

立足商标 | 服务企业 | 面向社会

中华商标[®]

CHINA TRADEMARK

2022年第 9 期 总第301期

A.O. SMITH
史密斯

冷暖 热水 净水 烟灶

A.O.史密斯「静」油烟机



大吸力 也安静 爆炒挡 也安静

备注：A.O.史密斯静油烟机于2021年8月30日获得CCLC（北京中轻联认证中心）1级静音认证，数据来源中家院（北京）检测认证有限公司，报告编号No.C-00601-2021CCLC-Z02047001-S

中华
商标

二
〇
二
二
年
第
九
期

总
第
301
期

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



上海美影电影制片有限公司
SHANGHAI MEDIA FILM & TELEVISION CO., LTD.



JUNYAO AIR
吉祥航空



东方明珠



哔哩哔哩

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

皓兴 Beshining
法律及知识产权

团队近250人 专注知识产权20年

知识产权多生命周期及法律服务提供商

入选中华商标协会评定“年度优秀商标代理机构”
连续7年荣获“年度中国杰出知识产权服务团队”



2021 年度优秀商标代理机构
2021 年度中国杰出知识产权服务团队
2021 年度优秀商标代理机构
2021 年度中国杰出知识产权服务团队

Asiap 2020 RANKED FIRM

上海 武汉 青岛 西安 杭州 长沙 休斯敦

总部：上海市外经大厦21楼、26楼、29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
境内庭外的法律专家
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
- ▶ 争议解决及诉讼业务
- ▶ 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

巴西商标和专利注册
知识产权
卡内维律师事务所
为您提供个性化解决方案

CN & V

超过37年的经验

拥有10年以上执业经验的高级合伙人

经权威知识产权指南认可的管理合伙人

卡内维律师事务所
就在元宇宙

cnvbrazil.com
info@cnvbrazil.com
圣保罗普雷图河畔圣若泽11月15日路3171号-31区
+852 5808 2318

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

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：010-68031255

2023 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》国内外公开发行人，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。

2023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，我们将竭诚为您做好各项服务工作。



2023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

广告招商

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



联系人: 李晓娟
电话: 010-68036092
邮箱: zhsb68036092@cta.org.cn
传真: 010-68036092

详情咨询电话: 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

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@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

《商标法》四十周年

4 中国改革开放以来的商标立法及四次修正（一）

郑成思 黄晖

本期聚焦

9 正品分装销售行为的商标侵权认定

胡宓

14 正品分装行为的商标侵权判定

——兼论刑民交叉案件的不同证明标准 倪红霞 杨岸松

商标案例精读

19 第41007067号“东珠体育设施KAJIMA”商标异议案 唐婕

21 第14203775号“原酿造及图”商标无效宣告案 张苏明

23 第37558846号“妙得益MIAO DE YI”商标异议案 尹瑜

25 第37134302号“RRAM”商标异议案 孙云海

商标执法与保护

27 山东沂源：“告诫式赔偿”模式助力化解知识产权纠纷

宋志浩 刘金爱

33 《商标侵权判断标准》理解与适用（一）

专栏

判例辨析

41 软件唤醒词适用“他人已经使用并有一定影响的商标”

予以保护的司法认定 莫嘉敏

审查之窗

46 “防御性商标”与“囤积”的距离 林丹

法官说商标

48 撤销通用化注册商标制度的理解与适用 李金珠

理论研讨

54 论抢注商标强制转让制度的构建

张浩然

评案说法

- 60 互联网语境下指示性使用的延展 钱程

观察与思考

- 64 理解商标概念的三个层次 杜颖 周雨欣
69 商标价值研究热点与趋势
——基于CiteSpace知识图谱分析 林建红 林洱

地方动态

- 76 烟台打通知识产权纠纷调解“最后一公里”
林吉杰 张晓永 张瑾

简讯

- 45 国家发展改革委联合有关部门印发《关于新时代推进品牌建设的指导意见》
75 美国第十一巡回上诉法院明确要揭穿法人面纱需证明相关个人对侵权行为的直接参与

环球资讯 78



9. Determination of Trademark Infringement for Subpackage Sales of Genuine Products
14. Determination of Trademark Infringement of Genuine Product Repackaging
27. "Cautionary Compensation" Model Helps Resolve Intellectual Property Disputes
41. The Software Wake-up Word is Subject to the Judicial Determination that "the Trademark has been Used by others and has Certain Influence" to Protect
46. The Distance between "Defensive Trademark" and "Hoarding"
48. Understanding and Application of the System of Revocation of Generalized Registered Trademarks
54. On the Construction of the Compulsory Transfer System of Preemptively Registered Trademarks
60. On the Extension of Indicative Use in the Internet Context
64. Understand the Three Levels of Trademark Concepts
69. Research Hotspots and Trends of Trademark Value

中华人民共和国商标法

1982年

1993年

2001年

2013年

2019年

编者按：1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国商标法》，开启了新中国第一部知识产权立法的先河。值此《商标法》颁布实施四十周年之际，本刊开辟“《商标法》四十周年”专栏，邀请业内资深专家学者撰文回顾我国商标法制建设的发展历程以及这四十年中难忘的人物和事件。写作者都是中国商标法制建设的亲历者，他们的记忆也正是这个时代的记忆，是留给历史的宝贵财富。在此，我们也向他们致以崇高的敬意。

中国改革开放以来的 商标立法及四次修正（一）

郑成思 黄晖

一、1982年《商标法》评析

1982年5月初，中国国务院副总理姚依林在会见世界知识产权组织总干事鲍格胥博士时说，中国在社会主义发展进程中正在并将继续实行“开放”政策。因此，正在研究有关专利、商标和版权立法，以期能够最终出台。

会见之后不到半年，中国知识产权领域第一部专门法律《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）已经通过。

本文不是对商标法的解释，根据中国宪法，法律的解释权属于全国人民代表大会常务委员会。这里只是想在研究完法律条文及其立法背景后，就商标法的发展进程、笔者所理解的某些条款的含义、该法对国际商务的影响以及某些在笔者看来仍有待解决的一些实际问题发表一下个人的看法。

（一）1982年《商标法》颁布的历史和背景

中华人民共和国成立以来，在知识产权的三个主要领域中，只有商标有保护的历史。人们一直在讨论在中国建立专利或版权制度，但是没有人说“建立”商标制度，因为商标制度早已存在。新法只是对它加以完善，并使它更适应新的形势。



1950年8月28日，中国政务院（现国务院的前身）颁布了《商标注册暂行条例》。之所以是“暂行”，是因为它是在中国所谓的“过渡时期”的条件下起草的。当时的社会有五种经济制度：社会主义全民所有制、合作制、私人所有制、资本主义所有制和国家资本主义所有制。因此，不同企业使用的商标具有不同的特点，并以不同的方式保护。

但是这段时间很短。据称在国有制之外的四种制度合并为国有和社会主义集体经济所有制的社会主义改造在1956年就基本完成了。在那个阶段，需要某些不再被视为“暂行”的新法规。

1963年4月10日至25日，国务院发布了《商标管理条例》（下称1963年条例）和《商标管理条例施行细则》（下称施行细则），并于1963年4月10日废除了1950年的《商标注册暂行条例》。该条例可归纳为以下三个方面：

（1）任何企业使用的商标都必须首先注册（第2条）；

（2）必须对商标申请进行实质性审查，以确定其是否具有识别特征，是否与在先注册商标发生冲突，以及是否在不能作为商标注册的文字和图形的范围内（第4、5和6条）；

（3）商标的主要功能是区分带有商标的商品质量（第3条）。

这些法规有一个主要缺点：既没有规定如何保护“权利”，也没有规定如何运用注册商标的“权利”；而只是规定了各种“义务”。

但上述条例及其施行细则实际只正常执行了三年多，1966年开始的“文化大革命”严重影响了商标管理以及中国许多其他事务。

1979年开始实行的经济领域改革和“对外开放”政策大大改善了中国的商品生产以及中外进出口业务。经济领域出现许多新的发展。提高中国和外国投资的合资企业已经建立；个体工商户已经出现，而且农村越来越多的乡镇企业已经建立。新形势大大改变了中国商标的地位。1966年以前，每年仅核准2000至3000件商标注册（其中大多数是中

国企业所有），而仅在1981年，就核准了10000多件商标注册。截至1982年6月，中国已注册了73000多件商标；其中，外国人拥有9900件商标。

这种情况要求发布有关商标保护的新规定。制止注册商标侵权的首个规定，出现在1979年的《刑法》中。下面引用的条款对理解1982年《商标法》中的某些规定非常有帮助。

《刑法》第127条规定：违反商标管理法规，工商企业假冒其他企业已经注册的商标的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

1963年条例还进行了其他修订，但都不能从根本上解决问题。起草全新的、完整的和专门的《商标法》的想法被提出来，并在1979年10月举行的工商行政管理总局全国会议上进行了讨论。但当时的主要趋势仍然是修改旧法而不是制定专门的新法。到了1980年，终于定下来要起草一个新的法律。

（二）有关《商标法》的介绍

工商行政管理总局局长任中林曾表示，《商标法》的一个显著特点是制止欺骗消费者，并且这是商标管理工作的一项重要任务。相关规定体现在第1、6、8（8）、25、31、34（1）及（3）、38（1）及（2）和40条中。

与1963年条例相比，1982年《商标法》至少增加了五个新的元素。这些元素包括：有关注册商标所享权益；如何执行权利；如何保护权利；在哪里起诉以及转让和许可使用程序的表述。该法的其他方面也出现了许多变化。某些主要的增加和变动以及一些重要的相应规定将在下面讨论。以下这些规定尤其值得注意。

在第1条，“保护商标专用权”是一个新规定，因为旧法只规定了义务，而没有权利。实际上，如果人们仔细研究整个法律，就会更准确地发现这一点，第1条仅涉及保护注册商标专用权。正如第4条显示，所有商标不再要求强制注册，但只有商标注册人可以依照第3条和第七章起诉。同样是在第1条中，不是之前规定的“商标的主要功能是区分商品



的质量”，而是指出该法的目的之一是通过商标管理来保证质量。尽管实现这一目的仍然存在某些问题，但这种表达比1963年条例更精确。

第2条涉及主管部门。在1982年4月中国机构改革中，大多数主管局都被合并到部委中，但工商行政管理部门仍然是国务院直接领导的独立部门。该主管部门负责各类企业（包括合资企业）的注册和管理、各类经济合同、市场、广告和商标的管理。该部门下的商标局负责商标注册。每个省、市或县都有其本地的工商管理部門。这种较低级别的管理机构不注册商標，但负责处理辖区内商標使用的其他问题。

