

# 北京市高级人民法院 2010年知识产权审判新发展

## 北京市高级人民法院知识产权庭

北京市高级人民法院知识产权庭 2010 年审理的知识产权案件最突出的特点是，无论是从新收案件还是从审结案件来看，专利、商标行政案件的绝对数量和相对比例均呈大幅增长的态势，尤其是商标行政案件的收、结案数量较往年的增幅均在一倍以上，均接近全年收、结案总量的六成。据统计，北京市高级人民法院知识产权庭 2010 年共受理知识产权案件 1120 件，均为二审案件，另有旧存案件 91 件。在 1120 件新收案件中，专利行政案件 242 件，专利民事案件 84 件，商标行政案件 660 件，商标民事案件 27 件，专利、商标案件占全年新收案件的 90.45%，全年受理的专利案件比 2009 年增长 46.85%，商标案件增长 157.30%，专利、商标行政案件占全年新收案件的 80.54%，商标行政案件占全年新收案件的 58.93%。全年共审结知识产权案件 977 件，其中一审案件 1 件，二审案件 976 件，结案率为 80.54%。在 977 件已审结案件中，专利行政案件 232 件，专利民事案件 47 件，商标行政案件 572 件，商标民事案件 27 件，全年审结的专利案件比 2009 年增长 54.64%，商标案件增长 167.29%，专利、商标案件占全年审结案件的 89.87%，专利、商标行政案件占全年审结案件的 82.29%，商标行政案件占全年审结案件的 58.55%。除专利、商标行政案件外，其他类型的知识产权案件与 2009 年相比也有一定幅度的增长。这些案件中不乏重大疑难复杂案件，涉及到了较多的法律问题，北京市高级人民法院在审理过程中形成了一些新的观点和做法。本文拟向知识产权界介绍北京市高级人民法院 2010 年知识产权审判的最新发展和动向。

### 一、专利权案件审判的新发展

#### （一）专利权无效行政案件审判的新发展

##### 1、关于专利复审委员会依职权变更复审理由的认定

请求原则是专利复审委员会进行复审的基本原则之一，主要是指复审程序应基于当事人的请求而启动，复审范围也主要限于当事人的请求。但专利复审委员会在进行复审时，在某些情形可以对所审查的案件依职权进行审查，不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。如专利权存在请求人未提及的明显不属

于专利保护客体的缺陷时，专利复审委员会可以依职权引入相关的复审理由进行审查。

在陆洪瑞诉专利复审委员会“批量现钞智能管理方法及装置”发明专利申请驳回复审行政纠纷一案<sup>1</sup>中，陆洪瑞申请名称为“批量现钞智能管理方法及装置”的第 02116522.X 号发明专利申请，国家知识产权局经审查认为，本申请说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定，决定驳回本申请。专利复审委员会经审查认为，本申请的权利要求没有构成《专利法实施细则》第二条第一款所规定的技术方案，决定维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。陆洪瑞不服该决定，主张专利复审委员会擅自变更驳回理由故审理程序违法。一审法院认为，专利复审委员会认定本申请权利要求没有构成《专利法实施细则》第二条第一款所规定的技术方案正确。北京市高级人民法院二审认为，根据审查指南的相关规定，专利复审委员会在驳回复审程序中有权变更驳回理由；本申请请求保护一种批量现钞智能管理方法及相应装置，但其使用的手段、解决的问题和达到的效果方面都不是技术性的，不属于技术方案，遂维持原判。

## **2、关于依职权审查原则与请求原则、听证原则关系的认定**

请求原则、依职权审查原则和听证原则都是专利权无效审查的基本原则，其中请求原则是指无效宣告程序应当基于当事人的请求而启动；依职权原则是指专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制；听证原则是指在作出审查决定前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会。在无效宣告程序中，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利权有效性的义务。作为上述规定的例外，2006 年《审查指南》明确规定了专利复审委员会依职权审查的三种情形：一是请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的；二是专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的；三是认定技术手段是否为公知常识，引入公知常识性证据。2010 年《审查指南》将其扩展为七种情形。因此，专利复审委员会依职权审查的情形应是明确而特定的，原则上应限于《审查指南》规定的可以依职权审查的情形及与其性质相同或相近的情形，而不能对依职权审查原则作任意扩大解释。对于专利复审委员会依职权引入的无效理由和证据，即使双方当事人均发表了意见，在

---

<sup>1</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 1407 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 765 号行政判决书。

专利权人不同意引入该无效理由和证据的情况下，不能简单地认为满足听证原则即为程序合法。

在左生华诉专利复审委员会及包头长河科技有限公司“稀土金属丝”发明专利权无效行政纠纷一案<sup>2</sup>中，长河公司针对左生华拥有的本专利提出无效宣告请求。专利复审委员会在第一次口头审理时以长河公司在无效宣告请求书中没有提到有关本专利创造性的评述方式，不符合《审查指南》第四部分第三章第 4.1 节“审查范围”的相关规定为由，告知对长河公司主张本专利相对于附件 1 不具备创造性的理由不予考虑。同时，专利复审委员会告知双方当事人本案事实已经调查清楚，可以依法作出无效宣告请求审查决定，并宣布口头审理结束。但专利复审委员会随后再次进行口头审理，并依职权主动引入本专利相对于附件 6 不具备新颖性以及相对于附件 2、6 不具备创造性的无效理由，并决定宣告本专利全部无效。一审法院认为，专利复审委员会依职权引入新的无效宣告理由属于超越职权的行政行为，其据此进行审查并作出的审查决定程序违法，故判决撤销专利复审委员会的审查决定，责令其重新作出审查决定。

北京市高级人民法院二审认为，长河公司在 2007 年 1 月 4 日向专利复审委员会提出的无效宣告请求中，并没有明确以哪个附件评价本专利的创造性；在第一次口头审理中，长河公司虽然提出以附件 1 评价本专利的创造性，但因其并没有提到有关本专利创造性的评述方式，故专利复审委员会以不符合《审查指南》第四部分第三章第 4.1 节“审查范围”的相关规定为由，告知对长河公司主张本专利相对于附件 1 不具备创造性的理由不予考虑并无不当，但其随后却依职权引入本专利相对于附件 6 不具备新颖性以及相对于附件 2、6 不具备创造性的无效理由，并就该无效理由再次进行口头审理。在长河公司未提出本专利相对于附件 6 不具备新颖性以及相对于附件 2、6 不具备创造性的无效理由的情况下，专利复审委员依职权引入上述无效理由的行为违反了请求原则，亦不属于专利复审委员会可以依职权审查的具体情形，或者与上述列举的具体情形性质接近的情形。因此，专利复审委员会依职权引入上述无效理由属于超越职权的行政行为。

### **3、关于权利要求书是否清楚简要地表述请求保护范围的认定**

《专利法实施细则》第二十条第一款规定：“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。”权利要求中一个技术特征或术语是否清楚，应当结合该权利要求中的其它技术特征是否对其构成了

---

<sup>2</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 283 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第 2359 号行政判决。

进一步限定，是否使其具有特定的含义进行判断，而不应孤立地判断其本身的一般含义是否清楚，同时其含义一般也不因当事人的主张而改变。

在三星科健公司诉专利复审委员会及华方医药公司“CDMA/GSM 双模式移动通信的方法及通信设备”发明专利权无效行政纠纷一案<sup>3</sup>中，本专利的权利要求 1 记载：“1、一种 GSM/CDMA 双模式移动通信的方法，其特征是：主印刷电路板（6）上的主 CPU（5）根据硬件检测判断或用户菜单选择来决定启动主通信模块（2）还是辅助通信模块（3），a)若没有辅助通信模块（3），则主 CPU（5）自动地启动主印刷电路板（6）上的主通信模块（2）；b)若辅助通信模块（3）插入设备，则主 CPU（5）自动提示用户通过键盘或专用开关选择期望使用的通信模式，启动被选择的通信模块，主 CPU（5）通过电源切换开关（13）、音频切换开关（14）、天线切换开关（15）和连接器（1）的相互配合，公用的部件和选定的工作的模块进入选定的 GSM 或 CDMA 工作模式；c)在键盘“模式选择”指令的作用下，主 CPU（5）通过电源切换开关（13）、音频切换开关（14）、天线切换开关（15）、连接器（1）与主通信模块（2）和辅助通信模块（3）实现数据的交换；“模式选择”指令为主通信模式，主 CPU 直接和主通信模块（2）实现数据交换；“模式选择”指令为辅助通信模式，主 CPU（5）通过电源切换开关（13）、音频切换开关（14）、天线切换开关（15）、连接器（1）与辅助通信模块（3）实现数据交换。”本专利权利要求 4 记载：“根据权利要求书 1 所述的 GSM/CDMA 双模式移动通信的方法，其特征是：a)若主通信模块（2）是 GSM 模式，则辅助通信模块（3）是 CDMA 模式；b)若主通信模块（2）是 CDMA 模式，则辅助通信模块（3）是 GSM 模式（2）；c)主通信模块（2）和辅助通信模块（3）只有一个被选定作为工作模块的。”三星科健公司以本专利不否符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定，权利要求 4 和权利要求 1 的保护范围实质相同并导致权利要求书不清楚、不简明等为由，请求宣告本专利无效。专利复审委员会认为本专利符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定，决定维持本专利有效。原审法院认为本专利不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定，判决撤销专利复审委员会的审查决定。

北京市高级人民法院二审认为，本专利权利要求 4 是对权利要求 1 的技术方案的进一步限定，即进一步明确了双模式移动通信方法中主通信模块和辅助通信模块与 GSM 模式和 CDMA 模式的对应关系，以及主通信模块和辅助通信模块只有

<sup>3</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 912 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 784 号行政判决。

一个被选定作为工作模块的工作状态。上述进一步限定的特征是清楚的，能够清楚确定其保护范围，尤其是权利要求 4 中对双模式移动通信方法中主通信模块和辅助通信模块与 GSM 模式和 CDMA 模式的对应关系的限定并未构成对权利要求 1 的重复限定。退一步讲，在本专利权利要求 4 记载的保护范围是清楚的情况下，即使其记载的技术方案构成对权利要求 1 公开的技术方案的重复限定，但由于其并未不恰当地扩展本专利的保护范围，故其只是权利要求撰写中的瑕疵，仅据此尚不足以导致本专利被宣告无效。因此，原审法院有关本专利权利要求 4 构成对权利要求 1 已经限定的技术特征的重复故不符合《专利法实施细则》第二十条第一款规定的认定依据不足。

#### 4、关于对化学专利权利要求比例数值的修改是否超范围的认定

在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型的专利权人可以修改其权利要求书，但不得扩大原专利的保护范围。发明专利文件的修改仅限于权利要求书，其修改原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称；（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求中的技术特征。在满足上述原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。对于化学类的发明专利来说，以数值范围表示的权利要求较为常见，无效程序中对权利要求书中有关数值范围的修改应当符合上述修改要求，但对从一个数值范围变成其中的一个数值点的修改是否符合上述修改要求，实践中仍存在分歧。北京市高级人民法院新近的判决认可这种修改可能没有超出原权利要求书记载的范围。

在上海家化医药科技有限公司诉专利复审委员会、李平“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”发明专利权无效行政纠纷一案<sup>4</sup>中，李平针对上海家化公司拥有的专利提出无效宣告请求。在无效审查程序中，上海家化公司请求将本专利独立权利要求中的数值范围“1: 10 ~ 30”修改为“1: 30”，而本专利原始权利要求记载的相应范围为 1: 10 - 50。专利复审委员会认为，上海家化公司在无效审查程序中对本专利独立权利要求修改系从连续的比例范围中选择一个特定的比例请求保护，而原权利要求书和说明书中均未明确记载过该比例关系，也没有教导要在原有的比例范围之中进行这样的选择。尽管本专利的说明书中记载了氨氯地平 1mg/kg 与厄贝沙坦 30mg/kg 的组合，但这仅表示药物具体剂量的组合，不能反

<sup>4</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 1022 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 1364 号行政判决。

映整个比例关系。本专利说明书曾对药物具体剂量作出明确限定“本发明可应用的氨氯地平与厄贝沙坦复方剂量范围为：氨氯地平：厄贝沙坦 = 2 - 10mg : 50 - 300mg”，故无法确定是否任意满足 1 : 30 这个比例的组合均能达到与该组合相同的效果。因此，本专利修改后的技术方案超出原权利要求书和说明书记载的范围，也不能从原权利要求书和说明书中毫无疑义地确定，并且对该反映比例关系的技术特征进行修改也不属于无效宣告程序中允许的修改方式。基于上述理由，专利复审委员会对上海家化公司在无效程序中提交的修改文本不予接受，并决定宣告本专利无效。一审法院维持了专利复审委员会的审查决定。

北京市高级人民法院二审认为，上海家化公司在无效宣告程序中将其专利权利要求 1 中的“1: 10 ~ 30”修改为“1: 30”，这种修改没有扩大其专利的保护范围，也没有超出原权利要求书记载的范围，更没有增加未包含在其专利授权的权利要求中的技术特征。一审法院及专利复审委员会关于本专利原说明书中没有记载所有符合“1: 30”比例关系的氨氯地平和厄贝沙坦的组合都能达到相同的技术效果的认定，属于修改后的权利要求能否得到说明书支持的问题，即属于是否符合《专利法》第二十六条第四款的问题，而非上海家化公司关于其专利权利要求的修改是否扩大原专利保护范围的问题。因此，专利复审委员会和一审法院对家化公司关于本专利权利要求的修改不予接受的认定缺乏依据。

#### **5、关于审查实用新型专利无效时使用多篇对比文件是否属于“简单的叠加”的认定**

实用新型的创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该实用新型有实质性特点和进步。实用新型创造性审查基准区别于发明创造性审查基准的焦点在于对“技术启示”的把握，实用新型的创造性高度低于发明，具体体现在仅要求“实质性特点”和“进步”，在程度上分别少了“突出”和“显著”的要求。在判断实用新型专利的创造性时，一般应着重考虑该实用新型所属技术领域，但现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域技术人员到相近或相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

在刘鸿标诉专利复审委员会、中山市启雅电子有限公司等“电子发音书装置”实用新型专利权无效行政纠纷一案<sup>5</sup>中，中山市启雅电子有限公司等针对刘鸿标拥有的本专利提出无效宣告请求。专利复审委员会认为，证据 1.4、证据 1.7 与公知常识相结合就可得到本专利权利要求 1 要求保护的技术方案，且对于所属技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，所获得的技术效果与本专利相同，故本专利权利要求 1 相对于证据 1.4、证据 1.7 以及公知常识的结合不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。专利复审委员会决定宣告本专利全部无效。一审法院维持了被诉决定。北京市高级人民法院二审认为，电学领域创造性判断应着重考察电路的结构、连接关系以及所实现的功能、效果的不同。从所属技术领域来看，技术领域的确定通常参考《国际专利分类表》中的技术主题。本专利分类号为“G10L15/26 及 G06F17/28”，分别是“语音—正文识别系统及自然语言的处理或转换”。证据 1.4 分类号为“G09G5/00”，系“阴极射线管指示器及其他目标指示器通用的目视指示器的控制装置或电路”，证据 1.7 分类号为“G06K11/00”，系“用于图标阅读或者将诸如力或现状态的机械参量的图形转换为电信号的方法或装置”。因此，本专利的技术主题与证据 1.4 及证据 1.7 差距较大，不属于相近或者相关的技术领域，而且证据 1.4 或 1.7 也均没有给出明确的记载或指引。从对比文件的数量来看，本案实际上使用了多项现有技术，而本专利显然不属于“简单叠加”而成的技术方案。本专利权利要求 1 的技术方案中在信号采集模块之后设置放大整形模块，用以将采集到的发射笔所处位置信号进行整形、放大后将数字信号送入中央处理模块，而证据 1.7 中的放大器以及滤波器是对所采集到的信号进行放大、滤波处理，这与本专利中在信号采集模块之后设置放大整形模块的功能是不同的。整形电路与滤波电路是不同的电路，本专利与证据 1.7 在信号处理上存在功能上的区别。原审法院及专利复审委员会均认为本专利的放大整形模块和证据 1.7 放大器及滤波器能够实现相同的功能，与事实不符。

在敬德元诉专利复审委员会及谢平、张革私“电动、手动兼容之球阀开关机械手”实用新型专利权无效纠纷一案<sup>6</sup>中，谢平、张革私系名称为“电动、手动兼容之球阀开关机械手”的第 02271249.6 号实用新型的专利权人。该专利共有七项权利要求，其中权利要求 1-2、4 已被依法宣告无效。以敬德元为业主的莹

<sup>5</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 686 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 1655 号行政判决。

<sup>6</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 354 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 1892 号行政判决书。

德嘉电子厂以本专利权利要求 3、5-7 不具备新颖性为由提出无效宣告请求。专利复审委员会经审查决定：宣告本专利权利要求 5、7 无效，在权利要求 3、6 的基础上维持本专利继续有效。一审法院判决维持专利复审委员会作出的决定。北京市高级人民法院二审认为，将本专利与证据 1、2、3 进行比较，证据 1、2、3 未公开本专利的权利要求 3 中“转臂外端设有无间隙夹持球阀手把的螺钉、螺母”及“转臂外端设有无间隙夹持球阀手把的螺钉、螺母”的技术特征。证据 5 所涉及的是一种多功能修表器，其与本专利不属于相同的技术领域，其中公开了调节螺母 12 以及钳块 9 上有一节螺杆，能够实现本专利中的无间隙夹持。因此，证据 5 给出了明确的技术启示，并公开了本专利的权利要求 3 的技术特征“转臂外端设有无间隙夹持球阀手把的螺钉、螺母”。虽然本专利权利要求 7 的附加技术特征使用的螺栓使用方式不同于权利要求 3 中限定的螺钉、螺母的使用方式，但二者均为使用螺钉、螺母的普通连接方式，且这种连接方式系较为常见的连接方式，本领域的技术人员使用这种连接方式通常不需要付出创造性劳动。虽然敬德元引用了四份现有技术及公知常识来评价本专利的创造性，但由于本专利属于通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，故本案引用多项现有技术评价本专利的创造性并无不当。因此，本专利权利要求 3 相对于证据 1、2、3、5 及公知常识不具有创造性，由于专利复审委员会均系在本专利权利要求 3 有创造性的基础上直接认定本专利的权利要求 6 具有创造性，故其应重新就敬德元针对本专利提出的无效请求进行审理并作出审查决定。二审法院遂判决撤销原审判决和专利复审委员会的审查决定，并责令专利复审委员会重新作出审查决定。

#### **6、关于产品实物整体公开不等于其中可更换部件公开的认定**

在评价专利是否具备新颖性和创造性时，需要回归到专利申请时的状态，以现有技术作为评价的基础。现有技术是指申请日之前在国内外为公众所知的技术，包括在申请日或优先权日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。出版公开因出版物一般有版权页或出版时间等信息，容易确定其公开时间，但对于使用公开及其他公开方式而言，需要通过证据证明申请日前销售、展览等行为，而申请人提交的证据是否足以证明使用公开或以其他方式公开这一事实，往往是当事人争议的焦点。当现有技术系产品的部件，特别是该部件是可更换的情况下，一般应证明该部件的公开时间，而不能简单地将该产品的公开时间视为该部件的公开时间。



在河北实华科技有限公司诉专利复审委员会及河北先控电源设备有限公司“顺位主从同步控制电路装置”实用新型专利权无效行政纠纷一案<sup>7</sup>中，实华公司提交的证据无法确认附件 5 的实物伽玛不间断电源设备内部的插接电路板是否更换过，不能证明该实物内部可更换电路板的公开时间。据此，专利复审委员会决定维持本专利权有效。一审法院认为，实华公司提交的附件 4 至 8 体现了调取伽玛不间断电源设备的过程，证明了伽玛不间断电源设备在本专利申请日之前就已经公开销售并使用的事实。专利复审委员会虽然怀疑该设备部件进行过更换，但未要求实华公司进一步提交补充证据，在此情形下其认定伽玛不间断电源设备存在更换可能缺乏依据。实华公司在诉讼中提交了补强证据，证明伽玛不间断电源设备自投入使用后未进行过维修和更换。因此，伽玛不间断电源设备在本专利申请日之前进行过销售和使用，该产品可以作为现有技术评价本专利的创造性。专利复审委员会关于附件 4 至附件 8 不能组成完整证据链的认定缺乏事实和法律依据，其应就附件 4 至 8 所证明的事实重新进行评述。一审法院据此判决撤销专利复审委员会的审查决定并责令其重新作出审查决定。

北京市高级人民法院二审认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，当事人没有证据或提交的证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。实华公司主张附件 4-8 足以证明本专利申请日之前已经有与涉案专利相同的产品被使用公开，应当提交足以证明该产品已经使用公开的证据。由于附件 5 的实物伽玛不间断电源设备中与本专利权利要求 1 电路结构相对应的内部电路板是插接在插槽并可以更换，而现有证据无法确认实华公司提交的附件 5 实物内部的插接电路板是否更换过，即该内部电路板的公开时间与该实物整体的销售时间不能唯一对应。实华公司提交的附件 4、6、7 均是为了证明附件 5 的实物整体的销售时间，并不涉及其内部电路板的公开时间，故上述证据不能证明该附件 5 的实物内部电路板的公开时间在本专利申请日之前。因此，现有证据不能证明该附件 5 的实物内部可更换电路板的公开时间，也不能证明在本专利申请日前已有与之类似的电路结构存在。专利复审委员会关于附件 4 至 8 没有构成完整的证据链，不能证明该实物内部可更换电路板的公开时间的认定是正确的。

### **7、关于被请求宣告无效的专利技术是否属于本领域技术人员在对比文件的基础上“容易想到”的认定**

<sup>7</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 396 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第 2499 号行政判决。

发明的创造性是指，同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。判断一项发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对于本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。现有技术是与要求保护的发明密切相关的一个技术方案，即应是要求保护的发明领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近。当发明专利与现有技术存在区别技术特征时，应当进一步论证该区别技术特征是否属于本领域技术人员容易想到的技术特征，如果没有证据证明该区别技术特征属于本领域技术人员容易想到的技术特征，则不宜宣告专利权无效。

