

中华商标®

2023年第 9 期

总第 313 期

广告



万年黑土孕育

健康新主食 选北纬47°玉米



新主食：指摄入精制米面等主食外，可以选择玉米作为主食的新形式。
万年黑土：是指来自遵循自然农法，土地自然休眠的珍稀东北黑土地。
图片仅供参考，产品以实物为准

CHINA TRADEMARK

诚信代理 自律执业

 **INIPA 全球知识产权服务机构**
 专业提供全球200多个国家及地区商标专利服务



北京索邦智慧专利代理有限公司
 欢迎同行业务合作



扫一扫小程序
了解详情



扫一扫企业微信
联系我们

 **鼎宏知识产权集团**
 Dinghong Intellectual Property Group

**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, 弘扬中华民族品牌

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

 **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

 **Beshining**
 法律及知识产权

上海·西安·宁波·重庆·长沙·青岛·杭州·济南·太原

知识产权多生命周期及法律服务提供商

上海弼兴律师事务所
上海弼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 奋进

2020-2022年度“优秀商标代理机构”。
 2015-2022年, 连续8年荣获“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年荣获《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

 **SPTL**
 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

虚位以待

010-68031255

lixiaojuan@cta.org.cn

征订 2024

《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，邮发代号：82-49，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、观察与思考、他山之石、地方动态等。

2024年《中华商标》征订工作正在进行中，欢迎各有关单位和广大读者订阅。

订阅方式：

- 1、通过当地邮局或中国邮政微邮局公众号进入微商城订阅（邮发代号：82-49）；
- 2、将订阅回执及汇款凭证截图发送至 zhshb68036092@cta.org.cn。

户名：《中华商标》杂志社 | 开户行：工行北京复外支行 | 帐号：0200048509200529372



2024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	平邮：16元/期；挂号：19元/期		
订阅费用总计	万 仟 佰 拾 圆		

广告宣传

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



详情咨询电话：
010-68031255

联系人：李晓娟
电话：010-68036092
邮箱：zhshb68036092@cta.org.cn

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（以姓氏笔画为序）：吴汉东

编委（以姓氏笔画为序）：

马浩 王艳芳 孔祥俊 冯术杰 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

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（四）

本刊记者 马君

《商标法》四十周年

9 我国历史上第一部《商标法》出台的曲折历程 左旭初

商标案例精读

13 打击新媒体账号抢注行为 保护合法在先权益

——第58141161号“张子慈”商标异议案 田彦娟

15 文创IP“唐妞”出圈 知识产权保护护航

——第54053085号“唐妞”商标异议案 田彦娟

17 代理机构借特定关系人名义恶意注册和兜售商标应予打击

——第27754427号“LiKATO”商标无效宣告案 侯文健

19 借其法定代表人之名申请注册商标视为商标代理机构的行为

——第50794072号“”商标无效宣告案 张静

21 个案审理突破《类似商品和服务区分表》的考量因素

——第36089128号“PETIT BATEAU”商标无效宣告案

柴玲

专栏

审查审理之窗

23 商标使用证据之证明标准

彭星

判例辨析

38 《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性”

标志的司法认定

姜琨琨

法官说商标

43 商标申请驳回复审行政案件中欺骗性标志禁用条款的

司法适用

张正

商标执法与保护

26 行政执法视角下的恶意商标申请规制

张伟

观察与思考

29 申请注册第35类商标“万能论”的误区

张蕾

56 奶茶行业商标侵权乱象亟待破解 李恒欣 张 慈

64 引导企业加强商标国际注册 积极布局海外市场 王睿哲

理论研讨

33 商标恶意抢注民事赔偿的正当性 冯晓青 陈方家

48 商品或服务类似认定的实践省思与理论探讨 叶紫薇

评案说法

52 注册商标不规范使用的侵权判定 芮旭丽

60 “椰子”鞋款与“椰子”鞋类商标纠纷的是与非

谢志健 林艳艳

“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 商标侵权纠纷中电子数据适用的困境及突破 高一方

73 “淡化标准”在平面商标商品化立体使用商标侵权中的适用

张婉侨

环球资讯 79

23. Standards of Proof for Evidence of Use of Trademarks

33. The Legitimacy of Civil Compensation for Malicious Trademark Squatting

48. Practical Reflection and Theoretical Discussion on Identification of Similar Goods or Services

52. Determination of Trademark Infringement Due to Improper Use of the Registered Trademark

56. The Chaos of Trademark Infringement in the Milk Tea Industry Has to be Solved

64. Guide Enterprises to Strengthen International Trademark Registration and Actively Deploy Overseas Markets

68. Current Situation and Prospect of the Application of Electronic Data in Trademark Infringement Disputes

73. The Application of the "Dilution Standard" in Trademark Infringement of the 3D Rrproduction of a 2D Trademark

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号万慧达大厦B座
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

我国历史上第一部 《商标法》出台的曲折历程

◎ 左旭初

《中华人民共和国商标法》颁布实施 40 周年之际，不少商标法律工作者，从各自不同角度回顾了《中华人民共和国商标法》颁布以来，我国在商标立法与商标行政管理方面所取得的巨大成就。在此，笔者另辟蹊径，谈谈我国商标法律历史上第一部《商标法》颁布时的一些鲜为人知的不寻常往事。

2023 年 5 月是我国历史上第一部《商标法》对外颁布 100 周年，笔者借此机会简要回顾一下我国第一部内容完整的《商标法》颁布之时，是如何不断受到外国势力横加干涉的。按照现在全国人大工作计划，在国内制定并颁布一部专业法律，肯定不会受到任何外国势力的干扰，但在 100 年前，当年的情况让今天的人们很难想像。

一、第一部《商标法》的艰难出台

1923 年 5 月 3 日，北洋政府颁布了中国商标法律史上第一部内容完整的商标法律《商标法》。随即由新成立的农商部商标局对外发布《商标局布告》（第一号），通知我国工商界人士和各国驻华大使转告各国在华商人，凡如申请注册商标，取得商标专用权者，请来商标局办理手续。

这次颁布的《商标法》，是根据此前 20 多年来在华外商多次催促中国政府制定商标法律、保护他

们在华商标专用权及国内工商业的发展需要而制定的。颁布这样一部内容完备的《商标法》，理应很受在华外商欢迎，但事实并不完全如人们所想像的那样。《商标法》一经颁布，立即遭到英、美、法等国的激烈反对，其中尤以英国为甚。

中国政府自行制定的商标法律，不能完全在中国国内实施，还要受到外国驻华使馆、外国商会及外国洋行等势力的要挟，这大大损害了一个东方独立国家的主权和尊严。外国势力为何要强烈反对中国新颁布的《商标法》，此部《商标法》到底对英、美等国在华利益产生多少影响？或者说触犯了他们在华的哪些利益？根据 20 世纪 20 年代商标史料介绍，有下面一些极不合理的因果关系。

1902 年 9 月 5 日，根据当时英国政府要求，中英两国曾在上海签订《续议通商行船条约》（又称《马凯条约》）。该条约一共十六款，第七款内容是中英两国相互保护贸易牌号（即商标）的条文，其中规定：英国政府需保护中国商标，中国政府也需保护英国商标。中国政府由南、北洋通商大臣在其管辖境内，设立商标注册局（又称商标登录局、商标总局），并由海关负责管理。到了 1903 年，清政府根据当时国内外通商事务等多方面需要，决定设立专门分管各种商务活动的商务部，并将原先由南、北洋通商大臣分管的通商事务包括商标事务，改归

商务部统一管理。1906年9月，清政府又将工部并入商务部，改称农工商部。1911年10月，辛亥革命爆发，清政府被推翻。1912年1月，南京临时政府实业部负责商标管理。3月，北洋政府执政，成立工商部，商标管理由工商部商务司分管。12月，工商部改名为农商部。机构名称虽多变，但商标管理业务工作并没有发生根本变化。这些情况，英、美等国是完全清楚的。

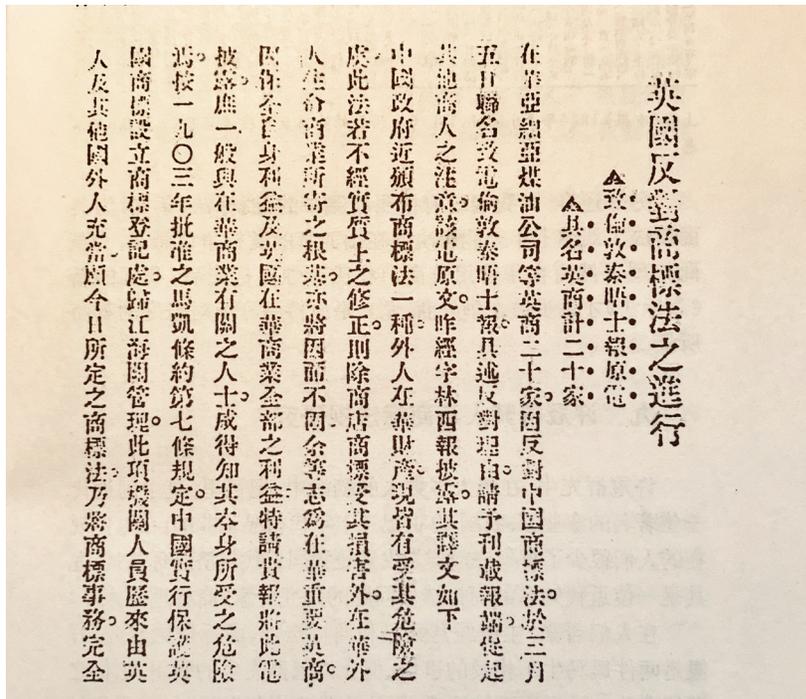
北洋政府颁布《商标法》之前，已充分顾及到原来清政府的商标法规和英、美外商使用商标的优先权，如外商原来在津、沪两海关挂号的商标，将保留其原来商标申请时的商标名称使用等优先权。但《商标法》甫一颁布，即引起英、美等国驻华使馆和外国商务代表的反对。从1923年下半年开始至1924年初，反对之声此起彼伏，日趋激烈。这些国家多次向中国政府提出抗议，成为当时的重大外交事件。

