

总第275期

2020年第07期

中华商标

中华商标®

TRADEMARK
CHINA

立足商标 | 服务企业 | 面向社会

知识

产权

保护

商标侵权
判断标准



二〇二〇年第七期

诚信代理 自律执业

百一知识产权

FORIDOM IP LAW FIRM

上海 / 苏州 / 宁波 / 山西
专注于知识产权的律师事务所

上海徐汇桂平路410号国际孵化中心B区一楼

+86 (21) 64878081

+86 (21) 64878023

<http://www.foridom.com>

foridom@foridom.com

/ 服务案例 /



中国商标专利事务所有限公司

CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE CO., LTD.

知识产权的法律、增值、金融、梦想

全球服务

始创于1990



www.ctp.cn

总部：中国北京市西城区月坛南街14号

月新大厦7-8层, 100045

T: 010-68571188 E: vip@ctp.cn

Supporting Human
Development
服务人类进步

为了您 保护您 成就您

专业 负责 简单 阳光 奋进



Beshining

上海 武汉 西安 长沙 休斯敦

专注知识产权20年

知识产权全生命周期及法律服务提供商

连续五年获得“中国杰出知识产权服务团队”称号



总部：上海市徐汇区小木桥路681号

外经大厦21楼、26楼

总机：021-51797188 61258088

邮箱：law@beshininglaw.com

网址：www.beshininglaw.com

咨询电话：010-68036092

立足商标·服务企业·面向社会

中华
商
标

CHINA TRADEM

中华商标®



立足商标 | 服务企业 | 面向社会

《中华商标》杂志是原国家工商总局主管、中华商标协会主办的我国商标领域最具权威性和代表性的专业期刊。杂志始终本着“立足商标，服务企业，面向社会”的办刊宗旨，以最新锐的视角，洞悉商标领域的发展和走势，动态、高品质地为读者传递国家知识产权局、法院、知识产权学院等专家学者以及知名企业商标品牌管理人士撰写的专业文章，是企业品牌运营管理人员、商标法务人员，律师事务所、商标代理机构从业人员，大专院校科研院所商标品牌理论研究人员，各级市场监管和知识产权部门行政执法人员，各级人民法院司法人员的必读刊物，被誉为商标品牌领域的导向媒体，深受业内好评。2020年，本刊将以更加专业化的水准，为读者奉献高水平、高质量的知识产权读物。

《中华商标》国内外公开发行，全年12期、每月25日出版、国际标准大16开，80页。主要栏目设置包括：**理论研讨、IP视角、实务交流、评案说法、知识产权领域院长论坛、法官说案、审查之窗**等。2020年杂志征订工作目前正在进行中，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。

联系人：李晓娟

邮箱：zhsb68036092@cta.org.cn

电话：010-68036092

户名：《中华商标》杂志社

传真：010-68036092

帐号：0200048509200529372

开户行：工行北京复外支行

地址：北京市海淀区阜成路北三街8号8层8003《中华商标》杂志社



- 注：1. 订阅单位除自用外，也可向指定用户订阅赠阅；
- 2. 订户填写字迹要清楚，以避免邮寄差错；
- 3. 需开具增值税普通发票的单位，请填写接收电子发票邮箱地址；
需开具增值税专用发票的单位，请在邮件中另附相关信息。

欢迎广大读者踊跃订阅

2020年《中华商标》杂志订阅回执单

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)		
订阅费用总计	万 仟 佰 拾 圆		

中华商标协会业务指导单位：国家知识产权局

主管单位：中华商标协会

主办单位：中华商标协会

编辑出版：《中华商标》杂志社

编辑委员会主任：马夫

社长：南平

副主编：李崇

编辑：马君

广告发行部：李晓娟

编辑部：(010) 68983165 68032987

记者部：(010) 68014395 68048211

广告发行部：(010) 68036092

活动部：(010) 68036092

新媒体部：(010) 68014395

《中国商标年鉴》编辑部：(010) 68037835

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

本刊法律顾问：邱宝昌

杂志社地址：北京市海淀区阜成路北三街8号8层8003

邮编：100048

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

官方微博：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：中国国际图书贸易总公司

国外发行代号：6447BM

国内总发行：北京市报刊发行局

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

声明：

凡本刊支付稿酬的稿件，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（版权）。
2. 本刊有权以任何形式（包括但不限于纸媒体、网络、光盘等介质）使用、编辑、修改及许可其他媒介使用。无需另征得作者同意，无需另行支付稿酬。如有异议，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。

商标执法与保护

- 4 对商标侵权“容易导致混淆”判断的思考
——基于《商标侵权判断标准》与商标行政执法案例分析 李琦 马涛
- 6 《商标侵权判断标准》部分条款的使用理解 徐勤
- 8 《商标侵权判断标准》出台回应商标执法的热点和难点问题 黄晖
- 13 以《商标侵权判断标准》施行为契机，开启商标专用权行政保护新篇章 张亚洲
- 15 《商标侵权判断标准》解析 马东晓 陈嘉敏

精读异议、评审案例

- 18 第26359034号“BAIWEIYINGBO”商标异议案 伍薇
- 20 第21951229号“郎郎箭牌LANGLANG ARROW”商标异议案 徐丙辰 徐书洋
- 22 第20871084号“WTW及图”商标异议案 程丽元

专栏

审查之窗

- 25 商标局依职权宣告注册商标无效的理解与适用 刘笑颖 光磊
- 28 商标审查无小事
——记国家知识产权局商标局审查员王刚 沈一

法官说案

- 38 商标权无效宣告请求行政纠纷中在先著作权的认定 闻汉东

法官说商标

- 42 作品名称、作品中的角色名称保护路径再探索
——兼述“冰雪奇缘”系列商标确权案 赵明

实务交流

- 30 商标在使用过程中为什么要大量收集使用证据？ 卢松杰
- 72 “撤三”申请案件中对注册商标使用的合法、合规性审查 黎叶
- 76 宣传性语句的知识产权保护 赵璐莹

他山之石

- 33 欧盟商标授权确权制度改革的最新情况研究
——世界商标授权确权制度最新改革动向研究之一 郑楠

观察与思考

48 论反不正当竞争法在注册商标保护中的适用逻辑

——从新百伦诉纽巴伦反不正当竞争纠纷案说起

曹静敏 周多

商标修法大家谈

53 在驳回复审程序中增加中止审查

熊钢 李伟 郑娟娟 周洪 邱晖 张锐 吴冰铃

理论研讨

60 商标的可注册性探析

——在《商标法》第八条的基础上展开

何潇

评案说法

65 商标指示性合理使用的边界

崔丽娜

企业“新”声

69 商用航空发动机公司的商标管理工作思考

宋冠群

环球资讯 79



4. On the Judgment of Trademark Infringement "Easy to Cause Confusion"
6. Use and Understanding of Some Terms of "Trademark Infringement Judgment Standard"
8. "Trademark Infringement Judgment Standards" Issued to Respond to Hot and Difficult Issues in Trademark Enforcement
13. Take the Opportunity of "Trademark Infringement Judgment Standard" to Open a New Chapter in the Administrative Protection of Trademark Exclusive Rights
15. Analysis of "Trademark Infringement Judgment Standard"
18. No. 26359034 "BAIWEIYINGBO" Trademark Opposition
30. Why should a Large amount of Evidence of Use be Collected during the Use of a Trademark
38. Trademark Invalidation Request for Determination of Prior Copyright in Administrative Disputes
48. On the Application Logic of Anti-Unfair Competition Law in the Protection of Registered Trademarks
53. Add Suspension of Review to the Refusal Review Procedure
60. On the Registerability of Trademarks
65. Indicative Fair Use Boundaries of Trademarks

编者按：为加强商标行政执法指导工作，统一执法标准，强化注册商标专用权保护，国家知识产权局近日出台了《商标侵权判断标准》，受到社会广泛关注。《标准》共三十八条，对商标的使用、类似商品、近似商标、容易混淆、销售免责、权利冲突、中止适用等内容进行了细化规定。本期集中刊发专家学者、执法部门等对《标准》的见解，以飨读者。

对商标侵权“容易导致混淆”判断的思考

——基于《商标侵权判断标准》与商标行政执法案例分析

李琦 马涛

2013年《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第三次修改时首次在商标侵权行为的认定中引入了混淆理论，但如何判断两个商标的使用会引起混淆却没有统一规范的标准，学界对此也众说纷纭。对于基层商标监管部门而言，基于商标法第五十七条第（二）项查处商标侵权行为时最棘手的问题莫过于判断混淆。6月15日，国家知识产权局印发了《商标侵权判断标准》（下称《标准》），其中第十九条、第二十条、第二十一条对“容易导致混淆”的相关问题进行了规定。笔者结合该《标准》，就有关商标侵权行政执法中如何判断容易导致混淆，提出三点思考意见。

