

北京高院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》商标授权确权部分解读（2016）

日期：2016.05.18 作者：李运全

5月初，北京市高级人民法院发布了民三庭归纳整理的当前知识产权审判中需要注意的问题，分别就专利、商标、著作权等知识产权案件审判中涉及的若干实体和程序问题提出了意见。这些意见是在归纳审判实践中相关案例的基础上，对于热点和焦点问题的总结。尽管是以意见的形式发布，但具有重要的参考意义，既有助于促进办案人员统一裁判尺度，也能给案件当事人和代理人以指导。涉及到商标授权确权和程序部分，主要明确了如下八个问题：

一、旧商标法中的“代理人或代表人”仍可作扩张性理解，规制抢注行为

新商标法在第15条增加了一款关于其他商业关系抢注的规定。所以在适用新商标法的时候应该对代理人和代表人抢注与其他商业关系抢注进行区分。在旧商标法中并没有其他商业关系抢注的规定，但是为了规制恶意抢注行为，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中指出经销、代理等销售代理关系意义上的代理人抢注，发生在代理、代表关系磋商阶段的抢注，串通合谋申请人的抢注可以认定为旧法中的代理人或代表人抢注，适用旧法第15条。因此，无论是新法还是旧法对于代理人或代表人都不应该仅做字面的解释，适当的扩张性理解有利于鼓励诚信注册、规制恶意抢注。

二、在授权确权案件中驰名商标可以考虑反淡化保护

《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》规定“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、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标市场声誉的”属于“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的情形。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》确认审理涉及驰名商标保护的商标授权确权行政案件可以参照驰名商标民事纠纷的解释规定。但是实践中商评委仍经常采取“混淆”的理论来界定驰名商标的保护范围。此次北京高院的意见中直接使用了“淡化”字眼，但保护范围的界定与最高院的司法解释和意见一致，有利于维护驰名商标所有人的合法利益。

三、综合考虑商标近似、商品类似和混淆可能性三个条件来决定是否适用商标法第三十条

高院指出在商标授权确权行政诉讼中，除相同商品上的相同商标外，应考虑商标近似、商品类似和混淆可能性三个条件来确定诉争商标的可注册性。在判断商标近似或商品类似时不应以混淆作为标准，而应仅从商标标志本身或商品本身进行判断。判断商品类似时，个案突破《类似商品和服务区分表》应当慎重。“虽然商品未必类似，但具有较密切的关联，考虑商标标志的相同或者近似以及其他因素，具有混淆可能性的，也应当对诉争商标不予注册”。在意见中，高院对商品的“类似”和“关联”做了区分。我们认为商标近似和商品类似是程度问题，除非完全不相似，存在基本相似关系的，可以进一步结合相关公众和商标知名度等来判断有无混淆的可能性，最终决定诉争商标的可注册性。

四、“商品化权”作为“在先权利”予以保护应当慎重

近年来，关于“商品化权”的保护在理论和实践中有很大的争议。法院也处理了多起相关案件，如“007邦德”案、“Team Beatles”案、“功夫熊猫”案等。2014年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（征求意见稿）规定“作品名称、作品中的角色名称等不构成作品，但具有较高知名度，将其作为商标使用在相关类别商品上容易导致相关公众误认为其经过原作品权利人的许可或者与原作品权利人存在其他特定联系的，当事人以此主张构成受商标法第三十二条保护的在先权益，人民法院予以支持”。需要注意的是此次高院的意见指出对形象的商业化利益的保护范围应当慎重研究、严格划定，除非必要，对该利益的保护不

应超出未注册驰名商标的保护。高院还指出“各院需要对形象的商业化利益进行保护的，必须事先层报高院民三庭审查”。严格地讲，未注册驰名商标的保护范围仅及于相同或类似商品。相对于最高院的征求意见稿中的“相关类别商品”，此次高院的意见趋于更加谨慎。实践中，多数案件中，诉争商标是申请在非相同或类似的商品上。如何认定扩大保护范围的“必要”性，有待进一步明确。