在湘北威尔曼制药有限公司诉专利复审委员会及北京双鹤药业股份有限公司“抗 $\beta$ -内酰胺酶抗菌素复合物”发明专利权无效行政纠纷一案<sup>8</sup>中，本专利的专利权人为广州威尔曼公司。双鹤药业公司以本专利权利要求1不符合《专利法》第二十二条第二款、第三款为由提出无效宣告请求。专利复审委员会认为，本专利权利要求1相对于证据1不具有创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定，决定宣告本专利权全部无效。一审法院认为，本专利权利要求1的技术方案与证据1公开的技术方案相比，其区别在于权利要求1的技术方案为由舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟所组成，舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟以0.5~2:0.5~2的比例混合制成复方制剂的复合物。本领域技术人员在证据1公开的利用不同药品进行联合治疗某种疾病可以产生良好疗效的基础上，容易想到采用常规技术将舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟混和制成复合物，从而得到本专利权利要求1的技术方案，并获得所述技术效果。因此本专利权利要求1相对于证据1不具有创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。一审法院判决维持专利复审委员会的审查决定。

北京市高级人民法院二审认为，本专利权利要求1的技术方案与证据1公开的技术方案相比，其区别技术特征在于前者是舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟混合制成复方制剂，后者为输注前舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟配制为混合液。虽然证据1公开了舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟可以在输注前配制为混合液，但该证据并没有公开将舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟混和制成复方制剂的技术方案，专利复审委员会并没有就“将舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟混和制成复方制剂是本领域技术人员容易想到的”的认定提供相关的依据，原审判决支持专利复审委员会关于本领域技术人员在证据1公开的利用不同药品进行联合治

---

<sup>8</sup> 参见北京市高级人民法院(2007)高行终字第146号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2006)一中行初字第786号行政判决书。

疗某种疾病可以产生良好疗效的基础上,不需要付出创造性的劳动即容易想到采用常规技术将舒巴坦与哌拉西林或头孢氨噻肟混和制成复方制剂,从而得到本专利权利要求 1 的技术方案的认定缺乏依据。

## 8、关于对比文件是否存在技术启示的认定

所谓现有技术的启示是指现有技术整体上的启示,即现有技术是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明创造。现有技术中存在技术启示的情形通常包括:区别技术特征为公知常识;区别技术特征为与最接近的现有技术相关的技术手段;区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段。

在胡小泉诉专利复审委员会及衣连明、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”发明专利权无效行政纠纷一案<sup>9</sup>中,本专利的专利权人为胡小泉。衣连明和特利尔公司分别向专利复审委员会提出无效宣告请求,其理由均为本专利权利要求 1~2 不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。专利复审委员会经审查认定:将本专利权利要求 1 与证据 1 公开的内容相比,二者的区别特征在于:①权利要求 1 的剂型是活性成分混合的冻干粉针剂,而证据 1 中公开的是活性成分分装的注射液;②证据 1 中未公开具体的工艺步骤和具体参数。权利要求 1 实际解决的技术问题在于以冷冻干燥的方法提高三磷酸腺苷二钠和氯化镁复方制剂的稳定性,并确定制备过程的工艺顺序及各项参数。对于本领域技术人员来说,三磷酸腺苷二钠和氯化镁 100:32 重量比的混合溶液是已知的,将欲注射给药且在水溶液中不稳定的药物制备成冻干粉针剂也是已知的,冻干粉针剂的制备工艺还是已知的,而在实践中本领域技术人员又知道三磷酸腺苷二钠和氯化镁混合溶液长时间存放会影响注射液稳定性,则本领域技术人员在面对该技术问题时,在现有技术的启示下,完全有动机将三磷酸腺苷二钠和氯化镁的混合溶液制备成复合的冻干粉针剂。因此,本专利权利要求 1 所述的技术方案相对于现有技术而言是显而易见的,并不具有突出的实质性特点,而且也没有获得任何预料不到的技术效果,不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。基于与权利要求 1 不具有创造性的相同理由,本领域技术人员在证据 1 公开内容的基础上,根据证据 6 给出的启示,完全有动机将三磷酸腺苷二钠和氯化镁的混合溶液制备成复合的冻干粉针剂,因此,本专

<sup>9</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 285 号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第 1666 号行政判决书。

利权利要求 2 所述的技术方案相对于现有技术而言是显而易见的，不具有突出的实质性特点，也没有取得意料不到的效果，不具有创造性。专利复审委员会决定宣告本专利权全部无效。一审法院判决维持专利复审委员会的审查决定。

北京市高级人民法院二审认为，由于证据 1 公开了在使用前混合配制同时含有三磷酸腺苷二钠和氯化镁注射液的技术方案，本领域技术人员会意识到证据 1 公开的将三磷酸腺苷二钠和氯化镁单独包装和存放的原因是由于含有这两种活性成分的混合注射液长期存放会导致药品不稳定。证据 6 中教导“凡是在水溶液中不稳定的药物如青霉素 G、先锋霉素类及一些医用酶制剂（胰蛋白酶类辅酶）及血浆等生物制剂均需制成注射用无菌粉末”，即证据 6 教导了在水溶液中不稳定的药物均需制成注射用无菌粉末以解决其所存在的稳定性问题。根据生产工艺条件和药物性质不同，采用冷冻干燥法制得的注射用无菌粉末即为注射用冷冻干燥制品系本领域公知常识，故在已知一种特定注射液存在某种程度的稳定性问题时，本领域技术人员根据常识的教导和启示容易想到将不稳定的注射用溶液冻干制成冻干粉针剂。事实上，即便可以认定在已知一种特定注射液存在某种程度的稳定性问题时，本领域技术人员根据常识的教导和启示容易想到将不稳定的注射用溶液冻干制成冻干粉针剂。但是，证据 6 仅公开了含有单一活性成分的冻干粉针剂，并没有公开含有两种或两种以上活性成分混合的冻干粉针剂，专利复审委员会并没有对证据 6 给出了通过将三磷酸腺苷二钠和氯化镁的混合注射液制备成单一剂型冻干粉针剂、以解决其存在的稳定性问题的技术启示的认定提供相关的依据，即尽管注射液和冻干粉针剂分别属于制药领域的常见剂型，专利复审委员会并未给出常规性注射液当然可以转换制备成常规性冻干粉针剂的依据。此外，专利复审委员会关于证据 1 公开了水性注射剂可以含有多种活性成份，因此教导了冻干粉针剂也可以含有多种活性成份的辩称亦缺乏依据。本专利权利要求 2 请求保护的是一种注射用三磷酸腺苷二钠和氯化镁冻干粉针剂，其特征是由三磷酸腺苷二钠和氯化镁组成的冻干粉针剂，二者的重量比为 100 毫克比 32 毫克。权利要求 2 是一项产品的独立权利要求，其中包括产品名称、制剂组成和配比的技术特征与权利要求 1 中的相应特征相同，权利要求 2 与证据 1 的区别特征也被权利要求 1 与证据 1 的区别特征所涵盖，专利复审委员会应在对权利要求 1 的创造性进行重新评价的基础上，对权利要求 2 的创造性进行审查。

#### **9、关于专利产品取得商业成功导致专利具备创造性的认定**

在审查实用新型专利的创造性时，应当考虑该实用新型的技术效果，从整体技术方案进行考虑，不能机械地将技术特征进行分割。如果该实用新型的技术效果直接导致该实用新型取得商业上的成功，则该实用新型具备创造性。

在胡颖诉专利复审委员会及深圳市恩普电子有限公司“女性计划生育手术 B 型超声监测仪”实用新型专利权无效行政纠纷一案<sup>10</sup>中，胡颖系本专利的专利权人。恩普公司请求专利复审委员会宣告其无效。专利复审委员会经审查认为，本专利权利要求 1 相对于附件 2 和附件 4 的结合或者附件 3 和附件 4 的结合不具备创造性，权利要求 2-6 相对于附件 2、4、5 的结合或者附件 3、4、5 的结合不具备创造性，决定宣告本专利权全部无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。

北京市高级人民法院二审认为，本专利要解决的是“对女性计划生育手术中的人工流产手术、放置节育器及取出节育器手术可在直视下进行”的技术问题，附件 2 是用于宫颈的检查及录影设备，所解决的技术问题是通过视频录影观察宫颈的病变从而进行诊断及后续治疗。附件 4 是用于监控子宫内的、宫颈的和输卵管的手术设备，所解决的技术问题是在手术中防止对宫颈造成损伤的情况下进行可视监控。附件 2 和附件 4 均不能用于人工流产手术以及放置、取出节育器的手术，也均没有给出将 B 型超声仪探头与扩张阴道的器具进行卡接进行女性计划生育手术的技术启示。实用新型往往是对现有技术的技术方案在形状、构造上进行简单的改进，其创造性的要求低于发明专利。本专利将 B 型超声仪探头与阴道窥器通过卡接这种方式连接，操作简单、准确直观、节省空间，大大提高了计划生育手术的效率，减小了医生盲视状态下仅仅凭借经验操作导致失误的风险，产生了显著的效果。现有技术没有解决这一问题，而本专利克服了现有技术中的缺点与不足，解决了长期以来女性计划生育手术中的人工流产手术、放置、取出节育器不能在直视下进行、容易发生意外的问题。专利权人二审提交的新证据能够证明依照本专利的技术方案生产的 B 超监视妇产科手术仪已经在全国广为推广并通过政府采购占有一定的市场份额，可以证明本专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于该实用新型的技术特征直接导致的。因此，本专利权利要求 1 相对于附件 2 和 4 的组合具备创造性，其从属权利要求也应具有创造性。

#### **10、关于在先设计中属于本领域常规设计的不可视部分不影响判定外观设计相同相似性的认定**

---

<sup>10</sup> 参见北京市高级人民法院（2009）高行终字第 1441 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 911 号行政判决。

在外观设计专利权无效案件中，如果在先设计的某部分虽属于不可视部分，但该部分设计属于本领域的常规设计，则该部分设计通常不对外观设计相同相似性判定产生影响。

在麦兆祥诉国家知识产权局专利复审委员会及第三人南阳市宛城区环宇玻璃制品有限公司“玻璃果汁杯(A01)”外观设计专利权无效行政纠纷一案<sup>11</sup>中，本专利具有杯座，在先设计的杯底因坐落于机座内而不能直接看到杯座。专利复审委员会及原审法院均认定本专利与在先设计构成相似设计。麦兆祥认为在先设计缺乏杯座，或者其杯座不可见，故本专利与在先设计不构成近似外观设计。北京市高级人民法院二审认为，本专利具有杯座，在先设计的杯底因坐落于机座内而不能直接看到杯座，但对于此类产品来说，杯座通常是不为消费者所着重注意的部位，原审法院认定本专利的杯座属于常规设计及在先设计具有本专利所述的“杯座”并无不当。本专利的“杯体”与在先设计的“杯体”的整体形状均呈圆柱状，杯口有位置相同的圆弧状引流槽，杯体外表有位置基本相同的均匀分布的四条竖向凹槽，杯把的形状与位置基本相同。虽然本专利的杯口具有凸缘、杯底有螺纹、杯体外表有刻度，而在先设计的杯体没有刻度，且杯口凸缘、杯底形状均无法清楚看出，且本专利与在先设计的杯体形状略有差别，但上述区别属于细微差别，对于产品外观设计的整体视觉效果不会产生显著影响，一般消费者通过整体观察、综合判断容易将二者混淆。

## （二）专利权民事案件审判的新发展

### 11、关于在企业注销登记中载明的债权债务清理人应承担企业注销前产生的侵权债务的认定

企业法人歇业、被撤销、宣告破产或者因其他原因终止营业，应当向登记主管机关办理注销登记。企业法人办理注销登记应当提交法定代表人签署的申请注销登记报告、主管部门或者审批机关的批准文件、清理债务完结证明或者清算组织负责清理债权债务的文件。经登记主管机关核准后，收缴《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本，收缴公章，并将注销登记情况告知其开户银行。企业法人依法注销后，发现其因注销前侵犯知识产权应承担损害赔偿等法律责任的，在注销该企业时出具证据证明该企业债权债务已清理完毕的上级主管单位或其他利害关系人应承担相应法律责任。

在武志远、永清县伟佳机械加工厂诉北京雪花电器集团公司侵犯“连续式

<sup>11</sup> 参见北京市高级人民法院(2009)高行终字第1444号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第1419号行政判决书。

滴灌软管打孔机”实用新型专利权纠纷一案<sup>12</sup>中，武志远系本专利的专利权人，伟佳加工厂根据约定享有本专利在中国境内的排他许可使用权。北京鑫迪模具制造公司实施了侵犯本专利的行为，但在武志远、永清县伟佳机械加工厂提起本案诉讼前依法注销，其企业注销登记申请表中主办单位处加盖了雪花公司的印章。一审法院认为，由于鑫迪公司已由雪花公司申请注销，雪花公司在办理注销手续时，曾向工商行政管理机关出具债权债务已经清理完毕的意见，但并未提交相应的清算报告等清算材料，故鑫迪公司存续期间发生的侵权行为引起的民事赔偿责任应当由雪花公司承担。

北京市高级人民法院二审认为，根据工商行政管理部门的企业注册登记资料的记载，雪花公司是鑫迪公司的上级主管单位，雪花公司在鑫迪公司注销时亦作为其上级主管部门盖章认可，上述证据已经形成完整证据链，足以证明雪花公司是鑫迪公司的上级主管单位。在鑫迪公司办理注销手续时，雪花公司作为其上级主管部门出具了债权债务已经清理完毕的证明，故其在鑫迪公司注销后应对鑫迪公司存续期间发生的侵权行为之债承担法律责任。

## 12、关于专利权人应明确其起诉的权利要求的认定

在侵犯发明或者实用新型专利权诉讼中，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。专利权有多个权利要求的，专利权人在提起侵权诉讼时应当明确其据以主张侵权的权利要求，亦可在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求，人民法院应当根据权利人主张的权利要求确定专利权的保护范围，审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。如果专利权人未明确其主张侵权的权利依据，原审法院仅依据部分权利要求认定侵权成立，在该权利要求被依法宣告无效后，权利人基于该权利要求提出的主张可能得不到支持。

在周耀周诉深圳市净来环保科技有限公司及刘章明侵犯“罐子处理组件”发明专利权纠纷一案<sup>13</sup>中，周耀周是本专利的专利权人，其认为深圳市净来环保科技有限公司制造、刘章明为业主的北京净来水家电经营部销售的被控侵权产品落入本专利权利要求 1 的保护范围。深圳市净来环保科技有限公司依法请

<sup>12</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高民终字第 793 号民事判决书和北京市第二中级人民法院(2009)二中民初字第 9692 号民事判决书。

<sup>13</sup> 参见北京市高级人民法院(2009)高民终字第 1566 号民事判决书和北京市第二中级人民法院(2008)二中民初字第 15043 号民事判决书。

求宣告本专利无效。一审法院未中止本案审理并认定侵权成立，判决深圳市净来环保科技有限公司及刘章明承担相应的侵权责任。二审期间，专利复审委员会对上述无效宣告请求作出审查决定：宣告本专利权利要求 1 无效，在权利要求 2 - 37 的基础上维持本专利有效。该决定经司法审查后已生效。北京市高级人民法院二审认为，周耀周依据本专利的权利要求 1 提起诉讼，而本专利的权利要求 1 已被依法宣告无效，故周耀周在本案中提起诉讼的权利依据已不存在，其诉讼请求没有事实依据和法律依据。

在李力权诉天围公司制造、智通达中心销售的产品侵犯实用新型专利纠纷一案<sup>14</sup>中，一审法院将本专利与被控侵权产品进行比较，各方当事人均认可两者特征一致，但未明确是本专利权利要求 1 和被控侵权产品的特征一致，还是本专利所有权利要求和被控侵权产品的特征一致。一审法院认定专利权人主张侵权的依据是本专利的权利要求 1，并以天围公司制造、智通达中心销售的被控侵权产品落入本专利权利要求 1 的保护范围为由，认定侵权成立。一审判决作出后，专利权人据以主张侵权的本专利权利要求 1、2 和引用权利要求 1、2 的权利要求 4 的技术方案被依法宣告无效，权利要求 3 和引用权利要求 3 的权利要求 4 的技术方案被依法维持继续有效。北京市高级人民法院二审认为，一审法院在将被控侵权产品与本专利权利要求进行对比时没有要求专利权人明确其请求保护的具体权利要求，也没有证据证明原审法院对本专利权利要求 1 之外的其他权利要求与被控侵权产品进行了侵权对比并作出认定，在本专利权利要求 1 已经被宣告无效的情况下，原审法院有关侵权的认定已经不再具有事实基础。

## 二、商标案件审判的新发展

### （一）商标行政案件审判的新发展

#### 13、关于诉讼新证据可能影响裁判结果时判令行政机关在重新作出裁定时依法予以考虑的认可

作为一种行政诉讼，商标授权确权行政案件的审查对象是商标评审委员会作出的审查决定或裁定的合法性，商标评审委员会有义务提供证明其被诉行政行为具有合法性的证据，该行政行为的相对人在诉讼中并不承担必须举证义务，但这并不是说在行政诉讼中只有行政机关才能举证。《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六条规定：“原告可以提供证明被诉具体行政行为违法

<sup>14</sup> 参见北京市高级人民法院(2009)高民终字第 2312 号民事判决书和北京市第二中级人民法院(2008)二中民初字第 11740 号民事判决书。



的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告对被诉具体行政行为合法性的举证责任。”这就是说在行政诉讼中，行政机关有义务证明其行政行为的合法性，而作为行政行为的相对人的诉讼当事人（至少原告）也可以举证证明行政机关被诉行政行为的违法性，此时人民法院不宜简单地以该证据不属于行政机关作出被诉行政行为的依据为由，对该证据一律不予采信。例如，当原审判决结果将导致商标注册商标被撤销，如果不考虑当事人在二审补充提交的证据则其难以获得其他救济途径时，二审法院往往会例外地考虑这些证据，并可能作出不同的裁判结果。此外，如果当事人二审补充提交的证据是为了进一步说明其在行政程序或一审诉讼中已经提交的证据，而且这些证据可能影响案件处理结果的，二审法院也可能会根据案件的具体情况予以适当考虑。当然，在专利商标行政诉讼中为兼顾保障当事人的程序权利，如果原审法院已经判决撤销行政决定，而当事人在二审诉讼中提交的新证据可能影响裁判结果时，可以在维持原审判决的前提下对行政机关在重新作出行政决定时是否应考虑当事人的新证据作出适当指示，必要时亦可以在变更原审判决理由的基础上维持原审法院的判决结果。

在奥珂制作所诉商标评审委员会及蔡志国“ORC”商标撤销争议行政纠纷一案<sup>15</sup>中，争议商标系第1424464号“ORC”注册商标，核定使用于国际分类第11类的灯、非医用紫外线灯、漫射灯等商品，商标权人为蔡志国。奥珂制作所以争议商标违反《商标法》第三十一条的规定为由，对争议商标提出了撤销注册申请，并提交了三份证据，其中两份证据为复印件，一份证据为证人证言。商标评审委员会认为争议商标的注册违反了《商标法》第三十一条的规定，裁定对争议商标予以撤销。原审法院认为，商标评审委员会的认定缺乏依据，判决撤销商标评审委员会的裁定，并责令其重新作出争议裁定书。奥珂制作所不服原审判决并提出上诉，并向二审法院提交了多份新证据。北京市高级人民法院二审认为，商标评审委员会认可其被诉裁定系根据奥珂制作所提交三份证据认定其对“ORC”具有在先使用行为，并认可其未审查其中两份证据的原件，亦未向原审法院提交该证据的原件，故原审法院无法确定该证据真实性、合法性及其与本案的关联性；另一份证据为个人证言，在无相关证据予以佐证的情况下，仅凭该证据本身不能证实其所称的事实确已发生。因此，原审法院以被诉裁定认定事实不清且适用法律错误为由作出的原审判决是正确的。鉴于原审法院已判决商标评审委员会重新作出裁定，故各方当事人在本案二审诉讼中提交的证据是否应采信及能否证明其主

<sup>15</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第1008号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第811号行政判决书。

张，也应由商标评审委员会在重新审查时依法予以认定，二审法院不再审查。

在佛山市富士宝电器科技股份有限公司诉商标评审委员会及吴树填“富士寶 FUSHIBAO 及图”商标争议行政纠纷一案<sup>16</sup>中，针对富士宝公司诉讼中提交的新证据，北京市高级人民法院二审认为，富士宝公司在诉讼阶段提交的本院（1999）高知初字第 75 号民事判决书、最高人民法院（2003）民三终字第 2 号民事调解书虽然不是商标评审委员会作出裁定的依据，但其内容与本案具有较强关联性，如果不予考虑会对双方当事人的合法权益造成较大影响，若二审诉讼程序中直接采信上述证据会导致行政审查程序和诉讼程序的损失，损害各方当事人的程序权利和实体权利。因此，本案应当由商标评审委员会在综合原有证据以及当事人在诉讼过程中提交的证据的基础上，重新对本案争议商标作出裁定。

在青岛大学与商标评审委员会、青岛青大琴行有限公司“青大”商标异议复审行政纠纷一案<sup>17</sup>中，青岛青大琴行有限公司在第 41 类“教育、教学、组织教育或娱乐竞赛、组织表演（演出）、演出、培训、讲课、安排和组织学术讨论会、音乐厅”等服务上申请注册被异议商标“青大”，青岛大学提出异议，商标局裁定异议不成立并决定核准注册。青岛大学依据《商标法》第三十一条申请复审，并提交了“青大”作为其简称的证据，其中包括报纸、以“青大”命名的路牌照片、以“青大”命名的公交车站站牌等。商标评审委员会认为上述证据不足以证明在被异议商标申请注册前，“青大”作为青岛大学的简称经青岛大学长期使用已为相关公众所知晓并具有一定知名度，且已与青岛大学形成对应关系，裁定核准被异议商标的注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。青岛大学在二审诉讼中补充提交有关上述证据形成时间的证据。北京市高级人民法院二审认为，青岛大学二审补充提交的证据属于对已经提交的证据的补强证据，主要是为了说明原有证据的形成时间，而不是为了证明另外一个新的事实。青岛大学在二审阶段补充的证据已经起到了补强一审阶段证据的作用。现有证据已经能够证明青岛大学对“青大”拥有在先权利，从被异议商标申请注册之前的 1993 年“青大”就作为青岛大学的简称持续使用至今，并已为相关公众所知晓。由于被异议商标只有“青大”二字，与青岛大学的简称“青大”完全相同，且核定使用的教育、教学、组织教育或娱乐竞赛、培训、讲课、安排和组织学术讨论会等服务，与青岛大学作为教育机构所从事的活动相类似，被异议商标的注册容易误导公众，使

