

立足商标

|

服务企业

|

面向社会

2021年
第6期

▶ 总第286期

中华商标®

CHINA TRADEMARK



诚信代理 自律执业

百一知识产权
FORIDOM IP LAW FIRM

法律服务·专利·商标·著作权

16th

Alibaba Group
阿里巴巴集团

上海美影动画影片有限公司
SHANGHAI ANIMATION FILM STUDIO CO., LTD.

JUNEYAO AIR
吉祥航空

东方明珠

DAZZLE

bilibili

2004-2020

上海市徐汇区桂平路410号
漕河泾国际孵化中心B区一层

(021) 64878081

www.foridom.com foridom@foridom.com

为了您 保护您 成就您

专业 负责 简单 阳光 奋进

Beshining
上海 武汉 西安 长沙 休斯敦

团队近200人 专注知识产权20年
知识产权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”
《商法》卓越律所大奖—知识产权（专利）
《商法》卓越律所大奖—工业制造
《亚洲法律概况》知识产权领域值得关注事务所

总部：上海市外经大厦21楼、26楼
总机：021-51797188 61258088
邮箱：law@beshininglaw.com
网址：www.beshininglaw.com

NAM&NAM
南恩南

韩国知识产权代理事务所
深耕知识产权领域70年

www.nampat.co.kr

clients@nampat.co.kr

T: 82 2 753 5477 (中文直拨)

永新知识产权
NTD Intellectual Property Attorneys Since 1987

永新专利商标代理有限公司
永新同创知识产权代理有限公司
永新智慧律师事务所

WTR IP STARS THE LEGAL 500

AsiaIP 2021 CHINA IP AWARDS WINNER

AsiaIP TRADEMARK SURVEY 2021 RANKED FIRM

邮箱：mailto:mail@chinantd.com
电话：+86-10-6361-1666 传真：+86-10-6621-1845

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

上海专利商标事务所有限公司

商标代理三十年
1990-至今

Tel: 021-34183200
Email: tm@sptl.com.cn
http://www.sptl.com.cn/

咨询电话：010-68036092

2021

《中华商标》征订



《中华商标》是中华商标协会主管、主办的我国商标领域代表性的权威专业期刊。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。2021年，本刊将以更加专业化的水准，为读者奉献高水平、高质量的知识产权文章。

《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：**商标执法与保护、精读异议、评审案例、法官说案、审查之窗、地理标志、理论研讨、实务交流、他山之石、基层传真**等。

2021年杂志征订工作正在进行中，欢迎各有关单位和广大读者订阅，将订阅回执传真或邮件发送我们。我们将竭诚为您做好各项服务工作。



联系人：李晓娟
电 话：010-68036092
邮 箱：zhshb68036092@cta.org.cn
传 真：010-68036092

2021年《中华商标》 订阅回执单	单位全称		收件人	
	单位详细地址		邮 编	
	联系电话		手 机	
	纳税人识别号		接收电子发票邮箱	
	订阅价格	192元/套/年（16元/本，全年12期）		
	订阅费用总计	万 仟 佰 拾 圆		

- 注：1. 订阅单位除自用外，也可向指定用户订阅赠阅；
2. 订户填写字迹要清楚，以避免邮寄差错；
3. 需要开具增值税普通发票的单位，填写接收电子发票邮箱地址；
开具增值税专用发票的单位，请在邮件中另附相关信息；
4. 户 名：《中华商标》杂志社
开户行：工行北京复外支行
帐 号：0200048509200529372
5. 邮寄地址：北京市海淀区阜成路北三街8号8层8003《中华商标》杂志社。

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

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 86-10-68032987

记者部：010-68014395 86-10-68048211

广告发行部：010-68036092

活动部：010-68036092

新媒体部：010-68983165

《中国商标年鉴》编辑部：010-68037835

战略合作伙伴：贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司

合作伙伴：CCPIT 中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

智库支持：中国人民大学中国商标品牌研究院

中华商标协会法律顾问：吴新华

杂志社地址：北京市海淀区阜成路北三街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

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，作者保证其所拥有文章的著作权。
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。

目录

CONTENTS

本期聚焦

- 4 以实务角度论声音商标的显著性要求 孙志峰
- 8 对声音商标行政审查、司法审查实践的思考 史凡凡 王兴哲
- 11 论声音商标显著性的认定 纪孟汝

自主品牌献礼建党100周年

- 15 甜蜜符号 经典滋味
——大白兔品牌形象与设计故事 特约撰稿人 彭芳燕

精读商标异议、评审典型案例

- 18 第23110541号“赫力达HELIDA”商标无效宣告案 李海珍
- 20 第28983774号“JIANRONG-LEGAO”商标异议案 黄巧萍
- 22 第29054259号“狂狮”商标异议案 黄丽

商标执法与保护

- 24 擅自改变“开古龙井”注册商标性质之辨析 郑冬青

专栏

审查之窗

- 26 药品类商标如何进行撤销三年不使用正当理由答辩 陈松

判例辨析

- 40 “使用注册商标的商品仅用于出口”行为之认定
——评“GAZINA”商标权撤销复审行政纠纷案 高歌

法官说商标

- 45 商品化权益的相关司法实践、困境及解决路径 叶瑞

实务交流

- 28 恶意抢注他人商标行为探析 崔丽娜

专稿

- 33 1982-2021：穿越时空的商标经典 杨萍

理论研讨

- 50 完善注册商标连续三年不使用撤销制度的建议和思考 胡刚 陈奎良

64 姓名与商业标识的冲突问题研究

杜颖 姜家旗

商标观察

56 从抗辩角度看在线教育行业商标侵权风险

马强 戴越

评案说法

61 简析《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得注册”的情形——评第25243335号“泰度”无效宣告案

孟祥吉

商标修法大家谈

69 关于清理闲置商标的立法建议

钟红波 等

简讯

27 《商标审查审理标准》公开征求意见

32 最高人民法院批复明确知识产权侵权诉讼中滥用权利的原告赔偿被告合理开支问题

44 雀巢与银鹭侵权“摇8下”商标被判赔30万

63 韩国最高院在判决中认定在后注册商标侵犯在先注册商标

68 国家知识产权局: 2021年1-5月累计各类评审案件申请收文150571件

环球资讯 79



万慧达知识产权
WAN HUI DA 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号友谊宾馆附楼写字楼
www.wanhuida.com



超凡CHOFN®
一站式知识产权解决方案专业提供商

通过专业化
实现高质量发展

扫码咨询问题或免费领取热门商标实务课程、案例集、行业报告等。 电话: 400-676-2003

4. On the Significance Requirements of Sound Trademarks From a Practical Point of View
11. On the Identification of the Significance of Sound Trademark
26. How to Revoke a Drug Trademark for Three Years Without a Justified Defense
28. An Analysis of Cybersquatting Others' Trademarks
40. Identification of the Act of "Use of Registered Trademark Products Only for Export"
45. Related Judicial Practices, Dilemmas and Solutions to Commercialized Rights and Interests
50. Suggestions and Thoughts on Improving the Revocation System of Registered Trademarks for Three Consecutive Years Without Using
61. Briefly Analyze the Situation of "Obtaining Registration by Other Improper Means" in Article 44 Paragraph 1 of the Trademark Law
64. Research on the Conflict between Name and Commercial Mark
69. Legislative Suggestions on the Cleanup of Idle Trademarks

