

总第269期

2020年第01期

中华商标®

TRADEMARK
CHINA

立足商标 | 服务企业 | 面向社会

新 / 岁 / 启 / 封 再 / 赴 / 征 / 程

中华商标

2020

2021

诚信代理 自律执业

百一知识产权
FORIDOM IP LAW FIRM

上海 / 苏州 / 宁波 / 山西
专注于知识产权的律师事务所

上海徐汇桂平路410号国际孵化中心B区一楼
+86 (21) 64878081
+86 (21) 64878023
http://www.foridom.com
foridom@foridom.com

/ 服务案例 /

尚标 | 尚标知识产权集团
M.8658.COM | 上海 | 北京 | 广东 | 浙江 | 湖南 | 四川 | 山东

要商标找尚标

• 国家高新技术企业 •
• 2018年度上海知识产权“创新之星” •

15° **70W°** **500°**
全国分支机构 | 可交易商标资源 | 知识产权顾问

商标转让 商标注册 专利申请
专利转让 商标案件 电商入驻
科技项目 贯标认证 版权登记

总部地址
上海浦东新区张江高科技园区
龙东大道3000号1号楼B座11层
全国服务热线
400-711-0860

中国国际进出口博览会论坛支持单位

中国商标专利事务所有限公司
CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE CO., LTD.

知识产权的法律、增值、金融、梦想

全球服务

始创于1990

www.ctp.cn

总部：中国北京市西城区月坛南街14号
月新大厦7-8层，100045
T: 010-68571188 E: vip@ctp.cn

Supporting Human Development
服务人类进步

中盟知产
ZHONGMENG IP 精益求精, 追求卓越!

® 商标 | ① 专利 | ② 版权 | ③ 项目申报 | ④ 法律服务

一站式知识产权法律服务机构

2019年度优秀商标代理机构
中华商标协会理事单位

服务热线 **400-838-7066**

地址：南京市建邺区奥体大街68号4B栋18楼

www.zmipo.cn 扫一扫, 关注公众号

商标营销宝
预警卫士系统

一款能为代理机构增收提效的黑科技软件

- 摆脱线下模式, 系统自动获客
- 商标智能管理, 提高售后能力
- 客户业务挖掘, 提升效率业绩

扫码注册, 限量400个免费体验名额

为了您 保护您 成就您

专业 负责 简单 阳光 奋进

Beshining
上海 武汉 西安 长沙 休斯敦

专注知识产权 **20年**

知识产权全生命周期及法律服务提供商

连续五年获得“中国杰出知识产权服务团队”称号

总部：上海市徐汇区小木桥路681号
外经大厦21楼、26楼
总机：021-51797188 61258088
邮箱：law@beshininglaw.com
网址：www.beshininglaw.com

咨询电话：010-68036092

立足商标·服务企业·面向社会

中华
商
标

CHINA TRADEM

中华商标®



立足商标 | 服务企业 | 面向社会

《中华商标》杂志是原国家工商总局主管、中华商标协会主办的我国商标领域最具权威性和代表性的专业期刊。杂志始终本着“立足商标，服务企业，面向社会”的办刊宗旨，以最新锐的视角，洞悉商标领域的发展和走势，动态、高品质地为读者传递国家知识产权局、法院、知识产权学院等专家学者以及知名企业商标品牌管理人士撰写的专业文章，是企业品牌运营管理人员、商标法务人员，律师事务所、商标代理机构从业人员，大专院校科研院所商标品牌理论研究人员，各级市场监管和知识产权部门行政执法人员，各级人民法院司法人员的必读刊物，被誉为商标品牌领域的导向媒体，深受业内好评。2020年，本刊将以更加专业化的水准，为读者奉献高水平、高质量的知识产权读物。

《中华商标》国内外公开发行，全年12期、每月25日出版、国际标准大16开，80页。主要栏目设置包括：**理论研讨、IP视角、实务交流、评案说法、知识产权领域院长论坛、法官说案、审查之窗**等。2020年杂志征订工作目前正在进行中，欢迎各有关单位和广大读者订阅，将订阅回执传真或邮件发送我们。我们将竭诚为您做好各项服务工作。

联系人：李晓娟

邮箱：zhsb68036092@cta.org.cn

电话：010-68036092

户名：《中华商标》杂志社

传真：010-68036092

帐号：0200048509200529372

开户行：工行北京复外支行

地址：北京市海淀区阜成路北三街8号8层8003《中华商标》杂志社



- 注：1. 订阅单位除自用外，也可向指定用户订阅赠阅；
- 2. 订户填写字迹要清楚，以避免邮寄差错；
- 3. 需开具增值税普通发票的单位，请填写接收电子发票邮箱地址；
需开具增值税专用发票的单位，请在邮件中另附相关信息。

欢迎广大读者踊跃订阅

2020年《中华商标》杂志订阅回执单

单位全称		收件人	
单位详细地址		邮编	
联系电话		手机	
纳税人识别号			
接收电子发票邮箱			
订阅价格	192元/套/年 (16元/本, 全年12期)		
订阅费用总计	万 仟 佰 拾 圆		

中华商标协会业务指导单位：国家知识产权局

主管单位：中华商标协会

主办单位：中华商标协会

编辑出版：《中华商标》杂志社

编辑委员会主任：马夫

社长：南平

副主编：李崇

编辑：马君

广告发行部：李晓娟

编辑部：(010) 68983165 68032987

记者部：(010) 68014395 68048211

广告发行部：(010) 68036092

活动部：(010) 68036092

新媒体部：(010) 68014395

《中国商标年鉴》编辑部：(010) 68037835

智库支持：中国人民大学中国商标品牌研究院

中华商标协会法律顾问：吴新华

本刊法律顾问：邱宝昌

杂志社地址：北京市海淀区阜成路北三街8号8层8003

邮编：100048

传真：(010) 68036092

投稿邮箱：China.trademark@263.net.cn

订阅邮箱：zhshb68036092@cta.org.cn

官方微信：中华商标杂志

官方微博：中华商标杂志

广告经营许可证：京西工商广字0113号

中国标准连续出版物号：ISSN 1006-7531 CN 11-3655/D

国外总发行：中国国际图书贸易总公司

国外发行代号：6447BM

国内总发行：北京市报刊发行局

订阅：本社或全国各地邮局

邮发代号：82-49

定价：16.00元

户名：《中华商标》杂志社

开户银行：工行北京复外支行

银行帐号：0200048509200529372

设计印刷：中煤（北京）印务有限公司

声明：

凡本刊支付稿酬的稿件，均视为稿件作者同意以下条款：

1. 文责自负，作者保证其拥有文章的著作权（版权）。
2. 本刊有权以任何形式（包括但不限于纸媒体、网络、光盘等介质）使用、编辑、修改及许可其他媒介使用。无需另征得作者同意，无需另行支付稿酬。如有异议，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。
3. 作者不得一稿多投。

目录 | CONTENTS

报道

- 4 真作为 担使命 探索新时代协会发展和服务新途径
——中华商标协会第四届理事会第四次会议成功在京召开
- 7 “中国商标50人论坛”专题讲座在京举办 彭小盼

专稿

- 9 中国商标法律制度及最新进展（上） 吕志华

专栏

审查之窗

- 18 正确适用更正和变更申请 徐霖

法官说案

- 21 企业字号的使用不当然属于注册商标的使用 曹丽萍

法官说商标

- 25 商标权无效宣告阶段共存协议的采纳
——评原告蓝巨星公司诉被告商标评审委员会、第三人塔尔帕公司商标权
无效宣告请求行政纠纷案 周丽婷

IP视角

- 19 培育农产品商标，助力精准扶贫 杨影

理论研讨

- 29 人工智能商标侵权和不正当竞争的法律规制研究 李宗辉
- 33 商标权滥用的司法规制演变与发展 郭东科
- 43 著作权法和商标法上合理使用的比较研究初探
——由对小猪佩奇的双重保护看法律对公共空间的保留 张跃
- 54 老字号保护的困境与出路
——以非在业老字号的回归为考察中心 沈浩蓝

观察与思考

38 商标权领域善意取得制度的适用可能性探讨

——从司法实践切入

吴越

实务交流

48 含有申请人企业名称全称的商标能获准注册吗?

李晓莲

商标修法大家谈

62 商标概念的调整与非传统商标的保护 (三)

杜颖等

简讯

78 《商标侵权判定标准探讨》征稿函

环球资讯 79

20th
WANHUIDA

专业创造可能®

北京	宁波
上海	苏州
广州	杭州
深圳	昆明
香港	厦门

万慧达知识产权 总部
北京市海淀区中关村南大街1号
友谊宾馆颐园写字楼 100873
T +86 10 6892 1000
F +86 10 6894 8030
E whd@wanhuida.com
www.wanhuida.com

商专知识产权
SBZL Intellectual Property

服务项目: 商标、专利、
科技项目、诉讼、版权登记、
国际商标业务、国际专利业务、
其他知识产权相关服务

保护知识产权，商专与您同行
PROTECTING YOUR RIGHTS · HELPING YOU GET IT

THE FREE SERVICE HOTLINE
全国统一免费服务热线: 400-864-8388 | 网址: www.sbzli.com/www.sbzli.cn

- 9. Chinese Trademark Legal System and The Latest Progress (Part I)
- 18. Correct Application of the Apply for Correction and Change
- 21. The Use of Enterprise Brand Does Not Belong to the Use of Registered Trademark
- 25. The Adoption of Coexistence Agreement in the Stage of Invalidation of Trademark Right
- 29. Research on The Legal Regulation of Artificial Intelligence Trademark Infringement and Unfair Competition
- 43. A Preliminary Comparative Study on the Reasonable Use of Copyright Law and Trademark Law
- 48. Can a Trademark with the Full Name of the Applicant's Enterprise be Registered
- 54. The dilemma and way out of the protection of time-honored brands
- 62. The Adjustment of the Concept of Trademark and the Protection of Non-traditional Trademark (III)

中国商标法律制度及最新进展（上）

吕志华

商标是知识产权的重要组成部分，在21世纪进入知识经济时代的今天，知识产权、商标权成为我们推动经济发展的重要抓手，随着科技创新、科教兴国战略的深入实施，商标作为专利成果转化的重要连接点广受关注。

