

2021年《商标审查审理指南》系列解读：在国知局审查审理标准收紧的情况下，如何提高共存同意书被接受的几率？

日期：2022.06.09 作者：王伟、苏童谣

国家知识产权局商标局从21年下半年开始收紧对共存协议的审理标准。在对2022年第一季度国知局作出并公开的765件商标驳回复审决定书的初步统计中，有598件案件驳回了申请人的共存同意请求（其中包含申请人未提供共存同意书的情况），占比78%。

在国知局审查审理收紧的情况下，共存同意书还有戏吗？笔者近期研究案例发现，对于具有关联关系的主体出具的共存协议，国知局还是有望考虑的，尤其是在评审阶段通过递交共存同意书以及主体关联材料依然有希望克服引证商标，最终使得被驳回商标初审公告。

同时，在法院阶段，笔者发现，即便共存主体之间无关联关系，比起评审阶段而言，法院接受共存协议的尺度更为宽松。

从新颁布的《商标审查审理指南》来看，虽然没有直接涉及商标法第30条项下的共存协议考量内容，但在涉及商标法第42条有关一并转让转让的审查中，指南要求，认定转让商标和引证商标容易导致混淆、误认进而构成近似商标，还需要综合考虑以下因素：包括转、受让双方已经采取或者约定采取的措施是否可以有效避免混淆，或者是否有证据表明普通消费者能对两件商标的商品提供者加以区分。所谓能够避免混淆的区分措施，主要是指，转、受让双方已达成相关协议或完成股份结构调整，从而事实上完成了实体区隔，实现了各自独立运营，并且已采取有效宣传措施以提升各自在消费者中的认知程度，促进消费者对双方的区分（见指南上编第三部分第十一章1.6）。这对我们理解共存协议的作用有一定的帮助。

接下来，本文结合如下公开案例，对国知局商标局、法院接受的共存同意书的几种情况进行简明分析：

首先，可以关注共存主体之间是否存在关联关系

一、共存主体之间存在关联关系

1.1 在评审阶段提交共存协议的同时提交主体之间的关联文件有助于获得商标不近似的认定。

发文号	申请商标	共存引证商标	主体关系
商评字[2022]第0000043401号	万控孚德		百分百控股的母子公司 
商评字[2022]第0000038174号 商评字[2022]第0000038172号 商评字[2022]第0000038176号			申请人与驳回决定三引证商标的所有人均属于世茂集团旗下，且引证商标一至三所有人已出具商标共存同意书。
商评字[2022]第0000024477号	东方希望		权利人是希望集团旗下关联企业，引证商标权利人出具了商标共存协议。

1.2 若是在复审阶段提交了共存同意书，在诉讼阶段提交主体关联关系证明，亦有利于克服商标近似性，提高法院对于共存同意函的接受程度。

发文号	申请商标	共存引证商标	主体关系
商评字[2021]第0000264665号 裁决日期：2022年02月11日 (2021)京73行初19503号行政判决书	海康存储	海康消防 海康安全	申请人在复审阶段提交了其与第50950046号“海康消防”商标、第50966712号“海康安全”商标(以下称引证商标二、三)所有人签订的商标共存协议原件。在诉讼阶段，申请人提交了其与引证商标二、三所有人关联关系证明。

二、共存主体之间不存在关联关系

2.1 在共存主体之间不存在关联关系的情况下，评审依然有希望接受共存同意书：

发文号	申请商标	共存引证商标
商评字[2022]第0000071993号		CSR
商评字[2022]第0000001809号	P. PAW	
商评字[2022]第0000050103号	TOPCONIC	Topionic
商评字[2022]第0000025218号		
商评字[2022]第0000040718号	 PARADISO 万达锦寓	万达锦华

2.2 共存主体之间无联系，比起评审而言，在诉讼阶段接受共存的尺度进一步提高：

判决发文号	判决日期	评审裁定书号	裁定日期	申请商标	共存引证商标
(2021)京 73 行初字第 1080 号行政判决书	2021 年 12 月 21 日	商评字[2020]第 0000177071 号重审第 0000001252 号	2022 年 03 月 07 日		
(2021)京 73 行初字第 15749 号行政判决书	2021 年 11 月 16 日	商评字[2021]第 0000162951 号重审第 0000000644 号	2022 年 01 月 27 日	H.E.A.T	HeatTech
(2021)京行终 7888 号行政判决书	2022 年 01 月 18 日	商评字[2020]第 0000331373 号重审第 0000001243 号	2022 年 03 月 02 日		汪家老作坊
(2021)京 73 行初字第 15442 号行政判决书	2021 年 11 月 17 日	商评字[2021]第 0000088097 号重审第 0000001226 号	2022 年 03 月 03 日	斯柯达汽车数字实验室	柯斯达
(2020)京行终 6238 号行政判决书	2021 年 12 月 17 日	商评字[2019]第 0000175579 号重审第 0000001436 号	2022 年 03 月 04 日	PLANES	

通过以上案例可以看出，尽管国知局对商标共存协议的审查采用更为严格、谨慎的态度，考虑到商标权是私权，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。商标共存协议仍可作为一种有效的策略和手段进行应用，尤其是在主体之间有关联的时候，在评审阶段就有助于克服引证标。即便在国知局对共存协议不予认可的情况下可以进一步通过法院争取对相关共存协议进行审查，以便最终获得商标注册。

其次，对于共存协议，在实务中还需要考虑如下几个方面：

（1）需考虑商标标识的近似程度和商品的类似程度（目前商标局、商评委和法院不接受相同或近似商品上相同商标的共存）

（2）需考虑引证商标权利人共存协议内容。引证商标权利人在《商标共存同意书》中明确认可申请商标在全部服务项目上的注册，不会对申请商标在中国的注册和使用采取任何制裁措施，不可附条件，并列明了申请商标的详细信息。

（3）需考虑是否有明显损害公众利益的情形。申请商标是申请人独创的具有显著性的标识，与引证商标共存并不会导致消费者对产品本身的误认误购。

（4）在提交共存协议时，还需要注意证据形式、证据提交时间节点等问题，例如涉外共存协议需进行公证、认证，国内企业共存协议需提交原件，以保证真实性等。