

# 中华商标®

2023年第 8 期

总第 312 期

中华商标

广告

A.O. SMITH  
史密斯

AI-LINK  
— A.O. SMITH —

## AI-LINK 高端智慧互联 好风好水 就找 A.O. 史密斯

CHINA TRADEMARK

二〇二三年第八期

总第 312 期



热水 · 净水 · 冷暖新风



扫码了解详情

# 诚信代理 自律执业



**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)



法律及知识产权  
上海·西安·宁波·重庆·长沙·青岛·杭州·济南

知识产权多生命周期及法律服务提供商

上海弢兴律师事务所  
上海弢兴知识产权代理有限公司  
专注知识产权 20年 团队近 300人

为了您 保护您 成就您  
专业负责 简单阳光 锐意进取

2020-2022年度“优秀商标代理机构”。  
2015-2022年，连续8年获“中国杰出知识产权服务团队”。  
2022-2023年，二次荣获The Legal 500“备受瞩目律师事务所”。  
2021-2022年，二次荣获ALB中国法律大奖提名。  
2020-2022年，连续3年获《商法》专利、商标领域卓越律所大奖。  
.....

总部：上海市徐汇区小木桥路681号外经大厦21、26、29楼  
总机：021-51797188、61258088、80522399  
邮箱：law@beshininglaw.com  
网址：www.beshininglaw.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



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



中国知识产权  
品牌服务机构  
中国地理标志服务深耕者

鼎兴中国知识产权，宏扬中华民族品牌

商标/地理标志/著作权/商业秘密/法律  
互联网与科技应用/品牌运营/培训

- ▶ 中华商标协会理事单位
- ▶ 中国版权协会理事单位
- ▶ 中国专利保护协会副会长单位
- ▶ 国家中小企业公共服务示范平台

全球服务热线：400-6811-508  
北京、四川、云南、河南、贵州、陕西、重庆、西藏、青海



SHANGHAI PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE, LLC  
上海专利商标事务所有限公司

全国商标代理品质服务机构  
上海市知识产权服务领域头部机构  
WIPO 在华授牌的首批技术与创新支持中心 (TISC)  
国家知识产权战略实施工作先进集体  
国家级专利导航工程支撑服务机构  
全国五星优秀专利代理机构  
中日商标交流贡献奖

商业代理  
30年  
1990-至今

+86-21-34183200  
info@sptl.com.cn  
www.sptl.com.cn



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：010-68031255

# 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、审查审理之窗、地理标志、实务交流、理论研讨、他山之石、地方动态等。

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®

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

副主任：吴汉东

编委（以姓氏笔画为序）：

马浩 王艳芳 孔祥俊 冯木杰 冯晓青 杨叶璇  
张平 张伟君 李扬 李顺德 杜颖 郭禾  
曹中强 黄晖 黄勇 蒋正龙 程永顺

社长：张豫宁

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

 贵州习酒股份有限公司

合作伙伴： 中国贸促会专利商标事务所  
CCPIT 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：zhshb68036092@cta.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

## 目录 / CONTENTS

### 商标品牌节专题

#### 4 第十七届中国商标年会分论坛和沙龙撷英（三）

本刊记者 马君

### 《商标法》四十周年

#### 13 诚信是商标制度的根本

——《商标法》实施40周年随想

张玉敏

### 商标案例精读

#### 17 护航地方经济 防止产地误认

——第53334440号“四铺”商标异议案

姜文远

#### 18 对老字号商标权利归属的认定

——第49750484号“四景堂”商标异议案

刘雨乔

#### 20 将公共资源名称申请注册商标并占为己有的行为不可取

——第44515375号“镇罗营”商标无效宣告案

杨嘉卉

#### 21 准确把握《商标法》第十五条第二款所指的“特定关系”

和“在先使用”两大要件

——第31838676号“HUSER”商标无效宣告案

韦萍

### 商标执法与保护

#### 23 广州查处冒充注册商标并侵犯“史努比”注册商标案

陈维明 黎虹

### 专栏

#### 审查审理之窗

#### 25 正确区分颜色组合商标和指定颜色商标

徐放

#### 判例辨析

#### 43 短期内大量申请注册商标行为的司法认定

刘娅

#### 法官说商标

#### 47 惩罚性赔偿制度在《商标法》中的适用探析

胡婧

### 观察与思考

#### 26 流行热词申请注册商标的几种表现形式

郑帅

#### 52 在微信朋友圈发布商标信息能否证明商标使用

欧平凤

### 理论研讨

#### 28 《商标法》第五十八条的适用

张爱国

#### 55 论商标恶意抢注行为的损害赔偿

张韬略 刘馨雨

## 本期聚焦

- 33** NFT 商标侵权的法律思考  
——以 Hermès International v. Rothschild 案为切入点 潘 滨
- 38** 销售 NFT 作品的商标侵权问题  
——以 Hermès International v. Rothschild 案为例  
林婷儿 阮开欣

## 他山之石

- 60** 全球视角下气味商标的接受、注册及审查研究 郑 楠
- 64** 美国地理标志保护制度介绍 王 欣

## “万慧达杯”2022 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

- 68** 商标反向混淆侵权的判定标准探析 常 姍姍
- 73** 含地理标志商标注册限制条件的体系化解读 李泽僊

## 环球资讯 79

25. Correctly Distinguish between Color Combination Trademarks and Designated Color Trademarks
26. Several Forms of Application for Trademark Registration of Popular Words
28. Application of Article 58 of the Trademark Law
33. Legal Reflection on NFT Trademark Infringement
38. Trademark Infringement Issues in Selling NFT Works
43. Judicial Determination of Large Applications for Trademark Registration in the Short Term
47. Analysis of the Application of Punitive Compensation System in Trademark Law
55. On the Liability for Damage Compensation of Malicious Trademark Registration
60. Research on the Acceptance, Registration, and Examination of Odor Trademarks from a Global Perspective

### 著作权使用声明

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。

广告

万慧达知识产权  
WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY



专业创造可能®

T: +86 10 6892 1000 | F: +86 10 6894 8030 | E: whd@wanhuida.com  
地址: 北京市海淀区中关村南大街1号万道真博国际写字楼  
www.wanhuida.com

广告

永新知识产权  
NTD IP ATTORNEYS



慎身修永 革故鼎新

1987 - 2023

邮箱: mailbox@chinantd.com 电话: +86-10-6361-1666  
网址: www.chinantd.com 传真: +86-10-6621-1845  
BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HONG KONG · TOKYO · WASHINGTON



广告

ninebot 九号



ninebot 九号

# 诚信 是商标制度的根本

——《商标法》实施40周年随想

◎ 张玉敏

新中国第一部《商标法》实施至今已经整整40年了。古人云：“三十而立，四十而不惑”。进入不惑之年的《商标法》，也正向不惑迈进。机缘巧合，《商标法》实施之年，也是我走上民法（含知识产权法）教学岗位的一年。由于从事教学工作的缘由，我亲身经历和见证了我国《商标法》立法、修法、执法的全过程，特别是商标保护思想观念变迁的全过程。如今回想起来，可谓是五味杂陈，感慨万千。我为我国商标法制建设所取得的巨大成就感到欣慰，同时，也为我们所付出的巨大代价、高昂学费感到痛心；既为我国商标法理论研究所取得的巨大进步感到兴奋，又为在商标注册保护观念方面仍然存在的左右摇摆而担心……在纪念《商标法》实施40周年之际，回顾我国商标法制建设走过的这段艰辛而光荣的历程，总结经验，检讨不足，无疑具有重要的理论意义和现实意义。这是一项涉及方方面面的巨大的系统工程，绝非个人能力所能及。

