

目录

热点评述	1
商标	1
-我国商标权利利用尽与平行进口的司法实践	1
-元宇宙的商标布局和保护——视角在“两个宇宙”之间来回穿梭	7
-元宇宙与虚拟商品的商标保护猜想	13
-类似商品需根据个案情况作动态判断——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（一）	21
-首字区别明显的商标，会造成混淆吗？——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（二）	25
-在国知局审查审理标准收紧的情况下，如何提高共存同意书被接受的几率？——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（三）	29
-以“巴达尔”商标无效宣告案浅析商标法 15.2 对特定关系人商标抢注行为的规制——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（四）	33
-从“完整包含”到加上“或者摹仿”体现了国知局对“傍名牌”现象的重拳打击——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（五）	39
-毒树之果——转让行为不影响商标属于“恶意注册”的认定——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（六）	44
-两版《连续三年不使用注册商标情形的判定》章节新旧比对——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（七）	46
-从“注册+管理”到“管理+保护”——集体商标、证明商标新《办法》开始征求意见	54
专利	56
-浅议外观设计单独立法的整体思路——从中欧外观设计制度保护条件的差别谈起	56
-我国局部外观设计制度的意义以及具体实施细节之展望	64

-从“利伐沙班”案看药品许诺销售侵权行为规制的司法实践变迁.....	67
-试论专利侵权诉讼中采购商以合法来源抗辩的注意义务.....	75
-标准制定中未披露相关专利的法律后果分析.....	82
著作权.....	89
-论改编自长视频的短视频如何适用适当引用规则.....	89
反法.....	95
-《反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》要点解读.....	95
-刷单不仅可能构成不正当竞争，严重时还可入刑——刷单面面观之一.....	100
-自认“刷单”就可以免除赔偿责任了吗？——刷单面面观之二.....	106
反垄断.....	111
-从企业合规角度看《反垄断法》最新修订.....	111
综合策略.....	116
-第一审知识产权民事案件管辖规则的变化及影响.....	116
-商标刑民交叉案件的概念和推进策略——商标刑民交叉案件系列探讨.....	118
-企业字号傍名牌的维权策略.....	121
-代理机构如何适应“非正常申请专利”新规定.....	127
-如何利用 eHague 提交国际设计注册申请.....	129
-从日本关联外观设计制度的角度看日本外观申请策略.....	134
-专利权无效宣告程序中“实验证据”形式要件的思考与建议.....	138
-对知识产权侵权诉讼中滥用权利行为的案例分析.....	141
-知识产权侵权惩罚性赔偿制度.....	144
-商标、不正当竞争惩罚性赔偿司法解释.....	147
商标判解.....	166
合法性.....	166
-针对恶意诉讼，“进攻”是最好的防守.....	166

-历史沿革、立法目的及适用中存在的问题——盘点“其他不正当手段取得注册”系列（一）	170
-抢注数量、关联关系、转让对定性的影响——盘点“其他不正当手段取得注册”系列（二）	174
-“欺骗性”条款如何克服和适用	180
-“企业字号+集团”形式的商标能获准注册吗？——审查实践演变及申请建议	184
-涉“不良影响”商标的相关案例、裁判尺度与判断	193
-从“米兰”案看地名的“其他含义”及可注册性	204
显著性	208
-从“陈麻花”商标纠纷看通用名称认定的困惑	208
-广告语显著性判断标准——以“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”在欧盟和澳门地区获得注册为例	216
在先性	219
驰名商标	219
-敦煌飞天与茅台，民族品牌成功以驰名商标途径打击早期“恶意抢注”行为	219
-香槟首获一审驰名商标认定，示例外国地理标志保护路径	225
-Michelin 指南和轮胎再获认定，成功对抗音同形异的傍名牌餐厅	226
在先注册/申请	231
-唯品会成功无效“微品仓”商标	231
-除了正式译名“干邑”，Cognac 还可对抗“康涅克”——浅谈对外文商标非正式中文译名的保护范围及判断标准	237
-商标异议案件中“延续性申请”准予注册的限制性条件	240
在先权利	244
-以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的案例分析	244
-“辉瑞”可以对抗“辉艾瑞”吗？——结合案例浅谈商号权保护的考虑因素	247
-最高人民法院再审改判——保护姓名权，让 Manolo Blahnik 在中国做回	

了自己	253
-由“喜茶君”图形象看主张著作权的资格	258
撤销	262
-历时六年“千页豆腐自由”终得实现	262
-从“华美”商标案，探讨商标撤三案件中的几个小众问题：上下位概念、部分使用、字号使用	271
-从松本清“藥及图”商标案看情势变更申请再审的时机选择	275
侵权	280
-美特斯邦威旗下品牌“CH'IN 祺”维权成功，网红服装品牌“CHIN”被判商标侵权	280
-广告宣传中商标性使用的法律边界探析	287
-别人商标加上“我不是”“并非”，就可以作为关键词引流了吗？错！ ...	291
-商标无效宣告前后持续侵权的赔偿责任——以“鸽牌”诉“鸽皇”案为例 ...	294
-行权方式违反诚信原则，浙江高院认定被诉定牌加工行为不侵权	299
-跨境电商商标侵权投诉何必“故步自封”？	302
程序	304
-从“干邑”维权看针对准予注册前恶意使用商标的救济	304
-异议程序中不予注册复审究竟是采取“不告不理”还是“全面审查”？ ...	307
专利判解	310
授权确权	310
-应用和分类号不同但技术问题相同的现有技术能否评价实用新型创造性？	310
-非文献类现有技术的引证趋势及应对策略	312
-从天津昕晨泰飞尔案看药物制剂发明的新颖性及创造性判断	314
-看起来“信手拈来”的发明并非必然显而易见——左旋奥硝唑专利权无效行政诉讼案评析	317
-从拍月亮专利浅谈审查意见答辩中的策略和博弈	323

-从近期无效决定看晶型创造性判断.....	335
-药物化合物构效关系与创造性的技术启示判断.....	339
-专利还可能因为撰写以外的原因被无效吗?	342
侵权.....	346
-最高院知产庭审结首例手性药物专利民事及行政交叉案件.....	346
-成功代理最高法首例涉及 GUI 外观设计专利侵权判定的行政诉讼案....	348
-专利侵权案件中举证责任转移的适用浅析.....	355
-合理运用“诉前调解”机制，快速解决专利侵权纠纷	358
-如何应对不合理的专利侵权诉讼.....	360
著作权判解	362
-“嫁接”他人带货短视频？只能诉侵犯著作权吗？	362
-如何理解实用艺术品的实用性与艺术性在“观念上可分离”——谈最高人民法院指导性案例第 157 号	368
反法判解.....	376
-成功打击未授权经销商，“美特斯邦威”获得有一定影响的企业名称保护	376
-在先企业字号何时可对抗他人在后的字号?	378
赔偿	382
商标.....	382
-“淮海”车辆诉“淮海”润滑油一审获赔 3000 万——兼评注册商标无效前的侵权责任	382
-商标侵权案件中侵权人注册商标被无效后的侵权认定和赔偿问题-兼谈商标法第 47 条的理解和适用.....	389
-侵权惠氏母婴用品被判 3000 万！惠氏公司 20 年维权路获全面支持....	395
专利.....	402
-专利侵权案件中的惩罚性赔偿适用.....	402
-先礼后兵，万慧达助力医疗器械公司专利维权——法定赔偿亦可考虑恶	

意因素	410
刑事案件.....	412
-原理或个别组成部分的公开，不影响商业秘密“非公知性”特性.....	412
-十三人因侵犯知识产权获刑，最高判十年.....	413
-制假者缓刑期间继续造假，终被判实刑及惩罚性赔偿.....	415
-顺藤摸瓜：现场查获的两个背包引发的刑事打击和民事索赔.....	417

热点评述

商标

我国商标权利用尽与平行进口的司法实践

黄晖

平行进口问题是经济全球化发展不平衡的一个副产品，随着经济全球化的不断发展，越来越多的大型集团公司跨越国界在其他国家投资办厂，生产制造全球统一商标的产品，由于各国之间的价格并不一致，于是就会出现一些商人专门从事倒买倒卖，使商品从低价位国家向高价位国家流动。这种进口商品与假冒商品最大的不同，就是它的商标是在产品出口国，由产品进口国的商标权人或其许可人合法贴附并投放市场的，因此是货真价实的“正品”，由于这种进口虽然不一定是权利人同意的进口产品，但又毕竟不同于一般的仿冒产品或黑市产品，因此被称为“平行进口”或“灰色市场”商品。

平行进口与商标权利用尽的问题密切相关。也就是说需要首先回答，在商标所有人本人或经其同意将带有商标的商品首先投放市场后，商标权人的权利是否会因此用尽，换句话说，其他人是否有权在贸易活动中继续使用该商标分销或转销已经售出的产品。

一、我国商标平行进口问题的提出

我国过去基本上不存在平行进口问题，因为平行进口一般都是从低价国流向高价国，但亚洲金融危机带来的东南亚货币贬值，使中国也不得不开始正视这一问题。一些东南亚国家在发生金融危机以后，为提高出口竞争力，被迫实行货币贬值，从而使一些跨国公司在当地的合资企业生产的产品的零售价，加上运费和关税进口到我国的批发价，仍然低于该跨国公司在我国的合资企业生产的同一商标商品的价格，因此，作为独占被许可人的这些中外合资企业的生产和销售受到很大的冲击。

事实上，虽然一些跨国公司在全球使用统一的商标，但由于各国的发展水平、管理水平及消费水平都有所不同，产品的质量显然参差不齐，以“可口可乐”为例，虽然其在全世界使用统一的品牌，但实际的配方及口味还是会随着国家不同而不同，就在亚特兰大可口可乐总部的博物馆中，参观者可以现场品尝世界各地不同口味的可口可乐。但一般来讲，只要同一商品在各国质量相对稳定，质量不一这种情况也不会损害相关公众的利益。可一旦承认商标权利国际用尽，各国的国门大开，质次价廉的商品会天然流向质优价贵的国家，这些国家的消费者虽然不会对产品来源发生混淆，并仍然可以期望同一商标应该

同一质量，但事实上全球还远不是一个统一的市场，同一商标的商品并不能保证质量规格恒定，因此不可避免地会给消费者造成质量上的混淆。

不仅如此，现代营销方式的发展还产生了一个新的问题，即尽管同一商标的商品在各国品质差别不大，但商标所有人或其独占被许可人在各国的营销方式及广告投入却可能出入很大，同一商标在各国的声誉也因此会有很大差别。如果同意平行进口，无疑是允许平行进口商在不用花广告费的情况下，无偿利用商标所有人或其独占被许可人在该国的推广努力和由此创造的特殊声誉。

二、我国商标权利用尽及平行进口的立法

对于现实提出的问题，我国《商标法》第 57 条对商标侵权有原则性规定：

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相同的商标；或未经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近似的商标，容易导致混淆的，即构成商标侵权。

对于这一权利在国内首次上市即用尽的问题，一般不会有异议。但有人主张，既然《商标法》中对商标侵权未作任何限制性规定，因此，在平行进口商品上的使用理论上自然也不能例外。

在回答上面这一理解是否正确之前，我们先来看看其他知识产权立法中是如何处理这一问题的。

例如，与我国的《商标法》不同，我国 1985 年、1992 年《专利法》，一开始就规定了国内权利用尽，即“专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后，使用或者销售该产品的”，不视为侵犯专利权。

2000 年有所微调，但亦只规定了国内权利用尽，即“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的”不视为侵犯专利权。

直到 2008 年，《专利法》才终于明确规定了国际权利用尽，即“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的”，不视为侵犯专利权。

又如，就植物新品种而言，《最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定（二）》第 10 条也对权利用尽有特别规定，“授权品种的繁殖材料经品种权人或者经其许可的单位、个人售出后，权利人主张他人生产、繁殖、销售该繁殖材料构成侵权的，人民法院一般不予支持。”

再如，文化部 2004 年发文称，禁止版权贸易之间、版权贸易与制成品之间平行进口；为避免同一音像制品经不同单位多次进口后，在市场上同时销售，形成平行进口，音像出版单位在申报非原进口单位引进已在国内出版发行的音像制品时，需要提交该音像制品原进口单位与授权单位之间的合同，明确载明清理授权过期音像制品的办法。

对于上述立法、司法解释及行政规章的演变，有三种理解思路：

一种认为，权利用尽是题中应有之义，只不过通过历次立法、修法或解释

使之明晰化：

一种则认为，《专利法》相对《商标法》先是专门规定国内权利利用尽，后来又延伸规定国际用尽，植物新品种也是在第二次解释时特意规定权利利用尽，做反对解释的话，没有规定就意味着权利并不当然用尽。

第三种解释则是，音像制品既然可以发文反对平行进口，说明本来《著作权法》不可能是允许平行进口，否则下位法不能违反上位法。

就我国而言，有五个正式文件明确提到允许商标平行进口的问题：

一个是 2016 年北京市高级人民法院关于平行进口是否构成侵害商标权的问题的解答。北京市高级人民法院在总结之前本院辖区的司法实践后指出，《商标法》虽未将“指示性使用”明确列为不侵权的抗辩事由，但是考虑到《商标法》所保护的是标志与商品来源的对应性，而商标禁用权也是为此而设置的，绝非是为商标权人垄断商品的流通环节所创设，即商标权利利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一。在此基础上，若被控侵权商品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，而不能再阻止他人进行“二次”销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此“平行进口”应被司法所接受，不认定构成侵害商标权。

另外四个文件都与自由贸易的基本政策有关。分别是：

2004 年，《香港商标条例》允许平行进口货物，即俗称的“水货”。该条例第 20 条涉及用尽注册商标所赋予的权利，该条有两款，第一款涉及权利利用尽的原则，具体是，如果就某些已在世界上任何地方推出市场的货品而使用某注册商标，而该等货品是由拥有人或经其同意，不论是明示或隐含的同意，亦不论是附有条件或不附条件的同意，而在该商标下推出市场的，则该项使用并不侵犯该注册商标。

2016 年，商务部等八部门发布《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》，提出在自由贸易试验区开展汽车平行进口试点，重点做到简化汽车自动进口许可证申领管理制度，深化平行进口汽车强制性产品认证改革。进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平，积极推动平行进口汽车环保和维修信息公开，加强平行进口汽车注册登记管理服务，重点加强质量追溯和售后服务体系建设，切实加强监管的意见。

2019 年，商务部等七部门又发布《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》，在汽车平行进口试点工作取得了重要进展，但又存在平行进口汽车整改场所设立程序不明确、贸易便利化水平有待提升、政府监管需要强化等问题的背景下，提出允许探索设立平行进口汽车标准符合性整改场所，进一步提高汽车平行进口贸易便利化水平，加强平行进口汽车产品质量把控，规范平行进口汽车登记管理，推进汽车平行进口工作常态化制度化，强化试点企业监督管理，切实加强组织实施的意见。因此，可以说在允许乃至鼓励汽车平行进口方面，我国已经迈出了实质性的步伐。

最新的则是 2021 年《海南自贸港知识产权保护条例》第 30 条规定，使用注册商标的商品，经商标注册人或者其许可使用注册商标的单位、个人售出后，除该商品使用有关注册商标会对该注册商标的显著特征或者声誉造成损害的以外，任何单位或者个人可以在海南自由贸易港内进口、销售、使用该商

品。

三、我国商标平行进口的司法实践

如前所述，亚洲金融危机之后，我国已经遇到过平行进口的问题，当时引发影响比较大的一个案子涉及到 LUX 力士香皂的进口。但由于被告并未充分举证它是在经过上述商标权利人许可的情况下，广州中院认定被告进口的商品属商标侵权行为。表面上看，法院在这个案例中是反对平行进口的，但由于被告并未举证产品系正品，所以还不能说这是一个真正的平行进口的案子。

真正形成对抗的平行进口案例应该是 2000 年的 AN'GE 案。

北京市高级人民法院在这个案件中认为，世纪恒远公司通过正当的交易行为从香港瑞金公司委托进口“AN'GE”牌服装，该批进口“AN'GE”牌服装确系（法国）AN'GE 股份有限公司生产销售的正宗产品，且该批“AN'GE”牌服装履行了正当的进口关税手续。在此基础上，世纪恒远公司销售“AN'GE”牌服装，未使消费者对“AN'GE”品牌的来源及“AN'GE”牌服装的具体销售者产生误解和混淆，因此，不能就此认定世纪恒远公司的上述行为违反了我国反不正当竞争法的相关规定。该案对上述北京市高级人民法院的解答意见的形成应该也发挥了影响。

比较新的允许平行进口的案子有 OBO 案[1]：

在这个案件中，广州南沙区法院认定进口产品和国内产品从标识附着情况、产品性状、质量等级等均没有证据证实存在差异，故二者属于“具有同样质量的商品”，商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，则不应再赋予其阻止他人进行“二次”销售的权利，商标权人德国 OBO 公司将涉案商标首先使用在产品之上并投放市场，其在商品首次投放市场的过程中已经获得与其商标权相对应的回报，无权阻止他人进行合法的二次销售。

但如果平行进口商品不具备或违反我国的强制性质量标准，也会不适用权利利用尽，而会构成商标侵权。

例如，在一起涉及“米其林”轮胎的平行进口案[2]中，长沙市中级人民法院认为涉案轮胎由于没有经过 3C 强制认证，如果放任其流通到未经原告许可的中国市场，不仅违背商标权利人的意志，而且也给消费者的安全造成潜在风险，因此判令构成商标侵权。

又如，在涉及食品的“吉力贝”案[3]中，北京东城区人民法院认为，判断本案中被告侵权商品的进口、销售行为是否侵害涉案权利商标注册商标专用权，关键在于是否损害了权利商标保证商品质量和表明商品提供者信誉的作用，是否会给权利商标及商标权利人的声誉带来不良的影响。被告侵权商品不符合我国食品安全标准规定，可能存在食品安全隐患，在我国境内进口、销售该等商品，违反我国的强制性规定，属于违法行为，依法应予制止。

四、权利利用尽及平行进口的例外情形

上面提到的《香港商标条例》还有一个第二款，讲的是权利利用尽的例外情形，即“如货品在推出市场后其状况已有所改变或已受损，且就该等货品而使

用有关注册商标会对该注册商标的显著特性或声誉造成损害，则第(1)款不适用。”这一规定实际也来自于欧共体协调成员国商标立法一号指令。一般我们将这一要求称之为“权利利用尽的例外”。上面提到的《海南自贸港知识产权保护条例》在允许平行进口的同时，也特别强调了该商品使用有关注册商标，不得对该注册商标的显著特征或者声誉造成损害。

我国《商标法》中虽然没有相关的规定，但在司法实践中基本也是秉承类似的理念。

例如在“惠普“一案[4]中，广州市天河区人民法院认为，油墨经过改造，灌装后被稀释，降低了不挥发性固体的比例和墨水的重量，同时改变了原有的阀门等的设计，与原产品在产品质量、安全性能等方面存在较大差异，故上述行为已经构成实质性改变。从商标权人利益而言，天恒公司拼装、改装或灌装的二手印刷机、油墨未经商标权人许可进入市场销售，但若由此引发交通事故或其他民事纠纷，其法律后果及对产品的否定性评价均会通过标注在产品的“HP及图”商标而指向商标权人，造成对涉案商标所承载的商誉的损害；从消费者权益而言，同一商标指示下的拼装、改装后的二手印刷机、改装、灌装后的惠普油墨，和直接在市场上正常流通的产品质量有很大的差异，拼装、改装或灌装后的商品实质上已不属于原商标权人所制造的商品，容易使消费者对商品的真实来源产生混淆，损害了消费者的利益。

对于被告提出的权利利用尽抗辩，法院指出，权利利用尽的本质在于其他经营者在产品流通的过程中尊重商标权人的商标权，仅对附有商标的商品进行运输、储藏、再销售，并未造成消费者混淆或者误认，故可以作为商标侵权抗辩的正当理由。但若销售者改变了商品的核心部分即进行了实质性的改变，该商品并非原来真正的商品，则此时商品上的商标标示商品来源、表征商品质量的功能已受到影响，如仍使用原来的商标进行销售，将由于商品的质量不对涉案商标造成消极影响消费者亦分不清商品的真正来源，损害了消费者的利益。故没有支持被告的这一抗辩理由。

又如，在“多米诺“一案[5]中，广东省高级人民法院结合商品是否经过实质性变化进行了区别处理，法院认为，一方面在商标未改变的情况下，如果未经商标权人同意对商品进行了实质替换，商品品质发生了实质变化，则人为地将商品和商标进行了分离，阻碍了商标功能的发挥。另一方面，在不直接发生混淆和损害商标功能发挥的情况下，应当合理地给予回收利用行为一定的自由空间，商标权人基于商标权对商品及其零部件的控制相应地受到一定限制，在此情形下宜认定商标权利利用尽。

在“不二家“案[6]中，杭州市余杭区人民法院也提到了保护商标识别基本功能以外的信誉承载的衍生功能，法院指出，商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能，而钱海良未经不二家公司许可擅自将不二家公司的商品分装到不同包装盒，且该些包装盒与不二家公司对包装盒的要求有明显差异，因此，钱海良的分装行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用，反而会降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉，从而损害涉案商标的信誉承载功能。

在另一起“米其林“案[7]中，商品和商标本身虽然没有发生任何变化，但轮胎的速度等级被擅自更改，长沙市中级人民法院对此认为，商标注册人将

标有该商标的商品投放市场后，注册商标、凝聚在该商标中的商标权人的商誉与具体商品及其各种特性形成唯一对应关系，改变该商标或该商品中的任一要素，都有可能构成对注册商标的识别、指引功能的损害。本案所涉及的这种改变速度级别的轮胎产品，由于产品上标注了米其林商标，而使相关公众将该轮胎误认为原告生产的Y级轮胎，使消费者对于产品的来源产生混淆，同时也危及了商标注册人对于产品质量保证产生的信誉，构成商标侵权。

在“绝对伏特加”案[8]中，苏州市中级人民法院也特别强调，被告所销售的被控侵权商品上擅自随意加贴了不透明的白色中文标签，其文字、颜色均与瓶体商标、装潢不相陪衬，破坏了原商品的完整性和美观感受，上述差异已足以导致消费者对商品的生产、销售来源产生合理怀疑，从而对商标权利人的认可度和信赖度降低，致使商标权人的利益遭受损害。此外，擅自改变商标或商品中的任一要素，都有可能构成对注册商标的识别、指引功能的损害。而涉案“绝对伏特加”原产品识别码是表示该商品特定信息的标识，包括了生产日期、生产批次、产品生产地与销售地等信息，其作为商品的另一标识已与该商品融为一体，构成了这种商品的完整性。

在此情况下，经营者磨去产品识别码，其主观上有隐匿商品来源的恶意，客观上不仅破坏了商品的整体性导致商品关键信息丢失，而且实质上给消费者和商标权利人造成了双重损害：一是影响了商标的识别功能，侵害了消费者对商品来源及产品信息的知情权，导致消费者对真实商品来源及销售渠道产生疑惑、误认或混淆；二是妨碍了商标权利人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权利人控制产品质量的权利，致使商标权人商标权益受损。

在“科罗娜”案[9]中，浙江省高级人民法院认为，古龙公司在标有英文“CoronitaExtra及图形”标识的涉案啤酒上使用了“卡罗娜”标识，破坏了“科罗娜”商标与英文“CoronitaExtra及图形”商标之间的对应性，割裂了涉案“科罗娜”商标与商品之间的对应关系，削弱了涉案“科罗娜”商标的来源识别作用，亦使得百威公司为提高涉案“科罗娜”商标知名度，开拓国内市场所作出的努力受到损害，属于《商标法》第五十七条第七项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形，侵害了涉案商标专用权。

不过，在“玫琳凯”案[10]中，浙江省高级人民法院则认为，在被诉侵权产品为正品的情况下，虽然二维码及生产批号部分信息被刮除，但该商品来源于玫琳凯公司属于客观事实，涉案商标区分商品来源的功能并未受影响，不会导致相关公众对商品的来源产生混淆误认。至于商标的品质保障功能，在玫琳凯公司确认被诉侵权产品系其生产的情形下，该商品的质量始终处于玫琳凯公司的管控条件下，涉案商标的品质保障功能并不因二维码、生产批号等信息的缺失而受到影响。消费者对从马顺仙网店购买的产品质量、包装有一定预期，也知晓其难以享受玫琳凯公司“直销+产品+售后服务”商业模式下的全部服务，故马顺仙的被诉侵权行为并不会导致玫琳凯的品牌价值在消费者心目中产生贬损或其他负面影响。马顺仙的被诉侵权行为既没有导致涉案商标的识别来源功能受损，不会造成相关公众的混淆误认，也未影响消费者对于商品本身的品质和商标权人信誉的评价，更不会影响消费者对商品本身的使用。马顺仙的被诉侵权行为可以适用商标权利用尽原则，不构成对涉案商标权的侵害。

从以上的判例来看，对于商品投放市场以后，商标权人可以或应当在多大

程度上容忍他人对商品的原始状态进行改动，什么是实质性变动，这种改动是否只限于商品本身，还是也包括商品的包装、装潢、标签乃至标注，似乎还没有取得一致意见。因此，我国《商标法》迫切需要就权利用尽的一般条件以及平行进口的合法性要件进行立法，以更好地保护商标的识别功能及信誉承载功能。

-
- [1] 广州市南沙区人民法院（2018）粤 0115 民初 2364 号。
 - [2] 长沙市中级人民法院（2009）长中民三初字第 73 号。
 - [3] 北京市东城区人民法院（2018）京 0101 民初 13472 号。
 - [4] 广州市天河区人民法院（2016）粤 0106 民初 20467 号。
 - [5] 广东省高级人民法院（2017）粤民终 2659 号。
 - [6] 杭州市余杭区人民法院（2015）杭余民初字第 416 号。
 - [7] 长沙市中级人民法院（2009）长中民三初字第 72 号。
 - [8] 苏州市中级人民法院（2013）苏中知民初字第 175 号。
 - [9] 浙江省高级人民法院（2020）浙民终 326 号。
 - [10] 浙江省高级人民法院（2020）浙民终 479 号。

元宇宙的商标布局和保护——视角在“两个宇宙”之间来回穿梭^①

张校铨

首先，需要明确“两个宇宙”的含义，其中一个“宇宙”是指虚拟的、数字经济的那个平行宇宙，另一个就是我们身处的实体经济的现实宇宙。

一、元宇宙的含义，及其与 NFT、区块链的关系

进一步，先来考察“元宇宙”的概念，其对应的英文词为 Metaverse，是由“meta”和“verse”两个词根组成的，前者在希腊语中含义为“虚拟的、无形的”，而后者即“universe”就是“宇宙”。因此，元宇宙所表达的是一个“虚拟无形的平行宇宙（世界）”，就像电影《失控玩家》中展现的那样。也许在将来，身处元宇宙的用户会无法区分现实与虚拟世界，“沉浸感”就是元宇宙最大的特点，但无论虚拟世界有多么逼真，用户恐怕还是不会放心把真金白银交到虚拟世界交易数字商品，会存在交易信任的难题。为解决该问题，元宇宙必不可少会用到这样一项技术——区块链（BLOCKCHAIN）。

那区块链是什么呢？顾名思义，区块链是由一连串的区块（Block）组成的，区块里可以装载数字资产的信息，好似有一套记录数字资产交易记录的账

^① 2022 年 7 月 9 日，由杭州高新区（滨江）市场监督管理局（知识产权局）主办，北京君策知识产权发展中心承办的“新发展格局下的数字经济与知识产权”论坛在杭州成功举办。本文根据万慧达知识产权律师张校铨在论坛的同名演讲“元宇宙的商标布局和保护——视角在“两个宇宙”之间来回穿梭”记录整理而成。

本。该“账本”可通过技术手段保障其信息的真实性，至少让大多数人相信它是真实的。

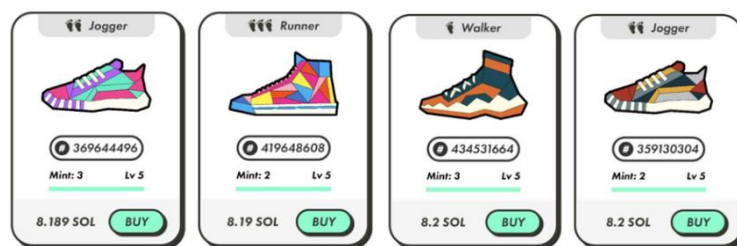
至于 NFT（Non-Fungible Token），可以理解为区块链记录的某个特定数字资产信息，是一种用以代表数字资产的“凭证”。以画作为例，如果前述区块链中的“账本”用一页记录一幅画，那么这一页就是这幅画的 NFT。谁“拥有” NFT，或者说账本中记载该数字商品的归属主体是谁，谁就拥有该数字商品的“所有权”。可见，NFT 起到的效果类似于“物权凭证”，举个例子，《海商法》第七十一条规定可以“向提单持有人交付货物……”，因此提单的持有人可以向承运人提取货物，如果说《海商法》通过法律规定使得海运提单具有物权凭证的属性，那么与之类似，区块链就凭借技术手段使 NFT 具有类似于“物权凭证”的属性。

讲到这里不难发现，NFT 交易的本质就是通过在区块链上记录权属信息取得 NFT 对应数字资产的“所有权”。但是，众所周知，知识产权具有无体性，其不随有形载体的流转而转移，例如交易手机，不代表交易了手机所使用的受专利保护的技术方案。因此，元宇宙语境之下新生的商业模式不会对知识产权规则造成根本性的冲击，即可以用“元宇宙商业模式”这个“新瓶”来装“知识产权规则”这瓶“旧酒”，这是我们应对新业态时应当秉持的原则。

二、元宇宙语境下的商标布局

（一）从数字经济到实体经济

首先，对那些以元宇宙强关联的商业模式起家的企业而言，商标布局不仅要体现在“数字经济”上，也要能够从数字经济走进实体经济。这里以 StepN 的做法举例，StepN 是一个很有趣的健身类 APP，用户在这款 APP 内注册账号之后，可以花钱在该平台上购买一双虚拟鞋，然后用户打开该软件跑步，就可以让这双虚拟鞋产生收益，因为这些收益都记录在区块链上，所以对用户而言，锻炼身体的同时还可以赚钱。



StepN 里的虚拟鞋

因此，StepN 的这种商业模式“天然地”要求 StepN 在第九类（可下载的手机应用软件）上注册商标，这同时体现出元宇宙实现技术对商标申请的制约——虚拟鞋的本质仍停留在数字化图像阶段，无法取代实体鞋，这一本质在元

宇宙完全成熟之前都不会有太大变化。所以我们看到，无论是欧盟知识产权局（EUIPO）还是美国专利商标局（USPTO），都把虚拟产品归为第九类，而2023年1月1日起正式生效的第12版《尼斯分类》也把虚拟产品视为“经NFT认证的可下载的数字文件”，纳入第九类商品中。

然而，我们观察 StepN 在中国的商标布局，可以发现他还在一系列实体商品、服务的类别上进行了商标注册，例如第二十五类（鞋服）、第二十八类（体育器械）、第四十一类（组织体育比赛）等等，StepN 可以利用这些商标注册给未来发展埋下伏笔，即利用数字经济建立的优势，进一步扩张至实体经济领域，例如出品 StepN 品牌的实体鞋服、体育器械，也可以通过举办马拉松活动来让更多的人认识到 StepN。这个案例告诉我们，即使是以数字经济为主要发展模式的企业，仍然需要考虑未来是否有可能与实体经济建立联系，从而在商标布局上早做准备。

（二）从实体经济到数字经济

其次，再来看看在实体经济中已有一定业务的企业在进军元宇宙时，应该如何考虑商标布局的问题，即所谓的“从实体经济到数字经济”。

据我观察，这类企业参与元宇宙的方式通常是在游戏平台或虚拟社交平台上销售其设计的数字商品，例如，Gucci 在社交平台上销售的虚拟鞋“Gucci Virtual 25”，用户可以在自己的虚拟形象中展示这双虚拟鞋；又如，耐克公司建立了一个叫做“Nikeland”的“游戏世界”，用户可以在这个虚拟世界中以做游戏的方式体验一系列的虚拟运动商品。



NIKELAND—可以体验虚拟商品的虚拟世界

耐克公司在“Nikeland”的商标布局问题上做了不小的努力，其在 0901 类（可下载的计算机软件）、3501 类（网络广告）、4105 类（线上娱乐）、4220 类（计算机图像设计）上都做了商标布局，当然，也包括第二十五类（鞋服）这个实体商品的类别。“Nikeland”的这个案例告诉我们，传统的实体经济企业进军元宇宙前，当然有必要根据元宇宙的特点提前做好准备，这份答卷是其他同类案例可以“抄”的。

此外，把“Nikeland”在美国和我国注册的第九类商标放在一起，会发现一个有趣的区别：其在美国注册的商标首当其冲要求保护“可下载的虚拟商品

（鞋、服、包等等）”，这或许是目前元宇宙技术初生阶段一个比较合适的做法，但这种略显“超前”保护范围在我国获得注册的难度较大，所以可以看到“Nikeland”在我国的第九类商标仍然是传统的“可下载的图像文件、可下载的计算机程序”等，这很难恰当地表述出 NFT 交易的意思。如果耐克公司在我国通过第九类商标来制止他人销售假冒虚拟鞋服存在风险，那么是否可以通过第二十五类实体鞋服的注册来寻求保护呢？这个问题将在下个部分进行分析。

总之，企业在元宇宙语境下进行商标布局，需要关注新的数字经济模式是否涉及新的商品或服务类别，同时反省在实体经济中商标的布局是否完整，更重要的是，要兼顾企业未来是否存在将数字经济模式和实体经济模式相结合的可能性。这种思考方式，就是开头所提到的“视角在两个宇宙间来回穿梭”。

三、元宇宙语境下的商标保护

前面提到，元宇宙与知识产权保护之间是“新瓶装旧酒”的关系，接下来就看看如何用这个“旧酒”解释这件“新瓶”。

首先在此虚设一个案例：美国艺电公司是游戏《极品飞车》的出品商，我们假设技术允许这款游戏“元宇宙化”，进一步假设艺电公司未经许可，在《极品飞车》世界中使用了福特公司享有的“野马（LOGO）”商标。值得讨论的问题是：此时，野马能否提起商标侵权诉讼？如果能，应该根据第九类（计算机软件）商标，还是第十二类（汽车）商标来进行维权？

针对这个虚拟案例，有人可能会觉得：艺电公司如此使用野马（LOGO）不是“商标性使用”，或者说其属于“非商标性使用”。那么，我们首先要讨论清楚“非商标性使用”的真正含义是什么？针对这个词语的讨论其实已经有很多年了，在“功夫熊猫案”中，被告梦工厂公司为了宣传电影《功夫熊猫2》而发布了一张突出使用“功夫熊猫”字样的海报，原告作为“功夫熊猫”的商标权人（注册于第四十一类“电影制作”）将被告诉至法院。北京高院认为，“（被告使用商标是为了）说明自己制作、发行的电影的内容和特点，并不是作为表明其电影制作或类似商品、服务来源的使用，并非商标性使用。”[1]可以看到，其实北京高院这是在说“描述性合理使用”，而所谓讨论是否“用于识别商品来源”其实是在讨论一个标识是否具有显著性，我个人认为，将具备显著性的标识和商品放在一起，当然就能够“识别商品来源”，真正需要讨论的是，把标识和商品“放”在一起这个行为是否合理——即是否属于“合理使用”。

后来，最高法院在“功夫熊猫案”再审时，就没有再使用“非商标性使用”这一说法，而是直接提到“描述性合理使用”。因此，如果在前述虚设案件中讨论“是否是商标性使用”，其实真正想讨论的是艺电这样做“是否属于描述性合理使用”。

其实，美国曾对一个类似情况的案例作出过判决，即 2020 年的“悍马诉暴雪动视案”。被告暴雪动视公司在其出品的游戏“使命召唤”中使用了悍马（吉普车）的商标，于是被告上法庭，法官最终判决认为：悍马公司的主营业

务和电子游戏相去甚远，也完全没有进军游戏领域的意向，因此涉案行为不会导致相关公众混淆，并且从保护言论自由和创作自由的角度对其予以肯定。



“悍马诉暴雪动视案”判决书所附图片

该案法官的说理逻辑是从“不会导致混淆”同时“属于合理使用”两个层面出发的，并且在“不会导致混淆”层面明确引用了美国判例法著名的“宝丽来因素”（Polaroid factors），重点考虑了“商品或服务的近似程度”和“原告进入该领域的可能性”两个因素。可是再回到元宇宙语境下，情况就会大不一样。第一，元宇宙的沉浸感拉近了“虚拟车”和实体车两个商品的近似程度，第二，任何实体企业都有可能进军元宇宙，所谓“原告进入该领域的可能性”被极大提高。因而，元宇宙语境下未经许可使用他人商标很有可能造成混淆，有些“描述性合理使用”是否合理，就值得再好好审视了。

再进一步，如果前述虚设案例中的行为能够被认定为商标侵权，且不考虑涉及驰名商标的问题，那么野马一方应当基于第九类（计算机软件）商标，还是第十二类（汽车）商标来进行维权呢？解决这个问题，应当回归到相关公众的感受，即相关公众在虚拟世界看到“野马（LOGO）”后，会不会认为出售“车”的主体是艺电公司？此时“野马（LOGO）”识别的是虚拟车的来源，还是计算机软件来源？个人认为，目前的语境是元宇宙之下的商标问题，是具备一定沉浸感的元宇宙，那么相关公众很可能把虚拟车和“野马（LOGO）”联系起来，而不会一板一眼地把虚拟车识别为一种“计算机软件”。为更好地说明这个推测，再举一个服务类商标的例子：

假设：在元宇宙真正落地的那个时代，我们万慧达在元宇宙中买或租到了一处物业，在线为客户提供比肩现实体验的法律服务，并一比一地将这处物业设计成万慧达总部“颐园写字楼”的样子，此时，一位需要法律咨询的客户“戴上VR头盔”，运行相关软件，并点击“传送”前往元宇宙世界的万慧达，看到了万慧达的LOGO并全程接受相关的法律服务。请问：该客户此时是会把万慧达的LOGO和接受的法律服务联系起来，还是会和预装在VR头盔里的软件联系起来？想必各位自有权衡。

再回到前述虚设案例的案情之中，个人认为，野马方应当以第十二类（汽车）的注册商标作为权利基础，去打击非法提供虚拟车的商标侵权行为，而不应当仅因为虚拟车本质上是一种程序且和实体车功能不同，就把第九类（计算机软件）商标作为权利基础。总之，如果在商标保护问题上不充分考虑相关公众的认知，而去过于纠结实际功能、用途的差异，那么元宇宙下的任何商品或服务都可归于第九类，这样的分类在元宇宙问题上就“失灵”了。



颐和园写字楼

退一步说，如果前述虚设案例所涉行为构成商品来源的直接混淆（把销售虚拟车的艺电公司当成福特野马）的说法还一时难以接受，那么至少此时还能够以间接混淆（关联关系混淆）作为维权的切入点。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》第九条，“易使相关公众对商品的来源产生误认”（直接混淆）和“认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”（间接混淆）对商标权的侵害上是并列的。例如，对标识的使用方式，使得相关公众误认为商标权人和商品的提供者存在联名、赞助等商业关系，就有可能构成侵权。

早在 1999 年，欧洲法院在“宝马案”中就认为，虽然被告销售、维修的是宝马正品二手汽车，相关公众没有对商品的来源产生混淆，但被告在广告中使用宝马的商标容易令人认为被告是宝马公司的授权经销商，这种误认是对商标价值的一种损害。放到“元宇宙”语境之下，假设：“RTFKT”销售了下图所示的一双虚拟鞋，相关公众就很容易认为这是 RTFKT 与耐克公司合作、联名发售的，或者至少得到了耐克公司的许可。如果“RTFKT”和耐克公司其实没有这样的商业关系，那就很可能构成商标侵权。



耐克和 RTFKT 合作的虚拟鞋

总而言之，分析元宇宙语境下的商标申请问题，既不能脱离元宇宙初生阶段的技术现实，即接受虚拟产品属于第九类商品，又不能忽视元宇宙进化终点的“平行愿景”，即不把虚拟产品和现实产品完全割裂看待，这就要求我们秉持在两个宇宙之间来回穿梭观察的思路。至于元宇宙语境下的商标保护问题，个人认为，元宇宙的商品或服务类别与现实世界的商品或服务类别应逐渐趋于一致，随着技术的发展和元宇宙体验的进化，在虚拟鞋上使用商标、在虚拟车上使用商标，会起到识别鞋子的来源、车的来源的效果，即使虚拟商品与现实商品的功能与用途大相径庭，但未经许可销售带他人实体商标的虚拟商品，仍极易导致相关公众的混淆、误认（至少存在间接混淆），也难以构成合理使用。

[1] 北京市高级人民法院（2013）高民终字第 3027 号。

元宇宙与虚拟商品的商标保护猜想

张涵、程锦

2022 年 4 月，杭州法院审结了一起涉 NFT 数字藏品的著作权侵权案件，[1]将 NFT 的概念引入了大众的视野。事实上，在美国已发生多起 NFT 相关的知识产权纠纷案件。那么 NFT 究竟是什么呢？

NFT，非同质权益凭证，英文全称为“Non-Fungible Token”。Merriam-Webster 给出的定义为：“一种无法复制、替代或分割的唯一的数字标识符，记录在区块链中，用于证明真实性和所有权（如特定数字资产和与之相关的特定权利）。非同质权益凭证被用来验证独一无二的物品，如数字艺术品和其他数字物品的所有权。”[2]也就是说，NFT 作品可以有多种形式，既可以是一张图片，也可以是一首歌曲，也可以是一段文字，甚至可以是一条微博。而 NFT 只是作品背后“一串无法篡改的编码”。[3]反过来说，任何形式的数字文件，都可以与 NFT 相连接，成为所谓的“NFT”作品。[4]

目前，众多互联网行业、时尚行业巨头也正在进军 NFT 虚拟商品领域，如 LV 推出了 NFT 商品并制作了区块链游戏 Louis The Game；Nike 推出了虚拟运动鞋并在 OpenSea 平台上架，最低售价超过 5 万元人民币。虚拟商品的巨大收益使得更多的公司纷纷下海，而 NFT 虚拟商品这种新颖的商品形式也引发了一系列的相关商标权的注册与保护问题。



图 1：耐克一款虚拟鞋商品—RTFKT x Nike Genesis ANGL CRYPTOKICKS

一、NFT 虚拟商品商标的申请与使用

1. 美国虚拟商品商标注册现状

在推出虚拟商品的同时，NIKE 于 2021 年 10 月向 USPTO 申请将自身名下 7 个商标拓展注册至第 9 类“可下载虚拟商品，即具有{指定性质、类型，例如，服装物品}的计算机程序，以便在在线虚拟世界中使用”、第 35 类“以虚拟商品为特色的零售店服务，即{指定类型，如服装}，供在线虚拟世界中使用”及第 41 类“娱乐服务，即提供在线的、不可下载的虚拟{指商品，如服装、宠物、家具等}，供在为娱乐目的而创造的虚拟环境中使用”。

从 NIKE 的商标注册申请可以看出，ID MANUAL（美国类似商品和服务区分表）目前存在多种虚拟商品相关类别可供申请注册，包含虚拟服装、虚拟货币、虚拟车辆、虚拟博物馆等。

编号	分类	商品/服务描述	生效日期
009-3331	9	可下载的虚拟物品，即具有{指定性质、类型，例如，服装物品}的计算机程序，以便在在线虚拟世界中使用。	04/09/2009
009-4554	9	用于{说明软件的功能，如玩电脑游戏、飞行员培训、医学教学等}的虚拟现实软件。	01/01/2019
009-492	9	虚拟现实游戏软件	01/01/2019
009-5071	9	虚拟现实头戴设备	01/01/2017
009-5132	9	虚拟现实眼镜	03/09/2017
009-5172	9	用于虚拟现实游戏的头戴设备	05/04/2017
035-1584	35	以虚拟商品为特色的零售店服务，即{指定类型，如服装}，供在线虚拟世界中使用	04/09/2009
035-1704	35	在线零售商店服务，提供实体和虚拟商品，供在线社区成员使用，与以虚构人物为特色的指定网站有关	08/06/2009
035-2671	35	在{注明具体领域，如汽车、艺术、工艺品等}领域进行网上虚拟贸易展览。	09/25/2014
036-1117	36	金融服务，即通过全球计算机网络提供虚拟货币的电子转账，供在线社区的成员使用	01/16/2014
036-487	36	金融服务，即提供一种虚拟货币，供在线社区的成员通过全球计算机网络使用	02/09/2007
038-370	38	为定制虚拟车辆提供在线论坛	03/20/2008
041-1099	41	娱乐服务，即提供虚拟环境，用户可在其中进行互动，以达到娱乐、休闲或消遣的目的	04/09/2009
041-1167	41	娱乐服务，即提供在线的、不可下载的虚拟{指商品，如服装、宠物、家具等}，供在为娱乐目的而创造的虚拟环境中使用[这包括提供在线虚拟软件作为填补]	01/21/2016

041-1945	41	通过网络提供虚拟博物馆服务	12/03/2015
041-2014	41	虚拟现实街机服务	02/02/2017
041-957	41	为爱好或娱乐目的，在线提供与虚拟车辆定制有关的信息	03/20/2008
041-959	41	为爱好或娱乐目的提供虚拟车辆定制领域的在线计算机数据库	03/20/2008
042-1329	42	为在线虚拟世界中使用的虚拟物品（如衣服、食物等物品）编程。	04/09/2009

表 1：ID MANUAL 中部分“虚拟商品”相关分类

2. 第 12 版尼斯分类表（2023）相关修订

鉴于元宇宙/NFT 相关的产业的发展及各国针对“虚拟商品/服务”的探讨，2022 年 12 月，WIPO 修订并发布了第 12 版尼斯分类表，增加了数个“元宇宙”“NFT”相关商品/服务项目。[5]其中，第 9 类中增加了“经 NFT 验证的可下载数字文件”（downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens [NFTs]）、“使用区块链技术管理加密资产交易的下载可下载的电脑软件”（downloadable computer software for managing crypto asset transactions using blockchain technology）；第 41 类增加了“提供在线虚拟导游”（providing online virtual guided tours）；第 42 类增加了“加密资产挖掘”（mining of crypto assets: cryptomining）。

3. 我国 NFT 商品商标注册现状与解决路径

根据第 12 版尼斯分类表，我国商标局亦于 2022 年 12 月修改了《商品与服务区分表》[6]。但是，商标局仅在 41 类增加了“提供在线虚拟导游”服务（4105 群组），而并未收录其他相关项目，如前述第 12 版尼斯分类表中的第 9 类“经 NFT 验证的可下载数字文件”、“使用区块链技术管理加密资产交易的下载可下载的电脑软件”及第 42 类“加密资产挖掘”。可以看出，我国商标局在元宇宙/NFT，特别是虚拟资产方面仍持一个比较谨慎的态度。因此，除“提供在线虚拟导游”服务外，有意在中国开展相关业务并申请注册商标的企业，仍需要从 NFT 虚拟商品的本质及现有的商品/服务出发来进行商标的申请与注册，以求最大限度保护企业的商标权益。

如前文所述，NFT 商品可以是任何数字形式，任何形式的数字文件均可以连接到 NFT 上成为一件 NFT 商品，而我国目前仍未接受“NFT”这一商品项目，因此，我们需要透过 NFT 的形式看到 NFT 虚拟商品的本质。如前述杭州法院近期审结的 NFT 著作权案件中，被侵权作品是一张 NFT 美术作品，其本质仍是一张数字图片，若以该美术作品为核定使用商品申请注册商标，则可以将商标注册在第 9 类 0901 群组的“090696 可下载的影像文件”商品上。顺着上述思路，NFT 音乐作品的相关商标则可以选择 0901 群组的“090695 可下载的音乐文件”商品进行申请注册。

目前，最炙手可热的 NFT 商品除上述数字图片（美术作品）以外，还有

各大时尚类、服饰类企业的“虚拟衣物”、“虚拟鞋靴”等。以 NIKE 推出的 NFT 运动鞋为例，NIKE 此系列 NFT 运动鞋以盲盒的形式发售，购买者可在 RTFKT[7]的官网开盒，盲盒中包含一双鞋及染料，购买者可用该染料为鞋上色。可以看出，这实质上是一个可与终端用户（购买者）进行交互的计算机程序，故 NIKE 若有意在中国大陆法域内为其 NFT 产品申请注册商标，则可以选择 0901 群组的“090658 可下载的计算机程序”。同理，LV 等时尚品牌在游戏中推出的虚拟衣物，可选择 0901 群组的“090717 可下载的计算机应用软件；090829 可下载的计算机游戏软件”进行商标申请注册。

NFT 商品	国际分类	可注册商品/服务
NFT 数字图片商品	9	0901 可下载的影像文件；电子出版物（可下载）；移动电话用可下载图像；可下载手机图像
NFT 音乐商品（如数字专辑）	9	0901 可下载的音乐文件；090696 可下载的影像文件
NFT 虚拟衣物、鞋靴等可与终端用户进行交互的虚拟商品	9	0901 可下载的计算机应用软件；可下载的手机应用软件
区块链游戏中的 NFT 商品	9	0901 可下载的计算机游戏软件；虚拟现实游戏软件；交互式多媒体计算机游戏程序；可下载的电子游戏程序；可下载的视频游戏程序

表 2：不同 NFT 商品可在我国申请注册的商品/服务类别

此外，为了更好地进行商标保护和布局，有意进军 NFT 市场的企业，除了在 NFT 对应的实体商品上申请注册商标外，还可在 35 类、41 类、42 类等类别上进行商标注册。

国际分类	可注册商品/服务
35	3501 计算机网络和网站的在线推广；为零售目的在通信媒体上展示商品；3502 通过网站提供商业信息；通过互联网、有线网络或其他形式的数据传输提供商业信息；通过全球计算机网络提供商业信息；在互联网上提供在线商业信息目录
41	4104 提供不可下载的在线电子出版物；4105 娱乐服务；提供娱乐信息；在计算机网络上提供在线虚拟现实游戏；通过网站提供娱乐信息；提供在线计算机游戏；通过计算机网络在线提供的游戏服务；通过互联网方式提供的电子游戏服务；在计算机网络上提供在线游戏；提供不可下载的在线视频； 提供在线虚拟导游
42	4209 多媒体产品的设计和开发；4216 多媒体产品的设计和开发；4218 服装设计；4220 计算机软件的设计和开发；动画设计（替他人）；计算机游戏软件的设计和开发；多媒体产品的设计和开发；计算机程序的设计、制

	作或维护；计算机视频游戏编程；计算机游戏编程；计算机图像设计；视频游戏开发服务；数字内容形式跨平台转换；电子数据存储；电子信息的数据转换；虚拟现实软件的设计和开发；手机应用软件的设计和开发；提供在线不可下载单点登录软件临时使用服务；软件即服务（SaaS）；软件设计和开发；

表 3：数字经济商标布局可注册商品/服务类别（*斜体部分*为 2023 年新增项目）

4. 区分表中尚未收录的新型商品/服务的商标使用问题

但是，商标成功注册后仍存在问题。商标的生命在于使用，《商标法》中也有无正当理由连续三年不使用的撤销制度。若申请人将商标注册在上述类别中，如何确保该注册商标在虚拟商品中的使用等同于在计算机程序中的使用？虚拟商品是否属于计算机程序的一部分？

爱国者商标案[8]中，最高院认为，区分表有一定的滞后性，且无法穷尽列举现实生活中的所有商品/服务，区分表亦会随市场的变化而调整。本案中，被诉商标核定使用在 0922 群组“电池”等商品上。由于申请注册商标时，区分表中并不存在“移动电源”这一商品，被告客观上无法在此类别上申请注册商标。而 2015 年区分表将新增的“移动电源”这一商品划入 0922 群组，与“电池”属于类似群组。故被告将被诉商标使用在“移动电源”这一商品上的行为难以被认定为超出核定使用的商品范围的使用行为。

故笔者认为，由于区分表的滞后性和虚拟商品的新颖性，目前客观上确实无法找到精准的注册类别，但是国知局和法院也会在实践中考虑到这一因素，并酌情进行裁量。如最高院在爱国者商标案中所述，由于区分表的滞后性，商标权利人客观上无法在特定商品上申请注册商标时，权利人其后的使用行为仍应被认定为在核定使用的商品范围内的商标使用行为。同样，在撤三案件中，也不应因注册时区分表无此类商品而否定商标权利人的商标使用行为。

虽然我国商标局此次修订分类表并未增加 NFT 相关商品及服务项目，但鉴于 WIPO、美国、日本、韩国、欧盟等国家/组织均在不同程度上开放了元宇宙/NFT 相关商品/服务的申请注册，相信我国商标局再此后的修订中亦会根据我国相关产业发展现状，添加“虚拟商品/服务”相关的分类，让我们拭目以待。

二、当虚拟世界（元宇宙）真正到来时可能出现的商标侵权问题

目前 NFT 虚拟商品的发展还处于初级阶段，大多数数字商品依旧仅是高度概念化的产物。消费者的购买主要是基于对数字平台的信任，以及对为虚拟商品背书的设计师/品牌的信任，这类虚拟商品大多只有收藏价值。然而，当虚拟商品真正可以运用到虚拟世界，或者能够在真实世界中让大家有更明确认知之时，这里所涉及的商标侵权问题似乎会变得更具有讨论价值。

2022 年 1 月，爱马仕以商标侵权及商标淡化为由将一位名为 Mason Rothschild 艺术家告上法庭，并称 Rothschild 自 2021 年 12 月开始进行宣传的“MetaBirkin”NFT 商品侵犯了爱马仕全球知名的“Birkin”商标和商品外观

(trade dress)，并在相关公众中产生了混淆误认，使相关公众认为其与爱马仕有授权赞助等关系。无独有偶，美国一家名为 StockX 的二手鞋交易平台“铸造”并售卖了数百双带有 NIKE 商标的 NFT 虚拟鞋类商品。2022 年 2 月，NIKE 以商标侵权及商标淡化为由，将 StockX 诉至法院。StockX 辩称其 NFT 只是合法购买的实体 NIKE 鞋的权属证明，并非是交易的商品，消费者可凭 NFT 向其换取实体鞋。而 NIKE 则称目前并无任何消费者将其 NFT 进行了实体鞋的兑换，StockX 的兑换程序只是个幌子，实质仍是在售卖 NFT 虚拟商品。上述两个案例可以看出，随着 NFT 虚拟商品的发展，已经衍生出相应的民事诉讼。但上述两个案例依旧是停留在数字藏品的阶段，权利人以哪个类别的商标作为权利基础，以及最终法院的判决结果我们尚难以判定。但假设上述的涉诉商品均出现在元宇宙中，侵权判定的走向将为何？对于已注册驰名商标来说，除适用商标近似及商品类似构成混淆性近似外，可利用驰名商标跨类保护、商标淡化理论、不正当利用驰名商标声誉及不正当竞争等作为论点来支撑 NFT 虚拟商品相关的侵权诉讼，似乎整体的保护可能性相对较大，毕竟驰名商标整体的保护力度要远大于普通商标。

1、未达到驰名商标的注册商标保护仍以是否造成混淆为判断标准

无论被诉侵权行为是发生于真实世界还是发生在虚拟世界中，按照目前《商标法》的保护理论，均应以造成消费者混淆作为商标侵权的保护要件。上述爱马仕诉 Rothschild 案驳回被告动议的 Memorandum Order 中，美国纽约南区地区法院提及了用于判断混淆可能性的因素——Polaroid 要素。该要素源于 1961 年第二巡回法院的 Polaroid Corp 诉 Polarad Elecs. Corp 案，主要包括八个方面：（1）原告商标的显著性；（2）商标的近似性；（3）两产品是否为竞品；（4）在先商标权利人进入在后商标使用人产品市场的可能性；（5）实际混淆的证据；（6）在后商标使用人采用该商标时是否具有恶意；（7）两产品各自的质量；（8）相关市场中消费者的谨慎程度。[9]

这实际与我国《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（2020 修正）》的第十二条类似，本条规定，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。

虽然我国在制定上述司法解释时应当未考虑在虚拟商品的商标侵权的认定逻辑，但是该司法解释中的各项考量因素仍然有适用空间。

2、在此类案件的难点主要出现在商品类似的问题判断上

如上司法解释所述，除了类似商品外，其余考量因素均与真实世界没有本质差别。注册在实体商品上的商标能否将其商标专用权延伸至 NFT 虚拟商品

上？仅为数字化图片的虚拟商品能否与实体商品被认为是商标法意义上的类似商品？

关于类似商品的判断标准，《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（2020 修正）》第十一条规定：“商标法第五十七条第（二）项规定的类似商品，是指在**功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象**等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”

显然，从表面来看，虚拟商品与实体商品的功能、用途、生产部门、销售渠道均不相同。但是对类似商品的判断不能简单地以商品本身的呈现形式进行判断，无形为虚拟商品最大的特点，其商标、商品的呈现形式虽然发生了变化，但两者在虚拟世界中所起到的作用，两者之间的关系却和真实世界一致。就 NFT 现阶段的发展来说，商品集中在服饰类，如鞋、衣物、包包等商品上，部分 NFT 商品可供消费者在电子游戏中为虚拟人物换装。**故虽是虚拟商品，无论在真实世界还是虚拟世界中，普通消费者眼中仍视其为服饰类商品，其功能、用途实际上与实体服饰类商品别无二致。而 NFT 商品的消费群体也与实体服饰的消费群体呈现高度重合的状态。这就使得在此种情况下虚拟商品与实体商品在消费者眼中有可能构成类似商品。**例如一双 NIKE 的鞋子无论在真实世界还是虚拟世界相关公众大多同一，这就使得用真实世界 25 类商标权获得保护的可能性较大。再加上目前各大品牌均在扩展自身至 NFT 市场，这使得在 NFT 服饰类商品上使用实体服饰类商标，很容易使得消费者误认为 NFT 商品与实体商品为同一提供者，最终造成来源混淆。另外，**鉴于此观点并未形成一致认知，部分观点认为现阶段虚拟商品上的商标使用，是在计算机软件整体概念下的使用，故在发现侵权行为时可将 9 类的商标一并主张。**

当然，也存在另一种可能。如因为某些特殊功能的商品，其在真实世界和虚拟世界的相关消费群体会产生较大的差异，例如以老年人为目标客户的商品。而由于老年人对新技术、元宇宙等概念认识的接纳度相对较低。此类案件很有可能侵权认定时产生不一样的判决结果。同理，如果一个品牌先在元宇宙中迅速蹿红，但在真实世界中的大部分群体却对该商品缺乏了解。此种情形下，产生权利冲突时应如何解决？这些问题可能都会在元宇宙的体系逐渐完善后衍生出来。

最后，笔者想说，就现阶段技术发展的程度来说，NFT 商品的概念性远大于其功能性。由于数字商品的轻易可复制性，虚拟世界的所有权无法保障。但是 NFT 的不可复制性、不可替代性、不可分割性和可交易性，为实现脑机接口技术后的元宇宙世界中经济体系的搭建提供了基础。正如很多人所说，

“NFT 是开启元宇宙的钥匙”。可以预见的是，在相关技术成熟后，商标在真实世界与元宇宙中的交互、链接会更加频繁，会有更多的法律问题会不断的涌现，我们目前无法给出更精确的结论，只能停留在猜想的阶段。随着元宇宙等新兴科学技术的不断发展，一定会对现行的法律规定产生不同程度的挑战。但只要把握住商标保护的基本原理，现行法律规定依旧可以在一定程度上为我们解决问题提供指引。

- [1] 杭州互联网法院（2022）浙 0192 民初 1008 号民事判决书。
- [2] <https://www.merriam-webster.com/dictionary/NFT>, "A unique digital identifier that cannot be copied, substituted, or subdivided, that is recorded in a blockchain, and that is used to certify authenticity and ownership (as of a specific digital asset and specific rights relating to it). Non-fungible tokens are used to verify unique items such as digital art and digital ownership of other items."最后访问日期 2022 年 7 月 8 日。
- [3] 同前注 1, "NFT 全称为 Non-FungibleToken, 指非同质权益凭证, 是用来标记特定数字内容的区块链上的元数据, NFT 也是区块链技术下的一个新兴应用场景。FT 表现为区块链上一组加盖时间戳的元数据, 其与存储在网络中某个位置的某个数字文件具有唯一的且永恒不变的指向性, 该元数据显示为存储特定数字内容的具体网址链接或者一组哈希值, 点击链接或者使用哈希值进行全网检索, 就能够访问被存储的特定数字内容。该凭证与区块链上的智能合约相关联, 能够记录关于该特定客体的初始发行者、发行日期以及未来的每一次流转信息。每一个 NFT 都是独一无二的, 一个 NFT 与另一个 NFT 不可相互交换, 一个 NFT 也不能拆分为若干个子单位, 这即为 NFT“非同质化”的内涵。NFT 是一串无法篡改的编码, 非同质化通证(NFT)铸造时, 首先通过哈希算法将数字作品图片文字转化为特定长度的哈希值, 然后将哈希值、发布方、时间戳等信息写入智能合约, 生成非同质化通证(NFT)。非同质化通证(NFT)不存储数字作品文件, 只是记录了数字作品文件的数据特征, NFT 本身不具备任何直接转变为画面的数据, 不能“观赏”, 只是一个抽象的信息记录。以文学艺术领域的作品通过 NFT 进行交易的称之为“NFT 数字作品”, 提供“NFT 数字作品”交易的平台称之为“NFT 数字作品交易服务平台”。"
- [4] See *Hermès Int'l v. Rothschild*, United States District Court for the Southern District of New York. "This means that an NFT could link to a digital media file that is just an image of a handbag or could link to a different kind of digital media file that is a virtual handbag that can be worn in a virtual world."
- [5] 最新尼斯分类表, 参见 WIPO 官网:
<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/>, 最后访问日期 2023 年 1 月 30 日。
- [6] 《关于启用尼斯分类第十二版 2023 文本的通知》, 参见国知局官网:
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202212/t20221226_24209.html, 最后访问日期 2023 年 1 月 30 日。
- [7] RTFKT 是一家为视频游戏爱好者设计的定制运动鞋开发商。该公司提供限量版的定制运动鞋, 同时提供独特的虚拟版本供用户试穿和解锁特效, 于近期被 NIKE 收购, 被戏称为“元宇宙第一鞋厂”。
- [8] 最高人民法院(2018)最高法民申 3270 号民事裁定书。
- [9] 同前注 4, "factors include (1) the strength of the plaintiff's mark; (2) the similarity of the marks; (3) the competitive proximity of the products in the marketplace; (4) the likelihood that the senior user will "bridge the gap" by moving into the junior user's product market; (5) evidence of actual confusion; (6) the junior user's bad faith in adopting the mark; (7) the respective quality of the products; and (8) the sophistication of the consumers in the relevant market)."

·类似商品需根据个案情况作动态判断——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（一）

王艳

类似商品是商标确权授权及商标保护环节中的重要概念，不论商标行政案件还是商标民事案件均有所涉及。《商标法》中对“类似商品”没有明确的定义，从审判实践看，类似商品的认定非静态的，类似关系也非固定不变，而需结合个案因素作动态判断。近期，国家知识产权局发布了《商标审查审理指南》，通过与现行司法解释及北京高院发布的审理指南比对，涉及“类似商品”的条款内容与审查方式存在一定区别，笔者借由近期办理的“美甜”案与大家分享在判断类似商品时一些体会。

案情介绍：

先正达参股股份有限公司（以下称“先正达公司”）是一家专注于农业科技的企业，在中国的植物保护农化产品（如杀虫剂、除草剂、种子等）领域享有盛誉。该公司于 2018 年 12 月 14 日，在第 5 类“杀真菌剂；农业用杀菌剂”商品上申请注册了第 28526189 号“美甜”商标（以下称“诉争商标”）。

美甜

2019 年 5 月 14 日，河南匠心实业有限公司申请注册第 33030440 号“美甜”诉争商标，指定使用在第 1 类“肥料，植物肥料，土壤调节剂，腐殖质表层肥，生物化学催化剂，防止蔬菜发芽剂”等商品上（以下称“引证商标”）。

美甜

2020 年 3 月，先正达公司以诉争商标与其在先申请注册的商标构成使用在类似商品上的近似商标为由提起无效宣告请求。被告经审理，认为诉争商标核定的肥料等商品与引证商标核定使用的杀真菌剂、农业用杀菌剂商品不属于同一种或类似商品，共存尚不致引起相关消费者对商品的来源产生混淆和误认，未违反 2013 年《商标法》第三十一条的规定，对诉争商标注册予以维持。

先正达公司不服提起行政诉讼。北京知识产权法院审理后认为：诉争商标与引证商标完全相同。诉争商标与引证商标使用在类似商品上，相关公众在隔离观察并施以一般注意力的情况下，容易认为商品来源于同一主体或者商品提

供者之间具有特定关系，从而导致混淆和误认，违反《商标法》第三十一条所指情形。据此，被诉裁定予以撤销。【(2021)京 73 行初 8836 号】

短评：

类似商品的判断往往离不开《类似商品和服务区分表》（以下称“区分表”）。从上述“美甜”案看，行政授权阶段对商品类似判定完全遵从《区分表》，司法审查阶段则有所突破，相较于行政授权阶段更为灵活，而非被机械以《区分表》作为审查依据。

2021 年 11 月 16 日，国家知识产权局发布《商标审查审理指南》2021 版（以下简称“指南”），该指南在《商标审查及审理标准》基础上对近年来商标审查审理理论和实践加以总结提炼，并整合了各项业务指南，说明等内容。指南分为上下两编，下编为商标审查审理编，笔者梳理了指南与现行司法解释、北京高院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中关于类似商品的相关条款：

行政机关	司法机关
类似商品的认定	
《商标审查及审理指南》（下编）第一章概述 3.4 款 类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或有密切的商品。 类似商品的判定应当综合考虑商品的功能和用途、商品的原材料和主要工艺、商品的销售渠道、销售场所、商品的生产者和消费群体、商品与零部件的关系以及消费习惯等其他影响类似商品判定的相关因素。	《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》 第十一条商标法第五十七条第（二）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。
类似商品的判断因素	
《商标审查及审理指南》3.4 款 类似商品或服务的判定应当参考《类似商品和服务区分表》。 《类似商品和服务区分表》未涵盖的商品或者服务项目，应当基于相关公众的一般认知力，综合考虑商品的功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等因素，或者服务的目的、内容、方式、对象、场所等因素认定是否构成类似商品或者服务。	《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》 第十二条 人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

商标法第 13 条，第 15 条，第 32 条，第 49 条第 2 款等实体条款的适用均涉及类似商品的判断。此次，指南打破以往审查和审理分列的模式，按照商标法条文顺序对各条款的适用与审查内容做了重新编排，并新增了对《区分

表》中未涵盖的商品判定类似关系的考虑因素。现行司法解释与北京高出发布的审理指南中也设定了相应的条款。部分摘录如下：

类似商品的审查适用	
《商标审查及审理指南》3.4 款 商标注册审查和驳回复审案件审理中，原则上以《类似商品和服务区分表》为判断依据。 商标异议、不予注册复审、无效宣告案件审理中涉及商品或者服务类似判定的，参照《类似商品和服务区分表》，以本指南为原则进行个案判定。 在个案审查审理中，可以结合实际情况，对不在《类似商品和服务区分表》范围内，但仍有一定类似关系的商品或者服务，在混淆可能性判定中进行处理。	北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》 商标申请驳回复审行政案件中，一般应以案件审理时的《类似商品和服务区分表》作为判断构成类似商品或者服务的依据。 商标不予注册复审、商标权无效宣告请求行政案件中，案件审理时的《类似商品和服务区分表》可以作为判断构成类似商品或者服务的参考。
《商标审查及审理指南》第十七章 撤销注册商标案件的审查审理 5.2 商标使用的判定 商标注册人应当在核定使用的商品上使用注册商标。商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。 【非规范实际使用商品的认定】 系争商标实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与系争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成核定商品上的使用。 【区分表变化商品类似的判断】 系争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中不属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时属于类似商品的，以案件审理时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。 系争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时不属于类似商品的，	《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》 19.9 【维持注册范围】 诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。 认定前款所指的类似商品，应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断，一般依据《类似商品和服务区分表》进行认定。 19.7 【非规范商品的认定】 实际使用的商品或者核定的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，在认定具体商品所属类别时，应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。 19.8 【非规范实际使用商品构成核定商品使用的认定】 实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成对核定商品的使用。 认定是否属于同一商品，可以综合考虑物理属性、商业特点以及《类似商品和

以核准注册时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。	服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素。 19.10 【区分表的变化对商品类似的判断】 诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中不属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时属于类似商品的，以案件审理时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。 诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时不属于类似商品的，以核准注册时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。

通过上述比对标尺，对于商品是否类似的判断，指南将《区分表》作为“应当”参考的标尺，现行司法解释及审理指南则将《区分表》作为“可以”参考的依据，以相关公众的认知作为“应当”考虑的因素置于首要位置。此外，指南针对商标确权授权案件中判断商品类似与否时对《区分表》的作用进行了划分，其中驳回案件规定原则上以《区分表》为依据，而在商标异议、不予注册复审、无效宣告案件中，则为参照适用，以不突破为原则，必要时可跨类认定类似。北京高院发布的《审理指南》中同样针对不同案件类型如何判断类似商品作了相应的规定，其中商标驳回复审案与指南观点基本一致，即以《区分表》作为判断依据，而对于不予注册复审、商标权无效宣告则与最高法院司法解释保持相同观点，《区分表》起到的是参考作用。而在撤销注册商标案件中，指南与审理指南观点基本相同，二者相比，审理指南更为强调商品综合因素的考虑，而《区分表》则为判定时的一般依据。可见，《区分表》在行政机关与司法机关在案件判断商品类似与否时发挥作用有所差异，因而两个阶段的认定结果也会有所不同。

《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类表》为基础，总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品/服务类似与否的专业规范文件，具有公开性、一致性和稳定性的特点。但正如最高院在啄木鸟案中观点，商品和服务的项目更新和市场交易情况不断变化，类似商品和服务的类似关系不是一成不变的。

本案中，诉争商标指定使用在第5类商品上，引证商标则指定使用在第1类商品上，根据《区分表》划分，属于不同分类群组，且两类似群组商品未备注交叉检索，被诉决定据此认定诉争商标商品与引证商标商品未构成类似商品。对此，笔者在诉讼阶段提交了《农药市场信息》、《农药市场信息》等相关领域权威期刊、杂志以证明“肥料；植物肥料”等商品与“农业用杀菌剂”等商品具有密切联系，并收集了最高人民法院、北京市高级人民法院，北京知识

产权法院以及多地法院认定两类商品构成类似商品的行政、民事判断作为参考。最终，北京知产院从生产部门、销售场所、消费对象等方面进行比对，认为二商标指定商品均属于农资商品，突破《区分表》认定构成类似商品。同时，考虑到诉争商标与引证商标标识相同，据此认定诉争商标与引证商标构成类似商品上近似商标，并撤销被诉裁定。

需要注意的是，商标授权阶段，《区分表》在审查中起到较大的作用，确保行政效率及商标申请人的可预期性，维持审查标准稳定性。而司法审查则建立在科学、合理、有效的裁判规则与公众认知上，有助于更好的划清商标市场边界。作为代理人，可依据不同程序有所侧重，根据案件所处阶段调整策略。当然，判断商品是否类似的目的是为了审查商标的注册或使用是否有造成产源混淆可能性，商品类似的认定还要基于个案的情况，除商品类似判断外，还要结合商标标志的近似程度、请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度等因素并就各因素间产生互相影响进行综合判断。

·首字区别明显的商标，会造成混淆吗？——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（二）

蔡叶、黄文文

《商标审理审查标准》（2016 年版）以及于 2022 年 1 月最新生效的《商标审查审理指南》（以下简称“《指南》”）中商标近似判断部分，均写明“商标首字读音、字形明显不同，使商标整体区别明显，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”。这是因为通过首字不同认定双方商标近似程度较低，这仅是从标志自身的天然近似性以及相关公众一般识别习惯的维度进行的初步判断。

然而，《指南》亦提出，在审查审理实践中判定是否构成近似商标时，需判定是否可能发生混淆并列明了具体的影响因素，包括在先商标显著性和知名度、申请人主观导致混淆结果的故意、相关公众的注意程度等等。实践中，实际早已有大量商标行政确权案件已经适用了上述标准，即虽然商标首字区别明显，判断诉争商标是否具有可注册性时，需综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名程度等，以进一步判断诉争商标与引证商标是否容易造成混淆。

本文针对首字明显不同的商标依旧被认定混淆而不予注册、予以无效宣告或者认定商标侵权的案例，通过引证商标显著性和知名度、相关公众的认知情况、诉争商标申请人的主观恶意等几个要素进行分类，并结合现行的商标混淆判断规定加以分析说明。

一、在先引证商标的显著性

显著性是指商标所具有的标示企业商品或服务出处并使之区别于其他企业

之商品或服务的属性。商标的显著性越强，其作为商标的识别功能就越强。在先显著性强的商标，即使标识发生变化，仍可能导致相关公众混淆[1]。

案例 1《关于第 15024063 号“施珀莱 shipolai”商标无效宣告请求裁定书》中，国知局认为，争议商标显著识别文字“施珀莱”与引证商标一、二“欧珀莱”仅首字不同，整体文字构成、呼叫等均较为相近，加之引证商标为臆造词汇，作为商标显著性较强，双方商标在同一种或类似商品上共存易使消费者对商品的来源产生混淆，或误认被申请人与申请人之间存在关联关系。

在案例 2《关于第 13079525 号“麦力架”商标无效宣告请求裁定书》中，国知局指出，争议商标“麦力架”与引证商标一、二、三“士力架”的文字构成、呼叫及整体视觉效果极为相近，含义无明显区别，已构成近似商标……且申请人商标“士力架”为臆造词，无明确含义，具有较强独创性。在案证据也可以证明，在争议商标注册申请日前引证商标一、二、三在巧克力商品上已具有一定知名度。申请人与被申请人属于同一行业，对申请人及其商标情况理应知晓，其申请注册争议商标的行为难谓正当。

上述案例中，诉争商标与引证商标仅首字不同，其他文字完全一致，构成文字数量也相同。但由于引证商标的强显著性，即使首字不同，仍极易让消费者与引证商标相关联。

不仅如此，即使双方商标构成文字数量不同，若诉争商标完整包含显著性较强的引证商标，且整体无法形成明显的区分性含义，诉争商标与引证商标若共存在市场上，消费者仍然极易将诉争商标与引证商标所有人联系起来，从而导致相关公证对商品来源的混淆和误认。这在此前的《商标审理审查标准》以及《商标审查审理指南》中均有明确的规定：“商标完整地包含或者摹仿他人先具有较高知名度或者显著性较强的商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或服务来源产生混淆的，判定为近似商标。”

例如，案例 3《第 38283273 号“SOHAGER”商标不予注册的决定》中，争议商标与引证商标相比仅多了开头一个日常简单的单词 SO，整体 SOHAGER 未产生任何新的含义，国知局指出“被异议商标完整包含异议人引证商标“HAGER”，且未形成明显有别的其他含义，并存使用易使相关公众误认为两者系来自同一市场主体的系列商标或存在特定联系，从而对商品的来源产生混淆误认，因此双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标”。

此类标准在域外也有类似案例。在“NAUTICA vs. AERONAUTICA”异议上诉一案中，欧盟普通法院认为，虽然消费者一般会把注意力放在文字商标最初的字母或文字，但该规则并不适用于本案。申请商标与引证商标共同的部分“NAUTICA”从字母组合的长度和位置上更占优势，主导商标的整体印象；相比之下，申请商标开头的“AERO”显得相对次要，在区分两商标时起不到区分作用[2]。综合各种因素，欧盟普通法院最终认定申请商标不予核准注册。

二、在先商标的知名度

商标知名度是指某一商标在特定区域、相关受众中的知晓程度。当一个商标的知名度越高，被消费者熟知的可能性越大。那么，即使争议商标与引证商标有着较大的区别，消费者仍能通过部分相似性联想到某一知名品牌。

例如，案例 4 关于第 18186357 号“Jokia”商标无效宣告的行政诉讼中，北京知产法院进行了较为详细的进行阐述，指出在案证据能够证明在诉争商标申请日前，原告使用“NOKIA”商标在无线电话等商品上具有一定知名度。相关公众施以一般注意力，易将诉争商标与引证商标相混淆，或认为二者存在某些联系。故诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似服务上的近似商标[3]。

在案例 5《关于第 21007264 号“旅其林”商标的无效宣告请求裁定书》中，国知局指出：由审理查明第 3 项可知，争议商标与引证商标二、三应判为近似商标。其中第 3 项内容为：在争议商标申请注册之前，申请人“米其林”等商标经广泛的宣传使用，已在相关公众中具有一定知名度并享有较高知名度。进而最终认定了“米其林”同“旅其林”构成近似商标。

案例 6《关于第 30469250 号“宠睦家”商标无效宣告请求裁定书》中，国知局指出，争议商标与引证商标一第 4182278 号“和睦家 United Family”、引证商标二第 20345808 号“和睦家医疗 United Family Healthcare”商标在文字构成、呼叫等方面相近，构成近似商标。申请人提交的证据可以证明在争议商标申请日前，“和睦家”商标在医疗服务上经使用具有一定知名度。争议商标与引证商标一、二同时在上述类似服务上使用容易造成消费者对服务来源产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条所指的使用在类似服务上的近似商标。

另外，鉴于具有知名度的商标，经使用已与商品或服务的来源产生了较密切的联系。因此，同具有强显著性商标的认定标准类似，当两商标首字不同，但在后申请商标完整包含他人在先具有较高知名度的商标时，有可能导致相关公众认为属于同一来源或存在关联，亦可被认定商标共存易导致混淆。

在案例 7《第 39766245 号“XMIG”商标不予注册的决定》中，国知局认为，第 39766245 号“”商标与引证商标“”，双方商标指定使用的商品相近，属于类似商品。被异议商标完整包含异议人引证商标“MI”，且被异议商标中的“MI”与知名度较高的引证商标“MI”在表现形式及视觉效果上高度近似，若并存使用于类似商品上，易使相关公众误认为两者系来自同一市场主体的系列商标或具有某种特定关联，因此双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用可能会造成消费者混淆误认。

三、相关公众的认知方式与注意程度

判断是否易导致来源混淆，还应考虑到相关公众对商标的认知与购买商品或者服务的注意程度。商品或服务的价格、商品的购买渠道或服务的提供方式等，都会影响相关公众的注意力。例如对于普通日用品，相关公众的注意力较低，对不同商标的差异辨识较弱；但对于价值比较高的产品，如汽车等领域的商品，相关公众在选购时注意力更高，对不同商标的差异辨识度更强；当商标指定在对公共利益有重大影响的商品上，例如医药、婴儿食品等，消费者在判断商品/服务来源时会也会采取更为谨慎的态度和施以更高的注意力。

在案例 8《关于第 32579973 号“瑞邦爱莠”商标无效宣告请求裁定书》中，国知局认为争议商标“瑞邦爱莠”商标完整包含引证商标“爱莠”，两商标若并存于除草剂等等同一种或类似商品上，容易使相关公众对商品的来源

产生混淆误认，或认为其间存在某种关联。由上可见，争议商标“**瑞邦爱秀**”与引证商标“**爱秀**”实际并非完整包含关系，但鉴于指定商品为第 5 类“农业用杀菌剂；杀害虫制剂”等，面对的相关公众为农民，而对于这一群体而言，一方面，考虑到农民群体的品牌识别习惯，即使开头文字不同，当含有与引证商标极为近似的商标时，仍然极易将两个品牌进行关联。另一方面，农民这一消费群体在日常消费中，多采用口口相传的形式，会极少关注产品的细微品牌差异。因此，当针对农民消费群体时，即便首汉字有所不同，但包含近似的在先商标也将容易引起对商品来源的混淆。

除此以外，相关公众对于产品的注意程度亦有一定影响。即使两商标标志首字音、形明显不同，商标在具体商品上的实际使用方式也会影响消费者在辨别商品来源时所需施加的注意力程度。在商标首字不同的情形下，若是将相同或近似的部分以相同颜色、字体在产品上进行标注，消费者辨别商标时会需要施以更高的注意力。例如，当商标指定在钥匙、锁具、笔等体积较小的产品时，若标志使用了相同的字体、设计、颜色等，相关公众在施加一般注意力时，对于仅存在首字不同的商标则不易加以明确区分。

四、商标申请人的主观意图

判断是否易导致来源混淆，应考虑到商标申请人的主观意图。商标申请人有明显的恶意（例如变形使用）时，则更有可能造成相关公众混淆。

在案例 9 德尔未来科技控股集团股份有限公司与湖北博威木业有限公司、刘国庚、武汉市东西湖红仁地板经营部侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，再审法院认为，根据在案证据，可知德尔公司在实际使用过程中将“**DER**”与“**德尔**”同时使用，而且经过德尔公司的使用，该公司的上述商标具有了较高的知名度，两者形成了稳定的对应关系。刘国庚也同时申请注册了“**馨德尔**”与“**xDer**”商标，并且博威公司在网站上使用了“感谢您对 **Der** 德尔地板的关注和兴趣”。由此可见，博威公司也将“**馨德尔**”与“**德尔**”、“**Der**”建立了对应关系。综上，在认定“**馨德尔**”与“**德尔**”构成近似商标的情况下，综合考虑“**德尔**”与“**DER**”的对应性以及**博威公司及刘国庚的使用意图**，可以认定“**馨德尔**”与“**Der**”构成近似商标。〔4〕

而在进行主观恶意的推定时，亦可结合商标申请人与引证商标权利人是否属于同行业、以及双方所处地域等做进一步的判断。当双方权利人处于同行业或者高度关联行业，诉争商标所有人接触引证商标的可能性无疑会更高。若诉争商标所有人所处地域与引证商标所有人所在地极为接近，则其知晓引证商标的可能性也极大。这样对于相关公众而言，极有可能将诉争商标与引证商标相关联从而对商品来源产生误认。

例如在案例 9《第 41671056 号“**澳斯达克**”商标不予注册的决定》中，国知局认为异议人在案证据可以证明其“**纳斯达克**”及“**NASDAQ**”商标经长期宣传和使用在金融领域已具有一定知名度。”本案中，被异议人顶层商学无锡科技有限公司经营范围则正包含“企业并购、上市、重组方案的策划”，因此，正常情况下，被异议人应当对行业内知名证券交易市场具有良好认知，其申请与引证商标仅有首字不同的“**澳斯达克**”商标的行为，无法排除攀附

“纳斯达克”声誉之嫌。

在本文案例 2《关于第 13079525 号“麦力架”商标无效宣告请求裁定书》中，同样存在类似情形，国知局指出申请人与被申请人属于同一行业，对申请人及其商标情况理应知晓，其申请注册争议商标的行为难谓正当。

关于本文讨论的首字区别明显这一情形，即当诉争商标与引证商标首字音、形等均存在明显不同的情形，根据《商标审理审查标准》（2016 年版）以及于 2022 年 1 月最新生效的《商标审查审理指南》，通常不被认定为近似商标。这其实是从商标标志本身的近似程度方面作出的判断：首字明显不同的商标近似程度偏低。

而诉争商标最终是否具有可注册性，仍需综合考虑诉争商标与引证商标若共存是否具有混淆可能性，《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》（2017 年）以及 2021 年《商标审查审理指南》中均有说明，尤其是《审查审理指南》中进一步细化指出其他因素中可包括商标申请人所处地域、商标的使用方式、商标申请人与引证商标权利人是否属于同行业等。

关于混淆可能性判断的三个标准，即“近似程度、类似程度和知名度”，可以将其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[5]。而且，在首字不同但仍易导致混淆的情形中，既可能存在唯一的主导因素，也存在多种因素的竞合。因此在个案判断时，更需从商标标志、在先商标的知名度、显著性，指定商品与相关公众的固有特点，诉争商标权利人的主观意图以及双方主体的客观环境等方面进行全面综合考量。

[1]《商标审查审理指南》。

[2] 欧盟法院（2015）T193/194 号判决。

[3] 北京知识产权法院（2019）京 73 行初 13071 号。

[4] 最高人民法院（2020）最高法民再 200 号。

[5] 黄晖，《混淆可能性三问题刍议》。

-在国知局审查审理标准收紧的情况下，如何提高共存同意书被接受的几率？——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（三）

王伟、苏童谣

国家知识产权局商标局从 2021 年下半年开始收紧对共存协议的审理标准。在对 2022 年第一季度国知局作出并公开的 765 件商标驳回复审决定书的初步统计中，有 598 件案件驳回了申请人的共存同意请求（其中包含申请人未提供共存同意书的情况），占比 78%。

在国知局审查审理收紧的情况下，共存同意书还有戏吗？笔者近期研究案例发现，对于具有关联关系的主体出具的共存协议，国知局还是有望考虑的，

尤其是在评审阶段通过递交共存同意书以及主体关联材料依然有希望克服引证商标，最终使得被驳回商标初审公告。

同时，在法院阶段，笔者发现，即便共存主体之间无关联关系，比起评审阶段而言，法院接受共存协议的尺度更为宽松。

从新颁布的《商标审查审理指南》来看，虽然没有直接涉及商标法第 30 条项下的共存协议考量内容，但在涉及商标法第 42 条有关一并转让转让的审查中，指南要求，认定转让商标和引证商标容易导致混淆、误认进而构成近似商标，还需要综合考虑以下因素：包括转、受让双方已经采取或者约定采取的措施是否可以有效避免混淆，或者是否有证据表明普通消费者能对两件商标的商品提供者加以区分。所谓能够有效避免混淆的区分措施，主要是指，转、受让双方已达成相关协议或完成股份结构调整，从而事实上完成了实体区隔，实现了各自独立运营，并且已采取有效宣传措施以提升各自在消费者中的认知程度，促进消费者对双方的区分（见指南上编第三部分第十一章 1.6）。这对我们理解共存协议的作用有一定的帮助。

接下来，本文结合如下公开案例，对国知局商标局、法院接受的共存同意书的几种情况进行简明分析：

首先，可以关注共存主体之间是否存在关联关系

一、共存主体之间存在关联关系

1.1 在评审阶段提交共存协议的同时提交主体之间的关联文件有助于获得商标不近似的认定。

发文号	申请商标	共存引证商标	主体关系
商评字[2022]第0000043401号	万控孚德		百分百控股的母子公司 
商评字[2022]第0000038174号 商评字[2022]第0000038172号 商评字[2022]第0000038176号		世茂 西山龍鳳 LOONG PALACE 世茂服务 SHIMAO SERVICE 世茂服务 SHIMAO SERVICE	申请人与驳回决定三引证商标的所有人均属于世茂集团旗下，且引证商标一至三所有人已出具商标共存同意书。
商评字[2022]第0000024477号	东方希望		权利人是希望集团旗下关联企业，引证商标权利人出具了商标共存协议。

1.2 若是在复审阶段提交了共存同意书，在诉讼阶段提交主体关联关系证明，亦有利于克服商标近似性，提高法院对于共存同意函的接受程度。

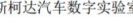
发文号	申请商标	共存引证商标	主体关系
商评字[2021]第0000264665号 裁决日期：2022年02月11日 (2021)京73行初19503号行政判决书	海康存储	海康消防 海康安全	申请人在复审阶段提交了其与第50950046号“海康消防”商标、第50966712号“海康安全”商标(以下称引证商标二、三)所有人签订的商标共存协议原件。在诉讼阶段，申请人提交了其与引证商标二、三所有人关联关系证明。

二、共存主体之间不存在关联关系

2.1 在共存主体之间不存在关联关系的情况下，评审依然有希望接受共存同意书：

发文号	申请商标	共存引证商标
商评字[2022]第0000071993号		CSR
商评字[2022]第0000001809号	P. PAW	
商评字[2022]第0000050103号	TOPCONIC	Topionic
商评字[2022]第0000025218号		
商评字[2022]第0000040718号	 PARADISO 万达锦寓	万达锦华

2.2 共存主体之间无联系，比起评审而言，在诉讼阶段接受共存的尺度进一步提高：

判决发文号	判决日期	评审裁定文号	裁定日期	申请商标	共存引证商标
(2021)京 73 行初字第 1080 号行政判决书	2021 年 12 月 21 日	商评字 [2020] 第 0000177071 号重审第 0000001252 号	2022 年 03 月 07 日		
(2021)京 73 行初字第 15749 号行政判决书	2021 年 11 月 16 日	商评字 [2021] 第 0000162951 号重审第 0000000644 号	2022 年 01 月 27 日		
(2021)京行终 7888 号行政判决书	2022 年 01 月 18 日	商评字 [2020] 第 0000331373 号重审第 0000001243 号	2022 年 03 月 02 日		
(2021)京 73 行初字第 15442 号行政判决书	2021 年 11 月 17 日	商评字 [2021] 第 0000088097 号重审第 0000001226 号	2022 年 03 月 03 日		
(2020)京行终 6238 号行政判决书	2021 年 12 月 17 日	商评字 [2019] 第 0000175579 号重审第 0000001436 号	2022 年 03 月 04 日		

通过以上案例可以看出，尽管国知局对商标共存协议的审查采用更为严格、谨慎的态度，考虑到商标权是私权，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。商标共存协议仍可作为一种有效的策略和手段进行应用，尤其是在主体之间有关联的时候，在评审阶段就有助于克服引证标。即便在国知局对共存协议不予认可的情况下可以进一步通过法院争取对相关共存协议进行审查，以便最终获得商标注册。

其次，对于共存协议，在实务中还需要考虑如下几个方面：

- （1）需考虑商标标识的近似程度和商品的类似程度（目前商标局、商评委和法院不接受相同或近似商品上相同商标的共存）
- （2）需考虑引证商标权利人共存协议内容。引证商标权利人在《商标共存同意书》中明确认可申请商标在全部服务项目上的注册，不会对申请商标在中国的注册和使用采取任何制裁措施，不可附条件，并列明了申请商标的详细信息。
- （3）需考虑是否有明显损害公众利益的情形。申请商标是申请人独创的具有显著性的标识，与引证商标共存并不会导致消费者对产品本身的误认误购。
- （4）在提交共存协议时，还需要注意证据形式、证据提交时间节点等问题，例如涉外共存协议需进行公证、认证，国内企业共存协议需提交原件，以保证真实性等。

以“巴达尔”商标无效宣告案浅析商标法 15.2 对特定关系人商标抢注行为的规制——2021 年《商标审查审理指南》系列解读（四）

明星楠、王奕霖

引言

为规范商标审查审理程序，保障商标审查审理各环节法律适用统一和标准执行一致，国家知识产权局制定了《商标审查审理指南》（以下称新《指南》），并于 2022 年 1 月 1 日起实行，原《商标审查及审理标准》同时废止（以下称原《标准》）。新《指南》在原《标准》的基础上，对商标法第 15 条第 2 款有关特定关系人抢注商标的审查审理内容进行了补充和修订。特别是，调整了关于“在先使用”的判定标准，并增加了常见的“其他关系”的情形[1]，使得该条款的适用进一步明晰。

在万慧达近日收到的“巴达尔”商标无效宣告案件的二审判决书中，北京高院亦通过商标法第 15 条第 2 款对在先使用人的商标权进行了保护，并对二级经销商基于特定关系而抢注商标的行为进行了打击。在下文中，笔者将结合新《指南》的规定和该案案情，对该条款的法律适用问题进行详细解读。

一、商标法第 15 条的立法沿革和价值定位

我国商标体系遵循注册取得制度，但对于符合一定条件的未注册商标，法律仍然认可并保护其正当权益。为规制违反诚信的商标抢注行为，我国商标法律制度中设置了诚实信用原则和一系列具体条款，《商标法》第 15 条即是其中的重要组成部分[2]，具体规定如下：

第 15 条： 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

从立法沿革来看，《商标法》第 15 条的两个条款是我国履行《保护工业产权巴黎公约》义务[3]和诚实信用原则，并结合国内商标实践发展的共同结果。2001 年《商标法》第二次修改时增设第 15 条，规定“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”该条旨在遏制代理人或代表人的恶意抢注行为，但由于适用范围有所局限，实践中容易被行为人规避[4]。例如遇到在订立合同过程、业务磋商、委托加工的过程中知悉他人已经使用的未注册商标而抢先注册，但又未构成代理或代表关系的情形；甚至只是因为营业地址邻近、明确知晓他人商标而抢注的情形，往往无法通过上述条款来规制抢注行为。由此，2013 年《商标法》第三次修改时增设了第 15 条第 2

款，禁止具有特定关系并明知他人商标存在而进行抢注，扩大了保护范围。至此，第 15 条两个条款的规定共同构成了现行《商标法》对于特定商业关系人商标抢注行为的规制。

二、第 15 条第 1 款和第 2 款规范设计的异同以及第 2 款的适用要件

（一）新《指南》中 15 条第 1 款和第 2 款适用条件的比较

从《商标法》第 15 条的规范设计来看，第 1 款和第 2 款在适用对象、法律效力等方面存在一定差异，规制的情形有明确区分。两款之间为择一适用的关系，成立一款，另一款则不成立[5]。

第 1 款针对的是“代理人或代表人抢注商标”的行为，其法律效力是“不予注册并禁止使用”；对双方关系的要求更为严格，限定为“代理或代表”关系；但不要求被代理人或者被代表人在先使用该商标，只要证明该商标为被代理人或被代表人所有即可。第 2 款针对的是“具有特定关系而明知他人商标存在而抢注商标”的行为，解决的是“代理、代表”关系之外的其他特定关系的抢注行为，并要求“在先使用”，法律效力只有“不予注册”。由于两条款的法律效力不同，因此第 1 款的适用条件较第 2 款更为严格。

根据新《指南》，两款规定的适用条件对比表如下（见第十一章、十二章）：

《商标法》第十五条第一款	《商标法》第十五条第二款
认定代理人或者代表人未经授权，擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为，须符合下列要件：	认定特定关系人抢注他人在先使用商标须符合下列要件：
（1）系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人；（关系）	（1）他人商标在系争商标申请之前已经使用；（权属）
（2）系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标相同或者类似的商品/服务上；（商品/服务相同/类似）	（2）系争商标注册申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或者其他关系，因该特定关系注册申请人明知他人商标的存在；（关系）
（3）系争商标与被代理人、被代表人的商标相同或者近似；（商标相同/近似）	（3）系争商标指定使用在与他人在先使用商标相同或者类似的商品/服务上；（商品/服务相同/类似）
（4）代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人的授权。（未获得授权）	（4）系争商标与他人在先使用商标相同或者近似。（商标相同/近似）

（二）新《指南》对 15 条第 2 款“特定关系”和“在先使用”要件的解析

1. 特定关系：商标法 15 条 2 款采用列举形式描述了“特定关系”的范围，即“合同关系、业务往来关系和其他关系”。新《指南》进一步列举了“特定关系”的常见类型：（1）买卖关系；（2）委托加工关系；（3）加盟关

系（商标使用许可）；（4）投资关系；（5）赞助、联合举办活动；（6）业务考察、磋商关系；（7）广告代理关系；（8）其他商业往来关系。“常见的其他关系”包括：（1）亲属关系；（2）隶属关系；（3）营业地址临近。

最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条也对“其他关系”进行了解释：

- （1）商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系；
- （2）商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系；
- （3）商标申请人与在先使用人营业地址邻近；
- （4）商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系；
- （5）商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系。

如符合上述任何一种情形，均属于“特定关系”的范畴。但此处并非穷尽列举，“其他关系”的具体内涵并不局限于司法解释列举的情形。例如，在“雅琪”商标案中，商标申请人与在先使用人的关联公司存在销售代理关系[6]；“CHOPPIES”案中，商标申请人与在先使用人的委托方存在合作关系，最终均适用商标法 15.2 对恶意抢注的商标宣告无效[7]。

2. 在先使用：在先使用人只需证明商标已经使用，无需证明商标通过使用具有了一定影响。“使用”的形态并非只有在实际销售的商品、提供的服务上使用，还包括对商标进行推广宣传，以及为标有诉争商标的商品或服务投入市场而进行的实际准备活动[8]。新《指南》相较于原《标准》，取消了仅在中国市场使用的限制，因此在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据也可以作为证明其商标在先使用情况的补充。

三、“巴达尔”商标的在先使用人通过 15 条 2 款成功宣告恶意抢注商标无效

（一）案情概要

巴达尔制造公司（BARDAHL MANUFACTURING CORPORATION）是世界知名的润滑油生产、销售商，于 1939 年在美国成立。1981 年以“巴达尔制造公司”的中文名称在我国申请注册第 1 类和第 4 类上的“”商标。

2006 年起，巴达尔制造公司委托佰达尔亚太私人有限公司作为其在亚太地区的总经销商。2012 年起，佰达尔亚太私人有限公司与深圳鹰鸿才贸易有限公司签订经销协议，授权后者作为“BARDAHL”品牌产品在中国的分销商。

2013 年，深圳鹰鸿才贸易有限公司分别在第 1 类和第 4 类商品上申请注册“巴达尔”中文商标（本案诉争商标）。在诉争商标注册后仅一周内，深圳鹰鸿才公司就更名为巴达尔（深圳）贸易有限公司，后又更名为巴达尔（深圳）添加剂技术有限公司，在对外宣传中使用巴达尔制造公司的历史，并在销

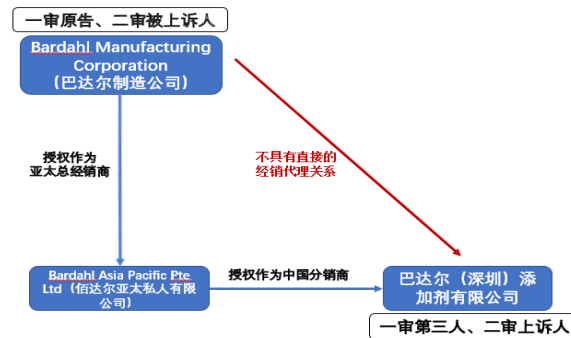
售的润滑油等产品上使用巴达尔制造公司的一系列商标。

2017 年 9 月 27 日，万慧达代理巴达尔制造公司，依据商标法第 15 条第 2 款对诉争商标提起无效宣告申请。

（二）案件难点

1. 如何证明原告与第三人之间具有特定关系

诉争商标所有人巴达尔（深圳）添加剂有限公司虽然代为经销巴达尔制造公司的产品，但前者并非是后者直接的经销商或代理人，而是以佰达尔亚太私人有限公司作为桥梁和纽带，作为二级经销商销售相关产品。根据上文中对 15 条两款规定的分析，本案如适用 15 条第 1 款中的“代理人或代表人抢注商标”的规定则较为牵强，诉争商标所有人也更容易以“双方不具有直接代理关系”为由规避法律责任。因此我方换而通过 15 条第 2 款的“特定关系”来寻找突破点。



在本案中我方提交了佰达尔亚太公司与巴达尔添加剂公司签订的经销协议、双方的往来邮件沟通（提到以“巴达尔”或“巴道尔”作为“BARD AHL”品牌在中国运营时的中文商标，并尽快注册）。证明了巴达尔添加剂公司和巴达尔制造公司之间具有特定关系，巴达尔添加剂公司明知巴达尔制造公司的“巴达尔”未注册商标存在。

基于我方证据，一审和二审法院认定：巴达尔（深圳）添加剂公司与巴达尔制造公司系同行业从业者，巴达尔（深圳）添加剂公司在诉争商标申请日前，知晓巴达尔制造公司的未注册商标“巴达尔”并予以抢注，依据商标法第 15 条第 2 款的规定宣告诉争商标无效[9]。

2. 如何证明巴达尔制造公司在先使用“巴达尔”商标

针对这一问题，我方亦提交了“巴达尔”商标大量的早期使用证据。例如原告从 1981 年开始就一直以“巴达尔制造公司”的中文名称在中国申请注册

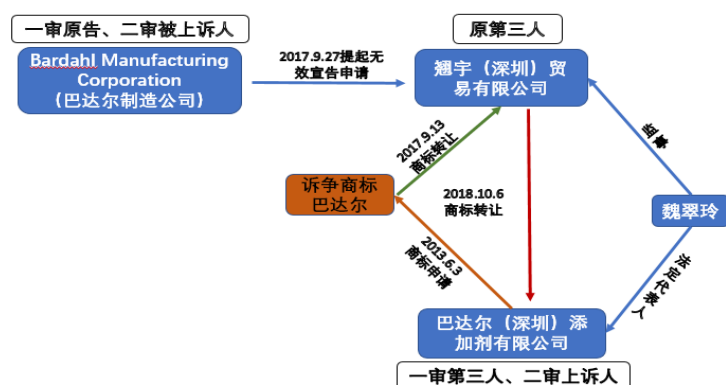
商标；1993 年、1995 年相关行业的知名杂志中曾发表过文章提到“美国巴达尔（BARDAHL）公司”等，时间均早于诉争商标的申请日。两审法院均采纳了我方在先使用证据，认可巴达尔制造公司在诉争商标申请日之前曾将“巴达尔”使用在润滑油等商品上。

3. 诉争商标被转让给案外人，如何鉴别恶意串通行为

在巴达尔制造公司 2017 年 9 月 27 日对诉争商标提起无效宣告申请之前半个月，巴达尔（深圳）添加剂公司于 2017 年 9 月 13 日将诉争商标转让给翹宇（深圳）贸易有限公司，因此本案最初的无效宣告被申请人是翹宇公司。但由于翹宇公司属于案外人，因此原商评委未支持我方关于商标法 15.2 的请求。

在商评委 2018 年 8 月 13 日作出维持诉争商标注册的裁定后不到两个月，诉争商标又于 2018 年 10 月 6 日从翹宇公司转让回巴达尔（深圳）添加剂公司名下。诉争商标在无效宣告的关键时刻来回转让，使得 15 条的适用遇到障碍。

我方查询到，巴达尔（深圳）添加剂公司与翹宇公司系关联主体，前者的法定代表人（魏某）在后者公司中担任监事。我方在诉讼过程中提交了两家公司具有关联关系的证据，证明诉争商标在无效宣告程序前后在关联主体之间来回转让，明显是为了规避商标法第 15 条的适用，能够进一步佐证巴达尔添加剂公司的恶意。同时我方主张，应当更多地考虑诉争商标原注册人的主观意图和客观行为，诉争商标的转让不能改变其恶意抢注的本质。



在证据确凿的情况下，两审法院均认定“巴达尔添加剂公司来回转让诉争商标目的难谓正当，亦难以改变其与巴达尔制造公司之间存在业务往来，其知晓巴达尔制造公司在先使用的未注册商标并予以抢注的事实”。从而识破了对方的诡计，为 15 条 2 款的适用扫清了障碍。

四、代理心得

1. 若抢注人与在先权利人有特殊联系，可尝试通过商标法 15 条保护未注册商标

“巴达尔”商标无效宣告案件为未注册商标的保护提供了诸多可借鉴的思路。在实践中，一些企业或者个人利用与商标在先使用人的特定关系而恶意抢注该商标的现象时有发生，如在订立合同过程中、商业活动中知悉他人已经使用的未注册商标而抢先注册等，严重损害了在先使用人的权益。此时如果能够证明抢注人与在先权利人具有某种关系，则可以尝试通过商标法 15 条对未注册商标进行保护。

2. 若商标法第 15 条第 1 款不能保护，可尝试适用 15 条第 2 款

如果能证明抢注人系在先权利人的代理人或代表人，可适用 15 条第 1 款。但如果无法证明双方存在直接的代理或代表关系，也能够通过证明双方存在其他“特定关系”来规制恶意抢注行为。能够更加全面地规制商标抢注行为，起到净化商标注册秩序、维护公平竞争市场秩序的效果。

对于商标在先使用人而言，在生产经营中也应当注意留存合同、往来信函和邮件、交易凭证、采购资料等，防患于未然。

[1] 见国家知识产权局官网《关于<商标审查审理指南>的解读》第 12 条。网址：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/2/art_66_171840.html。

[2] 汤凌燕、马兰花：特定关系人商标抢注行为的法律规制——对《商标法》第十五条的理解与适用 国浩视点 2020-04-24。

[3] 《保护工业产权巴黎公约》第六条之七：如果巴黎联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人，未经该所有人都授权而以其自己的名义在一个或多个国家申请该商标的注册，则该所有人有权反对（异议）该注册申请或有权要求撤销该商标注册，或者，如果该国法律允许，该所有人可以要求将该注册转让给所有人，除非代理人或代表人能证明其行为的正当性。

[4] 张今、卢结华：商标法第十五条的价值定位与要件解析 知产力 2020-01-06。

[5] 臧宝清：关于商标法第十五条第二款适用的几个问题 臧宝清 知产力 2020-01-06。

[6] 北京市高级人民法院（2017）京行终 2497 号行政判决。

[7] 北京知识产权法院（2016）京 73 行初 1441 号行政判决书。

[8] 新《指南》第 347 页，第十二章第 4 条北高审理指南 12.5-12.6。

[9] 北京知识产权法院（2018）京 73 行初 13431、13429 号，北京市高级人民法院（2020）京行终 7087 号、6981 号行政判决书。

从“完整包含”到加上“或者摹仿”体现了国知局对“傍名牌”现象的重拳打击——2021年《商标审查审理指南》系列解读（五）

李晓莲

一、商标近似性审查针对“完整包含”类型抢注的旧版标准及其存在的问题

2016版的《商标审查及审理标准》中关于商标近似性认定，有这样一条标准：“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”。并列举了包括欧莱雅 vs. 欧莱雅海皙、浪琴 vs. 海湾浪琴等在内的多个案例。

从这条标准及其所列举的案例来看，貌似主要规制的是在他人知名度较高或显著性较强的商标的前面或者后面添加了其他显著性文字的情形。但是很多商标抢注类型并非直接在他人知名商标前面或后面添加显著性文字，而是如下类型的商标：

- 在他人知名商标（尤其是两个汉字构成的知名商标）中间加字：如兰蔻 vs. 兰草蔻
- 在他人知名商标（尤其是两个汉字构成的知名商标）的前面和后面同时加字：如世高 vs. 佳世高倍得
- 将他人知名商标换序（或换字）后再加字，如四季宝 vs. 正元正季四宝
- 完整包含的是与他人知名商标不相同但近似的商标，如谷菲扬 vs. 亿泽稻谷飞扬
- 等等

实践中，上述“傍名牌”类型的商标很常见。虽然能明显看出其就是对他人先知名商标的摹仿，但是摹仿的形式比较狡猾，因为其较好地规避了“完整包含”的近似性判定标准。这种类型的商标，不但通过初审容易，而且因为没有明确的审查标准予以规制，大家可能还容易反推出这种类型的商标一般不应认定为近似商标，即使在异议、无效宣告甚至相应的行政诉讼案中认定商标近似可能也并非易事。因此，权利人对是否要针对上述商标抢注类型进行打击、打击这类商标在成本上的长期大量投入能否得到预期的效果等存在诸多疑虑。然而，如果因为胜率较低而放任这种商标的注册和使用又确实容易造成消费者的混淆，损害权利人的商标权利和商业利益。所以上述类型的抢注一直是业内的难点和权利人的痛点所在。关于这条标准的细化和完善也成为了业界和商标权人的共同期待。

二、新版商标近似性审查之“完整包含”标准的亮眼变化

笔者注意到，2021 版《商标审查审理指南》中对上述“完整包含”标准已经做了修改，修改后的标准为：“**商标完整地包含或者摹仿他人**在先具有**较高知名度或者显著性较强**的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”，并且，这条标准之后给出了应认定商标近似的更多类型的参考案例。

从上述内容可以看出，这次修改**最主要的变化是在“完整包含”后增加了“或者摹仿”，并给出了如下较为丰富的应认定为近似商标的案例类型：**

例 1-2：



例 3：
箭一口牌
指定商品：抽纸马赫

例 4：
IROBAMI
指定商品：燃气炉等

例 5：
一品蓝之梦
指定商品：白酒

例 6：
CHUANHONG 川虹
指定商品：电视机

例 7：
六必居
居必六
(“六风”“必味”“居香”为同一申请人申请的三件商标，可拆分成“六必居风味香”，应与“六必居”判定为近似商标)

同时，新标准将“一定知名度”修改为“**较高知名度**”，也即对权利人在先商标的知名度做出了更高的要求，并保留了对他人在先商标“**显著性较强**”的要求以及仍将“**易对商品或者服务的来源产生混淆的**”作为商标近似判断的落脚点。

上述新标准所考虑的在先商标的显著性、知名度等因素与《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 版）第十二、十三条、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019 版）第

15.2 条的相关规定其实是一脉相承的，即商标近似程度、商品类似程度、在先商标的显著性及知名度、对方当事人的主观恶意程度等等都是判定混淆可能性的影响因素，在审理实践中应该进行全面综合地考量。

本次这条新修订的近似判断标准及新增案例对于本文第一点中提到的多种常见的“傍名牌”类型的商标做了较为明确的规制，即这些商标与他人在先知名商标应认定为近似商标，一定程度上填补了旧版“完整包含”标准的缺憾。上述亮眼的变化对于权利人来说无疑是重大利好，这不仅仅是简单的字面意思的变化，更体现了国知局对他人具有较强显著性及较高知名度的在先商标的更强保护力度以及对恶意摹仿他人在先知名商标予以坚决打击的态度和决心。

三、“完整包含或者摹仿”新标准的落地执行情况

2021 版《商标审查审理指南》自实施已经将近半年，从笔者的代理实践看，国知局对这条新标准还是非常重视甚至“青睐”的。其实在指南实施之前，国知局就已经在一些异议或无效宣告案件对这类商标与他人知名商标的近似性进行过认定，只是数量较少；在指南实施后，笔者看到了这条标准在更多的裁文中的适用。例如，笔者代理的针对先正达公司诸多在先知名商标的恶意摹仿的异议或无效宣告案件中，国知局均对双方商标的近似性予以认定，部分案例如下：

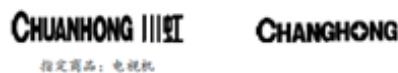
序号	权利人在先知名商标	被异议/争议商标	维权行动及结果
1	亮盾	天研亮盾	异议 赢：已认定双方商标近似
2	金雷	天研金雷	无效宣告 赢：已认定双方商标近似
3	阿立卡	天研阿利卡	无效宣告 赢：已认定双方商标近似
4	绿妃	天研绿菲	
5	适乐时	天研适乐保	
6	世高	佳世高倍得	无效宣告 赢：已认定双方商标近似
7	丰达	新丰达之星	异议 部分赢：已认定双方商标近似
8	麦甜	麦香甜	异议 赢：认定双方商标近似
9	先正达	先正火肥王	异议 赢：已认定双方商标近似
10	宝剑	宝利箭	无效宣告 赢：已认定双方商标近似

注：我司客户先正达是全球知名的经营作物保护等农化产品的跨国公司，其主营的杀菌剂、除草剂、杀虫剂等农化产品因为优异的性能、功效等在全球及中国市场都有非常突出的表现，并且经过长期广泛的宣传使用，在上述产品线上培育发展了诸多知名产品品

牌，如先正达、亮盾、金雷、阿立卡、绿妃、适乐时、世高、宝剑等，但与此同时也招致一些同行业企业的抄袭和摹仿。

上述表格案例中的 1-2 属于标准和指南所明确规制的“完整包含他人知名度较高的商标”的情形；案例 6-8 也是“完整包含”的情形，且与新标准后所附案例中在他人知名商标中间或者前后同时添加文字的摹仿类型相同。

而上表中的案例 3-5 及案例 9-10 应属于新标准中“或者摹仿他人具有较高知名度的商标”的情形，与新标准后所附的



案例类型相同。笔者注意到，在这些案例的异议裁定书中的说理都比较简单，但是在无效宣告裁定书中，国知局在论述双方商标近似性时都提到了系争商标中包含的某一部分与在先知名商标构成近似，从而双方商标整体构成近似商标。例如在上述案例 5 针对“天研适乐保”商标的无效宣告裁定书中，官方认为“争议商标‘天研适乐保’中的汉字‘适乐保’与引证商标一、二中的汉字‘适乐时’在文字构成、认读、含义等方面近似，上述商标构成近似商标”。

实际上，国知局不光支持了上表中的异议或无效宣告案，对于本文第一部分开头提到的各种完整包含或摹仿他人知名商标类型中提到的案例，我司也已经代理不同客户在相应的异议或无效宣告程序中获胜。其中的谷菲扬 vs. 亿泽稻谷飞扬案是在 2019 年收到的无效宣告裁定，笔者认为这与我司在该案中挖掘并提交了对方当事人实际使用中弱化“亿泽稻”部分而突出“谷飞扬”三个字的恶意使用证据从而强化了对方的恶意行为不无关系。

另外，在上述表格的案例 1-5 中，笔者发现国知局在裁定书中也提到了“鉴于本案已适用《商标法》第三十条规定对申请人在先商标权利予以保护，我局对争议商标的注册是否违反《商标法》第四条、第四十四条第一款的规定不予置评”。关于这条评述，笔者认为其中暗含着国知局在商标近似性认定中对对方当事人申请多件“自己商号+先正达在先知名商标（的近似商标）”类型商标的恶意因素的考量。也再次说明判断双方商标是否近似，国知局不光考虑商标本身近似与否，而是会综合考虑在先商标的显著性、知名度、在后商标申请人的主观恶意等因素，以便实现对知名商标更好的保护。

上述案例及事实说明国知局对这条新标准落地执行的还是相当到位的。国知局曾在 2022 年 3 月 29 日下发了《国家知识产权局关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》（以下简称“通知”），其中明确将“（六）大量复制、摹仿、抄袭多个主体具有一定知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标识的”作为重点打击对象，上述裁文结果无疑也是对通知内容的有力证明，再一次体现了国知局打击“傍名牌”行为的坚定决心。

四、“完整包含或者摹仿”新标准对商标代理实践的指导意见

可能有人会担心，这条“完整包含或摹仿”的新标准看上去非常严格，在商标资源有限的前提下，会不会对善意申请行为造成“误伤”？笔者认为答案

是否定的，因为这条新标准适用的前提条件就是在先商标具有较强的显著性、较高的知名度，这两点也是适用这条标准时最重要的考量因素。如果在先商标的显著性不强、知名度不高，那么上文第三点提到的案例中的双方商标被认定为近似商标的可能性应该会很低。而且，这条标准看上去像是为打击各种“傍名牌”的恶意申请行为而量身定做的。在商标注册申请的初审阶段官方是没有渠道获知权利人在先商标的知名度及对方的恶意情况的，所以初审时适用这条标准的可能性极低。针对各类“傍名牌”的恶意商标，权利人需要提起异议或无效宣告并在相应程序中对自身在先商标的知名度及对方的恶意情形进行充分举证才有可能适用这条标准，这也确保了这条标准的适用不会伤及无辜。相反，这也在一定程度上给在后商标的申请人设定了主动规避他人在先知名商标的注意义务。

正如上述国知局的《通知》中提到的“建立《商标审查审理指南》常态化修订机制，提高违法违规成本，不断丰富打击商标恶意注册行为的法律武器和政策工具”，笔者认为这条新标准增加了对“摹仿”他人知名商标行为的规制实际上是为审查员提供了一个更充分、弹性更大的适用标准，一个更有利的法律武器和政策工具。笔者相信，《商标审查审理指南》等相关法律法规政策的不断修订、完善及落地执行，必将给重拳打击“傍名牌”行为增加更多的可能性，也给了商标权人打击各种类型抄袭摹仿的恶意注册更多的信心。

结合上述成功案例以及针对各类“完整包含或摹仿他人知名商标”类型的商标近似性审查标准的变化，笔者拟对商标的申请、使用及维权方面提出如下建议：

（一）权利人自身商标的选择、注册和使用

1、在注册或使用之前最好先做商标近似查询，以避免因申请、使用与他人在先知名商标相同或近似的商标而带来不必要的麻烦。

（二）在先知名商标权利人如何维权

1、尽量选择独创性高、显著性强的商标进行注册和使用。

2、加强商标监控，尽早发现在相同或类似商品上各种类型的“傍名牌”申请行为并充分利用这条新标准加强打击。

3、在商标使用的同时注意留存商标宣传、使用的证据，以便在维权时能顺利举证证明在先商标已经具有较高知名度。

4、利用网络检索、实地调查等途径充分挖掘对方在商标申请、使用中的恶意行为及商业经营等方面的失信行为，以帮助商标近似性及混淆可能性的认定。

-毒树之果——转让行为不影响商标属于“恶意注册”的认定—— 2021 年《商标审查审理指南》系列解读（六）

常静文

商标经过转让程序，是否还能被认定属于以不正当手段申请注册商标的行为？

案例一：“快手”商标无效宣告案

2018 年“蓝某某”（简称“第三人”）于 20 类申请“快手”商标，该商标于 2019 年予以注册公告。后第三人将争议商标于 2019 年转让至“义乌市某某家居用品有限公司”（简称“被申请人”）名下。

当事人“北京达佳互联信息技术有限公司”（简称“申请人”）于 2021 年对其提起无效宣告申请，主张被申请人及商标原申请人（即被申请人法定代表人）一贯具有复制摹仿申请人及他人知名品牌的恶意，“快手”商标经申请人持续多年的宣传推广已享有极高知名度和美誉度，被申请人的行为已违反诚实信用原则，并构成以不正当手段申请注册商标的行为。

国家知识产权局商标评审委员会经审理查明：本案争议商标与申请人的引证商标“快手”在文字构成、呼叫等方面相同，难谓巧合。且除争议商标外，争议商标原注册人还申请注册了“聚美优品”“哈啰出行”“途牛”“抖音”等多枚与他人知名品牌及商标相同或近似的商标。争议商标原注册人及被申请人既无充分证据证明其有使用上述商标的真实意图，也未能提供其商标的合理出处，其注册目的难谓正当。据此，可以认定争议商标原注册人注册使用争议商标是采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人商标，其注册行为违反诚信原则，扰乱了商标注册秩序，同时也会对我国的知识产权保护产生负面影响。

此案件被北京商标协会评为 2021 年度商标十大非诉优秀案例。案件的争议商标在获得注册后，从案外第三人（即被申请人的法定代表人）转让至被申请人名下，被申请人一方企图通过商标转让，规避、消除不正当注册、囤积、贩卖的“行为”。但经审理，国知局认为，从《商标法》第四十四条第一款的立法目的和法律规定的实效性角度考虑，该条款立法目的即禁止商标注册人以欺骗或者其他不正当手段取得商标的注册，如果允许商标注册人以上述手段申请注册商标后转让给案外第三人，并将此情形视为障碍消除，则该条款用来禁止商标注册人进行不正当注册和商标囤积、贩卖的制度目的会落空，从而使得该条款在实际操作中存在被规避的可能。因此认定被申请人的行为违反《商标法》第四十四条第一款的相关规定。

案例二：格拉舒特图书有限公司诉国家知识产权局异议复审再审查判决

2012 年，格拉苏蒂公司不服原国家知识产权局商标局作出的异议裁定，向原国家知识产权局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出复审申请，请求不予核准注册第 7495990 号“GLASHUTTE”商标（以下简称被异议商

标)。

该案件在经过一二审程序后,最终在最高院针对该案件的下发的再审行政判决书中,针对系争商标是否违反2001年商标法第四十一条第一款规定做出如下评述:

本案中,根据一、二审查明的事实,原注册申请人耀荣公司在申请注册被异议商标时,在同一时期还在第35类3503群组服务上申请注册了第7480727号“SLOGGI”、第7471378号“IPSA”、第7477704号“SIMMONS”等28件商标,相关商标标识与他人在先注册在其他类别的商品或者服务上的商标相同或者近似,此后,原注册申请人将部分商标转让或许可给其他在香港地区注册的公司。本案中,现有证据不足以证明原注册申请人以及格拉舒特公司在被异议商标指定的商品类别上具有真实使用意图,也不足以证明其对被异议商标标识进行了商标法意义上的使用。二审法院认定被异议商标的申请注册属于2001年商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得注册的行为,认定事实和适用法律并无不当。

格拉舒特公司认为,被异议商标系从原注册申请人耀荣公司受让而来,耀荣公司的行为不能作为认定格拉舒特公司以欺骗手段或者其他不正当手段取得被异议商标的依据。本院认为,商标法第四十一条规定:“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”,因此,在认定相关商标是否符合该规定时,应当以涉案商标“取得注册”的过程中是否使用了欺骗手段,或者采用了其他不正当手段为依据。而不能仅仅由于存在后续的转让行为,即认为不再存在商标法第四十一条规定的情形。否则,恶意申请注册商标的申请人可通过“转让”规避商标法第四十一条的适用,显然与商标法的立法目的不符。尤其是,格拉舒特公司的企业名称也包括“格拉舒特”,其行为也难谓善意。为贯彻公序良俗原则,维护良好的商标注册、管理秩序,营造良好的商标市场环境,二审法院有关商标法第四十一条的认定并无不当。对于格拉舒特公司有关“耀荣公司的行为不能作为认定格拉舒特公司以欺骗手段或者其他不正当手段取得被异议商标的依据”的主张,本院亦不予支持。

《商标法》第四十四条第一款规定:已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

根据《商标审查审理指南(2022)》相关解释说明,上述规定是关于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册商标的处理。申请商标注册应当遵守诚实信用原则,不得以弄虚作假的手段欺骗商标注册部门取得注册,也不得以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册。在商标异议和不予注册复审程序中可参照适用本条标准。

在新修订的《商标审查审理指南》中,虽然只在涉及商标法第4条中明确规定商标转让不影响对商标申请人违反《商标法》第四条情形的认识认定,而在第44.1条中没有类似的表述,但指南也特意指出,系争商标申请人以不正当手段取得注册的商标,不限于系争商标申请人本人申请注册的商标,也包括与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联

系的人申请注册的商标。

上文两案件，对于当下恶意囤积商标或搭蹭他人知名商标的打击，以及通过转让、以关联主体申请商标等试图规避法律约束的恶意行为的打击，具有典型、指导性意义。

可见，目前国知局和法院对于商标转让行为是否影响恶意注册的认定，持相对一致的态度，即：在认定相关商标是否符合商标法第四十四条第一款相关规定时，应当以涉案商标“取得注册”的过程中是否使用了欺骗手段，或者采用了其他不正当手段为依据。而不能仅仅由于存在后续的转让行为，即认为不再存在相关规定的情形。否则该条款用来禁止商标注册人进行不正当注册和商标囤积、贩卖的制度目的会落空，从而使得该条款在实际操作中存在被规避的可能，与商标法的立法目的不符。

在当下恶意囤积或搭蹭他人知名商标、不以使用为目的恶意申请注册商标频发的情况下，国家对于恶意注册的打击力度在日益增强。而商标恶意申请人也在随之更换其申请方式、手段，试图“应对”“规避”法律约束，继续变向牟利。此种情形下，对于如何打击商标恶意申请，则需要企业、办案律师在原本既有的办案思路下，更多搜集侵权证据，更重视当事人的背景调查，挖掘对方潜在的关系网络，从“看似无关联”的线索情况中，尝试找出对方真正的注册意图、以应对更加复杂多样的申请手段。

-两版《连续三年不使用注册商标情形的判定》章节新旧比对—— 2021 年《商标审查审理指南》系列解读（七）

吴俊燕

“撤三”（对注册商标连续三年不使用撤销程序）是敦促商标权人积极使用注册，清理闲置商标的重要制度。国家知识产权局于 2021 年 11 月 22 日颁布的《商标审查审理指南》中重新编排了关于连续三年不使用注册商标情形判定的内容，并做了部分改动，值得关注。

本文将 2016 年版《商标审查及审理标准》和 2021 年的《商标审查审理指南》，两版中《撤销注册商标案件的审查审理——连续三年不使用注册商标情形的判定》的章节内容进行了比对，将改动的部分整理如下，并结合关联案例做简要的解读和分析。

一、增加原则性条款

对商标注册人提供的商标使用证据，应结合其市场主体类型、实际经营形式、商标注册情况综合判断其是否真实、公开、合法地使用商标。

二、增加非规范实际使用商品构成核定商品上使用的情形

系争商标实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,但其与系争商标核定使用的商品仅名称不同,本质上属于同一商品的,或是实际使用的商品属于核定商标下位概念的,可以认定构成在核定商品上的使用。

该条与 2019 年北京市高级人民法院发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》19.8 条的审理观点一致。在商标局之前的审理文书中也多有体现。受限商标申请的流程规定,申请人在选择商标指定的商品/服务项目时只能从《类似商品和服务区分表》中选择。但有时申请人所实际生产销售的商品并不在内,就只能退而选择与其实际生产的商品最为接近的规范商品项目进行注册。但若后续遭遇了“撤三”,就往往难以提供出核定使用商品上的使用证据。此部分的意义在于避免因《类似商品和服务区分表》的缺漏或滞后性而损害商标注册人的利益。

关联案例:第 7040019 号“一九土”商标撤销复审案

审理要点:商标注册人提交的证据包括商标使用授权书、淘宝店铺“一九土工作室”首页截图、淘宝店铺掌柜 fiships 为张某霞的认证材料、店铺交易记录、紫砂壶包装盒照片、中国胶粘剂交易平台采购紫砂杯及微信采购对话记录等。上述证据能够证明“一九土”商标在“紫砂壶;紫砂杯”商品上进行了商标法意义上的使用。虽然“紫砂壶;紫砂杯”商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称,但其实际上属于系争商标核定使用的“茶具;茶壶”商品中的一种,可以认定构成在“茶具;茶壶”商品上的使用,并在“陶器;瓷器;日用陶器(包括盆、碗、盘、缸、坛、罐、砂锅、壶、拓器餐具)”等类似商品上对“一九土”商标一并维持注册。

三、增加区分表的变化对商品类似的判断

系争商标核准注册时,核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中不属于类似商品,但因《类似商品和服务区分表》的变化,在案件审理时属于类似商品的,以案件审理时的事实状态为准,可以维持未实际使用商品的注册。系争商标核准注册时,核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中属于类似商品,但因《类似商品和服务区分表》的变化,在案件审理时不属于类似商品的,以核准注册时的事实状态为准,可以维持未实际使用商品的注册。

此新增部分与 2019 年北京市高级人民法院发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》19.10 条的审理观点一致。随着社会,市场环境发展,消费者对商品/服务的类似关系的认知也在时刻发生着变化。设立该条的目的在于为了避免因区分表的变化导致商标注册人申请注册商标的预期落空。但从之前的案例来看,商标局和法院均只支持“一次”类似商品的维持,即不能因未直接实际使用的类似商品得到维持,再次以构成类似商品为由,维持争议商标在该项商品上的注册。

关联案例：第 1400267 号“九牧王”商标撤销复审案

审理要点：商标注册人提交的证据可以证明诉争商标在指定期间内销售了显示有诉争商标的衣钩、排钩商品。“五金器具”商品在诉争商标注册之时属于 0609 类似群组，与商标注册人实际使用的衣钩、排钩商品不属于类似商品；但案件审理时《类似商品和服务区分表》已发生变化，即“五金器具”商品可以跨 0607、0608、0609 类似群组保护，故维持诉争商标在“五金器具”商品上的注册。

该案诉讼阶段法院认为，在没有证据证明诉争商标于指定期间内在“五金器具”商品上直接进行使用的情况下，不能再次以构成类似商品为由，维持诉争商标在“金属工具柄；挂锁；钥匙”商品上的注册。

四、增加单纯出口行为的认定

系争商标实际使用的商品未在中国境内流通而直接出口的，可以认定构成核定商品的使用。

注册商标的使用是指在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用。一直以来，实践中对于“未在中国境内流通而直接出口”行为是否构成公开使用存有较大争议。此新增部分与 2019 年北京市高级人民法院发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》19.16 条的审理观点一致。

关联案例：第 3492159 号“ENVEE”商标撤销复审案

审理要点：虽然使用系争商标的商品在中国生产加工后直接出口国外，未在中国市场流通，但商标注册人在系争商标获准注册后，切实将商标投入实际使用，积极激活注册商标，并不存在搁置和浪费商标资源的行为。同时出于保护对外贸易、促进贴牌加工行业发展的目的，在商标连续三年不使用的撤销案件中，应将贴牌加工行为认定为商标使用行为。

五、对“不被视为商标法意义上的商标使用”的情形做了调整：

2016 年版《商标审查及审理标准》	2021 年版《商标审查审理指南》
5.3.5 以下情形，不被视为商标法意义上的商标使用： （1）商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明； （2）未在公开的商业领域使用； （3）仅作为赠品使用；	以下情形，不被视为商标法意义上的商标使用： （1）商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明； （2）未在公开的商业领域使用； （3）改变了注册商标主要部分和显著特

(4) 仅有转让或许可行为而没有实际使用； (5) 仅以维持商标注册为目的的象征性使用。 5.3.6 商标注册人提交的使用证据如果改变了注册商标的主要部分和显著特征，则不能认定为注册商标的使用。	征的使用； (4) 仅有转让或许可行为而没有实际使用； (5) 仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

从过往案例来看，商标局和法院之前对撤三阶段中商标注册人提交的以赠品形式使用的证据往往采取不同的审理观点。一般来说，商标局会依据 2016 年的《商标审查及审理标准》的规定对仅作为赠品使用不视为“撤三”案件中有效的使用证据。但在诉讼阶段，北京知产院以及北京高院的诸多判决中都支持了将“赠品”形式的使用认定为有效的商标使用证据。（前提依然需要注册人所提供的证据能证明该赠品确实进入了公开的商业领域，具有区分商品来源的作用。）

2021 年版的《商标审查审理指南》中将“仅作为赠品使用”从“非商标法意义上的商标使用”情形中删除，相较 2016 年版本有明显变动。此次改动后，商标局和法院在该点上的审查观点应该会趋于统一。

关联案例：第 3342442 号“万和”商标撤销复审行政诉讼纠纷案【(2018)最高法行再 12 号】

审理要点：在二审审理过程中，商标评审委员会认可诉争商标在指定期间在赠品上进行了使用，但认为在赠品上的使用并非商标法意义上的使用。北京市高级人民法院审理认为，商标注册人向商标评审委员会提交的证据可以证明其向礼品公司购买电动牙刷、多功能电热饭盒产品作为活动赠品向消费者提供，消费者从赠品外包装足以认定商标注册人是赠品的生产者，诉争商标对相关公众起到了识别商品来源的作用，可以认定诉争商标已经在指定期限内进行了实际使用。

关联案例：第 3342442 号“开心人大药房”商标撤销复审行政诉讼纠纷案【(2016)京行终 131 号】

审理要点：北京市高级人民法院审理认为，开心人大药房以意图作为赠品为由，购买了雕牌、立白洗洁精等去污商品，并要求供货方将诉争商标贴附于上述商品包装之上，开心人大药房虽然把诉争商标贴印在雕牌、立白洗洁精等去污商品上作为赠品发放，但受赠者仍可清晰辨别开心人大药房并非赠品的生产者，开心人大药房的此种使用行为无法区分商品来源。最终，认定该使用行为不能维持诉中商标的使用。

六、调整了商标使用在指定商品、服务上的具体表现形式：

2016 年版《商标审查及审理标准》	2021 年版《商标审查审理指南》
5.3.2 商标使用在指定商品上的具体表现形式有： （1）采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上； （2）商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上； （3）商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传； （4）商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料； （5）其他符合法律规定的商标使用形式。	5.3 商标使用在指定商品上的具体表现形式 （1）采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上； （2）商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据、电子商务经营的交易单据或者交易记录等上； （3）商标使用在广播、电视、互联网等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传； （4）商标在展览会、博览会上使用，包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用； （5）商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上； （6）其他符合法律规定的商标使用形式。
商标使用在指定服务上的具体表现形式有： （1）商标直接用于服务场所，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上； （2）商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等； （3）商标使用在广播、电视等媒体	5.4 商标使用在指定服务上的具体表现形式 （1）商标直接用于服务场所，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上； （2）商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明、电子商务经营的交易单据或者交易记录等； （3）商标使用在广播、电视、互联网等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以

上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传； （4）商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料；	以及广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传； （4）商标在展览会、博览会上使用，包括但不限于在展会印刷品及其他资料、工牌、指示牌和背景牌等处用于指示商品和服务来源的使用； （5）商标使用体现在国家机关、检测或鉴定机构及行业组织出具的法律文书、证明文书上； （6）其他符合法律规定的商标使用形式。

随着互联网技术的发展，人们的日常生活已于互联网紧密相连。修订后的《商标审查审理指南》适应了电商、互联网交易的发展，将互联网、电商平台交易单据、交易记录纳入商标使用的判定。

七、商标实际使用方式增加“不违背商标权人意志的使用”的情形

2016 年版《商标审查及审理标准》	2021 年版《商标审查审理指南》
5.3.4 系争商标不存在连续三年不使用情形的举证责任由系争商标注册人承担。 用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料，应当符合以下要求： （1）能够显示出使用的系争商标标识； （2）能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上； （3）能够显示出系争商标的使用人，既包括商标注册人自己，也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的，应当能够证明许可使用关系的存在； （4）能够显示出系争商标的使用日期，且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内； （5）能够证明系争商标在《商标法》	5.5 系争商标不存在连续三年不使用情形的举证责任由系争商标注册人承担 用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料，应当符合以下要求： （1）能够显示出使用的系争商标标识； （2）能够显示出系争商标使用在指定使用的商品或者服务上； （3）能够显示出系争商标的使用人，既包括商标注册人自己，也包括商标注册人许可的他人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。如许可他人使用的，应当能够证明许可使用关系的存在； （4）能够显示出系争商标的使用日期，且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内； （5）能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用；

效力所及地域范围内的使用;	

此新增部分与 2010 年《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》第二十六条第一款的审理观点一致。将商标权人的实际使用方式从商标权人自行使用、许可他人使用扩大到了“不违背商标权人意志的使用”。不违背商标权人意志的使用是指他人使用注册商标的行为符合商标权人的利益或意愿而不作反对的意思表示,符合商标默示许可制度。

八、将撤三环节中提供虚假或伪造证据作为典型案例

典型案例三:第 5417364 号“宜派 ipai 及图”商标撤销复审案

(1) 商标信息



指定商品:汽车等

(2) 审理要点

经国家税务总局全国增值税发票查验平台上对商标注册人提交的三张深圳增值税普通发票进行查验,发现其中一张发票显示的商品名称、金额均与平台所录信息不符,另外两张发票经查验显示无此票信息。鉴于商标注册人的主要证据真实性存疑,该项证据应不予认可,“宜派 ipai 及图”商标应予以撤销。

在撤三环节,为避免商标被撤销,部分商标权人会企图伪造商标使用证据来蒙混过关,其中伪造发票、合同等“花样”更是屡见不鲜。从过往案例来看,对存在伪造或虚假证据的,无论是商标局还是法院对其提交的所有证据从严审查,相应提高证明标准。并且根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十九条第一款第(二)项的规定,对伪造证据或者提供虚假证明材料,妨碍人民法院审理案件的,人民法院可以根据情节轻重,予以训诫、责令具结悔过或者处一万元以下的罚款、十五日以下的拘留。

2021 年版《商标审查审理指南》“连续三年不使用注册商标情形的判定”章节后的典型案例中就列入了因提供虚假或伪造证据而导致商标局对主要证据不予认可,最终撤销商标的案例。虽在审理指南正文中对此情形未有具体标准出现,但未来可能还会将此类情况的审查态度进一步落实成规范。

关联案例:第 6765234 号“正大”商标撤销复审案

审理要点:商标局在国家企业信用信息公示系统、国家税务总局北京市税务局、原北京市工商行政管理局查询,并未发现原商标注册人提交的三份发票销货方的企业信息。原商标注册人提供的三份销售发票中销货方信息存疑。复审商标在该商品上的注册应予撤销。

关联案例：第 9838458 号“食草堂 BLUECROSS”商标撤销复审案

审理要点：根据商标局查明事实可知，商标注册人提交的 12 份发票复印件存在造假情形，且 12 份对应的服务合同的签订时间、金额均与 12 份发票的开票日期、价税合计一致，显然上述 12 份合同为被申请人根据发票伪造的。商标局认定上述合同、发票证据系商标注册人为维持复审商标注册而伪造，对上述证据的真实性不予采信，并对其提交的其他证据从严审查。

