

商标法32 | 浅谈在先商号权对抗图文组合商标的标准 (2020)

日期：2020.09.26 作者：王莎等

商号是企业的特定标志和名称，代表了经营者在商事活动中积累的信誉，商标则是用以区别所提供商品及服务的标记。由于商号和商标的核准机关不同，常常会出现商号权利人与相同或类似商标权利人不是同一主体的情况，发生商号权与商标权冲突。但是企业名称登记的形式固定了商号只能是纯文字，纯文字的商号是否能够作为权利基础对抗图文组合商标？本文从司法实践案例出发，探讨在先商号权对抗图文组合商标的标准。

案情简介：

2017年1月19日，完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）以核定使用在第30类“医用非营养胶囊，糖果”等商品上的“



”商标（以下称“引证商标”）、知名商品“完美”芦荟胶作为权利基础，以《商标法》第30条、第13条第2款和第3款、第32条对广州完美化妆品有限公司（以下简称“广州完美公司”）注册在第3类上的完美派及图商标（以下称“争议商标”，具体见图一）提起无效宣告。



图一

商标评审委员会（现国家知识产权局）经审理认为，争议商标与引证商标核定使用的商品跨度较大，对第30条和13条均未予以支持。对完美公司以“完美芦荟胶”作为知名商品特有名称主张在先权利，商标评审委员会认为完美公司提供的证据不足以证明“完美芦荟胶”在争议商标申请日前经过宣传获得一定的知名度。与此同时，争议商标与完美公司商号不属于相同或基本相同的情形，争议商标未违反《商标法》第32条的规定，遂裁定维持争议商标的注册，驳回完美公司申请无效宣告的请求。完美公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院认为：完美公司于1995年6月8日登记设立，“完美”系其企业商号，其登记、使用时间早于诉争商标注册申请日。完美公司的经营范围包括化妆品、个人护理品、保洁用品等，与诉争商标核定使用的商品类似。完美公司提供的证据可以证明其商号和商标至少在广东省内具有一定知名度。在无相反证据的情况下，考虑到完美公司住所地与广州完美公司住所地均为

广东省，且完美公司销售商品包含化妆品类商品，故广州完美公司对完美公司商号和商标应属应知的情形。完美公司商号和商标为“完美”，诉争商标为“完美派”，仅一字之差，且诉争商标完整包含了完美公司商号，“派”字亦未使该商标具有区别于原告商号和商标的其他含义，共存于市场，亦导致相关消费者对商品来源产生混淆误认，可能对完美公司权益造成损害。诉争商标的注册违反了2013年商标法第32条的规定。一审法院认为，已经以《商标法》第32条前半句对完美公司商号予以保护，故对完美公司关于“知名商品特有名称”的相关主张不再评述，判决撤销上述裁定，并责令国家知识产权局重新作出。

国家知识产权局不服一审判决，仍坚持认为《商标法》对在先商号权保护原则上亦应以该商号在类似相关商品上在中国已经使用并具有一定知名度，且争议商标与商号构成“相同或基本相同”为条件，本案争议商标为文字及图形组合商标，整体与完美公司商号不属于相同或基本相同的情形，故争议商标未构成《商标法》第32条所指损害他人商号权的情形。国家知识产权局向北京市高级人民法院提起上诉，二审法院经审理维持一审判决。

案例评述：

一、国家知识产权局对在先商号对抗图文组合商标的标准过于严苛

本案中，国家知识产权局一直未支持以在先商号权无效本案争议商标的主要原因在于，对商号权对抗图文组合商标的标准是要求争议商标与商号构成“相同或基本相同”。而笔者认为，由于商号本身表现形式的局限性，对在先商号权对抗图文组合商标的标准不宜过于严苛。即便争议商标为图文组合商标，但是文字部分仍承担了商标的呼叫的功能，一般属于图文组合商标的显著识别部分。因此，在先商号与图文组合商标的比对时，不应仅因为图文组合商标中有图形部分，就否定了与他人的在先商号相同或近似，国家知识产权局对商号与商标的近似比对标准无疑会缩小对在先商号权的保护范围。

二、《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》司法解释确立了对在先商号保护的标准

《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》（2017）第二十一条规定：“当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”

根据上述最高院的规定，在先商号对抗图文组合商标的标准仍应落在是否容易导致相关公众混淆误认。那么，如何判断在先商号与商标是否容易导致相关公众混淆误认呢？

《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》（2017）第十二条规定：“当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：

- （一）商标标志的近似程度；
- （二）商品的类似程度；
- （三）请求保护商标的显著性和知名程度；
- （四）相关公众的注意程度；

（五）其他相关因素。

商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。”

最高人民法院民三庭庭长宋晓明法官在上述司法解释记者发布会上明确：“人民法院在适用《商标法》30条、32条涉及到混淆可能性判断的时候，可以参照适用这个司法解释的第12条的规定。”

由此可见，最高院司法解释中确立的在先商号对抗图文组合商标的标准为是否容易导致相关公众的混淆误认。

三、本案商号权对抗图文组合商标符合授权确权司法解释的适用条件

从上述司法解释规定出发，结合本案案情，我们在本案中从以下几个角度进行了论述：

1、在先商号与争议商标的近似程度：本案争议商标“完美派”，其文字构成完整包含完美公司在先使用且有较高知名度的商号“完美”。与此同时，“派”字作为争议商标的尾字，就一般消费者的通常认识，其表达着有“派系、派别、风格”等含义，其显著性比较弱，作为修饰用词的情况居多，主体部分文字“完美”与完美公司商号“完美”相同，争议商标整体与“完美”构成近似。

2、在先商号与争议商标使用的商品类似程度：本案中，完美公司的经营范围包括化妆品、个人护理品、保洁品等，与争议商标核定使用的“化妆品”等商品相同或类似。

3、在先商号知名程度：完美公司提供了诸多化妆品等商品的荣誉证书、化妆品等商品的销售情况、广告宣传等证据，足以证明在争议商标申请日前，“完美”商号经过使用、宣传在类似相关商品上已经具有一定市场知名度。

4、另外，争议商标权利人的主观恶意亦可作为参考因素。

本案中，第三人与原告两家公司的注册登记地都在广东省，在原告“完美”商号已经具有较高知名度，且争议商标核定使用的商品与完美公司经营商品类似的情况下，第三人广州完美公司理应知晓并避让“完美”商号。而第三人申请注册与在先知名商号仅一字之差的争议商标，并将完美公司的商号作为自己的商号名称，并未尽到对在先权利予以合理避让的义务，违反了诚实信用原则，其对争议商标的注册申请存在明显的主观恶意。特别是，二审阶段我们也强调“营业地址临近”属于恶意的情形，也符合《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南（2019）》第15.14的规定：“判断诉争商标申请人是否具有主观恶意，可以综合考虑如下因素：（1）引证商标具有较强显著性和知名度；（2）诉争商标申请人与引证商标权利人营业地址临近；（3）诉争商标申请人与引证商标权利人属于同行业；（4）诉争商标标志与引证商标标志基本相同且诉争商标申请人未作出合理解释。”

由本案我们可以看出，法院对在先商号对抗图文组合商标的标准仍落在是否容易导致相关公众混淆误认。对商号和图文组合商标的近似比对，并不要求相同或基本相同，达到近似标准即可。另外，法院在对在先商号进行保护的时候，争议商标权利人的主观恶意情形也可作为辅助考量因素。

