

# 万慧达北翔快讯

2017 年 8 月 总第 51 期



Yiguan Office Building, No.1 Zhongguancun Street South,  
Haidian District, Beijing, P.R. China 100873  
T: +86 10 6892 100 F: +86 10 6894 8030

Beijing · Shanghai · Guangzhou · Ningbo · Suzhou · Hangzhou  
Kunming · Xiamen · Shenzhen · Hong Kong · San Diego · Paris · London

[www.wanhuida.com](http://www.wanhuida.com)

万慧达北翔快讯旨在为您提供万慧达北翔的发展动态（万慧达北翔焦点），以及国内外知识产权领域的最新动态及分析（万慧达北翔视点）。您可以直接点击目录进入正文阅读。

本快讯中的稿件由万慧达北翔享有版权，未经许可不得转载或摘编。

编委 黄晖 秦慧敏  
订阅 [whd@wanhuida.com](mailto:whd@wanhuida.com)

北京市海淀区中关村南大街  
1号友谊宾馆颐园写字楼  
邮编 100873

电话 010 6892 1000  
传真 010 6894 8030  
[www.wanhuida.com](http://www.wanhuida.com)



## 万慧达北翔焦点

### 改变注册商标显著特征仿冒“N字鞋” 福建两鞋企一审被判侵权赔偿330万...1

世界知名慢跑鞋之王 New Balance 运动鞋的中国子公司新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称“新百伦中国公司”），因福建晋江的琪尔特股份有限公司（以下简称“琪尔特公司”）及其注册于泉州的关联公司新百伦（中国）体育用品有限公司（以下简称“泉州新百伦公司”）大规模生产、销售涉嫌侵犯 New Balance 运动鞋最显著的“N”字母装潢及商标的运动鞋（以下简称“N字鞋”），在杭州铁路运输法院提起不正当竞争及商标侵权之诉。杭州铁路运输法院于2017年4月14日做出一审判决，判令二被告立即停止生产销售侵犯“N”标志的运动鞋，赔偿新百伦中国公司经济损失及维权费用共计330万元。该判决为一审判决，原被告双方均可上诉至杭州市中级人民法院。

### 杜蕾斯/durex 商标司法认驰亮点多多.....7

LRC公司是“、”商标的所有人，该商标在世界范围内通过长期宣传和使用具有很高的知名度和影响力，多次被商评委、商标局给予驰名商标保护。广州兵王公司于2012年11月申请第11690432号“”商标（以下称争议商标），指定使用在避孕套、外科仪器和器械、缝合材料等商品上，2014年4月核准注册。

### 地理标志非唯一对应的中文译名也应予以保护.....9

北京知识产权法院在关于第5845040号“马蒂隆”商标无效宣告案的行政判决书中认为：对诉争商标是否含有地理标志进行认定时，应当以是否会“误导公众”为判定标准。对外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能机械的理解成外文商标地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译，应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。

### 灵活适用商标法第四十四条第一款遏制商标抄袭抢注.....12

在商标异议案件中，被异议商标权利人的主观恶意已成为法院的重要考量因素。如果有足够证据证明被异议商标权利人恶意抄袭、抢注，在被异议商标与在先商标近似的情况下，法院倾向于参照2014年《商标法》第四十四条第一款的规定予以遏制。



## 改变注册商标显著特征仿冒“N 字鞋” 福建两鞋企一审被判侵权赔偿 330 万

世界知名慢跑鞋之王 New Balance 运动鞋的中国子公司新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称“新百伦中国公司”），因福建晋江的琪尔特股份有限公司（以下简称“琪尔特公司”）及其注册于泉州的关联公司新百伦（中国）体育用品有限公司（以下简称“泉州新百伦公司”）大规模生产、销售涉嫌侵犯 New Balance 运动鞋最显著的“N”字母装潢及商标的运动鞋（以下简称“N 字鞋”），在杭州铁路运输法院提起不正当竞争及商标侵权之诉。杭州铁路运输法院于 2017 年 4 月 14 日做出一审判决，判令二被告立即停止生产销售侵犯“N”标志的运动鞋，赔偿新百伦中国公司经济损失及维权费用共计 330 万元。该判决为一审判决，原被告双方均可上诉至杭州市中级人民法院。

**被告刻意改变注册商标显著特征模仿“N 字鞋”，故意明显、规模巨大**

一审法院在审理过程中查明：被告琪尔特公司于 2010 年 7 月 7 日注册成立，原法定代表人为林幼环（被新百伦中国公司起诉后于 2016 年 8 月 17 日变更为黄伟英，大股东仍为林幼环），注册地址为福建省晋江市陈埭镇湖中村南片区湖景商务大厦。被告泉州新百伦公司于 2015 年 1 月 26 日注册成立，唯一股东为注册于香港的“美国新百伦国际有限公司”，原法定代表人为林幼玲（被新百伦中国公司起诉后于 2016 年 8 月 23 日变更为林娜凤）。而这个“美国新百伦国际有限公司”由林幼玲于 2014 年 7 月 23 日在香港注册成立，注册资本 10 万港币，林幼玲是唯一股东和董事。泉州新百伦的注册地址为“福建省泉州台商投资区张坂镇玉前村山前 328 号”，然而经实地调查发现该地址并无任何该公司存在或者运营的迹象。琪尔特公司、泉州新百伦公司的中英文官方网站在原告起诉时的登记负责人均为林幼玲，在琪尔特公司官网首页点击页面中带有“New bunren 小总统”字样的图标，页面自动跳转至泉州新百伦公司的英文官方网站。