关联案例：第 1509454 号“科德宝；FREUDENBERG”商标撤销复审行政纠纷案【(2020)京行终 3685 号】

审理要点：北京市高级人民法院在（2020）京行终 3685 号判决书中指出，原商标注册人提交的九张发票在“备注”栏标注了“科德宝 FREUDENBERG”字样，但其字样位于迪宝公司发票专用章上方，覆盖痕迹明显；卡尔科德宝公司提交的全国增值税发票查验平台查验结果能够证明，上述发票在线查验结果的“备注”栏均为空白；因此，二审法院认定上述发票的真实性存疑，对琪胜公司、迪宝公司在案提交的其他证据应从严审查。

关联案例：第 10048229 号“美琪琳”商标撤销复审行政纠纷案

审理要点：广东倩芬化妆品实业有限公司在行政阶段提交的使用证据，系国家知识产权局在撤销复审案件中作出具体行政行为的依据与基础，亦是人民法院在相关行政诉讼程序的审查对象，伪造使用证据的行为将严重损害撤销复审行政程序以及相关行政诉讼程序的严肃性，影响案件的公正审理。虽然广东倩芬化妆品实业有限公司在本案诉讼程序中主张撤回其在行政阶段提交的虚假证据，但无法改变其已经实施提交虚假证据的事实，且该主张系虚假证据被行政机关明确指出之后提出的。故本院认定广东倩芬化妆品实业有限公司对上述证据进行了伪造，其提交的在案证据不足以证明其在指定期间内对诉争商标在核定使用商品上进行了真实、合法、有效的商业使用，对诉争商标予以撤销。另，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十九条第一款第（二）项之规定，决定对原告广东倩芬化妆品实业有限公司罚款一万元。

-从“注册+管理”到“管理+保护”——集体商标、证明商标新《办法》 开始征求意见

雷用剑、黄梅

国家知识产权局于 2022 年 6 月 7 日下发关于就《集体商标、证明商标管理和保护办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知，就该征求意见稿征求社会各界意见。

现行的《集体商标、证明商标注册和管理办法》于 2003 年 4 月 17 日发布，同年 6 月 1 日施行。该《办法》主要对集体商标、证明商标的申请注册内容做了详细规定，多年来为集体商标、证明商标的注册和管理提供了指导，在商标权保护中发挥了重要作用，是对《商标法》和《商标法实施条例》中有关集体商标、证明商标内容的重要补充。但随着时代的发展，2019 年的新《商标法》已经施行，上述《办法》中的不少内容亟待更新；同时，近期有关如“潼关肉夹馍”等含地名的集体商标、证明商标案件也引发广泛的社会关注，这些案件也亟需更贴近当前实践的行政指引，达到既要保护集体商标、证明商标的商标权也要厘清合理使用边界的效果。

考虑到这些情况，国家知识产权局在 2020 年启动了规章的修改工作，经多次讨论，逐渐完善了办法内容，形成了目前所公布的征求意见稿。

新《办法》的征求意见稿一共三十五条，主要是包含以下几个方面的内容：

1、规章名称

规章的名称从《集体商标、证明商标注册和管理办法》调整为《集体商标、证明商标管理和保护办法》，从“注册+管理”阶段向“管理+保护”阶段迈进。

2、注册申请要求

第二条至第九条是对集体商标、证明商标的申请注册行为进行规范，但主要是总则性条款。征求意见稿第二条首次在办法中明确了申请集体商标、证明商标的主体资格要求。第六条地理标志的构成要素经修改和现行的商标法保持了一致。有关集体、证明商标注册的许多具体问题，已经在《商标审查审理指南》中另行规定。

3、对注册人、集体成员和使用人的管理

第十条至第十八条针对集体商标、证明商标注册人、集体成员和使用人进行管理。第十条对注册人的商标管理职责提出了具体要求。第十一条增加了注册人收取合理费用的规定。第十二条对集体商标注册人成员有变化和证明商标

许可使用备案问题做了强化管理。第十四条和第十五条增加了注册人发放使用证明的义务以及不得使用集体商标、证明商标的情形。第十六条至第十八条进一步针对集体商标、证明商标的使用对注册人、集体成员和使用人等进行了具体的规范并要求其承担特定义务。

4、公共服务

第十九条至第二十条规定了政府机构在集体商标、证明商标使用过程中应当承担的职责，以提升公共服务水平。

5、地名的正当使用

集体商标、证明商标中的地名的正当使用问题是这次办法修改的重点内容之一，主要集中在办法的第二十一条至第二十四条。

6、行政保护及行政处罚措施

第二十五条至第三十三条完善了集体商标、证明商标的行政保护措施及相关行政处罚措施。注册人、集体成员、使用人遇到商标侵权时可以寻求行政保护措施，并明确了谁来处理，哪些特别行为属于《商标法》第五十七条规定的侵权行为，善意销售免赔的处理，以及针对注册人未尽商标管理义务情形下所需承担的行政后果和责任。

新《办法》的征求意见稿对于集体商标、证明商标的管理和保护调整和新增了很多内容，切实地回应了不少实践中的关切。对于意见稿中是否有些内容过于具体、立法技术上还需要进一步完善以及是否对注册人、集体成员、使用人提出了过于高的义务要求等方面，可以进行进一步探讨。

根据国知局通知的内容，公众可以在 2022 年 7 月 21 日前围绕征求意见稿提出具体的意见。

专利

-浅议外观设计单独立法的整体思路——从中欧外观设计制度保护条件的差别谈起

张校铨

内容提要

目前，越来越多的研究认识到外观设计有单独立法的价值，外观设计单独立法也许会成为一项现实议题。

欧盟外观设计立法作为理性调研的成果具备一定科学性，其“市场本位”的立法思路值得我国吸收、学习。该立法不仅认识到外观设计具有不同于发明专利、实用新型专利的“市场符号”性质，同时以外观设计行业的客观需求为出发点作出了相应的制度安排。

本文以欧盟法保护条件的具体规则作为重点，研究其与我国相关规则的差别，从而探索我国外观设计单独立法应当考虑的立法思路。

关键词

外观设计；单独立法；个性特征；新颖性宽限期；非注册式外观设计

一、问题的提出

我国专利法第四次修正的版本已于 2021 年 6 月 1 日起施行，与外观设计制度相关的新内容包括新设外观设计专利申请国内优先权制度、延长外观设计专利权保护期以及增加对产品局部外观设计保护的规定。结合专利法第四次修改的草案说明和审议报告，不难看出我国鼓励和支持设计行业创新，同时也愿意在具体制度设计上吸收国际的通行做法。

然而，国际上保护外观设计的较为通行的做法其实是单独立法，而不是将其安置于专利制度下。世界知识产权组织下属的商标、工业品外观设计和地理标志委员会（SCT）曾为降低外观设计制度的国际差异对各国的外观设计规则做了问卷调研（调研对象为各国 2008 年的立法），结果显示有 69% 的国家或地区（共 36 份答复）明确不通过专利立法保护外观设计，有 75% 的国家或地区颁布了单独的注册式外观设计法律。[1] 在那之后，我国不少专家、学者对“外观设计单独立法”开展了有益的探讨，建议对外观设计单独立法，或者在专利法之中单列一“编”以作过渡。[2]

笔者认为，我国作为外观设计申请大国，无论是满足设计者的现实需求以鼓励创新，还是与国际通行规则接轨，外观设计单独立法或单独成编可能是外

外观设计制度的归宿。

虽然我国专利法第四次修正并未就此问题作出回应，但这可能是因为学界的理论讨论尚不完全成熟，实践层面亦没有做足准备，但这绝非意味着我国对外观设计单独立法模式存在抗拒心理——因为我国 1984 年专利法“三位一体”的立法模式其实也不是起草时的最初选择，[3]它更多地是为了追求立法便利、提高立法效率、节省立法资源，[4]并非一种理性的刻意的结果。

但不可否认的是，注册式外观设计与发明、实用新型（下称“技术类专利”）在授权程序上存在一定相似性，加之我国专利法到如今已经实施近 40 年，这种制度惯性很难使得人们有机会反思外观设计与技术类专利是否有本质的区别。

因而，“外观设计单独立法”需要解决的首要问题是应当以何种思路或持何种视角看待外观设计及其独特的法律规则。概览美国法的相关历史，其将外观设计置于专利制度框架下的做法也同样存在历史的偶然性，[5]在解答外观设计的上述问题时不应过分关注。相较而言，《欧共体外观设计条例》的制定过程传达出的思路具有一定先进性。

《欧共体外观设计条例》在欧盟的系列知识产权条例中称得上是“难产儿”，当时欧洲各国用以保护外观设计制度的立法差异巨大，甚至一度影响了商品的自由流通。其中，有以北欧国家为代表的严格的类专利保护模式，也有以法国为代表的宽松的类版权保护模式，实难统一。

此时，马克斯·普朗克研究所（简称“马普所”）的学者们反对通过拼凑当时现有的规则来解决外观设计的问题，而是决定在充分调研相关市场需求后，围绕“外观设计本位”（design approach）或“市场本位”（market approach）的观点起草了立法草案，该草案引起了立法者的兴趣，并成为最终立法的蓝本。[6]

具体而言，马普所的学者们认为外观设计的实际价值是在“饱和市场”（saturated markets）中发挥符号作用，而不是一种发明创造，即：“饱和市场”下的基本需求已经得到充分满足，消费者完全可以在功能相互替代的产品之间挑选最“讨喜”的那个，外观设计此时就承担着这样的符号作用（或称为沟通作用），类似于商业标识，但不同之处在于商业标识的符号价值是其背后承载的商品来源信息，而外观设计的符号价值即产品本身（外观）。[7]

这种“市场本位”的思路影响了欧盟外观设计制度的保护条件。下文将针对这些规则与我国法作比较研究，试图阐释我国长期以来对外观设计在认识上的不足，进而探寻外观设计单独立法的整体思路。

二、明显区别性与个性特征的差别

明显区别性是我国外观设计专利应当满足的条件之一，也是继新颖性后的进一步要求，即《专利法》第二十三条第二款“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”，该规则源于美国所主导的 Trips 协议第二十五条第二句，属于各国可自行调整的范围。

我国 2008 年修改《专利法》时，为注重提高外观设计专利的水平和质量，将明显区别性的要求纳入外观设计专利制度，一举将外观设计专利权的授

权标准提高至国际最高水平。

虽然该要求名为“明显区别性”，但其也包含与现有设计特征的组合相比有明显区别的情形，可以认为实际上已经表达了技术类专利“创造性”的含义。[8]具体而言，《专利审查指南》规定了与技术类专利评价创造性的“三步法”极为相近的判断方法：[9]

- (1) 确定现有设计的内容；
- (2) 将现有设计或现有设计特征与涉案专利对应部分的设计进行对比；
- (3) 判断在与涉案专利相同或者相近种类产品的现有设计中是否存在具体的转用和/或组合手法的启示。

这种判断方法相当于将外观设计拆解为多个设计特征，在有“启示”的前提下容许组合现有设计特征，即重点关注外观设计的多个局部。

然而，欧盟法要求外观设计需满足的“个性特征”(individual character)则完全相反，该规则位于《欧共体外观设计条例》第6条，具体为“其产生的总体印象对于懂行使用者(informed user)与现有设计所产生的总体印象存在区别”。这是一种类似商标法的假想的客观判断——基于懂行使用者的印象，而不是基于设计者的主观判断，[10]即不能通过启示、组合等方式评价个性特征，也不要求设计者在创造方面作出如何先进性的贡献。当然，因为外观设计只论整体印象不论商品类别，它也与商标法对于相关公众混淆可能性的判断有所区别。

欧洲知识产权局(EUIPO)发布的审查指南对个性特征的判断作出了更详细的解释。[11]首先，以单独比对为原则，即使是现有设计特征组合构成的外观设计，只要整体符合个性特征，仍然能够获得授权。其次，在排除诉争设计中功能唯一限定的部分、正常使用时不可视的部分、未主张保护的部分之后，再以整体比对为原则。最后，遵循“四步法”进行判断：

- (1) 确定诉争设计所使用的产品的具体领域(sector)；
- (2) 确立一个正常使用前述产品的“懂行使用者”，并基于此标准确立对现有设计的了解程度和比较外观设计时的关注程度；
- (3) 考察设计者的自由度；
- (4) 基于以上要素，判断诉争设计与现有设计是否产生了不同的整体印象。

进一步，EUIPO的审查指南还对前述“四步法”中的概念作了进一步细化，例如：“懂行使用者”可以是经销商或者最终用户；“设计者的自由度”受产业标准限制而不受时尚趋势影响；“整体印象”在可视性差的部分、平庸常见的部分以及自由度受限之处应给予更低的评价权重。

总之，虽然判断某外观设计是否具有个性特征与判断是否具有明显区别性或者创造性一样困难，但其判断标准重点关注外观设计给予懂行使用者的视觉感受，且评价时不允许从其它现有设计中寻求结合启示，因此相应的授权条件还是比我国低。

可见，欧盟法确实认为外观设计只是吸引消费者注意力的一种符号，而我国却将外观设计当成一种发明创造，认为赋予外观设计专利权是在奖励设计者对外观设计某项“创造”的贡献，这种理念的差异导致创造性与个性特征的具体含义上的不同。

事实上，根据美国教授莫吉思的“不确定性论”，美国法之所以对专利具有创造性的要求，是因为认为只有那些研发之初对能否实现技术效果充满不确定的研发成果才有被赋予专利权的必要，[12]而外观设计几乎不存在这样的“不确定性”，每个人对视觉效果的理解和追求都不同，产品外观的商业效果不像技术问题那样存在明确解，没有一项工业设计可以吸引所有人，也没有一项工业设计吸引不到任何人。

另一方面，技术类专利应当通过提高授权条件来保证科学上的正确性、严谨性，而外观设计作为一种符号真正应当追求的是多样性，过高的授权条件反而不利于激励设计者。

其实，美国内部也充斥着对外观设计的创造性要求过于苛刻的批评声音，[13]我国也没有必要为了与 Trips 协议的相关条款保持一致而去固守这样的规则。

三、新颖性宽限期的差别

我国对于外观设计提供的新颖性宽限期（或称不丧失新颖性的例外）规定于《专利法》第二十四条，与技术类专利共用同一套规则，且该条款自 1984 年通过《专利法》以来从未进行过实质性的修改，仅在 2020 年修正时增加了“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开”一项，例如应对时下的新型冠状病毒公共卫生危机，如果新开发的特效药被研制出来却因为冗长的专利申请程序而不得不将其雪藏、直至提交专利申请后才公开，显然不利于公共利益，此时新颖性宽限期便可在公益和私益间作出平衡，即使申请人立即公开这样的发明创造，也允许其在六个月内跟进专利申请手续而不会被视作丧失新颖性。

除此之外，我国另外三种适用新颖性宽限期的情形在《专利法》近四十年的寿命中从未作过改动，分别是：

第一，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出。

《专利法实施细则》将“国际展览会”限定于国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。该规定主要是落实《巴黎公约》第 11 条的要求，毕竟要求展商事先在可能展览的所有国家申请专利是不现实的，潜在的搭便车或盗版的威胁会消弭国际展览的好处，[14]所以该规则其实是为了缓解专利保护的地域性对国际展览带来的不利影响。

第二，在规定的学术会议或者技术会议上首次发表发明创造。

前述会议具体是指“国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议”。因为及早发表研究成果有利于研究开发成果的传播和利用，应当鼓励在特殊学术会议上的发表而不是限制，[15]所以该项规则也是有积极意义的。

第三，未经申请人同意而泄露发明创造。

该规则的目的不言而喻，即为专利申请人提供因他人违反保密义务等情形而造成损害的救济。

也就是说，我国给予外观设计专利和技术类专利相同的、有限的宽限期适用规则。然而显而易见的是，这些规则只重点关注如何例外地允许技术方案的

公开，却忽略了外观设计作为助力产品销售的艺术符号应当提前曝光于商业环境下，从而允许和激励设计者从丰富多彩的设计空间中选择最具市场价值的那几款设计式样。

相比之下，欧盟立法对待宽限期规则的态度更为务实：一方面，仅就发明专利而言，欧盟明确认为宽松的宽限期规则会损害法律确定性、降低授权确权行政效率，从而拒绝采用“广义宽限期”规则；[16]另一方面，欧盟对外观设计相当宽容，允许宽限设计者在申请日前一年内作出的任意情形的公开，参与欧盟立法的马普所学者 Annette Kur 认为，外观设计除其本身之外没有任何可被公开的内容，对这样的客体施以严格的新颖性要求是没有必要的。[17]

所以，《欧共体外观设计》的序言第 20 条指出：“应当允许设计者或其权利继受人在决定是否有必要注册欧共体外观设计之前，对使用外观设计的产品进行市场测试。”部分时尚产业采用先行少量投产，获取消费者反馈的商业策略，对此制度的呼声较高。[18]

因此，《欧共体外观设计条例》第 7 条第 2 款规定：如果一项注册式欧共体外观设计请求保护的设计，是被设计人或其权利继受人公开，或因设计人或其权利继受人提供的信息或实施的行为而导致的第三人公开，并且公开发生在注册申请日（有优先权的，为优先权日）前 12 个月内，那么该披露不予考虑（不构成现有设计）。这种规则使得设计者在公开外观设计后依然有可能获得授权，也使得设计者有机会测试该产品的市场效果。[19]

虽然我国近年来不乏对专利新颖性宽限期规则的研究，认为我国应借鉴美、日等国家的经验，适当扩大《专利法》中“不丧失新颖性的例外”的情形，[20]然而，这些研究的语境多以“现有技术”为主，很少关注到外观设计与技术类专利的差别。这很难说不是受到我国《专利法》“三位一体”立法模式的影响，使得研究者们有意无意地忽略了外观设计的特殊性，从而偏离了外观设计的客观需求，这种研究现状与欧盟在不同制度下分别探讨新颖性宽限期的价值的立法例形成了鲜明对比。

四、赋权模式的差别

非注册外观设计制度是欧盟法外观设计制度的特色之一，《欧共体外观设计条例》第 11 条规定，自某设计在欧共体范围内首次公开（相关行业的业内人士所知悉）之日起，受到为期三年的保护；第 19 条第 2 款规定，非注册外观设计有权禁止他人抄袭（copying）地使用其设计，即不熟悉权利人的外观设计的其他设计者可以使用自己独立制作的设计。

根据该条例序言第 16 条、第 17 条的阐释，该规则主要是针对那些用于市场生命力较短的产品的设计（如时装设计行业）——因为注册式外观设计制度的手续要求将对这些行业构成负担，且保护期限（注册式外观设计的最长保护期为 25 年）的意义较小。

诞生于前述马普所草案的欧盟非注册外观设计制度可谓是一项创举。

需要澄清的是，即使当时英国也存在一种非注册外观设计权利，但马普所的草案并非完全挪用此制度。[21]正相反，马普所的草案循“市场本位”的思路对德国相关企业的需求做了市场调查，调查结果显示这些企业需要一种立

即生效、价格低廉、保护期短的反仿冒保护形式。[22]

因此，草案借鉴了德国最高法院在“Modeneuheit 案”（竞争法判例）中提出的“竞争个性（wettbewerbliche Eigenart）”概念，[23]认为应当保护时装设计品短期内的具备市场识别度的“个性”元素。例如在 2014 年，一件衬衫上的蓝色条纹和石棕色条纹（表面装饰）就成功得到了非注册外观设计制度的保护。[24]

最后，可能是考虑到在工业领域提供一种非注册式的保护可能会给设计者过于强大的垄断地位，欧盟的这种非注册式保护几乎只能禁止他人在相同行业使用极为相似的设计。

这是因为，一方面，按照前文对“个性特征”概念的分析，如果两个设计不是极为相似，则可能被认为“个性”不同从而不构成侵权；另一方面，只有“抄袭”地使用才构成对非注册外观设计权的侵害，这种侵权行为的主观故意便能从这种“极为相似”推定而来，否则权利人的举证成本过高。

此外，由于非注册外观设计权利的产生基于“相关行业的业内人士所熟知”，那些不属于相关行业或者在欧盟以外的独立设计者能够从第 19 条第 2 款的抗辩中受益。[25]

可见，非注册式外观设计制度的保护范围其实很窄，但无论如何也在一定程度上满足了一些快消品设计行业的现实需求，起到遏制仿冒的作用。

相比而言，我国的外观设计制度不具有非注册式的保护模式，需求无法得到满足的一些设计行业只得另寻他法，比如主张侵犯著作权或者构成不正当竞争，我国法院也有相应的支持判决，例如通过著作权保护原告的酒瓶设计，[26]又如认为仿制他人服装款式进行销售构成不正当竞争。[27]这多多少少导致了法律适用的混乱和权利人维权的不确定性。

五、结论

鉴于越来越多的研究认识到外观设计所具有的独特法律属性并不完全符合专利法规定的定义与特点，[28]我国很可能也会面临外观设计单独立法或单独成编的问题。

作为调整社会关系的规范，外观设计立法需着眼于设计者（或设计行业）与公共利益之间的关系，既要切实地保护设计者所需要的现实利益，鼓励设计者丰富设计产业、带动产品销售，又要兼顾与公共利益之间的平衡。

至于如何与公共利益达成平衡，欧盟法在这方面的规定包括：

（1）允许私人的非商业使用，实验目的、引用或教学目的的使用（第 20 条第 1 款）；

（2）船舶或航空器临时过境的使用（第 20 条第 2 款）；

（3）权利用尽（第 21 条）；

（4）先用权（第 22 条）；

（5）政府征用（第 23 条）；

（6）以及允许在修复组合产品的组成部分时使用设计（第 110 条）

我国完全可以同其他知识产权法律一样，根据国情对外观设计权利作出相应限制。

因此，本文所探索的整体思路的重点是深刻认识外观设计的本质以及设计者的现实利益，前文梳理的欧盟法规则提供了很好的学习样本：

第一，认识到外观设计的符号本质，其并非一种发明创造，因此授权条件不宜设置过高。

进一步，具体的授权确权 and 侵权的判断标准应以市场效果为核心：一方面，以关注产品设计空间及整体印象的知情使用者（而不是一般消费者）这样的假想主体为基准，从而降低个案所需的市场效果调查成本；另一方面，将授权或侵权的判断聚焦于设计带来的客观整体印象，而不去关注通过一般技巧或手法带来的结合启示。

第二，认识到外观设计客体就是其可视的全部外观，因此不应苛求设计者在申请外观设计之前将其“锁在黑箱之中”。

即使允许外观设计在申请之前公开将使设计者误解其他国家或地区也可能如此慷慨，从而失去注册的可能，[29]仍有必要允许设计者提前公开外观设计以测试市场效果，从而选择价值最高的外观设计进行注册。

第三，认识到外观设计相对应的行业尤其包括快时尚产业，无论如何加快行政登记效率都可能追不上这些产业潮流的黄金期，因此在外设计公开之初即赋予最基本的反商业化的复制权利确有必要，这个功能不应由非工业色彩的著作权代为实现。

最后要提出的是，虽然外观设计立法的上述思路和相应规则也不排除可以在专利法中实现，但在同一部法律内容容纳两种本质相左的客体不仅会给从业者、研究者带来理解上的误区，也会给法学教育造成反复解释的麻烦。从长远角度看，我国越早使外观设计摆脱技术类专利的气味，越有利于设计行业的发展。

[1] WIPO: SCT/19/6, Annex I, page 27.

[2] 参见，严若茜：《我国外观设计单独立法必要性研究》，载于《电子知识产权》，2010年12期，第91-94页；王美芳：《外观设计单独立法论之我见》，载于《专利法研究》（2011），第6-16页；郭禾：《外观设计与专利法的分野》，载于《知识产权》，2015年04期，第9-13页；张鹏：《外观设计单独立法论》，载于《知识产权》，2018年06期，第45-54页。

[3] 赵元果：《中国专利法的孕育与诞生》，北京：知识产权出版社2003年版，第213页。

[4] 曾作为专利法起草小组成员之一的郭寿康教授回忆，考虑到立法过程冗长繁杂，为尽快建立外观设计保护制度，故将其并入专利法中。参见郭禾：《外观设计与专利法的分野》，载于《知识产权》，2015年04期，注释5。

[5] 李明德：《美国知识产权法（第二版）》，法律出版社2014年版，第797页。

[6] See, edited by Annette Kur, Marianne Levin and Jens Schovsbo, The EU Design Approach, Edward Elgar, 30 Nov. 2018. Chapter 1, page 4

[7] See, edited by Annette Kur, Marianne Levin and Jens Schovsbo, The EU Design Approach, Edward Elgar, 30 Nov. 2018. Chapter 1, page 7-8

[8] 尹新天：《中国专利法详解》，北京：知识产权出版社，2011年第1版，第285页。

[9] 中华人民共和国国家知识产权局：《专利审查指南2010（修订版）》，知识产权出版社，2010年第1版，第406页。

[10] 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，2011年，第420页。

[11] EUIPO: Design Guidelines for Examination, 2022.03.31, page 136-142, link: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1934976/1950066/designs-guidelines/1-introduction>. 最后访问时间：2022-04-04

[12] See Robert P. Merges, Uncertainty and The Standard of Patentability, High Technology Law Journal, Vol. 7, No. 1, 1992.

[13] 张爱国：《我国外观设计保护创造性要求之检讨与重设》，载于《法商研究》2014年第3期，第112页。

[14] Sam Ricketson: The Paris Convention for the Protection of Industrial Property - A Commentary, 608 (Oxford University Press, 2015):130, para(2.10)

[15] 尹新天：《中国专利法详解》，北京：知识产权出版社，2011年第1版，第322页。

[16] 张伟君、张校铨：《论发明专利“广义宽限期”规则的利弊和取舍》，载于《同济大学学报（社会科学版）》，第32卷第6期，第105-116页。

[17] See, edited by Annette Kur, Marianne Levin and Jens Schovsbo, The EU Design Approach, Edward Elgar, 30 Nov. 2018. Chapter 1, page 14-15

[18] 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，2011年，第5页。

[19] David Stone, European Union Design Law—A Practitioners’ Guide, 2nd edition, Oxford University Press, para 10.99

[20] 参见：（1）尹新天：《关于新颖性宽限期的问题》，载于《知识产权》，2002年第1期。（2）许峰，李博：《试论新颖性的宽限期》，载于《中国发明与专利》，2013年第8期。（3）朱泽亮，王宏军：《论新颖性宽限期制度效力缺陷及其克服》，载于《中国发明与专利》，2018年第5期。（4）张乃根：《RCEP等国际经贸协定下的专利申请新颖性宽限期研究》，载于《知识产权》，2020年第2期。

[21] 对于英国非注册外观设计权与欧盟非注册外观设计制度的发展历史及区别，参见笔者的文章：《从行业特性论外观设计的“两阶层”保护体制的构建》第四章，已被《私法》收录，本文撰写之时尚未见刊。

[22] David Stone, European Union Design Law—A Practitioners’ Guide, 2nd edition, Oxford University Press, para, 1.06

[23] See, edited by Annette Kur, Marianne Levin and Jens Schovsbo, The EU Design Approach, Edward Elgar, 30 Nov. 2018. Chapter 1, page 20

[24] Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd, [2014] IESC 23: 2

[25] 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，2011年，第445页。

[26] 广州知识产权法院，(2017)粤73民初3414号民事判决书。

[27] 浙江省杭州市余杭区人民法院，(2020)浙0110民初11687号民事判决书。

[28] 严若菡：《我国外观设计单独立法必要性研究》，载于《电子知识产权》，2010年第12期，第93页。

[29] 其实，包括欧洲、美国、日本、韩国的法律在内，外观设计的广义宽限期规则也已经是国际的通行做法。

我国局部外观设计制度的意义以及具体实施细节之展望

杨倩

摘要

如今，产品外观设计在提升产品竞争力方面的作用日益凸显。2021年6月1日，我国第四次修正的《专利法》开始正式施行，其中第二条第四款中明确了我国专利保护的客体可以包括产品的局部外观设计。在《专利法》实施细则出台之前，有必要通过学习国外对专利局部外观设计的申请和保护制度，来适当展望国内外外观设计保护制度的具体细节。

关键词

局部外观设计；专利保护力度；外观设计保护制度。

一、我国施行局部外观设计保护制度的意义

首先，设立局部外观设计保护制度有助于顺应当前时代需求并且鼓励创新。当前，人们对产品的视觉效果以及装饰性越来越重视，与此同时外观设计在产品上的运用日益广泛。同时，随着企业之间的竞争日益加剧，企业在产品外观设计发明的竞争已经从产品整体设计上的竞争延伸到产品局部细节设计上的竞争。因此，目前很多企业对于产品的局部外观设计有强烈的专利保护需求，中国设立局部外观保护制度恰好能迎合目前的市场需求。并且，设计者对产品局部的改进实际上也是一种设计创新，为了顺应中国专利法的立法宗旨，即鼓励发明创新，局部外观设计理应受到相应保护。

其次，设立局部外观设计制度可解决目前中国在外观优先权制度方面的诸多问题。由于国外很多国家（比如美国、欧洲、日本和韩国等）都早就已经设立了局部外观保护制度，因此在先前的审查实践中会出现在其局部外观设计进入我国时无法享受优先权制度的困境，这在某一程度上会打击国外企业在我国申请外观设计的积极性。与此同时，我国申请人的相关外观设计在进行国外专利布局时也无法利用优先权制度合理地在国外进行局部外观设计专利布局，这明显不利于中国企业海外专利布局战略的有效实施。我国通过设立局部外观设计制度，上述问题便可迎刃而解。

再次，设立局部外观保护制度能进一步明确专利保护范围，防止规避侵权责任。我国目前判定外观设计侵权的通用原则是整体观察、综合判断。在该原则下，一方面，设计者对产品局部所作出的改进设计如果不能使其与现有设计在产品整体视觉效果上有明显的区别，从而影响到产品的整体视觉效果，则会被认定与现有技术相同或类似，从而被判定侵权。另一方面，产品整体外观的保护范围可分为创新性设计特征和非创新性特征，然而当产品设计的创新性设计特征被涉诉产品模仿时，其它非创新性在涉诉产品中可以容易地被现有设计

特征替换从而影响到产品的整体视觉效果，这在整体观察比对原则下，存在被诉产品不侵权的可能性。比如知名的马培德剪刀案，（2013）民申字第 29 号（2013 年 50 典型第 1 件）。

实际上，对于某些领域的产品，企业之间的竞争非常激烈或者产品可设计的空间本身并不大，设计者在进行产品的创新设计时只能针对产品的某些局部进行创新设计。因此，设立局部外观设计保护制度可有助于充分保护设计人想要保护的设计改进，防止他人未经授权而轻松绕过设计人的创新性设计，从而轻松规避侵权责任。

二、国外对局部外观设计的申请要求

美国关于外观设计保护的相关条款在其《专利法》第 171 条作出了规定：“就产品而作出的任何创新的、原创的和装饰性的外观设计，其发明人可依据本法的规定和要求获得专利”。因此，美国专利法其实默许了局部外观设计保护制度。在视图提交方面，根据美国专利审查指南的规定，对于局部外观设计申请，申请人在进行视图文件的绘制时，应当用虚线表示出完整的产品，同时用实线表示其要求保护的外观设计，并且申请人通常会在外观设计的附图说明部分声明图中虚线部分不属于请求外观设计专利保护的范围。

日本在其专利法中明确规定了产品的局部外观设计属于其保护客体。根据日本专利审查指南的相关规定，产品的局部外观设计要想成为保护对象，应当确保该局部外观设计是在产品整体的形态中占一定范围的部分，也即该外观设计的外观中含有一个封闭的领域。申请人在日本进行局部外观设计专利申请时，应当在“外观设计物品”一栏设置标注“局部外观设计”栏。同时，申请人应当将局部外观设计的特定化表示方法在申请书的“外观设计的说明”一栏中加以解释说明。例如，申请人应说明其是采用将取得外观设计注册的部分用实线描绘，用虚线描绘产品的其它部分，也就是说采用一定的绘制方法区分开“想要取得外观设计注册的部分”和“其它部分”。另外，还值得注意的是，根据日本专利法的相关规定，对于产品整体外观设计提出专利申请后，不得再就该产品的某个部分提出部分外观设计申请。

欧盟知识产权局在共同体外观设计保护条例中将局部外观设计纳入其保护范围，并且对外观设计的保护范围非常广泛，其中还包括对产品纹理以及材料的保护。对于欧洲局部外观设计申请，申请人可通过以下几种方式进行视图的提交：（1）可以使用虚线表明不需要保护的字符，或表明在某些视图中无法展示的特征；（2）可以使用分界线来圈取外观设计需要保护的字符，即申请人可以将需要保护的产品部位单独圈注起来；（3）可以在黑白图中使用颜色来标识需要保护的字符。

韩国在其专利法中也明确规定了产品的局部外观设计属于其保护客体。韩国对外观设计的申请分为注册制以及实审制两种，其中注册制是不经实质审查而快速登记，实审制是经过检索实审后再注册登记。与日本相关规定类似，韩国也要求局部外观设计必须有独立、完整的产品载体，其该局部外观设计应当为产品本身的某部分设计。另外，对于外观专利申请的视图绘制方式，韩国也要求将需要进行专利保护的局部创新设计用实线表示，而不需要进行专利保护

的产品的其它部分用虚线表示。

三、我国局部外观设计保护制度的具体实施细节展望

第一，局部外观设计专利申请在视图中应当体现完整的产品载体。申请人在提交局部外观设计申请时在视图中应当能够显示完整的产品载体，这从而可准确地给出产品的分类号并且统一产品的名称以及其用途描述部分，从而可以与现有审查规则有效兼容。同时，应当明确规定局部外观设计专利的命名方式，比如，采用整体产品的名称加局部外观设计对应部位的名称，或者用整体产品的名称作为局部外观专利产品的名称，同时说明其申请的仅为产品的部分。

第二，局部外观设计专利申请在视图中应当明显区分开想要保护部分和非保护部分。申请人应当选择用实线表示要求保护的产品部分，用虚线表示不需要保护的其它产品部分。同时，申请人应当将该局部外观设计在产品中所占的比例、位置等通过视图清楚显示出来。

第三，应当明确局部外观设计保护的边界。如果将产品的任何一个局部改动均纳入局部外观设计保护的边界，则会导致相关权利要求范围过于宽泛，不利于后续侵权的对比和认定。因此，局部外观设计保护制度应当明确其保护范围。例如，产品的某些不可封闭的线条的设计或者不可作为单独创作单位部分的设计要排除在保护范围之外，这样方可发挥局部外观设计保护制度的优势和价值，为申请人的权利提供准确和有效的保护。

第四，应当明确规定局部外观设计的新颖性和区别性/创造性的判断规则。我国当前采用的“整体观察、综合判断”通用判断原则显然在局部外观的语境下不能继续适用。如何认定局部外观设计申请与现有设计相比具有或不具有明显区别，是否还需要认定局部外观设计申请对于产品外观设计的整体视觉效果具有显著影响。另外，局部外观设计空间的不同、设计比例的不同、设计位置的不同、设计单元的数量不同等是否会影响局部外观专利明显区别性的判断。

第五，应当明确规定局部外观设计是否适用于合案申请和成套产品申请。根据专利法第三十一条第二款的规定，同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申请提出。笔者认为，该规定也同样适用于局部外观设计，也就是说，申请人针对局部外观设计，也可以 10 项相似的局部外观设计以充分保护其改进。另外，专利法实施细则第三十五条第二款规定，用于同一类别并且成套出售或者使用的产品并且具有相同设计构思的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。针对该规定，笔者认为其不适用于局部外观设计，因为在一件申请中不能同时保护一个产品的局部外观设计和其它产品的整体外观设计或者同时保护两个或多个产品的局部外观设计。

第六，设立局部外观保护制度也应当考虑或适用于图形用户界面（GUI）的保护。2014 年，国家知识产权局发布第 68 号令对《审查指南》进行了修改，其中在外观设计部分引入了“包括图形用户界面的产品外观设计”内容，即图形用户界面可以得到外观设计专利保护。根据该专利审查指南，图形用户界面虽然可以得到设计专利保护，但受制于专利保护的形式，从产品名称到产

品视图均必须符合现行《专利法》及其细则和专利审查指南的规定。由于不能通过局部外观设计的形式获得保护，从而容易导致授权专利在侵权案件主张权利时受到多重阻碍。比如知名的中国图形用户界面侵权第一案，奇虎公司、奇智公司诉江民公司案〔（2016）京 73 民初 276 号〕。通过将局部外观设计保护制度适用于图形用户界面（GUI），让申请人在进行图形用户界面的申请时弱化产品载体，明确其保护的部分仅为人机交互界面部分，如此一来，申请人的专利保护范围便不会因为产品载体的外观形状而受到限制。

第七，设立局部外观保护制度还应当适应《海牙协定》的规定。在新的专利法实施细则修改建议的征求意见稿中，新增了第十一章——关于外观设计国际申请的特别规定，该规定较为详细地规定了通过海牙协定申请外观设计专利的相关事宜。在《海牙协定》中，申请人可以填写 disclaimer，声明视图中哪些设计特征并非该申请所要求保护的内容。笔者认为，我国关于局部外观保护制度实施细则应当考虑《海牙协定》的规定，以与其更兼容和后续更融洽地加入《海牙协定》。

四、结论

我国设立局部外观设计保护制度释放了我国加强外观设计专利保护力度的积极信号，相信这极有可能导致申请量的激增。因此，很有必要在充分考虑我国现行《专利法实施细则》、考虑我国国情以及申请人的实际保护需求、考虑国际上的相关规定等的情况下完善我国局部外观设计保护制度的实施细则，以便真正发挥局部外观保护制度的优势和价值。

-从“利伐沙班”案看药品许诺销售侵权行为规制的司法实践变迁

唐铁军、王宇明

提要

长期以来，借展会之机推销侵权原料药的现象一直存在。权利人投诉后，通常最好的结果也只是展会主办方或知识产权办公室要求展位遮挡侵权产品信息。但当展会规模达到一定程度时，不但侵权展位多，发现侵权和拿到主办方或知识产权办公室的处理决定均耗时耗力，而且那些已被查处的展位，经常在主办方或知识产权办公室工作人员离开现场后又将遮挡去除；即或权利人竭尽全力，维权效果往往也不够理想，同一家侵权企业连续多年在同一展会上推销侵权产品的现象也并不鲜见，成为业内屡查但屡禁不止的顽疾。

拜耳公司曾请求北京市知识产权局及上海市知识产权局对展会及官网推销侵权行为进行行政查处，相关主张均获支持，且相应的行政裁定分别入选 2018 年和 2019 年国家知识产权局专利行政保护十大典型案例。自此，医药展会许诺销售侵权现象开始有所收敛。

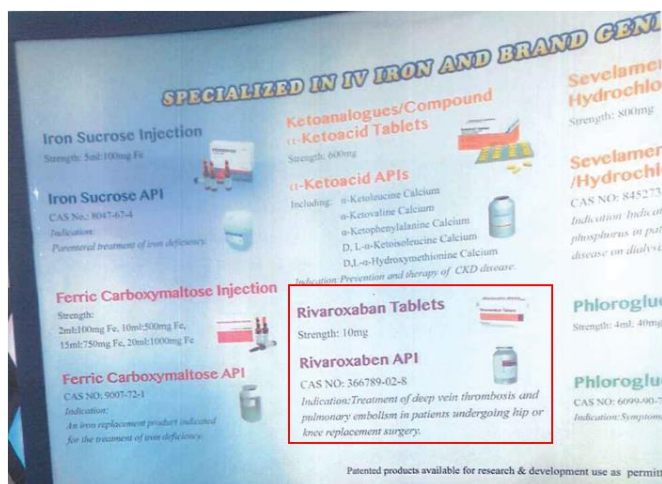
近期，最高人民法院就拜耳公司指控他人通过展会及官网许诺销售“利伐沙班”原料药及片剂产品一案作出终审判决。该判决对许诺销售行为的成立是否须以产品处于可售状态为前提，行为人不具有生产涉案产品的资质是否会影响许诺销售行为成立，行为人在展会宣传材料中标注免责声明（Disclaimer）是否影响许诺销售行为的成立，以及许诺销售侵权是否可通过 **Bolar** 例外规则进行抗辩免责等问题进行了详尽论述。本案判决的作出，是对此类推销行为侵权属性的终审定性，将进一步规制医药领域展会及网络许诺销售侵权行为。

本文作者有幸承办了拜耳公司上述一系列行政查处及诉讼，现以本案为例，并就药品许诺销售侵权案的司法裁判演进历程予以回顾及分析，供同行讨论。

案情简介

2019 年 11 月，拜耳知识产权有限责任公司（“拜耳公司”）向南京市知识产权局提出行政执法请求，请求制止南京恒生制药有限公司及其子公司南京生命能科技开发有限公司（以下合称“被控侵权人”）侵犯拜耳公司第 00818966.8 号“取代的恶唑烷酮和其在血液凝固领域中的应用”发明专利权的行为；具体指控的行为，可简要概括如下：

1、被控侵权人在第十八届世界制药原料药中国展（以下称“CPhI 展会”）上以展板、散发产品宣传资料等方式对包括利伐沙班片剂及利伐沙班原料药在内的产品进行宣传推介，并配有包装盒及包装瓶照片。



2、被控侵权人在其网站“产品中心”栏目宣传利伐沙班片剂及利伐沙班原料药，同时展示了产品包装盒和包装瓶，在包装盒图片上清楚地标注有产品规格、注册商标及生产厂家信息；如图所示（右页）：



被控侵权人的主要抗辩观点为：1. 自己没有实质性做出销售商品的意思表示，CPhI 展会展板及宣传材料中每一页的底端都标了一句话“根据《美国联邦法规》（CFR）第 35 篇第 271（e）（1）小节的规定，受专利法保护的产品可用于研究和开发用途”，而且自己没有取得涉案药品注册许可，不能生产和销售涉案药品，故不应构成许诺销售。2. 即便自己的行为构成许诺销售，也属于 2008 年修改《专利法》第六十九条第五项所规定的药品及医疗器械行政审批例外（“Bolar 例外”）；Bolar 例外条款隐含包括了“销售”和“许诺销售”行为，而自己的宣传对象是准备申报注册利伐沙班新药的企业，属于“专门为其”提供行政审批所需要的信息而进行的许诺销售。

经审理，2020 年 5 月，南京市知识产权局作出宁知（2019）纠字 5、6 号行政裁决，认定被控侵权行为构成许诺销售侵权，责令被控侵权人停止侵权。被控侵权人不服该行政裁决，向南京市中级人民法院提起行政诉讼；2021 年 2 月，南京市中级人民法院作出（2020）苏 01 行初 261、262 号行政判决，维持南京市知识产权局结论。后，被控侵权人上诉至最高人民法院知识产权法庭。经审理，2022 年 6 月，最高人民法院作出（2021）最高法知行终 451、702 号行政判决，判决驳回被控侵权人的上诉请求。关于案件主要争议焦点，最高人民法院的核心观点如下：

1. 许诺销售是一种法定的、独立的侵权行为方式，其民事责任承担不以销售是否实际发生为前提；但当达成销售合意时，即不再属于许诺销售的范畴，而是属销售。许诺销售行为可能导致不特定对象推迟向专利权人购买专利产品等后果，会削弱对专利权人合法权益的保护。

2. 许诺销售在性质上系销售者的单方意思表示，并非以产品处于能够销售的状态为基础，只要存在明确表示销售意愿的行为即可认定为许诺销售。缺少价格、供货量以及产品批号等关于合同成立的条款，并不影响许诺销售行为的认定。许诺销售行为既可以针对特定对象，也可以针对不特定对象，既可以是提出要约，也可以是要约邀请。本案被控侵权人销售涉案产品的意思表示明确、具体，构成许诺销售。

3. 被控侵权人在宣传材料中标注原研公司及原研商品，并标注美国联邦有关法规条款的行为，其实质是服务于通过被控许诺销售侵权行为了解到涉案产品的他人购买该产品，同样不影响其构成许诺销售侵权行为。

4. Bolar 例外条款包含两种类型的主体，第一类主体是为自己申请行政审批，第二类主体是帮助第一类主体申请行政审批。第二类主体主张 Bolar 例外抗辩，应以第一类主体实际存在为前提条件；本案被控侵权行为是向不特定对象作出了销售涉案产品的意思表示，没有事实表明其仅向准备申请注册利伐沙

班产品的特定企业进行了宣传。本案被控侵权人不符合 **Bolar** 例外规则的主体条件。

5. **Bolar** 例外条款涉及的行为范围不包括“许诺销售”；被控侵权人所谓如果不通过涉案宣传行为，就无法了解到有开发利伐沙班仿制药计划的企业的辩解，与法律明文规定不符，也不合理压缩了专利权人的合法利益空间。

案件评述

在本案判决中，最高人民法院就药品许诺销售侵权案中常见的关键争议焦点系统阐述了最新裁判观点，对医药行业展会及网络宣传等行为的规制具有较强的实践指导意义；结合该案，亦可看出二十年来药品许诺销售侵权案的司法实践变迁。笔者评述如下：

一、药品许诺销售侵权的裁判观点变迁

许诺销售行为是在 2000 年《专利法》修改时增加的实施专利的行为类型。究其本意，主要是为了适应《TRIPs》协议第 28 条第 1 款的规定，力求将侵权行为控制在萌芽状态，以避免侵权产品扩散导致的专利权人损失进一步扩大以及进一步导致的行政、司法成本进一步增加等负外部性问题。

2001 年发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十四条规定“专利法第十一条、第六十三条所称的许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示”。随着时代的发展，北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南（2017）》第 107 条及国家知识产权局 2019 年发布的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》进一步将发生在“网络”上的类似行为列举为常见的许诺销售行为。

笔者认为，在侵权后果上，许诺销售侵权行为可以将本属于专利权人的交易机会进行不当劫持，进而形成隐蔽交易，甚至有可能将本属专利权人的交易机会劫持到专利权到期之后再进行实际交易；而且许诺销售侵权行为人为了获得切实的交易机会，很可能会以低于专利产品价格的方式进行宣传，这会对本属于专利权人的产品价格造成冲击，侵蚀专利权人的市场空间。故，尽管许诺销售侵权行为所造成的实际损害常常难以用证据进行精确呈现，但是其所造成的损害是可以合理推知的。

但事实上，在企业合规实务以及行政、司法实践中，关于许诺销售侵权行为的认识，有一个逐渐深化和转变的过程。

1. 从没有可售状态产品则不构成许诺销售，到许诺销售的成立不以存在侵权实物为前提

有的案例将许诺销售行为作为销售行为的准备阶段来对待，对许诺销售侵权的独立性认识不足。例如，2007 年，北京市高级人民法院在（2007）高民终字第 1844 号伊莱利公司诉甘李药业有限公司“速秀霖”许诺销售侵权一

案中认为“许诺销售行为发生在实际销售行为之前，其目的是为了销售，被控侵权人不但应当具即将销售侵犯专利权的产品的明确意思表示，而且在做出该意思表示之时其产品应当处于能够销售的状态”。故法院认定，尽管该案被控侵权人在其网站上对“速秀霖”产品进行了宣传，但现有证据不能证明其所进行的宣传系欲达到销售该产品的目的。笔者注意到，在《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》一书中，编者亦援引了该案例，强调了可销售状态对认定许诺销售的重要性。

上述观点对许诺销售侵权现象的遏制存在一定局限性。侵权人在展会上实施的宣传行为往往是为吸引客户下单，侵权人接到订单后才开始生产制造。如果强求有可售状态的产品才构成许诺销售，将导致权利人无法在展会上及时制止侵权行为。为制止侵权，权利人不得不扩大维权投入，在展会后设法买到侵权产品实物才能去维权。例如，在南京市中级人民法院（2010）宁知民初字第500号“盐酸莫西沙星”案中，权利人发现，侵权人在“第十届世界制药原料中国展”的相关展位展板及其网站上对侵权产品进行了宣传；后经过努力，权利人在展会三个月后才设法从侵权人处购得侵权产品实物。此后，又经过近一年的司法程序，法院才最终认定被告构成许诺销售、制造和销售，并判令其停止侵权。通常来说，这一套维权程序走下来，权利人维权需要投入很高的时间成本和人力物力支出，而获得的赔偿往往是杯水车薪，根本无法补偿维权支出。

随着司法实践和认识的深入，开始有法院在认定许诺销售成立时，不再以存在产品实物为前提。例如，上海市第一中级人民法院在（2014）沪一中民五（知）初字第97号“吡啉醚菌酯”一案中指出：《专利法》将许诺销售与制造、使用、销售、进口并列作为五种实施专利权的行为之一，也就是说，许诺销售行为是一种独立的专利权实施行为类型，并不以制造或销售行为的同时存在为必要；同时，作出销售的意思表示也无需以存在被控侵权产品实物为前提。笔者注意到，该案的一审承办法官在该案判决后在《人民司法》上发表了《被控侵权产品不存在亦可构成许诺销售》一文，对其中相关法理问题进行了更为深入和全面的阐述。

本案判决对许诺销售采取意思主义进行分析，由此看来，最高人民法院更倾向于从商业的角度理解许诺销售，而非简单地从合同法意义上的要约和要约邀请来考虑问题。这一观点与欧洲国家的实践更接近，而与美国将许诺销售限定为合同意义上的“销售要约”的做法明显不同[1]。

2. 从以许诺销售侵权没有造成损害为由不判赔偿，到许诺销售侵权可以造成合理推知的损害，可以单独判赔

在上海知识产权法院（2015）沪知民初字第213号“吡啉醚菌酯”一案中，针对被告在上海世博展览馆举办的第十四届全国农药交流会暨农化产品展览会上的许诺销售侵权行为，上海知识产权法院没有支持原告巴斯夫公司的侵权赔偿诉讼请求，仅支持了维权合理支出；判决给出的理由是“关于赔偿数额，因被告实施的许诺销售行为并未造成原告专利产品市场份额的减少从而导致其产生实际损失，故本院对于原告的经济损失赔偿之诉请不予支持”。在上

海知识产权法院（2016）沪 73 民初 565 号“馨肤白”一案中，针对被告在上海“2016 中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会”上的许诺销售侵权行为，法院亦未支持原告的侵权赔偿请求，仅支持了维权合理支出；在该判决中，法院认为“鉴于本案现有证据只能证明被告存在许诺销售行为，没有证据证明被告存在获利或原告存在损失，故对于原告关于经济损失的诉请，本院不予支持”。至 2018 年，最高人民法院在（2018）最高法民再 8 号案中，对于仅有许诺销售行为的案件，亦未支持侵权赔偿请求，仅支持了维权合理支出。

类似案件中，尽管有部分法院支持了许诺销售侵权的赔偿主张，但大多以与维权合理支出进行合并概括的方式计算，例如浙江省宁波市中级人民法院在（2014）浙甬知初字第 210 号案中就判决被告承担包括合理支出在内的酌定赔偿额。

笔者注意到，至 2021 年，最高人民法院在两份侵权判决中清楚表达了许诺销售侵权亦应判决赔偿的观点。在（2021）最高法知民终 470、511 号案中，最高人民法院认为“许诺销售行为的存在，将会给专利权人造成专利产品的价格侵蚀、商业机会的减少或者延迟等损害，这种损害是可以合理推知的结果。权利有损害必有救济，除非法律另有特殊规定，该救济即应当至少包括承担停止侵害和赔偿损失这两种最基本的侵权民事责任形式，而不是只承担其中一种形式”。鉴于该案一审判决系合并酌定了许诺销售侵权赔偿及维权合理支出的总金额，并无明显不妥，二审法院予以了维持，但从二审法院的观点来看，针对许诺销售侵权本身，是完全可以按法定赔偿方式予以单独判赔的。

3. 从认为标注 Disclaimer 可以免责，到 Disclaimer 不影响许诺销售行为指控成立

在展会投诉中，不少被投诉企业会以宣传材料中标注了免责声明而主张自己不侵权，这往往会成为展会知识产权维权中争议难决的问题，进而影响维权效果。最高人民法院在本案中认为，Disclaimer 不影响构成许诺销售侵权行为的事实。换句话说，Disclaimer 不是侵权行为的护身符，无法通过所谓的格式标注而改变推销行为的许诺销售侵权属性。笔者认为，最高人民法院对免责声明（Disclaimer）的处理方式，可以看作是对此前专利行政执法部门裁定的支持。例如，在北京市知识产权局京知执字（2018）1123-35 号“索拉菲尼”案中，被控侵权人声称自己在展会的宣传单上印有免责声明（Disclaimer）：

“Disclaimer: The products and their intermediates which are protected by patents in countries will not be sold in those countries. The patent situation should be verified by the customer or the importer”，即所谓“在专利保护的领域和国家内范围之内是不销售涉案专利产品的”声明。对此，北京市知识产权局认为，此声明不能排除被控侵权人具有销售涉案产品的目的，不能作为不存在许诺销售行为的抗辩理由。在上海市知识产权局沪知局处字[2019]第 2 号“瑞戈非尼”一案中，被控侵权人主张，自己在展会的展板和宣传单页中印有“Product under patent are not offered for sales until patent expiration in the relevant countries”，即“在专利到期之前，在相关国

家不予售卖专利保护产品”，不构成侵权；对此抗辩，上海市知识产权局认为，专利法中的销售和许诺销售是两个独立的行为，该声明并不影响许诺销售行为的成立，不能作为不存在许诺销售行为的抗辩理由。

笔者认为，在本案判决中，最高人民法院进一步澄清了许诺销售侵权案中关于“Disclaimer”作用的一些错误认知，将会对医药行业展会参展企业有很好的合规指导意义。

二、药品许诺销售行为无法通过逃逸至 Bolar 例外规则而免责

在近几年的行政执法案例中，部分被控侵权人提出了 Bolar 例外抗辩，并逐渐成为较为常见的侵权抗辩主张。Bolar 例外规则起源于美国，其主要目的是为了解决药品和医疗器械行政审批时间通常较长，而仿制药厂商难以在他人专利到期后及时获得仿制药及仿制医疗器械的行政审批并及时上市，进而导致专利被客观上延长的问题，其宗旨在于允许仿制药厂商为提供行政审批所需要的信息而可以不经专利权人许可从事实施专利的某些特定行为。中国《专利法》在 2008 年修订时，将 Bolar 例外规则规定在第六十九条第五项，其内容为“第六十九条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权……（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。”笔者认为，在药品许诺销售侵权案中判断是否使用 Bolar 例外规则时，应切实注意以下三点：

1. 目的性要件不可或缺

第六十九条第五项首先设定了 Bolar 例外的目的要件，即“为提供行政审批所需要的信息”，其后半段为帮助他人申请行政审批的主体设定了“专门为其”的目的要件。因此，超越上述目的的行为，不能纳入 Bolar 例外规则寻求侵权豁免。

在前述提及的“瑞戈非尼”案中，上海市知识产权局在处理决定书中指出，在 Bolar 例外规则下，不得进行许诺销售，因为“这与研究试验者获取行政审批所需要的信息无关”；对于帮助者而言，其目的应当仅限于为研究试验者提供，不能向其他单位和个人许诺销售。

2. 帮助行政审批行为应以具体的被帮助主体切实存在为前提

在前述设定的目的下，享有侵权豁免的行为主体有两类，第一类主体是为“自己”申请行政审批而“制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的”主体，第二类主体是为帮助第一类主体申请行政审批而“专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”主体。最高人民法院在本案判决中指出，主张帮助他人进行行政审批抗辩的，应以第一类主体的实际存在为前提和条件。笔者认为，这一观点十分正确，亦符合 Bolar 例外的目的要件；否则，被控侵权人可以通过臆想的、推测的但并不具体存在的所谓行政审批申请人而得以豁免侵权，导致 Bolar 例外规则被滥用，立法目的落空。

3. **Bolar** 例外豁免侵权的行为类型应以法律规定为准，许诺销售行为不在其列，不宜扩大解释

从专利法第六十九条第五项的表述来看，享有侵权豁免的两类主体所能够豁免的具体行为是不同的，前一类主体是“制造、使用、进口”三个行为，后一类主体是“制造、进口”行为。在这几个具体的行为中，不包括“许诺销售”行为。有的被控侵权人主张，不通过许诺销售，就无法找到有需求的仿制药厂商，进而无法帮助其进行仿制药审批，故应对该条规定的行为类型做扩大解释，扩大到“许诺销售”。笔者认为，该观点忽略了 **Bolar** 例外的目的性要件，不当扩大了豁免侵权的行为类型。“专门为其”的目的性要件表明，该条后半段适用的是已知“其”的存在而“专门为其”的情形。至于不知“其”的存在，而向不特定主体进行“许诺销售”的情形，并非可适用该规则的情形。

根据笔者观察，“恩杂鲁胺”案是较为典型的 **Bolar** 例外适用案例之一。在南京市中级人民法院（2017）苏 01 民初 529 号案中，原告指控两被告实施了侵权行为，包括：被告正大天晴公司擅自制造、使用涉案专利化合物恩杂鲁胺，被告润众公司擅自制造、使用、销售涉案专利化合物恩杂鲁胺；其中正大天晴公司与润众公司共同提出了恩杂鲁胺原料药的注册申请（即原料药联合申报），而正大天晴公司还单独提出恩杂鲁胺胶囊的注册申请（胶囊剂单独申报）。但是，法院认为，两被告制造和使用涉案专利化合物是为了恩杂鲁胺药品注册申请获得临床批件的需要，符合《专利法》第六十九条第（五）项的规定，故不构成专利侵权。该案例中的原料药厂商向胶囊剂申请人提供帮助的行为，显然是已知“其”存在而“专门为其”的情形。

结语

自专利法 2000 年修法以来，药品许诺销售侵权案，经历了从没有法律规定到有法律规定，从有法律规定后的低水平保护到行政执法、司法层面的强保护这样的过程。立法、随后的行政执法及司法审判活动，在引领企业的合规实务、净化市场环境等方面起到了实质性的指引作用。从某种意义上说，本案可以被认为是许诺销售行为侵权定性的分水岭。此前，因药品许诺销售案的标的额通常较低，很难进入到最高人民法院层面进行审理，各地法院的认定标准不够统一。在专利案件管辖规则调整后，最高人民法院知识产权庭得以审理此类案件，并给出完整系统的裁判观点。相信本案判决将对全国范围内类似案例裁判标准的统一起到有力的推动作用。同时，考虑到大型药品行业展会的国际影响，本案所体现出的对药品知识产权许诺销售行为采取明确制止，对专利权采取强保护的价值取向，无疑将进一步提升中国在知识产权保护领域的形象。

[1] 有关域外实践，参见《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》一书第 515 页，知识产权出版社 2020 年 6 月第 1 版。

试论专利侵权诉讼中采购商以合法来源抗辩的注意义务

姜立喆

随着全球经济的一体化，掌握着不同资源的市场主体之间会通过委托加工、贴牌生产等方式进行分工合作，这大幅度扩大了产品的生产制造能力，极大地提高了生产效率。因此，在当前的生产实践中，已经很难找到单一主体负责一件商品的完整生产加工过程，而往往是通过向其他主体采购零部件并进行进一步加工成成品，或者直接委托其他主体生产成品而直接以贴牌的方式进行销售。

上述日渐复杂的生产方式带来了相应的法律问题：当终端商品侵犯了专利权时，加工商品链条上的各个主体应当承担如何承担相应的责任，这在实践中存在很多争议。本文将从采购商的角度出发，讨论应当如何在采购中履行适当的注意义务进而规避风险，从而在潜在的专利侵权诉讼中合法有效地主张现有技术抗辩。

一、合法来源的构成要件

《专利法》第七十七条规定：

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

本条规定了专利侵权诉讼中的合法来源抗辩，当合法来源成立的情况下，产生的后果是“不承担赔偿责任”，这也意味着从法律意义上销售商的行为仍然构成专利侵权，只不过不需要承担赔偿责任，但是仍有停止侵权和支付权利人维权的合理开支等法律责任^[1]。上述法律规定的立法目的是为了为了保护善意第三人，特别是那些不知晓产品侵犯专利权的经销商或店铺，如果经销商或店铺在不知情的情况下购买了相关产品并销售后，可以通过合法来源抗辩来阻却侵权赔偿责任的承担。

基于上述法律规定，构成合法来源抗辩包括了以下三个条件：（1）抗辩方是销售商；（2）不知道被控产品是侵权产品；（3）可以证明销售产品的合法来源。

对于第（3）点，销售商有义务提供销售合同、发货单、银行转账记录等资料来证明被控产品是从第三方购买而来，这样将有利于专利权人顺藤摸瓜，找到生产侵权产品的根源。因为制造商是侵权行为的源头，只有杜绝生产行为，才能从根本上阻止侵权行为的发生。

对于第（2）点，由于待证事实是一项否定事实，因此实践中往往需要由专利权人来证明销售商实际上知道被控产品是侵权产品。专利权人可以采用以下几种最高院在案例中认可的证明方式：销售商曾经销售过专利产品、被控产品的价格不合理地低于专利产品和销售商收到过记载有专利信息的侵权警告函^[2]。如果专利权人无法证明销售商实际知道，同时销售商能够证明销售产品的合法来源且其遵从合法、正常的市场交易规则、价格合理、销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例的前提下，法院一般会推定销售商主观无过错，即主观

上不知道被控产品是侵权产品，从而认定销售商的合法来源抗辩成立[3]。

在起初的司法实践中，只要销售商能够证明其符合上述第（1）-（3）点的情形，就可以主张合法来源抗辩并得到认可，这并不存在争议。然而，随着实践中的产品生产模式越来越复杂，采购商在专利侵权诉讼中的身份究竟是销售商还是制造商便不再容易区分，这需要结合产品的具体生产方式和特点进行判断，因此第（1）点的判断成为了合法来源抗辩审查中的热点问题和争议问题。本文从实践中出发，讨论了第（1）点审查中的三种情形，并分析了各种情形之下采购商的身份如何界定，以便采购商合理地规避可能的风险，在未来的侵权诉讼中可以通过主张合法来源抗辩来维护自身权利。

二、采购商属于制造商还是销售商

1、采购的产品属于贴牌加工后直接销售，产品被控侵权

这种合作方式属于典型的 ODM（原始设计制造商）模式，采购的产品完全由原始制造商设计，而品牌商（即采购商）只是贴牌后进行销售。这种模式下的品牌商是否被视为“制造商”，在实践中的处理方式曾发生过变化。

2002 年，最高人民法院曾针对一件产品质量纠纷发布过《批复》[4]，其观点为“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的‘产品制造者’和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’”。此后，各地法院多年来的判决中都以此批复为依据，认为只要任何主体的姓名、名称或商标体现在被控产品上，那么该主体就被认为是被控产品的制造商或生产商。由于 ODM 模式的采购商名称必然会体现在被控产品中，因此这些采购商通常会被法院认定为制造商，无法通过合法来源进行抗辩。然而，这种“一刀切”的做法加重了采购商的负担，使得贴牌加工模式暗含了较大的责任承担风险，导致很多品牌商不得不放弃了一些贴牌加工的业务，对市场经济的发展带来了负面的影响。

随着司法实践中逐渐意识到了《批复》直接应用在专利侵权案件中的不合理性，于是法院后续在专利案件中改变了“一刀切”的做法。其中，最高人民法院在 2012 年作出的（2012）民申字第 211 号裁定书[5]（“第 211 号裁定”）中明确提到“……但是，该批复主要针对在诸如商标的所有人许可他人使用其标识的情况下，出现因产品质量不合格造成人身损害时，规定该标识的所有人应当与实际‘产品制造者’和‘生产者’一样承担损害赔偿责任。而本案并不涉及产品质量问题，并且广东雅洁公司也未提供证据证明温州蓝天公司曾许可他人将涉案商标体现在被诉侵权产品上，故该批复不适用于本案的情形……”。此后，第 211 号裁定中的观点得到落实，全国各地法院的相关判决均予以遵循。因此，根据当前的司法实践，上述《批复》的意见不能直接应用在专利案件中，这样的裁判观点很好地协调了原始制造商和采购商的关系，使得专利权人可以追究原始制造商制造侵权产品的责任。在上述《批复》不能直接应用的情况下，如何判断采购商仅仅是销售商，还是和原始制造商共同构成了侵权产品的“制造商”？笔者总结了近年来各地法院与此相关的判决和裁

定：

在最高人民法院的（2012）民申字第 197 号裁定书[6]（“第 197 号裁定”）中，法院认为

“……飞利浦公司没有向惠州和宏公司就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，飞利浦公司不是专利法意义上的制造者，其行为并不构成侵害涉案专利权……”。

浙江省高级人民法院在（2017）浙民终 547 号判决书[7]（“第 547 号判决”）中认为

“……在 ODM 合作模式下，终端产品所标示商标的持有人并不等同于专利法意义上的产品制造者……欧普公司并未提供有效证据证明欧美公司提供了被诉侵权产品的设计方案或对产品外观提出了明确的设计要求，欧美公司不应承担制造者的责任……”。

江苏省高级人民法院在（2016）苏民终 1399 号判决书[8]（“第 1399 号判决”）中认为

“……但如果该企业能够证明其自第三方以合理价格购得被控侵权产品后，仅加贴了自己的相关生产信息并对外销售的，且被控侵权产品并非根据该企业的意思而制造（如委托加工），则仍应当认定该企业并非被控侵权产品的制造者，而仅是销售者……”。

广东省高级人民法院在（2016）粤民终 1568 号判决书[9]（“第 1568 号判决”）中认为

“……悠派公司经营范围涵盖了被诉侵权产品的研发、设计，具备生产资质，其亦在网上宣称其为集研发、生产、销售为一体的厨卫企业，具备生产能力……即使被诉侵权产品是悠派公司委托他人生产，悠派公司也不能免除生产者的责任。委托生产也是生产行为，是法律意义上的生产方式之一……”

福建省高级人民法院在（2018）闽民终 1369 号判决书[10]（“第 1369 号判决”）中认为

“……本院据此认为，厦门尔升山公司虽不具备生产主体资质，但其对外进行定牌委托加工，并选定产品外观，主观上体现了生产的意思表示，客观上通过委托的加工企业完成生产行为，厦门尔升山公司与厦门威登工贸有限公司的内部约定不影响根据外部表现形式来认定行为的本质属性。故可以认定厦门尔升山公司在本案中实施了生产、销售被诉侵权产品的行为……”。

总结上述五份判决和裁定，法院在实践中通常是判断采购商是否对销售的产品作出了技术贡献来确定采购商的身份，若作出了技术贡献，则视为制造商，若没有作出技术贡献，则视为销售商。特别地，第 1399 号判决将作出技术贡献的情形具体化为委托加工。从文义上看，委托加工的含义就是指被委托人替委托人来进行制造，因此在加工生产过程中必然要反映出委托人的意志、符合委托人的要求（技术要求或设计要求），从而才能保证委托任务的完成。因此，可以得出的结论是，如果采购商和原始制造的关系属于委托加工的关系，那么原始制造商属于被委托人，采购商属于委托人，因此采购商自然也属于最终产品的制造商之一。相反，如果采购商仅仅是从原始制造商处购买了产品，而并没有去委托原始制造商去制造产品，此时的采购商就不能视为最终产品的制造商。那么在什么情况下可以认定采购商的采购行为属于委托加工呢？

第一种观点是第 197 号裁定、第 547 号判决和第 1399 号判决中所表达的，即采购商从原始制造商处购买涉案产品的行为并不能直接得出存在委托加工，不能将销售行为等同于制造行为，而必须有证据证明存在采购商的委托加工行为。第 1369 号判决中，由于在案证据可以证明存在委托加工的行为，因此才得出了采购商属于制造商的结论。第二种观点是第 1568 号判决中所表达的，其认为从采购商的购买行为可以直接推定采购商存在委托加工的行为，又因为委托生产属于生产的一种特殊方式，导致本案中的采购人被直接推定为被控产品的制造商。

笔者赞同第一种观点。第二种观点里不合理之处在于，购买行为和委托加工行为属于不同的法律关系，所应当承担的法律责任也应当有所区别。对于前者，采购商和原始制造商成立的是买卖合同[11]，采购商仅仅是购买了现成的产品后进行贴牌销售，采购商对于产品的生产过程并未参与，而仅仅是促进了产品的流通，其造成的后果与普通销售商无异。对于后者，采购商和原始制造商成立的是一种承揽合同[12]，采购商在委托过程中提出了自己的技术要求和技术指示，主观上和客观上均参与了产品的制造过程，因此在侵权诉讼中这样的采购商应当承担和制造商相同的责任。

对于买卖合同与承揽合同的区别，最高人民法院的（2019）最高法民再 383 号判决书中[13]给出了指引，包括：1. 签订合同的目的不同；2. 标的物是否具有特定性；3. 承揽合同具有较强的人身性；4. 定做人对产品生产过程有一定的控制力；5. 承揽人对承揽工作承担保密义务；6. 合同价款的性质不同。因此，法院在审查采购商的“合法来源”抗辩的证据时，应该重点审查采购商与原始制造商之间的合同性质，以判断采购商的行为究竟是普通的购买行为还是委托加工行为。对于采购商，若希望与合作开始时规避未来的侵权风险，则应当将与原始制造商的合作局限为买卖合同关系，避免在合作中提出具体的技术要求，且通过书面合同的方式明确合作的模式，具体可以采用如下的操作：

（1）书面合同的名称使用“买卖合同”或者“采购合同”，而非使用“承揽合同”、“委托加工合同”或“定做合同”等字样；

（2）合同的主体部分约定合作的内容为购买而非委托加工，合同中不出现采购方提供“技术”、“图纸”或其他技术信息的内容；

（3）合同中约定购买的产品为供应商独立设计制造，并承诺不侵犯他人的知识产权。

通过这样的约定，可以将采购商的身份在未来的侵权诉讼中明确为销售商而非制造商，采购商可以再结合相关的合法来源的证据去主张合法来源抗辩，从而尽可能地规避风险。

2、采购的产品是被控产品的零部件，零部件侵权

在这种合作方式中，采购商将采购的产品当做零部件去制造另一产品，同时采购商实际销售的也是另一产品，并在该另一产品上注明采购商为制造商的信息。那么，如果专利权人以采购的零部件侵犯专利权为由诉之法院，并将该另一产品整体作为被控产品，那么此时的采购商是否应当被列为制造商？对

此,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(“《司法解释 2010》”)第十二条[14]作出了规定,认为采购商制造另一产品的行为属于使用行为,而销售该另一产品的行为属于销售行为。从《司法解释 2010》的内容来看,对于相关身份的认定是非常清楚的,只要具体侵权的产品是零部件,那么整体产品的制造商都可以主张是销售商,从而通过合法来源抗辩以免除承担侵权损害赔偿的责任。最高人民法院在多个判决和裁定中都遵循了上述的解释。例如:

最高人民法院的(2019)最高法民申 3660 号裁定书[15](“第 3660 号裁定”)中认为

“……上述证据互相印证,可以证明迪欧达公司销售的涉案侵权产品系从周协定水暖配件店采购后,再喷印自己公司的商标和地址等信息对外销售,而不是由迪欧达公司实际制造或者控制他人制造的……迪欧达公司将涉案侵权产品组合为淋浴器并对外销售的行为不属于专利法第十一条第二款规定的制造行为,九牧厨卫公司的相关再审申请理由不能成立,本院不予支持……”。

最高人民法院的(2016)最高法民申 1863 号裁定书[16](“第 1863 号裁定”)中认为

“……根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定,五洲公司将侵害外观设计专利权的耳机控制器产品作为零部件,制造耳机整体产品并销售,应当认定为专利法第十一条规定的销售行为。沈国宝提交的证据尚不足以证明被诉侵权产品是由五洲公司生产的。因此,二审法院认定五洲公司的被诉侵权行为并非生产侵权产品的行为,并无不当……”。

最高人民法院的(2014)民申字第 47 号裁定书[17](“第 47 号裁定”)中认为

“……《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第一款规定:“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件,制造另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为;销售该另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。本案中,三联家电公司涉嫌销售了以被诉侵权的 MEMS 麦克风为零部件的手机,根据上述规定,应当认定其涉嫌销售了被诉侵权的 MEMS 麦克风,即涉嫌实施了侵害涉案专利权的销售行为……”。

但是,最高人民法院仍有部分案例的结论似乎与上述意见存在出入。例如:最高人民法院的(2018)最高法民申 325 号民事裁定书[18](“第 325 号裁定”)中认为

“……经查,歹某辉在上诉时称,史江泉将侵犯涉案外观设计专利的玩具手枪手柄作为零部件,加装上螺母、挡片、弹簧、8 字型金属块、扳机等零部件制造成玩具火柴枪来销售,未经过专利权人许可,应当认定为侵权行为,承担赔偿责任……被诉侵权产品玩具链条枪制造简单,具有一般组装能力的人均可以购买相关零部件组装该玩具链条枪。综合考虑上述因素,应当推定史江泉使用侵犯涉案外观设计专利的玩具手枪手柄作为零部件制造了被诉侵权产品。史某泉的相应申请再审理由不能成立……”。

在上述的四份案例中,涉及的侵权零部件与整体产品分别为第 3660 号裁

定中的“花洒”与“淋浴器”、第 1863 号裁定中的“耳机控制器”与“耳机”、第 47 号裁定中的“MEMS 麦克风”与“手机”和第 325 号裁定中的“玩具手枪手柄”和“玩具火柴枪”。通过比较，四份裁定中涉及的均是零部件侵权的情况，但得出的结论却不一致，第 3660 号裁定、第 1863 号裁定和第 47 号裁定中的采购商均为认定为销售商，而第 325 号裁定中的采购商被认定为制造商。对于上述结论不一致的裁定，一个合理的解释似乎是第 3660 号裁定、第 1863 号裁定和第 47 号裁定中的零部件是相对独立的部件，其可以单独销售而并非必须融合在整体产品中才能在市场上销售给消费者，而第 325 号裁定中的零部件不可以单独在市场上销售给消费者而必须融合在整体产品中。第 325 号裁定类似于司法实践中涉及手机厂商的通信专利侵权案件，这类案件中的被告通常是手机厂商而非芯片提供者，一方面是因为提供给各个手机厂商的芯片均是定制的，以充分匹配特定手机终端的功能，这类芯片显然无法直接作为独立的产品销售给其他消费者，需要融合在整体手机产品中；另一方面通信专利的价值不仅仅局限在芯片中，其价值还体现在手机的功能上：例如，智能手机用户都有在拍照后通过微信、微博或其他社交媒体分享的需求，通信专利使得智能手机的拍照功能超越了传统相机的拍照功能，从而提升了手机摄像功能的价值。

对于相对独立的零部件而言，由于侵犯专利权的是零部件而非整体产品，因此当作出所述零部件技术方案的原始制造商可以找到时（特别是当原始制造商明确自认了制造行为时），应当追究其制造侵权产品的责任，而不应当再将合法采购的采购商纳入制造商的范畴，否则将违背专利保护的初衷，使得未作出侵权方案的主体去承担作出侵权方案的责任，显然不公平。

考虑到当前的司法实践，采购商若想在后续可能的侵权诉讼中主张自己为销售者，其有必要对于采购的零部件是否侵权提前作出审查，以避免采购了侵犯第三人专利权的产品。此外，采购商在选择购买零部件时，尽量采购功能相对独立的零部件（即这些零部件具有可以直接销售给终端消费者的属性）。反之，如果采购的零部件构成了另一产品整体上不可分割的一部分，或者零部件在后续的加工中出现了物理或化学性质的变化[19]，那么法院很可能认为这些零部件不构成法律意义上的零部件，而直接认定采购商制造并销售整体产品的行为属于制造，而非销售。

3、采购的产品是被控产品的零部件，被控产品整体侵权

在这种合作方式中，采购商将采购的产品当做零部件去制造另一产品，同时采购商实际销售的也是另一产品，并在该另一产品上注明采购商为制造商的信息。在此种情形下，采购的零部件并不侵权，但是零部件构成该另一产品的整体技术方案的一部分，而该另一产品的整体技术方案侵犯了专利权。

在这种合作方式中，最终技术方案是由采购商作出的，其构成上述侵权案件中的制造商并无疑问，因为现行的法律规定和司法实践中在确定制造商时，并不关心最终的技术方案都由哪些主体作出了贡献，而只是关注最终的作者是谁，并将最终的方案作出者认定为制造商。这样的确定方式是合理的，因为专利法保护的并非是一个一个具体的技术特征，而是这些技术特征共同构成的

技术方案，只贡献某些具体特征的行为不侵权任何的专利权，而只有将这些特征都应用在一起并作出了与专利完全相同的方案时才侵犯专利权。对于零部件的原始制造商而言，其提供零部件的行为并不必然构成侵犯专利权的行为，而只有在某些特殊情况下才侵权专利权。例如，零部件提供商在明知该零部件是用来制造侵权产品时[20]，提供商构成帮助侵权，也被视为制造商而去承担损害赔偿赔偿责任。因此，对于此种情形下的采购商而言，规避侵权的方式是核查最终的技术方案是否落入现有专利的保护范围，例如可以通过进行 FTO 等方式了解侵权风险并作出决策。

综上所述，不同商品生产情形下的采购商发挥的角色不同，其在专利侵权案件中所应当承担的潜在责任也有所不同，这就需要采购商在实际业务中重视知识产权保护，在充分维护自身权利的同时，也需要合理地规避可能的风险。

[1] 参见（2019）最高法知民终 25 号判决书。

[2] 参见（2014）民申字第 1036 号判决书。

[3] 参见（2019）最高法知民终 118 号判决书。

[4] 《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》。

[5] 参见（2012）民申字第 211 号裁定书。

[6] 参见（2012）民申字第 197 号裁定书。

[7] 参见（2017）浙民终 547 号判决书。

[8] 参见（2016）苏民终 1399 号判决书。

[9] 参见（2016）粤民终 1568 号判决书。

[10] 参见（2018）闽民终 1369 号判决书。

[11] 根据《民法典》第五百九十五条的定义，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

[12] 根据《民法典》都七百七十条的定义，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。此外，第七百七十六条规定了定做提供图纸或技术要求。

[13] 参见（2019）最高法民再 383 号判决书。

[14] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定，将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。

将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。

[15] 参见（2019）最高法民申 3660 号裁定书。

[16] 参见（2016）最高法民申 1863 号裁定书。

[17] 参见（2014）民申字第 47 号裁定书。

[18] 参见（2018）最高法民申 325 号民事裁定书。

[19] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第一百零六条第一款规定：将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品后，销售该另一产品的，应当认定属于对专利产品的销售。但该中间产品在制造过程中的物理化学

性能发生实质性变化的除外。

[20] 《最高人民法院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)》第二十一条第一款规定：明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为，人民法院应予支持。

标准制定中未披露相关专利的法律后果分析

张树华、张译宁

一、问题的提出

为了适应科学技术的发展，降低技术实现的成本，技术标准作为一种相对统一的“技术规范”应运而生，而将专利纳入技术标准的情况也越来越常见。标准制定具有明显的公共色彩，而专利虽然“以公开换取保护”，并以国家机关审查授权作为唯一法定的获权方式，其本质仍是一种私权[1]。

当前，在一些标准的制定过程中，时常有标准制定组织成员未披露甚至故意隐瞒该行业标准所涉专利，使得标准化组织在不知情的情况下通过相应标准，并随后在他人实施该标准后基于其专利权对实施人提起侵权之诉，发动“专利劫持”的批量诉讼。部分被控侵权方由于缺乏相关经验，常常选择支付一笔赔偿费的方式与原告和解，落入专利权人设下的“圈套”。

为了避免上述情形，专利标准制定组织通常会要求专利权人将必须纳入标准的专利予以披露，且大多数国家、地区及标准组织都对专利披露义务做出了政策性的规定。国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）在 2005 年联合成立特别工作组，在 ITU—T 专利政策的基础上，于 2007 年制定并发布了共同的专利政策，同时发布政策实施指南。该政策要求作为信息披露义务主体之一的标准必要专利权人应尽量披露标准中涉及的知识产权的全部信息，尤其是专利。三大标准组织还指出：其标准不是强制性的，其目标是为了确保世界范围内技术和系统的兼容性。为了达到这个目的，必须保证这种标准是向所有人都开放的。因此需要排除专利权所有人的专利权的滥用[2]。我国也曾在 2015 年国家知识产权局公布的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（以下简称“送审稿”）中加入了关于国家标准制定中的默示许可制度，然而该条修改在国务院送审稿（一次审议稿）中即遭删除，在随后的二次审议稿及最终的《专利法》第四次修正版中也未再次出现。

那么，对于标准制定过程中未披露所涉专利的行为，可能存在何种不利后果？他人在不知情的情况下实施相应标准，又需承担何种法律后果？笔者在梳理中国的立法和司法实践及参考国外类似案例的基础上，提出了自己的建议，以期抛砖引玉，对厘清上述问题做出一点贡献。

二、我国的标准专利披露制度现状

（一）披露制度的发展

我国标准专利的披露规则最早体现于司法案例中。2008年，最高人民法院针对季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权纠纷一案，发布了民三他字（2008）第4号答复函（以下简称“4号函”）。该答复函指出：专利权人参与了标准的制定或者经其同意将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不构成专利侵权；专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费。该答复函并未考虑专利权人不主动披露相关专利是否应承担一定不利后果，亦未对标准类型进行细化区分，认定只要参与标准制定，或将专利纳入标准，即可推定为对专利的“默示许可”；除不构成侵权外，使用人需支付的使用费还需“明显”低于正常的许可费标准。

在2012年张晶廷与衡水子牙河公司等侵害发明专利权纠纷一案中，最高院对4号函的思路做出了调整，指出“在张晶廷进行了专利披露、子牙河公司能够识别专利并能够与张晶廷进行联系的情况下，未经张晶廷许可，使用涉案专利技术，且在发生纠纷后，在本案中拒绝向专利权人支付专利许可费，构成侵权…张晶廷履行了专利披露义务，在被告侵权施工方法所依据的2006年规程前言部分，明确记载有识别的专利技术和专利权人的联系方式…原则上，专利侵权救济不应当受到限制。本案不存在专利权人隐瞒专利的行为导致标准的实施者产生该技术为无需付费的公知技术的信赖”。由此可见，最高院对先前关于“默示许可”的笼统认识进行了细化[3]。除恢复专利权人的权能外，最高院还正式提出了专利权人的披露义务，并明确“隐瞒专利”的非诚实信用行为在专利权的救济过程中应作为否定性评价因素予以考虑。

2013年12月19日，国家标准委、国家知识产权局发布的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》（以下简称“暂行规定”），要求国家标准制定参与人尽早披露相关必要专利，指出未按要求披露且同时违反诚实信用原则的行为应当承担法律责任，并同时规定了行业及地方标准制定过程中遇及类似问题时可以参照试用。“暂行规定”首次对标准必要专利的披露义务做出了规定，但其规定较为原则性。对于未完成披露义务的责任承担方式，暂行规定仅指出“应承担相应的法律责任”，但具体应当承担何种责任，在该规定及其他法律法规中均未能有明确说明。

2016年最高人民法院发布的《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）》（以下简称“解释二”）中的第二十四条规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被告侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持…”。该解释明确了对专利权人在推荐性标准中已经披露（明示）的情形通常如何处理；但如果相关专利信息未披露或未达到“明示”的标准，能否推导出实施标准的一方即获得类似“默示许可”的不侵权抗辩？从逻辑上看，不能必然得出这种结论。实际上最高院在河南中西恒大仪器仪表有限公司与河南农大迅捷测试技术有限公司测试合同纠纷一案中对于上述解释二的规则运用，明确指出

“但不能由此反推专利权人编制标准时未披露专利信息情形下，标准实施者未经许可实施专利不构成侵权”[4]。

笔者另外注意到：最高人民法院 2009 年 6 月公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第二十条第一款提出，“经专利权人同意，专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中，且标准未披露该专利的，人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利，但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。”该规定提到披露义务，但最终未被采用。

我国专利行政主管部门在专利法修改的过程中曾有意明晰未履行披露义务的责任，直接引入“默示许可”制度，但最终未能得以保留。送审稿第 85 条规定：“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉”。国家知识产权局随后发布的“关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明”做出了进一步解释：“参与标准制定的专利权人在标准制定过程中（未）遵循诚实信用的原则…视为其许可该标准的实施者使用其专利技术，在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。”

支持方认为该条及时回应了业界对于明确标准必要专利权人披露义务的呼声，填补了默示许可制度的空白，对相关纠纷的解决提供了指引性的帮助[5]；反对方则认为国际标准组织对此尚无统一意见，通常采取个案认定原则交由司法机关处理，且域外亦无国家或地区采取成文法的形式约束标准必要专利，故不宜直接引入专利法[6]。虽然送审稿第 85 条仅明确规定了针对国家标准的处理方式，未说明对于其他标准能否参照适用，也未对“不披露”的界定给出具体指引，如披露的范围和时间等，且立法机关最终未采纳该新增条款，“默示许可”制度最终未能落地，但可以看到专利行政机关对于标准必要专利权人披露义务所持的态度。

（二）专利权人的披露义务

虽然《专利法》的第四次修改最终未对标准必要专利的披露义务做出直接规定，但从以上罗列的各项规则制定尝试及司法判例探索看来，我国已经初步具备了相关规则的雏形。如要解决实践中标准制定及后续实施过程中关于标准专利披露义务的纠纷，笔者认为首先应当对专利权人的披露义务进行界定。

1、标准类型

从上文所举的规则及案例来看，我国目前对于适用披露义务的标准类型并无统一的认识。“暂行规定”中的规则仅提到国家标准，同时规定了行业标准和地方标准可以参照适用前述规则，但并未区分强制性或推荐性标准；“解释二”则限定在“推荐性”国家、行业或地方标准；未采用的送审稿第 85 条仅限于国家标准；而在三个案例中，广西高院及最高院则均未对标准的类型进行

讨论和划分。此外，“解释二”仅是对推荐性标准中“已披露”情况下的纠纷处理规则，未明确专利权人的披露义务，同时也难以根据逻辑推导出强制性标准的对应规则。

笔者认为，无论是强制性还是推荐性标准，其均具有明显的公共性；制定标准的目的是给予特定行业以更准确、高效、合理的技术指引，提高行业效率，加快产业发展。基于公共性的考量，对标准涉及专利的专利权人施以披露其专利的义务，符合标准制度的初衷，也能防止专利权人隐瞒其专利并不恰当地主张权利，导致不知情的标准使用人构成侵权。同时考虑到我国的司法实践中对于披露义务本身适用的标准类型亦未进行区分，笔者认为标准必要专利的披露义务应当适用于各类标准。

2、披露的范围和程度

关于标准专利披露义务的范围，实践中争议较大。首先，对于正在申请中的专利是否也应当披露？笔者认为答案是肯定的。与已获授权的专利相比，披露正在申请中的专利并不会不合理地增加专利权人的负担，且能够让标准的使用者对于标准涉及到的专利有更加完整的了解。“暂行规定”第三条也特地说明：“本规定所称专利包括有效的专利和专利申请。”

在专利披露问题上，若限定的范围过宽，则容易加重标准组织成员的负担，削弱他们参与标准制定的积极性；而若施之过窄，则不利于客观反映标准的实际信息[7]。对此，美国联邦巡回上诉法院曾就披露的范围提出了一个原则，即“具有成为标准必要专利的合理可能性（reasonably might be necessary）”：当一个“合理的竞争者”预见到不获得这个专利的许可自己就无法实施该标准时，这个专利就落入“合理可能必要”的范围之内[8]。具体而言，即使专利权人在制定标准的过程中相信其专利或专利申请将成为必要专利，但是在标准制定完成后，经司法认定其专利并非必要专利，这部分未经披露的专利和专利申请就不落入“合理可能必要”的范围。

至于披露的程度，即披露到何种程度就算完成了披露义务，笔者认为应达到明确地指出特定专利为标准所必须的程度。在湖北汤始建华建材有限公司与湖北三和管桩有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，法院指出“09YG101 标准设计图集第 38 页在对河南建华公司的简介中，载有“公司有各类科研成果 10 多项，其中：混合配筋预应力混凝土管桩获得了两项发明专利，三项实用新型专利（专利号：ZL20092009XXXX.2…）”，（专利权人）虽提及到涉案专利，但仅系对公司享有的科研成果的表述，并未披露该标准是否涉及专利以及涉及的具体专利，不应认定为已履行披露义务”。

三、未完成披露义务的法律后果

（一）不侵权抗辩及默示许可

对于违反披露义务的权利人，其法律责任主要应为默示许可。如上所述，在早期的案件中，最高院在 4 号函中较为笼统地指出只要专利权人参与了标

准的制定，或经其同意将专利纳入标准，就可以得出“默示许可”的结论，但在随后的张晶廷与衡水子牙河公司一案中做出了调整，指出了原则上专利侵权救济不当受到限制，但同时也强调了该案中专利权人进行了专利披露、已经尽到了披露义务，不存在隐瞒专利的行为。此外，对于未完成披露义务的情形，最高法院亦在河南中西恒大仪器仪表有限公司、河南农大迅捷测试技术有限公司测试合同纠纷一案中做出阐释：“专利权人编制标准时未披露标准必要专利信息的，尚不足以构成标准必要专利默示许可的充分理由…上述行业标准的起草、制定发生在两涉案发明专利的授权审查过程中，专利权人未明示上述两发明专利的相关信息，合乎情理，但并不能据此视为专利权人默示许可该标准的实施者使用其专利技术[9]。”由此可见，默示许可并非专利权人未披露专利信息的必然结果，法院仍然需要就个案中未披露行为的原因进行分析，进而认定被控侵权人的默示许可主张可否成立。即便如此，公众可以推断出“未披露行为不具有合理理由”甚至故意隐瞒的行为是法院认定是否构成默示许可的重要考量因素。

送审稿第 85 条规定了针对国家标准的默示许可制度，但未最终保留。笔者认为可能有如下几点原因。首先，送审稿第 85 条的规定可能与 TRIPS 协议的规定相左，因为后者关于专利未经授权使用的规定仅限于个案且需满足一定的条件，且这种强制许可仅针对特定申请人而非全体公众。根据 TRIPS 协议第 31 条关于“未经权利持有人授权的其他使用”的规定，如果一成员的法律允许未经权利持有人授权即可对一项专利的客体作其他使用，应遵守一系列的规则限制，其中首要的限制是：授权此种使用应一事一议。其次，送审稿第 85 条给参与标准制定的专利权人设定了强制披露标准必要专利的法定义务，但未考虑专利权人不披露专利的合理理由。最后，标准制定过程中专利权人的披露义务应当限定在何等范围内，本身就是一个极具争议、很大程度有赖于个案认定的问题。在专利权人披露义务的边界尚无统一认识的前提下为专利权人设定强制披露标的法定义务，可能也是送审稿第 85 条最终未被采纳的原因。

在“默示许可”规则下，标准使用人仍需支付明显低于合理许可费的费用。值得注意的是，美国在司法实践中确立了“默认权利放弃”规则，在此规则下不存在停止侵权或赔偿问题。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于 2008 年在高通诉博通专利侵权纠纷案的二审判决中明确了关于标准化组织成员的专利披露义务。此案一审中，法院查明高通的确曾参与到 JVT 的活动中，并且在 H. 264 标准发布前始终没有向 JVT 披露其所拥有的两项专利。一审法院由此认为，高通未披露上述两项专利的行为违反了其应承担的披露义务，构成权利放弃（waiver），判决高通的这两项专利不可实施；CAFC 随后亦认定高通的行为构成“默认权利放弃”，而仅调整了两项专利不可实施的范围[10]。类似地，在 2011 年的 Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc. 案中，法院也再一次确认：如果被控侵权人能够以清楚和令人信服的证据证明，对标准制定组织负有披露义务的专利权人违反该披露义务的行为引导他人合理相信，专利权人已经放弃了行使专利权的权利，导致专利权人行使权利的意图与其违反披露义务产生的引导不一致，则可以认定专利权人在标准制定过程中默示放弃了行使专利权的权利[11]。

（二）违反诚实信用原则的不利后果

“诚实信用原则”可谓民法中的“帝王条款”，在民法体系中早有规定。作为民法体系的一部分，知识产权法中亦有相关规定。2013年修改的《商标法》即规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”^[12]。《专利法》第四次修改加入了“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”^[13]国家知识产权局发布的“关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明”对送审稿第85条的解释中也提到“参与标准制定的专利权人在标准制定过程中应当遵循诚实信用的原则。”那么未披露标准专利的行为是否能够适用该条款呢？

首先，从文义解释的角度来看，《专利法》中的“诚实信用原则”涵盖了行使专利权的行为；结合法条结构，可以得出此处主要规制滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益但尚未构成垄断的行为。笔者认为，专利权为法定之权，对其限制应有相关法律依据，在不侵犯专利权的例外情形已有相应法律规定时，不宜随意创设免责事由，因专利权人未完成披露义务而认定“不侵权”；但如果在个案中能证明专利权人的不披露行为确实存在“故意隐瞒”情节，则属于滥用专利权进行不当维权，违反诚实信用原则，可以不责令标准使用人停止侵权（继续实施标准），乃至免于支付赔偿或者许可费。根据4号函的思路，专利权人虽有权要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费。笔者认为，虽然最高院并未进一步明确专利权人的披露义务及主观状态，但如果专利权人存在隐瞒专利并恶意提起维权之诉的情形，则即使主张获得明显低于正常数额的许可使用费也不应得到支持，法院可以推定专利权人的“默示放弃权利”。此外，被控侵权人如果主张同时适用《反不正当竞争法》对专利权人的行为予以规制，可能出现法条竞合的情形。

（三）反垄断审查

知识产权本质上属于一种竞争环境下的“合法垄断”权利。但根据我国《反垄断法》的规定，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，也可以适用《反垄断法》。国家市场监督管理总局《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第13条也规定了具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在参与标准制定的过程中，故意不向标准制定组织披露其权利信息，或者明确放弃其权利，但是在某项标准涉及该专利后却对该标准的实施者主张其专利权。该规定对专利权人制定标准时不披露其专利但又事后“维权”的情况给出了一种规制思路。只是《反垄断法》的适用具有较高的门槛，对于市场支配地位的认定本身就具有较大的难度，而对于许多标准，尤其是地方标准语境下对应的专利权人本身并不具有市场支配地位；其次，即使认定专利权人具有市场支配地位，根据规定，其还应当具有“无正当理由”和“故意不披露”等条件，这进一步压缩了《反垄断法》的适用空间。

四、结语

近年来专利侵权纠纷持续增长，其中不免有“专利劫持”的情况，这对我国专利信息披露制度提出了更高的要求。只有对其不断完善，提供更为清晰稳定的审判思路，才能提高市场主体的投资预期，充分维护社会公众以及专利权人的利益。我国在立法及司法实践中实际上已经形成了部分关于标准专利权人披露义务的判断规则，但目前仍然主要依赖于个案认定。《专利法》第四次修改最终删除了送审稿中引入的专利信息披露制度和默示许可制度，也可看出立法机关希望把此类案件交由法院进行个案判断。笔者的意见是：不管是何种性质的标准，只要专利权人参与标准制定且未完成披露义务，则法院可以推定为“默示许可”，标准实施者不构成侵权，仅需支付象征性使用许可费（跟4号函保持一致）。如果被控侵权人主张专利权人有故意隐瞒行为，除非专利权人能提供反证，法院可以推定被控侵权人的主张成立，并因专利权人违反诚实信用原则而不判赔任何使用许可费；如专利权人构成滥用知识产权，达到排除、限制竞争的程度，则可能面对反垄断执法机构的审查。

笔者另外需要指出的是，实践中一些国家强制标准或者行业标准未征求专利权人同意，且在专利权人不知情的情况下，将相关专利纳入标准。在此情形下，专利权人可以根据“暂行规定”的要求，向标准制定组织提交专利实施许可声明，或者要求修改标准、乃至申请暂停标准的实施。如果专利权人选择直接起诉标准实施者，后者做不侵权抗辩，法院该如何处理，笔者暂未查到相关案例，欢迎同行提供案件线索。

[1] 吴汉东，《关于知识产权私权属性的再认识——兼评“知识产权公权化”理论》，《社会科学》2005年第10期。

[2] 周春慧《标准化组织中专利信息披露制度的实证研究》，载于《信息技术与标准化》，2009年第4期。

[3] （2012）民提字第125号民事判决书。

[4] （2019）最高法知民终382号民事判决书。

[5] 樊廷霞，温丽萍，《我国标准必要专利默示许可制度探析——以《专利法修订草案(送审稿)》为视角》，《知识产权》2017年第12期。

[6] 宋柳平：《专利法修改草案82条——不要缴了中国企业的枪》，载《中国知识产权》网络版，2015年11月25日。

[7] 张伟君，《默示许可抑或法定许可——论《专利法》修订草案有关标准必要专利披露制度的完善》，《同济大学学报（社会科学版）》2016年3期。

[8] Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG, 318 F.3d at 1100.

[9] （2019）最高法知民终382号民事判决书。

[10] Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008).

[11] Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1336, 1348 (Fed.Cir. 2011).

[12] 2013年《商标法》第七条第一款。

[13] 2020年《专利法》第二十条第一款。

著作权

·论改编自长视频的短视频如何适用适当引用规则

张校铨

内容提要

飞速进步的信息技术带动了短视频行业在文化领域的蓬勃发展，独立创作者、工作室使用他人视听作品（长视频）进行搬运、剪辑等二次创作短视频的行为可能涉及著作权侵权，而改编自长视频的吐槽评论类、鬼畜恶搞类、知识普及类短视频在何种情况得以适用适当引用规则成为亟待解决的问题。本文认为，统一适当引用的解释原则应当紧紧围绕引用目的，不应把引用比例、引用者的商业目的等作为适当引用的考量因素，同时要慎用“三步测试法”，防止不合理地提高适当引用的适用门槛。

关键词

短视频；适当引用；三步测试法；著作权

一、问题的提出

4G 技术乃至如今的 5G 技术使得短视频行业挤入公众的碎片时间，迎合“快餐文化”一举成为新时代的宠儿。这些短视频内容包含随手记录生活的录像制品，还包括精心编排、导演而录制成的原创视听作品，通过搬运、剪辑已发表的长视频视听作品二次创作的短视频也占据了一席之地。然而，12426 版权监测中心发布的《2020 中国网络短视频版权监测报告》显示，2019 年—2020 年 10 月期间，针对监测的 4894 件作品（包括电影、电视剧、综艺节目、动漫等，即长视频）涉嫌侵犯其著作权的短视频链接共 1406.82 万条[1]，在这样一个侵权多发的领域，如何判断改编自长视频的短视频构成侵权成为亟需厘清的问题。

本文根据短视频对长视频的“改编”程度，简单将用户上传的改编自长视频的短视频分为以下几种类型：

1. 直接从长视频中原封不动搬运出来的片段，如优酷诉快手的《大明风华》案[2]；
2. 将长视频的画面剪辑、压缩成导览类的短视频，配以长视频故事的解说，如谷阿莫的“X 分钟看电影”系列，类似的情形还有“图解电影”案[3]；
3. 将长视频的画面剪辑、拼合成评论类的短视频，例如吐槽剧情、发表影评、盘点作品等；

4. 将长视频的画面进行剪辑、拼合，恶搞或者鬼畜化改编，得到完全不同于原画面的故事表达，例如《一个馒头引发的血案》；

5. 借用多个长视频的画面混剪，介绍剧情与其不相关的另一部作品，或者对某社会现象、历史事件进行说明。

毋庸置疑，上述五类短视频必然包含了被改编的长视频的画面，尤其是第一类直接搬运的情形，未经许可上传短视频的行为会侵犯长视频著作权人的信息网络传播权——除非该行为可以适用法定的权利限制规则。因此判断这些短视频是否构成侵权的核心在于，利用长视频画面的行为能否构成《著作权法》中规定的“合理使用”，进一步说，是否构成适当引用。

二、适用适当引用条款的核心是引用目的

《著作权法》第二十四条第（二）项规定“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品”，该项可以提炼出四个要件：（1）引用目的是介绍、评论某作品或者说明某问题；（2）将其它作品引用到新的作品，即“在作品中”所表达的意思；（3）引用需有适当性；

（4）使用已经发表的作品。其中“使用已经发表的作品”是每一种合理使用行为的前提，不具备讨论意义，本文着重对前三个要件进行讨论。

首先，如果独创性存在高低，也不应当将“在作品中”理解为二次创作的独创性贡献越高，引用其它作品就越具备合理性，也不应该考虑引用行为本身的创造性。因为讨论二次创作作品的独创性，无非是说该短视频构成作品或改编作品，然而传播该短视频必然会传播内含在短视频中的原作品画面，未经原作品作者许可传播依然是侵权行为。何况讨论某行为是否构成合理使用，必然是因为该行为已经被评价为侵权行为，在此重复评价独创性没有意义。此外，针对借用长视频的画面介绍与其不相关的另一部作品的情况，短视频创作者面对海量的现有长视频作品画面，可选择的表达空间应当比创作影评类短视频的创作者可选择的表达空间更多，而前者相比于后者更可能构成侵权，足见引用的创造性与适当引用无关。

其实，司法实践中讨论引用的创造性，可能还是在辅助评价引用目的。在《回到拉萨》案[4]中，被告为介绍多种乐器在节目中发挥的独特作用，在网络文章中使用了原告综艺节目的表演片段，一审法院提到“被引用的内容和文章之间在构思和表达上存在自然、合理、正常的逻辑关系”，最终认为构成适当引用，而二审法院认为“涉案曲目的使用缺乏创造性使用的特性。涉案文章的主题既然确立为分析和评论铜钦对曲目的作用，文章应当围绕这一主题，通过恰当方式来论证和推动作者的这一思路”，最终改判被告构成侵权。有趣的是，两审法院均是在评价“引用目的”背景下讨论引用的创造性的，但是把引用的创造性和文章主题对应的引用目的杂糅在一起，难免有些逻辑混乱。

第二，引用确实需要符合适当性，但这里的“适当性”不是指独立意义的引用比例适当，而是根据引用目的来判断引用行为是否适当。只不过在大多数情形引用比例都比较直观，易于判断，即使如此也应当把“适当”理解为依附于引用目的的灵活引用比例。例如，短视频的创作目的涉及对长视频的几帧画面或者一段剧情作出评价，那么其引用的适当性就应限于这几帧画面或这一段

剧情，至于引用部分占短视频或者长视频的绝对比例则无关紧要，即使短视频的所有画面均是出自长视频，只要创作者基于引用目的确实有必要如此引用，那么也可以符合引用的适当性。从比较法视角看，适当引用条款的适当性要件也不是独立存在的，无论是那些要求引文必须简短的国家，还是那些规定只要有科学、评论、教育或消息的性质就可以引用的国家，都因规定不明确而招致批评，因此如德国法、日本法那样规定引用须符合要达到的目的或者良好习惯才是恰当的[5]，我国法的规定也大意如此，也应该将这个适当性解释为一种符合引用目的的灵活的标准。

对此，在《西部畅想》案[6]中，上海高院认为，“即便权利作品被全文引用的，亦不必然不构成著作权法所指‘适当引用’的合理使用情形。易言之，判定引用适当与否的关键在于被控侵权作品是否完全或主要以引用他人作品来代替自身创作，若属此种情形，则应当认定引用方式不合理。”同样的，在“图解电影”案中，法院强调“合理引用的判断标准并非取决于引用比例，而应取决于介绍、评论或者说明的合理需要”[7]，如果按照引用部分占长视频的比例来评价，就会得出引用电影截图介绍整部电影不构成侵权的谬论了。

总之，引用目的才是适当引用条款中最具意义的要件，前文已述“适当性”需要根据引用目的进行灵活解释，而“在作品中”的规范意义在于强调反对单纯的复制行为——这当然也不可能符合“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题”的引用目的。

三、适当引用的文义应从规范目的角度理解

因为适当引用的规范目的是为了表达自由的公共利益而例外地对私权作出限制，所以对这种限制的扩大解释应当谨慎，应当紧紧围绕引用目的来理解适当引用的文义。《著作权法》既然赋予作者得以禁止他人行为的一般性权利，就没有理由再鼓励利用特殊性的限制规则来破坏一般性的权利，具言之，如果某种行为对于落入适当引用的文义是模棱两可的，但该行为不符合适当引用的规范目的（例如，为独创性的表达提供论据或者展示争议），就应当认为法律不希望这种行为构成适当引用，否则完全可以为这种行为额外作出明确。

回归到改编自长视频的短视频问题，在导览类短视频中通篇引用长视频的画面，显然是为了传播长视频的内容或者简述剧情梗概，这种情形不符合“介绍、评论某一作品”的引用目的，但是，其它改编长视频的情形是否侵权可能会存在争议，笔者尚未发现我国法院对公开作出过判决，这个问题或许可以通过评价规范目的来回答。

例如，为了吐槽或评论视听作品甲，去引用视听作品甲中被吐槽的或是与评论相关联的画面，则应该不至于超出“介绍、评论某一作品”的文义，然而为了吐槽或评论视听作品甲却引用视听作品乙的画面则难以符合规范的引用目的，除非是为了对比衬托。同样的道理，为了更生动地介绍文字作品丙去引用人物设定类似的但毫无内在关联的视听作品甲的画面，对作品丙有可能构成适当引用，但对作品甲就不应该构成适当引用。德国判例中，引用人不想自己进行有关的论述而是用他人的论述来替代，就是不符合合理使用的[8]。总之，“介绍、评论某一作品”应当重点关注介绍、评论被引用的作品。

相比之下，“说明某一问题”的文义也应当保持在对拟论述、说明的问题提供论据或者展示争议的范围内，例如在科普类短视频中引用纪录片相关的片段，在对社会问题、历史问题表达观点时引用电视剧中折射相关问题的片段，都可以构成适当引用。另外，虽然我国立法尚未明确戏仿作品的法律地位，但如果通过引用原作品（即提供论据）来讽刺原作品中存在的问题，当然也可以属于“说明某一问题”，不过，大部分的鬼畜视频、恶搞视频引用长视频未必是为了说明这样的现实问题，更多是出于轻松搞笑的目的进行创作、传播，那么此类短视频依然可能侵犯信息网络传播权和保护作品完整权。

四、慎用“三步测试法”评价适当引用

“三步测试法”源于《伯尔尼公约》，直至 TRIPS 第 13 条“成员应将专有权的限制或例外局限于某些特定的情形，并且不得与作品的正常使用冲突，也不得不合理地损害权利人的合法权益”，才将“三步测试法”扩张至所有著作权和邻接权。但是，正如《世界知识产权组织版权条约》（WCT）第 10 条第 2 款所强调的——各缔约方在适用《伯尔尼公约》时，应对任何限制或例外限于符合“三步测试法”的特殊情况——“三步测试法”是一项适用于国际层面的约定，用来评价一国著作权法中对于权利限制和例外是否合理[9]，例如用于“欧盟诉美国版权法 110（5）节”案[10]中。

于是，国内立法完全可以不吸收“三步测试法”，或者说恰当的转化方式可以是作为合理使用规则中的一般条款：“其它为了公共利益使用作品，而不影响原作品正常使用且不损害原作者合法权益的情形”。但是，我国著作权法首先将“三步测试法”的后两步规定于《著作权法实施条例》第二十一条，最终又吸收到新《著作权法》的第二十四条第一款，用于统领该条款下各项情形，导致的结果是即使像适当引用这类国际上比较成熟的、已经经过“三步测试法”检验的规则，也依然要适用“三步测试法”再次检验。

我国使用“三步测试法”辅助裁判说理已经非常常见。例如在《80 后的独立宣言》案[11]中，一审法院认为，“从引用是否会对美影厂作品的正常使用造成影响来看，涉案海报的使用未对美影厂作品的正常使用造成影响”，二审法院认为“涉案电影海报中作为背景图案引用‘葫芦娃’、‘黑猫警长’美术作品不会产生替代性使用，亦不会影响权利人的正常使用”。在“男格斗玩家”图片案[12]中，二审法院认为“形式上，网易公司使用涉案图片的方式，是对玩家公司该图片正常的网络传播行为起到了实质性的替代作用，损害了玩家公司的商业利益，不属于‘适当引用’的情形”。北京高级人民法院在《侵害著作权案件审理指南》[13]中，以及广东省高级人民法院知产庭在“涉图片类著作权纠纷案件若干问题的解答”[14]中，也都明确适当引用应当考虑引用行为是否影响被引用作品的正常使用或者损害其权利人的合法权益。

从逻辑上讲，适当引用被稳定地规定在国内法应视为已经通过了“三步测试法”的测试，那么适用该方法进行二次测试照理说不会改变最终的结论。但本文认为，使用“三步测试法”进行二次测试会存在不容小觑的问题。因为无论是对引用目的的判断，还是对影响原作品正常使用及损害权利人的合法权益

的判断,裁判者都具有一定的裁量空间,对已经符合适当引用的行为进行二次测试,很可能作出错误的修正。

例如,在前述提及的《西部畅想》案中,一审法院认为“在出版的各个版本该类书籍中使用涉案诗歌,明显超出合理使用范围,其目的主要是为编写相关试卷习题服务,具有营利性,不符合我国著作权法关于‘法定许可’及‘合理使用’的规定”,二审法院认为“该部分内容亦无其他不当损害被上诉人利益的内容……”[15]。两审法院产生这样的分歧,很难说清楚是因为对引用目的的理解不同,还是因为对损害权利人利益的理解不同。换句话说,如果已经认为某行为符合适当引用的引用目的,却又发现权利人的利益可能受到损害,法院是否会为了说理的一致性,回过头来修正对引用目的的判断呢?这其实是提高了引用者适用适当引用的门槛。

其实,在引用目的与损害权利人利益之间产生矛盾是再正常不过的事情,因为一切合理使用行为本质都是对权利的限制,限制权利人的权利必然会损害权利人的利益,但仅因损害权利人的利益就否认合理使用绝非立法本意。需要强调,“三步测试法”的规则不意味着涉案行为违反任何一步就不构成合理使用,如2009年发布的《在版权法中对三步测试法进行平衡解释的宣言》所提到的:“当正确适用三步测试法时,需要对其进行全面的整体评估,而不应按照其通常但令人误导的表述进行逐步的适用。三步测试法中,没有哪一步具有优先适用的效力。”[16]事实上,一切对权利的限制都可能影响原作品的使用,都可能损害权利人的利益,只是为了平衡公共利益权利人需要一定的容忍,需要支付报酬的法定许可是如此,不需要支付报酬的合理使用更是如此。

由于新《著作权法》已经施行,“三步测试法”的统领地位已经无法改变,那么本文尝试从解释论角度寻求此问题的解决方法。首先,应慎于优先启用“三步测试法”评价适当引用,例如判断二次创作的短视频是否符合适当引用,应当优先考察短视频的表达内容,评价其传达出的主旨含义是否符合法律规定的引用目的,再评价引用行为是否紧紧围绕引用目的,引用的内容是否显然超出引用的必要性。其次,在得到符合适当引用的初步结论后,可以使用“三步测试法”进行辅助性的验证,当验证结论为显然影响原作品的传播或损害权利人的利益时,可以重新对引用目的和引用内容进行评价,但应当谨慎修改初步结论,更应反过来考察权利人受损的是否是应当容忍的、法律不予支持

五、结论

基于改编自长视频的短视频频繁侵犯长视频著作权的现象,本文对适当引用的原理及适用重新进行了梳理,其中搬运长视频画面的短视频构成侵权已经没有争议,目前司法导向也基本确认了涵盖长视频全部精华画面的导览类短视频不构成适当引用。但是针对吐槽评论类、鬼畜恶搞类、知识普及类短视频能否构成合理使用,依然存在法律解释的不确定性和较强的个案差异性,总体还处于灰色地带。

为了加强权利人对侵权行为维权的信心,降低短视频平台判断侵权的难

度，统一适当引用规则的解释仍然具有积极意义。首先，适用适当引用应当关注引用目的而不应当关注短视频自身的创造性贡献，也不应把判断引用内容是否与引用目的脱节的适当性理解成引用部分画面占据短视频的比例以及长视频的比例多少。其次，在解释引用目的时不宜脱离适当引用的规范目的，即使确实是在“介绍、评论某一作品或者说明某一问题”，也不允许超出规范目的去引用与被介绍、评论的作品或被说明的问题无关的长视频画面。最后，即使我国《著作权法》将国际公约中的“三步测试法”规则作为合理使用的一般原则，考虑到“三步测试法”的本来功能，在用以评价适当引用从而改变对引用目的的判断时应该慎之又慎，防止不合理地提高适用适当引用的门槛。

-
- [1] 2020 中国网络短视频版权监测报告（摘要），载于微信公众号“中国新闻出版广电报”，2020 年 12 月 3 日。
- [2]（2020）京 0491 民初 17780 号民事判决书。
- [3]（2020）京 73 民终 189 号民事判决书。
- [4]（2019）京 73 民终 1768 号民事判决书。
- [5] 克洛德·科隆贝：《世界各国著作权和邻接权的基本原则——比较法研究》，高凌瀚译，上海外语教育出版社，1995 年，第 63 页。
- [6]（2020）沪民申 2415 号民事裁定书。
- [7]（2019）京 0491 民初 665 号民事判决书。
- [8] M·雷炳德：《著作权法》，张恩民译，法律出版社，2004 年第 13 版，第 325 页。
- [9] 张伟君：《也谈新修改〈著作权法〉“合理使用”条款的适用》，载于微信公众号“知识产权与竞争法”，2021 年 1 月 14 日。
- [10] 参见，张曼：《TRIPS 协议第 13 条“三步检验法”对著作权限制制度的影响——兼评欧共体诉美国“版权法 110(5)节”案》，载《现代法学》2012.5。
- [11]（2015）沪知民终字第 730 号民事判决书。
- [12]（2013）穗中法知民终字第 1226 号
- [13] 北京市高级人民法院：《侵害著作权案件审理指南》（2018），第 7.11 条。
- [14] 广东省高级人民法院知识产权审判庭：“涉图片类著作权纠纷案件若干问题的解答”（2019），第 7 问。
- [15]（2020）沪 73 民终 154 号民事判决书。
- [16] Christophe Geiger, Reto M. Hilty 等：《平衡解释版权法的“三步检验法”宣言》，2009 年，
https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/01_balanced/declaration_three_step_test_final_chinese1.pdf

本文首发于《版权理论与实务》杂志
 2022/06 总第 18 期

反法

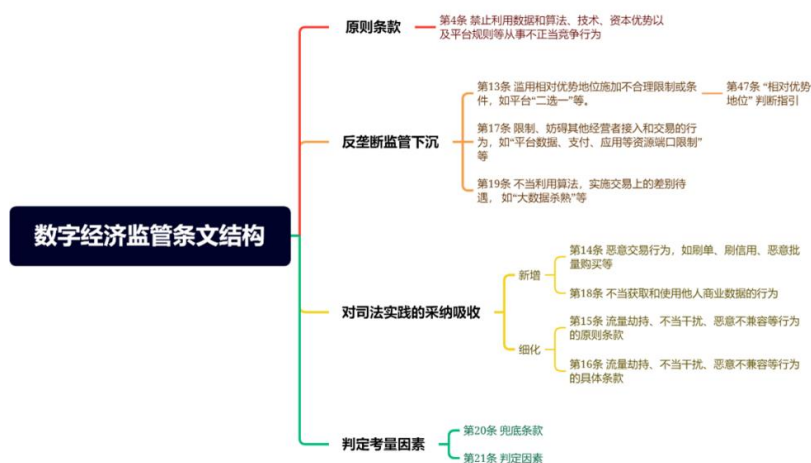
- 《反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》要点解读

何为

2022年11月22日，国家市场监督管理总局（以下简称“市监总局”）发布关于公开征求《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）意见的公告，向社会征求意见，拉开了《反不正当竞争法》新一轮修订的序幕。自1993年施行以来，在度过了14年的稳定期后，《反不正当竞争法》的修订突然进入了快车道，分别经历2017年和2019年的两次修订，并在仅仅三年过后，又再次启动了修订程序，这固然与近几年中国数字经济新业态、新模式的层出不穷有关，但也反映中国政府在反垄断、反不正当竞争法推行强监管的决心。虽然《征求意见稿》仅仅是个开始，其最终如何落地尚待进一步观察，但从《征求意见稿》所体现的内容来看，本次修订不论是从修改幅度上还是创新程度上都是史无前例的。针对《征求意见稿》，本所结合自己的理解，尝试从如下四个方面进行梳理，以期能够帮助读者快速了解本次修订的核心要点及所展现的监管趋势。

一、加强对数字经济的监管

本次《征求意见稿》的核心在于对数字经济环境下涌现出的新型的不正当竞争行为通过增设或细化条文的形式加强监管，相关的条文结构梳理如下：



《征求意见稿》第4条明确提出了健全数字经济规则、禁止数字经济领域内的宗旨，凸显了加强对数字经济领域监管的决心。

在具体条款上，大致可以分为三个部分：

1. 将以前主要由《反垄断法》监管的行为降低门槛，列为不正当竞争行为

2021年被称为是中国针对数字平台经济反垄断执法的元年。继国务院反垄断委员会发布《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》（以下简称“《平台经济反垄断指南》”）后，国家市场监管总局先后对多家互联网巨头进行了反垄断执法并做出了处罚。根据《平台经济反垄断指南》的相关内容以及目前的反垄断执法实践，数字经济领域比较突出的涉嫌滥用市场支配地位的高风险行为可以主要归纳为：

- 拒绝交易行为（如平台封禁、资源端口不开放等）
- 限定交易行为（如平台“二选一”、搜索降权、流量限制等）
- 搭售或者附加不合理交易条件
- 差别待遇（如大数据杀熟）

然而，如果在《反垄断法》的视角下处理上述行为，往往门槛很高，需要涉及对很多复杂问题的审查认定，如相关市场的界定、市场支配地位的认定等。本次《征求意见稿》对上述行为的不正当竞争属性均做了覆盖，并相应地降低了认定门槛，呼应了加强监管的宗旨。具体而言：

- 第十三条，引入了对“具有相对优势地位的经营者”的相关行为的限制，并通过列举加兜底的方式基本覆盖了上述限定交易行为、搭售和附加不合理交易条件的行为。然而，虽然《征求意见稿》尝试在附则的第四十七条对如何认定“相对优势地位”做出定义，但该定义似乎过于简单，缺乏对实践的有效指引，可能会引起本条被滥用或执法标准难以统一的问题。实际上，早在2016年，原国家工商总局就尝试在《反不正当竞争法》的修订草案中增加禁止滥用相对优势地位的条款，但最终并未被采纳，很可能也是基于上述顾虑。本次修订的再次尝试，可能也是出于对加强监管的总体趋势的判断。

另外，值得一提的是，虽然该条款似乎是主要针对数字经济领域不正当竞争行为的监管，但从条文内容上来看，其亦可以适用于传统的经济领域。因此，如果该条款最终得以保留通过，将会对所有行业中的龙头企业的合规要求提出较大挑战，故应当予以重点关注。

- 第十七条，主要规制的是拒绝交易的行为，但更具象在利用技术手段或平台规则排斥、妨碍其他经营者接入或交易的行为。本条并没有采用列举的方式，但从条文的内容上看，可以猜想其目的似乎是主要针对对平台打造闭环生态，限制数据、支付、应用端口接入的行为。但具

体如何判定行为的不正当性，《征求意见稿》并未给出明确的指引，仍有待进一步的观察。

- 第十九条，主要规制不当利用算法提供差别待遇的行为。类似于第十七条，本条既没有列举具体的行为方式，也没有提供如何判定行为不正当性的相关指引，最后是否能够保留以及如何落地，还有待于进一步的观察。

2. 对司法实践中确立的新型的数字经济领域内的不正当竞争行为进行吸收采纳

《征求意见稿》还充分吸收了司法实践中所认定的数字经济领域内的不正当竞争行为，具体表现为：新增了针对恶意交易行为（反向刷单、恶意批量购买等）和不当获取和使用他人商业数据的行为，细化了现行法第十二条（也被称为“互联网条款”）的相关原则和具体行为。

- 第十四条，对恶意交易行为的规制。该条款的新增应当是为了应对日益发展壮大的网络黑灰产业链条，对利用网络交易规则谋取不正当利益的行为在参考司法实践的基础上进行列举，为行政执法提供更明确的法律基础。
- 第十八条，对不当获取和使用他人商业数据进行规制。本条所列举的关于不正当竞争行为的判定因素包括不合理地增加其他经营者的运营成本、影响其他经营者的正常经营以及足以实质性替代其他经营者提供的相关产品或者服务，这些标准基本承袭了司法判例中的相关精神。此外，可以明显看出，本条参考了商业秘密条款的体例，这反映出《征求意见稿》倾向于将商业数据作为一个单独的权利客体来看待，并将受保护的商业数据构成要件界定为“依法收集、具有商业价值并采取相应技术管理措施”的数据。然而，由于这些要件与商业秘密的构成要件似乎并不具有严格的互斥性，反而有所重叠，所以可能会出现商业数据和商业秘密侵权的竞合问题。如何协调这一问题，可能有待于进一步的观察。

3. 设立兜底条款并提供数字经济领域不正当竞争行为判定的考量因素

考虑到数字经济领域的新业态、新模式层出不穷，传统的立法会存在滞后性，所以《征求意见稿》特别又增设了第二十条的兜底条款，进一步凸显了其加强监管的核心目的。然而，在业已存在第二条原则条款的情况下，是否有必要增设二十条似乎存在比较大的疑问。

考虑到很多增设的条款过于原则性，缺乏落地的明确指引（如上所述的规制拒绝交易行为的第十七条，规制不当利用算法提供差别待遇的第十九条等），《征求意见稿》最后在第二十一条罗列了五个判定不正当竞争行为成立的考量因素。这其中，除了传统的对社会公共利益、商业惯例、主观状态、客观行为等因素的考量外，还额外引入了对技术创新、行业发展、网络生态的影

响。此处的立意无疑是好的，但是对行业前景的预测本身就是一个极具技术含量的事情，很多行业精英都未必能够准确洞察，如果要求执法者跨界对一个行为可能对数字经济领域的未来影响做出判断未免有些强人所难，有可能会给具体的实践造成障碍。

二、完善对传统不正当竞争行为的规制

对于传统的不正当竞争行为，《征求意见稿》也尝试基于司法实践和之前行政执法中的痛点对先行的制度进行了修正，并结合数字经济的发展对传统不正当竞争行为具体行为进行了相应的丰富。重要的完善总结如下：

1. 针对商业混淆行为（第七条）

- 顺应数字经济发展趋势，丰富了构成商业混淆的对象类型，包括页面设计、自媒体名称、应用软件名称或者图标等。
- 吸收了司法实践的发展，增设了将他人有一定影响的商业标识设置为搜索关键词的混淆行为
- 呼应司法解释规定和执法实践的需要，将第（二）（三）项的保护范围扩大到近似标识。
- 厘清了行政执法中的争议，将销售商品名称、包装装潢侵权的行为及帮助侵权行为纳入到规制范围。

2. 针对虚假宣传行为（第九条）

- 尝试对商业宣传行为内涵和外延做出界定，为执法实践中区分商业宣传与广告提供参考和指引。
- 增设了虚构评价的虚假宣传行为，和帮助侵权行为，扩大了规制的范围。

3. 针对商业诋毁行为（第十二条）

- 扩大了商业诋毁的行为方式，将指使他人进行商业诋毁纳入规制。需要说明的是，虽然帮助商业诋毁行为并未明确列出，但由于《征求意见稿》在总则部分的第二条中明确了对帮助实施不正当竞争行为的规制，所以帮助商业诋毁的相关行为也同样会构成不正当竞争行为。
- 将商业诋毁的行为对象从竞争对手扩大到其他经营者。

三、优化不正当竞争行为的法律责任

在法律责任方面，《征求意见稿》亦做了多方面的调整，其特点可以总结为以下两个方面：

1. 加大惩戒力度

《征求意见稿》总体上加重了实施不正当竞争行为的民事和行政责任，具体如下：

- 将法定赔偿和惩罚性赔偿的适用范围扩大至所有不正当竞争行为。现行《反不正当竞争法》规定的五百万的法定赔偿，仅适用于商业混淆和商业秘密侵权行为；惩罚性赔偿制度，仅适用于商业秘密行为。这次修订将上述民事责任的使用范围扩大到所有不正当竞争行为，值得肯定。
- 针对商业混淆行为，增设没收违法所得和生产工具的行政责任。如何能够有效制止再次侵权是困扰行政执法的一个长期痛点，将违法所得和生产工具纳入到执法权限内无疑会增强监管力度，更有效地制止重复侵权。但考虑到《商标法》也仅仅是允许没收主要用于生产侵权商品的工具，此处不加限定条件地将生产工具纳入没收范围无疑体现了国家市场监督管理总局的决心，但如此激进的方案可以预计势必会遇到阻碍。
- 提高了部分不正当竞争行为的处罚金额，如商业贿赂行为、侵犯商业秘密行为、商业诋毁行为等，相关的罚金上限均到达了五百万。
- 针对除恶意交易外的数字经济领域的不正当竞争行为，除了设置了一般处罚条款外，还额外增设了对情节特别严重的行为的特殊处罚条款。在此情况下，经营者还可能面临处上一年度销售额1%-5%的巨额罚款、责令停业、吊销执照等处罚，而其主要负责人员也单独面临罚款的处罚。

2. 合理分配责任

除了加大处罚力度外，《征求意见稿》还根据不同主体和不同情况的责任分配做出了区分对待，具体如下：

- 对于销售行为和帮助侵权行为的实施人，其主要行政责任的承担以明知或应知为前提，如商业混淆行为、虚假宣传行为等。
- 在与虚假广告行为做区分的基础上，降低虚假宣传行为的处罚下限。
- 针对已就民事责任达成和解或做出判决的情况，在对公平竞争秩序和社会公共利益没有造成损害的情况下，可以不进行调查或免除处罚。

四、强化市场监督管理局的监管地位

最后，值得一提的是《征求意见稿》多次体现了强化国家市场监督管理总局在针对不正当竞争行为监管地位的意图，例如：

1. **《征求意见稿》第四条明确增加一项排他条款，“本法没有作出规定的，可以适用其他法律、行政法规的规定”。**现行《反不正当竞争法》的表述是“法律、行政法规规定由其他部门查处的，依照其规定”，表达的是特别法优于一般法的规定，而《征求意见稿》的规定似乎是要排斥特别法的适用。

考虑到某些特别法的执法主体并非市场监督管理局，如《电信条例》第七十四条，此举似乎意图将不正当竞争行为执法权限统一到市场监督管理局系统。

2. 《征求意见稿》第二十三条将行政检查权限下放。一般的措施（现场检查，询问当事人和查询相关文件）需向主要负责人书面汇报并经批准，特殊的措施（查封、扣押和查询财产账户）仅需县级以上市场监督管理局主要负责人批准即可，无需再报到市级批准。这无疑会增强执法的力度和效率。

3. 《征求意见稿》第三十七条规定了在行政查处中适用诚实信用原则条款的主体及罚则。虽然条款本身看上去是对诚实信用原则条款的适用附加了严格的条件（结果严重、总局认定、省局执法），但考虑到之前的实践中，市场监督管理局基本从未在具体的案件中适用诚实信用原则条款，本条款的设立恰恰反映了市场监督管理部门对于未来尝试适用诚实信用原则条款的心理预设。

当然，考虑到此次《征求意见稿》本身就是国家市场监督管理总局草拟的，上述强化市场监督管理局的行政监管地位的态度也可以理解，所以其最终是否能够落地，还有待进一步观察。

五、结语

继 2020 年底中央政治局会议首次提出“反垄断和防止资本无序扩张”后，“加强反垄断和反不正当竞争”再次写入二十大报告。本次对《反不正当竞争法》的修改无疑再次体现了这一整体的监管趋势。虽然《征求意见稿》的部分条文还存在进一步讨论和修改的空间，但我们相信最终通过的修订案仍然不会改变这一强化监管的趋势，并期待新的《反不正当竞争法》将进一步促进市场公平竞争秩序的建立。

-刷单不仅可能构成不正当竞争，严重时还可入刑——刷单面面观之一

鲁雪 等

与传统的实体商业不同，电商经营者依附于网络，互联网也催生出全新的竞争方式：电子商务经营者提供产品和服务，长期积累之下获得更高的商业排名、信誉度、用户流量及其转化率。而网络平台的评价体系作为重要的关键词权重和店铺权重，直接影响着商品或店铺在平台算法下的位置，几乎决定了达成交易的几率。平台官方的推广位是提高权重的唯一捷径，经营者可以针对商品设置关键词和每日预算等要素。但官方的推广费是一笔不小的成本，因而更为经济实惠的刷单市场应运而生，商品的销量、人气、好评、差评、甚至店铺直播间的人气 and 点赞都可以刷，并且针对电商平台算法机制的不断改进，刷单平台能够对应生成新的刷单模式。

随着刷单行为的愈演愈烈，无论是电商平台、销售主体还是普通消费者都

受到不同程度的影响。该行为不仅损坏了网络营商平台的核心信用机制，削弱了店铺和商品信息的客观性和有效性，造成“劣币驱逐良币”的局面，同时还会消减消费者信任这一无形资产，最终损害电商平台的核心竞争力与健康发展。因而，实践中也有越来越多的案例对该行为的定性及承担的法律 responsibility 进行了认定，本文就结合相关案例就“刷单”行为及法律责任承担的认定进行简要梳理。

一、刷单行为的定义

刷单行为是指平台商户根据电商平台设定的交易规则下，委托网络刷单平台在电子商务平台上进行虚假交易和虚假评价，误导用户和消费者，从而使自己获取更大利益的行为[1]。

网络刷单行为包括两种：正向刷单和反向刷单，两者差异在于刷单内容，究其实质都是不正当竞争行为的一种。正向刷单是指经营者通过刷单平台对自身销售的商品给予好评或虚假交易等手段，为自己增加销售量或提升流量。反向刷单是指经营者通过刷单平台对其他经营者销售的同类商品给予差评，从而在网络交易市场上降低对方声誉，获取不正当的竞争优势。

二、刷单行为的法律规制

显然从刷单行为产生的背景、定义及其行为表现不难看出，与该行为密切相关的大多为电子商务环境下的各相关主体。因而自刷单这种商业模式诞生以来，各电商平台出台了自治规则以预防和惩治商家的刷单行为，市场监管部门也对刷单的组织行为严格执法，消费者维权时，法院根据消费者权益保护法对经营者作出惩罚性赔偿。此外，2018年《反不正当竞争法》正式将刷单炒信行为纳入规制范畴【第2、8、11、12、24条】，为电商平台依法遏制第三方刷单行为进一步扫清了障碍。此外《电子商务法》【第8、12、17条】《网络交易管理办法》【第19、20、54条】也分别出台相关法律规定予以规制。

三、电商平台主体遭遇第三方恶意刷单可提起不正当竞争之诉

在电商平台与第三方刷单平台的不正当竞争案件中，争议焦点往往离不开双方是否存在竞争关系，以及由此衍生出的是否能够依据反不正当竞争法认定刷单平台实施了不正当竞争行为，并侵害电商平台利益的问题。

1、《反不正当竞争法》第2条的适用

诚信经营是市场经济稳定发展的根本因素，公平的市场竞争秩序应是前提，因此《反不正当竞争法》第2条规定：“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。”该条款是法院认定刷单平台对电商平台成立不正当竞争的依据之一。

在浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司等与杭州简世网络科技

有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷案[2]中，法院认为：简世公司的刷单炒信行为与《反不正当竞争法》第2条规定的竞争原则相悖，即使淘宝公司和简世公司的经营业务范围不同，也可以双方也成立竞争关系。

浙江淘宝网络有限公司诉杭州美名科技有限公司不正当竞争纠纷案[3]中，美名公司抗辩称，其与淘宝公司之间不存在竞争关系，其运营的试用平台反而引流到淘宝平台的，法院认为，美名公司组织的刷单行为以免费试用为名，与交易行为混淆，违背诚实信用原则，属于不正当竞争行为。

2、《反不正当竞争法》第8条的适用

判断第三方刷单平台是否构成不正当竞争，关键在于其刷单行为是否符合不正当竞争的法定构成要件。《反不正当竞争法》第8条第2款明确指出

“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。”适用的典型情形为第三方通过组织刷单炒信类服务，帮助商家实施不正当竞争行为。

浙江淘宝网络有限公司诉杭州美名科技有限公司不正当竞争纠纷案[4]中，法院指出：美名公司刻意规避平台规则组织刷单，以“试用”为名产生的交易为虚假交易，但计入了正常交易量，试用用户作出的商家审核在先的商品评价，也计入了信用体系。淘宝平台的相关数据失真，不能如实反映商家在平台上所经营的商品、服务客观的销售和评价情况，因此，美名公司构成对淘宝公司的不正当竞争。

上海汉涛信息咨询有限公司、青岛简易付网络技术有限公司等不正当竞争纠纷[5]一案中，法院认为，简易付公司组织刷单炒信，有偿提供针对汉涛公司旗下大众点评平台的入驻店铺点赞、上门好评、增加人气等服务，构成虚假宣传，影响了大众点评的平台信用机制，损害了汉涛公司的核心竞争力和合法权益，构成不正当竞争。

此外，虚假交易类虚假宣传的成立不仅要满足手段行为的，还必须具备虚假性或引人误解性这类实质性要件[6]。若是经营者的宣传被证明不真实、与其商品或服务的实际情况不符，则可以认定为“虚假的商业宣传”。2022年发布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》中第17条明确了“引人误解的商业宣传”行为的认定，并指出人民法院应根据日常生活经验、相关公众一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等，综合判定是否达到“引人误解”的程度。

在浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司等与杭州简世网络科技有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷案[7]中，法院认为简世公司组织刷单炒信的行为客观上破坏了淘宝、天猫平台上的数据真实性和信用评价体系，导致广大用户对淘宝、天猫平台所售商品的质量产生合理怀疑，最终损害淘宝公司和天猫公司的商誉、市场竞争力和商业利益，可以认定被告构成不正当竞争。

北京爱奇艺科技有限公司与杭州飞益信息科技有限公司、吕某、胡某某不正当竞争纠纷[8]案中，法院认为，视频播放量对于投资人投资拍摄、制作人制作内容、交易商交易内容和广告商投放广告等重要商业决策具有一定的指引作用。本案虚构视频点击量的行为，错误引导相关经营者及一般用户对视频的

质量、播放量和热度等的认知，飞益公司属于《反不正当竞争法》所规制的虚假宣传的不正当竞争。

3、《反不正当竞争法》第12条第2款第（四）项的适用

刷单炒信类的不正当竞争行为并非都能进行明确性规定，此时就需以概括性地规定进行调整。《反不正当竞争法》第12条第2款规定：“经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”。其中第四项兜底条款为“其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”。《反不正当竞争法》第8条第2款和第12条第2款有着本质区别，后者的典型情形是经营者，尤其是竞争者之间的行为。适用该兜底性概括条款，同时需要结合第二条反不正当竞争法一般条款的构成元素和判断范式，才能对不正当竞争行为构成要件进行完整的认定。

深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司与宋涛、厦门程硕网络科技有限公司等不正当竞争纠纷[9]案中，法院认为，被告公司开发微信群控产品，其中包括刷量功能，如批量推送微信名片、微信群名片、公众号名片、小程序、群发链接、微信文章刷量等。法院认为以上行为不适用混淆、误导性宣传、商业诋毁等情形和反不正当竞争法第12条第2款中一至三项的规定，是夺取网络流量、用户注意力和交易机会等的行为，破坏了腾讯公司正当的商业利益和竞争优势，应适用反不正当竞争法第12条第2款中的兜底性规定，同时结合第2条的构成元素进行认定。

深圳市腾讯计算机、腾讯科技（深圳）有限公司与数推（重庆）网络科技有限公司、谭旺不正当竞争纠纷案[10]中，数推公司利用网络信息技术手段，对腾讯平台的内容信息访问量、阅读量进行虚假提高。由于数推公司并未直接实施刷量行为，且双方都不能证明数推公司是通过哪种技术手段来实现的。因此，适用《反不正当竞争法》第12条第2款一至三项。法院认为，从刷量服务的整体流程和便于逃避监管的角度来说，数推公司不可避免地会使用插入、搭载、链接、劫持或其他同等级的网络技术手段。另一方面，数推公司已做好了提供虚假刷量服务的技术准备，且不乏实施先例。上述行为，应适用反不正当竞争法第12条第2款第四项的规定。

