



ISSN : 2311-3987

中華民國 105 年 2 月

智慧財產權 月刊

206

Intellectual Property Office

本月專題

大陸地區商標維權案例

大陸地區《商標法》中「其他不良影響」的認定

大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的類型化分析

論 述

論大陸馳名商標制度法律本意的回歸



第 206 期
中華民國 105 年 2 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：王美花
總編輯：高佐良
副總編輯：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、李淑美、林清結、
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、
張仁平、高秀美、胡秉倫、
毛浩吉、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、劉宥好

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
編者的話	03
本月專題—大陸地區商標維權案例	
大陸地區《商標法》中「其他不良影響」 的認定	05
周波	
大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的 類型化分析	22
陶鈞	
論述	
論大陸馳名商標制度法律本意的回歸	40
汪澤	
智慧財產權園地	64
智慧財產權資訊	66
智慧財產局動態	70
智慧財產權統計	78
智慧財產權相關期刊論文索引	80
附錄	81

Issue 206
February 2016

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Mei-Hua Wang
Editor in Chief: Tso-Liang Kao
Deputy Editor in Chief:
Tso-Liang Kao
Editing Committee:
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;
Tso-Liang Kao
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;
Yu-Yu Liu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:
ipois2@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23767170
Fax: (02) 27352656
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
A Word from the Editor	03
Topic of the Month — Cases on Trademark Protection in Mainland China	
The Determination of "Having Other Unhealthy Influences" of Trademark Act of Mainland China <i>Bo Zhou</i>	05
An Analysis on the Types of Online Trademark Infringement in Mainland China <i>Jun Tao</i>	22
Papers & Articles	
On the Return of the Legislative Purposes of the Well-known Trademark Regime in Mainland China <i>Ze Wang</i>	40
IPR Column	64
IPR News	66
What's New at TIPO	70
IPR Statistics	78
Published Journal Index	80
Appendix	81

編者的話

我國商標法明定商標妨害公共秩序或善良風俗者不得註冊，作為商標違反國家公共利益或破壞社會倫理道德觀念之不得註冊事由。為使妨害公序良俗之適用範圍更臻明確，2015年經濟部頒訂「商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準」。然，於基準頒訂前之審查實務與司法判決，對於如何判斷商標違反公序良俗及其適用範圍，未能具體類型化案例。本月專題「大陸地區商標維權案例」，就大陸地區商標法中「其他不良影響」的司法實務做一整理歸納，可作為我國實務認定妨害公序良俗之參考。

大陸地區商標法第十條第一款第八項規定，「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的」標誌不得作為商標使用，類似於我國商標法中規定，妨害公共秩序或善良風俗者，為不得註冊之事由。但對於何種標誌屬於具有「其他不良影響」的認定不易把握，適用爭議頗多。專題一由周波先生所著之「大陸地區《商標法》中『其他不良影響』的認定」，對大陸地區新近司法裁判案例有關「其他不良影響」審查判斷的做法加以歸納，以有助於大陸地區商標審查實務的開展。

隨著網路影響範圍的日趨擴張，特別是透過網路所衍生之市場交易規模不斷上升。“利益之所在，糾紛之所生”，基於網路交易所產生的各類案件糾紛不斷湧現，利用網路交易平臺侵害商標權的行為模式五花八門，如何在紛繁複雜的現實裁判中找尋出有效的解決路徑實為一課題。專題二由陶鈞先生所著之「大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的類型化分析」，以大陸地區近年司法裁判中所出現的各類侵害商標權糾紛案件為研究，對具體類型進行逐一分析、歸納，有助於對大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的妥善解決，以求對研究者有所借鑒。

馳名商標（著名商標）制度乃法律保護智慧財產權制度，本無價值評定和榮譽授予之功能，但在大陸地區馳名商標演變為一種評定、榮譽稱號，公司行號爭相尋求於司法個案中認定其商標為馳名商標。2013年大陸地區商標法禁止將「馳名商標」字樣用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，然尚不足以保證馳名商標制度回歸法律本意。論述由汪澤先生所著之「論大陸地區馳名商標制度法律本

意的回歸」，就馳名商標認定原則、「惡意註冊不受五年時間限制」條款的適用等面向進行論述，藉以說明「主動保護」馳名商標必要性和可能性，對馳名商標概念進行重構，使其回歸法律概念。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

大陸地區《商標法》中「其他不良影響」的認定

周波*

摘要

判斷訴爭商標是否具有「其他不良影響」，應當結合具體案情加以具體把握。但從司法實踐看，應當以相關領域的特定群體作為特定標誌是否具有「其他不良影響」的判斷主體。而在判斷過程中，應當遵循標誌整體判斷、審查標準一致、消極推定原則等原則，同時，也應當將商標申請主體情況、商標申請註冊行為納入考慮範圍，但標誌的實際使用情況、標誌是否具有誤導可能性均不屬於「其他不良影響」的考慮因素。對於具有多種含義的標誌，如果其中的一種含義屬於具有「其他不良影響」的情形，則該標誌就會被認定為具有「其他不良影響」。具體到一些類型化的案例，「其他不良影響」的認定也有一定的規律可循。但司法實踐始終處於變動之中，對司法裁判的動態的及時跟進，才是理解和把握「其他不良影響」認定的最有效手段。

關鍵字：商標法、其他不良影響、判斷主體、認定原則、考慮因素、申請註冊行為、類型化分析

* 周波，北京市高級人民法院知識產權庭法官，法學碩士。本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

大陸地區《商標法》第十條第一款第（八）項規定，「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的」標誌不得作為商標使用，在實踐中，該條款也經常成為商標註冊主管機關駁回商標註冊申請或者撤銷商標註冊的法律依據。但對於何種標誌屬於具有「其他不良影響」的情形並不容易把握，所以就該條款的適用爭議頗多。雖然《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（以下簡稱《商標授權確權意見》）第3條已就「其他不良影響」的判斷作出了進一步的規定¹，但面對千差萬別的商標審查實踐，上述規定的具體適用還需要結合具體案情加以具體把握。本文擬對新近司法裁判案例有關「其他不良影響」審查判斷的做法加以歸納，以有助於商標審查實務的開展。

貳、「其他不良影響」的判斷主體

在對訴爭商標是否具有「其他不良影響」進行判斷時，存在多種選擇：相關公眾、一般公眾以及相關領域的特定群體。相關公眾是一個有特定含義的概念，特指案件中具體的訴爭商標所指定使用商品或服務的消費者或與其有密切關係的其他經營者。與此相反，一般公眾則不限於訴爭商標所指定使用的商品類別，泛指社會上的普通民眾。由於涉及不良影響的情形多種多樣，包括政治、經濟、文化、宗教、民族等多方面，因此不能簡單地以相關公眾或者一般公眾為判斷主體。相關標誌或其構成要素是否具有不良影響，應當根據其涉及的不良影響的具體類型，以其相關領域的特定群體為判斷主體。²

比如在第1218394號「城隍」商標爭議案中，二審法院即認為，雖然「城隍」具有「護城河」等含義，但除此之外，「城隍」也被用來指代道教的特定神靈。

¹ 《商標授權確權意見》第3條規定：「人民法院在審查判斷有關標誌是否構成具有其他不良影響的情形時，應當考慮該標誌或者其構成要素是否可能對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響。如果有關標誌的註冊僅損害特定民事權益，由於商標法已經另行規定了救濟方式和相應程序，不宜認定其屬於具有其他不良影響的情形。」

² 周波，「不良影響判斷主體的確定——評析上海城隍珠寶有限公司訴商標評審委員會、上海豫園旅遊商城股份有限公司商標爭議行政案」，頁116，北京市高級人民法院知識產權庭，《商標疑難案件法官評述（第4卷）》，法律出版社，2015年版。

在此情形下，將「城隍」作為商標加以使用，將對信奉道教的相關公眾的宗教感情產生傷害，並對社會公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響。因此，爭議商標的註冊使用違反了《商標法》第十條第一款第（八）項的規定，依法應予撤銷。³

在此後的第3011175號「泰山大帝」商標爭議案中，一審法院同樣認為將「泰山大帝」申請註冊為商標並進行使用，容易傷害宗教人士、道教信眾的宗教感情，從而產生不良影響。⁴雖然二審法院對一審判決作出了改判，但改判的理由主要是基於事實認定上的差異，而非法律適用上存在差異。二審法院重申：有害於宗教信仰、宗教情感或民間信仰的標誌一般不得作為商標使用；判斷上述標誌是否有害，應考慮該標誌是否真實、確定地在宗教領域為信仰者或崇拜者使用或直接關聯，客觀上對宗教信仰、宗教情感或民間信仰等社會公共利益產生影響。但根據該案查明的事實，尚不足以認定「泰山大帝」真實、確定地在宗教領域為信仰者或崇拜者使用或直接關聯，原審法院及商標評審委員會認定「泰山大帝」即為道教山東泰山地區獨有的神靈名稱缺乏依據，所以二審法院據此作出了改判。⁵

顯然，法院在「其他不良影響」的判斷主體上做法是統一而明確的，即只要特定群體認為訴爭商標標誌或其構成要素具有不良影響，就可以認定該商標標誌具有不良影響。

參、「其他不良影響」認定原則

回顧現有司法裁判案例，似乎可以從中總結出「其他不良影響」認定的以下原則：

一、標誌整體判斷原則

在判斷訴爭商標標誌是否具有「其他不良影響」時，應當以商標標誌構成要素的整體為審查物件，而非通過對商標標誌的某一部分進行判斷進而得出該標誌

³ 北京市高級人民法院（2014）高行終字第485號行政判決書。

⁴ 北京市第一中級人民法院（2014）一中知行初字第6325號行政判決書。

⁵ 北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第3390號行政判決書。

整體是否具有「其他不良影響」。在第 7574214 號「玉山臺灣原窖 1950 及圖」商標⁶和第 7476154 號「臺灣原窖 1950 玉山及圖」商標⁷申請駁回復審兩案中，商標評審委員會及一審法院認為數字「1950」為商品的生產年份，從而具有不良影響。但二審法院認為，「臺灣原窖」是申請商標的顯著識別部分，在此種情形下即使申請商標中包含有「1950」字樣，亦不構成具有「其他不良影響」的情形。⁸

而在第 10159137 號「乂烏故事」商標申請駁回復審案中，雖然申請商標除「乂烏」外，還包含「故事」二字，但在「乂烏」與縣級以上行政區劃的地名「義烏」讀音相同、字形相近⁹的情況下，如果申請商標獲准註冊，使特定主體在特定的服務專案上獲得與「義烏」地名近似的商標標誌的專用權，則此種商標註冊行為不僅會使相關公眾對商標和地名各自基本功能的認知產生紊亂，損害市場上不特定的市場經營主體參與市場公平競爭的合法權益，而且也將對其他主體的商標申請註冊行為產生誤導，導致其他與地名相同或者近似的標誌被作為商標加以申請註冊，擾亂正常的商標註冊秩序。因此，二審法院認定即使申請商標的商標標誌除「乂烏」二字外，還包含「故事」二字，但申請商標作為整體加以申請註冊，仍然具有「其他不良影響」。¹⁰

二、審查標準一致原則

「個案審查原則」是商標法中常被提及的一個話題，「每個個案中的商標標識力、商品及相關大眾的特性均有不同，進而影響混淆之虞的認定結果。因此，商標法上混淆之虞的判斷先例（包括商標局之處分實務），對於系爭後案之具體認定，鮮能夠有任何拘束力可言，此即混淆之虞認定上普遍承認『個案審查原則』。」¹¹但是，相對於商標近似性判斷、馳名商標認定、在先權利保護等商標註冊相對禁止事由的認定，因具體案件案情有所差異而認定結論有所出入的情況不同，在涉及商標註冊絕對禁止事由認定的案件中，通常要堅持一致的審查標準。

⁶ 第 7574214 號「玉山臺灣原窖 1950 及圖」商標圖樣 。

⁷ 第 7476154 號「臺灣原窖 1950 玉山及圖」商標圖樣 。

⁸ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 99 號行政判決書、北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 169 號行政判決書。

⁹ 「乂烏」和「義烏」的簡體字分別為：「乂乌」和「义乌」。

¹⁰ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 2471 號行政判決書。

¹¹ 劉孔中，「商標法上混淆之虞之研究」，頁 17，五南圖書出版公司，1997 年版。

具體到「其他不良影響」的認定，也應當堅持同一標誌在全類商品或服務上審查判斷標準相一致的原則。

在第 10086879 號「老海軍」商標申請駁回復審案中，由於商標評審委員會之前對第 10065828 號「老海軍」商標在相同商品上准予註冊，並未認定存在不良影響，因此，二審法院認為，商標評審委員會在本案中又認定申請商標具有不良影響，違反了審查標準一致性的原則，同時進一步指出「個案審查」的理由並不適用於標誌本身是否有不良影響等絕對理由的審查。¹²

在第 3499443 號「冶春及圖」商標¹³爭議案中，一審法院認為，「冶春文化風情」作為揚州市的非物質文化遺產，屬於當地人民共有財富，不應被任何特定的民事主體所獨佔。¹⁴但實際上，提出商標撤銷申請的申請人也在其他類別上註冊了「冶春」商標並實際進行使用，因此，二審法院指出，如果為保護非物質文化遺產而使該標誌不能被特定民事主體所獨佔，則提出商標撤銷申請的申請人亦不能使用和註冊與「冶春」相關的商標，據此二審法院認定一審法院及商標評審委員會適用法律錯誤。¹⁵

在第 6611392 號「VANITYFAIR」商標申請駁回復審案¹⁶、第 8647078 號「MICHAEL JACKSON」商標無效宣告請求案¹⁷等案件中，法院也都強調了審查標準的一致，認為在相同的標誌已經作為商標註冊且未產生不良影響的情況下，不宜再認定本案中的訴爭商標具有「其他不良影響」。之所以強調在「其他不良影響」認定時，應當堅持全類商品判斷標準一致原則，主要還是由於該條款在性質上屬於商標註冊的絕對禁止性條款，因此，對於具有「其他不良影響」的標誌，無論何種性質的民事主體在何種類別的商品或者服務上，都不應獲准商標註冊，也不應作為商標使用。

¹² 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 911 號行政判決書。

¹³ 第 3499443 號「冶春及圖」商標圖樣 。

¹⁴ 北京市第一中級人民法院（2014）一中知行初字第 29 號行政判決書。

¹⁵ 北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第 3876 號行政判決書。

¹⁶ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 1283 號行政判決書。

¹⁷ 北京知識產權法院（2015）京知行初字第 4262 號行政判決書。

三、消極推定原則

鑒於某一標誌被認定具有「其他不良影響」的後果十分嚴重，完全排除了該標誌作為商標註冊的可能性，因此，法院對「其他不良影響」的認定相當慎重，採取了類似於「無罪推定」的消極推定原則。比如在第 1111841 號「SINGAPORE EXHIBITION & CONVENTION BUREAU 及圖」商標¹⁸申請駁回復審案中，二審法院就以商標評審委員會並未提供有效證據證明申請商標標誌本身會對國家政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響為由，並在實質審查的基礎上，認定申請商標不具有「其他不良影響」。¹⁹

肆、「其他不良影響」認定時的考慮因素

除了前述在司法實踐中被普通遵循的「其他不良影響」認定原則外，還有一些雖然稱不上原則的因素，在司法實踐中被反覆提及，甚至在相當程度上決定了案件的最終處理結果，因此，有必要對這些司法實踐中考慮的因素加以分析。

一、申請主體對「其他不良影響」認定的影響

根據《商標授權確權意見》第 3 條規定，「其他不良影響」的認定應當以商標標誌或者其構成要素為審查物件，商標註冊的申請主體並不是認定該標誌是否具有「其他不良影響」的考量因素。但是在實踐中，很多案件的裁判往往考慮了商標申請註冊的主體情況。就某些案件而言，如果申請商標註冊的主體不同，也許裁判的結果也會發生變化。在第 11733424 號「莫言」商標²⁰申請駁回復審案中，二審法院認為，在未經諾貝爾文學獎得主莫言本人同意或經其許可的情況下，他人以「莫言」作為商標註冊，屬於具有「其他不良影響」的情形，但法院同時指出，「當然，莫言本人或經其許可申請的商標除外。」²¹

¹⁸ 第 1111841 號「SINGAPORE EXHIBITION & CONVENTION BUREAU 及圖」商標圖樣 。

¹⁹ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 3416 號行政判決書。

²⁰ 第 11733424 號「莫言」商標圖樣 。

²¹ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 3061 號行政判決書。

對於這種情況的出現，其實更多地要從實踐的立場出發加以認識。在商標申請駁回復審案件中，只有商標註冊申請人和商標註冊主管機關兩方當事人，商標註冊主管機關不能主動引入他人在先權利以商標註冊的相對禁止事由予以審查。但如果涉及到明顯損害他人權益的商標，商標註冊主管機關不予制止而使其獲得初步審定，則不僅會使後續的商標異議、商標無效宣告請求案件數量大增，而且也會鼓勵不正當的商標搶註行為進一步氾濫。在此情形下，作為一種變通手段，商標註冊主管機關將原本屬於僅損害特定民事權益的情形納入到「其他不良影響」的調整範圍，這實屬無奈之舉。「法律的生命不在於邏輯，而在於經驗。」²²如果法院對這種做法予以調整，也將難以承受案件激增帶來的巨大壓力。所以，將申請主體作為「其他不良影響」的考慮因素，完全屬於適應司法實踐的變通之舉。相應地，在這種情形下，相關行為就會被解釋為既損害了特定主體的民事權益，同時也損害了社會公共利益和公共秩序，進而被納入到「其他不良影響」的考慮範圍。

二、商標申請註冊行為對「其他不良影響」認定的影響

雖然商標申請註冊行為不是判斷訴爭商標是否具有「其他不良影響」的主要考慮因素，但實踐中無法回避的是，在一些案件中有些商標申請註冊行為還是會被納入到「其他不良影響」的判斷過程中。在這其中，較為突出的是以下幾種類型：

（一）大量搶註他人商標的申請註冊行為

總體而言，《商標法》第十條第一款的規定係基於對公共利益及公共秩序的維護，而非對私權的保護，故其第（八）項亦只有在涉及到損害公共利益及公共秩序的情形時才予以適用。但是，商標註冊主管機關出於制止實踐中出現的在不同商品或者服務類別上大量搶註他人商標的行為，也將此類實質上只涉及行為而不涉及標誌本身的情形，納入到了認定「其他不良影響」的考慮因素中。比如在第4149507號「勞斯·萊斯 ROUSI REISI 及圖」商標²³異議復審行政案中，法院實際上認可了商標評審委員會的做法，將被異議商標註冊申請人大量在不同類別上註冊與羅爾斯—

²² OLIVER WENDELL HOLMES, JR., THE COMMON LAW 1 (2005).