一、“容易导致混淆”是商标侵权行为成立的必要条件

商标法第五十七条第（二）项“未经商标注册

人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”实则规定了三种不同的侵权行为模式：（1）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的（简称“相同商品+近似商标+混淆”模式）。（2）未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同的商标，容易导致混淆的（简称“类似商品+相同商标+混淆”模式）。（3）未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的（简称“类似商品+近似商标+混淆”模式）。而《标准》第十九条则进一步明确“在商标侵权判断中，在同一种商品或者同一种服务上使用近似商标，或者在类似商品或者类似服务上使用相同、近似商标的情形下，还应当对是否容易导致混淆进行判断”。该条款一方面重申商标法立法本意，对三



种商标侵权模式进行了明确细分，笔者认为《标准》出台的目的应当是防止市场混淆，进而保护商标专用权和消费者权益；另一方面将“对是否容易导致混淆进行判断”明确规定为这三种侵权行为的执法标准，规范了商标侵权执法行为。换言之，在判断上述三种商标侵权行为是否成立时，执法人员的最终判断依据，都要落脚在是否引起了市场混淆之上，如果不存在“容易导致混淆”可能的情形，则三种商标侵权行为均不成立。

二、“容易导致混淆”不需要造成混淆事实

《标准》第二十条规定“商标法规定的容易导致混淆包括以下情形：（一）足以使相关公众认为涉案商品或者服务是由注册商标权利人生产或者提供；（二）足以使相关公众认为涉案商品或者服务的提供者与注册商标权利人存在投资、许可、加盟或者合作等关系”，这意味着判断“容易导致混淆”只需要具备混淆的可能性，不需要造成混淆的事实。

笔者认为，基于行政执法的合法性，行政处罚必须以事实为依据的法定要求，在商标行政执法中，建议执法人员对混淆可能性进行一定的事实调查，来源于相关公众的反馈意见则是导致混淆的最好佐证。例如，在2014年查处北京苏稻公司侵犯北京稻香村公司“稻香村”商标专用权案件时，执法人员通过对已经购买苏稻食品的顾客开展问卷调查，佐证“相关公众认为购买的商品是由北京稻香村公司生产”；2018年查处“鸭哥”侵犯“全聚德”商标专用权案时，执法人员通过大众点评、美团等平台的用户评论调查，佐证“鸭哥”对“全聚德”商标的使用足以使消费者认为其系全聚德公司的子品牌；2019年查处北京某公司侵犯“华为HUAWEI”商标专用权案时，执法人员通过调查其第三方网站、客服电话、客服短信，佐证足以使消费者误认其为华为官方售后维修中心，接受的服务来源于华为公司。

三、判断“容易导致混淆”必须综合考量各方因素

《标准》第二十一条规定“商标执法相关部门判断是否容易导致混淆，应当综合考量以下因素以及各因素之间的相互影响：（一）商标的近似情况；（二）商品或者服务的类似情况；（三）注册商标的显著性和知名度；（四）商品或者服务的特点及商标使用的方式；（五）相关公众的注意和认知程度；（六）其他相关因素”，很显然，该规定明确了判断混淆时的各种考量因素，对商标侵权执法具有重要的指导意义。

笔者认为，要依据“混淆理论”准确地判断商标侵权，首先必须充分考虑三个基本因素，即“（1）商标的近似情况；（2）商品或服务的类似情况；（3）相关公众的注意和认知程度”。通常情况下，在同一类别商品上，两个商标之间的近似程度越高，相关公众的注意程度越低，造成混淆的可能性也就越高。通常情况下，执法人员依据《类似商品和服务区分表》《商标审查及审理标准》以及《商标侵权判断标准》就能对上述三个因素作出准确的判断和考量。

而注册商标的显著性和知名度、商品或者服务的特点及商标使用的方式，虽然也影响到“容易造成混淆”的判断，但笔者认为这两个因素属于更深层次的考量。尤其是有关注册商标知名度的考量，需要权利人提供更多的商标使用、广告宣传、评优评先等证据予以证明，一定程度上加大了权利人的举证责任。因此，执法人员在考量容易导致混淆的各项因素时，要把握好适度原则。

此次《标准》的出台，明确了“容易导致混淆”的情形和考量因素，对商标侵权执法具有重要的实践指导意义，执法人员应当遵循标准，拓宽思路，在商标侵权行政执法中探索出更加完善的执法路径，助力我国知识产权强国建设。■

作者单位：北京市东城区市场监督管理局



《商标侵权判断标准》部分条款的使用理解

徐 劲

国家知识产权局出台的《商标侵权判断标准》十分及时和重要，给一线执法人员提供了商标侵权认定过程中解决疑难问题的工具，为应对经济高速发展的过程中出现的新问题起到了有效的指导。

一、合理、审慎的综合使用第三条和第七条进行商标的使用判断

第三条中商标的使用判断，是日常商标侵权案件处理及调查要做出是否构成商标侵权认定的先决条件。现实生活中商品和服务的包装和器型丰富，经常有多个图案、文字在同一物品上甚至同一观察立面上出现，被举报的侵权嫌疑人可能会以被争议的部分是广告词、装饰图案等理由辩解，这时候就首先要判定被争议举报的部分是否符合商标的使用特点，只有首先做出这个认定才能确认是否涉嫌构成商标侵权以及是否需要进一步立案查处，这会直接影响到案件是继续展开还是终止，所以一定要做出准确的认定。当然，做出是否属于商标的使用还要结合后面第七条规定和其他相关条款的是否突出使用、行业习惯等规定进行综合判定。由于商标的词语和图案经常是基于生活中的常用语和常见图饰提炼和再设计而来，确有会存在与某些地区、某些行业的习惯用语和图案接近的可能，所以第七条当中的主观故意、消费认知等要素就应当纳入我们认定的条件当中，这样才能尽可能地对商标的使用行为做到既不误判也不漏判。

二、现代经济发展形势下注意使用第十二条保护合法权利人利益

类似商品及服务的判定是实践中经常发生争

议的问题，在判定商标侵权案件时，对是否属于类似商品及服务的参照标准主要为《类似商品和服务区分表》。但随着现代经济运营模式发生的巨大变化，出现了异业合作、体验式消费、会展营销等多种新的销售渠道方式。同时，随着企业生产能力的提升，资本助力、委托加工、产业市场细分等多元化生产经营方式的出现，一条产业链上或供应链上的原料、产品、服务被单独放大为一个新的产业十分方便。《类似商品和服务区分表》无法涵盖现实中的所有商品或者服务，只有充分调查取证，查明争议商品或服务之间的来龙去脉，搞清争议双方当事人之间的各种关系，用好第十二条的规定，才能适应现代经济的发展，有效保护合法权利人的利益。

三、准确使用第十三条、第十四条、第二十二条，打击逃避刑责的不法分子

我国多年以来开展的打击假冒伪劣、打击侵犯他人注册商标专用权的工作取得了重大成果，一些不法分子也意识到在相同商品或服务上仿冒与他人相同的注册商标，存在被追究刑事责任的风险。于是市面上一些商品上出现了不完全与他人注册商标相同，但粗看基本一样的商标，甚至当事人还能拿出商标注册证狡辩说我是某某品牌与别人不同，以逃避自己可能面临刑事责任的巨大风险。在日常实践中出现过一些当事人通过印刷、纺织等方式，将自己的商标变形到与他人注册商标极为接近的状态，在查处他的时候却辩称仔细观察有不同之处。对于这类比较狡猾的违法分子，以及这类不完全相同的商标侵权，一定要注意准确适用第十三条、第十四条和第二十二条进行判定，结合当事人的从业



简讯

商标审查提质增效 助力地方产业发展

——商标局集体、证明商标审查“提质增效”纪实

在国家知识产权局党组的坚强领导下，商标局统筹推进疫情防控和业务工作开展，持续推进商标审查“提质增效”，依法依规做好集体、证明商标审查工作。今年上半年，商标局受理集体、证明商标注册申请2488件，同比增加23%；审结2526件，同比增长179%。

主动作为，支持湖北疫后复工复产。商标局坚决贯彻习近平总书记打赢疫情防控战推进复工复产及湖北考察重要讲话精神，认真落实局党组工作部署，积极履职尽责，主动作为，依规及时启动“绿色通道”，对受疫情影响较大的湖北的“襄阳牛肉面”“黄冈教育”等6件含县级以上行政区划地名的普通集体商标提前审查，依法初步审定公告，帮助湖北保就业、惠民生，助力地方实现产业规划目标。

依法依规，推进区域品牌建设。作为区域品牌法律保护的重要载体，2018年以来，集体、证明商标注册申请量年均增长率达30%。商标局积极回应社会关切，经充分走访调研，制定并报请批准执行《含县级以上行政区划地名的普通集体商标和证明商标的审查标准》，优化审查流程，进一步提升了审查质效。今年上半年共审核通过集体商标654件、证明商标358件。以江西赣州“南康家具”为例，该区域品牌集体商标获准注册后，进一步扩大了知名度和美誉度，179家家企业抱团发展，共同开拓市场，有力推动了当地家具产业聚集和转型升级。目前，“南康家具”集群产值已突破1800亿元，品牌价值近百亿元。

