法》的怀疑,曾经让笔者怀疑人生,失去了继续做商标业务的乐趣和勇气。

《商标法》本身并不复杂,复杂的是对《商标法》的理解以及对其所进行的解释,是裁判观点的说理。又或者说,复杂的是人心。同一个案件,不同的法官来处理,可能会有不同的结果。同样的情形,参与诉讼的主体不同,或者说强弱不同,结果也可能不同。究其根源,每一个商标问题的纷争,背后都是企业利益的角逐,甚至决定了企业的生死。在生死面前,再凶残的搏斗,都不为过。因此,落实于文字上的法律之争,背后则是企业利益的战争。

2019年1月1日,最高人民法院知识产权法庭挂牌办公。知识产权法庭的设立,旨在进一步统一知识产权案件裁判标准。由此可见,知识产权案件裁判标准在实践中存在较为严重的不统一的情况。2020年9月14日,最高人民法院发布了《关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》,由此可见,最高人民法院一直以来对统一裁判标准的重视。

就商标行政诉讼而言,2001年《商标法》引入了行政诉讼,商标行政裁决开始接受司法监督。截至2021年,经过了20年的审判实践。根据笔者的观察,前10年法院判决相对保守,更多地遵循了《商标法》条文的原意,后10年经历了从适用的混乱到渐趋成熟的过程。

虽然有些问题已经形成共识,但总体而言,商标行政诉讼要想统一裁判标准,悲观地讲,仍将是一个较为艰难的过程。百年未有之大变局,对《商标法》的适用将产生重大的影响。在以美国为首的西方国家对中国进行围追堵截的情况下,知识产权裁判会受到一定程度的影响。至少未来十年,中国所处的国际环境不会有多大的改善,而中国的国内环境,也处在不断变化之中。国际、国内因素的影响,将决定中国知识产权审判仍将处

于较为混乱的状态。

10年之后，当中国在高科技上取得较大程度的进步、以美国为首的西方国家很难再有效地对中国围追堵截时，中国的司法裁判将会越来越被西方国家所认同。与之相伴的，是司法裁判自信心的提升。因此，至少未来10年，知识产权从业人员不可避免地要为统一裁判标准作出一定的贡献。

基于统一裁判标准的现实，笔者已经不寄希望于在每一个案件中寻找确定的答案。接受客户的委托之后，最好的办法就是寻找同类的案例，梳理不同的观点，选择、思考、深加工对己方有利的观点，抵消、破除对己方不利的观点，争取法官的认同感。因此，本书以案例展开，对案例进行归纳总结，较少涉及理论问题的思考。对于理论问题，笔者也认为自己实在没有什么真知灼见。很多情况下，在裁判要旨面前，笔者的一些想法看上去很苍白。

因此，本书的价值并不在于笔者的见解，而在于案例的选择和编排。本书共10章。除第1章外，其他9章大致以商标行政诉讼中会涉及的《商标法》条文为基础而进行的专题研究。每一个专题，通常会涉及很多案例，而同一问题的不同案例，结论可能是相反的。选择案例，需要看海量的案例。对案例的编排，则是将选择的案例类型化。笔者希望本书能尽可能多地提供同一法律问题的不同观点，以此丰富读者的思维。在案例的海洋中遨游，无论是对于学生、企业法务、知识产权公司的从业人员，还是将商标业务作为专业方向的律师同行，总归都会有一定帮助。

最后，感谢北京务实知识产权发展中心副主任吴莉娟博士在本书撰写过程中对写作思路、提纲、编排提供帮助，并充实了部分内容。正是吴博士的帮助，提升了笔者对出版本书的信心，也让笔者有了一点学者型律师的样子。

