

商标法13 | 从“外研社”案看《商标法》第十三条在商标异议程序中的适用（2020）

日期：2020.05.21 作者：孙瑞瑞/

2020年4月26日，国家知识产权局发布了2019年度商标异议、评审典型案例，国知局从42.76万件异议、评审案件中挑选出10件最具代表性的案件，且从驰名商标保护、虚拟角色名称权益、外国地理标志、已故知名人物姓名保护及打击不以使用为目的的恶意申请行为等多个角度树立了典型。

而“外研社”异议案件又作为居于首位发布的案件，足以可见国家知识产权局在给予驰名商标强有力法律保护方面的态度。本文即结合“外研社”商标异议一案来谈近年来国知局在商标异议案件中在适用《商标法》第十三条给予企业驰名商标保护上的一些变化。

基本案情

外语教学与研究出版社（简称“外研社”）由北京外国语大学于1979年创办并主管，是一家以外语教育出版为特色，国内领先、国际知名的综合性文化教育出版机构。外研社在学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、大众教育等领域精耕细作，成果丰硕。每年出版大量精品教材与学术力作，服务数千万名大中小学生，培训十万余人次外语教师，为推动我国外语教育改革创新、支持我国外语教师专业发展做出了重要贡献。

2017年1月6日，一家叫“深圳市小天才电子有限公司”的申请人在第28类“游戏器具、玩具”等商品上申请了“外研社”商标，外研社在公告期内对该商标提起了异议申请。历经将近1年半的时间，笔者终于在2019年7月份收到了国家知识产权局下发的《第22534338号“外研社”商标不予注册的决定》。商标局认为，异议人注册并使用在“书籍、印刷出版物”商品上的第4831675号“



”商标经过长期使用与广泛宣传具有较高知名度，为相关公众所熟知。被异议商标的注册已构成对异议人商标的抄袭和摹仿，被异议商标如予核准注册，易误导公众，致使异议人的利益可能受到损害。因此根据商标法第十三条第三款的规定，对被异议商标不予注册。

第十三条适用时用语的变化

看到这个决定书，笔者一方面很是替外研社感到高兴，因为其终于将他人恶意申请的商标予以清除，维护了自己的商标权利；而另一方面笔者也注意到商标局在此次决定书中在适用《商标法》第十三条的用语上有了一些变化。

（1）商标异议程序

《商标法》第十三条第一款规定“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”，第三款规定“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，

致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。对比《第22534338号“外研社”商标不予注册的决定》，商标局虽然采用第十三条第三款支持了异议人的主张，但在认定结论部分并未提到“驰名商标”的字眼。

（2）商标评审程序

其实笔者对此并不感到惊讶，因为在此之前，国家知识产权局（原商标评审委员会，以下均简称“国知局”）已经在评审案件中就适用第十三条时的表述方式进行了调整。笔者仅以检索的几个案件为例（检索平台为“知产宝”，检索条件为“商标法第十三条”）：

裁决日期	案件名称	裁定内容（部分截取）
2018.1.3	关于第 7905275 号“LEVI’ S”商标无效宣告案件	依据查明的事实，申请人“LEVI’ S”商标经其长期使用及广泛宣传，在“牛仔裤”等商品上 已为相关公众所熟知 。
2017.12.15	关于第 10123924 号“科颜氏”商标无效宣告案件	经过多年宣传使用，引证商标三（“KIEHL’S”商标）在护肤剂、润肤霜商品上 已为相关公众所熟知 。
2017.12.14	关于第 10770704 号“微信 WeShine 及图”商标无效宣告案件	我委认为，申请人“微信”商标曾被商标局在管理程序中适用《商标法》第十三条予以保护，申请人于本案中提供的所获荣誉证书、媒体报道及使用证据等资料可形成证据链，证明在争议商标申请日前申请人“微信”商标经广泛宣传使用，尤其考虑到即时通讯工具和网络信息技术传播的快捷性和便利性，“微信”作为商标 已为相关公众熟知 。
2017.12.13	关于第 10716924 号“蒂凡尼壁纸 DIFFANY 及图”商标无效宣告案件	申请人的引证商标五、六已多次在珠宝、宝石（珠宝）商品上受到驰名保护。申请人在本案中所交的媒体宣传报道、销售使用资料、经济指标、相关裁定等材料，亦可进一步证明引证商标五、六在争议商标申请注册之前已具有高知名度，鉴于此，本案可以认为引证商标五、六在珠宝、宝石（珠宝）等商品上 已达驰名程度 。
2017.11.23	关于第 17162465 号“美赞臣”商标无效宣告案件	引证商标三“美赞臣”在第 5 类婴儿奶粉商品上已为相关公众广为知晓并享有较高声誉，依据《商标法》第十四条规定，可以再次认定引证商标三“美赞臣”在婴儿奶粉商品上 已达到驰名程度 。
	关于第 12724825 号“十一	依据我委查明的事实可知，原异议人在案提交的著名商标认定记录、驰名商标保护记录、

