

中华商标®

2023年第10期

总第314期

中华商标

广告

CHINA TRADEMARK



d-核糖

WAR HORSE 有能量 当燃战马

战马能量型维生素饮料

WWW.WARHORSECHINA.COM.CN



华彬到家
扫码下单



战马能量星球
扫码有惊喜

牛磺酸



速溶咖啡粉

· 图片仅供参考，请以实物为准

二〇二三年第十期

总第314期

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



**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@beshinglaw.com
网址: www.beshinglaw.com



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

本期聚焦

- 4 商标行政案件中地名条款的适用与反思 孙明娟
8 地名/含地名商标的可注册性及保护的限制 吴永亮
13 县级以上行政区划地名商标的审查 林丹

专栏

判例辨析

- 15 地名商标“其他含义”的司法认定 吕梦林

法官说商标

- 33 商标撤三案件中认定破产清算构成正当理由的考量因素 范晓玉

审查审理之窗

- 42 委托事项完成后商标代理关系即终止 姚晓东

商标案例精读

- 18 《商标法》第十五条第二款中对诉争商标权利归属问题的判定
——第48819733号“星博雅”商标异议案 徐丙辰
- 20 商品与服务的类似关系判定
——第50954848号“黎夫名仕 YVES ROCHER”商标异议案 王子洋
- 22 非宗教团体或个人将“宗教元素”用作商业标识使用易误导相关公众
——第12548644A号“布达拉 POTALA 及图”商标无效宣告案 张会
- 24 《商标法》第四十五条第一款的适用
——第13571777号“东来顺”商标无效宣告案 陈思
- 26 赴当地巡回口审促成和解 助力老字号家族商标传承
——第25908980号“泉茂”商标、第33187494号“林记正泉茂”商标、第33194676号“正泉茂”商标无效宣告案，第26373585号“泉茂世家 QUANMAO PASTRY”商标不予注册复审案 李颖
- 28 申请注册商标应坚持诚实信用原则
——第44714668号“叁零叁”商标无效宣告案 许建明

理论研讨

- 37 关于商标恶意抢注民事赔偿制度的完善建议 冯晓青 陈方家

58 假冒注册商标罪中“同一种商品”的司法认定

孔杏如 李 涛

商标执法与保护

44 北京某电气安装工程公司侵犯注册商标专用权案 张 伟

46 明知故犯代理恶意申请 泉州某代理组织受行政处罚

苏瀚华

观察与思考

47 含“中国”商标的准与驳 王中秀 王心鹏

50 使用“适配某品牌”字样是否构成侵权 佟燕燕

55 民航企业加大实施商标战略的步伐 李 宁

实务交流

53 运用公证手段有效维护商标权益 刘明政

63 商标专用权质权登记相关主体与担保形式 王 琪

“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

65 关于商标显著性认定的时间问题研究 罗佳怡

69 RCEP 框架下气味商标的可注册性探析 郑思涛

74 占有型商标权与所有型商标权之二元论 胡丹阳

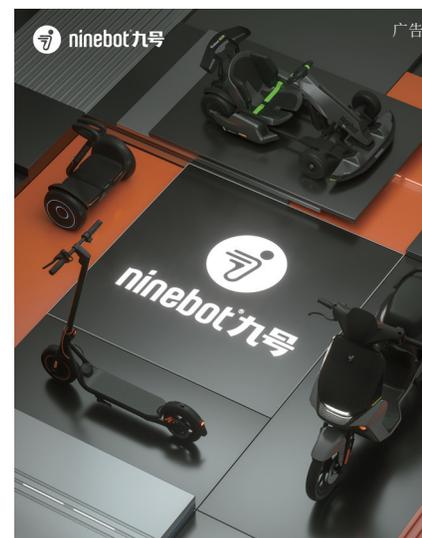
环球资讯 79

- 15. Judicial Recognition of the "Other Meaning" of Geographical Names Trademarks
- 33. Consideration Factors of Determining Bankruptcy Liquidation as A Legitimate Reason in Cases about Revoked Trademark that has not been Used for Three Consecutive Years
- 37. Suggestions on Improving the Civil Compensation System for Malicious Trademarks Preemptive Registration
- 42. Termination of Trademark Agency Relationship Upon Completion of Entrusted Matter
- 50. Whether the Use of the Words "Adapt to a Brand " Constitute Infringement
- 58. Judicial Recognition of the "Same Commodity" in the Crime of Counterfeiting Registered Trademarks
- 65. Study on the Time Issue of Trademark Distinctiveness Recognition

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。



《商标法》第十五条第二款中 对诉争商标权利归属问题的判定

——第48819733号“星博雅”商标异议案

◎ 徐丙辰

一、基本案情

异议人：刘光宇

被异议人：太原某口腔门诊部

被异议商标：**星博雅**

指定使用服务：第44类“健康咨询；牙齿正畸服务；医疗辅助；牙科；医疗护理；医疗咨询；整形外科；药剂师配药服务；治疗服务；医疗诊所服务。”

异议人主要理由：被异议商标的注册违反了《商标法》第十五条第二款的规定。

知识产权局商标局（下称商标局）认为：

被异议商标“星博雅”指定使用服务为第44类“健康咨询；牙齿正畸服务；医疗辅助”等。异议人称被异议商标的注册违反了《商标法》第十五条的规定，并提交了牙科门诊项目投资经营合作协议、内部股权转让协议、门店照片等证据。上述证据可以证明，被异议人为个人独资企业，其投资人潘某某与异议人刘光宇曾投资合作经营牙科门诊，合作协议中表明在双方合作前异议人已出资设立并实际控制经营一家名为太原星博雅的牙科门诊。后双方又签订了股权转让协议，约定异议人将自己在合作经营的门诊中的股份全部转让给潘某某，但星博雅口腔名称归异议人所有。综上，被异议人与异议人曾

为合作经营的关系，被异议人明知异议人有在先使用的“星博雅”商标，但仍在“健康咨询；牙齿正畸服务”等相同或类似的服务上将“星博雅”作为商标进行申请

注册的行为违反了《商标法》第十五条第二款的规定。异议人另称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、第（八）项等规定缺乏依据，商标局不予支持。

异议人提交的主要证据：牙科门诊项目投资经营合作协议、内部股权转让协议、门店照片等。

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



依据《商标法》第十五条第二款、第三十五条规定，商标局决定：第48819733号“星博雅”商标不予注册。

二、案件评析

本案焦点在于：1. 在被异议商标申请之日前，异议人是否已将与被异议商标相同或近似的商标进行商标法意义上的使用。2. 被异议人投资自然人是否基于与异议人所形成的除代理、代表以外的合同、业务往来关系或者其他特定关系，而明确知晓异议人的在先商标，进而构成《商标法》第十五条第二款禁止的情形。3. 被异议人侵权行为的认定和责任承担。

本案被异议人、投资人与异议人签订的“牙科门诊项目投资经营合作协议”能够证实，在与异议人投资合作经营牙科门诊前，异议人已出资设立太原星博雅牙科门诊并予以实际控制经营。根据该事实并结合异议人提交的门店照片等在案证据，能够确认在被异议商标申请之日前，异议人已将“星博雅”作为其服务品牌实际使用在“牙齿正畸服务；医疗辅助；牙科”等服务上，并将该商标直接用于其服务场所内和店铺招牌上，上述行为符合“商标使用”的定义。另依据《民法典》第五条、第四百六十五条之规定，民事主体从事民事活动，应当按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系，依法成立的合同受法律保护。因此，诉争商标权利归属问题并非为《商标法》第十五条所强制规定，在有效约定的情形下，应遵循民事自愿原则。诉争双方在共同签订的“内部股权转让协议”中约定，异议人将其在合作经营中的股份全部转让给被异议人投资人，但星博雅口腔名称仍归异议人所有，故在无相反证据的情况下，被异议人投资人不能证明“星博雅”商标归自己所有。基于上述“门诊项目投资经营合作协议”“内部股权转让协议”

内容，以及被异议人投资人与异议人曾共同经营星博雅牙科门诊的事实，能够确认被异议人投资人明确知晓诉争商标。同时，本案被异议人为个人独资企业，投资自然人作为实际发动和支配侵权行为的控制人，应视为侵权行为意思主体，企业作为实施载体应同等承担侵权责任。本案被异议人投资人作为被异议人的实际控制人，应对基于特定关系而明知的在先商标权利给予充分尊重并尽合理避让义务，但其仍未经授权操纵被异议人，将异议人在先使用的“星博雅”商标申请注册在同一种或类似服务上，有违诚实信用原则，并可能损害异议人利益，商标局应予驳回。

