

目 录

总论 1

缺一不可的商标保护和品牌培育 1

恶意注册 3

商标确权阶段适用经济赔偿，规制恶意注册与恶意异议 3

规制恶意注册，四十四条第一款所要重点考虑的几项因素 7

商标局经由第 30 条在异议案件中适用第 7 条的诚实信用原则 9

中国采取多重措施阻止商标恶意注册 11

商评委全面评述，一案支持多项无效宣告请求 14

鏖战十二载，恶意抢注商标申请终被驳回 16

“全球风险管理专业人士协会”有力制止对其名称缩写的恶意抢注 19

绝对禁用 21

赛事名称可由其主办方或授权主体进行商标注册 21

咪咕公司的“强音酷跑节”经驳回复审获准注册——谈一谈带“节”商标注册的标准 23

显著特征 25

迪奥“真我香水瓶”立体商标案的思考和疑问 25

“沱茶”通用名称的对应拼音“Tuocha”也不得作为商标注册 29

心理咨询服务上使用“意象对话”缺乏显著性吗？ 32

从“美颜相机”案看商标通过使用获得显著性 35

在先权利	38
混淆可能	38
混淆可能性三问题刍议	38
有违诚信原则，重新组合他人商标被判容易导致混淆.....	43
智能防霾品牌“量子盾 Quantum Shield”商标的那些事	45
充分考虑商标显著性和整体近似，商标局认定混淆成立	47
商品服务认类似，造成混淆是关键；循环诉讼无新由，法院驳回没商量	50
最高院提审琪尔特公司商标无效宣告请求行政纠纷两案	53
考虑粤语发音，商评委支持“米其林”驰名商标对“米芝莲”的异议.....	55
外文商标与中文商标通过使用形成的对应关系可在相关商品上延展	57
驰名商标	60
从“新华字典”案看未注册驰名商标的侵权判赔问题	60
农机上使用“爱马仕”（Hermes）商标被判构成对箱包驰名商标的淡化	64
“和睦家”手提包？“和睦家”茶叶？商评委 Say NO——“和睦家”医疗服务 被给予驰名商标保护	66
“泰格豪雅”：第 35 类服务不是抢注他人知名商品商标的避风港	69
最高法院再审认定“米其林”轮胎可以跨类对抗“米奇琳”水槽.....	72
地理标志	74
对地理标志关联性保护的探究	74
抄袭法国地理标志的“玛歌”商标一审被确认“具有不良影响”.....	77
小仲马笔下的“祁门红茶”只产在祁门县吗？	79
“Bordeaux 波尔多”地理标志集体商标首次获得司法民事保护	83
其他在先权利	85
在先商标注册证结合在后著作权登记被认拥有著作权的初步证据	85
以在先著作权成功异议他人的商标申请	87
他人恶意申请的达喀尔拉力赛标志被判定侵犯在先著作权	90
如何界定平面设计著作权、立体加文字之组合商标的保护边界？	92

“捉妖记”真的抓住了妖，其商品化权被认定	100
《奥林匹克标志保护条例》全面升级	103

商标使用 104

“象征性使用”不能成为阻止商标撤三程序的防火墙	104
江西“恒大”矿泉水商标反转三次终被撤销	107
商标撤三案件中随意自制的证据法院不予采信	110
法国名酒“罗曼尼·康帝”以使用证据不足成功撤销他人注册的同名商标	112

侵权 114

商标授权程序中认定的结论能否直接作为侵权认定的依据？——以“悉能”商标系列纠纷案为例	114
“3M”诉“了 M”案——注册近似商标并不规范使用构成商标侵权，被判赔300 万	118
Michelin、米其林和米芝莲之间的对应关系再次得到认可	121
突出使用“销售米其林轮胎”亦构成商标侵权	123
电商平台允许没有商标注册证的旗舰店使用“官方”字样，被判承担连带责任	126
商标侵权及不正当竞争案件中股东或实际控制人承担连带责任的认定	128
保全侵权人的“支付宝”账户和交易情况是诉讼维权的倍增器	133
通过违约之诉追究商标重复侵权之责	135
从“稻花香”案看地域性通用名称的认定	137

反法 142

新反法对商业标识注册、使用与诚信关系的重塑	142
新反法亮点解读：知识产权相关条款评析	158

新反法对外资企业在华运营的影响	165
《反不正当竞争法》部分主要条文在修法中的演变	169
商品装潢权的法律定性和与商标权的法律适用冲突问题探讨	178
哪些能用？如何比对？——工商总局发布企业名称登记新规范	187
中断使用的老字号后人与商标注册人及企业名称权人分离的冲突与困惑	
	191
新《互联网域名管理办法》中的亮点	195
一劳永逸：用“反诉”破解域名抢注者输掉域名争议后提起的恶意“不侵权之诉”	197
专利	200
北京高院《专利侵权判定指南》修订解读	200
从《我不是药神》看中国的仿制药存在的问题和解决的路径	205
“计算机程序发明专利”的新实践	214
关于参数限定的化学产品权利要求的创造性——以帝斯曼两件专利无效宣告案为例	217
保护与公开的平衡——从最高人民法院案例看说明书支持问题	222
薛定谔的微信朋友圈和 QQ 空间？——关于个人网络空间是否属于现有设计的实践与探索	224
国内专利文本递交 PCT 受理局时需要修改么？	235
中国专利实践中有关补充实验数据的探讨	238
药物专利链接制度简介	244
探索惩罚性赔偿原则，提高专利侵权赔偿	248
海关查扣涉嫌专利侵权货物的实务操作分析	251
香港标准专利注册的优化途径	255
中国发明专利权可在柬埔寨直接登记生效	259

新形势下的专利代理行业的坚守与变革 261

版权 267

体育赛事网络直播的著作权保护之问 267

程序 271

商标注册便利高效改革，如何兼顾驳回复审“暂缓审理”的需求？ 271

一审胜诉了，你还提上诉吗？ 273

被告主体注销，案件该怎么应对？ 276

域外 279

从中国商标金奖谈品牌境外注册——“一带一路”形势下企业商标境外布局建议 279

“无限极”在阿联酋成功撤销被抢注商标 282

欧盟 | 普通商标仅作为质量标签使用不构成商标的真实使用 287

欧盟 | 平行进口除标商品可构成商标侵权 289

欧盟 | 雀巢 KitKat 四指巧克力立体商标显著性未获欧盟法院认可 290

欧盟 | 地理标志侵权判定的有关问题 291

美国 | 联邦巡回法院认为部分商品的名称也可构成通用名称 292

法国 | 最高院认为将他人商标用作一般词语并产生退化可构成侵权 293

总论

缺一不可的商标保护和品牌培育

作者：黄晖

当我们在谈论商标品牌时，我们在谈论什么呢？其实“商品的标牌”（见下图）拆开来就是“商标”和“品牌”，我们使用它们时，往往将商标与注册及保护连在一起，将品牌与营销及培育连在一起。的确，商标是一个偏重法律的概念，品牌则是偏重市场的概念。两者既有区别又有联系：只说品牌不说商标就会丧失保护，只说商标不提品牌必然迷失方向。

商品 的 标牌

当今的世界是一个产能过剩的世界，“酒好不怕巷子深”的时代已经一去不复返了，拥有一个响亮品牌的重要性一点不亚于拥有一个顶尖专利，甚至有人总结说“不怕生意难做，就怕字号起错”。想到一个好的名称本来就不容易，在别人之前想到就更不容易，想到了能及时充分地进行商标注册就愈加困难，这主要是因为我们不仅要考虑当下的使用需求，还要考虑未来事业的发展，注多了花冤枉钱，注少了又容易被人钻空子抢注，理想的情况还是要留出大约四五年的提前量，在法律允许注册可以最迟三年开始使用的情况下，早做布局。另外一个需要注意的问题是，商标要尽可能拆开来注册，文字、图形以及通常的组合最好都分开申请，这样保护起来才会顺手，所谓“少即是多”：注册元素越少，保护范围越多。千万不要节约这几百元的预算。

目前的问题主要是商标注册中夹杂了许多的“商标掮客”，去年前十的商标申请人中就有一口气申请五千多个商标的自然人，很难想象他怎么可能是奔着使用去注册的商标。这些“注而不用”的商标不仅占据了宝贵的资源，而且制造了许多不必要的驳回、复审、撤销、无效以及诉讼程序，修改商标法，强化真诚使用的要求，禁止三年没有使用的商标去祸害阻拦他人申请（即使事后又开始使用的也不例外），已经到了刻不容缓的地步。当然，为了担心他人抢注而进行预防性注册的企业也要有使用的义务，不能例外。事实上，适当降低驰名商标的保护门槛也可以为企业解除后顾之忧，不必进行海量的被动申请。

接下来，品牌培育才能真正提上议事日程。所谓品牌培育，简而言之，不外乎“让人知道更多，让更多人知道”。所谓“让人知道更多”，就是要丰富品牌的内涵，不能满足于词汇的固有含义，那些名山大川、珍禽异兽组成的商标固

然不错，但你有我有大家有，在市场上很难脱颖而出，最终必然是“先甜后苦”；相反，如果能开动脑筋，绞尽脑汁，起一个出人意表的名字，赋予其独特的含义，一开始可能会遇到诸多的困难，可一旦被大家接受，别人想来搭车蹭热度就没那么容易了，这样的“先苦后甜”应该更值得称道。所谓“让更多人知道”，就是广为宣传，先声夺人。当然，也不能像这届世界杯上某些广告那样搞疲劳战术、给人添堵，广告也是一门艺术，本应该赏心悦目，真正为品牌培育添砖加瓦，就像澳大利亚土著使用的“飞去来器”，表面上花钱，实际上是存钱。

《说文解字》称“标，木杪末也”，看似末技，但培育到家、保护到位，运用之妙，存乎一心，也能收以一当十的功效，岂可忽之也。

该文首发于《北京知识产权》杂志 2018 年 6 月刊（总第 80 期）



本文对应二维码

恶意注册

商标确权阶段适用经济赔偿，规制恶意注册与恶意异议

作者：明星楠、卢结华

近年来，遏制恶意注册、恶意异议等行为已经成为商标领域避无可避的话题。商标行政管理机关以及人民法院都设立了多项卓有成效的举措来治理这种乱象，然而，在现行《商标法》框架下，恶意注册、恶意异议等乱象却无法得到有效遏制，因此，如何在商标授权确权阶段中规制这类行为，亦成为近期启动的新一轮《商标法》修改的难点和焦点问题。

目前已有不少规制该类恶意行为的有益建议，如建立“黑名单”制度，“异议期改为一个月”，“行政二审改为行政一审”，等。^①本文主要从经济调节手段的角度入手，借鉴域外商标法在商标异议程序中由败诉方承担合理费用、设置金钱赔偿制度等做法，探讨在我国商标授权确权阶段适用经济赔偿手段（包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿）的可行性，以规制恶意注册、恶意异议等行为。

一、现状：清理抢注的成本数十倍于商标抢注的成本

恶意抢注人之所以能够大量注册他人商标，原因之一就是成本低。商标注册费 300 元，注册流程自己就可以完成，不需要其他的费用。批量注册 100 件，其成本刚刚三万元。很多抢注人都不再跟进后续的程序，行政机关、司法机关也不会仅仅由于他没参与程序而直接判其败诉。

反观商标权利人，为了及时发现他人抢注商标就需要对相关类别的注册申请进行监测。如果维护的权利商标知名度比较高，抄袭多发的话，企业无力自行监测，一般要委托知识产权代理公司或者律所进行。这部分费用是按年计费且持续发生的。否则在规定期限内未对抢注提出异议的话，其获权之后更加难以清除。

发现抢注仅仅是维权的第一步，之后要进行异议程序、异议复审程序甚至诉讼程序。权利人要承担各种官费、代理费，还要配备专门的人

^① 江京晖：《规制恶意注册和异议制度构建》，网址：
http://mp.weixin.qq.com/s/LSlsluyoEnpy-1Zn_VJIDg

员跟进各个程序。一个完整程序走下来，3万元的预算很难覆盖。权利人如牛，抢注人如虻，牛再强也有顾及不到之处。

另外，出于不正当的目的利用商标异议程序阻止他人的商标及时注册的恶意异议，亦是目前实践中的一大乱象。实践中比较常见的，例如，利用异议程序敲诈对方当事人，曾经有某自然人针对国内一家知名的饮用水生产企业申请注册的商标提出异议，然后通知被异议人，要求被异议人支付20万元作为代价换取其撤回异议。又如，利用异议程序作为打击竞争对手的手段，某公司原本就在仿冒竞争对手的商标，在得知对方已经申请注册商标后，就提出商标异议，阻止其注册，趁异议期间大肆仿冒。

二、域外：各国商标异议程序中关于金钱赔偿的情况介绍

考察域外商标法中关于异议程序中规定金钱赔偿的情况，不少国家规定了由败诉方承担相关合理费用，典型代表如欧盟。更进一步，对于恶意异议的情况，英国则规定了恶意人支付超范围的费用（“off the scale”）。

第一，关于补偿性的金钱赔偿，即关于官费、代理费（律师费）等合理费用的分摊方式。

根据INTA官方资料，在目前公布的89个INTA会员国中，商标异议阶段中“金钱判给”（“Monetary Awards”）的情况如下：^①

1、官方有权力作出金钱判给的有34个国家，即，败诉方承担费用（官费、代理费或其他补偿）。

其中，比较有代表性的是欧盟，根据《欧盟商标条例》第八十五条：
1.在不违背第119条第6款的情况下，在异议、撤销、宣告无效或上诉程序中的败诉方应当承担对方当事人因该程序所遭受的必要开支和成本，包括律师、顾问或代理人的报酬、差旅费和生活补贴，其金额应限于按照《商标条例实施细则》规定的条件所确定的各项费用标准范围内。
2.但是，各方当事人在不同方面各有胜负，或者根据衡平法所述理由的指示，异议处、撤销处或上诉委员会应裁定费用的不同分摊比例。
3.当当事人以撤回欧共体商标申请、异议申请、撤销权利申请、无效宣告申请或上诉申请、不续展注册或者放弃欧共体商标的方式终止程序的，应根

^① See INTA: International Opposition Guide: Comparative Practice and Procedures, available at https://www.inta.org/Oppositions/Pages/IOG.aspx?utm_source=Member%20Benefits&utm_medium=e-blast&utm_campaign=Explore%20Membership%20Benefits&utm_content=guide_iogs

据前两款的规定承担对方当事人遭受的开支和成本。4.案件未作裁决的，费用的承担应由异议处、撤销处或上诉委员会自由裁量。^①

2、官方没有权力作出金钱判给的有 51 个国家，即，败诉方不需承担费用（官费、代理费或其他补偿）。

其中，比较有代表性的是美国，败诉方不需承担相关合理费用，其理由主要是，这个过程会非常繁重，官方没有资源决定这些问题。^②

3、不明确：4 个国家。

第二，关于惩罚性的金钱赔偿，即对违规情形和不合理行为的赔偿。

根据英国商标法，在商标异议程序中，胜诉方获得费用补偿，同时，若存在违规情形和不合理行为的，需付超范围的费用（“off the scale”）。可见，在英国，对采取不正当手段，恶意启动商标争议程序，滥用程序打击诚实守信的同业竞争对手的异议人予以严惩，如果其败诉，英国专利局或者法院均有权决定败诉方支付给对方高额的费用。

上述欧盟和英国关于商标异议合理费用的分摊方式、恶意异议的惩罚性赔偿，对我国现阶段规制恶意注册、恶意异议等行为具有重要借鉴意义。

三、建议：在商标授权确权阶段适用经济赔偿手段，规制恶意注册与恶意异议

恶意注册、恶意异议等乱象愈演愈烈的很大诱因在于商标注册和异议费用低，行政程序及司法程序的启动成本低，同时，法律没有规定相应的赔偿责任。可见，现行法下，恶意注册、恶意异议等行为的成本与效益是如此不均衡。因此，考虑到经济因素的重要影响、商标授权确权案件的法律性质等，本文建议在商标授权确权程序中适用经济赔偿手段，以规制恶意注册、恶意异议等行为。

1、行政案件中第三人有申请解决民事争议的权利

根据《行政诉讼法》第 61 条的规定，在涉及行政许可、登记、征收、征用、和行政机关对民事争议所作的裁决的行政诉讼中，当事人申请一并解决相关民事争议的，人民法院可以一并审理。

^① 参见查尔斯·吉伦等编辑，李琛、赵湘乐、汪泽译：《简明欧洲商标与外观设计法》，商务印书馆 2017 年版，第 233-236 页。

^② See TRADEMARK OPPOSITION PROCEEDINGS IN THE UNITED STATES, available at www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_1.pdf

在商标授权确权行政诉讼中，第三人作为案件的当事人，有申请解决民事争议的权利。

2、无效宣告裁定，属于行政机关对民事争议所作的裁决，属于规定的行政附带民事申请的范围

被告商标评审委员会行政行为处理的是原告和第三人之间关于商标权是否应当维持有效的争议，原告与第三人是平等的民事主体，被告商评委行政行为处理纠纷的内容是原告是否能够拥有争议商标的商标权，第三人的商标权是否应予以保护。商标权属于民事权利，被告商评委处理纠纷的目的主要是保护行政相对人的私权利，尤其是原告对第三人商标进行大量抄袭注册的情况下，被诉裁定处理的纠纷属于原告与第三人之间就商标权是否应当维持有效的民事争议。商评委对该民事争议进行审查并居间裁判的具体行政行为，属于行政裁决。

3、第三人请求就原告的大量注册行为进行赔偿与被诉行政行为具有相关性，可以在行政案件中一并解决

原告的批量抢注行为给第三人的商标维护工作带来了沉重的经济负担，为此第三人要支付大量的官费、无效代理服务费和诉讼代理费等，给第三人带来了巨大的经济损失。第三人的损失是直接由原告批量恶意注册引起的，第三人据此要求原告就其批量注册行为给第三人造成的损失进行赔偿，与本案具有相关性，可以作为附带的民事案件一并提起。

民事赔偿争议的解决也能很大程度上遏制原告的批量抢注行为，实质性解决原告和第三人之间关于商标问题的民事争议。



本文对应二维码

规制恶意注册，四十四条第一款所要重点考虑的几项因素

作者：明星楠、夏欢

黑人系列商标（包括“黑人”中文商标、“DARLIE”英文商标和“”黑人头像图形商标）是好维股份有限公司（以下简称好维公司）的注册商标。该系列商标经使用在二十世纪末就为中国消费者熟知，在商标行政程序和司法程序中，多次被评审机关、法院认定为牙膏等商品上的驰名商标。

杜桂林及其设立的一人公司广州市黑人日用品有限公司（以下简称“广州黑人公司”）在第 5、9、11、16 类商品上申请注册了多个“”和“”商标。好维公司对此提起了一系列商标争议程序。本系列无效宣告行政纠纷案件涉及 3 枚“”商标和 4 枚“”商标。

好维公司发现杜桂林和广州黑人公司共申请 66 枚商标，涉及第 2、3、5、9、11、16 等多个类别，且申请时间集中，在 2002 年 4 月 11 日同一天申请了 38 个互不关联的商标。在这 66 枚商标中，53 枚商标与他人享有的在先权利构成相同或近似，部分在先商标曾被认定为驰名商标（如黑人、拉芳、采乐等）或著名商标（如滋采、珍妮诗、扇牌等），部分为公众广为熟知的商标（如亮莊、Clean Clear 可伶可俐、SKII 等）。

北京知识产权法院认定，杜桂林及其公司的注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损公平竞争的市场秩序，属于商标法规定的以其他不正当手段取得注册的行为。杜桂林和广州黑人公司不服一审判决，上诉至北京高院。本案现处于二审程序中。

万慧达北翔代理好维公司参加了本案诉讼程序。

短评：

数据显示，截至 2017 年底，中国商标累计申请量 2784.2 万件，2017 年申请量高达 574.8 万件，比 2016 年增长 55.7%。我国商标注册申请量的猛增，一方面是因为市场主体商标意识的增强，另一方面也与商标申请成本下降、门槛放低（自然人可申请）有关。与此同时，不以使用为目的、囤积商标、以销售或转让为目的注册商标的现象也越发严重。

商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定对上述行为起到有效的治理作用。商标局、商评委以及三级法院已在大量案

件中适用该条款规制此种恶意注册行为。北京知识产权法院更将此问题纳入重点调研课题，并发布了典型案例。

笔者在在先裁定和判决中总结了判断“不正当手段”时可以考虑的各种因素：

1、申请注册商标的数量。申请注册多少商标才构成商标囤积？在“无限纤”商标无效宣告案中，被申请人名下申请注册有 1591 件商标，在“LAOX”商标无效宣告案中，被申请人名下只有十多件。在该两案中，商评委均给予了“不正当手段”的认定。对于申请注册商标的数量，目前没有、也不适宜划定量化的标准。

2、申请注册商标涉及类别的行业跨度，表现为该市场主体申请注册商标涉及的行业跨度畸大，明显超出其经营业务需求，则其囤积商标的可能性较大。但出于维权的防御性注册应当排除。

3、申请注册商标的显著性和知名度，表现为该市场主体申请的商标与他人较强显著性的商标、字号、包装装潢等相同或近似，可能是专门围绕某个主体的知名商标，也可能是围绕多个主体的多个知名商标进行申请。

4、申请注册商标后的行为，表现为该市场主体不将申请注册的商标投入真实的使用，而是将商标进行兜售或提起恶意诉讼以谋取不正当利益。

5、关联主体申请注册的商标，表现为某市场主体本身申请注册的商标较少，但其控制的其它主体申请注册了大量商标。

本案中，法院在判决书在也列举了不正当手段的具体情形，包括（1）诉争商标申请人申请注册多件商标、且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似；（2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有包装、装潢等构成相同或者近似的；（3）诉争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；（4）其它可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

法院列举的上述情形不仅可以为评审机关和法院提供典型参考，而且还进一步明确“不正当手段”的外延并非是封闭的。评审机关和司法机关可根据案件的具体情形和社会发展的情况灵活适用。



本文对应二维码

商标局经由第 30 条在异议案件中适用第 7 条的诚实信用原则

作者：黄静苛

约翰洛布（JOHN LOBB）是来自英国的皮鞋制造专家，其主要品牌为 **JL**。
JOHN LOBB。2016 年 9 月，约翰洛布（JOHN LOBB）针对嘉滕国际股份有限公司（JUTTEN INTERNATIONAL LIMITED）在第 8 类“磨刀器、修指甲成套工具、锉刀、刀、餐具（刀、叉和匙）”等商品、第 9 类“护目镜、眼镜、太阳镜”等商品、第 16 类“纸、纸巾、笔记本、钢笔（办公用品）”等商品和第 34 类“香烟、电子香烟、香烟嘴”等商品上申请并初步审定公告的第 17517202 号、17517203 号、17517204 号和第 17517202 号 **“JOHN LOBB”** 商标分别提出异议。

异议主要理由有：

1. 被异议商标构成对异议人在第 25 类“鞋、靴”等商品上的注册商标 **“JOHN LOBB”** 的抄袭和摹仿；
2. 被异议商标与异议人具有高度知名度的商标完全相同，其注册及使用在指定商品上极易引起消费者对相关产品产地及质量等的混淆和误认；
3. 被异议商标是对异议人商号的抄袭，同时是对异议人在先使用并有一定影响的商标的复制；
4. 被异议人在多个类别申请注册了与异议人商标完全相同的商标，除了 **“JOHNLOBB”** 商标，被异议人还申请了多个涉嫌抄袭其他知名品牌的商标，被异议人申请注册被异议商标具有明显恶意；

异议人提交了有关 **JOHN LOBB** 商标的使用证据和知名度证据以及嘉滕国际股份有限公司的恶意证据。

嘉滕国际股份有限公司在规定期限内进行了答辩。

商标局于近期下发了不予注册裁定书。在裁定中，商标局认为：异议人 **“JOHNLOBB JL”** 商标具有一定知名度，被异议商标与异议人引证商标显著识别部分 **“JOHNLOBB”** 完全相同。被异议人除上述四件商标外还申请注册了多个与他人知名商标文字相同的商标，其中部分商标已被提起异议并被商标局决定不予核准注册，对此，被异议人未作出合理解释。据此可以认定被异议人申请注册被异议商标的行为具有明显的复制、抄袭他人商标的故意，该类行为不仅会导致相关消费者对商品或服务的来源产生误认，更有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。因此，

商标局依据《商标法》第七条和第三十条的规定，决定上述四个商标不予注册。

短评：

《商标法》第七条第一款规定“申请和注册商标，应当遵循诚实信用原则”。该条款是2013年修订商标法时的新增条款，也是对民法上诚实信用原则的贯彻，顺应了当前加强保护知识产权的大趋势。

作为原则性条款，《商标法》第七条第一款在具体的异议案件中通常不会被直接适用。商标法第三十三条关于商标权利人和利害关系人在异议案件中可以引用的法条部分也未提及《商标法》第七条第一款。然而，笔者在近期却收到一些商标局做出的以《商标法》第七条第一款和《商标法》第三十条“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或……的，由商标局驳回申请，不予公告”为法律依据而支持异议人理由的不予注册裁定。这体现出商标局在阻止恶意注册方面的新的思路。

针对一些知名但尚未达到驰名状态的品牌而言，其跨类保护的难度一直很大。很多情况下，权利人即使能够证明恶意申请人存在一定的恶意情况，但要通过典型恶意注册条款，如通过援引《商标法》第四十四条第一款证明申请人存在批量恶意注册情况来赢得案件，尚存在一定困难。商标局在这类绝对条款上的适用上也采取较为审慎的态度。目前商标局以《商标法》第七条第一款和第三十条的搭配来处理这类恶意注册案件充分显示了官方打击恶意注册商标的决心和力度，具有一定的积极意义。



本文对应二维码

中国采取多重措施阻止商标恶意注册

作者：任海燕、雷用剑

自 2008 年起，中国政府就一直倡导大力发展知识产权。以商标为例，中国的商标申请量十五年连续增长，在 2016 年达到了惊人的 369 万件。

数量庞大的申请所导致的后果之一就是商标恶意注册激增。这一问题引起了中国政府的日益关注。

自 2014 年 5 月起实施的新《商标法》除了在第七条引入诚实信用原则之外，还在第十五条第二款规定了遏制恶意注册的具体措施。该条规定：申请人因为某些原因明知他人在先的未注册商标仍在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标的，不予注册。

2017 年 1 月 10 日，最高人民法院发布了《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》（“《规定》”），该规定自 2017 年 3 月 1 日起施行。

《规定》第十五条明确，《商标法》第十五条第一款规定中的“代理人”或“代表人”应做广义理解，也即包括与该代理人或代表人存在亲属关系等特定身份关系的人，即便前述代理或代表关系仍在磋商但尚未达成。同样，第十六条规定将《商标法》第十五条第二款规定中的“其他关系”阐释为涵盖包括亲属关系、劳动关系、营业地址邻近以及尚未完结的磋商在内的多种情形。

就“恶意注册”的认定，《规定》第二十五条提出了两个新观点：（1）判断诉争商标申请人是否“恶意注册”他人商标，恶意的认定应不限于申请诉争商标时的情形（证明申请时的恶意通常很困难），法院也可以考虑申请日之后的事实，比如诉争商标使用的情况；（2）引证商标知名度高、诉争商标申请人如无正当理由的，法院可以推定诉争商标系恶意注册。

中国商标局和商标评审委员会也采取了以下措施遏制恶意注册：

- 更新和调整《类似商品和服务区分表》。中国采用了特别的商品和服务分类制度，将尼斯国际分类又进一步细分。一旦某些子类被认定为不类似，那么子类下的商品也通常会被认定为不相类似，由此可能会被恶意抢注人钻了空子。比如，在调整前，“服装”和“婴儿全套衣”被认为不类似，因此注册在服装上的在先商标无法阻止在后申请在婴儿全套衣上相同商标的注册。然而，根据修订后的区分表，

服装和婴儿全套衣现在被认定为类似商品，因此就不会出现相同或近似商标在前述类别上共存的情况。

- 使用“大数据”。国家工商总局和地方工商局通过大数据建立起国家企业信用信息公示系统，对于企业名下的不良信息进行归集，这其中就包括商标恶意注册行为。政府部门可以根据归集到的不良信息，例如针对某一案件作出的行政处罚决定，对于涉案企业开展协同监管。比如，如果地方工商局已经针对贴附有被异议商标的产品进行了查处，那么商标局就更易于支持针对被异议商标提起的异议请求。
- 商标审查案件的合并审理（例如不同异议人针对同一申请人提出的异议请求）有助于处理大规模的恶意注册。商标异议案件的平均支持率由不到 10% 提高到了近 30%。

此外，商标主管机关愈加强调商标指示来源的作用，而非商标本身的资产属性。主管机关此举意在打击以买卖商标获利的行为。

最高人民法院和北京知识产权法院也发布了打击恶意注册行为的典型案例。2017 年 3 月，最高人民法院审判委员会发布的指导案例中收录了最高人民法院于 2014 年 8 月对一起再审案件（最高院指导案例 82 号：王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案）中做出的判决。最高人民法院在该案中强调：“当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。”在本案中，虽然恶意注册的商标仍然有效，但法院依然判令驳回（恶意注册）商标所有人提起的侵权之诉。

如果各级人民法院在未来的司法实践中反复遵循最高人民法院的这一判例，将会对遏制恶意注册行为带来巨大影响。

2017 年 4 月 24 日，在世界知识产权日的前两天，北京知识产权法院召开了规制商标恶意注册专项审判工作新闻发布会，提出了打击恶意注册的措施：

- 考虑申请人在其他商标授权确权案件中被认定为恶意注册的情形；
- 公开恶意注册商标的注册代理机构和代理人，通过典型案例、示范案例予以发布；
- 加强商标代理机构在是否违反有关诚实信用原则相关法律规定时的举证责任；以及
- 与有关部门加强沟通协作，打击商标恶意注册。

北京知识产权法院同时发布了十八件“规制商标恶意注册典型案例”，几乎涵盖了恶意抢注的各种类型。

上述这些举措表明中国政府和法院打击恶意注册商标行为的决心。不过，无必胜之战，打击商标恶意注册仍旧困难重重，证明恶意绝非易事。只有时间会告诉我们，未来是否需要采取更加严厉的措施规制商标恶意注册行为。



本文对应二维码

商评委全面评述，一案支持多项无效宣告请求

作者：蔡叶

Eric Tibusch 先生是来自法国的时装设计师，曾任世界知名设计师 Jean-Paul Gaultier 和 Jacques Fath 等世界知名设计师及同名高级时装品牌的艺术总监，并为一些明星设计戛纳电影节红毯礼服。不晚于 2014 年 1 月，Eric Tibusch 先生推出同名定制服饰品牌。

2013 年 2 月 21 日，一家显示成立于英国的泰勒大卫有限公司（TAYLOR DAVID LIMITED）于第 18 类“手提包”以及第 25 类“服装”等商品上分别申请了第 12183696 号、第 12183716 号“ERIC TIBUSCH”商标（图样如下，以下并称“争议商标”），二商标分别于 2014 年 8 月 7 日、2016 年 1 月 27 日获准注册。

ERIC TIBUSCH

（泰勒大卫有限公司申请注册的商标图样）

Eric Tibusch 先生针对上述二商标向商标评审委员会（以下简称“商评委”）提起无效宣告请求。2017 年 11 月，商评委做出无效宣告裁定，认定：

1. 争议商标的注册损害了申请人（Eric Tibusch 先生，下同）的姓名权；
2. 争议商标的注册构成了对申请人在先使用并有一定影响的“ERIC TIBUSCH”商标的抢注；
3. 被申请人（即泰勒大卫有限公司，下同）大量申请注册与申请人或他人知名商标相同或近似的商标，难为具有真实使用的意图，其行为明显具有恶意，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。

综上，根据《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，商评委裁定争议商标予以宣告无效。

万慧达北翔代理 Eric Tibusch 先生参与了上述无效宣告案件。

短评：

在以往大部分无效宣告案件中，商评委若支持申请人的某一个或两个无效宣告请求，对其他评审请求即使成立也往往不再详细评述。而本

案中，有别于以往案件，商评委全面评述了申请人的各个评审请求，同时认定争议商标侵犯了申请人的姓名权、是对在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注以及被申请人具有大量抢注行为；通过同时援引《商标法》的相对条款（第三十二条）以及绝对条款（第四十四条第一款），并行不悖地灵活运用多个商标法条款，支持了申请人的大部分无效宣告请求。

商评委对评审请求全面审理、充分评述的做法不仅能全方位保护权利人的权益，同时也符合全面审查的原则。此外，本案也启示权利人，在一般无效宣告案件中，不要放弃任何一个基础和请求，对各项请求都全力做好目标调查、证据收集及论证工作等支持工作。当然，从诉讼节约的角度看，商评委在不认可全部的评审理由时，最好的做法是对其他理由不予置评，以避免相关权利人由于对部分裁定内容不服、为防止对方起诉而丧失诉权，不得不就结果有利的评审裁定向法院提起诉讼的局面。



本文对应二维码

鏖战十二载，恶意抢注商标申请终被驳回

作者：白刚、雷用剑

艾克瑞斯普雷-阿-波特有限公司（AKRIS PRET-A-PORTER AG，下称“艾克瑞斯公司”）是知名瑞士时装公司，拥有 AKRIS 系列商标。其注册在国际分类 25 类上的第 G637645 号国际注册商标“PUNTO AKRIS”早在 1995 年就指定在中国进行领土延伸保护。

2003 年，一家名为法国贝尼国际企业集团有限公司的香港公司申请在第 25 类的“服装、鞋、帽等”商品上注册第 3499689 号“A-K-R-I-S-”商标，该申请于 2005 年 1 月被商标局初步审定公告。2014 年，前述商标被申请人转让给古柏道具（上海）有限公司，之后于 2015 年再次转让给艾克瑞斯（香港）有限公司（AKRIS （HONG KONG） LIMITED）。

2005 年，艾克瑞斯公司基于其在先的“PUNTO AKRIS”注册商标对“A-K-R-I-S-”商标提起异议。

2009 年，自然人梁先灿以“连续三年停止使用”为由向商标局申请撤销“PUNTO AKRIS”商标。

2009 年 7 月 1 日，艾克瑞斯公司针对“A-K-R-I-S-”商标（被异议商标）的异议申请被商标局驳回。艾克瑞斯公司后申请异议复审，商标评审委员会（商评委）于 2013 年 11 月 11 日作出异议复审裁定，支持异议，被异议商标不予核准注册。

然而，针对梁先灿对艾克瑞斯公司“PUNTO AKRIS”商标提起的撤销及后续的撤销复审一案，在 2014 年 3 月 3 日，商评委裁定维持商标局作出的撤销决定。于是，被异议商标当时的所有人古柏道具（上海）有限公司不服商评委的商标异议复审裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼时，对于艾克瑞斯公司来说，由于赖以提起异议的引证商标已消亡，败诉不可避免。

艾克瑞斯公司后上诉至北京市高级人民法院。二审中，艾克瑞斯公司对诉讼策略进行了调整，将依据 2001 年商标法第 28 条、基于在先注册（引证商标已消亡）提起异议的诉争焦点转向依据 2014 年商标法第 44 条 1 款、证明被异议商标申请人的恶意。据查，被异议商标的申请人和受让人法国贝尼、古柏道具及艾克瑞斯（香港）相互关联，并且除被异议商标外，原申请人法国贝尼先后申请注册了包括“EDEN PARK”、“TODS”、“LLADRO”、“C.P.Company”及“MAPPIN & WEBB”等众多世界知名品牌在内的多件商标。

2015年4月20日，北京市高级人民法院驳回上诉、维持原判。但是，北京高院在二审判决中指出，商评委应对被异议商标的注册是否属于恶意抢注的情形继续进行审查。

2015年10月28日，商评委做出重审裁定，认定法国贝尼不以使用为目的、申请注册众多知名品牌的行为扰乱了商标注册秩序，违反了诚实信用原则。因此，商评委依据2014年商标法第44条1款的规定（以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册），裁定被异议商标不予核准注册。

2016年，艾克瑞斯（香港）不服商评委的重审裁定，以被诉裁定认定法国贝尼的不当注册行为证据不足、被诉裁定适用商标法第44条1款注册商标无效宣告的相关规定评审本案属于适用法律错误，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

在北京知识产权法院审理期间，艾克瑞斯公司在香港通过诉讼，于2017年2月13日成功迫使艾克瑞斯（香港）将其误导性企业名称由艾克瑞斯（香港）有限公司变更为汇通贸易发展有限公司。

2017年4月19日，北京知识产权法院维持了商评委的重审裁定。北京知识产权法院在2017年4月24日，世界知识产权日的前两天发布了十八件规制商标恶意抢注典型案例，万慧达北翔代理的“A-K-R-I-S”商标案名列其中。

短评：

近年来，中国当局及法院加大了打击商标抢注的力度。本案件中，商评委先后两次裁定异议商标不予注册，虽然依据的理由各不相同，（引证艾克瑞斯公司在先注册的“PUNTO AKRIS”商标、基于相对理由；在异议人的在先权利消亡后，以被异议商标属恶意注册、基于绝对理由），但其目的都是为了打击被异议人的商标抢注行为。

北京市高级人民法院充分考虑了艾克瑞斯公司围绕恶意提交的新证据及新论点。然而由于前述事实和论据未在异议程序中提出，法院在二审判决中不便评述，遂指示商评委在重审程序中就恶意问题继续审查。

在针对商评委重审裁定提起的行政诉讼中，北京知识产权法院在其判决中做出阐释：虽然商标法第44条1款规定的是已经注册的商标，但从立法精神及立法目的来看，该条的立法目的是为了维护良好的商标注册、管理程序。为了更好地遏制恶意抢注问题，实践中对于第44条第1款的适用已经不仅仅局限于对已经注册的商标提出的无效阶段，而是在商标申请审查及核准注册程序中均可适用。

艾克瑞斯公司与恶意抢注人的斗争从2005年开始，持续十二年，最终取得了胜利，但斗争似乎仍未结束。于2016年6月成立的艾克瑞斯（上海）服饰有限公司，在2017年2月申请了一批新的A-K-R-I-S商标，这

些商标的状态仍为商标局待审中。不过令人欣慰的是，艾克瑞斯公司相关商标的申请日期大多早于艾克瑞斯（上海）的商标申请。



本文对应二维码

“全球风险管理专业人士协会”有力制止对其名称缩写的恶意抢注

作者：杨明明

全球风险管理专业人士协会（GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS, INC.）是一家进行金融风险认证考试和教育的专业协会（以下简称“GARP 协会”）。GARP 协会是一个非营利会员制机构，宗旨是促进风险管理方面的信息交流、开展风险管理的资格认证考试、制定金融风险管理领域的技术规范和评价标准。全球风险管理专业人士协会的会员由来自于全球超过 195 个国家和地区的、15 万多名风险管理从业者和研究者组成，他们分别就职于银行、投资管理公司、政府机构、科研院校和其他各类机构。

2013 年 9 月 4 日，北京元贞财富教育科技有限公司（以下简称“元贞公司”）在 41 类申请注册“GARP”商标，指定服务为学校（教育）、教育、培训、安排和组织大会、书籍出版等（以下简称“被异议商标”）。被异议商标于 2015 年 10 月 20 日初审公告，GARP 协会在公告期内提出异议申请。

GARP 协会提出异议的主要理由为：“GARP”为“GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS”的英文缩写，也是 GARP 多年来使用在培训、教育等服务上的商标。元贞公司作为金融领域的从业者，理应知 GARP 协会及其“GARP”商标，其申请注册文字完全相同的“GARP”商标难谓巧合，被异议商标“GARP”是对 GARP 协会在培训、教育服务上在先使用并有一定影响的“GARP”商标的抢注。除被异议商标外，元贞公司还申请注册了多个 GARP 协会或其他金融行业领域的知名商标，具有明显恶意。被异议商标的注册申请有违诚实信用原则，会导致相关公众的混淆和误认。

2017 年 7 月，商标局作出不予注册决定。商标局认为 GARP 协会提供的在中国开展活动的新闻报道、异议人举办金融教育回顾与展望座谈活动、与盖普签订的协议、《金融时报》关于 GARP 协会的宣传报道、GARP 协会出版物在京东、当当、卓越等网站的销售信息等证据可以证明：在被异议商标申请注册前，GARP 协会已在教育、培训、安排和组织大会、书籍出版等服务上在中国在先使用“GARP”商标并使之具有一定知名度。元贞公司对 GARP 协会及其商标理应知晓，其于第 41 类“学校（教育）；教育；培训；安排和组织大会；书籍出版”服务上申请注册“GARP”商标，已构成以不正当手段抢先注册异议人已经使用并有一定影响的商标的行为。除本案被异议商标外，元贞公司还在第 41 类申请注册了“GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS”、“CFA”、“FBR”、“中国注册金融分析师协会”等商标，与金融行业领域知名协会名称或协会提供的资格认证考试全称或简称相同，元贞公司对其行为未能作出合理解释。元贞公司

申请注册被异议商标具有恶意，违反了诚实信用原则，易误导公众并产生不良的社会影响。

万慧达北翔代理全球风险管理专业人士协会参与了本案。

短评：

随着我国注册申请量的迅速攀升，恶意抢注的问题也日益突出。部分企业通过恶意抢注迅速谋取不正当利益，作出了恶劣的示范，使得不同行业的抢注者纷纷跟风，恶意抢注现象屡禁不绝。本案中，北京元贞财富教育科技有限公司作为一家金融行业的从业者，利用其在金融行业的知识，大肆申请注册“GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS”（全球风险管理专业人士协会），“CFA”（特许金融分析师），“FBR”（银行风险基础国际证书），“IAFE”（国际金融工程师学会），“中国注册金融分析师协会”等金融行业领域的权威性协会名称或协会提供的资格认证考试简称或全称，恶意极为显著。商标局一方面认可了 GARP 协会提交的在先使用证据，另一方面也认定了元贞公司的注册申请具有恶意，违反了诚实信用原则，易误导公众并产生不良的社会影响。



本文对应二维码

绝对禁用

赛事名称可由其主办方或授权主体进行商标注册

作者：杨明明

SOCIETE DU TOUR DE FRANCE 2016 年 6 月向商标局递交了第 20453725 号“环法自行车赛”商标的注册申请。商标局以“环法自行车赛”是公路自行车运动界的年度大赛，是世界影响较广、规模较大、比赛水平较高的自行车比赛，该标识“环法自行车赛”不宜为一家独占，作为商标使用易产生不良影响，不得作为商标使用为由，根据《商标法》第十条第一款第（八）项及第三十条的规定，驳回在所有指定商品和服务上的注册申请。

申请人对此驳回决定不服，向商评委申请复审。商评委经审理认为：申请人提交的在案证据及查明的事实可知，“环法自行车赛”是公路自行车运动界中的年度大赛，自 1903 年开始以来，每年于夏季举行，每次赛期 23 天，共 21 个赛段，是世界影响较广、规模较大、比赛水平较高的自行车比赛，经过多年的持续宣传和举办，“环法自行车赛”已经在相关公众中具有一定的知名度和影响力，申请人作为主办方的子公司，经主办方授权申请注册申请商标，不致产生不良影响。因此，申请商标未构成《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十条第一款第（八）项的规定。

短评：

商标局在驳回决定中认为：作为世界影响较广、规模较大、比赛水平较高的自行车比赛，其标识“环法自行车赛”不宜为一家独占，而否定了该商标的可注册性。

随着体育产业的蓬勃发展，体育赛事的名称作为商标注册而获得保护的需求极为迫切。各大赛事的主办方不仅需要在组织体育比赛这一服务上对其赛事名称进行注册，还需要将商标注册拓展至各类赛事周边产品和服务上，以制止他人攀附赛事知名度误导消费者的可能，并对体育赛事的品牌价值进行有效的管理和保护。目前，众多赛事主办方已经将赛事名称成功进行商标注册，如国际足球联合会注册的“国际足联世界杯 FIFA WORLD CUP”、国际奥林匹克委员会注册的“奥林匹克 OLYMPIC”、美商 NBA 产物股份有限公司注册的“国家篮球协会 NBA”、北京中国网球公开赛体育推广有限公司注册的“中国网球公开赛 CHINA OPEN 及图”、北京中篮体育开发中心注册的“CBA”等。

北京市第一中级人民法院曾就大型体育赛事的知识产权保护问题展开调研，并在调研报告中指出：“大型赛事的主办方在筹备、组织的过程中，应对该赛事相关的各类知识产权进行有效的管理和维护，明确权利的主体，并通过合法方式对各类知识产权进行许可使用、授权或让渡，避免产生因权属争议而引发的纠纷。”

在关于第 5355339 号“**环渤海国际自行车赛**”商标驳回复审的行政诉讼案中，商评委、北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院均以申请人曲安江并非“环渤海国际自行车赛”的主办者或者经该赛事主办者授权的主体，故以申请商标容易误导相关公众、产生不良影响为由维持了驳回决定。在《中国知识产权报》的后续跟踪报道中，商评委就庭审中关于商标注册主体问题表示“对体育赛事来说，应该充分考虑赛事主办方的利益，尽量使赛事名称的商标权归属与赛事主办方一致，避免出现主办方经营推广赛事投入大量人力物力，而商标却由他人注册导致权力上的交叉”。同济大学知识产权学院院长陶鑫良在采访中同样表示“知识产权保护的目的是保护创造性的诚实劳动，因此，对于体育赛事这一类投入较大，赛事本身持续时间短的特殊保护对象，尽量做到使知识产权所有人与赛事主办方相一致，避免权利冲突”。

本案中，申请商标“**环法自行车赛**”的申请人是该赛事主办方阿莫里体育组织（AMAURY SPORT ORGANISATION）的子公司，并经阿莫里体育组织授权在全球申请注册“环法自行车赛”以保护其品牌合法权益。因此，申请商标作为商标使用直接指向了申请人及其母公司，不会造成相关公众对商品来源的混淆和误认，不会产生不良影响，因此应予以核准注册。



本文对应二维码

咪咕公司的“强音酷跑节”经驳回复审获准注册——谈一谈带“节”商标注册的标准

作者：张旭

从 2015 年至今，商标名称中以“节”为尾字且整体含义使人联想到“节日”的商标出现了大量驳回，如阿里巴巴的“造物节”、京东的“爱哥节”、爱奇艺的“猕猴桃音乐节”等。这些“*节”商标的驳回原因主要是易使得消费者产生误认，违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。同时，商评委在处理这类案件的驳回复审中也基本维持原驳回理由，拒绝核准“节日”商标注册。

咪咕文化科技有限公司于 2017 年 3 月 22 日在第 41 类“组织教育或娱乐竞赛”等服务上申请了“强音酷跑节”商标，同年 11 月 15 日收到官方通知，该商标用在制定服务项目上易使得消费者产生误认，不得作为商标使用，根据商标法第十条第一款第（七）项规定，驳回该商标申请。

在复审过程中，万慧达北翔（以下“集团”）代理人详细阐述了“强音酷跑节”指向的是咪咕文化独创的娱乐活动，全面列举“强音酷跑节”连续三年举办的使用证据，商标中的“节”字取义“庆祝宴乐的时光、日子”，符合当今生活潮流，不会导致消费者误认为法定或传统节日。

与此同时，集团律师还全面检索了类似的司法判例，发现在北京五八信息技术有限公司的“懒人节”驳回复审行政诉讼案件中，北京知识产权法院认为，“随着社会的不断发展，人们的语言表达方式以及词语含义也会发生相应变化。一般情况下，‘懒人节’不会被理解为具有贬损含义的‘懒惰的人的节日’，而更多地指一种放慢节奏、放松身心的生活方式……相关公众通常不会认为该类商品的使用对象为懒惰的人，亦不会将‘懒人节’误认为是一个法定或者传统节日，不属于《商标法》第十条第一款第（七）项的情形。”

2018 年 7 月，集团收到了本案驳回复审决定，商评委认为，目前尚无证据表明申请商标“强音酷跑节”使用在“教育”等服务上易使消费者产生误认，未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的情形。申请商标予以初步审定。

短评：

现如今，互联网影响和渗透到人们衣食住行各个方面。互联网商家也纷纷开始“造节”，所谓“造节”，其实就是商家每年定期举行的活动，结合热点借用节日概念、烘托热闹气氛、已经成为一种大众普遍接受的活动形式，甚至生活方式。

从商标局和商评委以往大量驳回和不予注册的案例可以看出，官方对这种造节活动甚为谨慎，毕竟所谓“节日”，本应是指传统庆祝或祭祀的日子，与历法、文化有着密不可分的关系，但对于类似本案这种情况，申请人可以通过举证证明在实际使用中并未造成欺骗性，消费者随着时代的变化已经可以区分其和传统节日的区别，那么适用商标法第十条一款（七）项来驳回是否合适呢？

回看商标法第十条一款（七）项内容：下列标志不得作为商标使用：（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

商标法第十条列举的“不得作为商标使用”是指除了禁止这些标志作为商标注册外，还禁止上述标志作为商标使用。在审查实践中，该规定被视为驳回商标注册申请的“绝对理由”之一。2018年国家市场监督管理总局还发文开展打击使用违反《商标法》禁用条款“净化”专项行动。也就是说违反第十条禁用条款使用商标的，还有可能受到工商和市场监管部门的行政处罚。

也就是说，对于申请人来说，商标法第十条应该是禁止逾越的雷区，商标审查机构在使用禁用条款时也应该更加慎重，对于容易因为时代发展产生变化的情况也许不宜适用绝对条款。在商标法第四次修改过程中，就第十条一款（七）项也许可以做出更进一步的解释。



本文对应二维码

显著特征

迪奥“真我香水瓶”立体商标案的思考和疑问

作者：李运全

4月26日，最高人民法院公开开庭审理克里斯蒂昂迪奥尔香料公司（PARFUMS CHRISTIAN DIOR，以下称“迪奥公司”）与商标评审委员会有关第1221382号国际注册商标（附图一）驳回复审行政纠纷一案，并当庭宣判撤销商标评审委员会的决定和一审、二审的判决，要求商标评审委员会重新作出复审决定。



附图一

“立体商标”、“国际注册”、“世界知识产权日”、“最高人民法院”、“再审”等字眼引发了业界对本案的极大关注。笔者抱着“蹭热度”的心态，查阅了本案公开的国际注册信息、一审、二审和再审判决等资料，试图通过本案了解一下国际注册立体商标的操作流程和审查实践。笔者基于公开的资料和粗浅的认识提出几个疑问，希望商标评审委员会、法院和业界同仁能够予以指引。对于一些制度层面的问题，在《商标法》第四次修改过程中也可予以考虑。

《商标法实施条例》第十三条规定以三维标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式（商标说明），并提交能够确定三维形状的图样，提交的商标图样应当“至少”包含三面视图。一个最根本的问题是如何明确立体商标的申请标的或者说审查核准后保护的确切标的？是否仅限于提交的商标图样？“商标说明”是否属于申请商标的一部分？商标取得注册后进行维权时是否受“商标说明”的限制？如果“商标说明”是申请商标的一部分，那么是否应该在初审公告中进行公告，并在注册证上注明以便公众监督？

对于国际注册商标，《商标法实施条例》第四十三条规定申请人自申请商标在国际局国际注册簿登记之日起3个月内，向商标局提交《商标法实施条例》第十三条规定的相关材料。马德里体系则要求国际注册商标应该与基础申请或者基础注册相同。从商标图样来看，如果申请人补充提交至少三面视图给商标局审查，那么是否指定中国的商标事实上已经不同于基础申请或者基础注册？是否要考虑国际注册商标在各个指定国家保持商标一致？在本案中迪奥公司的国际注册依据《巴黎公约》主张了优先权。而优先权的前提是“同一商标”，国际注册的图样和中国商标局要求的至少三面视图是否还是“同一”商标，迪奥公司是否还能主张优先权？

笔者未检索到商标局有关《商标法实施条例》第四十三条规定的具体的程序指引。从法条的文义来看，申请人未在“3个月内”提交的应该予以驳回，但是在复审阶段以及后续的行政诉讼阶段补充提交是否可以或应该予以考虑，还是申请人应该重新提交申请？

此外，对于国际注册商标，中国商标局不单独另行进行公告，对于申请人补充提交的三面视图、商标说明等，社会公众并没有途径知悉，也因此丧失了提起异议的机会，对此是否应该考虑给予救济？同时，由于国际注册商标异议期不同于直接的国内申请，对于公告的时机也要慎重考虑。如果迪奥公司最终取得了涉案商标的注册，最终商标局出具的注册证明是和国际注册图样一样还是至少三面视图？如何确定最终注册商标的专用权保护范围？

最高人民法院指出商标评审委员会在重新审查中应当重点考虑之一为申请商标的显著性与经过使用取得的显著性。《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》第九条规定“**仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标，相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的，该三维标志不具有作为商标的显著特征。该形状系申请人所独创或者最早使用并不能当然导致其具有作为商标的显著特征。第一款所称标志经过长期或者广泛使用，相关公众能够通过该标志识别商品来源的，可以认定该标志具有显著特征。**”从司法解释的文义来看并未绝对排除纯商品自身形状的立体商标的固有显著性，但解释并未指出具体的判断和评估显著性的方法，而且司法解释也没有提及商品包装物立体形状的显著性问题。本案中的申请商标应属于香水包装物的立体形状。《商标审查及审理标准》通过举例的方式指出基本的几何立体形状、简单和普通的立体形状、装饰性的立体形状，以及行业通用或常用包装物的立体形状缺乏显著特征，非指定使用商品的通用或常用包装物的立体形状可以注册。那么本案中的申请商标是否具有固有显著性？如何判断是否是常用包装物？迪奥公司还是商标评审委员会承担举证责任？

本案中，迪奥公司在复审以及诉讼中主张申请商标包含文字“j’adore”（虽然附图一中所展示的图形看不到该文字）。《商标审查及审理标准》中将三维标志和其他平面要素的组合分成三种情况：“商标由具有显著特征的三维标志和具有显著特征的其他平面标志的组合而成，该立体商标具有显著特征”、“商标由具有显著特征的三维标志和不具有显著特征的其他平面标志组合而成，该立体商标具有显著特征”和“商标由不具有显著特征的三维标志和具有显著特征的其他平面标志组合而成，该立体商标具有显著特征，但该商标注册后的专用权保护范围应仅限于具有显著特征的平面标志部分，并在初步审定公告和商标注册证上予以加注。”

可以看出对于三维标志和其他平面标志的组合应该分别审查三维标志和平面标志是否具有显著性。在现实生活中，商品包装物形状的立体商标在实际使用中通常会和平面标志组合使用，正如本案中香水瓶上实际通常会使用文字商标“j’adore”。那么如何判断立体形状的显著性？是否因为有文字标识而立体形状就不能起到区分商品来源的作用？在审查通过使用获得显著性的过程中是否对于带有文字的使用证据一概排除？立体形状能否通过与文字标识的组合使用而获得显著性，如何证明？

最高人民法院指出商标评审委员会在重新审查中应当重点考虑的另一因素是审查标准一致性原则。本案中迪奥公司主张其曾经注册了与申请商标“完全相同”的第 7505828 号商标（附图二）。笔者在此无意探讨迪奥公司为何重复提交相同的商标注册申请。但就两商标是否完全相同而言，需要首先回答上面的问题，即本案中申请商标的图样到底是什么？换句话说，如何确定附图一和附图二是同一个立体商标？

此外，第 7505828 号商标核定使用的商品为“肥皂,香料,香精油,化妆品,洗发液”。笔者未见迪奥公司提交在“肥皂、洗发液、化妆品”商品上的使用证据，那么是否意味着该商标具有固有的显著性？固有的显著性是来自于文字“j’adore”还是瓶形本身也具有显著性？第 7505828 号商标的申请日为 2009 年 6 月 29 日，注册日为 2011 年 8 月 7 日。商标的显著性是否会由于同行业者的使用情况而发生变化？



附图二

此外，本案中商标局在审查阶段考虑的仅仅是一面视图，所以驳回的理由仅涉及显著性的问题。商标评审委员会在重新审查中是否要考慮《商标法》第十二条的功能性规定？笔者拭目以待，也希望同行业的专家和老师对于上述问题能够予以指导。



本文对应二维码

“沱茶”通用名称的对应拼音“Tuocha”也不得作为商标注册

作者：张涵、许艳

商品的通用名称不得作为商标注册，通用名称的拼音是否也不得作为商标注册？云南下关沱茶（集团）股份有限公司（以下简称为下关沱茶集团）与邹家驹就 *Tuocha* 商标是否违反商品的通用名称不得作为商标注册的规定而应宣告无效展开了诉讼。

沱茶，茶名。据《中国名茶志》记载：“沱茶（TUOCHA）为历史名茶，创制于 1902 年前后，因集中在下关加工和集散，故历史上有下关沱茶之称。……20 世纪 30 年代，下关经营茶叶者已有 40 多家。1941 年春，云南省茶叶公司与蒙藏委员会合资在下关设立康藏茶厂，生产复兴牌沱茶。中华人民共和国成立后，康藏茶厂改名为云南省下关茶厂（下关沱茶集团的前身）。1955 年，永昌祥、复春和、茂恒等大商号的茶叶加工厂并入下关茶厂。计划经济时期，云南沱茶全部集中在下关茶厂加工……普洱沱茶自 1976 年由中国茶叶进出口公司组织批量出口后，深受消费者喜爱。”

其中销往法国的沱茶（亦称之为“销法沱”）是下关茶厂于 1975 年开始研制的普洱沱茶（俗称熟沱），1976 年批量生产，专供香港天生行，由该行转销到法国市场，后逐步扩大到欧洲各国、美洲及东南亚各地。此款沱茶一直由中国土产畜产云南茶叶进出口公司负责出口，又名“云南沱茶”、“外销云南沱茶”，在产品包装上使用“YUNNAN Tuocha”字样，其中“Tuocha”的使用形式为 *Tuocha*，产品包装（部分）如下：



2004 年 5 月 19 日，邹家驹（1992 年至 2000 年间任职于中国土产畜产云南茶叶进出口公司）在“茶，茶饮料”等商品上申请注册了第 4072472 号 *Tuocha* 商标（下称诉争商标），该商标于 2006 年 6 月 21 日核准注册。

2014 年 11 月 7 日，下关沱茶集团，基于其前身为云南省下关茶厂，以云南省下关茶厂在先使用 *Tuocha* 标识为由，且诉争商标与“沱茶”的读音拼音“tuocha”相同，与茶产品通用名称“沱茶”形成对应关系，向商标评审委员会提起无效宣告，请求宣告诉争商标无效。

商标评审委员会认为：“沱茶”属普洱茶的一种，实为茶商品的通用名称。诉争商标系普通印刷体的纯文字商标“Tuocha”。文字“沱茶”与“TUOCHA”多次在茶商品上被一一对应进行使用，说明“TUOCHA”和“沱茶”在茶商品上，在相关公众中已形成了唯一的对应关系，已构成修改前《商标法》第11条第一款第（一）项所指不得作为商标注册之情形。邹家驹不服，起诉至北京知识产权法院。北京知识产权法院亦认为，“tuocha”与“沱茶”在茶商品进行了一一对应地使用，沱茶经宣传使用已经成为茶商品的通用名称，为相关公众所熟知。邹家驹提交的在案证据既未能证明诉争商标具有美学设计的独特性和显著性，亦不能证明其经过使用取得显著特征可以作为商标注册。据此，驳回了邹家驹的诉讼请求。

邹家驹在上诉期届满后对本案申请了再审。在再审中，邹家驹认为，“沱茶”为通用名称，不等同于“tuocha”为通用名称，并且诉争商标  具有艺术设计，并非“沱茶”的拼音，和“沱茶”之间不存在稳定对应关系。另外，诉争商标通过使用和宣传已经在相关公众中建立极高的知名度和信誉，相关公众已经能够将其作为产品来源的标识，属于商标意义上的使用，获得了显著性。

在再审案件中，下关沱茶集团补充提交了《中国名茶》、《中国名茶志》、《中国茶文化大辞典》、《中国茶谱》、《现代汉语词典》和国家图书馆的《文献复制证明》以及市场上沱茶产品上“沱茶”与“tuocha”共同使用的包装等，用以证明“沱茶”为通用名称，其拼音和读音为“tuocha”，“沱茶”与“tuocha”本身形成了对应关系。诉争商标虽然首字母“T”经艺术化设计了一下，但设计程度较低，仍可清晰辨识为“T”，特别是其他字母并无艺术化设计的情况下，诉争商标在整体识别为“tuocha”，呼叫和含义并未与“沱茶”的拼音“tuocha”形成区分，不具有显著性。邹家驹提交的有限证据中显示的为“Yunnan tuocha”，部分使用证据上有中文“云南沱茶”，并非是诉争商标的使用，而是商品通用名称的使用。

针对本案，再审法院认为，在案证据可以证明“沱茶”属普洱茶的一种，是茶商品的通用名称，“tuocha”系中文“沱茶”的拼音及英文翻译。诉争商标由字母组合“tuocha”构成，尽管首字母“T”使用了艺术化字体，但整体上并未形成区别于“tuocha”的其他含义。邹家驹关于“tuocha”与“沱茶”不具有稳定对应关系，以及诉争商标经过艺术设计具有显著性的主张，缺乏事实依据。邹家驹提交的证据不足以证明诉争商标在国内经过使用已经获得了能够识别商品来源的显著性。因此，诉争商标使用在“茶”商品上已构成修改前《商标法》第11条第一款第（一）项规定的不得作为商标注册的情形。

万慧达北翔代理下关沱茶集团参与了本案的再审程序。

短评：

我国的通用语言文字为汉字，汉语拼音是辅助于汉字读音的。《国家通用语言文字法》第18条规定：“国家通用语言文字以《汉语拼音方案》作为拼写和注音工具。《汉语拼音方案》是中国人名、地名和中文文献罗马字母拼写法的统

一规范，并用于汉字不便或不能使用的领域。初等教育应当进行汉语拼音教学。”可见，除了该汉语拼音对应的汉字较为生僻或基于声调的变化对应到不同的汉字词组外，一般而言，汉字与汉语拼音本身存在着普遍的对应性，在汉字不便或不能使用的领域，汉语拼音能直接指向汉字所要表达的含义或物品。

修改前《商标法》第 11 条第一款第（一）项规定的商品通用名称之所以不得作为商标注册是因为其缺乏显著性，不应为某一主体独占使用而妨碍了他人的正常合理使用。该规定虽未直接规定通用名称的拼音不得注册，但是，由于普通消费者从小就接受了汉语拼音的教育，即使没有通用名称的汉字而仅有汉语拼音的情况下，基于汉语拼音与汉字本身的对应关系，该拼音并无其他含义，对应性强，消费者能轻易将汉语拼音与对应的汉字联系起来的，那汉语拼音与通用名称的汉字一样是不具有显著性的，不得作为商标注册。

当然，也可能会出现拼音与汉字特定含义的唯一对应性较弱，无法形成较为固定联系，一些拼音可能因音调的变化对应两个或两个以上的汉语词组，例如拼音“shaozi”，可以是“勺子”，也可以是“哨子”。在这种情形下，则需要提供由于使用使得该拼音与通用名称形成了对应性、该拼音具体到指定商品上不具有显著性的证据，包括证明在实际使用中该拼音与通用名称汉字已经共同使用、对应使用，或已经用于汉字不便使用的地方已用来代表汉字所指含义或物品，在相关公众中已经对拼音与通用名称的汉字形成对应关系的认知，那该通用名称的拼音仍然不宜作为商标注册。



本文对应二维码

心理咨询服务上使用“意象对话”缺乏显著性吗？

作者：孙瑞瑞

朱建军，心理学博士，心理咨询师和心理医生。自 1987 年开始从事心理咨询和治疗，90 年代创立意象对话心理咨询和治疗服务。朱建军于 2007 年 2 月 9 日在第 44 类上申请注册商标第 5904449 号“意象对话”（图一），并于 2010 年 2 月 21 日获得核准。2016 年 7 月 4 日，郭弘星针对第 5904449 号注册商标“意象对话”（图一）提起无效宣告申请。



图一

申请人理由：

争议商标作为被公认的一门心理学技术用语，其在使用过程中，已经成为该类服务的通用名称，不具备商标的显著性，如将其作为商标，有违商业道德。因此，争议商标的注册违反了《商标法》第 10 条第一款第（八）项、第 11 条的规定。申请人提交了以下主要证据：《心理学词典》、《牛津心理学词典》、《心理学大辞典》对于“意象”一词的解释、“意象对话”网络搜索截图、《意象对话临床技术汇总》。

被申请人答辩理由如下：

- 1) 争议商标“意象对话”（图一）是由中文、英文及图形共同构成的组合商标，且设计独特，整体显著性极强；
- 2) 单就争议商标“意象对话”（图一）中的文字部分“意象对话”及“IMAGERY COMMUNICATION”而言，二者均为答辩人首创，并非指定服务上的通用名称，也未直接描述所提供服务的特点，本身就具有显著性；
- 3) “意象对话”（图一）商标经过答辩人长期大量的独家使用，已经取得了较高的知名度，和答辩人之间形成了唯一对应关系。同时答辩人积极制止他人未经许可在相关服务上使用争议商标“意象对话”（图一）及“意象对话”，避免了“意象对话”（图一）商标显著性的弱化；
- 4) 申请人（同为心理咨询师）恶意提起无效宣告申请，意欲干扰答辩人对注册商标的使用，进而牟取利益，应不予支持。

为支持以上主张，被申请人提交了以下主要证据：被申请人在期刊全文数据库中搜索 1990-1997 年包含“意象对话”的期刊公证件、被申请人所著书目列表、被申请人图书馆检索包含“意象对话”图书的网页公

证件；行业协会出具的《关于“意象对话”使用情况的说明函》、被申请人同行权威出具的声明、部分发表有关“意象对话”论文（包含《意象对话临床技术汇总》）的作者所出具的声明；被申请人官方网站公布的《意象对话资格分级标准及细则》、被申请人与培训机构合作举办心理治疗法务培训的协议及现场照片等商标使用证据；郭弘星微信公众号截图等。

裁定内容：

在案证据不足以证明“意象对话”是医疗诊所等服务上的通用名称，故在上述服务上，争议商标未构成第 11 条第一款第（一）项规定的情形。争议商标“意象对话”指定使用在指定服务上未仅直接表示服务特点等，具有显著性，可以起到区分服务来源的作用。故争议商标在上述服务上的注册未构成《商标法》第 11 条第一款第（二）、（三）项规定之情形。

《商标法》第 10 条第一款第（八）项禁止的情形是商标标识本身有可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响，本案争议商标本身并无负面或其他消极含义，故争议商标的申请注册未违反该条款的规定。

万慧达北翔代理朱建军博士参与了本案程序。

短评：

本案主要涉及对争议商标“意象对话”（图一）整体显著性的认定，其中重点在于双方对于“意象对话”是否为服务通用名称的争论。关于“商品的通用名称”，主要涉及到《商标法》以下条款：《商标法》第 11 条第一款第（一）项“仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志不得作为商标注册”、第 49 条“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”、以及第 59 条第一款“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

本案中，申请人以争议商标已经成为该类服务的通用名称为由，向商标评审委员会提起无效宣告申请，虽然被申请人仅需举证争议商标在申请日或在核准注册时并未成为商品通用名称的事实，但被申请人在答辩中并未止步于此。“商品的通用名称”的判断是一个动态变化的过程，虽然争议商标在申请日（2007.2.9）乃至注册日（2010.2.21）之时并非商品的通用名称，但并不意味着目前该商标的显著特征仍没有变化。即使在本案中维持了商标注册，被申请人仍可能面临“申请人另行以争议商标违反《商标法》第 49 条的规定向商标局提出撤销申请”的困境，而无论在哪个程序中，一旦争议商标被认定为通用名称，被申请人将无法再对其商标进行排他性使用和保护。因此被申请人在本案中同时提交了注册后商标持续使用的证据和其他证明文件，证明争议商标的显著性在逐渐增强，以打消申请人启动后续程序的想法。

此外，在举证方面，申请人虽然提出他人在部分有关文章中使用“意象对话技术”一词的情况，但并不能说明其他个人使用及评论他人的劳动成果后，“意象对话”必然就成为心理治疗服务的通用名称。本案中，申请人列举的相关文章基本上都是被申请人的学生或是通过被申请人培训课程了解到申请人心理治疗服务的学员所著，且多数均同意出具声明支持了被申请人的主张。该点对于类似案件具有一定的参考意义。



本文对应二维码

从“美颜相机”案看商标通过使用获得显著性

作者：付治

给 APP 软件取名本身就是一件很有意思的事，想必市场上流行的商标起名大法“30 字口诀+10 大学派取名法+3 个 friendly”大家已经有所耳闻，本文要讲的“美颜相机”商标即采用了“美”字口诀。

厦门美图网科技有限公司的产品基本围绕着“变美”取名，也符合 APP 软件取名标准“产品功能性和辨识度之间的平衡”，例如美图秀秀（）、美颜相机（）、美拍（）、美图手机等。众所周知，Angelababy 担任“美颜相机”品牌的首席颜值官，以健康的形象、精致的气质、优雅的风范，完美诠释了“美”的品牌核心。“美颜相机”凭借极致的美颜效果赢得了上亿用户亲睐，其中不乏大批的明星用户，如何炅、杨幂、唐嫣、李小璐、胡静、秦岚、马天宇、宁桓宇、海清等明星都是美颜相机的忠实粉丝，宁桓宇甚至还以发烧友的身份传授美颜相机的使用秘笈。小编想，拥有了“美颜相机”这个美丽神器，在网上浪的时候就可以美得不要不要的。

“美颜相机”是美图公司在“美图秀秀”移动端用户获得巨大成功后推出的一款新产品，也是首款专为前置摄像头打造的自拍 App，主要针对自动美颜和即拍即分享，无需手动处理。“美颜相机”首创自动美肌、智能美型功能，根据自拍者的不同情况，拍照瞬间就能智能瘦脸、美白、放大眼睛，不管是前置还是后置，处理后的效果都不错，画质看起来也很清晰。除此外，“美颜相机”针对自拍设计的“延时三秒”拍摄功能，及拍照时 blingbling 的魔法音效都为这款自拍应用加分部分，满足年轻人爱美的心灵需求，并且独特的设计也更能吸引年轻人目光。

根据速途研究院发布的数据，“美图秀秀”以 17.7 亿累计下载量、“美颜相机”以 10.9 亿累计下载量分别位列国内 2017 年拍照修图应用市场前两名，获得市场的充分认可。“美图秀秀”商标已在 2016 年被认定为第 9 类“已录制的计算机程序（程序）、计算机程序（可下载软件）、电脑软件（录制好的）”商品上的驰名商标，而“美颜相机”商标则在第 9 类“可下载的计算机应用软件、计算机程序（可下载软件）、已录制的计算机程序（程序）”等商品上获得注册。

“美颜相机”商标获得注册的道路也是相当坎坷，小编重点给大家解读一下“美颜相机”商标成功获得注册的秘密，它的成功上位可为诸多互联网企业经常遇到的“如何通过使用克服商标缺乏显著性的问题”提供指引和参考。

案情简介：

“美颜相机”商标在第9类“可下载的计算机应用软件、计算机程序(可下载软件)、已录制的计算机程序(程序)”等商品项目上的注册申请，曾先后多次被商标局分别以商标缺乏显著性、带有欺骗性、容易使得公众对商品的质量等特点产生误认为由，驳回了申请商标在全部商品项目上的注册申请。最近一次的驳回理由为：申请商标使用在指定商品上仅仅直接表示该商品的功能等特点，不宜作为商标注册。

万慧达北翔团队仔细研究了案情，根据美图公司提供的数据资料，结合多年来代理经验制定了应对策略，重点分析和论证“美颜相机”商标经过长期宣传使用在第9类“可下载的计算机应用软件、计算机程序(可下载软件)、已录制的计算机程序(程序)”等商品上已经具有极高的知名度和影响力，具备商标应有的显著性应当获得注册。同时，提交了大量商标宣传使用证据材料，包括第三方研究机构艾瑞咨询集团(iResearch)出具的行业排名证明、App Annie出具的行业排名证明、第三方公司友盟出具的“美颜相机”品牌/产品在2013年至2016年度主要数据证明(用于支持行业排名)等第三方出具的证明资料，以及广告、销售合同及审计报告等证明材料，最终商评委认定“申请人提交的证据可以证明经过其宣传使用，申请商标在可下载的计算机应用软件等商品上已经具有一定知名度，具有显著性，能够起到区分商品来源的作用，故申请商标予以初步审定。”

短评：

商标的显著性也叫作商标的识别性或者区别性，具体是指该标志使用在具体的商品或服务上时，能够让消费者识别出商品或服务的来源。因此，中国商标法在总则中即要求“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”。同时又在第11条规定：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)缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

商标的显著性是一个相对的概念，因此在判断商标内在显著性时应当将商标与商品或服务结合起来。一般来说，商标的内在显著性与商标和商品或服务本身的联系密切程度成反比关系，即联系越密切，显著性越弱，反之则越强。此外，商标的显著性也是一个动态变化的过程，它会随着商标实际使用情况增强或者变弱，例如“两面针”、“草珊瑚”(指定使用在“牙膏”等商品上)，“五粮液”(指定使用在“酒”等商品上)，“美颜相机”(指定使用在“可下载的计算机应用软件”等商品上)等商标均因经过长期使用而获得显著性，最终获得注册。

对经过使用取得显著性的商标，国际通行作法是给予注册保护，认定商标通过使用获得显著性的考虑要素，无论是欧共体法院还是中国商

评委、法院，概括起来包括：1) 商标内在显著性，包括商标是否包含指定商品或服务的叙述成分；2) 商标市场份额；3) 商标使用的强度、广度及长短；4) 商标权利人宣传促销该商标的投入；5) 公众通过该商标认知商品或服务产自特定商标权利人的比例；6) 工商会及其他行业组织的声明。

本案中，虽然“美颜相机”商标指定使用在“可下载的计算机应用软件”等商品上内在显著性并不强，但经过长期宣传使用，已经占据了拍照修图应用市场较高份额，具有极高的知名度和影响力，足以能够让消费者识别出商品的来源，具备了商标应有的显著性。此外，即便从公共利益的角度看，“美颜相机”商标经过长期大量使用已经产生了区别产源的“第二含义”也不会欺骗消费者。



