

docsriver.com
商家本本店

知识产权疑难问题 专家论证

2012~2013

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权疑难问题 专家论证 2012~2013

与技术鉴定（司法鉴定）结论不同，法律意见更侧重于专家在法律方面发表的意见及研究成果。法律意见书并非证据，也不需要质证。实际上，它是一种供相关人员参考的材料，使相关人员能够了解立法背景，理解法律条文，向其传递相关信息，并作为决策参考。作为专家应当熟悉法律条文，了解立法背景，掌握较多法律实施及实例等信息。法律规定本身比较原则、抽象，实践中，具体问题如何适用原则、抽象的法律，需要专家进行解说，以帮助知识产权专业法官和行政执法人员了解立法背景，扩大知识面，增加信息量，拓展思考问题的角度和空间。

——北京务实知识产权发展中心主任 程永顺



ISBN 978-7-5130-2485-3



定价：78.00元

上架建议：知识产权

新浪微博：@知识产权编辑室

知识产权疑难问题 专家论证

2012~2013

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书为系统梳理知识产权领域的典型疑难问题并组织专家对疑难问题进行论证分析的知识产权实务图书。本书针对具体案例中存在的知识产权典型疑难问题,采用专家论证的形式,针对提出的问题展开讨论,并出具有价值的可供参考的意见和建议,具有很强的实践指导意义。

读者对象: 知识产权法领域的从业人员。

责任编辑: 卢海鹰

责任校对: 董志英

装帧设计: 卢海鹰

责任出版: 卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权疑难问题专家论证. 2012~2013 / 程永顺主编. —北京:
知识产权出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5130-2485-3

I. ①知… II. ①程… III. ①知识产权-研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 288530 号

知识产权疑难问题专家论证 (2012~2013)

ZHISHICHANQUAN YINAN WENTI ZHUANJIA LUNZHENG (2012~2013)

程永顺 主编

北京务实知识产权发展中心 主办

出版发行: **知识产权出版社**

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

传 真: 010-82005070/82000893

责编电话: 010-82000860 转 8122

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网络书店及新华书店、相关销售网点

开 本: 720mm×960mm 1/16

印 张: 23.5

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 428 千字

定 价: 78.00 元

ISBN 978-7-5130-2485-3

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序一

永顺兄是我国知识产权审判事业最早的拓荒者，在知识产权审判岗位辛勤耕耘二十余年，为我国乃至国际所熟知。退休后又主持北京务实知识产权发展中心，以务实、中立为宗旨，积极开展知识产权问题的专家论证工作，为知识产权审判工作提供专家智识支持，算是切换了新的视角，以新的方式继续关注和支持知识产权审判工作。永顺兄的学识与为人，尤其是对知识产权的执着和敬业精神，是我素为敬仰的。务实中心将其组织的有关专家论证意见汇编出版，殊值庆贺。按永顺兄之命，结合专家意见相关问题谈点看法，也算是为《知识产权疑难问题专家论证（2012~2013）》作一序。

知识产权审判与专家意见渊源深厚。我国知识产权法在立法初期主要系移植所得，可谓先有理论和立法，后有审判实践。专家意见有助于法官拓宽裁判思路、提高裁判品质，知识产权审判实践对于专家意见的需求是客观存在的。随着科学技术和经济社会的日新月异，知识产权立法和审判蓬勃发展，新情况、新问题不断涌现，法官既需要仰望星空、具有国际视野，又要脚踏实地、把握国情现状，方能驾驭疑难案件的审理工作，专家意见在新的历史时期也具有了新的时代价值。

但专家意见在我国诉讼制度架构中的定位一直不甚明确，司法实践中也存在专家意见适用率、采纳率不高等问题，其症结与专家意见制度的设计，包括制度的定位、程序的规则、采纳的标准尚不完善和明晰有关。制度需求与制度供给之间的反差，值得深思。《国家知识产权战略纲要》明确提出，要针对知识产权案件专业性强的特点，建立和完善专家证人、技术调查等诉讼制度。新修改的《民事诉讼法》亦规定，当事人可以申请法院通知有专门知识的人出庭，就专业问题提出意见。这些规定虽然还较为笼统，但为专家意见相关制度的完备提供了制度空间和改革契机。

浙江法院十分重视对专家意见制度的完善。早在2008年，浙江高院就专门制定《咨询专家工作规则》，并聘请一批法学及相关领域中具有较高专业权威、良好职业操守的专家学者担任咨询专家，多次召开大型专家意见征询会，

将专家咨询意见作为审判执行、队伍建设以及法院改革等工作的参考。同时，浙江高院知识产权庭还根据审判特点，通过聘请知识产权审判技术专家、选任专业型人民陪审员等方式，解决案件审理中涉及的技术疑难问题。在每年举办的培训班或研讨会上，也会邀请相关的专家授课，以便了解和吸纳最新的法学理论研究成果。审判实践中也注重征求专家意见，如西湖法院在审理“三国杀诉三国斩”著作权侵权纠纷一案时，即通过组织专家论证的方式，妥恰认定了案件事实，明晰了审判思路，使裁判取得了较好的法律效果和社会效果。

任何一项制度的完备，都需要缜密求证和实践探索相结合，依托厚重的理论支撑和务实的实证分析，架构严谨的制度体系，专家意见制度亦应如是。《知识产权疑难问题专家论证》一书以知识产权疑难问题为切入点，涵括了诸多法律专家的理论视点解析，亦兼备了相关技术专家的技术问题诠释，对知识产权审判实践具有很大的实用价值。该书已出版至第五辑，本身即彰显了专家意见的价值和需求，某种程度上也是对专家意见制度的一种探索和尝试。相信本书对于知识产权界的业内人士会有所启迪，也期待本书能够为我国专家意见制度的建立和完善有所裨益。

浙江省高级人民法院民三庭庭长

周根才

2013年11月

序二

(一)

我1982年1月从北京师范大学毕业后，根据组织分配进入北京市高级人民法院研究室工作。由于在大学期间学习的是政治经济学专业，对法律一窍不通，在研究室的工作始于为领导、同事抄写、校对各种文稿、书稿。那时，我对身边的领导、同事非常钦佩，在我心目中，他们个个都是法律方面的专家。

1985年初，我从研究室转到经济审判庭，开始了与知识产权相关的审判工作。当时，我国知识产权审判工作才刚刚起步，法官更多的时间是在学习相关法律知识，了解相关信息。遇到新问题，法官们会虚心地向有关专家求教，并经常寻找机会参加各种培训班，聆听专家、学者讲课。从那时起，我对法律专家的崇拜之情有增无减。

到了20世纪80年代末90年代初，法院受理的专利、商标、技术成果权等知识产权纠纷案件数量开始逐年增加。那时候，每当法院受理了相关案件，不仅会引起社会同行们的关注，法官们也会十分关注。在开始审理这些案件时，法官们会非常小心翼翼，反复研究讨论，对于一些有影响的案件，一方面，经常会全庭法官一起讨论，甚至争论；另一方面，合议庭也会广泛听取各方专家意见。汤宗舜、郑成思、郭寿康、段瑞春、高卢麟、赵元果、应明、田力普、刘春田、刘佩智、王学正、董葆霖、邹怵、沈尧曾、沈仁干、尹新天、何山、许超、李明德、李顺德等许多专家、学者都曾是我们反复咨询的对象。在我的脑海中，知识产权审判是离不开专家、学者智慧的。

1996年3月，在总结知识产权审判经验的基础上，北京市高级人民法院在知识产权审判方面推出了三项新的举措：一是聘请一批年轻的知识产权专家、学者（包括张平、郭禾、张玉瑞、周林、杨建兵等）到北京第一、第二中级人民法院担任陪审员，参与知识产权案件的审判，并不断向法官传授相

关法律知识；二是聘中华全国专利代理人协会专家委员会（后改名为“北京紫图知识产权司法鉴定中心”）作为北京市法院系统知识产权审判技术鉴定单位；三是聘请了21名（后又增加了5名）在专利、商标、版权、科技领域的权威专家、学者作为北京法院系统的知识产权咨询顾问。随后几年，聘请专家、学者担任法院知识产权审判顾问的做法被许多法院所效仿。

