



WANHUIDA PEKSUNG  
万 慧 达 北 翔

# 万慧达北翔快讯

2018 年 1 月 总第 54 期

Yiyuan 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向及分析（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

### “3M”诉“了M”案，注册近似商标并不规范使用构成商标侵权，被判赔 300 万！..... 2

案情介绍：原告 3M 公司是一家全球闻名的创新型科技企业。2007 年 12 月 11 日，3M 公司申请注册第 6430799 号“3M”商标，并于 2013 年 12 月 28 日经核准注册，核定使用商品包括第 11 类的“水过滤器、水净化装置”等。经过 3M 公司长期、持续的使用和广泛、深入的宣传推广，“3M”商标在中国内地的净水器产品的相关公众中已具有较高的知名度。

### 一审胜诉了，你还提上诉吗？.....4

一审胜诉是否还需提起上诉？问题看似不合理，却是经常困扰知产律师和当事人的问题。在很多商标无效宣告、商标异议案件中，律师作为代理人往往提出多个理由以达到诉求目的，而当事人对各理由认定的侧重点有所不同，当一审判决支持了诉求（多为撤销被诉裁决，责令商评委重新作出裁决），但对当事人看重的理由未予支持，那么，是保留现有成果，还是权衡各方因素继续推动案件呢？在此，希望通过以下案件与大家共同探讨。

### 江西“恒大”矿泉水商标反转三次终被撤销.....6

《商标法》确立的连续三年停止使用的撤销制度旨在鼓励、督促商标的使用以发挥商标产源识别的作用。在撤三案中，商标注册人应诚信地提供真实、合法的证据证明其在指定期间内对商标进行了公开、真实、合法的使用；如提供的部分证据系伪造，则应对所有证据从严审查，提高证明标准。



## 万慧达北翔焦点

### “3M”诉“了M”案，注册近似商标并不规范使用构成商标侵权，被判赔300万！

**案情介绍：**原告3M公司是一家全球闻名的创新型科技企业。2007年12月11日，3M公司申请注册第6430799号“3M”商标，并于2013年12月28日经核准注册，核定使用商品包括第11类的“水过滤器、水净化装置”等。经过3M公司长期、持续的使用和广泛、深入的宣传推广，“3M”商标在中国内地的净水器产品的相关公众中已具有较高的知名度。

被告毛庆玉于2013年7月1日申请注册第12838880号“了M”商标，并于2015年1月14日经核准注册，核定使用的商品包括第11类的“水净化设备和机器”等。2016年10月20日，该商标经商评委裁定予以无效宣告。

被告中山市三恩盟电器有限公司（以下简称三恩盟公司）成立于2015年4月2日，核定的经营范围为生产、加工、销售：电热水器、抽油烟机、燃气灶具、空气净化器、水净化设备、消毒设备、五金配件。2016年9月28日，法定代表人由毛庆玉变更为毛周联，毛周联与毛庆玉是父子关系。

被告三恩盟公司在其生产、销售的净水器等产品、产品外包装、产品说明书、产品宣传材料、产品代理合同、网站等处使用被诉侵权标识“3M”。

原告就被告三恩盟公司、毛庆玉侵害商标权的行为向广东省中山市中级人民法院提起诉讼，法院受理后经审理，于2017年10月30日作出判决。中山市中级人民法院认为：

**1. 三恩盟公司使用被诉侵权标识“3M”的行为，不属于对毛庆玉第12838880号“了M”注册商标的规范使用。**

虽然毛庆玉提交《授权书》证明其授权三恩盟公司使用第12838880号“了M”商标，且主张三恩盟

公司实际使用的被诉侵权标识“3M”，系对该注册商标的变形使用。但第12838880号“了M”商标由汉字“了”和大写字母“M”组成，而被诉侵权标识“3M”由更接近于阿拉伯数字“3”的“3”与大写字母“M”组成，两商标首字“3”和“了”发音和意思明显不同。故被诉侵权标识“3M”改变了第12838880号“了M”注册商标的显著特征，而非仅为细微区别，不属于对注册商标的规范使用。