琪尔特/新百伦体育公司的实际运营人林幼玲通过在香港设立“美国新百伦国际有限公司”转而在泉州设立“新百伦（中国）体育用品有限公司”，改头换面成为“外商投资企业”，然后通过相互转让、受

让、授权等手段将其注册的第 8520182 号商标 、第 13535428 号商标 、第 7976197 号商标“New bunren”（核定使用范围均包含第 25 类运动鞋等商品）用于其生产、销售的运动鞋上，为了误导消费者，刻意改变其注册商标的显著特征即白色 N 字母边框内的黑色飘带状设计，将 N 字母及飘带用相同颜色所覆盖，看上去就像一个大写的字母标志 。

原告新百伦中国公司委托代理人在全国 12 个省份多家门头标志为“N”、“New bunren”、“新百伦（中国）体育用品有限公司”等字样的店铺内购买了“New bunren”运动鞋，该运动鞋两侧均使用了“”标志；鞋盒的底部和吊牌上均有“制造商：琪尔特公司”、“总经销：新百伦体育公司”字样，运动鞋后部使用了“New bunren”商标；在一些专卖店的展示架上陈列带有“NB999”、“NB574”、“NB580”等标志（其中 NB 为 New Balance 公司的注册商标，而数字均为 New Balance 在其运动鞋上使用的独特编号）；店铺内的产品手册上展示了大量带有“”标志的运动鞋图片，并配有“AMERICAN CLASSICAL”、“美式经典”字样。经调查显示，二被告在全国至少 11 个省份设立“New bunren”运动鞋产品运营中心，开设超过至少 300 家专卖店。根据晋江市国家税务局对琪尔特公司查询的情况显示，琪尔特公司 2015 年至 2016 年 7 月的计税销售额超过 6000 万元。法院于案件审理期间数次责令二被告提供被控侵权产品数量、销售收入及利润等账簿资料，但二被告均明确表示不予提供。

**原告充分举证，法院认定“N”标志系其享有的知名商品特有装潢，被告刻意改变其注册商标显著特征属“搭便车”**

原告新百伦中国公司提供大量证据显示，原告商品“New Balance”运动鞋至少从 1995 年开始在中国境内销售并且持续至今，截止 2016 年 7 月 1 日专卖店数量已达 2576 家，销售范围覆盖中国境内 31 个省份 588 个城市，2015 年销售额已经超过 47 亿元，近





三年的广告费投入超过 5.8 亿元。另外，从受保护情况来看，“New Balance”运动鞋已多次获得法院生效判决认定为知名商品并有多地行政执法部门给予行政保护的纪录。

法院认为，“New Balance”运动鞋在中国境内销售时间长、销售区域和销售对象广、销售金额大且持续宣传时间长、范围广、程度深，并有多次获得司法和行政保护的记录，应属于反不正当竞争法第五条第（二）项规定的知名商品。而“New Balance”运动鞋两侧使用的“”标志本身虽然不具有固有标志特定商品的含义，然当其作为“New Balance”运动鞋首创使用于运动鞋两侧，且被持续在生产经营中长期大量使用和广告宣传后，构成了“New Balance”运动鞋最突出、最具有识别性的部分，已经具有另外的识别商品来源的显著特征，在消费者心中与特定厂家的特定商品联系起来，成为区分“New Balance”运动鞋与其他运动鞋产品的重要商业标志，应属于反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“特有装潢”。

而就在本案审理期间，“New Balance”运动鞋上“”字母商标注册申请经过长达近十年的异议、复审、一审、二审诉讼，终于经北京市高级人民法院 2016 年 8 月 17 日终审判决准予注册。该生效判决也是对“”标志经长期持续大量使用获得的显著性和区分商品来源的功能性予以权威确认。New Balance 公司在运动鞋上对于“”标志的商标专用权至此得到最终确认。

此外，法院还认为，被告的多个注册商标均是以颜色差凸显出的图案而非大写“N”字母本身，但是其生产销售的“New bunren”运动鞋两侧使用的“”标志，其整体视觉效果呈现为一个大写粗体的“N”字母标志，与“”字母装潢的整体视觉效果高度近似，以一般消费者的通常注意力水平，很难注意到两者之间的微小差别，极易造成误认或混淆。被告作为原告的同行业竞争者，在注册和使用涉案系列商标时，知道也应当知道原告在先系列带有“N”字母的注册商标和“”特有装潢，理应对原告在先商业

标志予以尊重和避让，按照自身的权利边界严格规范使用其注册商标，至少在标志的使用方式和位置上与之形成区别，避免相关消费者的误认混淆；然而，被告不仅没有进行合理避让，反而刻意改变其注册商标的显著特征并在相同位置上使用与“”特有装潢高度近似的被控侵权标志，彰显其搭便车傍名牌的主观故意。

### 被告行为构成不正当竞争及商标侵权，法院判决观点鲜明、亮点多多

本案经过三次开庭审理，原被告双方就各自的主张据理力争，充分辩论；合议庭明察秋毫，条分缕析，围绕案件的五大主要争议焦点细致审查评述了原被告提交的大量证据材料，充分听取了双方当事人的陈述和答辩，最终认定被告使用的侵权标志因完全改变了其注册商标的显著性特征，不属于对其注册商标的规范性使用，反而与新百伦中国公司的“”特有装潢高度近似，构成了不正当竞争，亦在“”标志被核准注册为商标后侵犯了 New Balance 公司“”标志的注册商标专用权。

