

立足商标 | 服务企业 | 面向社会

2021年
第12期

▶ 总第292期

中华商标®

CHINA TRADEMARK

中华商标

二〇二一年第十二期 总第292期

中华商标®

立足商标
面向社会
服务企业

2022

2021

创1995刊

诚信代理 自律执业

百一知识产权
FORIDOM IP LAW FIRM

法律服务·专利·商标·著作权



2004-2020



阿里巴巴集团



上海美术电影制片厂有限公司
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO CO., LTD.



JUNYAO AIR
吉祥航空



东方明珠



DAZZLE



bilibili

上海市徐汇区桂平路410号
漕河泾国际孵化中心B区一层
(021) 64878081
www.foridom.com foridom@foridom.com

为了您 保护您 成就您

专业 负责 简单 阳光 奋进



上海 武汉 西安 长沙 休斯敦

团队近200人 专注知识产权20年
知识产权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”
《商法》卓越律所大奖—知识产权（专利）
《商法》卓越律所大奖—工业制造
《亚洲法律概况》知识产权领域值得关注事务所



总部：上海市外经大厦21楼、26楼
总机：021-51797188 61258088
邮箱：law@beshininglaw.com
网址：www.beshininglaw.com

NAM&NAM
南恩南

韩国知识产权代理事务所
深耕知识产权领域70年








www.nampat.co.kr
clients@nampat.co.kr
T: 82 2 753 5477 (中文直拨)

为您的知识产权保驾护航
国内庭外的法律专家
多方位、多层次、一站式服务



Securing Your Rights in a Changing China

- ▶ 知识产权的确权及维权业务
- ▶ 知识产权商业化业务
- ▶ 专利侵权及诉讼业务
- ▶ 反垄断及不正当竞争法业务
- ▶ 公司法业务
- ▶ 企业综合法律业务

Chang Tsi & Partners
铸成律师事务所
Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen HK USA



总部：北京市西城区北顺北街华远企业号A座6/7/8层
电话：010-8836 9999
邮箱：marketing@changtsi.com
网址：www.changtsi.com

永新知识产权
NTD Intellectual Property Attorneys Since 1987

永新专利商标代理有限公司
永新同创知识产权代理有限公司
永新智财律师事务所









邮箱：mailboss@chinantd.com
电话：+86-10-6361-1666 传真：+86-10-6621-1845

北京玺泽律师事务所
TISIZE & PARTNERS

专业 不止于 细节

知识产权 / 资本市场 / 合规管理 / 争议解决

- ▶ 2020中国知识产权十大新锐商标诉讼代理机构
- ▶ 2017-2020中华商标协会优秀商标代理机构
- ▶ 2018中国知识产权十大新锐诉讼代理机构
- ▶ 2017-2019中华商标协会优秀商标代理案例
- ▶ 2016全国律师协会十大知识产权案例



电话：010-64796189 邮箱：mail@tysize.com
地址：北京市朝阳区保利国际广场T1-1701 网址：www.tysize.com

咨询电话：010-68036092

2022《中华商标》征订

《中华商标》是中华商标协会主管、主办的我国商标领域代表性的权威专业期刊。《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：商标执法与保护，精读商标异议、评审典型案例，判例辨析，法官说商标，审查之窗，地理标志，实务交流，理论研讨，他山之石，基层传真等。

2022年杂志征订工作正在进行中，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，我们将竭诚为您服务做好各项服务工作。



2022年《中华商标》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		

注：1. 订阅单位除自用外，也可向指定用户订阅赠阅；

2. 请填写回执或编辑回执单内容，连同汇款凭证截图，发送至：zhsb68036092@cta.org.cn，杂志为邮政平邮，如需修改挂号，请另行支付3元/期；

3. 需要开具增值税普通发票的单位，填写接收电子发票邮箱地址；
开具增值税专用发票的单位，请在邮件中另附相关信息；

4. 户名：《中华商标》杂志社

开户行：工行北京复外支行

帐号：0200048509200529372

5. 地址：北京市海淀区紫竹院街道车道沟10号院
《中华商标》杂志社（北方朗悦酒店）邮编：100089

封面	75000元/期	彩色单页	20000元/期
封二	50000元/期	彩色双页	36000元/期
扉页	40000元/期	黑白单页	10000元/期
封三	45000元/期	诚信代理	30000元/年
封底	60000元/期	目录刊花	60000元/年
页码广告	90000元/年	内插刊花	2200元/期

虚位以待



联系人：李晓娟

电话：010-68036092

邮箱：zhsb68036092@cta.org.cn

传真：010-68036092

广告招商电话：010-68031255

中华商标

ZHONGHUA SHANGBIAO

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 86-10-68032987

记者部：010-68014395 86-10-68048211

广告发行部：010-68036092

活动部：010-68036092

新媒体部：010-68983165

《中国商标年鉴》编辑部：010-68037835

战略合作伙伴：贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司

合作伙伴：中国贸促会专利商标事务所

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

杂志社地址：北京市海淀区紫竹院街道车道沟10号院

《中华商标》杂志社（北方朗悦酒店）

邮编：100089

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：中国国际图书贸易集团有限公司（北京399信箱）

国外发行代号：6447BM

国内总发行：中国邮政集团公司北京市报刊发行局

本刊发行部

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

著作权使用说明：

凡被本刊录用稿件，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。
2. 本刊已被中国知网等多家数据库收录，稿件刊发后本刊有权以纸媒体、网络、光盘等各种形式使用文章，中国知网等多家数据库有权通过信息网络传播本刊全文，稿酬与著作权使用费一并支付。如作者不同意数据库收录，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

专稿

- 4 “十四五”知识产权法制建设的重点任务
——解读《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》 张浩然
- 7 立足现实 放眼未来
——学习《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》有感 宁立志

