

目 录

第一部分 判例	1
注册程序	1
欧盟 20190729C: 红牛蓝灰颜色组合商标注册未获支持 (蓝灰颜色)	1
欧盟 20190327C: 欧盟法院初裁明确标识显著性判断条款的适用 (Hartwall)	2
欧盟 20180628C: 行政裁决应给出理由 (PUMA)	3
欧盟 20180612C: 欧盟法院对红鞋底案作出初裁 (红鞋底)	3
欧盟 20171005C: 知识产权权属争议不由成员国法院专属管辖 (Knipping)	4
欧盟 20170726C: 上诉委员会阶段的“答辩”也可以构成上诉 (MiniMINI)	5
欧盟 20170504C: 平面呈现的形状应依立体商标标准审查 (蓝白巧克力包装)	6
欧盟 20170216C: 欧盟法院明确判决前使用尼斯分类类别标题作为商品或服务的商标案件应如何处理 (Lambretta)	6
欧盟 20160721C: 欧盟商标注册程序可不受国内法院平行侵权程序的约束 (ENGLISH PINK)	7
欧盟 20160622C: 欧盟法院对宽展期内的商标续展问题作出明确 (CVTC)	8
欧盟 20140710C: 欧盟法院初裁认为苹果公司店面布置设计图可注册为商标 (Apple 店面设计)	9
欧盟 20131003C: 欧盟法院认为上诉委员会对异议程序中迟延提交的证据有自由裁量权 (PROTIACTIVE)	10
欧盟 20131003C: 欧盟法院初裁对药品及药品器械的归类问题作出阐释 (Gynocaps)	10
欧盟 20120619C: 欧盟法院对使用尼斯分类类别标题作为商标使用的商	

品或服务的问题进行了阐释（IP TRANSLATOR）	11
欧盟 20120524C：欧盟法院认为不能在欧盟商标的异议程序中否定成员国内注册或国际注册商标的有效性（F1）	12
欧盟 20120119C：欧盟法院明确商标受让人进入异议上诉程序的条件（R10）	13
欧盟 20100729C：欧盟知识产权局有权要求异议人提供其递交异议申请后到期的在先商标的续展证据（Budweiser）	14
欧盟 20090305C：欧盟知识产权局应区分情形决定是否应当接受过期提交的证据（CORPO Livre）	14
欧盟 20080918C：欧盟商标异议程序不必涉及该商标国内转化可能遇到的问题（ARMAFOAM）	15
欧盟 20070614C：欧盟法院初裁对商标五年不使用撤销期限的计算作出解释（Le Chef de Cuisine）	16
欧盟 20070313C：欧盟知识产权局上诉委员会有权决定是否考虑新证据（Arcol）	16
欧盟 20070125C：欧盟法院初裁认为透明吸尘器罩不构成能作为商标注册的标志（透明吸尘器罩）	17
欧盟 20180606T：欧盟知识产权局上诉委员会在相对理由无效程序中不得主动审查没有争议的使用证据（Salmex 呼吸器）	17
欧盟 20181024T：普通法院认为不能将平面商标任意解读为立体商标（L形）	18
欧盟 20180201T：自由裁量权行使不能违背“良好行政”原则（Raquel）	19
欧盟 20170124T：普通法院认为异议人不必全部翻译使用证据材料（Diacor）	20
欧盟 20151118T：普通法院认为真实使用证据可通过光碟提交（VIGOR）	20
欧盟 20150122T：普通法院在案件中明确了异议程序中采纳迟交证据材料的要求（KENZO）	21
欧盟 20141211T：普通法院在判决中明确了欧盟知识产权局应如何对待迟交证据（瓶中草）	21
欧盟 20141008T：普通法院在审理商标异议纠纷案时未考虑上诉委员会	

裁定后发生的情势变更（星星图案）	23
欧盟 20130322T：普通法院强调立体商标申请时文字描述的重要性（编织皮包形状）	23
欧盟 20130704T：商标一经撤销则以其为在先权利的异议案件无需继续审理（Jukebox）	24
欧盟 20110209T：普通法院对相对理由驳回的案件中欧盟知识产权局的审理范围作出明确（ALPHAREN）	24
欧盟 20100909T：普通法院认为上诉费的缴纳不能视为上诉状的提交（ETRAX）	25
欧盟 20100210T：欧盟知识产权局上诉委员会裁定因缺乏必要的解释说明被驳回（HOMEZONE）	25
欧盟 20090317T：异议或上诉程序中未予回应不能视为申请人撤回商标申请（TRENTON）	26
欧盟 20080227T：欧盟普通法院裁决明确了商标申请指定使用商品的修改范围（WORLDLINK）	27
欧盟 20060913T：普通法院对异议程序中引证商标有效性的判断问题作出裁决（METRO）	27
欧盟 20171027R：欧盟知识产权局上诉委员会认为蓝圈动感商标表述足够充分（蓝圈动态）	28
欧盟 20160615R：商品条形码不能作为商标保护（520 条码）	29
欧盟 20070927R：人猿泰山吼叫声商标被驳回（人猿泰山吼叫声）	30
德国 20090626：法院判决认为位置商标必须有准确、详细的描述（糖果袋尖头位置）	30
德国 20120000：联邦专利法院认为缺乏准确表述的立体商标不能获准注册（葡萄藤形巧克力）	31
德国 20090219：商标要获得保护必须有明确的书面表达（黄黑颜色）	31
葡萄牙 20110000：第一件声音商标注册申请初审公告（声音）	31
西班牙 20050711：俄罗斯一石油公司在西班牙成功追回一个欧盟商标（LUKOIL OIL COMPANY）	32
英国 20190213：奶酪球蜡封商标因颜色表述不明面临无效（红色奶酪球）	32

英国 20181205: 吉百利公司“紫色”商标的更正未获支持 (吉百利紫色)	33
英国 20160628: 颜色商标具体应用时如随商品形状改变注册难度会更大 (喷雾器-紫色)	34
英国 20080000: 法院允许购物中心注册为第 35 类的服务商标 (购物中心)	35
英国 20070000: 英格兰及威尔士上诉法院认为被驳回的商标异议理由在诉讼中仍可使用 (Special Effects)	36
美国 20170000: 商标审判及上诉委员会认为不完全的潘通色号不能申请注册商标 (不明颜色)	36
美国 20160000: 在先商标永久禁令会影响以该商标为权利基础提起在后行政案件的诉权 (ENTREPRENEUR MAGAZINE'S SMALL BUSINESS EXPO)	37
美国 20150324: 最高院认为专利商标审判及上诉委员会的在先裁决可在民事诉讼产生争点排除效力 (SEALTITE)	37
美国 20140228: 商标法规定不能仅以商标撤销为由向法院起诉 (DREAM ANGELS)	38
美国 20140000: 商标审判及上诉委员会认为审查员在单方当事人程序中不宜主动考虑家族商标 (OPTICROSS)	39
美国 20130109: 最高院认为如商标权利人承诺彻底放弃侵权起诉, 对方当事人商标无效反诉应予驳回 (“Air Force 1”鞋)	39
美国 20120000: 商标审判及上诉委员会明确外国国民在美注册商标的原属国条件 (Energy Drink 及图)	40
美国 20100000: 联邦巡回上诉法院认为商品图片不是商标申请的必要材料 (ONE NATION UNDER GOD)	41
美国 20070000: 巡回上诉法院对提起异议的条件作出解释 (DYKES ON BIKES)	41
美国 20050000: 法院对外文商标的语义说明提出要求 (SOON CHANG)	42
加拿大 20121210: 联邦法院在商标诉讼的证据采纳问题上认可美国的溢出影响 (FRENCH PRESS)	42
哥伦比亚 20160602: 商标局核准首例触觉商标 (酒瓶表面触觉)	43

印度 20080000: 德里高等法院认为商标注册局无权超越商标法给予期限的延长 (SUNERGY)	44
澳大利亚 20180716: 联邦法院判决明确注册机关的勘误权-2019 年有后续程序维持认定 (VOKES)	44
澳大利亚 20161219: 法院明确商标代理人在证据方面的专业特权	45

显著性..... 46

欧盟 20181025C: Enercon 绿色条商标被认定缺乏显著性 (Enercon 绿色条)	46
欧盟 20180913C: 连续图案商标指定欧盟遇阻 (交叉波纹连续图案)	47
欧盟 20180906C: 新天鹅堡商标维持注册 (NEUSCHWANSTEIN)	47
欧盟 20180725C: 雀巢 KitKat 四指巧克力立体商标显著性未获欧盟法院认可 (KitKat 四指巧克力)	48
欧盟 20160511C: “2GOOD”不能注册为商标 (2GOOD)	49
欧盟 20160414C: 乐高入形立体商标注册得到欧盟普通法院支持 (乐高入形)	49
欧盟 20160121C: Enercon“渐变绿”颜色商标显著性的审查 (Enercon“渐变绿”颜色)	50
欧盟 20150902C: 冰激凌消费者没有高于一般水平的注意力 (冰激凌套杯)	51
欧盟 20140911C: 欧盟法院未支持带有红头儿鞋带的鞋图形商标的注册 (红头儿鞋带的鞋)	52
欧盟 20140612C: “INNOVATION FOR THE REAL WORLD”商标因缺乏显著性被驳回 (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)	52
欧盟 20111020C: 欧盟法院撤销普通法院对菲斯奈特公司酒瓶案的判决 (菲斯奈特酒瓶)	53
欧盟 20110516C: 袜子位置商标被驳回 (红头袜子)	54
欧盟 20100909C: 欧盟法院对单个字母商标显著性审查发表意见 (α)	54
欧盟 20100121C: 奥迪公司赢得口号商标的注册 (Vorsprung durch Technik)	55
欧盟 20090611C: 判断商标通过使用获得显著性应以申请日为准 (PURE	

DIGITAL)	55
欧盟 20070419C: 判断商标显著性应力求客观具体 (CELLTECH)	56
欧盟 20060622C: 维特糖果和糖纸的立体商标申请被驳回 (维特糖)	56
欧盟 20060309C: 欧盟法院对外文商标的描述性作出初裁 (MATRATZEN)	57
欧盟 20060112C: 直立饮料袋作为果汁的商标缺乏显著性未获注册 (直立饮料袋)	57
欧盟 20060907C: 欧盟法院对如何在多语种国家证明文字商标显著性的问题作出初裁 (EUROPOLIS)	58
欧盟 20190628T: V 形电子吉他立体商标注册未获支持 (V 形状)	59
欧盟 20190619T: 阿迪达斯三条杠商标被宣告无效 (阿迪三条杠)	59
欧盟 20190508T: 两件镀金瓶形立体商标注册获普通法院支持 (镀金瓶形)	61
欧盟 20181003T: 局部具有一定功能性整体仍可有显著性 (玻璃罐立体形状)	62
欧盟 20171128T: 褒扬性语句再次被欧盟普通法院认定缺乏显著性 (JUWEL)	62
欧盟 20171026T: 描述或欺骗必居其一, 都不能注册为商标 (Klosterstoff)	63
欧盟 20170704T: 轮胎位置商标缺乏显著性被驳回 (轮胎侧面曲线)	64
欧盟 20170405T: 安踏商标在欧盟注册遇阻 (安踏图形)	64
欧盟 20170322T: “BRENT INDEX” (布伦特指数) 对与金融相关商品和服务具有描述性不能注册 (BRENT INDEX)	65
欧盟 20170309T: 彪马公司 “Forever Faster” 口号商标被驳 (Forever Faster)	66
欧盟 20161027T: 欧盟普通法院没有支持 Nero 商标的注册 (Nero)	66
欧盟 20160929T: 健身人体剪影注册在营养品和服装上被认为缺乏显著性 (健身人体剪影)	67
欧盟 20160913T: 过于简单的声音因缺乏显著性未获注册 (简单声音)	67
欧盟 20160614T: 牙刷立体商标被认为缺乏显著性 (牙刷形状)	68

欧盟 20160412T: 含有普通人名的商标未必缺乏显著性 (Jones)	69
欧盟 20160316T: Mölkky 游戏立体商标在欧盟未获注册 (Mölkky 游戏 立体商标)	70
欧盟 20160226T: “HOT SOX”有显著性应支持注册 (HOT SOX)	70
欧盟 20160224T: 新瓶延伸旧瓶? 可口可乐立体商标申请一审被驳 (可 口可乐瓶)	71
欧盟 20160114T: “triple bonus”商标申请因缺乏显著性未获支持 (triple bonus)	72
欧盟 20151217T: 奥林巴斯“3D”图文商标因缺乏显著性未获注册 (3D)	72
欧盟 20151215T: 裤腿平行条纹位置商标申请因缺乏显著性未获支持 (裤 腿平行条纹位置)	73
欧盟 20151203T: Vichy 红白格图形在 29 类的注册在欧盟被无效 (Vichy 红白格图形)	74
欧盟 20151126T: “鞋底弹簧装置”因缺乏显著性未获商标注册 (鞋底弹 簧装置)	74
欧盟 20150114T: 瓶形立体商标的注册未获支持 (钻石瓶形)	75
欧盟 20141217T: Deluxe 及银灰图形组合商标被认为具有描述性不能注 册 (Deluxe 及银灰图形)	75
欧盟 20141106T: 普通法院未支持单波浪线商标的注册 (单波浪线)	76
欧盟 20140226T: 电子显示屏下边缘黄色曲线位置商标注册未获支持 (黄 色曲线位置)	76
欧盟 20140909T: 饼干外观设计因缺乏个性特征未获支持 (巧克力夹心 饼干)	77
欧盟 20120118T: 不能彻底否定通用名称成为商标的可能 (BASMATI)	78
欧盟 20090519T: 普通法院对通过使用获得显著性的商标的显著性判断 问题作出解释 (CYBERGESTION)	78
欧盟 20080505T: 普通法院裁决认为某香肠形立体商标缺乏显著性 (香 肠形立体标志)	79
欧盟 20070613T: 单个字母商标并不必然缺乏显著性 (大写字母 I) .	79



欧盟 20070418T: “DONUT”商标的显著性得到普通法院肯定 (DONUT)	80
欧盟 20051025T: 普通法院对地名能否注册为商标作出进一步解释 (Cloppenburg)	80
欧盟 20181221R: 百加得公司“酒瓶图形”商标显著性获支持 (百加得公司“酒瓶图形”)	81
欧盟 20160000R: 欧盟知识产权局维持了长条饼干立体商标的注册 (长条饼干立体标志)	82
欧盟 20100923R: 索尼-爱立信动态商标得到欧盟知识产权局支持 (索尼-爱立信的动态商标)	83
法国 20141004: 巴黎上诉法院认为“SeLogger.com”具有显著性 (SeLogger.com)	83
德国 20140918: 最高院支持了朗根沙伊特出版社黄颜色商标注册 (黄颜色)	84
德国 20131000: 最高院在“test”商标案中认为原告方提供的市场调研结果不足以证明使用获得显著性 (test)	85
德国 20090000: 最高院对描述性商标的保护范围作出阐释 (HEITEC)	85
德国 20080000: 最高院以缺乏显著性为由未支持一项立体商标的注册 (轿车车盖立体形状)	86
德国 20071219: 专利法院认为商品的体量如能起到区分商品来源的作用也可作为商标注册 (大小)	86
德国 20061026: 最高院加强对立体商标的保护 (兔子形状巧克力)	87
英国 20170000: 知识产权企业法庭认为鲜为人知的地名可注册为商标 (Sivec)	87
英国 20171101: LTC 公司出租车外形立体商标未成功对抗他人反被无效 (Fairway 车)	88
英国 20130000: 法院未支持美泰公司立体拼图商标 (美泰拼图)	89
瑞士 20190000: 使用获得显著性可拓展到核心商品之外的相关产品 (POSTAUTO)	90
瑞士 20170207: “红鞋底”没有显著性不能得到延伸保护 (红鞋底)	91
瑞士 20160000: 手电筒小孔位置商标在瑞士未获支持 (手电筒小孔位置)	

.....	92
瑞士 20100000: 最高法院严格禁止地名注册为商标 (Gotthard)	92
美国 20180000: “不爽猫”构成对“不爽猫”相关商品或服务的描述 (不爽猫)	93
美国 20181030: 巡回法院明确判断第二含义取得的有关问题 (匡威鞋外观)	94
美国 20180910: 商标审判及上诉委员会认为用于产品包装的颜色组合缺乏天生显著性 (黄红过渡及黑颜色组合)	94
美国 20180620: 巡回法院认为是部分注册用商品的名称也可构成通用名称 (ZERO)	95
美国 20170123: “TEQUILA”不是通用名称可注册为证明商标 (TEQUILA)	96
美国 20170000: 巡回法院对含有姓氏的商标审查作出明确 (Earnhardt)	97
美国 20161229: 家族商标可证明新商标使用获得显著性 (DEEP!DEEP! DISH PIZZA)	97
美国 20160321: 商标审判及上诉委员会强调外文商标注册的同等原则 (IMÁGENES ESCONDIDAS)	98
美国 20160000: 水烟袋上的菱形列阵被拒绝注册 (菱形列阵)	99
美国 20160000: “I ♥ DC”的注册未获支持 (I ♥ DC)	100
美国 20150819: Jack Wolfskin 公司爪印商标的注册获法院支持 (爪印)	100
美国 20150227: “娱乐服务”上使用的巨轮卡车形象有显著性获支持 (巨轮卡车形象)	101
美国 20150000: 联邦巡回上诉法院认为地名未必构成“主要地理描述” (NEWBRIDGE HOME)	102
美国 20130225: 德国保时佳药厂薄荷味道商标及气味商标申请未获支持 (薄荷味道及气味)	102
美国 20130000: 商标审判及上诉委员会认为宝洁公司的漱口水瓶身和瓶盖外观本身具有显著性 (漱口水瓶身和瓶盖)	103
美国 20130000: 金属敲击声音商标在眼镜铰链上在美国获得副簿注册 (金属敲击声音)	104

美国 20110000: 卡地亚手表结构立体商标获准注册 (卡地亚手表结构)	104
美国 20101001: 联邦巡回上诉法院对商标的固有显著性问题作出解释 (Cuffs & Collar)	105
美国 20090000: 联邦巡回法院判决认为在描述性词汇后加.com 不能使其获得显著性 (HOTELS.COM)	106
加拿大 20130000: 露露柠檬公司的图形商标因仅具装饰性未获注册 (波浪图)	106
加拿大 20120328: 米高梅公司“狮子吼”声音商标注册获支持 (狮子吼声)	107
阿根廷 20110000: 法院未支持可口可乐公司“ZERO”标志的显著性 (ZERO)	107
秘鲁 20060000: 以缺乏显著性为由驳回一项立体瓶形商标申请 (Owens 瓶形)	108
日本 20080000: 知识产权高等法院支持了可口可乐公司瓶形立体商标的显著性 (可口可乐公司瓶形)	108
日本 20070000: 注册立体商标出现曙光 (手电筒)	109
日本 20070000: 注册立体商标在日本仍有难度 (小鸟蛋糕)	109
韩国 20190000: 两立体商标获得核准 (爱马仕 Birkin 包等)	110
韩国 20150000: 最高院明确立体商标显著性的审查方法 (人造髋关节球立体标志)	110
印度 20080818: 雅虎公司的音商标在印度获准注册 (雅虎~~声音)	111
以色列 20160000: 知产局驳回以建筑外形注册的立体商标 (建筑外形立体标志)	111
非功能性	112
欧盟 20190314C: 用于平面商品的连续平面图案不是商品的形状 (MANHATTAN 织物图案)	112
欧盟 20170511C: 欧盟法院认为判断商标是否具有功能性应考虑商标的实际使用情况 (圆点刀柄)	113
欧盟 20161110C: 欧盟法院总法务官对魔方立体商标案发表意见 (魔方)	

.....	113
欧盟 20140918C: 欧盟法院在 Tripp Trapp 儿童座椅立体商标案中对功能性判断问题作出阐释 (儿童座椅)	115
欧盟 20100914C: 欧盟法院对乐高砖立体商标案作出判决 (乐高砖)	116
欧盟 20170627T: 打火机立体商标注册在欧盟被驳 (打火机形状)	116
欧盟 20111006T: 普通法院认为仅体现商品实质价值的形状不能获得商标注册 (扬声器)	117
德国 20171018: 最高院在判决中明确功能性的有关问题 (方形巧克力&葡萄糖片剂)	118
荷兰 20180821: S 形包装填充材料外形商标因具有功能性被认定无效 (S 形状包装填充料)	119
荷兰 20171219: 饮料袋立体商标在荷兰被判无效 (立体饮料袋)	119
丹麦 20180321: 凹槽表面的薯片形状具有功能性不能注册为立体商标 (凹槽表面的薯片)	120
芬兰 20170600: 钥匙立体商标的保护未获支持 (钥匙形状)	120
美国 20160630: 手工工具虹膜运动动感商标因有功能性被驳 (虹膜运动动感商标)	121
美国 20150518: 巡回法院限制了苹果公司商业外观的保护	122
合法性.....	123
欧盟 20190702C: 欧盟法院总法官针对言论自由在商标法中的作用发表意见 (Fack Ju Göhte)	123
欧盟 20170511C: 有关吸尘器能耗标签的 665/2013 号规定被无效 (吸尘器能耗标签)	123
欧盟 20090716C: 《巴黎公约》及于服务商标 (枫叶 RW)	124
欧盟 20180315T: “La Mafia”有害公益道德不能注册为商标 (La Mafia)	125
欧盟 20180130: 欧洲人权法院认为广告使用宗教感叹词并不违法 (Jesus 等)	125
瑞士 20160000: 在瑞士注册商标要慎用“+” (“+”)	126
瑞士 20151221: “海德公园”阻挡了“HYDE PARK”商标在瑞士的领土延伸	

保护 (HYDE PARK)	127
美国 20190624: 最高法院认为言论自由在商标法范围内也应得到保障 (FUCT)	127
美国 20170619: 最高法院认为《兰哈姆法》禁止贬损性标志注册为商标的规定违宪 (Slant)	128
美国 20110000: 商标审判及上诉委员会认为对欺骗性注册的商标提出撤销申请不以拥有在先权利为前提 (PINAR DEL RÍO)	128
在先性.....	130
混淆.....	130
欧盟 20190612C: 欧盟法院禁止成员国允许放弃专用权的立法 (ROSLAGSÖL)	130
欧盟 20170720C: 欧盟法院明确商标在欧盟部分地区共存时混淆的判断问题 (Kerrygold)	131
欧盟 20170302C: 西班牙著名面包公司 Panrico 未能成功无效他人甜甜圈商标的注册 (Donuts)	132
欧盟 20161026C: “Bambino”显著性弱仍可对抗在后的相同或近似申请 (Bambino)	132
欧盟 20160414C: 红鞋底商标成功对抗他人异议 (红鞋底)	133
欧盟 20160217C: 阿迪达斯三条杠商标成功对抗他人两条杠申请 (阿迪三条杠)	134
欧盟 20161221C: 欧盟法院初裁认为注册不满五年的商标未使用也可获得保护 (Länsförsäkringar)	135
欧盟 20150625C: 欧盟法院初裁阐明如何审查商标中的外国文字的问题 (Loufti)	135
欧盟 20140410C: 要求资深权的在先商标必须与申请商标完全相同 (Medinet)	136
欧盟 20110922C: 欧盟法院初裁两啤酒公司的 Budweiser 商标在英国共存 (Budweiser)	137
欧盟 20090903C: 欧盟法院在裁决中明确了商标共存以及在先商标知名度对近似判断的影响 (Carbonell)	138
欧盟 20090603C: 发音也可以成为判断商标近似的关键因素 (ZIPCAR)	



.....	138
欧盟 20070922C: 欧盟法院对驰名商标的认定问题作出解释 (Fincas)	139
欧盟 20070125C: 忠实于原品的模型上的商标不一定构成商标侵权 (Opel)	139
欧盟 20070920C: 欧盟法院在裁决中再次重申商标整体审查原则 (Quick)	140
欧盟 20070612C: 欧盟法院判决再次强调商标整体审查原则 (Shaker)	141
欧盟 20060112C: 毕加索家族诉戴姆勒-克莱斯勒商标侵权败诉 (PICARO)	141
欧盟 20060427C: 欧盟法院初裁明确了显著性发生变化的商标的保护范围 (Levi's 口袋折线图)	142
欧盟 20051006C: 欧盟法院对 LIFE 诉 THOMSON LIFE 一案作出初裁 (THOMSON LIFE)	142
欧盟 20190207T: 商标近似比对不能忽略颜色要素 (essential)	143
欧盟 20180925T: “HALLOUMI” 商标异议案凸显证明商标保护难度 (HALLOUMI)	144
欧盟 20181004T: “能量饮料”与“含酒精饮料”不是类似商品 (FLÜGEL)	145
欧盟 20180504T: 镜像关系的“EW”与“WE”被认定不近似 (EW)	145
欧盟 20180426T: 普通法院支持里奥·梅西申请注册的“MESSI 及图”商标 (Messi)	146
欧盟 20180301T: 普通法院指出商标共存应是“和平共存” (阿迪三条杠)	147
欧盟 20180116T: 近似判断需考虑多重要素 (Starbucks)	147
欧盟 20170505T: 普通法院认为商标共同部分具有描述性不必然排除混淆可能 (outdoor)	148
欧盟 20170314T: 构成要素越少越容易被判定不近似——  与  被认定为不近似 (图形 e)	148
欧盟 20170119T: 普通法院判决对相关公众有关问题作出明确 (Morgan)	149

欧盟 20161206T: 显著性低的文字也可成为商标中的主要部分 (Art)	150
欧盟 20160920T: 其他部分可以忽略时组合商标主要部分才是判断近似的唯一依据 (Merlin's Kinder)	150
欧盟 20151118T: 普通法院肯定证明商标也可适用商标仿冒的规定 (Malaysia)	151
欧盟 20150923T: 普通法院认为文字商标开头的字母或文字未必能吸引消费者更多注意力 (AERONAUTICA)	152
欧盟 20150513T: 普通法院对于药品和其他第 5 类商品的相关公众作出明确 (Koragel)	152
欧盟 20141113T: 普通法院重申零售服务与其所零售的商品构成类似 (natur)	153
欧盟 20140116T: 普通法院认定“  ”与“4 EVER”构成近似 (Forever)	153
欧盟 20131023T: 普通法院认为只有持续使用的在先未注册商标才能提起无效 (Bambolina)	154
欧盟 20130916T: 普通法院认为“GOLDEN BALLS”与“BALLON D'OR”不近似 (GOLDEN BALLS)	155
欧盟 20130221T: 普通法院认为视觉因素在开架出售商品的商标近似判断中起到更大作用 (Kmix)	155
欧盟 20120202T: 普通法院认为对图形化文字商标的保护并不当然及于文字本身 (Basket)	155
欧盟 20120119T: 普通法院对资深权的适用条件作出解释 (Justing)	156
欧盟 20100421T: 普通法院在判决中指出判断商标近似应在在先商标受保护的范围内进行 (Coin)	156
欧盟 20090324T: 欧盟普通法院在裁决中对“不仅限于在地区商业活动中使用的标志”作出阐释 (General Optical)	157
欧盟 20080924T: 欧盟普通法院裁决认为某种商品的零售服务与该种商品构成类似 (O Store)	158
欧盟 20080116T: 欧盟普通法院针对在先商标的知名度对判定商标近似	

的影响问题作出判决（IKEA）	159
欧盟 20070516T: 普通法院裁决撤销 NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC 商标（NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC）	159
欧盟 20061017T: 普通法院判决认为一般患者的认知应成为判断药品商标近似标准之一（GALZIN）	160
欧盟 20160000R: 乐高 Lego 公司用立体商标成功异议他人平面商标（ABATIUS 及乐高图）	161
欧盟 20100000R: 一文字商标是另一个的组成部分未必构成近似（Helicidine）	161
欧盟 20070000R: “SUPERMAN”文字商标获准注册（SUPERMAN） ..	162
德国 20140703: 最高法院认为复印用纸与平面媒体不构成类似商品（ZOOM）	162
德国 20140213: 联邦专利法院认为 SINUVEX 与 CINNOVEX 构成近似（SINUVEX）	163
意大利 20090000: 法院裁决认为不构成外观专利侵权未必不构成商标侵权（Smart 车）	163
波兰 20111216: 最高法院未将商标共存同意书作为在后商标获准注册的依据（PUCHATEK CHOCO）	164
瑞典 20190000: 注册立体商标因显著性低未能对抗他人的使用（达拉木马）	164
英国 20190200: GLENFIDDICH 被认定与 GLENFIELD 不近似而异议失败（GLENFIELD）	165
英国 20180000: 上诉法院认为部分地区使用的未注册商标可以无效注册商标（CASPIAN）	166
英国 20160000: 上诉法院对“GLEE”商标反向混淆案作出判决（GLEE）	167
英国 20150113: 高等法院认为 Europcar 公司的“e”图形侵犯了 Enterprise 公司的商标权（图形 e）	168
英国 20140000: 知识产权局认为黑白注册商标实际使用的色彩在判断近似时应予考虑（反向双 F）	169
英国 20140000: “粉红”商标之争维密公司落败（PINK）	169
英国 20100000: 高等法院判决为当事人订立商标共存协议敲醒警钟	

(Omega)	170
俄罗斯 20190000: 法院认为商品产地和生产者所在地对误导判断有不同 影响(红场)	171
美国 20190108: 第五巡回法院引入售后混淆概念进行侵权判定(Houston ISD Millionaire Club)	171
美国 20160000: 共存协议不能确保商标注册(time traveler blonde)	172
美国 20180822: 双“鹰”之争, 未能双“赢”(Coalition 及图)	172
美国 20150000: 商标审判及上诉委员会认为 REDNECK RACEGIRL 及图 与 RACEGIRL 不构成近似商标(RACEGIRL)	173
美国 20100000: 商标审判及上诉委员会认为实际的混淆不是判断商标近 似的必要条件(CARMINE'S)	174
美国 20080000: 巡回法院对克里斯提·鲁布托“红鞋底”商标的保护范围做 出限定(红鞋底)	174
加拿大 20150000: 阿迪达斯“三条杠”商标未能在加拿大阻止他人“两条 杠”商标的注册(阿迪三条杠)	174
巴西 20170000: 红牛巴西败北(红牛)	175
阿根廷 20060800: “伟哥”颜色形状组合商标在阿根廷获得保护(VORST)	176
日本 20180000: 阿迪达斯“三条杠”商标在日本成功无效“三条骨头”商标 (阿迪三条杠)	176
韩国 20090430: 宪法法院认定其商标法第 7 条(3) 内容违宪	177
以色列 20171217: 懈怠行使权利导致不得与他人“共用”商标 (HABITAT)	177
新西兰 20160408: 高等法院不认同“反向混淆”行为(TOMTOM)	178
联想	179
欧盟 20170920C: 集体商标也可以获得驰名商标的跨类保护(Darjeeling)	179
欧盟 20160621C: 声誉商标保护对商标近似度的要求低于混淆保护(鳄 鱼图形)	179
欧盟 20150903C: 欧盟法院初裁明确欧盟商标知名度判断的有关问题 (Impulse)	180

欧盟 20140206C: 欧盟法院对正当理由问题作出阐释 (Bulldog)	181
欧盟 20131114C: 显著性淡化需证明一般消费者经济行为变化 (Wolf)	182
欧盟 20091006C: 欧盟法院初裁中明确声誉商标的判断标准 (Pago)	183
欧盟 20090618C: 欧盟法院初裁明确不当利用他人商标声誉行为的判断标准 (L'Oreal)	183
欧盟 20090312C: 欧盟法院对如何认定在后商标是否不当利用在先商标的知名度的问题作出解释 (Nasdaq)	184
欧盟 20081127C: 欧盟法院初裁明确商标淡化的判断标准 (INTEL)	184
欧盟 20190401T: ZARA 凭借知名度获得跨类保护 (ZARA)	185
欧盟 20180503T: 南瓜子上的“Styriagra”被判搭乘“Viagra”驰名商标便车 (Styriagra)	186
欧盟 20171207T: 可口可乐鏖战两轮再胜诉 (Master 图文)	186
欧盟 20160705T: 普通法院 Mac 肯定了麦当劳带有“Mac”、“Mc”前缀的家族商标的知名度 (麦当劳 Mc 家族)	187
欧盟 20150519T: SWATCH 未能成功异议 SWATCHBALL (SWATCH)	188
欧盟 20080416T: 普通法院对有一定知名度的在先商标对抗在后申请商标的条件作出解释 (CITI)	188
欧盟 20100000R: 欧盟知识产权局认为酒类商品不会让人产生不良联想 (BANANIA)	189
德国 20150000: 最高院认为言论及艺术表现自由不能当然成为商标侵权抗辩 (PUDEL)	190
奥地利 20120000: 最高院在红牛案判决中明确了颜色商标的保护范围 (红牛)	190
英国 20180725: 耐克公司 LDNR 商标被认定侵犯 LNDR 商标 (LDNR)	191
英国 20170324: ZUMA 商标在英国获得反淡化保护 (ZUMA)	192
英国 20160000: 法院判决支持了“老字号” (Cristal)	192
英国 20140000: 福特汽车跨类维权成功 (Ford)	193

英国 20110000: 欧盟法院 L'Oréal 诉 Bellure 判决的回复意见在英国影响日增 (Beko)	194
美国 20190000: TREK 自行车成功对抗 TREK 零食棒 (TREK)	195
美国 20170000: 加利福尼亚西区法院认为  不淡化  (B)	195
美国 20170000: “地产女超人”是否构成淡化? (SUPERWOMAN) ..	196
美国 20160331: 商标审判及上诉委员会认为必须在被异议商标任何使用之前驰名才能享受反淡化保护 (OMEGA)	197
美国 20150508: 商标审判及上诉委员会未支持商标异议程序中的滑稽模仿抗辩 (高帽)	198
美国 20100519: 巡回上诉法院对 VICTORIA'S SECTRET 商标淡化案作出判决 (Victor's Little Secret)	198
美国 20061100: 联邦新商标淡化法不是万金油 (CHEWY VUITON)	199
加拿大 20190521: 魁北克法院认为滑稽模仿本身并不是抗辩理由 (LE JOURNAL DE MONTRÉAL)	200
加拿大 20060000: Jaguar 公司赢得有关商标淡化的诉讼 (JAGUAR)	200
权利冲突	201
欧盟 20190306C: 糖盒外观设计与在先立体商标近似被无效 (Ferrero)	201
欧盟 20180607C: 欧盟法院初裁明确地理标志侵权判定的有关问题 (Scotch whisky)	202
欧盟 20090702C: 欧盟法院对商标与地理标志共存问题作出初裁 (Bavaria)	202
欧盟 20070912T: 允许将他人原产地标志中含有的通用名称用于商标组成部分 (GRANA BIRAGHI)	203
美国 20110000: 巡回上诉法院撤回对 Betty Boop 卡通形象纠纷案的判决 (Betty Boop)	203
加拿大 20190000: 官方标志不能当然抗辩商标侵权 (QPS)	204
加拿大 20130000: 联邦法院裁定维持卑诗省中医师和针灸师学院的官方标识 (官方标识)	205

智利 20140000: 地理标志 CHAMPAGNE (香槟) 在智利获得跨类保护 (CHAMPAGNE)	205
印度 20151015: 最高法院认为文学作品标题可通过商标法保护 (DesiBoys)	206
恶意.....	206
欧盟 20190912C: 欧盟法院初裁明确恶意的判断 (Stylo & Koton) ...	206
欧盟 20120627C: 欧盟法院在初裁中对“恶意”问题作出阐释 (Yakult 瓶形)	207
欧盟 20090611C: 欧盟法院初裁明确“恶意”判断的若干问题 (兔子巧克力)	208
欧盟 20140508T: 欧盟法院认为只要有搭乘便车的意图即可被认定为恶意 (SIMCA)	209
欧盟 20121213T: 普通法院认为重复商标注册申请并不必然构成恶意 (Pelikan)	210
欧盟 20110413T: 法院在判决中阐释欧盟商标条例中代理人抢注商标条款的适用条件 (FIRST DEFENSE)	210
欧盟 20060000R: 欧盟知识产权局对“恶意”作出解释 (GALAPAGOS)	211
法国 20150203: 最高法院认为商标申请后的行为可用来证明申请时的恶意 (BATEAUX-MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA)	212
加拿大 20080812: 商标异议处允许通过质疑商标申请的善意提出商标异议 (CORONA)	212
抗辩.....	214
自有名称.....	214
欧盟 20070911C: 欧盟法院对将他人商标用作企业名称如何定性的问题作出初裁 (Céline)	214
德国 20120531: 最高法院在判决中认为姓名不会当然地成为商标 (Zappanale)	214
德国 20080000: 国内商标的保护范围宽于欧盟商标 (The HOME DEPOT)	215
英国 20170713: 高等法院拒绝提请欧盟法院解释“自身名称抗辩是否违	

反基本权利”(SkyKick)	216
英国 20150000: 上诉法院认为诚信使用的企业名称可以抗辩商标侵权 (ASOS)	216
英国 20130300: 高等法院认为诚实使用的企业字号可以作为侵权抗辩理 由(BDO)	217
描述性使用.....	218
欧盟 20040107C: 欧盟法院对描述性使用抗辩作出明确(KERRY)	218
指示性使用.....	218
欧盟 20050317C: 为介绍产品的作用而必须使用他人的商标不违反诚信 原则(GILLETTE)	218
欧盟 19990223C: 汽修厂可诚信使用 BMW 标志表达自己提供的 BMW 车销售及维修服务(BMW)	219
比较性使用.....	219
欧盟 20080612C: 欧盟法院对比较广告中使用他人注册商标是否必然构 成商标侵权的问题作出初裁(O2)	219
欧盟 20070419C: 欧盟法院对比较广告的比较范围问题作出解释 (Champagnebier)	220
欧盟 20060223C: 不能简单因为比较广告会带来好处就认为是获取不当 利益(Siemens)	221
欧盟 20011025C: 间接比较也可以构成比较广告(Toshiba)	221
权利利用尽.....	222
欧盟 20180725C: 欧盟法院初裁认为平行进口除标商品可构成商标侵权 (Mitsubishi)	222
欧盟 20180517C: 欧盟法院初裁明确平行进口商品“重新包装”问题 (Debrisoft)	222
欧盟 20171220C: 欧盟法院对商标权利利用尽有关问题作出初裁 (Schwepps)	223
欧盟 20161110C: 欧盟法院认为平行进口药品只有在必要时才能改换包 装(Klyx)	224
欧盟 20110714C: 对他人注册为立体商标的液化气罐重新灌装液化气不 构成商标侵权(Viking 液化气罐)	225
欧盟 20100603C: 欧盟法院初裁中对商标权利利用尽作出阐释(Coty)	

.....	226
德国 20180400: 未经许可的经销商擅自使用品牌权利人广告材料被认定 商标侵权 (BMW)	227
德国 20060000: 最高院认定使用法拉利跑车作为竞赛奖项不构成商标侵 权 (FERRARI)	227
英国 20190313: 有损商标声誉的进一步流通不受权利用尽的限制 (NOMINATION)	228
英国 20170803: 最高院判决明确销售平行进口商品可获刑 (Ralph Lauren)	229
英国 20150206: 高等法院允许药品平行进口商使用该药品在进口国的对 应商标 (REGURIN)	229
英国 20141201: 高等法院认为非书面形式也可构成明确的“同意” (DALSOUPLE)	230
俄罗斯 20180213: 宪法法院对平行进口问题发表意见	230
美国 20090409: 第十巡回法院认定经销商对商品做了实质改变后则不能 以权利用尽为由进行抗辩 (Beltronics)	231
美国 20090000: 法院判决认为擅自篡改或去除商品代码的行为构成商标 侵权 (COOL WATER)	232
澳大利亚 20120911: 联邦法院在 LONSDALE 商标侵权案中驳回了上诉 人的平行进口抗辩 (LONSDALE)	232
新加坡 20080128: 高等法院判决商标权利人不负有制止平行进口的义务 (DARLIE)	233
懈怠	233
法国 20101008: 巴黎区法院判决明确“默许期限”的起算点 (MATCH.COM)	233
西班牙 20141014: 最高法院在国内商标案件中认为在后的注册商标不能 成为当然有效的侵权抗辩 (DENSO)	234
英国 20170711: 合理容忍不能适用“禁反言” (Coreix)	235
美国 20180629: 巡回上诉法院认为五年内提起的商标无效程序也可适用 权利懈怠抗辩 (LUSH)	235
在先善意使用	236
美国 20170830: 巡回上诉法院认为“已知”的在后使用不构成善意使用	

(STONE CREEK)	236
使用义务	238
真实使用	238
欧盟 20190703C: 欧盟法院认为药品商标的不使用撤销也应遵循五年时间要求 (BOSWELAN)	238
欧盟 20190606C: 欧盟法院明确位置商标的认定标准和使用证据要求 (Deichman)	239
欧盟 20190131C: 欧盟法院认为描述性使用不能视为商标的使用 (Cystus)	240
欧盟 20180626C: 欧盟法院认为权利人非明示同意的第三方使用可构成商标真实使用 (The Specials)	241
欧盟 20180531C: 欧盟法院认为不使用撤销案件中应严格审查商品 (Femibion)	241
欧盟 20170608C: 欧盟法院认为普通商标仅作为质量标签使用不构成商标的真实使用 (VBB)	242
欧盟 20170228C: 欧盟法院在判决中明确真实使用的要求 (Hyphen)	243
欧盟 20160512C: 欧盟商标的真实使用不一定遍及欧盟全境 (TVR)	244
欧盟 20140717C: 欧盟法院在判决中明确了“商标真实使用”的要求 (Walzertraum)	244
欧盟 20131212C: 欧盟法院认为不能以双边条约来豁免商标的真实使用义务 (BASKAYA)	245
欧盟 20130718C: 欧盟法院初裁对组合商标实际使用问题作出明确 (Specsaves)	245
欧盟 20130418C: 欧盟法院初裁对真实使用问题作出明确 (Levi's 小红签)	246
欧盟 20121219C: 欧盟法院对如何理解“商标在欧盟真实使用”做出回复 (Leno)	247
欧盟 20121025C: 欧盟法院无条件认可未改变商标显著性的使用 (Proti)	247

欧盟 20090115C: 欧盟法院初裁认为赠品上使用商标不能判定为该商标的真实使用 (Wellness)	248
欧盟 20081209C: 欧盟法院初裁对非营利性组织商标“真实使用”的问题作出回复 (Radetzky)	249
欧盟 20070913C: 欧盟法院指出未经使用的防御性商标不能保护 (Bainbridge)	249
欧盟 20060511C: 欧盟法院对商标的真实使用作出阐释 (Vitafrut)	250
欧盟 20190409T: 普通法院明确商标对外使用不必针对终端消费者 (Testa Rossa)	251
欧盟 20181010T: 普通法院改变商标显著特征的使用不是该商标的使用 (Tack)	251
欧盟 20180927T: 普通法院形状的使用不等于形状商标的使用 (Jumpys)	252
欧盟 20170314T: 普通法院判决明确不使用撤销的有关问题 (Popchono)	253
欧盟 20160707T: 商标真实使用不以商品销售给终端消费者为前提 (Fruit)	253
欧盟 20151023T: 普通法院对商标的真实使用要求发表意见 (Cerdomus)	254
欧盟 20120621T: 普通法院认为组合商标的使用不能等同于其组成要素的使用 (Fruit of Loom)	255
欧盟 20090513T: 普通法院对使用在企业名称中的标志能否认定为商标的真实使用作出阐释 (Schuhpark)	255
欧盟 20070927T: 普通法院裁决认为使用程度的大小与商标的真实使用没有必然的联系 (La Mer)	256
欧盟 20190731R: 欧盟知识产权局部分撤销麦当劳的 MC 商标 (MC)	256
法国 20091215: 最高院严格了数字商标使用的标准 (86)	257
法国 20060314: 最高院对商标的使用证据问题作出裁决 (Le Centrale des particuliers)	258
德国 20170511: 最高院认为 Dorzo-Vision®的使用不能视为 Dorzo 的使用 (Dorzo)	258

德国 20150000: 最高院强调了商标真实使用的要求 (STAYER)	259
德国 20090000: 最高院对非商标所有人或被许可人使用®符号的问题作出解释 (Termorol)	259
德国 20080000: 最高院判决认为服务商标仅标明公司名称而不能指向服务本身不能认定为服务商标的真实使用 (AKZENTA)	260
比荷卢 20100115: 知识产权局认为仅在一国使用的欧盟商标不构成该商标的真实使用 (OMEL)	260
英国 20170000: The Willow Tea Rooms (柳树茶坊) 未改变显著特征的使用也算真实使用 (The Willow Tea Rooms)	261
英国 20150629: 在欧盟一成员国使用的标记未必构成在欧盟的使用 (SOFA WORKSHOP)	261
瑞士 20160324: 法院认为直接向消费者销售商品不是零售服务	262
美国 20180000: 认为组合或减少元素的使用未必构成该商标的使用 (Marissa's)	263
美国 20171200: 商标审判及上诉委员会对样品上使用商标是否构成商标使用作出明确 (TAO VODKA)	263
美国 20170817: 商标使用应体现与注册用商品/服务的关系 (胸模)	264
美国 20150121: 最高院认为判断旧标影响力是否可以延续到新标属于事实问题而不是法律问题 (Hana Financial)	265
美国 20130617: 商标审判与上诉委员会认定单笔货物出口可构成对商标的在先使用 (ULTRACLEAN)	265
加拿大 20180725: 法院认为没有店铺也可以构成零售服务商标的“使用” (DOLLAR GENERAL)	266
加拿大 20130000: 商标异议委员会对酒店服务商标的使用问题作出解释 (BELLAGIO)	266
加拿大 20090000: 商标局认为使用注册商标标记不是强制规定 (AU PAIN DORE)	267
阿根廷 20060700: 上诉法院判决认为意图规避使用要求的商标注册无效 (FLOXAMICIN)	267
新加坡 20150000: 严格适用商标真实使用的判断标准 (FESTINA)	267
以色列 20080000: 专利局对商标使用问题作出阐释 (MIG)	268

新西兰 20160000: 未改变注册商标显著特征的使用仍属于商标使用 (Crocodile 及图)	269
澳大利亚 20181221: 不受许可人控制的被许可人的使用不能看做该商标 的使用 (CALICO)	269
澳大利亚 20120200: 法院判决指出应正确运用自由裁量权 (WILD GEESE)	270
澳大利亚 20100519: 法院认为不由权利人控制入境的商品上使用的商标 不能视为该商标在该国境内的使用 (Barefoot)	271
退化	272
欧盟 20140306C: 欧盟法院对如何理解因商标权利人不作为导致商标成 为通用名称的问题作出初裁 (KORNSPITZ)	272
欧盟 20040429C: 欧盟法院明确应基于哪些主体的认知考虑商标通用化 的问题 (BOSTONGURKA)	272
欧盟 20181108T: 判断是否退化应同时考虑专业人士意见 (Spinning)	273
法国 20170301: 最高院在案中对商标退化的有关问题作出明确 (MECCANO)	273
美国 20180000: 商标审判及上诉委员会案例提醒标志所有人要恰当使用 商标防止退化 (TRAILERSHARE)	274
欺骗性使用	275
欧盟 20060330C: 商标连同其商誉一并转让后其商标设计人或先在的厂 商不得以误导公众为由提起撤销 (ELIZABETH EMANUEL)	275
转让许可	276
欧盟 20160204C: 未经备案的商标被许可人也有权起诉他人商标侵权 (Arktis)	276
欧盟 20130913C: 欧盟法院初裁对商标许可撤销的问题作出阐释 (Martin)	276
欧盟 20120719C: 仅被许可以自己名义将他人商标注册为域名者不是商 标被许可人 (Lensworld)	277
欧盟 20090423C: 商标被许可方有损商标声誉的行为可以认定为商标侵 权 (Dior)	278

英国 20180704: 附属商标独占许可终止后商标权利人未必可自行使用 (GNC)	278
美国 20190520: 最高法院认为破产程序中许可人拒绝履行商标许可协议不能终止被许可人的使用 (DR. COOL)	279
美国 20170000: 商标被许可人不能享有许可人的优先权 (CASANOVA)	280
美国 20170213: 爱荷华州立大学撤销商标许可的行为因歧视被判无效 (ISU)	281
侵权认定及救济	282
侵权程序	282
欧盟 20190905C: 欧盟法院初裁明确电子商务引发的商标侵权案件的国际管辖问题 (1073)	282
欧盟 20171019C: 欧盟法院初裁对“相同事由”作出解释 (Merck)	282
欧盟 20171019C: 欧盟法院初裁明确侵权判决应在反诉引证商标无效的判决后作出 (Raimund)	283
欧盟 20170518C: 欧盟法院对于商标管辖有关问题作出初裁 (Nike)	284
欧盟 20170118C: 欧盟法院初裁认为权利人可在侵权主程序之外的其他程序中要求透露侵权有关信息 (MegaBabe)	285
欧盟 20150716C: 银行不能以保密为由无条件拒绝提供涉嫌侵权的银行账号的所有人信息 (Davidoff)	285
欧盟 20140605C: 欧盟法院初裁对涉及欧盟商标的反不正当竞争案件管辖的法律适用问题作出明确 (Coty)	286
德国 20171100: 最高法院判决对欧盟商标案件国际管辖权的有关问题作出明确 (DAVIDOFF)	286
芬兰 20180426: 最高法院认为违反欧盟商标法或外观设计法不构成知识产权刑事犯罪 (蒸汽拖把)	287
英国 20071122: 英格兰及威尔士高等法院在一起商标侵权案件中未支持当事人中断程序的申请 (Sequin Art)	288
美国 20190519: 巡回上诉法院认为国际贸易委员会的裁定无预决效力 (SWAGWAY)	288

美国 20100800: 巡回上诉法院加强对网络售假行为的属人管辖权 (Paddington)	289
侵权认定	290
欧盟 20160707C: 欧盟法院初裁认为实体市场经营者应制止商户的侵权行为 (Lacoste)	290
欧盟 20130221C: 欧盟法院初裁指出仅有在后欧共体注册商标不能成为侵权抗辩理由 (FCI)	291
欧盟 20111215C: 欧盟法院初裁认为受第三方委托进行饮料灌装不构成商标的使用及侵权 (Red Bull)	291
欧盟 20110712C: 欧盟法院初裁认为互联网市场运营商对于其用户的商标侵权行为应承担责任 (eBay)	292
欧盟 20100708C: 欧盟法院初裁对网络关键词中使用他人商标的问题作出解释 (Portakabin)	293
欧盟 20100326C: 欧盟法院对搜索引擎关键词中使用他人商标的行为是否构成商标侵权作出解释 (bananabay)	294
欧盟 20100323C: 欧盟法院初裁对谷歌搜索关键词侵权问题发表意见 (LV)	294
欧盟 20070000: 欧洲人权法院认为商标申请权属于财产权 (Budweiser)	295
法国 20120529: 法院判决认定 YouTube 网站不负侵权责任 (Youtube)	295
德国 20190307: 最高院认为商品零配件上预留商标位置不能侵犯商标权利 (奥迪四个圈)	296
德国 20180726: 最高院提请欧盟法院初裁不知情的储藏行为是否构成商标侵权 (DAVIDOFF HOT WATER)	297
德国 20180216: 最高院对亚马逊在搜索中显示竞争对手商标及商号的问题作出判决 (ORTLIEB)	297
意大利 20120000: 在假货上标注“真的假货”仍需承担法律责任 (<i>falso d'autore</i>)	298
意大利 20120200: 法院判决认为协助侵权的酒店应当承担责任 (LV)	298
英国 20160000: 法院未支持 SKYSCAPE 的确认不侵权之诉 (SKYSCAPE)	299

俄罗斯 20180700: 域名注册商不能引用行业标准免除侵权责任 (azbuka-vkusa-nim.ru)	300
美国 20150700: 巡回上诉法院认定亚马逊网站提供商品搜索不构成商标 侵权 (MTM)	300
美国 20150629: 商标审判及上诉委员会在案件中依证据推翻了“生产者 为商标所有人”的推定 (UVF861)	301
美国 20141006: 无法弥补的伤害推定原则能否适用于商标案件仍不明朗 (THE PLATTERS)	302
加拿大 20160314: 魁北克法院判决公司商标侵权时主要负责人承担个人 责任 (对角斜线)	302
禁令	303
欧盟 20160303C: 不受被告直接或间接控制的行为不承担商标侵权责任 (Mercedes-Benz)	303
欧盟 20110412C: 欧盟商标的禁止令范围可扩展到欧盟 (WEBSHIPPING)	304
德国 20181000: 被告已经停止侵权则不再支持原告的临时禁令请求 (网 站侵权照片)	305
德国 20160929: 最高院在禁令中规定召回侵权产品 (RESCUE TROPFEN)	306
德国 20130411: 最高院对欧盟驰名商标适用禁令保护的地域范围作出解 释 (VOLKSWAGEN)	306
瑞典 20170207: 最高院明确因错误禁令可能失去的获利应严格计算标准 (MULTITOTAL)	307
英国 20180000: 最高院认为网站封锁禁令的费用应由商标权利人承担 (Cartier)	307
英国 20100000: 法院严格了诉前禁令的颁发条件 (NUDE)	308
美国 20160613: 第二巡回上诉法院再次明确商标侵权禁令适用的地理范 围 (GUTHRIE)	308
印度 20140123: 德里高院认为商标申请行为也会构成商标侵权并颁布禁 令 (ALOMAX)	310
赔偿	310
美国 20170800: Tiffany 非通用名称, Costco 需大额赔偿 (Tiffany)	

.....	310
美国 20161024: 巡回法院在商标侵权案件中扩大适用律师费赔偿 (SunEarth)	311
美国 20080000: 法院判决商标假冒案件中权利人不能同时要求法定赔偿和律师费 (K&N)	311
加拿大 20170221: 法院适用惩罚性赔偿严厉打击商标假冒 (CHANEL)	312
边境保护	313
欧盟 20150716C: 未经商标权利人同意进口后中止放行的货物可构成侵权 (Top Logistics)	313
欧盟 20111201C: 欧盟法院 Nokia 对海关扣押欧盟过境侵权货物的条件作出阐释 (Nokia)	313
欧盟 20090212C: 欧盟法院指出当事人之间处理纠纷的协议不能影响海关做出处罚 (Nokia)	314
欧盟 20090000C: 欧盟法院初裁认为指定欧盟的国际注册商标在欧盟可以享受与欧盟商标相同的海关保护 (Davidoff)	315
欧盟 20061109C: 欧盟法院初裁对过境商品是否构成商标侵权的问题作出明确 (Diesel)	315
法国 20180117: 最高院认为出口商品上贴附商标可构成商标侵权 (卡斯特)	316
德国 20180730: 申请海关扣押本身不构成不正当竞争 (BMW)	316
英国 20090727: 高等法院对过境商品商标侵权判定问题作出阐释 (NOKIA)	317
新加坡 20171124: 过境假货的转运人不承担商标侵权责任 (Megastar)	318
反不正当竞争	319
欧盟 20171206C: 欧盟法院初裁认为奢侈品选择性营销渠道不违反竞争法 (Coty)	319
欧盟 20070900: 欧洲人权法院认为域名属于财产权 (PEFFGEN) ...	319
意大利 20130000: 商业法院有权审理与知识产权有关的不正当竞争案件	320

英国 20170000: 宝马诉维修商侵权得到英国上诉法院的支持 (BMW)	320
英国 20130000: 高等法院判决支持了蕾哈娜的仿冒之诉 (蕾哈娜)	321
瑞士 20150825: 最高院认为商号近似判断应予商标近似判断保持一致标准 (MIPA)	321
美国 20170000: 将证明商标用于不达标商品不构成虚假宣传 (UL)	322
美国 20160316: 商标不受保护则不能据以提起不正当竞争或仿冒之诉 (ale house)	323
地理标志	324
欧盟 20190502C: 图形标志亦可以构成对原产地名称的非法使用 (Manchego)	324
欧盟 20171220C: 欧盟法院对“香槟雪糕”是否侵犯“香槟”的案件作出初裁 (香槟雪糕)	325
欧盟 20140508C: 不能通过欧盟法律保护而未注册原产地名称有可能通过国内法进行保护 (Salame)	326
外观设计	327
欧盟 20160622C: 未备案的外观专利被许可人可独立起诉求偿 (洗衣球)	327
欧盟 20140619C: 欧盟法院对未注册外观设计寻求保护时独特性的判断及证明问题作出阐释 (条纹衫)	327
欧盟 20120216C: 欧盟法院指出拥有欧盟注册外观设计并不当然成为侵权抗辩理由 (信号灯)	328
欧盟 20111020C: 欧盟法院对外观设计知情使用人的概念作出阐释 (翁仔标)	329
欧盟 20101216T: 普通法院判决阐释了欧盟外观设计独特性的判断标准 (斜坐小人)	329
欧盟 20100512T: 普通法院裁决认为近似比较须考虑所有引证商标 (Beifa 笔)	330

著作权.....331

欧盟 20160908C: 欧盟法院初裁认为著作权指令未经许可可提供超链接可构成侵权 (GS)	331
---	-----

第二部分 立法.....332

立法.....332

欧盟 20170816: 知识产权局发文对电子申请的有关事宜作出规定	332
欧盟 20170518: 欧盟委员会公布《商标条例实施细则》和《商标授权条例》修订文本	332
欧盟 20160416: 外观设计图示统一规范颁布	333
欧盟 20160323: 《欧盟商标条例》生效	333
欧盟 20151215: 欧盟商标立法进行重大修改	334
欧盟 20150701: 普通法院 7 月 1 日起适用新的程序规则	335
欧盟 20140201: 内部市场协调局新审查指南允许特定情况下迟延提交在先商标的使用证据	335
欧盟 20140101: 欧盟制定 1383/2003 规定对小件托运的假货实施海关快速销毁程序	336
欧盟 20120620: 内部市场协调局对使用尼斯分类类别标题描述商品或服务事宜发布通知	336
欧盟 20120401: 内部市场协调局改变了基于共同体商标提起异议的案件的 通知方式	337
欧盟 20111024: 内部市场协调局开始在商标异议及撤销上诉案件中使用 调解程序	337
欧盟 20100812: 内部市场协调局暂时放弃对欧共体以外的企业申请共同 体商标实行强制代理	337
欧盟 20100730: 内部市场协调局将对异议案的中止、延长及使用证据问 题改变做法	338
欧盟 20090316: 欧共体理事会通过 2009-2012 年海关打击知识产权侵 权行动计划	338
欧盟 20081022: 欧共体协调成员国商标立法《一号指令》被新版本取代	

.....	338
欧盟 20071200:《欧共同体条约》和《欧盟条约》作出修改	339
欧盟 20070716: 内部市场协调局发布实施以电子手段传送信息的规定	339
欧盟 20060426: 欧委员会拟制定打击侵犯知识产权犯罪的指令	339
欧盟 20060000: 欧委员会将修改地理标志条例	340
欧盟 20051031: 内部市场协调局发布通知对零售服务的商标注册作出规定	340
欧盟 20050629: 商标异议冷静期的延长有新规定	340
法国 20150602: 加强对工业品及手工艺术品地理标志的保护	341
法国 20140311: 修改知识产权法典和海关法典加强打击假冒商标的力度	341
法国 20081230: 简化商标国际转让程序	342
法国 20071002: 通过《反假冒伪造法》	342
德国 20170323: 改革刑事救济改革措施对知识产权权利人维权将产生影响	342
德国 20110101: 专利局严格了对商品/服务分类认定的操作方法	343
德国 20080523: 通过《知识产权执法法》	344
意大利 20081104: 拟修改法律加强知识产权执法力度	344
比荷卢 20080000: 对因绝对理由被驳回的商标提出复审的期限作出新规定	344
比荷卢 20060000: 商标异议程序将于 2006 年全面实施	345
保加利亚 2005820: 商标和地理标志法修改	345
罗马尼亚 20060200:《保护工业产权紧急法令》通过	346
瑞典 20110701: 新商标法实施导致审查时间延长	346
英国 20160624: “脱欧”或将对欧盟商标产生重大影响	347
英国 20140000: 知识产权局对与黑白注册但使用为特定色彩的商标案件的审理发布通知	348
英国 20131001: 实行商标异议快捷程序	349
英国 20111017: 知识产权局宣布取消基于相对理由的商标无效申请裁定前的强制听证	349
俄罗斯 20160620: 拟允许平行进口合法化	349

俄罗斯 20160000: 修法规定发出警告函三十日后才能提起知识产权诉讼.....	350
俄罗斯 20151013: 规定驰名商标 10 个月的审查时限.....	350
俄罗斯 20060727: 颁布新反不正当竞争法.....	350
俄罗斯 20061219: 新知识产权法颁布.....	351
瑞士 20080701: 修改商标法.....	351
瑞士 20091100: 商标法拟作出修改.....	351
美国 20160622: 专利商标局建议修改宣告使用或有正当理由不使用的规定.....	352
美国 20130000: 总统签发议案纠正兰哈姆法中的笔误.....	352
美国 20061006: 修改商标淡化法.....	353
美国 20060316: 制定《禁止假冒商品法》.....	353
美国 20060000: 商标审判和申诉委员会允许公众旁听商标案件的审理.....	354
加拿大 20141001: 商标法条例修改稿公开征求意见.....	354
加拿大 20130301: 《商标法案》或将修改.....	354
加拿大 20100000: 将对商标确权程序中当事人申请延长作出限制.....	355
墨西哥 20050419: 驰名商标和著名商标法律.....	355
日本 20160401: 颁布新规赋予申请人答复商标临时驳回官文更多延长.....	356
日本 20140425: 商标法修改允许多种非传统商标的注册.....	356
日本 20120625: 拟修法允许气味、触觉和声音商标的注册.....	357
日本 20090109: 有望修改法律允许声音、颜色和运动图像注册为商标.....	357
日本 20070401: 允许批发、零售服务注册商标.....	357
日本 20060607: 修改商标法允许零售服务注册商标.....	358
韩国 20170718: 修法对高仿行为引入刑事制裁措施.....	358
韩国 20131006: 新《商标法》十月生效.....	358
韩国 20060101: 知识产权局出台有奖打假制度.....	359
韩国 20050701: 修改法律加快商标异议程序.....	359
印度 20150401: 修改烟草包装法.....	359
越南 20060701: 新知识产权法生效.....	359
澳大利亚 20130415: 《澳大利亚知识产权法修正案》生效.....	360

澳大利亚 20120130:《个人财产担保法》允许商标权作为担保物	360
澳大利亚 20120000:烟草公司抗议澳大利亚卷烟平装法侵犯其商标权利	360
澳大利亚 20051003:商标注册辅助服务开始实行	361
新西兰 20110908:通过商标法修正案	361
新西兰 20050000:知识产权局修订数字和字母商标的审查标准	362
津巴布韦 20100910:颁布《商标法修正案》和《知识产权审判法案》	363
国际公约	363
WIPO20100920:《商标法新加坡条约》大会批准了对《新加坡条约实施细则》的修改(2010)	363
WIPO20091100:与 OHIM 签订商标分类合作协议(2010)	364
WIPO20080901:商标国际注册马德里体系发生重大变化	364
WIPO20071227:发布通知修改适用《商标国际注册马德里协定及其议定书》的行政规程	364
WIPO20060327:新加坡外交会议通过《商标法新加坡条约》	365
ACTA20121219:《反假冒贸易协议》的谈判及签署	365
TPP20110200:《跨太平洋战略经济伙伴协定》有望年内取得实质性进展	367
欧盟 20050906:中欧签订《地理标志谅解备忘录》	367
第三部分 动态	368
欧盟 20110215:马克斯·普朗克“关于欧洲商标系统总体功能的研究”报告出炉	368
比荷卢 20060901:新法生效并成立知识产权局	368
芬兰 20120000:芬兰设立专门的知识产权法院	369
英国 20190000:公共政策研究所建议对糖果等消费品推行平装	369
美国 20060000:启用海关知识产权电子备案系统	369
印度 20060000:印度组建知识产权局	370
INTA20090929:明确提出应将恶意作为商标异议和撤销的理由	370
INTA20090929:提出解决商标与商业标识冲突的原则	371

ICANN20130326: 成立商标清算中心为商标权利人备案品牌.....	371
ICANN20110620: 正式开放新顶级域名.....	371
欧盟案件检索表.....	373

第一部分 判例

注册程序

欧盟 20190729C: 红牛蓝灰颜色组合商标注册未获支持(蓝灰颜色)

2019 年 7 月 29 日, 欧盟法院作出 C-124/18 P 号判决, 以商标描述不够明确为由, 认定红牛公司的两件蓝银颜色组合商标注册无效。

2002 年, 红牛公司在 32 类的能量饮料上申请注册颜色组合欧盟商标(图一), 红牛公司将商标描述为“由劳尔色卡 5002 蓝色与 9006 银色组成, 两颜色所占的面积约为 1:1”。2010 年, 红牛公司又申请了同样的商标, 这一次用潘通色号表示为“潘通 2747C 蓝色以及 877C 银色”, 随后, 红牛公司口头补充“两颜色并列放置, 所占比例大体相当”。两商标均基于使用获得显著性获准注册。

2013 年 9 月 20 日, 波兰的 Optimum Mark 公司对两件商标(图一)分别提出无效申请, 指出涉案的颜色组合商标描述都不够清晰, 不管是“50%-50%”, 还是所谓的“等比例并列而置”其实都不能使消费者清晰准确地了解这个商标到底是个什么样的商标; 依照这个描述, 颜色组合的具体形式是多种多样的。欧盟知识产权局撤销处和上诉委员会先后裁定支持无效申请, 认为商标描述确实太过抽象, 违反《欧盟商标法》7(1)(a)的规定, 不符合商标注册申请“清晰、准确、独立、易察、易懂、稳定、客观”的要求。红牛公司继续上诉。

2017 年 11 月 30 日, 欧盟普通法院作出 T-101/15 和 T-102/15 号判决, 支持了上诉委员会的认定。普通法院认为, 涉案商标只是并列的两种颜色, 并没有具体的形状, 可能产生的具体的颜色组合方式多种多样。即使附加了两颜色“并列放置”的说明, 关于两种颜色究竟怎样组合, 仍不明确。而且, 红牛公司用来证明使用获得显著性的证据与其申请图样中颜色竖直排列的方式也有很大区别。欧盟在先判例(Heidelberger Bauchemie, C-49/02)曾明确禁止一个注册衍生出多个标志。法院认为, 颜色组合标志本身的可注册性虽不可否认, 但图示必须要精确地表达出颜色标记要保护什么。对于红牛公司抗辩的“如果要描述颜色具体的排布方式, 就会混同于图形商标”, 普通法院认为, 即使两者的说明方式很相近, 两种商标保护的内容是不相同的, 并未混同。红牛公司仍旧不服, 继续上诉。

欧盟法院作出本案判决, 首先明确: 如果申请材料中有对于相关标识的描述, 这个描述必须要能清晰地表达标记要保护的範圍, 不能与图示不符或是令人存有疑。欧盟法院早在在先判例(C-49/02)表达过这样的观点: 两种或以上没有具体形状的颜色组合在一起的商标, 必须要系统地表达出相关颜色是怎样的一种预先确定且统一的方式组合起来的。仅仅把这些颜色并列放置, 并不足以呈现出欧盟商标条例第 4 条有关商标申请的“确定性”和“一致性”要求, 这样就会导致无以计数的组合形式, 让消费者无从识记, 以致不能通过对标志确定的认识来进行下一步的购买活动。综合本案的证据, 欧盟法院认为红牛公

司涉案颜色组合的具体形态并不明确，不能获得注册。



图一

欧盟 20190327C：欧盟法院初裁明确标识显著性判断条款的适用（Hartwall）

2019 年 3 月 27 日，欧盟法院针对芬兰最高行政法院请示的有关《欧盟商标指令》（2008/95/EC）有关条款的理解问题作出初裁。

本案中，Hartwall 公司在芬兰申请注册商标如图（图一，中间是蓝色，两侧灰色），其中的蓝色色号为“PMS 2748，PMS CYAN”，灰色色号为（PMS 877），使用在 32 类的矿泉水等商品上。随后，Hartwall 公司作出说明，指出涉案商标是颜色商标，不是图形商标。2013 年，芬兰知识产权局以缺乏显著性为由驳回申请，并指出如未使用获得显著性，颜色标记不能获得注册；而且，本案申请人提供的使用证据表明商标的知名度建立在“图形”上，而不是“颜色”上，不能证明涉案颜色使用获得显著性。Hartwall 公司上诉，被芬兰市场法院驳回，遂继续上诉到芬兰最高行政法院。后者中止程序，就如下问题请示欧盟法院回复：1、《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 2 条和第 3 条（1）（b）的适用与标记是图形商标还是颜色商标是否有关？2、如果商标是图形商标或是颜色商标关乎显著性的判断，那么本案标记，姑且先不考虑它的呈现方式，是应根据申请材料注册为颜色商标，还是只能注册为图形商标？3、如果申请中用图形表示的标志要注册为颜色商标，需要满足欧盟法院判例法有关颜色标记（此处指非单一、抽象的，没有形状和轮廓的颜色）有关“精确性”的要求么？需要向欧盟知识产权局另提交使用证据么？

对此，欧盟法院作出 C-578/17 号初裁指出：根据《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 2 条和第 3 条（1）（b），商标申请人把一个标记界定为颜色标记或是图形标记，是关乎该标记是否是满足第 2 条的可注册标记的要素之一，如果是可注册标记，还要看它是不是符合第 3 条（1）（b）对显著性的要求，对此，商标审查机关要根据实际情况按照前述规定对标志进行全面审查，不能仅仅说这个标志没有使用获得显著性就拒绝注册。根据第 2 条，像本案程序涉及的这种情况，一个标记与其申请时的表述不一致，就不能注册。究竟是否不一致，要由审理的法院进行审查。



图一

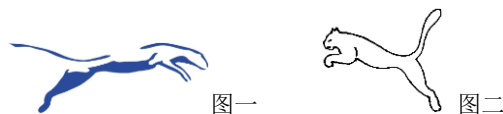
欧盟 20180628C：行政裁决应给出理由（PUMA）

意大利 Gemma 公司申请注册欧盟商标如图（图一），使用在第 7 类的木材加工机等商品上。德国 PUMA 公司引证了注册在第 18、25 等类别的国际注册商标（图二）提起异议。