在长达 69 页的判决书中，合议庭不仅对原被告双方的证据、陈述和答辩要点进行了全面细致地评述，而且对本案涉及的相对复杂的法律适用问题、权利冲突问题和赔偿数额的考量因素作出了充分阐述和清晰判断，体现了诸多亮点：

1. 从反不正当竞争法的立法本意和基本原则高度考查被告侵权行为的性质。判决书在厘清双方的权利基础和被告的行为特征后，特别指出：“反不正当竞争法一方面鼓励正当的竞争，维护正常的市场秩序；另一方面严格禁止违反公平竞争和诚实信用原则，恶意模仿他人先鞋类知名装潢的“搭便车、傍名牌”行为。作为同行业竞争者，理应对其他竞争者的在先权利予以尊重并避让，按照自身的权利边界严格规范使用其商标，避免相关消费者误认混淆。然而，琪尔特公司不仅没有合理避让，反而刻意将其注册商标改变显著特征并在相同位置上使用与“”特有装潢高度近似的被控侵权标志，彰显其搭便车傍名牌



的主观故意。如果放任该种行为存在，承认以该种行为形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同行业竞争者违背诚实信用原则和商业道德，罔顾他人在先权利，并最终将严重损害在先权利人的合法权益以及相关消费者的利益。”如此清晰的判断和表述，不仅对本案被告的行为性质做出了判断，而且对市场公平竞争的原则进行了明确阐释，对市场上广泛存在的“搭便车、傍名牌”现象进行了严厉谴责。

2. 对商标权与知名商品特有装潢权之间的关系进行了梳理和定性。本案的特殊情况是原告“N”标志的知名商品特有装潢权形成在先，至少在2004年即有相关司法保护记录，而该标志的商标虽早于2007年3月14日即提出申请，但因案外人提出异议，后经异议复审、行政诉讼程序，直至2016年8月17日才由北京市高级人民法院终审确定准予注册。而本案中被告的被告侵权行为早于“N”标志的商标专用权获得确认的时间点，因此有必要对原告的权利进行确认。

判决书在分析原被告双方的意见陈述和答辩后，对涉案“N”标志的权利形成时间进行了梳理，认定形成在后的商标专用权与形成在先的知名商品特有装潢权并不矛盾，知名商品特有装潢权是反不正当竞争法及司法解释明确规定的一项知识产权权利，其与商标权分属彼此独立的知识产权类型，而相关法律并未限定一个客体只能对应一项知识产权权利，因此涉案“N”标志同时享有在先知名商品特有装潢权和在后商标权具有法理基础和法律依据；其次，商标权与知名商品特有装潢权在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限、司法保护强度等方面均不一致；另外，对同一标志赋予在先知名商品特有装潢权和在后商标权既没有加重侵权人的侵权责任，也有利于维护该标志业已获得的品牌价值和权利人的合法权益，维持已形成的市场格局，保障相关消费者的利益。

鉴于此，合议庭认为涉案“N”标志作为运动鞋产品上的特有装潢已持续稳定存在十多年，其所对

应的民事权益应当予以确认和尊重；在后形成的商标权不能吸收在先的特有装潢权，否则既缺乏相应法律依据，也对权利人显失公平。因此，合议庭确认涉案

“N”标志在获准商标注册后仍应继续享有知名商品特有装潢权。但是，由于商标法和反不正当竞争法属于特别法与普通法的关系，凡属特别法可以规制的行为一般不能再以普通法予以认定，除非权利人放弃特别法中的权利主张，且本案被控侵权行为及侵权事实相同，因此原告不能同时主张商标侵权和不正当竞争侵权。最后，判决书认定被告行为在涉案标志获准注册前构成不正当竞争，而在商标确权时间点以后则应以商标侵权追究相关法律责任。

3. 多方考量赔偿数额认定因素，最终确定以法定赔偿上限判赔。本案中，原告提供了多达17箱实物及书面证据，其中书面证据超过2000页，能够证明原告的“N”标志显著性强、知名度极高、销售范围广金额大，被告侵权行为恶意明显、情节严重、地域广泛，而且持续时间长，销售金额大。但是法院认为：原告对于被告因侵权所获利润的计算依据没有进行审计评估，也没有提交原始凭证等其他证据佐证，因此无法予以确认和采信。在权利人因被侵权所受损失、侵权人因侵权所获利益、注册商标使用许可费等均难以确定的情况下，法院认为：“知识产权损害赔偿数额的确定既要以知识产权的市场价值为指引，力求准确反映被侵害知识产权的价值，又要充分顾及市场环境侵权主体及侵权行为的各类对应因素，在全方位、多层次地评估分析权利信息（包括权利主体、权利客体考量因素）和侵权信息（包括侵权主体、侵权行为考量因素）的基础上，对上述两个方面的层级进行综合评判、相互修正，最终通过规范行使自由裁量权，合理确定赔偿额度。”

本案中，鉴于：1. 涉案“N”标志的显著性强；

2. 涉案“New Balance”运动鞋及“N”特有装潢知名度极高；3. 涉案“New Balance”运动鞋销售金额高且呈持续增长态势，销售区域广且社会影响力大。另鉴于：1. 涉案侵权行为是共同故意侵权；2. 涉案侵权行为包括擅自使用知名商品特有装潢的不正当竞争行为和侵犯注册商标专用权的行为，从装潢、型



