

立足商标 | 服务企业 | 面向社会

中华商标[®]

CHINA TRADEMARK

2022年第 **3** 期 总第295期



有能量 放马来

战马能量型维生素饮料



华彬到家
扫码下单



战马能量星球
扫码有惊喜

中华商标

二〇二二年第三期

总第295期

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、商标案例精读、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) | | 如改挂号: 19元/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, 如需快速配送请另行支付3元/期, 并备注挂号;
 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 010-68037835

记者部：010-68983165 010-68031255

广告发行部：010-68031255 010-68036092

活动部：010-68031255 010-68048211

新媒体部：010-68983165 010-68031255

战略合作伙伴： 艾欧史密斯（中国）水系统有限公司
战马（北京）饮料有限公司

合作伙伴： 中国国际贸易专利商标事务所
CCRP PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

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：zhsb68036092@cfa.org.cn

官方微信：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

报道

- 4 答好“两张卷” 奋进新征程
——两会代表委员热议知识产权

本期聚焦

- 7 跨类使用驰名商标是否既构成混淆又构成淡化
——中美实证研究 王洋
- 12 我国驰名商标反淡化理论的法律实践 马孟驰飞

地理标志

- 15 我国地理标志保护现状及展望
——从“潼关肉夹馍”等涉及地理名称商标维权谈起 郭小军
- 20 简析含有地名的普通集体商标与地理标志集体商标的区别 佟燕燕
- 58 日本地理标志保护制度介绍 邹剑

专栏

审查之窗

- 24 含有无其他含义的县级以上行政区划名称商标的注册情形 李云凤
- 26 藏在“隐秘的角落”里的禁用商标 张彦宾
- 判例辨析
- 33 “实际使用”商品的类别对商标专用权有效维持的影响 韩乔亚

法官说商标

- 37 初始兴趣混淆理论的法律思考
——以Select Comfort诉Baxter案为切入点 张航

理论研讨

- 28 商誉延续在商标确权及侵权案件适用中的若干疑难问题探析 冯建坤 李鸿儒
- 69 网络直播带货侵犯注册商标专用权的法律探析 孙志峰
- 73 商标恶意注册与商标权滥用的反思和完善 洪婧

“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

- 41 论旧货翻新再销售行为的商标侵权判定 汪若蓝
- 47 涉外定牌加工中商标使用的认定
——回归民事侵权视角 熊超成
- 52 商标侵权案件中主观恶意的认定 陈桑榆

商标执法与保护

- 56 一起商标侵权举报牵出的无证制售假冒食品案 宋志浩

实务交流

- 64 小议主体吊销导致的闲置商标在驳回复审案件中的裁判考量
韩钰茹 钱多多
- 67 简析商标欺骗性的几种情形 汤蓉

简讯

- 19 2021年全国法院审结一审知识产权案件54.1万件
- 25 连云港严查商标侵权行为, 净化消费市场环境
- 32 汽车城长春开展打击假冒汽车配件商标侵权专项行动
- 57 丹阳“铁拳”出击专项整治汽配行业造假行为
- 66 梅州市梅江区打防并举保护奥林匹克标志知识产权
- 68 日本专利局判定乐高小人形状缺乏显著性

环球资讯 79

7. Whether Cross-Class Use of Well-Known Trademarks Constitutes Both Confusion and Dilution
20. A Brief Analysis of the Difference between Ordinary Collective Marks Containing Geographical Names and Collective Marks of Geographical Indications
24. Registration of Trademarks Containing Names of Administrative Divisions above the County Level that have no other Meaning
33. The Effect of the Category of "Actually Used" Goods on the Effective Maintenance of Trademark Exclusive Rights
37. Legal Thoughts on Confusion Theory of Initial Interest
41. On the Determination of Trademark Infringement in the Refurbishment and Resale of Used Goods
47. Recognition of Trademark Use in Foreign-related OEM Processing
52. Determination of Subjective Malice in Trademark Infringement Cases
64. A Small Discussion on the Adjudication Considerations of the Idle Trademark Caused by the Subject's Revocation in the Rejection Review Case
67. Brief Analysis of Several Situations of Trademark Deception
69. Legal Analysis of Infringement of the Exclusive Right of Registered Trademark by Online Live Streaming
73. Reflection and Perfection on Malicious Registration of Trademarks and Abuse of Trademark Rights



答好“两张卷” 奋进新征程

——两会代表委员热议知识产权

（本刊实习生 陈文）第十三届全国人民代表大会第五次会议和中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第五次会议（下称两会）举行期间，作为科技创新先驱动力的“知识产权”受到广泛关注。

国务院总理李克强在《政府工作报告》中指出：加大企业创新激励力度。强化企业创新主体地位，持续推进关键核心技术攻关，深化产学研用结合。加强知识产权保护和运用。促进创业投资发展，创新金融产品和服务，提升科技中介服务专业化水平。两会代表委员亦热议知识产权保护和运用，纷纷提出建设性的意见和建议。

本刊综合其他媒体相关报道，选取部分两会代表委员在知识产权方面的提案与建议，与大家一起学习共享。

一、知识产权保护要加大力度

作为上世纪九十年代就受到过“驰名商标”法律保护的电气行业知名品牌，十三届全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中创立的“德力西”自注册以来就一直在与“傍名牌、蹭流量”等侵权行为作斗争。很多商标申请人明明就是企业的同行、同乡甚至同学，却故意去申请注册与知名

品牌相近或者相同的商标，即便被驳回也没有多大损失，一旦“漏网”则获利巨大，正牌企业每年则要提起大量的商标无效申请、异议申请，耗费企业资源。对此，胡成中建议：国家知识产权局商标局应设立恶意注册黑名单制度，任何申请注册商标的主体都必须通过黑名单系统的筛查，一旦发现有意愿注册的“前科”，直接不予受理；无“前科”而受理后，发现属于恶意注册的，经查证据确凿后应分情形对其处以永久禁止或在一定期限内禁止其注册商标。

全国政协委员、陶然居集团董事长严琦经调研后认为，商标恶意抢注行为之所以屡禁不止，主要有以下两方面原因：一方面是由于巨额利益的驱动；另一方面是因为对这些行为取证难、认定难，无法精准严厉打击，难以形成震慑。针对恶意抢注现象，严琦提出以下几点建议：首先，在商标注册申请审查程序中，增加提交使用证据或者使用意图证据的要求；在商标续展时，提交商标在核准注册使用的商品或服务上已经使用的证据或声明，强化商标的生命和意义在于使用的理念。其次，在商标注册申请审查程序中，增加审查申请人是否有大量抢注行为被认定的记录或其他明显的恶意行为。此外，还要建立恶意抢注



主体和代理机构的警示名单数据库以及建立警示名单公示制度，建立名单加入和移出、名单公示的规则和程序。最后，在加大对恶意抢注商标行为的打击力度，扼杀住抢注的风气，营造公平竞争的市场环境的同时，还应降低企业维权成本，比如在“恶意”明显的情况下，可以降低企业的举证责任，加大对在先使用商标的保护，放宽对“延续性注册商标”的适用标准。

知识产权是创新与经济结合的纽带，创新催生的知识产权有效供给，传导至产业结构的调整优化，为高质量发展提供基础性支撑。新形势下，探索如何既保护知识产权，又防范知识产权不被滥用显得尤为重要。然而在目前的司法实践中，对知识产权恶意诉讼案件的处理还存在着很多不足：一是法律对于知识产权中“恶意诉讼”的界定尚未清晰。二是对于恶意诉讼的反赔责任和机制尚未明确。

对此，全国人大代表、宁波市商会副会长、广博集团董事长王利平建议：一、要从法律上明确对“恶意诉讼”的界定。要对知识产权恶意诉讼给予足够重视，从立法、司法实践、行政监管、企业自身知识产权素养等多方面入手，规制知识产权恶意诉讼，在法律上明确、准确地区分正当与恶意行使权利，更加有效地发挥法院在处理知识产权案件中的作用。二、要明确知识产权恶意诉讼反赔责任的法律依据。立法部门要进一步完善相关法律条款，明确知识产权恶意诉讼反赔责任的法律依据，让遭遇知识产权恶意诉讼的当事人获得相应补偿，让提出恶意诉讼者受到相应处罚。三、进一步完善知识产权授权审查及授权后的确权制度。防止假性知识产权的产生是遏制恶意诉讼的有效途径之一。