本文对应二维码

在先权利

混淆可能

混淆可能性三问题刍议

作者：黄晖

一、关于混淆可能性的综合判断的问题

我先从 2017 年最高法院刚颁布的有关商标授权确权的司法解释说起。虽然 2013 年《商标法》修订以后，引入了混淆可能性的标准，但是关于商标授权确权的第 30 条却没有做出相应的修改。由于本次颁布的司法解释是关于商标授权确权方面的司法解释，而关于商标民事案件相应的司法解释暂时还在沿用 2002 年的，尚未能做出及时的修改。但最高人民法院召开的新闻发布会上也明确表示了，本次司法解释中关于混淆可能性的规定，并不是仅仅限于授权确权等行政领域，它对民事侵权领域中混淆可能性的判断标准也会有一定的影响。

我们来看该司法解释第十二条的前三项，即“当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度”。

在考虑是否容易导致混淆时，它的用词我觉得非常有意思。它说的是“标识的近似程度、商品的类似程度、请求保护的商标的显著性和知名程度”，在这里它连续用了三个“程度”，强调的是这三个因素并非是非此即彼、非有即无的绝对标准，而是一个或高或低的一个可能标准。这有点类似我们的高考，它更强调的是一个总分，而不是强调单科一定要过多少线这样一个概念。当然，待会我还会讲到，如果有某一科是零分，当然还是不行的。但如果某一科考得低了，但另一科分数高了，总分过线了，还是可以考虑的。换个比方，也有点像之前的天气预报是说明天下不下雨，现在改成降水概率是 20% 或 80%，看似模糊了，实际更科学了。

现在我们来看 09 年关于驰名商标保护的司法解释，虽然第 9 条规定了什么是“容易导致混淆”，但这一规定并没有新奇或实质性的意义，只是指出了直接混淆和间接混淆之间的区别。而 2002 年的司法解释，在当时《商标法》条

文中尚无混淆可能性的标准的情形下，在对近似性/类似性的判断时将混淆可能性的标准内化到近似性/类似性的判断中。

实际上，去年北京高院有一个关于商标授权确权的意见，里面已经特别谈到了近似性、类似性与混淆可能性三者之间关系的问题：“商标法第五十七条第（二）项中规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。”因此，除在同一种商品上使用相同商标的行为不要求混淆可能性条件以外，其他的类似商品或近似商标上的使用行为，要构成侵权均需满足混淆可能性的条件。虽然涉及商标授权确权条件的第三十条等规定并未像第五十七条第（一）项和第（二）项那样对同一种商品、相同商标、类似商品和近似商标的情况进行区分，但是在同一部法律中对于同样问题的规定应当做统一解释是法律的应有之义。因此，在商标授权确权行政诉讼中，当引证商标与诉争商标为近似商标，或者两商标指定使用商品类似时，还应考虑是否容易导致混淆，才能最终确定诉争商标的可注册性。而且，由于类似商品、近似商标和混淆可能性三个条件是并列规定的，在类似商品和近似商标的判断中，就不应当再以是否容易导致混淆作为判断是否类似或者近似的标准，而应当仅从商品本身或者商标标志本身进行判断。”

该意见除了认为混淆可能性应当作为商标侵权判断的最终标准之外，还认为近似性、类似性与混淆可能性三者是一种并列的关系。虽然我个人觉得混淆可能性与前两者可能并不完全是一种并列关系，而是一种最终的结果，但我仍然同意北京高院关于应该改变之前认定完商标近似和商品类似就直接下侵权或确权结论的做法，因为混淆可能性不应当像之前一样，被解释到近似性或类似性的概念中去。

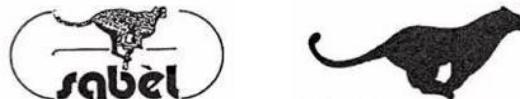
事实上，我们可以把刚才说的关于混淆可能性判断的三个标准，即“近似程度、类似程度和知名程度”看成一个立方体的长、宽、高。最终我们关心的是它整体的体积，而不是只看其中的某一个要素，尤其是不能只看商标近似和商品类似两个要素。

这里是对其做了简化处理，因为混淆可能性的判断还有其他因素。因此，整个立方体体积的大小，要取决于长、宽、高的整体情况。例如在机场都有一个关于行李长宽高的要求，只有当行李符合一定的规格，才被允许带上飞机。

那么，如果我们将其类比为混淆可能性的判断的话，假如某一商标它的知名程度非常高，即使它的宽度不够，但总体上它的体积也超标了，也可能会被禁止带上飞机。我觉得混淆可能性判断中的诸要素之间的关系，可能更类似于上述情况。

接下来我们来看一个具体的例子，这是当年欧盟法院的一个判例（*Sabel, C-251/95, 1997.11.11*）。当时原被告商标指向的意象都是一个奔跑的动物，但

是原告的商标的知名度并不是特别高，虽然也有导致混淆的可能性，但是法院认为不能直接得出可能导致混淆的结论，认为应当确立一个综合性的判断标准。



我们来看下一个例子，这是最近发生的一个案子（Puma, T-692/14, 2016.2.25）。虽然这两个商标的标识和上一个案例一样，在意象上都比较近似，但原告的商标 PUMA 的知名度显然要比上一个例子中原告商标的知名度高。因此法院在判断时，对两商标之间的近似性程度的认定也会多少有些影响。后一个案子中，欧盟商标上诉机构最初认为两商标完全不构成近似，但欧盟法院否定了商标上诉机构的判断，认为两商标之间的构成具有一定的关系，如果再加上知名度，则认定混淆的可能性会更大。



我们接下来看看国内法院的做法，这是嘉裕葡萄酒的商标，跟我们接下来看到的长城牌商标相比，如果从整体上看两者之间确实有一定的差异。虽然两者也存在一定的近似性成分，因为两商标的主体部分都是“长城”。最高法认为，“长城”虽然是一个比较普通常见的词汇显著性并不强，但由于在长城葡萄酒上的长期使用，甚至在被认定为驰名商标以后，对它的保护是较为有利的。最高法院因此最终认定两者构成近似。虽然从现在的观点看，也许不必如此，而是先从两商标标识本身的近似性程度着手，再根据知名度，最终认定两者可能构成混淆。这样从逻辑上就会相对自然些。



另外，从商品的关系上看，例如 GAP 案。本案涉及眼镜和服装之间是否构成类似商品，GAP 是注册指定使用在服装上的商标，而争议商标是申请注册在眼镜类商品之上。就一般观念而言，眼镜和服装之间在商

品类别上差别较大，本案中最高院更多地强调了眼镜和服装之间具有一定的互补性，且许多服装企业也同时生产眼镜与服装。因此，最高法认为他们之间存在一定的联系。或者说，从我们目前最新的司法解释的观点来看，两者之间具有一定的类似性，虽然两者类似性程度并不高。但本案中最高院在当时又充分考虑了 GAP 商标的在先知名度，被告对 GAP 商标的了解程度以及被告对原告商标的模仿程度，最终认定争议商标不予注册。这个判决隐含的意思是，如果不是因为 GAP 的知名度高，也许就可以注册了。

接下来我们再来看看关于“红河红”的案例，本案中涉及的商标“红河”本身是一个县级以上的行政区划，也是河流的名称。因此它在对抗他人使用时，最高法区分了“标识近似”与“标识相同”两种不同的情况。在“标识近似”的情况下，最高法考虑了“红河”商标本身并没有使用，所以它作为一个弱显著性的商标，其显著性并没有因使用而获得提升，不会与“红河红”产生混淆的后果。但是最高法在被告使用“红河”啤酒的广告招贴时，却认定这种情形属于“标识相同”的情形，是属于新《商标法》中的 57 条第 1 款所规范的情形，因此，便不再考虑混淆可能性，也不再考虑商标的知名度，因此认定构成侵权。由此，我们可以看出商标注册之后，使用与否对于商标知名度的提升是有直接的关系，如果商标未达到足够的知名度，要想在弱近似、弱类似的情况下获得保护，则会受到一定的限制。

二、商标授权确权与商标侵权之间的关系

虽然授权确权程序和侵权程序都有关于混淆可能性的判断，但授权确权程序更多考虑将来是否容易导致混淆，而侵权程序更多地考虑在现实使用的情况下，是否容易导致混淆。因此，欧盟法院在关于一个通信领域的 O2 案子中，特别强调了在涉及比较广告这种特定的情形下，可能没有导致混淆。但这并不意味着允许对其进行注册，以至于在将来任何情况下都不发生混淆。这又涉及我们经常讨论的鳄鱼案，鳄鱼案中虽然强调了两个鳄鱼商标的标识——单条鳄鱼图形之间的近似性，但由于考虑了其它因素之后，最终认定不会有容易导致混淆的结果，因此不构成侵权。我们设想一下，在本案的情形，如果卡帝乐鳄鱼将其鳄鱼商标申请注册，则结果可能会有所不同。因为当时最高院其实是认定两商标构成近似商标，只是由于考虑到历史、价格、专卖店分销情况等因素没有认定构成民事侵权。但如果将其申请注册，这些因素在授权确权程序中被拿掉以后，则结果应该会有所不同。

某些商标在申请时并没有表现出相似性，但在实际使用中却跟注册的情况不同。因此，在商标授权确权程序中，如果引证商标和争议商标都经过实际使用，争议商标人的主观意图、引证商标的知名度也会成为判断是否允许注册的因素。

三、联想与混淆之间的关系

本次司法解释第 13 条对商标法 13 条第 3 款已经做出了相应规定，因为时间关系，就不展开说了。司法解释的第 14 条规定了一个转换适用的问题。虽然是适用《商标法》第 13 条第 3 款，但如果《商标法》第 30 条的要件成立的话，则可以转换到适用第 30 条的相关规定。但如果诉争商标已经注册满五年，则只能适用《商标法》第 13 条第 3 款。**这里的潜在含义是，如果商品是类似的情况下，即使是过了五年的时限，仍然有可能适用驰名商标的保护标准。**

最高法院有一个威士达玉兰的案子，涉及申请注册满五年之后，如何保护驰名商标的问题，认为即使是类似商品，仍然可以适用驰名商标的保护规定，同时不受诉争商标注册满五年的限制。下面是约翰迪尔的案子，本案中双方的商品都被认定为类似商品（润滑油和拖拉机），但由于援引了举重以明轻的法理，认为商品类别距离远的都能获得保护，那么商品类别距离近的就更应当获得保护了。**总之，我认为这类案子更多的是一个联想的问题，在本类商品上的联想，它跟混淆之间有关系，但混淆不是认定侵权的必要条件。**



本文对应二维码

有违诚信原则，重新组合他人商标被判容易导致混淆

作者：李运全

“被异议商标与异议人引证商标文字关联密切。被异议人将他人注册商标重新组合，申请注册于类似或相关商品上，有违诚实信用原则。被异议商标的注册使用易导致相关消费者对商品来源产生混淆误认”（2017商标异字第0000040285号）

2015年5月20日，自然人王伟申请注册第16990083号“DVF ovn FURSTENBERG”商标（附图一）。2016年4月20日经商标局初步审定并公告在第18类半加工或未加工皮革、旅行箱、皮革工具袋（空的）、背包、运动包、包、钱包（钱夹）、雨伞或阳伞的伞骨、登山杖和马鞍商品上。

DVF ovn FURSTENBERG

附图一

DIANE VON FURSTENBERG（黛安冯芙丝汀宝）女士是全球知名时尚设计师，其以自身姓名以及缩写命名的品牌“DIANE VON FURSTENBERG”和“DVF”诞生于1974年。通过持续的使用和宣传，两商标在世界范围内在服装、手袋等产品上具有很高的知名度。在中国，早在2001年和2008年，DIANE VON FURSTENBERG的工作室DVF STUDIO, LLC即在第18类包等商品上分别申请“DIANE VON FURSTENBERG”（附图二）和“DVF”（附图三）商标并获得注册。

DIANE VON FURSTENBERG

附图二

DVF

附图三

针对王伟（被异议人）的第16990083号商标（被异议商标），DVF STUDIO, LLC（异议人）在法定期限内向商标局提出异议申请，主张被异议人恶意抄袭异议人商标，被异议商标与异议人在先商标构成近似商标。异议人提供了大量证据证明异议人引证商标的独创性以及在中国具有的高知名度。

商标局于2017年9月4日作出不予注册决定书（2017商标异字第0000040285号）。商标局认为“双方商标指定使用部分商品功能用途销售渠道相近，构成类似商品。异议人引证商标在国内外注册使用多年。

异议人主张被异议商标系由异议人引证商标整合而成。被异议人对此未给予合理解释。被异议商标与异议人引证商标文字关联密切。被异议人将他人注册商标重新组合，申请注册于类似或相同商品上，**有违诚实信用原则。被异议商标的注册使用易导致相关消费者对商品来源产生混淆误认。**因此，被异议商标不予注册。

万慧达北翔代理 DVF STUDIO, LLC 参与了本案。

短评：

2013年修改的《商标法》在第七条明确“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。近今年，我国每年有几百万新的注册申请，其中有大量的违反诚实信用原则的恶意申请和注册。商标局、商评委和法院不断加大对恶意注册的打击力度，取得了一定的效果，但仍然任重道远。在本案中，异议人的两个商标具有较强的显著性和极高的知名度。被异议人将两个商标进行重新组合，很明显具有“傍名牌”的恶意。此外，经过被异议人重新组合的被异议商标与异议人的两个商标进行对比仍然相当近似。2017年3月1日开始施行的《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》明确了判断“混淆”的考量因素包括标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度、商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据等。本案中，商标局综合考量了这些因素而最终认定被异议商标的注册和使用易导致相关消费者对商品来源产生混淆误认。在异议案件中综合考虑相关因素，阻止被异议人这种投机取巧的商标申请行为有助于维护公平竞争的市场秩序。



本文对应二维码

智能防霾品牌“量子盾 Quantum Shield”商标的那些事

作者：付治

天天防霾，人人口罩。在满是雾霾的苍穹之下，只是靠口罩显然已经难以切实有效地保护我们的健康，戴口罩更多地是寻求心理上的“防霾”。经过雾霾洗礼，小编表示口罩这种东西不但戴烦了，而且早就看烦了。怎么样在防霾的同时还能低调地秀一把个性呢？面对一系列的痛点，带有优秀防霾功能的可穿戴净化装备品牌“量子盾 Quantum Shield”闪耀上市，而万慧达北翔成功代理“”商标获得初步审定。

西人马科技公司于 2015 年 10 月 29 日向商标局提交了“”商标在国际分类第 9 类“便携式计算机，电子记事器，自动计量器，智能手机，音频视频接收器，教学投影灯，测量器械和仪器，传感器，防护面罩，太阳能电池”商品项目上的注册申请，申请号为 18196762。商标局以申请商标图形部分与内蒙古锋威新能源集团有限公司在类似商品上已

注册的第 10815040 号“FW Energy”商标近似，与 F-SECURE CORPORATION 在类似商品上已注册的第 G1024711 号“”商标近似为由，驳回了申请商标在“便携式计算机，传感器，太阳能电池”项目上的注册申请。

万慧达北翔代理“”商标提起驳回复审申请，主张“”是申请人独创的组合商标，图形部分是文字部分“量子盾”、“Quantum Shield”的对应 logo，“”图形部分与引证商标一“FW Energy”、引证商标二“”在构图要素、整体外观上存在一定差异，不构成类似商品上的近似商标。目前申请商标与申请人已形成稳定的对应关系，申请商标与引证商标之间并存并不会造成消费者的混淆误认。商评委认为，申请商标与引证商标一、引证商标二在商标的整体构成、显著识别部分、呼叫等方面存在明显区别，不构成同一种或类似商品上的近似商标。

短评：

根据《商标审查及审理标准》第三部分中关于组合商标近似判断的规定，商标图形部分近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。而图形为本商品常用图案，或主要起装饰、背景作用而在商标中显著性较弱，商标整体含义、呼叫或者外观区别明显，不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，不判为近似商标。

图文组合商标近似判断一直以来是商标授权确权审查的重点和难点之一。图文组合商标兼有文字和图形，其近似判断标准与单纯的文字和单纯的图形有诸多相同之处，当然也有不同之处。商标近似判断要坚持要部比对和整体比对相结合的标准，一般来说，如果商标主要识别部分不近似，那么商标整体上被判定不近似的可能性较大。图文组合商标是由图形和文字等不同要素组成，要素之间的主次关系、明暗对比、相对位置等因素均可影响商标整体的近似判断，文字部分因具备容易呼叫和识别的特点，更容易被认定为主要识别部分，如果相关公众施以一般注意力的情况下，商标整体上能够形成区分，不应判定为近似商标。

本案中，申请商标文字部分“量子盾”、“Quantum Shield”在音、形、义等方面与引证商标差别明显，图形部分“”与引证商标的图形部分“”、“”在构图等方面上也有一定区分，因此，申请商标与引证商标整体并不会造成消费者的混淆误认，自然也不应判定为近似商标。



本文对应二维码

充分考虑商标显著性和整体近似，商标局认定混淆成立

作者：李运全、桑青青

“被异议商标与异议人引证商标虽然字母构成不同，但双方商标在字体选择、设计手法和排列组合方式上均相近，整体视觉效果雷同，若共存于市场上易使消费者对商品的来源产生混淆误认。”（2017商标异字第0000041896号）

2014年6月27日，泉州伟登贸易有限公司申请注册第14636859号“WEI DENG MOCCASIN及图”商标（附图一）。2016年5月6日经商标局初步审定并公告在第25类手套（服装）商品上。



附图一

自1946年品牌创立以来，MINNETONKA一直是世界上最好的软皮鞋和休闲鞋的代表，目前已在全球50多个国家和地区销售。Minnetonka Moccasin Company, Inc.（明尼唐卡软皮鞋有限公司）是该品牌的所有人，在国内于2008年申请“MINNETONKA”系列商标（附图二和附图三）于2015年获得注册，并曾使用“MINNETONKA MOCCASIN”标识（附图四）在产品上，但未在中国申请商标注册。



附图二

MINNETONKA

附图三



附图四

针对泉州伟登贸易有限公司（被异议人）的第14636859号商标（被异议商标），Minnetonka Moccasin Company, Inc.（异议人）在法定期限内向商标局提出异议申请，主张被异议商标与异议人在先商标构成近似

商标。异议人提供了大量证据证明异议人引证商标的独创性以及在中国具有的高知名度。

商标局于 2017 年 9 月 13 日作出不予注册决定书（2017 商标异字第 0000041896 号）。商标局认为“被异议商标与异议人引证商标虽然字母构成不同，但双方商标在字体选择、设计手法和排列组合方式上均相近，整体视觉效果雷同，若共存于市场上易使消费者对商品的来源产生混淆误认，因此双方商标已构成使用于相同商品上的近似商标”，依据《商标法》第三十条被异议商标不予注册。

万慧达北翔代理 Minnetonka Moccasin Company, Inc. 参与了本案。

短评：

商标近似的判断最终应落脚于混淆可能性的判断。然而，现行《商标法》并未在第 30 条、31 条（2001 年《商标法》第 28 条和 29 条）中引入“混淆”的概念。在之前实践中，商标局通常仅依据商标近似和商品类似两个维度来认定是否构成类似商品上的近似商标。

2017 年 3 月 1 日开始施行的《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》第 12 条规定了判断《商标法》第十三条第二款有关未注册驰名商标保护的“混淆”的考量因素即“当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度；（四）相关公众的注意程度；（五）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。”虽然该司法解释本身并未明确混淆的可能性认定延伸到商标法第 30 条、31 条等，但是，在最高人民法院有关该司法解释的发布会中，法官已经明确混淆可能性的判断适用于第 30 条等关于商标近似性的判断。本案中，商标局在商标标识近似的判断中采用了整体比对的原则。尽管被异议商标与异议人引证商标在文字构成方面有明显区别，但是被异议商标与异议人引证商标以及实际使用的商标在字体选择、设计手法和排列组合方式上基本相同，很明显被异议人具有抄袭、模仿异议人引证商标的故意。此外，异议人引证商标独特的字体，图形的设计以及整体的组合方式证明其具有很强的独创性和显著性。异议人引证商标通过持续的使用和宣传而积累的知名度进一步增强了其识别性。商标局综合考虑混淆可能性判断的相关因素，最终认定双方商标构成近似商标，该法律适用逻辑与司法解释的规定一致，能够更好地保护商标注册人的权利。

此外，本案在商标注册方式方面也给予我们一定的启示。试想如果本案 Minnetonka Moccasin Company, Inc. 仅仅注册标准字体“MINNETONKA”商标而并未注册其组合商标，则认定商标近似可能会有很

大的难度。因此，对于组合使用的商标，除单独注册其具有显著性的组成部分外，也应考虑注册整体的组合以获得更强的保护。



本文对应二维码

商品服务认类似，造成混淆是关键；循环诉讼无新由，法院驳回没商量

作者：关格格、刘新蕊

世达工具（上海）有限公司（以下简称“世达工具公司”）主要经营中高端手工具、汽保设备和个人劳防用品，产品广泛应用于汽车维修保养、能源建设、机械制造等众多行业。其“ SATA世达”品牌商品在手工具领域获得了较高的知名度，已于 2011 年被认定为上海市著名商标。

世达工具公司分别在第 8 类、第 12 类商品上注册了以下商标（以下分别简称“引证商标一”、“引证商标二”），详情如下：

	商标	商标号	类别	指定商品
引证商标一	 SATA世达	1610017	8	扳手(手工具), 钳, 钻(手工具), 凿(手工具), 锤(手工具), 螺丝起子, 刀(手工具), 铣刀(手工具), 切割工具(手工具), 锯条(手工具零件)
引证商标二	 SATA	2008378	12	补内胎用全套工具, 补内胎用全套修理工具

苍南县萨塔汽车清洗服务部（以下简称“萨塔汽车清洗公司”）于 2011 年 1 月 12 日申请了第 9047373 号“**SATA**”商标（以下简称“诉争商标”），该商标于 2014 年 1 月 16 日转让至温州陆客汽车快修连锁有限公司（以下简称“陆客汽修公司”），商标详情如下：

	商标	商标号	类别	指定服务
诉争商标	SATA	9047373	37	橡胶轮胎修补, 车辆保养和修理, 车辆清洗, 车辆抛光, 车辆防锈处理, 建筑, 喷涂服务, 修复磨损或部分损坏的发动机, 电器设备的安装与修理, 维修信息

世达工具公司于 2012 年 1 月 20 日对诉争商标提出了异议，未获商标局支持；随后于 2013 年 6 月 8 日提出异议复审。商评委在异议复审裁定中认定诉争商标与引证商标一、二指定的商品/服务不类似，未构成《商标法》第二十八条所指情形，对于世达工具提出的其他理由，商评委也未予支持。

世达工具公司在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在一中院于 2015 年 12 月 30 日作出的判决中，认定了诉争商标指定的服务与引证商标一、二指定的商品存在关联关系，在消费对象上具有重合性，会使相关公众认定两者存在关联，进而造成混淆误认，因此应属于类似商品、服务。同时，一中院亦认定了诉争商标与引证商标一、二的近似性。因此，一中院判定诉争商标与引证商标一、二已构成类似商品、服务上的近似商标。【案号：（2014）一中行（知）初字第 9369 号】

商评委随后重新作出了异议复审裁定。在裁定中，商评委认定了诉争商标与引证商标一、二构成类似商品、服务上的近似商标并裁定被异议商标不予核准注册。

陆客汽修公司对该裁定不服，向北京知产法院起诉，称诉争商标与引证商标不构成类似商品上的近似商标。北京知产法院于 2017 年 12 月 21 日作出行政裁定书，认定被诉裁定是依法院判决作出，且重审行政程序中不存在新的事实和理由，依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第三条第一款第（九）项、《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》第三十条的规定，驳回了陆客汽修公司的起诉。【案号：（2017）京 73 行初字 3294 号】

万慧达北翔代理世达工具公司参加了上述两行政诉讼。

短评：

上述两个判决各有亮点，即关联商品、服务的跨类保护以及循环诉讼被驳回的情况。

一、关联商品、服务之间是否类似的判断

世达工具公司不服异议复审裁定提出诉讼的主要争议点在于诉争商标指定的“橡胶轮胎修补,车辆保养和修理”等服务与引证商标一、二指定的“扳手（手工具）”、“补内胎用全套工具”等商品是否类似。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第十一条第三款规定：“商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆”。

根据《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意见》第十五条的规定，人民法院审查判断相关商品或者服务是否类似，应当考虑商品和服务之间是否具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。

我方律师分别从功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等多个方面对前述商品、服务之间的关联性予以详细论述。法院作出的判决亦从前述角度出发，认为行为人在提供“橡胶轮胎修补，车辆保养和修理”服务时，同时会使用“扳手（手工具）”、“补内胎用全套工具”等商品，易使相关公众认为两者存在关联关系，进而产生误认、混淆，因此认定了前述服务、商品构成类似。

可见，判断商品和服务之间的类似性时，不应机械地仅以《类似商品和服务区分表》作为依据，而应当考虑在实际使用过程中，关联的商品、服务是否会造成相关消费者的混淆、误认。如商品、服务密切关联，已达到造成消费者混淆、误认的程度，那么，应当突破《类似商品和服务区分表》来判定近似性。

二、在没有新理由的情况下，不服依据已生效判决作出的裁定，法院应驳回起诉

根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第三条第一款第（九）项的规定，诉讼标的已为生效裁判所羁束的，应当裁定驳回起诉。

《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》第三十条规定：“人民法院生效裁判对于相关事实和法律适用已作出明确认定，相对人或者利害关系人对于商标评审委员会依据该生效裁判重新作出的裁决提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。”

在陆客汽修公司不服商评委重新作出的裁定提起的诉讼中，鉴于商评委的异议复审裁定是依据已经生效的一中院的判决作出的，并且，在重审程序中，没有新的事实和理由，法院裁定驳回陆客汽修公司的起诉。

在没有新理由、新证据的情况下，不服依据已生效判决作出的裁定，法院应驳回起诉。上述规定对于避免循环诉讼造成的司法资源浪费以及提高法院工作效率等方面，均起到了积极作用。



本文对应二维码

最高院提审琪尔特公司商标无效宣告请求行政纠纷两案

作者：明星楠、丁金玲

近日，最高院下发了两份提审裁定书，裁定提审新平衡体育运动公司（以下简称新平衡公司）与琪尔特公司关于“”、“”商标无效宣告请求行政纠纷两案。目前，市场上各种两侧使用 N 字母的运动鞋鱼目混杂，令消费者眼花缭乱，分不清这些运动鞋背后的厂家，本次最高院提审本案，让新平衡公司看到了正本清源的希望。

新平衡公司于 1906 年创立于美国波士顿，其两侧使用 N 字母的“NEW BALANCE”运动鞋畅销于世界各地，在美国被誉为“总统慢跑鞋”和“慢跑鞋之王”。新平衡公司早在 1983 年就在中国注册了“”、“”和“NEW BALANCE”商标，距今已有 30 多年，其在运动鞋两侧使用 N 字母的装潢被杭州中院、上海黄浦区人民法院、上海二中院生效判决认定为知名商品的特有装潢。

海南琪尔特公司 2010 年提出了“”、“”商标（以下称争议商标）的注册申请，后经核准转让给琪尔特公司。新平衡公司对这两枚商标提出争议申请，认为争议商标与其在先注册的“”、“”商标（以下称引证商标）近似，违反修改前《商标法》第 28 条的规定。同时还认为争议商标损害了新平衡公司“NEW BALANCE”运动鞋两侧关于 N 字母的知名商品的特有装潢权，违反了修改前《商标法》第 31 条的规定。

商评委未支持新平衡公司的无效请求，裁定维持争议商标的注册。新平衡公司起诉至北京知识产权法院，一审法院经审理认为：争议商标与引证商标均包含大写“N”字母，加之申请人的“N”字母系列商标具有一定的知名度，因此争议商标与引证商标共同使用在相同或类似商品上，容易使相关公众产生混淆误认，判决撤销被诉裁定。

商评委及琪尔特公司不服，上诉至北京市高级人民法院，二审法院经审理认为：争议商标虽外框呈现类似大写字母 N 的形态，但整体视觉效果、构图手法、设计风格与引证商标存在较大区别，未构成近似商标。同时认为：在案证据不足以证明在诉争商标申请日前，新平衡公司在运动鞋两侧使用字母 N 标识已具有一定知名度，构成知名商品的特有装潢，因此也未支持新平衡公司关于争议商标损害其知名商品的特有装潢权的主张。

新平衡公司不服二审判决，委托万慧达北翔在法定期限内向最高人民法院申请再审，期间代理人对全案证据进行了梳理，强调了在先生效判决对知名商品的特有装潢权这一相同事实的认定，补充收集了商业标识在运动鞋上使用位

置的惯例以及琪尔特公司存在全方位摹仿新平衡公司的恶意、市场上存在实际的混淆等证据。

经过半年多的等待，终于获得最高院的提审。最高在提审裁定中认为，新平衡公司的再审申请符合《行政诉讼法》第九十一条第（四）项规定的情形，即最高院认为二审判决“适用法律、法规确有错误”。本案中，二审判决在知名商品的特有装潢权方面的事实认定与其他生效判决的结论截然不同，不利于司法判决的统一性和稳定性。



本文对应二维码

考虑粤语发音，商评委支持“米其林”驰名商标对“米芝莲”的异议

作者：杨明明

米其林公司创立于 1832 年，是全球最大的轮胎制造商之一。经过多年深耕中国市场，“米其林”、“MICHELIN”和“轮胎人图形”商标享有极高的知名度，多次被商标局、商评委和各地法院认定为驰名商标。米其林公司的“MICHELIN”商标在香港根据港式粤语的发音译为“米芝莲”。米其林公司旗下知名的美食及旅游指南《Le Guide Michelin》在香港称为《米芝莲指南》。随着大陆和香港频繁的文化交流和贸易往来以及《米芝莲指南》在大陆的发行，“米芝莲”作为“MICHELIN”的中文音译同样为中国公众所熟知。

2013 年 9 月 4 日，香港自然人严登峰在 29 类申请注册“米芝莲”商标，指定商品包括肉、鱼罐头、牛奶制品等。米其林公司在公告期内提出异议申请，异议理由包括：米其林公司是全球知名的轮胎生产商，其“MICHELIN”商标在中国享有很高的知名度，已多次被认定为驰名商标；“米芝莲”为“MICHELIN”商标的另一中文翻译，与“MICHELIN”已形成对应关系，因此被异议商标是对米其林公司在先注册的驰名商标“MICHELIN”的复制、摹仿和翻译，其注册和使用会误导公众，并损害异议人作为驰名商标所有人的合法权益。被异议商标的申请出自恶意，有违诚实信用原则。

2016 年 6 月，商标局作出不予注册决定，认定米其林公司提供的证据可以证明“米芝莲”与“MICHELIN”已构成对应关系，且经过长期大量的使用，“米芝莲”在餐饮行业已具有一定的知名度，因此被异议商标注册与使用在该行业密切关联的商品上，易导致消费者混淆和误认。

严登峰不服商标局的不予注册决定，向商标评审委员会提出复审申请。商评委经审理作出不予注册复审决定书，维持了商标局的不予注册决定。商评委认为：米其林公司提交的证据可以证明“米其林”、“MICHELIN”、“轮胎人图形”商标经广泛宣传使用，在被异议商标申请日前已经在相关公众中具有广泛的知晓程度并享有较高声誉，为相关公众熟知，具有驰名商标的知名度。且在案证据显示，经过宣传使用，“米其林”、“米芝莲”为“MICHELIN”的对应中文翻译并已为消费者熟知，加之，由米其林公司出版的《米芝莲指南》（Le Guide Michelin）是全球鉴评餐厅和旅馆方面最权威的刊物之一，在旅游餐饮业内具有一定的知名度和影响力，故在被异议商标申请日前“米芝莲”与“MICHELIN”已形成紧密的对应关系。被异议商标为“米芝莲”的繁体写法，已构成对该驰名商标的复制、摹仿和翻译，其注册使用易使相关公众将被异议商标与原异议人商标相联系，从而可能对原异议人驰名商标的商誉等合法权益造成损害或淡化原异议人驰名商标的显著性。综合考虑以上因素，被异议商标在

肉、海参（非活）等商品上的注册和使用易导致公众误认，申请人的行为已构成《商标法》第十三条第三款所指的在非类似商品上复制、摹仿和翻译他人已注册驰名商标，误导公众并致使驰名商标所有人利益可能受到损害的情形。

万慧达北翔代理米其林公司参与本案。

短评：

国外品牌在进入中国市场的过程中，由于大陆和港澳地区语言的差异，可能会形成不同的中文翻译。随着经济全球化尤其是互联网经济的迅速发展，中国大陆的消费者直接接触国外品牌，尤其是在港澳台地区销售的品牌越来越容易，也越来越频繁。而外文品牌在中国大陆和港澳台地区不同的中文翻译常会造成权利保护的真空，给恶意抢注人留下抢注的空间。本案中，商标局和商评委充分考虑了被异议人作为一个香港地区的自然人，理应熟知“MICHELIN”在香港地区的对应音译，因而申请被异议商标有明显的恶意。同时，基于“米芝莲”与“MICHELIN”的对应关系，认定“米芝莲”构成对米其林公司“MICHELIN”驰名商标复制、摹仿和翻译，为日后打击了此类的恶意注册提供了一个范例。



本文对应二维码

外文商标与中文商标通过使用形成的对应关系可在相关商品上延展

作者：李运全

在广告宣传和媒体报道中，“芝宝”作为“ZIPPO”的中文翻译出现，实际经营中对应使用。相关公众在打火机商品上已将两者形成了对应关系。“ZIPPO”商标在打火机商品上具有较高知名度。打火机与服装等均为日常生活消费品。在打火机商品上“ZIPPO”与“芝宝”形成的对应关系可以延及至服装等商品。

2010年10月29日，注册地在香港的皮尔卡丹（法国）服饰有限公司申请注册第8793127号“芝宝”商标（附图一），2011年8月27日经商标局初步审定并公告在第25类服装、婴儿全套衣等商品上。

芝 宝

附图一

之宝制造公司（Zippo Manufacturing Company）是“ZIPPO”商标的持有人。“ZIPPO”打火机商品在1995年正式进入中国，通过使用和宣传在中国具有极高的知名度，曾多次在商标行政和民事案件中被认定为驰名商标。“芝宝”作为“ZIPPO”的翻译早在2002年即在吸烟用打火机等商品上在中国获得商标注册。除打火机产品外，之宝制造公司扩大产品线，推出了服装、眼镜和户外用品等，于2004年10月29日在第25类服装、鞋等商品上在中国申请第4335415号“ZIPPO”商标（引证商标；附图二）并于2008年7月7日获得注册。

ZIPPO

附图二

针对皮尔卡丹（法国）服饰有限公司的第8793127号“芝宝”商标（被异议商标），之宝制造公司（异议人）在法定期限内向商标局提出异议，主张被异议商标与异议人服装商品上在先商标“ZIPPO”构成相同、类似商品上的近似商标，构成对打火机商品上驰名商标“ZIPPO”的翻译等理由。

商标局于2013年3月5日作出异议裁定书（2013商标异字第05033号），裁定异议人异议理由不成立，核准被异议商标的注册。异议人向商标评审委员会提起异议复审。商标评审委员会于2014年3月3日作出异议复审裁定书（商评字2014第020885号），核准被异议商标的注册。商标评审委员会认为“芝宝”与“ZIPPO”未形成一一对应关系，异议人主张“ZIPPO”为驰名商标证据不足。

之宝制造公司不服商标评审委员会的裁定，向北京市第一中级人民法院(一中院)提起行政诉讼。一中院于 2015 年 12 月 28 日作出判决(2015 一中行知初字第 426 号)，撤销商标评审委员会的异议复审裁定。一中院认为异议人的证据可以证明“芝宝”与“ZIPPO”之间具有一一对应关系，被异议商标与异议人商标构成相同、类似商品上的近似商标。

商标评审委员会不服一中院的判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于 2018 年 3 月 28 日作出判决(2017 京行终 1533 号)，驳回商标评审委员会的上诉，维持原判。

北京市高级人民法院认为被异议商标指定使用的商品与异议人引证的第 25 类“ZIPPO”商标核定使用的商品构成同一种或类似商品。被异议商标“芝宝”与引证商标“ZIPPO”虽存在差别，但在广告宣传和媒体报道中，“芝宝”作为“ZIPPO”的中文翻译出现，实际经营中亦对应使用。相关公众在打火机商品上已将两者形成了对应关系。“ZIPPO”在打火机商品上具有较高的知名度。打火机与服装等商品均为日常生活消费品。“ZIPPO”商标在打火机商品上的商誉足以延及至引证商标。故，在打火机商品上“芝宝”与“ZIPPO”形成的对应关系可以延及至引证商标。被异议商标与引证商标若同时使用在服装等同一种或类似商品上，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源之间存在特定的联系。因此，被异议商标与引证商标构成同一种或类似商品上的近似商标。

万慧达北翔代理之宝制造公司参与了本案。

短评：

2017 年 3 月 1 日开始施行的《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》第 12 条规定了判断《商标法》第十三条第二款有关未注册驰名商标保护的“混淆”的考量因素即“当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度；（四）相关公众的注意程度；（五）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。”

虽然该司法解释本身并未明确混淆的可能性认定延伸到商标法第 30 条、31 条等，但是在最高人民法院有关该司法解释的发布会中，法官已经明确混淆可能性的判断适用于第 30 条等关于商标近似性的判断中。

尽管本案中北京市高级人民法院在判决中并未就上述要素一一进行论述，但很明显法院对相关因素进行了考量。本案中商品的类似程度并无争议，请求保护的商标“ZIPPO”为臆造词，具有较强的显著性，并通过

宣传和使用在打火机商品上在多个案件中曾被认定为驰名商标，具有极高的知名度。对于相关公众的注意程度而言，服装与打火机均为日常生活消费品，两者的相关公众在很大程度上存在着重合。因此，“ZIPPO”与“芝宝”通过达到驰名程度的使用和宣传而建立起来的对应关系能够被服装商品的相关公众所认知。

此外，被异议人是一家注册在香港的公司，实际控制人为中国大陆的自然人，其使用“皮尔卡丹（法国）服饰有限公司”作为企业名称，傍名牌来获取利益的意图昭然若揭。综合上述因素，尽管“ZIPPO”商标在服装等商品上可能达不到驰名的程度，但是被异议人在服装商品上使用“芝宝”商标易使相关公众产生混淆。

本案给我们的另一启示是商标权利人尤其是国外的品牌所有人要留意对中文商标的保护，采取积极的策略注册和保护中文商标。



本文对应二维码

驰名商标

从“新华字典”案看未注册驰名商标的侵权判赔问题

作者：王宇明

由于《商标法》未明确规定侵害未注册驰名商标的判赔规则，导致司法实践中对判赔问题具有不同的认识。在过去为数不多的未注册驰名商标侵权案件中，法院基本上仅对侵权人判决承担停止侵权的责任，而不判决承担赔偿损失的责任。在最高人民法院发布的 2017 年十大知识产权案例中，“新华字典”案对未注册驰名商标的判赔规则进行了漏洞补充，确认可以参照注册商标的判赔规则进行判赔，这一司法态度的转变，对后续类似案件的处理具有重要参考价值。《新华字典》首次出版于 1953 年；该字典是新中国第一部以白话释义和举例的普及性小型汉语工具书，其最初版本由国家有关部门组织力量编纂。由于上个世纪五十年代特殊的历史背景，该字典在由人民教育出版社短暂出版后，经相关部门安排，于 1957 年转由商务印书馆进行出版。自 1957 年以来，商务印书馆为《新华字典》的修订、出版、发行及品牌维护投入了持续的资源和努力。自 1957 年至 2017 年，商务印书馆已经出版了 11 版《新华字典》的通行版本，其中有商务印书馆自己修订的版本，也有其他机构参与修订的版本；但在市场上，商务印书馆始终是正版《新华字典》的唯一经营者。历经时代变迁，这本巴掌大的小字典，已经成长为辞书领域的经典品牌。2016 年 4 年，吉尼斯世界纪录机构宣布《新华字典》获得“最受欢迎的字典”和“最畅销的书（定期修订）”两项吉尼斯世界纪录，并确认《新华字典》的全球发行量已达 5.67 亿册。2016 年，商务印书馆向北京知识产权法院提起民事诉讼，指控北京一家出版社自 2012 年开始出版的《实用新华字典》等 15 个版本的字典侵害了“新华字典”的未注册驰名商标权，并指控其中部分版本还侵害了《新华字典》（第 11 版）的特有装潢。截至起诉时，“新华字典”文字标识尚未申请商标注册。在诉讼中，原告提供的证据显示，被告自 2012 年至少出版了 95 万册的侵权字典，涉及码洋超过 2000 万元。

2017 年 12 月，北京知识产权法院就该案做出（2016）京 73 民初 277 号民事判决。该判决认定“新华字典”为未注册驰名商标，并认定被告还存在侵犯《新华字典》（第 11 版）特有装潢的不正当竞争行为。在判赔方面，该判决突破了过去对未注册驰名商标的侵权行为不判赔的固有观念，而是参照注册商标的侵权判赔条款（《商标法》第六十三条），支持了原告的赔偿请求，判决被告承担 300 万元的侵权赔偿责任。对判赔问题，该判决给出了三点主要理由：（1）《商标法》明确规定未注册驰名商标应受到《商标法》的保护；（2）《侵权责任法》规定侵害他人民

事权益的，应当承担侵权责任；（3）未注册驰名商标之所以获得保护是因为其经过长期大量使用而获得较高知名度，他人在与在相同或类似商品上使用未注册驰名商标，属于搭便车行为，获得了不当利益且损害了未注册驰名商标的利益。最后，该判决援引了《侵权责任法》第十五条等规定，判令被告承担赔偿责任。

短评：

依法理，当法律对于特定事项未作规定，而致法律漏洞产生时，客观上要求法官在案件审理时进行漏洞补充。对于未注册驰名商标的侵权判赔问题，虽然法律没有设定具体规范，但本案运用漏洞补充的方法，进行了合理判赔，对后续类似案件的处理，具有先例价值。

1. 法律规定及过去的司法实践

2001年，中国商标法正式将未注册驰名商标纳入保护范围。该版商标法第十三条第一款规定“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”；此处提到了“不予注册并禁止使用”，但是，如果“使用”了，除了应当承担停止使用的责任外，是否应当承担赔偿责任？这个问题在商标法层面并未解决。

2002年，最高人民法院发布了法释[2002]32号《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》；该《解释》第一条第二项规定，在非类似商品上使用驰名的注册商标造成损害的，视为商标侵权并应承担包括赔偿在内的法律责任，但第二条规定“依据商标法第十三条第一款的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任”；此处依然没有明确侵权人是否应当承担赔偿责任，并在司法实践中造成了一种刻板印象，即对于未注册驰名商标的侵权责任仅限于停止侵权，不再判决侵权人承担赔偿责任。

2013年，新修订的《商标法》将原2001年商标法第十三条第一款变更为第十三条第二款，但没有对未注册驰名商标的侵权人应承担的法律责任做进一步扩展。

由于中国对商标保护采取注册优先的思路，所以未注册商标（含未注册驰名商标）的保护机制并不发达。在司法实践中，通过民事侵权案件获得保护的未注册驰名商标更是屈指可数。在笔者检索到的2017年之前的民事案例中，法院基本上一致地认为未注册驰名商标的侵权人无须承担赔偿责任。

例如，在2007年的“苏富比”一案中，原告虽提出了赔偿经济损失及合理支出的要求，但北京市第二中级人民法院在（2007）二中民初字第11593号民事判决中仅支持了部分合理开支，对赔偿经济损失的请求并未支持；对此，法院给出了如下理由：鉴于被告从事拍卖活动所涉及的拍卖物种类与原告差异较大，原告尚不能在中国大陆进行商业性拍卖活

动，及我国对未注册驰名商标保护的法律规定，本院在酌情考虑合理费用的基础上，对原告其他的赔偿请求，不予支持。

此外，在“诸葛酿”一案中，佛山市中级人民法院在（2007）佛中法民知初字第105号民事判决中认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，对于未注册驰名商标的侵权行为“仅应当承担停止侵害的民事法律责任，而不承担赔偿损失的民事法律责任”。

2. 本案对判赔规则的漏洞补充

依法理，知名商品的特有名称与未注册驰名商标，同样都是未注册的具有识别商品来源作用的商业标识。在侵权判赔规则方面，二者亦应采取大致相当的判赔规则，才符合公平、正义的基本法治理念。

1993年版《反不正当竞争法》第五条对“知名商品特有名称”设定了具体的保护规则，并在第二十条规定“经营者违反本法规定给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任”；2007年出台的《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》第十七条第一款作进一步规定，即对于违反《反不正当竞争法》第五条的不正当竞争行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。根据上述规则，在本案起诉时，针对侵害知名商品特有名称权的行为，可以参照2013年修正的《商标法》第六十三条的规定进行判赔。具体到未注册驰名商标，其与注册商标、知名商品特有名称相比，也同样都是发挥识别商品来源作用的商业标识，如果在侵权判赔规则上差异过大，不仅会造成商标法与反不正当竞争法保护力度上的失衡，还会造成商标法内部条款之间明显的不均衡。

“新华字典”案判决首先依据2010年实施的《侵权责任法》第二条和第十五条，推理论定侵害未注册驰名商标“应承担赔偿的侵权责任”；其中，《侵权责任法》第二条规定，侵害商标专用权等人身、财产权益的，应当依照该法承担侵权责任；第十五条规定，侵权人承担侵权责任的方式包括“停止侵害”和“赔偿损失”等具体方式。其次，“新华字典”案判决从未注册驰名商标受商标法保护的立法目的出发，结合原告客观上受损及被告客观上不当获利的基本事实，认定对未注册驰名商标的侵权判赔，可以参照注册商标的侵权判赔条款，即可以参照现行商标法第六十三条的规定。

从上述分析可见，“新华字典”案判决所采用的未注册驰名商标侵权判赔规则，具有漏洞补充的价值，对后续类似案件的处理，具有重要参考价值。

此外，笔者注意到，上海知识产权法院近期也在一起民事案件中认定“拉菲”为未注册驰名商标^①，并判决被告赔偿200万元；该判决对判赔事宜给出了三个支持理由：（1）被告具有明显的主观恶意，（2）被告

^① 参见上海知识产权法院（2015）沪知民初字第518号民事判决书。

对未注册驰名商标的侵害确实给权利人造成了损失，（3）对判赔问题，可以结合《商标法》第三十六条第二款^①的立法本意进行考虑。前两个理由与“新华字典”案判决所采用的理由基本相同。但该判决之所以考虑《商标法》第三十六条第二款，是考虑到该案的个案特点，即原告在2015年起诉时，其申请的“拉菲”中文商标已经初审公告，只是因他人提异议而暂未确定是否获得核准注册，后在2017年该商标经过异议复审程序被确认予以注册，且注册时间是从2014年4月28日起算。当然，在该案的个案背景下，在判决做出时，法院是否需要认定被告有无恶意以及有无必要认定“拉菲”为未注册驰名商标，尚有待商榷的空间。考虑到本文的主旨，此处不再展开。

综上，笔者认为，未注册驰名商标侵权案件的增多，为法院重新思考和审视未注册驰名商标的保护规则提供了越来越多的机会。相信随着司法实践及立法的发展，对未注册驰名商标侵权的赔偿规则能够得到进一步明确。



本文对应二维码

^① 《商标法》第三十六条第二款：经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。

农机上使用“爱马仕”（Hermes）商标被判构成对箱包驰名商标的淡化

作者：刘智学

《商标法》确立的跨类保护制度旨在给予驰名商标以强保护，从混淆角度或者淡化角度给予保护，更好的维护驰名商标所有人利益，制止、打击“傍名牌”、“搭便车”行为，净化商标注册管理秩序，营造良好商标注册、使用环境。

爱马仕国际是国际著名时尚奢侈品专业生产厂家。第 248937 号

 “**HERMÈS**”、第 1708652 号“ **HERMÈS**”商标（以下简称“引证商标”），由爱马仕国际分别于 1985 年 6 月 10 日、2000 年 10 月 26 日申请注册，核定使用商品分别为第 25 类“衣服”、第 18 类“皮箱”等商品，经续展至今有效。

四川艾马仕科技有限公司（以下简称“四川艾马仕公司”）于 2010 年 12 月 14 日申请注册第 8948084 号“ **Hermes**”商标（以下简称“诉争商标”），指定使用商品在第 7 类“农业机械”等商品上。经审查，商标局初步审定其在“农业机械、制茶机械、液压泵、汽油机（陆地车辆用的除外）、手动液压机、内燃机（不包括汽车、拖拉机、谷物联合收割机、摩托车、油锯、蒸汽机车的发动机）、润滑油泵、液压阀”商品上的注册申请，驳回诉争商标在“铸造机械、机器轴”商品上的注册申请。

诉争商标经初步审定公告后，爱马仕国际在法定期限内以诉争商标是对其驰名引证商标的复制和恶意抄袭为由提出异议申请。商标局裁定爱马仕国际所提异议理由不成立，并核准诉争商标注册。爱马仕国际不服商标局裁定，向商评委申请复审。商评委认定诉争商标与引证商标构成近似，诉争商标的注册使用易误导公众，从而使爱马仕国际利益受到损害，诉争商标的注册违反了 2014 年《商标法》第十三条第三款的规定，裁定诉争商标在复审商品上不予核准注册。四川艾马仕公司不服向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知产法院审理认为：爱马仕国际的引证商标属于为中国相关公众熟知的知名度较高的驰名商标，对于驰名商标的保护不仅在于防止混淆、误认，还在于防止他人商标的使用会暗示该商标持有人与驰名商标注册人之间存在某种联系，以及他人商标的使用可能会削弱和淡化驰名商标的区别性特征。

本案中，诉争商标的显著识别部分与引证商标英文部分相同，仅存在大小写之别，诉争商标属于对两驰名商标的模仿。诉争商标核定使用的“农业机械”等商品虽与“钱包、衣服”等商品存在较大差异，但在引证商标具有极高知名度的前提下，诉争商标的注册申请仍会降低引证商标的显著性，模糊引证商标与其核定使用商品之间的唯一特定联系，进而弱化驰名商标的区别特征，损害第三人利益。故诉争商标的申请注册违反2014年《商标法》第十三条第三款的规定。

短评：

跨类保护多是从混淆角度给予驰名认定，且商品之间存在关联性。从淡化角度给予驰名认定的跨类保护则比混淆理论给予的保护强度还要高，商品之间的关联程度放得更宽。相应的，对引证商标知名度要求也更高，本案中，北京知产法院从淡化理论给予爱马仕商标驰名认定，以不同类别上的两件商标同时从第25类衣服商品、第18类皮箱商品到第7类农业机械商品的跨类幅度，对于今后类似案件具有重要的参考价值和典型意义。



本文对应二维码

“和睦家”手提包？“和睦家”茶叶？商评委 Say NO——“和睦家”医疗服务被给予驰名商标保护

作者：李晓莲、明星楠

北京和睦家医院自 1997 年成立以来已经为数以百万计的在华外籍人士和中国家庭提供了高质量的医疗服务，是中国高端民营医院中的佼佼者，其在医院等服务上注册并使用的“和睦家”商标经过二十多年的宣传使用已经在国内外相关消费者中享有盛誉。由于其在业界的知名度和良好口碑，针对“和睦家”品牌的侵权行为不但在医疗行业内层出不穷，近年来一些非同业竞争者也纷纷将“和睦家”商标作为抄袭摹仿的对象，企图搭乘“和睦家”品牌良好声誉的便车谋取不正当经济利益。针对上述侵权行为，和睦家医院也一直在不遗余力地持续进行各种阻击战。

下面介绍的万慧达北翔代理的针对在 18 类手提包、30 类茶等产品上注册的“和睦家”商标的无效宣告案中，这两件商标的注册人皮山县和睦家农业开发有限责任公司（以下简称“皮山县和睦家公司”）作为一家主营农产品的新疆公司，其不但将“和睦家”作为其企业商号进行登记使用，而且还在数十个类别上同时申请注册了包含“和睦家”的商标，可谓恶意十分明显。案件具体介绍如下：

万慧达北翔接受和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司（北京、上海、广州、天津数家和睦家医院的实际控股公司）的委托，基于第 44 类医院、疗养院等服务上注册的“和睦家”商标构成驰名商标、应予以跨类保护的主张针对皮山县和睦家公司在第 18 类箱包等产品上注册的“和睦家 INAKAILE 及图”（图一）商标以及第 30 类茶等产品上注册的“和睦家 HEMUJIA”（图二）商标提出无效宣告申请。在与和睦家医院进行充分沟通、并对民营医院行业的发展进程做了深入了解的前提下，我司收集并向商评委提交了大量证据，证明了“和睦家”品牌为中国相关消费者所熟知不仅仅因为其是为诸多影视明星所青睐并因此常见诸报端的高端私立医院，而且因为和睦家医院在多项医疗技术及服务上都是中国医疗行业（含公立医院）的领跑者，进而吸引到来自世界数百个国家以及中国数十个省份的患者，这也使其在销售收入、利润方面一直处于民营医院的领先地位，在民营医院的综合竞争力排名中北京和睦家医院曾连续四年蝉联国内高端医疗定位的民营医院榜首，并多次被反映中国民营医院发展历程的系列民营医院蓝皮书《中国民营医院发展报告》评价为“高端医疗服务领先品牌”。



图一

图二

近期我司收到商评委下发的无效宣告请求裁定书，商评委认为“申请人提交的在案证据足以证明在争议商标申请注册之前，通过申请人的广泛宣传、使用和销售，引证商标在“医院；保健；疗养院”服务上已为相关公众所熟知。。。被申请人将争议商标注册在手提包（茶）等商品上，易使消费者误认为其与申请人具有某种关联，进而减弱引证商标与申请人之间的紧密联系，不正当的利用申请人的市场声誉，误导公众，致使申请人的合法利益可能受到损害”。因此，商评委认为争议商标的注册已经构成《商标法》第十三条第三款规定之情形，支持了我司关于“和睦家”商标构成驰名商标的主张并给予跨类别的保护，最终裁定争议商标予以无效宣告。

短评：

本案中在案证据可以证明“和睦家”商标为中国消费者所熟知是医院服务上的“和睦家”商标能被以驰名商标条款实现跨类保护的前提条件。客观地讲，本案中两件争议商标所指定的“背包”、“茶”等商品与和睦家的医疗服务在功能用途、销售渠道、消费群体等方面其实存在较大的差异，我司认为商评委对“和睦家”商标给予驰名商标的跨类保护主要体现了其对本案在如下几个方面的考虑：

第一、和睦家医院主营的医疗服务行业的特殊性。一方面作为关乎消费者生命和健康的医疗服务的提供者，和睦家医院的商标直接代表着其服务的高端品质和良好声誉，其要比其他领域的商标权利人更加经不起对其品牌进行滥注滥用所致的损害行为，否则极易影响并损害其苦心经营的品牌形象；另一方面在医疗服务领域树立的良好品牌形象更容易帮助他人在其抢注的商品上给自己产品的品质和信誉进行背书，从而更便利地谋取不正当利益并对误认、误购的相关公众利益造成更大的损害。因此，搭乘医疗服务上知名品牌便车的行为更加需要予以遏制。

第二、维护诚实信用原则及打击恶意抢注的一贯态度。本案中对方当事人皮山县和睦家公司不但将“和睦家”作为其企业商号进行登记使用，而且还在数十个类别上同时申请注册了包含“和睦家”的商标，且并未在评审案件中对其将“和睦家”注册为商标和商号的行为给出合理解释。此外，我司通过提交在皮山县和睦家公司所处的新疆地区发现侵犯“和睦家”商标权的侵权医院信息的事实也证明“和睦家”品牌的知名范围已经及于新疆，皮山县和睦家公司明显是在主观上明知的情况下仍将“和睦家”作为商号和商标予以恶意抢注。评委的这一裁定结果再一次体现了

官方近年来坚决打击商标申请、注册及使用过程中的恶意行为的一贯态度。

第三、对驰名商标防止淡化的功能价值的考量。在以往收到的评审裁定中，评委主要基于对驰名商标在不相同商品或服务上的注册和使用将会误导公众并损害驰名商标所有人的利益为出发点而支持驰名商标权利的驰名认定主张。上述两件无效宣告案件中，评委都明确提出他人在不相类似商品服务上注册权利人的驰名商标易使消费者误认为其与权利人具有某种关联，进而减弱引证商标与申请人之间的紧密联系。其中，“减弱引证商标与申请人之间的紧密联系”属于对权利人商标显著性的淡化范畴，这是在驰名商标的声誉取得了超出区别商品服务来源的传统功能之外的价值时给予的更宽泛的保护，这种保护既包括可以禁止第三人从该商标的显著性或声誉中获取不当利益，也包括防止他人的商标注册和使用不正当地削弱或淡化驰名商标在市场上独一无二的地位以及与其赖以驰名的商品或服务之间的唯一对应关系。评委在裁定中这样的论述说明其在审理驰名商标相关案件中已经对驰名商标本身的意义予以考虑，这与近年来法院的一些判决是保持一致的。



本文对应二维码

“泰格豪雅”：第 35 类服务不是抢注他人知名商品商标的避风港

作者：王艳、明星楠

《类似商品和服务区分表》中包含 34 个商品类别及 11 个服务类别。因服务类商标与商品商标分属不同的类别，很多“商品”经营主体往往忽视了服务类商标的注册，给商标抢注人可趁之机。近年来，商标抢注人利用商品与服务关联度弱，难以认定商品与服务类似的理由，在 35 类指定的“进出口代理、替他人推销、替他人采购”等服务上抢注他人知名商标的现象屡见不鲜。日前，北京高院的一纸判决，对此种现象说不。

TAG Heuer 品牌设立于 1860 年，以其创始人姓氏及公司首字母缩写命名。“TAG Heuer 及图”商标（如图一，引证商标）于 1985 年 08 月 26 日向我国商标局申请注册，指定使用在第 14 类“钟表；计时装置”等商品上，并于 1986 年 11 月 10 日核准注册。



图一：引证商标

2002 年 7 月，TAG Heuer 表正式进入中国的钟表市场，至 2006 年已在中国大陆地区拥有 6 家专卖店和 76 个零售点，分布于北京、上海、天津、武汉等 30 余个大中型城市。TAG Heuer 表邀请各界知名人，如姚明、章子怡、何润东、老虎·伍兹等担任代言人，还通过杂志、报纸、户外广告等多种渠道进行了广泛且长期的宣传，在中国市场获得了极高的知名度。

2009 年 6 月 17 日，显扬贸易有限公司向商标局申请注册了第 7477778 号“TAG Heuer”商标（如图二，被异议商标），指定使用在第 35 类“进出口代理，替他人推销，替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”服务上。2011 年 3 月 29 日，塔戈河尤尔图书有限公司受让取得该商标，2013 年 10 月 11 日，其将该商标再次转让给关联公司荷阁图书有限公司（即本案第三人，以下简称“荷阁公司”）。

TAG HEUER

图二：被异议商标

法定异议期限内，LVMH 公司以被异议商标系对其在先注册的引证商标的复制和摹仿，损害 LVMH 公司合法权益；被异议商标与引证商标构成类似商品或服务上的近似商标等为由，依据 2001 年《商标法》第十三条二款，第二十八条，第十条第一款第（八）项提起异议以及异议复审。但商标局以及商标评审委员会均未支持其申请。后 LVMH 公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

经审理，北京市第一中级人民法院认为，被异议商标指定的服务与引证商标商品关联程度较弱，不属于类似商品或服务；即使在案证据证明引证商标具有较高知名度，但被异议商标指定服务与引证商标核定商品跨度较大，被异议商标的注册一般不致误导公众，进而致使 LVMH 公司利益受损。据此，驳回了 LVMH 公司的全部诉讼请求。

LVMH 公司不服，向北京市高级人民法院（以下简称北京高院）提起上诉。二审期间，LVMH 公司补充提交了被异议商标经历多次转让，以及商标申请人，转让、受让人存在有批量抢注他人知名商标，恶意申请、转让、受让的相关证据。

北京高院审理后认为，引证商标在其核定使用的钟表商品上已经为中国相关公众所熟知，达到驰名程度，构成驰名商标。引证商标的字母 TAG Heuer 并非外文的固定搭配，具有较强的显著性。被异议商标的字母部分与引证商标字母完全相同，而在荷阁公司未充分说明被异议商标申请注册的合理理由，其主观上难言善意。加之，钟表为日常生活的基本用品，相关公众群体较为广泛，与被异议商标指定服务相关公众具有较大的重合性，故被异议商标使用在进出口代理等服务上，容易使相关公众将被异议商标与引证商标产生相当程度的关联，进而减弱引证商标与钟表商品的联系，从而可能损害 LVMH 公司的合法权益。

最终，北京高院认定，被异议商标的申请注册已经构成了 2001 年《商标法》第十三条第二款所指情形，并据此撤销一审判决及被诉裁定，责令商评委重新作出商标异议复审裁定。【北京市高级人民法院作出的（2017）京行终 3014 号行政判决书】

短评：

如《类似商品和服务区分表》所载，第 35 类服务商标主要分为广告、工商管理辅助业、替他人推销、人事管理辅助业等 9 大类，乍看之下这些服务与商品无直接关系，实则与企业经营紧密相关，一旦被抢注将对企业的发展造成严重阻碍。本案即为我们打击第 35 类服务商标抢注行为提供了很好的参考。

本案被诉裁定与一审判决虽然对引证商标的知名度未予否认，但认为被异议商标指定使用的服务与引证商标核定商品跨度较大，被异议商标注册不致误导公众，准予被异议商标的注册。引证商标具有较高知名

度，被异议商标文字部分与引证商标完全相同的情况下，显然不利于对 LVMH 公司商标的保护。

北京高院审查时，从引证商标在核定商品上的知名度；引证商标自身显著性；被异议商标注册主观是否善意；以及引证商标指定商品与被异议商标指定服务相关公众是否具有重合性，是否会容易造成相关公众的联想等多个因素进行综合考虑，从而作出与被诉裁定及一审判决不同的认定结果。

实践中，除通过驰名商标获得保护的案例外，不乏依据《商标法》第三十条，通过认定商品与服务具有更为密切的关联关系并加以保护的在先案例。本案判决中所列审查的几大因素，即可作为我们判断诉争商标注册是否会造相关公众误认或混淆的参考。相信随着法院加大对抢注第 35 类服务商标的打击力度，此类搭便车之嫌的现象将逐渐减少。



本文对应二维码

最高法院再审认定“米其林”轮胎可以跨类对抗“米奇琳”水槽

作者：杜彬彬

米其林集团总公司是一家拥有逾百年历史、主营轮胎产品的跨国公司，其轮胎产品的知名度家喻户晓，在轮胎上注册的“米其林”、“MICHELIN”系列商标已多次被认定为驰名商标。

被告佛山市顺德区超洁金属制品有限公司生产销售带有“米奇琳 MIQILIN”标识的不锈钢水槽。米其林公司于 2011 年 10 月起诉至广州中院，请求在认定“米其林”“MICHELIN”为驰名商标的基础上认定商标侵权并判赔。

一审法院认为：12 类轮胎与 21 类厨房用品的商品类别既不相同也不类似，也不具有关联性，使用被告商品的相关公众对原告商标核定使用的轮胎商品的知晓程度并不高，而且“米奇琳 MIQILIN”与“米其林”“MICHELIN”既不相同也不近似，因此，在类别无关联的商品上使用不相同也不近似的商标标识不会造成相关公众混淆误认，不构成商标侵权。

二审法院首先认为“米奇琳 MIQILIN”与“米其林”“MICHELIN”不属于相同或近似商标，被诉侵权商标的使用不足以使相关公众认为被诉侵权商标与原告公司具有相当程度联系，未误导公众，不至于损害原告商标权；进而认为鉴于侵权行为不成立，被诉行为因不具备法律规定的其它要件而不成立的，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。

两审法院均将商标近似、商品类别有一定关联、被请求商标在被诉商品的相关公众中具有一定知晓程度作为驰名商标认定的前提条件，从而在未对是否构成驰名做出论述判断之前就已经下了不构成商标侵权的结论。

再审法院首先在商标近似的认定时就已经考虑了原告商标的知名度，认为构成商标近似：“米奇琳”与“米其林”虽然字形存在一定差异，但读音完全相同、字形也有近似之处，相关公众在整体认知上易产生混淆误认；“MIQILIN”与“米其林”的拼音一致，与“MICHELIN”既有近似读音又在字形上有较多相同元素，在整体辨识上同样易引起混淆误认；因此“米奇琳 MIQILIN”与“米其林”“MICHELIN”构成近似。进而在认定驰名商标的基础上，认为水槽等厨房用品与汽车轮胎等商品的消费群体存在交叉和重叠，被诉侵权商标的使用足以使相关公众混淆误认，从而减弱原告驰名商标的显著性，损害原告的利益。

万慧达北翔代理米其林集团总公司参与了本案。

短评：

本案是“米其林”的驰名商标跨类保护继电动车、音响设备、木地板、气动工具之后在保护范围上的进一步突破，而且是在侵权标识“米奇琳 MIQILIN”与权利人“米其林”、“MICHELIN”商标有一定差别的情况下得到的跨类保护，经过三审程序最终全额支持10万赔偿的诉讼请求。



本文对应二维码

地理标志

对地理标志关联性保护的探究

作者：马腾飞

地理标志是《TRIPS 协定》所确定的八大知识产权之一，也被涵盖在已经实施的《民法总则》第一百二十三条知识产权条款所明示的保护客体的范围之中。现行《商标法》第十六条第二款明确规定：地理标志是指标示商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。该条款的前半句明确了地理标志与普通商标两者在功能上具有一致性，皆为指示产品来源，此共性是地理标志纳入到商标法调整范畴的理由和基础。两者在功能上虽有共性，但各自保护的客体确存在着差异，在求同存异中形成了各自的保护模式。普通商标维护的是普通商品与经营者之间形成的对应关系，而地理标志保护的是具有一定质量标准的商品与特定地域形成的关联关系。地理标志产品与产地的关联关系是地理标志保护的核心要素，其重要性如同普通商标的显著性、专利的新颖性、版权的独创性，笔者认为对地理标志的关联关系的保护要把握如下两点：

一、以保护地理标志的关联性为原则处理地理标志与普通商标之间的关系

地理标志商标与普通商品商标间是否可以进行近似性比对，目前学术和实践均未形成一致的观点。2014 年北京高院发布《关于商标授权确权行政案件的审理指南》明确普通商标权利人不可以依据《商标法》第十三条第三款或者第三十条的规定，主张他人地理标志不应予以核准注册或者宣告无效。同时，地理标志权利人依据其在先注册的地理标志证明商标或者集体商标主张他人申请注册的普通商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的也不予支持。然而，2016 年北京高院在“螺旋卡帕 SCREWKAPPANAPA”商标异议复审行政纠纷二审案件中，直接适用 2001 年《商标法》第二十九条认定普通商标与地理标志商标构成近似。显然北京高院在上述个案的判决中，对地理标志和普通商标是否可以比对的问题，改变了《审理指南》中对此问题的态度，在上述案件的判决中明确了在先注册的地理标志可以对抗在后申请注册的普通商标，加强了对地理标志商标的保护。

《TRIPS 协定》将地理标志定义为：其标志出某商品来源于某成员地域内，或来源于该地域中的地区或地方，该商品的特定质量、信誉或其他特征主要与该地理来源有关。我国现行《商标法》所称的地理标志是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，

主要由该地区的自然因素或人为因素所决定的标志。从《TRIPS 协定》和我国《商标法》的规定可以看出，地理标志所保护的是地域与商品之间形成的关联关系，地域和商品两个客观要素是决定地理标志取得和保护的核心。笔者认为，在普通商标注册在先而地理标志申请在后，此种情形无需考虑在先注册商标与地理标志比对问题。理由在于，地理标志的注册是对地理标志标示产品与产地间关联关系的一种确认，该关联关系能够为地理标志产区范围内的集体主体带来利益，该关联关系在申请注册之前已经形成，故地理标志的注册不是权利的创设而是对权利的确认。客观存在的产品与产地关联关系，不会因在先注册的商标而被割裂，所以笔者认为对地理标志的申请注册与在先注册商标进行比对没有意义，即使与在先注册的商标相近似，也不能阻却以法律的形式对已经形成的权利进行确认。再者，地理标志商标与普通商标的标识构成要素、两者的功能、两者的使用方式也存在着明显的区分，一般不会误导相关公众。

对于地理标志申请注册在先、普通商标申请在后的情形，笔者则认为要以普通商标的申请注册是否会割裂地理标志的关联性进行综合考量。理由在于，地理标志是多代人付出辛勤劳动的体现，地理标志产品的质量、信誉或其他特征由该地域自然因素或人文因素决定，涉及某一地理区域内众多生产者，是对一定范围的公共利益的确认和保护，不应被“私人”独占和侵犯，故应该严格设置地理标志禁用权的范围。地理标志的禁用权范围应以保护地理标志产品与产地的关系为准，对有可能割裂该关联关系的行为，应该予以禁止。在后的普通商标的注册，如果会误导公众对地理标志产品与产地间联系出现错误认识的可能，就应落入地理标志禁用权的范围之内，理应予以阻止。

二、以客观关联性划定地理标志产区范围

地理标志产品的形成并非一朝一夕，是数代人的集体智慧和劳动成果，消费者将特定产品与特定产地相联系，存在于消费者的认知之中，此为主观关联性。地理标志通常由地名+商品名称的表述方式又在一定程度上促进了消费者主观关联性的形成。但在客观现实中，地域的差异、历史和文化的发展造就了每一个地理标志的形成有其自身的特征，地理标志的地名与产品的产区并非完全对应的现象比比皆是。如“祁门红茶”，据百度百科相关记载，“祁门红茶简称祁红，是中国历史名茶，著名红茶精品。由安徽茶农创制于光绪年间，但史籍记载最早可追溯至唐朝陆羽的茶经。产于安徽省祁门、东至、贵池（今池州市）、石台、黟县”。又如“龙口粉丝”，它的出口最早可追溯到一百多年前，一九一六年龙口港开埠后，直接把粉丝运往香港和东南亚各国，这时招远、蓬莱等地生产的粉丝，绝大多数卖给龙口粉丝庄，龙口成为粉丝的集散地，因而得名“龙口粉丝”。显然，地理标志产品的产区范围并非仅仅局限于地理标志名称上的区域，往往要宽于名称上的区域。

客观关联性是指地理标志标识的产品与真实产地之间的联系，只需该地域的产品满足地理标志产品规格和要求，并且，该地域的主体对地理标志产品的美誉度付出了劳动，地理标志产品与该地域之间就具有关联性，该关联性是客观存在的不以消费者的认知为转移，故称为客观关联性。保护地理标志制度设计的初衷是保护消费者和对地理标志产品做出贡献的劳动者，对消费者的保护是在支付对价后消费真正的地理标志产品，对劳动者的保护是对地理标志做出过贡献的人能得到商誉背后产品的附加值。在地理标志授权、确权实践中，只有确保地理标志客观关联性的真实、稳定，对地理标志产品产区的划定以客观关联关系划分，才能确保消费者和劳动者的权益不受损害。此外，从洛克的财产权劳动论角度出发，对地理标志付出辛勤劳动的生产、经营者，被划入地理标志产区有其正当性。地理标志产品与产区的关联关系，是无数代集体劳动者的成果，通过不正当手段，隐瞒客观事实排挤部分产区，是违背商标注册诚实信用原则的抢注行为，应该被予以制止。只有承认和尊重地理标志的客观关联性，对地理标志产品产区范围的划分才会客观、公平。如果仅片面的对地理标志名称中的地域范围进行确认和保护，将陷入以地理标志主观关联划定产区，将有损消费者和劳动者的利益。



本文对应二维码

抄袭法国地理标志的“玛歌”商标一审被确认“具有不良影响”

作者：黄梅

商标评审委员会与北京知识产权法院分别依据 2001 年《商标法》第十条第二款（公众知晓的外国地名不得作为商标）及第十条第一款（八）项（不良影响），宣告抄袭未在中国注册的法国地理标志的商标无效。

法国国家原产地名称局（简称 INAO，即 Institut National des Appellations d'Origine）是负责监管受原产地名称（PDOs）保护的农产品的法国政府机关，隶属于法国农业部。

玛歌（Margaux）位于世界葡萄酒之都波尔多境内的上梅多克产区，是葡萄种植及葡萄酒酿造的受控原产地。玛歌是位于该产区中心的村庄的名称，也是其主要酒庄“玛歌酒庄”的名字。

2012 年 4 月 26 日，中国一家葡萄酒酿造企业烟台梅多克庄园葡萄酒有限公司申请在第 33 类的“开胃酒、葡萄酒、利口酒、酒精饮料（啤酒除外）、汽酒、白兰地酒”等商品上注册“玛歌·鹰贵”商标（争议商标）。该商标于 2013 年 7 月 28 日被商标局核准注册。

2014 年 12 月 30 日，法国国家原产地名称局对前述商标向商标评审委员会提起商标无效宣告请求。其主要理由为：“Margaux”是法国葡萄酒地理标志（2001 年《商标法》第十六条），在争议商标申请注册前已是公众知晓的外国地名（《商标法》第十条第二款），玛歌是“Margaux”的中文音译，因此争议商标的注册会造成“其他不良影响”（《商标法》第十条第一款第（八）项）。

商标评审委员会裁定法国国家原产地名称局的无效宣告理由部分成立。商标评审委员会认定：“Margaux”尚未在中国注册为地理标志，且法国国家原产地名称局也未提交充分证据证明“Margaux”符合 2001 年《商标法》第十六条第二款关于地理标志实质条件的要求（由于争议商标于 2013 年在《商标法》第三次修订生效前被核准注册，因此本案适用 2001 年《商标法》）。但法国国家原产地名称局提交的证据表明“Margaux”属于公众知晓的外国地名，争议商标的注册构成 2001 年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“其他不良影响”的情况及第十条第二款规定的关于公众知晓的外国地名不得作为商标使用的情形。商标评审委员会遂于 2015 年 11 月 19 日宣告争议商标无效。

随后，烟台梅多克庄园葡萄酒有限公司向北京知识产权法院提起行政诉讼。2016 年 7 月 27 日，北京知识产权法院判决维持商标评审委员会的商标无效裁定。法院的理由如下：