号、商标、产品来源等方面进行全方位模仿和攀附；  
3. 侵权产品种类、型号众多，侵权情节严重；4. 侵权地域范围广；5. 侵权持续时间较长，销售金额较

大；6. 结合原告“New Balance”运动鞋及“N”标志的知名度，及消费者混淆的事实，侵权标识在侵权产品获利中的贡献较大；7. 被告抗拒证据保全和证据调查，无正当理由拒不配合，应承担妨碍举证的法律责任。

因此，合议庭选择在很高的层级区间确定赔偿数额，以给权利人提供充分的司法救济，让这种刻意模仿搭便车的侵权人付出足够的侵权代价，剥掉其所有的非法侵权获利，营造侵权人不敢侵权、不愿侵权、不能侵权的法律氛围，最终确定本案的法定赔偿数额为人民币 300 万元；另外，“考虑到本案标的额较大，案情较为复杂，侵权取证地域范围较广，原告代理律师能够积极举证证明关于侵权成立和损害赔偿数额的主张，律师在本案中的劳动价值应当予以肯定”，判决被告支付原告律师代理费及其他合理支出共计 30 万元。

#### 点评：

本案涉及较为复杂的知识产权权利冲突和法律冲突与适用问题，也涉及知名商品特有装潢权与注册商标专用权的权利内涵与外延问题，以及注册商标的专用权与禁用权产生时间点不一致所产生的问题，还有改变注册商标显著特征的使用是否仍然属于注册商标使用的问题，等等。本案判决思路清晰，逻辑严谨，论证充分，有望成为同类型案件的权威性、典型性判例。其中对于同行业市场竞争者权利边界和行为准则的论述，无疑会起到正本清源的作用。

然而，本案中原告几乎穷尽所有取证途径，提供了大量经过公证的录音、照片、购买记录、网络宣传及销售数据，而被告罔顾法院的证据保全裁定和数次当庭责令提交由被告所掌握的证据材料，拒绝提交任何生产销售记录或者财务账簿；在已有证据足以证明被告侵权获利远高于原告所请求赔偿数额的情况下，被告仅仅承担 300 万元的法定赔偿，恐怕还难以实现判决书所述“给权利人提供充分的司法救济，让这种刻意模仿搭便车的侵权人付出足够的侵权代价”的目标以及“营造侵权人不敢侵权、不愿侵权、不能侵权的法律氛围”。

（作者：姚红军）





## 最高院明确不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由否认共存协议

**本案申请商标为第 11709162 号“NEXUS”商标，由谷歌公司于 2012 年 11 月 7 日提出注册，指定使用商品为第 9 类“手持式计算机、便携式计算机”。**

2013 年 9 月 9 日，国家工商行政管理总局商标局做出商标驳回通知书，认为申请商标与在先申请的第 1465863 号“NEXUS”引证商标构成近似，不符合 2001 年《商标法》第二十八条的规定，对申请商标予以驳回。谷歌公司不服该决定，向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会认定申请商标与引证商标字母构成及呼叫完全相同，且申请商标指定使用的便携式计算机等商品与引证商标核定使用的自行车用计算机商品构成类似商品，申请商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，最终决定申请商标予以驳回。

谷歌公司不服被诉决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，法院认定：申请商标与引证商标除字体及颜色外，二商标的字母构成、呼叫完全一致，构成近似商标。申请商标指定使用的手持式计算机、便携式计算机与引证商标核定使用的第 9 类自行车用计算机均为计算机类产品，相关公众容易认为其存在特定联系并造成混淆，故申请商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品。虽然谷歌公司主张其与引证商标权利人签署了商标共存协议，但商标法的立法目的一方面在于保护商标权人的利益，维护其商标信誉，保护生产、经营者的利益；另一方面在于保障消费者利益，防止市场混淆，促进社会主义市场经济的发展。因此，若诉争商标与在先商标指定使用的商品相同或类似，且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似，出于维护正常市场秩序、防止混淆的目的，通常不应考虑相关的共存协议。鉴于本案中申请商标与引证商标相同，该主张缺乏事实及法律依据，故对其相关主张不予支持。

谷歌公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决及被诉决定。二审法院认为，本案中，申请商标指定使用的手持式计算机、

便携式计算机与引证商标核定使用的自行车用计算机均为第 9 类计算机类商品，且二商标指定使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费群体等方面基本相同或存在较大关联，故构成类似商品。申请商标与引证商标为相同类别上的近似商标，如共存则易使相关公众认为两者来源于同一主体或其提供者间具有特定联系，从而对商品来源产生混淆、误认。商标法的立法目的一方面在于保护商标权人利益，另一方面还应保障消费者利益，防止市场发生混淆。故该共存协议不予考虑。商标评审委员会被诉决定及一审判决对此认定正确，二审法院予以维持。

谷歌公司不服，向最高人民法院提起再审申请。最高人民法院经审理认为：本案争议焦点在于申请商标是否违反 2001 年《商标法》第二十八条的规定。

首先，从商品类别来看。引证商标指定使用的商品为“自行车用计算机”，与自行车体育运动密切相关；而申请商标为“手持式计算机、便携式计算机”，属于消费电子领域。因此，虽然二者形式上都与“计算机”有关，但功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等均存在一定差异。