至于**第4条**，任中林先生在给全国人民代表大会常务委员会所做的说明中指出：在使用之前必须注册商標的要求不利于发挥企业的积极作用，这对于由农民经营的小型企业而言尤其不合理。因此，该要求在新法中有所改变，未注册商標变得合法，而在**第5条**中，规定了必须强制使用注册商標的商品。此类商品的例子，当然，包括药品。

第7条引入了一项每个要在中国经商的外国商人都必须注意的新规定。商標注册后必须加以标注。该条的其余部分与1963年条例的**第4条**类似；但是旧法中关于商標的文字和图形必须“简单”的规定在新法中不再出现。

第8条第（1）（2）和（4）项在1963年条例中已经存在，第（3）（5）和（6）项是参照国际惯例增加的，第（7）（9）项是为符合中国的特定条件增加的；（8）则是为与**第1条**所述的立法宗旨相适应增加的。

第10条实际指的是中国国际贸易促进委员会（下称中国贸促会）。中国贸促会设有商標代理事务所，代理外国企业在中国注册商標以及中国公司在外国注册商標。中国贸促会下还有一个专利代理事务所，将在中国建立专利制度后代理外国自然人或法人在中国申请专利以及中国公民在外国申请专利。此外，中国贸促会还有一个法律顾问处，负责在经济、商事及海事纠纷的诉讼及仲裁案件中，受

国内外客户的委托，充当国内外当事人的代理人。它协助解决此类纠纷，并可以就法律和法律实践有关的问题进行咨询。中国贸促会在全国有20个分会。

第二章足够清晰，无需说明。

第18条明确了国外很多国家的做法。1963年条例**第7条**只规定了商標核准，准许最先申请的注册。新法**第18条**的后半部分涉及同时申请的情况。这条结合**第19条**和**第27条**使中国商標法归属于“基于超过一定时间即无可争议来确定所有权归属”的类型。^[7]但至少有两个问题仍然值得重新考虑：一个是“一年”期限可能不足以反对一个注册（例如，在美国，这个期限是五年）；另一个是没有规定未注册的驰名商标可能成为他人注册相同或相似商標的障碍。如果本法实施细则不能解决第二个问题，在实践中必然会出现麻烦。

第三章提到的公告，指的是将会由工商行政部门专门发布所有注册商標的《商標公告》。

将在下面第四部分讨论的**第20至22条**需要支付固定费用，这将在**第42条**提到的本法实施细则中规定。转让合同必须首先在商标局核准，然后才能生效；但使用许可合同可以在商标局备案前签署并生效。在转让或许可的情况下，受让人或被许可人必须保证相关商品最初的质量。但是该法没有对不遵守这一要求规定任何处罚。如果本法实施细则没有加以明确，该处罚可能取决于工商行政部门或法院的自由裁量权。但是，就商標注册人而言，**第31条**规定了欺骗性地改变相关商品质量的处罚。

第五章涉及注册后的争议，而第三章**第19条**则涉及注册前的异议。

第六章涉及注册商標和未注册商標所有人的义务。未注册商標使用人只能起诉对他不当制裁的行政部门，但他无权起诉使用相同或者近似商標的他人，即使对他已经造成实际损害，因为第七章规定只保护注册商標。

在第七章中，**第37条**非常简短，但非常重要：

（1）即使非常著名，“防御性”商標不受本法保护；



(2) 服务商标不受保护；

(3) 非“核准注册的商标”不受保护，且保护仅限于“核定使用的商品”。

第38条第(3)项覆盖宽的范围。这一规定，如果在实施细则没有扩充，将由各级行政部门或各相关人民法院自由裁量。

第39条涉及救济方法，但仅涉及一般原则。详细情况将在本法的实施细则中体现，或由有关部门自行决定。

第40条对应于1979年《刑法》第127条。

1963年，施行细则仅在条例发布两周后发布，因此本法的实施细则有可能在该法生效之前的任何时间发布。

(三) 《商标法》在中外国际商务交易中的意义

自1979年初实行“对外开放”政策以来，越来越多的外国商人开始与中国进行贸易。1981年进出口总额为735.3亿元（折合2,230万英镑），比1978年翻了一倍。

而且，近年来，越来越多的合资企业出现在中国。在经济特区，甚至有外国人的独资企业。

这些商人和投资者当然关注他们商标权的保护。但是，在1963年条例中没有任何关于这种保护的措辞。尽管在某些较早的立法中特别提到了在中国的外国人商标保护（例如1979年《中外合资经营企业法》第5条；1982年《中华人民共和国外国企业所得税法施行细则》第4条和第27条，等等），此类保护只能来自相关方订立的合同，而不能来自任何一般法律。这就是某些外国企业在中国仍然不够活跃的原因之一。《商标法》应该会打消他们的疑虑，并因此提高中国的发展对外贸易。

与此同时，中国出口正在快速增加。1981年，我国首次出口的总价值超过了进口。就26种商品而言，中国的出口已经是世界第一。那如何在国外保护中国企业的商标呢？截至目前，中国已与大约30个国家签署了商标注册的互惠协议。但是，“互惠”原则意味着其他国家保护中国商标的水平只需与他

们在中国受保护的水平相同。中国1963年条例规定的水平，如前所述，只规定了商标所有人的义务，而没有任何权利（在中国使用商标的权利除外）。归根结底，如果没有完整的《商标法》，中国将无法为外国商标所有人的权利提供充分和有效的保护，因此也无法在国外为自己获得这种保护。从这个意义上说，《商标法》对中国的出口贸易将具有重要的意义。

进一步的研究表明，《商标法》使中国有可能在将来的某个时候加入《保护工业产权巴黎公约》（下称《巴黎公约》）。该法的大多数规定符合《巴黎公约》中有关成员国商标立法的最低要求。例如，该法第8比1963年条例第6条更接近《巴黎公约》；第30条第(4)项也完全符合《巴黎公约》第5条C1。

其中要特别注意第9条，根据该条，“外国人或者外国企业在中国申请商标注册的，应当按其所属国和中华人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理”。这表明中国正在考虑加入涉及商标保护的某些国际公约。显然，《巴黎公约》应该是其中之一。

(四) 有待解决的问题

无论该商标是否已注册，《商标法》第4条都将赋予使用商标的合法权利，正如工商行政管理总局局长任中林所言，这将有积极的结果。但是，它也可能产生某些负面影响。

首先，过去，工商行政管理总局能够对已经在中国市场上使用的所有商标进行正式登记。新法生效后，这样的记录将不复存在。对一个像中国这么大的国家来讲这到底是方便还是不方便呢？即使是在英国，已经为建立最新的注册和未注册商标的全部清单以随时提供给有兴趣的人努力了多年。到目前为止，尚无迹象表明在中国是否有必要对商标进行全面记录，以及如果是这样，应由哪个部门来负责。如果该法生效之前，这个问题不解决，很多企业和各级工商局，都可能会发现不方便。



其次，一个未注册的驰名商标可以成为一个近似商标注册的障碍吗？《商标法》中没有涉及这个问题，但这个问题会在一个不太知名的商标，按照《商标法》第18条先于驰名商标申请的时候，或该驰名商标所有人无意来华注册的时候发生。至少，《商标法》中应该有与《巴黎公约》第6条之二相对应的明确规定。一些外国确实有这样的规定，例如在法国，如果一个未注册商标经过不断增加和广泛的使用成为驰名商标，其所有人可以请求宣告一个混淆性近似的商标的注册无效。

第三，在笔者看来，强制注册制度可能是一个确保商品质量的更合适的办法（虽然商标本身并不能实际上反映相关产品的质量）。在1980年12月15日《人民日报》上有一个非常生动的漫画：在卷烟厂的厂长办公室，墙上挂着印有不同品牌的四件外套，穿着一件肮脏的外套的香烟跑进来并对厂长说，没人愿意再买我了，厂长回答说：“没关系，换件外套再去市场！”这反映出消费者对某些企业的不良趋势表示不满。一些企业甚至在仅改变商标而不是产品本身或原材料的情况下，频繁地提高其产品的价格。虽然《商标法》第34条有一定的措施来惩罚第一种情况，但没有相应的措施涵盖第二种情况。

消除这种做法的唯一希望可能在于其他立法或行政措施；但是至少强制注册制度会使企业更难轻易更改其认为合适的商标。

第31条将撤销商标注册作为对欺骗性改变商品的一种制裁。这是不是一个好的措施呢？柯尼什

教授说，这种制裁的麻烦是，它会放任竞争对手在公众那里制造更多的混淆。^[13]在中国，该评论的意义更大，因为同一法律的第32条仅规定了一年的时间来阻止另一相似商标的注册。需要做的是：

(1) 就驰名商标而言，所有者应承担丧失其质量标志的责任（在1979年《优质产品奖励条例》规定相关商品有权共同与商标一起使用质量标志）；

(2) 就所有注册商标所有人而言，应有可能要求他们自费在报纸上刊登广告，以将这种变化通知公众。

尽管在很多国家，第二种措施可能由于报纸数量众多而无法发挥作用，但在中国，只有《市场报》和《中国金融与贸易》是专门反映市场某些变化的报刊。与新法的规定相比，这可能是防止消费者受到欺骗的更有效方法。

还有其他不太重要的问题。例如，如果一部门已经做出了第20至22条所述的不利决定，那么向一个子部门提出上诉是否合适？

上面的评论可能在观点上不够全面。这一部法律虽然有些地方不尽如人意，但用一句中国成语来讲，还是“瑕不掩瑜”。这部法律总体上是好的，它将很快对中国经济的发展发挥积极的作用。■

（未完待续）

注：郑成思（1944-2006）系我国知识产权法学奠基人、改革开放以来最先研究、直接参与知识产权尤其是商标立法的著名学者。

黄晖师从郑成思教授，系我国第一位商标法博士。现为万慧达知识产权管委会成员，中国社科院知识产权中心兼职研究员。

注：本文由近四十年来郑成思先生和黄晖前后发表的若干文章连缀而成：（一）关于1982年《商标法》的评述来自郑成思先生1982年发表在英国牛津EIPR（《欧洲知识产权评论》）1982年第10期，原题为《中国知识产权领域的第一个特别法》的英文文章，中文为黄晖首次翻译发表，文中注释从略。（二）关于1993年《商标法》第一次修正的评述来自郑成思先生的著作《知识产权和国际贸易》中第39页至第46页原题为《中国知识产权法：特点、优点和缺点》的商标法部分。（三）关于2001年《商标法》第二次修正的评述来自于郑成思先生的三篇文章：（1）首次发表于《中国工商报》2003年3月13日第3版“家住钱塘东复东”一文；（2）来自于《中华商标》2003年第1期；（3）来自于《知识产权法-新世纪初的若干研究重点》第18-21页，标题为编者所加。（四）关于2013年《商标法》第三次修正的评述来自黄晖的文章，有部分增改。（五）关于2019年《商标法》第四次修正的评述来自黄晖等文章，反映了商标立法的最新进展，也进行了收录。（六）结语部分由黄晖专门撰写。