二、知识产权运用水平还有待提高

由于多种因素，知识产权融资面临“叫好不

叫座”，一些银行持审慎态度，并未将知识产权作为主要的授信因素，或给传统的信贷产品“戴上”知识产权融资的帽子，以应对监管部门的考核。同时，企业在办理业务时流程漫长，融资额和融资便利度低，综合融资成本高，知识产权质押融资的效果打了折扣。对此，全国人大代表、天能控股集团董事长张天任认为：要推动知识产权质押融资的发展，就必须化解金融机构承担的风险。对此张天任建议：一是要完善知识产权融资的法律法规。建议在现有《物权法》《担保法》的基础上，制订专门的知识产权融资法律，或以司法解释等方式，在知识产权质押的概念、条件、程序等方面进行规范保障；二是要健全知识产权价值的评估体系；三是建立风险分担和风险补偿机制。

知识产权价值“评估难”依然是阻碍知识产权金融创新的最大痛点，全国政协委员、德勤中国副首席执行官蒋颖认为实践中存在以下挑战：缺乏统一权威的知识产权价值评估体系；知识产权评估机构专业化水平参差不齐，且无须对评估结果担责；知识产权融资相关主体尚未形成紧密合作关系，融资周期长，流程复杂。为此，蒋颖建议：一是完善知识产权价值评估体系；二是要加强对知识产权评估机构的监管与评价；三是升级完善一站式知识产权运营服务平台；四是加强知识产权专业人才培养。

三、加快地理标志保护统一立法

地理标志农产品在助力乡村振兴方面具有独特优势。目前，我国在农产品地理标志品牌建设方面存在以下问题：一是缺乏国家层面地理标志专门立法，行政监管部门职能职责重叠交叉。二是“重注册轻应用”，品牌发展应用后劲不足。三是工作机制效能不足，市场化运作程度不高。

对此，来自农工党中央的提案建议：一、尽快研究制定出台《中华人民共和国地理标志保护



法》。二、理顺机构职能，实现地理标志统一管理。三、强化品牌培育力度，持续推动品牌发展。四、搭建联合工作机制，健全配套措施。

现有的地理标志法律法规已无法满足地方特色产业发展的需要，面临诸多问题。比如，《地理标志产品保护规定》《农产品地理标志管理办法》属于部门规章，法律位阶过低；现有立法侧重于对地理标志产品的授权和管理，未从知识产权角度规定地理标志侵权的法律责任；现有地理标志管理体制存在冲突，保护协调机制不完善，多头管理使得地理标志产业发展缺乏统一长远的规划，出现质量标准体系不科学、品牌保护路径不清晰、一二三产融合度不高等问题。

全国人大代表、广东省知识产权局局长麦教猛针对上述存在问题建议：首先，我国应加快制定地理标志保护专门法。通过制定出台行政法规或法律，统一原产地地理标志名称，统一规范地理标志授权、管理和保护工作。明确地理标志的保护范围、侵权行为的构成、侵权判定、侵权法律责任、撤销及无效程序等，全面加强我国地理标志的保护。同时，在国家层面建立统一的地理标志授权、专用标志使用、管理和保护制度，建立地理标志联合认定机制，提升地理标志认定质量，统一规范新版地理标志专用标志使用，加强我国地理标志在海外市场的保护工作。他强调指出，全面提升地理标志品牌价值，需加强对地理标志的宣传，扩大社会公众对地理标志产品的认知度，促进地理标志品牌建设与当地历史文化遗产发展有机结合。

地理标志侧重于对商品产地来源的识别，商标侧重于对流通领域商品或服务提供者的识别，两者有着本质区别。使用商标保护模式难以对地理标志形成全面保护。云南省委党校有关专家认为，目前仍存在两个方面的问题：一，许多地理标志资源还未被充分利用，多作为一种形式荣誉，市场主体使

用的积极性有待提高；二，知名地理标志被侵权使用的现象也比较突出，权利主体维权难度较大，一定程度上面临被异化的风险。

云南省人大代表团在该团提出的《关于推进地理标志保护和管理专门立法的方案》中认为：地理标志立法应明确规定地理标志申请人主体资格，明确规定地理标志持有人使用和管理责任，明确规定专门的主管机关，明确规定市场监管部门的行政执法权。同时，加强与《商标法》《农业法》《反垄断法》等法律法规的有效衔接，真正为产业高质量发展提供法制保障。

四、答好“两张卷” 奋进新征程

两会期间，全国政协常委、国家知识产权局副局长何志敏在接受记者采访中谈到，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。近年来，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。2021年，党中央、国务院相继印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》（下称《纲要》）和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（下称《规划》），这是我们国家面向知识产权事业未来发展作出的重大顶层设计，绘就了新时代建设知识产权强国的宏伟蓝图。如何答好这“两张卷”，将知识产权强国建设工作落地落实，为建设创新型国家和社会主义现代化强国提供坚实保障？何志敏聚焦当前知识产权工作存在的现实问题，提出了包括做好行政、司法保护有机衔接，加强知识产权行政执法队伍能力建设，加快推进地理标志专门立法等意见建议。何志敏表示，随着《纲要》和《规划》的相继印发，党中央、国务院对知识产权工作的重视又提升到了新的高度。我们要勇担历史使命，扎实推进知识产权事业高质量发展，奋力开创知识产权强国建设新局面。■



编者按：

面对越来越复杂的驰名商标保护问题，传统的商标混淆理论已经无法妥当应对，商标反淡化理论的提出与发展，弥补了传统的商标混淆理论的不足。本期聚焦驰名商标反淡化理论与我国的实践，并从中美实证研究的视角探析混淆理论与淡化理论在跨类使用驰名商标实践中的适用，与读者共同探讨。

跨类使用驰名商标是否既构成混淆又构成淡化

——中美实证研究

王洋

一、问题的提出

驰名商标相比于普通的注册商标而言，应该获得更大范围的保护，这已经成为理论和司法实践中的共识。根据《商标法》第13条第3款的具体规定，相比于普通的注册商标，我国对未注册的驰名商标进行同类保护，即在行政授权确权程序中，在相同或类似商品上与在先未注册的驰名商标相似的标志会被禁止注册；在民事侵权程序中，驰名商标权利人可以禁止他人使用与未注册驰名商标相同或相似的标志。此外，我国《商标法》还对已注册的驰名商标进行跨类保护。有学者认为驰名商标的保护动因是注册豁免和跨类保护，从侧面说明了驰名商标比普通商标享有更大保护范围。^[1]

2017年最高人民法院发布的十大知识产权案例之一的“路虎”商标侵权纠纷案，体现了法院对已注册驰名商标进行跨类保护。审理该案的二审法院认为：奋力公司被诉标识所使用的商品虽然与路虎公司涉案注册商标核定使用的商品类别不同，但基于路虎公司涉案注册商标的显著性和长期大量使用，相关公众已将涉案注册商标与路虎公司建立起紧密联系。但从该案中，看不出法院对已注册驰名商标进行跨类保护是依据混淆理论还是依据淡化理论，法院在适用《商标法》第13条时，仅仅是依据的是混淆理论或淡化理论，还是同时依据混淆理论

和淡化理论？法院在同一案件中用混淆理论和淡化理论共同论证被告侵权的做法是否正确？本文通过中美两国的法律、理论和实践对上述问题进行探究。

二、中国司法实践中法院处理驰名商标案件的理论依据及学者评价

（一）司法实践中存在纯粹基于淡化理论的案例

情形一：在一个案件中，法院只根据淡化理论适用《商标法》第13条第3款。如在埃克森美孚公司、北京北农国信科技发展有限公司等侵犯商标专用权纠纷案^[2]中，北京知识产权法院指出了在处理商标淡化侵权纠纷中的三层认知标准：如果被诉商品的相关公众具有下列三个层次的认知，则该驰名商标将可以受到反淡化的保护。第一个层次是被诉商品的相关公众对于驰名商标与其所有人在特定商品或服务上的“唯一对应关系”有所认知。第二层次的认识是被诉商标的相关公众在看到被诉商标时能够联想到原告的驰名商标。第三层次的认知是被诉商标的相关公众能够认识到被诉商标与原告的驰名商标并无关系。从法院的第三层认知中，我们可以看出，该法院将混淆理论和淡化理论的界限划分的十分明显，即在淡化情形中，被诉商标的相关公众看到驰名商标是不会认为被诉商标与驰名商标之间