2017.7.11	关于第 13754855 号“DAQI”商标不予注册复审案件	证据可以证明，在被异议商标注册申请日之前，原异议人的引证商标一（“大元 DAIYUAN 及图”）已为相关公众所广为知晓，在第 7 类“水泵、电机”商品上 已经达到驰名程度 。
2017.4.25	关于第 11312143 号“樂氏 同仁 Royal Herbalist 及图”商标无效宣告请求裁定书	结合本案提交的在案证据可以证明，申请人“同仁堂”引证商标的知名度一直延续至今， 已为相关公众熟知，可认定为使用在“中药”商品上的驰名商标 。
2017.1.24	关于第 10623906 号“LAFEI MANOR”商标不予注册复审决定书	原异议人提交的在案证据可以证明，在被异议商标申请注册前，原异议人通过报刊、网络、活动冠名等多种形式对引证商标一（“LAFITE”商标）及其产品进行广泛宣传。经过多年宣传使用，已在被异议商标提出注册申请前在含酒精饮料（啤酒除外）商品上已具有较高知名度，构成《商标法》第十四条规定之 驰名商标 。

国知局在评审案件中适用商标法第十三条时，其表述方式大致经历了“驰名商标”-“达到驰名程度”-“已为相关公众熟知”这一历程，而最后一种方式也正是目前商标局在异议案件中所采取的。

（3）诉讼程序

反观可以进行驰名认定的另一机关（即法院），虽然在2009年最高人民法院公布的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》这一司法解释中要求，人民法院对于驰名商标的认定，不写入判决书。但截至到目前为止，法院在案件事实和判决理由认定部分，还是会直接提到“驰名商标”。

可能会有哪些影响？

对于国知局的该种做法，笔者认为其应是希望驰名商标的认定回归制度设立初衷，而不是被企业作为一项荣誉用来宣传或是以此来谋求某些政府奖励。我们暂且不论这一用语上的变化是否能真正改变企业基于以上考虑请求商标驰名认定的想法或者给企业在实现上述目的时带来一定的限制；但单就法律效果来看，这一用语并未给企业带来任何权利上的减损，反而对国知局在异议程序中适用第十三条起到了一定的推动作用。

一方面，虽然国知局在用语上没有使用“驰名商标”，但根据《驰名商标认定和保护规定》第二条“驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标”的规定，“为相关公众所熟知”就等同于商标已经达到驰名程序，适用《商标法》第十三条给予了“驰名商标”保护。该点在国知局发布典型案例时将“外研社”直接表述为“驰名商标”也得以体现。该种认定结果仍可以作为“驰名商标受保护的记录”在后续案件中递交，具有同等效果。

另一方面，笔者结合2019年以来收到的多份异议决定书，也体会到国知局在异议案件中适用第十三条给予异议人驰名商标保护的

数量似乎有所增加，尤其是针对曾经认定过驰名的商标。如万慧达代理的第26606001号“一口思念”、第27491670号“思念国果岭”、第27848461号“益茶驿站”等多个案件中，异议人的引证商标均再次获得驰名商标保护。笔者猜测回归“为公众所熟知的商标”这一用语也对商标局积极适用第十三条起到了一定的推动作用。

此次典型案例的发布，也更加反映了国知局要给予驰名商标强有力法律保护的态度，这将进一步助力企业打击他人恶意复制摹仿驰名商标的行为。