

 YINGKE® 盈科

盈科全国业务指导委员会系列丛书

商标及反不正当竞争 疑难法律问题精解

盈科律师事务所 / 编
姚华 张乐 / 著

疑难案件法律实务精解
焦点问题处理技巧总结



法律出版社 LAW PRESS · CHINA

 YINGKE® 盈科

盈科全国业务指导委员会系列丛书

商标及反不正当竞争 疑难法律问题精解

盈科律师事务所 / 编
姚华 张乐 / 著

法律出版社 LAW PRESS · CHINA

北京

图书在版编目(CIP)数据

商标及反不正当竞争疑难法律问题精解 / 盈科律师事务所编 ; 姚华, 张乐著. -- 北京 : 法律出版社, 2022

ISBN 978 - 7 - 5197 - 6586 - 6

I. ①商… II. ①盈… ②姚… ③张… III. ①商标法—法律解释—中国②反不正当竞争—经济法—法律解释—中国 IV. ①D923.435②D922.294.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 052402 号

商标及反不正当竞争疑难法律问题精解
SHANGBIAO JI FANBUZHENGDANG JINGZHENG
YINAN FALÜ WENTI JINGJIE

盈科律师事务所 / 编
姚 华 张 乐 / 著

策划编辑 朱海波
责任编辑 朱海波 李 军
装帧设计 汪奇峰

出版发行 法律出版社
编辑统筹 法律应用出版分社
责任校对 王 丰
责任印制 刘晓伟
经 销 新华书店

开本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印张 14 字数 280 千
版本 2022 年 4 月第 1 版
印次 2022 年 4 月第 1 次印刷
印刷 固安华明印业有限公司

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 - 6586 - 6

定价:58.00 元

凡购买本社图书,如有印装错误,我社负责退换。电话:010-83938349

盈科全国业务指导委员会系列丛书编委会

总 主 编 李 华

出版 统 筹 郭 琪 丁 萌 张思媛 张静彤

本书编著者

姚 华 张 乐 著

李 华

盈科律师事务所创始合伙人、盈科全国业务指导委员会主任。

李华律师作为盈科全国业务指导委员会主任，负责盈科体系内的专业化建设，带领盈科律师，构建出完整的专业化法律服务体系，包括研究院、专业委员会及综合性法律中心，推动盈科律师专业化的法律服务，以适应法律服务市场不断细分的需要。在此基础上，通过集成各专业委员会纵深化的法律服务能力为客户提供综合性的法律服务。

曾荣获全国律师行业优秀党员律师、北京市优秀律师、朝阳区优秀律师、朝阳区首届优秀女律师、朝阳区优秀党员的荣誉称号。

姚 华

华东政法大学法学学士、民商法学硕士，在商标法、著作权法、反不正当竞争法等专业领域具有丰富的法律研究与实务经验。擅长通过在先权益保护、类似商品研究、诚实信用原则举证、市场竞争格局分析、驰名商标认定等多种办案策略，解决企业在市场竞争中面临的疑难复杂法律问题。

张 乐

华东政法大学新闻学学士、知识产权法律硕士，有良好的法律文书写作功底，在著作权法、商标法及反不正当竞争法领域研究深入，具备扎实的办案经验。

前 言

商标及反不正当竞争纠纷在实务中往往存在紧密联系,且容易引起社会公众较高的关注。近年来,随着该类案件数量的上升以及日新月异的互联网技术进步,涌现了许多新问题、新现象,给法律的理解与适用带来了一定难度,也使知识产权法与竞争法交叉类案件涉及的法律问题愈加疑难复杂。

法律的生命在于实践。本书的撰写从商标法及竞争法的疑难纠纷出发,希望为读者呈现真实的法律案件、争议焦点,解读案件审判中的重点、难点与全貌。作者结合自身承办案件的经验、近年来最高人民法院和地方各级人民法院审结并生效的典型案件,进行总结、归纳,希望做到“知其然并知其所以然”。

本书共分为上下两篇,上篇主要论述商标在注册、无效、撤销及使用过程中存在的疑难法律问题以及商标侵权相关法律实务。下篇主要分析反不正当竞争法与知识产权法交叉领域的诉讼法律实务,如涉及其他商业标识与商标权冲突时的权利保护、竞争法中的仿冒混淆型纠纷、商业秘密纠纷、互联网领域特有的不正当竞争纠纷、商业诋毁纠纷、虚假宣传纠纷。

在选取案例进行分析的基础上,本书亦希望从案例当中提取核心的法律问题,以问答方式尽量满足大家在司法实务中对类似案件研究与适用的需求,供广大法律同仁在提供同类法律服务时进行借鉴和参考。

