

最高法：商标授权确权司法解释3月1日起实行

2016年12月,最高人民法院认定乔丹体育股份有限公司注册的3件“乔丹”商标侵犯迈克尔·杰弗里·乔丹的姓名权。2017年1月,《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》(以下简称《授权确权规定》)予以公布,明确了政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名不得作为商标使用。

《授权确权规定》由最高人民法院审判委员会第1703全体会议讨论通过,并将于2017年3月1日起施行。《授权确权规定》共31条,主要涉及审查范围、显著特征判断、驰名商标保护、著作权、姓名权等在先权利保护等实体内容,以及违反法定程序、一事不再理等程序内容,对商标授权确权行政案件所涉及的重要问题和审判实践中的难点问题进行了明确。主要内容包括:

绝对禁止注册事项的明确

1. 明确商标法第十条第一款第(一)项规定的“同中华人民共和国的国家名称等相同或者近似”

《授权确权规定》第三条指出此相同或者近似是指商标标志整体上与国家名称等相同或者近似。对于含有中华人民共和国的国家名称等,但整体上并不相同或者不相近似的标志,如果该标志作为商标注册可能导致损害国家尊严的,人民法院可以认定属于商标法第十条第一款第(八)项规定的情形。例如在“中国劲酒”案中,最高人民法院认为,诉争的商标标志虽然包含了我国国家名称,但可以清晰识别为“中国”、“劲”和“酒”三个部分,整体上与我国国家名称并不近似,所以不属于商标法第十条第一款第(一)项所指情形。

2. 明确“其他不良影响”和“其他不正当手段”

《授权确权规定》第五条和第二十四条分别对商标法第十条第一款第(八)项的“其他不良影响”和第四十四条第一款的“其他不正当手段”做出了规定,明确其分别适用于“对公共利益和公共秩序的消极负面影响”和“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源和谋取不正当利益”的情形,对于仅仅损害了特定民事权益的,不属于该两条涵盖的范围。“海棠湾”案中,最高人民法院对争议商标申请人无真实使用意图,在多个类别注册“海棠湾”商标以及没有合理理由大量囤积与海南省著名景点有关的商标的行为,认定为不具备注册商标应有的正当性,不正当占用公共资源,扰乱商标注册秩序,属于“其他不正当手段”所指情形。

《授权确权规定》第五条第二款:将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册为商标,属于前款所指的“其他不良影响”。

商标的显著特征判断

1. 判断是否具有显著性需从整体考虑

《授权确权规定》第七条规定,人民法院审查诉争商标是否具有显著特征,应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识,判断该商标整体上是否具有显著特征。商标标志中含有描述性要素,但不影响其整体具有显著特征的;或者描述性标志以独特方式加以表现,相关公众能够以其识别商品来源的,应当认定其具有显著特征。

2. 判断外文商标取决于相关公众认知

《授权确权规定》第八条指出,诉争商标为外文标志时,人民法院应当根据中国境内相关公众的通常认识,对该外文商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中外文的固有含义可能影响其在指定使用商品上的显著特征,但相关公众对该固有含义的认知程度较低,能够以该标志识别商品来源的,可以认定其具有显著特征。

3. 三维标志经过长期或者广泛使用相关公众能够通过该标志识别商品来源的才具有显著性

《授权确权规定》第九条规定,仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标,相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的,该三维标志不具有作为商标的显著特征。

前述标志经过长期或者广泛使用，相关公众能够通过该标志识别商品来源的，可以认定该标志具有显著特征。即使商品自身形状或者自身形状一部分系申请人所独创或者最早使用的，也不能当然导致其具有作为商标的显著特征。

驰名商标保护的适用法律

1. 未注册的驰名商标的保护

《授权确权规定》第十二条指出，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。

2. 已注册的驰名商标的保护

《授权确权规定》第十三条指出当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已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虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：

- (一) 引证商标的显著性和知名程度；
- (二) 商标标志是否足够近似；
- (三) 指定使用的商品情况；
- (四) 相关公众的重合程度及注意程度；
- (五) 与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