拥有某种关系的，只是看到被诉商标会唤起对驰名商标的回忆。

情形二：在另一个案件中，法院先根据混淆理论适用《商标法》第13条第3款，然后用“即便”的表达根据淡化理论适用《商标法》第13条第3款。在景田（深圳）食品饮料集团有限公司与国家知识产权局行政授权确权纠纷案中^[3]，法院也对混淆理论和淡化理论进行了区分，法院认为，诉争商标构成对引证商标的复制、模仿，诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品虽不构成类似商品，但相关公众在看到使用在上述商品上的诉争商标时，容易联想到景田公司的驰名商标即“百岁山”商标，基于此种联想，相关公众可能会误认为诉争商标与景田公司的驰名商标存在某种特定联系，从而对商品的来源产生误认。即便部分相关公众不会对商品来源产生误认，但相关公众的前述联想，亦会割裂“百岁山”商标与景田公司提供的“矿泉水（饮料）”商品之间的固有联系，从而导致减弱景田公司驰名商标显著性的损害后果。从法院的论述中可以看出，法院并没有认为被告在不相同不类似的商品上使用他人的驰名商标既构成混淆又构成淡化，而是认为即便不构成混淆也会构成淡化。

（二）司法实践中存在跨类使用驰名商标既构成混淆又构成淡化的案件

经过笔者对涉及驰名商标案件的检索，发现司法实践中法院纯粹基于淡化理论处理的案件的数量很少，法院更加倾向于认为在同一个案件中，跨类使用驰名商标既构成混淆也构成淡化。

在路易威登马利蒂与潮州市潮安区凤塘镇威登路易陶瓷经营部侵害商标权及不正当竞争纠纷案一审中，原告路易威登马利蒂是第241000号“路易威登”商标（以下简称涉案商标）的权利人，该商标核准注册在第18类手提包等商品上，经过原告在中国长时间的广泛宣传和使用，已构成驰名商标。被告是个体工商户，经营范围为批发、零售陶瓷卫生洁具。被告在其生产、销售的坐便器上（第11类商品）使用了“威登·路易”。原告认为被告未经许可

在非类似的商品上使用了与涉案商标近似的标识，侵害了原告注册商标专用权，损害了原告的驰名商标权益，遂向法院提起诉讼。法院认为：“相关公众看到被诉产品及被诉标识，容易误以为被诉行为已获得原告的许可，或者误以为原告与被诉产品的生产者之间具有相当程度的联系。坐便器虽然系日常生活用品，但受我国传统文化的影响，在部分消费者的观念中，坐便器因其与排泄物相关的特性，往往难登大雅之堂。将与原告涉案商标高度近似的‘威登·路易’商标使用在坐便器上，可能会降低原告‘路易威登’驰名商标在部分消费者心目中的形象，减少部分消费者对‘路易威登’驰名商标的认同感，进而损害原告的合法利益。因此，被诉侵权行为已构成贬损原告‘路易威登’驰名商标市场声誉的情形。从法院论述的相当程度的联系中，可以看出法院认为被告的行为会引起相关公众的混淆，在公众混淆的基础上又会丑化驰名商标。但是令人疑惑的是，相关公众既然会认为被告的行为会丑化原告的驰名商标，又怎么会认为被告与原告存在许可、赞助、附属关系呢？”

在微信食品案中^[4]，法院认为，减弱驰名商标显著性是指，减弱驰名商标与其所有人在特定商品上形成的唯一对应关系。驰名商标的价值来源于上述显著性，驰名商标制度旨在保护此种唯一对应关系免遭破坏。减弱驰名商标与特定商品的对应关系以及减弱驰名商标与其所有人的对应关系均属于上述减弱驰名商标显著性的类型。法院随后认为，“如果诉争商标使用的商品并非其赖以驰名的商品，相关公众错误地认为来源于驰名商标所有人，则驰名商标与其赖以驰名商品的唯一对应关系遭到破坏，驰名商标的显著性被减弱。”可见，该法院同样认为被告跨类使用他人驰名商标的行为除了会引起公众混淆，还会弱化驰名商标的显著性。

（三）学界对同一行为能否同时适用混淆理论和淡化理论的评价

有文章经过统计认为法院对是否独立适用淡化理论存在不同见解，主要有补充运用模式和独立运



用模式。^[5]邓宏光认为《商标法》第13条完全是以混淆理论为基础而构建，2009年最高人民法院出台的《关于审理涉及驰名商标的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条完全是以混淆理论为基础而构建的，对第9条的解读，只能认为它将商标淡化降格为商标混淆的分支，也就是说，在我国商标淡化是以存在混淆可能性为前提的。但问题是，商标淡化能够以商标混淆为基础，这并无疑问。他认为，无论从理论上，立法上还是国际司法实践的角度来说，淡化的成立不需要以存在混淆可能性为前提。^[6]但问题是在构成混淆的时候，被告的商标有没有淡化原告的商标？该学者没有明确回答。

刘维对该问题进行了明确回答。他认为驰名商标保护的必要性原则意味着只要能够用混淆理论解决的案件，则没有必要适用淡化理论。淡化案件的论证目标一定是淡化损害，而不可能将混淆与淡化损害并列，也不可能同时适用《商标法》第57条第2项和第13条第3款。^[7]

三、美国司法实践中法院处理驰名商标案件的理论依据及学者评价

（一）美国法院处理驰名商标案件的司法实践

美国司法实践中也存在法院认为被告的行为既构成混淆又构成淡化的判决。在美国司法实践的一些案件中，法院会借助混淆的因素论证弱化。在Nabisco诉PF Brands一案中，法院指出“消费者混淆是弱化的证据，在后商标以混淆消费者的方式使用当然会降低在先商标独一无二的显著性。”^[8]在Horphag Research Ltd诉Garcia案中，法院认为“实际淡化已经发生因为被告故意混淆的意图”。^[9]

在美国，司法实践的一些案件中，法院在根据传统的出处混淆和赞助混淆理论判决被告侵权后，会紧接着认定被告的行为也构成对驰名商标的弱化。如在Eli Lilly & Co诉Natural Answers案中，法院基于侵权和淡化的判决发布禁令。^[10]在Bell诉Starbuck一案中，原告Bell德克萨斯州经营着一家小型的企

业，这是一个小型、非正式的声学音乐场所，原告在这个场所的唯一收入来源是销售啤酒，宣传一种只在这里销售、名为Starkbock的啤酒，被告是著名的销售咖啡的Starbuck公司，原告请求法院认定销售Starkbock啤酒的行为不构成侵犯混淆，也不构成对被告商标的淡化。法院认为当混淆可能性被查明的时候，淡化可能性必然存在。法院在判决中指出，被诉侵权商标有误导消费者的可能性，因此，被诉侵权商标也违反了联邦反淡化法，有可能淡化被告的STARBUCKS的商标。^[11]在上述的Nabisco诉PF Brands一案中，法院认为“在后商标的以混淆消费者的方式使用当然会淡化在先商标的显著性。”

这些判决也和部分学者的观点相符。G.N.Magliocaa就认为，“尽管淡化经常被描述为开始于混淆可能性测试离开的时候，但是更精确的说法应该是侵权紧跟着淡化……任何侵权情形都会被淡化所覆盖。”^[12]J.B.Swann认为：“混淆和淡化都是心理联系情形，它们都存在于从对来源产生错误的开始到降低对来源识别的结束的统一体”^[13]这些观点似乎认为淡化是消费者看到被诉商标会想到驰名商标，混淆是在这一联想的基础上消费者认为被诉商标和驰名商标有特定关系，混淆与淡化只是联想程度的不同，混淆是程度更加深的联想，所以发生了混淆就一定发生了淡化。

麦卡锡教授认为上述的案例和观点都基于这样的一种错误观点：淡化是一种由混淆引起的损害，混淆和淡化是同一条线上的两个点。麦卡锡教授认为混淆和淡化不是同一火车道的两个站点，它们是不同的方向的两条线路，商标混淆不必然引起淡化，淡化是一种独立的理论，是由消费者不同的认知产生的另一种形式的损害，任何将混淆和淡化绑在一起的企图都将导致困惑。淡化不是由混淆造成损害的同义语，法律上的淡化有其特殊含义，是指被告使用驰名商标的行为不会造成来源混淆或者赞助、附属等混淆。^[14]

（二）美国学者对淡化理论和混淆理论的评价

淡化理论和混淆理论不同。从反淡化是否保护消费者的角度，麦卡斯教授认为商标法不保护消费



者被欺骗。传统的商标法主要保护消费者免受混淆和欺骗的政策，而淡化法主要类似于一种绝对的财产保护。反淡化法和侵犯财产的法律很像，和消费者权利保护法不像。^[15]在维多利亚的秘密一案中，最高法院也采取类似的观点，认为：与传统的商标侵权法不同的是，商标淡化法不是在普通法的基础上发展的，也不是在保护消费者利益的动机下发展的。^[16]从商标财产属性的角度，反淡化法将商标当作绝对的财产。麦卡锡教授认为，传统商标法只有在保护消费者和因为混淆造成商业损失时，才把商标看成是财产。反淡化法完全走了一个不同的方向，创造了一种不用由消费者产生混淆的绝对财产。^[17]