编者按：从《商标法》第三次修改将声音纳入可以作为商标进行申请注册的标志，2016年7月7日中国国际广播电台成功注册我国第一件声音商标至今，声音商标在我国已经走过了不短的历程。但是，一直以来，在我国声音商标的成功注册率依然较低，最近电商主播李佳琦第二次提起“OH MY GOD，买它买它！”声音商标申请，让大众再次对这个领域给予高度关注。本刊本期聚焦声音商标现象，探讨声音商标注册的行政审查和司法审查实践的难点何在。

以实务角度论声音商标的显著性要求

孙志峰

商标显著性是商标构成要件的核心，也是商标注册的核心要件和商标保护的主要对象，是整个商标法的灵魂。^[1]而声音商标是利用声音来发挥识别商品或服务来源的作用，这与可视性商标通过视觉效果发挥识别作用具有明显不同，故声音商标对商标显著性的要求具有与众不同的特点。

一、简洁性

显著性判断最为重要的基础之一，就是相关公众将诉争标志认知为商标，进而使其发挥商标识别商品来源的功能。

从严格适用法律的角度来说，声音是否简短，并不是显著性法定的评价因素。但对声音商标显著性的评价却无法绕开对声音时长的审查。

从相关公众对相关标志认知客观限制角度来看，商标标志在其指定使用商品上是否具有显著特征，需要结合相关公众的一般认知加以具体判断。事实上，公众并不会对所有类别商标的理解和认知程度都相同，在可视化标志为主导商标注册和使用

现状的背景下，消费者并不习惯将声音作为识别商品来源的基础。能够通过声音唯一确定地识别某一商品的来源，必然要求声音具有容易记忆的特点。较长或组成元素较为复杂的声音，自然无法满足容易记忆的要求，无法充分发挥识别商品来源的功能。

从相关公众对相关标志的认知顺序来看，只有相关公众首先将其作为指示商品或服务来源的标志加以识别，继而该标志才会发挥区分商品或服务来源的作用。如果一个标志不被相关公众作为区分商品或服务来源的标志加以识别，则该标志原则上不具有显著性，不能作为商标注册。较长的声音一般情况下相关公众会更加关注声音本身在艺术创作方面的独创性或音律美感的表达，对于其中包含企业宣传口号或者广告用语的声音来说，相关公众更是会将其认知为企业或产品广告宣传，而不会将其认知为商标，无法发挥商标的基本功能。

在泸州老窖第19351139号“烈酒（饮料）”等商品上声音商标驳回复审案（下称“泸州老窖案”）中，北京知识产权法院认为，泸州老窖申请



商标总时长约为29秒，其女生哼唱的背景乐虽然并非日常生活中较为常见的音乐，但鉴于其时长过长，其背景乐亦未具有极其高的辨识度或因原告极其大量的使用而让相关公众足以将其作为商标识别，相关公众通常情况下易将其识别为广告宣传而非区分商品来源的标志。

当然，如果声音过短，特别是音乐性质的声音，比如仅含有一至两个音符，也无法被公众所识别的认知，自然无法发挥识别商品来源的功能，当然不具备显著性，英国《商标审查指南》就做了如上规定。

二、与商品或服务的关联性

《商标法》第十一条是判断商标显著性的主要法律条款^[2]。依据该法条规定，如果商标与商品或服务的关联程度足够强，强到或直接呼叫该商品的通用名称或型号，或只是主要是描述、说明所使用商品质量、消费对象、主要原料、功能、用途等特点，无论是可视性商标，还是声音商标一般情况下都将无法获得注册。

相对于视觉，听觉并不依赖物质实体，具有更为宽泛的想象空间，因此对于“只是或者主要是描述、说明”应当符合听觉的感官特征。除了通过声音直接给出商品或服务内容外，如果相关公众在听到声音后，就立刻能够联想到所指定的商品或服务，或者该声音就是指定商品或服务中司空见惯的，一般情况下应视为违反商标法第十一条第（二）项构成描述性商标，缺乏显著性，包括展现或描述消费对象、商品质量、功能、用途及其他特点等，比如“来电话啦”的叫声用于“手机”上。可以说，声音商标与指定商品或服务越强，其发挥识别商品来源功能的可能性就越

小，相反如果两者关联性越弱，其发挥识别商品来源功能的空间就会越大。

小米科技有限责任公司第14514527号声音商标驳回复审案（下称“小米案”）^[3]中，北京市高级人民法院就认为，诉争声音商标虽为小米公司独创，但通常情况下使用在可下载的手机铃声；数量显示器；秤；智能手机；声音传送装置；信号铃；铃（报警装置）；动画片；可下载的计算机应用软件；测量仪器上不易使相关公众将其作为商标进行识别，易被认为是商品本身、乐曲或背景音乐，且诉争商标与其他铃声或乐曲没有显著区别，相关公众难以单独通过诉争商标来区分商品的来源，缺乏商标所应具有显著特征。

三、非功能性

功能性原则是伴随着颜色商标、立体商标等新类型商标的出现而产生的审查原则。^[4]我国商标法在立体商标的审查中明确了非功能性的审查标准，但并未在声音商标上予以确认。功能性声音伴随着商品或服务本身产生，是为收获技术效果并赋予商品



或服务实用价值而不可或缺的声音^[5]，即所申请注册商标的声音属于指定商品本身发出的声音或在正常使用情况下不可避免发出的声音，其有别于前面提及的与商品或服务关联性密切缺乏显著性的商标，功能性声音基于商品本身产生的声音，而与商品或服务关联性密切缺乏显著性的商标则主要来源于经营者的使用行为。如手表齿轮运转所发出的滴滴答答的声音，这种声音是机械手表固有的声音，或许会有些许差异，但一般消费者不可能准确分辨，故无法发挥识别不同商品提供者的作用，自然无法注册为商标。

区别是否属于功能性声音，应当把握该声音是否伴随商品服务本身，是否为商品或服务本身所发出且不可或缺的声音。在腾讯QQ“滴滴滴滴滴滴”声音商标驳回复审案^[6]中，一审法院就指出，申请商标的声音虽系QQ软件在运行过程中新消息传来时的提示音，但该提示音系人为设定，亦非该软件运行过程中所必然带来的结果，不属于功能性声音。

四、获得显著性是可注册性审查的重中之重

《商标审查及审理标准》明确规定，一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征，商标局可以发出审查意见书，要求申请人提交使用证据，并就商标通过使用获得显著特征进行说明。司法实践中，法院也与商标注册部门保持一致，认为声音商标特殊的形式与一般商标不符，相关公众通常不会将其认知为商标，因此可以说此类商标原则上不具有固有显著性，除非其通过使用获得显著性，甚至在无法判定声音商标构成《商标法》第十一条第一款第（一）（二）项规定的情况下，直接适用第（三）项兜底条款确认声音商标缺乏固有显著性^[7]。

事实上，如果某个声音表示的是商品或服务的功能用途，或者就是商品或服务的本身，或者属于功能性声音，如果注册为商标，其他人就无法正常使用该声音，甚至发出该声音都面临较大的法律

风险，造成公共利益的私人垄断，将严重损害公共利益，形成不正当竞争。因此，笔者认为应当禁止功能性声音、指示商品或服务的本身的通用性声音作为商标予以注册，即便通过使用也不能获得相应的显著性或可注册性。而对于描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等的描述性商标，一般情况下也不允许通过使用获得显著性和可注册性，除非能够充分证明声音商标与商品或服务来源具有长期、稳定和唯一对应性。那么对于属于《商标法》第十一条第（三）项其他缺乏显著性的情形，可允许通过使用获得显著性，这也是研究声音商标固有显著性种类的逻辑需要。