²³ 第4149507號「勞斯·萊斯 ROUSI REISI 及圖」商標圖樣 。

羅伊斯公司具有較高知名度的商標相近似的商標的行為所具有的不正當性，納入到「其他不良影響」認定的考慮因素之中，從而認定該被異議商標的申請註冊違反了《商標法》第十條第一款第（八）項的規定。²⁴

應當看到，自 2014 年年底以來，法院在法律適用方面發生了重大變化，將 2001 年《商標法》第四十一條第一款²⁵適用於尚未核准註冊的商標異議復審案件領域後，上述現象已得到了較為徹底的改變。在第 5226659 號「爽歪歪」商標²⁶異議復審案中，註冊申請人除本案被異議商標外，還在多個類別的商品或服務上申請註冊了 150 餘件其他名稱各異的商標，商標評審委員會據此認定被異議商標具有「其他不良影響」，但法院認為，被異議商標由中文「爽歪歪」構成，其並不屬於可能對國家政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響的標誌，並不屬於具有「其他不良影響」的情形。在此基礎上，二審法院進一步指出，被異議商標的申請註冊雖未違反《商標法》第十條第一款第（八）項的規定，但這並不意味著其必然屬於可以註冊使用的商標，如其屬於「以欺騙或者其他不正當手段取得註冊的」情形，則亦可根據 2001 年《商標法》第四十一條第一款的規定予以處理。²⁷2015 年 11 月 16 日，北京市高級人民法院審判委員會第 19 次（總第 387 次）會議討論通過的北京法院參閱案例第 24 號進一步確認了這一做法，只是明確此處是對 2001 年《商標法》第四十一條第一款的「參照」適用而非直接適用。²⁸

²⁴ 參見北京市高級人民法院（2013）高行終字第 44 號行政判決書。

²⁵ 對應 2013 年《商標法》第四十四條第一款，即：「已經註冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局宣告該註冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。」

²⁶ 第 5226659 號「爽歪歪」商標圖樣 。杭州娃哈哈集團有限公司所有的「爽歪歪」商標曾於 2011 年 11 月 29 日經商標局於管理案件認定為無酒精飲料商品之馳名商標。

²⁷ 北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第 3372 號行政判決書。

²⁸ 劉慶輝，「【參閱案例】註冊商標無效宣告程序中禁止以欺騙手段或者其他不正當手段申請註冊商標的規定，類推適用於商標申請審查及核准程序」，2015-11-20/北京審判，http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MTc3NjI2MQ==&mid=400669384&idx=1&sn=6c1be5d8670ae7e905dd002eba070be1&scene=0#wechat_redirect（最後瀏覽日：2015/11/20）。

（二）有悖公平競爭的商標申請註冊行為

商標的申請註冊應當遵循誠實信用原則，按照社會已經形成的基本秩序進行註冊，若商標標誌本身係由多個含有相互獨立的要素構成，並且其中獨立、易於識別的部分有可能使商標申請人獲得有悖於正當競爭的利益，則即使該商標其他要素能夠形成區分商品來源的功能，亦不能以損害社會經濟秩序及正當競爭為代價而獲准註冊。所以，這種有悖公平競爭的商標申請註冊行為，應當被認定為可能對市場經濟秩序產生消極、負面影響，屬於具有「其他不良影響」的情形。在第 8164841 號「淡雅古井青花及圖」商標²⁹申請駁回復審案中，申請商標上部由兩列縱排的「古井」和「淡雅」文字組成，下部由「青花」二字及其中文拼音、「淨含量 500ml」、「正宗淡雅古井首創」、「安徽古井貢酒有限公司」的企業名稱及相對應的英文翻譯縱向排列在矩形框內。商標評審委員會和一、二審法院均認為：若准予申請商標的註冊，該商標申請註冊人可能在實際的使用過程中獲得不當利益，從而造成對市場經濟秩序的損害，因此認定申請商標屬於具有「其他不良影響」的標誌。³⁰就標誌本身而言，此類案件或許在很大程度上涉及的是商標標誌是否具有顯著特徵問題，但從引導商標申請註冊行為、營造良好的商標註冊秩序的角度看，法院也不排除從商標註冊行為引申到商標標誌本身具有「其他不良影響」的可能性。

（三）規避其他法條適用的申請註冊行為

從理論上講，《商標法》的每一個法律條款都應當有其明確的適用範圍，但是，實踐中總有人會想方設法尋找法律條款字面的邊界，在商標申請註冊過程中打「擦邊球」，可是這種行為明顯有違《商標法》的基本精神，所以在一些案件中，法院會從裁判結果實質正義的角度出發，適當放寬「其他不良影響」的認定標準。



²⁹ 第 8164841 號「淡雅古井青花及圖」商標圖樣 。

³⁰ 北京市高級人民法院（2014）高行終字第 362 號行政判決書。

在第 9521470 號「紅木大會堂」商標爭議案中，由於《商標法》第十條第一款第（一）項僅適用於標誌相同的情形，而不包括標誌近似的情形³¹，因此，二審法院明確指出：「紅木大會堂」與中央國家機關所在地特定地點的名稱及標誌性建築物「人民大會堂」的名稱不屬相同的情形，因此不應適用《商標法》第十條第一款第（一）項的規定撤銷爭議商標，而是應當依據《商標法》第十條第一款第（八）項的規定對爭議商標的註冊予以撤銷，即應當認定爭議商標具有「其他不良影響」。同理，在第 10159137 號「乂烏故事」商標申請駁回復審案中，二審法院認為申請商標中的「乂烏」與縣級以上行政區劃的地名「義烏」並不相同且還包含有「故事」二字，因此，不屬於《商標法》第十條第二款規定的不得註冊的情形，但是，為避免此種商標註冊行為損害市場上不特定的市場經營主體參與市場公平競爭的合法權益、擾亂正常的商標註冊秩序，二審法院還是認定申請商標具有「其他不良影響」。³²

（四）考慮商標申請註冊行為的正當性

受《商標授權確權意見》規定的影響，對於具有「其他不良影響」的認定，容易被限制在標誌及其構成要素的判斷上，並認為商標申請註冊行為並非相關標誌是否具有「其他不良影響」的考量因素。但無論是從《商標授權確權意見》自身的規定看，還是從《商標法》條文的規定看，都不應當將商標申請註冊行為完全地排除在「其他不良影響」判斷的考量範圍之外。

首先，《商標授權確權意見》強調的「應當考慮」標誌或者其構成要素是否可能對國家的政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響，這只是一種列舉式的表述方式，不是對「其他不良影響」的準確定義，因此並不意味著除此之外的因素就不屬於「其他不良影響」的考慮範疇。

³¹ 周波，「含義明確的法律條款不宜擴張解釋——評析北京居然之家投資控股集團有限公司訴商標評審委員會、人民大會堂管理局紀念品服務部商標爭議行政案」，頁 146，北京市高級人民法院知識產權庭，《商標疑難案件法官評述（第 4 卷）》，法律出版社，2015 年版。

³² 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 2471 號行政判決書。

其次，有關註冊商標轉讓的《商標法》第四十二條第三款規定：「對容易導致混淆或者有其他不良影響的轉讓，商標局不予核准，書面通知申請人並說明理由。」就同一部法律而言，其所使用的術語內涵應當一致。既然同樣是對行為的調整，在商標轉讓行為中會涉及「其他不良影響」，那麼也沒有理由將商標申請註冊行為中可能涉及的「其他不良影響」情形排除在外。

再次，實踐中雖然有堅持認為商標申請註冊行為不屬於「其他不良影響」調整對象的判例³³，但前述「莫言」商標申請駁回復審案³⁴和「乂烏故事」商標申請駁回復審案³⁵也反映出，如果不將商標申請註冊行為納入到「其他不良影響」的考慮範疇內，會有很多現實的問題無法得到解決。面對紛繁複雜的具體案件，如何使案件的處理結果得到社會的認同，是法院必須面對的現實問題。

因此，在認定相關標誌是否具有「其他不良影響」時，將商標申請註冊人的註冊行為納入到考量範圍，是有其合理性的。

三、不考慮標誌的實際使用情況

在商標授權確權行政案件中，雖然應當考慮相關商業標誌的市場知名度，尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標誌區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序，但這種對市場客觀實際的尊重不應違背《商標法》的禁止性規定。所以，一旦法院認定某一標誌具有「其他不良影響」，就不會再考慮其是否進行了實際使用或者是否經過使用具有知名度了。在第1218394號「城隍」商標爭議案中，在認定爭議商標具有「其他不良影響」的情況下，二審法院指出，即使爭議商標經使用具有了較高知名度甚至曾被商標局認定為馳名商標，也不應因此而損害法律規定的嚴肅性和確定性。因此，仍然判決維持了商標評審委員會撤銷爭議商標註冊的裁定。³⁶而在第3011175號「泰山大帝」商標爭議案中，法

³³ 如在第4967542號「美贊臣」商標異議復審案中，一審和二審法院均強調被異議商標申請註冊人非以使用為目的大量註冊與他人知名商標相同或近似商標的行為，並非《商標法》第十條第一款第（八）項所規制的行為。參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1646號行政判決書。

³⁴ 參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第3061號行政判決書。

³⁵ 參見北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第2471號行政判決書。

³⁶ 北京市高級人民法院（2014）高行終字第485號行政判決書。

院則更為直接地指出：「《商標法》第十條第一款第（八）項的規定為絕對禁止條款，其並未規定具有不良影響的商標通過使用能夠獲得註冊的除外情形」，因此，對當事人有關爭議商標已經註冊多年，通過長期宣傳和使用未造成不良影響的訴訟主張不予支持。³⁷

當然，實踐中也能夠看到考慮商標標誌使用情況進而認定是否具有「其他不良影響」的案例。在第13172795號「奪魂之鐮」商標申請駁回復審案中，法院就是考慮了申請商標使用情況，結合商標註冊申請人運營的包含訴爭商標文字的遊戲已經國家新聞出版廣電總局審批通過的事實，以及申請人對使用該商標的遊戲進行的商業宣傳和市場表現情況，認定申請商標不會導致相關公眾產生誤解並產生不良的社會影響。³⁸但這種對商標標誌使用行為的考慮，只是一種「其他不良影響」認定的補充手段，並未與前文提及的「其他不良影響」消極推定原則相衝突。仍以「奪魂之鐮」商標為例，法院其實是先根據申請商標指定使用的商品均與電腦遊戲相關，結合電腦遊戲類商品名稱、畫面和內容情節設置上通常具有的特點，首先認定了申請商標的含義並未超過其相關公眾的接受和容忍標準，已得出了申請商標不具有「其他不良影響」的總體結論，然後才在此基礎之上對商標標誌的實際使用情況進行了補強式的論述。³⁹

四、不考慮相關標誌是否具有誤導可能性

從新近裁判來看，法院並不將「易使消費者對指定商品的品質、功能用途等特點產生誤認，從而誤導消費」作為判斷相關標誌是否具有「其他不良影響」的考慮因素。⁴⁰

³⁷ 北京市第一中級人民法院（2014）一中知行初字第6325號行政判決書。

³⁸ 北京知識產權法院（2015）京知行初字第3471號行政判決書。

³⁹ 同前註。

⁴⁰ 但對於商標標誌所標示的主體與商標申請註冊人明顯不一致的商標，法院通常仍會堅持認為該標誌具有「其他不良影響」。如在第6081872號「THE HARRIS PRODUCTS GROUP」商標駁回復審案中，法院就認為：申請商標「THE HARRIS PRODUCTS GROUP」可翻譯為「HARRIS產品集團」，商標申請人林肯公司的商號為「LINCOLN GLOBAL, INC.」，與申請商標並不一致，由林肯公司申請註冊「THE HARRIS PRODUCTS GROUP」商標，易使相關公眾誤認為該商標指定使用的商品來源於HARRIS產品集團，這種對相關公眾的誤導損害了不特定消費者的利益，是對公共利益的損害，具有「其他不良影響」。參見北京市高級人民法院（2012）高行終字第1085號行政判決書。

在第 10652581 號「通尋兵」商標申請駁回復審案中，二審法院認為，即使申請商標使用在指定商品上易使相關公眾認為該商品為通信兵系統的軍工產品，繼而誤導消費，但這也非《商標法》第十條第一款第（八）項規定的對我國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響的情形，因此申請商標不屬於具有「其他不良影響」的標誌。⁴¹ 在第 11859280 號「白富美 BAIFUMEI」商標申請駁回復審案⁴²、第 11100397 號「歇腳亭 SHARE TEA」商標申請駁回復審案⁴³ 中，法院也都堅持了相同的觀點。

當然，在相關標誌具有誤導可能性的情況下，不考慮其是否具有「其他不良影響」，並不意味著該標誌就可以作為商標獲准註冊，法院有時也會在判決中就相關法律條款的適用作出指引，引導商標評審委員會適用其他法律條款對訴爭商標是否應予註冊作出審查。如在第 10879300 號「婦因潔」商標申請駁回復審案中，二審法院就在認定申請商標不具有「其他不良影響」的前提下明確指出：商標評審委員會在重新評審時，對於申請商標「婦因潔」使用於人用藥等特殊商品上，是否易使消費者誤認其標識的商品僅對特定的人群產生特定的療效，進而對商品的功能、用途產生誤認，從而誤導公眾，是否構成 2001 年《商標法》第十條第一款第（七）項之規定作出認定。⁴⁴

五、對具有多種含義的標誌的認定

對於具有多種含義的標誌，如果其中的一種含義屬於具有「其他不良影響」的情形，則該標誌就會被認定為具有「其他不良影響」而不應作為商標使用。在第 1218394 號「城隍」商標爭議案中，「城隍」被用來指代道教的特定神靈外，還具有「護城河」等含義，但法院並未因具有「護城河」的含義，而改變對爭議商標整體具有「其他不良影響」的認定。⁴⁵

⁴¹ 北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第 2456 號行政判決書。

⁴² 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 2475 號行政判決書。

⁴³ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 3456 號行政判決書。

⁴⁴ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 1038 號行政判決書。

⁴⁵ 北京市高級人民法院（2014）高行終字第 485 號行政判決書。

伍、「其他不良影響」認定案例類型化分析

分析現有的司法案例，可以將常見的涉及「其他不良影響」的案例作一個類型的梳理，雖然這種分類未必準確，但可以較好地對相關案件的處理結果作出預判。

一、未涉及特定主體利益的案例

這一類屬於純粹對商標標誌本身是否具有「其他不良影響」進行判斷的案件，而不需要在判斷過程中考慮商標註冊申請主體、商標申請註冊行為等其他因素，因此，也相對較為簡單。如在第 11250852 號「THE PARISIAN」商標申請駁回復審案中，法院認為申請商標「THE PARISIAN」可譯為「巴黎的、巴黎人」，該標誌本身不會對國家政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響，因而不具有「其他不良影響」。⁴⁶

縱觀近期此類案件的裁判就不難發現，法院尤其是作為二審的北京市高級人民法院，正在以一種更加積極、開放的態度對待當事人申請註冊的商標標誌。在第 7624460 號「THE UNIVERSITY FOR CREATIVE CAREERS」商標申請復審案中，二審法院認為，申請商標的文字無論是翻譯為「一所致力於創新性事業的大學」還是「創新性事業的大學」，其內容均不會對國家政治、經濟、文化、宗教、民族等和公共利益和公共秩序造成消極負面的影響。因此，申請商標不具有「其他不良影響」。⁴⁷ 在第 8379885 號「VANITYFAIR」商標申請駁回復審案中，二審法院認為，「名利場」係對現實社會現象的一種客觀描述，其本身是中性的、既無貶損之含義，亦未宣揚違背善良風俗之行為準則、風俗習慣，且相同的商標標誌已經在其他商品類別上獲准註冊。因此，考慮到申請商標標誌本身的含義和審查標準一致性的原則，應當認定申請商標不具有「其他不良影響」。⁴⁸

最能體現出這種趨勢的案例，是一系列涉及網路熱詞「高富帥」和「白富美」的案例。在第 11592794 號「高富帥及圖」商標申請駁回復審案中，二審法院認為，

⁴⁶ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 3451 號行政判決書。

⁴⁷ 北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第 2888 號行政判決書。

⁴⁸ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 1283 號行政判決書。

「高富帥」係近年流行的網路用語，意指某種類型的男性，並無明顯的貶低、醜化該類男性的含義，因此難以認定其具有「其他不良影響」。⁴⁹ 在第 11874601 號「白富美 BAIFUMEI」商標申請駁回復審案中，二審法院更是進一步指出，「有害於社會主義道德風尚或者其他不良影響」是指申請註冊為商標的標誌對《商標法》法域內整個社會所要保持的善良風俗的違反。善良風俗在一定的時間內固化於人們的行為和意識之中，並不容易發生突變，但是中國大陸社會自採行市場經濟以來，尤其是加入世界貿易組織以來，社會生活和社會風氣發生了較大的轉變，展現中國人美好的一面、通過正當的行為獲取財富都已經為整個社會普遍認可和追求，「白富美」作為描述相貌姣好且具有大量財富的女性的詞彙，其本身是中性的、並無任何貶損含義，不存在有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的情形。⁵⁰

二、公共利益與特定主體利益同時並存的案例

如前所述，在一些案件中，出於現實的需要，法院會認定某些標誌既損害特定主體民事權益，又可能對公共利益和公共秩序產生消極、負面影響，因此認定其屬於具有「其他不良影響」的情形。除 2012 年審結的「劉德華」商標爭議案⁵¹ 外，前述的「莫言」商標申請駁回復審案⁵² 即為法院作出的最為典型的裁判。

但是，法院內部對上述做法的觀點並非完全一致，實踐中仍不斷有判決堅持認為不應當將「其他不良影響」條款的適用擴及到特定主體的民事權益領域。如在第 8132817 號「罐罐香米線」商標無效宣告請求案中，法院就堅持認為：《商標法》第十條第一款的規定係基於對公共利益及公共秩序的維護，而非對私權的保護，故作為該規定兜底條款的第（八）項亦只有在涉及到損害公共利益及公共

⁴⁹ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 1711 號行政判決書。

⁵⁰ 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 2549 號行政判決書。

⁵¹ 在該案中，法院認為：劉德華是香港著名歌手、演員，是華人娛樂圈內有極高知名度和廣泛影響力的公眾人物。爭議商標與藝人劉德華的姓名完全相同，由於「劉德華」文字已經與藝人劉德華建立了高度密切的聯繫，故爭議商標註冊、使用在化妝品等商品上，不僅可能不正當借用藝人劉德華的知名度和影響力，從而使其合法權益受損，還難免引起廣大消費者對相關商品與藝人劉德華之間關係的猜測和聯想，進而產生誤認和誤購。因此，爭議商標已經構成《商標法》第十條第一款第（八）項所述的「有其他不良影響的標誌」，不得作為商標註冊和使用。參見北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第 2272 號行政判決書。該案未進入二審程序，一審判決已發生法律效力。

⁵² 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第 3061 號行政判決書。

秩序的情形時才予以適用。⁵³ 所以，在此類案件中，相關標誌是否會被認定為具有「其他不良影響」，仍存在較大的不確定性。

三、涉及已故知名人物的案例

相對於在世名人的姓名被他人搶註為商標時，存在是否屬於僅損害特定主體民事權益，還是同時也損害社會公共利益和公共秩序因而屬於具有「其他不良影響」的爭議不同，對於涉及已故知名人物的商標案件，法院的做法較為一致，即通常認定此類申請註冊的商標具有「其他不良影響」。如最早確立此規則的第3858717號「李興發 LIXINGFA 及圖」商標爭議案，法院就考慮到李興發生前係茅臺酒廠的副廠長，為茅臺酒的釀造工藝做出一定貢獻，在酒行業內具有一定的知名度和影響力，將其姓名作為商標註冊在「酒精飲料（啤酒除外）」商品上，易使相關消費者將商品的品質特點與李興發本人或茅臺酒的生產工藝相聯繫，因而認定該商標的申請註冊具有「其他不良影響」。⁵⁴ 而近期審結的第4309469號「李小龍」商標異議復審案⁵⁵ 和第3775967號「MICHAEL JACKSON」商標無效宣告請求案⁵⁶ 也再次確認了這一做法。