异议处虽然认为两商标有一定程度的近似，但同时也认为相关公众不可能将两者建立起联系，遂未支持异议。PUMA 公司提起上诉。上诉委员会认为异议处想当然地认为 PUMA 公司的商标具有知名度，有失偏颇；实际上，PUMA 公司提供的知名度证据并不充分，其中的大部分证据还没有翻译为程序所需的语言；即使肯定其知名度，两商标也不能使相关公众建立联系。异议申请人提出多个在先的国内判决及欧盟知识产权局的裁决佐证，但是上诉委员会指出本案不受成员国国内判决和欧盟知识产权局在先裁决的约束。

PUMA 公司继续上诉，普通法院审理后，于 2016 年 9 月 9 日作出 T-159/15 号判决认为，虽然上诉委员会因为证据方面的问题没有肯定 PUMA 公司引证商标的知名度这一点没有错误，但对于异议申请人提出的多个在先的国内判决及欧盟知识产权局的裁决，上诉委员会仅仅指出了不受在先裁决约束，并没有具体地解释这些在先的裁决为什么不适用于本案，有违行政法的基本原则，没有履行作出裁定时应当给出理由的义务。基于此，并考虑到其他具体案情，法院判决撤销了上诉委员会的裁决。

欧盟知识产权局上诉。2018 年 6 月 28 日，欧盟法院以 C-564/16 P 判决驳回其上诉。



图一

图二

欧盟 20180612C：欧盟法院对红鞋底案作出初裁（红鞋底）

著名时尚设计师 Christian Louboutin 先生和 Christian Louboutin 公司共同起诉 Van Haren 鞋店销售红底鞋侵犯了其商标权利，并获胜诉。被告上诉，认为原告的商标无效，不足以作为权利基础。涉案的原告红鞋底商标（图一，鞋底红色的潘通色号是 18-1663TP）2009 年在比荷卢申请了注册，并在 2010 年得到核准。2013 年，注册的商品被修改为“高跟鞋”。被告认为引证商标是平面商标，并根据《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 3 条（1）（e）（iii），认为涉案红色使用在鞋底上，和鞋（底）的形状一致，赋予了商品实质价值，应当无效。负责审理本案的荷兰海牙区法院则认为，引证商标不是简单的平面商标，因为它与鞋底不可分割，是商品的一部分。但是，区法院不太确定的是，第 3 条（1）（e）（iii）是不是只适用于商品的立体特征，比如外形，体量、容量之类的，而不包括颜色等非立体特征。如果“形状”不能延伸适用到颜色上，被告就不能依照前面的逻辑主张引证商标具有功能性，但是这也可能导致一种情况，那些确实因为功能而产生的颜色在注册方面不受约束。而且，区法院认为证据已经

表明，在 2012 年，比荷卢的消费者就已经把涉案的红鞋底作为表明商品来源的标记看待。就此，区法院请示欧盟法院作出解释。

欧盟法院对本案给予高度关注，专门组成大合议庭审理。总法务官 2017 年，2018 年曾先后两次对提请的问题发表意见。

2018 年 6 月 12 日，欧盟法院对本案作出 C-163/16 号初裁，认为《欧盟商标指令》本身并没有对“形状”专门下定义，一般来讲“形状”应理解为一系列线条和轮廓的组合；从《指令》和在先判例来看，如果没有一个外轮廓，仅仅颜色不能看作“形状”；而且，涉案标记本身的描述已经明确了鞋底的形状不在保护范围内。因此，本案的涉案商标不是“形状”，不能看作第 3 条（1）（e）（iii）规定的“仅由”某形状构成的标记。

值得注意的是，上述初裁仅仅针对《欧盟商标指令》和《欧盟商标条例》修改之前的案件。欧盟商标法修改之后，是否是“形状”不会再影响功能性判断。但是考虑到欧盟并没有类似中国《商标法》第 59.2 条的抗辩，如果在欧盟旧法下因不是“形状”而不受功能性限制的标志（比如颜色）获得了注册，新法下，它的使用会产生怎样的问题，值得关注和思考。



图一

欧盟 20171005C：知识产权权属争议不由成员国法院专属管辖（Knipping）

2017 年 10 月 5 日，欧盟法院在 C-341/16 号初裁中指出，成员国对于知识产权案件的专属管辖仅限于注册及无效事宜，知识产权权属争议不由成员国专属管辖。

本案中，Helmut Knipping 先生 1979 年在德国创建公司从事建筑构件的生产，并注册有比荷卢商标（图一，颜色黑白），使用的商品包括“窗”等。经营门窗生意的荷兰公司 Hanssen 拥有相同文字及图形的比荷卢商标，只是注册的颜色为蓝、黄。

Helmut Knipping 去世后，其唯一的继承人 Prast-Knipping 女士申请将涉案商标转至其名下，并得到批准。Hanssen 公司提出反对，认为涉案商标多次转让，在 Helmut Knipping 去世时已经不是他的财产了。双方协商不成，Hanssen 公司将 Prast-Knipping 诉至德国杜塞尔多夫地区法院（被告住所地法院），请求法院根据德国民法典不当得利的规定，判令被告向比荷卢知识产权局宣告其不是涉案商标的所有人，并修改相应的注册信息。但杜塞尔多夫法院在事实部分没有支持原告的主张，法院认为 Helmut Knipping 去世时，该商标仍是其财产，Prast-Knipping 的请求应当得到支持。Hanssen 公司上诉，杜塞尔多夫高等法院在审理中，对于德国法院是否有权审理此案存有疑问，因为根据 2000 年 12 月 22 日《欧盟理事会关于民商事案件管辖权和判决执行的第 44/2001 号条例》第

22 条(4), 涉及专利、商标、外观等类似权利的注册及无效, 由该注册或无效程序发生, 或依法或公约视为发生的成员国法院专属管辖。杜塞尔多夫法院遂向欧盟法院请示, 本案是否应由涉案商标的注册地法院, 也即荷兰法院专属管辖, 因为比荷卢知识产权局位于荷兰海牙。

欧盟法院初裁认为, 第 44/2002 号条例第 22 条(4) 规定的专属管辖是为了保证涉及知识产权注册或有效性的案件能在距离注册机关最近的法院进行审理, 因为这些法院在地理位置上的优势更适合审理; 但是要注意, 它是对当事人诉权的限制, 因此不应做超出其目的的更宽的解释, 专属的范围应当限于有关权利注册本身或是有效性的案件, 如果仅仅是有关该知识产权权利归谁所有, 不应适用专属管辖。



图一

欧盟 20170726C: 上诉委员会阶段的“答辩”也可以构成上诉 (MiniMINI)

Salumificio Fratelli Beretta 公司(申请人)申请注册商标(图一), 使用于第 29、43 类的商品和服务。该申请被 Meica 公司引证在先注册的欧盟商标“MINIWINI”提起异议。异议处经审理, 支持了第 29 类的异议, 驳回了 43 类的异议。随后, 申请人对异议被支持的部分(29 类)提出上诉。异议人在答辩中提出了针对异议被驳回部分(43 类)的意见。上诉委员会经审查, 认为申请商标与引证商标在 29 类不近似, 异议不应得到支持。但是, 上诉委员会认为, 异议人针对 43 类上的裁定的意见, 并不是法定期限内提起的上诉, 如果允许的话, 相当于扩大了当事人的上诉权, 这与《欧盟商标条例》第 60 条是相违背的。

异议人不服, 向法院提起上诉, 认为根据欧盟第 216/96 号规定第 8 条(3), 多方当事人程序中, 被上诉人答辩中请求撤销或是改变被诉裁定中未被提起上诉的部分是合法的; 自己在上诉委员会阶段提出的针对 43 类注册的意见就属于这种情况, 应当被允许。普通法院审理后, 于 2016 年 2 月 4 日作出 T-247/14 号判决, 认为在上诉委员会阶段的程序中, 被上诉人可以在他提交的答辩中对被诉裁定表示反对。也就是说, 虽然没有直接提起上诉, 以被上诉人的身份, 也可以对异议处的裁定表示反对。同时, 第 216/96 号规定第 8 条(3) 不限制已经提起的上诉(也就是上诉人提起的部分), 它规定的是既有上诉没有涉及的部分。因此, 法院认为本案异议人提出的反对意见在程序上是可以接受的; 《欧盟商标条例》第 60 条的时限规定在此不适用。经审理, 法院认定申请商标和引证商标在 29 类不近似, 但最后仍部分撤销了上诉委员会的裁定, 因为该裁定不当地驳回了异议人的意见。Meica 公司上诉。2017 年 7 月 26 日, 欧盟法院以 C-182/16 P 号判决驳回其上诉。



图一

欧盟 20170504C：平面呈现的形状应依立体商标标准审查（蓝白巧克力包装）

2013 年，August Storck 公司（申请人）通过国际注册指定欧盟的形式，请求把外包装（图一）作为商标保护，使用的商品包括 30 类的糖果、巧克力、巧克力制品、糕点、冰激凌等。

欧盟知识产权局以缺乏足够的显著性为由未支持其请求。

申请人上诉认为，涉案申请是平面标志，欧盟知识产权局却将其作为立体商标来审查是错误的；涉案申请的白色雪山以及蓝色天空赋予该标志显著的特征，但这一点未被充分考虑；事关其健康，相关的消费者对涉案标记所使用的商品会给予较高等度的注意力。

普通法院审理后，作出 T-806/14 号判决，没有支持申请人的前述主张。法院认为，根据既往判例，如果图形商标是某商品或其包装形状的二维呈现，就应适用立体商标的标准去审查其显著性；至于申请标记上的蓝白两色组成的图案，法院认为只是装饰性的图案，只有美学价值，消费者会更倾向于将其识别为装饰性的因素，而不是商品来源的标志。至于消费者的注意程度问题，法院认为，涉案标记所使用的商品仅仅是超市销售的日常消费品，消费者给予的程度较低。综合考虑涉案标志中的形状、颜色、图案等因素，法院维持了知识产权局的认定。

申请人 August Storck 公司继续上诉。2017 年 5 月 4 日，欧盟法院作出 C-417/16 P 号判决驳回其上诉。



图一

欧盟 20170216C：欧盟法院明确判决前使用尼斯分类类别标题作为商品或服务的商标案件应如何处理（Lambretta）

2012 年 6 月 19 日，欧盟法院曾在 C-307/10 号 IP Translator 案件的初裁中，对使用尼斯分类表类别标题作为商标使用的商品或服务的问题进行明确。欧盟法院认为：《2008 年 10 月 22 日欧洲理事会关于协调各成员国商标立法一号指令》（2008/95/EC）并不排除使用尼斯分类表中类别标题来指定商品和服务，前提条件是要“足够清晰准确地表示出申请商标所使用的范围”。成员国商标的申请人使用尼斯商标分类中某一类别标题指定商品或服务时，必须明确说明其注册申请是包含该类别的所有商品或服务，还是只包含其中的一部分。如果申请只涉及其中部分商品或服务，申请人必须明确说明到底包括该类别中哪部分商品或服务。6 月 20 号，欧盟知识产权局（当时名为“欧共体内部市场协调局”）发布 2/12 号通知，进一步确立了该类案件的处理原则。

本案中, Scooter 公司 2000 年申请, 并在 2002 年获准注册了欧盟文字商标“LAMBRETTA”, 使用在第 12 类的“车辆、陆上、空中、水上或水里用的运载器”(属于类别标题)以及其他几个类别的商品。2009 年, Brandconcern 公司以不使用为由申请撤销该商标在第 3、12、18 类商品上的注册。撤销处及上诉委员会均支持了该商标在第 12 类商品, 以及第 3 和 18 类部分商品上的撤销申请。

Scooter 公司遂向欧盟普通法院提起诉讼。就第 12 类商品上的注册被撤销的问题, Scooter 公司认为, 它 2000 年提起申请时, 欧盟知识产权局的实践是把类别标题理解为该标题项下所有的商品, 即使 IP Translator 案件及以后的一些操作规定确立了新的使用类别标题作为商品的案件处理方式, 当初的这种理解也不应该发生改变; 但本案中, 欧盟知识产权局只按照字面意思理解了其商标在第 12 类商品的使用, 缩小了应有的范围; 涉案商标使用的商品应该包括该类别标题项下所有的商品, 因此, 该项下所提及的零部件也应在其中, 而自己已经提供了零部件使用的证据, 欧盟知识产权局却不予考虑。

2014 年 9 月 30 日, 欧盟普通法院经审理, 作出 T-51/12 号判决。法院认为, 欧盟知识产权局的涉案裁定在 IP TRANSLATOR 案判决以及 2/12 号前做出。根据 2/12 号裁定, 2012 年 6 月 21 日前已经注册的欧盟商标, 使用类别标题描述涉及的商品或服务的, 应当理解为商标申请人意图注册在该类别标题项下的所有商品或服务。因此, 法院支持了 Scooter 公司的前述主张。

后 Brandconcern 公司上诉, 2017 年 2 月 16 日, 欧盟法院以 C-577/14 P 号判决驳回其上诉。

欧盟 20160721C: 欧盟商标注册程序可不受国内法院平行侵权程序的约束 (ENGLISH PINK)

2016 年 7 月 21 日, 欧盟法院在第 C-226/15 P 号 Pink 商标异议案的判决中指出, 欧盟知识产权局处理异议案件不必受当事人双方其他平行侵权程序约束。

本案申请人 Carolus 公司是一家比利时苗圃公司, 专门培育苹果树。2009 年 10 月, 申请人在第 31 类包括农产品及鲜果在内的商品上申请注册欧盟商标 ENGLISH PINK。同日, 申请人还在相同商品上申请了相同的比荷卢商标, 并随后获准注册。

本案异议人一直将 PINK LADY 标志使用在品种为“粉红佳人”的苹果上, 并拥有相应的欧盟商标。2010 年, 异议人针对申请人的 ENGLISH PINK 欧盟商标申请提起异议, 引证的欧盟商标包括 2003 年注册的文字商标“PINK LADY”, 还有两件分别于 2005 年、2008 年注册的图形商标(图一、图二)。

提起异议后不久, 异议人又在布鲁塞尔商业法庭对申请人的比荷卢商标提起了侵权和撤销程序。布鲁塞尔商业法庭 2012 年 6 月作出判决, 判决认可引证商标不仅不具描述性, 还具有相当大的知名度; ENGLISH PINK 和 PINK LADY 有混淆可能; 法院责令 Carolus 公司停止侵权, 同时撤销了 Carolus 公司的 ENGLISH PINK 比荷卢商标。

在布鲁塞尔商业法庭判决后, 异议人多次书面要求欧盟知识产权局在本案

中考考虑布鲁塞尔商业法庭的判决。2012 年 8 月，异议人告知欧盟知产局，比荷卢诉讼的判决已经生效。但上诉委员会还是驳回了异议，并且裁定中丝毫未提及布鲁塞尔法院的判决，其有关是否混淆的认定更是与布鲁塞尔法院判决大相径庭。异议人遂向普通法院提起上诉。普通法院判决（T-378/13）撤销了上诉委员会的裁定，但它并不认为这种情况应该遵循既判力原则，因为侵权程序和异议程序从技术层面讲存在差别，他们遵守的法规也有所不同。异议人就既判力原则的适用问题继续上诉到欧盟法院。

欧盟法院审理后认为，虽然欧盟作为一个整体要保持一致性，但欧盟知产局对于欧盟商标注册事宜的专有管辖权也应当予以保证。本案适用的《欧盟商标条例》（207/2009）并没有直接规定既判力原则，但是，该条例的某些规定对于欧盟知产局和欧盟法院的某些相同当事人，相同案由的平行案件是有影响的。然而，欧盟法院并不认为本案异议人所说的侵权程序和异议程序适用这种情况。因为前者的程序是为了撤销比荷卢商标 ENGLISH PINK 并阻止该商标在泛欧地区的使用，而本案则是针对商标 ENGLISH PINK 在欧盟的注册。所以，严格来讲，既判力原则并不适用，欧盟知产局的程序必然有别于国内法院的程序，即使该国国内法院审理的是欧盟商标的案件。

欧盟法院的这一判决可能会挫伤不少欧盟商标所有人的积极性。其观点是否有违欧盟一体化的原则也有待商榷。



图一



图二

欧盟 20160622C：欧盟法院对宽展期内的商标续展问题作出明确（CVTC）

2016 年 6 月 22 日，欧盟法院对尼桑公司诉欧盟知识产权局的第 C-207/15 P 号案件作出判决，对宽限期内的商标续展的若干问题进行了明确。

本案中，涉案商标（图一）在第 7、9、12 类的商品上注册。首次续展时，权利人最初没有续展第 9 类的注册。7、12 类上的续展完成后，尼桑公司在六个月的宽展期内又提出要在第 9 类续展。欧盟知识产权局、上诉委员会，以及欧盟普通法院先后驳回了尼桑公司的请求。上诉委员会认为，尼桑公司在第一阶段只续展 7、12 类，基于当时的《欧盟商标条例》（207/2009）第 50 条，相当于已经放弃了第 9 类的注册。欧盟普通法院判决（T-572/12）则主要依据该条例 47 条（3）认为尼桑公司第 9 类的续展不应支持。

尼桑公司继续上诉至欧盟法院。欧盟法院审理后推翻一审，认为宽展期内续展需要满足的条件就是在宽展期满前缴纳费用。本案适用的是《欧盟商标条例》（207/2009），但普通法院错误地理解了 47 条（3）第三句话“未能照此办理的，续展请求可以在上句所指的日期后六个月宽限期内提交，只要在宽限期内交纳了附加费用”。根据普通法院的理解，宽展期内提续展应以之前没有提过任何类别的续展为前提。但这并不是该条的原义。综合既往判例以及 47 条其他

的条款综合理解，续展并不一定要一并提出，即使已经提过部分类别的续展，还想在剩下的其他类别续展，只要在宽展期内缴纳了相关的费用，就应该获准。



图一

欧盟 20140710C：欧盟法院初裁认为苹果公司店面布置设计图可注册为商标（Apple 店面设计）

2014 年 7 月 10 日，欧盟法院针对德国法院提请的苹果（Apple）公司店面布置设计图能否注册为商标的案件做出初裁，并对所提请的问题给予了肯定的答复。

2010 年，苹果公司在美国专利商标局将其旗舰店店面的彩色（主要是金属灰和浅棕色）设计图（图一）注册为立体商标，使用在“电脑、电脑软件、电脑外设及手机的零售商店服务等”服务上。该商标被描述为“零售店面的独特设计和布置”。之后，苹果公司通过国际注册的途径在德国申请该商标的领土延伸，但被德国专利局驳回。专利局认为消费者会把该设计看做一定质量和价位的标志，而不是标明商品来源的标志。苹果公司上诉到德国专利法院，法院认为，本案立体标志具有把苹果公司与该电子产品领域的其他公司区分开的特征。但是，该案涉及到一些法律适用，比如：如果某标记可表示提供服务所使用的设施，那么它是否能够依据《欧洲共同体理事会协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日第一号指令》（《一号指令》）第 2 条列举的可注册标记中的“商品包装”进行保护，并依据有关条款注册为商标？这类标记注册的时候用怎样的方式进行表述？零售服务的商标的保护是否可以延伸至其零售的商品？德国法院就上述问题提请欧盟法院作出初裁。

2014 年 7 月 10 日，欧盟法院作出 C-421/13 号初裁，认为《一号指令》第 2、3 条应当这样理解：如果某标记可以将申请人的服务与其他经营者的服务区分开来，也没有其他《一号指令》规定的不能注册的情形，即使这个标记仅仅是零售店的布置设计图，也没有标明大小和比例，仍可以在提供某商品的服务上注册为商标，只要这种服务不是作为这些商品的销售的一部分。



图一

欧盟 20131003C：欧盟法院认为上诉委员会对异议程序中迟延提交的证据有自由裁量权（PROTIACTIVE）

欧盟法院在一起商标异议案的判决中，认为上诉委员会对于迟延提交的证据有权自由裁量是否予以采纳。

本案中，异议人 Rintisch 针对他人申请注册的商标提起异议，引证的是自己在德国注册的几件商标。但是，异议人没有在异议处的规定时限内提交相应的证据证明其商标经过续展仍然有效。该异议被异议处驳回。Rintisch 提起上诉，并在上诉阶段提交了其引证商标已经续展并有效的证据。但上诉委员会还是驳回了该项上诉。上诉委员会认为，不管是异议处还是上诉委员会本身，根据《欧盟商标条例》74 条 2 项的规定，对于有关当事人未及时提交的事实或证据是否接受的问题，都没有自由裁量权。Rintisch 上诉到普通法院，仍被驳回，普通法院判决（T-152/09）也认为欧盟知识产权局就此事没有自由裁量权。

案件诉至欧盟法院，法院经审理，于 2013 年 10 月 3 日作出 C-122/12 P 号判决，对于本案的焦点问题，也就是欧盟知识产权局对采纳延迟提交的证据是否有自由裁量权的问题，欧盟法院的观点是，普通法院认为欧盟知识产权局上诉委员会在此案中完全没有任何自由裁量权是不正确的。因为在《欧盟商标条例实施细则》第 50 条第三款（1）中有针对异议程序的明确的授权：“针对异议处决定的上诉，上诉委员会审查的证据和事实应当限定在异议处设定时限内提交的证据和事实的范围内，除非上诉委员会认为依据《欧盟商标条例》第 74 条（2）的规定，应该把其他的补充的事实考虑在内。”本案中，欧盟法院最终还是认为上诉委员会正当地行使了它的自由裁量权。因为，要把迟延的证据考虑进来有两个条件，一是该证据与案件有真实的关联；二是程序进行到的阶段以及当时的具体情形并不排斥将迟延的证据考虑进来。而本案中，异议人提起异议之前就应该知道要提交这些材料，且异议处还曾经做过正式的通知，但是他仍不予提交，直到上诉委员会的阶段才延迟提交，这种延迟没有正当的理由，上诉委员会不予考虑该延迟提交的证据，完全没有问题。本案上诉委员会和普通法院认为上诉委员会对延迟提交的证据没有自由裁量权这一点的认定是错误的。但是上诉委员会对本案迟延的证据不予考虑这一点是正确的。

欧盟 20131003C：欧盟法院初裁对药品及药品器械的归类问题作出阐释（Gynocaps）

“Gynocaps”是一种由 Laboratoires Lyocentre 公司生产的含有活性乳酸菌用以平衡阴道菌群的胶囊，该胶囊一直使用“CE”安全认证标志作为“药品器械及附件”在芬兰进行销售。直到现在，该胶囊在西班牙、法国等其他欧盟成员国均作为“医疗器械及附件”销售。

但芬兰国家药品局认为，“Gynocaps”应该是一种人用药品，不是药品器械。芬兰相关法律规定，药品局有权把不符合规范进行分类进行修改。于是，药品局

作出决定,将“Gynocaps”归类为药品。相应地,如果作为药品,其经营是需要许可证的。Laboratoires Lyocentre 公司不服,诉至赫尔辛基行政法院,法院审理认为,芬兰药品局有权把“Gynocaps”归类为人用药品。Laboratoires Lyocentre 公司遂上诉到最高行政法院,最高行政法院就相关问题提请欧盟法院作出解释。

2013 年 10 月 3 日,欧盟法院作出 C-109/12 号初裁。初裁认为:根据《欧洲药品器械指令》,使用 CE 安全认证标志在一个成员国作为药品器械出售的产品,在其他成员国,有关官方可依药理、免疫耐受性等指标将其归类为药品;如果在某一成员国,某种产品虽然不完全与某种药品相同,但其本质和效力已被普遍认为是药品,原则上就不能再归类为药品器械了,除非其具有药品器械的专有特征。

欧盟 20120619C: 欧盟法院对使用尼斯分类类别标题作为商标使用的商品或服务的问题进行了阐释 (IP TRANSLATOR)

2012 年 6 月 19 日,欧盟法院在 C-307/10 号 IP Translator 案件的初裁中,对使用尼斯分类表类别标题作为商标使用的商品或服务的问题进行明确。

商标注册申请必须根据尼斯国际分类指定它们所使用的商品或服务。尼斯分类共有 45 个类别的商品或服务。每个类别都有一个标题,称为“类别标题”。类别标题概括了大部分而不是所有的隶属于它的商品或服务。在欧盟知识产权局,以及部分欧盟成员国,当商标申请人使用“类别标题”作为其商标使用的商品或服务时,就意味着选择了该类别的所有商品或服务。但在英国等国,则只意味着选择了该类别标题实际所指的那部分商品或服务。本案中,Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) 在英国申请注册 IP TRANSLATOR 商标。对于该商标使用的服务,CIPA 使用尼斯分类第 41 类的类别标题“教育,提供培训,娱乐,文体活动”进行了描述。翻译服务也属于第 41 类,但在 41 类的类别标题中并未提及。很显然,IP TRANSLATOR 构成对“翻译服务”的描述。

英国知识产权局一反往日做法,按照欧盟知识产权局的处理方式,以该商标构成对其使用的部分服务的描述为由,拒绝了该项申请。CIPA 提起上诉,认为申请商标使用的范围并不包括翻译服务,因此也没有描述性可言。本案的焦点问题就是如果使用尼斯分类的类别标题作为商标使用的商品或服务的名称,那么这个范围应当如何界定。英国法院就此提请欧盟法院作出解释。

欧盟法院总法官给出意见指出:商标申请人需清晰准确地描述其商标使用的商品或服务,以便让有权机关了解其商标寻求保护的範圍;要满足这一要求,申请人可以通过详尽的列举,也可以通过概括的方式,使有权机关了解商标使用的商品或服务的本质特征和客观属性。只要能足够清楚地表示出申请商标所使用的范围,不排除类别标题的使用。欧盟知识产权局 2003 年第 4 号通知认为,如果类别标题不够清晰准确,则视为商标使用于该类别下所有商品或服务。但是,这一规定显然不能保证对商标注册的商品或服务描述的清晰性和准确性,不管在欧盟知识产权局和欧盟成员国,适用该规定都有失合理。

随后,欧盟法院初裁认为:《2008 年 10 月 22 日欧洲理事会关于协调各成

员国商标立法一号指令》（2008/95/EC）并不排除使用尼斯分类表中类别标题来指定商品和服务，前提条件是要“足够清晰准确地表示出申请商标所使用的范围”。成员国商标的申请人在使用尼斯商标分类中某一类别标题指定商品或服务时，必须明确说明其注册申请是包含该类别的所有商品或服务，还是只包含其中的一部分。如果申请只涉及其中部分商品或服务，申请人必须明确说明到底包括该类别中哪部分商品或服务。6月20号，欧盟知识产权局发布2/12号通知，进一步确立了该类案件的处理原则。

欧盟 20120524C：欧盟法院认为不能在欧盟商标的异议程序中否定成员国内注册或国际注册商标的有效性（F1）

2014年12月11日，欧盟普通法院对于欧盟法院以C-196/11 P号判决发回其重审的F1商标异议案作出判决，支持了FOL公司（Formula One Licensing BV）的诉讼请求。

2004年4月，RL公司（Racing-Live SAS）申请注册欧盟商标（图一），使用在第16、38、41类中与一级方程式比赛有关的某些商品或服务上。2005年5月，FOL公司引证在先注册的使用于相关商品或服务的三件F1文字商标（一件英国注册，一件德国注册，还有一件是领土延伸保护到法、德、西班牙等国的国际注册），以及一件欧盟图文组合商标（图二）提起异议，并提交材料认为自己的引证商标具有很高程度的显著性。异议处仅引证了国际注册的F1文字商标，认为申请商标与引证商标构成近似，会导致混淆，不应予以注册。后全球体育媒体公司（Global Sports Media Ltd）取代RL公司成为申请商标的所有人，并继而向欧盟知识产权局上诉委员会提出上诉。上诉委员会审查后撤销了异议处的裁定，支持申请商标的注册。

FOL公司遂向欧盟普通法院提起上诉，法院2011年2月作出T-10/09号判决。判决认为相关公众会把Formula 1认知为一级方程式赛车或比赛的简称；“F1”作为Formula 1（一级方程式）的简称，应视为通用名称。仅有F1在成员国内获得国内注册或国际注册的事实也不排除该标志具有描述性，内在显著性弱。但是，前述国内注册或国际注册商标的有效性不能在本案程序中解决，只能通过成员国内部的程序来解决。FOL公司提交的使用证据只是其欧共体注册的图文商标的使用证据，不能因为里面含有F1字样就看作是F1文字商标的使用证据。而且，考虑到描述性的问题，消费者不会因为申请商标中含有F1就将申请商标与三件F1文字引证商标联系在一起并进而产生混淆。所以实际只需比较申请商标与引证的图文组合商标即可。通过音、形、义几方面的整体比较，法院认为两者并不构成近似。申请商标的注册应当得到支持。

FOL公司遂上诉到欧盟法院。欧盟法院经审理，于2012年5月24日作出C-196/11 P号判决，针对普通法院否定FOL公司F1商标有效性这一点纠正了普通法院的认定。欧盟法院认为，普通法院非法地剥夺了FOL公司依法获得的F1文字商标专用权。欧盟法院认为，普通法院的行为，相当于否定了已经受到法律保护的成员国内注册或国际注册的商标的有效性。这在程序上是不允许的。

因此，欧盟法院判令普通法院对此案重新作出审理。

2014年6月，ESPN公司(ESPN Sports Media Ltd)向普通法院提交材料，表示其已经成为申请商标的权利人，将取代全球体育媒体公司在本案中的诉讼地位。2014年12月11日，普通法院作出T-10/09 RENV号判决。重审判决未提及F1文字商标的有效性问题。但普通法院仍然认为，F1是Formula 1通常使用的简称，使用在与一级方程式相关的产品和服务上显著性较弱。但显著性弱并不排除申请商标会与之造成混淆的可能。申请商标使用的商品和服务明确指出与一级方程式比赛有关。申请商标与引证商标之间存在差别，但也有一定程度的近似。F1虽然不是申请商标的主要部分，但也是不可忽略的一部分，申请商标中的LIVE会使人联想起“对体育活动的现场播报”，灰色圆圈会使人联想起跑道，再结合上F1字样，就很可能使相关公众认为在后的商标申请与在先的注册都出自在先商标权利人FOL公司，因此，申请商标不应予以注册。



图一



图二

欧盟 20120119C：欧盟法院明确商标受让人进入异议上诉程序的条件(R10)

2012年1月19日，欧盟法院对Nike公司诉欧盟知识产权局等R10商标注册纠纷一案作出判决，判决明确了商标受让人进入异议上诉程序的条件。

本案申请人2006年1月申请注册商标R10，该商标于2006年7月公告。2006年10月，DL公司引证自己未注册在先使用的商标R10提起异议。但是，在异议处给予的提交证据的期限内，异议人DL公司没有提交任何证据。2007年10月31日，Nike公司通知异议处，声称2007年6月20日，DL公司已经向其协议转让了一系列商标及其他知识产权权利。Nike公司作为本案异议人权利的继受人，应加入异议程序。异议处2008年2月作出决定，以DL公司未在法定期限内提交在先权利的的证据为由，驳回了异议。Nike公司遂上诉至上诉委员会。上诉委员会认为，在异议程序中，Nike公司并未声称引证商标也在DL公司向其转让的知识产权当中，更别说举证证明这一点。Nike公司提交的转让协议仅仅能证明它从DL公司处购得了一些欧盟商标，而不能证明引证商标亦在其中。而且，在提起上诉后的法定期限内，Nike公司也没有举证证明其是引证商标的继受者。因此，Nike公司未能在规定的时间内证明自己的诉权，无权对本案提起上诉。

Nike公司不服，诉至欧盟普通法院。普通法院审理后，判决(T-137/09)支持了Nike公司“享有诉权”的请求，撤销了上诉委员会的裁定。欧盟知识产权局遂向欧盟法院提起上诉。2012年1月19日，欧盟法院作出C-53/11 P号判决。判决指出，要向上诉委员会提起上诉，必须要在《欧盟商标条例》第59条规定的四个月的期限内——也即收到欧盟知识产权局异议决定之日起四个月内——提交书面的上诉理由书，否则，其上诉将不被接受。并且，这四个月的时

间，是不可延长的期限。如果其上诉有不符合要求的地方，提起上诉的人可以在这四个月内主动提交材料进行弥补和修正。如果标志进行了转让，而这个标志又是提起异议的基础，受让人应当在原权利人收到异议决定之日起四个月内向上诉委员会提交证据证明其是新的权利人，并拥有相应的诉讼权利。但是，Nike 公司并未在此期限内提交能够证明自己权利继受者的身份，因此，Nike 公司无权提起上诉。普通法院的判决应予撤销。

欧盟 20100729C：欧盟知识产权局有权要求异议人提供其递交异议申请后到期的在先商标的续展证据（Budweiser）

2010 年 7 月 29 日，欧盟法院在其针对 BUDWEISER 商标纠纷案作出的判决中明确指出，欧盟知识产权局有权要求在先商标权利人提交证据证明其商标在得到异议申请通知后进行了续展。

本案中，Anheuser-Busch 公司申请注册欧盟文字商标 BUDWEISER，使用在第 32 类的商品上。Budvar 公司对此提起异议，并得到了欧盟知识产权局的支持。Anheuser-Busch 公司于是上诉到欧盟普通法院。除了商标是否构成近似的问题外，Anheuser-Busch 公司特别指出，欧盟知识产权局应该排除 Budvar 提交的关于引证商标续展的证据，因为该证据未在提交异议时提交，而是在规定期限后，在欧盟知识产权局要求下提交的。

普通法院判决（T-191/07）认为，这并不违背欧盟商标条例 74 条（2）关于“对于有关当事人未及时提交的事实或证据，欧盟知识产权局可以不予考虑”的规定；而且，从欧盟知识产权局的裁定也看不出它适用 74 条（2）就是为了将此份证据纳入考虑范围；再者，该份证据也不是超出规定期限提交的证据。普通法院认为，根据欧盟商标条例实施细则第 16 条和第 20 条的规定，欧盟知识产权局有权要求异议人提交异议申请递交后到期的在先商标的续展证据，但并不要求异议人主动提交续展证据，也不意味着欧盟知识产权局必须排除它自己未能及时予以关注的证据。综合各种因素，普通法院驳回了该项上诉。

Anheuser-Busch 公司不服，继续上诉到欧盟法院，欧盟法院 2010 年 7 月 29 日作出 C-214/09 P 号判决，不仅在商标近似的问题上维持了普通法院的认定，在对欧盟知识产权局要求异议人提交续展证据的问题上，也支持了普通法院的观点，认为欧盟知识产权局有权要求提交在先商标在异议申请提交后到期续展的证据，当事人不必主动提交该部分证据。

欧盟 20090305C：欧盟知识产权局应区分情形决定是否应当接受过期提交的证据（CORPO Livre）

2007 年 12 月 12 日，欧盟普通法院（下简称普通法院）对 K & L 公司诉 LOPES 公司等商标纠纷案作出第 T-86/05 号判决，认为欧盟知识产权局是否考虑对当

事人过期提交的证据,应当区分情形对待。K & L 公司遂后上诉。2009 年 3 月 5 日,欧盟法院以 C-90/08 P 号裁定驳回其上诉。

该案中的程序问题值得关注。2007 年 3 月,欧盟法院曾在第 C-29/05 P 号裁决中指出,欧盟知识产权局对当事人逾期提交的证据,可以自己决定是否予以考虑。但是,在本案的裁决中,普通法院对此问题指出,欧盟知识产权局的这种决定权仅限于没有相反规定的情形。如果法律有相反的规定,比如《欧盟商标条例实施细则》第 22 条第 1 款规定,异议人必须提供使用证据或说明未使用理由的,欧盟知识产权局应当要求异议人在规定的时间内提供所需要的证明文件。未在规定时间内提供的,欧盟知识产权局应驳回异议申请。这就属于一条相反的规定。根据这条规定,异议人未在规定时间内提供的有关材料,欧盟知识产权局必须驳回异议申请,不能再自行决定对逾期提交的这一部分证据进行考虑。

欧盟 20080918C: 欧盟商标异议程序不必涉及该商标国内转化可能遇到的问题 (ARMAFOAM)

欧盟法院在一起商标异议案的判决中指出,对于在欧盟部分地区可能造成与在先商标混淆的欧盟商标申请,不要求异议裁定书中必须涉及该商标国内转化可能遇到的问题。

本案中,申请人申请注册欧盟商标 ARMAFOAM,使用在第 20 类的商品上,异议人提起异议,指出该申请与其在先注册的商标 NOMAFOAM (使用在包括第 20 类的几个类别的商品) 构成近似。欧盟知识产权局上诉委员会支持了该项异议,指出两个商标外形和发音相似,使用的商品近似,因此两个商标构成近似。对于那些非英语语种的国家,尤其如此。申请人不服,上诉到欧盟普通法院,普通法院判决 (T-172/05) 基本维持了上诉委员会的认定。

申请人继而又上诉到欧盟法院,认为普通法院仅仅考虑了商标在非英语国家造成混淆的可能,没有考虑在英语种国家构成近似,造成混淆的可能;此外,申请人还特别指出,普通法院并未对该欧盟商标的国内转化问题作出说明。

2008 年 9 月 18 日,欧盟法院作出第 C-514/06 P 号判决,指出,上诉委员会关于申请商标与引证商标在非英语种国家会造成混淆这一点的认定是没有问题的,普通法院也有权不再对涉案商标是否在英语种国家构成近似进行比较,而驳回申请人的上诉。申请人提出的另一个主张,即认为普通法院应当在英语种国家范围内进行商标是否近似的比较,并给申请人提供一定的建议,让他知道自己的欧盟商标申请进行相应的国内转化的可能,也不能得到支持。因为,这并不是商标异议程序的必要内容。商标异议程序仅仅是用以解决商标异议是否成立,申请商标是否能够获准注册的问题,异议裁定书阐明这个问题即可,而不必对该商标在成员国国内法条件下是否可以注册的问题作出说明或指示。欧盟商标异议程序不必涉及该商标国内转化可能遇到的问题。

欧盟 20070614C: 欧盟法院初裁对商标五年不使用撤销期限的计算作出解释（Le Chef de Cuisine）

欧盟法院针对奥地利知识产权法庭请示的有关五年不使用撤销期限的起算问题作出初裁。

1998 年，奥地利自然人 Häupl 以不使用为由，申请撤销 Lidl 超市用于熟肉制品的 Le Chef de Cuisine 文字商标。根据有关规定，注册商标无正当理由，连续五年不使用，即可申请撤销。涉案商标从 1993 年 10 月 12 日起开始作为一个国际注册的商标予以保护，但是公告的日期是 1993 年 12 月 2 日。而 Lidl 超市 1998 年 11 月 5 日开始营业，这也是涉案商标首次使用的日期。期限的起算点对于本案的处理至关重要。奥地利知识产权局作出的决定采用 1993 年 10 月 12 日作为起算点，由此得出的结论是五年期限已满，涉案商标应予撤销。Lidl 超市不服，上诉到奥地利知识产权法庭，知识产权法庭就期限起算的问题请示了欧盟法院。

2007 年 6 月 14 日，欧盟法院作出 C-246/05 号初裁，对问题进行了回复，欧盟法院认为，五年不使用撤销期限的起算点应该由商标注册的程序决定，也即应由国际注册商标延伸至的国家，根据自己的程序方面的法律规定，判断商标注册程序是否已经完成，完成的时间点即为不使用撤销期限的起算点。

欧盟 20070313C: 欧盟知识产权局上诉委员会有权决定是否考虑新证据（Arcol）

欧盟法院在 Kaul 诉欧盟知识产权局一案的判决中指出，欧盟知识产权局有权判断对上诉中提交的异议程序中产生的新证据是否予以考虑。

在本案中，Atlantic 公司于 1996 年申请注册“Arcol”商标，使用在化学保鲜剂等商品上。一家叫作 Kaul 的德国公司提起异议，理由是其已经注册了“Capol”商标，且该商标不是描述性词汇，它有相当高的显著性。

2000 年，该异议被驳回，异议处认为，两商标并不存在混淆的可能。Kaul 公司提起上诉，并在上诉中首次提出，它所拥有的“Capol”商标已经通过使用成为驰名商标。该案几经周折，先是上诉委员会驳回了上诉，指出该驰名商标方面的证据的提交已经超过规定期限，不应予以考虑；随后，欧盟普通法院判决（T-164/02）又推翻了上诉委员会的裁决，认为该证据完全在合理的期限内提交，应当予以考虑。

2007 年 3 月 13 日，欧盟法院判决（C-29/05 P）推翻了普通法院的判决，指出根据《欧盟商标条例》（40/94），上诉委员会有权自己判断对于迟延提交的事实和证据是否予以采纳。根据《欧盟商标条例》第 74 条第 2 项，只要有充分的理由，上诉委员会有权决定是否考虑迟延提交的证据。而在 Kaul 案中，上诉委员会以自己没有权利为由，完全不予考虑新的证据，其裁定应当被撤销。

欧盟 20070125C: 欧盟法院初裁认为透明吸尘器罩不构成能作为商标注册的标志(透明吸尘器罩)

吸尘器制造商 Dyson 公司 1996 年在英国申请将透明吸尘器罩注册为商标,并提交了两个具体的吸尘器图样作为例示。但该申请被驳回。Dyson 公司因此上诉到英格兰威尔士高等法院,法院就相关的问题向欧盟法院进行了请示:即本案涉及的商标究竟属于《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》(下简称《一号指令》)第三条第三款中提到的经使用获得显著性而可以注册的标志,还是第一款中因表示商品用途而不能注册的标志。

2007 年 1 月 25 日,欧盟法院对该案作出 C-321/03 号初裁认为:根据《指令》第二条,所有有形的标记,尤其是文字(包括人名)、字母、图形、数字、商品或其外包装的形状,只要能将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开,均可构成商标。也就是说,要注册为商标,必须首先是一个标记。而在本案中,Dyson 公司的透明吸尘罩仅仅是一个概念或想法,如果允许此透明吸尘罩作为商标注册,即把一个“概念”当作商标去保护,就相当于给予了 Dyson 公司对一项技术解决方案或功能特征的垄断性的保护,显然,这有违《一号指令》第二条的立法本意,而且对其他竞争者也非常不公平,因为这剥夺了其他竞争者在吸尘器上使用任何形状的透明罩的权利。由此,法院认为透明吸尘器罩不构成能作为商标注册的标志。鉴于以上分析,欧盟法院认为没有必要再对英国高等法院请示的《一号指令》第三条第三款作出解释。

欧盟 20180606T: 欧盟知识产权局上诉委员会在相对理由无效程序中不得主动审查没有争议的使用证据(Salmex 呼吸器)

2011 年,Celon 公司申请并获得注册了涉案图形商标(图一),使用在第 5 类和第 10 类呼吸器等有关商品。2013 年,Glaxo 公司引证若干在先国内商标对该商标提起无效,其中包括法国注册的同样用于呼吸器等产品的第 97685112 号商标(图二)。应 Celon 公司的要求,Glaxo 公司提交了在先商标的使用证据。2015 年 9 月,撤销处裁定涉案商标无效。

Celon 公司上诉,得到支持。上诉委员会认为 Glaxo 公司的证据并不能证明它真实地使用了引证商标。而在前一阶段的程序中,双方都没有对 Glaxo 公司提交的在先商标的使用证据是否能证明真实使用发表过意见。

Glaxo 公司上诉。2018 年 6 月 6 日,普通法院作出 T-803/16 号判决,认为欧盟知识产权局确实可以主动对事实进行审查,但在相对理由的案件中,其审查限于当事人提交的证据和理由。以存在 8(1)(b)中规定的混淆近似为由提起的无效程序,审查引证商标是否真实使用不是必须步骤;在进行无效审查时,审查是否真实使用,是判断在先商标是否可以视为在有关商品或服务上注册的一个先决问题,严格意义上说,并不是无效审查本身的一部分。在无效程序中,要求提供真实使用证据是一个新的,独立于无效审查之外的请求。本案虽然双

方提过真实使用的问题，但其提出是在撤销处阶段，且问题限于“有没有真实使用的证据”这个层面，双方当事人对于证据本身能否证明真实使用的问题并无争议，在上诉委员会阶段更是没有再就真实使用的问题再发表意见，因此，上诉委员会无权主动对这部分内容进行审查。基于此，并考虑本案的其他具体情况，法院判决上诉委员会的裁定应予撤销。



图一



图二

欧盟 20181024T：普通法院认为不能将平面商标任意解读为立体商标（L 形）

2001 年 7 月 3 日，Pirelli 轮胎公司申请注册如下欧盟图形商标（图一），使用在第 12 类的轮胎、实心、半充气 and 充气轮胎、各种车轮、内胎、轮辋、零件、配件和各种车轮备件等商品。商标获准注册。2012 年 9 月 27 日，Yokohama 公司对涉案商标在“轮胎、实心轮胎、半充气 and 充气轮胎”上的注册提起无效，理由是标志在这些商品上的注册，是仅由为获一定技术效果而产生的形状构成的标记，没有显著性。无效申请得到欧盟知识产权局撤销处的支持。Pirelli 公司上诉。上诉委员会与撤销处持有基本相同的观点，也认为该标记虽是平面图形，但实际上表示轮胎胎面，这条大概 90 度弯的 L 形沟槽，在轮胎有效制动、刹车和舒适性等方面起着很重要的作用，因而具功能性，缺乏显著性，不能注册。Pirelli 公司遂继续上诉到欧盟普通法院。

欧盟普通法院 2018 年 10 月 24 日作出 T-447/16 号判决，推翻了欧盟知识产权局上诉委员会的裁定。法院认为，商标图示须以清晰、明确、易于理解的方式呈现标志特征，以保证其被确切地识别出来，从而发挥商品来源标记的作用。图示的功能之一就是界定商标的保护范围。从本案商标的图示来看，涉案商标就是个平面图形，不是轮胎或轮胎胎面的形状，也无法明显看出它要用在轮胎或是胎面之上用自己的形状发挥什么技术性的功能。虽然根据在先判决，欧盟知识产权局有权对图形表达的内容进行识别，但它不能把图形本身没有的意思识别进来。而本案中，欧盟上诉委员会脱离了图形本身，对涉案图形做出了“修正”，把涉案平面图形直接解读为“轮胎上的沟槽形状”，并基于此，做出了该标记“有功能性”的判断，有失偏颇。

该案目前正在二审审理中。



图一

欧盟 20180201T：自由裁量权行使不能违背“良好行政”原则 (Raquel)

Explosal 公司是欧盟图形商标(图一)的注册人,商标使用在 34 类的烟草制品等商品上。飞利浦莫瑞斯品牌公司引证多件在先商标提起无效申请。撤销处出于程序经济的考虑,主要引证第 1064891 号国际注册商标(图二)维持了争议商标,理由是近似度很低,不会产生混淆。申请人上诉,上诉委员会认为,两商标的主要部分分别是文字“Marlboro”和“Raquel”,两者近似度非常低;对于上诉阶段申请人提交的引证商标通过使用获得高显著性(尤其是顶部的图形部分)的证据,上诉委员会认为这些证据本应在提起无效时提出,此时提出属于迟延,不予考虑;即使考虑,涉案标记近似度太低,也不会使相关公众将两商标建立联系。

申请人并未质疑上诉委员会对迟交证据具有自由裁量权,但是认为该权力的行使不能过于武断,如果迟交的证据对于案件审查结果有实质的影响,就应当予以考虑。上诉阶段,申请人曾提出过一份上诉委员会 2015 年对 SUPER ROLL 商标案的裁决,这份裁决肯定了 Marlboro 商标的知名度。此外,申请人还提交了其他的知名度方面的证据。上诉委员会完全没有考虑前述证据,做出了与 SUPER ROLL 商标案不同的结论。申请人上诉。

2018 年 2 月 1 日,普通法院审理后作出 T-105/16 号判决。法院认为上诉委员会对于迟交证据有权决定是否予以考虑;但本案中,上诉委员会知道自己在先认可过引证商标的知名度,虽然之前的裁定本身不能证明引证商标的知名度,但可以表明“引证商标可能有知名度”,在这种情况下,基于欧盟法对于完善行政(sound administration)的要求,上诉委员会应当审慎且公正地审查这一证据。且这一证据与案件的结果有实际联系。尽管之前欧盟的《商标法条例实施细则》规定了上诉委员会的自由裁量权,但上诉委员会不能以“自由裁量”为由推脱职责。上诉委员会考虑这一部分证据并不违反当事人平等的原则,因为对方当事人有机会发表意见。法院认为,上诉委员会提出的即使考虑知名度也不会影响结果的说辞也站不住脚,因为 8 条(5)要求全面审查,审查的内容包括在先商标的知名度,不管结果如何,这是必须要审查的内容。

本案与 2018 年 1 月 25 日欧盟法院对 PUMA 公司诉欧盟知识产权局的 C-564/16 P 号案件所作的判决类似。PUMA 案件中,欧盟法院也有提及上诉委员会如果做出与自己之前裁定向左的认定时,应基于良好行政原则要求在先商标权利人补充提交知名度证据,还应对其裁定作出充分的说明。



图一



图二

欧盟 20170124T：普通法院认为异议人不必全部翻译使用证据材料（Diacor）

1997 年，申请人在第 5 类商品食品上申请注册文字商标“Diacor”。在先商标是一件 1936 年葡萄牙注册的商标（图一），使用在对应尼斯分类第 5 类的商品上。在先商标是否真实使用是本案的关键之一。在先商标权利人提出异议，得到部分支持，申请人提起上诉，被驳回后继续上诉到欧盟普通法院。申请人的上诉理由之一就是，在先商标的使用证据不是异议程序所使用的语言，因此，知产局应当让在先权利人提供该些证据的全部翻译。没有证据的全译本，就意味着对方当事人无法进行全面考量，而这些证据对于案件还是非常重要的。

2017 年 1 月 24 日，欧盟普通法院经过审理之后，作出 T-258/08 号判决，就证据的翻译问题表达了这样的态度：申请人要实际行使抗辩权，并不一定要将全部外文证据进行翻译。在本案当中，异议人已经用英文描述了这些在先使用证据。而且，这些证据材料提供的内容都摘自“葡萄牙医药专业百科全书”等出版物，或是销售协议或发票，其内容很容易判断，并不需要逐一翻译。因此，法院认为，关于本案的在先商标使用证据虽然没有全部翻译，但是对能理解程序语言（英语）的人来讲，已经足够理解其表达的内容了。鉴于此，法院考虑到申请商标与在先商标构成近似商标，申请商标不应予以注册。



图一

欧盟 20151118T：普通法院认为真实使用证据可通过光碟提交（VIGOR）

Menelaus 是文字商标“VIGOR”的所有人，该商标注册在第 21 类的商品上。该商标被他人提起无效，所引证的在先商标是注册在相关商品上的共同体及国际注册图文商标（图一）。

程序中，无效申请人被要求提供在先商标真实使用的证据，包括“VIGOR”公告前五年的使用证据，以及无效申请提出前的使用证据。审查证据后，撤销处没有支持申请。但随后，上诉委员会认为在先商标被真实使用，且在后商标的注册与之造成了混淆。Menelaus 遂上诉至欧盟普通法院，主要的理由就是这些无效申请人在撤销处阶段提交的光碟，以及在上诉委员会阶段补充提交的一张光碟不符合《欧盟商标条例实施细则》证据提交的要求，不应予以采信，由此而证明的真实使用也随之不成立。

2015 年 11 月 18 日，普通法院作出 T-361/13 判决认为，所涉及的光碟中的照片、发票、商品目录以及网页打印件本可采用纸件或是扫描而成的电子件的形式提交。用光碟或是 USB 形式提交的一般是音频或是视频文件。但是，法

院认为,《欧盟商标条例实施细则》并没有限制使用光碟提交证据。本案的光碟是作为签章邮寄的材料的附件提交的,这完全符合细则的要求。法院认为,用光碟形式提交证据在分析使用时会比纸件证据更困难些,所以当事人这样提交证据时须保证证据清晰可辨。而本案的无效申请人提交的证据符合这一要求,应予采信。



图一

欧盟 20150122T: 普通法院在案件中明确了异议程序中采纳迟交证据材料的要求 (KENZO)

2009 年,自然人 Kenzo Tsujimoto 申请注册欧盟商标 KENZO,使用在第 35、41 和 43 类的服务上。商标公告后,被本案异议人 Kenzo 引证其 2001 年 2 月 20 日获准注册并使用在第 3、18 和 25 类商品上的第 720706 号欧盟商标提起异议。该异议被驳回后, Kenzo 提起上诉。上诉委员会审查后支持了异议。Kenzo Tsujimoto 遂向欧盟普通法院提起上诉,并在上诉中特别指出,异议处曾经对异议人提交证据证明引证商标知名度的提过时限要求,但是,上诉委员会却考虑了异议人在该时限后提交的证据,这有失妥当。

普通法院审理后,于 2015 年 1 月 22 日作出 T-322/13 号判决,就迟交证据采纳的问题,肯定了上诉委员会根据《欧盟商标条例》第 76 条(2)及其实施细则第 50 条(1)对于迟交的证据是否采纳享有的自由裁量权;同时指出要判断是否采纳,需要考虑迟交的证据是否与异议的结果相关,证据提交的阶段,以及是否存在不能采纳的情形。针对本案,法院认为异议人时限后提交的证据应予考虑,这些证据原本就是为了补强其时限内提交的使用证据,是对本案结果密切相关,而且本案亦无不能采纳的其他情形。综合其他因素,法院判决支持了上诉委员会的裁定。

欧盟 20141211T: 普通法院在判决中明确了欧盟知识产权局应如何对待迟交证据 (瓶中草)

本案申请人 1996 年申请注册欧盟立体商标(图一),使用在第 33 类的商品。该商标被描述为“瓶体内部含有的一片绿棕色草叶,草叶大概有瓶高四分之三长”。该商标被他人提起异议。异议人引证的在先权利包括一个 1995 年在法国申请,1997 年即获准注册,使用于 33 类的酒精饮料等商品的立体商标(图二,该商标被描述为“一个内部有草叶贯穿对角线的瓶子”),并在规定时限内提交了相应年份的使用证据(图三)。此外,异议人还引证了在德国、波兰、日本等国注册的多件注册商标,以及一些未注册标志作为权利基础。异议处驳回了异议。针对以法国立体商标为在先权利的部分,异议处认为异议人提交的真实

使用证据不足。

异议人向上诉委员会提起上诉，同时又提交了一些证据材料，其中包括一份 1992 年就开始负责在酒瓶上打标签的技术人员提供的从不同角度观察的瓶子图片（图四），以及某些报刊和网络文章报道等。但上诉委员会驳回了上诉，对新提交的证据未予考虑，再次认定引证商标使用证据不足。上诉委员会认为，异议人提交的使用证据涉及两种不同形状的瓶子，每种瓶子的大部分都覆盖着醒目的非透明的写有“ZUBROWKA BISON VODKA”的标签，瓶子内部的对角线在瓶身外部看不到，在标签上也看不到。这些瓶形改变了商标注册的显著特征，不能证明注册商标的真实使用。

异议人遂向欧盟普通法院提起上诉，认为图四可以证明瓶子里的草叶能被清楚地看到，这正是商标被真实使用的证据；此外，它在上诉委员会提交的其他证据，诸如报刊和网络文章等恰恰可以证明法国消费者已然将瓶中的草叶视为商品来源的标志。但是，上诉委员会却没有考虑这些证据，也没有给出理由。法院经审理，于 2014 年 12 月 11 日作出 T-235/12 号判决，撤销了上诉委员会的裁定。法院指出，本案中，欧盟知识产权局在裁定中明确过除了异议人在异议处阶段提交使用证据，“没有其他证据”。这就表明，欧盟知识产权局并不是驳回了迟交的证据，而是对这些证据根本未予考虑。《欧盟商标条例》第 76 条

（2）规定“欧盟知识产权局对于有关当事人没有或不是及时提交的事实或证据可以不予考虑”，但该规定并不排斥欧盟知识产权局考虑此类证据。相关的在先判例已经确立了欧盟知识产权局对迟交证据是否受理的标准：如果迟交证据对于异议案件有关，且会影响异议案件的结果，在不与程序相冲突的情况下，公正起见应予考虑。在先判例虽然不要求迟交证据和按时提交的证据本身有什么关联，但它不能是证明某问题的“第一个”或“唯一”的证据，而应是按时提交的证据的补充。而本案中迟交的证据符合这些标准。上诉委员会却未予考虑，也未说明理由，其裁定应予撤销。



图一



图二



图三



图四

欧盟 20141008T: 普通法院在审理商标异议纠纷案时未考虑上诉委员会裁定后发生的情势变更(星星图案)

本案申请人申请注册欧盟商标,被他人引证在先的欧盟商标以及法国国内注册商标成功异议。申请人向上诉委员会提起上诉,被上诉委员会 2012 年 5 月裁定驳回。2013 年 10 月 24 日,异议人引证的欧盟商标因不使用被撤销(撤销的申请日为 2013 年 6 月 24 日),且异议人在时限内未提起上诉。申请人遂上诉至普通法院,认为该欧盟商标的撤销使得根据其提出的异议失去意义,上诉委员会以撤销的商标为权利基础作出的裁定应认定为无效。

2014 年 10 月 8 日,欧盟普通法院作出第 T-342/12 号判决,认为该欧盟商标自申请撤销之日起不具有商标的效力,而之前的效力是不能被否定的,以其为权利基础的裁定/决定不会因此自动撤回或无效。本案上诉委员会裁定后引证商标被撤销的事实不会影响被诉裁定的正确性,也与异议程序没有什么关联。法院是否有必要对申请人的上诉进行裁决,要看在先的欧盟商标被撤销后,撤销被诉裁定是否对申请人而言还有可以争取的利益,且这种“有利益”的状态应当从起诉持续到最终判决之前。诉讼程序开始后被诉裁定失效的事实本身不会使法院必然宣告“无需对案件进行审查”。就本案而言,根据《欧盟商标条例》第 45 条,如果针对某商标申请存有异议,且异议被异议处或上诉委员会支持,那么如果没有在后的裁决推翻前述支持异议的裁决,该欧盟商标申请是不能获准注册的,也就是说撤不撤销被诉裁定直接影响到申请商标在相关商品上是否能获准注册,所以,是“有利益”存在的,法院对于本案应予裁决。但是,法院在裁决时,没有考虑引证商标的撤销,还是按照上诉委员会审查时引证商标的状态进行了审查,并最终驳回了申请人的起诉,支持了上诉委员会的认定。

欧盟 20130322T: 普通法院强调立体商标申请时文字描述的重要性(编织皮包形状)

2008 年 2 月 1 日,意大利奢侈品牌宝缇嘉(Bottega Veneta)提交了两件欧盟立体商标的注册申请,申请商标呈现了宝缇嘉使用一种名为“intrecciato”的皮革编织技艺制成的皮包的两种不同样式。

审查员以宝缇嘉的申请文书未对所申请的立体商标进行文字描述、立体商标缺乏显著性为由,初审驳回宝缇嘉的欧盟商标注册申请。初审后,宝缇嘉向审查员补充提交了新的皮包图片、并对立体商标的图样以及皮革编织的独创性进行了补充说明。但审查员认为宝缇嘉的最初申请并不包含上述情况,遂以上述情况应在宝缇嘉首次递交申请时一并提出为由,驳回了宝缇嘉的申请。

宝缇嘉向上诉委员会提起上诉,仍未获支持。案件诉至欧盟普通法院。

2013 年 3 月 22 日,欧盟普通法院判决(T-409/10 及 T-410/10)支持欧盟知识产权局的驳回决定,认定欧盟知识产权局对于申请人未在首次递交的申请中言明的商标特征不应考虑。该判决表明,商标,尤其是非文字类商标,申请

时的文字描述有助于审查员判断立体商标申请人寻求商标保护的确切目的，权利人一定要认真准备，并在规定的时间内提交。

欧盟 20130704T：商标一经撤销则以其为在先权利的异议案件无需继续审理（Jukebox）

2013 年 7 月 4 日，欧盟普通法院在判决中明确，商标一经撤销，则以其为在先权利提起的异议程序则应当终止。

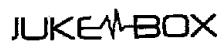
本案中，Just Music 公司 2007 年申请注册商标如图一，使用在第 38 和 41 类的服务上。法国电信引证其在先注册并使用在相关服务上的的欧盟商标（图二）提起异议。2009 年，异议处支持了异议。Just Music 公司上诉，2010 年 10 月，上诉委员会驳回其上诉。

2010 年 12 月 29 日，Just Music 公司向欧盟普通法院起诉。在起诉前一周，也就是 2010 年 12 月 21 日，Just Music 公司向欧盟知识产权局申请撤销本案引证商标。2011 年 12 月，撤销处裁定在先商标连续五年没有实际使用，应予撤销。Just Music 公司遂以法国电信的权利基础已经丧失为由，请求普通法院宣告本案已无裁决必要。随后，在应法院要求提交的书面意见中，欧盟知识产权局也表示，如被诉决定被撤销，或是法院认为无裁决必要，欧盟知识产权局将准予申请商标的注册。

普通法院认为，案件是否要继续审理，取决于上诉人在本案中是否还有诉讼利益存在。针对本案，即使进行审理，上诉人胜诉，法院的实体判决也不会给上诉人带来更多益处。因此，普通法院作出 T-589/10 号裁定，认为该案没有裁决的必要。



图一



图二

欧盟 20110209T：普通法院对相对理由驳回的案件中欧盟知识产权局的审理范围作出明确（ALPHAREN）

Ineos 公司 2005 年申请注册欧盟文字商标 ALPHAREN。该商标于 2005 年 12 月初审公告。Teva 公司引证其在先注册的几个不同语种的文字商标 ALPHA D3 商标提起异议，并得到异议处的支持。Ineos 公司于是向欧盟知识产权局上诉委员会提起上诉，被驳回后，又向欧盟普通法院寻求救济。除了是否构成近似、造成混淆之外，本案的一个重要争议点就是，欧盟知识产权局上诉委员会是否应基于不是由双方当事人提交的，而是其自己在网络上收集的某些证据作出裁定。对于这一部分证据，Ineos 公司认为自己根本没有机会发表质证意见，如果有机会提交意见的话，它就有机会作出有利于自己的说明。

普通法院经审理，于 2011 年 2 月作出第 T-222/09 号判决，认为根据《欧盟商标条例》第 74 条（1），对于有关驳回注册相对理由所提起的诉讼，欧盟知识产权局应仅对各方当事人提供的事实、证据、辩词进行审理，并仅限于当事人申请的补救办法。此外，欧盟知识产权局审查内容还包括众所周知的事实，也即那些通过一般渠道可以为任何人所知的事实。本案中，欧盟知识产权局在网络上找到的证据显然不属于争议双方提交，那么它们是否属于“众所周知的事实”呢？对此，普通法院认为，虽然欧盟知识产权局查询的途径是通过一般的渠道，但是，所查询的内容是一种药品制剂及其适应症的描述，考虑到这些信息的性质，他们不应被视为众所周知的事实。因此，欧盟知识产权局基于此作出的争议裁定，不应予以支持。

欧盟 20100909T：普通法院认为上诉费的缴纳不能视为上诉状的提交（ETRAX）

2010 年 9 月，欧盟普通法院对 Axis AB 公司商标异议案作出裁决，明确表示上诉费的缴纳不能视为上诉状的提交。

2004 年，Axis AB 公司申请注册 ETRAX 商标，使用在第 9 类的商品和第 42 类的服务上。ETRA 投资公司提起异议，但是被驳回。对异议裁定提起上诉的时限是 2007 年 2 月 12 日。ETRA 投资公司 2007 年 2 月 7 日缴纳了上诉费用，但是同月 21 日才提交上诉状。上诉委员会受理了 ETRA 投资公司的上诉，并且支持了其上诉请求。Axis AB 公司不服，向欧盟普通法院提起上诉，认为 ETRA 投资公司提交上诉状的时间已经超出了法定时限，上诉委员会本不应受理并作出裁决。欧盟知识产权局抗辩指出缴纳诉讼费用即满足了上诉要旨，其上诉本身没有问题。

对此，普通法院 2010 年 9 月作出 T-70/08 号判决，明确指出根据欧盟商标条例第 60 条之规定，仅仅缴纳了上诉费用，不是也不能视为上诉状的提交，ETRA 投资公司的上诉不应被受理。上诉委员会作出的裁决程序违法，应予推翻。

欧盟 20100210T：欧盟知识产权局上诉委员会裁定因缺乏必要的解释说明被驳回（HOMEZONE）

在 O2 公司诉欧盟知识产权局一案的判决中，欧盟普通法院驳回了欧盟知识产权局上诉委员会的裁定，理由是其缺乏必要的解释和说明。

本案中，O2 公司在第 9、38 和 42 类的商品和服务上申请注册 HOMEZONE 文字商标。但是审查员和上诉委员会先后驳回了 O2 公司的申请，理由是根据欧盟商标条例第 7（1）（b）和（c），HOMEZONE 具有“局域”等方面的含义，对于其所注册使用的商品和服务具有描述性，因而缺乏显著性，不能核准注册。O2 公司上诉到欧盟普通法院。

普通法院经审理，于 2010 年 2 月 10 日作出第 T-344/07 号判决，认为 HOMEZONE 确实有与“局域”相关的含义，但只有当它被相关公众足够直接且明确地认定为是对特定商品或服务描述，才能认定具有描述性。上诉委员会并没有解释 HOMEZONE 具有“局域”的含义，以及怎么就会使有关的消费者直接联想起某种特定的通讯服务。另外，需要特别指出的是，对于一些作为证据使用的网页材料，上诉委员会仅仅列出了他们的链接，也并没有解释这些链接为何能证明申请商标具有描述性。而且，对于其中在 wikipedia.org 上查询的材料，普通法院认为，这些资料，在特定案件中，任何人在任何时间都可以去修改，状态非常不稳定。因此，上诉委员会的裁定中缺乏必要的解释和说明，应予驳回。

欧盟 20090317T：异议或上诉程序中未予回应不能视为申请人撤回商标申请（TRENTON）

欧盟普通法院在 Laytoncrest 公司诉欧盟知识产权局等商标纠纷一案的判决中指出，不能仅仅因为商标申请人在异议或上诉程序中未予回应，就认为申请人撤回商标申请。

本案中，Laytoncrest 公司 2001 年 3 月申请注册欧盟文字商标“TRENTON”，使用于第 7、9、11 类的商品上，该申请于 2002 年 6 月公告。2002 年 9 月，Erico 国际对该商标提起异议，理由是其已经在先于第 6 类和第 7 类的商品上注册了欧盟商标“LENTON”。异议处通知 Laytoncrest 公司进行答辩，但是，Laytoncrest 公司没有任何回应。2004 年，异议处以申请商标与引证商标不构成近似为由，驳回了异议。随后，Erico 国际向欧盟知识产权局上诉委员会提起上诉，在上诉阶段，Laytoncrest 公司也未作出任何回应。2006 年 4 月 26 日，上诉委员会作出裁定认为，因为申请人在异议和上诉阶段均未作出任何回应，可以视为其已经撤回了自己在第 7 类商品上的商标申请。虽然根据《欧盟商标条例》第 44 条第（1）项，商标撤回一般由申请人明示做出，但是也不排除在个别情况下，撤回商标的意思表示由申请人默示作出，既然申请已经撤回，那么该案就可以完结，申请人应当按照欧盟商标条例第 81 条第（3）项支付对方当事人的有关诉讼费用和开支。

Laytoncrest 公司不服，上诉到欧盟普通法院，普通法院经审理作出 T-171/06 号判决指出，欧盟知识产权局不能仅仅因为申请人在异议和上诉程序中未予回应，就判定其撤回商标申请。根据《欧盟商标条例实施细则》第 20 条第（3）项，如果申请人在异议阶段未提交答辩书，欧盟知识产权局应根据现有的证据作出异议裁定。而根据该细则第 50 条第（1）项，“除非有相反规定，作出引起上诉的裁定的部门使用的程序的相关条款应比照适用上诉程序”，也就是说，在没有相反规定的情况下，上诉委员会的上诉程序可以比照异议程序。而有关立法当中并没有这方面的“相反规定”。所以，不管是异议程序，还是上诉程序，欧盟知识产权局都不能因为申请人未予回应就认为其“撤回商标申请”，而应当根据 Laytoncrest 公司之前提交的证据材料进行审理。

欧盟 20080227T: 欧盟普通法院裁决明确了商标申请指定使用商品的修改范围 (WORLDLINK)

2008 年 2 月 27 日, 欧盟普通法院对 WORLDLINK 商标纠纷案作出 T-325/04 号判决, 明确了欧盟知识产权局裁决后对商标使用的商品作出修改的情形是否可以上诉的问题。

本案中, Citigroup 公司于 1996 年向欧盟知识产权局申请注册 WORLDLINK 文字商标, 用于尼斯分类第 36 类的“保险、金融、货币事务和不动产事务”服务。该申请 1999 年 3 月 1 日初审公告。同年 5 月 27 日, Link Interchange 网络公司针对申请商标使用在“金融、货币事务”上的部分提起异议, 称其已于 1997 年在英国获准注册的图文组合商标(图一), 使用在第 36 类的“银行现金服务、资金转移、付款服务、金融信息服务”, 异议得到了欧盟知识产权局异议处的支持。Citigroup 公司向上诉委员会提起上诉, 被驳回。2004 年 8 月 3 日, 申请人将申请商标所使用的服务中的“货币服务”删除, 并将“金融服务”更改为“金融事务, 也即电子或书面的银行服务, 包括第 36 类涵盖的所有多国的货币支付系统的服务”。欧盟知识产权局收到限制申请后向申请人发了确认书。在提交限制申请后两日, Citigroup 公司向普通法院上诉, 要求撤销上诉委员会作出的对其不利的裁定, 指出既然自己已经对商标申请进行了变更和限定, 上诉委员会就没有必要就此问题进行审查了。

对此, 普通法院认为, 法院对针对欧盟知识产权局裁定的上诉的审查目的, 是对欧盟知识产权局在作出裁定时依据的事实和法律是否正确进行审查, 对于其作出裁定后发生的变化, 原则上不作为欧盟知识产权局之前作出裁定正确与否的判断依据。如果对商标指定使用的商品所作的修改或限定, 不影响上诉委员会针对其他未被修改或限定的部分作出裁决的事实基础, 那么, 出于程序经济的角度, 可以予以考虑。本案中, 申请人删掉“货币服务”, 并未动摇上诉委员会针对其他部分作出裁定的事实基础, 因此, 可予以考虑, 并且考虑这个因素还会简化整个争议的处理程序; 但是, 申请人对于“金融服务”部分作出的限定, 则不能予以考虑, 因为这一限定与当时上诉委员会作出裁定所依据的事实相去甚远。