《商标法》是中国知识产权法律制度的重要组成部分，也是新中国知识产权领域颁布实施的第一部法律。纵观整个知识产权领域的立法进程，《商标法》是1982年颁布、1983年3月1日实施的，经过了1993年、2001年、2014年、2019年四次修正。《专利法》是1984年颁布、1985年4月1日实施的，经过了三次修正，目前第四次修改正在全国人大常委会审议过程中。《著作权法》是1990年颁布、1991年实施的。《商标法》《专利法》《著作权法》构成了中国知识产权法律制度的重要组成部分，也号称“三大支柱”。现在知识产权的保护范围比过去要拓宽很多，对于公众创造、创作的智力成果，通过各种形式给予了知识产权保护，包括商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种等等，厂商字号、不正当竞争也都和知识产权保护有关。今后，非物质文化遗产保护中的相关问题也有望纳入知识产权保护，当然这具有一定难度，还在研究过程中。

本文分为两个部分，一是商标法律制度的特点，主要介绍一些基本的、常识性的内容；二是围绕《商标法》的四次修订，介绍整个商标法律制度演变的进程。

一、中国商标法律制度的基本特点

首先为大家介绍商标法律制度的基本内容，以

此为基础，才能对《商标法》四次修订中弥补、完善、扩充性质的内容有更形象的把握。从《商标法》1982年颁布、1983年实施以来，我国设立的商标法律制度包括以下几个基本内容。

（一）立法宗旨

《商标法》的立法宗旨是保护注册商标专用权和保护消费者利益，这是中国特色商标法律制度的主线。《商标法》实施之时，《消费者权益保护法》还没有颁布实施，《商标法》承担着保护消费者合法权益的重要使命，在现行商标法律制度中，保护消费者权益这一宗旨仍有一定的体现。

（二）权利取得的原则

世界各国商标法规定的商标权取得方式主要有两种：因使用取得权利和因注册取得权利。中国商标法律制度有自己的特色：注册产生商标权利是基本主线，在“申请在先”“注册在先”的基础上“兼顾使用”，对已经在先使用的有一定影响的商标，给予一定的保护。随着我们对商标权益保护的力度不断加大，我们对抢注他人商标、仿冒他人商标的行为也给予了一定的法律禁止，即“禁止抢注”。因此我国的权利取得原则可以概括为“申请在先、注册在先、兼顾使用、禁止抢注”。

（三）保护途径

中国商标法律制度在保护途径上有别于其他国家的一个非常重要的特点是行政与司法并行。行政机关不只管注册，即授予权利，也在行政管理中通过监管注册商标权行使和未注册商标使用行为对商标专用权给予保护。在保护商标权益的体制上，司法和行政是并行的，当事人可以通过向行政机关投诉来寻求保护，也可以向人民法院起诉，通过司法程序来保护自己的商标权益。据我了解，通

过司法和行政双轨保护的中国特色鲜明，世界知识产权组织一直向各国特别是发展中国家推荐，希望他们可以像中国一样，发挥国家管理、行政管理的优势。

（四）确权机构

在商标确权方面，我们有行政和司法两个程序，先由行政确权，不服行政机关决定的再由司法机关确权。值得提到的是，商标行政确权接受司法监督是2001年《商标法》修改后实施的，原商标评审委员会行政终局裁定改为可以向人民法院起诉，由人民法院判决最终权利归属，采取司法两审终审制。原商标评审委员会所在地的人民法院进行一审，不服一审再由北京市高级人民法院二审。

（五）维权机构

在维护商标专用权方面，行政保护按照《商标法》的规定进行。虽然目前法律中机构名称还没有修改，但2018年机构改革后，各级工商行政部门已经更名为市场监督管理局，所以延伸过来，原县级以上工商行政管理部门应该是现在的县级以上市场监督管理部门，他们接受商标注册人和消费者的投诉，也在行政监管过程中主动发现商标侵权行为线索，行使行政管理的权力。另外在司法方面，人民法院在保护商标专用权的过程中充当了很重要的角色，处理了大量商标权益纷争。

（六）法律渊源

商标法律、法规、规章、规范性文件、审理商标行政诉讼和民事权益纠纷案件的司法解释等等，构成中国商标法律渊源的主要内容。

（七）《商标法》基本规定

中国商标法律制度中有几项基本规定，几经修订，要义都是不变的。

1. 注册商标专用权受法律保护

注册商标专用权受法律保护，言外之意，未注册不受保护，因此想要获得商标权益保护，应当先申请商标注册。商标专用权保护范围是以核准注册的商标、核定使用的商品或服务为限的。相同或者近似商标在相同或者类似商品或服务上是不允许两个不同的申请人注册的。“类似商品”是一个在

商标确权、商标权保护过程中非常专业的词汇，我曾经随机进行过询问，很多企业认为，注册一个商标以后好多产品就可以受到保护了，实际上不然。我们在相同、类似商品或服务上注册了商标，可以获得商标权保护，他人在不相同、不类似商品或服务上，也可以注册相同的商标，这一点是商标法律制度的基本规定，全世界都是这样的做法。所以，并不是注册一个商标在所有商品上都可以排斥他人使用、享有权利。比如一个食品厂在食品上注册了某一商标，在服装上就没有该商标权利，别人就可以在服装上注册，分别享有商标权；比如面包上注册了“长城”商标，别人也可以在服装上注册“长城”商标，互不侵权。所以类似商品关系在确定权利的过程中非常重要，如果想全方位保护自己的商标使其不受侵犯，就应该在你有可能使用的商品上尽可能多的将商标分别注册，而不是注册一件就“一劳永逸”。

2. 驰名商标的保护

我国是巴黎公约成员国，在国际上承担保护驰名商标的法律义务。驰名商标是可以跨类别保护的，但扩大类别也不是无限制扩大。一般来说，驰名商标跨类别保护是扩大在相关联类别上，比如与食品相关联的类别，包括原材料如米、面，成品如面包、包子，饮料等等，甚至可以扩大到餐饮服务。如果在餐饮服务上注册了商标又达到了驰名程度，可以扩大保护到食品上。另外，对没有注册的驰名商标，我们只在相同类似商品上予以保护，而不跨类别，这是我们保护驰名商标的一个最基本的原则。当然，随着时代的变化，我们对关联商品和行业的判断也在变化，比如餐饮服务和面包有关联，也可能和桌子椅子有关联，要考虑商标在具体使用的商品上是不是容易导致商品来源的误认去判断相关性，这体现了商品关系判断的复杂性和发展性。

3. 注册商标应当以使用为目的

注册商标应当以使用为目的，这是《商标法》立法的基本宗旨。商标之所以可以获得利益，是源于它的使用，没有使用的商标不会天然具有价值。

所以使用是获得权利的最基本要求。原来《商标法》第四条只强调当事人有意愿在自己加工、拣选、制造、销售等环节享有专用权的，可以申请注册。2019年法律最新修订进一步明确，不以使用为目的的恶意注册是被禁止的，从而再次强调了以使用为目的的立法宗旨。但同时我国法律规定注册产生权利，允许申请注册商标时不使用。法律还有一个规定，连续三年不使用的注册商标，任何人可以通过连续三年不使用撤销制度向商标注册部门申请撤销注册商标。所以，长时间不使用的商标依据法律规定可予以撤销。另外，注册商标在1979年以前是没有期限限制的，无限期有效。1979年后进行了注册商标的清理，并且随着1983年《商标法》的颁布实施，商标权期限确定为十年，每满十年，注册人可以申请续展，每次续展可以延长十年，续展无次数限制。知识产权是对智力创作成果的保护，先进的知识、先进的技术不允许权利人永远的霸占。我们的发明专利期限为20年，我们的著作权在作者有生之年予以保护，作者死后50年进入公共领域，成为全社会可以共享的智慧成果。这些都是有期限限制的，但商标权有别于专利权、著作权，注册人可以通过连续续展永远享有权利。

4. 法律规定必须使用注册商标才可销售的商品，应当使用注册商标

《商标法》规定，国家规定必须使用注册商标才可销售的商品，应当使用注册商标。《商标法》并未明确某一个具体商品，而是通过其他法律规定来进行明确的。原来药品，主要是人用药，以及烟草制品主要是卷烟、雪茄，不包括烟草，是国家规定必须使用注册商标才能够上市销售的商品，这一点在《烟草专卖法》和《药品管理法》中都分别进行了非常明确的规定。随着《药品管理法》的修订，药品已经不是强制使用注册商标的商品了。但是医药行业管理部门为了强调和实现药品追溯，有时候是要求你要使用注册商标的。而烟草行业带有计划经济色彩，是专控专卖。每个地区都有烟草企业，所以在我们进行行业管理的时候是要求必须注册的。据我了解，烟草专卖局对香烟使用注册商

标的管理非常严格，每年烟厂有生产几箱的具体指标，以及最多拥有几件注册商标的管理规定。每发明或者是生产、研制一种新烟，每注册一个新的商标，就要同时注销一个原来的商标。我们国家规定必须使用注册商标的商品，目前只有烟草制品，卷烟的那个烟叶不在范围之内。

5. 纠纷解决途径

《商标法》明确规定了解决商标侵权纠纷的途径。商标权利人可以向县级以上市场监督管理部门投诉，市场监管部门也可以通过自己的日常巡查，发现侵权线索进行处理。另外，权利人也可以向侵权人所在地或者侵权行为发生地的人民法院去起诉。据我了解，经销商所在地法院也可以成为商标侵权诉讼的受理法院。但是法律对经销商有一个例外规定，即如果他不知道销售的是侵权产品，且能够说出合法的供货渠道时，免于处罚。所以如果起诉经销商的话，最好是连带侵权人，他知道他卖的是侵权产品，这才能够构成起诉的条件。

二、中国《商标法》的前三次修正

《商标法》经过三次修正，每次修正都对1983年实施的《商标法》进行了非常重要的完善，特别是在扩大商标保护范围、增强商标权保护力度、简化商标注册程序等方面做了修正。