找准定位，精准助力脱贫攻坚。为体现知识产权在精准扶贫精准脱贫中的重要作用，商标局持续优化集体、证明商标单独排队，提前审查的“绿色通道”制度，细化审查意见书内容，精心指导申请人补正完善申请材料。依规从速审定“礼县苹果”“礼县大黄”“崇礼蚕豆”地理标志商标申请，助推地方如期完成脱贫摘帽目标。今年上半年核准地理标志商标364件，地理标志商标累计注册达5682件，集体、证明商标尤其是地理标志商标在产业扶贫和扶贫产品销售中有效发挥了作用。“柞水木耳”获赞“小木耳，大产业”，“大同黄花”获评致富“摇钱草”，助力地方脱贫攻坚成效明显。

（来源：国家知识产权局商标局）

经历、合作伙伴、销售渠道、违法记录等仔细研判，及时与公安机关、检察机关保持行刑衔接，才能做到既不误判也不漏判违法嫌疑人，从而有效地打击犯罪，净化市场。

四、注意遵守第二十八条规定，形成查证闭环

《商标法》第六十条第二款的规定，给了销售不知道是侵犯注册商标专用权的经营者一个免于被处罚的可能性。但是执法人员不能简单地凭涉案人员自称不知侵权就视为其不知。《商标侵权判断

标准》第二十七条、第二十九条规定也对此作了阐述。但日常实践中经常会遇到涉案人员推脱说是有人送货上门、网上采购，不能提供有效的供货商的名称、经营地址、联系方式等，甚至可能编造一个子虚乌有的供货商应付了事，这时执法人员就要遵守第二十八条的规定，认真核查其提供的相关信息的真实性，保留相关查证结果的证据，再进行涉案人员是否属于不知的认定，否则可能会存在履职不到位的风险。

作者单位：江苏省南京市市场监督管理局执法稽查局



《商标侵权判断标准》出台 回应商标执法的热点和难点问题

黄晖

经过一年多的调研和两次公开征求意见,《商标侵权判断标准》(下称《标准》)终于出台了,正如《标准》第一条所言,制定《商标侵权判断标准》是为了加强商标执法指导工作,统一执法标准,提升执法水平,强化商标专用权保护。本《标准》也是中办、国办《2020-2021年贯彻落实〈关于强化知识产权保护的意见〉推进计划》(厅函[2020]6号)中提到的十分重要的一项工作。

商标法自2013年第三次修正以来,最高人民法院发布了商标授权确权司法解释,北京市高级人民法院也发布了授权确权的审理指南,但在商标执法领域,无论是司法还是行政一直都没有出台系统的解释或操作规范。这次《标准》的颁布,无疑会推动商标法律界凝聚更多共识,整体提高商标执法水平。《标准》发布后,国家知识产权局也第一时间对大家关心的21个问题进行了解读。本文结合实践中的热点和难点问题以及2019年12月征求意见稿(下称“12月稿”),分析《标准》的主要的改进之处和存在的不足。

第一、《标准》厘清了商标近似、商品类似和混淆可能性的关系。《标准》第19条特别规定,在商标侵权判断中,在同一种商品或者同一种服务上使用近似商标,或者在类似商品或者类似服务上使用相同、近似商标的情形下,还应当对是否容易导致混淆进行判断。第21条更是直接借鉴了最高人民

法院授权确权司法解释第12条的规定,商标执法相关部门判断是否容易导致混淆,应当综合考量以下因素以及各因素之间的相互影响:(一)商标的近似情况;(二)商品或者服务的类似情况;(三)注册商标的显著性和知名度;(四)商品或者服务的特点及商标使用的方式;(五)相关公众的注意和认知程度;(六)其他相关因素。

换句话说,《标准》把商品的类似判断、商标的近似判断以及商标是否侵权的混淆性判断从逻辑上划分为三个不同的阶段。商标侵权不再是商标近似加商品类似的当然结果,而应该是各个要素综合权衡考量的结果。

在此指导思想下,《标准》对于商标近似和商品类似判断不再使用2002年商标民事司法解释中的主观标准,也就是说,商标近似与商品类似都回归客观标准,不再在商标近似及商品类似的定义中附加混淆结果的认定。相应地,12月稿第10条中“相关公众一般认为存在特定联系,容易造成误认的商品”的措辞也不再采用。

《标准》在考察商品及服务类似时,主要考察在功能、用途、主要原料、生产部门、消费对象、销售渠道等方面是否具有共同性(第10.1条),以及在服务的目的、内容、方式、提供者、对象、场所等方面是否具有共同性(第10.2条)。也就是说,共同点越多,类似度越高。完全没有共同点,则不构



成类似关系，不必进一步判断。

根据《标准》第15条，在判断商标是否近似时：对于文字商标，主要看字形、读音、含义是否近似；图形商标，主要看构图、着色、外形是否近似；文字图形组合商标，主要看整体排列组合方式和外形是否近似；立体商标，主要看三维标志的形状和外形是否近似；颜色组合商标，主要看颜色或者组合是否近似；声音商标，主要看听觉感知或者整体音乐形象是否近似。

经过这样的梳理，就不会再出现商标近似、商品类似，所以容易导致混淆；容易导致混淆，所以



商标近似、商品类似的循环论证。同时将在先注册商标的显著性和知名度作为认定是否混淆的考虑因素（第21（3）条）。

为了便利商标近似判断和商品服务的类似判断，《标准》分别要求参照现行《商标审查及审理标准》关于商标近似的规定进行判断（第16条）以及参照现行区分表进行认定（第12条）。鉴于区分表不能涵盖所有商品或服务的类似情况，《标准》实际仍然是回到第10条确立的类似标准进行判断（第12.2-3条）。也许正是基于实践中存在难以预知的情况，为了提高执法效率，《标准》也删除了原版中的“应当逐级报请国家知识产权局解释”的

要求（原第14条）。至于商标近似判断，现实中的情况也必然是千变万化，更不可能被《商标审查及审理标准》全部涵盖，也只能依靠基层商标执法部门根据实际情况自行掌握。

第二、《标准》规范了在后注册商标的使用形式。首先，《标准》第24条在涉及黑白商标用作彩色商标时将“攀附”的主观意图作为侵权认定的考量因素。因为通常情况下，黑白注册的商标如果本身没有问题，或者说在先商标难以将其无效的话，对该商标进行彩色使用一般也不应该有。但现实中仍然会有一些恶意的商标注册申请人会钻空

子，例如有人曾经注册貌似花瓣的黑白图形，直接与鳄鱼图形比对并不一定侵权，但实际使用时该注册人刻意使用法国拉科斯特鳄鱼商标的绿色，产生了混淆的效果，最后被法院认定构成商

标侵权。

严格说来，黑白变彩色其实也可列入《标准》第22条“自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用，与他人同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似、容易导致混淆的”的范围。《标准》没有将重点放在商标法第49.1条意义上的“自行改变”上面，因为这种自行改变指向的是注销商标注册的法律后果。《标准》这里实际是在权利冲突司法解释第2.1条语境下进行新的诠释，司法解释中“以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似”限定更为严格，相比之下，《标准》只是指出“自行改变注册



商标”，并未要求“改变显著特征”，重点落在了“容易导致混淆”。

这实际又回到了权利冲突的老问题，或者说商标专用权是否当然涵盖使用权的问题，先看TRIPS协定第16.1条的第一句话，说的是商标注册人有权阻止任何未经许可的第三人进行混淆性的使用。猛一看，如果两个商标都注册了，似乎两人可以互相禁止对方使用，但如果我们结合第三句话来看，就只能得出在先商标注册人可以禁止在后注册人使用而不是相反的结论，因为第三句话说的是商标可以排斥他人使用的权利不得损害任何现有的在先权利，而在先商标专用权显然也是在先权利的一种。因此，主张在后商标注册人拥有使用的权利，无疑是在否定在先商标注册人排斥他人使用的权利，实际是在主张一种明确被TRIPS协定禁止的损害在先权利的行为合法。而无论是要求“申请注册的商标不得与他人在先取得的合法在先权利相冲突”的商标法第9.1条，还是“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的商标法第32条，还是“在查处商标侵权案件时，应当保护合法在先权利”的《标准》第32.1条，都不应该得出商标一旦注册就不与在先商标冲突，或不损害在先权利，或合法在先权利就不需要保护的结论。

所以，只要我们坚持对在先注册商标专用权的保护，其实本不用刻意区分后者是在使用注册商标还是自行改变了注册商标。当然，如果原本损害在先权利的商标已经国家知识产权局维持注册或否定存在与在先权利冲突的决定已经生效或者超过五年的无效时限，从而事实产生了同等的效力，则在后商标的使用自然不会侵犯在先注册商标的专用权。