**2. 三恩盟公司使用被诉侵权标识“3M”的行为，侵害了3M公司第6430799号“3M”注册商标专用权。**

“3M”注册商标，属于臆造词，具有较强的显著性。且“3M”品牌的净水器产品具有领先的市场占有率和重要的行业地位，在相关公众中具有极高的知名度。三恩盟公司在相同商品上使用被诉侵权标识“3M”，在隔离状态下观察，“3M”和“3M”在构成要素上与整体外观上一致，构成近似商标。故法院认定，三恩盟公司在其生产、销售的净水器产品、产品包装及网站等处使用被诉侵权标识“3M”标识极易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与3M公司注册商标的商品有特定的联系，构成对3M公司第6430799号“3M”注册商标的侵害。

**3. 毛庆玉与三恩盟公司构成共同侵权。**

根据在案证据，毛庆玉和三恩盟公司对3M公司的“3M”注册商标在净水器行业具有较高知名度是明知的。毛庆玉虽然形式上授权三恩盟公司使用“了M”注册商标，但实质上是在为三恩盟公司使用“3M”标识提供“权利依据”，毛庆玉与三恩盟公司主观上具有以改变“了M”注册商标显著特征的方式使用被诉侵权标识“3M”的共同故意。

毛庆玉设立三恩盟公司主要是为了从事生产销售带有侵权标识的净水器产品，即三恩盟公司实际上是毛庆玉从事侵权行为工具，毛庆玉与三恩盟公司客观上实施了共同侵权行为，应对被诉侵权行为产生的损害结果承担连带责任。

**4. 关于侵权损害赔偿数额的确定。**

在三恩盟公司的侵权获利或者3M公司因侵权所受到的具体损失均无法查清的情况下，首先，三恩盟公司的《产品代理合同》显示，其经营的净水器产品



多达 36 个型号、对外建议零售均价高达 3570 元，高于 3M 公司净水器在杂志上公布的 2015 年平均售价 2055 元。三盟公司在阿里巴巴网店展示销售的被诉侵权产品种类有 45 种，在黄页上载明“月产量 50000 台”，故其生产、销售侵权产品的规模较大。三盟公司自 2015 年 4 月 2 日成立后即开始使用被诉侵权标识生产、销售净水器产品，截止 2017 年 5 月 8 日即本案审理期间，仍然在阿里巴巴网店销售被诉侵权产品，侵权时间持续较长；且通过网店及工厂销售等多条销售网络进行生产、销售，合作平台包括苏宁、国美、居然之家、红星美凯龙等，其网店宣传产品“远销欧美、东南亚、中东等多个国家地区”，侵权范围较广，情节严重。第二，因三盟公司有能力强而拒不提供反映其侵权产品的生产销售数量及利润的财务凭证，导致本案中三盟公司因侵权所获得的利益无法查清，三盟公司应对此承担不利的法律后果，可以以此确定三盟公司的侵权获利巨大。第三，三盟公司及毛庆玉搭便车及傍名牌的主观恶意明显。最后，3M 公司第 6430799 号“3M”注册商标和 3M 商号具有较高知名度，3M 公司为制止本案侵权行为支付了合理费用。最终，法院确定被告三盟公司和毛庆玉共同向 3M 公司赔偿经济损失（含合理开支）共计 300 万元。

万慧达北翔代理 3M 公司参与了上述案件。【广东省中山市中级人民法院（2017）粤 20 民初 2 号民事判决书】

#### 短评：

#### 1. 注册近似商标并变形使用的“搭便车”行为在民事诉讼中可直接被认定侵权。

本案中，毛庆玉为搭 3M 公司第 6430799 号“3M”注册商标的知名度和声誉之便车，注册近似商标“**7M**”，并形式上授权三盟公司使用。但三盟公司在相同商品上以改变“**7M**”注册商标显著特征的不规范方式使用被诉侵权标识“**3M**”，这极易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与 3M 公司注册商标的商品有特定的联系，被法院直接认定为商标侵权。

#### 2. 法定代表人通过其设立或实际控制的公司实施侵权行为，构成共同侵权。

本案中，毛庆玉在明知 3M 公司在先注册并使用第 6430799 号“3M”注册商标、享有商誉的情况下，通过控制三盟公司实施被控侵权行为，主观上具有共同的侵权故意，客观上共同实施了侵权行为。故法院认定毛庆玉与三盟公司构成共同侵权，应对三盟公司所实施的被诉侵权行为产生的损害结果承担连带责任。