报道

- 8 国家知识产权局关于印发《商标一般违法判断标准》的通知
- 8 《商标一般违法判断标准》

自主品牌献礼建党100周年

- 12 车背上的隽永时光 行进中的长久记忆
——永久自行车品牌与商标设计故事 特约撰稿人 彭芳燕

商标执法与保护

- 17 长春市市场监管局查处直播带货销售侵权商品案 罗志春 等
- 19 广州市组织查处侵犯上海麻吉餐饮管理有限公司“”注册商标专用权案 广州市市场监督管理局

专栏

审查之窗

- 23 从撤三角度谈商标专用权的维护 杜欣阅
- 57 商标使用虚假证据的几种情形 林晶晶

判例辨析

- 25 商标申请驳回复审案件中对商标近似混淆性因素的考量
——兼评肯德基国际控股有限责任公司与国家知识产权局商标申请
驳回复审行政纠纷案 莫嘉敏

法官说商标

- 42 网络平台商标间接侵权责任的判定 张 灿

一家之言

- 31 商标侵权案中销售者“未经许可”的证明责任 何卓律

“万慧达杯”2021中华商标协会全国高校 商标热点问题征文比赛获奖作品选

- 33 商标侵权惩罚性赔偿制度适用路径新探
——基于对“腾讯诉我行电子游戏商店”案的思考 孙雅琪
- 38 添附理论视野下商标挟持行为的法律规制研究 李天杰

实务交流

- 50 非物质文化遗产的商标侵害：机理和对策 罗宗奎 等
- 70 不能仅靠网络搜索信息判定通用名称 赵 辉

商标观察

- 58 侵害商标权诉讼的若干抗辩类型探析 马 强

评案说法

- 63 论“违法使用”对商标撤销程序的影响 李 享

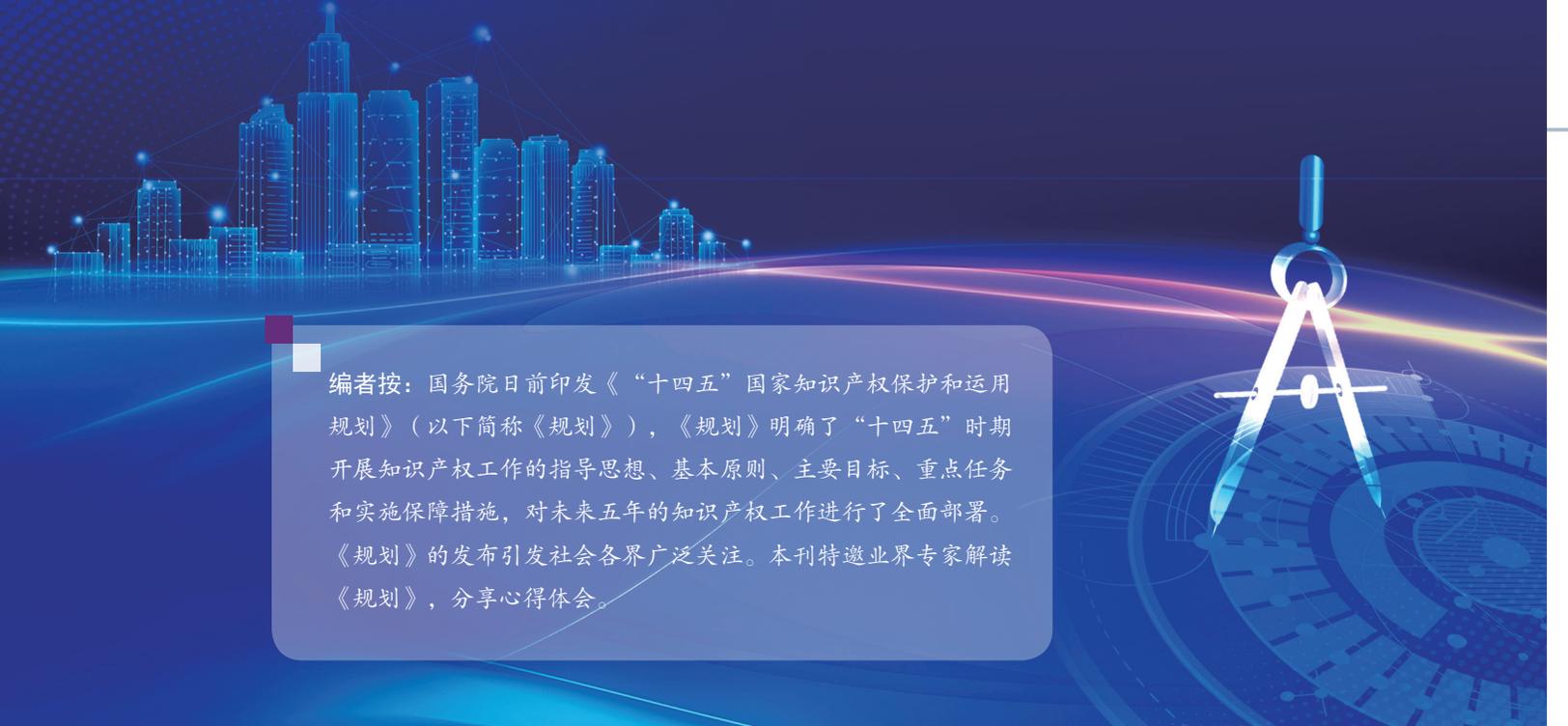
简 讯

- 22 国家知识产权局严打扰乱商标代理秩序行为 停止两家机构商标代理业务
- 24 恶意抢注奥运热词商标申请代理行为得到有效处置
- 30 西安市完善知识产权行刑衔接机制，依法打击非正常专利申请行为
- 32 日本专利局没有支持网红品牌HUDABEAUTY创始人对他人HUDABEAUTY
商标提起的异议
- 71 美国最高院拒绝UGG商标侵权案的调卷审理申请

环球资讯 72 总目录 74



23. On the Maintenance of Trademark Exclusive Rights from the Perspective of the Withdrawal of three Years
25. Consideration of Confusing Factors of Trademark Similarity in Trademark Application Rejection Review Cases
33. A New Probe into the Application Path of the Punitive Compensation System for Trademark Infringement
38. Research on Legal Regulation of Trademark Hijacking from the Perspective of Additional Theory
42. Judgment of Indirect Infringement Liability for Trademarks on Internet Platforms
50. Trademark Infringement of Intangible Cultural Heritage: Mechanism and Countermeasures
58. Analysis of Several Defense Types in Infringement of Trademark
63. On the Influence of "Illegal Use" on Trademark Revocation Procedure
70. Cannot Determine the Common Name only by Searching the Information on the Internet



编者按：国务院日前印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），《规划》明确了“十四五”时期开展知识产权工作的指导思想、基本原则、主要目标、重点任务和实施保障措施，对未来五年的知识产权工作进行了全面部署。《规划》的发布引发社会各界广泛关注。本刊特邀业界专家解读《规划》，分享心得体会。

“十四五”知识产权法制建设的重点任务

——解读《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》

张浩然

中国社会科学院法学

研究所助理研究员

中国社会科学院知识

产权中心研究员

2021年3月通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，当前我国已经转向高质量发展阶段，必须坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，“十四五”要实现“创新能力显著提升”，到2035年要“进入创新型国家前列”。知识产权是引领和保障创新的制度驱动，因此，党和国家高度重视我国知识产权事业发展方略的系统谋划，先后颁布了《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》（以下简称《纲要》）《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），明确了我国知识产权事业未来五年和十五年的宏伟蓝图。《规划》对未来五年知识产权保护、运用、服务、国际合作等方面作出了具体明确部署，充分理解、有效实施《规划》，对知识产权强国建设开好局具有重大意义。

其中，知识产权法制“顶层设计”是知识产权强国建设的根本遵循。习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时强调，完备的法律规范体系是强化知识产权保护的重要保障，要提高知识产权保护工作法治化水平。《纲要》提出要“构建门类齐全、结构严密、内外协调的法律体系”。《规划》就“十四五”期间“健全知识产权法律法规”各项工作作出了具体部署，包括开展知识产权基础性法律研究，统筹推进专利法、商标



法、著作权法等相关法律法规的修改完善，加强地理标志、商业秘密、集成电路布图、植物新品种、中医药传统保护等法律法规修改等重点任务。

改革开放以来，以1982年《商标法》立法为起点，我国经历了大规模知识产权立法和几轮修法，以国际规则为参照物，可以说已经建立起了门类齐全、符合国际通行规则的知识产权法律体系。同时，在过去融入全球化贸易体系的背景下，我们主要将国际规则作为我国知识产权制度构建蓝本，但面对国内产业创新转型不断凸显的内生需求，“十四五”期间需要进一步解决知识产权立法本土化、现代化和体系化的问题。具体而言，当前知识产权保护的主要国际公约如《巴黎公约》《伯尔尼公约》《与贸易有关的知识产权协定》（下称《TRIPS协定》）中很多制度本质上是大陆法与普通法两大法系博弈折中的产物，其往往作为一种最低保护标准而存在，内容繁复且难以直接适用。在欧美国家知识产权立法中，不同制度根植于其法律价值传统且体系融贯。但我们在过去知识产权立法过程中很多情况下却是直接移植的这种折中规则，一是缺乏一以贯之的价值传统；二是知识产权立法中较多自成一体特殊规则而与其他法律部门缺乏勾连，这导致在面临新问题时既有规则解释力不足、难以达成价值共识，而动辄寻求专门或特殊立法。同时，在一些争议较大而国际规则一体化程度较弱的领域，如在商业秘密、地理标志、植物新品种等，我国知识产权立法动力较弱而面临着“先天发育不足”。此外，新一轮科技革命下人工智能、大数据等技术的出现，对传统知识产权规则也提出了新的挑战。在实现高质量发展、建设知识产权强国的背景下，要求基于本土资源确立法律传统和价值目标，通过体系化的方式梳理、重构知识产权制度，适应现实需求尽快补足短板和实现制度革新，不断实现知识产权立法的本土化、现代化和体系化。

根据《规划》布局，“十四五”期间我国知识产权立法应重点完成以下任务：

第一，探索制定知识产权基础性法律。体系化是法律作为一门科学的基本特征及其不断应对未知可能的的基本方式。目前，我国知识产权制度主要由《专利法》《商标法》《著作权法》等单行法律加以构建，不同立法间条款分割、冲突并有所遗漏，不利于提升知识产权保护效能和应对新问题新挑战。2020年《民法典》编纂完成实现了我国民事法律制度的体系整合、时代更新，知识产权作为一种私权是民事法律制度不可或缺之一部分，在《民法典》编纂过程中，曾有学者提出将知识产权制度单独成编纳入《民法典》，由于知识产权相对于有体财产之特殊性和编纂的技术性困难，知识产权单独成编并未被采纳，仅在总则第123条明确了知识产权的私权属性及其客体范围，该规定过于概括而对知识产权制度统领、指导效力有限。进入《民法典》时代，知识产权法体系化发展的现实需求仍然存在，此次《规划》提出“开展知识产权基础性法律研究”，即是对知识产权体系化发展需求的回应。在建设知识产权强国的背景下，应当积极探索制定专门的《知识产权法典》，一方面基于现有单行法提炼出知识产权制度的“一般规则”，规定知识产权法的立法目的、原则、主体、客体、权利行使、保护等基本内容，指导整个知识产权立法和保护实践；另一方面，整合和更新目前的《专利法》《商标法》《著作权法》《反不正当竞争法》等单行法律，消除冲突和重复之处，形成结构完整、体系统一、内容协调的知识产权法律体系。

第二，传统制度更新与新业态、新领域问题应对。知识产权制度与技术发展相伴而生，新一轮科技革命的背景下，大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态问题对传统知识产权制度提出了新的挑战。因此，《规划》提出，要统筹推进专利法、商标法、著作权法、反垄断法等相关法律法规的修改完善。同时，《规划》还专门提出了新领域新业态知识产权保护制度的完善，例如，研究构建数据知识产权保护规则、完善开源知识产权和法律体系、完善电子领域知识产权保护机制。应当注意的



是，不应将二者割裂开来，目前来看，人工智能、大数据等技术进步带来的改变并未超出《著作权法》《专利法》《商标法》以及《反不正当竞争法》等传统制度所调整的客体范畴，新领域新业态知识产权保护制度的完善并非是意味着抛弃传统知识产权制度，而是应当在传统知识产权制度的成熟框架下以渐进式完善的方式展开，避免立法冒进而走弯路。例如，《规划》提出“构建数据知识产权保护规则”，这并不能狭义地理解为要对数据进行专门立法或者设立专门的财产权类型。从现实来看，虽然大数据集合是一种新的客体形式，但却并非在知识产权法体系下无处安放，绝大多数数据集合可以通过商业秘密制度获得保护，部分数据内容可以获得《著作权法》上的保护，数据保护仅存在有限空白，从比较法上来看，可以通过完善商业秘密制度或者将其作为《著作权法》上的邻接权加以保护，目前主要是知识产权法体系下不同规制路径的选择问题，抛弃传统而重新设立一类新的财产权既无必要也将充满风险。

第三，补足和完善“被遗忘的角落”。如前所述，国际化一直是我国知识产权立法发展的重要驱动力，在知识产权国际保护中，除了传统著作权、专利、商标制度之外，有的议题由于在国际立法中争议较大而规定较为概括或并未设定明确的义务，