综合上述案例可以看到，即使客观上电商平台在该模式下能够获取更多的消费者、访问流量及其他商业利益，并非该模式直接受害方。但当商品销量和好评率受虚假刷单行为的影响时，不诚信经营者会越来越多，消费者遭受多次侵权后将减少在该平台上的购物行为，平台受大量的刷单行为的影响无法获取真实流量数据，影响公司经营决策，平台正常的交易秩序被打破。实践中对于刷单行为符合不正当竞争构成要件的，电商平台因此受到直接损害的，有权对第三方刷单平台提起不正当竞争之诉，并可向其主张赔偿。

四、针对电商平台内经营主体之间的刷单行为重者可受刑法规制

在正向刷单得到不正当竞争法规制的同时，竞争对手实施反向刷单的情形

也悄然出现，2020年“汪涵带货疑似造假刷单”的事件就曾引发关注，反向刷单这一不正当竞争手段得以进入大众视野。《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》中第十七条提到，经营者不得直接、组织或者通过第三方，在短期内与竞争对手发生高频次交易或者给予好评等，触发平台的反刷单惩罚机制，减少该竞争对手的交易机会。针对上述行为，学术和司法实践中主要有两种意见：一是认为不正当竞争行为，无需刑法调整；二是认定触犯破坏生产经营罪。[11]

2017年钟某杰破坏生产经营罪[12]一案中，被告人为抹黑竞争对手，雇佣梁某招募专业刷单人员对其天猫浪莎薇拉菲网店进行恶意刷单，交易的2000单中退货1998单，触发天猫平台对该店认定违规的机制，法院认为，钟某杰的行为已构成破坏生产经营罪。2018年阿里平台向钟某杰和梁某提起民事诉讼，法院认为，被告的反向刷单行为，不仅给被刷单网店带来损失，而且损害了天猫平台的社会评价和合法利益。

值得一提的是，南京市反向刷单第一案即董某超、谢某浩破坏生产经营案[13]，也是以破坏生产经营罪定罪。被刷单网店向平台提出申述、表明受到恶意攻击时，平台要求提供司法机关的证明，受害商家不得不诉诸公权力机关。司法机关在面对给竞争对手反向刷单的行为时，往往以刑法276条中“以其他方法破坏生产经营”的规定作为论证思路。最高人民法院公报针对该案明确指出：“网络交易平台的搜索排序属于互联网经济的运营方式，应认定为生产要素。在刑法解释上，可以比照实体经济的信誉、商誉予以解释。反向刷单炒信既损害对方的商业信誉，同时也破坏生产经营，二者竞合的，应择一重处。[14]”由于损害商业信誉、商品声誉罪的量刑往往轻于破坏生产经营罪，因此最终都以后者定罪。

五、小结

虽然我国现行的法律和司法解释对于正向刷单、刷量和竞争对手反向刷单的处置思路都有待完善。但面对刷单产业链，在平台监督、行政监管、民事索赔和刑事追责等多个方面，都进行了相应的规则布控，通过多种法律手段并举，达到对刷单炒信行为的规制目的。

相关法条

《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。

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。

第十二条 经营者利用网络从事生产经营活动，应当遵守本法的各项规

定。经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：（四）其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。

第十二条 经营者利用网络从事生产经营活动，应当遵守本法的各项规定。

经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：

（一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；

（二）误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；

（三）恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容；

（四）其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。

第二十四条 经营者违反本法第十二条规定妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的，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。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》

第十六条 经营者在商业宣传过程中，提供不真实的商品相关信息，欺骗、误导相关公众的，人民法院应当认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的虚假的商业宣传。

第十七条 经营者具有下列行为之一，欺骗、误导相关公众的，人民法院可以认定为反不正当竞争法第八条第一款规定的“引人误解的商业宣传”：

（一）对商品作片面的宣传或者对比；

（二）将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传；

（三）使用歧义性语言进行商业宣传；

（四）其他足以引人误解的商业宣传行为。

人民法院应当根据日常生活经验、相关公众一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况等因素，对引人误解的商业宣传行为进行认定。

《网络交易管理办法》

第十九条 网络商品经营者、有关服务经营者销售商品或者服务，应当遵守《反不正当竞争法》等法律的规定，不得以不正当竞争方式损害其他经营者的合法权益、扰乱社会经济秩序。同时，不得利用网络技术手段或者载体等方式，从事下列不正当竞争行为：（四）以虚构交易、删除不利评价等形式，为自己或他人提升商业信誉；（五）以交易达成后违背事实的恶意评价损害竞争对手的商业信誉；

第二十条 网络商品经营者、有关服务经营者不得对竞争对手的网站或者网页进行非法技术攻击,造成竞争对手无法正常经营。第五十三条 违反本办法第十九条第(二)项、第(四)项规定的,按照《反不正当竞争法》第二十四条的规定处罚;违反本办法第十九条第(五)项规定的,予以警告,责令改正,并处一万元以上三万元以下的罚款。

第五十四条 违反本办法第二十条规定的,予以警告,责令改正,并处一万元以上三万元以下的罚款。

《电子商务法》

第十七条 电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权。电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。

-
- [1] 李元.网络刷单行为竞争法规制研究[D].蚌埠:安徽财经大学,2019。
[2] 参见浙江省杭州市西湖区人民法院(2016)浙0106民初11140号民事判决书。
[3] 参见浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初3845号民事判决书。
[4] 参见浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初3845号民事判决书。
[5] 参见山东省青岛市中级人民法院(2020)鲁02民初2265号民事判决书。
[6] 马永强.正向刷单炒信行为的刑法法定性与行刑衔接[J].法律适用,2020年第24期。
[7] 参见浙江省杭州市西湖区人民法院(2016)浙0106民初11140号民事判决书。
[8] 参见上海知识产权法院(2019)沪73民终4号民事判决书。
[9] 参见广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03民初1913号民事判决书。
[10] 参见重庆市第五中级人民法院(2019)渝05民初3618号民事判决书。
[11] 李紫阳,朱佩.反向刷单行为的刑法规制——以南京市反向刷单第一案为例[J].金华职业技术学院学报,2018年第1期。
[12] 参见浙江省金华市中级人民法院(2018)浙07刑终602号刑事判决书。
[13] 参见江苏省南京市雨花台区人民法院(2015)雨刑二初字第29号刑事判决书、江苏省南京市中级人民法院(2016)苏01刑终33号刑事判决书。
[14] 江苏省南京市雨花台区人民检察院诉董志超、谢文浩破坏生产经营案[J].中华人民共和国最高人民法院公报,2018年第8期。

-自认“刷单”就可以免除赔偿责任了吗?——刷单面面观之二

鲁雪 等

在网络侵权案件中,关于赔偿金额,原告通常主张以被告所显示的销量来认定侵权数额,此时被告往往以刷单作为抗辩,有时能够提供相互佐证的刷单证据,期望能根据实际销量计算赔偿金额。刷单行为是指经营者雇佣第三方实施虚假交易或评价的行为,该行为始终以网络为依托。对于这类抗辩,法院审查亦遵循“谁主张谁举证”的原则,若侵权人主张刷单行为,则应当证明其行为成立且能证明刷单数量。

一、刷单是否影响赔偿数额的两种观点

根据法律规定，网络侵权赔偿主要以权利人实际损失或侵权获利作为确定赔偿额的方式。目前对于刷单是否影响赔偿数额的确定观点不一：

一种观点认为，不正当经营者应当对其对外公布的销售数量负责，只要选择通过刷单方式牟取不正当利益，就应承担伴随的商业风险和可能的法律责任。由于刷单形成的虚假交易量，明显违背公平、诚信原则，干扰用户和消费者的真意选择，减损平台内其他经营者的劳动价值，破坏网络营商环境和秩序，不予以鼓励，不应支持其主张在损失赔偿计算中扣除刷单部分。

另一种观点认为，在确定赔偿数额时应当扣除确有证据能够证明刷单得来的交易数量，从而体现审判的公平正义，否则有违认定案件事实必须以证据为本源的审理原则。市场监督管理部门的行政手段能够震慑刷单平台和经营者，而且各电商平台本身也制定了对虚假刷单行为的惩罚措施，以上足以达到对刷单的规制目的，无需再将刷单金额计算在内进行判赔。

二、刷单行为是否影响网络侵权案件赔偿数额的司法实践

（一）平台商家自证刷单行为有难度

现实中，电商平台往往从技术上对刷单设置防控，对刷单行为有严格的惩罚制度，为了提高刷单性的隐蔽性，虚假订单的买家ID、订单数量和时间、交易支付和物流配送与正常订单并无二致，这就导致经营者自证刷单困难重重。由于不能提供有效的证据，或者提供部分证据但无法形成完整的证据链，法院无法认定刷单行为成立。

浙江朴素电器有限公司与慈市长河清阳洁具厂侵害实用新型专利权纠纷[1]一案中，法院认为，清阳洁具厂提供的网络交易记录、聊天和汇款记录能够证明其网店中销售的3307个侵权产品交易中有3292个系刷单的事实。只有提供完整、有效的证据，才能证明刷单行为的产生，但这与法院从赔偿额计算中剔除刷单金额的裁判还有一定距离，法院不因刷单炒信行为的非法性而否认刷单的事实，即使成立也不直接的进行数量和金额的扣减。

（二）法院不支持从赔偿额计算中剔除刷单金额

不同地区、不同层级的人民法院在审理不同的涉及刷单的网络侵权案件时，对于是否从赔偿额计算中免除刷单部分金额的态度基本一致，在不支持刷单抗辩的前提下，综合考量各类因素酌情判定赔偿金额。

部分判决显示，对于不正当经营者仅辩称刷单行为是常态化的网络销售手段，但无法提供充足证据证明刷单行为成立的，法院对从赔偿额的计算中扣除刷单金额的请求不予支持，而是综合考虑涉案主观恶意、侵权规模、程度以及权利人为制止侵权行为所支出的合理开支等因素，酌定赔偿数额。卢某明与广州尚岑服饰有限公司侵害商标权纠纷一案[2]中，法院认为被告卢某明掌握着具体的交易和物流信息，关于其主张的刷单事实有举证义务也有举证能力，却未提供完整的刷单记录，原告的实际损失和被告的违法所得均无法查明，卢某明应承担举证不能的法律后果，不能依此降低赔偿数额。

少部分法院会在认定没有证据或充分证据证明刷单行为成立的前提下，阐释刷单行为违反诚实信用原则和不正当竞争规则，从而判令不正当经营者承担不利后果。恒信玺利实业股份有限公司北京朝阳分公司与张某伦侵害作品信息网络传播权纠纷一案中[3]，法院认为，即使刷单行为明显违背诚实信用原则和商业道德，影响用户的真实选择，减损市场竞争者的诚实劳动价值，扰乱公平有序的网络营商环境，不应被鼓励和提倡。被告在选择刷单方式牟取不当利益的同时，亦应承担其可能产生的商业风险和法律责任，法院不予支持在损失赔偿计算中扣除刷单部分的主张。在九牧王股份有限公司与胡某燕侵害商标权纠纷案[4]中，法院认为，将标明的商品销售数据用于确定赔偿额，有利于引导市场主体诚信规范经营、让消费者放心消费。因此本案赔偿额以店铺标明的侵权商品销售数量作为考虑因素。

而即使部分案件中刷单事实成立，但刷单行为不能成为免除赔偿责任的正当理由，法院也不会因此降低赔偿金额，仍需综合各种因素确定民事赔偿金额。李宁体育（上海）有限公司与浙江淘宝网络有限公司、余某五侵害商标权纠纷案[5]中，法院认为，余某五确实存在通过刷单制造虚假交易及评价的事实，且有违诚信，误导平台消费者，属于违法行为。余某五虽然没有在刷单交易中获得直接利益，但是其通过刷单行为带来更多访问量和交易机会，如扣除刷单部分的赔偿责任，将违背“任何人不得因非法行为获利”的基本法律原则。因此，余某五仍应负担刷单对应部分的赔偿责任。

绫致时装(天津)有限公司与博野县乐儿雅服装店侵害商标权及不正当竞争纠纷一案[6]中，法院认定，涉案被诉侵权商品销售数量和金额较大，根据一审法院向支付宝(中国)网络技术有限公司调取的数据显示，乐儿雅服装店虽主张存在刷单行为，但并未提供证据证明刷单的具体数额，且刷单系以虚构交易的方式欺骗、误导消费者的不诚信行为，有悖电子商务诚信体系的建设，不能以此作为侵权人逃避法律责任的抗辩事由。

但同时还应注意的，即使刷单属于违法行为且有违诚实信用原则，但法院在司法实践中仍要平衡各方利益、考虑多种因素，在刷单金额严重高于实际销售金额时，法院并不予支持，而是借助自由裁量权对赔偿金额进行适当调整[7]。

三、法院对刑事案件中涉刷单部分金额的处理

网络侵权案件中，由于被告缺乏充足证据证明刷单行为的存在，或刷单行为不能成为免除赔偿责任的正当理由，往往刷单行为不能成立。而涉及刷单行为的刑事案件中，被告人有罪的举证责任由公诉方承担，犯罪数额的认定有所不同。

虽然在 2015 年南昌市东湖区人民检察院诉刘某、郭某甲、郭乙假冒注册商标罪[8]一案中，法官在庭前会议中告知，被告人辩解侵权商品交易额中部分系刷单产生时，应提供刷单有关的证据或确切的证据线索以协助司法机关收集证据，此举是将证明刷单事实的举证责任部分分配给了辩方。本案最终刷单证据收集不能，法院直接根据控方证据中的金额作出认定[9]。

但在江苏省宿迁市人民检察院诉郭某锋、孙某标、郭某升假冒注册商标罪

[10]案中，由于没有相关的证据能证实，被告人辩称的网络销售记录存在刷单等虚假交易，法院对被告人提出的该部分交易产生的非法经营数额应当扣除的意见未予采纳。该案作为 2017 年最高人民法院第 87 号指导性案例，回应了网络时代犯罪数额认定中的疑难问题，尤其是刷单炒信行为产生的非法经营数额能否扣除的问题，表明了最高人民法院的态度：在有证据证实的情况下，对于销售记录中的刷单等虚假交易的部分，应当扣除。此后，涉刷单情形的刑事案件中，法院不再将刷单的举证责任分配给被告人。

佛山市顺德区人民检察院诉杨俊、廖某豪假冒注册商标罪一案[11]，杨某称准确的销售金额应当以淘宝平台销售记录为准，标识为“天天快递”的销售记录属于刷单。法院认为，现有证据无法证实杨某销售烤箱的准确数量及获利情况，从有利于被告人的原则出发，以扣除刷单记录后的淘宝平台的销售记录为准，采信杨某直接参与的犯罪金额。

武汉市江岸区人民检察院诉邓某成、程某荣等假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪[12]一案，邓某成、程某荣亲自动手写的网络销售记账本，其上清楚记载的购买人姓名、购买时间、购买商品类型、销售金额等信息，法院根据涉案支付宝交易记录与手写记账的比对，发现手写台账中存在“刷单”、“空包”记录，最终未将这部分计入最终核算的非法经营数额。

刑事案件中普遍未将刷单金额计入犯罪数额，由于刑事诉讼中适用排除合理怀疑的证明标准，要求准确认定犯罪数额、剔除由刷单而产生的虚假交易数据，从而保护被告人的合法权益，并体现了存疑有利于被告人的刑法原则。

四、小结

综上，以“刷单”作为抗辩对网络侵权案件赔偿金额的影响微乎其微，究其根本，虽然网络侵权案件中被告实际获利上远低于表面上的经营利润，但该行行为对被侵权人造成了高于实际销量的损害，分流了目标消费者的注意力，这种长期的与刷单量成正比的间接损失，与侵权人的刷单行为高度相关，其应当就此承担相应的赔偿责任。而在涉及刷单的刑事案件中，随着对刷单行为举证责任的明确，目前多从有利于被告人的原则出发，扣除刷单额后就低采信非法经营数额。

相关法条

《中华人民共和国反不正当竞争法》

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。

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。

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。

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。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十一条【损害商业信誉、商品声誉罪】

捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

第二百七十六条【破坏生产经营罪】

由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十一条 公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十四条 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。

当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。

人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

[1] 参见浙江省宁波市中级人民法院(2017)浙02民初304号民事判决书。

[2] 参见广东省广州知识产权法院(2021)粤73民终260号民事判决书。

[3] 参见北京互联网法院(2019)京0491民初21102号民事判决书。

[4] 参见湖南省高级人民法院(2019)湘民终97号民事判决书。

[5] 参见浙江省杭州市余杭区人民法院(2020)浙0110民初19935号民事判决书。

[6] 参见河北省高级人民法院(2021)冀知民终293号。

[7] 孙宇昊.海华研究| 刷单炒信在知识产权案件中处理思路的合理性研究人民读库
<https://www.163.com/dy/article/H7LSVTI70514AGAB.html>。

[8] 参见江西省南昌市东湖区人民法院(2015)东刑初字第607号刑事判决书。

[9] 邹征优、朱丽琴.刷单行为的举证责任在辩方[N] 人民法院报，总第6615期。

[10] 参见江苏省宿迁市中级人民法院(2015)宿中知刑初字第4号刑事判决书。

[11] 参见广东省佛山市顺德区人民法院(2020)粤0606刑初585号刑事判决书。

[12] 参见湖北省武汉市中级人民法院(2016)鄂01刑终147号刑事裁定书。

反垄断

-从企业合规角度看《反垄断法》最新修订

姚红军

广受业内人士关注的《反垄断法》第一次修订，经过近四年的酝酿、讨论和审议，于 2022 年 6 月 24 日由第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过，即将于 2022 年 8 月 1 日起施行。

短短几天内已经有不少解读文章，不过大多数仅限于表面的文字解读，或者从监管角度为修订内容进行说明或背书。笔者曾长期就职于几家处于行业龙头的跨国企业，从事专职律师后亦继续为更多处于行业领先地位的企业提供咨询服务，因此始终密切关注《反垄断法》的制订、实施和修改，并曾经多次参与《反垄断法》制订前的立法研讨和实施后的专题讨论。因此，笔者想从企业合规角度对《反垄断法》的最新修订做一个较为深入的解读，希望对从事企业法律顾问工作的同行们在进行反垄断合规审查时有所帮助，并期待与业界同仁进行更多探讨和交流。

反垄断法是维护市场竞争秩序、提高经济运行效率、保护消费者利益的基础性法律，带有很强的政策性色彩，因此往往对整个行业的发展以及行业内龙头企业的运营有着根本性影响。从企业角度来看，本次修订的最大特点就是对平台经济实体垄断行为的规制和对纵向垄断协议实施“安全港”制度。前者对于大型互联网平台企业具有非常明显的影响，必将引起互联网平台企业内部法律顾问和管理层的高度重视；后者则是对各行业领先企业在规范管理营销渠道和销售活动方面的一次政策性“松绑”，有利于企业更好地管理不同营销渠道和经销商之间的竞争。

一、对平台经济实体垄断行为的规制

新修订的《反垄断法》专门增加了一条作为第九条：经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事本法禁止的垄断行为。

本条专门对平台企业容易产生或造成垄断的环节或手段进行了列举式禁止性规定。按说既然是“本法禁止的垄断行为”，无论是通过什么方式或者何种表现形式，只要事实上造成了垄断结果，均应该被禁止。所以从立法技术上来说，本条似乎完全没有必要增加。然而从全国人大立法的严谨性来看，尤其是涉及调节市场经济秩序的根本性法律的立法或修改，立法者肯定是采取谦抑和审慎的态度，非必要情况下不会刻意增加或者删除一个条款。

因此，此次修法专门增加第九条，而且是放在第一章总则中，刻意突出禁止平台经营者不得利用数据和算法、技术和资本优势以及平台规则等手段搞垄断行为，显然只能是一种政策性宣示，是对当前大型网络平台通过各种手段限制竞争对手或者侵害消费者利益等现象的一种警告甚至是“亮剑”。

互联网平台的反垄断问题，无疑是最近几年比较突出的一个法律问题和社会问题。我国的互联网平台经过 20 年突飞猛进的快速发展，已经渗透到社会生活的方方面面，平台企业也拥有了庞大的用户数量以及与用户网络活动有关的海量基础数据，已经在很多方面取代传统上由政府部门或者公单位承担的管理和服务功能，在提高市场资源配置效率、便利信息交流和日常生活等方面发挥了重要作用，也为国家的现代化治理建设和公共管理服务质量提升起到了重要助力。然而，互联网平台经济领域也出现了一些较为突出的问题，比如头部企业为了维持竞争优势采取各种措施防止平台用户转移，平台利用垄断地位不断提高用户使用和运营成本，利用大数据和算法精准识别并区别对待平台用户，平台制定和修改规则仅从有利于自身利益角度出发而不兼顾平台用户利益和公共利益，等等。这些问题在鼓励和扶持互联网经济发展阶段往往被忽略或容忍，但是到了互联网平台已经深刻影响经济生活和社会生活方方面面的时候，就需要进行适当地规范和制约，尤其是在针对平台的不正当竞争和垄断行为，需要加以限制或禁止，否则将危害市场经济的健康发展秩序，最终损害国民经济的长远发展和广大消费者的基本权益。

平台经济发展过程中存在的问题，已经引起了社会的广泛关注，也引起了最高权力机关的高度重视。中共中央政治局于 2020 年 12 月 11 日召开的会议中首次提出要“强化反垄断和防止资本无序扩张”，并在随后召开的中央经济工作会议中将其列入 2021 年八项重点工作任务，强调国家在支持平台企业创新发展、增强国际竞争力的同时要依法规范发展，健全数字规则。本次《反垄断法》修改特设针对平台垄断行为的“专条”，可以说是最高权力机关对上述问题的明确回应和整治平台垄断问题的政策性宣示。

从平台企业角度来看，对于国家在平台经济政策上的转变要有高度敏感性，尤其是在新法实施初期，要特别谨慎地审查平台在技术和算法运用、平台规则制定修改等方面是否存在垄断性行为。与此同时，要积极与相关立法专家和主管部门进行深入沟通交流，准确理解立法背景和立法目的，积极参与相关实施细则和司法解释的研究讨论，为相关部门提供更多真实准确的行业信息，以保证相关法律法规的实施既符合维护平台经济健康有序发展的初衷，又能够防止矫枉过正，出现“运动式”、“选择性”执法，最终达到公平与效率兼顾的理想状态。

更具体地说，平台企业需要积极就新《反垄断法》第九条规定的“数据和算法、技术、资本优势以及平台规则”这些容易构成垄断的因素做充分解释和说明。这些因素本身并无好坏之分，也不具有天然垄断性质，并不是说平台企业只要利用这些因素就会涉嫌构成垄断，也不是说不具有这些因素就不会构成垄断。此次修法将这些因素明确列为不得利用来从事垄断行为，很容易让人误以为这些因素具有天然的垄断色彩，平台只要有利用这些因素，就推定涉嫌构成垄断。判断一个行为是否涉嫌构成垄断，仍然要回到是否有“滥用市场支配地位”这个构成垄断的基本要素上来。

从另一方面来说，那些仍然处于相对弱势竞争地位的平台企业，也需要积极利用实施细则和司法解释出台之际，向有关部门提供信息和建议。在信息提供方面，可以向有关部门提供行业发展情况、具有支配地位的同行业竞争者通常使用的垄断方法，以及如何调节市场竞争秩序更有利于行业的整体发展和利

益平衡，使反垄断执法更精准，真正起到维护健康有序的市场竞争秩序的作用。

二、纵向垄断协议“安全港”制度的适用

纵向垄断协议是指经营者与交易相对人之间达成的垄断协议，一般表现为两种形式，一是固定向第三人转售商品的价格；二是限定向第三人转售商品的最低价格。

《反垄断法》修改之前关于禁止纵向垄断协议的规定在第十四条：

禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：（一）固定向第三人转售商品的价格；（二）限定向第三人转售商品的最低价格；（三）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。

这一规定简单明了，属于典型的“行为犯”，即只要有此类行为即属违法，因此十分有利于执法，从而成为套在各行业头部企业的一道紧箍咒，也是《反垄断法》自 2008 年 8 月 1 日实施以来最经常被引用于执法的一个条款，以致很多大型企业法务在进行合规审查时对此条款畏之如虎，战战兢兢，不敢越雷池半步。

以汽车行业为例，汽车制造商为了维护国内市场价格的统一，防止经销商之间恶性竞争，往往会对汽车零售价格进行统一规定。而这一点恰恰触犯了《反垄断法》关于纵向价格垄断的禁止性规定。仅在 2014 年，国家发改委就对多家汽车生产商进行突击检查，并以价格垄断为由处罚包括奔驰、大众和 12 家日本汽车零部件生产商在内的多家汽车制造企业，罚款超过 15 亿元人民币。以致欧盟商会于 2014 年 8 月发出一份特别声明，认为中国以汽车行业为重点的反垄断措施并不公正，美国商会也于 2014 年 9 月发布报告关注中国日益严格的反垄断执法行动。

可能正是意识到反垄断行政执法领域存在的过度执法现象，一些地方法院在审理涉及“限定向第三人最低转售价格”的民事诉讼案件中，发出了不同声音。如上海市高级人民法院在（2012）沪高民三（知）终字第 63 号民事判决中认为：在对限定最低转售价格行为性质的分析判断中，相关市场竞争是否充分、被告生产地位是否强大、被告实施限定最低转售价格的动机、限定最低转售价格的竞争效果等四方面情况是最重要的考量因素。在最高人民法院发布的第 78 号指导案例北京奇虎科技有限公司诉腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司滥用市场支配地位纠纷案和第 79 号指导案例吴小秦诉陕西广电传媒（集团）股份有限公司捆绑交易纠纷案中，最高人民法院均重点审查了被告是否具有市场支配地位以及被告的行为是否构成滥用市场支配地位。

从各行业的市场竞争格局来看，国内市场除了禁止或者限制民营企业进入的行业被几家国企高度垄断之外，多数行业实际上处于充分竞争状态，每个行业都有众多企业在市场上互相拼杀，只有极少数领域存在真正的垄断者（包括本次修法重点监管的互联网平台服务领域）。在这种激烈的市场竞争格局下，

一个企业在一定程度上对其产品或服务价格进行管控，恰恰有利于市场价格的透明化，维持企业及其经销商的合理利润空间，而不是任由有实力的经销商垄断部分市场，先通过恶性价格竞争扼杀竞争对手，再通过提高产品或附加服务的价格将成本转嫁给最终用户和消费者。一定程度的价格管控还有利于维持市场的整体竞争平衡，有利于消费者对于一定的价格所对应的产品或服务形成稳定的认知和预期。总之，纵向价格管控并不一定会造成反垄断法所规制的垄断后果，反而可能有利于维护正常的市场竞争秩序。

因此，本次《反垄断法》修改引入“安全港”制度，是十分有必要的，是对过去十余年反垄断执法在纵向垄断协议领域存在的过度执法的一次拨乱反正。

新的《反垄断法》将原第十四条改为第十八条，并在原条款内容后面增加了两款作为第二款和第三款：

对前款第一项和第二项规定的协议，经营者能够证明其不具有排除、限制竞争效果的，不予禁止。

经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准，并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的，不予禁止。

这就是《反垄断法》此次修改所引入的“安全港”制度，即在存在第一款所禁止行为的情况下，如果能够证明其价格管控行为存在以下两种情形之一的，不构成垄断：一是其行为并不具有排除、限制竞争效果；二是经营者本身处在一个充分竞争的行业或市场环境，其在相关市场所占的份额并不高（即低于国务院反垄断执法机构规定的标准）的情况下，也不会构成垄断。

“安全港”制度的引入，使纵向价格管控不再是“行为犯”，而是需要根据具体情节和危害后果来判断。如果一个经营者在行业内的市场份额并不高，其价格管控行为并不足以影响整个行业的供求关系，消费者有充分的选择，这个经营者根据自身管理要求对经销商的转售价格进行固定或者限定最低价就不应被认定为垄断；即使一个经营者在市场上具有相对强势的地位，但是如果其价格管控行为并不具有排除或者限制竞争的效果，同样也不应被认为是垄断。事实上，如果市场上占据优势地位的经营者将其产品或服务价格维持在一个相对高位，反而有利于其他经营者在较低价位获得生存发展空间，并有机会向高价市场拓展，形成更加充分的竞争格局。相反，如果不允许经营者对经销商价格进行一定程度地管控，反而有可能形成一家独大、赢者通吃的局面，也容易造成消费者对该经营者价格体系认知的混乱。

当然，“安全港”制度的引入，并不是完全解除了对转售价格限定行为的“紧箍咒”。那些具有行业领先地位的经营者，仍然要做好合规审查，在制定价格管控措施的时候，要从维护市场秩序和公平竞争角度出发，而不是为了排除或者限制正常的市场竞争。另外也要看这些措施即使一开始并不是为了排除或限制竞争，但是如果事实上起到了排除或限制竞争的效果，也有可能触犯反垄断法。

本次《反垄断法》大修，除了上面两个值得重点关注的内容外，其他值

得企业法务关注的还有以下几点：

- 扩大了经营者集中申报的范围：经营者集中即使未达到国务院规定的申报标准，但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，国务院反垄断执法机构可以要求经营者申报。这一点无疑扩大了经营者集中申报的范围，也赋予了反垄断执法机构在某些情况下主动出击的自由裁量权。
- 提高了对于实施垄断协议行为和经营者违法实施集中行为的行政罚款数额，并对垄断协议行为实行“双罚制”，除了处罚经营者外，对于负有个人责任的经营者法定代表人、主要负责人和直接责任人员，处以最高 50 万元的罚款。
- 增加了反垄断公益诉讼制度和刑事责任制度：经营者实施垄断行为，损害社会公共利益的，设区的市级以上人民检察院可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。新增第六十七条：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 另外还有一些与经营者合规没有直接关系的条款修改或增加，目前网上已有较为全面的介绍和解读，本文不再赘述。

综合策略

- 第一审知识产权民事案件管辖规则的变化及影响

张树华、张校铨

知识产权案件不仅在事实认定、法律关系、侵权判定等方面存在挑战，其管辖问题也常困扰知识产权权利人和其他相关从业者。为切实解决各地第一审知识产权案件管辖标准不一、管辖布局不够完善、当事人诉讼不便等问题，2022 年 4 月 20 日最高人民法院发布了《关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》（以下简称“**新规定**”）以及《关于印发基层人民法院管辖第一审知识产权民事、行政案件标准的通知》（以下简称“**通知**”）。

目前，新规定已于 5 月 1 日施行。那么，新规定有哪些新变化？这些变化将为实务带来哪些影响？本文重点针对第一审知识产权**民事案件**的管辖问题予以梳理和评述。

新规定与原规定相比整体的变化

为便于表述，后文根据知识产权第一审管辖规则对案件作如下分类：

- **技术复杂案件**：发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的权属、侵权纠纷以及垄断纠纷等七类案件；
- **外观驰名案件**：外观设计专利的权属、侵权纠纷以及涉驰名商标认定的两类案件；
- **一般知产案件**：上述两类案件之外的其它知识产权民事案件，例如著作权（不含涉网案件）、一般商标、技术合同、特许经营合同、不正当竞争等民事纠纷。

新规定的主要内容见下表：

案件类型			新规定
1	技术复杂案件		1. 知产法院[1]
			2. 省级政府所在地的中级法院[2]
			3. 最高院确定的中级法院（目前 主要 指有知识产权法庭[3]的中级法院）
2	外观、驰名案件		1. 知产法院
			2. 各地 中级法院
			3. 最高院批准的基层法院
3	一般知	有知产法院	1. 北京、上海：基层法院管辖， 受 50 亿元 [4]限制

	产案件	的地区	2. 广州、海南：基层法院管辖，受标的额限制
		无知识产权法院的地区	原则上，以标的额标准为界： 1. 超出标准但 50 亿元以下的，由中级人民法院管辖 2. 未超出标准，由基层人民法院管辖

变化简评：

- 知识产权合同纠纷不再划归到技术复杂案件，今后将作为一般知识产权案件确定管辖；
- 新规定对技术复杂案件和外观知名案件涉中级法院管辖的措辞不同：前者是省级政府所在地的中级法院和最高院确定的中级法院，后者是各地中级法院；对此可理解为，技术复杂案件的管辖新旧规定基本无变化，而外观知名案件将分散到各地中级法院各自管辖，也即一般的中级人民法院将管辖此类案件。
- 对于外观知名案件，经最高院批准后可由基层法院管辖，此处的“批准”与“通知”所附清单无关，因此在没有最高院的另行批准前，基层法院尚不能管辖此类案件；
- 一般知识产权案件主要由基层法院管辖：（1）除个别地区外，[5]每个中级法院辖区内至少有 1 个具有管辖权的基层法院；（2）新规定重新确定了基层法院管辖民事案件的诉讼标的额标准。除广东省有两种标准外，其他省份内实行一种标准；（3）“通知”明确提到具有管辖权的基层法院为 556 家[6]。

新规定变化带来的影响

新规定第三条明确一般知识产权案件“由最高人民法院确定的基层人民法院管辖”。因此，一般知识产权案件将不再按照涉外因素区分级别管辖，而是只凭诉讼标的额进行区分。该变化使得不同地区的诉讼管辖规则更加清晰，从而降低因管辖错误导致的诉讼成本。此外，涉外知识产权权利人的第一审案件也将更多地由基层法院管辖。能够审理一般知识产权案件的基层法院增加，且其管辖的标的额以及地域范围更加透明，该变化不仅更便于当事人起诉应诉，更重要的是将缓解以往案件积压于个别法院的情况，从而提高知识产权纠纷整体的解决效率，减少诉讼的时间成本。外观案件将分散到各地方中级法院管辖，还可能由基层法院管辖。因此，存在针对同一被告的外观案件（或涉知名商标案件）与发明、实用新型案件分属不同法院管辖的可能性，从而造成针对同一被告的系列案件由不同法院管辖的局面。该变化对知识产权律师在前期调查和证据固定方面、在诉讼策略的宏观制定方面都提出了更高的要求。

[1] 《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》（2020），第一条第（一）项；《全国人民代表大会常务委员会关于设立海南自由贸易港知识产权法

院的决定》第二条第（一）项。

[2] 同样参见：《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》（2020），第三条；《最高人民法院关于开展涉及集成电路布图设计案件审判工作的通知》

（2001），第二条；《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2020），第三条。

[3] 截至目前，27处知识产权法庭包括：成都、南京、苏州、武汉、合肥、杭州、宁波、福州、济南、青岛、深圳、西安、天津、长沙、郑州、南昌、长春、兰州、厦门、乌鲁木齐、景德镇、重庆、沈阳、温州、无锡、徐州、泉州。进而经统计，无知识产权法院/法庭的地区包括：河北省、山西省、吉林省、黑龙江省、青海省、贵州省、云南省、内蒙古自治区、广西壮族自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区。但也有个别法院，如大连中院可以管辖技术复杂案件。

[4] 根据《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》（2014）第一条，原则上知识产权法院管辖的地区，基层法院的管辖权不受标的额限制，但新规定关联的《通知》实际为广州法院和海南法院确定了管辖上限；此外，北京、上海虽按照新规定关联的《通知》不设上限，但又受《关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民事案件标准的通知》（2019）调整，仍应以50亿元划分与高院的管辖。

[5] 参见：最高院民三庭副庭长李剑就知识产权民事、行政案件管辖规定答记者问。

[6] 数据来源于《关于印发基层人民法院管辖第一审知识产权民事、行政案件标准的通知》，法〔2022〕109号。

-商标刑民交叉案件的概念和推进策略——商标刑民交叉案件系列探讨

刘智学

随着国家经济社会的深入发展、法制建设的持续完善及新式侵权行为的不断涌现，刑事案件与民商事案件出现越来越多竞合、牵连、相互影响的情形，商标刑民交叉案件即是其中情形之一。有关商标刑民交叉案件的程序处理、规则条款、实体认定散见于多部法律法规及司法解释当中，各法院对商标刑民交叉案件的审理程序还不完全统一。本文先就商标刑民交叉案件做一下概括介绍。

一、商标刑民交叉案件概念

从诉讼程序视角来看，商标刑民交叉案件是指基于同一商标侵权行为而产生的刑事诉讼与民事诉讼程序运用上的交叉，即针对同一商标侵权行为是先推进刑事诉讼再提起民事诉讼，还是先提起民事诉讼再推进刑事诉讼，甚至是刑事诉讼和民事诉讼同时推进。从实体法评价视角来看，商标刑民交叉案件是指基于同一商标侵权行为而产生的刑事法律关系司法认定上即刑事犯罪判断与民事法律关系司法认定上即民事违法认定的交叉，即同一商标侵权行为既构成商标刑事犯罪被判处刑罚，又构成商标侵权被判承担民事责任，商标刑事责任认定、商标民事责任认定之间的相互影响。

二、商标刑民交叉案件表现形式

刑事案件与民商事案件交叉可能表现为“竞合型”，即同一法律行为同时分别受到刑法和民商事部门法的规制；也可能表现为“牵连或关联型”，即不同法律行为之间存在牵连，一个法律行为由民商法规制，另一个法律行为由刑法规制；还可能表现为“影响型”，即一案的审理结果以另一案的审理结果为依据。

商标刑民交叉案件是因为侵权人实施的同一商标侵权行为既侵害了商标权利人的注册商标专用权，又涉嫌构成商标刑事犯罪，即同一法律行为同时受到商标法和刑法的规制，而非基于不同法律行为之间存在牵连或者是因为同一法律行为产生的刑民案件之间存在先决关系。所以，商标刑民交叉案件的基本表现形式为“竞合型”，对于只构成民事侵权不构成刑事犯罪的部分则可能相互关联和影响。

三、商标刑民交叉案件的关系

在商标刑民交叉案件中，商标刑事案件与商标民事案件既各自独立，又相互影响。

从维权程序视角来看，商标权利人针对同一商标侵权行为，既可以直接向法院提起民事侵权诉讼，也可以直接向公安机关报案由公权力机关进行刑事追诉，也可以民事侵权诉讼和刑事追诉同时推进，还可以待刑事追诉进行到一定阶段后利用刑事证据材料提起民事侵权诉讼，甚至还可以待刑事案件移送审查起诉后尝试提起附带民事诉讼，在一个程序中同时解决刑事和民事责任问题。

从实体责任认定视角来看，商标刑民交叉案件仅限于同一商标侵权行为下的被控侵权标识与权利商标相同情形下的责任认定。在商标刑事案件中，相同商品上使用近似标识或类似商品上使用相同或者近似标识的行为不会被追究刑事责任，但是，这些行为却构成商标侵权，利用商标刑事案件中的证据材料追究侵权人民事责任可能会是一个责任放大的过程，除了可以直接根据商标刑事案件认定的案值主张民事赔偿外，还可以将没有被刑案认定的但是属于相同商品使用类似标识的案值或属于类似商品使用相同或者近似标识的案值一并计入来主张民事赔偿，而不能仅局限于刑事判决对犯罪事实的认定和最后判决结果。反之，当商标权利人利用民事案件证据材料追究侵权人的刑事责任时，则要剔除侵权人在相同商品上使用近似标识和在类似商品上使用相同或者近似标识行为所对应的涉案金额，只看侵权人在相同商品上使用相同标识行为所对应的涉案金额是否达到了起刑点，然后再决定是否推进刑事案件。这有可能是一个刑事责任限缩的过程。

从维权策略视角来看，在商标权利人获取侵权证据有困难或者希望获取高额赔偿并能实际执行到位的情况下，可以先推进刑事追诉，待刑事案件进行到一定阶段再利用刑事证据材料提起民事侵权诉讼、申请诉前财产保全。在刑事追诉推进不利的情况下，比如公安机关撤销案件或者检察院做出不起诉决定，商标权利人可以利用最为基础的侵权证据先提起民事诉讼，并向法院申请调取

证据，通过充分行使调查取证权来获取刑事侦查卷宗材料，一则补强民事诉讼证据，同时为后续提起刑事自诉做准备。

四、商标刑民交叉案件处理规则

刑民交叉案件的基础性问题是基于同一事实涉嫌刑事犯罪情况下，民商事案件应否受理以及如何受理和审理后是否应驳回起诉、中止的问题。刑民交叉案件处理规则经历了从“先刑后民”到“刑民分开”再到“同一事实，先刑后民，不同事实，刑民并举”的历史演变。最高人民法院、最高人民检察院、公安部于1985年8月19日联合发出的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》和于1987年3月11日联合发布的《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》规定了在经济纠纷案件中刑民交叉案件绝对的“先刑后民”。后来，这两份通知均已失效。最高人民法院于1998年4月21日公布的《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》和最高人民法院、公安部于2017年联合发出的《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》规定了在经济纠纷案件中如经济民事纠纷与经济犯罪非基于同一法律关系的刑民交叉案件可以“民刑并行”，并对“先刑后民”操作程序做出了进一步规定。2019年11月8日实施的《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号）（以下简称《九民纪要》）强调“涉众经济犯罪案件，案件事实相同，先刑事处理；不以刑事案件结果为前提的可以分别审理”。

商标刑民交叉案件属于民商事刑民交叉案件之一，范围相对较窄，还有自身特点。如上对商标刑民交叉案件关系的分析，商标民事案件侵权构成要件与商标刑事案件犯罪构成要件不同，证据规则不同，判决结果考量因素也有不同，所以，在处理商标刑民交叉案件时，应根据商标侵权行为具体问题具体分析：

1、在商标侵权行为持续时间短、获取侵权证据容易且只有在相同商品上使用相同商标的情形时，推进刑事追诉和提起民事诉讼可以并行，即“刑民并举”，也可以尝试在推进刑事案件过程中提起附带民事诉讼。

2、在商标侵权行为持续时间长、案件疑难复杂、全面获取侵权证据困难并希望获得高额赔偿时，则宜先推进刑事追诉，依靠公安机关的侦查手段、侦查技术来获取全面、深入、细致的侵权证据，然后在刑事案件推进过程中选择合适时机提起民事侵权诉讼，即“先刑后民”。

3、在先推进刑事案件不顺或者刑事追诉没有结果的情况下，则宜先提起民事侵权诉讼，通过充分行使调查取证权来获取刑事侦查卷宗，为后续提起刑事自诉做准备，即“先民后刑”。

本文仅是就商标刑民交叉案件部分基础问题及常见问题的概述，像如何利用刑案证据为民事索赔所用、在推进刑事案件过程中何时提起民事诉讼、如何提起刑事附带民事诉讼等具体诉讼实务和技巧将在后续分解，敬请期待。

·企业字号傍名牌的维权策略^①

明星楠

导言

标识类知识产权的维权手段主要集中在以下三个方面：

一是运用假冒商标的刑法条款[1]进行维权。但就目前的情况来看，随着大家知识产权保护意识的提升和行为人反侦察意识的增强，纯粹刑事的案件发生的频率越来越低。从这几年我们承办的案件来看，纯粹的刑事案件多发于日化领域，例如化妆品、沐浴露、洋酒等，而在其他类别上的发生频次在相应地降低。

二是针对商标侵权纠纷，适用商标法第 57 条进行维权。最近几年，商标侵权和商标确权案件呈现交叉趋势。换言之，在过去，如果存在一个知名商标 A，行为人往往会直接假冒。而现在行为人的“心思变多了”，对于知名商标 A 不再是简单抄袭，而是申请注册一个 A' 商标，一旦能够核准注册，显然就能对抗商标 A 权利人的维权行为。因此不仅要关注侵权行为本身，对于侵权方的申请行为也要施加足够的注意。现在很多侵权人甚至还会“充分利用”商标法规定的无效程序、“撤三”程序等来动摇商标权人的权利基础。

三是运用反不正当竞争法第 6 条，对“傍名牌”“打擦边球”等行为进行反击。以目前多发的企业字号侵权为例，在启信宝以“西门子”为关键词搜索企业名称，可查到 2785 条相关结果，以“松下”为关键词搜索企业名称，可查到 5000+条相关结果。再以“西门子”+“企业字号”为关键词在知产宝进行检索，共有 94 篇判决，以“松下”+“企业字号”为关键词在知产宝进行检索，共有 52 篇判决。可以看出，这两家企业均在积极进行维权行动。且最高院及其他法院在多份判决中均认定，“西门子”“松下”作为知名企业字号受我国法律保护，他人在企业名称中使用“西门子”、“松下”字样的行为构成不正当竞争，法院责令其变更企业名称并赔偿企业字号所有人的损失。

维权策略

对于企业法务来说，可以选择律师函、行政投诉、民事诉讼三种策略进行维权。

首先，这三种策略各有不同的取舍。第一，选择律师函意味着较低的时间成本和经济成本，但最终的效果受制于侵权人的态度，往往是律师函发过去，对方根本不理睬。第二，综合来看，行政投诉耗费的时间和精力成本居中，还会因办案地的不同呈现明显的地区差异。经济和市场不太发达的地方，行政投诉的效果可能不尽如人意。第三类是民事诉讼，相较于前两种来讲，时间和经济

^① 2021 年 12 月 8 日，由深圳市专利协会与北京君策知识产权发展中心共同主办的“知识产权热点问题实务研讨会”在深圳举行。本文为君策中心整理的万慧达知识产权合伙人、律师明星楠题为“企业字号傍名牌的维权策略”的演讲稿。

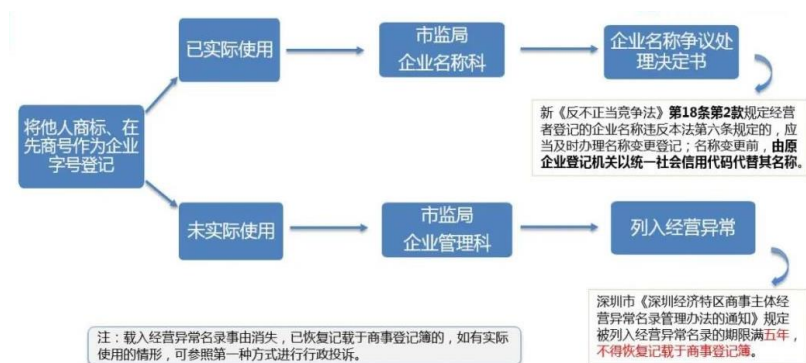
成本投入最高，但是结果可预期。我们办理的案件中，只要经过我们评估的民事诉讼，权利主张基本都获得了支持。

其次，这三种解决方案之间并不是“三者权其一”的关系，而是可以互相推动和促进的。简单来说，维权初期可以先用最低成本的律师函对侵权方实现初步“覆盖”，从中选取更为适合的目标。区分不同的行政投诉地域，对于好的、执法能力较强的地方，主推行政投诉。针对成规模的主体进行民事诉讼，因为相较于其它的维权手段，民事诉讼可以平衡维权投入，权利人可以从侵权方得到合理的费用或者赔偿。拿到较为有利的民事判决后，再去推动行政投诉或者律师函，显然效果是有所加成的。

（一）律师函

首先，律师函应当具备一定的内容要件，包括被诉侵权方的名称、地址、相应的法条依据、保护记录。保护记录是律师函中的必要要素，相同情况的案件已经诉了几个，都判了高额赔偿。现在我再发律师函要求对方限期改正，这个效力和仅仅告诉对方侵权了是完全不一样的。其次，要注意发函的流程严谨，包括邮单、签收。一般要对这次律师函的发放后果、进展进行电话跟进。实践中发送律师函进行维权的成功率是 10%-20%。这已经比多年前有所提升，通过发律师函就能够解决一部分问题。倘若追溯到 10 多年以前，律师函发过去很少有人搭理，但现在如果权利人有很好的权利支持，律师函的效用也在逐步提升。

（二）行政投诉



上面是以深圳市场监管局相应的解决为主导的行政投诉流程图。如果权利人发现他人将其商标或者字号作为企业登记了，进行投诉时首先要区分一个事实行为——行为人到底有没有实际在用？针对这一问题的答案决定了两种不同的解决方案：第一，如果存在实际使用的情况，权利人可以去市场监管局的企业名称科投诉，企业名称科根据我们所提供的权利基础、对方恶意等证据，对

相关事实审查核实后，会做出“企业名称争议处理决定书”。这个决定书所产生的直接法律后果是可以要求行为人用企业代码来代称其原来的侵权字号。第二，行为人仅仅注册了企业名称但并未使用，即虽然能够在企业登记中查到企业名称，但是按地址去找，或者通过其他迹象看不出行为人在实际使用。这时可以将相关情况反映给市场监管局企业管理科，企业管理科会根据这些信息将该企业列入异常经营名录。按照深圳市相关规定，列入名录满五年不能再恢复商事登记。也有最初查找使用证据时没有找到，后来又找到的情况，但这并不妨碍我们再把整个投诉行为回到第一种解决方案。



除此之外，走行政投诉解决的完整流程可能是大家比较关心的。以一个实际发生的走完行政投诉流程及后续流程的案件为例，如上图所示：目标公司2014年设立，2016年向市场监管局提出了请求书。2017年年初，市场监管局就已经下发了责令改正通知书，部分案件在这个阶段就可以完结了。但在该案中，被投诉的主体不服责令改正通知，又提起了行政复议。2017年，复议机关组织了听证程序，同年作出了《企业名称争议处理决定书》，内容还是责令被投诉主体更名。被投诉主体于2018年再次提起行政诉讼。2019年，法院最终驳回了他的诉讼请求。实践中所发生的案例，有可能完结在责令改正通知，有可能完结在复议，本案则是完成在诉讼，整个流程历时三年多。

（三）民事诉讼

相较于前律师函、行政投诉对最终效果预期上的难度，民事诉讼中法院的执法尺度和认定事实、证据和公信力都是最高的。

1. 民事案例分享

（1）在先商标对抗在后字号

在“和睦家”一案[2]中，和睦家拥有权利商标，潍坊和睦家妇婴医院将“和睦家”商标注册为其企业商号的一部分。山东高院二审判决认为，潍坊和

睦家妇婴医院成立前，权利商标已经具有较高知名度，行为人作为同业竞争者把“和睦家”文字注册并使用，会使相关公众造成混淆误认，违反了商业道德。最终判决适用反不正当竞争法第二条，判决停止侵权，变更字号，赔偿损失。

但在先商标并不必然能够对抗在后字号。在“王将饺子案”[3]中，“王将”文字商标于2002年获准注册，王将饺子大连餐饮成立时间则是2005年。即商标在先，字号在后。但在这个案件中，法院并没有支持原告要求被告变更企业字号的请求，而是判决被告规范使用企业名称。原因在于，最高人民法院认为注册商标虽然在先，但是使用范围仅限于哈尔滨市。而且王将饺子大连餐饮也有使用“王将”字号的合理性。

	王将饺子案		和睦家案	
知名度	缺乏知名度	权利人商标与企业名称仅在哈尔滨市一地实际使用，在被告注册登记企业名称时形成的知名度限于店面周边	享有高知名度	和睦家公司在北京、天津、上海、广州开设分支机构，全国性杂志、报纸等媒体均有报道，在被告注册登记企业名称时已具有较高知名度
行业特点	餐饮行业	消费者可做口味选择，试错成本低 品牌跨区经营与相关公众跨区消费可能性低，地域性较强	医疗服务行业	消费者选择错误的医疗服务提供主体，关乎生命安全，试错成本高 医疗水平差异大，异地就医普遍，地域性较弱
合理性	有合理性	被告企业名称来自其投资商日本王将株式会社	无合理性	被告对“和睦家”来源无合理解释

上图是这两个案件的对比图，在先商标对抗在后字号，到底该怎么保护？需要考虑哪些因素？第一是知名度。王将饺子案从知名度来讲，商标权利人在哈尔滨一处经营餐饮服务，影响力和宣传范围有限。而和睦家在全国拥有十多家分支机构，从事全国性的广泛宣传的医疗服务，具有较高的知名度。第二是行业特点。餐饮行业的保护力度和医疗行业的保护力度确实难以“相提并论”，因为消费者试错成本完全不一样。餐饮最多是难吃，大不了闹肚子，但是医疗服务行业如果认错了服务主体，对于人的生命、健康会造成极大的影响。而且从行业的流动性来讲，餐饮服务只要不是跨区域连锁经营情况下，流动性是比较低的，消费者可能只到家门口吃饺子。但医疗服务不一样，很多患者可能会基于对一些大医院的信任，跨省甚至跨国医疗都是存在的，因此二者影响力、波及范围是不一样的。第三是合理性，之所以判定王将饺子留存但须规范使用企业字号，是因为其投资来源于日本的王将株式会社，这就解释了它为什么命名为“王将”。而在和睦家案件中，被告缺乏将其命名为“和睦家”的合理解释。这就是为什么同样是在先商标对抗在后字号，保护却存在一定的差别的原因。

（2）在先字号对抗在后字号

“大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司、上海大峡谷光电科技有限公司

等不正当竞争纠纷案”[4]中，苏州大峡谷公司和上海大峡谷公司两个原告，法定代表人相同，二者是具有投资关系的密切关联主体。被告是中山大峡谷照明。在这个案件中，权利方并没有注册大峡谷商标，但是早在2003年就开始使用“大峡谷”的企业字号，而对方中山大峡谷是2017年才成立的。中山市中院认为苏州大峡谷、上海大峡谷公司企业名称中含有“大峡谷”字样，且在2017年侵权方成立之前就在全中国范围内都具有影响力，为相关公众所知悉，应当受到法律保护。因此法院按照反不正当竞争法第二条第一款、第二款、第六款，最终判定其停止侵权，变更企业名称并赔偿。

（3）在先商标、字号共同对抗在后的字号

“松下”既是松下株式会社的字号，同时也是注册商标。在“嵊州市松下厨卫有限公司、松下电器产业株式会社不正当竞争纠纷案”[5]中，被告是嵊州市松下厨卫公司。在这个案件中，浙江高院的判决认为，松下既是字号也是商标，而且多次认定为驰名。在这种情况下，已经具有较高的知名度。嵊州松下与松下电器是同业竞争者，仍继续使用“松下”作为企业字号，有违商业道德，因此按照反不正当竞争法第二条，判令被告停止侵权、赔偿损失、变更字号。

（4）在先驰名商标对抗在后字号（跨类别）

在先驰名商标对抗在后字号时，可能这个字号与驰名商标涉及的并不是相同领域，而是跨了商品和服务类别。“微信案”[6]中，权利商标是“微信”，对方是安徽微信保健品有限公司。从商品和服务类别划分来讲，“微信”商标注册在第9类计算机商品上。安徽微信保健品公司虽然没有规范商标注册，但是从其经营范围来看，是经营保健和健康用品等，从商品服务类型区分表来看，划分在第5类和第30类上，显然和第9类相距很远。但是安徽合肥中院的判决书中认定，“微信”是家喻户晓、广为人知的驰名商标，2015年，安徽微信保健品有限公司成立之时，就应该对“微信”及图做相应的合理避让，避免相关公众误认双方之间存在特定联系。但是安徽微信保健品有限公司仍然把“微信”作为企业字号进行登记，显然主观上有攀附和故意，违反诚信原则。法院最后判决其停止在企业名称中继续使用微信字号。

2. 民事诉讼的考量因素

第一，权利依据。原告主张的是注册商标还是在先商号，还是共同主张，驰名商标也可以作为权利基础。第二，知名度证据。“王将饺子案”与“和睦家案”的对比可以看出，保护的核心其实是知名度，或者说商标应受保护性在于经过使用。在很多民事案件当中，如果权利商标没有投入使用，或者商标没有使用的情况持续发生，那么法院就可以不予保护商标的权利，因为使用是商标生命力的体现。第三，主观恶意。知名度情况和主观恶意情形是可以相互救济或者相互作用的两个要素。简言之，如果知名度不是特别高，但是对方的恶

意很明显，比如权利人在一个区域进行经营，宣传也相对有限，侵权方与其存在一些商业上的往来，二者属于同业竞争者。侵权方抄袭模仿了权利人的商标，虽然权利人商标的知名度并未波及全国范围或者达到广为知晓的程度，但若其影响力能够证明明显遇到抄袭模仿的人，往往法院也是可以支持的。所以当知名度不是特别高，但是对方恶意很明显时，权利人也可以获得救济。反之，即便关联关系不够明显，无法证明对方是否恶意，也无从考究其真实想法，但权利人的知名度已经到家喻户晓的程度了，对方还在用，而对方又是应当知道且须进行合理避让的，权利人同样也能获得救济。第四，赔偿依据。十多年以前，往往很多权利人做了维权投入，却难以通过判决执行回款来进行平衡。也就是说，这是个“赔本买卖”，很多企业在中小发展期时的维权活动甚至会将企业拖垮。随着司法政策的转变，权利人能够在很大程度上通过赔偿甚至是惩罚性赔偿，来平衡前期的合理支出。权利人拿到一两个案件中相对合理的赔偿后，再继续开展其他的清扫行为。问题虽多虽难，但是可以繁简分流，“以战养战”，最终解决这些攀附主体。

最高院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见的通知》对于企业名称该适用何种法律规制作出了划分：在企业名称中突出使用的按照商标侵权进行处理，未突出使用但足以使消费者产生混淆误认则按反不正当竞争法进行规制。何为“突出使用”？以潍坊和睦家为例，对方如果完整的使用“潍坊和睦家妇婴医院”，就适用反不正当竞争法进行规制。实践中往往在被告主体门头，或者牌匾、宣传资料上仅写了“潍坊和睦家”或者“和睦家妇婴”，即便和登记企业字号不完全相符，仍可认为这是一种“突出使用”。

企业名称维权目前迎来了政策变化，极其有利于维权一方。2015年，工商总局授权深圳市场监管局开展企业名称改革的试点。在试点中，判决结果要求更正企业名称的，登记机关可以企业注册字号来代替。这也是针对当年维权痛点——法院判决了字号构成侵权，下一步应该怎么办？登记机关认定违法后，面临着更大的难题：既不能给侵权人销户，让他来改他不改，又不能随便起个名字。后来借鉴香港地区的企业字号的后续处理方案，即采用企业注册号进行代替。这种解决方式在2016年就已经收入到《广东省商事登记条例》当中，商事主体如果名称不适合，统一以社会征信代码来代替，同时列入企业异常名录。2018年，反不正当竞争法第18条第2款也把这种用社会征信代码来指代名称的方式进行了列明。从最终的执行效果来看，以松下为例，我们先在法院判决中取得了更名判决书，但是被告企业没有主动更名，因此我们申请了法院强制执行。法院给市场监管局发送了协助执行函，内容是要求把某公司变更为企业代码。最终市场监管局按照法院的协助执行函，对企业名称进行了变更。今年4月判决的惠氏案件也是如此，其中一个被告侵权方原来的名字是“广州惠氏”，法院判令其更名为代码。

[1] 《中华人民共和国刑法》第213条。

[2] 山东省高级人民法院（2019）鲁民终74号。

[3] 最高人民法院（2010）民提字第15号。

[4] 广东省中山市中级人民法院（2021）粤20民终3733号。

[5] 浙江省高级人民法院（2020）浙民终2号。

[6] 安徽省合肥市中级人民法院（2017）皖01号民初526号。

—代理机构如何适应“非正常申请专利”新规定

李晗、夏云洁

习近平总书记在 2020 年中央政治局第二十五次集体学习中提出，要实现“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，从追求数量向提高质量转变”。为打击和处理非正常申请专利行为，从源头上促进专利质量提升，国家知识产权局早在 2007 年就制定了《关于规范专利申请行为的若干规定》，于 2017 年对其进行了修改，并于 2018 年至 2020 年对非正常申请专利行为进行了排查处置。

2021 年以来，为了进一步规范专利申请行为，加大对非正常申请专利行为的打击力度，国家知识产权局已经累计向地方通报 4 批次 81.5 万件非正常专利申请，前 3 批撤回率达 93.1%。同时印发《关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》，严厉打击无资质专利代理机构从事非正常申请行为，推进各地处罚近 200 家无资质代理机构，罚没款超千万元，单笔最高罚没达到 104 万元。针对非正常申请专利行为的整治工作也得到了各地方政府积极响应。

6 月 4 日起，辽宁省辽阳市正式启动非正常专利核查整改工作。通过采取对非正常专利申请数据进行核实、统计和分析，以及要求相关申请人和代理机构对尚未审结的所有专利申请进行自查，责令确属不以保护创新为目的的非正常专利申请主动撤回等措施。目前已有 80 件非正常专利申请（共 89 件）被主动撤回。

浙江省市场监督管理局于 7 月 26 日公开关于开展全省规范专利申请行为专项行动的通知，重点开展“五查五纠五提高”工作。查盲点，纠误区，进一步提高对规范专利申请行为的正确认识。查线索，纠不足，进一步提高核查处置力度。查资助，纠漏洞，进一步提高奖补资金使用绩效。查导向，纠指标，进一步提高高价值专利的培育力度。查信用，纠机制，进一步提高协同治理和监管效能。

天津市武清区开展的非正常专利申请专项整治行动也卓有成效。该区成立处理非正常专利申请工作组，与专利申请人积极沟通，充分听取其意见建议。对代理机构作好宣传和政策解读，推动企业主动撤回非正常专利申请。截至 2021 年底，共开展专项整治行动 3 次，促成申请人主动撤回非正常专利申请 1569 件有力地提高了全区专利申请质量。

在国家大力打击非正常申请专利行为的大环境下，需要我们对具有明确的认识。根据国家知识产权局于 2021 年 5 月发布的最新《关于规范申请专利行为的若干规定修改草案》（以下简称《草案》），完善了关于非正常申请专利行为的界定，进一步明确了非正常申请专利行为的表现形式。并且该草案还明确规定了对于非正常专利申请的审查程序，完善了对于非正常申请专利行为的相关处理措施。其中，非正常申请专利行为的基本定义为：任何单位或者个人，不以保护创新为目的，为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效，单独或者勾联提交各类专利申请、代理专利申请、转让专利申请权或者专利权等行

为。

具体来说，非正常申请专利行为的表现形式可以包括：

1、所提交的多件专利申请的发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成；

2、所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况；

3、所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机技术等随机生成；

4、所提交专利申请的发明创造系明显不符合技术改进或设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围；

5、所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符；

6、将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或异地提交；

7、出于非正当目的转让或受让专利申请权或专利权，或者虚假变更发明人、设计人；

8、专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人，代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为；

9、违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。

若被判定为非正常申请专利行为，会有如下后果：

1、不予减缓专利费用；已经减缓的，全部或者部分追缴；对于屡犯等情节严重的申请人，自认定非正常申请专利行为之日起五年内不予减缴专利费用；

2、在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报，并纳入全国信用信息共享平台；

3、在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；

4、申请人和相关代理机构不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还；情节严重的，自认定非正常申请专利行为之日起五年内不予资助或者奖励；

5、对于存在非正常申请专利行为的专利代理机构或者专利代理师，由中华全国专利代理师协会采取自律措施，对于屡犯等情节严重的，由国家知识产权局或者地方知识产权局依法依规进行处罚；对于其他机构或个人，由地方知识产权局依据查处无资质专利代理行为的有关规定进行处罚，违反其他法律法规的，依法移送有关部门进行处理；

6、对于存在非正常申请专利行为的单位或者个人，依据《中华人民共和国刑法》涉嫌构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。

作为代理机构，我们有义务和责任帮助申请人规范专利申请行为。在申请递交阶段，应避免以同一发明人递交过多新申请；避免递交明显不符合企业经营范围的新申请；避免安排同一代理师撰写同一发明人的多件相似申请；同时，还应注意引导申请人不盲目追求专利数量进行正常新申请递交。

一旦被认定可能存在非正常申请专利的行为，在意见陈述阶段，可以针对相似方案、法律价值和经济价值进行争辩。例如可通过比对相关申请之间的技术方案、区别技术特征、技术效果、相关数据等，结合申请的内容论述相关技术领域的改进特点；可通过强调缺乏单一性而无法合案申请来申明没有提交非正常专利申请的动机；可通过具体论述每一专利申请在相应领域的经济价值，强调专利布局的目的就是为了保障专利权人的利益，符合专利法的立法宗旨。

尽管非正常申请专利行为的相关规定主要是为了避免低质量的恶意申请，情节严重时，才会处罚相应的代理机构，但使得申请人受到损失同样会对代理机构产生负面影响。所以代理师在处理类似申请或者系列申请时，务必要谨慎应对。并需要在必要时承担起营造健康规范的行业环境的责任，实现“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，从追求数量向提高质量转变”的共同理想。

-如何利用 eHague 提交国际设计注册申请

黄昊隽

2022 年 2 月 5 日，中国政府交存了《海牙协定日内瓦文本》（1999 年）的加入书，中国正式加入海牙体系。由此，自 2022 年 5 月 5 日起，中国居民和企事业单位即可以通过提交一个申请（最多包含同一洛迦诺类别下的 100 个设计）、使用一种语言（英语、法语或西班牙语）、缴纳一种货币（瑞士法郎），便能够在最多 77 个成员、即 94 个国家寻求保护。海牙体系为申请人在多国申请外观设计保护提供了便利，并通常来说在费用节省方面具有优势。可以预期，今年 5 月 5 日起，《海牙协定日内瓦文本》（1999 年）在中国正式生效之后，通过海牙体系提交海外外观设计申请，将成为中国申请人布局国外外观设计保护的一个重要方式。本文将着重探讨的是，中国居民和企事业单位应当如何提交一个国际设计注册申请。

1、从头开始创建待提交的设计申请

在 WIPO-eHague 创建新的账号并登陆之后，便能够进入 eHague 国际设计注册申请电子提交平台（E-Filing Workbench, demo），详见下图，分别可以在 New 标签页下创建待提交的新申请、在 Filed Application[s] 标签页下查看已发送/提交的申请、在 Draft[s] 标签页下编辑管理未完成的待提交申请草稿；另外，点击 E-Hague 可以回到电子提交平台首页（即下图页面）、在 eHague communication 标签页下可以查看国际局送达的通知书、点击[用户名]可以管理用户名以及密码等账号信息。

The screenshot shows the eHague application portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'WIPO PORTAL', 'MENU', 'eHague', 'HELP', 'ENGLISH', 'LOGIN', and 'WIPO'. Below this, the 'EHAGUE' header is visible. The main content area has a 'New' tab selected, with sub-tabs for 'Filed applications', 'Drafts', 'eHague communication', and 'eHague tutorial'. A dropdown menu for 'Application language*' is set to 'English'. Below this, there are instructions: 'The application language determines notably the language of the registration certificate.' There are also links for 'New application' (with sub-links for 'New application using data from a filed application' and 'New application from a draft') and a 'Warning' section with two paragraphs of text. A 'Confirm' button is at the bottom right.

以下，我们以创建待提交的新申请为例，在 **New** 标签页下选择官方语言、新申请后，确认开始创建，当然，以后还可以基于已经提交了的国际设计注册申请或者基于已经录入了待提交申请的部分资料而生成的草稿，继续编辑直至完成新申请的创建从而提交。相比起将国际设计注册申请通过我国国家知识产权局转交给国际局的途径下只能选择英文作为提交语言，在 eHague 可以选择英语、法语或西班牙语的范围显然更宽松。

2、录入申请人、必要的代表及联系人

确认[Confirm]开始创建后，进入下图页面，录入、编辑申请人、代表、联系人信息，这一步骤相对简单，除了带*标志的输入框未必必填项目以外，申请人居住地、所属缔约方同样需要填写方能保存录入信息。

The screenshot shows the 'WIPO REFERENCE 5831' application form. At the top, there is a navigation bar with 'WIPO PORTAL', 'MENU', 'eHague', 'HELP', 'ENGLISH', 'LOGIN', and 'WIPO'. Below this, the 'WIPO REFERENCE 5831' header is visible. The main content area has a 'DEMO - DO NOT SUBMIT CONFIDENTIAL DATA' warning. The 'APPLICANT' section is active, with sub-tabs for 'Add Applicant', 'Add Representative', and 'Add Communication'. The 'Name and address' tab is selected, showing a form with fields for 'Type' (Legal Entity, Natural person), 'Name - official designation', 'Street address', 'Telephone', 'Fax', 'Zip/post code', 'City', 'Country', 'E-mail address', and 'Address of website'.

3、指定缔约方

然后，可以根据申请人布局需要，选择指定国，详见下图，除非选择所有缔约方[Select all]、特定组织（例如 OAPI）或者符合特定条件的缔约方组合（例如参与 DAS 的缔约方），否则需要在表单中逐一选择意图进入的海牙协定缔约方。

DESIGNATION

DESIGNATED CONTRACTING PARTY(IES) (15/2)

The international application must indicate at least one applicant.
Select at least one Contracting Party

Designations: US [Deselect all] [Select all]

☐ AL Albania	☐ BM Bermuda	☐ AZ Azerbaijan
☐ BA Bosnia and Herzegovina	☐ BG Bulgaria (2)	☐ BI Benin
☐ BB Belize	☐ BR Botswana	☐ BE Benelux
☐ BS Bahrain	☐ CH Switzerland	☐ CI Côte d'Ivoire
☐ DE Germany	☐ DK Denmark (2)	☐ EE Estonia (2)
☐ EG Egypt	☐ EM European Union	☐ ES Spain
☐ FI Finland (2)	☐ FR France	☐ GA Gabon
☐ GB United Kingdom (2)	☐ GE Georgia	☐ GH Ghana (2)
☐ GR Greece	☐ HR Croatia (2)	☐ HU Hungary (2)
☐ IL Israel	☐ IE Ireland (2)	☐ IT Italy
☐ JP Japan (2)	☐ KD Kyrgyzstan	☐ KP Democratic People's Republic of Korea
☐ KR Republic of Korea (2)	☐ LI Liechtenstein	☐ LT Lithuania
☐ LV Latvia	☐ MA Morocco	☐ MC Monaco (2)
☐ MD Republic of Moldova	☐ ME Montenegro	☐ MK The Former Yugoslav Republic of Macedonia
☐ MX Mex	☐ MN Mongolia	☐ MS Mexico
☐ NA Namibia	☐ NE Niger	☐ NO Norway (2)
☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) (2)	☐ OM Oman	☐ PL Poland (2)

4、上传多个设计、每个设计的复制件

接下来是提交设计的步骤之中的重点——上传复制件：根据设计本身，选定它所属的洛迦诺类别、子类别和产品名称[Product indication]后，即可开始上传该设计的复制件，具体地，基于国际局对国际设计注册的各种要求、为使国际设计注册能够符合国际局及可能的审查局所作出的审查，对于具体产品或其局部的复制件，应该提供哪些复制件、复制件需要具备何种要素等等，笔者认为，这些是准备国际设计注册申请过程中值得另行详细探讨的问题，暂不在本文中述及。值得一提的是，如果一个申请包含具有相同洛迦诺子类别和名称的多个设计，请点击复制[Duplicate]按钮以避免多次输入相同的信息。复制操作按钮显示在下图中的绿色框中。多个设计之间的顺序可作调整。

Add design Preview reproductions

No.	Total repros.	Locarno Subclass	Product Indication
1	1	7	Drones [aircraft]

类似地，在单一设计中，各个复制件之间的顺序、甚至复制件的视图类型，都可以编辑或指定、手动选择“其他”并手动输入，详见下图。

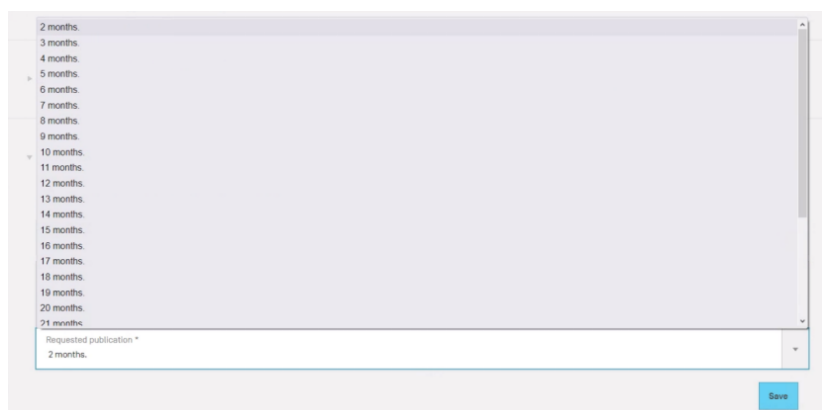
REPRODUCTION N°1

Type of view: Exploded view

Cancel Save

5、选择公布方式

经过上传复制件及其后的关联设计、说明、设计人、权利要求（例如，对于指定 US 缔约方的申请而言是必填）、优先权要求等项目之后，来到国际公布[Publication]这一项目。在此，有三种公布方式可供选择——即时公布、标准公布以及延迟公布。当选择了延迟公布，可以参照下图，更具体地选择想要延迟的月数，而且，海牙协定的不同缔约方对于是否允许延迟公布、（若可以）允许延迟公布最迟的月数规定不一，而 eHague 国际公布项目下所能够选择的月数，已经相当智能地对应于具体某一缔约方而显示能够选择的月数，譬如由于指定了新加坡（SG），因此最长延迟公布不能超过 18 个月。



至此，一个国际设计注册申请基本完成，申请人或代表在相应栏勾选表示提交申请的人的身份后，例如代表还需要附加上 PDF 格式的授权书，之后就可以签名。

6、计算总费用以及付款方式

如果申请所需的所有部分中，仍有部分尚未完成，付款生效 [Payment/Valid] 按钮显示为灰色且无法被操作，此时则可以利用付款生效按钮左侧的摘要 [Summary] 按钮查看还需要补充哪些信息/材料，直至付款生效按钮转变成可用状态。进入付费页面，所有费用均已统计好、显示在总费用页面上，详见下图。

PAYMENT OF FEES (USD)	
Breakdown of fees	
International registration basic fee	287.00
International registration fee for additional designs (1 x 19.00)	19.00
Level 1 Standard designation fee (SD) (1 x 42.00)	42.00
Level 2 Standard designation fee (SD, TN) (2 x 60.00)	120.00
Level 1 Standard designation fee for additional designs (SD) (1 x 2.00)	2.00
Level 2 Standard designation fee for additional designs (SD, TN) (2 x 20.00)	40.00
Individual designation fee (IDM) (2 x 67.00)	134.00
Publication of reproductions (15 x 17.00)	255.00
Total	CHF 1028.00
(1) In case of deferment, the applicant wishes to pay the fees at the latest 3 weeks before the expiration of the deferment period	

发送意味着向国际局提交本申请，因此在发送之前务必确认所有申请信息及材料无误。确认后点击发送[Send]按钮。发送申请之后，来到付款[Payment Details]页面。如果 WIPO 账号已经与现金账户相关联，则唯一可用的选项是现金账户，否则可以选择包括通过信用卡、银行转账或 PayPal 付款。

假设已经执行所有提交申请的步骤，此时我们可以回到电子提交平台（E-Filing Workbench, demo），通过 Filed Application[s] 标签页下查看已发送/提交的申请，具体操作是——将鼠标悬停在包含所需申请的行上，然后单击蓝色的“回执”按钮以下载该申请的回执。

7、对于某些缔约方的特别要求

对于大部分的海牙协定缔约方而言，除了上述项目以外，说明[Description]和设计人[Creator]同样是必不可少的信息项，因此当我们选择了需要这些信息的缔约方时，导航菜单中对应的项会亮红色或黄色，提示需要填写该项目。**7.1 指定 US 的设计申请需额外填充的信息**可以预料到的是，如果某一国际设计注册申请指定了 US 这一缔约方，由于美国设计专利相对于其他国家的设计专利而言存在相当多差异，因此指定 US 的国际设计注册申请也需要额外准备更多的信息、材料才能完成提交，包括——（1）设计人声明；（2）权利要求（如上文提及）；（3）保护资格：据此，可以提交信息披露声明（IDS）；（4）经济状态：要求费用减免。**7.2 指定 JP/KR 的设计申请需额外填充的信息**类似地，如果某一国际设计注册申请指定了 JP 或 KR 这些缔约方，也需要额外准备更多的信息、材料才能完成提交，包括——（1）关联设计：从下拉列表中选择应记录为“关联设计”的设计。最后，通过填写最后三个字段“参考类型”、“参考”和“主要设计”来确定主要设计；（2）关于缺乏新颖性的例外声明（可选）。

以上均是利用 eHague 提交国际设计注册申请的操作，相比起通过国家知识产权局转交的途径，eHague 在相当多的方面直接体现出电子提交平台对于不同缔约方的适应，譬如提交语言、延迟公布可供选择的期间、说明等等。固然，通过国家知识产权局转交的途径，其提交过程在多方面直接使用专利法、

实施细则的具体规定，因此更为中国居民和企事业单位所熟知，在某程度上，由国家知识产权局转交的途径，其风险更为可控。因此选择哪一种提交方式，也可以取决于申请人、代表更倾向于享受哪一种途径所带来的便利。至此，对于如何向国际局提交国际设计注册申请的介绍告一段落。

如想了解更多关于 eHague 电子提交平台的具体操作指南，可参见：
https://www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/#start。

-从日本关联外观设计制度的角度看日本外观申请策略

谢敏楠、松井宏記^①

摘要

日本外观设计制度中设有关联外观设计，为申请人申请多件具有关联性的外观设计提供了便利。日本关联外观设计其与中国的相似外观设计具有诸多不同点。对于申请人来说，熟悉和合理利用关联外观设计制度，对完善日本外观设计保护策略具有重要的作用。

关键词：日本外观设计、关联外观设计、申请策略

前言：

日本外观设计制度中设有关联外观设计，为申请人申请多件具有关联性的外观设计提供了便利。这听起来有点类似中国的相似外观设计，但实际上两者存在着诸多差异。对于申请人来说，熟悉和合理利用关联外观设计制度，对完善日本外观设计保护策略具有重要的作用。

一、日本关联外观设计的介绍及与中国相似外观设计的比较

关联外观设计，如此字面可传达的意思，指外观设计之间是存在关联性的。日本关联外观设计制度与我中国的相似外观设计制度，两者都是为了同一申请人的多件相近似的外观设计的同时存在而产生，成为“禁止重复授权”原则的例外。这两者有一定的相似性，但又存在不同。

1.1 相同之处：

1.1.1 申请人都为同一申请人。

^① 松井宏記来自レクシア特許法律事務所。

中国的相似外观设计制度允许在同一件外观设计申请中含有不超过 10 件的相似外观设计，此时由于是同一件外观申请，因此申请人必定是相同的。而日本的关联外观设计制度，也是专为保护同一申请人的多件相近似的外观设计而设置，因此“关联外观设计”与“本外观设计”[1]的申请人必须为相同的申请人；即使授权后，本外观设计与关联外观设计的权利也不可以分离转移。

1.1.2 都需要具有相近似的性质。

中国的相似外观设计，以及日本的关联外观设计制度，多项设计之间都需要具有相近似的性质。

日本外观设计审查中，如审查员指出关联设计不相似，可修改申请书，删除关于“本外观设计”的记载。中国外观设计审查中，如审查员指出多项外观设计不相似，可以就其中一些设计进行分案申请。

1.2 不同之处：

1.2.1 相似的设计提交的时机

中国的相似外观设计，需要在同一件专利申请中同时提出。需要留意的是，如果被相近似程度高的多项设计没有在同一件专利中作为多项相似设计进行申请，而是分成不同的外观设计专利进行申请，则会面临被认为“实质相同”的风险，从而被认定为违法中国专利法第 9 条关于禁止重复授权的规定。

日本的关联外观设计，则相对更为灵活。其允许申请人可以在“本外观设计”申请日之后，仍有机会对相似的关联外观设计进行补充申请。在现实情况中，有时申请人的多件相近似的设计是先后产生的，此时，关联外观设计制度无疑具有重要的现实意义，为申请人创造了有利的条件。

在日本旧的外观设计法中，提交关联设计的时间限制为“本外观设计”申请日起，且在“本外观设计”授权公布为止；而在 2020 年 4 月 1 日起实施的新外观设计法规定，提交关联设计的时间限制可以延长至从“本外观设计”申请日起 10 年。这将进一步有利于申请人的外观设计的保护。

1.2.2 数量限制

中国的相似外观设计，由于需要在一件专利中进行申请，而一件外观设计又只能包含不超过 10 项的相似设计。因此，所能要求保护的相似外观设计的数量事实上是有所限制的，总共不能超过 10 项。

而日本的外观设计制度虽然规定一申请一设计，但是在追加关联外观设计的件数方面并没有限制，因此，其数量不受限。

二、关联设计申请策略对维权保护的影响

在多数情况下，对具有相似性的多个相似设计，以关联设计的方式进行日本外观设计申请的策略是有利的。其有利于使得多个关联外观设计之间形成一个保护网络，而不再是一个个点的保护。同时，竞争对手的外观设计将更难以在类似的范围内授权。如果以一张示意图来表示关联外观设计的作用，可参考图 1 所示。

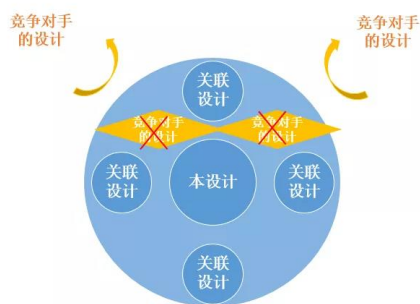


图 1

在一个关于面膜外观设计的侵权诉讼中（2011 (Wa) 第 3361 号判决），原告外观设计（授权号 1371301）的图片如图 2.1 所示，而被告产品（涉嫌侵权产品）形状如图 2.2 所示。其争议的焦点之一，在于被告产品的下方部位形状。由于在被告的产品中，该部位形状明显区别于涉案外观设计的形状，因此被告主张其产品与原告涉案外观设计不相似。



图 2.1

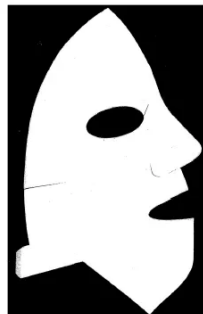


图 2.2

然而原告除了申请了图 2.1 所示的外观设计之外，还申请了另外两个关联设计。原告三个相关联的外观设计，以及涉嫌侵权产品的对比图如图 2.3 所示。

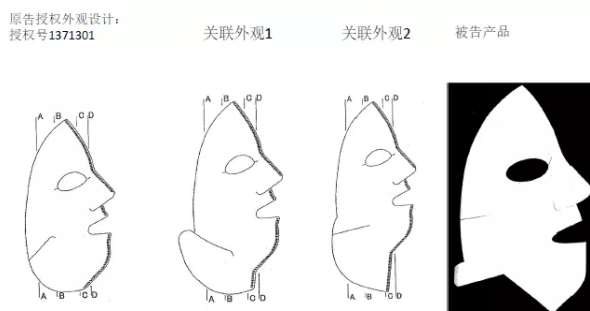


图 2.3

可以看出，授权号 1371301 的外观设计，与另外两个关联设计的相似性在于面膜上部分的设计，而下部的设计则是变化各异的。而被告产品的面膜上部分的设计，十分近似于原告外观设计，不同的部分仅是对应于原告各关联设计之间变化的部分（面膜的下部分）。最终，法院认为被告产品落入了原告外观设计的保护范围。可见，由于多个关联设计的存在，其与本设计之间在一定程度上形成了一个网络式的关联，从而更有利于主张被告产品落入了原告外观设计的保护范围之内。

三、日本新外观设计法下的关联外观设计

日本新修订的外观设计法于 2020 年 4 月 1 日生效。其中，关联外观设计制度是其修订内容中浓墨重彩的一笔。

3.1 提交关联设计的时限得到延长

修订前的外观设计法规定，提交关联设计的时间限制为在“本外观设计”授权公布为止。而 2020 年实施的修订后的外观设计法，将提交关联设计的时间限制延长至从“本外观设计”申请日起 10 年。

3.2 对关联设计的多级关联之间的规定得到放宽

修订前的外观设计法禁止关联设计的多级连锁，也就是说，如果一件关联外观设计与本外观设计不近似，而仅是与本外观设计的某件关联外观设计近似，其是不被允许存在于关联外观设计体系中的。而 2020 年实施的修订后的外观设计法，将不再禁止这种情况，对于仅仅与某件关联设计相近，而与本外观设计不近似的，也可以作为关联外观设计的进一步的关联外观设计。可参见图 3 示意。这种提高的灵活性将进一步有利于外观设计权利人。

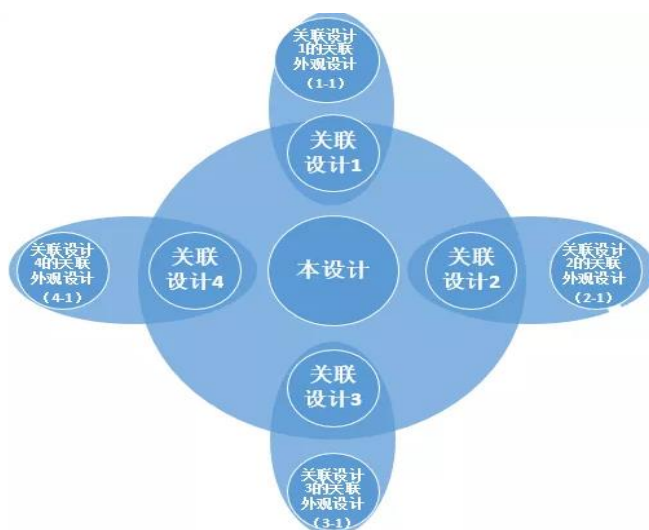


图 3

四、结语

基于中日两个外观设计的不同特点，尤其是在关联外观设计/相似外观设计方面较大的差异，关注日本市场的申请人，应充分考虑外观设计实践特点，结合自身情况制定申请和保护策略。

[1] 申请“关联外观设计”时，需指定另一件（通常为在先的）外观设计申请为“本外观设计”。

本文发表于《专利代理》杂志 2021 年 02 期

-专利权无效宣告程序中“实验证据”形式要件的思考与建议

关跃

在专利权无效宣告程序中，当事人单方提交“实验证据”之情形越来越多，尤其在化学医药类案件中更为常见。针对“实验证据”，双方当事人有时会对该证据的真实性、合法性，是否具备证据能力产生争议，下面笔者结合承办的一起无效案件就“实验证据”的证据能力问题进行讨论。

专利权人拥有一件化合物专利，无效宣告请求人主张重复该专利说明书中

实施例无法制得权利要求保护的化合物，进而认为该说明书公开不充分。该份实验证据包括化合物合成原始实验记录、第三方机构就合成产物出具的检测图谱以及合成实验过程的公证书，共计 200 余页。然而经过质证后，该证据因不具备真实性而没有被合议组采纳。下面就“实验证据”审核的法律适用和质证两个方面进行讨论。

法律适用

在讨论具体法律适用前，首先需要明确“实验证据”所属证据形式，不同的证据形式对于证据能力的要求存在差异。《专利审查指南》（2010）第四部分第八章无效宣告程序中有关证据问题第 4.2 节[1]规定：

“合议组应当根据案件的具体情况，从以下方面审查证据的合法性：

- （1）证据是否符合法定形式；（2）证据的取得是否符合法律、法规的规定；（3）是否有影响证据效力的其他违法情形。”

“合议组应当根据案件的具体情况，从以下方面审查证据的真实性：

- （1）证据是否为原件、原物，复印件、复制品与原件、原物是否相符；（2）提供证据的人与当事人是否有利害关系；（3）发现证据时的客观环境；（4）证据形成的原因和方式；（5）证据的内容；（6）影响证据真实性的其他因素。”

上述内容是关于无效程序中证据审核的一般性规定，不涉及某一具体证据形式，在实操上存在一些不确定性。另外，在第四部分第八章的引言部分记载“无效宣告程序中有关证据的各种问题，适用本指南的规定，本指南没有规定的，可参照人民法院民事诉讼中的相关规定。”根据该指引，我们还可从民事诉讼的相关法规中寻找更为准确、具体的法律依据。《民事诉讼法》（2017）第六十三条规定了八种法定证据形式，包括：当事人陈述；书证；物证；视听资料；电子数据；证人证言；鉴定意见；勘验笔录[2]。

无效程序中一方当事人提交的“实验证据”通常是就专利相关技术方案的实施和/或技术效果这一客观事实的证明，需要通过专门知识予以认定，其本质上更符合鉴定意见，更具体地，诉讼外鉴定这一证据形式^①，只不过其证明力可能不及诉讼内鉴定[3]。涉及鉴定意见的相关法律规定包括：

《最高人民法院关于修改〈关于民事诉讼证据的若干规定〉的决定》法释〔2019〕19 号[4]

“第三十六条 人民法院对鉴定人出具的鉴定书，应当审查是否具有下列内容：……（三）鉴定材料；（四）鉴定所依据的原理、方法；（五）对鉴定过程的说明；……鉴定书应当由鉴定人签名或者盖章，并附鉴定人的相应资格证明。委托机构鉴定的，鉴定书应当由鉴定机构盖章，并由从事鉴定的人员签名。”

“第四十条 当事人申请重新鉴定，存在下列情形之一的，人民法院应当

^① 也有观点认为，诉讼外的鉴定意见其不属于民事诉讼法规定的鉴定意见，也不属于书证，而是当事人陈述的一种特殊情形。《民事诉讼法司法解释》第 122 条第 2 款规定“具有专门知识的人在法庭上就专业问题提出的意见，视为当事人的陈述。”

准许：（一）鉴定人不具备相应资格的；（二）鉴定程序严重违法的；（三）鉴定意见明显依据不足的……”

《司法鉴定程序通则》（司法部令第132号）（2016）[5]

“第十八条 司法鉴定机构受理鉴定委托后，应当指定本机构具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定。”

“第二十条 司法鉴定人本人或者其近亲属与诉讼当事人、鉴定事项涉及的案件有利害关系，可能影响其独立、客观、公正进行鉴定的，应当回避。”

证据质证

可以看出，为保证鉴定意见真实性，法律对鉴定人资格、鉴定材料、鉴定过程和鉴定书均作出规定。参照法律规定，笔者针对无效案件中请求人提交的“实验证据”相应地从上述方面进行了质证。

首先，公证书不能够证明“实验证据”真实性

“实验证据”是请求人对于涉案专利技术方案能否制得化合物这一技术事实的证明，其真实性依赖于实验人员的知识水平（资格）、反应原料、实验过程和检测方法，公证书只是说明实验过程是在公证人员见证下完成，由此并不能够当然证明“实验证据”实体内容的真实性。而且，法律规定中也没无公证这一形式要求。

其次，合成实验和检测等内容不符合鉴定意见的法律规定

实验人员（资格）

合成实验是由请求人的关联公司完成，与无效案件的审理结果具有直接利害关系，且具体实验人员的身份和资格不详。

实验原料及实验过程（过程）

合成实验的原料既非公证购买，也未进行化学结构及组成确证，实验真实性无法保证。而且，合成实验过程也明显缺乏科学、严谨性。最高人民法院已明确，实验证据应立足于本领域技术人员知识水平和认知能力[6]，所谓重复实验并不是指机械复制说明书实施例的文字内容（事实上实施例也不可能事无巨细地记载每一个实验细节），而是应当基于说明书已充分公开的反应原理，发挥本领域技术人员的主观能动性，根据具体情况科学合理地确定重复实施例的实验过程。因此，请求人的实验设计也不足以证明无法得到目标化合物。

检测机构及检材（材料、报告形式）

结构确证图谱虽由第三方出具，但是检测报告未附检测机构的资质证明且无检测机构和人员签章；

而且，检材来源不明，与前述合成实验结果未建立连接关系。

无效决定的认定

合议组对于请求人提交的“实验证据”认定如下：

合成实验的完成单位与请求人具有利害关系；受托检测的第三方结构的资质不详，样品送检过程未公证，且检测报告无检测人员签章。在专利权人提出异议的情况下出具报告者也没有出庭作证，因此无法确定实验结果是重复本专

利实施例的结果。

结论与建议

专利权无效宣告程序中，专利权和请求人具有相对主导的作用，证据的主张、收集都由当事人担当；合议组要受到当事人主张事实的约束，所采用的证据应当经过双方质证。相比于对比文件等书证，“实验证据”的证据能力问题在无效程序中显得尤为重要和复杂，且易收到对方挑战。

笔者认为当事人一方在无效程序前形成的“实验证据”在证据形式上更接近鉴定意见（诉讼前鉴定）这一证据形式，合议组在本案无效决定中的认定似乎也是比照民事诉讼相关法规关于鉴定意见中鉴定人、鉴定材料和鉴定书等方面的规定进行证据审核。当事人在准备提交“实验证据”时，可以考虑从如下几方面进行准备，以完善证据资格，提高合议组采纳的可能性。

1. 寻找有资质的第三方中立机构进行实验；
2. 重要的实验物料进行公证购买或者结构确证；
3. 对于送检过程进行公证，以保证结果与检材之间形成完整的证据链；
4. 实验报告有检测机构和实验人员的签章。

[1] 《专利审查指南》（2010）。

[2] 《中华人民共和国民事诉讼法》（2017）。

[3] 《民事证据法》，张卫平著，2014年10月，法律出版社。

[4] 《最高人民法院关于修改〈关于民事诉讼证据的若干规定〉的决定》，法释〔2019〕19号。

[5] 《司法鉴定程序通则》（司法部令第132号）（2016）。

[6] 最高人民法院（2014）行提字第8号。

-对知识产权侵权诉讼中滥用权利行为的案例分析

张树华 等

近年来，随着知识经济的发展，知识产权权利的取得愈加容易，与此同时权利滥用现象也愈加频繁——从不以使用为目的的商标囤积，到恶意发送侵权警告打压竞争对手，再到轰动一时的视觉中国版权收割事件……知识产权领域的权利滥用现象层出不穷。2021年6月3日，最高人民法院发布《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》（下称“批复”），确认针对原告在知识产权诉讼中滥用权利的情况，被告可以在同一侵权诉讼中请求原告赔偿包括律师费、交通费等合理开支。该批复的实施，有利于发挥律师费等合理开支对当事人诉讼行为的调节作用，更好地规制知识产权侵权诉讼中的权利滥用行为。那么在知识产权侵权诉讼中，原告的哪些行为可能会被认定为“滥用权利”，被告又能在何种场景下以此为由请求赔

偿呢？本文试图梳理近年有一定行业影响力的案例，分析、探讨知识产权侵权诉讼中典型的原告滥用权利行为，供读者参考。

一、专利领域

2021年6月1日起实施的新《专利法》的一大亮点是增加了第二十条“禁止滥用专利权”的条款。〔1〕近年来，专利作为各大企业竞争的利器，被广泛地视为“攻城略地”抢占市场的核心；但也有人试图“挟专利以遏竞争”，滥用专利权。

专利诉讼领域最典型的滥用权利行为是专利权人在明知其权利基础存在缺陷的前提下，仍恶意提起专利权侵权诉讼，如在“腾讯诉谭发文案”〔2〕中，被告人谭发文于2008年利用外观设计专利不进行实质审查的制度，将腾讯公司拥有在先权利的QQ企鹅形象申请为外观设计专利。在腾讯公司对其提起侵权诉讼后，双方于2011年达成和解，谭同意停止侵权行为并承诺向国知局撤回其外观设计专利。但后来谭未履行其承诺，继续缴纳外观设计的年费，并在2016年以腾讯公司侵犯其外观设计为由提起诉讼。腾讯公司随即针对谭的外观设计专利提出无效宣告请求，在该外观设计专利被无效后，腾讯公司以谭明知其外观设计专利不符合授权条件，仍然恶意提起侵害专利权的诉讼为由，提起诉讼。法院在审理过程中综合考虑QQ企鹅的知名度较高，谭发文在明知没有合法权利基础的前提下恶意申请涉案专利，且在前案调解后，仍滥用诉权向腾讯公司提起诉讼，由此认定其主观恶意明显，判令其赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元。

在备受关注的仿制药专利领域，最高人民法院最新出台的司法解释中也出现了相关的滥用权利赔偿条款。根据2021年7月5日开始实施的《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》第十二条，专利权人或者利害关系人知道或者应当知道其主张的专利权应当被宣告无效或者申请注册药品的相关技术方案未落入专利权保护范围，仍提起专利法第七十六条所称诉讼或者请求行政裁决的，药品上市许可申请人可以向北京知识产权法院提起损害赔偿之诉。该《规定》为原研药企提供了较为完备的司法救济，同时也提醒其谨慎行使自己的专利权，避免滥用诉权。

除此之外，专利侵权诉讼中的滥用权利，不仅包括恶意提起诉讼，还包括在诉讼过程中滥用程序权利的行为。以申请诉中财产保全为例，为了避免后期生效判决执行难的问题，专利权人往往会在诉讼过程中对被告申请财产保全。但如果其在明知自己权利基础不稳定的前提下申请财产保全，并造成被申请人的损失，则可能被认定为“滥用权利”的错误保全行为。在“浙江动一公司与宁波朗辉公司案”〔3〕中，最高人民法院首次明确了实用新型专利侵权纠纷诉讼中专利权人申请诉中财产保全是否错误的判断方法及判定标准。本案中，动一公司在申请冻结朗辉公司银行存款前并未向专利主管部门申请出具评价报告，且在该报告出具后，亦未根据其结论（即涉案全部权利要求均不符合授权条件）及时进行信息披露并申请解除冻结。此外，动一公司出于诉讼对抗策略，在未出现任何需立即增加保全财产的紧急情形下，为对抗朗辉公司的无效宣告请求申请追加扣押其待出口产品，该二次保全申请具有更为明显的不合理

性与可责性。法院综合考虑以上情况，认为动一公司两次财产保全申请均有失审慎，并判决其赔偿朗辉公司利息损失。该案判决提醒专利权人在通过诉讼维权时，应认真地审视自己的权利基础，谨慎地提起财产保全申请。

二、商标领域

《商标法》第七条第一款在申请商标和使用商标的两个层面上，都提出了应当遵循诚实信用原则的要求。〔4〕具体而言，申请商标如果没有真实的使用意图，或者以拥有的商标权进行批量投诉及维权的，都可能被视为违反此条规定的滥用权利行为。

在“优衣库”侵害商标权纠纷案〔5〕中，广州市指南针公司、中唯公司作为涉案商标的共有人，依据涉案注册商标专用权，在北京、上海、广东、浙江四地针对优衣库公司或迅销公司和不同门店提起了 42 起商标侵权诉讼。根据法院查明的事实，中唯公司和指南针公司分别持有注册商标共计 2600 余个，其中部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似。并且指南针公司、中唯公司还曾在网上公开出售涉案商标，并向迅销公司提出诉争商标转让费 800 万元。最高人民法院在本案中认定，指南针公司和中唯公司非以使用为目的，且无合理或正当理由大量申请注册并囤积商标，违反了诚实信用原则；并且不实际使用上述商标反而进行转让、或以上述商标作为权利基础进行批量投诉及维权的，属于权利滥用。

三、著作权领域

不同于专利权和商标权的申请制度，著作权的取得方式显得更加容易，这在某种程度上也增加了其被滥用的可能。视觉中国版权门风波就是典型的例子。2019 年 4 月 10 日，全球首张黑洞照片发布，并在国内外媒体平台上广为传播。随后视觉中国在其网站上将此图片列为“版权所有”的编辑图片，称“此图片是编辑图片，如用于商业用途，请致电 400-818-2525 或咨询客服代表。”在引发强烈质疑后，视觉中国发布声明称，已通过合作伙伴获得“黑洞”照片使用授权，根据版权人要求该照片只能用于新闻编辑传播使用，未经许可，不能作为商业类使用。随后有媒体联系到黑洞图片的原版权方欧洲南方天文台，其回复说使用网站上的图片、文字等，如没有特别说明，一般都遵循相应的授权协议，清晰署名即无需付费使用，甚至可以用作商业目的，由此戳穿了视觉中国在黑洞照片的著作权人已经开放版权的前提下，将照片占为己有，以保护之名实施著作权侵权的骗局。

分析视觉中国近几年的维权情况，会发现其起诉维权的对象和模式具有相当的雷同性，并且“黑洞照片版权”事件也暴露出视觉中国图库收录的大量图片，可能事实上并未获得相关著作权或者存在权利瑕疵。视觉中国利用现行的法律法规中著作权登记制度的缺位，以牟利为目的批量提起诉讼并请求赔偿损失，此种权利滥用行为应当予以规制。

随着我国知识产权事业蓬勃发展，知识产权保护意识也深入人心，知识产权侵权诉讼成为权利人维护权益的重要手段，但也为部分投机者实现不正当

目的提供了可能。最高人民法院“批复”的出台，将在一定程度上规制违反诚实信用原则的滥用权利行为。权利人应当认真审视自身的权利基础，不可滥用权利；被控侵权人也可以积极研究相关法律和案例，对原告滥用权利的行为，要求支付合理开支；如果因原告滥用权利造成其他损失，被控侵权人也可以提起反诉或者另行起诉。

[1] 《专利法》第二十条第一款：申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

[2] 广东省高级人民法院（2019）粤民终407号民事判决书。

[3] 最高人民法院（2020）最高法知民终521号民事判决书。

[4] 《商标法》第七条第一款：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

[5] 最高人民法院（2018）最高法民再396号民事判决书。

知识产权侵权惩罚性赔偿制度^①

李江

针对知识产权侵权惩罚性赔偿制度，本文拟从三个层面进行解读：法律和司法解释的概览与解读、商标及不正当竞争案件中的实践总结、专利法实施前实践中的探索和新专利法实施后的展望。

关于惩罚性赔偿，专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法都做了规定，从具体的部门法、专利、商标等，原则性规定是相同的，故意侵权+情节严重，赔偿额可以达到确定基础赔偿额的5倍。不同法立法时间是不一样的，商标法和反不正当竞争法当中使用恶意侵权的字眼，在最高院的司法解释和答记者问中也明确了，故意和恶意是等同的概念，对于反不正当竞争法有很多的条款，主要适用的是恶意侵犯商业秘密的情形。

从法律适用的角度讲，相对具体的规则出现在今年最高院关于惩罚性赔偿适用的司法解释里，从司法解释来看，第一条也是明确适用惩罚性赔偿基本的构成要件，故意侵权和情节严重，不同地方的高院所发布的审理指南等，对于故意侵权和情节严重最高院和司法解释之间表述上有的会有一些小的差异，这个并没有实质影响，从后面具体的分析当中也可以看出来。

对于权利人来讲，比如在一个诉讼案件中主张惩罚性赔偿，首先要满足程序性要求，如果错过程序性的时间节点，惩罚性赔偿没有办法主张。如果打算主张惩罚性赔偿，应当在民事诉讼一审法庭辩论前就提出惩罚性赔偿的请求，而且要明确赔偿的数额和计算方式，依据的证据、事实和理由等。如果到二审才主张，法院可以调解，调解不成就要另行起诉。如果单独起诉，对于整个案

^① 2021年7月22-24日，“2021年中国汽车创新大会”在吉林省长春市隆重召开。中国汽车知识产权年会专场期间，万慧达知识产权合伙人李江律师发表了题为“知识产权侵权惩罚性赔偿制度”的主旨演讲。本文是根据该演讲稿整理而成。

件的时间和程序来讲会发生很大的变化。

从司法解释规定对于惩罚性赔偿适用的具体因素来讲，主要是第三条到第六条，分别规定如何判断主观故意，怎么样判断情节严重，确定赔偿的基数和倍数。适用惩罚性赔偿时法院主要是就这四个方面进行考虑，从当事人和原告的角度来讲，也要按照四个方面的范式进行准备，因为它是从以前各种案件当中总结出来的几方面，用来要考虑证据、诉讼理由、事实等。

商标、不正当竞争案件中的实践总结，《商标法》已经实行了一些年，它有什么规律而言？刚才提到的四个方面，首先是主观故意的判断，作为惩罚性赔偿的适用来讲，四个方面主观故意是实际适用争议和可以考虑的点是最多的，下一个问题是情节严重，那个是靠证据累积，相对来说能确定，但是主观故意靠推测，虽然有证据支持，但是中间很有多推定的成分，这是我们最值得探讨的方面。这个 PPT 当中列了很多的案例，我不去介绍具体的细节。从这些案例当中可以看到对于主观故意认定的规律，为什么对方会明知？首先，一类是基于通知来认定的主观故意。比如，如果我直接告诉你侵权，你肯定是明知了，例如通过发警告信。另外一个情形是，例如，之前被告被判侵权，他又重复侵权，诉讼本身就可以理解为之前更正式的、已经经过国家法律程序确认的通知，也可以看成是基于通知的类型。

还有一类是基于关系推定的主观故意，比如商标驰名度很高，作为同行的原被告之间建立一般性的知晓关系，被告应该知道驰名商标的知名度，还有一些基于特殊关系的推定，比如侵权者是商标权人前销售商等，他应该知道商标的存在，生产同样商标的商品，显然是存在故意的，这个推定是非常合理的。

当然还有一些其他与诉讼行为有关的类型，比如诉讼当中，一审判决已经认定侵权，二审当中还在继续，或者诉讼当中违反临时禁令的情况，也可以大致归到基于通知，有主观故意一类。

下一个考虑的因素情节严重，说到情节严重，首先自然会想到侵权时间长、范围广，模仿的方式特别多，不仅是商标侵权，还有模仿商品的装潢，甚至企业名称等，这些通常我们大家能够想到存在侵权情节严重的情况，还有一些是举证妨碍相关的，例如隐藏或篡改销售证据和侵权证据等，在诉讼过程当中，双方诉讼行为也会被考虑作为情节严重重要的方面。

赔偿基数是我们通常所说的损害赔偿额，比如原告损失、被告获利，许可费倍数等法院通常用来确定损害赔偿的方式，从已有的案例当中，包括惩罚性赔偿的立法和司法解释来看，它的赔偿基数至少相对准确。对于没有证据支持的法定赔偿，不能作为认定惩罚性赔偿的赔偿基数，而其他能证明的原告损失、被告获利以及许可费的倍数，可以作为损害赔偿的基数。

下一个问题确定倍数，从我们看大量的案件当中，实际上倍数的确定它是相对柔性的，法院实际上考虑各种因素，但在绝大多数判决当中，对于倍数到底怎么得出来的相对来说很少有详细的论述，可以看到很多是两倍三倍范围比较多，也有个别到五倍，尽管论述并不明确，法官和普通人一样，会基于案件整个侵权故意、情节严重的程度、在各方面对权利人的影响等确定赔偿的倍数。

刚才介绍了商标和不正当竞争案例的实践情况，专利法是今年 6 月 1 日实施，在实施之前是不是有惩罚性赔偿？原则上讲应该没有，因为我们是一个成

文法的这样国家，但实践中确实也能看到一些案例，属于实践中做的一些探索，这样的案例数量比较少，比如 PPT 中列的案例，第一个案例是北京高院判的案件，其实和商标的案例有很多共同之处，被告实际上有故意侵权，因为原告已经给他发了通知，并且通过相关的行业协会进行了调解，故意是基于通知来证明。情节严重方面，一是被告拒绝纠正侵权，还继续侵权行为，法院主要是考虑这两个因素，赔偿的倍数确定的是正常倍数的两倍。

下一个案例是广州法院的案例，这个法院考虑被告不尊重在先判决，前面提到在先判决也可以视为通知，被告存在不尊重在先判决，而且在本案当中不履行法院的诉中禁令，鼓励合作方继续进行侵权行为，因为被告有自己商业上的一些考虑。这里故意比较容易证明，之前判决已经就类似型号产品的侵权进行了认定了，基本上就是类似的产品存在继续侵权，情节严重也比较明显，法院确定了三倍惩罚性赔偿。

新专利法实施前尽管法律没有明确规定，但是从案例可以看到基本上也是像新专利法当中所规定的惩罚性赔偿适用，有明确的计算基数，有明确的倍数。

在过去新专利法实施之前，也有一些案例出现惩罚性类似的字眼，但不是那么精确地计算惩罚性赔偿，而是考虑了惩罚性的因素，我们来看几个案件，这样的案件最终大多数情况下适用法定赔偿或者高于 100 万的裁量性赔偿，其中考虑了被告的侵权故意以及损害的严重程度。这样的案例其实是比较多的，在我们过去的法定赔偿或者高于 100 万的裁量性赔偿案例中，很多法院也都将被告侵权的主观故意，尤其是重复侵权等列为考量因素。这种案例相对比较多，我只是挑了几个在用词上体现比较清楚的案例放在这里。

新专利法实施以后，尤其从技术保护角度，对于惩罚性赔偿有很多问题值得探讨。刚才看了很多商标的案例，比如从证明故意侵权的角度来讲，可以分为两大类，基于权利人的通知，以及基于关系的推定。应该说，对于专利案件，虽然还有待新专利法实施后将来实际案例的情况来检验，但首先专利也有很多自己的特点，可能跟商标的惩罚性赔偿案件有一些不同。专利有什么特点？专利的稳定性相对来说不如商标那么高，商标无效的比例相对较低，除了恶意抢注等情况，正常来说过了 5 年已经非常稳定了，专利无效的比例在 40%-60% 之间，对于这样一个相对不稳定的权利，如果作为被指控侵权方，有理由相信这个权利是稳定的还是不稳定的？如果相信不稳定的话，这种情况下如果侵权是否属于故意侵权？这种确定性会增大了很多。

对于专利案件判断侵权的难度是比较大的，因为它不直观，商标不管是不是业内人士，如果达到故意侵权的程度，通常商标非常像，专利就不一样，如果一个产品使用了一个专利技术，有些情况下经过研究也不一定能研究出是否侵权。在这种情况下，被控的侵权人是不是存在侵权的故意？这个判断的标准上，应该说有很大值得商榷的空间。还有从主体的角度来讲，不同的主体对于难以直观判断的专利案件，判断能力上差异也很大。对商标来说，不管是销售商还是制造商，它的理解能力差不多。但是对于专利案件来讲，如果一个侵权产品提供给销售商，比如一个手机提供给销售商，它可能完全没有能力判断是否侵权了，在这种情况下，如果销售商接到警告函，是不是可以推定存在侵权的故意？是不是要停止销售？这也存在值得商量的空间，对于使用者，这个问

题就更复杂。

另外，专利案件有可能涉及一些专利密集度非常高的产品，比如以手机为例，汽车也是一样，一个产品可能有成千上万的专利，甚至行业内的专业人士都难以判断，对于这样一个专利非常密集产品来说，是不是认定被告存在侵权的故意可能也会存在很多的不确定性，尤其基于关系的推定会更加的困难。比如，前销售商后来生产了侵权产品，是不是一定推定存在侵权的故意？对于专利来说还不一定。

从专利证明存在侵权故意的角度来讲，可以看到，将来更可能的是认定存在侵权故意是基于明确的通知而不是基于关系的推定，这种适用的可能性更大，基于通知最主要的是警告信，也包括可以类比的违反在先判决等情形。在国外也是一样，证明被告存在侵权故意，原告可以发警告函。如果对于相对来说复杂的专利案件，这种警告函对详细程度的要求也比较多，不仅仅只是通知对方存在侵权，还要有对于侵权比对适当的说明，可能不一定达到法院诉讼的程度，但应该达到让对方能够认知或者基本依据这些内容做一些合理的判断。

被警告方收到指控侵权的警告信，可以通过确认不侵权的法律意见等方法去应对，证明自己没有存在侵权的故意。另外，是不是发警告信以及发警告信会不会对取证造成困难？刚才也有嘉宾探讨过。

作为被警告方，如果要寻求不侵权的第三方律师意见，这个意见的合理性应该也是判断它是不是存在故意的因素，如果只是结论认定不侵权，过程明显不合理的话，对于豁免侵权故意的认定可能也不一定有很大的帮助，甚至反过来可能被用于说明存在侵权的故意。

情节严重基于专利案件的特点，也会有很独特的情形。例如，商标侵权可以替换，专利是由于技术路径的限制，改进空间就是有限的，如果进行了修改，但修改成一个可能被认为等同侵权的方案，这种情况下是不是认为后来改进的方案，也是存在应适用惩罚性赔偿的情节严重和故意？这些问题都是非常值得商榷的，其他的细节我不再展开，从刚才探讨的这些内容可以看出，基于专利案件的特点，可以预期惩罚性赔偿规定适用之后，未来对于涉及惩罚性赔偿的专利案件，不管是权利人方，还是被警告方，实际上都会有很多要考虑的因素，而且这一类案件的不确定性会高很多，从最高院的司法解释来讲，它有点像给了一些数学上的基本原理，而专利案件像是要解很复杂的题，每一个题可能都是不一样的，而相对来说，对于商标类案件，司法解释的规定适用之后，依据规定推断结论的确定性会大很多，但是专利不是这样。

-商标、不正当竞争惩罚性赔偿司法解释

何为、张校铨

自 2013 年修正的《商标法》始，直到 2021 年 6 月份生效的《著作权法》《专利法》，知识产权惩罚性赔偿制度在我国完成了初步的全面构建。接下来，无论是党中央的决策部署，还是法条文义的局限性，都要求司法实践对

惩罚性赔偿作出更加清晰、更具有可操作性的解释，这是最高人民法院 2021 年 2 月 7 日制定《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称“解释”）的背景。

在“解释”出台前，司法实践对惩罚性赔偿问题存在诸多困惑。例如，“情节严重”要件的具体情形指代不明，导致适用惩罚性赔偿的标准取决于个案案情，缺乏可预测性。再例如，《民法典》第 1185 条规定，故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿，而《商标法》第六十三条第一款、《反不正当竞争法》第十七条第三款均相应规定为“恶意”，这种“恶意”与“故意”如何进行区分，是否“故意”包括“恶意”，是否“恶意”是更加显然的“故意”，众说纷纭。

结合《〈关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉的理解和适用》（以下简称“理解和适用”）与《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》（卡波案、鄂尔多斯案、小米生活案、五粮液案、阿迪达斯案、欧普案），“解释”的出台正在厘清上述问题。

一、惩罚性赔偿司法解释综述

首先，“解释”第一条第一款开宗明义：惩罚性赔偿的适用要件为“故意”和“情节严重”。其中，关于“故意”一词的含义，根据“最高法相关部门负责人就《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》答记者问”（以下简称“答记者问”）的描述，“故意”与《商标法》和《反不正当竞争法》中“恶意”的含义是一致的，“解释”第一条第二款对此予以明确。“答记者问”把“故意”解释为仅要求侵权人对侵权事实是知道或者应当知道的，且对侵权行为具有违法性有大概的认识，不要求侵权人主观上的恶性。

这有助于厘清以下两点：第一，“解释”尝试在“故意”和“情节严重”之间划清界限，以减少两要件重合的情况，例如北京高院在相关裁判规则（2020）第 1.15 条明确“不履行行为保全裁定”可认定为具有“恶意”，而如今该情节被认定为“情节严重”；第二，《商标法》第五十七条第（六）项的“故意帮助实施商标侵权行为”一旦构成，则可能自动符合了适用惩罚性赔偿的“故意”要件。

其次，“解释”的第二条明确惩罚性赔偿最晚可以提出于一审法庭辩论终结前，对此人民法院应当准许。也就是说，在充分提交证据的前提下，权利人可以选择在起诉状中仅主张基数的计算方式，当庭再主张适用惩罚性赔偿。

但需要注意，二审中才增加惩罚性赔偿请求的，应先调解，如调解不成当事人应另行起诉。对于该“另行起诉”的理解，目前尚无相关案例出现，但可以在逻辑上推断出，此“另行起诉”不需要撤回原诉讼。因为“解释”第二条参考了《民诉解释》（2020）第 328 条关于“增加独立的诉讼请求”的表述，所以应把惩罚性赔偿理解为新的诉讼请求（标的金额应当仅限适用惩罚性计算的部分，不包括前诉填平的赔偿部分），不构成《民诉解释》（2020）第 247 条的重复起诉。反过来说，如果当事人需要撤回已经进入二审阶段的起诉（不是撤回上诉），待重新起诉时又将违反“一事不再理”原则，增加惩罚性

赔偿请求的目的就会落空。

最后，“解释”的结构严格遵循：认定侵权成立→判断主观故意→判断情节严重→确定赔偿基数→确定赔偿倍数的过程，在未来的司法实践中，法官应该也会遵循此思路。其中重点明确了主观故意和情节严重的判断，这决定了是否可以适用惩罚性赔偿。

二、适用惩罚性赔偿的思路

（一）判断主观故意

1. 典型案例一览

案件	主观故意认定标准
鄂尔多斯案	原告系列商标字体设计的显著性和在服装类商品上的知名度；突出使用与涉案商标几乎相同的标识。
约翰·迪尔案	被诉侵权方式多样（域名、企业名称），还通过注册商标的方式复制、摹仿、翻译驰名商标；涉案商标的显著性、知名度。
FILA 案	被告理应知晓原告注册商标的知名度；商标局在先以原告的商标作为近似引证商标，驳回了被告在“服装、帽、鞋”上的注册申请。
太平鸟案	原告的涉案商标长期使用并在国内服装业获得了一定的知名度。
吉尼斯案	被告收到原告寄送的律师函后，仍继续举办涉案活动，反映出两被告具有明显的侵权恶意。
巴洛克案	当事人双方有过多年的 OEM 代工合同关系，被告主观上系基于对涉案商标的了解，恶意从事侵权行为谋取该商标所蕴含的商业利益；被告在原告发出侵权警告后仍继续实施侵权行为；原告的商标及企业字号享有较高知名度。
MOTR 案	全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权；被告早在 2011 年发函警告，并最终与原告签署和解协议，被告再次侵权，侵权恶意极其严重。
小米生活案	在被告申请注册“小米生活”商标之前，原告商标已驰名；被告注册的涉案商标已经被行政确权诉讼作出判决，但被告仍在持续宣传、销售被控侵权商品。
红日案	原告商标早在 2014 年就被认定为驰名商标；原告 2017 年所支付的广告宣传费就达到 1745 万元，经营和维护知名标识而作出的努力及付出应予考虑；
欧普案	原告商标早在 2007 年被认定为广东著名商标、中国驰名商标；经行政授权确权程序后，明知他人在先注册的商标。
AWS 案	经行政授权确权程序后，明知他人在先注册的商标。
阿迪达斯案	被告公司股东在接受行政询问时表示知道侵犯他人注册商标权。
五粮液案	销售仿冒产品，全面摹仿涉案注册商标及产品；涉案商标的声誉、商业价值高，品牌知名度高。
卡波案	前法代被追究刑事责任后仍未停止生产；
惠氏案	涉案商标具有较强的显著性和知名度；

被告设立字号侵权的公司、注册和受让完全相同的侵权标识。

2. 司法解释的规定及解读

第三条 对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

“综合考虑”意味着法官具有裁量的自由，应聚焦于能否推定侵权人**知道他人的在先权利**。于是，“**客体类型**”的意义在于客体的感知难易程度（商业标识、技术方案>作品>商业秘密），“**权利状态**”的意义在于查明权利的稳定性，“**当事人关系**”的意义在于评估侵权人接触在先权利的可能性。

对商标而言，知名度越高，越容易推定侵权人的主观“故意”，几乎每一件商标惩罚性赔偿典型案例，法院都将权利人商标的知名度作为评价被告主观故意的因素。此外，标识本身是否系臆造（显著性）、为经营和维护其标识花费的大量的宣传费用也可以作为考量。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：

“可以初步认定”，强调侵权人的主观故意只能通过客观行为进行推定，如果被告以其它**足以推翻的证据提出抗辩**，则法院可以选择不适用惩罚性赔偿。这一点与第四条认定“情节严重”中的“可以认定”（单纯以客观结果论断）形成鲜明对比。

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

符合该项情节的案件有吉尼斯案、巴洛克案和 MOTR 案。在 MOTR 案中，被告不仅收到了原告的警告，并且与原告签署了和解协议，在此基础上的继续实施侵权会被法院评价为“更大程度的故意”。

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；

（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；

（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

第（二）至（四）项所代表的是，基于某种特别关系，使得被告接触了原告的知识产权，被告实施侵权行为就应当认定具有“主观故意”，如巴洛克案。

其中，如果被告（或其管理者）曾是原告的管理者，包括法律上的管理者（法定代表人）和事实上的管理者（具体项目管理人、实际控制人），则无须再对“接触”进行举证。而其他合同关系或一般的业务往来、磋商关系，则需要再证明被告曾“接触”过原告的知识产权。

关于第（三）项中侵权人与权利人关系的“等”字的理解，根据“理解和适用”，可以参照商标法第十五条、《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十五条和第十六条。因此还包括亲属关系、营业地址邻近等情况。

（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的：

盗版和假冒注册商标的行为是“一模一样”的侵权，这足以推定故意，如鄂尔多斯案、五粮液案。因此，在刑案后续的民事案件中，侵权人的主观故意将不证自明。

（六）其他可以认定为故意的情形。

根据前述典型案例，还包括以下几种情形：

- 被诉侵权多样，除商标侵权，企业字号和域名也与涉案商标相同；
- 被告注册过相同或类似商标，但被行政授权确权程序驳回；
- 前法代已经因涉案行为被刑事立案，**应施以注意**停止而未停止。

补充：

根据江苏高院关于侵害商标权民事诉讼裁判标准的 8.2.7 条，被告不断变换公司名称或新设立公司实施侵权行为，也视为具有侵权“故意”。

（二）判断情节严重

1. 典型案例一览

案件	情节严重的认定标准
鄂尔多斯案	被告经营的“天猫”店铺，较普通“淘宝”网店而言，相关公众会认为其信誉度和商品质量更有保障（渠道），进而给权利人造成的损害更严重； 侵权时间较长。
约翰·迪尔案	涉及的侵权商标众多； 实施了多种不正当竞争行为，全方位侵权； 被告隐匿对其不利的销售证据，法院责令其提交而不提交； 在行政处罚后，依然继续实施涉案侵权行为；
FILA 案	模仿知名商品特有包装、装潢并标注飛樂（中国）构成不正当竞争； 销售金额巨大（790 万以上）。

太平鸟案	侵权行为持续半年以上，查获商品、设备、吊牌多，构成刑事犯罪。
吉尼斯案	构成虚假宣传的不正当竞争； 涉案活动举办的城市多，侵权行为影响大、范围广。
巴洛克案	被告的行为同时构成多种不正当竞争； 多处市监局处以了行政处罚，但依旧不停止侵权行为； 双方有多年的合作关系，损害后果更为严重； 被告在全国各地开设门店侵权规模巨大，侵权获利丰厚； 拒不履行法院的生效禁令裁定（行为保全）。
MOTR 案	生产经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域范围广（2016 年销售总额达 800 万元+）； 责令提交相关证据时拒绝提交，构成举证妨碍； 侵权产品存在质量问题，会给原告积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。
小米生活案	使用与原告相似或基本相同的宣传语、配色、域名，构成不正当竞争； 侵权商品数量多，侵权规模大； 本案一审法院已经作出认定侵权的判决，二审时仍未停止； 在一定程度上会降低消费者对于“小米”驰名商标的信任，导致该商标所承载的良好声誉受到损害，故对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。
红日案	未如实履行证据披露义务，构成举证妨碍； 原告因侵权所受损失巨大（减少 7000 万元+），被诉行为所涉产品多（300 种+）、规模大、获利高（2000 万元+）； 被诉行为有极强的设计性、整体性和目的性，不正当竞争； 诉讼过程中多次出现出尔反尔、彼此推诿或举证妨碍等明显有违诉讼诚信的行为。
欧普案	销售方式包括线上和线下，范围为全国甚至全球，因此许可使用费应双倍计算； 持续时间长（整个诉讼期间），产品种类多，销售数量巨大； 网站名称、公司名称侵权（构成不正当竞争）； 侵权产品还因生产质量不合格被行政处罚，给原告带来负面评价； 被告经营范围和批准经营项目并不包含灯具的制造，且灯产品属于国家强制认证产品，质量不合格易引发安全事故，损害消费者利益，影响社会公共安全。
AWS 案	滥用程序性权利，提出明显不能成立的管辖权异议并就该管辖异议裁定提出上诉。
阿迪达斯案	已经受到过行政处罚，依然实施侵权行为； 侵权行为在数量上具有规模性（万双+），在时间上具有持续性（三年），在后果上具有恶劣性。
五粮液案	侵权获利数额大； 多次被予以行政处罚，直到被因刑抓获才停止侵权； 店内装潢也是用“五粮液”意在混淆（构成不正当竞争）； 提供质量次的酒类商品，损害公共利益，给品牌带来负面评价。
卡波案	被告成立以来就以侵权为业；

	前法代被追究刑事责任后仍未停止生产； 行为具有连续性，其侵权规模巨大、持续时间长； 拒不提供原始凭证，构成举证妨碍。
惠氏案	持续时间长、涉及地域广、侵权规模大（909 家经销商，120 个地级市）； 经授权确权判决后仍然注册近似商标； 在本案一审判决后仍未完全停止侵权行为； 注册字号侵权的公司构成不正当竞争； 以侵害知识产权为业； 侵权行为涉及婴幼儿食品，关乎婴幼儿健康安全。

2. 司法解释的规定及解读

第四条 对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

虽然第二款对“情节严重”作出了列举性规定，第一款定义“情节严重”中提到的因素依然不能轻视。

➤ 首先，“侵权手段”可以结合不正当竞争进行评价。侵权人以构成不正当竞争的手段实施侵权行为的，可以视为情节严重（参见约翰·迪尔案、FILA 案、吉尼斯案、巴洛克案、小米生活案、红日案、欧普案、五粮液案以及惠氏案）。例，将他人注册商标用于域名、企业字号，以及近似装潢和进行虚假宣传。

➤ 其次，“侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果”，需要个案判断。往往时间超三年（包括诉讼期间）、跨多省市、非法获利千万元左右，更可能评价为“情节严重”。涉及侵权的商标数量多、侵权产品种类多，也是考量因素。

➤ 最后，“侵权人在诉讼中的行为”是指违反诉讼诚信的行为，例如出尔反尔、彼此推诿（红日案），例如滥用管辖权异议程序（AWS 案）。并且，法院依法要求被告提交账簿、资料，被告拒不提供或虚假提供的，将构成举证妨碍。

被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：
（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

此处的“法院裁判”还可能包括本案一审明确判决侵权的情况（欧普案、惠氏案）。

如太平鸟案和卡波案，根据当然解释，涉案行为被认定违反刑法后，再次实施侵权行为的情节更加严重。

相类似的，在授权确权程序确定侵权人不享有涉案商标专用权后，侵权人再次注册相关相同或相似的商标的，也被视为情节严重（惠氏案）。

关于“再次实施相同或者类似侵权行为”，目前案例多为继续实施同一侵权行为，该如何理解“类似”？例如，当事人相同，第一次侵权针对第 12 类商标（轮胎），第二次侵权针对第 43 类商标（餐饮服务），标样相同/不同，是否算作“类似”，有待商榷。

（二）以侵害知识产权为业；

“以侵权为业”即经营几乎全部涉及侵权，目前认定侵权为业的有卡波案、惠氏案和五粮液案：

➤ 卡波案的承办法官徐卓斌法官撰文称，被告营业执照记载的经营范围不能用作实际经营范围的参考，需结合全案证据判断被告的经营情况，如果涉案侵权行为是企业的主营业务、构成主要利润来源，且实际控制人及管理层有侵权的故意，则属于“以侵权为业”[1]。

➤ 惠氏案结合被告公司的设立目的、设立过程、使用侵权标识的规模（占自身生产规模比重）、生产商品品类（与原告产品的关系）等因素，综合认可了“以侵害知识产权为业”。

➤ 在五粮液案中，一审法院考虑了被告仿冒的经营模式、侵权持续时间认定了“侵权为业”。

（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

是前款违反诉讼诚信的行为的进一步列举。根据典型案例，被告拒不提交关键证据也是认定情节严重的考虑因素，伪造、毁坏证据当然更加严重。

（四）拒不履行保全裁定；

从文义角度解释，保全裁定包括行为保全、证据保全、财产保全，因此无论是无视禁令、还是毁损或变卖查封保全的大宗动产，都可能视为拒不履行保全裁定从而视为情节严重。

典型案例似乎只出现了违反行为保全裁定的情形（巴洛克案）。深圳中院的有关裁判规则（2020）第 8 条认为违反书证提出裁定等法律文书是“情节严重”，所以拒不履行证据保全当然构成“情节严重”。但，北京高院在裁判规则（2020）第 1.15 条中明确只有“不履行行为保全裁定”可以认为具有“恶意”（被“解释”划分为情节严重）。确实似乎只有拒不履行禁令会在客观上扩大知识产权侵权损害后果，第（四）项具体所指的保全裁定范围还有待讨论。

（五）侵权获利或者权利人受损巨大；

“权利人的受损巨大”不仅指经济数额上的受损（红日案），也指给权利人带来的声誉的受损，这种受损产生于行政决定认可的侵权产品的低劣质量（MOTR 案、欧普案），也会考虑到权利人涉案商标自身的知名度（小米生活

案)。

(六) 侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;

该项常见于权利人涉及与公共利益相关的行业的情形，如欧普案（国家产品强制规定的照明灯）和惠氏案（婴幼儿食品）。北京高院相关的裁判标准（2020）第 1.16 条列举了涉及食品、药品、医疗、卫生、环境保护等领域的产品，可资参考。并且，只要有“可能”造成损害即可，不需要举证实际已经造成了损害。

(七) 其他可以认定为情节严重的情形。

根据“理解和适用”，第四条规定的考量因素主要来源于已有典型案例，因此“解释”未规定的但出现在典型案例中的因素值得关注。例如，在鄂尔多斯案中，判决认为在更注重品质的渠道（天猫）中实施侵权行为将造成更严重的侵权后果，**这对严格把控下游渠道的奢侈品行业来说具有指导意义**。此外，巴洛克案判决指出，违反原被告之间的诚实信用合作关系，也可导致“情节严重”，可见，用于评价“故意”和“情节严重”的情节难以避免存在交叉，不是非此即彼的关系。

(三) 确定赔偿基数

赔偿数额（基数）的计算应当评价为适用惩罚性赔偿的“隐藏要件”，因为各知识产权单行法规定，只有能够确定基数，才能够适用惩罚性赔偿，否则只能寻求考虑主观过错的法定赔偿。太平鸟案中，法院认为“本案无法按照上述方法查明具体的数额，故本案不能适用前述一倍以上三倍以下的惩罚性赔偿条款”，也因此，实践中的判赔依然以法定赔偿居多。

诚然，严格计算清楚权利人的损失或侵权人的获利，在客观实践中不具备可操作性，但是惩罚性赔偿的相关规定也未曾作出“严格计算清楚”的要求。《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》中所载的案例表明，只要有足以采信的与损失或获利有关的数据，法官即可推定或估算出所谓的赔偿基数，这在本质上是一种“有数据支撑的酌定”。

与惠氏案（浙江省适用“解释”第一案）所认可的计算方式一致，在红日案中，原告也举证证明了被告的同行毛利率以及对经销商的销售任务要求。但是，法院没有适用惩罚性赔偿，而是因为全案证据足以“合理推算超出法定赔偿上限”，从而酌定赔偿五千万元。实践中，为填平权利人的损失，法院倾向于把《商标法》第六十三条第二款的“参考权利人的主张”解释为可作无上限的“裁量性赔偿”，最高法《关于在当前经济形势下知识产权审判服务大局的若干问题的意见》第 16 条也明确“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额”。但是，“裁量性赔偿”和“法定赔偿”本质上都是酌定赔偿，如果在“难以确定”数额的情况下适用第

六十三条第二款作酌定赔偿，就相当于罔顾第六十三条第三款明确的“难以确定”情形的酌定赔偿，也会让法定赔偿的上限失去意义。这种突破法定赔偿额上限的所谓的“裁量性赔偿”也许是缺乏上位法依据的。

换一个角度来说，既然存在合理推算明显超过法定赔偿上限数额的证据，按照合理推算计算赔偿数额即可。承认推算的合理性却无视该合理推算的结果去选择模糊的“裁量性赔偿”，难道不是舍近求远吗？

1. 典型案例一览

案件及方式	基数的确定方式
鄂尔多斯案 侵权人获利	10446（销售数量）*35元（平均单价）*25%（考虑到侵权标识的使用方式，酌定的利润率）
约翰·迪尔案 侵权人获利	参考产品数量（查封扣押、行政处罚、商标无效案件中提交的销售数据）*平均销售单价（公证购买侵权产品的平均价格）*所在行业的平均利润率*侵权时间长度
FILA案 侵权人获利	（营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用）÷3（推定被诉商品的营业利润占公司总营业利润的三分之一）。
太平鸟案 酌定赔偿	无法查明，酌定赔偿。
吉尼斯案 商标许可费	原告单场活动的商标许可使用费6万元（酌定于单场世界纪录认证服务的费用84800元）*查明的场次。
巴洛克案 权利人损失	采用了“因销售流失而损失的利润（销售量下滑）”及“因价格侵蚀而损失的利润（供货价格下调）”两种计算方法。
MOTR案 侵权人获利	侵权获利=商品销售量*[产品单价-产品成本]。（根据在案公证证据推定以上数据）。
小米生活案 侵权人获利	销售额（直营店的电商平台数据+经销商网店的评论数*单价）*毛利率（同类上市公司披露的小家电行业毛利率）。
红日案 酌定赔偿	合理推算原告销售额的损失明显超出法定赔偿上限300万元，被告侵权恶意明显、情节严重，应予以严惩。
欧普案 商标许可费	涉案商标许可费36.5万/年（原告与案外公司实际履行的合同中载明）*1.75年（侵权时长）*合理倍数2（销售行为、销售范围、销售渠道）
AWS案 侵权人获利	被告年报记载的涉案两年期间的相关领域的利润*5%（考虑商标使用状况、侵权持续时间、规模、被告上市报告的数据、相关商标在全部业务经营中的利润贡献率等）
阿迪达斯案 侵权人获利	189元/双（对原告最不利的正品鞋单价）*6050双（行政查处确定的鞋帮数量）*50.4%毛利润率（原告的审计报告）*60%（鞋帮于成品鞋的酌定贡献）=345779.28元
五粮液案 侵权人获利	根据涉案账本所载内容及记账人的供述，侵权获利=被诉侵权产品销售量*（产品销售单价-产品成本单价）。
卡波案 侵权人获利	侵权获利=其销售总额（自认的销售利润）*原告毛利率（被告毛利率必超过原告）*50%（涉案技术秘密在被诉侵权产品生产中所占的技术比重及其对销售利润的贡献）。
惠氏案	以原告二审提交的财务数据平均营业收入*侵权时间作为下限，以

侵权人获利	被告主张的计算方式（经销商数量*年购货指标）*侵权时间作为上限，再乘以更为接近的企业的年均毛利率，在二者之间确定基数。

2. 司法解释的规定及解读

第五条 人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。

第一款涉及惩罚性赔偿基数计算的最基本原则，涉及以下几部分内容和理解：

- 统一、明确了不同知识产权单行法的表述差异，包括：
 - 原告损失与被告获利的次序：分别依照相关法律。（《商标法》《反不正当竞争法》以及《种子法》要求原告损失为先，新《专利法》《著作权法》取消了次序）；
 - 惩罚性赔偿基数不包括维权合理费用，但《种子法》除外，所以法律另有规定的，从其规定；
 - “被告违法所得数额”（《著作权法》采用的表述）等同于“被告因侵权所获得的利益”（《专利法》《商标法》《反不正当竞争法》《种子法》采用的表述）。
- 在侵权行为可分的情况下，针对部分确定的基数可适用惩罚性加倍赔偿，针对不确定的部分可以适用考虑了主观过错和侵权情节的法定赔偿，将二者相加作为侵权人最终的赔偿数额。例如，五粮液案中，法院对能够确定侵权获利的凯旋路店适用了两倍惩罚性赔偿，对不能确定的古墩路店适用法定赔偿，两部分相加超过原告的 200 万元主张，从而全额支持诉请。深圳市中级人民法院《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》（以下简称“深圳意见”）第 15 条第 1 款也持此意见。
- 《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》第十七条规定：“……确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定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。”所以以上商标案件的计算方式也可反不正当竞争案件所用。
- 根据“深圳意见”第 10 条，关于权利人损失的计算：（1）权利人商品销售减少量或侵权商品销售量*权利人商品单位利润；（2）权利人商品价格下降数*该商品销售数量；（3）权利人因用户数量下降所导致的损失；（4）权利人为其所诉请保护的知识产权已实际支出的研发成本；（5）权利人为修复商誉已实际支出的合理广告费等。其中（1）和（2）出自巴洛克案，可参考价值更高，本文根据巴洛克案的一审判决，对“深圳意见”第 10 条第（2）项的表述进行了修正。