图一

欧盟 20060913T: 普通法院对异议程序中引证商标有效性的判断问题作出裁决 (METRO)

2000 年 1 月, Tesco 公司对 Metro 公司一项欧盟商标注册申请提出异议, 理由是 Metro 公司注册的图形商标中使用了大写印刷体字母组合“METRO”, 与其已在英国成功注册“METRO”的文字商标构成近似, 而其商标 2000 年 7 月才丧失效力。

2000 年 6 月, 欧盟知识产权局向 Tesco 公司发出通知, 要其在 4 个月内提

交补充证据，如果提交证据时其“METRO”商标已经失效，Tesco 公司还应该提交材料证明该商标已申请续展。但是，Tesco 公司没有按通知提交引证商标已申请续展的证据，于是，2003 年 6 月异议处驳回该异议申请。

Tesco 公司不服，提起上诉并得到支持，上诉委员会认为，Tesco 公司在提起异议，以及被通知提交补充证据时，“METRO”均在有效期内，这已经足以证明其引证的商标在异议程序中处于有效的状态。

案件随后由欧盟普通法院审理，争议的焦点就是，在异议程序中，究竟应当以异议提交，举证绝限，作出异议裁决这三个时间中的哪一个为准来判断引证商标是否还在有效期内。

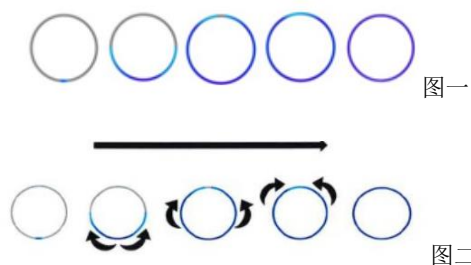
2006 年 9 月 13 日，普通法院作出第 T-191/04 号判决认为，首先，根据《欧盟商标条例》，欧盟知识产权局在受理异议后，有权要求异议人提交其商标的有关续展证明；其次，两商标要发生冲突，前提是该两商标在一定时期内共存。本案中，申请商标要等异议程序结束后才可能获准注册，而没有证据证明引证商标在异议后仍为有效，因此，两商标没有共存的时间段，根本不可能发生冲突，异议不能成立。普通法院同时指出，异议处和上诉委员会必须考虑异议提交后，异议裁定作出前发生的情势变更。

Tesco 公司继续上诉，随后又撤回上诉。

欧盟 20171027R：欧盟知识产权局上诉委员会认为蓝圈动感商标表述足够充分（蓝圈动态）

Amazon 技术公司申请注册动感商标如图（图一），使用在第 9、35、41、和 42 类的某些商品或服务上。在申请文件上，该商标被描述为“渐变的蓝色”，并且申请人还做了说明：“该动感商标由运动的蓝色圆环组成。标志中各种蓝色要求保护，圆环中间的白色圆形仅为商标展示背景使用，不要求保护。”审查员作出临时驳回决定，理由是申请材料中，不管是说明图样，还是说明文字，都没有清晰、简洁地对动感商标作出具体的说明，尤其是没有对动感商标到底怎么“动”作出说明。申请人响应，并作出辩解。但审查员还是作出驳回决定，坚持了前述看法。申请人遂提起上诉。

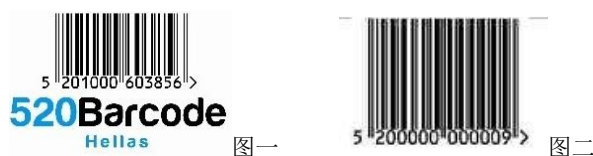
2017 年 10 月 27 日，上诉委员会做出 R 820/2017-2 号裁定，认为对于本案涉案标记，人们只需要给予合理程度的观察，以一般的感知及智慧，并不需要花费大量的智慧和想象，就可以准确地了解这一系列的圆环所表现的是发展过程中的蓝颜色，是有“动感”的。第一到第五个圆环并不复杂，传递的就是一个循环的动态变化。第一个圆环最下方有个蓝色的点，这个点从两边以镜像弧形的方式向上延伸成为第二个圆环，第三个圆环上两个浅蓝色的弧形逐渐接近顶端，并融合缩小，第四个圆环继续前述变化，直到成为第五个紫罗兰色的圆环。申请人在上诉中还提交了进一步说明的图样（图二）。上诉委员会认为，即使没有图二的说明，表述也足够清晰了。但是，即使表述清晰，如此简单的标志是不是符合《欧盟商标条例》第 7 条（1）（b）有关显著性的要求，还需要进一步审查，案件遂发回审查员重新审查。



欧盟 20160615R：商品条形码不能作为商标保护（520 条码）

欧盟知识产权局在一起商标异议案件中认为，商品条形码不能作为商标予以保护。本案申请人注册欧盟商标（图一），使用在第 18 类的商品上。异议人引证其自称的“未注册商标”（图二）提起异议，并称自己的未注册商标使用范围是第 1-45 类的商品及服务。异议人还提交了自己对前缀“520”享有财产权利的证据。异议处认为，异议人提交的材料不足以证明其标志在商业规模、持续性和发生频度上满足《欧盟商标条例》第 8 条（4）中有关“不单限于当地的商业活动的标志”这种在先权利的要求。并且，异议处认为，虽然异议人只对“520”前缀主张权利，但很明显，其异议的基础是整个引证标志，也即数字和条形码的组合，而异议人提交的证据并没有体现条形码的部分。异议被驳回后，异议人上诉到上诉委员会。

上诉委员会经过审理，于 2016 年 6 月 15 日作出 R 0238/2015-4 号裁定认为，引证标志既不清晰，也不明确。异议人提交材料解释说，520 是商标的文字部分。上诉委员会认为，这可以理解为异议人寻求保护的是以“520”开头的 EAN 十三位条形码，异议人其实要求保护的并不是一个具体的未注册商标，而是一个概念。同时，上诉委员会还认为，所有以“520”开头的条形码会被当作一个个独立的商标看待。其次，商标应当明确自己使用的范围，异议人很笼统地说自己的标记使用在第 1-45 类的商品，并不符合这一要求。再次，上诉委员会认为，即使引证标记描述清晰，异议人提交的材料也不能证明该标志作为商标进行了使用，因为相关公众不会把条形码作为商品来源的识别标志。综合考虑，上诉委员会驳回了本案异议。



欧盟 20070927R：人猿泰山吼叫声音商标被驳回（人猿泰山吼叫声）

2007 年 9 月 27 日，欧盟知识产权局上诉委员会以 R 708/2006-4 号裁定驳回了一项声音欧盟商标注册申请。

该案中，申请人以一个彩色声谱表以及辅助的文字说明申请注册一个声音商标。申请人用文字描述其商标是虚拟人物“人猿泰山”的吼叫声，共包括五个不同的阶段，先是一个持续音，接着是一声啼叫，然后又是一个更高频的持续音，之后又是一声啼叫，最后是与开始时相同频率的持续音。

商标审查员认为声谱表和文字说明不足以表现所申请的商标，不符合《欧盟商标条例实施细则》（下简称《实施细则》）规定的商标申请的形式要件，于是要求申请人在法定时限内补充材料。但申请人认为材料已经十分充分，所以并未补交。期限届满后，审查员认为该申请不能作为一个欧盟商标申请处理，不能给予申请日期。

申请人不服，向上诉委员会提起上诉，指出声谱图在以往的声音商标申请案件中曾被认定可以作为声音商标的表示方法。而且，说明性文字将声音描述为“人猿泰山”的吼叫声，公众应该不存在理解方面的问题，因为欧洲公众这个声音很熟悉。声谱图加上说明性的文字已经足够清楚地表达了所申请的商标。

上诉委员会在裁决中指出，根据《实施细则》，商标申请材料必须清晰地表现出所申请的商标究竟是一个什么样的标志，否则就不符合商标申请的形式要件。对于声音商标来讲，仅用语言进行描述是不够的，还应当辅之以相应的音符、乐谱或休止符，这样才能清楚地表述声音的高低、长短和曲调。而本案的申请人所附的文字说明很笼统，声谱图也仅表示出声波的强弱和频率，两者结合起来也无法让人对其所申请的“商标”究竟是一种什么样的声音产生明确的认识，因此申请材料不符合商标申请的要求，审查员驳回裁定没有错误。由本案裁决来看，目前情况下，进行声音商标的申请，音符和乐谱是必须提交的材料。


德国 20090626：法院判决认为位置商标必须有准确、详细的描述（糖果袋尖头位置）

德联邦专利法院在 2009 年 6 月 26 日作出的一份判决中指出，位置商标的申请，必须附有对该商标准确、详细的描述，否则将会因不完整而被驳回。

本案中，申请人申请注册商标，是一个锥形糖果袋顶端的红色锥形木的位置（图右下）。这个申请包括上述两张图片和一段简短描述：“位置商标：坚硬，红色，锥形底端，总是放置在糖果袋的一端”。法院在判决中认定该项申请材料不足，缺少对商标形状、大小和在整个袋子中所占比例方面的详细描述。法院特别指出，虽然在提交申请时，并不要求提交非常详尽的材料，但是，对于位置商标而言，必须要提交材料说明“位置”的具体情况。如果位置商标的申请不满足这个条件，就不能获得申请日，进而也不能享有相应的申请优先权。目前，申请人已经根据法院的通知补充提交了有关材料。



德国 20120000：联邦专利法院认为缺乏准确表述的立体商标不能获准注册（葡萄藤形巧克力）

本案的涉案商标是一件国际注册的商标，如图：，该形状被描述为“葡萄藤”，使用的商品是第 30 类的“可可、巧克力、巧克力制品”等商品。该商标 2005 年在德国获准注册。商标的权利人本来是把此商标作为在诉讼中追究他人侵权责任的依据，但是，却被对方提起了撤销程序。虽然德国专利局驳回了对方的撤销申请，但是，该撤销却得到德国专利法院的支持。

专利法院认为，该商标的图示没有清楚地表述出其所保护的对象。专利法院认为，申请立体商标时，如果三维标志比较复杂，应当提供该标志多角度的图示；如果标志比较简单，单独一个图示也可以接受，但该图示要能够清楚地描述出立体商标的形态。本案中的图示没有足够清楚地表现出立体商标的细节，比如标志的形状，空间上的方向以及其他风格要素。且“葡萄藤”的描述也不够清晰，因为葡萄藤的形状多种多样，无法界定。德国商标法是不会保护无法界定的三维形状的。

德国 20090219：商标要获得保护必须有明确的书面表达（黄黑颜色）

2009 年 2 月 19 日，德国联邦最高法院作出第 I ZR 195/06 号判决，对是否对原告因使用获得第二含义的颜色组合商标予以保护的问题发表了意见，称颜色组合商标必须要用书面方式表达出来才可以获得保护。

本案原告的粘合剂产品使用“UHU”标记，产品的外观是黄黑颜色组合；而被告在相同的产品上使用“PERFECT”标记，但是在产品的标签上使用了与原告 UHU 产品近似的颜色组合——黄色、红色以及黑白两色。原告起诉，宣称自己在粘合剂产品上使用的未注册的颜色组合，属于德国商标法第 4 条第（2）项规定的“通过在商业过程中使用，在相关商业范围内获得作为商标的第二含义”的商标，应当予以保护。但是，德国联邦最高法院审理后，没有支持原告的主张。法院认为，虽然原告一直在行业内处于领先地位，在销售量和市场占有率上都十分突出，但是，根据德国商标法第 8 条（1）项，不管哪种类型的商标，要获得保护，都应该用书面的方式明确表达出来。原告要求保护的颜色组合被仅仅描述成为“黄色与黑色，黄色的部分多过黑色的部分”，这种描述并没有明确地表达出这些颜色究竟以何种方式和比例被组合在一起，人们很难从这中描述中想象出这种商标究竟是什么样态。因此，原告的商标不能得到保护。

葡萄牙 20110000：第一件声音商标注册申请初审公告（声音）

由一家葡萄牙保险公司（SEGURO DIRECTO GERE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.）于 2011 年 3 月 9 日在 36 类保险服务上申请注册的第 480308 号声音商标

是葡萄牙第一件声音商标注册申请。该申请已于 2011 年 8 月 24 日初审公告，如果没有第三方在异议期限 2011 年 10 月 24 日前对该商标提出在先权利的主张，该商标将核准注册。

该商标是通过提交电子音频文件的方式申请注册的。通过葡萄牙工业产权局网站的在线服务，可以用申请号查询到该商标的相关信息，而作为商标的声音是由一段五线谱和一个 MP3 格式的音频文件展示的，这个声音文件同样还可以在葡萄牙的工业产权局公告和与此商标相关的所有电子证书上获得。

葡萄牙工业产权局是世界上少数提供关于声音商标申请、公告、数据库和电子证书的多媒体文件的国家之一。中国商标法正在修改过程中，修改后的商标法很可能加入声音商标的注册，而声音商标的注册申请如何具体操作，葡萄牙的多媒体文件系统值得借鉴。

西班牙 20050711：俄罗斯一石油公司在西班牙成功追回一个欧盟商标（LUKOIL OIL COMPANY）

2005 年 7 月 11 日，位于阿里坎特的西班牙欧盟商标法院作出判决，支持了俄罗斯 O.A.O. Lukoil 石油公司的诉讼请求，认定其享有欧盟商标“LUKOIL OIL COMPANY”的所有权。

涉案商标之前由被告西班牙公司以自己的名义注册。该公司宣称自己是俄罗斯公司的代理，并借口商标注册一事已经双方协商。西班牙公司还称，俄罗斯公司授权其帮助制定商业发展计划，以方便俄罗斯石油公司进入西班牙市场。

法院认为，俄罗斯公司并未授权西班牙公司注册其商标，西班牙公司无权进行此项商标的申请及注册。“LUKOIL OIL COMPANY”商标的所有权必须归还俄罗斯公司。

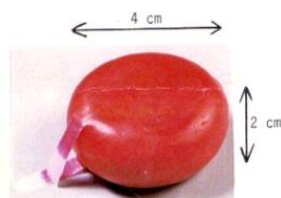
在这项判决中，正直、公平、诚实的理念得到彰显。它不仅形成了可引以为据的新判例，更重要的是，此案中，法官能够根据法律适用的时代背景对法律作出解释，并在此基础上，认为在商业领域，诸如商标之类的重要事务，代理人或者代表人必须出具材料证明其所获授权清晰、明确、毫无疑义，才能进行商标的申请和诉讼。案件虽在西班牙审判，但对西班牙公司没有任何偏袒。

英国 20190213：奶酪球蜡封商标因颜色表述不明面临无效（红色奶酪球）

Fromageries Bel 公司生产小贝勒（Mini Babybel）奶酪球已经有四十多年的历史，这种小食品常年占据孩子们的午餐盒。奶酪球使用红色蜡封，食用前撕开红色蜡封的方式是其特色之一。Fromageries Bel 公司 1996 年将这种蜡封小球注册为商标，该标志被描述为“圆形的蜡封，颜色限定为红色，形状的大小如图示”（图一）。

J Sainsbury 公司向英国知识产权局提出无效申请,认为涉案商标表述不明,并且还具有功能性。英国知识产权局于 2019 年 2 月 13 日驳回了无效申请人有关功能性的无效理由,但支持了对颜色部分表述不清的无效理由。英国知识产权局认为涉案商标的几个主要特征分别是它的形状、撕开蜡封的小条签、以及蜡封使用的“红色”。红色是涉案商标主要特征之一,但对其描述却不够充分,潘通色以“红色”命名的颜色有很多种,只说“红色”不足以清晰地表达出到底是哪种颜色。

虽然 Fromageries Bel 公司在程序中提交证据证明涉案商品自 1981 年开始在英国销售,2016 年曾占据 23.6%的快餐奶酪市场,2017 年后,通过卓有成效的市场推广,销售量更猛增 100 万,但这些知名度方面的证据显然并不能证明“清晰表达”的问题。当然,Fromageries Bel 公司应该没有那么轻易退却,他们应该会想办法对涉案商标进行澄清,尽量维持其注册。



图一

英国 20181205: 吉百利公司“紫色”商标的更正未获支持 (吉百利 紫色)

随着 2018 年 12 月 5 日英国上诉法院敲下实锤 ([2018] EWCA Civ 2715),糖果巨头吉百利公司迎来了“当头棒喝”,其广为人知的紫色商标可能因“弄巧成拙”而面临更多风险。

吉百利公司长期以来在巧克力产品包装上使用紫色,并在 1995 年将该紫色(潘通色号 2685C)申请商标注册(图一)。1998 年,该申请获得核准,并被描述为“潘通色号 2685C 的紫色,用于商品可见包装的颜色或可见包装的主要颜色”,商标号为 2020876A。2014 年,吉百利公司致函英国知识产权局,称该商标“实际上为两个商标”,一是商品可见包装上的使用这种紫色(潘通色号 2685C);二是商品可见包装上使用以该紫色为主的颜色。吉百利公司申请知识产权局删掉第二种方式使用的商标,保留第一种。之所以申请更正,是因为吉百利公司使用同种方法描述的一件案外商标(商标号为 2376879),曾经被雀巢公司成功异议,理由主要就是这个商标描述不清楚、不确定,为了避免本案的商标重蹈覆辙,吉百利公司才要更正对本案商标的描述。

但是,知识产权局并不接受吉百利公司将涉案商标描述为“多个商标”的说法,并且指出根据英国商标法 44 条,只有特定的情况才能对商标予以更正,吉百利公司的涉案商标不符合这些情形,因此,吉百利公司要求删除部分商标的申请不能得到支持。而且,知识产权局特别反对吉百利公司的这种做法,认

为这将会造成注册体系的混乱。

吉百利公司提起上诉，被英国高等法院驳回，遂继续上诉到英国上诉法院。最终，上诉法院仍然支持了知识产权局的观点，认为吉百利公司的修改请求不能得到支持。没有证据证明当时该商标是作为多件商标进行的申请，也不能因为该商标被描述为“用于商品可见包装的颜色或可见包装的主要颜色”中存在“或”字就认为它是两件商标，“或”字只是在描述商标可以使用的情形。

除了更正本身，吉百利企图将一个注册的商标看作多个商标的理解似乎是本案更严重的问题，在知识产权局和法院看来，这会让商标的审查缺乏稳定的依据，也会影响公众对于商标的认知。不少业内人士预计，该案可能给吉百利公司带来麻烦，接下去吉百利的竞争对手可能会借机无效吉百利的涉案商标。



图一（潘通色号 2685C）

英国 20160628：颜色商标具体应用时如随商品形状改变注册难度会更大（喷雾器-紫色）

2016 年 6 月 28 日，英国高等法院做出[2016] EWHC 1537 号判决，无效了侵权案件中原告的引证商标。该案说明，颜色商标具体应用时如随商品形状而改变，其注册难度会更大。

2009 年，本案的权利人 Glaxo 公司获准在喷雾器产品上注册了一件颜色商标，该商标被描述为：商品的主要部分覆盖潘通色号 2587C 深紫色，其他部分覆盖潘通色号为 2567C 浅紫色。除了语言表述外，还附有一个照片说明（图一）。商标还附有一个编号为 558 的专利文献著录数据代码，标明该标志“仅有由一个或多个颜色组成”。

随后，Glaxo 公司因商标侵权而起诉 Sandoz 公司，但在诉讼过程中遭遇反诉，对方要求法院简易判决认定原告的前述颜色商标无效，理由主要是引证商标根本不是个明确的标志，也不符合《欧盟商标条例》第四条的图示要求。即使前段时间《欧盟商标条例》修改并更名为《欧盟商标条例》，取消了图示的要求，但是这部分的修改要 2017 年 10 月才生效，不适用于本案，并且，即使取消了图示要求，《欧盟商标条例》仍要求商标的表达必须清楚可辨。Sandoz 公司认为，该商标不是单个的图形商标，从商标的描述来看，它是数量不限的多个深紫或浅紫标志的组合。虽然提到了两种紫色具体的潘通色号，但两种颜色使用的面积、比例、形状等各种因素都不确定。Glaxo 公司则认为，Sandoz 公司错误地理解了引证商标，它不是图形商标，也不是视觉表现图本身（喷雾器照片），商标应当是视觉表现图的抽象。Glaxo 公司曾经在以前的案件中向欧盟知识产权局提交过一张抽象理解图（图二）。本案的法官对这张图也进行了审查。

对于本案主要的争议，法院渐进地展开阐述：

首先，对于商标申请或注册的内容应该如何解读的问题，Sandoz 公司认为

应该严格地由法院进行解释，但是 Glaxo 公司认为应由一般消费者来解释。高等法院认同了 Sandoz 公司的观点，认为如何理解商标申请和注册的内容是法院的权限，法院不需要参考一般消费者的观点。

其次，法院阐明了颜色商标具体使用时是否不只一种形式，如果不是，可以做何种程度的变化的问题。法官参考既往判例（C-49/02，Heidelberger Bauchemie GmbH 以及 C-421/13，Apple Inc v Deutsches Patent- und Markenamt 等），认为原则上商标应与其图示保持一致，即使有细微差别，也必须是那种对于消费者而言不重要甚至可以忽视的变化。本案和用一般字体注册文字商标可以使用为各种字体不同，文字商标的情况属于单独的标志，且不考虑字体和其他的形式保护。但本案则不同。基于此，法院否定了 Glaxo 公司的观点。

最后，法院对于在商标描述和商标图示没有严格对应的情况下，尤其是商标包含一个或多个颜色的情况下，到底如何解读商标的问题发表了意见。法院认为，描述和图示同等重要，不存在谁优先考虑的问题，哪个因素考虑多一点取决于具体的案情。之于本案，综合 Glaxo 公司提交的证据，甚至包括之前提交的另一幅用长方形表示的颜色及使用方法的抽象图（图三），法院都认为，仍然不能清晰准确地分辨出商标的具体形态。因此，引证商标的不符合注册的要求，不能得到保护。



图一



图二



图三

英国 20080000：法院允许购物中心注册为第 35 类的服务商标（购物中心）

在英国，购物中心在进行商标注册时，究竟应该注册为零售服务还是单纯的销售商品的服务，一直不太明确。近日，英国高等法院在一起购物中心商标注册案中，明确表示，购物中心可以将它们的服务注册为第 35 类的零售服务。

在本案中，几家购物中心的经营者在第 35 类零售服务上联合申请了一组商标，均遭到驳回。商标局驳回注册的理由是，购物中心提供的服务，诸如购物、餐饮、停车等等不能被视为凌驾于“销售商品”之上的独立服务。申请人抗辩指出，购物中心的经营者本身并不零售任何商品，他们主要为购物中心的其他经营者提供零售服务。当提供服务以获取报酬为前提时，该服务就可以获得保护。但是，该抗辩遭到了商标局的驳回。

于是，申请人向英国高等法院提起上诉，并最终得到了法院的支持。法院在判决中指出：要把一个商标作为服务商标来保护，其前提是，这种服务的提供以收取报酬为前提。这里的“获取报酬”不是狭义的概念。购物中心的商业经营活动也是以获取报酬为前提。而且，法律也没明确规定购物中心就不能注册为 35 类的服务商标。购物中心提供综合性的服务，包括餐饮、影院、酒吧、停车场等等，这些都是购物中心提供的服务，都具有商业经营的性质。此外，

购物中心还在不断地扩大它的经营范围，逐渐建立起优良的商誉，使其品牌越来越有号召力，越来越有受到保护的价值。因此，本案中申请人用于第 35 类零售服务的商标应当予以核准注册。

英国 20070000：英格兰及威尔士上诉法院认为被驳回的商标异议理由在诉讼中仍可使用（Special Effects）

本案中，Special Effects 公司在 2000 年申请注册“Special Effects”商标，欧莱雅公司提起异议，指出“Special Effects”不具显著性，且是赞美性的词汇，另外欧莱雅已经在英国成功注册 FX 商标，而“Effects”在发音和含义上均与“FX”相似，所以不应予以注册。欧莱雅公司的异议被商标局驳回后，没有提出上诉。时至 2005 年，Special Effects 公司向高等法院申请禁令，要求禁止欧莱雅公司使用“Special FX”文字。欧莱雅公司在此时提出抗辩，主张“Special Effects”商标无效。但是高等法院判决认为，欧莱雅公司在商标异议程序中提出的异议理由已经被驳回，不能在诉讼程序中再次提出。

高等法院的这一判决，引起了广泛的关注，甚至国际商标协会以及英国商标代理人协会都对此发表了意见，并且大多数的回应都是反对的声音。

英格兰及威尔士上诉法院最终推翻了高等法院的判决，认为高等法院禁止欧莱雅公司在诉讼中使用其在商标异议程序中被驳回的理由，是完全错误的。如果肯定这样的判决，将会对商标异议程序的运行产生很大的影响，它可能会导致两种情况的发生，一是没有人再去提起商标异议，因为一旦异议理由被驳回，权利人也就相应地丧失了通过诉讼维权的可能；二是有关当事人仍然会提起商标异议，但他们将不能再把商标异议看作一般的行政程序，而必须像提起诉讼一样，态度审慎，行为严谨。这两种情况对于商标异议程序的运行无疑都是不利因素。

美国 20170000：商标审判及上诉委员会认为不完全的潘通色号不能申请注册商标（不明颜色）

美国商标审判及上诉委员会维持了审查员两项使用潘通色号表示的颜色商标申请的驳回决定。

本案中，申请人申请注册颜色商标，并使用了潘通色的方式进行了描述，但仅表示为“NP_ _ _”以及“SL_ _ _”，依照申请人的说法，字母后面是三位数字，字母和数字共同组成对应的潘通色号，该颜色就是商标所要注册的颜色，而且数字有限，查询方便，因此商标的具体样态不难获知。上诉委员会和审查员都认为后面附加的三个数字并没有明确潘通色号，也就是说，商标的颜色并不能确定。因为根据美国商标法，一个申请对应的只能是一个商标，而申请人用这种方式进行申请，导致了其商标无法确定的状态，因为变换数字会形成不

同的商标，因此不能予以注册。对于申请人抗辩时提出的“(XXX) M-A-T-T-R-E-S”(“XXX”代表区号)可以注册的案例，上诉委员会认为后者的“XXX”可变因素非常有限，与本案的数字对应潘通色的情况截然不同。

美国 20160000：在先商标永久禁令会影响以该商标为权利基础提起在后行政案件的诉权(ENTREPRENEUR MAGAZINE’S SMALL BUSINESS EXPO)

美国第九巡回上诉法院在一起商标纠纷案中，明确曾被永久禁令禁止使用某商标的，依据该商标提起在后诉讼的诉权也会受到影响。

2000 年，EM 公司(Entrepreneur Media Inc.)获准注册 ENTREPRENEUR MAGAZINE’S SMALL BUSINESS EXPO 商标。2011 年，Smith 向商标审判及上诉委员会以弃用和欺诈为由申请撤销该商标。EM 公司提起动议，认为 Smith 根本无权提起涉案的程序，因为此前曾有诉讼程序禁止 Smith 使用 ENTREPRENEUR 以及任何模仿此商标的标志或是可能造成混淆的近似标志。EM 公司还认为，Smith 根本不会因为涉案标志的注册而遭受任何损失，因为它已经放弃了 SMALL BUSINESS EXPO 部分的专用权。Smith 所主张的担心 EM 公司使用 www.smallbusinessexpo.info 和 www.smallbusinessexpose.info 域名也不足以让他拥有对本案的诉权。商标审判及上诉委员会没有支持 Smith 的撤销申请。

Smith 上诉到加利福尼亚州中区法院，还是没有得到支持，遂继续上诉。

第九巡回法院经审理，维持了区法院的认定。区法院和巡回法院都认为，由于之前诉讼程序产生过禁止 Smith 使用 ENTREPRENEUR 以及任何模仿此商标的标志或是可能造成混淆的近似标志的永久禁令，Smith 对本案无诉权。EM 公司已经放弃了 SMALL BUSINESS EXPO 部分的专用权，Smith 担心这一部分的权利受到侵害也缺乏法律依据。因此主张不能得到支持。

美国 20150324：最高法院认为专利商标审判及上诉委员会的在先裁决可在民事诉讼产生争点排除效力(SEALTITE)

美国最高法院在 13-352 号民事侵权案件中，认为美国专利商标审判及上诉委员会(下简称“委员会”)作出的商标近似不成立的裁决对于在后的侵权民事诉讼有争点排除效力。最高法院认为，判定侵权时所说的“混淆可能”，与判定能否注册时所说的“混淆可能”是相同的“混淆可能”，因此，在涉案标记是否构成混淆的问题上，应适用“争点排除规则”(issue preclusion，根据该规则，不论对于相同还是不同的诉讼请求，当一个法律或者事实的争点已经被实际争讼并且被一个生效的最终判决所确定，并且该确定对于该判决为必须时，该确定对于双方当事人之间后续的诉讼是结论性的)，也即在本民事侵权诉讼中，应适用委员会在先裁决对涉案标记是否混淆的判定。

本案中，B&B 公司在其销售的航空工业紧固件产品上使用“SEALTIGHT”商标，该商标 1993 年即获准注册。Hargis 公司在其销售的建筑业自钻螺丝产品上使用“SEALTITE”商标，并提出了该商标的注册申请，B&B 公司引证“SEALTIGHT”商标提起异议并得到了委员会的支持。委员会认为申请商标和引证商标存在混淆的可能，申请商标不能获准注册。

此后，B&B 公司在阿肯色州东区法院提起诉讼，要求禁止 Hargis 公司使用“SEALTITE”商标。区法院拒绝对本案适用争点排除原则，认为法院无需遵守委员会的在先裁决，因为委员会并不是美国宪法规定的联邦法院，争点排除只能在法院间适用。之后，第八巡回上诉法院在二审审理时也没有适用争点排除规则，巡回法院认为其本身根据在先判例建立起混淆判定方法与委员会的方法并不相同，且委员会处理的注册问题与区法院处理的侵权问题是截然不同的问题。

B&B 公司继续上诉称，当两程序解决的是同样的法律和事实问题时，在先的裁决应当起到支配作用。对于本案，在先的行政裁决与在后的民事诉讼中对于混淆的判断是同一个问题。因此委员会在先的裁决应当起到支配作用。巡回法院与委员会判定混淆的方法不同，并不说明它们判定的法律和事实问题不同。

美国联邦法院 2015 年 3 月 24 日作出判决，认为争点排除原则不限于在法院间适用，行政机构的裁决也可能制约到法院。该规则的适用也有限制，比如国会授权某机关处理某纠纷，除非是基于相反的法定目的，或是适用的基本条件不满足，否则都要适用争点排除原则。从《兰哈姆法》中，看不出国会不允许将行政机构的裁决作为争点排除的依据。即使行政裁决可能会被上诉或再审，也不妨碍它可以成为争点排除的依据，因为法院判决也可能遭遇同种情况，但是它们仍会成为争点排除的依据。最高法院认为，判断能否注册时所说的“混淆可能”与判断是否侵权时所说的“混淆可能”完全相同。

本案将对统一司法与行政程序中对于混淆的认定标准产生一定意义，同时，也会促使商标权利人对不利的异议裁决提起行政诉讼，因为该不利裁定很可能会对在后民事诉讼产生消极影响。

美国 20140228：商标法规定不能仅以商标撤销为由向法院起诉 (DREAM ANGELS)

2014 年 2 月 28 日，美国联邦第九巡回上诉法院在第 12-55276 号 *Airs Aromatics, LLC* (以下简称“Airs 公司”)诉维多利亚的秘密商店品牌管理公司(以下简称“维秘公司”)商标撤销案的判决中指出，美国商标法第 37 条关于商标撤销的规定不能成为当事人直接向法院提起诉讼的独立诉由。

Airs 公司的前身 1991 年起在香水和个人护理产品的销售活动中使用“ANGEL DREAMS”商标，该公司 1999 年与维秘公司签订许可使用协议，许可维秘公司有偿地在特定个人护理产品上使用“DREAM ANGELS”商标。此后，Airs 公司及其子公司因“ANGEL DREAMS”商标权属纠纷对簿公堂、最终导致“ANGEL DREAMS”商标的联邦注册被撤销。在此期间，维秘公司不再向 Airs 公司支付商标使用费、并趁机在其商品上注册了“DREAM ANGELS”商标。

Airs 公司以“ANGEL DREAMS”商标所有人的身份，以合同违约为由将维秘公司诉至地区法院，请求法院以可能造成混淆为由撤销维秘公司的“DREAM ANGELS”商标。一审法院经审理，认为 Airs 公司未能充分举证其对“ANGEL DREAMS”商标的所有权，因而并非商标撤销诉讼的适格原告，起诉应予驳回。

Airs 公司上诉至巡回上诉法院。上诉法院对美国商标法第 37 条赋予地区法院撤销商标注册的权力进行了阐释，认为该条应理解为，只有在商标侵权诉讼中，作为救济的手段，当事人才能请求法院撤销侵权的注册商标。本案中，由于 Airs 公司未能证明其对“ANGEL DREAMS”商标有所有权，不是商标侵权之诉的适格原告，它直接向法院要求撤销维秘公司商标的起诉应予驳回。

美国 20140000：商标审判及上诉委员会认为审查员在单方当事人程序中不宜主动考虑家族商标（OPTICROSS）

美国商标审判及上诉委员会在一起商标案件中认为，审查员在单方程序中主动考虑家族商标并不合适。

本案中，日立公司在美国申请注册“OPTICROSS”商标，使用在液相色谱仪器以及相关部件上。审查员将 Optimize 公司的几个商标视为“家族商标”，并立足于此进行比较和判断，认为涉案申请会与该家族商标混淆，不应予以注册。日立公司提出上诉。美国商标审判及上诉委员会经审理，认为本案中审查员在单方程序中主动考虑家族商标并不合适，因为单方当事人程序中，审查员无从得知家族商标如何在市场上使用。上诉委员会指出：仅仅存在相似的注册并不构成“家族商标”；只有公众已经认为相关的商标具有共同的特性，来自相同的来源，才构成“家族商标”。不过，上诉委员会经过逐一比较涉案申请商标与 Optimize 公司的前述几件商标，仍然得出了近似结论，认为对 Optimize 公司相关产品比较熟悉的消费者，在遇到日立公司的申请商标时，会认为这些商品出自 Optimize 公司的其他附加产品。本案虽然上诉委员会做出了与审查员相同的结论，但是两者的比较方法是不同的。

美国 20130109：最高法院认为如商标权利人承诺彻底放弃侵权起诉，对方当事人商标无效反诉应予驳回（“Air Force 1”鞋）

2013 年 1 月 9 日，美国最高法院对 Already 公司与 Nike 公司商标侵权纠纷案作出判决，认为既然 Nike 公司已经向 Already 公司签发了无条件、不可撤销的不起诉对方侵权的承诺函，那么 Already 公司对 Nike 公司相关商标提起无效的反诉应予驳回。

本案中，Nike 公司起诉被告 Already 公司，理由是被告出售的鞋产品（鞋样：图一）侵犯了其在联邦注册的用于“Air Force 1”鞋的商业外观（已注册为注册商标）（图二）。被告提起反诉，认为 Nike 公司引证的注册商标无效，应当

予以撤销。Nike 公司随后发现，Already 公司的涉案产品并没有那么大的危害，于是，为了结诉讼，Nike 公司向 Already 公司签发了一份不起诉对方侵权的承诺书。因为该承诺书的签发，区法院驳回 Nike 公司的起诉。Nike 公司遂要求法院驳回对方的无效反诉。但是 Already 公司对此表示反对，认为不管 Nike 公司是否放弃侵权起诉，自己都有权继续进行已经提起的撤销 Nike 公司的注册商业外观的诉讼。但区法院经审理，支持了 Nike 公司的动议，认为 Nike 公司发出的承诺书已经足以消除任何案件及纠纷；如果 Already 公司坚持要撤销 Nike 公司的商业外观，可以向专商局提出申请。Already 公司不服，提起上诉，被第二巡回上诉法院驳回。

案件最后诉至美国最高法院。最高院审理后认为，要使 Already 公司的反诉被驳回，Nike 公司应承担自愿终止程序的责任，也即，它需要证明它不可能对 Already 公司再采取任何维权手段。根据 Nike 公司的那份承诺书，Nike 公司无条件且不可撤销地放弃了针对 Already 公司现在及之前的鞋产品的设计或似是而非的仿制品，不管在生产过程中，还是在销售、许诺销售、广告、售出环节，或是其他在本承诺书生效之前或之后在商业活动中使用，以淡化或不正当竞争为由提起侵权诉讼。Nike 公司的承诺书已经充分表明它不可能对 Already 公司再采取任何维权手段。因此，Already 公司的反诉应予驳回。



图一



图二

美国 20120000：商标审判及上诉委员会明确外国国民在美注册商标的原属国条件（Energy Drink 及图）

巴基斯坦人 Khan 在美国申请注册图文商标（图一），使用在第 32 类的商品上。该商标 2008 年 6 月获准注册。Fouad Kallamni 对该商标提起撤销，认为该商标的注册不符合美国兰哈姆法第 44 条（e），也即外国国民在美注册商标的规定。

美国商标审判及上诉委员会审查认为，根据兰哈姆法第 44 条（e）的规定，外国国民的标志如果未在原属国注册，则不准在美国注册。所谓原属国，就是指申请人设有真实、正当的工商企业的所在国，或是拥有处所的国家，或具有国籍的国家。当然还有一个前提就是，其原属国要和美国同是有关商标、贸易或商业名称或制止不正当竞争的一项公约或条约的成员，或者已在法律上给予美国国民以对等权利。Khan 在美国注册涉案商标时，其掌握的一致的注册商标是一件欧盟商标。但是，他既不拥有欧盟国家的国籍，也没有在欧盟设有处所，更没有在欧盟设立生产分支机构或营业场所。他向罗马尼亚和保加利亚的零售商出售该品牌的产品，以及委托代理人制定在欧盟的产品开拓计划的行为均不能视为其“设有真实、正当的工商企业”。因此，Khan 拥有的欧盟商标不能

视为是在原属国注册。他在美国的商标应予撤销。



图一

美国 20100000: 联邦巡回上诉法院认为商品图片不是商标申请的必要材料 (ONE NATION UNDER GOD)

本案中, 申请人申请注册“ONE NATION UNDER GOD”文字商标, 使用在某种慈善事业的手镯上。根据美国商标申请实际使用原则, 申请人提交了一些网页来证明其商标已经投入使用。网页上列举了申请人使用该商标的商品清单, 但是却没有具体的商品图片。于是, 美国专利商标局以此为由驳回了商标申请。

申请人提出上诉, 但是, 商标审判及上诉委员会维持了专商局的认定, 它认为本案的申请不符合在先判例中确立的“三个标准”, 即商标申请的材料中应该包括商标使用的商品的图片; 且商标和商品还要以一定的方式结合起来, 让人能理解他们之间存在着某种联系; 再有, 就是要包含有必要的信息, 使人可以据以订购该商品。本案申请人不提交商品图片, 无法满足“三个标准”。

申请人只好向联邦巡回上诉法院提起上诉。巡回法院在判决中指出, 商品的图片不是提起商标申请的必要材料。商标审判及上诉委员会错误地使用了在先案例, “三个标准”即使在在先案例中也未被奉为绝对标准; 在先案例中只是提到“要看消费者是否可以把商标当作识别商品来源的标志”, 并没有强制要求提供商品的图片。巡回法院进一步指出, 《兰哈姆法》对于申请人提交什么材料并没有具体化的要求, 只要能使人把商标与商品建立起联系即可。

美国 20070000: 巡回上诉法院对提起异议的条件作出解释 (DYKES ON BIKES)

美国联邦巡回上诉法院作出第 91/169, 211 号裁决, 支持了旧金山女子摩托车队申请注册的“DYKES ON BIKES” (直译为“自行车上的女同性恋”) 商标。

本案商标的申请人是一个女子同性恋组织, 该项申请最先被专利商标局以“毁谤女同性恋”为由拒绝。之后, 申请人补充提交了一些证据, 这些证据被审查员采纳; 该商标于 2006 年 1 月 4 日初审公告。一名叫做 Michael McDermott 男性对该商标提起异议。申请人在答辩时指出, 异议人根本不具备提起异议的条件, 申请人的这一答辩得到专利商标局上诉委员会的支持。

于是, Michael McDermott 向巡回上诉法院提起上诉。法院审理后认为: 本案的关键在于, Michael McDermott 是否具备提起异议的条件。根据法律, 提起异议的主体, 应当是与该商标有利害关系, 并且该商标的注册会有损其利益的

主体。要判断这一点，就要看异议人所具备的特征、特质是否被申请商标明显或隐讳地包含并贬损。被申请商标“DYKES ON BIKES”中的“DYKES”英文含义是“男性化的女同性恋”，异议人作为一个男性自然人，与此毫无关联，没有法律上的利害关系。从这个角度看，异议人不具备提起异议的主体条件。

美国 20050000：法院对外文商标的语义说明提出要求（SOON CHANG）

在 Daesang 公司诉 Rhee Bros 公司商标案中，法院撤销了一项商标注册，因为注册人没有向专利商标局说明相关外语词汇的含义。

本案原告 Daesang 公司起诉要求撤销 Rhee Bros 公司的涉案联邦商标注册。理由是，Rhee Bros 公司使用在其商品上，尤其是辣酱上的，音译为“SOON CHANG”的商标，是用欺诈手段获得的，并且此商标属于地理上的描述（没有第二含义），且属于地理上欺诈性的错误描述。Daesang 公司还提交证据证明“SOON CHANG”是韩国一个以盛产辣酱著称的地名。

被告 Rhee Bros 公司在商标申请中，对“SOON CHANG”地理上的含义并未提及。诉讼中，Rhee Bros 公司辩称称，“SOON CHANG”还可以翻译为“纯枪”，自己申请时本意是用这个含义。法院引用先例判决被告败诉，认为其在商标申请时，没有向专利商标局履行诚实坦白的义务。被告辩称称申请时本意实用“纯枪”含义作为商标，但没有相应证据支持，并且“纯枪”没有任何逻辑意义。

本案的判决标明，商标申请人负有义务主动向专利商标局说明与商标有关的词汇的含义。

加拿大 20121210：联邦法院在商标诉讼的证据采纳问题上认可美国的溢出影响（FRENCH PRESS）

2012 年 12 月 10 日，加拿大联邦法院对 Bodum 公司等诉 Meyer 公司商标侵权案做出 2012 FC 1450 号判决，肯定了美加两国信息互通对加拿大的溢出效应，并最终裁定争议商标“FRENCH PRESS”缺乏显著性，应予撤销。

Bodum 公司以其非电动活塞式压滤咖啡壶产品享誉加拿大。经“FRENCH PRESS”商标所有人授权，Bodum 公司获独占许可在加拿大使用该商标。因 Meyer 公司销售的活塞式压滤咖啡壶的包装和产品说明上使用“FRENCH PRESS”字样，Bodum 公司及“FRENCH PRESS”商标所有人诉至法院。Meyer 公司反诉，请求判令原告商标无效。

本案中，值得关注的是，Meyer 公司提交的证明涉案商标缺乏显著性的证据中有些是该词语在美国（而不是加拿大）进行宣传及被认知的情况。Bodum 公司认为，这些反映美国市场状况的证据不应采纳。法院认为，加拿大商标不必屈从于美国市场，但两国跨国界交流是必须承认的事实。美国杂志、书籍、

电视节目在加拿大很普及,加拿大人还能通过互联网直接订购美国商品。Bodum 公司不依赖加拿大本土经销商,而是直接在美国控制其产品在加拿大的销售,两国销售和宣传此类产品采用相同的包装和广告。因此不能不考虑美国市场状况对加拿大的溢出影响。综合考虑后,法院认为“FRENCH PRESS”是北美地区“法式压制”咖啡的通用语,即使在“FRENCH PRESS”注册为商标后,Bodum 公司及其他厂商还是将该词作为通用语使用。该商标缺乏显著性。

Bodum 公司随后上诉。该案仍需进一步关注。

哥伦比亚 20160602: 商标局核准首例触觉商标(酒瓶表面触觉)

2016 年 6 月 2 日,哥伦比亚共和国商标局首次核准触觉商标,该商标为老伯威(Old Parr)酒瓶的表面(图一)触觉,使用在第 33 类啤酒之外的酒精饮料上。

该商标系哥伦比亚首例触觉商标申请。Team 食品哥伦比亚公司曾经在食用油脂上申请过螺旋状浮雕样纹路的触觉商标(图二),但当时商标局认为大多数盛装食用油脂的瓶子都多多少少具有这种浮雕线,消费者根本不会关注这些横条的细节,当然也不会将其视为产品来源标志。本案情况有所不同。审查中,商标局还就有关问题提请安第斯条约组织审判庭(TJAC)作出解释。

审判庭认为,对于非传统商标而言,图示来说明是很大的挑战,商标必须要能使他人准确地了解它的保护范围。审判庭的某位法官曾在 2015 年 8 月在波哥大某个关于非传统商标的会议上戏称,如果你闭眼想象这样的东西,“它有浮雕样的裂纹表面,成干裂或开裂状,主要由不规则的几何形状结块而成,其中包括五边形、六边形以及斜方形”,你会把它想成是皱褶的皮肤,而这个描述其实就是涉案老伯威酒瓶。这足见得要用图示的方法呈现这个瓶子表面的触感多么不易。审判庭认为,要满足“清楚呈现”的要求,需要有清晰、准确、完整的表述、其中包括三维的绘图或照片,以及产品的实物。这个其实和《商标法新加坡条约》并不相同,后者只在文字及图示不充分的情况下才要求实物做补充。有了审判庭的解释,在本案的商标申请程序中,商标局在确认申请材料是否能准确传递涉案申请的“触觉”的信息时,对立体商标照片的清晰度以及瓶子实物提出了更高的要求。综合考虑本案申请,商标局认为,大多数情况下,33 类商品的瓶子都是平滑的表面,本案的裂纹触感具有显著性,可以获得注册。



图一



图二

印度 20080000：德里高等法院认为商标注册局无权超越商标法给予期限的延长（SUNERGY）

本案中，Sunrider 公司于 1995 年 6 月 14 日申请注册一个文字商标“SUNERGY”，用于第 3 类的商品，该申请于 2001 年 2 月 21 日被公告。2001 年 5 月 24 日，Hindustan 公司提起异议，接到异议受理通知后，Sunrider 公司于 2002 年 10 月 14 日提交异议答辩书。商标局认定该异议无效，理由是，根据印度商标法，异议人应当在申请人答辩后两个月内，充其量再延长一个月，即 3 个月内提交异议的书面证据，而异议人在这三个月内未曾提交任何书面证据。

Hindustan 公司向知产局上诉委员会提起上诉，声称自己已经提交了再延长期限的申请，既然自己已经提交了申请，不管商标局是否准予延长，过错都不应该在自己。上诉委员会支持了 Hindustan 公司的主张，撤销了商标注册局的决定，将案件发回注册局重新进行审理，并认为，Hindustan 公司提出延长期限的申请，即使已经超过了宽限期，注册局仍然有权决定继续是否给予 Hindustan 公司期限上的延长。

Sunrider 公司不服，起诉到德里法院，德里法院最终判决认为关于本案涉及的商标异议程序中书面证据的提交时限是强制性规定，商标注册局无权在法定的宽限期之外决定给予异议人期限的延长，如果在三个月内异议人没提交异议的书面证据，异议就理应视为无效，不管异议人是否再申请期限的延长。上诉委员会的裁决应予撤销。

澳大利亚 20180716：联邦法院判决明确注册机关的勘误权-2019 年有后续程序维持认定（VOKES）

2017 年 12 月 6 日，澳大利亚联邦法院作出[2017] FCA 1447 号判决，明确指出，注册机关根据《澳大利亚商标法》第 81 条对商标注册进行勘误权仅限于其自身的错误。2018 年 7 月 16 日，全席法庭以[2018] FCAFC 109 号判决维持了前述认定。

2001 年，当事人提出申请，将多个商标的注册人由 Vokes 公司变更为 AES 公司。该更名由注册机关记录在案。此处并不涉及商标的转让。但是，该更名实际上是错误的，因为 Vokes 公司并没有改变名称。

2005 年，AES 公司将涉案商标转让给 Laninar 公司，Laminar 公司被登记为商标的所有人。2014 年，Vokes 公司向商标注册机构提出申请，认为 2001 年的更名登记有误，应将其恢复成为涉案商标的所有人。注册机构也通知了相关当事人，要纠正此更名登记。Laminar 公司提出反对，注册机构审查后认为，因为实际并未“更名”，也无有效转让，这个错误的记录应该是注册机构自身管理的错误，因此它可以根据《商标法》第 81 条的规定进行修改。Laminar 公司提起上诉。

本案核心就是这个错误是否属于第 81 条规定的“错误”。对此，联邦法院审查认为，《澳大利亚商标法》第 81 条的错误不应做泛泛理解，而应当解读为“注册机关自身的错误”；本案 2001 年登记错误的发生，并不是注册机构自己的错误，而是因为当事人应当申请转让，却申请了更名造成的错误；2001 至今围绕该标记发生了较多后续事件，比如 2005 年商标的转让，多方利益卷入其中，注册机构的更正并不能妥善解决问题；而且，受害方也不是没有其他的救济途径。该案已上诉，其最终结果仍待关注。

澳大利亚 20161219：法院明确商标代理人在证据方面的专业特权

在 Titan Enterprises (Qld) 公司诉 Cross 一案中，澳大利亚联邦法院明确了商标代理人的特权。

在本案中，原告诉被告在网站公布的信息侵犯了它的商标权利。虽然被告的律师应原告的要求向法院提供了相应的文件材料，但是被告也提出，这些证据中的一大部分，原告无权调查，因为根据《商标法》229 条的规定，被告的商标代理人享有专业特权，可以不予透露这些证据。

在澳大利亚，商标代理人不是律师，因此不享有律师的法律特权。但是 229 条（1）明确规定了商标代理人享有的特权：商标代理人主要基于商标注册事宜向客户提供知识产权建议而与客户进行沟通时，可以享有与律师向客户提供法律服务时相同的法律特权。根据法官的解释，229 条是一个积极的特权，举证责任应该在主张特权的一方。律师的特权是为了维护律师与客户在提供和获取法律服务这一问题上沟通的保密性。与此相同，商标代理人的特权也限于提供知识产权方面咨询建议，而不是商标代理人与客户之间的任何沟通，比如起草文件等就不享有这一特权。法院也意识到这个限制可能也会产生一些问题，比如商标代理人就商标权利能否延伸保护到域名的问题向客户提供建议，就可以有特权，但是如果就此给客户起草文件，就没有特权。

显著性

欧盟 20181025C：Enercon 绿色条商标被认定缺乏显著性 （Enercon 绿色条）

早在 2001 年，Enercon 公司就在第 7 类“风能转换装置及其部件”上申请注册欧盟商标（图右），在申请文件中，该商标被确认是颜色商标，涉及的颜色以色号的形式做了说明。2003 年，该商标获得注册。随后，Gamesa Eólica 公司申请宣告该商标无效。撤销处认为该商标缺乏显著性，无效请求应予支持。但上诉委员会之后审查认为，涉案商标应界定为彩色图形商标，并非颜色商标，也不是为获技术效果所必须的形状，使用在指定商品上具有显著性，不应予以撤销。Gamesa Eólica 公司上诉到欧盟普通法院，法院作出第 T-245/12 号判决，认为上诉委员会对涉案商标系图形商标、而非颜色商标的认定有误。鉴于这个根本性的错误，法院没有再进一步审查显著性的问题。针对普通法院的判决，Enercon 公司提起上诉。但是，由于 Enercon 公司在一审时未提交任何材料，欧盟法院认为它并没有参与一审，不能被认为是案件的当事人，无权提起上诉（C-35/14 P）。案件发回欧盟知识产权局上诉委员会审理。

2015 年，上诉委员会作出 R 597/2015-2 号裁定认为：涉案商标是颜色商标，但是仅仅传递了一些美学方面的信息，属于装饰性的要素，不会被识别为商品的来源；该颜色也会被解读为风能转换装置生态环保的含义，且并没有什么显著的特征可以吸引消费者；对于涉案商品风能转换装置，因其昂贵的价格，消费者一般会施以较高注意力，不会仅仅凭借商品外观来选购，而会更多地关注厂商的名称以及文字标志；至于涉案商标是否使用获得显著性的问题，上诉委员会认为应发回撤销处重新审理。Enercon 公司就此又提起上诉。

2017 年 5 月，普通法院作出 T-36/16 号判决，援引在先判决，法院指出颜色商标要获得注册，应当满足三个要件，首先颜色或颜色组合要构成“标志”；其次，该标志要能用图示的方法表示；最后就是该颜色或颜色组合可以标明商品的来源。除了个别例外，颜色商标一般不具天生的显著性，但是可以通过使用获得显著特征。法院认为上诉委员会在审查显著性时所做的前述分析及判断完全正确，涉案商标不具备显著性，不能获得注册。

Enercon 公司继续上诉。2018 年 10 月 25 日，欧盟法院作出 C-433/17 P 号判决，驳回上诉，维持一审判决。



欧盟 20180913C：连续图案商标指定欧盟遇阻（交叉波纹连续图案）

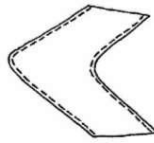
连续图案商标（pattern mark）的提法早就存在，但通常归入广义的图形商标，将其单令分类，即使较为前卫的欧盟，也是 2017 年 10 月才开始，目前为止，欧盟知识产权局有 25 例这种商标，只有 10 例获得注册。

Birkenstock 公司 2012 年 6 月基于其在德国注册的交叉波纹图案的商标（图一）向欧盟及其他一些国家提出领土延伸申请。其中在欧盟的延伸申请包括第 10、18 和 25 类的相关商品。欧盟知识产权局依职权全部驳回，理由是商标缺乏显著性。申请人上诉，被驳回。上诉委员会认为这个以直角形式纵横交错的波纹图案可不断重复并向四周延展，因而可被用作二维或三维的表面，人们看到它，立即就会认为它是商品表面的图案。基于美学、技术功能或其他考虑，人们也常在商品表面使用连续图案。根据既往判例，商品的外观，本就不容易被识别为商品来源的标记，除非它与这类商品的惯常标准或形态有显著区别，可以被独立地识别出来。但本案的图案并不满足这个要求，它与所注册的商品的惯常表面并没有显著区别。随后，欧盟普通法院判决（T-579/14）基本站在相同的角度，认为该标志会可能用于所注册商品的表面，不同的是，普通法院认为，其中一部分商品是“不可能”有这种表面的，比如假牙、假眼等，那么，图案用于这一部分商品时，就有显著性，可以注册。

申请人继续上诉，认为普通法院基于涉案标记“可能”使用于商品表面就作出不应注册的判断，有违在先判例（Deichmann v OHIM, C-307/11 P）中确认的“最有可能使用”（the most likely use）的标准。欧盟法院 2018 年 9 月 13 日作出 C-26/17 P 号判决，维持了一审判决，否定了申请人的前述上诉理由，认为“被用作表面”是连续图案的固有可能性（inherent probability），他们天生就会被当表面使用，并由此与商品产生不可分割的密切关联；申请人引证在先判例中的商标只是一般的图形商标（图二），不是有重复要素的连续图形，与本案的情况不同，其中确立的“最有可能使用”的原则在本案中不适用。上诉人提出的使用获得显著性因缺乏证据支持亦被驳回。



图一



图二

欧盟 20180906C：新天鹅堡商标维持注册（NEUSCHWANSTEIN）

NEUSCHWANSTEIN（新天鹅堡）是巴伐利亚一个城堡的名字，它在很多著名影视剧中都有亮相，比如 CHITTY CHITTY BANG BANG（飞天万能车）等等。

巴伐利亚自由州注册了欧盟商标 NEUSCHWANSTEIN，使用于第 3、8、14 等十多个相关类别的商品和服务上。Bundesverband 纪念品公司提起无效，认

为该商标是一个地理位置，且是恶意注册。撤销处、上诉委员会以及随后的欧盟普通法院（T-167/15）都没有支持无效申请，认为该商标不指示地理来源，也不是恶意申请。Bundesverband 公司继续上诉到欧盟法院。

2018 年 9 月 6 日，欧盟法院作出 C-488/16 P 号判决，驳回了上诉。法院除了在前述问题上认同了普通法院的观点外，还特别回应了 Bundesverband 公司提出的“地理名称不能阻止他人将该地理名称用于纪念品”的问题。法院指出本案涉案商标使用的商品和服务都是日常的消费品或服务，或与城堡运营有关的服务，并不是纪念品。一个物品被当作纪念品，并不是这个物品内在特征，是否把它当纪念品，是由买家意志决定的，不能因为一个物品可能被用作纪念品在纪念品上审查描述性。此外，上诉人抗辩认为，德国最高法院曾经撤销过一件与此名称完全相同，使用商品近似的商标。但欧盟法院认为，它不必遵从成员国的判例。对于上诉人提到的恶意问题，法院认为该商标是基于合理理由申请的，就是为了阻止他人使用其品牌，因此，上诉人所提的恶意也不成立。NEUSCHWANSTEIN 的注册应予维持。

欧盟 20180725C：雀巢 KitKat 四指巧克力立体商标显著性未获欧盟法院认可（KitKat 四指巧克力）

2018 年 7 月 25 日，欧盟法院判决驳回了雀巢公司的上诉，认为雀巢公司涉案的 KitKat 四指巧克力立体形状（图一）不满足商标注册的显著性要求。

雀巢公司的涉案形状 2006 年注册后就被他人提起无效。欧盟知识产权局上诉委员会认可使用获得显著性。但欧盟普通法院（T-112/13）认为相关证据并不能证明该商标在“整个欧盟”使用获得了显著性。雀巢公司上诉，认为使用获得显著性并不需要在欧盟每个成员国分别证明，这有违欧盟商标整体性的原则。其他方面的当事人也有上诉。欧盟法院进行了并案审理（C-84/17 P，C-85/17 P 以及 C-95/17 P）。

2018 年 4 月 19 日，欧盟法院总法官审查后，建议驳回雀巢的上诉。总法官虽然原则上维持了普通法院的判决，认为使用获得显著性并没有在相关的全部十五个成员国得到证明，但其判断显著性问题所使用的地域标准比普通法院要宽松。总法官认为，在某些成员国使用获得显著性，可以根据其他成员国或地区的使用证据作出推断。但是推断时要谨慎：这就好比一个拼图，如果拼图显示一个的马身体，但是头的部分缺失，这就不能肯定拼图是马，还是人头马。这就是有选性地排除地区证据的风险。要避免这种风险，就需要有足够量的证据。虽然不要求在所有的成员国都有压倒的调研证据，但也不能遗漏整个的区域或市场。此外，值得关注的是，总法官承认雀巢公司基于地理和历史等各种原因所形成的涉及多个国家的区域市场，区域市场中一个国家使用获得显著性的证据可用以推断在本区域市场其他国家也使用获得显著性。但是这种推断不是凭空的，要有证据证明两个“使用获得显著性”确因市场可比性而具有推导关系。比如本案中，在卢森堡没有任何证据，并不意味着在卢森堡就没有使用获得显著性，只要能证明与卢森堡相邻的比利时、法国和德国使用获

得了显著性，如果能证明卢森堡是这一区域市场的有效组成部分，也是满足注册条件的。在 KitKat 案件中，雀巢公司并没有证明卢森堡是涉案商标使用获得显著性的某一区域市场的有效组成部分。

欧盟法院随后的判决与总法官观点一致。法院重申，在欧盟获得显著性并不需要在每个成员国一一证明，但根据欧盟商标整体性的原则，要获准注册，（没有天生显著性的）商标必须要证明其在欧盟整体使用获得了显著性。由于欧盟知识产权局并没有考察涉案商标在比利时、爱尔兰、希腊和葡萄牙牙使用获得显著性的情况，普通法院撤销其裁定并无不当。



图一

欧盟 20160511C：“2GOOD”不能注册为商标（2GOOD）

2012 年 11 月，August Storck 公司申请将“2GOOD”注册为欧盟商标，使用的商品是第 30 类的“糖、巧克力、巧克力制品、糕点、冰激凌，以及前述商品的配制品”。该申请被驳回，理由是“2”会令人以为是“too”（中文含义为“非常”），这样的话，该标志整体含义会被理解为“非常好”，属于褒扬性质的宣传语，不符合商标注册的条件。申请人上诉，被上诉委员会驳回。申请人继续上诉至欧盟普通法院。

2015 年 9 月 5 日，法院对本案作出 T-366/14 号判决。判决首先提出，任何种类的商标要获准注册，都必须具有显著性。显著性应基于商标所使用的商品或者服务，以及相关公众的认知来判断。就含有广告口号的标记来讲，如果相关公众认为它可以标明商品或服务的来源，就具有显著性。就本案而言，相关公众是普通的讲英语的消费者；商标所使用的商品是糖、巧克力、冰激凌等普通的食品，相关公众的注意程度不会很高。涉案商标由数字“2”和文字“GOOD”组合而成。相关公众会很容易把“2”理解为“too”。因此，法院认为，欧盟知识产权局在这一问题上的认定是正确的。“too good”这个短语广为人知，使用者众，没有原创性，也没有什么显著的特点，不可能被识别为商品或服务的来源。因此，涉案商标不应予以注册。

August Storck 公司继续上诉，2016 年 5 月 11 日，欧盟法院作出 C-636/15 P 号裁定，驳回上诉，维持一审判决。

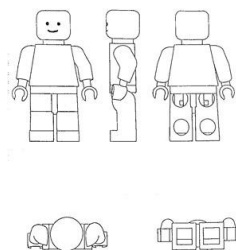
欧盟 20160414C：乐高人形立体商标注册得到欧盟普通法院支持（乐高人形）

2000 年 6 月 23 日，乐高博士有限公司（LEGO Juris A/S）获准注册欧盟立体商标（图一），该乐高人形立体商标使用的商品包括第 28 类的游戏器具和玩

具、圣诞树用装饰品等。2011 年，Best-Lock 公司（Best-Lock (Europe) Ltd）对该商标提出无效申请，理由是該商标属于《欧盟商标条例》第 7 条 1（e）（i）规定的“仅由商品本身的特性决定的形状”，以及（ii）规定的“仅由获得一定技术效果所必须的商品形状”构成，不应予以注册。Best-Lock 公司的申请被撤销处驳回，随后，上诉委员会也没有支持它的主张。

Best-Lock 公司于是上诉到欧盟普通法院。法院经过审理，于 2015 年 6 月 16 日做出 T-395/14 号判决，维持了上诉委员会的裁定。法院认为，对于 7 条 1（e）（i），无效申请人只是提出争议商标仅由“商品本身的特性决定的形状”构成，并没有任何相应的论证，因此不能予以支持；对于 7 条 1（e）（ii），法院认为，涉案的乐高立体人形的手部以及脚下和腿后侧的小洞本身并不表示技术功能；即使假定这些因素有一定的技术功能（也就是他们可以使彼此相连接），但他们不是商标的主要部分，而且对于商品的主要技术功能是否由这些元素产生，无效申请人也没有提交任何证据证明。虽然 Best-Lock 公司引用了欧盟法院认定乐高砖具有功能性不能获准注册的第 C-48/09 号案件，但是，法院审查后认为，7 条 1（e）（ii）要求标记应是为获一定技术效果所必须的和特定的形状，是和相应技术功能对应的唯一的形状。本案中的乐高人与第 C-48/09 号案件涉及的乐高砖商标有很大区别。基于此，法院最终支持了乐高立体人形商标的注册。

Best-Lock 公司继续上诉。2016 年 4 月 14 日，欧盟法院做出 C-451/15 P 号裁定，驳回其上诉。



图一

欧盟 20160121C：Enercon“渐变绿”颜色商标显著性的审查 （Enercon“渐变绿”颜色）

2012 年 7 月，Enercon 公司在第 7 类“风能转换器及其部件”，以及第 16 和 28 类的某些商品上申请注册商标如图一（渐变的绿色）。在商标申请时，申请人将其描述为颜色商标。但是在接下去的程序中，申请人请求欧盟知识产权局变更为图形商标。审查员驳回了申请，理由是在所使用的商品上缺乏显著性，同时也驳回了申请人将商标类别变更为图形商标的请求。审查员的前述决定得到了上诉委员会的支持。申请人随即上诉到欧盟普通法院。

2015 年 1 月 28 日，欧盟普通法院作出 T-655/13 号判决。法院认为，根据欧盟商标条例，欧盟商标申请可以进行修改，但是这些修改是有条件的，只能是对申请人名称、地址、字面错误或其他明显错误的修改，且这些修改不能

从实质上改变商标或扩大商品或服务的清单。而涉案的修正是对商标的实质改变，违反了这一规定，不能得到支持。对于涉案商标是否具有显著性的问题，法院参考在先判例（C-104/01 和 C-49/02），认为，颜色商标本身要用清晰、准确、充足，且能够为人理解、识别和经得起推敲的客观方式来呈现。这个“客观的”条件可以使用国际标准潘通色号表示。仅仅是有颜色本身，或是描述性的文字是不够的。此外，要具有显著性，颜色还应具有区别商品或服务来源的作用。颜色的应用不能限制其他商家对于该颜色的正当应用。具体的商品或服务在判断颜色商标的显著性时也应予以考虑。具体到本案，法院认为涉案商标并不满足显著性的要求。法院认为，涉案商标会被看作仅为美学目的的单纯的装饰因素，因此不能作为识别商品来源的标志，而且，该标志还会被看作是表明环保性质的符号，其所代表的含义是风能转化其生产的是绿色能源。法院还指出，渐变色常规且常见，所以它对于标明产品来源缺乏足够的显著性。

Enercon 公司继续上诉。2016 年 1 月 21 日，欧盟法院以 C-170/15 P 号裁定驳回其上诉。



图一

欧盟 20150902C：冰激凌消费者没有高于一般水平的注意力（冰激凌套杯）

自然人 Giorgio 于 2009 年获准注册欧盟立体商标如图（图一至三，展现商标的不同侧面），使用在第 30 类的冰、刨冰、冰激凌、冻酸奶等商品上。2010 年，Comigel 公司以该商标缺乏显著性为由申请该商标无效并得到撤销处和上诉委员会的支持。Giorgio 遂向欧盟普通法院提起上诉称，考虑到消费者要在各种口味，各种名目，各种食用方式和各种原料呈现方式的冰激凌中进行选择，他们购买冰激凌产品时会给予较高的注意力。而欧盟知识产权局对本案相关公众的注意水平的判断错误，并进而对显著性的问题做出了错误的认定。

2014 年 9 月 25 日，普通法院经过审理，做出 T-474/12 号判决，认为：首先，冰激凌是日常消费品，并不昂贵，通常在超市销售，购买冰激凌不需要很长时间的思辨，没有理由认为冰激凌消费者注意程度高于一般消费者，而且，消费者根据自己的口味选择冰激凌和其选择其他大众消费品没什么不同；其次，根据 Comigel 公司的举证，涉案的形状与市面上已有的用于盛装甜品、冰激凌等的盛器并没有实质的差异，Giorgio 也没有证明涉案的形状通过使用获得了显著性，因此，该商标注册不能得到支持。

申请人继续上诉，2015 年 9 月 2 日，欧盟法院以 C-531/14 P 号裁定驳回其上诉。



图一



图二



图三

欧盟 20140911C：欧盟法院未支持带有红头儿鞋带的鞋图形商标的注册（红头儿鞋带的鞋）

2010 年，某奥地利鞋业公司提起一项欧盟商标申请，注册使用的商品是第 25 类的鞋，商标标志申请保护的是“鞋带有着红色金属箍的鞋子”（图一）。

该商标因缺乏显著性被驳回；上诉委员会继而也支持了审查员的决定，认为在鞋带末端使用红色的小金属箍的鞋子与一般的系带鞋子的设计没有显著不同，消费者只会认为这个红色小金属箍是鞋子设计的一个小变化，但是还不足以将其当作商品来源的标志。

申请人遂上诉至欧盟普通法院。2013 年 7 月 11 日，普通法院作出 T-208/12 号判决，对于本案的关键点之一，也即申请商标是否有显著性的问题，普通法院表示，根据既往判例，产品的外观只有与行业标准或习惯的表现形式有显著区别时，才可能改变消费者判定商品来源的习惯，进而才能使该标记具备商标注册所需的显著性。本案的鞋带上的红色小金属箍并未独立于鞋的外形，而是整个鞋外形的一部分。而这个带有红色鞋带头儿的鞋子并没有增加鞋子整体的显著性。普通法院最后认为涉案商标缺乏显著性，不应予以注册。

申请人继续上诉至欧盟法院。2014 年 9 月 11 日，欧盟法院作出 C-521/13 P 号判决。对于涉案商标的显著性，法院认为，较之于由文字或非商品形状的图形组成的商标，由商品本身的三维形状构成的标志给一般消费者的印象是不同的。一般消费者不习惯于把商品形状作为其来源的标志。因此这类商标显著性的证明难度也就更大。该三维标志只有与消费标准或习惯显著区分开来，才能成为判断商品来源的标志。本案的商标虽是二维，但是它呈现的是商品本身的形状，因此它的显著性判断，应当参照三维标志显著性审查的标准。基于此标准，法院认为涉案商标并不具有显著性。



图一

欧盟 20140612C：“INNOVATION FOR THE REAL WORLD”商标因缺乏显著性被驳回（INNOVATION FOR THE REAL WORLD）

2013 年 6 月 6 日，欧盟普通法院判决维持了欧盟知识产权局关于“INNOVATION FOR THE REAL WORLD”（“为真实世界而创新”）商标缺乏显著性的裁决。虽然 Delphi 公司随后又提起上诉，但欧盟法院 2014 年 6 月 12 日以 C-448/13 P 号裁定驳回其上诉。

该商标申请由 Delphi 公司提起，注册在第 7 类和 12 类的机动车设备、第 19 类的 GPS 产品以及第 10 类的医疗器械上。审查员和上诉委员会均以该商标

缺乏显著性为由予以驳回。Delphi 公司诉至欧盟普通法院。

法院作出 T-515/11 号判决认为，广告语除具有促销功能外，如能“作为商品或服务的商业来源的指示被相关公众所感知”，也并不排除注册为商标的可能。但考虑到涉案商标申请使用的商品，“INNOVATION FOR THE REAL WORLD”应该理解为具有褒扬性的促销广告语，它并未标明商品来源，本身缺乏显著性，且未通过使用获得显著性，不能予以注册。