（一）第一次修正：1993年2月

1. 将保护范围从商品商标扩大到服务商标

1993年《商标法》修正有一个非常重要的内容，就是增加了对服务商标的保护。以前授予商标专用权，只给商品商标，服务领域的商标是没有商标专用权的。“商品”，顾名思义，是指电视、桌子、饮料、服装等有具体形态的商品。随着第三产业的发展，服务业开始成为经济生产总量中非常重要的增长点。特别是经济发达地区，第三产业在国民生产总值中占的比重往往都超过三分之一，甚至高于二分之一。服务产业消耗的资源比较少，能够更多的改善人们生产生活的条件，让人们生活更为舒适。所以，随着服务行业的发展壮大和逐渐步

入正轨，我们也适时将服务商标纳入了可授权范围，比如律师事务所、汽车加油站等等。

值得提到的是，百货零售行业到目前为止，还没有纳入我们保护服务商标专用权的范畴。所以现在人们看到的家乐福、沃尔玛公司等，实际上都没有在百货零售这个服务类别上享有商标专用权。日本对百货零售服务商标的注册是开放的，但必须要明确你是卖什么百货的，比如卖衣服的在服装销售领域获有专用权，卖鞋的在鞋子销售领域获有专用权。中国迟迟没有放开百货零售服务商标的注册是因为当时进行了一个非常重要的调查研究，中国还有很多地区处于落后的状态，在乡镇、村镇，有很多规模很小的供销社、零售部、小卖部。这些零售部、小卖部都是卖百货的，和现代百货零售概念有非常大的差别，从针头线脑到食品到服装到生产资料到种子都有可能在一个小店儿销售，所以我们发现百货零售服务商标的注册不能放开，一旦放开商标注册申请量就不是现在每年七八百万件了。如果商业发展到一定程度，我们的百货零售服务能够有自己的区别性、差异性，可以考虑放开。曾经设想百货零售服务是不是可以先放开某些行业，比如电器行业，像大中电器、国美电器，他们是以卖电器为主的百货服务，通过多年实践，是有这个可能性的。

2.增加县级以上行政区划的地名和公众知晓的外国地名不得作为商标注册的规定

1993年改法之前，地名可以注册。改法后禁止县级以上行政区划和公众知晓的外国地名做商标注册，但法律规定，已经注册的商标继续有效。如青岛啤酒、北京电视等，商标权利人可以通过续展继续享有权利。因为我们发现地名商标可以许可别人使用，当许可一个小企业使用的时候，它的产地如果标注一个经济非常发达的地区名称，会引起消费者误认。比如当时很多被许可人接受上海注册人的许可，最后生产产地标注上海。从消费者角度出发，看到产地是上海，会觉得产品质量还是不错的。地名在一定意义上代表着、暗示着产品品质，所以法律规定县级以上行政区划地名不

得再注册商标。

“公众知晓外国地名”比较复杂，当时改革开放还没有太深入，国人对外国地名没有什么概念，很少有人抢注外国地名，所以法律只规定公众知晓的予以禁止。到现在，公众知晓的地名已经扩大到很大范围了，比如说这个地方发生过重大事件，或者有一个知名篮球俱乐部等等，如果审查员通过查询发现球迷都知道这个地方，就会认为属于公众知晓的外国地名，不能注册。所以具体执行标准还会随着我们对地名的知晓程度的变化而发生变化。

另外有些地名虽然是县级以上的行政区划，但具有第二含义，是可以注册的。比如凤凰县，“凤凰”是传说中的动物，安宁县的“安宁”，大家都认为是表达对内心平静或者环境良好的追求，这些都被认为是具有第二含义。

3.增加不正当注册商标撤销规定

1993年《商标法》修改增加了可以撤销不当注册商标的规定，完善了原来1983年《商标法》的不足。值得一提的是“毒药”商标的撤销，毒药商标在中国注册的非常早，当时没有撤销程序，所以没有撤销。1993年《商标法》修改加入撤销程序以后，这个商标被撤销了。因为大家都认为毒药是有毒有害的东西，不能用在任何商品和服务上。但是毒药香水的绿瓶子还是挺有名的，它可能在进驻中国市场的时候需要有一个比较好的翻译。在中国翻译成毒药是不妥当的。这个案例说明当注册商标有社会不良影响的时候，或者是后期的发展产生了新的社会不良影响时，是可以提请撤销的。

4.增加商标使用许可管理规定

商标可以通过许可他人使用来扩大自己的经营范围。所以，许可他人使用商标在一定意义上也是促进经济发展的一个重要手段，很多没有自己品牌的企业，是靠别人许可使用商标来进行生产的。许可人和被许可人可以签订商标使用许可合同，原来法律没有规定被许可人要标注自己的厂名、厂址，所以被许可人往往都用许可人的信息。比如说接受上海企业的许可，会用上海企业的厂名、厂址。因为这样会导致消费者误认产品来源，所以这次法律

修改增加了标明被许可人真实厂名、厂址的规定，而且要求要保证产品质量。

5.增加商标侵权行为类型

1993年《商标法》修改增加了商标侵权行为的类型，原来对销售侵权商品不进行管理，因为销售商不对他销售的产品进行任何的再加工、再拣选、再使用，只是销售而已。因此流通环节侵犯他人商标权的情况非常多，于是特意加强了对流通环节的规制。1993年《商标法》曾明确规定，销售明知是假冒注册商标商品的，销售商应该承担商标侵权责任。因为销售商不认为自己是明知，也往往能举证根本就不知道侵权，所以在实际操作过程中，这个并没有成为对销售商一个特别好的、特别明显见效的管理措施，所以后来就取消了销售假冒商标中关于“明知”的规定。但仍然对经销商保留了一个“说明合法来源”免责的例外，因为大千世界产品千万种，销售商不可能对自己销售的每一种产品都知根知底，让他去判断侵权或不侵权的事情是非常困难的。所以我们在规制销售商的过程中，一方面坚决地对明知、应知，或者可以推定可能知道侵权而销售的行为进行严厉打击；另一方面对销售近似、侵权商标商品的，还是以引导教育为主，这是在流通领域管理过程中的实践做法。

(二) 第二次修正：2001年10月

第二次修改《商标法》是在2001年，我国为了加入世界贸易组织，对照《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS协定)必须对一些规定予以完善。

1.增加自然人可以申请注册商标的规定

国际上对商标申请注册主体都没有明确限制，只要是能够独立承担民事责任的主体都可以申请商标注册。而我国的规定是要求申请主体必须是生产企业，并且要有自己的产品和服务。对个体工商户，要求有个体工商户营业执照。对于自然人申请商标注册，当时立法的初衷是只要能够独立承担民事责任就可以，因为他可以作为许可人，而不一定真正生产，所以立法时将申请主体扩大到了自然人。但是在实际操作的过程中，发现很多自然人注册商标，并没有真实的使用意图，所以现在对自然

人申请商标注册又回归到要求他有能力进行产品的生产或者提供服务。那些有能力有意愿或者预期有可能生产产品的自然人，比如说一项新技术获得了专利，发明人肯定会寻求企业去把专利成果转化，不一定非要自己给它转化成产品，或者农民在没有个体工商业营业执照的情况下，可以由他所在的村集体、村委会开具一个他有多少亩地，他种多少菜的证明，也可以申请商标注册。所以使用意愿是参照他有没有可能提供产品和服务来综合考量的。

2.增加立体商标和颜色组合商标的规定

2001年《商标法》修改增加了立体商标和颜色组合商标。立体商标方面，本质上应该是立体形状以示区别的商标可以获得注册。如这两个立体商标，一个是牧羊的小孩坐在牛背上吹笛子；另一个Heineken啤酒桶商标，体现了现在欧盟对立体商标审理的标准，普通立体性状加带有区别意义的文字是可以作为立体商标注册的。我个人认为，Heineken啤酒桶商标保护的仍然是文字，立体商标应该是产品的立体形状起商标区别作用的才予以注册，而不是普通的外包装加一个文字就给予注册，很高兴法院同意我的观点。比如说百岁山的矿泉水瓶子，到商场去看一下，每家企业的矿泉水瓶子形状都不一样。那么这个瓶形的不同，久而久之就可以起到立体商标的区别作用。此时即便没有“百岁山”字样，可能一看这种瓶子就知道是百岁山商标商品。这才是立体商标，是通过产品的立体形状进行区别，不是瓶子加一个百岁山文字才能让消费者知道这是百岁山的产品。

颜色组合商标，顾名思义，就是两种以上颜色组合而成的商标。我国到现在为止都没有给予单一颜色商标注册。颜色组合商标如Burberry这个商标，其实它不完全算是颜色组合商标，已经有了一定的图案。已注册的如Miska商标用在猫食上，它注册的是藕荷色，当然也有文字做为区别。据我了解，世界各国对单一颜色商标的可注册性基本都是持怀疑态度，只有申请人举证证明单一颜色具有了商标的识别性，才会给予注册。比如欧盟BP石油商标的绿色商标，法国电信运营商Orange的橘黄色

商标，这是两个比较有名的获得注册的单一颜色商标。所以单一颜色应该是看这个颜色就能知道相关产品是哪家企业的，才具有商标的区别作用。我们目前不接受单一颜色商标注册，只接受颜色组合商标。需要注意的是，颜色组合商标并不是指商标附着了两种以上的颜色，比如麦当劳的标志是黄色还有一外框，那是彩色商标，不是颜色组合商标。

3.增加集体商标、证明商标规定，将地理标志纳入商标保护体系

2001年《商标法》修改，将地理标志纳入《商标法》保护范围，这也是我国加入世界贸易组织的承诺。地理标志的法律制度是非常复杂的，外交部新闻发言人耿爽同志在近期的新闻发布会上也说到地理标志是一个专业性、技术性很强的问题，本文不展开讨论。

4.明确保护驰名商标

2001年《商标法》修改将驰名商标保护纳入《商标法》的保护范畴，在第十三条，十四条对驰名商标的保护方式以及如何判断驰名商标有明确具体的规定。同时，对驰名商标保护也加以限制，例如已注册的驰名商标保护范围可以扩大到不相同或不相类似的产品，但未注册的驰名商标仅能在自己相同、相类似的产品上予以保护，这些都是法律明确规定的。