- 1) “Margaux”是法国著名的葡萄酒产区和公众知晓的外国地名；
- 2) 争议商标的前半部分“玛歌”是“Margaux”的中文音译；
- 3) 争议商标包含“Margaux”的中文音译，且商标本身没有形成区别于地名的其他含义；
- 4) 争议商标使用在葡萄酒等商品上时，易使相关公众误认为使用争议商标的葡萄酒商品来源于法国“Margaux”地区，进而可能会产生“不良影响”。

法院依据 2001 年《商标法》第十条第二款（公众知晓的外国地名不得注册为商标）及第十条第一款第（八）项（不良影响）的规定，宣告争议商标无效。

短评：

法院在判决中对《商标法》一些条款的适用所进行的阐释颇耐寻味。首先，2001 年《商标法》第十条第一款第（八）项属于商标禁注禁用绝对事由的兜底性条款。2001 年《商标法》的第十条第一款第（七）项也规定了“夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标使用”。对于“带有欺骗性”但并非属于“夸大宣传”的情形，亦应适用第十条第一款第（八）项进行规范。《商标法》第三次修订时删除了第十条第一款第（七）项中关于“夸大宣传”的字样，保留了“带有欺骗性”这一要件，填补了这一立法空白。

其次，对于烟台梅多克在抗辩中所援引的《商标法》第十条第二款的例外条款——“已经注册的使用地名的商标继续有效”，法院表示，该条款的适用应结合《商标法》的修改历史进行理解。“公众知晓的外国地名不得作为商标”最早出现在 1993 年《商标法》第一次修订时，故“已经注册的使用地名的商标继续有效”应适用于 1993 年《商标法》施行前已经注册的商标，而非在 2013 年注册的争议商标。

该案件被列入北京知识产权法院在两周年新闻发布会上公布的“2016 年典型案例”。烟台梅多克后向北京市高级人民法院提起上诉，发稿时此案仍在二审程序中。万慧达北翔在前述法律程序中代理法国国家原产地名称局。



本文对应二维码

小仲马笔下的“祁门红茶”只产在祁门县吗？

作者：明星楠、丁金玲

祁门红茶简称祁红，是中国历史名茶，产于安徽省祁门、东至、贵池（今池州市）、石台、黟县一带，与印度的大吉岭红茶一同被列为“世界三大高香红茶”之一，在英国祁门红茶被称为“红茶皇后”。小仲马在名著《茶花女》中描述一位贵族衰落时说：“你穷得连祁门红茶也拿不出来了”。

近日，我们收到了一份关于祁门红茶的终审判决，判决将使用的地域范围仅限于祁门县的“祁门红茶”地理标志证明商标宣告无效。至此，长达十多年的关于“祁门红茶”地理标志证明商标的争议纠纷落下帷幕。

争议商标“祁门红茶”为地理标志证明商标，由祁门县祁门红茶协会于2004年9月28日提出注册申请，产区范围限定在祁门县内，依据的文件有2004年安徽省农业委员会出具的《关于祁门红茶协会申请办理“祁门红茶”证明商标的证明》，该《证明》的意见是将祁门红茶的产地划定在祁门县。该商标初审公告后，安徽国润茶业有限公司对该商标使用的地域范围提出异议。为了使该证明商标尽快注册下来，双方在安徽省工商局的主持下达成协调意见，国润公司撤回异议申请，祁门红茶协会向商标局申请变更争议商标使用的地域范围。然而，在国润公司遵照协调意见撤回异议申请后，祁门红茶协会并没有提交变更地域范围的申请，争议商标被获准注册。

随后国润公司对争议商标提起无效宣告申请，主要理由是争议商标使用的地域不应仅限于祁门县内，安徽省农委对产区范围已经进行了调整，祁门红茶协会的做法违背了客观历史，有违诚实信用原则。评委经审理认为：祁门红茶协会将争议商标作为地理标志证明商标向商标行政机关申请注册时，将地理标志所标示地区仅限在祁门县的做法违背了客观历史，违反了申请商标注册应当遵守的诚实信用原则，构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指以欺骗手段取得注册之情形。裁定争议商标予以无效宣告。

祁门红茶协会不服，诉至北京知识产权法院，一审法院经审理认为：本案并无证据显示被上诉人在申请争议商标时实施了伪造申请材料等欺骗行为，且被告亦未举证证明被上诉人申请注册争议商标时所标示地区违背了客观历史的行为系出于欺瞒商标行政机关之故意。因此，一审法院认为争议商标的申请不构成以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的情形，判决撤销被诉裁定。

国润公司随后上诉到北京高院，主要的上诉理由为：国润公司证据能够证明无论在历史上还是现在，祁门红茶的产区都包括石台、东至、贵池等地，即便是祁门红茶协会的证据也不能证明产区仅限于祁门县，争议商标的注册违背了客观历史和现实，损害了其他产区茶农的合法权益，应宣告无效。另外，商标申请应当包括提交注册申请书至商标核准注册的整个申请过程，祁门红茶协

会刻意隐瞒产区有争议的事实，不遵守协调意见的行为，违背了商标申请应当遵守的诚实信用原则，属于“其他不正当手段取得注册的情形”。

二审期间，万慧达北翔代理国润公司继续补充了部分证据，包括：关于祁门红茶产区介绍的历史文献、目前社会公众对祁门红茶产区范围认识的资料、国润公司从上世纪六十年代至今一直持续生产祁门红茶的资料、安徽省农业委员会再次重申了对祁门红茶产区进行重新划定范围的意见，该最终意见在尊重历史和现实的基础上，进一步明确祁门红茶的产区范围限定在祁门、石台、东至、贵池等地。

二审法院经审理采纳了国润公司的上诉意见，认为：就地理标志证明商标而言，其限定的产区范围与实际不一致，无论是不适当当地扩大了地域范围，还是不适当当地缩小了地域范围，都将误导公众并难以起到证明使用该商标的商品来自于特定产区、具有特定品质的证明作用，对于这种限定范围不准确的地理标志证明商标，依法不应予以注册。争议商标将地域范围限定在祁门县内，虽然符合小产区范围，但却明显与社会上普遍存在的大产区范围不一致，人为地改变了历史上已经客观形成的“祁门红茶”存在产区范围不同认识的市场实际，缺乏合理性。祁门红茶协会明知存在地域范围的争议，未全面准确地向商标注册主管机关报告该商标注册过程中存在的争议，尤其是在国润公司撤回异议后，仍以不作为的方式等待争议商标被核准注册，这种行为明显违反了地理标志商标注册申请人所负有的诚实信用义务，构成了2001年《商标法》第41条第1款规定的“其他不正当手段取得注册的情形”，争议商标应予以无效宣告。【北京市高级人民法院，合议庭：周波、俞惠斌、苏志甫，案号：(2017)京行终3288号】

短评：

一、提到地理标志证明商标，不得不先说一下使用该商标的自然因素和人文因素，祁门红茶的实际产区到底有哪些？

从自然因素看，安徽省的东至、石台、祁门三县形成了以牯牛降山为中心的三角山区地带，山多、云多、雾多、阴雨多、日照少，光照适度，给香气馥郁的祁红茶树造就了良好的自然条件（引自《中国名茶》-庄晚芳等著）。可见，祁门红茶的产区与其所处的自然环境密不可分。反观祁门县一地的自然因素，其与东至、石台相邻的地段为山区，在该县的东南区域，地形以平原为主，也并非盛产祁门红茶，如该县的凫峰乡，为洲地茶园，不宜制作祁红，是屯绿的核心产区，可见，祁门县并非全是祁红的产区。因此，地理标志商标如果是表示地区的名称，该地区无需与现行行政区划的范围完全一致。

在人文因素方面，祁门红茶不同于近年才出名的金骏眉等红茶，其为历史名茶，根据史料文献记载：祁门红茶从发源地、历史产区、解放后以及目前的产区，都包括东至、石台等地，目前人们较为普遍的认识也是如此，这些产区一直持续地生产祁红且品质稳定。这些产区的茶农或制茶企业在多年的生产活动中，为祁门红茶制作工艺的形成、祁红文化的发展以及知名度、美誉度的积累做出了贡献，从人文因素和公平角度讲，也应当包含这些产区。

因此，从地理标志证明商标本身注册需要考虑的客观因素来讲，争议商标限定的范围不具有合理性，也损害了东至、石台等县茶农、茶企的合法权益。地理标志证明商标本身代表着出产地产品的信誉，是一种质量保证，消费者容易产生信赖利益。如果产区范围不适当当地扩大或不适当当地缩小，都会导致消费者对产品的品质产生误认，本案二审法院的观点是，这种地域范围限定不准确的地理标志证明商标，依法不应予以注册。

二、地理标志证明商标限定的产区与实际产区不符，怎样解决？

本案应该属于首例进入司法程序的有关地域范围有争议的地理标志商标行政纠纷案件，因使用的地域范围发生争议，怎样解决？笔者结合本案浅谈以下几点：

1、在商标注册人愿意协商的情况下，利害关系人对产区范围提出异议或争议，协商一致并经政府或行业主管机关批准后，商标注册人可以根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十三条的规定修改《地理标志商标使用管理规则》，将地域范围限定在双方无争议的区域，报商标局审查核准。

2、在商标注册人不愿协商的情况下，利害关系人可以提出异议或无效宣告，理由可以是《商标法》第十条第一款第七项、第四十四条一款、第七条等，根据具体案情而定。

3、除了上述行政程序，司法程序救济方面，在商标注册人不愿协商的情况下，利害关系人在权利受到侵害时，还可以向法院提起诉讼，并在具体案件中请求确认其他应当包含的产区属于该地理标志的使用范围。

4、本案祁门红茶协会曾向国润公司发律师函，要求停止使用“祁门红茶”商标。国润公司也可针对该律师函，提起确认不侵权之诉，通过民事案件将地域划清，确认未包含的地域享有“祁门红茶”地理标志商标的在先使用权。

对于企业来讲，不管采取哪一种途径都不想把太多的精力投入到案件纠纷之中。本案祁门红茶协会一直不愿意协商，从异议、撤回异议、无效宣告到进入诉讼程序已历经了十多年，将本案在诉讼程序中一锤定音无疑是最快捷、最有效的方式。本案二审判决将争议商标宣告无效，并对石台、东至、贵池等大范围的祁红产区进行了确认，给予了这些地方的企业重新谈判争取自己权益的机会。

当然，“祁门红茶”商标虽被宣告无效了，但并非可以被任意使用。如果其他非上述祁红产区的茶企生产、销售的红茶冒用“祁门红茶”商标，仍然可以用《商标法》第十六条、《反不正当竞争法》进行规制，构成商标侵权和不正当竞争行为。北京市第一中级人民法院在“香槟”地理标志及不正当竞争纠纷一案^①中，给予了未注册的“香槟”标识以地理标志保护，擅自使用人侵犯了香槟标识权利人对“香槟（Champagne）”地理标志享有的合法权益，应当承担停止侵权的民事责任。

三、地理标志证明商标的申请人应当承担怎样的诚信义务？

本案还涉及地理标志证明商标注册人虽没有提供虚假的申请文件，但在商标申请过程中隐瞒地域范围有争议、行业主管机关已对地域范围重新调整的事实、未尽到积极的报告义务，该情形是否属于“其他不正当手段取得注册的”问

^① 参见（2012）一中民初字第1855号判决书。

题。

在商标申请注册的过程中，申请人负有诚实信用的义务。地理标志商标不论是证明商标还是集体商标，商标注册主管机关难以对自然因素、人文因素、产源范围等实质性条件进行核实，往往依据申请人提交的行业主管机关的批准文件等进行形式上的审查。与普通商标相比，申请人不仅要承担不能提供虚假文件的义务，也要承担积极地报告义务，申请过程中存在的商标争议、行业主管机关就地域范围作出的调整等影响商标核准注册的实质性条件的改变都应积极主动地向商标主管机关报告，而不应以隐瞒不作为的方式等待商标的核准注册，这种行为同样违背了“诚实信用原则”。二审法院的观点：未尽到积极作为义务，未向商标注册主管机关全面准确报告客观情况而取得商标注册的，即属于“其他不正当手段取得注册的”情形。

另外，一审法院将商标申请理解成提交申请时的时间点，这种理解过于狭窄，商标申请应当包括提交注册申请书至商标核准注册的整个申请过程，而非仅限于提交申请时的一个时间节点，诚实信用原则应当贯穿整个商标申请的过程。

四、从地理标志商标的立法本意分析

地理标志的保护是为了促进地方经济的发展，使得市场竞争秩序公平，而不是使得一方当事人拥有了垄断相应资源的权利，相反成为排除竞争的手段。否则，违反了保护知识产权、鼓励创新、维护公平有序的市场竞争秩序的司法导向，不符合地理标志商标的立法本意。



本文对应二维码

“Bordeaux 波尔多”地理标志集体商标首次获得司法民事保护

作者：张焱、曹晋

波尔多地区位于法国西南部，是公认的世界上最大的葡萄酒产地。品味独特，风格迥异的波尔多葡萄酒主要得益于其自然因素与人文因素的完美结合。20世纪初，为保护波尔多葡萄酒原产地名称及该名称的产品价值，法国政府创建了“原产地命名控制”体系（AOC），所有使用波尔多法定产区命名的酒商，其葡萄酒不仅需要来自波尔多产区，而且还需满足预先确定的品质和酿酒工艺标准。

CIVB 是依据法国政府法令成立的行业协会。自 1948 年创建以来，CIVB 一直致力于在全球范围内推广波尔多葡萄酒，维护和提高“BORDEAUX”地理标志在全球的声誉，保护其成员的合法权益，并保护消费者不受欺诈，对违反公平竞争，及危害波尔多声誉的侵权行为进行制止及打击。

附图：地理标志集体商标及被控侵权产品



2012 年，CIVB 在中国申请注册第 10474883 号“BORDEAUX 波尔多”地理标志集体商标，核定使用在第 33 类葡萄酒商品上，用于表明使用该商标的经营者属于 CIVB 的成员，以及该产品的原产地域和特定品质。

2014 年 3 月，CIVB 在成都全国糖酒会上发现湖南玛歌堡商贸有限公司（以下简称“湖南玛歌堡公司”）在标有“玛歌堡”等字样的展柜内展出、销售多款涉嫌侵犯“BORDEAUX 波尔多”地理标志集体商标的葡萄酒产品。该批侵权产品的酒瓶正面瓶贴上均印有“BORDEAUX”字样。2015 年 9 月，CIVB 在长沙市发现湖南玛歌堡公司销售的“玛歌堡”牌葡萄酒，瓶贴上标注“APPELATION BORDEAUX CONTROLEE”和“BORDEAUX”等字样，遂向相关主管部门进行投诉。后长沙市工商行政管理局雨花分局查获涉案侵权产品 870 箱，并作出行政处罚决定书。2016 年 5 月，CIVB 在淘宝网上发现“玛歌堡”牌葡萄酒仍在销售，且酒瓶正面标贴上标注“GRAND VIN DE BORDEAUX”字样。随后，CIVB 对涉案侵权商品进行了购买，并对上述过程进行了公证。

CIVB 认为，湖南玛歌堡公司进口、销售的涉案侵权商品不符合使用原告集体商标的条件，被告未经许可，在同类商品上使用与原告注册商标相同或极为近似的商标，极易导致相关消费者的混淆，并误认为该商品符合波尔多葡萄酒的标准。为此，CIVB 以商标侵权及不正当竞争为由，将湖南玛歌堡公司诉至长沙市中级人民法院。

被告湖南玛歌堡公司经传唤后拒绝到案，长沙市中级人民法院依法缺席审判本案。经审理，法院认为被诉侵权标识“BORDEAUX”使用在瓶盖及正面瓶贴等多个显著部位，用于识别商品来源，系商标性使用。经对比，“BORDEAUX”与第 10474883 号“BORDEAUX 波尔多”注册商标的外文部分相同，整体构成近似。此外，被告未能证明其系 CIVB 成员。因此，法院认为涉案商品系侵犯了 CIVB 的第 10474883 号“BORDEAUX 波尔多”注册商标专用权的商品。

基于上述事实，长沙市中级人民法院于 2017 年 7 月 4 日作出（2016）湘 01 民初 1775 号民事判决书，判决湖南玛歌堡公司立即停止侵犯 CIVB 的第 10474883 号“BORDEAUX 波尔多”注册商标专用权，并赔偿 CIVB 经济损失 15 万元人民，一审判决现已生效。

万慧达北翔代理 CIVB 作为原告参与了本案的一审诉讼程序。

短评：

“Bordeaux”（波尔多）是世界知名的法国葡萄酒地理标志，也是目前中国红酒市场上被仿冒最多的标志之一。这些低端、劣质，却打着波尔多标志的葡萄酒不仅侵害了广大消费者的权益，也严重损害了“Bordeaux 波尔多”地理标志集体商标在中国的权利人——波尔多葡萄酒行业联合委员会（CIVB）的合法权益。

本案是 CIVB 在中国的首件“Bordeaux 波尔多”地理标志集体商标的商标民事侵权案件。本案的胜诉不仅意味着“Bordeaux”地理标志的法律地位和商业价值在国内的司法实践中获得了肯定，也为探索司法程序中关于地理标志集体商标侵权认定的标准，鉴别假冒、仿冒地理标志产品的方法提供了有益参考。更为重要的是，本案极大程度上震慑了国内侵犯波尔多地理标志的不良酒商，展示了 CIVB 保护其成员及地理标志权益的决心，为规范地理标志的使用迈出了坚实的一步。



本文对应二维码

其他在先权利

在先商标注册证结合在后著作权登记被认拥有著作权的初步证据

作者：胡美丽

E45 是英国干性皮肤护理专家，尤其擅长敏感肌肤和干性肌肤的日常护理，针对湿疹、尿布疹、皮屑提供专业治疗。

利洁时健康护理国际有限公司（异议人）的美术作品 **E45** 于 1998 年创作完成，并于 1998 年 12 月 8 日首次发表。

2015 年 9 月 1 日，日本新绿株式会社 JAPAN NEW-GREEN CO., LTD.（被异议人）在 35 类申请注册“**E45**”商标（被异议商标），指定服务“广告，商业信息，特许经营的商业管理，进出口代理，替他人推销，人事管理咨询，商业企业迁移，对购买定单进行行政处理，会计，自动售货机出租”。

2016 年 10 月 11 日，异议人基于其对美术作品 **E45** 的在先著作权，在公告期内对被异议商标提出异议申请。

2018 年 1 月 15 日，商标局作出不予注册决定，认定：异议人提供的证据可以证明，其美术作品《E45 及图》于 1998 年创作完成，并于 1998 年 12 月 8 日首次发表，异议人对该美术作品享有著作权。被异议商标与异议人美术作品《E45 及图》的主体特征近似，故被异议人申请注册被异议商标已构成对异议人在先著作权的侵犯。

万慧达北翔代理利洁时健康护理国际有限公司参与了本案。

短评：

品牌在国外做的如火如荼，家喻户晓，妇孺皆知，但是当进入中国市场的时侯却发现自己的品牌已经被他人在先申请或注册了。这是许多知名国外品牌进入中国市场的过程中会遇到的问题。最后，国外知名品牌所有人不得不放弃中国市场，或者以非常高昂的价格购买在先申请或注册的商标。

此时，如果有一个在先著作权，无异于绝处逢生。《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条规定，“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。”从该条规定可以看出，“独创性”是一个作品受保护的前提。我国的立法或司法解释并没有对“独创性”的高低进行说明，司法实践中对独创性的认定标准也不统一。

国家工商行政管理总局制定的《商标审查及审理标准》中规定了著作权的四个适用要件：（1）在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权；（2）系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似；（3）系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品；（4）系争商标注册申请人未经著作权人的许可。

在著作权纠纷案件中我们碰到的情况大多都是系争商标注册申请人未经著作权人的许可，因此最终著作权保护的落脚点在于：在先著作权+实质性相似+可能接触。

本案中商标局虽未对“可能接触”做出评述，但是关于“在先著作权”的认定却对后续的案件有非常大的指导意义。

我国著作权实行自愿登记原则。著作权自作品创作完成之日起产生，不论是否登记其著作权不受影响。实践中，大部分著作权的权利人都是在遇到纠纷之后才启动著作权登记申请。本案的权利人也是在发现被异议商标之后才启动著作权登记申请。商标局决定中“1998年12月8日首次发表”，这个首次发表日其实就是权利人将其美术作品在南非进行商标注册申请的申请日。

国家工商行政管理总局商标评审委员会在第58期法务通讯：“在当事人提交了在后的著作权登记证书和在先商标注册证予以相互佐证的情况下，应视为其已经完成初步举证责任，若对方当事人无法提出相反的证据，则应认定在先著作权成立。”

《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》第十九条：“商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”

本案中商标局的决定与商评委法务通讯中的观点以及最高法的规定一致：“虽在先商标注册证和在后的著作权登记证明均无法单独证明在先著作权成立，但是二者结合可以相互弥补彼此证明力的不足”。

随着著作权保护意识的增强以及著作权保护力度的扩大，著作权在保护权利人自身权利及对抗他人侵权行为方面发挥的作用越来越重要。作为专业的知识产权从业人员，除了商标注册申请，应该在第一时间提醒客户及时进行著作权登记，此时，作品的创作完成时间和著作权登记时间几乎同步，可以为后续的著作权保护案件提供更为牢固、坚实的“在先权利”证明。



本文对应二维码

以在先著作权成功异议他人的商标申请

作者：吴祥荣

对于可能需要主张在先著作权的权利人来说，未雨绸缪地保存好从作品的设计到发表和实际使用的完整证据链是可取的做法。

莱福社团有限公司（LivingSocial）是美国的第二大团购网站，其“LivingSocial 及图”品牌享有在先著作权。莱福公司的“LivingSocial 及图”美术作品于 2011 年 2 月在美国首次发表，后于 2012 年在中国国家版权局进行了著作权登记。

2011 年 5 月 10 日，广州红谷供应链管理服务有限公司（简称“红谷”）申请在第 14 类商品上注册“LivingSocial 及图”商标（简称“诉争商标”）。莱福公司以诉争商标侵犯其在先著作权为由提起异议申请。为证明其对前述美术作品的著作权早于诉争商标的申请，莱福公司提交了其在美国和澳大利亚注册的“LivingSocial 及图”商标的注册信息，以证明其分别于 2011 年 2 月 23 日和 2011 年 3 月 14 日在前述两国申请将题述美术作品注册为商标。

2013 年 8 月 28 日，中国商标局驳回了莱福公司的异议申请。2013 年 9 月 18 日，莱福公司向商标评审委员会申请异议复审。在证据交换程序中，红谷提交了“LivingSocial 及图”作品的著作权登记证书。该证书发证日期为 2011 年 6 月 16 日，红谷主张该作品于 1991 年 4 月 11 日创作完成，于 1991 年 4 月 12 日首次发表。

2014 年 12 月 24 日，商标评审委员会裁定诉争商标不予核准注册，理由如下：

- 1) 诉争商标在构成要素、设计风格和视觉效果上抄袭了莱福公司享有著作权的美术作品，二者构成实质性相似；
- 2) 在诉争商标申请日前，相关网站刊载的有关莱福公司的报道证明红谷在申请注册诉争商标前有机会接触莱福享有著作权的美术作品；以及
- 3) 在没有补强证据的前提下，仅凭红谷提交的著作权登记证书，不足以证明其作品的创作日期早于莱福公司。

红谷不服商标评审委员会的异议复审裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。法院查明：

- 莱福公司主张的“Livesocial 及图”作品具有独创性，属于《中华人民共和国著作权法》保护的作品。中国和美国均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》（简称“《伯尔尼公约》”）的成员国，根据《中华人民共和国著作权法》第二条第二款和《伯尔尼公约》第三条第 1 款 (a) 项的规定，莱福公司的美术作品无论是否发表都受到《著作权法》的保护；
- 尽管红谷对莱福公司的在先著作权提出异议，称该作品系抄袭其在先作品，但其提供的在案证据并不足以证明该项主张。鉴于中国著作权登记采取自愿制度，登记机关仅进行形式审查，并不对作品的创作完成及首次发表时间进行实质审查，因此不能仅依据著作权登记证书上所载内容确定该作品创作完成及首次发表时间，还需要结合其他证据进行认定。红谷申请注册包括诉争商标在内的商标标志为“Livesocial 及图”的多个商标申请注册日期均为 2011 年 5 月。红谷提交的证据并不能证明其主张著作权的作品在其宣称的日期完成创作并首次发表。相反，莱福公司提交的证据能证明其美术作品的首次发表时间不迟于 2011 年 2 月 23 日；
- 著作权侵权判定一般采用“实质性相同加接触”规则，即在诉争商标与涉案作品构成相同或实质性相同，且行为人具备接触被侵权方作品条件的情形下，如果行为人不能证明被控侵权作品系由其独立创作，则应当认定构成侵权。在侵犯他人在先著作权的商标授权确权案件中，也应当同理适用该判断标准。在红谷未能提供有效证据证明诉争商标标志系由其独立创作的前提下，可以认定诉争商标侵犯了莱福公司的在先著作权。

2017 年 10 月 10 日，北京知识产权法院判决维持了商标评审委员会的裁定。

短评：

根据新《商标法》第 33 条规定，只有在先权利人或利害关系人才有权提起商标异议。本案即为著作权人在确立了其在先著作权的基础上以在先权利人的身份提起的商标异议。

实践中，著作权登记证书是直接证明权属关系的证据。由于著作权登记在中国并非强制，许多著作权人直到遭遇商标恶意抢注才补救性地进行设计或作品的著作权登记。为避免出现此种情形，我们建议著作权人尽早对其作品进行著作权登记。

在对诉争商标提出异议之前，如果权利人没有在先的著作权登记，可以诉诸《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》（2017）的第十九款的规定，即“商标公告、商标注册证等可以作

为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”

实践中，商标局、商标评审委员会和法院对此意见不一。然而，如果著作权人能够提交补强证据证明其主张，在商标授权确权案件中的胜算就会更大。因此，我们建议著作权人未雨绸缪地保存好从作品的设计到发表和实际使用的完整证据链以备不时之需。



本文对应二维码

他人恶意申请的达喀尔拉力赛标志被判定侵犯在先著作权

作者：杨明明

达喀尔拉力赛（Dakar Rally），创办于1978年，曾称为巴黎达喀尔拉力赛，是世界上最艰苦也最为知名的拉力赛，被称为勇敢者的游戏。作为最严酷和最富有冒险精神的赛车运动，被世界上180个国家和地区的新闻媒体广泛报道，受到全球五亿人的热切关注。

达喀尔拉力赛的主办方巴黎达咖公司（PARIS - DAKAR）发现自然人楼某某在商品服务国际分类第1类“工业用粘合剂；冶金粘合剂；皮革粘合剂；修补破碎物品的粘合剂；固化剂；碱金属；工业硅；乙醇；杀虫

剂用化学添加剂；工业用化学品”商品上申请注册“”商标，并被商标

局初步审定公告。该图形商标与达喀尔拉力赛的标志“DAKAR”几乎完全相同，巴黎达咖公司在公告期内提起了异议申请。被异议人未在规定期限内作出答辩。

经审理，商标局依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，决定对被异议商标不予注册。商标局认为：

异议人提供的证据表明 DAKAR RALLY 即达喀尔拉力赛，始于1978年，是世界著名的专业越野拉力赛之一，在中国也享有一定的知名度，被异议人理应有所知晓。异议人引证商标1993年即已获准注册，在无相反证据的情形下，可以认定异议人为“DAKAR 及图”标识的著作权人。被异议商标图形与异议人享有著作权的作品在设计构思、表现形式和整体外观等方面差别细微，几近相同，已构成实质性近似。被异议人未经著作权人的许可，申请注册被异议商标已构成对异议人在先享有的著作权的损害。

短评：

在异议和无效宣告案件中，对商标图样主张的著作权是最为常见的“在先权利”之一。但由于著作权创作私密性强、证据保留困难的特点，在实践中对在先商标注册证、著作权登记证书的证明效力的认定以及双方当事人举证责任的分配等问题一直颇有争议。从商评委和法院的实践操作来看，对著作权权属的举证要求也历经宽松到严格的多次变化，而其中的关键点在于如何判定权利人完成享有在先著作权的初步举证责任。

在早期的部分案件中，商评委曾依据在先商标注册推定商标注册人对商标图样享有著作权，法院也曾在一系列判决中认可此种做法。但自

2010 年起，法院对此持否定的态度，认为商标注册中载明的信息仅仅表明商标申请权或注册商标专用权，不属于《著作权法》意义上在作品中表明作者身份的署名行为。但从实践来看，很多商标图样的设计初衷即是作为商标注册和使用，权利人提供创作底稿、公开发表等著作权民事案件中的常见证据存在较大的困难。

笔者认为，如在案证据或公开信息足以判定涉案图样的著作权不可能归属被异议商标或争议商标的申请注册人，则应适当降低对著作权归属的举证要求，如权利人提供的商标注册证、公开使用的证据、委托创作协议、著作权转让合同等材料综合考量能达到“合理相信的程度”，则举证责任应当予以转移。

2017 年 3 月 1 日起施行《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》第十九条规定：商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据；涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。

就本案而言，巴黎达伽公司不仅提供了涉案图样的在先商标注册的证书，还提供了该图样在被异议商标申请日之前，作为达喀尔拉力赛的标志公开使用在拉力赛、宣传材料、电视直播、专题报道、周边产品的证据材料，应当视为完成了享有“在先”著作权的初步举证责任，举证责任应转移至被异议人。在被异议人未提供相反证据的情况下，应当认定在先著作权成立。



本文对应二维码

如何界定平面设计著作权、立体加文字之组合商标的保护边界？

作者：罗秋杏

近日，关于东莞石龙津威饮料食品有限公司第 16199159 号“津威及图”（图形为瓶子的立体图形）商标的异议案件，商标局作出商标标准予注册的决定。

本案中有两个异议人，分别为华润雪花啤酒（中国）有限公司和株式会社益力多本社。

1. 本异议案件中，异议人一华润雪花啤酒（中国）有限公司以被异议商标与其第 547113 号“金威”商标、第 1799152 号“金威及图”商标、第 1354239 号“金威 KINGWAY 及图”、第 591063 号“金威”等引证商标近似，以及其“金威”商标具有极高知名度为由提起异议申请，请求被异议商标不予核准注册。

东莞石龙津威饮料食品有限公司辩称“津威”商标与引证商标“金威”商标文字字形不同，特别是首字不同，且在商标含义、商标设计、外观视觉效果等方面具有明显区别，不构成近似商标。商标局支持东莞石龙津威饮料食品有限公司的观点，认定二者商标不构成近似商标。该异议并无争议难点，在此不作具体分析。

2. 异议人二株式会社益力多本社提出被异议商标侵犯其在先具有很高知名度的著作权、在先立体商标，为本案难点。

本案中的难点在于异议人二株式会社益力多本社提出的四个理由，概要如下：

- 1) 异议人引证商标经过使用，已具有很高知名度。
- 2) 被异议商标损害异议人在先著作权。
- 3) 被异议商标与异议人引证商标构成相同类似商品上的近似商标，容易导致相关公众的混淆和误认。
- 4) 被异议商标是对异议人引证商标的抄袭和摹仿，其注册和使用易造成不良影响。

通过案情整理，总结双方争议焦点如下：

1、被异议商标“”是否侵犯异议人在先著作权

异议人提交 1965 年委托日本株式会社剑勇设计研究所（后变更社名为株式会社剑持设计研究所）为其设计材料材质的新容器图纸、合同，

及相关新闻报道，和 2012 年 5 月 8 日和 2012 年 5 月 9 日向国家版权局就容器设计图申请的著作权登记证书。同时提交大量使用证据。

设计完成日期	设计型号及图样			
	Y—50A	Y50B	Y50C	Y50D
1965 年 8 月 23 日				
1965 年 10 月 22 日				

图一：1965 年设计图纸

针对上述焦点，东莞石龙津威饮料食品有限公司通过论述著作权的保护范围及立法目的，论证被异议商标立体商标权利与著作权的设计图纸属于不同法域，不构成侵权。具体提交如下答辩意见（内容较多，仅部分摘录）：

第一，《著作权法》保护范围不包括实用功能、思想、观念、创意等，仅保护作品的表达方式

著作权保护的范围是附着在文学、艺术和科学作品上的智力活动，以及该种形式的复制的权利。所谓复制行为，首先，应当在有形物质载体之上再现作品；其次，应当使得作品被相对稳定和持久地“固定”在有形物质载体之上，形成作品的有形复制件。著作权法只保护作品的表达形式，不保护作品的思想、思路、观念、创意等。

工程设计图、产品设计图等图纸为施工、生产所绘制，其必然具备一定的实用功能，且其必然蕴含着相应的技术方案，但实用功能、技术

方案等均属于“思想”的范畴。如上述所，“思想”不属于著作权所保护的对象，因此，在排除“思想”范畴因素的基础上，图形作品之所以受到著作权的保护，其原因在于图形作品所展示的其由点、线、面等因素组合而成后产生的科学之美，其获得著作权保护的原因在于该作品所具有的“审美意义”的艺术性。这意味着按照工程设计、产品设计图纸及其说明进行施工、生产工业品，即从平面到立体的复制不属于著作权法意义上的复制。

同时，在本案中，答辩人提交众多法院认可著作权保护不及于工业产品的生产和立体产品的判例，用以支持以上论述。

第二，异议人著作权为二维平面图形，被异议商标为三维立体商标，两者属于不同法律管辖范畴，被异议商标的注册和使用不侵犯异议人著作权

被异议商标为立体商标，立体商标又叫三维商标，是以立体标志、商品整体型或商品的实体包装物以立体形象呈现的商标。其所展现的三维体形，与异议人具有著作权的平面的二维体形图片具有本质的区别。被异议商标呈现正面、背面、上面与下面俯视图、侧上面俯视图的立体图样，是对答辩人包装产品容积设计的立体表达，这种表达与平面图形通过线条标识的二维表达具有明显区别，属于不同法律管辖范畴，并不能同时归属于著作权法管辖。被异议商标属于立体三维标识，应属于专利法管辖的范畴。异议人为了达到其目的，混淆两者的概念，硬将立体商标拉入著作权范畴，是对法律领域和法律概念的错误解释。

2、被异议商标是否侵犯异议人的在先立体商标

针对对方的异议，东莞石龙津威饮料食品有限公司通过论述商标图形本身具有不同之处，由此呈现的立体效果不同，且立体图形不具有显著性和识别度，相关公众可以依据中文进行区分。具体提交如下答辩意见：

第一，从商标图形本身论述其具有的不同之处，以及由此呈现出来的立体视觉效果的不同。

被异议商标与引证商标（在先立体商标）对比如下：



经比对，两者视觉上在瓶口、瓶沿、瓶底均有诸多不同的表现形式。

第二，被异议商标与引证商标的立体图形不具有显著性和识别度。

《商标法》既保护商标权人、一般消费者的利益，同时也为社会公众保留了“公共领地”，即立体商标的保护范围不能垄断公有领域的资源，否则不利于正当、自由的市场竞争。被异议商标与引证商标图形部分仅是行业内普遍使用的容器，立体商标起到的是包装商品的功能，作用是容纳、保护商品，便于运送、保存商品，而不是作为商标方便消费者区分识别商品。

本案中，答辩人列举市场上众多乳酸菌饮料的瓶子设计，论证该种设计已成为行业普遍习惯。

由于该样式的瓶子已在行业内普遍使用，很多品牌在异议人进入中国市场之前已使用，因此，异议人“养乐多”和“益力多”饮料在中国销售时，其瓶子只是作为承载饮料的容器，并非刻意作为区分产品来源的要素，相关消费者在无标识而仅有瓶子的情况下，仍是通过“津威”和“益力多”即可进行区分。

第三，被异议商标与引证商标具有显著识别部分，相关消费者可以进行识别区分，不会造成混淆误认

文字分别为答辩人和异议人使用多年的品牌，具有显著性，可以作为区分商品来源的手段。并且，消费者在购买“津威”和“养乐多”、“益力多”产品时，产品并非仅有单独的瓶子，同时具有商标与附加其他文字、企业名称等标签，消费者可以通过商标和企业名称等识别商品来源，消

费者不可能去除商标及其他标签，仅以瓶子本身作为识别商品来源的标识，更不会将其视为生产企业的标志。

如给予异议人引证商标三维标志商标专用权，则其将永久独占该商品包装外形，限制了社会公众自由使用该包装外形的权利。届时，异议人则可依据引证商标以及裁定申请对现有乳酸饮料行业以及其他饮料行业进行投诉，限制甚至禁止行业内使用该种包装外形设计，这将对行业和市场经济产生重大影响和损害，乳酸饮料以及其他饮料市场很可能面临市场混乱，严重影响市场经济发展。答辩人认为，赋予异议人三维立体图形以商标的保护高度，既不符合《商标法》及相关法律法规的精神，也不利于促进社会经济发展。

同时，答辩人提出被异议商标产品经过长期大量销售和推广，已具有极高的知名度。2001年，异议人在广州设立广州益力多乳品有限公司，开始进入中国市场，而异议人带领“益力多”产品进入中国市场之前的1990年答辩人已开始生产销售“津威”产品、1993年申请、1994年已获得被异议商标的外观专利授权；2000年，答辩人“津威”产品已经获得广东省著名商标，具有很高的知名度。从2001年异议人进入市场开始，答辩人和异议人各自使用的容器已经在市场上流通使用，即被异议商标与异议人引证商标已在市场上共存了十五年之久，目前来看，并未发生造成消费者的混淆误认的情况，各自销售推广并未产生冲突。十五年的市场销售事实证明，被异议商标与引证商标是可以共存于市场而不会造成相关公众的混淆误认的。

商标局支持东莞石龙津威饮料食品有限公司的答辩理由，准予第16199159号“津威及图”获准注册。

万慧达北翔代理东莞石龙津威饮料食品有限公司进行了异议答辩。

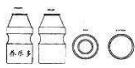
短评：

在本案中，著作权、立体商标，权利之间产生一定的碰撞，但法律设立不同领域，即希望不同权利通过各自领域的法律获得保护，虽实际经济生活中不同法律规范有所交叉重合，但不同的法域仍存在一定的界限，我们对于法律的理解，以及对市场经济生活的了解相辅相成，法律调整市场，市场的发展促进法律的调整改变。因此，对法律的了解和认识，仍应与具体市场经济情况结合分析。

1. 本案中争议焦点在于二维的平面图形与三维的立体图形之间的法域属性，以及立体商标的保护范围。在诸多判例中，上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、北京市高级人民法院、上海市高级人民法院、广东省高级人民法院等法院曾在类似案件中认可著作权保护不及于工业产品的生产和立体产品。《著作权法》保护范围不包括实用

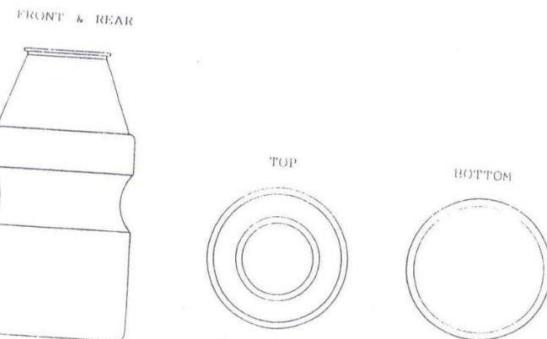
功能、思想、观念、创意等，仅保护作品的表达方式，所谓复制行为，首先，应当在有形物质载体之上再现作品；其次，应当使得作品被相对稳定和持久地“固定”在有形物质载体之上，形成作品的有形复制件。著作权法只保护作品的表达形式，不保护作品的思想、思路、观念、创意等。工程设计图、产品设计图等图纸为施工、生产所绘制，其必然具备一定的实用功能，且其必然蕴含着相应的技术方案，但实用功能、技术方案等均属于“思想”的范畴。由此可知，不同法域涉及的保护范围并不相同，本案中异议人以著作权对抗立体商标，应属于著作权法和商标法分别管理，而不应该掺杂一起，混淆不同法律保护的客体。

2. 立体商标的保护范围，限于具有显著特征，可以标识产品来源的商标图样。《商标法》第十二条规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、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，不得注册。在本案中，如上所述，该类型的瓶子在乳酸饮料市场上广泛使用，难以构成对商品的识别作用，主要用于运输销售的方便、以及方便拿起的功效，瓶身部分凹陷进去是为了更好的握住瓶子而不滑离手中，特别是该种饮料的饮用主体基本为儿童，为了更好的实现孩子抓稳的目的，为了更好地使用商品而精心设计的形状，其瓶装外形更多地是为了实现技术效果而不是作为显著标记实现识别目的。

虽然株式会社益力多本社获得在先的“图形+养乐多”、
“图形+益力多”立体商标专用权，但这只能说明该商标整体上因为考虑了养乐多和益力多文字商标的显著性之后整体具有了可注册性，但并不代表商标中所有部分都具有显著性，尤其不代表瓶形本身可以单独获得《商标法》的保护。

事实上，株式会社益力多本社于2001年12月3日申请第3029880号“图形”商标，被商标局驳回，后株式会社益力多本社才在瓶子上加上其中英文商标，得以获准注册。2008年12月18日，株式会社益力多本社再次尝试申请第7120015号“图形”商标，仍被商标局驳回。由此可看出，商标局对于该类型瓶子的审查中，并不认可其具有显著性从而具有商标的识别作用。

具体图样放大如下：



第 3029880 号商标



第 7120015 号商标

如上所述，立体商标在保护过程中，如本案的瓶子，由于不具有显著性，因此不能单独获得《商标法》的保护。组合注册，及立体图样加文字的方式，其显著部分仍为文字，《商标法》允许其注册的原因还是在于其附加文字以后整体所具有的识别作用。

考虑到现有市场中，对于知名商标的复制摹仿，从外观到商标双重摹仿，由此造成相关公众混淆误认，认为其具有关联关系的情况，笔者认为，对于既使用相同或近似的瓶装样式，同时采用近似的“雅乐多”、“养力多”、“益菌多”或“益以多”等商标，在商标近似，且外观相同或近似情况下，存在整体使相关公众混淆误认的可能。该种情况下，《商标法》

考虑到商标知名度，以及外观具有一定混淆性的基础上，应予以禁止对文字和商标的整体复制摹仿的行为。

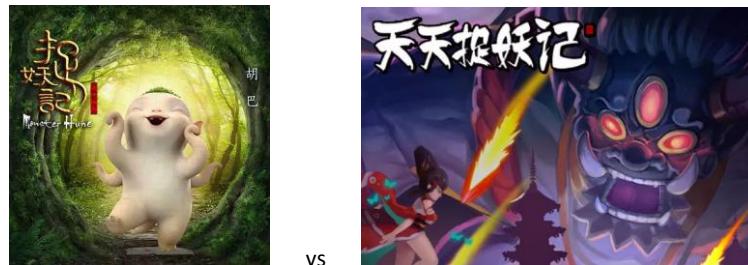
因此，在市场使用中，以中英文作为显著部分进行识别，而非仅仅依靠立体图样，该立体商标图样不应获得《商标法》单独保护。本案中，中文商标“津威”和“养乐多”、“益力多”显然不同，瓶子标识均为市场普遍所有的标识，从相关公众角度来看，整体上实难造成混淆误认，因此对立体标识的保护范围，不能随意扩大。



本文对应二维码

“捉妖记”真的抓住了妖，其商品化权被认定

作者：卢唐超



商标评审委员会依据 2014 年《商标法》第三十二条（在先权利），宣告他人抢注的“天天捉妖记”商标无效。

《捉妖记》是中国一部奇幻类喜剧电影作品，该片取材于《山海经》与《聊斋》，改编自中国神话故事，采用真人与动画结合的表达方式，打造了一个全新的人妖共存的奇幻世界。该片于 2014 年 4 月由安乐（北京）电影发行有限公司开始大力宣传，2015 年出品，2015 年 6 月上海电影节首映，2015 年 7 月全国公映。上映后好评不断，票房持续攀高，最终以 24.38 亿的高票房打破《速度与激情 7》的记录，成为当年内地影史票房最高的影片。

该影片主要讲述了小伙子天荫阴差阳错地怀上了即将降世的小妖王，他被降妖天师小嵒一路保护着躲过各种妖怪。由于受到众多影迷的喜爱，续集《捉妖记 2》剧本及拍摄事项也紧接着开始筹备，并于 2016 年 10 月正式开机，在原有胡巴家族演员保持不变的情况下，还有更多影视大咖和明星的加盟。

上海游爱之星信息科技有限公司于 2015 年 5 月 18 日，在第 41 类的“在计算机网络上提供在线游戏、娱乐、音乐制作、电视文娱节目、在线电子书籍和杂志的出版”等服务项目上申请了“天天捉妖记”商标（争议商标）。该商标于 2016 年 7 月 21 日被商标局核准注册。

2016 年 8 月 25 日，安乐（北京）电影有限公司对前述商标向商标评审委员会提起商标无效宣告请求。其主要理由为：《捉妖记》为其出品的电影，在争议商标申请注册前已是公众知晓并在中国获得极高票房的知名电影名称，因此争议商标的注册损害了其在先商品化权（《商标法》第三十二条）；同时，被申请人还同时抢注了《星际穿越》知名电

影名称，具有明显恶意，违反了公序良俗原则和诚实信用原则（《商标法》第七条一款）。

商标评审委员会认为本案审理的焦点为，争议商标的注册是否损害了安乐（北京）电影有限公司的在先商品化权。商标评审委员会认定：争议商标完整地包含了申请人发行的知名影视作品的名称，且未形成明显区别于申请人上述知名影视作品名称的其他含义，同时争议商标指定使用的“为娱乐目的组织时装表演”等服务是当下电影产业通常可能涉及到的衍生服务，挤占了申请人基于该知名影视作品名称而享有的市场优势地位和交易机会。由此，争议商标的注册损害了申请人基于知名影视作品名称而享有的在先权利，违反了《商标法》第三十二条的规定。从而，商标评审委员会遂于 2017 年 9 月 25 日宣告争议商标无效。

短评：

本案中的亮点是，商标评审委员会非常明确地指出了，权利人主张的在先“商品化权”即为《商标法》第三十二条所指的“在先权利”，其不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括根据《民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。

“商品化权”是近年来知识产权领域一直关注和讨论的问题，尤其是关于形象的商业化利益的保护对象、保护范围，无论在实践中还是在学术上均有较大争论。那么首先，什么是“商品化权”呢？世界知识产权组织是这样定义的：为了满足特定顾客的需求使顾客基于角色的亲和力而购进这类商品或要求这类服务，通过虚构角色的创作者或自然人以及一个或多个合法的第三人在不同的商品或服务上加工或次要利用该角色的实质人格特征。

“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但是，基于它能够带来商业价值和商业机会，并且因交易机会的增加所带来的丰厚利润，使其作为合法的民事权益予以保护，业界没有太多争议。

近年来，随着“商业化利益”理论的日趋成熟和司法实践中此类案件的不断增多，使得司法界也逐渐接受并认可了“商业化利益”的功能与价值。近些年来司法解释、司法判例等皆有体现。2016 年北京高院整理发布《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中“关于形象的商业化利益保护问题”，其态度是案件中不以“商品化权”进行表述，具体分析诸如角色名称的商业化权益以确定民事合法权益的保护范围。2017 年公布的《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》中关于“作品名称、作品中的角色名称”，其认为如作为商标使用易导致误认或者存在特点联系，可予以在先权益的保护。

“The BEATLES”、“驯龙高手”、“功夫熊猫”、“唐老鸭”、“007”、“JAMES BOND”、“SNOOPY/史努比”，等等，都是近年来层出不穷的有关“商品化权”法院判例。虽然各级法院对于该“在先权益”的定义不一，但最终均是

考虑到了被他人抢注后可能带来的商业权益的损害，权利人投入了大量的人力、物力和财力去创作才获得的今天的知名度，应当受到应有的尊重和保护。

回看本案，近年来国产电影，如《泰囧》、《捉妖记》、《战狼》、《杀破狼》、《唐人街探案》、《寻龙诀》等，也层出不穷、百花齐放，越来越受到大家的喜爱。在此种情形下，越是受到广大的消费者喜爱，那么该作品名称或者其中的角色，在商业领域中被用于周边衍生产品进行市场交易的机会越大，而这种交易的基础正是源于该作品或者角色的影响力和声誉能创造出巨大的商业价值。

纵观近年来司法机关以及商标评审委员会对于此种在先“商品化权”的判例可以看到，总体上是倾向于维护权利人的权益。那么，这种环境下的影视作品也会越来越多，越来越优秀；并且，越来越多的优秀作品也能够促使我国法律在在先“商品化权”方面的不断完善。



本文对应二维码

《奥林匹克标志保护条例》全面升级

作者：杨敏锋

2018年6月28日，《奥林匹克标志保护条例》（以下简称《条例》）正式公布，自2018年7月31日起施行。正如2002年《条例》的制定是为了2008年北京举办奥运会的需要，16年后的此次修订也是为了给2022年北京冬奥会提供更好的法律保障。本次《条例》的修改，可谓是全面升级：原《条例》共15条，本次修订涉及其中的11条，并新增3条。

大致来说，《条例》的修订主要包括“上位”“扩展”和“适应”三种类型。

所谓的“上位”，指的是用概括的说法来取代原先具体的概念，从而扩大《条例》的适用范围。2002年版的《条例》完全是针对2008年奥运会“量身定做”，如涉及主体为“第29届奥林匹克运动会组织委员会”“北京2008年奥林匹克运动会申办委员会”等，保护的对象也是如“北京2008”这种具体的名称。这些内容显然不能适用于本次冬奥会，故《条例》将主体上位为“中国境内申请承办奥林匹克运动会的机构”和“在中国境内举办的奥林匹克运动会的组织机构”，同时用“主办城市名称+举办年份”代替了“北京2008”。这样，今后如果有机会再次主办奥运会，也不必修改条例了。

所谓“扩展”，就是增加原先条例中并不存在的内容，或者是对现有的范围进行适当扩充。修订后的《条例》明确规定奥林匹克标志的保护期限为10年，增加了擅自利用与奥林匹克运动有关的元素构成不正当竞争行为的规定，增加了对残奥会有关标志的保护，并删除了“潜在商业目的”表述，不再区分侵权行为人的商业目的类型。

所谓“适应”，指的是根据政府组织机构的调整和相关法律法规的变化，而对《条例》的相关内容进行适应性的调整。如新《条例》用“市场监督管理部门”和“知识产权主管部门”取代了原来的“工商行政管理部门”；根据2014年1月28日通过的《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》，取消了奥林匹克标志和奥林匹克标志使用许可合同报国务院工商行政管理部门的核准备案程序。另外，《条例》参照《商标法》和《反不正当竞争法》的修改，提高了奥林匹克标志侵权行为的行政处罚标准，将罚款金额上限从5万元提高到25万元。



本文对应二维码

商标使用

“象征性使用”不能成为阻止商标撤三程序的防火墙

作者：杨明明

中山市三乡镇卡乐贸易部（以下简称“卡乐贸易部”）2007年5月21日向商标局提交“VOELKEL”商标的注册申请，并于2009年12月21日取得注册，核定商品包括32类的“啤酒；无酒精饮料；矿泉水；乳酸饮料（果制品，非奶）；豆类饮料；无酒精果汁；可乐；苹果酒（非酒精）；饮料制剂”等。

2016年1月27号，沃克尔果蔬汁有限责任公司（以下简称“沃克尔公司”）针对“VOELKEL”商标提出撤销连续三年不使用注册商标的申请，商标局经审查，认为卡乐贸易部提供的商标使用证据有效，申请撤销理由不能成立。驳回沃克尔公司的撤销申请，“VOELKEL”商标不予撤销。

沃克尔公司不服商标局的撤销决定，向商标评审委员会提出复审申请。在撤销和复审程序中，卡乐贸易部提交了以下证据：

- 1、“VOELKEL”商标的注册证复印件；
- 2、卡乐贸易部2009年12月30日将“VOELKEL”商标许可给中山市三乡镇佳乐新城百货便利店（以下简称“被许可人”）的商标许可合同，许可期限为2009年12月21日至2019年12月20日；
- 3、被许可人2015年8月20日开出的“VOELKEL”啤酒的销售发票；
- 4、被许可人2015年8月20日开出的“VOELKEL”椰肉果汁的销售发票；
- 5、被许可人2015年8月20日开出的“VOELKEL”矿泉水的销售发票；
- 6、被许可人2015年8月20日开出的“VOELKEL”黑加仑汁的销售发票；
- 7、被许可人2016年4月26日开出的“VOELKEL”果汁的销售发票。

沃克尔公司提交质证理由，认为部分销售发票与税务机关采集的信息不符、真伪存疑；被许可人未取得食品生产许可证，不具备生产加工啤酒、果汁、饮料产品或委托他人加工生产的合法资质，没有任何证据显示“VOELKEL”品牌啤酒、果汁、矿泉水、黑加仑实际存在；卡乐贸易部提供的证据是为规避撤三程序而准备出的，不能证明“VOELKEL”商标的真实使用。

商评委经审理认为：本案的焦点问题可归纳为卡乐贸易部在 2013 年 1 月 27 日至 2016 年 1 月 26 日期间是否在核定使用商品上对“VOELKEL”商标进行了商标法意义上的使用。本案证据 2《商标使用许可合同》用于证明被申请人许可中山市三乡镇佳乐新城百货便利店使用“VOELKEL”商标，被许可人是否对“VOELKEL”商标进行了使用，需结合其他证据予以认定。关于五张销售发票，经登陆广东省国家税务局官网进行查询，结果显示三张发票部分信息与税务机关采集的不一致，故对该三张发票的真实性不予认可。另两张发票所载纳税人识别号模糊不清，无法在税务局官网进行查验。其次，即使该发票均是真实的，四张发票开票日期均为 2015 年 8 月 20 日，分别载明销售“VOELKEL”啤酒 2 支（金额 9.2 元），“VOELKEL”椰肉果汁 2 盒（金额 7.6 元），“VOELKEL”矿泉水 2 支（金额 7.6 元），“VOELKEL”黑加仑汁 2 支（金额 8.6 元）；一张发票开票日期为 2016 年 4 月 26 日，载明销售“VOELKEL”果汁 1 支（金额 12 元）。在三年指定期间内，被许可人仅进行了两次销售，且上述行为发生在三年指定期间后期，销售数量少、销售金额小，难以认定其系出于真实商业目的使用“VOELKEL”商标。根据《商标法》的立法精神，权利人对于商标的使用目的应当是指从相关消费者的角度，使商标实际起到区分商品来源的作用。商标专用权人应当出于真实商业使用意图使用商标，而不能仅基于规避商标使用义务以维持注册商标为目的。因此，被许可人对“VOELKEL”商标的使用不符合《商标法》所要求的真实、合法、有效的使用。“VOELKEL”商标予以撤销。

万慧达北翔代理沃克尔果蔬汁有限责任公司参与本案。

短评：

《商标法》设置撤销连续三年不使用注册商标程序的立法目的是鼓励商标的正当使用，在促进市场主体之间公平竞争的同时，清除“商标注册簿”中确实闲置不用的“死亡商标”，为具有真实善意使用商标意图的市场主体依法申请注册和使用商标扫清障碍。在“大桥 DAQIAO 及图”商标案中，北京高级人民法院在（2010）高行终字第 294 号行政判决书中，提出商标使用应当具有真实性和指向性，对于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用商标的行为，不应视为在商标法意义上使用商标。该案作为提出“象征性使用”的典型案例，在后续多个案件中被反复引用。在（2016）京 73 行初 4699 号撤销复审一审行政判决书中，北京知识产权法院即认为该案情形与（2010）高行终字第 294 号行政判决书案情基本相同，在先判决所确定的规则在本案中应当得到遵循；广州红骏公司对于诉争商标的使用亦属于主要以维持注册效力为目的的象征性使用商标的行为，不应视为商标法意义上的商标使用。

在我司代理的“湾仔码头”撤销案中，最高人民法院在（2015）知行字第 181 号行政裁定书中也明确提出：判断商标是否实际使用，需要判

断商标注册人是否有真实的使用意图和实际的使用行为,仅为维持注册商标的存在而进行的象征性使用,不构成商标的实际使用。

笔者认为判断商标使用是否属于“象征性使用”,并非仅仅考虑其使用规模或次数,而是要结合在案证据综合判断,商标权人是否具有真实的使用意图和实际使用行为。事实上,虽然在关于撤销程序的相关法律规定中没有明确提到真实使用的要求,在《商标法》第六十四条第一款关于被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标而对抗赔偿请求提出抗辩的条款中,明确提出了“实际使用该注册商标”的要求。本案中,商标注册人提供的商标许可合同和销售发票表面上形成了证据链,但被许可人作为一家便利店,并不具备生产啤酒、果汁、矿泉水等产品的资质和能力,在缺乏相关证据的情况下,其提供的证据材料显然是以规避商标的使用义务、维持商标注册效力为目的,不能构成商标法意义上的商标使用。



本文对应二维码

江西“恒大”矿泉水商标反转三次终被撤销

作者：明星楠、夏欢

《商标法》确立的连续三年停止使用的撤销制度旨在鼓励、督促商标的使用以发挥商标产源识别的作用。在撤三案中，商标注册人应诚信地提供真实、合法的证据证明其在指定期间内对商标进行了公开、真实、合法的使用；如提供的部分证据系伪造，则应对所有证据从严审查，提高证明标准。

恒大

第 6931816 号“恒大”商标（以下简称“复审商标”）由江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“江西恒大公司”）于 2008 年 9 月 2 日提出注册申请，于 2010 年 5 月 21 日核准注册，核定使用商品为第 32 类“豆类饮料、可乐、奶茶（非奶为主）、植物饮料、纯净水（饮料）、蔬菜汁（饮料）、无酒精果汁饮料、乳酸饮料（果制品，非奶）”。

2013 年 12 月 30 日，自然人潘弟向商标局提出撤销申请。商标局认为江西恒大公司提交的商标使用证据有效，对复审商标予以维持。在复审程序中，商评委认为江西恒大公司的证据存在诸多矛盾之处，无法形成完整的证据链，对复审商标予以撤销。江西恒大公司不服，向北京知识产权法院起诉。北京知识产权法院认为，商评委的认定割裂了证据之间的相互联系，复审商标应予维持。商评委和潘弟均不服，向北京市高级人民法院提起上诉，主要理由之一为江西恒大公司提交的证据存在伪证的情形，无法证明复审商标在复审期间内进行了真实的商业使用，原审判决认定事实有误。

万慧达北翔代理撤销方自然人潘弟参加了本案的二审诉讼。

北京高院针对在案证据的真实性、合法性进行了审查，发现存在多处瑕疵。

1、江西恒大公司提交的产品照片包装上印制的商品条码对应的所有者是源合实业公司，并非星河纳米公司（复审商标被许可使用人）或八王寺饮料公司（委托加工合同中的生产方）。江西恒大公司补充了加盖南昌市工商局印章的《公司变更通知书》，用以证明源合实业公司由八王寺实业公司变更而来。但八王寺实业公司和八王寺饮料公司并非同一主体，该补充证据不能消除前述产品照片存在的瑕疵。

2、手工销售发票的领购时间（2014 年 1 月 17 日，复审期间后）晚于发票上载明的时间（2013 年 12 月 12 日，复审期间内），存在倒签的情况。法院考虑到该发票涉及的时间对于案件的裁判意义重大，在无其

他证据予以充分佐证的情况下，认为不应根据倒签日期的发票对争议事实作出认定。

3、对于 2013 年 12 月 23 日开具的发票和相关收据，虽内容可以相印证，但考虑到江西恒大公司提交的前述手工发票存在倒签问题，发票开具时间临近复审期间届满仅一周时间，且该日期与另案撤销申请时间仅相差数日，法院认定该证据系江西恒大公司为维持注册进行的象征性使用。

4、“恒大”纯净水产品照片上显示的时间与照片内的景色、人物着装所体现的季节明显不符。由此，法院对江西恒大公司在提交证据过程中的诚信度产生怀疑。

考虑到江西恒大公司部分证据存在伪造的情形，北京高院相应提高了对其提交证据证明标准的要求。综合考量在案证据，法院认定现有证据不能证明复审商标在复审期间内进行了真实、合法、持续的使用。因此，对复审商标予以撤销。

北京高院在本案提供了撤三制度下商标使用证据的审查方法：为避免连续三年停止使用注册商标撤销制度目的的落空，形成鼓励当事人如实、规范提供商标使用证据的导向，**如果商标注册人提供的部分证据系伪造，则应当对其提交的所有证据从严审查，相应提高证明标准...**当事人提交多个证据试图形成证据链证明某一事实时，一般应先逐一审查单个证据的真实性、合法性，在确认相关证据真实性、合法性的基础上，从其与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面判断有无证明力及证明力大小。【（2017）京行终 4247 号行政判决书 审判长 周波 审判员 苏志甫、俞惠斌 书记员 李晓琳 二零一七年十一月二十九日】

短评：

为了维持商标注册，有些商标注册人进行象征性使用，甚至伪造使用证据。为甄别此种行为，在审查商标使用证据时，应当考察商标注册人是否具有真实使用意图。

本案中，江西恒大公司在 43 个类别上均申请了包含“恒大”文字的商标，大部分与其主营的工业设备防磨抗蚀业务无太大关联，而本案复审商标核定使用的第 32 类商品与其主营业务更是高度离散，难谓基于真实使用而注册。该公司在 34 个类别上的商标均被他人提起撤三申请，针对复审商标则另存在早于本案半个月的撤销申请。此种情况下，我们认为江西恒大公司对他人的撤销申请应当是有所准备的。这就解释了为什么在案证据大部分临近复审截止日期，尤其是客观证据均形成于截止日前一个月。《欧盟商标条例》和香港《商标条例》都有针对特定期间内明知他人提出撤销申请而“赶制”使用证据的证据排除规则，具体规定虽有差别，但宗旨都是为了防止商标注册人人为“制造”使用证据。

在撤三案件中，应当回归“鼓励、督促商标使用”的目的，对确实投入使用过的商标予以维持，对仅维系商标注册进行象征性使用甚至不惜伪造证据的行为，进行严格审查，使撤三制度发挥应有的作用，并促进诉讼活动诚信地进行。



本文对应二维码

商标撤三案件中随意自制的证据法院不予采信

作者：王艳、刘璐

在撤三案中，复审商标的使用证据不在于多少，而在于是否形成完整的证据链，而证据的形式及效力对证据链的形成有重要影响。



第 3503715 号“丹尼古特”商标（以下简称“复审商标”）由自然人胡伟民于 2003 年 03 月 28 日提出注册申请，2005 年 04 月 28 日核准注册，核定使用商品为第 18 类“钱包、旅行箱（包）、伞、手杖、旅行用具（皮件）、人造革箱、帆布箱、（动物）皮、手提包、公文箱”。

2010 年 1 月 19 日，奥巴赫·丽尊有限公司（以下简称“奥巴赫·丽尊公司”）向商标局提出撤销申请，请求撤销复审商标在“钱包、手提包、公文箱、旅行用具（皮件）、旅行箱（包）、人造革箱、帆布箱”商品上的使用。商标局认为胡伟民提交的商标使用证据有效，对复审商标予以维持。在复审程序中，商评委认为胡伟民提交的在案证据已经形成完整的证据链，证明复审商标在规定期间内在规定商品上进行了合法有效的使用，对复审商标予以维持。

奥巴赫·丽尊公司不服，向北京知识产权法院起诉，法院经审理认为，商评委认定事实有误，在案证据不足以证明复审商标在核定使用商品上进行了真实、有效的商业使用。具体而言，胡伟民在评审阶段提交 8 份合同、发票等使用证据中绝大部分为复印件，无原件予以佐证，不予采信；与原件核对一致的证据中，销货清单、收据均为自制证据，证据的形成较为随意，且没有体现复审商标，其中一张收据显示的总金额与其中的单价和数量不符。在无其他有效证据佐证的情况下，无法证明其在核定使用商品上进行了真实、合法、有效的使用。胡伟民的其他证据显示使用的商品为“烟嘴”等，非复审商标核定使用商品。因此，法院撤销了被诉裁定。【（2015）京知行初字第 4201 号行政判决书，审判长江建中，人民陪审员 郭艳芹、梁京，法官助理 王仲阳，书记员 雷洋，二零一七年十二月八日】。

万慧达北翔代理奥巴赫·丽尊公司参与了一审程序。

短评：

撤三案件的关键系是否已经形成完整的证据链，证明复审商标在规定期间内在指定商品上进行了真实、有效的使用。而证据的形式对于证据效力来说至关重要，尤其是自制证据，不仅要求与原件核对一致，还要求其书写内容和格式、落款等信息符合商业惯例和经营习惯，且内容

不能相互矛盾。由于自制证据的内容和时间可随意填写，因此还必须要有其他有效证据予以佐证。

本案中，胡伟民提交的销货清单及收据均为手工填写形式的自制证据，证据内容中核定使用商品的名称、规格书写方式与其他商品明显不同，甚至没有商品单价，其真实性受到极大的质疑，未被法官采纳。本案也启示我们在证据分析时一定要严谨、细致，不能忽视任何细节。



本文对应二维码

法国名酒“罗曼尼·康帝”以使用证据不足成功撤销他人注册的同名商标

作者：黄静苛

2016年6月，法国国家产品原产地与质量管理局（简称“法国原产地局”）针对福建省龙王进出口贸易有限公司在第33类“葡萄酒”等商品上

Romanicandy

申请注册的第6179002号“罗曼尼·康帝”商标、第8441518号



Romanicandy

“罗曼尼·康帝”商标、第9037930号“罗曼尼·康帝”商标，委托万慧达北翔知识产权集团（以下“集团”）向商标局提出了连续三年不使用撤销申请。在案件审理过程中，这三个商标被转让给自然人吴某某所有。商标局经审理认为商标注册人提交的使用证据有效，决定对这三个商标不予撤销。后法国原产地局委托集团提出撤销复审申请。

原商标注册人提交的证据有：

- 1、2016年6月7日《漳州广播电视台报》的广告业务发布合同、发票、报纸照片公证件；
- 2、2016年6月21日《漳州广播电视台报》的广告业务发布合同、发票、报纸照片公证件；
- 3、“罗曼尼·康帝宣传单页”的广告制作合同、发票公证件；
- 4、“罗曼尼·康帝葡萄酒宣传单页”的广告制作合同、发票公证件；
- 5、“罗曼尼·康帝葡萄酒宣传卡”的广告制作合同、发票公证件。

经审理，商评委认为关于第9037930号“罗曼尼·康帝”商标的案件，在案证据1、2显示，原商标注册人分别于2016年6月7日、2016年6月21日在《漳州广播电视台报》上仅发布了“罗曼尼·康帝葡萄酒火热招商”的文字广告，未发布“罗曼尼·康帝葡萄酒”商品或其外包装的图样等商品信息，这两组证据只能证明原撤销被申请人为葡萄酒商品投入市场进行了前期准备。证据3-5显示，原商标注册人于2016年6月先后三次与漳州市芗城区一灵广告设计中心签订了关于印刷制作宣传单页或宣传卡的广告合同，其中证据3的广告制作合同及发票均未显示商品信息，证据5的广告制作合同与发票的主体信息不一致，证据4在缺乏广告制作合同及发票中所载宣传单页实物及其他证据相佐证情况下，难以证明复审商标在指定期间内已经在市场流通领域进行了宣传推广。综上所述，原商标注册人提交的证据未形成有效的证据链，无法证明复审商标在2013年6月28日至2016年6月27日期间在其核定使用的商品上进行了公开、真实、合法地商业使用。

Romanicandy

关于第 6179002 号“罗曼尼·康帝”商标、第 8441518 号

**Romanicandy**

“罗曼尼·康帝”商标的案件，商评委认为原商标注册人提交的证据 1-5 显示的商标标识均为“罗曼尼·康帝”，与复审商标存在明显差异，且原商标注册人亦未提交前述证据中涉及的商品的实物图、宣传单页、销售合同及发票等其他证据在案佐证。结合商标转让事实，原商标注册人提交的全部证据未形成有效的证据链，不能证明复审商标在 2013 年 6 月 28 日至 2016 年 6 月 27 日期间进行了公开、真实、合法地商业使用。因此，商评委决定上述三个商标的注册予以撤销。

截至本文发稿时，商标注册人吴丽萍尚未针对撤销复审决定向北京知识产权法院提起诉讼。

短评：

“Romanee-Conti”，一般译为“罗曼尼·康帝”，位于法国勃艮第（Burgundy）地区，出产法国顶级的葡萄酒产品，曾被法国政府认定为法国葡萄酒产品的原产地名称，号称“天下第一酒园”。福建省龙王进出口贸易有限公司早在 2007 年就开始抢注“罗曼尼·康帝”品牌。权利人法国原产地局曾试图通过无效宣告程序来移除对方的注册，但却面临举证困难等种种情况，效果并不理想。鉴于此，我司建议其对对方的商标提出连续三年不使用撤销申请，终于将对方商标注册予以撤销。

本案对我们的启示有三：1、中国采用在先申请原则。因此，权利人要尽早进行商标注册。外文商标须同时注册对应的中文商标。否则，一旦商标被抢注，后期维权成本更高；2、针对注册满三年的恶意商标注册，除考虑无效宣告等措施外，要积极提出连续三年不使用撤销申请。如果对方未提交使用证据，则恶意的商标注册被撤销；如果对方提交了使用证据，这些证据或许可以用来支持无效宣告等法律程序。3、商标的生命在于使用。对注册商标要进行使用，且使用形式要严格遵循其注册时的图样，不得擅自更改。同时，商标注册人要注意留存商标实际进入流通领域的证据。否则，在可能的连续三年不使用撤销案件中将有可能处于不利地位。



本文对应二维码

侵权

商标授权程序中认定的结论能否直接作为侵权认定的依据？——以“悉能”商标系列纠纷案为例

作者：马腾飞

亿华公司 2004 年 5 月 20 日申请注册被异议商标“希能”，使用在第 5 类“医药制剂、人用药、针剂、片剂”等商品上。济民公司以引证商标“悉能”，核定使用在第五类的“化学医药制剂”上，对被异议商标提出异议，商标局裁定被异议商标不予核准注册。亿华公司不服，向商评委申请复审，商评委以被异议商标与引证商标文字构成不同，不构成近似商标为由裁定对被诉标识予以核准注册。2012 年 4 月 26 日亿华公司接到商标局通知领取“希能”商标注册证。济民公司不服上述裁定，向法院提起行政诉讼，北京一中院和北京高院均维持了商评委的裁定。济民公司不服向最高院提出再审，最高院再审认为被异议商标与引证商标构成近似商标，使用的商品构成类似商品，判决撤销一、二审判决，责令商评委重新做出裁定。商评委以被异议商标与引证商标使用的商品构成类似商品，共存市场容易导致消费者对商品来源产生混淆为由，裁定被异议商标不予核准注册，2016 年 3 月 20 日商标局发布了“希能”商标无效公告。

2015 年 12 月 5 日原告济民公司以被告亿华公司在未获得核准注册的情况下，自 2004 年 12 月起将被诉标识“希能”大规模使用在其生产的头孢丙烯片及头孢丙烯干混悬剂，两种支柱产品上，涉案药品产量大、销售范围广泛，销售数额数亿元，侵犯了原告“悉能”商标的注册商标专用权为由，向上海徐汇区法院提起商标侵权之诉。法院在审理中直接援引被诉商标与权利商标在行政授权、确权阶段关于商标近似程度认定的结论，认定被诉商标与权利商标构成在类似商品上的近似商标，侵权的起始时间为亿华公司开始对被诉商标使用日 2004 年 12 月，判决亿华公司停止侵权，赔偿原告济民公司 550 万元，登报消除影响。

对于上述商标纠纷系列案件，如下两个问题值得我们深思：

一、在商标侵权审理程序中援引在授权、确权阶段认定的近似结论是否合理？

商标的近似性、商品的类似性认定在商标授权、确权制度中决定着申请的商标能否被核准注册，在商标侵权纠纷中很大程度上决定着被诉商标是否构成侵权。现行《商标法》30 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。从上述法条的逻辑来看，在商标授权阶段，只要申请的商标与在先核准注册的商标构成标识相同或近似，商品相同或类似就不能被核准注册。在本案中，最高法院在涉案商标行政诉讼中认为被诉标识指定使用在第 5 类医药制剂、人用药、针剂、片剂等商品上，权利商标核定使用在第 5 类化学医药制品上，前述商品均用于疾病预防、诊断、和治疗的药品，商品类别高度重合，属于相同或者类似商品。被诉标识与权利商标呼叫相同，容易导致混淆和误认。

显然，上述行政判决严格执行《商标法》30 条对商标近似的认定逻辑，主要从商标的文字构成和核定使用的商品进行比对，认定被诉标识与权利商标构成近似，即使行政诉讼中也在考虑是否发生混淆，但更多的是从宏观的角度考虑，只要任何情况下存在混淆的可能就不会予以注册。

而现行《商标法》第 57 条（二）规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。显然，从上述立法的逻辑不难看出，在商标侵权的审理中，对商标近似性的认定不仅要满足标识近似、商品类似外，还要满足导致消费者的混淆，尤其是要审查在特定的使用条件下是否会产生产生混淆的可能。本案中，在侵权审理阶段，一审法院直接援引了商标授权阶段对近似性认定的结论，并没有考虑到与被诉商标实际使用的现实情况。直接援引商标授权阶段对商标近似认定的结论，最大的缺陷在于没有从客观实际中权衡两标识共存于市场，是否会导致相关公众的混淆。被诉商标实际使用的药品为头孢丙烯产品，而权利商标使用的药品为硫酸依替米星注射液上，两种药品的外在形式完全不同：一种是片剂、另一种是针剂，两种药品的疗效、使用的方式、销售渠道、购买渠道、受众群体完全不同，在现实生活中，难以导致消费者的混淆。

部分被诉商标与权利商标即使在授权阶段被认定为近似商标，认定有混淆的可能，但在实际的经营中基于具体的使用条件，也可能不会出现误导消费者商品来源的现象。故虽然两标识在行政授权阶段被认定为近似商标，但在侵权审理程序中，要更加讲究具体问题具体分析的原则，更多地从尊重客观实际的角度出发进行商标混淆的判定。