在我国国内立法中则体现为发育不足而成为“被遗忘的角落”。例如，商业秘密制度是企业创新资产保护最主要的方式之一，由于商业秘密的“知识产权”属性受到争议，《TRIPS协定》就其保护规定较为概括，仅规定了客体构成要件和侵害行为两方面内容，其他则未作规定。为加强商业秘密保护，欧盟和美国均进行了商业秘密专门立法，对商业秘密保护各方面作出完整规定；我国商业秘密保护主要规定于《反不正当竞争法》第九条，其基本是《TRIPS协定》第39条第2款文本的移植，对其他未规定内容则主要类推适用相关知识产权制度。但商业秘密作为一种防御性权利与知识产权排他权存在本质不同，将知识产权规则直接适用于商业秘密制度，可能与商业秘密保护本质、内容存在内在冲突。再如，关于地理标志保护，《TRIPS协定》订立过程中，欧盟国家基于“风土”逻辑主张对于地理标志的财产权保护，美国则基于地理标志的信息传递功能主张商标法保护，作为折中，《TRIPS协定》规定了对于葡萄酒、烈酒地理标志的绝对保护，对一般地理标志则仅保护其防止造成混淆误认。我国受法国和欧盟的影响，既规定了地理标志的专门保护制度，也按照美国法模式规定了对地理标志的集体商标、证明商标保护，在保护标准上不同制度却不存在任何实质性差异，都是对《TRIPS协定》最低保护标准的简单重复，缺乏立法的基本立场和价值取向选择，相关制度并未保障和发挥地理标志彰显其产品独特性的功能，反而彼此之间存在相互摩擦消耗。这一系列立法短板很大程度上是由于历史局限性导致，伴随着我国产业创新发展转型而保护需求逐步凸显，有必要明确我国在相关领域的立法政策取向而加强制度完善。因此，《规划》提出，要加强地理标志、商业秘密等领域立法，出台商业秘密保护规定，完善集成电路布图设计法规，推进修订植物新品种保护条例，制定中医药传统知识产权保护条例。伴随着这些“被遗忘的角落”的立法补强，必将有效补齐我国知识产权立法的短板，保障我国产业特色优势而真正驱动高质量发展。■



立足现实 放眼未来

——学习《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》有感

宁立志

武汉大学知识产权与竞争法研究所所长、教授

“十三五”时期，各地区、各有关部门深入实施《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》，五年以来，规划主要目标任务如期完成，知识产权创造能力稳步提高，知识产权保护力度明显加大，知识产权公共服务体系进一步健全，知识产权国际合作不断深化。总体而言，知识产权事业实现了大发展、大跨越、大提升，知识产权保护工作取得了历史性成就，有效支撑了创新型国家建设和全面建成小康社会目标实现。

在全面总结“十三五”时期我国知识产权事业发展经验的基础上，国务院近日发布《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，对我国未来知识产权体系的新发展提出新要求，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，以全面加强知识产权保护为主线，以建设知识产权强国为目标，以改革创新为动力，推动知识产权工作由追求数量向提高质量转变，促进与支撑我国经济社会的高质量发展。

本次规划有三个重要特点。第一，统筹国内和国际两个大局，在完善国内知识产权发展与保护格局的基础上，坚持推进知识产权国际合作。时逢世

界百年未有之大变局，尤其在新冠肺炎疫情对世界政治经济关系造成重大影响的情况下，我国知识产权体系发展仍应坚持以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进，以更好的姿态主动参与知识产权全球治理，提升知识产权国际合作水平，加强海外知识产权保护与援助能力。

第二，立足于现有知识产权制度体系的完善。首先，完善知识产权法律法规与政策体系。在完善现有知识产权法律体系的基础上，通过知识产权政策细化各领域的法律保护，建设配套设施。其次，完善知识产权司法保护体系，做好行政执法与司法裁判的协同衔接，建立多元化纠纷解决机制。在司法裁判终局的基础上，协同行政执法与司法裁判的标准统一，并充分发展仲裁、调解、公证、鉴定等多元化的纠纷解决机制。再次，完善知识产权反垄断、公平竞争等相关法律法规和政策措施。营造公平竞争的市场环境，提升知识产权运营与保护水平。

第三，积极应对新领域新业态中的新兴知识产权保护。对人工智能、大数据、基因技术等新领域新业态的知识产权保护进行探索与完善，积极应对科技发展带来的新潮流。推进数据等新兴领域事物在知识产权体系内的定位与应用，构建数据知识产权保护规则，促进数据资源利用与安全保护。

总体而言，本次规划立足现实，放眼未来，通过知识产权发展与保护的顶层设计，既对经济社会发展中的重点知识产权问题作出回应，又对新兴领域知识产权的发展提供动力，充分发挥了知识产权制度在推动构建新发展格局中的重要作用，为全面建设社会主义现代化国家提供了有力支撑。



广州市组织查处侵犯上海麻吉餐饮管理有限公司 有限公司“”注册商标专用权案

广州市市场监督管理局

一、案情简介

2019年12月上旬，上海麻吉餐饮管理有限公司（以下简称“麻吉公司”）向广州市市场监督管理局举报称其注册商标“”的专用权在广州地区受到多家企业的侵犯，经与举报人的代理人共同开展前期实地勘查，最终确认涉嫌侵犯权利人的企业共8家，分布在该市荔湾、白云和番禺三个区。

（一）现场核查。广州市市场监督管理局领导指定知识产权保护处具体组织指导该案的查处。该处迅速召集上述三个区进行案件线索布置会，布置线索核查任务，指定案件查办单位，统一线索核查时间、核查方式，确定案件查办方向。12月10日中午1时，市局知识产权保护处执法人员分赴三个区局联同属地区局执法人员同时开展查处行动。统一行动至下午5时多结束，执法人员在相关企业均发现涉嫌侵犯权利人注册商标的行为，辖区区局依据程序进一步开展调查取证工作。

（二）确定当事人并立案。经初步调查，白云区市场监督管理局确定麦吉（广州）餐饮企业管理有限公司、广州至尚企业管理有限公司、广州市信博餐饮管理服务有限公司三家企业均涉嫌实施商标侵权行为，分别立案；番禺区市场监督管理局确定对茶控企业管理（广州）有限公司立案；荔湾区市场监督管理局在现场检查中发现麦吉（广州）餐饮品牌管理有限公司、广州朗源餐饮品牌管理有限公司、广州朗亿餐饮管理服务有限公司、广州围炉锅盔餐饮管理有限公司四家公司注册地址均在广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦东塔10层，仅是房

门号码不同，现场初步判断该四家企业互为关联企业，经过初步的调查，荔湾区局认定上述四家公司中，麦吉（广州）餐饮品牌管理有限公司负责与客户签订涉案商标相关的项目合作合同，涉嫌存在侵犯注册商标专用权违法行为，其余三家公司暂未发现直接侵权证据，因此仅对麦吉（广州）餐饮品牌管理有限公司立案调查。

（三）调查取证。经查，台湾的麦吉有限公司与举报人签订了商标使用许可合同，将其持有的第33962075号（21类）、第33962074号（30类）、第33962073号（32类）、第33962071号（43类）共4个注册商标（以下称权利商标）授权给举报人使用，许可形式为独占许可使用，许可使用期限自2019年6月29日起至2029年6月27日止。麻吉公司自运营该款奶茶后，籍著名歌手周杰伦的宣传推广，聚拢了大量人气，在全国多地的经营店长期呈现排长队购买的情形，在奶茶市场上产生了巨大的品牌影响力。

上述当事人主要通过改变自己的注册商标（或他人授权使用的商标），使实际使用的商标与权利商标构成近似或设计与权利商标近似的图案等两种方式（部分当事人使用的商标、），并通过两种方式实施侵权，一是直接开设直营店（如，麦吉（广州）餐饮品牌管理有限公司），二是通过收取加盟费用招徕加盟商，统一提供原料及杯碟等配套产品，统一门店装饰等，在全国各地开设同类奶茶店铺，谋取暴利。（如，其中广州市信博餐饮管理服务有限公司在短短2019年10至11月间通过加盟方式收取高达130多万的加盟费用）。



(四) 案件定性。台湾的麦吉有限公司与麻吉公司签订了商标独占使用许可合同, 授权其使用四个权利商标, 许可使用期限自2019年6月29日起至2029年6月27日止。从商标图形来看, 权利人的注册商标由上部分的“一团麻绳”和喝饮料的“小狗头”组成, 显著部分为喝饮料的“小狗头” ()。

该系列案的五个当事人, 无论是提供与奶茶相关配套餐具还是门店装饰等行为, 其使用的商标图案, 大致分为以下情形, 一是由小狗头、machi machi () 两部分构成; 二是由一团麻绳、小狗头、machi machi () 三部分构成; 三是由一个不同方向的喝饮料的小狗头构成 (); 依此可见, 当事人使用的标识或是在权利商标显著部分的基础上添加其他元素, 或是直接使用权利商标的显著部分, 或是完整的包含了权利商标的整个图形。按照相关公众的一般注意, 容易产生误认, 构成混淆。当事人上述商标图案使用范围与权利商标的类别为第21类(杯; 非纸制、非纺织品制杯垫; 饮用吸管)、第30类茶饮料; 沙冰; 水果冰; 第32类奶茶(非奶为主); 茶味非酒精饮料; 带果肉果汁饮料; 第43类茶馆; 酒吧服务; 流动饮食供应; 住所代理(旅馆、供膳寄宿处)等构成同类别。综上, 广州市局同意各区局认定上述当事人的行为构成对权利商标的侵权。