刘东海
2022年1月

目 录

第一章 我国商标制度概述

第一节 我国商标立法沿革 / 001

一、《商标法》及其修改 / 001

二、《商标法实施条例》及其修改 / 004

三、《商标评审规则》及《商标审查审理指南》 / 006

四、司法解释及其他司法规范性文件 / 008

五、商标立法的强行政属性 / 009

第二节 我国商标管理机构 / 010

一、商标局 / 011

二、商标评审委员会 / 012

三、商标审查协作中心 / 012

四、国家知识产权局 / 013

第三节 商标行政诉讼概述 / 014

一、商标评审案件的类型 / 014

二、商标行政诉讼的管辖 / 018

三、商标行政诉讼统计分析 / 018

第二章 诚实信用原则

第一节 诚实信用原则的立法沿革 / 023

一、何谓诚实信用原则 / 023

二、关于诚实信用原则的相关规定 / 024

三、商标法中诚实信用原则的引入 / 025

四、《规范商标申请注册行为若干规定》的合法性探讨 / 026

第二节 诚实信用原则的适用 / 028

一、诚实信用原则在商标驳回复审程序中的适用 / 028

二、诚实信用原则在商标异议程序中的适用 / 029

三、诚实信用原则在商标无效宣告程序中的适用 / 032

第三节 适用诚实信用原则的问题及建议 / 033

一、诚实信用原则适用之困 / 033

二、适用诚实信用原则的相关建议 / 035

第三章 商标的显著特征

第一节 商标显著特征的立法沿革 / 036

一、什么是商标的显著特征 / 037

二、关于商标显著特征的相关立法变化 / 037

三、商标显著特征与便于识别的关系 / 039

四、商标显著特征与新颖性、独创性的关系 / 039

五、商标显著特征适用的实践综述 / 040

第二节 商标显著特征的判断标准 / 041

一、相关公众的判断 / 041

二、相关公众认知水平的判断 / 043

三、通用名称的判断 / 044

四、“仅直接表示……”的理解 / 048

五、暗示性标志的判断 / 051

第三节 通过使用取得显著特征的判断 / 053

一、普通商标 / 054

二、立体商标 / 058

三、声音商标 / 061

四、颜色组合商标 / 065

五、单一颜色位置商标 / 068

第四章 商标禁止注册的绝对条款

第一节 商标禁止注册绝对条款的立法沿革 / 074

一、欺骗性商标 / 074

二、有害于社会主义道德风尚的商标 / 076

三、有其他不良影响的商标 / 077

四、欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标 / 078

第二节 “带有欺骗性”的商标的判断 / 084

一、误认的类型 / 084

二、依据个案特殊情形对“带有欺骗性”的商标的判断 / 085

三、“带有欺骗性”的商标的判断存在的问题及建议 / 090

第三节 “有害于社会主义道德风尚”的商标的判断 / 095

一、“有害于社会主义道德风尚”的商标的认定趋向严格 / 095

二、“有害于社会主义道德风尚”的商标的判断标准 / 096

第四节 “有其他不良影响的”商标的判断 / 099

一、适用“有其他不良影响的”商标的实践综述 / 099

二、“其他不良影响”的判断标准 / 100

三、其他不良影响的常见类型 / 103

四、其他不良影响判断的问题及建议 / 110

第五节 欺骗手段或其他不正当手段取得注册商标的判断 / 122

一、适用“其他不正当手段”的实践综述 / 122

二、其他不正当手段的典型案件类型 / 123

三、适用“其他不正当手段”条款的相关问题 / 131

第五章 在先权利条款

第一节 在先权利条款的立法沿革 / 148

一、在先权利的内涵和范围 / 148

二、在先权利相关规定的立法变化 / 149

三、关于在先权利的司法解释 / 150

四、在先权利条款适用的实践综述 / 150

第二节 字号权 / 151

一、何谓字号权 / 151

二、字号权的保护要件 / 152

三、主张字号权的主体 / 153

四、跨商品类别保护问题 / 160

五、对字号简称的保护 / 166

六、对外国字号的保护 / 168

七、对老字号的保护 / 171

第三节 姓名权 / 178

一、何谓姓名权 / 178

二、姓名权的保护要件 / 179

三、姓名权保护的知名度要求 / 183

四、姓名权保护的商品类别问题 / 185

五、姓名权保护的其他方式 / 188

第四节 商品化权 / 189

- 一、何谓商品化权 / 189
- 二、对不同类型商品化权的保护实践 / 191
- 三、商品化权保护的考量因素 / 208
- 四、商品化权跨商品类别保护问题 / 210