声音商标毕竟不同于可视性商标，其在使用证据表现载体、使用时间周期跨度、证据强度等都具有自身的特点，应当得到商标申请人的高度重视。

（一）证据链的意义格外重要

在声音商标普遍不被认同具有固有显著性的前提下，证明其具有获得显著性必然要求提供长期、大量和持续使用该声音商标的证据。不同于可视化商标，商标标识无法清楚地标注在商品、商品包装、容器、交易文书、销售发票等载体上，无法通过传统的商标使用证据证明其具有极高知名度，已被相关公众识别为商标。这就使得各证据之间必须形成一一对应关系，互相佐证声音商标的使用情况。相比可视化证据，在举证难度上大为提高。而大多数失败案例，也均由于在证据取证方面存在诸多问题，如泸州老窖案中，法院就认为泸州老窖公司在本案中向商标评审委员会及本院提交的在案证据并非均能反映本案申请商标的完整使用情况，部分证据没有显示宣传的具体内容，部分广告时长与本案申请商标并不一致，故综合在案证据亦难以证明申请商标经过使用进而使相关公众将其作为识别商品来源的标志。

（二）广告宣传方面证据尤为突出

广告宣传具有方式方法多样灵活等特点，所运用的载体也能与声音商标存在竞合，证据保全和留



存难度相对较小，相比生产、销售证据可能更加适合声音商标，故不断坚持和持续的进行广告宣传会增加公众将广告宣传转变为识别商品来源的商标的认知。如恒源祥“羊羊羊”就是不错的案例。

（三）市场调查情况是不错的选择

声音商标经过使用获得显著性是一个客观待证事实。司法实践中，该事实往往是法官基于双方当事人举证替代相关公众进行主观判断，由于裁判者所处不同区域、不同的社会阅历、归属不同消费群体或阶层都可能影响裁判结果，难免产生偏差。市场调查报告因为在法官的技术分析和真实的市场效果之间提供了一个可资参考的连接，更好地契合了商标案件，特别是对于相对较难举证证明的声音商标来说，显得更为重要。最高人民法院和北京市高级人民法院也在不同的司法解释或指导性意见中明确对于市场调查或经济分析报告的采纳给予了认同。当然对于市场调查报告范围的选择，应该遵循法院在腾讯QQ“滴滴滴滴滴滴”声音商标驳回复审案中明确的“商品和服务项目特定化”原则，不要扩大范围，只针对实际使用商品或服务，提供给裁判者一个真实可信的报告。

（四）时间节点应以商标申请时的事实状态为准

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第8条规定，人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。作为显著性评价的依据，同属于《商标法》第十一条第（二）项描述性商标和第（三）项其他缺乏显著性的情形，都应以商标注册申请时的法律状态评价商标的显著性。北京市高级人民法院在（2019）京行终5210号“狼人杀”商标权无效宣告请求行政纠纷案中亦持此观点。

声音作为商标注册和使用的重要载体，已经越来越受到广泛重视，特别是在网络经济高度发达的今天，声音在辨识商品来源的作用方面有充分的发展空间。企业意图申请注册声音商标，就应当尽早对声音商标显著性特点清晰和准确把握，尽早谋划，有的放矢地做好使用证据管理工作，才能增大注册胜算，让更多消费者通过声音了解企业、认知企业。

作者单位：北京卓纬律师事务所

注释：

- [1] 邓宏光：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，法律出版社，2008年9月第1版，第41页。
- [2] 《商标法》第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
- [3] 一审案号为(2016)京73行初4374号，二审案号为(2019)京行终2518号。
- [4] 北京市高级人民法院知识产权审判庭：《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社，2014年9月第一版，第118页。
- [5] 杨曦：《声音商标注册实质要件研究——以腾讯公司诉国家商评委案为视角》，载于《电子知识产权》2019年第2期。
- [6] 一审案号为(2016)京73行初3203号，二审案号为(2018)京行终3673号。
- [7] 如（2016）京73行初6410号广东太阳神集团有限公司“声音商标（直升机版太阳神）”商标驳回复审案。



擅自改变“开古龙井”注册商标性质之辨析

郑冬青

一、案情介绍

“龙井茶 LongjingTea”系浙江省农业厅经济作物管理局2008年12月7日经核准注册的证明商标，核定使用商品（第30类）茶（截止），2013年12月27日经商标局核准转让给浙江省农业技术推广中心，该商标权利人未许可A公司使用“龙井茶 LongjingTea”证明商标。

“开古龙井”系A公司2015年9月14日经核准注册的商标，核定使用商品（第30类）茶：冰茶等，其采取两种手段在生产的绿茶包装上自行改变原注册商标排列组合方式，一是在其生产的“开古龙井绿茶”的外包装上竖排使用“龙井”，右侧斜插“开古”，且“开古”字号明显小于“龙井”；二是在其生产的“开古龙井茶（绿茶）”的外包装上前缀小字“开古”，突出使用“龙井茶”。

二、陈述申辩

A公司在案件调查中陈述申辩：（一）其生产使用的原料来源龙井茶合法产地，原料供货商也具有合法使用“龙井茶 LongjingTea”证明商标的权利；（二）“龙井茶”是我国的一个著名茶叶品种，作为产品通用名称也使用很久，其在包装上是作为通用名称的合理使用，属于正当行为，不构成商标侵权。

三、争议焦点

（一）“龙井茶”“龙井”是否属于绿茶的通用名称？

（二）A公司改变“开古龙井”注册商标的行为，是否构成侵犯注册商标专用权？

四、性质分析

（一）“龙井茶”不属于绿茶的通用名称，而“龙井”属于通用名称。

《商标法》第11条第1项规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；”《商标审查及审理标准》

（2017年修订）第二部分商标显著特征的审查中规定：“本条中的通用名称、图形、型号，是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号，其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。”根据上述规定的语义理解，《商标审查及审理标准》所指的国家标准、行业标准应是本产品的通用标准，而不包括国家地理标志产品标准。GB/T18650-2008《地理标志产品 龙井茶》3.1规定：

“龙井茶 LongjingTea 在本标准第4章范围内采摘的符合5.2.1茶树品种要求的茶树鲜叶，按照传统工艺在地理标志产品保护范围内加工而成，具有色绿、香郁、味醇、形美的扁形绿茶。”因此，“龙



井茶”是GB/T18650-2008《地理标志产品 龙井茶》的地理标志产品名称，有其特定品质的含义，能够将地理标志产品保护范围内“龙井茶”与其他地区的绿茶相区别，因此“龙井茶”并不属于《商标法》第11条第1项中所指绿茶的通用名称，而是GB/T18650-2008《地理标志产品 龙井茶》的专用名称。

“龙井”与“龙井茶”的性质不同，“龙井”首先是作为一个龙井村地名，隶属于浙江省杭州市，其次，经过相关公众多年的认知，并结合日常生活经验和法则，“龙井”已经成为相关公众熟知的一个绿茶品种，构成《商标法》规定的通用名称。