5.将商标确权纳入司法审查：人民法院二审终审在2001年之前，商标评审委员会是确定商标权利归属的终审裁定机关。商标评审委员会对一个商标是否予以注册所作出的裁定，是终局裁定，当事人不能向人民法院寻求救济。因为TRIPS协定要求行政机关要接受司法监督，我国入世也承诺我们的任何行政行为都可以寻求司法救济。因此2001年《商标法》修改增加了申请人不服商标评审委员会的裁定可以向评审委员会所在地人民法院起诉的规定。

6.增加商标财产保全和证据保全规定

为了保证相关商标权益纷争在诉讼过程中能够很好的留取证据，保护原告的合法权益，2001年

《商标法》修改增加了财产保全和证据保全的相关规定。同时，商标侵权行为查处力度和处罚力度都在不断的增强，增加了销售侵权商品构成侵权的规定，并且把“明知”的要件去掉了。因为我们商标执法过程中很难获得销售人“明知”的证据。

7.增加行政机关查处商标侵权行为的手段

由于郑成思教授的极力坚持，反向假冒也作为商标侵权的一种形式被纳入到《商标法》相关规定中。反向假冒是指带有商标注册人自己商标的产品在进入商品流通领域流通时，被他人用其他商标把注册人的商标覆盖了，没有允许注册人的商标商品进入流通领域。这种情况下，受害人应该有主张侵权的权利。实践中非常典型的案子是枫叶商标案，该案中生产服装的枫叶服装厂把产品卖给销售商以后，销售商把枫叶商标给去掉了，挂上了自己的商标。这就构成了反向假冒的一种非常典型的形式。大家现在可以看到，很多的卖场有自己的定制产品。比如说家乐福超市自己定制的酸奶，面包等等，如果供货商同意不标明自己的商标，仅标明家乐福的商标，那就不构成反向假冒，如果没有取得同意，依据法律明确规定，是侵犯商标专用权的。这个规定对于一些创业企业、正在孵化的企业是非常好的，有志于创自己品牌的人，可以积极地通过供货，让人家用带有自己商标的产品。这样有朝一日，才能以自己的产品品牌面向消费者，否则永远是定牌产品的供应者。

(三)第三次修正：2013年8月

2013年《商标法》第三次修正主要强化了两方面，一是在程序上更方便当事人，规定更清晰；二是加大侵犯商标专用权的打击力度，更好地发挥商标规范市场经济秩序的作用。

1.增加诚实信用原则条款

第三次修法在总则中明确增加了诚实信用原则条款，即第七条。诚实信用原则是民法的一个最基本的原则。商标权是一种民事权利，遵循民法总则的基本原则是《商标法》应有之义。原来一直认为可以不加，因为我们整个《商标法》从头到尾都

体现了诚实信用原则。但在注册和保护商标权益过程中，发现现有的商标法律条文对有些行为无法规制，有些情况缺乏明确的禁止性规定，所以社会各界就特别期望《商标法》能有一个兜底条款。于是第三次修法在总则部分加入了诚实信用原则。立法部门和司法部门均认为诚实信用条款不能作为驳回条款直接适用，因此商标行政部门在确权和保护权利的时候，大多是将该条款和其他条款组合使用的。比如针对现在大规模的不以使用为目的的商标抢注行为，在2019年4月23日《商标法》修改之前，是以违反诚实信用原则结合其他具体条款予以驳回的。

2. 增加声音商标注册规定

第三次修法扩大了商标权保护客体，增加了声音商标。声音商标，实际上是要求声音能够通过使用产生区别特征。声音商标和立体商标有异曲同工之处，如果不用就根本不具备区分产品来源的作用。所以我们核准注册的声音商标，往往都是正在使用着的声音，只有使用了一段时间并产生了区分产品和服务特征的声音才能注册为商标。国内第一件声音商标是中央人民广播电台注册的，那段音乐从50年代开始使用至今，所以大家一听这个音乐就知道是中央人民广播电台。此外，还包括新闻联播的音乐，妇孺皆知，以及少儿广播节目“小喇叭开始广播啦”等等。

在审查标准的把握上，并不是所有发出声音的都可以注册为声音商标，一定要有使用证据，而且这个使用证据，要跟具体的商品和服务结合起来。恒源祥曾经提出一个声音商标申请，它提供床上用品，床上用品有一个外包装，包装里放着毯子，包装上有一个搭扣，把搭扣一掰起来就会发出“羊羊羊”的声音，所以恒源祥想把“羊羊羊”注册为声音商标。可当时我们去商店看，产品并没有这个声音，“羊羊羊”是广告词，大街小巷只要看恒源祥的广告都是“羊羊羊”，我们审查例会上讨论后认为它这个搭扣上的“羊羊羊”声音没有真正的发挥声音商标区别商品来源的作用，只是把原来的文字

商标念了一遍。包括李连贵熏肉大饼，将李连贵熏肉大饼文字商标念一遍并不能成为声音商标。还有一家日本企业申请水滴“嗒嗒”“滴答”的声音，但并不知道它使用在什么商品上，水龙头漏了也是“滴答”的声音，怎么判断用在什么商品上呢？所以我们刚放开声音商标注册的时候，短期内便收到了五六百件申请，比其他国家几年的申请量都多。后来发现很多申请人没有正确理解声音商标的标准，并不是把文字念出来就是声音商标了，把歌唱出来就是声音商标了，声音商标还要有一定的标识性。所以我经常举例，米高梅影业公司放电影之前的狮子吼，我们熟知的“小喇叭开始广播了答滴答答滴答答滴答”，是比较典型的声音商标。声音商标的标准要从严掌握，一定要注意，不是什么东西出声音了就可以做声音商标使用了。

最近法院把手机铃声也纳入商标权保护范畴，松下、早期的诺基亚，包括微软系统的开机声音、QQ的提示音等等，不同的手机、不同的信息、不同的功能，所用的声音是不一样的。当这个不一样的声音，大家一听到就知道是哪部手机的时候，这个声音就起到了商标区别商品来源的作用，就可以获得注册，这是我们保护声音商标的一个最基本的条件。在审查的时候，审查员往往会发出审查意见书，让申请人提供该声音具有区别商品来源作用的证据，如果证据能够证明该声音已经使用多年，能够区分商品服务来源的作用，就可以进行声音商标注册。

3. 将商标注册申请由“一标一类”改为“一标多类”

原来商标注册一份申请只能申请一件商标，指定一个类别。为了便于当事人申请，改为一份申请可涉及多个类别，即由“一标一类”变成“一标多类”。有一个误区，我想给大家澄清一下，我们的“一标多类”，在申请注册时和后续使用时有微妙的差异。首先“一标多类”每多增加一个类别，就需要多交相应的申请费，费用并不减免。此外，一标多类只给一个申请号，不管包括几个类别，也只

能共用一个申请号。所以许可别人使用相关商标的时候，一个注册号下要明确是许可使用哪个类别什么商品，避免误导消费者。

需要注意的是，依据现在的法律规定，只有新申请商标可以分割，后续的变更，续展，转让都没有分割制度，所以一标多类使用起来是很麻烦的。当你的新申请涉及三个类别，两个类别有在先权利挡着，另一个没有在先权利障碍的类别可以询问申请人是否同意分割，如果同意，前面两个类别将被驳回，之后申请人可以请求驳回复审，后一类别可以进行初步审定公告，及时拿到商标注册证。需要注意的是，分割的那一类是有新编号的，与之后进行注册的编号就不同了。当编号不一样的时候，想举证和之前已编号的申请是一起提交的，会有一点困难。

国外的一标多类制度，已经实行了很多年，欧盟一般一份申请平均指定三个类别，一份申请包含三个类别的可以减免，美国还达不到三个，而我国申请人经常一份申请中指定很多类别，甚至指定了四五十个类别。在实际使用的时候，不要认为一标多类是一个非常便利的手段，而是要看真实的使用情况，建议申请的时候不要指定过多类别，指定包括真实使用以及准备使用的相关联类别即可，否则容易给后续使用带来一定的麻烦。

4.明确商标电子申请的法律效力

数据电文（即网上申请）也在本次改法中进行了规定。原来《商标法》中没有特别明确的规定。1993年开始进行商标网上申请的程序设计，2000年以后推广。商标网上申请是按照商标局规定的格式去申报的，并没有那么便利，因为我们要保证数据库的安全。如果通过网上系统申请商标，要向商标局申请电子钥匙，也就是密钥，通过密钥，才能进入商标局数据库递交申请。随着电子系统的不断升级，已有将近20类事项可以通过网络进行办理了，而且网上申请在费用上给予九折优惠。按照《商标法》规定，注册商标的变更要向商标局提交申请，商标局予以核准的，申请人需缴纳变更费。现在为

了降费减税，网上申请商标变更免费，这对于当事人来说更是一种便利。

5.加强商标专用权保护

有些情况下，构成商标侵权要求造成市场混淆误认，有些情况却不要求。在判定侵权的时候，2013年《商标法》修改有一个非常重要的变化，就是未经许可，在相同商品上使用相同商标这种侵权行为不要求造成市场混淆误认。后续，相同商品上的近似商标、类似商品上的相同商标、类似商品上的近似商标，这三种情形要求造成市场混淆误认。判断商标的近似、判断商品的类似是一个弹性概念，其判断受各方面的影响，因此“市场混淆误认”成为判定商标侵权的考量因素之一。有人认为，商标侵权，特别是对知名度比较高的商标的侵权行为，当事人恶意模仿的可能性较大，因此不需要达到“市场混淆误认”。但这仅在个案情况下成立。在商标领域，个案性非常突出，同样的情况不一定会得到同样的处理。在判断商标侵权时，是否存在混淆误认，注册人是否使用，在同类案件中结果也可能不一样。当然，我们追求案件判断标准的一致性，追求尽量保证同类案件同样处理，但是商标的近似判断和商品的类似判断，确实是非常难把握的。我认为应当追求的是具体案件处理上的公平、公正性。

6.增加驰名商标相关规定

对于驰名商标，2013年《商标法》有一个特别明确的规定，就是坚持个案审理。在具体的异议、无效宣告案件审理过程中需要对驰名商标进行跨类保护的，可以应当事人请求按相关规定进行保护。当事人应当按照《商标法》的明确规定及认定驰名商标的具体要求进行举证。特别值得注意的是，法律明确规定生产者、经营者不得在商品、服务或包装上标注驰名商标字样，防止商标持有人将它当做一种荣誉去炫耀，造成不适宜的结果。但是我认为，禁止宣传并不意味着不能提及，曾经被认定为驰名商标进行扩大类别的保护是客观事实，只要不是作为宣传出现在自己的产品或服务