《标准》第35条在这方面实际也给出了想象的空间，因为《标准》在商标法第62.3条“权属争议”以及实施条例第81条的基础上，明确提到了“注册商标处于无效宣告中的案件”可以中止的可能，虽然通常情况下这里的注册商标指的是投诉人的注册商标，但从文义上也不能排除被投诉人也拥有正处于无效宣告中的注册商标的情况，而且《标

准》将12月稿第46.2条中只限于涉嫌侵权人申请中止的规定删除了，也更加支持了后一种可能性并未被排除。

如果后一种理解成立，那就不排除商标行政执法部门可以先把投诉案例受理下来，然后中止处理，等待无效的结果出来。这样的好处在于，被投诉人并不是处于当然合法的推定，而是需要视无效结论而定。回过来讲，在注册商标本身使用可能侵权的情况下，它的变形使用或改变颜色使用自然也可能侵权，且甚至不必一起纳入中止的范畴。实际上，虽然没有出现在现在的《标准》中，12月稿第47（1）条原本持的就是这种观点。

而且，12月稿第38条关于“涉嫌侵权的注册商标被无效宣告后，其注册商标专用权视为自始至终不存在，商标注册后被无效宣告前构成侵权的，一般不再追究侵权责任，但恶意取得注册的除外”的规定也已删除，实际也为全面追究无效的在后注册商标的侵权责任而不至于附加“恶意”的条件铺平了道路。

第三，《标准》明确了与许可有关的三个问题。一个是被许可人违约行为可否依据商标法认定侵权的问题。《标准》第8条规定，未经商标注册人许可的情形包括未获得许可或者超出许可的商品或者服务的类别、期限、数量等。超出许可范围这种情况在实践中也很常见，有意见认为这种情况应该属于许可合同违约，不应按照侵权来处理。关于这个问题，欧盟商标指令第25（2）条中的规定与《标准》既有一些重叠，也有一些出入，其中“期限”和“商品类别”是共同的要求，欧盟指令中没有“数量”的限制，但有《标准》中所没有的“商标使用形式、地域和质量”的限制。

欧盟商标法之所以将超出“商标使用形式”作为侵权行为，主要是因为如果被许可人没有按照注册的图样使用，除了可能产生侵犯他人商标专用权以外，还有可能因为自行改变商标图样被撤销，或者因为三年不使用被撤销，所以被许可人改变商标形式使用是可能产生问题的。事实上，前几年发生



过一个红太阳商标的许可使用纠纷，被许可人在使用注册人的圆圈内红太阳商标之外，还使用了毛体的红太阳商标，后来产生纠纷，被商标许可人起诉商标侵权且一审败诉，前面第二点也提到了擅自改变商标图样的法律后果。至于投放市场的“地域”范围，看上去似乎并不重要，因为无论在国内市场的任一地点投放都会产生权利利用尽，但欧盟商标法认为注册人选择第一投放地点的权利还是应该受到尊重。

容易引发争议的是“数量”和“质量”条款。相比而言，欧盟认为“质量”更重要，只要质量符合要求，即使“数量”超出约定，但还不至于造成实质性损害，因此可以或只能通过合同纠纷去解决。《标准》则在12月稿的基础上增加了“数量”的条款，而没有提到“质量”的问题。欧盟法院2009年曾经就迪奥香水诉被许可人擅自将香水贱卖给折扣商店造成品牌形象受损的案件（C-59/08）做出过初步裁定，支持迪奥关于损害品牌形象属于违反质量保证条款，从而支持其侵权诉求。因此，总的说来，虽然《标准》规定的重点与欧盟商标法有一些不同，但由于我国刚刚通过的民法典第186条重申了违约和侵权竞合时允许当事人选择的原则，对权利人而言，实际比欧盟商标法更为有利。

第二个问题涉及混淆的定义。《标准》第20条在混淆的定义除了直接混淆，也提到了“足以使相关公众认为涉案商品或者服务的提供者与注册商标权利人存在投资、许可、加盟或者合作等关系”的间接混淆。

第三个涉及权利辨认。为了便于执法，《标准》第36条也提到了许可的问题。即允许商标执法相关部门要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的商品出具书面辨认意见。当然，权利人应当对其辨认意见承担相应法律责任，执法部门也要审查该辨认人的主体资格和辨认意见的真实性。

这一规定也是为了简化执法中常见的纠纷，尤其是涉及权利利用尽的“串货”行为时，纠纷双方往

往各执一词，《标准》通过分配举证责任，一方面允许涉嫌侵权人提出相反证据反驳，另一方面也规定权利人对其辨认意见承担相应的法律责任。这一程序其实可能发生在线下商店的零售环节，也可能发生在电子商务环节，最高人民法院最近关于涉网络、涉电子商务的两个司法解释征求意见稿，对此还有更详细的规定，这里就不展开论述。

第四、《标准》明确了“商标使用”的定义并列举商标使用的典型形式。首先，《标准》不再像12月稿第4条那样将商标使用作为认定所有商标侵权的先决条件，而是使用了“一般需要”的原则性规定。其中的原因，除了国家知识产权局的解答中所提到了商标法第57（4）条伪造、擅自制造商标标志行为不涉及商标使用的判定外，第57（5）条去除商标的行为是否属于商标的使用也有不同意见，虽然欧盟法院在三菱叉车案（C-29/17）中认为去标也属于商标使用。另外，对于商标法第57（6）条中关于只提供技术支持的人员等协助人员是否属于自己在使用商标也有一定的分歧。

由于我国商标法将识别商品来源作为商标使用的一个要件，进而成为商标侵权判断的一个要件，但实际上真正需要判断的更多涉及商业性使用和私人使用的区别。事实上，无论是商品、交易、广告、宣传、展览都是统一在商业活动这一大概念中，也就是说，不以盈利为目的的私下使用一般不受商标法的制约。相反，即使是个人的行为，当它超过必要的限度则会构成商业性使用，例如，欧盟法院最近在涉及一个芬兰自然人提供收货地址并负责转寄710公斤的轴承的案件中（C-772/18）就认为，如果交易从数量、频率以及性质上超出了私人活动的范围，那么这种行为就是商业活动，该案中虽然当事人的行为只换取了一瓶白兰地和一条香烟，但并不影响认定他在商业性的使用商标。

相反，是否是识别商品的来源的问题并不是问题的要点，一方面权利人的商标之所以能够获得注册，证明已经通过了识别商品来源的审查，另一方面，即使被告强调其使用是在对商品的性质进行描



述或功能性使用，那也是在商标侵权抗辩中才会提出的问题，如果一开始就审查是否识别商品来源，则不需要商标法第59.1-2条的抗辩规定了。

这次《标准》除了对传统的商品商标的使用场景进行规定外，还对服务商标以及广告宣传等商业活动中的使用进行了列举，尤其提到了网站、即时通讯工具、社交网络平台、应用程序等载体上以及二维码等信息载体上的使用，体现了鲜明的时代特征。同时，《标准》删除了12月稿中涉及“微信”商标的列举。当然，这些使用形式，由于不涉及实体商品或服务的交付或提供，其管辖问题如何确定，还需要进一步实践来回答。

第五，《标准》明确了一系列特殊侵权行为。首先，《标准》认为在同一种商品或者服务上，将企业名称中的字号改变字体颜色等方式突出使用，已经构成商标性使用，属于商标法第57（1）-（2）条规定的商标侵权行为，而没有像2002年商标民事侵权司法解释那样纳入第57（7）条其他商标侵权的范围。在这方面，欧盟商标法的步子迈得更大一些，也就是说，无论企业名称是否突出，只要结合商品使用就可能构成商标侵权。

对于通过该域名进行相关商品或者服务交易的电子商务的行为，《标准》保持了与司法解释的一致，继续划归第57（7）条处理。至于在包工包料的加工承揽经营活动中，承揽人使用侵犯商标专用权商品的，以及经营者在销售商品时，附赠侵犯注册商标专用权商品的行为，由于其本质均涉及侵权商品的销售，《标准》均视为商标法第57（3）条规定的商标侵权行为。

对于协助侵权，《标准》明确规定，市场主办方、展会主办方、柜台出租人、电子商务平台等经营者怠于履行管理职责，明知或者应知市场内经营者、参展方、柜台承租人、平台内电子商务经营者实施商标侵权行为而不予制止的；或者虽然不知情，但经商标执法相关部门通知或者商标权利人持

生效的行政、司法文书告知后，仍未采取必要措施制止商标侵权行为的，属于商标法第57（6）条所规定的商标侵权行为。当然，需要注意的是，电子商务法以及民法典关于平台在“通知加删除”的语境下承担责任的条件与此还有一定的区别。