欧盟 20111020C：欧盟法院撤销普通法院对菲斯奈特公司酒瓶案的判决（菲斯奈特酒瓶）

2011年10月20日，欧盟法院针对菲斯奈特公司（Freixenet SA）两个酒瓶商标注册案作出判决（C-344/10 P和C-345/10 P），撤销了普通法院的判决和欧盟知识产权局上诉委员会的裁定。此前，普通法院和上诉委员会均认为这两个商标不能注册。

菲斯奈特公司于1996年4月1日向欧盟知识产权局提出两件商标注册申请，商标描述分别为“一种白色抛光酒瓶，当充满起泡酒的时候，就呈现出一种金色的类似磨砂效果的外观”（图一）以及“一种磨砂效果黑色酒瓶”（图二），而且，菲斯奈特公司在申请中声明，希望得到注册保护的是酒瓶表面独特的外观而非酒瓶的形状。

审查员驳回了这两个商标的注册申请，理由是这两个商标本身缺乏显著性且不能证明通过使用获得了显著性。在之后的复审和上诉过程中，欧盟知识产权局上诉委员会和普通法院（T-109/08和T-110/08）都认为，起泡酒销售时酒瓶没有不带标签的，而绝大部分消费者不会通过酒瓶外观区分商品来源，而是更愿意通过标签来区分，因此，这两个酒瓶外观商标都缺乏显著性而应被驳回。

欧盟法院否定了上述意见，因为若按此说，不含文字而仅由商品包装的外观构成的商标都将自动被排除在欧盟商标的保护范围之外。欧盟法院指出，商标显著性的判定，首先要考虑到使用该商标的商品或服务以及相关消费者的认知能力，其次考虑该商标与行业普遍情况的区别程度是否达到能够区分商品来源的目的。



图一



图二

欧盟 20110516C：袜子位置商标被驳回（红头袜子）

瑞士 X 科技公司申请注册欧盟商标（图一），使用于第 25 类的袜类商品，包括长筒袜、短筒袜等。申请人用国际色卡 16-1359 TPX 号橘红色的阴影来表示这个位置商标，它就像一个兜帽一样罩在脚趾的部分，但并没有包裹整个脚趾部分，橘红色阴影还限定了这个位置商标存在的范围，从下面和侧面看，它存在的位置都是水平的。而且，这一部分总是与袜子的其他部分形成颜色上的鲜明对比。对于该项申请，欧盟知识产权局的审查员和上诉委员会观点一致，均认为它缺乏商标注册的显著性，应予驳回。

X 科技公司于是向欧盟普通法院提起上诉。普通法院经审理，在 2010 年 6 月 15 日作出第 T-547/08 号判决，支持了上诉委员会的认定。法院认为，相关消费者只会把所申请的标准当成是袜子的一个装饰，它缺乏欧盟商标条例第 7 条 1 项（b）所要求的商标注册的显著性，不能核准注册。由此看来，欧盟虽然不排除位置商标的注册，但是，位置商标和其他种类的商标一样，只有具备显著性，才能获准注册。

X 科技公司继续上诉。2011 年 5 月 16 日，欧盟法院以 C-429/10 P 号裁定驳回其上诉。



图一

欧盟 20100909C：欧盟法院对单个字母商标显著性审查发表意见（α）

在本案中，Borco 公司申请注册单个字母 α 为欧盟商标，使用在含有酒精的饮料、红酒、起泡酒等商品上。欧盟知识产权局的审查员和上诉委员会均未支持该项申请。他们认为该申请仅仅是一个没有任何图形修饰的希腊小写字母，希腊语种的消费者不会把它当作标识商品来源的标志。上诉委员会甚至还认为，相关公众有可能把这个字母误以为是产品质量、型号或是品种的某种标记。

Borco 公司不服，上诉至欧盟普通法院。普通法院判决（T-23/07）认为欧盟知识产权局对于该商标的显著性并未做尽职审查，案件应发回重审。

欧盟知识产权局向欧盟法院提起上诉，并引用了欧盟法院的在先判例（C-136/02 P）指出，首先，既然对于立体商标的审查，缺乏相关图形和文字的情况下，消费者不能将该图形与商品的来源相联系，那么，单个字母商标亦是如此，在缺乏有关图形的情况下，消费者不能把它与商品的来源联系在一起；其次，在判定标志是否具有显著性时，不一定要结合商标使用的商品做全面审查并举证证明显著性的有无。

欧盟法院 2010 年 9 月 9 日作出 C-265/09 P 号裁决认为,《欧盟商标条例》第 4 条明确规定,字母是可以注册为商标的标志之一。欧盟知识产权局应当根据具体的案件,结合商标所使用的商品,严格地、全面地审查字母商标申请是否符合显著性的特征,而不是粗略地审查后就仓促地下结论。在判断显著性时,既应该结合商标所使用的商品进行考虑,还要看相关公众的认识。虽然本案的标志只是一个单个的字母,连个修饰的图形都没有,但是,商标有显著性,能获得注册,不一定非要求标志具有特定的文字含义或是图形含义。案件发回欧盟知识产权局重新审理。

欧盟 20100121C: 奥迪公司赢得口号商标的注册 (Vorsprung durch Technik)

著名的德国汽车生产商奥迪公司申请注册欧盟商标“Vorsprung durch Technik”(“突破科技,启迪未来”),使用在第 9、12、14、16、25、28、35、43、45 类的商品和服务。审查员以缺乏显著性为由,驳回了除第 12 类商品外的其他所有申请。随后,上诉委员会对也认为这句口号传达的信息是“技术的卓越使更好的产品和服务成为可能”,这个寻常的文字组合本身缺乏显著性,除非申请人可以举证证明消费者已经把它当作商标看待。

接着,欧盟普通法院判决(T-70/06)也没有支持奥迪公司,奥迪公司遂继续上诉到欧盟法院。

欧盟法院 2010 年 1 月 21 日作出第 C-398/08 P 号判决,支持了奥迪公司的上诉请求。根据既往判例,法院指出,一个标志只要能起到区分商品或服务的来源的作用,即可注册为商标。是否具有显著性以相关公众的判断为标准。对于那些同时还用作广告标语/口号,或是表明商品质量,或是激发消费者购买欲望的符号和标记,不能因为它们有这样的用途,就当然地把它们排除在商标注册之外。对这类标志可注册性的判断应当和其他标志相同,而不应采用更严格的标准。那些不具描述性的口号,可以传达出客观的信息,即使简单,也可能有标明商品来源的作用,特别是那种不仅是口号,还具有一定的独创性,能让人产生特定联想的广告信息。奥迪公司的“Vorsprung durch Technik”标语表明了一种因果关系,能让人想到其来源出处并产生联想。此外,它还是被奥迪公司多年使用的广为人知的口号,因此,其标识产品来源的功能非常强,不应被排除于商标注册之外。

欧盟 20090611C: 判断商标通过使用获得显著性应以申请日为准 (PURE DIGITAL)

Imagination 公司 2001 年 10 月 1 日申请注册欧盟商标“PURE DIGITAL”,使用在第 9 类和第 38 类的商品和服务上。2003 年 12 月 12 日,审查员以缺乏显著性为由驳回了该项申请。2004 年 1 月 29 日,Imagination 公司提起上诉,被上

诉委员会驳回。2004 年 12 月，Imagination 公司继续上诉到欧盟普通法院，提出几条抗辩，其中之一就是其商标在申请后，注册程序中获得了显著性。普通法院判决（T-461/04）驳回了 Imagination 公司的所有抗辩，并特别指出，判断商标通过使用获得显著性应以申请日为准，申请日后的状态变化不纳入考虑之列。Imagination 公司继续上诉到欧盟法院。

欧盟法院经审理，于 2009 年 6 月 11 日作出 C-542/07 P 号判决，就在什么时间范围内判断商标通过使用获得显著性的问题，认可了普通法院的观点。欧盟法院指出，《欧盟商标条例》第 7 条（3）中提到的通过使用获得显著性的商标，应当是指在申请注册前就已经通过使用获得显著性的商标。这是商标条例的立法本意。做这种理解，不仅是为了与其他相关条文保持一致，还可以避免一些不利状况的发生：即如果考虑注册程序中获得显著性的情形，势必会导致一些申请人不当利用申请后审查阶段的时间，来“获得显著性”，从而使商标审查工作变得更加复杂而难以操作。因此，欧盟法院最终驳回了 Imagination 公司的上诉。

欧盟 20070419C：判断商标显著性应力求客观具体（CELLTECH）

欧盟法院对 Celltech 公司诉欧盟知识产权局一案作出第 C-273/05 P 号判决，认为欧盟知识产权局认定 CELLTECH 商标没有显著性缺乏依据。

本案中，Celltech 公司申请注册欧盟商标“CELLTECH”，用于第 5 类、10 类和第 42 类药品、兽药等商品或服务上，审查员和上诉委员会均认为该文字商标可以理解为“细胞技术”，因而对所注册的商品或服务有描述性予以驳回。Celltech 公司不服，诉至欧盟普通法院，普通法院判决（T-260/03）认为，欧盟知识产权局只是分别解释了“CELL”和“TECH”的含义，就认为其组合起来可以理解为“细胞技术”，可对于什么是“生物技术”，以及相关公众如何会直接而明确地把“CELLTECH”理解为“细胞技术”，细胞技术与商标申请的注册商品和服务有什么关系均未阐明，就判定该商标“有描述性”，应属错误。

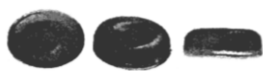
欧盟知识产权局于是上诉到欧盟法院。欧盟法院维持了普通法院的认定，指出，欧盟知识产权局所作的裁定一定要建立在事实认定的基础上。根据《欧盟商标条例》，欧盟知识产权局对驳回注册绝对理由的事实可以主动审查，但要能证明主动审查的事实准确性，而不是直接宣称这些事实“众所周知”，在本案中，欧盟知识产权局在没有相关证据支持的前提下，就认定“细胞技术”众所周知，相关公众会直接而明确地把“CELLTECH”理解为“细胞技术”，并进而作出该商标具有描述性的判断，是缺乏法律依据的。

欧盟 20060622C：维特糖果和糖纸的立体商标申请被驳回（维特糖）

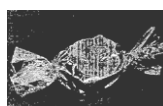
申请人将其圆形、浅褐色的糖果（图一）以及金色、两头拧紧的糖纸（图二）申请注册为欧盟立体商标。但是，这两项申请，均被审查员以缺乏显著性

为由驳回，并且该驳回得到上诉委员会以及欧盟普通法院判决（T-396/02 和 T-402/02）的支持。

申请人不服，上诉到欧盟法院。欧盟法院分别作出 C-24/05 P 和 C-25/05 P 号判决，驳回了上诉，认为普通法院对此案的处理并无不妥。所申请的糖果和糖纸的外形不仅本身缺乏显著性，也没有通过欧盟商标条例第 7 条第（3）项所指的“使用”获得显著性。针对申请人提出的，将其在糖果包装盒上使用的 15 粒糖果的照片视为其立体商标的使用证据的问题，欧盟法院指出，立体商标与其平面表现形式并不相同，平面图片的使用不能等同于立体商标本身的使用。虽然糖果包装盒上印有糖果的照片，但是，消费者看到的并不是立体商标本身，而仅仅是立体商标的平面图，这并不能成为立体商标的使用证据。对于该案的处理，欧洲商标界普遍认为，欧盟法院阐明的立体商标的审查标准虽然有点高，但还是比较合理的。



图一



图二

欧盟 20060309C：欧盟法院对外文商标的描述性作出初裁 （MATRATZEN）

某德国公司在欧盟申请注册由“MATRATZEN MARKT CONCORD”文字组成的商标，而一家西班牙公司在西班牙已经获准注册了“MATRATZEN”（一个德国词语，指床垫）的商标，两商标使用的商品都是床垫。

德国公司遂向西班牙法院提起撤销西班牙公司“MATRATZEN”商标的诉讼，理由是 MATRATZEN 在德语里就是床垫的意思，属于通用名称，不能作为商标注册。案件上诉到巴塞罗那省法院，省法院向欧盟法院请示，在一个成员国注册的外文商标，在使用该外文的另一成员国是商标所使用的商品的通用名称，这种情形是否违背欧盟有关条约。

2006 年 3 月 9 日，欧盟法院发布第 C-421/04 号初裁，指出根据《欧盟商标指令》第 3 条第一款的 b 项和 c 项，由其他成员国文字构成的外文商标可以注册，除非注册国的相关公众能够识别此外国文字的含义。然而，欧盟法院的初裁并没有指出判断相关公众能否识别的标准，比如，究竟应以什么具体的时间判断相关公众是否能识别外文商标含义，就没有明确。所以，今后对类似案件的处理仍会存在难点。

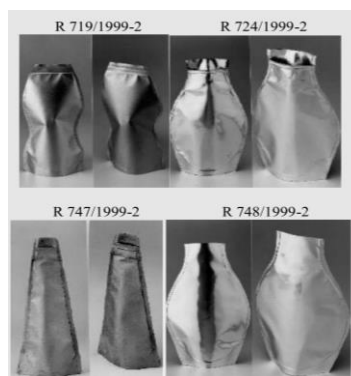
欧盟 20060112C：直立饮料袋作为果汁的商标缺乏显著性未获注册 （直立饮料袋）

欧盟法院 2006 年 1 月 12 日作出 C-173/04 P 号裁决，维持了欧盟普通法院（下简称普通法院）的认定（T-146/02 至 T-153/02），认为涉案直立饮料袋作为

果汁的商标缺乏显著性。

Deutsche SiSi-Werke 曾向欧盟知识产权局申请注册多个直立饮料袋商标（图一），用于第 32 类的果汁及果汁饮料，被拒绝后，向普通法院起诉，又因商标缺乏显著性被普通法院驳回。于是，Deutsche SiSi-Werke 上诉到欧盟法院，指出普通法院既然认定没有证据证明其他任何公司将该商标使用于果汁及果汁饮料，又认为应以一般饮品而不单单是果汁或果汁饮料的消费者的角度去判断商标的显著性，违反了有关判例法对相关公众认定的原则。

对此，欧盟法院认为，Deutsche SiSi-Werke 对其引用的判例法的理解有偏差。商标是否具有显著性，当然要从商标申请类别的消费公众的角度予以判断，但是不能局限于这个范围。对于案件涉及的立体包装构成的商标，一般消费者不可能预先对其所包装的商品性质了如指掌，此时，判断该商标是否具有显著性，就不应当仅限于商标申请的商品类别，而应扩大至一般的使用类似包装的饮品。



图一

欧盟 20060907C：欧盟法院对如何在多语种国家证明文字商标显著性的问题作出初裁（EUROPOLIS）

比荷卢商标局驳回一项文字商标“EUROPOLIS”的注册申请，该商标用于第 36 类保险、金融、货币、不动产事务，以及第 39 类运输、商品包装和贮藏和旅行安排事务。商标局的驳回理由是，EUROPOLIS 是由 POLIS 加一个普通的前缀 EURO 构成，荷兰语是比荷卢使用的语言之一，POLIS 在荷兰语中是保险合同的意思。因此，该商标缺乏显著性。

申请人不服，上诉到海牙地区法院。法院就该案的两个问题请示欧盟法院：一是在成员国或是成员国联盟当中，应当以什么地域标准判断商标是否通过使用获得了显著性；二是在多语种的成员国或是联盟中，应当以什么地域标准判断一个文字商标是否通过使用获得了显著性。

对此，欧盟法院 2006 年 9 月 7 日作出第 C-108/05 号初裁，指出：申请人根据欧盟商标条例第 3 条第 3 款主张自己的商标通过使用获得了显著性，应当

举证证明，商标已在具有驳回理由的成员国获得了显著性，如果该国或联盟有多个语种，那么，对于文字商标而言，申请人只需证明在使用该文字商标的语言的区域内，该商标已获显著性，而不必把证明范围扩大到整个成员国或联盟。

欧盟 20190628T：V 形电子吉他立体商标注册未获支持（V 形状）

2010 年 6 月，Gibson Brands 公司申请注册涉案欧盟立体商标（图右），使用在第 9 类（科学仪器等）、第 16 类（乐器等）和第 25 类（服装等）的相关商品。涉案商标于 2010 年 11 月获准注册。2014 年，某自然人以涉案商标在 15 类“乐器”（就本案来讲是“电吉他”）上的注册缺乏显著性为由提起无效，并得到撤销处的支持。Gibson Brands 公司上诉，被驳回。上诉委员会认为，涉案商标申请时，V 形的电吉他就比较普遍了，涉案商标使用在“乐器”上缺乏天生的显著性。申请人首批提交了德国、意大利、瑞典三国的使用调研证据，后又补充了保加利亚、英国等五国的使用证据。上诉委员会认为，补充证据因调研机关不是独立机构，不应采纳；对于没有提供任何调研证据的其他成员国，申请人没阐明是否已有调研证据可外推适用。整体来讲，上诉委员会认为现有的证据不足以证明涉案商标在整个欧盟使用获得了显著性。

Gibson Brands 公司上诉。2019 年 6 月 28 日，欧盟普通法院作出 T-340/18 号判决认为，即使该种吉他 1958 年面世是原创，也不等于近五十年后就没有变化，上诉委员会基于商标申请时，也就是 2010 年的市场情况判断其显著性并无不妥。根据在案证据，在涉案商标申请前，市面上的电吉他已经有了传统的圆形，也有 V 形，X 形或斧子形等多种形状，V 形电吉他并没有与电吉他的惯常形状有显著的不同，从而达到可以区分商品来源的程度。此外，对于上诉委员会针对使用获得显著性的证据判断，法院也表示认同，并据此认定涉案商标缺乏天生显著性，也没有使用获得显著性，不应予以注册。



欧盟 20190619T：阿迪达斯三条杠商标被宣告无效（阿迪三条杠）

阿迪达斯公司的涉案欧盟商标（图左）2013 年 12 月 18 日是作为图形商标提出的申请，指定使用在第 25 类的服装、鞋、帽等商品，标记被描述为“由三条可以各种方向使用在产品上的平行、等距、等宽的条纹组成”。2014 年，涉案商标获准注册；同年 12 月，Shoe Branding 欧洲公司提出无效宣告申请；2016 年，撤销处支持无效，认为涉案商标既缺乏天生显著性，也没有使用获得显著性；阿迪达斯公司上诉，认为涉案商标通过使用获得了显著性，但并没有得到上诉委员会的支持。阿迪达斯公司遂继续上诉。2019 年 6 月 19 日，欧盟普通法院以 T-307/17 号判决驳回阿迪达斯公司的上诉。



阿迪达斯公司的上诉理由之一是上诉委员会对涉案标记进行了错

误解读。阿迪达斯公司认为：涉案商标是应用于表面的连续图案，其面积、高、宽比例会随使用方式而不同，可延长或切割，甚至以倾斜的方式切割；根据欧盟知识产权局的审查指南，虽然涉案商标当初作为图形商标注册，但它其实是连续图案商标（**pattern mark**）；上诉委员会只在图示的特定维度（尤其是特定高、宽比 5:1）中去考察涉案标记，有失偏颇。但普通法院认为：上诉委员会基于申请图样及文字说明对涉案标记做出认定，并把商标界定为这个特定面积；图形商标一般都按照其图示反映出的比例注册，阿迪达斯引证的判例（**C-421/13**）只说明图形商标不用表明具体大小及其在具体使用的物体上所占的比例，而并没有说图形本身的比例不需明确；对于阿迪达斯公司有关连续图案商标的主张，法院认为连续图案商标应当是“由一系列有规律出现的重复要素组成”，但涉案商标图样并没有表现出这一点，且与商标文字说明中“三条……等宽……平行线”的描述相左。

阿迪达斯公司的另一个主要上诉理由是上诉委员会错误地排除了一些使用证据。阿迪达斯公司认为使用获得显著性中的“使用”，与不使用撤销中的“使用”一样，在某些情况下使用与注册标记不同的标记都算作“使用”。但上诉委员会认为，前者允许的变化程度比后者窄，实际使用的标记要和申请的相同，只允许微小的改动。

对此，法院先是厘清了一个标准：判断“使用”能否使一个标记获得显著性，以及“使用”能否维持某个标记权利的标准不应有所不同，都是“是否改变了标记的显著性特征”。

随后，法院表明态度，认为上诉委员会排除了某些深色底浅色条纹的证据作为使用获得显著性的证据，并不违反前述标准。首先，上诉委员会将涉案商标认定为极简单的，稍有改动显著性特征就很容易改变的标记，法院对此表示认可。其次，上诉委员会认为，在使用获得显著性的证据判断上，浅色底彩色条纹的注册可以接受，但阿迪达斯提供的黑色（或深色）底上的白色（或浅色）条纹的证据不能用作使用获得显著性的证据；而阿迪达斯认为只要条纹与背景有对比色差，都没有改变商标的显著特征。对此，法院也表示认可，认为在标志如此简单，同时也考虑到商标申请说明，颜色反转（深色条纹浅色背景/浅色条纹深色背景）属重大改变，已超出可容许的变化范围。虽然阿迪达斯公司引用了若干普通法院认可颜色反转使用不改变商标显著性的判决，但法院认为这个案例分析，除了颜色反转之外，每个案子都还有其他不同的情形。考虑到本案中阿迪达斯提交的相当数量的证据都是颜色反转的证据，上诉委员会认为这些证据不能作为证据并无不妥。再次，阿迪达斯认为上诉委员会把某些三条纹的证据误读为“二条纹”证据，但法院认为，这其实就是前述的颜色反转问题，但不管上诉委员会把它看作深色底的浅色三条纹，还是浅色底的深色两条纹，都不会影响“不能作为使用证据”的结论。复次，上诉委员会以与商标图示不一致为由排除倾斜条纹的使用证据，法院也表示支持，认为这些证据首先也存在前述的颜色反转的问题，并且阿迪达斯也没有指明具体哪个证据上诉委员会仅因倾斜而予以忽略并排除。最后，法院地理范围的角度，认为阿迪达斯公司提交的证据不足以证明涉案商标在欧盟整体范围内通过使用获得了显著性。

欧盟 20190508T：两件镀金瓶形立体商标注册获普通法院支持（镀金瓶形）

2019 年 5 月 8 日，欧盟普通法院作出 T-324/18 和 T-325/18 号判决，支持了涉案两件分别具有金色和粉色镀层的瓶形立体商标的注册。

涉案两商标是 Sandro Bottega 在 2013 年申请并获准注册的欧盟立体商标（图一、二），均为瓶形，一件镀有金色，一件镀有闪粉色，使用的商品都是第 33 类的酒精饮料、白酒等。Vinicola Tombacco 公司提起无效，被上诉委员会驳回，遂继续上诉。普通法院经审理，做出了前述两判决，对涉案两商标的注册予以维持。

涉案商标是所谓科里奥酒（“collio”）的酒瓶形状，它只是常见瓶形的简单变体，这一点无效申请人和欧盟知识产权局并无争议。无效申请人提出三个主要的无效理由。理由一是涉案瓶形是商品本身特性决定的形状。对此，法院指出，涉案商标是商品包装的形状，而不是商品本身的形状。涉案商品是酒，而不是酒瓶。本案销售时使用的“collio”酒瓶形状，是销售习惯和消费习惯决定的，不是商品本身的性质决定的；虽然液体商品的性质决定其必须要使用包装来销售，但不能说包装的形状是由液体决定的。理由二是涉案形状是获得一定技术效果所必须的商品形状。因为它可以防光，进而作为内容物抗氧化一个屏障，能保持酒的味道、口感等功能，因而涉案形状和特定颜色的组合有技术性的功能。但法院认为本案应适用修改前的《欧盟商标条例》（207/2009），根据这一版条例，有功能性的只能是形状。虽然修改后的《欧盟商标条例》（2015/2424）承认形状之外的其他因素有功能性，但它并不是本案的适用法律。“形状”一般被理解为一系类能从空间上对产品做出界定的线条或是图形。颜色如果没有做出空间界定，其本身不会是“形状”。因此，无效申请人认为颜色有功能性的说理不能得到支持。理由三涉案商标所使用的颜色（金色/粉色）赋予了商品实质的价值。无效申请人引用了 C-163/16 号案件中总法官的意见，也即“颜色和形状的组合”也受“给予商品实质价值”的注册限制。普通法院并不认同，而是认为，如前所述，“颜色”不同于“形状”，不能适用于有关“形状”的规定。而且，无效申请人引用的法官的意见最后并没有被 C-163/16 号初裁所采纳。如果无效申请是基于涉案瓶形表面抛光而形成的镜面效果，那倒是应该审查一下这个设计元素是不是符合《欧盟商标条例》的有关规定。通过对三个理由的驳回，法院最终支持了涉案商标的注册。



图一



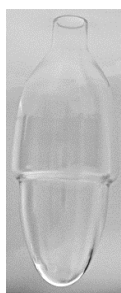
图二

欧盟 20181003T：局部具有一定功能性整体仍可有显著性（玻璃罐立体形状）

欧盟普通法院在一起立体商标申请案中，认为涉案玻璃罐立体形状（图一）在食用油和果汁等商品上具有显著性，应当核准注册。

2015 年 12 月，Wajos 公司申请注册欧盟商标，使用在第 29、30、32 及 33 类的相关商品上。审查员及上诉委员会都没有支持注册，主要理由就是涉案标志是所使用的商品的常用包装，因而不能起到区分商品来源的作用。消费者会认为它只是瓶型容器的变体，唯一的区别就是涉案商标下端的球珠，但上诉委员会认为，这部分体现的是技术功能性，不能区分商品来源。Wajos 公司上诉。

欧盟普通法院 2018 年 10 月 3 日作出 T-313/17 号判决，推翻了上诉委员会的裁定，法院认为，从显著性判断标准本身来看，对立体商标不应比平面商标更严，只要有符合最低要求的显著性，消费者能将其识别成来源标记，就可以注册。本案满足最低限度显著性的要求。下面的小球珠比较窄，上面的部分比较宽大，这虽然体现了一定的技术功能性，也具有美学的价值，但是整体来讲，这个形状也有作为商标的显著性。即使消费者没有那么重视食品形状或包装，也不从商品形状本身去探究商品来源，他们还是会感觉到这个容器的形状与一般容器是不同的。这个形状给了它特别的外观，易于识记。因此，普通法院认为涉案形状整体来讲具有显著性。



图一

欧盟 20171128T：褒扬性语句再次被欧盟普通法院认定缺乏显著性（JUWEL）

欧盟普通法院对 JUWEL 商标注册案作出判决，没有支持涉案商标的注册。

该商标于 2013 年申请，使用在第 9、28 和 41 类的商品和服务上，其中包括游戏、电脑游戏、投币机、游乐场游戏等等。审查员认为，“JUWEL”在德语里是珠宝的意思，一般消费者会把它看作褒扬性词语，使用在所注册的商品或服务上，具有描述性，缺乏显著性，根据《欧盟商标条例》第 7 条 1（b）和（c）的规定，不应予以注册。申请人上诉，被上诉委员会驳回，遂继续上诉到欧盟

普通法院。

2017 年 11 月 28 日，普通法院经过审查，做出 T-31/16 号判决，维持了欧盟知识产权局的认定。法院认为，涉案申请拟使用的商品和服务的相关公众是特定的群体，其中包括投币机的生产商，以及在线/视频游戏的提供商。申请人对于此项认定并没有表示反对。法院参考了杜登字典，发现德语里的 JUWEL 有两种的含义，当该词属于“阳性词”时，表示“宝石或饰物”，当它用作“中性词”时，表示“被高度评价的事物”。法院认为，讲德语的相关公众能立即就会将这个词语理解为褒扬词语，并进而认为使用该标记的商品或服务具有特别的价值。法院引用 Doublemint 一案中确认的原则，也即标记的各种含义中只要有一种具有描述性，标志即被认定为有描述性。退一步讲，即使假定相关公众没有把它识别为标明商品/服务价值的词语，它也可能被认为缺乏显著性，因为它太过平淡，不容易被识记为来源标记。

褒扬性词汇寻求注册的案子并不鲜见。在欧盟，注册机关和法院一直在探索该类词汇的可注册性问题。本案判决之后，立即有业内人士作出反应，认为非常有必要找到一个标准将褒扬性词汇的注册性作出区分：纯粹的褒扬性词汇，也即较为明确地夸赞了商品本身的特性的词汇，是缺乏显著性的；而对于足够笼统、模糊的夸赞，则可以认定为有显著性。欧盟知识产权局审查指南也有相关规定，认为含糊而正面的夸赞之意，或者是没有具体指向商品/服务本身，而是针对购买者或是生产者的夸赞，是可以注册的。

欧盟 20171026T：描述或欺骗必居其一，都不能注册为商标 (Klosterstoff)

2015 年，原告申请注册欧盟文字商标“Klosterstoff”，使用的商品是 32 类的啤酒、啤酒制品、不含酒精的饮料等，以及 33 类的啤酒以外的酒精饮料等商品。该申请被审查员依据《欧盟商标条例》（2017/2009）第 7 条（1）（b）、（c）、（g）驳回。申请人提起上诉，被上诉委员会驳回。上诉委员会认为本案的文字商标由德语构成，因此相关公众为德语公众或是了解基本德语词汇的公众。其次，涉案商标是由两部分组成“kloster”和“stoff”，这两个词组合在一起，是指来自修道院或由修道院制造的酒产品或是含有酒精的产品。从这种角度上说，该词语对于所注册的含有酒精的产品具有描述性，因而也缺乏显著性，属于第 7 条（1）（b）和（c）规定的情形；而对于指定使用的不含酒精的部分商品，该词语具有欺骗性，属于第 7 条（1）（g）的情形。申请人不服，提起上诉。欧盟普通法院 2017 年 10 月 26 日作出 T-844/16 号判决，完全支持了上诉委员会的认定。

该案与欧式咖啡连锁店 Caffè Nero 集团“Caffè Nero”文字商标申请没有得到欧盟普通法院支持的案子非常相似（T-29/16）。本案的判决中对后者也有引用。在 Caffè Nero 案中，法院认为，“Caffè”和“Nero”组合起来，整体会被相关公众识别为“黑咖啡”的意思，因此在所注册的咖啡等商品上具有描述性，而在另一

些商品，比如、可可、药茶等，该商标的使用又有欺骗性，可能会使消费者认为其中含有黑咖啡成分。因此，相关商标未能获得注册。

欧盟 20170704T：轮胎位置商标缺乏显著性被驳回（轮胎侧面曲线）

Pirelli 轮胎公司申请注册涉案商标如图（图一），该商标被描述为“轮胎边基本相同并随轮胎做圆周运动的两条曲线”，指定使用的商品是轮胎、机动车轮框、轮罩等。但是，该申请先后被审查员及上诉委员会以缺乏显著性驳回。Pirelli 轮胎公司遂上诉至欧盟普通法院。

2017 年 7 月 4 日，普通法院作出 T-81/16 号判决，驳回了 Pirelli 轮胎公司的上诉。法院认为，首先，上诉委员会没有在每一注册商品上逐一论证缺乏显著性，而是一般性地论述了在某类型的商品上缺乏显著性，这并无不妥。其次，既然该位置商标已经明确了它用在轮胎上的具体位置，那就不可能使用在轮框和轮罩等商品上；法院认为涉案商标太过简单，没有什么特点，消费者不会将其识别为商品来源的标志，只会把这个识别为一种装饰。法院比较严苛地认为，申请人提交的都是涉案标记和其他标记一起使用的证据，而对于涉案标记本身的必要信息，比如市场占有率，标记使用时间、范围以及地理区域等等，缺乏相应的证据证明。鉴于此，法院驳回了 Pirelli 轮胎公司的起诉。



图一

欧盟 20170405T：安踏商标在欧盟注册遇阻（安踏图形）

中国体育用品企业安踏公司在相关商品上拥有和使用图形商标（图一），该商标通过安踏公司的多年使用及良好经营，被认定为中国驰名商标。但是，该商标近期在欧盟的注册申请却被驳回。

2014 年，安踏公司向欧盟知识产权局申请注册涉案图形商标，使用在第 18、25、28 类的有关商品。审查员认为该商标不具有显著性，对所有的申请予以驳回。安踏公司上诉。上诉委员会维持了审查员的驳回决定。安踏公司继续上诉到欧盟普通法院。

2017 年 4 月 5 日，普通法院作出 T-291/16 号判决，驳回了安踏公司的上诉。法院认为，涉案标识由一粗一细两条黑线组成，虽有些风格化的设计，但并不醒目。涉案标志图形非常简单，很容易被消费者识别为普通的装饰元素，而不是标明商品来源的标志。而且，申请人安踏公司并没有提供任何证据证明争议商标通过使用获得显著性。至于安踏公司提到的，与本案争议商标标识较为近似的数件欧盟商标申请已获准注册，并未因“缺乏显著性特征”而被驳回申请，以及本案争议商标已在其他国家获准注册（甚至包括部分欧盟成员国）的

抗辩，法院坚持了个案审查的原则，认为这些注册虽然会对涉案商标注册起到积极作用，但不是决定作用。

安踏公司此次在欧盟商标注册的失利，给有意在欧盟注册的中国企业也敲响警钟，鉴于商标权的地域性特征，在不同法域寻求注册，一定要立足该地域预先评价标记的显著性，并做好充分的材料准备，在可能和必要时更要充分证明使用取得显著性。



图一

欧盟 20170322T：“BRENT INDEX”（布伦特指数）对与金融相关商品和服务具有描述性不能注册（BRENT INDEX）

欧盟普通法院在一起商标注册案件的判决中认为，BRENT INDEX（布伦特指数）对于尼斯分类第 9、36 和 42 类的商品和服务具有描述性，涉案商标“BRENT INDEX”不能注册。

2015 年，申请人申请注册涉案商标，使用在第 9、36 和 42 类的相关商品和服务上。该申请被驳回，理由是具有描述性。申请人上诉。上诉委员会认为，虽然“brent”本身不是金融专业术语，但也被金融领域的专业人士使用；“index”是表示证券市场中股票价值与价格比的术语；两者组合使用会让相关公众直接且自动地与金融建立联系，而商标申请使用的商品/服务都和金融有关，因此，涉案商标在其申请使用的商品或服务上具有描述性，不能注册。申请人继续上诉。

2017 年 3 月 22 日，普通法院审理后作出 T-430/16 号判决驳回了申请人的上诉。法院通过分析既往判例认为，多个对商品有描述性的元素构成的新词或词组对于商品也有描述性，除非新词或是词组产生了与其组成元素相去甚远的含义，并以此剔除了描述性。本案中，法院基本认同了上诉委员会对“brent”、“index”两词本身都有一定金融含义的判断，认为虽然“brent”本身不是金融术语，但是布伦特原油（brent oil）在国际原油贸易中对定价的重大影响也使其具有了重要的金融含义。法院还认为“BRENT INDEX”的构词方式并没有使其产生与构成要素截然不同的含义，因此，涉案商标对其所注册的商品也具有描述性，属于《欧盟商标条例》第 7 条（1）（c）规定的不能获得注册的情形。法院还认为，并不需要逐一阐述每个商品/服务上具有描述性，概括表述是允许的。至于申请人提出的之前有人在特定商品/服务上成功注册“BRENT”，普通法院认为上诉委员会没有违反平等对待原则，虽然在类似案件中应考虑到在先决定，但也应遵守依法行政和个案审查的原则，尽量避免不合理的注册。

欧盟 20170309T：彪马公司“Forever Faster”口号商标被驳（Forever Faster）

Audi 宣传语注册案（C-398/08 P）后，宣传语注册为商标的案件一直受到关注，宣传语富于想象力、别出心裁的词语编排，可能会使其获得显著特征，从而可以注册为商标。但是，近日，彪马公司的“Forever Faster”的宣传口号商标注册在欧盟却未能成功。

彪马公司的涉案宣传口号最早在德国作为商标申请，并注册在包括服装鞋帽以及运动器械等商品上。后彪马公司通过马德里体系申请在包括欧盟在内的多个国家和地区的领土延伸保护。但是，欧盟知识产权局审查后认为该商标具有描述性，缺乏显著性，不能在欧盟获得延伸保护。彪马公司提起上诉，被上诉委员会驳回。彪马公司继续上诉到欧盟普通法院。法院经审理，于 2017 年 3 月 9 日作出 T-104/16 号判决。与上诉委员会相同，法院也认为该宣传语仅仅会被相关公众识别为“宣传语”，而不是商标。法院认为，该宣传语缺乏原创性，没有什么特别意义，也没有什么双关语意，只是一句简单颂扬的话；并且，从含义上讲，还有描述注册用商品特征之嫌，因此，其注册不能获得支持。

欧盟 20161027T：欧盟普通法院没有支持 Nero 商标的注册（Nero）

著名欧式咖啡连锁店 Caffè Nero 集团的 Caffè Nero 文字商标及图文商标（图右下）申请没有得到欧盟普通法院的支持。

涉案商标申请使用在第 30 和 35 类的商品和服务上，并先后被欧盟知识产权局及上诉委员会驳回，理由是具有描述性。Caffè Nero 集团提起上诉。

2016 年 10 月 27 日，欧盟普通法院作出 T-29/16 和 T-37/16 判决，维持了上诉委员会的认定。法院认为，“Caffè”和“Nero”在意大利语中是常用词，意大利语又是欧盟的官方语言之一。商标整体会被相关公众识别为“黑咖啡”的意思。法院还认为，从常识上讲，在很多国家，Caffè Nero 翻译成本国语言后，也会被相关公众理解为“黑咖啡”，至于有无其他比“Caffè Nero”使用更频繁的词语表达这个意思与本案没有关联。因此法院根据《欧盟商标条例》第 7 条（1）（b）和（c）驳回了涉案商标的注册，因为这会使人认为是商品含有黑咖啡或是味道像黑咖啡，涉及的商品不限于咖啡，还包括饼干、点心、巧克力棒等第 30 类的商品以及提供咖啡和有关食物的第 35 类的服务。同时，根据《欧盟商标条例》第 7 条（1）（g），法院还认为，对于其他涉案的商品，比如茶、可可、药茶等，该商标的使用又有欺骗之嫌，可能会使消费者认为其中含有黑咖啡成分。因此，普通法院判决驳回涉案商标的注册。

该案表明，如果某标志在一种欧盟语言环境下具有描述性，对于其“描述”的商品，该商标没有显著性，而对于其他商品，涉嫌欺骗，其注册为欧盟商标的可能性就非常小。



欧盟 20160929T：健身人体剪影注册在营养品和服装上被认为缺乏显著性（健身人体剪影）

申请人 Universal Protein 保健品公司在第 5 类保健品、第 25 类服装以及第 35 类在线零售前述商品的服务上申请注册欧盟商标（图一），该商标是一个正在展示其肌肉的人体剪影。该申请先后被欧盟知识产权局审查员和上诉委员会以缺乏显著性为由驳回。申请人遂上诉到欧盟普通法院。

2016 年 9 月 29 日，法院作出 T-335/15 号判决，维持了欧盟知识产权局的认定。法院认为，根据《欧盟商标条例》（2017/2009）第 7 条 1 项（c），缺乏显著性的标志不能予以注册。在对涉案商标的显著性进行审查时，法院主要考察了涉案商标是否“足够直接和明确地和有关商品和服务建立联系”，且这种联系“足以使相关公众”无需进一步思考，也无需对商品/服务本身及其某些特性再进行描述，就可以直接将标记与相应的商品/服务对应起来。本案中，法院先考量了剪影标志本身，认为一个标志的剪影一般来说并不构成对这一标志的风格化表达，本案的剪影尤其如此，因为它用了一个非常典型的健身姿势。虽然申请人认为这个剪影图代表很多含义，但法院认为，公众对它的认识就是健身的人或是健身运动，而且这一印象的得出是十分直接的。虽然申请人抗辩说有无数种对健身的描述方式，涉案申请不会造成对该图形的垄断，但法院认为，这一抗辩与本案无关，考察标志是否能注册，还是要看它究竟能不能起到商标的作用。最终，结合涉案商标使用的商品或服务，法院认为涉案图形属于第 7 条 1 项（c）规定的情形，缺乏显著性，不应予以注册。



图一

欧盟 20160913T：过于简单的声音因缺乏显著性未获注册（简单声音）

欧盟普通法院在一起声音商标申请纠纷案件中，维持了欧盟知识产权局的裁定，认为涉案声音标志确实缺乏显著性，不应予以注册。

2014 年，巴西最大的媒体公司 Globo Comunicação e Participações 将一个很简单的曲调在欧盟申请注册声音商标（涉及的声音使用图一的五线谱表示），使用在第 9 类的 DVD、计算机软件等商品，第 38 类的电视广播服务，以及第 41 类的教育、娱乐电视节目服务上。审查员以该申请缺乏显著性，不能起到标明商品来源的作用，予以驳回。随后，上诉委员会也认为，声音商标虽不要求一定要是原创或优美，但是也不能稀松平常、无足轻重。本案的申请，虽然用一个含有高音谱号，每分钟 147 个四分音符，重复升 G 调等内容的五线谱呈现，

但毕竟只是寻常铃声的重复，没有特别的元素能被消费者立即识别出来，因此缺乏显著性。申请人继续上诉。

欧盟普通法院经过审理，于 2016 年 9 月 13 日作出 T-408/15 号判决，维持了知识产权局认定。在判决中，法院强调，不管什么类型的商标，在判断显著性时，适用的都是同一标准。在具体应用这些标准时，因为相关公众对各类商标认知的不同，某些类型标识的显著性判断相对较难。大多时候，消费者更习惯于将文字或是图形作为识别商品来源的标志，但某些领域，消费者对于用声音元素去识别来源也不陌生。欧盟知识产权局认为，电视广播领域就是声音元素用作识别标志的较为普遍的领域。法院对此表示认同。但是，法院认为，声音能不能注册为商标，还是要看它能不能起到识别来源的作用，而不是仅仅一个功能性的元素或是没有什么内在特点的指示符。本案的标志太简单，不能使相关公众产生“共鸣”而将其作为区分产源的标志，这个声音除了声音本身之外没有其他任何意义或作用，不能注册为商标。法院指出，这种过于简单的，仅由单音重复构成的声音，除非通过使用获得了显著性，否则不能注册为商标。



图一

欧盟 20160614T：牙刷立体商标被认为缺乏显著性（牙刷形状）

申请人 Loops 公司申请使用商品为牙刷的国际注册立体商标（图一）领土延伸保护到欧盟。该商标被审查员临时驳回，理由是缺乏显著性，只是个传统的牙刷形状，上面的小突起属于装饰性的元素，还具有一定的功能性，为的是让手柄更好把持和操作。申请人提起上诉，也没有得到支持，遂向欧盟普通法院继续上诉。申请人认为，即使该申请被识别为牙刷，也不必然说明它就缺乏显著性，该申请与其他牙刷的较大差别是不容忽视的，这些差别让它与一般的牙刷区分开来。

2016 年 6 月 14 日，普通法院作出 T-385/15 号判决，驳回了申请人的上诉。普通法院认为该案涉及的《欧盟商标条例》第 7 条（1）（b）的立法本意要求商标要具有“区分商品或服务不同来源”的作用。这一标准在判断立体标记注册时也没有什么不同。但是相关公众对于纯使用商品外形（不佐之以其他标记）的情况，在认知习惯上，还是不倾向于把它们视为商品来源的标记，除非这个形状明显地区别于该商品的一般形状。如果商品的形状较之于一般的形状，只是“有所变化”，不足以证明它有显著性。而本案中，涉案牙刷申请使用的商品就是牙刷，其手柄宽度的变化，以及点状凸起的设计等并不能使其与一般的牙刷形状根本地区别开来。至于申请人提出的之前已有商品形状本身在欧盟知识产权局注册为立体商标的情况，法院认为，审查标准一致原则固然要遵守，但是也

必须立足于每个案件的具体情况。本案的各种情况表明，涉案商标缺乏显著性，且有一定的功能性，不能予以注册。



图一

欧盟 20160412T：含有普通人名的商标未必缺乏显著性（Jones）

欧盟普通法院在一起商标异议案中，对涉案商标进行了音、形、义的综合判断，最终认定申请商标与引证商标构成近似。

本案申请人申请注册欧盟商标（图一），使用在第 18、25 和 35 类的商品及服务上，被他人引证在先注册在第 25 类商品上的文字商标（图二）提起异议，异议针对申请商标在 18 类部分商品，以及 25 类全部商品的注册。异议得到异议处及上诉委员会的支持。申请人遂上诉到欧盟普通法院。

2016 年 4 月 12 日，法院作出 T-8/15 号判决认为，商标申请人（上诉人）对于本案商品的相同近似没有意见，也承认申请商标与引证商标在含义上的近似。问题主要集中在针对涉案商标的视觉效果比较。申请人上诉中主要提到两方面内容，一是引证商标 Jones 显著性很弱，二是申请商标与引证商标存在差异。对于第一点内容，法院认为，含有人名的商标是否具有显著性和其他的商标的标准相同，Jones 作为人的名字是否普通，和含有该人名的商标是否有显著性，是不同的问题，即使人名很普通也不意味着商标就没有显著性。法院认为申请人并没有证明 Jones 作为商标具有描述性或是显著性很弱，其该项主张不能得到支持。对于第二点内容，法院基于音形义综合判断的原则，在两商标的内容及发音相同或近似的情况下，并没有认同申请人有关视觉要素在商标整体中起到更关键作用的主张。最后，法院认定两商标有混淆可能。



图一



图二

欧盟 20160316T：Mölkky 游戏立体商标在欧盟未获注册（Mölkky 游戏立体商标）

2016 年 3 月，欧盟普通法院对 Mölkky 游戏立体商标注册案作出判决，没有支持涉案商标的注册。法院认为，虽然 Mölkky 游戏广为人知，但在没有 Mölkky 文字的情况下，单靠形状区分商品的来源难度仍然颇大。

涉案申请由芬兰某公司提出，使用的商品是第 28 类的“游戏”。申请标志为立体标志，由一个板条箱及其盛放的 Mölkky 游戏木组成（图一）。Mölkky 游戏是一种欧洲户外游戏，游戏人站在一定的位置上，根据特定的规则，用一根圆木从远处击打十二根顶端斜面上写有数字的小木头，通过击打木头累计数字决出胜负。

该申请在审查员及上诉委员会均未获得支持。申请人上诉到普通法院。普通法院审查后作出 T-363/15 号判决，再次否定了涉案立体标志的显著性。上诉中，申请人提出涉案标志来自某个特定企业，独此一家，因此具有天生显著性。这一说法没有得到法院的支持。法院认为，没有具体的图形和文字描述，相关公众并不习惯将产品的形状和包装本身作为其来源的标志，当产品形状或包装没有什么特别之处时，更是如此。这已经是公认的说法。本案标志存在一些具有显著性的因素，但是这些因素不足以和该种商品的一般外形相区分。因此，法院认为涉案标志天生具有显著性的说法不能支持。对于使用获得显著性的问题，法院认为，虽然申请人提交的证据可以证明涉案标记在芬兰使用并获得了显著性，但是欧盟商标使用所要求的地理范围是整个欧盟；申请人虽然提交了在欧盟十二个国家投放的广告作为证据，但这些广告并不能证明相关公众将涉案标记识别为商标。最终，法院没有支持涉案立体商标的注册。



图一

欧盟 20160226T：“HOT SOX”有显著性应支持注册（HOT SOX）

2016 年 2 月 26 日，欧盟普通法院对“HOT SOX”商标注册案作出 T-543/14 号判决，认为涉案国际注册指定欧盟的使用在 25 类“针织袜”的商标没有描述性，具有显著性，要求无效该商标的申请不应予以支持。

本案中，法院逐一审查了商标的构成要素，并始终坚持从整体角度分析商标是否具有描述性。对于无效申请人声称的“SOX”是“socks”的误拼，因此这一部分会被视为有描述性，法院认为，在证据中，“SOX”从未独立使用，都是与“HOT”一起使用的，且都是作为商标或是商号来使用，并不是商品的名称；而且，在

某些证据中，“socks”和“SOX”是同时出现的，“SOX”并没有被用来替代“socks”。其次，商标中的“HOT”，作为形容词使用具有“热”，“温度高”，“特别暖和”的意思，但法院认为，这两种含义都不是针织袜的特征，和“SOX”结合使用在针织袜产品上，没有描述性。无效申请人混淆了概念，错误把“HOT”解读为“温暖”，认为穿袜子是为了保暖，因此用在这里具有描述性，但是这个观点站不住脚。因为“HOT”是“非常热”，“温度非常高”的意思，没有人穿袜子是为了让自己的脚“非常热”，这个意思不是对针织袜特征所能包含的。“HOT”还有“时尚流行的”、“性感的”方面的含义，但法院认为，即使做这种理解时，消费者也不会认为是对涉案商品针织袜的描述，因为，此种语境下，消费者也不会将其理解为流行的袜子，或是性感挑逗的袜子。

欧盟 20160224T：新瓶延伸旧瓶？可口可乐立体商标申请一审被驳（可口可乐瓶）

可口可乐饮料瓶久负盛名，并在很多国家获得了立体商标注册。可口可乐公司一直希望消费者即使不凭借瓶子上的商标标志也能辨认出它的产品。但近日，可口可乐公司的新版光面弧形瓶立体商标申请却在欧盟遇阻。

涉案申请于 2011 年 12 月 29 日提出（图右），指定使用于第 6、21 及 32 类的商品。审查员及上诉委员会均以缺乏显著性为由对该申请予以驳回。接连失利后，可口可乐公司向欧盟普通法院提起上诉，2016 年 2 月 24 日，法院作出 T-411/14 号判决，仍未支持注册。



本案中，审查员、上诉委员会和法院均认为该瓶形与普通的瓶形无实质差别，天生显著性不能得到支持，于是问题关键就成了可口可乐公司的涉案申请是否“使用取得了显著性”。对此，可口可乐公司首先认为“消费者会将其新版光面瓶形（涉案申请）看做其一直使用的著名的凹凸条纹瓶形的演进，进而把两种瓶形建立联系”；其次它还认为新版瓶形“作为旧版瓶形的一部分”，伴随着旧版瓶形的使用和知名度的获得，也相应进行了使用并获得了显著性。

对于可口可乐公司的第一个观点，上诉委员会认为，两瓶形虽有近似，但有无“条纹”使两者整体视觉效果完全不同，可口可乐公司的很多证据只证明了旧版瓶形的使用，不能视为新版瓶形的使用证据。在法院阶段，可口可乐公司没有再明确坚持“演进”的观点。

对于第二个观点，上诉委员会和法院也都没有支持。法院承认商标可以与其他商标一起使用并获得显著性，但前提是消费者要能从这种结合使用中识别出有关的商标，并将其作为商品来源的标志。本案中，可口可乐公司主张的新瓶形作为旧瓶形一部分的使用，与一般的平面标记或平面标记与立体标记的结合使用不一样，这是一种“叠加”，在这种叠加中，消费者并不能清楚地识别出涉案申请的立体标志。

此外，法院还考虑到，可口可乐公司虽然提交了在欧盟范围内的使用证据，

但这些证据没有达到证明涉案商标在欧盟使用的标准。最后，综合本案的各种因素，法院认定涉案申请不应予以注册。

欧盟 20160114T：“triple bonus”商标申请因缺乏显著性未获支持 （triple bonus）

2013 年，申请人在第 9、28 和 41 类的商品及服务上申请注册欧盟商标（图一），审查员以缺乏显著性为由驳回注册。申请人不服，提起上诉。2014 年，上诉委员会裁定维持了审查员的驳回决定。上诉委员会认为，该商标主要由两个文字组成“Triple bonus”，使用的商品和服务均与博彩游戏有关，相关公众是欧洲的英语种消费者，既包括专业人士也包括一般公众。商标中的文字会使英语种的公众将之理解为“三倍赢率”，玩家会有“三倍奖励”。至于本商标中的图形要素，也就是其中的字体及颜色，只会被认为是一种装饰性的要素，相关公众更多地会将其识别为装饰性而不是显著性的因素。

申请人不服，继续上诉到普通法院，法院经审理，于 2016 年 1 月 14 日作出 T-318/15 号判决。法院认为，对于“Triple bonus”以及“bonus”的含义，正如上诉委员会的解读，属于描述性的词语。根据既往判例，如果标志中既含有描述性的部分，也含有非描述性的部分，如后者并没有足够多地转移公众的注意力，也即相关公众仍较多地关注标志中描述性的部分，就会导致该标志不能注册。本案就属于这种情况。字体和图形都不能掩盖文字部分“Triple bonus”含义对相关公众的影响。文字部分的描述性导致该标志不能获得注册。



图一

欧盟 20151217T：奥林巴斯“3D”图文商标因缺乏显著性未获注册 （3D）

2015 年 12 月 17 日，欧盟普通法院对于奥林巴斯公司“3D”图文组合商标注册案作出判决，认为涉案商标申请缺乏显著性，不应予以注册。

2014 年 2 月，奥林巴斯申请注册欧盟商标（图一），使用的商品是第十类的医疗及外科仪器设备，也即含有立体处理器、立体光源、液晶显示器和立体医疗内窥镜的视频示波器等。该申请被审查员以缺乏显著性为由驳回。奥林巴斯公司向上诉委员会上诉，未获支持，后上诉到欧盟普通法院。

普通法院经过审理，作出 T-79/15 号判决，维持了上诉委员会的认定。法院认为：涉案商标文字部分非常醒目，“3D”在含义上会被相关公众理解为“立体的”，文字字体以及图形部分都不能削弱这种含义对相关公众认知的影响。再联系到申请商标所使用的商品具有的“立体”方面的特性，法院认为上诉委员会的

认定无误，申请商标对所注册使用的商品具有描述性，并因而缺乏商标注册所需的显著性。虽然奥林巴斯公司辩解认为，相关公众购买相关商品时的注意程度会比较高，但是这一观点并没有得到法院的支持。在这一点上，法院与上诉委员会一致认为，即使相关公众的注意程度比较高，实际的情况也是相关公众对这种产品比较熟悉，商标中的文字还是更容易被识别为描述性的含义。



图一

欧盟 20151215T：裤腿平行条纹位置商标申请因缺乏显著性未获支持（裤腿平行条纹位置）

Shoe Branding 欧洲公司申请注册商标（图一），该商标被描述为位置商标。商标包括两条倾斜的等宽的条纹，位置在裤腿的下半部。虚线的部分仅仅为表示商标所存在的位置，并不是商标的组成部分。商标使用的商品是“服装，也即运动休闲裤”。审查员以该商标缺乏显著性为由驳回其注册。申请人上诉，被上诉委员会驳回，上诉委员会认为，涉案商品是大众消费品，相关公众只有一般的注意程度；本案的商标图形非常简单，既缺乏天生的显著性，也没有被证明使用获得了显著性，不能获准注册。申请人遂继续上诉到普通法院。

2015 年 12 月 15 日，普通法院做出 T-64/15 号判决，维持了上诉委员会的裁定。一方面，法院认同了上诉委员会对于商标构成要素的分析，认为涉案申请本身太过简单，不能起到标明商品来源的作用，缺乏天生的显著性；另一方面，法院认为，虽然申请人提交了一些证明“生产商将该简单的几何图形用作商标”，但是这一证据并不能证明相关消费者把该标志视为商标。涉案申请的条形图案、倾斜的特定角度、以及所在的位置，更容易被消费者理解为是商品的装饰性元素，而不是商标。此外，法院还综合考虑了其他情节，认为涉案商标不应予以注册。



图一

欧盟 20151203T：Vichy 红白格图形在 29 类的注册在欧盟被无效 （Vichy 红白格图形）

SODIAAL International 公司（现为 RichesMonts & cheese 公司）2008 年获准注册了红白两色组成的“Vichy 格”欧盟图形商标（图一），使用在第 29 类的奶、奶制品等商品上。

Grupo Lactalis Iberia 公司依据《欧盟商标条例》第 7 条 1（b）、（c）、（d）对该商标提出无效申请。申请被撤销处驳回。但随后，上诉委员会推翻了撤销处的决定，认为涉案商标符合第 7 条 1（b）“缺乏显著性”的情形。商标所有人遂提起上诉。2015 年 12 月 3 日，欧盟普通法院作出 T-327/14 号判决，认为当事人提交的证据（包括调研表）以及所做的论证并不能清楚地说明涉案商标呈现的这种红白相间的四方格在没有其他的图形和文字辅助的情况下，使用在奶制品（含奶酪）上，还能起到标明商品来源的商业标记的作用。基于此，法院认定涉案 Vichy 格商标缺乏显著性，上诉委员会的撤销裁定应当得到支持。



图一

欧盟 20151126T：“鞋底弹簧装置”因缺乏显著性未获商标注册（鞋底弹簧装置）

2015 年 11 月，欧盟普通法院对一件位于鞋底的立体弹簧装置商标申请案作出判决，支持了欧盟知识产权局的裁定，认为该项申请缺乏显著性，不应核准注册。

本案中，申请人 Établissement Amra 于 2013 年申请注册欧盟立体商标如图一（虚线的部分仅用以表示商标的位置，其本身勾勒出的图案不在保护范围）。该商标使用在“不属别类的体育和运动物品”。根据申请材料描述，涉案申请由（鞋）下部的弹簧运动装置组成，构成该商标的上下两片弯曲成拱形的塑料弹簧上都有图形商标“KANGOO JUMPS”，中间的弹簧片两端有“KJ”和“XR”字样。该申请因缺乏显著性被驳回。申请人上诉，被上诉委员会驳回。上诉委员会认为该商标整体就是一个由各种技术性、功能性和装饰性因素的总和，不能作为标识商品来源的标志。申请人不服，继续上诉到欧盟普通法院，认为只要有最低限度的显著性就可以获准注册，涉案申请完全符合注册的条件。

2015 年 11 月 26 日，普通法院做出 T-390/14 号判决认为，是否有显著性要看相关公众的认识。在没有其他的文字和图形的情况下，相关公众不太习惯于将产品的外形视为该产品来源的标志。这是相关公众认知立体商标的一个特点。涉案申请与其使用的相关商品的常见形状没有什么显著不同，仅仅做了一点变体。而且，“KANGOO JUMPS”以及“KJ”和“XR”在商标整体中只起到了极其微

小的作用，地位并不重要，并没有给整个商标带来显著性。基于此，也考虑到案件的其他具体特征，法院认为上诉委员会的认定无误，相关公众并未将涉案申请视为商品来源的标志，涉案申请不应予以核准。



图一

欧盟 20150114T：瓶形立体商标的注册未获支持（钻石瓶形）

申请人申请注册欧盟立体商标（图一），使用在第 32 类的商品上。审查员以缺乏显著性为由驳回了涉案申请。申请人提起上诉，也未能得到上诉委员会的支持，遂继续上诉到欧盟普通法院。

2015 年 1 月 14 日，欧盟普通法院做出 T-70/14 号判决，维持了欧盟知识产权局认定。法院认为，涉案商标的相关公众是欧盟的一般消费者；对相关公众而言，涉案的瓶形与市面上的其他瓶形在形状、瓶颈及瓶高等各个方面均无显著的区别。对于涉案瓶形上半部的钻石形状，法院同样认为和其他瓶形没有显著的不同。因此，该商标不应予以注册。



图一

欧盟 20141217T：Deluxe 及银灰图形组合商标被认为具有描述性不能注册（Deluxe 及银灰图形）

本案中，Lidl 公司申请将“Deluxe 及图”（图一，deluxe 中文意为“高级的，奢华的”）注册为欧盟商标，使用在食品和饮料等商品上。欧盟知识产权局及其上诉委员会均未支持该申请，理由是以该标志缺乏显著性。对于本商标使用的图形及其颜色（下边缘的弧线是银灰色的），两者均认为，它们强调了“奢华”的特征，因此强化了文字部分的描述性。

Lidl 公司遂向法院提起诉讼。法院经审理，于 2014 年 12 月 17 日作出 T-344/14 号判决，判决肯定了欧盟知识产权局判断图文组合商标是否有显著性

的实践，认为“deluxe”文字会使相关消费者认为是促销和广告的词，其用意就是突出商品的正面信息，也即让人认为商标使用的商品拥有奢华的品质。而涉案商标中的图形要素则强化了对文字部分传递的信息。因此，该标志不适宜用作标明商品来源的标记。普通法院的这一判决表明，虽然口号和广告语本身并不被排除在注册之外，但是如果他们不能起到商标的作用，则仍会被拒之门外。同时我们也可以看出，法院对于有口号和促销语的图文组合商标的显著性判断使用了较为严格的标准。



图一

欧盟 20141106T：普通法院未支持单波浪线商标的注册（单波浪线）

2011 年 9 月 14 日，申请人申请将单波浪线（图一）注册为欧盟商标，指定使用在第 18 类和 25 类的皮包、手杖、服装、帽子和鞋等商品上，先后被审查员及上诉委员会以缺乏显著性为由驳回。申请人遂诉至欧盟普通法院。

2014 年 11 月 6 日，普通法院做出第 T-53/13 号判决，仍未支持申请人的主张。申请人认为欧盟知识产权局未在指定商品各个子分类上分别对申请商标内在显著性进行审查。但法院认为所有时尚用品属于同一群组，欧盟知识产权局在审查时对所有商品适用通用推理的做法无误。此外，法院还认为，由倾斜和弯曲的线条构成的申请商标缺乏能够吸引消费者注意的显著特征，而且由于单线和条纹通常作为时尚行业中的装饰图形使用，相关公众很难将申请商标认知为商品来源的标志。虽然申请人提出存在其他在先获准注册的共同体或国内商标，但法院认为能否注册应个案进行判断，在先注册对在后的案件没有约束力。而且，申请人提交的证据不足以证明申请商标通过使用获得显著性，亦不足以证明欧盟或者至少是欧盟大部分地区的相关公众能够将申请人认知为商品的提供者。因此，法院没有支持涉案单波浪线商标的注册。



图一

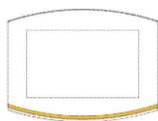
欧盟 20140226T：电子显示屏下边缘黄色曲线位置商标注册未获支持（黄色曲线位置）

欧盟普通法院在一起商标申请案件中，以缺乏显著性为由，没有支持涉案“电子显示屏下边缘黄色曲线”位置商标的注册。

2011 年 2 月 7 日，申请人申请涉案欧盟商标（图一），并将其图示为“电子显示屏下边缘的黄色曲线”。申请人还使用了文字对申请商标进行了描述：“该位置商标由一条黄色的曲线构成，始于电子显示屏的上边缘，经过下边缘，并贯穿整个显示屏的宽度”。商标使用于第 7、9、11 类的相关商品。该申请被商标审查

员以缺乏显著性驳回。申请人提起上诉，但未得到上诉委员会的支持。上诉委员会认为涉案商标使用的商品均含有显示屏，相关公众会把涉案的商标看作是显示屏的装饰，而不是商品的来源。申请人遂上诉到欧盟普通法院。

2014 年 2 月 26 日，欧盟普通法院经审理作出 T-331/12 号判决，认为位置标记如果符合商标的要求，尤其是显著性要求，是可以获准注册的；这个标记要有别于与一般的标准和习惯。综合考虑本案各种因素，法院认为，上诉委员会的认定正确，涉案商标的相关公众会把该标记作为一种装饰而不是产品来源的标记，涉案标记缺乏显著性。对于申请人提出的“上诉委员会没有考虑到相关公众较高的注意力”，法院认为申请人并没有提交足够的证据证明其主张。此外，申请人也没有证明其通过使用获得了显著性。因此，法院最后判定该商标不应予以注册。



图一

欧盟 20140909T：饼干外观设计因缺乏个性特征未获支持（巧克力夹心饼干）

2009 年，Biscuits Poult 公司（BP 公司）获准注册共同体外观设计（图一、二），使用的商品是饼干。2010 年，该外观设计被他人提起无效申请，理由主要是该设计并不新颖，缺乏个性特征，且属于为了获得某种技术功能所需的设计。撤销申请人还提交了若干在先饼干设计，既有表面有巧克力颗粒的饼干，又有中间是巧克力夹心的饼干，或者两者兼之。

该无效申请未得到撤销处的支持。撤销人上诉，上诉委员会裁定争议外观设计应予无效。BP 公司遂向欧盟普通法院提起上诉，特别指出自己的设计中的液体巧克力夹心，正是其区别于在先设计的个性特征。但欧盟知识产权局因为从外观上看不到夹心而没有考虑。此外，BP 公司还试图证明自己的设计属于组合产品，巧克力夹心在“正常使用”时是可以被看到的。

2014 年 9 月 9 日，法院作出 T-494/12 号判决，未支持 BP 公司的上诉。法院认为，组合产品的零部件得到保护的要求是“正常使用时，构成该组合产品的零部件仍然可以看得见”，而且“该零部件的可视特征满足新颖性和单独特征要求”。但是涉案外观设计不是组合产品，所谓的“正常使用”在此不适用。作为一般产品来看，巧克力夹心只有在掰开饼干后才能看到，欧盟知识产权局不予审查巧克力夹心没有什么不妥，因为需要审查的仅仅是产品整体或部分的外观。综合其他案件要素来看，涉案的外观设计在设计自由的范围内，并未让知情使用人看到其与在先饼干有何区别。



图一



图二

欧盟 20120118T：不能彻底否定通用名称成为商标的可能 (BASMATI)

2003 年 Siam Grains 公司申请注册图文商标 BASMATI（图一），使用的商品是长粒米。2004 年，Tilda 公司引证自己在先使用的未注册的 BASMATI 商标提起异议。Tilda 公司认为自己已经在商业活动中将 BASMATI 商标使用在大米商品上。根据欧盟商标条例第 8 条（4）的规定，Tilda 公司认为自己有权应用英国法律要求禁止 Siam Grains 公司使用 BASMATI 商标。但是，2008 年，该异议被欧盟知识产权局异议处驳回，理由是 Tilda 公司并没有足够的证明自己使用 BASMATI 标志的已经获得了一定的商誉。

Tilda 公司提起上诉，被上诉委员会驳回。上诉委员会认为 Tilda 公司根本没有证明自己是 BASMATI 商标的权利人。BASMATI 不是一个商标，而是一个印度大米的通用名称。因此，对于该通用名称的所谓“拥有”，只能是一种善意的使用。这和欧盟商标条例第 8 条（4）所指的情况是不同的。Tilda 公司于是继续上诉到欧盟普通法院。

2012 年 1 月 18 日，普通法院经过审理，作出 T-304/09 号判决，判决认为，根据英国的法律，即使标志本身具有描述性或是没有显著性特征，仍可能通过某些法定的途径获得一定声誉。而且，即使有好几个商家在商业活动中使用该标志，也不妨碍它就此获得声誉。因此，上诉委员会不能因为 BASMATI 是一个通用名称，就当然否认 Tilda 公司对该标志享有商标权利的可能。普通法院认为，上诉委员会没有先分析 Tilda 公司是否根据英国法律获得了权利，而仅仅因为 Tilda 公司没有证明自己是 BASMATI 商标的权利人，就驳回了它的异议，这有失偏颇。因此，法院支持了 Tilda 公司的上诉，驳回了上诉委员会的裁定。



图一

欧盟 20090519T：普通法院对通过使用获得显著性的商标的显著性 判断问题作出解释 (CYBERGESTION)

本案中，Euro-Information 公司申请注册一系列带有“CYBER”的欧盟商标，均被审查员以缺乏显著性为由驳回，其中包括 CYBERGESTION。Euro-Information 公司向上诉委员会上诉未果，又上诉到欧盟普通法院。

对于这几个相关联的“CYBER”商标案件，普通法院进行了合并审理，并于 2009 年 5 月 19 日作出裁决，没有支持上诉人的主张。其中，对于 CYBERGESTION 商标（案号 T-213/06），因为 Euro-Information 公司主张该商标申请日前已经通过使用获得了显著性，应当获准注册，法院就专门对此发表了看法，认为通过

使用获得显著性的商标，应当被该商标的相关公众所认同，也就是那些原本认为该商标没有显著性的相关公众，是否因为该商标的使用，建立起该商标与特定商品之间的联系。显著性的判断要考虑市场分布因素、地理因素、使用时间因素，以及广告花费之类的因素等等。而在本案中，CYBERGESTION 所涉及的相关公众是法语区，并不局限于法国，还应包括比利时、卢森堡等国家，而 Euro-Information 公司提交的证据却仅限于法国，因此，上诉委员会认定“使用获得显著性”的主张证据不足，并无错误，应予维持。

欧盟 20080505T：普通法院裁决认为某香肠形立体商标缺乏显著性（香肠形立体标志）

2005 年 3 月，Thomas Rotter 先生申请注册欧盟立体商标，该商标系五节连在一起的香肠形状（图一），使用于第 29 类，第 30 类商品以及第 43 类“提供食品或饮料的服务和临时住宿服务”等。审查员核准了商标在第 43 类上的注册，但以缺乏显著性为由驳回了其在第 29、30 类的注册。申请人不服，向上诉委员会提起上诉，也未获得支持。2007 年 12 月 3 日，申请人向普通法院提起诉讼，同日，还向欧盟知识产权局提交申请，把该商标注册的商品和服务限定为第 43 类的服务和第 29 类的“猪肉食品”。

2008 年 5 月 5 日，普通法院作出 T-449/07 号判决指出：对于立体商标是否具有显著性的判断标准和文字、图形的商标没有什么不同，也是要看它是否能够起到区分商品或服务来源的作用。普通法院认同上诉委员会的意见，认为本案商标使用的商品是“猪肉食品”，是欧盟消费者的日常消费品。日常消费品的价格通常不高，消费者在购买时给予的注意力相应也比较低。综合本案的情形，消费者不会根据这个形状来判断商品的出处，他们更倾向于把这个看成是把香肠捆绑在一起储藏和销售的一种方式。因此，不能认定其具有商标注册所需的显著性。



图一

欧盟 20070613T：单个字母商标并不必然缺乏显著性（大写字母 I）




欧盟普通法院在其关于 IVG 公司诉欧盟知识产权局“I”商标纠纷一案的判决中，支持了 IVG 公司“I”商标的显著性。

该案中，IVG 公司申请注册欧盟商标，即外形是品蓝色的大写字母“I”，用于第 35、36、37、39、42 和 43 类的服务。该申请被欧盟知识产权局商标审查员以缺乏显著性驳回。IVG 公司诉至上诉委员会，未获支持，继而上诉到普通法院，指出，这不是一般的大写字母“I”，通过添加色彩，调整中间竖划的粗细和两头横划的长短，它完全可以具备作为商标的显著性。

