



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

# 恶意毁灭一切

## 中国商标法适用的新趋势

中国政法大学知识产权法研究所 付继存

二〇一八年八月



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 提纲

- **规制恶意在商标法中的正当性**
- **规制恶意的规范体系**
- **司法实践的新趋势**
- **结论与讨论**



## 一、规制恶意在商标法中的正当性

### ➤ 法理层面：

□法乃善良公正之术

□损人而利己乃违反衡平

### ➤ 实证法层面：

□弥补注册与使用之间的不平衡



## 二、规制恶意的规范体系

诚实信用原则

申请注册

- 商标注册原则条款 (第4条第1款)
- 超越代理注册条款 (第15条第1款)
- 特定关系人注册条款 (第15条第2款)
- 地理标志条款 (第16条第1款)
- 在先权利条款 (第32条)
- 不正当注册条款 (第44条第1款)
- 恶意注册驰名商标无效条款 (第45条第1款)

不予注册或无效



使用

- 商标使用条款 (第48条)
- 禁止自行改变商标条款 (第49条第1款)
- 商标再注册限制条款 (第50条)
- 冒充注册商标条款 (第52条)

行政责任



## 1、商标注册原则条款

- 自然人、法人或者其他组织在**生产经营活动中**，对其商品或者服务需要取得**商标专用权**的，应当向商标局申请商标注册。
- 根据商标注册应有**真实使用意图**的精神，探索适用商标法第四条制止申请人囤积商标。



## 2、超越代理注册条款

**超越代理获得注册**（第15条第1款）：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用

- 系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人
- 系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标相同或者类似的商品或服务上
- 系争商标与被代理人、被代表人的商标相同或者近似
- 代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人的授权



### 3、特定关系人注册条款

**特定关系人抢先注册**（第15条第2款）：就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者**其他关系**而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册

- 商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系
- 商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系
- 商标申请人与在先使用人营业地址邻近
- 商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系
- 商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系



## 4、地理标志条款

### 不能正确标示商品来源的地理标志注册（第16条第1款）：

- 商标中有商品的地理标志：标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志
- 误导公众：
  - 该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的
  - 商标指定使用的商品与地理标志产品并非相同商品，该商标使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区并因此具有特定的质量、信誉或者其他特征
- 例外：已经善意取得注册的继续有效





## 5、在先权利条款

- 不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标
  - 注册商标申请日前已经合法取得的权利：著作权、姓名权、肖像权、专利权、名称权
  - 法律规定应予保护的在注册商标申请日前已经存在的合法利益：  
有一定影响的商品名称、包装、装潢、商标；具有较高知名度的作品名称、作品中的角色名称
- 加强在先权利保护，适度从宽解释在先权利范围，降低以不正当手段抢注商标的证明要求，便利在先权利人依法制止商标抢注



## 在先著作权

- 客体是否构成作品
- 当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人
- 诉争商标是否构成对著作权的侵害：接触+实质性近似



作者：刘继卣

北京市第一中级人  
民法院（1997）一  
中知终字第14号民  
事判决书



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 在先姓名权

乔丹

MAYUN  
馬雲

申请人：马云

杨幂

申请人：梅州市大家  
闺秀贸易有限公司

杨幂微

自然人主张姓名权保护时特定名称应符合的条件：其一，该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；其二，相关公众使用该特定名称指代该自然人；其三，该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。

黎明



中國政法大學

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 在先肖像权

- 系争商标与他人肖像相同或者近似
- 系争商标的注册给他人肖像权造成或可能造成损害





中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 在先名称权

- 具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的企业名称中的字号
- 容易导致相关公众对商品来源产生混淆

# 采埃孚

采埃孚转向系统有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会其他审判监督行政判决书（（2014）行提字第2号行政判决书）

“采埃孚”作为在先使用并具有一定知名度的商号，本身为无中文含义的臆造词，具有较强的固有显著性



## 在先权益：有一定影响的商标

- 在先使用并有一定影响的商标：有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传
- 以不正当手段抢先注册：在先使用商标已经有一定影响，商标申请人明知或者应知该商标
  - 例外：商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的**恶意**
- 在与其相同或相类似的商品上申请注册