Beebe教授发现，对淡化的判断通常依附于商标侵权，因而其似乎是多余的。在85个案例中，有64个案例同时讨论了侵权和淡化问题，其中57个案例在这两个问题上的结论一致。重要的结论是：在这64个既讨论侵权又讨论淡化的案件中，没有一起是判决淡化成立而侵权不成立的。^[18]在仅仅讨论商标侵权或者商标淡化案例中，大多数是分析商标侵权。在Beebe教授看来，司法实践中之所以把淡化看成是多余的，很大程度上是因为：混淆理论随着时间的推移适用范围在逐步扩大，从而使得商标权人的保护范围已经有所扩大。其次，尽管美国《2006商标淡化修正案》（下称TDRA）将淡化的救济变成淡化可能性标准，从而使受案范围得到扩大，但对于当事人来说，更重要的是损害赔偿救济，而不是禁令。而TDRA对损害赔偿的前提条件是要证明侵权人的恶意，要获得损害赔偿的救济仍然非常困难。最后，商标淡化的主流支撑理论是搜索成本理论，这种理论认为制止淡化的一个很重要的原因是商标淡化导致消费者在进行购物的过程中不得不同时考虑商标所可能代表的不同商品，从而使其搜索的过程减慢，而如果消费者发生了混淆，也会导致消费者的搜索成本增加，这使得商标淡化理论似乎不能与混淆理论完全分离。这三个原因可能使得在TDRA通过后的相当长的时间里，商标淡化保护

只能依附于商标混淆侵权保护的地位。^[19]

但美国《反不正当竞争法重述》认为同一主体不可能既产生混淆又产生淡化。美国《反不正当竞争法重述》对混淆理论和淡化理论做了一个清晰的划分。美国《反不正当竞争法重述》指出：为了使淡化发生，潜在的购买者必须在原告的商标和被告的标志之间建立联系。但是这种联系并不是作为商标侵权责任的基础——错误地认为原告在某种程度上与被告的商品有关，而是准确地认识到与原告有关的商标现在也被另一个人用作识别符号。^[20]

对于一部分人会混淆，而另一部分人不会的情形，《反不正当竞争法重述》也做了清晰的阐述：被告未经授权的使用行为可以在一部分人心里产生混淆，也可能在一部分人心里产生淡化，但是同一个人的心里不可能同时发生混淆和淡化。产生混淆的消费者会认为在后使用商标的人与商标权人存在某种联系，因此，对于产生混淆的消费者来说，这样的使用不会降低商标的显著性。^[21]这个观点与上述的微信食品案的观点不同。

四、结论

对于跨类使用驰名商标是否既构成混淆又构成淡化这一问题，中美的司法实践都给予了肯定的回答，都承认在同一判决中，可以判定被告的行为既构成商标侵权也构成商标淡化。对于同一主体能否既产生混淆又产生淡化这一问题，美国《反不正当竞争法重述》认为不能，而在微信案中，中国的法院认为“如果诉争商标使用的商品并非其赖以驰名的商品，相关公众错误地认为来源于驰名商标所有人，则驰名商标与其赖以驰名商品的唯一对应关系遭到破坏，驰名商标的显著性被减弱。”法院对该问题似乎给了肯定的回答。笔者认为同一主体在产生混淆时，必然不会弱化对驰名商标的认识，理由是淡化是“一商标两来源”，当消费者对产品的来源发生混淆的时候，消费者想到的是原告的驰名商标，混淆的过程恰恰维持住了驰名商标与原告



“一来源”的联系。

笔者认为法院之所以会在微信案中这样论述，是因为我国《商标法》第13条没有把跨类混淆和跨类淡化设置成两个条款，而是将二者都放入了第13条第3款中，这就导致法官不得不将显著性扩大解释。同时，法院在适用第13条第3款中，若对混淆和淡化不加区分的话，就会产生上述路易威登案中的“相

关公众既然会认为被告的行为会丑化原告的驰名商标，又会认为被告与原告存在许可、赞助、附属关系”这种矛盾的结论。笔者认为法院在同一案件中若想要既适用混淆理论又适用淡化理论时，可以用“即便相关公众不会产生混淆，但也会淡化驰名商标”这样的表述，对混淆理论和淡化理论在层次上做一个区分。^[16]

作者单位：华东政法大学

注 释

- [1] 王太平. 论驰名商标认定的公众范围标准[J]. 法学, 2014 (10) .
- [2] 埃克森美孚公司、北京北农国信科技发展有限公司等侵犯商标专用权纠纷案, 北京知识产权法院 (2014) 京知民初字第143号民事判决书。
- [3] 景田 (深圳) 食品饮料集团有限公司与国家知识产权局行政授权确权纠纷案, 北京市高级人民法院 (2020) 京行终6302号行政判决书。
- [4] 深圳市微信食品股份有限公司等与小小树 (深圳) 网络科技有限公司侵害商标权纠纷案, 北京市高级人民法院 (2019) 京民终332号民事判决书。
- [5] 张诚. “淡化理论”适用的司法裁判分析[D]. 上海华东政法大学, 2020.
- [6] 邓宏光. 我国驰名商标反淡化制度应该缓行[J]. 法学, 2014 (10) .
- [7] 刘维. 我国注册驰名商标反淡化制度的理论反思——以2009年以来的35份裁判文书为样本[J]. 知识产权, 2015 (9) .
- [8] *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 219, 51 U.S.P.Q.2d 1882, 1890 (2d Cir. 1999).
- [9] *Horphag Research Ltd. v. Garcia*, 475 F.3d 1029, 81 U.S.P.Q.2d 1420 (9th Cir. 2007).
- [10] *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456, 56 U.S.P.Q.2d 1942 (7th Cir. 2000).
- [11] *Bell v. Starbucks U.S. Brands Corp.*, 389 F. Supp. 2d 766, 76 U.S.P.Q.2d 1254 (S.D. Tex. 2005).
- [12] G.N. Magliocca, *One and Inseparable: Dilution and Infringement in Trademark Law*, 85 Minn. L. Rev. 949, 965-966 (2001).
- [13] J.B. Swann, *Dilution Redefined for the Year 2000*, 37 Houston L. Rev. 729, 748 (2000).
- [14] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(4th Edition), Thomson/West, 2016, § 24.72.
- [15] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(4th Edition), Thomson/West, 2016, 24.72.
- [16] *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 430, 123 S. Ct. 1115, 1123, 155 L. Ed. 2d 1, 65 U.S.P.Q.2d 1801 (2003).
- [17] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(4th Edition), Thomson/West, 2016, 24.72.
- [18] 李小武, 商标反淡化研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2011: 93-94.
- [19] 同注[18].
- [20] *Restatement Third, Unfair Competition* § 25, comment f (1995).
- [21] *Restatement Third, Unfair Competition* § 25, comment f (1995), Reporter's Note: “Although in a particular case the use of another's mark may confuse some consumers and dilute the value of the mark in the minds of other consumers, the state of mind required for confusion and dilution are distinct and inconsistent. The confused consumer believes that the actor's use of the mark is connected with the trademark owner, and thus for such consumers the use does not dilute the distinctiveness of the mark.”



我国地理标志保护现状及展望

——从“潼关肉夹馍”等涉及地理名称商标维权谈起

郭小军

2021年发生的“逍遥镇”“潼关肉夹馍”“库尔勒香梨”商标维权在网络上吵得沸沸扬扬，引发广泛的舆论关注，甚至行政和司法机关也站出来发声，澄清有关法律規定。这些案件涉及商标的财产权属性、商标的使用与限制以及商标与地理标志的关系等众多法律问题。特别是这三件案件都涉及“地理名称”，对宣传我国地理标志保护知识，提高我国地理标志保护意识有着非常积极的意义。

当然，上述案件中的“潼关肉夹馍”和“库尔勒香梨”商标仅代表了通过《商标法》保护地理标志的典型模式。除此之外，我国是否还有其他保护地理标志的途径？我国对地理标志的保护是否能够满足我国经济特别是农业和食品经济发展的需求呢？本文以此为引，简要介绍地理标志保护的国内外现状，对未来的发展趋势进行探讨。

一、“逍遥镇”“潼关肉夹馍”及“库尔勒香梨”商标维权的权利基础

“逍遥镇”“潼关肉夹馍”“库尔勒香梨”商标维权案均以商标权作为维权基础。商标是用来识别商品或者服务来源的商业标识。商标权总体上是一种私权，这已经是国内和国际上主流的观点。《与贸易有关的知识产权协定》（简称“TRIPS”）开篇就指出，各国应当“认识到知识产权属私权”。所以对于商标权的救济主要是私力救济。但是，这并不意味着商标制度的运行完全排