（二）A公司在生产的“开古龙井茶（绿茶）”的外包装上缀小字“开古”且突出使用“龙井茶”，误导公众，属于侵犯“龙井茶”注册商标专用权的行为。

《商标法》第3条第3款规定：“本法所称证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。”“龙井茶”不仅是GB/T18650-2008《地理标志产品 龙井茶》的专用名称，同时还是“龙井茶 LongjingTea”证明商标的中文标志，与英文“LongjingTea”相比具有显著特征，A公司生产的“开古龙井茶（绿茶）”的外包装上，将其注册商标“开古龙井”与“茶”合并使用，成为其产品的商标名称，主观上刻意将前缀“开古”使用小字，进而突出“龙井茶”，显然已经改变了原商标“开古龙井”整体排列组合方式，足以使相关公众认为涉案产品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，符合误导公众的情形，依据《商标法实施条例》第76条规定，可以认定属于《商标法》第57条第2项规定的侵犯注册商标专用权的行为。

综上，即使A公司的原料供货商具有合法使用

“龙井茶 LongjingTea”证明商标的权利，但其未经许可在其生产的产品包装上突出使用“龙井茶”，作为产品名称使用，因与“龙井茶 LongjingTea”证明商标的汉字部分相同，两者整体上相近似，误导公众，不属于正当使用行为，构成《商标法》第57条第2项所指的侵犯注册商标专用权的行为。

（三）A公司在生产的“开古龙井绿茶”的外包装上竖排突出使用“龙井”、右侧斜插小字“开古”，属于自行改变注册商标行为。

《商标法》第8条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”A公司在其生产的“开古龙井绿茶”的外包装上竖排突出使用“龙井”，右侧斜插小字“开古”，该标志具有识别商品来源的作用，属于商标性使用，然其改变了原注册商标的整体排列组合方式，突出使用“龙井”，依照前述分析，“龙井”属于《商标法》第11条第1项规定的绿茶通用名称，不会引起相关公众的混淆误认，因此，不能够认定侵犯“龙井茶 LongjingTea”证明商标专用权，其行为实质上属于自行改变注册商标的行为，应依据《商标法》第49条的规定，责令限期改正；期满不改正的，应当逐级报告，由商标局依法撤销其“开古龙井”注册商标。

结 语

A公司主观上故意将“龙井茶”与“龙井”相混淆，擅自改变“开古龙井”注册商标，攀附“龙井茶 LongjingTea”商标的信誉，其陈述申辩的理由无事实和法律依据，市场监督管理部门经复核未采纳其陈述申辩的理由，依据《商标法》第49条第1款和第60条第2款的规定分别予以处理，规范了A公司注册商标的使用行为，保护了“龙井茶”注册商标专用权，保障了消费者的利益。

作者单位：江苏省常州市钟楼区市场监督管理局



商品化权益的相关司法实践、困境及解决路径

叶 瑞

一、商品化权概述

形象商品化 (Character Merchandising) 是指虚拟形象的创作者, 或该形象的真实人物, 或经授权的第三方, 对于该形象的主要个性特征进行改编或二次利用, 通过将该形象与不同的商品或服务相联系, 使得预期的消费者因为对该形象的熟悉和认同而购买该商品或服务。^[1] 影视形象的商品化始于1930年美国加州的迪士尼公司, 将其米奇、米妮和唐老鸭等动画形象进行二次商业开发, 这些形象被大量用于玩具、书包、服装、饮料等, 并在大众市场上获得巨大的成功。^[2] 形象商品化的核心是把真实人物、虚构人物或虚构的非人物形象的姓名、图像等元素, 用于商品或服务上, 利用消费者对于名人、影视作品、角色的认同来促销产品, 由此产生的权利及利益被称为相应的商品化权。

“商品化权”一词来源于日本移植美国法“Merchandising Right”的翻译, 其本义为权利人或被许可人与商品相联系地使用角色的必要人格特征, 利用角色对消费者的吸引力, 使潜在的消费者产生购买愿望。^[3] 在相关学术研究和判例中, 商品化权亦被称为形象权、公开权。商品化权是随着对名人声誉、文学和影视作品商业利用方式的多元化而衍生的一种民事权益, 是一种商业模式创新的产物。名人姓名和形象、角色名称、影视作品元素等可供商品化的标识, 其商业价值由公众、传媒与名人或是作品本身共同创造。随着战后好莱坞电影工业的崛起以及对于影视明星等名人商业价值的认可, 美国关于商品化权的司法实践最为丰富, 保护途径也最为多元。美国法院在1953年的判例中, 基于隐私权的延伸认可了棒球运动员对其形象享有商

品化权 (the right of publicity)。^[4] 英国通常以普通法上的仿冒之诉来制止未经授权使用知名形象的行为。在F1赛车手Eddie Irvine对TalkSport Radio提起的诉讼^[5]中, 被告未经原告同意, 在其节目的宣传册上使用了以原告为原型的漫画形象, 上诉法院的法官认为: “知名公众人物通过授权使用他们的形象来从事商业活动的实践大量存在并且应当得到认可。经营者通过对名人形象的使用, 能够增加他们的商品或服务对于消费者的吸引力和喜爱。”^[6] 尽管各国司法实践和学术讨论中关于商品化权的术语、保护方式、保护范围等方面存在争议, 但对于商品化权应当作为一种合法利益, 从而受到法律上的保护这一点而言, 大多数国家并无分歧。

结合国内外司法实践中确认的以及WIPO报告中的分类, 受保护的商品化权益标志的类型可以分为三类: (1) 与真人相关的商品化权益标志类型, 如肖像、影视形象、姓名 (包括在世及已故名人); (2) 虚构的影视动漫形象, 如卡通形象、角色名称等; (3) 其他具有商品化权益的元素: 作品名称、场景、作品构成元素等。

二、我国商品化权保护相关的司法实践^[7]

从我国现有的司法案例来看, 关于商品化权的论述最早可见于2011年的“007”案, 法院认可了“007”“JAMESBOND”作为在先知名的电影人物角色名称应当作为“在先权利”得到保护。^[8] 在随后的甲壳虫乐队案^[9]中, 法院认为, 知名乐队名称“BEATLES”作为商标使用蕴含了商业价值, 带来商业机会, 已经衍生出商品化权益, 属于应受我国法律保护的民事权益, 应当作为“在先权利”的



一种得到保护。此外，在章金莱诉蓝港在线人格权纠纷案中，法院对原告在电视剧《西游记》中扮演的“孙悟空”这一影视形象能够成为肖像权保护的客体进行了阐述，“法律认可来自个人投资和努力演绎出的形象所具有的商业上的价值”，“当某一角色形象，能够反映出饰演者的体貌特征并与饰演者具有可识别性的条件下，将该形象作为自然人的肖像予以保护，是防止对人格权实施商品化侵权的前提”。^[10]对于名人姓名，相关判例中认为，将包含有知名时尚设计师Alexander Wang（中文名为王大仁）的商标注册或使用在与服装设计领域相关的化妆品等商品上，容易误导相关公众，使相关公众误认为使用上述商标标志的商品来源于Alexander Wang或者经其授权，不正当地利用了Alexander Wang在相关领域享有的知名度，构成对Alexander Wang基于其姓名而享有的相关权益的损害。^[11]最高人民法院在“乔丹”案^[12]中予以确认，“未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标，容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的，应当认定该商标的注册损害他人的在先姓名权，违反商标法第三十一条的规定”。在“驯龙高手”^[13]“冰雪奇缘”^[14]“大头儿子”^[15]“功夫熊猫”^[16]等案件中，法院认可了知名电影作品名称、知名角色名称可以作为商品化权益的客体进行保护。除上述情形之外，在一些案例中，法院依据在先著作权或权利人在先注册的商标权对角色名称、虚拟形象、提供了保护，包括哈利波特、阿童木、蜘蛛侠等角色名称^[17]，“巧虎”卡通形象^[18]，知名篮球队名称“湖人队”^[19]等。在一些案件里，在依据具体的权利类型无法提供保护的情况下，法院适用了“欺骗或不正当手段取得注册”条款阻止了将他人享有商品化权益的角色名称作为商标注册，如“蜡笔小新”。^[20]而“葵花宝典”作为知名文学作品中的武功秘籍名称，法院认为其无法归入现有法律或司法解释中明确规定的权利或合法权益，不能作为商品化权益获得保护。^[21]