编者按

近年来，司法实践中出现多起将来源于商标权人的正品，进行分装并销售而被诉侵害商标权的民事及刑事案件，司法判决的理由及法律适用均存在争议。本期聚焦正品分装并销售的行为的商标侵权的认定，及知识产权刑民交叉案件中不同证明标准对案件处理结果的影响，以期就相关法律问题与读者共同探讨。

正品分装销售行为的 商标侵权认定

胡 宓

案 号

一审：（2019）沪0107民初27712号

二审：2021沪73民终406号

案 情

上诉人（原审原告）：浙江五芳斋实业股份有限公司（简称五芳斋公司）

被上诉人（原审被告）：上海苏蟹阁实业有限公司（简称苏蟹阁公司）

被上诉人（原审被告）：上海赢礼实业有限公司（简称赢礼公司）

五芳斋公司是第331907号“五芳斋”商标、第9720610号“五芳”商标、第10379873号“美味五芳”商标（核定使用商品均为第30类粽子等）的注册商标专用权人，其中，第3781249号“五芳斋”商标核定使用商品为第16类印刷出版物、纸板盒或纸盒、包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）等。



2018年5月，苏蟹阁公司在上海市静安区大宁音乐中心广场B1层销售美味五芳粽子礼盒，礼盒包装上印有“五芳斋”等文字和图形商标。经商标权利人鉴定，其从未生产此类包装盒，也未授权其他公司生产、销售。市场监管部门对此予以查处，认为苏蟹阁公司销售侵犯第3781249号“五芳斋”注册商标专用权商品，作出行政处罚决定书，责令其停止销售。经查，五芳斋公司于2018年5月24日授权隼湖公司在上海线下区域赢礼公司渠道，负责五芳斋粽类、非粽类系列产品的销售，该授权书



用于隽湖公司五芳斋产品日常销售使用，其他使用无效，有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。苏蟹阁公司从2017年开始从赢礼公司购入五芳斋粽子对外进行销售。2018年5月26日，苏蟹阁公司以79元/份的价格向赢礼公司购买散装粽子并要求赠送礼盒包装。赢礼公司将散装粽子和礼盒包装分装送货给苏蟹阁公司，其中的散装粽子采购自隽湖公司，礼盒包装采购自他处，送货单上标注“品牌五芳斋”“型号美味五芳”“数量20盒”“送货地址上海苏蟹阁实业有限公司”。苏蟹阁公司将其自行组合后以99元/份的价格对外销售，均已售出。

涉案礼盒包装正面从左到右依次印有竖体“五芳斋”文字、竖体“美味五芳”文字、竖体“五芳”文字，其中“五芳斋”文字与第331907号、第3781249号“五芳斋”商标字音、字义相同，字体不同，“美味五芳”文字与第10379873号“美味五芳”商标字音、字义相同，字体略有不同，“五芳”文字与第9720610号“五芳”商标基本相同。

涉案礼盒与正品礼盒相比有如下区别：未加贴含“五芳斋”字样的封口贴；产品信息是直接印制在外包装侧面并非加贴；外包装正面竖版的“五芳斋”商标并非金色字样，而是银色字样。

另，五芳斋公司确认，礼盒装与散装的真空包装粽子均有生产日期，散装的真空包装粽子上都印有五芳斋老人圆形图案，隽湖公司的授权书含有粽子类、非粽子类的授权，其有权销售礼盒粽子，但无权销售空的礼盒包装。

审 判

一审法院认为，五芳斋公司系第331907号、第9720610号、第10379873号注册商标专用权人，并经武汉五芳斋授权使用第3781249号商标，均在商标注册有效期内，其依法享有的商标专用权受法律保护。涉案礼盒内的粽子来源于五芳斋授权销售商，系正品，五芳斋公司在审理中确认散装真

空包装粽子上亦印有五芳斋老人圆形图案和生产日期，散装粽子包装、保质期、品质等与礼盒内所装粽子并无区别，可见在涉案礼盒包装上使用与第30类注册商标基本相同标识的行为既未破坏商标指示来源的功能，又未破坏商标品质保证的功能，故苏蟹阁公司和赢礼公司的行为并未侵犯第9720610号、第10379873号、第331907号注册商标的权利。

苏蟹阁公司在销售的涉案礼盒上突出标注“五芳”“美味五芳”“五芳斋”标识，构成商标法意义上的使用行为，其未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与注册商标相同的商标，侵犯五芳斋公司第3781249号注册商标专用权。根据《商标侵权判断标准》的规定，经营者在销售商品时，附赠侵犯注册商标专用权商品的，属于销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。赢礼公司在向苏蟹阁公司销售散装粽子时，附赠侵犯五芳斋公司注册商标专用权的美味五芳礼盒包装，属于《商标法》第五十七条第三项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品的行为”，构成商标侵权。

一审法院依照《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国侵权责任法》《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》《商标侵权判断标准》的相关规定，判决：赢礼公司、苏蟹阁公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿五芳斋公司经济损失及合理费用共计30000元。

五芳斋公司不服，向上海知识产权法院提起上诉，认为苏蟹阁公司和赢礼公司的行为亦构成侵害其享有的第331907号、第9720610号、第10379873号注册商标专用权，因而赔偿数额过低。

上海知识产权法院认为，在本案中，苏蟹阁公司和赢礼公司将来源于上诉人的散装粽子分装入来源不明但外观与五芳斋公司的正品礼盒近似的涉案礼盒中，再以五芳斋粽子礼盒的名义对外销售，涉案礼盒外包装上使用了“五芳斋”“美味五芳”“五芳”等与注册商标近似或基本相同的字样，侵害了上诉人在第30类粽子商品上享有的



第9720610、10379873、331907号注册商标专用权，应当承担赔偿责任，理由如下：1.虽然散装粽子是来源于上诉人的正品，但上诉人的正品粽子礼盒与被控侵权的粽子礼盒在内容上并不一样，外包装和销售价格均有区别，从礼盒粽的角度看，被控侵权的粽子礼盒与正品礼盒粽系不同的礼盒商品，也即将数个正品散装粽装入礼盒，并不会形成正品的粽子礼盒；2.从注册商标核定使用的商品类别来看，礼盒粽也属于粽子类商品，因此，两被上诉人的行为属于在同一种商品上使用与注册商标近似的商标；3.将散装粽装入假冒礼盒中对外销售，会使相关公众对礼盒粽商品产生混淆误认，破坏礼盒上注册商标与礼盒内商品的来源指示关系，侵占正品礼盒粽的市场份额，对于上诉人通过注册商标在礼盒粽商品上积累的商业声誉产生不良影响。但根据现有证据，苏蟹阁公司和赢礼公司的销售数量较少，获利不高，也没有证据证明苏蟹阁公司的其他门店亦实施了相同的侵权行为，五芳斋公司的散装粽和礼盒粽之间的平均差价不大，且苏蟹阁公司和赢礼公司确实购买了上诉人的散装粽，未给上诉人造成较大损失，故一审法院在综合考虑涉案商标的知名度、赢礼公司与苏蟹阁公司的主观过错程度、侵权行为的影响、五芳斋公司支付的律师费等因素，酌情确定的赔偿金额（含合理费用），于法有据，并未明显偏低，二审法院认为，对于一审判赔金额不予变更亦不会导致实质不公的结果，故对于上诉人要求提高判赔金额的上诉请求不予支持。最终，判决驳回上诉，维持原判。

评析

本案是一起由正品分装销售引发的商标侵权纠纷案件，近年来，司法实践中出现多起销售商购买商标权利人的低端商品，再重新包装后作为高端商品出售牟利，因而被诉侵害商标权的民事及刑事案件，司法判决的理由及法律适用均存在争议，故而

有必要就相关法律问题做进一步阐述。

通常，此类案件的审理思路会涉及商标性使用、商标权用尽、商标的品质保障功能等商标法理论问题，在本案中，一、二审对于被告在涉案礼盒上突出标注“五芳”“美味五芳”“五芳斋”等标识的行为构成商标法意义上的使用行为，这一问题并不存在争议，故本文主要对商标权用尽、品质保障功能及法律适用等存在分歧意见的问题进行讨论。

一、商标权用尽问题分析

商标权用尽是指对经商标权人许可或以其他方式合法投放市场的商品，他人在购买之后无须经过商标权人许可，就可将该带有商标的商品再次售出或以其他方式提供给公众，包括在为此目的进行的广告宣传中使用商标。商标权人在将带有商标的商品投放市场后，也并非绝对失去了对该商品的控制。同时，如果带有商标的商品经商标权人许可售出后状况发生了变化，如已经损坏、变质，继续销售将可能使消费者误认为商标权人的商品原本就质量低劣，从而损害商标权人的声誉。为此，《欧共同体商标一号指令》第7条第2款明确规定：如果商标权人有合法理由阻止将其已售出的商品再次销售，如商品在被投放市场之后状态已经发生了改变或商品受到了损害，则商标权用尽原则不再适用。^[1]

商标权用尽规则的适用应满足三方面的条件：

1.限于特定商品上的商标权。也即应具备“同一性”要件，商标权人投放市场的商品与标识该商品商标的商品为同一商品；2.以商标权人取得商标利益为前提。商品投放市场需经商标权人同意，确保商标权人从该商品的销售中获得商标利益；3.以商标功能不受破坏为条件。商品由商标权人投放市场后，其所有权由商标权人移转至买受者，但商标与商品之间的对应关系并未改变。^[2]

在本案中，一、二审的分歧在于，一审法院认为由于被告购买了正品散装粽子，且该散装粽子与原告正品礼盒中的散装粽子并无区别，因此在涉案礼盒产品上标识原告注册商标的行为不会破坏