斥公权力的介入。相反，公权力的适当介入是维护市场竞争秩序、保护消费者利益、促进市场经济发展，进而实现《商标法》立法宗旨的重要保证。

逍遥镇胡辣汤协会注册的“逍遥镇”商标是普通商标，因为“逍遥镇”并不属于县级以上行政区划的地名，所以只要该名称在胡辣汤等产品上具有显著性即可获得商标注册。一旦获得商标注册，权利人可以完全按照《商标法》关于普通商标的规定来针对可能的侵权人行使自己的权利，也可以许可、转让商标权而不受太多行政管理上的约束。因此，准确地说，“逍遥镇”商标并不属于地理标志。我们将其与另外两个案件放在一起介绍，仅仅因为三者皆涉及地名，且几乎同时在网络上引起了公众的注意，“逍遥镇”商标维权事件可以起到参照比较的作用。

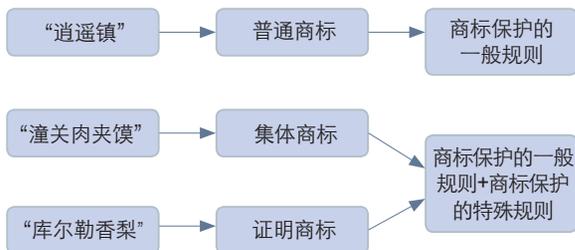
“潼关肉夹馍”和“库尔勒香梨”分别是集体商标和证明商标。关于集体商标和证明商标，我国《商标法》第3条第2、3款分别规定，集体商标是指“以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志”，证明商标是指“由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志”。关于集体商标和证明商标的注册和管理，同时适用《集体商标、证明商标注册和管理办法》，后者对集体商标和证明商标的注册提出了更高的要求，并特别对地



理标志申请集体商标或者证明商标作出了规定。

根据《商标法》第10条第2款，“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“作为集体商标、证明商标组成部分的除外”。“潼关肉夹馍”作为集体商标注册，其中“肉夹馍”显然属于商品的通用名称，而“潼关”作为地理名称之所以能够获准注册，属于《商标法》第10条第2款的除外规定，这也是“潼关肉夹馍”被称为地理标志的原因。“库尔勒香梨”作为证明商标注册，地名“库尔勒”是权利持有人获得商标注册的主要原因，用以证明“香梨”的原产地和相应的品质等，所以该证明商标实际上也属于地理标志。

对于上述商标权，不论其属于哪种类型，权利持有人当然可以依法主张其权利。



二、我国关于地理标志保护的规定及不足

我国关于地理标志保护的规定散见于《商标法》《地理标志产品保护规定》^[1]和《农产品地理标志管理办法》。其中《商标法》和《地理标志产品保护规定》由国家知识产权局管理，而《农产品地理标志管理办法》则由农业农村部管理。这种法律制度与管理制度的重叠导致诸如权利冲突、法律规定不协调、保护不到位等问题。^[2]

地理标志一旦作为集体商标或者证明商标取得商标权，原则上应当适用《商标法》的有关规定，特别是在商标的侵权认定方面。所以《商标法》第16条关于一般产品的地理标志，适用以“误导公众”为要件的要件的弱保护，因此不利于保护我国的

优势农产品和食品。相反，根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》以及《商标法实施条例》，地理标志的注册、使用、监管等则受到较多的约束。例如，集体商标和证明商标一旦被用于保护地理标志，只能许可该地理区域内符合条件的商家使用该注册商标。在商标法体系中，只有《集体商标、证明商标注册和管理办法》第12条对葡萄酒、烈性酒产品的地理标志适用不以误导为前提的绝对保护，以满足TRIPS协定第23条之规定。

2017年1月10日《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17条规定了“地理标志利害关系人依据商标法第16条主张他人商标不应予以注册或者应予无效，如果诉争商标指定使用的商品与地理标志产品并非相同商品，而地理标志利害关系人能够证明诉争商标使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区并因此具有特定的质量、信誉或者其他特征的，人民法院予以支持”，似乎有在地理标志的保护上实现产品跨类保护的意图，但是在学界和司法实践中均存在争议。

所以，相较于普通商标，集体商标和证明商标受到公权力较多监管，而作为集体商标和证明商标注册的地理标志，则会受到公权力更进一步的监管。从“潼关肉夹馍”事件发生后国家知识产权局、最高人民法院发布的说明就可以看出上述地理标志保护的公权力属性。

在地理标志保护的专门立法方面，2005年施行的《地理标志产品保护规定》和2019年修订的《农产品地理标志管理办法》是地理标志行政管理方面的法规，不仅位阶较低，而且除了提出严格的注册/登记、使用、监管、行政保护等要求之外，并未赋予地理标志任何优先权。其中《农产品地理标志管理办法》的保护对象仅限于农产品上使用的地理标志。此外，私权救济的缺乏使得通过这些法规对地理标志进行保护的效率、效果、积极性等都会受到影响。因此，可以说保护地理标志的这两部专门法规并没有加强对地理标志的保护，反而限制了



对地理标志的保护。这或许可以解释为什么在“潼关肉夹馍”和“库尔勒香梨”案中权利持有人都是通过集体商标或者证明商标来维权。

三、地理标志保护的模式选择

通过集体商标或证明商标来保护地理标志具有一定的理论基础。商标和地理标志均具有来源识别功能，消费者在看到相关标志时可以对产品的性质、质量、声誉等有所判断。美国是典型的以证明商标保护地理标志的国家，美国商标法即《兰哈姆法》从1946年起即规定了证明商标，其功能之一便是证明产品或服务的地理来源。此外，地理标志与商标的历史都可以追溯到中世纪，彼时手工业者所生产的产品上所用的标识是王室通过行会对生产过程和贸易进行监管的重要工具，同时也是保护行会的集体商誉，实现行会垄断权的管制性标识。^[1]因为行会具有很强的地域性，所以当时商业标识的一个重要功能就是识别产品的地理来源并划定各地行会的垄断范围。

鉴于前面已经结合我国法律规定，对地理标志的保护作了介绍，所以接下来重点介绍地理标志的专门法保护。地理标志的专门法保护往往也意味着对地理标志的强保护。

根据TRIPS协定第22条，“地理标志”（简称“GI”）是表明某一货物来源于一成员的领土或该领土内的一个地区或地方的标志，而该货物所具有的质量、声誉或其他特性实质上归因于其地理来源。地理标志保护的发展主要受欧洲国家的推动。^[4]世界知识产权组织外交会议通过的《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》（下称《日内瓦文本》）是关于地理标志保护的最新成果。《日内瓦文本》对原产地名称和地理标志名称分别作了规定：在原产缔约方受到保护、由一个地理区域的地名构成或包含该地名的任何名称，或者众所周知指称该地理区域的另一名称，该名称用于指示一项产品来源于该地理区域，并且赋予该产品以声誉，而

该产品的质量或特征完全或主要取决于地理环境，包括自然因素和人的因素；以及在原产缔约方受到保护、由一个地理区域的地名构成或包含该地名的任何标志，或者众所周知指称该地理区域的另一标志，该标志标示一项产品来源于该地理区域，而该产品的特定质量、声誉或其他特征主要由其地理来源所决定。

国内学者在讨论中经常概括地用地理标志来表示《日内瓦文本》定义的原产地名称和地理标志。地理标志用于表示产品的地理来源。尽管随着产品生产的工业化，地理标志所涵盖的产品已经扩展到了工业产品，但是其主要还是用于农产品和食品，这类产品因为日积月累而与产品产地形成某种特定联系，除了自然因素外往往还包含着丰富的人文因素。所以地理标志并非权利人设计而成，而是在历史中形成的，不能完全借用商标的私力救济实现防范目的。^[5]此外，地理标志关系到国家经济民生尤其是农业、食品经济的发展，同样体现了其公权属性。

所以，即使因为产品质量难以区分，例如美国加州与法国香槟地区生产的起泡白葡萄酒在品质上几乎没有任何区别，但是大部分国家的公众可能更倾向于认为在法国香槟地区生产的起泡白葡萄酒才配得上“香槟”这一称谓。又如山东阿胶，与其优良的品质相关的因素有阿井、狼溪河、狮耳山以及当地特有的制胶工艺等。即使在传统工艺得到现代化改造之后，地理环境因素对阿胶品质的影响有所减弱，但是其中的文化因素却并不会减弱，公众在提到山东阿胶的时候依然会联系到其产地并且或多或少会联想到过去关于阿胶的种种评价与传说。^[6]

