

— IP

— 知识产权专题研究书系 —

SHANGBIAO QUEQUAN JIUFEN

XINGZHENG CAIJUE YANJIU

商标确权纠纷 行政裁决研究

张 奇 陈楠楠 著



知识产权出版社

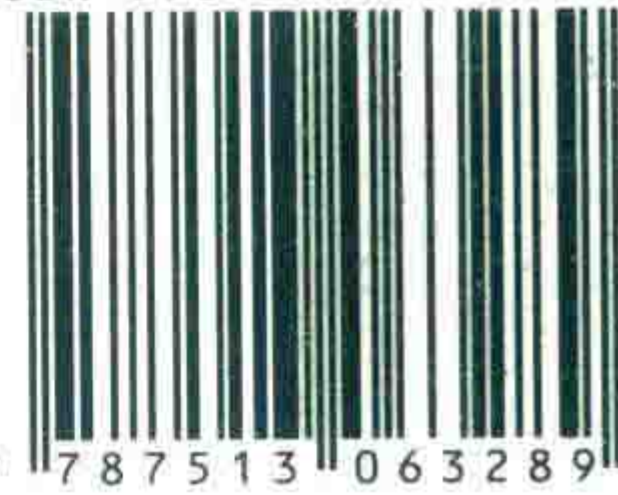
全国百佳图书出版单位

专利池的市场定价方法研究
商标保护与商业表达自由
邻接权归宿论
电子商务中的商标使用及侵权责任研究
作品演绎权研究
国家管辖范围外深海生物多样性法律规制研究
专利集中战略研究
国际著作权制度发展趋向与我国著作权法的修改
知识经济时代专利适格标的研究
技术标准著作权问题研究
商标法基本问题研究
著作权保护中的消费者运动与制度创新
论著作权的正当性
知识产权国际保护制度：专利与商标
现有技术抗辩理论与适用问题研究
商标确权纠纷行政裁决研究



上架建议：知识产权

ISBN 978-7-5130-6328-9



9 787513 063289 >

ISBN 978-7-5130-6328-9

定价：58.00元

—IP 知识产权专题研究书系—

SHANGBIAO QUEQUAN JIUFEN
XINGZHENG CAIJUE YANJIU

商标确权纠纷 行政裁决研究

张 奇 陈楠楠 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

—北京—

图书在版编目 (CIP) 数据

商标确权纠纷行政裁决研究/张奇, 陈楠楠著. —北京: 知识产权出版社, 2019. 10

ISBN 978 - 7 - 5130 - 6328 - 9

I. ①商… II. ①张… ②陈… III. ①商标权—民事纠纷—行政执法—研究—中国

IV. ①D923. 434

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 118407 号

法律资料分享, www.lawlib.com

责任编辑: 邓 莹

责任校对: 潘凤越

封面设计: SUN 工作室

责任印制: 刘译文

商标确权纠纷行政裁决研究

张 奇 陈楠楠 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8346

责编邮箱: dengying@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.25

版 次: 2019 年 10 月第 1 版

印 次: 2019 年 10 月第 1 次印刷

字 数: 225 千字

定 价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 6328 - 9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

张奇，2017年1月毕业于中国政法大学宪法与行政法学专业，获法学博士学位。现为江西理工大学文法学院副教授，主要从事行政诉讼、行政法交叉学科的教学和研究工作。2014年以来承担省级社科基金1项，辽宁省教育厅课题3项，中国残联课题1项，其他横向课题1项，在核心期刊发表论文多篇。现兼任辽宁省卫生法学会理事。

陈楠楠，2016年7月毕业于锦州医科大学，获法学硕士学位。现为江西理工大学马克思主义学院教师。主要从事马克思主义中国化方面的教学和研究工作，参加省级以上课题3项。在《医学与哲学》等杂志表论文多篇。

内容简介

商标确权行政裁决是商标行政保护的重要内容。完善商标权纠纷的裁决制度，有利于提高商标行政保护水平。本书从商标确权裁决的基本内涵、历史沿革出发，从正当法律程序、公众审查制度以及行政解决私权纠纷合法性三个方面论证商标确权裁决的理论基础，结合案例深入阐述商标确权裁决应遵循的基本原则，以在先权为例分析商标确权裁决的适法性要件，并以理论和实证两方面解决商标确权裁决程序中存在的问题。