(五) 处罚决定。白云、荔湾、番禺三个区局根据个案调查的证据, 根据《中华人民共和国商标法》第六十条的规定并参照《广东省市场监督管理局关于行政处罚自由裁量权的适用规则》第十条规定, 适用《广东省市场监督管理局行政处罚自由裁量权量化标准表》, 在责令停止侵权行为、没收侵权物品及工具的基础上, 对五个当事人共处罚五百五十二万多元(其中白云区局对广州市信博餐饮管理服务有限公司罚款3986400元; 番禺区局对茶控企业管理(广州)有限公司处罚577471.7元; 荔湾区局对麦吉(广州)餐饮品牌管理有限公司处罚800000元。)

二、主要问题

(一) 权利商标属台湾企业且涉案金额高, 社会影响大。权利商标所有人麦吉有限公司为台湾企业, 其授权的独占许可使用人麻吉公司也是台资企业, 因此该案自举报伊始也受到了广东省台办的关注。而本案的麦吉奶茶, 起源于中国台湾, 在中国台湾、伦敦、日本、韩国等地深受消费者喜爱, 具有一定知名度。自2019年6月, 该品牌进入大陆后, 在代言人周杰伦的推广下, 在杭州、上海开设的门店开幕伊始即车水马龙, 聚拢了大量人气, 在奶茶市场上产生了巨大的影响力。与此同时, 网络上出现了大量以其名义的招商加盟信息, 令权利人极为震惊。如本案当事人广州市信博餐饮管理服务有限公司擅自使用权利商标近似标识进行宣传, 开展招商加盟业务。短短一个半月的时间, 签订加盟合同21份, 涉案金额高达132.88万元, 严重侵犯权利人的商标专用权, 误导加盟投资者, 甚至带来食品安全风险, 造成恶劣的社会影响。

(二) 侵权手段具有一定“技术含量”, 取证难度大。本案中当事人大多具备侵权经验, 包括: 1. 懂得采取在其他类别或同一类别注册近似商标(如在第31类、第43类注册“麦吉甜甜”), 或采取使用类似图案申请著作权登记等方式以掩盖其侵权行为; 2. 懂得采取招徕加盟商的方式以实现侵权利益最大化, 明白仅靠自身的能力无法短期复制开店的经营模式, 因此寻求加盟商, 既赚取加盟费用又提供原料、配套服务, 形成侵权产业链; 3. 注册多个关联公司, 以方便财务“走账”及进行侵权分工; 如麦吉(广州)餐饮品牌管理有限公司、广州朗源餐饮品牌管理有限公司、广州朗亿餐饮管理服务有限公司、广州围炉锅盔餐饮管理有限公司四家公司在同一楼层不同房间, 对外以不同主体名义分别负责不同的业务(合同签订, 部分宣传), 对内实际运营中上述多个主体均为同一套人马。现场检查中, 所有房间均无标示房间号, 无法与当事人营业执照对应, 对执法人员的检查设置了障碍, 同时



对确定案件当事人也带来了难度。

不同于传统商标案件，该类侵权行为在公司现场往往只有一些宣传图片、宣传手册或杯碟样板，合同文书及财务单据未直观显示侵权行为，尤其是个别当事人的加盟合同并无相关商标图案显示，单从上述合同证据的表面看，执法人员难以确定证据与侵权的关联性，而且大量加盟商处于外地，对案件的调查也带来了较大的难度。

（三）案件管辖区域不一，对案件协调统一带来困难。机构改革后，市场监管执法下沉至各区，广州市局不再有直属的执法队伍，因此，本系列案的办理由辖区三个局各自立案查办。因此，基于案件谁主办谁负责的原因，在该案的查办思路，查办要求、协同调查和定性等问题上，均需要做大量的沟通工作。

三、案例评析

（一）执法办案首先要讲政治。本案是备受关注的个案，一来因为权利人为我国台湾企业，刚进入大陆市场就遭到大量的群体性的侵权，引发涉案权利人对大陆知识产权保护力度的高度关注，同时也受到省市级台办的关注；二来该案所涉商品为饮品，食品健康问题关乎人民生命健康安全，是市场监管重点。因此，该案的及时受理，快速处理非常关键。广州市局的做法一是迅速及时与权利人沟通，研究具体举报情况；二是迅速组织相关辖区局召开会议，布置现场检查的时间，检查重点和具体要求；三是市局分头到各涉案企业参与检查，实时掌握情况。由于组织得力，现场检查达到预期的目的，权利人对现场检查情况满意，广东省台办也专门发来感谢函。

（二）指导有力、部署有方、上下联动是处置跨区域案件的保证。2019年6月广州市局完成机构改革，执法力量下沉至各区局，至2019年底，各区人员定编定员刚刚完成，执法人员来自“五湖四海”，专业能力不足。市局为了顺利完成该案，

一是加强指导和部署，查办前——从线索受理伊始，就制定具体的方案，召集涉案辖区局部署任务，研究案情，提出查办思路和证据收集方向；查办中——参与一线的线索核查，积极协调各区局的证据协查，及时给予查办指导；结案时——掌握各区局定性与处罚意向，同案处罚衡平，体现公平公正；二是密切与查办区局联动，一方面要求区局及时向市局汇报进展，以统一查办思路；另一方面积极协调区局间调查取证，确保案件查办顺利开展。

（三）准确认定当事人，避免处罚张冠李戴。本系列案中，注册地在荔湾区的四个当事人，采取以同一套人马、不同主体的名义同时经营各类不同轻餐饮项目，而且四个当事人以不同的公司名义负责网络推广、产品制作、原料购置、财务走账等，预设了一系列“防火墙”用以应对行政部门的监管。是四个当事人共同实施同一侵权行为，还是一个当事人实施，其他当事人“掩护”？这是荔湾区局办此案时的困惑。最终该局从合同订立主体，收取加盟费主体及广告宣传指向主体等书证，并结合当事人的供述，从有利于案件迅速查办的角度确定麦吉（广州）餐饮品牌管理有限公司一家为侵权主体。

（四）抓住查办重点，克服取证困难。本系列案大都以品牌加盟的形式提供服务，产品实物大多为现场展示的模式或宣传海报，如果不能确定其加盟合同中涉及的标的侵权，则无法认定其真实的侵权违法经营额，从而处罚对涉案当事人无法起到震慑。本案中，权利人商标为图形商标，更难直接体现在相关的“加盟”文件当中。为此，在市局的指导建议下：一是通过对“加盟”合作协议进行分析，联系“加盟”对方客户配合调查，其中番禺区局执法人员远赴福州进行外调协查，从加盟商处对当事人“加盟合同”的招商宣传、品牌授权、店面设计、技术培训、物料配送等进行证据收集和固定；白云区局突破“加盟商”后进一步固定收据、提取转账记录等书证，并通过口供确认其加盟服务费的缴纳细节形成关键证据；荔湾区局则通过当事



国家知识产权局严打扰乱商标代理秩序行为 停止两家机构商标代理业务

近日，国家知识产权局作出两起停止受理商标代理业务行政处罚决定并在网站上予以公示，永久停止受理江苏百年商标代理有限公司（以下简称江苏百年）办理商标代理业务，停止受理广州市众创国际品牌管理有限公司（以下简称广州众创）办理商标代理业务十二个月。

江苏百年为规避商标代理公司不可以申请注册除商标代理服务之外商标的规定，通过授意成立或关联控制等方式，恶意代理申请注册商标803件并转让牟利，其中包括诸多同他人相同或近似的商标，具有明显复制、抄袭他人商标的故意。广州众创不履行代理法定义务，受境外注册的58家与国内注册商标专用权人名称完全相同的公司（如亚马逊技术公司、迪士尼企业公司等）委托，向国家知识产权局提出224个与同名公司在先注册的商标相同或近似的商标注册申请，严重扰乱商标代理市场秩序。经法定程序，国家知识产权局决定永久停止受理江苏百年办理商标代理业务，停止受理广州众创办理商标代理业务十二个月，并在网站予以公告。

“蓝天”行动中，国家知识产权局聚焦重点、精准发力，加大对重大案件的查办督办力度，充分发挥重大案件的警示和震慑作用，达到“查处一案、教育一片”的效果，进一步促进商标代理行业规范发展。

（来源：国家知识产权局）

人微信公众号的宣传，锁定其“直营店”和“合作商”，然后通过项目合同、客户提供的证据和电子数据相结合，认定当事人违法经营额。二是各区局相互配合，协力调查。番禺区局发现当事人委托印制侵权奶茶杯的公司位于白云区，迅速与白云区据联动，实地调查取证，取得该印制公司提供的证据。通过认真细致的取证，执法人员对当事人违法行为做到了相对准确全面的掌握。

四、本案亮点

（一）成功打击了“傍名牌”式全链条侵权行为。近年来，随着互联网和社交媒体的发展，新经济业态大量出现，部分不法企业假冒市场知名品牌对外招商加盟，从门店统一设计、原材料提供、配套一次性餐具等从生产加工至门店销售实施全链条式侵权。该类违法分子，以招徕加盟商、经销商、合作方等方式实施商标侵权的情形成为商标侵权案件的新常态，既严重地侵犯了权利人的商标专用权，给商标权利人造成巨大的经济损失，使投资者对品牌来源产生误认，误交巨额加盟费，更对广

大消费者的食品健康安全形成了威胁。

（二）有效打击了以注册近似标识为注册商标，混淆与知名商标区别的新型侵权行为。近年来，大量的不法企业参照目标商标品牌，以在同类商品或其他类别上注册与其相近的标识，以大量表面合法形式包装“侵权核心产品”，以网络新媒体进行相关模仿大幅推广；其产品既有快销类的饮品、小吃、化妆品；也有传统的服装、汽车配件。这些侵权方式具有很强的隐蔽性，一般存在“实体店随处可见，但是源头难查”“跨区域多发，侵权商品少见”“合法包装非法，认定具有难度”等特点，执法人员在认定和取证方面需下苦功。该案的成功查办，在一定程度上提升了相关执法人员执法能力。