最后，《标准》没有涉及到的几个问题。首先，国家知识产权局的解答中已经提到《标准》为何没有涉及驰名商标保护的问题，主要的理由是商标专用权以注册为限，未注册驰名商标不属于商标侵权，此外《关于加强查处商标违法案件中驰名商标保护相关工作的通知》，对查处商标违法案件中的驰名商标认定和执法保护已经做出了具体规定。部门规章《驰名商标认定和保护规定》已经启动修改。目前商标法实施条例第72条中对违反商标法第十三条规定使用商标的行为，商标行政执法部门只能责令停止，并收缴、销毁违法使用的商标标识；商标标识与商品难以分离的，一并收缴、销毁。换言之，商标法中没有直接适用其他侵权责任的规定。当然，最高人民法院2002年的司法解释将违反商标法第13.3条的行为归之于其他商标侵权的规定，在民事程序中仍然适用。

其次，鉴于《商标法》《商标法实施条例》等上位法目前均没有关于定牌加工、平行进口相关规定，《标准》也未涉及上述内容。至于草案中曾经涉及的承揽加工、叙述性使用以及指示性使用的规定，最后也都没有出现在公布的《标准》中。

总的说来，《商标侵权判断标准》的出台是商标行政执法进程的一个重大举措。它不仅填补了2013年商标法第四次修正以来的立法空白，细化了商标侵权认定的具体步骤，而且明确了商标侵权的几种特殊类型，解决了商标侵权查处程序上的若干难题，对于今后进一步提高执法水平，强化商标专用权的保护，建设创新性国家必将起到积极的促进作用。■

作者单位：北京市万慧达律师事务所



以《商标侵权判断标准》施行为契机， 开启商标专用权行政保护新篇章

张亚洲

2020年6月17日，国家知识产权局公布了《商标侵权判断标准》（下称《标准》）。《标准》的施行是强化商标专用权保护的又一有力举措。我国对于包括商标专用权在内的知识产权保护向来采用行政保护和司法保护并举的方式，即“双轨制”，这一制度溯源可至1982年《商标法》和1984年《专利法》。双轨制已经成为我国知识产权保护体系中特色鲜明的执法制度，2008年《国家知识产权战略纲要》已将加强行政保护体系和司法保护体系建设作为国家知识产权战略重点之一。根据国家知识产权局2020年4月发布的《2019年中国知识产权保护状况》披露的数据显示，2019年，我国查处商标侵权假冒等违法案件3.19万件，案值4.85亿元。由此可见，我国知识产权保护取得的丰硕成果中，行政保护发挥了非常重要的作用，功不可没。

一、《标准》的制定及施行必将全面提升商标行政保护的执法水平，开启商标行政保护新篇章

众所周知，《商标法》第五十七条对于哪些行为构成商标侵权进行了明确规定，从侵权表现方式角度，大体可以将商标侵权分为假冒商标侵权和仿冒商标侵权。《商标法》第五十七条第（一）项系假冒商标侵权，遵循两同标准（即：商品相同，商标相同），通常此类侵权方式涉及的法律关系相对简单，侵权认定相对容易。《商标法》第五十七条第（二）项规定系仿冒商标侵权，因涉及在相同商

品上使用近似商标、在类似商品上使用相同商标，在类似商品上使用近似商标的行为是否会造成相关公众的混淆误认，或混淆误认的可能，此类侵权方式涉及的法律关系有一定复杂度，侵权认定有一定难度。甚至在一些案件中，对近似与否，类似与否，混淆误认与否，认定时的复杂程度和困难程度比较高，有关问题的争议比较大。针对什么是商标的使用，相同商标、近似商标、同一种商品、类似商品、容易导致混淆等商标侵权认定中涉及的关键问题，《商标法》《商标法实施条例》仅作了原则性规定，内容较为上位。《标准》对上述问题均予以了细化，既严格遵循立法本意，又结合实践增强了操作性，相信本次《标准》的制定以及施行能够有效地提升商标行政执法水平，为商标行政保护迈上一个更高的台阶奠定坚实的基础。

二、《标准》的制定和施行解除了行政保护的后顾之忧，为深入推进商标行政保护工作，全方位保护注册商标专用权，维护正当市场竞争秩序提供了有力的保障

此外，随着《标准》的施行，从实然角度观察，可以预见的是，商标行政保护覆盖面将逐步扩大。如上所述，从应然角度讲，商标行政保护覆盖范围本应与商标司法保护覆盖范围相同，即《商标法》第五十七条所规定的所有侵权形态均应属于行政保护范畴，但从实然角度看，由于种种客观原因，商标权利人、商标案件的代理人对原商标行政



保护的总体印象是，似乎执法机关查处占比较多的是假冒商标侵权案件，对于那些法律关系复杂，侵权不易判断的仿冒商标侵权案件，较多权利人倾向于寻求司法救济。其原因在于，在仿冒商标侵权案件，涉嫌侵权商标与注册商标是否构成近似，绝非简单地像或不像就可以说得清楚明白，其中要考虑的因素比较多。再者，即使认定商标标识近似，也不必然得出商标侵权的结论，还要在商标标识近似的基础上，进一步认定是否构成了混淆误认（或可能性）。总之，在行政保护过程中，如果执法机关没有适用于商标行政保护的规范性文件作为依据，必定会在很大程度上被束缚手脚。近些年来随着知

识产权保护力度的加强，商标侵权方式也发生了深刻的变化，具体讲，就是从以往以简单粗暴的假冒商标侵权为主（例如假冒茅台酒、中华烟、LV箱包等）逐步向假冒商标侵权与仿冒商标侵权并举的方向演变，而在一些

仿冒商标侵权案件中，侵权人也在不断地以《商标法》以及与之有关的法律法规、司法解释等规定为基准，以“增加执法成本，逃避法律打击”的心态调整其侵权行为方式，例如，一些侵权人大量使用与注册商标近似的商标，或在不相同但类似的商品上使用近似商标，有的将与注册商标近似的文字登记为企业字号，或注册为域名等，更有的侵权人将注册商标中的图案“设计”为产品背景图形并申请外观设计专利等。因此，与假冒商标侵权案件相比，以上侵权方式无形中增加了商标行政执法机关对于商标侵权认定的难度。根据《行政诉讼法》，被处罚人对于行政执法机关的行政处罚决定不服可向法院提起行政诉讼，在诉讼中，法院需要对被诉

行政处罚决定的合法性进行审查，除了程序性问题外，合法性审查的核心就是商标侵权认定中的各项构成要件是否均得到满足。既往由于没有适用于商标行政保护的规范性文件对于商标仿冒侵权案件中涉及的近似、类似、混淆、商标使用、侵权构成等进行细化规定，使得这部分认定存在诸多模糊之处，假如因此导致被诉行政处罚决定对上述问题的认定错误，进而造成法院判决撤销被诉行政处罚决定的后果，将给行政执法机关造成极大的压力。这次《标准》在制定过程中全面地从法理和实证角度分析了既往行政保护、司法保护中已经成熟的关于商标侵权判定的要件，因此《标准》所规定的判断



要素与既往实践（尤其是司法实践）中形成的判断要素能够契合在一起，更难能可贵的是，《标准》基于现实商业业态的发展（如电子商务、即时通讯工具等广泛运用）又与时俱进做了进一步细致的规定。综上所述，《标准》的施行将能够有效地解除行政执法机关的后顾之忧，进而立足于现有的打击假冒商标侵权案件，商标行政保护将会在查处仿冒商标侵权案件，以及其他复杂、疑难商标侵权案件中发挥更加积极的作用。一言以蔽之，《标准》的制定和施行为深化注册商标专用权行政保护，为建立更加有序、正当的市场竞争秩序提供了强有力的制度保障。■

作者单位：北京市集佳律师事务所



《商标侵权判断标准》解析

马东晓 陈嘉敏

2020年6月15日，国家知识产权局印发了《商标侵权判断标准》（下称《标准》），自公布之日起施行。

一、对“商标法意义上的商标使用”做了创新性规定，更具操作性

（一）明确了“商标的使用”是判断商标侵权的前提条件

近年来，各界比较关注关于“商标法意义上的商标使用”问题。商标法意义上的商标使用，应当是指能够发挥商标识别功能，用于区分商品或服务来源的使用。商标使用不仅是商标功能产生和实现的前提，同时也是商标权取得、维持和得以保护的必要条件，更是发挥商标价值的基本途径。厘清商标使用的性质，可以更好地划清合理使用与商标侵权的界限。

（二）细化了“商标的使用”定义

相比于《商标法》第四十八条，《标准》对“商标的使用”定义增加了服务商标涉及的服务场所以及服务交易文书；并分别列举了商标用于商品、服务、广告及其他商业活动中的具体表现形式，对于各类市场主体更有指引作用。

（三）列举了“商标的使用”具体表现形式

《标准》第四、五、六条，分别就商标用于商品、服务、广告及其他商业活动中的具体表现形式进行了开放列举式规定，尤其是针对互联网时代特色，增加了网站、即时通讯工具、社交网络平台、应用程序、二维码等新型的商标使用表现形式，是近年来在行政执法和司法实践的基础上的创新总结，也使得《商标法》第四十八条更容易落地