本书适合知识产权领域的工作者及相关研究者阅读。

前 言

商标确权裁决，是指国家知识产权局对当事人针对注册商标提起的无效申请进行审查的活动。商标确权裁决是国家知识产权局居中裁决民事争议的活动，但是裁决对象却与行政管理活动密切相关。这是因为最终结果是宣告注册商标是否有效，而这涉及商标注册行为是否合法的问题。因此，商标确权裁决的对象又具有公法性。

根据《商标法》规定，商标确权裁决是当事人寻求司法救济的前置程序，即在提起诉讼之前，必须经过国家知识产权局的行政裁决，类似于复议前置。因此，公正合理的商标确权裁决对于有效保护当事人权利具有重要意义。

商标确权行政裁决是商标行政保护的重要内容。完善商标权纠纷的裁决制度，有利于提高商标行政保护水平。对当事人来说，争取利益最大化是其参与纠纷解决首要考虑的问题。

第一章商标确权裁决的界定、历史沿革。该章主要探讨商标裁决的内涵，并将商标确权裁决分为主观确权裁决和客观确权裁决两种类型。客观确权裁决是指根据2013年《商标法》第44条规定，任何单位或个人认为已经注册的商标，违反本法第10条、第11条、第12条的规定或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，可以请求国家知识产权局宣告该注册商标无效。主观确权裁决是指根据2013年《商标法》第45条的规定，已经注册的商标违反本法第13条第2款和第3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条、第32条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求国家知识产权局宣

告该注册商标无效，国家知识产权局据此做出的裁决。主观确权裁决有主体资格和申请年限的限制，而客观确权裁决则没有这方面的限制。在此基础上，探讨商标确权裁决与商标侵权裁决。

第二章商标确权裁决的理论基础。该章将商标确权裁决的理论基础概括为正当法律程序、公众审查制度以及行政解决私权纠纷合宪性三个方面。商标注册这一行政行为具有第三人效力，这是商标专用权的当然要求。因此，给予第三人参与提起宣告注册商标无效是正当法律程序的必然要求。同时，虽然国家知识产权局会对注册商标进行实体审查，但是受制于人力等因素的影响，将公众审查引入商标评审程序有利于弥补前述不足。另外，授予行政机关裁决与行政管理有关的民事争议在一定程度上也符合宪法的规定，也与司法最终的原则相一致。

第三章商标确权裁决的基本原则。商标确权裁决应遵守个案审查原则与请求原则。个案审查原则在于排除商标审查过程中在先案例的适用，原因如个案商标使用情况、显著性、消费群体等因素均存在差异，因此其他案件的裁决结果通常不能作为另案获得相同裁决结果的当然依据。请求原则，即“依申请裁决原则”，是“依诉择判”原则在商标确权裁决中的具体体现，是指国家知识产权局应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审查。国家知识产权局只能在申请人请求宣告注册商标无效的理由范围内对是否应该宣告争议商标无效做出决定，而不得超出申请人提出的范围。

第四章无效商标确权裁决的适法性要件。本章以注册商标侵犯在先权分析无效商标确权裁决需符合的适法性要件。侵犯他人在先权利的商标构成无效宣告的理由。在先权利人有权请求国家知识产权局裁定该注册商标无效。实践中，常见的在先权利有商号权、著作权、肖像权、姓名权及外观设计、知名商品特有的名称、包装、装潢等。在先权种类的不同，构成注册商标权利障碍的构成要件也不同。

第五章商标确权裁决的程序和证据规则。商标确权裁决有主观确权裁决和客观确权裁决之分，前者由利害关系人在法定时间内提出，超过法定期限，利害关系人则失去申请的资格。国家知识产权局的审理一般有书面和口头审理两种，以

书面审理为原则，但这存在一定问题，如一方当事人无法对另一方当事人提交的全部证据材料进行质证。商标确权裁决实行“当事人主义”，即由申请人提出证据证明自己的主张。未经质证的证据不得作为裁决的依据。另外，在本章还将对证据的认证、案件文书的送达等问题结合案例进行较为深入的分析。

第六章商标确权裁决的效力。国家知识产权局根据当事人提交的证据等情况，就争议商标做出是否无效的决定。当事人对此决定不服可以向法院提起行政诉讼。也就是国家知识产权局做出的决定不具有终局性。国家知识产权局若对争议商标做出无效宣告，那么其仍需将该无效决定予以公告。因此国家知识产权局需要判断其做出的裁决是否被诉，以免当事人向法院提起诉讼，同时其又将该商标无效决定予以公告，给当事人带来一定的损失。一事不再理原则也构成了商标确权裁决的效力。

PREFACE

Ruling of trademark ownership refers to the act that the Trademark Appraisal Committee (hereinafter referred to as TAC) reviews application on invalidation of registered trademark. It is an act that the TAC rules over civil disputes, however, the objects of the ruling are closely related to administrative activities. Where a registered trademark is invalidated, then comes the question whether registration of the trademark was legal. This is why objects of trademark ownership are concerns of public law.