关于实践中更常用的侵权人获利的计算：基本公式为年销售数量*年销售

单价*利润率*侵权时长（年）*贡献度（如有）；

➤ 销量与单价确定方式：侵权人自认（包括在案外）、公证书记载、行政查处记录、电商平台后台数据；

➤ 利润率：同行业类似公司公布的数据，当诉讼当事人双方提交不同的利润率数据时，法院会采信与侵权人经营范围、规模更接近的证据（参见惠氏案）。在估算侵权人获利时，采用毛利率（销售利润）还是净利率（营业利润，如 FILA 案）取决于侵权人是否以侵权为业（参考“情节严重”一节）。因为对以侵权为业的侵权人来说，其营业成本因傍名牌效应而大大缩减，可用以毛利率替代净利率。在商标领域的典型案例中，采用毛利率进行计算的占多数。

其依据是，商标法及其司法解释未作规定的，亦可参照其他知识产权法及司法解释（参见 FILA 案），而《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2020）第十四条第二款规定，当侵权人完全以侵权为业时，可以按照销售利润计算因侵权所获得的利益；

➤ 侵权产品单位利润无法查明：以**权利人商品的单位利润为准**（参见《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》第十四条）；

➤ 贡献度：由法院根据侵权人除侵权行为之外的其它带来获利的市场资源综合酌定；

➤ 此外，根据“深圳意见”，还可以考虑以下因素：侵权人相关专用账户的资金流水情况；侵权人纳税情况、增值税开具及认证情况；侵权人网站、宣传资料、年度报告等**公开披露**的相关数据。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

当无法依据第一款明确（合理推算）赔偿数额时，才可参照许可使用费的合理倍数确定。

➤ 许可使用费倍数计算追求的仍是填平，只是由于侵权行为涉及的地域范围等因素往往远超权利人一般的许可，侵权行为对应的许可使用费必然也应高于权利人对普通第三方的许可使用费用。如欧普案中，法院考虑到侵权人的销售方式、行为性质以及销售范围，酌定涉案商标许可使用费至少应按权利人许可第三方的费用的双倍计算。

➤ 在实践中，适用该计算路径的困境在于缺乏能够作为侵权行为“假想许可”许可费的参照证据。广州市越秀区法院的欧阳福生法官认为能够被采信的权利人提交的许可使用费证据需要符合以下条件：

- 其一，许可使用合同已经过商标局备案，存在真实的商标许可使用事实；
- 其二，权利人提供了被许可人支付了许可使用费的支付凭证，商标许可使用合同已实际履行；
- 其三，许可使用的商标与权利人在案件中主张的商标一致，与

本案直接相关；

- 其四，商标许可使用的商品或服务领域与被控侵权商品或服务的领域一致，这是参照商标许可使用费计算赔偿的事实依据；
- 其五，商标许可使用的地域范围和时间与侵权范围、侵权时间无明显差异，如果存在明显差异，也就不存在参照适用的可能性[2]。

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

第三款并不意味着只要被告提供了与侵权行为相关的账簿、资料就不再考虑原告主张的计算方式，因为被告提供的账簿、资料依然可能远低于实际的侵权获利。法院会视情况在两者确定的区间内合理确定赔偿基数（参见惠氏案）。

（四）确定赔偿倍数

1. 典型案例一览

案件	基数的确定方式
鄂尔多斯案	主观恶意明显，侵权情节严重，确定两倍。
约翰·迪尔案	被诉侵权行为方式多样，涉及的侵权商标众多，行政处罚后依然继续实施涉案侵权行为，确定三倍。
FILA 案	主观恶意明显，侵权情节严重，确定三倍。
太平鸟案	无法查明，酌定赔偿。
吉尼斯案	侵权的恶意和严重的情节，确定两倍。
巴洛克案	考虑了原告因侵权行为而遭受的未来销售利润损失、商誉损害，以及浙江巴洛克公司侵权的恶意、严重情节等多方面因素，确定两倍。
MOTR 案	被告的主观恶意明显、侵权情节严重，应加大对被告的惩罚力度，确定三倍。
小米生活案	一审法院确定两倍，二审法院额外考虑到原告涉案商标的知名度、侵权规模、被告因生产不合格产品导致额外损害，确定三倍。
红日案	无法查明，酌定赔偿。
欧普案	综合考虑被告的主观恶意程度、侵权行为的性质、情节和后果等因素，确定三倍。
AWS 案	恶意侵权，且情节严重，确定两倍。
阿迪达斯案	满足恶意侵权且情节严重，确定三倍。
五粮液案	主观恶意明显、侵权情节严重，针对确定部分的数额确定两倍；

	针对不确定部分的数额，考量主客观情节适用法定赔偿。
卡波案	对长期恶意从事侵权活动之人应从重处理，确定五倍。
惠氏案	考虑到主观恶意和严重的侵权情节，确定三倍，加上基数本身最终总赔偿额为基数的四倍。

2. 司法解释的规定及解读

第六条 人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时，应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕，被告主张减免惩罚性赔偿责任的，人民法院不予支持，但在确定前款所称倍数时可以综合考虑。

每一个符合“主观故意”和“情节严重”要件的证据都将再用来评价倍数，情节越多，倍数越高。具体倍数的确定取决于法院的自由裁量，但仍应注意以下几点：

➤ 确定的倍数可以不是整数。卡波案的一审法院曾判决确定惩罚倍数为 2.5 倍。

➤ 惩罚性赔偿的数额不应包含基数。《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》的理解和适用明确：“填平性赔偿数额即基数和惩罚性赔偿数额应当分别单独计算。也就是说，如果惩罚性赔偿的倍数确定为 1 倍，那么被诉侵权人承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额加上惩罚性赔偿数额之和，即为基数的两倍。”今后，将以惠氏案的计算方式作准。

➤ 即使侵权人因同一行为被处以行政甚至刑事责任并且执行完毕，依然不能免除惩罚性赔偿责任。在 (2019) 渝 0192 民初 787 号案件（阿迪达斯重庆案）中，法院认为：被告已经因刑事责任被处罚金，该罚金已经超过补偿性赔偿金的倍数，足以达到民事惩罚性赔偿的遏制侵权功能，不宜再适用惩罚性赔偿。但“解释”第六条第二款明确否定了这一点，依据“理解和适用”：知识产权惩罚性赔偿与行政罚款、刑事罚金在价值取向上不完全一致，为加大侵权制裁力度，不能因此减免民事诉讼的惩罚性赔偿责任，但可以在确定倍数时综合考虑。

三、对实践的启示

（一）关注磋商、合作环节的知识产权保护

在磋商、合作环节，无可避免需要向对方披露自身持有的知识产权，尤其是商业秘密。在面对这一情况时，企业需要尽可能地留存交易相对方及其具有管理地位的工作人员接触了自身知识产权的书面证据，以及对应工作人员的身份证据。

此外，在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等相关合同中，建议在知识产权保护条款中明确列举出合作事项可能涉及的主要知识产权，并明

确合同签署的时间，作为推定侵权人具有侵权故意的主要证据，以应对将来可能因此产生的案件。

（二）在诉讼前向侵权人发送通知

小规模侵权目标更容易接受通知、警告的要求，此时打击侵权的主要意图也在于要求对方停止侵权，发函一直以来都作为效率和成本远低于民事诉讼的有效手段。

但是，无论是典型的惩罚性赔偿的案例还是“解释”，都明确侵权人在收到权利人的通知、警告后依然不停止侵权行为的，可以初步认定具有“故意”。所以，针对那些需要靠民事诉讼解决的规模较大甚至巨大的侵权目标，也可以考虑将发函作为铺垫的手段，此时发函工作应当更加注重工作程序上的完整性，如注重留存发函的有关记录等等。在初步完成对方侵权证据的固定后，准备立案材料前，可以考虑向对方发函进行沟通，要求对方停止侵权行为，进而寻求签署和解协议。如果侵权目标拒不配合，则可以进入民事诉讼工作的流程，并主张惩罚性赔偿；如果侵权目标停止侵权，但不签署和解协议，依然可以根据先前固定的侵权证据进入诉讼阶段。

作为适格的通知函/警告信，发送者应当注意载明所主张的权利基础、对方涉嫌侵权的侵权行为，以及对涉嫌侵权人的主张（如要求停止侵权、立即回函答复、签署承诺书等）。同时需要注意的是，发函是一柄双刃剑，如果在对侵权目标是否构成侵权以及自身权利基础是否稳定两大问题上模棱两可，则不建议盲目发函，不然可能招致对方的确认不侵权之诉，给自身带来法律风险。

（三）积极运用行政投诉

行政投诉也是使用较低成本处理中小规模侵权目标的有效手段。在有关行政执法部门认定侵权目标构成知识产权侵权后，如未能使其完全停止侵权，则可以进一步在民事诉讼中主张惩罚性赔偿，根据“解释”，经行政处罚再次实施相同或者类似行为的可以认定“情节严重”。同理，在对侵权目标做调查时，除去与本案直接相关的证据或线索之外，还要留意侵权目标在调查日之前是否有过行政处罚记录，甚至刑事犯罪记录。

需要额外指出，能够灵活运用的行政投诉还包括以消费者身份进行产品质量投诉。以商标侵权为例，如果侵权目标生产质量不合格的侵权产品，除去使消费者混淆商品或服务来源的一般损害外，给权利人带来的负面评价还会导致权利人长久努力建立的商誉受损，这种负面评价可以视为“情节严重”，从而适用惩罚性赔偿。尤其是需要国家强制认证的其它产品，其质量不合格时还将构成“解释”第四条第（六）项的“危害公共利益或者人身健康”。

（四）适当积极申请保全

“解释”给了权利人一个积极利用保全申请的理由。当侵权人的侵权行为事实清楚，无可争议时，权利人可以考虑积极申请行为保全、证据保全以及财

产保全。尤其是行为保全，无论侵权人配合停止侵权行为，还是侵权人拒不配合从而符合“情节严重”，对权利人维权而言都是有利的。

（五）全面收集侵权目标多样侵权行为的证据

基于诉讼策略上的周全性，往往有必要在主张商标侵权的同时也根据侵权人的行为主张构成不正当竞争。如今，惩罚性赔偿典型案例似乎表明，侵权人在商标侵权之外，在经营场所（无论线上或线下）使用了权利人其它有一定影响的标识，或者宣传语构成虚假宣传，并因此构成不正当竞争的，也属于“情节严重”而适用惩罚性赔偿。

因此，在证据收集和调查的过程中，如果发现侵权人同时也实施了任何可能构成不正当竞争的行为，也应当一同固定，并积极主张。

（六）值得启动刑事相关民事诉讼

在实践中，涉刑的侵权行为往往已经因刑事程序而停止，民事判决认定的债权又因为执行困难而失去意义，权利人总是缺乏启动刑事案件相关的民事诉讼的动力（包括存有争议的知识产权刑事附带民事诉讼或者后续的民事诉讼）。

然而，随着“解释”的发布，不难发现刑事案件非常容易符合惩罚性赔偿的适用要件：假冒即是“故意”，达到入刑标准可能直接符合“情节严重”（五粮液案）。因此刑事相关民事诉讼能够获得巨额赔偿判决的可能性大大增加，加之我国民事赔偿优先于刑事罚金的执行分配原则，今后值得考虑更多地启动刑事相关民事诉讼。

（七）尽力完善基数的计算方式，大胆主张惩罚性赔偿

“理解和适用”中提到，司法实践中，因基数难以精确计算，导致惩罚性赔偿适用存在障碍。为发挥惩罚性赔偿制度遏制侵权的重要作用，《解释》强调将参考原告主张和提供的证据所确定的赔偿数额作为基数的一种。也就是说，当被告拒不提交与侵权行为相关的账簿、资料的，权利人一方也不应放弃举证的机会。

在最高法发布的惩罚性赔偿指导案例中，基数的计算往往是参照定价、销量、同行业上市公司利润率等数据“估算”而来的，不要求绝对精确地计算。《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三十一条规定，“财务账簿、会计凭证、销售合同、进出货单据、上市公司年报、招股说明书、网站或者宣传册等有关记载，设备系统存储的交易数据，第三方平台统计的商品流通数据，评估报告，知识产权许可使用合同以及市场监管、税务、金融部门的记录等”都可以作为主张侵权赔偿数额的证据。所以，权利人应尽力（哪怕是粗略地）计算被告的侵权获利，并大胆地主张惩罚性赔偿，避免出现法院适用带上限的法定赔偿导致不足以弥补权利人损失的情形。

另外，当仅有部分侵权人获利得以计算清楚时，也应把该部分的计算证据

提交给法院，法院会就该部分进行评价，最终把适用惩罚性赔偿的部分和适用法定赔偿的部分相加作为赔偿额，尽可能地维护权利人的合法权益。

其实，法院不只是在惩罚性赔偿的案件中会认可这种“有数据支撑”的计算方式，在上海罗托克公司等与罗托克股份有限公司侵害商标纠纷案（罗托克案）[3]中，原告主张了侵权商品销售量与侵权商品的单位利润乘积的计算方法，其中销售数量由被告的宣传资料“估算”确定，销售利润率按照一般工矿产品（10%）确定，进而侵权产品销售数量与单位利润的乘积已远超原告主张的赔偿请求，因此法院全额支持了原告。鉴于罗托克案与惩罚性赔偿典型案例在基数计算的问题上具有相似性，本文认为，即使惩罚性赔偿的主张没有得到法院的支持，法院依然有可能依据原告的合理主张确定赔偿数额，而非简单地适用法定赔偿。

（八）积极申请“书证提出命令”

“解释”第四条第（三）项规定“伪造、毁坏或者隐匿侵权证据”是情节严重，而《商标法》第六十三条第二款允许法院责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料。在已经公布的案例中，红日案和 MOTR 案都把侵权人拒绝提交有关证据视作情节严重（举证妨碍），深圳中院的有关裁判规则（2020）第8条也认为违反书证提出裁定等法律文书视作情节严重。

其实，责令侵权人提供相关材料的主动权并非专属于法院，《民事诉讼证据的若干规定（2019）》和《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》都明确当事人可以向法院申请“书证提出命令”。申请人应向法院说明：（1）申请提交的书证名称或者内容；（2）该书证证明的事实及事实的重要性；（3）对方当事人控制该书证的根据（《民诉证据规定》第四十五条），申请理由成立的，法院应当裁定侵权人提交对应书证（《知产证据规定》第二十四条）。

所以，无论是为了查明侵权人具体的侵权获利，还是为了增加法院支持适用惩罚性赔偿的可能性，都应当更积极地申请“书证提出命令”。

四、进一步的思考

（一）主观故意与情节严重的认定是否还会存在大量重合

情节严重，如果也包括动机不良、无视警告、反复侵权等，必然包含有明知侵权的“故意”，在先前案例中，法院也往往把被告的客观行为同时用于评价主观故意与情节严重，但“解释”明显试图将二者进行区分，把能够评价侵权之恶的情节优先放入“情节严重”中，在第三条中保留仅能用于评价“故意”的情节。

例如，根据北京高院的裁判标准（2020），对“恶意”的认定标准包括：“受到行政处罚或生效判决认定后仍然继续实施侵权行为”；“伪造或毁灭侵权证据”；“拒不履行行为保全裁定”，然而这些都在“解释”中被划为了“情节严重”的认定标准。

但这依然不能将本来不能相互区分或具有重叠的因素完全拆开。比如该解

释在“情节严重”一节认为应考虑“侵权人在诉讼中的行为”，如果侵权人已经停止侵权，只是在诉讼中以不诚信的手段试图逃避赔偿（如隐匿侵权证据），客观上不会对侵权损害后果有任何扩大，这是在评价“情节严重”还是“恶意（故意）”呢？

（二）难以确保许可使用费倍数的计算仅有填平作用

依据“解释”第五条，当实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，可参照该权利许可使用费的倍数合理确定，以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数，例如“欧普案”。

但是，如果“许可使用费的倍数合理确定”仅旨在填平，即令侵权人支付事前获得许可的许可费，就相当于鼓励“先上车后补票”，因此在考虑许可费的倍数时必然要考虑到惩罚性因素，“欧普案”对许可使用费的加倍计算也是源于侵权人的侵权规模巨大，与“情节严重”有所重合。那么，这种计算方式之上的惩罚性赔偿是否有重复惩戒之嫌呢？

（三）是否依然只有侵犯商业秘密的不正当竞争行为才可适用惩罚性赔偿？

《反不正当竞争法》第十七条规定的惩罚性赔偿仅限于“侵犯商业秘密”，但是，根据《最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复（2020）》，恶意提交声明导致电子商务平台经营者终止必要措施并造成知识产权权利人损害的，也可以主张惩罚性赔偿。

类似这种在“电商购物节”期间恶意利用投诉机制下架竞争者商品链接的，实践中多通过《反不正当竞争法》第二条的一般条款提供给受害者赔偿请求权的救济，这是否意味着一般的不正当竞争行为也可以适用惩罚性赔偿？进一步说，商标侵权案件之后反复、恶意的“混淆行为”（不正当竞争）更有惩罚之必要，这又能否适用惩罚性赔偿及该司法解释呢？

附：本文援引案例索引表

简称	案号	最终裁判时间	审理法院
鄂尔多斯案	（2015）京知民初字第1677号	2016.04.25	北知法院
约翰·迪尔案	（2017）京民终413号	2017.12.08	北京高院
FILA案	（2017）京73民终1991号	2018.03.05	北京高院
太平鸟案	（2017）粤73民终2097号	2018.04.25	广知法院
吉尼斯案	（2017）粤民终2347号	2018.10.02	广东高院
巴洛克案	（2017）苏民终1297号	2018.10.12	江苏高院
MOTR案	（2018）沪0115民初53351号	2019.08.28	上海浦东法院
小米生活案	（2019）苏民终1316号	2019.12.31	江苏高院
红日案	（2019）粤民终477号	2020.04.15	广东高院

欧普案	(2019)粤民再 147 号	2020.04.22	广东高院
AWS 案	(2018)京民初 127 号	2020.05.06	北京高院
阿迪达斯案	(2020)浙 03 民终 161 号	2020.07.23	温州中院
五粮液案	(2020)浙 01 民终 5872 号	2020.10.09	杭州中院
卡波案	(2019)最高法知民终 562 号	2020.11.24	最高法院
惠氏案	(2021)浙民终 294 号	2021.04.26	浙江高院

[1] 徐卓斌：《最高法知识产权侵权惩罚性赔偿第一案——合议庭详解侵害“卡波”技术秘密纠纷案》，载“最高人民法院”微信公众号，2021 年 3 月 1 日。

[2] 欧阳福生：《参照许可使用费倍数确定商标侵权赔偿的司法适用》，载于“微信公众号”广东知识产权编辑部“，2017 年 5 月 11 日。

[3] 上海市高级人民法院 (2012)沪高民三(知)终字第 119 号民事判决书。

商标判解

合法性

针对恶意诉讼，“进攻”是最好的防守

明星楠、张琰琳

商标恶意诉讼是指具有形式上注册商标权的主体，明知其注册商标获取缺乏正当基础，仍打着商标维权的幌子提起诉讼，以达到谋取不正当利益、侵害他人合法权益的目的。这种诉讼行为违反诚信原则，浪费了司法资源，影响了民事主体依法正常行使权利。

为规制该权利滥用行为，最高人民法院 2021 年 6 月 3 日作出《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》等系列指导意见、批复[1]引导当事人诚信行使诉权。

本文即以万慧达律所代理的多特瑞公司被他人抢注商标后，对方恶意提起侵权之诉为基础，尝试探讨如何应对商标恶意抢注人起诉真正权利人侵权的权利滥用行为。

案情简介

多特瑞/dōTERRA 为美国知名精油品牌，最早创立于 2008 年，品牌成立初即独创了“CPTG（Certified Pure Therapeutic Grade）”精油检测标准，并将“CPTG”使用在产品上标示该品牌产品经过严格质量检测。现该品牌销售范围已遍及全球 148 个国家及地区，经长期宣传、销售在我国已为相关公众所熟知。

安摩迹公司及其关联公司先后在多个类别的商品上抢注数十枚与多特瑞公司“CPTG、dōTERRA、多特瑞”标识完全相同或高度近似的商标。2019 年，安摩迹公司以其名下抢注的第 9001041 号“CPTG”商标（以下简称“涉案商标”）为基础，认为多特瑞公司销售标有“CPTG”标识的产品侵犯其注册商标专用权，故诉至北京朝阳区法院，请求判令多特瑞公司停止侵权并赔偿其经济损失及合理开支。

多特瑞公司参诉后委托万慧达律所代理该案，案件代理过程中我们一方面对安摩迹公司抢注的多枚商标（包括涉案商标）提起无效宣告请求，另一方面从多特瑞公司对“CPTG”标识具有合理使用来源、实际使用的商标标识与涉案商标标识具有明显差异、“CPTG”标识经多特瑞公司长期使用具有较高知名度不会导致相关公众混淆误认、安摩迹公司申请涉案商标具有明显攀附恶意，其对涉案商标不具备真实使用意图等方面进行抗辩。

北京朝阳区法院经审理认为，（一）至本案判决作出前，涉案商标经无效宣告程序被商评委裁定予以无效宣告，安摩迹公司基于上述效力状态下的商标主张侵权损害赔偿，难以认定其请求保护的商标专用权具有稳定的权利基础。

（二）即便在涉案商标权利基础稳定的情形下，多特瑞公司在被诉侵权产品上

使用“CPTG”标识亦不构成侵权，被诉侵权标识“”与原告安摩迹

公司的涉案商标“”虽在构成要素上具有相似性，但综合考虑两商标视觉效果具有差异、相关公众购买精油等化妆品的注意程度较高，二者不易发生市场混淆情形。（三）商标法所保护的是商标所具有的识别和区分商品来源的功能，而非仅以注册行为所固化的商标标志本身，本案多特瑞公司在使用涉案被诉侵权标识时，并未单独使用，而是均结合了“”标识共同使用，消费者在销售场所和被诉侵权产品上看到突出标注的

“”及被诉侵权标识时，不会误认为被诉侵权产品来源于安摩迹公司；此外，被诉侵权的部分产品上虽标注有“CPTG”，但使用方式为

“含有 CPTG 精油”的文字描述，非识别商品来源的商标性使用，而系描述商品含有的精油特征。因此，法院最终认为，多特瑞公司并未侵犯涉案商标的专用权，驳回安摩迹公司的全部诉讼请求。现该判决已生效。【案号：（2019）京 0105 民初 20714 号】

短评：

随着新的司法解释的出台，面对当前日益增多的与上述案例类似的商标恶意诉讼行为，权利人可以通过多种措施维护自己的合法权益，一是从“防守”的角度而言，可以无效/撤销他人抢注的商标，也可以举证证明自身享有正当权利使用涉案商标（参见上述案例中的抗辩思路）；二是从“进攻”的角度而言，还可以对恶意诉讼人提起反诉，要求其赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。以下笔者具体阐述应对商标恶意诉讼行为的策略：

一、针对恶意抢注的涉案商标提起无效或撤销行政程序，动摇恶意诉讼人的诉讼请求权利基础。

请求保护的商标专用权效力是否稳定是司法认定侵害商标权案件的首要前提。当商标的真正权利人或其他合理使用人被恶意提起侵权诉讼时，可以通过对被抢注的商标提起无效宣告请求或撤销连续三年不使用的申请，动摇恶意诉讼人的权利基础。

如果采取提起无效宣告请求的措施，优点是商标抢注人基于抢注恶意，很可能被国知局无效其抢注商标，而商标无效为自始无效，真正权利人或其他合理使用人将不构成商标侵权；缺点是被诉侵权人需要大量举证证明抢注人的不正当抢注恶意。前述案件中，多特瑞公司即在搜集大量证据后对涉案商标“CPTG”提起无效宣告请求，朝阳区法院最终等待国知局对该商标无效宣告后，作出多特瑞公司不构成商标侵权的判决。

如果采取提起撤销连续三年不使用申请的措施，优点是被告侵权人无需举证，只需要抢注人提交其使用证据，如其抢注的涉案商标构成连续三年停止使用情形的，法院可以不支持其损害赔偿请求[2]；缺点是抢注人如已将涉案商标投入使用，则可能无法撤销该商标在全部或部分关键商品上的注册。

二、以非善意取得的商标权起诉他人正当使用行为侵权，构成权利滥用，商标正当使用人可以对恶意诉讼人提起反诉，并请求其赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。

商标权的取得和行使均应遵守诚实信用原则，如以非善意取得的商标权对他人的正当使用行为提起侵权之诉，构成权利滥用。最高人民法院为规制该行为亦作出《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》，规定了可以对滥用权利行为请求赔偿合理支出。

1、以非善意取得的商标权起诉他人正当使用行为侵权，构成权利滥用。从最高院审结的“歌力思”案件、“优衣库”案件、浙江高院公报的“刺客信条”案件，到北京知产院最近审结的“jiaoren 骄人”案件来看，各地法院对于通过非善意方式取得商标并利用商标权谋取不正当利益之行为均予以明确否定，认为构成权利滥用。如下所示：

最高人民法院在指导案例“歌力思”案件[3]中认为，诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。本案歌力思公司并未侵害王碎永注册的“歌力思”商标权。歌力思公司对“歌力思”拥有合法的在先权利基础，“歌力思”经其长期使用具有较高知名度，而王碎永作为同行业经营者取得和行使“歌力思”商标权的行为难谓正当，其以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，本院依法不予保护。

最高人民法院在“优衣库”案件[4]中认为，指南针公司、中唯公司以不正当方式取得“UL”商标权后，意图将该商标向优衣库公司高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，在全国范围内提起批量诉讼，请求法院判令优衣库公司及其众多门店停止使用“UL”标识并进行赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，本院依法不予保护；优衣库公司关于指南针公司、中唯公司恶意诉讼的抗辩成立，予以支持。

浙江省金华市中级人民法院在“刺客信条”案件[5]中认为，花亦浓公司对涉案“刺客信条 ASSASSIN'S CREED”商标的创作来源未作出合理解释，其主观上有攀附《刺客信条》游戏知名度的故意，且其获得涉案商标专用权后没有形成充分的商标宣传或实体销售的依据，而是利用商标禁用权及损害赔偿制度，针对广大游戏周边产品卖家提起了大规模侵权诉讼，主观恶意明显，其借用司法资源谋取不当利益的行为，属于权利滥用，依法不予保护。

北京知识产权法院在“jiaoren 骄人”案件[6]中认为，周大福公司在马某某申请“jiaoren 骄人”商标之前已经实际在先使用“骄人”作为系列产品名

称，存在在先权利；马某某申请注册“jiaoren 骄人”商标违反诚实信用原则，在案证据不足以证明其对“jiaoren 骄人”商标具有真实的使用意图或使用事实。此种情况下，马某某向正当使用“骄人”标识的周大福公司提起侵权诉讼并要求赔偿，明显构成权利滥用行为，本院依法驳回其全部诉讼请求。

2、商标正当使用人可以对恶意诉讼人提起反诉，并请求其赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。根据《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》规定，在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。

对于该《批复》需要从以下四个方面理解，一是被告需承担举证责任，被告不仅需要提交证据证明原告的起诉属于滥用权利，还需要证明原告不正当提起诉讼损害了其合法权益；二是原告的起诉构成法律规定的滥用权利，滥用民事权利的情形可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定[7]；三是被告需通过通过反诉的方式或另行起诉的方式提出请求，在制度上并不阻断被告可以在同一个诉讼程序中一并依法请求滥用诉权的原告赔偿其因诉讼所支付的合理开支（减少了不必要的诉累）；四是合理开支包括但不限于律师费、交通费、食宿费。关于合理开支的判断，可参照目前关于被告赔偿原告合理开支的相关规定，即包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用[8]。

《批复》的出台，对于引导当事人诚信行使诉权、规制知识产权滥用行为具有重要意义。当前已有法院适用该《批复》，判决恶意提起知识产权诉讼的行为人赔偿因恶意诉讼产生的合理支出。如：西安中院在（2021）陕 01 知民初 2030 号判决中认为：鑫享事承公司将“舒减”抢注为注册商标，与他人已使用并具有一定知名度的“舒碱”读音相同、字型高度相近，其目的是与他人的优良商誉建立一定关系，且其在使用过程中存在明显攀附行为，其通过该“舒减”商标起诉合理使用人延长公司构成商标侵权的行为属于恶意提起知识产权诉讼。对此，延长公司主张鑫享事承公司赔偿其因该恶意诉讼支付的合理支出，法院依据上述《批复》，综合考虑案件实际情况，判决鑫享事承公司向延长公司赔偿损失 10 万元。

综上，以非善意取得的商标权对正当使用行为提起侵权之诉属于恶意诉讼，对于恶意诉讼行为，真正权利人可以通过上述“防守”或“进攻”等多种方式维护自己的合法权益。最高院的《批复》出台后，类似“多特瑞案件”的情形，权利人的维权行为不局限于不侵权的判定，还可以对恶意诉讼人提起反诉或另行起诉要求其支付相应损害赔偿。在诉讼活动中，任何违背法律目的和精神，以损害他人权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为终将受到法律的惩罚。

[1] 最高人民法院《关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》、《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》、《关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》。

[2] 最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条。

[3] 最高人民法院（2014）民提字第24号。

[4] 最高人民法院（2018）最高法民再396号。

[5] 金华市中级人民法院（2019）浙07民终2958号。

[6] 知产北京—以非善意取得的商标权起诉他人侵权，构成权利滥用。

[7] 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第3条。

[8] 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17条。

历史沿革、立法目的及适用中存在的问题——盘点“其他不正当手段取得注册”系列（一）

丁金玲、吴迪

现行《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”前述条款包含了两个法律规则，“或者”之前的规定，是关于注册商标因违反商标法已经明示的绝对理由，被依职权或者依申请无效宣告的程序规则。“或者”之后的规定，是注册商标因违反以欺骗手段取得注册或其他不正当手段取得注册的绝对理由，被依职权或依申请无效宣告的兜底性实体规则。

该条款中有“其他不正当手段”进行兜底性限制，已经成为异议人或无效请求人常用的异议或无效理由，随着近两年国家提高了对恶意注册商标的打击力度，在商标授权确权案件中该条款被支持的频率也有提升。本文将围绕该“热门”法条展开，结合该规定的历史沿革、立法目的、法律适用中重点考量因素，总结司法审判的一般规律，以系列短文的形式，与读者共同探讨。

一、历史沿革

该条规定最早出现在1993年《商标法》第27条第1款，“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”，结合1993年国务院修订的《商标法实施细则》第25条，1993年《商标法》第27条第1款所指的以欺骗手段或其他不正当手段取得注册，包含了五种行为：1. 虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请文件及有关文件进行注册的；2. 违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；3. 未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；4. 侵犯他人合法的在先权利进行注册的；5. 以其他不正当手段取得注册的。不难看出，1993年商标法对“欺骗手段或其他不正当

手段”的限定，既涵盖了现行《商标法》第44条第1款的内容，又涵盖了现行《商标法》第13条、15条、32条相对理由的内容。“其他不正当手段取得注册的”对应2-5项情形，含有相对权利的抄袭和摹仿，也包括了最后一项兜底表述。现行《商标法》第44条第1款所限定的“以其他不正当手段取得注册的”情形属于是对1993年实施条例中第27条第5项兜底条款的延续。

随后2001年《商标法》，将违反第13条、15条、16条、31条的相对条款从“其他不正当手段取得注册的”分出，单独成为《商标法》第41条第2款的规制范围。而“以不正当手段取得注册”与违反《商标法》第10条、第11条、第12条规定的，或者是以欺骗手段等作为绝对理由规定于41条第1款，这种法条设置架构一直沿用至今。相较于相对理由而言，对于注册商标违反“不正当手段取得注册”而提出争议的时间没有限制，异议人或无效请求人不受五年时间的限制。

至2013年《商标法》法条由第41条第1款改为第44条第1款，规定内容基本未变，均向商评委提出（由争议申请变为无效宣告申请）。

现行2019年《商标法》，随着《商标法》第4条绝对禁止注册理由的增加，第44条第1款相应也增加了依据第4条作为提起无效宣告的依据。第4条和第44条第1款的“其他不正当手段”在适用方面存在一些交叉，对于没有使用意图的大量恶意注册，将规制恶意注册的端口前移，国知局在商标申请审查阶段和异议阶段可以依据第4条作出认定，在一定程度上填补了既往异议程序中无法可依的法律空白。

二、立法目的

通过该条款的历史沿革，1993年该条设立之初的本意主要包括损害特定民事主体的权利和利益的保护，同时对于其他不正当手段如损害公共秩序，违反公序良俗等商标抢注行为进行了兜底规定。

2001年《商标法》将“损害特定民事主体的行为”从“其他不正当手段”中单独分出，私权利的救济将不再适用第41条第1款绝对条款予以保护。

2006年诚联案件[1]中，最高院作出认定“商标法第四十一条第一款中‘以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册’的情形并列，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，在涉及在先权利的注册商标争议中，不应将该条款中‘不正当手段’适用于涉及私权利的撤销商标争议案件，而应当适用第四十一条第二款、第三款的规定”。

随后2010年《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》（以下简称《商标授权确权意见》）第19条，进一步明确了“对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。”在一段时期，“其他不正当手段取得注册”旨在保护损害公共利益、公共秩序的注册行为，通常不适用于针对特定权利人在先标识的抢注行为。

但该观点被后来的司法实践、北高审理指南以及2017年最高院司法解释逐渐取代，2017年最高院发布的《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》(以下简称《商标授权确权规定》)第24条直接删除了前述《意见》中特别强调的只是损害特定民事权益不适用的规定。

2019年《北高审理指南》17.2关于“其他不正当手段取得注册”的要件中实际也不再因为涉及特定民事权益就绝对排除第44条第1款的适用,只是强调“未仅损害特定民事权益”,而且17.3规定的可以认定构成该情形的具体情况之一包括了申请注册多件与同一权利人商标相同或近似的情况。可见,如果恶意注册行为明显,如针对同一主体大量抄袭或者恶意注册后谋取不当利益等,也可以使用“其他不正当手段”进行规制,此种情况下已经不再仅损害特定主体的权益,而是对商标注册管理秩序的挑战,上升到了损害公共利益的层面,适用第44条第1款也符合该法条设置的目的。

2022年1月1日实施的《商标审查审理指南》第十六章3.2.1对“其他不正当手段”的含义强调了“行为违反了诚实信用原则,损害了公共利益”,“对于只损害特定民事权益的情形,应适用《商标法》第四十五条及其他相应规定”,从国知局前端审查标准来看,还是偏重对公共利益的兜底性保护,但指南3.2.4“适用的限制”又强调了“恶意明显的例外”,对于在具体案件中适用该条款留有一定的裁量空间,下一篇文章我们在抢注数量对定性的影响结合案例做进一步探讨。

三、适用中存在的问题

实践中该法条的适用存在方方面面的问题,个案中亦有较大差异,针对实践中的具体问题,笔者查阅了多份司法判例中,总结了“万变不离其宗”的一般规律,与读者共同探讨。

1. 能否适用于未注册商标?

《商标法》第44条第1款明确规定的适用对象为“已经注册商标”。对于申请中的商标,因缺少法律明文规定,是否也可以适用?在行政程序和诉讼程序出现过一段时间的意见反复。

2015年北京市高级人民法院在“清样”案[2]中给出了明确意见,该判决认定“该项规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则,维护良好的商标注册、管理秩序,营造良好的商标市场环境。根据该项规定的文义,其只能适用于已注册商标的撤销程序,而不适用于商标申请审查及核准程序。但是,对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为,若不予制止,等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制,显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此,前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中,若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的,可以参照前述规定,制止不正当的商标申请注册行为。”该案被评为2015年度北京市法院知识产权十大典型案例,对之后类似案件的处理具有重要意义。

同期,北京高院在“西卡”异议复审行政纠纷案[3]中也采用相同观点。此后,北高陆续在多个案件中参照适用该条规定对于不当的申请注册进行制止,如“facebook”案[4]、“飘柔”案[5],最高院在“GLASHUTTE”案

[6]、“埃索”案[7]中持相同的观点维持了北高二审判决。

2019年4月北京高院在《北高审理指南》17.2(2)也进一步明确了,“以其他不正当手段取得注册”适用对象,包括已注册的商标,也包括申请注册的商标。该条款被较长时间内用于制止恶意批量的商标申请行为,行政程序关于该条的适用也基本与法院观点保持一致,对于从源头上打击恶意注册起到了很好的规制作用。

可见,对于未注册商标,严格来说应当是“参照适用”商标法第44条第1款的立法精神,对于符合以欺骗手段或其他不正当手段情形,不予核准注册,而非当然适用或直接适用。最高院在“KOHL’S”案[8]中针对当事人主张的关于二审法院认定被异议商标的申请注册未构成2001年商标法第41条第1款,是否属于法律适用错误的问题,明确予以回应:诉争商标尚处于异议复审阶段,属于“未注册商标”,国知局认定诉争商标未违反该条规定,适用法律正确。因此,笔者认为从法律适用的角度,对于未注册商标直接适用第44条第1款的确于法无据,但若该未注册商标实体方面属于该条款规制情形的,实践中可以参照适用。所以最高院在“KOHL’S”案中的观点与同一时期在“GLASHUTTE”案、“埃索”案中的观点并不矛盾。

2022年1月1日实施的《商标审查审理指南》,国知局针对《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的审查审理”,又进一步明确“在商标异议和不予注册复审程序中可参照适用本条标准。”

2. 常见的不正当手段有哪些?

根据《商标授权确权规定》第24条规定,“其他不正当手段取得注册的行为”,包括以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。

司法实践中,典型的其他不正当手段可归纳为如下几种模式:

(1) 批量抢注、囤积商标的行为是最常见的行为方式,该种方式既包含对他人在先商标的抢注,也包括对他人在先其他商业标识的抢注。

早在2011年北京高院在“蜡笔小新”案[9]中认定“诉争商标原申请人诚益公司将‘蜡笔小新’文字或卡通形象申请注册商标,主观恶意明显,同时考虑到诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖谋利的行为,情节严重,已违反诚实信用原则,扰乱了商标注册管理秩序及公共秩序,损害了公共利益,构成《商标法》第41条1款所指‘以其他不正当手段取得注册’情形”。该案将“大批量、规模性抢注他人商业标志的行为”确立为“不正当手段取得注册”的典型行为模式之一,对于后续类似案件具有重要的指导意义。

(2) 不正当占用公共资源是另一种常见的行为方式,如对公共资源,如地名、自然景观、文化遗产等资源的占用,典型如“海棠湾”商标争议案。最高院认定“李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力,抢先申请注册多个‘海棠湾’商标的行为,以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为,并无真实使用意图,不具备注册商标应有的正当性,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。”

(3) 其他违反诚实信用原则的兜底情形,除了恶意申请注册多件商标扰乱商标注册管理秩序的行为,其他违背诚信原则以申请注册商标作为谋取不当

利益手段的行为，在无其他条款可规制的情况下，也可适用“其他不正当手段”进行规制，体现了该条款的兜底作用。如“祁门红茶”案，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1款的以“其他不正当手段取得注册的”情形，争议商标依法应予无效宣告。

-
- [1] 最高人民法院（2006）行监字第118-1号。
[2] 北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第659号。
[3] 北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第27号。
[4] 北京市高级人民法院（2016）京行终475号。
[5] 北京市高级人民法院（2016）京行终1606号。
[6] 最高人民法院（2018）最高法行再4号。
[7] 最高人民法院（2018）最高法行再84号。
[8] 最高人民法院（2018）最高法行再77号。
[9] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第1428号。

抢注数量、关联关系、转让对定性的影响——盘点“其他不正当手段取得注册”系列（二）

丁金玲、吴迪

继上一篇介绍了《商标法》第44条第1款“其他不正当手段取得注册”的历史沿革、立法目的及基本适用规则。适用方面探讨了是否可适用于申请中的商标以及实践中遇到的“其他不正当手段”的类型，接下来本文继续探讨在适用方面存在的常见问题。

一、关于抢注数量

1. 抢注多少件商标可以认定构成《商标法》第44条第1款“以其他不正当手段取得注册的”情形？

目前法律、司法解释、北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称“北京高院《审理指南》”）、商标局政策文件，均未作出量化规定。北京高院《审理指南》17.3不正当手段的具体情形中，将抢注数量表述为“申请注册多件商标”与他人商标或者其他商业标识相同或近似的。国家知识产权局《商标审查审理指南》同样表述为“申请注册多件商标”。

目前司法实践中，商标恶意注册的数量达到上百件或几十件，一般可以认定构成批量抢注。但抢注数量并不是认定“不正当手段取得注册”的决定性因素。

2. 影响抢注数量“量变”到不正当手段“质变”的其他因素
结合前述“其他不正当手段”的立法目的及2017年《授权确权规定》第

24 条，以欺骗手段以外的其他方式谋取不正当利益的，也可以属于规制范围。具体到个案中，除考虑商标抢注数量，还要考量被抢注商标的显著性和知名度、商标注册人主观意图、其他恶意情节等因素综合判断，数量的多少并非定性的绝对障碍，更多在个案中考虑申请注册行为本身的正当性，是否属于对商标注册秩序或公平竞争的市场经济秩序的破坏或冲击。国知局、法院在有的案件（如下面案例）中针对恶意注册数量较少的情况也认为构成“其他不正当手段”，笔者认为对于“恶意明显”的情形，可以用该条进行规制，符合该条款兜底性功能设置的立法目的，契合了 2022《商标审查审理指南》3.2.4“恶意明显的例外”情形。

在第 9611331 号“卡尔·蔡司 Carl Zeiss”案件[1]中，北京高院认为商标注册人贾贵良虽仅注册了 5 件商标，但其注册的“英伟及图”、“磐英”、“Opeterion 皓龙”等均为他人在先知名商标，均是以攀附他人商誉、声誉，谋取不正当利益为目的的注册，已损害了商标注册的正常秩序。

同样，在第 14651090 号“欧莱雅 L'OREAL”案件[2]中，国知局及北京知产院认定诉争商标注册人总共注册了 4 枚“欧莱雅 L'OREAL”商标，构成了其他不正当手段取得注册。在先商标“欧莱雅”、“L'oreal”已经具有极高知名度，达到公众熟知的程度，诉争商标申请人的商号也使用了“欧莱雅”，实际上是对“欧莱雅”品牌的全面抄袭，这种抄袭，将直接导致消费者发生混淆和误认后果。法院认定结论也是考量了被抄袭品牌的知名度，以及原告抄袭行为造成的扰乱正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序的不良后果。

在第 20902000 号“肉典食堂”案件[3]中，国知局及北京知产院认定，“吴会哲在 35 类和第 43 类注册 3 件商标的行为，构成不正当手段取得注册。该案中，法院考量了商标申请人被工商行政查处的情况，进而认为其注册诉争商标明显是为了误导相关公众而继续实施侵权行为，具有明显复制、抄袭、摹仿他人商标的故意，攀附他人商标的知名度和美誉度，违反了诚实信用原则，不仅会导致消费者对商标来源产生误认，更有损公平竞争的市场秩序，应当予以制止。

与此前述案例相反，如果大量的商标注册行为，并未产生损害公共利益的效果，也不应认定构成“不正当手段取得注册”。

在第 15468223 号“傳奇霸业”案件[4]中，北京高院认定，九玩公司申请注册了二百余枚商标未认定构成不正当手段取得注册，该案法院考量了申请人行业规模、行业属性等因素，“傳奇霸业”商标申请人为游戏公司，其注册商标虽多达二百余枚，但该些商标注册实为满足其公司经营的多款游戏产品经营所注册，不属于不正当手段取得注册。另外，在第 17421910 号“燕鸥”案件[5]中，北京高院认定，中信戴卡公司在多个商品、服务类别上申请注册了上千枚商标的行为也未构成不正当手段取得注册，在案考量了“燕鸥”的商标案的商标申请人为中信戴卡公司，该公司是全球最大的汽车底盘制造企业，合法申请并储备一定的商标并无不当。

以上对比可以说明，申请注册人的主观意图非常重要，商标法并未禁止大量注册，但禁止恶意注册，无论数量多少。若将商标作为谋利工具，并非以使用为目的，则为商标法所禁止，即便未有其他相对条款可规制，也可适用“其

他不正当手段”进行兜底调整。

关于企业因经营、防御目的需要，大量注册申请商标，是否可以一律被接受？此处可以参照 2022 年 2 月 8 日商标局就《商标法》第 4 条相关问题的解答，明确“申请人基于防御目的的申请与其注册商标标识相同或近似的商标”，“申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标”两种情形不适用《商标法》第四条。同时解答认为虽然《指南》对上述两种行为给予了一定程度的认定，但这一认定是有限度的，无论哪种情形申请商标都必须适量。超出合理且必要限度地大量申请无真实使用意图商标的过度防御、过度储备行为，尽管不以转让牟利为目的，但同样占用了大量商标和行政资源，也属于扰乱商标注册秩序的行为，依然可以依法认定属于“不以使用为目的的恶意商标注册”。据此，即便是企业正当储备或防御注册也应注意适量，防止因量变引起的质变。

二、关联关系人共同抢注问题

从《商标法》第 44 条第 1 款法律条文的文义解释来看，不正当手段取得注册行为规制的是商标注册申请人的注册行为，北高《审理指南》17.2 进一步明确了该条款的适用主体一般为“商标申请注册人”，例外情形为“原权利人及现注册人之间有特定关系，或商标申请时具有意思联络的”。之所以强调是规制商标注册申请人的行为，是为了从源头上禁止不正当注册和商标囤积、售卖，实施扰乱公共秩序、损害公共利益的行为。

1. 共同实施商标抢注的行为，是否在适用“其他不正当手段取得注册”时应予以考虑？

共同抢注行为本质上是同一利益集团，为规避注册风险，将商标注册分散至每个主体名下进行的抢注行为，关联关系人以各自名义分别抄袭囤积商标实为掩饰手段，这种有预谋的利用多方主体实施商标抢注行为远比使用一个主体进行抄袭行为性质更恶劣。因此，在考量商标注册是否违反《商标法》第 44 条第 1 款相关规定时，应一并考虑密切关联公司的抢注合意，不应仅考虑注册人或原注册人一方的恶意情节。2022《商标审查审理指南》第十六章 3.2.3 “考虑因素”明确规定了“与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的人”应予以考虑。

司法实践中，法院在多份判决中认定关联关系人共同抢注构成《商标法》第四十四条一款。在第 21158247 号“Keep”商标案件[6]中，北京高院认定，天联云公司与其关联公司大量注册与他人先使用的权利标志相同或近似的商标，构成 2013 年商标法第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形”。在第 3143595 号“黑人图形”案件[7]中，最高院作出类似认定，认为黑人公司及其法定代表人杜桂彬围绕“黑人图形”、“黑人”、“DARLIE”等标识，已构成 2001 年商标法第四十一条第一款所指“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的情形”。

2. 何种关系，可以被认定为关联或特定关系人共同抢注行为？

通过我们查阅大量司法判例，总结了如下几种常见的关系，被法院认定为关联关系人共同抢注：

第一种方式，公司及法定代表人的共同抢注

上文最高院黑人案，法院依黑人公司及其法定代表人具有关联关系，从而认定了诉争商标属于其他不正当手段抢注行为共同。在第 13595158 号

“MIUI”小米卫浴案[8]中，北京高院同样认为小米卫浴公司及其法定代表人共同大量抄袭行为，构成了不正当手段取得注册之规定。参照公司及法定代表人的关联关系认定，个人独资企业及投资者也被认定为具有密切关联的共同抢注人。在第 12813901 号“Formula”商标无效宣告案件[9]中，北京高院认定，汤义勇注册商标的行为与其投资的永业日化厂具有密切关联。汤义勇先后在第 21 类牙具等商品上申请注册了“QreLB”商标、“Collage”商标、“三嫵”商标等多件与在他人具有较高知名度的商标相近似的商标，永业日化厂注册诉争商标的行为构成“其他不正当手段取得注册”的行为。

第二种方式，关联公司之间的共同抢注

2018 年，曾出现过 7 万件商标分别由 15 个关联公司对商标的大批量注册行为，可见利用关联公司实行抢注行为，可操作性极强，已成为共同抢注最为代表性的行为。关联公司一般体现在公司之间法定代表人、股东、高管相同，或存在重合、交叉任职的情况。

在上文提到的“Keep”案中，诉争商标注册人天联云公司、北京东方汇智文化公司、邯郸市平安防护公司在股东、高管存在交叉任职及重合的情况，进而认定天联云公司与其关联公司大量注册与他在先使用的权利标志相同或近似的商标的行为，构成其他不正当手段取得注册的情形。在第 16233857 号“无比滴图形”案件[10]中，北京高院同样认为，无比滴公司、珍珠姿化妆品公司、广东伊茗药业公司以及紫花药业公司，在公司股权结构、董事等方面存在密切关联，无比滴公司与众关联企业还注册了大量与知名品牌或企业名称相同或近似的商标，……构成 2013 年商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。在第 12086107 号“郭久粮液”商标无效宣告请求案件中、第 9268394 号“拜尔斯道夫 Beiersdorf”商标无效宣告请求案等关联公司抢注行为，均考量了各关联企业分别抄袭商标情况，并认定诉争商标的注册，构成第 44 条第 1 款所规制的关联公司共同抢注行为。

第三种方式，自然人利用特定身份的共同抢注，典型的特定身份关系如“夫妻关系”、“亲属关系”、自然人对公司的实际控制关系

以第 9881749 号“微信”商标无效宣告案[11]为例，该案中诉争商标的原注册人台福公司的法定代表人刘绍银与吴芳芳作为夫妻，在明知“微信”具有较高知名度的情形下，仍注册了包括诉争商标在内的多个含有“微信”字样的商标，北京高院最终认定前述系列商标注册行为属于不正当手段取得注册行为。本案刘绍银与吴芳芳的夫妻关系，在商标注册申请时便具有抢注“微信”商标的合意，刘绍银利用作为法定代表人的公司为原注册人实施商标抢注，后转让给共同抢注人吴芳芳，难以脱离利用夫妻关系抢注商标的本质。

然而，自然人利用身份关系抢注的案件中，也存在因身份关系难以举证而面临败诉情况。在第 10471192 号“CARSHOE”商标无效宣告案件[12]中，原告普拉达有限公司提出，第三人潘焕有及其亲属抢注了大量国际知名品牌，最终法院在认定，在案证据不能当然认定与第三人存在关联，故而未获支持。

自然人的身份关系涉及到个人信息，较难取证，即便是公司之间，也存在

从工商登记等信息难以证明关联关系的情况。但是否存在可以予以考虑的“特定关系”并不以存在明确的亲属关系或任职等关系为要件，需要从实质上看是否有共同的抢注合意，笔者认为可以从共同抢注商标的类别、标识本身的相同近似性、自然人与公司主体之间是否存在代表关系或实际控制关系等角度进行个案分析。

另外，还可以从自然人与公司之间是否存在实际的控制关系或其他密切关系的角度进行举证，如“芭黎之花”无效宣告案[13]，注册人为自然人，其与关联主体并没有明确的任职关系，但代表该些主体对外签订了多份商业合同，另外还担任其中一个主体下属分公司的负责人，该些关联主体申请注册的商标标识、类别等具有共性，因此法院认定该自然人与该些主体之间具有较为密切的关联关系，从而将恶意注册情况一并予以考虑。

三、商标转让是否影响“不正当手段取得注册”的定性

1. 一般情况，商标转让不影响对原注册人抢注行为认定

原则上若商标发生转让，“不正当手段取得注册”仍应以原权利人的申请注册行为进行判断。倘若允许商标注册人以不正当手段取得商标注册并转让给他人，进而规避该条款的规制，则该条款用来禁止商标注册人进行不正当注册和商标囤积、售卖的立法目的将会落空，从而排除了该条款适用的可能性。

在第 11329051 号“金牌”商标案件[14]中，北京高院依原商标注册人三星(电器)宁波有限公司申请注册多件与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标行为，认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”。同时，该判决明确了金牌控股公司的受让行为亦不足以改变诉争商标属于商标法第四十四条第一款规定的事实。因此，商标转让行为为一般情况下不会对定性产生实质性影响。

2. 例外情形，转让人受让人有特殊关系、意思联络或受让人本身在申请注册方面有恶意的，考量转、受让人双方行为

北京高院《审理指南》17.2 例外规定是，倘若转让人与受让人具有特殊关系，或转让人与受让人注册诉争商标时具有意思联络，则可以一并考量受让人的申请注册行为。

在第 11943622 号“卡芙兰 KAFULAN”案件[15]中，北京高院认定乐婷公司与原注册人贝莱雅公司之间此前多次转让行为，存在较为紧密的意思联络，除诉争商标外，乐婷公司在 3 类注册有 90 余件商标，其中包括梵宝莉、泊莱雅等多件与他人知名商标相近的商标。认定乐婷公司大量抢注与知名商标相近的商标的行为已构成“以不正当手段取得注册”情形。

如上文第 9881749 号“微信”案，基于诉争商标的原注册人台福公司的法定代表人刘绍银与吴芳芳属于夫妻关系，认定了诉争商标的注册属于“其他不正当手段注册的”情形。此时，商标转让人与受让人存在不可割裂的特定关系，在一定程度上属于共同抢注行为，应一并考虑转让人和受让人共同抢注商标的情形。

在第 16214649A 号“金牌 GOLDMEDAL”商标无效宣告案[16]中，北京高院考虑了金牌控股公司与三星宁波公司之间的商标转让关系。以三星宁波公司

作为原注册人、金牌控股作为受让人的“金牌”系列商标已被最高院认定构成第44条第1款规定的情形。金牌控股公司在受让前述系列商标之后围绕“金牌”商标在多个类别申请注册了50多件商标，其中包括争议商标。争议商标虽然不是受让至三星宁波公司，但考虑到金牌控股与三星宁波公司之间的特定关联关系，法院认为金牌控股的大量注册行为具有不正当意图，扰乱商标注册秩序，争议商标属于第44条第1款规定的“其他不正当手段取得注册”的情形。

在第5434915号“Wyeth 惠氏”无效宣告案[17]中，法院同样考虑了受让人的恶意。该案中，原注册人申请注册有恶意，受让人同时受让了多件

“Wyeth 惠氏”商标，并在此之前已经申请注册了多件“illumina 启赋”、“惠氏”等，受让人的申请注册及商标受让行为主观恶意明显，因此其注册、受让包括本案争议商标在内的大量商标不具备注册商标应有的正当性，扰乱了正常的商标注册秩序，属于“其他不正当手段取得注册”的情形。

3. 例外之例外，商标转让给真正权利人的认定问题

商标被抢注，除了提异议、无效等方式外，真正的在先权利人往往也愿意通过谈判购买的方式受让该注册商标，实践中该方式可能还会成为在先权利人的首选，采取无效或异议等措施往往只是权利人最后的救济途径。若商标被抢注，抢注人刚好构成第44条第1款的“其他不正当手段”，此时权利人再受让该枚商标，是否仍然受前述第1点的规制，还是应当考虑“回归本源”这一特殊情况？

近期，北京知产院在第25515429号“Maviret”商标无效宣告案件中，认为原告获准注册了“Maviret”商标，同时原告在多类商品及服务上注册了五十余件商标，已构成第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。虽然诉争商标现已转让至第三人名下，但不能改变诉争商标注册的恶意性，驳回原告的诉讼请求。

对于恶意注册的商标是否能“回归本源”，因涉及条款不同，实践中有不同的观点。因违反相对条款而被不予注册或无效的商标，若注册人与真正权利人达成一致，可以依据“情势变更”支持被抢注商标回归本源。如在第16441154号“PlasmaBlade”案[18]中，无效行政程序中国知局认定争议商标构成代理人抢注，抢注人不服提起行政诉讼，一审期间抢注人与被抢注人达成和解，被抢注人受让争议商标。法院则考虑了这一情势变更因素，认为国知局认定争议商标违反商标法第15条并无不当，但鉴于争议商标已转让至第三人，现相关商标权利已归于被代理人，争议商标已无撤销之必要。法院认为被诉裁定做出的事实基础已发生变化，根据情势变更原则，被诉裁定应予撤销，国知局应在考虑新的事实基础上重新作出裁定。

而第44条第1款的其他不正当手段如前面所述，立法目的旨在保护公共利益及不特定多数人申请人的利益，而非特定权利人的个人利益。从维护公共权益的角度，即便转让给真正权利人，也不能消除恶意注册行为对公共利益的不利影响，因此“Maviret”案并未考虑“情势变更”这一因素。

但是，换一个角度来探讨这个问题。如果说商标权利人对恶意注册商标提出异议或无效，是为了保护自身品牌、维护商标注册管理秩序，那么商标权利人通过受让取得恶意注册商标所有权，则是为消费者明确商标权利归属、维护

商标注册秩序，净化市场环境开通了一条快速通道，使得品牌快速归位于真正权利人，断绝其他人商标抢注人再次实施抢注的可能性。在实践中，往往存在一个品牌被多家企业摹仿和抄袭，又或是存在较多在先近似商标，此时如果真正权利人能受让被抢注商标，使品牌能快速“归位”，消费者能正确识别商品来源，对于市场经济秩序和商标注册秩序也是一种有效的促进和维护。因此，第44条第1款的“其他不正当手段”，还涉及对他人在先权利的抄袭抢注，与商标法其它绝对条款的考虑因素不同，需要站在保护商标专用权，保障消费者、生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济发展的层面，找出平衡利益的解决方法。

-
- [1] 北京市高级人民法院（2020）京行终 1062 号行政判决书。
 - [2] 北京知识产权法院（2019）京 73 行初 11995 号行政判决书。
 - [3] 北京知识产权法院（2020）京 73 行初 4202 号行政判决书。
 - [4] 北京市高级人民法院（2019）京行终 7355 号行政判决书。
 - [5] 北京市高级人民法院（2021）京行终 981 号行政判决书。
 - [6] 北京市高级人民法院（2020）京行终 2554 号行政判决书。
 - [7] 最高人民法院（2019）最高法行申 4621 号行政判决书。
 - [8] 北京市高级人民法院（2020）京行终 2906 号行政判决书。
 - [9] 北京市高级人民法院（2018）京行终 4412 号行政判决书。
 - [10] 北京市高级人民法院（2020）京行终 2178 号行政判决书。
 - [11] 北京市高级人民法院（2018）京行终 3313 号行政判决书。
 - [12] 北京知识产权法院（2017）京 73 行初 7614 号行政判决书。
 - [13] 北京知识产权法院（2019）京 73 行初 13591 号行政判决书。
 - [14] 北京市高级人民法院（2021）京行终 6879 号行政判决书。
 - [15] 北京市高级人民法院（2020）京行终 6968 号行政判决书。
 - [16] 北京市高级人民法院（2021）京行终 6879 号。
 - [17] 北京市高级人民法院（2019）京行终 2005 号。
 - [18] 北京知识产权法院（2019）京 73 行初 3998 号。

—“欺骗性”条款如何克服和适用

许艳

《商标法》第十条一款七项规定，“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，不得作为商标使用。根据《商标一般违法判断标准》第十五条[1]规定，国家知识产权局（以下简称国知局）认定商标注册申请违反《商标法》第十条规定的生效决定、裁定可以作为商标执法部门依法查处的依据。也就是说，一个标志一旦被国知局认定具有“欺骗性”驳回、不予核准注册或予以宣告无效，仍投入市场流通领域继续使用的，商标申请人或使用人则面临行政执法部门予以制止，限期改正，予以通报，处以罚款的风险。

鉴于违反“欺骗性”条款具有应受处罚性，严重的不利后果及影响不容小

觑。这不得不引起商标申请人或注册人对“欺骗性”标志的高度重视和警惕，对初步划入“欺骗性”的标志要积极争取获得注册的可能性，而标志具有“欺骗性”的最终认定结果一旦确定，则予以慎用。同时，该条款的审查及适用应当保护审慎态度，只有较为严重程度的误认以及可能给相关消费者造成某种实质性损害、商标申请人据此而获取不当利益的，才适用该条款。否则，商标申请人没有因该标志获得任何的利益，反而被纳入处罚的范畴，导致罚责不相适应的严重不合理、不公平的后果。

通过查询国家知识产权局近几年发布的法务通讯的统计，国知局适用《商标法》第十条一款七项的案件逐渐增加，同时因该条款败诉的比例也在增加。由此可知，商标申请人和行政机关之间、行政机关与司法机关之间对“欺骗性”条款的理解存在不小的分歧[2]。本文将从司法层面，针对法院关于“欺骗性”条款改判的部分案件进行总结和分析，尝试通过以下三个因素进行阐述争取克服该条款的适用；同时，一个标志是否具有欺骗性，应当保持审慎，限定较高的门槛，亦应综合考量以下的因素，严格审查该条款的适用条件：

（一）商标标志本身的构成及含义；

（二）商品或服务的关联程度；

（三）相关公众的认知水平。

一、关于标志本身的构成及含义对“欺骗性”的考量

“带有欺骗性”，是指标志对指定商品或服务的质量等特点或者来源作了超过其固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或者服务的质量等特点或者来源产生错误的认识。故而，标志本身具有清晰且明确的含义，向消费者传递特定信息，是具有欺骗性的基础和前提。

臆造词，无特定固有含义，也即无法赋予商品或服务普遍认知的含义，不可能传递具有欺骗性的信息。因此，臆造词不属于具有欺骗性范畴。如“净萃悦白”商标案（[点击此处查阅文章](#)）[3]，“净萃悦白”商标申请注册在“化妆品等”商品上，虽然商标四个汉字中每个字分别有含义，但组合后的新词属于臆造词组，无固定含义。国知局以该商标易使消费者对商品功能等特点产生误认，驳回其注册申请，但经过一、二审法院的审理，均认为该商标为臆造词组，无固定含义，不具有欺骗性。

标志如由非固定搭配词汇构成，组合的词语有艺术表现手法（如比喻，夸张等）经一定的联想或想象才能拼凑出部分（不完整）含义，或模糊不清、不具有明确性的普遍性含义的，此类标志亦不足以具有欺骗性。如“供港”商标案[4]，经一、二审及再审，法院均认为商标“供港”非中文固有词汇，亦不属于约定俗成的日常词汇，不具有公认且稳定的中文含义。虽然根据提交的证据显示，“供港”一词在有关内地向香港地区供应生鲜食品的行政规章、新闻报道及文章中被作为“供应香港”的简称使用。但是，此种对于“供港”的使用均与特定内容或特定语境相配合，而一旦脱离该特定内容或特定语境，则没有证据显示相关公众会将“供港”普遍理解为“供应香港”之含义，不易使相关公众对商品的销售渠道等特点产生误认。

值得进一步探讨的是，当一个无含义的词组由商标申请人赋予新含义的标

志，是否还属于无固定含义的臆造词的范畴。标志是选取无关联的字或词语组合而成的臆造词组，该词组本身无含义，但是商标申请人单方用该标志来表示新合成的化学成分（即给某种物质或成分起了个名字，方便呼叫和识记），且经过商标申请人的宣传和使用，使得这标志与核定使用的商品形成唯一指向性对应关系，那么该标志是否具有欺骗性，让消费者误认为含有该标志对应的成分？这种情况在化妆品行业较为常见，一个企业研发或合成新的成分，添加到化妆品中，一般为独家使用，并成为宣传该款产品的亮点。此类商标若不予注册，对赋予它新含义的商标使用人影响较大。如果该商标确实含有该成分或元素，是否还应认定为具有欺骗性，或是应落入《商标法》第十一条缺乏显著性的考量范畴。

关于商标标志因商品本身含有标志所述成份或功能，因而认定不具有欺骗性，有相关案例遵循上述观点。如“纾糖膳底”案[5]，北京高级人民法院认为，诉争商标由汉字“纾糖膳底”构成，“纾糖”二字有延缓糖份，控制血糖的含义。根据伊利公司提交的在案证据，其“纾糖膳底”配方“奶粉”可以较好地控制血糖，故诉争商标使用在“奶粉”“羊奶粉”“牛奶”“牛奶制品”“羊奶”“固体奶”“白脱牛奶”商品上不具有欺骗性。

又如，“肾源春冰糖蜜液”案[6]，最高人民法院认为：“申请商标系由‘肾源春冰糖蜜液’七个汉字上下排列组合而成的文字商标，指定使用于‘原料药、药酒、膏剂、医用营养饮料、医用营养品’等商品上。依据一般公众的通常认知，申请商标标识中的‘冰糖’‘蜜’指向产品配方中含有冰糖、蜂蜜成分。根据武汉立志公司提交的证据，其使用申请商标的产品配方中包括冰糖、蜂蜜成分。仅从申请商标标志本身，尚不足以认定申请商标使用在指定商品上将使相关公众对商品的原料、成分等特点产生错误认识，难以认定构成对公众的欺骗。”

如“life’ DHA”商标[7]案，法院认为，文字部分为英文“life’ s DHA”，汉语可译为“生命的不饱和脂肪酸（二十二碳六烯酸）”，其指定使用的全部商品均含有二十二碳六烯酸。诉争商标使用在上述商品上，是对指定使用商品原料的客观事实表示，不会导致相关公众对商品原料或成分产生误认。诉争商标的申请注册未违反商标法第十条第一款第七项的规定。

二、关于标志与商品或服务关联程度对“欺骗性”的考量

一个标志是否具有欺骗性，必须结合具体核定使用的商品或服务本身的特点进行分析。当标志具有明确、稳定、普遍性的含义，需要进一步考量该含义与商品或服务的关联程度。标志与商品或服务的质量、品质、功能、用途、原料、内容、数量、价格、工艺、技术等特点具有紧密联系，以及关联程度的大小。如果一个标志，与该商品或服务完全无关，或者关联性较弱，难以用该标志来描述该商品或服务的特性，则不具备构成欺骗性的条件。如“油葱”商标案（点击此处查阅文章）[8]，完美（中国）有限公司将“油葱”申请注册在第21类的“日用瓷器”等商品和第35类“广告宣传、替他人推销”等服务上，被国知局以“油葱”为“芦荟”别称，使用在所指定商品或服务上易使消费者产生误认，适用《商标法》第十条一款七项驳回。法院则认为，诉争

商标“油葱”虽然是“芦荟”的别称，也是菜品或小吃的称谓，但上述事物与诉争商标指定使用商品的质量、原料、功能、用途等特点或者产地均无关。按照相关公众的日常生活经验和理性人的通常认知，不会将“油葱”误认为是诉争商标指定商品特点或者产地的指代，进而产生欺骗性。

“油葱”商标案，鉴于标志与商品/服务的特点相关甚远，即关联程度极小，因此较为容易判断不具有欺骗性。当标志与商品/服务具有一定的关联性，但关联性较弱需要一定联想，或难以直接与该商品/服务具有的特性所关联，或仅具暗示性的，亦不宜认定具有欺骗性。商标法允许暗示性描述的标志获准注册。笔者认为，仅当标志与商品/服务的关联是直观、明确且直接关联的，才具备欺骗的可能性。如果这种关联性是宽泛、笼统、间接的，则不应直接认定为具有欺骗性。这样的标志虽让消费者有一定的联想，但达不到严重的误认程度，不应受到处罚。在《2020 商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》[9]中，国知局也作了相应的阐述，认为：当商标是对商品或服务质量特点的笼统描述，是商业实践中常见的产品宣传方式，消费者很难对商品的某种属性产生特别期待，也就谈不上被误导，将这一类标志归为禁用标志之列未免过于严苛，应当适用 11.1.3 而非 10.1.7。

三、结合相关公众的认知水平对“欺骗性”误认的考量

误导性严重后果是适用“欺骗性”条款的关键，根据日常生活经验或相关公众的公共理解，消费者普遍地基于商标申请人通过标志传达的讯息的误导受到实质性的损害。对于相关公众的设定应为理性人，结合相关的经验和知识能力等能作出符合一般常理的推定和判断。

例如，“粤西有机”商标申请在“茶”商品上，其中商标中“粤西有机”两字，易使得消费者误认为该茶为来自粤西的有机产品。有机食品的生产和加工，不使用化学农药、化肥、化学防腐剂等合成物质，一般认为是高品质和安全环保的生态食品，因而有机食品价格较之于普通产品稍高。或者在同等价位上，消费者更倾向于购买有机产品。如果该商标的产品并非有机产品，那么消费者基于该商标中的“有机”因素而购买的行为受到了欺骗，即实质受到损害，用有机产品的价格购买了非有机的产品。这种损害的后果显而易见并且具有严重性，故这类标志的使用具有应受可处罚性的法律后果。

但是，如果标志中虽包含有描述性词汇或要素，但通过一定的表现手法呈现，如联想、比喻、夸张、想象等艺术形式，相关公众基于日常生活经验和普通认知水平、能力，不会产生错误的理解而误购的情形，则不宜认定该标志具有“欺骗性”。

例如，在“Smartstrand Forever Clean”案[10]中，法院认为：虽然诉争商标中的英文“Forever Clean”可以直译为“永远干净”，但根据一般生活常识，对于诉争商标指定使用的地毯、垫席等商品的消费者而言，“Forever Clean”仅是对相关商品品质的一种略带夸张的描述，并不会因此而误认为诉争商标指定使用的地毯、垫席等商品具有“永远干净”的品质。

可见，在实践中，常见的对产品、服务性质和特点过于夸张性或笼统性描

述，理性消费者通常不会认为这是产品、服务所具备的特点或功能，不存在被误导，也即不会造成任何损害的标志，不宜适用“欺骗性”的禁用条款。

因此，鉴于“欺骗性”标志的使用具有危害性和应受处罚性，“欺骗性”条款的适用应当保持审慎及严格适用的本旨，确立一定的“准入”门槛，禁止欺骗可能性程度高、损害后果严重的标志进入市场。同时，亦不应泛化而轻易将普通的标志纳入“欺骗性”范畴予以禁用而损害和限制商标权利人的利益和市场的活力，避免出现责罚不相当的情形。

[1] 国家知识产权局 2021 年 12 月出台的《商标一般违法判断标准》第十五条规定：“国家知识产权局认定商标注册申请违反《商标法》第十条规定且相关决定、裁定生效后，商标申请人或者他人继续使用该商标的，负责商标执法的部门依法查处。”

[2] 详见孙明娟撰稿的《2020 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》。

[3] 莱雅公司诉国家知识产权局关于“净萃悦白”商标驳回复审案，案号为（2019）京 73 行初 4131 号。

[4] 温氏食品集团股份有限公司诉国家知识产权局关于“供港”商标无效宣告再审案，案号为（2020）最高法行申 2814 号。

[5] 内蒙古伊利实业集团股份有限公司诉国家知识产权局关于“舒糖膳底”商标驳回复审案，案号为（2021）京行终 7854 号。

[6] 武汉立志保健品有限责任公司诉国家知识产权局关于“肾源春冰糖蜜液”案，案号为最高人民法院行政判决书（2019）最高法行再 249 号。

[7] 帝斯曼知识产权资产管理有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会关于“life’DHA”商标驳回复审案，案号为（2018）京行终 4314 号。

[8] 完美(中国)有限公司诉国家知识产权局关于“油葱”商标驳回复审案，案号为（2020）京行终 6897、6898 号。

[9] 详见孙明娟撰稿的《2020 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》。

[10] 摩霍克地毯销售有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会关于“Smartstrand Forever Clean”商标驳回复审案，案号为（2017）京行终 2172 号。

“企业字号+集团”形式的商标能获准注册吗？——审查实践演变及 申请建议

李晓莲

本文拟讨论的是申请人以其“企业字号+集团”作为商标注册申请的情况。这里的企业字号指的是《企业名称登记管理规定》（2021 版）第六条“企业名称由行政区划名称、字号、行业或者经营特点、组织形式组成”规定中的商标申请人名义中的字号。如果“某某+集团”形式的商标中包含的“某某”与该商标申请人名义没有任何关系，如某自然人申请注册“KRC K. R. C. 集团”商标则大概率属于《商标法》第 10 条 1 款 7 项规定的带有欺骗性容易公众误认的标识，不在本文的讨论范围内。

现实中，很多企业会以“企业字号+集团”这种含有“集团”字样的名称

作为商标进行注册申请。为什么很多企业有这样的商标注册需求？这样的商标能否获得注册，目前的审查实践是怎样的？与此相关的法律法规及审查标准近年来有怎样的变化？对于此类商标的注册申请有什么建议？上述这些就是本文拟探讨的问题，并希望能对有题述商标注册需求的集团化运营的企业有所帮助。

一、企业的现实需求

随着公司规模实力增强、业务领域的多样化发展，同时也伴随着企业管理、效率等方面的追求，很多企业都在根据不同的业务领域、行政区划归属或其他需求设立数个公司，进行集团化运营。集团内部的各法律实体对商标会有不同的需求，但他们一般会使用共同的字号作为主商标。同时，为了体现集团整体的规模体量、实力地位等，集团内各法律实体也希望能在其企业字号后面加上“集团”二字作为商标使用。为了使集团内部各实体成员对外拥有统一的商标标识和品牌形象，便于合作者及消费者识别记忆，很多集团化运营的母公司也希望把“企业字号+集团”字样结合起来作为商标注册。

实践中，为了方便统一管理并避免被集团内部主体注册的与企业字号相同的主商标挡住，企业在申请商标时通常会以持有公司主商标的主体作为申请人来申请注册“企业字号+集团”的商标。而如下文所述，如果持有主商标的主体其组织形式不是集团公司，根据现行的商标审查标准，就会因涉嫌违反《商标法》第十条第一款第七项的规定而被驳回，所以驳回复审甚至后续的两审行政诉讼就成为商标申请人必须要面对的程序。

二、含有“集团”字样商标的审查实践、审查标准及分析

（一）审查实践

笔者梳理了近年来含有“集团”的商标的审查及注册情况，发现总体上国家知识产权局（以下简称“国知局”）对含有“集团”字样的商标审查时持非常严格的审查标准。如果申请人名义中不含有“集团”字样，基本都会引《商标法》第10条1款7项驳回；在驳回复审阶段，审查也有“一刀切”的趋势，标准相当严格；但是，北京知产法院及北京高院对含有“集团”字样的商标审理标准则较为统一地坚持个案审查，更注重商标的注册和使用是否真正容易造成消费者的误认。现举例说明如下：

1、安徽省复源酒店管理集团有限公司申请的第30973540号“复源集团 FUYUAN GROUP 及图”商标在初审阶段同时引证在先商标和《商标法》第10条1款7项被驳回，但在复审阶段，评审裁定中认为“尚无证据证明申请商标使用在指定服务上易造成消费者的误认，未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的情形”【商评字[2019]第0000103657号】，并核准了该商标的注册。又如，在【商评字[2020]第0000010086号】评审裁定中，国知局认为“申请商标的显著识别字母‘IFREE GROUP’与申请人名称（IFREE GROUP CORPORATION LIMITED）一致，作为商标使用在指定服务上，不致使消费者产

生误认，未构成《中华人民共和国商标法》第十条第一款第(七)项所指的情形”。

2、深圳市圣乾投资有限公司申请注册第 30591512 号“盛乾集团”商标被国知局驳回，在复审阶段，申请人将其企业名称变更为“盛乾集团有限公司”，于是，在【商评字[2019]第 0000272722 号】的评审裁文中认为“鉴于申请人已经进行名义变更，且作为企业名称简称略去组织形式符合商业惯例，申请商标与申请人名义简称一致，不构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形”，因此第 30591512 号“盛乾集团”商标获准注册。

3、H-D 美国有限责任公司申请的第 13386331 号“H-G HARLEY OWNERS GROUP 及图”商标案中，原商标局及商评委均以“诉争商标中的英文部分“GROUP”可译为“集团”，与 H-D 公司名义不一致，容易导致消费者误认”而驳回该商标的申请。但北京知产法院认为诉争商标中的“HARLEY OWNERS GROUP”可译为“哈雷车主会”，消费者不会将此处的“GROUP”作为判断申请人公司企业规模的依据，不具有欺骗性。北京高院在【(2016)京行终 3796 号】判决书中也肯定了北知的判决，认为“GROUP”有多种含义，“HARLEY OWNERS GROUP”在不同语境下也有不同的含义。我国的相关公众基于一般的认知能力，通常不会认为“HARLEY OWNERS GROUP”系公司集团的主体识别符号，也不会将“GROUP”作为判断 H-D 公司企业规模的依据，因此，诉争商标不具有欺骗性，不会使公众产生误认。商标评审委员会仅以诉争商标中的英文部分“GROUP”可译为“集团”，就认定诉争商标与 H-D 公司名义不一致，容易导致消费者误认，已构成商标法第十条第一款第(七)项所指的情形，缺乏事实和法律依据，一审法院予以纠正并无不当，本院予以支持”。该商标目前已核准注册。

4、湖北稻花香酒业股份有限公司于 2010 年在第 33 类商品上提交第 8506275 号“稻花香集团”商标的注册申请，原商标局认为该商标违反了《商标法》第十条第一款第(八)项所规定的“其他不良影响”，因此驳回了该商标的注册申请。针对申请人的复审和诉讼，原商评委和北京一中院都没能支持申请人的主张。其中北京一中院认为“因申请商标所含组织名称与稻花香公司名义不一致，其使用势必使相关公众认为使用该商标的商品提供者系稻花香集团而并非稻花香公司，从而导致相关公众对于商品的来源产生误认，这种误认本身会对社会公共利益产生一定的不良影响。即使稻花香集团系稻花香公司的子公司，但二者为法律上相互独立的主体，申请商标与稻花香公司仍旧具有实质性差别，申请商标的申请注册仍会造成相关公众的混淆”。但北京高院在【(2013)高行终字第 1974 号】判决书中认为“本案中，申请商标为“稻花香集团”文字商标，虽然稻花香公司的企业名称并非“稻花香集团”，但是根据其所提交的企业集团登记证，能够证明稻花香公司系“湖北稻花香集团”的母公司；而且根据稻花香公司在本院审理过程中所提交的公证书，亦能证明其使用“稻花香集团”进行商标注册申请，已经得到了湖北稻花香集团的确认。因此，稻花香公司作为“湖北稻花香集团”的母公司，且经该集团准许的情况下，将文字“稻花香集团”申请注册商标符合商业惯例和通行做法，不会使相关公众对商品来源产生误认，亦不会对社会经济秩序产生消极、负面影响”，因此，湖北稻花香酒业股份有限公司最终获得了第 8506275 号“稻花香集

团”商标在 33 类的注册。

5、ICA 公司在第 35 类指定服务上申请第 13425647 号“ICAGROUP 及图”商标，原商标局引《商标法》第十条第一款第七项予以驳回。在【(2016)京行终 3405 号】判决书中，北京高院认为：“就本案而言，申请商标由艺术化处理的“ICA”、下划线及“GROUP”组合而成。虽然 ICA 公司的外文名称为“ICAAB”，并非“ICAGROUP”，二者之间存在差异。但根据 ICA 公司提交的证据，可证明 ICA 公司的母公司的外文名称为“ICAGRUPPENAB”，“GRUPPEN”是瑞典语，英文翻译为“GROUP”，中文翻译为“集团”，并且 ICA 公司申请注册申请商标的行为已经得到了其母公司的确认。因此，申请商标的注册和使用不会使相关公众对服务的来源、质量等特点产生误认”，因此维持了北京知识产权法院的判决，第 13425647 号“ICAGROUP 及图”商标最终在第 35 类指定服务上获准注册。

6、立錡科技股份有限公司（一家总部设立于台湾且业务范围跨亚洲、欧洲、美洲三大洲的科技型集团公司）申请第 11838228 号“RICHTTEKGROUP”商标，国知局在初审及复审中均引《商标法》第十条第一款第七项规定予以驳回。在北京知识产权法院做出撤销评审裁定的判决后，国知局仍上诉到北京高院，理由是“诉争商标由企业名称构成或者包含企业名称，该名称与立錡公司名义存在实质性差异，容易使公众对商品或者服务来源产生误认。诉争商标中“GROUP”可译为“集团”，与立錡公司名义存在实质性差异，易造成消费者误认，不得作为商标注册”。北京高院在(2017)京行终 3579 号二审判决中认为“诉争商标中的“GROUP”可译为“集团”，而立錡公司性质为“股份有限公司”，两者组织形式虽存在差异，商标所含企业名称与申请人名称不一致，但符合商业惯例，且结合诉争商标指定使用的服务，该商标显著识别部分应为“RICHTTEK”，属于臆造词，具有商标识别服务提供者的作用，对该商标指定使用的服务领域不存在欺骗性，也不会使相关公众对服务的内容等特点产生误认”。

此外，申请人发现，在北京知识产权法院一审判决明确认定申请商标未违反《商标法》第 10 条 1 款 7 项的规定的情况下，国知局仍提起上诉，直到收到二审判决才重裁的案例并不是少数，如在【(2019)京行终 7271 号】等针对“山投集团”在多个类别的注册申请案中，国知局都在一审败诉后坚持走完了二审程序才做出重裁决定。

7、莱雅公司(L'OREAL SOCIETE ANONYME)于 2017 年提交第 24371264 号“欧莱雅集团小美盒”商标在第 3 类的注册申请并被驳回，原商评委在复审裁定中认为，“申请人提交的有关“欧莱雅集团”介绍可以证明“欧莱雅集团”指向申请人，故申请商标未构成《中华人民共和国商标法》第十条第一款（七）项规定的情形”，因此核准了该商标的注册申请。之后，莱雅公司又于 2019 年在第 9、14、18 类上分别提交了第 42000789 号、第 42000788 号以及第 42000787 号“Image”（my Beauty Box 欧莱雅集团小美盒）的注册申请，这三枚商标都先引《商标法》第 10 条 1 款 7 项被驳回，之后通过复审获准注册，原因也是申请人提交的有关“欧莱雅集团”介绍可以证明“欧莱雅集团”指向申请人。上述系列案件由我司代理。

上述几个案例是笔者从检索出来的含有“集团”的商标的评审及行政诉讼

案例中挑选的一部分，虽然不够全面，但还是可以从这些案例中看出目前国知局、北京知产法院及北京高院对于含有“集团”的商标注册的基本审查意见及不同态度的，现归纳总结如下：

1、有些商标的申请人名义中虽然含有“集团”字样，以其“企业字号+集团”形式构成的商标仍然可能会在初审中被驳回，但一般可以通过评审程序获准注册，如上述案例 1。

2、如果申请人能将其企业名称及时变更为含有“集团”的名义，那么其“企业字号+集团”的商标也可以通过复审获准注册，如上述案例 2。

3、只要申请人名义中不含有“集团”字样，“企业字号+集团”形式的商标在初审阶段是肯定要被驳回的。即便商标中所含的英文单词“GROUP”整体含义不是“集团”，也需要通过复审甚至二审诉讼程序来确认一审法院的审理结果并最终获准注册，如上述案例 3。

4、申请人名义与“企业字号+集团”字样的申请商标存在差异，但申请人或者其关联公司的名称中确实含有外文的“集团”字样或者确实是集团化运营的，且申请人已经拿到了集团公司的授权来证明商标名称与申请人名义存在事实上的相符，或者申请人的商标申请符合商业惯例，则申请人通过行政诉讼获准注册的几率还是很高的。但是，即便一审法院支持了申请人的主张，且二审法院很可能继续支持，国知局仍倾向于继续上诉寻求北京高院的终审判决，如上述案例 4、5、6。

5、申请人名义中不含有“集团”字样，但是其在评审阶段能提供证据证明其“企业字号+集团”的主体指向的就是申请人，这种商标也有机会获准注册，但是这种情况从目前的审查实践来看似乎并不太具有普遍性，前述“欧莱雅集团小美盒”商标通过驳回复审顺利注册可能和欧莱雅集团本身在化妆品领域庞大的规模实力为大众所熟知有关，如上述案例 7。

综上可见，对于这种“企业字号+集团”类型的商标申请，国知局在初审及复审阶段都更注重申请人名义与商标名称形式上是否相符，而两审法院更注重的是考察申请人名义与商标名称实质上或者事实上是否相符。

（二）相关审查标准、法律法规及分析

目前的《商标法》中并没有限制“集团”作为商标注册的条款，但是在原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会 2016 年 12 月发布的《商标审查及审理标准》中，对于《商标法》第 10 条 1 款 7 项“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”的审查标准版块，明确规定“商标包含企业名称，该名称与申请人名义存在实质性差异的”作为带有欺骗性的情形之一不得作为商标使用，同时规定：

“本条中的企业名称包括全称、简称、中文名称、英文名称以及名称的汉语拼音等。

商标所含企业名称的行政区划或者地域名称、字号、行业或者经营特点、组织形式与申请人名义不符的，判定为与申请人名义存在实质性差异”。

并对此进行了举例，关于“组织形式”与申请人名义不符的，示例是广州

潮创房地产开发有限公司在第35类不动产出租等服务上申请的“潮创集团”商标。本文所探讨的内容就属于上述审查标准中关于申请商标中所含企业名称的组织形式与申请人名义不符的情形。

在总结归纳上述第（一）点审查实践的同时，笔者也对相关审查标准及法律法规及其变化情况进行了如下梳理，希望以此探知国知局及法院在审查不同阶段对这种形式的商标申请持不同态度的原因，以便为商标申请人提供应对建议。笔者认为上述“稻花香集团”案（案例4）虽然发生时间较早，但确实是“企业字号+集团”形式的商标应否获准注册的裁判文书中论述比较详尽充分的案例，从中也可以看出北京高院所秉持的一贯的态度，所以决定从本案入手进行分析。

“稻花香集团”案中商标名称与申请人名义不符被驳回是基于2001年版《商标法》第10条第1款第8项的不良影响，但是驳回原因还是担心相关公众对商品来源产生误认，从而对社会经济秩序产生消极、负面影响。2013年版《商标法》第10条关于不得作为商标使用的情形中，将2001年版《商标法》第10条第1款第7项“夸大宣传并带有欺骗性的”修改成了“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”，之后原商标局便引用《商标法》第10条第1款第7项来驳回这种含有集团字样且与申请人名义不符的商标申请。针对“企业字号+集团”类型商标予以驳回时，官方适用新、旧商标法不同条款都是基于相关公众对商品来源产生误认的担忧，所以其内在逻辑是一致的。之前引用2001年版《商标法》第10条第1款第8项的不良影响条款予以驳回应该也是因为没有其他更合适的条款的无奈之举。鉴于2013年版《商标法》第10条第1款第7项属于新修改的内容，在随后2016年版的《商标审查及审理标准》中用较大篇幅新增了关于《商标法》第10条第1款第7项的审查标准，明确规定了前述“商标包含企业名称，该名称与申请人名义存在实质性差异的”作为带有欺骗性的情形之一不得作为商标使用。这条规定及相应的审查标准都更加强调不能使公众对商品的质量等特点产生误认，而商标中含有“集团”但申请人名义中不含有集团恰好是属于容易使公众对商标所有人的企业组织形式，也即规模实力产生误认的情形，因此，引用《商标法》第10条第1款第7项驳回与申请人名义不一致的“企业字号+集团”的商标申请相较于更注重商标自身问题的《商标法》第10条第1款第8项的规定确实更具合理性。

除了上述《商标法》相关条款的变化外，笔者发现近年来和企业集团有关的企业名称登记的相关行政法规、部门规章及商标审查标准等也在发生一系列变化：

1、2018年8月3日发布了《国务院关于取消一批行政许可等事项的决定》（国发〔2018〕28号），其中第一条就是决定取消“企业集团核准登记”的行政许可事项。随后，2018年8月17日，市场监管总局发布了《关于做好取消企业集团核准登记等4项行政许可等事项衔接工作的通知》（国市监企注〔2018〕139号），通知中明确取消《企业集团登记证》核发，强化企业信息公示，具体规定：“各地工商和市场监管部门要按照《决定》要求，不再单独登记企业集团，不再核发《企业集团登记证》，并认真做好以下衔接工作。一是放宽名称使用条件。企业法人可以在名称中组织形式之前使用“集团”或者

“（集团）”字样，该企业为企业集团的母公司。企业集团名称应与母公司名称的行政区划、字号、行业或者经营特点保持一致。需要使用企业集团名称和简称的，母公司应当在申请企业名称登记时一并提出，并在章程中记载。母公司全资或者控股的子公司、经母公司授权的参股公司可以在名称中冠以企业集团名称或者简称。各级工商和市场监管部门对企业集团成员企业的注册资本和数量不做审查。二是强化企业集团信息公示。取消企业集团核准登记后，集团母公司应当将企业集团名称及集团成员信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。本通知下发前已经取得《企业集团登记证》的，可以不再公示”。

2、在2021年3月1日起施行的《企业名称登记管理规定》（国务院令第七34号）第十四条规定：“企业集团名称应当与控股企业名称的行政区划名称、字号、行业或者经营特点一致。控股企业可以在其名称的组织形式之前使用“集团”或者“（集团）”字样”；第十六条规定：“企业名称由申请人自主申报”。

3、国家知识产权局于2021年6月发布的《商标审查及审理标准》（征求意见稿）中，虽然做了与2016版审查标准类似的表述并列举了“潮创集团”的案例，但在与原有标准类似的表述“标志包含企业名称，且该企业名称与申请人名义存在实质性差异的”后面加上了一句“容易导致公众误认的”，并在对本条的解释中做了略有不同的表述，即：

“此处企业名称包括全称、简称、中文名称、英文名称以及名称的含义拼音等，且以容易使公众将其作为指代企业主体身份的标识为认定要件。

通常标志所含企业名称的行政区划或者地域名称、字号、行业或者经营特点、组织形式与申请人名义不符的，判定为与申请人名义存在实质性差异”。

4、2021年3月31日，北京知产法院召开涉“欺骗性”条款商标驳回复审案件通报会上提到，“判断商标标志带有欺骗性，容易造成相关公众误认的基础是，商标标志客观上表示或描述了商品或服务的质量等特点或产地信息，这种描述与商品或服务的实际情况存在较大差异，足以使相关公众产生错误的认识，从而影响其是否购买该商品或服务”。

上述第1、2条变化是国务院和市监总局关于不再单独登记企业集团、放宽集团名称使用条件、集团母公司可以自主申报企业名称并应将企业集团名称及集团成员信息向社会公示的规定。这样的规定使得企业集团的登记注册遵循自愿自主的原则，“集团”作为企业名称一部分的使用条件也更加宽泛，这可能导致以后很多集团公司都不会主动登记而只在实际经营中在原有企业名称的组织形式前加上集团字样进行使用。若此，以后可能会有更多的集团化经营的申请人以不含集团字样的申请人名义申请“企业字号+集团”类型的商标，并且也不太可能为了克服国知局针对“集团”字样违反《商标法》第10条1款7项规定的商标驳回而去将申请人名义变更为含有“集团”字样的名称。这种情况下国知局如果仍坚持形式上的商标名称和申请人名义完全相符，可能加重申请人的负担，有悖于国务院“放管服”改革的宗旨，不利于从实际出发解决问题。

上述第3条《商标审查及审理标准》（征求意见稿）中关于商标中所含企业名称与申请人名义存在实质性差异属于违反《商标法》第10条1款7项规定的论述中增加“容易导致公众误认”作为认定要件，并在这种商标标志前加

了“通常”两字也一定程度上对确实是集团化运营的企业的含集团字样商标申请的特殊情况起到了排除作用。而从上述第4条来看，北京知产法院似乎对这条的适用采取了更加审慎的态度，只有在“这种描述与商品或服务的实际情况存在较大差异，足以使相关公众产生错误的认识，从而影响其是否购买该商品或服务”时，该商标标志才被认为带有欺骗性。这样的变化其实也是在强调适用《商标法》第10条1款7项驳回商标申请时，应更注重该商标的使用是否会造成消费者的误认这一事实层面的后果，而不是仅仅考量是否在形式要件上相符或者仅在理论层面可能造成相关消费者产生错误的认知。这其实是与北京高院在“稻花香集团”案中秉持的只要商标的注册申请符合商业惯例和通行做法、不会使相关公众对商品来源产生误认就可以予以核准注册的观点是一脉相承的。

笔者认为，国知局坚持申请人名义中不含“集团”字样不得申请注册含有“集团”字样的商标的初衷是好的，毕竟，非集团化运营的主体申请的商标中含有“集团”，容易使消费者对该商标所标识的商品或服务所来源的企业规模实力等产生误认，进而影响其对商品或服务的质量、价值等的判断。但是，如果不把参与集团化运营但申请人名义中确实不含“集团”字样的主体排除在这个严苛的审查标准之外，则势必会对真正有商标注册需求的集团化运营的企业造成误伤，或者至少增加了该企业获得商标注册的时间和经济成本。

虽然北京知产法院及北京高院已经在诸多案例中通过考察商标申请人及母公司或者关联公司之间的内在关系、商标申请的授权证明等事实得出申请人名义与商标名称实质相符、该商标并未违反《商标法》第10条1款7项规定的结论，但是国知局近年来似乎仍一直坚持适用《商标审查及审理标准》的规定驳回形式上“申请人名义与商标名称不符”的“企业字号+集团”的商标申请，甚至在收到一审败诉判决后倾向于继续上诉。笔者认为，这么多年国知局一直没太受两审法院相关判决的影响，主要原因可能有两个，一是《商标审查及审理标准》是国知局审理商标注册申请案的主要依据，在这个标准和列举的案例都清晰明确的情况下，国知局可能需要统一适用这个标准，以实现审查标准适用的统一性和形式上的公平性；二是有些商标申请人可能并未在驳回复审中充分举证，而是到了法院阶段才提交申请人与集团公司之间的关系及授权的相关证明，这使得国知局审查员相对于花费更多的精力突破审查标准的规定可能也更愿意直接驳回了事，尤其是在有明确的审查标准可以适用且商标申请及驳回复审案量越来越大、内部审限被压缩得越来越短的大背景下。

笔者认为在企业名称登记相关规定和实践操作已经发生了上述诸多变化的背景下、在北京知产法院及北京高院较为统一地以商标中所含企业名称与商标申请人名义是否存在实质上的相符、是否真正容易造成消费者误认为审理原则并已做出诸多相反判例的情况下，国知局今后在审查“企业字号+集团”类型的商标申请是否违反《商标法》第10条1款7项规定时，尤其是在评审阶段，不适合再简单地坚持申请人名义中含有“集团”字样就不会误导、不含“集团”就容易产生误导的审查态度，而应做到根据申请人提交的复审理由及相关证据材料做个案考察，综合考量个案商标申请是否符合商业惯例、是否真正容易造成消费者的误认，以求切实减轻集团化运营的企业的诉讼成本、缩短商标获准注册的时间，践行国务院“放管服”改革的宗旨。

三、商标申请建议：充分举证，积极争取

鉴于实践中国知局对“企业字号+集团”这种类型的商标需要与其申请人名义保持一致的审查标准一直执行得非常严格，如果可能，相对简单的办法是如果可能，在申报以后可能作为商标申请主体的企业名称之时就把“集团”字样加进来，以便从源头上解决这个问题。

但是，考虑到很多集团化经营的企业其实是不太容易真正以含有“集团”字样的公司的名义提交含有“集团”字样的注册申请，主要原因一是有些企业集团本身并不具有企业法人资格，仅为企业法人的联合体，尤其是在2018年8月国家市场监督管理总局发布《关于做好取消企业集团核准登记等4项行政许可等事項衔接工作的通知》规定不再单独登记企业集团，不再核发《企业集团登记证》后，可能企业更不会为了申请一件商标而去做变更企业名称这样会给整个集团的运营带来诸多不便的登记；二是即便有这样的法律实体，很多企业仍然会将其公司的商标都放在一个实体公司的名义下进行申请并统一管理，以免因为集团内部不同的实体申请含有相同企业字号的商标而造成内部权利冲突影响注册，甚至有些企业也会将所有的知识产权放在一个专门的公司名下来统一进行注册申请并统一管理。这种情况下，集团化运营的企业可以考虑如下操作：

- 1、确保“企业字号+集团”商标中的“企业字号”是获得了在先商标专用权的。有了这一前提，这类商标申请就可以只面临是否违反《商标法》第10条1款7项规定一个驳回理由，从而使申请人面临的问题相对简单化。

- 2、集团公司的母公司主动将企业集团名称及集团成员信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示以方便后续程序中作为直接证据提交。并且，在提交注册申请的同时就积极收集母公司作为集团公司的证明文件以及授权申请人进行商标申请和使用的声明文件、证明自己是集团公司的一个子公司或者与母公司具有紧密的关联关系的材料等，以便被驳回后在复审阶段就积极充分举证，证明申请人确实是集团公司的关联公司，在规模、实力等方面并没有欺骗消费者。如果复审仍未成功，可以考虑寻求通过两审诉讼的途径获得商标注册。

- 3、有些公司因为并没有集团这一实体公司，或者集团公司与商标申请人通过很多层投资关系间接控股，甚至是跨国控股，并且很难有直接的书面证据证明申请人和集团公司之间的关联关系。这种情况下，如果申请商标中所含的企业字号与申请人的字号相同，并且能证明集团内部主要成员之间的关联关系及集团化运营的规模实力等，正如上文审查实践中案例4的“稻花香集团”案以及案例6的“RICHTER GROUP”案中北京高院在判决书中所论述的，笔者认为也可以主张这种情形符合商业惯例，消费者可以基于常识来识别出企业字号，并根据一般的认知能力识别出所标识的商品或服务的来源来说服官方准予申请商标的注册。

- 4、“企业字号+集团”类型的商标被驳回后，即便没能通过驳回复审获准注册，也建议集团化运营的企业坚持向北京知产法院甚至北京高院提起两审行政诉讼来最终获得商标注册，以便为安全的商业使用保驾护航。

最后，如前所述，对于集团化运营的企业，尤其是对于那些为相关领域消费者熟知的企业集团的相关主体申请的“企业字号+集团”类型的商标，为了避免增加申请人的诉讼成本，笔者建议国知局能在驳回复审阶段放宽审查标准，基于该等申请人众所周知的规模实力的基本事实来直接认定其商标中含有“集团”字样符合基本事实和商业惯例，相关消费者基于一般的识别能力不会被欺骗误导，以使相关主体的商标尽早获得注册并满足商业使用需求。当然，相关主体也要从提交商标申请开始就能预见到注册的难度并对案件予以高度重视和配合，积极充分地举证，以此来尝试通过复审直接获准注册，从而避免后续的诉讼程序。

涉“不良影响”商标的相关案例、裁判尺度与判断

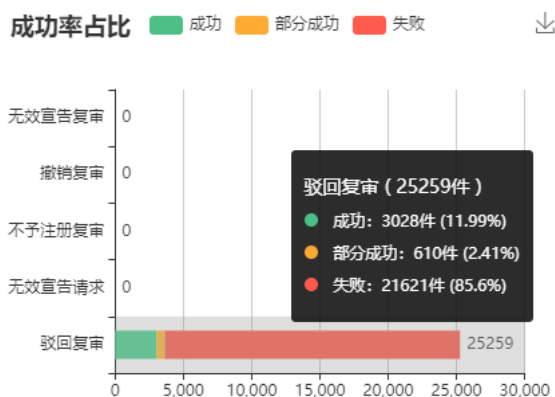
刘恒志

一、涉“不良影响”商标总体情况

《商标法》第十条第一款第八项规定了有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标注册和使用。该条款属于“禁用标志”，即具有不良影响的商标，除了不能获得注册之外，还不能进行使用。目前，在商标注册申请阶段，国家知识产权局针对该条款适用的情形逐渐增多，标准也愈加严格。相对于之前，已经出现了较多的驳回案例。例如，2021年新制定的《商标审查审理指南》，相对于2016年出台的《商标审查及审理标准》，在关于商标的不良影响方面，增加了较多的规定、案例和内容。

近年来，在实践中，商标因涉及“不良影响”而被驳回的商标越来越多。而且商标被驳回后，权利人想要通过复审及诉讼进行争取的难度也比较大。笔者运用大数据，对涉及“不良影响”商标的复审及诉讼案件进行分析。首先，关于复审案件，在商标检索软件鹰局检索了2017年8月至2020年9月的涉及“不良影响”的商标驳回复审案件，总计25259件，经复审后获得部分成功初审及全部成功初审的商标共3638件，占比只有14.4%。复审失败未获得初审的商标为21621件，占比高达85.6%。





此外，对涉“不良影响”商标的诉讼案件进行大数据分析，自2006年10月至2020年4月，已公开的涉及“不良影响”的商标驳回复审诉讼案件共2604件，其中判决撤销行政裁决或一审判决的（即经过诉讼成功争取部分或全部注册的）为399件，占比15.7%；维持行政裁决或一审判决（即没有成功争取到注册的）为2143件，占比84.3%。另外，在2020年，北京知识产权法院举办的涉“不良影响”条款商标驳回复审案件审理情况通报会发布信息称：2017至2019年该院审理涉“不良影响”商标驳回复审行政诉讼案件数量分别为301件、525件、580件。在该类案件中，维持被诉决定、驳回诉讼请求的案件比例较高，截至2020年8月底，该法院对该类案件的被诉决定维持率达到89.4%。官方发布的数据虽然与大数据分析的结果有一点出入，但考虑到大数据是对十几年案件的平均统计，应具有一定的参考性。

从上述数据分析情况可以看出，如果商标因“不良影响”而被驳回，通过复审及诉讼来争取注册的难度还是比较高的。这也提醒商标申请人，除了要关注商标申请所涉及的其他问题外，是否会涉及“不良影响”也是需要考虑和关注的问题之一。如果商标因具有不良影响而被驳回，则通过复审或诉讼来争取注册就变得具有难度。

二、商标“不良影响”的定义与分类

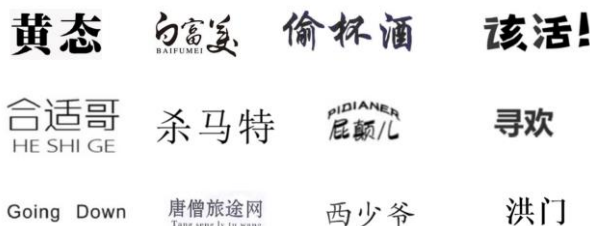
《商标法》所规定的“不良影响”条款，对应的是《商标法》第十条第一款第八项之规定，其规定：下列标志不得作为商标使用：……（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。该条款在实践中被统一称为“不良影响”条款。

我国《商标法》和《商标法实施条例》对“不良影响”并没有明确的定义和解释，但2021年发布的《商标审查审理指南》对不良影响进行了具体的定义，其将该条款解释为：“社会主义道德风尚”，是指我国公众共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯。富强、民

主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观，是我国各族人民共同的思想道德基础；“其他不良影响”是指除了有害于社会主义道德风尚之外的情况，一般是指标志的文字、图形或者其他构成要素具有贬损含义，或者该标志本身虽无贬损含义，但由该申请人注册使用，易对我国政治、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。《商标审查审理指南》除了对该条款进行了定义，还列举了一些具有“不良影响”的类型及商标案例，比如：

- 1、有害于社会主义道德风尚的商标：**包二奶**、**黑社会**
- 2、具有政治上不良影响的商标：**古特雷斯**、
- 3、有损国家主权、尊严、形象或危害国家安全、破坏国家统一：
- 4、有害于民族、种族尊严或者感情的：**黑**  **鬼**
- 5、有害于宗教信仰、宗教感情或者民间信仰的：**雍和宫**、**茅山道院**
.....

实践中，由于商标申请量巨大，涉“不良影响”的商标类型远超《商标审查审理指南》所列举的，其已经并不能涵盖当下常见的“不良影响”商标情形。指南中所列出的上述案例，都是属于比较明显的具有不良影响性质的商标，然而在实践中，相关公众碰到的很多商标并不属于非黑即白、清楚明晰的情形，而是非常具有争议的案件，例如下述商标就因具有不良影响而被驳回：



上述商标，都曾经被认定具有“不良影响”。从含义上来说，提起“黄态”，可能部分公众并不会想到该商标具有“黄色动态图”的消极含义；提起“白富美”，部分公众可能觉得该商标很有意思，其幽默戏谑的意味要大于其“对女性不尊重”的消极因素。而这些案例，已经超出了指南中规定的类型，使得相关公众不太容易把握“不良影响”的认定标准以及清楚如何去判断。结合当下实践情况，笔者对《商标审查审理指南》中难以涵盖的涉“不良影响”商标进行了整理及不穷尽式分类：

（一）贬损类：指的是商标本身具有不雅性质，一般情况下，词语能够被用作贬损或侮辱他人，比如“傻大包”、“怂娃”、“拌调子”、“神经病”等商标。

（二）不雅类：指的是商标能够通过明示或暗示的方式，使得他人联系到

色情、淫秽的内容，如“大P股”、“吃花酒”、“”等。

（三）谐音类：指的是从字面看商标本身并不产生消极含义，然而却与一些具有不雅、格调不高的不良影响的词语在字形、发音方面近似，可以推测出申请人有蹭热度、傍知名度等恶意，比如“辣鸡”（音同“垃圾”）、“小刘忙”（音同“流氓”）、“吒男”（音同“渣男”）等。

（四）格调不高类：指的是并不涉及色情、暴力、政治等内容，但是内容比较粗俗，不美观，对公众的食欲和追求高尚、美好的感觉造成不利影响，如“蜜蜂屎”、“便便老师”、“酒它妈”等。

（五）可能对某些群体具有消极影响的：对某些群体，如男性，具有消极的影响，如“油腻大叔”、“直男臻品坊”。

（六）失意类词语：指的是某些容易对相关公众的心理造成负面消极影响的词语，如“失望”、“绝望”等商标，均因涉及不良影响而被驳回。

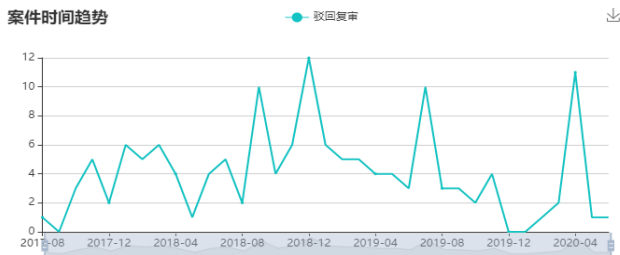
（七）包含部分消极字、词的商标，比如“狗”字：如今“狗”被指代一个群体，如单身狗、程序狗、加班狗等。若商标中包含“狗”字，官方会认定有“极度蔑视或形容人之失意等含义”，因而难以获得注册，比如相关的“订单狗”、“钟点狗”、“下单狗”等均因不良影响而被驳回。此外，其他的词语还有“鸭”“鸡”“兵”“鬼”等，如果商标包含这些词语，在一些情况下也有可能因具有不良影响而被驳回，实践中已经存在不少的案例。

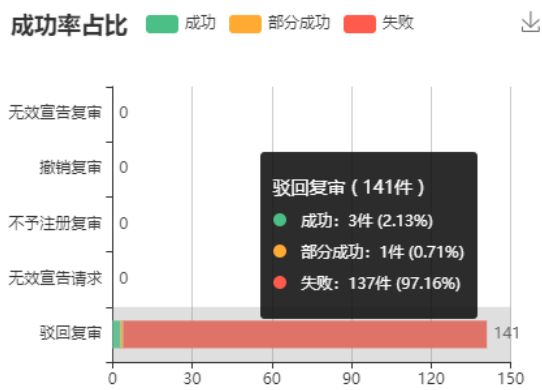
三、涉“不良影响”商标相关诉讼案件

涉“不良影响”的商标被驳回后，有些权利人会提起诉讼尝试争取注册，当然也有当事人将该条款作为武器去主动针对他人商标提起异议、无效宣告等措施。前面梳理了一些注册申请阶段被驳回的该类商标，实践中法院对于不良影响的认定和看法又如何呢。本部分挑选了四件典型的案件，看法院在具体案件中是如何认定不良影响的。

（一）“吃货”商标案

目前，有许多企业申请了包含“吃货”的商标，例如“吃货铺”、“淘宝吃货”、“美团吃货”、“吃货星球”等商标，但根据检索的情况发现，大多数的商标难以获得注册。笔者在魔局梳理了自2017年6月至2020年4月件已公开的含“吃货”字样的商标复审决定书，发现总共有141件此类商标，其中成功获得注册的为4件，占比2.84%；未获得注册的有137件，占比97.16%。





从上述可以看出，包含“吃货”的商标驳回复审失败率还是非常高的，已经超过 90%。那么为何一枚普通的包含“吃货”字样的商标这么难获得注册呢？其关键在于该词语本身所具有的含义：百度百科对“吃货”定义为：多指喜欢吃各种美食的人，并对美食有一种独特的向往、追求，有品位的美食爱好者、美食客、美食家。可以看出，其定义的语义色彩比较中性，有时甚至带有褒义，但不能绝对排除该词语仍然具有指代“好吃懒做的人”含义。此外，如果单独从“货”字来看，在传统中其有替代人的称呼作用，但一般为对人的贬称，如：蠢货、二货，此时就具有讽刺、蔑称的意味。因此，“吃货”商标虽然在许多场合下可以用作诙谐、幽默的一种含义，但是仍然不能改变其具有的一定消极与讽刺意味的一面。

在有关含“吃货”字样商标的诉讼案件方面，本次梳理了 4 件包含“吃货”词语的商标诉讼案件。根据案件审理过程的不同，可以分为两类：一种是一审法院（北京知识产权法院）和二审法院（北京市高级人民法院）均认定商标具有不良影响的，另一种是一审法院认定不具有不良影响但二审法院改判的案件。

其中，一审及二审法院均认定具有不良影响的案件情形如下：

商标	一审法院观点	二审法院观点
 第 9 类 11126521 号	尽管“吃货”二字在特定语境、特定场合下并非贬义词，但人们通常容易理解其含有贬损含义，有违社会道德，对我国文化传承会产生消极、负面的影响，不宜作为商标注册。	尽管“吃货”二字在特定语境、特定场合下并非贬义词，但人们通常容易理解其含有贬损含义，有违社会良好的风尚和习惯，对我国文化传承会产生消极、负面的影响，不宜作为商标注册。
 二标 12 类 第 19660670 号	“吃货”二字与一般价值观及良好行为规范相抵触，含有鄙视、不尊重之意，易使人产生格调不高、倡导不健康生活方式的认识。	“吃货”的常用含义为“好吃懒做的人”，具有较强的贬义，用作商标格调不高，可能导致相关公众误认为倡导错误的价值观。

一审法院认定不具有不良影响但二审法院改判的案件情形如下：

商标	一审法院观点	二审法院观点
 第 29 类 22759017 号	所谓“吃货”在现代社会，尤其是网络用语中多指特别能吃、特别爱吃的人，其属中性词汇，并无任何贬义，故诉争商标并不存在任何不良影响。	“吃货”的常用含义为“好吃懒做的人”，具有较强的贬义，用作商标格调不高，可能导致相关公众误认为倡导错误的价值观。
 第 35 类 16477961 号	随着社会的不断发展，人民的语言表达方式也会相应发生变化。通常情况下，相关公众一般不会把“吃货”理解为“光会吃不会做事的人”，而通常会理解为“爱好美食的人”，“吃货”基本已不再具有明显贬低、丑化部分人群的含义，指定使用在广告、进出口代理等服务上不会对社会主义道德风尚以及我国政治、经济、文化、宗教等社会公共利益和公共秩序产生消极负面的影响。	申请注册的商标一旦被认定为具有不良影响，则无论其是否已经作为商标使用，均不能作为商标被核准注册…… “吃货”的常用含义为“好吃懒做的人”，具有较强的贬义，用作商标格调不高，可能导致相关公众误认为倡导错误的价值观。

从上述可以看出，虽然在部分案件中，一审法院曾经认定含“吃货”字样的商标没有不良影响，但最终所有案件的二审法院均统一了尺度与立场，即认定含“吃货”字样的商标具有不良影响，不能获得注册。从前述对“吃货”商标在驳回复审阶段的情况以及结合诉讼案件来看，可以初步总结出关于含“吃货”字样商标的几点认识：

第一，确实存在一些包含“吃货”词语的商标被核准注册，包括最近的 2020 和 2021 年。但是不能产生“幸存者偏差”的心理，直接得出此类商标容易得到注册的结论，从目前检索的实际情况来看，此类商标申请注册的驳回风险是比较高的。

第二，此类商标一旦被驳回，通过复审争取注册的成功几率很低，大数据显示不超过 10%。

第三，该类商标如果复审失败后提起诉讼，即使在一审阶段能够获得有利结果，但根据目前二审法院均认定具有不良影响的大环境下，二审被改判的可能性仍比较高。

因此，对于含“吃货”字样的商标，所总结的一条经验就是：如果申请注册该类型商标，在注册申请阶段，不能完全排除绝对驳回的情况，但直接通过初审的几率并不高。如果被驳回，想要通过复审或诉讼来争取商标的注册，难度就变得特别大。

（二）“金融八卦女”商标案

“金融八卦女”商标由九一金融信息服务（北京）有限公司于 2015 年 9 月 16 日提出申请，指定使用在第 9、35、36、38、41、42、45 类商品或服务上。该商标因具有不良影响而被国家知识产权局予以驳回。其申请人不服，针对这些商标先后提起了一审、二审和再审。

该商标的主要争议点在于商标中的“八卦”是否具有消极含义。“八卦”一词的特殊之处在于其具有两种含义，一种含义是起源于“周易”，是中国古

老文化的概念，此时其性质是中性词。另一种则表达了到处说是非、饶舌，到处挖掘他人的隐私等含义，就会具有消极含义。

关于该商标是否具有不良影响，首先，商评委认为“金融八卦女”文字格调不高，作为商标用在指定使用的商品或服务上易产生不良影响，不宜作为商标使用。其申请人提起诉讼后，一审法院认为：诉争商标为文字“金融八卦女”，其中“八卦”一词具有多重含义。第一种含义是指我国古代占卜的八种符号，第二种含义是获取非正式的小道消息或新闻。第一种含义的理解基于传统文化，并不存在有害社会主义道德风尚的不良影响。针对第二种含义，本院认为，从非正式渠道获取即时财经信息是金融领域较为普遍存在的一种竞争性行为，相关公众对“金融八卦女”整体含义的理解是“具有多渠道获取金融信息能力的职业女性”，其含义并不存在格调不高的情形，是一种获取信息竞争力的暗示性描述。

然而，二审法院则认为：诉争商标由纯文字“金融八卦女”构成，按照我国公众的普遍认知水平和能力，以及该标志各部分词语的组成形式和语境，其中“金融”系指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称；“八卦”不仅具有我国古代占卜的八种符号的含义，还具有指代“流言蜚语”、“闲言碎语”或从非正式渠道获取各类消息的含义；“女”为指向特定性别或人群。由此，整体考虑诉争商标标志各部分组成的含义，在该语境下，我国公众更易将诉争商标理解为通过“流言蜚语”、“闲言碎语”或非正式渠道等方式散播各类金融消息的女性，整体上格调不高，对我国社会主流文化价值会产生消极、负面的影响，被诉决定关于诉争商标构成不良影响的认定并无不当。

最后，再审法院最高人民法院认为：本案诉争商标由纯文字“金融八卦女”构成，整体考虑诉争商标标志各部分组成的含义，结合诉争商标指定使用的商品或服务类别，我国公众更易将诉争商标理解为通过“流言蜚语”、“闲言碎语”或非正式渠道等方式散播各类金融消息的女性，二审判决关于诉争商标整体上格调不高，对我国社会主流文化价值会产生消极、负面的影响，构成不良影响的认定并无不当。

本案的特殊性在于“八卦”的含义有两种，一种为传统的文化要素概念，此时为中性词。另一种则表示流言蜚语，具有消极含义。通过相关判决可以看出，一审法院认为“金融八卦女”商标没有不良影响的原因在于其认为“八卦”表达的是从多渠道获取信息的含义，不具有消极意味。然而，二审及再审法院均认定该词具有不良影响。笔者检索了包含“八卦”字样的商标，发现一个现象，即：如果含该词语的商标，在整体含义上偏向表达周易中的八卦时，倾向于表达中性词汇时，此时商标获得注册的可能性就比较高，这从检索到的较多包含“八卦”的商标得以核准注册的事实中可以佐证，如“八卦虎”、“中宫八卦格”、“形意八卦”、“伏羲八卦”、“八卦九谷”、“八卦桥”等。但如果商标整体含义倾向于表达“流言蜚语”性质，则通过率较低。此种类型一般表现为以下几种情形：一种是将“八卦”词语与女性类人物搭配，使得商标整体含义趋向贬义，如“八卦壹姐”、“早妈说八卦”、“数据八卦姐”、“八卦女皇”等商标；另一种是整体含义容易使得公众理解为消极含义，如“关爱八卦成长”、“小道八卦”、“八卦工作室”、“宇宙八卦中心”、“不八卦也明星”、“八卦日报”等。那么，回归到“金融八卦女”

商标案件，如果去掉“女”字，商标“金融八卦”可能偏重“流言蜚语”性质的特点就会弱一些，那么在诉讼中论述商标不具有消极含义从而争取注册的可能性是否会有提高呢？

（三）“熟女”商标案

“熟女”一词，来源于日本，在百度百科被解释为泛指30岁-50岁的成熟女人。2015年12月18日，解决之道（北京）网络科技有限公司在第41类“电影剧本编写；录像带录制；演出；戏剧制作；电影放映”等服务上申请注册了“熟女”商标。随后该商标因具有不良影响而被驳回，申请人不服，先后提起了复审及诉讼，其在诉讼中主张：“熟女”可以解释为拥有丰富的人生阅历、知性优雅、有内涵的成熟女性，未违反公序良俗，不会产生不良影响，并提交了“熟女”的百度百科、《熟女养成日志》封面及版权页等证据。一审法院审理后认为“熟女”有性成熟、风情万种的女人等含义，文字格调不高，含有贬义，用在指定服务上有违公序良俗，易产生不良影响。申请人不服继续提起上诉，并补充提交了《熟女单身日记》、《熟女租房日志》封面及版权页等证据。

二审法院北京市高级人民法院审理后认为：人民法院在审查判断商标标志或者其构成要素是否具有“其他不良影响”的情形时，一般应当以涉案商标申请注册时的事实状态为准，但是若申请时不属于上述情形，但在核准注册时涉案商标已经具有“其他不良影响”的，考虑到为避免对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，故仍可以认定涉案商标构成商标法第十条第一款第八项所规定情形。关于对涉案商标标志或者其构成要素含义的理解，应当以我国公众一般认知为基准，即以辞典、工具书等公开出版物或者其他能够为公众广泛接触的信息载体等所确定的内容为准，避免根据场合、语境等外部性因素，或者通过演绎、联想等方式，将非一般含义负载于涉案商标标志或者其构成要素之上，进而不当限缩了属于商业经营中自由表达的创造空间，并且亦不利于对我国社会主义道德文化的积极、正向指引。同时，若对于商标标志或者其构成要素本身的含义并非基于生活常识而形成的普遍性认知时，应当由主张含有“不良影响”含义的当事人予以举证证明或者充分说明。本案中，诉争商标为汉字“熟女”，但是根据解决之道公司在诉讼阶段所提交的相关网络打印件、图书资料、其他商标注册信息等证据，可以证明我国公众对“熟女”的含义并未形成普遍认知，在商标评审委员会并未就其对“熟女”解释为“性成熟、风情万种的女人”等含义予以进一步举证证明或者充分说明的情况下，被诉决定相关认定缺乏依据，故在案证据尚不足以证明诉争商标由汉字“熟女”构成可能会对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序会产生消极、负面影响，

对二审法院的判决逻辑进行梳理，可以发现其认为判断商标是否具有不良影响，需要满足两个标准：一是时间标准，即以商标申请注册时或核准时为准。其二是以我国公众一般认知为基准，即以辞典、工具书等公开出版物或者其他能够为公众广泛接触的信息载体确定的内容为准。同时应当注意避免主观判断，即根据场合、语境等外部性因素，或者通过演绎、联想等方式，将非一般含义负载于涉案商标标志或者其构成要素之上。同时，对于主张具有不良影响的一方来说（一般为国家知识产权局），应当对商标构成不良影响进行举证

证明和充分说明。从“熟女”商标案中可以看出，二审法院并没有直接认为“熟女”商标没有消极含义，只是认为原告提交的证据能够证明该商标含义并非公众的一般认知，含义没有被词典、工具书等确定。在这种情况下，如果被告认为该商标具有不良影响，不能仅依靠主观上的判断，应当提交证据证明。那么，在其没有提供证明或充分说明的情况下，法院只能认定商标不具有不良影响，最终“疑罪从无”，使得商标获得了注册。

（四）“MLGB”商标案

关于“不良影响”商标案件，不得不提的就是“MLGB”案，该案在审理过程中及审结后备受社会关注。该案所涉及的时间节点与大致案情如下：

2010年12月，上海俊客贸易有限公司（以下简称上海俊客）在第25类服装等商品上申请第8954893“**MLGB**”商标，于2011年12月核准注册。

2015年10月，第三人姚某针对该商标提起无效宣告申请，主要理由是该商标容易让人想到不文明用语，有害于社会主义道德风尚，具有不良影响，并提交了相关网页文件等证据予以证明。

2016年11月，商标评审委员会审理后认定“MLGB”商标在网络等社交平台上广泛使用，含义消极、格调不高，用作商标有害于社会主义道德风尚，易产生不良影响，予以宣告无效。上海俊客公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

2017年11月，一审法院认为该商标对青少年群体而言含义低俗，维持注册更容易产生将低俗另类当做追求时尚的不良引导，这种不良引导直接影响的是青少年群体，危害后果必将及于整个社会的道德风尚，最终判决驳回了上海俊客的诉讼请求。上海俊客不服一审判决，向北京高院提起了上诉。

2019年2月，北京高院认为“MLGB”虽然并非固定的外文词汇，但是结合相关网页截图，以及考虑到我国网络用户数量规模之大、网络与社会公众生活密切相关等因素，在网络环境下已经存在特定群体对“MLGB”指代为具有不良影响含义的情形下，为了积极净化网络环境、引导青年一代树立积极向上的主流文化和价值观，制止以擦边球方式迎合“三俗”行为，发挥司法对主流文化意识传承和价值观引导的职责作用，应认定争议商标本身存在含义消极、格调不高的情形。同时，考虑到虽然上海俊客公司在申请争议商标的同时，还申请了“caonima”等商标，故其以媚俗的方式迎合不良文化倾向的意图比较明显。最终认定该商标具有不良影响，判决驳回上诉，维持原判。

该案件曾在相关公众中引起了关注，产生了一定影响，该案也被评为“2019年度北京市法院知识产权司法保护十大案例”。该案件的特殊之处在于以下几个方面：

第一，本案是一起涉及第三人的无效宣告案件，相对于驳回复审案件，其涉及的当事人数量较多，争议性和对抗性也较大。

第二，该商标从申请时的2011年到被提起无效宣告申请的2015年，正值中国互联网快速发展的阶段。网民数量和该词语使用情形的增多，都会对最终的不良影响认定产生一定影响。

第三，本案最特殊之处在于一审时，北京知识产权法院合议庭对该商标是否具有不良影响产生过不同意见。少数意见认为，“MLGB”作为网络流行语，

用“MLGB”指代“妈了个逼”的现象，形成的时间不长，局限在网络环境，主要是年轻人群，在日常生活中并不常见，尚不能构成其固定含义。社会道德风尚取决于大多数人的认知，不能因为有人将“MLGB”指代“不文明用语，就认为两者建立了固定联系。汉语中并没有以汉语拼音首字母理解英文组合含义的习惯，用“MLGB”进行指代是由于不正当的联想产生了危害社会道德风尚的含义，不能认为该标志本身就具有了危害道德风尚的含义，否则会不适当的限制语言文字或者拼音字母的使用。而多数意见认为，现有证据表明

“MLGB”最早出现即是用来指代不文明词汇，在争议商标核准使用日之前这种用法已经存在，并在一定的群体范围特别是部分年青的网络用户中使用并具有一定的影响。在争议商标核准注册后，这种指代使用和认知的范围随着网络的发展逐渐扩展，甚至扩大出现在日常生活中。上海俊客公司虽然主张其使用的“MLGB”标志是‘My life is getting better’的缩写，但并无证据表明这种缩写方式是英文中常见的表达……从商品使用的群体定位看，争议商标申请注册时即具有迎合低级趣味和叛逆心理的意图。……现有证据表明，在青少年群体网络社交中，以“MLGB”指代“妈了个逼”比较普遍……诉争商标对青少年群体而言含义低俗，维持注册，更容易产生将低俗另类当做追求时尚的不良引导，这种不良引导直接影响的是青少年群体，危害后果必将及于整个社会的道德风尚。最终，合议庭实行少数服从多数的原则，认定“MLGB”商标具有不良影响。

“MLGB”商标案的一审法院将不同意见写进了判决书，这在许多涉及“不良影响”商标案件中是不多见的，由此可见，在认定商标是否具有“不良影响”时，争议不仅发生在当事人、其他相关公众之间，也存在于裁判者当中。

四、社会环境变化导致词语性质发生改变的境况

判断商标是否具有不良影响，主要是看商标的含义是否具有消极意味，而商标的含义是会随着社会的发展而不断变化的。有些词语虽然之前属于褒义词或者中性词，但是随着社会的发展和环境的改变，其含义可能会发生变化，从而具有一定的消极含义。此时若申请注册此类商标，会因为当下具有消极含义的原因而被认定具有不良影响。这种情形对应的是“小姐”这个词，其性质原本为褒义，是对未婚女性的尊称，在改革开放后的20世纪八九十年代中被广泛应用，现在仍然存在的诸如“香港小姐”、“世界小姐”、“环球小姐”等也都是对该词语的褒义性使用。

然而，随着时代的发展，不知何时，“小姐”词语的含义产生了变化，开始指代一些特殊群体，导致该词语的地位变得尴尬。这产生的结果是：包含该词语的一些商标不能获得注册，例如第35类的“小姐管家”、第41类的“狩猎小姐”商标就被认定具有不良影响而被驳回。因此，一个词语的含义并不是一成不变的，其会随着时代、社会环境的发展而变化，即使之前所表达的是一种中性甚至积极的含义，但也可能会逐渐变化成具有其他消极含义。所以，在判断商标是否具有消极含义时，需要结合当下的社会客观环境予以判断，而不仅拘泥于商标本身曾经具有的含义性质。

五、商标是否具有“不良影响”的判断标准初探

当面对一个商标时，相关公众如何去初步判断这个商标是否具有不良影响，从而评估其驳回风险以及注册成功几率呢？当然，有些类型的商标，比较容易判断出其具有不良影响的因素，比如明显有损政治、道德风尚、种族、宗教的，如“拉登”、“非典”等，这在《商标审查审理指南》中都有规定。但实践中遇到的许多商标，其含义是模棱两可的，已经超出指南中的分类而难以判断。比如有些词语本身大部分或常用情形为中性甚至是褒义，但是偶尔可以用作贬义的；又比如有的词语是随着时代的发展，从原来的褒义性质变成了稍微具有了贬义的性质。对于这些具有争议性质的词语是否具有不良影响，可以考虑遵循如下两个原则来进行初步判断：

第一个原则是，应当具备“完美道德”的心理，避免产生“同情”思想。目前，只有完全不具有任何消极含义的词语，才不会被认定具有不良影响。但有时候相关公众虽然知道有些词语具有一点消极的意味，但是基于该词语大多数情况下表达的是积极的含义，会觉得该词语申请商标被驳回会有点可惜，从而产生“同情”的思想，认为申请商标的话应大概率会获得注册。例如有些公众会认为“吃货”词语现在多数情况下表达着诙谐幽默含义，为年轻人所常用，虽然有点消极的含义，但作为商标注册被驳回就会很可惜。此时，即使他们可能已经意识到该词语在一些情况下，也有可能表达着消极的含义，但是基于“同情”心理，就会认为可以获得注册。那么，这就会与检索到的含“吃货”字样的商标大多被驳回，且很难通过复审及诉讼争取注册的事实相违背。因此，在判断某词语是否会具有不良影响因素时，应当严格坚持“完美道德”的思想：只要商标具有任何一点消极含义，就很有可能被认定具有不良影响而难以获得注册。此外需要注意的是，商标是否具有消极含义，体现的是“是”与“否”的问题，而不是“多”与“少”的问题。

第二个原则，不能产生“幸存者偏差”的心理。一些公众在判断词语是否具有不良影响时，有会去检索类似商标的注册情况，当发现有注册成功的案例时，就会想当然认为该类型的商标都能获得注册。然而实际上，他们可能忽略了有许多商标已经被驳回的情况。例如，在检索含“吃货”字样的商标时，能发现有些商标已经得到注册，此时若直接得出该类商标很容易获得注册的结论是比较仓促的，因为大部分商标实际上已经被驳回了，这就会产生“幸存者偏差”的错误认识。

在判断商标是否具有不良影响方面，还应注意以下几种类型的词语难以获得注册：一是曾经具有消极含义，但现在一般属于中性意义的，如“少爷”等词语。二是词语的含义之前是积极的，但现在含义有时是消极的：典型的是因时代的发展导致词语含义发生变化的，例如“小姐”等。三是词语大多数情况下具有中性或积极含义，但仍然会具有一点消极的含义，比如“吃货”词语。

综上，在判断商标是否具有不良影响时，如果某商标通过上述两个原则发现并没有消极含义，同时也不属于前述三种情形的，那么就可以认为该商标被认定不良影响的风险就比较低。

从“米兰”案看地名的“其他含义”及可注册性

明星楠、张琰琳

我国《商标法》第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”所谓地名具有“其他含义”应当理解为既包括标志本身有除地名之外的其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。在万慧达近期代理的“米兰”商标一案中，北京高院正是认可了该标志经使用获得的“第二含义”，且综合考虑到该标识具有花卉含义及商标所有人无攀附地名的主观恶意等情形，最终维持了该商标的注册。

基本案情：

米兰婚纱摄影是我国一家具有较高知名度的婚纱摄影品牌，其创始人自1986年即进入该行业并创立米兰婚纱品牌，1994年成立米兰婚纱摄影机构，开始大量推广和使用米兰婚纱，且于1999年在摄影等服务上取得“米兰”商标，并使用至今，该商标曾多次荣获江西省著名商标。2003年成立江西米兰婚纱摄影有限责任公司（以下称“米兰婚纱摄影公司”），负责米兰婚纱品牌的全国运营。经过多年发展，米兰婚纱摄影连锁机构（包括分公司、直营、加盟机构）已遍布全国各地。诉争商标第7966421号“米兰”商标于2010年在第41类“摄影”等服务上申请注册，后成为米兰婚纱摄影公司的主商标，经过多年宣传使用，已为广大消费者所熟知。

2019年，许某以诉争商标与意大利知名城市“米兰”同名，不应注册为商标为由，根据《商标法》第十条第二款规定，对诉争商标提出无效宣告请求。国家知识产权局经审理认为，《商标法》第十条第二款为禁用条款，米兰婚纱摄影公司的使用证据不能成为诉争商标维持注册的当然依据。诉争商标“米兰”一般指向意大利知名城市“米兰”，属于公众知晓的外国地名，且诉争商标无其他构成要素，未形成除地名外的其他含义，已违反2001年《商标法》第十条第二款的规定，裁定对诉争商标予以无效宣告。米兰婚纱摄影公司不服向北京知识产权法院提起行政诉讼，一审判决维持了国知局裁定，驳回了米兰婚纱摄影公司的诉讼请求。【案号：（2020）京73行初17150号】

米兰婚纱摄影公司不服向北京市高级人民法院提起上诉，主张：首先“米兰”具有公众熟知的其他含义，如花卉“米兰”，其并非唯一指向地名；其次，“米兰”在婚纱摄影服务上经多年使用已与米兰婚纱摄影公司形成较强的对应关系，足以使相关公众将其识别为婚纱摄影服务来源的标志，形成了区别于地名的第二含义；最后，诉争商标不会因存在地名因素而导致其在核定使用服务上缺乏显著性或具有欺骗性，其注册未违反商标法第十条第二款的规定。

北京市高级人民法院经审理认为：（一）2001年商标法第十条第二款作为商标授权确权审查中的绝对理由条款，旨在避免含有地名的商标权人垄断公共

资源，避免含有地名的商标误导公众产生误认误购，也为维护商标的显著特征。基于此，应当从整体上对诉争商标是否构成地名的含义加以判断，不宜仅因含有“地名”的构成要素即直接援引商标法第十条第二款规定予以驳回或宣告无效。同时，商标法第十条第二款中关于“地名具有其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得

“第二含义”的情形。原审法院未采纳诉争商标的使用、宣传等方面的知名度证据，径行认定诉争商标违反商标法第十条第二款的规定存在法律适用错误，本院予以纠正。（二）本案中，根据米兰婚纱摄影公司提交的证据，综合考虑：

“米兰”为我国花卉名称的事实；诉争商标使用在“婚纱摄影”服务上，经过多年宣传使用诉争商标已具有较高知名度；诉争商标在多起民事诉讼和行政裁决中均存在受保护记录；米兰婚纱摄影公司注册诉争商标时及实际使用中均无攀附意大利米兰城市的恶意等因素，最终认为，诉争商标经过使用宣传，已经能够为我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系，进而获得了地名以外的“第二含义”，不会导致消费者认为与意大利米兰城市存在特定联系。因此，维持了诉争商标的注册，撤销了被诉决定及一审判决。【案号：

（2021）京行终 6471 号】

短评：

一、判断商标是否违反商标法第十条第二款规定的地名禁注条款，应当考虑地名本身是否具有其他含义，“其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。

《商标法》第十条第二款将“地名具有其他含义”作为“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不得作为商标”的除外情况。所谓“其他含义”，根据 2019 年《北京高院关于商标授权确权审理指南》第 8.10 条规定，应当理解为包括以下两种情形：一种情形是该地名名称本身就除地名之外的其他为相关公众普遍知悉的固有含义，另一种情形是通过使用获得“其他含义（即第二含义）”足以使公众将其与地名相区分，即地名名称经过实际使用具有较高知名度，相关公众在认知该地名商标时，能首先意识到其指代了特定商品的来源而非地名，或者至少能在意识到其指代地名的同时，意识到其也指代了特定商品的来源。

（一）诉争商标通过使用已获得“第二含义”足以使相关公众将其与地名相区分

本案诉争商标经在婚纱摄影服务上多年的商标性使用已经与米兰婚纱摄影公司形成较强的对应关系，足以使相关公众将其识别为婚纱摄影等服务来源的标志，形成了区别于地名的第二含义，不会导致混淆误认。米兰婚纱摄影机构自 1994 年成立以来，便开始将“米兰”作为其主要品牌在婚纱摄影等相关服务上进行推广和使用，在此基础上还衍生了“米兰新娘”“皇室米兰”“米兰尊荣”等米兰系列品牌。米兰婚纱摄影连锁机构有一百多家遍布全国各地，2012 年至 2019 年营业收入总额超过 13 亿元，净利润超过 1.2 亿元，纳税额度也维持在年均几百万元，仅 2013-2015 年广告投入超过 1140 万元，广告及报纸宣传覆盖全国各地。米兰婚纱摄影公司还荣获“新余老字号”、“亚太最

佳专业影楼金质奖”、“杰出品牌贡献奖”等荣誉奖项。根据 C-BPI 品牌排行榜显示,2014-2015 年,米兰婚纱位列全国婚纱摄影行业前三名。此外,诉争商标还在多起民事诉讼和行政裁决中获得司法/行政保护。以上足以证明,诉争商标经过使用宣传,与米兰婚纱摄影公司已形成稳定对应关系,形成地名以外的“第二含义”,足以使相关公众将其识别为婚纱摄影等服务来源的标志。

(二)在先判例亦认可商标在经使用获得除地名外的其他含义不会导致相关公众产生产源误认时,可以获准注册

最高人民法院、北京市高级人民法院等在近期的“哈尔滨小麦王”、“PARIS BAGUETTE 及图”、“北京及图”、“莫斯科餐厅”等案件中均因考虑到商标经使用获得除地名外的其他含义(即第二含义)的情形,维持或给予了相关商标的注册。如下所示:

最高人民法院在“哈尔滨小麦王”案[1]中认为,“哈尔滨”系列啤酒产品经过哈尔滨啤酒公司长期、大量的使用和持续、广泛的宣传,已经具有了较高的市场知名度。相关公众在看到“哈尔滨”商标时,可以将其与啤酒等商品的提供者哈尔滨啤酒公司建立起较为稳定的产源联系。基于“哈尔滨”商标在啤酒商品上已经积累的商业信誉,争议商标“哈尔滨小麦王”与哈尔滨啤酒公司“哈尔滨”系列品牌所具有的产源指向关系一致,故争议商标的使用也不会使相关公众因产源上的错误认识,而产生误认误购的后果,故争议商标未违反商标法第十条第二款的规定。

北京市高级人民法院在“PARIS BAGUETTE 及图”(巴黎贝甜)案[2]中认为,争议商标是由英文“PARIS”“BAGUETTE”及图形构成的图文组合商标。虽然其中“PARIS”是法国著名城市巴黎的名称为公众知晓,但“BAGUETTE”的含义为“法国面包、法式长棍面包”,对中国公众而言,不易识别和认读,另有图形要素加入,使得争议商标整体上具有区别于地名的含义。同时,根据商标权利人提交的关于诉争商标宣传报道、年度审计报告、销售经营状况、市场调查报告等证据足以证明,争议商标整体上区别于地名的含义得到了进一步强化。另外,公众基于对争议商标核定使用商品的口感、风味等特点判断,亦不会将争议商标中的“PARIS”与核定使用商品的产地建立关联,故争议商标未违反商标法第十条第二款的规定。

北京知识产权法院在“北京及图”案[3]中认为,北京卷烟厂第 115009 号“北京及图”商标自 1990 年开始多次获得相关荣誉,1999 年被评为北京市著名商标、北京商业知名品牌,2001 年被评为北京市著名商标,此外在多项荣誉证书上均以“北京”或“北京牌”指代上诉人商品。鉴于申请商标(第 18613634 号“北京”商标,2015 年申请)与第 115009 号商标的文字部分的文字组成和字体完全相同,考虑到“北京”在北京卷烟厂长期大量的在烟草商品上的使用已经产生了区别于县级以上行政区划名称的其他含义,在烟草商品上与北京卷烟厂形成了唯一的对应关系,故申请商标并未违反商标法第十条第二款的规定。

国家知识产权局在“莫斯科餐厅”案[4]中认为,争议商标“莫斯科餐厅 MOSCOW RESTAURANT”中的“莫斯科”、“MOSCOW”系俄罗斯联邦首都的地名,属于公众知晓的外国地名。但是,被申请人旗下莫斯科餐厅系成立于建国之初的全民所有制企业,已经经营六十余年,承载了一定的时代文化记忆,

获得过较多荣誉，具有较高的知名度。“莫斯科餐厅”整体已经与被申请人旗下餐厅形成一一对应关系，形成了区别于地名的特定含义。争议商标用在其指定的饭店等服务上属于 2001 年《商标法》第十条第二款所规定除外情形，其注册应予维持。

二、衡量商标是否违反地名禁注条款，不仅要考虑商标的其他含义和指向，还应结合商标具体指定商品或服务、商标申请意图、实际使用情况、以及相关公众的认知等因素，综合考虑该商标的注册是否会导致产地误认。

地名禁注条款在 1988 年《商标法实施细则》中增加，后列入 1993 年《商标法》，其立法本意是为了防止商标权人利用地名指代特定地理区域的形式不正当垄断公共资源、通过占用地名误导公众，避免因商标的地名因素导致其在指定商品或服务上缺乏显著性或具有欺骗性。当结合商标具体指定商品或服务，商标申请意图及实际使用情况，以及相关公众的认知等因素进行综合考虑后，该商标并不会因存在地名因素而导致其在指定商品或服务上缺乏显著性或具有欺骗性时，则并未违反地名禁注条款。

（一）诉争商标在其指定使用服务上使用不会导致相关公众产生误认

本案诉争商标权利人在婚纱摄影服务上使用“米兰”标志已长达二十余年，其服务范围遍及全国各地，“米兰”婚纱摄影品牌已名列全国婚纱摄影排行榜前三，具有极高知名度，其面向的相关公众即婚纱摄影服务消费者和供应商等，本身已对“米兰”婚纱摄影品牌具有较强的认知，当其选择米兰婚纱摄影或度假服务时，不会认为其与意大利城市相关，而是基于国内知名的米兰婚纱摄影品牌选择相关服务，并不会导致产地误认。因此，诉争商标使用在婚纱摄影等服务上并不因存在地名因素而缺乏显著性，也不具有欺骗性。

（二）诉争商标所有人在申请及实际使用商标时均为善意

米兰婚纱摄影公司在申请诉争商标时具有善意，诉争商标本身具有除地名之外的其他为相关公众普遍知悉的固有含义，即花卉米兰。米兰是我国常见的花卉植物，因其植株较小，外观雅致，花香袭人，被广泛用于市内盆栽、室外园艺栽培以及香料化妆品行业。根据国图检索可知，自 1980 年以来，有关“米兰+花卉”的报纸和期刊即高达 7000 余条。因此，“米兰”并非唯一指向意大利城市，其还具有公众熟知的区别于地名的“其他含义”。

在先案例亦表明，当一个词汇本身含有较强的区别于国名/地名的其他含义指向时，基于其显著性作为商标进行注册时，未违反国名/地名禁注条款。如最高院即在“JORDAN 及图”商标驳回复审案[5]中即强调，诉争商标文字部分“Jordan”除了构成约旦国（全称约旦哈希姆王国）英文国家名称“The Hashemite Kingdom of Jordan”的重要组成部分外，还具有人名、地名（约旦、霍尔丹）等其他含义。最终认为该商标未违反商标法第十条第一款第

（二）项的规定。

此外，米兰婚纱摄影公司在实际使用诉争商标时均在专注发展自身品牌，其在官方网站宣传、广告宣传及全国各地连锁机构店面宣传中，并未提及意大利城市米兰，其并攀附意大利米兰城市的恶意。因此，相关公众在选择其婚纱摄影服务时，并不会产生产地误认。

（三）诉争商标已形成稳定的市场认知，不会导致相关公众产生误认

本案诉争商标经过多年使用，已成为米兰婚纱摄影公司的主商标及品牌。

对于一个已经在市场中长期使用、形成稳定市场认知并具有较高知名度的商业标志，如果仅简单根据地名禁注条款将该商标予以无效宣告，不仅将企业及其核心品牌的运营和发展置于无所适从的境地，也浪费了商标资源、行政审查及司法审判等公共资源。二审法院也是综合考虑了诉争商标的商业价值及其在市场中运营并未导致消费者误认等多种因素，最终维持了诉争商标的注册。

三、小结

综上所述，含有地名的商标只有脱离地名的含义，不会因存在地名因素导致消费者误认时，才具有可注册性。当商标申请人准备申请含有或被可能被认为是地名的商标时，应审慎考虑该标志是否会导致消费者产生产源误认，以防被适用地名禁注条款驳回注册申请。对于已注册的含有或疑似地名的商标，在经过多年使用具有较高知名度产生“其他含义”且不会导致消费者混淆误认时，考虑到保护商标资源及维护市场稳定等因素，该商标可以继续维持注册，但在后续的使用过程中也应保持合理使用，避免向地名靠拢，并积极维权保护自身商标品牌。

[1] 最高人民法院（2020）最高法行再 370 号判决。

[2] 北京市高级人民法院（2020）京行终 4838 号判决。

[3] 北京知识产权法院（2017）京 73 行初 9411 号判决。

[4] 商评字[2020]第 0000249128 号裁定书。

[5] 最高人民法院（2015）知行字第 80 号判决。

显著性

-从“陈麻花”商标纠纷看通用名称认定的困惑

Gary Yang

导读：近年来，磁器口成为网红打卡景点，“陈麻花”也被越来越多的网友所熟知，但不少商家都打着“陈麻花”旗号，又令消费者感到困惑。近期，最高人民法院作出再审判决，支持二审法院“陈麻花”不构成麻花类商品的通用名称的认定，却转而认定“陈麻花”在申请注册时已不具备商标应有的识别功能，故构成商标法第十一条第一款第（三）项其他缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册。

历时多年的“陈麻花”商标之争近期出现新动向。最高人民法院作出再审判决，支持二审法院“陈麻花”不构成麻花类商品的通用名称的认定，却转而认定“陈麻花”在申请注册时已不具备商标应有的识别功能，故构成商标法第

十一条第一款第（三）项其他缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册。根据现行商标审查和审理实践中的相关标准和解释，“陈麻花”一词本身具备商标注册和使用应有的显著特征和识别功能，这也是“陈麻花”商标得以获得核准注册的原因。那么，为什么“陈麻花”这一名称会涉及通用名称和缺乏显著性问题呢？事情还要从“陈麻花”商标在重庆的发展历史说起。

近年来，磁器口成为网红打卡景点，“陈麻花”也被越来越多的网友所熟知，但不少商家都打着“陈麻花”旗号，又令消费者感到困惑。《重庆商报》2018年5月27日的一篇报道提到：“在重庆著名景点磁器口古镇，‘陈麻花’被视为当地一绝，有着‘没吃过陈麻花，就没到过磁器口’的说法。然而，陈昌银、陈建平、陈文贵、陈稳健、千年陈……到处都是‘陈’的麻花，让人不禁眼花缭乱。”

在重庆市磁器口陈麻花食品有限公司（以下简称陈麻花公司）取得“陈麻花”商标的注册并发布维权公告后，磁器口的其他麻花经营者提出反对，认为“陈麻花”是一个通用名称，纠纷随之而起。

最高法的再审判决，对如何认定通用名称提供了一定的指引，但仔细研读相关司法文书，笔者又对本案所涉及的具有地域性特点的名称，其显著特征适用何种标准判定，以及全面审查的程序等问题产生了一些困惑。

案件基本事实

重庆市磁器口陈麻花食品有限公司（以下简称“陈麻花公司”）于2013年11月5日申请注册第13488202号“陈麻花”商标，并于2017年11月7日获得核准注册，专用权期限至2027年11月6日，核定使用商品为第30类“麻花；怪味豆；琥珀花生”等。

重庆市沙坪坝区互旺食品有限公司（以下简称“互旺公司”）、重庆市沙坪坝区磁器口老街陈建平麻花食品有限公司、冯万金、重庆陈记香酥王食品开发有限公司、重庆大渝人食品有限责任公司等主体随后对“陈麻花”商标提起无效宣告申请。原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2019年3月4日作出商评字（2019）第42763号关于第13488202号“陈麻花”商标无效宣告请求裁定书，认为：

申请人一提交的证据1即（2015）渝一中法民终字第01977号民事判决中认定：“陈麻花”一词有时被作为商品名称使用，如2008至2011年，被申请人开具的发票、订立的买卖合同中显示品名为“陈麻花”，而被申请人称其1999年开始使用陈麻花无证据支持，不足以证明相关公众已经在“陈麻花”与被申请人之间建立起稳定联系。申请人二至五提交的证据4《重庆商报》关于“陈麻花”的采访报道时间为2012年12月18日，早于争议商标注册申请日，报道中载明磁器口古镇有众多与“陈麻花”有关的店铺，“陈麻花”为市民对磁器口古镇麻花的统称。证据6中重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心等主体出具的卫生检验报告等时间跨度为2007年至2017年，部分早于争议商标申请日，显示检验商品名称为“陈麻花”。证据9重庆市食品工业协会等出具的“有关陈麻花的使用情况说明”亦称重庆地区对“陈麻花”仅以商品和制作工艺名称使用。截至2013年，重庆市磁器口古镇已有“陈麻花”商铺12

家。结合上述全部在案证据可以证明，在争议商标注册申请日前，重庆磁器口古镇已有多家生产厂家加工、销售“陈麻花”，并将“陈麻花”作为一种麻花产品名称加以使用。因此，基本可以认定在争议商标注册申请日前，“陈麻花”在重庆磁器口地区已成为一种麻花商品约定俗成的通用名称，争议商标在麻花商品上的注册属于商标法第十一条第一款第（一）项所禁止之情形。

一审判决：（2019）京 73 行初 3833 号

陈麻花公司不服，向北京知识产权法院（以下称一审法院）提起行政诉讼。一审法院认为，将诉争商标注册在麻花类商品上使用显著识别性较弱。在案证据不足以证明相关公众已经在“陈麻花”与陈麻花公司之间建立稳定联系。在 2013 年 11 月 5 日之前，“陈麻花”在重庆磁器口地区已经成为一种麻花商品约定俗成的通用名称。诉争商标已于重庆市磁器口地区被包括原审第三人在内的众多商户于生产、经营、销售、检验等环节用作商品名称使用，造成其标识显著性进一步退化，不再具有识别商品来源的功能。诉争商标申请注册违反了商标法第十一条第一款第（一）项的规定，被诉裁定对此认定正确。诉争商标“陈麻花”作为一种麻花商品的通用名称，使用于“怪味豆、琥珀花生、黑麻片、糕点”等商品上，违反了商标法第十条第一款第（七）项的规定。

二审判决：（2019）京行终 9347 号

陈麻花公司不服一审判决，向北京市高级人民法院（以下称二审法院）提起上诉。二审法院认为：一审第三人提交的证据不足以证明“陈麻花”系规范化的商品名称，不足以证明“陈麻花”在诉争商标核准注册时成为通用名称。诉争商标的申请注册未违反商标法第十一条第一款第一项的规定。诉争商标是否具有显著识别性并非商标法第十一条第一款第一项所考虑的要件。因此，被诉裁定及一审判决对此认定有误，予以纠正。陈麻花公司的相关上诉理由成立，予以支持。本案中诉争商标“陈麻花”中的“麻花”系一种商品，使用在除“麻花”之外的“怪味豆、琥珀花生、黑麻片、糕点”等商品上，以一般公众的辨识能力容易对标有诉争商标标识商品的产地、质量、主要原料等特点产生误认。因此，诉争商标在除“麻花”之外商品上的注册违反了商标法第十条第一款第七项的规定。

再审判决：（2021）最高法行再 255 号

互旺公司、重庆市沙坪坝区磁器口老街陈建平麻花食品有限公司、冯万金、重庆陈记香酥王食品开发有限公司、重庆大渝人食品有限责任公司不服二审判决，提起再审申请。最高法再审认为：

本案再审审理的焦点问题是诉争商标的注册是否违反商标法第十一条的规定。

虽然在案证据不能证明相关公众普遍认为“陈麻花”所具体指代的是哪一

类麻花商品，“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称，但基于上述相关公众对“陈麻花”的认识和当地经营者对“陈麻花”标志的使用状况等事实，证明本案诉争商标申请注册时，“陈麻花”已不能区别具体的麻花商品的生产、经营者，从而发挥商标应有的识别功能，故其构成商标法第十一条第一款第三项其他缺乏显著特征的标志，不得作为商标注册。虽然被诉裁定及原审法院对此未审理确认，但互旺公司等申请无效宣告以及再审诉讼中均提出此项主张，再审审理中陈麻花公司亦对此陈述了意见，故本院对此进行审理符合法律规定。

此外，诉争商标核定在麻花以外的“怪味豆、琥珀花生、黑麻片、糕点”等商品上使用，构成商标法第十条第七项“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”规定的不得作为商标使用的情形，原审判决对此认定正确。

相关思考

所谓通用名称，是指与特有名称相对，为国家或某一行业所共有的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓[1]。《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》（法发〔2010〕12号）总结审判实践指出：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”

通常来说，法定、国家标准、行业标准中确定的通用名称，认定标准较为清晰，容易引起争议的通常是约定俗成的通用名称的认定，这也是“陈麻花”商标案的争议焦点。本案中行政机关和二审法院不同的裁判和论述，体现出此类通用名称认定的复杂性。

（一）通用名称的内涵和外延

从再审判决来看，本案焦点最终落在对“通用名称”这一概念的内涵和外延的理解上。在一审判决中，法院指出：“商品的通用名称是指为国家或某一行业内所共用的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓，包括法定、国家标准所定或者约定俗成的通用名称。”二审法院则进一步指出：“通用名称应当具有以下特征：1、通用名称是反映商品或服务的物理特性，为相关公众区别商品或服务而非商品或服务的来源；2、通用名称是明确且相对统一的；3、通用名称是行业经营者普遍使用的商品名称，特有商品名称并非通用名称。”

从上述定义看，通用名称的核心是通过指向不同的物理特定，区分一类商品和另一类商品的称谓，且已经达到明确统一的程度。通用名称认定的难点在于，如何认定构成“一类商品的称谓”，以及什么程度的使用能达到“规范化称谓”的标准。

在“水鸟被”通用名称案中，广东省高院认为“水鸟被”不构成通用名称，理由之一是“尚无证据显示消费者已普遍认为水鸟被是一类被子的名称。水鸟被究竟是何种被子，对大多数消费者而言，其所指并不明确”。与之相反，在鲁锦一案中，山东省高院则认定“鲁锦”是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，并在判决书中指出：鲁锦指鲁西南民间纯棉手工织锦，其纹彩绚丽灿烂似锦，在鲁西南地区已有上千年的历史。“鲁锦”作为具有山东特色的手工纺织品的通用名称，为国家主流媒体、各类专业报纸以及山东省新闻媒体所公认，山东省、济宁、菏泽、嘉祥、鄄城的省市县三级史志资料均将“鲁锦”记载为传统鲁西南民间织锦的“新名”，有关工艺美术和艺术的工具书中也确认“鲁锦”就是产自山东的一种民间纯棉手工纺织品……自 20 世纪 80 年代中期后，经过媒体的大量宣传，“鲁锦”已成为以棉花为主要原料、手工织线、染色、织造的山东地区民间手工纺织品的通称，且已在山东地区纺织行业领域内通用，并被相关社会公众所接受。

从“鲁锦”案来看，其能独立成为“一类商品”的原因包括产自特定地区、有悠久的历史传承和文化属性等，因而能被相关社会公众接受和识别为有特定指向的一类商品。而就“陈麻花”一案而言，疑问在于磁器口的麻花究竟与产自其他地区的麻花有哪些实质性的不同，其差异点是原料、工艺、口味？还仅仅是其产地或附着的文化？

一审法院认为，“陈麻花”是市民对磁器口古镇麻花的统称，在重庆磁器口地区已成为一种麻花商品约定俗成的通用名称。二审法院对此没有直接回应。但最高法则认为：在案证据不能证明相关公众普遍认为“陈麻花”所具体指代的是哪一类麻花商品，“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称。换句话说，即使提到有人指称陈麻花是一种商品，最高法并不认为这种商品的通用名称就叫“陈麻花”。因此，在先使用“陈麻花”的当事人，仍然可以依据反不正当竞争法主张有一定影响的商品名称的保护。

（二）通用名称的地域性问题

从近年来涉及通用名称的案件来看，认定的难点往往涉及通用名称的地域性问题。通常来说，如果一个名称已经在全国范围内被广泛认知为通用名称，并不太容易发生争议，这样的名称一般也难以取得商标注册。但对于具有区域性特点的通用名称则不然，审查员可能对于在某一特定地域当中的一个特定行业被通用化的名称并不熟悉，继而认可其显著特征和可注册性，纠纷往往由此产生。

《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》（法释〔2017〕2 号）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。

根据该规定，在判断约定俗成的通用名称时，应当以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准之原则，以固定相关市场的相关公众的认识为例外。例如，在“子弹头”案〔2〕中，北京市高院认为，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。在“稻花香”[3]案中，最高法指出，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……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。而在“羊栖菜”[4]案件中，法院则认为，“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。

结合《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》（法释〔2017〕2号）的文义和上述案例来看，判断是否形成第十条所指的“相关市场固定的商品”，应主要考虑商品的销售地，以判断该产品的相关公众是否主要集中在一个固定的地域。但是，从“沁州黄”[5]案和“鲁锦”案[6]来看，考量因素更为复杂，判断标准也不甚清晰。“沁州黄”案和“鲁锦”案均适用特定地域标准，即这些商品属于相关市场较为固定的商品，但实际上无论是“沁州黄”小米还是“鲁锦”，其销售范围均不局限于特定地域，而是遍布全国。从这个角度来看，似乎在考量历史传统、风土人情、地理环境等因素后，还会根据产地，以及商品的主要生产者（以及销售者）来作为相关公众进行判断。

在“陈麻花”商标纠纷中，一审法院认为：“基于重庆磁器口镇的历史传统、风土人情以及地理位置，麻花已经成为该地区市场的较为固定的产品，故在判断诉争商标是否构成‘陈麻花’的通用名称时，地域范围以重庆地区磁器口镇作为判断标准。”但二审法院和最高法对应该适用“全国范围”标准还是“特定地域范围”标准没有予以回应和评述。既然最高法在考量了重庆磁器口特定地域的情况下，仍然认定“陈麻花”尚不足以构成麻花类商品的通用名称，不能具体指代某一类麻花商品，那在全国范围内“陈麻花”就更不应该构成通用名称了。

（三）“陈麻花”商标申请注册的主观意图和实际使用情况

《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》（法发〔2010〕12号）指出：申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，应视其申请注册的商标为通用名称。虽然该规定针对的是将部分区域内约定俗成的商品名称申请注册为商标的情形，但显而易见，商标申请人本身对其申请商标的认识，以及其实际是将涉案商标作为商标还是商品名称使用等事实，会成为判定是否构成通用名称的重要考量因素。例如，在兰贵人通用名称案[7]中，二审法院指出：从万昌茶场“椰仙兰贵人”广告和椰仙兰贵人茶企业标准中可以看出，万昌茶场将其“兰贵人”茶与其他茶厂的同种商品相区分的是“椰仙”商标，而将“兰贵人”作为一种茶的名称使用，并最终维持了“兰贵人”属于茶品通用名称的认定。

在“陈麻花”商标纠纷中，法院并未就商标申请人陈麻花公司的主观意图

是否影响区域性通用名称的认定予以评述，却将陈麻花公司对“陈麻花”名称的使用情况予以重点考虑。一审法院认为陈麻花公司本身亦将“陈麻花”用作商品名称使用并标注于商品外包装显著部位，结合其他企业的使用，导致诉争商标的显著特征进一步退化。而二审法院则肯定了陈麻花公司的法定代表人陈昌银和公司前身重庆市磁器口陈麻花经营部的积极注册和使用行为，包括陈昌银自 2000 年开始将“古镇陈麻花”作为店铺招牌的使用、2003 年陈麻花公司前身重庆市磁器口陈麻花经营部成立并使用“陈麻花”作为店铺招牌、陈麻花公司及其前身已于 2003 年申请注册“古镇陈麻”，2007 年申请注册“古镇陈麻花”等事实，以及相关媒体报道、宣传和荣誉，进而认为在案证据不足以证明“陈麻花”系规范化的商品通用名称。

最高法在再审判决中结合（2015）渝一中法民终字第 1977 号民事判决书的相关认定，认为相关证据证明，当地从事麻花经营的多个生产主体以及有关监管部门，已将陈麻花指称为一种产品，这种使用在诉争商标申请注册前后均存在。但是，值得注意的是，（2015）渝一中法民终字第 1977 号民事判决书涉及案件是陈麻花公司诉互旺公司侵害商标权、不正当竞争纠纷，这是否在某种意义上恰恰说明，陈麻花公司并未曾懈怠、放任他人对“陈麻花”商标的使用，而是在积极行使和维护权利呢？这一点恰恰是二审判决的基础。

（四）行政诉讼中主动引入商标法第十一条第一款第（三）项的全面审查问题

最高法依据商标法第十一条第一款第（三）项，对“陈麻花”商标纠纷作出再审判决。如果回看无效宣告裁定书会发现，五个申请人中，仅互旺公司依据第十一条第一款第（三）项提出请求，其他四个申请人并未提出该主张。商评委认为目前尚无充分理由认定争议商标的注册属于商标法第十一条第一款第（三）项所禁止之情形。互旺公司亦并未针对该部分裁定提起行政诉讼。在一审和二审程序中，两级法院也并未对第十一条第一款第（三）项的问题进行任何审查。

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规定》（法释〔2017〕2 号）第二条，“人民法院对商标授权确权行政行为进行审查的范围，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。原告在诉讼中未提出主张，但商标评审委员会相关认定存在明显不当的，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并做出裁判”。但从“陈麻花”商标纠纷三审判决来看，商评委并未对其作出的诉争商标不属于商标法第十一条第一款第（三）项所禁止之情形提出相反意见。涉案多方在一、二审中均未对诉争商标是否违反第十一条第一款第（三）项规定进行辩论，一、二审法院也并未就此问题进行评述。同时，从公开信息来看，似乎再审程序中也并未将该问题作为案件焦点进行充分辩论。在此情形下，最高法认定诉争商标违反第十一条第一款第（三）项规定，似乎有与司法解释相关规定不符之嫌。

（五）商标法第十一条第一款第（三）项的适用标准

根据 2022 年 1 月 1 日起施行的《商标审查审理指南》下编第四章 2.3 的释义，商标法第十一条第一款第（三）项规定的“其他缺乏显著特征的标志”，是指前两项规定以外的、依照社会通常观念，作为商标使用在指定商品或者服务上不具备商标的显著特征的标志，主要包括：过于简单或者过于复杂的、表示商品或者服务特点的短语或者句子、普通广告宣传用语、日常商贸场所、用语或标志、企业的组织形式、行业名称或简称、常用祝颂语和日常用语、网络流行词汇及表情包、常用标志符号、节日名称、格言警句等。这些用语虽然不是通用名称或直接描述商品的特点，但因其含义或使用习惯在商业生活中难以发挥商标的区分、识别功能。但从“陈麻花”商标纠纷的相关报道和资料来看，“陈麻花”商标显然不属于上述情形。

同时，笔者检索相关信息，尚未发现有适用“特定地域标准”来判定是否构成第十一条第一款第（三）项规定情形的先例。对于“陈麻花”这样一个具有鲜明地域特点的名称，如果适用的是全国范围标准，理应不缺乏商标的显著特征。最高法院再判决中基于多家商户使用“陈麻花”的表面事实，适用“其他缺乏显著特征”的条款作出判决，与该条的立法本意似有不合。笔者认为，即使在诉争商标申请注册前有多家使用，也应适用商标法第三十二条或第五十九条第三款的相对理由加以规制，而不应该纳入该条绝对理由的适用范围。

通用名称或缺乏显著性的认定，对一个领域或一个行业的经营者利益，乃至相关市场秩序都具有深远影响。因此，如何明晰赋予排他权的注册商标和可以正当使用的通用名称、缺显标志的界限，显得愈发重要。

“陈麻花”商标纠纷的三审判决，对于进一步厘清通用名称的内涵和外延，明确判定通用名称的考量因素，提供了很有价值的参考。但是，如何理顺商标法第十一条第一款第（一）项和第（三）项之间的关系，以及第十一条第一款第（三）项与第三十二条、第五十九条第三款的关系等问题，仍需探索建立更加清晰统一的标准。在我国全面加强知识产权保护的大趋势下，针对这种“多家争一标”的情况，如何保护最早或投入最大的经营者的诚实投入，从而维护公平竞争、推动高质量发展，也是值得思考的问题。

[1] 黄晖《商标法》第二版。

[2] 北京市高级人民法院（2006）高行终字第 188 号行政判决书。

[3] 最高人民法院（2016）最高法民再 374 号再审民事判决书。

[4] 北京高级人民法院（2012）高行终字第 668 号行政判决书。

[5] 最高人民法院（2013）民申字第 1643 号再审审查民事裁定书。

[6] 山东省高级人民法院（2009）鲁民三终字第 34 号民事判决书。

[7] 北京高级人民法院（2009）高行终字第 330 号。

广告语显著性判断标准——以“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”在欧盟和澳门地区获得注册为例

陈盈、郝梓伊

案情简介

2019年3月14日，瑞典主营燕麦奶的公司 Oatly AB（以下简称“Oatly”）向欧盟知识产权局提交了“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”在第18、25、29、30和32类上的商标注册申请。

2019年9月5日，审查员援引《欧盟商标条例》（EU 2017/1001）第7(1)(b)及第7(2)条，允许“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”商标在第18和25类全部商品上的注册，但驳回了该商标在第29、30和32类部分商品上的注册申请（关于第29、30和32类的指定商品的具体信息，可见附表）。

2019年10月30日，Oatly向欧盟知识产权局上诉委员会提起复审，反对审查员作出的决定。2020年2月7日，上诉委员会作出裁定，驳回Oatly的复审请求。其表示，除了其宣传意义之外，“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”这个表述，使用在复审商品上，不能发挥识别商品来源的功能，因此，申请商标不具有《欧盟商标条例》第7(1)(b)条所指的任何显著特征。

2020年5月5日，Oatly向欧盟普通法院提起上诉，主张上诉委员会在相关公众识别和申请商标显著特征的评估方面都存在错误。2021年1月20日，欧盟普通法院作出第T-253/20号判决，认可了“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”作为商标具有内在显著性，并宣告复审决定无效。

欧盟法院评述

《欧盟商标条例》第7(1)(b)条规定，没有任何显著特征的商业标识不得作为商标注册。文字商标的美誉性/宣传性与其是否具有显著性无关，相关公众既可以将此类商标视为一种促销方式，也可以同时基于该标识识别商品或服务的商业来源。因此，如果一个由广告标语组成的商标容易被相关公众认为仅仅是一种宣传方式，则该商标必须被视为没有任何显著特征。相比之下，如果该商标除了促销功能外，还可以立即被相关公众视为商品和服务的商业来源的标志，则该商标必须被认定为具有显著性。而且，广告语商标的显著性审查标准应与其他类型商标保持一致，不能采取更为严格的审查标准。此外，根据最低显著特征原则，不得要求广告标语显示“想象力”甚至“会产生惊喜并因此给人留下深刻印象的概念张力”。

本案中，申请商标中的连词“BUT”将商标一分为二，分成“IT'S LIKE MILK”和“MADE FOR HUMANS”两部分，使得消费者将这两部分建立起对立关系。由此，该商标不仅传达了这样一种信息——即商品作为一种与牛奶类似的食品，是供人类消费的，而且该商标还传达出另外一层意思——即牛奶本

身不是供人类消费的食品。

而这第二层意思，和“牛奶是一种人类的重要饮食”这一常识相悖，进而在相关公众中引发一些思考，从而使得该商标更容易被记住，进而可以起到区分商品来源的作用。因此，“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”满足了商标所需具备的最低显著特征的要求。

澳门地区也表示认同欧盟法院的说法并认可“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”作为商标具有内在显著性。中国澳门特别行政区终审法院或初级法院也因此作出多份判决，支持了该商标的注册。

具体的判决情况下表：

法院层级	判决时间	诉争商标信息	判决卷宗编号
中国澳门特别行政区终审法院	2022 年 3 月	第 25 类第 N/159515 号	CV3-21-0001-CRJ
中国澳门特别行政区终审法院	2022 年 4 月	第 32 类第 N/159518 号	CV3-21-0003-CRJ
中国澳门特别行政区初级法院	2021 年 7 月	第 29 类第 N/159516 号	CV3-21-0002-CRJ
中国澳门特别行政区初级法院	2021 年 4 月	第 30 类第 N/159517 号	CV2-21-0002-CRJ

小结

根据中国内地目前的官方审查情况来看，中国国家知识产权局暂时对于“IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS”作为广告语商标的显著性没有予以认可。欧盟和中国澳门地区遵循最低显著特征原则审查广告语商标，或许对于广告语在我国申请注册和保护能有所启发和帮助。

附表：

类别	被驳回的指定商品	允许申请注册的指定商品
29	乳制品替代品；乳制产品替代品；牛奶替代品；牛奶替代品[含燕麦]；燕麦奶[牛奶替代品]；燕麦饮料和用作牛奶替代品的饮料；以牛奶替代品为主的饮品和饮料[以牛奶替代品为主]；杏仁奶、杏仁奶饮料；椰奶、椰奶饮料；用作牛奶替代品的大麻奶；花生奶、以花生奶为主的饮料；米浆，用作牛奶替代品的米浆；豆浆、豆奶、豆浆[牛奶替代品]；功能性牛奶替代品饮料；水果味燕麦饮料；含咖啡的牛奶替代品饮料；酸奶替代品；含有燕麦的酸奶替代品；用于制作酸奶的牛奶替代品；燕麦酸奶替代品；燕麦酸奶和不含牛奶和乳糖的饮用酸奶；酸奶和含有燕麦的饮用酸奶替代品；水果味酸奶替代品；含有	水果和蔬菜涂抹酱；加工过的水果、水果零食；水果片；水果为主的零食小吃；用于烹饪的果汁；用于烹饪的蔬菜汁；食物用蔬菜汁浓缩物

	燕麦的水果味酸奶替代品；酸奶替代品；酸奶油替代品；含燕麦的酸奶替代品；含有燕麦的酸奶油替代品；奶油替代品；鲜奶油替代品；含有燕麦的奶油替代品；含有燕麦的鲜奶油替代品；非乳制奶精；燕麦为主的烹飪奶油和奶精；蔬菜为主的奶油；黄油替代品、人造黄油替代品；燕麦为主的黄油替代品；燕麦为主的人造黄油替代品；奶酪产品[乳制品替代品]；奶酪混合物[乳制品替代品]；奶酪粉[乳制品替代品]；奶酪替代品；燕麦奶酪；速溶粉[乳制品替代品]；牛奶替代品粉、牛奶替代品粉[用于食物和营养目的]；干燥的牛奶替代品粉、奶油替代品粉；用于制作饮料的调味牛奶替代品粉；蔬菜粉末；椰奶粉；蜜饯、燕麦基和蔬菜基乳制品替代品减肥产品；以燕麦为基础的膳食补充剂饮料混合物[牛奶替代品]；以燕麦为基础的膳食补充剂饮料，具有维生素和矿物质饮料的性质[牛奶替代品]；汤粉；粉末形式的燕麦饮料[牛奶替代品]	
30	燕麦为主的蛋糕混合原料、燕麦为主的饼干混合原料；含有牛奶替代品的咖啡饮品；薄煎饼；华夫饼；煎饼面糊；用于制作煎饼的液体面糊；燕麦煎饼；燕麦华夫饼；燕麦煎饼面糊；做煎饼用燕麦液体面糊；用于制成饮料的粉末状玉米淀粉衍生物；用于制作饮料的含有可可的粉末状制剂；食品调味品[酱汁]；酱汁；烹飪酱汁；酱汁形式的预制食品；燕麦酱；燕麦蛋奶冻，燕麦香草奶油冻，燕麦香草酱；冰淇淋替代品；冰淇淋；冰淇淋[由牛奶替代品制成]；非乳制冰淇淋；燕麦冰淇淋；燕麦为主的风味冰淇淋；燕麦水果冰淇淋；风味冰淇淋、水果冰淇淋；大豆冰淇淋；冷冻酸奶[牛奶替代品]；非乳制冷冻酸奶；以燕麦为基础的发酵食品；以燕麦为基础的酸化食品；用于减肥的燕麦谷物和谷物产品；用于减肥的谷物产品；燕麦为主的食物涂酱	加工过的谷物、淀粉及其制品、烘焙制品和酵母；面粉、燕麦食品和食物；燕麦片、即食燕麦片、加工过的谷物；由谷物制成的食物制品和食品；谷物制成的薯片；早餐麦片；含纤维的早餐麦片；含有水果和纤维混合物的早餐谷物；谷物片；主要由谷物组成的木斯里麦片；谷物棒和能量棒；谷物粉末；燕麦片；木斯里麦片；燕麦粥；主要由谷物组成的休闲食品；主要由挤压谷物组成的休闲食品；谷物零食；由谷物制成的休闲食品和休闲产品；由木斯里麦片制成的零食；全麦休闲食品；面包；全麦面包和混合面包；全麦面包和薯片；煮熟、预煮和腌制的全麦谷物；饼干；糕点和糖果；咖啡；不含咖啡因的咖啡；速溶咖啡；咖啡（烘焙过的，粉末状）；人造咖

		啡；咖啡饮料和饮品；咖啡为主的饮品
32	制备饮料的制剂；非酒精饮料；非酒精饮品；燕麦饮料；燕麦天然能量饮料；燕麦早餐饮料；燕麦为主的水果饮料；燕麦奶昔饮料；以燕麦为基础的水果和浆果饮料和饮料；燕麦饮料和减肥饮料；能量饮品；含有咖啡因的能量饮料；恢复饮料；运动饮料；功能性饮料；以坚果和大豆为主的饮料；用于制备饮料的粉末，用于制备水果饮料和饮品的粉末；以燕麦为主的膳食补充剂饮料混合物[非牛奶替代品]；以燕麦为主的维生素和矿物质饮料性质的膳食补充饮料[非牛奶替代品]；用于制备饮料的粉末；用于制备水果基饮料的粉末	功能性水基饮料

在先性

驰名商标

-敦煌飞天与茅台，民族品牌成功以驰名商标途径打击早期“恶意抢注”行为

张涵、崔雯

“飞天牌”贵州茅台酒诞生于 1958 年，是茅台旗下最有故事的一个民族品牌，成功地把中国白酒文化带向全世界，可谓友谊的纽带，享誉海内外。同时其也是国内众多酒友口中名副其实的白酒“代表”， 茅台白酒史上一颗璀



璨的明珠。 在关于第 1651473 号 “ 飞天不老 ” 商标无效宣告行政诉讼案件中，法院认定贵州茅台公司享有的第 237040 号飞天牌及图商标



“ ” 20 年前已构成驰名商标，万慧达代理中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“贵州茅台公司”）成功无效诉争商标，北京高院在二审判决中认定同在白酒商品上注册的诉争商标构成对在先驰名商标



“ ”的复制、摹仿，易误导公众，且其申请注册具有主观恶意，构成2001年商标法第十三条第二款规定之情形，予以无效宣告。后续最高人民法院作出裁定驳回诉争商标权利人再审申请，维持了二审判决。该案对于具有悠久历史的民族品牌打击早期恶意抢注商标，维护合法权益具有深远意义和启发性。



（“飞天牌”茅台酒）

案情介绍：



第1651473号“ ”诉争商标核定商品为33类酒（饮料），申请日为2000年7月17日，2001年10月14日核准注册。贵州茅台公司于2018年对该商标提起无效宣告申请，主张33类酒商品上的第237040



号飞天牌及图商标“ ”（引证商标）在诉争商标申请日前构成驰名商标，诉争商标违反2001年《商标法》第十三条第二款等规定。

国家知识产权局认为，贵州茅台公司提交的证据不足以证明在诉争商标申请日前引证商标在我国较大地域范围内已为相关公众所熟知，以及不足以证明诉争商标注册人进行不正当竞争、牟取非法利益为目的进行恶意注册，因此认为诉争商标申请注册未违反2001年《商标法》第十三条第二款规定。



一审法院北京知产法院审理认为诉争商标“ ”与引证



商标“ ”的构成方式、含义、整体外观等方面存在较大差异，未构成

对引证商标的摹仿，进而认定未违反 2001 年《商标法》第十三条二款的规定。二审法院北京高院审理认为，贵州茅台公司提交的证据足以认定引证商标在诉争商标申请日前在“酒”商品上为相关公众所熟知，构成驰名商标。诉争商标完整包含引证商标的显著识别文字“飞天”，同时系对引证商标图形的描述，认定诉争商标构成对引证商标的摹仿，容易造成相关公众对商品来源的混淆、误认。另外，本案提起无效宣告申请时，诉争商标申请注册已超过五年，因此北京高院依据 2013 年《商标法》第四十五条第一款规定，认为诉争商标的原始注册人对于在先驰名引证商标非但未尽合理避让义务，反而在同类酒商品上申请注册诉争商标摹仿引证商标。同时，诉争商标现权利人与前三位权利人之间存在关联关系，各权利人均有商标抢注的不当行为，综合各方面因素认定诉争商标申请注册主观恶意明显，结合 2001 年《商标法》第十三条二款的规定，判决认定诉争商标应予以无效宣告。

短评：

本案无效宣告申请的对象是申请注册超过五年的商标。根据《商标法》相关规定，本案程序上需要满足《商标法》第四十五条第一款规定情形，即证明诉争商标为恶意注册的商标，同时实体上要符合 2001 年《商标法》第十三条第二款的规定，证明引证商标在诉争商标申请日前构成驰名商标。前述法律适用方面有如下值得关注的问题：

首先，关于超五年商标无效宣告的认定要件，结合前述两条法律规定来看包括“恶意”和 2001 年《商标法》第十三条第二款规定（同 2013 年修正和 2019 年修正的《商标法》第十三条第三款规定）的相关要件，即“引证商标构成驰名商标”、“复制、摹仿或者翻译”和“误导公众”等实质性要件。其中恶意实际作为一项单独要件需要独立予以评价。

其次，2001 年《商标法》第十三条第二款规定的条文表述是对驰名商标在不相同或者不相类似商品上的保护，但司法实践中已明确“举重以明轻”，驰名商标在相同及类似商品上显然也应当获得同样的保护^[1]。此后《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称最高规定）第十四条将该适用规则纳入其中^[2]，并且《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称北高指南）第 11.8 条规定明确“诉争商标自注册之日起超过五年的，驰名商标所有人依据商标法第十三条第三款的规定请求对在相同或者类似商品上的诉争商标宣告无效的，可以予以支持。”本文对驰名商标认定时点和综合认定恶意两个问题详述如下：

（一）认定“飞天牌及图”商标 20 年前构成驰名商标

本案诉争商标申请日为 2000 年 7 月，因此需要证明引证商标“飞天牌及图”商标（以下简称“飞天牌”）2000 年之前已构成驰名商标。认驰时间相对悠久致使举证难度加大，尤其是最直观体现市场销售、广告投入的审计报告等证据因年代久远客观上当事人很难出具和提交。面对举证方面的一些困难，准确把握驰名商标的内涵显得十分重要，《驰名商标的认定与保护规定》第 2

条开宗明义为“在中国为相关公众所熟知的商标。”围绕该核心内涵,《商标法》第14条[3],《驰名商标的认定与保护规定》第9条[4],《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》5条[5]等规定均对驰名商标的证据类型和基本标准予以细化明确。

商标因诞生的年代、历史环境不同,其商誉的积累、知名度的提升也会存在“个性化”,进而“国内相关公众所熟知”的表现不尽相同。本案“飞天牌”茅台酒诞生于1958年,其产生渊源是为了解决“金轮牌”茅台酒在国际市场中遇到的一些影响,经过多方讨论研究,茅台酒厂设计了一套带有浓厚中国传统文化元素的图案,“飞天牌”应运而生。早期主要进行外销,90年代初全面进入国内市场。由此来看,引证商标的特殊之处在于“飞天牌”是典型的民族品牌,先是闪耀于国际舞台,在我国外贸交流中起到重要作用,同时我国外交活动中也频频亮相。可以说在当时只有“飞天牌”茅台酒有此国际影响力,“飞天牌”早期获得的多项权威奖项荣誉也对此给予了充分认可。此种“独一无二”的民族品牌,其国际上的知名度和美誉度必然会辐射至国内市场和相关公众,客观上已经在国内的行业和相关公众中有口皆碑。顺理成章地为此后在国内市场迅速占据白酒品牌领导地位打下坚实基础。

据此,“飞天牌”的特殊发展脉络,其在国内知名度的积累已不仅仅是十年的国内市场发展,可以说从某种角度来看,早期作为国内品牌的代表活跃于国际舞台更加引起国内相关公众的关注和称赞。代理人在案件准备过程中也抓住“飞天牌及图”商标发展的特殊背景,不仅着力收集和整理90年代铺开全国市场的知名度证据,如销售票据、广告投放证据、各项荣誉和第三方媒体报道等,同时也注意挖掘历史文献对“飞天牌”茅台酒的介绍和评价、早期在国际市场发展中的突出表现,如出口销量、广告投放等证据辅助证明“飞天牌”商标从国外到国内一以贯之的知名度和影响力。从北京高院二审判决中也可以看出法院对此予以支持和认可。

(二) 案件相关因素的互相作用和综合判定恶意

判定引证商标构成驰名商标是该类案件审理的第一步,接下来就是对于驰名商标保护的认定,也就是2001年《商标法》第十三条第二款规定的适用问题。根据该条规定,给予驰名商标保护的条件,从行为上看是“诉争商标对在先驰名商标构成复制、摹仿或翻译”,产生的结果是“误导相关公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害”。结合最高规定第十三条[6]以及北高审审理指南第11.3条内容[7],影响该判定的因素主要包括引证商标的显著性和知名度,商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、诉争商标申请人的主观状态等因素。另外,如上文所述,无效他人注册超五年商标还需要同时评价诉争商标申请注册的主观恶意。相关司法解释和指导性意见也对“恶意”的认定标准予以细化,包括最高规定第二十五条[8]以及北高审审理指南18.4规定[9]。其中,最高规定中明确了可以结合引证商标知名度程度和诉争商标申请人是否有正当理由等情节而对“恶意注册”推定认定。实际上,“恶意注册”的表现一定程度上与2001年《商标法》第十

三条第二款的考察因素有所重合，但其作为《商标法》第四十五条一款涵盖的程序性要求，有单独评价的必要性。

进一步来讲，影响驰名商标保护的上述各项因素程度高低会存在差异，但实际上各因素之间并非完全独立，一定情况下可能给予彼此“加成”，因此可以综合各方面情况得出一个可确信的结论。本案中，引证商标和诉争商标指定的均为酒类商品，进而相关公众完全重合，在此前提下，影响本案法律适用的主要因素包括引证商标的显著性和知名度程度，商标标志的近似程度以及诉争商标申请人的主观状态，该等因素结合判断出诉争商标属于对引证商标的复制、摹仿行为，加之同行业经营者且在同种类商品上使用诉争商标，合理得出误导公众的结论。前述审理思路 and 标准在司法实践也趋于统一，如第 6225641 号“高忻家酒及图”商标无效宣告行政诉讼[10]，第 10875617 号“康明宝岛”商标无效宣告行政诉讼[11]等。同时这些因素再加上诉争商标权利人其他方面的行为表现，以认定或推定“恶意注册”，满足了前述主、客观要件，可以实现对超五年诉争商标的成功无效。

从二审审理中可以清晰地看出法院对于案件所涉各项因素的综合考量以及对法律适用标准的准确把握。其中，对于“引证商标的复制、摹仿或翻译行为”的认定方面，二审法院没有仅停留在商标标志元素上的简单比对，而是充分考虑到“飞天牌及图”商标不仅是整体达到驰名状态，同时积极促进了商标中构成要素之间的稳定对应关系，即“飞天牌”文字和图形元素的唯一指向。因此，法院一方面根据北高审理指南 11.6 条规定的指导意见，首先明确了诉争商标使用了引证商标显著文字部分“飞天”，同时进一步强化认为同时也是对诉争商标图形部分的对应描述，可以看出法院基于引证商标的高知名度和识别力进行了一定引申加以判断。另外，法院关注到诉争商标还包括茅台公司旗下另一个白酒品牌“茅台不老酒”的显著文字“不老”，此情节更进一步说明诉争商标权利人“搭便车”的主观故意，法院结合考虑其主观状态因素，最终认定了诉争商标是对引证商标的摹仿。

另外，关于“恶意注册”的判断，可以看出北京高院充分参照适用了最高规定第二十五条内容，一方面从同行业经营者摹仿行业中驰名商标缺乏正当性和合理性的角度，推定了诉争商标属于“恶意注册”，同时，结合本案事实和证据情况，重点考察了诉争商标流转过程中各时期权利人的行为表现，进一步论证诉争商标的申请注册具有主观恶意。虽然原则上判断“恶意注册”的时间点为诉争商标申请之时，但本案较为特殊之处在于诉争商标自申请至今，经过了三次转让前后分别在四个主体名下，实际上这些权利人之间都有一定的关联关系，且均有不同程度抢注他人品牌的行为。诉争商标现权利人的关联公司还因为侵犯贵州茅台公司商标权利在民事案件中予以制裁，且实际经营中仿冒茅台旗下白酒的包装、装潢并导致了消费者的混淆误认。

据此，从诉争商标申请到后期流转、使用的动线可以看出，其从始至终都在被不良经营者利用，甚至成为违法经营的工具。商标申请注册人的恶意是一种主观状态，需要通过各方面事实情况和行为表现来加以判断和推定，尤其当诉争商标后期受让人与原权利人存在关联关系前提下，其注册后的使用状况以及各受让人分别存在的商标抢注行为，完全可以作为辅助因素推定诉争商标的申请注册具有“恶意”。此前“锦竹案”中，北京一中院也是按照此种审理标

准，基于争议商标转让情况以及各权利人在经营中利用争议商标攀附原告剑南春公司白酒品牌、进行不正当竞争的行为，推定争议商标在申请注册之时即非善意[12]。

综上，驰名商标的保护是我国严格知识产权保护政策的重要体现，对于优化营商环境具有重要作用，行政执法和司法层面均在逐步加大驰名商标保护力度。在此大环境下，增强了企业积极维护自有品牌的信心，法律工作者应注重研究驰名商标保护的法律制度，为企业发展保驾护航。

[1] 北京知识产权法院(2020)京 73 行初 6602 号行政判决书。

[2] 《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》第十四条规定：当事人主张诉争商标构成对其已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，商标评审委员会依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的，如果诉争商标注册未满五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理；如果诉争商标注册已满五年，应当适用商标法第十三条第三款进行审理。

[3] 《商标法》第十四条规定：驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。

[4] 《驰名商标的认定与保护规定》第九条规定：以下材料可以作为证明符合商标法第十四条第一款规定的证据材料：（一）证明相关公众对该商标知晓程度的材料。（二）证明该商标使用持续时间的材料，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。（三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料，如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料。（四）证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料。（五）证明该商标驰名的其他证据材料，如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。

[5] 《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

[6] 《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》第十三条规定：当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已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虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（一）引证商标的显著性和知名度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程

度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

[7]《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》11.3【驰名商标的保护范围】：认定驰名商标的保护范围，可以综合考虑商标的显著性、知名度、商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、诉争商标申请人的主观状态等因素。

[8]《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》第二十五条规定：人民法院判断诉争商标申请人是否“恶意注册”他人驰名商标，应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的，人民法院可以推定其注册构成商标法第四十五条第一款所指的“恶意注册”。

[9]《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》18.4【“恶意注册”的认定】：认定商标法第四十五条第一款规定的“恶意注册”，可以综合下列因素：（1）诉争商标与在先驰名商标近似程度较高；（2）在先驰名商标具有较强显著性和知名度；（3）诉争商标指定使用商品与在先驰名商标的商品关联程度较高；（4）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；（5）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人营业地址临近；（6）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾发生其他纠纷，足以知晓该驰名商标；（7）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；（8）诉争商标申请人申请注册该商标后，具有攀附在先驰名商标商誉的行为；（9）诉争商标申请人大量注册他人具有较强显著性和知名度的商标。

[10]北京市高级人民法院(2021)京行终 6532 号行政判决书。

[11]北京知识产权法院(2020)京 73 行初 6602 号行政判决书。

[12]北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第 3359 号行政判决书。

·香槟首获一审驰名商标认定，示例外国地理标志保护路径

雷用剑

自 1989 年原国家工商总局商标局以行政通知的形式确认对“香槟（Champagne）”进行原产地名称保护，到 2022 年北京知识产权法院认定“香槟（Champagne）”构成驰名商标，法国香槟酒行业委员会用 30 多年持续不懈的努力，将“香槟（Champagne）”地理标志在中国的保护不断推向高峰。

“香槟（Champagne）”取得的一次又一次里程碑，也为其他国外地理标志的保护勾勒了在华保护的路线图：

中国自 1985 年 3 月 19 日正式成为《保护工业产权巴黎公约》成员国后，便着手履行各项相关义务。原国家工商行政管理局商标局先后于 1989 年 8 月 2 日和 1989 年 10 月 26 日分别通过《关于整顿酒类商标工作中几个问题的通知》及《关于停止在酒类商品上使用香槟或 Champagne 字样的通知》等行政通知的形式指出“香槟（Champagne）”是法国原产地名称，而不是通用名称。

1996 年 7 月 29 日，原国家工商行政管理局商标局在给四川省工商行政管理局的批复中明确：香槟是法文“CHAMPAGNE”的译音，指产于法国

CHAMPAGNE 省的一种起泡白葡萄酒，既属于原产地名称，又属于公众知晓的外国地名，并重申了保护原产地名称是我国履行《保护工业产权巴黎公约》的义务。

2012 年 1 月 18 日，原国家质检总局发布《关于受理香槟申请地理标志保护注册的公告》。2013 年 4 月 11 日，原国家质检总局发布《关于批准对香槟实施地理标志产品保护的公告》。香槟（Champagne）作为地理标志产品在华获得保护。

2012 年 12 月 20 日，商标局专门以商标公告增刊的方式，对“Champagne”及“香槟”地理标志集体商标的初审通过进行了公告。该初审公告是当时中国最长的商标初审公告。2013 年 3 月 20 日，公告期满，两件商标被核准注册。香槟作为地理标志集体商标在华获得保护。

2015 年 2 月 10 日，北京市第一中级人民法院在一起 2012 年起诉的侵犯地理标志及不正当竞争案中认定“地理标志是否已作为集体商标或证明商标在我国取得商标注册，不应成为其在我国受到法律保护的必要条件”，并判决在被控侵权的汽水产品上使用“CHAMPAGNE”字样的行为违反了《商标法》第十六条有关地理标志保护的规定。该案是香槟在中国的民事案件中首次获得地理标志保护。

2022 年 3 月 14 日，北京知识产权法院在其官方微信公众号“知产北京”上发布文章，确认北京知识产权法院在一起商标侵权民事案件中一审认定地理标志集体商标“香槟”和“Champagne”构成驰名商标。该案中，注册在葡萄酒上的“香槟（Champagne）”商标保护范围从葡萄酒跨越到了香水。该案是香槟在中国的民事案件中首次获得驰名商标保护。

在中国较为特殊的行政双轨制保护体系下，香槟既注册为地理标志产品，也注册为地理标志集体商标；在民事案件中，香槟曾经作为未注册地理标志保护，现在又作为驰名地理标志集体商标受到保护。这种长期、全面的保护路线，反映出了地理标志权利人根据中国国情制定知识产权保护策略收到了显著效果，也反映了我国对地理标志保护认识和实践的不断深化。

万慧达在香槟地理标志集体商标注册及上述两件民事案件中代理法国香槟酒行业委员会。

-Michelin 指南和轮胎再获认驰，成功对抗音同形异的傍名牌餐厅

杜彬彬

米其林轮胎，作为米其林集团的核心产品，可谓家喻户晓。除了轮胎之外，米其林集团还通过《米其林指南》使旅行变得更加便利，为驾驶者提供多方位的服务。其中，提供餐厅评级服务的红色《米其林指南》被全球的美食家奉为至宝，在中国大陆也正变得越来越普及。《米其林指南》在中国大陆地区的餐厅评级开始于 2016 年上海，之后分别于 2018 年、2019 年、2021 年增加了广州、北京、成都，到目前为止已经推出了 14 本。



《米其林指南》

随着《米其林指南》的推广，市面上不断出现各种傍名牌餐厅，包括各种音同形异的“米其琳”、“米奇淋”等，甚至“艾米奇淋”。米其林集团虽然自己不开餐厅，但是对任何想借助其长久以来积累的与轮胎或指南相关的良好声誉的傍名牌餐厅都是零容忍的态度，通过主张指南和轮胎两个类别上的驰名商标，成功对抗上述傍名牌餐厅。

米其琳牛腩餐厅

米其琳牛腩餐厅不但在经营中使用“米其琳”和“MIQILIN”，注册了包含“米其琳”的企业名称，还申请了商标“米其琳牛”。米其林公司同时启动民事诉讼和商标异议程序，均获得胜诉判决/裁定。米其林系列商标在指南类别上再次获认驰名，并在民事诉讼程序中跨类保护到餐饮行业。



米其林牛腩餐厅在成都有两家连锁店，双流米其林牛腩餐饮店和金牛区米其林牛腩餐厅，先后成立于 2019 年 1 月和 6 月。餐厅经营者江某某于 2018 年 10 月在 35 类和 43 类上申请“米其林牛”商标。

因双流米其林牛腩餐饮店注销并关闭，米其林公司只针对金牛区米其林牛腩餐厅（起诉后变更为金牛区江志洪餐厅），于 2020 年 3 月以第 16 类指南商品上注册的“MICHELIN”和“米其林”商标为权利基础、以商标侵权及不正当竞争为由，起诉至成都市中级人民法院，主张驰名商标跨类保护。

一审法院于 2021 年 9 月做出判决【(2020)川 01 民初 2024 号】，认定第 16 类“MICHELIN”商标构成驰名商标，上述使用侵害了米其林公司的注册商标专用权，“米其林”字号构成不正当竞争，判赔经济损失 10 万元和合理开支 4 万余元及登报消除影响。被告餐厅上诉后，二审法院在 2021 年 12 月做出二审判决【(2021)川知民终 2024 号】，对一审判决予以维持。

法院认为：

“‘米其林’和‘MIQILIN’构成对‘MICHELIN’驰名商标的翻译与摹仿，使用在不相同或者不相类似的餐饮服务上，会消耗‘MICHELIN’驰名商标的独特性和识别性，削弱该驰名商标与米其林公司及其商品的唯一联系性，弱化驰名商标的显著性，影响其在公众心中的印象，甚至逐步使该商标丧失消费力和吸引力，从而贬低其市场声誉，损害了商标权人的利益。”

“作为餐厅经营者，应当知道米其林公司核定使用在第 16 类印刷品商品上的‘MICHELIN’商标具有广泛的市场知名度，同时亦应当知道‘米其林’为‘MICHELIN’对应的中文翻译已为消费者所熟知，但在选择企业名称时对此未予合理避让，而以翻译、摹仿‘MICHELIN’驰名商标的‘米其林’文字作为其企业字号注册并使用，其行为明显具有攀附米其林公司驰名商标声誉的主观故意，客观上削弱了该驰名商标与米其林公司及其商品的唯一联系性，弱化该驰名商标的显著性，损害了米其林公司的合法权益，通过前述命名和使用字号的行为获得更多交易机会和经营利益，该行为属于违反诚实信用原则和商业道德的不正当竞争行为。”

同时，米其林公司于 2019 年 7 月在公告期内对“米其林牛”商标申请提起异议，国家知识产权局于 2020 年 9 月裁定该商标不予注册。

上述判决和裁定均已生效，万慧达代理米其林公司参与本案。

后记：

米其林公司根据上述判决，要求江某某将已经关店的双流米其林牛腩餐饮店的招牌（下图）予以拆除。



米奇淋牛排海鲜自助餐厅

米奇淋牛排海鲜自助餐厅先后使用了“米奇淋”、“艾米奇淋”商标和字号，同时还申请了“米奇淋”和“艾米奇淋”商标。米其林公司先通过行政查处制止了“米奇淋”的使用，后针对“艾米奇淋”同时启动民事诉讼和商标无效程序，均获得胜诉判决/裁定。米其林系列商标在轮胎类别上再次获认驰名，在民事诉讼程序中跨类保护到餐饮行业，并成功对抗注册商标。该案获评“2021年成都法院知识产权司法保护十大典型案例”。





米奇淋牛排海鲜自助餐厅在南充和遂宁有两家连锁店，南充市顺庆区米奇淋牛排海鲜自助和遂宁市船山区米奇淋餐饮店，先后成立于 2015 年 9 月和 12 月。其关联主体南充市顺庆区果城毛家湘菜馆于 2015 年和 2017 年在 43 类两次申请“米奇淋”商标，均被驳回；于 2017 年在 43 类申请“艾米奇淋”商标，该商标于 2018 年获得注册，并于 2019 年 12 月转让给南充店的经营人徐某。

2019 年下半年，米其林公司首先请求两地工商对两家餐厅使用“米奇淋”进行查处，工商下发责令改正通知书要求两家店对侵权使用进行整改，结果遂宁店配合对企业名称、实体店铺和网店均进行了整改，但南充店却将企业名称、实体店铺和网店里的“米奇淋”大部分改为“艾米奇淋”，并向工商出示了关联主体注册的“艾米奇淋”商标证。

米其林公司遂于 2020 年 3 月以第 12 类轮胎商品上注册的“MICHELIN”和“米其林”商标为权利基础、以商标侵权及不正当竞争为由，起诉至成都市中级人民法院，主张驰名商标跨类保护。

法院于 2021 年 9 月做出判决【(2020)川 01 民初 2080 号】，驳回了被告合法使用其自有注册商标的抗辩，认定对“米奇淋”和“艾米奇淋”的使用均侵害了米其林公司的注册商标专用权，“米奇淋”和“艾米奇淋”字号均构成不正当竞争，判赔经济损失 25 万元和合理开支 6 万余元及登报消除影响。

法院认为：

“‘米奇淋’、‘艾米奇淋’构成对‘MICHELIN’驰名商标的翻译与摹仿，使用在不相同或者不相类似的餐饮服务上，会消耗‘MICHELIN’驰名商标的独特性和识别性，削弱该驰名商标与米其林公司及其商品的唯一联系性，弱化驰名商标的显著性，影响其在公众心中的印象，甚至逐步使该商标丧失消费力和吸引力，从而贬低其市场声誉，损害了商标权人的利益。”

“在‘艾米奇淋’商标提出注册申请时，‘MICHELIN’商标已达到驰名程度，且米其林公司就‘艾米奇淋’注册商标提起无效宣告申请时，并未超过商标法第四十五条第一款规定的期限，故被告合法使用其自有注册商标的抗辩不成立。”

“作为餐厅经营者，应当知道米其林公司核定使用在第12类轮胎商品上的‘MICHELIN’商标具有广泛的市场知名度，同时亦应当知道‘米其林’为‘MICHELIN’对应的中文翻译已为消费者所熟知，但在选择企业名称时对此未予合理避让，而以翻译、摹仿‘MICHELIN’驰名商标的‘米奇淋’文字作为其企业字号注册并使用，在被市场监督管理部门以其在经营活动中使用与‘米其林’商标近似的‘米奇淋’标识构成不正当竞争为由责令更名后，仅在原有字号前添加一个‘艾’字进行工商变更登记，其行为**明显具有攀附米其林公司驰名商标声誉的主观故意，客观上削弱了该驰名商标与米其林公司及其商品的唯一联系性，弱化该驰名商标的显著性，损害了米其林公司的合法权益，通过前述命名和使用字号的行为获得更多交易机会和经营利益，该行为属于违反诚实信用原则和商业道德的不正当竞争行为。**”

同时，米其林集团总公司于2020年5月对商标“艾米奇淋”提起无效，国家知识产权局于2021年3月裁定该商标予以无效宣告。

上述判决和裁定均已生效，万慧达代理米其林公司参与本案。

后记：

米其林公司根据上述判决，向大众点评、百度地图、高德地图、腾讯地图、360地图等平台针对网络上遗留的南充店和遂宁店的侵权名称进行投诉，各平台予以强制改正或删除。

在先注册/申请

-唯品会成功无效“微品仓”商标

沈嘉 等

一、案情概要

2022年6月10日，唯品会（中国）有限公司（下称“唯品会公司”）与国家知识产权局、上海微芹信息科技有限公司（下称“微芹公司”）的商标权无效宣告请求行政纠纷终审判决，北京高级人民法院驳回了微芹公司与国家知识产权局的上诉，维持原判，即撤销国家知识产权局作出的[2020]第245961

号关于第 18503015 号“微品仓”商标（下称“诉争商标”）无效宣告请求裁定并重新作出裁定。

（一）涉案商标信息

诉争商标	引证商标一	引证商标二
 第 35 类第 18503015 号	 第 35 类第 6923149 号	 第 35 类第 13257399 号
实际使用形式		
		

（二）商标无效宣告阶段

唯品会公司认为，1、诉争商标与唯品会公司第 6923149 号“唯品会”商标、第 13257399 号“唯品会 VIPSHOP.COM”商标构成相同或类似服务上的近似商标。2、引证商标一经宣传使用已达到相关公众熟知程度，诉争商标是对申请人驰名商标的复制、摹仿，易使消费者对服务来源产生误认，其行为违反了诚实信用原则，易产生不良社会影响。综上，依据 2013 年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条第二款、第三款、第三十条、第四十四条第一款等规定，请求宣告诉争商标无效。

2020 年 9 月 25 日，国家知识产权局做出被诉裁定，认定 1、第 18503015 号“微品仓”商标与引证商标一、二未构成近似商标，诉争商标的注册未构成 2013 年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。2、唯品会公司提交的证据虽然能证明引证商标一具有较高知名度，但诉争商标与引证商标一未构成近似商标，诉争商标的注册不会误导公众，致使唯品会公司利益可能受到损害，并未构成《商标法》第十三条第二款、第三款所指之情形。3、诉争商标的申请注册不构成 2013 年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项所指的情形。4、诉争商标的申请注册不构成 2013 年《商标法》第四十四条第一款所指的情形。因此，诉争商标维持有效。

（三）行政诉讼一审阶段

唯品会公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销被诉裁定，并判定被告重新做出裁定。

经审理，北京知识产权法院认为，关于同一种或类似服务。诉争商标核定使用的进出口代理等服务与引证商标一、二核定使用的进出口代理等服务在服务对象、内容、方式方面相同、相近或具有较强关联性，构成同一种或类似服务。关于近似商标。诉争商标由文字“微品仓”组成，引证商标一、二分别由文字“唯品会”“唯品会 vipshop.com”组成。诉争商标与引证商标一、二相比较，在呼叫、文字构成、整体外观方面相近，**加之在案证据显示诉争商标在实际使用中与引证商标一、二视觉效果较为相似，相关公众在隔离对比时施以一般注意力不易区分**，故诉争商标与引证商标一、二已构成近似商标。若允许原告将诉争商标使用在与两引证商标核定服务相同或相类似的服务上，将会导致相关公众认为诉争商标与两引证商标所标示的服务来源于同一主体，**或服务的提供者之间存在某种关联，从而产生混淆误认**。据此，被诉裁定关于诉争商标与引证商标一、二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标的注册未违反 2014 年商标法第三十条之规定的认定有误。

此外，唯品会公司在行政程序中提交的证据中有其质证意见且落款日期在规定期限内，而被诉裁定中载明未提交质证意见。国家知识产权局是否对该质证意见予以评述虽不影响本案实体结论，但**法院据此推定被诉裁定存在程序瑕疵**。

因此，北京知识产权法院适用 2014 年商标法第三十条的规定对唯品会公司商标予以保护，判决撤销被告国家知识产权局作出的[2020]第 245861 号关于第 18503015 号“微品仓”商标无效宣告请求裁定并重新作出裁定。

（四）行政诉讼二审阶段

微芹公司和国家知识产权局都不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

微芹公司的主要上诉理由为：1. 被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确。（1）诉争商标的注册未违反 2014 年商标法第三十条的规定。（2）诉争商标的注册未违反 2014 年商标法第十三条第二款、第三款的规定。2. 唯品会公司在其向国家提交过的三份《商标无效宣告答辩理由书》均中主张“唯品仓”商标与“微品仓”商标不构成近似，本案诉争商标“微品仓”与引证商标一、二的差别更大，不应认定相似。3. 原审判决对微芹公司提交的证据未作详细评述，忽略了重要事实。（1）唯品会公司对引证商标一使用的简单颜色组合不具有显著性。（2）唯品会公司力图掩盖其第 32454895 号“唯品仓”商标侵害诉争商标在先权利的事实。（3）唯品会公司存在恶意诉讼行为。

国家知识产权局的主要上诉理由为：诉争商标与引证商标一二的显著识别文字部分在文字构成、呼叫等方面存在较大差别，未构成近似商标。

北京市高级人民法院审理后认为，关于相同或类似服务，诉争商标核定使用服务与引证商标一、二核定使用服务在服务的对象、内容、方式等方面相同或具有较强关联性，诉争商标核定使用服务与引证商标一、二核定使用服务构成同一种或类似服务。

关于商标近似。商标近似是指两商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对服务的来源产生误认或者认为其来源与另一商标的服务有特定的联系。诉争商标为“微品仓”，引证商标一为“唯品会”，引证商标二由“唯品会”与“vipshop.com”组成，“唯品会”为其显著识别及主要认读部分。将诉争商标与引证商标一、二相比较，以相关公众的认知水平，**诉争商标与引证商标一、引证商标二的显著识别及主要认读部分文字构成、读音相近**，构成近似商标。若诉争商标与引证商标一、二共存于核定使用的服务上时，综合考虑引证商标一、二的知名度等因素，相关公众施以一般注意力，在隔离对比的情况下，易导致对服务来源产生混淆误认，或者认为二者有特定联系。因此，诉争商标与两引证商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。关于诉争商标的注册是否违反2014年商标法第十三条第二款、第三款的规定，本案中并无评述之必要。

微芹公司在二审中提交了三份唯品会公司向国家知识产权局提交的《商标无效宣告答辩理由书》，用以证明唯品会公司主张“唯品仓”商标与“微品仓”商标不构成近似，进而主张本案诉争商标“微品仓”与引证商标一、引证商标二的显著识别及主要认读部分“唯品会”存在两字之差，更加不应当认定为近似商标。对此，北京市高级人民法院认为，判断诉争商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的知名度、所使用服务的关联程度，以是否容易导致混淆作为判断标准。商标评审采取个案审查原则，不同个案涉及证据、事实往往并不相同。**微芹公司提交的相关证据，不宜作为本案认定诉争商标与两引证商标是否构成使用在同一种或类似服务上的近似商标的当然依据。**

针对微芹公司提出的唯品会公司对引证商标一使用的简单颜色组合不具有显著性、唯品会公司力图掩盖其第“32454895”号“唯品仓”商标侵害微芹公司商标权的事实、唯品会公司存在恶意诉讼行为等上诉主张。北京市高级人民法院认为，微芹公司上述上诉主张均非本案的审理范围，不予评述，微芹公司可通过其他途径寻求救济。

综上，北京市高级人民法院认定原审判决认定事实清楚，适用法律正确。微芹公司与国家知识产权局的上诉理由均不能成立，对其上诉请求，不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决驳回上诉，维持原判。

二、案件评析

（一）商标授权确权案件中商标近似的判断标准

本案的争议焦点在于诉争商标与引证商标是否构成近似，在判断何为近似商标的问题上，国家知识产权局、北京市高级人民法院和最高人民法院分别规定了近似商标的判断标准：

国家知识产权局的《商标审查审理指南 2021》第 240 页规定：“在商标注册审查中，判定相同、近似主要考虑商标标志本身的近似程度。在其他程序中，则在判定商标标志相同、近似的基础上，还应考虑以下因素，综合判断商标使用在同一种或类似商品或者服务上是否易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆。”其中，“以下因素”包括在先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，以及其他相关因素，比如商标申请人所处地域、**商标的使用方式**、商标申请人与引证商标权利人是否属于同行业等。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中规定：“适用商标法第三十条、第三十一条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素，以及前述因素之间的相互影响，以是否容易造成相关公众混淆为标准。商标标志相同且指定使用的商品相同，可以直接认定违反商标法第三十条、第三十一条的规定，无须考虑其他因素。将引证商标的整体或者显著识别部分作为诉争商标构成要素的，可以认定构成商标标志近似。”

《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》中规定：“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。”该规定也适用于非驰名商标之间的近似判断。

通常情况下，商标近似的判断不仅要对商标标志的近似程度进行对比，考虑文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构是否相似，或者其立体形状、颜色组合是否近似，更要综合考虑商品或服务的类似程度、引证商标的显著性和知名度、诉争商标申请人的主观态度以及商标的实际使用情况，综合判断诉争商标是否会导致相关公众对商品或服务的来源产生误认。

本案中，国家知识产权局商标局认为**诉争商标与引证商标一、二不近似，因此也不会误导公众**，有循环论证之嫌。而北京知识产权法院充分考虑了**诉争商标在实际使用中与引证商标一、二视觉效果较为相似**这一因素，认定存在商标混淆可能性。北京市高级人民法院肯定了**诉争商标与引证商标一、二显著识别及主要认读部分文字构成、读音相近**。可见本案在三个阶段的审理中侧重点都有所不同。如果对商标标志本身的近似先给予程度上的评价，再进行混淆可能性（即法律意义上的近似性）的判定，就能把商标标志本

身的近似性与混淆可能性分开进行论述和评价。这可能更符合《商标法》第30条意义上的“商标近似”的判断方法和标准。

（二）商标授权确权案件中自认的效力分析和禁止反言原则的适用

本案中微芹公司提交了三份被上诉人在其他案件中做出的《答辩理由书》，认为被上诉人在《答辩理由书》中承认“唯品仓”与“微品仓”未构成近似，因此“微品仓”与“唯品会”也不构成近似商标，被上诉人构成自认。

作为一项重要的证据制度，自认制度源自当事人的诉讼处分原则，效力基础在于诚实信用原则和禁止反言原则，主要体现在民事诉讼中。《行政诉讼法》中虽无相关规定，但在行政诉讼司法实践中，亦有适用禁止反言原则和自认规则的空间。例如，《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十五条规定：“在庭审中一方当事人或者其代理人在代理权限范围内对另一方当事人陈述的案件事实明确表示认可的，人民法院可以对该事实予以认定。但有相反证据足以推翻的除外。”第六十六条规定：“在行政赔偿诉讼中，人民法院主持调解时当事人为达成调解协议而对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。”第六十七条规定：“在不受外力影响的情况下，一方当事人提供的证据，对方当事人明确表示认可的，可以认定该证据的证明效力；对方当事人予以否认，但不能提供充分的证据进行反驳的，可以综合全案情况审查认定该证据的证明效力。”《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条亦强调：“人民法院审理行政案件，关于期间、送达、财产保全、开庭审理、调解、中止诉讼、终结诉讼、简易程序、执行等，以及人民检察院对行政案件受理、审理、裁判、执行的监督，本法没有规定的，适用《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。”

一般情况下，**只有本案诉讼程序中的自认才具有效力，本案程序外的自认不发生法律效力**。但在商标授权确权案件中，行政诉讼审查的对象是国家知识产权局做出的行政决定/裁定是否具有合法性。当国家知识产权局基于依赖依据当事人的自认作出了具体行政行为，当事人不得随意否定此前已经作出的言论或行为。因此，当事人在行政确权程序中的自认对自身以及其他当事人均具有约束力，尤其在国家知识产权局已经就当事人作出的自认行为予以信赖并依此行事的情况下，当事人不得在后续行政诉讼中随意反言。

但是，当自认的内容是诉争商标与引证商标是否构成是使用在同一种或类似商品上的近似商标时，需要法院根据商标近似判断标准来评价二者共存是否会使相关公众对商品来源产生混淆误认，不宜直接确认自认的效力，而应当依据在案证据进行审查后确认，或者不予评述。

如果当事人在本案行政确权程序和后续行政诉讼中并未自认，而只是在他案中对某些事项予以主张或认可，其目的是这样主张对其在他案中更有利。这种在他案中的自认不具备在本案中自认的效力，否则就违反了处分原则。当然，对方可以将其作为证据提交给法院，但法院应结合其他证据而不能仅以当事人的案外自认来认定本案事实。

本案中，微芹公司提交的唯品会公司在其他商标无效宣告请求案件中的答辩不构成在本案或此前的行政确权程序中的自认，因为本案与三个他案涉及的

事实不同。唯品会公司在本案中主张争议商标和引证商标构成近似，并非做出与之前行为、言辞不同的表述，没有违反禁止反言原则。

即使构成自认，也属于商标近似判断的自认，需要法院审查后进行确认或不予评述，不能直接将自认作为本案事实认定的依据。

北京市高级人民法院的判决支持了唯品会公司的观点。

除了正式译名“干邑”，Cognac 还可对抗“康涅克”——浅谈对外文商标非正式中文译名的保护范围及判断标准

黄梅、蒲晓宁

国外企业进入中国市场，往往会去翻译、选择、确定与其外文商标对应的中文商标，方便中国消费者识别其产品来源。如果没有及时创造、引导和保护其中文商标，或者即便是已经创造了，市场上依然有可能出现一个或者多个不同的中文名称，可能是经销商创造的，也可能是消费者主动赋予其产品的昵称。通过市场的运转，这些中文名称或多或少会与国外企业建立起一定的联系，那么，这些中文名称是否都能够获得保护呢？笔者希望通过下列案例，梳理一下外文商标未注册中文译名的保护问题。

案情简介：

浙江臻酒网络科技有限公司（下称“被申请人”）于 2015 年 4 月 7 日在第 33 类商品上申请注册了“康涅克”商标（下称“争议商标”），并于 2016 年 05 月 28 日获准注册。2020 年 12 月 17 日，法国国家干邑行业管理局

（BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC，简称 BNIC），一家法国跨行业组织，使命是“发展干邑产业，代表和维护广大干邑制造商，批发商、零售商共同利益”，对“康涅克”商标提起无效宣告申请。

国家知识产权局于 2021 年 10 月 28 日做出裁定，认为：申请人提供的证据可以证明“COGNAC”在葡萄酒商品上已构成了 2013 年《商标法》第十六条第二款所指的地理标志，并于争议商标申请注册日之前在中国大陆地区已具有了较高的知名度。对外文地理标志的保护包括对其中文翻译的保护，外文地理标志的中文翻译并不限于某一固定官方译法，任何能够使相关公众反映出该地理标志的中文翻译形式均可纳入保护范围。本案争议商标“康涅克”为前述地理标志“COGNAC”的中文音译。被申请人提交的在案证据亦不足以证明其指定商品来源于上述产区，争议商标核定使用在葡萄酒等商品上，容易导致相关公众误认为该商品来源于该地理标志所标示的地区或具备相关品质特征。综上，争议商标的注册已构成 2013 年《商标法》第十六条第一款所指“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用”之情形。

分析梳理:

上述案例虽然涉及的是国外地理标志及其中文翻译在我国的保护问题,但其同样是一个典型的外文商标的中文译名的保护案件。案例中的“COGNAC”通常被翻译为“干邑”,而中文商标“康涅克”既不是外文“COGNAC”的固有中文含义,也不是其官方中文译名,但是其仍然作为“COGNAC”的中文翻译获得了保护。

首先,让我们看看最新发布的《商标审查审理指南》(下称“指南”)中对于商标近似性判断的规定。

指南下编第一章第3.3对于商标近似的概念是这么规定的:“商标近似是指文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等商标的构成要素在发音、视觉、含义或排列顺序等方面虽有一定区别,但整体差异不大,使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。文字商标的近似应主要考虑形、音、义三个方面,图形商标应主要考虑构图、外观及着色,组合商标既要考虑整体表现形式,还要考虑显著部分。”

指南下编第五章第3点对于商标近似性的原则和方法进行了规定,即“判定商标相同或者近似时,首先应认定指定使用的商品或者服务是否属于同一种或者类似商品(服务);其次应从商标本身的‘形、音、义’和整体表现形式等方面,以相关公众的一般注意力和认知力为标准,采用隔离观察、整体比对和要部比对的方法,判断商标标志本身是否相同或者近似。同时考虑商标本身的显著性、在先商标知名度等因素判定是否易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。”

而指南下编第五章第5点进一步作了一些具体适用的规定,就包含了外文和中文近似性的认定,如第5.1.6的第(2)点规定,“外文商标的含义与中文、数字商标的主要含义相同(在含义上有一一对应关系)或基本相同(在含义上有较强的对应关系),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。”第5.3.3规定,“商标的中文与外文文字的主要含义相同或基本相同,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。”

从第五章第5点的一些具体规定的举例来看,对于中文与外文认定近似的,主要还是含义相同或者基本相同的、易混淆的。而上述案例中,中文商标“康涅克”与外文商标“COGNAC”在含义上并没有直接的对应关系,但二者的发音具有一定的相似性。而按照第3点关于商标近似性的判断,仅仅通过发音就认定二者近似显然也是不够的。笔者认为,认定此类商标的近似性可以参照驰名商标联合建议4.1.1中“只要一商标或其部分构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译,并使用、提出注册申请或注册在与驰名商标相同或类似的商品或服务上,易于造成混淆的,即应认为该商标与驰名商标发生冲突”的规定,最终当然还是落在“易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆”上,这一点与商标近似的概念也是相通的。

由此我们可以认为,外文商标和中文商标作为不同的语言,要构成近似,可以从下列几个方面去判断:

1、外文商标与中文商标本身含义相同或者有较强的对应关系,从而容易

混淆消费者的。

一般而言，外文商标与中文商标的含义相同或者基本相同，则易使消费者对其理解认知一致，从而容易产生混淆。但是，基于中国消费者对于外文的认知能力不一样，这里外文商标本身的含义也需要结合相关公众的一般认知能力去判断，而不是所有含义一样或者有对应关系的都会混淆消费者。这一点比较容易理解，也有多个案例支持，比如黑人与 SIDI，因为 SIDI 不容易为公众所熟知，且不是一一对应的，不应构成商标近似，这里就不再作进一步展开。

2、商标从发音等方面构成近似，容易混淆消费者的。

事实上，外文商标除了可能有含义上近似的中文商标外，也更容易音译创造中文商标。对于这类在发音上构成近似的，如果容易混淆消费者，也应当判定为近似商标。

而对混淆性判断起决定性的因素主要有两个：一是知名度；二是中文译名与外文商标已经形成了稳定的对应关系。比如上述案例中，国家知识产权局在裁定里表明了“COGNAC”于争议商标申请注册日之前在中国大陆地区已具有了较高的知名度，争议商标“康涅克”为“COGNAC”的中文音译，能够使相关公众反映出该地理标志。因此，争议商标核定使用在葡萄酒等商品上，容易导致相关公众误认为该商品来源于该地理标志所标示的地区或具备相关品质特征。

其他类似案件的审理中同样体现了这两个因素的重要性。在第 4578349 号“拉菲庄园”商标争议案中，最高人民法院认为，本案中引证商标“LAFITE”具有较高的知名度，拉菲酒庄通过多年的商业经营活动，客观上在“拉菲”与“LAFITE”之间建立了稳固的联系，故争议商标与引证商标构成使用在相同类似商品上的近似商标。

又如，在第 1535599 号“陆虎”商标争议案中，一审法院认为，“陆虎”在中国市场已颇具影响力。吉利集团作为专业的汽车生产企业，应该知晓“陆虎”与“LAND ROVER”的对应关系，以及在行业内的知名度，但却仍然将“陆虎”申请注册在汽车等商品上，其行为明显具有不正当性，违反了商标法 31 条规定的“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”二审法院支持了上述一审判决。

再如，在第 9781309 号“脸书”商标争议案中，北京知识产权法院认为：菲丝博克公司系国外著名社交网站“FACEBOOK”（国内译为“脸谱”或“脸书”）的经营者，其在诉争商标申请日前已在先使用的“FACEBOOK”标识，在使用和宣传过程中常与中文“脸书”一并使用，在中国相关消费者中“FACEBOOK”已经形成与汉字“脸书”相对应的固定翻译。且“FACEBOOK”与“脸书”均非含有特定含义的固有词汇，作为商标使用具有较高的显著特征。因此，诉争商标的注册已构成 2001 年商标法第四十一条第一款所指的以“其他不正当手段取得注册的”情形，应予无效。

进一步来讲，如果一个外文商标对应多个中文译名，是不是只要达到了产生混淆的判定标准，每个中文译名都应该获得保护呢？笔者的观点是肯定的。比如本文主案例中的外文商标“COGNAC”，其通用的中文译名为“干邑”，但是，由于相关证据可证明“康涅克”为“COGNAC”的中文音译，其如果注册同样会造成相关公众的混淆和误认。在“拉菲庄园”案中，争议商标所有人

南京金色希望酒业有限公司认为“LAFITE”商标的中文译法为“拉斐”和“拉斐堡”，与争议商标不近似。法院则认定相关证据已经表明“拉菲”与“LAFITE”之间建立了稳固的联系。在“陆虎”商标争议案中同样存在上述问题，吉利集团认为“LAND ROVER”的翻译在中国出现过很多不同的版本，例如“兰德罗孚”、“路华”，“陆虎”只不过是其中之一。法院则认定“陆虎”已被广大消费者和媒体认可并宣传使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用。

在当下抢注他人知名商标现象仍然很严重的大背景下，立足于“是否产生混淆”对于非外文商标固有含义，非官方中文翻译的中文译名给予保护，笔者认为符合当前形势的。这可以很大程度上杜绝商标抢注行为，防止消费者实际混淆误认的情况发生，保护消费者及生产经营者的利益。

商标异议案件中“延续性申请”准予注册的限制性条件

雷用剑、胡美丽

商标注册人在已经拥有注册商标（“基础商标”）的前提下，又在相同或类似商品或服务上申请同该注册商标相同或近似的商标（“延续性申请”），有时会同第三人在“基础商标”和“延续性申请”之间申请注册的近似商标（“中间商标”）产生冲突。如何看待此种冲突，如何设定解决此种冲突的规则是商标“延续性注册”经常讨论的问题。

这种冲突会出现在商标授权确权的全流程，比如商标申请的实质审查阶段、商标异议阶段、商标无效宣告阶段及相应的行政诉讼阶段。本文尝试通过两个商标异议案件，同大家一起探讨异议案件中延续性申请准予注册的限制性条件，即“延续性申请”在满足哪些条件的情况下，可以准予注册。

1. 延续性申请的需求与价值取向

市场主体对于“延续性申请”的需求实践中主要来自三个方面：品牌升级换代、重复申请抵御撤三、攀附“中间商标”商誉。从价值取向的角度考量，针对这三种需求，应该宽严并济，即鼓励升级换代，抑制重复申请，打击商誉攀附。从以往司法和行政实践中，我们也可以清晰地看到这些价值取向，如2014年《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2014年《北高指南》）第7条、第8条、第9条[1]，及2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019年《北高指南》）第15.1条[2]。

从上述法律文件中，我们可以看出，法院对于延续性申请、延续性注册持有非常审慎的态度，为了实现有限制接纳，附加了许多条件。

以下两个近期的异议案件，包含某些可以接纳延续性申请的条件，案情有相同也有不同，还有某些似是而非的要素，详情如下。

2. 近期两个延续性申请的异议案例

2.1 美素佳儿案

菲仕兰康必奶荷兰有限公司于 2009 年在第 5 类相关商品上申请并随后注册了“美素佳儿”商标。该公司于 2019 年申请第 42984852 号“美素佳儿及图”商标，公告后被伽蓝（集团）股份有限公司引证其“美素”、“美素馆”、“美素 MAYSU”等商标异议，万慧达代理菲仕兰康必奶公司进行了异议答辩。各商标及申请日相互关系如下图：

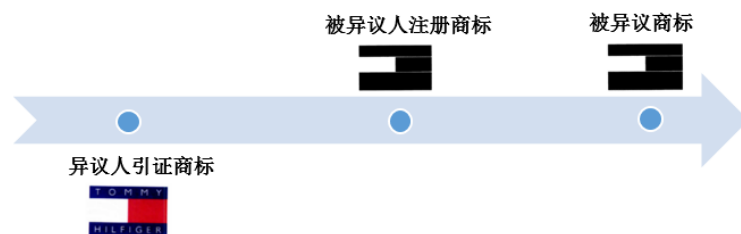


2022 年 1 月 4 日国家知识产权局做出的《第 42984852 号“美素佳儿”商标准予注册的决定》核准被异议商标的注册。该决定认为，虽然被异议商标指定使用商品与异议人引证商标指定使用商品属于同一种或类似商品，但根据被异议人答辩提供的证据显示：本案被异议人于 2009 年 3 月 27 日即在第 5 类商品上申请了第 7285050 号“美素佳儿”商标，并已核准注册。被异议商标与第 7285050 号“美素佳儿”商标文字构成完全一致，且被异议商标指定使用商品与该商标指定使用商品亦相同，因此被异议商标是对其第 7285050 号“美素佳儿”商标的延续注册，被异议人在第 5 类“婴儿食品、婴儿奶粉”商品上的在先权利已经存在。被异议商标准予注册。

对于美素佳儿案，结合商标本身、在案证据及相关网络检索结果来看，被核准注册的延续性申请同被异议人的在先商标文字相同、指定商品相同、没有重复申请抵御撤三或恶意攀附异议人商标商誉的嫌疑，理应获准注册。

2.2 旗帜图图案

汤美·希尔弗格许可有限公司于 2014 年在第 14 类相关商品上申请并随后注册了“TOMMY HILFIGER 及旗帜图形”商标。北京钦康奥腾国际贸易有限公司分别于 2019 年 9 月和 2020 年 5 月在第 14 类的相同类似群组申请了两件相同的“旗帜图形”商标。2019 年 9 月的申请经初审公告无异议注册。汤美·希尔弗格许可有限公司针对 2020 年 5 月申请的第 46763473 号商标委托万慧达提出了异议。各商标及申请日相互关系如下图：



(各商标申请日按箭头方向由先到后)

2022年2月7日国家知识产权局做出的《第46763473号“图形”商标准予注册的决定》核准被异议商标的注册。该决定认为，被异议人已于第14类“黄琥拍首饰”等类似商品上获准注册了第41328040号“图形”商标，本案被异议商标与上述被异议人在先注册商标完全相同，指定使用商品未予扩大，被异议商标是在该商标已获准注册的基础上的再次申请，异议人亦未提出证据表明双方商标共存于市场已对异议人的商标权利造成实质性的伤害，因而其注册并无不当。**本着遵循先例的原则**，被异议商标准予注册。

该异议决定虽然认定引证商标同被异议商标在指定的部分商品上构成类似，但没有对商标近似程度这一问题进行评述。对于该案的说理部分及结果，笔者认为似乎有待商榷。

首先，同美素佳儿案不同，旗帜图形的被异议人并不享有该图形的在先权利。其所谓的权力基础只是引证商标所有人因某些原因暂时没有采取行动的一件在后商标，即被异议人的两件图形商标均是在后商标。无论从2014年《北高指南》、2019年《北高指南》还是最高院相关司法判例来看，此种情形没有适用商标延续性注册的法律基础。

其次，业界普遍认为，商标延续性注册的本质是在先商誉的延续。美素佳儿案的被异议人进行了答辩并提交了大量证据证明其长期广泛使用该商标而积累了商誉。相反，旗帜图形的被异议人未在规定期限内作出答辩，因而没有可能提供证据证明被异议人两件商标中的任何一件形成的商誉，在此种情形下，核准其注册不存在事实基础。

再次，2022年1月1日起施行的《商标审查审理指南》明确了商标审查审理工作的五项基本原则，即诚实信用原则，以注册为主、以使用为补充原则，保护合法在先权利原则，标准执行一致和个案审查原则。旗帜图形的决定书中则明确提及了不包含在上述五项基本原则里的“遵循先例的原则”。第一，我国非判例法国家，“遵循先例原则”则是判例法体系中的概念。第二，即便将其理解为同“标准执行一致和个案审查原则”相关，该案也不存在“相同情况相同处理”的标准执行一致的情形。前案是初审后直接注册，本案是异议人引证在先商标、陈述知名度及其他案情提出异议，不仅情况完全不同，反而更应该体现“不同情况不同处理”的个案审查原则。最后，对于举证责任，旗帜图形案认为“异议人亦未提出证据表明双方商标共存于市场已对异议

人的商标权利造成实质性的伤害”，此种要求异议人担负举证责任的要求，笔者认为欠妥。第一，在被异议商标尚未使用、异议人无法检索到被异议商标的实际使用情况，也自然无法证明双方商标共存于市场“已对”异议人的商标权利造成实质性的伤害。第二，被异议人在 2019 年 9 月和 2020 年 5 月相隔不到 1 年的期间内连续申请相同的商标，缺乏合理解释。更合理的猜测是被异议人在发现第一件商标没有遇到异议成功注册后，为了进一步“巩固”其所谓权利，再次申请。类似情况在其他恶意注册、批量兜售商标的案件中屡见不鲜：居心叵测地构建所谓护城河，为真实权利人维权增加成本和难度，同时浪费行政和司法资源。在全流程打击恶意注册的大环境下，此行为应该被严格规范和制止。

3. 小结：延续性申请准予注册的限制性条件

结合最高院的相关司法判例、2014 年和 2019 年《北高指南》的相关规定及商标异议程序的特殊性，笔者认为，被异议商标若想基于其在先注册商标通过延续性理论获准注册，在商标法三十条、三十一条的范畴内，应至少同时满足如下条件：

1. 其依赖的在先商标不仅应是被异议商标申请日前已注册的商标，而且应是异议人引证商标申请日前已注册的商标；
2. 被异议商标与其在先注册商标是相同或基本相同的商标；
3. 被异议商标的指定商品与其在先注册商标的商品相同或范围更小；
4. 被异议人应参加答辩并证明在先注册商标已经使用并产生知名度；
5. 被异议人应参加答辩并证明与异议人引证商标不易发生混淆。

为了鼓励商业，避免误伤，应当保护合理的延续性注册需求。在商标初审或驳回复审等单方程序中，在法律法规框架内适度放宽相同申请人的延续性申请，实可理解且应予支持。但在双方程序中，应该更为严格地考察全案情况，正确理解延续性注册的内涵、外延和适用条件，更注重审查使用义务，保护合法在先权利。

[1] 第 7 条 商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。

第 8 条 商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。

第 9 条 基础商标注册后、在后商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下，在后商标申请人主张其系基础商标的延续的，不予支持。

[2] 第 15.1 条 【商标延续注册的限制】

诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证

明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

在先权利

以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的案例 分析

宋圆圆

异议人汤美·希尔弗格许可有限公司（TOMMY HILFIGER LICENSING B. V.）是 PVH 集团旗下专门负责管理 Tommy Hilfiger 品牌的公司。Tommy Hilfiger 品牌由美国著名的时装设计师 Tommy Hilfiger（汤美·希尔弗格）先生于 1985 年创立。经过 30 多年的发展，“TOMMY”、“TOMMY HILFIGER”系列品牌已在全球范围内具有极高知名度。基于“TOMMY”、“TOMMY

HILFIGER”打下的品牌基础，异议人顺势推出了新的品牌标识“”，并广泛使用于箱包及服装配饰等商品上。因此大量恶意抢注、搭名牌便车的商标涌现...

2021 年 9 月份，异议人提交了针对第 50931910 号商标“”的异议申请，经审理，国家知识产权局在裁定中认为“异议人提供的证据可以证明，在被异议商标申请注册日前，异议人在服装箱包等商品上已实际使用了图形商标并使之具有一定影响。被异议商标图形与异议人在先使用的商标设计要素及视觉效果相近，且指定使用的商品与异议人商标在先使用的商品类似或具有关联性，因此被异议人申请注册被异议商标已构成《商标法》第三十二条所指‘以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标’之情形”。

短评：

根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中关于商标法第三十二条的适用的规定，笔者将从以下四个方面对本案进行分析：

一、“已经使用并有一定影响”

当事人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的“未注册商标”发挥识别商品来源的作用属于商标法第三十二条规定的“已经使用”。一般在相

关公众已将该“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形。

当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可以认定构成“有一定影响”。

虽然异议人引证商标“”在中国尚未注册，但是早在 2007 年异议人就已经在美国注册了该商标，后又在欧盟等国家进行注册。另外，根据网络搜索发现，早在 2013 年引证商标“”就已经在中国投入使用，并一直持续使用至今。

异议人在京东、天猫等知名电商平台开设旗舰店，在售卖的服装箱包等商

品上使用了引证商标“”，并获得了消费者的一致好评。此外，“TOMMY HILFIGER”作为异议人的商号及经典标志，在相关销售平台及宣传文件上，引证商标与在先知名商标“TOMMY HILFIGER”会同时出现。例如下图中，商品为印有引证商标的帽子，产品图片的左上角标有“TOMMY HILFIGER”字样以告知消费者他们二者之间的品牌关系。



如此搭配使用，使得引证商标能够借助“TOMMY HILFIGER”的知名度和影响力，很快得到了可观的市场占有率和市场曝光率，从而在相关公众之间享有了自己的知名度和影响力，让消费者将“”与“TOMMY HILFIGER”关联在一起。

二、“商标近似”

被异议商标	异议人商标
	

被异议商标与异议人商标在整体视觉效果、设计要素等方面高度混淆近似：双方商标均由大写字母 T、H 通过艺术设计，将 T 嵌入 H 中，形成较为美观的设计效果，但是丝毫不影响一般公众识别两枚商标中均含有字母 T、H。其共存极易导致消费者的混淆和误认。

三、“商品类似”

被异议商标的指定商品为“内衣；成品衣；服装；防水服；鞋(脚上的穿着物)；帽；袜；手套(服装)；围巾；皮带(服饰用)”。

如前所述，异议人引证商标“”被广泛使用在服装、箱包、帽子、鞋、围巾等产品上，并在京东、天猫等旗舰店进行销售。



虽然异议人引证商标没有在袜、手套、皮带上进行使用，但是基于一般的消费和生活常识，袜、手套、皮带与服装、鞋是具有密切关联关系的。因此被异议商标的指定商品与异议人商标实际使用商品构成相同及关联类似商品。

四、“明知或者应知他人在先使用商标”

首先，异议人商标具有极高的显著性和独创性，被异议商标与其高度近似，难为巧合；其次，异议人及其新标识经过广泛使用和宣传已经在世界范围内获得了较高的知名度和影响力；最后，被异议人位于时尚前沿、讯息发达的中国香港地区不可能不知晓异议人的在先标识。此种情形下，被异议人并未做出合理避让，而是申请注册了与异议人引证商标高度混淆近似的被异议商标，其行为难为正当。

因此，国家知识产权局最终裁定被异议商标与异议人在先使用的未注册商标“”构成相同或者关联类似商品上的近似商标。

小结

虽然国知局在裁定中并未支持异议人主张的对引证商标“”享有的著作权，但是其认为该商标经过在先使用已经享有商标权。基于此，在以后遇到相似案例时，为了尽可能全面保护商标权益，打击抢注行为，我们不仅要坚持著作权在先权利不动摇，而且还要努力搜集被抢注商标的使用证据，实现著作权和在先使用获得商标权两手抓。

“辉瑞”可以对抗“辉艾瑞”吗？——结合案例浅谈商号权保护的考虑因素

夏子轩

一、案件介绍

案件背景：

被申请人南京辉瑞医疗用品有限公司申请了第 19336367 号“辉艾瑞 HUIAI RUI”商标。申请人辉瑞产品有限公司在先申请注册第 1412130 号“辉瑞”商标，认为上述商标的申请注册损害其在先商标权及商号权，且被申请人的商标申请行为具有恶意，构成对其驰名商标的复制、摹仿。

案件结果：

知识产权局认定双方商标构成使用在类似商品上的近似商标，且被申请人注册本案争议商标及其他“翁泉海”、“养奉堂”等商标的行为，构成 2013 年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。同时，争议商标与申请人商号尚存在一定差异，并未达到相同或基本相同的程度，所以不能认定争议商标的注册损害其在先商号权。此外，由于申请人商标已获法律保护的前提下，知识产权局对于争议商标的注册是否违反 2013 年《商标法》第十三条第三款之规定没做评述。

简言之，在本案中，知识产权局认定了双方商标构成近似商标，并且认定被申请人存在恶意申请商标的行为。但是，知识产权局对申请人的驰名商标保护及商号权保护的诉求没有给予支持。

知识产权局认为已经依据商标近似的法律规定对申请人商标进行保护，因此不再对驰名商标予以评述，笔者认可这一解释。但是对于知识产权局在本案

中针对商号权给予的评述。笔者对此有不同看法，将在本文中将以前述案例为例，浅谈关于商号权保护的考虑因素。

二、本案商号权保护的权益基础

随着商事主体经营的商品或服务逐渐占据市场，商品或服务享有一定的声誉，商号和商标联系在了一起，对消费者而言，产品信誉和厂商信誉并无多大区别，两者相互影响渗透^[1]。简言之，消费者会同时将商品服务的商标（产品信誉）与生产者（厂商信誉）作为识别商品服务的来源。

商号误认，主要是指商号因表达内容不恰当或因与他人的商号、商标相同或近似，容易诱使社会公众产生合理的想象或联想，但结果是可能对商事主体的身份产生错误的认识，或者是对商事主体的商誉造成严重损害^[2]。

根据《巴黎公约》第八条的规定：“厂商名称（同本文所说的“商号”）应在本联盟一切国家内受到保护，没有申请或注册的义务，也不论其是否为商标的一部分”。

本案申请人为美国企业辉瑞产品有限公司（PFIZER PRODUCTS INC.）。根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中关于“外国企业名称的保护”规定：“外国公司的企业名称、字号或者其惯用音译等，在诉争商标申请日前已在中国境内进行商业使用、具有一定知名度且为相关公众所知晓的，当事人可以据此主张在先企业名称权”。比如，本案申请人的商号为“辉瑞”，是其英文商号“Pfizer”的惯用音译。

我国《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。根据《商标审查审理指南》的规定：“本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权……；将与他人已在先登记、使用并具有一定知名度的字号^[3]相同或者基本相同的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害的，应当认为对他人在先字号权的损害，系争商标应当不予核准注册或者予以宣告无效”本案申请人依据该条款请求商号权的保护。

我国《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，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。我国《反不正当竞争法》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“擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）……”。

综上，由于商标和商号均具有识别商品服务来源的功能，所以无论是理论研究还是现行法律规定，都会将两者紧密联系起来。

在本案中，知识产权局认可了双方商标的近似性，但没有支持申请人的商号权。根据《商标审查审理指南》中的规定，商号权保护的适用要件为：

1、在系争商标申请注册日之前，他人已在先登记或使用其字号。

2、在系争商标申请注册日之前，该字号在中国相关公众中已具有一定的知名度。

3、系争商标的注册和使用容易导致中国相关公众误认为该商标所标示的商品或者服务来自字号权人，或者与字号权人有某种特定联系，致使在先字号权人的利益可能受到损害。

原则上系争商标与在先字号相同或基本相同时容易产生混淆，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成基本相同进行判断。其次，对在先字号权的保护原则上应当与字号权人实际经营的商品或者服务相同或者类似的商品或者服务为限，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度、以及双方商品或者服务的关联程度，具体确定该在先字号的保护范围。

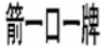
由此可知，影响是否能够给予权利人商号权保护的因素众多，比如：系争商标与在先字号的近似程度，双方商标指定使用的商品服务，在先字号的独创性和知名度等。笔者同意上述观点，认为在商号权保护的判定中应采取更灵活且具综合性的判定标准。

三、结合案情浅谈影响商号权保护的因素

3.1 保护商号权的标准

保护商号权的原因之一，是为了避免消费者对商品服务的来源产生混淆误认，若某商标的注册已经使消费者造成前述误认，那么理应对申请人的商号权进行合理保护。笔者认为，除却“系争商标与字号构成基本相同”的标准，可以在满足条件时考虑采纳“混淆原则”，即“系争商标与字号的近似程度足以造成市场消费者的混淆”时，适时给予权利人字号权保护。

本案中，知识产权局认定系争商标“”与申请人的引证商标“”是近似商标。争议商标“”完整包含了申请人的引证商标“”，双方商标在文字构成、呼叫等方面近似，因此构成近似商标。根据原《商标审查审理标准》及现行《商标审查审理指南》的规定：商标完整地包含或者摹仿他人先具有较高知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。

比如： VS 
指定商品：抽水马桶

商标文字或显著识别部分文字读音相同或者近似，且字形或者整体外观近似，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。

本案中争议商标“”与申请人引证商标“”相比，即使中间有多余的“艾”字，由于该文字存在于“辉瑞”中间，朗读“辉艾瑞”

商标时容易将其自然带过，且“艾”字构成单薄，因此双方商标在文字构成和呼叫等方面也十分近似。综上，双方商标理应被认定为近似商标。

虽然本案申请人的商号“辉瑞”与引证商标完全相同，但是知识产权局认为争议商标与申请人商号尚存在一定差异，并未达到相同或基本相同的程度。由此可见，目前在实际审查中，对商号权的保护标准确实高于商标近，且知识产权局在审判实践中采纳了“基本相同”的标准。

但不可忽视的是，在《商标审查审理指南》中同时写到：“在个案中应根据在先字号的独创性、知名度、以及双方商品或者服务的关联程度，具体确定该在先字号的保护范围”。笔者认为，知识产权局在保护权利人的字号时，需要综合考虑案件情况。

3.2 保护商号权的考虑要素

知识产权局在对商标注册申请进行实质审查时，往往仅审查标识是否具有显著性和是否违反禁用标记条款，而禁用条款也不直接涉及对企业字号的规定[4]。将与他人先登记、使用的企业名称中的商号相同或相似的文字注册为商标，引起相关公众对注册商标权利人和企业名称所有人的误认，从而混淆商品或服务来源[5]。因此，申请人在发现存在与其商号相同或基本相同的商标存在时，可以向知识产权局提出不予注册或者无效宣告申请。

字号权，也称商号权，是个体工商户、企业等主体将合法的文字组合进行依法登记而取得的专有使用权[6]。认定系争商标容易与在先商号发生混淆，可能损害在先商号权人的利益，应当满足“商号权登记、使用日早于系争商标的申请日”这一条件[7]。知识产权局在下发的本案裁定中认定“申请人提交的证据可以证明，在争议商标申请日之前，其“辉瑞”商标在药品类商品上已具有较高知名度”。因此，本案中关于商号权的保护需要探讨的问题仅为：判定权利人的商号权是否应被保护，是该严格按照“系争商标与字号构成基本相同”的标准，还是该在满足条件时考虑采纳“混淆原则”，即“系争商标与字号的近似程度足以造成市场消费者的混淆”时，适时给予权利人字号权保护。此外，在对权利人的商号权进行保护时可以考虑哪些因素呢？

笔者明确，商标和商号具有不同属性及功能，认定商号基本相同的标准略微严格与商标近似的认定具有合理性。但是，为了更好的保护权利人的商号权利且避免市场不必要的混淆，笔者支持采纳“混淆标准”。另外，与商标近似认定时考虑如：在先商标的显著性、在先商标的知名度、相关公众的注意程度、商标申请人的主观意图等等[8]等要素相同，在认定商号是否基本相同时也应该考虑其他相关因素。

吴汉东教授曾称商号即企业名称，可以明显帮助企业在从事工商经营活动时与其他企业相区分[9]。申请人对争议商标基于商号权提起无效宣告是因为认定争议商标的注册和使用会致使消费者与其商号相联系，进而对商品来源的误认。消费者会将商标与某一商号联系，除了商标与商号本身的对比外，争议商标指定使用的商品、同业竞争者的事实、商标申请人的名称、申请人在先商标的知名度程度等等同样应该是考虑因素。

在本案中，知识产权局评述被申请商标与申请人引证商标是完整包含的关系，但是没有认定争议商标对申请人的商号权造成损害。在类似的案件中，如：关于第 29504829 号“喜乐先正达”商标无效宣告请求裁定书中，知识产权局明确写到：“争议商标文字‘喜乐先正达’完整包含申请人商号‘先正达’，二者的呼叫和含义均为形成显著差异，争议商标使用在与申请人主营业务密切相关的杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学用品、肥料等商品上，易使相关公众将其与申请人商号相关联，进而导致对商品来源产生混淆误认，损害申请人的商号权”[10]。由此可见，当双方商标近似度足够高时，结合争议商标使用的商品及双方主体从事的同行业实际考虑，知识产权局在审判实践中具有支持商号权的先例。

关于双方主体的同业经营事实，当双方商标主体从事的行业相同，消费者在看到近似商标时极有可能将其与申请人商号联系起来，混淆商品来源。也就是说，对在先商号的保护可以限于一定的范围，只有将诉争商标与在先商号置于相同或类似的商品或服务市场范围内，讨论混淆才更有意义[11]。具体到本案，争议商标和申请人在先商标指定使用的商品均与医疗用品密切相关，并且医疗用品是申请人的主营业务产品。由于企业有明确的经营范围，而商标也有具体的商品和服务类别，因此，只有在两者所经营的商品或服务的行业相同或类似时才会引起消费者的误认[12]。据此，笔者认为，双方商标主体的同业竞争身份也应被考虑作为保护权利人商号权的因素之一。与本案类似的前述“喜乐先正达”案件即是综合考虑了这一因素被支持了商号权。

被申请人的名称，也可以作为考虑“对申请人商号权进行保护”的因素之一。具体到本案，本案被申请人及争议商标的所有人名称为南京辉瑞医疗用品有限公司，该公司的商号与申请人的商号完全一致。近年来，国内外企业跨国合作的趋势进一步加强，消费者在看到争议商标与申请人引证商标高度近似且争议商标所有人商号同样为“辉瑞”时，极有可能将商标与申请人的商号联系起来，认定两个企业存在某种联系。甚至，由于申请人及其子公司在中国的商号就是“辉瑞”，与被申请人的商号只字不差，消费者将被申请人误认为是申请人名下的主体也可能性极大。知识产权局在关于第 54266515 号

“ALIGZSDUN 及图”商标不予注册的决定书中论述到：“双方商标在文字构成、呼叫等方面相近，而且被异议人企业字号与异议人商标文字构成相同，易使消费者将被异议商标标识的商品与异议人联系起来，因此，双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标”[13]。既然该裁定中被异议人的企业字号与异议人的在先商标相同是考虑商标近似的因素之一，而且在认定商标近似和商号保护时均要对案件事实综合考虑，那么本案被申请人商号“辉瑞”与申请人在先商标“辉瑞”完全相同的事实，也应作为商号权保护的考虑因素之一。

最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。由此说明，企业名称虽经登记注册，但只要侵犯他人在先权利，法院在处理中可以判决其停止使用，即变更其企业字号。本案中，被申请人南京辉瑞医疗用品有限公司与申请人辉瑞产品有限公司的商号完全相同，根据《商标法》第三十五条的规定，前述行为已经构成不

正当竞争，申请人有权要求被申请人变更其企业字号。由此可见，前述规定已经认定了被申请人构成对申请人企业字号权的侵害。

综上，即使本案系争商标与权利人商号并非构成基本相同，但是考虑到双方的同业经营事实及被申请人商号与申请人商号的同一，加之系争商标与申请人商号高度近似。上述因素足以导致市场消费者对本案申请人及被申请人名下的商品或服务产生混淆误认。据此，笔者认为可以采纳文中前述的“混淆原则”，对申请人的商号权给予一定保护。

此外，关于申请人在先商号的知名度及在先商号的独创性、双方主体经营的地域性等也理应作为考虑“对权利人的商号权进行保护”的因素，笔者在此不再赘述。

四、总结

综上，笔者认为虽然认定“商号基本相同”可以比认定“商标近似”有更严格的判定标准，但是本着保护申请人权益遏制商标不当申请注册行为，应当在商标被认定近似的基础上综合考虑涉及案件实际情况的其他因素，合理评估消费者对商品和服务造成混淆的可能性，对权利人的商号权给予合理保护。

-
- [1] 张欢《商标权与商号权的权利冲突分析》[J]，中华商标，2016（6）：15
[2] 沈汪成《论我国商号权的保护》[J]，法制博览，2019（4）：92
[3] 本文所称字号与商号相同
[4] 周佳《商标与商号：权利冲突的法理学辨析》[J]，法制博览，2014（12）：9
[5] 张欢《商标权与商号权的权利冲突分析》[J]，中华商标，2016（6）：15
[6] 张肖钦 王国强《企业字号权构成商标权在先权利的条件》[J]，中华商标，2013（12）：29
[7] 张丁萍《商标法第三十二条中对商号权及对在先使用未注册商标的保护在网络信息行业的适用》[J]，中国工商行政管理年鉴，2015（7）：611
[8] 《商标审查审理指南》：240-241
[9] 刘家琨《商号权与商标权冲突问题探讨》[J]，经济与法，2021（4）：65
[10] 关于第29504829号“喜乐先正达”商标无效宣告请求裁定书
[11] 夏旭《商标授权确权行政案件中对诉争商标损害在先商号权的认定》[J]，中华商标，2016（8）：23
[12] 张肖钦 王国强《企业字号权构成商标权在先权利的条件》[J]，中华商标，2013（12）：31
[13] 关于第54266515号“ALIGZSDUN 及图”商标不予注册的决定书。

最高人民法院再审改判——保护姓名权，让 Manolo Blahnik 在中国做回了自己

雷用剑、明星楠

2022年6月24日，最高人民法院对世界知名鞋履设计师 MANOLO BLAHNIK 诉国家知识产权局、方方舟商标权无效宣告行政纠纷一案作出最终判决[1]，认定方舟于1999年申请注册的第1387094号“马诺罗·贝丽嘉 MANOLO & BLAHNIK”商标损害了 MANOLO BLAHNIK 先生的在先姓名权，应当予以无效宣告。该判决标志着 MANOLO BLAHNIK 先生及其英国鞋履公司长达22年的商标行政纠纷最终获得胜利，将为该品牌首次进入中国大陆的奢侈品市场奠定基础。

最高院裁判要旨

1、在先姓名权保护的核心在于特定商品、服务领域内的商标标识与自然人的姓名之间的指代关系是否成立且为相关公众所知悉。

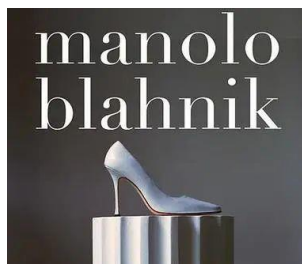
马诺娄·布拉尼克 (MANOLO BLAHNIK) 为世界知名的鞋履设计师，其姓名为西班牙语非固定搭配词汇。诉争商标“MANOLO BLAHNIK/马诺罗·贝丽嘉”外文部分与之完全相同。作为从业近二十年的同业经营者，方舟将诉争商标注册在第25类“鞋、靴”等商品上，难谓巧合。该商标注册损害了马诺娄·布拉尼克的姓名权，应予无效。

2、衡量域外自然人的知名度，首先要考虑其对大陆地区的直接影响力，同时对通过杂志宣传、巡回演出、影视作品等方式将形成于域外以及香港地区的知名度辐射到内地的情况也应予以考量。

3、“一事不再理”原则的适用要通过证据判断其实质是否为“一事”。

如新证据所证明的事实，已构成与前案证据存在实质性差异的“新的事实”，则不属于2014年商标法实施条例第六十二条所指“以相同的事实和理由再次提出评审申请”的情形。

22年商标行政纠纷历程回顾



MANOLO BLAHNIK 为世界知名鞋履品牌，由西班牙知名鞋履设计师 MANOLO BLAHNIK 先生于 1971 年以自己名字命名创立。MANOLO BLAHNIK 先生的姓名兼具西班牙和捷克特色，其父亲为捷克人（BLAHNIK 是捷克姓氏），母亲为西班牙人（MANOLO 是西班牙人名）。MANOLO BLAHNIK 鞋履品牌成立初期即因时尚、高端的手工定制品质享誉全球奢侈品行业，该品牌鞋履被称为“高跟鞋中的贵族”，MANOLO BLAHNIK 先生亦被誉为“鞋王”和“世界上最伟大的鞋匠”。1990 年该品牌在中国香港陆续开设多家专卖店，经长期宣传在我国大陆亦具有一定知名度和影响力。

方方舟自 1989 年即开始在广州、深圳等地生产销售鞋类产品，且其产品主要出口至欧洲、中国香港、中国台湾等地，其名下的广州市白云区矿泉字舟鞋行于 1999 年 1 月 28 日在第 25 类“鞋”等商品上申请注册第 1387094 号“马诺罗·贝丽嘉 MANOLO & BLAHNIK”商标（后于 2007 年转让至方方舟名下）。

2000 年 1 月 21 日商标局对上述商标予以初审公告，公告期内 MANOLO BLAHNIK 先生对该商标提出异议申请，主张该商标申请注册损害其在先姓名权，但因大量外文证据未进行翻译，其他证据亦未能证明 MANOLO BLAHNIK 先生的姓名在中国大陆为相关公众知悉，尚不能认定该商标的注册可能给 MANOLO BLAHNIK 先生的姓名权造成损害，故该商标的注册未违反 2001 年商标法第 31 条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定[2]。后该案经过异议复审、一审、二审程序，北京高院于 2009 年 6 月 19 日做出二审判决[3]，维持了该商标的注册。

2014 年 6 月 19 日，MANOLO BLAHNIK 先生对该商标提出无效宣告申请，在提交了异议程序大量外文证据的翻译件及其他证据后，再次主张该商标的注册损害其在先姓名权，原商评委作出裁定[4]认定无效程序提交外文证据的中文译文，属于新的事实，不违反“一事不再理”原则，但无效程序提交的证据形成时间大多晚于第 1387094 号商标申请日，不能证明该商标申请日前 MANOLO BLAHNIK 先生已在中国大陆具有一定的知名度，故未支持无效宣告请求。

2016 年，该案进入无效宣告行政诉讼程序，北京知识产权法院一审判决[5]认为无效程序提交的异议程序外文证据的中文译文，证明目的与异议程序相同，违反了“一事不再理”原则，其他证据作出时间均在第 1387094 号商标申请日之后，不足以证明 MANOLO BLAHNIK 姓名在该商标申请日之前的知名度，驳回了 MANOLO BLAHNIK 先生的诉讼请求。MANOLO BLAHNIK 先生对该一审判决提起上诉，北京高院于 2019 年 11 月 4 日作出二审判决[6]，维持了一审判决。

2020 年，万慧达律师事务所代理人接受 MANOLO BLAHNIK 先生委托，就上述案件向最高人民法院申请再审。案件代理过程中，我们一方面对异议程序与无效程序中提交的证据进行对比梳理，说明无效程序提交证据已构成“新的事实”，未违反“一事不再理”原则；另一方面，从 MANOLO BLAHNIK 先生姓名的来源、同名鞋履品牌历史发展情况、销售范围及数据、商标注册情况、书籍报纸宣传报道、获奖记录、姓名受保护记录等多个角度，对 MANOLO BLAHNIK 先生姓名的知名度情况进行说明，并将再审程序中新发现的方方舟涉

嫌制假售假多种其他知名品牌鞋的事实作为补充证据，说明其有明知 MANOLO BLAHNIK 先生姓名并进行恶意攀附的故意，第 1387094 号商标应当予以无效宣告。

2020 年 12 月 7 日，最高人民法院作出（2020）最高法行申 9298 号裁定提审该案，并于 2022 年 1 月公开开庭审理，最终作出判决认定争议商标的注册损害了 MANOLO BLAHNIK 先生的姓名权，违反了 2001 年商标法第 31 条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定，应予以无效。

案件评述

历经二十余年备受业界关注的 MANOLO BLAHNIK 商标纠纷案最终在最高人民法院的判决中落下帷幕，法院采纳了无效阶段提交的新证据，保护了 MANOLO BLAHNIK 先生的在先姓名权，无效了他人早期抢注的商标。案件要点评述如下：

一、“一事不再理”原则的适用要通过证据判断其实质是否为“一事”

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规定》第 29 条第 1 款规定，当事人依据在原行政行为之后新发现的证据，或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定时间内不能提供的证据，或者新的法律依据提出的评审申请，不属于以“相同的事实和理由”再次提出评审申请。

在 MANOLO BLAHNIK 商标纠纷案件中，我们详细对比梳理了无效程序与异议程序中提交的所有证据，并向法院说明无效阶段提交了共计 106 份证据，其中除 11 份异议程序中已提交过的外文证据的中文翻译外，还新增补充了 95 份异议程序中没有提交的证据，包括无效申请阶段提交的异议复审后形成的国家图书馆检索报告、大量媒体杂志报道、支持 MANOLO BLAHNIK 先生姓名权的相关裁定、其他在先判例等；在无效一审阶段大量补充的关于 MANOLO BLAHNIK 先生及其同名品牌“MANOLO BLAHNIK”的使用情况、国内外持续的知名度报道、方字母的恶意情况等；在无效二审阶段补充的国家图书馆检索报告；在再审阶段提交的关于方字母从事鞋履行业制假售假行为的证据，国内外各高端奢侈品公司/品牌首席商务官、知名作家编辑等相关行业知名人士等所出具的关于 MANOLO BLAHNIK 先生知名度的证词等。

总之，无效阶段重点补充了 MANOLO BLAHNIK 先生在中国香港、内地的知名度证据和新发现的方字母实际经营中存在恶意攀附知名品牌的证据，前述证据所呈现的事实已与异议阶段形成明显差异，已经构成与前案证据存在实质性差异的“新的事实”，未违反“一事不再理”原则。

此外，关于“新的事实”的认定，最高人民法院在“Maggi”商标无效宣告案[7]中亦认为，“雀巢公司在本案中提交了中国国家图书馆检索报告、

‘Maggi/美极’调味品品牌认知度市场调查研究报告、《中国商报》等媒体报道、新伟成公司商标注册信息等多份在异议复审申请或第 26719 号异议复审裁定之后新形成的证据，已构成与前案证据存在实质性差异的‘新的事实’，不属于 2014 年商标法实施条例第 62 条所指‘以相同的事实和理由再次提出

评审申请’的情形”，未违反“一事不再理”原则。

因此，根据审查一致性原则，对于上述同类案件判断是否属于“一事不再理”，应当通过当事人在案件中提交的新证据判断其实质是否为“一事”，如新证据所证明的事实已构成与前案证据存在实质性差异的“新的事实”，则不属于 2014 年商标法实施条例第 62 条所指‘以相同的事实和理由再次提出评审申请’的情形”。

二、在先姓名权保护的核心在于特定商品、服务领域内的商标标识与自然人姓名之间的指代关系是否成立且为相关公众所知悉

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规定》第 20 条第 1 款规定，当事人主张诉争商标损害其姓名权，如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人，容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的，人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权。具体而言，自然人主张保护姓名权时，可以从以下几方面入手：

1、在先姓名组合方式相对独特，他人无创意巧合可能性。

MANOLO BLAHNIK 先生的姓名兼具西班牙和捷克特色，其父亲为捷克人，母亲为西班牙人，Manolo 源于西班牙人名，Blahnik 是捷克姓氏，该组合方式极为罕见，他人在不知申请人及其同名品牌的情况下无巧合可能。

方方舟名下的第 1387094 号“马诺罗·贝丽嘉 MANOLO & BLAHNIK”商标的英文部分与 MANOLO BLAHNIK 先生的姓名完全重合，“马诺罗·贝丽嘉”显然是“MANOLO & BLAHNIK”的中文音译。方方舟在历次争议程序中均未对该商标的来源作出合理解释，其在“MANOLO BLAHNIK”使用超过 50 年且已具有知名度的情况下申请注册该商标难谓善意。

2、在争议商标申请日之前，在先姓名及其同名品牌已在特定行业具有一定知名度，且为相关公众所知悉。

姓名权为一种自然人生而享有的权利，在《商标法》规制下其保护门槛的要求应低于在先使用并具有一定影响的商标权，在争议商标申请日前，当特定商品、服务领域内的商标标识与他人姓名产生指代关系并为相关公众所知悉时，在先姓名权及其同名品牌应受到保护。

MANOLO BLAHNIK 先生于 1970 年开始从事鞋履设计，1971 年以自己的姓名命名创立鞋履品牌，西班牙国王和英国女王均对其授予荣誉勋章，被誉为“鞋王”和“世界上最伟大的鞋匠”。

自 1979 年开始，MANOLO BLAHNIK 先生即开始在超过 50 多个国家和地区在第 25 类鞋类商品上注册“MANOLO BLAHNIK”“BLAHNIK”系列商标，包括在 1990 年在中国香港申请注册了第 01856 号“BLAHNIK”商标，1994 年在中国台湾在“鞋”商品上获准注册的第 00626461 号“BLAHNIK”商标。在 1987 年-1999 年间，MANOLO BLAHNIK 先生亦连获美国时尚设计师协会、英国时尚协会等国际顶尖设计师组织颁发的 9 项大奖，此后更是获奖不断，在国际时尚界的地位得到不断提升。

MANOLO BLAHNIK 先生及其同名品牌在争议商标申请注册（1999 年）之前即已在中国香港、内地等全球范围内进行了使用，相关报纸、期刊对此也进

行了大量的报道，“MANOLO BLAHNIK”品牌在鞋行业内已具有了一定的知名度和影响力。

如：1990年8月在中国香港的中环地区开设销售店铺，到1999年销售额达到2010万港元，1997-2017年销售额超过6.6亿港币；1973-1999年间，至少有50余篇的期刊报纸报道对MANOLO BLAHNIK先生的成就及消费者对其品牌的追捧进行了报道，这些期刊报纸包括《南华早报》《世界时装之苑（香港版ELLE）》《东方日报》《THE PEAK》等；在1990年代，MANOLO BLAHNIK品牌鞋履受到了林青霞、张曼玉、张国荣等明星和名媛的青睐，并出现在1994年的《重庆森林》、1997年张国荣演唱会等多部影视作品中。

3、衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度时，除考虑在中国大陆的直接影响力之外，形成于域外及中国香港地区的知名度证据并辐射至中国大陆的情况亦应当被考虑。

判断域外自然人姓名及其同名品牌的知名度情况，首先应考虑其在中国大陆的影响力及为相关公众知悉的情况，其次形成于域外及中国香港地区的知名度证据并辐射至中国大陆的情况亦应当被考虑，尤其是对于尚未进入中国大陆的品牌欲在我国寻求受保护时，域外证据若能证明可以辐射至大陆地区为相关公众所知悉，则该证据可以作为知名度证据被法院予以采纳。

上述MANOLO BLAHNIK案第1387094号商标于1999年申请时，香港已回归祖国，与内地交流密切，此时，MANOLO BLAHNIK鞋履品牌虽未进入大陆市场，但MANOLO BLAHNIK先生及其鞋履品牌在香港地区的多年影响和国际知名度是完全能够对大陆地区产生影响的。这一事实，也可以从MANOLO BLAHNIK先生的姓名在大陆地区后续被他人多次抢注佐证。故最高人民法院在上述案件判决中明确“在争议商标申请日前，MANOLO BLAHNIK在国外及香港地区的知名度在一定程度上会辐射至内地，可以认定相关公众认为争议商标指代了该自然人，或者认为标记有争议商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系。”

此外，最高人民法院在“香港荣华”案[8]中亦明确说明，在香港地区长期使用能够对内地产生影响。

4、争议商标申请人明显具有抢注恶意时，对域外自然人姓名及其同名品牌知名度的证明范围可以进一步限缩至只辐射至该商标申请人。

衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度时，争议商标申请时是否具有恶意为重要考虑因素，当争议商标申请人具有明显抢注恶意时，为打击商标恶意注册行为，对在先姓名及其同名品牌的知名度要求可以进一步降低，其知名度情况只需辐射至该商标申请人即可。

第1387094号商标申请日前，方宇舟作为同行业经营者在广东地区有近十年的鞋业从业经验，且其产品主要出口欧洲、香港地区、台湾地区等地，其应知且明知MANOLO BLAHNIK先生及其同名品牌，仍申请注册与之姓名完全相同的商标，具有明显的正当抢注意图。

且在实际销售中，方宇舟还涉嫌侵犯MANOLO BLAHNIK先生具有独创设计的在先著作权标识“MANOLO BLAHNIK”，并假冒知名品牌鳄鱼、NEW BALANCE、GUCCI、BURBERRY等，基于其具有专门从事鞋履行业制假售假的行为，其对第1387094号商标具有明显不正当抢注意图，该商标申请损害了

MANOLO BLAHNIK 先生的在先姓名权。

综上，自然人的姓名经过多年商业化使用，姓名所指代的品牌与该自然人已建立稳定的指代关系时，对该姓名的保护可以参考上述案例。MANOLO BLAHNIK 商标纠纷案件判决的作出，表明我们国家对知识产权的保护力度不断加强，对恶意抢注商标行为的打击亦日趋严厉，该案判决为其他尚未进入中国市场的众多品牌释放了良好信号，亦将营造更好的尊重知识产权价值的社会环境。

上述案件由北京市万慧达律师事务所与 DLA Piper/欧华团队合作完成。万慧达律所需用剑律师、明星楠律师代表 Manolo Blahnik 先生在最高院代理案件并参加再审庭审，DLA Piper/欧华团队与万慧达律所共同为本案制定了整体战略方案。

[1] 最高人民法院（2021）最高法行再 75 号判决书。

[2] （2001）商标异字第 2070 号异议裁定。

[3] （2009）高行终字第 607 号，此前程序裁定/判决书分别为：商评字[2007]第 9095 号异议复审裁定、（2008）一中行初字第 530 号判决书。

[4] 商评字[2015]第 62227 号《关于第 1387094 号“马诺罗·贝丽嘉 MANOLO & BLAHNIK”商标无效宣告请求裁定》。

[5] 北京知识产权法院（2016）京 73 行初 849 号判决书。

[6] 北京市高级人民法院（2019）京行终字 753 号判决书。

[7] 最高人民法院（2018）最高法行申 8086 号判决书。

[8] 最高人民法院（2020）最高法行再 178 号判决书。

-由“喜茶君”图形案看主张著作权的资格

丁金玲 等

《商标法》第 32 条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前取得的，除商标权以外的其他权利，包括商号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。著作权作为在先权利，理应在商标法的框架下获得保护，实务中也有不少以享有在先著作权为由对商标提出异议或者申请无效的案例。著作权与商标权虽同为知识产权，皆以符号为权利对象，但前者发挥的是符号的创生功能，而后者发挥的是符号的指代功能，[1]这就导致在商标法领域对在先著作权的保护相比于对其他在先民事权利的保护，表现出一定程度的特殊性。

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规定》（下称《规定》）第 19 条第 1 项，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当按照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。其中是否构成作品，是否构成侵权，属于法院基本可以直接判断的内容，而对于权利人或利害关系人而言，如何举证证

明自己享有著作权或与该项著作权存在利害关系，进而能够主张著作权，是首先需要证明的问题。

一、在先权属的证明

对于在先权属的证明，权利人大部分会举出著作权登记证书作为证据。所谓著作权登记证书，是指向作品登记主管机关申请版权登记而获得的证书。

《规定》第19条第2项规定，诉争商标申请日之前的著作权登记证书等可以作为证明著作权归属的初步证据。但对于版权登记的申请，登记主管机关不作实质性审查，仅为形式登记，是否享有著作权，权利人一般还需举出其他证据予以补强。

1、设计底稿、原件、取得著作权的合同等原创性证据

《规定》中也明确，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。该类证据体现了著作权人的创作过程或取得权利的过程，具有较高的证明力度，国知局或法院对该类证据的审查较为重视。

在“喜茶君”图形商标案中，原告深圳美西西餐饮管理有限公司（以下称

“美西西公司”）认为第三人金玉英申请注册的“”商标侵犯了其在先著作权，提起无效宣告申请。

国知局裁定认为：尽管原告提交的登记证书中的创作完成时间早于诉争商标申请日，但考虑到我国著作权登记采自愿登记原则，作品登记证书中的作品完成日期依据当事人自述填写完成，版权登记机关不作实质性审查，故仅凭该证据不能证明其创作日期早于诉争商标申请日。同时其他证据大多形成时间晚于诉争商标申请日，在案证据缺乏关于著作权的在先公开发表作品及在先创作完成作品等证据资料予以佐证，因此没有支持美西西公司的无效请求。



涉案作品一 涉案作品二

原告主张的在先美术作品

美西西公司遂向北京知识产权法院起诉，并补充了著作权在先创作的证据、在先公开发表证据、在先实质性近似的图形初审公告的商标信息等，证明美西西公司享有涉案作品的著作权。同时举证证明第三人抄袭摹仿了其他知名茶饮料品牌，并在多个类别上反复注册包括诉争商标在内的原告商标，具有一贯的抄袭恶意，同时第三人经营奶茶，并在奶茶包装上使用该图形，是典型的

恶意侵权人。

北京知识产权法院认为，原告在先公开使用证据，结合原告提交的著作权创作情况说明，可以相互印证，证明原告主张的美术作品已创作完成并公开发表。原告提交的《著作权登记证书》记载的创作完成时间与原告在先商标申请日均在诉争商标申请日之前，可以互相佐证，同时未有在案证据证明诉争商标系由第三人独立创作完成。综上，诉争商标属于损害他人在先权利的情形，判决撤销被诉裁定。

本案第三人未参加诉讼，未提交任何对争议商标图形独立创作的证据。著作权不同于专利权，没有新颖性要求，不排除创作纯属巧合的情形，即理论上不排除著作权人对相同或实质相同的作品各自享有著作权。但由第三人的恶意行为表现来看，其明显是对美西西公司作品的抄袭，而不是对其他权利人作品的抄袭，因此第三人只可能侵犯了美西西公司主张的著作权。

2、在先申请注册商标、商业使用等在先公开使用证据

上述“喜茶君”案，原创性证据在证明有权主张著作权方面起到了重要作用。实践中，权利人往往不注重原创性资料的留存或者时间比较久远，该方面证据难以收集。因此在很多的案件中，法院还会结合在先公开使用证据认定在先著作权。

在“泷澄集团及图”商标无效宣告行政纠纷案[2]中，北京市高院结合泷澄建设公司在2005年12月29日申请引证商标的行为，认为在案证据可以证明泷澄建设公司享有涉案著作权的美术作品于2005年12月29日已经创作完成并开始使用、公开，权利人对涉案作品享有著作权。

在芬迪怪兽眼图形商标无效宣告行政纠纷案[3]中，法院即结合作品声明和《时尚芭莎》《生活报》《东方卫报》等报刊杂志上的产品图片，认定在诉争商标申请注册日前，该作品已经创作完成并公开发表，权利人对涉案作品享有著作权。

当然，由于著作权登记证书并非决定性证明文件，若原创性证据、在先公开发表证据已足以证明权利归属，则著作权登记证书也并非必需证据。不过在实践中一般还是建议权利人能够提供尽可能多的证据以证明在先权属。

二、利害关系的证明

根据民事诉讼与行政诉讼的一般原理，与诉争实体法律关系存在利害关系的主体，也有权主张在先权利。《商标法》第33条、第45条明确规定了“利害关系人”与“在先权利人”均可以在异议或无效程序中主张在先权利。《商标审查及审理标准》第一部分第三章3.2“异议主体”，列举了几种可以在异议或无效宣告案件中作为利害关系人主张在先权利的情形，除了被许可使用人，还包括在先商标权及其他在先权利的“合法继受人”、“质权人”、“控股股东”等其他有证据证明有利害关系的主体。实践中，在有些案件中证明存在利害关系有时成为案件的重点和难点。下面仅从有权主张著作权的角度探讨常见的利害关系人的证明问题。

1、被授权许可人

被授权许可人作为利害关系人可以取得原告的诉讼地位毋庸置疑，其只需要提供权属证据加授权许可合同或者授权书等相关证据即可完成举证。

在机器猫图形商标无效宣告行政纠纷案[4]中，第三人艾影公司即通过提供一系列哆啦A梦相关权利授权书、公证认证手续以及翻译件完成了举证，商评委认可了其利害关系人的主体地位，北京知识产权法院也支持了这一主张。

2、权利人的“次优地位”

但在授权许可关系之外，法院有时也将利害关系人作为权利人的“次优地位”对待，即现有证据虽然无法对于无效申请人确为权利人达到高度盖然性的证明标准或者存在一定程度的瑕疵，但是能够证明该商标的著作权与该申请具有利害关系，在这种情况下，法院虽然无法确定申请人是否为著作权人，但仍可以将其认定为利害关系人，从而认可其有资格主张著作权。

在黑白狗图形商标不予注册复审行政纠纷案[5]中，北京高院二审认定，存在利害关系的公司出具的声明不足以证明戴尔吉奥公司系著作权人，但声明中的创作与转让的事实能够和著作权登记证书、商标注册证以及文献证明等证据相互印证，故至少能够证明戴尔吉奥公司是涉案作品的利害关系人，在港派制衣有限公司无相反证据的情况下，有权作为利害关系人主张侵犯著作权。最高院对此也予以认可。

在阿克苏诺贝尔公司图形商标无效宣告行政纠纷案[6]中，北京高院认为，阿克苏诺贝尔公司提供的证据要么属于未经公证认证的域外证据，要么不能证明在先权属，故维持了一审北京知识产权法院关于目前证据尚难以形成完整证据链证明权属的认定。但在再审中，最高人民法院认为，尽管该图形在WIPO、比荷卢的转让、注册信息以及著作权转让协议等未经公证认证，但可以通过相关网络信息予以核实，同时结合阿克苏公司的财报等信息，在无相反证据证明的情况下，足以证明阿克苏对诉争图形享有著作权或具有利害关系。

对于此种利害关系的证明，法院认定的证据往往与权利人将作品申请注册的商标有关。《规定》也明确，商标公告、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证明。在实务中，不论是我国商标行政部门颁发的注册证，还是国外机构颁发的注册证，只要日期在诉争商标申请注册日以前，均具有较强的证明力。