(2012)知行字第9号

鸭王



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 在先权益：作品名称、作品中的角色名称

- 较高知名度
- 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

*KUNG FU PANDA* (2015) 高行(知) 终字第1969号

当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，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，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条“在先权利”予以保护的在先**“商品化权”**



## 6、不正当注册条款

- 因采用欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的：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谋取不正当利益的其他方式
  - 系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的
  - 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、社会组织及其他机构名称、有一定影响的商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的
  - 系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的：既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为





## 7、恶意注册驰名商标无效条款

- 恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制
  - 提起主体：在先权利人或[利害关系人](#)
  - 提起时限：不受五年的时间限制
  - 审理期限：12月+6月+30天



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 8、商标使用条款

- 商标的使用：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（第48条）



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 9、禁止自行改变商标条款

- 自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标（第49条第1款）



## 10、商标再注册限制条款

- 注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准（第50条）
- 注册商标被撤销或者商标注册人申请注销其注册商标，经核准注销的，原《商标注册证》作废，并予以公告；撤销该商标在部分指定商品上的注册的，或者商标注册人申请注销其商标在部分指定商品上的注册的，重新核发《商标注册证》，并予以公告（《条例》第74条）



## 11、冒充注册商标条款

- 将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款（第52条）
- 冒充注册商标：商标使用人在未经商标主管机关予以核准注册的商标上标明“注册商标”字样或加注注册标记的行为



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

### 三、司法实践的新趋势



“歌力思”商标案



“同德福”商标案



“POPSTAR”商标案



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 1、“歌力思”商标案（指导案例82号）

王碎永于2004年7月7日  
申请注册第4157840号  
“歌力思及图”商标

王碎永于2011年6月申请注  
册了第7925873号“歌力思”  
商标，核定使用商品为第18  
类的钱包、手提包

1999年6月8日，深圳歌力思  
公司成立  
2008年4月14日，深圳歌力思  
公司获得第4225104号  
“ELLASSAY”注册商标权，核  
定使用商品为第18类的（动物）  
皮；钱包；旅行包等商品上

2008年12月18日，深圳歌力思  
公司受让第1348583号“歌力  
思”商标，该商标核定使用于  
第25类的服装等商品之上，核  
准注册于1999年12月。



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 裁判理由：

- 歌力思公司拥有合法的在先权利基础：在先知名企业字号、在服装等商品上的“歌力思”注册商标
- 歌力思公司的使用行为系基于合法的权利基础，使用方式和行为性质均具有正当性：在商品吊牌之上使用“品牌中文名：歌力思”指代商品生产者的做法并无明显不妥，不具有攀附王碎永“歌力思”商标知名度的主观意图，亦不会为普通消费者正确识别被诉侵权商品的来源制造障碍。
- 王碎永取得和行使“歌力思”商标权的行为难谓正当：“歌力思”本身为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起侵权之诉构成权利滥用。





中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 裁判要点：

- 诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。
- 当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 2、“同德福”商标案（指导案例58号）

成都同德福公司为“同  
德福TONGDEFU及图”商  
标权人

重庆同德福公  
司的前身为始  
创于1898年的  
同德福斋铺

余晓华先后成立的个体工商户和重  
庆市合川区同德福桃片有限公司，  
在其字号及生产的桃片外包装上使  
用“同德福”



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

## 裁判要点：

- 与“老字号”无历史渊源的个人或企业将“老字号”或与其近似的字号注册为商标后，以“老字号”的历史进行宣传的，应认定为虚假宣传，构成不正当竞争。
- 与“老字号”具有历史渊源的个人或企业在未违反诚实信用原则的前提下，将“老字号”注册为个体工商户字号或企业名称，未引人误认且未突出使用该字号的，不构成不正当竞争或侵犯注册商标专用权。



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

### 3、“POPSTAR”商标案

《PopStar ! 》手机游戏由案外人白相铉 (Brian Baek) 于2009年3月27日创作完成, 并于2009年3月27日公布。2011年10月18日, 白相铉将该游戏软件的知识产权授予原告