基于本人的职业和关注点，我想就商标抢注问题谈谈自己的一孔之见。

商标抢注问题产生于《商标法》实施初期，泛

滥于20世纪80年代中后期和90年代中期，之后伴随着国家对商标抢注的治理，一直延续到今天，成为一个令商标工作者深感头痛的社会治理难题。商标抢注问题的产生原因是多方面的：经济利益的诱惑，企业诚信意识的缺乏，执法偏差的误导，理论研究的滞后甚至错误引导……在多种因素的综合作用之下，商标抢注这种乱象顽固地附着在商标注册制度的机体上，不肯退出历史舞台。

对于客观原因，我们基本上是无能为力的。我们所能够影响的，或者说可以通过努力改善的，是工作问题和观念问题。

我们先来看看工作问题。

1982年8月23日第五届全国人大常委会第24次会议通过、1983年3月1日起施行的《商标法》第四条明确规定：“企业、事业单位和个体工商户，对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请注册。”此后，《商标法》虽历经修改，但对于经营者对自己的商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册，这一点始终坚持不变。即需要

使用才予以注册。但是,在实际执行过程中,这一重要的规定却在相当长的时间内被忽视了。这不仅给不良商人利用先申请原则大量抢注他人先使用的商标大开方便之门,而且也为他们抢占公共资源、囤积注册商标提供了可趁之机。

为什么会出现这种情况呢?归根结底是观念问题。由于我国长期实行计划经济,企业产品实行统购包销,虽然《商标注册管理条例》实行强制注册原则,但注册商标者寥寥无几。特别是由于商品短缺,国家长期实行统购包销,商标的价值无从体现。人们对商标知之甚少,企业只看重自己的商品名称,而不重视商标。如茅台酒、五粮液、洋河大曲、汾酒、西凤酒、泸州老窖等中国十大名酒,曾经都是商品名称而不是注册商标。在这种情况下,商标主管部门自然就把工作重心放在了提高企业的商标意识和鼓励企业积极申请商标注册上。这本是一种符合实际情况的正确选择,但是,实际工作中难免发生偏差。最明显的偏差莫过于片面理解先申请原则,甚至对于明显的抢注行为也未给予制止,安徽亳州古松酒厂抢注古井酒厂的“曹操”商标,山西阳泉饮料厂抢注北京北冰洋食品公司的“维尔康”商标就是典型的例子。当时一些报纸、杂志等媒体对这种违背基本商业道德的行为还大力进行宣传,甚至提出了“抢注商标是高水平的竞争术”的说法。还有人在媒体上公开说,你的商标没有注册,就好比东西丢在大街上,谁捡到就是谁的(按照民法原理和相关制度,东西丢在大街上,也不是谁捡到就是谁的,而是要物归原主)。虽然1993年修改《商标法》时,在第二十七条增加了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的,由商标局撤销该注册商标”的明确规定,即立法机关已经开始重视诚实信用原则在《商标法》中的运用,但对商标管理的认识并没有跟上法律发展的步伐。

令人忧心的是,这种偏颇的导向和做法仍未消失,如“王海打假”虽然遭到诸多批评,却仍然受

到支持。民法的相关制度明确规定,知假买假者不受法律保护,出卖人不负质量瑕疵担保责任。不管“王海”是否属于消费者,这种知假买假的行为都不应当得到支持。如果这种行为获得支持,不管以什么样的理由(例如打击假冒伪劣),都是对诚实信用这个维持市场经济正常运转的基本原则的严重破坏,是对社会生活基本秩序的严重破坏。其打假的积极作用远不能抵消其破坏社会生活基本秩序的消极影响,而且,要消除这种消极影响,绝非一日之功。同样,为了教育企业提高商标注册意识而容忍抢注行为,若抢注一旦成风,要彻底纠正,则难上加难。“王海”们真要打假,应当向市场监管部门举报,一经查实,则由市场监管部门严厉处罚“卖假”者,依法奖励举报者。如此,才能切实推动全社会诚信水平的逐步提升,建设起诚信社会。

再来看看《商标法》理论研究的情况。

在相当长的一段时间内,在所有知识产权法中,对《商标法》的理论研究相对薄弱。早期有看法认为,《著作权法》和《专利法》才是知识产权法的正宗,《商标法》能否归入知识产权法是有争议的。因此,当时学界研究《商标法》的人很少。可以说,《商标法》是在理论准备严重不足的情况下,为适应改革开放形势的需要而出台的。制定《商标法》时,商标主管部门关注和争论的主要问题是:1. 坚持全面注册(强制注册)原则还是采取自愿注册原则?采取自愿注册原则会不会导致企业不申请商标注册?据参与讨论的老同志回忆,当年这个问题争论了一年多,最后还是商标局的段幼麟处长的一个建议化解了这场争论。段幼麟处长建议,规定一个缓冲条款,即规定与国计民生关系密切的少数商品,必须使用注册商标。这个建议化解了人们担心企业不申请商标注册的难题,自愿注册原则得以通过。<sup>[1]</sup> 2. 商标注册是实行核转制还是代理制? 3. 商标注册是实行一审制还是二审制? 上述两个问题都是程序问题,根据当时的实际情况也都比较顺利地达成了一致。4. 商



标是财产吗？这个问题引起了巨大的争议。当时，商标管理部门的同志普遍认为，商标是一种管理市场的工具和手段，包括商标权在内的知识产权被认为是资产阶级法权，一张纸（注册证）怎么会是财产呢？在激烈的争论、僵持中，一家外国企业愿意出几十万美元购买上海一家企业的一件商标，这件事给商标是否是财产的争论暂时划上了句号（说“暂时”，是说这个问题并没有彻底解决）。<sup>[2]</sup>而对于《商标法》应当采取先申请原则还是先使用原则，先申请原则可能产生的问题以及在制度设计上应当如何防止其消极作用这样的重要问题则没有给予思考。这也为《商标法》实施后，将先申请原则绝对化，为商标抢注埋下了隐患。

与这种情况相呼应的是，当时知识产权界的主导思想认为，知识产权与技术关系密切，没有理工科背景（或者说不懂技术）的人研究不了知识产权法。因此，知识产权法研究的初期，很多学者是从理工科转过来的。他们有懂技术的优势，但法学基本素养较为薄弱，将《商标法》看成是技术性规范，排斥诚实信用原则在《商标法》中的适用。直到2001年《商标法》第二次修改通过的前夕，还有专家学者坚持认为：《商标法》是技术性规范，没有诚实信用原则适用的余地。先申请原则是《商标法》的基本原则，在这个原则之下没有抢注之说。而大家知道，2001年通过的《商标法》第三十一条明确规定：“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注他人已经使用并有一定影响的商标。”可见，一些学者的观念已经远远落后于立法。

在这样的观念和舆论氛围之下，抢注商标这种严重违背诚实信用原则，违背公认的商业道德的行为，得不到应有的谴责和制裁。于是，抢注商标行为一发不可收。当商标管理部门意识到抢注的危害，决定予以纠正时，却发现有点尾大不掉了。虽然经过二十几年的努力，遏制商标抢注取得了显著的成绩，但“抢注”这一行为却难以根除，它不断变换花样，

以新的形式出现。贯彻诚实信用原则，反对各种形式的抢注，将成为商标领域一项长期的艰巨任务。

为了解决商标抢注（包括其变种——囤积商标）问题，关心国家商标法治建设的实务界、法律界人士提出了各种主张和建议，诸如禁止商标转让，或者说未经使用的商标不得转让；限制申请商标注册的数量（超过一定的量，即被认定为抢注或囤积商标，而不予核准）等等。这些建议都有一定的道理，值得主管部门认真研究。但是，如果换一个角度来看问题，这些措施又不无可商榷之处。

