

2021年《商标审查审理指南》系列解读：从“完整包含”到加上“或者摹仿”体现了国知局对“傍名牌”现象的重拳打击（2022）

日期：2022.06.07 作者：李晓莲

一、商标近似性审查针对“完整包含”类型抢注的旧版标准及其存在的问题

2016版的《商标审查及审理标准》中关于商标近似性认定，有这样一条标准：“商标完整地包含他人先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”。并列举了包括欧莱雅vs.欧莱雅海皙、浪琴vs.海湾浪琴等在内的多个案例。

从这条标准及其所列举的案例来看，貌似主要规制的是在他人知名度较高或显著性较强的商标的前面或者后面添加了其他显著性文字的情形。但是很多商标抢注类型并非直接在他人知名商标前面或后面添加显著性文字，而是如下类型的商标：

- 在他人知名商标（尤其是两个汉字构成的知名商标）中间加字：如兰蔻 vs. 兰草蔻
- 在他人知名商标（尤其是两个汉字构成的知名商标）的前面和后面同时加字：如世高 vs. 佳世高倍得
- 将他人知名商标换序（或换字）后再加字，如四季宝 vs. 正元正季四宝
- 完整包含的是与他人知名商标不相同但近似的商标，如谷菲扬 vs. 亿泽稻谷飞扬
- 等等

实践中，上述“傍名牌”类型的商标很常见。虽然能明显看出其就是对他人先知名商标的摹仿，但是摹仿的形式比较狡猾，因为其较好地规避了“完整包含”的近似性判定标准。这种类型的商标，不但通过初审容易，而且因为没有明确的审查标准予以规制，大家可能还容易反推出这种类型的商标一般不应认定为近似商标，即使在异议、无效宣告甚至相应的行政诉讼案中认定商标近似可能也并非易事。因此，权利人对是否要针对上述商标抢注类型进行打击、打击这类商标在成本上的长期大量投入能否得到预期的效果等存在诸多疑虑。然而，如果因为胜率较低而放任这种商标的注册和使用又确实容易造成消费者的混淆，损害权利人的商标权利和商业利益。所以上述类型的抢注一直是业内的难点和权利人的痛点所在。关于这条标准的细化和完善也成为了业界和商标权人的共同期待。

二、新版商标近似性审查之“完整包含”标准的亮眼变化

笔者注意到，2021版《商标审查审理指南》中对上述“完整包含”标准已经做了修改，修改后的标准为：“商标完整地包含或者摹仿他人先具有较高知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”，并且，这条标准之后给出了应认定商标近似的更多类型的参考案例。

从上述内容可以看出，这次修改最主要的变化是在“完整包含”后增加了“或者摹仿”，并给出了如下较为丰富的应认定为近似商标的案例类型：



同时，新标准将“一定知名度”修改为“较高知名度”，也即对权利人在先商标的知名度做出了更高的要求，并保留了对他人在先商标“显著性较强”的要求以及仍将“易对商品或者服务的来源产生混淆的”作为商标近似判断的落脚点。

上述新标准所考虑的在先商标的显著性、知名度等因素与《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版）第十二、十三条、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019版）第15.2条的相关规定其实是一脉相承的，即商标近似程度、商品类似程度、在先商标的显著性及知名度、对方当事人的主观恶意程度等都是判定混淆可能性的影响因素，在审理实践中应该进行全面综合地考量。

本次这条新修订的近似判断标准及新增案例对于本文第一点中提到的多种常见的“傍名牌”类型的商标做了较为明确的规制，即这些商标与他人在先知名商标应认定为近似商标，一定程度上填补了旧版“完整包含”标准的缺憾。上述亮眼的变化对于权利人来说无疑是重大利好，这不仅仅是简单的字面意思的变化，更体现了国知局对他人具有较强显著性及较高知名度的在先商标的更强保护力度以及对恶意摹仿他人先知名商标予以坚决打击的态度和决心。

三、“完整包含或者摹仿”新标准的落地执行情况

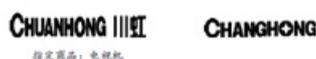
2021版《商标审查审理指南》自实施已经将近半年，从笔者的代理实践看，国知局对这条新标准还是非常重视甚至“青睐”的。其实在指南实施之前，国知局就已经在一些异议或无效宣告案件对这类商标与他人知名商标的近似性进行过认定，只是数量较少；在指南实施后，笔者看到了这条标准在更多的裁文中的适用。例如，笔者代理的针对先正达公司诸多在先知名商标的恶意摹仿的异议或无效宣告案件中，国知局均对双方商标的近似性予以认定，部分案例如下：

序号	权利人在先知名商标	被异议/争议商标	维权行动及结果
1	亮盾	天研亮盾	异议 赢：已认定双方商标近似)
2	金雷	天研金雷	无效宣告 赢：已认定双方商标近似
3	阿立卡	天研阿利卡	无效宣告 赢：已认定双方商标近似
4	绿妃	天研绿菲	
5	适乐时	天研适乐保	
6	世高	佳世高倍得	无效宣告 赢：已认定双方商标近似
7	丰达	新丰达之星	异议 部分赢：已认定双方商标近似
8	麦甜	麦香甜	异议 赢：认定双方商标近似
9	先正达	先正火淝王	异议 赢：已认定双方商标近似
10	宝剑	宝利箭	无效宣告 赢：已认定双方商标近似