<sup>16</sup> 参见北京市高级人民法院(2009)高行终字第 1145 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第 1238 号行政判决书。

<sup>17</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 1077 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 1555 号行政判决书。

人将使用被异议商标的服务提供者与青岛大学联系起来，从而损害青岛大学的利益，被异议商标不应予以核准注册。

在黄宗祥诉商标评审委员会、泰山石膏股份有限公司“泰山 TAISHAN”商标撤销复审行政纠纷一案<sup>18</sup>中，黄宗祥是争议商标“泰山 TAISHAN”的注册人。泰山公司以争议商标与其在先获准注册的引证商标“泰山西湖及图”构成类似商品上的近似商标、争议商标的注册损害其在先权利为由，申请撤销争议商标的注册。黄宗祥提交了争议商标使用情况的证据，商标评审委员以争议商标与引证商标已构成类似商品上的近似商标为由，裁定撤销争议商标的注册。黄宗祥在一审诉讼中进一步补充提交争议商标经长期使用具有一定知名度的证据，但一审法院认为黄宗祥提交的证据尚不足以证明争议商标经过长期广泛的使用已建立了较高的市场声誉并形成相关公众群体，也不能证明相关公众已经足以将争议商标与引证商标区分开来，判决维持了商标评审委员会撤销争议商标的裁定。黄宗祥在二审诉讼中再次补充提交了争议商标宣传、使用及获得相关荣誉的证据。北京市高级人民法院二审认为，黄宗祥在商标评审及诉讼中先后提交了大量证明争议商标宣传、使用的证据，能够证明争议商标被核准后，黄宗祥对使用争议商标的商品进行了宣传及持续使用争议商标的事实。争议商标经过多年的宣传和长期持续的使用，已经具有了一定的市场份额，形成了较为固定的消费市场，相关公众已经能够将引证商标与争议商标相区别。如果不考虑黄宗祥补充提交的证据，争议商标就会被撤销，黄宗祥将难以获得其他有效救济途径来恢复其商标专用权。

#### **14、关于商标评审委员会未将评审材料送达当事人构成程序违法的认定**

在商标评审程序中，商标评审委员会应当将各方当事人提交的复审申请、举证通知、答辩意见及相关证据等评审材料及转送，以保障当事人充分参加评审程序的权利。如果商标评审委员会未及时转送评审材料实质影响到当事人的程序权利时，应认定商标评审委员会的审查程序违法。如果一方当事人主张商标评审委员会未向其转送评审材料，商标评审委员会负有证明其已向该当事人转送相关评审材料的责任。商标评审委员会不能证明其已依法向该当事人转送该评审材料的，应认定其未向该当事人转送该评审材料。

在骆驼公司诉商标评审委员会及刘俊苗“駝及图”商标撤销复审行政纠纷一案<sup>19</sup>中，刘俊苗以骆驼公司复审商标在2002年9月26日至2005年9月25日期

<sup>18</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第1091号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第1267号行政判决书。

<sup>19</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第397号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2728号行政判决书。

间连续三年停止使用为由，请求撤销复审商标的注册。商标评审委员会经审查决定：复审商标在服装、领带、围巾、披巾、面纱商品上的注册予以维持，在其余商品上的注册予以撤销。骆驼公司不服该决定并提起诉讼。一审法院认为，骆驼公司在复审程序中提交的证据及在本案诉讼中提交的新证据均不能证明复审商标在争议三年期限内鞋、袜子等商品上存在真实有效的使用行为，其有关在争议三年期限后也一直使用复审商标的主张与本案无关，判决维持商标评审委员会的复审决定。骆驼公司在二审诉讼中主张商标评审委员会未向其送达复审申请、举证通知等评审材料，商标评审委员会亦未提供有效证据证明其已向骆驼公司送达上述评审材料。北京市高级人民法院二审认为，商标评审委员会主张其已将复审申请、举证通知等评审材料送达骆驼公司，却未提供有效证据证明该主张。同时，商标评审委员会在未能向骆驼公司送达复审决定的情况下，能够及时通过骆驼公司委托的代理机构送达该决定，故其在未能及时送达复审申请、举证通知等评审材料时，原本亦应能采用同样方式送达上述评审材料。因此，商标评审委员会未依法将复审申请、举证通知等评审材料送达骆驼公司，剥夺了骆驼公司答辩和举证的权利，存在程序违法之处。此外，现有证据亦可以证明复审商标在争议期间实际使用在鞋、袜子商品上。二审法院遂判决撤销原审判决和商标评审委员会的复审决定，并责令商标评审委员会重新作出复审决定。

### 15、关于商标评审委员会未尽到主体审查义务的认定

根据《商标评审规则》的有关规定，评审申请有被申请人的，商标评审委员会受理后，应当及时将申请书副本及有关证据材料送达被申请人，限其自收到申请书副本之日起 30 日内向商标评审委员会提交答辩书。被申请人提交答辩书时，应当同时提交能够证明其身份的有效证件，被申请人的名称应当与所提交的证件相一致，当事人名称或者住所等事项发生变更的，应当提供相应的证明文件。因此，商标评审委员会对于实际参加评审程序的当事人是否具备评审资格负有审查义务，以确保与评审程序具有利害关系人的当事人参加评审程序。如果商标评审委员会未尽到主体审查义务，致使参加评审的当事人实际上与本案并无利害关系，则商标评审委员会作出裁定的审查程序违法。

在福建七匹狼集团有限公司诉商标评审委员会及顺德市福象橡胶工业制品厂“七匹狼 SEVENWOLFS 及图”商标异议复审行政纠纷一案<sup>20</sup>中，顺德市福象橡胶工业制品厂注册了被异议商标“七匹狼 SEVENWOLFS 及图”。七匹狼公司提出异议

<sup>20</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 635 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 1982 号行政判决书。

后，商标局经审查决定核准被异议商标的注册。七匹狼公司申请复审后，福象橡胶厂依法注销，商标评审委员仍向福象橡胶厂送达了《商标异议复审答辩通知书》、《商标评审案件证据交换通知书》等评审材料。后广东省商标事务所作为代理人向商标评审委员会提交了《关于“七匹狼 SEVEN WOLFS 及图”商标异议复审的答辩书》及《商标评审代理委托书》，上述答辩书记载答辩人为福象橡胶厂并加盖了广东省商标事务所的印章，但上述《商标评审代理委托书》载明委托人为佛山市福象橡胶工业制品有限公司，并加盖了佛山市福象橡胶工业制品有限公司的印章。经查，佛山市福象橡胶制品有限公司成立于福象橡胶厂依法注销之后，但本案现有证据不能证明福象橡胶厂与佛山市福象橡胶制品有限公司存在任何关联关系。商标评审委员会经审查核准了被异议商标的注册。七匹狼公司不服该裁定并提起诉讼。一审法院认为，虽然七匹狼公司在诉讼期间提交了佛山市福象橡胶工业制品厂被核准注销登记的证明，但其未能提交福象橡胶厂是否进行资产清算的证据，故判决维持商标评审委员会的复审裁定。北京市高级人民法院二审认为，在异议复审程序期间，商标评审委员会未审查广东省商标事务所作为代理人提交的《关于“七匹狼 SEVEN WOLFS 及图”商标异议复审的答辩书》所记载的被异议人福象橡胶厂，与《商标评审代理委托书》所记载的委托人佛山市福象橡胶制品有限公司是否存在关联关系，即同意佛山市福象橡胶制品有限公司作为被异议人参加了复审程序，存在审查不当等疏忽之处，本案现有证据也不能证明福象橡胶厂与佛山市福象橡胶制品有限公司存在任何关联关系。由于被异议商标的申请人福象橡胶厂已于被异议商标的异议期间被依法核准注销，其民事主体资格自注销之日起已不复存在，商标评审委员会在被异议商标的异议复审期间未顾及被异议商标的申请人已被注销的事实，其作出的相应复审决定应予撤销；由于其未审查福象橡胶厂与佛山市福象橡胶制品有限公司的关系，即未查明佛山市福象橡胶制品有限公司是否有权参加异议复审程序，故应在查明相关事实后重新作出裁定。原审法院在查明被异议商标的申请人福象橡胶厂已经注销的事实后，亦未审查佛山市福象橡胶制品有限公司是否有权参加异议复审程序，即判决维持商标评审委员会作出的复审裁定，显然不当，亦应予撤销。

在李云迪诉商标评审委员会及张建国“雲迪 yundi 及图”商标争议行政纠纷一案<sup>21</sup>中，个体工商户深圳市福田区云迪琴行成立于 2000 年 3 月 28 日，经营者为乐蓓莉。深圳市福田区云迪琴行申请注册争议商标，并于 2003 年 8 月 21 日被

<sup>21</sup> 见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 1155 号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第 97 号行政判决书。

核准注册，核定使用于吉它等商品。2004年2月19日，上述经营者为乐蓓莉的深圳市福田区云迪琴行被依法注销。2004年10月26日，另一名称亦为“深圳市福田区云迪琴行”、经营者为张建国的个体工商户成立。2005年8月11日，李云迪以深圳市福田区云迪琴行恶意复制摹仿其姓名，损害了其姓名权和名誉权为由，请求商标评审委员会撤销争议商标的注册。商标评审委员会在受理李云迪的上述争议申请后，通知深圳市福田区云迪琴行作为被申请人参加答辩。根据商标争议答辩书记载，商标争议答辩人为深圳市福田区云迪琴行，法定代表人为张建国。商标评审委员会认为，虽然李云迪提供的证据可以证明其姓名在争议商标申请注册日前在相关公众中已具有一定的知名度，但仍不足以认定争议商标的注册和使用会对其姓名权造成损害，争议商标未构成《商标法》第三十一条规定的“损害他人现有的在先权利”之情形定，裁定维持争议商标的注册。一审法院认为，本案争议商标的专用权人应为自然人乐蓓莉，商标评审委员会应依法通知乐蓓莉参加评审程序，但商标评审委员会未尽到主体审查义务，导致张建国作为被申请人参与了商标评审程序，而真正的争议商标专用权人乐蓓莉则并未参与评审，实际上剥夺了乐蓓莉的程序权利，故商标评审委员会的评审程序不当。一审法院判决撤销商标评审委员会的裁定并责令其重新作出裁定。北京市高级人民法院二审认为，个体工商户是包含在自然人中而不是独立于自然人的一种民事主体，本案争议商标虽以个体工商户“深圳市福田区云迪琴行”的名义注册，但商标专用权应由其当时的经营者乐蓓莉享有。即使个体工商户“深圳市福田区云迪琴行”在注册争议商标后注销，但争议商标专用权人并未发生改变，仍应为乐蓓莉。此后成立的名称亦为“深圳市福田区云迪琴行”的个体工商户因其业主不同，故在法律上系另一独立的民事主体，与争议商标专用权的归属并无关联。虽然张建国在诉讼过程中提交了“商标所有权转让协议书”，但该协议系倒签且无证据证明其与乐蓓莉已共同向商标局提出了转让申请并经核准和公告，故本案现有证据不能证明争议商标专用权已经发生转让，争议商标专用权人目前仍应为乐蓓莉。在李云迪向商标评审委员会提出撤销争议商标的申请后，商标评审委员会应向争议商标的合法权利人送达相应通知及证据材料。现商标评审委员会未审查张建国或其为业主的“深圳市福田区云迪琴行”是否为争议商标的权利人，也未审查张建国是否获得了有效授权，即许可张建国参加评审程序，显然未尽到相应的审查义务，实际上剥夺了争议商标合法权利人的程序权利。张建国虽主张其参加原审诉讼得到了乐蓓莉的追认授权，由于原审法院无法确认乐蓓莉的授权及追认

行为的真实性，无法充分保障争议商标合法权利人的权利，且即使该授权及追认属实，也无法改变商标评审委员会未尽到审查职责导致程序违法的事实。

## 16、关于当事人引用异议复审程序中的证据时商标评审委员会应审查该证据的认定

根据《商标评审规则》第二十八条的规定，商标评审委员会审理不服商标局异议裁定的复审案件，应当针对当事人复审申请和答辩的事实、理由及请求进行评审。上述规定是对商标评审委员会的评审程序作出的规定，该规定中“当事人复审申请和答辩的事实、理由和请求”是指当事人对商标局的异议裁定不服的，应当向商标评审委员会提起复审申请，复审申请应写明不服的理由、事实和请求。当事人引用异议程序中的证据用于支持复审主张，该证据当然在异议复审的审查范围内，商标评审委员会如果认为需要当事人重新提交该证据的，应当明确告知当事人举证内容、举证方式及举证期限等内容。

在中国中化集团公司诉商标评审委员会及河北省藁城市龙官橡塑制品厂商标异议复审行政纠纷一案<sup>22</sup>中，第 1720045 号被异议商标由龙官橡塑制品厂申请注册，指定使用的商品为第 17 类绝缘胶布和绝缘带、绝缘胶带。在被异议商标的初步审定公告期限内，中化公司提出异议申请，认为龙官橡塑制品厂申请注册被异议商标的行为违反了《反不正当竞争法》第五条以及《商标法》第三十一条的规定。商标局认为，被异议商标指定使用的商品与中化公司商标指定使用的商品或服务项目在原料、功能、销售渠道及服务的内容、性质、对象等方面存在较大差异，为非类似商品或服务，未构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，被异议商标的注册和使用不会造成消费者的混淆及误认；中化公司认为龙官橡塑制品厂摹仿并以不正当手段抢先注册其在化工行业已经使用并有一定影响的“中化”商标，但其提供的理由并不充分。商标局裁定：中化公司所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。中化公司不服该裁定。商标评审委员会认为，本案无证据证明中化公司享有除商标权之外的其他在先权利，中化公司亦无证据证明在被异议商标申请注册日前，其在被异议商标指定的同一种或类似商品上已经使用与被异议商标相同或近似的商标并有一定影响，并裁定：被异议商标予以核准注册。一审法院判决撤销商标评审委员会的复审裁定，同时责令商标评审委员会重新作出复审裁定。商标评审委员会不服一审判决并提出上诉。

北京市高级人民法院二审认为，中化公司在异议申请书中和异议复审申请书

<sup>22</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 780 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 123 号行政判决。

中都提出了被异议商标违反了《商标法》第三十一条规定的主张，在异议阶段提交的部分证据材料的证明目的也在证明“中化”作为中化公司的企业字号经过长期使用已经具有较高的知名度，被异议商标侵犯了中化公司在先的企业名称权。商标评审委员会在复审阶段如不审理中化公司在异议阶段提交的证据材料，可能对中化公司的合法权利造成损害，违反了法定程序。中化公司在其商标异议复审程序中提交的人民法院已生效民事判决书可以证明，在被异议商标申请注册日前引证商标三、引证商标四在化工类商品上已经成为驰名商标，而引证商标三、引证商标四核定使用的化工原料、工业用染料等商品均为化工类产品，被异议商标指定使用的绝缘胶带等商品亦属于化工行业的商品，二者存在一定关联性。由于被异议商标与引证商标三、引证商标四的显著识别部分同为“中化”，故被异议商标构成对中化公司驰名商标的复制或摹仿，被异议商标与引证商标三、引证商标四使用在各自指定的商品上容易使相关公众对商品来源或者相关主体可能存在某种关联关系产生误认，被异议商标的注册构成了《商标法》第十三条第二款规定的应不予核准注册的情形。

#### 17、有关商标行政案件“一事不再理原则”的认定

《中华人民共和国商标法实施条例》第三十五条规定：“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请；商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。”根据《商标评审规则》第十八条的规定，违反商标法实施条例第三十五条规定，对商标评审委员会已经作出的裁定或者决定，以相同的事实和理由再次提出评审申请的，属于不符合受理条件，应当依据商标法实施条例第三十条的规定予以驳回。商标评审案件包括驳回复审、异议复审、争议评审和撤销复审四类案件，其中商标评审委员会在驳回复审程序中认定申请商标与引证商标不构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标后，该引证商标的注册人以申请商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标为由提出异议时，能否适用商标法实施条例第三十五条规定的“一事不再理”原则，北京市高级人民法院新近的判决给出了否定的回答。

在河南省养生殿酒业有限公司诉商标评审委员会“六味地”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>23</sup>中，养生殿公司申请注册第 3084432 号被异议商标“六味地”。商标局以申请商标与安徽高炉酒厂在类似商品上已注册的引证商标“六味池

<sup>23</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 1050 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 1204 号行政判决。



LIUWEICHI 及图”构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标为由，依据《商标法》第二十八条的规定，决定驳回申请商标的注册申请。养生殿公司不服该决定。商标评审委员会经审查认为：虽然申请商标“六味地”与引证商标“六味池”均含有“六味”一词，但是“六味地”与“六味池”具有明显不同的含义，且由于引证商标存在着与申请商标完全不同的汉语拼音及图形部分，因此两商标在整体视觉效果、含义、呼叫等方面均有区别，指定使用于类似商品上不易导致消费者对于商品来源的误认与混淆，未构成类似商品上的近似商标，申请商标可以初步审定。商标评审委员会据此作出第 4556 号驳回复审决定：养生殿公司在第 33 类米酒等商品上申请注册的“六味地”商标予以初步审定并公告。在申请商标初审公告期间，安徽高炉酒厂提出异议申请，商标局以被异议商标与引证商标文字构成及整体呼叫不同，未构成近似商标为由，裁定被异议商标予以核准注册。安徽高炉酒厂申请复审。商标评审委员会作出第 38086 号异议复审裁定认定：被异议商标与引证商标已构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，故被异议商标不予核准注册。一审法院判决维持商标评审委员会的裁定。养生殿公司以商标评审委员会就同一商标作出两次评审结论违反“一事不再理”为由提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为，被异议商标与引证商标已构成使用于同一种或者类似商品上的近似商标。《中华人民共和国商标法实施条例》第三十五条的规定属于在同一个评审程序中对于申请人提出的评审申请进行审查的依据，而不应扩展适用到两个不同评审程序中不同的申请主体提出评审申请的情形。第 38086 号异议复审裁定系商标评审委员会在商标异议复审程序中针对高炉酒厂的复审申请进行评审作出的，第 4556 号驳回复审决定是商标评审委员会在驳回复审程序中针对养生殿公司的复审申请进行评审作出的，上述两案的评审程序不同，且评审程序中的当事人亦有所区别，故本案中商标评审委员会受理高炉酒厂的复审申请进行评审程序符合相关法律规定。

#### **18、关于被异议商标转让后应通知受让人参加诉讼的认定**

在商标驳回复审程序中，申请人有权处分自己的申请商标和与商标复审有关的权利，当申请商标发生转让、移转情形的，受让人或者承继人应当及时以书面形式声明承受转让人的地位。当受让人未向商标评审委员会申请参加复审程序，商标评审委员会仍以原申请人为当事人作出驳回复审决定后，原申请人提起诉讼的，人民法院在查明相关事实后，应当通知申请商标的受让人参加诉讼。

在精工控股株式会社诉商标评审委员会及三和国际印刷器材（深圳）有限公

司商标异议复审行政纠纷一案<sup>24</sup>中，被异议商标由三和国际印刷器材（深圳）有限公司申请注册，精工株式会社向商标局提出异议申请，商标局与商标评审委员会均认定被申请商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标，并决定核准被异议商标的注册。经查，在商标评审委员会复审审理期间，被异议商标于2007年10月8日依法转让给精工油墨（四会）有限公司，但受让人精工油墨（四会）有限公司未向商标评审委员会申请参加复审程序，2008年12月8日，被异议商标又依法转让给日本精工油墨股份有限公司。在一审诉讼期间，精工油墨（四会）有限公司及日本精工油墨股份有限公司均未申请参加本案诉讼。一审法院认为，被异议商标与三个引证商标已构成使用在相同或类似商品上的近似商标，判决撤销商标评审委员会的裁定，判令其重新作出裁定。

北京市高级人民法院二审认为，被异议商标在异议复审期间已经依法转让给日本精工油墨股份有限公司，故在一审诉讼期间日本精工油墨股份有限公司是被异议商标的权利人，其与商标评审委员会所作之行政行为具有法律上的利害关系，属于必须参加诉讼的当事人，人民法院应当通知其参加诉讼。一审判决在未通知追加日本精工油墨股份有限公司作为本案第三人的情况下，以精工油墨（四会）有限公司及日本精工油墨股份有限公司均未申请参加诉讼为由，即对本案进行审理并作判决，遗漏了必须参加诉讼的当事人，违反了法定程序

### 19、关于引证商标在诉讼阶段被注销对申请商标处理的认定

驳回复审案件中，申请商标因与在先引证商标构成使用在同一种或者类似商品上的相同或者近似商标而被驳回申请商标，但引证商标可能因连续三年停止使用被撤销或因到期未续展等原因被注销。如果引证商标专用权的灭失发生在驳回复审行政程序中，商标评审委员会一般不再将该商标作为阻碍申请的引证商标。但如果引证商标专用权的灭失发生在诉讼阶段，可否不再以该商标为引证商标以阻碍申请商标的注册？如果商标申请人在驳回复审程序或诉讼程序中以引证商标很可能被撤销为由申请中止审理的，商标评审委员会或人民法院可否中止审理以及在何种情况下中止审理？北京市高级人民法院新近的判决对此作了一些探索性尝试。

在骏马纺织制品有限公司诉商标评审委员会“X Shield 及图（指定颜色）”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>25</sup>中，申请商标系骏马公司申请国际注册获得国际注

<sup>24</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第871号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第760号行政判决。

<sup>25</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第1392号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第545号行政判决。