陸、結論

當前，《商標法》第十條第一款第（八）項中的「其他不良影響」從法律性質上看，是屬於第十條第（八）項的兜底條款，還是第十條的兜底條款，抑或是整個《商標法》的兜底條款，仍存有爭議。在此種情形下，對「其他不良影響」的認定標準就難免會有所模糊。而且，即便期望於立法的進一步完善，也難以對《商標法》所需解決的問題逐一作出清晰準確的規定，概括性的法律條款仍有其存在的必然性。「其他不良影響」的規定在可預見的未來仍將長期存在。

⁵³ 北京知識產權法院（2015）京知行初字第681號行政判決書。

⁵⁴ 北京市高級人民法院（2010）高行終字第1503號行政判決書、最高人民法院（2012）知行字第11號行政裁定書。

⁵⁵ 北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第1630號行政判決書。

⁵⁶ 北京知識產權法院（2015）京知行初字第4262號行政判決書。

儘管如此，相關的商標爭議仍需及時解決。因此，從現有司法裁判的經驗總結入手，歸納總結「其他不良影響」的判斷主體、認定原則以及考慮因素，並對類型化案件作出分析，從而更好地為今後相關案件的裁判作出指引，無疑是最為切實可行的方法。當然，「生命之樹長青」，在這一過程中，相關的認定原則或許還會發生變化，一些認定過程中的考慮因素也可能會上升為原則，對司法裁判的動態及時跟進，才是理解和把握「其他不良影響」認定的最有效手段。

大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的類型化分析

陶鈞*

摘要

基於網路¹的開放性、跨界性、迭代性等特點，利用該平臺侵害商標權的行為模式也呈現出各種情況，如何在紛繁複雜的現實裁判中找尋出有效的解決路徑，需要裁判者善於發現與歸納個案中的共同之處，因此將案件類型化的分析能夠有效發現其中的異同，從而有的放矢地設計解決之“理路”。本文就是以大陸地區近年司法裁判中所出現的各類侵害商標權糾紛案件為研究物件，對具體類型進行逐一分析、歸納，進而確定以直接侵權和間接侵權這二個大類為基準，再利用傳統模式與新型模式對直接侵權進行劃分；並以間接侵權中“審查義務”為要素，對該類型進行細化。本文希望能有效梳理此類糾紛的相關情形，有助於對大陸地區涉網路侵害商標權糾紛案件的妥善解決。

關鍵字：商標權、直接侵權、間接侵權、傳統模式、新型模式、域名、關鍵字鏈結、審查義務、連帶責任

* 陶鈞，北京市高級人民法院知識產權庭法官，本文相關論點僅為學術研究之探討，不代表任職單位之意見。

¹ 本文所稱“網路”、“互聯網”等均系同一概念，包括以電腦、電視機、固定電話機、移動電話機等電子設備為終端的電腦互聯網、廣播電視網、固定通信網、移動通信網等資訊網路，以及向社會公眾開放的區域網路。前述界定源自《最高人民法院關於審理侵害資訊網路傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定》第二條。

壹、前言

據中國互聯網路資訊中心（CNNIC）發佈的《第36次全國互聯網發展統計報告》所顯示，“截至2015年6月，互聯網普及率為48.8%，大陸地區線民總數已達6.68億人。”²同時，根據國家統計局發佈的《2014年全社會電子商務交易額突破16萬億》所顯示，“2014年大陸地區全社會電子商務交易額達16.39萬億元，同比增長59.4%。其中，在企業自建的電商平臺（簡稱純自營平臺）上實現的交易額為8.72萬億元，同比增長65.9%；在為其他企業或個人提供商品或服務交易的電商平臺（簡稱為純第三方平臺）上實現的交易額為7.01萬億元，同比增長53.8%；在既有第三方又有自營的混營平臺（簡稱混營平臺）上實現的交易額為0.66萬億元，同比增長41.1%。”³

隨著互聯網影響範圍的日趨擴張，特別是互聯網所覆蓋受眾群體數量的急速增長與基於互聯網所衍生經濟總量規模的不斷上升，決定了該領域所映射出的經濟增長潛力必將成為新的經濟增速點。同時，市場經營者拓展、延伸、發展自身經營規模也必將依託於“互聯網”的發展而運營。因此，“利益之所在，糾紛之所生”，基於互聯網所產生的各類案件糾紛也必將不斷湧現，其中涉及知識產權的案件糾紛也將隨之增長。

侵害商標權糾紛在傳統經營領域，也俗稱為“線下”環境中對其研究的學術文章不勝枚舉，但是基於互聯網平臺（即“線上”）該類案件類型化的研究卻並不多見。對該問題的解讀，應當從此類案件所呈現出的總體特點入手，而後確定類型化的分類標準，進而對具體類型進行逐一分析，以求找尋到各類型案件在司法實踐中的問題所在，從而有針對性的設計出各種解決路徑，最終實現對涉網路侵害商標權糾紛案件的準確界定與有效解決。因篇幅原因，本文不對前述中解決路徑進行闡述，僅對類型化的問題予以探討，以求對研究者有所借鑒。

² 相關資料源自中國互聯網路資訊中心發佈的《第36次全國互聯網發展統計報告》，http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-07/23/c_1116022351.htm（最後瀏覽日：2015/12/17）。

³ 相關資料源自國家統計局發佈的《2014年全社會電子商務交易額突破16萬億》報導，http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201508/t20150803_1224544.html（最後瀏覽日：2015/12/17）。

貳、涉網路侵害商標權糾紛案件總體特點之介紹

以北京地區自 2010 年度至 2014 年度⁴ 以判決方式審結的涉及商標權糾紛案件為例，其中涉網路侵害商標權糾紛的案件數量如下⁵：

	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度
涉網數量	357	371	575	521	428
總數量	1369	1182	1458	1368	1997
所占比例	26.1%	31.4%	39.4%	38.1%	21.4%

根據上表所載明資料可知，自 2010 年度至 2014 年度涉網路侵害商標權糾紛無論是案件數量、所占比重的數值均相對穩定，並未出現明顯的增幅。究其原因，一方面從行業發展的視角分析，網路的普及與發展增速時間較短，在新生領域的成長初期，諸多問題並未能夠及時呈現；另一方面，網路經營活動的發展初期，許多是依託第三方平臺，即以其他商業主體所搭建電子商務交易平臺為基礎，進行商業運營，而該類第三方平臺並不集中於北京，故此類糾紛的發生也隨之移轉；最後，北京地區的司法適用標準相對統一，也為該類案件的有效處理奠定了基礎⁶。

雖然從單一的案件數量並不能發現明顯的發展趨勢，但是從具體案件的裁判內容，呈現出了以下六方面的特點：

- 1、涉網路侵害商標權案件從直接提供侵權資訊、實施侵權行為向透過搶註域名、設置鏈結內容、設定搜索關鍵字等新型侵權行為方式轉變；
- 2、涉網路侵害商標權案件中平臺服務商（亦為網路服務提供者）⁷ 成為被控主體的案件數量增長明顯，並且所占比重較高；

⁴ 北京地區案件統計的年度計算方式為自上一一年 12 月 21 日起至本年 12 月 20 日止，以 2010 年度為例，其計算週期從 2009 年 12 月 21 日至 2010 年 12 月 20 日。

⁵ 相關資料來源自北京知產寶網路科技發展有限公司，提供時間為 2015 年 12 月。該表格中“涉網數量”代表涉及網路侵害商標權糾紛的案件數量，“總數量”代表該年度以判決方式審結的涉及商標權糾紛的案件數量，“所占比例”代表“涉網數量”與“總數量”的百分比關係。

⁶ 2012 年 12 月 28 日，北京市高級人民法院制定了《關於審理電子商務侵害知識產權糾紛案件若干問題的解答》；該院從 2014 年起，即開始著手制定《關於網路知識產權案件的審理指南》，從而為統一該類案件的裁判尺度奠定了堅實基礎。

⁷ 本文所稱平臺服務商（亦稱網路服務提供者）是指為交易資訊和交易行為提供平臺的網路服務的主體。

- 3、平臺服務商對於侵權資訊、侵權行為中“知道”的判斷要件成為此類案件的爭議焦點；
- 4、因網路開放性、互通性、融合性，跨界經營方式普及迅猛，隨之對商標使用方式的種類也較傳統經營領域中更加豐富，由此不侵權抗辯中涉及商標正當使用⁸的判斷也成為此類案件的主要問題；
- 5、伴隨網路技術的發展，產生許多新的經營方式與產品，如APP應用軟體的產生、團購網站的普及等，基於此類新生經營模式所產生的侵權糾紛數量也不斷顯現；
- 6、因法律滯後性與網路技術發展迭代性的衝突，在此類糾紛案件中，基於《商標法》立法宗旨所產生的法律原則被廣泛適用於該類案件中，特別是對平臺服務商責任的界定。

參、涉網路侵害商標權糾紛案件類型化之劃定標準

因涉網路侵害商標權糾紛案件的具體情形千差萬別，表現形式各異，如果單一的從侵權行為之情形予以劃分難免疏漏，由此本文不再固守具體情形的單一劃分模式，而是從涉網路侵害商標權糾紛案件基於被控主體所承擔法律義務的行為屬性之差異進行入手，將之劃分為二大類型，並基於具體大類下侵權行為所呈現之特點、裁判認定之理由，再行細化，從而更有利於全面瞭解裁判者處理此類糾紛的基本情況，也為能有效設計司法解決路徑提供更堅實之基礎。

具體的二大類型是：第一類是被控主體直接提供資訊或實施了侵害他人商標權的行為；第二類是在直接侵權存在的前提下，還存在其他被控主體實施了教唆、幫助侵權等共同侵權（亦稱間接侵權）之行為，應當承擔連帶責任之情形。然而透過行為模式係傳統類型、還是新型模式對第一類中直接侵權進行細化；同時以平臺服務商所具備或從事的“審查義務”為基點，對第二類間接侵權之行為模式進行劃分。下文將結合具體案例對具體類型進行詳盡闡釋。

⁸ 2013年8月30日修改的大陸地區《商標法》第五十九條第一款規定，註冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。基於前述法律規定，將此種規定情形司法裁判中稱為“正當使用”，但學界亦有稱之為“合理使用”。

肆、直接侵害他人商標權之類型

此類型案件是指被控侵權主體基於網路，透過採用不同方式，直接對他人商標權進行侵害，既存在僅是基於網路平臺從事傳統侵權行為之情形，又存在透過網路特有模式出現的新類型侵權行為。

一、傳統模式下直接透過網路侵害他人商標權之類型

(一) 在被控主體自行註冊、經營或控制的網站上從事侵害商標權行為之類型

案例：原告寶潔公司在中國大陸境內對“沙宣”、“沙宣美髮”、“VIDALSASSOON”在核定的美髮產品、美容美髮服務、美容美髮培訓學校等商品或服務上享有註冊商標專用權，並經持續宣傳使用後，與寶潔公司已經形成特定聯繫，為相關公眾所熟知。被告北京市豐台區皇家沙宣美容美髮職業技能培訓學校（簡稱皇家沙宣學校）的辦學範圍是為“初中級：美容師、美髮師、按摩師”提供培訓服務，寶潔公司註冊商標核定使用的服務構成類似服務。皇家沙宣學校在其經營的域名為 www.roral.com 網站中多處使用“皇家沙宣”、“ROYALVIDALSASSOONBEAUTYHAIRSCHOOL”、“VIDALSASSOON”等標識，上述標識能夠為相關公眾指明商品或服務來源，具備商標法意義上標識作用，與寶潔公司第 1448803 號“VIDALSASSOON”、第 1479318 號“VIDALSASSOON”、第 1479317 號“沙宣”註冊商標相同，與第 1479752 號“沙宣美髮”註冊商標近似，易使相關公眾對其提供服務的來源產生誤認或者認為其與寶潔公司有特定聯繫，故皇家沙宣學校的上述行為侵害了寶潔公司的註冊商標專用權，應承擔相應的法律責任。作為域名為 huangjiashaxuan.com 的網站註冊者和實際經營者，皇家沙宣學校在該網站上使用了“皇家沙宣”、“ROYALVIDALSASSOONBEAUTYHAIRSCHOOL”、“ROYALVIDALSASSOON”等標識，並透過該域名對其提供的美容美髮培訓服務進行推廣宣傳，上述行為也屬於侵害寶潔公司註冊商標專用權的行為。⁹

⁹ 參見北京市第二中級人民法院（2013）二中民初字第 1884 號民事判決書和北京市高級人民法院（2013）高民終字第 3251 號民事判決書。

在上述案例中，被告所從事的被控侵權行為與非網路平臺下一般的侵害商標權糾紛案件情形並無實質性差異，均是基於被告所使用標識指向的服務類別與標識自身的構成要素進行判斷的基礎上，對是否造成服務來源的混淆進行判斷，從而認定是否構成商標侵權。因此，此類案件類型僅為侵權平臺的變化，其他侵權判斷要素與“線下”方式無異。

（二）原告無法證明基於網路購買被控侵權產品為假冒商標產品之類型

案例一：原告完美（中國）有限公司（以下簡稱完美公司）透過紅孩子網路商城（網址為 www.redbaby.com.cn，以下簡稱紅孩子網站）購買了被控侵權產品，但是因其所提供的證明相關產品為侵權產品之《鑒定報告》從出具主體、到鑒定客體、程式上存在瑕疵，同時完美公司又無法提供同期鑒定樣本，由此無法確定紅孩子網站所售產品為侵權產品。而且因銷售管道多樣造成正品的市場售價高低不同的情況並不鮮見，因此完美公司透過產品售價來推斷紅孩子網站所售完美蘆薈膠為侵權產品的理由，在無其他有效證據相印證的情況下，缺乏說服力。故完美公司無法證明相關產品侵犯其商標權的情況下，法院駁回了其訴訟主張。¹⁰

案例二：原告NISE企業（加拿大）有限公司（簡稱NISE加拿大公司）透過淘寶網進入了被告唐某所開設的“yyyy1113”店鋪，並購買了“NISE品牌美容護膚化妝品專櫃正品植物瞬間祛皺原液”等被控侵權產品，但因基於在案證據能夠證明，被告唐某從銷售產品係來源於原告所授權的北京公司，在原告並未舉證證明相關產品存在侵權的情況下，基於優勢證據的判斷規則，最終二審法院並未支持原告的訴訟主張。¹¹

在上述二個案例中，因商品流通市場領域的開放與發展，產品進貨管道也呈現多樣性的特點，特別是網路經營模式的興起與普及，簡化了傳統經營模式下租賃經營店鋪、招聘經營人員、裝飾經營地點等等一系

¹⁰ 參見北京市海淀區人民法院（2012）海民初字第4332號民事判決書和北京市第一中級人民法院（2012）一中民終字第10821號民事判決書。

¹¹ 參見北京市第一中級人民法院（2012）一中民初字第3539號民事判決書和北京市高級人民法院（2013）高民終字第3999號民事判決書。類似案例亦可參見北京市高級人民法院（2014）高民終字第724號民事判決書。

列流程，並且也降低了經營成本，正是基於上游流程、方式的簡化，從而攤薄了商業運營成本，由此也直接降低了產品的售價，因此商標權利人僅憑被控侵權產品的銷售價格判斷被控產品是否為假冒、侵權產品，顯然並未完成初步舉證的證明責任，也就無法達到優勢證據的證明標準，仍需透過其他方式予以證明，否則將承擔舉證不能的法律後果。

（三）被告網路宣傳行為符合“指示性使用”形式要件之類型

案例：原告大班麵包西餅有限公司（簡稱大班公司）主張，被告北京恒瑞泰豐科技發展有限公司（簡稱恒瑞泰豐公司）在其經營、註冊的“大班月餅網”上使用了“TAI PAN”、“大班”、“大班冰皮”標識，並且在該網頁上寫明瞭“香港大班麵包西餅公司是冰皮月餅的首家製作者…大班麵包西餅推出冰皮月餅…”，同時在該網站上銷售相關月餅禮券，與原告核准註冊的第 1261496 號“TAI PAN”、第 1626752 號“大班”、第 1639077 號“大班冰皮”等商標標識與核定使用商品均相同，構成了對原告商標專用權的侵害。二審法院經審理認為，透過恒瑞泰豐公司的網站記載內容可知，恒瑞泰豐公司係基於對大班公司出品的月餅進行團購銷售宣傳而進行註冊商標的引用，同時在網站記載內容中也明確說明了銷售商品出自大班公司，結合大班公司認可按照恒瑞泰豐公司購買的大班月餅禮券所對應為大班公司生產的正牌商品的事實，足以證明恒瑞泰豐公司所銷售的商品來自於大班公司，由此大班公司對於其出品的商品，在符合基本市場行銷方式的情況下，無權禁止他人進行合理性宣傳、推廣，故不構成對其商標權的侵害。¹²

在被控侵權人能夠證明其被控侵權商品來源於註冊商標權利人，且被控侵權人對已註冊商標的使用係基於為進行商品銷售所採取的正當行銷手段，符合基本的市場規則，並未對註冊商標權利人的合法權益造成侵害的情況下，註冊商標權利人無權對由自身出品的相關商品的宣傳行為進行阻礙。在市場經濟正常流轉的體系中，作為經銷商、分銷商或者其他銷售主體，為了能在商品交換、流通、運營體系中獲得利潤，必然

¹² 參見北京市第二中級人民法院（2013）二中民初字第 1691 號民事判決書和北京市高級人民法院（2013）高民終字第 3998 號民事判決書。

要對其銷售產品進行市場推廣與行銷，若禁止在此種基本商業運行手段中對已註冊商標進行正當性的合理使用，顯然違背了市場的基本運營規律，對已經付出相應交換價值的市場主體也顯失公平，因此註冊商標權利人對已經流入市場的正牌商品無權禁止他人的正當商業化使用，此種使用方式亦被認為屬於商標的“指示性使用”。然而，應當注意的是，由於網路經營平臺所展示、銷售產品可能存在多種品牌、多種型號、多種款式等“多樣性”，如果經營者的宣傳方式足以是相關公眾認為非出自商標權人的產品也與該商標權人產生特定聯繫時，仍然屬於對他人商標權的侵害。