三、商品化权相关司法实践中的困境及解决路径

商品化权的客体基于商业实践，对名人人格利益、作品元素利用形式逐渐多样化，这对如何适用法律对此类处于各种传统民事权利边缘地带的新型权益进行救济带来了挑战。就目前而言，司法实践中的困惑首先在于是否将“商品化权益”明确归纳为商标法第三十二条规定的在先权利的一种，还是将其按照客体不同归于既有法律体系中的人格权和著作权予以保护，其次在于如何划定商品化权的保护范围。

（一）商品化权益的定性问题

关于商品化权益获得保护的模态，主要有专有权利、反不正当竞争法两种模态。^[22]专有权利模态的逻辑起点是客体上产生的任何商业利益应当由其创造者完全享有，将商品化权作为一种独立的财产权利，任何落入权利范围的侵权行为都应当予以禁止。采用这种做法的主要有美国，许多州的成文法中都确认了“形象权”制度。专有财产权模态的优势在于，基于权利法定原则，权利的边界是明确的。但是，专有财产权模态的缺点在于，在制定法之外不得创设权利，在法律没有明确将“商品化权”作为一种新的权利类型的前提下，不能因为存在利益就进行保护。即使将传统的人格权进行扩张解释，将与自然人相关的形象、姓名等作为人格利益进行保护，仍然有作品名称、角色名称、作品元素名称等商品化权的客体因与自然人人格无关，亦不能落入著作权保护范围而无法得到保护。并且，人格权不能进行转让，这与商业实践中普遍存在的对形象、角色进行授权许可背道而驰，也会给相关的被许可人维权带来困难。反不正当竞争模态则主要基于制止假冒和不当抢夺他人商业机会和竞争优势，将商品化权问题放在违反诚实信用原则的不正当竞争行为中进行规制。反不正当竞争模态的优势是不直接对权利范围进行划定，而是从行为的角度，基于对合法商业利益的保护在个案中对不正当



的竞争行为进行制止。结合新近的司法实践来看，最高人民法院的“乔丹”案中，尽管采用作为人格权的“姓名权”制止他人将体育明星乔丹的姓名注册为商标，但法院在论理部分却引用了1993年《反不正当竞争法》第五条第三项“擅自使用他人企业名称或姓名，引人误认为是他人的商品”的相关规定对姓名权构成阻却商标注册的在先权利进行了详细论证，将名人姓名的商业价值作为保护基础，并将落脚于商标法意义上的防止公众误认的判定标准。这显然是混合了专有权利模式和反不正当竞争竞争模式，将名人姓名作为一种商业标识进行保护。但是这种做法随之带来困惑，“虽然形式上是将商品化权益纳入姓名权，但显然有姓名权保护思路与商品化权益保护思路的交织，这既涉及其对姓名权保护的定位是否准确，也涉及如何妥当对待商品化权益问题”。^[23]而随后颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称《商标授权确权规定》）第20条规定，姓名权可以作为现行《商标法》第32条（2）前段规定的在先权利，并明确了相应的保护条件。《商标授权确权规定》第22条第2款规定，即“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”可见，司法解释采取了二元保护模式，即将商品化权益按照客体不同归于既有法律体系中的人格权和著作权予以保护的方法。但同时又为商品化权益确定了有限的保护范围，一方面对人格相关的权益仅保护姓名权，一方面对著作权相关的权益仅保护作品名称和作品中的角色名称。《商标授权确权规定》作为审判依据，是对既有司法实践的经验总结，选择现实需要迫切、矛盾突出的作品名称、角色名称的商品化权益进行先期试水，具有必然性，也具有合理性。^[24]但是，《商标授权确权规定》没有做到正本清源，未能解决商品化权益在商标授权确权案

件中的定性问题。

笔者认为，相比于司法解释确定的二元保护路径，反不正当竞争法模式在司法实践中对商品化权益进行保护显得更为适当。抽象的法律条文无法涵盖丰富的社会生活，司法者在面对社会生活变迁、商业实践创新的客观现实，在适用法律条文时应当具有一定的能动性和主动性。认可商品化权或商品化权益本身就是对名人代言、影视作品元素商品化等商业现实的承认以及对既有商业利益分配现状的一种确认。首先，可以将这种处于著作权、商标、人格权交叉地带，又具备独立权利内容的“商品化权益”定位为民事利益，即《民法典》第3条中的未明确列举的合法权益。这一点在《商标授权确权规定》第18条中，也明确将“其他应予保护的合法权益”纳入了《商标法》第32条规定的在先权利。其次，在成文法未进行突破的前提下，对于与人格相关的商品化权益客体，如名人姓名、形象、某些辨识度极高的人格要素等，以及与作品相关的商品化权客体，一并纳入《反不正当竞争法》的商业标识相关条款进行解释。具体而言，可以通过2019年《反不正当竞争法》第6条第二项和第四项予以规制，对于无法归入具体条款的权益客体，可以适用第2条诚实信用的原则条款予以具体分析。从不正当竞争行为是否成立的角度，以涉案抢注行为是否会导致相关公众认为其与商品化权益的权利人存在特定联系为判定是否损害商品化权益的条件。这种做法在“乔丹”案、“葵花宝典”案中已经被相关判决所支持，不需要带来立法上的变动，同时避免了名义上生硬套用不同类型权利，而实际上保护商品化权益的做法所带来法律逻辑上的混乱和挑战现有的法定权利如姓名权、著作权等法定权利边界，从而得出商品化权是“一个形象权、商标权和著作权中杂糅拼凑而来的四不像”，“商品化权不应当存在”的结论^[25]。此外，这种做法能够实现在商业模式和娱乐产业发展中，按照政策需求动态调整商品化权的保护范围，采取类似于美国的功利主义的司法思路。毕竟，知识产权制度本身便是一种贸



易和政策工具，而受保护的市值本身就是伴随一国社会、政治、经济文化的发展而变动的。

（二）商品化权益保护范围的确定

商品化权益的内涵和边界应当在个案中进行限定。在商标授权确权案件中，一方面，应当正视我国当前市场环境中存在的大量恶意抢注商标、损害他人权益的现状，对于恶意搭便车的行为应当予以持续的打击；另一方面，应当平衡公众表达自由、对作品的合理使用以及商业利益之间的关系，对商品化权益的保护应当以适度为必要。

1. 知名度要件

商品化权益的保护水平不应高于未注册的驰名商标。受商品化权益保护的相关标识和其所涉及的人物和作品应当具有稳定关联，并且均具有一定知名度，为相关公众所知悉。商品化权益之所以受到保护，就是因为名人或是作品具有一定知名度而不再单纯局限于人格元素或作品本身，与特定商品或服务相结合，使得电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，从而使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会。前述“葵花宝典”案件中，一审法院认定“葵花宝典”与《笑傲江湖》及金庸先生之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断，从而不能作为商品化权益进行保护。此外，商品化权益标志及其所涉及的影视艺术作品本身必须具有一定的知名度，其商业价值才有可能扩展到作品之外的其他商业领域，从而受到保护。电影名称及角色名称也必须达到较高知名度，才有可能成为作为有价值的商业标识，从而纳入应予保护的商品化权益。知名电影名称及角色名称的商品化权益保护的边界，与其知名度成正比，知名度越高，识别力越强，保护范围越宽。