和更具操作性。同时，《标准》第七条中强调了判断是否为商标的使用应当综合考虑使用人的主观意图、使用方式、宣传方式、行业惯例、消费者认知等因素。

二、明确了“相同、近似商标”以及“同一种、类似商品”的判断标准

《标准》第九、十、十一、十二条分别对“同一种商品/服务”“类似商品/服务”的判定原则进行了具体说明，并明确了《类似商品和服务区分表》在商标行政执法中应有的作用。

《标准》第十三、十四、十五、十六、十七条明确了不同类型商标标识是否近似的判断标准，在传统的文字商标、图形商标、文字图形组合商标基础上，增加了立体商标、颜色组合商标、声音商标等新型商标相同、近似的判断标准，同时，进一步明晰了《商标审查及审理标准》在商标行政执法中应有的作用。

《标准》第十八条规定了判断注册商标与被控侵权商标相同或者近似的方法，该规定与《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中的商标近似的判断标准基本一致。

三、明确了“容易混淆”的侵权判断标准

2013年修法之前，我国《商标法》仅仅以“商标相同或者近似”作为侵权判断标准，2014年实施的《商标法》中首次提出了容易混淆的侵权判断标准。商标行政执法的规范性文件中始终没有明确规定容易混淆作为侵权判断标准。本《标准》第十九



条规定了“容易导致混淆”作为判断商标侵权的标准。此外,《标准》在第二十、二十一条明确了容易混淆包含的两种情形以及判定容易混淆需考虑的六个相关因素,弥补了这个不足。

四、针对几种多发易发的商标侵权行为予以规定是《标准》另一大亮点

《标准》第二十二、二十三、二十四、二十五、二十六条以及第三十、三十一条,分别对近几年实践中几种多发易发的商标侵权行为进行了归纳,包括自行改变注册商标、多件注册商标组合使用、字号突出使用容易导致混淆、以攀附为目的附着颜色使用、在包工包料加工承揽中使用侵权商品、销售活动中附赠侵权商品、帮助侵权等情形。

这些侵权行为与以往常见的侵权行为相比,大多属于对合法权利基础(譬如注册商标、企业字号、域名等)的不规范使用,其真实目的仍是误导消费者,攀附他人商誉,但由于有一个表面合法的权利基础而使侵权行为更具有迷惑性,也更容易在基层执法实践中引发争议。《标准》对这些多发易发的侵权行为进行归纳列举,为商标行政执法人员提供了具体统一的认定指引,有利于打击商标侵权行为。

五、澄清了以往的一些模糊认识,扫清了商标行政执法的一些障碍

(一)《标准》第八条明确了未经商标注册人许可包括未获得许可和超出许可的类别、期限、数量等情形

(二)规定了《类似商品和服务区分表》未涵盖的商品/服务的认定原则

将《区分表》作为商标行政执法判定商品类似的重要参考,主要是为了保持商标确权及行政执法标准的一致性、稳定性,强化商标确权的可预期性

和可操作性。尤其是对于《区分表》中没有包含或者新出现的商品或者服务,《标准》第十二条第二款和第三款也作了原则规定。

(三)明确了销售商“不知道是侵权商品”和“说明提供者”的免责条件

《标准》第二十七、二十八条对免除销售商责任需要满足的条件进行了细化规定,即同时满足以下三个要件:一是销售商不知道所销售的商品侵犯商标专用权;二是销售商能够证明商品是自己合法取得;三是销售商能说明商品提供者。

(四)对于先用权抗辩下的“有一定影响”和“原使用范围”予以了澄清

《标准》第三十三条明确,“有一定影响的商标”是指在国内在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。有一定影响的商标的认定,应当考虑该商标的持续使用时间、销售量、经营额、广告宣传等因素进行综合判断。该条同时以列举方式排除了三种不视为在原使用范围内继续使用的使用方式。

(五)明确了商标与其他权利冲突的处理规则

在商标行政执法过程中,商标权与其他权利冲突问题比较棘手,尤其是商标和企业字号冲突问题是执法部门面临的难点问题。针对商标权与外观设计专利权、著作权的冲突问题,《标准》第三十二条规定了保护合法在先权利的原则,针对商标权与企业字号的冲突问题,《标准》第二十三条也作了明确的指引。

六、优化了行政执法程序,提高行政执法效率

(一)明确行政机关“可以中止”商标侵权查处的三种情形

《标准》规定了可以在商标执法过程中中止案件查处的三种情形,即:注册商标处于无效宣告中的;注册商标处于续展宽展期的;注册商标权属存在其他争议情形的。但需要注意的是,《标准》规定的是“可以中止”,赋予了执法人员在个案中对



于是否中止查处享有自由裁量权。

(二) 明确五年内实施两次以上商标侵权行为的适用情形。

《标准》第三十四条对“重复侵权”应当从重处罚的适用情形进行了明确，即同一当事人被行政、司法机关处罚或者认定侵权裁判生效之日起五年内又实施商标侵权行为的。

(三) 规定了权利人出具辨认意见的相应规范 and 法律责任。

《标准》第三十六条明确了权利人可以对涉案产品是否由其生产或许可生产出具辨认意见，并对辨认意见承担相应的法律责任；在涉嫌侵权人无相反证据推翻该辨认意见的情形下，执法部门可以将该辨认意见作为证据予以采纳。

的知识产权保护模式，保持“两驾马车”判定标准上的协调和统一，进而发挥各自的优势和长处，才能更好地保护知识产权，进而利于经济生活的发展。

毋庸置疑，《标准》研究论证、归纳总结多年来行政执法和司法审判有益经验，立足于为商标基层执法人员提供指导规范，以便更好地发挥行政执法的效率优势，非常必要也极有价值。我国知识产权行政管理部门尤其是基层执法人员是贯彻落实知识产权保护的重要力量，此次国家知识产权局顺应全面加强知识产权保护工作的部署，制定和出台《标准》将有利于我国商标行政执法人员更规范、系统、有效、成熟地处理商标侵权案件，充分发挥商标行政执法的职能作用，也可以有预见性地指引各类市场主体在经营活动中更好地使用商标，避免侵权，营造良好的市场竞争环境。

七、结语

司法保护和行政保护“双轨制”是中国特色

作者单位：北京市中伦律师事务所

简讯

国家知识产权局发布 今年上半年商标、地理标志等数据

(本刊讯) 7月9日，国家知识产权局在京举办2020年第三季度例行新闻发布会，集中发布专利、商标、地理标志、集成电路布图设计的半年统计数据，以及这些数据体现出的我国知识产权事业发展趋势和进展情况。数据显示，2020年上半年，我国主要知识产权指标符合预期，知识产权事业发展保持平稳。

在商标方面，2020年上半年，我国商标申请量为428.4万件；商标注册量为262.9万件。截至2020年6月底，我国有效注册商标量为2741.4万件。共收到中国申请人马德里商标国际注册申请3875件，同比增长36.0%。截至2020年6月底，我国申请人马德里商标国际注册有效量为4.1万件。上半年，共收到各类商标评审案件申请16.6万件，结案19.2万件。商标注册平均审查周期稳定在4.5个月以内。

在地理标志方面，2020年上半年，国家知识产权局核准使用地理标志产品专用标志企业322家，核准注册地理标志商标364件。截至2020年6月底，累计批准地理标志产品2385个，核准专用标志使用企业8811家，累计注册地理标志商标5682件。



超凡[®]CHOFN

品牌法律解决方案专业提供商



通过专业化，实现高质量发展

超凡商标代理团队由260余名律师、商标代理人、域名专家等组成，核心成员拥有10-20年的行业经验，连续获评“亚洲知识产权专家”“商标领军人物”“金牌商标代理人”等。团队拥有丰富的国内和海外商标咨询、代理经验，能够为各行业大中型客户成立项目组，提供定制化服务。

中华商标协会副会长单位
全国知识产权品牌培育机构
中华商标协会海外维权委员会主任委员
中国商标行政诉讼代理机构TOP10
中国杰出知识产权诉讼团队

扫码关注回复“商标”咨询问题或免费领取
热门商标实务课程（20个课时，近2万受众）

Tel : 400-676-2003
E-mail : lawyer@chofn.com



论反不正当竞争法在注册商标保护中的适用逻辑

——从新百伦诉纽巴伦反不正当竞争纠纷案说起

曹静敏 周多

2020年4月，上海市浦东新区人民法院作出(2017)沪0115民初1798号判决，认定被告纽巴伦(中国)有限公司使用的斜杠N字标识虽系其注册商标，但原告新百伦公司代理的鞋两侧N字装潢使用在先，纽巴伦公司取得商标专用权之后，理应对新百伦公司在先形成的鞋两侧N字装潢进行合理位置避让，其在鞋两侧使用N字装潢的行为构成不正当竞争。