二、新型模式下直接透過網路侵害他人商標權之類型

（一）因域名註冊導致侵害商標權之類型

案例一：原告福祿克公司合法註冊了第 341861 號“FLUKE”文字商標、第 G989638 號“FLUKE”文字商標等商標，核定使用在電子測量器械和儀器、可攜式電子測試工具、溫度指示儀器等商品上。被告曹某、深圳市福泰克儀器科技有限公司（以下簡稱福泰克公司）生產帶有“FTIKE”、“FTIKE（指定顏色）”等標識的數位萬用表、紅外測溫儀等產品，並透過域名“ftike.com.cn”的網站和域名“ftike.cn.alibaba.com”的阿里巴巴網路店鋪宣傳、銷售上述被訴侵權商品的行為。法院認為因域名“ftike.cn.alibaba.com”和“ftike.com.cn”中的主要部分“ftike”與原告福祿克公司的“FLUKE”商標相似，同時被告曹某、福泰克公司透過上述域名進行數位萬用表、紅外測溫儀產品的展示和網路銷售，該商品與原告所擁有的商品核定使用的商品構成類似，容易使相關公眾誤認為相關網路店鋪所展示商品來源於福祿克公司，或者與福祿克公司具有特定聯繫。因此，曹某使用域名“ftike.cn.alibaba.com”，福泰克公司註冊、使用域名“ftike.com.cn”的行為侵害了福祿克公司的涉案註冊商標專用權。¹³

¹³ 參見北京市第二中級人民法院（2013）二中民初字第 13919 號民事判決書，本案各方當事人並未提出上訴。

“所謂域名（domain names），是指一組用於識別經營者（operators，使用者）在網際網路上的位址的文字和符號，即網際網路位址（internet addresses）。越來越多的法院認為商標法原則應當適用於網際網路上的域名。”¹⁴ 網路域名從其產生的原因分析，實則為網路上一種位址的表現形式，亦可稱之為“域名”的“第一含義”。然而，隨著網路經濟的迅猛發展，網路域名也成為了諸多經營者進行商業活動的重要管道，由此亦成為了商業標識的一種形式，並且可能因特定網站持續經營、宣傳，從而產生了與特定主體相聯繫的“第二含義”，進而與商標的衝突也就在所難免。為此，最高人民法院也透過司法解釋的形式，對相關情形進行了具體規定¹⁵，透過確定被控侵權人註冊域名的主觀意圖、使用方式、相關網站的經營內容、註冊商標的顯著程度、是否造成混淆等因素，對是否侵害商標權進行綜合判斷，從而得出相應結論。也正是基於此，在上述案例中，法院最終認定被告的行為構成了侵害商標權。

（二）因設定搜索關鍵字引發侵害商標權糾紛之類型

案例一：原告北京沃力森資訊技術有限公司（簡稱沃力森公司）擁有第 4372228 號“XTOOLS”註冊商標專用權，核定使用在第 42 類電腦軟體出租、電腦軟體設計等服務上。被告八百客（北京）軟體技術有限公司（簡稱八百客公司）透過向北京百度網訊科技有限公司（簡稱百度公司）購買選定“XTOOLS”為百度網站的競價排名關鍵字，並且當網路用戶登陸 www.baidu.com 的百度網站以“XTOOLS”為關鍵字進行搜索時，在搜索結果顯示的網頁的第 1 頁的第 1 項搜索結果係標題為“八百客國內最專業的 xtools”的鏈結，鏈結右側載有“贊助商鏈結”字樣，鏈結下方的網頁描述為“www.800app.com 八百客國內最 crm 服務提供商標準版免費 5000 成功案例提供一對一免費視頻培訓”，該鏈結指向網址為

¹⁴ 轉引自孔祥俊，「反不正當競爭法新論」，頁 229，人民法院出版社，2001 年版。ROGER LEROY MILLER, FRANK B. CROSS, THE LEGAL ENVIRONMENT TODAY: BUSINESS IN ITS ETHICAL, REGULATORY, AND INTERNATIONAL SETTING 291 (2d ed. 1999).

¹⁵ 最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（三）項規定，將與他人註冊商標相同或者相近似的文字註冊為域名，並且透過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的，屬於侵害他人商標專用權的行為。同時，最高人民法院還透過制定專門的《關於審理涉及電腦網路域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》對該類問題進行了細緻的規定。

www.800app.com 的八百客公司網站。法院認定，八百客公司故意將與涉案註冊商標近似的“XTOOLS”文字選定為百度網站的競價排名關鍵字，撰寫相關網頁描述，導致在百度網站以“XTOOLS”為關鍵字進行搜索所得排名首位的搜索結果係標題為“八百客國內最專業的 xtools”的指向八百客公司網站的鏈結，致使相關公眾對沃力森公司與八百客公司所提供的 CRM¹⁶ 軟體服務產生混淆和誤認，並致使本擬透過“XTOOLS”關鍵字搜索沃力森公司網站和 CRM 軟體服務的網路用戶誤入八百客公司網站，從而提升八百客公司網站和 CRM 軟體服務的曝光率，吸引網路用戶對八百客公司網站和 CRM 軟體服務的注意力，為八百客公司創造和提供更多的商業機會和交易可能性。八百客公司此舉已構成給沃力森公司的註冊商標專用權造成其他損害的行為，侵犯沃力森公司的註冊商標所享有的專用權。¹⁷

案例二：原告費希爾廠有限責任兩合公司（簡稱費希爾廠）享有第 1、6、20 類商品上的“慧魚”商標專用權，美堅利（北京）科技發展有限公司（簡稱美堅利公司）透過購買、設定“慧魚”為其競技排名關鍵字，使之在進入百度網站首頁後，在搜索欄輸入“慧魚”進行搜索，搜索結果頁面顯示右上方標注有“推廣鏈結”，其下第 3 個鏈結名稱為“美堅利化學錨栓一體化服務”，其下的內容為“美堅利專業生產化學錨栓國家級品質服務透過了 ISO9001-2000 國際品質管制體系認證”，網址為 www.meijianli.com。法院認為，美堅利公司將與“慧魚”相關的文字設置為百度推廣服務的關鍵字，從而使網路用戶在搜索相關詞語時，其設置的鏈結能出現在搜索結果頁面的推廣鏈結欄目中。將相關文字設置為推廣鏈結的關鍵字係在電腦系統內部操作，並未直接將該詞作為商業標識向公眾展示，不會使公眾將其識別為區分商品來源的商標，不屬於商標性的使用，故並未侵害原告的註冊商標專用權。¹⁸

¹⁶ CRM 軟體是 Customer Relationship Management 之簡稱，提供企業與顧客關係管理資訊應用整合系統。

¹⁷ 參見北京市海淀區人民法院（2009）海民初字第 26988 號民事判決書和北京市第一中級人民法院（2010）一中民終字第 2779 號民事判決書。

¹⁸ 參見北京市第一中級人民法院（2011）一中民初字第 9416 號民事判決書和北京市高級人民法院（2013）高民終字第 1620 號民事判決書。

因為網路資訊是“海量級”的，為了便於網路用戶能夠快速找尋到其所需內容，搜索引擎服務商針對網路用戶輸入的特定關鍵字，將相關網頁按照此前預設的特定演算法，將搜索結果呈現於用戶眼前。而其中的“競價排名”（或稱“推廣服務”），都是依託搜索引擎孕育而生的。就搜索引擎本身而言，是根據一定策略、運用特定的電腦程式從互聯網上搜集資訊，在對資訊進行組織和處理後，為用戶提供檢索服務，將用戶檢索相關的資訊展示給用戶的系統。¹⁹ 同時，在網路商務經營規模不斷擴大的情況下，經營者為了能將其網頁優先於其他網頁在搜索結果中予以展示，就透過購買、預設“競價排名關鍵字”的方式，使之可以在用戶提出該“關鍵字”請求時，能夠將該經營者的網頁優先進行推送，而經營者設定“競價排名關鍵字”行為本身是否屬於商標意義上的使用，存在著較大分歧。在前述案例中，法院也持不同觀點，但是商標本身所保護的是所對應商品或服務的來源，而不是對“特定標誌”的壟斷，如基於此點分析，可能在一定程度上釐清此問題的紛爭。²⁰

（三）因設置鏈結產生侵害商標權糾紛之類型

案例：原告黃某等二人為第 3031090 號“九鼎”文字商標的權利人，該商標核定使用在第 36 類保險等服務上。網址為 www.china-nww.com 的國風網係由被告北京九鼎誠信文化傳播有限公司（簡稱九鼎誠信公司）所經營，該網首頁設置有“九鼎競爭力網院”、“中國保險品牌精英俱樂部”等鏈結。其中“九鼎競爭力網院”鏈結指向九鼎誠信公司經營的網址為 cnibec.chinamec.cn 的九鼎競爭力線上教育直通車網，該網站載有亞太保險行銷高峰會暨“九鼎獎”頒獎典禮等內容。法院認為被告經營的網站上使用“九鼎競爭力網院”、“九鼎競爭力線上教育直通車”、

¹⁹ 張潔瓊，「論搜索引擎競價排名的侵權責任認定」，法制與社會第 6 期（下），頁 66，2013 年。

²⁰ 美國對此問題認為是屬於商標性的適用，但也在認知上存在變化。在 *1-800 Contacts v. WhenU.com, Inc.* 案中確認了，競價排名的參與者購買其他主體的商標作為關鍵字，使用戶以該關鍵字進行搜索時，在搜索結果中顯示有他人註冊商標的，但所鏈結網站並非註冊商標權利的相關網頁的行為屬於內部行為，並不構成商標使用【*1-800 Contacts v. WhenU.com, Inc.*, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005)】。但至 2009 年 *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* 案中，法院才確立了關鍵字廣告中的使用不再是內部使用，而是商標意義上的使用【*Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 456 F.Supp.2d 393 (N.D.N.Y.2006)】。

“亞太保險行銷高峰會暨“九鼎獎”頒獎典禮”、“九鼎群英譜”等用語，來源在於該公司“九鼎誠信”的企業字號，目的在於宣傳介紹該公司的經營活動，具體方式上亦未單獨、突出使用“九鼎”，相關公眾在被上訴人的網站這個特定場合看到上述用語和資訊，不會將其與上訴人的商標聯繫起來，上述使用行為不會使相關公眾對服務的來源產生誤認，故不構成對原告註冊商標專用權的侵害。²¹

在網路上將他人註冊商標的標誌設置為鏈結的內容，從而指向設鏈者所希望指向的被鏈網站，雖然法律上並未對該行為屬性作出單獨的界定，但是基於網路上特定標識的產生原因，如同上文對網路“域名”的分析。一般而言，設鏈行為是將網路用戶直接指引至被鏈網站，從而簡化中間環節，增強用戶的體驗感與節省相關環節，同時被鏈網站通常也會出現設鏈的具體內容。因此，在判斷設鏈行為是否侵犯他人商標權時，不是孤立的對設鏈行為進行分析，而是應當結合被鏈網站的具體內容進行整體考量，如同對網路域名的判斷方式雷同，從而作出具體的判定結論。

（四）因新型網路產品模式引發的侵害商標權糾紛之類型

案例一：原告廣州市睿馳電腦科技有限公司（簡稱睿馳公司）在第38類資訊傳遞等服務上和第35類替他人推銷等服務上擁有“滴滴”等系列商標，被告北京小桔科技有限公司（簡稱小桔公司）基於其軟體資訊平臺向社會公眾提供“滴滴（滴滴）打車”服務，並在提供服務的軟體程式乘客端和司機端介面等處顯著標註“滴滴（滴滴）”字樣，故睿馳公司認為小桔公司的相關行為侵害了其商標權。法院認為，在發展迅速的互聯網經濟下，傳統行業開始借助移動互聯和通訊工具等開發移動應用程式，在此基礎上對傳統行業進行整合，發展不同於傳統行業的新型產業模式。小桔公司經營的專案即為此類在這種背景下，劃分商品和服務類別，不應僅因其形式上使用了基於互聯網和移動通訊業務產生的應用程式，就機械的將其歸為此類服務，應從服務的整體進行綜合性判斷，

²¹ 參見北京市海淀區人民法院（2009）海民初字第27315號民事判決書和北京市第一中級人民法院（2009）一中民終字第18093號民事判決書。

不能將網路和通信服務的使用者與提供者混為一談，進而並未認定小桔公司所從事的涉案行為與涉案商標核定使用服務構成類似，故而不構成侵權。²²

案例二：原告騰訊科技（深圳）有限公司（以下簡稱騰訊深圳公司）為第 5710753 號“地下城與勇士”等文字商標的獨佔被許可人，該商標核定使用在第 9 類電腦軟體、電腦遊戲軟體等商品上，被告北京掌娛無限軟體技術有限公司（以下簡稱北京掌娛公司）、被告上海永晨軟體科技有限公司（以下簡稱上海永晨公司）開發運營了名稱為《地下城勇士與魔女》的手機遊戲，法院認為因涉案商標核定使用服務與《地下城勇士與魔女》同屬電子遊戲類產品，且文字相同，故容易誤導相關遊戲用戶，誤認為被控侵權商品與涉案註冊商標所標示的商品來自相同的開發運營主體，或者誤認為兩市場主體之間存在經營上的合作或法律上的關係，足以造成相關公眾的混淆與誤認，故被告的行為侵犯了原告註冊商標專用權。²³

上述二個案例分別是對 APP 應用軟體名稱及手機遊戲名稱在侵害商標權糾紛中應當如何進行司法判定的典型裁判，因為網路應用軟體可能自身即涉及到電腦軟體程式、運行中又存在即時通訊服務、線上支付服務以及銷售具體商品、提供服務等多個類別，存在多用途的聚合商品或服務，那麼如何準確對其商品或服務進行界定，將直接關係到商標侵權糾紛中最終結果的判斷。本文認為，正是基於網路的聚合性，一款軟體產品可能包含多項功能，如果裁判者被功能所困，將“深陷其中，難以自拔”。此時，可以透過對該款產品所要向消費者提供的最終商品或服務進行判斷，找尋出特定產品實際所獲收益的根源，而非被軟體的形式要件困擾，本文將此種判斷方式稱之為“實際獲益來源認定標準”。

²² 參見北京市海淀區人民法院（2014）海民（知）初字第 21033 號民事判決書，本案各方當事人並未提出上訴。

²³ 參見北京市石景山區人民法院（2014）石民初字第 66 號民事判決書，本案各方當事人並未提出上訴。同時關於軟體產品名稱侵害他人商標權的案件可參見北京市第二中級人民法院（2014）二中民終字第 171 號民事判決書。

（五）因新型網路行為方式產生的侵害商標權糾紛之類型

案例：原告李葉飛、韓燕明主張在第9類電腦軟體等商品上獲准註冊了“拍客”商標，被告北京新浪互聯資訊服務有限公司（簡稱新浪公司）在其運營的新浪網（www.sina.com.cn）、新浪微博（www.weibo.com）上推出拍客用戶端、拍客小助手等程式軟體，這些軟體可以在新浪網、新浪微博上點擊下載，也可以將這些軟體安裝到用戶使用的智慧手機上，並與新浪微博直接互通，由此新浪公司的涉案行為侵害了原告的商標專用權。而新浪公司認為，“拍客”是指互聯網時代下，將自己所拍的圖片或視頻上傳到網路平臺與他人共用的一群人，也指他們的這種行為方式。法院認為，新浪公司在應用軟體上使用“拍客”一詞，其目的是直接告知消費者該款APP的用途，這種使用係對“拍客”一詞符號本意的使用，並非商標意義上的使用，屬於描述性使用“拍客”一詞，應視為商業上的自由表達，屬於商業活動允許的正常範圍。²⁴

當網路與社會公眾的日常生活緊密相連時，許多基於網路所產生的新的行為方式之代名詞也就孕育而生。通常而言，若特定標誌，可能是中文、數位或字母直接標示或指代了社會公知的特定行為模式時，相關公眾在認知該標誌時更多的會反映出其“第一含義”，而該標誌作為識別商品或服務來源的“第二含義”可能被忽視，此時該標誌的使用也就並非商標意義上的使用，而是表示其代表的特定事物或行為，將被納入到“描述性使用”的範疇，構成了商標的正當使用，故上述案例中法院最終並未認定新浪公司的行為構成商標侵權。

²⁴ 參見北京市海淀區人民法院（2014）海民初字第14715號民事判決書和北京知識產權法院（2015）京知民終字第114號民事判決書。

伍、間接侵害他人商標權之類型

此類侵害商標權糾紛應以直接侵權構成爲基礎，因平臺服務商知道²⁵直接侵權人實施了侵權行爲，而未採取必要措施，故其應當與直接侵權人承擔連帶責任；或者平臺服務商在接到權利人通知後，而未採取必要措施的，亦應承擔相應的連帶責任²⁶。然而，在此應當注意，由於平臺服務商應當事先對其平臺上網路賣家的相關經營資格進行形式審核，而且平臺具體的經營方式爲自營、還是第三方平臺經營，或是混合型經營，均應由平臺服務商承擔相應的舉證證明責任，在其不能予以證明的情況下，則推定平臺服務商直接侵害了他人商標權。

一、因平臺服務商未能舉證推定其爲直接侵權人之類型

據查閱相關裁判文書，因大陸地區平臺服務商的經營主體相對集中，如大型第三方平臺或混合型經營平臺主要有淘寶、京東等大型電商，故其相關操作較爲規範與成熟，由此導致因舉證不能推定平臺服務商爲直接侵權人的裁判文書並未查詢到，僅是在涉網路著作權糾紛中出現過相關判例²⁷。

雖然並未查詢到相關判例，但是若權利人有初步證據證明平臺服務商提供被控侵權交易資訊或者從事交易行爲，導致侵害其商標權的，平臺服務商若以其爲網路服務提供者進行抗辯，則應當提供能夠確定網路賣家的主體身份、聯繫方式、網路位址等相關證據，從而證明被控交易資訊或交易行爲係由其他網路賣家提供或實施的，否則平臺服務商應被推定爲直接侵權人，並承擔相應的侵權責任。

²⁵ 大陸地區《侵權責任法》第三十六條第三款規定，網路服務提供者知道網路用戶利用其網路服務侵害他人民事權益，未採取必要措施的，與該網路用戶承擔連帶責任。關於前述規定中“知道”的含義，一般理解爲包括了“明知”與“應知”兩種主觀狀態，對應之主觀意圖即爲“故意”與“過失”。參見王勝明主編，「大陸地區《侵權責任法》釋義」，頁217，法律出版社，2013年第2版。

²⁶ 大陸地區《侵權責任法》第三十六條第二款規定，網路用戶利用網路服務實施侵權行爲的，被侵權人有權通知網路服務提供者採取刪除、遮罩、斷開連接等必要措施。網路服務提供者接到通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路用戶承擔連帶責任。然而，該法並未對“通知”的有效形式進行具體規定，即通知達到何種程度的形式要件才能與該法所規定的“通知”效力相等同，在司法實踐中存在不同的認知。

²⁷ 參見北京市東城區人民法院（2013）東民初字第4844號民事判決書，本案各方當事人並未提出上訴。

二、因平臺服務商未盡審查義務而承擔責任之類型

案例：原告株式會社迪桑特主張其在第 25 類休閒鞋、運動鞋等商品上擁有第 2000475 號  商標的專用權。2011 年 3 月 14 日，被告北京今日都市資訊技術有限公司（以下簡稱今日都市公司）在其網站（即滴答團網）上發佈資訊，以人民幣 99 元的價格組織消費者團購被告深圳走秀網路科技有限公司（以下簡稱走秀網公司）提供的“原價 480 元的法國公雞旅行鞋”，故二被告的行為構成侵害商標權。被告今日都市公司辯稱，其與走秀網公司簽訂了《推廣合同》，雙方約定由今日都市公司提供銷售平臺，組織消費者團購走秀網公司提供的帶有  標識的法國公雞旅遊鞋，故其不是直接的侵權行為人，已盡到相關審查義務，不應承擔責任。法院經審理認為，今日都市公司明確知曉該團購活動中銷售的被控侵權商品的具體資訊，包括使用的商標情況；今日都市公司也直接從被控侵權商品的特定交易中獲得經濟利益，因此，今日都市公司應當承擔在團購資訊發佈前就審查被控侵權商品的合法性的義務，包括審查被控侵權商品的使用的商標是否合法。然而在走秀網公司已經明確侵害原告商標專用權的情況下，今日都市公司並未盡到相關審查義務，應當承擔相應責任。²⁸