既然承认商标权是一种财产，那么有什么理由限制商标权人转让呢？即使商标权人尚未使用其注册商标，但既然已经注册，它就是注册人的财产，为什么一定要使用以后才可以转让呢？使用可以影响注册商标的价值，并不能改变其是一种财产的性质。何况，注册人可能因为转产、停产或者形势的变化，发现该商标并不适合自己的产品，如果不允许其转让，岂不是对商标资源的一种浪费？甚而言之，这是对商标权人私有财产的一种剥夺。所以，这种建议在理论上的合理性和法律上的合法性都是值得商讨的。从理论上说，只有出于公共利益的目的，才可以对私有财产的使用和转让加以限制。转让注册商标，损害了什么公共利益？

再看限制申请商标注册的数量。一次性申请注册商标超过一定数量，被认为有囤积商标之嫌，将不予核准。以数量作为衡量注册申请是否违背诚实信用原则的一个标准，失之主观。企业的情况千差万别，有的企业因其业务规模，需要商标的数量较多，何况企业也需要有一定的商标储备。不能要求企业用多少商标就只能申请注册多少商标，也就是说，不能因噎废食。

总而言之，限制转让也好，限制申请注册数量也好，本质上都是一种“堵”的办法，不能从根本上解决问题，而且会产生一些消极影响。我认为，要解决商标抢注问题，只要在坚持现行《商标法》

注册取得原则的基础上,对申请注册的程序进行适当的完善即可。具体来说,根据《商标法》第四条的规定,要求申请人在申请商标注册时,提交申请商标已经实际使用的证据,包括第一次使用的时间。提交了使用证据的,进入审查程序;不能提交使用证据,但申请人声明将要使用的,予以备案,给予六个月的宽限期,不进入审查程序。到期仍未实际使用的,可以交纳一定的费用,申请延期,每次延期的期限为六个月,宽限期最多不能超过二年。申请人在宽限期内提交使用证据的,进入审查程序,以备案日为申请日;申请人在宽限期内不能提交使用证据的,备案商标取消。为了有效遏制大量抢注或者囤积商标行为,备案费用应不低于注册申请费。如此,既可以用经济手段遏制大量抢注、囤积商标的行为,又可以将《商标法》第四条的规定落到实处,还可以避免对申请人是否违反诚实信用原则问题进行主观判断的弊端。

此外,提高注册费用也是一个可以考虑的办法。注册费作为调节商标注册申请量的一个办法,被许多国家所采用。申请商标注册是经营者的经营行为,理所当然可以用经济的手段来调节。我国自《商标法》实施以来,注册官费一路下调,再考虑到物价上涨和货币贬值的因素,现在的注册费还不到原来的十分之一。如果说在某个阶段下调注册费是为了鼓励企业注册,那么,现在企业注册商标的积极性已经不需要再鼓励,甚至需要适当抑制。因此,根据现实情况上调注册费,就是一个可选择的办法。如果申请注册一件商标需要3000元(就购买力而言,这个数字远低于80年代的注册费),相信个人抢注者还是要掂量一下的,机构抢注者也不会像现在这样无所顾忌。另外,还可以增加一项规定,注册申请核准以后,申请人应当在两个月之内交付一定的费用办理注册手续,逾期不办理者,可催告一次,到期仍不办理者,核准注册的商标作废。

此外,我国《商标法》还规定了“撤三”制度,即注册商标无正当理由连续三年未使用的,任何人都可以向申请注册机构申请撤销该注册商标。在侵权诉讼中,原告不能证明近三年实际使用该商标的,不能获得损害赔偿(按道理,也不能请求“侵权人”停止使用)。

以上建议我在过去的著作中曾经反复论证过。<sup>[1]</sup>这些制度配合使用,相信可以对大量抢注、囤积商标起到一定的遏制作用。与现在流行的一些建议相比,我的建议采用的都是客观标准,而且以现行法为依据,不需要修改法律,只需要主管部门在法定职权范围内,作出一些操作性的规定,如申请商标注册需提交使用证据,没有使用证据的可先行备案等。至于提高申请费,也可以通过履行报批手续来解决。

《商标法》正在酝酿再次修改。相信这次修改能够在总结40年经验的基础上,广泛听取各方意见,将其提高到一个新的水平,为我国进一步改革开放,发展经济作出应有的贡献。■

作者系西南政法大学知识产权学院名誉院长

## 注 释

[1] 曹中强,黄晖.中国商标四十年[M].北京:中国工商出版社,2020.

[2] 同[1].

[3] 张玉敏.商标注册与确权程序改革研究[M].北京:知识产权出版社,2016.



# 护航地方经济 防止产地误认

——第 53334440 号“四铺”商标异议案

◎ 姜文远



## 一、基本案情

异议人：濉溪县四铺镇人民政府

被异议人：安徽某食品公司

被异议商标：**四铺**

指定使用商品：第 30 类“用作茶叶代用品的花或叶；冲泡用菊花茶；洋甘菊茶；甘菊茶饮料；糕点；米；面粉；调味品；糖；蜂蜜。”

异议人主要理由：

1. 被异议人在多个类别上申请多件商标，明显超出其合理经营范围，有不以使用为目的恶意申请之嫌疑。

2. 被异议商标“四铺”系安徽省濉溪县四铺镇地名，而被异议人并非来自该地区，该地名若在指定商品上注册，容易误导公众，侵犯了异议人的地理标志在先权利。

3. “四铺”系异议人在先使用并具有一定影响力的商标品牌。被异议商标的申请注册构成对异议人在先使用并有一定影响的商标的抢注。

被异议人主要答辩内容：

1. 被异议人未在多个类别上大量申请商标，不具有恶意。

2. 截至目前为止，并没有查询到“四铺”为地理标志商标，异议人提供的使用证据是对四铺镇范围内农产品的宣传和介绍，而不是商标意义上的使用，被异议商标注册未侵犯异议人的地理标志在先权利，也未构成对异议人在先使用商标的抢注。

经审查，国家知识产权局商标局认为：

“四铺”为安徽省濉溪县四铺镇行政区划地名，菊花、西瓜产业为当地重点扶贫项目。被异议商标

指定使用的“用作茶叶代用品的花或叶；甘菊茶饮料；冲泡用菊花茶；洋甘菊茶”商品与异议人重点扶贫项目关联度较高，被异议人所在地并非四铺镇，如核准被异议商标注册使用在上述商品上，易使公众对商品的产地产生误认。

依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第三十五条及《商标法实施条例》第二十八条规定，该商标在“用作茶叶代用品的花或叶；甘菊茶饮料；冲泡用菊花茶；洋甘菊茶”商品上不予注册，在其余商品上准予注册。

## 二、案件评析

本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。

《商标法》第十条第一款第（七）项规定：下列标志不得作为商标使用：带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的。其立法目的在于避免“带有欺骗性”的标志误导消费者，使商标能够发挥应有的指示商品或服务来源之作用，维护正常市场秩序，保障消费者和其他生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济健康发展。

本案中判定被异议人申请注册被异议商标是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项的相关规定主要把握以下三个方面：其一被异议商标是否由地名构成或者包含地名；其二被异议人是否来自该地；其三被异议商标使用在指定商品上，是否容易使公众发生产地误认。

首先，异议人提供的证据及商标局查明的事实可以证明，“四铺”系地名，为安徽省濉溪县四铺镇，被异议人所在地为安徽省淮北市濉溪县百善镇工业园，

# 对老字号商标权利归属的认定

——第 49750484 号“四景堂”商标异议案

◎ 刘雨乔

## 一、基本案情

异议人：武民德

被异议人：太原市某集团公司

被异议商标：**四景堂**

指定使用商品：第 16 类“包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；文件夹（文具）；画家用刷（画笔）；办公或家用淀粉浆糊（黏合剂）；绘画材料；纸制餐具垫”。