册并申请领土延伸保护至中国的第 G910345 号“X Shield 及图（指定颜色）”商标。商标局以申请商标与引证商标一、二、三、四近似等为由，决定驳回申请商标的领土延伸保护申请。商标评审委员会认为，申请商标与引证商标一未构成类似商品上的近似商标，引证商标二因已失效不再构成申请商标注册的在先权利障碍。申请商标指定使用于服装用品等商品时与引证商标三使用于核准的内衣（汗衫、背心、棉毛衫裤、晴纶衫裤）、引证商标四使用于核准的穿着用品已经分别构成类似商品上的近似商标。商标评审委员会决定：驳回申请商标指定使用在第 9 类和第 25 类所有复审商品上在中国的领土延伸保护申请。一审诉讼中，引证商标三因连续三年停止使用被撤销。一审法院认为，虽然引证商标三在商标评审阶段属于有效商标，商标评审委员会将其作为引证商标使用并无不当，但由于其在诉讼中已被生效决定撤销，故不再将其作为申请商标的引证商标使用，由于申请商标与引证商标四构成类似商品上的近似商标，一审法院遂维持了商标评审委员会的决定。在北京市高级人民法院二审诉讼中，引证商标四因连续三年停止使用被撤销。二审法院认为，《中华人民共和国商标法实施条例》第四十条规定，依照《商标法》第四十四条、第四十五条的规定被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自商标局决定作出之日起终止。虽然引证商标三、四已经被商标局以连续三年停止使用为由撤销注册，但尚无证据证明商标局的相应撤销决定已经生效，而且引证商标三、四被商标局撤销注册是在商标评审委员会第 19575 号决定作出之后，因此商标评审委员会将引证商标三、四作为有效商标判断其与申请商标是否构成近似商标的作法并无不当。二审法院遂维持了一审判决。

在科高公司诉商标评审委员会“BLOGGER”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>26</sup>中，引证商标申请注册的第 3833256 号“博客 bloGger”商标。引证商标经初审公告后，科高公司对其提出异议申请。申请商标系科高公司于 2005 年 12 月 8 日申请注册的第 5049499 号“BLOGGER”商标。商标局以申请商标和引证商标构成类似服务上的近似商标为由，驳回申请商标在“娱乐、教育、电子出版服务（非广告材料）、安排和组织大会、录音制品出租”服务上的注册申请，初步审定申请商标在“录像带发行、为艺术家提供模特、动物训练、流动图书馆、健身俱乐部”服务上的注册申请并予以公告。科高公司在复审程序中请求商标评审委员会等待引证商标的异议案件审理结束后再审理本案，商标评审委员会未中止本案的审

<sup>26</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 502 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 2085 号行政判决。

理，并于2009年6月15日作出第16195号决定，以申请商标与引证商标已构成在同一种服务或类似服务上的近似商标为由，驳回申请商标指定使用在电子出版服务（非广告材料）等全部复审服务上的注册申请。2009年8月26日，商标局裁定对引证商标不予核准注册，该裁定因未进入诉讼程序而生效。一审法院认为，商标评审委员会作出第16195号决定时，引证商标已被初审公告且并未有在先生效裁决认定其应不予注册，因此商标评审委员会将其作为引证商标并无不当。商标法等相关法律中并未明确规定引证商标需要前置程序确权时，申请商标的驳回复审审理应当中止。但由于在申请商标驳回复审诉讼中，引证商标已经被依法裁定不予核准注册且该裁定已生效，故其不构成申请商标申请注册的障碍。一审法院判决撤销商标评审委员会第16195号决定。

北京市高级人民法院在认同一审法院意见的同时，还认为，在商标评审委员会第16195号决定作出后不久，商标局即作出第14290号裁定对引证商标不予核准注册，且引证商标申请人并未对此提出异议复审申请。在此情况下，如维持商标评审委员会第16195号决定有效，则将导致在缺乏引证商标的基础上驳回申请商标注册的结果，科高公司只能重新提出商标注册申请。重新提出的商标注册申请，又会因为在本案申请商标的申请日之后、在重新提出注册申请之前这段时间申请或注册在同一种或类似服务上的相同或近似商标的存在而不能获准注册。原审判决撤销商标评审委员会第16195号决定并无不当。

## **20、关于诉争商标被撤销后因商标由商标权人和撤销申请人共有时可以撤销原裁决的认定**

在商标授权确权案件中，当不涉及到绝对撤销事由时，如果诉争商标和引证商标因转让等原因由同一权利人所有或两商标形成共有关系时，一般可准许诉争商标的注册或无需撤销诉争商标的注册，但如果商标评审委员会或一审法院已经裁定撤销诉争商标后，诉争商标和引证商标才归属同一权利人，且两商标注册人共同请求二审法院准予或者维持诉争商标的注册的，由于目前相关法律法规并没有相应的程序解决，北京市高级人民法院对此进行了探索。

在江西万载千年食品有限公司诉商标评审委员会、陈结合关于“千年及图”商标撤销复审行政纠纷一案<sup>27</sup>中，复审商标系陈结拥有的第1155566号“千年及图”注册商标，江西万载千年食品有限公司以复审商标连续三年停止使用为由提出撤销复审商标的申请，商标局决定撤销复审商标的注册，商标评审委员会决定

<sup>27</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第503号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第503号行政判决。

维持复审商标的注册。一审法院判决撤销撤销商标评审委员会的决定并责令其重新作出决定。在二审过程中，陈结合与万载公司达成和解协议，约定复审商标由陈结合和万载公司共同持有，陈结合和万载公司共同向商标局提出将复审商标转让给陈结合和万载公司共同持有的申请，万载公司向商标局申请撤回连续三年停止使用复审商标的撤销申请。陈结合据此提出撤回上诉的申请。北京市高级人民法院二审认为，公民、法人或者其他组织有权在法律许可的范围内处分自己的诉讼权利，陈结合和万载公司在本案审理期间达成了协议，消除了争议，陈结合据此申请撤回上诉，系其真实意思表示，符合法律规定，应予准许。鉴于本案争议已经化解，原审判决亦无存在的必要。二审法院裁定撤销原审判决并准许陈结合撤回上诉，本案终结诉讼。

### **21、关于《商标法》第十条第一款第（八）“其他不良影响”的认定**

根据《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标注册，其中的“其他不良影响”是一种兜底性的规定，但不是对于该条第一款前面（一）至（七）项的兜底，而是仅对第（八）项前半段的兜底，如果能够以其他理由驳回注册申请或撤销已注册商标的，一般不宜依据“其他不良影响”条款处理商标异议及争议纠纷。该条款中的“社会主义道德风尚”是指我国公民已经形成的共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，尤其包括已经形成并为公民所尊重的公序良俗；“其他不良影响”是指商标或其构成要素可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益产生消极的、负面的影响，即是指标志本身的不良影响，而非该标志使用在其指定使用商品上是否会造成不良影响。“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的判定应结合商标的构成及其指定使用商品或者服务，综合考察相关的社会背景、政治背景、历史背景、文化传统、民族风俗、宗教政策等因素，尤其应当考察该标志或者其构成要素是否会破坏一定区域内人们所共同尊重的公序良俗。“其他不良影响”一般不涉及对私权造成的不良影响，诸如导致消费者的混淆、误认或者误导消费者、影响经营者的公平竞争、借用他人知名作品的声誉搭商业便车，由于《商标法》已经另行规定了救济方式和相应程序，故其不属于该条款中所称的“其他不良影响”，但侵害特定民事权益的同时又损害社会公共利益或公共秩序的，可以作为“有其他不良影响”的标志。对于首字为“国”字商标，商标局于2010年7月28日发布的《含“中国”及首字为“国”字商标的审查审理标准》，其中第三部分明确了首字为“国”

字商标的审查审理标准，即应以其“构成夸大宣传并带有欺骗性”、“缺乏显著特征”和“具有不良影响”为由区别处理，而不是一律适用《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

在白喜贵与商标评审委员会“国玉 建极绥猷 36501 及图”商标驳回申请复审行政纠纷一案<sup>28</sup>中，白喜贵在第 35 类服务上申请注册第 4900657 号“国玉 建极绥猷 36501”及图形商标，商标局、商标评审委员会均认为申请商标中的“国玉”和“建极绥猷”两个词组极易使消费者将申请商标与故宫太和殿匾额及皇家产生联系，误导消费者从而造成不良影响，属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的不得作为商标注册的情形，故决定申请商标不予核准注册。一审法院维持了商标评审委员会的决定。北京市高级人民法院二审认为，申请商标整体和作为其构成要素的“国玉”、“建极绥猷”等均不存在影响社会主义道德风尚，或有损公共利益、公共秩序的情形，不属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的“有其他不良影响”的情形。《商标法》第十条第一款第（七）项规定，夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标注册。是否构成带有欺骗性的夸大宣传，应根据某一标志是否足以引人误解进行判断。申请商标由“国玉”、“建极绥猷”、数字“36501”，及描述玉雕造型的图形组合而成，其中“建极绥猷”系故宫太和殿正中匾额上的文字，与皇家、皇室具有一定联系。“国玉”一词，在配合申请商标中包含的描述玉雕造型的图形时，极易使人理解为达到能代表国家级品质的玉石或玉器之义。将“建极绥猷”、“国玉”和玉雕造型组合在一起作为商标使用于货物展出、拍卖等服务上，容易使相关公众将申请商标与故宫或皇家产生联系，从而对申请商标指定使用的服务内容产生误认。因此，申请商标属于《商标法》第十条第一款第（七）项规定的不得作为商标注册的情形。二审法院遂在改变原审判决的法律适用后，对其判决结果予以维持。

在拉格道尔有限公司与商标评审委员会、泉州市天线宝宝食品有限公司“天线宝宝”商标撤销复审行政纠纷一案<sup>29</sup>中，争议商标“天线宝宝”的注册人为天线宝宝公司，指定使用于第 29 类食品用胶等商品，拉格道尔公司依据《商标法》第十条第一款第（八）项等规定申请撤销争议商标的注册。商标评审委员会认为，在争议商标申请日前，拉格道尔公司“天线宝宝”婴幼儿电视节目已在中央电视台播出，其“天线宝宝”节目及其卡通形象在相关公众中已经具有一定的影响力

<sup>28</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 1026 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 1387 号行政判决书。

<sup>29</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 1237 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 1088 号行政判决书。

和较高的知名度。天线宝宝公司明知或应知“天线宝宝”为他人所创作，并具有较强的独创性和显著性，仍将其作为商标申请注册，明显具有不正当地借用他人知名作品声誉的故意，其行为违背了诚实信用的社会主义公共道德准则，不仅损害了拉格道尔公司的合法权益，而且破坏了社会公序良俗，且易使消费者对商品来源产生误认而产生不良社会影响，故争议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的规定，裁定撤销争议商标的注册。一审法院认为，商标评审委员会认为争议商标的注册具有不良社会影响，属于对《商标法》第十条第一款第（八）项的错误适用，遂判决撤销商标评审委员会的裁定，并责令其重新作出裁定。北京市高级人民法院二审认为，“天线宝宝”作为电视节目及卡通形象是否具有影响力和知名度、天线宝宝公司是否具有不正当地借用他人作品声誉的故意，以及争议商标的注册和使用是否会造成消费者混淆误认的可能，均属与特定主体相关的私权事项，不涉及社会公共利益和公共秩序。基于该等私权事项而发生的违背诚实信用原则的行为，仅涉及相对主体的合法权益，不属于对社会公共利益和公共秩序造成的不良社会影响。本案争议商标作为单纯的中文商标，其文字构成及含义使用在核定商品上并未对我国的政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生不良影响。

在陆常清诉商标评审委员会“唐人街”商标驳回复审行政纠纷六案<sup>30</sup>中，陆常清在第7类胶印机、织布机等商品上申请了多个“唐人街 TANGRENJIE”商标，商标局和商标评审委员会均认为，复审商标“唐人街”易在社会上产生不良影响，决定驳回申请商标的注册。一审法院认为，“唐人街”作为商标进行商业使用，不会使消费者对商品的来源产生误认，“唐人街”作为国外存在的地区或者街道，也无证据证明国内何种机构或者个人对其享有何种权利，以致陆常清在中国注册使用该商标会损害其合法权利并造成不良影响。一审法院判决撤销商标评审委员会的决定，并责令其重新作出审查决定。北京市高级人民法院二审认为，申请商标由中文“唐人街”及其拼音“TANGRENJIE”组成，其中的显著识别部分“唐人街”是中国以外的华人聚居区的统称，并为我国广大社会公众熟知。“唐人街”中一般均存在诸多提供商品或服务的经营者，陆常清将“唐人街”作为商标的核心部分予以注册，容易使消费者误认为其商品或者服务来源于中国以外的华人聚居区。另外，陆常清作为自然人，并未向商标评审委员会和法院提交证据证明其

---

<sup>30</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第288、290、306、319、322、332号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第2124、2116、2122、2130、2123、2128号行政判决。

与“唐人街”有何关联，因此其将“唐人街”在不同商品或者服务上申请注册，属于对公共资源的不当占用，容易导致误导公众的后果，从而造成不良影响。

在少林寺诉商标评审委员会“少林藥局 SHAOLIN MEDICINE”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>31</sup>中，少林寺在第 30 类咖啡、茶、糖、食用王浆（非医用）等商品上申请注册“少林藥局 SHAOLIN MEDICINE”商标，商标局和商标评审委员会认为，申请商标用于指定商品上缺乏显著特征，亦易使消费者对商品的性能等产生误认，从而产生不良社会影响，并依据《商标法》第十条第一款第（八）项等规定，决定驳回申请商标的注册申请。一审法院认为，综合考虑少林药局的历史沿革及作用，申请商标使用在茶、咖啡等商品上，易使消费者认为上述商品来源于药局，其中可能含有药用成分，从而对商品的性能等产生误认，进而产生不良的社会影响，判决维持商标评审委员会的决定。北京市高级人民法院二审认为，“其他不良影响”是指标志本身的不良影响，而非该标志使用在其指定使用商品上是否会造成不良影响。少林寺申请注册的商标由汉字“少林藥局”、“始创于公元 1217 年”和外文“SHAOLIN MEDICIEN”组成，少林药局在历史上由少林寺所开办，以为寺内众僧及周边百姓诊断治疗为主要事务，因此少林寺以“少林藥局”为主要识别部分提出申请商标的注册申请并无不当，亦不会对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。将申请商标“少林藥局”用于其指定使用的茶、咖啡等商品上，并不必然导致消费者误认为这些商品中含有药用成分。

在美国太子行诉商标评审委员会“Prince of Peace”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>32</sup>中，美国太子行在第 30 类的咖啡、茶等商品申请注册“Prince of Peace”商标，商标局和商标评审委员会均以申请商标的含义为“耶稣基督”，使用在指定商品上易产生不良的影响为由，决定驳回申请商标的注册申请。一审法院认为，商标是否具有不良影响，应就社会公众对商标标志通常所认知的含义进行判断。申请商标为英文文字“PRINCE OF PEACE”，按照中国公众的一般英语水平，社会公众通常会根据“PRINCE OF PEACE”的各组成单词的含义和语法规则，将其含义理解为“和平王子”或其他近似含义。虽然“PRINCE OF PEACE”亦有指代耶稣基督之义，但对于中国公众而言，该含义属于不常见或生僻含义。因此，中国公众在看到申请商标时，易于将其含义理解为“和平王子”或其他近似含义，

<sup>31</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 816 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 2660 号行政判决。

<sup>32</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 839 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 835 号行政判决。



而难以将其理解为耶稣基督，故申请商标的注册不会产生不良影响，商标评审委员会关于申请商标具有不良影响的认定错误。一审法院判决撤销商标评审委员会的决定并判令其重新作出裁定。北京市高级人民法院二审认为，对于一个标志是否有“其他不良影响”，应从标志本身的含义来判断，不能仅从相关公众的认知来判断。申请商标“PRINCE OF PEACE”的字典含义为“耶稣基督”，该含义虽然可能并不为中国的相关公众普遍认知，但是不管中国的相关公众是否能够认识到“PRINCE OF PEACE”的字典含义，都不影响申请商标文字作为宗教用语的客观事实，因此以申请商标文字作为商标可能会产生宗教上的不良影响。

在贵州梵净山国家级自然保护区管理局诉商标评审委员会及凤凰古城旅游有限责任公司“梵净山”商标争议行政纠纷三案<sup>33</sup>中，三个争议商标“梵净山”分别核定使用于第 39 类旅客运输、旅行社等服务、第 44 类按摩等服务、第 41 类夜总会等服务。梵净山管理局以争议商标具有不良影响为由，请求撤销争议商标的注册。商标评审委员会认为，梵净山自然保护区属于自然文化遗产资源，理应得到所在地政府的保护。梵净山管理局作为该保护区的管理者，要么通过对未注册商标的使用获得法律有限度的保护，要么依法通过注册取得商标专用权，否则梵净山管理局并不能当然地获得以景区名称为内容且涵盖多个类别的商标专用权。作为自然文化遗产的梵净山自然保护区，其所有权应归属于国家。至于该文化遗产的名称，因其所指代的对象可能带给人一种美好的联想，从而将其用作商标可能带来一定的商业利益。景区名称用作商标与其他商标在本质上并无不同，其作为一种可注册的商标资源具有一定公共属性，不宜由某些主体享有垄断性的特殊利益，景区管理者与其他人均应通过使用或注册获取相应的商标权益且没有证据表明争议商标的注册会产生任何不良影响。商标评审委员会裁定：争议商标予以维持。一审法院认为，梵净山是国家级自然保护区和著名旅游景点，也是我国著名的佛教胜地，景区遍布佛教场所。将“梵净山”注册在第 41 类夜总会、第 44 类按摩等服务上，有害于佛教信徒的宗教信仰和宗教感情，有违公序良俗，属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的“不良影响”。梵净山座落于贵州省境内，而凤凰古城旅游公司作为争议商标的商标权人，其所在地位于湖南省，争议商标注册在旅客运输等服务项目上，容易使消费者对服务的来源产生误认，从而损害消费者的利益并产生不良影响。一审法院判决撤销商标评审委员会的裁定并责令其重新作出裁定。

<sup>33</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 767、775、777 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 431、432、430 号行政判决。

在赵华诉商标评审委员会“胜利女神 NIKE 及图”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>34</sup>中，申请商标系赵华于 2005 年 9 月 19 日申请注册的第 4903979 号“胜利女神 NIKE 及图”商标，指定使用的商品类别为第 3 类香皂等商品。引证商标系耐克国际有限公司在先申请并核准注册的第 879423 号“NIKE”商标，其核定使用的商品为第 25 类服装等商品。商标局驳回申请商标的注册申请，赵华申请复审。商标评审委员会认为，申请商标由汉字“胜利女神”、英文“NIKE”及图形构成，其英文“NIKE”与耐克国际有限公司在先注册的第 879423 号“NIKE”商标的英文部分完全相同。虽然申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品不属于同一种或类似商品，但申请商标若注册并使用，极易使消费者认为申请商标与享有较高知名度的引证商标存在某种特定关系，从而对商品来源产生混淆、误认，产生不良的社会影响。商标评审委员会决定驳回申请商标的注册申请。经查，“NIKE”一词的中文释义为“（希腊）胜利女神、（美国）奈基式地对空导弹”，案外人耐克水力公司于 2001 年 3 月 23 日在第 8 类和第 7 类商品上申请注册的“NIKE”商标，案外人新元企业有限公司于 2004 年 1 月 5 日在第 21 类商品上申请注册的“NIKE”商标，案外人深圳市夜来香保健品有限公司于 2002 年 11 月 19 日在第 10 类商品上申请注册的“NIKE”商标，均被核准。一审法院认为，申请商标由“图形、NIKE、胜利女神”三个部分组成，其中并无不健康的内容，作为商标注册和使用并不会构成对社会公共利益和社会公共秩序的损害，不会造成其他不良影响。申请商标与引证商标并存是否会导致消费者对商品或服务来源产生误认，并非公序良俗原则所调整的范围。一审法院判决撤销商标评审委员会的决定，并责令其重新作出驳回复审决定。北京市高级人民法院二审认为，申请商标由“图形、NIKE、胜利女神”三个部分组成，其中“胜利女神”是“NIKE”一词的中文释义，虽然该含义较生僻，但该标志并无不良内容，该商标及其构成要素不会对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，申请商标应否予以注册不应属于商标法第十条第一款第（八）项规定的情形。

## 22、关于包含县级以上地名且整体不具备显著性的商标应不予注册的认定

根据《商标法》第十条第二款的规定，县级以上行政区划的地名，不得作为商标使用，但是地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。申请注册的商标属于不得作为商标使用的标识或者不得作为商标使用的标识构

<sup>34</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 387 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 1750 号行政判决。

成申请商标的主要部分的，可以依据《商标法》第二十八条“凡不符合本法有关规定”及第四十一条第一款等规定不予核准注册。

在张巍诉商标评审委员会“网京北老”商标申请驳回复审行政纠纷一案<sup>35</sup>中，张巍申请注册“网京北老”商标。商标局以申请商标逆序可读成“老北京网”，其中“北京”是我国首都，不得作为商标注册为由，驳回了申请商标的注册申请。商标评审委员会认为，申请商标整体并未形成特定的新含义，不得作为商标注册，决定驳回申请商标的注册申请。一审法院认为，“北京”在申请商标的整体含义中地位突出，申请商标使用在图书出版、在线电子书籍和杂志出版、广播和电视节目制作等指定使用的服务上，易使相关公众对服务提供者的地理来源或者服务内容产生误认，判决维持商标评审委员会的决定。

北京市高级人民法院二审认为，申请商标“网京北老”如果从左到右呼叫则无固定含义，如果从右到左呼叫则为“老北京网”。鉴于汉语词汇具有从右至左书写和呼叫的历史传统和现实基础，在申请商标从左到右呼叫无实际意义的情况下，相关公众很可能从右到左地呼叫和认知申请商标。申请商标从右到左呼叫为“老北京网”，其中“北京”系申请商标的主要部分，“老”字仅起到修饰作用，“网”字使用于指定服务显著性较弱，而“北京”系我国首都名称，其主要具有地名含义，且系县级以上行政区划的地名，申请商标“老北京网”包含该地名，现有证据不足以证明“网京北老”整体使用于指定服务时已获得了足够的显著性。此外，无论“老北京”是否具有独特的历史文化意义，均不可能脱离其在行政区域意义上的基本含义。申请商标使用于图书出版、在线电子书籍和杂志出版、广播和电视节目制作等指定服务时，容易使相关公众对服务提供者的地理来源或者服务内容产生误认。二审法院遂维持原判。