普通法院于 2007 年 6 月 13 日作出第 T-441/05 号判决，推翻了欧盟知识产权局上诉委员会的认定，指出后者判断申请商标缺乏显著性的事实基础是：申请商标与普通的罗马字母“l”没有显著区别。这一判断中隐含的意思就是单纯的字母没有显著性，不能作为商标注册。而这显然有悖于欧盟商标条例第 4 条，因为只要能够区分商品和服务的来源，第 4 条并不排斥字母本身注册为商标。而且判断商标的显著性，还要考虑其相关公众的注意程度。本案中，IVG 公司所提供的服务由于特定的性质和较高的收费价位，使得其相关公众的范围很窄，且注意程度较高。因此，该商标更容易被认知，从而具有显著性。

欧盟 20070418T：“DONUT”商标的显著性得到普通法院肯定（DONUT）

House of Donuts 公司先后申请在第 30、32 和 42 类商品或服务上注册

“house of donuts”图文组合欧盟商标  和 ，Panrico 公司提起异议，称其在西班牙在先注册了  等商标，且使用的商品和服务与申请商标相同，申请商标与在先商标有混淆的可能，不应予以注册。该异议得到欧盟知识产权局异议处和上诉委员会的支持。申请人于是上诉到欧盟普通法院，认为申请商标与引证商标整体视觉效果差别很大，并特别指出，在西班牙，“donut”已成为油炸圈饼的通用名称，因而缺乏显著性，而自己的商标因具有雨伞图形和其他文字而保持了显著性。

2007 年 4 月 18 日，普通法院作出 T-333/04 和 T-334/04 号裁决，驳回了申请人的起诉，肯定了异议人 DONUT 系列商标的显著性，并围绕本案的关键，即 DONUT 系列商标的显著性问题指出，主张他人商标缺乏显著性的一方应负举证责任，申请人主张“donut”一词属于通用名称，作为商标缺乏显著性，但是其提交的证据要么超出举证时限，要么与本案无关，均不能作为证明“donut”在西班牙已成为通用名称的证据。“donuts”的显著性虽然不是很强，但也没有弱到不能作为商标使用的程度。即使退一步认为引证商标缺乏显著性，“donut”不管在视觉还是发音上恰恰也是申请商标中最主要的认读部分，申请商标也会由此失去显著性。

欧盟 20051025T：普通法院对地名能否注册为商标作出进一步解释（Cloppenburg）

如果一个有地理含义的词语会被消费者误认为是商品或服务的地理来源，则不能注册为商标，这一原则已经被欧盟法院第 C-108/97 和 C-109/97 号判决加以明确。但是，并不是所有具有地理含义的名称都不能注册为商标，这是在

欧盟普通法院最近在“CLOPPENBURG”一案中，对该原则作出的进一步解释。

在此案中，申请人向欧盟知识产权局提出要将“CLOPPENBURG”注册为商标，使用在第 35 类的零售服务上，该申请被驳回，理由是“CLOPPENBURG”是德国一个城镇和下萨克森州一个区的名字。申请人不服，上诉到欧盟知识产权局第四上诉委员会，上诉委员会维持了欧盟知识产权局的裁定，认为涉案服务的相关公众是一般的德国消费者，而“CLOPPENBURG”经常出现在德国的天气预报和交通信息中，德国人都知道它的地理含义，很可能把它理解为是该服务的地理来源。申请人不服，上诉到欧盟普通法院，提出“CLOPPENBURG”同时还是一个常用的姓氏，在德国，它更多地会被当作姓氏，而不是地名去理解，消费者不会将其误认为是服务的地理来源。申请人的主张得到了普通法院的支持。

2005 年 10 月 25 日，普通法院作出 T-379/03 号判决认为，“CLOPPENBURG”只是一个居民很少的城镇，大多数的德国人不知道这个地方。天气预报和交通信息提到的往往是汉堡和汉诺威这样的大城市，而不会具体到“CLOPPENBURG”这样的没有什么特色的小地方。

有趣的是，在申请人向普通法院上诉时，欧盟知识产权局就已经改变了对本案的看法，但是它无权撤销上诉委员会的裁决，只好向普通法院提交了一份完全倾向于申请人的建议。普通法院最终判定由欧盟知识产权局承担诉讼程序的费用，以警示其今后要谨慎处理类似案件。

欧盟 20181221R：百加得公司“酒瓶图形”商标显著性获支持（百加得公司“酒瓶图形”）

百加得公司申请注册图形商标（图一），使用的商品是第 33 类的酒。审查员以缺乏显著性为由驳回了注册，认为涉案商标虽然是图形商标，但它反映了商品本身的形状，因此应参照立体商标的审查标准。涉案标志不管是瓶子的形状，还是它的淡绿色，或是上面传统蜡封形状的标签等等，与同类的酒瓶相比，没有什么显著之处。

百加得公司提起上诉。上诉委员会审查后，于 2018 年 12 月 21 日作出 R 1737/2018-4 号裁定，支持了百加得公司有关显著性的主张。上诉委员会认为，判断包括产品外观或是它的包装的图形标志的显著性，和其他商标的标准并没有什么不同。只是越是接近产品的外形或是它的包装，就越容易缺乏显著性。本案的申请并不仅是一般的饮料瓶，它还包括其他的图形要素，是一系列要素的组合。百加得公司也并没有单独主张瓶子本身的形状是显著的。涉案商标包含的多个要素并不是一般瓶形所具有的。即使市场上有些酒容器也使用透明瓶，或有红腊封，或有古代贵族家庭徽标装饰，也并不意味着这些要素组合起来不能做商标在市场上区分商品的来源。对此，上诉委员会引用了 WE CARE 案（T-220/15）中普通法院的观点，指出即使某些元素自身没有显著性，也可以和其它元素组成一个有显著性的整体。而且，上诉委员会还认为，“装饰性”不能过度解读，不能把所有能引人注意的元素都认为是装饰性的标志。涉案商标的配色和其他元素，并不是仅仅具有装饰效果，它们在瓶形上彼此呼应，代表

着特定的位置和构图，消费者能够凭借这个特定的组合识别出商品的来源。涉案商标具有显著性。



图一

欧盟 20160000R：欧盟知识产权局维持了长条饼干立体商标的注册（长条饼干立体标志）

本案中，Générale Biscuit-Glico France（下简称“权利人”）2011 年在欧盟获准注册立体商标如图（图一），使用在第 30 类的可可、巧克力，以及可可或巧克力饮料或制品等商品上，商标使用的颜色为黄色和棕色。

2014 年，该商标被他人提起撤销申请，理由是在烘焙食品、糕点、糖果以及其他此类商品上该商标缺乏显著性，违反了《欧盟商标条例》第 7 条（1）（b）；而在其他商品上属于欺骗性的标志，因为这些商品不可能是立体商标的形状，违反了《欧盟商标条例》第 7 条（1）（g）。2015 年，撤销处作出裁定，撤销了涉案商标在饼干、华夫饼等商品上的注册，在其他商品上的注册予以维持。裁定做出后，双方均提起上诉。

上诉委员会审查后没有支持撤销处的裁定。上诉委员会认为，被驳回注册的部分商品的形状也不是涉案立体标志的形状，比如，华夫饼一般都是扁平的薄脆饼，涉案的标记是长条棒状。另外，撤销处驳回了在饼干上的注册，却保留了在谷物棒上的注册，而饼干与谷物棒联系密切，撤销处却并未申明为什么一个要撤销，一个要保留。通过进一步的审查，上诉委员会认为，对于其缺乏显著性要求撤销的部分，撤销申请人并没有确凿的证据证明该形状是其所注册商品的通常形状，它提交的证据当中一些形状和本案立体商标的形状也并不相符。上诉委员会认为，涉案标记虽然相对简单，但是整体来看，它具有区别于同类或近似商品的显著性。涉案商标的细棒形状，不同于其注册使用的商品通常的条状、块状、方形、长方形或是圆形，更不可能是华夫饼的形状。标志的各个要素组合在一起，结构优美，具有显著性，消费者完全可以将其识别为产源标记。至于以欺骗性为理由的撤销申请，上诉委员会也并不认为会产生欺骗，充其量消费者有点费解，会纳闷一个饼干的形状和巧克力饮料到底有什么关系。但是这和欺骗没有关系。

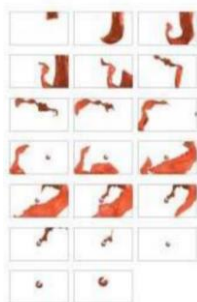


图一

欧盟 20100923R：索尼-爱立信动态商标得到欧盟知识产权局支持 （索尼-爱立信的动态商标）

2010 年 9 月 23 日，欧盟知识产权局上诉委员会作出裁定，支持了索尼-爱立信公司申请注册的红色液体流动的动态商标。

索尼-爱立信的这一动态商标于 2009 年 9 月提出申请，使用在第 9 类、第 38 类和 41 类的商品和服务。该商标由 20 个定格画面表示（图一）。当年 10 月，审查员通知索尼-爱立信公司其商标不能注册，理由是这 20 个画面是彼此孤立的画面，无法看出运动的过程究竟如何，也看不出从某个画面怎样就变成了下一个画面。根据《欧盟商标条例》第 7 条（1）（a），该商标不能予以注册。于是，同年 12 月，索尼-爱立信又提交了一份详细的对该动态商标的文字描述。即使如此，审查员在 2010 年 1 月做出的决定中，仍然认为该商标不能获准注册。索尼-爱立信对此提出上诉。上诉委员会经审查，并参考了在先的玛氏公司和微软公司的动态商标注册案，认为，首先，索尼-爱立信提交的图示以及文字描述互相兼容，且能互相补充，可以足够清晰地表述动态的过程和形态，其次，目前欧盟知识产权局审查的动态商标案件本来数量就很有限，在认定标准上保持统一并不困难。如果对索尼-爱立信的注册申请不予支持，则与之前的玛氏及微软的动态商标案在判断标准上未能保持一致。



图一

法国 20141004：巴黎上诉法院认为“SeLogger.com”具有显著性 （SeLogger.com）

巴黎上诉法院在一起商标案件中认定使用在不动产服务上的“Se Logger”（法文含义“觅宿”）商标缺乏显著性，但是却肯定了使用在相同服务上的“SeLogger.com”商标的显著性。

本案原告拥有一系列“Se Logger”文字商标，“SeLogger”图文组合商标（图一），“SeLogger.com”文字商标，以及“SeLogger.com”图文组合商标（图二），使用在不动产服务等商品和服务上。原告经营“seloger.com”网站，张贴一些房屋出租和出售的信息，这也是法国相关领域的第一家网站。因为发现他人注册并在不动产服务上使用 seloger-pas-cher.com, selogermoinscher.com 以及 se-logerimmo.com

域名，原告引证前述商标向法院起诉，要求追究被告商标侵权及不正当竞争的责任。审理中，被告提起反诉，以具有描述性为由要求撤销原告的前述引证商标。一审法院支持了原告的起诉，并驳回了被告的反诉。被告不服，上诉至巴黎上诉法院。

2014 年 10 月 4 日，二审法院判决认为被告的行为并不构成商标侵权或不正当竞争。原告“Se Loger”文字商标以及“SeLoger”图文组合商标在不动产服务等类别的注册缺乏显著性，应予撤销。对于“SeLoger.com”，法院认为其在申请时已经通过使用获得了显著性，因此与此相关的文字商标和图文组合商标的注册均应得到支持。



图一



图二

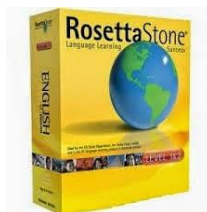
德国 20140918：最高院支持了朗根沙伊特出版社黄颜色商标注册（黄颜色）

本案原告朗根沙伊特公司 1956 年即开始在其字典和双语读物的封面上使用黄颜色作为底色，并通过广泛的使用获得了显著性，其黄颜色还在德国注册了商标。原告发现语言电子产品出版商罗塞塔石碑（Rosetta Stone）公司在其语言学习产品上以及相关的广告中也使用了黄颜色，遂将被告诉上法庭。诉讼中，被告还对原告的黄颜色注册商标提起撤销。侵权案件最终诉至德国最高院。

2014 年 9 月 18 日，最高院做出 I ZR 228/12 号判决，支持了朗根沙伊特的黄颜色商标，认为罗塞塔石碑使用的黄颜色与原告的黄颜色高度近似，容易造成混淆。并且，即使双方的产品上还有其他的文字和图形商标，仍然不能排除黄颜色造成的上述混淆。而被告提起的撤销程序也被德国专利局驳回，目前正处于上诉阶段。



（底色为黄色）



（底色为黄色）

德国 20131000：最高院在“test”商标案中认为原告方提供的市场调研结果不足以证明使用获得显著性（test）

德国商品检验基金会（基金会）成立于 1964 年，专门从事商品和服务性能及质量测评。基金会 1966 年开始使用“test”标识，该标识 2004 年因使用获得显著性被获准注册为商标（图一）。

2006 年，有人向德国专利商标局（专商局）申请撤销该商标，得到专商局支持。基金会提起诉讼，专利法院立足于一份显示 43% 的受访相关公众认为诉争商标指向某一特定企业市场的调研结果，推翻了专商局的撤销决定。撤销申请人遂上诉至最高院。2013 年 10 月，最高院判决认为，这份市场调研结果不足以证明该商标具有显著性，因为基金会自 2008 年 5 月起在实际使用的商标时已不再是注册时的原始样式。因此，诉争商标的市场认知度很可能已经进一步下滑。再者，基金会提交的其他证据也不足以证明其使用获得显著性。最高院将本案发回一审法院，要求一审法院重新审理相关的事实部分。该案最终结果仍待关注。



图一

德国 20090000：最高院对描述性商标的保护范围作出阐释（HEITEC）

本案原告 HEITEC 公司，拥有在德国注册的商标 HEITEC，使用在电子信息处理方面的商品和服务。被告 HAITEC 公司在以电子信息处理的产品和有关服务为基础而开发生产的电脑上使用 HAITEC 标志。原告认为被告的标志与其标志近似，发音相同，使用的商品和服务也相同，有产生混淆的可能。对此，负责审理本案的上诉法院的意见是，原被告的标志在视觉、发音和含义上都近似，都会让人与“high tech”（高科技）联系起来。但正因为原告的标志与“high tech”有这种特殊的关系，它的保护范围应受到限制，不能以此禁止被告使用同样与“high tech”有密切关系的 HAITEC。原告不服，上诉到德联邦最高法院。

最高法院经过审理，作出第 ZR 162/05 号判决，对于描述性的商标的保护问题专门发表意见，指出上诉法院认为描述性商标的保护范围应当受到限制，这一点是正确的。但是，这种限制只是防止描述性商标的所有人垄断这一描述性词汇的使用，而并不意味着它不能对抗与之构成近似，并有可能导致相关公众混淆误认的商标。因此，上诉法院就此问题的认定有失偏颇。

德国 20080000：最高院以缺乏显著性为由未支持一项立体商标的注册（轿车车盖立体形状）

德国联邦最高法院作出裁决，以缺乏显著性和对所使用的商品有描述性为由，没有支持商标申请人的一项“轿车车盖”三维形状的立体商标注册，该商标使用的商品为汽车部件，车盖上有宝马车专用的肾形冷却格栅。

2001年，申请人申请的带有“宝马肾形格栅”的轿车车盖立体商标获得注册。后该商标经他人申请，于2003年被德国专利局撤销。申请人于是上诉到德国专利法院，德国专利法院经审查，认为该立体商标属于《德国商标法》第3条2项（1）所指的“仅为达到某种技术效果和必要的形式而构成的标识”，以及（2）所指的“仅由赋予商品某种基本价值的形式而构成的标识”，因此不能予以注册。申请人不服，继续上诉到德国联邦最高法院。最高法院维持了专利法院的处理结果，但并未认同专利法院理由部分。最高院认为虽然这种车盖和其功能有关，但是却不是功能决定的，事实上，市面上存在其他种形状的车盖；而且，车盖不是艺术品，它的基本价值也不是由其形状决定的。该商标不能注册是因为缺乏显著性，并且对商标所使用的商品具有描述性。一般来讲，一种商品本身的形状不能注册为商标，除非它具备区别商品来源的显著性。本案中的轿车车盖与其他的轿车车盖并没有什么显著的不同。这个立体商标仅仅就是车盖的外形，不含有其他的因素，这构成了对所使用商品的一种描述。鉴于以上两点，该立体商标不能予以注册。

德国 20071219：专利法院认为商品的体量如能起到区分商品来源的作用也可作为商标注册（大小）

2007年12月19日，德联邦专利法院判决驳回了一项以商品的体量作为商标特征的申请。该申请使用在肉和肉制品等商品上，尤其包括一种在德国、奥地利等地区比较传统的条状肉产品。

申请人在进行申请时提交了一副画有这种肉条的图示，图示的数字表明了这种肉条三维的大小，申请人附有文字说明：商标申请保护的是该肉条的“大小”。德国专利局驳回了这项商标申请，理由是这个申请只是对商品本身固有性质的描述，缺乏显著性，不能注册为商标。申请人不服，诉至德国专利法院。但其诉讼请求并没有得到法院的支持。专利法院在对该案的判决中指出：将商标申请的图示和一般的肉条相比，并没有发现什么实质的区别；而且，德国消费者对于这种肉条非常熟悉；在食品行业中，型号较小的商品一般会被理解是为了适应小一点的包装，通常不会被视为具有标明产品出处的功能；肉条一般都会被包装起来，外包装上还会附有商标，消费者一般不会用肉条的大小来判断该肉条的出处。不能起到标明商品出处的作用的标志，当然不能注册为商标。专利法院同时指出，除非申请人能证明该肉条的“大小”已经通过使用取得了显著性，该商标申请是不能被核准注册的。本案中，专利法院虽然没有支持

涉案商标的注册，但是，它在某种程度上也肯定了一点，如果“大小”本身能够起到区分商品来源的作用，并不排斥它可以作为商标注册。

德国 20061026：最高院加强对立体商标的保护（兔子形状巧克力）

当 Riegelein 公司刚刚开始在市场上出售兔形巧克力时，Lindt 公司就向法院起诉 Riegelein 公司商标侵权，理由是 Riegelein 公司的巧克力与自己的巧克力是近似的兔子形状，并且都包着金箔纸，很容易引起消费者的混淆和误认。Lindt 公司此前已经将其兔子形状的巧克力申请并获准注册了兔形的立体商标，包括兔子的形状、名称、以及兔子佩戴的丝带的颜色。最初，Lindt 公司的诉讼请求并没有得到支持，一审法院和上诉法院都认为，两公司的兔形巧克力有着显著的区别：Lindt 公司的巧克力上印的字是“Lindt Goldhase”，兔子戴的是红色的丝缎领饰和铃铛；而 Riegelein 公司的巧克力上印的字是“Riegelein Confiserie”，并且兔子的领部不是佩戴，而是印刷着褐色或红色的领饰。

但是，在德国联邦最高法院 2006 年 10 月 26 日对本案作出的判决中，法院则肯定了 Lindt 公司兔形立体商标的显著性。此前，德国联邦法院一直不太重视立体商标的保护，立体商标的诉讼请求往往不能得到支持。本案的判决体现出德国法院加强立体商标保护的趋势。这一判决将会产生深远的影响。

英国 20170000：知识产权企业法庭认为鲜为人知的地名可注册为商标（Sivec）

本案原告 Mermeren 是一家马其顿公司，从上世纪 50 年代就一直在马其顿的普里莱普（Prilep）——包括 Sivec 山道——开采大理石并加工、销售。2013 年，原告申请注册欧盟商标“SIVEC”，使用在大理石等商品上，并在 2014 年获准注册。被告 Fox 是一家英国公司，2011 年成立，主营大理石开采和销售，它的大理石有一部分也开采于 Sivec，对这一部分大理石，被告使用 Sivec 标志出售。

原告起诉到英国知识产权企业法庭，认为被告前述行为侵犯其欧盟商标 SIVEC。被告承认确实使用了相同的标记，但援引《欧盟商标条例》（207/2009）第 12 条正当使用进行抗辩；同时提起反诉，认为根据《条例》第 7 条（1）（b）、（c）、（d），原告的商标缺乏显著性，只是在表明商品的产地，属于商业惯例标志，不应获准注册；此外，原告商标的注册还存在恶意，违反《条例》52（1）（b），但恶意主张被告后来没有深入。原告对全部反诉不予认可，并提出自己的商标经过使用获得显著性，符合《条例》第 7 条（3）规定，可以注册，或者至少在注册后获得了显著性，根据《条例》第 52 条（2），不能无效。

法庭根据本案的具体证据和论证情况——尤其是原告提出了使用获得显著性的抗辩这一情况——锁定案件关键就是《条例》第 7 条（1）（c）是否适用于

本案，如果被告成功证明原告商标是产源标志，就可以无效原告商标，并抗辩侵权。审查后，法庭认为“Sivec”确实是个地名，但它鲜为人知；在涉案商标申请时，该地名仅为 Sivec 山道附近居住的人所知，而这部分人并不是本案的相关公众；如果相关公众根本不知道“Sivec”这个地名，或即使知道地图上可能有这么个地方，但不太确定，是不会把它识别为产源标志的；并且，证据显示，虽然确实有人会认为 Sivec 是大理石的开采地，但是大部分相关公众还是会把它看作是原告开采或是供应的大理石的一种商品来源符号；因此，法庭认为原告商标具有内在显著性，《条例》第 7 条（1）（c）不适用本案，即使适用，原告的商标在 2011 年到 2013 年间的使用也使其获得了显著性，并且该显著性后来也得以维持。至于 2011 年之前，原告并没有用 Sivec 标记来表明自己的供应商身份，2011 年到 2013 年才把这个标记用作商标，被告由此认为，原告之前“非商标式”的使用已使得这个标记没有了显著性，消费者也不会因为 2011 至 2013 年短短两年的使用就改变看法，认为它有显著性。对此，法庭则认为，第 7 条（3）使用获得显著性的规定适用于出现第 7 条（1）（b）、（c）或（d）的情况，对于本身就具有天生显著性的标志，不存在因为使用削弱显著性的情况，至少不会是根据第 7 条（3）产生这种情况。法庭最终认定，原告的商标申请注册时就具有显著性，注册后也一直保持显著性，不能宣告无效。由此，被告构成侵权也就不言自明。

英国 20171101：LTC 公司出租车外形立体商标未成功对抗他人反被无效（Fairway 车）

原告伦敦出租车公司生产 Fairway（外形如图一），TX1 和 TXII（两者外形基本相同，如图二）以及 TX4（外形如图三）等型号的伦敦出租车，并在共同体和英国分别将其相关出租车的外形注册了立体商标（图四、五）。

被告 Ecotive 公司和 Frazer-Nash Research 公司生产 Beardmore, Oxford 和 Metrocab 等型号的伦敦出租车。被告生产并推广新型 Metrocab 车（图六、七），其中，Frazer-Nash Research 公司提供以动力系统为主的配件，Ecotive 公司组装并销售。

原告认为被告的新车型侵犯了其立体商标，同时仿冒了它各款车型的美好声誉，遂诉上法庭。诉讼中，被告则反诉原告立体商标缺乏显著性，应予无效。

2016 年 1 月 20 日，英格兰及威尔士高等法院作出[2016] EWHC 52（Ch）号判决。本案涉及多个法律问题，主要集中在原告的引证商标是否有显著性，涉案标记之间是否存在混淆以及被告是否对原告的声誉进行了仿冒，这些问题的解决，都离不开相关公众的范围的明确。对此，英国（英格兰及威尔士）高等法院审理后，并没有支持原告提出的相关公众包括“出租车司机和打车人”的说法，而是认为，打车人不是出租车本身的终端用户，只是“出租车商品的消费者”提供的服务的消费者，并且打车人通常匆匆忙忙，且打车服务本身也不是昂贵的消费，所以他们的注意程度也较低；出租车司机才是出租车的终端用户，且他们在购买这么贵重的物品时，会给予较高的注意力。基于前述相关公众的判

断，法院认为原告的引证商标仅由赋予商品实质价值的形状构成，缺乏显著性；且即使把司机和打车消费者都考虑进来，他们也都不会凭借车的外形判断出租车本身的来源，打车人只关心出租车司机是不是持证上岗以及服务如何，并不会关心他们开的车由谁生产和销售，所以使用获得显著性也不能得到支持；另外，引证商标中的欧盟商标因过去五年内没有进行符合商标法要求的“使用”，应予撤销。

因为原告在相关公众的判断上犯了错误，所以它提交的证明混淆的证据也集中在打车的消费者方面，这也直接导致了它在侵权证明方面的失败。此外，原告提出的仿冒主张也未获支持，法院虽然支持了原告四款车型的声誉，但法院也认为被告没有引导消费者认为其车型来自于原告的意图，因此原告的仿冒主张不能得到支持。

2017 年 11 月 1 日，英格兰及威尔士上诉法院做出[2017] EWCA Civ 1729 号判决，驳回了原告的上诉，基本维持了一审的认定。



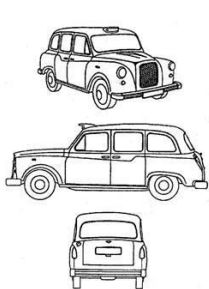
图一



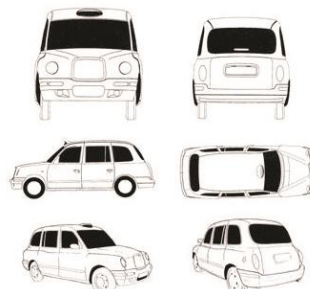
图二



图三



图四



图五



图六



图七

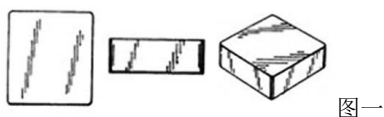
英国 20130000：法院未支持美泰公司立体拼图商标（美泰拼图）

英国苏格兰及威尔士高等法院裁定全球最大的玩具生产商之一、美泰公司（Mattel Inc.）的一款涉及 Scrabble 棋盘游戏的立体注册商标无效。

美泰公司的涉案立体商标注册于 2000 年，核定使用在第 9 类的“棋盘游戏的改编电脑游戏”、第 28 类的“棋盘游戏”以及第 41 类的“组织与棋盘游戏相关

的竞赛和展会”等商品和服务上。该注册商标由“一个上表面带有罗马字母和从 1 到 10 范围内的任一数字的乳白色立体拼图”构成（图一）。

美泰公司认为其竞争对手、社交游戏开发商星佳公司（Zynga）侵犯了其包括上述立体拼图商标共计四件商标的专用权。星佳提起反诉，以美泰的立体拼图商标不具备商标应有的特征为由，要求认定美泰的立体商标无效。法院经审理，认定美泰的立体商标不能算作“标志”，也不能用图示的方法来表示。美泰的立体商标包含了无数种字母和数字的组合，涵盖了大量不同的拼图外观，维持该商标的注册，就等于允许美泰对于所有含有字母和数字组合的乳白色拼图形状的独占权，这很可能会对其竞争对手构成不正当竞争。并且，该商标缺乏清晰性、确切性，无法被一般消费者认知为某一具体的标志，因此商标主管部门和其竞争对手亦无法界定其具体保护的范畴。因此，美泰公司的立体商标不应予以注册。



图一

瑞士 20190000：使用获得显著性可拓展到核心商品之外的相关产品（POSTAUTO）

人们对于瑞士邮政巴士（图一）可能并不陌生，这些阿尔卑斯蜿蜒山路上行驶黄色客运大巴甚至已经成为瑞士文化的一部分，国家还专门为这种大巴出台法律，要求特定情况下乘客对司机绝对服从。这种大巴特有的三声喇叭响，以及它的黄色，都已经通过相应的商标获得了保护。

瑞士知识产权局基于使用获得显著性核准了瑞士邮政（Swiss Post）申请的“POSTAUTO”（德文“PostBus”）在 39 类人和货物运输服务上的注册。但对于该商标在车辆、印刷品、玩具、旅游运营、汽车共享以及教育等商品和服务上的申请，则予以驳回。瑞士邮政不服，上诉到瑞士联邦行政法院，认为驳回部分也应予以注册。

法院认为，从天生显著性的角度看，该标志不具备天生显著性。“post”一般和快递信件或包裹有关，“auto”会被理解为是汽车，该标记在车辆、玩具或是旅游运营服务不能注册并不难理解；对于第 9 类的磁或光载体等或第 16 类的印刷品等，人们决定购买这些东西，往往是基于这些媒介或是印刷品的内容，而“POSTAUTO”会让人觉得该媒介或印刷品的内容主题就是“POSTAUTO”，因此也缺乏显著性。

对于是否使用获得显著性，知识产权局认为申请人的涉案标记并没有因为使用，使相关公众把标记和这些产品建立联系。法院并不同意这种看法。法院认为，有些商品和服务密切相关，经常由同一主体提供。当相关公众使用某个“核心服务”（标记使用获得显著性的服务）时，也会认为相关附属商品/服务来自同一主体。就本案而言，公共交通服务的运营商会被认为是相关时间表、旅行手册、车票或旅行卡片等印刷品，以及旅行应用程序和售票机、显示屏等的提

供者。即使证据不能直接地证明涉案商标在这些商品上使用获得显著性，法院也认为不需要再另行提交证据。法院认可“POSTAUTO”经过长期的使用已经成为有知名度的标记，也认可这种使用可以超越客运车以及客运服务这些核心服务而作用到其他相关商品/服务上。对于 28 类的 PostBus 车模型，还有 39 类的旅游管理和教育（比如驾校）等服务，法院认为，一般来讲，不只是说公共交通服务的提供者经常也提供这种服务，而且，公众实际上也会认为有关的服务来自相关的商标所有人。但对于 12 类的车辆或是 39 类的拼车服务等，瑞士邮政目前并不卖车，也没有这种服务，相关公众不可能有这方面的期待和想法，因此，在这些商品和服务上，不能支持使用获得显著性。



图一

瑞士 20170207：“红鞋底”没有显著性不能得到延伸保护（红鞋底）

2017 年 2 月 7 日，瑞士最高院在 4A_363/2016 号案件的判决中，维持了行政法院的认定，没有支持 Christian Louboutin 红鞋底商标（图一）的保护。

法国著名设计师 Christian Louboutin 基于其在法国注册的红鞋底商标在瑞士申请在 25 类上的领土延伸。2011 年 3 月 15 日，该申请被瑞士联邦知识产权局以缺乏显著性驳回。随后，Louboutin 主张使用获得显著性，也没有成功。2013 年，知产局最终驳回了该领土延伸保护。Louboutin 随后向行政法院提起上诉。上诉中，Louboutin 没有再去主张使用获得显著性，而是直接主张标志本身就是具有显著性的标志。其主张被行政法院驳回。Louboutin 继续上诉到瑞士最高法院。最高院审理认为，涉案标志，也就是鞋底的红色，没有其他的语言元素，不会被相关公众认为是商标，而更多地会被认为是装饰性的元素。即使红色鞋底本身不常见（而不像是棕色或是黑色鞋底），也不足以证明它会被认为是显著性的标志，特别是，红色还常被用于时尚装饰。即使该商标在其他国家获准注册，也不能改变瑞士的审查实践标准。最高院最后也没有支持该商标在瑞士的延伸保护。接下去，Louboutin 只能考虑通过使用涉案标志在瑞士积累知名度，从第二含义的角度获得保护。



图一

瑞士 20160000：手电筒小孔位置商标在瑞士未获支持（手电筒小孔位置）

某德国公司手电筒小孔的位置商标注册因缺乏显著性，在瑞士的延伸保护没有得到支持。

涉案商标申请保护的并不是手电的形状，而是手电照明灯泡外周孔洞的大小及位置，如下是商标的图示（图一）及实物形态（图二）。该款“LED LENSER”的手电有多种规格，每一种在前部的照明灯周围都有这种小孔。申请人认为这种小孔很少用在手电上，小孔可以让灯泡的光从手电外侧透出，但对于手电本身的实质功能没什么作用，因此小孔有显著性，没有功能性。这一延伸保护申请并没有得到瑞士知识产权局和联邦行政法院的支持。

对于小孔没有功能性的说法，法院并不反对，但认为本案中的小孔只具有装饰性，没有显著性。法院肯定标记本身与其存在的特殊位置相结合，也可以产生显著性，但是，如果位置标记是商品不可分割的一部分，就应当用形状商标的标准审查判断显著性。这个形状要很不寻常才会被认为具有显著性。就本案的标记来说，知识产权局和法院认为其位置和孔洞的大小没有什么与众不同。知产局搜集的证据表明，手电的照明灯泡周围经常会有装饰性或是功能性的设计，相关公众不会把本案中的小孔作为商品来源的标志。



瑞士 20100000：最高法院严格禁止地名注册为商标（Gotthard）

瑞士最高法院在一起因地名商标引发的侵权纠纷案中，特别指出含有地名的商标不能予以注册。

H+H 公司系瑞士注册商标 GOTTHARD 以及图形商标（图一）的所有人。引证前述两件商标，H+H 公司对位于 Gotthard 地区的国际能源环保 Gotthard 公司提起诉讼，要求对方停止在企业名称中使用 Gotthard 字样。被告提起反诉，认为原告的两件引证商标在燃料上的注册应认定无效。乌里州高等法院驳回了原告的起诉，支持了被告的反诉。原告继而上诉到瑞士联邦最高法院。最高法院 2009 年 8 月作出 4A-324/2009 号判决，维持了一审法院的认定，并特别指出，如果消费者只是把某个由地名组成的标志看成是它所使用的商品的产地来源，那么，这个标志不能注册为商标并享有排他权利，更不能禁止其他生产商使用这个地名标志来表示其产品的产地。本案中，Gotthard 地区是非常有名的瑞士

山区，也是瑞士与德国和意大利的重要交通枢纽，该地名本身为公众所知的程度较高。从本案的情况看，在 Gotthard 地区生产和销售燃料的可能性不能排除，生产商完全有权利在其生产的燃料上标注 Gotthard 字样。因此，如果允许原告把 GOTTHARD 注册为商标并享有专用权，是不合理的，GOTTHARD 文字商标应认定无效。而图形商标（图一）的文字部分“Gotthard”并不是该商标可以忽略不予考察的部分，而是商标的重要组成部分，因此，该商标也应因此被认定无效。该项判决将对瑞士地名商标的注册具有非常大的影响。很显然，它对地名商标的注册采用了非常严格的标准。即使是那些地名与图形共同组成的商标，也有可能被认定无效，除非其地名文字部分可以忽略不计，图形占有绝对的主导地位的商标才可以获准注册。这比瑞士商标局的标准还要严格。目前，该份判决在多大程度上被其他法院和有关官方采纳仍待关注。



图一

美国 20180000：“不爽猫”构成对“不爽猫”相关商品或服务的描述（不爽猫）

美国专利商标局商标审判及上诉委员会在一起商标案件中，维持了原审查员的驳回决定，没有支持“不爽猫”头像（图一）作为商标注册在第 9、16、28 类的相关商品及服务的主簿注册，因为该图像对于所注册的商品具有描述性。同时，使用获得显著性的主张也没有获得支持。

商标申请中涉及的不爽猫（Grumpy Cat）确有其“猫”，它是一只名叫塔姐·索斯（Tardar Sauce）的家养猫，天生臭脸，其照片自 2012 年通过 Reddit.com 网站公开投放后，因为其气哼哼的独特表情，在网络上蹿红。商标审判及上诉委员会认为该标志是其申请注册的第 9 类计算机软件商品的重要特征，比如申请人的“PHOTO BOMB”软件的功能就包括让使用人把不爽猫的头像插入照片中；第 16 类的纸制品也是如此，其中的邮票、贺卡或是日历上主要用的也是不爽猫的形象；对于第 28 类的毛绒玩具等商品，标签上的不爽猫图案也会使消费者这玩具就是不爽猫形象的玩具；而商标拟注册的第 41 类的娱乐服务，内容和主体都是也都是与不爽猫有关。因此，该商标构成对所注册商品和服务的描述，缺乏显著性。

对于申请人提出的使用获得显著性的问题，商标审判及上诉委员会认为，虽然不爽猫的图片在网络上广为传播，但商标的使用要求的是标记与明确的商品或是服务相联系的使用。证明不爽猫本身有名的材料，没有建立起与商品或服务的对应关系，就不能证明它是作为“商标”的使用。根据本案的证据，商标审判及上诉委员会没有支持使用获得显著性。



图一

美国 20181030：巡回法院明确判断第二含义取得的有关问题（匡威鞋外观）

2014 年，匡威（Converse）公司基于如下标志（图一）的普通法商业外观权利及 2013 年获得的注册商标权利，投诉多家公司对其 Chuck Taylor® All Star® 鞋构成侵权。美国国际贸易委员会（International Trade Commission）裁定认为，匡威公司的前述权利都因为没有获得第二含义而不能得到保护，因此也不存在侵权问题。

匡威公司上诉。巡回上诉法院审理后，于 2018 年 10 月 30 日作出 16-2497 号判决，撤销了国际贸易委员会的裁定，令其重新作出裁定。匡威公司主张获得商标注册就应“推定”该标记有第二含义。法院不否认推定，但认为推定不能及于商标注册日前。这就意味着匡威公司无法凭借推定去对抗发生时间先于其商标注册的侵权行为。法院认为，判断是否获得第二含义时需要考虑六个要素：1、实际购买人是否能把商业外观与产品的来源相联系（一般通过消费者调研）；2、该外观使用的时间长短、程度以及专属性；3、广告宣传的方式及数量；4、产品销量以及消费者数量；5、有意识的复制；6、对使用商业外观的商品的媒体主动报道。法院认为，委员会应当以首次侵权发生的时间为准来评判第二含义是否取得，但委员会主要依赖的证据都比这个时间早五年以上，根据《兰哈姆法》，早于五年的证据一般不予考虑。并且，证据中“他人的使用”与本案匡威公司的标记并不实质近似，不足以否定匡威公司独占使用。此外，法院还认为，委员会在侵权判定时没有贯彻“实质近似”的标准，并指出委员会重裁时应比较被诉侵权标志是否与匡威的标记构成实质近似，只有实质近似才会构成侵权。



图一

美国 20180910：商标审判及上诉委员会认为用于产品包装的颜色组合缺乏天生显著性（黄红过渡及黑颜色组合）

2018 年 9 月 10 日，美国专利商标局审判及上诉委员会在一起颜色组合商标案件（No. 86269096）中认为用于产品包装的颜色组合缺乏天生显著性。

Forney 公司申请注册颜色组合商标（图一），该商标被描述为“红色渐变为黄色，顶部有一条黑色，用作商品的包装”，“周围的虚线仅仅表示使用时该标记在包装垫纸上的样态”。商标拟使用在金属五金件及金属焊接设备。申请人提交证据证明涉案颜色以不同的红色渐变方式使用于不同形状的包装（图二）。审查员认为涉案商标缺乏天生显著性，也没有使用获得显著性，不能获得注册。Forney 公司上诉。

在美国，在先判例认为包装的商业外观有时会具有天生显著性【Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763（1992）】，但单一颜色包

装只能使用获得显著性【Qualitex Co v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159（1995）】；产品设计的商业外观不可能天生具有显著性，只能使用获得显著性【Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205（2000）】，即使单一颜色的产品商业外观，也可以通过使用获得显著性。遗憾的是，这些在先判例都没有提及多颜色天生显著性的问题。而本案中，审判及上诉委员会则给出了明确的意见。

Forney 公司认为涉案标记是多个颜色组成的、有天生显著性的商品“包装”，可以被识别为商品来源标志。审判及上诉委员会认为：首先，颜色用于包装或是商品本身，在分析显著性时没有什么区别；其次，虽然“包装”的商业外观有时会具有天生显著性，但 Qualitex 案已经否定了单一颜色包装的天生显著性；再次，如果没有其他的图形或设计元素，多颜色组合和单一颜色并没有本质的区别，它同样缺乏天生显著性，Forney 公司涉案的多颜色标记并没有其他的设计性元素，因此不具有天生显著性，Forney 公司也没有证明使用获得显著性，不应获得注册。目前 Forney 公司已经上诉，案件结果仍需关注。



图一（上端是黑色，下面是黄色到红色的渐变）



图二

美国 20180620：巡回法院认为是部分注册用商品的名称也可构成通用名称（ZERO）

美国专利商标局初步审定可口可乐公司的一系列 ZERO 商标在多种饮料上的注册，其中包括“SPRITE ZERO”、“COCA-COLA ZERO”、“FANTA ZERO”等等，商标并没有放弃 ZERO 文字部分的专用权。Royal Crown 公司等以缺乏显著性为由对涉案商标提起异议。商标审判及上诉委员会驳回异议，认为 ZERO 并不是该

商标使用的商品的通用名称，它已经通过使用获得了显著性。Royal Crown 公司上诉到联邦巡回法院。

2018 年 6 月 20 日，法院审理后，作出 2016-2375 号判决，撤销了商标审判及上诉委员会的裁定，令其重新作出裁定。法院认为，商标审判及上诉委员会对通用名称的问题认定错误。它只考虑了涉案商标是否是所有注册用商品的通用名称，而没有考虑到消费者是不是会把涉案商标识别为注册用商品的某一个子类的名称，比如，低卡或是无卡的饮料。如果相关公众将与饮料名一起使用的 ZERO 理解为具有某种特点的饮料，那么也应认定为通用名称。

此外，法院认为，在认定“使用获得显著性”之前，委员会并没有对该词的描述性大小进行判断，因为不同程度的描述性，在证明“使用获得显著性”时证据要求是不同的，委员会逾越了这个步骤，也直接导致了它对可口可乐公司使用证据的审查不够恰当。

美国 20170123：“TEQUILA”不是通用名称可注册为证明商标（TEQUILA）

Consejo Regulador del Tequila（CRT）是墨西哥的非盈利的民间组织，也是墨西哥政府唯一认证的对龙舌兰来源、质量、安全性、可靠性提供保证的机构。为了履行其认证职责，CRT 申请注册了 TEQUILA 为证明商标，该商标使用在“蒸馏酒，也即使用龙舌兰属中的蓝色龙舌兰酿制的蒸馏酒”，使用该证明商标，就表明其产品是产自墨西哥，其原料来自特定种类的龙舌兰。根据美国商标法，证明商标是用以证明产品和服务的地域或其他来源、材料、生产工艺、质量、精度或其他特征的文字、名称、符号或图形，使用证明商标就表明是该联盟或其他形式的组织的成员。

从 1958 年起，Luxco 就进口酒精饮料，其中就包括龙舌兰酒。CRT 也出具认证，表明根据墨西哥法律，Luxco 进口的龙舌兰酒是真品。但是，当 CRT 在美国申请证明商标时，Luxco 仍然提起了异议，认为“TEQUILA”是一种蒸馏酒的通用名称。

2017 年 1 月 23 日，美国商标审理及上诉委员会驳回了 Luxco 的异议。委员会首先审查了 Luxco 的诉权问题，认为虽然其得到了 CRT 的认证，但是涉案商标如果获准注册，会使其增加一层保护，这对于 Luxco 的权利还是有影响的，所以，其有权提起异议。其次，委员会还审查了相关公众对于“TEQUILA”一词的认知，并发现，在 1973 年，美国酒精烟草税务及贸易局已经将“TEQUILA”认定为产自墨西哥的特定商品，当然，委员会也优先考虑了消费者（不限于生产者）对于该词的认知。委员会考察了该词在字典中的定义、百科书的词条解释，网络上的解读，产品的标签以及其他的信息来源，发现消费者倾向于将该词理解为一种墨西哥酒精饮料；委员会还发现，关于“TEQUILA”的广告也一般以“墨西哥风情”为主题，或是内容尽可能地与墨西哥搭上关系。CRT 也举出大量证据，还做了专门的调查，55.4% 的被调查对象认为“TEQUILA”表明“商品来自墨西哥”。因此，委员会认为，Luxco 并没有成功证明“TEQUILA”是通用名称。虽然 Luxco

还有提出“TEQUILA”标记的所有人应该是墨西哥政府而不是 CRT，但是委员会认为，政府已经授权 CRT 在美国进行注册，CRT 不仅有权申请，还有权控制该标记今后的使用。

美国 20170000：巡回法院对含有姓氏的商标审查作出明确 （Earnhardt）

Kerry Earnhardt 是纳斯卡传奇车手 Dale Earnhardt 的儿子，也是 Kerry Earnhardt 公司的创始合伙人之一。Kerry Earnhardt 公司在家具以及订制建筑上申请注册商标 EARNHARDT COLLECTION。该商标被 Dale Earnhardt 的遗孀 Teresa Earnhardt 提起异议，理由是该商标与其注册的 DALE EARNHARDT 商标及其在普通法上享有权利的 EARNHARDT 及 DALE EARNHARDT 标志会造成混淆。她还认为 EARNHARDT COLLECTION 只是个姓氏，根据兰哈姆法§ 1052（e）（4）的规定，不能注册为商标。商标审判及上诉委员会认为涉案商标不仅仅是姓氏，其中的 COLLECTION 不是通用名称或描述性词语，它的存在削弱了姓氏 EARNHARDT 在商标整体中起到的作用。

Kerry Earnhardt 上诉。对于 EARNHARDT 是姓氏，双方无争议，但是加上 COLLECTION 之后是否还是姓氏，双方各执一词。法院审理后认为，含有姓氏的商标审查，首先应当看姓氏之外的部分对于其所注册的商品或服务是否通用词语或是描述性词语；然后要看非姓氏部分与姓氏部分结合之后，从整体上是否改变了“姓氏”的整体性质。巡回法院认为商标审判及上诉委员会没有充分地阐明 COLLECTION 是否只是通用性的用语，因而其做出的关于商标整体的分析不充足。法院遂撤销涉案裁定，并责令审判及上诉委员会重新作出裁定。

美国 20161229：家族商标可证明新商标使用获得显著性 （DEEP!DEEP! DISH PIZZA）

2016 年 12 月 29 日，美国商标审判及上诉委员会在一起商标案件中承认家族商标可以用来证明家族新商标通过使用获得显著性，但是，就案件本身而言，因为证据方面的原因，新商标使用获得显著性没有得到支持。

本案中申请人 LC Trademarks 是“Little Caesar”商标的所有人，它基于使用获得显著性申请注册商标“DEEP!DEEP! DISH PIZZA”，并使用在披萨等商品上。审查员认为该标志具有描述性，并且也不认同该商标通过使用获得了显著性，因此驳回了注册。申请人提起上诉。

商标审判及上诉委员会认为，申请人对申请商标是否使用获得了显著性负有举证责任；标志的描述性越强，申请人的举证责任越大。在本案中，虽然标志中“DEEP”重复了一遍，但是这并不能削弱标记的描述性，反倒加强了标志的描述性。申请人称该商标是它重复词系列商标中的一员，这一系列的商标已经

通过使用获得了显著性。相关消费者能够识别该系列的商标的共同点。这方面，已有麦当劳的“Mc”系列商标的为先例。申请人称，自己拥有多件重复词商标，比如“PIZZA!PIZZA!”和“CHEESER!CHEESER!”等，审查员认为这些商标不能用来证明涉案申请使用获得了显著性，但是，委员会持不同意见。委员会认为，如果申请人能够证明其家族商标具有共同特征，并且申请注册的商标具备这些共同特征，申请商标之前的家族商标所取得的公众认可度就可以适用于新申请的商标。要证明家族商标的存在，申请人需证明：一、家族商标具有可识别的共同特征，二、该特征要有显著性，三、该特征已经在市场上被相关公众认可为商品来源的标记。委员会认为本案的商标从其重复词的结构以及结尾的叹号来看，都太过抽象，如果允许申请人注册，可能会让申请人不受限制地使用重复描述性词汇注册商标。就家族商标显著性而言，本案和“Mc”家族商标的情况是不同的。“Mc”家族商标是已经被消费者识别为商品来源的标记，而本案的重复描述性词语加叹号还没有达到这个程度，更多地会被消费者理解为其描述性含义上的一种强化。申请人提供的证据多是证明其产品受欢迎的证据，而不是消费者认知该品牌的证据。综合前述因素，委员会最终没有支持涉案申请的注册。

美国 20160321：商标审判及上诉委员会强调外文商标注册的同等原则（IMÁGENES ESCONDIDAS）

Highlights 公司出版儿童图书，并基于使用获得的显著性在美国享有主簿和副簿注册了商标“HIDDEN PICTURES”，使用在儿童图书及杂志等商品上。但是，其对应的西班牙语商标“IMÁGENES ESCONDIDAS”注册却受阻，申请人虽然提起上诉，但 2016 年 3 月 21 日，美国商标审判及上诉委员会裁定驳回上诉，并特别对外文商标注册的同等原则进行了解释。

审查员驳回的理由是该商标具有描述性，也没有使用获得显著性。因为该商标的文字西班牙语是“隐藏的图片”的意思，仅仅是对申请人以寻找隐藏图片为内容的图书的描述。根据外文商标注册的同等原则，如果外文商标对应的英文有描述性，把它翻译成其他语言，也一样具有描述性，即使该外文可能并不被公众广为知晓。而且，其他在先判例中也曾经有过同样的观点（雀巢诉贝克案，182 F.2d 193，86 USPQ 80，82（CCPA 1950））。Highlights 公司认为，该原则不应适用于本案，因为自己是将该商标和对应的英文标记“HIDDEN PICTURES”一起使用，消费者根本没有必要对涉案申请中的西班牙文进行翻译。但是，申请人的这一观点并没有得到委员会的支持。委员会认为，申请标记并不含有英文“HIDDEN PICTURES”，完全有理由认为涉案申请要单独使用。并且，即使英文及西班牙文同时使用，消费者一般也会把西班牙文视为相应英文的翻译。因此，不管翻译是主动还是被动进行，在英文与西班牙文同时使用时，翻译都不可避免。

Highlights 公司还认为涉案的西班牙文商标使用获得了显著性，依据就是英文标“HIDDEN PICTURES”就是使用获得显著性。但是，委员会认为英文标的使用不能等同于西班牙文标的使用，只有外文商标与既有的英文商标产生相同的，

有连续性的商业印象，消费者会把他们视为相同的商标。但是本案中的西班牙文和英文虽然意思一致，但是，发音和视觉效果截然不同，产生的商业印象也不同。即使英文标记“HIDDEN PICTURES”产生了一定的知名度，委员会也并不认为消费者一看到西班牙文的标记就立即能联想到它是英文标记的对应西班牙文标记。

从委员会对于本案的裁决我们可以看出，在是否具有描述性上，外文标与英文标保持同步，英文具有描述性，外文就有描述性；但是在使用获得显著性上，外文标则是独立的，英文标的使用不能视为外文标的使用，除非消费者能够建立起两者相同或对应的印象关系。抛开其合理性不讲，想在美国注册商标的中国企业需要面临这样一个现实情况，因此要特别注意不要使用英文含义具有描述性的中文或其他语种的商标，即使美国消费者并不熟悉这些语言，否则很可能会被驳回。

美国 20160000：水烟袋上的菱形列阵被拒绝注册（菱形列阵）

一项“电子烟袋上由菱形组成的列阵”商标申请因缺乏显著性被美国专利商标局审查及上诉委员会拒绝注册。

涉案申请如图所示（图一），商标被描述为“电子烟袋下面三分之一位置上的菱形组成的列阵”。该申请先后被审查员及审查及上诉委员会驳回，理由是缺乏天生显著性，也没有足够的证据证明使用获得了显著性。审查员认为电子烟袋行业有在烟袋管下端使用装饰性图案的惯例，消费者也比较习惯于将这些图案视为装饰性的元素，而不是商标。申请人随后提起上诉，审查及上诉委员会注意到，烟袋上使用了“Fantasia”文字及图等标志，这些元素更加弱化了菱形列阵作为商标的能力；并且，委员会还认为涉案产品一直被称为“Fantasia”电子烟袋，而不是申请人主张的“菱形系列”；委员会还认为，申请人提供的证据中虽然显示出菱形列阵，并不能说明相关消费者就会把这些菱形标志识别为标识商品来源的商标；并且，涉案商品所使用的包装（图二）也侧面印证了其标志不能作为商标得到保护，因为从整个商品包装根本看不到菱形列阵，从包装上透明的小窗口也看不到菱形列阵，这说明菱形标志根本不是一个显著的商业印象。

本案再次表明了图案列阵作为商标保护的难度。根据美国专商局最新的商标审查流程操作手册，这种列阵被认为一般缺乏天生显著性，并常被认定为具有装饰功能。虽然手册是在本案申请提出之后发布的，但是，结合本案的审查结果来看，要在美国注册图形列阵为商标的申请人还应慎重考虑。



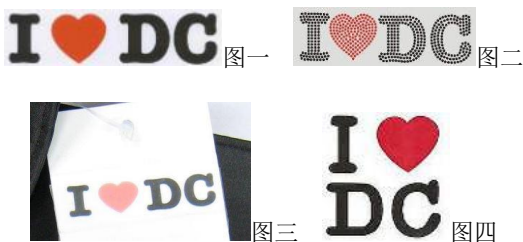
图一 图二

美国 20160000：“I ♥ DC”的注册未获支持（I ♥ DC）

本案申请人以使用为基础申请水平排列的商标如图（图一），使用的商品是第 25 类的体恤衫、棒球帽等。在申请时，它提交的作为使用证据的标志如图（图二）。审查员认为，使用证据与申请商标并不一致。因此，申请人又补充提交了证据（图三）。此外，申请人还在 18、25、和 28 类副簿注册了商标如图（图四）。

DC One 公司对图一的商标提起异议，并申请撤销图四的副簿注册。在两个程序中，DC One 公司都指出，申请人的商标都不能起到区分商品来源的作用，而且在申请注册的过程中，申请人还有虚假陈述的行为。DC One 公司认为“I ♥ DC”这个表达已经变成一个体恤衫和其他商品上寻常的，没有什么信息含量的，装饰性的口号，相关消费者不会将其视为商品的来源的标志。人们更倾向于把这个标志视为与华盛顿特区，或是其他的与华盛顿特区这一核心概念有关的地点或是人物和事物。DC One 公司还提交了一份专家意见，以及它自己和地方的在先使用证据作为佐证。

专商局商标审查及上诉委员会最后认为，涉案的两个标志都不能起到商标的作用，他们没什么信息量，而且在服装和其他纪念品上太过普遍地存在，即使他出现在标签上，也已经不能成为作为标明商品来源的标志了。



美国 20150819：Jack Wolfskin 公司爪印商标的注册获法院支持（爪印）

2015 年 8 月 19 日，美国联邦巡回上诉法院针对 Jack Wolfskin 公司与 New Millennium 公司爪印商标注册纠纷案作出判决，支持了 Jack Wolfskin 公司爪印商标的注册。

本案中，Jack Wolfskin 公司申请注册爪印商标（图一），使用的商品是服装及户外用品。New Millennium 公司引证在先注册的含有爪印的商标（图二）提起异议。案件审查过程中，申请人提出反诉，指出引证商标因不使用应予撤销。商标审判及上诉委员会驳回了反诉，并认为申请商标与引证商标构成近似，异议应予支持。

申请人继续上诉，指出异议人使用的标记（图三）与其注册商标的图样并不一致，不能视为引证商标的使用。但是，巡回上诉法院并没有支持这项主张。

法院认为，New Millennium 公司的这种使用只是形式风格的细微变化，新标记中的爪印部分虽与旧标不同，但也只能被解读为爪印，而不是别的东西，新标所建立的是一种与原有标记相同的、连续的、商业上的印象，新标的使用即为原有标记的使用。在申请商标是否与引证商标构成近似的问题上，法院认为，商标是否近似应当基于商标整体进行比较，商标中的语言部分往往是最能标明商品来源的部分。但审查及上诉委员会未能充分考虑引证商标的文字元素，也没有证据显示消费者只是基于爪印图形来判断商品来源。此外，法院还发现在美国注册在服装上的其他含有爪印元素的商标较为普遍，显著性较弱，消费者已经可以发现并且习惯于这些爪印商标的区别。基于此，法院认为申请商标可以获得注册。



图一



图二

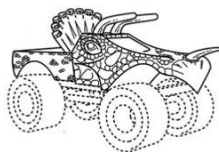


图三

美国 20150227：“娱乐服务”上使用的巨轮卡车形象有显著性获支持（巨轮卡车形象）

2015 年 2 月 27 日，美国商标审判及上诉委员会认定 Frankish Enterprises 公司申请的使用在赛车活动以及巨轮卡车展览等服务上的巨轮卡车三维图形商标（图一）具有显著性，应当予以注册。

该申请最先被美国专利商标局驳回，专商局认为涉案商标属于商业外观，先天不具有显著性，不能作为识别服务来源的标志。但随后商标审判及上诉委员会则认为，当商业外观是商品本身的形态时先天不具显著性，但是，由商品的包装构成的商业外观以及服务的商业外观可以具有先天显著性。在本案中，申请人申请的巨轮卡车形象并不是使用在商品上，而是使用在服务上。商标审判及上诉委员会对涉案申请做了进一步的审查，认为申请人三维的新颖搞怪的史前动物形象满足先天显著性的标准，在巨轮卡车领域独特而不寻常，可以作为申请人相关服务的区别标记。



图一

美国 20150000：联邦巡回上诉法院认为地名未必构成“主要地理描述”（NEWBRIDGE HOME）

美国联邦巡回上诉法院推翻了商标审判及上诉委员会的认定，认为“NEWBRIDGE HOME”商标并不构成商标注册用商品的主要地理描述，可以获得注册。

本案申请人 NEWBRIDGE 刀具公司总部在爱尔兰 NEWBRIDGE，它制造并向世界各地销售各种家用商品、厨房用品及银制餐具。2010 年 10 月，NEWBRIDGE 刀具公司向美国专商局申请注册“NEWBRIDGE HOME”商标，使用在家用商品、厨房用品及银制餐具上，但遭到驳回。

申请人提起上诉，商标审判及上诉委员会考虑到 NEWBRIDGE 是爱尔兰基尔代尔郡的第二大镇，该镇信息在互联网上流传，并被收入《哥伦比亚世界地名索引》的事实，认定 NEWBRIDGE 是被公众广泛知晓的地名，并由此维持了审查员做出的申请商标属于对“注册用商品的主要地理描述”而不能予以注册的决定。

申请人继续上诉，得到联邦巡回上诉法院的支持。法院否认了商标审判及上诉委员会关于“互联网上的信息就是被公众广为知晓的信息”这一观点，并认为 NEWBRIDGE 还具有其他的地理和非地理方面的含义，且很多地图和图集并未收录爱尔兰 NEWBRIDGE 镇的信息，因此，法院认为被诉裁定中关于“NEWBRIDGE 是被公众广泛知晓的地名”的证据不足，据以做出的申请商标“注册用商品的主要地理描述”的结论不能得到支持。

美国 20130225：德国保时佳药厂薄荷味道商标及气味商标申请未获支持（薄荷味道及气味）

2013 年 2 月 25 日，美国商标审判及上诉委员会作出裁定，驳回了德国保时佳大药厂申请注册在“药品，也即硝酸甘油药物制剂”上的第 85007428 号“独特薄荷味道”和 85008626 号“薄荷气味”商标申请。

涉案“薄荷味道”商标被审查员以“具有功能性、不能起到商标作用”为由予以驳回，“薄荷气味”商标的驳回理由是“不能起到商标的作用”。保时佳公司提起上诉。商标审判及上诉委员会决定并案审理。

保时佳公司称其未曾申请过任何涵盖“独特的薄荷味道”的专利，且该“独特的薄荷味道”在其硝酸甘油喷雾药品中也不具疗效，薄荷油在其药品的包装上被列为辅料，因此“独特的薄荷味道”未表示商品功能。审查员提交证据证明薄荷油作为血管扩张药、具有加速硝酸甘油在血液中的吸收速度，以及薄荷油在其他几种药物中起到类似作用。商标审判及上诉委员会认为产品功能应界定为“在产品使用或用途中不可或缺的、对产品成本或质量有影响的特性”。而本案中，保时佳公司将薄荷油作为辅料使用时有增强硝酸甘油喷雾药品药效的作用，具有功能性。

此外，商标审判及上诉委员会指出味道和气味本身并不具备显著性，如需证明并不具备显著性的要素获得显著性就必须证明味道和气味能起到商标的作用。虽然保时佳声称上述味道和气味商标通过其自 1989 年以来大量独家使用以及持续使用被市场认可并获得显著性，保时佳同时也承认在美国境内至少还有其他制药公司也在其硝酸甘油药品中使用薄荷味道，保时佳的使用并不唯一，也未能证明其营销活动足以克服消费者将薄荷味道或气味仅作为其产品特性的假定。由于涉案申请商标不能起到区分商品来源的作用，商标审判及上诉委员会裁定驳回其申请。

美国 20130000：商标审判及上诉委员会认为宝洁公司的漱口水瓶身和瓶盖外观本身具有显著性（漱口水瓶身和瓶盖）

美国商标审判及上诉委员会最近裁定宝洁公司申请注册的 SCOPE OUTLAST 漱口水的瓶身和瓶盖（图一）天生具有显著性，可以作为商标保护。

原审查员认为，宝洁公司的涉案瓶身和瓶盖只是装饰性的设计，而且没有通过使用获得显著性，因此驳回了该项申请。

但审判及上诉委员会参考在先的 Wal-Mart 案例，认为消费者有通过产品包装和容器来区分产品来源的倾向。同时，也有证据支持漱口水的瓶身设计可以起到区分商品来源的作用。在先的 Seabrook 案例提出，判定外观自身是否具有显著性要考虑三个因素：产品包装（1）是否相关产品常见的基本形状或设计；（2）在该产品所属的特定领域里是否独特或罕见；（3）是否只是该领域里通常使用或为人熟知的商品装饰外形的美化。本案中，漱口水瓶盖是波浪形的、上部以不对称的波纹形状环绕中央凹陷的形状，不是常见的几何形状，也不是现有漱口水瓶盖外观的变形或美化。整体的瓶身外观不是口腔护理产品的常见几何形状或外形，并且还因其独特性获过奖。审查员未能引入证据证实其他漱口水瓶身的瓶身外观带有宝洁上述产品的独特轮廓、形状和比例，因而不能认定瓶身外观是现有外观的美化。因此，涉案漱口水瓶盖和瓶身外观本身具有显著性，可以从根本上起到区分商品来源的作用，可以作为商标来保护。



图一

美国 20130000：金属敲击声音商标在眼镜铰链上在美国获得副簿注册（金属敲击声音）

美国商标审判及上诉委员会撤销了专商局审查员作出的驳回申请人在眼镜等商品上使用的声音商标申请注册的决定。

申请人的声音商标由三个一组的间隔规律且重复的金属敲击声组成。审查员以该申请具有功能性，因此缺乏商标注册所需的显著性为由驳回该申请。申请人不服，提起上诉。审判和上诉委员会对构成商标功能性的要素进行了逐一审查。首先，现有的眼镜铰链实用新型专利中没有涉及铰链声音的实用价值的；其次，申请人在广告中把铰链当作卖点，而不是该铰链所发出的敲击声；再次，根据申请人发声铰链设计师的证言，申请人的竞争对手还有其他可供选择的设计方案，可以制作出不发声或发出不同声音的铰链。综上分析，审判和上诉委员会撤销了审查员的决定，裁定申请人的声音商标可以注册在副注册簿上。

美国 20110000：卡地亚手表结构立体商标获准注册（卡地亚手表结构）

卡地亚的涉案立体商标申请如图一。卡地亚声明整个结构都已经通过使用获得了显著性，但是它对表盘上的数字 12，三个小表盘，以及大小表盘上的表针放弃专用权。

商标审判及上诉委员会注意到，这种结构也被使用在卡地亚帕夏系的手表上。卡地亚帕夏系不仅是卡地亚卖得最好的产品，而且有两款非计时的帕夏系手表款式的结构还曾依据兰哈姆法注册为商标，作为商标注册的手表结构与本案涉案的手表结构本质上是近似的。此外，卡地亚公司还提交了大量的使用证据，包括几十年来这种手表的销售量、以及各种广告宣传等等，用以证明该手表结构作为商标，已经通过使用获得了显著性。综合考虑这些因素，审查及上诉委员会认为，卡地亚公司的这项手表结构立体商标申请应当予以支持。



图一

美国 20101001：联邦巡回上诉法院对商标的固有显著性问题作出解释（Cuffs & Collar）

2010 年，美国联邦巡回上诉法院在一起商标案件的判决中，对商标的固有显著性的问题作出解释。

本案中，Chippendales 公司主营女性成人娱乐服务。从 1979 年开始，公司的艳舞表演者就开始穿一种简短的礼服（图一，只有袖口和蝴蝶结领子，没有衬衫）。这种标志被称为“Cuffs & Collar”，这种礼服在过去的几十年中，都是 Chippendales 公司广告和艳舞表演的明显特征。2000 年，Chippendales 公司申请将“Cuffs & Collar”商业外观注册为商标，使用在“成人娱乐服务”上。申请时，Chippendales 公司既提交了该标志具有固有显著性的证据，也提交了证明该标志通过使用获得显著性的证据。2003 年，美国专商局核准该标志的注册，但是，认为该标志属于“通过使用获得显著性”的标志。鉴于当时的一些具体情况，Chippendales 公司暂时认可了专商局的这种认定。

然而，因为使用获得显著性的标志作为商标的保护范围相对于固有显著性的标志毕竟要小，会受到很多限制，于是，Chippendales 公司做了一些努力，在 2005 年征得专商局允许后，再次提出申请，将该标志作为有固有显著性的商标注册在“成人娱乐服务”上。2007 年，专商局裁定否认该商标具有固有的显著性。该裁定得到了上诉委员会的支持。上诉委员会认为，一个标志，或是某种变形，如果被普遍使用的话，不能认定其具有固有显著性。Chippendales 公司申请注册的这种商业外观只是一种普通且基础的设计，跳艳舞的人通常都穿得非常火爆，这种设计作为跳艳舞的演出服来讲没什么特别。并且，这种设计灵感来自花花公子“ubiquitous”兔服装设计的设计。Chippendales 公司不服，上诉到美国联邦巡回上诉法院，上诉法院 2010 年 10 月 1 日作出第 2009-1370 号判决指出，判断标志是否具有固有的显著性，关键要看“消费者看到这种商业外观时，是否能立即以其为标准区分产品的不同来源”。上诉法院认为，虽然上诉委员会笼统地认为艳舞服装都没有固有显著性是错误的，但是，认定本案“Cuffs & Collar”缺乏固有显著性并无不妥。而且花花公子“ubiquitous”兔服装设计在“Cuffs & Collar”设计之前产生并使用；“Cuffs & Collar”与之近似，并且饭店和酒吧的服务员也常穿“Cuffs & Collar”似的衣服。因此，上诉法院认为，“Cuffs & Collar”仅是对“ubiquitous”兔服装的一种改良，缺乏固有显著性。



图一

美国 20090000：联邦巡回法院判决认为在描述性词汇后加.com 不能使其获得显著性（HOTELS.COM）

美国联邦巡回法院在一起商标纠纷案件的判决中指出，在描述性词汇后加.com 并不能使其获得商标注册所需的显著性。

本案中，申请人申请注册“HOTELS.COM”商标，使用在“为临时住宿提供信息，以及旅行代理”服务上。审查员以该商标对其注册的服务有描述性，且申请人的证据也不足以证明商标通过使用获得了显著性为由，驳回了注册申请。申请人提起上诉，但并未获得专商局商标审判上诉委员会的支持，继而诉至美国联邦巡回法院。法院经过审理，作出第 08-1429 号判决，支持了专商局的认定。法院认为：首先，判断一个词语是不是通用名称，是事实问题，专商局负有对该事实问题进行审查的责任。其次，一个词语是否是通用名称，要以相关的消费群体的认知为标准。本案申请商标“HOTELS.COM”，可以使用在各种域名中，比如 www.all-hotels.com 或者 www.web-hotels.com，以及其他提供宾馆信息或预定服务方面的网站域名中。证据表明，“.com”只是表明其与电子商务有关，而并不能使“hotels”本身获得显著性，相关公众会把“HOTELS.COM”与提供宾馆服务联系起来。

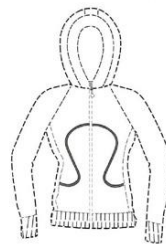
加拿大 20130000：露露柠檬公司的图形商标因仅具装饰性未获注册（波浪图）

美国商标审判和上诉委员会支持了专利商标局有关“加拿大露露柠檬公司申请的图形商标仅具有装饰性作出的不应注册”的决定。

本案中，露露柠檬公司于 2008 年 4 月 23 日申请将“由单一线条组成的、使用在衣物前襟上的波浪图案”（图右下）注册使用在“带帽汗衫、夹克、外套”等商品上。专利商标局的审查员以该图形商标仅有装饰作用，不能区分商品来源为由，驳回了该项申请。露露柠檬公司不服，提起上诉。

审判及上诉委员会从图形的大小、位置以及显著程度几个方面对涉案图形是天生具有显著性还是仅仅是装饰性的图案进行了审查。专商局审查员指出，他人在服装上的大面积图形要么是在副簿注册，要么是通过使用获得显著性才能注册。对此，审查员提交了相应的证据佐证。露露柠檬公司也提交了他人使用大面积的图形，但消费者并未仅仅把这种图案看做装饰性的图案的证据。

在服装上使用这种大图，已经是一种较为普遍的现象。审查及上诉委员会首先表明，不能仅仅因为图形大就认为图形缺乏可注册性而驳回申请。但是具体到本案，露露柠檬形似管道的图形，更容易使消费者认知为纯粹装饰性的图案。露露柠檬抗辩指出该图案在相关商品和服务上使用会引导消费者将其作为区分商品来源的根据，但并没有提



交该标志已通过使用获得显著性的证据。但是，审判和上诉委员会认为，露露柠檬如前描述中使用的图案与此次申请的并不相同，本次露露柠檬申请的图案不能起到标识商品来源的作用，其申请应予驳回。

加拿大 20120328：米高梅公司“狮子吼”声音商标注册获支持（狮子吼声）

2012 年 3 月 28 日，加拿大知识产权局正式宣布接受以声音为基础的商标注册申请。这一举措的推出，米高梅制片公司与加拿大知识产权局“狮子吼”声音商标注册纠纷案功不可没。但遗憾的是，在 2010 年 11 月，米高梅公司已正式宣告破产，再也没机会亲自品尝这胜利的果实。