异议人主要理由：异议人称被异议人恶意抢先注册其使用在先并有一定影响的商标并侵犯其在先字号权。

异议人提交的主要证据：1. “四景堂”营业执照。2. 《太原市南郊区志》对于“四景堂书局”的相关记载。3. 门店照片。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，国家知识产权局商标局认为：

被异议商标为“四景堂”，指定使用于第 16 类“包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；文件夹（文具）；画家用刷（画笔）”等商品上。异议人称被异议人恶意抢注其使用在先并有一定影响的商标并侵犯其在先字号权。异议人提供的营业执照、《太原市南郊区志》、门店照片等证据可以证明，在被异议商标申请注册前，异议人在第 16 类相关商品上在先使用“四景堂”商标并已具有一定影响。且异议人经营的太原市晋源区四景堂文具店是从其祖父手中继承下来的。该文具店在解放前即为当地最活跃的一家书店，具有一定知名度和影响力。被异议人与异议人同处山西省太原市，对异议人商标及字号理应知晓。因此，被异议人在“包装用纸

与该地地理位置临近，被异议人对该地名应当知晓。

其次，被异议人并非来自该地。

再次，异议人为濞溪县四铺镇人民政府，“菊花”、“西瓜”产业为当地重点扶贫项目。被异议商标指定使用的“用作茶叶代用品的花或叶；冲泡用菊花茶；洋甘菊茶；甘菊茶饮料”与异议人重点扶贫项目关联度较高，被异议商标注册使用于上述项目上，易使公众对商品的产地产生误认。

综合上述情形，商标局认为被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的相关规定。

## 三、综合评述

近年来，为促进地方经济发展，助力乡村振兴，

各地政府根据当地实际情况，打造了一系列特色产业、扶贫项目以及区域品牌，但由于对知识产权工作的重要性认识不足，存在知识产权保护不到位的情况，特色产业、扶贫项目以及区域品牌被他人抢先注册为商标的情形屡有发生。其中，乡镇名称被注册为当地特色产品的商标是比较典型的一类。此类地名虽非商标法禁止使用的标志，但如果该地名产地含义明显，由非当地的申请人注册使用，一方面会导致消费者对其指定商品的产地发生误认，另一方面会阻碍其他从业者正常合理地使用该地名，对地方经济的发展造成不利影响。因此，行政机关依职权坚决打击此类申请注册行为，为地方经济保驾护航。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查七处



袋或塑料袋（信封、小袋）；文件夹（文具）；画家用刷（画笔）；办公或家用淀粉浆糊（黏合剂）；绘画材料；纸制餐具垫”商品上申请注册被异议商标的行为已构成对异议人使用在先并有一定影响的商标的抢注并侵犯其在先字号权，违反了《商标法》第三十二条的规定。

## 二、案件评析

本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第三十二条“申请商标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使用并有一定影响的商标”的规定。

《商标授权确权行政案件审理指南》中规定：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，系争商标应当不予核准注册。

上述规定是基于诚实信用原则，对已使用并有一定影响的商标予以保护，制止以不正当手段抢注行为，弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。

具体到本案，关键考量以下因素：

1. “四景堂”字号在被异议商标注册之前已经在先登记使用。异议人提供了自2006年至2010年，发证机关为山西省太原市原工商行政管理局育源分局的营业执照。执照显示，经营者为武民忠，实际经营者为武民德。其提供的2016-2019年的山西增值税发票，证实“四景堂”书店一直在营业。

2. “四景堂”是将近百年的老字号，在相关公众中具有一定知名度。据《太原市南郊区志》记载：民国初，晋源北街四景堂印刷店，前店后厂，出售石印信纸、抄本等。武时景创办四景堂书局，专营文具用品，为抗日民主政府供应文具纸张，成为当时太原县最活跃的一家书店，在白色恐怖时期协助印刷《论持久战》。自1937年至今，武家人一直在使用“四景堂”的名字经营文具以及印刷类商品。“四景堂”是将近百年的老字号。

3. 被异议商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先字号权利人的利益可能受到损害。被异议商标指定使用商品与字号权人实际经营的“文具；印刷品”关联度较高，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商品来源于异议人或与异议人存在某种特定联系。

4. 被异议人具有“傍名牌”“搭便车”的主观故意。异议人与被异议人同处山西省太原市，地理位置较近。被异议人对异议人商标及字号知晓的可能性较大，却未进行合理避让，可认定其注册“四景堂”商标采取了“不正当手段”。

综上所述，被异议人应知“四景堂”为异议人在先使用的商标及字号，仍在“包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；文件夹（文具）；画家用刷（画笔）；办公或家用淀粉浆糊（黏合剂）；绘画材料；纸制餐具垫”商品上申请注册被异议商标的行为已构成对异议人使用在先并有一定影响的商标的抢注并侵犯其在先字号权，违反了《商标法》第三十二条的规定。

## 三、综合评述

本案涉及对老字号及其商标的保护问题。老字号经营者虽未注册商标，但该商标在被异议商标申请日前已经经过多年的商业使用，具有一定知名度且为相关公众所知晓，当事人可以据此主张在先字号及商标权益。老字号对于我国发展自有品牌经济、传承民族文化具有独特的价值和意义。保护老字号不仅是对特定主体商业利益的兑现，更是对社会公共利益的维护。在商标异议审查程序中，应始终贯穿有利于老字号的传承和保护这一主线，对老字号给予强有力的保护，将老字号的经营权利赋予在先、善意、持续经营的主体。“四景堂”案例对打击恶意攀附老字号声誉，实质性解决纠纷，规范商标注册程序，具有十分积极正向的作用。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查六处



# 将公共资源名称申请注册商标 并占为己有的行为不可取

——第 44515375 号“镇罗营”商标无效宣告案

◎ 杨嘉卉

## 一、基本案情

申请人：北京市平谷区镇罗营镇科创农业技术服务中心

被申请人：林洁

争议商标图样：**镇罗营**

指定使用商品：第 31 类“新鲜水果；新鲜蔬菜；动物食品；酿酒麦芽；蘑菇繁殖菌；谷（谷类）；自然花；活动物；新鲜梨；新鲜苹果”。

申请人主要理由：以被申请人并非来自镇罗营镇以及被申请人作为自然人申请注册多件与其他乡镇名称相近似的商标为主要理由，依据《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第四条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对争议商标提出无效宣告申请。

申请人提交了以下主要证据：1. 百度百科关于镇罗营镇的介绍；2. 网络媒体上关于镇罗营镇举办活动的宣传报道材料；3. “镇罗营”品牌农副产品的使用材料；4. 被申请人名下的商标注册列表。

## 二、案件评析

本案的焦点问题一为，被申请人将镇名“镇罗营”注册使用在第 31 类新鲜水果等商品上，是否会使公众对商品的来源、产地等特点产生误认。

镇罗营镇为北京市平谷区下辖镇，其镇名历史悠久，且该镇盛产板栗、红肖梨等果品。被申请人

并非来自于镇罗营镇，却将镇名“镇罗营”作为商标注册使用在新鲜水果、新鲜梨等商品上，容易使公众对商品的来源、产地等特点产生误认。

本案的焦点问题二为，被申请人名下的商标注册情况是否构成《商标法》第四十四条第一款规定所指情形。

本案被申请人名下共申请注册 210 余件商标，其中包括“三墩岛”“贺街古镇”“海丝首港”“碣洲岛”“曲樟”“熊岳河”“烟楼”“石门头”“小站营”“璋嘉”“步云桥”“西门江”“右江”“太姥山野枳”等商标。大多数商标与我国境内一些乡村、镇、河流、风景区等名称相同或近似。被申请人未能提供上述商标的合理出处，其注册目的难谓正当。因此，可以认定被申请人申请注册争议商标及其他商标的行为，不具备申请注册商标应有的合理性或正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的行为。争议商标已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。