其间，在华英商等曲解中英《续议通商行船

条约》第七款内容，妄图使中国的商标注册、管理等行政大权，永远归由英国人强占的海关管理。他们竭力反对将商标注册等事务由海关移归商标局。然而该条约第七款关于“商标派归海关管理及呈明注册内容”，原本是当时清政府还未设立商标局时的权宜办法。随着《商标法》的颁布，商标局依法成立，当然要接管由海关暂行代办的商标注册事务。但英国驻华使馆和英国各商务代表，不顾中国主权，坚决反对中国政府颁布《商标法》，并扬言暂不承认中国政府对商标事务的管理。由此可见，英国驻华使馆以及英商等一些外国势力在我国曾是多么骄横。

据有关商标史料记载：1923年11月25日、26日和28日三天，英、美等国相关人员在上海召开特别联席会议，专门讨论中国《商标法》的修改问题。会上，他们企图将中国制定的《商标法》完全推翻。该《商标法》共四十四条，其中二十二条被要求全部修改，五条被要求删除，对五条存有疑问，基本没有异议的不过十条而已。1924年1月31日，在

沪各国外商再次在外滩圆明园路1号外国人联合商会事务所举行联席大会，讨论对中国《商标法》的修改问题。这次大会也是由英国商人一手策划的。当时，侨沪外商团体有200余人参加。讨论结果也和上次特别联席会议内容基本一致。3月1日，各国商会再次呈请各国驻华大使，提出《商标法》需要修改的意见，重点有五条。3月5日，在华英商20余家洋行，又联名致电伦敦《泰晤士报》，要求该报煽动鼓吹各国不承认中国《商标法》的种种理由。3月19日，西商年会在上海召开工作年会时，也提出反对中国《商标法》的多条意见。



上海《总商会月报》第四卷第三号刊登的英国反对我国《商标法》对外颁布的消息





上海《中報》1924年3月13日、5月16日刊登的英商反对我国颁布《商标法》的消息

二、在华外国势力反对中国《商标法》的焦点问题

纵观 1923 年底至 1924 年初几个月，外国驻华使馆及在华外国商人反对中国颁布的《商标法》，内容可集中概括几点：

第一，英商认为，《商标法》违反了中英《续议通商行船条约》第七款的内容，即中国保护英商商标，设立注册局所，派归海关管理，应该聘请英国人或其他外国专家主持商标注册和管理。而《商标法》规定，商标注册的登记管理权，完全由中国人行使，外国商人对此不能信任。

第二，《商标法》妨碍和侵犯了领事裁判权。外商要求按照他们所制定的领事裁判权通则，即外国人与中国人之间，如发生争执，外国人得由外国领事代表或该国陪审官审理。而《商标法》规定，如果外国人与中国人使用的商标发生争议，统由中国法庭判决处理。外商认为这与领事裁判权违背。

第三，《商标法》第四条关于六个月的商标注册期限规定时间太短。第十条规定，商标局得自由更

动管理注册之外人代表。这样做有专擅之弊，妨碍外商在华的利益。

自 1923 年 9 月 15 日起，商标局编印出版《商标公报》。外商认为，其内容反映的情况不太充实，且无英文版本，不利于西方人的阅读等。总之，要求完全按照在华外商的各种要求，逐条对《商标法》进行修改。

三、国内商业组织要求政府对外商无理取闹不予理会

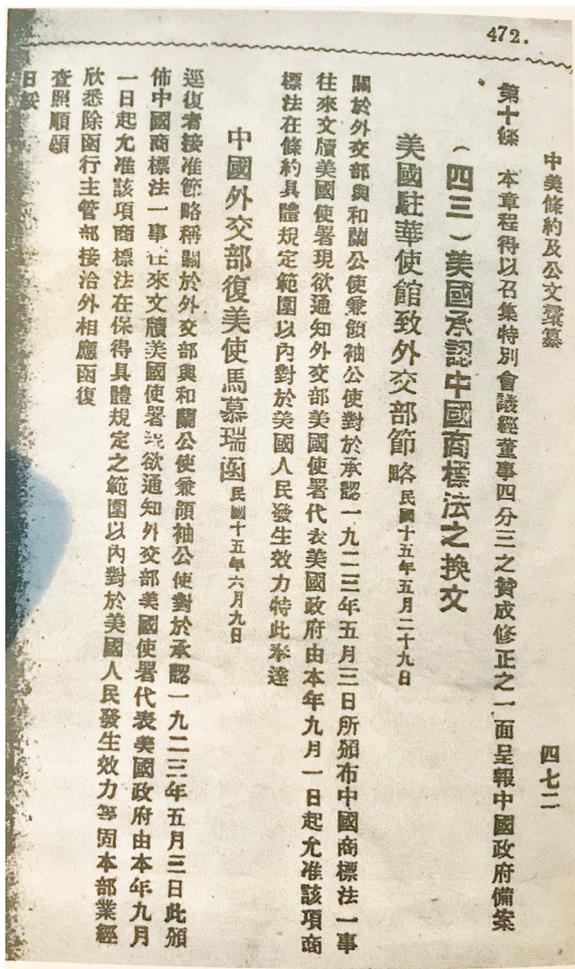
1924 年 4 月 20 日，上海总商会致函北洋政府农商部商标局，提交了《函请商标局请驳斥外人干涉商标行政》。此函登载在上海《总商会月刊》第四卷第六号“会务纪载”一栏中。上海总商会指出，英商指责中国政府无能力管理商标事务，认为不能信赖我国商标行政管理人员，其目的就是要坚持由他们非法把持我国海关，从而长期控制我国商标行政事务。因此，当中国政府颁布《商标法》，明确今后商标行政事务由中国自己管理时，他们便

怀恨在心。他们多次在上海集会，要求我国按照他们的意愿全面修改《商标法》。上海总商会呼吁中国政府对英商的无理要求给予驳斥。1924年5月，《申报》等大报也多次报道社会各界要求中国对英商等修改我国《商标法》的无理要求不予理会。如《申报》1924年5月11日，发表彭十严文章《商标法与吾国主权》指出，中英原定条约，并未规定商标注册不属于我国政府主管之下，更没有规定商标由海关永久办理。英商反对《商标法》，未免有无理取闹之嫌。我国《商标法》是完全为中国商人及各国在华商人而设立，并不是单独为英商设立。英商欲享受通商之权利，当有遵守我国商标法律之义务。

由于中国政府采取强硬态度，对外商尤其是英商的无理要求不予采纳。而英、美等国商人不放弃干涉中国商标行政的立场，对中国实行的商标注册制度，大多持观望不前的态度。但新颁布的《商标法》第四条规定，本法施行前已善意持续使用五年以上之商标，于本法施行后六个月以内，依本法呈请注册时，可以享受部分优先权。这条规定很受部分外商，如德国、日本等商人的关注。截至1923年底，六个月期限将满，德、日两国的商人赶紧把他们各自在华使用的商标，到农商部商标局呈请注册。

后来，农商部商标局又根据《商标法》第十一条规定：商标局于位居外国及边远或交通不便之地者，得以职权或据呈请延展其对于商标局应为程序之法定期间。即将商标注册时间顺延至1924年6月30日。这样，也为因对中国《商标法》持观望态度而误期，未及时向农商部商标局呈请商标注册的部分外商提供了补行手续的机会。

另外，因为中国政府按照新颁布的《商标法》条文，为英商解决了纠缠七年未能解决的在山西省的商标争议悬案，为英商处理了俄商在华冒用英商白礼氏洋烛商标案后，这一部中国《商标法》才逐步被在华外商尤其是原持激烈反对态度的英商所接受。



1926年5月29日，美国承认中国《商标法》的换文，此件复印自1935年6月1日出版的《中美条约及公文汇纂》一书第472页

四、结束语

在纪念《中华人民共和国商标法》颁布实施40周年之际，笔者感到有必要对我国早期商标法律制度的建立和发展加以回顾，以史为鉴。随着我国国力的日益增强，国外势力动辄对我国立法工作进行粗暴干涉的历史已一去不复返。我们相信，随着国家社会经济的不断发展，我国商标法律制度还将不断完善，商标管理制度也将与时俱进，在新的历史时期为产业勃兴、社会发展贡献新的力量。

作者系上海商业博物馆商标分馆馆长





打击新媒体账号抢注行为

保护合法在先权益

——第 58141161 号“张子憨”商标异议案

◎ 田彦娟

一、基本案情

异议人：广州市天河区棠下松本丧丧服饰工作室
被异议人：曹某

被异议商标：**张子憨**

指定使用商品：第 25 类“服装；婴儿全套衣；舞蹈服；鞋（脚上的穿着物）；帽子；袜；手套（服装）；围巾；腰带；婚纱。”

异议人主要理由：被异议商标侵犯了异议人“张子憨”抖音账号的合法权益。

异议人提交的主要证据：关于“张子憨”抖音小店页面截图；“张子憨”抖音号、淘宝店铺粉丝量截图；“张子憨”获赞的抖音视频截图、“张子憨”抖音号主页、最早发布视频页面。

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“张子憨”指定使用于第 25 类“服装；婴儿全套衣；舞蹈服；鞋（脚上的穿着物）；帽子；袜；手套（服装）；围巾；腰带；婚纱”商品。异议人称被异议商标的申请注册侵犯了其在先知名抖音账号权益。本案异议人提供的关于“张子憨”抖音号、淘宝店铺粉丝量截图、“张子憨”获赞的抖音视