#### 3. 确定 300 万元的顶格法定赔偿金额，体现了严格保护的司法政策。

本案中，3M 公司的“3M”注册商标和 3M 商号具有较高知名度，三盟公司及毛庆玉在相同商品上使用被诉侵权标识“**3M**”，其搭便车及傍名牌的主观恶意明显。三盟公司自成立时起至本案审理时持续销售被诉侵权产品，而且宣传被诉侵权产品“月产量 50000 台”，“远销欧美、东南亚、中东等多个国家地区”。在权利人 3M 公司积极举证，而三盟公司有能力强却拒不提供反映其侵权产品的生产销售数量及利润的财务凭证，导致三盟公司的侵权获利或者 3M 公司因侵权所受到的具体损失均无法查清的情况下，法院积极适用举证妨碍规则，最终判定三盟公司和毛庆玉共同向 3M 公司赔偿损失（含合理开支）共计 300 万元。本案在法定限额以内顶格 300 万元判赔，体现了严格保护的司法政策。W

（作者：苏和秦、陈德才）



## 万慧达北翔焦点

### 一审胜诉了，你还提上诉吗？

*一审胜诉是否还需提起上诉？问题看似不合理，却是经常困扰知产律师和当事人的问题。在很多商标无效宣告、商标异议案件中，律师作为代理人往往提出多个理由以达到诉求目的，而当事人对各理由认定的侧重点有所不同，当一审判决支持了诉求（多为撤销被诉裁决，责令商评委重新作出裁决），但对当事人看重的理由未予支持，那么，是保留现有成果，还是权衡各方因素继续推动案件呢？在此，希望通过以下案件与大家共同探讨。*

#### 案情简介：

九十年代，依视路国际有限公司（法国）（以下简称“依视路公司”）进入中国市场，并在中国于1986年取得“ESSILOR”商标的注册，指定使用在第9类“各种保护、矫正视力用眼镜及镜框”等商品之上（如图一：引证商标一），又于1999年取得了“依视路”商标的注册，指定使用在第9类“眼镜片（非植入式）”等商品这上（如图二：引证商标二）。其中，“依视路”商标于2009年被商评委认定为驰名商标，并由商标局在官网中予以公示。

**ESSILOR**

图一：引证商标一

**依视路**

图二：引证商标二

2010年6月4日，上海洪城光学眼镜有限公司（以下简称“洪城眼镜公司”）向商标局申请注册第8421068号“essilor 依视路”商标（如图三），指定使用在第1类“工业用粘合剂、固化剂”等商品上。

**ESSILOR**  
依视路

图三：被异议商标

依视路公司以被异议商标是复制、摹仿其已经在中国注册的二引证商标“依视路”、“ESSILOR”驰

名商标，误导公众，损害了其作为驰名商标注册人的利益，违反了《商标法》第十三条第二款的规定，且被异议商标与其中外文商号完全相同，损害了其在先商号权等理由向商标局、商评委提起异议及异议复审程序。

#### 评审阶段：

商评委认为，依视路公司的“依视路”商标在眼镜等商品上具有一定知名度，但在案证据不足以证明该商标在中国大陆区已经使用宣传达到驰名程度。且依视路公司虽将“依视路”、“ESSILOR”作为商号从事经营活动，但被异议商标指定的商品与“眼镜片”行业跨度较大。据此，裁定被异议商标予以核准注册。

#### 一审阶段：

依视路公司不服，以被诉裁定漏审引证商标一，认定事实有误，适用法律错误为由，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审法院审理后认为，仅凭在案证据不足以证明引证商标二“依视路”在被异议商标申请注册日前已经达到驰名程度，且知名度可延伸到被异议商标指定的“粘胶液”等商品上，对商评委的认定予以支持。但同时认为，依视路公司明确向商评委提出两枚引证商标，而商评委仅对“依视路”商标进行了评述，未评述另一商标（引证商标一“ESSILOR”商标），程序违法。

据此，北京市第一中级人民法院判决撤销商评委作出的异议复审裁定，并责令其重新作出裁定。

案件至此，一审法院以漏审为由判决撤销被诉裁决，但也认定在案证据不足以证明“依视路”商标达到程序程度。如此认定，商评委即使重新作出裁决，依视路公司也难以实现阻止被异议商标注册的目的。因此，我们结合一审判决，就本案的证据情况，上诉与否可能对后续程序的影响，以及可能面临的风险逐一向依视路公司作出分析，进而提出上诉建议，并为依视路公司接纳。商评委也对一审判决提起上诉。