上 篇

商标法律实务与疑难问题精解

第一章 | 商标注册法律实务及案例精解 / 003

- 第一节 描述性商标是否具有显著性特征的判断标准解读 / 003
- 第二节 商标注册不得损害他人先著作权的司法实践分析 / 007
- 第三节 以“不正当手段”抢注他人商标的认定标准解析 / 012
- 第四节 如何解读“不以使用为目的的恶意注册商标”条款 / 016
- 第五节 含有地名的商标在何种条件下能够获准注册 / 020

第二章 | 商标撤销法律实务及案例精解 / 024

- 第一节 “双十一”商标被诉撤销,第 35 类服务上的商标使用到底指什么 / 024
- 第二节 注册商标不规范使用的法律后果与案例解读 / 027
- 第三节 商标“撤三”案件中构成“象征性使用”的裁判观点分析 / 032
- 第四节 “撤三”案件中判断注册商标在核定商品上使用标准的解读 / 036
- 第五节 企业应当如何防止注册商标因通用化被撤销 / 040

第三章 | 商标侵权法律实务及案例精解 / 046

- 第一节 对《商标侵权判断标准》的创新性规定解读 / 046
- 第二节 商标权利被侵犯的几种维权策略分析 / 049
- 第三节 商标平行进口的合法性适用 / 053
- 第四节 证明商标的特有功能、权利与侵权判断标准分析 / 056
- 第五节 使用描述性商标不构成商标侵权的判断标准 / 058
- 第六节 将他人注册商标设定为“广告关键词”的行为性质认定 / 061
- 第七节 商标侵权诉讼中的“合法来源抗辩”规则解读 / 064

- 第八节 侵权方以“己方商标知名度”抗辩的裁判规则解读 / 068
- 第九节 注册商标被宣告无效前的使用行为,如何认定侵权及赔偿 / 075
- 第十节 商标侵权案件中如何获得更高的赔偿额 / 080
- 第十一节 商标侵权案件“惩罚性赔偿”的适用标准分析 / 083

第四章 | 驰名商标保护法律实务及案例精解 / 086

- 第一节 驰名商标享有哪些特殊保护 / 086
- 第二节 驰名商标的反淡化保护 / 090
- 第三节 认定“未注册驰名商标”的必要性审查与裁判因素分析 / 094

下 篇

反不正当竞争法律实务与疑难问题精解

第五章 | 商业标识保护法律实务及案例精解 / 101

- 第一节 “商品化权”适用《反不正当竞争法》保护的不同路径 / 101
- 第二节 域名侵权不正当竞争纠纷的裁判规则解析 / 105
- 第三节 域名与商标权冲突的法律适用争议与裁判观点解读 / 109
- 第四节 广告语满足何种条件可构成受《反不正当竞争法》保护的商业标识 / 114
- 第五节 从“知名商品特有的名称”到“有一定影响的商品名称”的认定标准与审理思路变化 / 117
- 第六节 “商品包装、装潢”如何适用《反不正当竞争法》 / 121
- 第七节 “服务特有装潢”如何适用《反不正当竞争法》的保护 / 124
- 第八节 企业名称权与商标专用权的冲突处理规则 / 128
- 第九节 企业在先商号权对抗在后商号权的适用条件 / 137
- 第十节 论侵犯企业名称权不正当竞争行为的“主观故意”要件 / 140
- 第十一节 《反不正当竞争法》第六条“混淆误认”要件的界定与举证 / 146

第六章 | 商业秘密不正当竞争纠纷法律实务及案例精解 / 151

- 第一节 企业商业秘密的保护与侵权赔偿 / 151
- 第二节 基于商业秘密保护的竞业限制范围探讨 / 159
- 第三节 商业秘密案件中确定赔偿数额的计算方式及因素分析 / 164

第四节 在商业秘密侵权案件中适用惩罚性赔偿的构成要件分析 / 168

第七章 | 互联网领域不正当竞争纠纷法律实务及案例精解 / 173

第一节 视频网站深度链接行为构成不正当竞争的要件 / 173

第二节 擅自使用他人收集的信息构成不正当竞争的要件分析 / 176

第三节 电商平台“二选一”的《反垄断法》《反不正当竞争法》分析 / 181

第四节 《反不正当竞争法》第十二条“互联网专条”兜底条款的理解
与适用 / 189

第五节 数据可携权对市场竞争影响的两面性分析 / 194

第六节 经营者在互联网平台公开司法裁判文书的行为底线 / 202

第七节 信息网络环境下,商业诋毁与经营者言论自由的界限 / 206

第八节 虚假宣传的认定是否须以损害其他经营者的竞争优势为前提 / 209

结 语 / 216

上 篇

商标法律实务
与疑难问题精解



第一章 商标注册法律实务 及案例精解

第一节 描述性商标是否具有显著性 特征的判断标准解读

根据我国《商标法》第九条的规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。”上述规定中的“显著性”是指，当某一枚标志使用在其指定的商品或服务上时，能够让相关公众认为该标志的作用是识别其所标示的商品或服务的来源。