其次，本案中引证商标权利人出具的同意书是本院认定申请商标的注册是否违反商标法第二十八条规定的重要考虑因素。其一，根据商标法第四十二条、第四十三条等规定，商标权利人可以依法转让、许可其商标权，亦有权通过放弃、不再续展等方式处分其商标权。在商标评审委员会已作出被诉决定，认定申请商标与引证商标构成类似商品上的近似商标的情况下，引证商标权利人通过出具同意书，明确对争议商标的注册、使用予以认可，实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一。在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要的尊重。其二，根据商标法第一条的规定，保障消费者的利益和生产、经营者的利益均是商标法的立法目的，二者不可偏废。虽然是否容易造成相关公众的混淆、误认是适用商标法第二十八条的重要考虑因素，但也要考虑到相关公众对于近似商业标志具有一定的分辨能力，在现实生活中也难以完全、绝对地排除商业标志的混淆可能性。尤其是在存在特定历史因素等特殊情形下，还可能在不同生产、经营者善意注册、使用的特定商业标志的共存。本案中，相较于尚不确实是否受到损害的一般消费者



的利益,申请商标的注册和使用对于引证商标权利人株式会社岛野的利益的影响更为直接和现实。株式会社岛野出具同意书,明确同意谷歌公司在我国申请和使用包括申请商标在内的有关商标权,表明株式会社岛野对申请商标的注册是否容易导致相关公众的混淆、误认持否定或者容忍态度。尤其是考虑到谷歌公司、株式会社岛野分别为相关领域的知名企业,本案中并没有证据证明谷歌公司申请或使用申请商标时存在攀附株式会社岛野及引证商标知名度的恶意,也没有证据证明申请商标的注册会损害国家利益或者社会公共利益。在没有客观证据证明的情况下,不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由,否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分,对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。其三,虽然商标的主要作用在于区分商品或者服务的来源,但除申请商标和引证商标外,包括谷歌公司的企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。

因此,即使准予申请商标注册,如在实际使用过程中结合其他商业标志,可以有效避免相关公众混淆、误认。综上,综合考虑申请商标与引证商标标志的差异程度、指定使用的商品的关联程度,以及株式会社岛野出具同意书等情形,本院认定申请商标的注册未违反商标法第二十八条的规定。【(2016)最高法行再103号 合议庭审判长王艳芳 审判员钱小红 代理审判员杜微科 书记员刘海珠 二〇一六年十二月二十三日】

#### 短评:

近年来,无论是北京知识产权法院还是北京高级人民法院对于共存协议考量整体上还是尊重相关当事人的意思自治的。此次最高人民法院在共存协议的考量方面更进一步,认为在没有客观证据证明的情况下,不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由,否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分,对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。

尤其是在本案中,最高院首先明确两商标在商品的功能用途、消费对象等方面存在一定的差异,其次论证虽然两商标完全相同,但在没有证据证明损害消费者利益的情况下,共存协议作为引证商标权利人处

分其合法权利的方式之一,完全可以作为2001《商标法》第28条的判断考量的重要因素。

此外,目前实践中,权利人之间为了达到彼此的市场共赢,除了签订共存协议外,其中一方权利人还会向商标局申请删除相同或类似商品,此种更进一步的方式一方面表达了权利人的态度,另一方面也分考虑到相关消费者的利益。虽然由于权利人之间的商谈可能会导致共存协议及其他方式的时间点有所差异,但不可否认的是权利人正是考虑到《商标法》立法本意而为此所付出的种种尝试和努力。W

(作者:鲁雪)





## 杜蕾斯/durex 商标司法认驰亮点多多

LRC 公司是“、”商标的所有人，该商标在世界范围内通过长期宣传和使用具有很高的知名度和影响力，多次被商评委、商标局给予驰名商标保护。广州兵王公司于 2012 年 11 月申请第 11690432 号“”商标（以下称争议商标），指定使用在避孕套、外科仪器和器械、缝合材料等商品上，2014 年 4 月核准注册。

LRC 公司依据《商标法》第 30 条、13 条 3 款对争议商标提出无效宣告申请，商评委经审理认为：争议商标与杜蕾斯/durex 商标在避孕套等商品上构成类似商品上的近似商标。但是针对 13 条 3 款的主张，评委认为曾作为驰名商标受保护的记录仅是考虑因素之一，驰名商标的认定遵循个案原则，商标的知名度是动态变化的，本案证据不足以证明在争议商标申请日前，杜蕾斯/durex 商标已达驰名商标的程度。因此，评委裁定争议商标在避孕套等商品上予以无效宣告，在外科仪器和器械、缝合材料等商品上的注册予以维持。

LRC 公司不服起诉至法院，北京知识产权法院经审理认为：对于被人民法院或国务院工商行政管理部门认定驰名的商标和在中国境内为社会公众广为知晓的商标，商标所有人应负有较轻的举证责任。LRC 公司提交的申请日前被认定驰名商标的若干证据，结合其提交的销售、宣传证据，足以认定杜蕾斯/durex 商标在争议商标注册日前已达到驰名程度。争议商标在外科仪器和器械等商品上的使用会降低或贬损杜蕾斯/durex 商标的显著性，从而损害 LRC 公司的利益。

【北京知识产权法院（2016）京 73 行初 5903 号，杨洁、周平、李黎东；二零一七年四月二十七日。】

万慧达北翔集团代理 LRC 公司参与了上述评审和一审程序。

短评：

驰名商标的认定虽遵循个案认定原则，但对于具有很高知名度且之前多次被评委或商标局认定驰名的商标，在诉讼中权利人应该怎样补充收集证据，权利人的举证责任到底有多大？

本案判决亮点之一：对于有认驰记录和公众广为知晓的商标，可以减轻权利人的举证责任。

《商标法》第十四条虽然规定了认定驰名应当考虑的各项因素，但驰名商标属于对商标知名度事实的认定，应当以事实为依据，综合考虑全部证据，根据个案情况，尤其是知名度较高，相关公众为普通消费者的商标，则无需考虑该条规定的全部因素，减轻权利人的举证责任。北京高院同样在万慧达代理的“米琦林 MIQILIN”商标异议复审行政纠纷案中认为：曾被人民法院或国务院工商行政管理部门认定驰名的商标，对方当事人提出异议的，商标所有人仍应当对该商标驰名的事实负举证责任，但对个别知名度极高的商标可适当减轻商标所有人的举证责任。上述观点也同《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条、第八条的规定相一致。