2. 商品化权益受保护的商品和服务范围

在判断诉争商标的注册是否损害在先的商品化权益时，应当进行如下分析：（1）诉争商标标识与知名电影名称及角色名称较为接近，能够形成对应关系；（2）诉争商标指定使用的商品（或服务）与

电影衍生商品（或服务）存在一定的关联；（3）诉争商标的注册和使用将损害商品化权益人的利益，该损害应当包括挤占商品化权益人本应获得的交易机会、电影知名度及影响力被不当利用从而增加商标注册人的交易机会等多种情形。

商品化权的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，应根据诉争商标指定使用的商品或服务与电影衍生商品或服务是否密切相关，是否彼此交叉或者存在交叉可能，是否容易使相关公众认为该商标经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系进行判断。在划定商品化权益范围时，应当考虑如下因素：第一，考虑电影名称及角色名称的知名程度；第二，参考电影产业的普遍衍生商品或服务；第三，考虑特定影片类型及内容情节等；第四，参考商品化权益人已经实施的许可交易。

上述分析能够有效避免商品化权益保护范围过于宽泛，将一些本应落入公有领域，可由公众自由使用的元素被利害关系人不合理的垄断。例如，在“冰雪奇缘”案中，法院认为，“树木、植物、活家禽”等商品，与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围差距较大，不易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系，不会导致相关权利人基于其电影名称本应获得的交易机会的减少，因而不会损害权利人的商品化权益。^[26]

3. 关于诉争商标注册人的恶意因素

在商品化权益案件中，在判断诉争商标的注册是否损害在先商品化权时，注册人的主观恶意应当作为一种考量因素。这是因为，从反不正当竞争法角度而言，诚实信用的商业道德应当得到遵守，应当对食他人而肥的恶意注册行为予以制止。商标注册人主观心理状态，往往是依据一些客观情形而进行推定的，如在对相关标识及其对应的影视作品的知名度予以明知或应予知晓的情况下，仍然在关联衍生商品或服务上对该类标识予以注册，或是存在其他抢注、囤积、倒卖大量涉及商品化权益商标的情形。

作者单位：北京知识产权法院



注 释：

- [1] WIPO. Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use:106.
- [2] 同注[1]。
- [3] 刘银良：《角色促销：商品化权的另一种诠释》，《法学》，2006年第8期，第22页。
- [4] Healan Laboratories Inc. v. Topps Chewing Gum Inc., 202 F 2d 866(1953).
- [5] Irvine v. Talksport Lid(2002) 1 WLR2355.
- [6] 同注[5]。
- [7] 篇幅所限，本文主要讨论在商标授权确权案件中商品化权益作为一种消极权益，阻却在后的商标注册的问题，对于商品化权益民事侵权的问题暂不论及。
- [8] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第374号行政判决书。
- [9] 北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第1493号行政判决书。
- [10] 北京市第一中级人民法院（2013）一中民终字第5303号民事判决书。该案还是在传统的人格权框架内，将肖像权扩张到演员通过表演产生的影视形象，但其论证的落脚点是影视形象所产生的商业利益，实质上仍然是对人格元素商品化权益的保护。
- [11] 北京市高级人民法院（2016）京行终2951号行政判决书。
- [12] 最高人民法院（2016）最高法行再27号行政判决书。
- [13] 北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第8924号行政判决书。
- [14] 北京知识产权法院（2017）京73行初6813号行政判决书，该案中法院通过1993年《反不正当竞争法》规定的“知名商品特有的名称”对知名影视作品名称提供保护，在一些作品元素相关的不正当竞争民事案件中，如“泰囧”“神探狄仁杰”等，这种处理较为常见，参见北京市第二中级人民法院(2011)二中民初字第17448号民事判决书。
- [15] 北京知识产权法院（2019）京73行初1707号行政判决书。
- [16] 北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第1973、1968号行政判决书。
- [17] 参见北京知识产权法院（2015）京知行初字第6176、6175号行政判决书，（2016）京73行初865号行政判决书；北京市高级人民法院（2010）高行终字第233号行政判决书。
- [18] 北京市高级人民法院（2012）高行终字第1093号行政判决书。
- [19] 北京知识产权法院（2015）京知行初字第21号行政判决书。
- [20] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第1427号行政判决书。
- [21] 北京市高级人民法院（2018）京行终字第6240号行政判决书。
- [22] 参见刘丽娟：《我国司法如何确认商品化权（上）》，《电子知识产权》，2017年第10期，第55页。
- [23] 孔祥俊：《姓名权与姓名的商品化权益及其保护——兼评“乔丹商标案”和相关司法解释》，《法学》2018年第3期，第161页。
- [24] 杜颖、赵乃馨：《缓行中的商品化权保护——〈关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定〉第22条第2款的解读》，《法律适用》，2017年第17期，第2页。
- [25] 参见蒋利伟：《论商品化权的非正当性》，《知识产权》，2017年第3期，第29页。
- [26] 北京知识产权法院（2017）京73行初6818号行政判决书。



从抗辩角度看在线教育行业商标侵权风险

马强 戴越

近年来,伴随着移动互联网的发展,凭借打破距离限制、聚集优质师资、节省时间成本、避免线下聚集等优势,传统教育培训行业有相当部分转至线上,在线教育行业获得了如火如荼的发展。作为与知识密切相关的行业,在线教育与版权、商标息息相关。如果说在版权问题上坚持“使用必授权”,对任何涉及使用作品、作品片段等场景都抱以谨慎态度,则可以解决相当部分问题;而在商标领域,问题会更加复杂。对商标的使用既需要考虑商业标识本身的使用,也需要考虑使用的不同类别乃至群组。即便自己拥有注册商标,也不代表就消除了侵权风险。

因此,本文首先从在线教育行业的经营实际出发,总结商标使用的典型场景。并进一步从抗辩角度展开,分析上述典型场景中的商标使用在什么情况下可能存在侵权风险,做好怎样的准备才能尽最大可能避免侵权风险。最后提出在线教育行业进行商标注册与保护的建議,以期能探讨在线教育行业在品牌保护方面的“未雨绸缪”之术。

一、在线教育行业中商标/品牌的使用^[1]场景

商标与品牌是一体两面的关系。在很多语境下,商标等于品牌。只不过品牌多用于市场传播领域,代表着一个企业对外传递的整体形象。而商标属于法律概念,是指能够区分与识别商品或服务来源的标记。在线教育企业对于商标的使用是多种多样的。既包括在主营业务活动中(如提供培训教育

服务)使用,也包括在一些宣传活动中(如微信公众号、微博)使用。在线教育企业对于商标的使用目的方面在于使得消费者建立服务与提供者之间的对应关系,另一方面在于通过长期使用,将商誉累积到商标上,以实现品牌效应与品牌溢价。笔者结合在线教育行业经营模式与推广方式,总结以下教育企业对商标的典型应用场景。

1. 将商标用于网站、APP的名称。该种使用方式既包括将商标用作网站、APP的名称,也包括在网站首页、APP图标及具体页面中标注与使用商标,还包括在网站的域名中使用商标。