频截图、“张子憨”抖音号主页、最早发布视频页面等证据材料可以证明：“张子憨”系异议人抖音平台账号名称，主打服装穿搭的推广、服装销售，通过发布服装穿搭视频等拥有粉丝，具有一定知名度。被异议商标与异议人抖音账号名称相同，注册并在使用在“服装”等商品上，侵犯了异议人基于其“张子憨”抖音账号名称享有的在先权益，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侵犯了异议人“张子憨”抖音账号的合法权益，构成《商标法》第三十二条所指“损害他人现有在先权利”的情形。

判定被异议商标是否侵犯新媒体账号名称，应当综合考虑账号名称的知名度、被异议商标的注册使用范围与账号名称使用领域的重合度、申请的主观意图。本案异议人是一家服饰行业企业，“张子憨”是其在抖音平台发布日常穿搭、进行网络销售的账号名称。异议人提供的“张子憨”抖音号、淘宝店铺粉丝量截图、“张子憨”2021 年 5 月和 6 月获赞的抖音视频截图、“张子憨”抖音号主页等证据材料可以证明：在被异议商标申请之前，“张子憨”在抖音平台已具有一定知名度和固定的粉丝群体。另外，被异议商标指定使用的第 25 类“服装；婴儿全套衣；

国家市场监督管理总局出台 《企业名称登记管理规定实施办法》

(本刊讯)为营造一流营商环境,积极构建全国统一市场制度规则,统筹活力与秩序,更好地规范服务企业名称登记管理,保护企业合法权益,维护公平竞争的市场秩序,近日,国家市场监督管理总局颁布第82号令,修订出台《企业名称登记管理规定实施办法》(下称《办法》),自2023年10月1日起施行。

《办法》细化落实国务院出台的《企业名称登记管理规定》,支持服务企业发展,优化便利企业名称自主申报服务,细化企业名称争议裁决程序,维护企业合法权益,强化企业名称事中事后监管,督促落实企业主体责任。其中,在规范企业名称登记管理秩序方面,规定企业名称的申报和使用应当坚持诚实信用,尊重在先合法权利,避免混淆。为严格预防和制止假冒国企央企等违法行为,《办法》严厉禁止“使用与国家重大战略政策相关的文字,使公众误认为与国家出资、政府信用等有关联关系”“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段进行企业名称自主申报”“故意申报与同行业在先有一定影响的他人名称(包括简称、字号等)近似的企业名称”。规定对企业名称冠以“中国”“中华”“中央”等字词的,按照法律法规规定从严审核。

下一步,市场监管部门将认真落实《办法》规定,加强宣传培训,做好宣传解读,严格落实责任,不断优化服务措施,强化法治监管、信用监管、智慧监管,支持经营主体高质量发展。

舞蹈服;鞋(脚上的穿着物);帽子”等商品在生产销售领域以及消费对象与异议人“张子憨”抖音号的服务内容、受众等方面具有较高重合度和关联性。相关消费者在看到被异议商标所标示的商品后自然联想到异议人“张子憨”抖音账号及相关抖音视频,易误认为该商品来源于异议人或与异议人存在特定联系。而且,除本案被异议商标外,被异议人还申请注册了包括“潘睿希”“黄满满”“十五世”等多件与网红博主名称、知名自媒体账号名称相同的商标,并集中在第25类商品,由此可见被异议人恶意注册商标的意图极为明显。本案被异议人未经许可申请注册被异议商标,不仅挤占了异议人基于该抖音账号名称享有的市场优势地位和交易机会,亦有损于公平竞争的市场秩序。故而被异议商标的注册构成了对异议人抖音账号名称的损害。

三、综合评述

随着新媒体在互联网的沃土蓬勃发展,新媒体账号在流量导向的驱动下自身商业价值与日俱增。现实中逐渐出现了新媒体账号被抢注为商标的情形,从而引发了不同主体之间的纠纷。本案的典型意义在于灵活运用《商标法》第三十二条“不得损害他人现有在先权利”的规定,对“张子憨”这一新媒体账号名称是否属于该条保护的在先权益进行了分析。该案综合研判了“张子憨”抖音账号的知名度,并结合被异议人具有不正当抢注的故意,对异议人“张子憨”这一新媒体账号名称给予了法律保护,有利于打击新媒体领域搭便车、蹭知名度等不当行为,规制了网络时代背景下恶意抢注行为,对规范新媒体行业秩序,保护互联网领域创新成果,助力互联网经济发展具有积极意义。■

作者单位:国家知识产权局商标局异议审查四处



文创
IP

“唐妞”出圈 知识产权保驾护航

——第 54053085 号“唐妞”商标异议案

◎ 田彦娟

一、基本案情

异议人：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）

被异议人：河南某电视台

被异议商标：**唐妞**

指定使用商品：第 11 类“灯泡；乙炔灯；炉用结构框架；冷藏柜；通风罩；蓄热器；消防栓；蒸汽浴装置；卫生间用消毒剂分配器；电暖脚套。”

异议人主要理由：1. 被异议商标“唐妞”与异议人在先注册和使用的商标“唐妞”系近似商标；2. “唐妞”品牌为异议人首推并且迅速闻名全国的文化创意产业品牌，被异议商标与异议人的合法在先权利冲突，损害了异议人的正当利益，违反了《商标法》第三十二条规定。

异议人提交的主要证据：异议人独创“唐妞”品牌名称和形象的情况说明、西安晚报等报纸对“唐妞”报道资料、关于“唐妞”IP 授权合作协议、“唐妞”系列产品购销协议、百度关于“唐妞”检索结果页面、微信推文、“唐妞”文创产品图片、“唐妞”IP 所获荣誉等资料。

被异议人未在规定时间内作出答辩。

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“唐妞”指定使用于第 11 类“灯泡；乙炔灯；炉用结构框架；冷藏柜；通风罩；蓄热器”等商品。异议人引证在先注册的第 17446086、17446145、17454206、17454729、17455036、17455149、17455366、17455462、17455700、17455902 号“唐妞”商标等分别核定使用于第 6 类

“青铜制艺术品”、第 9 类“计算机软件（已录制）”、第 28 类“电动游艺车”、第 29 类“肉；鱼制食品”、第 30 类“茶；蜂蜜”、第 39 类“运输；船只运输”、第 41 类“教育”、第 42 类“计算机软件设计”、第 43 类“餐馆；会议室出租”、第 45 类“安全保卫咨询”等商品或服务。双方商标指定使用商品或服务有其各自不同的功能用途、生产销售领域、服务对象及服务方式，不属于类似商品或服务，因而未构成使用于类似商品或服务上的近似商标。

异议人称被异议商标的申请注册侵犯其在先权利，损害了其正当利益。本案异议人提供的异议人独创“唐妞”品牌名称和形象的情况说明书、西安晚报等报纸对“唐妞”报道、“唐妞”系列产品购销协议、百度关于“唐妞”检索结果页面、微信推文等证据材料可以证明：异议人为全国具有一定代表性的文化文物创意产业试点单位，“唐妞”是其以唐文化为依托，以“唐仕女俑”为原型而创造的 IP 形象。通过报纸报道、出版图书、建立文创产业门店等方式的宣传和使用，“唐妞”品牌已成为具有较高知名度的文化创意产业品牌，已经在文创产业圈、文化圈、旅游圈、广播电台娱乐圈等领域具有较好的口碑和知名度，并与异议人建立了紧密的对应关系。被异议人作为电视媒体，对此理应知晓。被异议商标与异议人“唐妞”IP 形象名称相同，且除本案被异议商标外，被异议人同时还在其他类别申请注册了多件“唐妞”商标。被异议人未对其商标的创作来源作出合理解释并提供相应证据。因此，被异议人未经异议人同意，申请注册被异议商标侵犯了异议人基于其“唐妞”IP 形象名称享有的在先权益，违反了《商标法》第三十二条的规定。

二、案件评析

鉴于双方商标指定使用商品或服务不属于类似商品或服务，故本案的焦点为被异议商标是否与异议人的合法在先权益冲突，违反《商标法》第三十二条的规定。

《商标法》第三十二条前半段规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，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、地理标志以及应予保护的其他合法在先权益。

本案中，异议人作为全国具有一定代表性的文化文物创意产业试点单位，2014年依托唐文化核心文化景区优势，创造了以“唐仕女俑”为原型的IP形象“唐妞”，通过报纸报道、出版图书、建立文创产业门店等方式的长期使用和大量宣传，“唐妞”已经与异议人建立了唯一指向关系，且异议人最早于2015年7月提交了“唐妞”系列商标的注册申请。因此可以推定异议人享有基于“唐妞”IP形象名称的合法在先权益。

在在先权益归属明确，合法存续并具有较高知名度的情况下，判断被异议商标是否侵犯“应予保护的其他合法在先权益”，还需综合考虑被异议人是否存在主观恶意，和被异议商标在指定商品或服务上是否会导致相关公众误认为其经过在先标志权益人的许可或者与在先标志权益人存在特定联系。

具体到本案，异议人“唐妞”品牌作为全国文物保护单位文创产业的标志性品牌，创造于2014年，2015年异议人在多个类别申请“唐妞”系列商标并核准注册，建立起了以“唐妞”为核心的商标保护体系，受到法律的保护。“唐妞”于2015年1月、12月在三秦都市报、西安晚报文博板块公开报道，2016年2月成为首个登上春晚的原创IP形象，2018年荣获玉猴奖“十佳文旅吉祥物”，2020年被评为中国文创地图文创IP榜样，其在文创产业圈、文化圈、

广播电台娱乐等领域具有较强显著性和知名度。被异议人作为一家区域性电视媒体对此理应知晓，但其未经异议人许可，依然于2021年申请注册了多件“唐妞”商标，此种行为难谓正当，可见被异议人明显具有攀附异议人“唐妞”品牌知名度和声誉的主观恶意。