本系列案中，在表面证据材料欠缺的情况下，执法人员另辟蹊径，从当事人合作客户端取证，对相应客户进行询问，从而提取加盟费转账记录等关键证据，多角度多手段严肃查处商标侵权行为，依法对涉案当事人作出行政处理，取得了较好的执法效果，对近期出现较多的假冒餐饮品牌案件的办理具有借鉴意义。



要旨：在商标申请驳回复审案件中，对于商标近似性的判断，在诉争商标包含了他人先在商标，而在先在商标在其核定使用的商品或服务上显著性不强的情况下，判断二者是否构成近似商标时，首先应以混淆可能性作为基本判断标准。在此基础上，还应根据个案的具体情况，综合考虑先在商标的法律效力，避免在后商标对在先在商标造成反向混淆的可能性，并结合不同法律条款之间的功能定位等相关因素进行判断。

商标申请驳回复审案件中 对商标近似混淆性因素的考量

——兼评肯德基国际控股有限责任公司与国家知识产权局
商标申请驳回复审行政纠纷案

莫嘉敏

案情

当事人：

上诉人（原审被告）：国家知识产权局

被上诉人（原审原告）：肯德基国际控股有限责任公司（简称肯德基公司）

案由：商标申请驳回复审行政纠纷

第22264630号商标（简称申请商标，见图1）由肯德基公司于2016年12月15日提出注册申请，指定使用的服务为第39类第3901、3910类似群的“货物递送；邮购货物的递送；快递服务（信件或商品）”服务。



图1：申请商标

第4344241号商标、第7471789号商标、第17803608号商标、第17803608号商标（分别简称

为引证商标一、二、三、四，见图2至5）均由上海迪邦宅急送快运有限公司（简称上海迪邦公司）于申请商标申请日前提出注册申请并获准注册，核定使用在第39类第3901-3904、3906、3910类似群的“运输；包裹投递”等服务上。



图2：引证商标一



图3：引证商标二



图4：引证商标三



图5：引证商标四

2018年5月16日，原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）作出《商标驳回通知书》，以申请商标与引证商标一至四分别构成使用在类似服



务上的近似商标为由，根据2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条的规定，决定驳回申请商标的注册申请。

肯德基公司不服上述《商标驳回通知书》，向原国家工商总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出复审申请。

国家知识产权局于2019年5月23日作出商评字[2019]第116384号《关于第22264630号“KFC宅急送”商标驳回复审决定书》（简称被诉决定），认定：在第39类服务上，申请商标指定使用的货物递送等服务与引证商标一至四核定使用的运输等服务分别属于类似服务，且申请商标文字“KFC宅急送”与引证商标一、二的显著认读文字“宅急送”、引证商标三的文字“宅急送联盟”、引证商标四的文字“宅急送”在文字构成、呼叫、含义、整体外观及视觉印象等方面相近，分别构成近似商标。申请商标与各引证商标在前述类似服务上共存易导致相关公众对服务来源产生混淆和误认，分别已构成使用在类似服务上的近似商标。国家知识产权局决定：申请商标指定使用在第39类服务上的注册申请予以驳回。

肯德基公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

审 判

北京知识产权法院认为：申请商标与引证商标一、二、三、四虽然均包含中文“宅急送”，但“宅急送”仅表示一种配送方式，申请商标的显著识别部分“KFC”与引证商标一、二、三、四存在较大差异，不构成近似商标。故申请商标与各引证商标分别未构成使用在类似服务上的近似商标。因此，申请商标与各引证商标使用在类似服务上，不会造成相关公众对服务来源的混淆误认，分别未构成2013年商标法第三十条的情形。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：一、撤销

国家知识产权局作出的被诉决定；二、国家知识产权局重新作出决定。^[1]

国家知识产权局不服一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院查明，根据中央机构改组部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

北京市高级人民法院二审认为：鉴于肯德基公司在原审诉讼中明确表示认可申请商标指定使用的服务与各引证商标核定使用的服务分别构成类似服务，经审查予以确认。

本案中，申请商标是由“KFC宅急送”构成的文字商标。引证商标一、二均为由文字“宅急送”及哪咤图形构成的图文组合商标，其中“宅急送”为两商标的显著识别部分。引证商标三是由文字“宅急送联盟”构成的文字商标。引证商标四是由文字“宅急送”构成的文字商标。申请商标完整包含引证商标一、二的显著识别部分“宅急送”及引证商标四“宅急送”，并与引证商标三均包含“宅急送”字样。申请商标与各引证商标在文字构成、呼叫、含义等方面近似，若其共同使用于类似服务上，相关公众在施以一般注意力隔离观察时，容易认为使用上述商标的服务系来源于同一主体或者两者之间有特定联系，从而产生混淆误认。

“宅急送”文字是否表示一种配送方式及其显著性高低不是判断申请商标与各引证商标是否分别构成近似商标的考量因素，若过分强调引证商标的显著性问题而允许在后的商标注册申请人在他人已获准注册的商标标志上添附其他构成要素而申请注册新的商标，实际上是在近似判断中对在先已核准注册的商标效力的直接否定，这种通过对在先商标不予保护而使其间接失效的做法，不仅直接损害了在先商标权人已经依法取得的商标专用权，而且将对商标注册秩序产生影响，模糊不同法律条款之间的功能定位。

因此，申请商标与各引证商标分别构成使用在类似服务上的近似商标，其申请注册违反了2013年商标法第三十条的规定，不应予以初步审定公告。



国家知识产权局的相关上诉理由成立，原审判决对此认定有误，予以纠正。综上，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项之规定，判决：一、撤销原审判决；二、驳回肯德基公司的诉讼请求。^[2]

重点评析

根据现行《商标法》第三十条、第三十一条的规定，申请注册的商标需在未与在先商标构成近似商标时才可能获准注册。对于商标近似性的判断，商标法及其实施条例中并无明确的规定，法院在审理时主要参照《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》（简称《解释》）第九条、第十条，《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》（简称《意见》）第十六条等规定。其中《解释》第十条第（三）项规定，判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。《意见》第十六条规定，人民法院认定商标是否近似，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显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。同时，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.2条及现行的《商标审查及审理标准》第三部分第16条亦有类似规定。^[3]

以上规定中提及的商标显著性，更多考虑的是在先注册商标的强显著性。显然，在先注册商标的显著性越强、市场知名度越高，法律给予其保护的强度越大、范围越宽，诉争商标被判断为与其构成近似商标的概率也越高。依此逻辑，对于诉争商标中包含他人显著性不强的在先商标，是否可以当然得出在先商标显著性越低，诉争商标越不容易被判断为近似商标的结论，从而允许或维持诉争商标的注册？对此，在商标授权确权案件的审理中，行政机关与司法机关之间的裁判标准存在一定分歧。如在“海天原酿造”商标权无效宣告请求行

政纠纷案^[4]中，商标评审委员会及一审法院均认为引证商标“原酿造”作为原料及酿造工艺在酱油等商品上显著性较弱，与诉争商标“海天老字号 原酿造 TIME HADAY TOP及图”未构成近似商标，二审法院则认为二者构成近似商标；又如在“杏花村青花瓷”商标权无效宣告请求行政纠纷案^[5]中，一审法院认为引证商标“青花瓷”作为瓷器或纹样名称在酒类商品上显著性较弱，与诉争商标“杏花村青花瓷”未构成近似商标，商标评审委员会及二审法院则认为二者构成近似商标。

那么，在商标申请驳回复审案件审理的司法实践中，法院在认定诉争商标与显著性不强的在先商标是否构成近似商标时通常考量哪些因素？下文将结合案例展开探讨。

一、商标是否具有显著性的判断

显著性是商标得以获准注册与权利继续维持的前提和基础，显著性对于商标的重要性，相当于新颖性之于专利、独创性之于作品。^[6]《商标法》第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”该规定中第一款是关于固有显著性的规定，第二款是关于获得显著性的规定。

根据商标标志显著性由强到弱、由弱到无的不同程度，商标标志可划分为臆造性标志、任意性标志、暗示性标志、描述性标志及通用名称五类。其中臆造性标志、任意性标志与暗示性标志具备商标的固有显著性，而描述性标志与通用名称则因其与所使用商品之间的关联关系过强而不具有商标的固有显著性。判断商标标志是否具有显著性，一般应结合该商标标志指定使用的商品或服务，以指定使用商品或服务的消费者及同业经营者等相关公众为判断主体，对商标标志整体进行判断。

本文案例中，“宅急送”通常理解为“急速



送货到家”之意，随着快递及外卖送餐行业的发展，经行业经营者的长期、普遍使用，已为相关公众所熟知。“宅急送”使用在运输、快递服务（信件或商品）等服务上，相关公众施以一般注意力，容易认为是对上述服务主要功能、质量等特点的直接描述。

二、商标近似性判断中对显著性不强的在先商标的考量

在商标申请驳回复审案件中，认定诉争商标与显著性不强的在先商标是否构成近似商标通常考量以下因素：

（一）以混淆可能性为基本判断标准

虽然《商标法》第三十条、第三十一条中未明确将商标近似的基本判断标准表述为“混淆”，但在司法实践中通常认为商标法意义上的近似是指足以产生市场混淆的近似，而不仅仅是构成要素上的近似。^[7]根据《解释》第十条的规定，判断商标是否构成近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要对商标的整体进行比对，又要对商标主要部分进行比对，比对应当在比对对象隔离的状态下进行，此外还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。上述规定实际上也将混淆可能性作为商标近似判断的考量因素。本文案例中，引证商标一、二为图文组合商标，文字“宅急送”为其显著识别部分，引证商标四更是仅由文字“宅急送”构成。虽“宅急送”作为商标显著性不强，但在申请商标与各引证商标均包含“宅急送”文字，且申请商标未形成明确区别于各引证商标新的含义的情况下，相关公众在施以一般注意力隔离观察时仍容易产生混淆误认。特别是在本案商标申请驳回复审程序中，着眼于商标标志本身判断商标是否构成近似，有助于拉开申请商标与引证商标之间的距离，尽可能地消除商标共存导致的混淆可能。