在“MILUMIL及图”商标无效宣告行政纠纷案[7]中，北京知识产权法院认定，虽然利尔生公司提交的证据不足以证明其已于诉争商标申请日前取得著作权，但结合利尔生公司、纽迪西亚公司在诉争商标申请日前大量使用该作品在各国进行商标注册的相关证据，可以认定二公司为利害关系人，有权在该案中主张权利。

在鳌鱼图形商标无效宣告请求行政纠纷案[8]中，达马公司提交了申请日早于诉争商标申请日的意大利商标注册证和国内引证商标注册证，最高人民法院认为，根据司法解释的规定，商标注册证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，在本案中被告均未提交相反证据，故应认定达马公司有权主张涉案图形商标的著作权。

总而言之，在侵犯在先著作权的商标案件中，是否对涉案作品享有著作权或是否属于利害关系人，权利人的证据并非泾渭分明，但不论是哪一种情形，至少要达到证明利害关系的程度，才有资格主张著作权。从法院审判的角度，在有些案件中法院亦未做明确区分，在案证据能够证明权利人有资格主张，商标申请注册人属于对权利人作品的抄袭摹仿，即能够成立商标法第 32 条所指的损害他人在先权利的情形。

所以，原告应该提供尽可能多的证据以相互印证证明其主体资格。权利人或利害关系人要保存好设计底稿、原件等原始材料，甚至于对其设计灵感来源进行记录，同时注意在公共领域进行一定的广告宣传，还可以将该作品作为商标申请注册，同时最好尽早申请版权登记，以获得权属证明力较强的著作权登记证书。如果该作品作为商标在多国注册使用，域外的商标使用及注册证等证据也能在主体资格证明中发挥重要的作用。

[1] 参见李琛：《论知识产权的体系化》，北京大学出版社 2005 年版。

[2] 北京市高级人民法院（2021）京行终 2876 号。

[3] 北京知识产权法院（2018）京 73 行初 6346 号。

[4] 北京知识产权法院（2018）京 73 行初 769 号。

[5] 最高人民法院（2019）最高法行再 178 号。

[6] 最高人民法院（2021）最高法行再 81 号。

[7] 北京知识产权法院（2018）京 73 行初 7230 号。

[8] 最高人民法院（2017）最高法行申 7174 号。

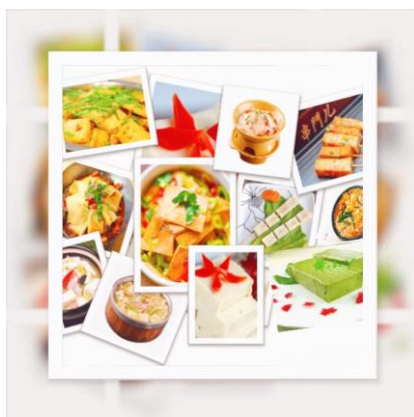
撤销

-历时六年“千页豆腐自由”终得实现

明星楠、王艳

说起“千页豆腐”想必大家都不陌生，因其 Q 弹滑爽，经久耐煮等特点成为烹饪干锅、火锅、麻辣烫、烧烤等一系列美食的常见食材，在很多餐厅以及各大餐饮外卖平台随处可见。不过，虽然认识千页豆腐的人很多，但是知道“千页豆腐”被注册为商标的人就寥寥可数了。对于“千页豆腐”是不是“商标”，该不该给予专用权保护这一问题，引发了一系列的争议。近日，北京市高级人民法院做出认定“千页豆腐”系列商标退化为其核定使用商品通用名称的判决，此份判决一经公布再次引发热议，这也被看作前一轮商标无效宣告程序中北京市高级人民法院以及最高人民法院维持“千页豆腐”商标注册后的

“重大反转”。那么在期间到底发生了什么，且听我慢慢道来：千页豆腐是素食新产品，以大豆分离蛋白和水为主要原料，食用植物油、淀粉等为辅料，添加或不添加稳定剂和凝固剂、增稠剂，经斩拌乳化、调味、蒸煮、冷却、切块或再速冻等全部或部分工艺制成的大豆蛋白制品[1]。



早在 2004 年，“海鲜千页豆腐”就作为“湛江十大海鲜金牌名菜”之一[2]被记述。此后，伴随书籍、报纸期刊、网络媒体推广宣传，这种新型食品因形似豆腐并具有细韧的口感而广受欢迎。2005 年，典发公司开始生产、销售“典发”牌千页豆腐，同时在“豆腐、豆腐制品”等商品上申请注册“千页”、“千页豆腐”商标。2010 年，该公司“典发食品牌”“千页豆腐”被评为苏州名牌产品。与此同时，“祖名”、“清美”、“安井”、“良品铺子”、“聚怀斋”、“姚二娘”、“偷嘴猴”等若干品牌的商家都在生产和销售“千页豆腐”商品，各商家均通过附加自身品牌的方式进行区分。



与“千页豆腐”生产相关的加工设备、添加剂等上游企业以及产品生产方法的专利申请人也都使用“千页豆腐”指代这种特定商品。



围绕“千页豆腐”商标问题，典发公司与同行企业冲突不断。典发公司曾针对多家同行企业使用“千页豆腐”的行为提出侵权诉讼，同行企业也以“千页豆腐”缺乏商标显著性，向国家知识产权局提出过数轮无效程序。从公开判决书中可以看到，典发至少与清美、三只松鼠、祖名等 72 个主体间已发生了 84 件起纠纷。这些无尽无休的纷争在 2018 年达到高潮，清美公司针对“千页”系列商标提起无效宣告及后续行政诉讼程序，北京市高级人民法院做出判决[3]，撤销北京知识产权法院对典发公司“千页豆腐”商标无效宣告的判决，维持该商标注册。后经最高人民法院再审，以“千页豆腐”商标申请时尚不是通用名称为由维持二审判决。最终，注册在豆腐、豆腐制品上的“千页豆腐”商标维持有效。至此，很多人才愕然发现，餐桌上常见的“千页豆腐”竟是别人的注册商标。

“千页豆腐”成为特定大豆蛋白制品的唯一且相对统一的商品名称，这在社会公众中已达成了共识。即使部分同行企业做出一定的规避举措，如使用“千叶”“千夜”“千冶”，或者在商品搜索关键词时并列同音不同字的各种写法。但仍不能消除上游原料、设备厂商、下游餐饮企业以及消费者长久形成的共识。



2018年11月，清美公司以典发公司的“千页”、“千页豆腐”系列商标构成第29类“豆腐；豆腐制品”上的通用名称为由提起商标撤销申请。国家知识产权局审理后驳回了清美公司撤销申请。清美公司不服，提起撤销复审申请。

2020年9月，国家知识产权局在上海商标审查协作中心对案件进行了口头审理，认为媒体报道中有“千叶豆腐”、“千夜豆腐”、“千百页豆腐”等，“千页豆腐”不是此类产品的规范化名称。且典发公司进行了宣传和推广使用，诉争商标获得了一定知名度和影响力。虽然一些媒体将“千页豆腐”作为商品名称或菜肴名称使用，但典发公司也有积极维权的行动。因此，国家知识产权局认定诉争商标尚未演变为豆腐、豆腐制品商品领域的通用名称，对诉争商标注册予以维持。2020年11月，清美公司不服国家知识产权局作出的复审决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院审理后指出，应以清美公司提出撤销申请之时为审查时点，审查诉争商标是否成为其核定商品上的通用名称。通用名称是反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓，其应当是明确且相对统一的。市场上对此类产品的称呼方式仍有多种，“千页豆腐”并非规范化的商品名称，不符合构成约定俗成通用名称的特征要件。社会中存在部分消费者和经营者，包括典发公司在实际使用中使用“千页豆腐”指代一种类型豆腐产品的菜肴名称或商品名称，但同时典发公司一直在宣传使用诉争商标并积极维权，诉争商标客观上已形成了“千页豆腐”提供主体唯一的市场格局，保持着产品和品牌混合的属性，具有指示商品来源的识别作用。据此，驳回清美公司的诉讼请求。至此，清美公司的主张仍未获得支持，于是其向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为，诉争商标申请日前，“千页”、“千页豆腐”与豆腐、豆腐制品已存在特定关联。诉争商标撤销申请时，至迟在国家知识产权局审查和原审法院审理本案之时，包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“千页豆腐”指代的是一类豆腐商品或豆腐制品，且是全国范围内的普遍现象。此外，北京高院还指出，典发公司维权行为的范围、力度、跨度与其他经营者使用行为的范围和规模难以匹配，其自身对于诉争商标的使用并不足以保持诉争商标的显著特征，进而使得相关公众至今仍将其普遍认知为注册商标而非商品名称。基于此，北京高院认定“千页”“千页豆腐”已成为“豆腐；豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称。诉争商标已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用，应当予以撤销。【北京市高级人民法院（2022）京行终2号】“千页”“千页豆腐”系列商标经历了无效宣告程序与撤销申请程序，一为商标维持注册，一为商标撤销注册，是什么原因造成如此迥异审理结果呢？咱们继续往下说。

一、无效程序与撤通程序为何申请理由相同，但结论不同？

清美公司两次申请的主要理由都是“千页豆腐已经成为豆腐品类的通用名称”，这里就必须提到一个概念——“显著性”，显著性是判断商标是否构成通用名称的关键。所谓显著性，通俗地说就是消费者看到某个商标时，能否很快区分出使用该商标的商品来自于哪个生产者或经营者。

无效程序和撤通程序是两种截然不同的程序，二者最大的差异体现在——审查“显著性”的时间节点不同，如下图所示，商标无效宣告以商标核准注册之日为审查显著性的基准日；而商标撤销以撤销申请人提出撤销申请之日为基准日，审查提出撤销申请之时至国家知识产权局审查和原审法院审理之时商标的显著性。



北京市高级人民法院在（2022）京行终2号判决中指出，审查判断诉争商标是否成为商标法第四十九条第二款中的通用名称，一般应以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准。考虑到注册商标从成为通用名称到权利灭失存在时间差，其间，正当使用的经营者很可能会面对商标权利人发起的维权行为。这种时间差越长，对其他经营者越不公平，对竞争秩序的维护越不利，而采纳行政机关审查和审理过程中的事实，避免重新启动撤销程序，有利于缩短时间差，维护公平竞争的市场秩序[4]。因此，行政机关审查和法院审理过程中事实状态发生变化的，包括逆向反转的，应当以审查及审理时的事实状态判断是否成为通用名称。

清美公司正是发现了两类程序在显著性审查时点上的差别，所以在第二次申请时改变了策略，这才使情况出现转机，为自己的反败为胜奠定基础。既然无效程序和撤通程序审查显著性的时间节点不同，得出不同的结论也就不足为奇了。

二、从显著商标到通用名称，这些年“千页”经历了什么？

商标的显著性是动态变化的，它可能在使用中获得，也可能在使用中消灭，如果一枚商标在某类商品上使用过于广泛，就有可能失去显著性，退化为该类商品的通用名称。在2005年“千页”系列的第一枚商标注册的时候，由于“千页豆腐”的称呼在我国并不常见，该商标或许在国内具有一定的显著性。但时至今日，“千页豆腐”这一名称经过长期使用，已然成为市场中一种豆腐品类的名称，“千页”系列商标与典发公司之间的联系已经大大淡化了。“千页”系列商标显著性的丧失主要有以下几方面表现，这些方面也是判断某一标识是否属于通用名称的几个重要角度：

1. 一般社会公众的认知及使用

一般社会公众对“千页豆腐”的整体认知和使用情况可以从市场调查报告数据中分析一二。根据北京、上海、苏州、西安等地投放，且有效收回的1000余份问卷：56.75%的受访者认为“千页豆腐”是某类型的豆腐制品，

35.5%认为其是一种豆腐类菜肴的名称。此外,61.00%的受访者认为提供“千页豆腐”这道菜肴的饭店/餐馆有很多家,大众点评上更是有30多个城市的500余家餐馆销售以千页豆腐为食材的菜品。很显然,绝大部分社会公众并不了解“千页豆腐”与典发公司之间的特定联系,在他们的认知中,千页豆腐只是一种豆腐品类的通用名称。

2. 同业人员及上下游经营者的认知及使用

行业协会能够代表某行业内部的基本认知情况,中国食品工业协会曾在2016年出具《关于千页豆腐有关问题的函》,其中提到“千页豆腐作为通用的产品名称在广泛使用”。在2018年,协会又出台了《千页豆腐团体标准》,这明显是把“千页豆腐”作为一种豆腐品类名称来使用。

此外,在市场实践中,上游的原料、添加剂、生产设备企业等早已将“千页豆腐”作为产品通用名称普遍使用;下游企业也以“千页豆腐”作为原料制作小零食,表明其已经将“千叶豆腐”当作某类豆制品的通用名称。另据统计,已申请获批的与“千页豆腐”产品相关的发明专利共14项,外观设计专利7项,其中甚至包括典发公司自己申请的专利(如下图)。把“千页豆腐”一词用在专利名称中,也是将该词作为通用名称使用的重要表现。

申请时间	公开号	名称
发明/实用新型专利		
2010.12.17	CN102550898A	一种新型食品胶在千页豆腐中的应用方法
2013.10.23	CN103875819A	一种速冻保鲜的千页豆腐及其制备方法
2016.02.04	CN105532918A	一种休闲千叶豆腐及其加工工艺
2017.08.08	CN108208190A	千页豆腐及其生产方法
2018.07.31	CN109090258A	一种营养的千页豆腐的制作方法
2020.02.18	CN211983579U	千页豆腐去泡机
外观设计专利		
2011.07.06	CN301758911S	千页豆腐包装袋
2016.01.06	CN303736803S	包装袋(千页豆腐)
2018.06.01	CN304658149S	标签(千页豆腐)

3. 书籍、报纸、网络媒体等第三方的认知和使用

从第三方的介绍和报道来看,相关书籍、报纸期刊、网络媒体中有大量关于“千页豆腐”的介绍文章,既包括《人民日报》《中国食品报》《北京日报》《江西日报》等全国或地方性报纸,也包括《中国大厨》《餐饮世界》等全国性期刊杂志,还包括全国发行出版的美食类图书等。这些媒体报道或文章

绝大部分都把“千页豆腐”作为某类豆腐或豆腐制品的通用名称使用，极少有介绍“千页豆腐”与典发公司间特定联系的文章。根据上述情况，北京高院在(2022)京行终4号判决中认为：“媒体的介绍和报道一方面是对消费者认知状况和同行者经营状况的反映，另一方面会进一步推动和强化社会公众的认知。”因此，媒体等第三方认知情况也具有重要的参考意义。

4. 典发公司自身认知与使用

典发公司自身在经营和宣传中也经常将“千页豆腐”作为“豆腐、豆腐制品”商品上的通用名称使用。如典发公司将“千页豆腐”设置为其生产的系列产品之一，其在相关产品证书、申请的专利以及相关裁判文书中，亦将“千页豆腐”作为产品名称进行使用，且会同时使用“典发”或“典发食品”商标。



很显然，不论是对于普通社会公众，同行业、上下游经营者，还是对于第三方新闻媒体甚至典发公司自己的使用行为等等，“千页豆腐”被视为一种豆腐品类的通用名称已经成为事实。该结论来自于各方认知情况的相互印证，绝非一面之词。北京高院综合考虑了上述情况，最终在(2022)京行终2号判决中认为“千页”商标欠缺显著性，已退化为通用名称。该结论符合实际情况，也有充分的事实依据。

三、从个人权利到社会公益，“千页豆腐”案体现出哪些利益协调的智慧？

本案中，北京高院(2022)京行终2号判决对于“专用权和社会公益两种利益的协调平衡”进行了重点讨论，尤其是讨论了诉争商标“退化成为其核

定使用的商品的通用名称”后，在决定是否应当撤销时是否需考虑商标权利人的主观过错。这是本案中一个值得关注的突出亮点，对于同类型案件有非常重要的参考价值。

北京市高级人民法院在（2022）京行终2号判决中指出，商标法之所以规定注册商标成为核定商品的通用名称后应当予以撤销，根本原因是此时注册商标已无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能，消费者认牌购物的基本需求无法得到保障，其他经营者自由使用公共标志的正当权利可能受到阻碍，并非出于对商标权利人未能有效维护注册商标的惩罚。从制度设计的角度来说，在注册商标权利人已取得的形式上合法有效的商标专用权和社会公众能够方便、准确的指代特定商品从而确保社会信息交流顺畅的公共利益之间权衡，优先保障社会公共利益的实现是较为妥当的选择。

因此，注册商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”的判断，不仅仅包括商标权利人自身原因造成的通用化，同时也包括出于其他经营者和社会公众原因造成的通用化，在判断中不以商标权利人在通用化的过程中存在主观过错为前提，更为合理。

退化为通用标志的商标应当撤销，这本是一个清晰明确的规则，但也有人提出：如果商标权人没有过错，且已尽力采取措施避免显著性退化，就不应让其承担商标撤销的不利后果。本案一审（2020）京73行初18103号行政判决中正是这种观点：“商标凝结了商标权人的心血和投入，在非归咎于商标权人过错的情形下，其商标权利不应被轻易剥夺。”

上述观点值得商榷。我们不妨看看知识产权制度十分发达的美国，美国法对于商标显著性退化问题的规定十分严格：只要商标成为商品的通用名称，不管是谁造成的，一律可撤销该商标。典型的例子比如“阿司匹林”，现在大多数人都认为这是一款药物的名称，但实际上，它最初只是在“乙酰水杨酸”这类药物上使用的商标，最终却由于使用广泛而退化为该类药物的通用名称。美国之所以作出如此严格的规定，正是要保护公共利益。商标权人的专用权固然应当保护，但很多时候公共利益会涉及到更为重要的利益关系，当二者出现矛盾时，就需要进行充分的权衡判断。我们可以从以下几个方面分析和理解本案撤通制度所涉及的利益协调问题：

1. 缺乏显著性的商标没有继续注册的必要

区分商品来源是商标的基本功能，法律之所以保护商标专用权，正是为了使商标和商家之间建立起唯一稳定的联系。对于已通用化，不具有显著性、无法发挥区分商品来源功能的商标，已然失去识别商品来源这项基本功能，不再具备商标法意义上的价值，也就没有继续保护的必要。

2. 维持通用化商标的注册是对社会资源的浪费，不利于公共利益的保护

对于已退化为通用名称的商标，如果继续维持注册，所占有的社会资源、损害的社会利益以及消耗的社会成本都是巨大的。包括但不限于增加消费者的

搜索和辨识成本，增加其他经营者的表达成本、沟通成本和维权成本，增加公权力机关处理纠纷的成本等等。

如果在显著性丧失后继续维持“千页”系列商标的注册，会严重影响其他经营者的正当利益和社会公益。我们不妨设想以下情况：为避免侵权，其他经营者可能放弃生产千页豆腐，不仅将遭受经济损失，还会让典发公司对该产品形成垄断，对市场经济秩序造成不利影响；如果经营者采用“干锅豆腐”“脆豆腐”等名称替换“千页豆腐”，会增加表达难度和沟通成本，因为这些名称在社会中尚未形成一定共识；如果经营者使用“千叶”“千夜”等近似名称替换“千页”，仍然有被控侵权的可能性，极易发生商标侵权纠纷，加大商标行政确权纠纷的工作量，增加公权力机关处理纠纷的成本。

3. 商标通用化不以商标权人过错为前提

北京高院在(2022)京行终2号判决中指出，“（撤通制度）更关注的是通用化的后果是否形成，而非通用化形成的原因以及商标权利人在阻止通用化的过程中的努力”。归根到底，撤通制度的主要目的应该是保障消费者认牌购物的需求，保证商标发挥应有的作用，防止资源浪费，而非惩罚或威慑怠于管理商标的商标权人，所以在考虑商标撤销时也不必过多在意商标权人的主观过错问题。

清美公司和典发公司的“千页豆腐之争”已然落下帷幕，但关于商标通用化问题的讨论并未就此停歇。“千页豆腐”案很好地诠释了撤通制度的规范意义，其中的利益协调问题更是值得进一步分析与思考。每一份典型案例都富含营养，今后不论是处理商标撤通案，还是防范商标通用化，我们都能从本案中有所启发。

不过，在思考今后的工作之前，请让我们先放松放松，多吃点千页豆腐，庆祝这来之不易的“千页豆腐自由”。

[1] 参见百度百科。

[2] 《雏鹰展翅 湛江第一中学学生研究性学习成果集》中国教育出版社（2004 年出版）。

[3] 北京市高级人民法院（2018）京行终 585 号行政判决书。

[4] 北京市高级人民法院（2022）京行终 2 号行政判决书。

从“华美”商标案，探讨商标撤三案件中的几个小众问题：上下位概念、部分使用、字号使用

丁金玲、李文慧

商标“撤三”通常作为清理在先闲置商标的有效手段，使得真正有使用意图的新商标能够获准注册。但司法实践中，商标“撤三”面临的问题往往纷繁复杂。如实际使用的商品为商品分类表中未记载的商品，且属于核定商品下位概念的，可以认定为核定商品的使用。但若实际使用的商品虽为核定商品的下位概念，且已在分类表中明确记载、又是非核定商品时，是否能同样视为上位概念核定商品的使用？撤三案件中，对核定商品提出部分撤销或全部撤销，是否存在实际的差别？企业字号的使用，能否视为复审商标在核定商品上的使用？

本文笔者将结合我所近期代理的“华美”商标撤三案件，并结合司法实践中的其他类似案例，对上述几个问题进行思考和探讨。

案情简介

重庆华美公司针对成都华美公司的第 3588191 号“华美”商标（以下简称“复审商标”），提出了部分核定服务“整形外科、头发移植、疗养院、休养所、心理专家”（以下简称“复审服务”）的撤三申请，此外复审商标核定的服务还包括：医院、保健、头发移植、心理专家等类似服务。行政程序中，成都华美提交了大量的关于复审商标在“牙科”服务上的使用证据。

国知局经审理认为，成都华美公司提交的证据与本案涉及的复审服务无关，此外，关于“华美牙科”的相关报道等，也不是本案复审商标“华美”的使用。因此，复审商标在复审服务上的注册应予撤销。

成都华美公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，补强了复审商标在“口腔医院”、“美容整形”服务上的使用证据。主张复审商标在牙科、口腔医院、美容整形医院上的使用，应属于核定服务“医院”的使用，且商标被许可人对被撤销服务“整形外科”，也进行了实际使用。

一审法院经审理认为，成都华美公司在“口腔医院、牙科诊所”上的实际使用，属于对 4401 群组“牙科”服务的使用，在商品分类表明确载有“牙科”和“医院”服务的情况下，复审商标实际在口腔医院提供的牙科诊疗服务，不应在第 4401 群组“医院”服务的涵盖范围内。此外，成都华美公司主张的商标被许可人在“医院、整形外科”服务上的使用，或是以图文组合的方式进行使用，或是以商号组成部分出现，且未提供被许可人实际开展医疗美容服务的终端销售证据，不能证明复审商标在前述服务上进行了商标法意义上的使用。【一审案号：（2020）京 73 行初 6581 号】

成都华美公司不服提起上诉，上诉理由主要为：

- 1、“口腔医院、牙科”属于“医院”的下位概念，上诉人在下位概念“口腔医院、牙科”服务上的实际使用，应视为上位概念“医院”服务的使

用，并二审阶段进一步补强了口腔医院在非牙科相关的诊疗服务证据、卫生部行业标准、国民经济行业分类的国家标准、卫生部关于《医疗机构基本标准》等证明前述观点。

2、复审商标被许可人对图文组合和字号的实际使用形式，并未改变复审商标的显著识别部分，属于对复审商标“华美”的使用。

3、被许可人复审期间在百度街景图、美容医院宣传视频、经营场所照片和实际开展的医疗服务等，均能证明其面向终端消费者，提供了复审商标在“整形外科”上的服务。

二审法院经审理，采纳了成都华美公司的二审观点及证据，认为：复审商标在口腔医院上已进行实际使用，而口腔医院系医院的下位概念，在口腔医院和医院未被商品分类表同时作为独立服务项目的情况下，复审商标在口腔医院上的使用，应当视为在核定服务医院上的使用。此外，现有证据也能证明，上诉人实际为患者提供了美容整形服务。鉴于复审服务“头发移植、心理专家”与“医院、整形外科”均属于4401第（一）部分，因此，该部分与之类似的复审服务也应予以维持。【二审案号：（2021）京行终3100号】

评论和思考

一、上下位概念商品同时记载于商品分类表中，非核定下位概念商品的实际使用，能否维持核定上位概念商品的有效注册？

北京市高级人民法院《关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2019）中第19.8条规定了“非规范实际使用商品构成核定商品使用的认定”，即实际使用的商品不属于商品分类表中的记载商品，但本质上属于核定商品下位概念的，可以构成对核定商品的使用。本案二审法院正是考虑到“口腔医院”未被商品分类表设立为独立的服务项目。因此，将复审商标在“口腔医院”上的使用，认定为核定服务“医院”上的使用。但在“牙科”、“医院”同时存在与商品分类表之中时，复审商标在“牙科”服务上的使用，是否还能认定为核定服务“医院”上的使用？

笔者认为，即便是上下位概念的商品并列于商品分类表之中，非核定下位概念商品的实际使用，也要根据具体商品之间的关系来判断，不可一概否定属于上位概念商品的使用：

商品分类表上所记载的商品或服务，仅是商标行政管理部门，为了方便商标申请和行政管理而预设的商品/服务项目集合模型。其作用在于使商标注册审查及行政管理中，认定类似商品的标准更为清晰而统一，并让相关公众对此具有可预测性。

但实际上，随着商业活动的复杂化和商品/服务功能的集合化，各个商品/服务之间的内在属性也不是完全割裂开来，而呈现出非A即B的关系。正如商标局在2019年11月发布实施的《商标注册申请常见问题指南》中明确，

“在《商标注册用商品和服务国际分类》（尼斯分类）中，虽然同一类别的各项目之间在概念上可能存在包含或者交叉的关系，但尼斯分类并不对项目概念进行界定”。

比如商品分类表中 0306 群组记载的商品项目，既有“化妆品”，也有“唇彩、睫毛膏、指甲油、美容面膜”。但以相关公众的一般常识，“唇彩、睫毛膏”显然是“化妆品”项下的具体商品，不能因为“唇彩、睫毛膏”与“化妆品”并列于商品分类表中，就认为复审商标在“唇彩、睫毛膏”上的使用，不是在复审商品“化妆品”上的使用，这显然不符合常情常理，也不符合撤三制度旨在鼓励商标权人使用商标，激活商标资源的立法本意。

而司法实践中，各级法院对于非核定下位概念商品的实际使用，维持上位概念核定商品的注册也有所突破。如我所之前代理的“王者之剑”商标撤三案件中[1]，北京市高级人民法院认为，同一类似群组中的商品或服务之间并非绝对的泾渭分明，也可能存在交叉或者包含的关系。认定具体商品所属类别时，应当充分考虑涉案商标的实际使用情况。鉴于涉案商标实际使用的“计算机游戏软件”商品，在功能用途、生产部门、消费渠道和消费群体等方面，均与复审商品“电脑软件（录制好的）”相契合，因此，维持了该枚商标的有效注册。另外，最高人民法院的“万隆”案[2]，北京市高级人民法院的“嘉宾洋河”案[3]也是采用了类似的判理。

综上，笔者认为，判断复审商标是否在复审商品上进行了实际使用，应根据复审商标实际使用商品与核定商品的内在属性，是否存在交叉、重合或包含关系进行综合判断，而不能仅因商品是否被分类表明确记载，而对商品本身的关系作出不一样的认定。事实上，商品分类表中所记载商品或服务关系，应仅作为参考标准，而不应作为完全的事实依据。如本案中，“牙科”虽是分类表中记载的服务，但“牙科”与“医院”显然也存在交叉或包含关系。因此，成都华美公司在“牙科”服务上的使用，不应排除在对核定服务“医院”的使用范围之外。

二、撤三案件中，对核定商品提部分撤销或全部撤销，是否存在实质区别？

在新商标申请中，商标代理机构为有效的清除在先权利障碍，可能根据申请商标的冲突群组，采取仅针对在先商标提起部分撤三的策略。但实际上，依据北高审理指南第 19.9 条的规定以及目前的司法审判标准，若部分撤三的商品与未提撤三的商品存在类似关系时，类似关系的核定商品是可以互保的。在此情况下，复审商标即便仅被部分撤三，但若复审商标在未被撤三的各类核定商品上有实际使用时，同样能维持被撤销商品上的注册。如本案中，复审商标“华美”，通过在未被撤销的核定服务“医院”上的使用，同样也能维持与之类似的、被提撤销的“整形外科”服务上的有效注册。

因此，笔者认为，对于复审商标维持注册的商品范围，还需要考虑核定商品之间的类似关系，而非仅以被撤销的商品为限。对于复审商标提起部分撤三或全部撤三，首先要看阻挡申请商标获准注册的商品，与剩余其他核定商品是否存在类似关系，若不构成类似商品，则部分提起撤三的优势在于，可以仅就部分被撤销商品的使用证据进行审核，加速冲突群组的撤三公告，使得新商标在速审程序中，能够尽早获准注册。但若构成类似商品时，那么针对复审商标提起部分撤三或全部撤三，将没有实质性差异。除此之外，对复审商标采取部

分撤三或全部撤三的策略，还要考虑到权利人实际使用的商品，与核定商品是否存在交叉、重合或上下位包含关系等，进而制定有效的撤三方案，提高撤三成功率。

三、企业字号的使用，能否视为复审商标在核定商品上的使用？

企业名称通常由“行政区划+企业字号+行业分类+公司类型”组成，作为识别不同市场主体的标志。而商标主要是作为识别商品或服务来源的标志，两者分属于不同审查部门，具有不同的审核流程和功能作用。但实践中，企业名称中的字号，往往也是该企业的核心商标，共同凝结着企业的商誉，并作为识别该企业的主要标识，广泛应用于市场推广和商业流通中。因此，商标权利人往往也会以企业字号的使用，来主张复审商标的使用。

但企业所从事的行业或涉及的领域，通常是一个相对宽泛的范围，可能同时涉及到商品分类表中的多个商品和服务类别，也可能是该企业名下相关商标在不同的商品或服务上各自运营的成果。因此，含有复审商标文字企业字号的使用，并不当然等同于复审商标的使用。

如北京市高级人民法院在“英联”案[4]中认为，不应随意扩大商标使用的认定标准，即便是涉案商号“英联”和涉案商标“英聯”仅有简繁体之差，也不能视为涉案商标的使用。而北京市高级人民法院在“文宝”案[5]中认定，复审商标中的汉字与文宝沙发厂的企业字号完全相同，销售清单等使用证据上显示的货物名称为复审商品“沙发”等，在案证据能够证明复审商标在核定商品上进行了使用。因此，只有当复审商标的文字部分与企业字号基本一致的情况下，企业字号的使用，才可能视为复审商标的使用。

除此之外，企业字号能否视为复审商标的使用，还应当明确其具体使用的商品或服务范围。如北京市高级人民法院在“曹操”案[6]中认为，由于公司的牌匾和名片无法对应到具体的服务类别，或作为企业字号和参与经营项目的名称，因此，不能认定为复审商标在核定服务进行了真实有效使用。此外，北京市高级人民法院在“方源”案[7]中也认为，“方源”或“方源资本”在相关协议、网页报道、会议引导牌等证据中的使用，是作为企业字号使用在方源公司的资本投资、投资分析等相关业务中，不能作为复审商标在核定使用服务“广告、市场研究”等服务上用以区分服务来源的使用。

因此，笔者认为，企业字号只有在与复审商标文字部分基本一致、企业字号实际使用的商品/服务与复审商品/服务基本一致、且企业名称或字号的使用方式是与核定商品或服务相结合的情况下，企业字号的使用，才可以视为复审商标的使用。另外一个重要因素还是在于，这种使用方式是否确实能够起到识别商品或服务来源的作用，而不单单仅是相关公众作为区分不同市场主体的标志。如本案，成都华美公司将“华美口腔医院”、“华美美容医院”、“华美整形美容医院”实际使用在其所开展的“口腔医院”、“整形外科”服务中，实际上，既属于对“华美”字号的使用，也属于对复审商标“华美”的商标性使用，能够起到识别商品或服务来源的作用。

当然，对于字号视为复审商标使用，也应当保持严格的审查标准，否则，如果任何企业都能以企业字号的使用去替代“同名”商标的使用，无限制的扩

大商号所覆盖商品或服务范围的边界，也将会使混淆“企业字号”和“商标”各自独立存在于市场中的作用和意义，并使得商标申请制度，乃至商标连续三年不使用的考察，被实质架空。

-
- [1] 北京市高级人民法院（2020）京行终 5332 号行政判决书
 - [2] 最高人民法院（2019）最高法行再 235 号行政判决书
 - [3] 北京市高级人民法院（2020）京行终 1777 号行政判决书
 - [4] 北京市高级人民法院（2018）京行再 3 号行政判决书
 - [5] 北京市高级人民法院（2019）京行终 3125 号行政判决书
 - [6] 北京市高级人民法院（2018）京行终 123 号行政判决书
 - [7] 北京市高级人民法院（2019）京行终 5596 号行政判决书

-从松本清“薬及图”商标案看情势变更申请再审的时机选择

明星楠、王艳

随着生活水平的不断提升，出国游已不再是一件奢侈难以实现的事情，与中国邻近的日本成为很多国人出游的首选。旅游自然离不开购物，日本的药妆店以其商品品质与价格优势吸引大量游客光顾。“松本清”作为日本最大的药妆店成为中国游客最常光顾的商铺，其黄底蓝边红色“薬”字成为区别于其他药妆店的显著标识。但是，松本清进入中国市场后，其商标布局却接连受阻，核心商标因他人在先申请注册商标，未能获准注册。松本清通过撤销引证商标，历时五年，基于“情势变更”申请再审并成功获权。下面结合该案例，对于同样存在注册障碍的问题，提供一些可以参照的解决路径。

案情简介：

松本清创立于 1932 年，自 1951 年起以其创始人的姓名“松本清”结合经营特色，独创了“薬及图”商标，并延用至今。



申请商标

2016 年 2 月，松本清向国家知识产权局递交商标注册申请，指定使用在第 35 类“广告；替他人推销等服务上”。国家知识产权局审理后作出《商标部分驳回通知书》，以申请商标与他人在先申请注册的三枚引证商标构成使用在

同一种或类似服务上的近似商标为由，驳回该商标的在部分服务上的注册申请。（后附时间、关系图）



（引证商标一、三）



（引证商标二）

松本清不服，提起复审申请。国家知识产权局认为，申请商标违反 2013 年《商标法》第三十条规定，对申请商标在复审服务上的注册申请予以驳回。松本清不服复审决定，提起行政诉讼。北京知识产权法院、北京市高级人民法院亦未支持松本清的诉讼请求。

在此期间，松本清对三枚引证商标分别以连续三年未使用提起撤销申请。撤销申请审理程序中，各引证商标持有人均未提交使用证据，国家知识产权局针对三枚引证商标分别作出撤销申请决定书。其中，引证商标一于 2020 年 2 月 6 日公告撤销；引证商标二于 2020 年 6 月 6 日公告撤销；引证商标三于 2019 年 8 月 27 日撤销公告。

据此，松本清向最高人民法院申请再审。最高人民法院审理后认为，各引证商标已不再构成诉争商标核准注册的在先权利障碍，应由国家知识产权局基于新的事实状态重新作出决定。【（2022）最高法行再 166 号】

短评：

商标是消费者认牌购物的指引，承载了商标权人的商誉，是商品和服务品质的保证，而注册商标蕴含巨大的商业价值，其专用权为商标权人增加了一层保护屏障。随着商标申请数量的不断攀升，审查标准日趋严格，注册商标作为稀缺资源，成为被抢注、抄袭、囤积的目标，部分注而不用的商标，甚至成为“拦路虎”，阻碍了真实使用意图商标申请人正常获权，“藥及图”商标驳回复审案即遇到此种情况。该商标因他人在先申请注册商标未能注册，我们对“藥及图”商标驳回复审案进行整体分析，借助连续三年未使用撤销程序清除该商标注册的在先权利阻碍，再通过再审程序助力松本清商标获得注册。

一、借助撤销复审程序清理在先注册阻碍

实践中，与“藥及图”商标有类似遭遇的并非少数，当申请商标系首次申请，且非申请人核心商标，其注册申请被商标评审部门驳回后，商标申请人变更商标标识或为一种最快捷，最节省成本的方式，但如果是一枚在域外已经实际使用多年，与商标申请人建立起产源联系，并形成一定市场影响的商标，变更商标标识显然不符合商标申请目的，申请商标无法在中国进行注册还可能给商

标申请人造成巨大损失。针对这种情况，不妨考虑采取本案的策略，对引证商标提起撤销申请。

我国《商标法》规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，**任何单位或个人**均可向商标局申请撤销该商标。基于此，针对引证商标的撤销程序启动较为简单，限定条件较少，通常不会遇到阻碍。近几年，国家知识产权局以“零容忍”的态度对恶意囤积商标等行为保持常态化打击，对于注而不用、恶意囤积商标的撤销申请支持率即到达60%—70%，而法院对于撤销复审类案件使用证据的审查力度较商标评审部门的审查更为严格，在撤销、撤销复审程序中未予撤销的商标还可通过司法程序予以撤销。

商标撤销条款设立目的即在于督促商标权人实际使用注册商标，避免商标资源的浪费及闲置。日前，国家知识产权局发布了《关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》，通知中强调“引导社会力量广泛参与商标注册秩序源头治理，推动有序开展“公益撤三”，释放闲置商标资源”，表明对注而不用商标清理力度在不断增强。当排查阻碍申请商标注册的引证商标无确实使用证据情况下，商标申请人对引证商标提起撤销不失为清理申请商标注册阻碍的好方法。

二、注册阻碍清除后六个月内申请再审程序助力商标获权

驳回类案件的审理周期相对较短，而撤销类案件的审理周期明显长于驳回类案件。因此，两类案件的审查审理进程无法做到完全契合，甚至在驳回类案件二审判决作出时，撤销类案件尚无明确结果。

针对此种情况，何时申请再审存在一些误区。有一部分案件在引证商标撤销尚无确切结果的，即选择在申请商标驳回复审案二审判决生效后**六个月内**提起即再审申请。这种做法存在着一定风险。

如再审查期限内，仍无法获得引证商标撤销结果，商标申请人的再审申请将面临被驳回的可能。在情势变更发生后能否再次提起再审申请尚无定论。反而可能丧失了有效的救济渠道。

那么何时才是提起再审申请的适当时机呢？最高人民法院在《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》除规定当事人应当在法院作出裁决发生法律效力后6个月内提出，还规定了有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，自知道或者应当知道之日起6个月内提出再审申请的情形。在“**藥及图**”商标驳回复审案中，共三枚引证商标，最终三枚引证商标在全部指定商品上注册全部被撤销。在最后一枚引证商标被撤销6个月内，以申请商标予以驳回的事实基础发生根本性变化为由提起再审申请，此时距该案二审判决作出日已经18个月。最高人民法院审理后，认为松本清申请符合提起再审的条件，对案件予以受理，并支持了松本清的再审请求，判令国家知识产权局重新作出决定。

可见，在驳回复审案件中，只要申请商标注册审查程序未完结，就还有等待引证商标被撤销，而获得注册的机会。引证商标被撤销前，商标申请人需坚持推进申请商标的审查审理程序，包括商标驳回、驳回复审程序，一审、二审程序与再审程序。并且，申请再审的时机应选择注册阻碍被完全清除，无需急

于求成，如此更为稳妥，且再申请被支持的概率也更高。本案可为同类案件提供参考。

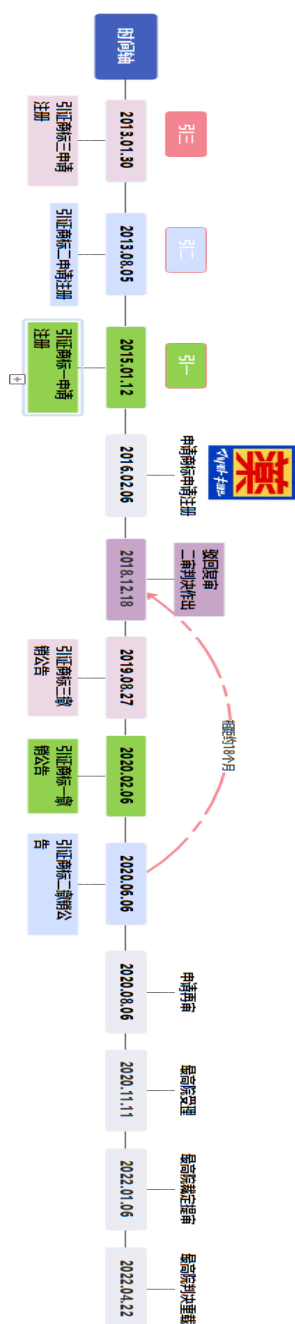
结语：

我国商标注册制度不仅包括对商标权人获得的商标权的保护，也是对商标使用状态的确认和规范，为优化注册商标市场，我国对清理闲置商标的力度不断强加，为真实使用意图的商标申请人提供强有力的知识产权保护链条以及国际化的营商环境。

当商标注册受阻，特别是已经实际投入使用的商标，通过撤销程序清除在先阻碍，或可为申请商标注册提供一线希望。从代理的角度，需对法律程序正确理解和应用，才能最大限度维护当事人的利益。

万慧达律师事务所代理松本清在再审程序中助力其“藥及图”商标获得注册。

本案时间轴请见后页



侵权

-美特斯邦威旗下品牌“CH'IN 祺”维权成功，网红服装品牌“CHIN”被判商标侵权

沈嘉、沈绮宁

案情概要：

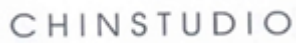
2021 年 1 月，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称美特斯邦威公司或原告）对杭州辰范网络科技有限公司（以下简称辰范公司或被告）提起侵害商标权之诉【（2021）沪 0115 民初 8545 号】，主要理由为：被告在相同或类似类别上擅自使用与原告权利商标近似的标识，容易导致相关公众混淆误认，构成商标侵权。

一、涉案商标信息

原告权利商标		
CH'IN 第 25 类第 2006465 号	祺 CHIN 第 25 类第 8799882 号	CH'IN 祺 第 25 类第 8799889 号
被告经许可使用的注册商标		
CHINSTUDIO 第 25 类第 13255054 号	<i>Chinstudio</i> 第 35 类第 36770926 号	<i>Chin</i> 第 35 类第 42011487 号
被诉侵权标识		
		

原告美特斯邦威公司是核准于第 25 类服装、鞋等商品上的  等权利商标的注册商标专用权人。原告基于上述权利商标经营的“祺 CH'IN”品牌采取线上线下并行的运营模式，在淘宝、京东等各大电商平台都开设有“chin 祺旗舰店”。原告的商标具有较强显著性，经过多年的宣传和使用，在相关公众中享有较高的知名度。

被告辰范公司经关联公司杭州宸帆电子商务有限责任公司许可，有权使用关联公司核准于第 25 类服装、鞋等商品上的

“”及核准于第 35 类广告宣传等服务上的“”和“”注册商标。辰范公司是淘宝店铺“钱夫人家 雪梨定制”“钱夫人旗舰店”的经营者，在网络店铺页面介绍上使用“”和“”标识；在网络商品页面上、在线上宣传海报和视频中使用了“”“CHIN”和“”标识，并向相关公众销售带有“”和“”标识的服装、鞋等商品。此外，还通过“回力旗舰店”宣传推广、销售含有“”、“CHIN”的鞋类联名商品。

二、程序问题

美特斯邦威公司向上海市浦东新区人民法院起诉后，辰范公司提起了管辖权异议申请和上诉，理由是：本案属于侵害商标权纠纷，而非信息网络侵权纠纷，不应适用《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》第二十四、二十五条有关侵权结果发生地的规定，而应适用《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》第六条的规定。本案中，上海市浦东新区既不是辰范公司住所地，也不是侵权行为实施地、侵权商品储藏地或查封扣押地，上海市浦东新区人民法院对本案无管辖权。

审理管辖异议的两审法院上海市浦东新区人民法院和上海知识产权法院分别作出裁定【（2021）沪 0115 民初 8545 号、（2021）沪 73 民辖终 98 号】认为美特斯邦威公司主张的侵权行为包括了辰范公司在淘宝店铺的介绍页面、商品页面、宣传海报的视频使用与美特斯邦威公司注册商标近似的标识等发生在信息网络环境中的侵权行为。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条及《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》第二十四、二十五条的规定，本案侵权行为地包括美特斯邦威公司住所地，即上海市浦东新区，故上海市浦东新区人民法院对本案有权管辖。

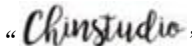
三、实体问题

上海市浦东新区人民法院认为本案的诉讼焦点为：一、被诉行为是否构成对原告涉案商标专用权的侵害；二、若被诉行为被认定构成商标侵权，被告应承担何种民事责任。法院在判决书中的具体评述如下：

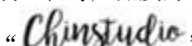
（一）关于被诉行为是否构成对原告注册商标专用权的侵害

1、被告对被诉标识的使用构成商标法意义上的商标使用行为：

被诉店铺涉及淘宝店铺“钱夫人 雪梨定制”、“钱夫人旗舰店”和“回力旗舰店”。被诉行为主要涉及以下方面：一是在网店的店铺标识、店铺详情页面、商品详情页面中使用“”、“CHIN”、“CHin”、

“”、“”、“CHIN’”标识；二是在店铺出售的服

装、鞋等产品及外包装上使用“”、“CHIN”、“CHIN’”、

“”标识。上述被诉侵权标识的使用起到了识别来源的功能，均系商标法意义上的商标使用行为。被诉侵权标识有两种使用情形，一是在实物上使用，即在店铺出售的服装、鞋等实物产品及外包装上使用；二是在网页上使用，即在淘宝网店的店铺标识、店铺详情页面及被诉产品的商品详情页面的网页上使用。

2、被告对被诉标识使用的商品项目与原告权利商标的核定使用商品项目为同一种或类似商品：

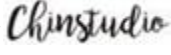
被诉标识在服装、鞋等实物及外包装上的使用、相应的商品详情页面上使用，均系指示服装、鞋等商品的来源，与原告权利商标核定使用的类别构成相同。被诉标识在淘宝店铺的店铺详情页面、店铺标识上的使用系在服务上使用，因涉案店铺系专营服装、鞋类产品，被告使用被诉标识易使得公众误认为服务来源于原告或与原告有特定关系者，易造成混淆，应认定与原告的权利商标核定使用的商品类别构成类似。

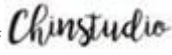
被告辩称其主要运营模式为网红带货进行销售的商业模式，与一般传统的服装销售存在较大差异，不构成相同或类似。法院认为，根据在案证据显示，消费者通过在被诉淘宝店铺下单购买产品，符合电商销售的行为特征。被告采用了网红推销带货的推广宣传方式，并未改变其行为本质。

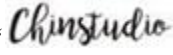
3、被诉标识与原告的三件权利商标构成近似标识：

原告主张权利的三件权利商标中，“CH’IN”均为其显著识别部分。被诉标识“”、“CHIN”、“CHin”、“CHIN’”等与原告权利商标字母构成、排序等方面相同，仅在字体、字母大小写形式、撇号的位置有细微

差别，构成近似。被诉标识“”中“CHIN”字母组合位于标识的中间部位、字母加粗、色彩加黑，视觉效果上突出显示于整个标识，系该标识的显

著识别部分，与原告权利商标构成近似。而被诉标识“”与原告的权利商标在外在形态和内容上存在差异，不构成近似，不易导致混淆。被告享有的核准于第 25 类服装、鞋等上的第 13255054 号“CHINSTUDIO”商标。该商标的显著特征来自于英文字母组合的文字本身。但因被诉标识使用的字体、排列具有一定的设计感，会对消费者的视觉效果产生较之商标的文字本身更大的冲击，除文字识别功能之外已兼具图形商标的识别功能。被告系以改变显著特征的方式使用第 13255054 号注册商标，亦违反了《商标法》对注册商标的使用规定。

被告辩称其获得了关联公司第 13255054 号“CHINSTUDIO”、第 36770926 号“”和第 42011487 号“”商标的许可，因此对被诉标识的使用具有合法权利基础。对此，法院认为，注册商标的专用权以核准的商标和核定使用的商品为限，不得以改变显著特征、拆分、组合等方式使用其注册商标。就核准于第 35 类广告等的第 36770926 号

“”和第 42011487 号“”商标而言，被告使用被诉标识的目的是为指示报装、鞋等商品的来源，已超出上述商标核定使用的服务范围。被告对被诉标识的使用也改变了第 13255054 号“CHINSTUDIO”注册商标的显著特征。被告辩称被诉标识的来源于创始人姓氏“钱”的谐音“CHIN”，无论是否如此，均不能对抗他人的注册商标权。

因此，被诉行为系在相同或类似的商品、服务上使用与原告权利商标近似的标识，易导致相关公众产生混淆，误认为被诉店铺、产品来源于原告或与原告有特定关系者，已经构成对原告权利商标专用权的侵害。

（二）关于民事责任的承担主体及方式

1、关于民事责任承担主体，被告认可其为淘宝网“钱夫人家 雪梨定制”、“钱夫人旗舰店”的经营主体，但认为“回力旗舰店”所涉被诉行为与其无关，且认为其仅为销售商而非生产商。法院认为，“回力旗舰店”中被诉产品上使用的标识由被告关联公司注册并授权被告使用。《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》（法释[2002]22 号，以下简称《批复》）指出：任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的“产品制造者”和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。此外，“回力旗舰店”中被诉产品均使用“回力钱夫人”联名的命名方式，被诉产品也系同款商品，相应的商品介绍页面完全相同。故不采纳被告的抗辩意见。

2、关于民事责任的承担方式：

（1）被告已停止商标侵权行为；

（2）因美特斯邦威公司被侵权所受到的损失及辰范公司因侵权行为所获得的利益均难以确定，法院适用法定赔偿。综合考虑以下因素酌定赔偿数额为 40 万元：

① 原告的权利商标分别注册于 2003 年、2012 年。原告注册商标后，通过开设专门店线下销售及线上销售的方式使用至今，并有宣传报道，在业内具有一定的知名度。被告据以抗辩的商标的注册时间为 2015 年左右，远晚于原告权利商标注册时间。

② 被告的关联公司宸帆公司多次就被诉侵权标识申请注册商标，均因与原告权利商标构成近似被驳回。被告对原告权利商标的存在应属明知，但在经营活动中不仅未予合理避让，反而通过实施涉案侵权行为获取利益。

③ 被告通过“钱夫人旗舰店”“钱夫人雪梨定制”“回力旗舰店”多个淘宝店铺销售侵权商品，被诉产品涉及服装、鞋等多种款式，侵权规模大，侵权范围广。

④ 原告通过淘宝网站投诉、发送律师函的方式多次与被告沟通，被告曾经就投诉进行申诉但未得到平台认可，在此情况下，被告仍未停止侵权行为。

⑤ 被诉店铺亦具有自身的受众群体，被诉侵权标识对于被告业务贡献度影响有一定限度。

案件评析：

一、网络商标侵权案件的管辖问题

目前，司法实践对于《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》（下称“《民诉法解释》”）第二十五条是否适用于网络环境下的商标侵权案件存在争议，因为同样由最高人民法院发布的《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》（下称“《商标民事纠纷解释》”）第六条没有把被侵权人所在地列为法院管辖地。这就导致不同高院对原告住所地法院能否管辖网络商标侵权案件有不同的态度。

本案所在的上海法院对这一问题所持的态度是只要商标侵权行为是通过网络实施了，就可适用《民诉法解释》第二十五条。这就极大地扩展了上海法院对住所地在上海的权利人提起的商标侵权案件的受理范围，因为很多侵权人都是通过网店销售侵权商品，而这必然会在网络上使用侵权商标，例如在所销售的商品页面中、在网络上进行宣传、展示时，甚至还扩展到了在百度搜索中设置搜索关键词的行为。

不过最高人民法院在（2017）最高法民辖 29 号裁定书指出，鉴于《商标民事纠纷解释》对因侵犯注册商标专用权行为提起民事诉讼的侵权行为地作出了明确规定，该案不宜适用《民诉法解释》第二十五条的规定。但该案涉及的是线下销售侵权商品而引发的商标侵权纠纷，但如果商标侵权行为如本案完全不涉及线下，那么可能结果会有不同。

二、商标混淆性近似的判断标准在行政和民事案件中的差异

在国家知识产权局作出的《关于第 36776175 号“CHINSTUDIO”商标驳回复审决定书》（商评字[2020]第 0000112713 号）中认定由被告关联公司杭州宸帆电子商务有限公司申请于第 25 类服装等商品上的

“*Chinstudio*”商标与原告在先注册的第 2006465 号“CH'IN”等商标在字母组成、排序等方面相近，予以消费者的印象不易区分，共同使用在同一种或类似商品上，易引起消费者的混淆和误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

但在本案判决中，法院认为虽然被诉标识“*Chinstudio*”改变了第 13255054 号“CHINSTUDIO”注册商标显著特征，但与原告的权利商标在外在形态和内容上存在差异，不构成近似，不易导致混淆。

可见，在被诉标识“*Chinstudio*”与原告权利商标是否构成近似的问题上，商标行政确权案件和商标民事侵权案件中的认定出现了差异。出现这种差异的主要原因是在商标行政确权案件中更侧重于考虑商标标识本身的近似度及商品本身的类似度，这一点在商标注册申请以及后续的驳回复审、行政诉讼案件中表现尤为明显。相反，在商标民事侵权案件中，需要把实际使用商标的方式，包括商标是如何呈现的、有没有与其他区分性标志一起使用等因素纳入考虑。在本案中，法院应该是考虑了被告经关联公司许可有权使用

“CHINSTUDIO”商标，该商标的字母构成与“*Chinstudio*”相同，虽然二者在视觉效果上已产生明显差异，但这一因素的存在仍然降低了混淆可能性。因此，法院没有认定使用“*Chinstudio*”构成商标侵权，只认定违反《商标法》对注册商标使用的规定，即《商标法》第四十九条规定的不得自行改变注册商标的情形。

本案相关商标请见下页：

原告主张权利的商标				
序号	注册号	商标	注册有效期限	核准商品/服务
1	2006465	CH'IN	2003.12.7- 2023.12.6	第 25 类服装、鞋等商品
2	8799882	祺 CH'IN	2012.4.21- 2022.4.20	第 25 类服装、鞋等商品
3	8799889	CH'IN 祺	2012.4.21- 2022.4.20	第 25 类服装、鞋等商品
被告据以抗辩的商标				
序号	注册号	商标	注册有效期限	核准商品/服务
1	1325505 4	CHINSTUDIO	2015.1.14- 2025.1.13	第 25 类服装、鞋、帽等商品
2	3677092 6	Chinstudio	2020.9.7- 2030.9.6	第 35 类广告、广告宣传、为商业或广告目的编制网页索引等服务
3	4201148 7	Chin	2021.1.7- 2031.1.6	第 35 类为商业或广告目的编制网页索引等服务

-广告宣传中商标性使用的法律边界探析

丁金玲

《商标法》第四十八条规定了几种商标的使用行为，其中，将商标用于广告宣传中，用于识别商品来源的行为，属于商标性使用。即广告中使用他人注册商标也属于商标性使用，一般来说根据商标侵权判定原则进行规制即可，但实践中广告的形式多种多样，广告创意推陈出新，广告的目的无外乎想使本企业从同行业商品或服务中脱颖而出，吸引消费者关注。这种行为是否侵权或是否属于合理使用，要结合具体的广告形式、内容、目的、产生的效果等进行综合具体考虑。下面结合几种较为典型的广告方式，与读者共同探讨可能涉及到的法律问题。

一、可能构成商标侵权的广告宣传

行业内具有较高知名度和商誉的商标，往往成为被攀附和搭便车的目标。在广告宣传中使用此类商标，容易使消费者的注意力集中在该知名商标本身，消费者基于对注册商标的关注或信赖而注意到该广告，使得宣传方获取通过正常宣传得不到的关注度和商业机会，达到“事半功倍”的效果。有的市场主体不在实际提供的商品或服务上使用，仅在广告宣传中使用他人注册商标，广告的形式不同，可能构成商标侵权的性质也不同，笔者作如下分类：

1、广告语构成商标性使用并容易造成混淆误认的

广告语突出使用注册商标的行为，毫无疑问属于商标性使用，容易导致消费者混淆误认，构成商标侵权，商标权利人可以直接引用《商标法》第五十七条第二项、第三项主张权利。如“炒菜界的海底捞”案[1]，法院认为被告在广告宣传语中突出使用“海底捞”，超出了描述性正当使用的范畴，属于商标性使用，容易导致相关公众误以为所标识的餐饮服务来源于原告，或者与原告存在特定关联，且损害了原告继续加强其与权利商标对应关系的权利，构成商标侵权。

那么，对于未突出使用他人注册商标的情况，是否构成侵权？相较于前者情况较为复杂，需要先判断是否属于商标性使用，此为判断侵权与否的重要前提。

《商标法》第四十八条规定了能够在商业活动中起到识别商品来源作用的使用属于商标性使用，即消费者看到该广告宣传能够想到来自于商标权利人，或者误认为与商标权利人存在某种商业授权许可等关联，进而对广告宣传的产品或服务作出高于一般广告的误判。这种使用容易导致消费者混淆误认，可以被定性为商标侵权。

如吉尼斯公司诉奇瑞公司商标侵权及不正当竞争案[2]中，法院认为吉尼斯公司“GUINNESS WORLD RECORDS”“吉尼斯”和“吉尼斯世界纪录”注册商标核定使用的服务类别包括组织挑战赛、制作及展示有关世界纪录的竞赛

或表演等，奇瑞公司在商业活动中使用“GUINNESS 我是吉尼斯 CHALLENGERS”“挑战吉尼斯中国巡演”“我是吉尼斯”等广告宣传用语构成商标性使用。奇瑞公司使用的服务类别与涉案注册商标相同，即便活动现场使用了奇瑞公司的注册商标，但指示的是汽车商品的来源，不足以让相关公众将挑战赛与吉尼斯公司相区别，奇瑞公司前述广告宣传标识侵犯了吉尼斯公司的商标权。

此种情形的广告语一般较为明确地指向了商标权利人，广告语本身的显著识别部分为注册商标，即便广告方在提供的商品或服务中使用了自身的注册商标，但容易让相关公众对广告宣传的商品、服务或其他商业活动的来源产生混淆误认，仍难以摆脱商标侵权的认定。

2、使用可能不会导致混淆误认，但仍可能构成商标侵权

有些广告行为虽然使用了他人具有较高知名度的商标，但从使用方式和广告内容上看，消费者难以与商标权利人相联系，甚至明确知晓此广告宣传的商品并非来自商标权利人，如宣传“我不是茅台”的保温杯，此种情况可能不存在混淆误认，是否一定具有正当性？当前消费模式网络购物已经非常普遍，部分商家在商品名称中以“非五常大米”“非阿克苏苹果”类似方式进行宣传，其正当性如何？

借他人知名商标进行宣传，在搜索结果中出现被控侵权产品，部分消费者在认识到并非真正权利人提供之后，不会下单购买，但侵权方借此获得了流量，消费者可能会关注或购买其网店其他相关商品。该行为还会对消费者的购买意向产生不良影响，并使真正的商标权利人损失应有的客户，增加了消费者购买其产品的时间成本、甚至误买误购的试错成本，带来不好的购物体验，降低消费者在网络平台以权利商标为关键词购买相应产品的可能性，无疑给商标权利人造成了损失。“非五常大米”案[3]，法院并未仅停留在混淆误认的层面，更从对注册商标的淡化、削弱识别性和显著性的角度认定构成商标侵权。

3、非类似商品上使用可能构成驰名商标侵权

驰名商标的强保护包括了跨类保护，若在不同产品或服务的广告宣传中使用了他人驰名商标，则可能面临商标侵权问题。如“香槟人生”案[4]，法院认定“香槟(Champagne)”在葡萄酒商品上构成驰名商标，被诉在香水产品上使用“香槟人生”“Champagne life”的宣传方式，侵犯了“香槟”驰名商标的权利。

在“Cartier”（卡地亚）商标侵权及不正当竞争案[5]中，被告先介绍了“卡地亚”珠宝的知名度，然后又宣传自己的金丝玉玛卡地亚系列产品具有类似的品质。这种擅自使用他人驰名商标，以及相提并论的宣传方式，一方面容易使相关公众误认为两者具有联系，削弱了驰名商标“Cartier”（卡地亚）的显著性；另一方面被告具有借助他人商誉宣传自己产品的故意，违背诚信原则和公认的商业道德，构成商标侵权和不正当竞争。

4、将他人较高知名度的商标作为商品或服务的名称进行描述性使用

《商标法》第五十七条第（七）项的兜底条款“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为仍属于侵犯商标权的行为，理论上包含了除“混淆误认”以外的其他可能对商标专用权造成损害的行为。如擅自在平行进口的产品上贴附商标权利人中文商标的行为、将平行进口商品上的产品识别码磨掉的行为，都可能构成对商标权利人在商标使用和产品质量保证方面的权益造成损害，从而构成前述规定的侵权。广告行为中，不正当使用他人商标，容易对商标的显著性或其他权益造成损害的，也可能构成商标侵权。显著性是商标的基本属性，对其保护不应仅限于驰名商标，对于具有较高知名度的商标亦属保护之列。

在“钦马赫”商标侵权案[6]中，北京知识产权法院二审认定被告使用“德国钦马赫工艺传播大使”“钦马赫工艺独树一帜”等宣传语会使得原本具有较高显著性的“钦马赫”/“Tellmach”商标的显著性逐步削弱并面临通用化的风险，对注册商标专用权具有一定损害。被告使用行为不构成正当使用，属于商标侵权行为，违反《商标法》第五十七条第（七）项规定。此外，还有其他将他人商标进行描述性使用的方式，如“宜家风格”“爱马仕款”“老干妈味”等等，均是借助他人注册商标的知名度进行非正当性宣传的方式。

二、违反诚实信用原则、扰乱市场竞争秩序的广告行为还可能构成不正当竞争

使用的正当性与否还要看使用行为本身是否符合商业惯例、是否有必要使用他人的注册商标，是否借助他人商标获取了本不属于自身的竞争优势。若使用行为扰乱了公平有序的市场竞争秩序，损害到其他经营者或消费者合法权益，则可能构成不正当竞争。从不正当竞争的角度看，不只是对权利人商标权的保护，更多地是规制广告主体行为的不正当性。

同样是“非五常大米”案[7]，福建省高级人民法院则从不正当竞争的角度对该不当行为进行了规制。认为被告在商品标题中使用了自身注册商标，标题共有30个字左右，“非五常大米”是对涉案商品进行描述，与“五常大米”进行区别，该使用方式与权利商标在不同场景下有着不同的指示意义，不属于识别商品来源的商标性使用。但该使用方式以“关键词引流”为目的，实质是一种搭便车的攀附行为。就市场竞争秩序而言，被控行为一定程度上损害了市场信息机制，造成市场信息的混乱，阻碍市场上供需双方的精准匹配，进而导致错配，获取或者破坏他人竞争优势，违反了诚信原则和公认商业道德，应给予否定性评价，构成不正当竞争。“非阿克苏果小云”等宣传方式也属于此类情况。

而且，广告行为的不正当性并不以同行业使用为前提，当跨界宣传不当使用他人商标获取不当利益，给注册商标权利人造成商业机会或竞争资源减少损害的，也可能面临不正当竞争问题。

例如，在“干邑（Cognac）”案中[8]，“干邑”地理标志权利人主要从事葡萄酒行业，福特公司主要在汽车行业，二者不存在产品的直接替代关系。

但针对长安福特公司在广告宣传中使用“Cognac 特别版”，以“干邑棕”命名相关汽车配色并进行大量宣传的行为，法院认为两者存在争夺竞争资源的竞争关系，竞争资源包括消费者注意力、跨界合作机会等，具有不正当性。“干邑（Cognac）”具有很高知名度，是在我国受保护的地理标志，被诉行为借用了“干邑（Cognac）”不正当地抬高了自己产品形象，不正当地获取比其他竞争者更有利的优势地位和交易机会，损害了反不正当竞争法所维护的自愿、公平、诚实信用的市场竞争秩序。

三、广告宣传中正当使用与他人注册商标相同或近似的文字及标志

除去上述商标侵权和不正当竞争性质的广告宣传，有时广告宣传或创意中可能会使用与他人注册商标相同或近似的单独文字，是否属于正当合理使用？实践中，需要结合广告对商标使用的方式（如是否描述性使用或指示性使用等正当使用）、使用注册商标的目的、使用商标是否足以导致混淆误认等角度来判断。

若使用方式不属于商标性使用，结合其他使用因素能够认定难以导致混淆误认的，亦不至对注册商标专用权造成其他损害的，则使用行为具有合理性。在“我是主饺”案[9]中，法院从前述角度逐一论述，认定通用磨坊公司在相应广告片的基础上为便于宣传而提炼的简短的广告宣传语“美味江湖，新主饺”“江湖主饺，唯吾独尊”系描述性使用，使用的目的在于宣传新产品，产品明确标明了“湾仔码头”商标，“湾仔码头”商标具有很高知名度，消费者通过该商标能够正确识别产源，不会导致混淆误认的后果，没有侵犯原告“我是主饺”商标的识别性权利。

使用的正当性与商标本身的显著性有关。《商标法》第五十九条第一款规定了正当使用的几种情形，若注册商标本身显著性较弱或含有地名因素的，则商标本身具有公共属性的“第一含义”，获准注册可能是因为其经过长期大量使用获得的“第二含义”。若广告使用的是其“第一含义”做描述性使用，消费者难以混淆误认，通常不能禁止。早期的“北京甯馏酒”案[10]就是正当使用一种特定白酒的通用名称，目的是为了说明产品的性质及特点，并非商标意义上的使用。

又如，在茅台诉厚工坊公司案[11]中，针对厚工坊公司的两句诉争广告语“厚工坊茅台酿”“茅台镇的好酒不只一家”，法院分别做了不同的认定。对于前者，法院认为易使相关公众产生厚工坊品牌的酒是茅台酒公司酿造的理解，构成擅自使用茅台公司有一定影响的商品名称或企业名称的不正当竞争行为，对于厚工坊公司抗辩的“茅台酿”三字的意思是“茅台镇酿”不予采信，认为其完全可以使用“厚工坊酒，茅台镇酿”的广告语。对于后者，法院认为广告语中“茅台镇”是对地理位置的客观事实描述，不构成不正当竞争。

除了显著性，是否属于正当使用还与被保护商标的知名度有关。知名度越高其相应的显著性越强，消费者更容易从广告语中提炼出该商标，进而混淆误认的可能性较大。相反，商标知名度较低，加之显著性因素的影响，消费者产生联想的可能性较小，甚至影响近似性判断。如“重庆崽儿啤酒”案[12]中，在先商标“重庆”虽在重庆地区在啤酒商品上具有一定知名度，但相比于

“青岛”“哈尔滨”等同行地名商标，难以形成超越地名用于区分商品来源的第二含义，相对于后者保护强度较弱。因此，韩旗公司在享有“崽儿”注册商标权的情况下，使用“重庆崽儿啤酒”等宣传语整体上具有独立于“重庆”商标的显著性，不会导致混淆，不构成商标侵权。

总之，最终的判断标准仍然应该以善意使用为前提，对他人在先具有较高知名度的商标进行合理避让，否则仍有可能造成消费者混淆误认，构成商标侵权或不正当竞争。广告宣传若以包装或装饰图案装潢的方式进行，也应尽到合理的注意义务，对于他人具有较高知名度的立体商标不得擅自使用为产品包装，亦不得将他人具有一定知名度的图形或文字商标作为广告宣传的装饰图案，使用在产品包装、店面装潢等经营活动中。最高人民法院近期作出的关于“FILA”商标侵权案^[13]中，撤销了一审和二审判决，再审改判认定，被告虽然在店招、销售的鞋盒、鞋套等标注了自身注册商标，但并不影响对其在鞋后跟使用“EILA”的性质判断。“EILA”起到识别商品来源的作用，并非简单的装饰图案，装饰图案亦应对他人商标进行合理避让，被诉侵权行为构成对斐乐公司涉案商标享有的独占许可使用权的侵害。

[1]（2021）京0101民初10919号。

[2]（2017）粤民终2347号。

[3]（2020）浙0108民初2699号；（2021）鲁民终1664号。

[4]（2020）京73民初371号。

[5]（2011）沪高民三(知)终字第93号。

[6]（2016）京73民终817号。

[7]（2021）闽民终900号。

[8]（2019）苏05知初353号。

[9]（2019）沪0115民初88995号。

[10]（2006）高民终字第1430号。

[11]（2020）粤民终2434号。

[12]（2020）渝民终2455号。

[13]（2021）最高法民再336号。

本文首发于《中华商标》2022年第7期

别人商标加上“我不是”“并非”，就可以作为关键词引流了吗？错！

明星楠 等

当下，互联网已经成为人们生活中必不可少的重要组成。每时每刻都有无数用户使用互联网浏览检索各类信息，这些“检索量”“浏览量”可统称为“流量”，它体现着某份信息在网络空间中的受关注度，进而与经济利益挂钩，已然成为一项蕴含重要价值的商业资源。

在经济利益的驱使下，有些人开始想方设法吸引流量，这一现象尤其在电

商平台中相当普遍，最典型的表现：利用平台的检索机制，在自己的商品标题中加入某个具有高知名度的“关键词”，以提高商品被检索到的可能性。一些相关的违法侵权行为也由此产生。

采用正当合理的手段扩大宣传、吸引流量本身无可厚非，但是如果把他人商标、地理标志等用在自己的商品名称中，则很可能侵犯他人的商标权。在(2020)浙8601民初634号判决中，被告在商品标题中擅自加入了“西湖龙井”一词，目的是增加商品的检索率和关注度，法院明确认定该行为构成商标侵权。〔1〕

法院打击商标侵权的坚决态度让一些企图采用上述方法引流的人有所收敛。但是，问题并未彻底解决，某些人既想利用他人高知名度的商标引流，又想规避可能侵犯商标权的法律风险，由此创造出一种新型使用行为——在使用他人商标作为关键词引流的同时，采取所谓“附加措施”避免消费者对商品来源产生混淆，例如：采用“否定前缀+商标”的使用方式。在阿克苏苹果协会与云南老宝公司侵害商标权与不正当竞争纠纷中，老宝公司在商品标题中使用“并非阿克苏苹果”等表述，正是这种新型使用行为的典型体现。〔2〕

然而，即便披了一身“羊皮”，仍不会改变这类使用内在的违法性。

一、擅自利用商标作为关键词引流：具有明显的违法性

在商标前添加“否定词前缀”至多只能避免消费者混淆商品的真实来源，并未消除利用商标引流所造成的市场秩序的损害。市场经济鼓励自由竞争，但无序混乱的竞争损人害己，为市场所不能允许，作为一种增强商业竞争力的重要方式，商业宣传也应当遵循市场秩序，做到诚信自主。

“流量”在当下是一种十分重要的商业资源，而商标的商誉中也凝结着很多经济利益。使用他人商标作为关键词的“引流”行为本质上是攀附他人商标知名度的“搭便车”行为，一方面，该类行为即便不会导致消费者对商品来源产生混淆认识，也必然会侵夺、挤占合法使用该商标商品的“流量”，进而损害他人经济利益；另一方面，完全攀附他人知名度为自己牟利，所得利益当属不劳而获的不义之财，具有明显的不合理性。行为人刻意添加否定词前缀明显是为了掩饰其上述非法目的，更体现出其违法的主观故意。

二、“否定前缀+商标”：试图规避商标法，但明显违反反不正当竞争法

众所周知，包括地理标志在内的各类商标都有一个基本功能——区分商品来源。司法实践中，一些法官据此认为，如果对商标的使用不会使公众对商品的来源（包括生产厂商、原产地等）产生混淆认识，就不属于商标法意义上的使用，不构成侵犯商标权。

例如，在(2020)浙0110民初12452号判决中，法院就认为，老宝公司在标题中使用“并非阿克苏盐源”“并非阿克苏果小云”，明确指明了涉案苹果并非阿克苏苹果，并在商品详情中明确标注其产地为云南昭通等，普通消费者施以一般注意力即能对涉案商品来源予以区分，不会产生混淆。〔3〕故该种使用方式不构成商标侵权。本文认为：考虑到该行为具有十分明显的违法性，法

律毋庸置疑应当对其加以制裁，即便难以认为其侵犯商标权，该行为也明显违反反不正当竞争法。实践中法院的做法也大致如此：

在(2020)浙 0110 民初 12452 号判决中，法院虽然没有认定被告构成商标侵权，但明确表示该行为构成不正当竞争行为：在商品推广经营中，商家有权根据具体情形自行设置搜索关键词及商品标题，但在此过程中，应遵循诚实信用原则和商业道德，对可能侵害他人合法权益的情形加以谨慎审查并合理避让……该种借由他人商标知名度“引流”的行为，损人利己，违反诚信原则和商业道德，对阿克苏苹果协会构成不正当竞争。〔4〕

又如，在(2021)闽民终 900 号判决中，福建高院也认为，谷堆坡公司在商品标题中使用“五常”二字，虽载明“非五常大米”且系与其他 20 多字共同组合使用，但客观上以“五常”作为关键词搜索时可搜到涉案商品，从而实现“关键词引流”，不合理地获取涉案店铺中商品点击、浏览及交易的机会，实质上是一种搭便车的攀附行为，可以认定谷堆坡公司为竞争目的，造成市场信息的混乱，违反了诚实信用原则和公认的商业道德。谷堆坡公司的上述使用行为虽然并非识别商品来源的商标性使用，未侵害五常市大米协会的涉案注册商标专用权，但应认定构成不正当竞争。〔5〕

由此可见，从反不正当竞争法的视角来看，该类行为明显违背商业道德、违反市场秩序，借用“搭便车”等恶性竞争方式攀附商业流量，严重损害合法经营者的正当利益。该类行为在实践中频繁出现，“阿克苏苹果”“五常大米”等人们所熟知的商标都曾遭此毒手，可见其早已不是个别现象，需要提高警惕、加以关注。

其实，实践中还有很多类似的使用商标的行为，把“否定前缀+商标”作为商品名称关键词只是其中一种，然而大多数行为都是“换汤不换药”，需要指出的是，该类行为虽然有可能不属于商标法意义上的使用，但只要其违背了市场秩序和诚信的商业道德，不当攫取了他人合法权益，就应当认定具备明显的违法性，因而需要受到法律的规制。即便在适用商标法时存在障碍，也应由反不正当竞争法对其加以惩处，绝不可纵容姑息。

〔1〕杭州铁路运输法院(2020)浙 8601 民初 634 号民事判决书。

〔2〕浙江省杭州市余杭区人民法院(2020)浙 0110 民初 12452 号民事判决书。

〔3〕浙江省杭州市余杭区人民法院(2020)浙 0110 民初 12452 号民事判决书。

〔4〕浙江省杭州市余杭区人民法院(2020)浙 0110 民初 12452 号民事判决书。

〔5〕福建省高级人民法院(2021)闽民终 900 号民事判决书。

商标无效宣告前后持续侵权的赔偿责任——以“鸽牌”诉“鸽皇”案为例

向俊霖

2022年4月19日，在重庆市高级人民法院和四川省高级人民法院联合召开的川渝地区人民法院知识产权司法保护联合新闻发布会上，重庆鸽牌电线电缆有限公司与重庆鸽皇电线电缆集团有限公司、高新技术产业开发区幸福时光建材经营部侵害商标权及不正当竞争纠纷案（一审案号（2018）渝05民初3095号、二审案号（2021）渝民终166号）入选2021年重庆法院知识产权司法保护十大典型案例。此前，本案还入选重庆法院民营经济司法保护典型案例（第八批）、重庆市律师协会2021年度十佳知识产权案例。

本案法院依法判决两被告赔偿鸽牌公司1000万元，系截至目前重庆法院商标侵权及不正当竞争案判赔金额最高的保护知名企业名称权和驰名商标专用权的典型案例。重庆高院点评本案典型意义指出，“恶意抢注与他人注册商标近似的商标，然后进行侵权使用从而获利，是实践中常见的问题，如何有效的规制，是实践中的难题。本案将注册商标的恶意作为商标侵权使用行为的主观恶意参考因素之一，将无效程序中所提交的财务报告等作为侵权获利的证据之一，有助于加大知识产权保护水平，遏制抢注他人商标后再侵权的现象，助推优化营商环境。”

如重庆高院上述点评提及，本案核心侵权商标曾系注册商标。而关于侵权的赔偿责任，笔者认为，本案涉及的注册商标被宣告无效前后的侵权赔偿责任、商标侵权诉讼时效和侵权赔偿时效（赔偿计算期间）、侵权赔偿数额计算方式、商标无效宣告程序中提交的证据在侵权诉讼中的利用和采信等具体法律问题值得关注。本文围绕该等问题进行浅析。

案情简介

重庆鸽牌公司是全国电线电缆行业知名重点国有控股企业，在第9类

“电线、电缆”等商品上拥有“鸽牌 PIGEON 及图”、“鸽牌”商标。“鸽牌”品牌发展已有40多年历史，有较高知名度，2010年“鸽牌 PIGEON 及图”商标被认定为驰名商标，其后在商标确权争议案件中不断获得驰名商标保护。

自2005年起，鸽皇集团股东、法定代表人林某锋及关联主体在第9、11、17、42等商品或服务类别上申请了一系列摹仿“鸽牌”的商标，如“鸽王牌 GE WANG PAI 及图”“鸽皇 GE HUANG 及图”（4524253号）“鸽王”“鸽皇100及图”“鸽皇电缆”（13255553号）“鸽皇”“新鸽皇”“爱家鸽皇”“山城鸽皇”等。其中林某锋申请的指定使用在第9类

“电线、电缆”等商品上的第4524253号“鸽皇 GE HUANG 及图”商标于2007年12月7日获准注册，2011年8月31日鸽牌公司提出商标无效

争议申请，经长达 7 年的商标无效评审及行政诉讼审理程序，该商标被北京高院 2018 年 5 月 2 日作出的（2018）京行终 792 号行政判决确认宣告无效。

自 2005 年起，鸽皇集团一直生产销售“鸽皇”电线电缆，使用

（鸽皇 GE HUANG 及图）“鸽皇电缆/线缆”等标识及“鸽皇电线电缆”企业名称，该使用行为在第 4524253 号“鸽皇 GE HUANG 及图”商标被宣告无效后仍在继续。

2018 年 10 月 12 日，鸽牌公司在重庆五中院提起本案商标侵权及不正当竞争诉讼，请求法院判令二被告停止侵权行为，变更“鸽皇”企业名称，在《重庆日报》《重庆商报》上刊登声明消除影响，共同赔偿鸽牌公司经济损失及维权合理开支共计 1000 万元。关于侵权赔偿，鸽牌公司具体主张按鸽皇集团自其 2005 年最早生产销售被诉侵权产品的时间持续至本案起诉前（2017 年）的期间（共 13 年）各年度累计侵权获利总额 177,293,034.74 元的二倍适用惩罚性赔偿，但只要求二被告共同赔偿 1000 万元。鸽牌公司主张被告上述累计侵权获利总额的依据为鸽皇集团上述侵权期间（2005-2017 年）的主营业务利润，包括林某锋在“鸽皇 GEHUANG 及图”商标争议程序中提交的由鸽皇集团出具的财务资料（涉及 2008-2013 年度）、鸽牌公司查询到的上述期间鸽皇集团的主营业务收入、利润数据，以及电线电缆行业销售利润率。

鸽牌公司起诉后，鸽皇集团一方仍在持续侵权并进行“鸽王”等近似商标的恶意申请。一、二审法院认定侵权成立，判决鸽皇集团一方立即停止侵权行为，限期变更企业名称、在《重庆商报》刊登声明消除影响，全额支持鸽牌公司的赔偿请求。

法律评析

一、关于注册商标被宣告无效前的使用是否应承担赔偿责任

本案被诉的“鸽皇 GE HUANG 及图”商标曾系注册商标，被诉侵权期间覆盖了该商标曾有效的整个期间。本案一、二审程序中，鸽皇集团均提出被诉商标曾系有效注册商标，在其被宣告无效前，鸽皇公司一方的使用行为不构成侵权亦不应承担赔偿责任的抗辩。笔者认为，从商标法 47 条“自始无效”的规定和涉及侵权商标曾系注册商标的司法判例来看，注册商标被宣告无效前的使用应承担赔偿责任应无较大争议。

本案一审判决认为，被诉“鸽皇 GE HUANG 及图”标识虽曾为注册商标，但该商标已被宣告无效，根据 2013 年《商标法》第四十七条的规定，该注册商标专用权视为自始即不存在，原告商标早在 2002 年就已经被认定为重庆市著名商标，鸽皇集团作为重庆市的同行业经营者应当知晓，但其仍于 2005 年开始将与之高度近似的、尚未经核准注册的“鸽皇 GE HUANG 及图”标识使用在电线电缆产品的发货单上，鸽皇集团对曾经的“鸽皇 GE HUANG 及图”注册商标并无信赖利益可言，因此侵害了原告的注册商标专用权。二审判决认为，“鸽皇 GE HUANG 及图”商标与鸽牌公司在先注册商标属于近似标识，被商评委宣告无效，并经北京高院终审行政判决所确认，该商标被宣告

无效后其商标专用权视为自始即不存在，鸽皇集团在“鸽皇 GE HUANG 及图”商标被宣告无效前的商标使用行为失去了合法性及正当性，且该期间应当作为确定鸽皇集团赔偿金额的考量因素。

二、关于侵权诉讼时效和赔偿时效（赔偿计算期间）

本案中，鸽牌公司主张的侵权赔偿计算期间为自鸽皇集团最早开始侵权行为的时间（2005 年）至本案起诉前（2017 年）的持续期间共 13 年。鸽皇集团在一、二审均抗辩称鸽牌公司提起本案诉讼超过了诉讼时效，即使法院认为侵权成立，鸽皇集团应只对鸽牌公司起诉前的“两年”期间的侵权行为承担赔偿责任。

本案一审审理时有效的《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》（法释【2002】32 号）第十八条规定，“侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”（“二年”在修改后的法释【2020】19 号第十八条规定中已改为“三年”），2017 年《民法总则》第一百八十八条规定的民事诉讼时效期间为三年，第一百九十五条规定了诉讼时效中断的情形，包括“与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形”（2021 年《民法典》的规定与之相同）；2008 年《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》（法释【2008】11 号）第十四条规定，“权利人向人民调解委员会以及其他依法有权解决相关民事纠纷的国家机关、事业单位、社会团体等社会组织提出保护相应民事权利的请求，诉讼时效从提出请求之日起中断。”

（此规定在 2020 年修订的法释【2020】17 号中被保留）。2008 年《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释【2008】3 号）第一条规定，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管部门申请解决。”（截至目前虽已有多件涉及驰名商标对抗在后注册商标侵权的司法判例，此规定在 2020 年修订的法释【2020】19 号中仍被保留）

梳理上述规定可以理解，首先，根据新法优于旧法的适用规则，本案涉及的诉讼时效期间应为三年而非两年；其次，侵权损害赔偿数额“向前推算”三年计算有其适用的逻辑前提，即超过诉讼时效期间起诉，也就是说起诉未超过诉讼时效则不存在“向前推算”的问题，而本案存在注册商标侵权与确权纠纷民行交叉和衔接，涉及诉讼时效中断问题。本案一、二审法院均认为，自鸽牌公司于 2011 年向商评委提出涉案第 4524253 号商标无效宣告申请时起本案民事诉讼时效中断，直到 2018 年 5 月 2 日北京高院作出无效宣告的终审判决，自该行政诉讼终结时起，鸽牌公司的诉讼时效期间重新计算，同年 10 月 12 日，鸽牌公司提起本案之诉符合原《民法总则》第一百八十八条关于三年诉讼时效期间的规定，因此在未过“三年”诉讼时效的情况下，因侵权行为仍然在

持续，赔偿时效不受“三年”限制，一、二审判决支持了鸽牌公司以被诉注册商标被宣告无效前后共计 13 年的侵权持续期间累计计算侵权赔偿数额的主张。

关于商标持续侵权赔偿数额的计算期间问题，笔者调研部分其他判例注意到，在起诉未超过法律规定的诉讼时效期间的多个案件中，权利人主张以有证据证明的侵权持续时间为侵权赔偿数额的计算期间均获得了法院的支持，且在涉及注册商标侵权的部分案例中，权利人通过商标争议程序先行解决被认定属于导致民事诉讼时效中断的法定事由。例如，在惠氏有限责任公司与广州惠氏宝贝母婴用品有限公司、广州正爱日用品有限公司等商标侵权、不正当竞争纠纷案（（2019）浙 01 民初 412 号、（2021）浙民终 294 号）中，浙江高院判决认为，该案因涉及注册商标之间的冲突，惠氏公司于 2011 年开始向原商评委提出撤销涉案侵权注册商标直至 2018 年北京高院最终确认该 6 件商标无效，属于导致该案中惠氏公司对被诉侵权行为的诉讼时效中断的法定事由，故惠氏公司于 2018 年向一审法院起诉并未超过诉讼时效，赔偿数额的计算期间不适用“向前推算三年规则”，惠氏公司主张的赔偿数额的计算期间自 2012 年 12 月至一审中再次进行公证保全之时（2020 年 4 月）共计 7.3 年被支持；在“华润翠庭”案（（2016）浙 01 民初 888 号、（2017）浙民终 430 号）中，判决认为“恒晖公司没有提供证据证明华润集团在涉案楼盘开发和销售当时已经知晓了商标侵权行为的存在，华润集团并不存在怠于行使权利的情形，在这种情况下，损害赔偿的计算期间应与涉案侵权行为的持续时间一致，否则将不利于保护权利人的合法权益，而使侵权人通过侵权行为获得不法利益。”在上海市徐汇区法院、上海知识产权法院审理的“希能”案（（2015）徐民三（知）初字第 1321 号、（2017）沪 73 民终 299 号）中，法院认为“亿华公司持续侵权十余载，全周期几乎均可纳入济民公司的赔偿请求范围”。

三、关于侵权赔偿数额计算方式

《商标法》第六十三条规定了确定侵犯商标专用权的赔偿数额的顺位，按照侵权人因侵权所获得的利益确定为第二顺位。本案一审审理时有效的法释【2002】32 号司法解释（及 2020 年修改后的法释【2020】19 号）第十四条规定了“侵权所获得的利益”可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算，此规定与最高人民法院关于审理专利纠纷案件的法释【2015】4 号（及 2020 年修改后的法释【2020】19 号）规定“侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算”在逻辑上是一致的。笔者以为，上述规定其表述可理解为侵权产品的合理“销售利润”，对工业企业而言，产品销售利润在财务数据上可体现为“主营业务利润”。

本案，鸽牌公司主张鸽皇集团 13 年侵权期间（2005-2017 年）的累计侵权获利总额 177,293,034.74 元，即是以该期间鸽皇集团各年度的“主营业务利润”为计算基准或依据，包括（1）林某锋在第 4524253 号“鸽皇 GEHUANG 及图”商标争议程序中提交的加盖有鸽皇集团印章的财务报告，显示鸽皇集团 2008 年至 2013 年度主营业务利润总额为 171,564,936.11 元；

(2) 鸽牌公司查询到的鸽皇集团 2005 年至 2007 年期间的主营业务利润总额 428,633.83 元；(3) 鸽牌公司查询到的鸽皇集团 2014 至 2017 年期间的主营业务收入总额 105,437,000 元，参照依据《中国电器工业年鉴 2015》公布的电线电缆行业利润总额与主营业务收入计算出的行业主营业务利润率，计算出的鸽皇集团 2014 年至 2017 年期间获利总额 5,299,464.80 元。

一审判决根据鸽皇集团 2005 年至 2013 年期间的累计主营业务利润总额高达 171,993,569.94 元，确定鸽皇集团自 2005 年以来的侵权获利数额高于鸽牌公司请求赔偿的 1000 万元，认为无须适用惩罚性赔偿，鸽牌公司请求赔偿的数额应予全额支持。二审法院认为，一审法院综合考虑鸽牌公司涉案商标的知名度、鸽皇集团的主观恶意、侵权情节及获利等因素，全额支持鸽牌公司的赔偿请求，并无不当。

四、关于商标争议程序中提交的证据在民事案件中的采信

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（法释【2019】19号）第三条规定，“在诉讼过程中，一方当事人陈述的于己不利的事实，或者对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。在证据交换、询问、调查过程中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，当事人明确承认于己不利的事实的，适用前款规定。”根据诉讼诚信原则，当事人在商标争议程序中提交的涉案商标使用证据，可以被对方当事人在民事案件中直接作为指控侵权、主张侵权赔偿的证据。

本案中，鸽牌公司即是充分利用了被诉商标评审及行政诉讼程序中林某锋提交的使用及知名度证据（包括被诉侵权产品发货单、销售合同、发票、广告合同及宣传资料、价目表、门店及产品照片、财务资料等），并对该等证据进行了细致的梳理和统计。例如，该案判决书记载“林某锋提交的销售合同及发票显示，2005 年至 2016 年期间鸽皇集团销售电线电缆产品的客户区域分布包括重庆各区县、四川、湖北、贵州、上海、云南、辽宁、山西、广东、安徽、天津、内蒙古、福建、江苏等省市”；“林某锋在第 4524253 号‘鸽皇 GEHUANG 及图’商标评审及行政诉讼程序中提交了由鸽皇集团出具的财务资料，其中《损益表》显示鸽皇集团 2008 年至 2013 年度主营业务收入总额 1240862635.24 元，扣除主营业务成本、经营费用、主营业务税金及附加后的主营业务利润总额为 171564936.11 元”。该等证据系一、二审法院据以认定鸽皇集团侵权情节及获利的重要证据，其中鸽皇集团的财务资料则是法院采信的认定赔偿数额的核心证据之一。对于鸽皇集团提出该证据不应被采信的抗辩，二审法院认为，“由于林某锋在提交前述财务资料时系鸽皇集团的法定代表人，且财务资料上加盖有鸽皇集团的公司印章，能够推定该财务资料系鸽皇集团制作或提供，至少也应当知晓；但是，鸽皇集团有能力却未举示证据进行反驳或推翻该财务资料，一审法院据此认定财务资料中《损益表》载明的财务数据能够反映鸽皇集团的实际经营情况并无不当。”

最后，基于本案，笔者亦对权利人进行类似商标维权提出以下几点建议：

第一，商标侵权往往涉及民行交叉，建议商标权人及时关注侵权人进行的侵权商标相关的申请注册情况，适时启动相应的异议、无效宣告程序，利用商标争议程序中对方提交的自身宣传、使用、销售等证据，选取有利证据为侵权诉讼奠定基础；

第二，密切关注侵权注册商标的使用情况，及时固定侵权注册商标被宣告无效前后的侵权使用证据，适时启动民事诉讼，确保侵权注册商标被宣告无效后的侵权赔偿责任不受“三年”诉讼时效限制；

第三，充分举证权利商标的显著性及知名度，充分挖掘侵权人一方侵权情节、主观恶意及混淆证据，关注侵权商标攀附式申请恶意及实际使用恶意；

最后，在争取高额判赔上。最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见（法发【2020】11号）关于“有效提高侵权赔偿数额”指出，“充分运用工商税务部门、第三方商业平台、侵权人网站或上市文件显示的相关数据以及行业平均利润率等，依法确定侵权获利情况。”建议权利人一方面积极调查侵权人因侵权获利情况，可利用涉案侵权商标相关争议程序中对方提交的销售合同、发票及财务资料等证据计算所涉侵权期间的侵权获利情况，适当举证侵权产品行业利润率，另一方面密切关注侵权人一方在侵权诉讼期间及一审判决后持续侵权的情况并持续取证。

·行权方式违反诚信原则，浙江高院认定被诉定牌加工行为不侵权

俞则刚、商双玲、时子涵

近日，浙江省高级人民法院作出再审裁定，认定时代威科公司在本案中行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则，被诉劳士顿公司的定牌加工行为不侵害涉案商标专用权。法院认为，时代威科公司在明知德国 stahlwerk 公司以及德国“STAHLWERK”商标存在，且其关联公司曾接受德国 stahlwerk 公司委托在国内进行该品牌产品的设计、加工的情况下，却于 2011 年 10 月在国内申请注册同一种商品上的相同商标，继而还以该商标为权利基础，对德国 stahlwerk 公司授权的劳士顿公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉，其在本案中行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则。

本案（下称为 STAHLWERK 案）明确将诚实信用原则引入涉外定牌加工案件的审理，且作为唯一裁判理由，是对 HONDA 案裁判原则的重要补充。

HONDA 案确立的涉外定牌加工案件裁判原则

经过多年的司法审判实践，最高人民法院在 HONDA 案[1]中对涉外定牌加工案中关于商标使用行为、商标侵权归责原则、相关公众的识别、商标权地

域性原则、法律适用的统一性等问题做了重要释明：

①商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。

②商标侵权行为的归责原则属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。

③商标法所称相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应当包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。

④商标权具有地域性，对于在外国获得注册而未在中国注册的商标，在中国不享有注册商标专用权，相应地，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

⑤在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则。

HONDA 案同时也强调，随着我国经济发展方式的转变，人们对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识和纠纷解决，也在不断变化和深化。人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定期限、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向。

HONDA 案确立的上述原则对于人民法院审理涉外定牌加工案件具有重要指导意义，但部分人把“不能以境外商标的使用授权作为不侵犯商标权的抗辩事由”原则简单地解读为“涉外定牌加工行为属于商标侵权行为”，这显然是片面的。而涉外定牌加工形式多样，HONDA 案确立的上述原则如何灵活运用，法律界仍有期待。

诚实信用原则在涉外定牌加工案的运用

在 STAHLWERK 案中，时代威科公司在再审申请中称：最高人民法院在 HONDA 案中已明确否认“涉外定牌加工不侵权”理论，即使该案仅系个案，二审法院亦不得违背《中华人民共和国宪法》《民法典》和《商标法》的规定。根据《中华人民共和国宪法》第十八条规定，只有在中国境内的外国人和外国企业的民事权利才受中国法律保护。不在中国境内的外国企业将其在国外注册的商标委托中国境内的企业贴牌加工，外国企业在国外注册的商标权不应受到中国法律的保护，“涉外定牌加工不侵权”理论违反该规定。

对此，浙江省高院在再审裁定中释明，人民法院审理涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当妥善平衡商标权人与定牌加工方的利益，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。法院认为，《商标法》第七条第一款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。在商标侵权案件审理中，同样应体现诚实信

用原则的价值引导作用，任何有违商标法的立法本意和宗旨，不正当行使商标权的行为不应得到法律的支持。时代威科公司在明知德国 stahlwerk 公司以及德国“STAHLWERK”商标存在的情况下，在国内抢先申请注册同一种商品上的相同商标，并以该商标为权利基础提起涉外定牌加工商标侵权之诉，其行权方式具有法律上的不正当性，有违诚实信用原则。

可见，浙江高院是从“行权方式具有法律上的不正当性”，和“有违诚实信用原则”两个维度进行阐述。这并非独立的两个法律原则，“行权方式具有法律上的不正当性”是“有违诚实信用原则”的推延。

最高人民法院第 82 号指导案例指出：诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人不得损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。王某永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用。

浙江高院在（2021）浙民申 5338 号再审裁定书中指出：《中华人民共和国商标法》第七条第一款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。在商标侵权案件审理中，同样应体现诚实信用原则的价值引导作用。任何有违商标法的立法本意和宗旨，损害他人正当权益，恶意取得并行使商标权的行为应认定属于权利滥用，相关侵权主张不应得到法律的支持。耿某旭将大量国外桌面游戏相关标识注册为商标，进而提起大量侵权诉讼，取得和行使商标权的方式有违诚实信用原则，构成权利滥用。

我们认为，以 82 号指导案例所确立的原则来制止恶意维权行为，既适用于普通案件也应适用于定牌加工案件。浙江高院关于 STAHLWERK 案的裁判逻辑印证了这一观点。

而将诚实信用原则运用于涉外定牌加工案件的审判中则早已有之。如：

福建省高级人民法院在“iska”案[2]中指出：《中华人民共和国民事诉讼法》第四条规定，民事活动应当遵循诚实信用原则。该原则是民事活动的“帝王条款”，包括商标注册、转让等在内的一切民事活动均应当予以遵守。……本院认为，虽然商标的注册和转让系经法定程序，国贸公司受权贴牌加工产品所标注的标识与商标也构成近似，但鉴于瑞宁食品厂、年年红公司申请注册或转让该商标的动机和目的均具有不正当性，且国贸公司已尽到了合理的审查注意义务，主观上没有侵权故意，客观上也未在国内市场给年年红公司造成实际损失，故对舒乐达公司和国贸公司在本案中的相关贴牌加工行为不予认定属于商标侵权行为。

宿迁市中级人民法院在“SOYODA”案[3]中指出：民事活动应当遵循诚实信用原则，商标注册及商标权行使行为同样应适用这一原则，这要求对商标注册及商标权行使行为的保护要考虑是否采取不正当手段，是否损害了公平竞争的市场秩序，是否损害他人的合法权益。喻某新在国内注册 SOYODA 商标存在违反诚实信用恶意在国内抢注的可能，恶意抢注的商标权不应妨碍被抢注的国外商标以委托国内贴牌加工形式进行合理使用。

江苏省高级人民法院在“东风”案[4]中指出：如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法权益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。同理，对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。

结语

综上，我们认为，STAHLWERK 案对于今后涉外定牌加工商标侵权纠纷的司法审判，以及对于市场经营行为的意义在于：

1、本案并未突破、更未违反 HONDA 案所确立的司法原则，而是做了进一步的释明和有益补充，特别是对 HONDA 案所确立的“不能把某种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形”司法精神做了准确的运用，从而正确反映了“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向；

2、本案将第 82 号指导案例、诚实信用原则综合运用涉外定牌加工商标侵权纠纷案件的司法审判，更能平衡各方面利益；

3、“诚实信用原则”时隔多年后“重返”涉外定牌加工案件裁判，相信会对类案审判产生积极的影响，逐渐成为见诸裁判文书的主流观点；

4、本案所确立的“行权方式是否具有法律上的正当性，是否有违诚实信用原则”裁判原则，较以往的“商标性使用”、“合理注意义务”等更易于市场主体理解和把握，从而为其内部合规审查树立明确的标杆，更好地发挥法律的指引功能。

万慧达上海分所俞则刚律师、宁波分所商双玲律师代理本案劳士顿公司。

[1]（2019）最高法民再 138 号。

[2]（2012）闽民终字第 378 号。

[3]（2011）宿中知民初字第 0008 号。

[4]（2015）苏知民终字第 00036 号。

-跨境电商商标侵权投诉何必“故步自封”？

吕秋桐

随着越来越多的经营者进入电商平台进行跨境贸易，跨境电商平台的知识

产权保护问题的不断涌现，商标侵权的问题在其中尤为普遍和突出。由于跨境电商平台的经营活动往往涉及众多法域，权利人的权利所及范围、侵权行为的发生地等因素都是权利人维权行动中不可或缺的考量因素。为了在维权行动中占据有利地位，律师往往会建议跨境经营者提前进行商标布局，在经营所涉地均申请商标注册，以便获得商标权利的排他性保护。

然而，考虑到商标注册需要一定的时间成本，且商标侵权有时还伴随着商标抢注问题，权利人在维权投诉中面对跨境电商平台提出的权利举证要求无能为力的情况屡见不鲜。难道在没有中国商标注册的情况下，商标权利人在面对电商平台的权利举证要求时就完全束手无策吗？答案是否定的。我司近期代理美国中途公司处理的一起阿里巴巴国际站商标侵权投诉案件可以为此类境况下的权利人提供一些维权的行动思路。

投诉经过和结果

美国中途国际公司是世界知名的假发销售商，2020年5月12日在美国申请注册了“NU LOCS”注册商标，指定使用在国际分类第26类“假发”等商品上，并诉后通过马德里注册申请了“NU LOCS”商标在中国的领土延伸保护，驳回通知期自2020年6月18日起计。2021年7月，中途国际公司在阿里巴巴国际站发现了一家经营假发跨境零售批发业务的店铺，店内假发产品分类及产品介绍中均使用了其“NU LOCS”商标，店铺经营者注册地为我国河南省许昌市，产品销往包括美国在内的欧美各国。在发现侵权情况后，我司代表中途国际公司尝试在阿里巴巴国际站对上述店铺对“NU LOCS”商标的侵权使用行为进行投诉，但由于其“NU LOCS”国际注册商标驳回通知期未届满，无法申请正式的商标注册证明，多次尝试后仍无法成功建立权利档案。

考虑到阿里巴巴国际站作为跨境电商平台，且侵权方产品也同时销往美国境内，我们转而寻求基于美国商标注册进行投诉的可能性。在研究了阿里巴巴国际站投诉规则后，我们发现阿里巴巴明确声明支持基于国际注册商标（此处应理解为广义上的国际注册商标，非马德里注册）提出投诉请求，并在其投诉受理范围中注明：“与国际惯例一致，我们通常的做法是根据知识产权保护的地域性受理删除请求。例如，我们的国内平台（如淘宝）受理基于中国注册知识产权的相关删除请求。我们的国际平台（如 Alibaba.com 和 AliExpress.com）受理基于国际注册知识产权的相关删除请求。”^[1]基于此规则，我们成功使用中途国际公司的美国商标注册证明在阿里巴巴知识产权保护平台建档。在提供了侵权链接并经过了详细举证后，阿里巴巴平台迅速断开了所有侵权链接。经查，虽然侵权方随后进行了相应申诉，其对“NU LOCS”在假发产品上的使用还是被判定侵权成立。现侵权方店铺中关于“NU LOCS”的描述已经被全部整改或下架。

短评：

由此次成功案例可见，在实践中，虽然涉及多不同法域的现实情况及知识产权的地域性确实会给跨境电商商标侵权带来一定的困难，却同时也为权利人

带来了更多选择。权利人可针对不同平台的特点，选用合适的权利基础对侵权行为进行投诉取得维权行动的先机。除国际商标注册外，阿里巴巴国际平台还接受基于其他域外权利证明或司法文件，例如美国法院颁布的临时限制令

（Temporary Restraining Order）[2]及缺席判决，提起的投诉要求。相较于通过正式的行政及司法程序认可并执行域外司法文书，跨境电商的投诉机制在时间和程序上均对权利人十分“友好”，这为权利人在跨境电商平台寻求商标维权及降低维权成本提供了更多可能。

当然，寻求域外权利基础或司法文件支持并非可以替代域内的商标注册，在维权活动中，有效的域内注册商标仍然是行动中的“硬通货”。在积极推进权利人建立权利屏障的同时，也需全盘考虑权利人手中“筹码”，考虑通过多种途径和基础寻求权利人利益的最大化。此外，跨境电商平台对域外权利及司法文件的认可和判罚机制也可为平台店铺经营者敲响警钟，提示经营者在跨境电商经营中提高警惕，在经营准备中积极进行域内外权利检索，避免因认知盲区导致的法律责任及损失。

[1] 详见阿里巴巴知识产权保护平台原则&政策&规则&指引。

<https://ipp.alibabagroup.com/policy/cn>。

[2] 详见【知识产权规则解读—重点规则】法院禁令-临时限制令（TRO）相关问题 FAQ 和重点品牌预警（<https://rule.alibaba.com/rule/detail/9374.htm>）。

程序

-从“干邑”维权看针对准予注册前恶意使用商标的救济

陈绍懿

导语

“人头马一开，好事自然来！”一个在 1970 年代在香港推出后，顿时响彻两岸三地广告语，也推开了“洋酒”在中国的市场大门。而提起“人头马”、“马爹利”、“拿破仑”以及“轩尼诗”等著名洋酒，则不得不提到“干邑白兰地”。1938 年，法国政府根据《法国原产地命名法》，将“干邑”特此封号给予“唯有选用大香槟区和小香槟区的葡萄酒酿制的干邑”。简单来说，干邑就是白兰地，但并不是所有的白兰地都能被称为“干邑”。像“干邑”这样同时具备地理名称与“地域特产”双重属性的名字在法国类似的还有“香槟（Champagne）”，在中国也有诸如“茅台（酒）”、“龙井（茶）”等。2009 年 12 月，干邑成为了首个在中国获得地理标志保护的外国产品。

案件背景：

法国干邑地区是法国著名的葡萄蒸馏酒产区，法国国家干邑行业管理局（BNIC）（以下简称“法国干邑行业管理局”）是依据法国政府法令依法成立的行业协会，隶属于法国农业渔业部，致力于向全世界推广干邑白兰地，保护BNIC成员的合法权益，并保护消费者不受欺诈。同时也是唯一有权签发“干邑（Cognac）”原产地证书的机构。2016年12月9日，法国干邑行业管理局向国家商标局申请注册“干邑”地理标志集体商标，申请使用商品类别为第33类“葡萄蒸馏酒”，商标号为22195380号。国家商标局于2018年5月13日发布初审公告，经国家知识产权局在商标异议程序中审查确定异议不成立而于2020年3月26日决定予以核准注册，并于2020年5月13日发布注册公告，商标专用期限自2018年8月14日至2028年8月13日。

2019年6月，成都青白江海关扣留了由浙江Z酒公司与天津M酒公司进口的10000余瓶从法国进口的“康涅克路易XO干邑白兰地”，涉案产品在酒类上使用“干邑”标识的行侵犯了法国干邑行业管理局对“干邑”地理标志集体商标享有的商标权利。然而，届时的“干邑”商标正处于异议期间，尚未核准公告。万慧达律师作为法国干邑行业管理局的代理人遂以侵害未注册驰名商标权为由诉至成都市中级人民法院，请求给与“干邑”商标权利保护。本案起诉后，代理人发现浙江Z酒公司在京东平台上仍在持续销售带有“干邑”标识的涉案侵权产品，并对该侵权证据予以证据保全。

该案自2019年起诉后，历时两年时间，期间涉及海关扣押调查取证、证据保全、财产保全等程序，且前后经过三次开庭审理，就主体适格、商标驰名及共同侵权等焦点问题进行了多番论证，最终于2021年9月底获取了法院判决。成都市中级人民法院最终认定了浙江Z酒公司与天津M酒公司的恶意使用行为，并就其侵害法国干邑行业管理局第22195380号商标酌情确定30万元的赔偿数额及合理开支。判决生效后，万慧达律师联系浙江Z酒公司与天津M酒公司就赔偿金事宜进行推进，代理收取判决全额赔偿。

法院认定要点：

一、《商标法》第三十六条第二款规定可以看出，注册上初审公告期间如利害关系人提出的异议经审查不成立的，核准注册的商标将回溯取得商标权，其权利自初审公告期满三个月开始计算，再次期间他人在同一种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落入注册商标保护范围，具有以商标侵权予以评价的权利基础。因该期间的权利是通过在后的核准注册而固定，故对于在此期间内善意第三人的使用行为不予追溯，但特定商标权侵权行为除外，即行为人恶意使用并给商标权利人造成损失的。

二、两被告是否属于恶意使用，其行为能否依据《商标法》第三十六条规定予以评价是本案是否有必要驰名商标认定的关键。从两被告签订的购销合同及聊天记录来看，对于“干邑”标识未经允许不能擅自使用的事实是明知的状态，且从事该行业的经营主体应该知道“干邑”白兰地酒来源于法国特定产区

且使用了特定酿造工艺的事实，故两被告具有恶意。

三、虽然该批货物被青白江海关销毁尚未流入市场，但法国干邑行业管理局为维护其品牌采取的配合海关调查及提起诉讼产生的开支都为其损失，因此两被告的行为构成侵害法国干邑行业管理局权利商标的行为，该判定不以权利商标驰名为事实依据。

四、关于责任承担问题，浙江 Z 酒公司与天津 M 酒公司应对其恶意使用行为给法国干邑行业管理局造成的损失承担包含因本案支出的合理开支连带赔偿责任；浙江 Z 酒公司就发生在权利商标核准注册之后的侵权行为，适用《商标法》第五十七条规定，就其侵权行为承担停止侵权并赔偿损失的责任。

短评：

1、商标法 36.2 适用的硬性指标——恶意

《商标法》第三十六条第二款规定：“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，对他人在同一种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。”

我国商标法及相关司法解释虽未规定使用准予注册前的商标受侵害时可以获得赔偿，但对于恶意使用“准商标”（商标公告期满之日起至准予注册决定做出前）的行为人，可以适用商标法第三十六条第二款关于恶意使用准予注册前的商标应当赔偿的规定，在能够证明侵权人在权利人商标公告期满至准予注册决定做出之间行为的主观状态为恶意时，应就这一期间的行为给商标注册人造成的损失给予赔偿。是以，未注册商标一旦选择以《商标法》第三十六条第二款作为法律依据，“恶意”便成为唯一的硬性指标。

具体到本案中，浙江 Z 酒公司与天津 M 酒公司从事该行业的经营主体应该知道“干邑”白兰地酒来源于法国特定产区且使用了特定酿造工艺的事实，且从二者的聊天记录来看，对于“干邑”标识未经允许不能擅自使用的事实是明知的状态，原告代理人在诉讼过程中，也正是发现了两被告举证的聊天内容不完整，且对于“干邑”标识未经允许不能擅自使用的事实是明知，但最终实际商品上仍带有“干邑”标识的事实，因此将侵权人提交的聊天证据作为恶意证据予以主张。最终，法院认定两被告属于恶意使用“干邑”商标，跳出了驰名商标的认定，最终选择以商标法第三十六条第二款予以商标权利人救济。

本案虽未就商标驰名作出认定，但针对准予注册前的商标受侵害时适用商标法第三十六条第二款予以干邑行业管理局进行救济，在保障 BNIC 成员合法权益的同时，亦阻止了假冒干邑白兰地进入中国市场，保护消费者不受欺诈。

2、干邑行业管理局（BNIC）作为行业协会有权以适格原告的身份代表其成员提起民事诉讼

我国《商标法》第三条第二款规定，集体商标是指以团体、协会或者其他

组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。且，《保护工业产权巴黎公约》第十条之三第（2）项对社会团体的适格身份亦有规定，即“本联盟国家并承诺规定措施，准许不违反其该国法律而存在的联合会和社团，代表有利害关系的工业家、生产者或商人，在被请求给予保护的国家法律允许该国的联合会和社团提出控诉的范围内，为了制止第九条、第十条和第十条之二所述的行为，向法院或行政机关提出控诉。”

此外，“干邑”商标既已准予注册，说明国家知识产权局已经审核并确认了“干邑”商标申请人也即法国干邑行业管理局的主体资格证明、其原属国的法律保护证明以及对该商标的使用管理规则等文件，符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》（2003）第四条、第六条及第十三条等相关规定，明确认定了干邑行业管理局是“干邑”地理标志集体商标申请注册的适格主体。综上，干邑行业管理局作为行业协会当然应当有权以适格原告的身份代表其成员提起民事诉讼。

3、权利人有权选择对其最为有利的权利作为诉讼的权利基础

在“干邑”商标获准注册之前，“干邑”还享有地理标志的保护，在此情况下，法国干邑行业管理局完全可以主张地理标志的保护？而笔者认为，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的权利作为诉讼的权利基础，因此，在本案中，即便法国干邑行业管理局享有地理标志保护这一事实，亦有权选择以商标为权利基础寻求救济。

异议程序中不予注册复审究竟是采取“不告不理”还是“全面审查”？

丁金玲 等

在万慧达代理的（2020）京行终 1020 号案件中，北京高院对于不予注册复审程序的审查范围以及存在程序问题时如何兼顾程序与实体利益，进行了充分论述，对日后此类案件有重要的参考意义。

本案中，新平衡运动鞋公司对江西新百伦领跑体育用品有限公司的第 14206628 号“”诉争商标提起异议，主要依据《商标法》第三十条，援引了第 175151 号“”引证商标一、第 4170999 号“”引证商标二、第 5942394 号“”引证商标三。经审理，商标局作出异议决定：诉争商标与引证商标一、二未构成近似商标，与引证商标三在“足球鞋；鞋（脚上的穿着物）”部分商品上构成指定在类似商品上的近似商标，违反《商标法》第三十条规定，不予核准“足球鞋；鞋（脚上的穿着物）”部分商品注册。

随后，新百伦领跑公司不服提起异议复审，理由仅为诉争商标与引证商标

三未构成指定在类似商品上的近似商标，其认为诉争商标对其在先注册的第

4897840 号 “ ” 商标的延续性注册；新平衡公司参与复审，在复审程序中称诉争商标与引证商标一、二、三均构成指定在类似商品上的近似商标。经审理，商评委作出异议复审决定，突破了异议决定结论，改为认定诉争商标与引证商标一、二、三均构成《商标法》第三十条情形，同时复审决定主文表述为“诉争商标不予核准注册”，而非“部分不予核准注册”。

新百伦领跑公司不服继续向北京知识产权法院起诉，主张本案涉及超范围审理的程序问题，以及结论错误的实体问题。最终，经过一审、二审程序，北京知识产权法院、北京高院对于案件中涉及的主要程序和实体问题分别进行了审理，并作出了不太相同的结论，其中一审判决认为复审决定审理引证商标一、二构成程序不当，且复审决定中“不予核准注册”的表述对当事人产生实质影响，应发回重审；但二审判决认为正文表述虽不准确，但不至产生实质影响，且复审决定有权审理引证商标一、二，而且复审决定结论正确，可不发回重审，具体如下表所示。

异议程序		异议复审程序			诉讼程序	
异议申请 (新平衡)	异议决定 (商标局)	申请复审 (新百伦领跑)	复审理由 (新平衡)	复审决定 (商评委)	一审-撤销复审决定 (新百伦领跑起诉)	二审-维持复审决定 (新平衡、国知局上诉)
第 30 条 援引三枚 引证商标	仅与引标 三近似， 不予核准 部分商品	与引标三 不近似	与引标 一、二、 三均近 似	与引标 一、二、 三均构 成第 30 条情形， 且决定 表述为 “诉争商 标不予 核准注 册”	程序问题 - 主文含义为在全 部商品上不予注 册，对当事人权 力产生了实质影 响； - 应围绕引证商标 三评审，但复审 决定突破了该内 容，对引证商标 一、二进行审查， 程序不当； 实体问题 引标三显著性较低， 且新百伦领跑公司 在先商标与诉争商 标较为近似，在重 审时，应对上述因 素予以考虑。	程序问题 - 被诉决定查明部 分已明确复审商 品范围，主文虽不 准确，但不会导致 与相冲突结果； - 引标一、二属于商 标局决定审查内 容，复审有权审 理； - 如程序问题不会 对当事人权力产 生实质性影响，可 不撤销； 实体问题 诉争商标主要识别 部分为“N”，与引 证商标三易产生混 淆误认，在先第 4897840 号商标 并非获准注册的当 然依据，不能证明 延续注册。

短评：

实践中，不予注册复审究竟是采取“不告不理”还是“全面审查”，存在一定争议，本案一审、二审法院也做出了截然不同的处理结果。

在 2014 年《商标法》实施以后，取消了原异议人继续提起异议复审的权利，若原异议人的异议理由或者部分理由未获支持，只能提起无效宣告申请。据此，不予注册复审申请人认为应当采用“不告不理”原则，仅审理申请人不

服异议决定的部分，本案一审法官便采纳了这一观点。

但是，本案二审判决明确指出，不予注册复审有权审理原异议人在复审答辩理由所主张的引证商标一、二，因这两枚商标也是新平衡公司在异议理由书中的主张，即适用了“全面审查”原则。事实上，根据对《商标法实施条例》第五十三条：“商标评审委员会审理不服商标局不予注册决定的复审案件，应当针对商标局的不予注册决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及**原异议人提出的意见进行审理**”的文字解读，不予注册复审的审理范围确实不限于复审申请人的请求。同时，北京高院《审理指南》第 2.6 条也有类似的规定，即：“商标评审部门审查不予注册复审的理由，一般应根据不予注册决定审查的范围、申请人申请复审的主张和**原异议人在复审中所主张的并已在异议阶段申请的理由确定**”。

对此，北京知识产权法院 2018-2019 年作出的多份判决也采纳了“全面审查”观点，认为原异议人在异议申请中已经主张的，且在不予注册复审答辩理由中继续主张的，是复审的审理范围，包括(2019)京 73 行初 4547 号、(2018)京 73 行初 3867 号、(2016)京 73 行初 6320 号、(2016)京 73 行初 4234 号、(2016)京 73 行初 5522 号行政判决书。

不过，全面审查原则也会带来接踵而来的问题。若异议决定不予核准了部分商品，但复审全面审查后认为应当全部不予核准，是否“上诉加刑”？其实本案就属于这种情形，异议决定所支持的引证商标三仅阻挡了 2507 群组的商品，但若复审支持了引证商标一、二，诉争商标则应当改判全部不予核准注册。遗憾的是，本案二审判决并未直接对引证商标一、二定性，原因在于一审判决认为引证商标一、二属于程序问题而没有对其近似性进行审理、二审判决出于保护引证商标一、二的审级利益，仅审理了引证商标三。而且，前文所提到的北京知产法院的多份“全面审查”的在先判决，也未涉及部分商品不予核准的问题，因此针对此接踵而来的问题，暂无定论。

事实上，“上诉加刑”情况在实践中基本是不会存在的。因为 2014 年《商标法》删除了原异议人继续提起异议复审条款后，核准注册的商品/服务将会发布注册公告，即便复审进行全面审理，国知局也不会将注册公告追回。而且，北京高院 2019 年发布的《审理指南》中的第 2.6 条【商标不予注册复审的审查范围】也规定了“商标不予注册复审行政案件中，**被诉裁决内容超出不予核准注册的商品或者服务的范围**，当事人据此主张违反法定程序的，可以予以支持”。

综上，不予注册复审中的全面审查原则，暂且只能体现在保障异议决定的“不予核准注册”或者“部分不予核准注册”结论，例如实践中存在异议决定支持当事人第七条的主张，但复审改判第四十四条第一款。但是，如果不予注册复审程序认定原异议人未获支持的主张应获支持，是否还必须机械地要求原异议人必须另行提起无效宣告申请，仍有待继续讨论。

专利判解

授权确权

-应用和分类号不同但技术问题相同的现有技术能否评价实用新型创造性？

白华胜

实用新型的创造性要求比发明低。《专利法》第二十二条第三款规定，“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。

体现实用新型创造性低要求的一个重要方面是，用于评价实用新型创造性的现有技术的技术领域相对发明而言更窄。《审查指南》第四部分第六章第4节对此作了详细规定，“对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域”。

简单来讲，可用所有技术领域的现有技术来评价发明创造性；而可评价实用新型创造性的现有技术，被限定至实用新型所属的技术领域及具有明确技术启示的相近或相关的技术领域。

因此，认定现有技术与实用新型技术领域相同至关重要。这是因为如果认定现有技术为其它技术领域，则不能用于评价实用新型创造性；如果认定现有技术为相近或相关的技术领域，则进一步要求该现有技术提供明确的技术启示才能用于评价实用新型创造性，大大增加了获得技术启示的难度。

最新司法解释对技术领域的确定作出指引规定。《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第十二条规定，“人民法院确定权利要求限定的技术方案的技术领域，应当综合考虑主题名称等权利要求的全部内容、说明书关于技术领域和背景技术的记载，以及该技术方案所实现的功能和用途等”。根据该规定，技术方案技术领域确定的相关因素也比较多，例如主题名称、权利要求内容、说明书技术领域、说明书背景技术、技术方案所实现的功能和用途等。但是，当各因素指向的技术领域不同时，以那个或那些因素为主来确定技术领域相同是一个现实问题。

实践中，较为常见的是通过对比实用新型和现有技术的国际专利分类号、

应用环境等来确定两者的技术领域是否相同或相关程度。那么，当现有技术国际专利分类号和应用环境与实用新型均不同，而两者涉及的技术问题相同，还能认定两者属于相同的技术领域？最高人民法院在（2012）行提字第7号再审判决中给出了答案。

案情简介

2008年11月27日，上海精凯服装机械有限公司（“精凯公司”）向国家知识产权局提出宣告专利权人曹忠泉拥有的名称为“裁剪机磨刀机构中斜齿轮组的保油装置”、第200520014575.5号实用新型专利无效的请求。针对曹忠泉的答复，精凯公司于2008年12月26日提交意见陈述以及证据，该证据包括附件5-1，即US3672586。经审理，国家知识产权局认为，虽然权利要求1与附件5-1存在应用环境和传动结构两方面的区别，但权利要求1相对证据5-1不具备创造性，具体认定如下：

“本专利权利要求1的技术方案与附件5-1的区别在于：（1）权利要求1的技术方案针对的是裁剪机磨刀机构，附件5-1技术方案的应用环境是绕线机；（2）中间齿轮是与外部的传动齿轮啮合，而附件5-1中的齿轮146是与带有螺纹的传动螺杆相配合工作的。涡轮蜗杆传动、圆柱齿轮传动、斜齿轮传动、圆锥齿轮传动等方式均是所属技术领域中的惯用技术手段。裁剪机磨刀机构和绕线机均是机械设备，二者均涉及齿轮组保油润滑的问题。根据实际需要，采用斜齿轮传动替代附件5-1中的螺杆传动并将绕线机中齿轮组保油润滑的技术应用于裁剪机磨刀机构中从而得到权利要求1的技术方案对所属技术领域的技术人员来说是很容易想到和实现的。因此，权利要求1相对于附件5-1不具备实质性特点和进步”。

一审判决维持国家知识产权局的无效决定，并认定“本专利与附件5-1均是机械设备，均涉及齿轮组保油润滑问题，因此属于相同或相近的技术领域”。

二审判决维持一审判决，并认定“虽然本专利与附件5-1应用的机械设备不同，但均涉及机械设备中齿轮组保油润滑问题，属于相同的技术领域”。

最高人民法院再审后虽然撤销一审和二审判决以及国家知识产权局的无效决定，但是依然认定本实用新型专利与附件5-1属于相同技术领域，具体认定如下：

“关于技术领域。曹忠泉主张本专利与附件5-1的国际分类号不同，二者既不是相同的技术领域，也不是相近或相关的技术领域，因此附件5-1不能作为评判本专利创造性的对比文件使用。本院认为，技术领域是要求保护的发明或者实用新型所属或者应用的具体技术领域，不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。确定发明或者实用新型所属的技术领域，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。附件5-1公开的技术内容涉及绕线机润滑系统的润滑问题，本专利的技术方案是要解决裁剪机斜齿轮组的保油润滑问题。虽然绕线机属于纺织机械，裁剪机属于服装机械，二者在应用环境上有区别，但本专利和对比文件的技术方案均涉及机械系统的润滑问题，属于相

同的技术领域。因此，专利复审委员会将附件 5-1 作为判断本专利创造性的对比文件，并无不妥”。

短评：

针对本案的一个争议：本案实用新型与附件 5-1 是否属于相同技术领域？最高人民法院在查明两者的国际专利分类号和应用环境均不同的情形下，基于两者涉及相同的技术问题，认定两者为相同的技术领域。本案之后，最高人民法院于 2020 年颁布了《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》，其第十二条规定了确定权利要求技术方案的技术领域的诸多因素，例如主题名称、权利要求内容、说明书技术领域、说明书背景技术、技术方案所实现的功能和用途等。

笔者认为，该规定也可用于确定比文件中用于评价新颖性和创造性的技术方案的技术领域。该司法解释规定为技术方案技术领域的确定指明了方向，同时也产生一个新的问题：当该诸多因素各自指向的技术领域不同时，以那个或那些因素为主来确定技术领域相同？

本案或许没有完全解决该新的问题，但至少给出了可基于技术问题这一因素为主来确定技术方案技术领域相同，具有很强的操作性和现实意义。

-非文献类现有技术的引证趋势及应对策略

罗致信

“现有技术”是评价专利申请的新颖性和创造性时涉及的重要概念。《专利法》将现有技术定义为：申请日以前在国内外为公众所知的技术。更具体地，《专利法审查指南》列举现有技术可以通过出版物公开、使用公开或者以其他方式公开。其中，出版物又进一步被分为专利文献、书刊类文献和其他非正规出版物等。

习惯上，审查员通常仅需要在专利文献、书刊、在线电子期刊的范围内检索现有技术作为评价新颖性和创造性的对比文件。然而笔者注意到，近年来出现了越来越多的案例，在实质审查中引入了各种非正规出版物，例如产品目录、广告宣传册、视频影片等。这些非正规出版物类与传统的文献类的现有技术具有鲜明的区别。

笔者尝试结合两个具体案例来介绍非文献类的现有技术的基本特点。

案例一

2020 年 10 月，国家知识产权局对于涉及一种特种大型设备的某发明申请（申请日 2017 年 6 月某日，优先权日 2016 年 6 月某日）发出审查意见通知书，认为该申请的全部权利要求不具有创造性。特别地，该审查意见通知书所

引用的对比文件 1 为同一申请人所生产销售的较旧型号产品的宣传手册（确定其在互联网上公开可获得的时间不晚于 2016 年 4 月）。

在与该案审查员交流沟通时，笔者得知，审查员最初的检索策略为寻找同一申请人名下的较早授权专利或专利申请文件。然而，检索得到的申请文件均比较简略。如果从中选择文献作为最接近的现有技术，可能会出现较多的区别技术特征。因此，审查员改变了策略，找到了较旧型号产品的宣传手册。虽然宣传手册中文字说明较少，但是其带有大量的结构图和实物照片。审查员以此作为最接近的现有技术，逐项对照当前申请的权利要求中的技术特征，从而划分现有技术 and 区别技术特征，作为后续判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

案例二

2021 年 4 月，国家知识产权局对于涉及一种机器人辅助训练方法的某发明申请（申请日 2017 年 9 月某日，优先权日 2016 年 9 月某日）发出审查意见通知书，认为该申请的全部权利要求不具有创造性。特别地，该审查意见通知书所引用的对比文件 1 为某微信公众平台发布的短视频（发布日为 2016 年 5 月某日）。

在与该案审查员交流沟通时，审查员表示，通过常规文献检索获得的现有技术主要为相关的机器人装置、设备或系统，而对于机器人辅助训练方法的描述说明主要出现在相应的装置的使用方法或运行原理部分中，通常不如对于机械结构的描述说明那样详细充分。相比之下，短视频从头至尾完整记录了一种机器人辅助训练的全过程，体现了各种方法步骤，更适于作为当前申请的最接近的现有技术。

短评：

通过两个案例，读者可能已经意识到，非文献类的现有技术通常具有较高比例的图像或影像内容。相对于文字记载，这类现有技术无需顾虑篇幅或花费大量精力，可以事无巨细地记录物体的局部细节以及方法的详细步骤。这一特点使得审查员能够尽可能地从现有技术中寻找已公开的特征，在新颖性和创造性的评价中十分有力。

笔者还注意到，实质审查中采用非文献类的现有技术的申请案例的增多可能还与 2019 年《专利审查指南》的修改相关。在 2019 年 11 月 1 日起施行的修改中，《专利审查指南》的第二部分第八章第 4.10.2.2 节第（4）项最后 1 段新增了如下内容：

“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。”

实务经验较多的审查员和代理师可能均有体会，在较早的审查意见中经常将对比文件中未公开的内容笼统地归为公知常识，并进一步否认申请的创造性。在上述修改后，这一现象有减少的趋势。越来越多的审查员开始有意识地顺应专利审查的改革发展方向，克制公知常识的滥用，尽量用现有技术举证申

请中的技术特征。非文献类的现有技术内容详尽丰富的特点因此而得到青睐。

另一方面，从申请方的代理师的角度出发，非文献类的现有技术的应对策略也与传统的文献类现有技术有所不同。一般来说，图像或影像内容比较适合记录外在细节，而不易表述内在抽象逻辑。相应地，在新颖性和创造性的评价中，考察技术特征时，图像或影像内容通常不能直接表达其技术效果或力图解决的技术问题。围绕这样的特点构思、组织争辩策略，可以期望获得比较具有说服力的答复陈述。

此外，文献类的现有技术的公开日期容易确定。与之相比，非文献类的现有技术通常不具有统一的格式，为公众所知的日期可能较难确认。无论是作为审查员还是作为申请方的代理师，核对非文献类现有技术的公开日期，都是处理相关案件中不可遗漏的必要步骤。

-从天津听晨泰飞尔案看药物制剂发明的新颖性及创造性判断

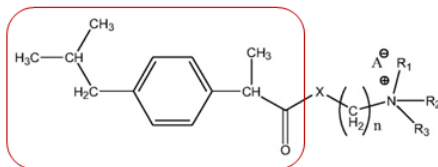
吴晓萍

天津听晨泰飞尔医药科技有限公司是第 200680055379.X 号、发明名称为“具有快速皮肤渗透率的带正电荷的水溶性布洛芬前药”的发明专利的专利权人。众所周知，布洛芬是临床上广泛使用的一种非甾体抗炎药，用于镇痛、退热、抗炎。布洛芬一般通过口服给药，但会引起许多副作用，如消化不良、胃与十二指肠出血、胃溃疡和胃炎。涉案专利通过将一种布洛芬前药透皮给药，有效地避免了口服布洛芬带来的副作用，同时药效亦显著优于口服布洛芬。该专利制剂在国内已处于临床研究阶段。

与药物化合物发明相比，药物制剂发明的创造性一般被认为相对较低。我公司接手案件后，与发明人进行了充分沟通，在深入了解发明对现有技术贡献的基础上，通过深入挖掘案件事实，广泛举证，最终维持了该药物制剂的专利权。

案情简介

涉案专利权利要求 1 要求保护一种含有结构 1 的布洛芬前药以溶液或喷剂形式透皮给药的透皮治疗应用系统（红色方框内为布洛芬残基，方框外为前药修饰基团）：



结构式 1

专利说明书具体记载了该前药透皮给药相对于母药布洛芬口服给药的优势。相比于布洛芬，该专利提供的前药化合物在水溶性和皮肤渗透速率方面取得了极大的提高，能够快速、有效地穿透皮肤屏障实现透皮给药，由此避免了口服布洛芬带来的副作用。同时，实现了比布洛芬口服给药更加优异的作用效果。

2018年2月13日，元某针对上述专利提起无效宣告请求，质疑权利要求的清楚、支持、新颖性和创造性，国家知识产权局于2019年1月30作出第38911号无效宣告请求审查决定，在修改后的权利要求基础上维持专利有效。元某不服无效决定向北京知识产权法院提起行政诉讼，理由仅涉及权利要求的新颖性和创造性，北京知识产权法院于2020年7月20日作出（2019）京73行初4329号行政判决，维持了无效决定。判决现已生效。

判决认定

1、关于新颖性

本案证据2公开了一种包含化合物BF-DEAE（属于权利要求1中限定的结构式1的化合物）的等渗药物溶液，通过将其滴加在豚鼠的角膜表面来测试BF-DEAE的麻醉作用。就权利要求1相对于证据2的新颖性，一审判决认定：

（1）在药剂学分类中，透皮制剂与滴眼液属于不同的剂型；（2）本发明的目的是提高布洛芬对生物膜和皮肤屏障的穿透率，使其可通过透皮给药，从而避免布洛芬的副作用，证据2中的滴眼液用于角膜，角膜由结缔组织构成，不属于皮肤，特别是没有皮肤角质层的屏障，因此，权利要求1的“透皮治疗应用系统”并不包括滴眼液。

2、关于创造性

本案证据7公开了酯形式的布洛芬前药——化合物36和37，其在局部使用途径中显示出优于布洛芬的局部抗炎活性。因此，权利要求1与证据7的区别在于：证据7的化合物没有成盐，而权利要求1为所述化合物的盐形式。证据3则公开了一种修饰结构与权利要求1相同的羧酸前药，其透皮速率比羧酸本身快60倍。

关于权利要求1实际解决的技术问题，一审判决从如下方面进行了论述：

（1）证据7测试了化合物的急性毒性和药理活性（包括抗炎和镇痛活性）。结果表明，化合物36、37通过口服给药的抗炎效果与布洛芬相当，通过局部使用途径的效果略优于布洛芬（高1-2倍）。但是，化合物36在口服镇痛效果和急性毒性方面均不如布洛芬；化合物37的镇痛作用略优于布洛芬，但是急性毒性效果不如布洛芬。（2）另外，证据7记载了“本发明的某些化合物具有高度的药理活性和低毒性，特别是，所述化合物的局部应用产生了比布洛芬更强的抗炎效力”。（3）事实上，证据7表I中公开了66个化合物的结构，表II中公开了30个化合物的药理作用和急性毒性。具体实施例公开了部分化合物的制备方法，所公开的均是布洛芬结构中羧基的酯化衍生物，包括烷基酯、芳基酯和氨基酯等，从表I给出的药理和急性毒性数据上看，氨基酯衍生物36、37并不优于烷基酯、芳基酯衍生物，所给出制备方法的优选实施例中甚至没有化合物36、37。（4）由此可见，证据7提供了布洛芬的酯化衍生物，达到降低毒性、提高

局部应用时的抗炎效力的技术效果，其并不是为了改善溶解性质、提高安全性、提高皮肤穿透率而提供布洛芬前药。因此，权利要求 1 实际解决的技术问题是：提供一种安全性好、皮肤穿透率高的布洛芬前药制剂。

关于证据 7 与证据 3 有无结合启示，一审判决认定：（1）证据 3 公开的睾酮的前药与本专利的布洛芬结构差别较大。（2）证据 3 中提及的普萘洛尔、东莨菪碱、苯佐卡因、利多卡因均是在自身结构中即含有亲脂性部分和氨基部分，不需要进行前药修饰。而且，证据 3 也仅仅是简单提及了“使用相似叔氨基团”改进吲哚美辛和脱氧皮质酮得到衍生物的体外透皮通量增加 6-20 倍，并未具体指出怎样进行修饰。（3）证据 3 公开了睾酮前药体外人体皮肤穿透速率比睾酮快约 60 倍，体内透过速率是 7 倍，改进吲哚美辛和脱氧皮质酮得到衍生物的体外透皮通量增加 6-20 倍。而本专利的布洛芬带电荷前药与布洛芬相比，体外皮肤穿透速率差距达到 250 倍，体内是 60 倍，显然超出了本领域技术人员基于证据 3 的内容可以合理预期的程度。（4）综上，权利要求 1 相对于证据 7 和证据 3 的结合是非显而易见的，其取得的技术效果也超出了预期，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

案件评述

本案判决对于药物制剂发明的新颖性和创造性的认定均具有借鉴意义。判决在新颖性的认定上全面考虑了权利要求中全部技术特征的限定作用，包括主题名称本身对产品类型的界定作用；在创造性的认定中详尽分析了现有技术整体上是否存在某种技术启示，体现了专利创造性审查实践中一直倡导的进行显而易见性判断时应从现有技术整体进行考虑的做法。

（1）根据《专利审查指南》的规定，判定新颖性时，是否与在先技术属于同样的发明创造，需从技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果这四个方面判断是否实质上相同。一审判决的认定遵循了上述审查原则，不仅关注了技术方案本身的差异，还从技术领域、所解决的技术问题、技术效果等方面阐明了涉案专利与现有技术的实质差异，有力地驳斥了原告仅考虑产品的结构和组成的片面做法。

（2）发明实际解决的技术问题的认定直接影响显而易见性的判断。药物制剂发明从表面看与现有技术的差异较小，区别特征本身容易被认为是本领域公知常识或常规技术手段。本案中，权利要求 1 与证据 7 的区别仅在于以盐形式和酯形式使用的差异，但无效决定和一审判决并未简单地将区别特征视为常规技术手段，而是结合证据 7 公开内容和涉案专利记载的效果对区别特征在发明要求保护的技术方案中所能达到的技术效果进行了详尽论述，据此认定发明实际解决的技术问题。

（3）在显而易见性的判定方面，近年来审查实践中倡导的做法是：认定技术启示时将现有技术作为一个整体来进行考虑。本案中，原告所指出的证据 3 的公开内容仅是证据中公开的片言只语，仅基于这些内容显然无法认定涉案专利的技术方案是否显而易见。在我们充分举证的基础上，一审判决不仅考虑了证据 3 公开的睾酮前药与涉案专利技术方案的差异，还结合证据 3 公开的其他化合物结构论证了证据 3 所给出的真正教导，进而认定涉案专利技术方案非显而易见。

