

从混淆可能性看商标法第30条的适用，兼评某N商标无效宣告案

日期：2024.03.06 作者：丁金玲

《商标法》第30条、第31条是常见的驳回或无效理由，该条款涉及商标近似或近似商标的概念，但并未做具体规定，更没有直接规定“混淆可能性”作为判断原则或标准，实践中标识近似与商标近似有着怎样的关系？“混淆可能性”在两者之间起到什么样的作用？

一、“混淆可能性”判断标准经历了怎样的变化？

关于“混淆”的规定最早出现在1993年《商标法实施细则》第21条关于注册商标的转让审查中，对可能产生误认、混淆或其他不良影响的转让不予核准，虽不直接涉及驳回或无效理由，其实已涉及到对商标近似的判断，只是针对同一主体名下的商标。2001年《商标法》第13条关于未注册驰名商标的保护条款中，首次将“混淆”标准写进《商标法》，似乎“混淆”问题不涉及普通商标之间的近似判断，但实践中商标近似与否涉及多方面的因素，不仅仅是标识本身“像不像”的问题，根据商标识别商品或服务来源的功能角度，能否正确识别来源问题也应当是商标审查及审理的判断标准，若容易导致混淆的在后申请，被核准注册，无疑会导致该“功能”发生“错乱”。

2002年最高院在关于《商标民事案件司法解释》中就已经规定了“商标近似”的定义，是指除了标识本身相似或近似外，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。即，“商标近似”不再只是标识是否近似的问题，还应当考虑“混淆可能性”。就相同的案件事实、针对同一标识的近似判断，授权确权案件应当与侵权案件的审判标准保持一致，否则容易出现审判标准不一致或矛盾判决。2010年最高院在《审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中指出，授权确权案件中判断商标近似，可以参照民事案件的相关规定，并进一步指出认定商标是否近似，“以是否容易导致混淆作为判断标准”。2013年《商标法》第57条在商标侵权判定中对于“类似商品”、“近似商标”的判断明确以“容易导致混淆”为标准。

2017年最高院《商标授权确权司法解释》第12条进一步明确了“容易导致混淆”应当综合考虑的因素，并且应考虑各因素之间的互相影响，其中第（五）项“其他相关因素”显然对于实践中其他可能影响混淆的因素进行了兜底，“申请人的主观意图”、“实际混淆证据”可以作为判断混淆的参考因素。该条款虽规定在未注册驰名商标保护条款中，显然关于“混淆”的考量因素也适用于商标法第30条。

2019年北京高院《商标授权确权行政案件审理指南》第15.2条则明确将2017年司法解释12条的考虑因素作为适用商标法第30条、第31条时可以考虑的因素，以是否容易造成相关公众混淆为标准。国家知识产权局在后续修订的《商标审查审理指南》（2021版）第五章“商标相同、近似的审查审理”对于“商标近似”的审查，指出了在商标注册审查中，判定商标近似主要考虑商标标志本身的近似程度，在其他程序中，还应考虑在先商标的显著性、在先商标的知名度、相关公众的注意程度、申请人的主观意图、其他可能导致来源混淆的相关因素，比如申请人所处地域、商标的使用方式、是否同行业等。明确了在商标审理阶段同样以“混淆可能

性”作为判断标准，综合考虑各因素后判断是否构成近似商标。

可见，在无效和不予注册复审案件中，对于商标近似的判断需要考虑混淆可能性，由参照民事司法解释到2010年最高院给出指导意见后，经过实践中大量案件的“试用”已经慢慢体现在商标法、司法解释和部门规章中。从商标法的立法目的看，防止商品或服务的来源混淆，是保护商标商誉、保障消费者利益的体现，因此《商标法》第30、31条虽字面上没有体现“混淆”的规定，但在解决近似商标前后冲突的问题上，避免混淆应当是一个重要的考量因素。

二、由“



”商标无效宣告案看“混淆可能性”考虑的因素

案情简介

第9670681号“



”商标申请日2011年7月，注册日2015年4月，商标权利人为香港纽威士欧公司。新平衡公司以在先申请注册的三件引证商标（



、



、



）提起无效宣告申请，国知局在行政阶段认为，诉争商标与三件引证商标整体视觉效果、设计风格等方面存在区别，未构成近似标志，相关公众施以一般注意力仍可区分，共存于市场不致产生混淆误认，未构成商标法第30条所指情形。

新平衡公司不服无效裁定提起行政诉讼，北京知产院一审关于第30条的观点基本与被上诉人一致，驳回了新平衡公司的诉讼请求。新平衡公司不服一审判决提起上诉，北京高院二审撤销了一审判决和被上诉人裁定，认为诉争商标虽字母“N”内添加了“NEW V.S NEW”。但整体视觉效果仍是大写字母“N”，与三件引证商标的显著识别部分“N”在字母设计、呼叫、含义、整体视觉效果上接近，构成近似商标。纽威士欧公司不服二审判决，向最高人民法院提起再审，最高院经审理后驳回再审申请。