纽巴伦和新百伦之间的N字标识纠纷由来已久。早在2014年原告新百伦的关联公司新平衡体育运动公司(“new balance”运动鞋权利人)即对被告纽巴伦公司的第997335号、4236766号、第3954764号N字商标注册商标在申请注册过程中及核准注册后提出过异议或无效申请，但均未得到法院支持。与此同时，在2014年本案被告纽巴伦公司也对新百伦公司申请注册的5942394号N字商标提出过异议，并对国家知识产权局驳回其异议的裁定提出过行政诉讼，亦未得到法院支持。基于前期的行政判决，纽巴伦公司与本案原告的关联公司新平衡体育运动公司各有其有效注册的N字商标，双方形成事实上的商标共存状态。

如今，浦东法院的这一纸判决似乎打破这种事实上的共存状态，由此产生的法律争议再度引发关注。特别是在本案件中，在原告纽巴伦公司已经注册N字商标后，浦东新区法院仍给予N字商标基于

《反不正当竞争法》的装潢权益保护。从个案表象上看，这似乎仅是法律适用上的争议，但从整个知识产权司法实践的内在逻辑看，本案涉及的问题可能更为复杂和耐人寻味。

一、商标法与反不正当竞争法：“补充”抑或“各自绽放”

本案的核心问题之一在于已注册为商标的商品装潢可否再主张适用反不正当竞争法进行保护。解决这一问题的关键在于厘清商标法与反不正当竞争法之间的关系。从反不正当竞争法与商标法的关系上看，理论上存在分歧，有观点认为反不正当竞争法是商标法的补充，也有观点认为反不正当竞争法中的反假冒制度(即对商业标识的保护)有自己独立的利益考量，本质上是对不正当竞争行为的禁止，其并非对商标注册制度的补充。^[1]笔者认为，基于反不正当竞争法对知识产权保护的历史考察、功能考察和价值考察，应当认为反不正当竞争法是商标法对商业标识保护的补充。

(一) 历史考察

反不正当竞争法的诞生源于对知识产权保护的补充。^[2]反不正当竞争的概念最早产生于商标侵权多发的法国。为应对当时的侵权行为，法国基于《法国民法典》有关侵权行为的规范，通过一起案例确



定了一项规则，即行为人虽然没有侵犯工业产权，但在某些商业活动中导致欺诈或是使他人产生误解混淆的行为，构成不正当竞争，即使从事的商业活动与当时的工业产权定义并无联系。反不正当竞争概念的提出以及相关规范的制定，来源于对商标等知识产权的补充保护，将无法通过知识产权权利保护的形式覆盖的部分，转化成通过反不正当竞争法进行保护。

反不正当竞争法之所以能在知识产权保护中发挥价值，主要是因为知识产权法奉行法定主义，对知识产权的类型、权利内容、权利限制等方面有严格的规定。然而，既有知识产权所保护的知识产品非常有限。在立法过程中被忽略的知识财产利益以及许多新涌现的知识财产利益，无法在知识产权法定主义之下获得保护。反不正当竞争法源于侵权法的一般条款，通过引入伦理性的标准来判断不正当竞争行为，具有相对动态的灵活性，使其可以对现实生活中的新问题拥有敏锐的反应能力，从而适应知识产品样态的多样性，为知识产权法无法顾及的知识产品提供补充保护。

商业标识的法律保护基于防止混淆机制，且具有历史发展的承续性。商标侵权是在19世纪后半叶得到成熟类型化的行为种类，现代商标法通过注册登记制度的引入而逐渐成形，登记起着管理和划定无体财产的界限范围的重要作用。反不正当竞争法历史上作为工业产权保护的灵活补充，1900年修订《巴黎公约》时首次被写入条文，经过多次修改之后形成了从一般条款到三种具体事例的经典结构。^[3]商标法通过赋予独占权的方式保护工商业成果，反不正当竞争法通过禁止盗用行为的方式保护工商业成果，构成了一种特殊与一般的关系。

（二）功能考察

知识产权法与反不正当竞争法分别采用权利模式和法益模式实现对知识产品的保护。^[4]知识产权法着眼于“知识产品”本身，通过为知识产品设立财产权界定权利的保护范围；反不正当竞争法则关注“行为”的正当性，通过义务性规范界定“法益”

的保护范畴。知识财产法益在具备可预见的权利内容和权利外观时可以转化为知识产权，这种转换的关键在于反不正当竞争法对“法益”的孵化作用。

制止不正当竞争司法实践往往是成文知识产权法的先驱者。当新的知识财产法益具备保护的必要性而现有知识产权法未将其纳入保护范围时，反不正当竞争法通常是借助一般条款对这部分知识财产法益提供一种过渡保护。一旦其孕育的知识财产法益成熟，知识产权特别权利得以确立，反不正当竞争法对这种利益的保护就退居次要地位。反不正当竞争法作为一个“实验室”和“孵化器”，尝试孕育新的知识产权，为这些新型特别权利的立法铺路。一旦新的知识产权得以建立，反不正当竞争法对这种法益的保护将减弱或被取代。因此，当商标法作为知识产权单行法对注册商标进行保护时，不宜再适用反不正当竞争法进行法益保护。

（三）价值考察

法律适用的确定性是法律发挥自由、秩序和正义价值的前提。商标具有无形性，不能像有形财产一样，可以通过感知其物理边界的占有来进行利用和保护。商标的无形性决定了其保护边界的模糊性，因此，商标法通过事前通过登记制度、明确知识产权的保护要件等公开公示方式来划定权利边界，正是为了使行为人对知识产权的利用或避让有较为明确的预期，降低法律适用上的不确定性，为商业标识提供更为稳定可预期的保护。纠纷发生后，只要侵权事实落入商标法事先规定的专用权保护范围内，权利人就可以直接依据商标法中有关权利救济的规定寻求相应的保护。而反不正当竞争法作为一种“事后标准”，是在个案中经过法益的平衡判断实现对商业标识法益的保护，无法通过法律的规定在事前给出明确的结论，而是需要通过司法救济过程达到个案较为清晰的标准。由此观之，商标法有更为清晰的规范和可预期的法律适用效果。

其次，利益平衡原则作为知识产权的理论基础之一，亦应在商业标识保护的适用中得到充分体现。商标法作为知识产权单行法，是建立在立法者



充分调查各个利益群体对知识产权的意见，并综合考虑权利人、公众利益、国家产业政策以及国际竞争利益等多方面因素的基础之上的，^[5]其在制度设计上考虑了公私主体之间的利益平衡，在规则设计中有相应的权利限制制度，例如在对商标进行保护时，也对商标的合法性要求、期限等作了确定。与商标法相比，反不正当竞争法在制度设计中，缺少此等利益平衡的结构设计。因此，应避免反不正当竞争法对商品装潢等法益的保护变相等同于对注册商标等绝对权的保护，防止这种扩张规避法律基于公益保护而设置的平衡机制，使法益享有者获得绝对权之利，却不受绝对权要件的限制。

最后，从法律适用的效率看，若反不正当竞争法的适用优先于商标法，不仅容易架空确定性更强和利益考量更全面的商标法，而且容易造成重叠保护的低效和复杂性。因此，在商标权的保护中，商标法应发挥主要作用且优先适用，反不正当竞争法则对商业标识进行补充保护。

综观当前知识产权保护司法政策，也持反不正当竞争法系商标法等知识产权单行法的补充的观点，认为当一个商业标识已被注册为商标时，其应通过商标法来进行权利保护，不宜再适用反不正当竞争法进行保护。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24条规定，反不正当竞争法补充保护作用的发挥不得抵触知识产权专门法的立法政策，凡是知识产权专门法已作穷尽性规定的领域，反不正当竞争法原则上不再提供附加保护。最高人民法院在广州星河湾商标侵权及不正当竞争纠纷再审案中指出，由于商标法和反不正当竞争法系专门法和特别法的关系，凡是知识产权专门法已经保护的领域，一般情况下，反不正当竞争法不再给予其重复保护。原国家工商行政管理局发布的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装装潢的不正当竞争行为的若干规定》第3条第3款规定，本规定所称的知名商品特有的名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著

区别的商品名称。但该名称已经作为商标注册的除外。可见，司法实务界也普遍认为，《反不正当竞争法》对有一定影响的商品装潢的保护以其未注册为前提，如果其已获得商标注册，那么便不宜再通过反不正当竞争法来保护。

然而，近年来随着知识产权强保护政策的推行以及司法创新的冲动，上述司法政策受到了严重冲击，加上认定不正当竞争行为所表现出的明显“实用主义”倾向，^[6]反不正当竞争法甚至渐渐取代知识产权法对知识产权的保护。在本案的法律适用问题上，法院认为注册商标专用权经过行政授权程序取得，有一定影响的商品装潢系法律因承认其事实上的存在而给予保护的民事权益，两者分属彼此独立的知识产权类型，基于此，在新百伦公司已经被注册为商标的N字母装潢以反不正当竞争法保护，可能会从部门法的功能上破坏了反不正当竞争法与商标法之间的合理适用逻辑。