According to the Trademark Law, ruling of trademark ownership is a preceding procedure for parties involved to seek judicial remedies, i. e. a dispute must be adjudicated by TAC before being brought to court. Therefore, fair and sound ruling of trademark ownership is of great importance to protection of rights of the parties involved.

Ruling of trademark ownership constitutes an important part of administrative protection of trademarks. Improvement of ruling of trademark disputes will help improve administrative protection of trademarks. To parties involved, maximum benefit is of top concern when they participate in dispute settlement proceedings.

Chapter I. Definition and Evolution of trademark ownership ruling. This part focuses on connotation definition of trademark ownership ruling and divides it into two types as the subjective type and the objective type. Objective trademark ownership ruling refers to the circumstance stipulated in Article 44 of the Trademark Law that “where a trademark registration violates the provisions of Articles 10, 11, and 12 of this Law, or

the registration of a trademark was acquired by fraud or any other improper means, any organization or individual may request that the TAC make a ruling to invalidate such a registered trademark.” Subjective trademark ownership ruling refers to the circumstance stipulated in Article 44 of the Trademark Law that “where a trademark registration violates the provisions of Articles 10 Paragraph 2 and Paragraph 3, Article 15, Article 16 Paragraph 1, Article 30, Article 31 or Article 32 of this Law, any holder of prior rights or any interested party may, within five years from the date of registration, request that the TAC make a ruling to invalidate the trademark’s registration.” The difference between the two types lies in that there is limit on qualification of subject and time limit for application for the objective type, where there is no such limit for the subjective type. Rulings on trademark ownership and trademark infringement are discussed basing on this.

Chapter II. Theoretical basis for trademark ownership ruling. Theoretical basis for trademark ownership ruling are legitimate legal procedure, public review and constitutionality of administrative ruling on private right dispute. Registration of a trademark has influence on third parties, which is a certain quality of the exclusiveness of trademark right. Therefore it is necessary to entitle third parties with right to apply for invalidation of a trademark registration. Meanwhile, though the Trademark Office carries out substantial review on registered trademarks, due to the limit of manpower, introduction of public review will help cover the shortage. It also complies with stipulation of the Constitution to authorize administrative bodies the right to rule civil disputes which involve administrative management.

Chapter III. Basic Principles for Trademark Ownership Ruling. Case Review and application are the basic principles for trademark ownership ruling. The purpose of case review principle is to exclude application of preceding cases basing on the fact that due to difference in use, conspicuousness and consumption group of different trademarks, the ruling of one trademark cases shall not be used as certain basis for another case. The application principle, i. e. the principle of ruling upon application, refers to that the

TAC shall review facts, reasons and application of application and defense of the parties. Ruling of the TAC shall not go beyond the scope applied by the applicant.

Chapter IV. Legal Conditions for Invalidating a Trademark. This part analyses legal conditions for invalidating a trademark from the aspect a registered trademark violates prior rights of others. Violation of prior rights of others constitutes a reason for invalidating a registered trademark. Owner of the prior right may request the TAC to invalidate the registered trademark. In practice, common prior rights include trade name right, copyright, portraiture right, name right, appearance design, unique name, packing and decoration of famous commodities. There are different conditions for different prior rights to be obstacle for registered trademarks.

Chapter V. Procedure of and Rule of Evidence for Trademark Ownership Ruling. As for subjective trademark ownership ruling, an interested party shall make the application within stipulated time. The TAC hearing includes written hearing and oral hearing, with written hearing as the principal method. However, in the event of written hearing, a party has no opportunity to cross – examine all evidence provided by the other party. In trademark ownership ruling, an applicant shall provide evidence to support its claim. Evidence not cross – examined shall not be used as basis for a ruling. This part also makes a profound analysis on attestation of evidences and delivery of case documents.