二、被诉商标权利合法存续期间对商标的使用是否应该认定为侵权？

本案中被告亿华公司于 2004 年 5 月 20 号申请“希能”被诉商标，在法定期限内原告提出了异议，商标局认为异议理由成立，驳回被诉商标的申请。亿华公司不服向商评委申请复审，商评委认为与权利商标不构

成近似商标，于 2011 年 12 月 22 日核准被诉商标的注册，有效期自 2007 年 3 月 28 日至 2017 年 3 月 28 日。原告不服向法院提起行政诉讼，该案经历北京一中院和北京高院的一审、二审，均维持了商评委对被诉商标核准注册的裁定。原告向最高人民法院申请再审，再审认为被诉商标与权利商标构成标识近似、商品类似为由判决撤销一、二审判决，责令商评委重新做出裁定。商评委依据最高院的判决，认为被诉商标与权利商标使用的商品构成类似，容易导致消费者混淆，于 2015 年 10 月 28 日裁定驳回被诉商标的申请。

从上述审理事实中可以看出，在 2007 年 3 月 28 日—2015 年 10 月 28 日期间内，被诉商标的专用权至少形式上是合法存续的。我国现行《商标法》第三条明确规定：商标注册人享有商标专用权，受法律保护。商标专用权至少应包含三个层次的意义：第一、注册人的使用权，即注册人可以自己使用（也可以许可他人使用）自己的商标；第二、注册人的排他性权利，未经注册商标权利人许可不得使用该注册商标；第三、排除侵害权，注册人有对他人侵犯注册商标的行为请求救济的权利。其中第一项注册商标的使用权是商标专用权的基石，被核准注册的商标如果不能使用，其专用权无从谈起。关于注册商标的使用，现行《商标法》第四十四条和第四十五条做了限制性规定，商标注册人只要未违反上述法条的限制性规定，就属于合法使用。法无禁止既可为，我国现行的商标法律制度中没有规定已经核准注册的商标在他人提出异议或者无效时有停止使用的义务，被诉“希能”商标在权利存续期间，是在核准注册的商品上使用核准注册的商标的行为。

亿华公司在被诉商标权利合法存续的期间内的使用，是基于对商标授权部门的信任而合法正当的使用。亿华公司对被诉商标使用的动力，源于商标行政部门的授权。退一步讲即使被诉商标的使用，侵犯他人在先核准注册商标的权利，其错误的根源来自商标行政授权部门，让商标申请人承担侵权责任显失公平。亿华公司在被诉商标核准注册前对被诉商标的使用是对未注册商标的使用，符合企业对商标使用的惯例。被诉商标被核准注册，足以说明被诉商标与在先核准注册的商标无冲突，故被诉商标在核准注册前的使用当然也不能认定为是非法的使用。而本案中，被诉商标开始使用的时间被法院认定为侵权开始的时间，没有对被诉商标权利合法存续期间商标权利人应有权利的考量，显然是对事实的认定错误。换言之，被诉标识权利人基于对行政授权机关的信任，对商标使用形成了商誉，被再审改判后已经遭受巨大损失，如果再认定商标合法存续期间的使用构成侵权，对被诉商标权利人难谓公平。被核准注册的商标暗含着一种保证，即注册人在合理使用自己注册商标的情况下应不承担可能侵害他人的商标专用权风险。尤其在本案中，被诉商标在商评委复审核准注册后，在后续的一审、二审法院行政诉讼中，也得到了核准注册的支持，上述裁定和判决给了商标申请人行使商标权利正当性的信心。如果按照本案法院的审理思路，只有案件经过了最高院再审

程序商标的权利属性才能稳定，有可能打乱我国商标管理秩序，甚至当
前已经有商标争议案件启动了检察院抗诉程序，会不会发展到申请人需
要等待抗诉程序终结后才能使用商标呢？

当然，也有观点认为，商标注册人的在先权利不应该因为在后商标的
注册，尤其是不应该因为在后商标注册证的错误发放而受到阻却，在
后商标最后被成功异议，也就等于该商标从法律上从未注册过，自然也
不存在抗辩一说。因此，我们会继续关注二审法院如何基于侵权程序和
授权程序的考量范围不尽相同，以及如何看待在后商标形式上拥有过注
册证的效力将要做出的二审判决。



本文对应二维码

“3M”诉“了M”案——注册近似商标并不规范使用构成商标侵权，被判赔300万

作者：苏和秦、陈德才

原告3M公司是一家全球闻名的创新型科技企业。2007年12月11日，3M公司申请注册第6430799号“3M”商标，并于2013年12月28日经核准注册，核定使用商品包括第11类的“水过滤器、水净化装置”等。经过3M公司长期、持续的使用和广泛、深入的宣传推广，“3M”商标在中国内地的净水器产品的相关公众中已具有较高的知名度。

被告毛庆玉于2013年7月1日申请注册第12838880号“了M”商标，并于2015年1月14日经核准注册，核定使用的商品包括第11类的“水净化设备和机器”等。2016年10月20日，该商标经商评委裁定予以无效宣告。

被告中山市三恩盟电器有限公司（以下简称三恩盟公司）成立于2015年4月2日，核定的经营范围为生产、加工、销售：电热水器、抽油烟机、燃气灶具、空气净化器、水净化设备、消毒设备、五金配件。2016年9月28日，法定代表人由毛庆玉变更为毛周联，毛周联与毛庆玉是父子关系。

被告三恩盟公司在其生产、销售的净水器等产品、产品外包装、产品说明书、产品宣传材料、产品代理合同、网站等处使用被诉侵权标识“3M”。

原告就被告三恩盟公司、毛庆玉侵害商标权的行为向广东省中山市中级人民法院提起诉讼，法院受理后经审理，于2017年10月30日作出判决。中山市中级人民法院认为：

1、三恩盟公司使用被诉侵权标识“3M”的行为，不属于对毛庆玉第12838880号“了M”注册商标的规范使用。

虽然毛庆玉提交《授权书》证明其授权三恩盟公司使用第12838880号“了M”商标，且主张三恩盟公司实际使用的被诉侵权标识“3M”，系对该注册商标的变形使用。但第12838880号“了M”商标由汉字“了”和大写字母“M”组成，而被诉侵权标识“3M”由更接近于阿拉伯数字“3”的“3”与大写字母“M”组成，两商标首字“3”和“了”发音和意思明显不同。故被诉侵权标识“3M”改变了第12838880号“了M”注册商标的显著特征，而非仅为细微区别，不属于对注册商标的规范使用。

2、三恩盟公司使用被诉侵权标识“3M”的行为，侵害了 3M 公司第 6430799 号“3M”注册商标专用权。

“3M”注册商标，属于臆造词，具有较强的显著性。且“3M”品牌的净水器产品具有领先的市场占有率和重要的行业地位，在相关公众中具有极高的知名度。三恩盟公司在相同商品上使用被诉侵权标识“3M”，在隔离状态下观察，“3M”和“3M”在构成要素上与整体外观上一致，构成近似商标。故法院认定，三恩盟公司在其生产、销售的净水器产品、产品包装及网站等处使用被诉侵权标识“3M”标识极易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与 3M 公司注册商标的商品有特定的联系，构成对 3M 公司第 6430799 号“3M”注册商标的侵害。

3、毛庆玉与三恩盟公司构成共同侵权。

根据在案证据，毛庆玉和三恩盟公司对 3M 公司的“3M”注册商标在净水器行业具有较高知名度是明知的。毛庆玉虽然形式上授权三恩盟公司使用“3M”注册商标，但实质上是在为三恩盟公司使用“3M”标识提供“权利依据”，毛庆玉与三恩盟公司主观上具有以改变“3M”注册商标显著特征的方式使用被诉侵权标识“3M”的共同故意。

毛庆玉设立三恩盟公司主要是为了从事生产销售带有侵权标识的净水器产品，即三恩盟公司实际上是毛庆玉从事侵权行为的工具，毛庆玉与三恩盟公司客观上实施了共同侵权行为，应对被诉侵权行为产生的损害结果承担连带责任。

4、关于侵权损害赔偿数额的确定。

在三恩盟公司的侵权获利或者 3M 公司因侵权所受到的具体损失均无法查清的情况下，首先，三恩盟公司的《产品代理合同》显示，其经营的净水器产品多达 36 个型号、对外建议零售均价高达 3570 元，高于 3M 公司净水器在杂志上公布的 2015 年平均售价 2055 元。三恩盟公司在阿里巴巴网店展示销售的被诉侵权产品种类有 45 种，在黄页上载明“月产量 50000 台”，故其生产、销售侵权产品的规模较大。三恩盟公司自 2015 年 4 月 2 日成立后即开始使用被诉侵权标识生产、销售净水器产品，截止 2017 年 5 月 8 日即本案审理期间，仍然在阿里巴巴网店销售被诉侵权产品，侵权时间持续较长；且通过网店及工厂销售等多条销售网络进行生产、销售，合作平台包括苏宁、国美、居然之家、红星美凯龙等，其网店宣传产品“远销欧美、东南亚、中东等多个国家地区”，侵权范围较广，情节严重。第二，因三恩盟公司有能力提供而拒不提供反映其侵权产品的生产销售数量及利润的财务凭证，导致本案中三恩盟公司因侵权所获得的利益无法查清，三恩盟公司应对此承担不利的法律后果，可以以此确定三恩盟公司的侵权获利巨大。第三，三恩盟公司及毛庆玉搭便车及傍名牌的主

观恶意明显。最后，3M 公司第 6430799 号“3M”注册商标和 3M 商号具有较高知名度，3M 公司为制止本案侵权行为支付了合理费用。最终，法院确定被告三恩盟公司和毛庆玉共同向 3M 公司赔偿经济损失（含合理开支）共计 300 万元。

万慧达北翔代理 3M 公司参与了上述案件。【广东省中山市中级人民法院（2017）粤 20 民初 2 号民事判决书】

短评：

1、注册近似商标并变形使用的“搭便车”行为在民诉中可直接被认定侵权。

本案中，毛庆玉为搭 3M 公司第 6430799 号“3M”注册商标的知名度和声誉之便车，注册近似商标“~~3M~~”，并形式上授权三恩盟公司使用。但三恩盟公司在相同商品上以改变“~~3M~~”注册商标显著特征的不规范方式使用被诉侵权标识“~~3M~~”，这极易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与 3M 公司注册商标的商品有特定的联系，被法院直接认定为商标侵权。

2、法定代表人通过其设立或实际控制的公司实施侵权行为，构成共同侵权。

本案中，毛庆玉在明知 3M 公司在先注册并使用第 6430799 号“3M”注册商标、享有商誉的情况下，通过控制三恩盟公司实施被控侵权行为，主观上具有共同的侵权故意，客观上共同实施了侵权行为。故法院认定毛庆玉与三恩盟公司构成共同侵权，应对三恩盟公司所实施的被诉侵权行为产生的损害结果承担连带责任。

3、确定 300 万元的顶格法定赔偿金额，体现了严格保护的司法政策。

本案中，3M 公司的“3M”注册商标和 3M 商号具有较高知名度，三恩盟公司及毛庆玉在相同商品上使用被诉侵权标识“~~3M~~”，其搭便车及傍名牌的主观恶意明显。三恩盟公司自成立时起至本案审理时持续销售被诉侵权产品，而且宣传被诉侵权产品“月产量 50000 台”，“远销欧美、东南亚、中东等多个国家地区”。在权利人 3M 公司积极举证，而三恩盟公司有能力提供却拒不提供反映其侵权产品的生产销售数量及利润的财务凭证，导致三恩盟公司的侵权获利或者 3M 公司因侵权所受到的具体损失均无法查清的情况下，法院积极适用举证妨碍规则，最终判定三恩盟公司和毛庆玉共同向 3M 公司赔偿损失（含合理开支）共计 300 万元。本案在法定限额以内顶格 300 万元判赔，体现了严格保护的司法政策。



本文对应二维码

Michelin、米其林和米芝莲之间的对应关系再次得到认可

作者：杜彬彬

米其林集团总公司是一家拥有愈百年历史、主营轮胎产品的跨国公司，而它的米其林指南产品也像轮胎产品一样广受欢迎。由于米其林指南在 2016 年前在大陆没有评级，离大陆最近的香港米其林指南就备受大陆食客的青睐，而在香港因发音习惯不同中文译作“米芝莲指南”。因此，随着米其林指南的推广，一些侵权人已经开始把抄袭对象从“米其林”扩展到了“米芝莲”。

江门市江海区米芝莲贸易有限公司是一家主营轮胎和汽车维修的门店，其不但登记注册了含“米芝莲”的公司名称，同时在轮胎店的招牌、名片及店内装潢上也使用了“米芝莲”。

米其林集团总公司于 2017 年 4 月以在轮胎等商品上注册的“米芝莲”商标为权利基础、以商标侵权及不正当竞争为由，起诉至江门市江海区人民法院，并主张“MICHELIN”、“米其林”和“米芝莲”已形成对应关系且都享有极高的知名度。法院于同年 10 月作出判决，认定在轮胎店的招牌、名片及店内装潢上使用“米芝莲”为商标侵权、注册含有“米芝莲”的公司名称为不正当竞争，并判赔 5 万元。

法院认为：原告的“米芝莲”商标属于臆造词，本身具有较强的显著性，在长期持续使用之后，显著性得到进一步加强，知名度也得到了相关公众认可，相关公众只要一看到或听到这个商标就很容易联想到原告；被告使用的“米芝莲”与原告的“米芝莲”商标在字、形、义等构成要素方面高度重合，被告使用“米芝莲”标识的行为利用了原告商标背后承载的商品和商标提供者之间的联系性，可能造成相关公众的混淆误认，侵犯了原告的注册商标专用权；被告在企业名称中使用“米芝莲”字样的行为，足以误导公众，使相关公众误以为被告与原告具有相当程度的联系，从而不正当地利用原告驰名商标的市场声誉，损害原告的利益，构成不正当竞争。

发稿时，本案处于二审阶段。万慧达北翔代理米其林集团总公司参与了本案。

短评：

本案是在民事诉讼中首次认定“米芝莲”为商标侵权和不正当竞争，法院不但认定了在店招牌、名片、店内装潢上使用“米芝莲”构成商标侵权、将“米芝莲”注册为企业字号构成不正当竞争，还认可了“MICHELIN”、“米其林”和“米芝莲”之间的对应关系、并且三者都享有极高的知名度。

米其林集团总公司已经针对多个“米芝莲”商标的申请提起异议，并在多个案件中获得商标局和商评委的支持，其中包括香港自然人严登峰在 29 类申

请注册的、指定商品包括肉、鱼罐头、牛奶制品等的“米芝莲”商标。商标局和商评委均认定“米芝莲”与“MICHELIN”已形成紧密的对应关系，且经过长期大量的使用，“米其林”、“MICHELIN”商标在相关公众中具有广泛的知晓程度并享有较高声誉，为相关公众熟知，具有驰名商标的知名度。



本文对应二维码

突出使用“销售米其林轮胎”亦构成商标侵权

作者：刘智学

米其林集团总公司（简称米其林公司）是一家成立于 1863 年的法国企业，是世界著名的轮胎生产商和全球 500 强企业之一。第 519749 号“米其林”商标、第 1922872 号“ MICHELIN”商标由米其林公司申请注册，核定使用在第 12 类“轮胎”等商品上，经续展均在有效期内。米其林公司对上述商标享有注册商标专用权。

米其林公司发现余姚市永冠恒奕汽车维修服务部（简称永冠恒奕服务部）未经许可在门头招牌上突出使用与米其林公司注册商标相同或者近似的标识（附图一）。米其林公司就拆除、整改门头招牌与永冠恒奕服务部进行沟通，未果。



附图一

米其林公司针对永冠恒奕服务部的侵权行为向余姚市市场监督管理局阳明市场监管所（简称阳明市监所）进行了投诉。

在阳明市监所限定期限内，永冠恒奕服务部将门头招牌进行了整改，删除了“轮胎人图形”、“MICHELIN”标识，但并未对招牌上的“米其林轮胎”字样做处理，只是在前面加上了上下排列的“销售”二字（附图二）。阳明市监所工作人员认为永冠恒奕服务部的店铺经过整改后，已经不存在侵权情形。



附图二

米其林公司保全证据后向浙江省宁波市中级人民法院（简称宁波中院）提起诉讼，请求认定永冠恒奕服务部门头招牌上的“销售米其林轮胎”侵犯了第 519749 号“米其林”商标的注册商标专用权。

永冠恒奕服务部辩称：其在门头招牌上并没有使用“米其林”商标，表述的是“销售米其林轮胎”。

宁波中院审理认为：永冠恒奕服务部在门头招牌上突出使用“米其林轮胎”标识，该行为在其商业营业活动中起到了广告宣传的作用，属于商标法意义上的使用行为。被告在门头招牌使用的“米其林轮胎”中的“米其林”与米其林公司的“米其林”商标相同。虽然永冠恒奕服务部在门头招牌“米其林轮胎”之前使用了“销售”两字，但字体明显比“米其林轮胎”小，字体颜色、排列方式亦不同，整体视觉与“米其林轮胎”反差极大，使得“米其林轮胎”标识更容易被识别，更容易导致消费者的混淆误认。根据《商标法》第五十七条第一、二项的规定，永冠恒奕服务部在其经营的门头招牌上使用“米其林轮胎”标识的行为侵犯了米其林公司的注册商标专用权。

短评：

商标指示性合理使用是商标侵权的违法阻却事由之一。经营者可以正当使用商标权人的商标，用来介绍自己的经营内容，但必须遵循指示性正当使用的规则，不得以其描述的需要为由随意扩张突出使用商标权人的商标。如字体大小不一致、字体颜色不同、排列方式有别，整体视

觉效果反差极大，这就超出了商标指示性正当使用的合理边界，侵犯了他人的注册商标专用权。



本文对应二维码

电商平台允许没有商标注册证的旗舰店使用“官方”字样，被判承担连带责任

作者：何为

侵权责任法第 36 条确立了网络服务提供商的“避风港原则”，即网络服务提供商只有知道网络用户的侵权行为而未采取合理措施的情况下，才需要承担连带责任。这项规定的隐含前提是网络服务商需严守中立地位。因此，避风港原则并非可以绝对适用，当网络服务提供商针对某些特定行为应当承担一定的审查义务时，违反该审查义务则将会丧失中立地位，进而会导致避风港原则无法适用。

探索传播有限公司（以下简称探索公司）是著名的纪实类媒体公司，其旗下的 Discovery 探索频道享誉全球。在中国，探索公司系电视文娱节目服务上第 871947 号商标“探索”和第 1567915 号商标“DISCOVERY”的注册人。依托其探索频道所蕴含的全球影响力，探索公司推出其户外品牌 DISCOVERY EXPEDITION，并在第 18、25 类上进行了相应的商标注册。

探索公司在将 DISCOVERY EXPEDITION 品牌引入中国后不久，就发现中山市探索户外用品有限公司（以下简称中山探索公司）在其生产、销售的户外服饰和背包等产品上和相关商业宣传中大量使用“DISCOVERY

 Discovery Active”、“ Discovery Active”、“探索户外”、“探索”等商标，并在北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（以下简称京东公司）运营的京东商城上开设了“DISCOVERY 探索户外官方旗舰店”销售上述产品。

针对此事，探索公司曾致函京东公司，要求停止侵权并关闭中山探索公司的网店，但京东公司并未按照探索公司的要求处理。

于是，探索公司将中山探索公司和京东公司诉至法院，主张中山探索公司的行为侵害了其 18 和 25 类上的注册商标“DISCOVERY EXPEDITION”的注册商标专用权和 41 类上的驰名商标“探索”和“DISCOVERY”驰名商标的权利。

针对京东公司，考虑到其在自己发布的店铺命名相关规则中明确：1) 以“XX（品牌名）旗舰店”命名，品牌名应为已经注册的商标®状态或正在受理注册中的商标（TM 状态）；2) 若商家或商家公司法定代表人是商标注册人，则可以使用“官方”命名旗舰店；若商家仅持有商标注册人出具的排他性授权，则可命名为“XX 旗舰店”，但不能使用“官方”命名旗舰店，京东公司对中山探索公司的商标注册情况负有审查义务，却在中山

探索公司未获得“DISCOVERY”及“探索户外”商标注册的情况下，仍然允许“DISCOVERY 探索户外官方旗舰店”。因此，探索公司主张京东公司就中山探索公司在其运营的京东商城上的全部侵权行为与其承担连带责任。

京东公司辩称其审核了中山探索公司提交的“探索户外”和“DISCOVERY ACTIVE”商标受理通知书，认为其符合京东商城旗舰店关于“品牌名应为已经注册商标或正在受理注册中的商标”的要求，已经尽到合理审查义务；并进一步辩称其已在探索公司提起起诉后于合理时间内关闭了“DISCOVERY 探索户外官方旗舰店”，故应适用侵权责任法 36 条规定的避风港原则，不承担连带责任。

北京知识产权法院在审理后认为，京东公司在提供销售平台的过程中也需要尽到一定审查义务，尤其是京东公司自己发布了针对“XX 官方旗舰店”的审查规定的情况。虽然京东公司亦规定商标申请受理通知可以作为审查依据，但一方面我国商标法对商标专用权的保护以注册为标准，提出商标申请并不意味着其享有合法的注册商标专用权，鉴于任何人都可以就任何商标提出申请，这种条件相当于没有条件；另一方面，鉴于探索公司“Discovery”、“探索”等相关商标的知名度，京东公司应在入驻审查中尽到更为审慎的注意义务。鉴于此，法院认定京东公司的行为构成了帮助侵权行为，应对中山探索公司在京东商城上的全部侵权行为承担连带责任。最终，法院作出一审判决，判决中山探索公司赔偿原告经济损失人民币 300 万元，京东公司就其中人民币 10 万元承担连带赔偿责任。

万慧达北翔作为探索公司的代理人参与了上述案件。

短评：

本案中，法院并非仅凭京东公司自己制定的规则就任意向其施加额外注意义务，而是在深入分析京东公司的行为本质得出了其并非中立网络服务商的基础上得出的结论。具体而言，京东公司制定并公开其针对官方旗舰店的审查规则其目的是为了向消费者承诺其平台上的旗舰店都是正品，以招揽消费者的消费为目的。而该承诺的实质则是京东公司对其入驻公司的商标注册和品牌授权作出了认证和背书。这种行为客观上对入驻公司的侵权行为提供了掩护和帮助，使得京东公司已经脱离了中立身份，自然也就不能再适用避风港原则。或者说，我们不能一方面对消费者宣称我们的商家卖的都是真品，快快来我们这购物，但在商家的侵权行为被抓到时，又转而主张不知道侵权以求免责，这显然是不成立的。



本文对应二维码

商标侵权及不正当竞争案件中股东或实际控制人承担连带责任的认定

作者：姚震

导语：

商标侵权及不正当竞争案件（以下简称“侵权”）中一般会出现多个侵权人，如生产商、销售商及组织侵权的自然人，如何确定其具有共同侵权故意、共同实施了侵权行为，是法院认定多个侵权人承担连带赔偿责任的关键。而事实上，组织、策划、实施侵权行为的自然人往往利用公司法人的独立人格实施侵权行为，意图逃避法律制裁。权利人如能提供充分的证据以证明侵权公司与其股东或实际控制人之间的“混同”或侵权上的“关联关系”，是法院认定其股东或实际控制人承担连带赔偿责任的重要因素。

本文以我国《公司法》和《侵权责任法》的相关条款为基础，结合近期的典型案例-德国西门子（SIEMENS）和美国新平衡（NEW BALANCE）商标侵权及不正当竞争案的判决，简要梳理法院如何依据《侵权法》中关于共同侵权的规定，及《公司法》中关于公司股东滥用公司法人独立地位的规定，最终认定侵权公司股东或实际控制人就损害赔偿承担连带责任。权利人如何举证以证明侵权公司与其股东或实际控制人的“混同”或侵权上的“关联关系”。

一、股东或实际控制人对公司实施的侵权行为承担连带赔偿责任的法律依据

依据《公司法》第 20 条、21 条规定，公司股东不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。公司法人人格独立、股东有限责任是公司法的制度基石，但公司法人人格独立是基于股东不直接参与公司经营活动，公司与其股东具有相互独立人格做出的制度设计。当公司与股东在人员、经营、财产方面交叉或混同时，公司就丧失了独立人格和独立承担责任的基础，而沦为股东逃避侵权责任的工具。因此为弥补股东有限责任制度在特殊情形下的缺陷，《公司法》第 20 条第三款规定：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”故在特定情形下，为保护公司债权人的利益，法院可以否定股东与公司分别独立之人格，责令股东对公司债务承担连带责任。

依据《侵权责任法》第 8 条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。侵权责任法规定共同侵权行为承担连带责任的目的在于合理分配侵权损失和风险，既能增加责任主体的数量，充分补偿受害人的损失，又能督促潜在的侵权人相互监督，共同承担预防侵权行为的责任。同时，就共同侵权制度的立法宗旨而言，共同侵权行为应以行为人之间存在共同故意或者过失等意思关联为必要条件。依据上述规定，多个侵权人如果具有共同侵权故意，共同实施了侵权行为，应对商标权利人造成的经济损失承担连带责任。

二、如何证明侵权公司与其股东或实际控制人具有共同侵权故意，共同实施了侵权行为，“混同”或“关联关系”是重要证据

（一）德国西门子（SIEMENS）商标侵权及不正当竞争案中的证据认定

根据浙江省高级人民法院 2016 年 12 月 16 日做出的（2016）浙民终 699 号民事判决书，法院认定新昌县西门子公司、邦代公司、吴某某共同实施了侵害西门子公司注册商标专用权的侵权行为及擅自使用西门子公司企业名称的不正当竞争行为，应就损害赔偿承担连带责任，判决新昌县西门子公司、邦代公司、吴某某连带赔偿西门子股份公司经济损失人民币 100 万元，吴某某立即停止使用并注销域名“www.siemives.com”。

法院二审主要查明各被告的基本情况及使用涉案商标、标识的情况，及各被告实施的生产、销售被控侵权产品的情况。依据一系列证据，法院认定了各被告之间的关联关系及各被告实施的生产、销售被控侵权产品的关联关系，认定各被告构成共同侵权。

浙江省高院主要查明的证明“混同”及“关联关系”的事实包括：

- 1、新昌县西门子公司的两位股东吴某某与竺某某是母子关系，其中吴某某的控股比例为 80%，竺某某的控股比例为 20%；
- 2、吴某某于 2014 年 1 月 23 日注册了域名“www.siemives.com”后，许可新昌县西门子公司使用；
- 3、吴某某于 2013 年 11 月 19 日向商标局提出了“SIEMIVES”商标注册申请，但尚未核准注册，其许可新昌县西门子公司使用该“SIEMIVES”标识；
- 4、吴某某于 2014 年 1 月 15 日成立了新昌县创维电器有限公司，同年 2 月 14 日注册了“www.Skcangwei.com”域名，同年 2 月 24 日向商标局提出“Skcangwei 云创维”商标注册申请；
- 5、新昌县西门子公司在与经销商业务往来中，提供了吴某某的 7 个个人银行账户，作为新昌县西门子公司的汇款账户。后经销商向其中 3 个个人账户汇款人民币 5 万元。同时，新昌县西门子公司的地址，即为工商局查封邦代公司生产被诉侵权产品的地址；

6、域名为“www.siemives.com”的网页突出使用“西门子生活电器”、“SIEMIVES”标识，并使用“24小时西门子为您服务”的宣传用语；页面“QQ交流”在线客服的昵称为“西门子生活电器吴某某”。

依据一系列优势证据，法院最终认定，吴某某与新昌县西门子公司主观上具有实施被诉侵权行为的共同故意，客观上具有通力合作的行为协调性，结果上具有导致损害结果发生的同一性，其各自行为已经结合构成了一个具有内在联系的共同侵权行为，且二者的人格严重混同，吴某某应与新昌县西门子公司、邦代公司就损害赔偿承担连带责任。

（二）美国新平衡（NEW BALANCE）商标侵权及不正当竞争案中的证据认定

江苏省苏州市中级人民法院 2017 年 8 月 15 日做出的（2016）苏 05 民初 537 号《民事判决书》中，法院认定郑某某其个人对全案侵权行为起到了策划、组织、实施的重要作用，应对深圳市新平衡运动体育用品有限公司、莆田市荔城区搏斯达克贸易有限公司所实施的涉案侵权行为所产生的损害后果承担连带责任，共同赔偿原告新百伦贸易（中国）有限公司经济损失及制止侵权行为的合理开支共计人民币 1000 万元。

关于民事责任如何确定的问题，法院认定深圳新平衡公司、新纽佰伦鞋厂、搏斯达克公司、郑某某构成共同侵权，具有共同的侵权故意。理由如下：

- (1) 深圳新平衡公司的法定代表人及唯一股东为郑某某，新纽佰伦鞋厂的经营者也为郑某某，两者均由郑某某设立并控制和经营，并且深圳新平衡公司和新纽佰伦鞋厂共用经营地址、共用网站，两者经营混同，具有共同侵权故意；
- (2) 郑某某在搏斯达克公司办公，对外招揽经销商，可以畅通无阻的带领客户参观公司，并得到搏斯达克公司各方面的配合；
- (3) 搏斯达克公司在网络上发布的企业专题片，由郑某某在微电影中宣传和推广侵权产品；
- (4) 郑某某在国内外从事制鞋工作十多年，对新平衡公司及运动鞋行业都极为了解，其明知 New Balance 运动鞋的知名度，仍通过在美国注册公司反授权其国内经营实体进行品牌运营被控侵权行为。

苏州中院认定深圳新平衡公司、新纽佰伦鞋厂、搏斯达克公司、郑某某共同实施了侵权行为。深圳新平衡公司作为郑某某在美国设立的美国新百伦公司在中国的经营实体，负责向所有经销商提供被控侵权产品，在鞋盒上标注其自身的公司信息，同时通过实体、网络等渠道进行被控侵权产品的销售和推广。新纽佰伦鞋厂与深圳新平衡公司共用经营场所和网站进行被控侵权产品的推广，并直接参与了被控侵权产品的生产和销售。搏斯达克公司和郑某某的经营实体紧密合作，负责被控侵权产品

的研发和生产，对外和郑某某控制的经营实体联名进行被控侵权产品的宣传和推广。郑某某作为深圳新平衡公司的法定代表人及唯一股东、新纽佰伦鞋厂的经营者，控制和影响深圳新平衡公司和新纽佰伦鞋厂，通过设立美国公司制造各种授权关系，将其设立的两个经营实体作为其在国内实施被控侵权行为的工具，并联合搏斯达克公司，将其作为自有工厂实施被控侵权产品的研发、生产及招商，同时将深圳新平衡公司运营和销售被控侵权产品的收入通过私人账户进行结算，从而使其成为直接的侵权获利者。

依据一系列优势证据，法院最终认定，四个被控侵权主体主观上具有共同的侵权故意，客观上分工合作、紧密配合共同实施了涉案侵权行为，构成共同侵权，依法应当承担连带责任。

（三）证明股东或实际控制人与侵权公司“混同”或侵权上“关联关系”的证据范围

从以上两个案件，我们可以梳理出的证据范围包括：

- 1、侵权公司的股东之间的关联关系（如夫妻关系、母子关系）；
- 2、多个侵权公司的股东是否相同、有交叉；
- 3、公司股东或实际控制人注册知名品牌近似混淆域名，许可侵权公司使用；
- 4、公司股东或实际控制人申请注册知名品牌近似混淆商标标识，许可侵权公司使用；
- 5、公司股东或实际控制人申请注册知名品牌近似混淆企业字号，许可侵权公司使用；
- 6、不同侵权公司的通讯地址、公司股东或实际控制人办公地址与公司之间的关联关系；
- 7、公司股东或实际控制人以个人名义开立账户并收取侵权公司账款的证据；
- 8、侵权公司的微信公众号出现公司股东或实际控制人的个人信息；
- 9、公司股东或实际控制人申请、注册的其他不正当搭车、模仿知名品牌的商标标识、企业字号、域名；
- 10、公司股东或实际控制人参与侵权公司实际经营、实施侵权行为的证据。

其中，重要的“混同”证据包括：多个侵权公司办公地址、人员、网站的混同，公司股东或实际控制人将运营和销售被控侵权产品的收入通过私人账户进行结算，从而使其成为直接的侵权获利者。

三、法院认定股东或实际控制人承担连带赔偿责任的价值导向

德国西门子（SIEMENS）和美国新平衡（NEW BALANCE）商标侵权及不正当竞争案属于典型的公司股东、实际控制人将公司作为侵权工具，既通过控制公司经营获取不正当利益，又试图利用公司法人人格独立制度规避承担侵权责任的情形，该类行为多发生于侵权产品生产商、制造商等侵权源头，极大侵害了商标权利人的利益，违背了公认的商业道德和诚信原则。为加大对侵权源头的打击力度，遏制以侵权为主业的不正当搭车、模仿行为实现严格保护的法律效果，亦应当对该类股东、实际控制人侵权主体课以连带责任，以起到规范公司经营秩序的导向作用。



本文对应二维码

保全侵权人的“支付宝”账户和交易情况是诉讼维权的倍增器

作者：刘智学

索赔难、执行难是民商事案件的通病。虽然现在司法机关加大了执行力度，像失信被执行人名单制度、限制高消费执行，都在一定程度上解决了执行难问题，但是，如果不能掌握侵权人财产线索、销售情况等体现其财务及经营状况的证据，在维权索赔时仍会大打折扣，尤其是在以权利人所受损失或者侵权人获利为判赔依据的商标维权案件中，能掌握侵权人财产线索、销售情况等体现其财务及经营状况的证据显得尤为重要。

米其林集团总公司（以下简称“米其林公司”）是一家成立于 1863 年的法国企业，是世界著名的轮胎生产商和全球 500 强企业之一。第 519641

号“米其林”、第 4950341 号“ MICHELIN”、第 136404 号“

第 611104 号“

米其林公司发现夏某某未经许可擅自在淘宝网上销售侵犯其注册商标专用权的“胎压表”商品，并在淘宝网店上擅自使用“米其”字样。米其林公司保全证据后于 2017 年 6 月 28 日向广东省广州市荔湾区人民法院（以下简称“广州荔湾法院”）提起诉讼，请求判令夏某某：1、停止销售侵权商品；2、停止在淘宝网店宣传中使用“米其”字样；3、赔偿经济损失人民币 10 万元；4、在中国《中国知识产权报》刊登启事，公开消除影响。

在没有冻结侵权人夏某某支付宝账户，没有获取侵权人夏某某在淘宝网上销售侵权产品的交易记录时，侵权人夏某某不承认侵权更不愿意赔偿。

米其林公司于 2017 年 8 月 23 日向广州荔湾法院递交财产保全申请书，申请：1、冻结侵权人夏某某财产 10 万元（财产线索：夏某某的淘宝账户“友用气动”）；2、调取侵权人夏某某在淘宝网上销售侵权商品的交易记录。

广州荔湾法院依申请作出财产保全裁定书，冻结侵权人夏某某支付宝账户内资金 20 万元，并调取了夏某某在淘宝网销售侵权的交易记录，显示其销售侵权产品的交易额共计 180348.58 元。

侵权人夏某某在得知上述情况后主动与米其林公司进行沟通，一改之前一毛不拔的态度，赔偿额由最初的五万到七、八万再到最后全额十万赔付，并完全按照米其林公司的条件达成调解：1、承认侵害了米其林公司的注册商标专用权；2、立即停止销售侵权商品，并停止在其淘宝网店宣传中使用“米其”字样；3、保证以后不再实施侵害米其林公司注册商标专用权的行为，如再次侵权，自愿赔偿 30 万元，如米其林公司实际损失或者夏某某的获利超过 30 万元，赔偿数额按实际损失或获利计算；4、一次性赔偿米其林公司 10 万元并承担本案诉讼费；5、在《中国知识产权报》上刊登启事，公开消除影响。

广州荔湾法院根据双方达成的调解协议出具了民事调解书。夏某某积极履行调解内容，很快将赔偿金和诉讼费全额给付米其林公司，并在 2018 年 1 月 26 日出版的《中国知识产权报》上刊登了“道歉声明”。

万慧达北翔代理米其林集团总公司参与了本案。

短评：

保全财产、获取侵权人销售证据是维权索赔的倍增器，在以权利人所受损失或者侵权人获利为判赔依据的商标维权案件中更是如此。此案给我们的启发是：对于财产保全、调取证据我们要大胆尝试，积极申请，以保证侵权纠纷及时高效地解决，以便更好地维护当事人的合法权益。



本文对应二维码

通过违约之诉追究商标重复侵权之责

作者：何为

近日，杭州市中级人民法院就一知名服装品牌公司（以下简称公司 A）诉一国内公司（以下简称公司 B）知识产权合同纠纷作出判决，判决该国内公司禁止使用合同约定中构成侵权的商标，并支付违约金 500 万元。

本案的缘起来自于 2005 年的一起侵犯商标专用权纠纷案件，公司 A 因公司 B 生产、销售带有侵权商标（以下简称旧商标）的服饰产品侵犯其注册商标专用权而诉至法院，随后双方达成一揽子和解协议，主要内容为公司 B 向公司 A 支付一笔对价，公司 A 协助公司 B 申请新商标并同意在公司 B 在新商标申请公告后三年内或协议签字之日起五年内（二者以较早期满的为准）继续使用旧商标。

之后，由于新商标的申请出现波折，直到 2013 年才正式获权，公司 A 和公司 B 于 2013 年 9 月签订了针对 2005 年协议的补充协议，主要内容为公司 B 额外向公司 A 支付一笔对价并同意严格按照新商标的注册样式进行使用不做改变，相应的公司 A 同意基于公司 B 新旧商标的更换工作予以一定期限的宽限期，如更换工作未能及时完成，公司 B 愿意支付大额违约金。

宽限期过后，公司 B 未能及时停止对旧商标的使用，且擅自使用变形后的新商标，并向商标局提出了相关申请。在经过与公司 B 多次沟通无法解决相关事宜的情况下，公司 A 遂决定将上述纠纷诉诸法院。然而，如果按照正常途径继续基于侵权之诉提起诉讼，虽然也能够禁止公司 B 对旧商标的使用并获取一定赔偿，但一方面基于侵权的赔偿主张预期较低，另一方面对于变形使用的新商标的侵权认定也存在不确定的风险。鉴于此，在充分分析本案的案情的基础上，我们建议采取违约之诉对公司 B 提起诉讼。

随后，万慧达北翔代理公司 A 基于违约行为向杭州市中级人民法院提起了民事诉讼，主张公司 B 立即停止使用旧商标和变形后的新商标的违约行为，并依据协议赔偿违约金 1930 万元。杭州市中级人民法院经审理后确认了基于合同违约审理该案的合理性，并认定了公司 B 继续使用旧商标和使用变形后的新商标的行为构成违约行为，并基于违约可能造成损失、公司 B 的过错程度以及公司 A 的预期利益等综合因素酌定公司 B 赔偿违约金 500 万元。

判决作出后，公司 B 提起了上诉，发稿时该案正在浙江省高级人民法院的二审审理中。

短评：

对于重复侵权问题如何有效规制是令权利人头疼的一件事，从本案的经验来看，通过侵权诉讼签订和解协议，并以合同违约之诉更有效地规制再次侵权行为不失为一个思路。

诚然，基于侵权行为达成的和解协议的性质，业界一直存在争议。最高人民法院于 2013 年在隆成公司诉童霸公司外观涉及专利侵权纠纷一案的提审判决（（2013）民提字第 114 号）中明确对仅仅是约定如何就再次侵权承担赔偿责任的和解协议，由于其协议双方并不存在基础交易行为，再次侵权人所承担的民事责任，并不属于《合同法》第一百二十二条规定的违约责任与侵权责任竞合的情况。这意味着，最高人民法院否认了基于仅仅是约定如何就再次侵权承担赔偿责任的和解协议提起违约之诉的合法性。虽然如此，但基于最高人民法院作出上述判决的论据思路，对于存在基础交易行为的和解协议，则应当允许基于该协议提起违约之诉。

本案中，公司 A 与公司 B 之间签订的合同并非是仅仅是约定如何就再次侵权承担赔偿责任的和解协议，而是存在协助注册商标，给予继续使用的宽限期等具有基础交易内容的合同，进而基于该协议的违约之诉得以获得法院的认可。

综上，对于较为复杂的案件，如果能沟通过和解协议的约定，把可能的情况尽可能考虑到，并加入有助于解决争议的其他具有实质交易的内容（如对市场清理的宽限期等），则可以考虑通过主张合同违约之诉来争取到更好的维权效果。



本文对应二维码

从“稻花香”案看地域性通用名称的认定

作者：卢结华

近年来，司法实践中涉及具有地域性特点的商品通用名称认定的案例引发了不少争议，往往“一波三折”，对于同一个商品名称或商业标识，不同法院对相同的事实在可能作出截然不同的判断，甚至，同一法院在不同时期也可能作出完全相反的认定。典型的如“水鸟被”案、“子弹头”案、“鲁锦”案、“沁州黄”案，等等，是商标？还是通用名称？抑或是特有名称？地理标志？不同的属性认定都可能对相对人产生重大的影响甚至致命的打击。

在最高人民法院 2018 年 4 月发布的“2017 年中国法院 10 大知识产权案件”的“稻花香”商标侵权纠纷案中，最高法院阐释了法定通用名称与约定俗成通用名称的判断标准，尤其是，其指出，**产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的，应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称**。本案中，被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区，而是销往全国各地。以全国范围内相关公众的通常认识为标准，现有证据不足以证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称^①。

最高法院对“稻花香”案的判决较好地平衡了注册商标权人与品种名称使用人之间的利益关系，在充分保护商标权的前提下，维护了公平有序的市场竞争秩序。相反，在最高法院 2015 年 4 月发布的指导案例 46 号“鲁锦”案^②和 2014 年 4 月公布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2013 年）》中的“沁州黄”案^③中，涉及类似的地域性通用名称的认定，“鲁锦”和“沁州黄”则被认定为通用名称。这些典型案例背后的裁判理念是否一致？“稻花香”案是否明确了该类案件的裁判标准？本文将在“稻花香”案的基础上，结合相关典型案例予以进一步探讨。

一、案情

福州米厂为第 1298859 号“稻花香 DAOHUAXIANG”注册商标专用权人，涉案商标于 1998 年 3 月提出申请，于 1999 年 7 月 28 日获准注册，核定使用商品为第 30 类大米。

^① 福州米厂与五常市金福泰农业股份有限公司、福建新华都综合百货有限公司福州金山大景城分店、福建新华都综合百货有限公司侵害商标权纠纷案，（2016）最高法民再 374 号。

^② 山东鲁锦实业有限公司诉鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，（2009）鲁民三终字第 34 号。

^③ 山西沁州黄小米（集团）有限公司与山西沁县檀山皇小米基地有限公司、山西沁州檀山皇小米发展有限公司侵害商标权纠纷再审民事裁定书，（2013）民申字第 1642 号。

2009年3月18日，黑龙江省农作物品种审定委员会出具的《黑龙江省农作物品种审定证书》记载：品种名称为“五优稻4号”，原代号为“稻花香2号”，从2009年起定为推广品种。

2014年2月18日，福州米厂经过公证程序，在福建新华都综合百货有限公司福州金山大景城分店购买了一袋由五常市金福泰农业股份有限公司生产、销售的“乔家大院稻花香米”。大米实物包装袋正面中间位置以大字体标注有“稻花香（字体中空，底色黑色）DAOHUAXIANG”。

福州米厂以五常公司生产、销售、大景城分店、新华都公司销售的被诉侵权产品侵害其商标权为由，提起诉讼。

二、审判

一审法院认为，“稻花香”不构成通用名称，五常公司未经许可，在产品包装袋上使用与涉案商标非常近似的标志，容易误导消费者，侵害了涉案商标权。

二审法院认为，基于五常市这一特定的地理种植环境所产生的“稻花香”大米属于约定俗成的通用名称。五常公司在其生产、销售的大米产品包装上使用“稻花香”文字及拼音以表明大米品种来源的行为，主观上出于善意，客观上也未造成混淆误认，应属于正当使用。

最高人民法院认为：

1、法定通用名称的认定：农作物品种审定办法规定的通用名称与商标法意义上的通用名称含义并不完全相同，不能仅以审定公告的品种名称为依据，认定该名称属于商标法意义上的法定通用名称。审定公告的原代号为“稻花香2号”，并非“稻花香”，在先存在涉案商标权的情况下，不能直接证明“稻花香”为法定的通用名称。

2、约定俗成通用名称的认定：产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的，应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称。

约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。当然，本院注意到，基于历史传统、风土人情、地理环境等原因，某些商品所对应的相关市场相对固定，如果不加区分地仍以全国范围相关公众的认知为标准，判断与此类商品有关的称谓是否已经通用化，有违公平原则。但是，适用不同评判标准的前提是，当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。否则，是否构成约定

俗成的通用名称，仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。

本案中，被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区，而是销往全国各地，应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。以全国范围内相关公众的通常认识为标准，现有证据不足以证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称。二审判决认为“稻花香”属于五常地域范围内约定俗成的通用名称，未考虑被诉侵权产品已经销往全国，相关市场超出五常地域范围的实际情况，确有错误。

3、农作物品种名称的正当使用：在存在他人在先注册商标权的情况下，经审定公告的农作物品种名称可以规范使用于该品种的种植收获物加工出来的商品上，但该种使用方式仅限于表明农作物品种来源且不得突出使用。

三、评析

对于具有地域性特点的商品通用名称的认定，《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》（《商标授权确权规定》）第十条规定，“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。”

因此，在判断约定俗成的通用名称时，一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准，这一观点在“水鸟被”案^①、“子弹头”案^②等相关案件中有详细的论述。在“水鸟被”案中，广东省高级人民法院认为，水鸟被是否属产品的通用名称，其认定不能局限于广东的市场情况。因为注册商标的效力是全国性的，而非地区性的，应当考虑全国范围的认同程度来判断。在“子弹头”案中，北京市高级人民法院认为，商品的通用名称应当具有广泛性和规范性的特征，即应当具有在国家区域范围内或者某一行业范围内的公用性，仅为国家部分区域或部分企业所使用的名称不具有通用名称的广泛性。

^① 香港冬冬宝床上用品厂有限公司诉深圳市富安娜家饰保健用品有限责任公司商标纠纷案。

^② 河南省柘城县豫丰种业有限责任公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、河南省柘城县三鹰种业有限公司商标行政授权确权纠纷，（2006）高行终字第188号。

同时，对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。如在“羊栖菜”案件中，^①法院认为，“羊栖菜”作为主要出口日本的产品，在中国具有特定的市场范围，主要以浙江温州洞头县为主的区域。在这一特定的市场范围内的加工企业普遍将“ひじき”作为“羊栖菜”的商品名称使用的情况下，可以认定该日文名称为“羊栖菜”商品的通用名称。

上述案例分别适用“全国范围”标准和“特定地域范围”标准来认定约定俗成的通用名称，其区别适用的前提是涉案商品是否属于相关市场较为固定的商品。“羊栖菜”案有别于“水鸟被”、“子弹头”案件之处在于，对于被子、辣椒商品而言，全国各地均有生产销售，不具有明显的地域特征，因此应当以全国范围作为考量“广泛性”的因素，而“羊栖菜”商品具有明显的地域特征，因此应当以该特定区域作为考量标准。

最高院在“稻花香”案中对这一点特别予以明确，“**适用不同评判标准的前提是，当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定商品。否则，是否构成约定俗成的通用名称，仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。**”也就是说，“相关市场”的界定是前提，“稻花香”的销售范围是全国各地，其相关市场则应当是全国范围，因此以全国范围内相关公众的认知作为判断依据。

依照这一裁判理念，最高法院在此前的“沁州黄”案和“鲁锦”案中的认定似乎有进一步商榷的空间。在“沁州黄”案中，最高人民法院认为，因历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，其在该相关市场内的通用称谓可以认定为通用名称。“沁州黄”能够反映出一类谷子（米）与其他谷子（米）的根本区别，构成通用名称。在“鲁锦”案中，法院认为，对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定地区及相关人群为标准，而不应以全国为标准。“鲁锦”已构成山东地区，特别是鲁西南地区，民间纯棉手工纺织品的通用名称。

“沁州黄”案和“鲁锦”案均适用“特定地域”范围标准来认定其均构成通用名称，但两案似乎均忽略了适用特定地域范围标准的前提，即“**证明此类商品属于相关市场较为固定商品。**”“沁州黄”小米的销售范围是全国各地，并不局限于山西省沁县这一特定区域；“鲁锦”的销售范围亦已遍布全国，而不局限于山东地区特别是鲁西南地区这一特定区域。再看“稻花香”，最高法院指出，“稻花香”的销售范围是全国各地，其相关市场则应当是全国范围，因此以全国范围内相关公众的认知作为判断依据。依照“稻花香”案的判断标准，“沁州黄”、“鲁锦”的相关市场亦是

^① 国家工商行政管理总局商标评审委员会、温州佳海食品有限公司与浙江三丰水产食品有限公司商标行政授权确权纠纷，（2012）高行终字第668号。

全国范围，亦应以全国范围相关公众的认知为判断标准，当然，鉴于“鲁锦”是指导案例，如何认定是否构成通用名称，应当有进一步商榷的空间。

通用名称的认定对利益相关者、消费者乃至整个市场秩序都具有重大影响，应当持严格和谨慎的态度，以免不适当损害相关者的合法权益和市场秩序。尤其是 2013 年商标法对于商标退化为通用名称的情形允许撤销商标注册，从这个角度看，最高法院在“稻花香”案中所主张的裁判标准给了类似案例很有价值的导向，尤其是其所指出的“适用不同评判标准的前提是，当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品”。同时，在未认可“稻花香”构成通用名称的情况下，植物品种是否可以命名为“稻花香”且进行正当使用，发生纠纷应依何种程序解决，仍需给予进一步指引，以此希望类似的案件今后可以得到明确、统一和缜密的裁判，增强法律的确定性和可预测性。



本文对应二维码

反法

新反法对商业标识注册、使用与诚信关系的重塑

作者：黄晖

2017年11月4日，第十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过了新修订的《反不正当竞争法》（以下简称“反法”），新法将于2018年1月1日起施行。这是自1993年制定反不正当竞争法24年以来的首次修订，今后将与1982年制定，历经1993、2001、2013年三次修订的《商标法》，1986年的《民法通则》、2017年的《民法总则》以及1985年我国加入的《保护工业产权巴黎公约》（巴黎公约）、2001年加入的《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定）一起构成我国商业标识保护的基石。

我国入世以后一直计划对反法进行修改，但直到2007年反垄断法出台以后，反法与反垄断法的分野也才得以划清，2016年修改草案送审稿正式提出，今年二月形成第一次审议稿，八月第二次审议，本次常委会会议第三次审议并通过，这些立法报告将构成我们理解新法的重要依据。

为了更好地适用法律，最高法院还出台了一系列与此有关的司法解释，尤其是域名司法解释（2001）、商标民事司法解释（2002）、反法司法解释（2006）、权利冲突司法解释（2008）、驰名商标司法解释（2009）、商标授权确权司法解释（2017），这些解释对于我们理解新的反法无疑具有重要意义。

在这24年中，国际上对于商业标识的保护也经过了巨大的变化和调整：欧盟协调成员国的商标指令和统一注册的商标条例也经历了从生效到2008年、2015修订，美国的商标法包括其反淡化条款也数次修订，世界知识产权组织还出台了反不正当竞争示范规定（1995）和驰名商标联合建议（1999）。

下面我们将结合上述背景，重点从商业标识的角度对新法第2、6、8、11条以及商标法第59条第三款展开讨论。

一、关于反法中的原则条款

第二条^A

经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信^B的原则，遵守法律^C和商业道德^D。

本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者^E的合法权益的行为。

本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务^F）的自然人、法人和非法人组织。

第二条^A，经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信^B的原则，遵守法律^C和商业道德^D。

A

反法第二条是一个关于定义不正当竞争行为的一般条款，与巴黎公约第10条之二里“任何违反工商业诚实惯例之竞争行为构成不正当竞争行为”相比，后者更为简洁，更具有开放性和延展性，而且不会与具体的不正当竞争行为产生循环定义的问题。本次修法，虽然试图避免循环定义，例如在送审稿和一审稿中将“违反本法规定”改为“违法前款规定”，但可惜最后又恢复原状，未作改动。

事实上，能够被具体列举的不正当竞争行为总是一种不完全列举，正如商标侵权被认为是不正当竞争冰山的一角一样，但法国依靠其民法典第1382条（现已重新排序为第1240条）“任何因其过错致人损失者就该损失负赔偿之责”解决不正当竞争的问题毫无困难。

巴黎公约在列举具体行为时用的是“尤其”的用法，足以囊括任何没有列举的不正当竞争行为，使该定义理所当然地成为兜底条款，既保证了符合具体行为时快速适用，也防止挂一漏万，从而保留了一般条款的直接适用，不存在向一般条款逃避的问题。

B

“诚信”。诚实信用原则在民法通则、民法总则乃至在商标法中均有列举，商标法特别强调商标的注册和使用都有遵守诚实信用原则。这次应该是从行文通畅的角度缩减为两个字的“诚信”。

反不正当竞争法的演化表明，构成不正当竞争行为甚至不一定与非诚信有关，例如混淆的发生可能是有些人有意为之，但无心之举只要造成混淆，结果

也会被认为有违商业惯例。

C

“法律”一词是这次修法新增加的，目的应该是为了强调不正当竞争行为不仅仅是个商业道德问题，也是一个违法问题。例如，欺骗性标志被《商标法》禁止，虚假广告本身也是《广告法》打击的对象。

D

此处的“商业道德”应该与巴黎公约的“工商业诚实惯例”作相同解释，正如《庄子·齐物论》所言：“道行之而成，物谓之而然”，商业道德也会是一个动态的概念，不同时期例如互联网时代的理解也会有不同标准的商业道德。

本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者⁵的合法权益的行为。

E

在本条加入“消费者利益”是本次修法的一个亮点，反法方面的规定与商标法恰似一个相向而行的过程：1982年的商标法第1条只提到“保障消费者的利益”，2001年才在消费者之后加上了“和生产、经营者”；旧的反法在第1条中虽然也提到“保护经营者和消费者的合法权益”，第2条则只提到“损害其他经营者的合法权益”，这次终于加上“消费者”，使消费者的利益进入整体权衡之中。这在互联网时代新的竞争手段层出不穷的情况下，无疑可以避免仅从经营者利益出发考虑问题所可能带来的偏差，消费者的福利是否会因为新的竞争行为的出现最终增加应该也是一个十分重要的考量因素，毕竟我们反的是“不正当竞争”而不是竞争本身。

本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务⁶）的自然人、法人和非法人组织。

F

“服务”虽然一开始就受反法的规制，但对于什么是服务一直没有明确的定义，而一般都求助于商标法所使用的商品及服务的分类表，在遇到像“零售服务”这样的概念时就会出现较大的分歧，例如分类表上没有列明的服务项目是否算服务？从商标法实施条例第15条后半句“商品或者服务项目名称未列入商品和服务分类表的，应当附送对该商品或者服务的说明”的规定看，未列入表内的服务并非当然被排除在外；再如，商标法不注册的服务是否可以受到反法的保护？其实，即使商标法目前仅仅只开放了“药店零售服务”的注册而不允许一般“零售服务”的注册，也并不能导致“零售服务”当然被排除在反法之外。

而一旦“零售服务”受到反法的保护，也不能仅仅因为商标法实施条例第92条第二款“已连续使用至商标局首次受理新放开商品或者服务项目之日的商标，与他人在新放开商品或者服务项目相同或者类似的商品或者服务上已注册的商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，首次受理之日起中断使用3年以上的，不得继续使用”的规定，就排除该服务标识已经受到的反法保护。

此外，这次修订删除了服务必须具有“营利性”的要求，结合下面第6条第（二）项中提到“社会组织”的规定，反法的适用范围将会进一步扩展到非盈利的事业单位或组织。

二、关于反法中的混淆仿冒行为

第六条^A

经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系^B：

- （一）擅自使用与他人有一定影响^C的商品名称、包装、装潢等^D相同或者近似的标识^E；
- （二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等^F）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等^G）；
- （三）擅自使用他人有一定影响的域名^H主体部分、网站名称、网页^I等；
- （四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为^J。

第六条^A，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系^B：

A

本条的主要内容来自于旧法第5条，但删除了“假冒他人的注册商标”的内容，并把有关误导的内容迁移至新法第8条，使本条的逻辑更加纯粹。

尤其是“删除假冒他人的注册商标”这个看似不经意的举动，实质为划清反法一般法与商标法特别法的界限奠定了可能：因为商标法对商标注册人提供了一个的基本保障，即使没有使用也可给予保护；而反法给经营者提供的保障仍需以使用为基础，没有使用则无所谓保护。

换句话说，依靠反法，要想在全国获得对抗他人的权利，就必须逐省逐市地攻城略地，而通过商标法提供的商标注册，则可以瞬间获得商标专用权这一全国有效的财产权利，做到全国山河一片红。取得注册的商标，至少在不满三

年的期限内，即使不使用或使用仅限一地，也丝毫不影响其权利的专有性、排他性、对抗性。

这个时候，在其没有使用的地域实际并不存在竞争性使用的问题，因此严格说来也不存在不正当竞争问题，所以认为所有的商标侵权行为都是不正当竞争行为的特例并不成立。至于旧法把商标侵权中的刑事假冒行为拎出来单独规定为不正当竞争行为则更加令人费解，也不足以表达所有商标侵权行为都是不正当竞争行为的意图，这次予以删除正好是却一桩公案。相应地，新法也删除了法律责任章节中关于假冒注册商标适用商标法处理的内容。

B

本条的不正当竞争行为被统一命名为“混淆行为”，但在混淆的内容上似乎并未局限在商品混淆上。虽然送审稿一开始规定“本法所称的市场混淆，是指使相关公众对商品生产者、经营者或者商品生产者、经营者存在特定联系产生误认”，一审稿也集中在“引人误认为是他人的商品”上，但二审稿就已改用目前“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”的措辞，不再强调混淆仅限商品，至少为商品以外的混淆留下了解释空间。

事实上，虽然巴黎公约列举的第一项具体的不正当竞争行为也是混淆行为，但“采用任何手段进行与竞争者的营业机构、商品或工商业活动具有造成混淆性质的一切行为”的措辞显然要开放得多，商品混淆只是三种混淆之一。

2007 的反法司法解释第四条由于只涉及旧法第 5 条第（二）项，规定相对也比较狭窄，即“足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，应当认定为反不正当竞争法第 5 条第（二）项规定的“造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”。

尽管发生过“大湖”洗发水被当成“大湖”桔子汁喝掉的跨类混淆的案例，但严格说来，这种混淆确实是一种极端的情形，即消费者本身并不知道自己买的是洗发水，一旦意识到断然不会发生误饮的事故，所以也并不存在洗发水的生产厂商与桔子水的生产厂商重叠混淆的问题。下面我们会结合兜底条款（四）探讨超越混淆的可能性和合理性。

回到本条具体列举的情形，诸如企业名称、自然人姓名、网站名称、域名等都未必与商品有关，目前这种写法应该具有较大的延展性。

需要特别指出的是，反法下业已构成的混淆行为不会也不应因为在后的标识获得商标注册就发生质的变化，至少在这个已经产生一定影响的区域内先标识不仅可以继续使用，而且还应该可以继续制止他人（包括商标注册人）的使用，做到“井水不犯河水”的平行保护，这在 2017 年欧盟商标条例（原第 111 条，现第 138 条）中实际已有明确规定，巴黎公约第 6 条之五和 TRIPS 协

定第 16 条中反复强调商标注册产生的专有权不得损害在先权利，包括不得损害依使用取得权利的可能都是对商标注册并不能改变业已存在的事实的体现。

因为不这样处理，就会出现反法司法解释第 1 条第二款中“因后来的经营活动进入相同地域范围而使其商品来源足以产生混淆，在先使用者请求责令在后使用者附加足以区别商品来源的其他标识的，人民法院应当予以支持”的规定与商标法第 59 条第三款“注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”规定之间的矛盾。

最后需要指出的是，这次修改删除了“特有”的要求，缺乏类似商标法中商标“应当有显著特征，便于识别”的规定，但从混淆结果的要求来看，标识具有的显著性或特有性是一个不可或缺的条件，反法司法解释中对旧法“特有”的要求以及商标法第 11 条的显著性判断标准乃至第 59 条第一款的非显著标志的正当使用抗辩应该都会继续适用。

（一）擅自使用与他人有一定影响^c的商品名称、包装、装潢等^d相同或者近似的标识^e；

c

本条删除“知名商品”的概念无疑是本次修改的最大亮点，因为离开标识谈商品知名是完全没有意义的事情。商品本身只有内在质量的优劣之分，但没有外在的标识加以识别和传播，根本无法产生“知名商品”一说，之前的写法几近强人所难地要求先证明一个知名商品的存在，再来证明特有的名称、包装或装潢。

这次修改过程中二审稿一度删除“知名”保留“特有”，但在三读时，有的常委委员提出，仿冒他人商业标识构成混淆商品来源的不正当竞争行为，一般以被仿冒的标识在相关领域中有一定影响、为相关公众所知悉为前提，建议对此予以明确，最后通过的版本将“知名”的要求改换为“一定影响”。

新法颁布后，对于“一定影响”的理解一时众说纷纭，尤其是商标法中第 32 条后半句及第 59 条第三款也有“一定影响”的措辞，如何自治地给予合理的解释确实成为一个必须解决的问题。从三审时常委委员的提议看，仅仅像商标法第 15 条第二款中那样最低限度的使用显然达不到产生一定影响并为相关公众知悉的要求，这也符合《现代汉语词典》的解释，即“一定”在此处应理解为“相当”，即程度高但不到“很”的程度。因此“一定影响”宜于作弹性的理解，完全静态的考评显然不能反映千差万别的实际情况，因为从影响的地域来讲，这种影响既可以小到一乡一镇，也可以大到一省一市，这正是反法能够起到兜底保护的灵魂所在，如果都必须达到商标法第 13 条规定的全国知名或驰名的地步才给与保护，反法的这条保护就失去意义了。

更进一步讲，正如上面所说，我国商标法可以允许注册满三年前不必使用，

但始终没有使用的注册商标是没有保护的正当性基础的。商标法实际是通过赋予注册商标使用义务的方式，最终回到反法保护的逻辑中。尽管和反法相比还是留下了部分地域的使用即可支撑部分未使用地域保护的缺陷，但如果我们离开实际使用、真诚使用或正常使用的标准，在撤销三年不使用商标的程序中采信“象征性使用”证据，从而对使用的要求低于“一定影响”，则会助长“注而不用”的不良风气，使商标注册制度蜕变为一种真正的“不正当竞争”手段。

欧盟 2015 年修改商标法已经更加深切地意识到，没有取得最低显著性或较高显著性以及注册后超过五年没有使用的商标，都不具有对抗后来申请的正当性，在后申请因此可以取得某种类似于“在后权利”的“中间权利”(intervening rights)，这也正是欧盟商标法不主张审查机关主动引用使用状况不明的在先商标主动驳回在后申请的原因所在。

D

本次修改在名称、包装和装潢之后加上了一个“等”字，应该是新的反法另一个亮点。事实上，在开始的送审稿中，这一项下的商业标识还包括“商品形状、商标”等，二审稿中则又予以删除，三读时，有的常委委员提出，这一条第一项对商品标识仅列举了名称、包装、装潢，不够全面，建议增加商品“形状”、“设计”等标识，因此最后法律委员会又加上“等”字，以涵盖实践中的其他商业标识。

加上这个“等”字实现了与商标法第 8 条中“等”字的无缝链接，司法实践中不仅对商品形状（晨光笔案）、营业装饰（东北菜案）和营业服饰（胡同游案）给予了反法保护，司法解释第 3 条也涵盖了“由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象”。这与 TRIPS 协定第 15 条的商标定义也实现了完全的对接。

当然，商标法第 10 条以及反法司法解释第 5 条所列的禁用事由应该会继续适用于新法第 6 条的各种标志。相应的，功能性排除的商标法第 12 条乃至第 59 条第二款也不应该只限于功能性形状，还应该包括功能性颜色、声音等商品可能带有的各种功能性特征。

此外，从新法对商业标识的救济规定来看，虽然这次修法引入了 300 万的法定赔偿，但反法司法解释第 17 条中可以参照商标法来计算赔偿的规定将不再能够继续全面适用：例如按许可费计算赔偿以及惩罚性赔偿将不复存在。

就未注册驰名商标而言，目前保护不对称的形状则将继续：因为如果根据商标法及其司法解释主张权利，未注册驰名商标所能得到的救济仅仅限于停止使用，而不可能获得赔偿，似乎还不如主张一定影响的标识来得直接。

与商标法不同的是，由于没有单独规定销售中的使用行为，因此有理由希望“没收违法商品”不仅适用于生产领域，也应该适用于流通领域。如果这一

理解成立，在流通领域中侵权商品的处理上，反法的保护力度将超过商标法。

E

和商标法第 59 条第一、二款不同，新法没有涉及缺乏显著性以及功能性标志的正当使用抗辩，但相信商标法的这些规定可以比照适用于反法的保护中。

另外，反法使用了“标识”一词，尽管与“标志”系同义语，但在商标法语境下，前者更倾向于“标识”的具体有形，后者则指向“标志”的抽象无形，下次修改如果能够统一起来，效果应该会更好。

（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等⁵）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等⁶）；

F

本项规制的对象仅限于“企业名称”之间的冲突，1991 年其施行至今的《企业名称登记管理规定》正在修改，由于企业名称与商品并无必然联系，这类冲突更多着眼于上面三类混淆中第一种营业机构的主体上的混淆。至于涉及企业名称与商标的冲突，我们将在下面的兜底条款讨论。

按照我国现行的《企业名称登记管理规定》，企业名称是按地域管辖的，本辖区不允许重名企业名称存在，从这个意义上讲，企业名称的保护并不需要具有“一定影响”。反过来，如果本辖区内不存在相同近似的企业名称，新的企业名称申请都会被核准。很明显，如果企业仅在本辖区经营，大家都可以相安无事，但这样的规则显然不能解决企业不断发展壮大走向全国可能带来的混淆误认问题。在不能象商标那样实现全国统一查询、登记、注册的情况下，我们还必须求助反法的规定，而反法的规定一定是和企业名称的实际使用联系在一起的，在先企业名称如果没有通过实际使用取得“一定影响”，自然就不具备本条保护的基本条件。

新法修改后，不再强调只保护企业名称的全称，企业名称的简称或其“字号”等也被涵盖在保护范围内。之前的“中青旅”指导案例以及反法司法解释第 6 条中也已做出类似的处理。

当然，正如“同德福”指导案例所表明的那样，即使历史上有过一定影响的老字号，一旦停止使用，甚至废弃不用，其影响也会随之淡化或弱化，使该字号进入公有领域，也就不能排除他人重新启用，另创商誉，只是该他人不得随意嫁接历史传说，误导公众产生错误联想。

企业名称冲突一个老大难的问题过去主要出在改名环节上，这次新反法第 18 条通过了强制改名的措施，启用统一社会信用代码代替其名称，使处罚可以立即执行，相信能够有效督促相关义务人尽快履行改名裁决。

G

本项的“姓名”与民法通则及民法总则中的姓名权既有联系又有区别，它更多的不是从与生俱来的人身权利出发，而是基于个人积累的声誉以及长期或大量的使用产生的一定影响提出的主张。以“乔丹”案为例，乔丹虽然不是 Jordan 的唯一翻译，但毕竟在篮球体育用品乃至运动服装上与之有着比较稳定的联系，结合其两个儿子姓名均被同一企业注册为商标的事实，实在难谓巧合。

事实上，最高法院 2017 年关于商标授权确权司法解释第 20 条提到的“笔名、艺名、译名等特定名称”，以及与该自然人具有“特定联系”的要件，与目前反法中混淆要件十分接近。

同名同姓的人原则上应该可以相安无事，但明显违反诚信原则的搭车行为仍有可能构成不正当竞争行为。曾经发生过的改名“王跃文”出版《国风》以攀附《国画》作者王跃文的实际案例就非常具有代表性。而最近引来众多围观的“赵薇”遇到“赵薇”的案例更是凸显了这类争议的特别之处。

(三) 擅自使用他人有一定影响的域名^h主体部分、网站名称、网页ⁱ等；**H**

“域名”本身只是一个网络地址，但 2002 年商标法司法解释第 1 条第三款规定，如果该域名被仿冒在相关商品的电子商务中，实质已经起到区别商品出处的功能，自然会构成商标侵权。

单纯的域名注册或使用但没有对应的商品或服务的，就不再适合以商标侵权去制止。2001 年的域名司法解释因此将这种行为纳入了反法的规制范围。

I

本项首先明确列举了“网站名称”和“网页”，之前发生过的“为为网”之争就是典型代表，各种独立网站，包括在各种电商平台上开设的网店都可划到本项名下；同样地，还有互联网时代尤其是自媒体时代的各种微博号、微信号名称，以及各种应用程序（app）的名称都可归入本类规范之列。这些名称有的和具体的商品或服务有关联，有的则只是指向一定的工商业活动而并不指向具体商品，因此也不存在误认为是他人商品的问题，但可能引人误认为“与他人存在特定联系”。

至于在真品或平行进口商品的继续流通中超越必要限度使用权利人官网的样式、布局及特色网页也会构成本项所指的混淆行为，“雅漾”案即是这类情形的典型案例。

（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为¹。

J

本次修订所加入的“其他”混淆行为无疑是另外一个亮点。正如有的常委委员所指出的那样，实践中还存在其他形式的混淆行为，建议增加兜底条款，以防止挂一漏万。

其实首先面临需要兜底的问题就涉及到和商标法的衔接，在 2013 年商标法修改之后，新法第 58 条规定，“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”。本来，大家一致期盼新的反法将会有明确的条款衔接落实商标法的这一转致，而且在反法送审稿、一审稿、二审稿中都有处理企业名称与商标冲突的规定，但不知为何最后通过的文本中却不再包含方面的规定。

目前在企业名称与商标的冲突上，如果企业名称突出使用在商品上，按照 2002 年商标民事侵权司法解释第 1 条第（一）项的规定，可以直接以商标侵权追究其责任，如果再结合驰名商标的跨类扩大保护或本类的强化保护，甚至还可以直接追究突出使用企业名称的商标侵权责任。事实上，2015 年修改的欧盟商标法已经不再严格区分使用在商品或服务上的商标和企业名称，企业名称是否突出都不再是考量的重点，重点在于是否使用在商品或服务上。

我国目前面临的问题是商标被用于企业名称中，且企业名称并没有突出使用，或只是完成注册登记但尚未用于商品或服务上，直接适用商标法认定商标侵权就会有一定的难度。应该说，商标法第 58 条也是基于中国考虑将问题交给了反法。

令人遗憾的是，新的反法并没有明确衔接商标法的第 58 条。因此，我们只有被迫启动兜底条款进行解释。一方面，正如前些天“麦当劳公司”改名为“金拱门公司”表明的那样，商标和企业名称并不总是能保持一致，而且一个企业只能有一个名称但却可以拥有几千个商标，但消费者毕竟容易天然地认为同样的商标会有同样的企业名称，至少在他已经有相对熟悉的商标的情况下，发生误认的概率会大大增加。另一方面，正如我们上面所言，即使商标尚未使用（三年内）或只是在局部地域使用，商标在被告所在的区域尚不知名，商标法对注册商标的保护也是全国性的，但在处理企业名称和商标的冲突时，我们将不能简单认为商标同样可以在全国范围当然对抗企业名称的注册和使用，我们需要基于市场竞争的商业实际或者说一定的影响来判断是否会有混淆的发生，事实上，在“王将饺子”一案中，最高法院正是适用这一原则处理商标和企业名称之间的冲突。

需要指出的是，商标法第 58 条的保护要件是“误导公众”，一般说来，这

和“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”大致相当。但仔细深究起来，则可能会有解释的空间。因为商标法第 13 条第三款对已注册驰名商标的保护的条件中也有“误导公众”，而该“误导公众”并不等同于混淆，因为从混淆的定义来看，混淆不能脱离商品的类似关系存在，当商品完全不类似时，商标法第 57 条第（二）项就不再有适用的空间。这个时候，就必须转而适用驰名商标司法解释的标准，即“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，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。

这样，在处理驰名商标与企业名称的冲突时，怎么将驰名商标司法解释的标准与新的反法第 6 条第（四）项的兜底条款结合起来就是一个新的课题。因为，按照驰名商标司法解释第 10 条的规定，驰名商标是可以在不发生混淆的前提下认定他人的企业名称构成商标侵权（突出使用）或不正当竞争（不突出使用），这一解释是否继续成立，还需要今后的司法实践来检验。

当然，更大的一个问题就是，我国对于未注册商标是否可以适用反淡化及反搭车的保护，从目前商标法第 13 条第二款关于未注册驰名商标和第三款已注册驰名商标的保护分野上看，难度应该比较大，毕竟一个已经全国驰名的未注册商标，或者说一个最高级的具有一定影响的商标尚且不能取得与注册驰名商标相同的待遇和保护范围，很难想象只限一地的具有一定影响的商标可以在不发生混淆的情况下获得反法的保护。

现实生活中还会发生商业标识尤其是商标的指示性使用和比较性使用，商品在经过商标所有人及其被许可人投放市场后还会发生权利用尽的问题，在欧盟商标法的语境下，这些使用都属于商标权利的限制，在违反诚信商业惯例的情况下，会重新回到商标法的规则下处理。在我国这方面法律规定尚不完备的情况下，应该至少可以在反法的框架下，包括在本项兜底条款的框架下去寻找解决之道。前面提到的“雅漾”案以及最高法院的“五粮液”案以及上海知识产权法院的“芬迪”案应该都是按照反法中避免混淆或发生经营者错误联系的思路来处理的。

在商标法第 57 条第（五）项规制的“反向假冒”问题上，如果一个商品上标注的未注册商标被他人无端去掉并换上自己的商标继续流通，是否可以适用反法的兜底条款来处理呢？答案应该是肯定的，因为这样掉包以后的商品同样会使消费者对其真实来源发生混淆或产生错误的特定联系。

最后，商品化权是一个大家十分关注的话题或问题，虽然世界知识产权组织的反不正当竞争示范规定已经写入了商品化权的内容，而且最高法院关于商标授权确权司法解释第 22 条也已提到作品名称、角色名称的保护，但这次反法仍然没有正面提到商品化权的保护问题。不过，从该司法解释列举的“容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系”措辞来看，与反法的“引人误认为…与他人存在特定联系”的措辞应该仍有诸多相通