五、撤销三年不使用案件中仅在核定使用商品范围内考虑使用情况

三年不使用撤销注册商标制度是激活商标资源的一种措施，在使用证据的认定上不宜过于苛刻。只要证据显示，使用注册商标的核定商品能够在市场上被相关消费者获得且持续一定的时间，使用行为不违反商标法的禁止性规定，就应当认定该注册商标已经进行了真实、公开、合法、有效的使用。关于这个观点，近年的理论和实践中基本已经达成共识。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》指出“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为”。高院的意见与2005工商总局发布的《商标审查及审理标准》的规定相符。但是对于使用注册商标的商品范围，实践中的做法并不一致。在有些案件中，商评委认为在与核定商品类似商品上的使用证据可以用来维持在核定商品上的注册。甚至在有些案件中，只要商标注册人提供了一项核定商品上的使用证据，商标局也维持在非类似核定商品上的注册。此次意见明确只有在核定商品上的使用才是对注册商标的使用，在一种核定商品上的使用可以维持与该商品类似的其他核定商品的注册。如果商标局、商评委和法院能够坚持统一的认定标准，有助于规范和指导商标注册人的使用行为，也有助于撤销三年不使用制度功能的发挥。

六、行政诉讼中新证据可以考虑采纳

意见指出应对实体公正和程序公正作平衡考量。对于可能影响案件实质处理结果的证据、对当事人的权利认定有重大影响的证据以及如不予考虑则当事人将无其他救济机会的证据，应谨慎认定证据失权。只要对新证据的采纳不会损害社会公共利益，就可以根据具体案情予以考虑。2014年11月修订的《行政诉讼法》第三十六条第二款规定，“原告或者第三人提出了其在行政处理程序中没有提出的理由或者证据的，经人民法院准许，被告可以补充证据”。该法第三十七条规定，“原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任”。《行政诉讼法》明确了当事人在诉讼中可以提出新证据的诉讼权利。当然，商标授权确权案件中对新证据“开门”可谓是一把双刃剑：一方面可以鼓励当事人在具体的案件中提交新的证据，争取获得最终的实体公正，但另一方面在一些案件中也有可能带来问题，比如在撤销连续三年不使用注册商标的案件中，如果允许注册人在诉讼阶段提交新的证据，撤销申请人即使在商标局、商评委阶段拿到了赢的决定，也很难预料案件的最终结果。

七、涉外送达超过6个月无送达回复的，可以同时公告送达

涉外送达的程序非常复杂，耗时长。有些案件可能被拖到2年或者更长的时间。对于采用涉外送达程序超过6个月仍无送达回复的，同时采用公告送达的方式送达能够促进诉讼程序的及时进行，并促使涉外当事人依法行使诉讼权利，履行诉讼义务。

八、商标授权确权案件中，应当参加诉讼的第三人注销，如果相关主体情况难以查明或者有其他特殊情况的，可以不再将其列为案件当事人

意见指出“在商标专利授权确权行政诉讼中，应当参加诉讼的第三人被注销的，原则上应根据行政诉讼法及其司法解释以及民法通则、公司法等法律中的有关规定依法追加相关主体参加诉讼。但考虑到一中院在处理遗留案件中面临的实际困难，如果相关主体情况难以查明或有其他特殊情况的，可以不再将其列为案件当事人，但须将注销证据入卷备查。”《商标评审规则》第二十六条规定“在商标评审程序中，当事人的商标发生转让、移转的，受让人或者承继人应当及时以书面方式声明承受相关主体地位，参加后续评审程序并承担相应的评审后果。未书面声明且不影响评审案件审理的，商标评审委员会可以将受让人或者承继人列为当事人做出决定或者裁定”。因此，在授权确权程序中如果当事人发生注销的情况，承继人应及时联系商评委或者法院申请参加相关的程序以维护自己的权益。