三、综合评述

一方面，本案被异议人作为个人独资企业，故意侵权的主观意识必然来源于幕后自然人，其申请注册被异议商标的行为，本质上是其投资自然人因合同、业务往来关系或者其他关系明知他人先使用的商标，仍然借壳抢注以牟取非法利益并规避法律责任，构成《商标法》第十五条第二款禁止的情形；另一方面，《商标法》作为社会主义市场经济体制下的民商事法律，必然服务于市场经济，符合市场经济一般规律。这要求《商标法》在适用过程中既要始终贯彻诚实信用原则，打击恶意注册，维护商标注册和管理秩序，也要遵循民事自愿原则，对于民事主体约定权利内容予以认真考量，以保护权利有效流转，促进市场主体活力。同时，市场主体在商业活动中，尤其涉及未注册商标时，应注意明确商标名称及归属问题，并完整规范地保存商业运营过程中产生的各种形式的证据，包括同代理人、合作伙伴的邮件往来、代理合作过程中的关键交易文件、权利人的品牌使用证据等，以此来切实保护自身权益。■

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查六处



商品与服务 的类似关系判定

——第 50954848 号“黎夫名仕 YVES ROCHER”商标异议案

◎ 王子洋

一、基本案情

异议人：伊夫·黎雪植物生物学研究所

被异议人：苏州某有限公司

被异议商标：

黎夫名仕 YVES ROCHER

指定使用服务：第 35 类“医疗用品零售或批发服务”。

异议人主要理由：

1. 被异议商标与在先第 344696 号“YVES ROCHER”、第 17558254 号“法国伊夫黎雪 YVES ROCHER FRANCE YR 及图”、在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的 1536261 号“YVES ROCHER”等商标构成近似。

2. 被异议人抄袭摹仿抢注异议人商标，存在明显恶意并违反诚实信用原则以及被异议商标的注册使用会造成不良影响。

3. 被异议人申请注册被异议商标侵犯其在先商号权。

异议人提交的主要证据：1. 异议人及其品牌简介。2. 广告宣传材料，专卖店分布图及门店照片，参加的活动、展会照片，媒体报道，上海分公司审计报告，门店分布图，店面照片，房屋租赁协议等。3. 在其他国家受驰名商标保护的裁定、判决等。

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（下称商标局）认为：

被异议商标“黎夫名仕 YVES ROCHER”指定使用服务为第 35 类“医疗用品零售或批发服务”。异议人引证在先注册第 344696 号“YVES ROCHER”、第 17558254 号“法国伊夫黎雪 YVES ROCHER FRANCE YR 及图”、在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的 1536261 号“YVES ROCHER”等商标核定使用商品或服务为第 3 类“牙膏；牙粉；化妆品”、第 35 类“张贴广告；直接邮件广告；货物展出”等。被异议商标与异议人引证商标具有独创性的英文文字构成完全相同，被异议人未做出合理说明。被异议商标指定使用服务“医疗用品零售或批发服务”与异议人引证商标使用的



“化妆品”等商品具有密切关联性，应认定为类似商品和服务。双方商标已构成使用于类似商品和服务上的近似商标，被异议商标的注册使用会造成消费者的混淆。鉴于本案已适用《商标法》第三十条对异议人引证商标的在先权利予以保护，并已对其引证商标的知名度加以考虑，故本案无需再适用《商标法》第十三条进行审理。

依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，商标局决定：第 50954848 号“黎夫 名仕 YVES ROCHER”商标不予注册。

二、案件评析

本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第三十条的规定。被异议商标与异议人引证商标是否构成“在同一种或类似商品上已经注册的或者初步审定的相同或近似商标”。

本案被异议商标“黎夫 名仕 YVES ROCHER”指定使用服务为第 35 类“医疗用品零售或批发服务”。异议人引证在先注册第 344696 号“YVES ROCHER”、第 17558254 号“法国伊夫黎雪 YVES ROCHER FRANCE YR 及图”以及在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的第 1536261 号“YVES ROCHER”等商标，核定使用商品或服务包括第 3 类“牙膏；牙粉；化妆品；肥皂”等、第 5 类“杀细菌剂；抗菌洗手液”等、第 35 类“张贴广告；直接邮件广告；货物展出”等、第 44 类“美容院；理发店；美容指导服务”等。

本案中，异议人提交的证据可以证明异议人“YVES ROCHER”商标经长期大量宣传使用，已在护肤品行业具有一定知名度，曾在其他国家受到驰名商标保护，在我国国内也具有一定知名度。被异议人苏州某有限公司同为化妆品行业竞争者，开设有天猫店铺某专营店，售卖洗发护发产品等。被异议人与异议人为同行业竞争者，被异议商标与异议人具有独创性和一定知名度的“YVES ROCHER”

商标英文构成相同。同时，除被异议商标外，被异议人还申请了在第 3 类上的第 46847362 号“黎夫 名仕 YVES ROCHER”商标。该行为难谓巧合，被异议人对此未能作出合理解释。

异议人提交的证据材料表明，其主要经营类目为第 3 类“化妆品”等，而在实际生活当中，随着美妆店、医疗美容机构以及药妆店等相关行业的快速发展，化妆品也会同医疗美容产品一样通过药品零售商店售卖，在消费对象、消费场所、用途功效等方面具有一致性，因此，被异议商标指定使用服务“医疗用品零售或批发服务”与异议人的“化妆品”等商品具有较大关联性，应认定为类似商品或服务。双方商标已构成使用于类似商品和服务上的近似商标，被异议商标的注册使用会造成消费者的混淆。

三、综合评述

在商标异议案件审查中，涉及商品或者服务类似的判定，可以参照《类似商品和服务区分表》进行个案判定。判定商品与服务是否类似，应当综合考虑商品与服务之间联系的密切程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性。虽然在《类似商品和服务区分表》中，“医疗用品零售或批发服务”与“化妆品”并不属于同一个商品或服务分类类别，但随着现代商业发展，被异议商标指定使用的“医疗用品零售或批发服务”与异议人引证商标使用的“化妆品”等商品发生了密切关联，可能具有相同的消费对象、销售渠道；同时考虑被异议人申请注册的被异议商标与异议人引证商标具有独创性的英文文字构成完全相同，异议人的商标经实际宣传使用已具有一定知名度，被异议商标的注册使用容易造成消费者对服务来源的混淆误认。因此，应认定双方商标构成类似商品或服务上的近似商标。■

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查三处

2013年《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者具有其他不良影响的标志不得作为商标使用。该条款中的“不良影响”一般是指标志的文字、图形或其他构成要素具有贬损含义，或者该标志本身虽无贬损含义，但该标志的注册使用，易对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。

具体到本案，由申请人提交的证据可知，“布达拉宫”（外文名：Potala Palace）位于我国西藏自治区首府拉萨市西北玛布日山上，是集行政、宗教、政治事务于一体的综合性建筑，于17世纪重建后，成为历代达赖喇嘛的冬宫居所，是著名的藏传佛教圣地。1961年，布达拉宫被列入第一批全国重点文物保护单位，1994年被列入《世界遗产名录》，在全国和世界范围内都享有较高知名度。申请人是布达拉宫的直接管理和保护单位，是文物体系国有博物馆，亦是“布达拉宫”建筑群的唯一管理者。截至目前，申请人已将“布达拉宫”文字或图样在多个类别上注册百余件商标，“布达拉宫”一词已在公众心目中与申请人形成了固定对应关系。

被申请人作为西藏自治区当地的经营实体，对以上事实理应知晓，其申请注册的争议商标由汉

字“布达拉”、字母“POTALA”以及与“布达拉宫”实景高度近似的图形组成。且除争议商标外，被申请人还在多个类别上申请了“布达拉 POTALA 及图”“POTALA 及图”系列商标，其行为难谓善意，明显具有使相关公众将其产品与著名宗教建筑及藏传佛教圣地“布达拉宫”产生关联的主观目的，有害宗教人士感情，易造成不良的社会影响。因此，争议商标的申请注册已构成2013年《商标法》第十条第一款第（八）项规定的情形。