### **23、关于虽包含公众所知晓的外国地名但该地名具有其他含义且申请商标整体具有显著性时可以获得注册的认定**

申请商标虽包含公众所知晓的外国地名，但如果该地名具有其他含义，且申请商标整体具有显著性，一般不会使相关公众对商品来源产生混淆误认时，可以获得注册。

在乔治亚太平洋有限责任公司诉商标评审委员会“乔治亚太平洋”商标申请驳回复审行政纠纷一案<sup>36</sup>中，乔治亚太平洋有限责任公司申请注册“乔治亚太平

<sup>35</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第159号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第1720号行政判决书。

<sup>36</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第548号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第2053号行政判决书。

洋”文字商标，商标局以“乔治亚”属于公众知晓的外国地名为由，驳回了申请商标的注册申请。商标评审委员会亦决定对申请商标予以驳回。一审法院认为，申请商标“乔治亚太平洋”不属于《商标法》第十条第二款所规定的不予注册的情形，商标评审委员会依据该条款驳回申请商标的注册申请属于适用法律不当，判决撤销商标评审委员会的复审决定并责令其重新作出复审决定。

北京市高级人民法院二审认为，尽管“乔治亚”和“佐治亚”对应的英文单词均为“Georgia”，但作为英文姓名的“Georgia”通常被翻译为“乔治亚”，而作为地名的“Georgia”则通常被翻译为“佐治亚”，广为中国公众知晓的地名是“佐治亚”或“佐治亚州”，而不是“乔治亚”。这就是说，与“Georgia”对应的作为美国州名的通常是“佐治亚”而不是“乔治亚”，故“乔治亚”并不必然对应作为美国州名的“Georgia”，或者说“乔治亚”即使具有表示美国州名的含义，其在该含义之外还具有表示姓氏的其他含义。况且，申请商标中“太平洋”系中国相关公众普遍知晓的特定海洋名称，在申请商标中同样具备显著性，可以作为识别商品来源的标志。因此，申请商标“乔治亚太平洋”从整体上具备一定的显著性，一般不会使中国的相关公众对商品来源产生误认，属于《商标法》第十条第二款所规定可予注册的情形。

#### **24、关于同类商品通用名称的认定**

根据《商标法》第十一条第一款的规定，仅有本商品的通用名称的标志不得作为商标注册。审查判断诉争商标是否属于通用名称，通常以提出商标注册申请时的事实状态为准。在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。除法律规定或者依据国家标准、行业标准属于商品通用名称的外，相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，也可将其认定为该类商品的通用名称。

在地奥公司诉商标评审委员会及鲁南公司“银黄”商标争议行政纠纷一案<sup>37</sup>中，争议商标为核定使用在第5类医药制剂商品上的第1580496号“银黄”文字商标，商标权人为鲁南公司。地奥公司以争议商标不符合《商标法》第十一条等规定为由，申请撤销争议商标的注册。商标评审委员会裁定地奥公司的撤销理由不能成立，维持争议商标的注册。一审法院认为，“银黄”系指金银花及黄芩两药材名称的缩称，“银黄”名称的含义并不等同于“银黄口服液”或“银黄颗粒”、“银黄胶囊”等药品名称的含义，故“银黄口服液”属于药品通用名称，但“银

<sup>37</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第1162号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第353号行政判决书。

黄”并非药品通用名称。鉴于商标评审委员会漏审了地奥公司的主张，一审法院判决撤销商标评审委员会的裁定，并责令其重新作出裁决。

北京市高级人民法院二审认为，虽然鲁南公司早在 1987 年即开始生产“银黄口服液”，但在争议商标申请注册前，已有大量企业取得“银黄”类药品的生产许可，“银黄口服液”、“银黄颗粒”、“银黄胶囊”或其他含有“银黄”的药品名称已经成为该类药品通用名称。在中药领域，“银黄”是金银花及黄芩两药材名称的缩称，作为“银黄口服液”、“银黄颗粒”、“银黄胶囊”或其他含有“银黄”的药品名称中的显著部分，“银黄”的含义虽不完全等同于“银黄口服液”或“银黄颗粒”、“银黄胶囊”等药品名称的含义，但结合《中国药品通用名称命名原则》的相关规定，并考虑到“银黄”类药品在争议商标申请日前的广泛生产，相关公众足以通过“银黄”指代“银黄”类药品的事实，应当认定“银黄”已经构成“银黄”类药品约定俗成的通用名称。原审法院认定“银黄”并非药品通用名称缺乏依据，但其判令商标评审委员会重新作出裁定的结论正确。

#### **25、关于仅仅直接表示主要原料、质量等商品特点且未获得显著特征的描述性标志的认定**

根据我国《商标法》第十一条的规定，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，除已经通过使用取得显著特征并便于识别的外，不得作为商标注册。申请注册的商标应当具有显著性，而商标的显著性可以通过使用取得。不具备显著性或者显著性较弱的描述性标志如果能够证明通过使用取得显著性的，可以获得注册。对于是否属于仅仅或主要表示了商品特点的描述性标志，其判断的主体应为相关公众，包括相关消费者及相关同业经营者。如果相关公众将某一商标认知为直接描述指定使用商品的相关特点，或直接使用该商标描述指定使用商品的相应特点，那么该商标属于直接描述性商标。

在可可马司私人有限公司诉商标评审委员会“金椰子 CocomaS”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>38</sup>中，可可马司私人有限公司在 29 类干椰子；椰子脂（烹任用）；可可油；可可牛奶（以奶为主）、食用棕榈油、食用油商品上申请注册“金椰子 CocomaS”商标。商标局以申请商标使用在指定商品上，直接表示了原料口味特点或易造成误认为由，驳回了申请商标的注册申请。商标评审委员会经审查认为，申请商标指定使用在“干椰子、椰子油”等商品上，直接表示了指定使用商品的原料、口味特点，属于《商标法》第十一条第一款第（二）项所指不得注册的标

<sup>38</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 286 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第 2289 号行政判决书。

志；申请商标指定使用在“可可牛奶（以奶为主）、可可油”等商品上，易使消费者产生误认误购，属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指不得作为商标注册和使用的标志，决定驳回申请商标的注册申请。一审法院判决驳回可可马司私人有限公司的诉讼请求。可可马司公司在二审诉讼中表示删除申请商标在“可可油、可可牛奶（以奶为主）、食用棕榈油、食用油”商品上的注册申请。北京市高级人民法院二审认为，申请商标由中文“金椰子”和英文“Cocomas”组成，申请商标的中文“金椰子”为该商标的主要识别部分，其中“金”对“椰子”起修饰作用，其显著性相对较弱。在此情况下，申请商标包含的中文“椰子”指定使用在干椰子、椰子油等商品上，直接表示了上述商品的原料，不具有商标应有的显著性，其实际使用时亦容易造成消费者的混淆误认，可可马司公司也未提供有效证据证明申请商标已通过在我国的实际使用取得了足够的显著性。

在莆田市三江化学工业有限公司诉商标评审委员会“清味”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>39</sup>中，三江公司在第2类油漆等商品申请注册“清味”商标，商标局与商标评审委员会均以申请商标仅仅直接表示指定商品的质量特点为由，驳回了申请商标的注册申请。一审法院认为，不具有显著特征的标志仅指向直接描述性的标志，并不包括暗示性的标志。申请商标“清味”并非指定使用商品的同业经营者描述该特点所使用的常用方式，消费者亦须加以想象才可以认识到其含义，申请商标相对于指定使用商品而言，并非直接描述性标志，而系暗示性标志，不属于《商标法》第十一条第一款第（二）项所规定的不具有显著特征的情形，故申请商标应当准许注册。北京市高级人民法院二审认为，三江公司在使用“清味”时突出使用了“三棵树”商标，由于“三棵树”商标具有较高的市场知名度，曾被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，三江公司在实际使用“三棵树”注册商标时也突出表明该商标系驰名商标，故其突出使用“三棵树”商标也必然弱化对“清味”的商标性使用，相关公众一般也不会认为“清味”系揭示商品来源的商标。此外，申请商标“清味”直接表示了油漆等商品的质量等特点，且已被本行业经营者大量使用于油漆等商品。

在松下电工株式会社与商标评审委员会“FULL-2WAY”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>40</sup>中，松下株式会社在第9类商品上申请注册“FULL-2WAY”商标。商标局和商标评审委员会均认为申请商标可理解为“多重传送全2线式”，直接表述了

<sup>39</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第293号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2718号行政判决书。

<sup>40</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第1213号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第997号行政判决书。

指定使用商品的技术特点，属于《商标法》第十一条第（二）项规定的描述性商标，决定驳回申请商标的注册申请。一审法院认为申请商标使用在指定使用商品上不属于直接描述性标志，具有显著特征应予注册。北京市高级人民法院二审认为，根据申请商标中包含的“FULL”、“2”、“WAY”3个单词和数字，无法得出“多重传送全2线式”的翻译或解释，松下株式会社提交的说明书等证据中的相关表述，也不能反映申请商标的词汇含义与“多重传送全2线式”相对应。同时，商标评审委员会未举证证明“多重传送全2线式”是表明申请商标指定使用商品技术特点的已有词汇，也未举证证明申请商标“FULL-2WAY”具有固定含义且该固定含义与指定使用商品的特点有关，或同业经营者通常使用“FULL-2WAY”描述指定使用商品的技术特点。此外，商标评审委员会也认可互联网上有关“FULL-2WAY”的搜索结果均与松下公司及其代理商、关联公司有关。因此，商标评审委员会有关申请商标直接表述了指定使用商品的技术特点，缺乏显著性的上诉理由依据不足。

在刘佳煜诉商标评审委员会“易用”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>41</sup>中，刘佳煜在第19类地板、建筑石料、石膏、水泥等商品上申请注册“易用”商标，商标局和商标评审委员会均以申请商标仅仅直接表示了商品的功能特点，缺乏作为商标应有的显著特征为由，驳回其注册申请。一审法院认为，《商标法》第十一条第一款第（二）项所规定的不具有显著特征的标志仅指直接描述性的标志，并不包括暗示性的标志。暗示性标志并非同业经营者在描述商品或服务特点时所常用的直接的描述方式，具有较大的选择空间，故将其注册为商标不会不适当地影响同业经营者对于商品或服务特点的描述。消费者虽然最终亦能认识到该暗示性标志具有描述商品或服务特点的含义，但该标志并非商品或服务特点的常用描述方式，需要消费者经过一定程度的想象才能得知其含义，其与商品或服务的特点之间联系亦不十分密切。因此，暗示性标志仅属于显著特征较低的情形，不属于不具有显著特征的情形。申请商标“易用”虽然可理解为“好用、管用”等含义，但该词并非指定使用商品的同业经营者描述该特点所使用的常用方式，且申请商标与其指定使用商品并无直接或者固定联系，故申请商标相对于其指定使用商品而言并未直接描述其特点，其仅为暗示性词语，不属于《商标法》第十一条第一款第（二）项所规定的不具有显著特征的情形。一审法院判决撤销商标评审委员会的决定并责令其重新作出复审决定。北京市高级人民法院二审认为，对描述性

<sup>41</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第1057号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2010)一中知行初字第802号行政判决书。

标志，消费者无需想象即能判断其属于对商品特点的描述，而消费者在看到暗示性标志时需要经过一定程度的想象才能将该标志与商品的特点相联系。申请商标并非描述地板、建筑石料、石膏、水泥等建筑材料类商品特点的词汇，相关消费者在上述商品上看到“易用”一词时并不会立刻想到其为描述该类商品特点的词汇，而且该类商品的经营者通常也并不使用“易用”一词来表示其商品的特点。

在湖北午时药业股份有限公司诉商标评审委员会及罗田县楚天舒生物科技有限责任公司“银花露”商标争议行政纠纷一案<sup>42</sup>中，午时公司申请注册的争议商标“银花露”指定使用商品为第32类的水（饮料）、矿泉水、植物饮料、水果饮料（不含酒精）、可乐、奶茶（非奶为主）、豆类饮料、饮料制剂、无酒精饮料。楚天舒公司以争议商标直接表示指定使用商品的主要原料为由，请求撤销争议商标的注册申请。商标评审委员会认为，争议商标直接表示指定使用商品的主要原料，裁定争议商标予以撤销。一审法院认为，“银花”系忍冬科植物“金银花”的主要别名之一，已经构成了公认的特定植物的名称。“露”字既可表达产品的物质状态，也可表达产品的制作方法、工艺。午时公司生产的饮料产品标签中，其产品的主要原料包含金银花蒸馏液。因此，争议商标直接表示了其指定使用的植物饮料、饮料制剂、无酒精饮料三类商品的主要原料。但对于相关公众而言，由于水（饮料）、矿泉水一般不会包含其他植物提取液为添加剂，故“银花露”使用在这两种商品上不会被相关公众理解为其是对商品主要原料的描述，商标评审委员会认定争议商标直接表示了其指定使用的水（饮料）、矿泉水等其他商品的主要原料证据不足。北京市高级人民法院二审认为，是否属于描述性标志，应当依据该标志指定使用的商品来判断，在判断时应当根据其指定使用商品的相关公众的一般认识作为判断标准；大部分相关公众认为该标志仅仅直接描述其指定使用商品的特点的，应认定属于描述性标志。商标法上的相关公众是指与该标志所指定使用的商品有关的消费者和与此商品的营销有密切关系的其他经营者。争议商标“银花露”指定使用的商品均为饮料类商品，应当根据饮料类商品的相关公众的一般认识来判断争议商标是否属于描述性标志。楚天舒公司午时公司提交的证据基本上是中药专业书籍，上述中药专业书籍中均无争议商标“银花露”为饮料类商品的描述性标志的记载，并且其中关于“银花”是否是“金银花”主要别名的记载也不能证明其相关内容已经为大多数饮料类商品的相关公众所熟知。争议商标是否属于描述性标志不仅涉及午时公司和楚天舒公司的利益，也涉及到

---

<sup>42</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第477号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第2453号行政判决书。



社会公众的利益。本案应由商标评审委员会依据争议商标指定使用商品的相关公众的认识重新对争议商标是否应予撤销作出裁定，由于午时公司和楚天舒公司均未提交相关公众对此认知的证据，因此午时公司和楚天舒公司在商标评审委员会重新审理此案过程中应提供证据证明，争议商标指定使用商品的相关公众是否已经将“银花露”作为描述其指定使用商品主要原料等特点的标志。鉴于原审判决已经作出撤销商标评审委员会第 20415 号裁定、并由商标评审委员会重新作出裁定的判决，故二审法院在纠正其判决理由后维持原审判决结论。

## **26、关于《商标法》第十三条第二款的“复制、摹仿、翻译”应以被“复制、摹仿、翻译”的商标系驰名商标为前提的认定**

对驰名商标的认定与保护来说，一般应先认定是否属于驰名商标，然后才能对是否保护驰名商标作出判断，如果不认定驰名商标，对已注册商标的保护范围就不会扩大到非类似商品上，保护程度也不会是误导公众而是混淆误认。因此，审查是否构成复制、摹仿、翻译并误导公众应以被复制、摹仿、翻译的商标已经构成驰名商标为前提。但可能由于驰名商标的认定标准和程序都极为严格，商标评审委员会往往在不考虑在先引证商标知名度的情况下直接比较争议商标与引证商标是否近似或争议商标是否构成对引证商标的复制、摹仿、翻译并误导公众，然后再确定是否要给予驰名商标保护，甚至在已经认定引证商标具有较高知名度但不构成复制、摹仿、翻译并误导公众后，商标评审委员会在诉讼中也会否认其已经依据商标法第十三条进行审查。北京市高级人民法院在新近的判决中指出，应当在考虑在先引证商标知名度的情况下认定标志本身近似的程度是否会导致混淆误认或误导公众并损害引证商标注册人的利益，而不能将知名度和近似割裂开来分别判断，商标标志本身是否具有独创性并不对该驰名商标的知名度和显著性产生太大影响。

在山西杏花村汾酒厂股份有限公司诉商标评审委员会及上海杏花村食品厂有限公司“杏花村”商标异议复审行政纠纷一案<sup>43</sup>中，被异议商标系上海杏花村食品厂于 2000 年 4 月 19 日申请注册的第 1598795 号“杏花村及图”商标，指定使用于第 30 类的饼干、蛋糕等商品。引证商标系杏花村汾酒公司在先注册并使用的“杏花村”商标，核定使用于白酒、含酒精的饮料。杏花村汾酒公司对被异议商标提出异议申请后，商标局裁定被异议商标予以核准注册。商标评审委员会经审查认为，被异议商标与引证商标属于近似标识，在被异议商标申请注册之前，

<sup>43</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 1038 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 960 号行政判决。

引证商标已具有较高的知名度。本案的焦点问题在于在非类似商品上提出注册申请的被异议商标是否会误导公众，致使杏花村汾酒公司商标权益可能受到损害。对于混淆、误导可能性的判定，应当综合考虑引证商标的知名度、独创性以及被异议商标与引证商标各自使用的商品的关联程度。引证商标核定使用的第 33 类白酒等商品与被异议商标指定使用于第 30 类饼干、蛋糕等商品在主要原料、生产工艺、消费群体等方面区别较大，加之“杏花村”一词并非杏花村汾酒公司所独创，尚难以认定被异议商标的注册和使用，将造成消费者的混淆误认并致使其利益受到损害。商标评审委员会据此裁定被异议商标予以核准注册。一审法院认为，现有证据不能证明引证商标属于驰名商标，被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品在主要原料、生产工艺、消费群体等方面区别较大，不致误导公众并损害杏花村汾酒公司的利益，未构成《商标法》第十三条第二款所属情形，判决维持商标评审委员会的裁定。北京市高级人民法院二审认为，从商标评审委员会被诉裁定的内容来看，该裁定不仅引用了商标法第十三条第二款，而且将本案争议焦点总结为在被异议商标申请注册之前，在引证商标一“已具有较高的知名度”的前提下，“在非类似商品上提出注册申请的被异议商标是否会误导公众，致使杏花村汾酒公司商标权益可能受到损害”的问题上。显然，商标评审委员会是从商标法第十三条第二款驰名商标保护的角度论述被异议商标是否应当获准注册的，而商标法第十三条第二款适用的逻辑前提恰恰是驰名商标的存在。因此，第 30783 号裁定实际上确认了引证商标一在被异议商标申请注册前已经是在中国注册的驰名商标的事实。原审判决对引证商标一在被异议商标申请日之前系驰名商标的事实未予认定属于事实认定错误。误导公众致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害，是指足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不当利用驰名商标的市场声誉的情形，这种相当程度的联系，不能是程度不高的“联想”。“杏花村”与酒的联系，并非始自杏花村汾酒公司对引证商标的使用、宣传。杜牧的著名诗句早已使人们将“杏花村”与酒商品联系在一起，虽然杏花村汾酒公司利用这种早已存在的联系建立引证商标一在酒类商品尤其是汾酒商品上的知名度并使之成为驰名商标，但对引证商标一的保护也不应不适当地扩大，尤其是不应当禁止他人同样地从杜牧诗句这一公众资源中获取、选择并建立自己的品牌，只要不会造成对引证商标一及杏花村汾酒公司利益的损害即可。上海杏花村食品厂在饼干、蛋糕等商品上申请注册被异议商标，虽然饼干、蛋糕等商品上的

部分相关公众会知晓“杏花村”并可能联想到杏花村汾酒公司，但更大的可能是将“杏花村”与杜牧的诗句联系在一起。因此，被异议商标在饼干、蛋糕等商品上使用并不足以导致相关公众误认为其与引证商标一存在相当程度的联系，从而减弱引证商标一的显著性或不当地利用引证商标一的市场声誉。

在雨果博斯股份有限公司诉商标评审委员会、吉雅实业有限公司关于“东尼博斯 TONY BOSS 及图”商标异议复审行政纠纷一案<sup>44</sup>中，被异议商标系吉雅公司于1997年2月12日申请注册的第1162247号“东尼博斯 TONY BOSS 及图”商标，指定使用于第18类的小皮夹、皮包、双肩背包等商品。博斯公司对被异议商标提出异议，商标局认为被异议商标与博斯公司与博斯公司提供的五个引证商标均未构成使用在类似商品上的近似商标，裁定被异议商标予以核准注册。商标评审委员会认为，在商标本身已经产生足以为消费者区分的显著区别后，引证商标的知名度对判断两商标是否近似不产生实质性影响，被异议商标与引证商标上未构成使用于同一种或者类似商品上的近似商标，故不能认定被异议商标系对引证商标的“复制、摹仿或翻译”，被异议商标的申请注册不能认定属于《商标法》第十三条第二款所指的“复制、摹仿或翻译”他人驰名商标的情形，裁定准予被异议商标核准注册。一审法院认为，被异议商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，鉴于商标评审委员会认定吉雅公司申请注册被异议商标的行为不属于商标法第十三条第二款所指的“复制、摹仿或翻译”他人驰名商标的情形的前提是，被异议商标与引证商标未构成相同或近似商标，故一审法院判决撤销商标评审委员会的裁定，并责令其重新作出复审裁定。北京市高级人民法院二审认为，商标法第十三条第二款在适用中原则上应首先认定在先的注册商标是否为驰名商标，其次认定申请注册的商标是否构成对在先已注册驰名商标的“复制、摹仿或者翻译”，最后再认定这种“复制、摹仿或者翻译”的商标是否误导公众并可能对驰名商标注册人的利益造成损害。在适用《商标法》第十三条第二款的规定时，上述三个条件一般应有适用顺序上的要求，而且与《商标法》第二十八条中关于近似商标的认定存在实质上的区别，主要是《商标法》第十三条第二款对驰名商标的保护与《商标法》第二十八条中关于近似商标的认定并不完全相同，《商标法》第二十八条中的近似商标在认定时需要考虑商标标志之间的近似程度、商标的知名度和显著性以及使用在同一种或者类似商品上是否容易造成相关公众对商品来源的混淆误认等情况，而《商标法》第十三条第二款中的“误导公

<sup>44</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第390号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第1112号行政判决。

众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”是指足以使相关公众认为被异议商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的情况，与是否容易造成相关公众对商品来源的混淆误认也不同。认定《商标法》第十三条第二款中的“误导”和“损害”所需的“复制、摹仿或者翻译”的近似程度与认定《商标法》第二十八条中的近似商标在近似程度上存在明显区别，且二者对商品是否相同或类似的要求也不同。而本案商标评审委员会在没有对引证商标是否为驰名商标作出认定的情况下，径行依据近似商标的认定标准对是否构成“复制、摹仿或者翻译”作出认定，其实质上不属于对《商标法》第十三条第二款的适用，故商标评审委员会适用法律错误。

