



## 知识产权法

### 简评《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》

陈容 | 李宇 | 张艳冰

最高人民法院 2016 年 12 月 12 日通过了《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》（“《规定》”），《规定》于 2017 年 1 月 11 日发布并将于 2017 年 3 月 1 日起施行。《规定》总计 31 条，在总结过去司法审判中典型问题的基础上，对商标授权确权行政诉讼案件中涉及的实体和程序问题进行了更加细化的规定，为未来司法的审判提供了具体的指引。

本文将对《规定》中涉及的在先权利保护、驰名商标保护、制止恶意抢注三个实体问题涉及的主要条款进行简评。

#### 一、在先权利保护

《规定》	简评
第十八条，商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。	本条明确了情势变更原则，即在申请时存在其他在先权利，法院在审查时在先权利已不存在的，将根据审查时的实际情况进行认定。
第十九条，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。	本条细化了关于诉争商标侵犯他人在先著作权的审判标准。  1. 第一款明确了将对在先权利人主张的作品是否达到创作性高度进行实质审查，同时对申请人是否适格以及诉争商标的申请注册是否构成对著作权的侵犯进行审查。

<p>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。</p>	<p>2. 第二款规定了著作权的权利证据类型，与行政程序对著作权证据的要求基本一致。</p> <p>3. 第三款肯定了商标注册证、商标档案信息等证据的证明地位，与第二款不同的是，第二款的证据是证明“著作权归属”的初步证据类型，而第三款的证据仅是证明“主张著作权的利害关系人”的初步证据类型。可见，两个条款中涉及的证据其地位和证明力度均不同。</p>
<p>第二十条，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。</p> <p>当事人以其笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权，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，人民法院予以支持。</p>	<p>第二十条和第二十一条是对自然人在先的姓名权和企业在先的企业名称权保护的规定，这两条对在先权利的要求具有一致性。</p> <p>在请求在先姓名权保护时，要求其主张的姓名、笔名、艺名、译名等与自然人之间形成了<b>特定关系或稳定的对应关系</b>（对知名度的要求并不要求其达到唯一对应关系），诉争商标的申请注册使用容易使相关公众对商品/服务的来源产生混淆误认。在保护企业名称权时，对企业字号、企业名称简称的要求与姓名权基本一致。</p>
<p>第二十一条，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。</p> <p>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。</p>	
<p>第二十二条，当事人主张诉争商标损害角色形象著作权的，人民法院按照本规定第十九条进行审查。</p> <p>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。</p>	<p>本条明确了对角色形象、作品名称、作品中的角色名称等给予保护，其中角色形象按照著作权保护的规定，作品名称、作品中的角色名称等按照合法在先权益予以保护。</p> <p>《规定》对作品名称、作品中的角色名称等（第二十二条第二款），对当事人笔名、艺名、译名等（第二十条），对于企业字号、企业名称简称（第二十一条）按在先权益进行保护，但要求其达到较高的知名度，诉争商标的申请注册使用容易导致相关公众对商品、服务来源产生混淆。</p>

## 二、 驰名商标保护

《规定》	简评
<p>第十二条，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：</p> <p>（一）商标标志的近似程度；</p> <p>（二）商品的类似程度；</p> <p>（三）请求保护商标的显著性和知名程度；</p> <p>（四）相关公众的注意程度；</p> <p>（五）其他相关因素。</p> <p>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。</p>	<p>第十二条是对未注册驰名商标保护考虑因素的规定,第十三条是对已注册驰名商标保护考虑因素的规定,这两条对考量因素的排列顺序不同。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未注册驰名商标因只保护类似商品上的近似商标，所以在考虑认定驰名商标必要性时首先考虑的是商标和商品的近似性。</li> <li>2. 而对已注册驰名商标进行跨类保护首先考虑的是诉争商标是否构成驰名，然后再考虑是否对其进行跨类保护；此外，《规定》第十三条明确了在进行跨类保护时需考虑相关公众的重合程度，即商品、服务关联度，以认定诉争商标的申请注册是否会造造成相关公众的混淆误认。</li> </ol>
<p>第十三条，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：</p> <p>（一）引证商标的显著性和知名程度；</p> <p>（二）商标标志是否足够近似；</p> <p>（三）指定使用的商品情况；</p> <p>（四）相关公众的重合程度及注意程度；</p> <p>（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。</p>	
<p>第十四条，当事人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，商标评审委员会依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的，如果诉争商标注册未滿五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理；如果诉争商标注册已滿五年，应当适用商标法第十三条第三款进行审理。</p>	<p>第十四条厘清了驰名商标保护的适用法律适用原则，当能够适用商标法第三十条时，在当事人陈述意见后，优先适用第三十条；如争议商标注册已滿五年，则适用第十三条第三款。</p> <p>本条对驰名商标保护法律适用进行厘清的同时，也体现了司法机关对驰名商标认定坚持必要性原则。</p>