三、典型意义

我国倡导宗教信仰自由，坚决制止伤害信教群众宗教感情、损害宗教界合法权益的事件发生，并为此制定了一批行政法规、地方性法规和政府规章等作为法治保障。《商标法》中对于宗教信仰的保护具体体现在第十条第一款第（八）项“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”的条款中，本案即是例证。由此，非宗教团体或个人将“宗教元素”用作商业标识使用，不仅有失严肃性，还可能会误导相关公众，从而伤害宗教人士感情，产生不良影响。☞

作者单位：国家知识产权局商标局评审七处



《商标法》第四十五条第一款的适用

——第 13571777 号“东来顺”商标无效宣告案

◎ 陈 思

一、基本案情

争议商标：**东来顺**

第 13571777 号“东来顺”商标（本案争议商标）由刘玉志（本案被申请人）于 2013 年 11 月 20 日提出注册申请，于 2015 年 2 月 28 日获准注册，核定使用在第 17 类“管道接头垫圈；塑料管；塑料板；非包装用塑料膜；农业用塑料膜；农用地膜；非金属软管；绝缘材料”商品上。北京东来顺集团有限责任公司（本案申请人）于 2021 年 8 月 27 日对争议商标提出无效宣告请求。

申请人的主要理由：“东来顺”属于自造词汇，具有独创性和显著性。“东来顺”是“中华老字号”、中国驰名商标，经过宣传使用已经与申请人形成了稳定的对应关系。早在争议商标申请日之前，申请人的“东来顺”商标已被认定为驰名商标，争议商标构成对申请人“东来顺”驰名商标的复制和摹仿。被申请人作为自然人，其商标注册涵盖了多个商品和服务类别，缺乏真正的使用意图，有囤积商标的主观恶意，属于不正当竞争行为。综上所述，依据《商标法》第十三条、第四十四条第一款等规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。

被申请人请求对争议商标予以维持。

二、案件评析

本案的焦点问题为：争议商标的注册是否构成 2013 年《商标法》第十三条第三款规定之情形。

国家知识产权局商标局经审理认为，本案申请人对争议商标提出无效宣告请求时，距争议商标获准注册日已超过五年，根据《商标法》第四十五条第一款的规定，申请人不仅需举证证明在争议商标申请注册日前其“东来顺”商标已为相关公众所熟知，同时还需证明争议商标申请注册时具有恶意。本案申请人提交的关于“东来顺”商标的宣传使用材料、所获荣誉、媒体报道、受保护行政裁定等在案证据可以证明，在争议商标申请日之前，“东来顺”为“中华老字号”，并达到相关公众广为熟知的知名度；“东来顺”商标文字独创性较强，争议商标与申请人“东来顺”商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面基本相同。经查，被申请人名下注册商标涉及多个商品和服务类别，明显超出其个体工商户营业执照显示的经营范围，被申请人未能提供其商标的合理出处，亦未提供相关证据证明其注册商标的正当性，综合考虑被申请人具有复制、摹仿申请人“东来顺”商标的主观恶意，争议商标的注



2023年三季度各省、自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表

说明：申请件数、注册件数指 2022.12.16-2023.9.15 的商标统计情况，其他指截至 2023.9.15 的统计情况

省（市）	申请件数	注册件数	有效注册量
北京市	298644	172322	3031425
天津市	49837	28541	420354
河北省	176117	101859	1337390
山西省	57719	30629	369638
内蒙古自治区	50646	27754	367076
辽宁省	82258	46548	668340
吉林省	48428	28828	380510
黑龙江省	60224	36365	479544
上海市	279350	172119	2562762
江苏省	333776	204141	2849170
浙江省	464072	283793	4381091
安徽省	191452	106138	1282180
福建省	275670	164653	2410208
江西省	120781	65597	836943
山东省	336093	197138	2574621
河南省	250622	140252	1863466
湖北省	149641	80647	1036204

湖南省	145055	84348	1111358
广东省	947137	570729	8249535
广西壮族自治区	74221	41455	498034
海南省	53852	26280	231213
重庆市	100499	51492	815829
四川省	218316	115840	1584981
贵州省	90954	43322	488375
云南省	100480	53270	672794
西藏自治区	8944	3823	59008
陕西省	110797	61663	762716
甘肃省	31305	16582	200033
青海省	10038	5200	74820
宁夏回族自治区	15954	8349	106287
新疆维吾尔自治区	63245	32498	354839
台湾省	6907	4192	180547
香港特别行政区	54580	34635	792590
澳门特别行政区	787	530	10317
合计	5258401	3041532	43044198

（来源：国家知识产权局商标局）

册使用易误导公众，并致使申请人的权益可能受到损害，争议商标已构成 2013 年《商标法》第十三条第三款规定的情形。

三、典型意义

为维护稳定的商标注册秩序，对于已经获准注册的商标提出无效宣告，《商标法》第四十五条第一款规定了五年的时间限制。考虑到驰名商标在相关公众中的影响力，以及恶意注册商标对消费者造成的混淆误认、对驰名商标所有人和相关公众的利益可能带来的损害，《商标法》第四十五条第一款规定了“对于恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的

时间限制”。审理实践中，该条款对于驰名商标所有人维护其权益给予了更有力的法律保护，同时对驰名商标所有人证明举证要求亦增加了相应的举证难度。本案“东来顺”系中华老字号，因其悠久的历史、良好的声誉而被相关公众广为熟知。本案通过适用 2013 年《商标法》第十三条第三款的规定给予“中华老字号”“相关公众熟知商标”在非类似商品上扩大保护，打击商标恶意注册行为，对于维护驰名商标所有人商誉、提振老字号企业的知识产权维权信心、提升知识产权保护意识、助力老字号企业在新形势下焕发新活力，维护商标注册管理秩序，促进经济高质量发展发挥了很好的作用。■

作者单位：国家知识产权局商标局评审四处

赴当地巡回口审促成和解 助力老字号家族商标传承

——第 25908980 号“泉茂”商标、第 33187494 号“林记正泉茂”商标、第 33194676 号“正泉茂”商标无效宣告案，第 26373585 号“泉茂世家 QUANMAO PASTRY”商标不予注册复审案

◎李颖

一、基本案情

双方当事人分别为泉州市鲤城鲤中泉茂糕点店（下称鲤中泉茂）和林红红。鲤中泉茂为林新峰经营的个体工商户，林新峰与林红红为叔侄关系。“正泉茂”系列标识为其家族传承使用的字号和商标，主营产品为绿豆饼，在泉州当地具有较高知名度。

双方当事人均围绕“正泉茂”申请注册商标，申请注册的商标多次引证对方的商标被予驳回。双方互相针对对方商标启动相关程序，时间跨度长达十几年，前后涉及二十余件商标案件，覆盖商标授权、确权程序等几乎所有的案件类型。

经国家知识产权局商标局组成合议组（下称合议组）巡回口审、主持调解，双方当事人达成和解，并签订和解协议：对 10 个商标案件提出撤案，对 13 件商标签订无偿许可使用协议，并互相承诺不再在核心商品上申请注册近似商标，不再对对方已申请注册的商标启动任何商标授权、确权程序，双方当事人多年的商标纠纷彻底定分止争。

二、案例评析

（一）法律依据

1. 《商标评审案件口头审理办法》

第二条：“商标评审委员会根据当事人的请求或者案件审理的需要，可以决定对商标评审案件进行口头审理。”

第十七条第二款：“口头审理过程中，双方当事人达成和解协议或者有和解意愿的，口头审理终止。”

2. 《商标评审规则》

第八条：“在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在不损害社会公共利益、第三方权利的前提下，当事人之间可以自行或者经调解以书面方式达成和解。

对于当事人达成和解的案件，商标评审委员会可以结案，也可以做出决定或者裁定。”

（二）本案中相关规定的适用

如前所述，该系列案件为老字号家族商标纠纷。多年来，双方均围绕“正泉茂”注册使用商标，并多次互提商标纠纷案件。如果简单处理，将导致两败俱伤，商标纠纷得不到根本解决，如因诉累影响老字号的传承与发展也令人惋惜。因此，依据《商标评审案件口头审理办法》第二条和第十七条第二款的规定，通过合议组巡回口审、主持调解，引导双方当事人达成和解是这一系列案件的最优解决方案。基于此，合议组分别与双方当事人取得联系，双方均表达了和解的意愿，表示和解方案需要得到合议组的指导。