在诉讼阶段，纽威士欧公司除了主张标识不近似外，还主张在之前的案件中，一、二审法院在无效宣告案件中曾认为新平衡公司注册



”与其在先注册的第5441552号“



”商标在“鞋”及其类似商品上共存，不会导致相关公众混淆误认，没有违反商标法第30条的规定（以下简称“前案”），[1]争议商标与前案引证商标均为正立大写N字母，仅文字部分有区别，整体视觉效果一致，根据相同的审判标准，争议商标也应当与“



”不构成近似。

短评

这个案件比较好地体现了标识近似与商标近似的关系，看似不一致的判定标准，我们结合前述司法解释第12条规定的几个因素就能够捋顺这其中隐含的审判逻辑。

1、请求保护商标的显著性和知名程度

本案请求保护的商标为“



”，前案请求保护的商标为“



”，两者的知名度和显著性存在显著差异。

无论是前案的引证商标还是本案的争议商标均未见使用，没有形成可保护的商誉。相反注册人在实际使用时将注册商标变形使用，突出“



”标识，网络中存在大量消费者混淆误认的评论，多份民事判决认定构成商标侵权及不正当竞争。

新平衡公司的“



”标识至上世纪九十年代 new balance 运动鞋进入中国市场，就一直使用在鞋两侧的固定位置，延续至今，多次在民事案件中认定为知名商品的特有装潢，在行政案件中最高院认定在2010年之前已经具有一定知名度。[2]北京高院在关于“



”不予注册复审案中认定，新平衡公司将字母“N”在运动鞋商品上进行了较长时间的使用、宣传，相关公众已能够将之与引证商标相区分，不会导致混淆误认的后果。[3]

商标的显著性包括自身天然的显著性和后期经使用形成的显著性，早期“



“商标可能显著性较弱，其他主体加入一些显著元素可能获准注册，此时N字母以外的其他元素起到了显著区别作用。当“



”经过长期大量使用具有了很高知名度之后，其显著性已不容忽视，在后加入的“其他元素”已经难以起到区别作用，此时因

整体视觉效果上均呈现大写N字母而不予注册或宣告无效。同样地，他人以在先注册的N商标宣告 “



”无效，由于“



”已经与权利人形成了一一对应关系，相关公众能够将其正确识别为权利人的商标，则与在先商标共存不易导致混淆误认，应准予或维持注册。

还有一个考量因素是，其他主体在后的N即便与在先注册的N很接近，但由于在先的N并未通过使用形成可延续的商誉，因此在后的N也因不具有知名度，不具有除了标识本身外其他影响“近似”判断可考量的因素。对比前后案件，不变的是标识本身的比对，变的是考量因素不同，这也正体现了个案的差异，近似与否看似简单，实践中却是复杂的个案事实和法律逻辑的综合判断。

2. 申请人的主观意图以及实际混淆的证据

“恶意”对混淆可能性的影响有多大？司法解释中该因素虽仅是“参考因素”，但实践中却是代理人重要的证据收集方向，“恶意”证据在案件中往往被特别重视。

除了商标侵权外，争议商标原注册人和纽威士欧公司均存在大量的抄袭注册情况，不但大量抄袭“



”商标还抢注其他知名品牌。在与本案同期并行的关联案件中，北京高院基于该些恶意注册证据，认定5441552号“



”商标（即前案引证商标）构成“以其他不正当手段取得注册的情形”，违反2001年《商标法》第41.1款的规定。

若标识本身有一定的近似性，但考虑到注册人并无抄袭恶意，标识近似仅是创意巧合所致，在实际使用中能够拉开商业标识的距离，消费者混淆的可能性较小，则可能认定不构成近似。相反，恶意注册又攀附使用的，市场边界模糊不清，为了避免消费者混淆，则应判定为近似，这就是“恶意”对混淆可能性的重要影响。商业标识“强保护”、“弱保护”的法律逻辑还是源于商标法的立法目的，对具有较高知名度的商标施以“强保护”，以保护其商誉，避免消费者混淆，维护生产经营者利益与其付出的劳动成正比。

综上，如果“标识近似”是从“音、形、义”的角度做事实判断，则“商标近似”更多从混淆可能性的角度做法律判断。标识的近似程度仅是商标近似判断的一个考虑因素而已，无论是商标授权确权案件，还是商标侵权案件，更多从前述司法解释12条规定的因素去综合判断，并且考虑各因素之间的相互影响。在不同案件中，即便看似同样是两个标识进行比对，某些因素的增长或减弱可能会对商标

近似判断产生不一样的影响，这其中的影响因子就是混淆可能性的判断。

[1] 请参见（2018）京73行初2571号、（2019）京行终9925号行政判决书。

[2] 请参见（2018）最高法行再2号、（2018）最高法行再3号行政判决书。

[3] 请参见（2015）高行（知）终字第3348号行政判决书。