在做知识产权法官的二十多年中（包括1996年3月至1999年1月借调在最高人民法院知识产权庭工作3年，任专利审判组组长），我一直十分重视与知识产权专家、学者沟通、请教，听取他们对案件中涉及的众多法律问题的法律意见，不仅针对具体案件中遇到的问题经常召开专家论证会，还经常到专家家中拜访求教，使许多争议大、影响广的案件最终成为经典判例，如“惰钳式门”发明专利无效案、“优化五笔字型”发明专利侵权案、中国印刷研究所与四通公司等技术成果侵权案、“康乐磁”商标侵权案、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归属案、“人参精口服液”知名商品包装、装潢不正当竞争案等。这些案件的成功审判确实离不开众多知识产权专家、学者的指引。

（二）

2005年3月，我提前从法院退休后，有律师找我，希望我能为日本法院、美国法院正在审理中的两件专利侵权案件（其中一件是中国深圳朗科科技有限公司在美国得克萨斯州东区法院诉PNY（Paris and New York）科技公司专利侵权案，一件是日本东京高等法院审理的打印机墨盒专利侵权案）出具法律意见书，我根据自己的法律知识，应约写了法律意见，据说为案件审理起到了一些关键性作用。

2005年12月，我成立了北京务实知识产权发展中心，这是一家非官方、非营利的民间研究机构。务实中心的建立旨在为知识产权相关工作的人士提供一个学术研究和信息交流的平台。发挥各方知识产权专家、学者的学术研究专长，接受各级政府、组织、行业协会和企业的专项委托，开展知识产权实务研究工作，发布知识产权保护相关信息。通过高质量的、独立的研究和信息发布，推动全社会对知识产权法的认识和理解，促进我国知识产权保护事业的发展，对社会的经济发展与繁荣作出贡献。务实中心注重实务方面的研究，着力解决知识产权保护中遇到的实际问题，研究成果为法律、政策的制订和决策者及企业管理者提供决策参考。务实中心除拥有专门的研究人员外，还聘请了一批长期从事知识产权工作、有丰富知识产权工作经验的官员、学者、律师、代理人及企业管理人员，利用业余时间开展研究工作，发表研究成果，共享相关信息。

北京市民政局为北京务实中心确定的业务范围很宽泛，组织专家开展知识产权专题论证、针对知识产权保护中遇到的疑难复杂问题出具法律意见书就是其中一项。2006年以来，务实中心接受委托开展的专题论证开始逐年增多，所涉及的法律问题的范围也越来越广泛。通过专家论证会出具的法律意见书也逐年增多。

在从事知识产权保护的研究工作中，我越来越感到，在中国，知识产权法律制度的建立时间并不长，除知识产权纠纷案件本身涉及很多复杂的技术问题外，在审判知识产权案件的司法实践中，还会不断出现新情况、新问题。这些问题不仅涉及法律的完善，更涉及对法律条款的理解。其间，法官办案不仅要追求好的社会效果，也要追求好的法律效果，还希望通过审理案件，完善、推动立法，而要做到这一点，不仅需要法官的勤奋、努力和探索精神，更离不开众多知识产权专家的智慧与指导。

为了使更多的行政执法人员及司法人员了解专家学者们对一些知识产权疑难问题的论证信息，我们将一部分由务实中心组织的专家论证会形成的法律意见书分册编辑出版，并将有关部门看到相关法律意见之后作出的判决书、裁定书、行政决定书等一并登出（不论法律意见书的观点是否被采纳），以便同行共享这些专家的学术观点、智慧成果，引发深层次的思考。

（三）

为了使广大读者更好地把握本书专家论证意见的真谛，现作几点说明：

1. 务实中心经常组织参与专家论证的专家、学者有几十人，他们均以知识产权专业见长，同时又有侧重，注重钻研学术、关注司法实务。其中有些是退休或者在任的法官，有些是退休或者在职的政府官员，也有一些在校的教授、导师或者从事知识产权代理工作的律师、专利商标代理人。他们大多可以被同行称为“老专利”“老商标”“老版权”“老法官”，不仅参加了相关立法、修法，而且常年站在知识产权教学、保护第一线。这是一批关心中国知识产权法律变化、掌握相关信息、实务求真、正义执言、敢于讲真话、讲实话的知识产权热心人。

有少部分专家、学者虽然参加了专家研讨，但不愿公开姓名，为稳妥起见，我们尊重了他们的意愿，在相关的法律意见中删去了他们的姓名。

2. 与技术鉴定（司法鉴定）结论不同，法律意见更侧重于专家在法律方面发表的意见及研究成果。法律意见书并非证据，也不需要质证。实际上，它是一种供相关人员参考的材料，使相关人员能够了解立法背景，理解法律条文，向其传递相关信息，并作为决策参考。作为专家应当熟悉法律条

文，了解立法背景，掌握较多法律实施及实例等信息。法律规定本身比较原则、抽象，实践中，具体问题如何适用原则、抽象的法律，需要专家进行解说，这对于目前知识产权专业法官、行政执法人员普遍年轻、经验不足所造成的缺欠，应当说是一种很好的补充，使他们能了解立法背景，扩大知识面，增加信息量，拓展思考问题的角度和空间。当然，法律意见的质量也有高低，关键是要看专家论证的基本案情是否客观；专家阅读的相关材料是否全面；专家本身是否与专业对口，这些读者们可以凭个人的眼光加以甄别。

在编辑入册的专家意见书中，也有一些论证涉及专业技术问题，但这些法律意见书一定是由技术专家与法律专家共同完成的论证，是在技术专家阐述完技术问题之后，再由法律专家从法律层面就相关问题进行的法律论证。

3. 作为一个知识产权方面的专家，一定只是在某一个领域具有专门知识，而不是具备各个领域专业知识的人，否则，就不能称其为专家。尽管如此，专家们发表的观点、看法也会有局限性，不一定是正确的。但是，只有认真阅读并研究了专家的观点，才知道这些观点到底对不对，是否真正符合法律本意。即使不对，也应当知道它“错”在哪里。

需要指出的是，参加务实中心组织的论证会的专家绝不是，也不应当是一方当事人（或者委托人）的代理人；会议纪要或者专家意见也不是某一案件中一方当事人的代理词或者辩护词。

另需说明的是，本书中包括了与案件相关的行政机关所做的裁定、决定及法院的裁判文书。为了保证相关文件，特别是裁判文书的真实性，以增强本书的研究价值、参考价值，我们基本上保持了相关文件和裁判文书的原貌。因为，按照法律规定，对法律文书的任何变更，均只能由原审法院依照法定程序，以裁定的方式进行。本书编者无权更改。但对于有的法律文书原件或复印件不清楚，难免出现个别错误，一经发现，我们将在后续出版的辑中予以更正。

我相信，作为从事与知识产权保护工作有关的法官、行政执法官员、律师们，在繁忙的工作中抽出一点时间，认真读一读这些法律意见，一定会有所收获。

程永顺
2013年7月

目 录

案例 01 “锦竹及图” 商标争议行政纠纷专家研讨会法律意见书	1
【论证要点】	
① 第 212759 号“锦竹及图” 商标（争议商标）与第 112495 号“绵竹牌及图” 商标（引证商标）是否构成近似商标？	
② 在我国计划经济及其到市场经济转型初期，缺乏市场机制，无法形成有关证据，一些知名老字号如何证明其注册时已经驰名？	
③ 对于由于历史及制度原因无法及时提起商标异议致使近似商标获得核准注册，应如何处理？是否可以通过商标争议程序予以撤销？	
④ 依据我国《商标法》撤销第 212759 号“锦竹及图” 商标是否有法律依据？	
附件 01 - 1 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 212759 号“锦竹 JINZHU 及图” 商标争议裁定书 [商评字 [2012] 第 29989 号]	18
附件 01 - 2 北京市第一中级人民法院行政判决书 [（2012）一中知行初字第 3359 号]	23
案例 02 “PRTV” 商标撤销行政纠纷及商标侵权纠纷专家研讨会法律意见书	32
【论证要点】	
① 本案中，PRTV 是否应被认定为商品的通用名称？	
② 被申请人的“PRTV” 商标是否应当被撤销？	
③ 申请人使用“PRTV” 的行为是否构成对商标的正当使用？	
④ 在商标侵权纠纷中，法院采取临时措施应考虑哪些条件和因素？	
案例 03 “绿都” 商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书	42
【论证要点】	
① 在商标异议复审程序中，对当事人质证时提交的证据、异议中提	

交的证据是否应予考虑?对证明商号、商标知名度的荣誉证书等证据,完全依据形成时间来采信和认定是否适当?在行政诉讼中提交的证据还能否采信?