關於平臺服務商審查義務的程度與範圍，直接決定了其對被控侵權交易資訊或交易行為是否構成“知道”，故在司法實踐中存在認知的不統一性。對此問題的分析，應當從具體的平臺服務商之經營模式進行分析，應當從其服務的性質、方式、內容、規模、以及應具備的資訊管理能力和經營能力等因素進行考量，合理界定平臺服務商的審查義務，避免不當加大審查責任而影響相關產業的正常運行與發展，同時也應對權利人的合法權益之保護予以充分考量。在上述判例中，法院就是在綜合在案因素的情況下，對今日都市公司的審查義務進行了合理界定，從而得出了相應的裁判結論。

三、因平臺服務商已盡審查義務不承擔責任之類型

案例：原告呷哺呷哺餐飲管理有限公司（簡稱呷哺呷哺公司）主張其是註冊在第 43 類服務上的第 4762343 號  商標的權利人，被

²⁸ 參見北京市第二中級人民法院（2011）二中民初字第 11699 號民事判決書和北京市高級人民法院（2012）高民終字第 3969 號民事判決書。

告石家莊呷哺餐飲有限公司（簡稱石家莊呷哺公司）在被告北京窩窩團資訊技術有限公司（簡稱窩窩團公司）註冊的窩窩團網站上以“陽光呷哺”的名義銷售團購火鍋套餐，且提供的服務和經營業態與原告提供的服務和經營業態極為相似，使消費者誤認為石家莊呷哺公司提供的服務來源於我公司，而窩窩團公司對此並未盡到審查義務，故二被告應當承擔侵害商標權的責任。法院認為，窩窩團公司作為一家經營團購業務的網站，提供的是電子商務交易平臺技術服務。而電子商務交易平臺提供者從特定的交易行為中獲得直接經濟利益或者與網路賣家合作經營，只承擔銷售者的形式審查義務。大陸地區商標法規定，銷售不知道是侵犯註冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的並說明提供者的，不承擔賠償責任。即銷售者只承擔與其獲利相對應的形式審查義務，如不知道侵權事實，且在訴訟中提供了合法來源，就應免除賠償責任。窩窩團公司作為團購網站，雖應盡到一定的事前審查注意義務，但該事前的注意義務應限制在合理範圍內，主要是形式審查的義務。同時，在事後收到權利人的通知，並足以認識到相關商品具有較大的侵權可能性時，需要及時採取必要措施。如果其未盡到上述注意義務，應認定其存在主觀過錯。但本案中，窩窩團公司並不存在相關應當承擔責任的情形，故原告對其訴訟請求缺乏依據。²⁹

在上述判例中，確定了平臺服務商通常情況下不具有事先審查的義務，這也是從利益平衡原則的視角出發，在兼顧權利人、平臺服務商、網路賣家及社會公眾利益的基礎上，作出的相應認定，同時也為大陸地區的裁判所接受。然而，在此應當注意，若權利人明確向平臺服務商發出網路賣家侵害商標權的通知³⁰後，平臺服務商並未採取相關必要措施的情況下，在網路賣家直接侵權行為構成的前提下，平臺服務商則應承擔相應的連帶責任。

²⁹ 參見北京市海淀區人民法院（2013）海民初字第11362號民事判決書和北京市第一中級人民法院（2013）一中民終字第13985號民事判決書。

³⁰ 本文認為，“通知”的具體形式應當以書面或者平臺服務商公示的方式向平臺服務商發出，同時該通知內容應當能夠使平臺服務商確定被控侵權資訊或行為的具體情況，且能確信存在侵害商標權情形的可能性較大。

陸、結語

案件類型化的分析可以有效梳理同類化案件所表現出的個體差異性，從而發現其中的審判共識與分歧，在合理論證、充分闡述的基礎上，突破固有的思維禁錮，找尋出適應時代需求的司法路徑。裁判者適用法律的過程，實則就是在發現法律的過程，只是其中所發現的具體內容為特定法律規定所蘊含的價值理念。特別是在本文的撰寫過程中，使筆者對該類案件的具體情形也有了更深層次的瞭解，對相關問題也產生了更深刻的思考，實感欣然。

論大陸地區馳名商標制度法律本意的回歸

汪澤*

摘要

馳名商標作為一種評定、一種榮譽稱號的觀念已深入人心，欲使馳名商標制度回歸法律本意，有必要結合馳名商標認定目的，對馳名商標概念進行重構，使其回歸法律概念。一個商標馳名與否，是對商標知名度的客觀事實狀態的評判，但在商標行政確權和民事侵權案件中，對商標馳名事實作出認定不是對客觀事實的評價，而是對法律事實的認定，為給予特殊保護提供基礎。因此，是否需要對商標馳名的客觀事實進行法律上的認定，使其轉變為法律事實，應當考慮馳名商標作為一項法律制度，認定馳名商標的目的在於特殊保護。只要在個案中認定某商標為馳名商標，就必須為其提供特殊保護，否則馳名商標的認定就沒有法律意義。

商標法律實施需回應社會關切，本文謹就馳名商標認定原則、主動保護的必要性與可能性、“惡意註冊不受五年時間限制”條款的適用、馳名商標保護的導向等面向進行論述，藉以說明實務在商標審查程式“主動保護”馳名商標必要性和可能性，進一步明確馳名商標認定的目的在於保護，有保護之必要方有認定之需要，有保護之必要即有認定之需要，真正加大對曾經作為馳名商標保護或者知名度屬於眾所周知事實的商標的保護力度，期能切實維護馳名商標所有人利益和公平競爭的市場秩序。

關鍵字：馳名商標、個案認定原則、按需認定原則、個案有效原則、主動保護、惡意判定

收稿日期：104年6月1日

* 作者汪澤博士，現為大陸地區中華商標協會副秘書長。本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

壹、問題緣起

馳名商標制度乃法律保護制度，本無價值評定和榮譽授予之功能，但在中國大陸馳名商標作為一種評定、一種榮譽稱號的觀念深入人心，作為一種保護智慧財產權的法律概念尚不為社會公眾所知悉。2013年《商標法》禁止將“馳名商標”字樣用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，固然有助於馳名商標制度回歸法律本意。但是，《商標法》實施一年來，有高知名度企業的人士建議完善《商標法》，對於符合馳名商標條件，特別是產品銷量大、廣告宣傳廣泛、在消費者或相關公眾中知名度高的民族品牌進行評估，應能夠主動、及時認定其為馳名商標或著名商標，而“對於有希望成為世界名牌的馳名或著名商標，還應當在各個類別上均予以主動保護，不允許其他企業或個人的搶註，以防止消費者產生混淆”，並分析指出“目前商標註冊分類很細，有幾百個小類¹，一般消費者根本難以區分，即便馳名商標企業也不可能花高額費用在每個小類去註冊同一個商標，就是註冊好了，也還要面對連續三年不使用而被撤銷的風險”²。擇其要者有二：一是對馳名商標實行主動評估和認定；二是在商標審查程式中主動保護。故有必要進一步釐清馳名商標認定目的，防止脫離保護認定馳名商標，同時積極探索在商標審查程式中對馳名商標進行“主動保護”的可能性，回應企業對“主動保護”的關切，使馳名商標制度真正回歸其法律本意。

貳、馳名商標概念重構

馳名商標在英文和法文中的含義均為“眾所周知的商標”（well-known trademark, marque notoire），大陸地區翻譯為“馳名商標”，日本、臺灣地區翻譯為“著名商標”。大陸地區國家工商行政管理總局2003年頒佈的《馳名商標認定和保護規定》第2條規定：“馳名商標，是指在中國為相關公眾廣為知曉並享有較高聲譽的商標”，2014年修改該規章時修正為“馳名商標是在中國為相關公眾所熟知的商標。”³《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案

¹ 此處的小類，應指大陸地區商標局《類似商品和服務區分表》中的類似群組。

² 佟明彪，「宗慶後議案關注《商標法》建議主動保護馳名商標」，2015-03-02 10:06:38 / 中國經濟網 / 知識產權，http://legal.china.com.cn/2015-03/02/content_34924590.htm（最後瀏覽日：2015/03/05）。

³ 《馳名商標認定和保護規定》（2014年7月3日國家工商行政管理總局令第66號公佈）第二條。

件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕3號）第一條規定：“馳名商標，是指在中國境內為相關公眾廣為知曉的商標。”這兩種定義都是著重強調商標的知名的地域範圍和知名度，描述的是商標馳名商標的客觀事實狀態，都未揭示馳名商標作為一個法律概念的特質。

欲使馳名商標制度回歸法律本意，有必要結合馳名商標認定目的，對馳名商標概念進行重構，使其回歸法律概念。一個商標馳名與否，是對商標知名度的客觀事實狀態的評判，但在商標行政確權和民事侵權案件中，對商標馳名事實作出認定不是對客觀事實的評價，而是對法律事實的認定，為給予特殊保護提供基礎。因此，是否需要對商標馳名的客觀事實進行法律上的認定，使其轉變為法律事實，應當考慮馳名商標作為一項法律制度，認定馳名商標的目的在於特殊保護。

馳名商標認定是為在相同或者類似商品上保護馳名的未註冊商標⁴和將馳名的註冊商標的保護範圍擴大到非相同或者類似商品或者服務⁵上尋找一個正當理由。換言之，只要在個案中認定某商標為馳名商標，就必須為其提供特殊保護，否則馳名商標的認定就沒有法律意義。因此，以前述兩種定義為基礎，可將馳名商標定義為“在中國為相關公眾所熟知並應受到特殊保護的商標”，從而使馳名商標在概念的內涵上具有法律意義。

參、馳名商標認定原則

一、個案認定原則

根據不同的標準，對馳名商標的認定方式可以進行不同的分類：（1）根據認定機構劃分，可分為行政認定和司法認定。前者是指商標行政管理機構認定，即國家工商行政管理總局商標局和商標評審委員會的認定；後者是指由人民法院認定馳名商標。⁶（2）根據認定與糾紛有無聯繫，可以分為事前認定與事後認定。事前認定又稱主動認定，是指沒有糾紛發生時，行政機關事先認定馳名商標，作為

⁴ 《商標法》第十三條第二款。

⁵ 《商標法》第十三條第三款。

⁶ 《商標法》第十四條第二、三、四款。

以後進行特殊保護的依據。事後認定又稱被動認定、個案認定，是指發生商標權益糾紛時，行政機關或者人民法院根據當事人的請求對商標是否馳名作出認定。

商標馳名是獲得特殊保護的前提，這是認定馳名商標的全部意義。馳名商標應當與保護聯繫在一起，沒有糾紛時的事前認定，不符合認定馳名商標的目的，更不符合行政機關“法無授權不可為”的法治原則。而且，每一個馳名商標的馳名程度都存在差異，禁止權的範圍無法事先確定。馳名商標特殊保護的必要性及其保護範圍，與第三人使用的混淆後果、不正當競爭因素、寄生行為性質、淡化商標的後果是聯繫在一起的。因此，馳名商標的效力本質上是一種消極效力，是憑藉知名度獲得的高度對抗力，對抗結果取決於商標的馳名程度與他人使用行為的正當性、使用的消極後果之間的對比與衡量。

馳名不是一種先定的資格，而是當事人主張對抗他人商標註冊和使用的理由。要評價對抗力的大小即“馳名商標的保護範圍與強度”，“要與其顯著性和知名度相適應，對於顯著性越強和知名度越高的馳名商標，要給予更寬的跨類保護範圍和更強的保護力度”⁷，這都有賴於將馳名商標的認定和保護置於個案考慮。馳名商標認定的目的在於保護，而保護不可能脫離個案，脫離案件搞認定無異於“中國名牌”評比。根據現行《商標法》的規定，馳名商標的認定屬於事後認定、個案認定，《馳名商標認定和保護規定》第四條對此明確規定：“馳名商標認定遵循個案認定、被動保護的原則”。

二、按需認定原則

所謂按需認定，是指行政機關和人民法院對馳名商標應當作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。⁸ 按需認定原則作為一項司法政策首次出現於2009年3月30日發佈的《最高人民法院關於貫徹實施國家智慧財產權戰略若干問題的意見》（法發[2009]第16號），其中第十條規定：“正確把握馳名商標司法認定和保護的法律定位，堅持事實認定、個案認定、被動認定、因需認定等司法原則，依法慎重認定馳名商標，合理適度確定馳名商標跨類保護範圍，強化

⁷ 《最高人民法院關於充分發揮智慧財產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發[2011]第18號）第21條。

⁸ 《商標法》第十四條第一款。

有關案件的審判監督和業務指導”2009年4月21日，最高人民法院指出：“嚴格把握馳名商標的認定範圍和認定條件。凡商標是否馳名不是認定被訴侵權行為要件的情形，均不應認定商標是否馳名；凡能夠在認定類似商品的範圍內給予保護的註冊商標，均無需認定馳名商標。對於確實符合法律要求的馳名商標，要加大保護力度，堅決制止貶損或者淡化馳名商標的侵權行為，依法維護馳名商標的品牌價值。”⁹

2009年4月22日，《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕第3號）頒佈，其中第二條第一款第（一）項規定，當事人以商標馳名作為事實根據，以違反商標法第十三條的規定為由，提起的侵犯商標權訴訟的，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定。至於哪些情形不需要認定，該《解釋》第三條第一款做出了明確規定，根據該款第（二）項規定：被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為因不具備法律規定的其他要件而不成立的，人民法院對於所涉商標是否馳名不予審查。此處“因不具備法律規定的其他要件而不成立的”，是指“商標馳名雖係被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為成立的要件事實之一，但因不具有其他法律要件事實，該被訴侵權行為不成立，故無需審查商標是否馳名。如人民法院在審理過程中，認為被告使用的商標與原告的商標不相同或者近似，侵犯商標權或者不正當競爭行為不成立，也不需要再審查原告主張保護的商標是否馳名。”¹⁰ 2011年12月16日，最高人民法院再次重申：“馳名商標保護的目的在於適當擴張具有較高知名度的商標的保護範圍和保護強度，不是評定或者授予榮譽稱號。凡當事人主張馳名商標保護且符合保護條件和確有必要的，應當依法予以認定和保護。”¹¹ 第三次商標法修改，增加了有關馳名商標按（因）需認定原則，¹² 體現為《商標法》第十四條第一款。

⁹ 《最高人民法院關於當前經濟形勢下智慧財產權審判服務大局若干問題的意見》（法發〔2009〕第23號）第八條。

¹⁰ 孔祥俊、夏君麗，「《關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋的理解與適用》」，人民司法第13期，頁48，2009年。

¹¹ 《最高人民法院關於充分發揮智慧財產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發〔2011〕第18號）第二十一條。

¹² 全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會編（郎勝主編），「商標法釋義」，頁35、39，法律出版社，2013年版。

以在侵害商標權案件為例，依據按需認定原則，認定馳名商標是為了判定侵權行為成立，如果被訴侵權行為的成立不以馳名認定為要件，或者被訴侵權行為因欠缺其他要件不成立，均無需認定馳名商標。例如，如果被告使用商標與原告註冊商標所涉及的商品為同一種或者類似商品，則屬於商標是否近似的判斷問題，不以認定原告註冊商標是否馳名為前提，法院就沒有必要對原告的註冊商標是否馳名作出判斷和認定。對原告關於認定涉案註冊商標為馳名商標的訴訟請求，法院應不予支持。¹³ 在商標民事糾紛案件中，被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的成立不以商標馳名為事實根據，或者因不具備法律規定的其他要件而不成立的，人民法院對於所涉商標是否馳名不予審查。¹⁴ 凡商標是否馳名不是認定被訴侵權行為要件的情形，均不應認定商標是否馳名；凡能夠在認定類似商品的範圍內給予保護的註冊商標，均無需認定馳名商標。¹⁵

三、個案有效原則

所謂個案有效，是指馳名商標認定只在該案件中有效。確立這一原則的理由在於：其一，商標的知名度是動態的，商標馳名必然也是動態的，具有時間性。市場規律決定了一個商標不可能“一旦馳名、終身馳名”。其二，保護對方當事人答辯權利的需要。以侵害商標權案件為例，被告行使答辯權利的重要前提之一是其知曉原告的訴訟理由、主張的事實及證據，僅憑認定馳名商標的先例裁定書、判決書等紀錄，就當然認定原告的商標馳名，對於被告而言，無異於法院“說它馳名就馳名”，顯然在一定程度上剝奪了被告的答辯權利。堅持個案認定，個案有效就是要廢除過去的有效期制度，因為一旦確立有效期制度，則在有效期內，馳名商標就具有不可爭辯性，就可能馳名商標“不再馳名也馳名”的局面。

堅持個案有效原則涉及如何對待馳名商標認定和保護紀錄。根據《商標法》第十四條第一款第（四）項的規定，“商標作為馳名商標受保護的記錄”是其後認定該商標是否馳名的參考因素之一。但在實踐中，大陸司法機關和行政機關對如何適用該規定，態度不盡一致。

¹³ 參見北京市第二中級人民法院（2003）二中民初字第06286號民事判決書。

¹⁴ 《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕第3號）第三條第一款。

¹⁵ 《最高人民法院關於當前經濟形勢下智慧財產權審判服務大局若干問題的意見》（法發〔2009〕第23號）第八條。

最高人民法院《關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二十二條第三款規定，“當事人對曾經被行政主管機關或者人民法院認定的馳名商標請求保護的，對方當事人對涉及的商標馳名不持異議，人民法院不再審查。提出異議的，人民法院依照商標法第十四條的規定審查。”據此，只要被告對原告商標馳名提出異議，人民法院即需進行重新審查，被告不承擔“原告商標不馳名”的舉證責任。

國家工商行政管理總局《馳名商標認定和保護規定》第十六條第二款規定：“當事人請求馳名商標保護的範圍與已被作為馳名商標予以保護的範圍基本相同，且對方當事人對該商標馳名無異議，或者雖有異議，但異議理由和提供的證據明顯不足以支援該異議的，商標局、商標評審委員會、商標違法案件立案部門可以根據該保護紀錄，結合相關證據，給予該商標馳名商標保護。”據此，“對方當事人”提出異議的同時，還需就其所“提出異議”承擔舉證責任，即“提供該商標不馳名的證據材料”。這一規定表面上符合“誰主張，誰舉證”的舉證責任原則。然而，根據“待證事實分類說”，待證事實分為積極事實和消極事實，主張積極事實（指主張事實存在，事實已經發生）的當事人應當承擔舉證責任，而主張消極事實（指事實不存在、事實未發生）的當事人不承擔舉證責任。¹⁶由此可見，“誰主張，誰舉證”的完整含義是，當事人對其主張的事實的存在承擔舉證責任，主張事實不存在的當事人不承擔舉證責任。而且，在實踐中如何證明他人商標不馳名當屬“蜀道之難”。因此，《馳名商標認定和保護規定》要求“對方當事人”就“他人商標不馳名”承擔舉證責任有違舉證責任分配一般原理之嫌，變相免除了另一方當事人的舉證責任。