在启程前往泉州前，合议组不仅着眼于“题述”案件，还通过梳理研究，全盘掌握双方当事人的商标注册情况、彼此之间的全部案件及其相互关系、主动与被动之处，形成了初步调解策略。

抵达泉州后，合议组与双方当事人及代理人进行了调解谈话。合议组发挥引导作用，分别晓以利害，使双方当事人初步就“互相许可对方使用商标、撤回待审案件申请、不再针对对方商标启动新的程序”等和解内容达成共识；合议组还对各项内容完成的时间节点作出限定，要求双方当事人在规定时间内分别提交和解协议初稿。合议组整合后，反馈双方当事人进一步研究。

随后，合议组对双方当事人经营的店铺进行了实地调查取证，发现双方当事人主营产品绿豆饼的包装高度相近，使用的商标均为林红红注册的第33187479号“”（见右图）商标。

据了解，该商标是当地消费者最认可的标识，也是双方当事人家族实际使用的最主要商标。

合议组将初步和解方案反馈至双方当事人，双方开始出现利益拉扯和意见反复：鲤中泉茂要求使用林红红申请注册的所有商标，但拒绝许可林红红使用自己申请注册的任何商标，尤其是“题述”不予注册复审案件的被异议商标。基于此，林红红表示收回许可鲤中泉茂使用第33187479号“”商标的授权。而如前所述，该商标是凝结家族商誉的最主要的商标。鲤中泉茂仍不愿让步，提出希望宽限其继续使用“”商标时间，时长约为两年。

此后，林红红为达成和解，一让再让，但鲤中泉茂的诉求已明显超出合理合法的限度。合议组不愿为片面追求和解而放任和解方案显失公平，明确告知鲤中泉茂，其在实际经营中未经林红红许可，

擅自使用其注册商标的行为属于侵权行为，宽限两年的要求于情于理于法均无据可依，鲤中泉茂需对其侵权行为负责。

在合议组的努力下，鲤中泉茂同意许可林红红使用“题述”被异议商标两年，以换取林红红许可其使用“”商标两年，林红红对此表示同意。

合议组进一步细化和解协议，不仅为双方当事人既有案件的撤案、商标许可、备案制定了明确的时间表和路线图，也为双方今后商标注册范围、启动商标授权确权维权程序限定了清晰的边界。这不仅使现有案件实现“案结事了”，更为双方权利的长期稳定提供了有力的契约保障。最终，在当地市场监管部门的见证下，双方当事人签订和解协议。

合议组返京后，继续督促要求双方当事人按照既定时间表执行协议要求。双方当事人提交撤案申请后，合议组依照《商标评审规则》第八条的规定，对“题述”案件作出结案或核准注册决定。合议组还积极与其他部门沟通协调，帮助当事人落实协议内容。

三、典型意义

合议组充分发挥巡回口审工作方式优势，通过赴当地面对面与当事人对话沟通，实地对当事人经营情况调查取证，并在地方市场监督管理局的协助下，深入了解当地市场实际情形，掌握第一手案件信息。通过主持调解，引导双方当事人达成和解协议，由个案的“解决得了”向系列案件的“解决得好”转变，由个案的“胜负裁决”向多个程序“联动实质解纷”转变，不仅帮助当事人通过最简便的程序摆脱多年诉累，一站式定分止争，更有利于传承延续家族传统技艺，实现双方发展共赢，从而推动当地传统文化的保护和发扬。

作者单位：国家知识产权局商标局评审八处



第33187479号商标



申请注册商标应坚持 诚实信用原则

——第 44714668 号“叁零叁”商标无效宣告案

◎ 许建明

一、基本案情

申请人：天津市万荣化工工业公司

被申请人：天津市叁零叁物流有限公司

争议商标：**叁零叁**

申请人的主要理由：申请人是一家成立于 1994 年 7 月，性质为集体所有制的企业。2010 年 3 月至 2018 年 10 月期间，申请人时任法定代表人王某某未经允许，私自将申请人名下的第 1560744 号等共计 53 件商标（下称引证商标）转让至其实际控制的被申请人名下。之后，被申请人又申请注册与上述引证商标构成近似的争议商标，该行为违反了诚实信用原则，争议商标构成了以不正当手段取得注册之情形，且争议商标的使用易使公众误认，并易造成不良影响，违反了《商标法》第四十四条第一款规定。故申请人请求宣告争议商标无效。

被申请人未在规定期限内作出答辩。

经审理查明：本案 53 件引证商标由申请人分别第 1 类、第 2 类、第 19 类相关商品上，于争议商标的申请日期之前提出注册申请并被核准注册；上述引证商标分别于 2013 年 5 月至 12 月期间，经核准转让至本案被申请人名下。上述 53 件引证商标涉及

的商标标志主要有“303”“叁零叁”“万嵘”“新万荣”“万荣内 WRN”等。

申请人提交的（2021）津 01 民终 131 号《民事判决书》为二审判决。该判决书认为，因天津市万荣化工工业公司（即申请人）属于集体企业性质，其对外转让的商标均属于经营过程中正常使用状态，且无偿转让商标权属于损害集体企业利益的行为，应认定为无效。基于该判决，本案申请人提出了 53 件引证商标由被申请人名下转让回申请人名下的商标转让申请，但因“同意转让声明书中转让方（即被申请人）未签字盖章”等原因，导致转让申请均未被核准。

被申请人在受让上述 53 件引证商标之后，以此为基础新申注册了包括本案争议商标在内的二十余件商标，这些商标与各引证商标在一定程度上均构成近似商标，或易使相关公众误认为与本案各引证商标之间具有特定关联。

依据查明的事实可知，被申请人实际控制人在担任申请人法定代表人期间，在明显损害申请人作为集体所有制企业的利益之情形下，将本案 53 件引证商标转让至被申请人名下后，又反复围绕上述引证商标的标志申请注册了包括本案争议商标在内的 20 多件与引证商标构成近似的商标。被申请人申请注册上述商标的行为难谓正当，且违反了诚实信用原



则，不仅会造成商品或服务来源的误认，而且扰乱了正常的商标注册秩序，损害了公平竞争的市场环境，已构成了以其他不正当手段注册商标的情形。故争议商标的申请注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。

二、案情解析

在《商标法》中，诚实信用原则贯穿于商标注册和商标使用的各个环节。《商标法》第十三条、第十五条及第三十二条等以明确的条款贯彻诚实信用原则。而第四十四条第一款关于“欺骗手段”与“其他不正当手段”的规定是以较不确定的抽象概念来体现诚实信用原则。该条的宗旨是本着诚实信用原则，制止恶意申请注册商标的行为，维护良好的市场秩序。

“其他不正当手段取得商标注册的行为”是指确有充分证据证明系争商标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商标注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。其适用情形包括：

1. 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有一定知名度或较强显著特征的商标构成相同或者近似的；

2. 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织或其他机构名称、有一定影响的商品名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

3. 其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

系争商标申请人以不正当手段取得注册的商标，不限于系争商标申请人本人申请注册的商标，也包括与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的人申请注册的商标。就本案而言，被申请人实际控制人在担任申请人

法定代表人期间，在明显损害申请人利益之情形下，将本案 53 件引证商标转让至被申请人名下之后，又反复围绕上述引证商标的标志申请注册了包括本案争议商标在内的 20 多件与引证商标构成近似的商标。被申请人申请注册上述商标的行为违反了诚实信用原则，不仅会造成商品或服务来源的误认，而且扰乱了正常的商标注册秩序，损害了公平竞争的市场环境，已构成了《商标法》第四十四条第一款所指的以其他不正当手段注册商标的情形。

三、典型意义

诚实信用原则是《商标法》的基本原则之一。本案中，被申请人所申请注册的包括本案争议商标在内的 20 余件商标所针对的虽然是特定当事人的商标，其数量也未达到大量抢注他人商标的程度，但是，本案被申请人是在以非法手段转让取得基础商标，即本案引证商标之后，围绕上述基础商标进行了包括本案争议商标在内的一系列商标的申请注册。而包括本案争议商标在内的一系列商标申请注册在脱离了其非法受让的基础商标之情形下，会因相关引证商标产生的商标在先权利冲突而难以取得初步审定公告并被核准注册。据此，被申请人申请注册包括本案争议商标等一系列商标注册行为严重违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册秩序，构成了《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得商标注册的”情形。在本案引证商标未能成功转让回申请人名下而无法适用《商标法》第三十条对申请人相关权利予以保护的情况下，本案适用《商标法》第四十四条第一款，对争议商标予以宣告无效，既维护了正常的商标注册秩序，又保护了合法当事人的权利，并充分体现了商标主管机关对恶意抢注商标行为的严厉打击态势，以及对诚实信用、健康有序的商标注册和使用秩序的坚决维护。■