② 被异议商标的申请注册是否会损害涉案在先商号权?适用商标法“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”是否需要以申请人具有恶意为要件?

③ 如果提交的知名度证据主要是企业荣誉,能否证明其先使用的与企业字号相同的服务商标具有一定影响?依据当事人关注某地域某行业并在该地域活动的事实,能否推定其明知或应知该地区相应行业知名品牌的事实?

- 附件 03 - 1 国家工商行政管理总局商标局“绿都”商标异议裁定书 [(2009) 商标异字第 03410 号] 51
- 附件 03 - 2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 3466917 号“绿都”商标异议复审决定书 [商评字 [2011] 第 00787 号] 52
- 附件 03 - 3 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2011) 一中知行初字第 2179 号] 54
- 附件 03 - 4 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字第 62 号] 60

案例 04 关于“南京吴良材”企业字号与“吴良材”注册商标权利冲突及特许经营法律问题专家研讨会法律意见书 66

【论证要点】

① 企业名称(字号)是否属于国务院《商业特许经营管理条例》第 3 条中所称的“经营资源”,企业名称(字号)的所有人是否可以将其许可他人使用?

② 南京吴良材眼镜店作为上海吴良材眼镜公司 1947 年在南京开设的分公司,经过近 65 年的历史变迁,双方已无任何股权和投资关系,南京吴良材眼镜店以“南京吴良材眼镜”“南京吴良材”在南京以外的区域开设分店和许可他人开设加盟店,扩展使用“吴良材”文字,引起消费者误认和混淆,是否侵犯上海吴良材眼镜公司在先的“吴良材”企业名称(字号)权和“吴良材”注册商标专用权?是否构成不正当竞争?

③ 一般认为,“商标权的保护范围以核定的商品和受保护的地区为

界，企业名称权的保护范围以注册登记的行政区域为界”，当不同商业主体划定的商业区域发生重合产生冲突时，应如何解决？在企业名称（字号）与他人商标权发生冲突的情况下，是否仍然能够将企业名称（字号）特许他人使用？

案例 05 关于第 4953206 号“”商标确权案专家研讨会法律意见书 80

【论证要点】

① 应如何理解《商标法》第 10 条第 1 款第（1）项所规定的“同中华人民共和国的国家名称相同或者近似的标志不得作为商标使用”及最高人民法院（2010）行提字第 4 号行政判决书的判决要旨？

② 对于《商标法》第 10 条第 1 款第（8）项所规定的“其他不良影响”应如何理解？

③ 对于含有“中国”字样的商标申请应如何审查？

- | | | |
|-----------|---|-----|
| 附件 05 - 1 | 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4953206 号“中国劲酒”商标驳回复审决定书 [商评字 [2008] 第 28028 号] | 90 |
| 附件 05 - 2 | 北京市第一中级人民法院行政判决书 [（2009）一中行初字第 441 号] | 92 |
| 附件 05 - 3 | 北京市高级人民法院行政判决书 [（2009）高行终字第 829 号] | 95 |
| 附件 05 - 4 | 最高人民法院行政判决书 [（2010）行提字第 4 号] | 99 |
| 附件 05 - 5 | 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4953206 号“中国劲酒”商标驳回复审决定书 [商评字 [2008] 第 28028 号重审第 00711 号] | 104 |
| 附件 05 - 6 | 北京市第一中级人民法院行政判决书 [（2011）一中知行初字第 2980 号] | 106 |
| 附件 05 - 7 | 北京市高级人民法院行政判决书 [（2012）高行终字第 290 号] | 110 |

案例 06 第 5188783 号“”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书 115

【论证要点】

① 怎样理解《商标法》第 11 条第 2 款关于“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”的规定？

② 本案中,“峨眉雪芽”“雪芽”是否应被认定为商品的通用名称?

③ 被异议商标与引证商标是否构成相同商品上的近似商标?被异议商标与引证商标的共存是否容易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认?

附件 06 - 1 国家工商行政管理总局商标局“峨眉雪芽”商标异议
裁定书 [(2010) 商标异字第 03746 号] 127

附件 06 - 2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 5188783
号“峨眉雪芽”商标异议复审裁定书 [商评字 [2011]
第 06983 号] 129

附件 06 - 3 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2011) 一中
知行初字第 2041 号] 132

附件 06 - 4 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字
第 48 号] 138

案例 07 “海棠湾”商标争议行政案件专家研讨会法律意见书 145

【论证要点】

① “海棠湾”商标价值利益是怎样形成的,其权益是否应当归属于
争议商标申请人?

② “地理名称商标”是否应当被核准注册?“地理名称”作为商标其
审查及审理原则是什么?

③ 商标申请人申请注册“海棠湾”商标的行为是否属于《商标法》
第 41 条第 1 款所规定的“以其他不正当手段取得注册”?

④ “海棠湾”商标是否具有《商标法》第 10 条第 1 款第 (8) 项所
规定的“其他不良影响”?

附件 07 - 1 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4706970
号“海棠湾”商标争议裁定书 [商评字 [2011] 第 12545
号] 158

附件 07 - 2 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2011) 一中
知行初字第 2753 号] 161

附件 07 - 3 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字
第 582 号] 167

案例 08 阿迪达斯公司第 3307037 号及第 3307038 号“三道杠”商标 异议行政纠纷专家研讨会法律意见书

174

【论证要点】

① 在商标审查及审理实践中，如何看待《商标注册申请书》中的“商标设计说明”，其能否作为限定“商标图样”的法定依据？商标图样是否是确定商标标志的唯一依据？如果商标图样中包含商品通用图形的轮廓，通用图形的轮廓是否构成商标的一部分？对于带有虚线部分的注册商标，实线与虚线的关系应如何界定？

② “位置商标”是否属于《商标法》第 8 条所规定的可以作为商标申请注册的可视性标志？此类商标应如何申请注册，应当怎样受到保护？

③ 如何看待商标国际注册的效力，商标国内注册与国际注册审查标准是否统一？

④ 使用于“上衣袖子或裤子裤腿外侧”的由“三道平行排列竖杠”组成的图形商标是否具有可注册性？

- 附件 08-1 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2010) 一中
知行初字第 1827 号] 191
- 附件 08-2 北京市高级人民法院行政判决书 [(2011) 高行终字
第 388 号] 196
- 附件 08-3 最高人民法院行政裁定书 [(2012) 知行字第 90 号] 204

案例 09 “宝岛”商标纠纷专家研讨会法律意见书

208

【论证要点】

① “宝岛眼镜”现象折射出的主要法律问题。

② 不同时期，“福州宝岛眼镜有限公司（1992）”“杭州宝岛眼镜有限公司（2001）”“湖北宝岛眼镜有限公司（2007）”及以后的企业名称登记注册行为是否合法？众多企业登记使用含“宝岛”字号的企业名称是否易导致消费者混淆？是否可以依法撤销或要求其变更企业名称登记？

③ 如果上述部分宝岛眼镜公司的名称可以继续使用，其应当如何使用才合法？零售企业能否在店的招牌中单独使用“宝岛”字号？可以继续使用企业名称的公司及其分公司等，在店招、交易文书上仅使用“宝岛眼镜”“宝岛眼镜公司”“宝岛眼镜连锁”等字样的性质如何认定？是否构成商标侵权或不正当竞争？如果在“宝岛眼镜”

前面增加地域名称 (如上海、杭州、香港), 是否足以改变其使用行为的性质? 如果使用的“宝岛眼镜”“宝岛眼镜公司”“宝岛眼镜连锁”等系经在地市级工商局备案的企业名称的简称, 或在商务部备案的连锁品牌, 是否足以改变其使用行为的性质?

④ 在“宝岛”商标驰名后, 可以使用“××宝岛眼镜有限公司”企业名称的企业, 是否有权在其登记的地域范围之外, 再登记成立新的使用“宝岛”字号的分公司?