¹⁶ 參見江偉主編，「民事訴訟法學原理」，頁 501-02，中國人民大學出版社，1999 年版。

肆、主動保護的必要性與可能性

一、大陸馳名商標“主動保護”的歷史考察

中國大陸馳名商標認定實踐之初係主動認定，並在商標實質審查階段予以主動保護。國家工商行政管理總局 1996 年頒佈的《馳名商標認定和管理暫行規定》第八條明確規定：“將與他人馳名商標相同或者近似的商標在非類似商品上申請註冊，且可能損害馳名商標註冊人的權益，從而構成《商標法》第八條第（九）項所述不良影響的，由國家工商行政管理局商標局駁回其註冊申請”。此規定於 2003 年修正該規章時予以刪除，但在商標審查實踐中延續了此規定的做法，對於申請商標與知名度非常高的馳名商標相同或者近似，使用在非類似商品上容易造成消費者誤認的，判定為具有不良影響，適用《商標法》第十三條第二款或者第十條第一款第（八）項予以駁回。¹⁷

在第 3371044 號“柯達”、第 4309247 號“柯達及圖”商標駁回案中¹⁸，第 3371044 號申請商標（圖 1）指定使用商品為第 11 類的“冰箱、冰櫃”；第 4309247 號申請商標（圖 2）指定使用商品為第 11 類的“熱水器、飲水機、消毒碗櫃”。商標局經審查認為，兩申請商標與（美國）伊士曼柯達公司在照相機等商品上已註冊的第 1139514 號“柯達”商標近似（圖 3，見第 609/621 期《商標公告》），使用在非類似商品上容易造成消費者誤認。



圖 1



圖 2



圖 3

¹⁷ 關於適用條款的變化請參見曹新偉，「商標審查、評審實例」，中國專利與商標第 3 期，2004 年。

¹⁸ 參見國家工商行政管理總局商標局第 3371044BH1 號《“柯達”商標駁回通知書》、第 4309247BH1 號《“柯達及圖”商標駁回通知書》。筆者註：“柯達”為美國“KODAK”（膠捲）商標在大陸的中文譯名。

在第 1908446 號“凌志 LLEGION 及圖”商標駁回案中¹⁹，申請商標（圖 4）指定使用商品為第 5 類的“醫用粘合劑”。商標局經審查認為，申請商標與（日本）豐田自動車株式會社在機動車商品上已註冊的第 1394309 號“凌志”商標近似（圖 5，見第 722/734 期《商標公告》），雖然兩商標使用商品不類似，但因為引證商標為馳名商標，為了不誤導公眾，損害馳名商標註冊人的利益，不允許該申請註冊。



LLEGION 凌志

圖 4

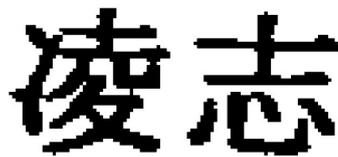


圖 5

在實質審查階段雖然主動保護馳名商標，但據此駁回的案例屈指可數。隨著商標審查實踐的發展，對馳名商標實行被動保護基本已成共識，在商標申請實質審查階段，商標局一般不再依職權適用《商標法》“不良影響”條款或者“馳名商標保護”條款主動保護馳名商標，駁回在後商標申請，而是留給後續異議、無效宣告程序解決。

二、制度分析

根據 2013 年《商標法》第一條規定，“促進社會主義市場經濟的發展，是商標法的總目的、總原則”²⁰，而社會主義市場經濟的發展離不開公平競爭的市場秩序。《商標法》第三十條所明確規定的相對理由審查即審查申請商標與已經註冊的或者初步審定的商標是否相衝突，既是保護在先商標所有人利益，亦是保護消費者免受混淆和維護公平競爭市場秩序所必需。同理，保護馳名商標雖然是對馳名商標所有人私權的保護，但亦旨在防止“導致消費者混淆”和“誤導公眾”，

¹⁹ 參見國家工商行政管理總局商標局第 1908446BH1 號《“凌志 LLEGION 及圖”商標駁回通知書》。筆者註：“凌志”為日本“LEXUS”（汽車）商標在大陸的中文譯名。

²⁰ 同註 12，頁 11。

是對公平競爭市場秩序的維護。而且，馳名商標由於其附著的商譽和市場影響力，更容易和更多地成為惡意註冊的對象，保護馳名商標更是對《商標法》總目的、總原則的體現。

因遵循被動保護原則，商標審查程序不再主動保護馳名商標，而是留給後續程式由權利人主張適用馳名商標保護條款，制止不正當註冊。這對企業在商標監測、商標保護等方面提出了更高的要求，客觀上也增加了權利人維權成本。實踐中，有的企業為了降低啟動異議、無效宣告等法律程序的成本，轉而採取在相關類別進行大量的防禦性商標註冊，以主動保護已經被認定的或者潛在的“馳名商標”。但是，這些企業通常不會實際使用防禦性註冊的商標，因大陸地區《商標法》沒有防禦商標制度而面臨因三年不使用被撤銷的風險。此外，大量防禦性註冊也是大陸地區商標申請量不斷增長的誘因之一，不僅增加了企業負擔，而且增加了行政機關審查的工作量。

《商標法》第三十條規定：“申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告”。對其中“本法有關規定”應作何解釋，值得討論。大陸地區立法機關編著的《商標法釋義》只是將“本法有關規定”解釋為“主要包括本法第十條（關於商標禁用標誌）、第十一條（因不具有顯著特徵不得註冊）、第十二條（關於三維標誌不得註冊的情形）等有關絕對拒絕註冊理由的情形之規定等”²¹，並未完全排除“本法其他有關規定”的適用，故有討論餘地。但亦有觀點認為，《商標法》第十四條²²明確了馳名商標被動保護、個案認定原則，“只有在商標的申請註冊、使用發生糾紛的時候，才需要認定一方的商標是否為馳名商標，認定也應僅對處理糾紛個案有效，這是各國的通行做法”²³。《商標法》第三十條中“本法有關規定”是一個開放式的規定，從有利於保護馳名商標、制止惡意註冊和使用的不正當競爭行為的角度考量，對此可作包括《商標法》第十三條的解釋，由此賦予商標局在實質審查程式中適用該條款，以主動保護馳名商標的職權。《商標法》第十四條確立的馳名商標被動保護、個案認定和按需

²¹ 同註12，頁64。

²² 《商標法》第十四條第一款規定：“馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。”

²³ 袁曙宏主編，「商標法與商標法實施條例修改條紋釋義」，頁19，中國法制出版社，2014年版。

認定原則固然是立法進步所在，但以此完全排除在審查程序中保護馳名商標，則並非“各國的通行做法”，在實行相對理由審查的美國、日本和臺灣地區，商標立法和實踐都在商標實質審查程式中對馳名商標予以“主動保護”，值得研究借鑒。

三、美國、日本和臺灣地區實務

（一）美國

美國透過適用《蘭哈姆法》第 43 條 (a)、(c)、第 44 條 (c)、(b) 和第 2 條 (a)、(d) [15 U.S.C., § 1125(a), § 1125(c), § 1126(b) and (h), and § 1052(a) and (d)] 履行其因國際條約所負馳名商標保護義務。“如果一個商標與已經註冊或者未註冊的外國或者美國的馳名商標相衝突，且符合《蘭哈姆法》第 2 條 (a)、(d) 的規定，美國專利商標局將依職權拒絕註冊，第三人可以據此提出異議或者撤銷，請求予以拒絕註冊”²⁴。美國專利商標局在審查中，並不就一個商標是否為馳名商標作出具體認定，而是透過評估該商標強度 (the strength of the mark) 以確定其保護範圍。美國《商標審查標準》之“以可能存在混淆、誤認或欺騙為由的拒絕註冊”一節，其中規定混淆可能性的判定應當考慮“商標聲譽”因素，並以 Tiffany & Broadway v. Commissioner 一案²⁵例示。雖然該案引用法律條文為《蘭哈姆法》第 32 條 (1) (a) [U.S.C. § 1114(1)(a)]，該條款是針對侵權及其救濟所作規定，禁止未經商標註冊人同意，以“可能引起混淆、誤認或者欺騙”的方式使用他人註冊商標。但在對馳名商標的保護效果上與大陸的馳名商標條款可謂殊途同歸。

在此案中，蒂芙尼百老匯公司 (Tiffany & Broadway, Inc.) 在美國提出了基於意圖使用的三件商標即“Tiffany”、“Tiffany & Broadway”和“Lady Tiffany”的註冊申請。雖然後兩件商標申請依然懸而未決，但“Tiffany”商標的註冊申請被專利商標局直接駁回。專利商標局認定，“Tiffany”商

²⁴ USPTO, *Office of Policy and International Affairs: Well-known Marks*, <http://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/office-policy-and-international-affairs-well-known-marks> (last visited Jan. 4, 2015).

²⁵ *Justia, Tiffany & Broadway v. Commissioner of Patents*, 167 F. Supp. 2d 949 (S.D. Tex. 2001), <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/167/949/2506517/> (last visited Jan. 4, 2015).

標與蒂芙尼公司（Tiffany & Company）四件註冊商標“Tiffany”和“Tiffany & Co.”過於近似，蒂芙尼公司四件註冊商標核定使用商品包括腰帶、男士領帶。蒂芙尼百老匯公司提起上訴。上訴委員會維持了專利商標局的駁回決定。該公司遂起訴專利商標局。法院重點分析了蒂芙尼公司在先商標“Tiffany”在珠寶商品上的知名度和蒂芙尼百老匯公司的主觀惡意。關於知名度，法院認為經過多年經營，蒂芙尼公司獲得了消費者的高度認同和對其商品品質的信賴。對於消費者來說，“蒂芙尼”和“蒂芙尼公司”因其工藝品質、誠信和可靠，已經取得了顯著的第二含義。消費者看到蒂芙尼百老匯公司的“鞋”時，可能會認為該商品與蒂芙尼公司存在某種聯繫，並且將蒂芙尼公司作為珠寶商所擁有的高品質信譽移轉到蒂芙尼百老匯公司“鞋”商品上，或者相反，將蒂芙尼百老匯公司的廉價鞋履與蒂芙尼公司的藍色包裝盒[藍色包裝盒是蒂芙尼公司用於珠寶商品上的包裝盒，具有很高知名度，有“蒂芙尼藍”、“蒂芙尼藍盒子”之說。]聯繫起來。關於蒂芙尼百老匯公司的主觀意圖，法院認為在美國和國外市場，“蒂芙尼”（Tiffany）和“百老匯”（Broadway）都帶有一種文化韻味。自在百老匯開店伊始，蒂芙尼公司就憑藉其精湛工藝、標誌性的獨特的藍盒子“建立優雅和獨一無二的形象”。在缺乏明確動機的情形下，唯一合理的結論就是蒂芙尼百老匯公司選擇“Tiffany”和“Broadway”為名字，其目的就是為了獲得美譽。最終，法院維持了專利商標局的決定。

（二）日本

《商標法》第4條第1款規定了申請商標不能註冊的情形，其中第15項規定：“與他人業務所屬商品或者服務可能發生混淆的（第十項至前項規定的情形除外）”；第19項規定：“出於不正當的目的（即獲取不正當利益或者加害他人以及其他不正當目的。以下規定相同）使用與他人業務所屬商品或者服務上的商標相同或者近似的商標，而該他人商標在日本國內或者國外消費者間已廣為知曉（上述各項規定的情形除外）”。實踐中，第15項通常用於在非類似商品或者服務上保護在日本境內的著名商標，第19項則多用於保護在其他國家知名的商標，而不要求在日本

境內具有知名度，但需要證明申請出於不正當目的。茲舉兩例，予以說明：

1、“SONYAN”商標申請駁回案

申請商標指定使用商品為第 28 類玩具、玩偶。日本特許廳經審查認為，申請商標的前 4 個字母構成一個自創詞“SONY”，它是 SONY（索尼）株式會社的縮寫。而且，“AN”作為使用於名詞的尾碼，有表示“…的”、“與…有關係的”、“…風格的”之意。鑒於英語在日本的普及程度，當消費者看見該商標時，很可能立即認為該商標是索尼株式會社的縮寫，並將該商標的主要部分當作“SONY”。因此，容易使消費者誤認為標有該商標的商品與索尼株式會社有關，或者申請人與索尼株式會社存在商業上的關係，從而導致對商品來源的誤認，申請商標屬於《商標法》第 4 條第 1 款第 15 項規定的情形。此外，類似審查實例有申請指定使用在第 9 類“眼鏡”上的“CTEN HEART”、第 12 類“摩托車”上的“NISSANGAL”、第 31 類“動物飼料”上的“SUNKIST”，駁回理由是引證商標“CITZEN”、“NISSAN”、“SUNKIST”分別是日本企業在先註冊使用在鐘錶、汽車、檸檬果汁上的著名商標。²⁶

2、“MARIEFRANCE”商標申請駁回案

日本特許廳認為，西文字“MARIEFRANCE”作為法國一家雜誌的雜誌名，在該商標註冊申請時，已經在法國達到知名程度。申請商標與該雜誌名“MARIE FRANCE”的文字排列完全相同，在社會一般概念上可謂構成相同商標，本案申請商標的申請人又無論如何不可能在不知道“MARIE FRANCE”雜誌，與其毫無關係或偶然的情況下採用排列相同的文字進行申請。所以，本案申請商標幾乎完全複製了“MARIE FRANCE”的雜誌名。而且，本案申請商標的指定商品包括了“女性西裝，外套，毛衣類，睡衣類，內衣，游泳衣”等商品，而“MARIE FRANCE”雜誌上刊載的是與女性時尚相關的內容。另

²⁶ 拙文汪澤，「日本商標審查十二例」，商標通訊第 1 期，2001 年。該文係根據日本國際協力事業團、日本特許廳、日本發明協會“二〇〇年度 APEC 工業所有權培訓班”期間工作見習的培訓教材編譯。

外，考慮到大陸地區對於法國時尚的關注程度很高，可以設想女性時尚雜誌的讀者與本案申請商標指定商品的消費者在一定程度上是重疊的。這樣的話，“MARIE FRANCE”雜誌的真正的商標所有者或與其相關者想要進入大陸地區市場的話，會與本案申請商標的來源產生混淆誤認，甚至導致無法進入大陸地區市場的結果。因此，只能說本案申請商標是幾乎完全抄襲了外國的知名商標，違反了誠信原則以不正當為目的使用的商標申請，屬於《商標法》第4條第1款第19項規定的情形。²⁷

（三）臺灣地區

根據《商標法》（2012年7月1日施行）第30條第1項第11款規定，商標“相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者”，不得註冊。根據該法第31條第1項的規定，商標註冊申請經審查認為具有第30條第1項規定不得註冊之情形的，應予核駁審定。臺灣地區商標法由此確立了在商標審查程序中，可以主動適用前述條款，對著名商標或者標章予以保護。商標是否著名，依商標法施行細則第31條規定，本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，即應以臺灣相關事業或消費者的認知為準，而為相關事業或消費者廣泛認知通常係在臺灣實際使用的結果，主張商標著名者，應提交在臺灣的使用證據。但是，如果有客觀證據顯示，該商標在臺灣以外地域廣泛使用所建立的知名度已經到達臺灣，即使該商標沒有在臺灣使用或者實際使用並不廣泛，仍可以認定為著名商標。²⁸ 茲舉兩例，予以說明：

1、“JAGUAR”商標申請核駁案

申請商標指定使用於“空氣壓縮機、壓縮機、空冷式壓縮機、泵、空氣壓縮泵、壓力閥、壓縮空氣引擎、幫浦、真空幫浦、真空泵”等商品。臺灣智慧財產局經審查認為，本件商標圖樣上之外文“JAGUAR”

²⁷ 日本特許廳1995年駁回複審裁定第25958號。裁定文書由隆天智慧財產權代理有限公司吳滌女士翻譯提供。

²⁸ 《商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準》之2.1.2“著名商標之認定”。

與英商積架汽車有限公司之“JAGUAR”著名商標相同，從而本件以相同之外文“JAGUAR”作為商標，指定使用於性質相關聯之商品，客觀上有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體產生混淆誤認之虞，應予核駁。²⁹

2、“百度 BAIDU 及圖”商標申請核駁案

申請商標指定使用於“電腦軟體設計”等服務。臺灣智慧財產局經查網路維基百科得知，“百度線上網路技術（北京）有限公司”，簡稱百度（NASDAQ：BIDU）是一家提供中文搜尋引擎的公司。1999年由李彥宏以及其好友徐勇在美國創辦。截至2009年，根據美國著名市場調研機構 Comscore 公佈的最新全球搜尋引擎市場佔有率調查報告顯示，百度以6.9%的市場佔有率首次超過網際網路搜尋領域的傳統巨頭雅虎，躍升為全球第二大搜尋引擎。根據權威調研機構艾瑞諮詢發佈的2009年2季度中國搜尋引擎請求量監測資料，百度也是中國最大的搜尋引擎（75.7%），其“百度”、“BAIDU”圖樣已為相關事業或消費者所普遍認知而堪認為著名商標。申請商標圖樣上之“百度”、“BAIDU”，與百度線上網路技術（北京）有限公司的“百度”、“BAIDU”著名商標相同，且指定於同一領域的“電腦軟體設計、電腦軟體更新”等電腦服務，有致相關公眾混淆誤認之虞，應予核駁。³⁰

²⁹ 臺灣智慧財產局（2006）智商0260字第09580491380號《核駁審定通知書》。

³⁰ 臺灣智慧財產局（2010）智商0508字第09980303180號《核駁審定通知書》。

伍、“惡意註冊不受五年時間限制”條款³¹的適用

一、立法沿革

(一) 2001年《商標法》規定的弊端

馳名商標保護制度首次寫進《商標法》是2001年。2001年《商標法》第四十一條第二款規定：“已經註冊的商標，違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規定的，自商標註冊之日起五年內，商標所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷³²該註冊商標。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制”。據此，已經註冊的商標違反商標法第十三條，且屬於惡意註冊的，馳名商標所有人請求宣告該註冊商標無效不受時間限制，具體包括以下兩種情形：一是惡意註冊的商標違反商標法第十三條第一款規定，係在相同或者類似商品上複製、摹仿、翻譯他人未註冊的馳名商標的；二是惡意註冊的商標違反商標法第十三條第二款規定，係在不相同或者不相類似商品上複製、摹仿、翻譯他人已註冊的馳名商標。例如：海爾公司的“海爾A”係使用在“空調”上馳名的未註冊商標，他人惡意在“空調設備”（類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告不受五年限制；“海爾B”係使用在“空調”上馳名的註冊商標，他人惡意在“冰箱”（非類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告不受五年限制。