### 27、关于以商品外形或其部分外形申请注册立体商标或位置商标的认定

商标法第十一条规定了缺乏显著特征的标志不得作为商标注册，除非经过使用获得了显著特征。第十二条规定，仅由商品自身性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状的三维标志，不得注册商标。对以商品本身或其一部分的形状申请注册立体商标的，除要满足商标法第十二条关于立体商标的非功能性要求外，还应当依据第十一条规定审查立体商标是否具有显著特征。如果申请商标所保护的立体形状就是其指定使用商品的形状或其中一部分，申请人必须提供证据证明该商标已经通过使用获得显著特征，相关公众已经能够通过该商品来识别其提供者。未经使用的立体形状即使造型独特也难以起到区分商品来源的作用，也就不能作为立体商标注册。

在艾默生电气公司诉商标评审委员会关于密封端纽立体图形商标驳回复审行政纠纷一案<sup>45</sup>中，艾默生电气公司申请注册第 3975565 号申请商标，指定使用商品为第 7 类密封端纽（机器部件）。商标局认为申请商标是为获得技术效果而需有的商品形状，缺乏显著特征且不具备商标识别作用，决定驳回申请商标的注册申请。商标评审委员会认为，申请商标由具有立体感的图形构成，指定使用在密封端纽（机器部件）商品上，消费者不易将其作为商标加以识别，无法起到区分商品来源的作用，申请商标属于不具有显著特征应予禁止注册的标志。一审法院认为，申请商标给相关公众的整体视觉印象是其所指定使用的作为机器部件的密封端纽的产品形状，申请商标中包含的“三叶草”图案并未给相关公众带来超出产品形状之外的新的视觉印象，相关公众不会将申请商标认知为区分商品来源

<sup>45</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 131 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 71 号行政判决。

的标记,艾默生电气公司也未提交证据证明其对申请商标的使用已使得相关公众能够将其认知为区分商品来源的标记,故申请商标作为一个整体无法起到商标所要实现的区分商品来源的作用,缺乏商标应当具有的显著特征。北京市高级人民法院二审认为,申请商标是其指定使用的商品本身,而以商品本身作为三维标志立体商标申请注册的,由于商标与商品完全重合,因此其原则上不具有可以作为商标注册的显著特征,除非能够证明已经通过使用使消费者能够通过它来识别商品的提供者。艾默生电气公司也没有提交申请商标在中国境内经过使用获得显著特征的证据。

在萨塔有限公司诉商标评审委员会油漆喷枪把手底部颜色、立体组合商标驳回复审行政纠纷一案<sup>46</sup>中,萨塔有限公司在第7类油漆喷枪上申请国际注册第896064号图形商标,基础注册国为德国,国际注册日为2006年6月26日。商标局认为申请商标缺乏显著特征,决定驳回申请商标的注册申请。商标评审委员会认为,申请商标为指定使用商品的常用外形,消费者不易将其作为商标识别,申请商标缺乏显著特征,难以起到商标的识别作用。一审法院认为,如果某一标志表示了商品或服务的某一特点,因该标志使用在商品或服务上,会使相关公众认为其所表示的是该商品或服务的特点,而非该商品或服务的提供者,故此种标志被认为不具有显著特征。此外,如果该标志的使用不会使消费者认为其系作为商标在使用,则此类标志亦不具有显著特征。不具有固有显著特征的标志只有在其通过使用给消费者带来商标意义上的认知,且该认知强于该标志的固有含义时,才被认为具有显著特征。鉴于此类标志的固有含义系为消费者较为熟知,故其作为商标意义上的使用行为只有达到消费者熟知的程度时,才能够使消费者产生强于其固有含义的商标意义上的认知。本案中,申请商标使用在指定商品或服务上时,给消费者所带来的认知系该喷枪的整体图形,而非申请商标。据此,申请商标不具有商标所应具有的内在此显著特征,不应作为商标注册。北京市高级人民法院二审认为,萨塔有限公司的申请商标是其指定使用的商品中的一部分,而商品的一部分无论作为三维标志立体商标还是作为颜色商标或者两者的结合申请注册,由于商标属于商品的一部分,往往不会使消费者认识到其系标示商品提供者的标志,因此原则上不具有可以作为商标注册的显著特征,除非能够证明已经通过使用使消费者能够通过它来识别商品的提供者。现有证据不能证明申请商标在中国境内经过使用获得显著特征。

<sup>46</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第188号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第1716号行政判决。

## 28、关于对商标注册申请提出异议的主体及理由的认定

虽然商标法规定“任何人”均可提出异议，但任何人提出异议的理由并不是完全没有限制的。一般说来，“任何人”均可基于绝对事由提出异议的，但“任何人”基于相对事由提出异议时，通常应证明自己与该相对事由的关联性。即绝对异议事由是任何人都可以提出异议的理由，但相对异议事由一般由在先权利或利害关系人主张。

在大家乐公司诉商标评审委员会及梅江酒厂“大家乐及图”商标异议复审行政纠纷一案<sup>47</sup>中，被异议商标为第 1470498 号“大家乐及图”，其申请日为 1999 年 6 月 21 日，申请人为梅江酒厂，指定使用商品为第 33 类上的烧酒、米酒、含酒精液体等商品。大家乐公司以被异议商标侵犯其在先著作权为由提出异议申请，但其主张在先著作权的证据为其从他人处受让取得的在先注册商标，而未提供其在受让该在先注册商标时同时也受让该注册商标图案作品著作权的证据。商标局经审查裁定大家乐公司所提异议理由不成立，第 1470498 号“大家乐及图”商标予以核准注册。商标评审委员会经审查认定，梅江酒厂未经大家乐公司许可，将大家乐公司享有在先著作权的作品作为商标申请注册，构成《商标法》第三十一条所指的“损害他人现有在先权利”进行注册的行为，裁定被异议商标不予核准注册。一审法院认为，大家乐公司系受让取得在先注册商标，而商标权的转让并不必然造成该商标所涉作品著作权的转移。因此，即使上述商标所包含的图样符合作品构成要件，在无相反证据的情况下，其著作权也应由这些商标的原始注册人享有，而无法随商标专用权的转让而转移给大家乐公司。商标评审委员会仅凭大家乐公司享有上述商标的专用权就认定大家乐公司对相关作品享有著作权，并认定被异议商标构成对大家乐公司在先著作权的侵犯亦缺乏依据。

北京市高级人民法院二审认为，商标权与著作权均为私权，以商标注册损害在先著作权为由提出异议时，异议人应当证明其系该在先著作权的权利人或取得了该权利人的授权。虽然《商标法》第三十条规定“任何人”均可以对初步审定并公告的商标提出异议，但该“任何人”以他人在先权利为依据提出异议时，应当取得了该权利人的授权。本案大家乐公司经受让取得了在先注册商标，但现有证据不足以证明其对上述在先注册商标的图案享有著作权，故商标评审委员会及大家乐公司有关被异议商标的注册损害了大家乐公司在先著作权的上诉理由依据不足。

<sup>47</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 1352 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 97 号行政判决。

## 29、关于商标法第二十八条中的“不符合本法有关规定”所指范围的认定

《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者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的，由商标局驳回申请，不予公告。如何理解该规定中的“凡不符合本法有关规定”，尤其是该规定是否仅指商标法有关禁止作为商标注册和禁止作为商标使用，是否还包括商标法中涉及相对事由的不予注册和撤销注册的规定，在审判实践中存在较大分歧。北京市高级人民法院在新近的判决中明确指出，《商标法》第二十八条中的“凡不符合本法有关规定”仅限于商标法上的绝对禁止注册事由。

在杰普公司诉商标评审委员会及新恒利公司“GAP”商标异议复审行政纠纷一案<sup>48</sup>中，杰普公司先后在第3类洗发水、第18类大手提包、第25类衬衫、第42类时装咨询、第25类衣服等商品和服务上分别注册了“GAP”及“BABY GAP”商标。被异议商标“GAP”的申请日为1999年4月19日，指定使用商品为第9类的眼镜、眼镜（光学）、太阳镜、眼镜架、眼镜玻璃、眼镜盒（镜片盒）、眼镜板。被异议商标经初审公告后，杰普公司提出异议申请。商标局认为，被异议商标指定使用商品与引证商标核定使用商品、服务的功能、用途、以及服务的方式和对象均不同，未构成类似商品和服务上的近似商标，裁定核准被异议商标注册。杰普公司申请复审，其提出复审的主要理由是：1、被异议商标和引证商标构成类似商品上的近似商标；2、“GAP”虽非杰普公司所独创，但是杰普公司首先将“GAP”用作商标，并创造性的将之与时尚联系在一起，被异议商标就是对引证商标的复制和摹仿；3、引证商标已经成为驰名商标，应受到《商标法》第十三条的保护，被异议商标的注册和使用将会淡化引证商标的显著性，从而引起相关市场的混乱，导致消费者的误认、误购，最终构成对杰普公司的不正当竞争；4、被异议商标的注册属于恶意注册，其行为侵犯了杰普公司的商号权，违反了诚实信用原则，不应予以注册。商标评审委员会认为，被异议商标的注册申请未违反《商标法》第二十八条的规定，杰普公司依据《商标法》第十三条规定不予核准被异议商标注册的主张证据不足，被异议商标未违反《商标法》第三十一条的规定。商标评审委员会裁定：被异议商标予以核准注册。

北京市高级人民法院二审认为，《商标法》第二十八条属于商标局依职权驳回商标注册申请的条款，其中的“凡不符合本法有关规定”的内容应当仅限于《商标法》上的绝对禁止注册事由，即仅包括《商标法》第十条、第十一条、第十二

<sup>48</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第119号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第360号行政判决。

条和第四十一条第一款的规定。杰普公司有关《商标法》第二十八条中“凡不符合本法有关规定”的内容还包括《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条保护在先商标权益和其他在先权益的相对禁止注册事由的上诉理由,属于对法律理解错误。被异议商标的申请注册并未违反《商标法》第三十一条和第二十八条的规定。

### 30、关于商标相似性判定应考虑其使用情况、显著性及知名度等因素的认定

申请注册的商标不得同他人在同一种或者类似商品上已经注册或者初步审定的商标相同或者相近似,否则应当对其申请予以驳回。判断商标是否相同或相近似,应当从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面,以相关公众的一般注意力为标准,采取整体观察与对比主要部分的方法。判断商标是否相同或相近似,还应当考虑商标的使用情况、显著性和知名度,以及是否易使相关公众对商品来源产生混淆、误认。

在江苏省金坛市茅麓茶场诉商标评审委员会“茅山青锋”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>49</sup>中,申请商标“茅山青锋”由茅麓茶场于2004年6月4日申请注册,指定使用商品为国际分类第30类的茶、茶叶代用品、冰茶、茶饮料等商品。引证商标“茅山及图”商标的申请日为1985年1月26日,指定使用在国际分类第30类的绿茶商品。商标局及商标评审委员会均以申请商标与引证商标近似为由,决定驳回申请商标的注册申请,一审法院亦判决维持商标评审委员会的决定。

北京市高级人民法院二审认为,虽然申请商标与引证商标二均含有相同的文字“茅山”,但“茅山”是茅麓茶场所在的地理位置名,属于众所周知的地名,其在申请商标中不具主要识别作用。引证商标“茅山及图”组合商标中除“茅山”二字外,主要部份为图形,故申请商标与引证商标整体表现形式有明显区别。虽然申请商标申请注册的时间在引证商标申请注册之后,但在引证商标申请注册之前,申请商标已作为商品名称多次被相关部门评为省优质产品、农牧渔业部优质产品,以申请商标命名的商品多次获得相关部门颁发的荣誉证书。因此,申请商标在引证商标申请注册前已有一定影响,且经过茅麓茶场持续使用,至今仍有一定影响。引证商标虽然在先获准在类似商品上注册,但在申请商标经过二十余年的使用并已具有一定知名度的情况下,相关公众施以一般的注意力,不易对二者产生混淆和误认。原审法院及商标评审委员会既未考虑到“茅山”系众所周知的

<sup>49</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第511号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2756号行政判决书。



地名，该文字本身缺乏显著性，亦未考虑到申请商标的实际使用情况，其关于茅麓茶场在商标评审程序中所提交的证据不足以证明申请商标通过其使用已具有了区别于引证商标的识别效果的认定不当，导致其有关申请商标与引证商标二构成指定使用在类似商品上的近似的认定错误。

### 31、关于在商标驳回复审案件中将引证商标的知名度作为商标近似性判定因素的认定

在商标异议复审案件中，引证商标的使用情况及其知名度对判定其与申请商标是否相似具有一定影响。作为文字商标，使用的文字固然有其固有的含义，但是经过实际使用的商标，特别是具有一定知名度的商标，其使用的文字就产生了特殊的意义，与商品以及商品的来源产生了密切的联系。在这种情况下，如果仅仅从文字的固有含义考虑两商标的近似性，就会背离商标用以区别商品来源的基本功能。

在纳爱斯集团有限公司诉商标评审委员会及石家庄市神龙油脂化工有限公司“冰雕 BINGDIAO”商标异议复审行政纠纷一案<sup>50</sup>中，被异议商标系第 1904566 号“冰雕 BINGDIAO”商标，由神龙油脂公司于 2001 年 8 月 13 日提出注册申请，指定使用的商品为第 3 类“肥皂、香皂、透明皂、洗衣用浆粉”。引证商标一系第 1086707 号“雕及图”商标，其申请日为 1996 年 4 月 22 日，核定使用商品为第 3 类“肥皂、香皂、护发素、洗面奶、鞋油、牙膏”等。引证商标二系第 1086708 号“雕”商标，其申请日为 1996 年 4 月 22 日，核定使用商品为第 3 类“肥皂、香皂、香波、护发素、洗面奶、洗衣粉、化妆品（不包括动物用化妆品）、牙膏”等。引证商标三系第 647013 号“雕”商标，其申请日为 1992 年 6 月 9 日，核定使用商品为第 3 类“香皂、肥皂、液体皂、洗衣粉、香波、香水”。上述三个引证商标均已依法转让给纳爱斯公司。纳爱斯公司针对被异议商标向商标局提出异议申请。商标局和商标评审委员会均认为被异议商标与三个引证商标均未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，裁定被异议商标予以核准注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院二审认为，被异议商标为“冰雕”文字加汉语拼音“BINGDIAO”，引证商标一为“雕及图”，图形为展翅的猛禽“雕”，引证商标二、三均为单一文字“雕”，被异议商标完整地包含了引证商标的文字。纳爱斯公司在复审程序中提交的证据可以证明“雕”商标使用在洗涤类商品上，在被异

<sup>50</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 975 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 1096 号行政判决。

议商标申请日之前就已达到了较高的知名度，并于 1999 年被商标局认定为洗涤用品上的驰名商标，取得了较强的显著性，“雕”字与纳爱斯公司产生了较强的关联性，消费者一般不会再去考虑“雕”字本身的含义。洗涤类商品属于一般日常消费用品，消费者众多，由于引证商标所具有的显著性和知名度，一般消费者在选购商品时，看到含有“雕”字的洗涤类商品容易误认为是纳爱斯公司生产的商品，即对商品的来源容易产生混淆误认。被异议商标与引证商标属于使用同一种商品或者类似商品上的近似商标，不应予以注册。

### 32、关于争议商标或被异议商标的知名度可能影响商品类似判断的认定

类似商品是指商品在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费对象等方面的相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆的商品。认定商品是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判定类似商品或者服务的参考。判断商品的类似还要考虑该商品所使用商标的知名度，商标的知名度越高，商品被认定为类似的可能性就越大。

在扬州欣和生物科技有限公司与商标评审委员会、扬州欣欣食品有限公司“亲亲”商标撤销复审行政纠纷一案<sup>51</sup>中，欣欣公司拥有注册在第 30 类商品“八宝粥”上的“亲亲”商标和注册在第 30 类商品“绿豆薏仁汤、红豆魔芋汤、山药银耳汤、粥、莲蓉、寿司、馅饼、方便米饭、盒饭”上的“亲亲”商标，并以该两商标作为引证商标申请商标评审委员会撤销欣和公司注册在第 30 类“蜂蜜、谷类制品、方便面、调味品、茶、八宝饭、粥、咖啡饮料、豆浆、燕麦粥”上的“亲亲优士多”商标。欣欣公司注册在“八宝粥”上的“亲亲”商标自 2001 年至 2007 年连续多年被评为江苏省著名商标，具有较高的知名度。商标评审委员会认为争议商标与引证商标均构成使用在类似商品的相似商标，裁定争议商标的注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。在二审诉讼中当事人认可争议商标核定使用的八宝饭、粥、方便面与引证商标核定使用的八宝粥、粥、方便米饭构成类似商品，但对于争议商标核定使用的蜂蜜、谷类制品、调味品、茶、咖啡饮料、豆浆、燕麦粥商品与引证商标核定使用的商品是否属于类似商品有争议。

北京市高级人民法院二审认为，争议商标与两引证商标的标志构成近似，争议商标使用在八宝饭、粥、方便面商品上时，容易与核定使用在相同或类似商品上的引证商标相混淆或造成误认。虽然争议商标核定使用的除八宝饭、粥、方便

<sup>51</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 1166 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第 2064 行政判决。

面之外的燕麦粥等其余商品与引证商标一核定使用的八宝粥商品、引证商标二核定使用的粥等商品在《类似商品和服务区分表》中不属于类似商品，但二者在原料、功能、用途、销售渠道和消费对象等方面具有一定的相似性，具有较为密切的关联性，相关公众一般会认为其存在特定联系，加之引证商标一在八宝粥商品上具有较高知名度、欣欣公司和欣和公司处于同一城市的事实，容易使相关公众产生混淆、误认。因此，争议商标核定使用的除八宝饭、粥、方便面之外的燕麦粥等商品与两引证商标核定使用的八宝粥、粥、汤类商品属于类似商品。

### 33、关于与被异议商标同时使用的其他商标的知名度不能当然地作为被异议商标知名度的认定

商标显著性、使用情况和知名度是判定商标相同或相近似的重要因素，但被异议商标与其他商标共同使用时，其他商标的使用情况及知名度情况不能当然地认定为被异议商标的使用及知名度情况。

在浙江英博浙东啤酒有限公司诉商标评审委员会及深圳金威啤酒有限公司“金威啤酒 Kingway 及图”商标异议复审行政纠纷一案<sup>52</sup>中，英博浙东啤酒公司在先拥有在啤酒、无酒精饮料、水（饮料）商品的 K 图形商标。2001 年 7 月 12 日，金威啤酒公司申请注册被异议商标 K 图形，指定使用商品为第 2 类啤酒、不含酒精的果汁饮料，并于 2002 年 7 月 7 日被初步审定公告。2003 年 10 月 21 日，金威啤酒公司提出第 3762027 号“金威啤酒 Kingway 及图”商标的注册申请，商标局于 2005 年 8 月 14 日核准注册，核定使用于第 2 类啤酒、姜汁淡啤酒、姜汁啤酒、麦芽啤酒等商品。英博浙东啤酒公司针对被异议商标提出异议，商标局认为被异议商标与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，裁定被异议商标不予核准注册。商标评审委员会裁定被异议商标予以核准注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

北京市高级人民法院二审认为，金威啤酒公司持有的第 3762027 号“金威啤酒 kingway 及图”商标核准注册及被认定为驰名商标的时间均在被异议商标初步审定及引证商标核准注册之后，且“金威啤酒 kingway 及图”商标作为图形、文字与字母结合的商标，其中文部分“金威啤酒”应当是该商标的显著特征，故被异议商标与“金威啤酒 kingway 及图”商标存在明显区别的显著特征，“金威啤酒 kingway 及图”商标的使用情况不能用以证明被异议商标申请注册时相关公众已经将被异议商标与金威啤酒公司建立特定联系且不会与引证商标产生混淆误

<sup>52</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第 443 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第 2502 号行政判决。

认。金威啤酒公司提交的用于证明被异议商标已经使用的证据均为被异议商标与“金威啤酒”或者“kingway”共同使用的证据，不足以证明被异议商标经其使用具有了较高的知名度，也不足以证明单独使用被异议商标不会导致消费者对使用被异议商标与引证商标的商品来源产生混淆误认。因此，被异议商标与引证商标核定使用的商品构成类似商品，引证商标与被异议商标为图形商标，均由艺术化的字母K构成，在构成要素、呼叫等方面均相近似，构成近似商标，共同使用在相同或类似商品上，会导致消费者混淆误认。原审法院及商标评审委员会有关被异议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标的认定不当。

#### 34、关于字号作为商标法第三十一条规定的在先权利的认定

《商标法》第三十一条前段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。《商标法》已有特别规定的在先权利，应按照《商标法》的特别规定予以保护；《商标法》虽无特别规定，但根据《中华人民共和国民法通则》和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据相应的规定给予保护。字号属于应予保护的民事权益，在依据《商标法》第三十一条的规定认定被异议商标或已注册商标侵犯他人先在使用的字号时，该字号应当在中国境内已经在相同或类似商品上实际使用并已产生了一定的知名度，该商标已经或可能造成相关公众的混淆误认。

在前面提到的杰普公司诉商标评审委员会及新恒利公司“GAP”商标异议复审行政纠纷一案<sup>53</sup>中，杰普公司主张被异议商标的注册侵犯了其在先使用的字号。北京市高级人民法院二审认为，被异议商标指定使用于眼镜、眼镜架等商品，杰普公司以从事服装的生产、销售为主，其引证商标“GAP”核定使用的商品和服务主要是行李袋、衣服、浴用品以及咨询服务等时尚类商品或服务。虽然眼镜具有一定的装饰作用，但主要还是起到矫正视力和保护眼睛的作用，一般消费者不会认为眼镜、眼镜架等商品与服装等时尚类商品存在关联关系，也就不会造成消费者对商品来源的混淆误认。因此，被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品未构成相同或类似商品。即使引证商标“GAP”同时构成杰普公司的字号，由于被异议商标的注册和使用并未产生相关公众的混淆和误认，故申请注册并未侵犯杰普公司的在先字号权。

在深圳市名雕装饰股份有限公司诉商标评审委员会及重庆市名雕装饰有限

<sup>53</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第119号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第360号行政判决。