⑤ “字号”是否可用于特许经营?“企业名称”是否可用于特许经营? 上述不享有“宝岛”注册商标权的“××宝岛眼镜有限公司”, 是否有权将其“宝岛”字号许可给不存在投资关系的加盟店登记使用, 是否有权使用“宝岛”字号、企业名称、“宝岛眼镜连锁”品牌等进行特许经营? 如果特许他人使用的品牌被判侵权, 特许人应承担何种法律责任?

⑥ 没有投资关系的加盟店经“××宝岛眼镜有限公司”许可, 登记使用含“宝岛”字号的企业名称, 是否合法? 是否可以依法撤销或要求其变更企业名称登记?

⑦ 擅自使用“××宝岛眼镜”(如时尚宝岛、康明宝岛、海峡宝岛)、“宝岛××眼镜”是否易导致消费者混淆, 是否合法? 是否应获得商标注册?

附件 9-1 北京市第二中级人民法院民事判决书 [(2012) 二中民初字第 08648 号] 227

附件 9-2 北京市高级人民法院民事判决书 [(2013) 高民终字第 773 号] 237

案例 10 “红门王”及“红门开”商标异议复审行政纠纷法律意见书 250

【论证要点】

① 波特申威公司申请注册的“红门王”和“红门开”商标, 与红门机电公司的“红门”“hongmen 及图”商标是否构成相同或类似商品上的近似商标?

② 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否违反《商标法》第 15 条的规定?

③ 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否侵犯了红门机电公司的在先权利?

④ 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否

构成以不正当手段恶意抢注红门机电公司在先使用并具有一定影响的商标的行为?	
⑤ 驰名商标的认定标准包括哪些? 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否违反《商标法》第 13 条第 1 款的规定?	
⑥ 波特申威公司申请注册“红门王”和“红门开”商标的行为是否构成不正当竞争?	
⑦ 商标评审委员会对双方当事人、案件事实、法律依据基本相同的若干个商标评审案件是否可以合并审理? 其评判标准是否应保持一致?	
附件 10-1 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4330496 号“红门王”商标异议复审裁定书 [商评字 [2012] 第 32489 号]	271
案例 11 “纳爱斯”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书	276
【论证要点】	
① 对驰名商标应如何认识? 其保护范围应如何界定?	
② 本案中被异议商标和引证商标同时在同一市场使用是否会构成相关公众对商品来源的混淆?	
附件 11-1 国家工商行政管理总局商标局“纳爱斯”商标异议裁定书 [(2009) 商标异字第 10813 号]	296
附件 11-2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 3093312 号“纳爱斯”商标异议复审裁定书 [商评字 [2010] 第 37197 号]	297
附件 11-3 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2011) 一中知行初字第 1074 号]	299
附件 11-4 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字第 196 号]	311
附件 11-5 最高人民法院行政裁定书 [(2012) 知行字第 92 号]	324
案例 12 第 4236850 号“志邦”商标异议行政纠纷专家研讨会法律意见书	328
【论证要点】	
① 厨房家具和厨房设备是否构成类似产品? 是否会造成相关消费者的混淆误认?	

② 依据现有事实及《商标法》第 31 条的规定,周烽的行为是否构成对志邦公司商号权的侵犯?是否存在恶意抢注商标的情况?

- 附件 12-1 国家工商行政管理总局商标局“志邦”商标异议裁定书
[(2010) 商标异字第 05052 号] 341
- 附件 12-2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 4236850
号“志邦”商标异议复审裁定书 [商评字 [2011]
第 27785 号] 342
- 附件 12-3 北京市第一中级人民法院行政判决书 [(2012) 一中
知行初字第 399 号] 345
- 附件 12-4 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字
第 1365 号] 351

案例 01

“锦竹及图”商标争议行政纠纷专家研讨会 法律意见书

务实（2010）第 015 号

受四川绵竹剑南春酒厂有限公司（以下简称“剑南春酒厂”）委托，北京务实知识产权发展中心于 2010 年 10 月 20 日举行了“‘锦竹及图’商标争议行政纠纷专家研讨会”，国家工商行政管理总局商标局原副局长、商标评审委员会原副主任欧万雄，国家工商行政管理总局商标评审委员会原副巡视员、北京大学法学院、知识产权学院、中央财政金融大学硕士生兼职导师杨叶璇，国家工商行政管理总局商标局原副巡视员、高级经济师、中国知识产权研究会高级顾问董葆霖，世界知识产权组织发展中国家（PCT）司前司长王正发，北京大学知识产权学院常务副院长、北京大学法学院教授、博士生导师、中国高校知识产权研究会秘书长张平，中国政法大学民商法学院教授、中国法学会知识产权法研究会常务理事、副秘书长张今，北京务实知识产权发展中心主任程永顺等资深知识产权法律专家、学者参加了研讨。

研讨会由北京务实知识产权发展中心主任程永顺主持。与会专家在认真审阅剑南春酒厂及其代理律师提供的与本案有关的材料，了解案件相关背景情况的基础上，围绕深圳市宝松利实业有限公司（以下简称“宝松利公司”）的第 212759 号“锦竹及图”商标与剑南春酒厂的第 112495 号“绵竹及图”商标是否构成近似商标等问题进行了深入研讨，并充分发表了各自的意见。

一、背景情况（根据委托方提供材料整理）

（一）争议商标的注册及转让情况

第 212759 号“锦竹及图”商标（即“争议商标”，见下图）于 1984 年 2 月 15 日由四川省璧山县酒厂向国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）提出申请，1984 年 9 月 15 日核准注册，核定使用的商品类别为《商

商标注册用商品和服务国际分类》(以下简称“类”)第33类酒(类似群为3301)。1995年3月7日四川省璧山县酒厂更名为重庆市璧山县酒厂,1999年10月争议商标转让给四川省绵竹绵窖酒厂(以下简称“绵窖酒厂”),2000年7月争议商标再次转让给重庆传世实业有限公司,2008年9月争议商标最终转让给宝松利公司。



第212759号“锦竹及图”(争议商标)

此外,宝松利公司于2008年11月7日,向商标局分别申请了第7041413号、第7041414号、第7041417号、第7041418号“锦竹”文字商标,并于2010年6月7日均被核准注册,核准使用的商品类别均是第33类酒(类似群为3301)。

(二) 引证商标的历史、注册、使用、维权的基本情况

1. “绵竹酒”的历史

据考证,“绵竹酒”的传统酿造技艺至今已有四千多年历史,并不断得到传承和发展。明末清初,大曲酿酒的技法正式开始出现,酒的传统酿造技艺得到进一步的发展。由于当时还没有商标专用权的概念,凡绵竹地区所产的大曲酒通称为“绵竹大曲”。据《绵竹县志》记载:“绵竹以产大曲酒闻名,历史悠久。据档案记载,清末有酿酒作坊90余家,其中大曲作坊18家,主要分布在城关外西诸葛祠至茶盘街一带。绵竹大曲曾在民国十一年(1922年)获四川省劝业会一等奖,民国十七年(1928年)获省国货展览会奖章和奖状。至1949年,专门经营绵竹大曲的酒庄、酒行、酒店已达50余家,还销往重庆、武汉、南京、上海等地。”台湾地区《四川经济志》称:“四川大曲酒,首推绵竹。”

1950年,有部分私人酿酒作坊实行联营。1951年由专卖公司组织在朱天益等烧坊基础上,联合恒丰泰、天成祥、乾元泰等烧坊建成国营绵竹酒厂,生产大曲酒,并开始在“绵竹大曲”“绵竹二曲酒”等产品上独占使用“绵竹”商标,其中尤以“绵竹”牌“绵竹大曲”闻名。自此计算,“绵竹大曲”商标由国营绵竹酒厂正式使用已有60年的历史。

1958年“地方国营绵竹酒厂”改进酿造工艺,酿出绵竹大曲的新品种

“混料轩”。1961年，混料轩酒定名为“剑南春”。1984年四川省绵竹县酒厂更名为四川省绵竹剑南春酒厂，后因改制企业名称变更为四川绵竹剑南春酒厂有限公司，承继国营绵竹酒厂、四川省绵竹剑南春酒厂的所有知识产权权利，其中包括“绵竹”商标和知名商品“绵竹大曲”酒。