作者单位：国家知识产权局商标局评审二处

wistron®

纬创®

广告

纬创资通专注于信息及通讯科技产品的研发、制造与售后服务，并发展绿资源、光电及云端等高附加价值的产品、系统与服务，为 ICT 产业之技术服务提供商(Technology Services Provider, TSP)。

2011、2012、2018~2022年荣登美国财富杂志(Fortune) 全球500大企业
2009~2022年连续14年获福布斯杂志(Forbes)评选为「全球2000大企业」
2011、2013年获数字时代杂志评选为亚洲·台湾科技百强双榜荣耀
2011~2022年连续12年获天下杂志颁「天下企业公民奖」
2010年获福布斯杂志(Forbes)评选为「全球高成长企业」
2007~2009年获福布斯(Forbes)亚洲杂志评选为「亚太50家优秀上市企业」

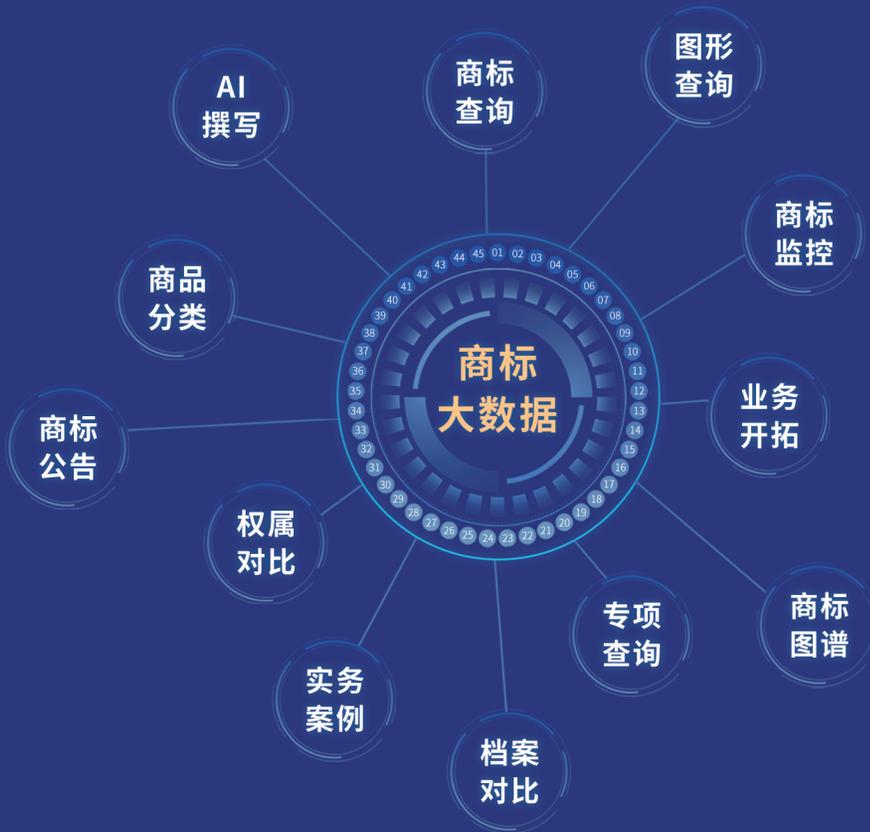
www.wistron.com



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

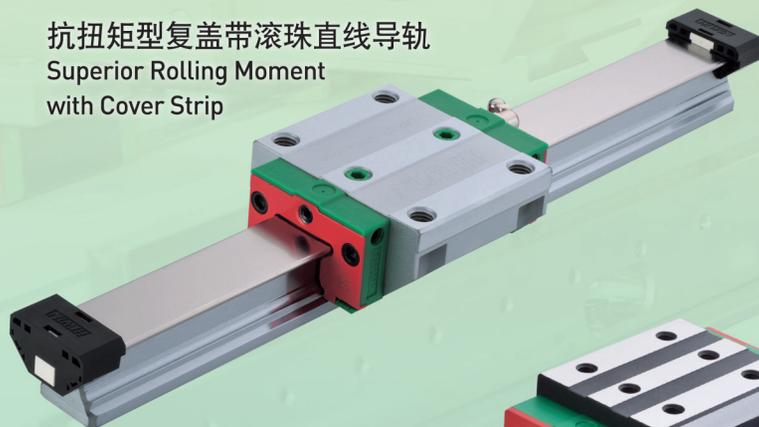


小程序

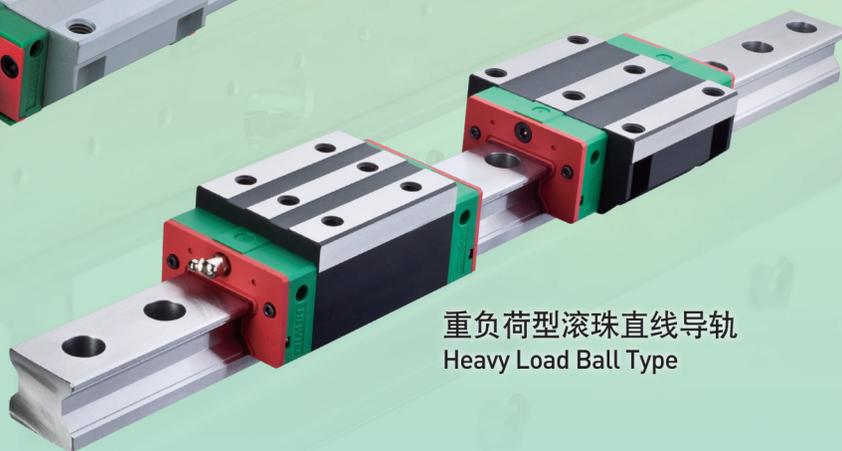
HIWIN® 上银®

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，见右图所示，如没有“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



请向合格经销商购买

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

关于商标恶意抢注民事赔偿制度的

完善建议

◎ 冯晓青 陈方家

2023年1月13日公布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（下称《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），肯定了商标恶意抢注行为的不正当竞争属性，填补了商标恶意抢注的民事责任空白，对营造公平竞争的市场环境有着积极意义。但遗憾的是，《征求意见稿》的规定仍然过于笼统，在具体适用时存在一些“灰色地带”。例如，针对如何解决该条款提起的民事诉讼与知识产权行政程序衔接的问题，以及如何确定损害赔偿的具体适用规则问题，《征求意见稿》在规范构建过程中并未给予正面回应。这必然会使得法院在日后的司法实践中难以适从。对此，本文结合我国商标司法实践，以上述问题为契机，对该条款提出优化建议，旨在遏制恶意抢注的市场乱象，完善我国商标注册制度。

一、民事赔偿条款与行政确权程序的衔接

民事赔偿条款在程序上如何实现与注册商标无效宣告制度的衔接？适用该条款是否应当以主张无效宣告为前置条件？即是否要固守先“行”而后“民”的传统救济路径？笔者认为，商标恶意抢注损害赔偿之诉无需考虑行政前置程序，即使该商标权并未经过行政程序被宣告无效，在民事诉讼程序中，法院也无需中止审查或者支持抢注人的“合法权利外观”抗辩并作合法推定。相反，法院可以直接对其“恶意抢注”事实独立进行司法审查。笔者将从私权保护的逻辑、行政行为公定力理论和市场主体损害