商标的显著性通常分为“固有显著性”和“获得显著性”。固有显著性是指，某些标志用于特定的商品或服务的开始就具有显著性，如“柯达”相机、“苹果”手机。获得显著性是指，某些标志本身缺乏固有显著性，但经过权利人长期的使用和宣传后，消费者已经逐渐意识到它们是在指示特定商品或服务的来源，而不是对商品或服务的特点进行描述。如“两面针”牌牙膏中的“两面针”本身是一味中药，是两面针牙膏的原料之一，但随着柳州两面针股份有限公司的独占性长期使用，使消费者意识到其为柳州两面针股份有限公司生产的牙膏，使“两面针”获得了中药之外的第二含义。

一般而言，标志与它所代表的商品或服务之间的联系越密切，其显著性越弱；反之，则显著性越强。当核准注册的商标为描述性词汇时，“如何认定其显著性”不仅影响其能否获准注册，还将影响他人在相同或者类似商品上使用相同或近似的描述性词汇时是否构成商标侵权行为。

一、商标的显著性认定应根据相关公众的通常认识进行整体判断

在长沙沕山茶业有限公司与商评委、湖南宁乡沕山湘沕名茶厂等商标行政纠纷一案〔（2011）行提字第7号〕中，最高人民法院（以下简称最高院）确立了如

下裁判标准:

判断争议商标是否应当依据《商标法》第十一条第一款第(二)项、第(三)项^①之规定予以撤销时,应当根据争议商标指定使用商品的相关公众的通常认识,从整体上对商标是否具有显著特征进行判断,不能因为争议商标含有描述性文字就认为其整体缺乏显著性。

该案中,原审原告湖南省宁乡市茶叶公司于1990年5月11日向商标局申请注册争议商标“沩山牌及图”商标;原审第三人湖南宁乡沩山湘沩名茶厂等六家公司以沩山毛尖为茶叶商品的通用名称为由,向商标评审委员会(以下简称商评委)申请撤销争议商标。

商评委经审查后,认为沩山茶作为一个历史悠久的茶叶品种,争议商标的文字部分缺乏显著特征,拼音部分亦无法使其产生显著特征,故裁定撤销争议商标。在该案的一审及二审程序中,法院均认定,争议商标“沩山牌及图”已构成直接表示指定使用商品的品质特点,缺乏显著特征;直至最高院再审才判决撤销一审、二审判决以及原裁定。

最高院认定该案争议商标具有显著性的理由是:争议商标由沩山牌文字、拼音及相关图形组成,并非仅由沩山文字及其拼音组成,其商标组成部分中的图形亦属该商标的重要组成部分。可见,最高院对商标显著性的审查着眼于整体性判断,而不仅限于争议商标的文字部分。(见图1-1)



图1-1 争议商标

^① 《商标法》第十一条第一款规定:“下列标志不得作为商标注册:

- (一) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
- (二) 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
- (三) 其他缺乏显著特征的。”

此外,由于该枚争议商标在1991年5月20日已经核准注册,经过了近二十年的使用,且在2002年被评为湖南省著名商标。鉴于上述事实,最高院认为,争议商标的使用时间较长,已经建立一定的市场声誉,相关公众能够以争议商标识别商品来源,并不仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点。因此,商评委、原审法院以争议商标含有汾山文字就认为其整体缺乏显著性,属于认定事实错误。

该案中,最高院对争议商标注册时间、使用情况的审查及认定思路源于《商标法》第十一条第二款的规定,即缺乏显著性特征的商标,如果经过使用取得显著特征,并便于识别的,也可以作为商标注册。可见,商标显著性的判断不仅要审查商标本身的文字含义、图形特点及其与核定使用商品或服务的关联性,也应当对商标已有的知名度及使用情况进行审查。

在杨某祥与国家知识产权局、李某红、郭某杰商标权无效宣告请求行政纠纷一案中[(2018)最高法行再63号],最高院确立了更为清晰的裁判标准:

首先,最高院明确,商标标志中虽然含有描述性要素,但不影响其整体具有显著特征的;或者描述性标志以独特方式加以表现,相关公众能够以其识别商品来源的,应当认定其具有显著特征。

其次,判断包含描述性因素的商标是否具有显著性,应根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识、相关商标的实际使用情况以及是否经过使用产生识别商品来源的作用,从整体上进行判断。

具体到该案中,争议商标“汤瓶八诊”指定使用在第44类“按摩(医疗)、医疗诊所、医疗辅助等”服务上。2013年1月28日,郭某杰和李某红以争议商标的注册违反2001年修正的《商标法》第十一条、第四十一条的规定对争议商标提出撤销申请。