2. “绵竹”商标的历史

再向前追溯，1932年四川省第一次名产展览会，剑南春酒厂前身之一的绵竹恒丰泰酿造的绵竹大曲酒，首次被批准使用注册商标。根据《绵竹工商局志》记载：“1954年我县绵竹酒厂使用的绵竹牌酒商标，由四川省商业厅办理商标核转工作，并由中央工商局发给注册证，是我县在建国后使用注册商标最早的企业。绵竹酒厂（现在剑南春酒厂）的绵竹牌一直使用到现在。1979年至1984年以来，我县共管理商标注册申请32件，按照审批程序和权限，经县局初审，报经国家工商行政管理局商标局，现正式核准注册的有15件：1. 四川省绵竹县酒厂“绵竹牌”酒商标（现更名为四川省绵竹剑南春酒厂）……”

1979年10月31日四川省绵竹县酒厂取得第112495号“绵竹牌及图”商标（见下图），该商标核定使用在第33类的“酒”商品上。后该厂更名为四川省绵竹剑南春酒厂。1981年2月4日，剑南春酒厂的前身四川省绵竹县酒厂向县工商局提出《关于我厂酒类商标申请注册的报告》第二点中提到：绵竹大曲的商标“绵竹牌”仍然使用。1984年5月，四川省绵竹剑南春酒厂申请变更第112495号商标注册人并获准，后经数次续展，目前有效期至2013年2月28日。



第112495号“绵竹牌及图”（引证商标）

四川省绵竹剑南春酒厂2003年11月18日改制为四川绵竹剑南春酒厂有限公司。2004年4月14日，剑南春酒厂受让取得第112495号“绵竹牌及图”商标。2006年7月18日，四川省绵竹市工商局出具证明：“四川绵竹剑南春酒厂有限公司从1954年最早使用‘绵竹牌及图’商标，并在52年中持续使用，该商标注册人有较强的商标自我保护意识和保护能力。”

剑南春酒厂是四川剑南春股份有限公司的全资子公司，四川剑南春股份

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



有限公司与四川省绵竹剑南春酒类经营有限公司共同隶属于四川剑南春集团有限责任公司。经授权许可,剑南春酒厂、四川剑南春股份有限公司和四川剑南春集团有限公司同时使用“绵竹及图”“绵竹大曲”商标。

3. “绵竹”牌“绵竹大曲”获得的荣誉

据《绵竹县志》记载:“绵竹大曲曾在民国十一年(1922年)获四川省劝业会一等奖,民国十七年(1928年)获省国货展览会奖章和奖状。”

1984年4月,国家商业部就四川省绵竹县酒厂生产的“绵竹牌绵竹大曲”产品颁发“商业部系统优质产品”荣誉证书。1985~2004年,四川绵竹剑南春酒厂的绵竹大曲产品获得了多项荣誉。“绵竹牌绵竹大曲”产品还连续8年(2002~2009年度)被四川省人民政府授予“四川名牌产品”称号。

2007年8月20日,商标局在商标驰字[2007]第71号批复中,认定剑南春酒厂第112495号“绵竹牌及图”注册商标为驰名商标。

4. “绵竹及图”“绵竹大曲”作为商标和知名商品名称,包括其特有的包装、装潢,多年来受到各地司法、行政机关给予保护的情况

“绵竹及图”和“绵竹大曲”商标声誉卓著,深受消费者欢迎,因而,屡受侵权、假冒之苦。

1985年8月19日,绵竹县工商行政管理局对张孝龙等三人出卖假“绵竹牌”绵竹大曲酒作出罚款等处理决定,这是“绵竹大曲”遭遇的首次侵权损害。

1998~2000年,四川省绵竹市大哥大酒厂生产销售的“绵付大曲”“绵付头曲”白酒的商标“绵付”与四川绵竹剑南春酒厂的“绵竹及图”商标近似,该行为被绵竹市工商行政管理局认定为侵犯注册商标专用权,受到了相应的行政处罚;四川德阳剑尚酒业有限公司、四川省绵竹绵窖酒厂等生产的“绵竹大曲”白酒与四川绵竹剑南春酒厂生产的“绵竹大曲”酒的外包装相近似,该行为被四川省德阳市工商行政管理局认定为不正当竞争,受到了相应的行政处罚;1999年3月23日,四川省德阳市中级人民法院作出(1998)德经初字第90号民事判决书,对四川省绵竹市东方酒业有限公司生产销售的“绵付大曲”“绵付头曲”白酒,侵犯剑南春酒厂“绵竹及图”商标专用权及“绵竹牌绵竹大曲”的包装、装潢的不正当竞争行为进行制止;2000年3月20日,四川省绵竹市人民法院作出(2000)绵竹经初字第9号民事判决书,对绵窖酒厂生产销售的“绵竹大曲”侵犯剑南春酒厂“绵竹牌绵竹大曲”的包装、装潢的不正当竞争行为进行制止;2000~2002年,四川省德阳工商行政管理局绵竹分局对廖永富、蒋运成、张天和、四川省绵竹市剑曲酒厂仿冒剑南春酒厂绵竹大曲产品名称、包装、装潢的行为进行了行政处罚,同时将四川省绵竹市高华酒厂使用与剑南春酒厂绵竹牌“绵竹大曲”相近似商标的

行为认定为侵权并进行处罚；2003年2月24日，四川省工商行政管理局下发川工商[2003]23号文件，其中记载：“绵竹牌”绵竹大曲在我省（四川）乃至全国酒类市场上有较高知名度，“绵竹牌”绵竹大曲以其特有的瓶贴装潢作为该商品的显著标志，是区别其他同类商品的重要特征；2007年3月19日，吴川市工商行政管理局对吴川市廖氏酿酒有限公司生产的“川确”牌“锦行大曲”白酒所使用的名称、包装和装潢与剑南春酒厂生产的“绵竹”牌“绵竹大曲”白酒所使用的名称、包装和装潢近似，已构成不正当竞争并予以行政处罚；2008年8月18日，深圳市工商部门分别对辖区内罗湖区布吉农产品中心批发市场溢利批发行销售的“锦竹大曲”进行扣押，针对宝安区龙华恒运商店销售“锦竹大曲”的行为下发《责令改正通知书》；2008年11月7日，国家反垄断与反不正当竞争执法局下发[2008]129号函，要求对“绵竹”系列产品的包装装潢进行保护；2009年1月8日，国家反垄断与反不正当竞争执法局下发[2009]1号函，要求各地工商行政部门对“绵竹牌”绵竹大曲知名商品特有包装装潢进行保护；2010年5月26日，济南市工商行政管理局槐荫分局对济南嘉华购物广场集团股份有限公司、济南华联超市有限公司销售四川锦竹锦窖酒业有限公司生产的“锦竹大曲”侵犯剑南春酒厂“绵竹大曲”注册商标专用权的行为予以行政处罚。

5. 绵竹牌“绵竹大曲”产品的宣传情况

1980年，“绵竹”牌“绵竹大曲”开始在市场上公开的销售。迄今，“绵竹及图”“绵竹大曲”商标从未停止使用，其产品的销售范围遍及全国各地。

1989~2009年，绵竹牌“绵竹大曲”的宣传情况如下：在1989年第1期《西南旅游》、1999年第3期《分忧》、1999年夏《中国西部流》、2000年春夏两期《西部流》、2001年《龙》等杂志及《中国酒类食品品牌大全》《献给母亲的歌》等刊物上均刊登了“绵竹大曲”的宣传图片；2007年7月24日，四川剑南春股份有限公司与北京走向未来广告有限责任公司签订电视广告合同，于2007年9月1日至2008年3月31日在北京电视台1套、4套发布剑南春及绵竹大曲的电视广告宣传；2007年8月27日，四川剑南春股份有限公司与成都锦绣东方广告有限责任公司签订电视广告合同，于2007年9月1日至2007年12月31日发布剑南春及绵竹大曲的电视广告宣传；2008年1月16日，四川剑南春股份有限公司、四川省绵竹剑南春酒类经营有限公司与成都锦绣东方广告有限责任公司签订电视广告合同，于2008年1月17日至2008年3月16日发布剑南春及绵竹大曲的电视广告；四川剑南春股份有限公司、四川剑南春集团有限责任公司先后参加了2005秋季（济南）、2006秋季（西安）、2007春季（重庆）、2008全国糖酒商品交易会、2009中国国际酒业