而在“中金国建ZHONGJINGUOJIAN及图”商标权无效宣告请求行政纠纷案^[8]中，诉争商标为“中金国建ZHONGJINGUOJIAN及图”，引证商标为“中金”，一审法院认为“中金”用于第36类金

融相关服务上容易被相关公众理解为“中国金融”之含义，显著性相对较低。与引证商标相比，诉争商标的文字部分增加了其他具有显著识别文字“国建”，二者在文字构成、呼叫等方面存在一定差异，考虑到金融服务的相关公众通常具有较高的注意力，施以一般注意力尚可将二者区分，认定二者未构成近似商标；二审法院进一步认为，商标近似的判断，特别是在商标授权行政案件中，并非仅是标志近似的比对，还应当以是否造成相关公众的混淆作为判断标准。诉争商标中的汉字“中金国建”与引证商标“中金”分别为诉争商标权利人与引证商标权利人的公司简称，由于公司简称作为商标申请注册时通常显著特征较弱。因此，从整体比对来看，诉争商标因包含了图形且所占比例较大，诉争商标的汉字“中金国建”与引证商标也有一定区别，且在案证据亦不足以证明“中金”商标经过使用具有较高知名度进而应给予较强保护。二审法院据此认定两商标未构成近似商标。

可见，虽商标授权确权程序中根据个案情况的不同，对于商标近似性判断的考量因素不尽相同，但对于诉争商标与显著性不强的在先商标是否构成近似商标的判断首先仍应以混淆可能性为基本判断标准。

（二）尊重在先有效商标的法律效力

我国在商标的注册保护方面，采取“先申请原则”，将商标注册作为商标权利获得的途径。基于商标的“先申请原则”，在先申请人对其申请注册的商标产生信赖利益，不仅希望自己的商标能够获得核准并维持注册，且更希望自己在先注册的商标能够得到充分有效的法律保护。在先商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与之相同或近似的标志，无法通过使用而产生未注册商标权，更应当被核准注册。^[9]具体到本案，在各引证商标均为合法有效的在先注册商标，申请商标“KFC宅急送”与包含“宅急送”文字的各引证商标已构成近似商标标志，相关公众施以一般注意力难以区分，容易造成混淆误认的情况下，即使申请商标“KFC宅急



送”已经过长期、广泛使用，而引证商标“宅急送”显著性不强，也不宜认定申请商标与各引证商标能够共存。

（三）避免反向混淆的可能性

反向混淆是商标侵权的一种类型，最早是美国法院在司法判例中提出的概念，通常是指由于在后商标的存在，消费者可能误认为在先商标所有人的商品或服务来源于在后使用者或与之相关。反向混淆中的在先商标权利人一般为籍籍无名的中小企业，而在后商标使用人则具有较大的市场影响。^[10]在反向混淆中，不仅要考虑在先商标在市场上已经确立，还要关注在后商标的强度，衡量在后商标权利人对商标的使用造成的强势是否会将在先商标淹没，在消费者的认识中在先商标能否被在后商标吸收。^[11]本文案例中，即使与各引证商标的权利人上海迪邦公司相比，肯德基公司更具有市场影响力，其“KFC”商标经过广泛使用与宣传亦具有较高显著性与知名度。但若允许具有较高知名度的在后申请人在他人注册商标标志之上添附自己具有较强显著性的字号或商标而谋求新的商标注册，将使得具有较高知名度的申请商标注册人挤占、排除甚至抢夺他人的合法在先商标权利成为可能。这无疑将损害在先商标权利人的利益，并对商标注册秩序造成冲击。反向混淆是遵循商标“在先申请”原则的内在要求，有利于保护市场主体平等的法律地位，维护公平的商标注册及市场竞争秩序，因此，在商标申请驳回复审案件中，对于商标近似性的判断也需要考虑反向混淆的可能性。

（四）考虑不同法律条款之间的功能定位

《商标法》第四十四条第一款规定，已经注

册的商标，违反《商标法》第十一条规定的，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。对于缺乏显著性的商标，《商标法》已规定了较为完善的救济途径，赋予了相关单位或个人可就缺乏显著性的在先商标请求宣告商标权无效的权利。因此，在商标申请驳回复审案件中，不宜突破《商标法》所明确设定的法律程序，在商标近似判断的过程中对在先商标的效力作出间接的否定。即使在后商标申请人认为不应由在先商标权利人以商标注册方式垄断该缺乏显著性的商标标志，也应先行依照《商标法》第四十四条的规定对在先商标提起商标权无效宣告申请，以消除诉争商标予以获准或维持注册的在先权利障碍。

三、结论

由于个案情况及所考虑的因素不同，对于商标近似性的判断并不存在一套一劳永逸的标准。对于诉争商标包含他人显著性不强的在先商标的情况，在商标申请驳回复审案件中，需要以混淆可能性为基本判断标准，结合在先注册商标的保护、反向混淆的可能性、不同法律条款之间的功能定位等因素进行综合判断。而在商标不予注册复审案件和商标权无效宣告案件中，由于诉争商标权利人及在先商标权利人均可参与到该程序中，故对于商标近似性的判断除了以混淆可能性为基本判断标准，还应结合各方所提交的证据，综合考虑诉争商标的申请注册是否具有主观恶意、诉争商标是否具有实际使用意图、实际使用与宣传情况等因素进行判断。■

注释：

[1] 参见北京知识产权法院（2019）京73行初12920号行政判决书。

[2] 北京市高级人民法院（2020）京行终2188号行政判决书。

[3] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.2条第一款规定：“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高度，相关公众的注意程度以及诉争



西安市完善知识产权行刑衔接机制， 依法打击非正常专利申请行为

今年以来，西安市市场监督管理局（知识产权局）按照国家和省知识产权局关于开展非正常专利申请整治工作要求，采取市、区联动，并充分发挥行刑衔接机制，联合市公安局环食药侦查支队，持续开展非正常专利申请核查整治工作。

通过深入开展整治工作，先后三批非正常专利申请通报撤回率达到94%。整治工作中，西安市知识产权局对全市资助政策进行了调查和核实，指导各区县开发区对涉事企业、高校、代理机构负责人和申请人员及时开展了行政约谈和相关法律法规宣传普及工作，认真查找自身专利申请中存在的问题，剖析原因。对所有涉及非正常专利申请的单位和个人进行了联系和情况核查，讲明政策，责令撤回，坚决不做扰乱行政管理秩序、危害公共利益、干扰创新活动、浪费公共资源、破坏专利制度运行

的非正常申请行为。尤其是对于涉及财政资助的3家企业和14名个人，按照相关规定开展了资金追缴工作。在资金追缴过程中，市公安局环食药侦查支队和四个区县公安执法大队给予积极支持和协助，对存在联系不通、缴回补助不配合的单位和个人，按照规定进行约谈，讲明利害关系和法律规定，督促相关人员按时缴回非正常专利申请财政补助，目前资金追缴工作已全面完成。

打击非正常专利申请工作是一项长期任务，在下一步工作中，西安市将按照国家和省局的安排部署，优化政策措施，加强政策宣传，突出纠正问题，强化信用监管，深入自查整改，为西安创新发展营造良好的市场环境。■

西安市市场监督管理局（知识产权局）知识产权保护处

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。”2016年《商标审查及审理标准》第三部分第16条规定：“商标完整地包含他人先具有一定知名度或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。”

[4] 参见北京市高级人民法院（2019）京行终5580号行政判决书。

[5] 参见北京市高级人民法院（2018）京行终5101号行政判决书。

[6] 刘铁光：《商标显著性：一个概念的澄清与制度体系的改造》，载《法学评论》2017年第6期，第85页。

[7] 参见孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2012年版，第52页。

[8] 参见北京市高级人民法院（2019）京行终8183号行政判决书。

[9] 参见陶钧：《“先申请原则”不宜随意突破》，载《中国知识产权报》，2014年4月1日。

[10] 参见彭学龙：《商标反向混淆探微——以“‘蓝色风暴’商标侵权案”为切入点》，载《法商研究》2007年第5期，第141页。

[11] 参见杜颖：《商标反向混淆构成要件理论及其适用》，载《法学》2008年第10期，第61页。



第十三届 中国国际商标品牌节

商标赋能新发展 品牌引领双循环

广东·东莞



主办单位：中华商标协会 广东省市场监督管理局 东莞市人民政府
总协办单位：广州阿道夫个人护理用品有限公司



阿道夫®

中国商标年会主论坛 ——第八届中国品牌经济高峰论坛

20余场分论坛

重磅嘉宾倾情助阵
共论行业前沿话题

.....