地理标志标识产品的地理来源，而非普通商标所标识的商业来源。因此，在申请注册或者登记的审查方面，不能将地理标志的注册要求与商标显著性的判断标准混为一谈，而是应该审查相关地理标志是否指向了产品的地理来源，并且可以与产品的质量、声誉、特点等建立联系。在权利保护方面，如果遵循注册商标侵权判断时的混淆、误导要求，或者遵循绝对的先申请原则，则意味着否定了地理





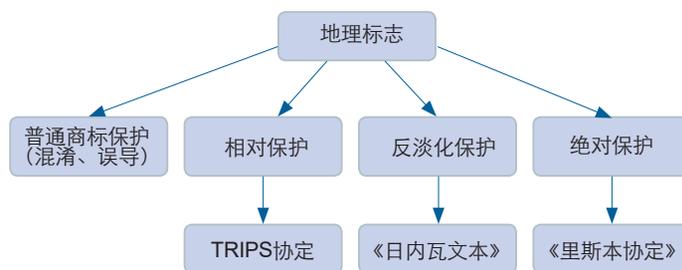
标志通过长期使用在产品质量、声誉、特性等方面与地理来源之间建立的联系，从而削弱对地理标志的保护。对于我国这样的具有悠久的农业、食品文化的国家，是极其不利的。在这方面，欧洲的观点值得我国借鉴。

一方面，地理标志对于国家农业生产具有非常重要的地位。欧盟将其确立为农业与农村发展政策目标的重要内容，使其成为发展农村经济、转变农业发展模式、促进农村发展以及消除农业补贴带来的贸易问题的重要手段。^[7]另一方面，地理标志的形成往往需要相当长的时间，其中蕴含着丰富的人文因素，结合地理标志的注册条件可以看到，对地理标志权的授予实际上是对一种事实的确认，不同于一般理解的商标申请所体现的使用意图。换言之，地理标志的显著性一般要通过上百年甚至上千年的积累形成，而非通过申请获得。因此，在其他地方的小米生产者试图使用“沁州黄”的时候，“沁州黄”声誉已经在那里了；在浙江的阿胶生产者试图生产同样品质的阿胶的时候，山东阿胶的声誉也已经在那里了。赋予这些地理标志以保护的优先性本就是当然之举。因此，对地理标志采用“绝对保护”或者借鉴驰名商标的反淡化保护是恰当的。^[8]

在国际层面，由于知识产权保护的地域性，体现了一国地理、人文因素的地理标志往往很难在他国的消费者中形成明

确认知，所以对地理标志的国际保护需要国家间通过互惠原则，协商建立对对方地理标志的保护，从而适应国际间日益频繁交往的现实。^[9]

不同保护模式对地理标志的保护程度及其在国际条约中的体现如下图。



四、结语

从近期发生的“逍遥镇”“潼关肉夹馍”“库尔勒香梨”商标维权，我们一方面看到了权利人的商标维权意识、公众反对权利滥用的意识的提高，这是值得欣喜的事情，另一方面也看到公众对商标知识的了解还有待进一步深入。我们也看到，我国对地理标志的保护，不论是制度建设、行政管理还是知识普及等方面，都与我国悠久的历史、丰富的农业、食品文化的发扬光大的要求存在差距。

对地理标志采取何种保护模式主要取决于我国自身的国情以及国家力量的对比。通过国际组织间的协调实现高水平地理标志保护显然任重道远，而通过国家间的谈判来在互惠的基础上建立对地理标志的有效保护则是完全可能的，这也是《中欧地理标志保护与合作协定》所体现的路径。而在本国，我们则可以完全立足于经济发展的需求，建立符合本国国情的地理标志保护模式。

国家知识产权局2021年12月31日印发的《地理标志保护





2021年全国法院审结一审知识产权案件54.1万件

(本刊讯) 3月8日,第十三届全国人民代表大会第五次会议举行第二次全体会议,听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告。

在回顾2021年主要工作时,报告提到,促进创新驱动发展。审结一审知识产权案件54.1万件,保护创新、激励创造。审理涉5G通信、生物医药、高端制造等高新技术案件,加强关键核心技术和原始创新成果保护。明确职务发明权属争议的判断标准,激励科研人员创新创造。对科研人员已尽勤勉义务但因技术路线选择失误的,合理界定法律责任,营造鼓励创新、宽容失败的良好环境。着力破解知识产权维权“举证难、周期长、赔偿低、成本高”等难题。出台知识产权惩罚性赔偿司法解释,在895件案件中对侵权人判处惩罚性赔偿。依法适用行为保全制度,以先行判决和临时禁令相结合的方式防止损害扩大,不让权利人赢了官司输了市场。支持向滥诉者索赔合理开支,对恶意诉讼阻碍创新行为说“不”。知识产权审判在服务创新发展中作用愈来愈显现。

维护市场公平竞争。加强反垄断和反不正当竞争司法,审结垄断案件49件、不正当竞争案件7478件。探索数据权利保护规则,服务数字经济,促进电子商务发展。审理平台“二选一”、刷单炒信等垄断和不正当竞争案件,严惩妨碍公平竞争、损害群众利益行为。审理“茶颜悦色”奶茶诉“茶颜观色”不正当竞争案,对傍名牌等不正当竞争行为予以制裁。明确“青花椒”等“碰瓷式维权”不受保护,对相关诉讼请求予以驳回。

和运用“十四五”规划》对我国地理标志的保护作出了总体、前瞻性的规划。目前,要实现“以高水平保护、高质量发展、高标准建设、高效益运用”地理标志的目标,除了运用行政、政策手段加强组织、管理、宣传、对外合作等之外,“夯实地理标志保护和

管理基础”“积极推动地理标志专门立法工作”是其其中的基础性工作,也是重中之重。相信,在不远的将来,我国地理标志保护水平会迈上一个新的台阶。

作者单位:中国贸促会专利商标事务所

注 释

- [1] 国家知识产权局于2020年9月24日曾经发布《地理标志保护规定(征求意见稿)》,但是还未正式发布。
- [2] 林秀芹,孙智.我国地理标志法律保护的困境及出路[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2020(1):49.
- [3] [美] 弗兰克·I.谢克特.商标法的历史基础[M].朱冬译.北京:知识产权出版社,2019:41-49.
- [4] 孙智.地理标志保护全球化的历史变迁及启示[J].国际经济法学刊,2021(4):60.
- [5] 宋昕哲.地理标志保护中通用名称认定的独立标准[J].知识产权,2021(7):70.
- [6] 王笑冰.地理标志法律保护新论——以中欧比较为视角[M].北京:中国政法大学出版社,2013:236-244.
- [7] 同注[6],128-133.
- [8] 同注[4],69.
- [9] 参见如中国和欧盟签署的《中华人民共和国政府与欧洲联盟地理标志保护与合作协定》。



简析含有地名的普通集体商标与地理标志集体商标的区别

佟燕燕

“沙县小吃”“潼关肉夹馍”“合川桃片”“镜泊乡大豆”“寿光蔬菜”“镇江香醋”“南康家具”，大家在生活中经常会见到这样的商标，他们的共同特点是由“地名”+“商品名/通用名”组成，与普通商标不同的是，它们不被某一个市场主体所独占，而是属于符合使用条件的某个群体。上述这些商标都是集体商标，并且是集体商标中比较特别的一部分，即含有地名的集体商标。在含有地名的集体商标中，有一些是含有地名的普通集体商标，还有一些是地理标志集体商标。两者在商标文字构成上虽然具有一定的相似性，但在功能及作用、注册条件以及使用和维权等方面均存在差异，笔者在本文将对含有地名的普通集体商标与地理标志集体商标的区别加以分析。

一、功能及作用不同

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。地理标志是指指示商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

从上述定义可以看出，含有地名的普通集体商标着重体现的是成员与集体的归属关系，其功能是赋予作为其成员的生产经营者的商品或者服务以某种共性，表明生产经营者是某个集体组织的成员，从而与那些不属于该集体组织成员的生产经营者区

别开来。其作用是把该地区企业的力量集中起来，集中管理、集中宣传，形成拳头产品，利用集体的声誉扩大影响，取得规模经济效益，提高商品和服务的竞争能力。而地理标志集体商标除了具有普通集体商标的功能外，更重要的是其指示产品的优良品质与该地独有的地理环境或者人文环境密切相关。地理标志集体商标凸显其地源优势，由于这种地理环境和人文因素是不具有可复制性的，使得地理标志集体商标标识的商品具有独特的品质特征，从而比含有地名的普通集体商标的商品更具有竞争优势。