博览会, 展出其生产的绵竹大曲等商品。

(三) “锦竹” 商标的注册人、受让人侵犯商标权、不正当竞争的情况

“绵竹”“绵竹大曲”产品系列包装、装潢的文字图形、排列组合有其特性, 经长期使用, 已为相关消费者所知悉。争议商标“锦竹”也因为与“绵竹”商标高度近似被频频转让, 并沦为了侵权者从事侵权行为的工具。

第一受让人绵窖酒厂自 1998 年受让取得争议商标的权利之时, 就开始利用“锦竹”商标从事仿冒活动。1999 年绵窖酒厂受让第 212759 号“锦竹”商标之后, 随即以“锦竹大曲”作为其产品名称, 在其产品上采取图案拼贴、字形变异等手段, 将“绵竹大曲”注册商标及包装、装潢作近似使用, 以“锦竹大曲”傍“绵竹大曲”, 从中牟取非法利益。1998 ~ 2000 年, 绵窖酒厂因以“锦竹大曲”仿冒剑南春酒厂“绵竹大曲”酒的商标及包装, 被四川省德阳市工商行政管理局予以行政处罚; 2000 年 3 月 20 日四川省绵竹市人民法院认定绵窖酒厂的上述仿冒行为构成侵权, 判定其立即停止侵权行为, 并赔偿剑南春酒厂经济损失 30 万元。

绵窖酒厂为躲避制裁, 一方面多次转让第 212759 号“锦竹及图”商标, 但依然保留“锦竹”商标使用权, 另一方面勾结宝松利公司继续侵权行为。无论剑南春酒厂的“绵竹”牌“绵竹大曲”怎样改换包装, 市场上随之都会出现绵窖酒厂、宝松利公司生产的产品名称、包装装潢与“绵竹大曲”商标及包装极为近似的“锦竹大曲”。

尤其是剑南春酒厂第 5030641 号“”商标, 该商标采用红色、白色两种颜色为主要色调, 字体采用红、黑、烫金三种颜色。全标中“绵竹大曲”四个文字字体突出, 显著性强, 是商标的显著识别部分, 既是文字商标, 又是商品名称, 是该商标的主要部分, 采用 56 号宋体字形组成, 主要特征为: 字体采用烫金, 凸出金色立体字形, 在商标正中显要位置, 用占全标 1/5 的面积, 从左至右横贯排列, 字体突出醒目, 能凸显“绵竹大曲”商标主题, 彰显“绵竹大曲”品牌, 扩展“绵竹大曲”产品知名度。



绵竹大曲



绵竹大曲 (侵权产品)

从“锦竹大曲”产品侵权标识的颜色看，“锦竹大曲”两种圆形酒瓶瓶贴主要由红白两色构成，剑南春酒厂第 5030641 号“绵竹大曲及图”注册商标的颜色也主要是红白两色。从整体结构上看，“锦竹大曲”文字作为商品名称突出标注于与“绵竹大曲”注册商标相同的商品上，给相关公众较强的视觉感受；且“锦竹大曲”根据方瓶、圆瓶形状采用了与“绵竹大曲”方瓶和圆瓶相对应的文字排列方式。

仅 2008 年 5~12 月，绵窖酒厂和剑南春酒厂在惠州市惠城区马安镇加工生产圆瓶形“锦竹大曲”白酒产品 4 320 件、方瓶形“锦竹大曲”白酒产品 7 300 件，共计 11 620 件（每件 12 瓶，共计 139 440 瓶）交由被剑南春酒厂经销，按每销售一瓶收取该公司 0.80 元至 1.00 元的利润提成，每年收取该公司“冠名费”2 万元，并在绵竹市板桥镇向家湾生产、销售方瓶形“锦竹大曲”白酒产品 220 件。惠州市工商行政管理局将该案件移交四川省德阳市工商行政管理局处理，四川省绵竹市工商行政管理局经调查取证对绵窖酒厂作出处罚如下：（1）对商标侵权行为作出没收其侵权产品 31 件、侵权包装 6 040 个的行政处罚。（2）对仿冒包装、装潢、伪造产地的违法行为作出吊销营业执照的行政处罚，该处罚决定被四川省绵竹市人民法院及四川省德阳市中级人民法院均予以维持。

在绵窖酒厂的营业执照被吊销后，开始委托四川锦竹锦窖酒业有限公司继续生产“锦竹大曲”，继续实施侵权行为。上述侵权行为已经形成相当规模，侵权产品充斥广东、湖南等地白酒市场，给剑南春酒厂造成严重经济损失。仅 2008 年，上述侵权行为就导致剑南春酒厂绵竹大曲产品市场销售量、销售合同履约率下降 40%，直接经济损失达 3 亿元。2008 年，剑南春酒厂针对绵窖酒厂、四川锦竹锦窖酒业有限公司和宝松利公司的侵权行为，向湖南省长沙市中级人民法院提起不正当竞争和商标侵权诉讼。后经湖南省高级人民法院终审认定，三个被控侵权人的行为构成不正当竞争和商标侵权。

宝松利公司不仅在广东、四川等地生产、销售侵权产品“锦竹大曲”，其法定代表人谢月长还于 2008 年 10 月擅自在香港特别行政区注册四川省剑南春酒厂（香港）有限公司，以期在境内外堂而皇之地实施侵权行为。香港特别行政区高等法院于 2009 年 11 月 11 日作出判决，对宝松利公司的法定代表人谢月长上述侵权行为予以禁止。

宝松利公司在受到上述制裁后，仍然未停止侵权行为，继续委托四川锦竹锦窖酒业有限公司生产产品，并销往山东，将不正当行为的范围进一步扩大。

基于以上原因，为了从根源上制止侵权行为的发生，保护企业和消费者

的合法权益,维护正常的市场经济竞争秩序,剑南春酒厂于2010年6月7日向国家工商总局商标评审委员会(以下简称“商标评审委员会”)提交了“商标争议申请注册商标争议裁定申请书”,请求商标评审委员会依据《商标法》第9条、第10条第1款第(8)项、第13条第2款和第41条第1款、第2款和《商标法实施条例》第39条和《反不正当竞争法》第2条的有关规定,裁定撤销争议商标。

专家论证会召开时,本案尚未开始评审。

二、研讨会依据的材料

北京务实知识产权发展中心接受委托后,将委托方剑南春酒厂及其代理律师提交的相关材料送交专家阅读。本次研讨会依据的材料包括:

1. 第212759号“锦竹”商标注册及转让档案;
2. 第112495号“绵竹牌及图”商标注册证、转让证明和续展证明;
3. 《绵竹工商局志》;
4. 关于四川省绵竹县酒厂酒类商标申请注册的报告;
5. 绵竹市工商行政管理局出具的剑南春酒厂从1954年最早使用“绵竹及图”商标的证明;
6. “绵竹”“绵竹大曲”商标受侵权及被保护记录明细;
7. “绵竹”商标及剑南春公司所获荣誉清单;
8. “绵竹及图”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标的“商标驰字[2007]第71号”文件;
9. “锦竹”商标争议行政纠纷申请理由书摘要;
10. “锦竹”商标争议行政纠纷证据目录;
11. 四川省绵竹市人民法院(2000)绵竹经初字第9号民事判决书;
12. 四川省绵竹市工商行政管理局德工商绵处字[2009]第20号行政处罚决定书;
13. 四川省绵竹市人民法院(2009)绵竹行初字第1号行政判决书;
14. 湖南省高级人民法院(2010)湘高法民三终字第11号民事判决书;
15. 宝松利公司注册登记资料。

三、研讨会的主要议题

根据委托方的委托及提交的材料,专家研讨会主要围绕下述问题进行了研讨:

1. 第212759号“锦竹及图”商标(争议商标)与第112495号“绵竹牌

及图”商标（引证商标）是否构成近似商标？

2. 在我国计划经济及其到市场经济转型初期，缺乏市场机制，无法形成有关证据，一些知名老字号如何证明其注册时已经驰名？

3. 对于由于历史及制度原因无法及时提起商标异议致使近似商标获得核准注册，应如何处理？是否可以通过商标争议程序予以撤销？

4. 依据我国《商标法》撤销第 212759 号“锦竹及图”商标是否有法律依据？

四、专家意见

与会专家首先回顾了“绵竹大曲”“绵竹及图”商标的注册历史。曾亲自经历改革开放以后国家恢复商标统一注册工作和酒类商品商标整顿工作的三位国家工商行政管理总局商标局的老专家欧万雄、董葆霖、杨叶璇，针对本案所涉及的有关法律问题，首先回忆了第 212759 号“锦竹及图”商标（争议商标）与第 112495 号“绵竹牌及图”商标（引证商标）核准注册的历史背景，一致认为“绵竹大曲”“绵竹及图”商标是相关公众熟知的商标。

首先，商标注册证号可以反映出商标的注册时间。第 112495 号“绵竹及图”商标是“文革”后拨乱反正，全国商标清理过程中登记的注册商标。在“文革”中，1966 年，我国停止商标注册工作，中央工商行政管理局机构被撤销，外国来华商标注册工作由中国国际贸易促进委员会办理。1978 年，国家工商行政管理局恢复建制，着手在全国清理登记商标工作，截至 1979 年 10 月 31 日，全国清理登记商标 32 589 件（注：编号由 100001 号起），其中有 21 892 件商标无争议，10 697 件商标混同。就 21 892 件无争议商标，商标局于 1979 年 10 月 31 日发给商标注册证；而就 10 697 件混同商标，包括 198 对“工贸双方两本账”商标，分别于 1981 年和 1990 年协调处理后发给商标注册证。1979 年 10 月 31 日发给商标注册证的 21 892 件商标，据了解，绝大多数为“文革”前的注册商标。而第 112495 号“绵竹及图”商标，就是当时全国无争议的 21 892 件注册商标之一，这表明“绵竹及图”商标在此之前已作为注册商标正式使用。“绵竹大曲”注册商标于 1954 年开始独家使用，“绵竹及图”商标约在 1958 年前就已注册，表明“绵竹及图”是一个有一定历史的老商标。

其次，“绵竹及图”商标在 1979 年 10 月 31 日获准商标登记注册，核定使用商品为白酒。须知，当时全国仅有 20 000 多件注册商标，酒类商标仅有 1 000 多件，而“绵竹及图”商标名列其中，表明该商标在白酒行业为公众所熟知。在我国特定的历史时期，粮食短缺，实行统购统销，产粮县原则上一

个县最多只能有一个酒厂，“绵竹及图”商标能在这个历史时期作为酒类商标注册，其白酒商品在较广泛地区流动，表明“绵竹”商标有一定知名度。在1980年10月11日轻工业部、商业部、国家工商行政管理局发出通知，开始全国酒类商标整顿中，“西凤”牌西凤酒、“绵竹”牌绵竹大曲成为白酒类商标较好典型。因为当时白酒行业中，“交杯”牌五粮液、“飞轮飞天”牌茅台酒、“工农”牌泸州大曲、“杏花村”牌汾酒，均是商标与品名的特定名称分开。五粮液、茅台、泸州、汾酒因为不是商标而难以保护，而“西凤”“绵竹”的商标和商品特定名称是统一的。当时根据对“西凤”“绵竹”商标的保护方式，将五粮液、茅台、泸州、汾酒均作为商标注册予以保护，这也表明“绵竹”是一个有一定影响的商标。

专家也一致认为，第212759号“锦竹及图”商标于1984年9月15日在国内商品分类33类酒类商品上获得核准注册有一定历史背景。第一，第212759号“锦竹及图”商标于1984年2月15日申请。当时商标申请注册实行的是行政机关本级核转制，县、市工商局接受申请后向省级工商局核转，再由省工商局核转到国家商标局，最后由商标局进行审查，以确定是否核准注册；第二，当时商标局的商标申请注册工作仅仅恢复了4年时间，新商标法仅仅实施1年，1984年的商标审查标准未正式公布（仅供内部使用）；第三，当时商标局的商标审查实行“卡片制”，也就是翻阅商标卡片，而卡片是按汉语字头顺序排列，而两商标首字发音不同，即“锦”和“绵”的拼音字头分别是“J”和“M”。当时没有商标图形要素的分类，虽然在理论上认为“形音意相同近似为近似商标”，但是，审查实践中对于“字型”相近一般无法查对；第四，当时商品市场相对较小，除八大名酒外，白酒仅在较小的地域范围内流通。应当说，在“锦竹大曲”注册后的一段时间里，商标权人使用该商标时没有刻意与“绵竹大曲”混淆，因此，并未造成不正当竞争；第五，当时的商标审查对汉字字型的审查较粗，加之审查程序尚不完善，只能审查读音相同的文字，而字形无法进行审查，“锦竹及图”就是这样通过了初审，在商标初审后未有人提异议，注册后一年内也未有人提争议，从而取得注册。

应当看到，“商标注册不当条款”是在总结多年的经验基础上，在1988年修订的《商标法实施细则》第25条中才首次出现的法律概念。1993年修订的《商标法》第27条中增加了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的法律规定，《商标法实施细则》第25条对《商标法》的该条规定作出较为明确详细的规定，这表明相关法律是随着实践的发展而逐步完善的。

与会专家在对上述两个商标的历史有了统一认识之后，围绕上述与之相

关的法律问题进行了热烈讨论，充分发表了意见。经过归纳整理，形成以下法律意见：

（一）关于第 212759 号“锦竹及图”商标（争议商标）与第 112495 号“绵竹牌及图”商标（引证商标）是否构成近似商标问题

与会专家认为，从第 212759 号“锦竹及图”商标与第 112495 号“绵竹牌及图”商标在市场上实际使用的后果来看，这两个商标构成近似商标。

首先，应当看到，商标在市场的实际使用中是有生命的，是活跃的。判断商标是否近似不能脱离当时的历史背景、商标的由来、注册的历史以及当时人们的行为，不能脱离双方在市场上的竞争关系等商标案件的真正灵魂所在，而仅仅依据条文本身将商标进行比较、对号入座。因为，排除了竞争关系和社会后果后，案件似乎变得“简单”，但同时也失去了公平的市场竞争秩序。

其次，应当考虑到在商标局恢复组建的初期，对商标相同近似的比较，常常是在案头将两个商标全面进行比较，通过对比图形、文字的差别，最终认定是否区别性较大或者有一定的区别性。本案中，在对“锦竹及图”商标的审查核准过程中，审查员也更多地考虑了争议商标与引证商标之间存在区别：例如“绵竹及图”商标整体呈圆形，而“锦竹及图”商标的整体呈方形；二者的边框形状不同、采用的字体不同、商标中竹子的画法也不同，构图方式存在差异。因此仅就争议商标和引证商标的图形本身而言，根据审查标准对比读音、文字和图形，这两个商标似乎并不构成近似，可以分别独立存在。

但在实际使用中，商品不同，对商标进行比较的方式也不同。例如汽车等高档消费品，消费者会施以较强的注意力，商标近似程度较小也可以区别得开；但就酒这种商品而言，一般消费者不会施以很强的注意力，近似商标就容易混淆。就本案而言，争议商标和引证商标虽然都是文字和图形的组合商标，但最主要的是文字部分，即“锦竹”和“绵竹”，这也是影响商标近似性判断的最主要因素。就酒类商品而言，其与汽车等其他商品最大的区别在于：在很多情况下，核定使用在酒类商品上的商标，经过长期使用，生产者、销售商以及消费者常常会把该商标的特定部分文字内容从商标中抽提出来，成为核定使用的酒类商品的特定名称，因此，文字近似会对酒类商品产生很大影响。商标近似与否，除了要考虑历史原因，还应考虑使用商标的商品和该商品所在的行业使用商标的惯例，通过其所造成的社会后果来判断商标标识是否近似。否则，仅仅比商标标识是否近似，放弃了当事人相关的实际使用行为，有时候甚至认为不考虑实践是检验真理的标准，而注重原来的