公司“名雕及图”商标争议行政纠纷一案<sup>54</sup>中，争议商标“名雕及图”的专用权人为重庆名雕公司，核定使用于第37类室内装潢、室内外油漆、室内装潢修理、纸张裱糊、用纸糊墙、粉饰、屋顶修复服务。重庆名雕公司成立时间为2000年4月18日，经营范围包括室内外装饰工程设计、施工等。深圳名雕公司成立于1999年8月24日，经营范围包括装饰装修工程的设计、施工等。深圳名雕公司于2004年3月17日请求撤销争议商标的注册，其主要理由为：深圳名雕公司对“名雕”拥有在先企业名称权，争议商标的注册侵犯了深圳名雕公司的在先权利。商标评审委员会认为，现有证据不能证明深圳名雕公司的“名雕”商号已在全国较大范围尤其是重庆地区家居装饰行业产生一定知名度和影响力，不能认定重庆名雕公司将注册争议商标的行为属于不正当竞争的恶意行为，故虽然争议商标标识中的文字部分与深圳名雕公司的商号相同，但争议商标未构成对深圳名雕公司在先商号权的侵犯。商标评审委员会裁定维持争议商标的注册。一审法院判决维持商标评审委员会的裁定。北京市高级人民法院二审认为，判断重庆名雕公司申请注册争议商标是否损害了深圳名雕公司在先商号权，应当以“名雕”为深圳名雕公司所拥有的在先商号且在中国相关公众中具有一定知名度为前提。深圳名雕公司成立时间早于争议商标申请注册日，其对“名雕”享有在先商号权。争议商标为图文组合商标，其文字部分“名雕”为显著识别部分，争议商标所指定使用的室内装潢等服务与深圳名雕公司所经营的服务项目构成类似服务。在争议商标申请注册之前，深圳名雕公司在《深圳特区报》、《深圳商报》上对“名雕”进行了大量广告宣传，也获得了一些荣誉，其中包括被中国建筑装饰协会评为“全国优秀家装标兵企业”，足以证明深圳名雕公司在争议商标申请注册之前在国内的家居装饰行业具有一定的影响力，其“名雕”商号在中国相关公众中具有一定知名度。重庆名雕公司作为同行业的竞争者，应当对“名雕”商号的知名度有所了解，其申请注册争议商标容易导致相关公众对于服务的来源发生混淆误认，从而使深圳名雕公司在先商号权受到损害。原审判决在认定“名雕”商号具有一定知名度的情况下，仅就重庆地区的消费者是否会造成混淆误认作为判断重庆名雕公司申请注册争议商标是否损害“名雕”商号权的标准，属于适用法律错误。

### **35、关于药品商品名称属于《商标法》第三十一条规定中“在先权利”的认定**

---

<sup>54</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第638号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第2355号行政判决。

商标法第三十一条规定的“在先权利”应包括民法通则、商标法及其它法律规定的民事权利和民事权益。如果商标法或者其它法律没有特别规定,但根据《侵权责任法》的一般规定属于应予保护的合法权益的,同样应当作为商标法第三十一条规定的“在先权利”予以保护。对于药品商品名称来说,由于其取得和使用需经过特定的行政审批程序,其使用有一定的排他性,也可视为属于民法通则规定的应予保护的合法权益。

在九龙公司诉商标评审委员会及康宝公司“可立停”商标争议行政纠纷一案<sup>55</sup>中,1994年1月21日,原卫生部药政管理局批准九龙公司生产的“磷酸苯丙哌林口服液”的商品名为“可立停”。2003年2月20日,国家食品药品监督管理局向九龙公司颁发了商品名为“可立停”的“磷酸苯丙哌林口服液”的《药品注册证》。1999年3月17日,山西省卫生厅批准康宝公司生产的止咳糖浆增加商品名称为“可立停”。康宝公司自1999年11月起,投入大量资金在中央电视台CCTV-5《体育频道》和全国二十六家地方电视台对其“可立停”糖浆进行广告宣传。2000年6月6日,康宝公司提出争议商标“可立停”的注册申请,并于2007年被核准注册,核定使用商品为第5类的医药制剂、药用胶囊、原料药、各种丸、各种针剂、片剂、中药、成药、医用药物、维生素制剂。2007年8月,九龙公司以争议商标侵犯其在先享有的原判商品名称为由,请求撤销争议商标的注册。商标评审委员会经审查认定,药品的商品名称经主管部门批准后,获批企业对这一药品名称享有独占使用权和将其申请商标注册的权利,此项权利应属于《商标法》第三十一条保护的在先权利,康宝公司将与九龙公司药品名称完全相同的文字作为商标注册在同类商品(药品)上,损害了九龙公司对“可立停”商品名称的独占使用权和注册商标申请权,已构成《商标法》第三十一条规定的损害他人现有在先权利的行为,商标评审委员会裁定:争议商标予以撤销。一审法院认为,法定权利是指法律明确设定并对其取得要件、保护内容等均作出明确规定的权利,法律未明确设定的权利均不被认定为法定权利。鉴于现有的法律中并未将药品的商品名称设定为一种法定权利,故九龙公司的药品商品名“可立停”并不属于商标法第三十一条中所规定的在先权利,商标评审委员会认定争议商标侵犯九龙公司在先权利有误。

北京市高级人民法院二审认为,九龙公司主张其经过国家药品行政管理部门审批获得的“可立停”药品商品名称为其合法享有的在先权利。《中华人民共和

---

<sup>55</sup> 参见北京市高级人民法院(2009)高行终字第1455号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第1289号行政判决。

《民法通则》、《商标法》及其它法律虽然并未对经过国家药品行政管理部门审批获得的药品的商品名称属于一种民事权利作出明确规定。但是，药品商品名称的取得须经国家药品行政管理部门审批，国家药品行政管理部门还要审查该名称是否与他人已经使用的药品商品名称相同或相近似；而且药品商品名称经审批获得后才能在药品上使用，并能够排斥他人在同一种药品上使用相同或近似名称。因此，对经过审批获得的药品商品名称，药品名称申请人享有一定的合法利益。虽然九龙公司的“可立停”口服液尚未通过使用在 2000 年之前成为知名商品，但是九龙公司在获得原卫生部药政管理局对其“可立停”药品商品名称的审批后在其口服液商品上已实际使用了“可立停”文字，而这种对其审批获得的“可立停”药品商品名称的使用即使无法达到构成知名商品的特有名称的程度，仍能够构成一定的合法权益，此合法权益属于《商标法》第三十一条规定的在先权利。鉴于九龙公司经过审批获得的“可立停”药品商品名称属于在先权利，而康宝公司与九龙公司同属于药品生产行业，两企业生产的“可立停”药品也均为止咳类药品，且在争议商标申请注册前九龙公司对“可立停”口服液进行了一定的使用。虽然其尚未构成知名商品，但“可立停”实际上能够起到指示商品来源的作用。在此情况下，康宝公司将与九龙公司药品名称完全相同的文字作为商标注册在同类商品(药品)上，损害了九龙公司对“可立停”商品名称所享有的在先权利，已构成《商标法》第三十一条规定的损害他人现有在先权利的行为，故争议商标应予以撤销。

### **36、关于虽与在先作品相似但亦与该在先作品创作完成之前公开发表的作品相似的争议商标未侵犯该在先作品著作权的认定**

如果申请商标申请注册时虽然与受著作权法保护的某一在先作品相同或相似，但该申请商标亦与另一作品相似，且该另一作品公开发表的时间早于该在先作品的创作完成时间，现有证据也不能证明申请商标的注册人接触了该在先作品的，或者不能证明申请商标的注册人只接触了该先作品而未接触该另一更在先作品的，则不宜认定申请商标的注册侵犯了该在先作品的著作权。

在宁波拳王电器有限公司诉商标评审委员会及广东益华集团投资有限公司“拳王 QUANWANG 及图”商标争议行政纠纷一案<sup>56</sup>中，宁波拳王公司在第 9 类插座、插头等商品上申请注册了争议商标“拳王 QUANWANG 及图”。泰力公司以争议商标的图形部分侵犯其在先著作权等为由请求撤销争议商标的注册。后广东益华集团

<sup>56</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 518 号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第 2461 号行政判决书。

投资有限公司依法取代泰力公司参加评审程序。商标评审委员会认定争议商标的注册构成《商标法》第三十一条所指的损害他人在先著作权的情形，裁定撤销争议商标的注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。二审法院补充查明：广东益华集团投资有限公司主张在先著作权的作品版权登记证书上记载的作品创作完成时间为1992年10月1日，而1992年3月18日的《广州青年报》已经公开了该作品，且广东益华集团投资有限公司不能证明其对《广州青年报》在先公开的作品亦享有著作权，也不能证明宁波拳王公司在申请注册争议商标时实际接触了其主张在先著作权的作品。

北京市高级人民法院二审认为，益华公司主张争议商标侵犯其在先著作权，但从版权登记证明等证据来看，即便上述版权登记证明所记载的作品创作完成时间属实，益华公司所主张在先著作权的作品的完成时间也为1992年10月1日，但1992年3月18日的《广州青年报》已经公开了相同的图形，而益华公司拒绝提供其是否对《广州青年报》已经公开的图形享有著作权的证据。本案现有证据不足以认定争议商标的注册人在申请注册争议商标时或之前实际接触了益华公司主张在先著作权的作品，且在益华公司主张著作权的作品公开之前，相同或相似的作品已经公开发表。此外，本案争议商标与益华公司主张的引证商标并不构成使用在相同或类似商品上的相同或相近似商标，现有证据亦表明争议商标经过多年使用已经具有了较高知名度，从尊重市场实际和维护市场秩序出发，争议商标也不宜轻易撤销。

### 37、关于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的认定

《商标法》第三十一条规定，申请商标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。在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。当事人之间的民事诉讼情况、所处地域是否相同等因素均可以作为认定是否构成抢注他人商标的因素。

在佛山市富士宝电器科技股份有限公司诉商标评审委员会及吴树填“富士寶 FUSHIBAO 及图”商标争议行政纠纷一案<sup>57</sup>中，争议商标“富士寶 FUSHIBAO 及图”的注册日为2002年2月21日，核定使用商品为第11类“空气冷却装置、空气加热器、空气干燥器、空气调节器、风扇（空气调节）、厨房用抽油烟机、个人用电风扇、排气风扇、消毒碗柜、饮水机”，原注册人为顺宝厂，目前商标权人为吴树填。引证商标一“富士寶 FUSHIBAO 及图”的注册日为1992年12月10

<sup>57</sup> 参见北京市高级人民法院(2009)高行终字第1145号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第1238号行政判决书。



日，核定使用商品为第 11 类“煮水器、电热水器”，案外人南海富士宝公司曾经受让该商标，现引证商标一的专用权人为富士宝公司。引证商标二“Fushibao 及图”的注册日为 1997 年 8 月 28 日，核定使用商品为第 11 类“电热开水器”，注册人为南海富士宝公司，目前引证商标二的专用权人为富士宝公司。2002 年 6 月 10 日，南海市富士宝公司依据《商标法》第二十八条、第三十一条等规定申请撤销争议商标，后富士宝公司取代南海市富士宝公司参加评审程序。商标评审委员会经审查认为，争议商标指定使用商品中仅饮水机一项与引证商标一、二指定使用的商品类似，争议商标指定使用的风扇（空气调节）、消毒碗柜等其他商品与引证商标一、二指定使用的商品均不属于类似商品。就饮水机而言，争议商标与引证商标一、引证商标二均构成使用在类似商品上的近似商标。南海富士宝公司认为吴树填具有恶意的理由缺乏事实依据，其证据不足以证明其“富士宝”标识在争议商标申请注册前，已通过在水扇（空气调节）、消毒碗柜等商品上的使用在相关公众中具有一定影响。因此，南海富士宝公司认为争议商标在这些商品上的注册损害了其商号权或在先使用未注册商标权的理由不能成立。商标评审委员会裁定：1、争议商标在饮水机商品上的注册予以撤销；2、争议商标在水扇（空气调节）、消毒碗柜等商品上的注册予以维持。一审法院认为，富士宝公司在本案诉讼中提交的证据无法显示其在空调扇、电风扇等商品上使用了未注册的“富士宝”商标，其有关吴树填注册争议商标的行为构成以不正当手段抢先注册其已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据。由于争议商标与富士宝公司的企业名称差别较大，富士宝公司仅凭其拥有企业名称的事实不足以证明争议商标的注册损害了其在先的企业名称权。

北京市高级人民法院二审认为，南海富士宝公司与顺宝厂同处广东省，南海富士宝公司在评审阶段提供的销售发票可以认定，在争议商标申请注册日之前，该公司已经有“富士宝”牌空调扇销售。顺宝厂于 2000 年 5 月 24 日因被南海富士宝公司起诉其生产空调扇等商品的行为侵犯引证商标专用权而被法院裁定对其予以财产保全，其于不到一个月后的 2000 年 6 月 6 日，在空调扇等商品上提出与引证商标一、二主要元素一致的争议商标的注册申请，其抢先注册他人已经使用的商标的意图显而易见。南海富士宝公司提供的销售发票、北京市高级人民法院（1999）高知初字第 75 号民事判决书与最高人民法院（2003）民三终字第 2 号民事调解书可以证明，在争议商标申请注册日之前，“富士宝”牌空调扇的产销量已经达到一定规模，“富士宝”品牌已经具有一定知名度。商标评审委员

会应在综合原有证据以及当事人在诉讼过程中提交的证据的基础上,重新对争议商标作出裁定。

### 38、关于已注册商标构成商标法第三十一条规定中的“在先使用并有一定影响的商标”的认定

《商标法》第三十一条规定中的“在先使用并有一定影响的商标”通常是未注册商标,但争议商标在相同或类似商品或服务上注册在先,如果“在先使用并有一定影响的商标”也在相同或类似商品或服务上在后申请并获得注册,是依据《商标法》第二十八条的规定处理,还是依据《商标法》第三十一条的规定撤销争议商标,司法实践中存在一定分歧。北京市高级人民法院新近的案例表明,如果在争议商标申请注册前,在获准后注册的商标确属“在先使用并有一定影响的商标”,可以依据《商标法》第三十一条的规定撤销争议商标的注册。

在珠海元朗食品有限公司诉商标评审委员会与陈锦祺“无朗 WULANG”商标争议行政纠纷一案<sup>58</sup>中,争议商标系第 1773616 号“无朗 WULANG”商标,其申请日为 2001 年 4 月 29 日,核定使用于第 30 类曲奇、月饼等商品。引证商标“元朗”的申请日为 2002 年 8 月 12 日,并于 2004 年 2 月 7 日获准注册,核定使用于第 30 类糕点等商品,注册人为旺旺公司,后引证商标依法转让给元朗公司。2004 年 10 月 25 日,元朗公司请求撤销争议商标,其理由是争议商标构成《商标法》第三十一条所指“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”。商标评审委员会及一审法院均认为元朗公司提供的证据不足以证明在争议商标申请注册前引证商标属于“在先使用并有一定影响的商标”,并维持争议商标的注册。

北京市高级人民法院二审认为,元朗公司在评审阶段提交的证据可以证明,在争议商标申请日前,作为广东省焙烤食品行业中主要生产蛋卷商品的龙头企业,“元朗”商标的原注册人旺旺公司在其蛋卷商品的销售发票以及广告上使用了“元朗”商标,旺旺公司在先使用的引证商标“元朗”已经具有《商标法》第三十一条所要求的“一定影响”。原审法院及商标评审委员会认定元朗公司的证据无法证明“元朗”商标在争议商标申请日前具有一定影响,属于认定事实和适用法律错误。鉴于争议商标的申请人与旺旺公司、元朗公司同处于广东省,其应当知道“元朗”商标在先使用并具有一定影响,故其申请注册争议商标具有一定的主观恶意,争议商标的注册构成《商标法》第三十一条所规定的“以不正当手

<sup>58</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 295 号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中行初字第 1562 号行政判决。

段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形。

### 39、关于仅以维持注册为目的象征性使用注册商标的认定

根据《商标法》第四十四条的规定，连续三年停止使用的注册商标可以依法撤销。在商标法意义上使用商标包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用应当具有真实性和指向性，即商标使用是商标权人控制下的使用，该使用行为能够表达出该商标与特定商品或服务的关联性，能够使相关公众意识到该商标指向了特定的商品或服务。对于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用注册商标的行为，不应视为在商标法意义上使用商标，至少不足以产生维持商标注册的效力。判定商标使用行为是否属于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用行为，应综合考察行为人使用该商标的主观目的、具体使用方式、是否还存在其他使用商标的行为等因素。

在杭州油漆公司诉商标评审委员会及金连琴“大桥 DAQIAO 及图”商标驳回复审行政纠纷一案<sup>59</sup>中，复审商标“大桥 DAQIAO 及图”核定使用于第 19 类胶合板、非金属建筑物涂料等商品，商标权人为金连琴。杭州油漆公司以复审商标连续三年停止使用为由，申请撤销复审商标在非金属材料商品上的注册。商标局和商标评审委员会均认为金连琴提交的使用证据有效，决定维持复审商标的注册。一审法院认为，虽然复审商标原注册人所实施的广告投放行为属于商标意义上的使用行为，但鉴于其仅为一次性的广告投放行为，未达到一定规模，在无其他证据佐证的情况下，无法认定该使用行为属于真实的、善意使用商标的行为，商标评审委员会有关复审商标在涉案三年期间内进行了使用的认定有误。

北京市高级人民法院二审认为，金连琴系受让取得复审商标，在复审三年期间里，使用复审商标的商品销售额仅为 1800 元，并仅有一次广告行为投放于在全国发行量并不大的《湖州日报》上，且上述销售及广告行为均发生在复审三年期间的最后三个月，故复审商标的上述使用系出于规避《商标法》第四十四条的规定以维持其注册效力的象征性使用行为，而不是出于真实商业目的使用复审商标。因此，复审商标的上述使用不属于《商标法》第四十四条规定的的使用行为，不足以产生维持复审商标注册的效力。

### 40、关于在类似商品上使用注册商标可以视为不构成“连续三年停止使用”的认定

<sup>59</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第 294 号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 2131 号行政判决书。

《商标法》第四十四条第（四）项中的商标使用既包括在争议商标核定商品或服务上的使用，也包括在与争议商标核定商品或服务相同或类似的商品或服务上的使用。

在现代联合控股集团有限公司诉商标评审委员会及孙民“现代”商标撤销复审行政纠纷一案中，争议商标“现代”核定使用于第4类工业用油及油脂、润滑剂（不包括燃料用油）、液体等商品，商标权人为现代公司。孙民以争议商标连续三年停止使用为由提出撤销申请。商标局及商标评审委员均决定撤销争议商标的注册。在原审法院审理过程中，现代公司提交了以下主要新证据：1、江苏省盐城市大丰工商局处罚大丰市大中镇丰润汽配经营部（经营者韦凤元）经销北京现代公司“现代”牌系列润滑油等产品的检查笔录。2、韦凤元关于其经销“现代”润滑油的情况说明。3、北京现代公司向韦凤元出具的授权证明等材料，主要内容为：韦凤元为北京现代公司正式在盐城地区的授权经销商、授权期限为2003年1月1日至2003年12月31日。4、江苏省盐城市大丰工商局处罚韦凤元的相关文书。5、江苏省盐城市大丰工商局出具的听证笔录、听证告知书等。现代公司用上述证据证明：自2001年大丰市大中镇丰润汽配经营部成立以来，一直经销由北京现代公司提供的“现代”润滑油；江苏省盐城市大丰工商局认可自2003年9月1日以后，大丰市大中镇丰润汽配经营部基于现代公司的授权已取得合法销售资质；孙民系北京现代公司经理，其提出撤销申请违反诚实信用原则。商标评审委员会认为，韦凤元系在润滑油商品上使用“现代”商标，而非本案争议商标“现代”，且争议商标核定使用的商品中并无润滑油商品，韦凤元的上述使用行为因被工商部门查处故属于违法使用争议商标的行为，而违法使用行为不应视为现代公司对争议商标的正当合法使用。

北京市高级人民法院二审认为，现代公司在诉讼期间提交的证据可以证明，案外人韦凤元于2003年9月28日销售了“现代”牌润滑油，由于韦凤元经北京现代公司授权获得了2003年1月1日至2003年12月31日期间在盐城地区的经销权，而北京现代公司系经现代公司的授权，故韦凤元的销售行为系合法使用争议商标，且应视为现代公司争议商标的使用。虽然上述销售行为所涉及的商品是润滑油，而争议商标核定使用的商品为工业用油及油脂、润滑剂等，但根据石油化工行业中的常识，润滑剂是润滑油的一个上位概念，润滑剂最主要的品种为润滑油，润滑油与润滑剂应属于相同商品。虽然现代公司在润滑油上使用的商标为“现代”，争议商标为“现代”，但在相关公众施以一般注意力及通常的认读习

惯，通常会将“现代”视为“现代”的简写体而不加以区分，即对“现代”的使用可视为对“现代”的使用。因此，现代公司在润滑油商品上使用“现代”商标的行为，应视为争议商标在润滑剂上的使用。现代公司提交的证据足以证明在2000年10月30日至2003年10月29日期间，现代公司在第4类“工业用油及油脂、润湿剂”商品上对争议商标进行了具有商业意义的实际使用。

#### **41、关于贴牌加工视为属于《商标法》第四十四条第（四）项规定中“使用”的认定**

《商标法》第四十四条第（四）项关于连续三年停止使用的注册商标由商标局责令限期改正或撤销其注册的规定，目的在于促使商标的实际使用，发挥商标的实际效用。在判断是否存在维持注册的使用行为时，既要防止商标资源的浪费，又要防止已注册商标被轻率撤销而损害商标注册人的合法权益。对于贴牌加工行为，即仅在我国制造的商品使用已注册商标，且使用该商标的商品全部销售到我国境外，如果有人以该注册商标未在我国境内使用为由依据《商标法》第四十四条的规定请求撤销该商标的注册，则必须判断注册商标的这种使用是否属于商标法意义上的使用，而这正是司法实践中存在较大分歧的问题。北京市高级人民法院新近的判决表明，贴牌加工行为可以视为属于商标法意义上的使用行为。