商标指示来源的功能。对此，二审法院则认为，这种行为破坏了商标权用尽规则的“同一性”要求，首先，有证据表明，原告的正品礼盒中并非只有散装粽子，而且正品礼盒中散装粽子的品种搭配也与侵权礼盒不同，不能将原告的正品礼盒等同于正品散装粽子的任意组合，也即原告的粽子礼盒与散装粽子属于不同的商品。被告将其从原告经销商处购进的散装粽子分装进其外购的纸质礼盒，并以原告正品粽子礼盒的名义对外销售，事实上是改变商品的状态，使得散装粽子变成了礼盒粽子，使得其购买的商品与其使用注册商标后售出的商品不再是同一种商品。有观点认为，只要是来源于商标权利人的正品商品，不应当因商品的款式、类型、价格不同而作出区别对待。笔者认为，现代商业模式下的多元化经营方式，必然使得经营者基于不同层次的消费对象和消费需求，对其商品予以分层化地生产、包装、销售以及定价，只要均属于核定使用的商品类别，承载同样注册商标的商品也可以是不同的商品，这与注册商标制度是不矛盾的，既然正品商品的经营者可以经营不同款型的商品，就应当承认不同正品商品之间也存在混淆的可能性。当然，重新包装的正品商品是否一定会打破“同一性”，还需要结合案件的具体情况，例如，在“不二家案”中，法院认为，被告自行制作商品包装盒不仅与原有的包装存在明显差别，而且新的材质低劣的包装并不能美化商品，也不能起到提升商品价值的作用，损害了商标声誉，因此构成商标侵权；在“中华铅笔案”中，法院认为，被告在产品包装上使用商标是指明商品在生产和商业活动中的来源，不会造成公众混淆，也不会损害权利人的商标权，不能将其视为商标侵权。笔者认为，同样是重新包装的商品，包装的改变程度，包装对于商品销售起到的作用、新包装商品的质量以及重新包装后的商品与正品商品是否会形成竞争关系，都会影响法院对于是否属于“同一商品”的认定。其次，与前述类似案件不同的是，本案中被告使用的礼盒包装与

原告的正品礼盒包装极为相似，仅在封口贴、产品信息及商标颜色上略有不同，这一事实可以推出被告意图使相关公众对两者产生混淆，同时，被告在将正品分装后也没有在商品上明显、清楚标明商品的真实情况，使得此次正品分装销售的行为造成了欺骗消费者的后果，而由此造成的负面评价损害了商标权人的利益。

综上，二审法院认为，将低价的散装商品重新包装后仿冒原告的高端礼盒商品出售，不具备商标权用尽规则的“同一性”要件，混淆相关公众的认知，损害消费者利益，故不能适用该项规则免责。

二、商标品质保证功能

通说认为商标主要具备三大功能：来源识别功能、品质保证功能及广告宣传功能。来源识别功能是商标最为首要的功能，在常规商标侵权民事案件中被普遍认可及适用，但在涉及正品分装销售的商标侵权案件中，商标的品质保证功能会受到更大的关注，因为有观点认为，他人未经商标权人授权的商标使用行为，即使未损害商标的来源识别功能，但如果损害了商标权人对商品品质同一性控制的话，也可能需要承担侵权责任。例如，在“不二家”案中，法院认定：“商标具有识别商品来源的基本功能，也具有质量保障、信誉承载等衍生功能。商标的功能是商标赖以存在的基础，对于商标的侵权足以达到损害其功能的程度的，不论是否具有市场混淆的后果，均可以直接认定构成商标侵权行为”。^[1]

我国《商标法》第一条及第四十三条规定，“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉……”“……（商标）许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量”。依据前述法律规定，商标权人有义务满足消费者对附着了同一商标的商品天然地具有同一品质的期待，同时商标权人亦获得了品质控制权，可以排除由商品分装或者包装改



造行为导致的对“同一品质”保证体系的损害。品质控制权利是指商品的包装、组装和加工都是由真正的生产商或其授权的其他企业制造完成。因此，商品的包装也是在商品的品质控制之中的，分装者对商品进行分装的过程中，如果没有商标权人的授权，无论最终商品的质量是好还是坏，都损害了商标权的品质控制功能。^[4]

在本案中，被告购进价格低廉的散装粽再分装入其外购的礼盒中，对外以价格较贵的礼盒粽对外销售，虽然，没有证据证明原告的礼盒粽和散装粽在品质上存在较大差异，但从一般消费者的认知角度，对于两种商品的品质期待会略有不同，而且被告从两者的差价中牟取了利益，因此，被告的行为损害了权利商标品质保证功能的实现，构成了商标侵权。

三、本案的法律适用

关于认定正品分装销售行为构成商标侵权后，是适用《商标法》第五十七条第（一）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”，还是适用第（七）项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。在司法实践中存在分歧，在“不二家”案中，法院认为“钱某某未经不二家公司许可擅自将不二家公司的商品分装到不同包装盒，且这些包装盒与不二家公司对包装盒的要求有明显差异，因此，钱某某的分装行为会降低涉案商标所指向的商品信誉，从而损害涉案商标的信誉承载功能，属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第（七）项规定的‘给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为’，构成商标侵权。”也有观点认为，正品分装销售行为属于推定会造成混淆的“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的双相同情形，在考虑混淆可能性的存在时，应当适用第五十七条第（一）项。

笔者认为，两种观点的分歧在于将正品分装后形成的商品与原先购买来的正品商品是属于“同一商品”还是“同一种商品”，“同一商品”是指生

产者相同的商品，“同一种商品”是指同一类别的商品，并不是指同一商品，即商品并不是由一个生产商生产的，而是由不同的生产商生产了同一类型的商品。支持适用第（七）项的观点认为，只要是来源于商标权利人的商品无论如果分装或者重新包装，均属于同一商品，而第（一）项的同一种商品强调的是不同的生产商，也即适用条件必须是来源于不同生产商的同种类商品，因此在正品分装销售的情形中无法适用。支持适用第（一）项的观点则认为，在正品分装销售行为中，分装者对商品进行分装的行为不是在商标权人的控制之下的，因此损害了商标权人的品质保证功能，导致分装后的商品不是商标权人的商品，而是一种新的商品。新的商品与原商品是同一种商品，而且两者是不属于同一生产者的，商标权人是原商品的生产商，而正品分装者是新商品的生产商。对此，笔者倾向于第二种观点，本案中，被告将散装正品商品分装后出售的礼盒商品，已经属于新的商品，该分装行为实际上类似一种生产行为，被控侵权商品是与注册商标核定使用的商品属于同一种商品，并使用了与注册商标相同的商标，在无相反证据证明不存在混淆事实的情况下，仍应当适用《商标法》第五十七条第（一）项予以规制。^[5]

作者单位：上海知识产权法院

注 释

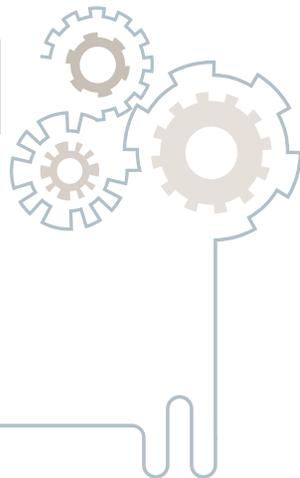
- [1] 王迁.知识产权法教程[M].北京：中国人民大学出版社，489.
- [2] 魏丽丽.商品状况改变后再销售中商标权用尽规则的适用问题研究[J].中州学刊，2021（2）：56.
- [3] 张鹏.品质保证功能在商标侵权判断中的地位[J].知识产权，2020（10）.
- [4] 李超.正品分装销售行为的商标侵权问题研究[D].华东政法大学，2018.



正品分装行为的商标侵权判定

——兼论刑民交叉案件的不同证明标准

倪红霞 杨岸松



案号

一审：(2020)沪0115民初26507号
二审：(2021)沪73民终596号

案情

原告：克鲁勃润滑剂（上海）有限公司（以下简称克鲁勃上海公司）

被告：上海信裕润滑技术有限公司（以下简称信裕公司）、邹某、袁某

原告克鲁勃上海公司享有第9722186号“KLÜBER LUBRICATION”等克鲁勃系列商标（核定使用在工业用油、润滑油等商品上）的许可使用权及获得侵权赔偿的权利。被告信裕公司曾是克鲁勃润滑油经销商，该公司法定代表人、实际控制人邹某在未经克鲁勃系列注册商标权利人许可的情况下，指使袁某等公司员工，将低价购入的其他品牌润滑油自行灌装至专门订制的容器内，并贴附印制有权利人注册商标的贴纸，再以正品“克鲁勃”品牌润滑油的价格对外予以销售，从中非法获利。后邹某、袁某于2019年6月被公安机关抓获，经审计，邹某等人制造、销售上述自行灌装的假冒“克鲁勃”润

滑油的非法经营数额共计26万余元。上海市浦东新区人民法院作出刑事判决，以邹某、袁某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑并处罚金。

此外，邹某还指使袁某等公司员工，向他人定制小罐，将大罐正品克鲁勃润滑油分装成小罐润滑油，加贴自行委托印制的假冒克鲁勃系列注册商标的标识后予以销售。邹某在公安机关供述称，其无法实现原装润滑油的真空生产环境，在自行分装过程中会有一些杂质混进润滑油中，影响油的品质，但是其在分装时会十分小心，尽量减少杂质。袁某在公安机关供述称，分装的目的是拓宽小罐克鲁勃润滑油的市场，并赚取更多利润。被告信裕公司的多名员工在公安机关的询问笔录中证实，信裕公司的分装活动在2016年至2017年左右开始。根据信裕公司员工的证言及其提供的产品出库记录统计，信裕公司灌装及分装克鲁勃润滑油的销售金额为300余万元，邹某在刑事案件审理中对该出库记录不持异议。

原告故诉请法院判令三被告立即停止商标侵权行为，连带赔偿原告经济损失2,500万元，及合理费用25万元。三被告辩称，原告主张的侵权行为已经在另案刑事诉讼中进行了认定，并由相关人员承担了刑事责任，不存在其他的侵权行为；分装的润滑油



系被告信裕公司通过合法渠道购买的克鲁勃品牌正品，涉案分装行为中的商标使用属于指示性合理使用，故分装行为不构成侵权，请求驳回原告诉请。

裁 判

上海市浦东新区人民法院经审理认为，被告被控侵权行为包含灌装和分装两种情况。关于涉案将其他品牌的低价润滑油灌装为克鲁勃品牌润滑油并进行销售的行为，属于商标法规制的未经许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为，侵害了原告的注册商标专用权。