虽然权利人的举证责任可以减轻，但基本驰名的证据还是要提交的。结合本案来说，评委认为 LRC 公司的证据大部分形成于 09 年以前，在争议商标申请日前三年的知名度证据较少，由于商标知名度是动态变化的，难以在本案中认定驰名。诉讼中，代理人向 LRC 公司在国内的销售商收集了争议商标申请日前三年的审计报告、广告投放情况证据以及该时间段国内媒体对杜蕾斯/durex 商标的宣传报道情况等作为证据提交。根据审计报告显示，LRC 公司每年的销售额均有大幅度增长，因此 LRC 公司进一步主张在有证据证明杜蕾斯/durex 商标知名度不断增加的情况下，应对其驰名的事实进行持续认定。最终法院结合这些销售、宣传证据等认定杜蕾斯/durex 商标已达到驰名程度。

本案判决亮点二：从反淡化的角度，给予社会公众广为知晓的商标以驰名商标保护，维护了商标注册人的利益

LRC 公司的杜蕾斯/durex 商标具有极高的知名度，消费者看到该商标便会想到使用该商标的商品。如果市场上允许与杜蕾斯/durex 商标相同或近似的商标



在其他商品上使用，则消费者头脑中建立的有关“杜蕾斯/durex”商标与其驰名商标唯一、固定联系的链条将被阻断、割裂。这样必然损害“杜蕾斯/durex”商标的商誉和广告效应。如果这种现象听之任之，长此以往将会严重淡化“杜蕾斯/durex”与其驰名商标之间的唯一对应关系，降低“杜蕾斯/durex”驰名商标的显著性，损害商标权利人的利益。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款：足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性（淡化）、贬损驰名商标的市场声誉（丑化），或者不正当利用驰名商标的市场声誉的（不正当利用），属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

可见，对已注册的驰名商标，从上述淡化、丑化等角度进行保护更符合商标法立法目的，也能够更好地维护权利人的利益。本案，法院并未局限于混淆误认的角度，而是从争议商标在核定商品上的使用会降低引证商标的显著性的角度，给予杜蕾斯/durex 商标驰名保护。

本案判决亮点三：对于处于宽展期内的引证商标，评委在近似性判断时应进行审查

LRC 公司在评审阶段主张四枚引证商标，其中引证商标一处于宽展期内，评委认为该商标权利状态不确定，基于行政效率原则，没有对争议商标是否与引证商标一构成类似商品上近似商标进行审查。对此，LRC 公司主张已在规定期限内对该商标提出了续展申请，在评审阶段该申请已被商标局受理，该引证商标为有效的注册商标，在没有相反证据的情况下，评委应当对争议商标是否与引证商标一构成类似商品上的近似商标进行审查。

法院经审理认为，商标局对于续展申请的审查属于形式审查，实践中规定期限内提出的续展申请通常都能予以核准。因此，商评委在无证据证明引证商标一无法获得续展的情况下，认为其权利状态待定，并在审查三十条时不予审查的认定有误，予以纠正。

另外，《商标法》第五十条规定，因期满未续展而注销的商标，在注销之日一年内，商标局对与该商标相同或近似的商标不予核准注册。

可见，即便已经注销但未满一年的商标，在近似性判断时仍应当进行审查，更何况原告已对引证商标一提出了续展申请，在评委审理期间已被商标局受理，评委基于行政效率原则对引证商标一不予审理的处理方式与该条的规定也不符。本案判决对于续展期内的商标，在近似性判断时，原则上应予以审查进行了明确。W

（作者：丁金玲、李晓丹）



## 地理标志非唯一对应的中文译名也应予以保护

**导语：**北京知识产权法院在关于第 5845040 号“马蒂隆”商标无效宣告案的行政判决书中认为：对诉争商标是否含有地理标志进行认定时，应当以是否会“误导公众”为判定标准。对外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能机械的理解成外文商标地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译，应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。

2014 年 10 月 24 日，法国国家原产地名称局（简称“法国名称局”）针对珠海经济特区全达实业有限公司（简称“全达实业公司”）在第 33 类“葡萄酒”等商品上申请注册的第 5845040 号“马蒂隆”商标（简称“争议商标”），向商标评审委员会（简称“商评委”）提出了无效宣告申请。

法国名称局依据的主要理由是，“Madiran”是法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志，同时也是公众知晓的外国地名，争议商标“马蒂隆”是“Madiran”的中文翻译，易引发消费者的混淆和误认。全达实业公司申请争议商标具有恶意。据此，争议商标的注册应被宣告无效。

2015 年 10 月 20 日，商评委作出裁定，认为法国名称局提交的证据不足以证明诉争商标“马蒂隆”为“Madiran”的中文翻译，即不能证明“马蒂隆”为公众知晓的外国地名。此外，考虑到法国名称局未对“Madiran”为葡萄酒等商品上的地理标志这点充分举证，诉争商标未违反修改前商标法第十六条关于地理标志保护的规定。法国名称局虽援引修改前商标法第四十一条的规定，但其提交的证据不足，因此商评委不予支持。关于法国名称局的其他主张，商评委也未支持。