二、注册条件不同

（一）申请主体不同

含有地名的普通集体商标，只要是团体、协会或者其他组织均可以申请，并无过多限制。而地理标志集体商标的申请主体为经该地理标志所标示地区县级以上人民政府或行业主管部门同意、对该地理标志产品特有品质具备监督检测能力、不以盈利为目的的团体、协会或者其他组织，一般为社会团体法人、事业单位法人，且其业务范围与所监督使用的地理标志产品相关。申请人需要提交地理标志所标示地区县级以上人民政府或行业主管部门同意其申请注册并监督管理该地理标志的批准文件，以及其具有检测能力的证明文件。根据《农民专业合作社法》，农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，农产品的生产运营者或者农业生产经营服



务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织，属于《商标法》第三条第二款所指的“其他组织”，可以作为含有地名的普通集体商标注册主体，但因其是盈利性主体，不能作为地理标志集体商标的申请注册主体。

（二）核定商品不同

1、含有地名的普通集体商标核定的商品，既可以是商品项目也可以是服务项目；而地理标志集体商标仅能在商品项目上申请，不能在服务项目上申请。

地理标志需要同时体现自然因素和人文因素，根据自然因素和人文因素作用的大小，可以包括主要由当地的自然条件决定的，如“吐鲁番葡萄”；自然因素和人文因素均起主要决定作用的，如“绍兴黄酒”；主要由人文因素决定的，如“景德镇瓷器”。而单一的仅由自然因素或者仅由人文因素决定特定品质的，如与产地自然因素没有关联的手工艺品、地方小吃或与产地人文因素没有关联的纯工业产品、矿产、野生植物等，不符合地理标志的概念，不能作为地理标志集体商标。由于服务与当地的自然因素无任何关联，仅可能体现其与当地人文因素有关，不符合地理标志集体商标的注册条件，因此，地理标志集体商标仅能在商品项目上核准注册，而不能在服务项目上获得注册。例如，注册在第43类上的“”（沙县小吃）集体商标，就是含有地名的普通集体商标，而非地理标志集体商标。

2、地理标志集体商标核定的商品项目通常是单一的，而含有地名的普通集体商标并无该限制。

含有地名的普通集体商标，指定使用的商品项目可以多个，而地理标志集体商标指定使用的商品多为单一商品，且应明确、具体，并应与地理标志名称密切关联。如“穆阳苹果”，核定使用的商品是“新鲜苹果”，而非“新鲜水果”。又如“肥乡食用菌”，由于“食用菌”是指可供人类食品用或药用的一类大型真菌，包括平菇、香菇等，产品品质难以统一，不能作为地理标志集体商标申请。

“沙县小吃”中的“小吃”因包含多种产品，其口味和产品品质不尽相同，不符合地理标志产品特定品质应确定单一的要求，因此，这些都不符合地理标志集体商标的注册条件，但可以作为含有地名的普通集体商标注册。本文第一段中提到的“寿光蔬菜”是含有地名的普通集体商标，而“合川桃片”是地理标志集体商标。

3、商品品质标准不同

含有地名的普通集体商标的商品品质标准，符合集体商标商品的一般标准即可，该标准可以是国家标准、行业标准、地方标准或团体标准，也可以是申请人自行设定的标准或规范，自行设定的标准不能低于国家标准。如“寿光蔬菜”，其管理规则中关于商品品质标准的要求为：“新鲜蔬菜产品中有害物质的含量，应控制在国家规定的允许范围内，按照NY/T393-2000规定的禁用农药不得检出，其他农药参照国家有关农药残留限量标准”。又如，使用“沙县小吃”集体商标的成员所经营的沙县小吃品种在制作工艺和产品质量上应符合国家标准《GB/T27306-2008食品安全管理体系餐饮业要求》及国家标准《GB/16153-1996饭馆（餐厅）卫生标准》的相关要求，保证使用该集体商标的服务质量。

地理标志集体商标商品品质体现的是由特定地域的原料、特定的制作工艺所决定的特定的品质，应包括该商品的视觉特征和嗅觉、味觉感知等。如“合川桃片”具有的特定品质：“软糯滋润，色泽洁白，厚薄均匀，散如展卷，卷裹不断，点火即燃，细腻化渣，香甜爽口。”“‘镇江香醋’具有‘色、香、酸、醇、浓’五大特色。其色泽清亮，酸味柔和、醋香浓郁、风味纯正、口感绵和、香而微甜、色浓而味鲜，且久存其质不变，并更加香醇”。

4、地理标志集体商标需要证明产品品质与地理环境及人文环境的密切联系，而含有地名的普通的集体商标则不需要。

如普通集体商标“寿光蔬菜”“镜泊乡大豆”中蔬菜和大豆的品质，与当地的地理环境等没有密切关联，而集体商标地理标志如“镇江香醋”



“合川桃片”，则是与当地的地理环境、加工工艺等密切相关，需要有包括县志、农业志、产品志、年鉴等资料对其客观存在及其声誉加以证明。如，“合川桃片”的主料是合川糯米，该地域水域面积使合川昼夜温差变化小，湿度大（湿度年均83%）均在70%-90%之间，这有利于在“合川桃片”生产的过程中，熟糯米粉的吸湿回润，有利于让糯米粉表面均匀吸湿并被微生物部分降解，产生小分子的糖类和氨基酸，增加糕粉的绵软和粘性，所制成的桃片才具有色泽洁白、散如展卷、卷裹不断、点火即燃的特点。同时，使用“合川桃片”地理标志集体商标的商品在加工制造过程中有特殊要求，“合川桃片”制作工艺独特、工序精细考究，经选料、捂料、炒米、磨粉、回粉、拌合、制搅糖、装盆、炖糕、切片等近二十道工序。

（三）是否有明确的产地范围

含有地名的普通集体商标，并没有产地范围的明确要求，仅是为避免公众对商品或服务的来源地产生误认，要求集体商标的集体成员必须是所在地域的生产者和经营者，住所、经营地不在相应地域的生产者、经营者，不得申请含相应地域名称的集体商标。而地理标志集体商标需要明确限定生产地域范围，生产地域范围可以是县志、农业志、产品志、年鉴、教科书中所表述的地域范围，也可以是由地理标志所标示地区的人民政府或行业主管部门出具的地域范围证明文件确定。如，使用“合川桃片”地理标志集体商标的产品的地域范围为：“云门镇、钱塘镇、沙鱼镇等26个镇以及合阳城街道、钓鱼城街道和南津街街道3个街道”，该地域地处“东经105 58 37 -106 40 37”、“北纬29 51 02 -30 22 42”。

（四）含有县级以上行政区划名称的普通集体商标与地理标志集体商标审查标准不同

根据《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。因此，从该规定

看，集体商标的标识中可以含有地名，且该地名不受行政区划级别的限制。

由于地名一般只能说明产品的来源地，而不能识别商品的生产经营者或服务的提供者，先天缺乏商标应有的区分来源的功能，因此，在商标审查实践中，针对含有地名的商标，尤其是地名与商品或服务通用名称组成的商标的审查，需综合考量标志整体的显著特征、知名度等因素。

地理标志集体商标通常是“地名+商品通用名称”构成，强调的是商品的特定品质与生产地域之间的密切联系，其名称是在历史发展中约定俗成的，整体上属于经过长期使用具有商标显著性的情形，不判定为缺乏显著特征。因此，地理标志集体商标中含有的地名是否为县级以上行政区划，并无特殊的审查要求。

含有县级以上行政区划地名的普通集体商标，在审查时，则需要考虑其知名度、显著性等特征，在审查实践中，需要申请人提交商标所含地名人民政府或其上一级人民政府授权、申请商标经过长期使用已经具有显著性、申请商标在相关行业中具有较高知名度或在相关消费群体中广为知晓，以及申请商标指定商品或服务属于国家政策明确支持的产业等证据。对于申请商标是由县级以上行政区划地名+通用名称的情况，除了满足上述条件外，还需要同时满足：指定商品或者服务与商标所含商品或者服务通用名称一致或密切相关。指定商品或者服务的特定品质并非由当地的自然因素和人文因素所决定，但其声誉与商标所含地名有密切关联，不会误认为地理标志。

例如：“”集体商标，指定商品为第20类家具，“南康”为县级以上行政区划。申请人提交的大量证据足以证明，南康家具产业起步于20世纪90年代初，历经20多年的发展，形成了集加工制造、销售流通、专业配套、家具基地等为一体的产业集群，是南康的首位产业、扶贫产业和富民产业。南康现有家具生产企业7500多家，从业人员40多万人，规模以上家具企业300多家。家具专业市场



面积220万平方米，建成营业面积和年交易额位居全国前列。2020年，“南康家具”产业集群产值已达到1600亿元，是全国最大的家具生产制造基地。最终获得集体商标注册。