(4) 发明实际取得的技术效果也是非显而易见性认定中需要考虑的一个方面。这与《专利审查指南》对发明预料不到的技术效果与非显而易见关系的解释也是一致的：“当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的”。本案中，一审判决在进行非显而易见性的判定时，即考虑了发明实际所取得的技术效果，其审查思路值得借鉴。

涉案专利的专利权人为国内的一家原研药企业，其专利制剂在国内已处于临床研究阶段，具有极为广泛的应用前景。判决的公正合理裁判有力地维护了专利权人的合法权益，有助于激发原研药企业的创新活力，也有利于维护市场的良性竞争。

看起来“信手拈来”的发明并非必然显而易见——左旋奥硝唑专利权无效行政诉讼案评析

唐铁军、吴晓辉

一、引言

创造性的判定公认具有一定的主观性，而对那些看起来简单的发明，这种主观性会表现得更为突出。评判者往往在考察现有技术状况之前，就有了发明“得来容易”的主观印象，从而使得随后创造性判定成为了对已形成主观印象的验证。例如，不考察发明实际解决的技术问题，而是找寻现有技术中是否已就进行该发明给出了“指引”，忽略甚至无视现有技术中存在的相反教导等。笔者承办的圣和专利[1]无效及两审行政诉讼中的经历，即是典型的例子。

在无效程序中，圣和专利的创造性获得了国家知识产权局的肯定。[2]但行政一审判决将实际解决的技术问题上位化，根据现有技术的一般性教导认为，本领域技术人员有动机去研究奥硝唑的对映体，且认为发明未取得预料不到的效果，遂将国家知识产权局的决定推翻。[3]

行政二审程序中，作为2021年知识产权宣传周的示范案例，经最高人民法院知识产权法庭五人合议庭公开审理，终审确定了圣和专利的创造性。

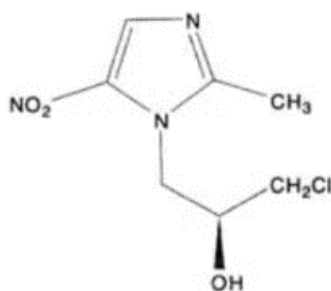
二审判决的创造性判定严格按照“三步法”进行：根据说明书记载的效果，确定了国家知识产权局无效程序所认定的实际解决技术问题更符合法律规定，随后考察在案各项现有技术是否就该问题的解决给出了启示，且明确启示需是“具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向”，同时指明，用途发明的核心在于化合物的新性能，而非化合物本身。

判决以缜密严谨的论证，证明了貌似简单的圣和专利并非显而易见，完美诠释了“三步法”应当如何运用。该判决对现有技术整体所给予启示的论证、对医药领域用途发明特点的考量、对“合理的成功预期”及现有技术所给出的“相反的教导”的讨论均具有指导意义。

二、背景信息

圣和专利技术方案：

圣和专利保护如下结构左旋奥硝唑制备抗厌氧菌药物的用途：



左旋奥硝唑

请求人证据简介：

请求人使用两篇文献的结合挑战圣和专利创造性，最接近现有技术证据 1 是关于外消旋奥硝唑的临床研究综述，其中公开了奥硝唑的药理药效和副作用。[4]

另外一篇证据 2 是拆分制备奥硝唑异构体的方法，并未公开任何左旋奥硝唑的活性和毒性数据，该文献中提到拟对拆分出来的左、右旋奥硝唑活性进行检测，并表示活性如有差异，可以剂量减半。[5]

三、围绕案件的质疑

就圣和专利的创造性，一种看法是，奥硝唑抗厌氧菌用途已知，且申请日前左旋奥硝唑已被拆分出来并被建议检测其活性，这种情况下，想到对其活性和毒性进行检测，并进而确定左旋奥硝唑的抗厌氧菌用途应该很容易，所以圣和专利显而易见。

另外还有一种观点是，左旋奥硝唑的药物用途及性能由其固有属性决定，但左旋奥硝唑的拆分在圣和专利申请日前就已经公知，圣和仅仅是完成了左旋奥硝唑固有属性的检测，不应获得专利。

这两种观点的出发点都是基于了解了圣和的技术方案和效果之后，倒推得出圣和方案显而易见的结论，“事后诸葛亮”嫌疑很重。同时，也都没有考虑到创造性判断主体为没有创造力的本领域技术人员，其基于现有技术的指引并不能预测左旋奥硝唑的活性如何以及并不会自发地去考察左旋奥硝唑的毒性。

也就是说，以上两种观点均没有考察现有技术整体就实际解决的技术问题究竟给出了什么样的指引和启示，未严格遵循“三步法”进行创造性评判。而一审判决被撤销的根本原因也正在于：“未遵守三步法的审查原则，没有从现有技术整体上判断是否给出启示”。[6]

四、圣和专利的创造性

二审判决的主要内容包括以下几个部分：现有技术整体所公开的内容、实际解决技术问题的确定、现有技术给予的启示，以及创造性判定中其他需要考量的方面。

1. 现有技术整体内容的确定和考量

在本案的不同审级中，请求人和圣和公司均提交了现有技术证据，其中尤以圣和公司针对请求人主张和证据，用以证明现有技术整体状况的反证为多。

圣和公司提供的反证显示，在相应的综述文章中，奥硝唑的研发药企罗氏（Roche）早已详细报道过奥硝唑的神经毒性。圣和反证还表明，奥硝唑所处的硝基咪唑类药物家族中的其他药物，无论是否存在手性中心，也都存在类似的毒性。而出现这种现象的原因，是因为该类药物的咪唑环上共有的硝基既是活性中心，也是毒性中心。由此说明，硝基咪唑类药物的硝基兼具活性和毒性，且该类药物的毒性与手性没有必然联系。

圣和公司同时注意到，请求人证据 2 表示将检测左旋奥硝唑的活性，但并未提供任何检测结果，也没有任何后续相关报道。同时，左旋奥硝唑的活性也无法预测。多方查询后圣和公司了解到，证据 2 系受国内某知名药企委托的研究项目，该药企检测确定左、右旋奥硝唑活性相当后，终止了项目的研究。此后，应圣和公司请求，该药企就相应事实出具了情况说明并作为反证提交。另外，证据 2 背景技术中援引文献称左、右旋奥硝唑副作用相当。圣和公司考察引文后发现，该引文的研究对象是左、右旋奥硝唑的生殖毒性，结论为二者毒性无差异。此外，请求人在一审程序中提交的证据表明，手性化合物拆分后异构体性能可能出现七种不同的组合。

圣和公司主张，判断现有技术的启示，应以上述证据及反证所构成的现有技术整体为事实基础。

从下文的分析中可以看出，二审法院对本案各方提交的现有技术证据高度关注，[7]在判断现有技术是否给出启示时，将其作为一个整体进行考量，这些证据所呈现的事实对于确定圣和专利创造性起到了决定性作用。

2. 实际解决技术问题的确定

无效程序中，国家知识产权局基于圣和专利说明书记载的实验数据，确定圣和专利实际解决的技术问题为“提供一种减低消旋奥硝唑的毒性（中枢毒性）用药更安全的抗厌氧菌感染的用途。”但在一审程序中，该问题似乎被替换成了“使用奥硝唑的对映体替代奥硝唑用于抗菌应用”，[8]这一认定显然没有考虑圣和专利通过大量动物实验验证的，较之奥硝唑左旋奥硝唑毒性的显著降低，明显背离了《审查指南》确定实际解决技术问题的判定规则。[9]而二审判决援引了《审查指南》“三步法”的定义后，根据圣和专利说明书记载的实验数据，尤其是关于毒理的研究数据，肯定了被诉无效决定对实际解决的技术问题的认定。

确定实际解决的技术问题通常是创造性判定的难点之一，作为解决技术问题的手段，技术方案本身很容易被“代入”到解决的技术问题中。例如本案中，请求人一直坚持，圣和专利所解决的问题就是“提供了左旋奥硝唑的抗厌

氧菌感染用途”，不应当考虑中枢神经毒性的降低。[10]可以看出，请求人该主张的实质是将技术方案本身代替实际解决的技术问题。

与此同时，请求人将证据 2 提及奥硝唑异构体活性测试正在准备中解释为对异构体抗厌氧菌感染药用的启示。如此一来，其对证据 2 的解释，与其所主张的实际解决技术问题完成了“对接”，认为现有技术给出了启示也就变得“顺理成章”。一审判决事实上的认定和推理也是如此。

二审判决明确了实际解决的技术问题必须按照《审查指南》规定的原则进行认定，左旋奥硝唑的低毒性效果应当予以考虑。请求人和一审判决对实际解决的技术问题的误认也说明了，不严格按照《审查指南》的规定适用三步法导致创造性判定结果错误的高度可能性。

3. 现有技术给予的启示

根据《审查指南》的规定，客观判断技术启示的要点在于从“现有技术整体”出发，站在本领域技术人员角度，充分运用其掌握的普通技术知识，全面地分析现有技术的情况尤其是现有技术中与实际解决问题相关的内容，确定是否存在技术启示。[11]

就本案而言，除请求人用以挑战圣和专利创造性的证据 1 和证据 2，二审判决创造性判定时不仅细致讨论了请求人据以挑战圣和专利的证据 1 及 2 所公开的内容，还充分考虑了在案的其他现有技术证据，例如圣和公司提交的反证 3、6、8、9 和 12，以及请求人在一审提交的常识性证据。

其中，证据 1 是一篇综述文献，总结了奥硝唑的药理作用、毒理学研究以及临床应用结果，但没有对其异构体进行任何讨论。关于神经毒性，证据 1 仅提及“高剂量连续给药导致神经中毒症状，同剂量长期给予奥硝唑引起狗神经中毒症状较甲硝唑晚，其神经毒性为暂时现象，停药后很快消失”。而且，证据 1 指出“奥硝唑正常用量比较安全，副作用轻微，口服和静脉注射其急性和亚急性毒性均较低。其临床疗效确切，使用人群广，依从性好，毒副作用低，有较好的应用前景。”即，证据 1 并没有提示奥硝唑神经毒性需要解决，也没有提到过左旋奥硝唑，更没有就左旋奥硝唑是否有活性，以及使用左旋奥硝唑可以降低药物毒性进行任何说明和探讨。

证据 2 公开了一种奥硝唑的拆分方法，并表示“相应的生物活性测试正在准备中，测试结果将揭示这两种手性药物构型与生物活性之间的关系”，但证据 2 并未公开任何左旋奥硝唑的活性和毒性数据。证据 2 还提及，“如果消旋化合物的活性对映体可以被使用，所需的剂量减半即可”。也就是说，证据 2 检测异构体活性的目的只是为了确定左、右旋奥硝唑是否有一种异构体没有活性。如果这样的话，就可以只使用有活性的异构体，药物的剂量相应减半。但证据 2 根本没有提及过药物的毒性问题，更没有提到要考察异构体间毒性的差异。而前文提及的证据 2 委托单位的证明，也进一步证实了证据 2 对奥硝唑异构体活性差异的期望未能成为现实，故此当确定异构体间活性无差异后，对奥硝唑异构体的研究工作被终止。基于证据 2 不能预测奥硝唑异构体的活性，更不用说毒性了。

二审判决对于上述事实予以确认，认定“本领域技术人员在阅读证据 1 公开的信息时，没有动机去改进现有技术、进一步降低奥硝唑的毒性。因此，证据 1 没有给出降低奥硝唑毒性的技术启示，当然更不会给出发现左旋奥硝

唑具有毒性低的有益技术效果并将左旋奥硝唑单独成药的技术启示。”证据2仅给出了“光学异构体之间活性关系的一种猜测”，基于请求人提供的常识，对于左、右旋奥硝唑，本领域技术人员“不能合理预期其生物学活性或毒性”，且基于反证9就左、右旋奥硝唑对大鼠精子毒性相当的记载，就问题的解决给予了“相反的教导”，据此“本领域技术人员倾向于得出奥硝唑的两种光学异构体的毒性相当的预期”。

另外，虽然美国FDA及我国食品药品监督管理局就异构体研究均有指导性文件，但这些文件所规范的对象均为拟开发新药。奥硝唑为已知药物，其异构体并不属于这些文件要求的“必须研究活性和毒性的手性对映体”。而且，“基于硝基咪唑类药物已知的构效关系，本领域技术人员为了降低奥硝唑的毒性，通常的研发思路是对咪唑环结构进行改造，尤其侧链上的改造，选择光学异构体进行拆分使用并不是此类药物通常的做法。而硝基咪唑类药物数十年发展历程也印证了这一思路。”

在完成以上对现有技术整体的全面考察后，二审判决认为，证据1和2均未给出使用区别技术特征解决圣和专利实际解决技术的启示。

由以上论证过程可以看到，二审法院对现有技术的考察并没有止步于证据1和2是否公开了区别技术特征，而是全面考察了各方在案证据后，以严谨的引证和逻辑，层层递进地确证了证据2仅仅是猜测异构体的活性可能存在差异，并未就毒性问题及检测给出任何指引；硝基咪唑类药物既往研发改构历史、由此呈现的构效关系、以及硝基固有的毒性属性，均表明拆分并非解决毒性问题的“通常的做法”。

五、创造性判定其他需要考量的方面

二审判决在适用“三步法”的过程中，还明确提出，判断创造性还需要考量本领域技术人员对使用区别特征解决实际问题是否存在“相反的教导”？是否有“合理的成功预期”？[12]例如，在讨论是否有动机基于证据2的内容就对映体的毒性做进一步研究和分析时，二审判决认为，反证9关于左、右旋奥硝唑对大鼠精子活性毒性相当的报道，会使得本领域技术人员得出两种异构体“毒性相当的预期”，对左旋奥硝唑毒性的降低没有合理预期，加之拆分会增加成本，故本领域人员不会想到“将拆分获得的左旋奥硝唑或右旋奥硝唑单独成药”。

同时，二审判决还特别解释了何为用途发明的“合理的成功预期”，指出圣和专利为用途发明，而该类发明是基于发现并利用已知化合物的新性能而作出的发明，保护核心在于化合物新性能的应用。并进一步指出，如果“药用用途或者效果不能从化合物本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该化合物的现有用途中显而易见地得出或者预见到，而是利用了该化合物新发现的性能，并且产生了有益的技术效果，超出了本领域技术人员的合理预期，则应该认为这种已知化合物的药用用途发明具备创造性”。

最后，二审判决指出，鉴于已上市药物数量巨大，活性/毒性差异也大，且拆分成功二次上市“少之又少”，“本领域技术人员在缺乏具体、明确指引的情况下，通常没有动机对该化合物及化合物对映体进行相关研究。”具体对

一审判决中提出的，本领域技术人员“会不会或者要不要去研究奥硝唑的单一映体”，二审判决给明确提出，“需要结合现有技术整体状况来判断。如果现有技术只是给出了本领域一般的研究方向或者存在相反的技术教导，并没有关于研究手性映体的毒性明确、具体的技术启示，仅据此认定现有技术相应技术启示，容易产生后见之明的危险，低估发明的创造性。”

在完成多方严谨论证后，二审判决认定，“在本专利申请日前，本领域技术人员在证据 1、证据 2 和本领域公知常识的教导下，并没有动机去研究左旋奥硝唑的毒性，并将其单独制药，本专利技术方案对本领域技术人员并非显而易见，国家知识产权局、南京圣和公司关于现有技术并未给出使用左旋奥硝唑降低消旋奥硝唑毒性技术启示的上诉请求具有事实和法律依据，本院予以支持。”

结语

一项发明是否具备创造性，要看其是否解决了现有技术中客观存在并确实需要解决的问题，以及解决之道较之现有技术是否显而易见。但现实中，方案简单的发明往往会被认为得到容易，发明高度不够，不具备创造性。笔者认为，这种不考察现有技术整体状况，仅凭对方案难易之印象来决定发明的创造性的做法不但主观，而且错误。

事实上，法律也从未将发明的创造性与技术方案简单与否相关联。正如二审判决所明确指出的：“那些表面看似显而易见的发明事实上也可能具有创造性。”为避免依据后见之明低估发明高度的现象发生，需要结合现有技术的整体状况，“全面、谨慎、现实地评估，面对本专利所要解决的技术问题，本领域技术人员基于其所认知的全部现有技术，是否能够容易地得出本专利的技术方案。”

从技术层面考虑，解决同样的问题，方案简单研发投入少显然是更优的选择。以左旋奥硝唑为例，开发一个与其具有相同活性和毒性的新硝基咪唑类药物，所需的研发和临床投入远较左旋奥硝唑为高，长期毒副作用风险的预测和确定也要困难得多。换言之，较之性能相同的新结构药物，左旋奥硝唑成药具有显著降低的社会成本和用药风险。笔者理解，这也是本案证据 9 中美国 FDA 建议“对于已经上市的混旋体药物，可以单一立体异构体形式作为新药提出申请，并能得到专利保护”的根本原因。

一言以蔽之，看起来“信手拈来”的发明并非必然显而易见。

[1] 中国专利 ZL200510068478.9，发明名称“左旋奥硝唑在制备抗厌氧菌感染药物的应用”，2007 年 5 月 9 日授权公告。

[2] 第 38076 号无效宣告请求审查决定，决定日 2018 年 11 月 28 日，下称“无效决定”。

[3] (2019)京 73 行初 1801 号行政判决书，下称“一审判决”。

[4] 证据 1：“奥硝唑的药理作用及临床应用”，田怀平等，中国医院用药评价与分析，2002 年，第 2 卷第 5 期，第 303-304 页。

[5] 证据 2：“Lipase-Catalyzed resolutions of both enantiomers of ornidazole and secnidazole”，Tian Ping 等，Chinese Journal of Chemistry，2003 年，第 21 期，第 853-857

页。

[6] (2020) 最高法知行终 475 号行政判决，下称“二审判决”。

[7] 参见二审判决第 25-26 页（二）现有技术状况。

[8] 参见一审判决第 20 页，“证据 2 述及拆分奥硝唑时已经认识到其对映体可以用于抗菌应用，且其拆分目的也是为了使用其对映体代替奥硝唑用于抗菌应用。因此，证据 2 已经给出了使用奥硝唑的对映体替代奥硝唑用于抗菌应用的技术启示。应当指出，对于本领域技术人员而言，技术启示的起点是会不会或要不要去研究奥硝唑的单一对映体，而非具体到如何选择一种降低奥硝唑的中枢毒性的方法。若本领域技术人员有动机研究奥硝唑对映体的成药性能，那么发现其某一对映体具有活性较高和/或毒性较低的效果只是该研究的必然结果……”。

[9] 《审查指南》(2001 版) 第二部分第四章第 3.2.1 (2)：“重新确定的‘技术问题’的范围可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”

[10] 二审判决第 28 页。

[11] 《审查指南》(2001 版) 第二部分第四章第 3.2.1 (3)：“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题，改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明。”

[12] 二审判决第 30 及 31 页。

-从拍月亮专利浅谈审查意见答辩中的策略和博弈

徐光耀

导读

国内某知名 ICT 厂商推出了某热销手机，其在实测拍月亮中得到了良好的用户体验，深受市场的青睐，该技术相应的专利经过实审、复审等曲折的经历，于近日得到授权，笔者通过已有的公开文件对该案（申请号：201910134047.X）进行分析，以解读该案审查意见答辩过程中的策略和博弈。

案情介绍

发明专利申请号 201910134047.X，专利名称“一种拍摄月亮的方法和电子设备”，在权利要求 1 中记载了如下方案：

1、一种拍摄月亮的方法，应用于电子设备，其特征在于，所述方法包括：

显示所述电子设备的相机的拍摄界面；

获取所述拍摄界面的图像，根据所述图像确定所述拍摄界面上包括月亮；

进入月亮模式，并启动对月亮的自动对焦处理；
 接收用户的拍摄操作，响应于所述拍摄操作，获取多帧图像，所述多帧图像为不同曝光参数下包括月亮的图像；
 对所述多帧图像进行融合处理，获取第一照片。
 简而言之，该权利要求 1 包括拍摄月亮的四个步骤，请参考图 1。

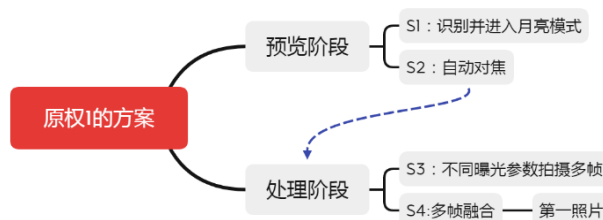


图 1 拍摄月亮的四个步骤

在原申请文件的从属权利要求，还针对调节界面亮度、多帧图像融合、ai 处理、UI 操作以及月亮特征识别进行了布局，请参考图 2。

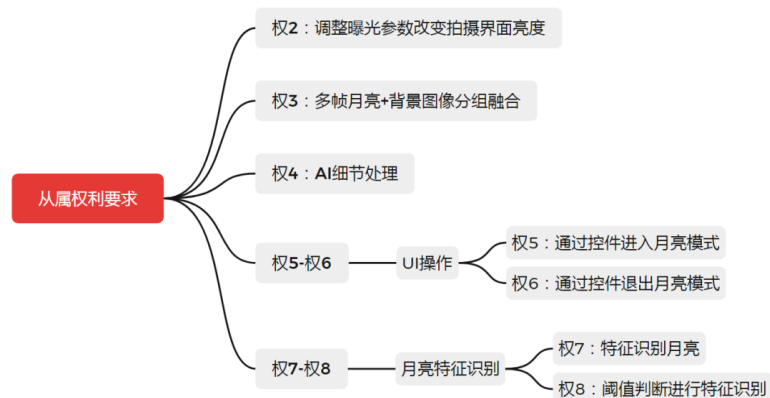


图 2 从属权利要求布局

在一通中，审查员列出了两篇对比文件：D1—CN107566748A 以及 D2：CN104104886A，其中，D1 和 D2 的技术方案概述如图 3 和图 4 所示。

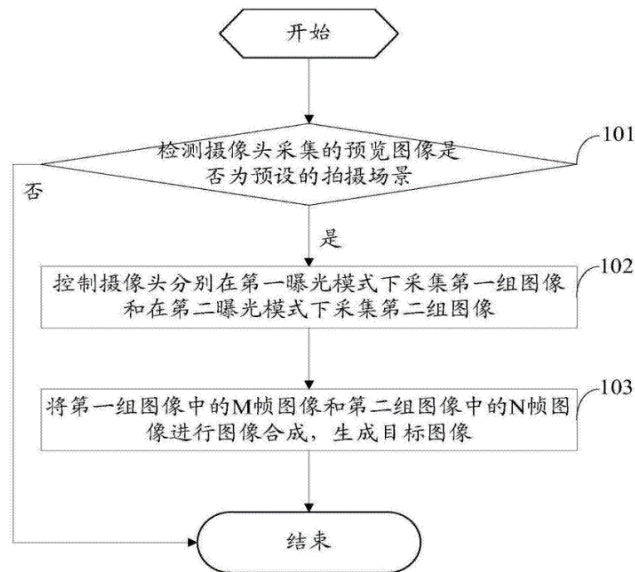


图 3 D1 技术方案概述

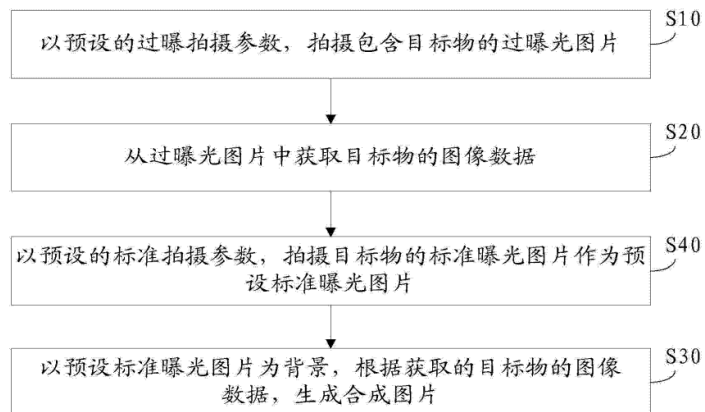


图 4 D2 技术方案概述

ROUND 1（第一次审查意见）：

经过对比，在第一次审查意见认为：权 1 与 D1 的区别在于：显示所述电子设备的相机的拍摄界面，根据所述图像确定所述拍摄界面上包括月亮；进入月亮模式，并启动对月亮的自动对焦处理；接收用户的拍摄操作，响应于所述

拍摄操作，获取多帧图像。实际解决的技术问题是：如何确定预设拍摄场景以及如何控制拍照。其中，如何确定预设拍摄场景是本领域技术人员容易想到的，如何控制拍照被 D2 给出相应技术启示。

在第一次审查意见中，还对从属权利要求进行了评述，请参考图 5，笔者也尝试基于从属权利要求进行复盘和预估：

1、D2 公开了“目标物+背景融合”的算法，与本发明的“月亮+背景融合”较为接近，如果合并权 3，不仅难以展开有理有据的论述，而且很有可能在后续答辩过程中，继续面临“本发明相对于 D2 无创造性”的评价；

2、权 4 中仅仅记载了通过 ai 增强细节，并未给出具体的算法，而 ai 增强作为图像处理领域的一个惯用技术手段，如果合并权 4，很有可能在后续答辩中继续面临“惯用技术手段”的评价；

3、权 5-6 记载了通过 UI 来实现月亮模式的进入和退出，通过图形用户界面的空间进行进入和退出操作作为人机交互的惯用技术手段，如果合并权 5-6，很有可能在后续答辩中继续面临“惯用技术手段”的评价；

4、权 7-8 记载了月亮特征识别以及通过阈值判定来进行特征匹配，上述方案在图像识别尤其是特征识别中的通常做法，如果合并 7-8，很有可能在后续答辩中继续面临“惯用技术手段”的评价。

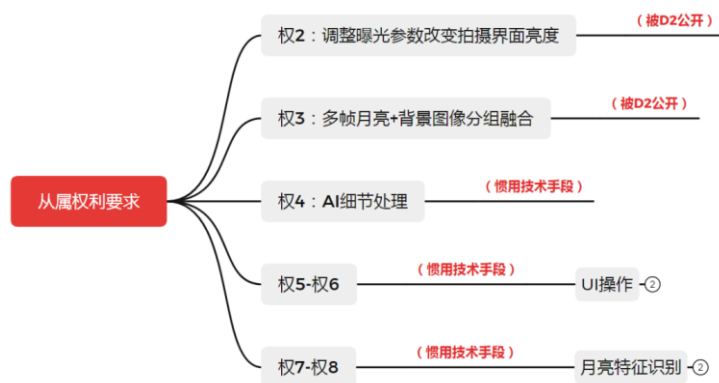


图 5 从属权利要求评述

在第一次审查意见陈述中，申请人先将权 2 进行合并，并将整体的处理流程“进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦、并采集图像”作为区别点，**展开下述观点作为核心论述：**

1、本发明进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦、并采集图像≠D1 中的不同曝光模式；

2、本发明进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦、并采集图像未被 D2 公开。

ROUND 2（第二次审查意见）：

针对第一次审查意见陈述和修改，在第二次审查意见中，认为：

1、D1 公开了“检测到预设的拍摄场景，调整曝光参数”，预设的拍摄场景可以是“月亮模式”，“自动对焦”是惯用技术手段；

2、“调整曝光参数”被 D2 根据拍摄目标物自动配置曝光值公开，“自动配置曝光值达到亮度阈值凸显月亮”是惯用技术手段，调整曝光参数改变拍摄界面亮度不需付出创造性劳动。

综上所述，第二次审查意见仍然认为本发明不具备创造性。

根据从属权利要求复盘以及图 5 的评述，申请人如果继续从其他从属权利要求中进行合并，可能处于更加不利的位置，并不能提出更有说服力的意见，因此，申请人根据第一次审查意见答辩的思路在说明书中寻找更加下位的方案，并依据说明书对权 1 进行修改，增加了如下方案：

方案 1、根据月亮区域的平均亮度调整曝光参数，改变拍摄界面的显示亮度；

方案 2、自动对焦的焦距搜索根据电子设备对月亮的拍摄距离确定；

方案 3、根据月亮区域的平均亮度得到多帧图像的不同曝光参数。（笔者注：存在修改超范围嫌疑）。

修改后的权利要求 1 如图 6 所示。

1、一种拍摄月亮的方法，应用于电子设备，其特征在于，所述方法包括：

显示所述电子设备的相机的拍摄界面；

获取所述拍摄界面的图像，根据所述图像确定所述拍摄界面上包括月亮；

进入月亮模式，根据所述拍摄界面上月亮区域的平均亮度自动调整曝光参数，使得所述拍摄界面上所述月亮区域的显示亮度达到预设值，并启动对月亮的自动对焦处理，所述自动对焦处理过程的焦距搜索范围是根据所述电子设备对月亮的拍摄距离确定的；

接收用户的拍摄操作，响应于所述拍摄操作，获取多帧图像，所述多帧图像为不同曝光参数下包括月亮的图像，所述不同曝光参数是根据所述月亮区域的平均亮度自动调整得到的；

对所述多帧图像进行融合处理，获取第一照片。

图 6 第二次意见陈述修改后的权利要求 1

最终，审查员还是没能接受申请人的论述，坚持了第一次审查意见和第二次审查意见的观点，仍然认为修改后的权利要求 1 与 D1、D2、惯用技术手段相比，不具备创造性，作出驳回决定。（笔者注：通过预览阶段的调节方式进行发力去主张案件的创造性，此赛道可能不通，即使把最下位的技术方案进行合并，仍然不能改变审查员的看法。）

ROUND 3（实质审查部门进行前置审查）：

申请人不服，复审请求，但并未修改权利要求书。

复审请求人认为：

观点（1）对比文件没有公开：进入月亮模式；

观点（2）对比文件没公开：自动调整曝光参数是为了使月亮区域的亮度达到预设值，与对比文件不同；

观点（3）对比文件没公开：自动对焦过程中的焦距搜索。（笔者注：在复审阶段，申请人的策略是未直接公开，即是区别技术特征，仍然抓住未被对比文件直接公开的技术特征进行陈述，主张由于未被对比文件公开的技术特征具有创造性，投石问路，试探前置审查的意见）。

随后，前置审查意见书如下：

针对观点（1），D2 给出了对于月亮等特殊目标物，执行多曝光参数拍摄并合成的特殊拍摄模式的启示；

针对观点（2），在摄像领域，对全局测光或对某一对象测光都是常规的用于确定曝光参数的测光模式；

针对观点（3），在拍摄月亮时，根据电子设备与月亮的距离来设置焦距搜索范围是一种常规设计。（笔者注：针对观点（1）、（2）和（3），前置审查意见认为是惯用技术手段，到此，申请人依然坚持 ROUND1-ROUND3 的核心论述：预览阶段中进入月亮模式、调整曝光参数改变拍摄界面亮度、自动对焦为区别技术特征，具备创造性）。

ROUND 4（合议组对本案进行审理）：

合议组坚持并延续了前置审查意见，指出：ROUND2 中独立权利要求 1 和 8 修改超范围。

从 ROUND 4 公开的修改文本以及复审决定进行推断，申请人重新整理答辩思路，笔者认为其理由可能包括：

1、在第二次意见陈述的修改中通过平均亮度自动调整曝光参数的技术方案过于下位，可能会对授权的专利权范围造成巨大的限制，不利于该专利日后的运营（笔者注：将平均亮度作为自动调整曝光参数的方式，调整方式过于下位，即使得到授权，在日后可能存在的侵权诉讼里，按照全面覆盖原则进行判定时，被控侵权产品的技术特征也不易覆盖“通过平均亮度自动调节曝光参数”，进而可能难以认定为侵权）；

2、在第二次意见陈述的修改中不同曝光参数根据平均亮度自动调整既可合并了过于下位的技术方案，又可能超出原始申请文件记载的范围。（笔者注：根据说明书 0162 段落记载“曝光参数可以包括曝光时间和 ISO 值。手机可以通过自动调整曝光参数，使得预览界面中月亮区域的平均亮度到预先设定的值。例如，提前设定月亮区域的图像灰度值 50~60(raw)，自动调整曝光参数，使得手机预览界面中月亮区域的图像灰度值达到 50~60。”此处，可以得知：月亮区域的平均亮度调整曝光参数，实现的是手机预览界面的图像灰度值/显示亮度，而并非直接调节多帧图像的曝光参数。换言之，基于原申请文件记载的内容而论，曝光参数调整拍摄界面与不同曝光参数获取多帧图像并无原申请文件记载的直接关联，两个曝光参数也无直接关联，需要一定程度的间接推导，因此，根据《专利法》33 条的相关规定，方案 3 存在修改超范围的嫌疑）；

3、可能认为在进行多帧图像的融合之前，根据月亮区域的亮度改变拍摄界面的显示亮度以及根据拍摄距离进行焦距搜索完成自动对焦与现有技术不同，具有创造性。

为保障申请人自身的专利权益，基于上述可能的修改思路，申请人对权利要求要求进行重新修改，并克服了修改超范围的嫌疑，复审第一次修改后的权利要求 1 如图 7 所示。

1、一种拍摄月亮的方法，应用于电子设备，其特征在于，所述方法包括：
显示所述电子设备的相机的拍摄界面；
获取所述拍摄界面的图像，根据所述图像确定所述拍摄界面上包括月亮；
进入月亮模式，自动调整曝光参数改变所述拍摄界面上月亮区域的亮度，使得所述拍摄界面上所述月亮区域的显示亮度达到预设值，并启动对月亮的自动对焦处理，所述自动对焦处理过程的焦距搜索范围是根据所述电子设备对月亮的拍摄距离确定的；
接收用户的拍摄操作，响应于所述拍摄操作，获取多帧图像，所述多帧图像为不同曝光参数下包括月亮的图像；
对所述多帧图像进行融合处理，获取第一照片。

图 7 复审第一次修改后的权利要求 1

ROUND 5：（申请人主动补正）

针对已公开的复审决定向前推断可知，在 ROUND 4 之后，合议组仍然认为“进入月亮模式、自动调整曝光参数改变拍摄界面月亮区的亮度、根据拍摄距离自动对焦”不具备创造性，即不接受 ROUND 1-ROUND 4 一直以来的核心论述。

针对此时的合议组意见，申请人深度挖掘说明书，切换赛道，更改论述的思路方向，寻找融合处理阶段的差异性，并获取与对比文件存在差异的合并特征 1、2、3。

如图 8（说明书 0181 至 0183 段）和图 9（说明书附图 5）所示，依据原申请记载，得到合并特征 1：

“根据月亮的亮度测光，自动调整曝光时间后获取包括月亮的第一组图像”。（笔者注：根据月亮的测光，自动调整曝光时间后获取的图像，该图像包括月亮）。

[0181] 具体过程中,当用户点击拍摄控件,手机开始采集多帧图像。图5是本申请实施例提供的一例对处理流阶段的处理过程示意图。具体包括:

[0182] 501,获取第一组图像,第一组图像包括2帧低曝光值的图像。该低曝光值图像是**根据月亮的亮度测光,自动调整曝光时间后获取的图像**。例如,曝光时间范围在1/50ms到1/16ms,获取第1帧图像和第2帧图像。

[0183] 502,对第一组的低曝光值图像(第1帧图像和第2帧图像)做多帧放大算法(super resolution,sr),合成一幅高清图片。在这张高清图片上,通过AI算法获取月亮位置,并对月亮进行AI细节增强,得到包括清晰明亮的月亮,记作**第一图像**。sr处理就是利用多张同曝光的帧,融合出一张清晰图像的技术。

[0184] 应理解,该**第一图像**可以理解为上述407中所介绍的**第一照片**,第一照片中超清晰的月亮图像。

图8说明书0181至0183段

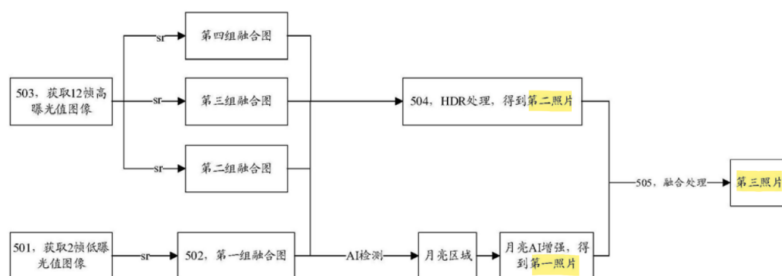


图9说明书附图5

如图10(说明书0186至0187段)和图9所示,针对原申请记载,得到合并特征2:根据第二曝光参数获取包括月亮的第二组图像,其中,所述第二曝光参数是对所述第一组图像的第一曝光参数增加预设的曝光补偿获得的。

(笔者注:根据说明书0186至0187(如图10所示)、说明书附图5(如图9所示)可知:第二组图像较第一组增加曝光补偿,该曝光补偿为预设的,但是为何第二组图像包括月亮而不是背景呢?根据说明书附图5(如图9所示)以及说明书0189段(如图10所示)可知:第二组图像应该是针对背景进行的优化,而并非针对月亮进行的优化,目的是为了使背景清晰)

合并特征3:对所述第一组图像和所述第二组图像进行融合处理,获取第一照片(笔者注:根据说明书190段(如图10所示)以及说明书附图5(如图9所示),可知:对所述第一组图像和所述第二组图像进行融合处理,但是为何获取的是第一照片(根据说明书记载第一照片包括月亮照片)呢?根据说明书附图5(如图9所示)以及说明书0189-0190段(如图10所示)可知:第一组图像融合得到的是第一照片,第二组图像融合得到的是第二照片,第一照片和第二照片融合得到的是第三照片)。

[0186] 例如,可以采集得到12帧高曝光值图像,记作第3帧至第14帧的高曝光值图像。将该12帧高曝光值图像分为三组,每一组的四帧图像具有相同的曝光参数。第二组4帧(第3帧至第6帧)图像较第一组的两帧低曝光值帧增加2个曝光补偿(exposure value,ev);第三组4帧图像(第7帧至第10帧)较第一组增加2个ev;第四组4帧图像(第11帧至第14帧)较第二组增加2个ev。

[0187] 以实际一次采集获取的各组曝光图像参数为例,四组曝光参数列举如下:第一组2帧低曝光值图像的参数为ISO 250曝光时间expo1/33s;第二组4帧高曝光值图像的参数为ISO 397曝光时间expo1/25s;第三组4帧高曝光值图像的参数为ISO 606曝光时间expo1/20s;第二组4帧高曝光值图像的参数为ISO 1010曝光时间expo1/16s。

[0188] 分别对第二组4帧图像做多帧放大算法,生成高曝光高清的第二图像,对第三组4帧图像做多帧放大算法,生成高曝光高清的第三图像,对第四组4帧图像做多帧放大算法,生成高曝光高清的第四图像。

[0189] 504,将3张高曝光高清图像(第二图像、第三图像、第四图像)进行HDR多帧融合,获得高清的背景画面图像,该获得的高清的背景画面图像可以理解上述408中所介绍的第二照片,第二照片中具有清晰的背景画面图。

[0190] 505,最后将月亮的图像(第一照片)和背景图像(第二照片)进行融合,得到月亮清晰且背景清晰的图片。

图 10 说明书 0186 至 0190 段

合并特征 1、2 和 3 涉及具体的多帧图像的融合方式,并未被包括 D1 和 D2 在内的现有技术所公开,通过调整曝光时间得到包括月亮的第一组图像,通过曝光补偿得到第二组图像,再进行融合处理,获取了第一照片(月亮照片),最终使得合议组信服,撤销驳回决定,授予专利权,授权后的权利要求 1 如图 11 所示。

1、一种拍摄月亮的方法,应用于电子设备,其特征在于,所述方法包括:
显示所述电子设备的相机的拍摄界面;
获取所述拍摄界面的图像,根据所述图像确定所述拍摄界面上包括月亮;
进入月亮模式,自动调整曝光参数改变所述拍摄界面上月亮区域的亮度,使得所述拍摄界面上所述月亮区域的显示亮度达到预设值,并启动对月亮的自动对焦处理,所述自动对焦处理过程的焦距搜索范围是根据所述电子设备对月亮的拍摄距离确定的;
接收用户的拍摄操作,响应于所述拍摄操作,根据月亮的亮度测光,自动调整曝光时间后获取包括月亮的第一组图像;
根据第二曝光参数获取包括月亮的第二组图像,其中,所述第二曝光参数是对所述第一组图像的第一曝光参数增加预设的曝光补偿获得的;
对所述第一组图像和所述第二组图像进行融合处理,获取第一照片。

图 11 授权后的权利要求 1

此时,想必文章前的读者和笔者的心态一样,充满了疑问,存在潜在修改超范围的合并方式竟然得到了授权,是申请人的答辩策略失误,还是另有深层次策略和博弈,且听笔者慢慢道来。

ROUND 6+:

正如专利圈内一直流传的说法：授权只是一个专利的起点，那么我们应该怎样去理解该授权专利的专利权范围以及稳定性呢，带着这个疑问，笔者又一次试图去理解复审 ROUND 5 中申请人的修改策略。

第一、如何看待授权后的权利要求 1 的专利权范围

仔细分析之后发现，授权后的权利要求 1 实质上记载的技术方案如图 12 所示，在多帧融合阶段将“包括月亮的多帧图像”进行融合，相对于说明书 0181-0190 段（请参考图 8 和图 10）以及说明书附图 5（请参考图 9）记载的“月亮的多帧图像与背景的多帧图像进行融合”的方式更加上位，主张了更大的专利权范围，按照全面覆盖原则，授权后的权利要求 1 范围不仅可能对基于曝光参数补偿的“月亮的多帧图像与背景的多帧图像进行融合”的涉案产品/技术作侵权主张，还可能对基于曝光参数补偿的“包括月亮的多帧图像进行融合”的涉案产品/技术作侵权主张，进一步提升了专利运营的操作空间。

其在 ROUND 5 中修改方式潜在的风险也是客观存在的事实，换言之，在 ROUND 5 中，申请人在一定程度上承担着有可能修改超范围的风险，来获取比下位的“月亮的多帧图像与背景的多帧图像进行融合”的方案更大的专利权。

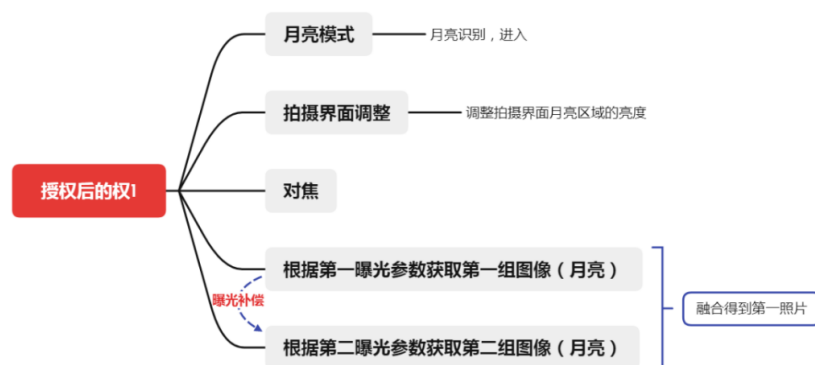


图 12 授权后的权利要求 1

第二、如何看待授权后的权利要求 1 的专利权稳定性

经过分析，授权后的权利要求 1 修改超范围所带来的权利不稳定主要包括：

隐患 1、第二组图像为何包括月亮而不是背景？

隐患 2、第一组图像和第二组图像进行融合处理，为何获取第一照片而不是第三照片？

隐患 1 和隐患 2 可能导致授权后的权利要求 1 不符合专利法 26 条第四款的规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围，进而有可能成为专利权的无效理由。

代入到申请人的立场，实质上，申请人在 ROUND 5 中采用了风险与收益并存的策略，进一步的，如果隐患所带来的风险损失小于授权后更大大专利权范围的收益，以结果论，ROUND 5 涉及的修改和陈述就是富有成效的博弈方式。

在后续可能存在的无效诉讼博弈中，申请人是否准备降低隐患风险以及强化专利权收益的预案呢，针对隐患 1，笔者代入申请人进行推测，并可尝试以下陈述，作为应对策略：

依据《专利审查指南》第二部分第二章 3.3 关于“权利要求书的撰写规定”中的解释：通常，开放式的权利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由……组成”的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。因此，申请人可认为“包括”是一种开放式的限定方式，授权后的权利要求 1 所限定的“包括月亮的第二组图像”，解释为还可能包括月亮和背景（没有述及的结构组成部分或方法步骤）的第二组图像，而由原申请的说明书附图 3 和 6（图 13 为说明书附图 3 和 6 的片段节选）可以推断出技术实践过程：包括背景的图像，也包括月亮，月亮和背景在拍摄图像（笔者注：多帧图像）中是共同存在的。因此，在授权后的权利要求 1 中所限定的“包括月亮的第二组图像”可以由说明书和说明书附图推导得出，申请人也相应地可提出“并未超出原始申请文件记载的范围”的主张。

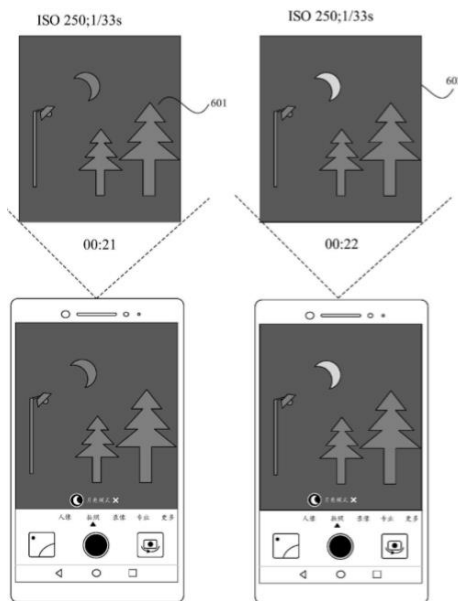


图 13 说明书附图 3 和 6 的片段节选

针对隐患 2，笔者代入申请人可尝试作出以下陈述，作为应对策略：

按照说明书 0037 段记载（如图 14 所示），第一和第二仅用于描述目的，授权后的权利要求 1 中“获取第一照片”，可以理解为获取照片（该照片为第一组图像和第二组图像融合得出，此处的第一照片中第一仅用于描述目的），相应地，说明书以及说明书附图中的第一、第二、第三照片，也可以理解为仅用于描述目的，不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。读到这里，很多读者和笔者一样，在此不禁感叹用了多年的撰写模版终于可能派上用场啦。

[0037] 以下，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实施例的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

图 14 说明书 0037 段

由此看来，在 ROUND 5 中，申请人看似修改超范围，实则“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”，该修改方式可能是经过一番仔细的评估风险（修改超范围），做出积极的预案（应对策略），并且明确专利权的回报（上位方案授权）。

更进一步的，如图 15 所示，权 2 记载有“将包括月亮的第一组图像和包括背景的第二组图像进行融合”的下位方案，权 2 的方案与说明书（如图 10 所示）以及说明书附图 5（如图 9 所示）一致，能够得到说明书以及说明书附图支持，如果在后续可能存在的无效或者诉讼阶段，相对人针对隐患 1 或者 2 再提出进一步的意见，申请人还可将权 2 进行合并入权 1，合并权 2 后的权 1 能够得到说明书和说明书附图的有效支持，以现有的证据（D1、D2 和惯用技术手段），较难对合并权 2 后的权 1 的权利稳定性提出有力的挑战，通过 ROUND 5 中的修改，优化了授权后的权利要求中权 1 和权 2 的对应关系和权利范围差异，使得权利要求的布局更有层次，为该案设置了多重保险。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述对所述第一组图像和所述第二组图像进行融合处理，获取第一照片，包括：

对所述第一曝光参数下的第一组图像，进行所述融合处理，得到包括清晰月亮图像的第二照片；

对所述第二曝光参数下的第二组图像，进行所述融合处理，得到清晰背景图像第三照片；

对所述第二照片和所述第三照片进行融合处理，获取所述第一照片。

图 15 授权后的权利要求 2

再次回归到 ROUND 5 的修改中，申请人主动切换赛道，从说明书中发现通过曝光时间获取第一曝光参数/第一组图像以及通过曝光补偿获取第二曝光

参数/第二组图像并未被对比文件公开，此时，申请人并非机械地按照说明书记载，直接将包括月亮的第一组图像且包括背景的第二组图像作为权 1 合并方案，而是棋高一招，选择更周全的策略，创造性地提出包括月亮的第二组图像作为权 1 的修改方案，来说服合议组，并给出相应的修改未超范围的预案，然后将第一组图像包括月亮且第二组图像包括背景作为权利要求 2 的合并方案，以使权 2 与说明书相呼应，得到说明书的更强有力的支持，稳固权 2 作为权 1 在后续无效诉讼中的护城墙，最终，将授权后的权 1 作为冲锋陷阵之矛，使之更加锋利，并将权 2 作为防守进攻之盾，使之更加牢固。

从近期无效决定看晶型创造性判断

吴晓辉

一、序言

同一种物质的分子，可以存在两种或两种以上的分子排列形式，形成不同的物质存在状态，这种现象称为固体化学物质的多晶型现象。多晶型现象普遍存在于固体药物中，据统计，化学药中 50%以上品种存在晶型问题，而临床药品中约 80%以固体形式给药，因此药物的多晶型问题不容忽视。[1]多晶型现象对药物物质和制剂的影响主要包括：（1）对溶解性、溶出度、生物利用度和生物等效性的影响；（2）对药品制造的影响；（3）对于稳定性的影响。[2]因此，药物的多晶型直接影响药品的有效性、安全性。

在专利层面，晶型专利可以为原研药企提供产品层面的保护，延长市场独占期。而对于仿制药企而言，也可以通过研发新的晶型，在绕开原研药企专利屏障的同时，获得专利保护。因此，原研及仿制药企对于晶型的研究和专利保护都十分重视，药品晶型专利的创造性审查标准也一直为业界关注。

二、晶型专利创造性的审查标准

对于晶型专利的审查，《专利审查指南》中没有专门的规定。研究近年司法判决[3]和无效决定后发现，针对晶型专利的创造性判断标准基本一致，均认为晶型发明与结构上非常接近的化学产品的审查应适用基本相同的标准，仅在具有预料不到的用途或效果时才具备创造性。

在采用“三步法”进行创造性判断时，通常会认定，完成化合物研发后，继续进行晶型研究，或者在研制出某种晶型后继续研制其他晶型，是本领域惯常的研究思路，并且通常利用常规方法就可以完成以上工作。在此情形下，化合物晶型若想取得专利保护，应当取得预料不到的技术效果，方具备创造性。[4]为此，三步法判断的重点在于本领域技术人员对于晶型效果预期如何。

如何认定晶型是否取得“预料不到的技术效果”没有明确的标准，笔者尝试通过分析两个近期业内较有影响的无效决定，探析预料不到的技术效果的考量因素，为晶型专利申请和诉讼实务提供参考。

三、具体案例

案例一：沃替西汀氢溴酸盐晶型案

针对 H. 德隆贝克有限公司第 200780022338.5 号发明专利，南京华讯知识产权顾问有限公司和扬子江药业集团有限公司先后四次提起无效请求，后三次争议焦点都是创造性，国家知识产权局审查后，均维持专利权有效。以下主要围绕第 48337 号无效决定（针对第四次无效请求）的创造性判定进行探讨。

涉案专利权利要求 1 涉及沃替西汀氢溴酸盐 β 晶型，说明书实施例部分制备并表征了沃替西汀的多种盐以及氢溴酸盐的不同晶型。说明书记载 β 型氢溴酸盐是更稳定的，并且溶解度更低。此外， β 型氢溴酸盐的低吸湿度和溶解度的结合是吸引人的。

最接近现有技术证据 1 公开了沃替西汀游离碱，未具体公开其形成氢溴酸盐，也没有公开晶体方面的信息。权利要求 1 与证据 1 的区别在于：证据 1 仅公开了沃替西汀游离碱，没有公开涉案专利的盐型和晶型。双方争议焦点在于，沃替西汀氢溴酸盐 β 晶型相对于现有技术是否产生了预料不到的技术效果。

请求人认为，涉案专利说明书记载了沃替西汀游离碱晶体是非吸湿性的，且证据 7 教导有机盐类药物的吸湿性较有机碱强，因此涉案专利晶体吸湿性应高于证据 1 的沃替西汀游离碱。涉案专利仅提供了一种溶解度改善和熔点增加的沃替西汀的盐型和晶型。盐的熔点、水溶性均大于游离碱是已知的，证据 4-5 和 8 教导成盐可以增加水溶性，证据 6-7 教导了化合物成盐结晶后熔点提高。涉案专利没有证明 β 晶型的预料不到的技术效果。 β 晶型与涉案专利的其他盐型和晶体相比不是综合效果最好的，不是最稳定的，溶解度和吸湿性与其他盐型和晶体相比也无实质性差异，仅仅是常规晶型的筛选。

第 48337 号无效决定认为，针对沃替西汀这一已知化合物，本领域技术人员有动机研究其酸的加成盐及其盐的晶体，但是，这不意味着对于该化合物而言，形成其盐型、晶型以及盐的晶型就一定不具备创造性，关键在于本专利保护的盐型晶体是否产生了预料不到的技术效果。根据涉案专利说明书记载的熔点可知， β 晶型熔点较高。根据证据 10 药典， β 晶型的吸湿性为“略有吸湿性”级别，溶解性为“微溶”级别。基于上述事实可以确认，涉案专利 β 晶型兼具较高热稳定性、同时可达到药典规定的“略有吸湿性”，溶解性为“微溶”级别的技术效果。涉案专利分析比较各种盐型晶体的熔点、吸湿性和水溶性数据，沃替西汀氢溴酸盐的 α 晶型和 β 晶型相比其他盐型，在保持较高熔点（稳定性）的基础上，保持了基本相当的较低吸湿性和较高的水溶性，这一综合性能是本领域技术人员基于涉案专利所列举的诸多盐型晶体所无法预料到的。

对于预料不到效果的评价，上述决定不仅比较了涉案专利晶型与现有技术游离碱的熔点、吸湿性和水溶性数据，还评价了涉案专利公开的其他盐型晶体。值得注意的是，涉案专利保护的 β 晶型在熔点、吸湿性和水溶性方面，并

非专利公开晶型中最为优越的。但决定认为，在保持较高熔点（热稳定性）基础上，沃替西汀氢溴酸盐 α 晶型和 β 晶型相比于其他盐型，保持了基本相当的较低的吸湿性和较高的水溶性，这一综合性能是本领域技术人员基于涉案专利所列举的诸多盐型晶体所无法预料到的。该决定是以同期获得的其他晶型作为效果预期程度的参考基准，而且并不认为专利保护的晶型各方面性质都最佳，更看重晶型的综合性能。上述判断标准是否能理解为通行的审查标准？从以下决定可以看出上述判断标准似乎并非普适性的。

案例二：仑伐替尼甲磺酸盐晶型案

针对卫材 R&D 管理有限公司第 200480036184.1 号发明专利，南京正大天晴制药有限公司和齐鲁制药有限公司先后提起无效请求，国家知识产权局审理后，作出第 49520 号无效决定，宣告专利全部无效。

涉案专利权利要求 1 保护仑伐替尼甲磺酸盐结晶 C。说明书记载涉案专利的目的是提供作为医药品的适用性高的仑伐替尼盐的结晶及其制备方法，其仑伐替尼盐的结晶在物性方面（特别是溶解速度）以及动力学方面（特别是生物利用度）具有优异的性质。说明书实施例记载了 7 种不同盐型结晶，分别为盐酸盐的结晶、氢溴酸盐的结晶、对甲苯磺酸盐的结晶、硫酸盐的结晶、甲磺酸盐的结晶（A）、甲磺酸盐的结晶（B）、甲磺酸盐的结晶（C）、甲磺酸盐二甲基亚砷合物的结晶、甲磺酸盐水合物的结晶（F）、甲磺酸盐醋酸合物的结晶（I）、乙磺酸盐的结晶（ α ）、乙磺酸盐的结晶（ β ）、乙磺酸盐二甲基亚砷合物的结晶。说明书还公开了溶解速度测定试验、比格犬药动学试验、吸湿性评价以及固体稳定性评价（包括化学稳定性和晶体稳定性）。专利权人递交反证 4、7-8 补充仑伐替尼甲磺酸盐结晶 C 的生物利用度数据，反证 7 和 9 补充仑伐替尼盐酸盐、氢溴酸盐以及甲磺酸盐结晶 A 的吸湿性试验结果。

最接近现有技术证据 2 中公开了仑伐替尼游离碱的结晶。涉案专利权利要求 1 与证据 2 的区别在于：涉案专利保护的是仑伐替尼甲磺酸盐的结晶 C，证据 2 公开的是仑伐替尼游离碱的结晶。双方争议的焦点主要在于涉案专利的仑伐替尼甲磺酸盐结晶 C 是否产生专利权人所述技术效果，以及所述技术效果相对于现有技术是否预料不到。

关于技术效果，第 49520 号无效决定认定专利权人递交的反证 4、7-9 中的补充数据不违反先申请原则，可以接受。在说明书记载的内容和反证基础上，无效决定确定仑伐替尼甲磺酸盐结晶 C 的初期溶解速度为 $15.5 \mu\text{g}/\text{分钟}/\text{cm}^2$ ，生物利用度为 $45.4 \pm 11.9\%$ 、不吸湿且具有一定的化学稳定性和晶体稳定性。这些技术效果对于本领域技术人员是否预料不到是判断创造性的关键。

第 49520 号无效决定认为，技术效果是否预料不到，首先要对比专利保护的仑伐替尼甲磺酸盐结晶 C 与最接近现有技术的游离碱，其次在相应的技术效果均处于可预期方向或趋势的情况下，还要将仑伐替尼甲磺酸盐结晶 C 与其他类型酸加成盐的结晶进行比较，考察相应技术效果是否达到预料不到的程度。关于溶解性质，本领域中，成盐通常会增加化合物的水溶性，改善溶解速度，涉案专利数据显示所有盐型晶体的初期溶解速度均高于游离碱结晶，这

在本领域技术可预期范围内。甲磺酸盐结晶 C 初期溶解速度虽然高于盐酸盐结晶, 氢溴酸盐结晶, 但低于乙磺酸盐 β 结晶, 因此, 单从溶解性来看, 甲磺酸盐结晶 C 没有达到预料不到的高的程度。关于生物利用度, 成盐通常会增强化合物的溶解性能从而提高其生物利用度, 因此, 涉案专利示出的所有盐型晶体生物利用度均高于游离碱是可预期的。从本专利记载的生物利用度数据可知, 甲磺酸盐结晶 C 的生物利用度与甲磺酸盐结晶 A 相当, 但低于氢溴酸盐, 因此, 从生物利用度来看, 甲磺酸盐结晶 C 没有达到预料不到的高的程度。关于吸湿性, 从本专利数据可知, 甲磺酸盐结晶 C 与乙磺酸盐的非吸湿性的优于盐酸盐、硫酸盐等无机酸盐, 可见从吸湿性来看, 甲磺酸盐结晶 C 不吸湿的效果在本领域技术人员可预期范围内。

第 49520 号决定在判断预料不到的技术效果时, 采用了与第 48337 号决定类似的方法, 首先对比伐替尼甲磺酸盐结晶 C 与游离碱, 其次将其与涉案专利公开的其他类型盐的结晶比较。但不同的是, 第 49520 号决定逐个对比分析了结晶 C、游离碱、其他盐的固体稳定性、吸湿性、溶解性质, 生物利用度, 认为结晶 C 的上述性质优于游离碱, 但低于部分其他盐, 因此效果在可预期范围内。

第 48337 号决定与第 49520 号决定都涉及盐结晶的多种性质, 且两案论及的专利晶型都在吸湿性和溶解性方面均有改善, 但两案决定得出结论却截然相反。前者认定专利晶型的综合性能是本领域技术人员基于本专利所列举的诸多盐型晶体所无法预料到的, 请求人没有提供充分的证据推翻基于专利实验所确认的结果。而后者就综合性质, 认定涉案专利记载的实验数据以及专利权人提交的补充实验数据均没有完整体现所述不同盐型晶体的上述四个方面的综合效果, 在案证据不足以支持结晶 C 的综合效果优于其他盐。晶型究竟获得怎样的技术效果才能是难以预期的, 似乎并没有定论。

四、简析

《专利审查指南》第二部分第四章第 5.3 节规定: 发明取得了预料不到的技术效果, 是指发明同现有技术相比, 其技术效果产生“质”的变化, 具有新的性能; 或者产生“量”的变化, 超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化, 对所述技术领域的人员来说, 事先无法预测或者推理出来。

根据《专利审查指南》的规定, 是否取得了预料不到技术效果的判断主体, 应当与创造性的判断主体保持一致, 即本领域技术人员, 效果是否预料不到比较的对象应是最接近现有技术。取得了预料不到的技术效果, 则是指所保护方案的效果超越了本领域技术人员的预期。而该人员对于效果的预期, 应当由基于现有技术的整体情况确定。上述两个案例中, 并未明确预期的技术效果是什么, 而是使用本申请公开的类似方案的效果作为可否预期的判定基准。但是, 除非有证据表明作为基准的这些方案所取得的效果相当于本领域技术人员基于现有技术状况可以预期的效果, 不应以其为参考基准, 否则判断结果很可能就是错误的。例如, 如果发明仅获得一个晶型, 那么想要证明预料不到的技术效果就缺少了比较基准。而如果发明同时获得两个晶型, 这两个晶型在各方

面性质相差悬殊，按上述案例中的判断方式，似可确立其中一个晶型取得预料不到的技术效果。但若两个晶型性质难分伯仲，即便效果都很优越，也难以确立预料不到的技术效果。如此一来，同样一个晶型，由于发明公开内容不同，其相对于现有技术的创造性结论也可能不同。而发明的创造性判断，应该是相对于现有技术的一个客观性结论，不应随申请日同时公开的技术情况而有所区别。专利申请获得的技术方案是否适合证明本领域技术人员的预期程度有待商榷。

如前所述，晶型专利是原研及仿制药企都十分重视的专利类型，其创造性标准对于专利撰写和专利确权等都具有指导意义，希望相关标准能在更多行政决定和司法判决的诠释中得以明晰。

[1] 杨世颖等，我国化学药物晶型研究现状与进展，医药导报，2019, 38(2), pp.177-182。

[2] 吕扬，杜冠华，晶型药物，人民卫生出版社，2009, pp. 10-11。

[3] 如：（2020）最高法知行终 408 号，（2017）京行终 3784 号，（2017）京 73 行初 9078 号判决。

[4] 如：（2018）京 73 行初 4360 号判决，第 39594 号无效决定。

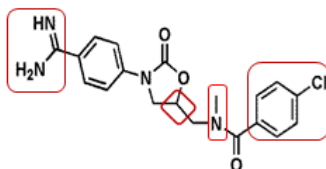
药物化合物构效关系与创造性的技术启示判断

胡洪慧

案情简介

拜耳知识产权有限责任公司（“拜耳公司”）拥有重磅药物利伐沙班（“拜瑞妥”）的化合物专利 ZL00818966.8。多家制药企业在一年内陆续对上述专利发起无效挑战，其中包括南京正大天晴制药有限公司（“请求人”）。针对该请求人提出的无效宣告请求，国家知识产权局做出决定，在修改的权利要求基础上维持专利权有效。决定认定专利保护的药物化合物利伐沙班具有非显而易见性，具备创造性。该案获评 2020 年度专利复审无效十大案件。

利伐沙班是一种抗凝药物，它通过直接抑制 Xa 因子起到有效抗凝作用。请求人在无效请求中主张利伐沙班化合物不具备创造性，为此引用了十多份证据，提出了几十种证据组合。请求人以证据 3 化合物 A 为最接近现有技术，主张利伐沙班与化合物 A 同属 Xa 因子抑制剂，结构上有两个相同的环（苯基噁唑烷酮），至于左侧的咪唑酮结构、右侧的 5-氯噻吩基等基团则可在其他证据的相关化合物结构中找到对应片段，因此存在技术启示。



证据 3 化合物 A

无效决定认为现有技术并不存在这样的技术启示。依照创造性判断通常采用的“三步法”，无效决定认定，专利实际解决的技术问题是提供一种具有好的 Xa 抑制活性的化合物；为解决这一问题，本领域技术人员没有动机用那些区别结构来改造化合物 A 并获得利伐沙班。

无效决定认为：

证据 3 的发明名称为苯咪唑衍生物，其中所有实施例均为制备实施例，所涉化合物均具有苯咪唑或甲咪唑结构。利伐沙班与化合物 A 的相同结构则是中间的两个环（苯基噁唑烷酮），但证据 3 很多具体化合物并没有这个相同结构，由此得不出具有该相同结构的化合物有 Xa 抑制活性。为获得好的 Xa 抑制活性，证据 3 的教导是保持苯咪唑或甲咪唑结构、改造其他位置，而不是保留苯基噁唑烷酮结构，将苯咪唑或甲咪唑结构替换掉。

化合物结构改进的第一步是寻找改进位点，继而是根据基团性质或其他结构对性质的启示进行基团选择，而不是将现有技术中不同结构主体化合物中单独的基团简单拼凑。

对于吗啉酮结构，证据 5 的化合物中虽然存在吗啉基，但没有教导将吗啉基拼到化合物 A 上去替代甲咪唑基后会获得好的 Xa 因子抑制活性。而且，根据现有技术，苯咪唑化合物中的苯咪唑结构与 Xa 因子的 S1 口袋结合。而请求人从其他证据中找来替换化合物 A 咪唑结构的基团并不是与 S1 口袋结合的基团，因此不存在替换启示。

对于 5-氯噻吩基，通过证据 3 和证据 5 的整体教导，本领域技术人员无法获知改进位点如何选择。而且，证据 5 的化合物结构完全不同，现有技术中并不存在结构完全不同的化合物上寻找相同基团进行替换的技术启示。

短评：

药物化合物的专利保护是药品专利保护的基础和核心。市场前景好的药品通常也伴随专利无效挑战的高风险。化合物专利是药物专利无效挑战的重要战场，其中化合物的创造性判断也历来是药物专利有效性的重要争议问题。

虽然存在技术领域特点，药物化合物专利依然遵循创造性判断的基本规则和方法，即运用“三步法”判断非显而易见性，并考量辅助判断因素（尤其预料不到的技术效果）。这在 2021 年 1 月施行的审查指南第十章的修改中得到了进一步明确。当非显而易见性判断足以得出肯定结论时，辅助因素很可能不会成为创造性判断的争议焦点。本案中虽然专利权人主张了预料不到的技术效

果并佐以相关证据，但无效决定没有具体讨论该问题，而是在得出非显而易见性结论的基础上认定化合物具备创造性。

实践中适用“三步法”判断化合物是否显而易见时，每个步骤都可能存在争议。例如，第一步中如何确定最接近的化合物；第二步中如何确定发明的技术贡献从而合理确定实际解决的技术问题；第三步中如何判断现有技术是否存在结构改造的技术启示。本案最大的争议焦点在技术启示问题上，也就是本领域技术人员在面对化合物 A 时，其会如何改造化合物 A 的结构，是否有动机采用发明的结构，来解决相应的技术问题。

研究无效决定可以看出，在判断现有技术中是否存在将化合物 A 改造为利伐沙班结构的启示时，具体药物构效关系的教导和指引有着举足轻重的作用。这一思路与“三步法”以解决的技术问题为导向是一致的。从现实的研发工作来看，构效关系的指引也与药物发现的一般规律和方法相符。

首先，充分认识构效关系有助于合理确定用于改造的“母核”结构。化合物的结构改造常常是在母核结构上进行基团替换的结果。在倒叙式的三步法中，最接近的化合物是在获悉专利发明的化合物结构后，比照该结构，从现有技术中挑选出结构最为相像的化合物（这一过程已然包含了“事后”因素）。很多时候，该化合物与发明化合物相同的结构部分被当然地作为下一步基团替换的基础。但是，理论上，结构改造可能在最接近化合物的任何位置上发生。本领域技术人员为什么要保留这个“相同结构”，以它为母核改造其他部分，而不是直接改造该“相同结构”，是需要首先回答的问题。构效关系则可以帮助找到该问题的答案。

如同无效决定所指出，“对于化合物的改进，首先寻找需要改进的位点是改进的第一步”。本案中请求人主张在化合物 A 的“苯基噁唑烷酮”母核上替换掉苄脒结构，但这有悖于证据 3 所教导的构效关系——苄脒是证据 3 化合物的必要结构，而苯基噁唑烷酮不是。

其次，指引结构改造的构效关系应该是具体的，而不是泛泛的。这种具体构效关系体现在化合物与具体靶点的具体作用方式上。现代药物发现的过程通常从靶点的发现和确定开始，基于化合物结构与靶点的作用，筛选出先导化合物，继而优化并最终确定候选化合物。本案中的构效关系具体体现在化合物与 Xa 因子相互作用上。在这个意义上，具有不同作用靶点的抗凝血化合物并不能提供 Xa 因子抑制剂的结构指引。进一步，与 Xa 因子的某个部位结合的结构也无法对拟结合另一部位的结构提供指引。正如无效决定指出，“对于证据 6、8、9 中的基团，根据证据 4 对于 S1 和 S4 的口袋研究，证据 6、7、9 并非 S1 口袋结合方式，因此，更加没有使用上述基团进行改进的技术启示。”

最后，对于构效关系的探索要充分立足于现有技术，尤其是最接近的现有技术文献的整体教导。本领域技术人员对最接近化合物的改造首先会受到最接近现有技术文献的影响。本案中，最接近现有技术证据 3 即为构效关系的重要依据。虽然，该证据没有直接文字讨论构效关系，甚至没有给出任何化合物的活性数据，但其发明名称、定义的通式、制备的具体化合物结构等整体内容，依然向本领域技术人员传递出了结构改造方向的信息——苄脒结构是实现 Xa 抑制活性的必要结构。这一信息与请求人其他证据中的教导互为印证，由此确立了本领域技术人员对证据 3 化合物构效关系的认识。

药物化合物的结构改造不能脱离构效关系，这是创造性“问题-方案”判断方法中问题导向的体现，同时也完全符合药物领域的研究规律。在对化合物结构改造的过程中，始终要问，本领域技术人员为什么要做这样的改造，这样改造后预期最终化合物整体的活性将如何变化。只有这样，才可能最大程度地避免技术启示判断中的“事后之明”，使法律上的判断不至于与现实药物研发中的通常认知明显相悖。

-专利还可能因为撰写以外的原因被无效吗？

吴晓萍

大家都知道，专利申请授权后还可能因各种原因被宣告无效，如权利要求不清楚，说明书没有充分公开发明，权利要求得不到说明书的支持，不具备新颖性、创造性等。除发明创造自身高度的原因，有相当一部分专利被无效是由于申请文件撰写问题所导致的。除此之外，有没有其他原因会导致专利无效呢？以下案例值得大家关注。

案件涉及专利号为 ZL200780042463.2、发明名称为“光反射用热固化性树脂组合物及其制造方法、及使用了所述树脂组合物的光半导体元件搭载用基板及光半导体装置”的专利（“涉案专利”），是由专利侵权纠纷引发的专利无效案件。

涉案专利权利要求 1 保护一种光反射用热固化性树脂组合物，包含如下特征：“在模塑温度 100℃～200℃、模塑压力 20MPa 以下、及模塑时间 60～120 秒的条件下，传递模塑时产生的溢料长度为 5mm 以下”。其中“溢料长度”应当如何解释，成为案件争议的焦点，并最终导致专利权被全部无效。

一、相关法律规定

权利要求解释的概念源于法院界定被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，但权利要求的解释并非侵权纠纷处理过程中独有的概念，在专利授权确权过程中确实同样需要对权利要求进行解读，以确定权利要求的含义和范围并确定其与现有技术的关系。在专利授权确权程序中，对于权利要求的解释原则实际归于说明书和权利要求书是否清楚的规定之内。

《专利法》2000 年修正

第二十六条第三款 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

第五十六条第一款 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。

《专利法实施细则》2001 年修订

第二十条第一款 权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

《专利审查指南》2006 年

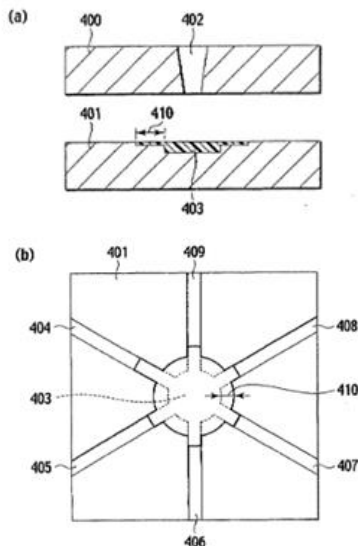
第二部分第二章第 2.1.1 节 说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。说明书的表述应当准确地表达发明或者实用新型的技术内容，不得含糊不清或者模棱两可，以致所属技术领域的技术人员不能清楚、正确地理解该发明或者实用新型。

第二部分第二章第 3.2.2 节 权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。

二、专利说明书对于“溢料长度”的记载

说明书【0072】段记载：在本说明书中使用的用语“模塑时的溢料长度”是指：使用图 4 所示的溢料测定用模具，进行了传递模塑时，从模具中心部的型腔朝向模具的上模和下模的合箱缝的间隙，向放射方向溢出的树脂固化物的最大长度。

本专利说明书【0139】-【0140】段记载：溢料测定用模具包括一对上模 400 和下模 401，上模 400 具有树脂注入口 402。下模 401 具有：与树脂注入口 402 对置的型腔 403；从型腔 403 朝向模具外周部延伸的 6 条间隙 404、405、406、407、408 及 409。6 条间隙的宽度分别为 5mm，深度依次为 75、50、30、20、10 及 2 μm。溢料如图 5 所示，表示树脂组合物从型腔 403 的外延沿各间隙流入而固化的部分 410。在本发明中规定的“溢料长度”是用卡尺测定由参照符号 410 表示的溢料的最大值得到的值。



三、说明书记载的矛盾之处

基于说明书文字部分的记载，“溢料长度”即是指沿各间隙（即，6条不同深度的间隙）流入而固化的最大长度。而结合附图来看又不尽然。附图

（b）中由参照符号 410 表示的溢料标记于两条间隙（407 和 408）之间，而非间隙内。附图（a）又与附图（b）不同，如果溢料是指附图（b）中由符号 410 表示的间隙间的溢料，那么在附图（a）中应该位于下模的上表面之上，而非上表面之下；而如果溢料是指各间隙内固化的部分，则由于各间隙均有一定深度，且一直延伸到下模的外沿，那么表示各间隙深度的线条应该延伸到下模的外沿，不应截止于 410 外沿。显然，不论哪种情形，附图（a）的表示均不正确。

四、现有技术中“溢料长度”的含义

溢料长度在本领域没有公知的含义，但在日本的一些专利文献中有提及。

JP2007-119547A 中，测试模具具有 $2\mu\text{m}$ 、 $3\mu\text{m}$ 、 $5\mu\text{m}$ 、 $10\mu\text{m}$ 、 $20\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 、 $50\mu\text{m}$ 深度的间隙，溢料长度指 $50\mu\text{m}$ 以外的 5 条间隙内的溢料的最大值。

JP556-149454A 中，测试模具具有 $100\mu\text{m}$ 、 $50\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 、 $20\mu\text{m}$ 、 $10\mu\text{m}$ 深度的间隙，测定各间隙内的溢料长度。

JPH07-179729A 中，测试模具具有 $10\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 、 $50\mu\text{m}$ 、 $75\mu\text{m}$ 、 $100\mu\text{m}$ 深度的间隙，溢料长度指 $75\mu\text{m}$ 间隙内的溢料长度。

涉案专利说明书文字部分的记载与现有技术中提及的溢料长度的测试方法一致，均测试各间隙内的溢料。

五、无效程序中专利权人主张及合议组认定

无效程序中，请求人提出权利要求 1 中“溢料长度”的含义不清楚。专利权人认为，本专利说明书已经明确定义“溢料”，是指从模具的上模和下模的间隙渗出的“渗出溢料”，而不是在该狭缝内流动的“狭缝溢料”【注：专利权人将说明书中提及的间隙 404、405、406、407、408 及 409 称之为狭缝，“渗出溢料”指这些间隙之间的溢料。“狭缝溢料”指这些间隙内的溢料】。

合议组认为，权利要求的清楚表达，对于确定专利要求的保护范围非常重要，如果本领域技术人员依据专利说明书的记载，仍不能清晰、明确地理解权利要求中所述用语的技术含义，从而不能准确界定权利要求的保护范围，则该项权利要求是不清楚的。

关于“溢料长度”，根据专利说明书第 0072 段的描述，并不能清晰地确定出本专利所述“溢料”是指专利权人主张的从模具的上模和下模的间隙渗出的所谓“渗出溢料”，而不是指在模具的 6 条间隙内流动的“狭缝溢料”。根据说明书第 0139、0140 段的描述，“溢料”应该是指沿“各间隙”流入而固化的部分，并非专利权人所解释的渗出到上模和下模的间隙中而固化的部

分。附图 5 中有两处标注了 410，图 b 中的 410 示出外延固化部分明显不是下模具 6 条间隙中的溢料，而是在上下模具贴合面之间形成的溢料，很可能就是专利权人主张的渗出到上模和下模的间隙中固化形成的“渗出溢料”；附图 5 中图 a 也有 410，根据该图，不能明确解读出此处的 410 是图 5b 中示出的 410，也不能读出该处 410 是指下模具 6 条间隙中的溢料。因此，本专利说明书中有关“溢料长度”描述和定义不够清楚，本领域技术人员根据说明书的记载，不能清晰而确定地知道本专利权利要求 1 中的“溢料长度”到底是指下模具 6 条间隙中流入的溢料长度，还是专利权人所主张的上下模具贴合面之间流入的“渗出溢料”长度，权利要求 1 的保护范围不清楚。

六、案件小结

前面提及的现有技术中，有两篇都和本案专利权人有关，因此专利权人对于溢料长度在现有技术的含义无疑是非常清楚的，涉案专利说明书也并未明确记载溢料长度的含义与现有技术有何不同，在此情况下，对权利要求中的术语作出与现有技术不同的解释，依据明显不足。

本案中专利权人之所以如此主张，主要是出于侵权诉讼的需要。因为按照专利说明书文字部分的记载，被控侵权产品并不落入涉案专利的保护范围，在此情况下，恰好在说明书附图中的一处标识似乎给出了可作不同解释的依据，而照此解释，被控侵权产品必然会落入涉案专利保护范围，致使专利权人依据附图对权利要求进行了解读，而又不能自圆其说。

也就是说，与多数涉及清楚问题的专利无效案件不同，本案中专利被宣告无效可以说很大程度上是由于专利权人的主观原因造成的。本案中，如果专利权人对于溢料长度的主张与现有技术中的含义一致，结合现有技术，溢料长度的含义应当认为是清楚的。因为即便附图中的参照符号 410 标记在两条间隙之间，但由于溢料长度是由参照符号 410 表示的溢料的最大值，410 可以是沿整个圆周方向，并不仅指标记处。而由于 6 条间隙处缝隙较大，间隙内的溢料程度显然高于间隙间的溢料程度，溢料的最大值也将位于间隙内。如此，则溢料长度的含义与现有技术并无不同。也即，虽然说明书中对于溢料长度含义的记载有缺陷，但如果专利权人想要对其含义作正常解读，依然是有解读空间的，专利权人甚至可以借助无效程序来弥补申请文件记载的缺陷，维持专利有效是完全有可能的，是专利权人对溢料长度这一术语的歪解导致了专利被无效。

本案也警示专利权人，不仅要重视申请文件的撰写质量以期获得稳定的专利权，在后面的确权程序中也要谨慎应对，应对不当同样会导致专利无效。这也要求专利权人在确定维权策略时，一定要全盘考虑被控侵权产品和专利情况，谋定而后动，本案专利权人这种剑走偏锋的作法并不可取，应引以为鉴。

侵权

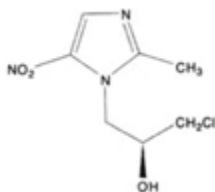
—最高法院知产庭审结首例手性药物专利民事及行政交叉案件

吴晓辉、王宇明

近日，就 2021 年“426”期间审理涉及手性药物用途发明专利的民行交叉案件，最高人民法院知识产权法庭作出终审判决，就基于消旋药物的已知光学异构体新性能所完成的用途发明的创造性问题，以及现有技术抗辩、先用权抗辩等问题给出了详尽的裁判观点。

一、专利行政诉讼审理情况

案件涉及专利号为 200510083517.2、名称为“左旋奥硝唑在制备抗寄生虫感染药物的应用”以及专利号为 200510068478.9、名称为“左旋奥硝唑在制备抗厌氧菌感染药物的应用”的两项发明专利（“涉案专利”）。



左旋奥硝唑

在发明专利权无效行政纠纷两案中，无效请求人针对上述两项专利向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局分别作出第 38074、38076 号无效宣告请求审查决定（“被诉决定”），认定两项专利均具备创造性，维持专利权有效。无效请求人不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院审理后认为，两项专利均不具创造性，判决撤销被诉决定并责令国家知识产权局重新作出审查决定。国家知识产权局、专利权人均不服，分别向最高人民法院知识产权法庭提起上诉。

专利权人主张，一审法院没有遵循创造性判断中的三步法，在认定涉案专利是否具备创造性过程中，回避了本专利实际解决的技术问题，没有考虑左旋奥硝唑“降低神经毒性”的作用。但事实上，无论基于创造性判断方法还是制药用途立法本意都应考虑毒性被显著降低这一预料不到的效果。根据说明书记载，降低神经毒性是实施相关技术方案带来的技术效果，在确定发明实际解决的技术问题时理当予以考虑。同时，现有技术就奥硝唑对映体活性和毒性究竟如何并无说明，更未给出使用左旋奥硝唑解决奥硝唑神经毒性的指引。基于现

有技术记载，本领域技术人员不会认识到奥硝唑的毒性与手性结构有关，更不会预料得到毒性会获得如此显著的降低，而且现有技术证据中明确存在着两种异构体毒性相当的指引。本专利说明书记载的效果表明，左旋奥硝唑可以显著降低奥硝唑的中枢毒性，该效果已获临床试验结果进一步确证。涉案专利产品为此获得多项国家级科技奖项，同时在欧洲、美国等国家亦获授权。上述事实充分证明本专利的非显而易见性和所取得效果的不可预料。无效请求人在其类似内容的在后专利申请以及药品宣传资料中也明确记载了左旋奥硝唑能够降低奥硝唑中枢神经系统毒性，是对专利权人主张的直接支持。

经审理查明，最高人民法院支持了专利权人的主张。认定在涉案专利申请日前，本领域技术人员在证据 1、证据 2 和本领域公知常识的教导下，并没有动机去研究左旋奥硝唑的毒性，并将其单独制药，本专利技术方案对本领域技术人员并非显而易见。国家知识产权局、专利权人关于现有技术并未给出使用左旋奥硝唑降低消旋奥硝唑毒性技术启示的上诉请求具有事实和法律依据。一审法院未遵守三步法的审查原则，没有从现有技术的整体上判断是否给出技术启示，该项认定有误，予以纠正。最高人民法院在判决中指出：对于已知化合物的药物用途发明专利，如果本领域技术人员对于已知化合物的药物用途或者效果没有“合理的成功预期”，即该药用途或者效果不能从化合物本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该化合物的现有用途中显而易见的得出或预见到，而是利用了该化合物新发现的性能，并且产生了有益的技术效果，超出了本领域技术人员的合理预期，则应该认为这种已知化合物的药用用途发明具备创造性。如果现有技术只是给出了本领域一般的研究方向或者存在相反的技术教导，并没有关于研究手性对映体的毒性明确、具体的技术启示，仅据此认定现有技术给出相应技术启示，容易产生后见之明的危险，低估发明的创造性。最高人民法院认定涉案专利具备创造性。【行政诉讼二审案号：（2020）最高法知行终 475、476 号】

二、专利侵权案件审理情况

在专利侵权诉讼中，针对案件审理焦点，最高人民法院表达了如下裁判观点：

关于已知化合物用途权利要求的保护范围问题，最高人民法院认为，涉案专利是基于新发现的已知化合物新性能而作出的发明，其获得授权的核心不在于化合物本身，而在于针对特定适应症制备药物的发现和应用。对于已知化合物的药用用途而言，应当以权利要求中明确记载的药用用途确定其保护范围。由于涉案专利权利要求 1 并未对毒性问题进行限定，因此在侵权比对，以及审查现有技术抗辩时无需考虑毒性问题。

关于现有技术抗辩问题，最高人民法院认为，手性药物的生物活性具有多种不同情形。被控侵权人所举证据 1 虽然公开了奥硝唑的活性，并通过拆分奥硝唑获得了左旋奥硝唑和右旋奥硝唑。但是，本领域技术人员拆分出左旋奥硝唑和右旋奥硝唑，并不能合理预期其生物学活性。本案所涉现有技术抗辩并不成立。

关于先用权抗辩问题，最高人民法院认为，被控侵权人所举证据不足以证

明其在涉案专利申请日前已实际生产了左旋奥硝唑并用于制备涉案专利保护的药物用途；而专利权人所举证据显示，在专利申请日后约 3 年，被控侵权人的生产规模仅仅为实验室规模。而且，被控侵权人所举的先使用权证据中的实施主体是案外人，且该案外人与被控侵权人不存在企业主体上的转让或承继关系。因此，被控侵权人的主张不符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款的规定。

最高人民法院维持了上海知识产权法院的民事一审判决，即被控侵权人应赔偿专利权人 80 万元的经济赔偿及维权合理支出。【民事二审案号：

（2020）最高法知民终 1156、1158 号】

该案由最高人民法院知识产权法庭五人合议庭在知识产权宣传周公开审理。案件涉及创造性判断中现有技术启示的判断，以及旋光异构体和制药用途发明的创造性标准、用途权利要求保护范围解释、已知化合物新性能专利的先使用权抗辩的适用等多个业界关注问题；上述判决的作出对医药领域创造性判断必将具有深远指导意义。

·成功代理最高法首例涉及 GUI 外观设计专利侵权判定的行政诉讼案

孙巍峰、李洪峰

最高人民法院 2021 年 6 月 16 日作出第（2021）最高法知行终 78、79 号行政判决书，据检索裁判文书网案例库[1]，本案可能是最高人民法院针对 GUI 外观设计侵权判定实体问题作出裁判的首案。在本案中最高人民法院再次确认了外观设计相同或近似比对中“授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响”的规则。

一、案情总体介绍

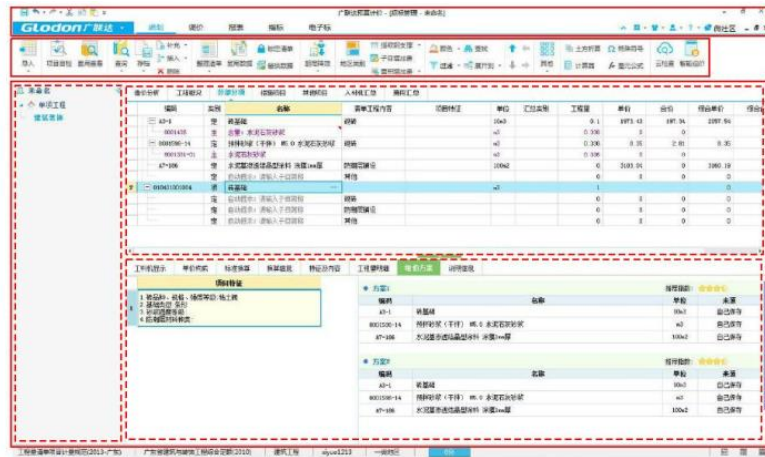
专利权人广联达公司向河南省市场监督管理局（“河南省监局”）投诉国泰新点公司销售的新点造价软件界面侵犯其第 ZL 201530283890.7（“890 专利”），ZL201530284014.6（“014 专利”）号，名称均为“带图形用户界面的电脑”的外观设计专利权，河南省监局均认定侵权成立，作出停止侵权的行政处理决定；国泰新点公司不服该决定，向郑州中院提起行政诉讼，郑州中院一审均认定侵权成立，驳回了国泰新点公司的诉讼请求；同时，国泰新点公司提起专利无效程序，并委托我所对一审行政诉讼判决提起上诉。

最高人民法院二审均认定被诉决定和原审判决关于国泰新点公司构成专利侵权的认定有误，撤销原审判决和被诉决定。

890 专利案件重要事件时间轴如下：



涉案 890 专利界面、被控侵权界面和现有设计界面如下[2]：



涉案 890 专利界面

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	土方工程	m³	1	100.00	100.00	
2	砌体工程	m³	1	100.00	100.00	
3	混凝土工程	m³	1	100.00	100.00	
4	钢筋工程	t	1	100.00	100.00	
5	模板工程	m²	1	100.00	100.00	
6	脚手架工程	m²	1	100.00	100.00	
7	垂直运输工程	m²	1	100.00	100.00	
8	安全文明施工费	元	1	100.00	100.00	
9	材料费	元	1	100.00	100.00	
10	人工费	元	1	100.00	100.00	

被诉侵权界面

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	土方工程	m³	1	100.00	100.00	
2	砌体工程	m³	1	100.00	100.00	
3	混凝土工程	m³	1	100.00	100.00	
4	钢筋工程	t	1	100.00	100.00	
5	模板工程	m²	1	100.00	100.00	
6	脚手架工程	m²	1	100.00	100.00	
7	垂直运输工程	m²	1	100.00	100.00	
8	安全文明施工费	元	1	100.00	100.00	
9	材料费	元	1	100.00	100.00	
10	人工费	元	1	100.00	100.00	

890 专利无效程序现有设计界面

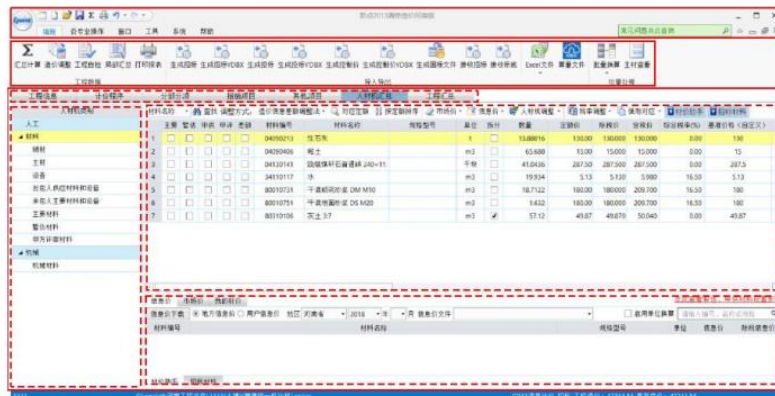
014 专利案件大事记时间轴如下：



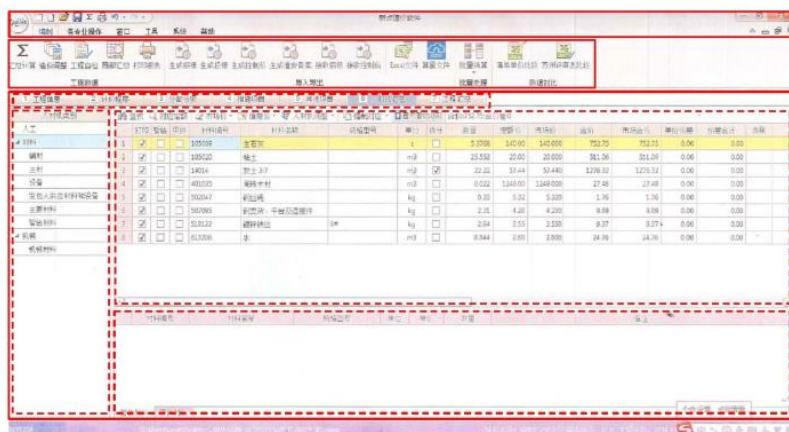
涉案 014 专利界面、被控侵权界面和现有设计界面如下[3]：

材料名称	规格	单位	数量	单价	合价	备注
1. 混凝土垫层	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
2. 混凝土基础	200mm	m³	1.00	240.00	240.00	
3. 混凝土梁	200mm	m³	1.00	240.00	240.00	
4. 混凝土板	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
5. 混凝土柱	200mm	m³	1.00	240.00	240.00	
6. 混凝土墙	200mm	m³	1.00	240.00	240.00	
7. 混凝土楼梯	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
8. 混凝土屋面板	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
9. 混凝土女儿墙	200mm	m³	1.00	240.00	240.00	
10. 混凝土压顶	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
11. 混凝土散水	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
12. 混凝土台阶	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
13. 混凝土雨棚	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
14. 混凝土阳台	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
15. 混凝土露台	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
16. 混凝土檐口	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
17. 混凝土挑檐	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
18. 混凝土飘窗	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
19. 混凝土空调板	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	
20. 混凝土遮阳板	100mm	m³	1.00	120.00	120.00	

涉案 014 专利界面



被诉侵权界面



014 专利无效程序现有设计界面

二、相关无效案件及代理思路

对于 890 号案，在我们代理二审程序之前，国知局已在涉案专利的无效程序中作出维持专利权有效的决定。国泰新点公司作为请求人，使用的现有设计证据正是自己在先的 GUI 设计，而被控侵权设计仅仅是在此基础上的小版本更新，并无实质性改动。

一方面，专利权人在侵权程序中为了将被控侵权设计纳入其专利权的保护范围，认为其保护范围可以延及实质上属于现有设计的“三段式”整体布局部分，被控侵权产品因使用了“三段式”整体布局设计而构成侵权；另一方面在

无效程序中为了维持其专利权的稳定性，又强调了其专利权相对于现有设计证据，区别在于标题栏、菜单栏、界面操作区各自部分的布局及设计，实际构成了对其专利权保护范围的限缩。

国知局在无效决定中确认了专利权人所强调的区别点，并进一步认定“图标的多少及具体排列方式的不同”会导致不同的视觉印象，对产品整体视觉效果具有显著的影响，在此基础上维持了涉案外观设计专利权有效。

我们在研究了这份无效决定以及整体案情后，认为此无效决定中有关设计要点的认定对侵权案有利，我们大可加以利用，并不建议客户针对此无效决定提起行政诉讼。与此同时，我们建议客户针对 014 号专利也提起无效宣告请求，并不追求无效对方专利，而是争取迫使对方在无效程序中自认设计要点，从而限缩其专利保护范围，同时得到国知局的进一步确认。客户非常认可我们的诉讼策略，采纳了我们的建议。

三、被诉决定和原审判决观点

本案中，关于侵权判定中“相同或近似”的认定问题，**原审判决和被诉决定**均支持了专利权人的主张，持基本相同的观点：认为被诉侵权界面与涉案专利界面整体布局基本相同，两者界面自上而下均主要包含三部分，即顶部标题栏，上部的菜单栏和下部的界面操作区，且各部分在界面中所占的比例基本相同；而各个部分的区分仅属于细节差别，对整体视觉效果无实质性影响，被诉侵权界面与涉案专利无实质性差异，被诉侵权界面与涉案专利相近似，落入涉案专利权的保护范围。

四、侵权案件的二审争辩理由

专利权人在侵权程序中弱化其设计要点的影响，在无效程序中又强化其设计要点的影响，显然是专利法规范所不应予以支持的行为。我们基于“禁止反言”的专利法基本原则，将无效程序中专利权人主张且被国知局确认的设计要点，在侵权程序中予以运用，总体上进行了如下抗辩：

- “三段式”的整体布局为现有设计，涉案专利区别于现有设计的设计要点并不在于界面的“三段式”整体布局，而在于顶部标题栏、上部菜单栏、下部界面操作区三个部分各自的布局及设计。
- 在针对涉案专利的无效程序中，广联达公司（专利权人）强调了涉案专利与现有设计的上述设计要点，同时国知局在无效决定中予以确认。
- 被诉侵权界面与涉案专利相比，顶部标题栏布局和设计、上部菜单栏布局和设计、下部界面操作区的布局和设计均明显不同；且这些区别作为设计要点，才是设计人对现有设计的贡献所在，通常也更能吸引普通消费者的注意，对整体视觉效果更具显著影响。

因此，在被诉侵权界面不包含涉案专利区别于现有设计的多个设计要点的前提下，被诉侵权界面与涉案专利显然不构成近似。

法律依据:

关于被诉侵权界面与涉案专利界面的区别是否对整体视觉效果具有实质影响的问题,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 2009》第十一条规定如下:

“下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:……(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。”

同时,最高人民法院在 2015 年 08 月 11 日作出的第(2015)民提字第 23 号判决(第 85 号指导案例)中,也强调了授权外观设计区别于现有设计的设计特征对整体视觉效果的影响,认为:“授权外观设计的设计特征体现了授权外观设计不同于现有设计的创新内容,也体现了设计人对现有设计的创造性贡献。由于设计特征的存在,一般消费者容易将授权外观设计区别于现有设计,因此,其对外观设计产品的整体视觉效果具有显著影响,如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征,一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似。”

五、侵权案件的二审判决

本案中,最高人民法院支持了我们的观点,坚持了 2009 司法解释和第 85 号指导案例中关于“设计特征对整体视觉效果具有显著影响”的规则,认为:被诉侵权界面与涉案专利主视图所示界面,整体布局基本相同。自上而下均主要包含三部分,即顶部标题栏,上部菜单栏和下部界面操作区,且各部分在界面中所占的比例基本相同。根据国家知识产权局针对 890、014 专利的两份无效宣告请求审查决定可知,上述整体布局在现有设计中已经公开,并非授权外观设计区别于现有设计的设计特征。而在授权外观设计区别于现有设计的设计特征上,被诉侵权界面与涉案专利主视图所示界面存在的有关 LOGO、菜单栏、界面操作区设计的三点显著区别,位于一般消费者容易看见的正面,是实现设计效果的具体外观体现区域,在购买和使用都必然会引起一般消费者的关注,其工具图标的多少及具体排列方式的不同会导致不同的视觉印象,对外观设计的整体视觉效果更具有影响,均不属于局部细微差别。因此,被诉侵权设计与涉案专利不构成相同或近似。

六、经验总结

专利诉讼案件中,考虑到专利本身的稳定性及诉讼策略性目的,被告方通常会针对涉案专利提起无效宣告程序。本案中,无效程序的意义还在于,通过无效程序中将涉案专利与现有设计进行对比,进一步明确了涉案专利外观设计与现有设计相区别的设计特征,也即设计要点。设计要点的明确使得,即便在侵权程序中,未能证明现有设计抗辩成立,在无效程序中,涉案专利被维持有效的情况下,也可以将无效程序中所明确的设计要点,在不侵权抗辩过程中加

以充分利用，因为通常只有在被诉侵权设计包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计要点时，才可以推定被控侵权设计与授权外观设计相同或近似。

GUI 外观设计虽有其特殊性，但仍然属于外观设计的一个子类，因此，在侵权判定中，相关司法解释中有关外观设计侵权判定的通用原则应仍然适用。最高法在此案的侵权判定中仍然适用了这些通用原则，此案对涉及 GUI 这类特殊外观设计的侵权判定具有一定的指导意义。

[1] 以“图形用户界面”或“GUI”为关键词筛选最高人民法院审结相关案件，未发现涉及 GUI 专利侵权的判例，检索截止日期 2021 年 9 月 6 日。

[2] 图中用上中下三个实线框分别表示的顶部标题栏、上部菜单栏和下部界面操作区。

[3] 图中用上中下三个实线框分别表示的顶部标题栏、上部菜单栏和下部界面操作区。

专利侵权案件中举证责任转移的适用浅析

赵赫文

一、前言

案件证据的不全面而待证事实无法查明，这种情形在司法裁判案件中并不罕见。为了减少和尽量避免上述情形，在证据规则中包含了举证责任制度，促使当事人积极、全面地进行举证。如，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定了举证责任制度，并且在第九十一条规定了举证责任分配的一般原则。[1]

鉴于专利权的无形性特点、侵权行为的隐蔽性、侵权事实的可证性和证明难度等因素，在专利侵权案件中容易出现举证责任和举证能力失衡的情况。特别地，在被控侵权对象是否落入专利保护范围的关键事实上，权利人承担主要的举证责任，但由于这些事实可能在被控侵权人的控制之下、或技术验证手段的不成熟，因此其举证能力受限，面临这一关键事实处于无法查明的不利局面。例如，涉案专利涉及的是一种产品的制造方法，而权利人难以获取到被控侵权人的制造流程信息；涉案专利涉及一种微观结构或流程，难以对被控侵权产品的相关结构或流程进行技术验证。

另一方面，被控侵权人虽具有举证能力，但不承担举证责任，因此从自身利益出发，举证的积极性不高，怠于举证。甚至，在个别案件中实施证据妨碍行为，加剧了侵权事实查明的难度。

针对专利权人举证难的问题，最高人民法院于 2020 年 11 月 16 日颁布并于同年 11 月 18 日起实施的《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条根据民事诉讼法的“人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限”这一规定，对举证责任的转移条件进行了指引性规定[2]，动态地转移举证责任。

二、司法实践

在赔偿额的证明上相对宽松地转移举证责任相比，就是否落入保护范围的关键事实上，司法实践显然审慎地转移举证责任，所适用的条件也相对严苛。下面，结合典型案例的案情来说明举证责任转移在侵权定性上的适用。

1、基于被控侵权人的证据妨碍行为，直接推定被诉侵权产品落入涉案专利保护范围

周勤与无锡瑞之顺机械设备制造有限公司的侵害发明专利权纠纷一案中，周勤系“排水板成型机”的发明专利权人，因发现瑞之顺公司涉嫌侵权，申请诉前证据保全。法院裁定采取保全措施，对被诉侵权产品进行现场拍照并制作笔录，明确告知瑞之顺公司不得破坏或者转移保全证据，瑞之顺公司法定代表人签字确认。后周勤以瑞之顺公司侵害其专利权为由诉至法院。

一审审理过程中，对诉前保全的被控侵权产品进行现场勘验，发现瑞之顺公司将保全地点进行了迁移，经图片比对，瑞之顺公司所指认的产品并非保全的被控侵权产品，保全的被控侵权产品不知去向，从而导致无法对被控侵权产品与涉案专利的技术比对无法组织，是否落入保护范围的关键事实无从查明。

针对瑞之顺公司的证据妨碍行为，一审判决根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第十四条的规定，推定被控侵权产品落入涉案专利的保护范围。该一审判决经二审而维持。（（2019）苏05知初1122号）

2、考虑侵权事实的获取难度，转移举证责任

亚什兰许可和知识产权有限公司、北京天使专用化学技术有限公司与北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州瑞普工业助剂有限公司、魏星光等侵害发明专利权纠纷一案中，亚什兰公司和天使公司系“水包水型聚合物分散体的制造方法”发明专利的权利人和被许可人，该发明专利涉及一种产品制造方法，但利用该方法制造的产品并非新产品。魏星光曾任权利人的高管，后离职并成为瑞仕邦公司和瑞普公司的高管。瑞普公司和瑞仕邦公司生产制造并销售了与涉案方法专利所生产的产品相同的完全水性聚合物浓缩液。亚什兰公司和天使公司虽通过申请法院采取证据保全措施、公证保全等多种方法调查收集涉及被告生产工艺的证据，但仍未获得能够证明被告完整生产工艺技术方案的全部证据。

亚什兰公司和天使公司提起诉讼，主张瑞仕邦公司和瑞普公司生产销售的上述完全水性聚合物浓缩液构成专利侵权，魏星光构成帮助侵权；同时针对本案被告提起相关联的商业秘密侵权诉讼。

法院认为，本案专利方法涉及的产品是一种具有特定客户群的工业用化学制剂，权利人既无法从公开市场购买，又无从进入瑞普公司车间获知该产品完整的生产工艺流程，亚什兰公司已尽合理努力穷尽其举证能力但仍难以证实被告确实使用了其专利方法。考虑到魏星光及瑞普公司主要技术人员原均系天使公司工作人员，有机会接触到涉案专利方法的完整生产流程，被告使用专利方

法生产完全水性聚合物浓缩液的可能性较大。虽然瑞普公司主张其生产工艺中某些物质的添加方式和含量与涉案专利技术方案不同，但在法院释明的情况下仍拒绝提供相应证据予以佐证，在此前提下，根据本案具体情况可以认定被控侵权技术方案侵犯了涉案专利权，瑞普公司和瑞仕邦公司构成专利侵权。

本案中，审理法院根据案件具体情况，在权利人已尽合理努力并穷尽其举证能力，结合已知事实以及日常生产经验，能够认定同样产品经由专利方法制造的可能性较大的前提下，不再苛求专利权人提供进一步的证据，而将举证责任适当转移给被诉侵权人。（《最高人民法院公报》2014年第5期）

3、考虑侵权事实的技术验证难度，转移举证责任

在北京搜狗科技发展有限公司与北京百度网讯科技有限公司与侵害发明专利权纠纷一案中，搜狗公司拥有名称为“一种输入过程中删除信息的方法及装置”的发明专利，诉称百度公司发布的输入法软件构成侵权。

涉案专利权利要求的一部分特征涉及到后台操作，权利人难以进行技术验证，考虑到这一情形，法院在一审判决中关于举证责任转移认定如下：“当搜狗公司至少在现象上证明被诉侵权产品具备了涉案专利限定的全部功能，并通过操作演示说明被诉侵权产品具有实施了涉案专利保护的方法流程的可能性时，可以认为搜狗公司尽到了初步的证明义务。至此，百度公司应当结合操作演示，说明被诉侵权产品实施的具体流程步骤和装置组成及相互关系与涉案专利保护方案的区别。……在百度网讯公司的举证未能证明其实施的不同于涉案专利权利要求保护范围的操作步骤可以实现同样的功能现象，并拒绝进一步展示被诉侵权产品后台操作流程步骤时，应当承担举证不能的不利后果。该一审判决经二审而被维持。（（2015）京知民初字第1943号、（2018）京民终498号）

三、总结

从以上案例可以看出，在司法实践中综合考虑案情、专利权人的举证能力和举证难度，在满足一定条件的情况下，将举证责任转移给了被控侵权人，从而促使具有举证能力的被控侵权人提交证据，避免待证事实无法查明的状态。甚至，在被控侵权人实施证据妨碍行为时，直接将举证责任转移给被控侵权人，使其承担不利后果。这也体现了证据责任转移制度与证据妨碍制度的内在关联性，作为证据妨碍行为的后果，降低举证责任转移的门槛。

因此，作为负有举证责任的当事人应当穷尽各种举证手段，至少初步证明所主张事实的可能性，达到举证责任的转移门槛，使得司法机关在适用举证责任转移时，能够与被控侵权人的处置权进行平衡，尽量降低对被控侵权人的影响。另一方面，作为被控侵权人，即便不具有举证责任，也不应当以此为怠于举证，更不应实施举证妨碍行为。

[1] 《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，“当事人对自己提出的诉讼请

求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”；

“第九十一条 人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：

(一)主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；

(二)主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。”

[2] 最高人民法院颁布的《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条规定，“当事人对自己提出的主张，应当提供证据加以证明。根据案件审理情况，人民法院可以适用民事诉讼法第六十五条第二款的规定，根据当事人的主张及待证事实、当事人的证据持有情况、举证能力等，要求当事人提供有关证据。”

合理运用“诉前调解”机制，快速解决专利侵权纠纷

张树华、贺艳丽

近年来，我国知识产权侵权纠纷案件数量逐年增长，一些重点地区的司法机关审判压力山大。司法机关在积极探索各种解决办法。最高人民法院最近发布的《关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》，对知识产权诉讼案件的管辖法院进行了扩容，一些知识产权诉讼案量巨大的知识产权法院和法庭，减负有望。此外，最近几年来，法院也在积极引导当事人通过诉前调解程序，快速解决争端，并出台了一系列便利措施。笔者团队结合近两年办理的两个通过诉前调解结案的专利维权案件，探讨如何合理运用诉前调解机制，以快速制止侵权。

案例一

阿尔赛和苏珊迈泽投资控股公司与中山某照明公司外观设计专利侵权案 (2021)粤73民诉前调9396号

我方客户阿尔赛和苏珊迈泽投资控股公司及关联公司欧可优有限公司（Occhio GmbH）是欧洲知名的照明设备设计、生产商。2016年6月14日，阿尔赛和苏珊迈泽投资控股公司在我国申请了名称为“灯”的第201630237030.4号外观设计专利并很快获得授权。该外观设计获得了iF设计奖、德国设计奖等知名奖项，具有很高的商业价值，专利产品在国际市场上也非常畅销。

2021年10月初，我方客户发现中山某照明公司在其网站许诺销售侵犯上述外观设计专利权的吊顶灯。我方立即对该公司的网站进行了证据保全，在10月中旬对该公司进行实地调查确认其侵权行为后，于11月初组织了在该公司的侵权产品样品公证购买。我方随后致函该公司，要求其停止侵权、赔偿损失并承诺不再侵权。但该公司并未积极回应，且在我方主动与其联系时明确拒

绝我方客户的要求。

2021年12月9日，我方向广州知识产权法院提起民事诉讼。鉴于客户的首要目的是以尽可能低的成本尽快制止侵权，我方同意由法院组织诉前调解。2022年2月，在法院委派调解员的主持下，双方经过线下的充分沟通后，以线上会议方式参加诉前调解并签订调解协议：被告承认侵权，支付人民币七万元作为赔偿，并承诺如有重复侵权则赔偿不低于人民币100万元。在被告履行赔偿款支付义务后，我方撤诉。

案例二

迪碧音响技术公司诉山东某音响公司发明专利侵权案 (2021)粤73民诉前调44号

我方客户迪碧音响技术公司（“迪碧公司”）是欧洲知名的专业音响系统和电子设备制造商。2019年，迪碧公司的扩声系统完美支持了中国建国70周年阅兵仪式。2019年6月，迪碧公司从其关联公司处受让获得第200710195041.0号名称为“具有减小的后部声波辐射的扬声器系统”的发明专利，且获得就专利转让前的侵权行为采取法律行动并获得赔偿的权利。

2020年12月，经过严密的授权文件准备、涉嫌侵权样品公证购买及其他侵权证据搜集、侵权分析及专利稳定性分析后，我方代理迪碧公司就山东某音响公司生产、销售、许诺销售的某V-SUB音响产品涉嫌发明专利侵权一案，向广州市知识产权法院提起民

事诉讼。鉴于该案是客户在中国的第一起专利侵权民事诉讼案件，客户急于见到维权效果，为尽快制止侵权，我方同意由法院组织诉前调解。

2021年4月，在法院委派调解员的主持下，经过多轮沟通，双方最终就本案发明专利侵权及其他可能的外观设计专利和发明专利侵权纠纷达成一揽子和解协议：被告承诺不再实施前述任一侵权行为，赔偿原告人民币32万元，由原告派员至被告现场监督销毁侵权产品及专用模具，并承诺如有重复侵权，则根据专利的性质，赔偿原告不少于人民币20万至100万元。在被告支付赔偿款及销毁相关侵权产品的制造模具后，我方撤诉。

短评：

我国的司法政策一直鼓励以调解方式化解知识产权侵权纠纷。实践中，专利侵权纠纷案件由于技术事实查明难、举证难、法院案件量大等原因，导致案件审理周期较长。如何快速有效制止侵权，成为权利人首要关心的问题。在处理上述两案中，笔者所在团队考虑到前期取证充分、侵权认定风险较低、权利人迫切看到维权成效、广州知识产权法院案量较大，鼓励以诉前调解方式解决纠纷等客观情况，积极参与法院组织的诉前调解工作，并取得了良好的、甚至可以说事半功倍的维权效果：与律师函相比，诉讼给侵权相对方的压力更大，迫使侵权相对方来到谈判桌前；与行政裁决比，不仅可以制止侵权，还可以获得侵权损害赔偿；与法院判决相比，诉前调解不仅可以快速制止侵权，还可能取得一些通过民事判决书也无法获得的有利条件，如对重复侵权的约定赔偿、

对未涉诉的潜在专利侵权纠纷的一揽子解决、对库存产品、专用模具的切实销毁等。即便诉前调解不成，在经过诉前调解程序后，法院的后续诉讼程序也较未经过诉前调解的案件更为顺利。

一些知识产权热点地区出台了各种鼓励和支持诉前调解的措施，如广州知识产权法院联合广东省知识产权局和广东省知识产权保护中心成立了“广东知识产权纠纷调解中心”、宁波市中级人民法院和专利案件管辖片区的五个市场监督管理局签署有《专利案件司法行政处理对接合作框架协议》，将适合行政先行处理的专利案件移送地方市监局调处、南京市根据《南京市知识产权纠纷诉调对接管理办法》成立了南京市市知识产权纠纷人民调解委员会，接受中级人民法院委托从事调解工作，等等。专利权人可以将调查取证、侵权分析等各类准备工作做好做足后再起诉到法院，并根据案件具体情况和法院的特点，灵活运用诉前调解程序。只要做好前期的各类准备工作，在诉讼中就可以“此心不动，随机而动”。侵权人通过诉前调解程序及早缴械投降，是其最明智的选择。

如何应对不合理的专利侵权诉讼

郑风、吴晓萍

罗允俊与兴迈（上海）科技有限公司（以下并称“专利权人”）先后为申请日为 2009 年 7 月 29 日的第 ZL200910140391.6 号“可携式清洁用品及其制作方法”的发明专利（“涉案专利”）的专利权人，二者于 2019 年 6 月 26 日向上海知识产权法院提起民事诉讼，诉称广州宝洁有限公司（下称“宝洁公司”）进口和销售的洗衣凝珠产品侵犯其发明专利权，请求法院判令宝洁公司立即停止上述行为，并判令宝洁公司赔偿其经济损失及因制止侵权行为所支付的合理费用合计人民币一亿元。

宝洁公司随即对涉案专利提起了无效宣告请求。通过口头审查程序，国家知识产权局宣告涉案专利的权利要求全部无效，负责审理侵权案件的上海知识产权法院据此直接驳回了专利权人的起诉。随后，专利权人就无效决定起诉至北京知识产权法院，最终无效决定被维持，专利权人没有继续上诉，案件就此以宝洁公司的胜诉告终。

本案的核心在于在对专利权利要求进行合理解释的基础上认定专利是否有创造性，焦点集中在权利要求 1。

涉案专利权利要求 1 要求保护“一种可携式清洁用品，具有一包覆胶囊及一清洁剂，其中该清洁剂置放于该包覆胶囊内，其特征在于：该包覆胶囊具有一薄膜层、一油脂层，涂布在该薄膜层的一表面上，由此当该包覆胶囊与水接触时，该包覆胶囊可溶解于水，使得在该包覆胶囊的该清洁剂可以做为清洁之用”。

基于涉案专利权利要求和说明书的记载，上述技术方案的一个关键特征是在薄膜表面涂布有“一油脂层”，油脂具有憎水性，基于这一性质，涂布有油脂层的胶囊能够阻隔外界水气以保护薄膜层不与水气产生反应，从而解决胶囊

在长时间置放于空气中会因吸收水气而造成分解破裂的技术问题。

在无效程序中，宝洁公司提交的若干份现有技术均公开了在清洁剂胶囊表面涂布水分阻隔剂以保护薄膜层的技术方案，其中一份最接近的现有技术公开了涉案专利权利要求 1 的大部分技术特征，区别仅在于现有技术采用了蜡而非油脂作为水分阻隔剂。同时，宝洁公司提交了关于“油脂”的公知常识证据证明油脂具有憎水性，油脂和蜡都是常用的隔水材料，因此本领域技术人员容易基于现有技术想到将油脂作为隔水材料涂布在清洁剂胶囊表面得到本专利，故而涉案专利权利要求不具有创造性。专利权人辩称涉案专利中的“油脂”既有憎水性又有亲水性，既可以保护薄膜层不与水气产生反应又可以在水中易溶解不留残渣，与蜡类等水分阻隔剂功能不同，因此本领域技术人员无法从现有技术中得到启示将油脂涂布于清洁剂胶囊表面。基于宝洁公司提交的公知常识证据，合议组并未采信专利权人的答辩，全面支持了宝洁公司的请求，并于 2020 年 1 月 20 日作出无效决定，宣告涉案专利全部无效。

公开资料显示，宝洁公司作为最早研发“洗衣凝珠”技术的公司之一，对洗衣凝珠技术和产品的研发已超过二十年，就此技术提交过大量专利申请，并且早在约 20 年前就率先在欧洲推出了首个洗衣凝珠产品，远早于涉案专利的申请日。然而，在此次的专利侵权诉讼中，专利权人凭借一个低质量专利向宝洁公司索要高达一亿元人民币的损害赔偿。面对不合理的诉讼请求，宝洁公司没有选择和解，而是通过成功无效对手的专利维护了自身的合法权益。

近年来，随着知识产权法律法规的不断完善以及各项知识产权保护方针政策的相继出台，我国的知识产权保护工作得到了空前的发展，权利人的合法权益得到了有效的保护，全社会尊重和保护知识产权意识明显提升，对激励创新、打造品牌、规范市场秩序、扩大对外开放发挥了重要作用。然而，在这一大背景之下，也出现了一些不和谐的现象，例如，某些专利权人利用低质量专利起诉大公司侵权从而索要高额赔偿。为了避免合法销售的产品卷入侵权纠纷以及可能带来的负面舆论，不少大公司选择了息事宁人、私下和解，以支付一笔赔偿金换取权利人撤回起诉。这使得一部分人将此作为一种商机来谋取不正当的利益。

通过以上案例解读可以看出，在遇到此类案件时，被告应当积极应对、深入分析，如果确认原告专利权无效或者己方并未侵犯原告专利权，则不应为了“息事宁人”而轻易选择和解，而是应当通过法律武器积极捍卫自身的合法权益。随着新修改的《专利法》规定“不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”，相信会有越来越多的案例遏制这一滥用专利权的不良风气。

著作权判解

· “嫁接”他人带货短视频？只能诉侵犯著作权吗？

明星楠、支淑雷

随着互联网技术的发展，“网络带货”已经成为消费市场中的热潮，而短视频作为网络视听行业的典型代表，因其强大的社交传播力和内容表现力成为“网络带货”的主要窗口。越来越多的人加入到“带货”的热潮之中，甚至还有一些生产厂商、服务提供者自己提枪上阵，自产自销，通过独特的个人魅力与精彩的视频内容吸引了大量的观众的同时，也提升了自家产品的销量。然而在巨大的经济诱惑下，部分不法企业或主播试图借助短视频主播的名义，通过嫁接信息等方式引流拓客，获取不法利益，例如：（1）将自己的背景信息或是厂商信息直接嫁接在他人的带货短视频中，或是与他人的带货短视频中的背景信息或是厂商信息进行替换；（2）大量传播他人的带货短视频，并同时使用近似账号昵称、头像，以此暗示其与该主播及其厂商有关联关系，以便后续通过自制视频或是其他信息进行引流带货。

这类未经带货短视频制作者或是相关权利人的许可，擅自使用带货短视频的行为，其最终目的是通过“搭便车”的方式，增加自己“账号”的知名度，然后推广其他厂商商品/服务进行“流量变现”。北京互联网法院在其今年4月20日举行的涉短视频案件审理情况新闻通报会上，列举了一个通过将自己的厂商信息与他人的带货短视频进行“嫁接”的案例，为如何应对该种情况提供了一定的解决思路。

典型案例介绍：

无臂残障人士原告杨某系甲平台的带货主播，因其曲折的身世背景和独特的人格魅力，在甲平台拥有近千万粉丝，并已经发布了数百个原创视频，而被告未经原告允许，擅自将原告发布于甲平台上的带货短视频进行修改——将自己的售卖商品信息嫁接在杨某的带货视频中，然后将相关视频发布在被告A公司运营的乙平台上。原告认为覃某侵犯其著作权与肖像权，并构成不正当竞争行为，A公司构成共同侵权。原告要求被告A公司停止侵权视频的播放，并封禁被告覃某的涉案账号，赔礼道歉；被告覃某赔偿经济损失10万元和合理开支2万元。

北京互联网法院针对该案的审理与裁判主要聚焦于“著作权”及相关法律问题之上，具体而言本案的裁判焦点主要有二：一是涉案短视频是否构成作品，二是被告行为是否构成侵权。

在判断带货短视频的独创性问题上，法院认为“对于新形式视频的可版权性标准，应结合其本身特点、所处的社会环境和行业情况等背景综合予以考察。基于鼓励短视频创作和促进公众多元化表达和文化繁荣的价值取向，对于

短视频独创性高度的要求不宜苛求，只要能体现出一定的个性化表达和选取，即可认定其具备独创性”[1]。而在对涉案视频的脚本设计、场景选取、运镜和剪辑过程中，视频制作者围绕相关主题进行独立思考创作，上述元素的有机融合足以体现制作者的个性化表达，因而具备构成我国著作权法意义上的作品所应有的“独创性”要求[2]。

在判断被告是否侵权以及具体侵权行为定性方面，由于被告所发布的视频内容与原告的作品内容基本一致，因此法院认为被告修改视频并擅自发布在其他网络平台的行为构成对原告信息网络传播权的侵犯，作为提供信息存储服务的网络服务提供者 A 公司，因其不存在不存在应知或明知的过错，不承担赔偿责任。最终一审判决判令被告覃某赔偿原告杨某经济损失 8 万元及合理支出律师费 1 万元、公证费 4540 元。一审宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已生效。

可以说，北京互联网法院通过典型案例，明确了可将具有“独创性”的带货短视频作为视听作品进行保护。并且介于短视频的自身特点和网络带货的行业特点，法院对于带货视频的独创性要求并不高，只要视频内容或素材的选取等方面能够体现出“一定程度”地个性化表达，就足以认定该视频具有独创性。因此，对于未经制作者许可，传播该带货短视频的行为可能会构成侵犯著作权人的信息网络传播权。

本案例中，原告也提出被告覃某“嫁接”原告带货视频非法引流拓客的行为构成不正当竞争的诉讼主张，但北京互联网法院则认为反不正当竞争法是对知识产权专门法起到有限的补充保护作用，在知识产权专门法对某一类行为已作出明确规定的前提下，应当通过知识产权专门法进行调整，而不应再适用反不正当竞争法的原则条款进行调整，原告杨某的利益通过著作权法设置的补充机制予以充分补偿，因此法院对其不正当竞争部分的诉讼请求不予支持。

但是，通过“嫁接”的方式使用他人的带货短视频进行引流拓客仅仅侵犯了著作权吗？或者说，仅仅通过著作权法设置的补充机制就足以充分补偿带货主播被损害的利益了吗？

一、著作权法与反不正当竞争法的补偿机制对比与选择

2020 年，北京高院发布《北京高院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准（2020 年）》，对著作权法及反不正当竞争法的损害赔偿裁量因素及审判标准提出了指导性的意见，将该指导意见中与“带货类短视频”相关的审查标准进行比较，我们能窥见对于著作权法与反不正当竞争法的补偿机制之差异，从而确定只通过著作权法弥补因“嫁接”带货短视频被引流拓客的被侵权人之利益是否足够。

	视频类作品、制品法定赔偿的裁判标准	不正当竞争
特别考	视频的类型、时长、点击率、原告获	不正当竞争行为对原告实际损失的

量因素	得授权的具体范围及类型、原告提供涉案视频的商业模式、被诉侵权视频的清晰程度、被诉侵权视频的影响力等	影响、原告因不正当竞争行为造成的投资回报及交易机会的减少或丧失、竞争优势的降低、客户的流失、市场份额的下降及商业信誉的贬损、被告可能获得的利润或者其他潜在利益、行业特点、商业模式
基本赔偿标准	作品： 每条赔偿数额一般不少于 2500 元； 录像制品： 每部赔偿数额一般不少于 500 元。	混淆类行为： 被告实施反不正当竞争法第六条规定的行为，赔偿数额一般不低于 10 万元；同一案件中，被告实施多项“仿冒”行为，造成不同损害后果的，赔偿数额应当分别计算。 网络不正当竞争： 被告主要利用技术手段，通过网络实施被诉行为的，可以参考流量损失酌情确定赔偿数额。流量损失可以根据原告因流量减少导致的利润损失、因广告点击量减少导致的利润损失、会员费损失、流量基础数据和数据产品的销售许可损失、流量变现能力的降低等因素确定。
酌加标准	（1）未经许可在线播放涉案视频类作品、制品并提供下载的，可以比照前述在线播放的基本赔偿标准，酌情提高 1-2 倍确定赔偿数额；（2）涉案视频具有点击率较高等情形的，可以比照前述基本赔偿标准，酌情提高 1-5 倍确定赔偿数额。（3）将涉案视频用于广告或截取画面制作成广告、将涉案视频推荐至首页、热门栏目等用户关注度较高的页面等情形的侵权行为，属于侵权情节严重，可以比照前述基本赔偿标准，酌情提高 1-5 倍确定赔偿数额	
惩罚性赔偿考量因素及数额	考量因素： 权利人或者权利客体的知名度和影响力、权利客体涉及的商业模式、收费标准等、侵害同一著作权或者与著作权有关的权利的权项数量、实施侵权行为的手段、方式、侵权人从侵权内容中的获利情况、侵权平台的规模，侵权持续传播时间，侵权内容的数量及点击、下载、浏览量情况等	综合考虑侵权人的主观过错程度、侵权行为持续时间、侵权获利及给被侵权人造成的损害等因素等

从上述表格不难看出，著作权的损害赔偿判断完全是以“作品或制品”本身为核心，而在具体衡量损害赔偿标准时，也围绕视频的点击量、下载量、浏览量等等，即使指南中明确“将涉案视频用于广告或截取画面制作成广告、将

涉案视频推荐至首页、热门栏目等用户关注度较高的页面等情形的侵权行为”认定为情节严重的侵权行为，“可以比照前述基本赔偿标准，酌情提高 1-5 倍确定赔偿数额”，但实际上其赔偿基数也是围绕视频本身，被侵权人所损失的“直接利益”，被侵权人因“带货视频”被使用而带来的相关产品销售量的减少等因素无法被纳入考量。这是因为通过著作权法对带货短视频进行保护，主要是基于这部分短视频因其创作而具备的文化价值，也正如互联网法院在报告中所述，法院是“秉持鼓励短视频创作和促进公众多元化表达的价值取向，对带货视频在著作权法意义上的创新予以保护”。然而作为“流量变现”的主要媒体形式之一，带货短视频的核心在于其上的商业价值。而著作权法主要保护的是带货短视频的美学、观赏等文化性的价值，无法越过带货短视频的“壳”，触及不正当使用所影响的“核心”部分。

而反不正当竞争法在进行损害赔偿数额确定时，则是越过“视频”这个客体，直击行为与主体。正如指南中提到的，过网络实施被诉行为的，可以参考流量损失酌情确定赔偿数额。流量损失可以根据原告因流量减少导致的利润损失、因广告点击量减少导致的利润损失、会员费损失、流量基础数据和数据产品的销售许可损失、流量变现能力的降低等因素确定。可以说，反不正当竞争法的补偿机制是绕过视频而对带货主播作为“市场竞争主体”这一身份，因不正当竞争行为而产生的损失进行补偿。此外，由于反不正当竞争法损害赔偿的参考因素涉及面广，且可以以商品销量、流量损失等因素为赔偿基准，因此最终获得的损害赔偿往往要比单纯主张著作权侵害的损害赔偿更高。

从以上角度来看，对于“嫁接”他人“带货短视频”进行非法引流拓客的行为，**著作权法的补偿和反不正当竞争的补偿实质上是并列的**，行为人不单单是“使用了”带货短视频，其还将带货短视频用于广告宣传进行营销从而抢占相关市场。**所以说相关行为人所承担的责任实际上应当是“复合型责任”**。即使退一步讲，单单就非法引流拓客行为本身来说，著作权法所规制的行为与反不正当竞争法所规制的行为所处的阶段与所损害的利益皆有不同。著作权法所规制的行为——利用带货短视频属于手段行为，造成了“视频作品”及其经济利益损失。而反不正当竞争法所规制的行为——通过不正当营销行为，获得非法利益的行为则属于目的行为，造成了带货主播市场优势被削弱减损的结果。尽管二行为具有一定的牵连性且在时间维度上没有明确分界线，但是该目的行为不是该原因行为的必然结果或是具有高度可能性的结果，因为也存在很多仅仅针对作品本身的侵权行为。

综上所述，单就本文所探讨的非法引流拓客行为来说，著作权法救济和反不正当竞争法救济不是天然排斥的。但是现行立法对于知识产权专门法与反不正当竞争法的法律地位关系并未给出明确指引，**因此在司法实务中，可以考虑选择反不正当竞争法的救济机制**，一来避免陷入脱离现实，与法官进行法理论争之虞，二来可以将非法引流拓客行为的核心目的行为纳入规制对象，三来有更高的几率获得更高额的损害赔偿。

因此，本文笔者选择采用反不正当竞争法的救济机制来构建针对非法引流拓客行为的诉讼策略。

二、利用带货短视频引流拓客不正当竞争行为性质分析

利用带货短视频引流拓客行为实际上是通过使用带货短视频，让相关公众误以为行为人与带货主播及制作团队具有特定联系，从而利用该主播团队的知名度和传播力为自己的账号引流，或是宣传其他厂商的商品/服务。和一般的“使用”他人视听作品的行为相比，利用带货短视频引流拓客行为所影响的主体至少有两类，一类是带货短视频的原制作者团队，一类是有相关消费需求的消费者以及潜在消费者。因此在具体分析利用带货短视频引流拓客行为性质之前，应当先厘清所涉及主体的具体身份及利益关系。

自产自销型带货短视频制作者的身份认定，应当从其“短视频带货”行为进行分析。无论是否具备独创性或是其他文化价值，带货短视频产生的目的是制作者借助视频的传播，向相关受众介绍自产产品，从而获取商业利益。因此，“带货短视频”具备广告特征，即具有传播性、介绍行为、商业性，其属于广告的范畴。根据我国广告法规定：“广告经营者，是指接受委托提供广告设计、制作、代理服务的自然人、法人或者其他组织。”广告代言人是指“广告主以外的，在广告中以自己的名义或者形象对商品、服务作推荐、证明的自然人、法人或者其他组织”。不同于传统媒体中，广告代言人直接将自己的商业形象租售于广告主或广告经营者，带货短视频制作者通常自己出演相关视频，并且对带货短视频的产生、内容、发布方式等等都具有支配性作用，因此其身份应当被认定为广告经营者，其广告代言人的身份也被其主要身份——广告经营者所吸收[3]。即使不是最终商品生产商或是服务提供者，但仅仅在营销环节来讲，利用带货短视频引流拓客行为实施者与原视频制作者同属于广告行业的经营者，具有明显的相关市场的竞争关系。从结果的危害性上来看，利用带货短视频引流拓客行为会对原自产自销型视频主播带来“争夺交易机会、损害竞争优势”的结果，直接影响了其现实利益及潜在利益。

而对于有相关消费需求的消费者以及潜在消费者来讲，利用带货短视频引流拓客行为会使其误以为行为人或行为人所提供的厂商信息与原自产自销带货主播存在一定的联系，即构成事前混淆。也就是说从行为危害性上来讲，这种行为侵犯了消费者的知情权。但因消费者权益应当按照消费者权益保护法的规定进行保护，对于相关消费者来说可以采取消费者权益保护路径维护自己的权益。

综上所述，利用带货短视频引流拓客行为的行为主体、侵害对象、行为的违法性、结果危害性等皆符合“不正当竞争行为”的构成要件，因此，可以确定此种行为属于反不正当竞争法所规制的不正当竞争行为。

三、“嫁接式”广告宣传的不正当竞争行为规制思路

在确定了利用带货短视频引流拓客行为的不正当竞争性后，应当进一步对其进行类型化分析来确定该种行为违法性之外延，即该种行为属于我国反不正当竞争法中所规定的哪一种不正当竞争行为。

正如上文所述，利用带货短视频引流拓客行为是在广告营销环节引发相关消费者的混淆，而针对自产自销型带货短视频主播来说，由于身份的重合因

题，相关公众的混淆对象实际上是利用带货短视频引流拓客行为的行为人及其背后的厂商与原带货主播。因此根据《反不正当竞争法》第六条第四项及其司法解释第十二条第二项的相关规定，该种行为可能构成“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”[4]，即误以为利用带货短视频引流拓客行为人与原视频主播之间存在联系。但是行为人背后的具体厂商与自产自销型的带货主播之间的利益关系并不直接、明确，但倘若行为人所替换的商品或服务与原商品或服务具有一定的相似度，则可以将**商品销售量额作为实际损失裁判因素来确定损害赔偿数额，从而获取客观的赔偿金额**。例如，2019年上海杨浦法院审理的“大熊制药点斑笔”仿冒案件中，原告A公司为了扩大产品知名度，A公司邀请了邓紫棋、李佳琦等明星，和一些网络美妆达人，在小红书、抖音、微博、淘宝等平台以直播、录制视频等方式对产品进行宣传，积累了大量曝光度和获赞数。而被告则在抖音平台视频推广时使用了知名带货主播李佳琦为A公司产品进行宣传的内容及“李佳琦推荐”的字样，以此非法获利。尽管此案中，被告公司非法利用了带货主播李佳琦的带货视频，但法院的争议焦点不在于原告被告是否因“同一支李佳琦的带货广告”而被混淆，这是因为所替换的产品，即被告公司生产的“幽爽臻白祛斑乳霜”的产品，产品瓶体颜色、形状及按压式的笔头出口与A公司经销的产品相似，且使用了与A公司产品一样的韩文内容。因此，依据反不正当竞争法第六条第一项规定，被告公司明显属于“商品装潢混淆型”不正当竞争行为，最终法院判赔300万元[5]。虽然案件事实中有提及被告利用带货短视频非法引流拓客的行为，但比较可惜的是法院及相关当事人并没有就这一点进行争议、探讨。

而针对所营销商品或服务不类似的情况，在最高人民法院审理的张某、张某岳、北京泥人张艺术开发有限责任公司与张某成、北京泥人张博古陶艺厂、北京泥人张艺术品有限公司不正当竞争纠纷一案中，法院认为即使双方产品并不相类似吗，但是根据申请人所列证据证明二者在宣传以及出售地点方面具有一定关联性，且申请人的品牌“泥人张”具有较高知名度，对未经权利人许可作各种形式的商业使用，一般均足以导致相关公众的混淆、误认。此外，在案证据中还陈列了第三方媒体混淆申请人与被申请人的事实，进一步说明相关公众对双方产生了混淆、误认（案号：（2010）民提字第113号）。也就是说，如果所营销商品或服务不类似，则需要通过其他证据来证明行为人与被侵权人之间存在特定联系与混淆事实，且被侵权人的涉案品牌具有较高知名度。

在所营销产品无特定联系的情况下，也可以主张该种“嫁接式”营销宣传构成“虚假宣传”型不正当竞争行为。金火把（泉州）工艺礼品有限公司与泉州富晨轻工有限公司不正当竞争纠纷一案中（案号：（2020）闽民终1995号），被告金火把公司将拍摄于原告富晨公司的车间近景及正在生产的产品等相关细节的照片和视频，未经充分授权许可即上传至金火把在阿里巴巴网站、阿里巴巴国际网站开设的三家网店，宣称是金火把公司所有。金火把公司使用并非实际属于自身的车间场景和产品加工流程的视频和照片，在阿里巴巴、阿里巴巴国际网站进行商业宣传和展示，客观上将他人实际情况嫁接在自己身上。福建省高级人民法院认为，金火把公司2020年1月后无正当理由继续使用富晨公司生产车间、产品的视频，可能使相关公众产生误认，损害富晨公司

利益，并据此获取不正当竞争优势。原审认定金火把公司构成不正当竞争行为，并无不当，并最终认定上诉人即原审被告构成“虚假宣传型”不正当竞争，维持原审判决，驳回上诉。

通过“嫁接”使用他人带货短视频引流拓客的行为与上述“嫁接式”广告宣传的不正当竞争行为具有相同的本质，考虑其动因，都是行为通过不法行为损害同业经营者的“竞争优势”，抢夺相关竞争市场的交易机会，因此理应从反不正当竞争法的角度对之进行评判，而对于具体的行为类型的判断可以依据个案情节，灵活适用相关条款，亦或是原则性条款。但不可否认的是，“嫁接型”使用他人带货短视频引流拓客的行为所影响的利益绝不应局限于视频本身，更应该放眼“带货视频”背后的市场竞争。

[1] 详见北京知识产权司法保护研究会【4.26 专题】北京互联网法院：涉短视频著作权十大典型案例（附案件审理情况报告）。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMtK4MTk2Nw==&mid=2247531525&idx=2&sn=3805c9df405354ec453a3e1ce72ef332&chksm=fab80fe5cdcf86f3efd88ac36a289b79241b53a0a0f71a0e851ec3ae0d41b545c65b082f4445&mpshare=1&scene=1&srcid=0421oe4001KPpFEz2ZJueh1d&sharer_sharetime=1650515592680&sharer_shareid=45660fa53f37b4dbcbc502c5efe80d5e&version=4.0.6.6516&platform=win#rd。最后访问时间：2022 年 6 月 13 日；

[2] 参见北京互联网法院关于杨莉与陈虹坡等侵害作品信息网络传播权纠纷一审民事判决书，案号：（2021）京 0491 民初 9831 号。

[3] 参见民主与法制时报，主播“直播带货”虚假宣传是否构成虚假广告罪 | 法学院，http://m.thepaper.cn/baijiahao_5081250?sdkver=2f036b0f，最后访问时间：2022 年 6 月 17 日。

[4] 详见《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：（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。第十二条 人民法院认定与反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识相同或者近似，可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法。反不正当竞争法第六条规定的“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”，包括误认为与他人具有商业联合、许可使用、商业冠名、广告代言等特定联系。

[5] 详见沈敬杰 柯思婷，理财周刊，仿冒假借“李佳琦带货”有何后果，<http://money.jrj.com.cn/2020/05/19145029711863.shtml>，最后访问时间：2022 年 6 月 17 日。

—如何理解实用艺术品的实用性与艺术性在“观念上可分离”—— 谈最高人民法院指导性案例第 157 号

张校铨

内容提要：最高人民法院发布的第 157 号指导性案例涉及实用艺术品的可版权性问题，意味着我国法院接受了发展自美国法的“分离原则”，尤其是“观念上可分离”。然而，即使在美国，“观念上可分离”的含义仍然令人捉摸不清，充满争议，该概念甚至已经偏离了“分离原则”区分版权与工业产

权保护对象的目的，我国司法实践在接受“观念上可分离”时应当谨慎。事实上，第157号指导性案例确立的“观念上可分离”与实用艺术品的实用性无关，只是在评价实用艺术品上的艺术性表达是否是“唯一表达”，这是将“思想”“实用功能”以及“唯一表达”混为一谈的结果。

关键词：

实用艺术品；分离原则；观念上可分离；指导性案例

一、问题的提出

2021年7月15日，最高人民法院发布第157号指导性案例——左尚明舍家居用品（上海）有限公司（简称左尚明舍公司）诉北京中融恒盛木业有限公司（简称中融公司）、南京梦阳家具销售中心侵害著作权纠纷案——是我国最高人民法院自2011年至今发布的162个指导性案例中，第五例涉及著作权纠纷的案例。结合《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见》来看，我国法院将更多地运用“观念上可分离”来处理实用艺术品的可版权性问题。

为更好地理解“观念上可分离”，本文先对第157号指导性案例进行梳理[1]：

一审南京中院认为，左尚明舍公司主张的作品是一种产品设计图，中融公司按图生产的被控“唐韵红木衣帽间产品”的功能性与艺术性无法分离，属于工业产品，此生产行为不属于著作权法意义上的复制行为，不构成侵权。二审江苏高院认为，左尚明舍公司主张的是“唐韵衣帽间家具”的整体形状，以及板材花色纹路、金属配件搭配、中式对称设计等的组合，整体富有美感并可用于工业化生产，属于具有实用价值的艺术作品，改判构成侵权。最终，最高法院认为：“我国著作权法所保护的是独创性表达，而不保护作品中所反映的思想本身”，涉案家具的实用功能主要在于放置、陈列衣物等，这是由柜体内部置物空间设计所决定的，如果改动板材花色纹路、金属配件搭配、中式对称设计等造型，不会影响其放置、陈列衣物的实用功能，涉案家具可作为美术作品受《著作权法》保护。与江苏高院仅从涉案家具“富有美感”就得出“属于具有实用价值的艺术作品”相比，最高法院的“改动造型不影响实用功能”的逻辑似乎更有说服力。

除去分析该案件本身，最高法院还明确了判断国内实用艺术品可版权性的基本规则。首先，要评价是否构成作品的三个基础要件，即：（1）属于文学、艺术和科学领域内的智力创作；（2）具有独创性；（3）能以有形的形式复制。其次，考察作为美术作品的三个特殊构成要件：（4）由绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成；（5）具有审美意义；（6）属于平面或者立体的造型艺术作品。最后，为排除实用艺术品中的实用功能，还需要满足（7）实用性 with 艺术性可以相互分离（“分离原则”）。具体指两种情形：

（a）物理上可以相互分离，即具备实用功能的实用性与体现艺术美感的艺术性可以物理上相互拆分并单独存在；

（b）观念上可以相互分离，即改动实用艺术品中的艺术性，不会导致其实用功能的实质丧失。



唐韵衣帽间家具
（摘自左尚明舍公司外观设计专利）



疑为被控侵权的唐韵红木衣帽间
（摘自案件被告 2016 年发布的公众号文章）

显然，最高法院认为“唐韵衣帽间家具”属于“观念上可分离”的情形，但是最高法院随之又将体现实用功能的柜体 L 形拐角设计（“使其能够匹配具体家居环境进行使用”）考虑进了作品实质性相似的判断中（“二者相似之处在于：整体均呈 L 型，衣柜门板布局相似……”），这依然是认可了功能性元

素的可版权性，可见这种“观念上可分离”很难一分为二地割裂出功能性的部分。

这不禁令人想起“Paradis 酒瓶”系列案，对于同样的瓶子，上海浦东法院认为“酒瓶的形状主要用于实现其盛酒的实用功能，其艺术美感与实用功能本身无法分离而独立存在”[2]；但广东高院秉持前述“观念上可分离”的思路，认为“对该瓶子的扁葫芦形状、带状棱边、瓶盖凹环等处设计进行改动，不会影响该酒瓶子储存酒液的实用功能，符合实用性及艺术性在观念上可相互分离的要件”[3]。如果认可酒瓶的功能是储存酒液，那么广东高院的“观念上可分离”也依然保护了功能性的部分，所谓的“分离”到底分离了什么呢？



Paradis 酒瓶

不得不承认“物理上可分离”完美地排除了功能性部分，但属于“观念上可分离”的情形或者说物理上不可分离的情形占多数，“观念上可分离”在理论上很美好，但尤其对三维的形状、结构而言，可操作性令人怀疑。总之，在第157号指导性案例中，最高法院正式地定义了“观念上可分离”，即“改动实用艺术品中的艺术性，不会导致其实用功能的实质丧失”，这在理论上是否合理，以及如何理解最高法院对“观念上可分离”的定义？本文将加以分析。

二、“观念上可分离”可能偏离了“分离原则”的产生目的

目前普遍认可美国法发展了“分离原则”，该原则产生的目的是确定实用品在何种情况下可以受版权法保护，或者说是防止工业化的功能性产品被版权法强大的权利内容和保护期“过度保护”从而威胁整个外观设计制度。

“分离原则”发端于美国最高法院1954年判决的“Mazer案[4]”，该案涉及一款作为台灯底座的舞蹈雕像，该判决写到：版权法与外观设计专利法保护美感的分界线不在于美和实用性，而在于版权保护艺术，而外观设计专利权保护有关原创性和装饰性的外观设计的发明创造。在版权法中，我们找不出支持以下观点的条文，即一件合于版权保护的物品，当其预期的目的是用于或已经用于工业时，就不能获得版权注册，或使版权注册无效[5]。这段说理意在

强调版权法仅保护实用品的艺术性部分，而没有反对版权法与外观设计法保护的无形客体并存于同一实体物上。

恰巧 Mazer 案涉及的雕像是可以与台灯在物理上分离的，美国版权局后来把“版权法仅保护艺术性部分”理解为“版权法不保护功能性部分”，并对应修改了实用品获得版权的判断标准，该标准进一步成为 1976 年《美国版权法》第 101 条“绘画、图形及雕塑作品”定义的“分离原则”：实用品的外观设计，只有在其绘画、图形及雕塑的特征（features）可以与实用性相分离（can be identified separately）且独立存在（capable of existing independently）时，才可以根据本法获得版权[6]。众议院在法案的说明报告中进一步提出了“观念上可分离”（conceptual separability）的概念，即“工业品只有在外形含有在物理上或观念上可分离的，独立于物品实用方面的要素才可以获得版权”，但对什么是“观念上可分离”没有做出具体解释。[7]

后来，美国法院一直尝试在判例中解释“观念上可分离”，包括主、次要标准（Kieselstein 案[8]）、创作过程测试标准（Brandir 案[9]）、销售价值标准（Gianna 案[10]）以及独立艺术价值标准（Pivot Point 案[11]），可是，这些标准深受个案案情的影响，无法进行交叉测试，难以称之为“标准”。在 2017 年的“Varsity 案[12]”中，美国最高法院确立了最新的“两要件标准”，代表多数意见的 Thomas 大法官认为，实用艺术品在符合《美国版权法》规定的两个要件时可受版权保护：（1）设计成分可以分离于实用物而被感知为平面或立体的艺术品，即“分离识别”要件；（2）如果假想设计成分脱离于所结合的实用物，其可以单独或固定于其他有形的表达媒介而符合绘画、图形或雕塑作品，即“独立存在”要件。[13]也就是说，美国最高法院认为，涉案啦啦队制服可以被假想地分离于服装并作为一幅绘画或者说图形而存在，便属于作品。

“Varsity 案”得到的两要件标准似乎可以对所有前案进行测试，但也只是饮鸩止渴。因为一切可被感知的外观本质上都是一种表达，尤其是美国法对作品的创作高度要求极低，所以两要件标准将使得几乎所有设计品上的艺术部分都可以被“假想脱离”并“单独固定”成为版权法保护的对象，包括“Brandir 案”中拒绝保护的自行车支架。

从结果来看，“观念上可分离”成为了强化法官自由心证的说理工具，似乎已经与统一裁判思路的目的背道而驰。至今为止，美国法仍未能合理地解释“观念上可分离”，“分离原则”区分版权与工业产权保护客体的功能，因“观念上可分离”含义的不确定性而大打折扣。我们不禁要反思，“观念上可分离”作为“分离原则”的子概念，还能起到区分版权法与外观设计专利法客体、起到防止给外观设计制度带来不利影响的作用吗？

三、最高法院的“观念上可分离”实质是不保护“唯一表达”

首先需要澄清，“实用艺术作品”不是专指《实施国际著作权条约的规定》第六条第一款规定的“实用艺术作品”，而是指那些艺术性与实用性可以分离的“实用艺术品”，比如，第 157 号指导性案例写道，“实用艺术品本身既具有实用性，又具有艺术性”，以及“作为美术作品受著作权法保护的实用

艺术作品，除同时满足关于作品的一般构成要件及其美术作品的特殊构成条件外，还应满足其实用性与艺术性可以相互分离的条件”。换句话说，最高法院明确所谓的“实用艺术品”是朴素的描述性概念，而“实用艺术作品”意味着通过了“分离原则”的测试而成为作品。

这也可以看出，我国使用“分离原则”也是想用来区分作品和外观设计。进一步，因为外观设计本身是可以同时具备实用性和艺术性的，无需对外观设计进行实用性和艺术性的分离，所以“分离原则”实质上是对“是不是作品”的判断，再进一步说，因为所有外观都是具体可见的表达，所以“分离原则”的本质应该是对某种表达“是否可以受《著作权法》保护”的判断，这和美国判例的说理目的是相同的。

与美国判例不同的是，第157号指导性案例确立的“观念上可分离”是“改动实用艺术品中的艺术性，不会导致其实用功能的实质丧失”，有别于“分离识别”与“独立存在”的二要件思路，因为我国的“观念上可分离”是在假想“改动”艺术性的部分，而不是像美国那样假想“分离”艺术性部分，正是这一微妙的区别，使得我国可以转而通过判断“可替代性”或者说是否属于“唯一表达”来评价某种表达是否受《著作权法》保护。只是从第157号指导性案例中可以发现，我国法院把“思想”与“实用功能”混为一谈了，也有意无意地把“思想”与“唯一表达”混为一谈了。

最高法院在第157号指导性案例中的说理可以剥离成：（1）著作权不保护思想，只保护表达；（2）实用功能属于思想范畴；（3）不能随意改动的艺术性表达（唯一表达）等同于实用功能；（4）不能随意改动的艺术性表达（唯一表达）属于思想；（5）不保护不能随意改动的艺术性表达（唯一表达）。这样进行剥离，便能发现最高法院在（2）和（4）处存在的问题：

其一，思想不等同于实用功能，前者是著作权法理论上明确排除的抽象内容，后者则是工业产权法保护对象的共性，只能说不一定适宜通过著作权保护。其区别在于，思想是绝对不受《著作权法》保护的，而实用功能似乎并非绝对，著作权在保护地图、设计图这样的科学领域的图形作品时，必然会对其实用功能起到一定的保护作用。

其二，根据“思想-表达二分法”，表达和思想永远处在可否被外在感知的对立面，即使是唯一表达也不可能是抽象的思想，只不过“唯一表达”或者“有限表达”同实用功能类似，不适宜受著作权保护。就像讨论外观设计法律是否应当保护功能所唯一限定的外观特征那样，绝非是因为功能所唯一决定的外观不再是外观、无法肉眼可见，而是为了防止某种功能被过分垄断从而作出的一种例外或限制。

因此，对最高法院定义的“观念上可分离”的正确理解是，改动艺术性部分则实质影响功能的，该艺术性部分实质上是唯一表达或有限表达，不宜被个体垄断，即使它具有独创性，《著作权法》也不给予保护。反过来说，哪怕某个表达具有功能性，只要可以被改动，依然可以受《著作权法》保护——这其实和功能性无关！绝不是所谓的“分离原则”。梳理美国法之后不难发现，“观念上可分离”本身还是个含混不清的概念，我国法院当然也无法完美地定义“观念上可分离”。在混淆前述两对概念的情况下，我国法院定义的“改动艺术性的部分”其实还是在讨论艺术性部分是否是唯一表达，例如用于装酒的酒

瓶瓶身、用于支撑人体的椅子造型等，只要这些实用艺术品存在合理的设计空间，存在变化外在表达的可能性，就都是可以在“观念上可分离”的，都可以受《著作权法》保护。

四、总结和结论

通过评析第 157 号指导性案例，本文还试图阐明一个观点：不从立法入手而只是解释现有规则，几乎是不可能清晰地区分版权和工业产权所保护的客体的，英国法和法国法的发展历史都能说明这一问题。

英国曾在区分版权和外观设计的保护客体上花费了超过半个世纪的时间。1911 年《英国版权法》第 22 条制定了“设计者的主观标准”，依据设计者创作时的工业化意图对版权和外观设计的保护客体进行区分^[14]，后来在 1949 年的《注册外观设计法》中又出现了“观察者的主观标准”，该法第 1 条第（4）项规定英国贸易委员会（Board of Trade）可以驳回以文学或艺术性质为主的设计品的外观设计注册^[15]。由于判断者的主观难以统一，最终英国干脆在 1956 年《版权法》中更换为客观标准，即艺术作品一旦客观上被注册成外观设计或在工业上应用（*applied industrially*），该作品的版权保护就受到限制，变成保护程度介于版权与注册外观设计权之间的“工业版权（*industrial copyright*）”^[16]，这种立法模式还影响了澳大利亚^[17]。而法国在近一个世纪内也尝试了一系列区分艺术作品与具有工业性及“非艺术”性客体的标准，包括作品的复制方法、作品的创作目的、作品的主要用途、创作者的身份以及作品的艺术价值，在发现每一种判断标准都过度依赖主观判断而使得区分两者的目的落空后，法国走向了极端的“艺术整体性（*unity of art*）”立场，^[18]提供给实用艺术品版权和外观设计权的双重保护。

总之，美国法的“观念上可分离”是个过于理想化的概念，美国学者对此尚未形成统一意见，我国法院在借鉴时也应谨慎，否则既可能面临美国当下的尴尬，也可能迈进英国和法国历史上的泥沼。好在最高法院没有照搬目前美国判例法对“观念上可分离”的任何标准，而是利用“改动”艺术性部分来替代“分离”艺术性部分，把判断实用艺术品是否受《著作权法》保护的问题回归到了分析是否是“唯一表达”当中去，使得该指导性案例不会带来不合理的麻烦。我国如果要处理版权与工业产权保护客体之间的关系，不妨在立法论上向欧洲国家学习，至于是倾向于降低工业产品的知识产权保护力度，还是倾向于保护工业产品的艺术性，则属于立法政策的博弈。

[1] 参见：最高人民法院，（2018）最高法民申 6061 号民事裁定书；江苏省高级人民法院，（2015）苏知民终字第 85 号民事判决书。

[2] 上海市浦东新区人民法院，（2018）沪 0115 民初 12691 号民事判决书。

[3] 广东省高级人民法院，（2019）粤民终 1665 号民事判决书。

[4] *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201, 100USPQ 325 (1954).