在宏比福比有限公司诉商标评审委员会及温克勒国际有限公司“SCALEXTRIC”商标撤销复审行政纠纷一案<sup>60</sup>中，复审商标系宏比福比公司1995年2月21日获准注册的“SCALEXTRIC”商标，核定使用的商品为第28类玩具。温克勒公司以复审商标在1998年4月3日至2001年4月2日之间的三年内未进行使用为由，申请撤销复审商标的注册。商标局经审查决定撤销复审商标的注册。在复审过程中，宏比福比公司提交的证据表明，在争议三年期限内，宏比福比公司委托我国企业生产了使用复审商标的商品，且该商品全部销售到我国境外。商标评审委员会认为，宏比福比公司提交的证据不能证明复审商标在中国大陆进行了有效使用，决定撤销复审商标的注册。一审法院认为，宏比福比公司仅将使用复审商标的玩具部件委托中国的加工企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品仍销往国外，在中国境内并无销售行为。鉴于使用复审商标的商品并未投入到中国的市场流通领域中，即便在加工环节具有使用复审商标的行为，中国境内的玩具商品的消费者亦无接触到该商品的可能性，因此该使用行为在中国境内无法起到区分商品来源的识别作用，不属于《商标法》意义上的使用行为。一审法院判决

<sup>60</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高行终字第265号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1840号行政判决。

维持商标评审委员会的决定。

北京市高级人民法院二审认为，来料加工是中国企业利用外国企业提供的原材料、零部件等，按照外国企业的要求进行加工，成品交由外国企业销售的一种贸易形式。虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。涉案三年期间内，宏比福比公司从境外将其使用复审商标的玩具部件运至中国的加工企业，委托中国企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品全部销往国外。虽然复审商标核定使用的商品为玩具，但是基于玩具赛车商品和来料加工方式的特性，将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。

## （二）商标民事案件审判的新发展

### 42、关于未使用的注册商标被侵权时赔偿数额的认定

在商标侵权案件中，如果原告的权利依据为未实际使用的注册商标，在考虑侵权赔偿数额时应考虑该商标未使用的实际情况。

在薛中鼎诉北京华谊兄弟音乐有限公司、中国音乐家音像出版社、北京精彩无限文化传播有限公司、北京图书大厦有限责任公司、北京市新华书店王府井书店侵犯商标权纠纷一案<sup>61</sup>中，薛中鼎系“战国音乐及图”注册商标的专用权人，北京华谊兄弟音乐有限公司等未经薛中鼎许可使用了该商标，侵犯了薛中鼎对该商标享有的专用权。一审法院判令北京华谊兄弟音乐有限公司等赔偿薛中鼎经济损失 5 万元及合理支出 2 万元。

北京市高级人民法院二审认为，虽然薛中鼎未能证明在其注册商标核定使用范围内使用或许可他人使用了其注册商标，也没有举证证明其因侵权行为遭受的实际损失，就其主张的诉讼合理支出数额也未提交证据，但考虑薛中鼎曾经作为音乐 CD 光盘的监制，以及曾任滚石唱片（新加坡）有限公司北京代表处首席代表的事实，可以认定薛中鼎与涉案商标核定使用的商品相关的领域具有一定的关联，具有实际使用涉案商标的可能性，被控侵权行为可能对薛中鼎使用或许可他人使用涉案商标获取经济利益产生一定的影响，故原审法院在综合考虑薛中鼎未使用涉案商标持续的时间、制止侵权行为支出的合理开支、涉案侵权行为的性质、情节、范围以及商品种类等因素，酌情确定的赔偿数额及合理支出数额尚属合理。

<sup>61</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高民终字第 1831 号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2009）二中民初字第 15369 号民事判决书。

### 43、关于侵权损失应当与侵权行为造成的损害具有因果关系的认定

损害赔偿应当是对因权利受侵害而生的损害加以赔偿，因此损害与侵权行为之间要存在相当因果关系。由于知识产权价值来源有一定的特殊性，侵犯知识产权的损害赔偿数额往往较侵犯有体财产权行为更加不容易确定。虽然侵犯商标权的损害赔偿数额可以通过权利人的损失、侵权人的获利来确定，但在确定侵权人的获利时，应当将非因侵权行为所获利益排除出在损害赔偿数额之中，否则权利人将会不当占有侵权人的合法获利。商标法第五十六条将侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益作为确定侵犯商标专用权赔偿数额的一种标准或方法，就表明了这种行为与损害之间的因果关系。

在天津环渤海文化产业有限公司诉中央电视台使用“周末喜相逢”栏目名称侵犯其第1774209号“周末喜相逢”商标专用权一案<sup>62</sup>中，一审法院在认定侵权后，以环渤海公司与中央电视台2000年至2004年间关于涉案栏目的合作协议中约定的520万元年广告代理费作为赔偿数额的主要参考因素，确定侵权损害赔偿数额为300万元。

北京市高级人民法院二审认为，中央电视台和环渤海公司合作协议中约定的520万元广告代理费应由环渤海公司向中央电视台支付，环渤海公司之所以支付520万元广告代理费是因为其预期能够通过中央电视台这一国家媒体和“周末喜相逢”这一栏目获得更高收益，这种收益的获得更多是源于中央电视台本身的知名度而非第1774209号“周末喜相逢”商标的知名度，因此520万元广告代理费与中央电视台的被控侵权行为之间不存在因果关系，不能作为计算侵权损害赔偿的主要参考因素。鉴于2000年至2004年中央电视台和环渤海公司合作使用“周末喜相逢”商标所获得的知名度更大程度上是基于“周末喜相逢”栏目的成功和中央电视台的知名度，因此在2006年10月之后中央电视台使用“周末喜相逢”的侵权行为所造成的损害赔偿数额不能简单根据中央电视台所获相应收益来确定。在综合考虑中央电视台对“周末喜相逢”栏目知名度的贡献、其侵权行为的性质、持续时间、后果、环渤海公司的合理诉讼支出等因素，北京市高级人民法院将赔偿限额改判为30万元。

## 三、著作权及技术合同案件审判的新发展

### 44、关于数码照片可以作为享有著作权的初步证据的认定

根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释

<sup>62</sup> 参见北京市高级人民法院（2007）高民终字第1731号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中民初字第1747号民事判决书。

释》第七条的规定，当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明等可以作为享有著作权的初步证据。数码照片系以数码相机拍摄的以数字形式存储的可视化图像，数码相机一般均有记忆卡，它是储存数码照片文件的原始载体。与使用化学胶片或照相纸拍摄并可形成底片的传统照片不同的是，由于可以反复使用，记忆卡保存的作品等资料随时可以复制到其他载体上，这使得这些作品的权利人难以提供与记忆卡结合在一起的类似底片的原始载体。在这种情况下，应考虑数码技术的特点，并结合被控侵权人使用、举证等因素，认定权利人是否享有著作权。

在英国 A. B. C 特选食品有限公司诉张书乐侵犯著作权纠纷一案<sup>63</sup>中，ABC 公司主张其对六幅图片享有著作权，并向法院提交了涉案图片的数码文件。张书乐曾于 2008 年 1-9 月在 ABC 公司北京办事处任职，其经营的“www.ocean-treasure.com”网站刊载了涉案六幅图片。张书乐主张涉案图片数码文件属性中除了相机本身序列号以外，其它属性如拍摄日期及型号等均可通过软件进行修改，ABC 公司没有提交涉案图片的原始文件，故不能证明其对涉案图片享有著作权。ABC 公司确认其提交的涉案图片数码文件并非原始文件，亦认可涉案图片数码文件的属性可以修改，但主张其提供的数码文件是从数码相机的存储卡直接传输到电脑上，再通过复制保存到光盘介质中的，该数字文件与拍摄当时形成的数字文件完全一致。将 ABC 公司主张权利的照片和被控侵权照片进行对比，后者明显属于对前者的剪裁或编辑。一审法院认为，ABC 公司主张对涉案图片的著作权但未能提供涉案作品的源文件，且数码作品具有容易修改的属性，现有证据不足以证明 ABC 公司享有涉案图片的著作权，判决驳回 ABC 公司基于其著作权提出的诉讼请求。

北京市高级人民法院二审认为，ABC 公司在本案中主张对涉案 6 幅数码照片享有著作权，并提交了复制有涉案照片的光盘作为其享有著作权的证据，张书乐虽主张数码照片文件的属性可以修改且 ABC 公司提交的上述证据不具有真实性，但基于数码照片文件的性质和特点，在张书乐并未说明也未举证证明涉案数码照片的参数被修改过。结合张书乐曾经在 ABC 公司北京办事处任职的事实，可以认定被控侵权照片系来源于 ABC 公司在本案中主张权利的涉案照片。由于被控侵权作品与 ABC 公司主张权利的作品相同或相似，张书乐的行为已构成侵犯著作权，

---

<sup>63</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高民终字第 484 号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中民初字第 8760 号民事判决书。



二审法院改判张书乐停止侵犯著作权的行为、赔偿 ABC 公司经济损失并公开赔礼道歉。

#### 45、关于剧本是否符合要求的认定

在因剧本的创作、修改、改编、付酬等引发的纠纷中，剧本应达到的要求和质量往往是当事人争议的焦点和裁判的难点。个人喜好、文化程度、人文修养、价值观、审美观不同，对为文学作品的评价也会不同。文学作品是否取得满意、达到认可，取决于人的主观认识，剧本是否达到可拍摄影视的程度、是否达到委托人的要求，并没有一个固定的、格式化的标准，无法依据质量标准进行判断。因此，当涉及剧本创作质量的争议时，首先或者主要的是依据当事人在合同中约定的标准和要求来确定。合同有详细约定的，依照其约定进行评判。合同约定剧本要得到委托方的认可的，应当以委托方的主观认识为标准，除非存在着合同无效或者可以变更或者撤销的情形。当然是否达到委托方的认可，也要根据合同履行的具体情况来判断，要分析委托方的理由是否正当，而不能绝对地以委托方的无理理由为标准。同时，在处理剧本质量纠纷时，要注意贯彻诚实信用原则，平等保护投资人和作者合法权利，注意维护作者利益。

在许特生诉北京华影天诚影视文化投资有限公司（简称华影天诚公司）委托创作合同纠纷一案中<sup>64</sup>，华影天诚公司委托许特生在许特生享有著作权的《爱在远方》剧本的基础上改编并创作 30 集电视连续剧《迷恋吉木萨尔》剧本；许特生应在双方协商的创作周期内完成创作，并保证剧本质量满足拍摄需要；剧本修改稿创作完成后许特生应交给华影天诚公司的剧本评审委员会进行审查，华影天诚公司应在 15 个工作日内提出修改意见，并应在约定时间内向许特生支付剧本著作权出让费及修改创作稿酬。合同签订后，许特生在约定时间内将剧本交给华影天诚公司。后双方因故发生争议，华影天诚公司以许特生提交的剧本质量不符合合同约定致使合同目的不能实现为由，拒不支付合同约定款项。一审法院认为，许特生已经履行了定向改编并创作剧本的合同义务，华影天诚公司在收到许特生提交的剧本后，没有向许特生支付任何报酬，违反了双方所签协议，已经构成违约。北京市高级人民法院二审认为，鉴于双方协议对于华影天诚公司根据许特生完成剧本的情况负有分期支付剧本稿酬义务进行了明确约定，根据合同权利义务对等的原则，在许特生向华影天诚公司履行了定向改编并创作剧本的合同义务的情况下，华影天诚公司并未提供任何证据证明其就许特生提交的剧本提出过修改

<sup>64</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高民终字第 873 号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2009）二中民初字第 12984 号民事判决书。

意见，其所主张的剧本字数不符合合同约定、质量未达到拍摄标准、未通过评审委员会的评审等事由，不能成为其不履行合同约定的分期付款义务的抗辩事由，故对其上诉主张不予支持。

#### 46、关于汇编作品著作权范围的认定

汇编作品的独创性体现在对已有作品、作品的片段或者不构成作品的材料的选择或者编排上，而不及于已有作品、作品的片段或者不构成作品的材料，即汇编作品著作权人不能排除他人对已有作品、作品的片段或者不构成作品的材料的使用。因此，汇编作品独创性应从对已有作品或者作品的片断、材料的选择或者编排方面寻找，即构成汇编作品必须在选择或者编排已有作品或者作品的片断、材料方面体现出独创性，体现出编者的理解和判断。对于是否构成对汇编作品著作权的认定，关键在于确定他人是否使用了汇编作品对已有作品、作品的片段或者不构成作品的材料的选择或者编排，如果被控侵权作品实质上或者主要是利用了汇编作品的表达的，构成对汇编作品的使用。

在陈世清诉中国商业出版社（简称商业出版社）侵犯著作权纠纷一案中，<sup>65</sup>某出版社在先出版了陈世清编著的图书《秉性能移》（简称《秉性》），商业出版社在后出版了雷池编著的图书《性格决定一生成败》（简称《性格》）。将两书相比较，《性格》与《秉性》两书 52 个章节标题相同或相似，前者收录了后者 101 个标题里的相关内容，其中前者收录了后者的 86 个标题里的全部或者实质性内容及 15 个标题里的部分文字内容；《性格》在其收录《秉性》的相关章节内容基础上还增加了相应的文字内容形成《性格》的章节。一审法院认为，陈世清将他人享有著作权的作品和作品片断进行具有独创性的选择和编排，最终形成汇编作品，应受著作权法保护；《秉性》对他人作品和作品片断具有独创性的选择和编排被《性格》大量采用，两书的涉案章节内容的文字表达形式基本相同，两书的编排体例、编排顺序及编著内容已构成实质性相似；《性格》的编辑人员接触过陈世清修改的相同选题书稿，但未与陈世清就书稿的出版达成合意。因此，商业出版社构成对陈世清汇编作品《秉性》的抄袭、剽窃。北京市高级人民法院二审认为，鉴于《秉性》书对他人作品和作品片断具有独创性的选择和编排被《性格》书大量采用，且少量独创性内容被《性格》书使用，考虑到商业出版社接触过陈世清修改的相同选题书稿但未与陈世清就书稿的出版达成合意，应当认定商业出版社未经许可使用陈世清享有著作权的《秉性》书的内容，其行为构成对陈世清

<sup>65</sup> 参见北京市高级人民法院（2010）高民终字第 432 号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中民初字第 7180 号民事判决书。

享有著作权的《秉性》书的侵犯。

#### 四、反不正当竞争及垄断民事案件审判的新发展

##### 47、关于将他人先使用并具有较高知名度的企业字号注册为域名并用于相同业务时可以认定该域名注册不当的认定

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款的规定，企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的“企业名称”。擅自将他人先使用并具有较高知名度的企业字号注册为域名，且该域名的实际使用于与他人企业字号相同的业务时，可以认定该域名注册行为不当，并可判决该域名归该他人所有。

在美智公司诉美世公司计算机网络域名权属纠纷一案<sup>66</sup>中，在美智公司注册争议域名“mercer.com.cn”前，美世公司已经在先使用“mercer”为企业字号，并在先注册了“mercer.com”、“mercerhr.com”等域名，美世公司在中国注册的多家分支机构已在中国广泛使用“mercer”，美世公司及其在中国分支机构对“mercer”的使用已经使之具有较高知名度。美智公司使用争议域名的业务与美世公司相同或基本相同。经美世人力资源咨询公司投诉，中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心裁决：争议域名归美世公司所有。美智公司向原审法院起诉，请求确认争议域名归其所有。一审法院认为，争议域名的注册、使用并不违反法律规定，也未构成对美世公司的侵权或不正当竞争，判决争议域名归美智公司所有。美世公司不服原审判决提出上诉，并在二审诉讼中补充提交了其大量在先使用“mercer”的证据。

北京市高级人民法院二审认为，域名“mercer.com”和域名“mercerhr.com”系美世公司在先注册的域名，“美世”及“mercer”系美世公司或其在中国关联公司的企业字号。虽然“mercer”具有其固有的“绸缎商”的含义，但在争议域名注册前，通过美世公司及其在中国关联公司的使用，“美世”及“mercer”在我国相关公众中已经具有较高知名度，故可以认定美世公司对“美世”及“mercer”享有合法有效的民事权益。由于争议域名与美世公司在先注册的域名“mercer.com”和域名“mercerhr.com”相似，美世公司与美智公司从事的主要

<sup>66</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高民终字第1196号民事判决书和北京市第一中级人民法院（2009）一中民初字第9672号民事判决书。

业务相同或相近似，二者同时使用足以造成相关公众的混淆，且美智公司不能证明其对争议域名或其主要部分“mercer”享有在先合法权益，也不能证明其注册、使用争议域名的具有其他正当理由或其他足以证明其不具有恶意的情形，故可以认定美智公司为商业目的注册、使用与美世公司在先注册的域名相同或近似的争议域名，故意造成与美世公司提供的服务或者其网站的混淆，容易误导网络用户访问其网站。因此，美智公司注册、使用争议域名等行为构成不正当竞争，争议域名应归美世公司所有。

#### 48、关于滥用市场垄断地位应以鉴定相关市场为前提的认定

根据我国反垄断法的规定，具有市场支配地位的经营者不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争，并禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为。这里所称的市场支配地位是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。我国反垄断法所称经营者是指从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和其他组织；所称相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务进行竞争的商品范围和地域范围。相关地域市场，是指需求者获取具有较为紧密替代关系的商品的地理区域，这些地域之间表现出较强的竞争关系，在反垄断执法中可以作为经营者进行竞争的地域范围。相关服务市场，是根据服务的特性、用途及价格等因素，由需求者认为具有较为紧密替代关系的一组或一类服务所构成的市场。相关市场范围的大小主要取决于服务的可替代程度，在市场竞争中对经营者行为构成直接和有效竞争约束的，是市场里存在需求者认为具有较强替代关系的服务，界定相关市场主要从需求者角度进行需求替代分析。一般说来，从需求者角度来看，服务之间的替代程度越高，竞争关系就越强，就越可能属于同一相关市场。在与滥用市场支配地位有关的垄断民事诉讼中，原告负有证明相关市场、被告在该相关市场上占有支配地位、被告实施了滥用其市场支配地位的行为以及被告滥用市场支配地位的行为给原告造成了实际损失的责任。

在李方平诉网通北京分公司垄断纠纷一案<sup>67</sup>中，李方平称其在向网通北京分公司报装固定电话时，只能办理“预付费业务”，而北京户籍市民报装固定电话则是办理“后付费业务”，导致备受不公平待遇，网通北京分公司的行为属于《反垄断法》第十七条规定的“没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇”的垄断行为。李方平在诉讼中主张被控垄断行为的

<sup>67</sup> 参见北京市高级人民法院(2010)高民终字第481号民事判决书和北京市第二中级人民法院(2008)二中民初字第17385号民事判决书。

相关市场范围仅为固定电话或固定电话、小灵通及 ADSL 业务。法院认为，李方平提交证明涉案相关服务市场的证据不足，未能举证证明涉案相关服务市场；且从通信服务的需求者角度而言，更关心的是通信服务的价格和功能，而非实现通信的工具和物理方式，因此，固定电话、小灵通与移动电话之间，计算机的 ADSL 上网与无线上网之间分别存在较强的可替代性，故李方平关于涉案相关服务市场范围仅为固定电话、小灵通及 ADSL 业务的主张依据不足，即使在其所主张的相关市场上李方平亦未能证明网通北京分公司占有市场支配地位，故判决驳回李方平的诉讼请求。

唐山人人公司诉北京百度网讯科技有限公司垄断纠纷一案<sup>68</sup>中，唐山人人公司经营全民医药网，其于 2008 年 3 月参与北京百度网讯科技有限公司经营网站竞价排名，2008 年 5 月开始降低竞价排名的投入，至 2008 年 7 月投入额降至最低。全民医药网的访问量也随之大幅减少。唐山人人公司认为北京百度公司构成垄断，北京百度公司主张因网络中存在大量指向全民医药网的“垃圾外链”，故其在自然排名部分对全民医药网采取了减少收录的措施。一审法院认为，“中国搜索引擎服务市场”构成本案的“相关市场”。唐山人人公司既未能举证证明北京百度公司在“中国搜索引擎服务市场”中占据了支配地位，也未能证明北京百度公司存在滥用市场支配地位的行为。相反，北京百度公司已经能够证明其对全民医药网实施的减少收录数量的措施系对其存在大量“垃圾外链”行为的处罚，其涉案行为具有正当性。一审法院判决驳回唐山人人公司的诉讼请求。

北京市高级人民法院二审认为，对相关市场范围的界定包括相关服务市场和相关地域市场两个方面。本案的相关服务市场为“搜索引擎服务”，北京百度公司以提供中文搜索引擎服务为主，虽然互联网信息服务具有跨越国界的特点，但是使用中文搜索引擎的多数用户位于中国，而中国用户可以选择并获取的具有较为紧密替代关系的搜索引擎服务一般也来源于中国境内，即中国境内相关服务的提供者会表现出较强的竞争关系，因此可以确定“中国”为本案的相关地域市场。虽然唐山人人公司为证明北京百度公司在相关市场的支配地位作出了很大努力，但现行民事诉讼证据制度中并未针对垄断案件作出举证责任方面的特别安排，因此在举证责任的分配上仍应当遵循“谁主张，谁举证”的原则，唐山人人公司不能证明北京百度公司占据相关市场支配地位，应承担相应的举证不能责任。即使北京百度公司占据了中文搜索引擎服务市场的支配地位，其涉案行为亦具有一定

<sup>68</sup> 参见北京市高级人民法院(2009)高民终字第 489 号民事判决书和北京市第一中级人民法院(2009)一中民初字第 845 号民事判决书。

正当性，不属于滥用市场支配地位的行为。这主要是因为全民医药网存在“垃圾外链”，这种“垃圾外链”被搜索引擎识别后会受到相应的处罚，其中包括减少收录数量。虽然唐山人人公司主张在未查明设链者身份的情况下即实施屏蔽缺乏正当性，但互联网经济是注意力经济，用户的关注度对网站的经营发展至关重要。通过人为地针对搜索引擎设置大量与网站内容无关的“垃圾外链”，能够提高自然排名部分的位次，从而吸引用户点击。如果对其听之任之，则不仅会加剧各网站利用“垃圾外链”无序竞争，同时也会大大降低用户的检索质量。为尽可能地以最迅捷的手段降低“垃圾外链”对用户利益的损害，即使在未查明“垃圾外链”设置者身份的情况下，北京百度公司实施涉案屏蔽行为也具有一定正当性。

(起草：刘晓军；审稿：陈锦川)