## 三、典型意义

《商标法》中的绝对理由涉及违反《商标法》上的显著性、非功能性以及公共利益，不考虑对特定权利人的影响，具有绝对性。其范围包括《商标法》第四条、第十条规定的不得作为商标使用的标志；第十一条、第十二条、第十九条第四款、第四十条规定的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标。

《商标法》第十条第一款第（七）项的规定是指商标对其指定使用商品的质量等特点或者产地作了



# 准确把握《商标法》第十五条第二款所指的 “特定关系”和“在先使用”两大要件

——第 31838676 号“HUSER”商标无效宣告案

◎ 韦萍

《商标法》第十五条第二款规定，“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人先在使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”关于如何把握该款所指“特定关系”“在先使用”涵盖范围，本文结合第 31838676 号“HUSER”商标无效宣告案进行分析阐释。

## 一、基本案情

争议商标：**HUSER**

第 31838676 号“HUSER”商标由广州市奕嘉奕皮具有限公司（本案被申请人）于 2018 年 6 月 26 日提起注册申请，于 2019 年 5 月 21 日获准注册，核定使用在第 18 类“背包；钱包（钱夹）；手提包”等商品上。2021 年 2 月 20 日，该商标被墨西哥胡塞股份有限公司（本案申请人）提出无效宣告请求。

申请人称，其于 2012 年 1 月 1 日与莱源有限公司签订了购货协议，向莱源有限公司提供皮包类产品图样

超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。上述情形包括“该标志由我国县级以上行政区划的地名以外的其他地名构成或者含有此类地名，使用在其指定的商品上，容易使相关公众发生商品产地误认的”。本案争议商标即属于上述所指情形。其注册和使用极易误导公众，并致使相关公众因对商品的产地产生错误认知而误认、误购，进而导致相关公众利益受到损害。

《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册的”的规定，是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，

其行为违反了诚实信用原则，损害了公平竞争的市场秩序的情形。从该条规定的精神来看，民事主体申请注册商标应当基于从事正当的生产经营活动的需要和目的。其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。本案被申请人名下申请注册多件与我国境内一些乡村、镇、河流、风景区等名称相同或近似的商标。首先，被申请人未能提供上述商标的合理出处，无法证明其是基于正当的生产经营活动的需要和目的而申请注册。其次，本案涉及的乡村、镇、河流、风景区等名称属于公共资源，被申请人无正当理由将这些公共资源名称申请注册为商标并占为己有的行为，属于不正当行为，其注册行为会损害公共利益，应当予以制止。

作者单位：国家知识产权局商标局评审二处

与生产需求,莱源有限公司按照要求为其寻找适用的制造商进行量产。莱源有限公司与被申请人进行商务合作,签订协议由被申请人为其进行包类产品量产。被申请人与申请人存在业务往来关系,被申请人在明知申请人商标存在的情况下,在同种或类似商品上申请注册了与申请人在先使用但未注册的商标完全相同的商标,符合《商标法》第十五条第二款的规定。故请求依据《商标法》第十五条第二款等的规定,对争议商标予以无效宣告。

## 二、案例评析

国家知识产权局商标局经审理认为,本案实体问题应适用2013年《商标法》第十五条第二款的规定予以审理。关于争议商标是否构成2013年《商标法》第十五条第二款的情形,首先,根据申请人及被申请人在案提交的证据材料及国家知识产权局商标局查明的事实,申请人与莱源有限公司之间、莱源有限公司与被申请人之间,围绕“H HUSER”品牌包类产品,存在业务往来关系。申请人向莱源有限公司购货,而莱源有限公司又委托被申请人生产加工产品。被申请人是“H HUSER”品牌包产品加工制造者,通过中间商莱源有限公司,为申请人加工产品。2013年《商标法》第十五条第二款所指的业务往来关系应当理解为既包括直接的交易关系,也包括间接的交易关系。委托人通过中间商与被委托人之间建立的加工关系,属于该款所指的业务往来关系。因此,本案根据双方当事人提出的具体事实和理由可以认定:申请人与被申请人之间存在2013年《商标法》第十五条第二款所指的业务往来关系。同时,2013年《商标法》第十五条第二款的立法目的在于,禁止因具有特定关系而明知他人商标存在的人抢注他人商标,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。该条款所保护的未注册商标仅能对抗特定关系人。因此,对条款中的“在先使用”不应有较高要求。在先使用的效果范围能够及于特定关系人,特定关系人明知他人已经在先使用商标的,即应认定符合“在先使用”的最低要求。在案证据可以证明,莱源有限公司委托被申请人在中国境内加工“H HUSER”品牌包,被申请人对于申请人的“H HUSER”商标使用在包等商品上的事实是明确知晓的。被申请人在同一种或类似商品上申请注册相同商标,明显违反诚实信用原则。综上,被申请人申请注册争议商标的行为违反了2013年《商标法》第十五条第二款规制的具有“特定关系而明知他人商标存在”的情形。

## 三、典型意义

“特定关系”和“在先使用”是判断能否适用《商标法》第十五条第二款的两大要件。《商标法》第十五条第二款中对合同、业务往来关系或者其他关系范围的理解和界定应当从维护诚实信用原则立法宗旨出发,以保护合法在先权利、制止不公平竞争为落脚点。因此,该款中列举的合同、委托加工关系、投资关系、业务往来关系等特定关系,应不仅限于直接交易关系。在实际的商业活动中,通过中间商、关联公司、关联主体进行间接交易的特定主体对他人未注册商标进行抢注的情况并不鲜见,如仅认定直接的业务往来关系,恶意抢注人将极易逃脱法律的规制。因此,该款所指的业务往来关系应当理解为既包括直接的业务往来关系,也包括间接的业务往来关系。同时,因该款所保护的未注册商标仅能对抗特定关系人,在符合“特定关系”要件的基础上,对条款中的“在先使用”不应有较高要求。在先使用的效果范围能够及于特定关系人。特定关系人明知他人已经在先使用商标的,即应认定符合“在先使用”的最低要求。<sup>[1]</sup>

作者单位:国家知识产权局商标局评审三处



# 广州查处冒充注册商标并侵犯“史努比”注册商标权案

◎ 陈维明 黎虹



## 一、基本案情

第 3839563 号“”商标是花生漫画公司在第 3 类“日化用品”上的注册商标。该商标注册公告时间为 2006 年 5 月 7 日，商标专用期限为 2006 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日。

2022 年 2 月 14 日，广州市白云区市场监督管理局根据举报线索，对当事人广州某日用品有限公司的经营场所进行检查，于当事人的仓库内发现一款带有“米奇史努比®”标识和卡通狗图形的婴幼儿天然皂液（出品商：广州某日用品有限公司），经现场清点数量为 4798 瓶（净含量：2L）。该产品包装上标注的卡通狗图形与花生漫画公司第 3839563 号“”商标相近似，且当事人无法提供“米奇史努比”的合法商标证明。至案发时止，当事人已生产涉嫌侵犯第 3839563 号“”商标产品的货值金额合计为 28792 元。



第 3839563 号商标



卡通狗图形

## 二、案件处理情况

经查，当事人生产销售的“婴幼儿天然皂液”上印刷的卡通狗图形与第 3839563 号“”商标虽然在衣着、姿势和总体动态上不同，但其卡通狗造型和总体设计特征基本相同，产品上标识的“米奇史努比”商标与花生漫画公司“史努比”商标相近似。涉案商品非权利人花生漫画公司生产或者其许可生产的商品。当事人无法提供“米奇史努比”的现行有效的商标注册证明，且在未注册的商标“米奇史努比”上标注了注册商标标志“®”。

2022 年 5 月 12 日，广州市白云区市场监督管理局依法认定，当事人将未注册商标冒充注册商标使用和生产、经营，侵犯注册商标专用权产品的行为构成《中华人民共和国商标法》第五十二条和第五十七条第（二）项所指的商标违法行为，根据《中华人民共和国商标法》第五十二条和第六十条第二款的规定，责令其停止商标侵权违法行为，作出没收涉案的侵权产品和罚款 57584 元的行政处罚。