中华品牌商标博览会

占地2万平方米



报名咨询电话：010-81401124 010-81401163
010-68014071

博览会招商电话：010-68986840 010-68018015



微信小程序参会
报名二维码

专业创造可能[®]

Expertise Makes It Possible[®]

北京·上海·广州·深圳·重庆·天津·杭州·苏州·宁波·香港

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



万慧达知识产权
微信公众号



万慧达文库
小程序



Beshining

法律及知识产权

上海 武汉 长沙 青岛 西安 杭州 美国休斯敦



关于我们 About us

弼兴团队组建已有20余年，同时具有商标代理和专利代理资格，目前拥有律师、商标代理人、专利代理师等法律和技术专家近250人，已向上千家的国内外企业及个人提供了商标、专利、著作权、集成电路布图设计、反不正当竞争及商业秘密等知识产权完整生命周期及法律服务，商标、专利申请量及诉讼量均排在全国前列。

近期荣誉 Recent honors

- 2015年~2021年，连续七年被《中国知识产权》杂志评选为“中国杰出知识产权服务团队”；
- 2017年，入选“知识产权分析评议服务示范创建机构”；
- 2018年，入选“第四批全国知识产权服务品牌培育机构”；
- 2019年，荣获上海知识产权服务行业协会颁发的“突出贡献奖”和“年度人才专项奖金奖”；
- 2020年，荣获中华商标协会评选的年度“优秀商标代理机构”；
- 2020年，荣膺年度《商法》“知识产权（专利）”与“工业制造”两项卓越律所大奖；
- 2021年，荣获上海市知识产权行业服务协会颁发的“上海市知识产权服务领域头部机构”；
- 2021年，上榜国际权威法律媒体《亚洲法律概况》(asiaLaw Profiles)“知识产权领域值得关注事务所”榜单；
- 2021年，被国际知名杂志Corporate INTL 评选为“中国年度杰出知识产权律师事务所”；
- 2021年，被知名法律媒体Global Law Experts评选为“中国年度杰出知识产权律师事务所”；
- 2021年，二次荣获年度《商法》“知识产权（专利）”卓越律所大奖；
- 2021年，荣登知名杂志Asia IP“年度杰出维权律师事务所”榜单；
- 2021年，荣获知名法律媒体ALB中国法律大奖“年度高潜力律师事务所大奖”提名；
- 2021年，荣登国际知名法律刊物Benchmark Litigation China知识产权领域“优秀律所”榜单；
- 2021年，荣获全球生物医药创新先锋中国峰会2021组委会颁发的“年度杰出生物医药知识产权服务先锋”。

代表客户 Representative clients



联系我们 Contact us

总部及通讯地址：上海市小木桥路681号外经大厦21楼、26楼、29楼
 邮箱：law@beshininglaw.com 网址：www.beshininglaw.com
 电话：021-51797188、61258088 传真：021-51797166、61258066

为了您 保护您 成就您

专业 负责 简单 阳光 奋进

侵害商标权诉讼的若干抗辩类型探析

马强



在侵害商标权纠纷中，商标权人和被控侵权人往往围绕着若干关键问题进行激烈的攻防战。作为原告，商标权人需要对被告所有潜在的抗辩要点进行仔细排查，以避免在诉讼程序中因某项抗辩要点的准备不足而处于不利的境地。而作为被告，需要认真分析所有潜在适用的抗辩事由，选择适用者为己所用，从而对抗原告的侵权指控。

侵害商标权诉讼抗辩事由，是指用以对抗商标权人主张的各项抗辩所基于的事实和理由，是近年来的商标权保护领域热点法律问题之一。侵害商标权诉讼抗辩主要包括以下五类“不侵权抗辩”和两类“不赔偿抗辩”，值得深入研究。

一、主体不适格抗辩

主体不适格抗辩是指，被告可以主张原告并非注册商标专用权人，或者原告不拥有《反不正当

竞争法》第6条规定的“有一定影响的商品名称、包装、装潢”，或者原告并未基于商标许可合同或者特别书面授权，成为商标被许可人，因此不是适格的诉讼主体。相反，如果原告是注册商标专用权人或者商标被许可人，则可以单独或与其他适格主体共同提起侵害商标权诉讼。例如，在“洋河酒厂与苏酒集团再审案”中，名酒公司申请再审查称，苏酒集团虽然与商标权人洋河酒厂签订了商标普通许可使用合同和授权书，但合同和授权书未经商标局备案，不得对抗第三人，故苏酒集团诉讼主体不适格。最高人民法院认为：“在发生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。苏酒集团作为涉案商标的普通被许可人，经涉案商标权利人洋河酒厂明确授权，有权提起侵犯涉案商标权诉讼”，故对于名酒公司的理由不予支持。^[1]

此外，被告还可以主张被告并非实施侵害商标



权行为的实施方或关联方，从生产、制造、经销、仓储、平台等各个角度说明与被诉侵权行为无关，从而强调原告告错了对象。在此一抗辩情形下，被告需要仔细审查原告所提交的全部证据，说明其与原告指控侵权行为并没有真实存在的联系，综合考虑管辖权异议、直接抗辩被告主体不适格等各项诉讼方案。

应注意，如果注册商标处于撤销或无效宣告案件进程中，一般不影响侵害商标权诉讼的进程，例如最高人民法院曾在先例判决中确认侵害商标权诉讼仍可进行，不受撤销程序的影响。各地法院对于此一情形下的处理方式不尽一致。

二、不混淆抗辩——商标不近似或商品不类似抗辩

作为侵犯商标权诉讼司法审查的重点，法院会关注是否在消费者角度存在实际混淆或有“混淆的可能性”，商标不近似或商品不类似抗辩，实际是不混淆抗辩的两种情形。《商标法》第五十七条规定的侵犯注册商标专用权情形共有七类，第二类为“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。根据该款规定，原告需要就商标是否近似以及商品是否类似进行积极主张，而被告如果认为被诉商标与原告权利商标不近似，商品或服务也不构成类似或关联关系，则可以积极抗辩。

在判断商标是否近似问题上，需重点关注字形、读音、含义的差异，核心识别部分的差异，权利商标的知名度。在判断商品或服务是否类似或关联问题上，主要应以《类似商品和服务区分表》（下称《区分表》）为依据，考虑服务的目的、内容、方式和对象，并结合相关公众的一般认识和驰名商标的特殊保护规则，进行综合考量，必要时根据商品或服务的实质类似与否，做出突破《区分表》的事实认定。

关于商品类似性判断的一个典型案例是“睿驰公司诉小桔公司案”。在本案中，原告睿驰公司注册了第35类“嘀嘀”商标、第38类“嘀嘀”和“滴滴”商标，而被告小桔公司向社会公众提供“滴滴（嘀嘀）打车”服务。原告认为，被告的服务包含了第35类商标中的商业管理、第38类商标中的电信服务等与原告商标核定使用服务范围相同或近似的内容，侵犯了原告的商标权。法院认为：

“划分商品和服务类别，不应仅因其形式上使用了基于互联网和移动通讯业务产生的应用程序，就机械的将其归为此类服务，应从服务的整体进行综合性判断，不能将网络和通信服务的使用者与提供者混为一谈。”第38类商标的电信服务是指直接向用户提供与电信相关的技术支持类服务，而被告的“滴滴打车”服务并不直接提供源于电信技术支持类服务，在服务方式、对象和内容上均与原告商标核定使用的项目区别明显，因此二者不构成相同或类似服务。^[2]此外，在泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司与上海电影股份有限公司侵害商标权纠纷上诉案中，法院一方面认可了被告的在先商标继续使用权抗辩，另一方面基于对服务方式、场景等的具体分析认定“电影放映”服务和“配音”服务未构成类似服务，从而合理地突破了将两项服务归为同一类似群组的《区分表》。^[3]

由于原告商标知名度是确定混淆以及损害赔偿的重要考量因素，原告需积极主张并举证权利商标的知名度或影响力，被告亦可以就原告商标的知名度及是否有一定影响进行否定性抗辩。该类商标不知名或无影响抗辩也可以归入不混淆抗辩。在原告主张商标是驰名商标并要求跨类保护的情况下，被告相应的抗辩即为商标不驰名抗辩，该类抗辩倘若成功，将会从根本上否定原告跨类保护的主张。司法实践中，法院对认定驰名商标较为谨慎，商标不驰名抗辩也是值得重视的，特别是以往没有驰名商标行政或司法认定记录的商标，需要予以充分重视，双方会在诉讼中对商标驰名与否进行激烈的交锋。



三、通用、描述或指示性标识的合理使用抗辩

《商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”根据本款规定，如果争议标识只使用了商品的通用名称，或者对商品的自身特征进行描述（即“描述性使用”），或者只为了指示商品的用途、服务对象、真实来源（即“指示性使用”），则不构成侵害商标权。

商品通用名称的判断应以特定产区和相关公众为标准，不应以全国为标准。例如，在“山东鲁锦实业公司诉鄄城县鲁锦工艺品公司案”中，被告将“鲁锦”作为商品的名称或者商品装潢醒目突出使用，并主张“鲁锦”是山东西南地区民间纯棉手工纺织品的通用名称，属于正当使用。山东省高级人民法院认为：“商品通用名称是指行业规范或社会公众约定俗成的对某一商品的通常称谓”；“对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定产区及相关公众为标准，而不应以全国为标准”。由于鲁锦已经成为具有地域性特点的棉纺织品的通用名称，因此被告并不侵犯原告的“鲁锦”注册商标专用权。^[4]

对商品的描述性使用须有必要性和正当性。必要性是指他人确实需要使用注册商标的构成要素，来说明自身商品的特征。正当性是指他人主观上善意使用，没有攀附商誉的意图；客观上不属于商标意义上的使用行为，不具有区分商品来源的作用。

指示性使用要遵循诚实信用原则和商业惯例，不应造成消费者混淆。指示性使用包括三种情况：一是平行使用，如在电脑主机上添加Intel等芯片的商标标识，在机器可替换部件之上贴附部件商标，并写明所适用的他人机器品牌；二是商家在商业活动中的比较使用，但是应当避免不正当比较而可能构成虚假宣传或商业诋毁的行为；三是从事维修服