Chapter VI. Effect of Trademark Ownership Ruling. The TAC rules whether a disputed trademark shall be invalidated basing on evidences provided by parties involved. Where a party is not satisfied with the ruling, it may bring administrative suit to a court. That means the ruling of the TAC is not final. Where the TAC invalidates a disputed trademark, it shall announce its ruling to the public. Therefore, the TAC shall estimate whether the ruling it makes will be brought to court to avoid the event that it is announced to the public and being brought to the court in the same time which will cause certain loss to parties involved. The principle of non bis in idem also constitutes effect of trademark ownership rulings.

目 录

引 言	1
一、问题的提出	1
二、研究的意义	2
三、研究内容	4
四、研究方法	5
第一章 商标确权裁决的界定、历史沿革	8
一、商标确权裁决的界定及类型	8
二、商标确权裁决的历史沿革	16
三、国外或地区商标确权裁决制度介绍	19
第二章 商标确权裁决的理论基础	30
一、正当法律程序——商标确权行为的第三人效力	30
二、公众审查制度——参与式行政的要求	46
三、商标争议案件（私权争议）行政权介入的合宪性	50
第三章 商标确权裁决的基本原则	55
一、个案审查原则	55
二、请求原则	62

第四章 无效商标确权裁决的适法性要件——以在先权为例	76
一、在先权界定	77
二、姓名权	95
三、在先权——商号权（企业名称、字号权）	101
四、著作权	110
五、商品名称权	121
第五章 商标确权裁决的程序和证据规则	125
一、商标确权裁决的申请	126
二、商标确权裁决的审理	139
三、商标确权裁决中的证据规则	149
四、商评委对案件文书的送达	178
第六章 商标确权裁决的效力	183
一、商标确权裁决的效力	183
二、一事不再理	184
三、商标重审裁决中的若干问题	192
结 语	198
参考文献	200

引言

一、问题的提出

商标确权裁决，是指根据2013年《商标法》^①第44条、第45条的规定，原商评委^②对当事人针对注册商标提起的无效申请进行审查的活动。^③商标确权裁决是原商评委居中裁决民事争议的活动，但是裁决对象却与行政管理活动具有密切关联，在后文中提到从表面上看，确权裁决的对象是当事人之间的权利争议，但是其最终的结果是宣告注册商标是否有效，但此结果涉及商标注册行为是否合法的问题。因此，商标确权裁决的对象又具有公法性。

根据《商标法》规定，商标确权裁决是当事人寻求司法救济的前置程序，即在提起诉讼之前，必须经过原商评委的行政裁决，类似于复议前置。因此，公正合理的商标确权裁决对于有效保护当事人权利具有重要意义。

商标确权行政裁决是商标行政保护的重要内容。完善商标权纠纷的裁决制度，有利于提高商标行政保护水平。对当事人来说，争取利益最大化是其参与

① 本书若没有特别说明，商标法均指2001年《商标法》。

② 根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局、商标评审委员会、商标审查协作中心整合为国家知识产权局商标局，不再保留商标评审委员会、商标审查协作中心。机构调整后商标审查工作将以国家知识产权局的名义开展，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会、商标审查协作中心机构名称不再使用。本书写作时间早于机构改革前，为论述方便，仍使用商评委名称。

③ 2001年《商标法》第41条称为撤销申请。本书中所说撤销与无效在含义上可以通用。

纠纷解决首要考虑的问题。在研究商标确权裁决的有关论文中，笔者发现了有关确权裁决亟待解决的问题。例如，商标确权裁决存在的合理性问题、基本原则、举证责任（裁决中的举证责任与诉讼中举证责任的关系）等问题。本书所关注的是实践中如何解决前述提出的问题，并按类型对案例进行系统梳理。

二、研究的意义

商标确权纠纷行政裁决具有以下意义。

（一）发挥商标主管部门的特长，为当事人提供及时有效的救济

商标确权裁决有助于弥补法官在技术性问题方面的经验与知识储备不足等缺陷，从而为及时化解纠纷，维护当事人合法权益，并将法官从不断增长的诉讼中解脱出来奠定基础。

（二）有效分流法院负担

1. 2011 ~ 2013 年原商评委审理案件与法院受理的案件对比

2013 年，原商评委裁决商标评审案件 14.42 万件，其中当事人不服，提起诉讼的有 1 760 件，比 2012 年 2 525 件下降 30%，占案件总数的 1.22%，与以往年份约 4% 的起诉率下降明显；进入二审程序的有 881 件，进入最高人民法院的案件有 57 件；与此同时，2013 年，原商评委共收一审、二审、再审判决分别是 2 004 份、1 158 份和 43 份；法院审结的案件中，2013 年原商评委一审胜诉率为 82.8%，二审和再审亦保持了较高的胜诉率。^①

2012 年，原商评委裁决商标评审案件 5.2 万件，其中当事人不服，提起诉讼的案件计 2 525 件，占案件总数的 4.86%，起诉率与 2011 年持平；进入二审程序

^① 徐琳. 2013 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析 [J]. 中华商标, 2014 (8): 33.