1992 年，米高梅公司申请将其标志性的“狮子吼”声音注册为商标。狮子的吼叫声出现在米高梅公司出品的电影片头，那头被金色胶片环绕的狮子和它的一声吼叫给人留下非常深刻的印象。米高梅至少从 1928 年就开始在加拿大影院里使用这个声音。但加拿大知识产权局对于这种所谓的非传统商标一直怀有疑虑。而以声音为基础的商标标识，因为很难找到恰当的表现途径，更难得到认可。2010 年 8 月，加拿大知识产权局驳回了米高梅的注册申请。米高梅遂提起上诉，案件最终诉至加拿大联邦法院，联邦法院判决米高梅胜诉。

接到联邦法院的裁决后，加拿大知识产权局于 3 月 28 日宣布将开始接受声音商标的注册申请。对于声音商标的展示方式，知识产权局要求申请者提交所注册声音的视觉效果展示，比如说声波图（即音频的线条和形状）等等。而且，商标注册程序将不会被扩展至更长的声音，诸如受到版权保护的歌曲。加拿大知识产权局的这一决定为将来的其他非传统商标如全息图、气味等的注册奠定了良好的基础。

阿根廷 20110000：法院未支持可口可乐公司“ZERO”标志的显著性（ZERO）

可口可乐公司引证自己在先注册的 ZERO，COCA-COLA ZERO，SPRITE ZERO，FANDA ZERO 等商标，对一家阿根廷本地的公司 Corandes 提起商标侵权之诉，要求法院判令对方停止在其橙汁混合饮料上使用 ZUKO ZERO 标志，以及在包装上使用“ZERO AZUCAR”标志。

一审法院审理后，认为被告的行为会造成消费者将被告的标志与原告的注册商标混淆误认，原告的诉讼请求应予支持。于是，法院向被告发布了禁令。被告因此提起上诉。

二审法院经过审理，推翻了一审的认定。二审法院认为，“ZERO”本身是具有描述性和指示性的词语，被告使用含有该词的“ZUKO ZERO”标志不可能与原告的商标产生混淆。对于消费者而言，“ZERO”是指产品无糖或是低热量。实际上，

原告自己的使用行为证明了这一点。因为原告的 ZERO, COCA-COLA ZERO, SPRITE ZERO, FANDA ZERO 等标志都是注册和使用在无糖饮料上。即使是对于原告, “ZERO”也是一个描述产品特性的词语。因此, 不可能因为被告在自己的商品及包装上使用了描述或指示性的词语“ZERO”, 而与原告的商标造成混淆。原告的诉讼请求不应得到支持, 一审法院颁布禁令的行为是错误的。

秘鲁 20060000：以缺乏显著性为由驳回一项立体瓶形商标申请（Owens 瓶形）

秘鲁全国竞争和知识产权保护署知识产权保护厅作出第 25-2006 号裁决, 驳回了由 Owens Illinois Peru S.A.提出的一项用于第 32 类啤酒、矿物饮料、果汁等商品上的瓶形立体商标（图一）。当事人不服, 向法院提出诉讼, 法院经过审理, 最终作出裁决, 维持了商标审查员的认定, 认为商品的包装纸、容器或是其他类型的包装, 如果具备显著性的特征, 能使相关公众将其与特定的商品和服务联系在一起, 是可以被注册为立体商标的。但是本案中的申请商标过于普通, 并不具备商标所需的显著性特征, 将其注册为商标将会妨碍他人对该种瓶形的正常使用, 因此不能注册为商标。



图一

日本 20080000：知识产权高等法院支持了可口可乐公司瓶形立体商标的显著性（可口可乐公司瓶形）

日本知识产权高等法院作出判决, 肯定了可口可乐的流线型瓶形立体商标（图一）的显著性。

可口可乐公司 2003 年 7 月申请注册题述瓶形立体商标, 被日本知识产权局以缺乏显著性为由驳回。可口可乐公司不服, 上诉到日本知识产权高等法院。2008 年 5 月 29 日, 日本知识产权高等法院对该案作出判决, 认为可口可乐公司传统的流线型瓶形即使不贴有 Coca-Cola 商标, 其本身也具有商标注册所需要的显著性, 因此, 可以获准注册为立体商标。这种瓶形的可口可乐只在日本出售, 在广告中也被作为一个品牌的标志使用, 有关调查也显示, 消费者能够建立起这个瓶形与特定商品的联系, 并且专家鉴定意见也认为其具有显著性。法院还特别指出: 包装瓶经常是商标和其他标记的载体, 但是如果仅仅因为瓶

子的形状是和某文字商标一起使用，就当然地否认其通过使用获得显著性的可能，是不正确的。虽然瓶子的大小和形状经常会有细微的改变，但认为这种改变造成了与申请的形状不符为由，就否认包装瓶的显著性，则有失偏颇。

对于该项判决，知识产权局并不打算提起上诉，它将重新审理可口可乐公司的注册申请，如果没有发现其他不能核准注册的情形，将核准该商标的注册。如果该商标被核准，将对可口可乐公司有着非常重大的意义，因为这是其瓶形立体商标在日本首次成功注册。这在对立体商标核准一向持保守态度的日本，实属不易。此外，这一判决对日本专利局审查核准立体商标的一些规则也可能产生一定影响。



图一

日本 20070000：注册立体商标出现曙光（手电筒）

日本知识产权高等法院推翻了日本知识产权局的一项决定，准许 Maglite 公司的微型手电筒注册为立体商标。这在一向“严把立体商标关”，不轻易准许立体商标注册的日本，无疑是一个重大的事件。

Maglite 微型手电筒于 1984 年投放市场，在业内极富声誉。Maglite 公司于 2001 年向日本知识产权局申请其手电筒的立体商标注册，但是遭到驳回。在高等法院的判决中，法官指出，Maglite 微型手电筒在申请立体商标时，已经通过长期的销售，占有了相当大的市场份额，消费者对其已经具有程度较高的认知，其外形足以使其区别于其他同类产品，因此，应当准许该外形作为立体商标注册。

日本 20070000：注册立体商标在日本仍有难度（小鸟蛋糕）

日本东京知识产权高等法院在其判决中认定一项鸟形蛋糕的立体商标无效，这再次说明在日本注册立体商标仍存在相当的难度。

本案中，Hiyoko 公司将其生产的小鸟形状的蛋糕注册为立体商标，却被 Nikakudo 公司提出无效申请，理由是 Nikakudo 公司也有生产这种鸟形的蛋糕。经过审查，日本知识产权局最后驳回了这项无效申请，指出消费者通过 Hiyoko 公司的广告，完全可以辨认出蛋糕的产品来源。Nikakudo 公司不服，向日本知识产权高等法院提起上诉，并且举证说明，在日本有 23 个厂商在生产与之类似的小鸟形状的蛋糕，而且这种形状的蛋糕在江户时代就已经在日本生产。最终，东京知识产权高等法院还是认定 Hiyoko 公司的鸟形蛋糕的立体商标无效。

虽然 1996 年日本法律修改后，立体商标的注册就已经被允许，但是由近来的诸多案件看来，在日本要成功注册立体商标仍然困难重重。

韩国 20190000：两立体商标获得核准（爱马仕 Birkin 包等）

韩国知识产权局审判及上诉委员会认可了 Van Cleef & Arpels 的在第 14 类珠宝上注册（图一）的立体商标，以及爱马仕著名的 Birkin 包立体商标（图二）的显著性。两件商标的注册主要都是基于充分的使用获得显著性的证据获得。申请人都提交了有关销售、广告和消费者调研、以及大量的有关韩国消费者已经把涉案的形状识别为有关商品的来源的证据。虽然距离韩国知识产权局修改其商标审查指南已经有大概五年的时间，但是韩国对于立体商标，尤其是商品形状注册为商标一直保守而审慎，鲜有核准案例。不过，可以看出，近期知识产权局审判及上诉委员会态度越发灵活。



图一

图二

韩国 20150000：最高院明确立体商标显著性的审查方法（人造髌关节球立体标志）

韩国最高法院在一起商标案件中，明确了立体商标显著性的审查标准，认为立体商标显著性的审查与其他类别的商标没有什么不同，商标中包括的各种要素，比如形状、符号、字母和图形等等都应予以审查，而不是仅仅依据韩国知识产权局修改后的审查标准审查立体形状本身。

本案的涉案申请是人造髌关节球（图一）。对于该申请，最高院认为，经过整体的审查，该商标的立体形状部分没有显著性，但是上面的英文文字“BIOLOX delta”具有显著性。最高法院进一步指出，如果立体商标因为整体具有显著性而获得注册，但是立体形状部分没有显著性，那么商标权利不能延伸至该形状。因此，即使立体商标获准注册，如果其形状部分没有显著性，他人也可以使用该形状。



图一

印度 20080818：雅虎公司的音商标在印度获准注册（雅虎~~声音）

2008 年 8 月 18 日，雅虎公司用“约德尔”唱法演绎的“雅虎~~”声音，在印度获准注册为商标。

该商标于 2004 年 3 月提出申请，使用于第 35 类、38 类和 42 类的服务。这是印度首次核准声音商标的注册，显示出印度对于非常规形态的商标注册破冰性的态度变化。现行印度商标法本身并不排斥声音商标的注册，它规定：任何可描绘的，能够区分商品或服务的来源的标志都可以注册为商标。但是，印度商标局对于非传统形式的商标一直持保守态度。因为声音商标很难被商标局能够接受的方式描述出来，所以，此前印度商标局从未核准过任何声音商标。

以色列 20160000：知产局驳回以建筑外形注册的立体商标（建筑外形立体标志）

申请人 Azrieli 集团是以色列一家大型的房地产开发及控股公司，他建造和经营着多个购物中心。本案中，它申请注册的立体商标如图一，使用在第 6 类的“金属结构”，第 19 类的“非金属结构”，以及商业管理、房地产、建筑开发、食品供应等服务上。该申请被审查员驳回，理由是缺乏显著性。申请人遂提起复审，仍未获得支持。在复审程序中，专利商标局审查员认为，虽然以色列《著作权法》保护的建筑物外形也可以得到《商标法》的保护，但是，考虑到商标权与著作权截然不同，它赋予的是一种专用权利，且可无限续展，所以在授予时应特别谨慎，申请的标志一定要符合《商标法》设定的要求才能获准注册。根据《商标法》，商品形状要获准注册应当满足一些要求：该形状应当是作为商标用于标明商品来源，不能具有实质的功能性或美学特征，并且通过使用获得了显著性。

申请人提交其相关建筑——阿卡城和阿塔市的购物中心（图二、三）作为证据，并引用了一些在美国将建筑外形获得注册的案例作为支持材料。但专利商标局认为，国外的案例不能直接照搬，因为各国的规定有所不同。并且，即使在美国，建筑外形要注册为商标，也必须是作为商标来使用，必须要有显著性。本案中，申请人提交的使用证据只显示了球形二维图案的使用，三维的形式描述得并不充分，且没有针对消费者进行展示。同时，申请人提交的消费者认知调研数据并不能证明涉案申请已经使用获得了显著性，只能证明有人把涉案的球形看做是申请人“购物中心”建筑的一部分，而不是“商标”。而且，被调研的人群也不足以代表以色列的消费者。最终，专利商标局在复审裁定中以缺乏显著性为由驳回了涉案商标申请。



图一



图二



图三

非功能性

欧盟 20190314C：用于平面商品的连续平面图案不是商品的形状 （MANHATTAN 织物图案）

2019 年 3 月 14 日，欧盟法院对瑞典斯韦亚上诉法院专利及市场上诉庭请示的第 C-21/18 号案件作出初裁，认为用于平面商品的平面连续图案商标不属于《欧盟商标条例》（207/2009）第 7（1）（e）（iii）规定给商品带来实体价值的商品形状。

本案原告 Svenskt Tenn 是一家销售家具和家装的公司，早在上世纪 30 年代，该公司就与设计师 Joseph Frank 合作，设计推出了多款家装织物图案，“MANHATTAN”是其中一种（图一）。Svenskt Tenn 公司宣称自己对该图案享有版权。2012 年，Svenskt Tenn 公司还将该图案申请欧盟商标并获得注册，使用于第 11、16、20、21、24、27、35 类的商品/服务。

英国的 Textilis 公司 2013 年开始互联网销售业务。Svenskt Tenn 公司认为 Textilis 公司销售的织物使用了与其前述标记近似的图案，遂在瑞典起诉 Textilis 公司及其所有人侵犯其商标及版权权利。被告反诉，认为原告商标应予无效，理由是它缺乏显著性，且从具体使用的方式来看，属于《欧盟商标条例》（207/2009）第 7（1）（e）（iii）规定的给商品带来实体价值的商品形状。区法院驳回了反诉，并认定被告构成商标及版权侵权。

被告上诉。瑞典斯韦亚上诉法院专利及市场上诉庭在审理中，就本案涉及的有关问题，也即像本案这种平面商标，本身就是平面商品（比如织物）的平面表现形式，能不能视为商品本身的形状，进而适用《欧盟商标条例》第 7（1）（e）（iii）规定判断其是否可以注册，请示欧盟法院作出回复。

欧盟法院经审理，作出初裁指出：首先，虽然《欧盟商标条例》（207/2009）在 2015 年的修改中对第 7（1）（e）（iii）进行了调整，规定功能性也可以适用于平面标记，但这一修改不适用于对本次修改生效前（也就是 2016 年 3 月 23 日前）已经注册的商标提起无效程序；其次，像本案中这种由装饰性的图案构成的平面标记，使用在平面商品（比如织物或是纸张）等商品上，不构成《欧盟商标条例》（207/2009）第 7（1）（e）（iii）规定的情形，不能被认为是该商品的形状。



图一

欧盟 20170511C：欧盟法院认为判断商标是否具有功能性应考虑商标的实际使用情况（圆点刀柄）

1999 年，日本公司 Yoshida 申请注册欧盟商标如图一，使用在第 8 类及第 21 类的刀具、厨具等。商标申请时被表述为图形商标，没有附加任何说明。被驳回后，申请人将该商标修正描述为“某产品形状的二维表现形式”也就是刀柄。2003 年该商标获准注册。

2007 年，P 公司以该商标违反了《欧盟商标条例》的功能性要求为由提起撤销，未获支持。P 公司上诉，上诉委员会认为涉案商标的圆点外围的黑色框即代表刀柄的轮廓，圆点则代表刀柄上的凹陷，这种凹陷是为了获得一种技术上的防滑脱效果，且已有证据显示 Yoshida 公司申请时已经在销售使用这种刀柄设计的商品，根据第 7 条 1 项（e）（ii），涉案商标不应予以注册。

商标被裁定撤销后，Yoshida 公司提起上诉。普通法院审理认为，第 7 条 1 项（e）（ii）应当适用于一切标识，不管二维还是三维；本案商标图形并不是在表现“凹面”的效果，不管是申请还是获准注册的保护范围均非如此；这些圆点只代表圆点图形本身，不代表其他的含义；上诉委员会的裁定不是立足于申请的图样本身，而是立足于 Yoshida 公司实际销售的商品，这种对图形本身的认定错误，最终导致了对于商标形状与防滑脱功能之间关系的判定错误，其裁定应予撤销。

案件最终上诉到欧盟法院。2014 年 3 月 6 日，欧盟法院作出 C-337/12 P 号判决，就涉案商标是不是违反第 7 条 1 项（e）（ii）的问题，欧盟法院认为，审查商标的功能性要件时，既要考虑商标申请时的图样本身，还应该考虑商标具体的使用状态。案件遂发回普通法院重审。

2015 年 5 月 21 日，普通法院作出 T-331/10 RENV 号重审判决，结合 Yoshida 公司的实际使用以及相关专利的申请情况，法院认定涉案标记具有功能性，应予无效；Yoshida 公司继续上诉；2017 年 5 月 11 日，欧盟法院以 C-421/15 P 号判决驳回其上诉。



图一

欧盟 20161110C：欧盟法院总法务官对魔方立体商标案发表意见（魔方）

1996 年，英国的 Seven Towns 公司成功地将鲁比克方块在“立体智力玩具”（也即“魔方”）商品上注册为欧盟立体商标（图一）。几年后，德国玩具生产商 Simba 公司以该商标具有功能性为由申请其无效。

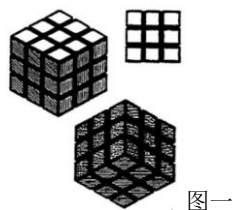
欧盟知识产权局的撤销处及上诉委员会均未支持无效申请。

Simba 公司遂上诉至欧盟普通法院。2014 年 11 月 25 日，普通法院作出 T-450/09 号判决，仍未支持无效申请。法院认为，涉案标志最主要的特征就是

立方体形状以及格状的结构，而这些特征并没有技术性。法院认为对魔方可以旋转这一点不应当考虑，因为商标图示并没有体现出这一点，硬要从平面图示中解释出这样的功能有失偏颇。涉案商标不属于《欧盟商标条例》第7条（1）（e）（i）规定的情况，因为魔方并不必然是立方体，也不要求表面一定要有方块格子，也就是涉案标志并不是商品特性必然要求的形状。涉案商标也不属于《欧盟商标条例》第7条（1）（e）（ii）规定的“获得一定技术效果所必须的商品形状”。要应用第7条（1）（e）（ii）无效立体商标，必须先要鉴别出该立体标志的实质特征，这就必须对该商标申请材料本身呈现出来的样态进行审查，而不是去审查那些声称的或是假想出来的看不到的特征。这些实质特征应当是专门挑选出来发挥商品技术性功能的那些特征。他们是商品功能产生的原因，而不是结果。而本案商品的功能，并不是由涉案标志上的黑线或是立体小方块产生的，而是由立方体内部的机械构造产生的，内部的机械构造并不是该立体标志的特征。立体商标保护的对象只是外在的形状。第7条（1）（e）（iii）在本案中也不适用，因为此处所述的“实质价值”，并不是指功能方面的价值，而是指美学方面的价值。无效申请人将其论证建立在产品的功能与立体标志的关系上，对于美学价值并未说明或主张。此外，无效申请人的其他主张亦被驳回。最终，涉案立体商标被认为是“内在具有显著性的标志”，其注册得以维持。Simba 公司继续上诉。

2016年5月25日，欧盟法院总法官 Szpunar 对本案出具法律意见，认为涉案立体商标不应予以注册。总法官认为，《欧盟商标条例》第7（1）（e）（ii）指的是公众对特定商品的形状的主要特征的认知。判断功能性时，仅局限于申请图样是不恰当的，有权机关应当审查商标实际使用的形态。总法官还提到欧盟法院在关于刀柄的圆凹点是否有功能性的 T-416/10 号案件，该案推翻过普通法院局限于申请图样审查功能性的做法。此外，总法官还提到 C-48/09 号乐高砖立体商标注册案，认为脱离具体的商品，很难判断涉案砖形物的功能；而且，欧盟法院认定涉案砖形具有功能性，特别指出在适用第7（1）（e）（ii）时，要详实地分析各种相关材料，比如调研或专家意见，以及相关商品知识产权状况方面的其他数据等等。就本案的形状而言，总法官认为，众所周知，魔方游戏就是通过这些可移动的纵横条块的旋转来完成的，立方体的形状，以及纵横分割的格状结构，是魔方游戏内在的技术性功能所必须的结构。因此，涉案申请具有功能性，不应予以注册。

2016年11月10日，欧盟法院作出 C-30/15 P 号判决，基本采纳了总法官的意见，最终认定涉案商标应予无效。



图一

欧盟 20140918C：欧盟法院在 Tripp Trapp 儿童座椅立体商标案中 对功能性判断问题作出阐释（儿童座椅）

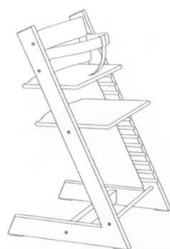
欧盟法院针对荷兰法院就 Tripp Trapp 儿童座椅立体商标纠纷案作出初裁，对功能性判断的有关问题给予答复。

Tripp Trapp 座椅 1972 年由 Peter Opsvik 设计，座椅由倾斜的 L 形支架及其他一些配件构成，特点是可以根据儿童的成长进行调节。本案原告 Stokke 公司等同年开始在斯堪的纳维亚地区销售这种座椅，并于 1995 年进入荷兰市场。1999 年，Stokke 公司在比荷卢获准注册了立体商标（图一），商标使用的商品是儿童座椅。

Hauck 公司经销各种儿童商品，其中包括两款儿童椅——“Alpha”和“Beta”。Stokke 公司针对这两款座椅以著作权侵权和商标侵权为由在荷兰起诉了被告。一、二审法院都支持了原告的著作权侵权主张，但同时也支持了被告关于原告立体商标属于功能性的标记，注册应予无效的反诉。Hauck 公司继续上诉到德国最高法院，Stokke 公司也就商标无效的问题提起了交叉上诉。最高法院在审理中，对于商标是否因功能性不能注册的《协调成员国商标立法欧洲共同体理事会第一号指令》（89/104/EEC）（《一号指令》）第 3 条（1）（e）的理解问题提请欧盟法院作出初裁。

2014 年 9 月 18 日，欧盟法院作出第 C-205/13 号初裁答复指出：《协调成员国商标立法欧洲共同体理事会第一号指令》（89/104/EEC）第 3 条（1）（e）的第一种情形，也即“商品本身的性质决定的”标记，应当这样理解：该标记仅仅由产品的形状构成，该形状具有一个或多个与该类商品的通用功能或该商品本身的功能存在固有联系的主要特征，且这个标志消费者可能会在其他竞争者的产品寻找；第 3 条（1）（e）的第三种情形，也即“赋予商品实质价值的”标记，是指该标记仅仅由产品的形状构成，该形状具有一些特征，每个特征都可以给予产品实质的价值。目标公众对于该产品的形状的看法仅仅是判断该商标是否可以注册的标准之一。第 3 条（1）（e）规定的情形一和三不能同时适用。

欧盟法院仅对法律的理解适用问题给予了答复，该案最终结果仍待关注。



图一

欧盟 20100914C：欧盟法院对乐高砖立体商标案作出判决（乐高砖）

Lego 公司于 1999 年获得了共同体“玩具砖”立体商标的注册（图一，砖体为红色），使用于第 9 和 28 类的商品。2004 年，欧盟知识产权局宣告该商标在第 28 类玩具等商品的注册无效，因为该商标是该类别上的商品为获技术效果所必需的形状。Lego 公司上诉至欧盟知识产权局上诉委员会，指出自己的“玩具砖”通过使用获得了显著性，并且该“砖”的红色并不是“为获得某种技术效果所必需的”。2006 年，上诉委员会驳回上诉，认为 Lego 公司的上述两项抗辩都不能排除欧盟商标条例第 7 条（1）项（e）（ii）的适用。Lego 公司不服，继续上诉到欧盟普通法院，认为上诉委员会曲解第 7 条（1）项（e）（ii），该条并不排除有功能性的形状本身注册为商标，而是排除那些为获某种技术效果所“必需”和“专有”的形状注册为商标，因此，对虽体现商品的某些功能，但是在外观上并不独特，而是可以发生变化的形状，仍可以注册为商标。

欧盟普通法院经审理，于 2008 年 11 月 12 日作出第 T-270/06 号判决，指出根据欧盟法院的判例法，如果商品形状的主要部分体现了商品的功能，即使还存在不体现技术功能的非主要部分，也不能注册为商标。所谓“为获得某种技术效果所必需的”形状，是指该形状与商品的某种功能具有因果关系，为了使商品具有某种功能而设计出的形状，而不应理解为是与该商品的某种功能相对应的唯一的形状。凡是“为获得某种技术效果所必需的”形状，都不可以注册为商标。于是，乐高公司又上诉到欧盟法院。

2010 年 9 月 14 日，欧盟法院作出 C-48/09 P 号判决，维持了欧盟普通法院关于乐高公司涉案商标系为获得一定技术效果所必须的商品形状，该形状不能注册为商标的认定。对于《欧盟商标条例》第 7 条（e）（ii）的理解，欧盟法院指出，第 7 条（e）（ii）所指的“不能作为商标予以注册的商品形状”，仅仅是指获得一定技术效果而必须的商品形状，商品的外形中与获得技术效果无关的部分除外。但是，究竟什么是“获得一定技术效果而必须的商品形状”则要个案分析。主管机关可以整体审查，也可以一部分一部分地审查。即使还有其他的形状也能起到相同的作用，也不意味着这个形状就可以注册。



图一

欧盟 20170627T：打火机立体商标注册在欧盟被驳（打火机形状）

涉案立体商标如图（图一），注册人是 Flamagas 公司。立体商标用五个视图表现了一个打火机的形状。在其中的一个视图中有深灰色文字“CLIPPER”，文字很小，只占该视图不到十分之一的面积。商标使用在第 4 类的压缩可燃气体，第 34 类的打火机，以及第 35 类的广告等服务。

商标注册后，MatMind 公司申请无效。无效申请被驳回，MatMind 公司上

诉，得到上诉委员会的支持。上诉委员会认为，涉案商标的形状具有技术性功能，且文字部分能起到的作用微乎其微，基于第 7 条（1）（a）、（b）、（e）（ii），认为商标没有显著性，应予无效。

商标注册人上诉。2017 年 6 月 27 日，普通法院做出 T-580/15 号判决驳回上诉。法院认为“CLIPPER”文字申请人在申请时只提到商标是立体商标，并没有清楚地说明文字部分，认为申请人只想保护其立体形状并无不妥，而且即使考虑文字，文字的颜色、大小等也使其难以在商标标志中发挥作用；对于功能性的问题，法院认为该形状在西班牙有相关的实用新型，这是其具有功能性无可辩驳的证据，而且无效申请人也提出了令人信服的证据，比如打火机侧面的鳍状物就有为点火而送风的功能等等。法院还强调，适用第 7 条（1）（e）（ii）时，相关公众的认知没有决定作用，最多是个相关因素，但上诉委员会对此予以考虑也没什么不妥，上诉委员会也并没有把相关公众的认知作为其裁定的主要基础。法院还认为，有没有替代形状，以及涉案商标的知名度与本案的定性没有实质关系。此外，法院还认为涉案的形状和该种商品一般的形状没有什么实质的差别。



图一

欧盟 20111006T：普通法院认为仅体现商品实质价值的形状不能获得商标注册（扬声器）

Bang & Olufsen（B & O 公司）2003 年 9 月申请注册立体商标（图右下）用于第 9 类的“扬声器”等商品。该项申请当时被欧盟知识产权局驳回。申请人提起上诉，未获得支持。2005 年 12 月，申请人上诉至欧盟普通法院。法院经审理，曾于 2007 年 10 月作出第 T-460/05 号裁定，支持了申请人的诉讼请求，认为欧盟知识产权局在判定涉案商标是否具有显著性的问题上适用法律错误，原裁定应予撤销。

根据法院判决，欧盟知识产权局重新对本案作出裁定，认为涉案的三维标志仅仅由体现商品的实质价值的形状构成，不符合商标注册的绝对理由，不能予以注册。B & O 公司不服，再次上诉到普通法院。

普通法院经审理，于 2011 年 10 月 6 日作出第 T-508/08 号判决。在判决中，法院指出，《欧盟商标条例》并没有把商品的形状必然地排除在注册之外，但是，仅仅体现商品的实质价值的形状则不能获得注册。本案中的申请人申请注册的形状，是 B & O 公司特有的设计。该设计是 B & O 公司品牌的必要组成部分，它提升了这款扬声器产品



的价值。该形状是赋予商品实质价值的形状，不应予以注册。而且，从产品经销商的网站，二手货网站以及网上拍卖的截图证据中，可以很清楚地看到，该三维形状首先强调的是它的美学性质，消费者会把它看作一种单纯的、修长的、永恒的音乐制品，这恰恰是它的卖点。基于上述两点，法院维持了上诉委员会的裁定。

德国 20171018：最高院在判决中明确功能性的有关问题（方形巧克力&葡萄糖片剂）

2017 年 10 月 18 日，德国联邦最高法院在若干个立体商标案件的判决中，明确了商标因功能性不能注册的相关问题。

第一起案件中，Ritter Sport 公司没有印刷任何内容的方形巧克力包装如图（图一），在 1995 年和 1998 年因为使用获得显著性获准注册。Kraft 食品瑞士控股公司曾经成功对该标记提起争议程序。联邦专利法院审理认为，涉案的设计本身仅仅含有一个包装，这个包装的形状是由其商品本身的形状所决定的，允许其注册就会造成垄断。[联邦专利法院判决 25 W(pat)78/14 以及 25 W(pat)79/14]。

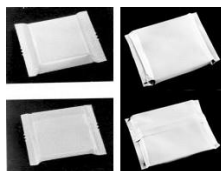
第二起案件当中，Zertus, Dextro Energy's 公司在 2003 年，同样基于使用获得显著性，注册了涉案立体商标（图二），商标使用在葡萄糖片剂等商品上。该标记曾被提起无效。专利法院判决认为这个形状属于为获得技术效果的形状，因为这个形状在存储时最省空间，圆角也可方便食用，中间的凹槽是用来分割药片。[联邦专利法院判决 25 W(pat)59/14 以及 25 W(pat)60/14]

两案中的上诉阶段，德国最高院对专利法院认定的功能性均予否定。

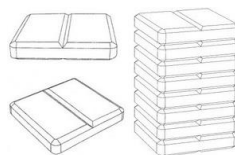
对于第一起案件，法院明确，仅由某种商品本身所决定的形状构成的形状不能注册为商标；仅由商品一个或多个主要特征所决定的形状构成，这些特征又是该商品一般功能得以发挥的固有特征，那这个形状也不能注册为商标。但是，本案中，最高院认为涉案的方形并不是巧克力的主要特征。

对于第二个案件，最高院指出，仅为获得技术效果的形状不能作为商标保护。涉案标记边角的特殊设计使得消费者使用产品时更加愉悦，但这不是技术功能，只是对消费感受的一种影响。立体标志只有在所有的本质特征都具有功能性的时候才不保护。本案中，药片的设计以及药片因为这种边角设计而形成的堆放方式，并不是商品的本质特征。

虽然两个案件中的功能性都不成立，但是否能获得注册，还要看是否符合其他的注册条件，比如显著性方面的要求。最高院遂将案件发回专利法院重新审理。



图一



图二

荷兰 20180821：S 形包装填充材料外形商标因具有功能性被认定无效（S 形状包装填料）

2018 年 8 月 21 日，荷兰阿纳姆上诉法院以功能性为由，认定涉案 S 形包装填充材料立体商标（图一）注册无效。

涉案比荷卢商标为“S”形的“包装花生”，是在包装商品，尤其是易碎商品时用来填充包装箱所用，防止商品在包装箱内移动。整体形状为 S 形，（侧面）还有凹槽和齿纹，看起来好像多个的 S 形重叠在一起。法院认为这些凹槽和齿纹不是非功能性的装饰或是因想象而创造出来的元素，而是功能性的直接结果。对于 S 形状本身，法院参考了美国有关专利对于 S 形较之于其他形状在互锁和固定方面的优势，认为其体现了其作为包装材料的功能。商标权利人及其独立经销商在销售产品时，也使用了这样的信息来凸显其产品在“固定”方面的优点。上诉法院由此作出判决，认为如果允许涉案商标的注册，将不当地阻止竞争者使用这一技术性的元素，从而不利于市场公平。



图一

荷兰 20171219：饮料袋立体商标在荷兰被判无效（立体饮料袋）

2017 年 12 月 19 日，荷兰阿姆斯特丹上诉法院在 Capri Sun 公司与 Riha 公司商标诉讼上诉案中，维持了一审判决，认为 Capri Sun 的涉案立体标志（国际注册商标 IR 677879）应予无效。

Capri Sun 公司注册有饮料袋立体商标，涉案的立体商标由柔韧、反光的，像金属铝颜色的，有接缝的复合箔纸袋构成，如果不放东西的话，袋子是长方形。袋子底部嵌入了一个椭圆形。如果盛满东西放水平，也差不多是一个长方形，里边的饮料基本沿着袋子的长度持水平状态。放满东西竖立起来，袋子看起来就有点锥形的感觉（图一）。Capri Sun 公司引证这件商标，要求 Riha 公司停止使用相关的饮料袋。在程序中，这件商标被提起无效，得到一审法院的支持。Capri Sun 公司上诉。

上诉法院同意一审法院的认定，认为涉案商标的形状是由其功能决定的，根据《比荷卢商标法》第 2.1.2 条，仅由为获得某种技术效果的形状构成的形状不能得到保护。Riha 公司认为，这种饮料的包装袋有几个功能性的特征：这种长方形的，放平之后里面的饮料又成水平状态的袋子在存放时不会浪费空间；这种袋子又可以竖立起来，用吸管来喝；这个袋子的容量至少对目标人群（主要是孩子）来讲也比较合适；两侧的锡纸到了上端就粘合起来，而下端又是膨胀的状态，所以直立也会站得比较稳。该主张得到了上诉法院的支持。上诉法院对这些因素都做了考量，认为涉案的形状确实是反映袋子主要特征的形状，因此不能得到保护，否则会造成垄断。

Capri Sun 公司还主张了仿冒，被上诉法院基于同样的理由驳回。法院认为涉案的包装也是为获技术效果而形成的包装。即使 Capri Sun 公司自己的抗辩也能反映出这种真空果汁袋具有功能性。就算 Riha 公司袋子也使用了反光的铝色材料，这并不意味着什么，这种箔纸材料是出于成本考虑的标准材料。并且，涉案包装上的其他元素，比如双方都有在包装袋上使用各自的商标，以及包装本身的背景颜色等都是有区别的，这已经足以避免混淆。



图一

丹麦 20180321：凹槽表面的薯片形状具有功能性不能注册为立体商标（凹槽表面的薯片）

2018 年 3 月 21 日，丹麦知识产权局上诉委员会对一件有关薯片形状的立体商标作出裁定。该薯片隶属 Orkla 公司旗下的 Kims 品牌。委员会认为，这个薯片形状（图一）最重要的特征就是有凹槽的表面，这会被认为仅仅是为了获得一定的技术效果的形状，或是商品本身性质决定的形状。根据《丹麦商标法》以及《欧盟商标指令》，不能获得注册。

2014 年，Orkla 公司就涉案商标提出申请。当时，商标局认为该商标虽然缺乏天生的显著性，但经过广泛的使用，已经使用获得了显著性，遂于 2015 年发布注册公告。接着，Estrella 公司及其多家下属供货商就对该商标提起异议，并先后得到丹麦商标局异议处和上诉委员会的支持。异议处和上诉委员会都认为涉案商标是为获得技术效果所需的形状，没有显著性，也不可能通过使用获得显著性。根据上诉委员会的裁定，薯片上的凹槽是为了获得一定的技术效果，具体来说是为了让薯片更加酥脆。并且，也有若干专利侧面印证（虽然不是本案的）。凹槽便于作料的填充，从而使薯片的口味更好。Orkla 公司自己在做市场推广时也有使用类似描述，恰恰说明该形状具有功能性。如果允许其注册，对于同行的竞争者有失公平。



图一

芬兰 20170600：钥匙立体商标的保护未获支持（钥匙形状）

2017 年 6 月，芬兰最高院作出判决（KKO: 2017: 42），没有支持 Abloy 公司钥匙头立体商标的保护。

Abloy 公司生产 EXEC 钥匙（图一），这款钥匙的外观设计和专利已经过期，但是 Abloy 公司还注册了立体商标（图二，虚线部分不保护）。被告 Hardware 公司推出了一款 EDGE 钥匙（图三）。原告起诉被告，认为涉案钥匙近似，会造成消费者混淆，而且自己的钥匙立体商标在芬兰具有知名度，被告的行为对其声誉造成了损害。

案件最终诉至芬兰最高院，最高院认为，涉案钥匙是同类商品，外形整体上相似。但是，Abloy 公司立体商标的钥匙头与该种商品的一般外形没有实质的区别。Abloy 公司的钥匙头主要是起到功能性的作用，而不是装饰作用，因此，其保护的范围比较窄。对于 Abloy 公司主张的知名度，最高院也未予认可（出于程序方面的考虑，具体原因没有明确）。最高院参考了欧盟法院之前的判例（C-342/97），认为在先商标显著性强造成混淆的可能越强，反之就越弱。立体商标最显著的部分就是上面的斜孔。而 Hardware 公司钥匙上的孔更大，而且是水平的。最高院认为，因为 Abloy 商标本身显著性较弱，这个差别足以避免混淆。另外，最高院还认为，Abloy 公司相关外观及专利的到期，也相当于知会了消费者涉案形状不再为 Abloy 公司特有。综合这些因素，最高院驳回了 Abloy 公司的上诉。



美国 20160630：手工工具虹膜运动动感商标因有功能性被驳（虹膜运动动感商标）

2016 年 6 月 30 日，美国商标审判及上诉委员会以功能性为由驳回一件动感商标申请。

Loggerhead 工具公司申请注册动感商标如下图（图一），该动感商标描述的是扳手头部（参见图二）的运动形态，商标中六个长方形、下巴颌状的物体构成了工具的圆形头部，这些物体可进行飞快的机械虹膜运动。

审查员以该申请具有功能性为由予以驳回。审查员主要考虑了四个方面的因素，一是否存在相关的实用新型专利；二是申请人宣传的是不是实用方面的优点；三是有没有替代设计；四是该设计是否有相对简单和廉价的制作方法来实现。首先，审查员审查发现，Loggerhead 有与该商标相关的实用新型专利，这本身就是功能性的一个强有力的证据。虽然 Loggerhead 抗辩该设计与自己享有的某项外观专利相关，但是审查员认为，Loggerhead 所说的这个外观专利与本案的动感商标展示的形态不同，且外观并不描述工具的运动。其次，审查员认为，大量证据表明，Loggerhead 公司大肆宣传的正是该工具作为实用新型专利的优点。同时，该设计能做的修改调整极少，并且设计本身对于产品的质量

有着确定的影响。此外，审查员也并不认为该设计荣获的奖项可以成为其商标显著性的证明，并进而未支持申请人关于该标志已经使用获得了显著性的抗辩。



美国 20150518：巡回法院限制了苹果公司商业外观的保护

2015 年 5 月 18 日，美联邦巡回上诉法院部分推翻了苹果公司起诉三星公司侵权的一审判决，认为苹果公司的商业外观不能得到保护。（案号 2015-1029）

本案中，苹果公司起诉三星公司侵犯和淡化了其 iPhone 图标的注册商业外观以及苹果公司本身的未注册商业外观，也即“有着平滑四角的长方体”，“产品正面由平直清晰的表面覆盖”。

就苹果公司的未注册商业外观是不是有功能性，进而是不是可以获得保护的问题，巡回法院按照 Disc Golf 判例中确立的因素审理了本案：

首先，这个设计是不是产生了实用功效。对此，法院考虑了苹果公司自己的证言——“便于使用”，“质量方面的某些改善”，法院还发现涉案产品圆形的边角设计更加“便于携带”，长方的形状可以将显示屏最大化，基于上述情况，法院认为苹果公司的涉案商业外观具有实用功效。其次，是否存在替代设计。对此，法院认为，虽然苹果公司引证了多种替代设计，但未能证明这些设计与涉案的商业外观具有完全相同的特性。再次，广告是否鼓吹了实用功效。法院认为苹果公司的 iPhone 广告所宣传的产品特征，诸如在触摸屏上切换和滚动的功能等等，正是在鼓吹实用功效以招徕顾客。最后，这种特殊的设计是否源于一种相对简单或者说是廉价的生产方法。本案中，苹果公司自认，它“经历了生产加工的挑战”，其设计“不能用相对简单或廉价的方式”获得。法院认为，这些因素与耐用性有关，但不是判定商业外观的要素。此外，苹果公司的图标注册商业外观也没有成功对抗功能性的质疑，最终败北。

合法性

欧盟 20190702C：欧盟法院总法官针对言论自由在商标法中的作用发表意见（Fack Ju Göhte）

继美国最高法院在 *Brunetti* 案（*Iancu v. Brunetti*, No. 18-302, 588 U.S. ____ (2019)）中表达了对言论自由的绝对尊重，判定《兰哈姆法》中有关禁止非道德或毁谤性词语注册为商标的规定违宪之后，欧盟法院总法官 2019 年 7 月 2 日针对 C-240/18P 号案件发表意见，虽然不像美国那般将言论自由摆在至上的位置，总法官还是充分肯定了言论自由在商标法中的作用。

2015 年 4 月，曾经出品知名电影“Fack Ju Göhte”（“该死的歌德”）的 Constantin 电影公司申请注册欧盟商标“Fack Ju Göhte”，使用于若干商品和服务。该商标被以“违反公序良俗”为由驳回。申请人上诉，被驳回。欧盟知识产权局上诉委员会认为本案相关公众是德语种消费者（德国及奥地利），其中一些注册用商品还是针对儿童和青少年。“Fack Ju”和英文的“Fuck you”发音一致。后面再加上“Göhte”，也有辱著名的文学家歌德（Johann Wolfgang von Goethe）。虽然“Fack Ju Göhte”也是一部电影的名字，但这并不意味着其中的用词被社会公众所接受，也不意味着它可以逾越《欧盟商标条例》的公序良俗要求。随后，欧盟普通法院（T-69/17）也维持上诉委员会的认定。申请人继续上诉。

目前欧盟法院还没有最后做出判决，但欧盟法院总法官已经针对本案发表意见（C-240/18 P）。总法官认为，本案的核心问题就是《欧盟商标条例》（2007/2009）7 条（1）（f）如何适用。总法官首先分析了公共政策、公认道德准则以及在拒绝注册商标的理由之间的区别；他肯定了基本权利尤其是言论自由应该得到商标法的保护。欧盟各机构的各项立法及措施都应尊重基本权利，商业行为也不能成为限制或排除基本权利的理由。《欧盟商标条例》序言 21 条有关于保护言论自由的规定，普通法院也存在有关的在先判例（比如 *Couture Tech v OHIM*, T-232/10）。欧盟知识产权局上诉委员会认为基本权利的保护与平衡已经在立法层面予以考虑，不在商标法中规定其保护是考虑后权衡的结果，本案只需直接依照 7 条（1）（f）的规定处理即可。这一观点也得到欧盟普通法院的认可。但法官认为，案件涉及多方面利益的平衡，不是仅仅引用 7 条（1）中公共利益的规定就可以一刀切。欧盟法院在最终的判决中会采取何种观点，需拭目以待。

欧盟 20170511C：有关吸尘器能耗标签的 665/2013 号规定被无效（吸尘器能耗标签）

欧盟委员会授权制定的有关吸尘器产品的标签问题的 665/2013 号规定是

《欧洲议会和理事会能耗标签框架指令》（2010/30/EU）的补充规定（该指令现已被欧盟新的能耗标签规定，也即（EU）2017/1369 号规定取代）。根据 665/2013 号规定，吸尘器在出售时必须贴附能耗标签，标签的内容和设计都要遵守 665/2013 号规定的标准，在内容上，要有明确吸尘器的能耗表现的数据，且该数据是基于“储灰仓”空置时的状态计算而来。

著名家电产销商 Dyson 公司的产品线包括没有储灰仓的吸尘器，它首先认为前述规定使其无灰仓吸尘器陷入尴尬境地；不仅如此，即使对于有储灰仓的吸尘器，一旦开始工作，储灰仓也不再是空置状态，适用前述规定也不合理。因此，Dyson 公司申请无效欧盟委员会授权制定的 665/2013 号规定。

普通法院判决（T-544/13）驳回了 Dyson 公司的请求，但是随后欧盟法院 2017 年 5 月 11 日以 C-44/16 P 判决支持了 Dyson 公司的上诉，令普通法院重审。

普通法院经过审理，于 2018 年 11 月 8 日作出 T-544/13 RENV 号判决，认为根据欧盟立法有关规定，消费者应当被如实告知产品使用过程中能耗的表现，衡量的标准也应当尽可能地接近实际使用时的状况。而吸尘器的实际使用中，储灰仓是在一定程度上被填充的状态，而不是空置的状态。涉案的规定无视了这一立法规定，应当被认定无效。

欧盟 20090716C：《巴黎公约》及于服务商标（枫叶 RW）



申请人美国服装联合会向欧盟知识产权局申请注册欧盟商标，如图 RW，使用在第 18、25 类的商品，以及第 40 类的服务上。

商标审查员于 2005 年 10 月驳回了这项申请，理由是该商标的主要组成部分之一的“枫叶图形”与加拿大国旗中的枫叶图形相类似，属于《欧盟商标条例》第 7 条第 1 款（h）项规定的“未经主管机关认可，并且按照《巴黎公约》第六条之三应不予注册的商标”。此后，申请人上诉到欧盟知识产权局上诉委员会，仍未获支持，于是又上诉到欧盟普通法院。

普通法院经审理，于 2008 年 2 月 28 日作出第 T-215/06 号判决，认为，两标志确实构成近似，但是《巴黎公约》将商品商标和服务商标区别对待，《巴黎公约》第六条之三的限制性规定仅仅针对商品商标，虽然《商标法条约》将商品商标和服务商标统一对待，但是欧盟对于《商标法条约》只是签字，并没有批准，因此，《商标法条约》对欧盟不生效。所以，对于本案商标申请用于第 40 类服务的部分而言，应当核准注册，因为《巴黎公约》对于服务商标的注册没有上述限制；而对该商标申请用于第 18 类和 25 类商品的部分则应予以驳回。

美国服装联合会和欧盟知识产权局均上诉。2009 年 7 月 16 日，欧盟法院对此作出联合判决（C-202/08 P 和 C-208/08 P），指出《巴黎公约》提供的是最低限度的保护，参与国可以自由地规定扩大保护，也就是说《巴黎公约》并未否定服务商标的保护，其第六条及于服务商标。因此，综合本案的情况，美国服装联合会涉案商标在 40 类的注册也不应支持。

欧盟 20180315T: “La Mafia”有害公益道德不能注册为商标 (La Mafia)

2018 年 3 月 15 日, 欧盟普通法院在 T-1/17 号案件中, 以违反公益为由拒绝了 La Mafia 图文商标(图一)的注册。

本案中, 西班牙连锁餐厅 La Mafia Franchises (LMF 公司) 于 2008 年获准注册涉案商标如图: 其中包括黑色方形, 玫瑰一朵, 以及文字“La Mafia – SE SIENTA A LA MESA”, 使用在第 25、35 以及 43 类的服装、餐饮服务等商品和服务上。2015 年, 意大利政府申请无效该商标, 理由是该商标与黑手党 (Mafia) 的名称相同, 有违公共政策和道德。该申请先后得到撤销处和上诉委员会支持。

LMF 公司遂诉至欧盟普通法院, 仍未得到支持。欧盟法院首先指出了基于公共政策的绝对理由的判断标准, 指出“必须基于合理人的一般敏感和容忍度”来判断。而且, 还要看到各个成员国因为语言、历史、社会和文化方面的差别, 对同一问题的理解也会有所区别。

LMF 公司认为, “La Mafia”在《欧盟理事会共同立场》(2001/931) 并没有列举。法院并不认可这项抗辩, 法院指出, 这个列举并不穷尽, 也不包括恐怖组织之外的组织, 也就是说, 不在名单中并不说明不是犯罪组织。而且, “La Mafia”在世界范围内都被理解为意大利犯罪组织的名称, 其从事的活动有违欧盟的根本价值。商标的次要部分, 也即文字“se sienta a la mesa”, 西班牙语意为“桌前落座”, “共享欢宴”的意思, 传递出“不把犯罪组织的行为当回事”, 反而赋予其正面含义的感觉。因此, 法院同意上诉委员会宣告商标无效的决定。



图一

欧盟 20180130: 欧洲人权法院认为广告使用宗教感叹词并不违法 (Jesus 等)

2018 年 1 月 30 日, 欧洲人权法院对一起涉及公共道德的商业广告案作出判决, 认为在涉案广告中使用的宗教感叹语属言论自由, 并不违法。

立陶宛 Sekmadienis 服装公司被地方政府处罚, 理由是它发布了一系列有伤道德风化的广告。这些广告(图片如下)是男、女模特身着时装, 头顶光环, 模仿神祇的样子, 广告配发的文字是“Jesus, what trousers!”(耶稣啊, 这裤子太棒了!), “Mother of god, what a dress!”(圣母啊, 这衣服太棒了!), “Jesus, Mary! What a style!”(耶稣啊, 圣母玛利亚啊, 这款式太酷了!) Sekmadienis 公司不服, 认为广告中用的只是立陶宛口语中的感叹词, 并不是直接引自宗教, 多次上诉未果后, Sekmadienis 公司诉至欧洲人权法院, 认为其言论自由受到了

侵犯。

欧洲人权法院审理认为，根据《欧洲人权公约》第 10 条，如果是民主社会所必须，且基于合法的目的，通过法定的方式，可以对言论自由进行干预；但这种“干预”只能针对恶劣的、有攻击性的、或是有乱视听的言论，而本案并不属于这种情况。立陶宛官方只是说广告提倡了一种有违宗教原则的生活方式，但是并没有对此解释到底提倡了什么生活方式，以及这种生活方式为什么和宗教原则不符，宗教信徒的权利和和非信徒群众的言论自由没能得到平衡。该案子虽然不是商标案件，但是其中体现的对于言论自由方面的观点可能对有关商标案件的审理也会产生影响。



图一



图二



图三

瑞士 20160000：在瑞士注册商标要慎用“+”（“+”）

本案申请人想通过国际注册的方式在瑞士延伸保护其“CONCEPT+”商标，使用的商品是 3、5、10、16、29、30、32 类的某些商品。但是瑞士知识产权局驳回了这一申请，接下去行政法院也没有支持申请人。法院认为，商标中的“+”号如果用作红色就是红十字标记，如果在红色底上用作白色，就是瑞士国旗。虽然申请人一再申辩，还搬出之前已经注册的含有“+”的商标，仍然未能使其商标得到支持。行政法院还认为，涉案标记有一定的欺骗性，因为其商品并不来自瑞士。

本案体现出瑞士对十字标记的极大重视。这种含有“+”标记的商标在瑞士的注册会有较大阻力，除非申请人放弃“+”部分的权利。如果不放弃，就必须把注册范围限定在那些真正来源于瑞士的商品上。当然，申请人还可以通过其他方式使含有“+”标记的商标获准注册，比如指定“+”部分的颜色（比如绿色），或是把“+”使用在明显和前述十字无关的标志中，比如“2+2=4”。

瑞士 20151221：“海德公园”阻挡了“HYDE PARK”商标在瑞士的领土延伸保护（HYDE PARK）

2015 年 12 月 21 日，瑞士联邦行政法院对 HYDE PARK 商标注册案作出 B-1785/2014 号判决，支持了联邦知识产权局以欺骗性为由对涉案商标在第 12、28 类商品上不予注册的裁定。

本案中，申请人 BMW 公司对国际注册使用在 12 及 28 类的商品上的 1106705 号“HYDE PARK”商标申请在瑞士的领土延伸保护，被瑞士知识产权局驳回，理由是商标本身的“HYDE PARK”会让消费者误以为商品来自英国，而本案中涉案商品又没有这方面的产地限制，如果产品不是来自英国，就会产生误导。BMW 公司上诉，认为大部分的消费者不会将涉案商标中的“HYDE PARK”文字理解为地理标志。

但联邦法院经审理认为，英国伦敦的海德公园（“HYDE PARK”）在瑞士普通消费者中知名度很高。虽然还有其他城市也有同名的公园，比如悉尼等，但是这些海德公园对于瑞士消费者的影响没有那么大。虽然消费者知道相关的商品并不是海德公园本身生产的，但是“HYDE PARK”却能起到一种间接地理标志（indirect geographical indication）的作用，其使用可以让人建立起产品与特定国家有关的联想。最终，法院支持了知识产权局的驳回裁定，认为涉案标记的使用会使人认为商品与海德公园有关。如果商品本身不是在英国生产，就会对相关公众产生欺骗性的影响。

美国 20190624：最高法院认为言论自由在商标法范围内也应得到保障（FUCT）

美国宪法第一修正案规定言论自由不受政府的干涉，这使美国在对待内容不道德的商标这一问题上与其他多数国家不同立场的不同。近日，美国最高法院对 FUCT 商标注册案作出判决，认为涉案商标可以获准注册。两年前，美国最高法院曾经废除过美国商标法中有关贬低在世或已故人士的商标注册。2017 年，美国最高法院曾在 SLANTS 一案中，以违反言论自由为由，推翻了美国专利商标局拒绝注册有贬低亚洲人含义的 SLANTS 商标的裁定。

2019 年 6 月 24 日，美国最高法院又支持了 FUCT 商标的注册（*Iancu v. Brunetti*, No. 18-302, 588 U.S. ____ (2019)）。本案涉及的 FUCT 商标是一个加利福尼亚的时尚品牌，由洛杉矶的艺术家 Erik Brunetti 开创。2011 年，该商标申请注册，但是被商标审查机构驳回，理由是 FUCT 是不雅词汇，不道德，有诋毁性。Brunetti 随后起诉。案件最终诉至最高法院，最高法院法官以 6:3 的多数意见支持了该商标的注册，并指出如果审查机构对于某标志是不是贬低了一部分人，而使另外一部分获益的观点会给注册造成障碍，那就违反了宪法中的言论自由。

美国 20170619：最高法院认为《兰哈姆法》禁止贬损性标志注册为商标的规定违宪（Slant）

美国最高法院针对一起涉及违宪审查的商标案件释宪时指出，《兰哈姆法》中有关不允许贬损性标志注册为商标的规定违宪。

本案中，The Slants 乐队成立于 2006 年，成员都是华裔。“Slant”是用来歧视亚裔的词。“Slanted Eyes”（小眯眯眼）代表了西方人对东亚人长相的看法，也是一种偏见。在西方社会，如果其他人种对亚裔人种做拉扯眼角的动作，可能会被认为是严重的种族歧视。乐队主唱 Tam 代表乐队发声，表示乐队毫不违背“Slant”的歧视性含义，选择这个词作为乐队名称，只是为了令人印象深刻，不但没有任何欺辱之意，反倒为传递一种精神：我们就是要颠覆觉得亚裔比较刻板看法。

2009 年和 2011 年，Tam 代表乐队向美国专利商标局申请注册“THE SLANTS”商标，被商标局驳回，商标局认为该申请属于《兰哈姆法案》第 2 条 a 款规定的“包含可能歧视……他人、机构、信仰、或者国家标志，或者蔑视或者毁人名声的内容”的商标，不应予以注册。接下来的上诉程序中，专商局上诉委员会也没有支持涉案申请。Tam 继续上诉，联邦巡回上诉法院在审理中请求最高院对《兰哈姆法案》第 2 条 a 款规定是否违宪的问题作出解释。

2017 年 6 月 19 日，最高法院释宪认为，该条规定违反了美国宪法第一修正案关于言论自由的规定。最高院首先指出，第一修正案保护的个人言论（private speech），而不是去规范政府言论（government speech），或是要求政府去保证某观点的中立。商标本质上是私权，是通过普通法和衡平法保护的，政府不直接控制商标所表达的意思，如果仅仅因为政府对于商标的注册进行批准，就将商标内容看作政府言论，这样理解会导致十分荒谬的结果。因此，最高院认为商标局关于商标是政府言论，不受第一修正案保护的主张不能成立。其次，最高院从内容上分析，认为《兰哈姆法案》第 2 条 a 款只允许积极、温和的标志注册为商标，属于观点表达方面的歧视。多年诉讼终见曙光，The Slants 乐队专门创作单曲碟《不得命名的乐队》（The Band Who Must Not Be Named）献给了商标局。

美国 20110000：商标审判及上诉委员会认为对欺骗性注册的商标提出撤销申请不以拥有在先权利为前提（PINAR DEL RÍO）

美国商标审判及上诉委员会对一起商标撤销案件作出裁定，裁定指出对欺骗性注册的商标提出撤销申请不以拥有在先权利为前提。

本案中，两古巴公司对美国某公司申请注册的“PINAR DEL RÍO”商标提起撤销申请，理由是这个商标不仅具有描述性，还会欺瞒产地，违反了 1929 年的泛美公约的有关规定。撤销申请人称，PINAR DEL RÍO 是古巴 PINAR DEL RÍO 省生产的雪茄的产地标志。撤销申请人从美国财政部海外资产控制办公室得到特

别许可，对美国公司该项违反贸易禁止规定的行为提起撤销程序。商标注册人没有直接对古巴公司的上述撤销理由直接进行答辩，而是提出动议，指出申请人根本不符合提出商标撤销申请的主体资格，因为申请人在美国没有在先注册或申请相同或近似的商标。

对此，商标审判及上诉委员会审查认为，依据美国商标法第 2 条（a）和（e）项之规定提起商标撤销，并不以在美国拥有财产权利为前提。因此，本案撤销申请人符合主体资格。而且，本案撤销申请人提供的商标注册人使用“PINAR DEL RIO”商标的行为已经构成对其造成损害的证据已经足以证明其对本案的商标具有实际的利益关系。

在先性

混淆

欧盟 20190612C：欧盟法院禁止成员国允许放弃专用权的立法（ROSLAGSÖL）

2019 年 6 月 12 日，欧盟法院对瑞典斯德哥尔摩斯维亚上诉法院请示的 C-705/17 号案件作出初裁以表明态度，不允许国内法规定商标部分要素的专用权放弃声明影响混淆判断。

本案在先瑞典商标于 2007 年在 33 类的酒精饮料上注册（图一），因“Roslags”是瑞典的地名，“Punsch”是注册使用商品之一的名称，瑞典专利商标局要求申请人附加声明“该注册中的文字 Roslags Punsch 不享有专用权”。

2015 年 12 月，本案申请人申请注册瑞典国内商标“ROSLAGSÖL”，使用于 32 类的非酒精饮料和啤酒。瑞典专利商标局驳回申请，理由是与前述在先商标存在混淆可能。申请商标以具有描述性的词语“Roslags”开头，即使附加了其他的元素，也不能降低与在先商标的近似度。两商标使用的商品也是相同/近似商品。申请人遂向瑞典专利及市场法院提起上诉。专利商标局认为，原则上在先商标声明中放弃的部分是没有显著性的，在先商标得以注册也因为放弃了没有显著性的部分要素的保护；但地名是否有显著性需用发展的眼光看待，目前，“Roslags”在涉案商品上已具有显著性，还是申请商标和在先商标共有的部分，存在混淆可能。一审法院支持注册，认为尽管有放弃声明，放弃部分在近似混淆判断时也应予以考虑。专利商标局上诉。斯德哥尔摩斯维亚上诉法院在审理中，针对在先商标对某一部分作出放弃专用权的声明是否会影响近似混淆判断的问题，提请欧盟法院作出解释。

对此，欧盟法院初裁回复认为：近似比较是涉案商标的全面比较，即使在先商标显著性弱也不排除近似的可能，这是《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 4（1）（b）的应有之意，第 4（1）（b）应做这样的理解：不允许国内法规定这样的声明，根据该声明，在整体分析混淆可能的相关要素时，复合商标的某些要素被预先且永久地排除或加以限制。



图一

欧盟 20170720C：欧盟法院明确商标在欧盟部分地区共存时混淆的判断问题（Kerrygold）

2017 年 7 月 20 日，欧盟法院针对西班牙阿利坎特省法院提请的 C-93/16 号商标案件作出初裁，阐明了商标在欧盟部分地区共存时，在欧盟其他区域的混淆认定问题。

爱尔兰的 Ornua 公司（Ornua Co-operative Limited）享有欧盟文字商标“KERRYGOLD”以及图形商标（图一、二）的专用权，这些商标分别注册于 1998 年和 2011 年，使用在食品等商品上，其商品在欧盟的主要销售区域包括西班牙、比利时、丹麦、德国、爱尔兰、希腊、法国、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、荷兰以及英国。西班牙的 T&S 公司（Tindale & Stanton Ltd España SL）进口并在西班牙销售由 Kerry 集团（Kerry Group）生产的“KERRYMAID”牌的人造奶油。Kerry 集团在英国及爱尔兰注册了“KERRYMAID”商标。

2014 年，Ornua 公司认为 T&S 公司使用“KERRYMAID”商标的行为侵犯了其“KERRYGOLD”商标，并不正当利用了其商标的知名度，向西班牙阿利坎特商业法庭提起诉讼，遭到驳回。法庭认为涉案商标相同的部分是“KERRY”文字，而“KERRY”是爱尔兰以养牛闻名的县的名字；涉案商标在爱尔兰和英国一直相安无事，这两个成员国在欧盟举足轻重；基于欧盟商标在欧盟保护的整体性原则，涉案商标在这两个成员国的共存，在欧盟其他地区也不会造成混淆，也不存在不正当利用原告知名度的问题。

Ornua 公司上诉。负责二审审理的阿利坎特省法院对本案中涉及的，欧盟商标和国内商标在欧盟部分地区共存，能否推广认定相关标志在欧盟其他地区也不存在混淆等问题，请示欧盟法院对如何解读《欧盟商标条例》（207/2009）第 9 条（1）（b）和（c）作出解释。

2017 年 3 月 29 日，欧盟法院总法官给出意见指出，《欧盟商标条例》（207/2009）第 9 条（1）（b）和（c）应当做如下理解：发生冲突的商标在欧盟部分区域和平共存且未引起混淆，并不意味着在欧盟其他区域就当然没有混淆的可能。然而，在某种情况下，一方面，这种部分区域的共存在整体判断混淆时要考虑，另一方面，在判断涉案标记之间的联系时也要考虑，这分别是适用第 9 条（1）（b）和（c）进行保护时要满足的标准。总法官还认为，如果涉案的标记包括相同的词语，该词又是被诚实使用的标明产源的词语，不能以涉案商标含有该词语为由认定混淆或是有损商标声誉。

对此，欧盟法院的 C-93/16 号初裁指出，根据《欧盟商标条例》（207/2009）第 9 条（1）（b），欧盟商标和国内商标在欧盟部分区域和平共存，并不意味着该欧盟商标和与该国内商标相同的标志在其他没有和平共存的欧盟区域不构成近似；欧盟商标法院审理某商标侵权案件时所考虑的因素，对审理该案涉及区域之外的其他欧盟地区商标权利人是否有权制止他人使用该案涉及的标记的其他案件具有相关性，如果两案涉及的区域的市场条件和社会文化状况没有重大区别，前案考虑的因素可以在后案中予以考虑。根据第 9 条（1）（c），在欧盟部分区域，具有一定知名度的欧盟商标和某标记和平共存，也不意味着在不和平共存的区域就有正当的理由使用某标记。

阿利坎特省法院接下去会根据欧盟法院的前述初裁对案件进行审理。



图一



图二

欧盟 20170302C：西班牙著名面包公司 Panrico 未能成功无效他人甜甜圈商标的注册（Donuts）

2015 年 10 月 7 日，欧盟普通法院作出 T-534/13 号判决，西班牙著名面包公司 Panrico 在本案中落败，未能成功阻止他人在第 30 和 42 类商品/服务商标注册欧盟商标（图一）

本案商标由美国 HDN 公司在 1999 年提出申请。Panrico 公司曾提起异议，但是没有成功。2007 年，申请商标获准注册。2008 年，Panrico 公司引证在先注册的文字商标“DOGHNUTS”和“DONUT”，以及图文商标（图二）等提出无效申请。撤销处认为申请商标与引证商标没有混淆的可能，也没有利用在先引证商标的知名度。Panrico 公司上诉，被上诉委员会驳回，遂继续上诉至欧盟普通法院。但是，法院经审理认为，申请商标与引证商标在视觉效果和含义上并不近似，在发音上有轻微的近似，虽然引证商标具有知名度，但是申请商标并没有不正当利用这种知名度。因此，Panrico 公司的无效请求不能得到支持。

Panrico 公司上诉。2017 年 3 月 2 日，欧盟法院以 C-655/15 P 号判决驳回其上诉。



图一



图二

欧盟 20161026C：“Bambino”显著性弱仍可对抗在后的相同或近似申请（Bambino）

申请人申请注册欧盟商标（图一），使用在第 9、16 及 28 类的商品或服务上。异议人引证在先注册于 16、28 及 41 类商品上的商标（图二）提起异议。异议在大部分商品/服务上得到支持，但在某些商品或服务上被认定为不构成类似，因此，申请商标在这些部分的注册得到了支持。申请人提起上诉，未获支持，后又上诉到普通法院。申请人认为引证商标中的“Bambino”在英国乃至整个欧盟都会被理解为具有“婴幼儿”、“小孩子”的含义，因此对其注册的商品/服务而言，具有描述性，缺乏显著性，而且这一含义还被商标中含有的小孩子图形强化；而申请商标中“LÜK”部分和引证商标中的小孩子图形部分可以明确地将两

商标区分开来。

但是，普通法院经过审理，于 2015 年 7 月 15 日作出 T-333/13 号判决，并未认同申请人将引证商标显著性弱作为抗辩的观点。法院认为，引证商标既然已经获得注册，就具有作为商标的足够的显著性。即使引证商标主要部分的显著性弱，也不排除发生混淆的可能性，因为“主要部分”只是引证商标的一部分，而不是全部。并且，根据欧盟知识产权局有关商标近似混淆的审查指南，如果两商标具有相同的部分，虽然这一部分的显著性较弱，不能仅仅因为这部分元素判断两商标有混淆可能，但是，当其他部分的显著性也比较弱或是在整个商标中起到的作用较小而两商标整体又构成近似时，混淆也可能成立的。法院在本案中坚持了这种观点。法院认同上诉委员会将“Bambino”文字视为两商标的主要部分的观点，并认为即使这部分的显著性弱，两商标中的其他部分也没有在音、形、义等方面超越该部分在商标整体中的作用；更何况“Bambino”并没有任何含义，也没有通用化，其显著性并没有那么弱。综合这些因素，法院认为申请人的上诉应予驳回。

申请人继续上诉。2016 年 10 月 26 日，欧盟法院以 C-482/15 P 号判决驳回其上诉。



图一



图二

欧盟 20160414C：红鞋底商标成功对抗他人异议（红鞋底）

2010 年，克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin）申请注册欧盟商标（图一），该商标由存在于鞋底的潘通色号为 18.1663TP 的红色构成，鞋底本身不是标记的组成部分。该申请先因缺乏显著性被驳回，后上诉委员会认为它具有足够的天生显著性，遂公告。公告后，Roland 公司引证自己 2007 年注册在在相关商品上，并通过国际注册指定欧盟的商标（图二）提起异议，认为申请商标与其引证商标存在混淆可能。

异议处和上诉委员会均未支持 Roland 公司的异议，Roland 公司诉至欧盟普通法院。就申请商标与引证商标是否存在可造成混淆的近似的问题，Roland 公司认为，在申请商标中，体现显著性的部分是红色，对于引证商标而言，体现显著性的是颜色部分，颜色之外的文字部分没有显著性；红色在两商标中都占主要地位，考虑到这些因素，两者构成近似。

普通法院经审理，于 2015 年 7 月 16 日作出 T-631/14 号判决。法院认为：首先，申请商标不是一般的红色，而是使用在鞋特定位置——鞋底——的红色；其次，引证商标的红色并不是其主要的部分，它只是引证商标文字部分存在的长方形背景的一部分，这个部分在整个商标中起到装饰作用，恰恰是比较不重要的部分。与 Roland 公司的观点不同，法院认为引证商标的文字和图形部分都有显著性。将所有这些要素考虑进来后，法院认为，两商标并不构成近似。此外，Roland 公司认为其引证商标也可以用在鞋底足弓向上翘的部分（也就是没有被踩到，可以被看到的部分），进而申请商标与其会构成近似的观点也没有得

到认可。法院认为，异议程序中的近似审查，应当以商标注册或是实际使用的形态为准，而不能用假想出来的使用形态进行比较。综上，法院认为申请商标与引证商标不存在混淆的可能。

Roland 上诉。2016 年 4 月 14 日，欧盟法院以 C-515/15 P 裁定驳回其上诉。



图一



图二

欧盟 20160217C：阿迪达斯三条杠商标成功对抗他人两条杠申请（阿迪三条杠）

2009 年 7 月，比利时公司 Shoe Branding Europe 申请注册欧盟商标（图一），使用的商品为第 25 类的“鞋”。该商标被描述为：“此为位置商标，由存在于鞋外表面上部的两条平行线组成。平行线从鞋底出发，向后倾斜延伸至鞋背面中部。虚线部分不是商标的组成部分。”

2010 年，阿迪达斯公司提起异议。引证商标主要包括 2003 年申请，2006 年获准注册，使用商品为“鞋”的欧盟图形商标（图二，该商标由鞋上部鞋带与鞋底之间的三条等距平行线构成）、1999 年在德国注册的位置商标（图三）以及其他几件在相同或类似商品上注册的德国商标、国际注册商标（图三、四）和一件未注册商标（图五）。异议未得到支持，异议人随后的上诉也被驳回。上诉委员会认为，申请商标和引证商标条纹的数量、位置和方向均不同，整体看来不近似。消费者惯于在鞋面上看到图案，他们会注意到这些图案的细节，会发现两者的区别。阿迪达斯公司不服，继续上诉。

2015 年 5 月 21 日，欧盟普通法院做出 T-145/14 号判决，支持了阿迪达斯公司的主张。法院认为，申请商标与引证商标形态相近，都是平行的条纹，等距等宽，与背景色形成对比反差；消费者对于图案并没有那么高的注意程度，两者之间的差别只有在进一步检查时才能发现，因此，消费者更容易直接地把申请商标和引证商标的图案识别为近似。上诉委员会过于强调了条纹的数量的不同。

Shoe Branding Europe 上诉。2016 年 2 月 17 日，欧盟法院以 C-396/15 P 号裁定驳回其上诉。



图一



图二



图三



图四



图五

欧盟 20161221C：欧盟法院初裁认为注册不满五年的商标未使用也可获得保护（Länsförsäkringar）

2016 年 12 月 21 日，欧盟法院针对瑞典最高院提请的有关注册不满五年没有使用的商标是否可以保护的问题作出初裁（C-654/15），对提请的问题给出了肯定答复。

本案原告（Länsförsäkringar AB）2008 年在欧盟注册了图形商标（图一），使用的服务包括 36 类的不动产事务、公寓及商用房出租等服务，以及第 37 类的建筑、维修保养和安装等服务。本案被告（Matek A/S）从事木制房屋的制造和组装等业务，它 2007 年即开始使用被诉的标记（图二），并于 2009 年在瑞典把该标志注册在第 19 类的建筑材料等商品上。原告认为被告在 2008 年至 2011 年这段时间对于被诉标志的使用侵犯了其前述欧盟商标，于是在瑞典提起诉讼，并取得一审胜诉。但是，二审法院推翻了一审判决，认为原告的涉案标记没有使用，因此被告的商标不会与之混淆，因此也不会构成侵权。原告遂上诉到瑞典最高院，认为近似的比较的应该其注册的标记和被告的标记之间进行，而不是其实际使用的标记和被告的标记。针对本案的关键问题，也即注册后五年内没有使用的商标是否可以获得保护的问题，瑞典最高院提请欧盟法院对如下问题作出解释。