诚实信用原则，遏制恶意抢注的倡导

1. 明确商标法第十五条第一款所指代理人或者代表人的含义

《授权确权规定》第十五条第三款明确“商标申请人与代理人或者代表人之间存在亲属关系等特定身份关系的，可以推定其商标注册行为系与该代理人或者代表人恶意串通，人民法院适用商标法第十五条第一款的规定进行审理。”即在此情况下将与代理人或者代表人恶意串通的商标申请人视为代理人或者代表人，以充分发挥该条款制止抢注的功能。

2. 利用在先使用商标商誉的恶意的举证责任

《授权确权规定》第二十三条明确，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。

商标法第三十二条规定的在先权利保护的规定

1. 在先作品名称、作品中角色名称的保护

《授权确权规定》第二十二条第二款规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”司法实践中已经对如“邦德 007”、“功夫熊猫”、“哈利波特”等知名的作品名称或者角色名称给予了保护，表明了法院倡导诚信经营、平等保护的司法态度，也取得了良好的社会效果。

2. 商标标志作为在先著作权的保护

《授权确权规定》第十九条规定：当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得

权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

3. 姓名权作为在先权利的保护

《授权确权规定》第二十条规定：当事人主张诉争商标损害其姓名权，如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人，容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的，人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权。

对于实践中出现的并非以自然人的户籍姓名，而是以笔名、艺名、译名等特定名称来主张姓名权的，该条第二款规定“如果该特定名称具有一定的知名度，与该自然人建立了稳定的对应关系，相关公众以其指代该自然人的，人民法院应当予以支持”，并依照第一款规定判断诉争商标的申请是否对其构成损害。

4. 企业字号权及字号简称作为在先权利的保护

《授权确权规定》第二十一条指出，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。该条第二款还规定了当事人

以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的，适用前款规定。

遵循商标授权确权案件的特点，充分发挥司法审查功能，加大实质性解决纠纷力度，提高商标授权确权效率

1. 法院的自由裁量权

《授权确权规定》第二条规定，人民法院对商标授权确权行政行为进行审查的范围，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。原告诉讼中未提出主张，但商标评审委员会相关认定存在明显不当的，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并作出裁判。

2. 明确依据生效裁判作出的判决的权威性

《授权确权规定》第三十条规定，人民法院生效裁判对于相关事实和法律适用已作出明确认定，当事人对于商标评审委员会依据该生效裁判重新作出的裁决提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。当然，如果商标评审委员会所做裁决引入了新的事实或者理由，则不适用该条。

本文不等同于法律意见, 如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为: LTBJ@lungtin.com, 该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询, 请与本文作者联系:

徐擎红博士: 董事、合伙人、美国律师: xqh@mailbox.lungtin.com

尹渤亚: 律师、商标代理人: LTBJ@lungtin.com



徐擎红 博士
(董事、合伙人、美国律师)

曾在美国新泽西州普林斯顿的Orchid BioSciences公司工作, 从事有机合成排列的设计和Implementation方面的科学研究工作; 任职于美国的Fish & Richardson P.C. 知识产权事务所和纽约Goodwin Procter LLP事务所, 从事知识产权领域工作, 2009年加入隆天知识产权。

徐擎红博士专注于为客户提供全方位的知识产权服务, 包括专利代理、无效、诉讼, 技术许可、转让, 企业知识产权战略等, 还为客户提供国家食品药品监督管理局在药品审批过程中所涉及的法律法规方面的建议, 此外还擅长处理欧美知识产权法律事务。服务过的客户包括众多国际知名企业, 其行业涵盖了大部分生命科学相关领域及部分机械、电子领域, 以及外观设计、商标等。目前, 是纽约州和新泽西州法院注册律师, 美国专利商标局注册专利律师。



尹渤亚
(律师、商标代理人)

尹渤亚女士长期从事商标异议、无效、复审、行政诉讼、侵权诉讼以及商标侵权工商查处案件。在该领域具有丰富的代理经验及处理疑难案件的经验。此外, 也负责驰名商标认定等工作, 代表多家国际知名企业成功进行过驰名商标认定。客户所涉领域包括医药、化工、机械、食品、服装、化妆品、杂志、影视传媒以及国际酒店等。2015至2016年, 尹渤亚女士两次被派往世界制药巨头公司赛诺菲担任商标法律顾问, 为期半年。2015年, 其代理的商标行政诉讼案件被中华商标协会评为2015商标优秀案例。2016年, 被指定为最高院知识产权案例指导研究(北京)基地专家咨询委员会专家。