乃至相同之处，因此我们也完全可以期待商品化权在未来的反法实践中有更多适用的实例。

三、关于反法中的虚假宣传行为

第八条^A

经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价^B、曾获荣誉^C等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

经营者不得通过组织虚假交易等^D方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

第八条^A，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价^B、曾获荣誉^C等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

A

本条是从旧法的第9条重新序而来，但也增加了不少内容。首先，旧法第5条第（四）项中内容全部转入本条规范，另外针对互联网电子商务中“炒信”、“刷单”屡禁不止的情况也在本条中进行了专门规定。

本条所规范的内容属于巴黎公约第10条之二所列明的第二种不正当竞争行为，即“在经营商业中，对商品的性质、制造方法、特点、用途或数量使用使公众产生误解的标记或说词”。这类宣传扭曲了市场实际，误导了消费者，也为经营者赢得了不正当的利益，明显违背商业道德或诚实的工商业惯例，当然应该予以禁止。事实上，2013修订的商标法第10条第（七）项也明确禁止注册和使用“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”标志，只是规制对象稍微狭窄一些而已。

略显遗憾的是，对于这类的不正当竞争行为，之前反法司法解释中允许适用商标法的赔偿计算方法的规定，除了实际损失或不当获利及维权合理开支可以计赔以外，惩罚性赔偿、法定赔偿均不再规定。

另外，在后来已经出台《广告法》的情况下，如果出现虚假广告，新法第20条第二款转致《广告法》进行处理，进一步厘清了各个法律的界限。

B

如上所言，互联网电商时代来临一方面降低了搜寻成本、便利了市场消费，另一方面也为不法之徒捏造虚假或引人误解的“销售状况、用户评价”，即通常所说的互联网炒信、刷单行为，这些行为屏蔽了负面评价、扭曲了市场信息，

严重伤害了消费者和竞争者利益，理应严惩。

C

“荣誉”主要包括旧法第 5 条第（四）项提到的认证、名优等质量标志，以及其他获奖情况。值得一提的是，虽然曾经被认定为驰名商标的事实并不属于虚假或引人误解的事实，但为了避免有些企业假借宣传“驰名商标”的称号获取不正当利益，2013 商标法第 14 条第五款特意禁止“将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。下一步，随着地方著名商标认定工作的规范，类似要求也可能会适用于著名商标的宣传。

经营者不得通过组织虚假交易等^D方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

D

在类似于刚刚过去的“双十一”促销活动中，消费者十分痛恨根本不存在的虚假打折，这种“虚假交易”同样会扭曲市场信息，损害消费者和竞争者利益。

四、关于反法中的商业诋毁行为

第十一条^A

经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息^B，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉^C。

A

本条是从旧法第 14 条重新排序而来，个别地方有修订。从国际公约的渊源上，本条来自于巴黎公约第 10 条之二所列明的第三种情况，即“在经营商行业中，对竞争者的营业所、商品或工商业活动具有损害商誉性质的虚伪说词”。

同样的，略显遗憾的是，对于这类的不正当竞争行为，之前反法司法解释中允许适用商标法的赔偿计算方法的规定，除了实际损失或不当获利及维权合理开支可以计赔以外，惩罚性赔偿、法定赔偿均不再规定。

当然，新法对于所有的违反反法的行为在受到行政处罚的情况下会记入企业信用记录并公示，这一规定显然会增加反法的威慑力度，如果能将民事乃至刑事方面违反反法的事实一并记入信用记录，无疑会更加完善。

B

“虚假信息”尤其是“误导性信息”比起之前的“虚伪事实”的外延更宽，更能涵盖现实社会中的实际情况。最近，人人网起诉他人在二手车市场广告中使用“遥遥领先”的说法就是一个明显的实例。

C

从损害商业信誉、商品声誉的视角来看，前一阵从麦当劳公司改名金拱门公司发端，互联网上充满了恶搞各个著名品牌的帖子，有的已经超过滑稽模仿的限定，涉嫌构成商标法第13条第三款所指的“贬损驰名商标的市场声誉”。此前发生的“途牛诉屠牛”案实际也涉及本条所指的不正当竞争行为。

五、关于商标法中的在先使用商标的继续使用

第59条第三款^A

商标注册人申请商标注册前^B，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于^C商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标^D的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内^E继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识^F。

A

本款的制定是商标法历史上划时代的规定，尽管还没有完全解决在先权利的对抗性问题，但为厘清使用和注册的关系奠定了基础。其实，只要尊重历史，就不会不顾已经存在的事实只谈商标专用权，1993年我国引入服务商标注册的时候，已经体现了对之前没有服务商标注册时已经存在的服务商标使用历史，上海和成都都有的锦江饭店就是一个典型的例子。

其实，虽然注册商标不能阻止个别没有注册但在先使用并有一定影响的商标算是一个退步的话，反过来，这一规定也排除了任何商标注册申请提出之后使用行为具有任何正当性的可能，这一时间节点不是实际注册日，而是主张权利的商标申请日。我们可以这样来推导，鉴于用于30%的在先使用人尚且不能越做越大到40%，在后使用的商标又如何能将在他人没有申请注册之前没有使用的商标从零或从负到正、越做越大呢？事实上，申请日之后的使用不可能具有正当性，

最高人民法院知识产权审判庭在给商标局关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函中就表达了明确的态度，即“商标核准注册后，

在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称权，否则将损害商标注册制度的基本价值”。因此，再说尽管有在先权利，仍然可以甚至应该考虑在后商标使用的规模乃至“市场格局”，就与第 59 条第三款的原意不相吻合了。

B

确立在先使用的时间节点首先就是在后商标的申请注册日，作为一个法律行为，申请人正是在这个时间节点开始主张权利，在这之后他人才开始的使用便不再具有正当性。

C

第二个时间节点则是假定在后商标申请日之前如果也已开始使用，则商标法规定所谓的“在先使用”必须是绝对在先的使用，而不是处于他人他人在先使用及在后申请之间的使用，目的是为了证明享受本条待遇的在先使用必须绝对善意和在先。

D

在先使用并有一定影响的商标在 2001 商标法第 31 条（2013 年改为第 32 条）已经出现过了。本款再次出现这一概念，加之 2017 新修改的反不正当竞争法也采用了这一概念，正如上面所言，出现了担心词义不准确的担忧，但借用钱锺书先生在《管锥编》中所言，“语言之含糊浮泛（vagueness of expression, imprecision），每亦本情事之晦昧杂糅，兹含糊浮泛也，只其所以为亲切直白（expression of vagueness, exactitude）也”，某种意义上讲，“一定影响”恰恰是对纷纭复杂的现实状况最好的一种表达。

E

我们也可以将在先使用商标的继续使用看做是对商标专用权的一种限制，但正如 TRIPS 协定第 17 条所规定的那样，这种限制必须考虑到“商标所有人的合法利益”，而且任何限制都应该做严格解释，不能与注册商标专用权发生根本的冲突，以至于使其丧失基本的区别功能。例如，法国知识产权法典第 L.713-6 条就明确规定，商标注册并不妨碍在下列情况下使用与其相同和近似的标记：用公司名称、厂商名称或标牌，只要该使用先于商标注册。但是，这种使用损害注册人权利的，注册人可以要求限制或禁止其使用。

目前争议的焦点主要体现在是否需要进行地域限制。就欧盟而言，如前所述，共同体商标条例以及指令都规定在先使用只在原有地域继续使用的权利。美国《兰哈姆商标法》第 33 (5) 条也认为抗辩应当局限于该在先使用的特定地域范围。最高人民法院在“鸭王”一案中也认为，“北京鸭王在先使用所形成的在先权益应该得到保护，其有权在北京地域范围内继续使用其在先使用的鸭

王标识”。

事实上，在先使用一旦遭遇在后商标申请，相当于立即被“冻结”在已经使用的地域，不能再越雷池半步。如果允许其不断扩大，在后的注册商标等于完全没有安全感，随时会遭到在先商标的侵扰，消费者也会感到困惑，最终必然危及商标专用权本身。

F

附加识别标识明显是不得已的办法，而且正如上面所言，仅仅适用反法和换而适用商标法的消除混淆的方向恰恰是相反的，也许算是对注册申请行为的一种鼓励。



本文对应二维码

新反法亮点解读：知识产权相关条款评析

作者：卢结华

2017年11月4日，全国人大常委会表决通过了新修订的《反不正当竞争法》，修订后的《反不正当竞争法》自2018年1月1日起施行。反不正当竞争法修订草案自2017年2月起历经三次审议，即2017年2月一审稿、2017年8月二审稿、2017年10月三审稿，于11月4日的十二届全国人大常委会第三十次会议上高票通过，这是我国1993年《反不正当竞争法》时隔24年的首修。新《反不正当竞争法》（以下简称“新《反法》”）针对当前市场竞争中出现的新情况、新问题，进一步明确了对不正当竞争行为的规制规则，相关规定更加明确、具体、便于操作，并有一定的前瞻性，能够适应实践发展的需要，有利于鼓励和保护公平竞争，保护经营者和消费者的合法权益。

反不正当竞争法为知识产权提供补充与兜底保护，新《反法》对知识产权相关内容，如混淆行为、虚假宣传、商业秘密和商业诋毁这四大部分与知识产权紧密相关的内容，都做了较大程度的修改，具有很大的进步意义。

当然，也引发了一定的讨论，如新《反法》第六条对混淆行为的规制，如何认定“一定影响”？是“应与此前的‘知名商品’没有实质性区别”（孔祥俊），^①还是“应相当于《商标法》第十三条规定‘为相关公众所熟知’为相关公众所熟知”（黄璞琳），^②还是应与《商标法》第三十二条和第五十九条第三款规定的“一定影响”相一致？相关问题都具有重要的探讨价值。

鉴于此，本文重点对新《反法》知识产权相关内容：第六条混淆行为条款、第八条虚假宣传条款、第九条商业秘密条款、第十一条商业诋毁条款以及相应的法律责任条款进行初步解读与评析。

一、混淆行为条款：增加“引人误认”“一定影响”及兜底条款，广泛涵盖混淆行为

新《反法》第六条进一步明确了混淆行为的概念，将“引人误认”作为它的核心的判断标准，对于擅自使用他人的标识做出了限定，要求该标识在相关领域有一定的影响。可以看出，法律条文规定得非常仔细，

^① 孔祥俊：《新修订反不正当竞争法释评》，上海交大知识产权与竞争法研究院，<http://mp.weixin.qq.com/s/NZ9O-xNaLeY6edGLNW3uPg>，访问于2017年11月7日。

^② 黄璞琳：《新<反不正当竞争法>与<商标法>在仿冒混淆方面的衔接问题浅析》，中国工商报，<http://mp.weixin.qq.com/s/F3PaU8VS4QzKAYIDW3adeA>，访问于2017年11月7日。

包括企业名称、字号，姓名里面增加了笔名、译名、艺名等，作了非常具体的列举，同时还增加了兜底性的条款，让禁止混淆行为的规定在实践中涵盖的范围更广泛。具体评析如下：

其一，新法“引人误认”取代旧法“使购买者误认”的表述，更契合《商标法》确定的以及司法实践中已经执行的“混淆可能性”标准。现行《商标法》第 57 条第 2 款规定的构成侵犯商标权的行为是“容易导致混淆的”行为，第 13 条规定的驰名商标保护针对的也是“容易导致混淆的”或“误导公众”的行为。新法“引人误认”的表述不要求实际或事实的混淆，具有混淆的可能性或危险即可，比旧法更为科学严谨。

但是，“引人误认”的表述仍存在一定的局限性，这实际上将保护范围仅局限在混淆之虞，无法涵盖淡化、“搭便车”等行为。在未注册商业标识具有足够知名度的情况下，在不相同或不类似的商品或服务上使用该商业标识，即便没有混淆或误认，仍然可能造成标识的显著性弱化或丑化，没有混淆的“搭便车”行为也属于不正当竞争，应予以制止。如有张伟君教授曾撰文建议增加“或者损害或不正当利用该商品的市场声誉或减弱该商品名称、包装、装潢的显著特征的”。^①

其二，新法删除了旧法规定的“假冒他人注册商标的行为”，更好地与《商标法》相衔接。

其三，新法对各种商业标识增加“一定影响”的要求，取代旧法“知名商品特有的名称、包装、装潢”，更加合理，具有弹性。这是修订过程中较为有争议和反复的一条，从“知名商品特有的名称、包装、装潢”，到“他人商品特有的名称、包装、装潢”，再到“他人有一定影响的商品名称、包装、装潢”。关于“知名商品特有名称包装装潢”条款，司法实践长期以来在该规定中将“知名商品”和“商品特有的名称、包装、装潢”并列为两个不同要件，而学术界对此有不同的看法。王太平教授认为，“知名商品”概念的使用导致用“知名”来修饰“商品”而不是“名称、包装、装潢”，这不仅进一步导致“知名”与“名称、包装、装潢”使用之间可能的不一致，导致保护对象错置，因此，主张取消知名商品的概念。^②张伟君教授也建议应改变长期以来在该规定中将“知名商品”和“商品特有的名称、包装、装潢”并列为两个不同要件的错误做法，立法要么选择用“知名商品名称、包装、装潢”的概念，要么选择用“商品特有的名称、包装、装潢”的概念，但不应继续使用“知名商品特有的名称、包装、装潢”的概念，也没有必要再制造出一个“知名并特有的商品名称、包装、装潢”的概念。新法不

^① 张伟君：《论“知名商品特有名称包装装潢”条款的修改和完善》，《知识产权》2017 年第 6 期。

^② 王太平：《我国知名商品特有名称法律保护制度之完善——基于我国反不正当竞争法第 5 条第 2 项的分析》，《法商研究》2015 年 6 期。

再采用“知名商品特有的”表述，而采用更有弹性的“一定影响”的表述，更科学更合理。

至于如何认定具有“一定影响”，如何与《商标法》中的“一定影响”相衔接，仍需配套司法解释进一步明确。例如，新法没有规定“特有的”或者“显著的”要求，如果具有“一定影响”但不具有特有性或显著性，例如，具有一定影响的通用名称，此时如何解释？还有，《商标法》也有“一定影响”的表述，如第三十二条“已经使用并有一定影响”和第五十九条第三款“他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标”，新《反法》的一定影响和《商标法》的“一定影响”是否一致？如何衔接？孔祥俊教授认为，“应与此前的‘知名商品’没有实质性区别”。黄璞琳认为，新《反不正当竞争法》第六条予以保护的商业标识“有一定影响”的范围和程度，与《商标法》第三十二条以及第五十九条第三款规定的“有一定影响”相比，范围更广、程度更深，应相当于《商标法》第十三条规定的“为相关公众所熟知”。这些争议的地方有待相关司法解释进一步明确。

其四，兜底条款补强条文的灵活性与适应性，让禁止混淆行为的规定在实践中涵盖的范围更广泛。

最后，关于违反第六条混淆行为的法律责任，新《反法》第十八条规定，经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。违法经营额五万元以上的，可以并处违法经营额五倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记；名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称。

1993年《反不正当竞争法》

第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：

- (一) 假冒他人的注册商标；
- (二) 擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；
- (三) 擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；
- (四) 在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。

新《反不正当竞争法》

第六条 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

- (一) 擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；
- (二) 擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；
- (三) 擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；
- (四) 其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

二、虚假宣传条款：细化虚假宣传内容，不得对“销售状况”“用户评价”等作虚假宣传

针对电子商务领域虚假宣传的问题较为严重、出现专门组织虚假交易帮助他人进行虚假宣传以牟取不正当利益的情况，新《反法》第八条对虚假宣传的具体内容予以细化，明确经营者不得对其商品的“销售状况”“用户评价”等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。同时还增加规定，明确经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

1993年《反不正当竞争法》

第九条 经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。广告的经营者不得在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告。

新《反不正当竞争法》

第八条 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

三、商业秘密条款：调整商业秘密定义，补充视为侵犯商业秘密行为

新《反法》第九条修改了对商业秘密的定义，将原来的“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施

的技术信息和经营信息”修改为“不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息”。对侵犯商业秘密的，特别规定，如果是第三人明知或者应当知道商业秘密是另外一个企业的员工或前员工以及其他单位或者个人通过不正当方式获取的，他再来使用的话，也视为侵犯商业秘密的行为。

1993年《反不正当竞争法》

第十条 经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密：

- (一) 以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；
- (二) 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；
- (三) 违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。

本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

新《反不正当竞争法》

第九条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：

- (一) 以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；
- (二) 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；
- (三) 违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施前款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。

四、商业诋毁条款：增加编造、传播误导性信息情节，规制商业诋毁行为

新《反法》第十一条规定：“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”新增了编造、传播误导性信息的情节。第二十三条规定：“经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检查部门责令停止违法行为、

消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。”改变了现行规定商业诋毁行为没有罚则的尴尬局面。

1993年《反不正当竞争法》

第十四条 经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

新《反不正当竞争法》

第十二条 经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

第二十三条 经营者违反本法第十二条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。

五、法律责任条款：类型化设置法律责任，加大对违法行为的处罚力度

针对旧法的法律责任条款威慑力不足，新《反法》在法律责任部分进行类型化规定，对每一种不正当竞争行为分别设置相应的法律责任，而且，大幅度提高处罚力度，以实现遏制不正当竞争的目的。

针对上文提到的与知识产权紧密相关的不正当竞争行为的法律责任，新法分别规定：

第十八条 经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。违法经营额五万元以上的，可以并处违法经营额五倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。

经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记；名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称。

第二十条 经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二

十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万以下的罚款，可以吊销营业执照。

经营者违反本法第八条规定，属于发布虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚。

第二十一条 经营者违反本法第九条规定侵犯商业秘密的，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。

第二十三条 经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。

综上，新《中华人民共和国反不正当竞争法》在总结司法经验、反映市场经济发展现况的基础上，对知识产权领域的不正当竞争行为规制进行了更新和补充，并注意了与其他相关法律的衔接，但部分内容仍需完善及配套规定的辅助，我们将继续关注相关司法解释的出台。



本文对应二维码

新反法对外资企业在华运营的影响

作者：姚红军

《反不正当竞争法》修正案（以下简称为“反法”）经全国人大常委会于 11 月 4 日表决通过，自 2018 年 1 月 1 日起施行。此次修订进一步明确了反不正当竞争法与反垄断法之间的关系，将原来反不正当竞争法中应由反垄断法进行规制的内容删除，确定了我国竞争法体系中反不正当竞争法与反垄断法二元分立的格局。本次修订基本秉持了市场经济导向原则，以维护市场竞争秩序、维护消费者利益为目的，将反法所调整的权益与知识产权法所保护的权利进行了区分，更加凸显了反法的公法和经济法特征。

外商投资企业作为中国市场上重要的竞争参与者，对反法的修订给予了密切关注和期待，新法的实施亦将深刻影响外资企业在华运营的模式和策略。本文旨在对反法修正案中可能涉及外资企业运营规范和权益维护的内容进行分析，供外资企业内部法务以及合规人员参考。

一、新反法对“山寨行为”的规制更加明确，有利于外资企业更好地保护其知识产权以外的标识类权益。

新反法第六条规定：经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：

- （一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；
- （二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；
- （三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；
- （四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。

外商投资企业在中国市场遇到的一个非常普遍的问题就是层出不穷的各种“山寨”行为，“山寨”企业除了直接抄袭市场上的知名商品的商标或外观专利以外，更多地是将市场上有一定知名度的商品名称、企业名称、包装、装潢等用于自己的产品或服务，或者是将别人有一定知名度的商标注册为企业名称，等等。根据原反法第五条之规定，权利人需要证明自己的商品是“知名”商品，其名称、包装、装潢为“特有”，而且要导致消费者“混淆”或者“误认”。

新反法的规定相对而言更为简单明确，只要相关权利“有一定影响”，就应受到保护；只要相关行为“引人误认为是他人商品”或者“与他人存在特定联系”，就应受到规制。而且新法增加了保护范围，将“域名主体部

分、网站名称、网页”等纳入保护范围，同时增加了一般性条款，将“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”纳入规制范围，以适应不断变化的市场竞争环境。这些修订将有利于外资企业更好地保护其知识产权以外的相关权益，更好地制止“山寨企业”的抄袭、模仿等混淆性或者误导性行为。

二、新反法对于“商业贿赂”行为的界定更加明确，有利于外资企业更加清楚商业贿赂和正常的商业促销行为之间的界限，减少日常运营中的法律风险。

原反法第八条将交易对方单位纳入商业贿赂受贿对象予以规制，导致很多外资企业因向经销商、超市、医院等交易对方支付促销费用、提供折扣、免费商品或者器材等行为而被地方工商行政管理部门按照商业贿赂进行查处。

新反法则明确将商业贿赂的受贿对象规定为以下三类：（一）交易相对方的工作人员；（二）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；（三）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。从而将商业贿赂的受贿对象限定于对交易对象负有职责和义务的个人或中间人（相当于交易对象的“代理人”）。根据此规定，交易对象本身被排除在商业贿赂对象之外，从而回到了商业贿赂应以对交易对象负有义务的代理人为对象的基本逻辑，有助于厘清商业贿赂与正常的市场竞争行为之间的界限。新法实施后，工商部门不能再以企业向交易对象提供折扣、支付费用等为由进行查处，而此前不少外资企业均因此纷纷“中招”。

三、新反法对于商业宣传行为进行了更加清晰严格的界定，实际上扩大了反法针对广告宣传行为的审查和违规惩处力度，有助于行业知名企打击行业内的“傍名牌”、“搭便车”等不正当竞争行为。

原反法第九条规定经营者不得利用广告或者其他方法对商品的质量、成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。新反法第八条规定：经营者不得对其商品的性能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。另外还规定经营者不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传或者引人误解的商业宣传。新法将原来作为前提条件的“引人误解”改为与“虚假宣传”相并列的情形，同时对可能的“虚假”或者“引人误解”的情形作了更为详细地列举，并将网络购物平台普遍存在的组织进行虚假评价和虚假交易等行为纳入管辖范围。新法将更好地规范一些企业的不规范、打擦边球甚至是明显违法的误导性、虚假性宣传行为，有利于外资企业以及一些行业领先品牌打击“山寨”品牌的“傍名牌”、“搭便车”等不正当竞争行为。当然，新的规定也对这些企业自身的宣传推广提出了更高的合规要求，需要在日常的合规审查时加以注意。

四、新反法删除了商业秘密需要“能为权利人带来经济利益”、“具有实用性”这两项要求，拓宽了商业秘密的概念，有利于商业秘密权利人更好地保护其不为公众所知悉的技术信息和经营信息。

商业秘密保护是外商投资企业进入中国最为关注的问题之一，很多企业惮于将研发中心或者关键研发环节放在中国，担心核心商业秘密被泄露是非常重要的原因。此次修改除了对商业秘密的保护范围放宽之外，专门针对较为常见的商业秘密权利人的员工或者前员工违反保密义务披露商业秘密的情况作了规定，第三人在明知或者应知的情况下仍然获取、披露、使用或者允许投入使用的行为视为侵犯商业秘密。遗憾的是，新法并未直接将员工个人纳入侵犯商业秘密的行为主体，势必削弱新法加强保护商业秘密的初衷。另外，工商总局此前在《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》中关于举证责任转移的相关规定，以及在稍早前的修订草案送审稿中的类似规定（“商业秘密权利人能够证明他人使用的信息与其商业秘密实质相同以及他人有获取其商业秘密条件的，他人应当对其使用的信息具有合法来源承担举证责任”）均没有被采纳，商业秘密案件中的“老大难”问题即“取证难”的问题，仍然没有得到解决，令人扼腕。

五、新反法对有奖销售进行了更为明确的规定，并将抽奖式有奖销售的最高奖金额从五千提高到五万元人民币。

有奖销售是不少外资企业乐此不疲的一种促销方式，此前由于相关法规和部门规章对有奖销售的相关要求规定不明确，导致不少企业被一些地方工商反复查处罚款，尤其是一些个别地方的执法部门抓住不少企业有奖销售未能标明中奖概率这一把柄，成为屡试不爽的罚款利器。当然，新法实施之后，地方执法部门如何理解和实施新的规定，还需要观察。

六、新反法对于商业诋毁行为进行了扩大规定，将原来仅限于“捏造、散布虚伪事实损害竞争对手”的行为扩大为“编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手”。

本条款看似修改不大，但应该引起企业内部法律顾问们的足够重视，尤其是很多外商投资企业在面临不胜其扰的“山寨”行为蚕食的时候，比较经常采用的一种应对方式就是向经销商和消费者等发送警示函或者在官网上登载澄清式说明，如果此类函件或者说明用语不够谨慎，很可能被“山寨”企业倒打一耙，以传播误导性信息为由发起不正当竞争之诉。此前已经有不少“山寨”企业根据反法的商业诋毁条款“恶人先告状”，虽然多数均以败诉收场，但新反法的此次修改将“误导性信息”也作为规制对象，是否会被更多“山寨”企业作为“救命稻草”，我们拭目以待。

结语：

新反法基本坚持了尊重市场规律与有限必要干预相结合的原则，反映了市场经济导向意识，规范了现代经济活动中的一些新现象新问题，是一部与时俱进的现代化法律，无疑将有利于规范市场竞争秩序。另外值得注意的是，新反法与早前已经出台的《反垄断法》进行了切割，将原来规定在《反不正当竞争法》中具有反垄断性质的相关条款删除，使二者不再有交叉关系。但是，作为在许多行业中均处于相对优势地位的外商投资企业，在日常经营活动中往往还是会遇到垄断行为与不正当竞争行为交叉或者难以清晰界定的情况，这时究竟该适用哪些原则来指导企业的经营行为或者制止其他经营者的不合规行为，需要深入研究两部法律的立法原则和立法精神，并密切关注两部法律的相关实施细则、指导性意见以及司法实践，才能与时俱进地为企业提供既不违反法律又能充分利用市场竞争规则的合规性指导。



本文对应二维码

《反不正当竞争法》部分主要条文在修法中的演变

整理：秦慧敏

2017年11月4日，十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过了新修订的《反不正当竞争法》，新法自2018年1月1日起施行。这是我国《反不正当竞争法》自1993年生效以来的首次修改。该修改酝酿于2010年，历经审慎调研及各种筹备，2016年2月形成修改草案送审稿，并公开征求意见；2017年2月，形成草案一次审议稿，并公开征求意见；2017年8月，形成草案二次审议稿，并再次公开征求意见；2017年10月31日，草案三次审议稿提交全国人大常委会审议，并于2017年11月4日获得通过，引起社会各界的高度关注。

在此，我们将《反不正当竞争法》中对应《巴黎公约》第十条之二“不正当竞争”规定的条款（也即有违诚实信用、混淆、虚假宣传及商业诋毁的不正当竞争行为的有关规定）做一梳理，以各版本草案以及相应修法说明的原文呈现他们在修法中演变的过程，供大家参考（以下法条以新法条文序号为准）。

第二条（不正当竞争基本概念）：

旧法 1993	<p>第二条 经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。</p> <p>本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。</p> <p>本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务（以下所称商品包括服务）的法人、其他经济组织和个人。</p>
送审稿 20160225	<p>第二条 经营者在经济活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。</p> <p>本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者或者消费者的合法权益，扰乱市场秩序的行为。</p> <p>本法所称的经营者，是指从事或者参与商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和其他组织。</p>
	工商总局《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案送审稿）》起草说明：（2016年2月25日）

	<p>(一) 在总则部分主要修订了“经营者”的概念,明确了监管执法权限。</p> <p>1、将《反不正当竞争法》中“经营者”概念修订为“从事或者参与商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和其他组织”,扩大了调整范围,与《反垄断法》的有关规定基本一致。</p>
一审稿 20170222	<p>第二条 经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。</p> <p>本法所称不正当竞争行为,是指经营者违反前款规定,以不正当手段从事市场交易,损害其他经营者的合法权益,扰乱竞争秩序的行为。</p> <p>本法所称经营者,是指从事商品经营或者营利性服务(以下所称商品包括服务)的自然人、法人和其他组织。</p>
	<p>关于《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》的说明(张茅受国务院委托)(2017年2月22日)</p> <p>(一)准确界定不正当竞争行为,增强法律的适应性。修改现行法,应当对已经存在的不正当竞争行为作出明确界定,同时为查处未来可能出现的不正当竞争行为提供法律依据。为此,修订草案一是在维持现行法有关经营者应“遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守公认的商业道德”要求的基础上,规定:本法所称不正当竞争行为,是指经营者违反前款规定,以不正当手段从事市场交易,损害其他经营者的合法权益,扰乱竞争秩序的行为(第二条),以使对不正当竞争行为的界定更符合目前的实际情况。</p>
二审稿 20170828	<p>第二条 经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,遵守法律和公认的商业道德。</p> <p>本法所称的不正当竞争行为,是指经营者违反本法规定,以不正当手段从事市场竞争,扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者的合法权益的行为。</p> <p>本法所称的经营者,是指从事商品生产、经营或者提供服务(以下所称商品包括服务)的自然人、法人和非法人组织。</p>

	全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》修改情况的汇报（20170828） 无专门针对此条的汇报
新法 20171104	<p>第二条 经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。</p> <p>本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。</p> <p>本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。</p>
	<p>全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》审议结果的报告（2017年10月31日）</p> <p>一、修订草案二次审议稿第二条第二款对不正当竞争行为作了界定。根据有的常委会组成人员提出的意见，法律委员会经研究，建议将这一款修改为：本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。</p>

第六条（混淆行为）：

旧法 1993	<p>第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：</p> <p>（一）假冒他人的注册商标；</p> <p>（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；</p> <p>（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；</p> <p>（四）在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。</p>
------------	--

送审稿 20160225	<p>第五条 经营者不得利用商业标识实施下列市场混淆行为：</p> <p>（一）擅自使用他人知名的商业标识，或者使用与他人知名商业标识近似的商业标识导致市场混淆的；</p> <p>（二）突出使用自己的商业标识，与他人知名的商业标识相同或者近似，误导公众，导致市场混淆的；</p> <p>（三）将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，导致市场混淆的；</p> <p>（四）将与知名企业和企业集团名称中的字号或其简称，作为商标中的文字标识或者域名主体部分等使用，误导公众，导致市场混淆的。</p> <p>本法所称的商业标识，是指区分商品生产者或者经营者的标志，包括但不限于知名商品特有的名称、包装、装潢、商品形状、商标、企业和企业集团的名称及其简称、字号、域名主体部分、网站名称、网页、姓名、笔名、艺名、频道节目栏目的名称、标识等。</p> <p>本法所称的市场混淆，是指使相关公众对商品生产者、经营者或者商品生产者、经营者存在特定联系产生误认。</p>
	<p>工商总局《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案送审稿）》起草说明：（2016年2月25日）</p> <p>（二）在不正当竞争行为部分，修订完善了相关条款，增加了两种不正当竞争行为，删除了4个条款。</p> <p>1、在修订完善的行为中：一是衔接《商标法》，删除现行《反不正当竞争法》第五条第（一）项的假冒他人注册商标行为；对将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，造成市场混淆的不正当竞争行为进行了规制；……四是删除现行《反不正当竞争法》第五条第（四）项有关“在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示”的规定，对此种行为可以适用《修订草案送审稿》有关引人误解的宣传等规定进行查处；……</p>
一审稿 20170222	<p>第六条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易：</p> <p>（一）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，引人误认为是该知名商品；</p> <p>（二）擅自使用他人的企业名称及其简称、字号，擅自使</p>

	<p>用他人的姓名、笔名、艺名，擅自使用社会组织的名称及其简称，引人误认为是他人的商品；</p> <p>（三）擅自使用他人的域名主体部分、网站名称、网页以及频道、节目、栏目的名称及标识等，引人误认为是他人的商品；</p> <p>（四）将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众。</p>
	<p>关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》的说明（张茅受国务院委托）（2017年2月22日）</p> <p>无针对本条的特别说明，虽然这一稿较之于送审稿有较大变化</p>
二审稿 20170828	<p>第六条 经营者不得从事下列混淆行为，导致引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：</p> <p>（一）擅自使用他人商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与他人商品近似的名称、包装、装潢；</p> <p>（二）擅自使用他人的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名等）；</p> <p>（三）擅自使用他人的域名主体部分、网站名称、网页以及频道、节目、栏目的名称及标识等；</p> <p>（四）将他人商标作为企业名称中的字号使用。</p>
	<p>全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》修改情况的汇报（2017年8月28日）</p> <p>无专门针对此条的汇报</p>
新法 20171104	<p>第六条 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：</p> <p>（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；</p> <p>（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；</p> <p>（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；</p>

	<p>(四) 其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。</p>
	<p>全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案)》审议结果的报告(2017年10月31日)</p> <p>三、修订草案二次审议稿第六条对经营者擅自使用他人商品特有的名称、包装、装潢等混淆商品来源的不正当竞争行为作了禁止性规定。有的常委委员提出,仿冒他人商业标识构成混淆商品来源的不正当竞争行为,一般以被仿冒的标识在相关领域中有一定影响、为相关公众所知悉为前提,建议对此予以明确;有的提出,这一条第一项对商品标识仅列举了名称、包装、装潢,不够全面,建议增加商品“形状”、“设计”等标识。法律委员会经研究,建议对这一条作以下修改:一是在相关标识前增加“有一定影响”的限定;二是将第一项中的“名称、包装、装潢”,修改为“名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”,以涵盖实践中的其他商业标识。</p> <p>全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案三次审议稿)》修改意见的报告(2017年11月4日)</p> <p>一、修订草案三次审议稿第六条对擅自使用他人有一定影响的商业标识混淆商品来源的不正当竞争行为作了禁止性规定。有的常委会组成人员提出,擅自使用他人译名,也应作为混淆行为予以禁止;有的提出,实践中还存在其他形式的混淆行为,建议增加兜底条款,以防止挂一漏万。法律委员会经研究,建议在这一条第二项所列举的标识中增加“译名”,同时增加一项“其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为”作为第四项。</p>

第八条(虚假宣传):

旧法 1993	<p>第九条 经营者不得利用广告或者其他方法,对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。</p> <p>广告的经营者不得在明知或者应知的情况下,代理、</p>
--------------------------	---

	设计、制作、发布虚假广告。
送审稿 20160225	<p>第八条 经营者不得实施下列引人误解的商业宣传行为：</p> <p>(一) 进行虚假宣传或者片面宣传；</p> <p>(二) 将科学上未定论的观点、现象作为定论的事实用于宣传；</p> <p>(三) 以歧义性的语言或者其他引人误解的方式进行宣传。</p>
	<p>《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案送审稿）》起草说明 (2016年2月25日)</p> <p>(二) 1、……现行《反不正当竞争法》用引人误解修饰虚假宣传，实际上造成对不正当竞争中宣传行为的缩小。《修订草案送审稿》明确引人误解的虚假宣传既包括虚假宣传，也包括造成相关公众误解的宣传；四是删除现行《反不正当竞争法》第五条第（四）项有关“在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示”的规定，对此种行为可以适用《修订草案送审稿》有关引人误解的宣传等规定进行查处；……</p>
一审稿 20170222	<p>第八条 经营者不得利用广告或者其他方法，从事虚假或者引人误解的商业宣传，不得进行虚假交易。</p>
	<p>关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》的说明（张茅受国务院委托）（2017年2月22日） 无针对本条的特别说明</p>
二审稿 20170828	<p>第八条 经营者不得对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。</p>
	<p>全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》修改情况的汇报（2017年8月28日）</p>

	<p>二、修订草案第八条规定，经营者不得进行虚假或者引人误解的商业宣传，不得进行虚假交易。有的地方、部门、单位提出，虚假交易只是经营者进行虚假宣传的一项内容，如实践中通过虚构成交量、交易额等进行宣传，以达到吸引消费者的目的，按照虚假宣传处理即可，不需要单独规制。法律委员会经研究，建议删除修订草案第八条中经营者“不得进行虚假交易”的规定。（修改草案二次审议稿第八条）</p>
新法 20171104	<p>第八条 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。</p> <p>经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。</p>
	<p>全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》审议结果的报告（2017年10月31日）</p> <p>五、修订草案二次审议稿第八条规定，经营者不得对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。有的常委会组成人员提出，电子商务领域虚假宣传的问题较为严重，甚至出现了专门组织虚假交易帮助他人进行虚假宣传以牟取不正当利益的情况，严重扰乱了正常的市场竞争秩序，建议针对上述情况对相关规定进行充实完善。法律委员会经研究，建议对这一条作以下修改：一是对虚假宣传的具体内容予以细化，明确经营者不得对其商品的“销售状况”、“用户评价”等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者；二是增加一款规定，明确经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。</p>

第十一条（商业诋毁）：

旧法 1993	第十四条 经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
送审稿	第十二条 经营者不得捏造、散布虚假信息、恶意评价信息，

20160225	散布不完整或者无法证实的信息，损害他人的商业信誉、商品声誉。
	工商总局《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案送审稿）》起草说明（2016年2月25日） 无关于此条的特别说明
一审稿 20170222	第十三条 经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
	关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》的说明（张茅受国务院委托）（2017年2月22日） 无关于此条的特别说明
二审稿 20170828	第十一条 经营者不得编造、传播虚假信息，或者传播误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
	全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》修改情况的汇报（2017年8月28日） 无关于此条的特别说明
新法 20171104	第十一条 经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。
	无关于此条的特别说明



本文对应二维码

商品装潢权的法律定性和与商标权的法律适用冲突问题探讨

作者：姚红军

当我们走进一家大型超市的时候，面对长长的货架上琳琅满目的商品，很容易犯起“选择难”的毛病。如果我们不是对某个品牌情有独钟，很可能仅仅凭借对某个广告模糊的印象而选择一件商品，这时候商品的装潢在决定我们的选择时起着比商标更为重要的作用。这也是为什么品牌商们总是在其商品的装潢方面费尽心思的重要原因。当一个商品在市场上具有了一定的知名度，其装潢往往成为消费者识别该商品的主要介质。市场上层出不穷各种让人哭笑不得的山寨产品就是利用这一特点，通过“傍名牌、搭便车”等种种不正当手段扰乱市场秩序，获取非法利益。因此，对于商品装潢进行法律定性并确定其保护边界，鼓励创新和诚信经营，制止不正当竞争行为，保护品牌经营者和消费者的合法权益，具有重要的意义。



(图片来自网络 中国市场上层出不穷让人哭笑不得的山寨产品)

一、商品装潢的定义和装潢权的法律定性

根据《现代汉语词典》的解释，“装潢”是指物品的装饰。也就是在物品的外表以颜色、图案、形状等元素进行装饰，使物品更加具有视觉的吸引力。《辞海》对“装潢”的解释是：房屋、器物或商品外表的装饰亦称装潢。这个解释颇为简单直接，所谓装潢就是物品外表的装饰。综

合各类词典的解释和人们的日常使用习惯，我们可以将“商品装潢”定义为：商品装潢是指商品外表以颜色、图案、形状等具有视觉吸引力的元素构成的装饰。需要注意的是，虽然人们在装饰商品的时候总是会追求“艺术性”或“美感”，但是“装潢”本身并没有“艺术性”或“美感”的要求，只要是具有一定“视觉吸引力”的元素就可以构成“装潢”。

可能是因为“装潢”本身所显而易见的含义，现行法律和司法解释并没有对“装潢”进行定义或解释。1993年《反不正当竞争法》第五条第二款规定：经营者不得擅自使用知名商品特有的装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。最高人民法院在2006年出台的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》中以排除法对“知名商品特有装潢”进行了界定：具有区别商品来源的显著特征的商品的装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的特有装潢。有下列情形之一的，人民法院不认定为知名商品特有装潢：（一）商品的通用图形、型号；（二）仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状；（三）其他缺乏显著特征的商品装潢。前款规定的情形经过使用取得显著特征的，可以认定为特有装潢。根据这个界定，凡是具有区别商品来源的具有显著特征的装饰，只要此类装饰不是商品通用特征或者必要功能性特征，均可认定为商品的特有装潢。

2017年颁布的新《反不正当竞争法》进一步加强了对商品装潢的保护，不仅将“特有”这个条件去除，而且降低了对商品知名度的要求，将“知名商品”改为“有一定影响的商品”。这一修订是在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》将“反对不正当竞争，建立统一开放和竞争有序的市场体系作为全面深化改革的工作要点”（见国家工商行政管理总局张茅局长在2017年2月22日第十二届全国人大常委会第二十六次会议关于《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案）》的说明）这一大背景下作出的，反映了中国最高立法部门对于严厉打击“傍名牌、搭便车”这种破坏健康有序竞争秩序行为的基本态度和立法导向。

由此，我们不妨对《反不正当竞争法》意义下的“装潢权”进行如下法律定性：商品外表具有装饰作用的颜色、图案、形状等因素或其组合，均为商品的装潢；在先使用并有一定影响装潢的权利人，享有该装潢的排他性使用权利。反过来说，如果有经营者在其商品上使用与他人相同或者近似的装潢，从而有可能导致相关公众产生混淆或者误认为两个商品来自于同一个经营者，或者两个经营者之间有授权或者关联关系，则构成不正当竞争，应该予以禁止。

从以上定性可以看出，我国《反不正当竞争法》意义下的装潢，基本可以与美国商标法（The Lanham Act）下的“Trade Dress”相类似。根据兰哈姆法第43a条的规定（the section 43(a) of the Lanham Act），Trade Dress的保护是为了制止他人模仿产品的外观或包装，以防止消费者产生

误认误买（“Trade dress protection is intended to protect consumers from packaging or appearance of products that are designated to imitate other products, and to prevent a consumer from buying one product under the belief that it is another.”-Larson, Aaron, Trademark Law, ExpertLaw, Retrieved 12 September 2017.）。

二、商品装潢的法律保护边界

2017年《反不正当竞争法》第六条第一款规定：经营者不得擅自使用与他人有一定影响的商品装潢相同或者近似的标识，引人误认为他人商品或者与他人存在特定联系。

这一修改与1993年《反不正当竞争法》的相关规定比较有两个非常明显的变化：一是将“知名商品”改为“有一定影响的商品”；二是将“特有”二字删除了。最高人民法院在2006年出台的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条中规定：在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为“知名商品”。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。该司法解释第二条以排除法等间接方式对何为“特有”进行了界定，综合起来就是商品具有一定显著特征的装潢，只要该装潢不是商品的通用图形或商品自身性质所决定的形状或者为达到一定的技术效果或实用价值的形状，或者虽然具有以上通用特征但是经过使用取得了显著特征的图形或者形状，均可以认定为“特有”装潢。

例如可口可乐公司的细腰瓶子，虽然具有一定的技术效果（便于手握不易滑落），但因其在先长期使用获得了显著性，让人一看到该瓶子就联想到可口可乐。还有绝对伏特加的透明玻璃瓶及透明标签，一开始可能并不具有天然显著性，但是经过长期使用，使消费者一看到透明玻璃瓶和透明标签的伏特加酒，就会认为是绝对伏特加。



从以上司法解释的界定和实例来看，应当受到保护的商品装潢，并不一定具有“特有”这一特征。“特有”易使人认为装潢本身要具有较强的独特性和显著性，否则就不应受到反法的保护；如果再加上“知名”这一要求，基本把对装潢获得反法保护的条件上升到了“驰名商标”的高度。正是因为如此，司法实践中很多具有相当知名度和显著性的商品装潢得不到有力保护，沦为各种山寨品牌蚕食的对象，最后导致市场各种类似装潢鱼目混珠，消费者无所适从。

正是基于这个现实，在国家三令五申要求加强知识产权保护、维护健康有序市场竞争环境这样的大背景下，新《反不正当竞争法》删除了“特有”这一要求，并将“知名商品”改为“有一定影响的商品”，希望能够加强对商品装潢的保护力度。

笔者认为，根据新《反不正当竞争法》的相关规定，在确定对商品装潢的法律保护边界时，主要应考虑以下因素：

(一) 商品装潢是否具有一定的显著性。也就是消费者是否能够根据装潢识别某一商品，或者将一个商品与其他同类商品区别开来。此处的显著性要求并不是对装潢本身的独特性要求，只要某一装潢具有一定的识别功能，就应被认定具有显著性。此处的显著性也不应强调装潢在市场上使用的时间长度，而应根据相关商品在市场上的影响力来综合判断。比如一个市场上颇有影响力的品牌推出一款新产品，如果另一个品牌紧接着推出一款相似装潢的新产品，虽然在先产品的装潢在市场上出现的时间很短，但也不宜认为其使用时间短就不应受到保护。考察装潢的显著性，还应考虑相关商品装潢选择的多样性程度。有些商品的装潢为了突出某种商品固有的特征，可能会选用相近似的一些装潢元素，比如用橙色装饰含有橙子的食品或饮料，这时就不宜认定其中某种商品的橙色装潢具有较强显著性。相反，某种商品装潢的选择多样性越高，则其中一种装潢的显著性则可能越强。例如德国斯蒂尔公司的油锯使用橙色装潢，因在此之前没有任何其他同类产品使用该颜色，因此其橙色装潢则具有了较强显著性而成为识别该产品的一个显著特征。正是因为如此，该装潢不仅获得了反法作为装潢的保护，亦因其通过使用获得显著性而最终获得颜色商标注册。再例如 new balance 运动鞋上的“N”字母装潢，虽然 N 字母本身并不具有很强的显著性，但是鉴于经营者可以选择使用在运动鞋上的字母、字母组合或者其他标识的极大丰富多样性，单个 N 字母使用在运动鞋上就具有了很强的显著性，成为消费者区分 new balance 运动鞋和其他品牌运动鞋的主要标识。



(二) 相关商品在市场上的影响力。一个装潢是否能够很快获得消费者的认知，往往是由商品本身的市场影响力所决定的。一个知名商品所推出的新款产品，可能很快就能获得消费者的认可，从而成为某种潮流的引领者；还有一些知名商品虽然会不断推出新款产品，但是其装潢总是会带有一些相对固定元素，比如装潢中特定标识的位置、颜色组合、图案组合等等，这些相对固定元素往往成为消费者识别品牌的主要标识。针对这些知名商品的装潢和装潢中的一些相对固定元素，应该给予更高的保护，从而有效制止不正当竞争行为，保护在先权利人的合法权益。例如王老吉红罐凉茶装潢，其红色罐身、金色文字商标、黑色说明文字的组合，成为消费者识别王老吉凉茶的主要因素；这时如果市场上出现同样红色罐身、金色文字商标和黑色说明文字的装潢，无疑会损害王老吉凉茶装潢的显著性，消费者不得不睁大双眼去识别两者其他区别，以防出现误认。这时应考虑给予此类固定元素组合更强的保护，在后的市场进入者完全可以选择其他装潢或者不同元素的组合，这样不仅保护了在先权利人的合法权益，也降低了消费者的识别成本，维护了健康有序的竞争秩序。

(三) 是否有导致混淆误认的可能。考虑装潢的显著性以及相关商品的知名度，主要还是为了考察是否有导致混淆误认的可能性，这是判断是否应给予某个装潢法律保护的基本前提，也是给予装潢法律保护的立法目的，也就是制止容易导致混淆误认的不正当竞争行为，鼓励和保护公平竞争。考察混淆误认的可能性，应以相关公众的一般注意力为标准，以隔离比对为原则，并不要求具有实际产生混淆的证据。另外需要注意的是，在考察混淆误认可能性时，应重点考察装潢本身所包含的元素，尽量排除装潢以外因素的干扰。还是以“王老吉红罐凉茶”为例，如果我们确定其装潢元素包含“红色罐身、金色文字商标、黑色说明文字以及上诉元素的组合方式”，那么就要注意排除文字商标本身的差异以及说明文字内容上的区别，不能说因为“王老吉”和“加多宝”是两个完全不同的商标以及说明文字内容上有区别，两个品牌的红罐凉茶就不会构成混淆。其实如果我们排除“王老吉”和“加多宝”之间由于存在多年的授权使用关系而产生的恩恩怨怨，单纯以两个品牌的红罐凉茶产品本身来考察，应该不难得出两个产品的装潢构成近似容易产生混淆这一结论。尤其是对不清楚两个公司之间的恩恩怨怨以及旷日持久的法律纠纷的一般消费者而言，应该很容易认为两种产品之间存在某种联系。就像是可口可乐

和百事可乐，假如哪天百事可乐也把其产品装潢改为红色，是不是很容易导致消费者把两个产品搞混淆？

(四) 行为人的主观恶意。行为人的主观恶意不是判断是否构成侵权的必要条件，但是考察行为人的主观状态有助于判断行为人的某种竞争行为是否正当。例如如果一个经营者不仅使用了与他人商品近似的装潢，而且使用了与他人商品相同的宣传用语甚至是虚假宣传，或者故意改变其原有标识的显著特征而使其与他人标识更为接近，从而可以认定该经营者具有明显的主观恶意，其使用相似装潢的主观状态就是为了追求造成相关公众混淆误认，这时应该适当降低是否有导致混淆误认可能性的判定标准。相反地，如果行为人属于善意使用，并且有其他较为明显区分其商品与他人商品的因素，则判断两个装潢是否近似的标准可以适当提高。在 **New Balance** 诉国内某些鞋企商标侵权和不正当竞争系列案件中，这些山寨鞋企不仅公司名称与 **New Balance** 的中国子公司的企业名称主要部分完全一样，而且故意改变其注册商标的显著特征，在其生产销售的运动鞋上使用与 **New Balance** 运动鞋上倾斜大写的“N”字母装潢几乎完全一样的标识，主观恶意昭然若揭。

还是让我们来看图说话，这些产品是否存在侵权，相信读者自有定论。此时如果还去纠结法律问题，要不是法律本身出了问题，就是解读法律的人出了问题。



(New Balance 运动鞋) (某国内品牌运动鞋) (某国内品牌运动鞋)

总而言之，在确定是否给予某个装潢法律保护时，主要就是考察是否有可能造成相关公众的混淆。而在考察是否有混淆可能性时，主要考虑该装潢区别于其他同类商品的显著性和使用该装潢商品的市场影响力，而相对人是否具有主观恶意虽非判定侵权的必要条件，但是有助于判断混淆可能性。只要是在先使用的商品装潢具有一定的市场影响力，在后的市场进入者就有义务进行合理避让，以其商品的创新特点和良好品质吸引消费者，而不是试图借助于在先商品的影响力使消费者产生混淆误认，获取不正当利益。

三、装潢权与商标权的法律适用冲突问题探讨

商品装潢因其具有识别商品的功能而获得反不正当竞争法的保护，而商标亦是用来区别商品来源的标记，二者在功能和表现形式上具有极强的关联性和一致性，在司法实践中也经常引起法律适用上的冲突。

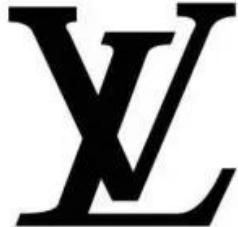
让我们首先来看一下“装潢”与“商标”的异同：

(一) 功能性：装潢的功能是为了装饰商品的外观，使一种商品区别于其他商品；商标的功能是为了识别商品的来源，也就是商品的制造者或者提供者。因此，装潢和商标具有功能性方面的客观一致性。

(二) 可变性：装潢可能会随着大众审美观的变化而不断变化，甚至针对不同的消费群体也会有不同的装潢设计，虽然有些经典装潢的核心元素可能具有相当程度的稳定性，其颜色、大小、构造都可能会随时间或者产品规格的不同而有或大或小的变化；商标则为了实现其区别商品来源的功能而强调不变性，虽然很多商标也会随着时代的变更和市场的变化而有所调整，但其变化的频繁程度或者变化的大小往往比商品装潢的变化要低。

(三) 可转化性：装潢和商标是可以互相转化的。当一种装潢经过使用获得了较强的显著性，即具有了识别商品或者服务来源的功能，此时装潢可以被视为一种未注册商标。当然品牌所有人也可以选择将该装潢注册为商标，获得注册商标专用权。现有注册商标中就有很多是由装潢转化而来，甚至有很多权利人在推出一个新的装潢之前就已经将其注册为商标。例如绝大多数颜色组合商标和立体商标实际上都是源于商品的装潢。而另一方面，当一个商标标识被以特定方式使用于商品上，成为商品外观的一个重要组成部分或者显著装饰的时候，这个商标标识即成为商品装潢的一个难以分割的组成部分。

在市场上，将商标融入产品设计，使商标成为商品装潢的一部分已经成为一种潮流，从而使商标标识的显著性更强，使商标标识区分商品来源的功能得到显著加强。例如，“LV”是一个注册商标，当这个标识被用于LV皮包的设计从而成为皮包外观的显著部分的时候，这个商标就成了该商品装潢的一部分。

A large, bold, black stylized font representation of the letters 'LV'.

在这个过程中，为了使商品外观更加具有美感或者艺术感，有可能对商标标识进行一定程度的变形，使其更和谐地融入商品外观。例如阿迪达斯的“三道杠”商标，其注册商标中三道杠是有严格的长短比例之分的，但是在用于产品装潢的时候，为了产品外观更加具有和谐感，对其长短比例进行了明显调整。这时候很难再说其鞋上的三道杠是其注册商标，而应该作为一种装潢来看待。



正是由于装潢与商标的可转化性，导致出现在保护一个标识时到底是应该适用《反不正当竞争法》还是适用《商标法》的冲突问题。笔者认为，在探讨装潢和商标权利保护的法律适用问题时，可以分下面两种情况来处理：

(一) 一般情况：一般情况下，商品装潢应适用《反不正当竞争法》来保护；而当一个商品的装潢已经被注册为商标的时候，理论上可同时获得《反不正当竞争法》和《商标法》的保护，按照特别法优于普通法的原则，应优先适用《商标法》；也就是说，如果一个标识已经被注册为商标，则不论该标识在商品上是作为商标使用，还是作为商品装潢的一部分，都应适用《商标法》来保护。

(二) 特殊情况：当一个商标标识被按照与其注册的标识并不完全一致的形态（如阿迪达斯运动鞋上的“三道杠”）使用于商品上时，由于中国的商标法遵循严格的注册使用相一致原则，该使用很可能被认定为非注册商标的使用，从而难以获得商标法的保护。这时应该将该标识视为一种装潢，适用《反不正当竞争法》给予保护。还有一种特殊情况，就是当一个商标标识总是以某种固定的方式使用于商品的固定位置，使相关公众习惯于将该使用方式和使用位置与某种商品联系在一起，这时该商标标识与特定的使用方式和使用位置相结合形成了一种强于该商标标识本身的识别功能；而当另一个获得注册的与上述装潢中所包含的注册商标标识较为近似的商标（在商标注册过程中被认定为不构成相同商品上的近似商标）被以同样的方式使用于同样的位置的时候，很容易使一般公众产生混淆，从而构成不正当竞争。此时，如果适用商标法来调整，则会产生一个商标使用在商品的一个位置不侵权而使用在另外一个位置侵权的后果，对商标权人的使用权利造成不当限制；而如果适用反不正当竞争法，将商标标识与特定使用方式和使用位置结合而成的

组合体作为装潢来对待，则可以解决适用商标法的尴尬，有效调整市场上出现的不正当竞争行为。

综上所述，商品装潢权作为一种特殊的知识产权，应该受到法律的严格保护。山寨品牌的普遍存在不仅侵犯了优质品牌的合法权益，更加扰乱了市场监管秩序，破坏了优胜劣汰的市场竞争秩序，损害了广大消费者尤其是中小城市和农村地区消费者的健康安全，也严重败坏中国的国际形象，成为被人诟病甚至攻击的把柄和例证。在这种大环境和背景之下，在加强知识产权保护，遏制商标抢注和各种知识产权侵权现象的同时，强调对商品装潢权的保护显得尤其必要。新《反不正当竞争法》正是顺应这一要求，大幅降低对商品装潢权的保护门槛。希望各级工商行政执法人员和司法部门能够准确理解这一立法变化，在行政执法和民事司法程序中积极运用这一法律武器，严厉打击破坏公平竞争市场秩序的各种不正当竞争行为，早日使中国市场进入鼓励创新、优胜劣汰、繁荣有序的良性运行状态。



本文对应二维码

哪些能用？如何比对？——工商总局发布企业名称登记新规范

作者：许艳、张涵

企业名称经登记主管机关核准登记后受法律保护，在规定的范围内享有专用权。企业名称享有专用权受法律保护的前提是依法规范登记，否则，即使是已登记的企业名称仍然可能面临侵权或强制更名的风险。在司法实践中，也经常出现法院判决构成不正当竞争、要求被告更改企业名称的生效判决书，但如果被告不主动到登记机关进行更名，该判决则难以强制执行。更有甚者，有些被告置判决于不顾，仍然以该企业名称去经营，持续不正当竞争行为，这给权利人的维权带来极大不便。针对此问题，在2017年2月向社会征求意见的《反不正当竞争法》（修订稿）第二十一条规定，责令违反相关规定的经营者一个月内更名，期满未更名的责任企业信用信息公示系统中删除，以统一社会信息代码代替，并将其列入经营异常名录。

而今年4月工商总局发布的《工商总局关于提高登记效率积极推进企业名称登记管理改革的意见》（工商企注字[2017]54号）提前兑现了《反不正当竞争法》（修订稿）中的相关规定。该《意见》指出，拟申请的企业名称违反禁止性规则的，企业名称查询对比系统将提示申请不能通过；拟申请的企业名称违反限制性规则的，将存在审核不予核准的可能，或是虽然核准，但在使用中可能面临侵权纠纷，甚至以不适宜的企业名称被强制变更的风险。对于被认定为不适宜的企业名称，企业登记机关应当责令企业限期变更名称，拒不改正的，根据《企业信息公示暂行条例》规定，在国家企业信用信息公示系统以该企业的统一社会信用代码代替其名称向社会公示，同时标注“**企业名称已被登记机关认定为不适宜”。

与此同时，国家工商总局为进一步落实上述意见，于7月31日下发《工商总局关于印发《企业名称禁限用规则》《企业名称相同相近比对规则》的通知》（工商企注字[2017]133号），从企业名称登记管理的角度去规范企业名称的登记，从而更好地促进企业名称的管理、使用和保护。响应“大众创业，万众创新”的号召，推动《“十三五”市场监管规划》中提出的“改革企业名称核准制度，赋予企业名称自主选择权”这一改革目标的实现，工商总局的新规旨在开放企业名称库、建立企业名称查询对比系统，为最终取消企业名称预先核准创造条件，提高登记效率，同时强化企业名称争议的调解处理。

《企业名称禁限用规则》针对企业名称提出了11项禁止性规则和15项限制性规则，而《企业名称相同相近比对规则》则对企业名称相同、相近的比对作出了详细的规定。这将有利于解决企业名称与企业名称之间的冲突，一方面是对拟申请的企业名称的登记提供指导，尽量避免冲

突的产生；另一方面，在企业名称的争议中，企业名称之间的冲突尤为明显，侵犯他人企业名称权的不正当竞争案件越来越多，这将为已登记的企业名称之间在民事侵权诉讼中如何进行企业名称相同、相近的比对提供重要的参考。其中，《企业名称禁限用规则》和《企业名称相同相近比对规则》涉及到企业名称之间、企业名称与商标之间冲突处理的条款主要有如下的规定：

（1）企业名称不得与他人企业名称相同

本条款是《企业名称禁限用规则》中禁止性规则首要条款。企业名称是区分商品或服务提供主体的一种标志，如果两个企业名称相同即无法起到区分的作用。法律保护在先登记的企业名称，如果在后拟申请的企业名称与同一企业登记机关登记、核准的企业名称相同，则无法通过获得登记。《企业名称相同相近比对规则》明确规定下面三种情形在比对系统中提示为企业名称相同：申请人提交的企业名称与同一企业登记机关已登记、核准的企业名称完全相同；行政区划、字号、行业和组织形式排列顺序不同但文字相同；字号、行业文字相同但行政区划或组织形式不同。上述关于企业名称之间是否相同的判断标准较好把握，因此，在同一登记机关核准两个相同的企业名称的情况比较少见。

（2）企业名称不得与他人企业名称相近

相近的企业名称将存在审核不予核准的可能，或是虽然核准，但在使用中可能面临侵权纠纷，甚至以不适宜的企业名称被强制变更的风险。《企业名称相同相近比对规则》虽对企业名称对比系统在哪些情形下提示为企业名称相近作出了细化的规定，在下列五种情形下比对系统提示为企业名称相近：

（一）与同一企业登记机关已登记、核准的同行业企业名称字号相同，行业表述不同但含义相同。如：万青地产有限公司与万青房地产有限公司、万青置业有限公司。

（二）与同一企业登记机关已登记、核准的同行业企业名称字号的字音相同，行业表述相同或者行业表述不同但内容相同。如：北京牛栏山酒业有限公司与北京牛兰山酒业有限公司、北京牛蓝山白酒有限公司。

（三）字号包含同一企业登记机关已登记、核准同行业企业名称字号或者被其包含，行业表述相同或者行业表述不同但内容相同。如：北京阿里巴巴网络科技有限公司与北京阿里巴巴巴巴网络科技有限公司、北京阿里巴巴在线信息科技有限公司。

（四）字号与同一企业登记机关已登记、核准同行业企业名称字号部分字音相同，行业表述相同或者行业表述不同但内容相同。如：北京阿里巴巴科技有限公司与北京马云阿理巴巴科技有限公司、北京阿理巴巴金控技术有限公司。

（五）不含行业表述或者以实业、发展等不使用国民经济行业分类用语表述行业的，包含或者被包含同一企业登记机关已登记、核准的同

类别企业名称的字号，或者其字号的字音相同，或者其包含、被包含的部分字音相同。**如：**北京牛栏山有限公司与北京金牛栏山有限公司；北京全聚德有限公司与北京荃巨得有限公司、北京宏荃聚德实业有限公司。

上述五种情形作为重要参考，并非详尽列举了所有情形。在涉及到企业名称争议的不正当竞争具体案件中，不同的企业成立历史背景、经营情况、企业知名度和实际使用行为等，均可能会影响到两个企业名称是否相近的判断，影响到是否会导至消费者的混淆误认的认定。

（3）企业名称中不得含有其他非营利法人的名称或不得含有另一个企业名称

“企业名称中不得含有其他非营利法人的名称”和“企业名称中不得含有另一个企业名称”是《企业名称禁限用规则》中的限制性规则。**企业名称中包含另一个企业名称，会使得相关消费者误认为两者存在着关联关系。如果被包含的企业具有高知名度，那么混淆的可能性则会更高。**因此，拟申请的企业名称应尽量避免包含非营利法人的名称或是在先知名的企业名称；已登记的企业名称如包含他人在先企业名称在使用过程中秉承诚实信用原则经营，减少混淆的可能性。

（4）企业字号不得与工商认定的驰名商标相同

企业名称与注册商标的冲突视不同的情况由《商标法》和《反不正当竞争法》予以规制。将他人注册商标相同或近似的文字作为企业字号突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标侵权。《商标法》第五十八条规定，“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争”，而《反不正当竞争法》对此并未有相应的规定，《反不正当竞争法》（修订稿）对此进行了修订，将其纳入其中。作为上述规定的补充，《企业名称禁限用规则》进一步对工商认定的驰名商标予以了特殊的保护：“企业不得使用工商曾经给予驰名商标保护的规范汉字作同行业企业名称的字号，但已经取得该驰名商标持有人授权的除外。”驰名商标承载着商标权人良好的声誉且为广大消费者所熟知，且能带来丰厚的经济利益。不少商家将他人驰名商标登记为企业名称或字号，而消费者并不会将字号和商标予以明确的区分，当在选购商品或服务看到与驰名商标相同或近似的文字时极易误认为是驰名商标权人提供的。而工商认定的驰名商标与企业名称同属于工商部门管理，对其进行统一化管理和规定，进一步规范企业名称的管理，有利于工商认定的驰名商标的保护，也维护了广大消费者的合法利益。但《企业名称禁限用规则》没有涉及一般注册商标与企业名称发生冲突的问题。

除了上述涉及到相对人利益的条款，《企业名称禁限用规则》的禁止性规则还包括企业名称不得含有有损于国家、社会公共利益的内容和文字，不得含有可能对公众造成欺骗或者误解的内容和文字，不得含有外国国家或地区名称、国际组织名称等；限制性规则包括企业名称不得明示或者暗示为非营利组织或者超出企业设立的目的，除国务院决定设立的企业外不得冠以“中国”“中华”“全国”“国家”“国际”等字样，不得含有“国家级”“最高级”“最佳”等带有误导性内容和文字等。

综上，参照《企业名称禁限用规则》和《企业名称相同相近比对规则》，申请人对其拟申请的企业名称将有总体性的判断和风险预估，明确了企业注册前、注册中、注册后出现纠纷的法律依据。其中关于企业名称近似比对、企业名称强制变更两项规定更是直接、有效的解决了大量实践中存在的困惑。



本文对应二维码

中断使用的老字号后人与商标注册人及企业名称权人分离的冲突与困惑

作者：许艳、张涵

老字号，承载着一代代人对产品的美好追忆，亦凝聚着历史文化的沉淀，因此，它不仅仅是一个商业标志，也是一个文化符号。2006年，商务部在“振兴老字号工程”中，也认可了老字号的双重身份，把中华老字号定义为“历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴，取得社会广泛认同，形成良好信誉的品牌。”也正因为老字号兼具承载公众文化功能的性质，政府在积极推动老字号的振兴和发展，认定了两批“中华老字号”的品牌，对认定为“中华老字号”的企业以商务部的名义颁发牌匾和证书。

政府大力支持老字号的振兴，一方面，是在激烈的市场环境中提高中华老字号的竞争力；一方面，尽管有些老字号曾在某一时候有过辉煌的历史，获得过社会的广泛认同，然而，随着市场经济的发展，这些老字号的传承却受到了阻断，停止了经营，需要政府的扶持进行恢复。而关于后者，当老字号的后人已经停止经营，市场上其他的主体介入老字号的发掘、恢复和发展工作，注册了与老字号同名的商标或企业名称，其产品已形成了良好的市场格局，这时，老字号的后人所享有的权益与商标权和企业名称权即产生了冲突。老字号的后人能否仅凭其身份关系而重新取得对老字号的独占性权益，在任何情况下均能禁止他人将老字号注册为商标或登记为企业字号使用？法院在类似案件中对老字号从商业标志和文化符号的角度予以考虑作出了明确的判例指引，但仍遗留着老字号的后人拥有老字号的历史和荣誉与其他在后的市场主体享有老字号同名的商标和企业名称相冲突该如何解决的问题。

老字号，从本质上来说，它首先是一个商业标志。商标的生命在于使用，老字号亦如此。老字号商业标志功能的发挥以使用为基础，通过使用形成商誉。即使是老字号，它的商誉并不是一成不变的，会随着市场上商品和服务的质量、相关消费者的反馈的变化而变化。一旦老字号基础功能丧失，即老字号因中断使用而退出了市场，那么权利基础也即丧失。在合川桃片“同德福 TONGDEFU 及图”商标行政案件（第【2013】知行字第 80 号行政裁定书）中，最高人民法院将争议商标的申请日作为一个时间节点，在这个时间节点内去考虑老字号作为商业标志功能发挥的情况，比如是否有使用，使用的情况及影响力如何等，而非仅从历史因素去考量，从而作出了“即使余氏家族曾经在先将‘同德福’作为商业标识使用，但至争议商标的申请日，在没有相反证据的情况下，因长期停止使用，‘同德福’已经不具备商标法第三十一条所规定的未注册商标的知名度和影响力，不构成‘在先使用并有一定影响的商标’”的认定，最终是维持了争议商标有效的裁定。在“方顺和”不正当竞争案件（【2016】浙

8601 民初 230 号），法院明确指出：“‘方顺和’字号作为区别经营主体的商业性标识，相应的字号权通过经营主体的持续使用得以存续和强化，但随着‘方顺和’烧饼店的停止经营，方顺和字号权随之消灭。……基于历史上的‘方顺和’字号长期停止使用，原有权利主体消灭且无权利继受者的事，方顺和公司将“方顺和”依照法定程序登记注册为企业字号和商标，恢复‘方顺和’的商业标识功能，并未侵犯他人合法权益。”

可见，老字号的后人仅凭其身份关系而无实际而持续的经营，未发挥字号在市场上的识别作用，未对老字号商誉的进行持续的积累，那么，老字号先辈声誉不能当然地移植到其后人身上。特别是因为使用的历史“中华老字号”蕴含着相关公众对产品或服务品质的良好评价，是一项荣誉，如果老字号的后人未进行经营，未向相关公众提供过任何的产品或服务，也就不可能获得任何评价，更别说是高评价了。一个注册商标，连续三年不使用即有面临被撤销的风险。因此，老字号的价值也是通过持续、现实的使用来体现的。所以，商务部在认定“中华老字号”的同时，也对中华老字号实行动态监管，并设置有《中华老字号撤销程序》。从这个角度来说，已停止使用的老字号的后人无权禁止他人对已经注册（登记）、使用并具有良好声誉的与老字号同名的商标或企业名称。

从另外一个层面看，老字号是一个文化符号，经过岁月的洗礼，传诵至今，打上了文化的记忆和传承的印记。即使老字号的实体经营停止了，但它所代表和承载的技艺还应该继续传承，在“方顺和”不正当竞争案件一审判决书中论述的，“在‘方顺和’字号退出市场且不存在权利义务合法继受者的情况下，‘方顺和’已还原成一个文化符号，方顺和烧饼的历史和荣誉则作为建德地区饮食文化的一部分进入到公有领域，是建德地区从事烧饼行业的经营者共同享有的饮食文化遗产。”如果市场上出现了其他主体（非老字号的后人）将老字号注册为商标或登记为企业名称，对老字号的恢复、维护和发展作出了巨大贡献，那么它形成的权利是否具有正当性？正是这个主体对于老字号所作的努力使得该老字号不至于湮没在历史长河里，反而是从记忆中具化为实体的产品走向现实的市场，重焕生机。它不仅是唤起了普通消费者对该老字号产品的重新认知，也是对该老字号所承载的文化一种全新关注。消费者不一定仅仅关注传承和发扬老字号工作的主体是谁，而也会看重这个老字号的产品及其承载的文化内容。经过市场的重新洗牌，具有实力的市场主体脱颖而出，对已经转为公众文化的老字号重新开发利用，形成了新的市场格局。在“方顺和”不正当竞争案件中，一审法院认为，应注重维护业已形成的市场格局，培育和保护优秀的市场主体，方顺和烧饼的历史和荣誉已转化为公有领域的文化符号和文化遗产，方顺和公司作为建德地区烧饼经营者，在新的市场格局形成后，对其进行合理开发，在经营和宣传中使用并无不当。

然而，作为非老字号的后人的市场主体在合法享有同老字号相同的商标或企业名称后在使用和宣传上，却面临着一定的困境。注册商标或企业名称，与老字号呼叫、含义完全相同，与老字号存在着天然的联系。后介入的市场主体（非老字号的后人）是需要主动地断开这种联系，即明确表示此商标或企业名称并非老字号，还是不能强化这种联系，即在宣传上将老字号的历史和荣誉主动地关联到自己身上？

同样在成都同德福合川桃片有限公司诉重庆市合川区同德福桃片有限公司、余晓华侵害商标权及不正当竞争纠纷民事案件中（【2013】渝高法民终字第00292号），法院认为，成都同德福公司还在其产品外包装标明其为“百年老牌”、“老字号”、“始创于清朝乾隆年间”等字样，而其“同德福 TONGDEFU 及图”商标核准注册的时间是1998年，成都同德福公司的前述行为与事实不符，容易使消费者对于其品牌的起源、历史及其与同德福斋铺的关系产生误解，进而取得竞争上的优势，构成虚假宣传。在“方顺和”不正当竞争案件中，法院也持同样的态度，认为：“方顺和公司还在店招上标注‘百年老店’字样，但因其自身以及‘方顺和’烧饼店创立时间均不足百年，该宣传明显与事实不符，方顺和公司的上述宣传行为有悖诚实信用原则，应予纠正”。从这两个案件的裁判结果看，在后的商标权人无论如何都不能与老字号建立联系，否则均有可能构成不正当竞争。然而，在某些情况下，尽管这个在后的主体不是老字号后人，但并非与老字号完全无关联，比如上述“方顺和”不正当竞争案件中，为恢复方顺和烧饼的传统制作技艺，方顺和公司的创始人汪卫清四处学艺，特别是向方春根长子方森林曾指点过的建德杨村桥一带的烧饼师傅的后人学习，掌握了严州烧饼的关键技术，实现了史料记载的“方顺和”烧饼的主要品质，事实上传承了方顺和烧饼的技艺，那么在后获得商标权的企业将会面临他这个品牌故事该如何讲的困扰。

对于老字号的后人来说，老字号中断使用后，其后人仅有老字号的历史和荣誉，当其想重新进入市场时，是否又会与在后的商标权人产生冲突。在成都同德福合川桃片有限公司诉重庆市合川区同德福桃片有限公司、余晓华侵害商标权及不正当竞争纠纷案，成都同德福合川桃片有限公司认为“同德福”的后人余晓华成立了重庆市合川区同德福桃片有限公司侵权了其商标权且构成不正当竞争，针对这个问题，二审法院认为：“余晓华基于同德福斋铺的商号曾经获得的知名度和同德福斋铺原经营者直系后代的身份，将其个体工商户及企业的字号登记为‘同德福’符合常理，具有合理性。即使其此前未从事过桃片生产经营，也可能有多种原因，不影响其在具备条件时才将前辈直系亲属经营过的‘同德福’商号登记为个体工商户字号的合理性，仅因与‘同德福’商号同名的注册商标在先注册，不足以推定其登记字号行为具有攀附他人注册商标的主观故意”。因此，二审法院作出了“重庆同德福公司在产品外包装上标注企业名称的行为系规范使用，不构成突出使用字号，不构成侵犯商标权”的认定。在该案中除了考量老字号的因素，也不排除考量了企业名称具有地域性的问题。