2. 应用于在实际提供教育培训服务过程。当前在线教育行业提供服务的方式是多种多样的,如在公司官方网站通过直播提供服务、向学员销售已经提前录制好的录音录像等。在线教育行业可能会在直播的背景板、标题、录音录像的讲义中使用商标。

3. 在电商平台官方旗舰店中对商标标识的使用,既包括官方旗舰店的名称,也包括具体商品或服务标题中的商标、商品详情中的商业标识等。

4. 在公开出版的图书、期刊中使用,比如封面、页眉等使用,或者某系列图书等。

5. 在向学员提供的讲义、参考资料中展现商标标志。在线教育场景下,该种应用场景通常是电子版的讲义与内部资料等。

6. 在官方网站、官方微博、微信公众号、知乎账号、博客、抖音账号,以及线上及线下的宣传物料(如海报、广告单等)中对商标使用。

7. 在搜索引擎中将商标设置关键词或者付费将



商标作为关键词进行推广，比如将某个商标设置为自己运营网站的关键词，网络用户输入相关关键词搜索之后，相应网站会被靠前展示或者被优先推荐。

8. 在电子邮件营销、网站咨询、电话营销中使用商标，如营销人员介绍自己属于某个机构，给潜在客户发送的邮件中使用商标等。

二、从抗辩要点看具体使用场景的风险

商标是表明商品或服务来源的标志，并非任何对标志的使用行为都构成侵权。在商标民事侵权案件中，除了原告权属、混淆可能性之外，从商标使用角度，被告一般会从是否属于商标性使用、是否实际使用于权利商标核定商品类别以及被告系对自身注册商标的使用等角度进行抗辩。商标的具体注册情况以及被告的具体使用情形，决定了相应的抗辩能否成立，也直接关系到被告使用风险。

（一）抗辩要点一：是否属于“商标性使用”

根据《商标法》第四十八条的规定，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。由本条规定可知，商标法上的“使用”的形式多样既包括在商品服务本身上的使用，也包括在宣传活动中的使用。之所以相关使用能够统一由“商标性使用”涵盖，原因就在于其目的在于“识别商品来源”。

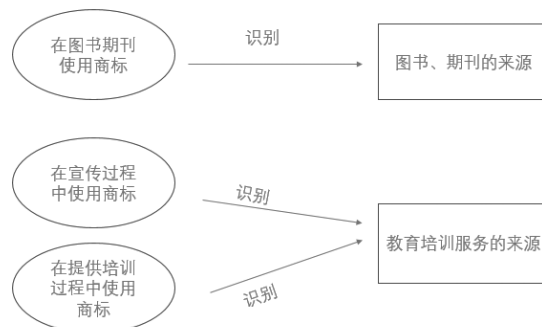
上述第一部分所描述的商标使用场景，无论是在实际提供服务过程中使用商标，还是在宣传推广活动中使用商标，其目的都在于建立起商标与服务提供者之间的联系，使得消费者能够通过商标识别“服务来源”，因此，实践中一般认为，上述的情形属于较为典型的商标性使用。至于非商标性使用的具体情形，如商标已经成为通用名称、对商标的描述性使用、指示性使用等，限于篇幅本文不展开进一步讨论。

明确了“商标性使用”，那么上述不同场景究

竟属于对什么商标的使用，则需要更进一步分析商标核定使用的类别。

（二）抗辩要点二：原告注册的商标核定使用的类别

由上述分析可知，在线教育企业对商标的使用场景多种多样，但是按照使用商标的本质——识别商品服务来源可以大致区分为以下两类：



具体而言：

1. 图书、期刊等商品上的使用

在图书、期刊等商品上使用商标，对于相关公众而言，公众购买的商品是书籍、期刊，商标的作用在于建立起图书、期刊与商标权人之间的关联，向消费者指示了该书籍的来源，该商标属于在第16类1606印刷出版物类别上的使用。需要注意的是，图书与期刊、杂志虽然同属于1606群组，但是分属不同段落，二者之间并不类似。如果仅仅在1606第二段包括“报纸、期刊、杂志、新闻刊物”等商品上获得商标注册，并不能当然在图书商品上使用相关商标，否则仍存在侵权的风险。

2. 教育培训服务上的使用

除了书籍出版等使用之外，在线教育企业在其他场景下的使用均在于对自身的培训教育服务进行宣传或者直接用于培训服务，其目的在于使得相关公众建立教育培训服务与该主体之间的关联，比较典型的场景比如在官网、官方微信、官方微博、电话营销、宣传物料中等使用，相关使用行为已经在大量的司法案例中^[2]被认定为属于在教育培训服务上的使用行为。如果未取得注册商标专用权，存在侵



权的风险。除了上述典型场景之外，以下使用场景看上去较为特殊，但是本质并无区别，实践中亦常引起混淆，因此笔者特别进行说明：



(1) 在APP名称中使用商标标识等。在线教育企业将商标作为APP的名称构成商标法意义上的使用行为，在判断这一行为究竟属于何种类型上的商标使用行为，一般要考察APP背后的服务功能。对于绝大多数在线教育APP，相关主体向消费者提供该APP的目的在于为消费者提供“教育；培训”等服务，APP只是达成相关目的的工具。消费者购买使用的并不是APP本身，而是将APP作为工具，目的在于APP所承载的教育培训服务以及该APP中的内容，因此在APP名称中使用商标实质上仍属于提供第41类上的教育培训服务。在徐州好利维尔科技发展有限公司与北京农管家科技有限公司侵害商标权纠纷一案中^[3]，原告在第9类商品上注册“农管家”商标，被告开发的一款APP名称亦为“农管家”，因此原告起诉被告侵害其注册商标专用权。法院经审理认为，被告仅仅是在形式上使用了APP这种移动应用程序，但不能因此简单机械地将其归类于第9类商品，应当从服务的整体进行综合性判断。被告并未通过APP向相关公众销售软件或进行系统的开发及安装，在服务方式、对象及内容上均与原告商标核定的使用项目范围存在较大差异，不

构成相同或者类似服务。尤其是在当前“互联网+”的时代背景下，各行各业均开始借助互联网平台开发移动应用程序，进行资源整合和业务扩展，如果

认定某一企业第9类商品上完成了商标注册即可当然排除他人借助移动应用软件进行经营，不利于当前互联网经济的发展。因而，最终法院并未认定被告侵权。

(2) 将商标设置为搜索引擎关键词。企业在经营过程中，通常会设置关键词，当网络用户点击关键词，更容易将其引流至自己经营网站，通过增加用户访问量以进一步增加交易机会。在讨论搜索引擎关键词这一问题时，需要着重考虑：第一，将商标设置为搜索引擎关键词是否是商标性

使用行为？第二，如果是商标性使用行为，属于何种类别？目前，在司法实践中，对于第一个问题，尤其是显性设置关键词（即关键词出现在网站推广标题、网站描述或网址在搜索引擎页面显示的内容中）并无太大争议，大多数法院均将之认定为商标性使用行为。在上海麦奇公司和北京创意麦奇公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中，法院认为，上海麦奇公司和北京创意麦奇公司将ABC作为搜索关键词的行为，因搜索结果显示的标题、描述中均有VIPABC等标志，以及与VIPABC英语培训相关的内容，且点击进入后的页面即上海麦奇公司和北京创意麦奇公司实际提供在线英语教育培训的www.vipabc.com网站。上海麦奇公司和北京创意麦奇公司通过该搜索关键词，实现了标识其所提供的在线英语教育培训服务来源的作用，故该使用属于商标法意义上的商标使用行为。而相关行为究竟属于何种类别服务的使用，按照搜索引擎关键词设置的目的是，在线教育企业使用关键词进行推广搜索链接，本质上属于一种推广营销方式。通过关键词的设置，网络用户点击推广链接后，可以进入在线教育企业具体经营的提供在线教育培训的网站，实质上