第六章 近似商标

第一节 近似商标相关条款的立法沿革 / 214

- 一、近似商标的含义 / 214
- 二、近似商标的法律渊源 / 215
- 三、近似商标的判断标准及原则 / 215
- 四、商标近似、商品类似与混淆可能性的关系 / 217
- 五、近似商标条款适用的实践综述 / 219

第二节 近似商标的判断标准 / 220

- 一、影响商标近似判断的因素 / 220
- 二、影响商品类似判断的因素 / 233
- 三、共存协议对近似判断的影响 / 239

第七章 在先使用并有一定影响的商标

第一节 在先使用并有一定影响的一般性规定 / 249

- 一、在先使用并有一定影响的法律渊源 / 249
- 二、在先使用并有一定影响的实践综述 / 250

第二节 在先使用并有一定影响的认定 / 250

- 一、在先使用并有一定影响的适用要件 / 250
- 二、商标使用的主体 / 251

三、商标使用的地域范围 / 259

四、商标使用的合法性 / 265

第八章 驰名商标

第一节 驰名商标的立法沿革 / 270

一、驰名商标的含义 / 271

二、驰名商标的法律渊源 / 272

三、驰名商标的保护范围 / 273

四、驰名商标条款适用的实践综述 / 282

第二节 驰名商标的反淡化保护 / 283

一、什么是商标淡化 / 283

二、淡化与混淆的区分 / 283

三、商标显著性的减弱 / 284

四、商标声誉的贬损 / 286

第九章 注册商标连续 3 年停止使用撤销制度

第一节 商标使用 / 287

一、商标使用的定义 / 288

二、商标使用的体系化理解 / 289

第二节 注册商标连续 3 年停止使用撤销制度的立法沿革 / 290

一、“商标撤三”制度的立法变化 / 290

二、“商标撤三”制度的现实功能 / 291

三、“商标撤三”制度中“使用”的认定 / 292

四、“商标撤三”制度的实践综述 / 292

第三节 注册商标连续 3 年停止使用撤销制度的考量因素 / 293

- 一、合法性使用 / 293
- 二、象征性使用 / 295
- 三、高度盖然性与排除合理怀疑 / 297
- 四、出口是否构成商标使用 / 298
- 五、是否改变商标显著特征 / 302
- 六、避免混淆的公共利益考量 / 305

第十章 一事不再理原则

第一节 “一事不再理原则”的立法沿革 / 307

- 一、何谓“一事不再理原则” / 307
- 二、民事、行政诉讼中“一事不再理原则”的法律渊源及意义 / 308
- 三、商标行政程序中“一事不再理原则”的法律渊源及核心内涵 / 309

第二节 认定相同事实的考量因素 / 312

- 一、终局裁定的约束力 / 312
- 二、对新证据的实质性审查 / 316
- 三、对新证据的形式性审查 / 317
- 四、适用绝对事由时补充证据的意义 / 318

第三节 认定相同理由的考量因素 / 320

- 一、增加引证商标并作为裁决依据 / 320
- 二、增加引证商标但未作为裁决依据 / 325
- 三、“增加引证商标”导致的问题 / 327

第四节 认定“任何人”的考量因素 / 328

一、对“任何人”的理解 / 328

二、对“任何人”的宽松把握 / 328

第五节 “一事不再理原则”适用的问题及建议 / 331

一、“一事不再理原则”的比较 / 331

二、“一事不再理原则”的修改建议 / 332

第一章 我国商标制度概述

第一节 我国商标立法沿革

我国商标法律制度体系主要由《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)及其实施条例,与之相配套的部门行政规章及规范性文件,以及与之相关的司法解释及司法规范性文件构成。本节将重点梳理与商标行政诉讼相关的法律(《商标法》)、行政法规[主要是《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《商标法实施条例》)]、部门行政规章[《中华人民共和国商标评审规则》(以下简称《商标评审规则》)]、部门规范性文件[《商标审查审理指南》,2021年12月31日前为《商标审查及审理标准》(现已被废止)]以及相关司法解释及司法规范性文件的制度沿革。

一、《商标法》及其修改

1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《商标法》,是自1949年中华人民共和国成立以来,我国第一部真正意义上的《商标法》,该法自1983年3月1日起施行。

1982年《商标法》在立法结构和体例上分为8章:第1章“总则”,第2章