## 三、案件评析

本案作为以行政执法手段有效打击将未注册商标冒充注册商标使用和生产、经营，侵犯注册商标专用权产品违法行为的典型案列，极具指导意义。

简讯

## 国务院印发 《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》

国务院日前印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》(下称《意见》),要求更好统筹国内国际两个大局,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,充分发挥我国超大规模市场优势,更大力度、更加有效吸引和利用外商投资,为推进高水平对外开放、全面建设社会主义现代化国家作出贡献。

《意见》提出6方面24条政策措施。一是提高利用外资质量。加大重点领域引进外资力度,发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用,拓宽吸引外资渠道,支持外商投资企业梯度转移,完善外资项目建设推进机制。二是保障外商投资企业国民待遇。保障依法参与政府采购活动,支持依法平等参与标准制定工作,确保平等享受支持政策。三是持续加强外商投资保护。健全外商投资权益保护机制,强化知识产权行政保护,加大知识产权行政执法力度,规范涉外经贸政策法规制定。四是提高投资运营便利化水平。优化外商投资企业外籍员工停居留政策,探索便利化的数据跨境流动安全管理机制,统筹优化涉外外商投资企业执法检查,完善外商投资企业服务保障。五是加大财税支持力度。强化外商投资促进资金保障,鼓励外商投资企业境内再投资,落实外商投资企业相关税收优惠政策,支持外商投资企业投资国家鼓励发展领域。六是完善外商投资促进方式。健全引资工作机制,便利境外投资促进工作,拓展外商投资促进渠道,优化外商投资促进评价。

(来源:国家知识产权局)

第一,强化对儿童用品等重点商品的监管,营造安全放心的儿童消费环境。第3839563号“史努比”商标具有较高的知名度。涉案的婴幼儿天然皂液属于儿童用品,经营者利用儿童喜爱“史努比”卡通形象的心理,使用的“米奇史努比”标识中含有被侵权商标“史努比”中文名全称,且涉事产品中所刻画的图形与被侵权商标的图形相似足以造成混淆,让消费者难以分辨。该违法行为不但严重侵犯了花生漫画公司的商标专用权,且假冒商标的儿童用品质量往往也不符合相关标准,危害儿童身体健康。该案的查处既保障了广大儿童的健康安全,也维护了权利人的合法权益。

第二,突破取证难点,形成完整证据链条。此案取证难点在于对商标的认定。当事人一开始称曾提交资料申请相关注册商标专用权,且坚持称其

商标没有摹仿抄袭。办案人员经对该商标的来历和关于该商标的相关民事案件进行比对,认定当事人的商标侵权行为,利用证据迫使当事人承认了有攀附知名商标的意图,交代了违法过程,形成了完整的证据链。

第三,震慑违法分子,提供执法借鉴。该案违法行为之一是将未注册商标标注注册标记“®”。该行为使商标的区分商品来源的功能明显削弱,既是对消费者的欺骗,也损害了商标管理秩序。使用假冒注册商标是广州市白云区市场监督管理局近年来查处的比较少见的一类违法案件,该案的查办不仅对将未注册商标冒充注册商标使用的违法分子起到震慑作用,也为打击冒充注册商标使用的行为提供了执法借鉴。

作者单位:广州市白云区市场监督管理局



## 正确区分

# 颜色组合商标和指定颜色商标

◎ 徐放

颜色组合商标虽然不像文字商标那样被普遍使用，但近年来渐渐受到人们的关注，申请颜色组合商标的也不在少数。人们常常将颜色组合商标与指定颜色商标混为一谈，以为是一样的，其实不然。

指定颜色商标与颜色组合商标的区别在于：指定颜色商标是指商标图样为着色的文字、图形或其组合，在申请时不用在申请书中“商标申请声明”栏勾选“以颜色组合申请商标注册”。而颜色组合商标必须是两种以上颜色的组合，是不限定具体形状的，具体申请的图样表现为两种或以上颜色色块的组合。在申请时，申请人应当在申请书中“商标申请声明”栏勾选“以颜色组合申请商标注册”。

申请颜色组合商标，申请人应当在申请书中“商标申请声明”栏勾选“以颜色组合申请商标注册”；在“商标说明”栏内列明颜色名称和色号，说明商标的使用方式。以颜色组合申请商标注册，该商标图样应当是表示颜色组合方式的色块，或是表示颜色使用位置的图形轮廓。该图形轮廓不是商标构成的要素，必须以虚线表示，不得以实线表示。具体案例如下：

案例一：指定颜色商标：有具体的形状



案例二：颜色组合商标：不限定

商标申请声明：

- 集体商标  证明商标  
 以三维标志申请商标注册  
 以颜色组合申请商标注册  
 以声音标志申请商标注册  
 两个以上申请人共同申请注册同一商标



商标说明：该商标为颜色组合商标，其中绿色为 PANTONE 潘通国际标准色号 356C，黄色为 109C，白色为 WHITE。从上到下颜色依次为：绿白黄白绿，该颜色商标使用在纸杯杯身外表面上。

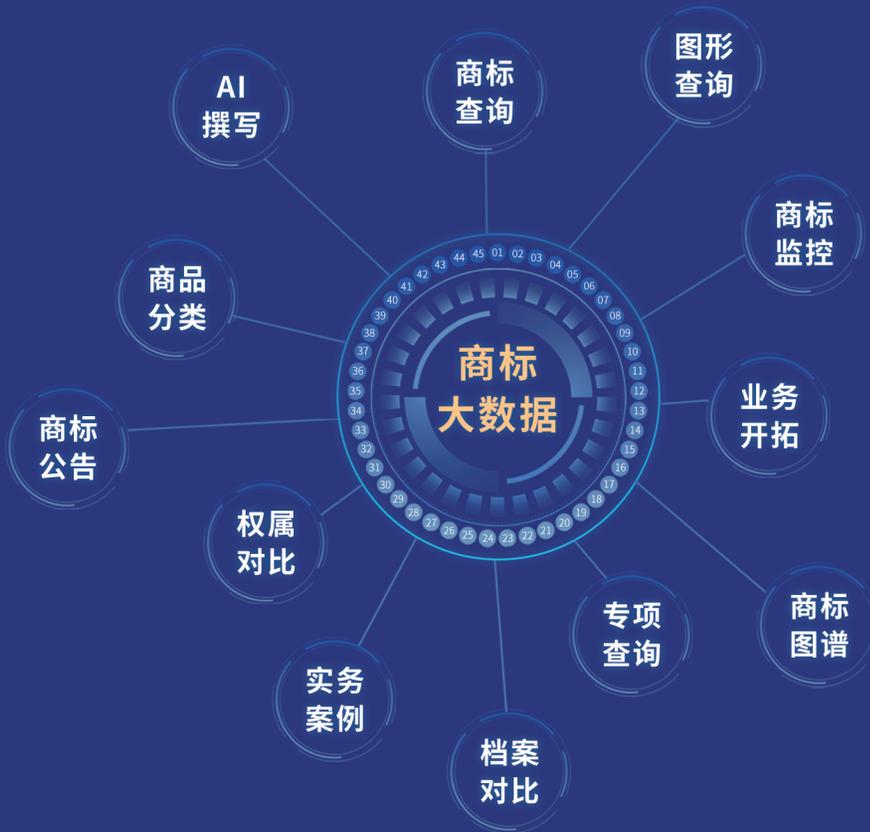
对比案例一和案例二可见，颜色组合商标不限定具体的形状，是根据商品的形状来界定的，使用在商品本身上；颜色组合商标的显著性在于颜色，而指定颜色商标的显著性在于其图形；颜色组合本身并不具有固有的显著性，而是在于是否已经经过大量、长期、持续的宣传和使用，使相关公众已经对该“颜色组合”商标与其商品或服务之间产生了紧密联系，以达到有效区分的目的。在此，笔者建议，申请人在申请的时候，一定要区分颜色组合和指定颜色商标是不同的，以避免在申请的时候出错。