### 三、 制止恶意抢注

《规定》	简评
<p>第十五条，商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权，以自己的名义将与被代理人或者被代表人的商标相同或者近似的商标在相同或者类似商品上申请注册的，人民法院适用商标法第十五条第一款的规定进行审理。</p> <p>在为建立代理或者代表关系的磋商阶段，前款规定的代理人或者代表人将被代理人或者被代表人的商标申请注册的，人民法院适用商标法第十五条第一款的规定进行审理。</p> <p>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。</p>	<p>本条在 2010 年最高院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（“意见”）的基础上对语言进行了精炼，明确了销售代理关系意义上的代理人、代表人（即产品经销商、代理商等）和商标申请的代理人、代表人，无论商标申请行为发生在代理关系建立后还是磋商过程中，均可适用《商标法》第十五条第一款。但最终并未建立代理关系的，《规定》第十六条规定可以认定为《商标法》第十五条第二款中规定的“其他关系”。</p> <p>本条在意见的基础上，新增了“亲属关系”作为商标申请人和代理人特殊关系的一种，只要这种特殊关系存在，即可推定商标申请人的注册行为是与代理人合谋串通，按代理人申请注册商标的规定进行审理，这在一定程度上减轻了权利人的举证责任，加强了对代理人抢注行为的打击力度。</p>
<p>第十六条，以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”：</p> <p>（一）商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系；</p> <p>（二）商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系；</p> <p>（三）商标申请人与在先使用人营业地址邻近；</p> <p>（四）商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系；</p> <p>（五）商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系。</p>	<p>本条针对商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”进行了规定，其中亲属关系、劳动关系、营业地址邻近均是实践中较常见抢注人情况；（四）、（五）将经过磋商但最终并未达成代理/代表关系、合同业务往来的情况纳入“其他关系”的范畴之中，其设置明确指向蓄意通过虚假的“磋商”行为获取权利人商业标识的恶意抢注人，明确了第十五条的适用外延，提高了第十五条的可适用性。</p>
<p>第二十三条，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</p>	<p>本条规定了《商标法》三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的认定规则，包括抢注人恶意的判断：明知或者应知即可推定；在先商标具有一定知名度：从持续使用时间、区域、销售量或广告宣</p>

<p>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。</p> <p>在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。</p> <p>在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。</p>	<p>传角度进行举证；以及保护范围：仅限于类似商品/服务。</p> <p>对于抢注恶意的推定，本条新增了该等推定可以通过商标申请人举证没有利用在先使用商标商誉的恶意来推翻的规定。</p> <p>本条新增的对抢注恶意推定原则的例外规定，吸收了北京鸭王与上海鸭王商标异议复审纠纷案的审判成果，进一步明确了《商标法》第三十二条的立法目的旨在遏制真正的商标抢注人，无搭便车恶意、具有真实使用意图的商标申请，不属于第三十二条规定的以不正当手段抢注行为。但对于诉争商标申请人如何证明自己不具有主观恶意或者提交何种证据可以证明其不具有主观恶意，似乎仍需进一步明确细化。</p>
<p>第二十四条，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或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。</p>	<p>第二十四条明确了《商标法》第四十四条规定的“其它不正当手段”，实际上也厘清了第四十四条的适用范围，即扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。</p> <p>通过《规定》第五条和本条的规定，基本划清了《商标法》第十条第一款第八项和第四十四条的适用范围，即对于遏制恶意抢注、维护良好的商标注册环境，应适用《商标法》第四十四条。</p>

希望以上对您有所帮助，若有任何问题，欢迎随时联系我们。

## 特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所**陈容律师**（+86-10-8525 5541; [estella.chen@hankunlaw.com](mailto:estella.chen@hankunlaw.com)）联系。