即使在非老字号的案件中，法院也会将企业名称注册的地域性和合理性，例如在在李惠廷与王将饺子（大连）餐饮有限公司侵犯注册商标权纠纷再审案中，最高人民法院在【2010】民提字第15号民事判决书中也认为，注册商标和企业名称均是依照相应的法律程序获得的标志权利，分属不同的标志序列对于注册商标与企业名称之间的纠纷，法院应当区分不同的情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法处理。虽然李惠廷的“王将”商标注册在先，但其仅在黑龙江省哈尔滨市实际使用，其知名度并没有扩大到大连王将公司所在的区域，故大连王将只要规范使用其企业名称就不构成不正当竞争。从上述两个案件可以看出，商标与企业字号之间的冲突对于地域性的考量尤为重要。但如果假设，当在后的商标权与老字号的后人处于同一区域，各自的使用界线应如何划定，在后的商标权人是否会更占主导优势？对于消费者来说，是否有能力将两者完全区分？商标权人即便不主动宣传老字号的故事，是否就真的使消费者可以将在后的商标权与老字号完全割裂开？老字号的传人在规范使用其企业字号的前提下，是否就绝对安全？我们也期待有更多类似的案件的裁判结果给我们启示、指引，除了平衡好两个主体之间的使用界限，更重要的是要使得消费者能够将两者区分，不仅要从商标权与企业名称权的法律内涵上考虑，更应当结合市场的实际情况作出综合判断。



本文对应二维码

新《互联网域名管理办法》中的亮点

作者：马腾飞

《互联网域名管理办法》于 2017 年 8 月 16 日经工业和信息化部审议通过，自 2017 年 11 月 1 日起施行。新《办法》与 2004 年实施的《中国互联网络域名管理办法》在内容上相比较，如下几方面值得关注。

一、新《办法》为中文域名的发展提供了法律保障

早在 1998 年，中国互联网络信息中心（CNNIC）就着手推动中文域名的技术研发工作，中文域名已经取得显著成就，涌现出一批优秀的中文域名案例，如“. 中国”、“. 手机”等。尤其是在智能手机普遍使用和移动互联网迅猛发展的今天，“. 手机”中文域名的优势日益凸显。新《办法》第六条第二款明确规定：中文域名是中国互联网络域名体系的重要组成部分。国家鼓励和支持中文域名系统的技术研究和推广应用。上述法律条文的实施，将对中文域名发展带来更有利的推动作用。

二、明确部和省级通信管理局的职责分工

近年我国域名管理机构和域名注册服务机构数量大幅增加，以前均由工信部进行申请审批，管理幅度和难度较大。新《办法》第九条规定：在境内设立域名根服务器及域名根服务器运行机构、域名注册管理机构和域名注册服务机构的，应当依据本办法取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局（以下统称电信管理机构）的相应许可。新的域名管理办法中明确了工信部和各省通信管理局的职责分工，引入了各省管局进行审批并直接管理当地域名注册服务机构，工信部则负责域名根服务器和注册管理机构的审批和监管。这样的职责分工将极大提升委办部门的工作效率，也将更加促进我国域名管理机构和域名注册服务机构的蓬勃发展。

三、完善域名服务许可制度

根据国务院关于下放设立域名注册服务机构审批事项的决定，新《办法》规定：申请设立域名注册服务机构的，应当向省（区、市）通信管理局提交申请。根据《注册资本登记制度改革方案》，新《办法》删除了域名注册服务机构注册资金不得少于 100 万元的规定。为了保持法制统一性，新《办法》将旧的《中国互联网络域名管理办法》《工业和信息化部行政许可实施办法》有关域名服务许可条件的规定进行了整合，作出了统一规定。同时，进一步完善了有关要求，如：申请主体具有良好的信用记录；具有真实身份信息核验和个人信息保护能力等。

四、规范域名注册服务活动

为了维护市场竞争秩序，有效打击域名欺诈、滥用等行为，保障用户合法权益，新《办法》规定域名注册管理机构应当通过电信管理机构许可的域名注册服务机构开展域名注册服务；域名注册服务机构应当按照电信管理机构许可的域名注册服务项目提供服务，不得为未经电信管理机构许可的域名注册管理机构提供域名注册服务。为了防范数据毁损等事故，维护网络与信息安全，新《办法》要求域名注册管理机构、域名注册服务机构在境内设立相应的应急备份系统并定期备份域名注册数据。

五、完善域名注册信息登记和个人信息保护制度

新《办法》细化了域名注册信息登记要求，规定：域名注册服务机构提供域名注册服务，应当要求域名注册申请者提供域名持有者真实、准确、完整的身份信息等域名注册信息，并对域名注册信息的真实性、完整性进行核验；域名注册信息发生变更的，应当在 30 日内办理变更手续。同时，坚持域名注册信息登记和保护并重，要求域名注册管理机构、注册服务机构依法存储、保护用户个人信息，未经用户同意不得将用户个人信息提供给他人。

六、加强事中事后监管

新《办法》规定：从事域名服务的机构应当接受、配合电信管理机构的监督检查，定期报送业务开展情况、安全运行情况等信息；电信管理机构应当对其执行法律法规和电信管理机构有关规定的情况进行检查；从事域名服务的机构违反本办法并受到行政处罚的行为记入信用档案。

七、再次明确了域名侵犯他人在先权利的救济方式

近年来把他人的注册商标、企业名称等作为域名注册或者使用的侵权行为时有发生，新《办法》第四十二条明确规定：任何组织或者个人认为他人注册或者使用的域名侵害其合法权益的，可以向域名争议解决机构申请裁决或者依法向人民法院提起诉讼。显然，被侵权人不能向域名管理机关进行投诉维权，只能通过域名争议裁决机构申请仲裁或者向法院提起侵权之诉维护自身权利。



本文对应二维码

一劳永逸:用“反诉”破解域名抢注者输掉域名争议后提起的恶意“不侵权之诉”

作者: 范永明

A 公司是世界知名的软件和高科技公司(应当事人保密要求, 隐去案件相关背景信息), 其注册商标 A, 同时也是其商号, 属于臆造词, 有较高的显著性, 在中国大陆拥有极高的知名度。自然人李某, 从 2015 年到 2016 年, 注册了十个含有 A 商标(商号)的.com 通用顶级域名(域名核心部分均为 A + 固定词汇)。上述域名均未投入实际使用。A 公司针对十个域名, 依据《统一域名争议解决政策》及其相关规则, 在美国仲裁院提起域名争议解决程序, 请求专家组认定涉案域名侵犯 A 公司在先权利并裁决涉案域名由 A 公司持有。专家组支持了 A 公司的请求。

专家组裁决作出后, 域名转移前, 李某在中国法院对 A 公司提起民事诉讼, 请求确认上述域名不侵犯 A 公司商标权, 涉案域名应有李某继续持有。依照《统一域名争议解决政策》及其相关规则, 司法程序无条件中止了上述域名争议解决及转移程序。

针对李某提起的诉讼, A 公司以李某注册并持有涉案域名构成不正当竞争为由, 提起反诉, 并请求法院判令李某赔偿 A 公司制止侵权的合理开支 70 万元。从 A 公司角度而言, 一方面, 由于涉案域名未使用, 在域名并未实际使用的情况下, 构成商标侵权或是不正当竞争, 在实践中有关争议。提起反诉之后, 无论法院最终认定商标侵权还是不正当竞争, 能至少确保 A 公司在本诉或是反诉胜诉。另一方面, 提起反诉也能有效地给李某施加压力。

在法院主持下, 双方达成和解协议, 并由法院制作调解书予以确认。在和解协议中, 李某承认其先后抢注的系列域名侵犯 A 公司商标专用权并构成不正当竞争, 并做出系列保证, 承诺其今后不再侵犯 A 公司任何合法权益, 否则将承担相应的约定赔偿责任。

值得一提的是, 李某在 2015 年就曾针对 A 公司提起的另一起域名争议裁决提起过民事诉讼, 在 A 公司应诉出庭后, 李某又当庭撤诉。李某这种不当行使权利的行为, 严重浪费了司法资源, 对 A 公司也造成极大困扰。

本次 A 公司通过反诉进行反击, 并达成对 A 公司有利的和解协议, 对李某的“再犯可能性”形成了有效制约。

短评：

对于本案中涉及的域名争议解决程序和司法程序的关系，李某提起的本诉是否符合确认侵权之诉的条件，学界和司法实践中已经有不少论述，在此不再赘述。本案中，笔者主要想探讨及表明两点意见：第一，本案 A 公司提起的诉讼构成反诉；第二，对于明显的滥用权利的“恶意诉讼”，被诉方应该主动出击，积极维权。

就第一点，本案 A 公司提起的诉讼是否构成反诉，有两种不同的观点。一种观点认为，本诉由及要求裁判的法律关系为商标侵权（确认不侵犯商标权），而 A 公司起诉基于不正当竞争，二者要求裁判的法律关系（诉讼标的）不同，不应认定为构成本诉和反诉。另一种观点认为，不应对本诉和反诉的诉讼标的同一性做较为严格的解释和要求，对本反诉的牵连性应该做扩大解释。

笔者同意第二种观点。2015 年 2 月 4 日起《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十三条对反诉的构成条件作了规定。二百三十三条第二款规定，“反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的，人民法院应当合并审理。”从该规定看，诉讼标的的同一性不是构成本诉和反诉的必要条件。此外，最高人民法院在《知识产权案件年度报告（2013 年）》中发布的第 35 号典型案例中（在再审申请人江西格力公司与被申请人江西美的公司等不正当竞争纠纷案【（2013）民申字第 2270 号】），最高院认为“与本诉在具体事实和法律关系方面具有同一性并非反诉的必要条件；基于产生原因上的联系而提起的具有明显针对性、对抗性和关联性的诉讼，因其与本诉具有牵连关系，可以作为反诉处理。”笔者认为，最高院在该案中对本诉和反诉的牵连关系作了较为宽松的解释。据此，A 公司提起的诉讼虽然诉讼标的与李某提起的反诉不同，但其基于的基本事实均是涉案域名是否侵犯 A 公司权利，应该由谁持有，因此诉讼标的具有牵连关系，符合反诉的构成条件。

本案李某曾两次与 A 公司发生域名权属纠纷，在域名争议解决程序专家组作出涉案域名应归属于 A 公司的裁决之后，李某均提起民事诉讼拖延域名转移。其中，第一次在 A 公司应诉出庭后，李某又当庭撤诉。本案中李某又故技重施。笔者认为，结合李某“历史”，前后两次诉讼均具有“恶意诉讼”的特征。诚然，就争议和纠纷，法律赋予双方平等的获得救济的权利，争议当事人不应当因行使该权利而轻易受到苛责。但是，这种平等权利的“硬币另一面”是其被滥用的成本较低。面对滥用权利的“恶意诉讼者”，法院和另一方当事人往往处于被动接受的地位，司法资源和当事人资源被轻易浪费。

值得注意的是，这种恶意诉讼，滥用权利的行为，已经引起裁判者的关注，并提出了一些潜在的解决方案。最高人民法院在《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》（法发〔2016〕21号）中指出，“引导当事人诚信理性诉讼。加大对虚假诉讼、恶意诉讼等非诚信诉讼行为的打击力度，充分发挥诉讼费用、律师费用调节当事人诉讼行为的杠杆作用，促使当事人选择适当方式解决纠纷。当事人存在滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务等明显不当行为，造成诉讼对方或第三人直接损失的，人民法院可以根据具体情况对无过错方依法提出的赔偿合理的律师费用等正当要求予以支持。”

具体到实践中，最高人民法院在2017年3月6日发布的第82号指导案例（王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案）中，也对恶意诉讼表明了态度。最高院在该案的裁判要点提炼为——“当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。”

当然，如何在保障当事人诉讼权利和认定恶意诉讼中找到平衡点，这是对裁判者们智慧的考验。同时，如何认定恶意诉讼、滥用权利，也需要裁判者们通过具体案例进一步设定具体规则并形成类型化解释。在最高人民法院已经通过司法政策和指导案例设置大致规则的情况下，面对“恶意诉讼”，“受害者”们可以适时改变过往被动应诉、答辩的做法，尝试通过如反诉、要求原告承担律师费和其它合理支出等做法，对恶意诉讼进行反击。



本文对应二维码

专利

北京高院《专利侵权判定指南》修订解读

作者：高栋

今年4月20日，北京市高级人民法院正式对外公布了新修订的《专利侵权判定指南》（简称《本指南》）（中、英、日文版）。本次修订涉及专利审判中发明和实用新型专利保护范围确定及侵权判定、外观设计专利保护范围确定及侵权判定、侵权行为的认定、以及专利侵权抗辩等六个部分，除了对权利要求解释原则、对象、方法以及侵权判定规则、侵权行为的认定及抗辩系统完整地作出规定，还首次对目前我国专利司法实践中标准必要专利、图形用户界面等热点问题作出规定，并且部分修订内容参照了最高人民法院的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《解释二》）和国家知识产权局《专利审查指南》2010版本及其修订（国家知识产权局令第六十八号）。以下结合北京市高级人民法院北京法院网的相关介绍，对本次修订的主要内容作一些初步的梳理和总结。

下面讲三个问题：

一、完善专利权利要求的解释原则和方法，新增加公平原则、符合发明目的解释原则，以及权利要求区别解释方法，并对使用环境特征、主题名称技术内容的具体解释方法等进行规范。

1、增加公平原则

解读：此原则为第2条新增。在界定权利要求保护范围时，根据“公平原则”，不仅要充分考虑专利对现有技术所做的贡献，保护权利人的利益，也要充分考虑权利要求的公示作用，防止将现有技术方案和具有要克服技术缺陷的技术方案通过解释再纳入权利要求的保护范围，从而损害社会公众的信赖利益。

2、增加符合发明目的解释原则

解读：此原则为第4条新增。在专利授权确权程序中，要求授权的专利应当符合发明目的，解决发明所要的技术问题。而在侵权诉讼程序中，基于推定专利权有效的原则，也不应当将不能实现发明目的的方案通过解释纳入专利权的保护范围，因此该解释原则也符合公平原则。需

要注意的是，在专利的授权确权程序中，最高人民法院在裁判案例中曾明确解释权利要求时也要结合发明目的，但是，由于两个程序的权利要求解释的设置目的不同，从而在不同程序中具体适用发明目的解释原则时也会有所差异。

3、增加权利要求区别解释方法

解读：此解释方法为第17条新增。一般情况下，可以推定独立权利要求与其从属权利要求的保护范围不同。如有相反证据推翻的除外。

4、明确权利要求解释不限于包括的几种形式

解读：第13条将原来表述的“包括”修订为“包括但不限于”。笔者理解，该修订消除了以前对权利要求的解释存在解释时机的误解。即在实践中，权利要求的解释贯穿于侵权对比分析的整个过程，而不限于在该条所包括的三种情形下所做的解释。

5、修订环境特征的含义和明确环境特征与主题名称之间的区别

解读：第24、25条修订环境特征的定义和新增主题名称的定义，进一步明确二者之间的区别。避免实践中可能出现的二者的混同使用，不恰当地将主题名称宽泛地理解为环境特征。第25条规定对于权利要求记载的使用环境特征，应当按照被诉侵权技术方案是否能够适用、而非实际使用该使用环境特征进行侵权判定，同时细化规定了例外情形。

6、新增权利人自定义词的解释方法

解读：第28条新增自定义词的解释方法。除非说明书中没有作出定义，通常应当依据说明书中的特定含义进行解释。该条也规定了将自定义词解释为“最为符合发明目的的含义”，即符合发明目的解释原则。

7、明确采用说明书附图解释权利要求的方法

解读：第30条为新增。该条明确规定，“只有本领域普通技术人员在阅读权利要求及说明书后，能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术内容才能用于解释权利要求中技术特征的含义”。

8、明确采用实施例解释权利要求的方法

解读：第32条为新增。该条明确规定，除例外情况，“专利权的保护范围不应受说明书中公开的具体实施方式的限制”。因此，在解释时，应当避免将权利要求直接解释为实施例。

二、完整规定功能性限定特征的解释及侵权判定规则，进一步细化等同侵权的判定规则。

1、功能性限定特征的解释和侵权判定规则

解读：

第 18 条参照最高院《解释二》修改了功能性限定特征的定义。

第 42、56 条为新增。其对包含功能性特征的权利要求分别在相同侵权和等同侵权判定方法中作出规定，并明确了与功能性特征相同或等同的结构、步骤特征应当作为一个技术特征对待。

但是，在具体认定相同和等同侵权方面，上述两个条款的规定内容与最高院的《解释二》存在差别。《解释二》仅概述了以侵权行为发生时为时间点认定相同或等同侵权，而《本指南》上述两个条款中具体区分了相同或等同侵权的认定标准，并规定了认定相同侵权和等同侵权的时间点不同。

2、进一步细化等同侵权的判定规则

解读：

第 44 条明确了专利权人对等同侵权负有举证责任，即“构成等同侵权应当有充分的证据支持”。笔者认为该规定意图防止扩大等同侵权的适用范围。

第 45-48 条进一步完善判断等同侵权的三个要素，即“基本相同的手段”、“基本相同的功能”和“基本相同的效果”，以及第 49 条进一步明确规定如何认定“无需经过创造性劳动就能够想到”的技术特征，从而对指导司法审判和引导权利人举证更具可操作性。

第 57 条涉及数值范围的等同侵权，并参照《解释二》作了进一步规范。

第 60 条为新增。该条明确了“如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围”，在侵权判定中，不能再主张替代性技术方案等同侵权。该条类似美国的可预见性原则，作为对等同原则的限制，旨在促使专利权人尽早界定清楚想要保护的范围，充分体现权利要求的公示作用。因此，结合该第 60 条的规定，也许可以帮助理解第 42 条和第 56 条为何规定不同的时间点（其中重要的时间点就是申请日）。

三、进一步完善和细化外观设计专利审理规则，明确图形用户界面外观设计的裁判规则。

解读：

第 66 条强调“整体对比原则”，这类似发明和实用新型专利权的“全面覆盖原则”，在确定外观设计保护范围时，不能仅考虑部分设计特征而忽略其他设计特征；另外，该条对《专利审查指南》中未明确的“设计特征”的含义，首次予以规定。因此，可以理解，“设计特征”内涵的规定对于在授权确权程序中，判断外观设计专利权的有效性将会具有重要的参考价值。

第 67 条规定了“设计要点”的含义。需要注意的是，结合第 66 条设计特征的定义，该条设计要点的定义似乎没有将“部位”包括在设计要点的内涵中，仅明确了设计要点可用于说明创新部位，而《专利审查指南》明确将“部位”包括在设计要点的定义中。

第 82、83 条为新增。其强调了“设计空间”对于判断外观设计是否相同或者相近似时产生的影响，其参照《解释二》并作了进一步细化规定。

第 73 条为新增。其涉及图形用户界面外观设计保护，该条规定与已修订的《专利审查指南》的有关规定相同，仍然强调保护的是产品的外观设计，而不单独保护图形用户界面 GUI 本身。该条还明确了动态图形用户界面保护范围由“能确定动态变化过程的产品外观设计视图共同确定”的原则。

第 86、87 条为新增。其对静态、动态图形用户界面外观设计的侵权判定方法作了详细的规定，从而更具可操作性。

四、逐步扩大专利保护范围，对间接侵犯专利权行为进行有效规制。

解读：第 118-122 条除了参照《解释二》修订相关条款之外，还规定了帮助侵权和教唆侵权的几种典型情形，需要注意的是，构成帮助或教唆侵权行为的所有情形都要求行为人是“明知”的。

五、明确恶意取得专利权的类型和专利权滥用行为，及标准必要专利等新类型案件的裁判规则。

解读：

第 126 条明确在专利权恶意取得的情况下，原告应承担被法院驳回诉讼请求的法律后果。由于《本指南》针对的是专利侵权判定，因此对于被告提起反诉和给予的损害赔偿等其他事项没有明确规定。

第 127 条补充规定恶意取得专利权的几种典型情形，为实践操作提供指引。

第 149-153 条为新增。这些条款主要涉及标准必要专利纠纷案件中是否给予专利权人禁令的救济。第 149 条除了参照《解释二》进行修订之外还做了补充规定，填补实践中处理有关国际标准和其他标准组织制定标准没有相应依据的空白。

第 150 条规定了双方都应遵守诚实信用原则，即相关义务非单方负担，而是对于双方是对等的。

第 151 条规定了举证责任分配，专利权人应当举证证明在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视许可义务的具体内容。

第 152 条规定了不发禁令为一般原则，并列举了专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务的情形。

第 153 条规定了被诉侵权人存在明显过错的情形，使实践中更具有操作性。



本文对应二维码

从《我不是药神》看中国的仿制药存在的问题和解决的路径

作者：孙占华

一部意外走红的电影《我不是药神》让治癌神药“格列卫”家喻户晓，同时也再次让仿制药成为了大众关注的焦点。同样的药效，为何来自印度的仿制药格列卫价格如此低廉，而进口的正品格列卫价格却这么昂贵？为何我们要从印度买仿制格列卫而没有国产的仿制格列卫呢？接下来，我们就从以下几个方面来探讨这些问题。

一、什么是原研药与仿制药

原研药是指由制药公司通过对大量药物进行筛选获得的并经过严格的临床试验确认安全性、有效性以及质量可控性的上市新药。原研药的研发往往涉及多个学科，包括生物化学、晶体学、药理学、药代动力学、药物设计等，原研药的特点是研发风险高（容易失败）、研发投入大且研发耗时长，一般都需要 10 年以上的研发时间，研发经费往往均以数十亿美元计。因此，通常只有大型的制药公司才有能力和资金开发原研药，当然，一旦开发成功，通常也会获得专利的保护。以电影中瑞士诺华公司开发的药物格列卫为例，从发现慢性粒细胞白血病的靶点至 2001 年格列卫在美国获批上市，前后耗时近五十年，总投资超过 50 亿美元，所耗费的人力物力和时间成本显然不是一般制药公司所能负担得起的，尤其是考虑到存在大量新药项目在临床阶段因疗效不佳而中止的情况，自 2016 年以来，诺华公司就有 6 个药品研发项目被迫终止。

仿制药是指与原研药在剂量、安全性、效力、质量、药效以及适应症上均相同的一种仿制药品。原研药的专利权过期后，对其进行仿制生产是国际制药行业内允许的常规做法。基本上每一种原研药都是有专利保护的，当专利权到期后，其他药企就可使用原研药的药物专利中公开的生产方法和配方等，自行开发配方工艺并合法生产仿制药。对于专利权过期的原研药，迫于仿制药的低价竞争压力，原研药的药企多数会主动大幅降价，否则其销量往往可能会出现断崖式下跌。因此，在欧美市场上，对于专利权过期的原研药，原研药的价格通常也比较低，并且往往存在多种价格低廉且药效相似的仿制药供医生和患者选择。

在欧美市场上均存在发达的仿制药产业和大型的仿制药企业，目前，全球仿制药市场规模约为 4350 亿美元。从现有的经验来看，仿制药仍然是很多国家走向药物自主研发过程中必不可少的环节。美国、日本乃至印度的仿制药公司都已经拥有数十年的仿制药经验。同时，很多大的原研药制药公司也有独立的仿制药部门，近年来拜耳、罗氏、辉瑞、诺华等跨国制药公司纷纷进入仿制药市场，这些公司一方面在本公司原研药

专利到期之前，主动向合作公司授权仿制药来抵制普通仿制药竞争；另一方面在世界各地大量建立和收购仿制药公司以进军当地仿制药市场。以中国市场为例，诺华制药在 2011 年 3 月宣布收购浙江天元生物药业 85% 股权，建立自己的研发机构和分公司，进军中国仿制药市场。辉瑞公司于 2012 年 2 月与海正药业合资组建海正辉瑞制药有限公司，新公司定位为全球仿制药企业。

由此可见，仿制药并不是假药，是在原研药专利权失效后合法生产出来的药品，是所有国家不可或缺的医疗资源。在美国，药店处方药的 90% 都是仿制药；在中国，国产西药中 95% 以上是仿制药（参考后附文献 6 和 7）。在充分保护专利权的基础上，大力发展仿制药行业，有利于实现医药市场良性竞争，具有重要的经济和社会效益，如提高国内制药水平、提高药品的普及率、降低患者治疗成本、减少医保支出、提升医疗服务水平等。

需要指出的是，由于原研药在上市前经过了严格的筛选，长期的安全性评价及完整临床试验，其在临床使用过程中很少会出现问题。而多数仿制药的研发则是基于原研药的资料而尽量免除临床研究，重点关注生物等效性。因此，原研药与仿制药在药物配方和制剂工艺等方面存在差异，可能使得仿制药在安全性和有效性方面不同于原研药。美国家庭医师学会在 1998 年发布的《针对仿制药的白皮书》中提出，强调原研药和仿制药的任意的替代实际上是有风险的。由于原研药和仿制药用的辅料不同，如果辅料的种类、用量存在差异，那么有可能会影响到药效的发挥。

二、中国和印度的仿制药情况对比

印度的仿制药行业的发达与印度政府的鼓励是分不开的。首先，从 1970 年到 2005 年，印度的专利法规定仅对药物授予方法专利。因此，专攻逆向工程以及复制药物的仿制药行业在印度得以蓬勃发展。直到 2005 年，作为与世界贸易组织达成协议的一部分，印度才开始对药品本身进行专利保护。但是，根据 2005 年 1 月生效的印度专利法的规定，其仅对 1995 年以后发现的新药或经改进后能大幅度提高疗效的药物提供专利保护，而不支持关于现有药物的衍生药物专利，例如现有化合物的结构或基团变化以及现有化合物的新制剂等。

换言之，目前在世界上多数国家均可获得保护的、通过改变化合物结构来提高疗效或者改善给药途径的专利，按照现行的印度专利法，均属于对现有药品的衍生药物专利而不能获得保护。这一规定无疑极大限制了跨国制药公司在印度获得药品专利保护的可能性，同时也使得在印度新专利法生效的情况下，印度仿制药行业仍然有极大的生存和发展空

间。例如，2006年印度就拒绝向诺华公司授予格列卫的专利，称其属于现有物质伊马替尼的衍生专利。

其次，印度政府在世界贸易组织协议许可的情况下推行专利强制许可制度。例如，在印度第一大制药商 Natco 公司的申请下，2012年3月12日印度知识产权局针对德国拜耳公司的多吉美(Nexavar)专利向 Natco 公司颁布了强制许可，允许 Natco 在多吉美专利期未满之前就生产其仿制药，并在印度境内销售。虽然拜耳公司于 2012 年 9 月 4 日向印度知识产权委员会提起上诉，但是遭到了印度知识产权委员会的驳回。

再次，仿制药虽然是在仿制原研药，但如果想要在剂量、疗效、安全性、剂型等方面与原研药达到基本一致，仿制药企还是需要进行研发，包括涉及处方前研究、处方工艺开发、稳定性研究、药理毒性研究、生物等效性研究、临床研究等许多过程，因而仿制药企也需要投入大量研发资金。印度药企在研发上是大力投入的。2011 年至 2017 年，印度药企的研发支出已经从营业收入的 5.5% 增长到了 9%，而印度国内两大仿制药巨头 Sun Pharma 和 Lupin 在 2017 年研发投入分别为 3.61 亿和 3.59 亿美元(约为 23.8 亿和 23.7 亿人民币)，占其全年营业收入的 7.6% 和 13.5% (参见后附参考文献 3 和 8)。

由此可见，一方面印度专利法较晚对药物专利放宽保护，且现行的授权标准制定得也较为严格；另一方面得益于印度政府的鼓励，印度仿制药行业起步非常早，期间积累了大量生产和研发经验，实现了高质量的药品生产，同时印度药企也在研发上投入了大量资金，使得印度本土制药迅猛发展。截止到 2007 年，印度本土的制药就已经能够覆盖国内几乎所有的药物需求，印度药企也基本占据了整个印度药物市场。

相比之下，中国虽然在 1985 年的专利法中也规定不对药品和化学物质给予专利保护。但是随后在 1993 年的专利法中就全面放开了对药品和化学物质的保护，比印度整整早了 12 年。同时，中国的现代化制药企业起步也较晚，相关的药物生产和研发经验积累较少，中国的制药企业多数也并不重视研发投入或者不想增加研发投入，2017 年中国药企研发投入排名前列的企业中，其研发投入也仅在 10 亿人民币左右(这些投入还包括了在原研药上的投入)，远低于很多印度药企在仿制药研发上的投入(参见后附参考文献 4)。

因此，中国的化学药品市场多以仿制药为主。中国医药工业信息中心数据显示，2016 年中国仿制药市场规模约为 9167 亿元；受慢性病发病率逐年增加、人口老龄化及人均寿命延长等因素影响，预计到 2020 年，中国仿制药市场规模可望达到 14116 亿元(参见后附参考文献 2)；虽然中国也是仿制药大国，但却不是仿制药强国，中国药企在仿制药研发方面缺乏投入，产能分布不均衡，且生产同质化严重。由于此前的《化学药物制剂人体生物利用度和生物等效性研究技术指导原则》中规定“一

般应选择原研药；若无法获得原研药，可考虑选用已上市产品，但应说明理由”，即允许在无法获得原研药时，可选用已上市的国产仿制药作为参照物再仿制，并允许存在效果差异，很多药厂为了尽快上市而选择以效果差于原研药的仿制药作为参照物，因此效果较好的仿制药多集中在不需要大量研发投入即可生产的低端药物上，而对药物生产能力要求较高的仿制药则长期存在安全但低效的问题，这些仿制药的质量和药效均远低于原研药。

虽然目前中国药监局的化学药品批号 95% 左右都为仿制药，并且有 4300 多家仿制药生产企业，但仿制药却从来没有像印度那样受到患者的追捧，以致于目前市场上的原研药（包括专利保护期已满的原研药）占比高达 80%，国产仿制药只有 20% 的份额，而且这种结果还是发生在国产仿制药价格远低于原研药的情况下（参见后附参考文献 1 和 5）。

三、中国仿制药生产面临的困难

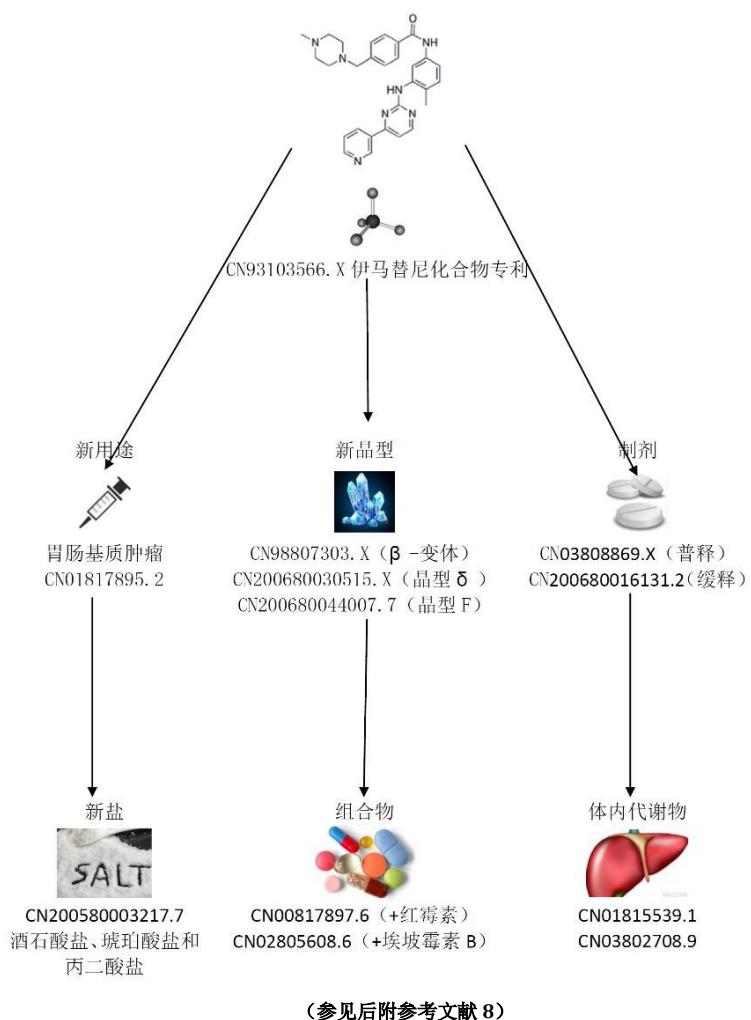
理论上讲，一旦任何原研药的专利权过期，任何药企都可以生产和出售仿制药，一般在专利快要过期的前几年，很多仿制药企便争相开始研发仿制药，尽可能快的抢占市场。这必然会对原研药的销售及价格构成冲击，因为相对于原研药的高额研发费用和漫长的研发周期，仿制药几乎没有这个环节，因此成本更低且能够以更加低廉的价格销售。但是中国的实际情况却并非如此，我们更经常看到的是，往往一种原研药的专利权在中国已经过期很久，原研药仍能被高价出售，原因是市场上没有任何竞争的仿制药，或者即使有仿制药，也因为效果较差而少有人问津。甚至出现了电影中的情况，为了获得廉价优质的仿制药，人们不得不寻求去印度的药店购买或者代购，既费时又费力，还存在买到假药或者违法的风险。

以电影中的格列卫为例，格列卫于 2002 年在中国正式销售，其化合物专利为中国申请 CN93103566.X，专利权已于 2013 年 4 月 2 日失效。中国自 2011 年就开始了该药的仿制药申报注册，而时至今日也仅有豪森医药的昕维、正大天晴药业的格尼可，以及石药集团的诺利宁刚刚拿到了生产证书，且只有豪森医药的昕维刚刚通过了一致性评价。又如，葛兰素史克公司的抗抑郁药物帕罗西汀，其化合物专利于 1998 年过期，而直到 2004 年浙江华海药业的帕罗西汀片才被批准注册。

什么原因使得原研药在专利权过期后，中国市场上仍然很长时间没有仿制药出现呢？笔者认为这种情况至少涉及以下几方面的因素：

第一，大的制药公司往往会围绕一种原研药构建一整套的专利申请和防御策略，针对一种原研药提交多项专利申请，分别保护原研药本身、

晶型、组合物、衍生物及制备方法等，后续还会继续提交涉及第二医药用途、改进的制备方法及改进的衍生物等专利申请，从而使得即便原研药的药物专利已经过期，任何试图生产仿制药的行为都存在侵犯专利权的风险，许多中国生产仿制药的药企望而却步或者需要花费更长的时间来研究侵权风险而拖延仿制药上市时间。例如，诺华公司除了前述的格列卫的化合物专利 CN93103566.X 之外，还申请了一系列专利保护该化合物的第二医药用途、晶型、盐、剂型、联合用药等多个方面（见下图）。



第二，国际上的大制药公司一般会在其公开的原研药专利中对关键要素有所保留，即相关专利中所记载和强调的技术方案往往不一定包括实际所使用的全部最佳方案，例如最佳的化合物结构或晶型、最佳的药物制剂配方、最佳的生产条件和最佳的剂量等，并且这些最佳方案被与其他一般方案混在一起，或一笔带过，这样既实现了对最佳方案的保护，又避免了竞争对手可以不费力地筛选出药效最好的产品来生产出仿制药。又如，小分子药物的专利通常是以马库士权利要求进行保护的，里面也涉及成千上万种具体化合物。

仿制药与原研药的有效化学成分必然是一样的。原研药的说明书和专利中都会公开有效成分的分子结构、剂量和理化特性。但是对于药物来说，其药效的关键不仅仅在于有效成分，药物配方中的各个组分及其配比同样重要。以缓释剂型为例，为了使药物中有效成分能在人体内释放并实现所需的药效，药代动力学过程同样至关重要。如果药物中有效成分释放过快，可能导致有效成分在短时间内大量被人体吸收，导致副作用且药效不能持久；而如果药物中有效成分释放过慢，则有效成分可能来不及完全释放就被代谢出体外，因而无法被人体吸收，导致药效无法正常发挥。而缓释剂型通常与药物的组分及其配比、配料的选择、药物包衣、给药形式等方面因素相关。此外，有些药物剂型中，特定配比的不同成分还可能存在协同作用而促进药物效果，而专利申请中往往也不会记载最优化的技术细节。

由此可见，表面上看来，生产仿制药似乎很简单，只要按照专利公开的制备方法、配方和剂型直接生产就可以了。但事实并非如此，对于仿制药生产企业来说，进行研发同样是十分重要的，仿制药企业仍然需要花费大量资金进行科研投入以找出最佳或接近最佳的药物制剂配方和生产条件，以期获得与原研药基本相同的治疗功效。

第三，如前文所述，中国药企由于起步晚，生产经验少，研发投入低等原因，往往没有能力和生产条件在短时间可以成功仿制出像格列卫这种对仿制水平要求较高的药物。同时考虑到仿制成本和目标患者群体规模，一般制药公司也不愿意仿制格列卫这种仿制要求高而目标患者群体相对较小的药物。因此，如果没有合理的引导，有些药物可能永远都没有仿制药：如果仿制药制造商认为一种药物没有盈利空间，或是仿制难度太高，那么这种药物可能永远都没有廉价替代品。

四、提高中国仿制药水平的探讨

针对上述问题，为了发展好中国的仿制药行业，让中国的仿制药企业也能在原研药专利过期后迅速生产出效果与原研药类似的如格列卫这样的药品，惠及中国患者，笔者认为，我们需要解决以下几个问题：

第一、鼓励中国药企增大研发投入，建立有效的研发和生产体系

如前文所述，即使是优秀的中国药企，其研发投入比起跨国的制药企业，差距仍然非常之大。仿制药虽然可以基于原研药的已有研发资料，按照已有的药物成分和技术生产，但研发并生产仿制药仍然需要投入大量资金，几十万至数千万均有可能，但普遍在几百万左右（参见后附参考文献 4）。

仿制药的制药下游的研究费用（如原料药选择、合成提纯和配备药品辅料），在研发经费中占比超过 50%，而分离纯化成本在药品生产总成本中的占比可以高达 80%。分离所需的仪器、试剂差异，同样也直接影响产物的最终纯度。而这些都与制药企业的基础研发、生产设备和生产质量控制等软硬件条件密切相关，并非一朝一夕即可提升，而是需要长期的积累和投入。对于中国制药企业来说，不论是实现转型至原研药的研发，还是提高仿制药的生产能力，无疑都需要不断地增加研发经费和设备投入。同时，政府也应当在政策和资金方面给予足够的支持，鼓励中国制药企业提升生产和研发能力。

正如前文所述，仿制药往往是一个国家走向药物自主研发过程中必不可少的阶段，在仿制药研发过程中积累的经验以及配套的生产制剂工艺和设备等，同样有助于以后原研药的开发。

第二、加快药品专利链接制度的建立并大力推动知识产权产业的发展

中国目前正在加速推进药品专利链接制度的建立，并且规定对在中国与境外同步申请上市的创新药给予最长 5 年的专利保护期限补偿。药品专利链接制度是指将仿制药的上市批准审核与原研药的专利期满审核相“链接”，即仿制药注册申请应当考虑先前已上市药品的专利状况，从而避免可能发生的专利侵权问题。药品专利链接制度一方面可以鼓励创新，保护原研药公司的合法权益，包括提供专利期补偿，对药品因专利局审查而延误的专利期予以补偿以保证原研药公司的合法专利垄断。另一方面也可以鼓励专利挑战促进仿制药的发展，包括对挑战原研药专利成功的仿制药给予市场独占期。因此，药品专利链接制度有利于促进原研药和仿制药的良性发展，最终实现中国制药行业的整体进步。

同时，中国也在大力推动知识产权产业的发展。完善的专利保护制度不仅有利于鼓励创新，保护原研药；对于仿制药企来说，通过分析研究药物专利保护范围，可以在避免侵权的情况下加快仿制步伐，从而在专利权过期后能更快的上市仿制药；同时，基于对药物专利内容的分析研究，可以找出最佳生产工艺和最佳制剂以及进行二次研发，乃至生产出比原研药效果更好的药物。由此可见，大力发展知识产权行业不仅有

有助于保护创新的原研药，鼓励制药企业创新，同样也有助于仿制药行业的发展，促进药物普及。

第三、坚持仿制药一致性评价、提高仿制药质量

过去中国批准上市的仿制药没有与原研药一致性评价的强制性要求，所以有些仿制药在疗效上与原研药存在一些差距，有的甚至是安全的低效药。低标准的仿制药不仅制约了中国医药产业的创新发展，充斥其中的一些“安全基本无效”或“基本安全低效”的仿制药也成为公众用药安全的隐忧，也造成了医疗资源极大浪费。

因此，对于仿制药需要做到一致性评价，即按与原研药品质量和疗效一致的原则对所有仿制药进行审核。中国在 2012 年制订的《仿制药质量一致性评价工作方案（征求意见稿）》中要求，已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一致，与原研药品可以相互替代。因此，开展仿制药一致性评价，可以促使仿制药在质量和疗效上与原研药一致，实现在临幊上替代原研药，这不仅可以节约医疗费用，还有利于提高中国仿制药的质量，迫使中国制药企业提升制药水平，保证公众用药安全性和有效性。

同时，仿制药一致性评价可以提高中国的药用辅料、包材及全面的仿制药质量，加快中国医药产业的优胜劣汰、转型升级步伐，进一步推动中国制剂产品走向国际市场，提高国际竞争能力。

第四、加强引导，避免药品短缺及同质化现象

尽管中国是仿制药大国，但是在中国药品市场上，仍然经常出现药品短缺的情况，一些仿制药，由于仿制困难、利润较低、目标患者群体小等原因，基本没有药企愿意生产，这导致诸如格列卫这样的抗癌药物在专利权过期后，仍然很少有药企愿意主动生产，即使有少数药企研发生产了仿制药，价格却依然较高，无法做到惠及普通患者，并且还存在药物效果差异的问题。相反，对于容易仿制、目标患者群体大的药物，却常常出现多家药企抢着生产同一种药物的情况。

针对这种情况，政府应当加强干预和引导，从政策和资金方面鼓励仿制药生产企业优先研发和生产这类短缺/小众的仿制药品，对这类药品进行优先审查，完善中国药品供应和储备，从而尽快做到覆盖中国所有的药物需求，同时也要从政策上引导药企合理分配生产和研发资源，避免陷入同质化竞争的局面。

参考文献：

1. 张悦, 《中国仿制药的市场短板》, 联合早报, 2018年7月19日
2. 中商产业研究院, 《2015-2020年中国处方仿制药市场前景及投资机会研究报告》, 2015年6月
3. 财经杂志, 《国产仿制药质量比原研药相差远 如何破局》, 2016年3月22日
4. 医药魔方, 《国内药企研发费用大起底》, 2016年12月15日
5. 智研咨询, 《2017-2022年中国仿制药市场专项调研及投资前景预测报告》, 2016年11月
6. 药智网, 《试论美国仿制药市场—“红海”？“蓝海”？》, 2018年2月23日
7. 国家食品药品监督管理总局, 《2017年度食品药品监管统计年报》, 2018年4月2日
8. 新京报, 《印度“世界药方”简史》, 2018年7月11日
9. 深圳市市场和质量监督管理委员会, 《生物医药产业（创新新药）知识产权预警公共平台建设项目报告》, 2018年04月
10. Derek Lowe, Eroom's Law, Science Translation Medicine, March 8, 2012.



本文对应二维码

“计算机程序发明专利”的新实践

作者：关丽丽

2017年3月2日，中国国家知识产权局发布了《关于修改<专利审查指南>的决定》。根据该决定，修改后的《专利审查指南》已于2017年4月1日起施行。

在修改后的《专利审查指南》中，明确规定了“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”。“计算机程序本身”指的是代码化指令序列、符号化指令序列、符号化语句序列、源程序、目标程序等。“涉及计算机程序的发明”是一种技术方案，全部/部分基于计算机程序处理流程，对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理。

在修改后的《专利审查指南》中，指出允许采用“介质+计算机程序流程”权利要求的表达方式，而且明确装置权利要求的组成部分可以包括程序。修改后的审查指南的适用范围明确为“不设立过渡期，未结案件适用新规”，即新规定适用于4月1日后（含当日）受理的新专利申请以及尚未结案、处于审查阶段的所有案件。

在修改后的《专利审查指南》实施后，代理人在处理涉及“计算机程序的发明”时需要注意这些申请中以“计算机可读存储介质”为主题名称的权利要求，在审查过程中及时进行修改及说明，以便相关的主题可以获得授权前景并得到中国专利法的保护。

以某一中国专利申请为例，该中国专利申请的独立权利要求11要求保护“一种其上存储有软件指令的非暂时性计算机可读介质，当由处理器执行时，所述软件指令使所述处理器产生控制信号，以用于通过执行以下步骤来控制受控车辆的外部灯，所述步骤包括……”，权利要求12-15为独立权利要求11的从属权利要求。

针对该中国专利申请，审查员在2016年2月24日发出的《第一次审查意见通知书》中指出“权利要求11-15除主题名称外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及计算机程序本身，属于不授权的客体”。代理人在2016年7月8日答复《第一次审查意见通知书》时，根据当时的审查指南的规定，删除了权利要求11-15。

然而，根据修改后的《专利审查指南》，权利要求11-15实际上保护一种对应于方法权利要求的各个步骤的计算机流程所限定的计算机可读存储介质，是涉及计算机程序的发明，而非计算机程序本身。

因此，代理人借助于 2017 年 5 月 23 日答复《第二次审查意见通知书》的机会，并且根据新指南实施后的审查原则“不设立过渡期，未结案件适用新规”，将所删除的权利要求 11-15 重新加入。另外，由于《第一次审查意见通知书》中曾经指出方法权利要求相对于对比文件 US5289321A 和 US4632509A 缺乏创造性，并且由于权利要求 11-15 实际上保护一种对应于方法权利要求中各个步骤的计算机流程所限定的计算机可读存储介质，代理人在添加权利要求 11-15 的同时也一并提交了关于创造性方面的争辩意见。对于代理人的修改和意见陈述，审查员在此后的通知书中并未提出反对意见。目前，该中国专利申请已经获得授权。

在另一中国专利申请中，其权利要求 15 要求保护“一种非暂时性有形计算机可读介质，所述非暂时性有形计算机可读介质上存储有软件指令，当通过车辆内的处理器执行时，所述软件指令使得所述处理器通过执行以下步骤在另一车辆的尾灯与闪烁的红色停车灯之间进行判别，所述步骤包括”。审查员在 2016 年 12 月 29 日发出的《第一次审查意见通知书》中也指出“权利要求 15 及其从属权利要求 16-20 要求保护一种‘非暂时性有形计算机可读介质’，但除其主题名称外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及计算机程序本身，实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体”。由于此次通知书的答复期限为 2017 年 5 月 13 日，根据新指南实施后的审查原则“不设立过渡期，未结案件适用新规”，代理人保留了权利要求 15 及其从属权利要求 16-20，并进行了相应的意见陈述。对于代理人的修改，审查员在《第二次审查意见通知书》中并未提出反对意见，仅仅提出了关于权利要求的创造性问题，该案目前仍在审查过程中。

由上述可见，在修改后《专利审查指南》施行之后的实践中，我们已经获得了在审专利申请采用“介质+计算机程序流程”形式的权利要求的成功案例。

事实上，根据修改后的《专利审查指南》，“全部以计算机程序流程为依据”的技术方案，代理人在撰写权利要求时能够选择以下撰写形式中的至少一种：1) “一种方法权利要求”；2) “一种包括程序组成的装置权利要求”；3) “一种程序模块架构权利要求”；4) “一种‘介质+计算机程序流程’权利要求”。

在未来的实践中，上述形式的权利要求都可能会具有被授予专利权的前景。《专利审查指南》的新规定放宽了对计算机程序有关发明的主题要求，为该领域的申请人提供了灵活有效的专利保护途径，在今后的实践中，针对该领域的发明专利申请，代理人更需要关注此类权利要求的实质性授权条件问题，例如清楚性、新颖性、创造性等，特别是创造性问题。

另外，需要注意的是，主题名称为“程序产品”的权利要求由于可以理解为程序本身、记录程序的介质、运行此程序的电子设备等，是不清楚的，所以仍是不被允许的。

在《专利审查指南》此次修改之后，关于“涉及计算机程序的发明”，所允许的权利要求的撰写类型更加丰富，适应了我国经济社会发展现状和创新性技术发展的要求，加强了涉及计算机程序发明的专利保护力度，这将同时有利于满足国际和国内申请人的专利保护需求。



本文对应二维码

关于参数限定的化学产品权利要求的创造性——以帝斯曼两件专利无效宣告案为例

作者：钟守期、王媛、侯婧

万慧达北翔知识产权集团代理某国内药企成功请求宣告中化帝斯曼制药有限公司荷兰公司（下称帝斯曼公司）的两件阿莫西林专利全部无效。

两件涉案中国专利的权利要求均涉及以理化参数限定的化学产品，其中一件在权利要求中使用了自行定义的参数，另一件使用了本技术领域已有的参数。这种类型的权利要求常见于化学及相关领域，而对于其创造性的评判，则一直备受业界关注和引起广泛讨论。专利复审委员会在本次无效审理中对涉案专利的创造性评判及结论无疑为此类型案件提供了最新的指导实例。

案情介绍：

帝斯曼公司的阿莫西林专利具体涉及名称为《三水羟氨苄青霉素》的第 200480007500.2 号中国专利（下称“专利 500”），以及名称为《三水羟氨苄青霉素结晶粉末》的第 201110051058.5 号中国专利（下称“专利 058”）。无效请求的主要理由是上述两件涉案专利的全部权利要求不具备创造性。

1. 专利 500 案情介绍

（1）概述：

涉案专利的权利要求 1 涉及三水羟氨苄青霉素产品，其中使用了一个十分关键的自行定义参数“游离水含量”来表征该产品。该参数被认定为是与最接近现有技术的区别技术特征。无效程序中，请求人与专利权人的争议聚点落在了该参数究竟表征了产品的何种性能以及该参数所对应的技术效果。针对该焦点问题，请求人、专利权人以及复审委三方分别进行了详细的解读。请求人主张说明书中未提供有关该参数究竟对应何种有益效果的实施例，也未公开该参数对应于产品的何种状态，亦未说明其在技术特征方面具有何种意义；专利权人主张该参数表征了产品的吸湿性，进而隐含限定了产品的结构特征；而复审委基于该参数的定义本身认定其表征的是产品的干燥程度，采纳了请求人提供的涉及表征阿莫西林产品干燥程度的一份证据作为最接近对比文件，同时认为涉案专利在说明书中缺乏相应的效果实施例，最终得出专利 500 不具备创造性的结论。

（2）详述：

专利 500 涉及一种三水羟氨苄青霉素结晶粉末及其制备方法，其中作为无效审查基础的权利要求 1 如下：

1. 一种三水羟氨苄青霉素产品，在温度为 25℃ 和平衡相对湿度为 30% 下测得所述产品的游离水含量小于 0.1 wt.%，其中所述游离水含量被定义为 $((W30-W10)/W10) * 100\%$ ，其中，W30 = 与 25℃ 温度下 30% 的平衡相对湿度相应的样品重量，W10 = 与 25℃ 温度下 10% 的平衡相对湿度相应的样品重量，其中所述产品是结晶三水羟氨苄青霉素粉末。

上述“游离水含量”是涉案专利自行定义的关键参数，其计算方法在专利说明书中进一步的描述。简言之，游离水指的是阿莫西林所含的可与大气交换的水（与之相对的是阿莫西林分子中的结晶水），而权利要求 1 中的“游离水含量”指的是阿莫西林样品在 30% 平衡相对湿度下测得的重量相对于在 10% 平衡相对湿度下测得的重量的变化率。根据专利说明书的记载，在作为平衡相对湿度参照值的 10% 平衡相对湿度下，阿莫西林的游离水含量接近于零。

无效程序中，请求人引用了一篇涉及阿莫西林干燥方法的证据 1 (WO 0192268A1)。该证据在说明书部分提到了“平衡含水量”参数。根据证据 1，平衡含水量是阿莫西林中可自由利用的水以及可用于与大气交换的水的量度。此外，证据 1 公开了该平衡含水量的范围可以为 5% 或更低、3% 或更低、1% 或更低，例如 0.05%；用于干燥阿莫西林的气体具有例如至少 0.5%、例如 0.5% 至 10% 的相对湿度含量。

基于证据 1 的上述公开内容，请求人主张，权利要求 1 与证据 1 的区别至多在于，(a) 权利要求 1 限定了三水羟氨苄青霉素是结晶粉末的形式，(b) 权利要求 1 限定了游离水含量。针对区别 (a)，结晶粉末是三水羟氨苄青霉素的常见存在形式。针对区别 (b)，尽管专利 500 中的游离水含量代表的是 30% 与 10% 平衡相对湿度下测得的重量的差值，是一个相对值，而证据 1 的平衡含水量代表的是绝对值，然而由于专利 500 规定了阿莫西林在 10% 平衡相对湿度下的游离水含量接近于零，因此专利权利要求 1 采用自行定义方式的游离水含量实际上近似等于证据 1 公开的平衡含水量。请求人还通过计算得出，专利权利要求 1 所限定的 10% 和 30% 平衡相对湿度落入证据 1 公开的干燥气体的相对湿度含量范围内。据此，请求人认为涉案专利实际上是在证据 1 已经公开相同的技术问题、技术手段、技术效果的情况下，仅仅摘取证据 1 所公开的干燥气体相对湿度含量范围内的两个具体点加以组合，以此作为区别技术特征，同时其说明书中也没有任何记载该区别技术特征产生的技术效果实施例，涉案专利仅通过不同的检测方法获得自行定义的参数来描述阿莫西林产品，与请求人提供的证据 1 相比，该参数没有给产品带来实质性的技术特征和效果。因此，权利要求 1 不具备创造性。

针对请求人的无效理由，专利权人以反证 1 (《纺织材料学》，姚穆等编，纺织工业出版社，1997 年 10 月第二版) 作为证据，主张“游离水含量”实际上表征的是产品的吸湿性，进而隐含限定了产品的结构特征 (晶形、粒径等)。据此，专利权人主张，证据 1 没有公开或暗示如何改善吸湿性，因此权利要求 1 具备创造性。

在无效决定中，关于上述用游离水含量参数限定的产品权利要求 1，合议组最终给出了以下意见：

对于用物理化学参数表征的化学产品权利要求，要考察这些参数实际能够表征产品何种性能并对产品有何种影响，如果本领域技术人员基于现有技术可以获得性能相同或相近的产品，则该物理化学参数表征的权利要求不具备创造性。

关于涉案专利中自行定义的“游离水含量”参数，合议组否定了专利权人的主张，即该参数可以表征产品吸湿性，进而隐含限定了产品的结构特征。合议组认为，吸湿性受多种因素影响，无法通过“游离水含量”来表征，而且该参数也无法表征或限定产品的晶形、粒径等结构或组成特征。“游离水含量”实际能够反映的是产品吸附的游离水量的多少，即产品的干燥程度，这与证据 1 中平衡水含量所表征的性能是相同的。另外，二者的目的和实际效果也相同。本领域技术人员基于证据 1 的记载，获得性能方面相同或相近似的三水羟氨苄青霉素产品是显而易见的。因此，权利要求 1 不具备创造性；其余权利要求的技术特征都是基于“游离水含量”这一关键参数的，同样也不具备创造性。

2. 专利 058 案情介绍

（1）概述：

涉案专利的权利要求 1 涉及三水羟氨苄青霉素结晶粉末产品，其中采用了本领域常见的两个参数对该产品进行限定，即“体积密度”和“堆积密度”。这两个参数及其数值范围均公开在最接近的现有技术中，未能构成与现有技术相比的区别技术特征。在这种情况下，专利 058 与最接近现有技术的区别特征主要体现在阿莫西林产品的物理形态和粒径上，请求人主张该产品如权利要求 1 中所述的区别技术特征，即结晶粉末形态和粒径，均是本领域广泛已知的。经过无效审理，复审委最终认定专利 058 是显而易见的，不具备创造性，支持了请求人的观点。

（2）详述：

专利 058 涉及三水羟氨苄青霉素结晶粉末及其制备方法，其中作为无效审查基础的权利要求 1 如下：

1. 一种三水羟氨苄青霉素结晶粉末，具有大于 0.45 g/ml 的体积密度和大于 0.7 g/ml 的堆积密度，并且具有大于 10 μm 并且小于 100 μm 的 d50。

在无效请求中，请求人引用一份涉及阿莫西林流动性的证据 4 (CN 1268888A)。该证据在实施例 3 中公开了一种阿莫西林粒化物，疏松堆积密度为 0.59 g/ml，振实堆积密度为 0.84 g/ml。请求人主张，证据 4 中的疏松堆积密

度和振实堆积密度分别对应于专利权利要求 1 的体积密度和堆积密度，由于证据 4 公开的密度值分别落入了涉案专利权利要求 1 中所限定的两种密度范围，权利要求 1 与该实施例 3 仅存在如下两个区别特征：(a) 权利要求 1 限定的是结晶粉末，证据 4 公开的是粒化物，以及 (b) 权利要求 1 具体限定了 d_{50} 范围为 10 至 100 μm 。然而，在本技术领域中，结晶粉末是阿莫西林的常见形态（以例如《中国药典》2000 版作为证据），并且 10 至 100 μm 也是阿莫西林晶体的常见粒径范围（以 CN1213298A 作为证据），此外，涉案专利的说明书中也没有记载所述区别特征带来何种预料不到的技术效果，因此，基于证据 4，权利要求 1 的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，不具备创造性。

此外，请求人提交了一份公知常识证据 14（《实用药物制剂技术》第一版第 31 至 34 页），证明粉末流动性与粒径大小有关，粒径越大、流动性越好。

针对上述无效请求理由，专利权人主张其专利相对于证据 4 实际解决的技术问题是提供一种无需粒化等附加操作就能具备良好流动性的阿莫西林产品。专利权人指出证据 4、14 分别教导了结晶粉末形式的产品具备差的流动性，以及粒径越小流动性越差，而权利要求 1 恰恰限定了阿莫西林为结晶粉末的形式和具有较小的 10 至 100 μm 的粒径，因此，专利与证据 4、14 构成相反教导，本领域技术人员不能显而易见地得到权利要求 1。

针对专利权人有关相反教导的意见，请求人在答辩中进一步主张，流动性由体积密度与堆积密度的比值表征，而权利要求 1 只限定了体积密度和堆积密度的值，没有限定二者的比例，并且从专利实施例部分可以看出，专利产品实际取得的流动性没有超过证据 4。由此可见，权利要求 1 相对于证据 4 没有改善流动性，因此就流动性而言，权利要求 1 限定的结晶粉末形式和小粒径与现有技术不矛盾，证据 4 和 14 没有构成相反教导。

在最终的无效决定中，合议组认为：

证据 4 的实施例 3 公开了与权利要求 1 相同的体积密度和堆积密度，因此也具备专利所述的提高的体积密度和堆积密度所带来的技术效果，例如流动性等。因此，权利要求 1 相对于证据 4 实际解决的技术问题是提供一种替代形式的阿莫西林。对于阿莫西林而言，无论是产品的粉末状态还是粒径大小，都是现有技术已经予以关注的性能并能达到的效果。根据说明书记载，看不出权利要求 1 具有何种优于证据 4 的技术效果。因此，本领域技术人员在证据 4 的基础上结合本领域的公知常识得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的。故权利要求 1 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

此外，权利要求 1 所限定的结晶粉末以及相关的粒径范围没有体现出最终优于现有技术的技术效果。证据 4 以及证据 14 不足以构成本领域技术人员仅是为了获得类似形态的阿莫西林结晶粉末进行尝试的反面教导。本领域技术人员有动机对其物理性质进行研究，仅仅是调整合成后的化合物的干燥、粉碎等步骤即可调整该粉末的相关参数。

短评：

在专利文件中，请求保护的产品权利要求有时需要采用各种参数来进行定义，这类权利要求在化学及相关领域较为常见。对于中国审查实践中如何把握用参数定义的化学产品权利要求的创造性，这两件无效案例极具参考意义，同时在另一方面，也提示了此类权利要求在审查及无效宣告程序中可能存在的风险。

一般而言，如果权利要求所采用的参数是自行定义的、且未见于现有技术，则审查的重点首先是在新颖性，即，申请人或专利权人负有责任证明该参数确实能够将要求保护的产品与现有技术区分开。另一方面，在创造性的审查中，需要考察该参数实际能够表征产品的何种性能、以及获得与之相同或相似性能的产品对于本领域技术人员是否显而易见。在专利 500 中，针对权利要求 1 的游离水含量特征，专利说明书未提供相应的效果实施例。而对于专利权人基于非本领域的反证 1 提出的“游离水含量”能表征吸湿性的主张，合议组最终予以了否定。

如果权利要求采用的是现有技术中已知的参数，如专利 058 中的情况，由于该参数在现有技术中已有研究，因此，此类专利有可能被本领域的现有技术公开了相同或类似的参数值范围，存在不具备新颖性/创造性的风险。

综上，仅用理化参数定义的产品权利要求，在其技术特征与现有技术进行区分时、特别是在进行创造性的评判时，既存在较大的难度也存在较大的不确定性风险。从两个无效案例可知，要确保用参数限定的产品权利要求满足新颖性和创造性的要求，一方面，需要证明权利要求所记载的参数能够将要求保护的产品与现有技术区分开；同时，这些参数能够表征产品所拥有的特征和性能，并需要在说明书中提供与这些特征和性能相关联的效果实例，以证实所定义的产品非显而易见，并取得了意想不到的效果。



本文对应二维码

保护与公开的平衡——从最高人民法院案例看说明书支持问题

作者：李江

专利制度是一种以“公开换保护”的制度，如何掌握专利保护与公开之间的平衡关系到专利法的两个基本宗旨，即保护专利权人的个人利益和促进科技进步的公共利益。专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，权利要求书主要概括了对专利权人利益的保护范围，而说明书则更多体现出专利权人向公众披露的技术贡献，因此专利法第二十六条第四款规定是专利法中平衡保护与公开的一项重要制度设计。

在专利法的基础上，专利审查指南规定，权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接获得或者概括得出的技术方案，并且权利要求的范围不得超出说明书记载的内容。^①

除专利法和审查指南的规定外，最高院在多件典型案例中就说明书对权利要求的支持问题作出裁判，对于专利法第二十六条第四款在实际案例中的适用具有重要指导意义。

2005 年，在许文庆案^②中，最高院参照专利审查指南就支持问题确定了与审查指南相同的司法裁判规则。

2010 年，在伊莱利利公司案^③中，最高院进一步指出，“如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果”^④，则该概括超出了说明书公开的范围。涉案专利的权利要求 1 涉及以原料、用量、反应温度和溶剂等因素限定保护一种药物的制备方法。最高院认为，权利要求 1 的概括包含众多其他不能解决发明所要解决的技术问题的技术方案，本领域技术人员不容易从各种反应条件的排列组合中通过常规实验或者合理推测得出能够解决技术问题的方案，而是需要大量反复实验或过度劳动才能确定权利要求 1 的范围，因此其权利要求 1 的概括范围过于宽泛，得不到说明书的支持。

^① 见《专利审查指南》（1993 和 2001 年版）第二部分第二章第 3.2.1 节。

^② 许文庆与专利复审委员会、第三人邢鹏万发明专利权无效行政纠纷案，（2005）民三提字第 2 号，最高人民法院公报案例，2006 年第 2 期。

^③ （美国）伊莱利利公司与专利复审委员会、哈尔滨誉衡药业有限公司、宁波市天衡制药有限公司、江苏豪森药业股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案，（2009）知行字第 3 号，最高人民法院知识产权案件年度报告（2010）入选案例。

^④ 同脚注③。

2017年，在伊莱利利公司案的标准之上，最高院在传感电子公司案^①，就如何确定专利“所要解决的技术问题”予以明确。最高院认为，“以说明书为依据”涉及的主要是权利要求书与说明书的相互关系问题，应当以说明书本身记载的相关内容为基本依据来认定涉案专利要解决的技术问题和实现的技术效果。法院可以结合说明书中记载的背景技术及其存在的缺陷，发明内容中记载的“发明目的”、“所要解决的技术问题”、“有益效果”，以及具体实施方式中与“技术问题”、“有益效果”相关的内容等，对专利所要解决的技术问题和实现的技术效果进行认定。

值得注意的是，创造性判断中提到的“实际解决的技术问题”是根据权利要求与“最接近的现有技术”的区别技术特征重新确定的，不能直接作为认定权利要求是否以说明书为依据的基础。创造性和权利要求应当以说明书为依据的规定分别从不同角度，对权利要求的合法性进行规范和调整。即使权利要求具备创造性，对于其中记载的包括区别技术特征在内的各项技术特征是否概括适当，以及权利要求限定的技术方案整体上是否概括适当，仍然需要专利法第二十六条第四款的规定来进行认定。

传感电子公司案中，涉案专利是关于使用在磁力式电子货品监视系统中的标识器。最高院认为，综合考虑涉案专利说明书中背景技术、发明目的、有益效果、具体实施方式等内容，涉案专利相对于背景技术作出的改进主要在于以特定材料制作标识器中的偏磁元件，以使得标识器更容易退活化，并且在常规操作环境下不会意外退活化。

涉案专利的绝大部分权利要求并没有以偏磁元件的具体材料做限定，而是以材料或标识器的特性或参数范围来限定。最高院认为，这样限定的权利要求包括了其他众多已知甚至未知的材料制作的偏磁元件，本领域技术人员必须通过大量的选择和实验验证，才能确认哪些具体材料能够解决涉案专利所要解决的技术问题，实现涉案专利所要实现的技术效果，因此这些权利要求的保护范围超出了涉案专利说明书充分公开的程度和涉案专利的技术贡献程度，未能以说明书为依据。



本文对应二维码

^① 传感电子有限责任公司与专利复审委员会、宁波讯强电子科技有限公司发明专利权无效行政纠纷案，（2016）最高法行再19号，最高人民法院知识产权案件年度报告（2017）入选案例。

薛定谔的微信朋友圈和 QQ 空间？——关于个人网络空间是否属于现有设计的实践与探索

作者：杨敏锋

摘要：微信朋友圈中公开的内容，现有判决普遍认为不构成现有设计/技术。不过，与微信朋友圈极为相似的 QQ 空间，经历了一个从不认为是现有设计到逐步被认定的过程。在涉及到“微商”这一群体时，微信朋友圈和 QQ 空间在技术其实并不存在实质性的差异，故需要克服对微信朋友圈的那种先入为主的刻板印象，提升对以及在新颖性判断标准的认识，对两者采用同样的判断标准。

关键词：微信朋友圈、QQ 空间、现有设计、第一印象

近期，关于微信朋友圈中公开的内容是否属于现有技术，引发了众多知识产权界专业人士的探讨。本文检索了众多涉及微信朋友圈“自家兄弟”QQ 空间的类似案例后发现，法院在判断这两种个人网络空间中公布的内容是否构成现有技术上并不一致。更重要的是，判决书的论证思路上也存在诸多差异。这种情形有些类似诺贝尔奖获得者、物理学家埃尔温·薛定谔（1887~1961）的那只著名的猫，其是生还是死处于不确定状态，直到有人打开盒子观测。为此，本文对历年来涉及微信朋友圈和 QQ 空间的判决进行了梳理，分析双方存在不一致的原因，结合新颖性判断的基本原理进行评述，最终给出相应的解决方案。

一、现状：朋友圈图片不属于现有设计

2012 年 4 月 20 日，一周岁零三个月的微信推出了 4.0 版本。该版本的主打功能是微信朋友圈，用户可以在朋友圈中分享图片、文章、音乐、链接等内容，并可对微信好友分享的状态发表评论或点赞，实现好友之间的互动。朋友圈功能出现后，一些嗅觉灵敏的用户迅速发现了其中的商机，将朋友圈作为一个商品销售平台。经过多年的野蛮发展，微信上的商家（也就是俗称的“微商”）的商业模式从早期的海外代购和囤货销售，发展到现在的厂家直销和分销等新模式。

微商为了促进商品的销售，都会频繁地在自己的朋友圈中“刷屏”，频频发布各类最新产品的照片。正因为这些照片的存在，当微商遭遇侵犯专利权诉讼时，也往往会以朋友圈照片为依据，提起现有设计/技术抗辩。不过，根据现有案例，微商的此种抗辩往往不能获得法院的支持。

广东省高院在“把手”的外观设计专利侵权案中，认为在朋友圈公布的内容不属于现有设计，理由为：（1）微信用户在朋友圈发布的内容，并非对所有网络用户公开，其内容仅该微信用户的好友可见，其他人无法通过关键词在网络平台上进行检索查阅。（2）即使对于微信好友，微信用户也可以通过相关设置，使部分好友或全部好友无法阅读其发布的朋友圈信息。现有证据无法证明对比

设计的图片在发布时，朋友圈权限为向所有朋友开放。基于此，广东省高院认为微信朋友圈从根本上与博客、微博等对不特定用户公开的产品，具有一定的私密性，不能作为现有设计的对比文件。^①在“中空门配饰件”外观设计专利侵权案中，广东省高院再次表达了相同的观点。^②

事实上，微信朋友圈的内容除了好友可见外，用户也可以允许陌生人查看10张照片。在“沙发”外观设计专利侵权案中，广州知识产权法院在论述时弥补了这一疏漏。法院认为，被告并未举证证明涉案微信号发布的照片，属于允许陌生人查看的10张照片之一。涉案微信号朋友圈上的照片记载的发布时间为2014年10月和12月，而被告公证保全的时间为2016年7月21日，难以说明该照片属于朋友圈上允许陌生人查看的最近发布的照片。法院进一步指出，访问他人的QQ空间或者查看他人朋友圈照片，前提是知道对方的QQ号码、手机号码或者微信号，而QQ号码、手机号和微信号均属个人隐私，社会公众未经同意一般难以获得。^③

从理论上说，朋友圈中的照片如果是产品实物照片，则意味着存在产品实物，并且该产品也有可能已经发生了销售，从而构成使用公开。不过，在“滑轮组”外观专利侵权案中，被控侵权人的此种主张中也被法院驳回。广东省高院认为，所述图片亦无法证明所示产品已销售给不特定的消费者、所示产品的制造已处于不特定公众可以知悉的状态或者所示产品被公开使用。并且，若朋友圈是图示产品唯一的销售渠道，则即使确有销售事实，在微信朋友圈内容未被证明为不特定公众知悉的情况下，对于特定对象的销售也不导致销售公开。^④

在南京市中院和泉州市中院判决的相关案例中，法院将朋友圈中的照片内容与涉案实用新型专利的技术特征进行了对比。不过法院并没有对微信朋友圈的内容构成现有设计/技术作出正面回答，并且比对的结果都是双方存在不同，现有技术抗辩不能成立。^⑤这些案例更像是法院为息诉止纷而采取的一种策略性选择，即使退一步承认照片属于现有设计，在本案中该抗辩也不能成立。

当然，微信朋友圈在主张现有设计抗辩时并非毫无作用。如果朋友圈中的照片能够揭露与商品公开的其他信息，或与其他证据互相印证，构成完整的证据链，则现有设计抗辩能够获得法院支持。如在“组合床”外观设计专利侵权案中，广州知识产权法院认为微信朋友圈中发布的门店照片和产品照片都为实景照片，可证实相应产品在涉案专利权申请日之前已在门店公开展销，从而认定现有设计抗辩成立。^⑥在“一种多功能双层过滤网”实用新型专利侵权案中，上海

^① 参见广东省高级人民法院（2016）粤民终801、802号民事判决书。

^② 参见广东省高级人民法院（2017）粤民终1154号民事判决书。

^③ 参见广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第2321号民事判决书。

^④ 参见广东省高级人民法院（2017）粤民终909号民事判决书。

^⑤ 参见南京市中级人民法院（2016）苏01民初1307号民事判决书，泉州市中级人民法院（2017）闽05民初126号民事判决书。

^⑥ 参见广州知识产权法院（2017）粤73民初826、827号民事判决书。

知识产权法院结合微信朋友圈照片、天猫旗舰店中的订单交易快照、权利人就被控侵权产品向天猫投诉以及申诉的情况及邮件往来等证据，认定现有技术抗辩成立。^①在这些案例中，朋友圈照片证明的仅是产品的形状特征以及产品出现时间，而该产品是否满足向不特定公众公开的状态则需要由其他证据来证明。也就是说，这两个案例并不能证明法院支持单独的微信朋友圈照片属于现有设计。

梳理本节的全部案件发现，法院的主流意见是微信朋友圈属于私人空间，不满足向不特定公众公开的要求，故在朋友圈中发布的照片不构成现有设计/技术。不过，回顾微信朋友圈的“自家兄弟”QQ空间所经历的案例可以发现，关于QQ空间中的照片是否构成现有设计，法院经历了一个从不认可到逐步认可的过程。微信朋友圈是否也会经历一个类似的历史进程，还需要总结和分析法院的判决思路，以及这两种产品在具体情况上的差异，最终才能做出判断。

二、历史：QQ空间图片不属于现有设计

QQ空间早于2005年便已经问世，现有设计抗辩则于2009年10月开始适用，但本文检索到被控侵权人明确主张QQ空间中的照片构成现有设计的最早案例发生于2012年。^②这是因为这些案件都是伴随着微型电商的发展而出现，而电商的兴起也就在2011年前后。微型电商用来从事电子商务的平台都是自己的社交网络媒体平台的个人账号，包括微博、QQ以及微信等。在2011年，QQ用户数量远超微信，QQ空间是更为重要的产品展销平台，故相关案件出现的时间早于微信也很正常。

在最初的案件中，法院并不认可QQ空间中公开的照片构成现有设计，理由是真实性不能确认。在“茶杯”外观设计专利侵权案中，广东省高院认为从QQ空间中上下载打印的照片的形成时间、上传时间及其真实性、完整性等信息的修改都较为随意，其稳定性较差，在没有其他证据佐证其真实性的情况下，不能作为认定本案事实的依据。^③在“工艺品（招财进宝）”外观设计专利侵权案中，深圳市中院也持相同的观点。^④

在后续的案例中，法院逐渐开始接受QQ空间中照片上传时间无法修改的观点，^⑤开始进一步讨论QQ空间中的图片是否能为不特定的公众所知。在刚开始，各法院认为QQ空间不满足能够为不特定的公众所知的要求。法院主要的论述理由包括：（1）QQ空间具备有条件的私密性，其既可以设置为对任何人开放，也可以设置为仅对特定的人开放，还可以设置为不对任何人开放；（2）

^① 参见上海知识产权法院（2015）沪知民初字第554、556号民事判决书。

^② 参见广东省汕头市中级人民法院（2012）汕中法民三初字第116号民事判决书。

^③ 参见广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第703号民事判决书。

^④ 参深圳市中级人民法院（2015）深中法知民初字第952号民事判决书。

^⑤ 如广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第660号民事判决书认定QQ空间中图片上传时间不可修改，而广州知识产权法院（2016）粤73民初480、481、483、487、510号民事判决书则观点相反。

