

《商标侵权判断标准》出台回应商标执法的热点和难点问题（2020）

日期：2020.07.30 作者：黄晖

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针对大家关心的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一定共同性（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一定共同性（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问题。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划入《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。反过来讲，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，由于其实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。