三、使用与维权的不同

（一）使用

含有地名的普通集体商标注册人的集体成员，在履行该集体商标使用管理规则规定的程序后，可以在核定的商品上使用该集体商标。集体商标不得许可给非集体成员使用。

地理标志集体商标注册后，集体成员可以在产品上使用地理标志特殊标志。商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织，可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织，该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员；不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的，也可以正当使用该地理标志中的地名，该团体、协会或者其他组织无权禁止。

（二）维权

含有地名的普通集体商标的维权与普通商标的维权较为类似，主要依据《商标法》第五十七条的相关规定予以维权，他人未经集体商标权利人同意不得在相同或类似商品上使用与集体商标相同或者近似的商标，主张对方侵权的举证责任主要在集体商标权利人。

地理标志集体商标的维权除了依据上述《商标法》五十七条，还可以依据《商标法》第十六条关于地理标志保护的规定，即，“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；但是，已经善意取得注册的继续有效。”依据《商标法》第十六条主张对方侵权，举证责任为对方，如使用人不能证明商品

来源于地理标志标示地区，则构成侵犯地理标志集体商标。

这里需要说明的是，无论是含有地名的普通集体商标，还是地理标志集体商标，由于其均含有属于公共资源的“地名”，因此，在维权过程中均不能超过必要的限度，不得禁止他人用于表示商品产地对地名的合理使用。在潼关肉夹馍协会“”地理标志集体商标的维权事件中，国家知识产权局专门发函回复，潼关肉夹馍协会无权禁止潼关特定区域内的商家正当使用该地理标志集体商标中的地名。

综合上述，含有地名的普通集体商标与地理标志集体商标在功能作用、注册条件及使用维权等方面存在诸多差异，但由于两者商标文字构成较为近似，容易让消费者将二者混淆，购买的商品以为是地理标志商品，其实是含有地名的普通集体商标产品。解决这一问题，一方面需要地理标志集体组织加大对地理标志的宣传，使消费者认识二者的不同；另一方面，商标主管部门对于含有地名普通集体商标的审查，也要从显著性、知名度以及是否会导致消费者误认为地理标志等方面严格把关；最后，含有地名的普通集体商标的集体组织应加强区域品牌产品质量的提升，为消费者提供优质的产品。

作者单位：北京康瑞律师事务所

商标注册证号：17808514

美宜佳[®]

美宜佳 果冻

色香味 美宜佳

广东回头客食品有限公司出品

订货热线：13927013789

联系人：林先生



含有无其他含义的县级以上行政区划名称商标的注册情形

李云凤

《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。

从禁止注册范围上来看，县级以上行政区划地名（包括全称、简称）不得作为商标注册和使用。以地名作为商标本身缺乏显著性或显著性较弱，不利于消费者区分商品和服务的来源，容易造成混乱。如同一地区多家企业生产同类商品，若其中一家企业抢先将该地名注册为商标，则容易形成事实上的垄断，妨碍他人在商业活动中的正常使用，损害其他企业的正当利益。对于住所不在上述地域的生产者，将上述标志进行注册和使用，易使公众对商品或服务的来源产生误认。但有其他含义的地名属于禁止作为商标注册的例外情形，《商标审查及审理标准》对“地名具有其他含义”进行了定义，是指地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义，不会误导公众的。

下面笔者简要分析商标中含有无其他含义的县级以上行政区划的审查标准。

一、仅由县级以上行政区划的地名构成的商标

第36399297号“杭州”商标，为个人申请，指定使用在第7类商品上，因杭州为我国县级以上行政区划名称，且无其它含义，故不得作为商标使用。

第38700013号“兴和”商标，申请人为绍

兴市某公司，指定使用在第24类商品上，因该标识仅由“兴和”二字组成，而“兴和”为无其他含义的县级以上行政区划地名，所以不得作为商标使用。

第30389610号“”商标，申请人为太原某公司，指定使用在第5类商品上，因该标识由我国山西省省会城市太原的拼音“TAIYUAN”组成，为无其他含义的县级以上行政区划地名，不得作为商标使用。

以上3个案例均是仅由县级以上行政区划的地名构成的商标，根据《商标法》第十条第二款规定不予核准。但“凤凰”“和平”等含有其他含义的县级以上行政区划地名，则可以注册。

二、由县级以上行政区划的地名与其他要素组合构成的商标

如若申请标识中包含地名加其他要素，是否可以注册为商标，则应具体问题具体分析。

比如，第18544416号“**新兴和**”商标，申请人为吉林市某公司，指定使用在第30类商品上，第47813708号“**兴和小馆**”商标，申请人为个人，指定使用在第43类服务项目上。从整体字面来看，“新兴和”“兴和小馆”均未改变“兴和”作为地名本身的含义，会使消费者从视觉直观上联想到兴和县，用作商标易使消费者对商品的来源及产地产生混淆，故不予核准。

上述案例说明无其他含义的县级以上行政区划





连云港严查商标侵权行为，净化消费市场环境

为维护消费者权益，强化商标保护力度，今年“3·15”国际消费者权益日活动期间，江苏省连云港市市场监督管理局持续开展护企业、保民生、办实事活动，严厉查处商标侵权违法行为，净化消费市场环境。

近年来，连云港市市场监督管理局不断加大对商标的监管和保护力度，每年都制定出台商标地理标志保护专项行动方案，部署商标执法专项行动，充分发挥“双随机、一公开”执法监管作用，加大对生产流通、网络销售等环节商标违法行为监管力度，重点查处覆盖区域广、持续时间长、涉案金额高、社会影响恶劣的重大商标侵权案件。去年全系统立案查处商标侵权违法案件140件，涉嫌犯罪移送案件4件。

作为白酒重要产区，市内企业、品牌众多，假冒侵权现象时有发生，连云港市市场监督管理局主动上门听取“汤沟”等名酒厂家诉求，开展白酒市场秩序专项整治，帮助企业维权打假，去年查处侵犯“汤沟”商标专用权案件21件，整肃了市场环境，有力维护商标权利人和消费者的合法权利。

(江苏省连云港市市场监督管理局 张云)

的地名加其他要素，如果地名含义未改变，整体显著性较弱，易使相关公众联想到地名，并对商品或服务的来源产生误认，则该系列商标不予核准注册。

但第48296524号“**杭州湾**”商标，申请人为海盐杭州湾某公司，指定使用在第22类商品上，第7279769号“**上海滩**”
SHANGHAITAN 商标，申请人为中山市某公司，指定使用在第44类服务上，“杭州湾”“上海滩”均是公众知晓的真实存在的海湾、海滩，已经与行政区划地名含义有区别，用作商标整体显著性较强，因此可以准予注册。

再如，第11577491号“”商标，第42154310号“**裕兴和**”
YUXINGHE 商标，分别为个人申请，指定使用在第11、31类商品上。“周兴和”由“兴和”与姓氏周组合，从商标整体语义来看，

“周兴和”更像人名，“裕兴和”也没有突出行政区划名称，不会被认读为行政区划名称，因此，“周兴和”“裕兴和”商标予以核准注册。

可见，无其他含义的县级以上行政区划的地名与其他要素组合，如果不会被认读为行政区划地名，整体显著性较强，不易使相关公众联想到地名，则该商标可以核准注册。

对于企业来讲，商标是企业重要的形象标记，是企业宣传的一种重要载体，更是一笔无形资产，注册商标是对企业文化、知识产权的保护。因此，笔者建议，申请含有无其他含义的县级以上行政区划名称商标的时候一定要注意避开雷区，以免被驳回。

作者单位：国家知识产权局商标局审查事务三处





不负生命点滴

LIVE EVERY DROP





中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

知识产权多领域服务专家

守护智慧 创造价值

始于1957年 / 620+总人数 / 320+代理人
90+人获得国家法律职业资格



www.ccpit-patent.com.cn Email: mail@ccpit-patent.com.cn



官方微信公众账号

Beijing | Shanghai | Shenzhen | Guangzhou | Hong Kong | New York | Silicon Valley | Tokyo | Madrid
北京 | 上海 | 深圳 | 广州 | 香港 | 纽约 | 硅谷 | 东京 | 马德里

注：数据由中国贸促会专利商标事务所统计，时间截止为2021年10月31日。

A.O.史密斯AI-LINK全联全控

懂你的智慧舒适家



A.O.SMITH
史密斯

冷暖风水 专业集成



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
China Trademark Annual Meeting

20余场论坛

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



天然茶麸护发 控油蓬松 开启秒冲*“轻”时代

爱的味道一辈子忘不了

阿道夫品牌代言人
白敬亭



打开淘宝/天猫APP扫码
抢山海经茶麸洗发水



*是指阿道夫茶麸系列洗护产品在测试条件下，16cm头发完全冲洗平均时间小于4秒，25cm头发完全冲洗平均时间小于7秒。

第十三届中国国际商标品牌节总协办单位



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