被控侵权人并未证明 QQ 空间的相关图片在本案专利申请日前向不特定的公众公开。^①

在大部分案例中，被控侵权人提供的证据都标明涉案 QQ 空间的照片在取证时都设置为向任何人开放，当然也有个别例外。如在“工艺品（招财进宝）”外观设计专利侵权案中，由于被控侵权人对其所主张构成现有设计的“美仑”图片文件设置有权限，仅为 QQ 好友可见，广东省高院据此认定不特定 QQ 用户不能通过常规方式获知对比图片，对比图片并未处于公众可以得知的状态。^②

公众在查看 QQ 相册中的照片时，遇到的障碍除了前文提到的能不能进入的问题外，还面临着能不能找到的问题。在这个问题上，广东省高院和广州知识产权法院在不同的案件中归纳的要件存在一些细微的差异。在“组合沙发”外观设计专利侵权案中，广东省高院认为公众必须在注册有 QQ 账户的前提下才能访问他人的 QQ 空间，或者已知他人 QQ 号的前提下才能通过搜索引擎进行搜索；^③在“LED 吸顶灯”外观设计专利侵权案中，广东省高院认为公众要访问他人的 QQ 空间，则需要自己拥有 QQ 账号并成为该 QQ 账号好友，或者是知道该人的 QQ 账号；^④在“沙发”外观设计专利侵权案中，广州知识产权法院没有讨论公众自己是否需要具有 QQ 账号的问题，只是强调公众必须要知道对方的 QQ 号码；^⑤在“灯罩”外观设计专利侵权案^⑥、“吊灯”外观专利侵权案^⑦和另一件“灯罩”外观设计专利侵权案^⑧中，广州知识产权法院认为行为人自己拥有 QQ 账号和知道他人 QQ 号码两个条件都必须满足。

本节众多案例似乎意味着，QQ 空间的照片不能作为现有设计已经无可置疑。但实际情形恰恰相反，有众多案例已经抛弃了前述观点，支持 QQ 空间照片不构成现有设计的相关理由也逐步被放弃。

三、改变：QQ 空间图片认定为现有设计

在早期案例中，法院回避了 QQ 空间的照片为何能作为现有设计和涉案专利进行比对的问题。如泉州市中院在“瓷砖（祥韵）”外观设计专利侵权案中，对 QQ 空间的图片和涉案专利进行了对比，根据双方之间存在的明显差异，

^① 参见广东省高级人民法院（2014）粤高法民三终字第 1000 号民事判决书、广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第 660 号民事判决书、广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第 2510、2522、2537 号民事判决书、广东省高级人民法院（2016）粤民终 1049 号民事判决书、广东省高级人民法院（2017）粤民终 160 号民事判决书、江苏省高级人民法院（2017）苏民终 1549 号民事判决书、北京知识产权法院（2017）京 73 行初 2867、2869 号行政判决书。

^② 参见广东省高级人民法院（2016）粤民终 319、320 号民事判决书。

^③ 参见广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第 594 号民事判决书。

^④ 参见广东省高级人民法院（2017）粤民终 44、45 号民事判决书。

^⑤ 参见广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第 2321 号民事判决书。

^⑥ 参见广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第 331 号民事判决书。

^⑦ 参见广州知识产权法院（2016）粤 73 民初 480、481、483、487、510 号民事判决书。

^⑧ 参见广州知识产权法院（2016）粤知法专民初字第 977-979 号民事判决书。

得出了不构成现有设计的结论，但没有就 QQ 空间中的图片为何可以作为现有设计进行对比展开论述。^①

在其他早期案例中，QQ 图片作为证据链中的一部分，结合其他证据证明现有设计的存在。成都市中院在“棉鞋”实用新型专利侵权案中，根据 QQ 空间中的图片为在厂房中拍摄的棉鞋实物照片、该图片下还注明涉案棉鞋已经开始生产，并结合其他相关证据，综合认定照片中的棉鞋已为公众所知。^②义乌市法院在“背包”^③和“蛋糕盒”^④外观专利侵权案中，根据对比图片同时出现在 QQ 空间以及阿里巴巴等其他网站上，认定属于现有设计。上海知识产权法院在“玻璃分酒器（水升）”外观设计专利侵权案中，将 QQ 空间中的图片和产品宣传册、销售商出具的证明、送货清单等组成的证据链进行综合考虑，认定构成现有设计。^⑤

在直接认定 QQ 空间的图片本身属于现有设计的判决中，义乌市法院在“钟表外壳”外观设计专利侵权案中，认为 QQ 空间并不是完全私密的空间，其有“所有人可见、仅好友可见及所有人均不可见”三种状态。本案中上述照片上传时间均早于原告涉案专利申请日，结合其 QQ 空间状态及相关发布信息，认定其照片中的产品外观已于原告涉案专利申请日之前公开。^⑥在本案中，法院采用了截然不同的思路。同样的半杯水，否认属于现有设计的案例强调一半是空的，故不属于现有设计，本案例则着眼于有一半的水，故属于现有设计。不过法院判决并没有对如何“结合其 QQ 空间状态及相关发布信息”充分进行论述。

在拒绝认定 QQ 空间照片构成现有设计的案例中，法院的一个重要理由是公众只能通过准确输入网址的方式进入 QQ 空间看到图片，而不能以常用搜索方式获得，故大部分公众无法找到 QQ 空间。对于本问题，广东省高院在“天花边角”外观设计专利侵权案中指出，QQ 空间网页搜索方式及途径的难易，并不是判断“为公众所知”的条件。通过在浏览器地址栏当中输入 QQ 空间地址等方式属于使用网页的惯用手段，不特定 QQ 用户通过该方式能够获知被诉侵权图片。^⑦

在前文拒绝认定 QQ 空间照片构成现有设计的案例中，法院的另外一个重要观点是被控侵权人所提供的证据只能证明相关照片在取证时的状态，不能证明其在上传到 QQ 空间时的状态。也就是说，在取证时相关照片处于公开状态并不意味着在发表时也处于公开状态。不过在早期的案例中，法院并没有对如

^① 参见泉州市中级人民法院（2013）泉民初字第 1218 号民事判决书。

^② 参见成都市中级人民法院（2014）成民初字第 855 号民事判决书。

^③ 参见义乌市人民法院（2014）金义知民初字第 289 号民事判决书。

^④ 参见义乌市人民法院（2014）金义知民初字第 762 号民事判决书。

^⑤ 参见上海知识产权法院（2015）沪知民初字第 769 号民事判决书。

^⑥ 参见义乌市人民法院（2014）金义知民初字第 710、711、714、716、718、719、721~723、727、729、731-733 号民事判决书。

^⑦ 广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第 517、518 号民事判决书。

何克服此问题进行论证。^①

在后续案例中，法院逐渐开始重视时间不一致的问题。上海市高院在“皮雕装饰型材”外观设计专利侵权案中，根据相关 QQ 空间并非被控侵权人控制，并且从该 QQ 空间所载之相关图片内容足以反映出该些 QQ 空间控制者上传图片系具有公开宣传该些图片所示产品的目的，从而认定对比图片于上传至 QQ 空间时业已公开，构成现有设计。^②同样，北京市高院在“天花边角”的外观设计专利权无效上诉案中，也表达了相同的观点。^③广东高院在“边角型材”外观设计专利侵权案中，同样根据上述思路，撤销一审判决，认定现有设计抗辩成立。^④

在“可装 LED 灯带型材”外观设计专利侵权案中，涉案 QQ 空间并不像前述案件一样属于案外人，而是由专利权人担任法定代表人的永道公司公布。为此，广东省高院在遵循前述思路的基础上进一步指出，涉案 QQ 空间的公开状态可以由专利权人实际控制，专利权人更容易对该 QQ 空间的实际公开状态予以举证或者说明。在对比图片公证取证时的公开状态即为对所有人公开的情况下，再结合该 QQ 空间的前述用途以及双方当事人对该 QQ 空间的控制能力和举证能力，在专利权人没有提出反证的情况下，推定对比照片在发布之时即处于对所有人公开的状态。^⑤

在“型材”的外观设计专利无效行政诉讼案中，北京知识产权法院对 QQ 空间中的图片构成现有设计的要件进行了归纳，认为需要综合考虑涉案图片的上传时间、涉案图片的公开情况、QQ 空间的主要用途、QQ 空间的实际控制者四个要件进行综合判断。对于以商业用途为主要目的 QQ 空间，可以推定其对所有人公开，除非有相反证据表明该空间存在未公开或仅对特定人公开的情形，但此方面的举证责任应由主张未公开或仅对特定人公开的当事人承担。^⑥在“瓷砖定位水平安装装置”案中，温州市中级法院也作出了类似的归纳，不同之处是将涉案图片的公开情况、QQ 空间的主要用途合并为“图片用途”一个要件。^⑦

在时间分布上，认定 QQ 空间中的图片属于现有设计的案例，普遍要晚于哪些否认属于现有设计的案例。尤其是在广东省高院，正反两方面的案例都大量存在，而近期的案例都支持属于现有设计。有理由相信，接受 QQ 空间中的图片属于现有设计已经成为法院判决中的主流。

^① 参见佛山市中级人民法院（2014）佛中法知民初字第 334、336-338、418、419 号民事判决书。

^② 参见上海市高级人民法院（2015）沪高民三（知）终字第 32-37 号民事判决书。

^③ 参见北京市高级人民法院（2017）京行终 3957-3959、3961、3970、3971、3973、3974 号行政判决书。

^④ 参见广东省高级人民法院（2017）粤民终 1692-1695、2072-2074 号民事判决书。

^⑤ 参见广东省高级人民法院（2017）粤民终 1843、1846 号民事判决书。

^⑥ 参见北京知识产权法院（2016）京 73 行初 2954 号行政判决书。

^⑦ 参见温州市中级人民法院（2017）浙 03 民初 400 号民事判决书。

四、对比：朋友圈和 QQ 空间的特征差异

法院在论述微信朋友圈中的照片不构成现有设计时，使用的各项理由包括：

(1) 找不到，即相关内容并非对所有网络用户公开，他人无法通过搜索的方式检索到；(2) 进不去，微信用户可以通过设置，阻止好友及陌生人看到朋友圈信息；(3) 同一性，公证时相关照片处于公开状态不能证明在发布时也处于公开。这三个依据在涉及 QQ 空间的同类型案件中，已经被法院放弃。那为何法院在微信朋友圈案件中，重新捡起了原先的论述？一个原因是部分案件发生于法院思路转变时期，各地的判决尚未统一；另一个原因是法院认为微信朋友圈和 QQ 空间存在实质性差异，需要得出不同的结论。那这两项产品在技术角度上是否存在如此大的差异，通过下述表格可以作出清晰的结论。

表 1：QQ 空间和微信朋友圈部分特征对比^①

比较内容	QQ 空间	微信朋友圈
主要终端	电脑和移动端	手机、平板电脑等移动端
产品特点	大而全，用户可同时处理类型各异和内容庞大的信息，如同时聊天和玩游戏	小而精，用户处理的任务数量、精准度和复杂性有限，但须在移动情境下实现友好的用户体验
目标客户	功能纷繁复杂，满足青少年探索和好奇的欲望，对其更有吸引力	简洁实用，更适合成年人
社交定位	有熟人也可有陌生人，相对较杂	偏向熟人社交，私密性较好
添加好友方式	手机号、QQ 号、附近的人、漂流瓶、二维码、面对面、群聊 邮箱、按条件查找	微信号、摇一摇、雷达加朋友
好友设置	拒绝他人加为好友、控制添加好友的方式、删除好友、加入黑名单	
个人空间设置	所有好友可见、选中好友可见	
	所有人可见、答对问题可见、仅自己可见	选中好友不可见、允许陌生人查看十张照片、允许好友查看朋友圈的范围（最近半年、最近三天、全部）
照片设置	所有好友可见、选中的好友可见、选中的好友不可见、仅自己可见	
	所有人可见、回答问题可见、允许转载、允许好友圈人、对访客 隐藏拍摄时间和相机信息	无

从 QQ 空间和微信朋友圈的特征对比可以看出，QQ 空间和微信朋友圈在添加好友的方式、好友设置、空间/朋友圈设置和相册/照片设置上存在大量的共性，当然也存在一些不同的特点。用户如果采用最严格的隐私策略，都可以阻

^① 本表格部分内容源自杨正塘：“QQ 与微信的功能及用户体验比较分析”，《中国新通信》2016 年第 4 期，第 10-11 页。

止任何人看到自己个人空间的内容。如果用户采用最宽松的隐私策略，则 QQ 用户理论上可以向任何一个能够找到自己 QQ 空间的用户开放所有内容，并且由于 QQ 支持分类查找，故寻找更为容易。微信用户则理论上只能让非好友看到不超过 10 条朋友圈中的照片内容。另外，QQ 空间也允许好友转载，从而扩大扩散范围。根据对比结果，QQ 空间似乎更符合现有设计中对不特定公众公开的要求。

不过，微商是将朋友圈作为商品销售的平台，秉持的是最大开放原则，他们完全可以通过一些技术操作弥补微信朋友圈和 QQ 空间之间的这点差异。能够为不特定的公众所知意味着公众想知晓就能知晓，而不是实际上每个公众都已经知晓了。目前 QQ 好友的上限是 3000 人，微信则是 5000 人，该容量对很多微商来说已经足够。微商完全可以通过允许他人成为自己微信好友的方式，实现自己朋友圈向对方公开。如果用户数量超过了 5000 个，那只要再申请一个微信号作为“分身”，在该号码中上传同样的内容就可以实现。另外，微信支持通过 QQ 账号加为好友，而微商也往往都同时使用 QQ，故也可以将哪些找到自己 QQ 号的用户也发展为自己的微信好友。

需要强调的是，微信朋友圈中的内容其实也并不排除被好友对外转发。2018 年 1 月，某女律师在朋友圈中炫富言论被他人截图发到互联网上，最终引发了广大吃瓜群众的强烈围观，就是一个典型的例子。在实践中，用户如果对微店中的某项产品特别满意，往往通过截屏或直接下载转发的方式向自己的好友推荐，从而一传十十传百，实现人际营销。根据美国哈佛大学心理学家斯坦利·米尔格伦（Stanley Milgram）的“六度分离”（Six Degrees of Separation）理论，任何两个欲取得联系的陌生人之间最多只隔着 6 个人，便可完成两人之间的联系。^①

从上述分析可知，微信朋友圈和 QQ 空间之间并不存在难以改变的实质性差异。由于法院的判决是建立在事实和法律这两个基础上，故要探究法院为何会作出迥异的判决，还需要在这两个基础上进行分析。

五、原因：扭转第一印象的艰难与复杂性

本文所涉及的专利权案件都来自于中级以上法院，这些法院的法官年龄大多在 35 岁以上。如北京知识产权法院首批法官的平均年龄为 40.2 岁，广州知识产权法院为 41 岁，上海知识产权法院为 43.6 岁。^②QQ 主要面向的是青少年，而微信则面向成年人，故知识产权法官们基本上都不是 QQ 空间的深度用户，而对微信朋友圈的各项功能深谙于心。法官对这两项产品的熟悉程度上的差异可能就是导致在判决上不一致的重要原因。

^① 朱亚丽：“‘六度分离’假说的信息学意义”，《图书情报工作》2005 年第 6 期，第 59-61 页，廖新媛、陈敦旭：“从六度分离理论看网络营销价值”，《商业研究》2009 年第 7 期，第 11-13 页。

^② 温如军：“三家知识产权法院受理案件过万”，《法制晚报》2015 年 9 月 9 日第 A14 版。

法官在审案前对 QQ 空间并不熟悉也意味着不会存在先入为主的“第一印象”，故在审判过程中容易逐渐接受 QQ 空间已经成为微型电商推销商品的平台这一基本设定，从而在这基础上作出相应的判决。

在微信朋友圈上，则面临的是截然不同的情景。法官的行为普遍比较谨慎，一般不会加素不相识的人为微信好友，也不会在朋友圈中发布产品广告。微商则每天都会刷屏发布众多的产品信息，导致众多好友不厌其烦。法官的微信好友中如果有微商存在，往往会被删除好友或直接拉黑，至少其朋友圈也会被屏蔽。法官这种只在好友间分享个人工作生活中的点滴和感悟的情形，与微商那种试图将其产品推送到所有人面前的心态，存在实质性差异。

不幸的是，很多人对微信朋友圈的性质往往都是来自于个人生活经验，很难很难克服先入为主的第一印象，发现不同主体在使用微信朋友圈时的实质性差异。心理学研究证明，“我们的先入为主会强烈地影响我们对事件的解释和记忆。在许多实验中，人们事先的判断会强烈影响他们知觉和解释信息的方式。”^①

为何第一印象难以扭转，心理学家给出了多种假说。Anderson 等人认为人们通常比较重视前面的信息，并以此对别人下判断。如果后面的信息与第一印象不一致，人们会认为前面的信息更真实，从而忽略或者遗忘后面的信息。Asch 认为人们一般以第一印象为中心形成对事物的整个印象，第一印象比以后得到的信息对于事物整个印象产生的作用要强，持续时间也更长。第三种说法则认为最先接受的信息形成原始印象，构成核心的知识或记忆图式，后来的其它信息则被同化进先前信息所形成记忆结构中去，最终具有先前信息的色彩。^②

各法院的法官无疑都具有丰富的理论基础和实践经验，但他们也很难摆脱心理学规律的影响。法官根据自己使用微信的经验，将自己在微信朋友圈中的相关行为特征推广到包括微商在内的所有微信用户中去，实乃人情之常。

六、理论：现有设计判断标准的法学分析

在专利领域中，判断是否属于现有技术/设计的标准是看相关内容在专利申请日之前是否为公众所知，即处于公众想得知就能得知的状态，而不取决于是否有公众确实知晓。《实体专利法条约》(Substantive Patent Law Treaty, 简称 SPLT)中第 8 条第 1 项中的表述为“been made available to the public anywhere in the world”^③，即处于世界上任何人都可能获知的状态。

^① 戴维·迈尔斯：《社会心理学》(第 8 版)，侯玉波等译，人民邮电出版社 2006 年版，第 78 页。

^② 王秉锋：“社会心理学对第一印象的一些研究”，《福建师范大学学报：哲学社会科学版》，1987 年第 4 期，第 108-112 页。

^③ 全文为：The prior art shall consist of everything which, before the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application claiming the invention, has been made available to the public anywhere in the world, as prescribed in the Regulations.

至于是否需要制定具体的准则界定公众可获知性，国际知识产权律师联合会认为应赋予法院足够的自由，就诸如发明人公开信息的意图、公众的理解力、发明人对发明信息传播的控制程度、违背发明人意愿的滥用、发明人向某些人或群体公开信息的必要性、保护第三人的利益问题，针对个案进行判断。^①

在中国，该标准最早出现在 1993 年版《审查指南》第 2 部分第 3 章第 2.1 节关于“现有技术”的定义中，并沿用至今。不过何种情况才属于“公众想得知就能得知”，《审查指南》没有给出具体的判断要件，只是在出版物公开、使用公开和以其他方式公开这三种具体的公开方式中，给出了相应的实例。为此，有学者认为，在这样的标准下，法院或者专利局在自由裁量时可能会考虑公开渠道的开放程度、能够接触该渠道的“公众”数量、公众为接触该渠道所要付出的实质性成本等。^②

“能够为公众所知”本质上是对现状进行模拟的一种理想状态，如同专利领域的“本领域技术人员”或商标领域的“相关公众”。既然是一种模拟，那在实际的案件中就应当努力接近客观的真实情况，而不是拘泥于法律条文本身。在网络时代，通过搜索引擎搜索相关信息为常用的手段，但在判断“能够为公众所知”时，是否能够通过搜索的方式发现不应当成为前提条件。这一因为“能够为公众所知”标准出现时间远早于搜索引擎，不应当因为后者的出现而增加新的要件。虽然现在属于信息爆炸时代，但“能够为公众所知”关注还是“能不能进入”的问题，而没有额外增加“能不能找到”的问题。退一步说，如果被诉侵权人找出了发布在微信朋友圈中的证据，本身也意味着“能够找到”。如果没有充分的反证，应当认定其他人也能够找到。

需要强调的是，所谓的“能够为公众所知”并不意味着地球上 74 亿人中任何一个人都能知晓。根据现行判断规则，在公立图书馆阅览室内放置的一本图书，无疑属于“能够为公众所知”的状态，不管其语言、发行量以及是否有人阅读过。但在现实中，如果是在偏僻地区地方图书馆中一个不起眼的角落中放置的一本用冷门语言瑞典语写就的技术书籍，那实际上可能没有几个人能找到，即使找到也可能看不懂。

既然图书馆中藏书所处的具体情况存在天壤之别，那为何都符合“能够为公众所知”的标准？这是因为前述分析中隐含的一个前提是该图书馆中的那本书是获知相关信息的唯一途径。不过在现实生活中，这个前提并不存在。出版社出版的图书通常是 3000 本起印，其中某一本可能的确没有任何人看过，但剩余的 2999 本极有可能被人看过。另外，俗话说“天下文章一大抄”，同样的信息可能在另外的书籍或者其他载体上也存在。为此，在很多情况下，那本公开的书籍好比是冰山露出水面的部分，暗示着在水下还藏着巨大的冰体。

^① 刘华、赵静、万小丽：“现有技术的界定”，国家知识产权条法司编：《<专利法>及<专利法实施细则>第三次修改专题研究报告》，知识产权出版社 2006 年版，第 189-190 页。

^② 崔国斌：《专利法：原理与案例》（第 2 版），北京大学出版社 2016 年版，第 193 页。

当然,如果有理由相信相关文件的内容独一无二,则需要采用另外的标准。如企业作为商业秘密进行保护的相关信息,通常不能从公开途径获取。此时需要考虑的就是这个唯一的信息源是否发生了泄露。又如企业制定的企业标准,也通常也是独一无二的。如在“清洁器吸棉管废棉截留装置”实用新型专利无效案中,最高法院结合我国对于企业标准备案管理制度的有关规定和实践操作,认定企业标准的备案不意味着公众中任何人即可以自由查阅和获得,企业标准并不因备案行为本身而构成专利法意义上的公开。^①

如果备案的是一本公开出版的书籍,那即使备案的那本公众无法自由获取,其他书籍的流通也足以使其构成现有技术。在“治疗妇科疾病的药物组合物”专利无效案中,北京市高级法院认为,对于“国家药品监督管理局编(2002年)《国家中成药标准汇编》(口腔、肿瘤、儿科分册)”,任何公众均可以通过依申请公开政府信息的方式获取其中的相关信息,故该汇编本处于公众想得知就能得知的状态,属于现有技术。^②如果本汇编在市场上公开销售,则证明其属于现有技术更为简单直接。

如果行为人没有对相关内容进行保密,那暗示着行为人对该内容是否会进一步扩赛并不在意。在微商的微信朋友圈这一特定情形下,微商更是希望内容能够广而告之。本文所提及的众多案例,涉及的都是不实质性审查的实用新型和外观设计,产品也都是一些相对比较简单的把手、沙发、茶杯等。考虑到国内众多商家强大的“山寨”能力,这些产品通常并不是独家生产和销售。为此,在判断是否构成公开上,如果有证据证明涉案微信朋友圈来自某个微商,那应当采用宽松的标准,推定其构成公开,除非专利权人有证据证明其不满足公开的要求,而不是反过来要求被控侵权人证明其满足进得去和公开程度始终如一等问题。

理论上,严苛的标准也能够获得证明,只要腾讯公司对微信用户的每一项操作都记录在服务器中。此时,每个微信用户有哪些好友,对各个好友的权限设置如何,发布的朋友圈有多少好友阅读,又有多少好友进行了转发,全部在腾讯公司的监控之下。为了一些专利案件的精确判断而付出如此巨大的成本,恐怕无法接受。腾讯公司本身恐怕也不愿意从事这样的操作,因为此时众多用户会毫不迟疑的放弃微信,而竞争对手的其他即时通讯软件将迎来自己的春天。



本文对应二维码

^① 参见最高人民法院(2007)行提字第3号行政判决书。

^② 参见北京市高级人民法院(2014)高行终字第1219号行政判决书。

国内专利文本递交 PCT 受理局时需要修改么？

作者：谢敏楠

做过 PCT 的申请人和代理人，对 PCT 程序都不陌生。目前国内大多数代理 PCT 案件的事务所，都将其作为一项流程性的工作。通常，客户先申请了一个国内专利之后，这个国内专利文本也就成了 PCT 申请的文本，递交至 PCT 中国受理局。似乎大家都不太重视或不太意识到 PCT 文本的修改。

据悉，此前有很多 PCT 是受资助政策的刺激而出来充量的。这种当然也不存在改写的必要性，因为申请人和代理机构可能并不在意保护与否，而更在意少花点成本多拿点资助。

但是，随着专利保护需求的增长和资助政策的调整，已有越来越多的 PCT（或通过巴黎公约申请国外专利也好），是真正出于保护目的而生。代理行业是否准备好了迎接这样的诉求？

一、PCT 文本有必要做实质修改吗？

首先，据笔者的一点经验，越来越多申请人在重要技术的专利获权上已舍得投入。可能先知先觉的创新主体已经尝试过或了解到低价代理模式的恶果吧。笔者从事代理行业近十年，看过国内专利代理的百态，从一开始懵懵懂懂走“量”模式的代理，转型成走“质”模式的代理。作为一个还是比较从客户利益的角度出发的代理人，随着经验的积累，笔者发现以很多国内的专利文本直接走到国外，是一种浪费。因为国内审查实践对“权利要求得到说明书的支持”相对较为苛刻（尤其是生物、化学领域），国内代理人已经习惯了往保护范围小的方向写，这个时候如果完全照搬成 PCT 文本或直接通过巴黎公约进入，在外国（尤其是一些不存在“等同原则”（“doctrine of equivalents”）的国家）极难获得合理的保护。

关于等同原则：即使某一方侵权产品或方法并没有落入某专利的权利要求的字面范围内，但却等同于权利要求所保护的发明时，等同原则允许法庭判决该方侵犯他人专利。在中国，适用等同原则有两个条件，一是与权利要求中的技术特征以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果；二是对本领域的普通技术人员来讲是显而易见的。

这种“吃亏”在生物医药或化学领域中，表现得极为突出。因为外国允许的授权专利的保护范围远远大于中国的保护范围。例如，在序列限定的同族申请中，美国专利（US 8647632B2）权利要求 1 的授权范围为：“一种分离多肽，含有(a)如 SEQ ID No:4 所示的氨基酸序列，所述多肽诱导葡萄糖代谢；或(b)与 SEQ ID No:4 至少 95% 同源性的氨基酸序列”。而

相应的中国同族专利（CN 102596247B），授权的权利要求 1 为：“一种分离多肽，所述分离多肽由 SEQ ID No:4 表示的氨基酸序列组成”。对于序列限定的专利，中国的授权权利要求要突破“封闭式”的、特定序列的权利要求，是极其艰难的，这是大多数业内人士所知晓的。因此，大家在撰写中国专利时，也习惯性地写为封闭式的特定序列。如果这样的专利申请文本直接进入国外的话，申请人损失的保护空间是巨大的，他人也更容易通过一些例如氨基酸突变等的手段，来尝试规避专利保护范围。

这里仅列举了一个例子。事实上，在生物医药、化学领域，还有很多类似的情况。所以，在这些领域，实质的修改是很有必要的。

在非生物医药以及非化学领域，相应的问题可能没那么突出。但是，至少一些形式上的优化，还是可以被中国申请人利用的。例如，可以写成“多项引多项”的权利要求，这在一些国家是允许的，可以获得更好的保障。

二、文本改写了之后，是否还能享有优先权？

如果在原本的说明书中完全没有记载或无法毫无疑义得出的技术方案，那么是不能享有优先权的。所以，最好中国专利申请不要求提前公开。这样，在申请 PCT 或者通过巴黎公约申请国外专利时，至少自己的专利申请不会对不享有优先权的那些权利要求造成新颖性的影响。当然，与原本中国申请一致的权利要求，也最好保留在 PCT 文本（或国外文本）中，以保证部分的权利要求享有优先权。

三、如果中国专利申请已经公开，还可以做这样的修改吗？

即使中国专利申请公开了，仍然建议对 PCT 文本做修改，在一些国家对填补保护范围的缺失仍然有重大的作用。

由于中国专利申请的公开，不享有优先权的那些权利要求，在新颖性创造性上将受到很大的挑战。然而，在一些有一年宽限期的国家，例如美国、韩国、加拿大等，申请人自己在 1 年内公开的内容，并不作为对比文件，不会对新颖性造成影响，此时，中国专利申请本身的公开，影响并不大。但是，同时需要留意的是由他人公开的情况，如果他人在 PCT 申请前公开了与在后技术方案相关但未记载在先中国申请中的内容的话，这些公开仍会对新颖性创造性带来威胁。

四、如果改写之后不享有优先权的话，为什么不打从一开始就把国内的保护范围写宽写大？

理论上是可以这么做的。但是这么做会带来可能的负面作用。这个负面作用，主要是由捐献原则引起的。

捐献原则：是指在专利侵权判定中，专利权人将某个实施方案在专利说明书中进行公开，但是并没有将其申请记载在专利的权利要求书中，那么该方案即被记载为捐献给了公众，专利权人不得再根据等同原则将其纳入权利要求的保护范围当中。捐献原则实质上就是对等同原则的限制，是平衡专利权人和公众之间利益的工具。

假设，申请人在中国专利申请中写了一个较宽的保护范围。例如说，在化学领域，写了一个范围较大的马库什权利要求，包括各种形式的基团的替换，然而，如熟悉该领域的代理人所知，中国审查实践对“权利要求得到说明书的支持”方面有很高的要求，即使是说明书中出现的记载也很难被认为是一种支持，而是需要有相应的实验结果支撑。此时，原本写在权利要求中的可作为替换的基团将很可能被要求删除。既然是被删除的技术方案，那么权利人在后续维权过程中因为捐献原则的存在，将在很大程度上失去主张等同侵权的机会。

当然，是否可以两全其美，又记载在首次申请（例如中国专利申请中），又享有优先权。答案可能不是绝对的。笔者也摸索了一些可能的方法，暂时不在这里展开讨论。

五、既然有可能不享有优先权，那么是不是把 PCT 申请日提前会更好？

这个做法有好处，也有劣处。好处不难理解。劣处的话，就是对国外保护期限的影响。因为 PCT 申请日（国际申请日）是计算保护期限的起始日。申请得越早，保护期也越快截止。对生物医药这类产品更新换代周期很长的技术领域来说，保护期限也是非常重要的因素。通常，我们会结合客户的需求为客户建立时限监控，在临近 1 年优先权期限时才提交 PCT 申请。所以，申请人需要结合产品保护周期的需求来考虑提交时间。



本文对应二维码

中国专利实践中有补充实验数据的探讨

作者：侯婧、段晓玲

在中国的专利实践中，专利（申请）在申请日之后如何通过补交实验例/数据来证明其发明的可专利性，一直以来是业内备受关注和广泛讨论的话题。针对发明不符合实质性授权条件的质疑时，是否需要提交补充实验例/数据来佐证，则是申请人或专利权人需要考虑的重要方面之一。提交的实验数据一般用于证明以下三个方面：权利要求具有创造性（专利法第 22 条 3 款）、权利要求能够得到说明书的支持（专利法第 26 条 4 款），以及说明书公开充分（专利法第 26 条 3 款）。依据近些年的审查实践，审查员在审查涉及授予专利权实质性条件的上述三个方面时，通常会将重点更多地聚焦在请求保护的发明技术方案是否具备创造性上。对于为证明发明创造性所提交的实验例/数据，法律及专利审查指南的规定一直是允许的，此种情况多涉及对比实验数据，如果被审查员接受，则可以用来支持发明的创造性。基于此，本篇将重点探讨通过提交补充实验例/数据来证明发明创造性的最新实践。

一、法律依据

基于专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定，《专利审查指南》中进一步明确了发明技术效果对创造性产生的作用：“如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性”。

发明技术效果有时需要借助实施方案、实施例以及实验数据等进行说明，特别在某些技术领域，例如化学、医药和生物领域，实验数据体现出较为重要的作用，其主要用来证明发明与现有技术相比取得了某种更好的、预料不到的技术效果，实验数据如果在原始说明书中缺乏记载或者记载不充分，则很可能会受到审查员的质疑。这种情况下，为了证明发明的创造性，申请人可能需要提交补充的实验数据加以证明，如果该实验数据被审查员接受，专利申请就很可能会通过创造性的审查。

二、补交实验数据的要求

从笔者的经验来看，提交补充的实验数据需要注意提交的时间、数据形式和数据内容。

（一）关于提交时间

当然，不管是实质审查、复审、无效，还是法院诉讼程序，都有机会提交实验数据。但是数据能否被最终采信，在不同的阶段会有不同的考量。

在实质审查和复审阶段，实验数据相对来说较为容易被接受的。这主要体现在：（1）对证据的形式要求较低。例如，域外证据不要求进行公证认证，不要求指定的翻译机构而可自行准备翻译件等。（2）不涉及第三方对数据进行质疑，审查员可以通过自己的判断决定是否采信该数据。

一旦涉及到三方程序，如无效和随后的法院行政诉讼程序，问题就会变得较为复杂。除了证据的形式要求更高之外，通常对数据的真实性、关联性等会存在争议。针对一方提交的数据，对方当事人往往不认可，例如，主张数据来自于数据提出者的利害关系人（例如公司内部员工或者与提出者有厉害关系的团体或个人），不能确定数据是真实的。或者，指出实验数据在形式或者内容上存在一些问题，包括实验条件、方法、所用仪器、对比标准等等。此种情况下，如果缺少其他的佐证，单方提交的数据予以采信会比较困难。当然，必要的情况下，复审委员会或者法院可以要求委托双方当事人均认可的第三方机构进行重复试验和鉴定。但这样的程序无疑是耗时耗资的。

特别是法院的行政诉讼程序，其主要是针对复审委员会作出的复审或无效决定是否程序合法以及法律适用是否正确进行审查。因此，对于后补实验数据的审查，无论是从程序上还是从实体上都掌握的比较严格。北京市高级人民法院在其（2017）京行终3046号行政判决书中阐明的观点是：“本案为行政诉讼，应对具体行政行为的合法性加以审查，原则上应以被诉行政行为作出时所依据的证据，即行政相对人在专利授权阶段提交的证据为依据。”申请人没有及时地在授权阶段提交这些数据，法院对其补交数据的时机提出了质疑，但同时也认为该数据不足以支持发明的创造性。

在后续行政诉讼程序中，尽管存在提交新证据的可能性，但补交的实验数据被接受的难度会增加。如果申请人需要提供补充实验数据来证明发明的创造性，建议尽可能在专利授权之前的审查或复审过程中提交。

（二）关于数据形式

实验数据的形式没有统一的要求。通常采用的是本发明的技术方案与审查员引用的最接近对比文件进行效果数据对比的形式，这样的对比数据最为直观。

如果数据为域外形成，在无效或行政诉讼阶段，需要该数据经所在国公证机关予以公证，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证。

如果数据为外文，在实质审查或复审阶段，通常需要翻译为中文；在无效阶段，应当翻译为中文；在行政诉讼阶段，应当委托法院指定的翻译公司将其翻译为中文，并加盖公章。

如果数据以证人证言的形式提交，在无效或行政诉讼阶段，证人可能会被要求出庭接受质证。

（三）关于数据内容

一般要求遵循以下原则：

- (1) 对比实验效果证据需要针对在原申请文件中明确记载且给出了相应实验数据的技术效果，否则该证据不予考虑的可能性非常大；
- (2) 通常，应当针对最接近的现有技术进行对比；
- (3) 实验数据须与请求保护的技术方案的范围相对应。

以下结合实际案例对上述原则进行探讨。

对于需要证明发明具有创造性的技术方案，最直观的做法是，申请日后提交的对比数据通过重复原始公开的说明书中的实施例获得，只是将实施例中待比较的特征（一般为审查员所认定的区别技术特征）替换为对比文件中相应的特征。这样获得的对比数据一般能够被接受。该结果与原说明书中记载的相应实施例的结果进行比较，如果表明发明实施例具有明显优于对比实施例的效果，则通常可以说明发明相对于现有技术取得了预料不到的技术效果，从而具有创造性。

实际操作中会出现以下的情况：申请人在进行重复实验时，改变了一部分试验条件。这样的数据是否被接受，基于我们目前所掌握的具体案例来看，很大程度上依赖于具体案情。如果审查员认为条件的改变对于结果没有实质影响，或者条件的适当调整对于对比而言是必须的，则有可能考虑并接受对比数据。

以下提供两个具体案例以便参考。

【案例 1】

该专利涉及具有杀虫活性的化合物。权利要求 1 要求保护一种通式 (1) 的化合物。具体地，说明书的实施例 C 记载了落入通式 (1) 范围内的化合物 I-1-a-2 在施用率为“1000ppm”的浓度下，经过“所需时间后”，针对辣根猿叶甲表现出“≥90%的活性”。对比文件 1 公开了类似的化合物 I-1-a-4 具有杀虫活性。

由于说明书实施例中所使用的施用率较高，不容易直接与对比文件相比体现出化合物 I-1-a-2 和 I-1-a-4 在活性上的差别，因此，申请人在申

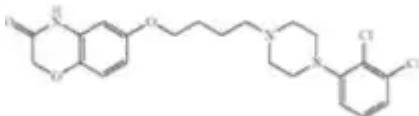
请日后提交了在同样 10ppm 的浓度下施用这两种化合物的对比数据，如下所示：

杀虫活性化合物	害虫	浓度	死亡率%，天
本申请的化合物 I-1-a-2	辣根猿叶甲	10ppm	30, 7 天
对比文件 1 的化合物 I-1-a-4	辣根猿叶甲	10mmp	0, 7 天

该数据在复审阶段得到了认可。在《复审决定》中，复审委员会作出如下认定：“虽然对比实验数据中给出的是在 10ppm 浓度下的活性数据，但是，基于说明书已经记载了化合物 I-1-a-2 对于辣根猿叶甲所具有的活性，在降低浓度的条件下进行测试仅为了进一步区分出本申请与对比文件 1 化合物的活性差别，亦即：仅是为了对比的目的，而并非引入新的内容，同时，虽然对比实验数据中指出了观测时间为 7 或 6 天而本申请说明书中未记载，但其仅表明害虫要经过一段时间达到死亡，对于同一害虫和类似的杀虫剂来说这一时间是确定的，在该对比实验数据中，对于同一害虫所观测的时间也是相同的，因此，该数据可以接受”。复审委员会基于该补交的实验数据认定权利要求 1 相对于对比文件 1 具有创造性，经过后续的审查程序，该专利被授予专利权。

【案例 2】

该专利涉及一种药物化合物及其合成方法。权利要求 1 如下：具有化合物 14b 的结构的化合物或其药学上可接受的盐：



化合物 14b

为了证明发明的化合物比对比文件具有更优的药用效果，申请人在复审过程中提交了关于化合物 15b（化合物 14b 的盐酸盐）对多巴胺 D2S、血清素-5HT1A 和血清素-5HT2A 受体活性的检测结果。由于实验条件的变化，所得的检测结果与原始说明书中的检测结果在 IC50、Ki 值上不同。以三种受体的 Ki 值为例，补交的检测结果分别为原说明书中的相应值的不足 1/2、2 倍多以及不足 1/20。对此，在诉讼阶段法院给出了如下的观点-（2015）京知行初字第 2414 号判决：“Ki 值的变化方向、幅度都不一致，因此该实验数据的结果是否可信难以确定”。

这两个案例在判定结果上存在差异，由此可见，对于补交实施例是否能被接受需要根据具体的案件情况来确定。在第一个案例中，申请人按照原施用率进行对比无法比较出优劣，故为了技术效果的可比性而用了更低的施用率，其所证明的效果（良好的杀虫活性）是原始说明书所记载并且有实施例证实的，被复审委员会采信。在第二个案例中，实验数值范围有较大的波动变化和缺少一致性，在缺少足够的佐证情况下，法院对后补数据的采信持非常慎重的态度。

值得注意的是，如果说明书中没有记载任何实施例，或者虽然记载了实施例，但只给出了定性的结果，这样就会缺少可以据此补充提供对比数据从而进行效果比较的基础。所述原则在新近的法院判决-（2017）京行终第 2470 号中有明确体现：

“当专利申请人或专利权人欲通过提交对比试验数据证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时，接受该数据的前提必须是针对在原申请文件中明确记载的技术效果。所谓‘明确记载的技术效果’，应当理解为记载的技术效果是明确的，具体的，可验证的，通常情况下应当有实证数据的支持，不能是泛泛的，断言性的，宣称性的，本领域技术人员根据该记载就足以明确其具有何种程度的有益技术效果。本案中，涉案专利申请说明书记载的技术效果为‘其不仅具异常强效且就 $\beta 2$ 肾上腺素受体而言，具有高度选择性的特性’，这种技术效果是泛泛的，宣称性的，并不是明确的，具体的。在此情况下，补充的实验数据不应当接受，否则就会破坏专利先申请制原则”。

在另一法院判决- 2015 年高行（知）终字第 309 号中指出：

“关于本专利的技术效果，说明书中仅记载‘式 I 化合物被用来抑制 TNF α 的不期望有的作用’以及‘这些化合物还可以用于需要组织或抑制 TNF α 产生的人以外的哺乳动物的兽医治疗’，并未给出任何活性实验数据，因此，在阅读本专利说明书的内容后，本领域技术人员仅能够意识到本专利的化合物具有一般的 TNF α 抑制效果，而不会确信其具有超出常规水平的活性或者其它预料不到的技术效果。尽管专利权人主张，根据反证 5（记载有相关数据的技术文献）的记载，本专利具体化合物（式 I）来那度胺抑制 TNF α 的活性是沙利度胺和 EM-12 的约 2000 倍，其具有预料不到的技术效果，但其并非属于‘在原始说明书中已经有含蓄地提示，从而使所属领域的普通技术人员能直接推论出来的用途和效果’或者‘能直接从现有技术中推论出的用途和效果’”。

作为提交补充实验数据的另一方面，通常要求使用审查员所认定的最接近的现有技术作为对比例。例如，对于化合物权利要求，对比实验用到的化合物应当是审查员所认定的对比文件中的最接近的化合物，以及请求保护的发明化合物中与之结构最接近的相应的化合物。

如果申请人所能提供的对比实验数据不是针对最接近的现有技术进行的，这样的数据也不是绝对不可用，但需要根据具体案件的情况进行具体处理和分析，以使得审查员有可能考虑该实验数据来评判专利权利要求的创造性。

此外，在有些情况下，虽然说明书中给出了实施例，但由于后期客观条件的各种限制，申请人能补充提供的对比实验数据往往只有有限的几个。这样的对比数据虽然表明了所对比的区别技术特征为本发明带来了预料不到的技术效果，但是审查员有时还会质疑有限的实验数据能否证明权利要求在整个范围内都实现所声称的效果，从而使权利要求作为整体都具备创造性。这种情况下，如果没有进一步的证据，需要将权利要求中的特征也基于补充对比数据进行适当限定。这种问题涉及权利要求保护范围的宽窄，也可以认为是说明书支持问题（专利法第 26 条第 4 款），但在目前的审查实践中，审查员倾向于将该问题归纳于创造性问题予以考量和评判。

三、结语

本文着重探讨了在申请日后补交实验数据来证明发明创造性的专利实践。笔者认为，对专利申请人和专利权人而言，当其发明的可专利性受到质疑时，提交补充实验数据是一条可以利用的证明途径，尤其是在化学、医药和生物等技术领域，实验数据应该体现出更加重要的作用。此外，笔者建议，遇到需要提供补充实施例及实验数据来证明发明创造性的情形时，专利申请人尽可能在专利授权之前的审查和复审过程中提交相关的证据。

根据 2017 年新修改的审查指南，审查员应审查针对说明书充分公开问题所提交的补充实验数据，该规定为专利申请人和专利权人提供了更开放和友好的程序保证。不过在实践中，即使“公开不充分”的审核能够通过，如何证明创造性仍是一个重点，补交实施例及实验数据是否能被接受，仍然要以原始说明书中记载的相关内容为基础。



本文对应二维码

药物专利链接制度简介

作者：侯婧

为了弥补药物原研企业的药物研发投入，促进新药创新，并且平衡原研药企与仿制药企之间的利益，美国于 1984 年推出了 Hatch-Waxman 法案，即药物专利链接制度。药物专利链接制度有两层含义：一是仿制药的上市申请审批与相应的药物专利有效性审核的程序链接；二是美国食品药品管理局（FDA）与美国专利商标局（USPTO）的职能链接。专利链接制度可以延长药物原有的专利保护期限，并可以促进仿制药加快上市，对于原研药企和仿制药企的药物研究及上市策略的调整都有重大的影响意义。

药物专利链接制度主要包括专利保护期延长、数据保护期、橙皮书（又称《经治疗等同性评价标准的药品》）、Bolar 例外、仿制药简化申请（ANDA）、30 个月遏制期、首仿药的 180 天市场独占期等具体制度。现分别简介如下：

一、药物专利期限延长

由于新药研发以及审批时间极其漫长，多数新药在获批上市时，所剩余的专利期限远不足以让原研药企收回新药研发的成本。因而，为了调动原研药企的研发积极性，美国专利法以及 Hatch-Waxman 法案中设置了专利期调整（Patent Term Adjustment, PTA）以及专利期延长（Patent Term Extension）的制度。其中，PTA 为针对 USPTO 在专利审查过程中的延误而给予的补偿；PTE 为针对临床试验和新药审批时间的补偿，PTE 延长期限最多不超过 5 年，延长期限加上药物上市时所剩余的专利期限之和不能超过 14 年。

二、数据保护制度

为了进一步鼓励新药研发，Hatch-Waxman 法案还规定了数据保护制度，其对申请人在申请新药上市时提交的能够证明药物安全有效的试验数据给予一定的数据保护期，其对新化学体给予 5 年数据保护期，对新配方、新适应症、新剂型等给予 3 年数据保护期；孤儿病药可以获得 7 年数据保护期；儿科药则可以在上述基础上额外增加 6 个月。在数据保护期内，FDA 不再受理相同的仿制药上市申请，但仿制药申请人自行取得的试验数据除外。

三、橙皮书

根据 Hatch-Waxman 法案，原研药企在向 FDA 递交新药上市许可申请（NDA）时，需要同时提供与该药物相关的专利信息，例如，相关专利的专利号、专利到期日等。在 NDA 申请被 FDA 批准后，申请人提交的相关专利信息将会被 FDA 披露在橙皮书中。橙皮书中披露的专利信息将为仿制药企开发仿制药、进行 ANDA、或预先判断是否侵犯专利权等提供参考。为了防止橙皮书中专利信息混乱以及滥用，FDA 规定可以列入橙皮书的专利包括：活性化合物、配方、组合物、药物用途；不能列入橙皮书的专利包括：制造及工艺方法、外包装专利、代谢物、中间体等。FDA 会定期修改橙皮书，其中专利权被无效或超过专利期和市场独占期的药物专利将从橙皮书的专利信息列表中删除。

四、Bolar 例外

Bolar 例外是指“在美国制造、使用或销售药品，需要依照联邦药品管理法的规定提交相关研发信息，仅仅为满足联邦法律对提交数据的规定而进行的相关行为，如在美国本土制造、使用、许诺销售或销售专利药品或将专利药品进口至美国本土不认为是专利侵权行为”。Bolar 例外为仿制药在新药专利期届满前尽快获得上市审批所需的数据提供了法律依据，缩减了仿制药进入市场所需的时间，激发了仿制药企的积极性，取消了原研药专利期的变相延长。

五、仿制药的简化申请

在 Hatch-Waxman 法案以前，仿制药企向 FDA 申请仿制药上市时，也需要对仿制药进行安全性及有效性试验；而在该法案通过后，仿制药企只需要证明仿制药与参比药物（即原研药）具有生物等效性，提交简化新药申请（ANDA），以证明仿制药与原研药具有相同的活性成分、生物等效性、生产规程、剂型等。

在递交 ANDA 时，仿制药企需要根据橙皮书的规定，递交以下 4 种声明之一：1) 橙皮书中没有相关药物的专利登记信息；2) 该药物在橙皮书中的专利期限已经届满；3) 该药物的专利届满日，同时声明在药物专利到期前不上市；4) 相关药物的专利无效或仿制药不侵犯相关药物的专利权。

对于声明 1) 或 2)，FDA 会按照正常程序批准 ANDA 申请。对于声明 3)，FDA 通常会在相关专利期届满后批准该 ANDA 申请。

对于声明 4)，如果橙皮书中参比药物的专利期没有届满，但仿制药企不想等到专利到期而进行仿制药上市申请，则需要提交该项声明。根据 Hatch-Waxman 法案规定，启动该声明后，将会在以下时间节点发

生以下事件：①**20天**，ANDA 申请人应在提出申请后 20 天内通知专利权人或者新药证书持有人，通知函内容主要包括向 FDA 提交的生物等效性报告、申报日期、陈述不侵犯专利权或专利无效的理由和法律依据。②**45天**：专利权人或者新药证书持有人在收到通知后的 45 天内可向 FDA 联邦法院提出专利侵权的诉讼，要求裁定相关专利有效，或者仿制药企侵权。若 45 天内，专利权人或者新药证书持有人未向法院提起诉讼，FDA 将不中止对 ANDA 申请的审查，继续批准符合条件的仿制药的上市，其后发生的专利侵权纠纷，FDA 将不承担责任。③**30个月（即遏制期）**：专利侵权诉讼启动后，FDA 将给予 30 个月时间让双方解决诉讼纠纷，同时，ANDA 申请将自动推延 30 个月。若在 30 个月之内专利期届满或法院判定专利无效或仿制药不侵权，且 ANDA 符合审批要求则会被 FDA 批准生效。若该诉讼在 30 个月内仍未解决，则 FDA 会对符合要求的 ANDA 颁发临时性批件；其后，若 ANDA 申请人胜诉，则 FDA 将颁发正式批件；若 ANDA 申请人败诉，则该临时批件撤销，且 ANDA 申请人还需承担相应的赔偿责任。为了避免遏制期被滥用，Hatch-Waxman 法案规定 ANDA 仅有一次 30 个月遏制期。

为了鼓励仿制药企积极挑战原研药专利，Hatch-Waxman 法案规定：首家在 ANDA 中提出第 4 种声明且专利药挑战成功的仿制药企，将享有 180 天的市场独占期（即首仿药的 180 天市场独占期）；FDA 在该期限内不会批准其他的 ANDA 申请；在该独占期内，首仿药企可以凭借低价格快速抢占原研药市场份额，其极大的激励了仿制药企。但是当出现以下情况时，首仿药企将丧失 180 天市场独占期：通过 ANDA 审查后 75 日后或提出 ANDA 申请 30 个月内产品未上市的；撤销 ANDA 申请的；在对 ANDA 审查时相关专利保护期届满的。

由上述简介可知，专利保护期延长、数据保护期、30 个月遏制期等制度保证了原研药企的利益，提高了原研药企的研发回报；橙皮书、Bolar 例外、仿制药简化申请、180 天市场独占期等制度保障了仿制药企的利益，缩短了仿制药上市的时间、降低了仿制药的成本。综上，Hatch-Waxman 法案开创性地设计了一套完整的药物专利链接制度，为原研药企业提供了更多种类的独占期形式以弥补其损失的专利独占期，并加快了仿制药进入市场的速度，最终促进新药和仿制药共存发展。此后，其他国家，如加拿大、韩国、日本等，所实施的专利链接制度均受到了 Hatch-Waxman 法案的影响。

目前，在我国，2007 年最高人民法院在三共株式会社和上海三共制药有限公司诉北京万生药业有限责任公司专利侵权案中肯定了 Bolar 例外，并在 2008 年正式编入专利法（第六十九条第 5 款）。2017 年 5 月，国家食品药品监督管理局发布了《关于征求<关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策（征求意见稿）>》的公告，其明确了要建立药品专利链接制度；随后 2017 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公

厅以及国家食品药品监督管理局相继出台了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》以及《药品注册管理办法(修订稿)》，这两份文件中进一步提出要建立中国药品专利的链接制度，包括实施药品专利期补偿、试验数据保护等。由于美国药品专利链接制度的成熟性、完整性，中国专利链接制度建立无疑将会受到美国 Hatch-Waxman 法案的影响，并结合中国药物研发现状做出相应调整。相信相应政策和具体细则会在不久的将来出台。



本文对应二维码

探索惩罚性赔偿原则，提高专利侵权赔偿

作者：王柯

近日，深圳市中级人民法院就莱特曼工具集团有限公司（以下简称“莱特曼公司”）诉深圳哥特斯实业有限公司（以下简称“哥特斯公司”）等公司侵害发明专利权纠纷一案做出一审判决，判定哥特斯公司侵权行为成立，并判令哥特斯公司：1. 立即停止制造、销售、许诺销售侵害原告莱特曼公司 ZL201510007273.3 发明专利权的行为，销毁库存侵权产品及专用模具；2. 赔偿原告莱特曼公司经济损失及维权合理支出人民币 120 万元。

莱特曼公司的“TREAD”多功能户外手环产品系自主研制，具有十分鲜明的产品特点，在美国、中国和欧洲等多个地区申请了专利保护。2017 年 5 月，莱特曼公司在国外市场上发现多款仿制“TREAD”多功能户外手环产品，其中尤以商标标注为“Coteetci”、生产商为“深圳哥特斯实业有限公司”的侵权产品最为突出。莱特曼公司随即委托万慧达北翔团队对该目标进行调查并开展维权行动。万慧达北翔团队迅速对莱特曼公司的维权需求做出响应，在初步分析得出侵权结论后，经过线上检索和实地调查，查明该产品系位于广东省深圳市的哥特斯公司生产和销售，主要通过各国本地的经销商渠道向国外发货。

本案的侵权对比结论较为清晰肯定，但被告的侵权行为具有隐蔽性（不通过任何电商平台进行网络销售），侵权产品的生产和销售规模也很难认定。如果通过传统的取证方式如公证购买，并请求法院酌定侵权赔偿，考虑到本案侵权产品的单价不高（400 元人民币左右）、被告经营规模较小（哥特斯公司注册资本为 50 万元人民币）等因素，法院的判赔通常不会超过 30 万元人民币，而这将无法达到原告的诉讼目的。为了争取较高的判赔金额，以震慑其他厂商的侵权行为，万慧达北翔办案团队决定采取实地公证购买和行政投诉查处相结合的方式收集侵权证据，以坐实哥特斯公司的侵权行为和实际规模。在随后的公证购买过程中，公证员将购买过程全程录音并制作成公证书附件，该录音证据显示，哥特斯公司销售人员对侵权产品的生产持续时间、销售地域和规模等关键情节做出了自认和描述；在行政查处过程中，市场监管部门执法人员对侵权产品库存、出货和入库记录等信息进行了现场勘验和记录，执法检查过程中哥特斯公司提供的相关证据显示该侵权产品系哥特斯公司委托工厂位于广东省东莞市的东莞逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊公司”）生产加工。

2017 年 8 月，莱特曼公司正式向深圳市中级人民法院提起专利侵权诉讼，要求哥特斯公司和逸昊公司承担连带侵权责任，立即停止侵权并向莱特曼公司赔偿 150 万元人民币。2017 年 11 月 8 日至 9 日，历经两

天的证据交换和开庭审理，莱特曼公司提交了多份证据材料以证明哥特斯公司侵权行为规模较大，持续时间长，且侵权行为仍在继续，造成莱特曼公司损失巨大。哥特斯公司和逸昊公司分别委托代理律师参与了本案审理，向法庭提交了大量证据，矢口否认该侵权产品来源、其侵权行为和生产经营规模，主张涉案专利方案为现有技术，并向专利复审委提起本案专利的无效宣告请求，意图逃脱法律的惩处。哥特斯公司甚至拒不承认其实际经营地址，并在没有证据支撑的情况下临时提交声明对逸昊公司进行担保。对于被告提交的不实证据和狡辩，原告律师坚决且有理有据地予以反驳，充分显示出两被告的言行缺乏基本诚信。

最终，深圳市中级人民法院做出（2017）粤 03 民初 1954 号民事判决书，虽然被告侵权所获得的利益难以查清，但综合被告**违背诚实信用原则**、被告持续侵权、被告侵权获利、权利人维权成本等因素，判令哥特斯公司立即停止侵权并赔偿莱特曼公司损失和合理费用 **120 万元人民币**。

短评：

一直以来，在专利侵权诉讼案件中，许多中小型侵权者会令专利权利人头疼不已。他们的侵权主体分散，侵权行为隐蔽，侵权规模较小，侵权获利难以查清，因而导致法院的判赔金额很低。种种因素都让原告容易产生“大炮轰蚊子”的想法。在接受客户委托后，万慧达北翔团队制定并执行了合理可行的诉讼策略，进行了细致的前期调查和证据准备，给法院认定被告侵权和判定侵权赔偿数额提供了足够的理据，最终诉讼请求获得法庭支持。万慧达北翔律师在本案的侵权证据固定和赔偿金额主张上做出了多方面的尝试，探索了惩罚性赔偿原则在知识产权侵权案件中的应用，对同类案件的处理具有一定的启示作用。案件主要的亮点包括：

1. 在法庭调查和法庭辩论中运用诚实信用原则

在类似案件中，一些侵权者有多个“马甲”和经营场所，经常利用侵权主体混同的问题百般抵赖其侵权行为，甚至否认公证书和行政查处档案的真实性和关联性。在本案的证据质证和法庭辩论环节中，原告律师抓住对方证据和答辩理由中的疑点，用言简意赅的语言坚决予以反驳，最终法院在判决中认定被告的行为“**违背诚实信用原则**”，这在专利侵权案件中极为罕见。

2. 综合使用多种手段尽力举证

除了在被告经营场所公证购买取证，原告还利用公证购买获得的初步线索向当地知识产权主管机关投诉，通过随后的查处行动获取部分侵权产品生产、库存证据并进一步扎实了被告的侵权行为证据；制作时间

截文件证明被告在被查处后仍然继续侵权行为；对主要网络销售平台相关网页截屏，以证明侵权产品售价与原告产品售价相差甚远等等。以上多个手段的实施足以向法庭表明我方已经尽力举证，被告拒不提供相关资料和数据已经构成了举证妨碍，应当承担不利后果。

3. 从多个角度主张合理的侵权赔偿

虽然原告被侵权所遭受的损失，以及被告因侵权所获得的利益均难以确认，但原告结合专利在产品中的价值、侵权持续时间和规模、被告在公证购买过程中自认的销售范围和数额、被告侵权的恶意、正品与侵权产品差价、维权工作量和成本等多方面理由主张索赔金额具有科学性和合理性，请求法院酌情判定赔偿金额，从而在最大程度上赢得了法院支持。

专利侵权诉讼中，原告被侵权的损失或是被告侵权的获利往往难以全部查清。本案中不论是诚实信用原则的应用，还是被告侵权情节的举证和主张，目的都是在于证明被告的侵权行为存在一定的恶意，推定被告的侵权规模或获利不仅仅是当前能够查明的数额，从而支持原告的赔偿金额主张。深圳中院在本案审理过程中进行了具有创新意义的尝试，为知识产权保护提供了新的思路，是对最高人民法院于2018年1月2日最新发布的（法[2018]1号）文件《关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》第四条提出的“建立以知识产权市场价值为指引，补偿为主、惩罚为辅的侵权损害司法认定机制，探索建立知识产权惩罚性赔偿制度”精神的坚决贯彻和落实。



本文对应二维码

海关查扣涉嫌专利侵权货物的实务操作分析

作者：张树华

2018年2月，万慧达北翔代理某小家电企业，以专利侵权为由，请求广东和浙江地区的海关先后扣留了三个集装箱、货值约200万元人民币的小家电产品，在确认侵权后，立即在相关法院提起侵权之诉，并请求法院去地方海关调取证据，对涉案产品采取财产保全措施。这是集团自2004年代理该客户首次请求中国海关扣押专利侵权产品以来，为该客户成功扣押的第24-26个集装箱。

以专利侵权为由请求海关查扣出口产品，会给涉案产品的出口商施加强大的压力。如果涉案产品被法院后续查封并认定为专利侵权产品，涉案产品难逃被销毁的命运；出口商不仅要承担侵权损害赔偿责任，还因为无法按时给国外客户交货，可能面临客户的违约赔偿。如果出口商提交反担保请求海关将涉案产品放行，一旦法院认定构成侵权并责令其赔偿权利人，权利人可请求法院将反担保金作为赔偿金的执行款项。但一枚硬币有两面。从专利权人的角度而言，以专利侵权为由请求海关查扣出口产品，案件操作难度非常大，而且风险控制不力的话，可能面临被告方的反诉和索赔，搞不好会落得个“打虎不成，反被虎噬”的结局。根据笔者这些年来办案经验，专利权人在请求海关以专利侵权为由查扣出口产品以及后续案件处理上，至少在如下几个方面，需要认真考虑谋划：

一、侵权分析和涉案专利的稳定性分析问题

在启动专利维权项目之前，对涉嫌侵权产品进行仔细认真的侵权分析，这是常识。但对于专利的稳定性分析，一些专利权人的重视程度不够。专利权的稳定性和商标、著作权不可同日而语。如果涉案专利为外观和实用新型专利，因为其授权前未经实质性审查，其稳定性非常可疑。专利权人需要结合现有设计和现有技术，对稳定性做充分评估。已授权的发明专利虽然经过实质性审查，但如果研究一下专利无效案件中，发明专利被宣告无效的比例，专利权人在采取海关查扣这种激进的维权措施之前，对于发明专利的稳定性，认真扎实做一番稳定性研究，是非常有必要的。

值得一提的是，海关总署对专利的稳定性也比较重视，要求专利权人在提交外观专利和实用新型专利海关备案时，必须同时提交专利评价报告，否则不予备案。这对于提示权利人案件风险，避免权利人滥用权利，是一个重要的举措。

专利权人在综合考虑侵权分析结论（字面侵权还是可以主张等同侵权？）和涉案专利稳定性的基础上，决定申请海关查扣，还是采取其他较为“温和”的维权措施，如发律师函磋商、请求地方知识产权局或者维权中心调解、通过其他途径获得适格证据后，去法院直接起诉等。此外，权利人如果决定申请海关查扣，在海关查扣后，是仅仅请求法院提样后放行涉案产品，以降低风险，还是请求法院采取“财产保全”的措施，将涉案产品全部扣押，待法院判令销毁库存产品的判决生效后组织销毁，都是需要考虑的。

二、案件材料的提前准备

为了保证通关效率，海关的查扣案件给予专利权人的时间窗口非常有限。为了保证案件的顺利操作，避免错过时限，案件材料需要提前准备，尤其是以下几个方面：

（一）涉案专利的海关备案

因为海关关口的查验人员对专利以及涉嫌侵权产品了解甚少，专利案件的海关查扣基本上都是根据《知识产权海关保护条例》（以下统称“条例”）及其《实施办法》，走依“申请扣留”的被动保护程序。《条例》和《实施办法》并没有明确规定请求法院依申请扣留涉嫌侵权产品，相关知识产权事先在海关进行过备案是一个前提（根据《条例》第13条，可以理解为依申请的扣留，不以相关知识产权有海关备案为前提）。即便如此，涉案专利是否进行了海关备案，有些地方海关在决定是否暂扣嫌疑货物时，作为一个考量因素。稳妥起见，专利权人最好将涉案专利事先进行海关备案。

（二）担保金的准备

考虑到专利案件的高风险性，以及对于收发货人权益的重大影响，在专利案件中，海关目前对担保金的政策是要求申请人提交与涉案货物报关价格等值的现金作为担保。一个集装箱的案值动辄几十万元人民币。专利权人在请求海关扣押时，要考虑担保金对其现金流的影响。

此外，权利人后续起诉至法院，如果请求法院对涉案货物采取扣押措施，法院也会要求权利人提供担保。有管辖权的法院可以接受何种担保形式，最好在做维权方案时研究清楚。

（三）诉讼材料的准备

专利案件，海关只是依权利人的申请扣留涉嫌侵权产品。根据《条例》第二十四条（一）款规定，海关依照条例第十五条的规定（依申请的扣留）扣留侵权嫌疑货物，自扣留之日起20个工作日内未收到人民法院

协助执行通知的，海关应当放行被扣留的侵权嫌疑货物。在这 20 个工作日内，权利人必须以最快速度起诉至有管辖权的人民法院，且请求法院下达调取证据、证据保全乃至财产保全的裁定，并及时通知海关，请求海关协助执行法院裁定。这个时间窗口对于权利人而言，是非常狭小的。如果权利人为国外当事人，授权委托材料、主体材料等必须经过公证认证程序。权利人在请求海关扣押涉嫌专利侵权产品之前，须做好相关材料准备；一旦海关扣押涉嫌专利侵权产品，须在第一时间起诉至人民法院，且跟法院和海关保持密切沟通，保证法院和海关程序的及时对接。

三、反担保的问题

在实践中，收发货人提交反担保后，海关放行涉案产品前，是否要取样供法院后续调取证据之用，不同海关和不同法院对法律法规的理解以及措施不一致。权利人在考虑海关扣押时，须先做好相关调研。

根据《条例》第二十四条第三款规定，涉嫌侵犯专利权货物的收发货人在向海关提供与货物等值的担保金后，请求海关放行其货物的，海关应当放行。实践中，为了保证货物及时放行，减少损失，收发货人往往在海关扣押后马上提供反担保，请求海关放行涉案货物；但权利人此时尚未来得及去法院立案或者请求法院下达证据保全裁定书并给海关出具协助执行通知。海关在放行货物之前，是否应当提样供法院后续调取，以方便权利人的后续维权，《条例》没有明确规定。专利侵权案，尤其是涉及到技术问题的专利侵权案件，和商标、著作权侵权案件不同，如果没有样品供法院做侵权比对，案件将无法进行下去。按照《条例》的应有之义，如果海关放行时不提取样品，则权利人的前期工作包括海关的前期扣押都将失去意义。在《条例》对此没有明确规定的情形下，特定海关对此情况是如何处理的，权利人最好在申请海关扣押之前，先咨询了解清楚。

四、对海关扣押的货物请求法院采取财产保全措施的问题

国家行政部门在制定《条例》的时候，根据相关法律规定，认为权利人对于被海关扣押的涉嫌专利侵权货物，是可以请求人民法院采取财产保全措施的。《条例》第二十三条关于权利人可以“就被扣留的侵权嫌疑货物向人民法院申请采取责令停止侵权行为或者财产保全的措施”的规定，证明了这一点。一些地方海关甚至认为权利人申请海关扣留侵权嫌疑货物后，不去法院申请财产保全，是在滥用国家行政资源。但在实践中，法院对涉嫌侵权产品是否为《民事诉讼法》所言的“财产”，理解不一；相应地，对于是否应采取财产保全措施，意见也不尽一致。

《民事诉讼法》第一百条规定：“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全……”。有些法院认

为，该规定所称的“财产”指的是可以变现折抵债务的动产、不动产乃至无形资产，但海关扣押的涉嫌专利侵权货物，如果法院认定构成侵权，法院应判令销毁，而不能用以折抵对权利人的侵权损害赔偿。对于涉嫌侵权货物，不应适用“财产保全”措施，除非法院下达临时禁令，将法院查封扣押侵权货物，作为实施临时禁令的一部分。但实践中法院对下达临时禁令的裁定，是非常慎重的。对比笔者认为，《民事诉讼法》第一百条所称的“财产”，应该做广义的理解。法院如果认定侵权，可以判令销毁库存侵权产品，而海关扣押的涉案货物尚未流入市场，可以视作库存侵权产品的一部分。如果放行该批货物，将使法院关于“销毁库存产品”的判决难以执行。为了平衡双方当事人的利益，《条例》规定只要收发货人提供足额反担保，海关必须放行。即便法院对涉嫌侵权货物采取了财产保全措施，在诉讼过程中，如果被告提供了足额反担保，法院仍然可以裁定放行涉案货物。虽然法院的这种顾虑是没有必要的，但实践优于理论，权利人最好能预先调研特定法院支持对海关扣留的涉案货物采取财产保全的可能性，以保证维权方案的可操作性。

五、结语

总而言之，权利和义务是对等的，风险和收益也是相称的。请求海关查扣涉嫌专利侵权产品，固然会给涉嫌侵权人以巨大的压力，但考虑欠周、操作不慎的话，后果对于专利权人而言，也可能是灾难性的。专利案件的海关查扣确实是一把威力巨大的宝剑，但专利权人应该认识到它是一把双刃剑。是否要拿起这把剑，以及如何挥舞，需要提前认真做好功课。



本文对应二维码

香港标准专利注册的优化途径

作者：谢敏楠

摘要：中国香港特别行政区的标准专利（下称“香港标准专利”或“标准专利”）制度由于其历史渊源，其直接沿用包括中国知识产权局、英国专利局和欧洲专利局在内的指定局的审查结果。香港标准专利在上述任一指定局的专利申请公开日起的 6 个月内进行第一阶段登记，并且在该专利授权后的 6 个月内完成第二阶段登记。对于中国大陆地区的申请人而言，其选用的指定局一般为位于中国大陆地区的国家知识产权局。然而，在一些情况下，尤其是在生物化学领域，选用其他指定局往往具有更好的优势，此时，需要申请人在第一阶段登记时即根据专利内容及专利地域布局情况，选定合适的注册策略。

关键词：香港标准专利 优化途径

一、中国香港特别行政区专利法域制度概述

中国香港特别行政区现行的《专利条例》是参照 1977 年《英国专利法》和 1975 年《欧洲专利公约》制定的，其于 1997 年 6 月 29 日开始生效。回归后的香港专利法在独立性上虽然对比此前有所加强，但就《专利条例》来看，其在专利权的主体、保护范围、权利义务、侵权、撤销、修改等实体内容方面，都基本上延续了 1977 年《英国专利法》的相关规定[1]。

中国香港特别行政区的专利类型主要分为标准专利和短期专利两种类别，《专利条例》对这两种类别的专利作了详细规定。而对于外观设计而言，则不在《专利条例》的范畴之内，而是由另外的《注册外观设计条例》予以规定。

标准专利的保护期限如同中国大陆地区的发明专利，为 20 年。而短期专利则较中国大陆地区实用新型专利 10 年保护期限还更短，仅为 8 年。标准专利因其注册简便性及保护时限的优势，成为香港特别行政区的主要的专利类别，也是中国大陆地区申请人最常采用的专利注册及保护制度。因此，本文着重对中国大陆地区申请人如何更好地运用标准专利注册制度作讨论。

二、香港标准专利制度概述

中国香港特别行政区的知识产权管理部门是中国香港特别行政区知识产权署（下称香港知识产权署），但其并不对申请注册的专利实行实质审查，而是依赖于若干个专利局（即指“指定专利局”）的审查结果。

标准专利实质上是将指定专利局（designated patent office）授予专利权的专利（下称“指定专利（designated patent）”）延伸至香港完成注册。香港现行所承认的“指定专利局”包括：位于中国大陆地区的国家知识产权局（下称国家知识产权局）、英国专利局和欧洲专利局（其中，以欧洲专利局作为指定专利局的专利，必须满足该专利或专利申请指定了英国的情况）。

完成标准专利的注册需要进行以下两个阶段的登记，缺一不可：

- **第一阶段——记录请求（Request to Record）** 阶段第一阶段的登记，需要在指定专利申请公开日的 6 个月内，在香港知识产权署完成第一阶段登记。
- **第二阶段——注册与批予请求（Request for registration and grant）** 阶段第二阶段的登记，需要在指定专利授权日，或在记录请求的发表日（两者以较后到期者为准）的 6 个月内，完成第二阶段登记。

如果指定专利最终没有被指定局授予专利权，则无法完成在香港特别行政区的第二阶段登记，从而无法成功注册标准专利。

三、香港标准专利授权文本的确定

根据中国香港特别行政区《专利条例》的规定[2]，“在专利已在指定专利当局依据该指定专利申请获批予，则在符合第（2）款的规定下，申请人或其所有权继承人可请求处长将如此批予的制定专利注册，并就已发表的指定专利的说明书所示的发明批予标准专利。”

此处所讲的“发表”，即指授权公告。可见，在香港获得授权的权利要求及说明书，取决于所指定的专利授权的权利要求及说明书。而第二阶段的指定专利（或指定专利局），与第一阶段的指定专利（或指定专利局），必须是同一件（或同一个）。

而对于绝大多数中国大陆地区的申请人而言，最常见的香港标准专利的登记形式，是以在国家知识产权局提交的专利申请作为指定专利，在该指定专利公开后的 6 个月内作第一阶段登记；而后在该专利授权（如果授权的话）后的 6 个月内作第二阶段登记。这是我们目前看到的普遍情况。

然而，在完成香港标准专利注册的过程中，存在着一些可以被中国大陆地区申请人所应用的更优化的途径，而这些途径却被大多数中国大陆地区的申请人所忽视。关于优化的途径，将在下一部分讨论。

四、香港标准专利注册的优化途径

如上第二点所说的，香港现行所承认的“指定专利当局”包括：国家知识产权局、英国专利局和欧洲专利局（指定英国）。这三个指定局的相应指定专利，都可以成为香港标注专利的指定基础。中国大陆地区的申请人及代理人大多习惯性地以国家知识产权局作为指定局。然而，欧洲专利局及英国专利局相应的专利申请作为指定专利，有时能在香港标准专利注册方面给申请人带来额外的好处。但这一点却不经常被申请人及代理人所留意到。

这种能带来额外好处的优化的注册途径，在以下两种情况下是适宜且值得采用的。

情况一：在一些技术领域中，欧洲专利局或英国专利局的审查标准对比中国专利局更为宽松

各国的专利审查实践有所不同，尤其是在笔者所属的技术领域生物化学领域，国家知识产权局的审查尺度往往不同于国外多数国家的尺度。

这种差异最明显地体现在：对支持与否（即权利要求是否能得到说明书支持）的尺度差异上。往往，国家知识产权局的尺度要更严格。这使得对于同个技术方案而言，很可能出现一种情况，即国家知识产权局对专利的授权范围要比欧洲专利局或英国专利局更小（本文中不展开讨论）。反过来说，如果我们在注册香港标准专利时指定的是欧洲专利或英国专利，则香港标准专利赖以批予注册的权利要求书将以欧洲专利或英国专利的授权权利要求书为准，在生物化学领域该套权利要求书的保护范围通常会较国家知识产权局所授予的范围更宽。