属于对自己所提供的教育培训服务的宣传推广，因此是第41类“教育培训”服务上的商标使用行为。此外，采用竞价排名、将商标隐形设置为关键词等亦有可能构成不正当竞争。

（三）抗辩要点三：自身的注册商标

在实践中，常常会遇到被告抗辩已经就相关标识注册了商标，因此主张自己的使用并不构成侵权。根据上述分析可知，商标有着核定使用商品/服务类别的限制，即使拥有注册商标，相应的抗辩并不能当然成立。抗辩要点三与抗辩要点二其实是一体两面的关系。如果被告注册了商标并在自己注册商标核定使用商品/服务上原样使用注册商标，则并不会侵害其他主体的商标权。如果被告虽然注册了商标，但是并未使用自己注册的商标标识，或者并未在注册商标核定的商品服务上使用，则依然存在侵害商标权的风险。

就在线教育行业，如果希望通过“使用自身注册商标”实现抗辩成功，对于在图书期刊商品上的商标使用，需要以在第16类商品上的注册商标专用权来抗衡。而对于其余典型场景中的商标使用，一般需要获得第41类商标注册。

三、总结

商标的生命力在于使用，商标的侵权风险也来自于“商标性使用”。注册商标并不是终点，注册之后的使用才是重中之重，但是也很容易发生争议。在线教育企业，无论是从自身布局品牌，还是从防范侵权风险来看，都需要做好以下工作：

1. 核心类别商标尽早布局，注意商标注册的类别、群组与段落

在商标法领域，存在商品服务类别的区分，在注册商标时，不仅需要指定商品服务的类别，更需要进一步指定至具体群组乃至群组段落中的具体商品服务。换言之，虽然商标遵循先申请原则，但是完全有可能存在同一群组上有多个主体注册相同的商标。在不同类别上存在多个主体注

册的相同商标就更加常见了。这也意味着，商标权利人在使用自己的注册商标时，必须使用在自己注册商标核定商品服务上，否则，有可能侵害他人的注册商标专用权。

对于在线教育企业而言，最为密切相关的商标为第41类“教育；提供培训”等商标，无论是线上还是线下教育，无论是在实际提供培训服务中使用商标，还是为了推广宣传自己的服务，一般都会被认定为第41类商标的使用行为。如果企业在该类别上没有注册商标或者没有合法获得使用相关商标的授权，使用标识存在较高的侵权风险。

2. 穿透现象看本质，确定具体使用类别

商标的使用服务于商标权人所提供的商品和服务，服务于具体的业务经营活动，在识别商标使用的具体类别这一问题上，尤其需要把握的关键问题在于，相关商标的使用究竟是建立哪些商品服务与权利人之间的联系？在线教育企业具体使用类别通常集中在第41类“教育培训服务”以及第16类“图书、期刊”等商品上。

基于《商标法》以及《类似商品和服务区分表》的规定，对于同一群组的不同商品也有可能是不类似的，典型如1606群组中的书籍与期刊，由于该两种商品并不类似，完全有可能存在两个不同主体就同一个商标分别取得在“书籍”与“期刊”上的专用权，如果超出自身注册商标核定使用范围使用注册商标，有可能存在侵权风险。

3. 第35类商标的注册使用特殊情形

在商标申请以及使用领域，有一种观点认为第35类商标系“万能商标”，诚然，现在越来越多的电商企业在店铺入驻的时候，对于是否取得第35类注册商标会有一些额外的关注与要求，但是并不意味着企业只要注册了第35类商标，就可以在所有服务类别上使用。按照商品服务分类表，第35类商标主要用于“广告；商业经营、组织和管理；推销；办公事务”等服务，结合实践，根据第35类商标的核定使用类别的分析，其一般适用于针对为多个品牌进行推广宣传的服务，线上如在天猫开设食品专



国家知识产权局：2021年1-5月累计各类评审案件申请收文150571件

一、商标评审案件收文工作情况

2021年4月16日至5月15日，各类评审案件申请共收文31601件，同比减少4.97%，环比增长10.62%。

2021年1-5月累计各类评审案件申请收文150571件，同比增长16.18%。其中驳回复审申请收文117262件，同比增长11.91%；涉及双方当事人的复杂案件申请收文33309件，同比增长34.21%。按照驳回复审与复杂案件比例为1:8计算，折合申请量同比增长26.51%。

二、商标评审案件审理工作情况

2021年4月16日至5月15日，审理签发各类评审案件30817件，同比减少34.89%，其中签发驳回复审案件24932件，同比减少42.15%，签发复杂案件5885件，同比增长38.86%，按照驳回复审与复杂案件比例为1:8计算，折合工作量同比减少6.48%。

2021年1-5月累计审理签发各类评审案件155293件，同比增长2.73%。按照驳回复审与复杂

案件比例为1:8计算，折合工作量同比增长31.23%。

三、商标评审案件裁文结论情况

2021年4月16日至5月15日裁文结论统计表

案件类型	驳回复审			无效宣告			撤销复审			不予注册复审		
案件结论	全部驳回	部分驳回	初步审定	全部无效	部分无效	维持注册	全部撤销	部分撤销	不予撤销	不予注册	部分不予注册	核准注册
数量	16408	2362	6162	2807	571	1212	443	368	173	208	73	27
占比	65.81%	9.47%	24.72%	61.15%	12.44%	26.41%	45.02%	37.40%	17.58%	67.53%	23.70%	8.77%

四、商标评审案件行政诉讼工作情况

2021年4月16日至5月15日，行政诉讼共收到一审被诉案件1672件，同比增长125.95%，环比减少1.42%；收到二审被诉案件294件，同比减少31.94%，环比减少57.76%；收到再审被诉案件97件，同比增长56.45%，环比增长19.75%。

2021年1-5月，行政诉讼共收到一审被诉案件8337件，同比增长130.49%；二审被诉案件3129件，同比增长42.81%；收到再审被诉案件339件，同比增长5.28%。（来源：商标评审）

简讯

营店，销售各种品牌的食品零食，线下如开设超市卖场等，侧重于为其他主体提供推广服务或者提供商业服务，如果是为自己的经营、服务进行推广，还是需要以自身所提供的服务的实质来确定类别。对于在线教育企业来讲，当然需要回归到第41类“教育培训”服务的本质。

作者单位：北京市海问律师事务所

注释：

[1] 由于下文会进一步讨论“商标性使用”，因此此处的“使用”特指所有展现商标的场景。

[2] 如(2016)京民终291号、(2020)京73民终2684号、(2019)最高法民申6219号等。

[3] (2017)苏民终1982号。





阿道夫®

高端香氛洗护

爱的味道一辈子忘不了



白敬亭

阿道夫品牌代言人
白敬亭



扫码有惊喜

广州阿道夫个人护理用品有限公司

地址：广州市白云区鹤龙街启德路YOU COIN·空间14号8楼

网址：<https://www.adolph.cn/>





贵州习酒
— GUI ZHOU XI JIU —



君品习酒 高端酱香

全国建议零售价：1399元/瓶



贵州习酒官方网站

贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司
GUIZHOU MAOTAI DISTILLERY (GROUP) XI JIU CO., LTD.

网址：
www.gzxijiu.com

咨询热线：
400-667-1988



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