务的主体或零售业务的主体，在指示为哪些产品提供服务时，对他人商标的指示性使用，如汽车维修保养店以合理的方式说明维修汽车品牌，需要避免使用品牌图标造成消费者认为是授权专修店，从而超过合理使用的边界。在司法实践中，法院通常考虑，使用者除使用与注册商标构成要素重合的要素之外，是否还附加了其他说明性文字或自己的商标以表明两者的不同，以及使用行为是否可能导致商标权人利润下降、声誉受损等等。

四、平行进口抗辩

商标法领域中的平行进口，是指未经国内商标权人授权的进口商，将由国内商标权人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品，向国内的进口行为。平行进口行为一方面可能扰乱商标权人的市场布局、冲击其设定的价格体系，并使商标被许可人直接受损且无法获得司法救济；另一方面也使消费者以更低廉的价格购买相同或更高质量的产品。^[5]《商标法》未对平行进口问题作明确规定。实践中，平行进口一般被认为是合法的，但需要对涉案行为是否属于平行进口进行认定和评判。

司法实践中，法院一般从五个方面判断是否存在商标平行进口行为：一是考察国内商标权利人与产品来源国商标权人之间是否存在实际控制关系。如果国内商标权人与产品来源国商标权人不是母子公司，也不存在股东关联关系，则不构成商标平行进口。需要指出国内商标权人和产品来源国商标权人即使存在某种经销或合作关系，只要未构成控制关系，则国内商标权人仍可制止其他渠道的产品进口到国内，相关产品亦非平行进口产品。二是考察国内商标权利人对商标广告宣传的投入，以及商品的地方商誉。如果国内商标权人或其独占许可使用人与产品来源国商标权人既不存在控制关系，且已经对商标投入了巨大的广告宣传，并通过营销努力建立了该商品的地方商誉，则更不应以平行进口为由允许进口商无偿侵占国内商标权人的商誉。三是



考察国内产品与进口产品是否存在明显的质量差异，或者产品体系明显不同。四是考察产品销售者是否能够提供涉案产品的合法来源链条，并追溯到产品来源国的权利人，如果来源链条发生中断，则产品销售者承担举证不利的后果。五是考察涉案产品在国外的销售是否是出于善意，例如产品中是否掺杂一定数量的假货、销售商是否存在恶意仿冒的情况等。在“百威公司与古龙公司二审案”中，百威公司是“科罗娜”“Coronita Extra及图形”商标的被许可使用人；古龙公司进口一批啤酒，啤酒瓶身上使用了“Coronita Extra及图形”等商标，并在报关单、入境货物检验检疫证明和中文标签样张上使用了“卡罗娜”字样。法院认为，古龙公司进口的涉案啤酒系平行进口商品，客观上不会造成相关公众对商品来源的混淆误认，但百威公司通过长期诚信经营和大量宣传投入，使中文“科罗娜”与英文“Coronita Extra及图形”商标建立起紧密的对应关系，古龙公司使用与“科罗娜”近似的“卡罗娜”中文标识的行为，仍侵害了涉案商标专用权。^[6]

五、在先商标继续使用抗辩

《商标法》第五十九条第三款规定了在先商标的继续使用抗辩：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

根据本条规定，先用权抗辩的成立要件包括五点：首先，在先使用人在商标注册人申请商标注册前，已使用商标；其次，在先使用人先于商标注册人使用商标；再次，在先使用人在商标注册人申请商标前的使用，达到有一定影响的程度；从次，在先使用人的使用范围不得超出原经营商品或服务、原经营区域；最后，在先使用人应当依商标权人的要求，附加适当区别标识。例如，在“春回大

地公司与上影公司上诉案”中，春回大地公司于2014年申请注册“SFC”商标，核定使用服务为第41类录像带发行、娱乐、配音等。上影公司成立于1994年10月，“SFC”是其英文名称Shanghai Film Corporation Ltd.的首字母，并在经营中予以使用。法院认为，上影公司提供的大量证据，例如域名注册查询信息、电影票兑换券、影城开业庆典照片、大众点评网和美团网上的点评、《环球时报》《广州日报》等，能够证明被上诉人在注册商标的注册日之前已长期、广泛地使用商标“SFC”。“SFC”是被告上海电影股份有限公司的商标名称缩写，被告有在商业中善意使用该商标的意图，且该商标在相关市场上享有很高的声誉。因此，上诉人春回大地公司认为上影公司构成侵权的主张应予驳回。^[7]

六、三年不使用抗辩：不赔偿抗辩之一

所谓不赔偿抗辩，是指被控侵权人虽然侵犯了权利人的商标权，但是无须对权利人进行赔偿的法定抗辩事由。《商标法》第六十四条第一款规定了“三年不使用抗辩”：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”在“三米公司与宠博公司上诉案”中，三米公司于2011年注册了“Minksheen”商标，核定使用商品为第3类“宠物用香波”等；宠博公司在天猫商城长期大量销售印有“Minksheen”商标的系列商品。法院指出：“一项商标只有使用后才能产生实际的市场利益，如果商标未经实际使用，则其无法与商品相联系，故即使他人使用该商标也不会挤占权利人的市场份额，其损害结果也就无从发生。”上诉人三米公司在注册涉案商标后，并未对涉案商标进行实际使



用，故宠博公司虽然构成侵害商标权，但其行为不会造成上诉人实际经济损失，无需赔偿。^[6]

应当注意，对于注册已满三年的商标而言，商标权人对其实际使用商标的情况负有举证责任。那么对于注册未满三年的商标而言，商标权人是否也需证明商标已实际使用从而获得赔偿的资格，道理上也是相同。民事损害赔偿采取填平原则，即将权利人的损失全面填补。如果商标未被实际使用，其未给注册人带来实际利益，自无实际损失可言，也无赔偿予以填平的必要。

七、合法来源抗辩：不赔偿抗辩之二

《商标法》第六十四条第二款规定了作为另一个“不赔偿抗辩”事由，即“合法来源抗辩”：

“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”对该款规定，可从三方面进行理解：首先，销售者的主观心态应为“不知道且不应当知道”。这可以从权利商标的知名度、销售者的资质和合理注意义务、销售者在先受到的侵权警告和行政查处情况等方面进行判断。其次，对商品的合法来源，可通过对上游供货者资质进行审核、提供与上游供货者的销售合同等方式证明。最后，销售者必须说明上游提供者的基本信息。例如，在“光明公司与易买得公司、美食达人公司案”中，美食达人公司注册了“85度C”“85℃”等商标，光明公司在其“光明优倍鲜牛奶”包装上突出显著印有“85℃”的字样，该牛奶在易买得公司老西门店销售。法院认为，易买得公司老西门店销售涉案商品的行为已构成侵害商标权，但“易买得公司作为一家企业，无法简单、直观地判断光明乳业公司的行为是否构成侵权，这种判断已经超出了易买得公司的能力范围。”同时，易买得公司提供的证据证明其已审核了光明乳业公司的相关证照，且易买得公司与光明公司的《商品供销合同》已经实际履行，因此，被告易买得公司就涉案商品具有合法来源的

抗辩成立，不承担赔偿责任。^[9]

需要指出，在近年来的侵害商标权案件中，屡屡出现进口商以销售商自居而提出合法来源抗辩的案件。事实上，进口商将被控侵权产品从无到有进口到国内，实际类同于制造商，此时其不享有销售商的合法来源抗辩。^[7]

作者单位：北京市海问律师事务所

注释：

[1] 宿迁市洋河镇名酒酿造酒业有限公司与苏酒集团贸易股份有限公司侵害商标权纠纷再审案，最高人民法院民事裁定书，(2019)最高法民申578号。

[2] 广州市睿驰计算机科技有限公司诉北京小桔科技有限公司侵犯商标权纠纷案，北京市海淀区人民法院民事判决书，(2014)海民(知)初字第21033号。

[3] 泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司与上海电影股份有限公司侵害商标权纠纷上诉案，上海知识产权法院民事判决书，(2017)沪73民终174号。

[4] 山东鲁锦实业有限公司诉鄞城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，山东省高级人民法院民事判决书，(2009)鲁民三终字第34号、最高人民法院指导案例46号。

[5] 参见石静涵：《平行进口商标侵权及不正当竞争纠纷的司法裁量》，载《人民司法》2020年第26期。

[6] 百威投资(中国)有限公司、厦门古龙进出口有限公司侵害商标权纠纷二审案，浙江省高级人民法院民事判决书，(2020)浙民终326号。

[7] 同注[3]。

[8] 上海三米宠物用品有限公司与上海宠博实业有限公司侵害商标权纠纷上诉案，上海市第一中级人民法院民事判决书，(2014)沪一中民五(知)终字第110号。

[9] 美食达人股份有限公司与上海易买得超市有限公司、光明乳业股份有限公司侵害商标权纠纷一案一审民事判决书，上海市黄浦区人民法院民事判决书，(2016)沪0101民初24718号。





阿道夫[®]

爱的味道一辈子忘不了

茶麸洗头 虎年万顺

天然茶麸护发 丝滑轻盈



射击冠军 杨倩
阿道夫品牌形象代言人



扫码有惊喜

第十三届中国国际商标品牌节总协办单位



贵州习酒
— GUI ZHOU XI JIU —



君品习酒 高端酱香

全国建议零售价：1399元/瓶



贵州习酒官方网站

贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司
GUIZHOU MAOTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO.,LTD.

网址：

www.gzxijiu.com

咨询热线：

400-667-1988



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

邮发代号：82-49
定 价：16.00元

ISSN 1006-7531



9 771006 753009