的有 919 件；进入最高人民法院的有 52 件；2012 年，原商评委共收到法院一审、二审、再审判决分别为 2 143 份、903 份、52 份；在法院审结的案件中，2012 年原商评委一审和二审的胜诉率分别为 82.3% 和 73.2%。^①

2011 年，原商评委裁决商标评审案件 35 043 件，其中当事人不服，提起诉讼的案件计 1 704 件，占案件总数的 4.86%，起诉率较 2010 年的 5.06% 降低 0.2%；进入二审程序的有 903 件；进入最高人民法院的有 56 件；2011 年，原商评委共收一审、二审、再审判决的数量分别是 1 650 份、940 份、42 份；已审结的案件中，2011 年原商评委中一审、二审胜诉率分别为 88.1% 和 76.9%，较 2010 年分别提高了 4% 和 3.1%。^②

2. 原商评委有效分流了法院的负担

2011 ~ 2013 年，商标确权案例数量呈较快幅度增长，但是进入法院诉讼阶段的案例数量总体呈下降的趋势。这从一个侧面反映了原商评委有效阻止了大部分案件进入司法程序，节约了司法资源，另外，这反映了更多当事人权利在商标裁决阶段得到了维护。

2011 ~ 2013 年，较为接近的胜诉率也反映了原商评委审理确权案件标准的连贯性，在审理标准上与法院较为一致。

（三）诉讼解决商标权争议的局限性

诉讼在解决知识产权争议方面有以下弊端：第一，诉讼难以应对知识产权争议中专业技术性问题；第二，诉讼周期长与知识产权争议解决时效性要求之间产生冲突；第三，诉讼公开性与知识产权争议解决保密性需要的矛盾；第四，诉讼解决跨国知识产权争议具有一定的困难；第五，诉讼解决知识产权争议依据不周

^① 2012 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析 [EB/OL]. [2015 - 10 - 02]. http://www.saic.gov.cn/spw/cwtx/201304/t20130427_134815.html.

^② 2011 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析 [EB/OL]. [2015 - 10 - 02]. http://www.360doc.com/content/13/0122/22/9851038_261857107.shtml.

延性与滞后性等。^①

三、研究内容

第一章商标确权裁决的界定、历史沿革。该部分主要探讨商标裁决的内涵，并将商标确权裁决分为主观确权裁决和客观确权裁决两种类型，同时对两者之间的关系进行初步探讨。在此基础上，探讨商标确权裁决与商标侵权裁决。在第二部分简单梳理商标确权裁决的历史沿革，并在第三部分对美国、日本和中国台湾地区商标确权的概念以及类型、提起的条件进行简单介绍。

第二章商标确权裁决的理论基础。该章将商标确权裁决的理论基础概括为正当法律程序、公众审查制度以及行政解决私权纠纷合宪性三个方面。笔者认为商标注册这一具体行政行为具有第三人效力，这是商标专用权的当然要求。因此，给予第三人参与提起宣告注册商标无效是正当法律程序的必然要求。同时，虽然国家知识产权局会对注册商标进行实体审查，但是受制于人力等因素的影响，将公众审查引入商标复审程序有利于弥补前述不足。另外，授予行政机关裁决与行政管理有关的民事争议在一定程度上也符合宪法的规定，也与司法最终的原则相一致。

第三章商标确权裁决的基本原则。笔者认为商标确权裁决应遵守个案审查原则与请求原则。个案审查原则在排除商标审查过程中排除在先案例的适用，原因如个案商标使用情况、显著性、消费群体等因素均存在差异，因此其他案件的裁决结果通常不能作为另案获得相同裁决结果的当然依据。而请求原则是指原商评委应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审查。原商评委只能在申请人请求宣告注册商标无效的理由范围内对是否应该宣告争议商标无效做出决定，而不得超出申请人提出的范围。

第四章无效商标确权裁决的适法性要件。本章以注册商标侵犯在先权为对象

^① 倪静. 知识产权仲裁机制研究 [M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2013: 30-57.