除此，这种差异有时也体现在对创造性的认定上，例如实践中碰到的一些生物化学领域的例子，欧洲专利局授予专利权的技术方案，未必能够在国家知识产权局获得授权。这种授权与否的差异则将直接导致香港标准专利注册的成功与否。

如上面第一点所述的，我们知道香港特别行政区的《专利条例》是参照《英国专利法》和《欧洲专利公约》制定的，其专利法域制度更接近于英国/欧洲，因此，在这种情况下，以欧洲专利或英国专利作为香港标准专利的指定专利，将比以中国专利作为指定专利更为有利。

情况二：欧洲专利或英国专利的文本对中国专利文本作了进一步的补充/完善

对于中国大陆地区的申请人而言，通常首次申请的专利是向国家知识产权局提出的中国专利申请。这是因为，中国专利法对向国外申请专利有保密审查的规定，即“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定进行”[3]。而中国大陆地区的申请人通常完成发明创造的地点是在国内。因此，通常来说，出于程序的简便性及合法性，中国大陆地区的申请人会先向国家知识产权

局提出专利申请（也成为了“首次申请”），然后以该首次申请作为优先权基础，再提出 PCT 申请而后进入国家阶、或者再通过巴黎公约申请国外专利。

笔者从事专利代理行业已有 8 年以上的经验，对于一些重要的专利技术，通常在进行 PCT 申请前，或者在向国外申请专利前，笔者会与国外律师进行合作，或者基于自身积累的涉外经验，对专利文本进行适应性的修改，这是因为，如上述“情况一”所讲的，国外的审查实践与中国审查实践存在差异，尤其是在生物化学领域，这种差异更为明显，因此，为了尽量最大化申请人的利益，涉外申请前的适应性的修改是有利的（本文中不展开讨论）。除此之外，申请人可能在申请 PCT 前或通过巴黎公约申请国外专利前，已经进一步完善了实验并具有了更丰富的实施例及实验结果，此时，将它们加入到在后的文本中，也是有利于专利质量的。

基于上述的原因，通过该 PCT 进入国家阶段时、或者通过巴黎公约申请的欧洲专利/英国专利，其文本由于经过了适应性的修改，和/或增加了新的实施例，从而更有利于作为香港标准专利指定的文本。

五、小结

综上，当申请人考虑进行香港标准专利注册时，从第一阶段的登记开始，即需要考虑采用何种途径进行，对于重要的、确定会申请欧洲专利/英国专利的技术方案，则需要考虑到专利文本及预期授权文本的情况，从而采取适宜的登记注册途径。

转载自《中国发明与专利》杂志 2017 年第 11 期



本文对应二维码

中国发明专利权可在柬埔寨直接登记生效

作者：段晓玲、吴金花

2017年9月21日，中国国家知识产权局局长申长雨在北京会见了柬埔寨王国国务大臣兼工业及手工业部部长占蒲拉西一行。双方共同签署了《中国国家知识产权局与柬埔寨王国工业及手工业部关于知识产权合作的谅解备忘录》（以下简称中柬谅解备忘录），该谅解备忘录的签署是中柬知识产权合作的里程碑，其涉及的主要内容包括：

- 1、经中国国家知识产权局授权且维持有效的发明专利，可直接在柬登记生效并获得保护；
- 2、中国国家知识产权局有关部门将为柬埔寨工业及手工业部提供发明专利申请检索与评估等服务；
- 3、双方还将在人力资源发展、知识产权领域经验交流等方面开展合作，并加快相关程序的磋商。

知识产权保护越来越受到世界各国的重视，深入开展知识产权领域的国际合作和资源共享逐步成为大家共同一致的愿望。柬埔寨在知识产权保护领域的进展迅速，于2016年12月8日正式加入专利合作条约（PCT），成为第151个成员国，同时今年2月25日，柬埔寨又正式加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》，成为第66个成员国。2017年1月23日，柬埔寨与欧专局签署了一份允许欧洲发明专利申请以及欧洲发明专利的效力延伸至柬埔寨的协议。该协议通过柬埔寨法律批准后，已于2017年7月1日正式生效，柬埔寨成为承认欧洲专利的首个亚洲国家。

我国已将知识产权强国上升为国家战略高度，作为“一带一路”沿线重要节点，中国与柬埔寨一直保持密切而友好的合作关系，两国在知识产权领域的深入合作可以为两国创新主体提供更好服务，丰富中柬两国全面战略伙伴关系的内容，也符合“一带一路”沿线国家和地区的共同利益。

中柬谅解备忘录的签署和执行不仅有利于我国的专利权人，对世界各国在中国拥有专利的权利人都具有重要的意义。协议生效后，在中国申请发明专利的各国申请人只需在中国先取得专利授权，维持案件有效状态下，即可直接向柬埔寨知识产权主管部门申请该发明专利在柬埔寨的登记生效。由此减少了繁琐冗长的审查程序，节省了申请人的服务费用，为在中国拥有发明专利的权利人提供了快捷便利的保护途径，这也势必带动包括我国在内的各家企业在柬进行专利布局和投资经营，同

时有助于推动柬埔寨知识产权现代化保护体系的建立，加速实现柬埔寨本国的经济发展。



本文对应二维码

新形势下专利代理行业的坚守与变革

作者：杨敏锋

一、简政放权的时代背景

从 2000 年开始，国务院开始行政审批制度改革。2002 年 11 月 1 日，《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》取消了 789 项行政审批项目，拉开了大规模取消、调整、下放行政审批项目的序幕。在此次行政制度改革中，知识产权服务行业的管理制度发生了深刻变化。2003 年，商标代理组织审批和商标代理人资格核准被取消；2010 年，专利代理人执业证核发、专利代理人执业证变更和专利代理人执业证注销被取消。专利代理行业的这三项行政审批项目取消后，转由中华全国专利代理人协会负责。

2013 年来，新一届政府致力推行行政体制改革、转变政府职能，把简政放权、放管结合作为政府的首要任务。五年来，国务院部门行政审批事项削减 44%，非行政许可审批彻底终结，商事制度发生根本性变革。^①在这期间，国务院共取消 434 项国务院部门职业资格许可和认定事项，占总数的 70% 以上。此阶段，原由省级知识产权部门负责的专利代理机构设立审批初审也于 2016 年被取消。

在这样的背景下，有不少声音主张彻底取消专利代理人资格考试和专利代理机构服务的行政审批，认为服务机构只要完成了工商登记，即可开展专利代理业务。2017 年 9 月，人力资源社会保障部发布了国家职业资格目录，专利代理人作为 36 项准入类职业资格名列其中。至此，要求取消专利代理人资格考试的声音逐渐降低，但并没有彻底沉寂。有主张认为，不能取消资格考试，那至少可以取消 1 年的实习期，改为注册备案后即可以开展业务，废除专利代理人执业证。

二、保留行业准入限制

需要强调的是，在讨论是否需要保留专利代理行业的准入限制之前，首先要了解市场配置和政府管制之间的界限，厘清职业准入和水平评价之间的区别，才能正确理解国务院的前述政策。在国务院取消的 434 项职业资格许可和认定事项中，公布名称的有 429 项，其中准入类执业资格共 47 项，占总数的 10.96%，水平评价类 382 项，占总数的 89.04%。国务院取消大量水平评价类项目，本质上是转变政府职能，尊重市场规律的体现。

^① 肖捷：“深入推进简政放权”，《人民日报》2018 年 4 月 23 日，第 7 版。

职业准入是指为了特定的社会目的而对公民从事某种职业或专业技术工作的限制，获取执业资格后才能从事特定工作，属于国家行政许可和公共管理行为。职业水平评价或认证是指认证和评价机构通过考核、考试、评审等方式，对公民职业能力、资历和水平进行测评和认定，可根据评价结果授予代表其能力水平的学衔、学术或技术称号。职业水平评价则本质上属于市场行为，应充分发挥社会中介组织等的作用，推进职业能力认证的社会化。^①

一项职业是否要由国家设定设立准入限制，至少取决于两个因素，其一是该职业对经济社会发展的重要性，其二是市场规律是否能充分发挥作用。专利是保护技术创新的主要手段，而技术创新的重要性毋庸置疑。本文所要强调的是第二个原因，即市场规律在专利代理行业的健康发展中往往会失灵。

经济学家将产品分为搜寻品、经验品^②和信任品^③三种。对于搜寻品，消费者在购买前就可以通过简单的信息搜寻就可以获知产品的质量信息；对于经验品，消费只有通过使用才能确定产品的质量；对于信任品，消费者即使曾经使用过也难以确定产品的质量。专利代理服务对很多客户来说，就是一种信任品。

专利申请文件的质量，决定了技术创新能否获得充分的保护。不过，很多企业难以事先分辨专利服务人员专业能力，在接受服务之后依然难以对其服务质量作出精确评价。专利的稳定性需要通过专利无效来检验，保护的广泛性则是通过专利侵权诉讼来体现，而只有极少数的专利案件有机会获得检验。另外，即使能获得检验，时间也是在专利获得授权的数年之后，时间严重滞后。即使企业发现专利存在质量问题，也往往已超过3年的诉讼时效，难以有效维权。

为此，政府必须担负公共管理职能，通过资格考试的方式，对专利代理行业的准入门槛进行源头控制。在世界各国，专利代理人普遍存在准入资格限制。^④我国商标代理行业于2003年取消准入门槛后，代理机构数量井喷式增长，随之而来的就是从业人员素质下降和无休止的价格战，乱象丛生。国家工商行政管理总局就恢复商标代理人资质问题进行

^① 李建钟：“论职称制度改革”，《中国人力资源开发》2010年第11期，第72-76页。

^② Phillip Nelson,. Information and Consumer Behavior. Journal of Political Economy Vol. 78, No. 2 (Mar. - Apr., 1970), pp.311-329

^③ Michael R. Darby and Edi Karni. Journal of Law and Economics, Vol. 16, No. 1 (Apr., 1973), pp. 67-88

^④ 参见张耀明、黄文军：“欧洲专利代理制度考察报告”，《电子知识产权》2005年第1期，第30-32页；郑友德、张坚、李薇薇：“美国、欧盟、亚洲各国专利代理制度现状及发展研究”，《知识产权》2007年第2期，第32-38页；厉宁、王晓先、周笑足：“美国、欧盟、亚洲各国专利代理制度现状及发展研究”，《知识产权》2007年第2期，第39-42页。

过年的努力，但最终还是取消容易恢复难。如果专利代理行业最终也走上这条老路，那这条荆棘丛生道路上恐怕会沾满创新者的血泪。党的十九大报告提出，要加强国家创新体系建设，强化知识产权创造、保护和运用。如果专利质量因代理人资格取消而严重下降，那强化专利保护恐怕会变成空中楼阁。

当然，保留专利代理行业的进入门槛并不意味着一成不变，而是要在保障和提升行业专业水准的前提下，有原则性地降低门槛，促进市场竞争。这主要体现在适当调整报考资质、强化实习考核和执业责任，以及适当放宽准入条件等方面。

三、适当调整报考资质

根据现行规则，报名参加专利代理人资格考试的考生需要高等院校理工科专业毕业（或者具有同等学历），从事过两年以上的科学技术工作或者法律工作。该规则规定于 1991 年，经过近 30 年的社会发展，社会形势已经发生了巨大变化，报考资质也应当进行相应的调整。

回顾《专利代理条例》的修订历程，国家知识产权局对取消 2 年工作经验的态度很明确。实践中，国家知识产权局允许高等院校在读硕士研究生学习期满一年以及在读博士生报名，正是这种思路的体现。在社会上，对取消工作经验也没有争议，主要争议为是否需要将学历要求提高到本科和是否保留理工科背景。

在 1991 年，我国人口中接受高等教育的人数较少，具有大学文化程度人数是 16,124,678 人，^①将学历要求为大专有其合理性。到 2014 年，全国大专以上文化程度人口已占总人口的 11.01%。^②按照 2014 人 13.68 亿人计算，拥有大专以上文化的人口为 1.506 亿人。近年来高校毕业生人数都在 700 万以上，目前受过高等教育的人口数量已超过 1.7 亿人，是 1990 年的 10 倍。

专利代理的质量和代理人对技术方案的理解程度密切相关。代理人的学历越高，对技术方案的理解也会更加透彻。在高学历人员人数充足和国家实施专利质量提升工程的背景下，有必要将学历要求提升到本科。另外，国家知识产权局的《2017 年专利代理行业发展状况》显示，截止到 2017 年底，专科学历的执业专利代理人为 1071 人，仅占执业代理人的 6%，本科学历的为 9941 人，占 57%。为此，学历提高到本科也基本不会对专利代理资格考试的报考产生负面影响。

^① 国家统计局：“关于一九九〇年人口普查主要数据的公报（第 1 号）”，1990 年 10 月 30 日。

^② 董洪亮、赵婀娜、张烁、丁雅诵：“我国教育发展水平进入世界中上行列”《人民日报》2015 年 12 月 11 日，第 01 版。

至于是否要保留理工科背景，从世界范围来看，西方国家普遍要求专利代理人具备相应的技术背景。在美国，考生如果不具备特定技术学科的本科学位，则需要在经美国认可的大学或者学院相关领域的科学和技术培训，或者通过工程基础考试。^①英国的制度与之类似，没有相应学位则需通过考试。^②同样，欧洲、德国和奥地利专利代理人都要求考生具有理工科背景。^③

四、强化实习人员考核

根据现行制度，申请专利代理执业的人员，在通过资格考试后，需要在专利代理机构进行为期一年的实习，并通过上岗培训，然后才能申请代理人执业证。在实习期间，实习人员需要在实习导师的指导下，直接参与专利代理实践活动中，培养实际事务处理能力，学习专利代理工作技能，为正式执业打下基础。

在各国的实践中，有的国家确实并没有强制的实习要求。如在美国，申请人通过代理人资格考试并在美国专利商标局下设的注册和纪律委员会进行登记后即可执业，没有额外的实习要求。^④不过，更多的国家和地区要求申请人在获得资格证前后需要进行相关的执业培训。欧洲专利律师需在取得执业资格后进行 3 年的研修；英国专利代理人需要在通过基础考试和高级考试后，在一个专利代理人管理下实习 2 年，如自己单独实践，则延长到 4 年；法国专利代理人在参加执业资格考试前需要有 3 年的实践经验并接受 1 年的专业训练；德国专利律师在考试前需要接受 3 年的执业培训，通过考试后还需接受大约 3 年的研修培训。^⑤

本质上，是否需要取消 1 年的实习期取决于通过资格考试的人员是否已经具备为企业提供专利服务的能力。专利代理人的主要工作是撰写专利申请文件，包括权利要求书和说明书，以及答复审查意见。不过，由于各种客观原因的限制，专利代理人资格考试与实际的代理实务之间存在实质性差异。由于考试时间有限，资格考试中的“专利代理实务”，并不考察专利说明书的撰写。此外，考虑到不同的考生在专业背景方面

^① 刘孔中：“论专利商标代理人养成及考试制度之改革”，《月旦法学》第 98 期，第 163-177 页。

^② 郑间迦：“专利代理职业国际比较”，《实施国家知识产权战略，促进专利代理行业发展-2010 年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛论文集》。

^③ 张耀明、黄文军：“欧洲专利代理制度考察报告”，《电子知识产权》2005 年第 1 期，第 30-33 页。

^④ 郑间迦：“专利代理职业国际比较”，《实施国家知识产权战略，促进专利代理行业发展-2010 年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛论文集》。

^⑤ 郑友德、张坚、李薇薇：“美国、欧盟、亚洲各国专利代理制度现状及发展研究”，《知识产权》2007 年第 2 期，第 32-38 页。

千差万别，实务考试的考察都偏向于简单的机械类专利，考察的是对法律规定理解，而不涉及技术方面的争辩。

不过，在专利代理人执业实际中，在技术方面的理解和争辩至关重要。如果考生没有经过相应的实习而直接开始为申请人服务，恐怕根据考试经验写出来的专利申请文件很难起到有效保护创新的作用。党的十九大提出加快建设创新型国家，此时取消对专利代理人的实习要求，恐怕随之而来的就是“专利质量下降效应”。这样的结果和国家战略明显背道而驰。为此，专利代理行业不但不应该取消实习期限的要求，而是应当强化实习考核和对执业人员的教育培训，提高从业人员的专业水平。

五、保留代理人执业证

2017年6月，中华全国专利代理人协会发布了《关于调整专利代理人执业证办理程序及有关收费事项的通知》，规定专利代理机构在专利代理信息管理系统中可自行打印该电子执业证。协会以后不再统一制作纸质版执业证。如专利代理机构需要纸质版执业证，则还需要提出申请并缴纳技术服务费。协会的行为降低了纸质版执业证的必要性，似乎暗示了今后将逐步取消代理人执业证。

执业证表面上看去只是一个小细节，但很多时候细节决定成败。从业人员对自己职业的归属感和荣誉感，除了收入水平外和社会尊重外，还和各项细节息息相关。国家知识产权局将专利代理人改为“专利代理师”，以及将专利代理人资格证从原来的一张塑封的A4纸改为带有封面的证书，正是从细节上提升行业形象，而取消执业证书则恐怕会将前面的各项努力全部抵消。

专利代理人协会推荐的诉讼代理人有权代理专利民事和行政案件，在办理进入法院的登记手续时，律师取出的是执业证，而专利代理人却手持一张自己打印的A4纸，在气势上就明显不如律师。另外，律师行业通过争取获得了进入法院时不通过安检的权利，而专利代理人不享有此项特权。本来专利代理人已经处于劣势，如果还要取消掉执业证，剩下的恐怕只有“憋屈”。

从另一个角度上说，专利代理人执业证也是对该行业进行有效监管的一个重要途径。很明显，专利代理人协会负责发放执业证，也意味着在执业人员出现不当行为时，有权暂时乃至永久的收回执业证。收回执业证和吊销资格证书存在明显区别，适用于不同的违规行为。如果取消了执业证，也意味着主动放弃了一项有效的监管手段。

六、允许设立个人事务所

前文主要涉及的是对专利代理行业准入门槛的坚守和一些执业制度方面的强化，而国家政策所要求的放宽知识产权服务业的门槛则主要体现在降低设立代理机构的条件上。国家知识产权局 2016 年制定的《专利代理行业改革试点工作方案》规定，在试点地区，允许有限责任制专利代理机构的股东中有 $1/5$ 不具有专利代理人资格，合伙制专利代理机构的合伙人减少为 2 名以上。不过，目前依然不允许设立个人专利事务所。

是否允许设立个人事务所，实际上是风险控制上的问题。个人事务所的设立人需要承担连带责任，没有和他一起分担责任的伙伴，在执业时会更加谨慎。另外，为提高专利代理机构抗风险能力，有效维护委托人的合法权益，中华全国专利代理人协会早已经开始在代理行业中推行专利代理责任保险。在这样的形势下，个人事务所面临的风险可以获得较好地进行控制。

目前，专利代理行业早已允许设立特殊的普通合伙企业。在此类企业中，有过错的合伙人需要承担承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人则以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。如果在某个特殊的普通合伙制代理机构中，合伙人甲占据了绝大部分的份额，合伙人乙和丙只占有象征性的份额，企业事务都由甲决定，则该机构和个人事务所并不存在实质性差异。也就是说，即使不放开个人事务所，设立人其实只要找到两个执业证就可以规避，反而导致挂证泛滥。为此，还不如直接允许设立个人事务所。

在与专利代理行业最为相似的律师行业，早已允许设立个人律师事务所。根据《律师事务所管理办法》，合伙制律师事务所的合伙人需要有 3 年以上的执业经验，个人律师事务所的设立人则需要 5 年以上执业经验。为保证个人专利事务所的专利代理质量，可以要求设立人必须具有 5 年以上的执业经验。个人专利事务所也不会一直都是设立人光杆司令一个，同样需要招收新人发展壮大，而《专利代理实务实习管理办法》规定实习导师需要具有 5 年以上的专利代理执业经历，故要求个人专利事务所的设立人具有 5 年经验也正好符合该规定的要求。

本文简写版发表于《中国知识产权报》



本文对应二维码

版权

体育赛事网络直播的著作权保护之问

作者：张涵

“体育赛事直播的司法保护是一直以来的热点问题，究其原因，主要是近年关于体育赛事转播费的连年飙升，但付出了巨额转播费的互联网平台又要面临盗播泛滥的现状，根据冠勇科技发布的《2017 赛季中超联赛监测报告》，2017 赛季中超联赛被侵权场次为 240 场，侵权比例为 100%，共发现直播侵权平台 57 个，直播侵权链接数 1248 条，点播侵权平台 38 个，点播侵权链接数 76416 条。如此肆无忌惮的盗播行为无疑会对“版权”购买者造成重大损失，从长远来说也势必会破坏体育赛事繁荣发展。侵权成本低，法律适用不确定是一直以来存在的问题。直至朝阳法院作出了中超案的一审判决之后才一定程度上为体育赛事直播的司法保护作出了指引，但亦引起了业界的热议。

争论之一，体育赛事的摄制应构成何种作品？

体育赛事主要是为了展现比赛中的力量与技巧，而并非展示艺术或科技的美感，但因体育赛事主要是为了实现竞技目的，且具有较大的不可确定性，不可复制性，也无法确定作者，无论是否具有“独创性”亦或是具有一定程度的美感（如 C 罗的踩单车过人），不应构成《著作权法》中的作品，此观点在各国判例中业已明确，应无争议。

那么体育赛事的摄制（画面）能否构成法律意义的作品，在中超案的一审判决中，做出了如下认定：

“从赛事的转播、制作的整体层面上看，赛事的转播、制作是通过设置不确定的数台或数十台或数几十台固定的、不固定的录制设备作为基础进行拍摄录制，形成用户、观众看到的最终画面，但固定的机位并不代表形成固定画面。用户看到的画面，与赛事现场并不完全一致、也非完全同步。这说明了其转播的制作程序，不仅仅包括对赛事的录制，还包括回看的播放、比赛及球员的特写、场内与场外、球员与观众，全场与局部的画面，以及配有的全场点评和解说。而上述的画面的形成，是编导通过对镜头的选取，即对多台设备拍摄的多个镜头的选择、编排的结果。而这个过程，不同的机位设置、不同的画面取舍、编排、剪切等多种手段，会导致不同的最终画面，或者说不同的赛事编导，会呈现不同的赛事画面。就此，尽管法律上没有规定独创性的标准，但应当认为对赛事录制镜头的选择、编排，形成可供观赏的新的画面，无疑是一种创作性劳动，且该创作性从不同的选

择、不同的制作,会产生不同的画面效果恰恰反映了其独创性。即赛事录制形成的画面,构成我国著作权法对作品独创性的要求,应当认定为作品。”

该判决肯定了体育赛事的摄制行为的独创性高度。的确,摄制(制作)单位付出了大量的独创性工作及劳动,凝聚了制作单位对思想的表达,达到了一定的创作高度,认定为“作品”符合我国《著作权法》对于独创性的要求。但稍显遗憾的是在判决中并未明确体育赛事的摄制行为构成何种作品。在《著作权法》第三条所列举的作品类型中,究竟哪种作品类型与体育赛事的摄制更为接近?业界的一种观点是,构成类电作品(以类似摄制电影的方法创作的作品)。类电作品的定义应为,摄制在一定介质上,由一系列有伴音或者无伴音的画面组成,并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品。因中超案中已经肯定了体育赛事摄制具有独创性,达到了作品的标准,将体育赛事摄制放入类电作品中似乎应无障碍。

在中超案判决之前,游戏画面应该构成何种作品或许对本案的认定有借鉴意义,在《奇迹MU》案中,法院认定“本案游戏整体画面,在其等级设置、地图名称以及地图、场景图的图案造型设计、职业角色设置及技能设计、武器、装备的造型设计等方面均具有独创性,且游戏画面可以以有形形式复制,符合上述法律规定的作品的构成要件,构成类电作品”。本案判决认定游戏画面经过游戏公司独创性的设计,符合《著作权法》关于独创性的要求,但其突破了类电作品关于“摄制”的基本要求,但法院依旧将其认定为类电作品,从这个角度,该判决比中超案的判决更具有开拓性。但另一个引起争议的观点是,一旦游戏画面认定类电作品,其享有的控制权利是否过于广泛,类电作品享有《著作权法》第十条第十项所规定的放映权,而我国著作权法对于放映权的定义相对模糊(通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利),关于类电作品的定义也有“以其他方式传播”的表述。尽管用放映权控制网络直播行为也并不准确,但依旧不能排除在除影院外如酒吧等其他娱乐场所公开传播类电作品的可能,一旦认定类电作品可能导致体育赛事画面的保护范围过大,与其承载的独创性没有完全匹配。所以,中超案的判决可能或多或少的存在这样的顾虑,没有在判决中明确作品类型。而另一种观点是,认定为录像制品,将其纳入到《著作权法》邻接权的保护范围,但此观点的问题在于,一是体育赛事摄制行为的独创性高度高于录像制品的独创性,两者之间还是应该有所分界。二是,邻接权的设置主要是为了保护那些独创性不高但又与作品有一定的关系的劳动成果,如对作品的表演者、录制者,对作品进行传播的广播组织,但对其专有权利同作品相比较少,仅有复制权、发行权、出租权和信息网络传播权。即便认定为录像制品,体育赛事网络直播行为也无法获得《著作权法》的保护。

争论之二,以何种权利进行保护

在中超案中,另一个争议点是判决中认定被告的行为违反了《著作权法》第十条第一款第17项权利,即“其他权利”,并没有支持侵犯了信息网络传播权的诉求。此认定主要是基于著作权法对于信息网络传播权的定义为,以有线或

者无线方式向公众提供作品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利，即交互式网络传播行为。如果传播行为并未采用交互式手段，如在网站预设的时间定时传播节目（中超案即是此种情形，观众不能在自己选定的时间观看）则不受信息网络传播权的控制，所以本案未支持原告信息网络传播权的诉请。

那在本案中除了“其他权利”以外，广播权有无适用的空间？在《著作权法》中的广播权定义为，以无线方式公开广播或者传播作品，以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品，以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利。可以对该条进行相应的拆解，1、通过无线信号发射装置传送到接收端，如广播电台播放音乐、电视台播放电影，都属于无线广播行为；2、通过有线或者无线的方式传播广播，如北京电视台转播上海电视台播放的电影；这其中的有线是否包括互联网曾经亦有争议，我国《著作权法》的广播权来源于《伯尔尼公约》十一条之二“1.许可以无线电广播其作品或以任何其他无线播送符合、声音或图像方法向公众发表其作品；2.许可由原广播机构以外的另一机构通过有线广播或无线广播向公众发表作品；”从《伯尔尼公约》1971年的形成时间上看，“有线”可能并不包含互联网。

但是，在2012年的央视诉百度网络实时转播案中，法院突破了这一限制，将互联网转播也纳入了广播权的范围。此判决认定“鉴于对初始传播为无线广播的转播行为属于广播权的调整范围，故被上诉人无证据证明其已获得著作权人许可的情况下，其实施上述网络实时传播行为构成对上诉人央视公司广播权的侵犯”，本案判决使得广播权与信息网络传播权中的“有线”相呼应，均应包括互联网。但需要明确的是，无论是无线广播还是有线广播，广播权均控制的是已经广播的作品，直接通过有线传播作品并不受广播权的控制，所以中超案中亦无法用广播权获得保护。也就是说，网络实时转播行为依其所转播内容的初始传播方式的不同，应适用不同的法律条款调整。如果其初始传播行为采用的是“无线”方式，则应适用《著作权法》第十条第（十一）项的广播权予以调整。如其采用的是“有线”方式，则应适用《著作权法》第十条第（十七）项的兜底条款予以调整。在中超案中适用“其他权利”给予原告保护，是目前最恰当的处理方式。

如上所述，尽管中超案的一审判决对体育赛事直播的司法保护向前迈出了一步，但仍有许多问题存在争议。同时，我们也注意到我国著作权法第三次修订《送审稿》中采以“视听作品”取代现行著作权法下“影视作品”+“录像制品”的立法模式。体育赛事直播是否作为“视听作品”予以保护更为恰当？另外，能否参考《美国版权法》第106条的规定“使作品、表演、录像制品或广播电视节目可被一般人以任何适宜的方式感知”，将放映权+广播权+信息网络传播权可否合并为传播权？使其可以适应更多样化的传播作品的方式。当然，修法的过程是漫长的，但市场上的侵权行为却千变万化的不断涌现，今日网络直播被认定为侵权，明日就可能有知名网红拿着手机到现场进行直播，那此种行为是否违反《著作权法》的规定呢？但不管怎样，好在我们还有《反不正当竞争法》，

无论侵权形式如何改变，只要其行为本身违反了诚实信用原则，《反不正当竞争法》就有适用的空间。



本文对应二维码

程序

商标注册便利高效改革，如何兼顾驳回复审“暂缓审理”的需求？

作者：孙瑞瑞

2018年才刚刚开始，小编就被“继续深化商标注册便利化改革”的声音深深鼓舞。先是在商标的审查周期上，张茅局长在全国工商和市场监管工作会议上强调“2018年底前商标注册审查周期将缩短至6个月，商标转让审查周期缩短至4个月，商标变更、续展审查周期缩短至2个月，商标驳回复审案件平均审理时间压缩至7个月”，紧接着商标局于2018年2月7日发布《关于简化申请材料 优化工作流程 缩短审查周期的公告》，同时提出“申请人在同时办理多件商标的注册、转让、变更、续展等申请时可以简化申请材料”以及“将合并变更续展的书审和审查环节，以提高审查效率”等。

处在代理一线的小编，深知这些措施将给商标注册人带来的福利，例如，终于可以不用再因为批量变更/续展等申请而盖章盖的手软，终于有了对申请文件进行补正的机会（虽然目前仅限于变更和续展申请）。就商标注册申请而言，终于可以缓解因注册周期较长不能将商标尽快投入使用而带来的种种困扰。但与此同时，小编也意识到与注册、变转续等案件不同，针对驳回复审案件的便利化改革，带给商标申请人的影响却可能是双面的，主要体现在伴随着审查周期的压缩，商评委在驳回复审案件中目前却较少接受申请人的暂缓审理申请。

在驳回复审案件中，若商标申请人确能通过主张商标不近似、转让、变更等方式获得商标的最终授权，审理周期的缩短固然能使商标申请人受益。但实践中多数申请人面临的却是，在启动驳回复审程序，甚至提前到启动注册申请程序时，就要同时针对在先障碍商标采取异议、无效宣告、撤销三年不使用注册商标（以下简称“撤三”）等措施。鉴于这些程序的审理目前仍会花费较长时间（在不计算可能的复审、诉讼时间的前提下，无效宣告案件审理需12-18个月左右的时间，异议案件需15-18个月左右的时间，撤三案件需9-12个月左右的时间），若在缩短驳回复审案件审查周期的同时，不能给予商标申请人争取暂缓审理的机会，则不仅不会便利申请人，反而会危及申请人的实际利益。

以采取异议、无效宣告措施为例，驳回复审案件审理周期的缩短，也就意味着即便商标申请人在递交注册申请时，就已经启动针对引证商标的异议或无效宣告程序，也有可能发生驳回复审程序已经终结，而申

请人仍未取得针对在先障碍商标启动的异议或无效宣告程序的审理结果。届时商标申请人就会被迫选择依靠启动驳回复审行政诉讼以拖延程序。而若申请人较晚递交注册申请，则可能会面临好不容易撤销掉了一个商标，尔后又被他人抢先注册的风险。因此申请人将被置于两难的境地，以至于部分申请人只能通过间隔性的重复递交注册申请来降低注册成本和风险。

对于针对引证商标采取撤三措施的商标申请人来说，问题会更加突出，小编在此以一例子说明：

若 A 在递交注册申请时，即递交针对 B 名下商标 X（在先障碍商标）的撤三申请，且在驳回复审过程中收到了商标局撤销 X 商标的决定。此时，虽 B 并未实际使用 X 商标，但若其通过递交撤销复审申请，并同时重新递交 X 商标的 new 申请，完全可以利用启动撤销复审、诉讼等程序使 A 递交的注册申请最终归于无效（事实上，目前驳回复审行政诉讼案件的审理周期比以上时间可能更短）。而其自身重新递交的 X 商标最终会再次获得注册，并仍有可能是注而不用。

一般来讲，针对在先商标提起异议、无效宣告的申请人，都是与在先障碍商标相关的权利人，具有申请撤销在先商标的正当理由。撤三制度本身也会有助于清理闲置商标，使“注而不用”的商标重新回归公有领域。该些商标注册申请人都应是更加值得保护的对象。而以上情况却足以看出，驳回复审案件审理周期的缩短在给这些商标申请人带来效率的同时，却在某种程度上也增加了他们的程序负担。“行政效率”和“便利当事人”都应是行政法“高效便民原则”所包含的内容，小编认为，商标局在缩短驳回复审案件审理周期以提高效率的同时，应同时考虑同步加快异议、无效宣告和撤三等程序的审查或适当保留驳回复审案件中“暂缓审理”的空间，以实现真正意义上的“方便当事人”。

此外，《商标法》第三十五条第四款、第四十五条第三款中规定了商标评审委员会在对不予注册复审和无效宣告案件审查中，若所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的可以中止审理，《商标评审规则》第三十一条也规定“依照商标法第三十五条第四款、第四十五条第三款和实施条例第十二条第（五）项的规定，需要等待在先权利案件审理结果的，商标评审委员会可以决定暂缓审理该商标评审案件”。小编认为，在驳回复审案件中的审理中，若涉及到引证商标权利不确定的情况，以上规则应当得以同样适用。



本文对应二维码

一审胜诉了，你还提上诉吗？

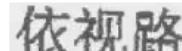
作者：明星楠、王艳

一审胜诉是否还需提起上诉？问题看似不合理，却是经常困扰知识产权律师和当事人的问题。在很多商标无效宣告、商标异议案件中，律师作为代理人往往提出多个理由以达到诉求目的，而当事人对各理由认定的侧重点有所不同，当一审判决支持了诉求（多为撤销被诉裁决，责令商评委重新作出裁决），但对当事人看重的理由未予支持，那么，是保留现有成果，还是权衡各方因素继续推动案件呢？在此，希望通过以下案件与大家共同探讨。

九十年代，依视路国际有限公司（法国）（以下简称“依视路公司”）进入中国市场，并在中国于1986年取得“ESSILOR”商标的注册，指定使用在第9类“各种保护、矫正视力用眼镜及镜框”等商品之上（如图一：引证商标一），又于1999年取得了“依视路”商标的注册，指定使用在第9类“眼镜片（非植入式）”等商品之上（如图二：引证商标二）。其中，“依视路”商标于2009年被商评委认定为驰名商标，并由商标局在官网中予以公示。



图一：引证商标一



图二：引证商标二

2010年6月4日，上海洪城光学眼镜有限公司（以下简称“洪城眼镜公司”）向商标局申请注册第8421068号“essilor 依视路”商标（如图三），指定使用在第1类“工业用粘合剂、固化剂”等商品上。



图三：被异议商标

依视路公司以被异议商标是复制、摹仿其已经在中国注册的二引证商标“依视路”、“ESSILOR”驰名商标，误导公众，损害了其作为驰名商标注册人的利益，违反了《商标法》第十三条第二款的规定，且被异议商标与其中外文商号完全相同，损害了其在先商号权等理由向商标局、商评委提起异议及异议复审程序。

评审阶段：

商评委认为，依视路公司的“依视路”商标在眼镜等商品上具有一定知名度，但在案证据不足以证明该商标在中国大陆区已经使用宣传达到驰名程度。且依视路公司虽将“依视路”、“ESSILOR”作为商号从事经营活动，但被异议商标指定的商品与“眼镜片”行业跨度较大。据此，裁定被异议商标予以核准注册。

一审阶段：

依视路公司不服，以被诉裁定漏审引证商标一，认定事实有误，适用法律错误为由，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审法院审理后认为，仅凭在案证据不足以证明引证商标二“依视路”在被异议商标申请注册日前已经达到驰名程度，且知名度可延伸到被异议商标指定的“粘胶液”等商品上，对商评委的认定予以支持。但同时认为，依视路公司明确向商评委提出两枚引证商标，而商评委仅对“依视路”商标进行了评述，未评述另一商标（引证商标一“ESSILOR”商标），程序违法。

据此，北京市第一中级人民法院判决撤销商评委作出的异议复审裁定，并责令其重新作出裁定。

案件至此，一审法院以漏审为由判决撤销被诉裁决，但也认定在案证据不足以证明“依视路”商标达到程序程度。如此认定，商评委即使重新作出裁决，依视路公司也难以实现阻止被异议商标注册的目的。因此，我们结合一审判决，就本案的证据情况，上诉与否可能对后续程序的影响，以及可能面临的风险逐一向依视路公司作出分析，进而提出上诉建议，并为依视路公司接纳。商评委也对一审判决提起上诉。

二审阶段：

依视路公司以“依视路”、“ESSILOR”商标在被异议商标申请注册日前已经构成驰名商标，且被异议商标指定商品与“眼镜片”等商品具有密切关联，被异议商标的注册损害其合法权益为由，向北京市高级人民法院提起上诉。依视路公司对已经提交的证据再次作出细致梳理，一并提交的还有被异议商标商品是“眼镜片”等商品必备材料的相关文献、网页搜索等相关材料。

北京市高级人民法院结合依视路公司的在案证据认为，“依视路”商标自 1997 年即开始在中国大陆地区使用，综合“依视路”眼镜的销售额、销售范围，宣传时间及范围，行业排名等因素，认定“依视路”商标（引证商标二）在被异议商标申请日前已经构成驰名商标。并认定，被异议商标指定使用的“粘胶液”等商品的相关公众与引证商标的相关公众存在较大程度的重合，因此，被异议商标容易使相关公众在相当程度上联想到依视路公司。

到依视公司的引证商标，从而误导公众，损害依视路公司利益，被异议商标的申请注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定，依视路公司的上诉理由成立【（2016）京行终5587号行政判决书】。依视路公司的“依视路”商标首次在司法程序中被认定为驰名商标，并获得保护。

此外，北京市高级人民法院认为，一审判决中关于商评委遗漏引证商标一，被诉裁定程序违法应予撤销的结论正确。据此，二审判决在纠正错误的基础上，对原审判决的结论予以维持。

短评：

考虑到商标行政诉讼案件，法院撤销被诉裁决，商评委重新作出的裁决通常会与法院认定事实保持一致。本案中，一审判决认定商评委漏审，依视路公司的商标未构成驰名商标，即使商评委重裁，最终结果可能只是程序的空转，被异议商标仍可能获得注册，依视路公司的权利无法获得保护。因此，我们建议依视路公司提起上诉，并在上诉理由中主张驰名的认定，最终获得二审程序支持。通过代理本案，对一审胜诉，是否需要提起上诉的案件，有如下感受：

当诉讼理由较诉讼结果更为重要时，法院在个案中对当事人在先权利，如在先著作权、在先商号权等未予支持，其结果不仅限于个案，可能造成系列案件中当事人权利均难以得到保护，无法有效对抗他人复制、摹仿，抢注其商标的行为。审判实践中在先判例的重视程度在逐渐提升，个案的结果对当事人后续的维权也会产生不利影响。

此外，当事人的核心权利未得到支持，法院仅以部分边缘性理由撤销了被诉裁决，当事人诉讼目的虽初步达成，但当商评委或第三人提起上诉，边缘理由则存在被攻破的风险。如此，当事人将处于被动的地位。

以上情况下，我们在衡量全案，确信主张有据可依，且对当事人权利保护有很大帮助，则应当向当事人作出继续推进程的建议。反之，当事人的核心权利或关键理由得到法院的支持，仅部分边缘理由未得到法院的认定，是否需要提起上诉则有待商榷。在不影响个案结果，或丧失对抗他人的权利时，不应一概给出上诉建议。否则，会造成当事人的诉累，也是对司法资源的一种浪费。



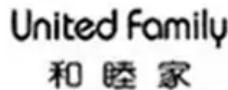
本文对应二维码

被告主体注销，案件该怎么应对？

作者：明星楠、王艳、夏欢

当事人办理主体注销，是我们在诉讼中常会遇到的事，特别是侵权案件中的被告。在案情清晰，证据充分的情况下，被告抗辩空间有限，往往会采用这种手段拖延案件的进程，规避赔偿责任。针对这种情形，我们作为代理人做好严谨取证工作，配合法院将变更、追加当事人条款运用到案件中，才能有效避免被告这类金蝉脱壳之计。

日前，我们代理和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司（以下简称“和睦家公司”）的一起商标侵权案件就遇到了这种情况。和睦家公司于2007年11月7日，即在第44类：“医院、保健、医药咨询”等服务上申请注册了“United family 和睦家”商标（如图一），并将之作为主要商标广泛应用于其经营和宣传中。经过多年的发展，“和睦家/United Family”品牌在消费者心目中建立了良好的形象，很多名人选择在该医院孕育自己的宝宝。



图一

随着“和睦家/United Family”知名度的提升，各地摹仿其品牌的侵权人也层出不穷。2017年，和睦家公司在潍坊发现了一家性质为个人独资企业的医院，名为“潍坊和睦家妇婴医院”（以下简称“被告”）。通过调查发现，被告擅自在其设立的网站和微信公众号中单独、突出使用“和睦家”文字，并以“和睦家/United Family”注册登记为其企业字号并进行使用（如图二）。鉴于此，我们接受和睦家公司的委托，展开维权活动。



图二

2017年8月，和睦家公司以被告侵犯其商标专用权，构成不正当竞争为由向潍坊市中级人民法院（以下简称“潍坊中院”）提起民事诉讼，要求被告停止侵权行为，变更企业名称，并给予经济赔偿。

2017年10月，潍坊中院受理本案，就案件证据组织双方进行庭前质证，同时安排于2018年1月正式开庭。

变更企业名称，是和睦家公司提起本案的主要诉求之一，作为代理人，我们对此极为重视，随时监控被告工商信息。

2018年1月，我们再次查询被告信息，发现被告办理了工商注销，在被告原注册登记地址又悄然成立一家新的公司——“潍坊和睦家妇婴医院有限公司”（以下简称“潍坊和睦家公司”）。我们将查询结果第一时间告知法官，法官则将原定的开庭变更为谈话。

2018年1月，我们如期参与了谈话，法官向我们示明，被告在诉讼中注销，根据《民事诉讼法》规定，在其权利义务承继人尚未确定的情况下，本案将面临中止审理的情况。同日，我们迅速展开对原告及潍坊和睦家公司的调查及证据收集。

通过分析被告企业性质、调取的被告及和睦家公司工商档案内容，以及被告《医疗卫生许可证》现状查询结果，申请被告的设立人及潍坊和睦家公司为案件的共同被告，并为法院接受，案件得以继续审理。最终，法院认定侵权成立，并判令侵权主体变更企业名称。

短评：

本案中，被告在法院组织双方完成质证后办理了主体注销，但其经营仍在继续，不仅未停止对外宣传、接收患者，宣传力度反而有所增强。我们代理案件过程中，时常会遇到类似情形，特别是作为被告一方的企业在诉讼中办理工商注销，该情况的出现直接关系到诉讼主体及诉讼程序的变化。

根据《民法通则》第36条第2款的规定，法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。当企业办理注销登记，表明该企业已经终止，不再具有承担民事权利，履行民事义务的能力，同时丧失作为民事主体的资格，不能再以其名义从事民事法律行为。对此情形，《民事诉讼法》第150条规定，作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的，应当中止诉讼；待中止诉讼的原因消除后，恢复诉讼。

从上述条款不难看出，企业注销后，其权利义务承继人无法确定时，诉讼应当中止。而案件诉讼主体注销，直接影响案件走势，甚至后期的强制执行程序。侵权案件中，被告更有可能通过这种行政手段达到拖延诉讼程序，转移、隐匿财产，逃避责任的承担，造成案件长期悬而未结，

原告的诉讼目的难以实现，扩大原告损害。因此，不论是诉前还是诉中面临诉讼主体注销时，代理人应持积极的态度，发挥取证优势，寻找突破口，以维护当事人合法权益。

代理本案时，我们知晓被告企业注销后及时向法院作出反馈，于谈话当日走访了有关部门，并将调取的证据与我们的分析意见一并提交给法院，为法院查明被告承继人提供便利，让被告的拖延之术无可发挥的空间，通过法院判决顺利维权，对侵权人的侵权行为予以规制，有效发挥代理人应有之力。



本文对应二维码

域外

从中国商标金奖谈品牌境外注册——“一带一路”形势下企业商标境外布局建议

作者：王晓晓

今年6月30日，由国家工商总局与世界知识产权组织联合开展的“中国商标金奖”评选活动中，山东省收获颇丰，共有5家企业和单位获奖，其中山东科瑞石油装备有限公司荣获2017年中国商标金奖——马德里商标国际注册特别奖；而科瑞集团所在地的东营市工商局，荣获2017年中国商标金奖提名奖。

万慧达北翔曾为东营多个企业，包括科瑞集团的商标知识产权布局团队，在注册方式、注册范围及注册国家等方面，根据企业需求，定制专业境外注册方案，结合科瑞集团的产业区域，借助政府补贴，逐年通过马德里/马德里与单一注册结合等途径，为企业产业涵盖区域进行全面注册，同时也结合补贴政策平衡费用支出，为企业获得利益最大化。

众所周知，商标保护具有极强地域性，随着“一带一路”国家战略的推进，企业对外经济贸易愈加频繁，为企业定制专属境外保护策略便具有更加重要的意义，今天就来说说“一带一路”沿线国家的境外注册的几点建议。

一、“一带一路”沿线68个国家/地区（除中国）

是否属马德里	国家/地区
马德里成员国 (46个)	<ul style="list-style-type: none">东亚2国：蒙古；韩国；东南亚7国：新加坡、泰国、老挝、柬埔寨、越南、菲律宾、文莱；南亚2国：印度、不丹；西亚北非6国：阿曼、伊朗、土耳其、以色列、埃及、巴勒斯坦；中亚5国：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦；中东欧16国：波兰、罗马尼亚、捷克共和国、斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、

	<ul style="list-style-type: none"> 克罗地亚、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、马其顿、波黑、黑山； 独联体 7 国：乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦；俄罗斯 大洋洲 1 国：新西兰
非马德里成员国 (22 个)	<ul style="list-style-type: none"> 东南亚 4 国：马来西亚、缅甸、印度尼西亚、东帝汶； 南亚 6 国：巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、阿富汗、尼泊尔、马尔代夫； 西亚非洲 12 国：沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、伊拉克、卡塔尔、约旦、黎巴嫩、巴林、也门、叙利亚；埃及；南非

注：

1、2017 年 8 月 7 日，泰国加入马德里体系，2017 年 11 月 7 日起该加盟协定正式生效。

2、“一带一路”沿线国家信息来源于“中国一带一路网”合作国家：
<https://www.yidaiyilu.gov.cn>

二、注册方式选择

“一带一路”涵盖国家中，除西亚北非等部分产油国外，大多数国家属于马德里体系国家，考虑马德里国际注册商标的便捷性和高性价比，在展开境外商标布局时，可优先考虑马德里国际注册方式，对有实际使用需求且不能通过马德里国际注册的国家，进行单独注册，因沙特、阿联酋等国家境外注册费用高且周期长，可采取马德里注册+单独注册组合的方式，一方面兼顾企业使用需求，一方面兼顾企业费用预算。

三、注册国家选择

从平衡企业费用预算及使用需求角度出发，对注册国家的选择，可优先考虑实际产品/服务已覆盖的国家，其次考虑未来产品/服务有发展意向的国家，最后可考虑注册成本低、或周边相邻国家（例如印度、蒙古等），逐年分层级扩大保护范围。

四、注册标识选择

境外语言环境不同于国内，中文标识在境外可识别性会大大下降，外文标识的可识别性较强，因此境外商标注册需更侧重外文标识的保护，甚至某些重要境外市场，主流语言除英文外还有其特有语种，需根据这些国家语种，考虑注册当地语言对应翻译或音译的标识，来提高品牌识别度及接纳程度，例如“一带一路”涵盖的阿拉伯语区、西班牙语区等；

对于某些在某国家已在当地有昵称，对该些昵称的保护也需保护重视，其体现了当地消费者的接受及认可，具有良好品牌效应。

以上是对“一带一路”涵盖国家境外注册的几点建议，希望能对企业境外布局有帮助。



本文对应二维码

“无限极”在阿联酋成功撤销被抢注商标

作者：王燕

“一带一路”，是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。阿联酋是阿拉伯联合酋长国的简称，其地处“一带一路”交汇地带，是中国推进“一带一路”倡议的重要合作伙伴。

阿联酋是由阿布扎比，迪拜，沙迦，哈伊马角，阿治曼，富查伊拉，乌姆盖万等七个酋长国组成的联邦国家，这七个酋长国没有独立的商标主管机构和商标法，其商标主管机构是经济部，在经济部获准注册的商标可在上述七个酋长国生效。阿联酋现行商标法是1992年联邦商标法（2002年修订）。本文将向您讲述万慧达北翔如何运用合理有效的应对措施，帮助中国企业在阿联酋维护其合法权利。

案情介绍：

原告李锦记健康产品集团有限公司总部设于中国香港，是一家全球化、多元化、现代化的企业。其业务包括中草药健康产品研发、生产、销售与服务，中药材种植管理与销售，移动互联网平台、产品与服务，以及物业投资。原告的成员包括：无限极（中国）有限公司（*Infinitus (China) Company Ltd.*）、无限极（香港）有限公司（*Infinitus (Hong Kong) Company Ltd.*）、无限极国际有限公司（*Infinitus International Company Ltd.*）、无限极国际（马来西亚）有限公司（*Infinitus International (Malaysia) Sdn Bhd.*）、*Infinitus Health Products (Singapore) Pte Ltd.*、*Infinitus Innovations (Canada) Inc.*等。

2015年的一天，原告下属市场伙伴在迪拜拓展业务时遇到被告华人黄某某的阻挠。黄某某自称已在当地注册了“无限极”商标，不允许他人在阿联酋开展相关产品销售及业务。原告判断被告的行为具有明显恶意，将对原告在阿联酋的商誉和业务开展造成不良影响。为制止抢注人的侵权行为，维护合法权益，原告征询万慧达北翔的专业建议，希望根据案件情况出具应对措施。

由于商标抢注案件发生在阿联酋，需要当地律师协助处理诉讼事务。万慧达北翔在当地多家律师事务所中经过谨慎筛选，最终挑出一家较为出色的律师事务所作为此次诉讼案件的合作伙伴。根据原告提供的1件抢注商标的信息，万慧达北翔经过全类筛查，最终确定被告黄某某抢注的商标共有3件。被告抢注商标及原告商标注册信息对比如下：

（见后页）

阿联酋抢注商标一	原告在中国已注册商标一	原告实际使用的商标样式
		
阿联酋抢注商标二	原告在中国已注册商标二	
		
阿联酋抢注商标三	原告在中国已注册商标三	
		

在阿联酋，对于已注册的抢注商标，实际商标权人可尝试通过向抢注人发送警告函或者协商的途径，要求其撤回抢注商标的注册或与抢注人协商以达到转让商标的目的。如抢注人不配合，再考虑通过民事法院对抢注商标提出撤销诉讼。鉴于前期与被告已有接触，对方恶意性较为明显，因此原告放弃上述解决途径，选择直接向民事法院提出撤销诉讼。

出于诉讼胜率的考虑，三件商标同时提出诉讼，有利于法院综合考虑被告的恶意性进行并案审理，但难题在于 3 件商标中有 1 件商标由于抢注人迟迟未缴纳注册费而未获得注册，因而原告决定先对已注册的 2 件商标提出撤销诉讼。在诉前准备的工作过程中，万慧达北翔多次与当地代理人跟进和确认未注册商标的状态。待了解到该商标获准注册后，立即告知原告，原告随后决定增加该枚商标的撤销诉讼。至此，三件商标的撤销诉讼一并启动。

阿联酋撤销诉讼可基于原告商标在当地的在先使用、抢注商标连续五年未

使用、原告和被告有业务往来的理由提出，然而本案却无法满足上述任一条件。万慧达北翔积极通过对原告的深入了解，并结合当地的法律规定，从原告商标的国际知名度、原告商标在包括中国在内的 15 个国家获得商标权及其成员企业的商号出发，主张被告的抢注行为具有恶意性和欺骗性：

1、依据联邦商标法第 3 条、第 4 条，主张被告的商标抢注行为是未经原告允许和授权而复制和模仿原告的国际知名商标及商号的行为，属于法律规定的不得注册的情况

联邦商标法 第 3 条：不得作为商标注册的情况

7. 未经他人允许，使用他人的名称、姓氏、照片、徽章
9. 可能会误导公众的商标，以及复制和模仿他人商号的商标

联邦商标法 第 4 条

1. 国际知名的商标，未经原所有人授权，不得注册
- 2、依据巴黎公约第 8 条，及第 10 条之二，主张商号在成员国内应受到保护，以及主张被告的商标抢注已构成不正当竞争
- 3、依据商业交易法第 65 条和第 66 条，主张被告的商标抢注行为具有欺骗性

阿联酋商业交易法

第 65 条：交易者不得披露与其货物的来源或描述不符的事实，或与其性质或重要性有关的其他事项。不得谎称他拥有地位或学位或奖励，也不得诉诸任何其他误导性手段，从而篡夺竞争对手的客户；否则应负赔偿责任。

第 66 条：交易者在推销商品时不得欺诈和欺骗，也不得散布或发布虚假信息，以损害另一竞争对手的利益；违约者应负责赔偿损失。

4、依据商业交易法第 68 条，主张被告的商标抢注行为属于未经授权使用他人商号的情况，民事法院应依原告请求申请禁止其使用并从商标登记册中删除。

阿联酋商业交易法

第 68 条：如果未经授权使用他人商号或者所有人以违反法律的方式使用商号，有关各方可以向专门法院申请禁止其使用并将其从商业登记册中删除。

任何违反上述规定的行将被处以监禁或至少 (10,000 迪拉姆) 一万迪拉姆或两种处罚之一的处罚。

在万慧达北翔代理人递交详细诉状和证据材料后，民事法院通知被告应诉。被告代理人在规定期限内递交答辩和证据材料。法院经审理和查明，认定如下事实和结果：

原告在中国是生产和销售食品、药品、草药产品、化妆品、皮肤护理产品的龙头企业；

原告在中国和其他 15 个国家注册和使用了含有“INFINITUS”和“Beautrio”的商标，在亚洲拥有 23 个商店，是商号及所述商标的唯一所有人；

原告商标在相应商品和服务上于亚洲市场具有较高声誉；

被告侵犯了原告的商标权，并且阻碍了原告商标在阿联酋的注册申请；

被告侵犯商标权的行为意在误导和混淆公众消费者，并获得商标在全球范围内的良好声誉，以谋取私利；

原告提供了文件证明其商标的专有权，文件包括商标注册证和产品样本；

2017 年 8 月 14 日庭审时，一位指派的专家通过调查本案发现，原告首先创造和设计了题述商标，所以从 2009 年起就拥有这些商标的在先权利，而且原告获得了多个专利，并在其产品质量方面进行积极地研究；

原告花费了大量的资金进行宣传和推广，在世界范围内享有较高声誉；

原告正计划在草药生产方面建立一个庞大的研发中心，除此之外，原告还在中国和亚洲设立了几家公司，这意味着该公司在中国和周边国家的销售额巨大；

专家还发现，被告虽在相同商品和服务上模仿原告的商标，但没有提供任何的使用证据，特别是第 5 类的药品销售需要得到当地卫生部门的许可和授权；

专家总结，争议当事人都源于东亚地区，因此，被告应知晓原告的规模和声誉，所以被告的搭便车行为是出于谋取私利的目的，并使公众对商标来源产生误认；

根据巴黎公约相关规定，法院认为，为防止不正当竞争，对于国际知名商标，其应在所有类别上受到保护，他人相同和近似商标在不同类别也不得注册；

最后，对于原告提出的三件商标撤销诉讼，法院予以支持，即判决撤销被告在经济部注册的 3 件商标，并给予原告优先注册其商标的权利，同时要求被告停止对这些商标的竞争。被告未在期限内上诉。上述判决由执行法院和经济

部配合执行。

短评：

实际上，无论是在中国还是在阿联酋，对于已注册的抢注商标，商标权人通常可视企业自身实际情况，而选择向抢注人发出律师函，要求抢注人撤回或者注销抢注商标，或与抢注人协商。协商的内容多种多样，包括：（1）将抢注人商标转让至商标权人名下，但抢注人有可能由此要求商标权人支付额外费用；（2）直接购买抢注人的商标；（3）抢注人要求商标权人支付一定额许可费用等。

如果抢注人不予配合，商标权人还可向主管机构提出撤销申请，然而两国撤销制度也存在明显不同：1) 两国商标连续不使用年限和审理机关不同。在中国，对于连续三年未使用的注册商标，任何第三方可提出撤销申请，受理机关是中国商标局。在阿联酋，对于连续五年未使用的注册商标，任何第三方可提出撤销申请，受理机关是民事法院；2) 两国对于商标抢注案件所涉及的理由和证据的接受程度不同。虽然原告商标未来得及在当地使用，但民事法院基于原告良好的国际声誉及其商号，及原告和被告同属于东亚的地域性特点、原告商标在多国获得注册等事实，最终判决撤销抢注商标的注册。相比之下，由于中国与阿联酋的审理标准不同，如果本案发生在中国，成功撤销抢注商标的难度会更大。

从阿联酋民事法院的判决来看，本次撤销能够胜诉关键点在于：1) 抢注商标与原告商标完全相同，且抢注商标的注册商品和服务项目与原告的相同。法官经过鉴定和识别，认为原告商标是具有较高识别性的，是具有独创性的，并且被告在应诉时没有提供任何使用证据，无法证明其有真实使用商标的意图。因此，被告抄袭原告商标的恶意性明显；2) 地域性，法院认定原告和被告同属于东亚，被告应知晓原告，被告的抢注行为具有欺骗性和误导性；3) 原告投入大量的资金进行宣传和推广，在亚洲和世界范围内享有较高声誉；4) 原告在包括中国在内的 15 个国家和地区已获得相关商标的注册，是商标和商号的唯一所有人。如果本案缺少上述任一要素，都可能会是另外一种结局。

近年来，中国民族企业的商品除了通过传统出口贸易的模式销售到世界各地以外，还出现了跨境网络销售的方式，这更突显出商标地域性保护的重要性。因此，如果中国企业的商品打算走出国门，就应先做好商标布局，以免商标被抢注后陷入被动局面。商标布局建议分层级进行：对于已经有商品销售的国际市场，应尽快到当地商标主管机构申请商标；对于将来商品可能进入的国际市场，可提前进行防御性申请。此外，建议在商标布局的同时，启动全球监测工作，以便及时发现商标抢注行为并采取相应措施。



本文对应二维码

欧盟 | 普通商标仅作为质量标签使用不构成商标的真实使用

作者：秦慧敏、卢结华

2017年6月8日，欧盟法院针对德国杜塞尔多夫高等法院请示的一起商标案件做出 C-689/15 号初裁，阐明了普通商标作为质量标签的使用是否构成商标“真实使用”，以及其他相关的问题。

本案原告德国棉纺织品行业协会“不莱梅棉花交易所”（VBB/Verein Bremer Baumwollbörse）是如下棉花图形商标（图一）的所有人，该商标2008年5月22日注册，核定使用在纺织品等商品上。获得注册前的几十年，该棉花商标就已经被棉纤维纺织品制造商们用来证明他们商品的成分和质量。该商标获得注册后，VBB 与加入其组织的公司签订许可协议，允许这些公司使用该标记，但是仅能用于高质量的棉纺织品，被许可方的使用由 VBB 负责监督。

本案被告 Gözze 公司没有加入 VBB，也没有和 VBB 签订关于前述商标的许可协议，但几十年来，它一直生产棉纺织品，并在其产品上使用棉花标识。2014年2月11日，VBB 起诉 Gözze 公司侵权，理由是 Gözze 公司销售附有如下标签（图二）的毛巾。2014年4月14日，Gözze 公司反诉，认为 VBB 的商标应当无效或撤销。



图一



图二

2014年11月19日，杜塞尔多夫地区法院支持了 VBB 的起诉，驳回 Gözze 公司的反诉。法院认为，VBB 的棉花商标为指示商品来源的标识，Gözze 公司使用在标签上的棉花标识和 VBB 棉花商标高度近似，两者存在混淆的可能。

Gözze 公司遂上诉至杜塞尔多夫高等法院。高等法院同意一审判决关于涉案标志近似的认定，但同时认为，这并不必然说明 VBB 的起诉应予支持。公众可能会认为 Gözze 的标识和棉花商标是“质量标签”，而不是商品来源的标志。这样的话，VBB 的棉花商标会因未真实使用而被撤销，Gözze 公司也就不会构成侵权。法院中止审理，提请欧盟法院对下列问题作出初裁：（1）将普通商标作为质量标签使用，是否构成《欧盟商标条例》（207/2009）第 9 条第 1 款和第 15 条第 1 款的商标使用？（2）如果前述问题回答为肯定，商标所有人要是不能对被许可方进行定期的质量监控，以确保该标识使用的商品的质量，那么该商标是否应根据第 52

条 1 款 (a) 以及第 7 条 1 款 (g) 宣告无效？或者参照适用第 73 条 (c) 予以撤销？

2017 年 6 月 8 日，欧盟法院初裁进行了明确：《欧盟商标条例》第 15 条第 1 款应解释为：商标权利人自己或经其同意的人将普通商标作为质量标签的使用并不是商标的“真实使用”。但是，如果该标签同时还能向消费者保证该商品来自某一控制该商品生产并进而承担质量责任的企业，这种使用就构成商标的真实使用。这样一来，如果存在混淆可能，商标所有人有权依据第 9 条第 1 款 (b) 禁止他人在相同商品上使用近似标识。如果商标所有人未能通过定期对被许可人的质量控制来确保公众对该标志对应商品的质量的预期，不能同时适用第 52 条第 1 款 (a) 和第 7 条第 1 款 (g) 无效该商标。也不能适用第 73 条 (c) 来撤销该商标，因为第 66 条到第 74 条与集体商标有关的条款的适用是有明确限制的，不能将集体商标的规定准用于普通商标。欧盟法院的初裁后，国内法院将继续完成该案的审理，最终结果仍待关注。

短评：

本案原告 VBB 维权遇阻，是因为它把普通商标实际使用为证明商标，从而授人以柄，让对方有机会在“真实使用”这个环节攻击其引证商标，使其在侵权诉讼中陷入被动。欧盟法院的初裁，从法律适用的层面否定了被告适用第 52 条第 1 款 (a) 和第 7 条第 1 款 (g) 无效 VBB 的棉花商标的可能，以及适用第 73 条 (c) 来撤销该商标的可能。并且，根据欧盟法院的初裁，“普通商标使用为质量标签”与是否构成“商标使用”并不矛盾，判断商标使用成立与否，还是要看标记的使用是否发挥出标明商品来源的作用。该案最终还要看国内法院根据欧盟法院前述初裁，结合本案的具体情形，做出具体的认定：VBB 棉花标志的使用是仅仅作为质量标签？还是仍在发挥商标的作用？如果起到了商标的作用，那被告标志的使用是否存在混淆的可能？但是，不管最终结果如何，VBB 的投入都会远高于其起诉对方侵权时预期的维权成本。

本案有它的特殊性，因为商标申请时，《欧盟商标条例》还没有规定证明商标，2015 年底欧盟修法时才增加了这一规定。中国的商标法明确地规定了集体商标、证明商标等不同类型的商标。对商标权利人而言，要正确选择注册的商标种类，自身是什么类型的商标，就申请注册什么类型的商标，使用时也要遵守与注册相一致的原则。如果注册为普通商标，却作为证明商标来使用，就可能导致不必要的麻烦，甚至面临被撤销的可能。



本文对应二维码

欧盟 | 平行进口除标商品可构成商标侵权

Duma 公司等从欧洲经济区外购买 Mitsubishi (三菱) 牌叉车，在货物存放海关仓库期间，移除商标，进口到欧洲经济区。根据既有的判例法，商标所有人有权禁止他人未经其同意将商品平行进口到欧洲经济区，三菱公司等遂在布鲁塞尔商业法庭对 Duma 公司等提起诉讼，认为被告擅自移除商标标记的行为构成侵权，因为这种行为侵犯了商标所有人对使用该商标的商品的质量控制权，并有损该标志在其投资及广告方面的作用。

原告主张未获支持，遂提起上诉。布鲁塞尔上诉法院在审理中，就有关问题提请欧盟法院初裁：“如果产品未在欧洲经济区投放，存放海关仓库期间，他人出于将产品进口到欧洲经济区的意图移除商标标记，是否适用《欧盟商标指令》(2008/95) 第 5 条以及《欧盟商标条例》(207/2009) 第 9 条？前述条件下，如果移除标记之后附加了自己的标记，亦或除标或贴附新标后相关公众仍基于产品外观识别到原商标所有人，前述条款是否依旧适用？”

2018 年 7 月 25 日，欧盟法院作出 C-129/17 号初裁，给出了有利于原告的回复。法院认为，“根据前述欧盟法律规定，如果商品从未在欧洲经济区销售，商标所有人有权禁止他人未经其同意，以进口到欧洲经济区或在欧洲经济区销售为目的，在海关仓库移除所有与其商标相同的标记并且贴附其他标记”。与在先判例不同，本案被告的商品进入欧洲经济区时是没有标的状，但法院认为，不管是除去原有的标记，还是贴附新标，都对原商标具有负面影响，都妨碍了商标基本功能的发挥。至于消费者在除标或被贴附新标后仍能识别原产品来源，是否能使除标或贴附新标合法化的问题，法院认为，关键还是要看除标或是贴附新标是否“有害于”商标基本功能的发挥。



本文对应二维码

欧盟 | 雀巢 KitKat 四指巧克力立体商标显著性未获欧盟法院认可

2018年7月25日，欧盟法院判决（C84/17 P, C85/17 P 以及 C95/17 P）驳回了雀巢公司的上诉，认为雀巢公司涉案的KitKat四指巧克力立体形状不满足商标注册的显著性要求。

雀巢公司的涉案形状2006年注册后就被他人提起无效。欧知局上诉委员会认可使用获得显著性。但欧盟普通法院认为相关证据并不能证明该商标在“整个欧盟”使用获得了显著性。雀巢公司上诉，认为使用获得显著性并不需要在欧盟每个成员国分别证明，这有违欧盟商标整体性的原则。

2018年4月19日，欧盟法院总法务官发表意见指出，必须要考虑使用获得显著性的证据所涉地区的地理范围大小以及涉案商品的销售情况，要确保从销售数量上和地理覆盖上能作出“在欧盟整体获得了显著性”的推断，而基于本案证据不足以作出这样的推断。

欧盟法院的判决与总法务官观点一致。法院重申，在欧盟获得显著性并不需要在每个成员国一一证明，但根据欧盟商标整体性的原则，要获准注册，（没有天生显著性的）商标必须要证明其在欧盟整体使用获得了显著性。由于欧知局并没有考察涉案商标在比利时、爱尔兰、希腊和葡萄牙使用获得显著性的情况，普通法院撤销其裁定并无不当。



本文对应二维码

欧盟 | 地理标志侵权判定的有关问题

苏格兰威士忌酒协会认为位于德国 Buchenbach 山谷的 Waldhorn 酿酒厂生产的“Glen Buchenbach”威士忌侵犯了其享有权利的地理标志“Scotch Whisky”，违反了欧盟第 110/2008 号条例第 16 条 (a)、(b)、(c) 有关烈性酒地理标志保护的有关规定，遂诉至德国汉堡法院。本案的特殊之处在于“Glen Buchenbach”并没有使用地理标志“Scotch Whisky”中的任何字样，但是“Glen”一词会使人联想到苏格兰。汉堡法院在审理的过程中，就第 110/2008 号条例第 16 条的适用问题提请欧盟法院作出初裁。

2018 年 6 月 7 日，欧盟法院作出 C-44/17 号初裁指出：首先，第 16 条 (a) 中的“使用”，不管是直接还是间接的商业使用，都必须是地理标志本身的使用。直接的使用是地理标志“直接”贴附于产品或包装；间接使用是指在广告或其他与产品有关的文件上使用地理标志。因此，“Glen”的使用并不是对地理标志“Scotch Whisky”的使用，不属于第 16 条 (a) 规定的情形。其次，争议标志是不是“部分地”使用了地理标志不影响 (b) 的适用。并且，第 16 条 (b) 中所禁止的“引起联想”(evocation) 范围比“使用”(use) 更宽。争议标志和地理标志之间存在发音或是视觉方面的近似常会“引起联想”，但这种近似并不是 (b) 适用的条件。法院特别指出，标志之间含义的近似应予考虑，针对本案“Glen”使人联想到苏格兰的情况，汉堡法院应基于相关公众的认知进行判断。最后，针对汉堡法院提出的，如果附加了其他的信息，尤其是可以标明产品实际来源的信息，是否可以将 (c) 项所说的“欺骗和误导行为”合法化的问题，欧盟法院给予了否定的回答，认为在判定侵权时，无需考虑行为人是否附加实际来源信息的标志。



本文对应二维码

美国 | 联邦巡回法院认为部分商品的名称也可构成通用名称

美国专利商标局初步审定可口可乐公司的一系列 ZERO 商标在多种饮料上的注册，其中包括“SPRITE ZERO”、“COCA-COLA ZERO”、“FANTA ZERO”等等商标并没有放弃 ZERO 文字部分的专用权。Royal Crown 公司等以缺乏显著性为由对涉案商标提起异议。审查及上诉委员会驳回异议，认为 ZERO 并不是该商标使用的商品的通用名称，它已经通过使用获得了显著性。Royal Crown 公司上诉到联邦巡回法院。

2018 年 6 月 20 日，法院审理后，作出 2016-2375 号判决，撤销了委员会的裁定，令其重新作出裁定。法院认为，委员会对通用名称的问题认定错误。委员会只考虑了涉案商标是否为所注册用商品的通用名称，而没有考虑到消费者是不是会把涉案商标识别为注册用商品的某一个子类的名称，比如，低卡或是无卡的饮料。如果相关公众将与饮料名一起使用的 ZERO 理解为具有某种特点的饮料，那么也应认定为通用名称。

此外，法院认为，在认定“使用获得显著性”之前，委员会并没有对该词的描述性大小进行判断，因为不同程度的描述性，在证明“使用获得显著性”时证据要求是不同的，委员会逾越了这个步骤，也直接导致了它对可口可乐公司使用证据的审查不够恰当。



本文对应二维码

法国 | 最高院认为将他人商标用作一般词语并产生退化可构成侵权

作者：秦慧敏

法国玩具生产商 Meccano 公司是法文商标“Meccano”的所有人，商标使用在尼斯分类第 28 类的玩具等商品上。“Meccano”机械拼装玩具，被誉为比乐高更经典的拼装玩具，拥有一众忠实粉丝。

2006 年到 2012 年，法国杂志 *Le Point* 在若干篇文章当中使用了“Meccano”一词，用来隐喻法国政客以及商界领袖就像“Meccano”拼装玩具一样，需要智慧和机敏。Meccano 公司将其诉上法庭，要求追究 *Le Point* 的责任，更提出让被告停止这种把它的商标当做一般性词语来使用的行为。根据《法国知识产权法典》，如果商标注册后，因为商标权利人的作为或是不作为，导致该商标成为其所注册使用的商品或服务的通用名称，该商标应予撤销。因此，它有义务制止 *Le Point* 的前述行为。

此前，法国法院对于文字标记是作为商标的使用，还是新闻报道中的文字使用问题，界限一般划在“是否有商业目的”上。当然，这个标准也并未被绝对适用，巴黎初审法院在 1980 年的 *Bic* 案中，虽然新闻报道没有商业目的，也判处出版商侵权。

在本案中，巴黎初审法院认为被告行为没有什么不妥，驳回了 Meccano 公司的起诉。但上诉法院却认为，*Le Point* 一再使用原告商标，且并未标注商标权利人，该词在新闻语境中被当作一般性隐喻指代词使用，相当于把这个商标标志概念化，并进而将它扩大指代所有的建筑以及组装系统，这种行为应认定为侵权，被告应赔偿原告 3 万欧元。*Le Point* 上诉。2017 年 3 月 1 日，法国最高法院做出判决，认为把注册商标当成一般词汇使用本身并不违法，除非这种使用会造成商标的退化。最高院认为上诉法院并没有阐明被告对“Meccano”的使用是否可能造成原告商标的退化，就直接做了侵权认定，有失偏颇。案件遂发回上诉法院重新审理。

短评：

本案中，法国最高院的判决，虽然没有直接判断 *Le Point* 的行为是否构成侵权，但是明确了将商标“一般化”的使用是否会构成侵权的判断标准。对此，最高院的观点有两个层面：

一是把注册商标当成一般词汇使用本身并不违法；二是，对前述行为的法律容忍度是它不会造成退化，一旦产生退化他人商标的可能，其行为就要认定侵权。因为上诉法院论证时未对有无退化可能进行阐明，属于对关键的事实没有审查论证，最高院把案件发回重审。最终结果还要看上诉法院对于“退化”问题的审查定性。

对于知名度较高的商标，侵权人总是变换各种花样“蹭热度”，除了一般的复制摹仿，还想方设法把高知名度的商标“通用化”，要么直接把商标用作商品名称，要么通过隐喻等方式含蓄地用作商品名称，要么添加“风格”、“工艺”、“风味”等词汇将商标类型化为某种商品，从而割裂商标与原特定商品的联系，让自己的使用“正当化”。万慧达北翔曾经成功代理博洛尼公司诉丰立公司，在这个案件中，丰立公司使用“钛马赫工艺”等广告语，想把原告的商标“偷换”一种工艺的名称，使博洛尼公司的“钛马赫”及“Tellmach”商标的显著性逐步削弱并面临通用化的风险，对注册商标专用权造成了损害，最终被法院认定属于不正当的使用，构成侵权。同时，我们还可以看到，对于将他人商标用作一般用语的状况，在决定是否给予救济时，中国法院和法国最高院一致，都要看是否有商标退化的风险，而并不要求实际造成了退化。



本文对应二维码