关于将大罐正品“克鲁勃”品牌润滑油分装成小罐“克鲁勃”品牌润滑油的行为：1.被控分装小罐上贴附商标的行为属于商标法意义上的使用行为。被告自行购入小罐，将正品分装入上述小罐中，并贴附假冒“克鲁勃”标识，其作用是向客户表明分装后的小罐润滑油来源于克鲁勃品牌权利人。此种标识添附行为并没有改变商标的来源识别功能，并非为了说明、描述、指示商品而正当使用涉案商标，不属于指示性使用等合理使用。2.被控分装行为破坏了商标的品质保证功能。被控分装行为系被告在不具备润滑油灌装环境和条件、不保证包装罐符合润滑油灌装要求的情况下进行的，完全不能保证润滑油应当达到的洁净程度，不能保持润滑油原有的品质，使相关公众对该商品的认可度和信赖度降低，在一定程度上会损害原告的品牌声誉。3.被控分装行为不适用商标权利用尽原则。适用商标权利用尽原则时，使用人必须保证商品来源于商标权利人，且销售中不能对商品进行任何形式的改变，不能影响商标的来源识别功能和品质保证功能。被控分装行为破坏了润滑油的包装，或将低等级润滑油标识为高等级润滑油，损害了产品的质量 and 商标权利人的信誉，不能适用商标权利用尽原则。综上，涉案分装行为属于商标法规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”

商标侵权行为。

关于责任承担。邹某作为信裕公司的大股东和实际控制人，应与信裕公司共同承担侵权的民事责任。被告袁某系信裕公司员工，仅获得工资收益，并不参与利益分成，故不应与信裕公司及邹某共同承担赔偿责任。根据邹某的自认及信裕公司多位员工的证言，证实被告信裕公司及邹某至少从2017年开始实施灌装及分装行为，故本案侵权行为的涉案金额不能仅以刑事案件中认定的金额为限。综合邹某的供述，信裕公司员工的证言及提供的出库记录、定制假冒油桶、标识的数量等因素后，法院判决被告信裕公司、邹某连带赔偿原告经济损失人民币200万元，合理开支人民币15万元。

判决后，原告克鲁勃上海公司、被告信裕公司不服，提起上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。

评 析

本案系商标权刑事案件的被告人被判处刑罚后，商标权利人又对其另行提起的侵害商标权纠纷民事案件。未在刑事部分予以评价的正品分装行为是否构成商标权侵权、已经被判处刑罚的被告是否还需承担民事侵权责任及如何承担，解决这些问题，一方面需要厘清民事侵权与刑事犯罪的边界，及民事诉讼与刑事诉讼之间不同的证明标准；另一方面则依托“三合一”审判机制的优势，借助刑事案件中搜集的相关证据来固定民事案件的相关事实，以弥补权利人的举证难问题。

商标权系由商标法赋予的权利，刑法对商标权的保护不能脱离商标法规定的范畴，否则便成了无本之木。若某种行为构成假冒注册商标罪，则该行为必然还依据商标法构成民事侵权。本案被告将其他品牌润滑油自行灌装至贴附“克鲁勃”商标的容器中并予以销售的行为，构成假冒注册商标罪，已得到刑事判决的认定，则该行为还当然构成民事侵权。《商标法》第六十七条规定：“未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的



商标，构成犯罪的，除赔偿被侵权人的损失外，依法追究刑事责任。”因此，尽管被告已经承担了刑事责任，仍然不能免除其应承担的民事侵权责任。

相反地，未被追究刑事责任的行为，并不意味着该行为必然不构成民事侵权。例如，在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的行为，并未受到刑法规制，但构成民事侵权。针对定牌加工、正品分装等在同一种商品上使用与注册商标相同商标的行为，是否构成民事侵权仍存在一定的争议，公诉机关亦或考虑到刑法的谦抑性，或证据未达到“排除合理怀疑”程度等情况，而未提起公诉，但不影响权利人就该行为主张民事侵权责任。

一、正品分装行为的侵权判定

将大包装商品拆分为小包装商品销售是市场较为常见的一种销售方式，特别是一些大包的进口商品，分装后便于销售。在此过程中必然会涉及商品的重新包装，也就会涉及到对权利人商标的使用。正品分装过程中的商标使用行为是否构成商标侵权在司法实践中尚有一定的争议。在浙江省余杭区人民法院审理的“不二家”商标侵权案中，被告钱某某未经不二家公司许可，将不二家公司生产的糖果分装到其自行印制的不同的包装盒中销售，法院认为，虽然商品本身来源于不二家公司，从相关公众的角度看，并未产生商品来源混淆的实际后果，但商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能，钱某某的行为会降低相关公众对涉



案商标所指向的商品声誉，从而损害涉案商标的信譽承载功能，属于商标法规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”，构成商标侵权。

在江苏省南京市中级人民法院审理的老凤祥股份有限公司与苏果超市有限公司等侵害商标权纠纷上诉案中，超市销售的铅笔由正品十支装分包成四支装，法院认为，

被控侵权铅笔本身为正品，且包装上使用了与涉案注册商标相同的标识，并明确标注了该商品的生产厂家，已足以说明商品的来源，超市等销售被控侵权商品不足以

导致消费者对商品的来源产生混淆和误认。故法院驳回了老凤祥股份有限公司的诉讼请求。在上海市第三中级人民法院审理的非法制造“费列罗”注册商标标识罪案中，被告人刘某等委托他人非法制造带有“费列罗”注册商标的标签、塑料盒等包装材料，对“费列罗”正品巧克力进行包装后销售，并篡改了部分生产日期，法院以非法制造注册商标标识罪对被告人进行定罪量刑。

笔者认为，正品分装行为是否构成商标权侵权，不能一概而论，而应结合个案，从被控分装行为是否属于商标性使用、分装是否影响商品质量、是否适用商标权用尽原则等方面进行综合评判。

（一）正品分装是否属于商标性使用

一般而言，商标侵权以属于商标法意义上的商标性使用为前提。《商标法》第四十八条规定：

“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识



别商品来源的行为。”认定属于商标使用行为的关键在于，该行为是否能够用于识别商品的来源。本案被告信裕公司原系克鲁勃品牌润滑油的经销商，由于客户需要小罐的润滑油，故将购买的大罐克鲁勃润滑油分装入其自行定制的小罐油桶中，并在油桶上贴附了原告的权利商标。被告信裕公司的上述商标贴附行为，其主观上是为明示润滑油的来源，让消费者了解该润滑油的出处，从而提高润滑油的销量；客观上，消费者亦能通过包装上的商标判断商品的来源。因此，被告信裕公司在正品分装销售时贴附商标的行为完全满足商标性使用的条件。

被告信裕公司提出，其在分装时使用权利商标是为了说明其销售的是克鲁勃品牌润滑油，因此属于对商标的合理使用。合理使用是指尽管使用了与他人相同或近似的商标，但不会产生识别商品来源的功能，如描述性使用、说明性使用、指示性使用等，其本质上不是对他人注册商标的使用。如《商标法》五十九条中规定对他人注册商标中含有的商品通用名称、图形、型号等，他人可以正当使用。但本案涉案行为不属于对权利商标的合理使用。首先，本案的克鲁勃系列商标，显著性强，并非通用标志或描述性标志，被告信裕公司的使用行为不可能构成描述商品性质的描述性使用。其次，说明或指示自己提供的商品的用途、服务对象和真实来源的说明性使用、指示性使用行为，必需善意、合理且符合商业惯例，以不使消费者混淆为前提。换言之，若销售者对他人商标的使用仅仅是指示性的，那么消费者便不会误认为该商品来源于商标权人。被告信裕公司定制小号油罐，贴附原告商标，且完全模仿了正品的包装装潢，消费者仍会认为这些产品直接来源于原告，且其目的是增加润滑油的销量，主观上不具有善意。因此，被告的行为亦不构成说明性或指示性使用。

（二）正品分装是否影响了商品质量

商标对商品具有质量保证功能，商标法第一条关于“促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉”的立法目的中便有所体现。同时，

《商标法》第七条“商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责”、第四十二条“转让注册商标的……受让人应当保证使用该注册商标的商品质量”，以及第四十三条“……许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量”等，对商标权人的品质控制权和商标实际使用人的品质保证义务作出了规定。消费者会以商标作为判断商品质量的因素，商标因此还承载着商标权人积累的商誉。若商标使用人的商品质量与商标权人的商品质量存在差异，则意味着商标权人丧失了对该商品的品质控制力，其商誉也可能遭受损害。

本案涉及的商品是润滑油，润滑油作用于机械设备之中，能够降低机械摩擦力，减少机械运转时的磨损，延长机械使用寿命。一旦润滑油中混入了灰尘、发丝、水汽等杂质，则这些杂质会不可避免地改变润滑油的凝点、流动性等物理或化学性质，甚至可能加速机械设备的磨损、腐蚀，引发机械故障。将大罐润滑油分装为小罐的行为，特别区别于对物质结构较稳定的诸如铅笔、文具等商品的分装，更容易因为混入这些杂质而降低润滑油的功效，影响其品质。被告邹某亦在刑事案件的讯问笔录中承认，原装润滑油的生产过程都是真空的，但其不具备真空分装的环境和条件，其能采取的措施，只有操作小心、第一时间完成封口等，尽量让杂质少些混入润滑油中。综上可以认定，本案的分装活动无法保证分装润滑油的品质，实际已对润滑油的品质产生了影响，破坏了克鲁勃系列商标的品质保证功能。

（三）正品分装是否适用商标权用尽原则

商标权利用尽是指享有商标权的商品经由商标权人或被许可人以合法方式销售或转让后，商标权人对该特定商品上的商标权即告穷竭，其无权禁止合法取得该商品的所有权人在市场上再行销售或直接使用。换言之，合法取得正品后进行转售的行为，并不侵害商标权。但在转售时，还必需保证不对商品进行改变，否则，一旦对商品质量造成



影响，仍然会破坏商标的品质保证功能，损害商标权人的商誉。最高人民法院在相关裁判中指出，从商标标示特定商品与特定来源之间联系的功能出发，通常可以根据改变程度是否足以实质性影响商品性质以及消费者的选择，来判断改变后再次出售的行为是否构成商标侵权。

被告的正品克鲁勃润滑油来源合法，但被告在将润滑油再次销售时，破坏了正品包装，如前所述，其改变程度已经影响了商品质量，并进一步影响消费者的选择，可能会对商标权人的商誉造成影响，故其分装行为不适用商标权利用尽原则。

综上，被告信裕公司在正品分装过程中对权利商标的使用属于商标性使用，未落入注册商标的合理使用范畴，且该分装行为影响了商品质量，对权利人造成损害，亦无法适用商标权利用尽原则，故构成商标侵权。