2014年10月13日原告掌游天下公司就“POPSTAR”商标向商标局提出注册申请

嘉丰永道公司除抢注诉争商标之外, 还大量抢注了他人运营的游戏名称

嘉丰永道公司于2013年12月12日在第9类手机游戏等商品上申请注册“消灭星星”商标, 2014年11月20日初步审定公告, 2016年4月15日商标局作出准予注册的裁定。



中国政法大学

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

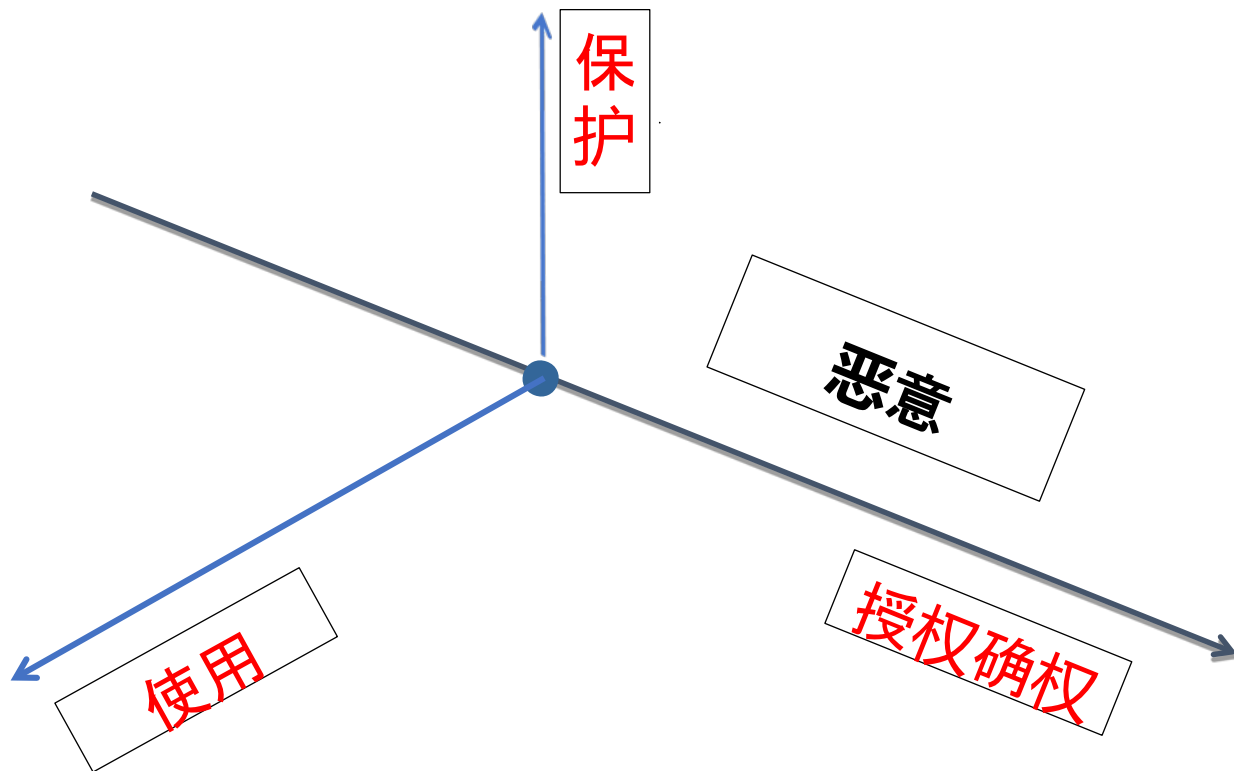
## 裁判要点：

- ▶ 第三人嘉丰永道公司对引证商标申请注册的行为违反了诚实信用和公序良俗的原则，损害了原告掌游天下公司合法在先权益，不具有合法性，引证商标不应成为诉争商标申请注册的合法在先权利障碍。



## 结论

- 充分利用现有法律手段，坚决遏制恶意抢注商标行为





## 讨论

- 在商标权保护个案中，“恶意”要素抗辩的效力如何？
- 在商标注册审查中，非恶意作为引证商标有效性前提之一，如何执行？





中國政法大學

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

Thank you for listening !

Contact by [fujicun@cupl.edu.cn](mailto:fujicun@cupl.edu.cn)