三个角度进行探究。

（一）私权保护的逻辑

如前文所述，注册取得制本身仅是一种人为的制度安排。在民事诉讼中，法院径直对一项私权进行瑕疵判断符合法律逻辑。一方面，商标权作为一种私权，其权利来源于创新而非行政授权^[1]，其效力的认定自然是在民事诉讼程序中进行。如在“歌力思”案与“拜尔”案中，人民法院即对有瑕疵的权利外观进行了审查。另一方面，商标注册行为本身并不符合行政许可授权的法律模型：依据霍菲尔德法学分析方法，在行政授权许可之前，社会公众普遍被禁止实施某一行为，即 duty (-)。比较典型的如采矿权，在获得授权之前，任何主体都负有不得从事采矿权的“义务”，但是一经授权，被授权方就具有了行使采矿权的“自由”；而在商标注册之前，基于注册自愿原则，社会公众当然可以自由使用自己的未注册商标，即 privilege (+)。因此，商标注册行为本身并不是行政授权。作为一种私权，既然其权利并不来源于行政机关，对其效力的否定性评价也没有理由只能由行政机关作出。因此，纵使行政机关没有作出商标无效宣告，法院仍然可以认定“恶意注册+权力滥用行为、恶意注册+商标使用行为和单纯的恶意抢注行为”三种行为模式^[2]构成不正当竞争并要求相关当事人承担相应责任。

（二）再论行政行为公定力

法院径行认定恶意抢注行为，间接评价商标权效力并不违反行政行为公定力理论。行政行为公定力最早由日本学者提出，在大陆法系国家被广泛采

纳，其内涵是指作为一种预设的效力，行政行为在作出后，除非自始无效，即获得有效性推定，在未经有权机关依法撤销之前，任何国家机关、社会组织或公民个人均应承认、尊重和服从^[3]。这符合行政权与司法权彼此尊重、相互独立的理念。基于该观点，行政行为公定力理论体现为未经商标无效宣告，法院不得对效力瑕疵进行认定，应当推定有效。具体到本文所探究的民事赔偿条款中，如果不以无效宣告作为先决条件，法院就无法认定“恶意注册+权力滥用行为、恶意注册+商标使用行为和单纯的恶意抢注行为”三种行为模式的不正当竞争属性，因为法院“无权”评价恶意抢注这一效力瑕疵，否则就会破坏公定力，进而损害行政权的独立行使和公信力。这种“完全公定力理论”不仅在学界遭到广泛质疑，也与我国现行司法实践背道而驰。在此基础上，学者主张“有限公定力理论”，认为对于具有“明显或者重大瑕疵”的行政行为，法院可以不受其约束。这种观点确实为法院对恶意抢注商标作出否定性评价提供了理论支撑。但是，对“明显重大瑕疵”的理解本身就存在一定争议，什么才是“明显重大”？“瑕疵”是不是仅限于“程序瑕疵”？

为此，可以从民事诉讼角度重新认识公定力。笔者无意否认公定力理论，但认为前述观点并不是公定力理论在民事诉讼中的制度体现。相反，在民事诉讼视阈下，行政行为的公定力效力实则表现为“该具体行政行为（商标注册行为）所认定的事实（商标效力）属于民事诉讼法上的免证事实，免除了权利人对该事实的举证责任，即使该事实真伪不明，法院也推定合法，无需按照一般的证明责任分配规则，由权利人承担不利后果”。2020年最高人民法院发布的《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》中也明确指出，对于具体行政行为所认定的免证事实，当相对人可以提出足以推翻的相反证据时，人民法院不予采纳。因此，权利人提出合法权利外观抗辩实则是主张了免证事实，被抢注人当然也可以依照相关规定向法院提交关涉恶意抢注事实的证据，

法院自然应当对商标有效性的免证事实进行司法审查而不必等待行政机关的认可，这并未破坏行政行为公定力。

（三）自由竞争的市场环境

以无效宣告为前置条件必然会对市场主体产生不可逆的商业损失。以“恶意抢注+权利滥用行为”模式为例，恶意抢注人如果对淘宝店家提起侵权投诉或者诉讼，在漫长的诉讼未了阶段，淘宝平台为了规避风险 and 法律责任，必然会选择将涉诉的涉嫌侵权产品做长期下架处理，导致被投诉人商业机会转瞬即逝。如果提起不正当竞争之诉必须要以无效宣告为前提，在此诉累下，权利人的交易机会就会迅速流失，空窗期的市场份额会被大量挤占。即使通过民事赔偿条款获得了民事赔偿，商业交易机会和自由竞争利益的损失也难以挽回。因此，从效率角度入手，法律也不应当设置一个前置程序。

综上所述，在程序衔接上应当转变传统的“先后民”理念，抛弃完全公定力理论，从私权保护的基本法律逻辑出发，兼顾效率与公平，澄清无需以无效宣告作为条款的适用前提。

二、民事赔偿条款与知识产权损害赔偿体系的衔接

（一）民事赔偿条款对接知识产权损害赔偿体系的必要性

知识产权民事损害赔偿具体可以划分为三大类，分别是填补性损害赔偿、惩罚性赔偿以及法定赔偿。其中，“填平原则”反映了民事赔偿的基本精神，以实际损失作为确定标准。具体到知识产权领域，其计算基准是按照侵权人的实际获利或者被侵权人的实际损失，以及权利交易费用等计算。

惩罚性赔偿属于民事责任中的特殊情形，指被侵权人的特定民事权益被侵犯后，可以主张侵权人承担高于实际损失的赔偿责任。吴汉东教授将其基本功能总结为“惩罚是核心功能，补偿是基本功能，



遏制是目标功能”^[4]。根据国家知识产权局近年来公布的数据显示，国家知识产权局 2021 年在商标审查程序中累计打击恶意注册商标 48.2 万件；2022 年 2 月依法对“冰墩墩”“谷爱凌”等 429 件商标注册申请予以驳回；对已注册的“雪墩墩”等 43 件商标依职权主动宣告无效；2022 年 3 月又驳回恶意抢注冬奥会冬残奥会吉祥物、口号、运动员姓名、场馆名称等 1270 件商标的注册申请^[5]。2023 年 3 月，“淄博烧烤”成为现象级热点，据《中国知识产权报》报道，截至 5 月 8 日，“淄博烧烤”相关商标申请有 14 件，申请时间集中在 2023 年 3 月和 4 月；“进淄赶烤”相关商标有 80 余件，申请时间均为 2023 年 4 月；“八大局”相关商标有 30 余件，申请时间集中在 2023 年 4 月^[6]。社会热点下滋生的周期性商标抢注浪潮屡禁不止，一方面，需要有关部门继续绷紧弦，加强知识产权执法和监督力度；另一方面，也需要从源头入手，在立法上针对恶意抢注及相关行为适用惩罚性赔偿，充分发挥事前预防和事后惩治作用，以最严厉的方式、最严肃的姿态，从严打击恶意抢注行为。

法定赔偿是指在知识产权侵权中，由于三类计算标准均无法确定，人民法院可以在法律给定的赔偿数额内，结合具体案情，酌情认定损害数额。我国目前在《著作权法》《商标法》《专利法》和《反不正当竞争法》中均普遍建立起了法定赔偿制度。不同于惩罚性赔偿制度，法定赔偿制度的核心功能仍然是发挥补偿作用，主要见于知识产权侵权领域。设置该类特殊赔偿制度是由于在知识产权侵权案件中，普遍存在侵权隐秘性强、损失危害性大以及证据采集难等问题，导致权利人在诉讼中对三类计算基准很难举证。如果不规定法定赔偿，权利人的诉讼维权成本过高，“赔了夫人又折兵”，维权动力减弱，不利于知识产权保护政策的落实。

（二）民事赔偿条款适用惩罚性赔偿的现实困境

《民法典》总则第一百七十九条第二款规定，“…法律规定惩罚性赔偿的，依照法律的规定”。由此可见，

惩罚性赔偿的适用必须具有明确的法律依据，法律没有规定的，法院无法适用。在现行《征求意见稿》的民事赔偿条款缺乏直接规定的情况下，法院若要适用就必须进行体系解释。具体而言，前文中已经分析了民事赔偿条款可以适用的三种行为模式，这三种行为模式的法律属性分别定位为：“恶意抢注+权利滥用行为”和“单纯恶意抢注”模式均为不正当竞争行为；“恶意抢注+商标使用行为”较为复杂，既包括不正当竞争行为，也可能包括知识产权侵权与其他民事侵权行为，法院必须从对应的实体法中找到适用惩罚性赔偿的依据。



以不正当竞争为例，《反不正当竞争法》规定只有侵犯商业秘密的才有可能适用惩罚性赔偿，商业诋毁、虚假宣传和仿冒等其它类型的不正当竞争行为均未被涵盖其中。在“恶意抢注+商标使用行为”模型中，如果抢注的是人格权等非商业标志性权益，该行为甚至无法被评价为不正当竞争，一般的人格权侵权无法适用惩罚性赔偿，只有当在先权利为著作权、外观设计权等《民法典》第一百二十三条明确规定的知识产权时，被抢注人在提起知识产权侵权诉讼后才有依据《著作权法》以及《专利法》规定适用惩罚性赔偿的可能。由此可见，在《征求意见稿》语境下，法院在民事赔偿条款的基础上适