二、刑民交叉案件中不同的证明标准不影响证据的互认

鉴于知识产权案件中当事人对于侵权行为的举证比较困难，故权利人在取证困难时，往往会借助行政执法或刑事侦查手段获取证据，从而优先考虑行政或刑事保护，待有定论后再提起民事赔偿。同时依托知识产权“三合一”审判机制，审判人员在审理刑事案件后，继续审理关联民事案件，将对案情有更深入、客观的了解。因此，“先刑后民”的审理模式发挥了较大的优势，这也是长期以来审判实践中对于审理中发现犯罪线索后普遍采用的刑事优先原则。但在知识产权侵权案件中，一方面刑事处罚并不能覆盖知识产权权利人受到的经济损失，民事案件的审理并非必须以刑事案件的处理结果为依据；另一方面，“先刑后民”原则适用在此类案件中，也可能带来在先刑事判决认定构成犯罪，而民事审判中认为不构成侵权的尴尬。最高人民法院在2021年审结的“香兰素”案中指出：本案被诉侵权行为已涉嫌侵犯商业秘密犯罪，本院将依法将相关线索移送公安机关处理。表明根据案件的具体情况，知识产权案件亦可以采用“先后后

刑”的诉讼程序，先对民事赔偿部分作出判决，再追究侵权人的刑事责任，而不必一味地遵循“先刑后民”原则。但无论是“先刑后民”还是“先民后刑”，亦或“民刑同行”，均不影响不同程序之间有条件的证据互认。基于民事案件与刑事案件不同的证据标准，在刑事案件中未被采纳的证据可能会在民事案件中被采纳。

本案中，基于取证上的原因，商标权利人同样采取了“先刑后民”的诉讼策略，前期通过公安机关的介入固定了相关侵权证据，包括取得了被告人及证人的口供，为其主张民事赔偿打下了基础。刑事诉讼和民事诉讼采用不同的证明标准，刑事诉讼要求综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑；民事诉讼则要求能够确信待证事实的存在具有高度盖然性即可。因此，刑事诉讼的证明标准高于民事诉讼。但尽管刑民衔接案件的证据标准不同，未被刑事诉讼所采信的相关证据，仍可用于民事诉讼中的事实认定，因此民事案件中的判赔金额往往可能高于刑事案件中认定的犯罪金额。

被告邹某及信裕公司其他公司员工在公安机关的讯问笔录中，均证实信裕公司实施灌装及分装行为的时间至少从2017年开始，至2019年6月案发结束；信裕公司员工向公安机关提供的出库记录证实，该公司侵权持续时间内灌装及分装的销售金额至少为300余万元；相关人员的笔录还证实，邹某曾删除过部分出库记录。被告邹某在刑事诉讼中对上述证据均不持异议。由于无法准确区分罐装及分装的具体金额，邹某供述的灌装金额没有确切的证据证实，故在刑事案件中，囿于较高的证据标准，仅认定邹某等人灌装润滑油的非法经营额为26万余元。但在民事案件中，上述证据和邹某的自认均可作为确定其民事侵权损害赔偿额的依据。结合“克鲁勃”品牌的知名度、被告实施侵权行为的主观恶性、被告灌装及分装行为的利润较高、公安机关查获的侵权标贴、油罐的数量等因素，判决被告赔偿经济损失200万元，符合民事证据的认定标准。

作者单位：上海市浦东新区人民法院





第41007067号 “东珠体育设施KAJIMA”商标异议案

唐婕

本案聚焦主题：

将与他人英文商号文字构成相同的商标申请注册在与他人从事行业密切相关的服务上，构成《商标法》第三十二条所规定的损害他人先商号权情形。

一、基本案情

异议人：鹿岛建设株式会社

被异议人：南京杰恒投资管理有限公司

被异议商标：第41007067号“东珠体育设施KAJIMA”，指定使用服务为第37类(3701-3702；3704-3706；3718)“建筑项目管理服务；建筑；管道铺设和维护；铺路；电信布线；清扫街道；加热设备安装和修理；电器的安装和修理；电话安装和修理；铺砖、砌砖或垒块”。

(一) 异议人主张：被异议商标的申请注册违反了《商标法》第七条、第三十二条、第十条第一款第(七)项的相关规定，请求不予核准被异议商标注册。主要异议理由如下：

1、被异议商标是对异议人及其上海子公司商号的抄袭和复制，侵犯了异议人及其上海子公司的商号权。

2、被异议商标是对异议人及其上海子公司在先使用并享有高知名度商标的不正当抢注。

3、被异议人具有抢注异议人商标及其他公司商标的一贯恶意。

异议人提交的主要证据：异议人公司介绍，异议人子公司的外商投资企业批准证书及营业执照复

印件，异议人子公司签订的工程建筑合同及发票，异议人援建敦煌石窟文物保护研究陈列中心的照片和百度介绍，异议人公司位列世界500强的部分报道，国家图书馆关于异议人的检索报告，异议人商号的其他宣传使用证据等。

(二) 被异议人未答辩。

(三) 案件审查与决定。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，商标局认为：被异议商标“东珠体育设施KAJIMA”指定使用服务为第37类“建筑项目管理服务；建筑；加热设备安装和修理”等。异议人提交的鹿岛（上海）工程有限公司的企业法人营业执照及外商投资企业批准证书可证明鹿岛（上海）工程有限公司为异议人在中国投资设立的子公司，两公司名称主要识别部分相同，鹿岛（上海）工程有限公司对相关商号的使用可及于异议人鹿岛建设株式会社。鹿岛（上海）工程有限公司与上海福助工业有限公司等多家企业签订的工程合同等文件中盖有鹿岛（上海）工程有限公司的公章，显示了“KAJIMA (SHANGHAI) CONSTRUCTION CO.LTD.”。《财富》中文杂志官网显示，“KAJIMA”公司在被异议商标申请注册日前，连续多年在建筑、工程设施行业排名靠前，属于全球500强；人民网显示2003年度“KAJIMA鹿岛 日本 工程与建筑”居世界500强，上述证据虽为网页证据，亦可予以佐证。综合考虑上述证据并结合国家图书馆检索报告，可以证明异议人英文商号“KAJIMA”在被异议商标申请日前在中国大陆地区已在工程建筑领域



在先使用，并具有一定知名度。被异议商标英文部分与异议人英文商号字母组合完全相同，且指定使用的服务亦属于工程建筑服务或与之相关的服务，被异议商标如予注册并使用在其指定服务上，易使相关消费者将其与异议人产生联系，从而导致对服务的来源产生混淆和误认，因此被异议人申请注册被异议商标损害了异议人的在先商号权。异议人另称被异议人抢注其商标证据不足。

依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，商标局决定：第41007067号“东珠体育设施KAJIMA”商标不予注册。

二、案件评析

本案的重点在于被异议人申请注册被异议商标是否损害异议人商号权。

《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。本条规定的在先权利是指在被异议商标申请注册日之前他人已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等以及应予保护的其他合法在先权益。

根据《商标审查审理指南（2021）》，将与他人先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者近似的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先字号权的损害，被异议商标应当不予核准注册。具体到本案，关键考量以下因素：

（一）在被异议商标申请注册之前他人已在先登记或使用其字号。

被异议商标申请注册日为2019年9月12日，晚于异议人（1930年）及其在中国的全资子公司——鹿岛建设（中国）有限公司成立的时间（2003年）。

（二）该字号在中国相关公众中具有一定的知名度。

异议人提交的鹿岛（上海）工程有限公司的企业法人营业执照、外商投资企业批准证书可证明鹿岛（上海）工程有限公司为异议人在中国投资设立的子公司，两公司名称主要识别部分相同，鹿岛（上海）工程有限公司对相关商号的使用可及于异议人鹿岛建设株式会社。异议人于1993年承建敦煌石窟文物保护陈列中心项目，在相关文书中盖有“鹿岛建设株式会社敦煌事务所KAJIMA CORP. DUNHUANG OFFICE”章，异议人子公司与上海福助工业有限公司等多家企业签订的工程合同等文件中盖有鹿岛（上海）工程有限公司的公章，显示了“KAJIMA (SHANGHAI) CONSTRUCTION CO.LTD.”。综合异议人提供的媒体报道及国家图书馆检索报告等证据可以认定异议人在被异议商标申请注册日前，连续多年在建筑、工程设施行业排名靠前，为世界500强企业，其英文商号“KAJIMA”在被异议商标申请日前在中国大陆地区已在工程建筑领域在先使用，并具有一定知名度。

（三）被异议商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先字号权人的利益可能受到损害。

被异议商标指定使用的第37类“建筑项目管理服务；建筑；管道铺设和维护”等服务，与异议人从事的工程建筑领域密切相关，被异议商标英文部分与异议人商号英文显著部分“KAJIMA”字母组合相同，双方已构成近似，被异议商标的注册使用易使消费者误认为被异议商标所标识的服务来源于异议人或与异议人存在某种特定联系。

（四）被异议人具有“傍名牌”“搭便车”的主观故意。

被异议商标申请日前，异议人在中国大陆地区的工程建筑领域在先使用“KAJIMA”商号并享有一定知名度，“KAJIMA”商号具有指定含义，且非常用词汇，被异议商标英文部分与异议人“KAJIMA”商号字母组合完全相同，难谓巧合。此外被异议人还申请注册了“优步UASC”“估冽博朗GILJETBRAVN”“GAIXYTAB”“凡客诚品”



“中信建投XIN JIAN”“上投摩根”等多件与他人知名商标文字相同或高度近似的商标，可以认定被异议人具有“傍名牌”“搭便车”的主观故意。

综上所述，本案被异议人明知“KAJIMA”系异议人在先使用并有一定知名度的商号，仍将“东珠体育设施KAJIMA”作为商标申请注册，损害了异议人商号权，违反了《商标法》第三十二条的规定。

三、典型意义

本案涉及对外国公司英文商号权的保护问题，外国公司的企业名称、字号或者其惯用英译等，在被异议商标申请日前已在中国境内进行商业使用，具有一定知名度且为相关公众知晓的，当事人可以据此主张在先商号权益。本案异议人与其中国投资的子公司名称主要识别部分相同，其子公司对其英文商号的使用可及于异议人，作为判断其商号知名度的依据，异议人本案中提供的证据可以证明其英文商号“KAJIMA”在被异议商标申请日前在中国大陆地区在工程建筑领域在先使用，并具有一定知名度。本案被异议人明知“KAJIMA”系异议人在先使用并有一定知名度的商号，仍将与异议人英文商号文字构成相同的被异议商标申请注册在与异议人从事行业密切相关的服务上，损害了异议人商号权。

作者单位：国家知识产权局商标局
异议审查七处

第14203775号“原酿造及图” 商标无效宣告案

张苏明



本案聚焦主题：

仅直接表示所核定使用商品的制作方式、加工工艺或者品质特点等的描述性词汇，不易被识别为区分商品来源的识别标志，属于《商标法》第十一条第一款第（三）项所指的缺乏显著特征的标志的情形。