商评委认为,争议商标“汤瓶八诊”为回族流传至今的疗法名称,将该种疗法名称作为商标申请注册,并使用在核定的按摩(医疗)、医疗诊所等服务上,具有表述服务内容、服务方式等特点,缺乏商标应有的显著性。一审、二审法院同样支持了商评委的认定,权利人杨某祥不服,向最高院申请再审。

再审中,最高院认定,虽然“汤瓶八诊”源自回族民间流传的传统疗法,但其最早由杨氏家族创立并命名。通过杨氏家族七代人的传承、发展、宣传,“汤瓶八诊”商标产生了一定的知名度,并于2012年、2014年先后两次被评为宁夏回

族自治区著名商标。基于杨某祥及其杨氏家族长期以来对争议商标的实际使用,争议商标已经与杨某祥形成了较为明确的服务来源指向关系,相关公众在看到争议商标时,能够将其与杨某祥及其杨氏家族建立联系,争议商标在客观上已经发挥了指示特定服务来源的功能,故最终维持了争议商标的注册。

二、若缺少对描述性商标的持续使用,可能致使商标显著性减弱、淡化

如前所述,就“固有显著性”较低的描述性商标而言,持续使用能够加强商标的显著性特征;反之,若缺乏对描述性商标的持续使用,即使是已经被核准注册的商标,其显著性仍会不断减弱、淡化;特别是当他人相同或者类似商品上使用相同或者近似的标志时,若商标权人没有及时进行维权,可能会使描述性商标的显著性最终淡化为某种通用名称或者某种描述性词汇。

例如,在福州市马尾区大掌柜贸易有限公司、莆田市佰良信息技术有限公司侵害商标权纠纷一案[(2020)闽民终161号]中,涉案商标“椰子”于1991年3月30日被国家知识产权局核准注册,核定使用的商品类别为第25类中的“鞋”。

被告系第9355445号“Dlizz 丁丽姿及图”商标的权利人,在经营过程中,被告开设了名为“丁丽姿运动户外旗舰店”的网店,并上线了标有“Dlizz 正品椰子款休闲跑步鞋”的多款商品。原告认为,被告在其所销售的产品详情页、标题重点使用了涉案商标“椰子”文字,其行为已经构成商标侵权。

该案中,一审、二审法院均认为,相关公众通过网络搜索“椰子鞋”,搜索结果基本是Adidas和美国说唱界歌手侃爷联名发布的yeezy运动鞋以及类似样式的流行鞋子。鉴于原告也认可市场上把yeezy音译为“椰子”,认可椰子是一款鞋型;可见,“椰子鞋”是对一类鞋的款式描述。

该案中,法院认定原告败诉的关键在于:原告未能提供其在鞋产品上使用“椰子”标识、宣传“椰子”注册商标的证据,并且网络搜索“椰子鞋”也没有导向原告生产、销售的商品。

并且,从被告使用“椰子”标识的方式上看,被告在其销售鞋子的网页标题上使用文字“椰子”只是对鞋子款式的描述,并非商标性使用,并未在商品标题中突出使用。被告在使用“椰子”文字时均组合使用了其自身注册的“Dlizz 丁丽姿”商标,用于识别所售鞋子的来源。因此,被告的使用方式也不会使相关公

众误认文字“椰子”与原告商标“椰子”存在关联关系。

三、总结

通过上述典型案例的分析可见：首先，判断描述性商标是否具有显著性，不能抽象地进行，而应根据商标指定使用商品或服务的相关公众的通常认识，综合考虑商标本身的含义、外观构成、实际使用情况、宣传推广及维权情况，从整体上对商标是否在相关公众中取得了一定的知名度、是否通过使用获得显著性进行判断。

其次，商标的显著性呈动态性发展，经核准注册为商标的描述性标志，其权利人在后续使用过程中，若缺乏对该商标的持续使用、宣传和推广，且他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似标志时没有及时维权，会使该商标的显著性不断减弱、淡化，甚至最终沦为某种通用名称或者某种描述性词汇。

第二节 商标注册不得损害他人 在先著作权的司法实践分析

近年来，有关商标注册侵犯他人_{在先}著作权的司法纠纷不断增加，根据《商标法》第三十二条的规定：“申请商标注册不得损害他人现有的_{在先}权利，也不得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。”著作权作为上述条款中的“_{在先}权利”，在认定上需要遵循《著作权法》对作品的认定标准。

《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规定》（以下简称《商标授权确权规定》）第十九条第一款规定：“当事人主张诉争商标损害其在_{在先}著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”同时，根据《商标审查及审理标准》的相关规定，对“_{在先}著作权”的认定需要举证以下内容：一是相关标识是否具有独创性，符合作品的构成要件；二是作品的权利归属；三是作品完成日期在争议商标申请日之前；四是诉争商标是否符合“接触加实质性相似”的条件。其中，对相关标识的独创性认定和权属认定通常是司法裁判中的争议焦点。