注：我司客户先正达是全球知名的经营作物保护等农化产品的跨国公司，其主营的杀菌剂、除草剂、杀虫剂等农化产品因为优异的性能、功效等在全球及中国市场都有非常突出的表现，并且经过长期广泛的宣传使用，在上述产品线上培育发展了诸多知名产品品牌，如先正达、亮盾、金雷、阿立卡、绿妃、适乐时、世高、宝剑等，但与此同时也招致一些同行业企业的抄袭和摹仿。

上述表格案例中的1-2属于标准和指南所明确规制的“完整包含他人知名度较高的商标”的情形；案例6-8也是“完整包含”的情形，且与新标准后所附案例中在他人知名商标中间或者前后同时添加文字的摹仿类型相同。

而上表中的案例3-5及案例9-10应属于新标准中“或者摹仿他人先具有较高知名度的商标”的情形，与新标准后所附的案例



类型相同。笔者注意到，在这些案例的异议裁定书中的说理都比较简单，但是在无效宣告裁定书中，国知局在论述双方商标近似性

时都提到了系争商标中包含的某一部分与在先知名商标构成近似，从而双方商标整体构成近似商标。例如在上述案例5针对“天研适乐保”商标的无效宣告裁定书中，官方认为“争议商标‘天研适乐保’中的汉字‘适乐保’与引证商标一、二中的汉字‘适乐时’在文字构成、认读、含义等方面近似，上述商标构成近似商标”。

实际上，国知局不光支持了上表中的异议或无效宣告案，对于本文第一部分开头提到的各种完整包含或摹仿他人知名商标类型中提到的案例，我司也已经代理不同客户在相应的异议或无效宣告程序中获胜。其中的谷菲扬 vs. 亿泽稻谷飞扬案是在2019年收到的无效宣告裁定，笔者认为这与我司在该案中挖掘并提交了对对方当事人实际使用中弱化“亿泽稻”部分而突出“谷飞扬”三个字的恶意使用证据从而强化了对方的恶意行为不无关系。

另外，在上述表格的案例1-5中，笔者发现国知局在裁定书中也提到了“鉴于本案已适用《商标法》第三十条规定对申请人在先商标权利予以保护，我局对争议商标的注册是否违反《商标法》第四条、第四十四条第一款的规定不予置评”。关于这条评述，笔者认为其中暗含着国知局在商标近似性认定中对对方当事人申请多件“自己商号+先正达在先知名商标（的近似商标）”类型商标的恶意因素的考量。也再次说明判断双方商标是否近似，国知局不光考虑商标本身近似与否，而是会综合考虑在先商标的显著性、知名度、在后商标申请人的主观恶意等因素，以便实现对知名商标更好的保护。

上述案例及事实说明国知局对这条新标准落地执行的还是相当到位的。国知局曾在2022年3月29日下发了《国家知识产权局关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》（以下简称“通知”），其中明确将“（六）大量复制、摹仿、抄袭多个主体具有一定知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标识的”作为重点打击对象，上述裁判文书无疑也是对通知内容的有力证明，再一次体现了国知局打击“傍名牌”行为的坚定决心。

四、“完整包含或者摹仿”新标准对商标代理实践的指导意义

可能有人会担心，这条“完整包含或摹仿”的新标准看上去非常严格，在商标资源有限的前提下，会不会对善意申请行为造成“误伤”？笔者认为答案是否定的，因为这条新标准适用的前提条件就是在先商标具有较强的显著性、较高的知名度，这两点也是适用这条标准时最重要的考量因素。如果在先商标的显著性不强、知名度不高，那么上文第三点提到的案例中的双方商标被认定为近似商标的可能性应该会很低。而且，这条标准看上去像是为打击各种“傍名牌”的恶意申请行为而量身定做的。在商标注册申请的初审阶段官方是没有渠道获知权利人在先商标的知名度及对方的恶意情况的，所以初审时适用这条标准的可能性极低。针对各类“傍名牌”的恶意商标，权利人需要提起异议或无效宣告并在相应程序中对自身在先商标的知名度及对方的恶意情形进行充分举证才有可能适用这条标准，这也确保了这条标准的适用不会伤及无辜。相反，这也在一定程度上给在后商标的申请人设定了主动规避他人知名商标的注意义务。

正如上述国知局的《通知》中提到的“建立《商标审查审理指南》常态化修订机制，提高违法违规成本，不断丰富打击商标恶意注册行为的法律武器和政策工具”，笔者认为这条新标准增加了对“摹仿”他人知名商标行为的规制实际上是为审查员提供了一个更充分、弹性更大的适用标准，一个更有利的法律武器和政策工具。笔者相信，《商标审查审理指南》等相关法规政策的不断修订、完善及落地执行，必将给重拳打击“傍名牌”行为增加更多的可能性，也给了商标权人打击各种类型抄袭摹仿的恶意注册更多的信心。

结合上述成功案例以及针对各类“完整包含或摹仿他人知名商标”类型的商标近似性审查标准的变化，笔者拟对商标的申请、使用及维权方面提出如下建议：

（一）权利人自身商标的选择、注册和使用

1、在注册或使用之前最好先做商标近似查询，避免因申请、使用与他在先知名商标相同或近似的商标而带来不必要的麻烦。

（二）在先知名商标权利人如何维权

1、尽量选择独创性高、显著性强的商标进行注册和使用。

2、加强商标监控，尽早发现在相同或类似商品上各种类型的“傍名牌”申请行为并充分利用这条新标准加强打击。

3、在商标使用的同时注意留存商标宣传、使用的证据，以便在维权时能顺利举证证明在先商标已经具有较高知名度。

4、利用网络检索、实地调查等途径充分挖掘对方在商标申请、使用中的恶意行为及商业经营等方面的失信行为，以帮助商标近似性及混淆可能性的认定。