法国名称局对此裁定不服，向北京知识产权法院（以下简称“法院”）提起诉讼，坚持其无效宣告理由，并进一步补充提交有关“马蒂隆”的宣传、销售

证据，请求撤销原无效宣告请求裁定书，并责令商评委重新作出裁定。

被告商评委坚持被诉裁定的认定。认为被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。

第三人全达实业公司向法院提交了书面意见陈述，其述称“马蒂隆”与“Madiran”存在明显区别，“马蒂隆”不是“Madiran”对应的中文翻译，更不是其对应的固定、唯一的中文翻译，因为据其检索发现，“Madiran”还具有其它翻译“马迪郎”、“马第宏”等；“Madiran”并非商标法第十条第二款所指的公众知晓的外国地名；“Madiran”并非法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志；法国名称局称其“扰乱以后的正常市场秩序”、“产生不良影响”，缺乏事实依据。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。

法院经审理后对涉及的相关条款进行了评述，认为本案的程序问题应适用修改前的商标法，实体问题适用修改后的商标法。法院推翻了商评委关于诉争商标的注册不违反 2001 年《商标法》第十六条、第四十一条的相关认定。

（1）关于诉争商标是否违反商标法第十六条的规定

法院认为根据原告提交的该原产地名称在法国受保护的相关法令以及中国相关媒体的报道等证据可以证明，“Madiran”已经构成标示葡萄酒来源于法国特定地区，且其葡萄酒商品的特定质量等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，即修改前商标法第十六条所指的应予保护的地理标志。在庭审中，被告明确表示其对于“Madiran”是法国葡萄酒商品上的地理标志不持异议，但认为诉争商标标志中的汉字“马蒂隆”并非“Madiran”的唯一对应中文翻译，故不应认定诉争商标中包含应受保护的地理标志。

法院认为，根据商标法第十六条的规定的目的在于避免消费者对于使用地理标志商品的来源地区及其相应的品质产生误导，因此，对诉争商标是否含有地理标志进行认定时，应当以是否会“误导公众”为





判定标准。……对于本案中“Madiran”这种缺少其他特定含义的非英文的外文标志，中国相关公众往往根据其发音将其翻译为发音接近的汉字组合。而在前述翻译过程中，包括外国地理标志权利人、媒体、商品销售商、消费者等不同主体可能将同一个外文地理标志翻译为读音接近的不同汉字组合。如果仅确定与外文唯一对应的一种汉语翻译予以保护，而否认其他汉语翻译可能产生的误导公众的后果，则与修改前商标法第十六条对地理标志的保护目的不相吻合。因此对于外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能机械的理解成外文地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译。应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。被告仅因“马蒂隆”并非“Madiran”的唯一对应中文翻译，而认定不属于修改前商标法第十六条适用的情形，该认定有误，法院予以纠正。

#### (2)关于诉争商标是否违反修改前商标法第四十一条第一款的规定

根据修改前商标法第四十一条第一款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标。

本案中，根据当事人提交的在案证据可以证明，第三人全达实业公司作为从事进口葡萄酒商品销售的主体，除本案诉争商标外，在第33类葡萄酒等商品上申请注册了大量与外国葡萄酒知名产区或酒庄相近的标志。此外，全达实业公司还曾就部分可能涉嫌抄袭外国葡萄酒知名产区名称的商标注册作出主动撤销的保证。全达实业公司在其网站上称其销售法国原装进口葡萄酒的同时，在葡萄酒特定商品上大量恶意囤积商标的主观恶意较为明显，已经超出了损害特定主体相关权益的范围，严重扰乱了商标注册管理秩序，损害了公共利益，构成商标法第四十一条第一款规定的情形。原告的该项主张具有一定依据，法院予以支持。

基于上述理由，法院判决撤销原无效宣告裁定，商评委重新作出裁定。

万慧达北翔集团代理法国名称局参与了上述案件。

#### 短评：

北京知产法院针对第10832858号“玛歌·鹰贵”商标的第(2016)京73行初130号判决和本判决均体现了法院不论是对于地理标志的认定，还是对于地理标志近似性的判断，尺度上都更显灵活。而本判决基于本案具体情况进一步强调了《商标法》第16条的立法本意，认为应以“误导公众”作为判定标准，对外文地理标志具有多个对应汉语翻译情况应如何保护问题具有借鉴意义。

本案争议商标申请和注册均在2001年《商标法》实施期间，相关实体问题适用2001年《商标法》进行审理。2001年《商标法》及现行《商标法》均未明确规定对第十六条所述的地理标志的具体认定问题。针对外文地理标志，在以往的实践中，一般是对外文地理标志本身及其对应的中文翻译进行保护。在认定对应的中文翻译时，一般以官方出具的权威文献的译名为准。但是，有的外文地理标志并没有权威译名；有的外文地理标志的译名不止一种，但其权威译名却并不常用。例如法国葡萄酒的原产地名称“Marguax”，上海译文出版社2007年3月第2版的《英汉大词典》将其译为“马尔戈”（P1175），而我国商务部2015年1月6日发布的《进口葡萄酒相关术语翻译规范》则将“Marguax”译为“玛歌”、“玛高”。事实上，在中国的报刊、杂志、书籍和互联网文章中，多以“玛歌”作为“Margaux”的对应中文翻译，“马尔戈”和“玛高”则用得较少。相应地，有关“Marguax”的商标抄袭案件多集中于“玛歌”这个译名，而对“Margaux”保护也主要集中在“玛歌”上。因此，如何处理需视具体情况而定。