上就可以了。

7. 优化商标申请注册程序

(1) 取消商标异议复审程序，规制恶意异议

商标的异议程序在这次2013年《商标法》修改中发生了非常重大的变化。取消了异议复审程序，因异议结果的不同，后续分成了两个不同的主张权利的途径。异议成立的情况下，商标申请人可以向商标评审委员会提起不予注册复审。异议不成立的情况下，商标核准注册，商标局核发商标注册证。异议人的理由没有得到支持，可以继续向商标评审委员会提起无效宣告。

作出这样的修改是为了解决恶意异议泛滥的问题。当时有些人恶意对初步审定商标提异议，再拿着异议受理通知找被异议人谈判，如果被异议人给钱，就撤回异议申请。这种做法严重影响了被异议商标取得注册证。从目前情况看，恶意异议只占异议的极小部分，而且2018年国务院机构改革后，商标评审委员会并入了商标局，是否保留异议程序行政两审是我们下一步修改《商标法》、简化程序需要进一步研究的问题。《专利法》一开始将异议程序改为异议后置，后来为进一步简化程序，直接取消了异议程序。我们在进行《商标法》全面修订的时候，也考虑了取消商标异议程序的可能性。但考虑再三，我们认为尚不具备取消异议制度的条件。因为专利技术性强，他人想提异议是很困难的，而提起商标异议是非常简单的。此外，商标的异议程序能够起到社会监督和申请人自我纠正的作用，特别是在目前社会诚信体系还有待进一步完善的情况下，抢注商标或抢注公共资源等行为可以通过异议程序及时阻止。所以从法律程序设置来讲，商标异议程序还是有保留必要性的。

(2) 增加审查意见书制度

《商标法》规定了审查意见书制度。当商标局认为需要就申请商标的设计意图及指定使用的商品进行说明时，商标局会发出审查意见书。审查意见书由商标局主动发起，但并不是每一个商标申请都会发出审查意见书。如果商标局不打算给予商标初

步审定的话，一般不会发放审查意见书。因此答复审查意见书是争取权益非常好的方式。如果接到了审查意见书要好好地把握，把商标局要求说明的情况阐述清楚，内容填写完备，以便审查意见书递交后能说服审查员对申请诉求予以支持。

(3) 规定商标审限及后续救济

2013年《商标法》修改对商标的注册审理周期进行了限定，规定商标审理有9到12个月、最长可延至18个月的审限规定。因此，审查员在审查时，往往不等后期权利救济结果就快速做出决定，导致了一些不稳定的权利状态。举例来说，现在为了便利当事人，提质增效，商标新注册申请审查时限已经压缩到五个半月，远远低于法定审限，驳回和驳回复审决定都作出的很快。审查员引证了一个在先权利，申请人的权利要求与该在先权利产生冲突，审查员就会驳回商标注册申请。如果该引证商标已经被他人以连续三年不使用为由提出了撤销，在驳回复审中仍不等待引证商标撤销结果，会继续驳回。如果此时引证商标被撤销了，之前的驳回和驳回复审理由都不成立了，申请人可以去法院起诉，法院将这种情况叫做情势变更。法院审理时发现引证商标权利障碍已不存在，就会判决撤销原决定返回商标局重审。

值得一提的是，只有中国《商标法》对审查时限有明确规定，其他各国国内商标法都没有。马德里协定和协订议定书有12个月和18个月的审理时限规定。

(4) 区分撤销与无效宣告程序

原来《商标法》对商标的撤销采取广义理解，没有单独规定注册商标的无效，当事人不使用要撤销，使用不当要撤销，因商标丧失了区别意义成为公知领域的东西也要撤销。2013年《商标法》修改区分了商标的撤销和无效程序。因行政行为进行管理的，以及连续三年不使用的以撤销程序为主，其他大多采用注册商标的无效宣告程序。■

(未完待续)

作者简介：吕志华，国家知识产权局条法司副司长



要旨：商标权无效宣告请求行政纠纷中，若原告和第三人在诉讼阶段就双方商标共存达成协议，则法院既需要评价被告依据行政审查阶段的事实作出被诉裁定是否正确，亦需要评价诉讼阶段的新事实对于诉争商标能否维持注册的影响。因商标驳回程序中的混淆判断更多是从商标标志本身出发，而无效宣告程序中的混淆判断会考虑双方商标使用情况、商标申请人的主观状态等多种因素，故相对于驳回程序，无效宣告程序中的共存协议往往具有更大的可参考性。

商标权无效宣告阶段共存协议的采纳

——评原告蓝巨星公司诉被告商标评审委员会、第三人塔尔帕公司商标权无效宣告请求行政纠纷案

周丽婷

当事人

原告：浙江蓝巨星国际传媒有限公司（下称蓝巨星公司）

被告：原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）

第三人：塔尔帕容量有限公司（下称塔尔帕公司）

诉讼，其主张诉争商标申请注册未违反前述条款规定，并且，原告已与第三人达成商标共存协议，因此诉争商标与引证商标共存不会造成相关公众的混淆误认，诉争商标的注册应予维持。

审理结果

北京知识产权法院经审理认为：一、关于诉争商标申请注册是否违反2001年商标法第二十八条的规定。诉争商标与引证商标虽在整体外观、呼叫等客观方面存在较大差异，但本案中，灿星公司系通过授权取得了依照第三人及其关联公司享有合法权利的“The Voice of…”节目模式在中国制作本地电视节目的权利，其制作的《中国好声音》电视节目中大量使用了由“V手势加持话筒图形”“The Voice of China”“中国好声音”组合而成的标识，其中的“V手势加持话筒图形”与“The Voice of China”的组合与引证商标极为接近。由于该电视节目并未区分使用“V手势加持话筒图形及The Voice of China”与“中国好声音”，或向相关公众传递、释明上述标识分别指代了不同的服务提供者，故相

简要案情

第11591269号“蓝巨星好声音”商标（下称诉争商标）由原告蓝巨星公司申请注册，核定使用在第41类组织表演（演出）、娱乐、电视文娱节目等服务上。第三人塔尔帕公司以诉争商标与其在先注册的第G1089326号“The Voice of 及图”商标（下称引证商标）构成使用在类似服务上的近似商标等理由为由，向商标评审委员会提出无效宣告请求。商标评审委员会经审理认为，诉争商标申请注册违反2001年商标法第二十八条、第十五条、第四十一条第一款的规定，并裁定诉争商标予以无效。

原告蓝巨星公司不服向北京知识产权法院提起



关公众会将上述标识视为一体，认为它们之间存在固定的对应关系，并指向同一个服务来源。在引证商标已由第三人在先合法注册的情况下，再由其他主体注册“中国好声音”“好声音”或者其他近似标识，会引起相关公众对服务来源的混淆。因此被诉裁定依据作出之时的事实状态认定诉争商标申请注册违反2001年商标法第二十八条的规定，并无不当。但是，原告和第三人在本案诉讼阶段就双方商标共存达成协议，针对已变化的事实基础，综合考虑两商标标志本身的差异程度，双方当事人关于商标共存的意思表示和对避免相关公众混淆所作出的安排，应当认为，诉争商标的注册使用已经克服了易致相关公众混淆的缺陷，其注册已不违反2001年商标法第二十八条的规定。二、关于诉争商标申请注册是否违反2001年商标法第十五条的规定。无论从立法目的的角度还是商标法体系解释的角度，均应得出2001年商标法第十五条所保护的客体是被代理人或者被代表人的未注册商标。第三人以已注册的引证商标作为权利基础主张诉争商标申请注册违反2001年商标法第十五条的规定，不能成立。故被告认定诉争商标申请注册违反2001年商标法第十五条的规定，系适用法律错误，应予纠正。三、关于诉争商标申请注册是否构成2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形。诉争商标注册行为主要损害的是第三人的利益，对商标注册秩序和公共利益的影响有限。且第三人已表达谅解并同意诉争商标注册，应当认为诉争商标注册可能对第三人造成的损害已得到弥补。诉争商标申请注册未违反2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。

综上，北京知识产权法院在采纳诉讼阶段新的事实和证据的基础上，判决撤销被诉裁定，并责令商标评审委员会重新作出裁定。一审判决作出后，各方当事人均未上诉。

法官评析

本案涉及与浙江卫视知名电视节目《中国好声音》

的节目标识有关的“蓝巨星好声音”商标确权行政纠纷，受到广泛关注。特别是，在被告作出诉争商标予以无效的行政裁决后，原告和第三人在行政诉讼阶段就双方商标共存达成协议，即诉讼阶段的事实基础相对于行政审查阶段已发生明显变化。故本案既需要评价被告依据行政审查阶段的事实作出被诉裁定是否正确，亦需要评价诉讼阶段的新事实对于诉争商标能否维持注册的影响。

关于共存协议的效力问题，我国法律没有明确规定，但司法实践中一直都有涉及。如“NEXUS”商标案中，最高人民法院认为，引证商标权利人通过出具同意书，明确对争议商标的注册、使用予以认可，实质上是引证商标权利人处分其合法权益的方式之一。在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要的尊重。相较于尚不确定是否受到损害的一般消费者的利益，申请商标的注册和使用对于引证商标权利人的利益的影响更为直接和现实。现引证商标权利人出具同意书，明确同意申请商标在我国注册和使用，表明引证商标权利人对申请商标的注册是否容易导致相关公众的混淆、误认持否定或者容忍态度。^[1]“GROUPON”商标案中，最高人民法院认为，引证商标作为本案申请商标注册的障碍，通过引证商标所有人的同意，已经予以消除，申请商标可以予以核准注册。^[2]

世界范围内来看，部分国家与我国一样，是通过司法案例对共存协议作出认定，也有一些国家是由法律明确规定共存协议的效力。如英国商标法第5条(5)规定：“本条中的任何内容均不禁止经在先商标所有人或者其他在先权利所有人同意的某一商标的注册。”^[3]第五条共五款，前四款是与我国现行商标法第三十条、第三十二条的内容类似的规定。其中第一款是“如果一个商标与另一个在先商标相同，并且所申请的商品或服务与该在先商标被保护的商品或服务相同，则该商标不予注册”。这意味着在先商标所有人的同意将产生使相同商品或服务上的相同商标共存的法律后果。再如美国商标法第1052条(d)中规定：“包含与已在专利商标局注