[5] 该段判决译文摘自，李明德：《美国知识产权法（第二版）》，法律出版社 2014 年版，第 381 页。

[6] 《美国法典》第 17 篇第 101 条（“Pictorial, graphic, and sculptural works”）。

- [7] 李明德：《美国知识产权法（第二版）》，法律出版社 2014 年版，第 382-383 页。
- [8] Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., 632 F.2d 989, 990 (2d Cir. 1980).
- [9] Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co., 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987).
- [10] Jane GALIANO and Gianna, Inc. v. Harrah's Operating Company, Inc.; Harrah's Entertainment, Inc., 416 F.3d 411.
- [11] Pivot Point International, Inc. v. Charlene Products, Inc and Peter Yau, 372 F.3d 913.
- [12] STAR ATHLETICA, L. L. C. v. VARSITY BRANDS, INC. 799 F. 3d 468.
- [13] 译文摘自，麻冬圆：《美国实用艺术品的“分离选择”的认定——以 Varsity 案为视角》，载于《中国版权》杂志 2017 年第 4 期，第 55 页。
- [14] 1911 年《版权法》第 22 条规定：本法不适用于受 1907PDA 保护的注册外观设计，除非该外观设计虽然可以被注册（capable of being so registered），但没有实际或打算用于任何模型或图案的工业生产（multiplied by any industrial process）。
- [15] Registered Designs Act 1949, Geo V c. 88.(original version), Section 1 (4).
- [16] The Copyright Act 1956, 4 & 5 Elizabeth 2 c.74, Section 10: 他人在上述情形发生时起 15 年内，未经许可做出由 1949 年《注册外观设计法》控制的行为的，只侵犯注册外观设计权；如果 15 年期限经过，他人未经许可做出本来由 1949 年《注册外观设计法》控制的行为的，将不再侵犯版权。
- [17] 参见：1968 年《澳大利亚版权法》第 74-77 条。
- [18] 参见：[澳]山姆·里基森，[美]简·金斯伯格：《国际版权与邻接权——伯尔尼公约及公约以外的新发展（第二版）》，郭寿康等译，中国人民大学出版社：第 392 页，引用部分由刘波林翻译。

本文首发于《版权理论与实务》2021 年 09 期，总第 9 期，略作修改。

反法判解

·成功打击未经授权经销商，“美特斯邦威”获得有一定影响的企业名称保护

沈嘉、沈绮宁 等

许多知名企业除了通过官方旗舰店销售产品，还会授权部分代理商和经销商销售产品，这种商业扩展模式可以扩大产品的知名度以及品牌影响力。但是有部分经营者，在促销时或通过其他渠道以较大折扣进货，并以比正常售价更低的价格转售。虽然所销售的商品本身是正品，但这些未经授权经销商没有缴纳管理费用，也没有投入客户服务和广告费用，通过对品牌方的攀附和价格上的优势，获取额外的交易机会，取得不正当竞争利益。

北京万慧达（上海）律师事务所代理的上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“美特斯邦威公司”）与常州市创潮服饰有限公司（下称“创潮公司”）侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一案【（2021）苏 04 民初 222 号】为如何打击未经授权经销商转售正品的行为提供了思路。

案情概要：

原告美特斯邦威公司是第 25 类第 1545453 号和第 1545480 号注册商标的权利人，两个权利商标都于 2000 年 2 月 21 日申请，于 2001 年 3 月 28 日获得注册，有效期至 2031 年 3 月 27 日，核定使用商品为“服装，鞋，帽，袜，手套（服装），围巾，皮带（服饰用），足球鞋，游泳衣，婴儿全套衣”。其中，第 1545453 号注册商标于 2006 年被认定为驰名商标。

被告创潮公司是淘宝店铺“美特斯邦威品牌折扣店”的经营者，向消费者销售带有“美特斯邦威”和“Meters/bonwe”商标的正品服装。被告提供的商品与原告商标核准使用的商品相同。被告未经原告许可，在淘宝店铺名称中使用“美特斯邦威”；在商品页面、宣传海报和视频以及退换货登记卡上使用了“美特斯邦威”和“Meters/bonwe”商标，与原告权利商标相同。从上述使用的形式和场景来看，极易使相关公众误认为该店铺与原告存在直营或授权许可等商业上的联系。

2021 年 7 月，美特斯邦威公司对创潮公司提起诉讼，请求法院判令被告停止商标侵权、停止实施不正当竞争行为，赔偿其经济损失 100 万元，并承担本案全部诉讼费用。主要理由为：被告在淘宝店铺名称中、在商品页面上、宣传海报和视频以及退换货登记卡上使用与原告权利商标相同的标识，构成《商标法》第五十七条第（七）项规定的商标侵权行为；被告擅自使用原告在先已具有高知名度的企业名称构成《反不正当竞争法》第六条第（二）项规定的不正当竞争行为。

经审理，江苏省常州市中级人民法院认为，“美特斯邦威”属于原告有一定影响的企业名称，在服装届颇具知名度。被告作为服装销售行业的经营者，与原告具有竞争关系，在没有获得原告许可的情况下，将其淘宝店铺名称设置为“美特斯邦威品牌折扣店”，引人误以为店铺与原告存在特定联系，有利于增进其交易机会，既印证了“美特斯邦威”在业内的影响力，又证明了被告存在攀附“美特斯邦威”知名度的主观故意。在原告取消被告的分销资格后，其还以该店铺名称对外销售极易导致消费者混淆，该行为违反了《反不正当竞争法》第六条第（二）项的规定，构成不正当竞争，应承担赔偿损失的法律责任。

因原告被侵权所受到的损失及被告因侵权行为所获得的利益均难以确定，法院适用法定赔偿，综合考虑下列因素：1. 美特斯邦威企业字号的知名度和美誉度；2. 被告曾是原告分销商，不正当竞争故意明显；3. 被告淘宝店铺月销售额及自认利润率；4. 被告侵权时间不长且在起诉后已停止侵权；5. 原告为制止侵权所支出的合理费用等。

短评：

对于未经授权经销商转售正品的行为，由于所售商品来源于商标权利人，如果在转售过程没有破坏商品、改变包装，通常不符合传统的商标侵权要件。但是其在转售过程中使用了权利商标，存在降低商誉、损害品质、导致相关公众对商品来源产生混淆误认可能性，仍有商标侵权之虞。但是，各法院对正品转售行为是否构成商标侵权的判断标准不统一，争议点大多在于：（一）销售行为是否构成商标权利用尽；（二）在没有造成消费者来源混淆的情形下，能否以商标的品质保障功能遭到损害认定商标侵权以及如何认定商标的品质保证功能受到损害；（三）具体销售行为是否破坏了商标的品质保障功能。

相反，多数法院对于正品转售行为具有不正当性争议较少，因为未经授权经销商无偿利用商标权人不断努力扩大的品牌知名度获得非法利益的行为，攫取了其他合法经营者的交易机会，不正当地获取了较其他合法经营者更多的竞争优势，破坏了经销该品牌商品的所有经销商之间的正当竞争秩序，扰乱了市场公平竞争的环境，应当构成不正当竞争行为。例如：法国皮尔法伯护肤化妆品股份有限公司诉长沙慧吉电子商务有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案〔（2015）长中民五初字第00280号〕、芬迪爱得乐有限公司诉上海益朗国际贸易有限公司等侵害商标权及不正当竞争案〔（2017）沪73民终23号〕、完美（中国）有限公司诉绍兴市柯桥区杨汛桥镇胡素娟保健品店、浙江淘宝网络有限公司不正当竞争纠纷案〔（2019）浙0110民初17059号〕。如果经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况等做虚假或引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者，也构成虚假宣传的不正当竞争行为。例如：北京泰达益生科贸有限公司诉嘉兴邦沐禹商贸有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案〔（2019）浙0110民初7759号〕。

万慧达律师根据本案原告的诉讼目的和被告的行为性质，选取了合适的诉讼策略和管辖法院，在半年内取得本案的胜诉判决，得到了原告的极大肯定。

-在先企业字号何时可对抗他人在后的字号？

丁金玲、郑晓霞

企业名称权由登记取得，是经过行政机关登记的合法权利，因受不同的登记管理机关管理，一般情况下其权利范围具有地域性。字号作为企业名称的重要组成部分，也是真正需要受到法律保护的部分。那么，在何种情况下，在先字号权利人可突破该地域范围，禁止他人在后字号的登记和使用呢？笔者拟以“大峡谷”案为引，通过案例研习，探讨这一法律问题。

案情简介

2003年、2009年，上海大峡谷光电科技有限公司（以下简称“上海大峡谷”）、大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司（以下简称“大峡谷苏州”）分别成立，二者法定代表人相同，具有台资背景，主要经营范围均为“LED灯具设备、户外照明工程”等。自成立以来，上述两主体一直持续使用“大峡谷”字号。

2017年，中山市大峡谷照明有限公司（以下简称“中山大峡谷”）成立，主要经营范围包括“LED照明灯具研发设计、生产制造”等。在中山大峡谷成立之前，上海大峡谷、大峡谷苏州已经实施过包括“上海东方明珠电视塔、北京银河SOHO、G20杭州城市亮化”等大型照明工程项目，多次参加行业展会进行宣传。其中，在中山大峡谷所在的珠三角地区多次参展，并在当地承办工程项目等。而中山大峡谷在实际经营中，存在攀附前述两主体的行为。

2020年9月，上海大峡谷、大峡谷苏州作为共同原告，以中山大峡谷违反《反不正当竞争法》第六条第（二）项擅自使用他人有一定影响的企业字号为由，向中山市第二中级人民法院提起民事诉讼，要求其停止使用含有“大峡谷”字号的企业名称、停止网络上的虚假宣传、赔偿经济损失30万元等。

一审法院经审理支持了上海大峡谷、大峡谷苏州的诉讼请求，认为：在案证据足以证实自2003年起，经过原告持续、广泛使用及宣传，“大峡谷”字号在灯具及照明行业内已有一定影响，具有一定的市场知名度。中山大峡谷经营范围包括灯具生产及照明工程的施工，与两原告具有竞争关系，且成立时间远晚于原告。在其成立之前，两原告“大峡谷”品牌已具有一定的知名度，但其仍将“大峡谷”文字登记注册为企业名称中的字号，并且还在网站宣传中存在虚假宣传情况。被告主观上具有搭便车及攀附两原告已有商誉的故意，客观上无偿占有了两原告的商业信誉，容易使相关公众对企业及产品来源产生误认和混淆，从而获取不正当利益，违反诚实信用原则及商业道德构成不正当竞争行为。一审法院判定中山大峡谷立即停止不正当竞争行为并变更企业名称。

【（2020）粤2072民初14761号】

后中山大峡谷方向中山市中级人民法院提起上诉，并质疑上海大峡谷、大峡谷苏州两公司共同提起诉讼的合法性。经过审理，二审法院维持一审判决全部内容，并就主体是否适格作出认定：大峡谷苏州公司、上海大峡谷公司企业名称中均含有“大峡谷”字样，均在侵权行为发生前已成立，对“大峡谷”字

号知名度的形成均有贡献，贡献比例难以区分，且两公司的法定代表人相同，具有关联性，其共同以中山大峡谷公司侵犯其企业字号构成不正当竞争为由提起本案诉讼，具有共同的诉讼标的，不违反相关法律规定。【（2021）粤 20 民终 3733 号】

短评：

一、利用他人企业名称实施不正当竞争行为的，应当受到相应法律规制

企业名称受不同登记机关管理，容易出现不同地域内不同企业使用相同或近似字号的情况，若二者经营范围完全不同，且均寥寥无名，倒也可能相安无事。但实际生活中却经常是某家企业知名度很高后，其他主体纷拥而上，不仅造成在先企业的困扰，还易导致消费者混淆。为了解决企业名称之间的冲突问题，《反不正当竞争法》、最高人民法院相关司法解释、工商行政管理总局（现市场监督管理总局）相关管理规定都对此进行了回应。

《反不正当竞争法》第六条第（二）项规定：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：（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）。

最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：原告以他人企业名称与在先的企业名称相同或者近似，足以使相关公众对其商品的来源产生混淆，违反《反不正当竞争法》第五条第（三）项【即上述《反法》第六条第（二）项】的规定为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。

《企业名称登记管理规定》（2013 年）第五条规定：登记主管机关有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称，上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜的企业名称。对已登记注册的不适宜的企业名称，任何单位和个人可以要求登记主管机关予以纠正。《企业名称登记管理规定》

（2021 年）第二十条做了近似的规定，同时将不符合规定的企业名称的审查端口前移，登记机关有权不予登记并书面说明理由。第二十三条进一步规定了人民法院认定企业名称应当停止使用的情况下，企业应当履行的更名义务和登记机关可采取的相应强制措施，该规定与《反法》第十八条第二款相一致。

《企业名称登记管理实施办法》第四十一条规定：已经登记注册的企业名称，在使用中对公众造成欺骗或者误解的，或者损害他人合法权益的，应当认定为不适宜的企业名称予以纠正。

可见，在先“有一定影响”的字号受到法律保护，即便不在同一地区，在后同业竞争者也不能任意使用他人字号，否则可能会面临被法院或登记机关撤销的风险。

二、在先企业字号对抗他人在后字号的影响因素

在先字号对抗在后字号，除了竞争关系及字号近似度基本要素外，同时也

会考虑是否会造成相关公众混淆、在先登记企业字号的知名度及其知名度所能覆盖的范围、在后字号登记者是否具有主观攀附故意等。当然，上述均非各自单独判断，而是从整体上进行综合认定，且各因素之间也会相互影响。

（一）判断依据：是否容易造成相关公众混淆误认

综合上述规定，以及大峡谷案件的判决来看，在先字号对抗在后字号，落脚点在于相关公众是否容易产生混淆误认，这种混淆既包括商品来源的混淆，也包括企业之间存在特定联系的误认。

此前北京市高级人民法院曾发布过《关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》，其中提到商标和企业名称之间混淆的因素，可以考虑销售商品或提供服务的渠道方式、双方经营商品或服务的类似程度、是否存在实际混淆、被告是否有利用或损害他人商誉的故意等。在判断企业名称之间是否会造成混淆时，也可以参考该规定。

本案中，双方均属户外照明行业，且都承担户外照明的设计和施工，提供的商品和服务高度重合。字号不仅起到区分市场主体的作用，更在同行业起到了区分商品和服务来源的作用。在上海大峡谷、大峡谷苏州在先字号已具有较高知名度的情况下，中山大峡谷在后无正当理由使用相同的字号，本身就难谓善意。加之中山大峡谷还存在攀附商誉的故意，法院在整体判断后认为会导致相关公众对商品来源产生混淆，进而认定构成不正当竞争。

（二）保护前提：在先企业字号的知名度

在解决企业名称之间冲突的规定中，均提及在先字号需达到一定影响力/知名度。企业字号作为一种商业标识，和商标一样，其保护范围受到显著性、知名度的影响。一般来说企业字号的保护范围与其知名度的地域范围一致，其固有显著性越高、知名度越大，受保护的力度也会更大。

本案中，一审法院充分肯定了“大峡谷”企业字号在中山大峡谷成立之前已在灯具及照明行业具有一定影响力。这是在先字号受保护的前提，当然知名度的范围并非要求全国范围内，只要影响力达到了被告所在地，被告处于明知或应知的状态，在后登记使用相同字号没有正当理由，则在先字号就有获得保护的可能性。但若在后企业登记前，在先企业的知名度尚未建立，则在先字号可能就不一定受保护，因在先知名度并没有达到被告明知或应知的状态，也无法证明被告具有主观不正当性，因而不构成不正当竞争[1]。

当然，对于在先字号的知名度，也并不要求在先企业一定要在该地设立实体机构或开展具体业务，只要其影响力能够覆盖到该区域即可。如在和睦家案件[2]中，最高院认为，尽管北京和睦家尚未在福州地区开设分支机构，但因其在全国性杂志、报纸、期刊上有大量宣传证据，并获得了全国性荣誉，法院最终也认定福州和睦佳医院构成不正当竞争，并承担变更企业名称的责任。

（三）加重情节：在后企业名称登记者的主观恶意

反不正当竞争法的主要功能在于维护诚实信用、公平有序的市场竞争秩序。对于违反诚实信用、恶意攀附、误导公众的行为，正是反不正当竞争法所规制的行为。本案中，中山大峡谷在第三方网页中的攀附行为，说明其主观上具有故意，登记相同字号的目的显而易见，也足见其在先知晓上海大峡谷、大峡谷苏州字号的知名度，在后登记难谓正当。

同样的，在典型案例卡骆驰案[3]中，被告在其关联公司被要求不可再在

企业名称中带有中文“卡骆驰”字样后，又在后成立“厦门卡骆驰公司”，仍将“卡骆驰”作为字号进行企业名称登记，主观恶意明显，侵害了原告企业名称权利。法院因此判决两被告变更企业名称，并赔偿经济损失和合理费用。

但是，笔者认为实际使用的恶意并非成立反法第六条第二款的必要条件，仅是加重情节。恶意反应了当事人的主观态度，往往很难直观体现，若在后企业并无明显的实际使用恶意，在先字号已经具有较高知名度，在后企业登记相同字号没有正当合理理由的情况下，结合行业特点以及相关公众混淆误认的可能性，在后字号仍然可能被认定为具有不正当性，构成不正当竞争。

综上，在先字号对抗在后字号，需要对在案证据综合考量，以是否容易导致相关公众混淆误认为判断标准，考虑在先字号的知名度，判断在后登记人是否具有不正当竞争的主观意图，通过行政或司法救济维护在先字号的合法权益。

今年3月份最新版《企业名称登记管理规定》开始施行，逐步建立企业名称申报系统和数据库、建立企业名称争议解决机制，并强化事后监管，加大对企业名称登记的管理力度，相信能对保护企业字号相关权利、维护市场秩序起到积极作用。

[1] 山西省太原市中级人民法院（2016）晋01民初297号民事判决书。

[2] 最高人民法院（2018）最高法民再428号民事判决书。

[3] 上海市第二中级人民法院（2013）沪二中民五（知）初字第174号民事判决书。

赔偿

商标

· “淮海”车辆诉“淮海”润滑油一审获赔 3000 万——兼评注册商标无效前的侵权责任

向俊霖

近日，万慧达代理的淮海控股集团有限公司（“淮海控股集团”或“原告”）诉淮安市海润石化有限公司（“海润公司”或“被告一”）、江苏海纳石油制品有限公司（“海纳公司”或“被告二”）、江津区某汽配经营部等（“被告三、四”）四被告侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，重庆市第一中级人民法院作出一审判决，认定被告在润滑油、发动机油系列产品上使用“淮海”“淮海及图”商标标识构成对原告在三轮车、摩托车、润滑油等商品上的“淮海”系列注册商标专用权的侵犯，判令四被告立即停止侵权，被告一、二（被控侵权产品的生产商）共同向淮海控股集团赔偿经济损失及合理开支 3000 万元。

案情简介

淮海控股集团是小型车辆行业的领军企业，1976 年其前身徐州市两山车辆厂创立“淮海”三轮车品牌开始使用“淮海”系列商标，历经 40 多年发展，“淮海”品牌在全球小型车辆及相关领域具有较高知名度，在第 12 类三轮车、摩托车等商品上拥有一系列“淮海”“淮海 HUAIHAI”等注册商标，在第 4 类润滑油等商品上注册有“淮海及图”“淮海”商标，其中申请时间最早核定使用在“三轮车”商品上的“淮海 HUAIHAI 及图形”商标自 1994 年起数次获江苏省著名商标认定，2011 年被认定为驰名商标。

海润、海纳二公司系母子公司，主营润滑油产品的生产、销售。海润公司及其高管沙某（海纳公司股东）自 2005 年以来在第 4、12、1 类等多个商品类别申请了“淮海”“淮海 HUAIHAI 及图形”“HUAIHAI 及图形”等商标。其中申请日最早（2005 年 6 月 6 日）指定使用在第 4 类“发动机油；润滑油”等商品上的第 4699087 号“淮海”商标于 2008 年 11 月 14 日获准注册，2013 年 11 月 13 日淮海控股集团提出无效宣告申请，经过 7 年多的商标争议程序，最终该商标被最高院于 2020 年 12 月 31 日做出的（2020）最高法

行再 258 号行政判决宣告无效。该案最高院再审前，商评委裁定该商标予以无效宣告，但一、二审法院均判决撤销商评委的裁定。被宣告无效前，该商标曾获江苏省著名商标认定。

海润公司自 2005-2006 年起一直生产、销售和宣传“淮海”牌润滑油、发动机油系列产品，海纳公司自 2010 年起与海润公司共同实施生产、宣传行为，使用“淮海”“淮海及图”商标标识（“被控侵权标识”），该产品在包括重庆、江苏等在内的全国数十个省市销售。在最高院判决宣告海润公司

“淮海”商标无效后，被告仍在继续进行被控侵权标识的使用。

2022 年 1 月，万慧达代理淮海控股集团集团在重庆一中院提起本案商标侵权及不正当竞争诉讼，请求法院判令四被告立即停止侵权，被告一二共同赔偿淮海控股集团经济损失及维权合理开支 3000 万元，具体主张以在案证据显示的海润公司侵权行为及获利开始至本案起诉前的持续侵权期间即 2006-2021 年共计 15 年为赔偿计算期间，根据该期间海润公司主营业务收入、应税货物销售额、主营业务利润等数据计算海润公司累计侵权获利应在 2.45 亿元以上，并主张按该获利数额的二倍适用惩罚性赔偿。

海润公司等四被告参诉后提出了以下主要抗辩：原告在第 4 类商品上的注册商标权系在海润公司被诉的 4699087 号“淮海”商标注册后才享有；被告润滑油、发动机油等产品与原告商标使用的三轮车、摩托车等商品不类似；被告不具有恶意，被诉“淮海”商标被宣告无效前的使用行为合法有效不应承担侵权责任，海润公司在收到无效宣告再审判决后只销售了 2142 元的涉案产品；原告起诉已超过诉讼时效，计算赔偿责任期间应倒推三年；海润公司主营业务利润不等于被诉产品净利润等。

重庆一中法院经审理认为：（一）被控侵权标识与原告商标属于相同或近似商标，最高院在（2020）最高法行再 258 号行政判决中认定海润公司诉争商标使用的润滑油等商品与原告商标核定使用商品（三轮车、摩托车等）具有一定联系的结论相当于认可二者构成类似商品，本院赞同并进一步认为润滑油、发动机油与机动三轮车、摩托车在功能、用途、销售场所、销售渠道、消费对象等方面具有极为密切的联系，海润公司在被诉产品上使用“淮海”商标容易导致相关公众的混淆误认，海润公司产品更是与原告第 16965940 号商标核定使用商品相同，海润、海纳二公司共同经营被诉产品构成对原告商标的共同侵权，被告三、四销售被诉商品的行为亦侵害了原告商标权。（二）被诉注册商标自始无效；“淮海”商标争议行政程序属于引起本案诉讼时效中断的事由，该案最高院作出再审判决后侵权诉讼时效期间重新计算，原告起诉未超过法定诉讼时效，有权对被告从始至终使用“淮海”标识的行为主张侵权。

（三）确定海润公司赔偿责任时重点考察以下因素：原告商标具有较高知名度；至少自 2006 年起海润公司开始使用“淮海”标识，持续时间较长；海润公司自始使用“淮海”、申请相关商标具有攀附意图，且在其商标被宣告无效后继续侵权；海润公司的主要业务是生产、销售润滑油等相关产品，2006 年、2007 年度应税货物销售额分别为 107691771.7 元、33206840.93 元，2008 年至 2018 年的主营业务收入和主营业务利润合计 605658113.5 元和 245437855.4 元，虽然主营业务利润与侵权获利并不完全等同但可将其作为判断侵权获利的重要参考；原告维权开支。结合上述因素及一般商业常理，认定

海润公司侵权获利高于原告主张的赔偿金额，无需适用惩罚性赔偿，对原告主张 3000 万元的赔偿请求予以支持。

短评

一、《商标法》47 条的理解适用与注册商标无效前的侵权责任

本案系又一侵权注册商标被宣告无效前、后恶意注册人使用该商标被判令承担赔偿责任的典型案例，万慧达律师代理原告充分举证了被告一自其最早的侵权行为开始至本案起诉前共 15 年期间的持续侵权及获利情况，以该期间作为赔偿计算期间累计计算侵权赔偿金额获得法院认可，是本案最大的亮点之一。一审法院认为，根据《商标法》47 条的规定，被诉注册商标自始无效，该条关于商标无效宣告不具有追溯力的规定针对的情形有所限定，仅包括无效商标的“权利人”作为维权或授权一方发生的纠纷或者法律关系，并不包括本案此种因商标无效而可能侵害他人商标权的情形，原告提起本案诉讼未超过法定诉讼时效，有权对被告从始至终使用“淮海”标识的行为主张侵权。

关于注册商标被宣告无效前的使用的赔偿责任，尽管现行《商标法》47 条似未明确或细化，但根据该条“自始无效”的规定及其与《商标法》57 条（构成商标侵权的行为）、63 条（侵权赔偿数额的确定）等条款的逻辑自洽，以及商标侵权赔偿制度的价值意蕴，笔者赞同，该商标的注册人或者被许可使用人使用该商标构成侵权的，自然应当承担赔偿损失的责任，可不论该注册人或使用人是否具有主观恶意，而且，在本案中，被告具有攀附意图，更应承担赔偿责任。在代理本案过程中，笔者亦曾对近数年来涉及注册商标被无效前、后侵权的部分判例进行了调研整理，发现在多地法院审理的该类多数案件中，法院判决确定的侵权赔偿责任均及于涉案侵权注册商标被宣告无效前的使用，多个案件法院支持的赔偿计算期间（或酌定赔偿考量的侵权持续时间）为在案证据能够证明的被诉商标被宣告无效前、后的整个侵权期间，例如“鸽皇”案溯及“自始至终”13 年，“惠氏”案、“永泉阀门”案赔偿计算/考虑期间覆盖了 7 年，“美禾辛”案赔偿计算期间 5 年。

以下笔者列出侵权注册商标被宣告无效前的使用被判决承担赔偿责任的部分其他案例，便于大家查阅参考。

侵权 商标	案号	判决摘要	判赔
鸽皇	（2018）渝 05 民初 3095 号、 （2021）渝 民终 166 号	一审： “鸽皇 GE HUANG 及图”虽曾为注册商标，但该商标已被宣告无效，根据 2013 年《商标法》47 条的规定，该注册商标专用权视为自始即不存在... 鸽皇集团对曾经的“鸽皇 GE HUANG 及图”注册商标并无信赖利益可言，侵害了原告的注册商标专用权。 二审： 该商标被宣告无效后其商标专用权视为自始即不存在，鸽皇集团在“鸽皇 GE	赔偿计 算期间 共 13 年，判 赔 1000 万

		HUANG 及图”商标被宣告无效前的商标使用行为失去了合法性及定当性，且该期间应当作为确定鸽皇集团赔偿金额的考量因素。	
Wyeth 惠氏	(2019)浙01民初412号、 (2021)浙民终294号	一审： 根据《商标法》47条规定，因广州惠氏公司“Wyeth”“惠氏”商标已经被宣告无效，相关商标专用权视为自始即不存在，对其在该商标被宣告无效之前的使用系合法使用的主张不予支持。 二审： 原广州惠氏公司等主张的自有注册商标专用权或被许可的案外人的注册商标权，均应视为自始不存在，各上诉人关于宣告无效之前使用被诉侵权标识系合法使用的抗辩不能成立。	赔偿计算期间共7.3年，判赔3055万
永泉 阀门	(2020)粤民终1588号	商标和企业名称得以注册的合法形式不能掩盖被诉行为的侵权实质，更不能成为侵权行为赖以产生甚至持续的合法依据。宣告无效的注册商标，视为自始不存在，即从开始注册时就无效，在法律上不承认该注册商标专用权的存在或者曾经存在。即使侵权商标曾经获得核准注册，仍需承担相应的商标侵权责任。酌定赔偿时考虑侵权期间为侵权行为自始至一、二审的持续期间。	酌定赔偿考虑期间约7年多，判赔1000万
美禾辛	(2021)鲁民终1160号	被诉“美禾辛”商标被宣告无效后自始无效，津港美禾辛公司等突出使用该标识构成商标侵权，应当承担停止侵权及赔偿责任的民事责任；法院认为津港美禾辛公司等将与“美可辛”商标近似的“美禾辛”文字注册为企业字号并申请注册商标等行为具有恶意，以侵权行为开始以来整个5年的侵权期间为赔偿计算期间。	赔偿计算期间5年，判赔1030万
纽巴伦公司 “N”图形	(2016)沪0101民初19567号、 (2021)沪73民终301号	二审： 根据商标法47条第一款的规定，依照商标法第四十五条的规定宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在。 该条第二款规定的不具有追溯力的情形，是指注册商标被宣告无效前以该商标为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。 而本案系纽巴伦公司的注册商标作为被诉侵权标识被提起诉讼的商标侵权案件，故商标法47条第二款的规定不适用于本案。纽巴伦公司应对新平	判赔2500万

		衡公司权利商标核准注册公告之前使用被诉标识的行为承担赔偿责任。	
小米生活	(2018)苏01民初3207号、 (2019)苏民终1316号	二审： 上诉人称即使“小米生活”注册商标被依法宣告无效，无效宣告前的行为不应被追责。本院认为依法宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在，上诉人关于注册商标被宣告无效前的行为不应被追责的主张于法无据，不予支持。	判赔 5041.4198 万 (含维权开支)
江南宗申	(2018)苏01民初2073号、 (2020)苏民终267号	一审： 宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在...“江南宗申”商标已经被生效判决宣告无效，该注册商标专用权视为自始不存在，本案已不存在注册商标之间的权利冲突问题，故对三被告抗辩主张其使用商标系合法授权的注册商标亦不予支持。	判赔 300 万
ROBAND	(2016)浙06民初758号、 (2018)浙民终20号	一审： “ROBAND”标识是否属于有效商标并非其相关使用者构成侵权的排除事由...被诉侵权方虽主张该标识系其合法注册的商标，但被告使用该商标构成对老板电器公司商标权的侵害，应承担停止侵害、消除影响、赔偿损失等民事责任。	二审改判 1004.8523 万
555 及图	(2015)武知民初字第142号、 (2016)苏04民终2352号	一审： 第 5256379 号“  ”商标虽注册后被宣告无效，但被告申请注册、使用该商标具有攀附故意，且持续时间长、范围广，应对由此造成上海钟厂的损失承担赔偿责任。 二审： 被无效的商标的注册人、使用人的主观状态不应是是否应当承担赔偿责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素；即使没有恶意，其仍应就先前在同一种商品上或类似商品上使用与权利人注册商标近似的商标的行为承担侵权责任。商标法 47 条规定“不具有追溯力”的“商标侵权案件”是指被宣告无效的商标注册人作为权利人追究他人侵权责任的案件，该条“因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”是指恶意的商标注册人以他人侵犯其注册商标专用权为由采取诉讼或其他措施造成他人损失的情形。	判赔 10 万
大阅城	(2022)京民再14号	被宣告无效的商标自始无效，故在一、二审诉讼中存在的注册商标之间的权利冲突	判赔 124 万

建发大阅城		问题已不再存在，建发集团、阅彩公司应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的法律责任。关于阅彩公司的注册商标被宣告无效的事实并非发生在二审诉讼中，故对本案无溯及力的主张，不予支持。	
BELIMO	(2019)闽民终 883 号、(2020)最高法民申 3307 号	再审： 搏力谋厦门公司还主张其获准注册了“BOLIMO”商标，因此，其使用被诉侵权标志的行为具有合法性，但根据本院审查查明的事实，该商标已被宣告无效，商标无效是自始无效，搏力谋厦门公司的不侵权抗辩不能成立。	判赔 150 万
菱电	(2020)浙民申 4877 号	经宣告无效的商标，视为自始无效，东莞菱电公司使用“菱电”标识不具有合法性基础；本案所争议的东莞菱电公司的行为是否侵害涉案注册商标专用权未曾经过司法程序审理，侵权注册商标被宣告无效并不影响对本案中东莞菱电公司被诉行为性质以及法律责任的认定... 东莞菱电公司应当承担停止侵权、赔偿损失等责任。	判赔 30 万
大自然美学家	(2020)苏 05 民初 60 号	福建大自然公司等抗辩称被控侵权行为发生在第 11612776 号商标被宣告无效之前，不构成侵权。法院认为，一方面，商标被宣告无效是自始无效，另一方面，福建大自然公司和周福良在经营活动中并非规范使用该注册商标，故二者以一件被无效的商标作为自己实施侵权行为的免责事由没有事实和法律依据，不予支持。	判赔 1506.05 20 万 (含维权开支)
妙妙	(2016)鲁民终 291 号	根据《商标法》47 条规定... 蒙牛公司第 6428708 号“妙妙”商标在涉案商品上已被宣告无效，其涉案商标权在涉案商品上视为自始不存在。	判赔 300 万
汇源	(2015)民三终字第 7 号	菏泽汇源公司辩称其核准经营的系列罐头食品上使用的是 7400527 号注册商标，但是目前该商标已经被生效判决宣告无效，故其该上诉理由不成立。	判赔 1000 万

二、润滑油、发动机油类产品与机动三轮车、摩托车等商品类似问题

一审法院认定被诉的润滑油、发动机油等产品与原告在第 12 类商品上注册的权利商标使用的“机动三轮车”“摩托车”等商品构成类似商品亦是本案的一大亮点。在海润公司第 4699087 号“淮海”商标无效宣告行政诉讼

程序中，一、二审法院曾认为该商标指定使用的“润滑油；工业用油”等商品与淮海控股集团引证商标核定使用的“三轮车”“电动三轮车”“摩托车”等商品不类似，但最高院再审判决认为，淮海控股公司的前身在二十世纪九十年代生产、销售的是“淮海”牌助力三轮车、机动三轮车、摩托三轮车等系列产品，诉争商标核定使用的润滑油、发动机油等商品是机动三轮车、摩托车的备品配件，而且经常在摩配市场或者汽车修理厂销售，因此诉争商标核定使用的商品（润滑油；工业用油等）与淮海控股公司引证商标核定使用的商品（三轮车；摩托车等）具有一定的联系。在本案中，万慧达律师从原告品牌发展过程中经营的车辆类型及商标使用的商品，被诉产品与原告商标使用的“三轮车”“机动三轮车”“摩托车”等商品在功能、用途上的关联性，在销售场所、销售渠道、消费对象（消费群体）上的重合一致性，以及相关在先判例等方面进行了充分举证和论证，获得了法院的支持。

笔者调研发现，在近十多年的商标确权、侵权司法实践中，不乏认定第4类润滑油等商品与第12类摩托车、汽车类商品构成类似商品的案例，除本案被诉商标争议再审案件（（2020）最高法行再258号）外，还如，北京高院审理的“TSI-BEST”无效宣告案（（2019）京行终3618号）、“DANFOSS”无效宣告案（（2018）京行终41号）、“Haima及图”商标异议复审案（（2014）高行（知）终字第2872号）、“盖瑞特”商标异议复审案（（2012）高行终字第1540号）、“VWPOLO”商标异议复审案（（2011）高行终字第1616号）、“日产嘉禾及图”商标无效案（（2010）高行终字第599号）、北京一中院审理的“日产嘉禾及图”润滑油商标侵权案（（2012）一中民初字第6669号）、长沙中院审理的“法雷奥”商标侵权案（（2013）长中民五初字第770号）、重庆高院审理的“宗申”摩托车机油商标侵权案（（2005）渝高法民终字第209号）等。

而本案不同的亮点还在于认定润滑油、发动机油等产品与“机动三轮车”属于类似商品。根据我国车辆产品专业分类，“三轮车”是从车轮数量上划分的一种车辆类型，包括三轮摩托车、助力三轮车等机动三轮车类型，而三轮摩托车（可分为正三轮、边三轮）是摩托车的典型类型，属于摩托车。我国商标注册申请早期实践中曾接受“三轮车”商品名称的指定，例如本案淮海控股集团申请时间最早的第313958号权利商标指定商品为“三轮车”，在后来的《类似商品和服务区分表》中该名称是在第12类商品1204群组名称中使用的，被划归该群组的三轮车包括“机动三轮车”“电动三轮车”等规范商品名称。2022年版《类似商品和服务区分表》还明确指出，1204群组机动三轮车、电动三轮车与1202群组摩托车、踏板摩托车类似，与第九版及以前版本1203摩托车交叉检索。

本案被告不服一审判决，已于2022年11月向重庆高院提起上诉。

-商标侵权案件中侵权人注册商标被无效后的侵权认定和赔偿问题- 兼谈商标法第 47 条的理解和适用

姚红军

随着我国公众知识产权意识的逐渐提高和国家打击知识产权侵权力度的不断加大，商标侵权人的侵权手段也由单纯的假冒变得更加复杂多样。一个越来越普遍的商标侵权表现形式就是侵权人往往会申请注册一些与知名品牌在一定程度上相似的商标，然后投入使用并在实际使用过程中进一步改变其注册商标的显著特征或者附加一些其他因素，使其实际使用的标识更加接近知名品牌，从而造成消费者混淆误认。

这样不仅使各大网络销售平台因为这些山寨品牌能够出示商标注册证而对其在平台的销售大开绿灯，而且使行政执法部门的执法行动因为其有注册商标而投鼠忌器。品牌权利人往往不得不通过发起民事侵权诉讼制止侵权行为，同时在国家知识产权局提起无效宣告申请。然而在司法实践中，不同地方的法院由于对商标法第四十七条的理解和适用存在差异，对侵权人在其注册商标被无效前的商标使用行为是否应判定为商标侵权以及是否应承担赔偿责任方面出现了截然不同的认定和判决。笔者认为有必要对这个问题进行探讨和澄清。

我们先来看一下商标法第四十七条的规定：

依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

这一条规定本来是很清楚明了的，也就是被宣告无效的商标，其注册商标专用权自始就不存在，自然也就不存在基于该商标的请求权或抗辩权。然而，由于第四十七条第二款关于“不具有追溯力”的规定并没有明确说明仅适用于该商标注册人基于注册商标而发起的商标侵权诉讼、行政投诉或者进行的商标转让和使用许可，而不适用于该商标注册人作为侵权人被告的情形。尤其是第二款后面的但书，容易让人认为“不具有追溯力”似乎也可以适用于被无效商标注册人作为被告的商标侵权诉讼案件。

那么，在被无效商标的注册人作为被告的商标侵权案件中，究竟应该如何理解和适用商标法第四十七条？我们先看在司法实践中的几个不同案例。

案例一

江苏苏美达集团诉福安市森威机电商标侵权案（以下称为“威森案”）
(2016)闽民终 809 号

原告江苏苏美达集团是“SUMEC”、“FIRMAN”、“FIRMANspg”等商标的所有人，核定使用商品类别为第 7 类。福安市萨瓦福吉电器有限公司申请注册了“ECFIRMAN”和“SUM”两个商标后，并于 2013 年 4 月 20 日授权许可给被告森威机电公司使用。森威机电公司于 2015 年 2 月 6 日设置大型户外广告牌，上面发布“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”、“FIRMANspg”等标识。苏美达集团针对萨瓦福吉公司的商标提起无效宣告，国家工商行政管理总局商标评审委员会于 2014 年 12 月 31 日作出无效裁定，北京知识产权法院于 2015 年 8 月 19 日作出行政判决维持商评委裁定，北京高级人民法院于 2015 年 8 月 19 日作出终审判决维持一审判决。

在商标侵权诉讼程序中，一审法院认为，被告威森机电公司在广告牌上使用的标识与原告苏美达集团的注册商标构成同种或类似商品上的近似商标，其行为是不当的。但是，被告在商标注册人福安市萨瓦福吉电器有限公司授权使用期间发布广告使用相关“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识，且在上述标识被生效判决宣告无效之前即拆除广告，不再使用上述标识，故根据商标法第四十七条的有关规定，应认定宣告注册商标无效的裁定对于本案使用许可合同不具有追溯力，另森威机电公司也并非相关涉案商标注册人，故苏美达集团公司认为森威机电公司使用“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识的行为构成侵权的主张，依据不足，不予支持。

一审判决后，原告上诉至福建省高级人民法院。福建高院认为，被告森威机电公司注册商标虽然被国家商标评审委员会裁定宣告无效，但在北京市高级人民法院作出宣告无效的生效行政判决前，被告注册商标仍然属于效力待定状态，被告亦无法预见涉案商标是否会被最终无效，且现有证据不足以证明其明知其使用的商标已被宣告无效仍恶意使用，亦不足以证明被告于授权范围及期限内使用商标的行为具有侵犯原告注册商标专用权的故意，因此认定被告的行为不构成商标侵权，最后判决驳回原告上诉，维持原判。

案例二

潍坊泰鸿拖拉机诉洛阳泰红农机商标侵权案（以下称为“泰红案”）
(2019)新民终 23 号

原告潍坊泰鸿拖拉机有限公司（以下简称为“泰鸿公司”）于 2001 年 2 月 7 日取得“泰鸿”商标的注册商标专用权，核定使用商品类别为第 12 类。被告洛阳泰红农业机械有限公司（以下简称为“泰红公司”）的股东、法定代表人刘华南于 2012 年 12 月 24 日申请注册“泰红”商标，于 2014 年 6 月 7 日核准注册，核定使用商品类别为第 12 类。刘华南于 2012 年 10 月 31 日与泰红公司签订商标许可使用合同，授权泰红公司在其门市及拖拉机产品上使用“泰红”商标。泰鸿公司于 2015 年 10 月 16 日向国家工商总局商标评审委员会提出无效宣告请求，商评委于 2016 年 8 月 30 日裁定宣告“泰红”商标无

效。刘华南不服该裁定，先后向北京知识产权法院提起行政诉讼并向北京市高级人民法院提出上诉，北京高院于 2018 年 4 月 23 日终审判决驳回上诉，维持商评委作出的无效宣告裁定。

在本案商标侵权民事诉讼程序中，一审法院认为：商标局关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众均具有一定的公信力，因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护，不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为，否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性，不利于市场主体的交易安全。**洛阳泰红公司在“泰红”商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权，应否承担赔偿责任，应当以洛阳泰红公司存在主观恶意为前提**，在其不规范使用注册商标，有刻意借助在先注册商标的声誉傍名牌、搭便车的恶意，给他人造成损失的，应当给予赔偿。本案中，洛阳泰红公司并没有改变注册商标标识而故意靠近在先的注册商标，或者宣传与在先的注册商标具有某种联系等行为，现有证据不足以证明洛阳泰红公司在涉案“泰红”商标被宣告无效的行政判决生效前，使用“泰红”商标的行为，具有侵犯潍坊泰鸿公司注册商标专用权的故意。另现有证据亦不能证明洛阳泰红公司在 2018 年 4 月 23 日以后，存在继续使用被宣告无效的“泰红”商标的行为，因此潍坊泰鸿公司主张洛阳泰红公司构成商标侵权，并主张侵权损失赔偿依据不足。

原告泰鸿公司不服一审判决，上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院。新疆高院认为，泰红公司在“泰红”商标被无效之前依据与刘华南签订的商标许可使用合同，在约定的范围内使用商标的行为，属于依据商标法第四十七条第二款规定的可不予追溯的情形。其次，也无证据证明泰红公司使用“泰红”商标存在明显攀附、依靠“泰鸿”商标的故意，亦无证据证明存在不规范使用的情形，**不存在恶意**，因此不构成商标侵权。

案例三

上海钟厂诉上海好大钟表有限公司商标侵权案（以下称为“好大案”） (2016)苏 04 民终 2352 号

原告上海钟厂是第 100051 号（“555 及图”）商标的所有人，于 1979 年注册，核定使用商品为钟。被告好大公司由赵宇阳等人于 2007 年设立，法定代表人赵宇阳。赵宇阳于 2006 年申请注册第 5256379 号商标（“555 及图”），核定使用商品为钟。上海钟厂于 2010 年 3 月 19 日向商评委提出撤销申请，商评委认为争议商标与上海钟厂商标构成近似，于 2013 年裁定撤销赵宇阳的第 5256379 号商标，北京高院于 2015 年 6 月 19 日作出终审判决维持商评委裁定。被告在其商标被裁定撤销前后均存在使用商标的行为。

在本案民事侵权诉讼程序中，一审法院认为，被告注册、使用涉案商标具有攀附上海钟厂商标的故意，且持续时间长、范围广，应对由此造成的损失承担赔偿责任。常州中院在二审判决书中则认为，**被告使用商标的主观状态，不应成为本案是否应对承担赔偿责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素。商标法第四十七条第二款规定的“但是，因商标注册人的恶意给他人造**

成的损失,应当给予赔偿”是对“宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力”这一规定的转折,结合该法条第三款“依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还”的表述可知,此处的“商标侵权案件”是指被宣告无效的商标注册人作为权利人追究他人侵权责任的案件,故而本条规定的“因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿”是指恶意的商标注册人以他人侵犯其注册商标专用权为由采取诉讼或其他措施造成他人损失的情形,该规定不适用于本案案情。二审法院进一步指出:即使本案被告没有恶意,其仍应就先前在同一种商品上或类似商品上使用与权利人注册商标近似的商标的行为承担侵权责任。

案例四

新平衡诉纽巴伦商标侵权案(以下称为“纽巴伦案”) (2021)沪73民终301号

原告新平衡公司(New Balance)是第5942394号“”商标的注册人,核定使用商标类别为第25类运动鞋。被告纽巴伦公司系第3954764

号“”商标的持有人,核定使用类别为第25类,该商标于2019年7月11日被北京市高级人民法院终审判决宣告无效。新平衡公司因纽巴伦

公司在运动鞋上使用“”标识,侵害其“”商标的注册商标专用权,侵权时间长,侵权范围广,遂诉至上海市黄浦区人民法院,要求停止侵害,赔偿损失共计3000万元。

本案民事侵权诉讼一审程序中,纽巴伦公司认为其商标于2019年9月被宣告无效,新平衡公司是在该时间点之前提起的诉讼,因此该无效宣告对本案不具有追溯力。一审法院认为,根据商标法第四十七条规定,除法定情形外,注册商标的无效宣告具有溯及既往的效力,被宣告无效的注册商标,自始丧失商标专用权。纽巴伦公司在被诉侵权运动鞋及包装、宣传中使用涉案标识的行为,丧失了商标法上的依据,系对一般商业标识的使用。另本案系不正当竞争和商标侵权纠纷,并非商标转让或许可使用合同纠纷,且在涉案商标被裁定宣告无效之时,本案尚未审结,因此本案不适用商标法第四十七条第二款规定的溯及力例外情形,本案所涉的商标的无效裁定具有溯及既往的效力。因此判决被告使用涉外商标的行为构成侵权,侵权时间长范围广,且侵权恶意明显,被告应立即停止侵权,赔偿原告经济损失2500万元。

上海知识产权法院在二审判决中进一步明确指出:商标法第四十七条第二款规定的不具有追溯力的情形,是指注册商标被宣告无效前以该商标为权利商标,法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和

行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。而本案系纽巴伦公司的注册商标作为被诉侵权标识被提起诉讼的商标侵权案件，故商标法第四十七条第二款的规定不适用于本案。二审法院最终驳回了纽巴伦公司的上诉，维持原判。

从以上四个案例可以看出，不同地方的法院对于商标法第四十七条第二款的理解和适用有着非常大的差异，有的甚至截然相反，并对案件的结果产生了决定性影响。因此，对这个问题进行深入分析和准确解读是非常必要的，否则就会因为对这一法律条款的理解和适用出现偏差而不利于追究侵权责任。

应如何理解和适用商标法第四十七条

首先，可以从商标法关于商标侵权的判定标准来分析。《商标法》第五十七条规定了商标侵权的几种表现形式，其中最基本的表现形式就是未经商标注册人的许可，在同一种或者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。从这一规定来看，**判断是否构成商标侵权，不需要考察侵权人是否具有主观故意**，只要其客观上未经商标权人同意在相同或类似商品上使用了相同或类似商标，容易导致相关公众产生混淆或误认的，即构成商标侵权。而且侵权人是否具有恶意，也不是决定是否需要承担赔偿责任的前提。只要侵权行为客观上造成了他人损失，就应当承担赔偿责任。这在对照第五十七条第三项和第六十四条第二款的规定中即可得到印证，因为前者认定销售商侵权并不需要考虑其主观状态，只有在确定其赔偿责任时才会考虑。人民法院**只有在确定侵权赔偿金额时，才需要考量侵权人的恶意因素**。这一点从商标法第六十三条的规定即可得出结论，根据该条规定，只有在确定是否需要适用惩罚性赔偿的情况下，才需要考量侵权人的恶意情节。如果所有侵权赔偿都有恶意的要件，惩罚性赔偿则只需增加情节严重的要件即可。

其次，从商标法第四十七条规定本身的内容及其第一、二、三款之间的逻辑关系来看，该条第一款是对无效商标如何处理的一个大原则，也就是被宣告无效的注册商标，其注册商标专用权视为自始即不存在。也就是说，所有被无效的注册商标，在注册期间也不享有商标专用权，一起回归到从来没有商标注册的状态加以考量。因此，如果使用该商标侵犯了他人的注册商标，当然就构成商标侵权；如果因其侵权行为给他人造成损失，当然应该予以赔偿。

至于第四十七条第二款，是在被无效商标视为自始即不享有注册商标专用权的前提下，对于该商标所有人在注册期间基于善意前提下的维权和授权行为所产生的后果不予追溯，是从节约司法资源角度考量而作出的一种妥协性例外性安排。即使如此，如果因商标注册人具有恶意而给他人造成了损失，仍然应当予以赔偿。该但书显然以具有前面的事实存在为前提条件。

第四十七条第三款更进一步的对第二款的不追溯例外作了进一步的说明和限缩，即如果这种不追溯的例外性安排明显违反了公平原则，商标注册人仍然应该全部或部分返还已经获得的商标侵权赔偿金、商标转让费或使用费。另外，从第三款进一步限缩的内容来看，也可以得出第二款的不追溯情形应该只包含被无效商标的注册人起诉他人的商标侵权诉讼案件或投诉他人商标侵权的行政执法案件，以及商标转让或使用许可合同这几种情形，而不包括商标注册人因使用被无效商标被他人起诉商标侵权的情形。

由此可见，被宣告无效的注册商标，其注册人在商标注册期间的**所有使用行为**，均不受法律保护，对其使用行为所造成的损失和后果均应承担相应的法律责任，与通常的商标侵权行为无异。判断其使用行为是否构成商标侵权，只需要考察其使用的标识是否与他人注册商标构成相同或近似，是否有可能使相关公众产生混淆，而无需考量使用人是否具有恶意，也无需考虑使用人是商标注册人还是被许可人。在商标侵权成立的情况下，也无需以恶意为条件确定是否应该承担赔偿责任，只是在确定具体赔偿金额时需要考量侵权人的恶意。

最后再让我们来回看前面提到的四个案例。

“威森案”和“泰红案”中，一二审法院均认为被告使用的标识与原告注册商标构成近似，但是因为被告的使用行为在商标被终审行政判决确认无效之前，按照商标法第四十七条第二款之规定，应认定宣告注册商标无效的裁定对于本案使用许可合同不具有追溯力。这一认定显然是混淆了“无追溯力”适用于许可合同与商标侵权行为两者之间的区别。虽然被告与被诉商标所有人之间的商标许可合同在被诉商标被无效之前仍然可以维持有效，但是对于商标许可使用合同的“无追溯力”显然并不及于使用被许可商标侵犯了他人注册商标专用权的情形。在许可合同有效期间构成商标侵权的行为，仍然应该被追诉。

两案二审法院更进一步认定原告无证据证明被告的行为具有恶意或故意，因此认定不构成侵权。这不仅不合商标法第四十七条第二款的本意，也是对商标侵权构成要素的误解。该款中的但书规定的是商标注册人在不具有恶意的前提下，不需要进行赔偿，并不是说如果商标注册人的使用行为如果不具有恶意就不构成侵权。正如上文所述，判断商标侵权只需要考量两个商标是否构成相同或近似，从而有使相关公众产生混淆误认的可能，无需考察侵权人是否具有恶意。

因此，“威森案”和“泰红案”一二审法院对于商标法第四十七条的理解和适用，均出现了一定的偏离，其判决结论也有商榷之处。

笔者认同“好大案”和“纽巴伦案”两案二审法院的认定和结论。

“好大案”一审法院作出了正确的认定，但是在论述过程中未明确认定商标法第四十七条第二款并不适用于被宣告无效商标的使用人侵犯他人注册商标专用权的情形，仅简单论述因为被告具有侵权恶意，因此应承担侵权责任。

“纽巴伦案”一审法院作出了商标法第四十七条第二款不适用于本案的认定，但是在不适用的理由中提到因为本案在涉案商标被无效时尚未审结所以不适用，稍显多余。

常州中院和上海知识产权法院均分别在两案二审判决中对商标法第四十七条的理解和适用作了完整清晰的解读，认为商标法第四十七条第二款的“无追溯力”规定仅适用于注册人作为权利人的商标侵权案件，而不适用于注册人作为被告的商标侵权案件；被告使用商标的主观状态，不应成为是否构成侵权以及是否应该承担赔偿责任的考量因素。笔者完全认同这一解读。

希望以上分析能够帮助读者对商标法第四十七条的正确理解和适用的重要性有一个全新认识，也希望能够因此减少因为对该条款的误读而产生错误的判决。当然，如果最高人民法院能够对这一问题在司法解释或者指导性案例中加以明确，就能够彻底消除司法实践中可能出现的不同理解和适用。

·侵权惠氏母婴用品被判 3000 万！惠氏公司 20 年维权路获全面支持

明星楠、夏欢

2022 年 4 月 21 日，在最高院举行的知识产权宣传周新闻发布会上，万慧达律师事务所代理的惠氏有限责任公司、惠氏（上海）贸易有限公司与原广州惠氏宝贝母婴用品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选 2021 年中国法院 10 大知识产权案件。本案在去年世界知识产权宣传日当庭宣判，浙江高院二审判决驳回原广州惠氏公司等上诉人的上诉请求，适用惩罚性赔偿，全额支持了惠氏公司提出的 3000 万赔偿请求。

维权历程回顾

19 世纪 80 年代，惠氏公司开始在中国申请注册“惠氏”“Wyeth”等商标，核定使用在第 5 类“婴儿食品；婴儿奶粉”等商品上，经长期宣传使用成为中国公众广为熟知的品牌。

2009 年 10 月，管某某在香港地区设立惠氏中国有限公司，并使用该主体受让了案外个人在 3 类、10 类、16 类等商品类别上注册的 6 件“惠氏”“Wyeth”商标。2010 年，管某某与其妻子陈某某在大陆地区设立广州惠氏宝贝母婴用品有限公司（“广州惠氏公司”），并随即将前述 6 件商标转让至广州惠氏公司。之后，管某某、陈某某又设立广州正爱公司、青岛惠氏公司，广州惠氏公司的徐姓股东及其亲属入股杭州单恒贸易公司和杭州单恒母婴公司（入股后两公司均变更字号为“惠氏”）。2011 年开始，管某某、陈某某、广州惠氏公司等主体大规模生产、销售使用“惠氏”“Wyeth”“惠氏小狮子”等标识的母婴用品。

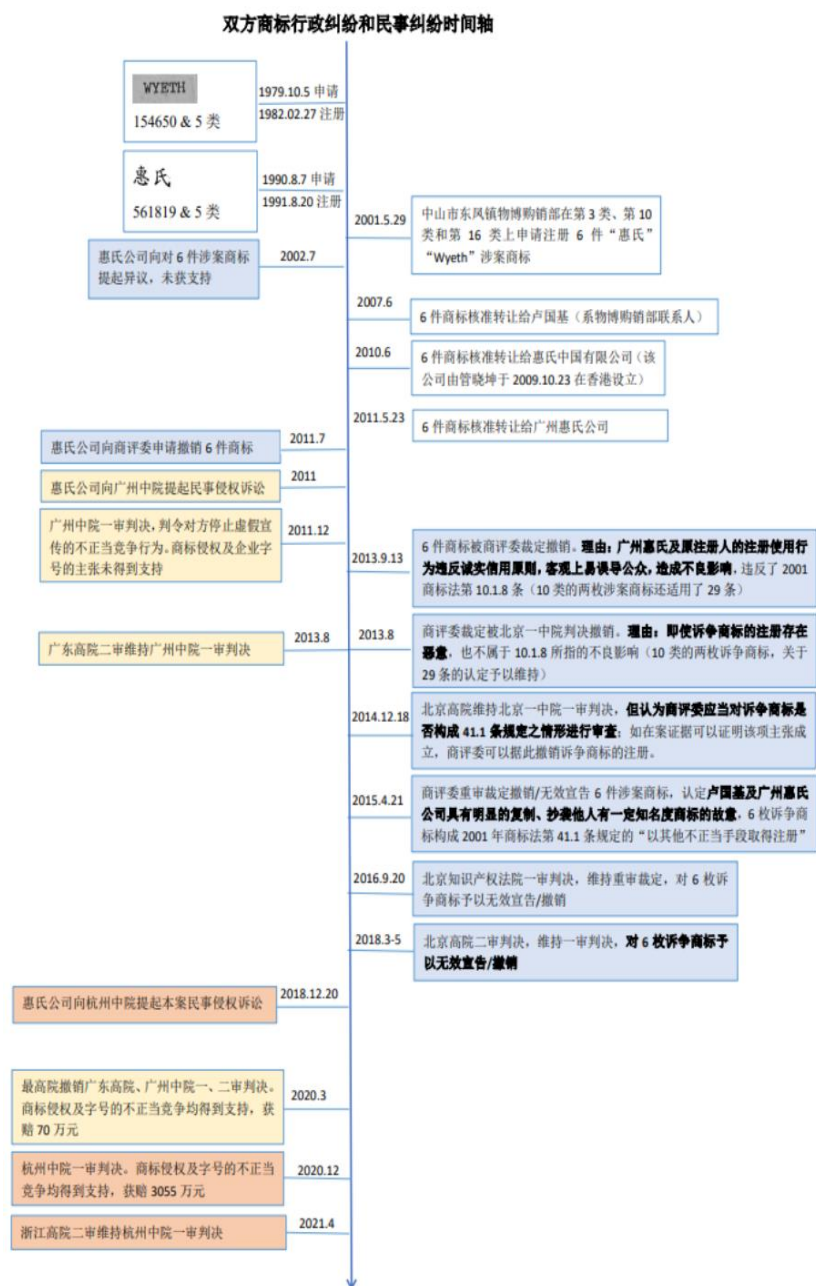


2011 年，权利人惠氏公司向原商标评审委员会申请撤销上述 6 件涉案侵权商标，并在广州提起民事侵权诉讼。在两个案件的审理过程中，管某某、陈

某某等的侵权行为并未停止，反而在产品种类、销售渠道、地域、规模进行全方位扩张，并继续申请注册大量的“惠氏”“Wyeth”商标。

2018年5月，北京高院二审判决撤销6件侵权商标。2018年12月，惠氏公司向杭州中院提起本案民事侵权诉讼，要求对方停止侵权行为，赔偿经济损失3000万元和合理支出55万元。一、二审法院认定侵权成立，判决全额支持惠氏公司的赔偿请求。

可以看到，惠氏公司与对方主要进行了三次交锋：2011年在北京针对6件涉案商标的撤销案件（实际上，2002年就提了异议但未获支持）、2011年在广东提起的民事侵权案件（前案）和2018年在浙江提起的民事侵权案件（即本案）。相关情况见下页时间轴。



案件亮点

双方纠纷自本案判决发布以来获得业界持续关注。正如最高院点评的，本案是法院适用惩罚性赔偿的典型案。但鲜被提及的是，惠氏公司及其母公司雀巢集团坚持不懈，综合利用商标争议程序和民事诉讼程序，通过两个不同程序的有效配合和联动，最终实现全面、彻底地维权。

一、详细论证了惩罚性赔偿的适用要件

惩罚性赔偿，是在“填平原则”的基础上针对违法行为给予的具有惩罚性质的额外赔偿，其目的在于“提高违法成本，形成威慑，进行预防”。在知识产权领域，我国 2013 年修正的《商标法》首次对惩罚性赔偿进行了规定。2021 年 1 月 1 日起施行的《民法典》在第 1185 条对侵害知识产权的惩罚性赔偿作了一般性规定，明确了“故意+情节严重”两大适用条件。

1、“故意”要件

侵权故意考察的是被控侵权行为人的主观状态，需结合客观行为进行认定。最高院《关于审理知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《惩罚性赔偿司法解释》）第 3 条规定了认定“故意”的考虑因素（包括被侵害权利的客体类型、权利状态、产品知名度、当事人之间的关系等）。该条还列举了几种典型情形，具有较强的指引性。

本案中，我们紧绕上述司法解释指出的考虑因素，提出：1）惠氏公司的“Wyeth/惠氏”商标进入中国时间较早，具有较强的显著性，曾被认定为驰名商标，应当被公众尤其是同业者广为知晓；2）各被告为实施侵权行为，注册多个以“惠氏”为字号的企业名称，通过受让、申请的方式在 3 类、10 类、16 类等相关商品类别上反复注册“Wyeth”“惠氏”商标，并在宣传中暗示与惠氏公司的关联，追求混淆的结果；3）惠氏公司从 2011 年开始，通过民事侵权诉讼和商标争议程序对相关被告发出停止侵权的警告和通知，而被告在商标评审机关、司法审判机关对其抢注商标的行为做出否定评价后仍继续实施侵权行为。

一、二审法院认定，被告管某某、陈某某从设立惠氏中国有限公司、受让、注册多件“Wyeth”“惠氏”等商标、成立广州惠氏公司从事母婴用品经营之时起，即存在恶意攀附惠氏公司知名企业字号和品牌，借助他人商誉实施商标侵权及不正当竞争行为、牟取非法利益的主观意图。

在案件实际代理和审判活动中，权利客体的知名度、侵权人抢注的字号和商标、关联案件情况等事项，往往存在证据繁杂、时间点交错、主体众多、不同案件并进的情况。代理律师通过提炼关键证据、可视化各个主体在不同侵权环节所起的作用和关联关系、梳理关键事件时间轴，有便于法院查明事实、提高审判效率。

2、“情节严重”要件

最高院《惩罚性赔偿司法解释》第 4 条规定，情节严重的认定，应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素，同样也列举了几种可以被认定为“情节严重”的情

形。

本案中，被诉侵权行为人从 2010 年开始，为实施侵权行为设立公司、抢注商标，针对惠氏公司专门从事被诉侵权行为。尤其是，原商标评审委员会在 2013 年认定被控侵权商标构成恶意抢注，最高院在 2020 年 3 月认定原广州惠氏公司构成商标侵权和不正当竞争，杭州中院在 2020 年 12 月作出一审判决后，被诉侵权行为人均未停止而继续实施侵权行为直至本案二审判决之前。

本案符合上述司法解释规定多种“情节严重”的情形，包括“因侵权被法院裁判承担责任，再次实施侵权行为”“以侵害知识产权为业”“侵权获利巨大”等。此外，法院还特别考虑，本案被诉侵权产品是关乎母婴身体健康的商品。因此也属于司法解释规定的“可能危及公共利益或人身健康”的情节严重。

二、通过商标授权确权案件和民事侵权案件的有效联动，实现全面彻底的维权

如前文介绍，本案被告系有计划地实施侵权行为。为了制造合法经营的形象，受让、申请注册了相关类别的“惠氏”“Wyeth”商标，其在审理过程中提出的核心抗辩包括：被控侵权产品上使用的标识系对其已注册商标的合法使用。

对此，我方提出被告商标构成对我方驰名商标的恶意抢注和侵害，以及被告商标使用不规范或超出核定商品范围的主张。同时，针对被告商标的撤销/无效宣告等商标争议程序也早已发起，与民事侵权案件的审理相辅相成。具体体现在：

1、民事侵权案件中，被告在企业字号、商标、广告宣传等方面攀附惠氏公司，刻意制造混淆以及混淆后果实际发生的相关事实和证据，有助于商标评审机关和审判机关查明被告受让或申请涉案侵权商标的真正意图，最终得出恶意抢注的认定。

2、商标争议程序中，对被告商标恶意抢注的定性和予以撤销/无效的结果，清除了被告商标对民事侵权案件审判的干扰。被告关于“合法使用自身注册商标”的抗辩，无论如何都不具有任何基础。同时，对于法院审判而言，则无需再对惠氏公司的商标是否驰名进行审查，而是遵循“混淆可能性”的判断标准，认定控侵权的母婴用产品与婴儿产品构成类似，直接适用商标法第 57 条第 2 项的规定认定被告构成商标侵权，提高了商标审判效率。反过来，民事案件“商品类似”的认定，在后续的商标无效案件中也应作为参考（被告在首批商标被撤销/无效后，又使用关联公司重新进行了注册）。

3、商标争议程序的提起，可以认定为民事侵权诉讼时效的中断事由，权利人就争议程序提起之前的侵权行为得以主张赔偿责任。

本纠纷中，被控侵权行为从 2010 年开始实施一直持续至本案一、二审审理期间。2011 年，惠氏公司对对方商标提起争议程序，相关案件陆续于 2018 年 3-5 月二审审结。2018 年 12 月，惠氏公司在杭州中院提起本案侵权之诉。二审期间，对方提出惠氏公司针对 2015 年 12 月之前的赔偿请求超出 3 年的诉讼时效。浙江高院认定，惠氏公司通过商标争议及行政诉讼程序先行解决商

标冲突问题，属于本案诉讼时效中断的法定事由。另，惠氏公司 2011 年曾在广东提起另案侵权诉讼，针对 2012 年 12 月前的侵权行为提出了赔偿请求。最终，浙江高院采纳惠氏公司的主张，认定本案的赔偿期间为 2012 年 12 月至 2020 年 4 月共计 7.3 年（即前案一审判决后至本案一审最后一次侵权证据保全时）。

思考：如何加大对恶意注册商标的打击力度

根据最高院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2008〕3 号，以下称“权利冲突的司法解释”）第 1 条第 2 款的规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应告知原告向有关行政主管机关申请解决。该规定的适用有三个例外：1、被控侵权行为人超出核定商品范围使用其注册商标；2、被控侵权行为人以改变显著特征、拆分、组合等方式使用其注册商标；3、请求保护的权利人主张涉案注册商标的使用侵犯其驰名商标。

本案中，部分被控侵权商品不符合第 1、2 种例外适用情形，只能依据第 3 种提出“驰名商标”的主张。但涉案侵权商标 2001 年申请注册。在案证据虽显示“惠氏”“Wyeth”商标在 2001 年之前已经具有相当程度的知名度，但至少广州中院、广东高院对“驰名”认定存在顾虑。在这种情况下，双方核心战场转到商标撤销案件中。2018 年 5 月，涉案 6 件侵权商标最终被成功撤销。惠氏公司立即在杭州提起本案侵权诉讼，最终获得全面的侵权认定和赔偿。而前案广州中院、广东高院的判决也被最高院撤销改判。

本案实现了最终正义，但过程艰辛且漫长。侵权人如今利用注册商标包装侵权行为的意识越来越强，尤其是通过受让申请时间较早的注册商标来抗辩侵权不成立。笔者认为，恶意抢注或受让的注册商标不应用来对抗真正的权利人，而应被认定构成不正当竞争行为。这方面，我国司法审判案例已经发出了相关信号：

信号 1：商标权利的行使（即向他人主张禁用权），应当以其权利商标善意取得为前提。“歌力思”案是一起商标恶意抢注人对真正权利人提起的侵权之诉。最高院认定“王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用提起的侵权之诉，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持”。【（2014）民提字第 24 号】。

信号 2：恶意取得、行使商标权的行为，构成不正当竞争。在“Coppertone”案中，被告李庆将拜耳公司享有在先著作权的图形注册为商标，并对拜耳公司的产品发起大量投诉。杭州余杭区法院认定：“通过侵犯他人先权利而恶意取得、行使商标权的行为，违反诚实信用原则，扰乱了市场的正当竞争秩序，应认定为《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为”。【（2017）浙 0110 民初 18627 号】。

信号 3：商标抢注行为本身，即便没有侵权性使用或者恶意投诉，也构成不正当竞争，并应当赔偿权利人在商标行政争议中的律师费用。“Emerson”案是权利人艾默生公司针对被告反复抢注其商标的行为提起的侵权之诉。福建

高院维持一审判决认定“和美泉公司等的商标抢注行为难以被认定为善意且系为正当经营活动或维护自身知识产权所需，应属明显的商标囤积牟利行为…违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了艾默生公司的合法权益，构成不正当竞争”。【（2021）闽民终1129号】。

信号4：法院可直接受理在后注册商标诉在先注册商标侵权案。在歌力思公司对王碎永提起的反诉案件中，最高院仍然适用了前述司法解释第1条第2款的规定，对商标侵权部分不予审理，仅给予了企业字号的反不正当竞争保护【（2016）最高法民申1617号】。但之后在“鹦鹉”案中，最高院指出，在后注册商标的权利人起诉在先注册商标的权利人侵害其商标权的，不属于司法解释第1条第2款规定的“应先向有关行政主管机关申请解决”的情形，人民法院应当依法受理并作出裁判。该案双方注册商标因历史原因导致共存，并不涉及恶意抢注的问题。但最高院在关于注册商标之间相互冲突的民事纠纷案件的受理上，已经有所松动。【（2020）最高法民再25号】。

结合上述案例和相关司法解释，我们可以看到：字号、著作权、外观专利等在先权利诉在后注册商标侵权，在先注册商标诉在后字号、著作权、外观专利侵权，在后注册商标诉在先注册商标侵权的案件都属于民事案件的受理范围，唯独排除了在先注册商标诉在后注册商标侵权的案件。

笔者认为，对于在先注册商标诉在后注册商标侵权的案件，在适用“先向行政主管机关申请解决”规则的基础上，可以增加第四种例外情形，即被控侵权商标属于恶意注册或受让的，法院仍可受理在先注册商标对在后注册商标提起的侵权之诉，以更好地维护在先注册商标权人的利益，避免商标恶意抢注人利用行政争议程序的审理周期，继续实施侵权行为，造成权利人损害的扩大。

专利

-专利侵权案件中的惩罚性赔偿适用^①

李江

一、法律和司法解释的概览及解读

发布时间	法规名称	性质	要点
2019.11	关于强化知识产权保护的意见	行政政策	引入惩罚性赔偿、提高法定赔偿上限、加大损害赔偿力度
2019.12	外商投资法实施条例	行政法规	加大对知识产权侵权行为的惩处力度
2020.4	最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见	司法政策	完善举证责任分配规则、举证妨碍排除制度；减轻当事人的举证负担；提高侵权赔偿数额
2020.5	民法典	法律	惩罚性赔偿等
2020.9	最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见	司法政策	充分弥补权利人损失、责令侵权人提供其掌握的侵权获利证据、惩罚性赔偿、合理确定法定赔偿数额、从高确定法定赔偿数额
2020.9	关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复	司法解释	网络侵权人恶意提交声明的惩罚性赔偿等
2020.10	专利法	法律	法定赔偿上限提高至500万；惩罚性赔偿；责令侵权人提供其掌握的侵权获利证据
2020.11	最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定	司法解释	合理分配举证责任、责令提供证据、不提供证据或提供虚假证据的法律后果等
2021.2	最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释	司法解释	惩罚性赔偿的适用条件及考虑因素

上面这张表格列举了近三年涉及加大赔偿力度的立法和行政政策法规的出台情况，其中有相当一部分文件中提到了惩罚性赔偿。可以看出，短时间内的立法和政策出台得十分密集，释放出的信号也是相当明确的。

法律名称	条文序号	条文内容
《民法典》（2020）	第1185条	故意侵权+情节严重=有权请求惩罚性赔偿
《专利法》（2021）	第71条	故意侵权+情节严重=一倍至五倍确定赔偿数额
《著作权法》（2021）	第54条	故意侵权+情节严重=一倍至五倍确定赔偿数额
《商标法》（2019）	第63条	恶意侵权+情节严重=一倍至五倍确定赔偿数额
《反不正当竞争法》（2019）	第17条	恶意侵犯商业秘密+情节严重=一倍至五倍确定赔偿数额

具体到法律规定层面，《商标法》和《反不正当竞争法》之前就有惩罚性赔偿的相关规定，《民法典》和《著作权法》的惩罚性赔偿规定是今年增加

^① 2021年12月8日,由深圳市专利协会与北京君策知识产权发展中心共同主办的“知识产权热点问题实务研讨会”在深圳成功举行。该文根据万慧达知识产权合伙人李江律师题为“专利侵权案件中的惩罚性赔偿适用”的演讲整理而成。

的，表述为“故意侵权”加“情节严重”。今年最高人民法院出台的司法解释明确了“故意”与“恶意”具有相同的含义。

（一）惩罚性赔偿的渊源和目标

提到惩罚性赔偿，包括中国在内的大陆法系的国家都是以补偿为原则。相对来说，英美法系的国家对于惩罚性赔偿的实践会早一些。英国和美国分别早在 1763 年、1784 年就有了惩罚性赔偿的判例。但这些案件并不是知识产权案件，而主要是一些一般的民事侵权案件。典型的两种类型，一是政府工作人员滥用权力，例如一个军官在公开场合无故羞辱性地殴打士兵，还有一种是行为人为某种行为，比如一些报纸传播一些诋毁性的文章来获取利润，博取眼球。

惩罚性赔偿要实现的目标，包括惩罚、制止故意侵权行为。严格来说，惩罚并不是惩罚性赔偿要实现的目标，而是手段。英美法发展时间比较久，对惩罚性赔偿的适用非常慎重。这并不难理解：比如，两车相撞发生事故，基本是以填平原则来进行赔偿。如果受损的人会获得额外的赔偿，这种情况下，不仅不能防止事故的减少，反而可能会增加。因此惩罚性赔偿发展到现在，就其适用来说，总体的立场还是相对比较谨慎的。

（二）惩罚性赔偿司法解释的结构

主观故意	综合考虑 知识产权类型 权利状态 产品知名度 被告与原告（利害关系人）间的关系	可认定或推定的典型情形： 1.警告：被告经原告（利害关系人）通知、警告后，仍继续实施侵权行为 2.关系：被告或其管理层与曾任职原告 被告与原告间存在合作、许可、经销等关系且接触过被侵害知识产权 被告与原告间有业务往来或者曾磋商，且接触过被侵害知识产权 3.类型、手段：被告实施盗版、假冒注册商标行为
情节严重	综合考虑 侵权手段 次数 时间、地域、规模 后果 侵权人在诉讼中的行为	1.手段：以侵害知识产权为业 2.重复侵权：因侵权被行政或法院判罚后，再次实施相同或者类似侵权 3.后果：获利或受损巨大；危害国家安全、公共利益或人身健康 4.诉讼中行为：伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；拒不履行保全裁定
赔偿基数	原告实际损失数额 被告违法所得数额或侵权获利 许可费的合理倍数 拒不提供账簿等，可参考原告主张	
赔偿倍数	综合考虑 被告主观过错程度 侵权行为的情节严重程度	

最高人民法院今年出台的司法解释对于惩罚性赔偿的适用，给出了明确的可操作性的指引。司法解释有七条：第一条[1]重复了惩罚性赔偿的基本构成要件，即“故意”和“情节严重”，也提到了要由原告进行请求，即“不告不理”。第二条[2]对于原告的主张提出了一些基本要求，例如数额、计算方式、事实与理由，以及提出这样主张的时间，都作出了明确的限制。最关键的是第三到第六条，涉及对于主观故意、情节严重、赔偿基数和赔偿倍数应当如何认定。赔偿基数的确定在不涉及惩罚性赔偿的普通案件中也会有，因此可以更多的关注前两点，即“主观故意”和“情节严重”。在司法解释中，对于倍

数的确定也考量了“主观故意”和“情节严重”这两个因素。除此之外，司法解释中也列举了一些典型的情形，比如在认定“主观故意”时，会涉及到对“情节严重”的手段的认定。在认定“情节严重”时，有些考虑的因素和“主观故意”也会有交叉。因此一个证据的使用可能具有双重目的，二者的划分并非泾渭分明。

二、商标、不正当竞争案件中的实践总结

主观故意	综合考虑 知识产权类型 权利状态 产品知名度 被告与原告（利害关系人）间的关系	1. 明知：原告警告后仍继续 在先判决、行政处罚或和解协议后仍继续 2. 基于关系推定：代工关系、经销关系、在先授权确权纠纷 3. 知名度：显著性、知名度 4. 手段：全面模仿、多种方式侵权
情节严重	综合考虑 侵权手段 次数 时间、地域、规模 后果 侵权人在诉讼中的行为	1. 手段：侵权为业、全面模仿、多种方式侵权、侵害多个商标 2. 重复侵权：在先判决、行政处罚或和解协议后仍继续 3. 时间、地域、规模、主要电商平台 4. 后果：获利巨大；危害公共利益或；产品质量有问题 5. 诉讼中行为：举证妨碍；一审判决后二审继续实施 6. 关系：在先授权确权纠纷
赔偿基数	原告实际损失数额 被告违法所得数额或侵权获利 许可费的合理倍数 拒不提供账簿等，可参考原告主张	侵权获利 裁量性赔偿 许可费倍数 原告损失
赔偿倍数	综合考虑 被告主观过错程度 侵权行为的情节严重程度	主观恶意程度、侵权行为的性质、情节和后果

我们之前也做了很多关于商标和不正当竞争案例的调研。如上图所示，我们从案例中提取了一些审判中法院会考虑的因素。以“主观故意”的认定为 例，在商标和不正当竞争案件中，主观故意有两大类型，一种是侵权人“明知”，例如权利人已经发过警告信，或者已有在先有判决或行政处罚决定等。另一种是“推定”，即主要基于商标或企业的知名度，以及双方之间的代工关系、经销关系等推定侵权人具有故意。再如“情节严重”。在商标和不正当竞争案件当中，以侵权为业、全面模仿、多种方式侵权都是比较典型的“情节严重”的情形。在适用惩罚性赔偿的案件中，相当一部分案件考虑了诉讼中的行为来认定“情节严重”，例如举证妨碍、一审判决之后继续实施侵权行为等情况。商标案件中，双方有在先授权的侵权案件，侵权人对标识本身注册已知，又使用标识进行相关的生产销售，全面模仿、多种方式侵权等侵权手段，均可作为认定“主观故意”和“情节严重”的考量因素。在赔偿基数确定方面，适用较多的仍是侵权获利和法院的裁量性赔偿。

三、新《专利法》惩罚性赔偿探索的总结

新《专利法》实施前，专利领域已有一些关于的惩罚性赔偿适用的探索。

1、适用惩罚性赔偿：故意侵权 + 拒绝纠正

北京知识产权法院审理的关于“推拉窗专用密封胶条发明专利”的侵权纠纷案件[3]中，原告曾经向被告发送过警告函，还请了相关的协会做过调解，但被告仍未停止侵权，因此法院认定被告具有侵权的故意。该案以被告的 4 万获利为基数，乘以 2，最终判决赔偿 8 万，其计算方式完全符合 2021 年新

《专利法》相关的惩罚性赔偿规定。

2、适用惩罚性赔偿：故意侵权 + 不尊重在先判决 + 不履行禁令 + 鼓励合作方继续配合实施侵权

广州知识产权法院审理的有关“充电装置实用新型”的案件[4]中，涉案双方已在北京知识产权法院和被北京市高级人民法院有过多次诉讼。被告在北京知识产权法院、北京高院就其他型号产品的做出侵权判决以及本案诉中禁令作出后，仍多次向商户发布声明及律师声明，称会寻求后续法律程序，合作商户不直接参与经营，不需承担任何法律责任，原告无权要求商户停止摆放被告的充电设备等。本案审理法院认为，被告不尊重在先的判决，且在法院发布诉中禁令后仍未停止实施侵权行为，还鼓励相关合作方扩大经营行为，具有明显的主观恶意。本案判决做出是在 2018 年，法院基于被告获利的 495 万，乘以 3，最终判决赔偿 1400 多万。判决所综合考虑的各个要素，也都符合新《专利法》中规定的惩罚性赔偿考虑因素。

3、适用惩罚性赔偿：故意侵权 + 不尊重在先判决

广州知识产权法院审理的有关“发光二极管灯泡”的案件[5]中对于被告主观故意的认定同样是基于被告不尊重在先判决，仍继续实施侵权行为这一点展开的。但这个案件的法律依据和前面的案件并不一样——前两个案件中法院的判决是基于《专利法》（当时《民法典》还没有生效），而本案则是以《民法典》中的惩罚性赔偿依据作为法律依据，认定被告获利 5 万（酌定），乘以 3，相当于适用了 3 倍的惩罚性赔偿。这个案件中，原告主张的金额只有 25 万，法院计算的结果是 30 万，比 25 万要高，故而全额支持了原告的 25 万诉讼请求。

还有一些案件，实际上也考虑了惩罚性赔偿的因素，甚至提到了“惩罚性赔偿”，只不过在最后的法律依据中明确其适用的还是法定赔偿或酌定赔偿，没有严格的给出特别精确的数字（比如基数是多少，乘以几倍）：

（1）法定赔偿或裁量性赔偿中考虑了“惩罚”因素：故意侵权 + 违反在先判决重复侵权

在深圳中院审理的有关“悬浮装置发明专利”的专利侵权案件[6]中，法院在判决书中提到，“被告自 2014 年第一次被起诉侵权以来，甚至在广东高院作出二审生效判决后，仍然再次实施侵权行为，因此对其实行惩罚性侵权赔偿”。

（2）法定赔偿或裁量性赔偿中考虑了“惩罚”因素：故意侵权 + 不尊重在先行政处罚决定 + 违反在先协议

长沙中院审理的“包装袋外观设计专利”[7]一案中，工商局于在先行政处罚决定中，已经认定被告产品包装构成不正当竞争。在工商局的主持下，原告与被告达成了《侵权案件处理协议书》，被告承诺所有侵权包装已全部销毁，所有外销问题包装一律召回，同时被告承诺协议签订后不再使用与原告具有专利权的产品包装装潢相同或近似的包装。但被告后续没有履行协议，仍然重复实施侵权。法院适用了惩罚的法定性赔偿，判决中提到了进行“从重惩罚”。

主观故意	综合考虑 知识产权类型 权利状态 产品知名度 被告与原告（利害关系人）间的关系	1. 明知：警告后仍继续 违反在先判决、行政处罚或和解协议后仍继续
情节严重	综合考虑 侵权手段 次数 时间、地域、规模 后果 侵权人在诉讼中的行为	1.重复侵权：在先判决、行政处罚或和解协议后仍继续 2.诉讼中行为：举证妨碍；一审判决后二审继续实施
赔偿基数	原告实际损失数额 被告违法所得数额或侵权获利 许可费的合理倍数 拒不提供账簿等，可参考原告主张	侵权获利 裁量性赔偿
赔偿倍数	综合考虑 被告主观过错程度 侵权行为的情节严重程度	主观恶意程度、侵权行为的性质、情节和后果

简要归纳可以看出，新《专利法》实施以前适用惩罚性赔偿的案例相对较少，能列出来的被考虑的因素会少一些。但仍可以看出一些规律，例如这些判决当中被告大都处于“明知”的状态，几乎没有基于一些特定的关系“推知”的情况，基本都是原告发给警告函，或者被告违反在先判决形成的处罚或者调解协议等，明知的状态非常明显。对于“情节严重”的认定，也有几种典型的考量因素，包括被告重复侵权，违反在先判决，以及被告在诉讼当中的行为，例如举证妨碍、一审判决后仍在继续实施侵权。

总体来说，专利案件和商标案件在确定赔偿基数上比较类似，即以侵权获利和裁量性赔偿为主。在“主观故意”的认定上，则会存在一些区别，“推知”的情况很少。“情节严重”与“主观故意”的考量因素也有一些是重复的，考虑因素会少一些。

四、新《专利法》实施后的探讨和展望

原告	被告
是否主张惩罚性赔偿 证明故意 通知（为主）or 推定 警告与取证的平衡 警告函的详细程度 情节严重 诉中禁令 请求提供证据 在先案件、判决情况 计算基数 被告获利、裁量性..... 管辖选择 广知、北知、深圳..... 被告选择	最小必要性 警告函应对 内部评估、外部意见（合理性、来源） 专利无效和限缩 停止、规避设计 身份和判断能力 制造、销售、使用、共同被告的责任划分 规避设计与故意（重复侵权） 是否适用于等同侵权 技术路径限制 技术密集度和参与度 排查侵权的可能性 排查及作出决定的合理时间 整体 vs 主要部件 vs 次要部件 计算基数 专利无实际使用的影响 存在多个专利时的贡献率

（一）原告

对于原告来说，主要关注以下几个问题：

1、是否主张惩罚性赔偿。一是因为惩罚性赔偿要有一个相对明确的计算基数，而当几乎没有关于基数的计算证据时，选择惩罚性赔偿不一定比选择法定赔偿要好。我们曾经办理过一个案件，虽然我方认为被告存在重复生产销售的重复侵权行为，但缺乏相应的证据，最后法院基于法定赔偿支持了相对较高的赔偿金额。但如果选择惩罚性赔偿，我方需要给出一个基数及相应的证据支持，就当时的情况来看不一定会比法定赔偿高。

2、如何证明被告的“故意”。从现有的有限案件来看，专利案件不像商标，不容易从表面推知，可能更多情况下是要依赖于原告发警告函、通知函等，更多主动的作为。商标案件则不同，商标知名度很高，家喻户晓，“推知”的可能性是非常大的。同时，发警告函和取证之间涉及平衡问题，有时发警告函可能会导致取证可能性降低，而有些领域的产品则不存在取证困难问题，还有一些则处于“中间地带”。对于这部分“中间地带”，就需要对发警告函给取证可能性造成的影响作比较精确的考量。

3、警告函的详细程度。尤其是发明和实用新型这样稍微复杂一点的技术，对于原告警告函的详细程度有一定的要求，需要发函方进行一定程度的技术对比。否则，原告仅列出一堆专利号，让被告去承担责任，这种情况下双方的利益平衡是不太对等的。

4、如何证明“情节严重”。司法解释中规定了一些常见的可以被认定为“情节严重”的情形，例如被告的规模、侵权持续时间等。从现有判例中法院认定强调的内容来看，是否可以申请诉中禁令值得关注。因为随着案件进展，法院对于案件的认知也会逐渐清晰，如果能够获得禁令，而被告又恰好违反了禁令，原告就更容易获得惩罚性赔偿。同样还有请求法院责令被告提供相关的书证，而被告拒不提供的情况。不管是商标案件还是专利的探索性案例，从操作的角度来讲，对于计算基数来说，更值得关注的还是被告的获利和酌定赔偿。

5、管辖法院的选择。之前作出100万及以上高额赔偿案件判决的法院，以及前面提到的新《专利法》实施前的探索性惩罚性赔偿案例都可以看出，广知和北知对惩罚性赔偿的探索确实是比较积极的，对于打算主张惩罚性赔偿的原告来说是值得关注的一个因素。

（二）被告

对于被告来讲，对于惩罚性赔偿这样一个制度，可能要面对一些新的考虑因素。

1、“最小必要性”，在面临惩罚性赔偿的风险或进行抗辩时，应当基于惩罚性赔偿能不适用就尽量不应适用这一制度设计的出发点进行考虑。即便适用惩罚性赔偿的情况下，理论上讲惩罚性赔偿应该能够达到惩戒和阻止侵权这一目的的下限就可以。如果过高，可能会鼓励大家去更多诉讼，而惩罚性赔偿制度本身并不是为了实现这样的目的。所以作为被告，考虑后续的各个因素时，“最小必要性”可以作为一个统领性的考虑因素。

2、警告函的应对。被告收到警告函之后，内部应更加谨慎地去评估。在美国的实践中，一度常见的做法是被警告方收到警告函后，会寻求外部律师的不侵权意见，以证明自己没有侵权的故意。即便后来实践发生了一些变化，但如果意见本身是相对合理的，客观上还是能起到一定的证明没有侵权故意的作

用。假设被告收到警告函，外部律师给出了不侵权的意见，被警告方应当清楚，对方可能还是会起诉，那么将来在诉讼中被告所用的诉讼律师和出具不侵权意见的律师应该是不同的，这需要提前规划好。有些公司有长期合作的律所，但如果要寻求外部意见并且规划将来的诉讼，可能需要至少两家律所。

3、规避设计与故意。如果被控侵权人提起专利无效，是可以对专利进行无效或者限制其范围的。作为被告方，如果感觉风险比较大，可以停止产品的生产或者进行一些规避设计。如果被告做了规避设计，究竟代表其善意地去躲开原告的专利范围，还是实际上在故意“打擦边球”？如果可能被认为在“打擦边球”，这种进行规避设计的行为反而可能被认为是认定故意侵权甚至是重复侵权的考虑因素。因此在作出规避设计的情况下，对于规避设计风险的大小非常值得关注。

4、身份和判断能力。被告的身份可能是制造商，也可能是销售商、使用者，或者多个作为共同被告。惩罚性赔偿适用于制造商是更合理的，但对于销售商或者使用者，对于产品是否侵权的判断能力非常有限，即便被警告了，能不能“停下来”还是一个问题。因此存在多个共同被告，或者说多个被告中存在使用者、销售者时，可能有一部分被告可以利用他的身份，对于侵权的判断能力进行抗辩。

5、是否适用等同侵权。原告主张等同又主张惩罚性赔偿，那么在等同侵权的情况下是否适用惩罚性赔偿呢？这是一个争议非常大的问题。商标侵权案件中，在法院已经确认侵权，或者行为人自己判断侵权的可能性较大的情况下，行为人可以更换差异比较大的标识。在专利领域，类似于外观设计设计中设计空间的道理，现实中允许的技术路径非常有限的情况下，如果被告做了一些规避设计，又被指控等同的情况下，可以对于相关的技术路径限制做一些说明，帮助法官去理解你的立场，可能会有一些帮助。

6、技术密集度和参与度。技术密集度和参与度是被告可以考虑的抗辩因素。对于有些行业，例如手机或者半导体，产业链长，分工细，某些环节的销售商、使用者并不具有排查侵权的能力。即便能够排查，排查所需时间相较于商标案件也会长很多。这一点对于应对法院的禁令，考虑是否停止，何时停止的“合理时间”的界定有帮助。此外，与专利的技术密集度有关的还有公司参与的程度。公司可能参与了整个侵权产品设计，也可能仅生产了部分部件，甚至可能被控侵权的只是一个次要部件，而这个部件只是由该公司组装或者由他人代工的。这些差别因素都会对认定被告是否存在故意或者情节严重产生影响。同时，从计算基数角度来讲，多个技术或者是多个专利的情况下，从专利贡献率的角度进行比较有力的抗辩，对于免除惩罚性赔偿或者降低赔偿数值也有较大帮助。

专利和商标还有一点明显不同，商标侵权案件中的商标，尤其是能够被拿来诉讼、赔偿的，原告基本都有使用，而且是有损害的。但一个技术公司研发了某项专利，该专利可能过了很长时间并无使用，例如常说的非实施主体的情况，是否以及如何适用惩罚性赔偿，都是非常值得探讨的内容。

五、惩罚性赔偿意味着什么

第一，更好、更强的保护。无需多言，惩罚性赔偿当然意味着更好的保护，制止侵权，增加赔偿。

第二，成本增加。惩罚性赔偿制度的实施对企业来说也意味着成本增加。从被告的角度来讲，收到了警告函或者面临惩罚性赔偿诉讼，肯定要做更多的准备。除却诉讼，对于其判断是否侵权所做内部的工作，成本都会增加，并且对于判断那些比较“微妙”的情况，成本会增加得更加明显。

第三，内部管理和决策和外部律师的经验和角色重要性增加。前面提到过，被告可能要寻求外部律师的不侵权意见，也随时准备应对侵权，要有至少两家顾问，他们之间要有不同角色。这种情况下对于外部律师的意见合理性要求高，对于企业内部法务的经验要求也更高，需要对一些微妙的情况进行判断和决策。

第四，合作伙伴协调。专利侵权案件的被告可能是生产商、销售商、制造商，或者是多个有合作关系的共同被告。在这种情况下，到底哪一方在诉讼中承担主要抗辩职责，可以进行事先必要的约定。另外，诉讼策略、诉中的表现等也都是值得提前考虑和协调的问题。

第五，跨国诉讼统筹。美国以前也有过一些案例，被警告一方去寻求外部律师的意见，外部律师的意见本身是用于向第三方出示，证明被警告方寻求了外部律师的不侵权意见。美国有律师和当事人之间通信的豁免特权规定，但一度有判例认为寻求外部律师的不侵权意见会造成律师和当事人之间的豁免权的丧失。后来虽然有修正，但如果可能涉及到跨国的平行诉讼，在中国寻求外部律师的意见之前最好也向美国律师了解通信豁免权的相关注意事项，要保密的内容要做好文档管理。

[1] 第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

本解释所称故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。

[2] 第二条 原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。

原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。

[3] (2016)京73民初1095号。

[4] (2018)粤73民初1851-1852号。

[5] (2020)粤73知民初57号。

[6] (2017)粤03初2028号。

[7] (2017)湘01民初3199号。

-先礼后兵，万慧达助力医疗器械公司专利维权——法定赔偿亦可考虑恶意因素

孙敬

近日，万慧达代理一美国医疗器械公司对厦门某一侵权人提起发明专利侵权之诉，获得一审胜诉，法院判决侵权人侵权行为成立，赔偿权利人经济损失80万元。在诉讼之前，万慧达代理客户曾向侵权人发送律师函，但侵权人仍继续从事生产和销售行为。在诉讼中，法院据此认定侵权人恶意明显，在法定赔偿范围内从高认定赔偿额。

案件简述：

阿斯彭医院制品股份有限公司（简称“阿斯彭公司”）是一家美国企业，致力于颈椎矫正器的设计、研发和销售，其通过许可方式获得了“具有齿轮调整的颈圈”发明专利的独家许可。涉案专利对应的专利产品是可调节颈托，阿斯彭公司的产品进入中国市场后，在各大网络平台和线下均有销售。2017年，阿斯彭公司在市场上发现了厦门某侵权人的侵权产品，售价远低于专利产品的价格，万慧达代理阿斯彭公司公证购买侵权产品后，向侵权人发送了律师函，侵权人立即在其官网上删除了侵权产品。2019年，阿斯彭公司在市场中再次发现同一侵权人的侵权产品，万慧达代理阿斯彭公司再次公证取证后，向侵权人提起诉讼。

厦门市中级人民法院依法组成合议庭进行审理，认定被控侵权产品落入了阿斯彭公司的专利的保护范围，并判令侵权人停止侵权，销毁库存侵权产品及制造侵权产品的模具，并在法定范围内判决了80万的赔偿。关于赔偿额，因侵权人的产品主要外销，阿斯彭公司难以获得其销量的数据，故主张法定赔偿。依据权利人的主张和证据，法院在认定赔偿额时充分考虑了这些因素：1）专利的性质；2）侵权人的生产能力；3）侵权人的销售渠道、销售范围；4）侵权产品的售价；5）侵权行为的持续时间；6）侵权人的恶意；7）专利权人的合理支出。在认定侵权人恶意时，法院在判决中评述侵权人“（侵权人）在已知悉阿斯彭公司前述权利主张的情况下，仍旧继续实施侵权行为，主观恶意明显”。

短评：

近年来，司法政策鼓励多元化化解纠纷，调解优先、调审结合。在本案侵权人所在地，侵权行为所在地的福建省，2017年就发布了《福建省多元化解纠纷条例》，规定“鼓励和引导纠纷当事人优先通过协商、谈判等方式自行达成和解，也可以邀请人大代表、政协委员，或者调解员、律师、公证人员、行政机关工作人员等其他中立第三方参与，促进达成和解协议”。同年发布的《福建省高级人民法院、福建省司法厅关于开展律师调解试点工作的实施意见

见》，要求“全面推进依法治省，深化多元化纠纷解决机制改革，健全诉调对接工作机制，充分发挥律师职能作用，建立律师调解工作模式，创新律师调解方式方法，有效化解各类矛盾纠纷，维护当事人合法权益，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定”。发送律师函契合了司法政策的要求，如能友好合作的方式解决纠纷，节约司法资源，经济高效。

如果侵权人在接收律师函之后仍进行侵权，则不仅明确拒绝了和解的可能，且主观上具有侵权故意，司法政策在鼓励和解调解的情况同时支持对这种行为加大惩治。《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》明确规定“人民法院在从高确定法定赔偿数额时应当考虑的因素包括：侵权人是否存在侵权故意”。针对这种情况，专利权人应积极调整策略，考虑以诉讼方式积极维权。

因而，发送律师函是可取的，但是发送律师函之前的取证工作至关重要，发送律师函的证据同样应予以保存，否则一旦侵权人置律师函于不顾，权利人有可能错失取证良机，不仅无法向法院证实侵权人主观故意，获得赔偿，甚至在侵权人因警觉而“秘密”侵权时，连公证购买侵权样品也变得困难。本案中，专利权人维权的主要目的是制止侵权行为，而非获得赔偿，故而最初采取了温和的维权策略，仅向对方发送律师函，要求侵权人停止侵权。万慧达尊重权利人的维权意愿，同时建议权利人在发送律师函之前全面取证，其后通过邮寄和电子邮件两种方式向侵权人发送了律师函并保存了发送记录。在随后的诉讼中，完备的证据链条证实了侵权人整个侵权行为的发展和主观恶意情况，诉讼虽晚，专利权人也获得了应有的赔偿。

诉讼不是目的，而是手段。根据案件的具体情况，先礼后兵，也不失为有效的维权策略。

刑事案件

-原理或个别组成部分的公开，不影响商业秘密“非公知性”特性

俞则刚、商双玲

近日，法院就A某侵犯商业秘密罪作出二审判决，决定驳回被告人上诉，维持一审判决的定罪量刑（判处有期徒刑，并处罚金），并对具有涉案商业秘密数据的作案工具予以没收。

法院认为，即使组成秘点的各个单独的技术信息已被公开，技术信息组合未公开的，仍应从整体上认定为“不为公众所知悉”，即原理或个别组成部分的公开不影响涉案信息在整体上“不为公众所知悉”的特性。而且公开文献资料所披露的是本领域技术的常规技术资料，缺乏更为确切具体的配方、工艺参数等数据，而实际在生产过程中必须将相关核心数据具体化，才能大规模应用于工业化生产，故涉案技术信息中的工艺参数和工艺控制条件等关键技术信息属于“不为公众所知悉”。

根据《刑法》第219条规定，本条所称商业秘密，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。在司法实务中，尤其是涉技术信息类的商业秘密案件审判中，被告人往往会抗辩涉案信息已为公众所知悉，不符合商业秘密“非公知性”的构成要件，其证据组织思路不外乎：（1）自行申请鉴定，由鉴定机关出具涉案信息属于公知信息的鉴定结论，（2）查询专利文献，以一篇或者多篇专利文献的组合，试图证明涉案技术信息已被公开，（3）专利权人自己使用公开。

本案中，被告人离职前就职于被害单位企业研发部门，负责某新型技术的研发。被害单位投入了巨额研发费用，并采取了保密措施，该技术秘密具有巨大的可得收益。被告人离职前，私自将相关技术以自己或他人名义申请了专利。被告人还与他人合作设立公司，实施其在被害单位任职期间掌握的商业秘密，造成特别严重后果。

庭审期间，被告人的辩护人向法院提交了十三份发明专利申请文件，拟证明被害单位的涉案技术信息与已公开的专利中的技术信息类似，涉案技术信息已为公众所知悉。辩护人还提交了某教科书，拟证明某化学反应是基本化学常识。

万慧达知识产权代理本案被害单位参与刑事案件进程。万慧达律师认为，“不为公众所知悉”不能组合比对，被告人及其辩护人提交的证据系专利文献，只有在某一个特定的专利文献全部完整地披露了涉案技术信息的整体技术方案情况下，才可以被认定为涉案技术信息已被公开披露，而多篇专利文献的组合不能实现上述目的。该观点得到法院支持，一审判决指出：从比对的方法上看，不能将比对文献中的相关技术特征抽取出来重新组合成一个整体方案证明涉案技术信息已经为公众所知悉，即使组成秘点的各个单独的技术信息已被

公开，技术信息组合未公开的，仍应从整体上认定为“不为公众所知悉”。

关于某化学反应是基本化学常识的辩护意见，万慧达律师指出，该化学反应确属常识，但涉案技术信息除了上述化学反应外，更是一种动态的、持续的萃取过程，对于本技术领域的普通技术人员来说并非显而易见。最高人民法院在（2018）最高法民申 4529 号案中指出，原理或个别组成部分的公开不影响涉案信息在整体上“不为公众所知悉”的特性；在（2011）民监字第 414 号案中指出，在能够带来竞争优势的技术信息或经营信息是一种整体信息的情况下，不能将其各个部分与整体割裂开来，简单地以部分信息被公开就认为该整体信息已为公众所知悉；在（2016）最高法民申 2857 号案中指出，部分涉案技术信息确属公知信息，但同样不能证明涉案技术信息中的配方、工艺参数和工艺控制条件等关键技术信息亦属于公知信息。

最终，法院采纳了万慧达律师的代理意见，认为原理或个别组成部分的公开不影响涉案信息在整体上“不为公众所知悉”的特性。

十三人因侵犯知识产权获刑，最高判十年

陈蓓茵

案情概要

2015 年 2 月 11 日至 2019 年 1 月 4 日期间，被告人郭某将从他人处购买的明知是假冒注册商标的日化产品分销给被告人刘某等 8 人销往国外，其所销售的假冒产品涉及众多知名日化品牌，非法经营数额达 2940 余万元。期间，被告人郭某还租下广东省汕头市潮阳区一间简易厂房，组织工人在该制假窝点内调配、灌装、包装假冒多知名品牌注册商标的洗发水，并雇佣被告人陈某负责管理该厂的生产和出货，被告人马某在该窝点负责对假冒洗发水原料进行调配，非法经营数额达 46 万余元。除假冒注册商标、销售假冒注册商标商品，被告人郭某还与妻子周某向他人销售非法制造的注册商标标识合计 30000 套。被告人李某负责汕头某印刷有限公司日常生产管理，向郭某销售非法制造的注册商标标识金额达 86 万余元。

审理情况

2019 年 11 月 28 日，江门市新会区人民检察院以假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪对郭某等 13 人提起公诉，江门市新会区人民法院于 2021 年 1 月 27 日作出一审判决后，13 名被告人均获刑，其中郭某犯假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、销售非法制造的注册商标标识罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金 1799 万元，违法所得予以追缴并没收，其余被告人被判处或决定执行有期徒刑六年九个月至一年九个月不等，并处罚金 45 万元至 2 万元不等，违法所得予以追缴并没收。

部分被告人不服一审判决提出上诉，江门市中级人民法院于 2021 年 8 月 20 日作出终审裁定，裁定驳回上诉，维持原判。

典型意义

该案不但给予郭某犯罪团伙侵犯知识产权犯罪全链条的严厉打击，而且充分听取了知识产权权利人的意见建议，保障了权利人及社会公众的合法权益。本案起到了良好的示范效应，充分体现了我国依法加大知识产权侵权行为惩治力度、加强知识产权保护的决心，为优化营商环境提供强有力的法治保障。

案件评述

1. 本案体现知识产权侵权行为惩治力度，对侵犯知识产权犯罪全链条的严厉打击

本案制假犯罪行为主要发生在广东潮汕地区，同时还涉及广西凭祥市、广东广州、江门、浙江义乌等地。售假范围不止辐射全国，还出口国外多个国家。涉及假冒数十个知名品牌日化用品，这些日化用品在日常生活中与消费者均有密切的接触，如此大量的低质量的假冒产品流入市场，不仅严重损害了广大消费者的人身健康，还给知名品牌权利人的产品商誉和经济利益造成重大损害。犯罪涉及面广，犯罪情节特别严重，社会危害性极大。

本案经公安机关协同各有关单位密切配合，进行跨区域跨部门合作，仔细梳理从上线到下线、从生产、销售到出口等各个环节中相关的犯罪行为及人员关系，圈定侵权行为人范围，成功锁定郭某等 13 人的相关犯罪事实，对知识产权犯罪行为全链条进行严厉打击，郭某被判处有期徒刑十年，并处罚金 1799 万元，违法所得予以追缴并没收，其余被告人被判处有期徒刑或决定执行有期徒刑六年九个月至一年九个月不等，并处罚金 45 万元至 2 万元不等，违法所得予以追缴并没收，充分体现了我国依法加大知识产权侵权行为惩治力度，加强知识产权保护的决心。本案终审判决后，新浪、澎湃、网易等媒体对本案进行了报道。

2. 全面评价案件事实，依法实行数罪并罚

依据两高《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条的规定，实施刑法第二百一十三条规定的假冒注册商标犯罪，又销售明知是他人的假冒注册商标的商品，构成犯罪的，应当实行数罪并罚。本案中郭某涉及多个行为，包括自产自销，从他人购入假冒产品并转售，销售假冒注册商标标识行为。郭某涉及的三个行为应分别评价，郭某已构成假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、销售非法制造的注册商标标识罪，依法实行数罪并罚。本案司法机关全面查明了郭某的犯罪事实，认定构成三个罪名，郭某因犯假冒注册商标罪判处有期徒刑三年六个月、犯销售假冒注册商标的商品罪判处有期徒刑五年六个月、犯销售非法制造的注册商标标识罪判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金 1799 万元，违法所得予以追缴并没收，给予了制假者严厉震慑，有利于稳定、有序的市场经济秩序。

3. 全面查实上下家销售记录，综合认定非法经营数额

关于非法经营数额认定的问题，本案对于被告人犯罪金额的认定并不仅限于现场扣押的假冒产品金额，而是综合考虑被告人郭某与8个下家的微信聊天记录、假冒产品图片、辨认出货单、银行账户往来记录、发货单、货柜出口记录、灌装厂生产记录、证人证言、被告人供述等证据，计算郭某销售给8个下家假冒注册商标的商品非法经营数额的合计数额，综合审查认定被告人郭某已销售金额、违法所得数额。

关于已销售的是否均为假冒注册商标的问题，被告人郭某住所扣押电脑中出货单列明产品图片，相应交易标识与被指控的注册商标相同，电脑出货单与各被告人微信聊天记录、银行转账记录、被告人供述等证据相互印证，因此可以认定被告人郭某已销售的均为假冒注册商标的商品。而被告人抗辩认为部分产品标识不与注册商标一致，不能认为假冒产品，法院对比图片发现其中一个品牌产品标识与注册商标不相同，因此剔除涉及该品牌产品的全部金额。另外各被告人与郭某的微信聊天记录均有出货装柜的照片，而郭某的出货单均注明有货柜号，因此可认定交易的产品均已实际销售。

4. 充分听取了权利人的意见建议，保障了权利人及社会公众的合法权益

本案司法机关认可权利人作为案件被害单位的地位，允许权利人充分参与。权利人在侦查阶段向公安报案、协助搜集证据、提供产品价格鉴定；在审查起诉阶段经检察院同意进行阅卷，检察院充分听取了权利人的意见；在一审阶段法院同意权利人出庭参诉申请，权利人出庭支持公诉及从保护权利人及社会公众合法权益发表法律意见，请求对涉案主犯不适用缓刑；二审阶段法院也同意权利人出庭发表意见，权利人针对一审判决中剔除无注册商标证的商品金额补充提供证据，促使法院对实际上有注册被告人郭某非法经营额进行补充认定，在一审认定基础上增加25万余元，对二审裁判结果起到了积极的影响，二审最终驳回被告人上诉，维持原判。在本案中，权利人成为刑事案件参与者而不仅仅是旁观者。

本案的司法实践有利于引导知识产权权利人积极维权，在刑事诉讼中的主张合法权益及正当要求，有助于司法机关了解涉案产品特性、迅速查明案件事实，切实保障了权利人在刑事诉讼中的权益及正当要求，为权利人下一步的民事索赔奠定基础。

·制假者缓刑期间继续造假，终被判实刑及惩罚性赔偿

姚红军、任艳飞

温州市中级人民法院于近期作出判决，王某达及孔某芬因侵犯西门子股份公司（以下简称“西门子公司”）的“SIEMENS”注册商标专用权，情节严重，适用三倍惩罚性赔偿，赔偿西门子公司经济损失100万元。二被告在法定期间未提出上诉，判决现已生效。而在此之前，二被告已因假冒注册商标罪被判刑。

王某达自2016年7月即开始从事生产假冒“SIEMENS”商标的开关、插

座并对外销售，后于 2017 年 7 月被邳州市公安局抓获，2017 年 8 月被取保候审。江苏省徐州市中级人民法院于 2018 年 9 月判决王某达构成假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。然而，王某达在取保候审以及缓刑期间，并未停止假冒侵权行为，继续伙同孔某芬制造带有“SIEMENS”商标的开关、插座及配件并对外销售，销售额高达 70 余万元，后被公安机关再次抓获。2020 年 11 月，温州市瓯海区人民法院判决王某达及孔某芬构成假冒注册商标罪，撤销王某达在此前的缓刑考验期，决定执行有期徒刑四年六个月；判处孔某芬有期徒刑一年五个月。

鉴于王某达的侵权行为恶意极为明显，西门子公司向温州市中级人民法院提起民事侵权诉讼，请求法院对被告适用惩罚性赔偿，共赔偿经济损失以及制止侵权合理费用共计 100 万元。

温州中院从侵权人的主观故意、侵权情节、原告涉案商标的知名度等方面审查了对侵权人适用惩罚性赔偿的要件以及判赔金额的确定：

侵权主观故意：法院认为，根据最高人民法院《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条第一款、第二款第五项的规定，对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素；

被告实施假冒注册商标行为的，可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意。

本案中，涉案商标具有极高知名度，曾被认定为驰名商标。

王某、孔某实施的侵权行为又被刑事程序认定为假冒行为，故足以认定二者具有侵权主观故意。

侵权情节严重：法院认为，根据《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条第一款、第二款第五项规定，对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为，可以认定为情节严重。本案被告王某达先后两次因假冒涉案商标被追究刑事责任，且侦查机关现场均查获较大量假冒涉案商标的商品，足以认定其侵权行为情节严重。因此，法院决定对王某在已确定的赔偿数额基础上适用三倍惩罚性赔偿。

关于赔偿基数的确定：法院结合刑事程序中认定的 82 万销售金额，参考同行业利润率 30%，确定原告因侵权行为受到的实际损失为 24.6 万元，在适用三倍惩罚性赔偿后，确定赔偿总金额为 100 万元。

本案是西门子公司在积极追究制假售假者刑事责任的同时进一步寻求对不法分子从经济上进行惩罚的尝试。在知识产权刑事案件适用缓刑越来越普遍的情况下，单纯追究刑事责任似乎已经不足以制止制假者追求高额利润的冲动了。本案被告王某达在第一次被查获后的取保候审期间以及被判刑后的缓刑考验期间，均没有停止制假售假活动。希望此次惩罚性赔偿能够让那些为寻求高额利润而不惜以身试法的制假售假者意识到违法犯罪的后果不仅仅是留下犯罪记录，而且从经济上也会付出沉重的代价。

-顺藤摸瓜：现场查获的两个背包引发的刑事打击和民事索赔

陈蓓茵、谭均求

在严格保护知识产权的大背景下，权利人合理利用证据规则，使用刑事打击及民事索赔诉讼等多种维权手段，不但能有效打击知识产权犯罪，也可以为权利人及时争取到经济赔偿，有效地控制、降低权利人的维权成本。近日，在司法机关依法加强知识产权保护的背景之下，权利人戴卡特隆（DECATHLON）通过不懈努力，在商标刑事维权和民事索赔上取得了不错的效果。

案情概要：

2019 年商标权利人戴卡特隆（DECATHLON）在马来西亚发现一批假冒“ARPENAZ”及“QUECHUA”注册商标的背包。经权利人委托代理人进行市场走访确认该批假冒背包来源于广州白云区三元里一背包批发店铺的陈某夫妇，经进一步深入调查发现这些假冒产品由广州花都区唐某经营的地下工厂制造。2019 年 7 月 4 日，广州市公安局花都区分局在花都地下工厂抓获唐某，当场查获涉嫌假冒各品牌注册商标背包共计 4512 个，但现场假冒“ARPENAZ”、“QUECHUA”商标的背包只有 2 个。在工厂现场还查获发货单 16 本，黑色手机 1 台。与此同时，广州市公安局花都区分局在陈某夫妇的批发店铺只查获其他品牌背包若干。

2020 年 7 月 13 日，广州市花都区人民法院作出（2020）粤 0114 刑初 61 号刑事判决，认定涉案假冒注册商标的非法经营数额共计 931,375 元，判决被告人唐某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金 10 万元。

戴卡特隆（DECATHLON）在刑事判决生效后随即对生产商唐某、销售商陈某夫妇提起民事诉讼，索赔 100 万元。2021 年 11 月 1 日广州市花都区人民法院作出（2020）粤 0114 民初 17349 号民事判决，唐某赔偿戴卡特隆

（DECATHLON）经济损失及合理维权费用共计 45 万元，民事赔偿金有优先于唐某刑事罚金受偿的权利；陈某夫妇在 20 万元范围内承担连带赔偿责任。

万慧达律所代理戴卡特隆（DECATHLON）参与刑事诉讼和民事诉讼全过程。

案件评述：

一、刑事案件通过微信聊天记录及销售账簿查实已销售金额

虽然公安机关在查扣现场仅查获带有权利人商标的 2 个背包，但还在案件中查获了销售账簿以及微信交易等证据。唐某为逃避打击，在其销售账簿上未记录产品的品牌，仅标记各品牌产品的型号，但法院综合根据唐某供述，陈某夫妇及相关工人证言、微信聊天记录、假冒产品图片、辨认出货单、银行账

户往来记录、发货单等证据，在刑事案件中认定销售型号“3050”的产品为假冒“ARPENAZ”和“QUECHUA”的产品。刑事案件中认定2018年4月至2019年7月期间，唐某生产并销售型号为“3050”的背包数量共计为103350个，销售金额共计796,190元，另外计算其他品牌的货值，涉案假冒注册商标的非法经营数额共计931,375元。唐某因犯假冒注册商标罪，依法判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10万元。

随着政府对知识产权保护力度的不断加强，侵权人反侦查手段丰富，制假行为也越来越隐蔽，出货极快，现场查扣的产品可能出现与预期的数量差距大且达不到刑事立案标准，但是对于有重点嫌疑的制假售假分子，即使现场查扣产品数量较少的案件也不应轻易放弃，注意搜查现场任何账册、笔记本、手机、电脑等可能记载销售记录的证据，并密切保持与公安机关的沟通，全面查实假冒产品的已销售金额，以确保将犯罪分子绳之于法。本案的关键在于公安机关在侦查过程中不限于对现场查扣货值的认定，也继续追查已销售产品的货值。这充分体现了我国依法加大知识产权侵权行为惩治力度的决心。

二、刑事证据认定标准与民事证据认定标准不同，在刑事案件中未认定的销售金额不排除在民事案件中认定为销售收入

在本案的刑事案件审查起诉阶段，权利人委托代理人前往检察院阅卷，了解到2016年至2019年7月期间持续生产、销售带有被控侵权商标的假冒背包产品的事实，并向检察院及法院提交法律意见。但考虑刑事证据适用“排除合理怀疑”的标准，刑事案件中只认定2018年4月至2019年7月期间唐某在广州市花都区开设地下工厂后生产型号为“3050”被控侵权商标的背包的事实，未认定销售账簿上2016年至2018年3月的销售金额。鉴于，我国刑事证据与民事证据采用不同的证明标准，刑事证据证明标准远高于民事案件的标准。虽然唐某在2018年4月起才开设工厂，但在2016年至2018年3月唐某依然持续向陈某夫妇供应“3050”型号背包，考虑到民事诉讼证据采用优势证据标准，根据陈某夫妇在公安侦查阶段的证言、唐某与陈某妻子之间的销售记录、微信沟通记录，唐某与陈某的银行交易记录、工厂工人的证言等证据，可以证实唐某在2016年至2018年3月期间确实向陈某夫妇销售3050型号的假冒产品。因此在本案的民事判决书中，法院采纳了代理人的意见，认定了被告人唐某于2016年至2019年7月期间持续生产、销售带有被控侵权商标的假冒背包产品（型号为“3050”、“3050 花式”、“3050 迷彩”）共计281930个，销售金额为2,299,183元。

权利人可以不仅限于刑事判决中载明的内容，而是可以通过刑事阶段介入，委托律师阅卷而搜集案件的全面证据，了解全案案情，以制定合理的商标民事索赔方案，并在后续民事索赔案件中说服法官认定刑事案件中未认定的销售金额，推动民事诉讼获取到合理的赔偿。

三、刑事案件中未被追究刑事责任的侵权人不排除在民事案件中承担侵权责任

虽然关联刑事判决未认定销售商陈某夫妇构成假冒注册商标罪，但是刑事案件的证明标准与商标民事侵权案件证明标准不同，对于某一行为是否需要追究刑事责任须从犯罪的构成要件进行分析，在本案的民事诉讼案件中，陈某夫妇仅以未被追究刑事责任为由主张民事诉讼中不构成商标侵权，法院并未采纳。关联刑事判决已查明，唐某生产、销售的侵权商品主要通过陈某夫妇经营的店铺流入市场，故陈某夫妇实施的销售行为，亦侵害了权利人注册商标专用权，应当承担相应的民事赔偿责任。

民事诉讼中，综合考虑权利人主张的涉案商标的知名度及侵权商品的利润有一定贡献率，侵权行为经营规模大，持续时间长达三年，侵权主观恶意明显等因素，但由于唐某销售侵权商品的价格仅在 7.5 元左右，三被告的侵权获利空间较小，法院酌情确定唐某赔偿戴卡特隆经济损失及合理维权费用 45 万元。从三被告的分工，各自的主观注意义务程度、获利空间等因素，法院酌情确定陈某夫妇在 20 万元范围内承担连带赔偿责任。

四、通过民事诉讼主张民事赔偿金优先于刑事罚金受偿并获得法院支持，为保障后续民事判决的执行提供更多的可能

我们此前查询的案例中，发现在知识产权民事诉讼司法实践中鲜有主张民事赔偿金优先于刑事罚金受偿并获得法院支持的案例，但在相关的法律中可以找到民事赔偿优于刑事罚金支付相关的依据，如《侵权责任法》第四条第二款、《民法典》第一百八十七条、《刑法》第三十六条第二款、《刑事诉讼法解释》第五百二十七条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定。本案中，法院也支持了我们民事赔偿金优先于刑事罚金受偿的诉求。但由于唐某暂未缴纳罚金，因此需进一步研究如何执行。

本案确实为一宗特殊的案件，虽然在关联刑事案件的查处现场仅缴获 2 个假冒背包，但有赖于司法机关对知识产权保护的不断加强保护，以及权利人及其代理人在维权道路上的不懈努力，最终促成制假人依法获得应有的刑事处罚，并通过民事诉讼从经济上再次剥夺制假造假分子的再犯能力，为同类维权案件提供参考。