具体到本案，商务部2015年1月6日发布的《进口葡萄酒相关术语翻译规范》将“Madiran”译为“马蒂兰”，但是根据我们搜集到的信息，“马蒂兰”很少作为“Madiran”的中文名进行使用。相反，“Madiran”在这些媒介中一般译为马第宏、马迪朗、马蒂隆等。其中，“马蒂隆”多为全达实业公司使用，但也有部分第三方网站，例如“盒子比价网”、“酒圈网”、“京东”、“淘宝”将“马蒂隆”和“Madiran”同时进行使用。正是考虑到这种使用使相关公众能够将“马蒂隆”识别为产自于法国Madiran地区的葡萄酒标志，法院判定这种行为违反商标法第十六条的相关规定。中国的汉字与拉丁文一个显著的区别在于，一



个发音是可以对应多个汉字的。而简单的将相同发音不同写法的汉字的排列组合商标孤立开来判断近似性必然有所区分。本案对地理标志的保护比之以往的类似案件有所突破，在外文地理标志的认定上，明确对与地理标志构成对应关系的中文翻译可以进行保护。这种保护的基础是商标法 16 条的立法本意，即这种翻译的使用是否会误导公众。因而，当事人应该更多的考虑去证明外文与中文的关联性。本案对类似案件具有一定的借鉴意义。W

（作者：黄静苟、黄梅）



## 灵活适用商标法第四十四条第一款遏

### 制商标抄袭抢注

**在商标异议案件中，被异议商标权利人的主观恶意已成为法院的重要考量因素。如果有足够证据证明被异议商标权利人恶意抄袭、抢注，在被异议商标与在先商标近似的情况下，法院倾向于参照 2014 年《商标法》第四十四条第一款的规定予以遏制。**

首诺公司是全球知名的建筑膜、玻璃膜和汽车窗膜生产商，20 世纪 90 年代进入中国市场。早在 1999 年，首诺公司便在非包装用塑料膜、非包装用聚酯膜等商品上申请注册了“龍膜”商标，2004 年，又在前述商品上申请注册了“LLumar”商标。经过长期使用和宣传，上诉人旗下的“LLUMAR”、“龙膜”系列玻璃膜品牌居于同类产品全球销量首位。

黄崎峰于 2009 年 11 月 19 日申请注册“龍膜钻钾”商标（以下称被异议商标），核定使用于第 17 类“绝缘耐火材料、半加工塑料物质、隔音材料”等商品。

龍膜

引证商标一

LLumar

引证商标二

### 龍膜钻钾

被异议商标

首诺公司针对该商标提起异议及异议复审申请，商标局及商评委均未支持。被异议商标在“绝缘耐火材料；半加工塑料物质”等商品上被予以核准注册。

首诺公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。首诺公司提交的证据显示，第三人黄崎峰在 2007 年至 2014 年之间，在 17 类、35 类等商品上申请注册“雷朋隔热”、“龙膜”、“强生冰钻”、“优酷”等二十多个知名商标，其批量抢注恶意明显，已有数

个商标被撤销。以黄崎峰为法定代表人的杭州优酷汽车用品有限公司主营产品即为汽车膜，并在其网站和实际经营中公然使用“欧洲龍膜”、“优龍膜”、“酷龍膜”字样，足以证明其抢注目的是为其实施侵权行为提供合理依据。一审法院经审理认为，被异议商标与二引证商标均不构成相同或类似商品上的近似商标。对于首诺公司主张的 2001 年商标法第四十一条第一款，法院认为该条款“主要适用于商标争议程序中”而不予支持。（参见 2014 一中知行初字第 05377 号行政判决书）

首诺公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院，并在二审程序中对于黄崎峰的恶意证据加以补强，提交杭经稽市管罚处字（2015）145 号处罚决定书，证明黄崎峰设立的杭州优酷汽车用品有限公司 2015 年因侵犯首诺公司商标权而被行政部门处罚。二审法院经审理认为：被异议商标完整包含了引证商标一，仅与引证商标一构成近似商标。被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品不类似，因此申请商标与二引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

根据首诺公司提交的证据，二审法院认定黄崎峰的抢注行为构成恶意，结合被异议商标与引证商标一构成近似的事实，参照 2001 年商标法第四十一条第一款规定，判定被异议商标不予核准注册。（参见 2016 京行终 5035 号判决书，刘辉、苏志甫、刘庆辉，二零一七年五月十一日）

万慧达北翔集团代理首诺公司参与了一、二审程序。

#### 短评：

2014 年《商标法》第四十四条（即 2001 年商标法第四十一条）第一款的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据文义解释，适用于已注册商标。但是，参照适用该条款遏制商标申请审查、核准及撤销程序中的恶意注册行为，已基本构成业界共识。

参照适用本条款的重要考量因素之一，是被异议商标与在先商标构成近似商标。在实践中，抄袭模仿他人商标的方式各种各样，如完整包含在先商标、包含在先商标的主要识别部分、对在先商标主要部分进





万慧达北翔  
Wanhuida Peksung

行模仿并与新元素结合等。如本案中，黄崎峰围绕在先商标“龍膜”在其文字基础上组合其他文字，其攀附在先商标恶意明显。笔者认为，在前述类型案件中，在抢注、抄袭恶意明显的情况下，判定商标近似时，宜给予较宽泛的比对标准。这样才能震慑恶意抢注者，有效维护商标注册、管理秩序，保护相关公众的合法权益。

（作者：明星楠、王艳、刘璐）