作者单位：国家知识产权局商标局申请受理事务二处

# 商标代理及管理数字化创新平台

Digital Innovation Platform for Trademark Agency and Management

## “摩知轮AI商标检索和管理平台”——商标品牌建设优秀案例



世界及中国 **500强** 企业青睐的商标好工具

MIP《知识产权管理》及WTR《世界商标评论》中国榜 **90%** 以上机构的选择

北京摩知轮科技有限公司

邮箱: mail@mozlen.com

网址: www.mozlen.com

电话: 010-65206680

地址: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦1201



微信公众号



试用申请



小程序



# 阿道夫<sup>®</sup>

高 端 香 氛 洗 护

广告

# 爱的味道 一辈子忘不了



阿道夫洗护发品牌代言人

## 王一博



欢迎关注阿道夫公众号

▶ **要旨：**《商标法》第四条第一款规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。判断短期内大量申请注册商标行为，是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请，可以通过注册行为本身的客观表现，运用逻辑推理和日常生活经验法则进行推定，但有相反证据足以推翻该推定的除外。我国商标法并无防御性商标注册的制度设计，若申请人短期内大量申请注册商标超出其经营所需，可以认定构成《商标法》第四条第一款的规定。但是，在申请人提供证据证明其就诉争商标进行了实际使用或具有使用意图，且结合申请人自身使用能力等因素综合考量，足以证明申请人的实际使用意图，则可以认定诉争商标申请注册的行为不构成《商标法》第四条第一款之规定。

## 短期内大量申请注册商标行为的司法认定

◎ 刘 姝

### 基本案情

第 53870470 号“极氪”商标（下称诉争商标）由浙江吉利控股集团有限公司（下称吉利公司）。于 2021 年 2 月 25 日提出注册申请，指定使用商品为第 18 类“软毛皮（仿皮制品）；包；皮制家具罩；皮绳；伞；手杖；马具配件；行李箱；名片夹；背包”。国家知识产权局于 2022 年 3 月 31 日作出商评字〔2022〕第 107607 号《关于第 53865256 号“极氪”商标驳回复审决定书》（下称被诉决定），认为：申请人短期内提交了包含诉争商标在内的大量商标注册申请，且申请人在案提交的证据亦不足以证明其大量申请注册商标的行为是出于真实的使用意图，申请人上述行为明显超出正常经营活动需要，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，违反《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第四条第一款的规定，应予以驳回。决定：诉争商标的注册申请予以驳回。

吉利公司不服国家知识产权局作出的被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

一审阶段，吉利公司提交了三组证据，第一组为吉利公司“极氪”商标授权使用情况证据，证明

“极氪”商标授权使用情况；第二组为吉利公司极氪汽车销售、宣传和获奖情况证据，证明吉利公司出于对“极氪”商标使用意图及防御目的而提交诉争商标申请，并非不以使用为目的的恶意申请；第三组为吉利公司在第 18 类“箱、包、伞”等商品上已实际使用诉争商标的证据，具体包括：1. 诉争商标在箱包、伞等商品上使用的框架合同、订单和发票；2. 吉利公司在极氪 APP 上销售标有诉争商标的箱包、伞等商品的截图公证书；3. 网络媒体 2021 年对极氪箱包、伞的部分介绍；4. 极氪 APP 部分箱包、伞等后台销售订单公证书，证明吉利公司在第 18 类箱包、伞等商品已经实际使用了诉争商标，并非不以使用为目的的恶意申请。

二审阶段，吉利公司提交了 3 份证据，证据一为北京知识产权法院作出的（2022）京 73 行初 16296 号一审判决书；证据二为极氪 ZEEKR 天猫和京东旗舰店销售网页公证书；证据三为部分复制摹仿“极氪”和“ZEEKR”商标注册列表。上述证据一、二证明诉争商标不构成《商标法》第四条第一款规定，证据三证明其他主体于 2021 年 4 月开始在 45 个类别上申请“极氪之光”“ZEEMR”等商标，该种情况使吉利公司已实际投入使用的“极氪 ZEEKR”商标存

在无法获准注册和侵权的风险，可能面临重大损失。

二审诉讼中，经与国家知识产权局核实，其称吉利公司及其关联公司在2020年12月24日至2021年3月10日期间，共计申请了900余件商标，除文字“极氪”商标外，还有众多其他商标，涉及第3类、第9类、第12类、第16类、第37类和第38类等多个类别。就上述情况，经与吉利公司确认，其称除上述商标均系吉利公司申请注册外，其他情况均属实。

### 审判

北京知识产权法院审理认为，商标的注册应当是以具有真实使用的意图为前提。吉利公司短期内提交了包含诉争商标在内的大量商标注册申请，且吉利公司在案提交的证据亦不足以证明其大量申请注册商标的行为是出于真实的使用意图。吉利公司上述行为明显超出正常经营活动需要，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，违反《商标法》第四条第一款的规定，应予以驳回。商标审查遵循个案审查原则，其他商标的注册情况与本案不同，不能成为本案申请商标获准注册的当然依据。因此，被诉决定认定诉争商标的申请注册违反《商标法》第四条第一款的规定并无不当。北京知识产权法院判决：驳回吉利公司的诉讼请求。

吉利公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，并补充提交了类似案件行政判决书、极氪 ZEEKR 天猫和京东旗舰店销售网页公证书、部分复制摹仿“极氪”和“ZEEKR”商标的注册列表等证据，用以证明诉争商标的申请注册不违反《商标法》第四条第一款之规定。

北京市高级人民法院认为，诉争商标由文字“极氪”组成，为吉利公司所独创，具有一定显著特征，但是根据国家知识产权局所查明的情况，吉利公司及其关联公司在2020年12月24日至2021年3月10日期间，共计申请了900余件商标，涉及多个商品或服务类别，从其申请的时间跨度、申请数量、指定使用的商品或服务类别等方面分析，并结合吉

利公司在商标评审阶段所提交的证据，被诉决定关于诉争商标申请注册行为违反《商标法》第四条第一款规定的认定并无不当。但是，考虑到商标授权程序在本案诉讼中未终结，若不接受当事人补充提交的证据，显然不利于对当事人合法权益的保护，尤其是吉利公司在原审诉讼中提交的第三组证据中的采购订单、发票、“极氪”APP和“极氪订阅”APP，以及二审诉讼中提交的极氪 ZEEKR 天猫和京东旗舰店销售网页公证书等证据，足以证明诉争商标在“行李箱、背包、伞”等商品上进行了实际使用或具有使用意图，同时结合吉利公司自身企业规模、经营范围、经营发展所需等因素，足以证明其申请注册涉案诉争商标具有实际使用意图，可以推翻被诉决定关于诉争商标的注册申请违反《商标法》第四条第一款的认定结论。北京市高级人民法院二审判决：一、撤销原审判决；二、撤销被诉决定；三、国家知识产权局就吉利公司针对第53870470号“极氪”商标提出的驳回复审申请重新作出决定。

### 重点评析

我国采取商标注册制度，商标注册申请时虽不要求已经使用，但商标作为工业产权，其价值本身在于投入市场经营进行使用。为有效遏制商标恶意注册，加大商标专用权保护力度，解决实践中出现的突出问题，进一步优化营商环境，2019年修正的《商标法》在2013年《商标法》第四条第一款基础上新增了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”条款，旨在从源头上严格规制非使用目的的商标注册行为，回归商标法以使用为目的的制度初衷。2019年正式发布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（下称《审理指南》）第7.1条第1款第5项规定，商标申请人明显缺乏真实使用意图，大量申请注册商标，且缺乏正当理由的，可以认定违反《商标法》第四条的规定。<sup>[1]</sup>