审查员的既定结论不可颠覆，都不能产生好的社会效果，也不符合商标制度的本意。

从这两个商标看，“绵竹及图”商标本身是个地理标识，但无论在国内还是在国际上，由于历史原因，许多原产地名称、地理标识都已经被注册成商标，这些商标还是应当受到保护的。而璧山县酒厂地处绵竹地区之外，当时其注册“锦竹及图”商标就有仿冒“绵竹”之嫌，但由于其在最初使用争议商标时，载明了企业名称，商标的区分作用因此有所冲淡，且在包装、装潢上比较注意区分，没有导致严重混淆；加之 20 世纪 80 年代企业之间的竞争并不激烈，商标的暴露度不够，所产生的近似、混淆的效果并不明显，相关企业也并没有因为争议商标而有很大获益。而在近期使用中，权利人故意使用类似的包装、装潢造成混淆，也使得两个商标因在市场上的长期混淆而导致近似。从不正当角度看，争议商标构成侵权是毫无异议的。

应当看到，商标保护的是商而不是标，标只有在起到识别商品来源的作用时才予以保护，即真正保护的还是商。认定商标侵权的标准是混淆的可能性，商标近似是判断混淆的重要因素之一，认定商标近似和商品类似的目的在于解决是否存在混淆可能的问题，也就是说，应当考虑在实际商业使用中的混淆程度（有的专家认为，如果混淆的问题已经解决，商标近似、商品类似对于侵权判断就没有意义了）。在实践中，“锦竹及图”商标和“绵竹及图”商标构成混淆是毫无争议的。商标的价值体现在其实际使用中，一旦在实际使用中，相关公众发生混淆，乃至仅仅是混淆的可能性，则反过来也可以证明这两个商标构成近似。

（二）关于在我国计划经济及其到市场经济转型初期，缺乏市场机制，无法形成有关证据，一些知名老字号如何证明其注册时已经驰名问题

与会专家认为：在计划经济时期，绵竹地区作为我国著名的酿酒地区，其驰名程度可以用历史由来、国际惯例等众所周知、显而易见的证据予以证明，而未必一定要求提供相关的生产、销售发票作为证据。经历了社会主义改造、公私合营，当时的四川省绵竹县酒厂已经成为县里唯一的酒厂，由于几乎没有竞争者，历史上也就几乎没有关于“绵竹”商标的纠纷。当时的四川省璧山县酒厂注册“锦竹及图”商标，其初衷可能有“模仿”之嫌，但也必须在包装上明确标明“璧山县”。璧山县的酒厂制造的锦竹大曲，因为销量非常小，虽然可以沾点光，但不足以形成市场，也不足以构成对“绵竹大曲”的威胁。商标本身最关键的是市场竞争的行为以及市场竞争的后果。“绵竹及图”商标的注册证号在 130000 号之前，属于国家进行商标清理时无争议商标之列，可以证明该商标的生命力早于 1979 年。作为县办酒厂，“绵竹”牌绵

竹大曲的商标和商品名称均使用了“绵竹”；该商品面向广大的普通消费者，而并非特别高端的消费群体，其知名度已达到为相关公众熟知；生产商为“绵竹”商标也做了大量投入，这些事实均可以证明“绵竹及图”商标是驰名的。因此，关于知名老字号的驰名问题可以通过其他的证据予以证明，要求其提供发票则有些勉为其难。

（三）关于由于历史及制度原因无法及时提起商标异议致使近似商标获得核准注册，应如何处理以及是否可以通过商标争议程序予以撤销问题

与会专家一致认为：近年来“傍名牌”现象普遍。“锦竹及图”标注册达 26 年之久，在 1998 年之前并未出现“绵竹及图”商标所有人诉“锦竹及图”商标侵权。“锦竹及图”商标由璧山县酒厂（现隶属于重庆市）于 1999 年转让绵窖酒厂后又转让宝松利公司。酒类商品流通市场发生变化后，才出现“锦竹及图”商标所有人的侵权行为，借合法商标达到非法获利的目的，并已在市场上造成了“锦竹”与“绵竹”的混淆，司法部门、行政部门均多次作过处理。此外，宝松利公司还在香港注册了四川省剑南春酒厂（香港）有限公司，表明宝松利公司“傍名牌”的明显意图，也使“锦竹及图”商标完全沦为侵权者的侵权工具。鉴于“锦竹”与“绵竹”商标在市场上事实已成为近似商标，造成消费者的混淆，造成市场竞争秩序混乱，为维护公平竞争，维护公平、诚信的市场竞争秩序，遏制“傍名牌”行为，“锦竹及图”商标应当予以撤销。

同时，避免“锦竹及图”商标再次转让，并再次沦为侵权工具，从根本上解决相关的商标侵权及不正当竞争纠纷的唯一途径只能是撤销“锦竹及图”商标。

（四）关于依据我国《商标法》撤销第 212759 号“锦竹及图”商标的法律依据问题

与会专家对于依据我国《商标法》撤销第 212759 号“锦竹及图”商标的法律依据存在不同观点。

1. 《商标法》第 10 条第 1 款

《商标法》第 10 条第 1 款第（7）项系关于“有欺骗性的”商标的规定，第（8）项系关于“有其他不良影响的”商标的规定。在商标理论上，关于不良影响有两种解释：其一是指商标图形要素本身有不良影响；其二是指当事人的行为有不良影响。如果是前者，则该商标任何人都不能申请注册，而如果是后者，就本案而言，剑南春酒厂可以防御性地注册“锦竹”商标作为联合商标。但关于“不良影响”的界定及适用是值得探讨的。

与会专家对于“有欺骗性的”和“不良影响的”界定亦存在不同意见：

一种观点认为,“有欺骗性的”和“不良影响”均指的是组成商标的文字图形本身有欺骗性或有不良影响。而本案中,“锦竹”这两个字本身并没有不良影响。混淆不属于不良影响。其权利人的行为动机和后果产生的不良影响,不能认定为构成商标的要素具有不良影响,而本案中也没有证据表明宝松利公司受让争议商标产生了不良影响;另一种观点认为,《商标法》的规定并不具体,并没有明确指出“有欺骗性的”和“不良影响”仅限于构成商标的要素本身,因此,在考虑这两个因素时不必仅限于商标的文字图形本身。这些条款的规定比较灵活,可以考虑在本案中予以适用。

此外,有专家认为,本案中并没有直接证据表明争议商标具有社会危害性,危害公共利益。在这个问题上,审查员和法官有较大的自由裁量权,可以根据相关的证据得出自己的结论。

2. 《商标法》第13条

“锦竹及图”商标于1984年9月15日核准注册,至今已有26年之久。一般来说,除驰名商标外,商标注册达到5年就不可争议。虽然“绵竹及图”商标早已具有一定知名度,但鉴于:(1)我国是1985年3月19日才正式成为《保护工业产权巴黎公约》成员国,并开始对驰名商标予以保护;(2)1982年的《商标法》也没有关于驰名商标的规定;(3)“绵竹及图”商标2007年才被行政机关认定为驰名商标。从我国加入《巴黎公约》的时间及1982年《商标法》的规定来看,“绵竹及图”商标在注册时尚未有法律规定对驰名商标予以保护,故依据《商标法》第13条第2款撤销“锦竹及图”商标值得商榷。

有专家还指出,本案实际上是一个驰名商标被侵权的问题,但依据我国现行《商标法》处理可能会存在问题。一方面,在同类或类似商品上注册近似商标不能适用第13条第2款,因为该款规定非常具体明确地限定在非类似商品上;另一方面,适用第13条第1款面临的问题是“绵竹及图”商标注册在先,属于注册商标,而该条款所限定的又是未注册商标。当然,也有专家指出,复制、模仿未注册驰名商标尚不被允许,复制、模仿已经注册的驰名商标更应被禁止。

此外,还有专家指出,本案中的宝松利公司模仿的主要是商品的包装、装潢,包括酒瓶上使用的标签的颜色、图形,酒瓶的外观,而不完全是商标上的模仿,该条款的适用这条还应强调在实践使用中发生了混淆。

3. 《商标法》第41条

关于该条款的适用,与会专家存在不同观点:

有些专家认为,“以不正当手段取得商标注册”应当包括转让。根据“锦