异议人现有多家文化创意合作单位，多种文化创意产品，目前文创产品种类涵盖生活用品、旅游纪念品、艺术衍生品等多个系列，建立了多个文创产业门店，文化创意产业链已形成规模。被异议商标注册使用在“灯泡；乙炔灯；炉用结构框架；冷藏柜”等商品上，极易引导消费者将之与异议人“唐妞”品牌产生联系，或认为其已获得异议人授权，进而对商品来源产生误认。

综合考量以上因素，被异议商标侵犯了异议人基于其“唐妞”IP形象名称享有的在先权益，违反了《商标法》第三十二条的规定，应不予注册。

三、综合评述

随着我国社会经济、科学技术的不断发展，文化产业作为一种新兴产业也逐步进入新阶段，文化创意、文化新业态、具有文化内涵的特色商品不断涌现。由于承载巨大的商业利益，文博类商标、文创IP被抢注等侵权事件时有发生。本案是一起运用《商标法》保护文创IP形象名称的典型案件。在当前商业环境下，由文化IP形象名称衍生的产品和服务日益多元化，其行业繁荣程度高，经营业态多样。本案明确了文创IP形象名称的权属，综合考量了IP形象名称的知名度、行为人主观意图等因素，结合文创产业高知识性、高附加值、强辐射性的特点，尊重并肯定了原创成果，有效打击了文创行业的文化IP侵权行为，保护了市场主体创新、创造的意愿和动力，有利于促使兼具艺术表现力和商业价值的文创产品不断涌现，文化产业繁荣发展，优秀的中华优秀传统文化有序传承、有趣传播。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查四处



代理机构借特定关系人名义 恶意注册和兜售商标

应予 打击

——第 27754427 号“LiKATO”商标无效宣告案

◎ 侯文健

一、基本案情

争议商标：

争议商标由王永泉（下称被申请人）于 2017 年 11 月 28 日申请注册，于 2018 年 10 月 28 日获准注册，核定使用在第 3 类洗发液等商品上。

莫凯夫·米哈伊尔·安德烈耶维奇（下称申请人）依据 2013 年《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第十九条第四款、第四十四条第一款等规定，于 2021 年 4 月 25 日对第 27754427 号“LiKATO”商标（下称争议商标）提出无效宣告请求。

申请人认为被申请人一贯具有抄袭、摹仿他人知名商标的恶意，有囤积商标、售卖商标之嫌。且被申请人作为“广东中世知汇知识产权有限公司”的法定代表人，前述行为应视为商标代理机构行为。争议商标的注册违反了 2013 年《商标法》第十九条第四款、第四十四条第一款的规定。

二、案情解析

国家知识产权局商标局（下称商标局）经审理

查明，被申请人申请注册争议商标时的商标代理机构为广东中世知汇知识产权有限公司，被申请人王永泉为该公司的法定代表人。该公司为自然人独资企业。被申请人在第 3 类、第 5 类、第 9 类、第 10 类、第 11 类、第 14 类、第 18 类、第 28 类、第 35 类等商品或服务上共申请注册 23 件商标。被申请人将其名下包括争议商标在内的绝大多数商标在公开网络平台出售。

商标局经审理认为，被申请人作为其独资成立的商标代理机构法定代表人，在不同类别申请注册多件商标，并进行兜售，其行为具有牟取不正当利益的意图，扰乱了商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。该行为有损法律尊严，违背了 2013 年《商标法》第十九条第四款的立法本意。因此，争议商标的注册已构成 2013 年《商标法》第十九条第四款及第四十四条第一款规定所指情形。

三、典型意义

《商标法》第十九条第四款规定，“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”其立法宗旨在于保护公共利益，防范商标代理机构利用其业务上的优势，不以使用为目的注册

最高人民法院发布 4 件知识产权检察综合保护主题指导性案例

最高人民法院近日以“知识产权检察综合保护”为主题发布了第四十八批指导性案例。此次发布的指导性案例共 4 件，分别是：广州蒙娜丽莎建材有限公司、广州蒙娜丽莎洁具有限公司与国家知识产权局商标争议行政纠纷诉讼监督案；周某某与项某某、李某某著作权权属、侵权纠纷等系列虚假诉讼监督案；梁永平、王正航等十五人侵犯著作权案；上海某公司、许林、陶伟侵犯著作权案。

据了解，这批指导性案例经过初审、阅卷、编写、征求意见、案例指导委员会讨论等多个程序，由最高人民法院从各地报送的 200 余件案件中精心挑选撰写。这也是最高人民法院设立知识产权检察办公室，实行综合履职以来，首次专题发布知识产权检察综合保护指导性案例，旨在促进检察机关综合履行知识产权刑事、民事、行政和公益诉讼检察职能，努力破解知识产权检察案件的热点、难点问题，维护公平竞争的健康市场秩序，优化法治营商环境，服务保障创新驱动发展。

本次发布的指导性案例涵盖知识产权刑事、民事、行政检察等多种职能，既有依法惩治侵犯知识产权犯罪的刑事案件，又有监督纠正有错误的行政裁判结果监督案件，还有针对知识产权虚假诉讼的民事裁判结果监督案件；既有涉及传统卫浴产品领域的商标类案件，也有涉及芯片制造等高新技术领域的计算机软件著作权案件、涉及视听作品传播的新型网络侵权案件。检察机关在履职中，既重视案件办理本身质量，又注重诉源治理，依法一体履职、综合履职、能动履职，深入推动国家治理体系和治理能力现代化。例如周某某与项某某、李某某著作权权属、侵权纠纷等系列虚假诉讼监督案中，检察机关以大数据赋能创新法律监督模式，破解虚假诉讼监督瓶颈，通过监督民事生效裁判、移送刑事案件线索、提出社会治理意见建议等方式促进知识产权保护的综合治理。

（来源：最高人民法院）

商标进行牟利，扰乱商标注册秩序。适用《商标法》第十九条第四款判定商标注册人是否属于商标代理机构，一般是以商标申请时其企业的登记范围为准，但根据该条款的立法宗旨，与商标代理机构具有特定关系的人抢注、囤积商标进行牟利的行为，应视为商标代理机构的行为。本案被申请人系其独资成立的商标代理机构法定代表人，被申请人的商标申请注册行为应视为其所在商标代理机构的行为，受到《商标法》第十九条第四款的规制。

关于《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得商标注册的行为”规定的适用，一般能够适用《商标法》其他条款对系争商标不予注册或宣告无效的，不再适用上述规定，但对于恶意明显且符合该规定适用要件的情形，并行适用《商标法》第四十四条第一款，以落实规制恶意注册

的立法宗旨。此举将更有利于打击利用商标保护制度牟取不正当利益的行为，有利于引导市场主体以使用为目的合理申请注册商标。

本案中，被申请人利用其从事知识产权行业相关业务的优势，在多个类别注册不同商标进行售卖，显然是为了牟取不正当的利益，已经扰乱了商标注册管理秩序和市场秩序。故本案合并适用 2013 年《商标法》第十九条第四款、第四十四条第一款规定。

正确理解《商标法》第十九条第四款的立法目的，科学认定“商标代理机构”的范围，打击商标代理机构借其特定关系人名义恶意注册商标和兜售商标的行为，同时根据具体案情合理适用《商标法》第四十四条第一款的规定，严格规制恶意注册行为，积极引导市场主体商标注册行为，有利于稳定商标注册秩序，优化市场营销环境。

作者单位：国家知识产权局商标局评审三处



借其法定代表人之名申请注册商标 视为商标代理机构的行为

——第 50794072 号“”商标无效宣告案

◎ 张静

一、基本案情

争议商标：



第 50794072 号“”商标（下称争议商标）由李春杰（下称被申请人）于 2020 年 10 月 28 日申请注册，于 2021 年 8 月 7 日获准注册，核定使用在第 36 类“银行”等服务上，商标专用期至 2031 年 8 月 6 日。

中国金币总公司（下称申请人）于 2021 年 9 月 9 日对争议商标提出无效宣告请求。申请人的主要理由：争议商标与申请人设计、中国人民银行发行的 2021 年中国辛丑（牛）年金银纪念币“3 克圆形精制金质彩色纪念币”“30 克圆形精制银质彩色纪念币”的背面图形相同。上述纪念币发布时间早于争议商标的注册申请日。争议商标的注册，侵犯了社会公共利益，损害了国家法定纪念币的合法权益，易误导消费者，使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。被申请人共申请注册了数十件商标，其中多件商标系抄袭中国人民银行发行的贺岁纪念币背面图形。且未查询到被申请人对商标的使用信息，被申请人申请注册争议商标的行为系不以使用为目的的恶意商标注册申请。被申请人为商标代理机构的法定代表人，在与代理服务无关的类别上申

请注册了多件商标。综上，申请人依据《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、第（八）项、第十九条第四款、第四十四条第一款等规定，请求对争议商标予以无效宣告。

被申请人未在规定的期限内作出答辩。

二、案件评析

（一）争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十九条第四款的规定

根据查明事实，被申请人系某知识产权代理机构的法定代表人及控股股东，持股比例为 85%。被申请人名下共有七十余件商标，涉及多个商品和服务类别，其中包括多件与中国人民银行发行的 2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币背面图形相同的图形商标。包括争议商标在内的其名下多件商标由其作为法定代表人的代理机构代理申请注册。据此可以认定，争议商标系该商标代理机构假借其法定代表人之名申请注册，以达到规避法律之目的，被申请人的行为可视为商标代理机构的行为。同时争议商标指定使用的“银行”等服务不属于《商标法》第十九条第四款中所规定的“代理服务”。因此，争议商标的申请注册违反了《商标法》第十九条第四款之规定。