册的商标，以致其使用在申请人的商品上易造成混淆误认的，不得注册。除非专利商标局认为在使用方式、使用地域、使用商品的条件和限制下，两人以上对相同或近似商标的连续使用不会造成混淆误认，则这些商标将获得并存注册。如果待审申请或已注册的商标所有人同意授予申请人并存注册，则无须要求其在该待审申请或已注册的商标申请日之前已经使用。如果有管辖权的法院终审决定两人以上均有权在商业中使用相同或近似的商标，专利商标局将准予并存注册。在准予并存注册时，专利商标局应规定各商标的所有人使用其商标的方式、地域或商品的条件和限制。”^[4]

由此可见，英国商标法的规则与“GROUPON”商标案的观点较为接近，即在先商标所有人的同意将直接产生消除注册障碍的后果。美国商标法的规则是将在先商标所有人的同意作为免除在后申请人使用证明义务的条件，其更强调在并存注册时要有避免混淆的应对措施。

我国目前司法实践中，提交商标共存协议的情形多发生在商标驳回复审案件中，因为商标驳回程序系单方程序，并非由在先商标权人启动，在先商标权人的意愿并不明朗，故诉争商标申请人有较大机会争取到在先商标权人关于双方商标共存的意思表示。而商标异议程序和无效宣告程序系由在先商标权人或利害关系人启动，诉争商标申请人此时再想争取双方商标共存，违背了在先商标权人的初始意愿，难度较大，故实践中较为少见。

本案即属于无效宣告程序中出现共存协议的情况，应该说，在判断双方商标能否在在先商标权人同意共存的情况下在法律上共存时，商标驳回程序和无效宣告程序既有一致之处，又有一定差异。

一致之处在于，均需要考虑双方商标标志之间的近似程度，相关公众根据双方商标标志之间的差异有无合理区分的可能性。商标法之所以禁止他人在相同或类似商品上注册与在先商标相同或近似的商标，一方面是对在先商标权利人合法权利的保护，避免其经济利益和市场声誉受损；另一方面是避免消费者因混淆产生误认误购，亦避免因商标之

间过于近似而增加消费者的辨识负担。前者属于在先商标权人的私益，后者有公共利益的考量。正因为商标共存并非仅涉及双方当事人的私益，还会对广大消费者的利益造成影响，故通常来说，共存协议不能成为双方商标共存的当然理由，而是混淆判断的重要参考。

差异之处在于，因商标驳回程序中的混淆判断更多是从商标标志本身出发，而无效宣告程序中的混淆判断会考虑双方商标使用情况、商标申请人的主观状态等多种因素，故无效宣告程序中的共存协议往往具有更大的可参考性。具体分析如下：

混淆判断并非商标标志之间的近似性判断或商品自然属性之间的类似性判断，它与商标的显著性和知名度、商标的实际使用情况、相关公众的认知因素等密切相关。然而，商标驳回程序为单方程序，在先商标权利人并未进入审查程序，故在先商标的使用及知名度情况一般无法考虑。虽然不排除在一些司法实践中，裁判者可能根据其作为普通消费者的生活经验对在先商标的使用和知名度情况予以一定程度的考量，但这种考量是大而化之的，缺乏精细性，一般会比较谨慎。由于无法考虑在先商标的使用情况，所以对于诉争商标的使用情况一般也是不予考虑的，否则有失公平。同时，诉争商标申请人亦不可能“自证有罪”，陈述自身存在搭便车之故意或其他恶意。因此，商标驳回程序中混淆与否的判断，一般情况下多从商标标志本身及商品的自然属性出发进行判断。以本案商标为例，诉争商标在驳回程序中，被认定与引证商标构成近似的可能性是很小的。

商标无效宣告程序由当事人启动，在先商标权利人和诉争商标权利人均参与程序，有提交证据、陈述意见的平等机会，故双方商标的使用情况和当事人的主观因素均可纳入考量。也就是说，相较于驳回程序中较为单纯的考虑商标标志本身，无效宣告程序中，既存在因考虑引证商标的知名度较高、诉争商标申请人有搭便车或企图误导公众之故意等，从而认定客观上有一定差异的标识容易造成混淆的情况，也存在因考虑诉争商标经过使用具有

较高知名度已形成稳定的市场认知、引证商标未投入实际使用等因素，从而认定客观上较为接近的标识不易造成混淆的情况。因后一种情况会准许诉争商标注册或维持诉争商标注册，故一般不会出现共存协议。前一种情况下，认定构成混淆虽考虑了相关公众的认知因素，但亦是出于对享有较高市场声誉的引证商标以更大范围的保护之故，兼有对违反诚信者的惩罚。如果此时引证商标权利人同意诉争商标与之共存，则意味着其放弃了法律给予的与其市场声誉相关的更大范围的保护，或谅解了诉争商标申请人的非诚信行为，通常并无不可。而且，此种情况下，因双方商标标志之间客观上存在一定差异，相关公众有区分的基础，且双方在共存的协商中往往会对已经发生或可能发生的混淆采取补救或预防措施，故对消费者利益的损害亦可控。因此，在可能发生的真实案例中，无效程序中的在先商标权人关于商标共存的意思表示对混淆判断往往具有更大的可参考性。

具体到本案中，诉争商标标志与引证商标标志客观上存在较大差异，相关公众有区分的基础。本案作出混淆可能性的判断主要基于双方商标的实际使用状态及由此产生的相关公众认知情况，现原告与第三人就各自持有诉争商标和引证商标协商一致，第三人在中国放弃使用“中国好声音”标识，也不再在中国就“The Voice of…”节目模式寻求新的授权合作。此意味着“中国好声音”或“好声音”将只指向原告及其关联主体，不会于未来产生新的混淆可能。对于可能已经产生的混淆，当事人对社会公众的公开声明及本案判决均能一定程度上予以澄清。

因此，虽然被诉裁定依据作出之时的事实状态认定诉争商标申请注册违反2001年商标法第二十八条的规定并无不当，但综合考虑诉争商标标志与引证商标标志本身的差异程度，原告和第三人之间关于商标共存的意思表示和对避免相关公众混淆所作出的安排，应当认为诉争商标的注册使用已经克服了易使相关公众混淆误认的缺陷，其注册已不违反

2001年商标法第二十八条的规定。

另外，目前司法实践中对共存协议采纳与否更多是判断是否系当事人的真实意思表示，双方商标之间的近似程度及是否存在可辨识的区别，是否属于应严格避免误认的药品等特殊商品等，对协议文本考虑较少，比如有无使用的商品范围和地域范围的具体约定，有无避免混淆的安排等等。笔者认为对协议文本进行适当考量，能有助于准确判断协议的可采性。实践中，共存协议通常可能出现在以下情境中，即从经营者的角度以及依据其对消费对象的理解，认为混淆可能性较低。特别是，注册商标指定使用的商品与商标权人实际使用的商品往往存在差异，前者范围一般大于后者，而商标权人比裁判者更清楚其商业规划，可以通过约定来限定使用范围。比如在原告重庆小康公司与第三人成都客车公司的商标权无效宣告请求行政纠纷案中，商标评审委员会认定诉争商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，应予无效。两公司在诉讼过程中达成协议，双方同意引证商标与诉争商标共存，在中国范围内，双方各自在其注册商标所指定商品上使用。同日，双方当事人另签订了和解协议，和解协议对诉争商标不可以使用的商品范围作出了具体约定。法院在此基础上认可了共存协议的效力，并认为诉争商标注册不违反商标法第三十条的规定。^[5]

随着实践的发展，共存协议的类型和情形可能会越来越多，但万变不离其宗，最终还应落地到混淆可能性的判断上。■

作者单位：北京知识产权法院

注释：

- [1] 见（2016）最高法行再103号行政判决书。
- [2] 见（2017）最高法行再15号行政判决书。
- [3] 见清华大学出版社2013年1月第1版《十二国商标法》第415-416页。
- [4] 同注[3]，第483-484页。
- [5] 见北京知识产权法院（2017）京73行初3577号行政判决书。

著作权法和商标法上合理使用的比较研究初探

——由对小猪佩奇的双重保护看法律对公共空间的保留

张跃

猪，在中国文化中有“金猪送福之喻”^[1]。2019年，己亥年生肖猪，一只粉红色的小猪——小猪佩奇，收获了爆棚的人气。小猪佩奇，是英国动画片《小猪佩奇》里的卡通形象。原本只被低龄儿童熟知的卡通形象，近来从在网络中受到追捧，到“跨界”成为《啥是佩奇》等影视作品中的“灵魂人物”，逐渐突破原有受众范围，为一般大众所知悉。

在互联网经济时代，任何热议话题都可能带来巨大经济效益。伴生于热议话题的“蹭热点”“搭便车”行为，由于可以得到关注度的迅猛提高，以致获取巨大经济利益，被作为广告宣传，营销手段等极为常见。然而，由此引发的知识产权纠纷也随之而来。说到对小猪佩奇卡通形象的使用，如何既吸引“眼球”又避免侵犯他人知识产权，无疑是首先需要明确的。

一、著作权法和商标法上的双重保护

著名的卡通形象，如迪士尼系列动画中的米奇老鼠等，通常受著作权法和商标法的双重保护。此类卡通形象是具有鲜明独创性的图形作品，即使不是单独的版权客体，也不妨碍它受到版权法的保护^[2]。同时，作为一个鲜明的视觉符号，此类卡通形象毫无疑问能发挥指示产品或服务来源的作用，成为商标法保护的客体^[3]。小猪佩奇，作为被公众熟知的卡通形象，依托于《小猪佩奇》动画片而产生，是具有独创性的图形作品，既是版权法保护的客体，又兼具商标功能，理应受到知识产权法的周延保护，任何与其有关的未经授权的利用形式都有可能涉及侵