根據2001年《商標法》第四十一條第三款規定，除前款規定的情形外，“對已經註冊的商標有爭議的，可以自該商標經核准註冊之日起五年內，向商標評審委員會申請裁定”，並無相當於第二款的除外規定。2002年《商標法實施條例》第二十九條將本款中“對已經註冊的商標有爭議”明確為“在先申請註冊的商標註冊人認為他人在後申請註冊的商標與其在同一種或者類似商品上的註冊商標相同或者近似”。據此，若惡意註冊的商標係在同一種或者類似商品上複製、摹仿、翻譯他人在先

³¹ 2001年《商標法》第四十一條第二款和2013年《商標法》四十五條第一款均規定有“對惡意註冊的，馳名商標所有人（請求宣告無效）不受五年的時間限制”的條款（本文稱此條款為“惡意註冊不受五年時間限制”條款）。

³² 2013年《商標法》修改為無效宣告。為易於理解，下文統一表述為“無效宣告”。

已經註冊的馳名商標並構成相同或者近似，馳名商標所有人提出撤銷申請一律受五年的時間限制，概無例外。例如：海爾公司的“海爾 B”係用在“空調”上馳名的註冊商標，他人惡意在“空調設備”（類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告則受五年限制，因為 2001 年《商標法》第四十一條第三款沒有除外規定。

透過以上分析，不難發現已經註冊的馳名商標“海爾 B”，不但在相同或者類似商品“空調設備”上的保護程度低於未註冊商標“海爾 A”，而且在相同或者類似商品“空調設備”上的保護程度低於在不相同或者不相類似商品“冰箱”上的保護程度。概言之，“對已經註冊的馳名商標的保護程度不但低於其在不相同或者不相類似商品上的保護程度，而且在相同（同一種）或者類似商品上受到的保護程度低於未註冊的馳名商標”，呈現出“雙低現象”。

（二）2013 年《商標法》修正

對於已經註冊的馳名商標，他人出於惡意在相同或者類似商品上註冊的，馳名商標所有人提出爭議是否受 2001 年《商標法》第四十一條第三款規定的五年時間限制的問題。國家工商總局商標評審委員會 2006 年曾召開專家諮詢會進行了專門研究，會議認為，《商標法》第四十一條第二款“惡意不受五年限制”的除外規定也適用於第三款的規定，即商標註冊人出於惡意在同一種或者類似商品上註冊與他人已註冊馳名商標的相同或者近似商標的，馳名商標所有人依據第三款規定提出撤銷申請也不受五年的限制，否則會造成已註冊馳名商標在不相同或者不相類似商品上受到的保護程度高於在相同或者類似商品上的不合理結果。³³ 在“錦竹”商標爭議、行政訴訟案中，法院認為，“雖然爭議商標（本文註：錦竹 見圖 6）與引證商標（本文註：綿竹 見圖 7）核定適用在相同商品（本文註：酒）上，該情形與《商標法》第十三條第二款的具體表述並不完全一致，但《商標法》第十三條第二款的規定旨在給予馳名商標較之於一般註冊商標更強的保護。因此，雖然該款未對在相同或者類似商品上

³³ 國家工商行政管理總局商標評審委員會，法務通訊第 9 期，2006 年。

複製、摹仿、翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標的情形予以明確規定，但探究該款的立法原意並考慮法律的當然解釋方法，在相同或者類似商品上複製、摹仿或者翻譯他人已經註冊的馳名商標的情形，相對於在不相同或者不類似商品上更有適用《商標法》第十三條第二款規定的理由。尤其是在涉及馳名商標的評審申請期限與涉及一般註冊商標的評審申請期限並不不同的情況下，對涉及馳名商標的評審申請，更應當適用較長的評審期限，從而真正體現《商標法》對馳名商標加以特殊保護的立法本意。綜上，對本案而言，雖然爭議商標與引證商標核定使用在相同商品上，但本案仍可以適用《商標法》第十三條第二款的規定”。³⁴ 最終，法院判決維持了商標評審委員會的裁定。



圖 6



圖 7

在商標法修改過程中，商標評審委員會曾建議對此予以修正，明確“對於已經註冊的馳名商標，他人出於惡意註冊的，馳名商標所有人提出爭議均不受五年的時間限制，不再區分商品是否相同或者類似”³⁵。2013年商標法修正採納了此建議，於新《商標法》第四十五條第一款規定：“已經註冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自商標註冊之日起五年內，在先權利人或者利害關係人可以請求商標評審委員會宣告該商標註冊無效。對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制”。

³⁴ 北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第3359號行政判決書。

³⁵ 國家工商行政管理總局商標評審委員會，法務通訊第4期，2007年。

本條中的第十三條第二款係在相同或者類似商品上保護未註冊馳名商標、第十三條第三款係在不相同或者不相類似商品上保護已註冊馳名商標、第三十條含在同一種或者類似商品上保護在先已經註冊的商標。根據本條規定，在援引第十三條第二款、第三款和第三十條請求宣告在後註冊商標無效時，如果在後註冊出於惡意，馳名商標所有人都不受五年的時間限制。據此，馳名商標所有人主張在後商標違反《商標法》第三十條規定且該註冊出於惡意的，也不受五年限制，從而消弭了2001年《商標法》對此種情形嚴格適用五年限制的缺陷。例如：海爾公司的“海爾B”係使用在“空調”上馳名的註冊商標，他人惡意在“空調設備”（類似商品）上註冊“海爾”商標，海爾公司提起無效宣告則不受五年的時間限制。

有觀點認為，《商標法》第十三條第一款明確限定了可以請求認定馳名商標的兩種情形，即該條第二款和第三款，對在先商標持有人依據第三十條規定提起無效宣告但訴爭註冊已經超過五年且註冊出於惡意，請求馳名商標保護需要轉換適用至第十三條第三款。基於此觀點，《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定（徵求意見稿）》（2014年10月14日發佈）第九條擬規定的《商標法》第三十條和第十三條第三款的轉換適用問題。³⁶ 本文認為，《商標法》第十三條第一款規定並未限定請求認定馳名商標的情形，因為從該款“為相關公眾所熟知的商標，持有人認為其權利受到侵害時，可以依照本法規定請求馳名商標保護”表述考量，該條款沒有採取類似於“有下列情形之一的”表述，故並未限定“為相關公眾所熟知商標的持有人”請求馳名商標保

³⁶ 第九條 [第十三條與第三十條的轉換適用]

當事人主張在後商標構成對其已註冊的馳名商標的複製、摹仿或者翻譯而不應予以註冊或者應予無效，商標評審委員會認為在後商標與在先商標構成相同或者類似商品上的相同或者近似商標，從而適用商標法第三十條規定作出裁決的，如果在後商標註冊未超過五年，人民法院聽取當事人意見之後，可以按照商標法第三十條規定進行審理。

在後商標與在先商標註冊在相同或者類似商品上，如果當事人認為商標法第三十條不足以保護其利益而主張商標法第十三條第三款的，人民法院可以根據案件情況，按照商標法第十三條或者第三十條進行審理。

（第二種意見：前述兩款合併為：在後商標與在先商標註冊在相同或者類似商品上，而當事人依據商標法第十三條第三款提出主張的，如果在後商標註冊未滿5年，人民法院可以按照商標法第三十條規定進行審理；如果在後商標註冊已滿5年，則適用商標法第十三條第三款進行審理。）

護的情形限於第二款和第三款。因此，對於在後商標與在先商標註冊在相同或者類似商品上，在後註冊商標未滿五年的，當事人應當依據《商標法》第三十條提出主張；即使當事人依據第十三條第三款提出主張，因無需認定馳名商標，亦應當依據《商標法》第三十條進行審理。在後註冊商標已滿五年的，當事人可以依據《商標法》第十三條第一款、第三十條和第四十五條第一款提出主張，因涉及“作為處理涉及馳名商標案件需要認定的事實”，應當依據《商標法》第三十條規定進行審理，無需轉換適用條款。總之，對於在同一種或者類似商品上的保護馳名商標，可以直接依據《商標法》第三十條和第四十五條第一款進行審理，而無需透過法律解釋轉換至《商標法》第十三條第三款。

二、惡意的判定

（一）惡意的判定

在“太陽神”商標爭議、行政訴訟的抗訴案件中³⁷，北京市高級人民法院再審判決對《商標法》第四十一條第二款中的“惡意”進行了解釋，認為“明知他人馳名商標的存在，出於商業目的故意摹仿他人馳名商標加以註冊，並且可能透過相關公眾對馳名商標與所註冊商標的混淆或誤認獲得利益，就應當認定為具有惡意”。再審判決認為，在爭議商標申請前，馳名商標所有人組織了幾十次各種有影響力的大型品牌宣傳推廣活動，並在爭議商標原註冊人所在地區進行了十餘次宣傳活動，該原註冊人應當知道引證商標（即馳名商標）的存在；爭議商標（圖8）與引證商標（圖9）文字相同，字體書寫方式及特徵近似，足以表明爭議商標原註冊人具有摹仿、攀附引證商標的故意。因此，再審判決認定，爭議商標原註冊人明知引證商標的存在，卻故意摹仿後予以註冊，並據此支持了商評委關於爭議商標“太陽神”原註冊人具有惡意的認定。

再審判決關於“惡意”的解釋與商評委的上述理解可謂殊途同歸。因為，“複製、摹仿和翻譯”的本義就包含了爭議商標註冊人知曉其複製、摹仿和翻譯的物件——他人馳名商標的存在，如果爭議商標與他人

³⁷ 參見北京市高級人民法院（2007）高行抗終字第65號行政判決書。

的馳名商標相同或者近似只是偶合，則難以認定構成複製、摹仿和翻譯；再審判決的解釋關於爭議商標註冊人因相關公眾“混淆或誤認”而獲得利益的要求，則是適用《商標法》第十三條必須具備的條件之一。總之，從保護馳名商標、制止惡意註冊的立法宗旨出發，對其中“惡意”的理解不宜過於嚴格，否則不利於制止侵害馳名商標利益的不正當註冊。《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定（徵求意見稿）》（2014年10月14日發佈）第十九條規定：“訴爭商標申請註冊日之前，引證商標經過使用已經構成馳名商標的，且訴爭商標申請人明知或應知上述事實的，人民法院即可推定訴爭商標申請人申請註冊訴爭商標具有惡意”。較之於前引“太陽神”案再審判決將“惡意”的主觀狀態解釋為“明知他人馳名商標的存在”，《徵求意見稿》又前進了一步，將“惡意”的主觀狀態此解釋為“明知或應知”（引證商標已構成馳名商標）。



圖 8



圖 9

（二）“手段”與“惡意”的關係

2013年《商標法》第十三條第二款、第三款的規定與2001年《商標法》第十三條相同，未作修改。對其中所規定的“複製、摹仿和翻譯”與“不受五年的時間限制”的“惡意判定間的關係，實踐中存在不同認識。在涉及馳名商標保護的無效宣告案件中嚴格適用《商標法》第十三條第二款、第三款和第四十五條的規定，馳名商標所有人欲不受五年的時間限制，不僅要證明爭議商標註冊人採用了《商標法》第十三條規定的“複

製、摹仿、翻譯”等手段和爭議商標“容易導致混淆”或者“誤導公眾，致使馳名商標所有人的利益可能受到損害”的後果，還必須證明爭議商標註冊人存在惡意。而惡意是透過行為等客觀事實反映出來的爭議商標註冊人的一種主觀心理狀態，在證明上述手段和後果等客觀事實之外，如果將“惡意”與“複製、摹仿和翻譯”作為兩個相互獨立的要件，要求馳名商標註冊人證明存在主觀惡意對其未免過於苛刻，既不利於保護馳名商標，也不利於保護相關公眾免於混淆或者誤導。2007年在討論商標法修改時，商標評審委員會經認真研究認為，“複製、摹仿和翻譯”等手段本身就已經足以說明註冊人主觀上具有惡意。否則，馳名商標所有人依據“惡意不受五年限制”的規定提出爭議，不僅要證明爭議商標註冊人採取了第十三條規定的手段，還要證明註冊人的主觀惡意，顯然不盡合理，並建議刪除有關“複製、摹仿和翻譯”手段的表述，修改為“申請註冊的商標與他人未（已經）在中國註冊的馳名商標相同或者近似”。³⁸

陸、馳名商標保護的導向

就涉及馳名商標保護案件審理而言，按需認定原則要求在對商標馳名與否的認定時，堅持兩個導向：

一、結果導向

對當事人主張馳名商標保護的，行政機關和人民法院應綜合考慮在先商標的知名程度、在先商標的顯著性、雙方商標標誌近似程度、雙方商標使用商品的關聯程度、相關公眾對商標的認知程度、訴爭商標所有人的主觀意圖等因素，判定是否符合上述《商標法》第十三條規定“三個要件”，推導出是否給予馳名商標保護的結論。有保護之必要，方有認定之需要。如果適用《商標法》第十三條給予保護，則對其商標馳名的客觀事實在法律上予以認定；如果不給予保護，則對

³⁸ 前註35。此外，本文認為，複製、摹仿和翻譯只是手段，其結果是與在先馳名商標構成相同或者近似，且容易導致混淆或者誤導公眾或給馳名商標所有人造成其他損害，不宜作為一個獨立要件。而且，過分強調複製、摹仿或者翻譯手段，則會導致商標標誌（符號）獨創性不強的商標難以得到馳名商標保護，例如“聯想”（電腦）商標。

其商標馳名與否不予認定。例如：在先商標“聯想”核定使用商品為“電腦”，曾經被認定馳名商標，客觀上仍馳名。訴爭商標為“聯想”，使用商品為“服裝”。如果認為訴爭商標容易造成消費者混淆或者誤導公眾，致使在先“聯想”商標所有人利益可能受到損害，則認定其為馳名商標並予以保護；反之，如果認為兩商標使用商品相差甚遠，不會誤導公眾，且“聯想”為普通有含義詞，訴爭商標未構成對其複製、摹仿或者翻譯，不會貶損或者淡化在先商標，則無需認定並不予保護。如果將商標馳名與否的認定作為前提條件，則無論最終保護與否，都需要審查和認定，違背了按需認定原則。為了避免當事人認為對其商標是否馳名未審查以及對馳名要件未評述的歧異，法律文書可採用“為相關公眾所熟知”的表述肯定商標知名度，以體現對馳名商標要件的審查和評述，並載明因欠缺其他要件不能適用《商標法》第十三條第二款或者第三款的結論。

二、保護導向

馳名商標不是商標價值評價，更不是榮譽稱號，不能為馳名商標預設一個“高門檻”。馳名商標也不是行業品牌評比，在個案中，可能出現行業排名第一的商標因不符合馳名商標保護的“其他要件”而得不到馳名商標認定，而行業排名第十的商標因符合馳名商標保護的“三個要件”而得到馳名商標認定的現象，這完全符合馳名商標法律保護制度的應有之意義。馳名商標認定歸根到底是為了保護，是綜合考慮馳名商標保護所應考慮因素的結果，有保護之必要，即有認定之需要。特別是對訴爭商標使用人或者註冊人主觀惡意明顯，訴爭商標的註冊或者使用客觀上容易導致混淆，或者足以使相關公眾認為其與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，可以適當降低馳名商標認定“門檻”，或者減輕在先商標所有人的舉證責任。

柒、結語

馳名商標作為一種評定、一種榮譽稱號的觀念深入人心，作為一種保護智慧財產權的法律概念尚不為社會公眾所熟知。僅靠禁止將“馳名商標”字樣用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，尚不足以保證馳名商標制度回歸法律本意。要正確把握馳名商標認定的法律定位，堅持個案認定、按需認定和個案有效原則，使馳名商標回歸“在中國為相關公眾所熟知並應受到特殊保護的商標”這一法律概念上來。商標法律實施需回應社會關切，要加強在商標審查程式“主動保護”馳名商標必要性和可能性的研究，進一步明確馳名商標認定的目的在於保護，有保護之必要方有認定之需要，有保護之必要即有認定之需要，真正加大對曾經作為馳名商標保護或者知名度屬於眾所周知事實的商標的保護力度，切實維護馳名商標所有人利益和公平競爭的市場秩序。

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：採訪記者可以翻拍畫展畫作嗎？

答：依據著作權法第 49 條規定，以廣播、攝影、錄影、新聞紙、網路或其他方法為時事報導者，在報導之必要範圍內，得利用其報導過程中所接觸之著作。所謂的時事報導泛指現在或最近發生，為大眾所關心之報導，若非與時事報導有關，則不符合本條之合理使用規定。又依著作權法第 52 條規定，為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。所以記者為了報導這場畫展，在報導中刊登畫作之照片，而這些照片是附屬於該新聞報導內，供參證或註釋之用，且在合理的範圍內，那麼記者的行為即可依本條主張合理使用。但如果該報導中並無自己的創作或創作甚少，而大量引用他人享有著作權的著作時，則非上述合理使用之情形，而就上述引用他人著作在自己的報導中會涉及「重製」等利用行為，還是要取得各該著作之著作財產權人之同意或授權才可以合法利用。

商標

問：何謂商標權分割？

答：商標權分割，係指就註冊商標所指定使用的商品／服務加以分割，並非就商標圖樣的構成部分加以分割（商 37）。商標權人可藉由商標分割制度活絡運用其商標權。例如商標權人僅要將部分商品的商標權移轉給他人，此時可先將商標權作分割後再進行移轉；或註冊商標涉有異議、評定或廢止案件，得以分割方式維持與他人無衝突部分的商標權。但應於爭議案件處分前申請分割（商 38 III）。

問：商標如有授權他人使用時，商標權分割後對被授權人權益有無影響？

答：商標授權係就註冊商標指定使用商品同意他人使用，註冊商標指定使用商品經分割後，授權標的形式上（授權之註冊號數）雖有變更，但實質上（授權之使用商品）並無差別，因此被授權人仍得就原授權契約使用商品／服務範圍繼續使用，不受影響。

問：商標如有授權他人使用，商標權移轉後對被授權人權益有無影響？

答：為保障被授權人之使用權益，商標法第 39 條第 3 項參考民法第 425 條之規定，即所謂買賣不破租賃的原則，明定商標權移轉不影響原授權關係之存在，所以，商標權移轉後，被授權人仍得就原授權契約使用商品／服務範圍繼續使用，不受影響。

● 減緩氣候變化技術的發明大幅成長

為了使專利的角色在可持續發展技術的開發和佈署的爭論有所依據，歐洲專利局（EPO）和聯合國環境規劃署（UNEP）自 2009 年起密切合作，就減緩氣候變化技術（climate change mitigation technologies, CCMTs）的申請趨勢進行了一系列的共同研究，2015 年 12 月初公布最新的報告「歐洲的減緩氣候變化技術—專利和經濟數據的證據」。研究報告顯示，1995 年至 2011 年間，全球 CCMTs 相關發明增加了 5 倍，而歐洲是低碳發明的領先地區。

聯合國副秘書長暨 UNEP 執行董事 Achim Steiner 表示，氣候變遷確實是當今的全球性挑戰之一，影響全球每個地區社會、經濟發展的所有面向，這個報告就歐洲對 CCMT 開發和散播的貢獻提供明確和周詳的說明，希望這些豐富數據可提供有用的意見來進行建設性政策辯論。

EPO 局長 Benoît Battistelli 說：「對抗氣候變遷全球性挑戰的新技術是迫切需要的，該報告顯示，配合推動減緩氣候變化技術的明確立法和政策，專利制度可支援該領域的研究、發展和創新，並且促進貿易、投資流及移轉這些新技術至其他地區。」