对此，欧盟法院作出 C-654/15 号初裁指出，结合第 15 条（1）和第 51 条（1）（a），《欧盟商标条例》（207/2009）（现《欧盟商标条例》）第 9 条（1）（b）应当理解为，欧盟商标取得注册后五年内，如果他人有与其注册商标核定使用商品/服务上使用与其注册商标相同或近似的标记，存在产生混淆的可能时，商标权利人有权予以禁止，不需要证明其注册商标在核定商品上进行了真实使用。



图一



图二

欧盟 20150625C：欧盟法院初裁阐明如何审查商标中的外国文字的问题（Loufti）

欧盟法院在针对布鲁塞尔上诉法院请示的一起商标侵权案件的初裁中，阐明了如何审查商标中外国文字的问题。

本案中，原告（Loufti Management Propriété Intellectuelle）和被告（AMJ Meatproducts and Halalsupply）都销售清真肉食。原告的引证商标中包括欧盟商标（图一、二），两商标都使用在 29、30 类的商品上，均由红色的椭圆以及图形内的白色及绿色文字组成。当发现被告在商品上使用图三中的标记时，原告将其诉至法院。

本案涉及的商标的文字部分均由拉丁文字和阿拉伯文字组成。被告标志中的拉丁文字部分（EL BAINA）和原告商标对应的部分（El Benna/El Bnina）在发音和视觉效果上都很相似。在含义上，El Benna 表示“美味”，El Bnina 表示“柔软”，El Baina 表示“景象”。审理过程中，对于本案涉及的“适用《欧盟商标条例》第 9 条 1（9）判断商标的近似和混淆时，是否应当考虑外文的发音及含义”的问题，布鲁塞尔上诉法院请求欧盟法院做出初裁。

欧盟法院于 2015 年 6 月 25 日作出 C-147/14 号初裁指出，在涉案的欧盟商标和标志的相关公众如果对书面的阿拉伯文字有基本的了解，那么商标中的阿拉伯文字的含义和发音就应当予以考虑。

欧盟有 23 种官方语言，此外因为国际贸易等各种原因，还存在某些地区性的语言，以及非欧盟的语言。阿拉伯语属于非欧盟的语言，对欧盟而言，属于“外文”。含有非欧盟语言的标志（含有外文的标志）申请注册商标时，不管是成员国的商标局还是欧盟知识产权局，在一般消费者不能理解相应外文含义时，通常允许其注册为商标。这也就意味着，即使是有描述性或者是通用名称的外文也可能注册为商标。但是，在异议案件中，普通法院曾经有过案例并没有考虑外文的含义。在侵权案件中，国内法院一般会综合考虑相关标志的各种要素。



图一



图二



图三

欧盟 20140410C：要求资深权的在先商标必须与申请商标完全相同（Medinet）

本案中，申请人申请注册欧盟商标（图一），该商标为“一个中间带有‘MEDINET’字样的十字图形”。程序中，申请人提出了资深权的要求，因为它在先拥有在德国注册及国际注册延伸到欧洲九国的一系列商标（图二，由中间带有“MEDINET”字样的十字图形构成，颜色为金色），要求资深权的商标与申请商标除颜色不同外，在视觉效果上完全相同。

审查员以申请商标与要求资深权的在先商标不相同为由驳回了原告的资深权请求。上诉委员会随后也维持了审查员的决定。申请人不服，上诉至欧盟普通法院，认为申请商标是黑白色，可以涵盖各种颜色，至少可以部分地要求资深权。

2013 年 2 月 20 日，普通法院做出第 T-378/11 号判决，对于资深权的认定问题，作出明确：以国内在先注册的商标要求欧盟商标的资深权，必须同时满足三个条件，即 1）在先商标与所申请的欧盟商标必须完全相同；2）申请商标指定使用之商品或服务必须与在先商标完全相同，或被在先商标指定使用之商品或服务所包含；3）二者的所有者必须相同。两商标相同的标准是后者是对前者所有构成要素不加以任何改动或增减的复制，从整体上对二者进行视觉比对，即使可能存在不同，也非常细微，不会为普通消费者所察觉。该标准必须非常

严格地适用。而且，申请商标的保护范围不是法院在审查资深权要求时的考虑因素。审查是否适用资深权时，只需对商标相同与否进行审查。指定颜色商标与未指定颜色商标在消费者眼中留下的印象是显然是不同的。因此，申请人的上诉请求不能得到支持。

申请人继续上诉。2014年4月10日，欧盟法院以 C-412/13 P 号裁定驳回其上诉。



图一



图二（金色）

欧盟 20110922C：欧盟法院初裁两啤酒公司的 Budweiser 商标在英国共存（Budweiser）

2011年9月22日，对安海斯布希公司（Anheuser-Busch）诉布捷约维策百威公司（Budějovický Budvar）的 Budweiser 商标无效一案，欧盟法院作出初裁（C-482/09），允许两家啤酒公司继续共同在英国市场上使用 Budweiser 商标。

这两家啤酒公司，捷克的布捷约维策百威公司和美国的安海斯布希公司，分别于1973年和1974年进入英国市场，并各自在市场上销售带有 Budweiser 商标的啤酒。1979年12月11日，安海斯布希公司向英国商标注册处申请在“啤酒、麦芽酒和黑啤酒”上注册 Budweiser 商标，而就此商标申请的审理过程中，1989年6月28日，布捷约维策百威公司也递交了 Budweiser 商标注册申请。

2000年2月，英国法院裁定两公司均可注册 Budweiser 商标，因为英国法律明确规定，在两个相同或近似商标共同善意使用的情况下，两个商标可以共同注册。此裁定一出，2000年5月，两公司的商标均被核准注册。

2005年5月18日，即两商标注册4年零364天后，安海斯布希公司向英国商标注册处提出申请，要求宣告布捷约维策百威公司注册的 Budweiser 商标无效。

依照欧盟相关法律，在相同或近似商品上与在先商标相同的商标不能被核准注册或者应宣告无效，除非在先商标拥有人在知晓在后相同商标使用的情况下默许其使用连续五年以上，此种情形下，在先商标拥有人就丧失了对在后相同商标提出异议或无效的权力。

在欧盟法院的裁定中，首先对上述五年时间限制在本案中的应用做出了解释，认为，一方面，五年时间应自在后商标注册之日起计算，非注册商标的使用时间不计在内，另一方面，在先商标的注册也并非计算这五年时间的先决条件，而且，法院认为，在先商标的拥有人没有能力对在后商标提出异议的期间不应计入五年时间内。

欧盟法院指出，对于在后商标，只有在该商标对在先商标的基本功能，即使消费者区分商品来源的功能产生了不利影响的条件下，才能宣告其无效。而针对本案，欧盟法院认为，在 Budweiser 商标注册之前，两公司已经在英国市场

上使用该商标三十多年，虽然安海斯布希公司提出注册申请在先，但最初两公司对于该商标的使用都是基于善意的。而且，欧盟法院还了解到，虽然使用相同的Budweiser商标，英国消费者深知两个公司啤酒的区别，因为它们在味道、价格、外观等方面都有很大区别。因此，欧盟法院裁定，两公司在市场上共同善意使用Budweiser商标已有很长历史，且没有对安海斯布希公司在先商标的基本功能产生不利影响，因此对布捷约维策百威公司的注册商标无需宣告无效。

欧盟 20090903C：欧盟法院在裁决中明确了商标共存以及在先商标知名度对近似判断的影响（Carbonell）

西班牙植物油生产商 Aceites del Sur 公司申请注册欧盟商标（图一），异议人 Koipe 公司可以在先注册的商标（图二），提起异议。异议处和上诉委员会均认为异议商标和引证商标并不近似。Koipe 公司不服，诉至欧盟普通法院，获得普通法院支持（T-363/04）。而后 Aceites del Sur 公司上诉到欧盟法院。欧盟法院作出第 C-498/07 P 号判决，维持了普通法院的判决。首先，它认为图文组合商标中没有显著性的部分可以忽略不计，通过对有显著性的部分进行整体比对，两商标构成近似；其次，针对申请人的“共存”抗辩，特别指出“共存”在一定条件下确实可以削弱因近似而造成混淆的可能，但这里的“共存”应是一种不存在冲突的“共存”，而本案中，双方当事人的商标纠纷已经持续了相当一段时间，在这种情况下，“共存”不能作为抗辩理由；至于申请人提出的，应当对商标知名度进行审查的问题，法院指出，此时需要审查的知名度应当是在先商标的知名度，也即引证商标的知名度，申请人商标的知名度对于近似判断没有影响。



图一



图二

欧盟 20090603C：发音也可以成为判断商标近似的关键因素（ZIPCAR）

Zipcar 公司于 2003 年 4 月申请注册欧盟文字商标 ZIPCAR，使用于第 39 类的车辆出租等服务。金丝雀群岛汽车公司对此提出异议，理由是其已经在西班牙注册了 CICAR 商标，同样使用于第 39 类的车辆租赁预订等服务。欧盟知识产权局异议处支持了该项异议。Zipcar 公司上诉至上诉委员会，遭到驳回，继而又上诉到欧盟普通法院。

2008 年 6 月 28 日，普通法院经审理，作出 T-36/07 号判决，认为引证商标

系在西班牙注册，因此申请商标和引证商标是否构成近似，应以西班牙境内的相关公众的认识为准。两商标均为无任何含义的词汇，虽然视觉效果有差别，但是两词的西班牙语发音非常近似。同时，两商标所使用的服务都和车辆租赁有关，甚至有部分完全相同。考虑到消费者在对这种服务进行消费时，有时是完全通过电话等口头的方式进行商谈，在这种情况下，商标的发音就成为本案中判断近似非常关键的一个因素。发音上的近似很可能会使消费者对服务的来源发生混淆误认。鉴于此，普通法院最终维持了上诉委员会的裁定。

Zipcar 公司上诉。2009 年 6 月 3 日，欧盟法院以 C-394/08 P 号裁定驳回其上诉。

欧盟 20070922C：欧盟法院对驰名商标的认定问题作出解释 （Fincas）

2007 年 9 月 22 日，欧盟法院在 Nieto 诉 Monlleo 商标侵权案的初裁中，对驰名商标的认定问题作出解释。

本案中，自然人 Nieto 在第 36 类的保险，金融等服务上注册了商标 FINCAS TARRAGONA，并将另一自然人 Monlleo 诉至巴塞罗那第三商业法庭，认为后者公开和持续地在经营中使用了与其注册商标相同的 FINCAS TARRAGONA 标志，构成商标侵权。在程序中，Monlleo 提出，自己从 1978 年就开始在地产经营活动中使用该标志，并且该标志经使用已获得相当的知名度，虽然未经注册，也应被认定为驰名商标，倒是 Nieto 在自己的商标已经驰名的情况下又申请注册的 FINCAS TARRAGONA 商标应当被撤销。本案的焦点集中在 Monlleo 先生的商标能否认定为驰名商标，以及是否可以据以撤销 Nieto 在后注册的商标，就此，第三商业法庭中止程序请示欧盟法院作出答复。

2007 年 9 月 22 日，欧盟法院作出 C-328/06 号初裁指出，根据《欧共体协调成员国商标立法第一号指令》第 4 条（2）项 b，巴黎公约所指的驰名商标应当是在“成员国”范围内驰名。但是，这个范围一般不可能是指某个成员国的全部疆域，只要在一成员国的主要地区达到驰名即可。当然，如果仅仅在一个城市，或其周边有限的地区有知名度，还是不能构成驰名商标。

欧盟 20070125C：忠实于原品的模型上的商标不一定构成商标侵权 （Opel）

2007 年 1 月 25 日，欧盟法院针对德国纽伦堡-菲尔特地方法院请求解释的欧宝公司诉 Autec 公司商标侵权案中的若干问题作出第 C-48/05 号初裁。

在请示的案件中，汽车生产商欧宝公司 1990 年即在德国获准注册 Opel 商标，使用在汽车和玩具等商品上。2004 年初，欧宝公司发现，Autec 公司在未经其许可的条件下，在德国生产并销售有以 Opel Astra V8 型小跑车为原型制作

的遥控等比例仿真模型汽车，并且还在与原型汽车相同的位置上标注了 Opel 标识。因为 Opel 商标也有在玩具类商品上进行注册，所以欧宝公司认为 Autec 公司的上述行为在玩具类商品上构成对其商标专用权的侵害，因此向纽伦堡-菲尔特地方法起诉，要求 Autec 公司立即停止有关的侵权行为。纽伦堡-菲尔特地方法院就本案涉及的《指令》个别条款的理解问题请示了欧盟法院。

欧盟法院初裁认为，根据《指令》第五条第一款（a），商标专用权人有权禁止任何第三方未经许可即在相同商品上使用与其商标相同的商标。但是，这条规定的本意是在保护商标最本质的标明商品或服务出处的作用。某些特殊的情况下，在相同商品上使用与他人相同的商标并不会误导相关公众对商品出处的判断，因此也不构成侵权。在本案中，Autec 公司在模型车上使用 Opel 标志，只是为了诚实地复制原品，而不是为了表示该模型出处，不能仅仅因为其使用了 Opel 标志就认定其侵权。只有 Autec 公司使用 Opel 标志的行为影响或可能影响消费者对其商品出处的判断，或者对该商标的显著性或声誉造成了损害，其行为才构成侵权。

欧盟 20070920C：欧盟法院在裁决中再次重申商标整体审查原则（Quick）

对于商标近似与否的判断，欧盟有关法律要求必须从商标整体进行比较。欧盟法院在 Nestlé 公司诉欧盟知识产权局及 Quick 公司的商标异议案的判决中，再次强调了这一原则。

本案中，Nestlé 公司申请注册一个由 QUICKY 文字和兔子图案构成的组合商标，文字在图案之下（图一）。该申请被 Quick 公司提起异议，异议人指出，申请商标与自己在先注册的，用于相同或近似商品的 QUICKIES 和 QUICK 文字商标构成近似。该异议理由先后得到欧盟知识产权局异议处、上诉委员会，以及欧盟普通法院的支持。普通法院判决（T-74/04）认为，被异议商标的文字部分与引证商标相同或者近似，图形部分存在差异，但是差异不足以使人忽略文字部分的近似，因此仍应判定申请商标与引证商标构成近似。

Nestlé 公司不服，上诉到欧盟法院，欧盟法院作出 C-193/06 P 号判决认为，普通法院对于商标近似与否的判断方法是错误的。判断商标近似与否，应该从商标整体进行比较。普通法院先比较文字部分，得出此部分近似的结论后，在没有继续审查图形部分是否可以忽略不计的情况下，仅凭文字部分的近似就断言商标的近似，有违商标的整体审查原则。本案应发回普通法院重审。



QUICKY 图一

欧盟 20070612C：欧盟法院判决再次强调商标整体审查原则 (Shaker)

欧盟法院在 Shaker 公司与欧盟知识产权局等“limoncello”图文组合商标纠纷案的判决中，再次强调应贯彻商标整体审查原则。

在本案中，意大利的 Shaker 公司于 1999 年申请注册欧盟图文组合商标（图一），用于第 33 类的柠檬利口酒。该申请被西班牙的 limonana 公司提起异议，理由是其 1996 年已在西班牙成功注册 LIMONCHELO 文字商标，也用于第 33 类的商品。欧盟知识产权局异议处和上诉委员会均认为争议商标与引证商标存在近似，不应予以注册。Shaker 公司于是诉至欧盟普通法院。

普通法院判决（T-7/04）认为，在视觉效果上，争议商标中的最显著的部分应该是有边上有一圈柠檬装饰的圆盘；文字在视觉效果上并不是商标的显著部分，因此也就没有必要就文字部分的发音和含义与引证商标进行比对。鉴于圆盘部分与引证的文字商标存在很大的差别，因此两商标根本不构成近似。欧盟知识产权局不服，上诉至欧盟法院。

欧盟法院于 2007 年 6 月 12 日作出第 C-334/05 P 号判决，推翻了普通法院的认定，指出相关公众一般都是把商标作为一个整体来识别，而且，既往判例也表明，对于商标是否近似的判断，也应该把商标作为一个音、形、义的整体来审查。普通法院仅将争议商标视觉上的主要构成部分，而非音、形、义紧密结合的商标整体，与引证商标进行比较，就作出了近似的认定，显然违反了商标整体审查的原则。虽然主要部分对商标整体效果的形成起着较大的作用，但是，如果其他组成部分的作用没有微弱到可以忽略的程度，还是不能仅仅比较主要组成部分就对商标是否近似作出判定。



图一

欧盟 20060112C：毕加索家族诉戴姆勒—克莱斯勒商标侵权败诉 (PICARO)

欧盟法院 2006 年 1 月 12 日对对毕加索家族诉戴姆勒—克莱斯勒商标侵权案作出 C-361/04 P 号判决，支持了普通法院的认定，宣告毕加索家族败诉。

毕加索家族以戴姆勒—克莱斯勒公司注册的用于汽车的“PICARO”与其早在欧共体注册的“PICASSO”商标在视觉和读音上均属相似，并且两商标都使用在汽车上，违反了欧盟商标法的有关规定为由，诉至普通法院。

2004 年 6 月，普通法院作出 T-185/02 号判决，认定这两个词在概念上差别较大，而且，消费者在购买汽车时，注意程度会相当高，不会将两商标混淆。

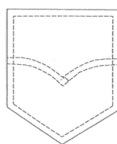
毕加索家族不服，提起上诉，并且提出“PICASSO”较之于“PICARO”具有更大的知名度，应当受到更大程度的保护。对此，欧盟法院维持了普通法院的认定，认为知名度大的是作为西班牙画家名字的“PICASSO”（中文：毕加索），而不是作为汽车商标的“PICASSO”，消费者在购买汽车时，不会仅仅将“PICASSO”作为一个商标，而更多地会将其当作画家的名字予以对待。

欧盟 20060427C：欧盟法院初裁明确了显著性发生变化的商标的保护范围（Levi's 口袋折线图）

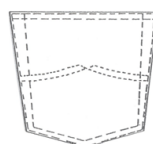
欧盟法院对 Levi Strauss 公司诉 Casucci 公司商标侵权案作出 C-145/05 号裁决，指出判断被侵权商标是否具有显著性，应以侵权标志开始使用的时间为准。

本案中，Levi Strauss 公司于 1980 年在比荷卢注册了一项图形商标（图一），用于第 25 类的商品。1998 年，因 Casucci 公司在比荷卢出售的牛仔褲上使用了类似的商标（图二），Levi Strauss 公司在布鲁塞尔商事法院对 Casucci 公司提起诉讼。商事法院和上诉法院都对该案予以驳回，理由是原告的商标已经丧失了显著性。Levi Strauss 公司上诉到最高法院，认为判断其商标是否丧失显著性，应当依据侵权标志开始使用的时间而不是法院作出判决的时间。最高法院就有关问题请示了欧盟法院。

2006 年 4 月 27 日，欧盟法院作出初裁，对请示进行了答复，指出法院判断商标是否具有显著性，应当以侵权标志开始使用时相关公众的认识为准；如果国内法院认定某标志在开始使用时侵犯了商标权，则应当禁止此标志的使用；如果商标的确已经由于商标权人的作为或不作为丧失了显著性，从而符合了商标撤销的条件，法院则不必禁止有关标志的使用。



图一



图二

欧盟 20051006C：欧盟法院对 LIFE 诉 THOMSON LIFE 一案作出初裁（THOMSON LIFE）

欧盟法院 2005 年 10 月 6 日就 C-120/04 号案件作出初裁，对有关商标近似判断的问题发表了意见。

此意见源自德国法院的一项案件请示。在所请示的案件中，原告商标“LIFE”的所有人 Medion 将其商标用在娱乐性电子设备上，而被告 Thomson 却在相同的商品上使用了“THOMSON LIFE”的商标。对此，欧盟法院认为：如果一个复合商标从构成上包括一个在先存在的商标，那么，两商标是否近似，并不取决于

这个在先商标是否构成复合商标的主要部分。如果在先商标不是复合商标的主要部分，但是在复合商标中却有独立的突出地位，也会使公众对商品或服务的来源产生混淆，从而损害在先权利人的利益。

因此，欧盟法院认为，商标指令第 5 条第 1 款的 b 项应当解释为，如果把自己的商号与他人的在先注册商标结合起来，使用在与他人相同的商品或服务上，虽然他人的在先商标不构成此复合商标的主要部分，但是却有着独立突出的地位，也可能构成商标近似。

欧盟 20190207T：商标近似比对不能忽略颜色要素（essential）

2019 年 2 月 7 日，欧盟普通法院对 T-656/17 号案件作出判决，推翻了上诉委员会的裁定，指出判断商标近似时应应对涉案标记进行全面比较，不能忽略其中的颜色要素。

2015 年 2 月，Ludwig Manfred Jacob 申请注册“Dr Jacob’s essentials”图文商标（图一），使用在第 5、29、30 和 32 类的商品上。2015 年 6 月，Sumol + Compal Marcas 公司提起异议，理由是涉案申请与其在先的若干国际注册商标和葡萄牙注册商标构成近似，其中包括文字商标“COMPAL ESSENCIAL”（图二）以及包括“essential”字样的图文商标等（图三、图四、图五）。异议被驳回。异议人提起上诉。上诉委员会维持驳回裁定，认为在先商标的文字部分“essential”是描述性和褒扬性的词汇。这一部分内在显著性弱。被异议商标与引证商标的近似度不足以引起混淆。异议人不服，继续上诉。

欧盟普通法院审理认为，商标近似要求商品/服务构成类似，标志本身构成近似。针对标志近似的比较问题，法院特别强调，在比较标志是否构成近似时，要进行音、形、义的全面比较。标志的颜色是比较的重要因素之一，但是，不管是异议处还是上诉委员会，都没有把涉案商标的颜色考虑进来，因此都没能贯彻全面比较的原则。法院认为即使颜色不是商标的主要部分，在比较的时候也不能省略。基于此，法院撤销了上诉委员会的裁定。



欧盟 20180925T：“HALLOUMI”商标异议案凸显证明商标保护难度（HALLOUMI）

2014 年 7 月，M. J. Dairies EOOD 申请注册如下欧盟图形商标（图一），指定使用在 29、30、43 类的奶酪等商品和服务上。2014 年 11 月，塞浦路斯共和国提起异议，认为前述商标与其在先证明商标近似。异议人引证的商标包括 2002 年在英国注册并使用在 29 类的“绵羊或山羊奶制成的奶酪”等商品上的证明商标“HALLOUMI”，以及 1992 年在塞浦路斯注册的证明商标“ΧΑΛΛΟΥΜ”和“HALLOUMI”。异议未获支持，异议人上诉，结果仍对其不利。上诉委员会认为，异议人的英国证明商标指的是一种特定奶酪的名称，内在显著性弱，本案涉案标记近似程度低，不能认定近似。

异议人继续上诉到欧盟普通法院，指出被异议商标违反了《欧盟商标条例》8（1）（b），并表示在本程序中不将塞浦路斯商标作为权利基础。2018 年 9 月 25 日，法院作出 T-384/17 号判决，驳回了异议人上诉。普通法院认为，欧盟商标法律体系肯定成员国国内商标可以作为在先权利，既然涉案证明商标在欧盟成员国获得注册，就表明它有一定程度的显著性。但这并不意味着该证明商标就一定可以和那些天生具有显著性的标志一样，无条件地对抗包含这个证明商标的其他注册。普通法院曾在多个在先判决（T-534/10，T-292/14 和 T-293/14）中认定过欧盟（包括塞浦路斯）的相关公众会把“halloumi”当作某种奶酪的名称，因此该标志显著性低；本案异议人提交的证据（主要是其 2011-2014 年在多个欧盟国家的市场推广、烹饪杂志和新闻报道等材料）也只能证明它是某个奶酪品种，而不能说明它是个证明商标，也不能表明这种奶酪需要特别的认证；是否“halloumi”奶酪，不取决于谁出售，而取决于奶酪本身的性质和组成；本案异议人也并没有证据证明较低的显著性因使用得以增强。因此，普通法院同意上诉委员会对于涉案引证商标显著性低的认定。考虑到较低的显著性，再结合本案标识本身的近似度，法院认为，虽然上诉委员会忽视了发音方面有较低程度的近似，但是这没有影响到裁定的结果，即使发音有近似，也无法抵消其他方面的不近似。异议人的上诉不能得到支持。



图一

欧盟 20181004T：“能量饮料”与“含酒精饮料”不是类似商品（FLÜGEL）

Asolo 公司是欧盟商标 FLÜGEL 的所有人，该商标 1999 年获准注册，使用在 32 类的啤酒、矿泉水、汽水及其他非酒精饮料等商品，以及 33 类的含酒精的饮料（啤酒除外）上。

2011 年，Red Bull 公司引证若干在先奥地利商标对 Asolo 公司的前述商标提起无效，其中包括 1998 年 5 月注册的 VERLEIHT FLÜGEL 商标，以及 1995 年 12 月注册的 RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL 商标，两标都使用在 32 类的能量饮料等商品上。无效申请得到支持。Asolo 公司上诉。上诉委员会认为，争议注册使用的 32 类的“非酒精饮料”包括“能量饮料”，32 类其他的商品和能量饮料都有“止渴”的用途，和能量饮料有竞争关系，属于类似商品；争议商标使用的 33 类“酒精饮料”经常与能量饮料混售或被一同消费，也属于类似商品；再考虑到标志本身的近似度，上诉委员会也认为涉案商标与他在先商标近似，不应注册。

Asolo 公司继续上诉，认为涉案商标在第 33 类商品上并不近似，不应无效。欧盟普通法院 2018 年 10 月 4 日作出 T-150/17 号判决认为，Red Bull 公司一直否认自己的能量饮料和酒精饮料有关，还总宣称自己的产品能让人能量满满，思维敏捷。饮用能量饮料与饮酒的效果是截然不同的。虽然能量饮料常和酒精类或非酒精类的饮料一起销售，但如果因此就认定是类似商品，那就有失偏颇了。饮料中含不含酒精，对于饮料的性质、饮用的目的以及饮用行为本身都具有完全不同的意义。很多欧盟的消费者能够区分酒精饮料和其他饮料。区分这一点，对于不能或是不想饮酒的消费者也十分必要。因此，法院不认为涉案商品在 33 类上是类似商品。结合本案的其它因素，法院最终支持了争议商标在 33 类上的注册。

欧盟 20180504T：镜像关系的“EW”与“WE”被认定不近似（EW）

本案中，El Corte Inglés 公司申请注册商标如图，使用在服装、鞋等商品上。WE 品牌公司提起异议，认为申请商标与其在先注册在第 3、18、25 类商品上的“WE”商标构成近似。异议在绝大部分商品上得到支持。申请人上诉，被上诉委员会驳回。但是随后的程序中，欧盟普通法院于 2018 年 5 月 4 日判决（T-241/16）推翻了上诉委员会的认定。

法院认为上诉委员会出于程序经济的考虑，只就意大利和西班牙语公众来比较标志的近似性并没有什么不妥；但上诉委员会认为涉案商标在视觉和发音上构成近似则有失偏颇。虽然两个标记都是由“w”和“e”组成，但这并不足以认定两者近似。法院认为，两标记中，两个字母的排列顺序不同，其次，申请商标两字母上端相连，虽然不是那么容易察觉，但是却强化了两字母是一个不可分割的整体，这也更让它与“WE”区别开来。此外，两商标一个元音开头，一个辅音开头，发音方面也有区别。最后，对于 WE 的组合，消费者会把它识别

为第一人称复数“我们”，但是对于 EW，消费者不会觉得它有什么具体的含义。因此，两商标不构成近似。

对于简短标志（三个以下字母或数字组成的标志）的近似判断，欧盟法院一般倾向于认为消费者会更清晰地识别出两者的区别。而在欧盟知识产权局，两字母镜像较少被认定近似，三个字母镜像较多地被认定近似。

图一

欧盟 20180426T：普通法院支持里奥·梅西申请注册的“MESSI 及图”商标（Messi）

2011 年 8 月，著名的足球运动员里奥·梅西申请注册商标如图（图一），使用的商品包括运动服、运动鞋、运动器械等。

2011 年，该申请被他人提起异议，理由是该申请与其在先的使用在服装、鞋、自行车头盔等商品上的文字商标“MASSI”有混淆可能。2013 年，欧盟知识产权局支持了异议。梅西提起上诉。被上诉委员会驳回。上诉委员会认为涉案商标主要部分“MASSI”和“MESSI”近似，发音几乎相同，在意思上的区别也非常有限，两商标存在混淆的可能。

2018 年 4 月 26 日，欧盟普通法院审理后，作出 T-554/14 号判决。首先，法院认为，涉案商标在视觉上有一般程度的近似，因为两者的文字部分极为近似。其次，法院认为欧盟知识产权局在比较两商标含义近似时有失偏颇。法院认为，在考虑梅西的知名度时仅仅考虑对足球或是体育有兴趣的人是错误的。因为梅西是有名的公众人物，经常出现在电视或是广播节目当中。而且，法院还认为，欧盟知识产权局并没有审查相关公众是否会把“MESSI”与著名的足球运动员联系起来。最后，法院强调，一定要考虑涉案商标使用的商品，以及在这些商品上混淆存在的可能性，即使这些商品和足球关系不大。大多数情况下，一般消费者会把“MESSI”与著名球员梅西联系起来。虽然确实有些人没有听过或不记得梅西，但这在购买运动服装或器械的消费者中属于比较特殊的情况。综上，法院认为，涉案商标在含义上的区别足以对抗视觉和发音上的近似。大部分的相关公众会把申请商标与著名运动员梅西相联系，涉案标记的近似程度还不足以让相关公众对商品的来源产生混淆误认，上诉委员会的认定错误。

该案目前正在二审中。

图一

欧盟 20180301T：普通法院指出商标共存应是“和平共存”（阿迪三条杠）

2018 年 3 月 1 日，欧盟普通法院作出判决（T-85/16 和 T-629/16），支持了阿迪达斯引证“三条杠”商标（图一）对 Shoe branding 公司“两条杠”商标申请（图二）提出的异议。

两家纠纷渊源已久。本文两案各有曲折，引证商标亦略有不同。在上诉委员会阶段甚至还出现了在涉案商标是否有混淆可能，以及相关公众是否有将两者建立联系的可能这两个问题上截然相反的结论。但是，在今年 3 月的判决中，普通法院在两起案件中均支持了阿迪达斯公司。除了前述提到的混淆判断等问题之外，本案牵涉的共存判断问题值得关注。Shoe branding 公司在两案中均提出，因为阿迪达斯的“默许”，涉案商标已经“共存”多年。但是法院明确指出，商标法意义的共存，不仅仅是“共同存在”，作为正当使用理由“共存”应当是和平共存。而本案的情况是，双方自 1990 年就相关商标即起纷争，2004 年就开始相关的异议程序，分歧一直存在，难谓“和平共存”。因此，Shoe branding 公司的该抗辩不能得到支持。



图一



图二

欧盟 20180116T：近似判断需考虑多重要素（Starbucks）

自然人 Hasmik Nersesyan 申请注册欧盟商标如图（图一），使用在第 43 类的“提供饮料服务”上。Starbucks 公司引证多件在先注册，用于相关商品或服务的黑白或彩色的欧盟商标、一件英国商标和一件西班牙商标提起异议。异议处驳回了异议。Starbucks 公司上诉，仍未得到支持，遂继续上诉到普通法院。

法院审理后，于 2018 年 1 月 16 日作出 T-398/16 号判决。双方对相关公众的范围，涉案商品相同等事宜并无争议，本案的关键点是涉案商标标记是否近似。基于上诉委员会的裁定内容，法院将申请商标与若干引证商标进行了比较，发现其整体结构相同，颜色相同，都是圆形，中间都有图形要素，外环文字字体相同，都有“COFFEE”一词，虽然该词具有描述性，但在本案标记的近似判断上起着重要的作用，尤其是在先商标有一定知名度的情况下；在发音上，“rocks”和“starbucks”结尾的“bucks”也相似。法院认为近似与否的判断取决于多重因素，在先商标的知名度尤其要考虑。而且，在先商标不管自身的显著性，还是因获得市场认可而产生的显著性越强，混淆的可能就越大。而本案中，上诉委员会没有全面考虑影响近似判断的各种因素，错误地认定涉案标记缺乏最低程度的近似，并由此不混淆，并同时排除了《欧盟商标条例》第 8 条（5）的适用，有失偏颇。



图一

欧盟 20170505T：普通法院认为商标共同部分具有描述性不必然排除混淆可能（outdoor）

2017 年 5 月 5 日，欧盟普通法院在一起商标异议案件的判决中，指出即使商标共同部分具有描述性，也不必然排除混淆的可能。

本案中，德国某会展公司申请注册欧盟商标如图（图一），使用在第 9、16、25、28、35 等类别的商品和服务上。西班牙某百货公司引证其在先注册于相同及类似商品上的欧盟文字商标“OUTDOOR PRO”提起异议，并在部分商品和服务上得到支持。申请人遂针对异议被支持的部分提起上诉，指出对于相关的商品，申请商标和引证商标中的“outdoor”（户外的）文字本身具有描述性；引证商标中的“pro”显著性比较弱；申请商标还有其他的设计元素，和引证商标在视觉效果上差异较大；并且，市场上还存在其他的近似商标。鉴于此，两商标不存在混淆的可能。上诉委员会纠正了异议处的关于申请商标在某些服务上可否注册的认定，但整体上仍然认为申请商标不能在其全部申请商品/服务上获得注册。申请人不服，继续上诉到欧盟普通法院。申请人认为引证商标本身就缺乏显著性不应不予注册。根据欧盟商标条例，异议程序中无需审理商标有效性的问题。

法院审理后作出 T-224/16 号判决，维持了上诉委员会的认定。法院认为，非英语种的相关公众并不一定理解“outdoor”的含义，也不一定能把“pro”理解为“professional”（专业的）简称，并认为该词有褒义。根据法院的判决，对于多语种的欧盟，一个商标对某些欧盟公众有含义，另一些公众可能并不理解。因此，如果两商标共同的部分是具有描述性，但因为有一部分公众可能并不理解这一部分具有的描述性的含义，他们在识别商标时就不会忽略该部分的显著性。因此，不能当然排除混淆的可能。



图一

欧盟 20170314T：构成要素越少越容易被判定不近似——e 与 e 被认定为不近似（图形 e）

2011 年，瑞士的 Eolus Vind 公司申请注册欧盟商标（图一），使用在第 4、11、36、37、39、40、42 和 45 类的商品和服务上。该商标被意大利的 Edison 公司引证在先商标（图二）提起异议，引证商标使用在包括第 4 类燃料、汽油，第 39 类的电子能源及燃料销售，以及第 40 类的电子能源生产等商品和服务上。异议处驳回了异议。随后的上诉程序中，上诉委员会支持了部分服务上的异议。上诉委员会认为两标记近似程度很低。

2017 年 3 月 14 日，欧盟普通法院作出 T-276/15 号判决，首先肯定上诉委员会在比较两标记本身近似与否的问题上判断正确。涉案的申请商标和引证商标都是极简单的单个字母标记，都立足于“e”字母设计而成，法院从音、形、义三个方面进行了比较。法院考察了两商标的风格，颜色、字体等等，认为两者

的近似度比较低，两商标整体视觉效果有差异，引证商标看起来是两个链接在一起的圆圈，而申请商标则带有动感效果。在含义上，尤其针对“energy”（能源）、“electricity”（电力）商品，两者有相同的含义。但是，考虑到“e”对于这些商品和服务具有描述性，含义相同这一点在商标近似判断中所起到的作用是非常有限。综合考虑标志的各个要素，并详细分析了每一种涉案商品后，法院基本认同了上诉委员会的看法。



图一



图二

欧盟 20170119T：普通法院判决对相关公众有关问题作出明确（Morgan）

Morgan & Morgan 公司申请注册欧盟商标如图（图一），使用在第 36 类的金融服务等服务上。Grupo Morgan & Morgan 公司引证自己在先注册，并使用在第 35、36、45 类的有关服务上的欧盟商标（图二）提起异议，但是未获支持，遂向上诉委员会提起上诉。上诉委员会 2015 年 5 月裁决认为，申请商标与引证商标共有的“Morgan & Morgan”在商标近似比较中的作用十分关键，通过对这一文字要素以及商标其他构成部分的综合考虑，上诉委员会认为，两商标存在混淆可能，申请商标不应予以注册。Morgan & Morgan 公司向欧盟普通法院提起上诉。

2017 年 1 月 19 日，欧盟普通法院对本案作出 T-399/15 号判决，维持了上诉委员会的认定。本案中，判断涉案商标是否近似的关键问题之一就是相关公众的确定。上诉委员会认为，相关公众既包括一般注意程度的公众，也包括注意程度较高的专业人士。但是 Morgan & Morgan 公司则认为，其主要业务就是保险业，该领域的消费者注意力都比较高。法院审理后，基本上认同了上诉委员会的观点，并进一步指出，涉案商标的相关公众应是涉案商标指定使用的所有服务针对的消费者，而不是商标实际使用的服务所针对的消费者。法院还援引在先判例认为，当相关公众中存在注意力程度高低不等的情况时，应当以注意力程度较低的公众认知作为判断近似标准。基于对相关公众的界定，法院对本案申请商标和引证商标在音、形、义方面进行了比较，认为有混淆的可能，申请商标不应予以注册，Morgan & Morgan 公司的上诉应与驳回。



图一



图二

欧盟 20161206T：显著性低的文字也可成为商标中的主要部分（Art）

本案申请人 Manifatture Daddato 公司在第 18 和 25 类的商品上申请注册欧盟商标（图一）。异议人 B & S 艺术公司引证自己在先注册并使用在 18、25 和 35 类某些商品和服务的欧盟商标（图二）和西班牙商标提起异议。

案件的关键是商标标记近似与否。异议处认为涉案商标构成近似。上诉委员会认为并不近似。上诉委员会的观点是，较之商标的发音，两商标的视觉印象在比较中起到更重要的作用。考虑到两商标都有“art”一词，该词用于所注册的商品显著性较弱，申请商标中的“shop”一词显著性也很低，他们在比较近似中起到的作用很小，商标的字体才是商标最具显著性的部分，才是影响近似比较的最重要的部分。基于这个判断，上诉委员会比对后认为，申请商标与引证商标并不近似。

异议人不服，提起上诉。2016 年 12 月 6 日，法院作出 T-735/15 号判决，再次重申了商标近似比对时的整体审查原则。但是，与上诉委员会不同的是，法院并不认为本身显著性弱的元素在近似比较中就可以忽略。法院并不否认弱显著性的标识在在商标权利行使时确实会面临很多问题，但是，如果在判断近似时将其排除在外或是轻视其作用，则有失偏颇。特别是，个别情况下，弱显著性的标识还可能是商标的主要部分。本案中，两商标中共有的“art”元素，以及文字前面都有星星符号，已经可以构成一般程度的近似。申请商标前面添加的“shop”文字，以及两商标的字体的区别不足以压倒这种近似度。基于此，法院认为，两商标构成近似商标，申请商标不应予以注册。

普通法院在本案中的观点不同于早些时候 B & S 艺术公司提起的另一起商标异议纠纷案件（T-593/15），在 T-593/15 号案件中，法院进行相似比较时，认为 art 部分显著性弱，消费者会把注意力放在商标的其他部分，“art”部分对近似比较的影响不大。虽然本案中 B & S 艺术公司得到了法院的支持，但是其中的波折恰恰也说明了本身显著性弱的标记虽不影响与其他标记的近似判断，但是商标权的行使确实难度较大。



欧盟 20160920T：其他部分可以忽略时组合商标主要部分才是判断近似的唯一依据（Merlin's Kinder）

欧盟普通法院在两件关联的商标纠纷案的判决中推翻了欧盟知识产权局上诉委员会的认定，其中，对于组合商标的近似比较问题，普通法院指出，只有在其他部分可忽略时，组合商标的主要部分才能成为近似判断的唯一依据。

本案中，Excalibur 公司（Excalibur City Sro）2012 年申请注册两件欧盟商标，其中一件是文字商标“MERLIN'S KINDERWELT”，另一件是图形商标（图一），使用在第 41 类的文化、教育和娱乐服务上。Ferrero 公司（Ferrero SpA）引证其

在先注册的两件意大利文字商标“KINDER”提起异议，一件于 2012 年申请，使用在教育、培训、娱乐、体育和文化服务上；另一件 1965 年申请，使用在蛋糕、可可制品和巧克力等商品上。异议人认为 Excalibur 公司的两件申请与其在先商标构成相同或者近似，法律依据分别是《欧盟商标条例》第 8 条（1）（b）和第 8 条（5）。

异议处支持了 Ferrero 公司对涉案图形商标的异议，驳回了其针对文字申请的异议。双方分别上诉。上诉委员会认为，“Kinderwelt”字样是两涉案申请的主要部分。该部分在视觉和发音上与引证商标中的“KINDER”近似，再考虑到使用的商品或服务，申请商标和引证商标足以造成混淆。Excalibur 不服上诉委员会的裁定，上诉到欧盟普通法院。2016 年 9 月 20 日，普通法院对两关联的案件分别作出 T-565/15 和 T-566/15 号判决。判决认为，在近似判断时，要对申请商标和引证商标进行整体的比较。但是，相关公众可能会凭借商标的一个或多个主要组成部分来形成对整个商标的印象。进行组合商标的近似比较时，只有其他部分可以忽略时，主要部分才是判断近似的唯一依据。非主要部分显著性可能没有那么强，但这并不意味着他们在比较近似时可以忽略。法院认为上诉委员会将“Merlin’s”的部分视为具有描述性的认定有误，认为该部分具有与“Kinderwelt”部分同等的显著性，在比较时不能忽略。基于此，尽管涉案文字商标申请与引证商标都含有“Kinder”字样，两者在视觉效果和发音上也不近似。就图形申请而言，其中的魔术师图形，以及文字部分使用的特殊字体都使其与引证商标区分开来。至于两商标的内容，法院同意上诉委员会的观点，认为申请商标与引证商标都没有什么具体含义，无需比较。Excalibur 公司的申请全部得到维持。



图一

欧盟 20151118T：普通法院肯定证明商标也可适用商标仿冒的规定（Malaysia）

2010 年，申请人申请注册欧盟图形商标（图一），使用在第 5、18、25、29、30、31、32 及 43 的商品及服务上。马来西亚政府引证未注册的标记（图二）提出异议。异议人援引了《欧盟商标条例》第 8 条（2）（c）以及（4），认为申请商标在英国相关的商品（包括食品）上使用，属于“在申请注册欧盟商标之日，或者在提出申请注册欧盟商标优先权之日，在巴黎公约第六条之二意义上在联盟成员国已驰名的商标”，申请商标与之构成相同或近似商标，不能予以注册。异议被驳回。异议人上诉到上诉委员会，也未得到支持，遂上诉到欧盟普通法院。

2015 年 11 月 18 日，普通法院作出 T-508/13 号判决，认为本案中引证的标志属于证明商标已是共识。与上诉委员会之前的观点不同，法院认为，证明标记也存在被仿冒（passing off）的问题。本案中，马来西亚政府是证明标记的良好声誉的所有人，也是唯一的所有人，因为该标记的使用要经它颁发许可。作

为所有人，它可以用前述声誉来对抗别人的仿冒。不过，马来西亚政府并未足够地证明自己的商标为英国的相关公众所知晓，其声誉不能得到支持。最后，马来西亚政府的上诉被法院驳回。



图一



图二

欧盟 20150923T：普通法院认为文字商标开头的字母或文字未必能吸引消费者更多注意力（AERONAUTICA）

2009 年，申请人申请注册欧盟文字商标“AERONAUTICA”，使用在第 9、18、25、42、43 类的商品及服务上。2010 年，异议人引证多件含有“NAUTICA”的欧盟商标提出异议。异议得到异议处的支持。申请人上诉，被上诉委员会驳回，遂继续上诉至欧盟普通法院。

申请人主要的上诉理由之一就是，消费者一般会把更多注意力放在文字商标最初的字母或文字；本案申请商标开头的“AERO”部分是消费者关注的重点，也是申请商标与引证商标相区分的关键点。2015 年 9 月 23 日，普通法院对本案作出 T-193/14 号判决。针对申请人所说的前述规则，法院认为，并不适用于所有的案件。就本案而言，申请商标与引证商标共同的部分“NAUTICA”从字母组合的长度和位置上更占优势，这一部分主导着商标的整体印象，相比之下，申请商标开头的“AERO”显得相对次要，在区分两商标时起不到申请人所说的作用。另外，申请人还提出的“nautica”显著性较弱，但法院认为，即使引证商标显著性弱，也不意味着其他的标记不会与之构成近似。综合各种因素，法院最终认定申请商标不应予以注册。

欧盟 20150513T：普通法院对于药品和其他第 5 类商品的相关公众作出明确（Koragel）

Kora 公司在第 5 类商品上申请注册欧盟文字商标 KORAGEL，使用的商品包括医药和兽药制剂、医用卫生制剂、医用营养品、婴儿食品、膏药、绷敷材料、填塞牙孔和牙模用料、消毒剂、消灭有害动物制剂、杀真菌剂和除莠剂。

Ferring 公司引证在先注册的使用在药品和药物上的欧盟文字商标 CHORAGON 提起异议。该异议被异议处驳回。上诉委员会随后也支持了异议处的决定。Ferring 公司遂上诉到欧盟普通法院。

2015 年 5 月 13 日，法院作出 T-169/14 号判决，对于本案涉及的药品和其他第 5 类商品的类似判断问题给出指示，尤其针对这些商品所对应的相关公众做出了明确。法院认为，本案涉及的相关公众包括两种，一般的消费者和医药

领域的专业人员。对于医药和兽药制剂、医用卫生制剂，相关公众包括终端的消费者以及专业人员，而对于填塞牙孔和牙模的材料等则只包括专业的医护工作人员；对于婴儿食品，其相关公众仅仅是终端消费者。法院认为，本案的相关公众的注意程度至少在一般消费者以上。最终，法院综合考虑各种因素，基于相关公众的认知，认为申请商标与引证商标使用的商品不构成类似商品。

欧盟 20141113T：普通法院重申零售服务与其所零售的商品构成类似（natur）

本案申请人申请注册欧盟商标“natur”，指定使用在第 24 类的“布料和不属别类的纺织品；床单；桌布”等商品上。异议人以申请商标与其在先注册在第 20 类上的商品以及第 35 类“与供应桌布相关的零售服务”上的三件由“natura”及其他图形和文字要素构成的共同体引证商标（图一至三）存在混淆可能为由提起异议。异议处支持了异议人在第 24 类“布料和不属别类的纺织品；床单”商品上的异议请求，但核准了被异议商标在 24 类“桌布”商品上的注册。后异议人向上诉委员会提起上诉，上诉委员会以桌布与引证商标核定使用在第 20 类上的商品及第 35 类上的服务不构成类似、因而被异议商标与引证商标不存在混淆的可能性为由驳回上诉。异议人遂上诉至普通法院。

2014 年 11 月 13 日，法院作出第 T-549/10 号判决，认为根据既有判例，零售服务与其所零售的商品构成类似。因此，本案在后商标申请使用在第 24 类上的“桌布”商品与引证商标注册在第 35 类上的“桌布商业零售及供应桌布相关服务”构成类似，且引证商标指定使用的服务构成了在后商标指定使用商品其中之一的可能销售渠道，更加突显了二者的类似。法院判决上诉委员会认定有误，被诉裁定应予撤销。



图一



图二

图三

欧盟 20140116T：普通法院认定“”与“4 EVER”构成近似（Forever）

申请人申请在第 32 类的商品上注册欧盟商标（图一）。该商标 2007 年公告，并被提起异议。异议人引证的商标是葡萄牙注册的使用在 32 类的图形商标（图二）。异议得到异议处支持。申请人提起上诉，其上诉随后被上诉委员会驳回。

申请人继续上诉至欧盟普通法院。2014 年 1 月 16 日，法院作出 T-528/11 号判决，驳回了申请人的上诉。法院认为：本案的相关公众是普通葡萄牙人。从语音上讲，这两个商标对于熟悉英语的相关公众来说在语音上相同的，对不熟悉英语的那部分人说是相似的。虽然大多数葡萄牙公众并不能流利地使用英语，但相当一部分公众的语言知识是完全能够理解常用单词“forever”的含义并能够发音，也可以读出 10 以下的数字。而且，英语作为一种“短信语言”在国际交流中已经被广泛使用，包括通过即时通信、电子邮件、网络论坛和博客，甚至在线游戏，至于数字 4，如果和一个英文单词相联，一般来讲它的发音就应该和介词“for”相同。从含义上比较，涉案商标对于熟悉英语的相关公众来说是一致的，而对于其余的相关公众来说则是中立的。因此，两商标构成近似。



图一



图二

欧盟 20131023T：普通法院认为只有持续使用的在先未注册商标才能提起无效（Bambolina）

2007 年 10 月，申请人在第 28 类的“玩具娃娃，娃娃床，娃娃屋，娃娃服装等”商品上申请下述欧盟商标（图一）并获得注册。2009 年 7 月，Dimian 公司提请欧盟知识产权局宣告前述欧盟商标无效，引证的是其在德、英、法等 19 个欧洲国家的商业活动中使用的，用于第 28 类“玩具娃娃、娃娃配件如娃娃婴儿车和娃娃儿童车等”商品的在先未注册文字商标“Bambolina”，并称 Bambolina 商标在上述国家已达到了《保护工业产权巴黎公约》第 6 条之二规定所述的驰名状态，根据《欧盟商标条例》第 53（1）（c）、第 8（4），诉争欧盟商标应当被无效。但欧盟知识产权局撤销处及上诉委员会均以 Dimian 公司提交的引证商标的使用证据不足为由，驳回了无效申请。

Dimian 公司提起上诉。2013 年 10 月 23 日，普通法院作出 T-581/11 号判决，认为引证未注册商标对他人注册商标申请无效，不仅应当提交诉争欧盟商标申请日之前的引证商标的使用证据，还需要提交诉争欧盟商标申请日起至申请人的无效申请提出日之间这段时间引证商标的使用证据。Dimian 公司虽提供了证据证明引证商标自 2004 年投放市场到诉争欧盟商标申请注册日（2007 年 10 月 29 日）之间的使用情况，然而申请人提交的用以证明引证商标在诉争欧盟商标申请日之后直至其诉争欧盟商标提出无效申请之时（即 2007 年 10 月 29 日至 2009 年 7 月 9 日）之间的使用证据却非常薄弱，且有瑕疵，不能佐证 Dimian 公司的主张。法院最后判决驳回上诉，维持欧盟知识产权局的驳回无效请求的决定。



图一

欧盟 20130916T：普通法院认为“GOLDEN BALLS”与“BALLON D'OR”不近似（GOLDEN BALLS）

2007 年 10 月，金球公司向欧盟知识产权局申请在第 16、21 和 24 类商品上注册“GOLDEN BALLS”商标（英文“金球”）。2008 年，法国公司 Intra-Press，也即欧洲金球奖的组织者，引证在先的共同体注册商标“BALLON D'OR”（法文“金球”）提起异议。异议未获支持，异议人上诉，上诉委员会部分支持了异议人的主张，认定二商标含义近似，同时使用在第 16 类的相同商品上会造成混淆，但在第 21 和 24 类商品上不会造成混淆。


金球公司诉至欧盟普通法院。2013 年 9 月，普通法院作出 T-437/11 号判决，认为被异议商标与引证商标概念有近似之处，但是这种近似就相关公众而言极其微弱，这种“近似”的成立要以两种语言的互译为前提，且不足以弥补被异议商标与引证商标在视觉和发音上的不同。因此，两商标在整体上不构成近似。

欧盟 20130221T：普通法院认为视觉因素在开架出售商品的商标近似判断中起到更大作用（Kmix）



2013 年 2 月 21 日，欧盟普通法院做出第 T-444/10 号判决，认为“KMIX”和“BAMIX”商标不构成近似。

本案中，De'Longhi 公司申请在第 7 类和 11 类家用烹饪设备和电动烹饪设备上注册“KMIX”商标。Esge 公司引证其注册在第 7 类同类商品及第 40 类服务上的“BAMIX”商标提起异议。异议处及上诉委员会均未支持异议，Esge 公司遂上诉至欧盟普通法院。法院认为涉案商品构成类似商品；涉案商标视觉不近似，发音有近似的可能，两商标均无特别的含义，无法进行含义比较。但涉案商品在百货公司和专卖店用开架方式出售，主要面向一般大众，即使有时由导购口头推介，大多时候还是由消费者根据视觉认知自行选择。因此，商标的视觉因素比发音因素在近似判断中作用更大，本案商标应认定为不近似。

欧盟 20120202T：普通法院认为对图形化文字商标的保护并不当然及于文字本身（Basket）

2005 年 8 月 25 日，申请人申请注册欧盟文字商标 EUROBASKET，使用在第 9、25、28、和 41 类的商品或服务。异议人引证自己在先注册的图形化文字商标  提起异议，异议商标使用在第 18、25、28 类的商品上。异议处支持了该项异议。申请人向上诉委员会提起上诉，并获得支持。异议人于是向欧盟普通法院提起上诉。

2012 年 2 月 2 日，普通法院对本案作出第 T-596/10 号判决。判决认为，申

请商标和引证商标所使用的部分商品构成相同或类似商品。引证商标  的 basket 文字本身的显著性很低，引证商标之所以获准注册，并不是因为 basket 文字本身的显著性，消费者看到 basket 文字本身就会自动联想其起篮球运动或是篮筐，basket 文字在很大程度上构成了对其所注册的商品的描述。引证商标之所以获准注册，是因为 basket 被设计成为用特定字体表现的特定形式。对  的保护，不能扩大为对 basket 文字本身的保护。申请商标 eurobasket，虽然也有 basket 字样，但同时还有 euro 字样，且 euro 字样在整个商标中占据了相当重要的位置。消费者可以很容易区分两商标。因此，该异议不能成立，上诉委员会的决定应予支持。

欧盟 20120119T：普通法院对资深权的适用条件作出解释 （Justing）

2012 年 1 月 19 日，欧盟普通法院在“JUSTING”商标注册纠纷案的判决中，对于资深权（seniority）的适用条件做出了解释。

本案中，申请人于 2009 年 6 月申请注册欧盟商标（图一），使用的商品是第 18 类的皮革、人造皮革等，以及第 25 类的服装、鞋、帽。在申请时，申请人提交了其已经在意大利注册的商标（图二）要求资深权。但是，该资深权的申请被审查员驳回。申请人提起上诉，上诉委员会认为两商标均为图文组合商标，不管图形还是文字，均有较大的差别，不符合适用资深权的条件。

申请人不服，继续上诉至欧盟普通法院。普通法院经审理，于 2012 年 1 月 19 日做出第 T-103/11 号判决，维持了上诉委员会的裁定。对于资深权的适用问题，普通法院特别作出解释：如果以国内在先注册的商标为依据，在进行欧盟商标注册时申请资深权，需要同时满足三个条件：一、在先的国内商标与在后申请的欧盟商标完全相同；二、两商标使用的商品或服务完全相同，或是在先商标使用的商品或服务涵盖在后申请的欧盟商标使用的商品或服务；三、两商标的权利人相同。而在本案中，两商标很显然并不相同。因此，申请人要求的资深权不能得到支持。



图一



图二

欧盟 20100421T：普通法院在判决中指出判断商标近似应在在先商标受保护的范围内进行（Coin）

2004 年 4 月，希腊的 Dynamiki Zoi AE 公司申请注册欧盟文字商标 Fitcoin，指定使用在第 16、25、28、35、36、41 类的某些商品和服务上。申请商标于 2005 年 10 月初审公告。意大利的 Coin 公司根据欧盟商标条例第 8 条（1）（b）

提出异议，指出自己已经在先注册了一系列含有“coin”字样的商标，其中包括一个欧盟商标 **coin**（使用在 16、25、28、35 类），一个国际注册指定德国、奥地利、比荷卢等国的商标 **coin**（使用在 16、25、28、35、36、41 类）和五个在意大利注册的商标，图样为 **coin**、**coin** 以及 **COIN**（分别使用在 16、25、28、35、36、41 类中的一类或几类）。异议人认为申请商标与其在先商标构成近似，不应核准注册。

异议处认为申请商标和引证商标不近似，不会造成混淆，于是驳回了异议。Coin 公司向上诉委员会提起上诉，认为在其引证商标所覆盖的范围内，也即意大利、比荷卢、西班牙等，乃至整个欧盟，相关公众都会认为申请商标和引证商标构成近似，会引起混淆。但上诉委员会却只把引证商标当中的三个异议人在意大利注册的商标看作在先权利，且认为意大利人是涉案商标的相关公众，基于此，上诉委员会维持了异议处“不近似”的认定。

Coin 公司只好继续上诉到欧盟普通法院，除了对近似的问题不服之外，它坚持认为上诉委员会错误地认定涉案商标的相关公众是意大利人。普通法院经审理作出 T-249/08 号判决，认为上诉委员会只把在异议人在意大利注册的三个商标作为在先权利，并以普通的意大利消费者的认知角度，发音习惯，判断出申请商标和引证商标不构成近似，不会造成混淆，这是有违第 8 条（1）（b）的规定。根据《欧盟商标条例》第 8 条（1）（b），要判断是否与在先商标构成近似，必须在在先商标所受保护的范围内进行。本案异议人引证的在先商标中，除了意大利注册的商标外，还有在整个欧盟受保护的欧盟商标，以及指定德国、西班牙、匈牙利等国的国际注册商标。上诉委员会没有理由地不予考虑其他引证商标，不考虑其他商标所涉及的相关公众的认识，仅凭这一点，就可以得知上诉委员会判断近似的基础是错误的，其裁定应予撤销。

欧盟 20090324T：欧盟普通法院在裁决中对“不仅限于在地区商业活动中使用的标志”作出阐释（General Optical）

欧盟普通法院在一起案件的判决中，对于《欧盟商标条例》第 8 条第（4）项中“不仅限于地区商业活动中使用的标志”作出阐释。

本案中，General Óptica 公司于 1997 年申请注册欧盟商标（图一、二），使用于第 42 类的服务，于 1999 年 9 月获准注册。2001 年 11 月，General Óptica 公司在同类的服务上又申请注册了（图三、四）两个欧盟商标，分别于 2002 年 11 月和 2003 年 1 月获准注册。2004 年 1 月，Alberto 公司要求欧盟知识产权局宣告 General Óptica 公司一系列 GENERAL OPTICA 商标无效，理由是，它在先享有商业标志“Generalóptica”的所有权，该标志 1987 年提出申请，1990 年即获准注册。根据欧盟商标条例第 52 条（1）项（c）和第 8 条（4）项，侵犯他人在先的“不仅限于地区性商业活动中使用的标志”的欧盟商标应宣布无效。但欧盟知识产权局撤销处和上诉委员会均未支持 Alberto 公司的无效申请。Alberto 公司不服，上诉到欧盟普通法院。

法院审理后，就这四宗案件作出第 T-318-321/06 号判决，特别就本案法律

适用的关键问题，也即欧盟商标条例第 8 条（4）项中“不仅限于地区商业活动中使用的标志”如何理解的问题作出解释。普通法院指出，根据《欧盟商标条例》52 条（1）项（c）规定，商标以外的其他标志可以成为无效他人欧盟商标的理由，但这个标志必须满足几个条件：它必须使用在商业活动中，而且是“不仅限于地区性的商业活动”中；这个标志的所有权还应该是权利人基于成员国的立法先于欧盟商标的申请而获得的，在先的标志会赋予它的所有人禁止他人注册有关商标的权利。即使某标志可以使其所有人在某国境内享有专用权，也不证明它的使用必然具有“不仅限于地区性”的意义。商业标志的使用范围应该以它标识作用发挥的实际范围为准。这需要考虑两点，一是这个标志所使用的地域范围，二是该标志使用的经济范围，比如它所使用持续的时间，使用的程度，宣传的范围等等。当一个标志的实际影响已经超越了它所注册的特定地域，它就不仅是一个使用于地区性商业标志。也就是说，是否“不仅限于地区商业活动中使用的标志”，不应仅取决于地域。本案中，Alberto 公司提交的证据虽然能证明在 General Óptica 公司的欧盟商标申请注册前其“Generalóptica”就已经使用，但是该标志仅仅使用在葡萄牙的某个小镇，总人口不过一万两千人，因此，只能视为地区性商业活动中使用的标志，而非“不仅限于地区商业活动中使用的标志”，不能对抗他人的欧盟商标注册。



图一



图二



图三



图四

欧盟 20080924T：欧盟普通法院裁决认为某种商品的零售服务与该种商品构成类似（O Store）

欧盟普通法院对 Venticinque 公司与欧盟知识产权局等商标纠纷一案作出 T-116/06 号判决，指出某商品的零售服务与该种商品构成类似。

本案中，Oakley 公司是美国知名的太阳镜生产商，它注册了欧盟商标“O STORE”，使用于网上零售服务，零售的商品包括眼镜、珠宝、手表、服装、鞋、头饰等，都属于第 35 类。一家叫做“Venticinque”的法国公司申请撤销该商标，理由是其已经在法国注册了“THE O STORE”商标，使用于第 18 类和 25 类的包、钱包、服装、鞋等商品。它认为 Oakley 公司注册的欧盟商标“O STORE”与其在先商标构成近似，应当予以撤销。欧盟知识产权局撤销处及上诉委员会先后审查此案，均认为 Oakley 公司商标“O STORE”与 Venticinque 公司的“THE O STORE”商标在第 18 和 25 类上构成近似商标。

Oakley 公司不服，向欧盟普通法院提起上诉，认为零售服务是一种独立的服务，与该种服务涉及的商品本身相比，有着完全不同的性质。普通法院经过审理，作出判决指出，零售服务本身复杂的内在性质及其存在的目的与单纯的商品是有很大区别的，不管这种商品是不是零售服务所涉及的商品。但是，零售服务与所零售商品之间还存在着某种互补性。零售服务是人们得到某种商品不可或缺的途径。而且，向消费者提供零售服务，与向其提供零售的商品往往

就是同一个过程，两者有着非常密切的联系。考虑到上述因素，零售服务和其涉及的商品应当认定为类似。因此，普通法院虽然不赞成欧盟知识产权局裁定中的理由分析，但最终还是支持了欧盟知识产权局和上诉委员会的结论，认为在“THE O STORE”使用的第 18 类和 25 类商品上，“O STORE”与“THE O STORE”构成近似商标，但是对于 18 类和 25 类之外的商品，则不能认定为近似商标。

欧盟 20080116T：欧盟普通法院针对在先商标的知名度对判定商标近似的影响问题作出判决（IKEA）

普通法院针对 IKEA 公司诉欧盟知识产权局和 WAIBEL 公司商标纠纷一案，作出第 T-112/06 号判决，阐释了在先商标的知名度对商标近似认定的影响。

该案中，WAIBEL 公司注册了欧盟商标（图一），用于第 16 类、20 类和 40 类的家具等商品和其他有关的服务。IKEA 公司向欧盟知识产权局申请撤销该商标，并引证了自己在欧共体及欧共体的几个成员国在先注册，并使用在相同商品和服务的图形商标（图二），同时指出自己的商标是驰名商标。欧盟知识产权局撤销处认为，争议商标和引证商标构成近似，会在相关公众中造成混淆，争议商标应予撤销，但撤销处并没有在裁决中涉及 IKEA 公司提出引证商标驰名的主张。该裁定随后被上诉委员会推翻，上诉委员会指出，争议商标和引证商标发音上有些近似，但在视觉效果和文字含义上有较大差别，这些差别可以抵消发音上的近似。且就 20 类的家具这种较为贵重的商品，消费者在购买时，会给予比较高的注意力，轻易不会混淆。IKEA 公司不服，又上诉到普通法院，仍被驳回。普通法院认为，两商标整体视觉效果上的近似度很低；IKEA 本身没有含义，而 idea 是一个有明确含义的常用词汇，因此不能认定 idea 和 IKEA 在含义上存在近似；在发音上，两商标的近似程度也比较低。两个标识本身并不构成近似。针对 IKEA 公司提出的引证商标驰名的问题，普通法院指出，根据既往的判例，在两商标标识本身近似的情况下，在先商标的知名度越大，认定近似的可能就越大，但是，鉴于本案的两商标标识本身并不构成近似，差别很大，因此，即使在先商标的知名度再大，也不会影响近似的判断。



图一



图二

欧盟 20070516T：普通法院裁决撤销 NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC 商标（NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC）

著名的 La Perla 公司以其在先注册的两个 la perla 图形商标（图一、二），以及一个文字商标 la perla parfums，对一项欧盟商标注册申请提出撤销。该欧盟商标为文字“NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC”，使用在第 14 类的珠宝、手表、

贵金属等商品上。在先图形商标所使用的商品包括好几个类别，涉及香水、眼镜和服装；还有一个图形商标使用的商品恰恰就是第 14 类的珠宝、假珠宝和手表等。

撤销申请先是得到欧盟知识产权局的支持，继而又被上诉委员会驳回。于是，La Perla 公司上诉到普通法院。

2007 年 5 月 16 日，普通法院作出第 T-137/05 号判决，推翻了上诉委员会的认定，认为涉案欧盟商标应当予以撤销。普通法院认为，首先，La Perla 公司的在先商标享有不可置疑的知名度。在先商标中文字部分是显著部分，图形是非主要部分。在后商标包括了在先图形商标中文字部分的全部，也即在先商标的主要部分。在后商标中的 modern 和 classic 只是描述性的语言，因此不是商标的主要部分，nimei 部分在意大利语中没有任何含义，也不能视为该商标的主要部分，这样以来，在后商标的主要部分 la perla 与在先商标完全相同，考虑到两者使用的商品也构成近似，因此，应当认定商标近似。在后商标应予撤销。并且，普通法院还进一步指出，不一定非要在相关公众中引起混淆才能认定相似，只要有可能使相关公众把商标和商品错误地发生联系，影响消费者对商品来源的正确判断，即可认定近似。



图一



图二

欧盟 20061017T：普通法院判决认为一般患者的认知应成为判断药品商标近似的标准之一（GALZIN）

一家制药公司提交了一项欧盟商标申请，该商标由字母组合 GALZIN 构成，商标拟用于第五类的商品。该申请被另一家制药公司提起异议，异议人的理由是，它此前已在法国注册了 CALSYN 商标，同样用于第五类的商品，两商标构成近似。该异议得到了欧盟知识产权局异议处的支持，异议处认定两商标确实存在近似。但是上诉委员会却持相反意见，它认为两商标的读音有区别，并且是治疗不同疾病的药物，其消费群体是医生和一般患者，他们购买药物时都会相当谨慎，不会发生混淆误认。

异议人不服上诉委员会的裁决，向欧盟普通法院提起上诉，普通法院于 2006 年 10 月 17 日作出第 T-483/04 号判决，指出异议人的 CALSYN 商标使用的商品是药物制剂，注册后一直用于钙质制剂，与 GALZIN 商标使用的商品属于第五类相同的子类别。并且，两商标在视觉和发音上都很相似。两种药品对应的公众，包括医生、配药师还有一般患者。虽然医生和配药师都具备专业知识，有较高的注意力，但是一般的病患，却不能做到这一点，他们很可能将两种药品混淆。因此，涉案商标应认定为近似商标。

欧盟 20160000R：乐高 Lego 公司用立体商标成功异议他人平面商标（ABATIUS 及乐高图）

2013 年 5 月，某西班牙公司申请在第 9 类的电脑软件，第 38 类的通讯服务，以及第 42 类与科技有关的服务上注册商标（图一，其中图形部分指定颜色如图：绿、蓝、红）。乐高公司（LEGO Juris A/S）引证在先注册在第 9、28、41、42 类某些商品/服务的欧盟立体商标（图二、三、四）提起异议。其中图二的立体商标指定颜色为红色。

对于商品/服务不相同或类似的部分，异议处认为乐高公司提交的证据根本不足以证明其在涉案申请的申请日前已经具有知名度，因此不能适用当时的《欧盟商标条例》第 8 条得以支持；而对于商品/服务相同或类似的部分，异议处认为标记本身不构成近似。异议处遂驳回了乐高公司的异议。

乐高公司上诉，上诉委员会审理后作出 R1306/2015-2 号裁定，出于程序效率方面的考虑，上诉委员会首先审查了图三标记与涉案申请的近似问题，因为这一部分不需要审查在先商标使用的问题。通过比较，上诉委员会认为，从形状上看，图三所呈现的形状，以及涉案申请中图形部分呈现的形状都是直楞直角、侧面光滑，上平面有外形一致的钮状平顶圆柱形，不同的就是平面标记中的形状有的是长方形，而图三引证商标是正方形；虽然涉案申请里的图形部分是有颜色的，但是图三引证商标是没有指定颜色的立体标志，这个灰色的方块形状并不是消费者内心呈现的商标的最终表现形式，从这个意义上看，两者没法直接进行颜色方面的比较，也就是说虽然涉案申请有颜色，但是这个颜色在比较两者近似性时起不到什么作用。因此，上诉委员会认为，就申请商标的图形部分的视觉效果和含义来看，与图三的近似度还是较高的。而且，因为图三是纯立体商标，从呼叫上很难与申请商标进行比较。申请商标中虽然还有“ABATIUS”文字，但是它首先不能冲淡图形的视觉方面的近似性，其次本身也没什么具体含义，不能从商标整体含义上冲淡图形部分含义的近似性。综合考虑各种因素，上诉委员会最后支持了乐高公司的异议。



欧盟 20100000R：一文字商标是另一个的组成部分未必构成近似（Helicidine）

欧盟知识产权局上诉委员会作出裁定，认为当一文字商标是另一个的组成部分时，判断是否构成近似，不能一概而论，要看前商标究竟以何种方式被后



商标包含。

Ajinomoto 公司申请注册欧盟商标 Helicidine，使用于第五类的药品。Almirall 公司引证其先于西班牙注册的，使用于相同商品上的 Cidine 商标提起异议。异议处简单地以 Cidine 商标被 Helicidine 所包含这一点，就认定两商标构成近似，进而支持了该项异议。Ajinomoto 公司不服，提起上诉，上诉委员会作出 R 1645/2007-2 号裁决指出，Cidine 和 Helicidine 都是臆造词，在含义无从比较。因此，发音和外形是近似与否的关键。对于自己不熟悉，也没有什么含义的 Helicidine，消费者会把它们当作一个整体去接受，而不是把它们分割自己同样不熟悉的 Heli 和 cidine 分别看待。而作为一个整体，他们外形和发音差别显著。因此，两商标不构成近似。