权的指控。

然而，无论著作权法，还是商标法，甚至整个知识产权法律体系，从创立之初，利益平衡思想就已渗透于其体系的各个部分之中^[4]：在给予权利人保护的同时，设定权利边界，留给大众可以自由“发挥”的空间，划分权利人的专有空间和公众自由使用的公共领域。虽然知识产权各个制度所保护的客体各不相同，但平衡社会整体利益和权利人利益的立法思想却如背后的指挥棒，指引着知识产权法在其各个领域建立了各自独特而精巧的平衡机制。合理使用制度，就是这众多平衡机制之一。

二、著作权法上的合理使用

著作权法上的合理使用，指在某些情况下，使用他人作品可以不经过著作权人的许可，也不必向其支付报酬。著作权合理使用制度来源于美国版权法^[5]。在美国，这一制度最初由司法创立，最早的判例是1841年的*folsom*案^[6]，法官创造性地提出了“合理使用（a justifiable use）”的概念。此后，具有代表性的*Sony*案^[7]及*Campbell*案^[8]中，由司法判例形成共识，确立了合理使用的“在作者利益与公众利益之间做出平衡”的立法政策^[9]。此后，美国1976年《版权法》将合理使用制度法典化，首次明确了合理使用的具体原则^[10]。美国《版权法》第107条第二部分^[11]规定了确定作品的使用是否合理，要考虑的因素应当包括：使用的目的和性质；版权作品的性质；被使用部分的数量与重要性；对作品的潜在市场需求或价值产生的影响。此即美国版权法

上用于判定作品合理使用的“四因素”判断法。

著作权合理使用是国际著作权领域通用的术语。全球性国际公约中关于著作权合理使用的规定主要见于以下条约：《保护文学艺术作品伯尔尼公约》（下称“伯尔尼公约”）第9条第2款^[12]，《与贸易有关的知识产权协议》（下称“TRIPS协议”）第13条^[13]，及《世界知识产权组织版权条约》（下称“WCT条约”）第10条^[14]。上述条文明确了现今国际著作权领域的权利限制和例外的规定，形成了判断著作权权利例外的三个标准，即“只能在特定情形下做出”“与作品的正常利用不相冲突”以及“不会无故地损害权利人合法权益”。只有经过此三步的判断，才可判定对该作品的使用行为落入对著作权的限制与例外的区间，即归入法律保留的给予公众的空间，此即是著名的“三步检验标准”。

“三步检验标准”（Three-step Test），最初是伯尔尼公约旨在对成员国国内法中复制权限制进行约束，由此而设定的一个具有一般适用规则性质的标准^[15]。而TRIPS协议和WCT条约突破了伯尔尼公约中原本仅对复制权进行限制的适用，将此“三步检验标准”的适用范围扩展适用于作品的所有经济权领域，发展成为现今国际条约中判断著作权权利限制和例外的主流标准。

我国著作权立法中虽未明确使用“合理使用”这一表述，但通常认为《著作权法》第22条确立了我国著作权合理使用制度。《著作权法》第22条规定了12种作品合理使用的具体情形。在此12种情形下使用作品，可以不经著作权人（包括出版者、表演者等）许可，并且不向其支付报酬。就《著作权法》第22条条文明见，没有兜底性条款，也没有规定一般性的适用原则，对作品的合理使用情形采用了明确的穷尽列举式的立法模式。即，只有当对作品的使用符合条文中所列举的12种具体情形，才落入公共空间的范围，否则任何使用均可能导致侵犯著作权^[16]。由于立法并未给予法官突破12种情形的空间，司法实践中需要严格比对作品的使用行为是否与具体条款规定的要件一致^[17]，以判定该行为

能否符合法律规定，而不允许法官自由增加合理使用的适用情形。具体对于是否满足合理使用情形的判定标准，司法实践中既有对国际公约的“三步检验标准”的适用^[18]，也有对美国“四因素”的适用^[19]。

同时需要明确的是，首先，无论国际公约中的“三步检验标准”，还是美国“四因素”判断法，都不等同于我国的合理使用制度^[20]。由于我国对著作权合理使用采用封闭式的立法模式，因而无法推导出只要对作品的使用行为能够通过“三步检验标准”或满足“四因素”的判断，在我国就是合理使用的行为的结论。因为在案件的逻辑推导中并不存在“凡是符合‘三步检验标准’或‘四因素’判断的都是合理使用”这种法律大前提。也就是说，即使一些行为满足“三步检验标准”或“四因素”判断标准，如果不符合《著作权法》第22条所规定的12种具体情形，面对侵权指控时，被告也很难对自己主张合理使用的抗辩找出具体的法律条款依据，意味着不能因此而免责。

其次，我国《著作权法》第22条也不同于狭义上的合理使用，而是偏向于合理使用和权利限制的混合。第22条中既有狭义合理使用的情形，例如第22条第2款第1项、第2项。也有对权利限制的规定，例如第22条第2款第5项、第9项。二者区别在于，前者行为并不会对权利人之权益产生影响，从本质上讲其并非著作权法之规制对象，更无需以特别名义而免责。而后者行为原本是著作权法规制之对象，但因有法律明确规定，而在法律评价层面并不给予负面评价，即因法律规定而免责。这两种情形在我国《著作权法》第22条中混合存在。

三、商标法上的合理使用

商标合理使用，是为了维系公众利益而对商标权施加的合理限制，指商标权人以外的人以叙述性使用、指示性使用等方式善意使用商标权人的商标而不构成侵犯商标专用权的行为^[21]。商标法中的

合理使用借鉴了著作权法合理使用的理论基础，然而二者并不相同。作品因作者以其创造性的智力劳动创造了新的财富而受到保护，而商标元素本身大多来源于原本存在于公共领域的财富。对商标的保护，从某种角度来说是对公共财富的侵占。商标所有人对先行存在的公共财富的使用，只有在指示商品或者服务来源时，也就是通常所言的在进行商标法意义上的使用时，才享有商标权^[22]。他人如果在原有意义上，或者在其他的意义上使用相关的标记或构成要素，都属于正当的使用。

商标法上的合理使用制度是国际公约和各国商标法中对商标权限制的重要内容之一。最早关于商标合理使用的立法规定出现在美国的《兰哈姆法》(Lanham Act)^[23]。一些地区或全球性国际公约也对商标合理使用做出规定，例如TRIPS协议第17条^[24]，《欧洲共同体委员会协调成员国商标立法第一号指令》（后被欧盟指令所取代，下称“欧共体商标一号指令”）第6条^[25]。我国《商标法》第59条也对此做出了规定。

学理上，将商标合理使用划分为描述性合理使用和指示性合理使用^[26]。描述性合理使用(Descriptive Fair Use)，指为描述自己所提供商品或服务的基本信息，善意合理地使用商品通用名称、图形、型号，直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，与商品相关的地名和自己的名称地址，以及在第一含义上使用缺乏显著特征的其他叙述性词语或标志^[27]。商标法将对某一叙述性词汇作为商标使用的权利赋予特定使用人，并不能因此排斥他人在非商标意义上使用该词汇。因此，其他经营者为了介绍自己的商品或说明商品来源而在原有含义范围内使用某一叙述性商标标识完全是正当商业行为。其背后的立法政策是为了阻止对描述性术语造成不正当的垄断。我国《商标法》第59条第1款的规定即属于描述性合理使用范畴。

另一种商标的合理使用，被称为指示性合理使用(Nominative Fair use)，指为了客观地说明商品

或者服务的特点、用途等而在生产经营活动中使用他人注册商标的行为。与前一种合理使用的区别在于，指示性合理使用的行为人为了识别商标权人的商品或服务而在商标法意义上对商标权人的商标进行了使用。但是，这种使用是建立在没有更好的方式来识别商标权人的商品或服务，而不得以提及性方式进行的使用^[28]。前述提及的欧共体商标一号指令第6条第1款第3项^[29]即是对此类型合理使用的具体规定。我国《商标法》并未对指示性合理使用做出规定，仅在2006年北京市高级人民法院发布的《关于审判商标民事纠纷案件若干问题的解答》中可见相关规定^[30]。

四、著作权法和商标法上的合理使用之比较

合理使用制度是知识产权领域重要的权利平衡机制之一。著作权法和商标法上的合理使用制度都是通过英美判例法而创立，后逐渐经成文法发展，成为各国知识产权法对权利人进行限制，对公共空间给与保留的主要方式^[31]。虽然商标合理使用制度被认为肇始于著作权法的合理使用制度，然而，二者却存在本质区别。在知识产权侵权之诉提起后，被告可以提出一系列辩解证明自己没有侵权，其中重要一项辩解就是合理使用抗辩。从这个意义上讲，商标合理使用抗辩与著作权合理使用抗辩并没有什么不同，都是对在外观上看来侵犯知识产权的行为进行辩解，然而两种抗辩的作用机理并不一致。这种实质区别来自于作品和商标的先天性不同。著作权的授予之所以被证明具有正当性，就是因为它们仅仅授权给新的创造，并因此没有从公共领域中拿走任何东西^[32]。但商标法所调整的是原本就先行存在的对象，而非新创造的事物。因此，将商标作为知识产权进行保护，这点在知识产权体系创建之初就饱受争议^[33]。也因为如此，著作权法主要涉及对作者创作积极性和创新性智力成果的保护，而商标法则更多地关注伪造与欺诈，关注商标符号背后所蕴藏的商誉的保护。

具体到小猪佩奇卡通形象，其全身特有的粉红色及独具的“吹风机”式面部形象让人过目难忘，既是一个富有独创性特征的作品，又是一个具有鲜明特色的视觉符号，可以得到著作权与商标权的双重保护。然而著作权法与商标法虽然对形式上的同一对象——小猪佩奇卡通形象提供双重保护，但二者保护的权利客体并不相同。前者所保护的是权利人对卡通形象这一独创性智力成果的排他性权利并由此而产生的利益，后者所保护的是权利人的商品来源不受混淆以及其商标符号背后所承载的商业信誉。

在对小猪佩奇的使用上，在如何避免侵犯权利人知识产权造成纠纷方面应注意以下几点：首先，需要确认使用行为是否满足著作权法上合理使用的规定。也就是说使用行为是否符合我国《著作权法》第22条所规定的12种具体情形。在面对侵权指控时，只有找到《著作权法》第22条具体的法律条款作为抗辩依据，才有可能免责。而仅有“基于善意”“非营利性使用”“不会损害权利人合法权益”等抗辩理由是远远不够的。其次，需要确认自己的行为是否符合商标法上的合理使用。一来，小猪佩奇作为独创性卡通形象，具有极大显著性，并