用惩罚性赔偿空间有限。

针对直接适用惩罚性赔偿的困境，是否可以通过修改对应实体法，如直接修改《反不正当竞争法》，使其惩罚性赔偿可以适用于全部的不正当竞争行为？这一方法虽然比较激进，但也已有迹可循：立法上，2022年11月国家市场监督管理总局发布的《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》中，已经删除了适用惩罚性赔偿和法定赔偿的对象限制；司法实践中也有法院开始进行尝试性突破，如在腾讯诉陈某某案^[7]中，法院依照一般条款认定被告陈某某的行为构成了不正当竞争，且其主观恶意明显，情节较为严重，认定应当适用惩罚性赔偿。

笔者认为，在《反不正当竞争法》适用过度泛化的今天，如果再将惩罚性赔偿的适用范围普遍化，会导致一种“寒蝉效应”，阻碍市场的自由竞争。事实上，已有观点指出，惩罚性赔偿在反不正当竞争领域的扩张不能穷尽，对于“混淆行为”和“虚假宣传”等已经形成成熟审判思路且被司法实践证明对市场竞争危害极大的类型，可以适用惩罚性赔偿^[8]。但是以一般条款进行规制的不正当竞争行为，适用时应当持审慎谦抑的态度。在2022年的《反不正当竞争法司法解释》中，人民法院已经明确一般条款可以作为认定非典型不正当竞争行为的裁判依据，但司法实务界和立法领域根本无法给出明确的规范指引，纵使最高人民法院在海带配额案^[9]中对第二条的适用做出了指引，但是其本身就十分笼统，无法真正统一裁判标准。比如在司法实践中，法院对商业道德的理解就带有十分强烈的主观色彩，以金庸诉江南案^[10]为例，无论是2018年的一审，还是2023年广州知识产权法院的终审判决，在利用《反不正当竞争法》第二条进行评价时，法院往往会选择“顾客吸引力”和“搭便车”这种极具“道德感召力”的说辞。这实则是将世俗道德与商业道德混为一谈的倾向。在法院对不正当竞争行为定性摇摆不定的情形下，市场主体本身就面临着被法律责难的风

险，若在此基础上课以更重的法律责任，市场主体就会如被噤声的蝉，不敢参与到自由竞争的市场之中。

（三）民事赔偿条款适用法定赔偿的可行性及弊端

诚然，法定赔偿也应当遵循法定性。依据现行《反不正当竞争法》的规定，只有侵犯商业秘密和混淆两种行为可以适用法定赔偿。如果严格按照文义解释，其适用空间同样十分狭窄。但笔者认为，适用法定赔偿而回避惩罚性赔偿的方案具有一定合理性。

一方面，法定赔偿的扩张适用符合民事责任的基本逻辑。不同于惩罚性赔偿，法定赔偿的核心功能仍然是民事补偿。在这个问题上，民事赔偿条款所涵盖的三种行为模式本身与已经明确规定可以适用法定赔偿的侵权类型并无差异，适用法定赔偿并未突破民事赔偿的基本规则，法院可以通过目的解释的方法适用法定赔偿，实践中也确实如此，如“拜尔”案、“艾默生”案等都采用了法定赔偿。

另一方面，法定赔偿对惩罚性赔偿具有包容性，可以发挥惩罚功能。其一，在适用法定赔偿时，相关司法解释已经明确了应当将行为人的主观状态等纳入考量范围，实际上是将恶意作为衡量标准，恶意的程度差异会导致具体数额的不同，这本身就是惩罚性的体现；其二，在司法实践中，法院可以突破法定最高限额，这使得法定赔偿的惩罚性效果得到充分保障。例如，在“暴风诉某公司”案^[11]中，法院指出，法定赔偿制度除了发挥填补损失的基本功能外，还发挥着“惩治作用”以及“警示作用”以防止侵权人和其他社会公众再次实施侵权行为，法定赔偿最高限额作为人民法院自由裁量的参考和指引，是可以被突破的；在“艾默生”案中，法院就结合案件事实与抢注人主观恶意等因素适用了法定赔偿，实际起到了惩罚作用。

直接基于目的解释适用法定赔偿的方法是否可行？笔者认为，回避惩罚性赔偿而径行适用法定赔偿本身只是一种妥协方式：一方面，惩罚性赔偿起



到了宣示作用，立法中明确适用该赔偿才可以真正发挥其“预防的效果功能”；另一方面，无论是“艾默生”案还是“拜尔”案，法院适用法定赔偿并发挥惩罚性功能的大前提是实际损失等三种计算标准均无法确定。如果原告有足以证明实际损失的证据，就会陷入十分尴尬的境地：第一，原告无法主张惩罚性赔偿，因为缺少明确法律依据；第二，因为原告提交了实际损失的证据，不符合法定赔偿适用的前提条件，既然无法适用法定赔偿，就更无法利用法定赔偿代替惩罚性赔偿。当然，可能还有一个十分极端的方式，为了发挥惩罚性功能而刻意不提交实际损失等证据，这本身没有可责性，但是法定赔偿数额的确定本身就有极大不确定性，法院确定的数额很有可能远不及实际损失，这种情况也是有可能存在的。

综上所述，笔者认为，一方面，将惩罚性赔偿全面适用于所有类型的不正当竞争本身存在一定问题，可能导致泛化问题，不利于自由的市场竞争；另一方面，法定赔偿本身虽然可以突破法定性并包容惩罚性赔偿，但是其本身的适用存在前提条件，

不确定性强，且无法达到惩罚性赔偿的宣示效果。因此，应当在民事赔偿条款中明确适用惩罚性赔偿和法定赔偿的具体适用条件。具体而言，在适用惩罚性赔偿时，除了存在恶意的因素外，行为人情节严重的表现需要加以明确；在适用法定赔偿时，则需要明确所考量的基本因素。

三、结语

在商标恶意抢注行为猖獗的今天，《征求意见稿》规定了恶意抢注的民事赔偿责任是值得充分肯定的。对于该民事条款的适用问题，在程序衔接上应当转变传统的“先行后民”理念，抛弃完全公定力理论，从私权保护的基本法律逻辑出发，兼顾效率与公平，澄清无需以无效宣告作为条款的适用前提；在具体赔偿规则上，为尊重法定性和谦抑性，避免司法裁判依据不明，应当在条款中明确适用惩罚性赔偿和法定赔偿，全面对接现行侵权损害赔偿体系。^[8]

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

注 释

- [1] 张广良. 知识产权价值分析：以社会公众为视角的私权审视[J]. 北京大学学报（哲学社会科学版），2018（6）.
- [2] 冯晓青，陈方家. 商标恶意抢注民事赔偿的正当性[J]. 中华商标，2023（09）.
- [3] 贾媛媛. 民事诉讼中的行政行为效力研究[J]. 政治与法律，2013（11）.
- [4] 吴汉东. 知识产权惩罚性赔偿的私法基础与司法适用[J]. 法学评论，2021（3）.
- [5] 国家知识产权局关于依法驳回涉冬奥会、冬残奥会商标注册申请的通告[EB/OL]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-03/27/content_5681780.htm, 2023-10-13.
- [6] 王国浩. “淄博烧烤”相关商标被抢注，此局何解？[EB/OL]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-03/27/content_5681780.htm, 2023-05-15.
- [7] 天津自由贸易试验区人民法院（2021）津0319民初9934号民事判决书.
- [8] 肖顺武. 反不正当竞争法中惩罚性赔偿的拓展研究——兼评《反不正当竞争法（征求意见稿）》相关规定[J]. 当代法学，2023（2）.
- [9] 最高人民法院（2009）民申字第1065号民事判决书.
- [10] 广州知识产权法院（2018）粤73民终3169号民事判决书.
- [11] 北京知识产权法院（2017）京73民终1258号民事判决书.