(二)争议商标的申请注册是否构成《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”之情形

2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币于 2020 年 10 月 15 日发行，为中华人民共和国法定货币。争议商标注册申请日晚于上述纪念币的发行时间。争议商标为纯图形商标，与 2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币中的“3 克圆形精制金质彩色纪念币”“30 克圆形精制银质彩色纪念币”背面图形在描绘对象、整体外观乃至设计细节等方面完全相同，被申请人申请注册争议商标的行为难谓正当。除争议商标外，

《商标法》第四十四条第一款之规定。

三、典型意义

2013 年《商标法》新增的第十九条第四款之规定，旨在保护公共利益，防范商标代理机构利用其业务上的优势，恶意抢注他人商标牟利，扰乱商标市场秩序，侵害商标实际使用人的利益。本案中，被申请人系代理机构的法定代表人及控股股东，且其在多个商品和服务类别上共申请注册了七十余件商标，争议商标指定使用在“银行”等服务上，由

被申请人作为法定代表人的代理机构代理申请注册，系商标代理机构假借其法定代表人之名申请注册，以达到规避“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”之规定的目的，可视为商标代理机构的行为，应依据《商标法》第十九条第四款之规定予以规制。

《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”之情形是指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

被申请人共申请注册了七十余件商标，其中多件商标与中国人民银行发行的 2021 中国辛丑（牛）年金银纪念币背面图形相同。被申请人未提交其商标使用证据或对其注册上述商标的意图及商标设计来源作出合理解释说明，被申请人的上述商标注册行为不具备注册商标应有的正当性，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，损害了不特定多数权利人的利益。争议商标的申请注册违反了

占用公共资源或者以其他方式牟取不正当利益等取得注册的行为。本案中，争议商标及被申请人名下的多件商标与中国人民银行发行的纪念币背面图形完全相同，难谓巧合。被申请人申请注册争议商标的行为不具备正当性，违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序，损害了不特定多数权利人的利益。该行为违反了《商标法》第四十四条第一款之规定。■

作者单位：国家知识产权局商标局评审五处



个案审理突破《类似商品和服务区分表》的考量因素

——第 36089128 号“PETIT BATEAU”商标无效宣告案

◎ 柴玲

一、基本案情

申请人：贝蒂巴特

被申请人：上海欧允国际贸易有限公司

争议商标：**PETIT BATEAU**

（一）申请人理由

争议商标与申请人在先申请注册的第 15502805 号“PETIT BATEAU”商标、第 1281084 号“PETIT BATEAU”商标、第 G877079 号“PETIT BATEAU 及图”商标（下称引证商标一、二、三）构成使用在类似商品上的近似商标。申请人的引证商标经过长期使用和宣传，已为相关公众所熟知，争议商标系对申请人商标的恶意复制、摹仿。被申请人申请注册争议商标具有明显的主观恶意。综上，请求国家知识产权局商标局（以下称商标局）依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条第三款、第三十条、第四十五条第一款等相关规定，对争议商标予以无效宣告。

（二）被申请人答辩的主要理由

争议商标与引证商标不构成使用在类似商品上的近似商标，请求商标局对争议商标予以维持。

（三）商标局的裁定

申请人的引证商标一、二、三具有独创性，争议商标与以上引证商标标识相同，构成近似商标。争议商标核定使用的第 5 类“婴儿食品”等商品与以上引证商标核定使用的第 25 类“童装”等商品已构成关系密切的关联商品。加之，依据申请人向

商标局提交的在案证据可知，在争议商标申请日之前，申请人的引证商标在服装、童装等商品上，具有一定知名度。综上，争议商标与以上引证商标共同使用在类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆、误认，已构成使用在类似商品上的近似商标。依照《商标法》第三十条，争议商标予以无效宣告。

二、案情解析

（一）突破《类似商品和服务区分表》的适用意义

商标按照商品或服务类别进行注册、使用、管理和保护。商标法律中设置商品及服务类似关系用来确立商标权利及保护范围的大小。《类似商品和服务区分表》是我国商标主管部门以《商标注册用商品和服务国际分类表》为基础，总结多年的实践经验制定并对外公布。为稳定商标注册秩序，提高审查审理效率，统一审查审理标准，商标局在审查审理案件时，原则上应当参照《类似商品和服务区分表》。但判断商品或服务的类似关系不能机械照搬《类似商品和服务区分表》。在具体的无效宣告案件审理中，需要从是否具有混淆可能性出发，实行个案认定。如果相关公众一般认为当事人双方注册商标核定使用的商品或服务存在特定联系，容易造成相关公众的混淆，则可以突破《类似商品和服务区分表》。

（二）突破《类似商品和服务区分表》主要从以下几个方面进行考量

1. 在先商标具有较强的显著特征；
2. 在先商标具有一定的知名度；

3. 系争商标与在先商标具有较高的近似度；
4. 系争商标所使用的商品或服务与在先商标核定使用的商品或服务具有较强的关联性；
5. 系争商标所有人主观恶意明显；
6. 系争商标的注册或者使用，容易导致相关公众混淆和误认。

以上几个考量条件，就是在考虑个案案情的基础上，适当突破《类似商品和服务区分表》，对商标的保护范围作出更合理的界定的参考因素，从而解决对在先商标跨类保护的问题。

鉴于对《类似商品和服务区分表》的突破旨在对恶意申请人予以惩戒，避免相关公众产生混淆，上述4、5两项为关键要件。其中要件4“判断商品或服务是否具有较强关联性”，应结合具体商品或服务在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面是否具有较强关联性进行认定。要件5“判定系争商标所有人是否主观恶意明显”，应结合双方当事人之间接触情况、行业、地域，以及商标独创性、知名度等情形综合认定。上述要件1“商标标识具有较强独创性和显著性”是突破《类似商品和服务区分表》的重要参考。具有较强的显著性、独创性的商标标识，体现了商标权人一定的智力劳动成果，如果被抄袭、摹仿或者抢注，将严重侵犯权利人的合法权益，对其保护的力度应当加大。臆造性词汇、独创性图形等，一般认定为具有较强显著性和独创性。上述要件2“引证商标具有一定知名度”，是获得较高保护的重要条件。具有一定知名度的商标，往往凝聚着商标所有人的商誉，具有较高的商业价值和经济价值，一旦被抄袭、摹仿更容易导致相关公众产生联想性混淆，具有扩大保护的必要。关于引证商标知名度情况可参考宣传、销售、获奖证明等材料予以认定。上述要件3“双方商标标识具有较高近似度”，是突破《类似商品和服务区分表》的前提。具有较高近似度是指双方商标在商标构成、排列顺序、含义等方面高度相近，高于一般近似标准。

本案中，引证商标“PETIT BATEAU”“PETIT BATEAU”“PETIT BATEAU及图”均系申请人独创的臆造词汇，具有独创性。争议商标与以上引证商标文字构成完全相同，已构成高度近似商标。争议商标核定使用的第5类“婴儿食品；婴儿奶粉；婴儿纸尿裤”等商品上，与以上引证商标核定使用的第25类“童装”等商品均为儿童用商品，其在销售对象、销售场所有重合，已构成关系密切的关联商品。申请人提交的在案证据可以证明，引证商标是法国知名童装品牌，经过长期使用和宣传在所属的童装行业内已具有一定知名度。鉴于申请人与被申请人共同从事儿童用品行业，申请人持有的商标系法国知名的童装品牌，被申请人为国际贸易公司，故被申请人有接触到申请人及其商标的可能性。加之，双方均从事同一行业，销售的产品对象均为儿童。故而被申请人将与申请人商标相同的商标标识申请注册在第5类“婴儿食品”等商品上，可以推定其具有一定的主观恶意。综上，争议商标与以上引证商标共同使用在类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆、误认，已构成使用在类似商品上的近似商标。

三、典型意义

判定商品或服务是否类似，应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判断。类似商品或者服务判定的妥当与否，直接关系到当事人商标专用权的取得与行使，关系到公平竞争市场秩序的维系。依照《商标法》维护诚实信用原则的立法宗旨，在具体的无效宣告案件中突破《类似商品和服务区分表》，就是在考虑个案案情的基础上，制止恶意注册和避免相关公众混淆。在商品或者服务的类似判定方面，按有利于防范和制止恶意抢注行为的方向把握，适当突破《类似商品和服务区分表》，对注册商标专用权的保护范围作出更合理的界定，更加有利于案件的公平裁决，实现法律效果和社会效果的统一。■

作者单位：国家知识产权局商标局评审六处



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

A.O.SMITH
史密斯

AI-LINK
- A.O.SMITH -

广告

A.O.史密斯

自旋式洁霸洗碗机DWQ15-R3Wi

15套

碗竟然能转着洗

✓ 重油也干净

✓ 顽渍也干净



扫码了解详情



商标恶意抢注民事赔偿的正当性

◎ 冯晓青 陈方家

2023年1月13日，国家知识产权局向社会各界公布了针对第五次《商标法》修改的征求意见稿，并明确将“规制恶意抢注、营造公平竞争的市场环境”作为本轮修法的重要政策导向。该征求意见稿第八十三条首次引入了“商标恶意抢注的民事赔偿条款”（下称民事赔偿条款），这一立法突破在推动知识产权强国建设、引领知识产权高质量发展的今天具有重要意义。在商标恶意抢注日益猖獗的今天，立法者对商标市场环境所面临的问题进行积极回应，这是值得肯定的。但与此同时，也要理性分析该条款设置的法律逻辑，探寻对商标恶意抢注行为课以民事赔偿责任背后的法理所在。本文总结过往的司法实践经验，尝试性地将该条款所规制的行为模式类型化，并分别探讨给予其法律责难的正当性。