不含有描述性元素，对其的使用很难归入我国《商标法》第59条第1款所规定的商标描述性合理使用的情形。二来，意图用商标指示性合理使用作为抗辩时，由于我国法律对此类合理使用情形没有明确规定，司法实践标准很难统一。总的来说，当对小猪佩奇商标进行商业性使用时，应是基于诚实信用和善意的使用，是对商品或服务进行描述、提示或者说明性质的使用，既不能使消费者产生混淆的后果，也不能构成对商标的淡化^[34]。当然，对于小猪佩奇商标的非商业性使用，如在进行新闻报道和评论中提及，或者为了教育、研究等非商业性目的的使用，不构成商标侵权，但同时需要注意对商标的非商业性使用也不得对商品声誉或商业信誉有任何诋毁或贬低的行为。

总之，正因为知识产权法在保障权利人利益的同时，对公共空间进行了保留，才使得大众可以在法律允许的范围内对小猪佩奇进行使用，并由此实现了知识产权法在激励创新的同时，促进智力成果广泛传播，最终实现促进全社会知识、科技、文化的传播和发展的立法目的和制度功能^[35]。

作者单位：国家知识产权局商标局

注释：

[1] 陈丽华等编纂，《故宫日历2019年》，故宫出版社，2018年8月第一版。

[2] 李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2014年版，第285页。

[3] 陈默：《论卡通角色权利重叠保护的边界》，河南大学学报(社会科学版)2013年7月，第53卷第4期。

[4] 何炼红：《知识产权的重叠保护问题》，《法学研究》2007年03期。

[5] 黄勤南主编：《知识产权法》，法律出版社2000年1月版，第356页。

[6] Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (C. C. D. Mass. 1841) (No. 4901).

[7] Sony Corp. of America v. Universal City Studios, 464 U.S. 417, 442 (1984).

[8] Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S.591(1994).

[9] (美)谢尔登·哈尔彭著，宋慧宪译，《美国知识产权法原理》，商务印书馆2013年版，第125页。

[10] 万勇、刘永沛主编，《伯克利科技与法律评论：美国知识产权经典案例年度评论(2013)》，知识产权出版社2016年版，第8页。

[11] 美国《版权法》第107条第一部分采用非穷尽式列举的方式对合理使用做出规定：为了诸如批评、评论、新闻报导、教学

(包括用于课堂使用的多件复制品)、学术或研究的目的,版权作品的合理使用,包括制作复制品、录音制品或以第106条规定的其他方法使用作品,都不属于侵犯版权。

[12] 伯尔尼公约第9条第2款规定:本同盟成员国法律得允许在某些特殊情况下复制上述作品,只要这种复制不损害作品的正常使用也不致无故侵害作者的合法利益。

[13] TRIPS协议第13条规定:各成员应当将对各种排他权的限制或例外局限于某些特殊情形,而且这些情形是与作品的正常利用不相冲突,不会不合理地损害权利持有人的合法利益的。

[14] WCT条约第10条规定:(1)缔约各方在某些不与作品的正常使用相抵触、也不无理地损害作者合法利益的特殊情况下,可在其国内立法中对依本条约授予文学和艺术作品作者的权利规定限制或例外。(2)缔约各方在适用《伯尔尼公约》时,应将该公约所规定权利的任何限制或例外限于某些不与作品的正常利用相抵触、也不无理地损害作者合法利益的特殊情况。

[15] 张鹏:《国际著作权公约中的“三步检验标准”研究》,《武大国际法评论》,2015年1期。

[16] 何鹏:《漫谈知识产权的权利边界:缺乏目的性变形的使用权能》,《知识产权》2018年第6期。

[17] 参见袁博:《论商标合理使用的种类》, https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDZMjcjcyOA==&mid=2686649093&idx=2&sn=ee74196f6c14311930f279dbb538b727&mpshare=1&scene=1&srcid=01202DbT4kGJ3O9ABYyyfakx&pass_ticket=vglRfbE7Kl4bcPcltyLMh6HV4SCftzi3JcaAHXMOzqXih8oiUikeY5cdSsZrCn%2B#rd, 最后访问时间2018年2月9日。

[18] 北京市第一中级人民法院(2003)一中民初字第11687号民事判决书。

[19] 北京市高级人民法院(2013)高民终字第1221号民事判决书。

[20] 事实上,不止于“三步检验标准”或者“四因素”判断标准,我国司法实践对作品合理使用的判断标准还借鉴过其他标准,例如上海美术电影制片厂诉浙江新影年代文化传播有限公司等著作权侵权案借鉴了美国的“转换性使用”理论(本文未涉及),见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第730号民事判决书。

[21] 熊文聪:《商标合理使用:一个概念的检讨与澄清》,《法学家》2013年第5期。

[22] 同注[2],第593页。

[23] 15 U.S. Code Chapter 22, § 1115 (b) (4) (2006), Lanham (Trademark) Act. 1946年的《兰哈姆法》第33条第2款第4项规定:当被控侵权者对某一姓氏、术语或者设计的使用,不是作为商标来使用,而是将当事人的个人姓氏用于自己的商业活动,或者当事人以默契的方式使用任何他人的姓氏,或者以公平、诚实的方式使用描述性的术语或者设计,并且仅仅用于描述当事人的产品、服务或其他地理来源。

[24] TRIPS agreement, Article 17. TRIPS协议第17条对商标权的限制作了原则性规定:各成员可对商标所赋予的权利规定有限制的例外,如描述性术语的适当使用,只要这些例外考虑到了商标所有人和第三方的合法利益。

[25] Council Directive No. 89/104/EEC (Repealed by EU Directive 2008/95/EC), Article 6. 欧共体商标一号指令第6条对商标合理使用的规定是:如果第三人基于善意,商标赋予其所有人的权利不得用于禁止(1)第三人在商业中使用其姓名和地址;(2)使用有关商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源,或商品的生产年代或服务的提供年代,或商品或服务其他特征的指示;(3)必须用于指示商品或服务的来源的商标,尤其是指示其附件或零部件的来源的商标。并且,商标权利人不得禁止拥有在先权的第三人在原有成员国范围内及原有使用范围内继续使用。

[26] 还有观点将商标权合理使用细分为叙述性使用、指示性使用、说明性使用、平行使用、比较广告使用等。

[27] 王莲峰:《商标合理使用规则的确立和完善》,《政治与法律》2011年第7期。

[28] Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F. 3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002).

含有申请人企业名称全称的商标能获准注册吗？

李晓莲

现实中，很多企业愿意用企业名称全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？这样的商标在过去十几年间审查标准和实践有怎样的变化和趋势？根据目前的审查实践将企业名称全称作为商标注册是否还是个好的选择？这样的选择可能会面临哪些问题？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和解决的问题，并希望能对有此需求的企业有所帮助。

一、为什么很多企业愿意选择其企业名称全称作为商标注册？

首先，很多企业有在全国范围内独占一个企业名称的强烈意愿。现行法律框架下，企业名称是

按照行政区划范围登记的，不具有排他性。所以一个企业在此行政区划内对企业名称的登记和使用无法阻止同行业企业在彼行政区划内对相同企业名称的登记和使用，这就可能导致在全国范围内数个分布在不同省份的不同企业在同时使用同一个企业名称。但企业名称实际上不仅仅是一个称谓，还是传达企业经营理念、价值取向、产品或服务品质、市场的声誉地位等众多信息的一个重要载体，所以很多企业希望自己的企业名称在全国范围内是独一无二的，不希望其他市场主体也使用和自己一样的企业名称，这样至少可以不被相同企业名称的市场主体可能出现的负面新闻等所累。

第二，企业名称仅登记注册不但无法独占使用，而且可能在使用中存在潜在的风险。根据企业

[29] 欧共体商标一号指令第6条第1款第3项规定“用于指示商品或服务的来源的商标，尤其是指示其附件或零部件的来源的商标”而进行的使用是商标合理使用。

[30] 2006年，北京市高级人民法院《关于审判商标民事纠纷案件若干问题的解答》，第27条规定，“在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的”，属于正当使用商标标识的行为。

[31] 闻韬：《商标权利边界探析——以商标合理使用制度为视角》，《辽城大学学报》2018年第3期。

[32] （澳）布拉德谢尔曼、（英）莱昂内尔本特利著，金海军译，《现代知识产权法的演进，英国的历程》，北京大学出版社2012年版，第203页。

[33] 同注[32]，第205页。

[34] 冯晓青：《商标权的限制研究》，《学海》2006年第4期。

[35] 孙阳：《演进中的合理使用规则及其启示》，《知识产权》2018年第10期。

中华商标协会第四届理事会第四次会议

2020.1.10





●  中華商標協會 ●

JANUARY							FEBRUARY							MARCH							APRIL											
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa					
			休1	2	3	4							班1	1	2	3	4	5	6	7							休4					
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	休5	休6	7	8	9	10	11						
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18					
19	20	21	22	23	休24	休25	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25					
休26	休27	休28	休29	休30	31	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	休26	27	28	29	30												
MAY							JUNE							JULY							AUGUST											
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa					
				休1	休2		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4											1					
休3	休4	休5	6	7	8	休9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8					
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15					
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	休25	休26	休27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22					
24	25	26	27	28	29	30	休28	29	30	26	27	28	29	30	31	23	24	25	26	27	28	29	23	24	25	26	27	28	29			
31																					30	31										
SEPTEMBER							OCTOBER							NOVEMBER							DECEMBER											
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa					
		1	2	3	4	5					休1	休2	休3	1	2	3	4	5	6	7								1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	休4	休5	休6	休7	休8	9	休10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12					
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19					
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26					
休27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	31	29	30	27	28	29	30	31	27	28	29	30	31	27	28	29	30	31					



鼠年大吉 ● 万事如意

ISSN 1006-7531

 9 771006 753009

中国标准连续出版物号: ISSN1006-7531
 CN 11-3655/D

邮发代号: 82-49
 定价: 16.00元