基本案情

申请人：佛山市海天调味食品股份有限公司

被申请人：加加食品集团股份有限公司

争议商标：

原酿造

申请人的主要理由：“原酿造”是酱油等调味品及酒类产品的一种制作工艺的通用名称，违反了《商标法》第十一条第一款第（一）项的规定。争议商标“原酿造”作为酿造工艺名称已经被广泛使用，相关公众无法将其识别为商标，属于《商标法》第十一条第一款第（二）（三）项所规定的情形。



被申请人则主张争议商标并非通用名称或行业专用术语。在先案件已认定“原酿造”具有必要的显著性。在调味品等领域,存在多件暗示性商标获准注册的先例,争议商标的注册符合行业惯例以及商标审查机构业已形成的审查标准。

商标局认为:一、申请人称“原酿造”为本商品一种制作工艺的通用名称的理由,不能等同于“原酿造”为本商品的通用名称,该主张不属于《商标法》第十一条第一款第(一)项的调整范围。二、综合申请人提交的全部在案证据,并不能证明在争议商标申请注册或核准注册之时,争议商标显著识别文字“原酿造”为酱油等商品行业通用的文词组合,或仅直接表示了争议商标指定使用的酱油、醋、辣椒粉、鸡精(调味品)等商品的工艺特征等。因此,争议商标不属于《商标法》第十一条第一款第(二)项所指情形。三、争议商标的显著识别文字“原酿造”易被相关公众理解为是对争议商标核定使用的酱油、醋等商品的制作方式、加工工艺或者品质特点等的描述性词汇,而不易被相关公众识别为区分商品来源的识别标志。被申请人提交的在案证据尚不足以证明“原酿造”商标经使用已具备独立的区分商品来源的识别作用。综上,争议商标属于《商标法》第十一条第一款第(三)项所指的缺乏显著特征的标志的情形。

案例评析

一、关于争议商标是否属于仅直接表示指定商品制作工艺等特点的情形。

首先,虽然“酿造”仅直接表示了酱油、醋等商品的制作工艺,但申请人提交的证据中,标识为“原酿造”,商品为酱油、醋、调味酱且时间点在于争议商标申请日之前的证据仅有少量的几份报道,且未体现其影响范围,不足以证明在争议商标申请注册或核准注册之时,调味品行业的生产者和经营者及相关公众经常将“原酿造”用来描述酱油、醋等商品,因此,争议商标不属于仅直接表示指定商

品特点的情形。其次,争议商标指定使用的辣椒粉、蚝油、鸡精(调味品)、味精等商品并不涉及酿造工艺,因此,在这些商品上,争议商标亦不构成上述情形。

二、关于争议商标是否属于缺乏显著特征的情形。

首先,被申请人在口审中对其商标的创意解释为产品具有“取法自然、源于发酵”“榨取第一道酱油汁液”等特点,结合被申请人提交的宣传使用证据,其所传达给消费者的概念亦为发酵以后未添加其他物质等,从而易被相关公众理解为是对争议商标核定使用的酱油、醋等商品的制作方式、加工工艺或者品质特点等的描述性词汇。其次,申请人提交的证据显示,在争议商标注册之前,行业内多家调味品生产者和经营者已将“原酿”等概念引入其酱油、醋、酱等产品的宣传使用中。再次,在上述判定的基础上,需进一步审查争议商标是否构成第十一条第二款所指经使用取得显著特征的情形。本案中,被申请人在实际使用中,将“原酿造”商标与申请人“加加”商标共同使用,不足以证明“原酿造”商标经单独使用已具备独立的区分商品来源的识别作用。因此争议商标构成《商标法》第十一条第一款第(三)项所指缺乏显著特征的情形。

典型意义

本文通过介绍《商标法》第十一条第一款的适用要件,深入剖析无效宣告案件审理时的考虑因素及定案证据范围,包括如何结合争议商标标识及指定商品进行证据筛选、如何判断商标固有显著性强弱及是否经使用获得了显著性等,对全面了解商标显著性的判断依据具有实操价值。针对双方繁多的证据,本案运用口头审理与书面审理相结合的方式查明案件事实,在口审中与当事人当庭明确定案证据范围,对双方证据进行现场质证,双方当事人意见得以充分表达,保障了当事人的合法权益。☞

作者单位:国家知识产权局商标局评审八处



第37558846号 “妙得益MIAO DE YI” 商标异议案

尹瑜

本案聚焦主题：

适用《商标法》第四条时要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件，综合考量申请人的基本情况、申请人名下商标的标识构成及申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为等因素。

指定使用商品：2907；

牛奶；牛奶制品；牛奶饮料(以牛奶为主)等
引证商标3：第12920699号

一、基本案情

异议人：山东得益乳业股份有限公司

被异议人：英国夏纳实业有限公司

被异议商标：第37558846号“妙得益MIAO DE YI”



被异议商标指定使用商品项目：第29类(2901-2902; 2904-2908; 2911; 2913)。“干蔬菜；食用油；牛奶；肉；加工过的坚果；蛋；香肠；海蜇皮；干桂圆；豆腐制品”

异议人引证商标：

引证商标1：第1201530号



指定使用商品：2907；

牛奶；牛奶制品；牛奶饮料（以牛奶为主）

引证商标2：第4861135号



考考得益

指定使用商品：2906-2908；

蛋；牛奶；牛奶制品；食用油脂等
引证商标4：第8516162号



指定使用商品：2907；

牛奶；牛奶制品；奶茶(以奶为主)等

（一）当事人主张

1、被异议商标与引证商标构成类似商品上的近似的商标，其注册和使用易造成消费者混淆、误认，违反了《商标法》第三十条的规定。

2、被异议人在多个类别上申请注册120余件商标，超出正常经营需求，有囤积和抢注商标的恶意，并在“名品商标转让网”网上兜售其商标，严重扰乱了正常的商标注册及管理秩序，违反了《商标法》第四条、第七条、第四十四条的规定。

3、异议人第1201530号“得益乳业DEYI及图”商标在2006年被认定为“牛奶”商品上的驰名商标，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十三条的规定。

（二）异议人提交的主要证据：

1、异议人公司简介。



- 2、异议人所获荣誉证书复印件。
- 3、各媒体对异议人报道资料。
- 4、异议人“得益”系列商标列表。
- 5、部分产品销售合同、广告宣传材料、产品及展会照片等。

6、被异议人在网络上出售其名下商标的截图。

(三) 本案被异议人未作出答辩。

(四) 案件审理与决定

被异议商标“妙得益MIAO DE YI”指定使用于第29类“干蔬菜；食用油；牛奶；肉；加工过的坚果；蛋；香肠；海蜇皮；干桂圆；豆腐制品”商品上。异议人引证在先注册的第1201530号“得益乳业DE YI及图”、第4861135号“得益”等商标指定使用商品为第29类的“牛奶；牛奶制品；牛奶饮料（以牛奶为主）”等。被异议商标指定的部分商品与引证商标指定商品属于类似商品。异议人引证商标经长期宣传使用已具有一定知名度。被异议商标完整包含了异议人引证商标显著识别部分文字“得益”，且未形成明显区别于引证商标的其他含义，故双方商标已构成近似商标，如并存使用在类似商品上易造成消费者的混淆误认。异议人要求依据《商标法》第十三条保护其用于“牛奶”商品上的“得益乳业DE YI及图”商标证据不足。

另，经查，被异议人在不同类别商品上共申请注册了一百余件商标，其中大量商标在网络平台售卖。商标局认为，被异议人的上述行为缺乏实际使用商标的意图，已构成不以使用为目的恶意申请注册商标的行为，扰乱了商标注册管理秩序。

依据《商标法》第四条、第三十条、第三十五条规定，商标局决定：第37558846号“妙得益MIAO DE YI”商标不予注册。

二、案件评析

本案的重点在于被异议人申请注册商标是否属于不以使用为目的的恶意商标注册申请的行为。

《商标法》第四条规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或服务需要

取得标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”

《商标法》第四条所规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指申请人并非基于生产经营活动的需要，而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为。在适用《商标法》第四条时需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件。综合考量以下几点：申请人的基本情况、申请人提交商标注册申请的整体情况、申请人名下商标的标识构成及申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为。

具体到本案，被异议人申请商标数量较多，且商标间彼此缺乏关联。经核查，其中大量商标在网络平台售卖，被异议人对此未作出合理解释。因此，商标局认为被异议人此种行为明显缺乏实际使用意图，其注册商标的目的仅仅是用于囤积售卖以牟取不当利益，已构成《商标法》第四条所指不以使用为目的恶意申请注册商标的行为。

三、典型意义

商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似的商品及服务相区别而使用的标记。商标的首要功能就是区分商品或服务来源，即识别功能。这就意味着商标注册应以使用为目的。自2017年降低了商标申请注册费用以来，商标售卖高收益与注册低成本之间的巨大利润率，催生某些市场主体为了谋取不正当利益，将注册商标变成一项投资；利用商标转让制度，投资商标，从而收取高额的转让费用；使得商标注册制度转变为一种新型的商业模式。该行为动摇了《商标法》的授权基础，占用了社会公共资源，损害了公众利益，扰乱了正常的商标注册秩序。在审查及审理过程中，适用《商标法》第四条的目的就是打击商标囤积这种典型的恶意注册行为，使商标回归其本质，从而营造良好的营商环境。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查七处



第37134302号“RRAM”商标异议案

孙云海

本案聚焦主题：

仅直接表示所指定商品的功能、用途等特点的标志，构成《商标法》第十一条第一款第（二）项所指缺乏商标应有的显著特征的情形。

一、基本案情

异议人一：王京

异议人二：美光科技有限公司

被异议人：北京新忆科技有限公司

被异议商标：**RRAM**

指定使用商品：第9类“微芯片卡；内存模块；半导体存储单元；集成电路；半导体；芯片（集成电路）；集成电路用晶片；中央处理器（CPU）；集成电路卡；半导体晶片。”