一、民事赔偿条款所规制的具体行为模式

民事赔偿条款可能规制的具体行为模式可以划分为三类：第一类是“恶意抢注+权利滥用行为”，第二类是“恶意抢注+商标使用行为”，第三类是“单纯的恶意抢注行为”。其中，前两类行为又可以笼统归为“恶意抢注+后续不当行为”。对于第一类行为，其中的“权利滥用行为”情形是指恶意抢注商标后，商标权人缺乏真实的使用意图，而仅为谋取不正当

利益所实施的恶意投诉、恶意提起商标异议和无效宣告、恶意提起侵权诉讼等行为；第二类“商标使用行为”是指抢注人的后续利用行为为商标性使用，但该行为涉及侵犯他人先在权益；第三类则是单纯地实施了恶意抢注，并没有后续的权利滥用行为和使用行为。笔者认为，这三类行为模式均属于不正当竞争行为，给予其民事赔偿责任具有正当性，下文将对此展开详述。

表：民事赔偿条款可能规制的具体行为模式

第一类：恶意抢注+权利滥用行为	恶意抢注+后续不当行为
第二类：恶意抢注+商标使用行为	
第三类：单纯的恶意抢注	

二、民事赔偿条款的正当性分析

（一）“恶意抢注+权利滥用行为”模式可归责性的正当性

1. 违反禁止知识产权滥用原则

我国《民法典》在总则编中确立了“禁止权利滥用”的民事基本原则，强调民事主体行使民事权利不得损害国家、社会和他人的合法权益；本次《商标法》修改征求意见稿也在原有诚实信用原则的基础上进一步明确了不得滥用商标权。从知识产权法理论来说，知识产权法赋予权利人对无形知识

产品以垄断地位，但知识产品本身的公共产品属性决定了其权利行使受到诸多限制。知识产权滥用就是指知识产权人违背设立知识产权制度的宗旨和知识产权保护公共政策，滥用其对知识产品的“垄断地位”，损害他人合法权益、社会公共利益的违法行为。

“恶意抢注+权利滥用行为”所指向的商标权利滥用行为主要体现为“与欺诈和掠夺在先权利有关的滥用行为”和“与商标维权和诉讼有关的滥用行为”两种，属于对“社会公众和行政机关的欺诈”，违反了诚实信用原则。从知识产权法的基本原则看，保护在先权利是知识产权法的基本原则。这些所谓的“知识产权人”在获得权利后，向相关群体发动侵权攻势，暴露了其侵吞他人果实、披着合法外衣从事损害他人合法权益的不良用心。这类行为背离了知识产权法的宗旨，其不仅不应当获得法律的正面评价，相反还具有相当的可责性^[1]。例如，最高人民法院发布的指导案例“歌力思”案^[2]就指出，原告王某违反诚实信用原则，利用其恶意取得的商标提起民事侵权诉讼的行为扰乱市场秩序，构成权利滥用，其不应当被保护；再比如，在日本“POPEYE”案中，标识“POPEYE”是世界著名漫画的主人公，但是日本的商标注册申请人在未经该漫画形象权利人许可的前提下，在日本抢注相关商标，旋即对获得漫画著作权人许可的商品贩卖者提起了停止侵权之诉。在本案中，日本最高裁判所认定“商标权人无偿利用了POPEYE形象的著名性，构成了商标权利滥用”^[3]。

2. 违反诚实信用原则的不正当竞争行为

针对“权利滥用行为”模式，司法实践中的态度趋于统一，认可了其不正当竞争的属性。在“碧然德”案^[4]中，法院认为被告某实业有限公司利用其恶意抢注的商标对原告碧然德公司的系列商标恶意提起异议程序的行为，违反诚实信用和商业道德，严重阻碍了原告对其商标的正常行使，损害了由其商标所带来的正当市场竞争优势，构成了不正当竞争行为。

无独有偶，在“拜尔”案^[5]中，被告李某在恶意抢注原告拜尔公司的系列商标后，随即在淘宝平台对原告产品展开恶意投诉，并提供所谓的“付费撤诉”业务。法院认定其行为难谓正当，其认定思路与“碧然德”案基本保持一致。但该案中值得关注的一点是，作为自然人的李某能否成为《反不正当竞争法》意义上与拜尔公司“有竞争关系的生产经营者”？对此，法院认为随着市场经济与互联网时代的深度嵌合，竞争关系必须要做广义理解，任何参与到市场竞争中的主体都有可能存在潜在的竞争关系。这一态度的转变在国外司法实践中得到体现，如在“歌剧”案^[6]中，法院认为现代社会的《反不正当竞争法》不仅着眼于狭义的竞争关系，而是在更大程度上保护竞争者所创造的商业价值及其内含的财产利益，使之免遭任何违反道德的不公平竞争。

（二）“恶意抢注+商标使用”行为模式可归责性的正当性

针对“商标使用行为”类型，由于恶意抢注人存在“合法权利外观”，其能否以正当行使自己的商标权作为不侵权抗辩？在“一品石”案^[7]中，人民法院认为，合法权利外观并不是评价著作权侵权的因素，本案中福库公司享有对“一品石”的著作权，一品石公司提出的合法权利基础抗辩不应当被支持。但是，针对恶意抢注在先未注册商标的情形，法院则持有不同态度。例如，在“克东腐乳”案^[8]中，针对被告恶意抢注原告“哈克东”商标后并进行商标使用的行为，法院认为，被告使用该抢注商标是对其注册商标权的正当行使，不构成对他人在先未注册商标的不正当竞争。但是在“正野”案^[9]中，最高人民法院认为，如果注册商标本身系侵犯在先商业标识（企业字号），其商标使用行为则构成不正当竞争行为。

笔者认为，保护在先权利是知识产权的一项基本原则，任何侵犯在先权利的、所谓的具有“合法权利外观”的行为都应当不被保护，而必须承担相应的民事侵权责任。针对著作权等现行法律明确加



以保护并框定其边界的法定权利，其行为性质只需诉诸其相应的专门法加以认定即可，例如侵犯著作权的行为可以直接依据《著作权法》第五十三条评价；针对该在先权利指向的是在先商业标志的，如未注册商标以及具有一定影响的企业名称、域名、包装和装潢等，现行法律规范并未对这类不具名的“未注册商标商业标志权”提供明确的法律保护依据。法律应当为这类被抢注的未注册商标，提供《反不正当竞争法》上“禁止仿冒”的保护，即抢注人使用该注册商标应当依据《反不正当竞争法》第六条的混淆条款被认定为具有“搭便车”和“傍名牌”故意的仿冒行为。回溯《商标法》的域外演进过程不难发现，英国商标制度脱胎于“反假冒”，而“不正当竞争”这一法律术语则一直在以仿冒的名义发展，“不正当竞争”的另一个含义就是仿冒^[10]；在美国，仿冒则构成了禁止不正当竞争法律的重要部分；世界知识产权组织《关于反不正当竞争保护的示范规定》中也明确了对仿冒的规定，强调任何会导致经营者对商品或者服务来源产生误认的行为都将被视为不正当竞争^[11]。由此可见，无论是《反不正当竞争法》，或是发轫于《反不正当竞争法》的《商标法》，“禁止假冒”构成了两者价值构造的公约数之一，最终目的都是为了维护公平竞争的市场环境和维护消费者不受欺诈混淆的公共利益。反之，商标注册取得机制不过是一种人为的制度设计，当事人合法的注册身份不应成为其从事不正当竞争行为的“护身符”，商标注册程序只是为诚信的经营者保有自己将来创建之品牌“商誉”提供法律上的期待^[12]。在“小厨娘诉金陵小厨娘”案^[13]中，纵使针对两个均属于注册商标的侵权纠纷，法院仍然认为对具有“恶意”的一方注册者，其使用涉诉商标的行为不能因具有合法权利外观而正当化。因此，当商标的注册取得与禁止假冒的基本价值发生冲突时，应当优先尊重后者，一旦其使用行为被认定具有主观攀附商誉之恶意，客观上容易导致消费者混淆，不当地产生搭便车和傍名牌的负面效果，破坏了市场的公平竞争

秩序，直接关涉《商标法》和《反不正当竞争法》所重视的公共利益，其行为就当然具备了法律上的可责性。

我国《商标法》规定，无效宣告的效力原则上不具有溯及力，即对无效宣告前已经履行完毕的商标许可合同、已经执行完毕的法院判决等，权利人无需返还上述费用。从这一规定来看，立法者实际上保护了权利人对行政机关的合理信赖，对无效宣告前的权利行使行为给予了肯定评价。但是，其同时规定“权利人是恶意的除外”。因此，立法者所保护的是“善意行权”，如该商标本身是基于不具有显著性等原因被错误注册，申请人本身并不具有可责性；而针对恶意抢注这类“欺诈行政机关”后的“恶意行权”，立法者实际已经作出了否定评价，不予以保护。



（三）“单纯的恶意抢注商标行为”模式可归责性的正当性

不同于前两类行为模式，对于单纯的恶意抢注行为，其行为本身的性质如何评价，在司法实践中存在争议。在前两类行为模式下，法院虽然综合认定了其不正当竞争属性，但主要评价的是“后续不当行为”，对单纯的恶意抢注行为，仅是作为认定不正当竞争行为、评价主观恶意以及确定损害赔偿的参考因素，但并未对其本身的行为属性作出直接的

认定。在“雅富顿”案^[14]中，法院认为，针对单纯的抢注行为所提起的诉讼不属于民事案件受理范围；同样在“嘉实多”案^[15]中，法院认为，“商标申请行为”并不属于《反不正当竞争法》上所规制的生产经营活动。与之相反，在“陆家嘴诉陆金所”案^[16]中，法院认定单纯的抢注行为构成不正当竞争，但遗憾的是判决并未对此展开详细论证。在“艾默生”案^[17]中，法院认定，恶意囤积行为本身就构成了不正当竞争，并进一步指出，被告大量注册囤积商标导致作为竞争者的原告不得不提起各类商标无效、异议等行为，将会可预期地扰乱其正常的生产经营活动，应当被认定为不正当竞争行为，但仍未就生产经营活动的内涵和外延作细致分析。