綠色技術發明崛起

這份報告在與 2015 年聯合國氣候變化綱要公約巴黎會議（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC COP21）一起舉辦的永續創新論壇（Sustainable Innovation Forum）中發表，報告中發現，自 1997 年京都議定書簽署以來，CCMTs 發明的數量已穩定成長，這表示實施減緩氣候變化政策已刺激 CCMTs 創新，低碳發明的成長明顯高於其他技術，目前占全球所有發明近 6%，而 1995 年占 2%。京都議定書簽訂後制定的公共政策，在鼓勵歐洲的 CCMTs 發展似乎特別成功，其結果是，過去數十年來，歐洲 GDP 的碳強度（carbon intensity）已下降達 30%，自 2000 年以來是世界已開發地區中最低的。

CCMTs 市集

該報告顯示，歐洲是邁向低碳經濟體的技術進步領先者之一，此區域產出占全球將近 5 分之 1 的低碳發明，在高價值發明（具較高經濟潛力，在一國以上受專利保護的發明）方面，歐洲約占 5 分之 2。歐洲在所有 CCMT 領域的發明貢獻相當大，大多數的發明是屬於乾淨能源和運輸類，其次是建

築；若與其他領域相較，歐洲自 1995 年以來在 CCMT 技術已日益專精，目前已是全球低碳技術先進地區。

細看歐洲國家

歐洲 6 個國家的可持續發展技術發明占全歐洲 85%，排名第一的德國占全歐洲 CCMT 發明將近一半，其次是法國、英國、義大利、瑞典和西班牙。以經濟規模論，德國仍然領先，接著是瑞典、法國、芬蘭、奧地利和丹麥，其他包括希臘和葡萄牙 CCMT 技術的專業程度亦頗高。

歐洲的低碳貨品交易亦很旺盛，在該報告的分析期間，歐洲是 CCMT 產品的最大進口者和第二大出口者，同時也是外商直接投資（Foreign Direct Investment）CCMTs 的主要來源地區，投資範圍遍及各大洲。研究報告顯示，跨國專利申請和 CCMTs 的外商投資關係密切，透過這些管道帶動了 CCMTs 的全球技術移轉。

綠色技術全面性資訊來源

專利趨勢和統計可對技術和經濟發展提供有力且重要的早期指標，為回應積極參與氣候變遷議題的組織的需求，EPO 已為緩和氣候變化技術的相關專利文件建置了一個專用標記機制，大幅增加文件透明化，讓使用者可更容易利用 EPO 的免費資料庫；另外如與專利統計工具（如 EPO 的 PATSTAT）搭配，可以畫出可持續發展技術地圖，找出趨勢及提供事實和證據作為政策和企業決策的依據，EPO 最近剛完成 CCMTs 的專利分類機制，包括能源、碳排與建築的低碳發明、運輸、廢棄物和智慧電網，目前資料庫收納 280 萬筆關於可持續發展技術的專利文件，是全球最大的低碳技術單一資料庫。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2015/201501208.html>

● OHIM 將舉辦歐盟設計獎

為彰顯設計在歐盟的重要性，歐盟內部市場調和局（OHIM）於 2015 年 12 月 1 日宣布將舉辦第一屆歐盟設計獎（Design Europa Awards），開放擁有一個有效歐盟註冊設計（Registered Community Design, RCD）的公司或個人報名參加。RCD 是一個由 OHIM 管轄的統一智慧財產權，效力及於歐盟 28 個成員國。該獎項由 OHIM 與歐盟成員國及地區 IP 局、IP 使用者協會及設計產業協會共同舉辦。

歐盟設計獎的獎項分 3 類：

1. 公司（員工 50 人以上，營業額超過 1 千萬歐元）。
2. 小型及新興公司（員工 50 人以下，營業額低於 1 千萬歐元，或是 2013 年 1 月 1 日後成立的公司）。
3. 終身成就特別獎

OHIM 將在 2016 年 2 月 1 日在其網站開放報名，資格條件及參賽指南亦將在同日公布，頒獎典禮將於 2016 年 12 月在義大利米蘭舉行。

OHIM 局長 António Campinos 表示，12 年來 RCD 為各類型公司（從跨國公司到新創公司）提供設計保護，已證明對全球公司的實用性，這些獎項係為鼓勵以 IP 為主要企業資產、具才華的設計創作者。

2013 年發布的一個 OHIM/EPO 共同研究報告（如下註）中強調了設計作為一個經濟成長動力的重要性，歐洲所有就業量中有 12.2% 與設計密集型產業相關，產值占歐盟國內生產總值（GDP）的 12.8%。

關於 OHIM：

OHIM 是歐盟最大的智慧財產機構，創立於 1994 年，負責管理全歐盟的兩種智慧財產權，歐盟商標（Community Trade Mark, CTM）及歐盟註冊設計（Registered Community Design, RCD）。2003 年導入的 RCD 在歐盟 28 個成員國具有效力，任何企業或個人都可以註冊一個設計，有效期可長達 25 年，RCD 申請可以一次提出多個設計申請（包括一件申請案中多個設計，例如同一設計的多個變化），如利用 OHIM 的快速申請程序，可以在 48 小時內取得註冊。

註：報告名稱為 “Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union”，簡體中文版「知識產權密集型產業對歐盟經濟及就業的貢獻」參見 https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/full_report/IP-contribution-study-chinese.pdf。

相關連結：<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/press-releases>

● 澳洲智慧財產局啟用“Source IP”商品化網站

澳洲智慧財產局（IP Australia）於 2015 年 11 月 26 日宣布啟用新的數位智慧財產市場“Source IP”（<https://sourceip.ipaustralia.gov.au/>），使澳洲企業可方便取用公共研究部門產出的智慧財產。

澳洲的公部門研究投資相當高，尤其是大學，但是在「2015 年全球創新指數」報告中卻顯示，研究部門和私部門之間的合作程度不高。依據 2015 年世界經濟論壇（World Economic Forum）的競爭力排名，澳洲一年 97 億澳元的研究公共支出，產出的研究成果排名全球第 8，然而目前澳洲的創新及創意商品化能力卻排名第 25。

澳洲創新部助理部長 Wyatt Roy 表示，“Source IP”藉由加強公費贊助研究人員和產業界之間的合作，提供了縮小研究與創新落差的機會，以驅動創新。由澳洲智慧財產局開發的“Source IP”是一個分享資訊和授權選擇的免費單一平臺，使澳洲公共研究部門產出的智慧財產容易取得，並直接支持將創新放在經濟議程核心的目標。

“Source IP”的內容係由澳洲 40 所大學的商品化／技術移轉處及澳洲核能科技組織（ANSTO）、澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）、澳洲國防部國防科技集團（DST Group）及資訊與通訊研發機構（NICTA）負責維護，2015 年 12 月第二波資訊發布再加入澳洲醫學研究機構（Medical Research Institutes）提供的資料。

澳洲聯邦銀行、澳洲電信（Telstra）及勤業眾信（Deloitte）、安永（Ernst and Young）和 KPMG 等 3 家會計師事務所，以及澳洲工商會、國家商業理事會及國家首席科學家（State Chief Scientists）亦支援“Source IP”。

詳細資訊參見 Source IP，網址：<http://sourceip.ipaustralia.gov.au>。

相關連結：<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/latest-news-listing/Australian-government-helping-find-the-perfect-IP-match>

專利

● 智慧局 AEP 12 月份統計資料簡表

表一：104 年 12 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
104 年 01 月	12	0	7	8	27	19	3	0	0	22	49
104 年 02 月	10	0	10	1	21	24	0	1	0	25	46
104 年 03 月	13	0	14	5	32	22	0	0	0	22	54
104 年 04 月	12	0	10	2	24	22	1	0	0	23	47
104 年 05 月	9	1	18	5	33	23	0	0	0	23	56
104 年 06 月	8	0	11	4	23	20	2	0	0	22	45
104 年 07 月	17	1	13	2	33	21	1	0	0	22	55
104 年 08 月	13	0	12	6	31	24	1	0	0	25	56
104 年 09 月	5	0	14	0	19	27	0	1	0	28	47
104 年 10 月	9	0	6	1	16	21	6	0	0	27	43
104 年 11 月	8	0	10	2	20	22	0	0	0	22	42
104 年 12 月	12	1	10	0	23	16	3	8	0	27	50
總計	128	3	135	36	302	260	18	10	0	288	*590

*註：包含 28 件不適格申請（12 件事由 1、3 件事由 2、11 件事由 3 及 2 件事由 4）。

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	128	3	135	36	302
日本 (JP)	125	4	0	0	129
美國 (US)	61	4	1	0	66
南韓 (KR)	27	2	0	0	29
德國 (DE)	13	2	0	0	15
中國大陸 (CN)	4	0	9	0	13
瑞士 (CH)	5	4	0	0	9
挪威 (NO)	7	0	0	0	7
英國 (GB)	6	0	0	0	6
荷蘭 (NL)	4	0	0	0	4
澳大利亞 (AU)	3	0	0	0	3
比利時 (BE)	1	1	0	0	2
新加坡 (SG)	1	1	0	0	2
奧地利 (AT)	1	0	0	0	1
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
總計	388	21	145	36	*590

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 104 年 12 月底	72.2
事由 2	至 104 年 12 月底	82.3
事由 3	至 104 年 12 月底	141.2
事由 4	至 104 年 12 月底	97.7

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 104 年 12 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 104 年 12 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 104 年 12 月底。

表三：主張之對應案國別統計（104 年 1-12 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國 (US)	236	7	243	58.27%
日本 (JP)	77	4	81	19.42%
南韓 (KR)	29	1	30	7.19%
歐洲專利局 (EP)	21	6	27	6.47%
中國大陸 (CN)	22	0	22	5.28%
英國 (GB)	8	0	8	1.92%
澳大利亞 (AU)	3	0	3	0.72%
德國 (DE)	3	0	3	0.72%
總計	399	18	417	100.00%

註：其中有 9 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 國研院「ipinfo 智財資訊服務網」全新上線

財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心推出整合各類智財相關資訊網站連結之一站式入口平台「ipinfo 智財資訊服務網」，該網站整合「專利資訊」、「非專利資訊」、「商情資訊」、「研發人才」、「研究計畫／報告／成果」及「專利訴訟動態」等六大類的資訊服務網站連結。

「ipinfo 智財資訊服務網」的建置是希望能打造出一個整合智財創造相關資訊服務的知識平台，讓使用者能更有效率地取得所需關聯資訊來掌握技術發展趨勢與市場競爭態樣，並據以擬訂其智財布局策略。本局亦於「中小企業 IP 專區」增設該平台連結，歡迎各界多加利用。

ipinfo 智財資訊服務網：<http://ipinfo.stpi.narl.org.tw/>

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=576695&ctNode=7127&mp=1>

● 新增「電子申請系統」歷次功能改版說明網頁

為使民眾了解智慧局電子申請服務功能異動情況，本局於 104 年 12 月 15 日起於局網網站，提供「電子申請系統」歷次改版功能清單與重要功能之操作說明，歡迎點選以下連結參閱。

電子申請功能增修：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=574870&ctNode=7582&mp=1>

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=573727&ctNode=7127&mp=1>

● 「各類專利案件暨舉發審查實務案例研討」彙編，歡迎各界參考、利用！

本彙編始自 102 年開始辦理之各次「專利舉發審查實務案例研討」內容彙整，103 年除「舉發審查實務案例」外，更納入「更正」及「技術報告」等議題內容，並將名稱改為「各類專利案件暨舉發審查實務案例研討」彙編。嗣於 104 年度擴大持續進行討論，除配合新修正之專利法、施行細則以及相關審查基準等規範之實務執行情形酌為部分文字修正外，為便於不同閱讀者閱覽、查

找以及統計，復更新版式，將內容改以表格方式呈現，並特別增加「標題摘要」、「專利法規」、「基準」等欄位以及年度索引。現已建置於本局網站之「專利／專利 FAQ／各類專利案件暨舉發審查實務案例研討彙編」網頁中，歡迎各界參考、利用！

各類專利案件審查實務案例研討：<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7646&CtUnit=3745&BaseDSD=7&mp=1>

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=573042&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局台北服務處 105年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
2/02 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
2/03 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
2/04 (四) 09:30 — 11:30	商標	徐雅蘭
2/04 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
2/16 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
2/17 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
2/17 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
2/18 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
2/18 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
2/19 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
2/19 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
2/22 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
2/23 (二) 09:30 — 11:30	商標	高尹文
2/23 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
2/24 (三) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
2/24 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
2/25 (四) 09:30 — 11:30	商標	張文彬
2/26 (五) 09:30 — 11:30	專利	陳晃顥
2/26 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥

註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢

經濟部智慧財產局台中服務處 105年2月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
02/01 (一) 14:30—16:30	商標	林昌助
02/02 (二) 14:30—16:30	專利	朱世仁
02/03 (三) 14:30—16:30	商標	陳建業
02/04 (四) 14:30—16:30	商標	陳逸芳
02/16 (二) 14:30—16:30	商標	陳鶴銘
02/17 (三) 14:30—16:30	商標	施文銓
02/18 (四) 14:30—16:30	專利	吳宏亮
02/19 (五) 14:30—16:30	專利	趙嘉文
02/23 (二) 14:30—16:30	專利	趙元寧
02/24 (三) 14:30—16:30	專利	林湧群
02/25 (四) 14:30—16:30	商標	周皇志
02/26 (五) 14:30—16:30	商標	顏永堅

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段503號7樓

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 105 年 2 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
2/01 (一) 14:30—16:30	商標	趙正雄
2/02 (二) 14:30—16:30	商標	陳明財
2/03 (三) 14:30—16:30	商標	楊家復
2/04 (四) 14:30—16:30	商標	李德安
2/05 (五) 14:30—16:30	商標	盧宗輝
2/15 (一) 14:30—16:30	商標	郭同利
2/16 (二) 14:30—16:30	商標	王增光
2/17 (三) 14:30—16:30	專利、商標	劉哲郎
2/18 (四) 14:30—16:30	商標	劉建萬
2/19 (五) 14:30—16:30	商標	戴世杰
2/22 (一) 14:30—16:30	商標	李榮貴
2/23 (二) 14:30—16:30	商標	黃茂明
2/24 (三) 14:30—16:30	商標	蔡明郎
2/25 (四) 14:30—16:30	商標	陳文官
2/26 (五) 14:30—16:30	商標	李彥樑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路 436 號 8 樓）
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

104 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,500	3,816	6,870	1,980	620	39
2 月	5,026	3,777	6,135	1,749	472	45
3 月	6,695	4,070	6,018	2,165	537	56
4 月	5,818	3,902	6,370	1,967	526	39
5 月	6,097	4,191	6,194	1,896	538	44
6 月	6,261	4,579	6,449	1,861	540	48
7 月	6,274	4,595	6,807	1,916	612	42
8 月	6,002	3,577	6,582	1,957	588	47
9 月	5,783	3,653	6,196	1,787	586	60
10 月	6,142	4,011	6,401	1,882	648	56
11 月	6,323	3,820	6,766	1,822	565	66
12 月	7,706	3,376	7,302	1,514	715	62
合計	73,627	47,367	78,090	22,496	6,947	604

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

104 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	6,174	6,399	526	71	21	86	3,333
2 月	4,720	5,130	643	61	8	30	2,333
3 月	6,485	3,759	529	105	27	40	4,252
4 月	6,777	5,784	618	85	20	44	3,471
5 月	6,621	4,884	660	74	19	50	3,365
6 月	6,928	4,932	786	67	10	29	4,151
7 月	7,134	5,304	832	80	28	53	3,975
8 月	6,664	5,542	652	78	29	47	3,057
9 月	6,504	5,223	514	70	14	64	2,696
10 月	6,517	4,923	635	71	26	96	2,176
11 月	6,770	5,374	695	67	49	82	2,700
12 月	7,229	5,739	602	79	5	58	3,729
合計	78,523	62,993	7,692	908	256	679	39,238

104 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	2,255
2 月	2,062
3 月	2,943
4 月	2,438
5 月	2,162
6 月	2,480
7 月	2,518
8 月	2,125
9 月	2,035
10 月	2,490
11 月	2,259
12 月	2,457
合計	28,224

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
周光宇 葉士緯	早期公開制度與臨時申請案制度之相關議題探討	智慧財產權月刊	205	2016.01
葉士緯 洪菁蔓 周光宇	我國導入臨時申請案制度之可行性探討	智慧財產權月刊	205	2016.01
楊宏暉	論 FRAND 授權聲明之意義與性質	月旦民商法雜誌	50	2015.12
謝祥揚	「進步性」判斷的思考層次——從最高行政法院 104 年度判字第 214 號判決談起	萬國法律	203	2015.10

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林利芝	永遠的名偵探夏洛克 福爾摩斯—自 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案探討故事角色著作權保護爭議	智慧財產權月刊	205	2016.01

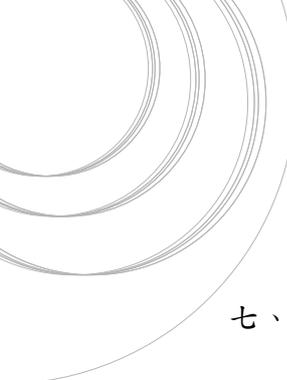
* 智慧財產權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
曾勝珍	兩岸防治商業間諜保護體制與案例之研究	月旦財經法雜誌	37	2015.11

智慧財產權月刊徵稿簡則

104 年 10 月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之法制介紹、專論、問題探討、國際動態、新聞等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 三、字數以 5,000 至 12,000 字為宜（如篇幅較長，本刊得分期刊登），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。



附錄

智慧財產權月刊徵稿簡則

七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或 **書面** 方式：

以 **e-mail** 投稿者請寄至：ipois2@tipo.gov.tw

以 **書面** 投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥好小姐）

智慧財產權月刊本文格式

一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。

二、文章結構請包含以下部分，以摘要起始，並依前言、內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。舉例如下：

摘要

壹、前言

一、專利權之特殊性（範例）

…

貳、專利權之特殊性質（範例）

參、界定技藝人士水準對於追求個案認定正確性之重要性（範例）

肆、結論

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……

一、二、三、……；（一）（二）（三）……； 1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……； a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

- 一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。
- 二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。
- 三、中文文獻註釋方法舉例如下：
 - 1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 2 版。
 - 2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，「制度、制度變遷與經濟成就」（Institutions, institutional change, and economic performance），頁 45、69，時報文化，1995 年。
 - 3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。
 - 4、學術論文：林崇熙，「台灣科技政策的歷史研究（1949～1983）」，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。
 - 5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；
大法官會議解釋第 245 號；
最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；
經濟部經訴字第 09706106450 號決定；
經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；
最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；

經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。

- 6、網路文獻：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002-06-10 / 聯合報 / 14 版，
<http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名引註頁碼（出版）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173 (1985).

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊起始頁，引註頁碼（出刊）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38 (1964).

- 3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，頁碼，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>. (last visited Feb. 1, 2009).

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

TEL:(02)2738-0007 FAX:(02)2377-9875

E-mail:ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址 : www.moea.gov.tw

智慧財產局網址 : www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN:2311-3987
GPN:4810300224