#### 二审阶段：

依视路公司以“依视路”、“ESSILOR”商标在被异议商标申请注册日前已经构成驰名商标，且被异议商标指定商品与“眼镜片”等商品具有密切关联，被异议商标的注册损害其合法权益为由，向北京市高



级人民法院提起上诉。依视路公司对已经提交的证据再次作出细致梳理，一并提交的还有被异议商标商品是“眼镜片”等商品必备材料的相关文献、网页搜索等相关材料。

北京市高级人民法院结合依视路公司的在案证据认为，“依视路”商标自1997年即开始在中国大陆地区使用，综合“依视路”眼镜的销售额、销售范围，宣传时间及范围，行业排名等因素，认定“依视路”商标（引证商标二）在被异议商标申请日前已经构成驰名商标。并认定，被异议商标指定使用的“粘胶液”等商品的相关公众与引证商标的相关公众存在较大程度的重合，因此，被异议商标容易使相关公众在相当程度上联想到依视公司的引证商标，从而误导公众，损害依视路公司利益，被异议商标的申请注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定，依视路公司的上诉理由成立【（2016）京行终5587号行政判决书】。依视路公司的“依视路”商标首次在司法程序中被认定为驰名商标，并获得保护。

此外，北京市高级人民法院认为，一审判决中关于商评委遗漏引证商标一，被诉裁定程序违法应予撤销的结论正确。据此，二审判决在纠正错误的基础上，对原审判决的结论予以维持。

#### 短评：

考虑到商标行政诉讼案件，法院撤销被诉裁决，商评委重新作出的裁决通常会与法院认定事实保持一致。本案中，一审判决认定商评委漏审，依视路公司的商标未构成驰名商标，即使商评委重裁，最终结果可能只是程序的空转，被异议商标仍可能获得注册，依视路公司的权利无法获得保护。因此，我们建议依视路公司提起上诉，并在上诉理由中主张驰名的认定，最终获得二审程序支持。通过代理本案，对一审胜诉，还是需要提起上诉的案件，有如下感受：

当诉讼理由较诉讼结果更为重要时，法院在个案中对当事人先权利，如在先著作权、在先商号权等未予支持，其结果不仅限于个案，可能造成系列案件中当事人权利均难以得到保护，无法有效对抗他人复制、摹仿，抢注其商标的行为。审判实践中在先判例的重视程度在逐渐提升，个案的结果对当事人后续的维权也会产生不利影响。

此外，当事人的核心权利未得到支持，法院仅以部分边缘性理由撤销了被诉裁决，当事人诉讼目的虽初步达成，但当商评委或第三人提起上诉，边缘理由则存在被攻破的风险。如此，当事人将处于被动的地位。

以上情况下，我们在衡量全案，确信主张有据可依，且对当事人权利保护有很大帮助，则应当向当事人作出继续推进程序的建议。反之，当事人的核心权利或关键理由得到法院的支持，仅部分边缘理由未得到法院的认定，是否需要提起上诉则有待商榷。在不影响个案结果，或丧失对抗他人的权利时，不应一概给出上诉建议。否则，会造成当事人的诉累，也是对司法资源的一种浪费。

以上为代理本案的一些心得，希望能与大家分享。



（作者：明星楠、王艳）



## 万慧达北翔焦点

### 江西“恒大”矿泉水商标反转三次终被撤销

*《商标法》确立的连续三年停止使用的撤销制度旨在鼓励、督促商标的使用以发挥商标产源识别的作用。在撤三案中，商标注册人应诚信地提供真实、合法的证据证明其在指定期间内对商标进行了公开、真实、合法的使用；如提供的部分证据系伪造，则应对所有证据从严审查，提高证明标准。*

#### 基本案情：

第 6931816 号“恒大”商标（以下简称“复审商标”）由江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“江西恒大公司”）于 2008 年 9 月 2 日提出注册申请，于 2010 年 5 月 21 日核准注册，核定使用商品为第 32 类“豆类饮料、可乐、奶茶（非奶为主）、植物饮料、纯净水（饮料）、蔬菜汁（饮料）、无酒精果汁饮料、乳酸饮料（果制品，非奶）”。