以“生产经营活动”和“《反不正当竞争法》第二条”为关键词，通过相关检索后发现，判决均集中于如何认定“经营者”“竞争关系”等概念；在针对《反不正当竞争法》的释义中，学者的关注重点也多集中于上述概念，而对“生产经营活动”本身的内涵缺乏必要界定，这也导致了法院在上述判决过程中，针对商标注册申请行为本身为何属于生产经营活动的论证语焉不详。

依据新华字典解释，所谓“生产”，是指人类从事创造社会财富的活动和过程，与非生产性的日常生活相对应；所谓“经营”，是指经管办理，多用于工商企业等^[18]。如果根据新华字典对“生产”一词的定义，知识产品的创造过程毋庸置疑是一种增加社会整体财富的活动，这既包括知识产品本身量的增加，也包括由此产生诸多附加财富。从语言经济学角度来看，商标制度本身可以为增加物品名称的存量（特别是臆造商标）节约信息和交流成本；而商标对企业所发挥的经济功能也十分显著，企业通过商标所传达的信息，逐步构建起属于自己的商誉，进而获得更多的利润，因为重复购买和口耳相传的推荐将会提高销售量^[19]。因此，在知识经济时代的今天，知识产权作为无形资产已经成为企业资产的核心，在现代企业管理中，知识产权不仅仅

为企业正常运转提供基础保障和物质条件，其可以被充分、合理地运用，有利于提高市场主体竞争力、拓展和占据市场高地，而商标作为企业的“明信片”，如何更好地运用与管理企业商标，推进其品牌建设就成了优化企业知识产权管理、增强现代企业竞争力的重要一环。商标所保护的是商誉，因此商标作为一种资产，其“生产”过程确乎应当且只应当在商业活动的商标性使用中进行，但在我国注册取得制的大背景下，商标权作为财产权其价值的彰显应当同时重视申请和使用活动。因此，应当摆脱经营活动的外延就是传统“生产、销售有形商品或者服务”的狭窄认知，意识到企业对其无形财产——商标的注册、管理、使用以及后续的品牌打造都属于现代企业生产活动的一部分。例如，虽然现行《商标法》并没有规定防御商标，但是其正当性已经被认可。如果恶意抢注人在多个类别上抢注了他人商标，阻断了企业为自身商标战略发展考虑而注册防御商标的机会，这本身就干扰了现代企业推进品牌建设的正常经营，企业为此不得不继续提起商标异议和无效宣告，从而使其损失进一步加剧。

三、结论

商标恶意抢注民事赔偿条款的设置不单单是对时代政策的感性呼应，也有着对法律逻辑的理性思考。一方面，现行《商标法》针对恶意抢注商标的行为规制途径主要集中在行政执法层面，作为一部民事法律却缺乏对该行为民事责任的规定。实践的需求呼唤立法层面的变动，因此，本次《商标法》修改征求意见稿中在第八十三条系统规定了商标恶意抢注的民事责任，这在恶意抢注猖獗的今天值得充分肯定。此外，我们应认识到该条款所规制的三种行为模式在性质上已经属于不正当竞争和知识产权权利滥用，对其给予法律上的责难符合法律逻辑。

作者冯晓青系中国政法大学教授、博士生导师；陈方家系中国政法大学民商经济法学院知识产权法专业硕士生



《知识产权助力产业创新发展行动方案(2023—2027年)》 印发

(本刊讯)工业和信息化部、国家知识产权局近日联合印发《知识产权助力产业创新发展行动方案(2023—2027年)》(下称《行动方案》)。《行动方案》的重点任务包括加强重点产业知识产权创造、深化重点产业知识产权转化运用、强化重点产业知识产权保护、提升重点产业知识产权服务能力四大方面。

《行动方案》指出,到2027年,知识产权促进工业和信息化领域重点产业高质量发展的成效更加显著,知识产权强链护链能力进一步提升。工业和信息化领域重点产业高价值专利创造能力明显增强,规模以上制造业重点领域企业每亿元营业收入高价值专利数接近4件,专利密集型产业增加值占国内生产总值(GDP)的比重明显提高;知识产权运用机制更加健全,企业知识产权运用能力显著提升;知识产权保护水平稳步提高,保护规则更加完善;知识产权服务机构专业化、市场化、国际化程度不断加强,知识产权服务业高质量发展格局初步形成,知识产权公共服务供给显著增强。

注 释

- [1] 冯晓青. 知识产权行使的正当性考量: 知识产权滥用及其规制研究[J]. 知识产权, 2022(10).
- [2] 最高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书.
- [3] 田村善之著, 李扬等译. 田村善之论知识产权[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013(1): 157-158.
- [4] 上海市闵行区人民法院(2017)沪0112民初26614号民事判决书.
- [5] 浙江省杭州市余杭区人民法院(2017)浙0110民初18627号民事判决书.
- [6] Metropolitan Opera Association v. Wagner-Nichols Recorder Corp., 101 N. Y.S.2d 483 (1950, Supreme Court of New York).
- [7] 最高人民法院(2021)最高法民再121号民事判决书.
- [8] 黑龙江省高级人民法院(2017)黑民终55号民事判决书.
- [9] 最高人民法院(2008)民提字第36号民事判决书.
- [10] 李艳. 从私权的角度规制知识产权滥用问题[M]. 北京: 法律出版社, 2013(1): 15.
- [11] 《关于反不正当竞争保护的示范规定》第2条.
- [12] 黄汇. 反不正当竞争法对未注册商标的有效保护及其制度重塑[J]. 中国法学, 2022(5).
- [13] 江苏省南京市中级人民法院(2019)苏01民初1688号民事判决书.
- [14] 北京知识产权法院(2020)京73民初1283号民事判决书.
- [15] 北京市西城区人民法院(2020)京0102民初2355号民事判决书.
- [16] 北京市丰台区人民法院(2020)京0106民初1704号民事判决书.
- [17] 福建省高级人民法院(2021)闽民终1129号民事判决书.
- [18] 汉语大词典编纂处. 汉语大词典(第九卷), [M]. 上海: 上海辞书出版社, 2020: 868.
- [19] [美] 威廉·M·兰德斯 理查德·A·波斯纳 著, 金海军 译. 知识产权法的经济结构[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016: 205.

“椰子”鞋款与“椰子”鞋类商标纠纷的是与非

◎ 谢志健 林艳艳



一、案情

第384939号文字商标“椰子”于1991年3月30日经核准注册，核定使用在第25类“鞋”上。2019年4月28日，商标独占许可人沈庆春授权许可福州市马尾区大掌柜贸易有限公司（下称大掌柜公司）使用“椰子”商标，并可以自身名义对侵犯诉争商标的行为采取任何形式的法律行为。2019年9月26日，大掌柜公司对莆田市佰良信息技术有限公司（下称佰良公司）在“拼多多”电商平台开设的“丁丽姿运动户外旗舰店”页面内容进行证据保全公证。公证显示，该网店销售商品的标题为“Dlizziz 旗舰店正品椰子款 350v2 白冰淇淋男鞋女鞋运动跑步鞋小白鞋”“Dlizziz 正品椰子款 350v2 可燃冰透气防滑冰蓝爆米花运动休闲跑步鞋”“Dlizziz 椰子款 350v2 白冰淇淋女鞋冰蓝男鞋满天星反光运动鞋跑步鞋”。“Dlizziz 丁丽姿”系佰良公司于2012年5月7日注册的商标，核定使用商品类别为第25类“服装；胸衣；体操鞋；鞋；帽子；袜；手套（服装）；领带；腰带；婚纱”。大掌柜公司以上述商品标题使用“椰子”侵犯其注册商标使用权、侵蚀其商业机会为由提起诉讼，请求佰良公司停止侵权行为，赔偿其经济损失、

商誉损失及维权支出的合理费用计52950元。审理过程中，大掌柜公司以“双方自行协商解决”为由申请撤回对佰良公司的起诉。

二、审判

福建省莆田市中级人民法院（下称莆田市中级人民法院）审理认为，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。公众通过各种网络搜索“椰子鞋”，搜索结果基本上是Adidas和美国说唱歌手Kanye West（下称侃爷）联名发布的yeezy运动鞋以及类似样式的流行鞋子。大掌柜公司也认可市场上把yeezy音译为“椰子”，认可“椰子”是一款鞋型。可见，“椰子”代表的是一种新潮、文化现象，椰子鞋是对一类鞋款式的描述。大掌柜公司未能提供其在鞋上使用“椰子”标识、宣传“椰子”注册商标的证据，网络搜索“椰子鞋”也没有导向其生产、销售的商品上。佰良公司在其销售的鞋子的标题上使用文字“椰子”，只是对所售鞋子款式的描述，并非商标性使用；其标题中的“Dlizziz 丁丽姿”



才是商标性使用，用于识别所售鞋子的来源。而且，佰良公司在商品标题中没有突出使用文字“椰子”，不会使相关公众误认文字“椰子”与大掌柜公司享有普通许可使用权的商标“椰子”存在关联关系。大掌柜公司主张佰良公司侵害其商标使用权缺乏依据。鉴于大掌柜公司此前曾从类似案件中获得赔偿，故对于本案在讼争行为是否侵权的判断上具有示范作用，大掌柜公司提出撤回对佰良公司起诉的请求不利于引导公众正确识别类似行为是否侵权。据此，莆田市中级人民法院依法处理如下：一、裁定不准许大掌柜公司撤回对佰良公司的起诉；二、判决驳回大掌柜公司的诉讼请求。案件受理费 1123.7 元，由大掌柜公司负担^[1]。