需要指出的是，在我国商标法体系下，并无防御性商标注册的制度设计。因此，即使申请注册的



商标本身并未复制、摹仿、抄袭他人商标、其他商业标识或者公有领域既有名称，但若足以证明其短期内大量申请注册商标已超出其经营所需，在未提交相反证据证明的情况下，因其行为已构成囤积商标行为，扰乱了我国商标注册秩序，可以认定构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”。具体来说，短期内大量申请注册商标行为违反《商标法》第四条第一款之规定，需要同时满足“不以使用为目的”及“恶意”两个要件。不过，因申请注册人的主观状态不易直接确定，实践中一般通过其注册行为本身的客观表现并运用逻辑推理和日常生活经验法则进行推定。当然，有相反证据足以推翻该推定的除外，具体可以从以下四个层面进行考量。

#### 一、申请人申请注册商标的具体情况

一般来说，大量申请注册与他人具有一定知名度或者较强显著特征的同或者近似商标；大量申请注册除商标以外的与他人具有一定知名度的同或者近似商业标识；大量申请注册行政区划名称、景点名称、建筑物名称等同或者近似的商标或者在短期内大量申请注册商标明显超出其经营所需等情形，均可认定构成《商标法》第四条第一款之规定。就短期内大量申请注册商标而言，一般可以从申请注册的时间跨度、申请数量、指定使用的商品或服务类别等角度审查。同时，审查申请人能否就申请注册的商标创作来源提交证据证明或予以合理解释，而非复制、摹仿或者攀附他人既有商标或其他商业标识等。

具体到本案中，吉利公司及其关联公司在2020年12月24日至2021年3月10日期间，共计申请了900余件商标，涉及多个商品或服务类别，从申请注册的时间跨度、申请数量、指定使用的商品或服务类别等角度看，同时结合在商标评审阶段吉利公司提交的证据，国家知识产权局认定上述行为系短期内大量申请注册商标进而违反《商标法》第四条第一款之规定并无不当。

此外，就诉争商标标志本身来说，基于在案证据及吉利公司的解释，诉争商标“极氪”系吉利公司独创，且“极氪”商标在电动汽车等商品上经使用已有一定

知名度和影响力，诉争商标具有一定显著特征。同时，吉利公司申请注册的900余件商标中还包括除“极氪”之外的其他商标，均非复制、摹仿、抄袭或攀附他人既有商标或商业标识等情形<sup>[2]</sup>。

#### 二、申请人的自身情况

申请人的自身情况指的是申请人申请商标的情况与其经营规模、经营范围、经营发展所需等是否匹配，是否超出申请人正常的生产经营需求。

具体到本案，就诉争商标申请人吉利公司来说，根据其营业执照所载明的信息，该公司成立于2003年，注册资本为10.3亿元人民币，经营范围除涉及汽车领域外，还包括工程和技术研究和试验发展、电机制造、集成电路芯片及产品制造、工业设计服务、专业设计服务、企业管理、企业管理咨询、技术进出口、货物进出口、业务培训等，经营范围较广，故吉利公司具备一定的经营规模和使用诉争商标的能力。由此，体现申请人使用诉争商标能力的经营规模、经营范围等情况亦是认定申请注册商标的行为是否违反《商标法》第四条第一款的考虑因素之一，若申请人不具备相应使用能力而短期内申请注册大量商标，一般应认定为违反该规定。例如，在某商行诉国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷一案中，申请人系经营范围为糖、酒、饮用水、饮料、预包装食品、文具用品、五金批发及零售的个体工商户，其先后申请注册了40余件商标，包括与知名景点、县级以上行政区划名称、他人知名品牌等同或者近似的标志，北京市高级人民法院二审判决认定诉争商标的注册申请违反了《商标法》第四条第一款之规定。<sup>[3]</sup>

#### 三、申请人是否具有真实使用意图的合理抗辩事由

《审理指南》第7.1条第2款规定，前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。因此，就短期内大量申请注册商标，若申请人举证证明其具有真实使用意图，则可以认定诉争商标的注册申请不构成《商标法》第四条第一款之规定。就具体举证要求，可以从诉争商标实际

使用的证据和准备使用的证据两个层面予以考虑。

具体到本案，吉利公司上诉主张其已将诉争商标使用在本案指定的商品上，足以证明其对诉争商标的真实使用意图。经审理认定，吉利公司除在电动汽车等商品上使用“极氪”商标外，其在原审诉讼中提交了在第18类商品上的实际使用证据，包括在箱、包、伞等商品上实际使用的框架协议、采购订单、发票，以及吉利公司在其“极氪”APP和“极氪订阅”APP上销售箱、包、伞等商品的证据，足以证明其在“行李箱、背包、伞”商品上已经就诉争商标进行了实际使用或具有使用意图。

此外，本案中就准备使用的证据，吉利公司在二审诉讼期间补充提交了极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书，证明其已在电商平台开通“极氪”品牌店铺，销售诉争商标指定使用的“伞”等商品。经法院审查，该“极氪”店铺确已开通上线并已有多种商品对外销售，本案第18类商品上有极氪“伞”销售，构成实际使用证据，但部分类别商品并未上线相关产品，结合吉利公司提交的在案相关证据及其陈述，可以将其视为准备使用证据，证明其实际使用意图。

#### 四、申请人提交商标使用证据的证明程度

《审理指南》第19.9条就《商标法》第四十九条第二款的适用规定，诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。因此，在撤销连续三年不使用行政诉讼中，申请人需要举证证明其在诉争商标核定使用的商品上进行了实际使用，且该种使用需要覆盖诉争商标核定使用的全部类似群组，单纯为了维持诉争商标注册进行象征性使用的，不构成撤销连续三年不使用行政诉讼中的使用标准。相比于《商标法》第四十九条第二款，《商标法》第四条第一款并不要求当事人就诉争商标指定使用的全部商品均提交实际使用或者使用准备的证据。根据《审理指南》第7.1条之规定，申请人只要举证证明其具有诉争商标使用意图即可，否则过于苛责当事人的证明责任与证明标

准，亦不当增加当事人的经营成本与未来经营风险。

具体到本案，吉利公司虽未就诉争商标指定使用的第18类全部商品（类似群组为1801-1802；1804-1806）举证证明实际使用，但其举证证明其在第18类的部分商品上，例如1802、1804群组的“行李箱、背包、伞”商品上进行了实际使用。此外，吉利公司亦提交了在部分电商平台开设网店及销售诉争商标指定使用商品情况的证据，尽管该证据亦未能证明诉争商标在全部指定使用商品上进行了实际使用，但上述证据足以证明吉利公司在诉争商标指定使用的部分商品上进行了使用，亦能证明吉利公司的使用意图，故法院最终认定诉争商标的注册申请不违反《商标法》第四条第一款之规定。<sup>[1]</sup>

## 注 释

[1]《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第7.1【商标法第四条的适用】商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：

(1) 申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；(2) 申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；(3) 申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；(4) 申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；(5) 大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。

[2]例如，在北京市高级人民法院（2021）京行终7331号案中，法院认定申请人在多个商品或服务类别上申请注册了包括“马蜂窝解锁”“途牛解锁”“去哪儿解锁”等多件商标，具有抄袭、摹仿他人知名商标、企业名称的意图，超出了正常合理的使用范围，构成《商标法》第四条第一款规定的情形。

[3]北京市高级人民法院（2021）京行终1996号、（2021）京行终2143号行政判决书。







贵州习酒  
— GUIZHOU XIJIU —



# 君子之品 东方习酒



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