北京某电气安装工程公司 侵犯注册商标专用权案

◎ 张伟

一、案情介绍

2021年11月24日，北京市朝阳区市场监督管理局接到商标权利人北京某公司的投诉，反映当事人在朝阳区某A系列小区和某B小区电力工程项目中，销售侵犯注册商标专用权的井盖，涉嫌侵犯其“长力金盟”等注册商标专用权。朝阳区市场监督管理局依法对该线索开展核实调查。

经查明，北京某公司是第4157987号图形商标、第4772750号“长力金盟及图”商标、第14826763号“长力金盟”商标的商标注册人，该三商标均核定使用在第6类“金属井盖”等项目上，商标有效期分别至2026年10月13日、2028年6月20日、2025年9月13日。

当事人分别于2011年、2017年从河北不同的门市部分两批次购进共计144个标有“长力金盟”和第4157987号图形商标的井盖，安装于某A系列小区和某B小区。其中，某A系列小区114个，某B小区30个。上述涉案井盖后经商标权利人鉴定为侵犯注册商标专用权的商品。

某A系列小区井盖于2013年4月交付国网北京市电力公司并投入使用。某B小区井盖于2021年5月21日交付国网北京市电力公司并投入使用。某B小区井盖进价1200元/个，销售（结算）价1296元/个。朝阳区市场监管局认定当事人违法经营额38880元。当事人上述井盖为相应项目分别采购无存货，交付后产权已转移至国网北京市电力公司。2021年4月12日，商标权利人发现涉案侵权井盖并进行证据保全公证。

当事人委托国家建筑工程质量检验检测中心对投诉涉案小区井盖进行质量检验，检验结论均为合格。

针对当事人在某A系列小区销售侵权井盖的行为，因某A系列小区井盖安装和交付时间，距离违法行为被发现超过两年，朝阳区市场监督管理局依据《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第六十条第二款和《中华人民共和国行政处罚法》（下称《行政处罚法》）第三十六条第一款的规定，责令当事人立即停止侵权行为，决定不再给予行政处罚。

针对当事人在某B小区销售侵权井盖的行为，朝阳区市场监督管理局依据《商标法》第六十条第二款的规定，责令当事人立即停止侵权行为，并决定处罚如下：罚款5万元。

二、焦点问题

本案在办理过程中主要遇到以下问题：

一是当事人在施工过程中购买和安装涉案井盖的行为，是使用行为还是销售行为；

二是当事人在不同小区、不同时间安装涉案井盖的行为，是独立违法行为还是连续性违法行为；

三是案发时涉案侵权商品所有权已转移，是否要予以罚没。

三、案例评析

（一）准确把握“销售”行为的实质内涵
案件办理过程中，当事人陈述申辩其购进和安



装涉案井盖的行为是使用行为，他们属于商标侵权行为的“受害者”。执法人员通过调查建筑工程领域经营活动的流程、特点后认为，当事人在施工过程中购买涉案井盖的行为，虽然表面看起来是一种使用行为，但事实上，当事人购进涉案井盖用于电力工程中并交付取得工程款的经营活动中，其交付的成果和取得的工程款中均包含了涉案井盖及相应价款，故当事人在经营中安装并交付涉案侵权井盖的行为应认定为销售侵权商品的行为。



（二）是独立违法行为还是连续性违法行为
判断当事人在不同小区、不同时间安装并交付涉案井盖的行为是独立违法行为还是连续性违法行为，关键要看当事人每一个违法行为的准备和实施是否存在关联。案件中，当事人在某 A 系列小区和某 B 小区的涉案井盖，是不同时间分两批次分别采购，两个违法行为的准备和实施是独立的，不具有关联。因此，应当判定当事人在某 A 系列小区和某 B 小区安装和交付涉案井盖的行为是两个独立违法行为，应当对两个违法行为分别处理。

（三）案发时侵权商品所有权转移，是否应予罚没

因涉案井盖所属的电力工程竣工时间较早，本案立案调查时，涉案侵权井盖所有权按照规定已转

移至国网北京市电力公司。在涉案侵权商品物权已流转情况下，执法人员综合考虑两方面对涉案侵权商品作出是否罚没决定：一是侵权商品所有权流转实际情况，包括所有权流转路径是否可以追溯、现所有权人是否配合退返等；二是侵权商品是否可能产生社会危害。本案中，当事人委托国家建筑工程质量检验检测中心对投诉涉案小区井盖进行质量检验，检验结论均为合格，从商品质量上不会危害小区公共安全。且当事人在本案立案调查前已自行更换并处置涉案侵权井盖，所有权已无法追溯，故本案未对涉案侵权井盖作出罚没决定。

四、案例启示

（一）由表及里，把握商标侵权本质

《商标法》第五十七条规定了商标侵权行为的七种情形，其中第三项“销售侵犯注册商标专用权的商品”是商标执法中最常见的侵权情形。与传统在线上线下经营场所销售侵权商品的类型相比，建筑工程领域的商标侵权行为较为隐蔽，“销售”的外在形式并不明显。因此，在考察建筑工程领域商标侵权行为时，应当去伪存真、由表及里、把握本质，才能准确认定查处商标侵权违法行为。

（二）行司衔接，注重行政司法裁判标准统一

本案进入立案调查行政处罚程序前，已经经过法院一审或二审裁判。因此，在本案商标侵权行为的判定标准、论证说理方面参照了法院的审判思路。行政与司法裁判标准的统一，有效地规范了统一区域内知识产权保护秩序，有利于更好地维护商标权利人的合法权益。

（三）分类处置，严格依法落实各项法律规定

《行政处罚法》第三十六条第一款规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。”在判

明知故犯代理恶意申请 泉州某代理组织受行政处罚

◎ 苏瀚华

2022年11月，福建省泉州市晋江市市场监督管理局接到国家知识产权局运用促进司的案件线索后，对泉州某知识产权代理有限公司涉嫌恶意申请商标注册行为进行调查。

经查明，“巴布豆”标识商标系巴布豆（中国）儿童用品有限公司注册的商标，商标注册证号是第1210799号，核定使用商品为第25类鞋等。同时，巴布豆（中国）儿童用品有限公司已注册的第19866518号、第51196279号、第51184406号、第38982203号、第4604867号、第52432887号、第52433292号商标均与“巴布豆”商标近似。“巴布豆”商标产品在京东、淘宝、拼多多等各大主流购物网店平台均有销售，形成“巴布豆”独有的特色形象。

2021年1月，陕西省西安市曲江新区某服饰行以“巴布豆”商标标识为蓝本，在当事人泉州某代理组织指导建议下，通过字体进行构图调整，形成“芭步豆宝贝”图形标志，并委托当事人以此图形标志向国家知识产权局申请1个类别的商标注册。该服饰行向当事人支付商标代理费用500元。2021年5月，国家知识产权局驳回商标注册申请。

2022年11月29日，晋江市市场监督管理局作出《行政处罚决定书》（晋市监处罚〔2022〕04-136号），认定当事人未遵循诚实信用原则，明知或者应知委托人申请商标注册属于《商标法》第三十二条规定的损害他人现有的在先权利的情形，仍然接受委托代理商标注册申请，违反了《规范商标申请注册行为若干规定》第四条第一款第（三）项规定。依据《商标法》第六十八条规定，晋江市市场监督管理局责令当事人限期改正，给予警告，并作出没收违法所得500元及处罚款10000元的行政处罚。同时，对公司直接负责的主管人员作出警告并处罚款5000元的行政处罚。

作者单位：福建省泉州市市场监督管理局

定当事人在某A系列小区销售侵权井盖的违法行为与某B小区的同类违法行为分属两个独立违法行为的基础上，结合该违法行为距离被发现已远超两年，故本案对在某A系列小区的商标侵权违法行为不再给予行政处罚。

本案是一起建筑工程领域的商标侵权案件，与传统销售侵权商品的侵权行为不同，当事人在施工过程中购买和安装涉案井盖，因其交付的工程成果和取得的工程款中均包含涉案井盖及相应价款，因

而被认定为销售侵权商品违法行为。同时，因当事人在不同小区、不同时间安装涉案井盖，执法人员通过调查涉案井盖采购和安装的具体情况，准确判定当事人的行为属于独立违法行为还是连续性违法行为，进而对其分别作出不同的处理决定。无论从对商标侵权行为“销售”概念的再认识，还是从系列违法行为性质判定上，本案都对同领域类似案件具有一定借鉴意义。

作者单位：北京市朝阳区市场监督管理局



Timson C[®] 蒂姆森[®]

4S 香氛生活家

4S保养净护技术 香柔净护 一瓶搞定

给您柔软香水衣





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