大掌柜公司不服一审判决，向福建省高级人民法院提起上诉。福建省高级人民法院二审认同一审的判决理由，并驳回上诉，维持原判^[2]。

三、评析

国际知名运动品牌 Adidas 和美国说唱歌手侃爷联手推出的 yeezy 运动鞋因外观特别、穿着舒适而备受年轻人青睐，每次发布新品都引发了抢购热潮。我国消费者将 yeezy 音译为“椰子”，与水果椰子或商标“椰子”并无关联。许多网店为了蹭 yeezy 热度，纷纷在销售该款鞋子时标注“椰子款”或“椰子鞋”。注册商标“椰子”的权利人即以商标权利受侵害为由维权，获得了不少赔偿。本案的审理厘清了使用商标文字即构成侵权的误区，有助于识别商标文字使用的合理界限，促进商标权利人持续宣传使用保护商标，提升商标显著性和知名度。

（一）商标性使用是构成商标侵权的前提，正当使用不构成商标侵权

在商标侵权案件中，对是否属于商标性使用的识别直接影响判决结果。《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。”可见，商标是在商业活动中使用，商标性使用的目的是标示商品或服务的来源，使相关公众能区分不同商品或服务的提供者。认定商标侵权，前提是被告的使用行为必须构成商标性使用，这是一个必不可少的独立要件。一般来讲，商品或服务提供者除标示自己的商标以便于消费者识别外，还会对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、形状或者生产者的名称及其他特点予以说明，从而使消费者明了商品的特性、使用方法等，达到促销其商品或服务的目的。如果商标权的范围过大，就会不合理地限制其他商品或者服务提供者描述其产品或者服务的自由。为此，各国法律通常都会对商标权的保护范围加以规制。我国《商标法》



第五十九条规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第二十二条规定：“妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益。商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明

其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。”世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》第17条也规定：“WTO成员可以对本协议规定的商标排他权规定有限的例外，例如对描述性词汇的正当使用，但此类限制应考虑商标权人和第三方的正当利益。”

正当使用是各方利益权衡的结果，是对注册商标专用权的限制。商标权人需要控制商标的使用，防止商誉和竞争优势被窃取；经营者需要精确描述自己的商品，开展有效的市场竞争；相关公众既需要准确的商品信息，也需要准确区分商品提供者，还需要各方有效竞争提供更高品质的商品，以实现消费利益最大化。如果商标中的文字或通用标志被专用权人垄断，很容易产生市场壁垒，最终损害消费者的利益。在司法实践中，商标的正当使用，一般包括商标的指示性使用和描述性使用。指示性使用是为了指示其商品或服务的用途而使用注册商标。该种使用往往是为了说明其商品与注册商标的商品之间的某种联系。

是否构成指示性使用需要考量三个要素：1. 是否不使用该商标，产品或服务将无法辨识，即使用他人商标的必要性；2. 使用的数量与形式，即是否在必要且合理的限度内使用他人商标；3. 是否引起了混淆，即第三人不得暗示其与商标权人存在赞助或者认可关系。指示性使用未将他人商标当做自己的商标使用，属于真正意义上的对他人商标的正当使用。相对于指示性使用，描述性使用是非商标性使用，指行为人在描述其商品或者服务时，对与他人商标相同或相似文字进行的合理使用，如为了说明产地、说明商品的成分、服务的特征等而使用注册商标文字，一般为普通词汇构成的商标文字。这种情况下使用的商标文字是正当使用，并不具有商标的含义。这在实践中也已取得共识。《最高人民法院关于深圳市远航科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司西安分公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷请示的答复》（〔2008〕民三他字第

12号）指出：“对于一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称，如果当事人不是将其作为区分商品或者服务来源的商标使用，只是将其用作反映该类游戏内容、特点等的游戏名称，可以认定为正当使用。”可见，正当使用是商标侵权案件中的一种积极抗辩。

就本案来看，佰良公司在其“丁丽姿运动户外旗舰店”销售鞋子网页的标题上使用文字“Dliziz椰子款”，其中“椰子款”只是对所售鞋子款式的描述，并非区分商品来源，属于非商标性使用；“Dliziz丁丽姿”才是商标性使用，用于识别所售鞋子的来源。佰良公司上述商品标题中的文字的字号、字体相同，没有突出“椰子”这一词汇，不能认定其有故意误导公众认为该商品与大掌柜公司享有独占许可使用权的商标“椰子”存在关联的主观意图，客观上也不会导致消费者混淆和误认。实际上，消费者在浏览“椰子款”文字时，联想到的应该是yeezy的鞋款，而非大掌柜公司的商品。而且佰良公司结合使用自己的“Dliziz丁丽姿”商标，能够使消费者清楚该商品来源于“Dliziz丁丽姿”注册商标，“椰子”文字并没有起到区分商品来源的作用。

（二）显著性和知名度不足的商标难以吸引消费者注意力，可以排除相关公众误认、混淆

商标法的立法目的，是保护商品或服务与商标之间特定的联系。注册商标与对应商品或服务依法建立起特定的联系，但被控侵权标识破坏了这种联系，其与原商标相同或相似使相关公众混淆了商品或服务来源，导致被控侵权产品与原商标产生不当的联系。因此，商标性使用与混淆判断是两个独立的步骤。被控侵权商标是否起到指示商品或服务来源的作用，由商标性使用判断；商标相同或相似是否使消费者对商品或服务误此为彼，是混淆判断。商标性使用他人注册商标，就是为了使相关公众对商品或服务来源产生误认、混淆，所以，认定相关公众的注意力是判定商标性使用的另一个关键。

对相关公众注意力的把握，离不开商标的显著性和知名度。商标的显著性是指商标在市场上容易



被消费者识别和记忆的程度。显著性取决于商标的独特性、简洁性、易记性和易读性等因素。商标显著性高的标识具有更强的区分度，能够更好地区分出自己的商品或服务 and 竞争对手的商品或服务。例如，苹果公司的“Apple”商标就具有很高的显著性，其独特的图形标识和名称使得消费者能够迅速地识别出它的产品，进而快速提高消费者的识别和记忆度，提高了品牌的认知度和美誉度。商标知名度是指商标在市场上的知晓程度和认知度，通常与其品牌的市场份额、品牌忠诚度和品牌形象等因素相关。如果是使用驰名商标，相关公众会下意识产生联想，则使用人难言善意。反之，如果注册商标在核准使用的商品或服务上不具有知名度，原则上应审慎判断相关公众的注意力是否会被误导。

回归本案，“椰子”这一词汇本身是一种水果的名称，既不是臆造词，也没有采取特别的书写方法，其采用普通印刷体的识别性明显较差，显著性不足。大掌柜公司虽然享有“椰子”商标在第25类“鞋”上的专用权，但无法提供证据证明“椰子”商标在该类上已经享有足够的知名度或持续进行使用、宣传和推广，使相关社会公众在鞋类消费上与其商标产生联想。这使得“椰子”商标在核准鞋类商品上的显著性、知名度极弱，其区分商品来源的效果明显低于 yeezy 的音译指代作用。

（三）注册商标文字的新指向得以强化后，该注册商标的法律保护强度相应弱化

在法律上，商标权益受到明确的保护。商标权利人在实际运营中应当加强监管，及时通过法律途径反假冒、反抄袭、反盗版，依法追究商标侵权行为的责任。维权的过程也是一个广而告之、提高知名度的过程，可以使普通公众逐渐知晓其注册商标。本身缺乏显著性的商标经过权利人长期维权和宣传之后，消费者会逐渐意识到它们是在指示特定商品或服务的出处，而不仅是在对商品或服务进行描述。本身具有一定显著性的商标在后续使用中，如果权利人没有进行持续的宣传推广，他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似标识时也没有及时维权，

该商标的知名度就会不断减弱、淡化甚至沦为某种通用名称或者描述性词汇。

在市场上开始用“椰子”描述鞋产品时，如果“椰子”商标权利人在第一时间积极维权，一方面，公众可以了解到市场上存在“椰子”这种鞋品牌；另一方面，也可以阻止大家竞相用“椰子”表述 yeezy。yeezy 进入我国市场也许就会采用其他音译名，或者协商转让类似商标。在相关公众习惯用“椰子”表述全球知名品牌 yeezy 鞋的款式造型时，“椰子”一词就强烈地指向了该种款式造型，久而久之，“椰子”就成为约定俗成的通用名称，摇身一变成了一种新潮文化现象的代表。从消费者的角度来看，一般认为“椰子”只是指代某一类鞋的款式，而不知道这其实也是一个注册商标。佰良公司如果想蹭热度，也只有蹭 yeezy 才可能分一杯羹，蹭籍籍无名的公司热度反而会“羊肉没吃到，惹得一身骚”。这种“赔本赚吆喝”的事恐怕没人愿意干。基于此，“椰子”文字商标在法律保护强度上自然而然就被弱化了。

综上，大掌柜公司的权利商标显著性、知名度不足，佰良公司主观上没有攀附该商标商誉的意图，客观上在商品链接中同时标有自己的商标，已经向相关社会公众展示了其商品的来源，消费者不会因为链接使用了“椰子款”而误认为佰良公司销售的是大掌柜公司的注册商标商品，不宜作侵权认定。二审终审后，某律师事务所接受了大掌柜公司的申请再审代理委托，约定了10万元的基础律师费和高达500万元的风险代理费，可见其中涉及了巨大的利益。最终，最高人民法院作出（2021）最高法民申1784号裁定，驳回了大掌柜公司的再审申请。

作者单位：福建省莆田市中级人民法院

福建省莆田市涵江区人民法院

注 释

[1] 福建省莆田市中级人民法院（2019）闽03民初965号民事判决书。

[2] 福建省高级人民法院（2020）闽民终161号民事判决书。



阿道夫[®]

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





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



9 771006 753238