2013 年 12 月 30 日，自然人潘弟向商标局提出撤销申请。商标局认为江西恒大公司提交的商标使用证据有效，对复审商标予以维持。在复审程序中，商评委认为江西恒大公司的证据存在诸多矛盾之处，无法形成完整的证据链，对复审商标予以撤销。江西恒大公司不服，向北京知识产权法院起诉。北京知识产权法院认为，商评委的认定割裂了证据之间的相互联系，复审商标应予维持。商评委和潘弟均不服，向北京市高级人民法院提起上诉，主要理由之一为江西恒大公司提交的证据存在伪证的情形，无法证明复审商标在复审期间内进行了真实的商业使用，原审判决认定事实有误。

万慧达北翔代理撤销方自然人潘弟参加了本案的二审诉讼。

#### 北京高院裁判理由

北京高院针对在案证据的真实性、合法性进行了审查，发现存在多处瑕疵。

1、江西恒大公司提交的产品照片包装上印制的商品条码对应的所有者是源合实业公司，并非星河纳米公司（复审商标被许可使用人）或八王寺饮料公司（委托加工合同中的生产方）。江西恒大公司补充了加盖南昌市工商局印章的《公司变更通知书》，用以证明源合实业公司由八王寺实业公司变更而来。但八王寺实业公司和八王寺饮料公司并非同一主体，该补充证据不能消除前述产品照片存在的瑕疵。

2、手工销售发票的领购时间（2014 年 1 月 17 日，复审期间后）晚于发票上载明的时间（2013 年 12 月 12 日，复审期间内），存在倒签的情况。法院考虑到该发票涉及的时间对于案件的裁判意义重大，在无其他证据予以充分佐证的情况下，认为不应根据倒签日期的发票对争议事实作出认定。

3、对于 2013 年 12 月 23 日开具的发票和相关收据，虽内容可以相印证，但考虑到江西恒大公司提交的前述手工发票存在倒签问题，发票开具时间临近复审期间届满仅一周时间，且该日期与另案撤销申请时间仅相差数日，法院认定该证据系江西恒大公司为维持注册进行的象征性使用。

4、“恒大”纯净水产品照片上显示的时间与照片内的景色、人物着装所体现的季节明显不符。由此，法院对江西恒大公司在提交证据过程中的诚信度产生怀疑。

考虑到江西恒大公司部分证据存在伪造的情形，北京高院相应提高了对其提交证据证明标准的要求。综合考量在案证据，法院认定现有证据不能证明复审商标在复审期间内进行了真实、合法、持续的使用。因此，对复审商标予以撤销。

北京高院在本案提供了撤三制度下商标使用证据的审查方法：为避免连续三年停止使用注册商标撤销制度目的的落空，形成鼓励当事人如实、规范提供商标使用证据的导向，**如果商标注册人提供的部分证据系伪造，则应当对其提交的所有证据从严审查，相应提高证明标准**…当事人提交多个证据试图形成证据链证明某一事实时，一般应先逐一审查单个证据的真实性、合法性，在确认相关证据真实性、合法性的基础上，从其与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面判断有无证明力及证明力大小。【（2017）京行终 4247 号行政判决书 审判长 周波 审判员 苏



志甫、俞惠斌 书记员 李晓琳 二零一七年十一月二十九日】

#### 短评:

为了维持商标注册,有些商标注册人进行象征性使用,甚至伪造使用证据。为甄别此种行为,在审查商标使用证据时,应当考察商标注册人是否具有真实使用意图。

本案中,江西恒大公司在 43 个类别上均申请了包含“恒大”文字的商标,大部分与其主营的工业设备防腐抗蚀业务无太大关联,而本案复审商标核定使用的第 32 类商品与其主营业务更是高度离散,难谓基于真实使用而注册。该公司在 34 个类别上的商标均被他人提起撤三申请,针对复审商标则另存在早于本案半个月的撤销申请。此种情况下,我们认为江西恒大公司对他人撤销申请应当是有所准备的。这就解释了为什么在案证据大部分临近复审期间截止日期,尤其是客观证据均形成于截止日前一个月。《欧洲共同体商标条例》和香港《商标条例》确立了临近指定期限截止日的证据排除规则,就是为了防止商标注册人亡羊补牢,人为“制造”使用证据。

在撤三案件中,应当回归“鼓励、督促商标使用”的目的,对确投入使用的商标予以维持,对仅维系商标注册进行象征性使用甚至不惜伪造证据的行为,进行严格审查,使撤三制度发挥应有的作用,并促进诉讼活动诚信地进行。W

(作者:明星楠、夏欢)