二、商标与商品装潢：权利与法益之辩

商标与商品装潢在功能和外在形式上较为相似，商标是用来区别商品来源的标记，有一定影响的商品装潢因具有识别商品来源的功能获得反不正当竞争法的保护，其本质是未注册商标。^[7]此外，商标和商品装潢具有可转化性，如今将商标用于商品包装设计已成为潮流，不少知名品牌通过将其知名度较高的商标融入商品装潢，增加商品的美观度和艺术感，加强商标标识的显著性，培养消费者的品牌忠诚度。虽然从功能和表现形式上看，商标和商品装潢具有高度关联性，对于其的保护应适用商标法还是反不正当竞争法存在模糊地带，但是商标和商品装潢作为权利载体所对应的商标权和商品装潢权益，从法律权益保护模式上看，边界应当是清晰的。

在本案中，法院在认定新百伦公司的N字装潢构成有一定影响的商品装潢的前提下，将有一定影响的商品装潢作为一种法益，适用《反不正当竞争



法》对本案进行裁判。但值得注意的是，从法教义学角度上看，法益保护的论证应当区别于绝对权的保护思路，应依照利益衡量的模式进行论证。法益不具有明确的归属和排除效能，法益侵害应在个案中进行利益权衡之后才能作出决定。^[9]而绝对权的保护则重点在于廓清权利的范围和边界，重点并不在于行为方式和行为后果。由于绝对权的支配和排除效力，只要诉请之行为落入该绝对权的涵摄范围，构成对该权利行使的侵害或妨碍，即可判定为侵权。在本案的裁判论证中，法院考察了原告的主观上是否违背诚实信用原则，法院认为判断市场经营者是否诚实信用，应遵循两项规则，一是保护在先权益，二是防止市场混淆。基于此，法院认为原告的鞋两侧N字母装潢在被告的第4236766号注册商标申请日之前已经形成有一定影响的商品装潢，被告在取得第4236766号注册商标专用权之后，理应对在先形成的鞋两侧N字母装潢进行合理的位置避让，其使用造成了消费者的混淆，被告即使使用的是其注册商标也不构成主观故意的抗辩。法院认为被告对于原告在先形成的鞋两侧N字母装潢的使用负有合理避让义务，暗含原告具有绝对权的逻辑前提。根据权利义务相统一的原理，这些义务是以原告存在特定绝对权为基础，这或许与法益保护的综合衡量模式和法教义学要求背道而驰。

在本案中，法院虽适用了反不正当竞争法作为裁判依据，但是裁判思路仍遵循了商标法中保护商标专用权的裁判逻辑，将经营者的“合法权益”在事实上“权利化”，给予其相当于专用权的保护，加大了主观故意认定的不确定性，增加了裁判的不可预见性。

三、新的诉讼：注册商标是“矛”是“盾”？

2020年6月本案被告纽巴伦公司在浦东法院又以原告身份提起一新的诉讼，^[9]起诉新百伦公司侵犯其在先注册商标的专用权。纽巴伦公司的第997335号、第4236776号N字注册商标早于新百伦公司第

5942394号注册商标（即本案中N字装潢）^[10]，在纽巴伦公司拥有在先注册商标的情况下，结合本案判决中浦东法院所作的纽巴伦公司在其商品上使用第4236776号注册商标与“NEW BALANCE”运动鞋两侧使用的N装潢构成近似，容易造成混淆的认定，新百伦公司将N字在产品上突出使用的行为，似乎确实侵犯了纽巴伦的公司的注册商标专用权。由此，前期通过商标确权维持两公司对N字商标的共存状态很可能再次被打破。

我国虽不是判例法国家，但法院的判决却也起着重要的指引和教育作用。在本案中，浦东法院基于新百伦公司的知名度等的认定，给予新百伦公司反不正当竞争法下的强保护，却未充分考虑原被告双方前期事实上的商标共存状态。法院可以通过个案判决，为具有较强知名度和市场占有率的特定的当事人提供了竞争法意义上的保护，但该做法的代价可能是打破由商标注册制度所确立的商标保护边界，使相关经营主体无所适从。

四、结语

商标法等知识产权法奉行法定主义，这使得商标法立法过分注重对权利的静态描述，现实生活中处于动态变化的商业标识利益无法完全在商标法的框架中获得有效的保护，因此反不正当竞争法对商业标识的补充保护是有益且必要的。

但同时，我们应当明晰反不正当竞争法在商业标识保护中的适用地位。特别是在注册商标专用权的范围内，应当对反不正当竞争法的介入持相对谨慎的态度。在品牌竞争日趋激烈的今天，裁判者更应在知识保护的价值判断和知识产权法律的适用逻辑中，为商业标识的不确定性定分止争，寻找“New Balance”（新平衡），而非相反。

曹静敏系中粮酒业投资有限公司法律部知识产权部法务，华东政法大学法律硕士；周多系中粮集团法律部总经理助理，中国政法大学博士后。



新乡市市场监督管理局开展 知识产权“铁拳”行动追根溯源专项执法

为严厉打击侵犯知识产权违法行为，维护商标专利权利人的合法权益，切实营造公平竞争的市场环境，2020年7月上旬，新乡市市场监督管理局组织执法人员深入相关县（市、区）开展了知识产权“铁拳”行动追根溯源专项执法。

本次知识产权专项执法，主要对今年以来，新乡市在知识产权执法“铁拳”行动中发现的案源，继续对其深挖侵权源头，使侵权假冒违法行为，无论在商品生产、经营的哪一层环节都无处藏身，市场监管部门都将追根到底。

通过知识产权“铁拳”行动追根溯源专项执法，严厉打击了商标专利侵权假冒违法行为，进一步保护了商标注册人、专利所有人和消费者合法权益，营造了良好的营商环境。

（新乡市市场监督管理局 陈大更 郭丽）

简 讯

注 释:

- [1] 刘丽娟：《确立反假冒为商标保护的支柱——〈反不正当竞争法〉第6条之目的解析》，载《知识产权》2018年第2期。
- [2] 付常辉：《反不正当竞争法属性定位问题的研究》，载《东南大学学报（哲学社会科学版）》2018年第12期。
- [3] 刘维：《论反不正当竞争法对知识产权补充保护之边界》，载《竞争法律与政策评论》2017年。
- [4] 参见孔祥俊：《论商品名称包装装潢法益的属性与归属——兼评“红罐凉茶”特有包装装潢案》，载《知识产权》2017年第12期。
- [5] 参见崔国斌：《知识产权法官造法批判》，载《中国法学》2006年第1期。
- [6] 李士林：《商业标识的反不正当竞争法规整——兼评〈反不正当竞争法〉第6条》，载《法律科学（西北政法大學學報）》2019年第6期。
- [7] 孔祥俊：《商标与不正当竞争法——原理和判例》，法律出版社2009年版，第750页。
- [8] 参见于飞：《侵权法中权利和利益的区分方法》，载《法学研究》2011年第4期。
- [9] 纽巴伦（中国）有限公司：《公告》，来源：http://www.nbl-china.com/News_view.aspx?newsid=74，2020年6月22日访问。
- [10] 纽巴伦公司享有注册商标专用权的第997335号注册商标，系1995年8月21日提出注册申请，1997年5月8日被核准注册，注册类别为第25类，核准商品为皮鞋；第423766号注册商标，系2004年8月24日提出注册申请，2008年8月21日被核准注册，注册类别为第25类，核准商品为服装、运动鞋等；新平衡公司的第5942394号注册商标，系2007年3月4日提出注册申请，在商标注册申请过程中提出的优先权为：初次申请国为美国，申请日期为2006年11月30日，该商标专用期限自2010年11月7日至2020年11月6日，注册类别为第25类，核准商品为运动鞋。



中华商标协会

官网

服务商标战略 助推自主品牌

全国性商标专业社团组织，承担着宣传商标法律、加强商标代理行业自律、服务商标品牌建设、促进商标品牌国际交流等职能。



商标品牌节



优秀代理



国际交流

培训活动

商标鉴定

商标评估

加入协会

《中华商标》

商标要闻资讯

- 关于增补理事会成员的决议
- 公益直播课
- 全国高校商标热点问题辩论赛
- 商标海外维权委员会发布预警报告

近日，中华商标协会作为首个入驻360城市名片的行业协会已成功在PC端和手机移动端同时上线，名片中详细展示了协会作为全国性商标专业社团组织的各项职能和工作，多角度向广大用户展示协会（360搜索中输入中华商标协会）。



微信订阅号

商标侵权案件审理

开讲时间：7月15日—7月29日(每周三)

名师阵容



王静

上海市高级人民法院知产庭
资深审判长，三级高级法官



陈宇

浙江省高级人民法院知识产权庭
审判员、四级高级法官



刘莉

江苏省高级人民法院知识产权庭
审判员、四级高级法官

《商标侵权判定及案例分析》

7月15日 19:00-21:30

《商标侵权抗辩的司法审查》

7月22日 19:00-21:30

《商标侵权赔偿额的计算》

7月29日 19:00-21:30



主办单位：中华商标协会

技术支持：江苏天一知识产权

扫码关注公众号 了解课程详情