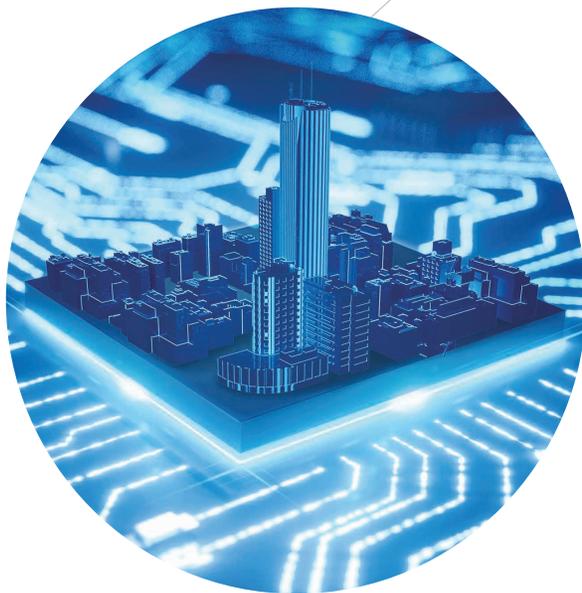
（一）当事人主张

异议人一、二主要异议理由均为：被异议商标“RRAM”使用在指定商品上缺乏显著特征或具有欺骗性易使相关消费者产生误认，已违反《商标法》第十一条等相关规定。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

（二）案件裁定

被异议商标“RRAM”指定使用商品为第9类“集成电路；半导体；芯片（集成电路）；集成电路用晶片；半导体晶片”。本案中，根据异议人一王京、异议人二美光科技有限公司提交的证据可知，“RRAM”一般指阻变式存储器，是以非导电



材料的电阻在外加电场作用下，在高阻态和低阻态之间实现可逆转换为基础的非易失性存储器。被异议商标为以普通印刷体形式呈现的纯英文文字商标“RRAM”，使用在指定商品上直接表示了商品的功能、用途等特点，缺乏商标应有的显著特征，已构成《商标法》第十一条第一款第（二）项所指情形。

二、案件评析

本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定。

一个标志是否可以作为商标受到保护，核心要件在于其是否具有显著特征，具备区别商品和服务来源的功能。商标的显著特征可以分为固有显著特征和通过使用获得显著特征等情况。《商标法》



第十一条第一款规定禁止不具有显著特征的标志获得注册，其中第（二）项是指直接表示商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志通常无法将商品或者服务来源区别开来，故缺乏商标显著特征。



结合本案的在案证据，被异议商标“RRAM”是“RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY”英文单词的缩写，其含义可以为“阻变存储器”。“阻变存储器”是以非导电性材料的电阻在外加电场作用下，在高阻态和低阻态之间实现可逆转换为非易失性存储器。自2000年出现“RRAM”技术以来，中国科学院及其研究机构也对其进行了相关研究，并在其分享研究成果时会使用“阻变存储器RRAM”“电阻型随机存储器RRAM”或直接用“RRAM”来代指上述技术。此外根据异议人提供的中国科学院微电子研究所、宁波材料技术与工程研究所、物理研究所、金属研究所等科研单位发布的研究报告、科研期刊和相关媒体报道等证据可以证明，“RRAM”作为一种新兴的功能技术虽对于一般公众影响力与知名度有限，但其作为新兴研究方向，已为相关研究机构、科技企业所熟知，“阻变存储器”技术已经和“RRAM”形成对应关系。因此被异议商标“RRAM”直接表示商品的功能、用途及其采用的技术特点，无法起到将商品来源区别开来的作用，故缺乏商标应具有显著特征。

此外，当某标志在特定的生产或经营活动中具有描述其产品功能、特点或服务内容、方式等情况时，该标志本应由行业公用，不宜被某家独占使用，允许此类标志作为商标注册，容易引起争议，从而扰乱公平竞争的市场秩序，故应予禁止注册。

结合本案，“RRAM”作为一种新兴的功能技术，已为相关研究机构、科技企业所熟知，虽然“RRAM”暂时仍处于研究领域，还没有大规模投入生产或转化为商品，但是“RRAM”作为与上述商品相关的研究技术亦是该领域的核心技术和重点项目之一，如果该标志准予注册，则会造成其被一家所独占，从而会造成整

个未来行业的混乱，也可能对已经依托我国“863”计划进行深入的研究的中国科学院、高校、科技企业等相关研究机构的研究结果造成损失。因此被异议商标“RRAM”违反了《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定，被异议商标的申请注册不应予以核准。

三、典型意义

随着科学技术的快速发展，出现了越来越多的研究方向和研究内容，有些研究可能尚不为一般公众所熟知，在注册审查中，囿于审查员的知识结构和审查经验，一些并非公众耳熟能详的科技词汇往往可能通过初步审查。但在异议程序中，审查员应当根据当事人提供的证据严格审查把关，进行更加全面的分析和审查，对可能存在缺乏显著特征的商标应不予注册。本案就适用《商标法》第十一条第一款第（二）项适用情况进行了有益探索，具有一定的实践意义。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查二处



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

12月1日-4日 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



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

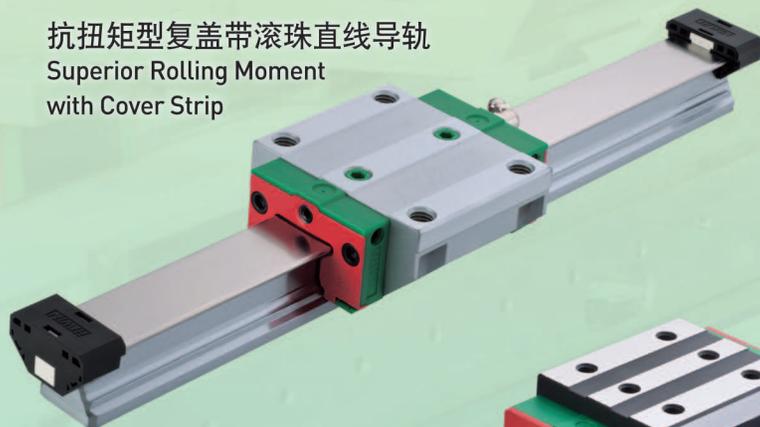


微信小程序参会
报名二维码

HIWIN® 上银®

工业4.0 优质伙伴

抗扭矩型复盖带滚珠直线导轨
Superior Rolling Moment
with Cover Strip



重负荷型滚珠直线导轨
Heavy Load Ball Type



HIWIN直线导轨产品辨识

请先确认滑块产品上是否有「HIWIN」商标，如右图所示，如未有「HIWIN」商标您购得的产品就是仿冒品。

如有「HIWIN」商标但产品外观质量不如以往购得的产品好，或使用精度及寿命皆不如以往，请联系HIWIN客服，让HIWIN进一步帮您确认。



上银科技(中国)有限公司
HIWIN TECHNOLOGIES (CHINA) CORP.
江苏省苏州市苏州工业园区夏庄路2号
Tel: (0512) 8068-5599
Fax: (0512) 8068-9858
www.hiwin.cn
business@hiwin.cn



扫一扫 关注上银

全球营运总部

上银科技股份有限公司
HIWIN TECHNOLOGIES CORP.
business@hiwin.tw
www.hiwin.tw

关系企业

大银微系统股份有限公司
HIWIN MIKROSYSTEM CORP.
business@hiwinmikro.tw
www.hiwinmikro.tw

HIWIN中国专属经销商



天津龙创恒盛实业有限公司
Tel: (022) 2742-0909

江苏台银机电股份有限公司
Tel: (021) 5480-7108

上海诺银机电科技有限公司
Tel: (021) 5588-2303

深圳海威机电有限公司
Tel: (0755) 8211-2558

上海玖钰机械设备有限公司
Tel: (021) 5978-9980

厦门聚锐机电科技有限公司
Tel: (0592) 202-1296

昆明万辰科技有限公司
Tel: (0871) 6830-1918

乐为传动科技(苏州)有限公司
Tel: (0512) 6667-0809

全球销售暨服务据点

德国
www.hiwin.de

日本
www.hiwin.co.jp

美国
www.hiwin.us

意大利
www.hiwin.it

瑞士
www.hiwin.ch

捷克
www.hiwin.cz

法国
www.hiwin.fr

新加坡
www.hiwin.sg

韩国
www.hiwin.kr

以色列
www.mega-fabs.com

.网址注册局 ☎ 400-0800-066

招募授权注册服务机构

帮助知识产权机构拓宽现有业务, 保持团队快速成长。

🏠 成都大运会.网址

🏠 注册局.网址

让品牌直连消费者, 一键直达官网

.网址是企业的无形资产, 是企业知识产权战略规划的重要组成部分
从商业角度来看, 域名和商标都具备品牌代表性, 具有识别功能, 且拥有一定的经济价值, 构成相互关联, 企业为了使商业标识一体化, 将商标名作为域名的重要组成部分注册使用。

您的网址是?

品牌名.网址

商标名.网址

品牌建设 品牌营销 品牌保护

线上线下品牌一致 | 看一眼就记住

网址即品牌 品牌即网址

北龙中网(北京)科技有限责任公司, 成立于2009年, 是由中国科学院计算机网络信息中心负责资产管理业务的独资公司中科北龙出资组建。“.网址”是经ICANN批准的全球通用的国际顶级中文域名。工信部批准同意北龙中网(北京)科技有限责任公司成为“.网址”顶级域名注册管理机构。

“.网址”是新通用顶级中文域名。众多世界500强企业和数十万家企事业单位选择注册.网址域名。如: 两会.网址、一带一路论坛.网址、成都大运会.网址、中央电视台.网址、工商银行.网址、故宫博物院.网址等, 中文域名已逐渐发展成为企事业单位互联网信息化建设的有力支撑点, 助力企业品牌文化的迅速传播。



中国商标品牌保护数字化论坛 暨中华商标协会数字化工作委员会揭牌仪式

新趋势

主办单位：中华商标协会
CHINA TRADEMARK ASSOCIATION

承办单位：中华商标

摩知轮
MOZLEN

天眼查
TIANYANCHA.COM

快手

9月15日，由中华商标协会主办，《中华商标》杂志社、摩知轮、天眼查、快手共同承办的“中国商标品牌保护数字化论坛暨中华商标协会数字化工作委员会揭牌仪式”在京成功举办。本次论坛围绕促进商标代理行业的数字化转型和专业化升级进行讨论。中华商标协会数字化工作委员会的成立，将助力中国商标行业的数字化发展，更好的为市场主体和服务机构提供商标品牌管理、预警、保护及维权的数字化服务。

中国·北京
2022/09/15



阿道夫·蒂姆森®
ADOLFO TIMSON
有家就有爱的味道



服务产业新锐行动2022年度合作伙伴

给您柔软香水衣



阿道夫·蒂姆森品牌代言人

江疏影

芯香氛 浓缩洗衣凝露

持久留香90天*

第十三届中国国际商标品牌节总协办单位

★指阿道夫·蒂姆森芯香氛洗衣凝露和浓缩洗衣凝露系列洗衣后
衣物室内存放90天仍然有香气，
由广州质量监督检测研究院在实验条件下检测证实



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