欧盟 20070000R：“SUPERMAN”文字商标获准注册 (SUPERMAN)

欧盟知识产权局上诉委员会对“SUPERMAN”商标异议案作出第 R235/2006-2 号裁决，支持了“SUPERMAN”文字商标的注册。

本案中，合伙企业 DC Comics 于 2002 年 12 月申请将“SUPERMAN”注册为欧盟商标，用于普通金属及其合金，以及车辆等商品。该申请被一家德国公司提起异议，理由是其已经在德国和欧共体在先注册了一系列“MAN”商标，诸如：

MAN、、 等，用于与申请商标相同的商品；并且，“MAN”商标在德国已经驰名，且“MAN”作为异议人名称的组成部分，也在欧共体各国使用多年。但是，该项异议被欧盟知识产权局异议处驳回。异议人不服，向欧盟知识产权局提起上诉，但是欧盟知识产权局第二上诉委员会最终维持了异议处的决定，指出：虽然申请商标和引证商标中的字母“MAN”在发音和外形上非常相似，但是 SUPERMAN 从含义上讲，已经作为一个虚拟英雄人物的名字广为人知。“SUPERMAN”作为一个独立的词，已经不能再简单地理解为“SUPER”修饰“MAN”而形成的偏正词组，它具有完全不同于“MAN”的特别含义。因此，申请商标与引证商标不构成近似。

德国 20140703：最高院认为复印用纸与平面媒体不构成类似商品 (ZOOM)

德国最高院在一起商标异议纠纷案中认定复印用纸与平面媒体不构成类似商品。

本案申请人申请在“平面媒体”商品上注册商标“ZOOM”，被他人引证注册在复印用纸上的商标“ZOOM”成功异议，德国专利商标局以被异议商标与引证商标构成使用在类似商品上的相同商标、在相关公众中存在混淆可能为由裁定被异议商标不予注册。申请人上诉至德国专利法院。一审判决驳回异议。

异议人遂上诉至德国联邦最高法院。

2014 年 7 月 3 日，德国最高院作出第 I ZB 77/13 号判决，认为判断商品是否构成类似商品要综合考量诉争商品的所有相关要素，尤其是商品的性质、用途或用法，是否导致诉争商品互为竞争或互为补充，如果相关公众认为诉争商品来自于同一或经济上相关联的企业，则诉争商品构成类似商品。最高院认为本案中的复印用纸与平面媒体并不类似，消费者并不会认为复印用纸的制造商也会同时出版平面媒体，此外，消费者是出于内容的关系购买平面媒体，而复印用纸只是空白纸张。并且，平面媒体与复印用纸之间也不存在功能方面的联系，即复印用纸的用途仅限于复印，引证商标受保护的范围仅限于复印用纸，并不是广义的纸张；平面媒体通常也不会印刷在复印用纸，平面媒体的复制不是由其出版商完成、而是由消费者完成。基于上述理由，德国最高院最终认定诉争商品不构成类似商品，并判令维持一审法院驳回异议的判决。

德国 20140213：联邦专利法院认为 SINUVEX 与 CINNOVEX 构成近似（SINUVEX）

德国联邦专利法院在 2014 年 2 月 13 日公布的第 30 W（pat）43/12 号商标异议案的判决中认定被异议商标 SINUVEX 与引证商标 CINNOVEX 构成近似。但是德国专利法院在该案中认定近似时采用的方法有失偏颇。

本案中，被异议商标 SINUVEX 与引证商标 CINNOVEX 均指定使用在第 5 类、第 29 类和第 30 类相同和类似商品上。德国专利法院认为，二者在德语中发音韵律相同、且辅音和元音的排列顺序也极为近似，但在视觉和含义方面存在差异。法院在判决时，确认了其在 2009 年第 24 W（pat）37/08 号案件判决中的观点，认为在判断近似时应遵循德国联邦最高法院的惯例，即两商标只要在听觉、视觉或概念中任一方面近似即可认定构成近似。欧盟的商标法律一再倡导判断商标近似应遵循“抵销”原则，也即要充分考虑商标音、形、义三个方面，看各部分之间的相同、近似与不同之间相互“抵销”的程度，最终得出近似与否的结论。德国法院在本案中的比较方式有欠妥当。

意大利 20090000：法院裁决认为不构成外观专利侵权未必不构成商标侵权（Smart 车）

戴姆勒克莱斯勒公司（DaimlerChrysler AG）就在意大利经历了一起商标侵权与外观专利侵权双重诉求的诉讼。在这起诉讼中，意大利法院裁决认为，商品的形状既可以作为外观设计得到保护，也可以作为商标得到保护。即使不构成外观设计侵权，也不意味着不构成商标侵权。

本案中，原告戴姆勒克莱斯勒公司对其 Smart 车的外形同时拥有欧盟商标注册和外观设计国际注册，其商标权和外观设计专利权在意大利均为有效。原告认为一家中国汽车生产商准备进口到意大利的两款车型对其 Smart 车造成侵

权，于是，以商标侵权和外观设计侵权为由将被告诉至都灵法院，要求被告停止对这两款车的进口、宣传和市场推广行为。

法院经初步审查，应原告请求颁布了禁令。但是对于是否构成商标侵权和外观设计侵权的问题，法院指定专家进行判断。专家分析认为，进口的两款车型都对原告商标权的构成侵犯，但只有一款对原告的外观设计构成侵权。对此，被告抗辩指出，专家意见自相矛盾，既然不构成外观设计侵权，就不可能构成商标侵权。

法院经审查认为：外观专利侵权和商标侵权的判断标准不同。外观设计侵权是以“有一定认知”的使用者的认识为标准，外观设计要求能使有一定认知的使用者能够产生完全不同的印象。而商标侵权是以一般消费者的认知为判断标准，如果一般的消费者会产生混淆，则属商标近似，进而构成商标侵权。在这里，“有一定认知”的使用者对于商品会施以更多的注意，认知程度高于一般消费者，产生混淆的可能性也会小于注意程度较低的一般消费者。这样一来，即使在有一定认知的使用者当中不会造成混淆，也不能排除一般消费者混淆误认的可能。这就是说，即使不构成外观设计侵权，也不意味着不构成商标侵权。

波兰 20111216：最高法院未将商标共存同意书作为在后商标获准注册的依据（PUCHATEK CHOCO）

2011年12月16日，波兰最高法院对 PUCHATEK CHOCO 商标注册纠纷案作出判决。虽然申请人提交了在先商标权利人的共存同意书，但最高法院并未采纳，仍然认定申请商标 PUCHATEK CHOCO 与在先商标 PUCHATEK 构成相同或类似商品上的近似商标，不应予以注册和保护。该终审判决已经生效。

在判决中，波兰最高院指出，商标应具有确定无疑地标明商品来源的性质，这也是商标的显著性的体现。通过商标，市场中的经营者和消费者应当可以辨别出哪些商品来源于哪一个具体的企业。而本案的申请商标与引证商标属于近似商标。在先商标 PUCHATEK 的权利人与申请人虽有经济上和组织上的关系，但毕竟是两个主体。如果仅仅因为在先权利人同意共存，就允许在后商标的注册，就会导致商标标明产品来源的特性不能得到发挥。因此，在后商标不能获准注册。最高院的在本案中的观点意味着，双方的共存协议并不能成为波兰专利局以及波兰法院同意在后商标注册的依据。

瑞典 20190000：注册立体商标因显著性低未能对抗他人的使用（达拉木马）

瑞典专利及市场法院在一起商标侵权案中，认为原告的引证商标显著性较低，不能对抗被告在糖果上对涉案形状的使用。

原告 Dalecarlia 巧克力公司的引证商标如图（图一、二）注册在第 30 类的糖果等商品上，是木马形状的立体商标。该形状源于瑞典传统的“达拉木马”。公元 17 世纪前后的瑞典达拉纳省地区，人们多以伐木为生。长期野外工作的伐木工人就用木头雕刻一些礼物送给家人和朋友。这种木马造型十分流行，不仅是馈赠佳品，甚至一度成为货币的替代品。原告起诉被告 Candy People 公司生产和销售的糖果（图三、四）侵犯了其立体商标，并要求法院颁发禁令。被告则抗辩认为，达拉马是知名的传统标志，原告的注册并不能使它保护到一切有关达拉马的造型，甚至马本身的造型上。

法院认为，被诉产品是糖果，与引证商标注册使用的商品相同。但达拉木马是瑞典（达拉纳省）历史悠久的著名的象征符号；原告注册时，30 类商品上已经有多个形式不一的达拉马商标，瑞典知识产权局允许引证商标的注册，不是说它可以保护到整个达拉马的形状，它获得保护的范围限于它有显著性的部分，也就是它的轮廓、色彩以及装饰的特定组合；此外，涉案商标是立体商标，立体的形状本来就比较难让一般消费者识别为商品来源，也没有证据证明原告的标记经过使用增强了显著性，因此，从这个角度看，涉案引证商标的保护范围也很有限。虽然本案涉案的形状有一定近似，但考虑到引证商标显著性较低，被诉形状并没有使用体现引证商标显著性的部分——轮廓、颜色和装饰，他们的共同之处是引证商标不受保护的部分，因此被诉形状与引证商标不构成近似。



图一



图二



图三



图四

英国 20190200: GLENFIDDICH 被认定与 GLENFIELD 不近似而异议失败（GLENFIELD）

英国知识产权局在一起商标案件中认定涉案商标不近似，无混淆，无搭车，无仿冒，并最终对异议人的异议不予支持。

2018 年，某位于孟买的饮料公司的所有人在英国申请注册 GLENFIELD 图文商标（图一），使用在第 33 类的苏格兰威士忌上。William Grant & Sons 公司提起异议。异议人提交了若干证据，包括 2005 年至 2014 年销量达 10 万九升箱的地区名录等，证据显示异议人使用涉案标记的商品具有相当的市场占有率。

异议人的理由主要是《英国商标法》第 5 条（2）（b）与在先商标近似，使用商品相同或类似，有混淆可能而不能注册的规定，第 5 条（3）不正当利用在先商标声誉或显著性而不能注册的规定，以及第 5 条（4）（a）因存在仿冒情形而不能注册的规定。对于前两个理由，异议人引证的都是使用在苏格兰威士忌上的在先英国文字商标“GLENFIDDICH”。该商标年代久远，1960 年就开始在英国使用，并获得了注册。

首先，英国知识产权局虽然肯定引证商标的知名度和显著性，但却认为被

异议商标与引证商标没有混淆的可能，异议不能得到支持。被异议商标是图文组合，引证商标是纯文字商标，两者在外观和内容上近似度较低，“GLENFIELD”和“GLENFIDDICH”共有的部分“GLEN”没什么显著性，“GLEN”有峡谷之意，而威士忌的酒厂多位于峡谷，其余的字母有较大的区别，在发音上有中等偏低的近似，从整体来看，两者并不近似，因此第 5 条（2）（b）不成立。其次，即使引证商标有较高的知名度，但是消费者面对被异议商标时，基于前述不近似的认定，消费者也根本不会想到引证商标，更别提误导消费者了，不存在不正当利用知名度并给引证商标造成损害的问题。第 5 条（3）也不成立。再次，关于仿冒的问题，异议人引证的主要是其基于“GLENFIDDICH”及图二的标记在英国的获得的商誉。对两标记的商誉审查员表示认可。但审查员认为标记本身缺乏认定仿冒所需的近似，而未能适用 5 条（4）（a）成功异议。除了如前所述的“GLENFIELD”和“GLENFIDDICH”本身近似度不高之外，即便把被异议商标和图二相比，审查员也认为，两商标共有的部分，比如“GLENFIELD”和“GLENFIDDICH”共有的“GLEN”以及标签下方的“SCOTCH WHISKY”，多是对商品进行描述的部分，在判断近似时起到的作用不大。而且标签上方的图形差别显著，相关公众不可能注意不到。

William Grant & Sons 公司没有意外的话应该会上诉。该案进展仍需关注。



图一



图二

英国 20180000：上诉法院认为部分地区使用的未注册商标可以无效注册商标（CASPIAN）

英国上诉法院在判决中明确，部分地区使用的未注册商标，也可以用来无效他人的注册商标，即使注册商标首次使用的时间早于未注册商标的使用。

本案中，原告 1991 年就在伯明翰使用 CASPIAN PIZZA 名称经营披萨店，并有多家分店。2005 年 7 月，原告申请 CASPIAN 商标，2010 年又申请图文组合商标（图一），均获准注册。被告 2002 年起即在伍斯特使用 CASPIAN 为名称经营披萨店。2004 年在伍斯特 82-84 Sidbury 开设分店，也就是本案涉及的分店。就这家分店，原、被告达成了口头许可经营合同，被告使用原告的 CASPIAN PIZZA 名称，交纳许可费用。后因为缴费问题，双方终止合同，但被告仍继续使用 CASPIAN 标志，原告遂起诉被告商标侵权。被告认为自己在伍斯特对涉案标记享有良好商誉，不构成侵权。被告还以仿冒为由申请原告商标无效。

一审法院认为，本案基于侵犯商标权提起，因此，原告 1991 年即开始使用“CASPIAN”的事实不能成为对抗被告 2002 年即开始使用同一称谓的依据。因为英国商标法不会仅仅因为该标记有过在先使用，就给予商标先于其申请日的权利。被告可以依据英国商标法，以在部分地区的在先权利抗辩侵权。法院同意被告的无效申请，因为其 2002 年即开始用 CASPIAN 标志，可以凭借获得的

良好商誉控诉他人使用该标记构成仿冒。但被告对原告图形商标提起的无效被驳回。

双方均提起上诉。法院审理后，同意了被告对原告图形商标的无效申请，驳回了原告的上诉。法院援引了英国知识产权局在 **SWORDERS** 一案中的判决（该案认为根据英国商标法 5 条（4）（a）仿冒方面的规定提起的异议，异议人只需证明对在先标志已经在特定地区取得了良好的声誉），认为在特定地区形成的良好声誉可以用来阻止（英国）国内商标的注册。这就意味着，一个在部分地区在先使用的未注册标记可能会因为在该地区享有声誉，从而对抗他人将该标志注册为商标。

最先使用的涉案标记的原告就这样丢了商标，多年努力付之一炬。判决一出，就引发了行业的热议。原告没有签订书面的许可经营合同，对标志权利归属等问题作出详尽的约定，是其陷入被动的主要原因。但是，本案法官在处理注册商标与在先使用标记的关系时，赋予了形式上“在先使用人”更大的权利，对注册商标的保护反倒比较苛刻，其合理性也值得讨论。



图一

英国 20160000：上诉法院对“GLEE”商标反向混淆案作出判决 （GLEE）

英国上诉法院针对 Comic Enterprises 公司与二十世纪福克斯电影公司“GLEE”商标反向混淆案作出判决。

本案一审法官认为，原告在先商标“THE GLEE CLUB”以及被告在后使用在类似服务上的商标“GLEE”，存在混淆的可能，被告在后商标的使用淡化了原告的商标，但法官并不认为被告的行为构成仿冒。被告提起上诉，原告也对未获支持的“仿冒”主张提起上诉。但是，英国上诉法院经审理，驳回了双方的上诉，维持了一审判决。

上诉中，被告认为，根据英国《商标法》第 10 条（2），是否存在混淆可能，要看相关商品/服务的消费者是不是认为“被告来自于原告”，而本案原告的证据恰恰说明相关的消费者认为“原告来自于被告”。上诉法院在审查这个问题时则指出，混淆存在只需要相关的消费者认为原告与被告之间存在经济联系，至于由谁联想到谁，把谁的商标视为在先，并不是证明混淆存在所必须的。此外，上诉法院认为混淆存在本身就是淡化的证据，且被告普遍的使用已经淹没了原告的商标，破坏了原告商标的专有属性，还对原告的市场推广产生了消极影响，因此，被告的上诉应予驳回。

原告在“仿冒”部分的上诉指出，“反向混淆”是虚假陈述的证据或是补充，而虚假陈述就会构成“仿冒”。对此，法院认为，因商标相同或近似而造成“混淆”

与“虚假陈述”是不同的问题，不能抹杀两者之间的差别，有混淆并不必然就是虚假陈述。

英国 20150113：高等法院认为 Europcar 公司的“e”图形侵犯了 Enterprise 公司的商标权（图形 e）

Enterprise 公司和 Europcar 公司是全球汽车租赁行业的重量级竞争对手，两者分别占据了英国汽车租赁市场的 30%和 26%。多年来，两家公司在商标方面纷争不断。本案中，Enterprise 公司诉称，Europcar 公司 2012 年起开始单独或与其他标记结合使用的“e”标记（图一）不正当地利用了其在先使用的“e”标记（图二）的声誉，会导致混淆，构成仿冒。原告主要引证的商标是其注册在车辆租赁等服务上的欧盟商标（图三）。

经审理，英国高等法院 2015 年 1 月 13 日作出[2015] EWHC 17（Ch）号判决，认为被告的“e”标记侵犯了原告的商标权。法院在判决中的以下观点值得关注。

首先，法院认为原、被告都是业内的领军企业，因此不存在被告不正当利用原告声誉，搭乘原告便车的问题，但这并不影响混淆是否存在的客观判断。对于标记是否近似的问题，法院认为，判断近似应考虑标记使用的环境，而不是孤立、纯粹地去比较标记本身。近似不是指人们同时面对两标记时是否会产生误认，也不是指人们已在头脑中形成两标记的清晰印象再对其比较时是否产生误认。人的眼睛并不能很精确地记录它到的东西，它更倾向于看到头脑期望它看到的東西。就本案而言，消费者头脑中对原告的标记有个大致的印象，当他们看到被告的标记时，就有可能把把后者误认为前者。而且，也有证据表明，在实践中已经有一些消费者确实产生了误认。再次，对于相关公众的判定问题，法院认为：虽然车辆本身的接收、驾驶和归还都发生在英国境内，但考虑到汽车租赁市场的跨国界性质，使用汽车租赁服务的有很多英国之外的消费者，比如欧洲的其他国家或是北美，把这部分消费者排除在商标的相关公众之外，有失偏颇。这一部分国外租客对标记给予的注意力会比较低，很多时候，他们因为种种原因心理压力较大，比较匆忙，尤其是在机场或是其他地方取车和还车的时候。这一部分相关公众的认知，较之于本国消费者，比较难以掌握，法院要谨慎处理。



图一



图二



图三

英国 20140000：知识产权局认为黑白注册商标实际使用的色彩在判断近似时应予考虑（反向双 F）

2013 年 7 月 18 日，欧盟法院曾在针对 Specsavers 公司诉 Asda 公司商标纠纷案的 C-252/12 号初裁中认为：黑白注册但使用为彩色的商标，在对抗他人侵权时，该商标实际使用的颜色在判断侵权时应予考虑。近日，英国知识产权局在审理一件商标异议案时，遵循了这一原则。

本案中，Fosters Brewing（FB）公司在啤酒等商品上申请注册了一系列商标图一、二、三（均为深蓝色椭圆上两个朝左的 F，图一为金黄色 F 周围有深粉色边，图二为金黄色 F 周围有白边，图三为深粉色 F 周围有白边）。S & NF 公司引证注册在啤酒等商品上的两件注册商标图四、五提起异议，指出 FB 公司不正当地利用了前述相关的 F 商标的知名度，并存在恶意。虽然两引证商标均为黑白注册，S & NF 公司还举证证明了自己实际使用的标记是图六（蓝色椭圆上的红色有白边的 F，外面还有一个金色的椭圆图形）。

商标审查员参考了欧盟法院在 Specsavers 一案中的观点，认为引证商标虽然注册为黑白，但实际使用为图六的颜色；申请商标与引证商标的图样虽然不同，颜色使用的方式也不相同，但是将引证商标实际使用的颜色考虑进来后，两者之间的近似度就增加了。此外，再结合引证商标的知名度，申请商标所使用的商品与引证商标的密切关系，以及其他证据因素，审查员支持了异议，认为申请商标构成对于引证商标知名度的恶意的不正当利用。



英国 20140000：“粉红”商标之争维密公司落败（PINK）

原告 Thomas Pink 公司始创于 1984 年，主营衬衫、套装等商务职业装。2004 年，原告即在欧共体申请了 PINK 商标（图一），2010 年在英国申请了 PINK 商标（图二），这些商标使用在服装、鞋、帽和零售服务上。被告维密公司 2004 年在美国开发了子品牌“PINK”，2012 年进军英国市场，除了在维密本身的店铺出售“PINK”T 恤、运动衫、裤子等商品之外，还设有独立的“PINK”店面，维密公司使用的标志的部分图样见图三至四。原告以仿冒和商标侵权为由将被告诉至英国法院，并举证证明消费者已经产生了混淆，有些顾客甚至把维密公司的 PINK 产品退货到 Thomas Pink 公司。被告称原告在英国注册的 PINK 文字商标缺

乏显著性，且原告实际使用的标记与其注册的标记并不相同；在欧盟注册的商标因不使用应予撤销。

原告认为在帽子和海滨服商品上撤销其欧盟注册的 PINK 商标没有问题，但是在服装上的注册应予保留，对此，法官表示赞同。对于原告的英国商标，法官认为“PINK”确实缺乏天生显著性，但原告的实际使用使其商标获得了显著性；原告的实际使用与注册确实也不同，但只是非实质的变化，不会对消费者有重大的影响；被告虽然在产品上使用了“Victoria's Secret”，但是并不足以避免两个“PINK”之间的混淆。法官最终认定，维密公司的行为构成商标侵权。

PINK
THOMAS PINK
JERMYN STREET LONDON

图一

PINK PINK

图二



图三

Life is
PINK
is life

图四

英国 20100000：高等法院判决为当事人订立商标共存协议敲响警钟（Omega）

如果两企业想在市场上使用相同的标志，订立商标共存协议是避免引起纠纷的一个选择。如何通过订立共存协议，最大限度地避免纠纷，保护自己的商标权利，是一个值得关注的问题。最近，英国法院对于 Omega 机械公司和 Omega 公司一案的判决，给当事人订立商标共存协议提供了一些指引。

本案中，美国的 Omega 机械公司与瑞士钟表生产商 Omega 公司在上世纪 80 年代早期就订立了商标共存协议，根据协议，双方划分了各自在英国使用 Omega 标志的领域。协议中最重要的，也是本案引起争议的条款规定，Omega 公司不反对 Omega 机械公司在某些商品上申请注册或者使用 Omega 标志，这些商品中就包括：用于科学或工业上测量、发射信号、校准、显示或记录热量或温度（包括显示一天的时间）的仪器或仪表（机械产品）。但是，随着时间的推移和经济利益的变化，Omega 机械公司不能接受对它进行的在第 9 类商品上使用 Omega 标志的限制。因此，它在英国申请注册 Omega 商标，使用在第 9 类和 14 类的机械产品上。Omega 公司认为，虽然它允许 Omega 机械公司在第 9 类的商品上使用商标，但是没有允许其第 14 类的商品上使用，第 14 类的机械产品，是其享有专属权利的领域。于是，Omega 公司引证其在先注册的使用在第 14 类的商标提起异议。Omega 机械公司抗辩指出，根据双方的共存协议，Omega 公司已经同意他们在“机械产品”上进行注册，不仅包括第 9 类的机械产品，也应包括第 14 类的机械产品。英国商标局支持了 Omega 机械公司的抗辩，驳回了异议。Omega 公司提出上诉，表示自己同意对方使用 Omega 标志的商品仅仅是第 9 类的机械产品。但是，它的上诉被驳回。高等法院在其判决中指出，共存协议中明确约定了两家公司在市场中怎样只用 Omega 标志，因此，参考人为制定的尼斯分类的类别来确定“机械产品”的范围是没有意义的。

俄罗斯 20190000：法院认为商品产地和生产者所在地对误导判断有不同影响（红场）

俄文“红场”及图（图一）商标最初由一家同名的企业注册使用在 36 的金融等服务，以及 37 类的建筑工程等服务上。两年前，该企业破产，因为一些特殊的原因，涉案商标在相当长的一段时间内处于所有权悬而未定的状态。后来，位于俄罗斯乌法的自然人 Azamat Ibatullin 申请将涉案商标转至自己名下。但是，俄罗斯专利局驳回了其申请。俄罗斯专利局认为，涉案商标的文字部分是俄文“红场”，其图形部分是东正教派的教堂穹顶，这都表示该商标与位于莫斯科的红场有着不可分割的稳定联系。申请人位于乌法市，距离莫斯科 2000 公里，如果其使用涉案商标，会使消费者产生混淆和误解。

Azamat Ibatullin 上诉。法院推翻了专利局的认定。法院认为，商品的生产者的所在地对于消费者并没有那么重要。商品的质量或特征与生产者的所在地也没有关系。在商品的产地与生产者的位置不同的情况下，真正重要的是商品的产地，而不是生产者所在的位置。因此，虽然本案中 Azamat Ibatullin 并不在莫斯科，但是其注册本身不存在误导的情况。当然，这也会使人联想到另一个问题，那就是即使商品的生产地对于商标的注册起到重要作用，那是不是就意味着本案的涉案商品或服务都必须产生于莫斯科，否则就是有误导？这个回答似乎也缺乏足够的说服力。该案仍有可能上诉，进展需持续关注。



图一

美国 20190108：第五巡回法院引入售后混淆概念进行侵权判定（Houston ISD Millionaire Club）

2019 年 1 月 8 日，美国第五巡回上诉法院对 Springboards 公司诉 Houston Independent School District 一案【No. 18-20119，2019 WL 124204】作出判决。

本案原告 Springboards 公司从事教育服务，为鼓励学生阅读，原告 2005 年起开办了“百万富翁阅读俱乐部”项目（“Millionaire's Reading Club”），并为达到一定阅读量的胜出者提供更多有趣有益的活动。2011 到 2013 年间，原告注册了“Read a Million Words”，“Million Dollar Reader”，“Millionaire Reader”以及“Millionaire's Reading Club”等多件商标。被告 Houston Independent School District（HISD）2008 年发起了名为“Houston ISD 百万富翁俱乐部”（“Houston ISD Millionaire Club”）的有奖读书项目。原告起诉被告侵犯其商标权利。负责一审的德克萨斯南区法院作出简易判决认为，根据《兰哈姆法》，商业使用是追究商标侵权责任的关键，被告“Houston ISD 百万富翁俱乐部”（“Houston ISD Millionaire Club”）提供的暑期阅读项目是激励学生们阅读的免费项目，并不是

商业使用，因此也不构成商标侵权。

区法院判决中最主要的部分就是判定被告的行为是否构成《兰哈姆法》的商业使用。上诉法院并没有纠结这个问题。虽然上诉法院和区法院一样，做出了有利于被告的认定，但上诉法院的切入点是“售后混淆”。上诉法院认为，没有必要去分析被告的阅读项目的接受者（也就是二十多万注册该项目的学生或是家长）产生混淆的可能，这些人已经不是相关商品的“购买者”，而只是“使用者”。但即使购买者本身没有混淆，如果他们的行为会导致其后的其他消费者产生混淆，那就是售后混淆，有售后混淆也是可以认定侵权的。然而，上诉法院在随后的审查中，综合原告商标的知名度，两标记的近似程度等各种要素，认为不足以产生售后混淆，因此最终并未支持原告的主张。

美国 20160000：共存协议不能确保商标注册（time traveler blonde）

本案申请人在啤酒上申请注册“time traveler blonde”商标，被审查员驳回，理由是存在在先商标“TIME TRAVELER”，使用的商品是啤酒、浓啤酒和淡啤酒。申请人上诉，委员会审查后认为，从商标标识本身以及所使用的商品来看，导致相关公众将两者混淆的因素非常多。申请人提交了与在先商标注册人之间的商标共存协议，委员会对该协议进行了审查，发现在协议中，双方约定了申请商标和引证商标可以共存，规定了共存时如何避免混淆，明确两标记必须分别和各自的主标一起使用，申请标记中的“blonde”应至少和该商标的其他部分同样醒目；而且，在包装上也有限制，规定不能模仿对方的包装；此外，协议对混淆还规定了解决机制。但是，委员会认为，这个共存协议虽然规定可以共存，但设定了诸多避免混淆的限制，实际上，它并没有避免混淆。比如，协议允许申请人用通用性的词汇替换掉申请标记中没有显著性的部分“blonde”，具体来说就是，申请人可以使用“time traveler maibock”（maibock 意为淡啤酒）标记，而这种情况下，消费者就更会把“time traveler”当成识别的来源的标志。委员会还认为，在如何避免商标及包装混淆的问题上，共存协议本身的规定也不是很明确。因此，考虑这份共存协议存在的漏洞和模糊之处，委员会最终裁定申请商标不能获准注册，一旦允许其注册，将有损商标标识商品来源的功能。

美国 20180822：双“鹰”之争，未能双“赢”（Coalition 及图）

Alliance for Good Government（下称“Alliance”）和 Coalition for Better Government（下称“Coalition”）都是美国路易斯安纳州新奥尔良的非营利的公民组织，从事候选人支持工作。Alliance 在 1969 年创造了其标志（图一）。Coalition 的标志（图二）产生于几十年之后。

2013 年, Alliance 将其标志注册为商标。2017 年, Alliance 起诉 Coalition 商标侵权, 并要求法院出简易判决, 永久性禁止被告使用其名称及涉案标志, 并得到区法院支持。Coalition 上诉。

2018 年 8 月 22 日, 第五巡回上诉法院判决 (Case No. 17-30859), 基本维持了区法院的认定。Coalition 提出自己将涉案侵权标记用于“政治言论”而非商业用途, 因此本案不适用《兰哈姆法》案。法院认为 Coalition 在区法院没提这一点, 已经意味着它做出了放弃该项抗辩。虽然法院因此不需要在本案中直接审查该项抗辩, 但法院在判决 (第 8 页) 的脚注中含蓄地表明了态度, 指出多个巡回法院都认为《兰哈姆法》适用于与任何商品和服务的销售和广告“有关”的行为; 第二巡回上诉法院还曾在 United We Stand Am.公司诉 United We Stand Am.纽约公司【128 F.3d 86, 90 (2nd Cir.1997)】一案中指出: 使用商号从事“候选人支持”的政治组织, 属于前述“有关”行为, 应适用《兰哈姆法》。

Coalition 指出 Alliance 申请商标时在专商局表现得像没有别人有权使用该标志一般, 属于欺诈。法院则认为这是因为 Alliance 一直以来都认为 Coalition 无权使用, 并不是欺诈。此外, Coalition 并没有提供任何证据来反驳 Alliance 的注册商标的内在显著性。在标志的近似判断上, 巡回法院认为区法院的认定无误, 涉案两标记看起来几乎相同, 都使用在“候选人支持”服务上, 市场和广告渠道也相同, 虽然 Coalition 辩称一个是鹰, 一个是隼, 但是这并无法律上的意义。巡回法院对区法院的判决略作更正, 将永久禁令限定于被告标志的使用, 对于其名称的使用, 不做禁止。



图一



图二

美国 20150000: 商标审判及上诉委员会认为 REDNECK RACEGIRL 及图与 RACEGIRL 不构成近似商标 (RACEGIRL)

申请人申请“REDNECK RACEGIRL 及图”商标 (图一), 使用在第 25 类的衬衫、裤子、鞋等商品上。审查员驳回了该申请, 理由是其与在先的使用于第 25 类商品的纯文字商标“RACEGIRL”会造成混淆误认。

但是, 美国商标审判及上诉委员会在随后的审查中, 发表了如下观点: 申请商标和引证商标使用的商品及其销售的渠道类似, 但是两商标标记本身存在着很大的差别, 申请商标两个图形化的“R”是其显著的识别部分, 消费者甚至很难发现“RACEGIRL”里面的“a-c-e”三个字母。较之于发音和含义, 申请商标在视觉上给消费者的印象更为重要, 因为消费者更多地是在零售架的标签或是衣领标签上发现该标记。由此可见, 文字商标与含有该文字的图形商标是否混淆, 没有绝对的答案, 要具体问题具体分析。而且, 由于有了美国最高法院最近关于争点排除的判决, 这种判定不会混淆的结论如何影响在后民事审判也需要关注。



图一

美国 20100000：商标审判及上诉委员会认为实际的混淆不是判断商标近似的必要条件（CARMINE'S）

美国专利商标局商标审判及上诉委员会驳回了 Carmine's 公司的“CARMINE'S”商标的注册申请，因为该项申请与两件他人享有在先权利的，形式不同的“CARMINE'S”商标构成近似。

本案中，Carmine's 公司申请注册 CARMINE'S 及图商标，使用在第 43 类的“饭店及酒吧服务，宴会服务、饭店外卖服务”。审查员对这项申请予以驳回，理由是这件商标与他人在先注册在第 43 类饭店服务上的 CARMINE'S 及图，以及 CARMINE'S RESTAURANT 及图（RESTAURANT 部分放弃权利）构成近似。Carmine's 公司不服审查员的决定，向商标审判及上诉委员会提起上诉。除其他理由外，申请人特别强调指出，它的商标与引证商标已经共存了很长一段时间，也并未造成实际的混淆。但是，上诉委员会则认为，商标近似审查关注的是“可能的混淆”，而不是“实际的混淆”，只要存在混淆的可能，就应当认定近似。商标审查属于依职权的单方程序，实际的混淆在单方程序中并没有证明意义。综合考虑各种证据后，上诉委员会维持了审查员的商标近似认定。

美国 20080000：巡回法院对克里斯提·鲁布托“红鞋底”商标的保护范围做出限定（红鞋底）

红色鞋底是世界顶级鞋履品牌克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin）公司特有的设计。2008 年，在发现伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）公司位于曼哈顿的专卖店也销售红底女鞋后，克里斯提·鲁布托将后者诉至法院。但法院认为该红色鞋底虽有一定特点，可是不能视为独家所有的“商标”。

原告提起上诉。美国第二巡回上诉法院审理认为，克里斯提·鲁布托公司的红色鞋底具有标识产品来源的显著性，可以作为商标进行保护。但这个设计仅仅在鞋底和鞋面能形成颜色对比的情况下才有意义，否则，红色鞋底的设计就没有突出的标识作用了。所以，虽然红鞋底可以作为商标保护，但本案被告（被上诉人）出售的鞋子，鞋底和鞋面都是红色的，没有颜色上的对比。因此，克里斯提·鲁布托公司不能以自己的红色鞋底商标为据，禁止伊夫·圣罗兰出售一体全红的鞋子。

加拿大 20150000：阿迪达斯“三条杠”商标未能在加拿大阻止他人“两条杠”商标的注册（阿迪三条杠）

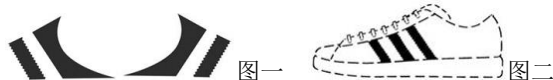
在阿迪达斯公司与环球国际提名私人有限公司（Globe International Nominees Pty Ltd.）（下称“提名公司”）的第 2015 FC 443 号案件中，加拿大联邦法院判决支持了商标局驳回阿迪达斯引证著名的“三条杠”设计异议对方“两

条杠”鞋图形设计的申请。

提名公司的申请如图一，阿迪达斯公司的引证商标如图二。商标局认为“两商标整体上不构成近似”。在上诉中，阿迪达斯公司认为商标局对两商标是否近似的认定有误，且未考虑引证商标的知名度。阿迪达斯补充提交了有关证明两商标销售途径有重合，两商标存在混淆的可能。提名公司没有补充提交证据。

法院认可了阿迪达斯公司三条杠商标的知名度，法院认为“阿迪达斯使用在鞋上的三条杠商标在加拿大即使不“赫赫有名”，也已经广为人知。尽管如此，法院集中考虑了相关公众是否会将申请商标和引证商标混淆，并且得出结论认为两者之间存在“实质差别”。因此，法院维持了商标局的裁定，认为申请商标和引证整体的视觉效果不会引起混淆。

对于商标的知名度问题，法院发表了以下的意见：商标的知名度对于商标的权利人而言是双刃剑。一方面，当某标记，或者说是近似标记，使用在与商标注册的商品或服务不相同的商品或服务上，导致相关公众可能认为两者来源相同时，较强的知名度可以给予商标权利人超出注册范围的扩大保护。另一方面，当某商标广为人知或赫赫有名，以至于公众对它非常熟悉并很容易辨识，当他人相同或近似的商品或服务上使用相同或近似的标志时，商标所具有的知名度会使该商标与该标志的任何差别都更加易于识别，其造成混淆的可能性就会相应降低。法院不认为涉案申请商标和引证商标存在混淆的可能，因此驳回了上诉并判定提名公司承担诉讼费用。该案表明法院在分析标志混淆可能时会比较商标标记的视觉外观，同时也强调了商标知名度的双刃剑作用。



巴西 20170000：红牛巴西败北（红牛）

1999 年起，红牛公司与巴西的功能饮料公司（Funcional Drinks Inteligência em Desenvolvimento de Produtos Ltda）即起纷争，红牛公司一方面在巴西专利商标局阻止对方“POWER BULL”商标的注册，另一方面也试图阻止对方在功能饮料上使用这一商标。2001 年，红牛公司引证自己在巴西注册的多件 RED BULL 商标，并同时基于其企业名称诉至法院，要求撤销功能饮料公司第 821903381 号 POWER BULL 商标的注册，并要求法院颁发禁令，并判令功能饮料公司赔偿损失。一审法院认为，POWER BULL 与 RED BULL 构成近似，因为一般的消费者并不会认为牛磺酸和公牛有什么关系（比如牛磺酸是从牛胆中提取出来），所以也不能以此说明在商标中使用“BULL”属于正当使用。最后，法院撤销了功能饮料公司的涉案商标，并要求其停止使用 POWER BULL 商标。但是法院并不认为功能饮料公司故意搭 RED BULL 公司的便车，所以其使用行为并不是非法使用，也没有滥用，因此并没有支持红牛公司的赔偿要求。

双方均提起上诉。第二巡回上诉法院审理后，虽然有少数法官支持红牛公司，但多数法官意见认为，首先，“BULL”是“RED BULL”和“POWER BULL”的主要构成部分，“BULL”会使人联想起牛磺酸，进而传递出“强壮有力”的信息，因

此，这个词在在本案涉及的商标中并不具备较高的显著性，不能获得较高程度的保护；其次，从整体的角度去比较涉案商标，他们并不会产生混淆；并且，市场上还存在其他与 RED BULL 和 POWER BULL 近似的功能饮料商标。基于前述考虑，多数意见判定红牛公司败诉。该案将成为在先的判例影响其他未决案件，对红牛公司在巴西的市场推广极其不利。

阿根廷 20060800：“伟哥”颜色形状组合商标在阿根廷获得保护（VORST）

2006 年 8 月，阿根廷联邦布宜诺斯艾利斯民商事上诉法院对 Pfizer 公司诉 Microsules & Bernabó 公司商标侵权案作出判决。

本案中，Pfizer 公司在第五类商品上注册了一个蓝色菱形药片的立体商标，用于其著名的“伟哥”（VIAGRA）药片。而 Microsules & Bernabó 公司生产的 VORST 牌壮阳药片，与 Pfizer 公司的“伟哥”（VIAGRA）药片构成相同商品上的近似商标，侵犯了 Pfizer 公司的商标专用权。虽然 Microsules & Bernabó 公司辩解说，在 Pfizer 公司申请注册 VIAGRA 商标之前，其就已经开始经销 VORST 药片，但上诉法院仍然判定，VIAGRA 立体商标因其知名度应当获得特殊的保护，Microsules & Bernabó 公司搭乘“便车”的行为应当被制止。

日本 20180000：阿迪达斯“三条杠”商标在日本成功无效“三条骨头”商标（阿迪三条杠）

日本某公司 2015 年 5 月申请注册三条骨头商标（图一），使用在第 18 类的宠物衣服等商品上（图二）。该商标 2015 年 10 月获准注册。2015 年 11 月，Adidas 公司引证自己的三条杠商标（图三）提起无效。Adidas 公司认为涉案商标标志近似，且使用的商品具有较为紧密的关联。

审查委员会承认了认为 Adidas 三条杠引证商标自 1971 年开始在日本使用，在争议商标申请之前，已经积累起很高的知名度；三条骨头商标与 Adidas 的三条杠商标，都由三个平行的条形图案组成，在分布排列上也非常相似，在整体视觉效果上相仿；而且，运动衣、运动包、鞋的经销商一般也会出售宠物的衣服。基于上述的认定，委员会认为消费者会对两标记产生混淆。

之前在美国曾经有过类似案件，有人将 Louis Vuitton 的知名标记用在动物玩具上，法院曾以戏仿为由，并没有认定侵权。但本案的情况还是有所差别的，主要就是经销商同时出售的商品通常也包括宠物衣服，这就比较容易让消费者商品来源产生混淆。



图一



图二



图三

韩国 20090430：宪法法院认定其商标法第 7 条（3）内容违宪

2009 年 4 月 30 日，韩国宪法法院作出判决，认为韩国商标法第 7 条（3）规定的内容违宪。该判决生效后，韩国商标法的这项规定将失去法律效力。

本案中，甲于 1987 年获准注册了 X 商标。1998 年，乙申请注册了 XI 商标，和甲的 X 商标构成近似。2001 年，甲又申请了另一个商标 XII，这个商标是对其在先的 X 商标做了一些变化而成。在发现乙注册了 XI 商标后，甲申请宣告 XI 商标无效，2004 年，韩国知识产权局裁定支持了甲的无效申请，并且，这项裁定已经生效。在 XI 商标未被撤销前，利益相关的第三方丙引证乙的 XI 商标，申请撤销甲 2001 年注册的 XII 商标。2006 年，韩国知识产权局支持了丙的申请，尽管 2004 年丙引证的 XI 商标就已经被撤销了。于是，甲不服，在对该案提起上诉的同时，也起诉到宪法法院，要求确认知识产权局撤销其 XII 商标的裁定侵犯了其宪法权利。

宪法法院经过审理认为，虽然根据韩国商标法第 7 条（3），曾经获准注册但已失效的商标，仍然可以对抗对其生效期间第三人申请注册的，与之构成相同或近似的商标。但是，这条规定有悖商标法的立法本意。商标的本质作用在于区分不同商品和服务的来源，避免消费者产生混淆。根据商标法第 71 条（3）项，“商标被撤销，视为自始不存在”。既然“自始不存在”，那么“混淆”则无从谈起。一个“从未存在”的商标不能作为撤销他人商标的依据。因此，宪法法院判决，知识产权局的裁定侵犯了 A 宪法赋予的财产权利和经营自由；其所依据的商标法第 7 条（3）内容违宪。

以色列 20171217：懈怠行使权利导致不得与他人“共用”商标（HABITAT）

家具零售商 Habitat 国际公司 1964 年在英国开设其第一家门店，1976 年，已经在全世界拥有三十多家门店，但没有一家设在以色列。Abraham Majerowicz 于 1972 年以“Habitat”为名在以色列开了一家家具店（Habitat 以色列公司），并于 1976 年在以色列申请注册了 HABITAT 商标。但 Habitat 国际公司早在 1973 年就已经在以色列在相关类别注册了 HABITAT 商标。Abraham Majerowicz 遂以不使用为由，申请撤销了 Habitat 国际公司的在先商标。此后，他在多个类别上获得了 HABITAT 商标的注册，并许可给 Habitat 以色列公司使用。从那时起，直到 2016 年，Majerowicz 一直和 Habitat 以色列公司在以色列使用 HABITAT 商标。

2016 年，Habitat 国际公司决定进驻以色列市场。二原告遂起诉 Habitat 国际公司等多家公司，要求法院颁布临时禁令，禁止其使用 HABITAT 标志。Habitat 国际公司等反诉，认为二原告使用的 HABITAT 商标是恶意注册，应当被禁止使用。特拉维夫区法院支持无效，认为原告在注册商标时，已知 Habitat 国际公司及相关标志的国际声誉，属于恶意注册；但区法院考虑到被告四十多年都懈怠行使权利，让双方就如何使用标记进行协商，如果协商未果，就允许原被告双方可以同时使用。判决后，广受质疑。因为这可能导致市场上标志的混乱，承

担这个不利后果的就不只是当事人了，还有广大的公众。

案件上诉到以色列最高院。2018 年 12 月 17 日，以色列最高院判决维持了特拉维夫区法院有关二原告商标恶意注册的认定。最高院认为，恶意抢注，并不要求被抢注的商标在以色列驰名。在以色列国内抢注一个已具有国际声誉的商标，也会构成恶意。最高院也同意特拉维夫区法院对于两标共用问题的看法，并对于如何避免混淆，也提出了一些简单要求，认为 Habitat 国际公司在广告中要使用“Habitat International”的称呼（或与之对应的希伯来语），但可以再实际投放市场的产品上使用“Habitat”标志；Majerowicz 和 Habitat 以色列公司可以继续使用“Habitat”标志。这个要求是否足够明确且可行，会不会反倒造成消费者的混淆，值得质疑，尚待实践检验。

新西兰 20160408：高等法院不认同“反向混淆”行为（TOMTOM）

2011 年，丹麦海运公司 TomTom（申请人）在新西兰申请注册商标“TOMTOM”和“TOMTOM 及图”（图一）。Gaylene Hosking 在先于新西兰注册的“TOM TOM”，并许可 TomTom 通讯公司使用该商标。Gaylene Hosking 及 TomTom 通讯公司（该两公司下简称为异议人）自 1998 年始即使用引证商标进行通讯、市场及品牌开发、网站开发、媒体策略、培训、广告、调研等。申请人的商标被新西兰知识产权局受理之后，异议人提起异议，但是被知识产权局驳回。

异议人 Hosking 公司在异议中声称，自从申请人 2006 年开始在新西兰拓展业务以来，它已经收到很多把它误认为申请人的错误电话、邮件、信件等，以至于难以推广自己的业务，因为人们都认为它就是申请人。而申请人在新西兰并没有具体的网站，也没有列出它在新西兰的具体的联系人信息。

审查员认为，本案并不存在近似混淆的情况。Hosking 公司上诉到高等法院。高等法院做出[2015] NZHC 3333 号判决，认为大部分证据表明人们将异议人误认为是申请人，属于一种反方向的混淆，但这种证据对于异议人并无作用。在判断欺骗或混淆的可能时，指的是对引证商标的知名度而言，申请商标的使用会导致混淆或欺骗。而本案中，发生混淆的人们并不知道异议人的存在，因此本案中 Hosking 提出的混淆的证据就没有意义了，因为本案中的混淆只是人们没有正确地找到所联系的对象而已。法院认为 Hosking 的引证商标在新西兰还没有达到广为人知的程度。异议人仍有权向上诉法院继续上诉，该案进展值得进一步关注。



图一

联想

欧盟 20170920C：集体商标也可以获得驰名商标的跨类保护 (Darjeeling)

2010 年 10 月 22 日，Delta Lingerie 申请注册欧盟商标（图一），使用的商品包括第 25 类的女性内衣等，还有第 35、38 类的零售及电信等服务。印度茶叶局（The Tea Board）引证在先注册在第 30 类茶叶商品上的欧盟文字商标“DARJEELING”和图形商标（图二）提起异议。异议被驳回，理由是使用的商品差别大，茶叶局也没有足够证据证明引证商标的知名度。茶叶局继续上诉，被上诉委员会驳回，遂诉至欧盟普通法院。

2015 年 10 月 2 日，法院做出 T-624/13 号判决，支持了申请商标在 35 类某些服务以及 38 类上的注册，但驳回了申请商标在 25 类商品以及 35 类另一些服务上的注册。法院认为，共同体集体商标（包括标明商品地理来源的标志）和其他商标没什么不同，都起到标明商品来源的作用。集体商标和一般商标是否近似，判断标准也没有什么特殊，也是要比较标志本身是否近似，以及使用的商品是否类似。对于本案，考虑到涉案商标使用的商品和服务的差别，法院认为欧盟知识产权局认定商标本身的近似程度不至于混淆这一点是正确的。但没有混淆并不意味着申请商标就必然可以获准注册。如果在先商标具有知名度，相关公众即使内心没有混淆，如认为两者存在联系，仍有在后商标搭乘在先商标便车的可能。本案中，上诉委员会在假定在先商标具有知名度和有联系的情况下，虽然排除淡化、丑化的认定是正确的，但排除搭乘便车损害的可能，做出申请商标可以注册的裁定，有失妥当。如果考虑到引证商标的知名度，申请商标使用的 25 类的内衣、香水等商品及 35 类的某些服务上，就有搭乘便车的可能。欧盟普通法院的这一认定，肯定了集体商标原则上可以作为驰名商标进行跨类保护。

茶叶局上诉。2017 年 9 月 20 日，欧盟法院以 C-673/15 P 号判决驳回上诉。



图一



图二

欧盟 20160621C：声誉商标保护对商标近似度的要求低于混淆保护 (鳄鱼图形)

2007 年，Eugenia Mocek, Jadwiga Wentka KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna（下简称“申请人”）在第 18 类的宠物服装等、第 20 类的宠物垫子等，第 22 类的织物包装袋、第 25 类皮质或仿皮鞋、腰带

等，以及第 36 类不动产评估及办公室出租等服务上申请注册欧盟图形商标（图一）。拉科斯特公司（LACOSTE）引证在先注册在 18、20、24、25 类相关商品上的商标（图二）提起异议。异议被驳回后，异议人提起上诉。上诉得到部分支持，上诉委员会认为申请商标和引证商标在第 18 类和 25 类上构成近似，但是在其他商品上不近似。申请人遂即上诉至欧盟普通法院。

2015 年 9 月 30 日，法院对本案作出 T-364/13 号判决。法院认为，商标近似的判断取决于很多因素，尤其是相关公众的认知因素。商标的显著性越强，识别度越高，造成混淆的可能性越大，这也是为什么高知名度的商标要受到更大范围的保护。将申请商标和引证商标的标记本身作比较，两标记在含义上存在一定程度的近似。两商标所使用的商品在 18 类和 25 类上构成相同或类似商品。而且，根据异议人提交的证据，可以认定引证商标在 18 和 25 类上具有很高的知名度。将上述因素综合考虑，法院认定申请商标和引证商标在 18 类和 25 类上构成近似。然而，对申请商标注册的其他类别，因为引证商标没有形成较高的知名度，且两商标标志本身也确实存在某些区别，不会造成混淆，所以引证商标不能对抗申请商标在其他类别的注册。

申请人上诉。2016 年 6 月 21 日，欧盟法院以 C-619/15 P 号裁定驳回上诉。



图一



图二

欧盟 20150903C：欧盟法院初裁明确欧盟商标知名度判断的有关问题（Impulse）

2015 年 9 月 3 日，欧盟法院针对匈牙利布达佩斯法院提请的有关驳回 Iron & Smith 公司商标注册申请的上诉案件做出初裁（C-125/14）。

本案源于联合利华有限公司针对他人商标申请提起的异议。联合利华公司是 2006 年注册于第 3 类商品上的欧盟商标“IMPULSE”的所有人，并使用该商标推广其“身体喷雾”产品。

2012 年，Iron & Smith 在匈牙利申请注册彩色图形商标“BE IMPULSIVE”，该申请被联合利华提起异议。联合利华并没有主张两商标构成近似，而是援引《欧洲共同体理事会协调成员国商标立法一号指令》（2008/95/EC）第 4 条（3）的规定要求更宽的保护。匈牙利知识产权局驳回了涉案申请。Iron & Smith 遂上诉至布达佩斯法院。

本案的核心问题就是联合利华是否充分地证明其引证的商标满足《一号指令》第 4 条（3）规定的条件；也就是说（1）在先商标在欧盟的主要地区具有知名度，（2）在后的（国内）商标不正当地利用，或是损害了在先商标的显著性特征或是知名度。

异议程序中，联合利华提交了广告方面的证据，以及该商品主要在英国和意大利销售的证据，在这两个国家，其产品分别占据相关市场的 5%和 0.2%。联合利华并没有提交引证商标在匈牙利的证据。在上诉程序中，布达佩斯法院提请欧盟法院做出初裁明确《一号指令》第 4 条（3）的适用。

提请欧盟法院考虑的第一个问题是：“要在欧盟范围内享有知名度，欧盟商标需要满足什么条件？”对此，欧盟法院重申，判断知名度的条件有别于判断商标是否真实使用的条件。对于知名度，“市场份额……频度、地理范围和使用所持续的时间”以及商标所有人为推广该商标所做的努力等方面的证据必须能够证明商标“为大部分该商品或服务的相关公众所知”。

欧盟法院认为“欧盟主要地区”有可能在一个成员国内，这个成员国可能是异议被提起的国家，但也可能不是。

第二个提请欧盟法院的问题是，如果知名度并没有在“有关成员国的相关公众”中建立，那么有知名度的商标的所有人是否可以在有关成员国依据第 4 条（3）保护自己的权利。

对此，欧盟法院认为是可能的，但只能在欧盟商标的持有人能证明“该国具有”，并且对于欧盟商标既没有实际的损害，也没有发生损害的“严重危险”。这种危险会随着在先商标的知名度而增长。

该初裁与总法官 N. Wahl 发表于 2015 年 3 月的意见相一致。

欧盟 20140206C：欧盟法院对正当理由问题作出阐释（Bulldog）

2014 年 2 月 6 日，欧盟法院对荷兰最高法院提请的牛头犬私人有限公司（牛头犬公司）及其创始人 De Vries 与红牛有限责任公司及红牛荷兰私人有限公司（下统称红牛公司）商标纠纷案作出初裁。

红牛公司 1983 年 7 月 11 日在第 32 类的“无酒精饮料”上注册了“Red Bull Krating-Daeng”图文组合商标。牛头犬公司于同年 7 月 14 日在第 32 类的“无酒精饮料”上注册了“THE BULLDOG”文字及图形商标。De Vries 先生早在 1975 年就将“The Bulldog”作为贩售饮料的餐馆和餐饮服务的商号使用、并曾在各种商业活动中使用过这一标识，但直到 1997 年才开始生产销售“The Bulldog”牌的功能饮料。

红牛公司以商标侵权为由将牛头犬公司诉至阿姆斯特丹地区法院。案件最终诉至荷兰最高法院。最高院在审理中，提请欧盟法院对“第三人在他人有一定知名度商标申请注册前善意使用与该商标相同或类似的标识是否构成《欧洲共同体理事会协调成员国商标立法一号指令》（《一号指令》）第五条 2 所述的“正当理由”作出初裁。

2013 年 3 月 21 日，总法官给出意见，认为在判定被告的使用行为是否属于《一号指令》第五条 2 的无“正当理由”的情形时应考虑下列因素：原告商标的知名程度及其显著特征的范围，原告商标的知名度越高，被告的使用行为越容易被认定为不正当；原告和被告商标的相似程度，二者相似程度越高，被告的使用行为越容易被认作从原告在先商标的声誉中获利或对其声誉造成损害；原告和被告商标所使用的商品和服务的性质，二者所使用的商品或服务越关系紧密，消费者越容易将两者联系起来；原告和被告商标的关联程度。本案红牛公司“Red bull”商标的注册日只比牛头犬公司的“The Bulldog”标识早几天，很难说红牛公司的“Red bull”商标在牛头犬公司的标识申请注册之时就已达到了驰名程度。即使 De Vries 先生自 1997 年才开始在功能饮料上使用其商标，法

院也应考虑其商标（此前一段时间里）在其他商品或服务上的使用情况，因为其使用行为有可能已经为其积累了声誉或是产生了吸引力，而这种声誉或吸引力应被纳入合法权益的范围之内，不能因为 De Vries 先生在红牛公司之后才涉足功能饮料领域这一事实而断然否认其合法权益。

2014 年 2 月 6 日，欧盟法院做出第 C-65/12 号初裁，认为根据《一号指令》第五条（2）之规定，如果第三方对某标志的使用是基于善意，且使用的时间先于某个有知名度的商标申请注册的时间，那么即使该商标与该有知名度的商标构成近似，两者使用的商品也相同，有一定知名度的商标的所有人也有义务容忍第三方的使用行为。要判断是否符合上述的情形，欧盟法院认为成员国法院应当考虑几个因素：1、该标志及其知名度为相关公众所接受的时间；2、该标志使用的商品或服务与有知名度的商标注册使用的商品或服务的接近程度；3、该标志的“使用”对于该标志所使用的商品在经济和商业上的重要性。

欧盟 20131114C：显著性淡化需证明一般消费者经济行为变化 (Wolf)

Environmental 公司申请欧盟图形商标（图一），使用于第 7 类的商品。Société Elmar Wolf 公司（SEW 公司）引证在先注册在第 7 类以及其他几个类别的几件法国商标和国际注册指定西班牙、葡萄牙的商标（图二、图三）提起异议。异议被驳回，SEW 公司上诉并得到上诉委员会支持。Environmental 公司遂诉至欧盟普通法院。

2012 年 5 月 12 日，普通法院作出第 T-570/10 号判决，驳回 Environmental 公司上诉，认为考虑到本案在先商标的知名度，申请商标与引证商标的近似性，以及所使用商品的相同或类似的事实，可以断定在后商标的使用会对在先商标造成淡化，在先权利人不需要提交证据证明在后商标确实改变了消费者相关的经济行为。Environmental 公司不服，诉至欧盟法院。

2013 年 11 月 14 日，欧盟法院作出 C-383/12 P 号判决。针对本案的关键点之一，即在先权利人要证明在后商标对在先商标显著性造成淡化时，是否需要提交证据证明在后商标改变了消费者相关的经济行为，欧盟法院认为，普通消费者“经济行为的变化”是淡化一个判断标准。普通消费者“经济行为的变化”应是客观的现实情况。这种变化不能仅仅是主观推断出来的。消费者认识到了在后标志与在先标志之间存在近似性，并不意味着在后商标对于在先商标造成或可能造成损害。因此仅仅证明了消费者认识到了这种近似性，并不满足欧盟商标条例第 8 条第 5 项之规定。

2015 年 2 月 5 日，普通法院作出 T-570/10 RENV 号判决，落实了欧盟法院的前述观点，认为本案的异议人并没有证明消费者已经改变了相关的经济行为，因此，不能证明在后商标对在先商标的显著性特征产生或是将要产生损害。上诉委员会原来的淡化认定系属错误。



图一



图二



图三

欧盟 20091006C：欧盟法院初裁中明确声誉商标的判断标准（Pago）

本案原告 Pago 国际主要从事果汁生产和销售，并于 2001 年获准注册共同体绿色立体瓶形商标。因 Tirolmilch 公司销售的果味乳使用了与之相似的瓶子，Pago 国际将其诉至维也纳商业法庭。经审理，法院支持了 Pago 国际的请求。但对方上诉，地区高等法院又判决驳回了 Pago 国际的诉讼请求。于是，Pago 国际向奥地利最高法院寻求救济，指出其立体商标应作为欧盟商标条例第 9 条（1）（c）的声誉商标获得保护。但是，最高法院在审理中，发现 Pago 国际的商标仅在奥地利一国享有声誉，于是请求欧盟法院，针对仅在一个成员国享有声誉的商标，是否可依第 9 条（1）（c）获得保护的问题作出初裁。

2009 年，欧盟法院经审查，作出第 C-301/07 号初裁，指出：要根据《欧盟商标条例》第 9 条（1）（c）获得扩大保护的欧盟商标，其“声誉”应当为该商标应被欧盟主要地区的，使用该商标的商品或服务的大部分的相关公众所知悉。就本案而言，Pago 立体商标在奥地利享有声誉的事实，可以满足这一要求。也就是说，仅在一国享有声誉的商标，也有可能成为《欧盟商标条例》第 9 条（1）（c）所保护的声誉商标。

欧盟 20090618C：欧盟法院初裁明确不当利用他人商标声誉行为的判断标准（L'Oreal）

欧盟法院在针对 L'Oreal 公司等诉 Malaika 公司等商标侵权纠纷案的初裁中，对如何理解协调成员国商标立法欧共体理事会 1988 年 12 月 21 日第一号指令（《一号指令》）第 5 条（2）中的“不当利用他人商标声誉”的问题作出阐释。

L'Oreal 公司等三原告均为 L'Oreal 集团名下的公司，他们在英国享有 Trésor、Miracle 等几个文字和图形商标的专用权，使用在香水和其他芳香类产品上。这些商标在英国均具有相当的知名度。被告 Malaika 公司和 Starion 公司销售由另一被告生产“Creation Lamis”、“Dorall”等几个系列的芳香产品。这些产品有的与原告上述几个知名品牌的香水在包装上存在不同程度的相似，有的并不相似。即使相似，也不足以在专业人士和公众中造成混淆。但被告销售时宣称其香水是对原告知名品牌香水的模仿。于是，原告以商标侵权为由将三被告诉至英格兰威尔士高等法院。一审判决后，双方均不服，上诉至英格兰威尔士上诉法院，上诉法院就案件中涉及的某些法律问题提请欧盟法院作出解释，其中包括“如果使用与商标权利人商标近似的标志，但不会造成混淆，是否构成《一号指令》第 5 条（2）的情形”。

对此，欧盟法院作出第 C-487/07 号初裁指出，《一号指令》第 5 条（2）所指的第三人“不当利用他人商标声誉”并不要求一定要产生混淆，或一定要对他人的商标构成损害。只要第三人可以从这种“搭便车”行为中获取利益，且并未因此给予商标权利人任何经济补偿即可。

欧盟 20090312C：欧盟法院对如何认定在后商标是否不当利用在先商标的知名度的问题作出解释（Nasdaq）

欧盟法院对 Antartica 公司诉欧盟知识产权局商标纠纷一案作出判决，针对如何认定在后注册的商标是否不当利用了在先商标的知名度的问题作出解释。

本案中，Antartica 公司申请注册欧盟商标（图一），使用在服装和体育器械等商品上。Nasdaq 股票市场公司提起异议，引证其享有在先权利的使用于金融服务等商品和服务上的 NASDAQ 商标（该商标在欧盟也享有一定的声誉），指出 Antartica 公司无正当理由，不当利用了 NASDAQ 商标知名度。异议处驳回了异议，上诉委员会随后支持异议。Antartica 公司上诉到欧盟普通法院，被普通法院判决（T-47/06）驳回后，继续上诉至欧盟法院。

2009 年 3 月 12 日，欧盟法院作出 C-320/07 P 号判决，维持了普通法院的认定，指出普通法院对《欧盟商标条例》第 8 条（5）的适用没有错误，根据该项规定，申请商标与在先商标相同或近似，尽管所使用的商品和服务不类似，但是 Nasdaq 公司的标志影响非常广泛，并不限于其所注册的金融服务方面，它作为一个商标，对消费者的影响力已经延伸到其他的商品和服务上。申请商标的所涉及的的商品的相关公众也对 Nasdaq 公司的标志也有深刻印象，此种情况下，Antartica 公司申请注册涉案商标，属于不当利用他人商标的知名度，是一种搭便车的行为，不得予以注册。



图一

欧盟 20081127C：欧盟法院初裁明确商标淡化的判断标准（INTEL）

2008 年 11 月 27 日，欧盟法院对 INTEL 公司诉 CPM 公司一案作出第 C-252/07 号裁决，明确了商标淡化的判断标准。

该案中，原告 INTEL 公司在英国享有 INTEL 文字商标的专用权，此外，还在英国及其他国家和欧共体注册了含有“Intel”的若干关联商标，使用于第 9、16、38、42 类的计算机以及与计算机有关的商品和服务。有关材料证明，INTEL 商标在微处理产品、多媒体以及商务软件上在英国享有相当的知名度。被告 CPM 公司在英国注册了 INTEL MARK 文字商标，使用于第 35 类的“营销及电话营销”服务。2003 年 10 月 31 日，INTEL 公司根据英国商标法第 47 条（2）项的规定，申请英国商标局宣告被告的 INTEL MARK 商标无效，理由是 INTEL MARK 不正当地利用了其在先注册的 INTEL 商标的知名度，有损在先商标的显著性，依法应当宣告无效。该申请 2006 年被商标局驳回，INTEL 公司不服，先后上诉到英格兰及威尔士高等法院及英格兰及威尔士上诉法院，案件主要集中在如何理解和适用一号指令中对有一定知名度的商标进行保护的反淡化条款，即第 4 条（4）项（a）和第 5 条（2）项。在审理中，上诉法院就有关的法律适用问题向欧盟法院请求初裁。

欧盟法院于 2008 年 11 月 27 日针对本案作出第 C-252/07 号初裁，指出：一号指令的第 4 条（4）项（a）和第 5 条（2）项应当做如下理解：要判断是

否构成商标淡化，必须要结合实际的情况，综合各种因素全面考量，在后的商标与有一定知名度的在先商标之间是否具有有一定的关联，在后商标是否已经或可能不当地利用在先商标的知名度，是否已经或者可能给在先商标带来损害。即使在先商标并不独特，即使在后商标只是首次使用，也有可能对在先商标的显著性造成损害，从而构成商标淡化。但是，在先商标权利人必须证明在后商标的使用有损其商标的显著性，需要举证说明在先商标所使用的商品或服务的一般消费者因为在后商标的使用，而在消费行为上已经发生了改变，或可能发生某种重大的改变。

欧盟 20190401T：ZARA 凭借知名度获得跨类保护（ZARA）

2019 年 4 月 1 日，欧盟普通法院对于 ZARA 商标案作出 T-655/17 号判决，认为涉案申请不正当利用在先商标显著性和知名度，不应予以注册

2009 年 Zainab Ansell 和 Roger Ansell 申请注册欧盟商标（图一），使用在第 39、41、43 的服务。初审公告之后，Inditex 公司引证自己在先注册的使用在 35、39、41、42 类服务的 ZARA 商标提起异议，认为涉案申请存在与其引证商标混淆的可能，有可能不正当利用或损害其在先商标显著性和知名度。

异议主要基于《欧盟商标条例》第 8（1）（b）取得了成功。涉案商标的申请人上诉，同时还对其中一个使用在 39 和 42 类服务的引证商标提起了撤销。2013 年 4 月，撤销处撤销了涉案引证商标在 39 类的运输及销售货物等服务，以及在 42 类的提供食品、饮料、临时居所等服务上的注册。

2017 年，欧盟知识产权局上诉委员会针对申请人对异议裁定的上诉作出裁决，认为涉案商标在第 39 类、第 41 类及 43 类的注册应予支持。在前面涉及的引证商标被撤销的决定作出后，本案的关键就不再是混淆，而成了是否有不正当利用知名度和显著性的问题。上诉委员会认可在先商标在 25 类服装、鞋帽等商品，以及 35 类店铺服务上的知名度，但是认为 Inditex 并没有足够的证据证明申请商标会不正当地利用或是有害于这个知名度和显著性。

Inditex 上诉。欧盟普通法院经审理，认可涉案商标确实是近似的标记，也认可 ZARA 商标具有较高的知名度。在判断是否有不正当利用的风险时，法院强调，《欧盟商标条例》第 8 条（5）并不是用来禁止注册与有知名度标志相同或近似的标记，它的目的在于给予有知名度的商标的所有人禁止那些可能不正当利用其标志知名度或显著性的注册的权利。要适用这一条，有知名度的商标的所有人要证明存在不正当利用或损害的风险，而且这种风险不能仅仅停留在理论层面。Inditex 提交证据证明这个时尚品牌已经成功地和一些周边市场，比如食品、餐馆服务、旅店服务和临时安居服务等领域，建立了联系，虽然涉案商标注册的 39 和 43 类服务并未直接与 ZARA 享有知名度的类别构成类似商品/服务，但考虑到这种商业上的联系，涉案商标申请人有可能利用其 ZARA 标志的知名度和显著性。法院对这些证据予以认可，并进而支持了 Inditex 的主张。



图一

欧盟 20180503T：南瓜子上的“Styriagra”被判搭乘“Viagra”驰名商标便车（Styriagra）

2018 年 5 月 3 日，欧盟普通法院作出 T-662/16 号判决支持了“Viagra”对“Styriagra”的异议，认为申请商标和引证商标构成近似，不能获得注册。

涉案申请文字商标“Styriagra”于 2013 年 10 月公告，使用的商品是第 29 类的“加工储藏的，冷冻、干燥的蔬果”，主要是南瓜子。辉瑞（Pfizer）公司提起异议。虽然开始异议被驳回，但随后上诉委员会支持辉瑞公司，驳回了申请商标的注册。上诉委员会充分考虑了引证商标的知名度，以及涉案相关公众在某种程度上存在重合，最终认定消费者，尤其是奥地利的消费者，会认为两者之间存在某种联系，申请人很可能不正当地利用异议人商标的知名度。

申请人上诉，辩称两商标给人整体的印象完全不同。但是，普通法院基于商标的整体审查原则，认为虽然视觉效果上有些区别，并不足以抵销尾部发音的相同。申请人还认为上诉委员会错误地把涉案商标的相关公众界定为一般公众，而本案的相关公众应该是医生，以及具有勃起障碍方面疾病的患者。对此，法院认为，从 2001 年到 2013 年，Viagra 产品及其疗效通过其宣传攻势及新闻报道已经为广大一般公众所知。而且，申请人直到案件审理时才开始质疑 Viagra 的知名度，也有违欧盟判例对提出新诉请的时间要求。申请人还提到即使 Viagra 有知名度，相关公众也不会认为涉案产品之间存在什么关联。但是法院认同上诉委员会的看法，认为还是有一定的关联。即使申请人自己也承认，有关南瓜子壮阳的说法也流传甚广。只是没有确凿的依据。但是法院认为，有这种关系，就不能排除相关公众建立联系。Styriagra 是否真的有增强性能力方面的含义与本案无关，真正重要的是具有一般注意力的相关公众是否有意购买并认为这种南瓜子和伟哥药片在某些方面具有相似的功能，比如消费者有这种印象，认为吃了这种南瓜子会增强性功能。

对于搭便车的问题，法院认为尽管涉案商品之间有区别，但是还是能看出申请人有意贴靠伟哥药物“增强性能力”方面的内容，而且涉案商标本身也是把涉案商品的产地，奥地利的施蒂利亚（Styria）以及一个类似后缀的“agra”组合而成，这个“agra”在 Viagra 中也有使用，很容易使相关公众把两者建立联系。

欧盟 20171207T：可口可乐鏖战两轮再胜诉（Master 图文）

2017 年 12 月 7 日，欧盟普通法院判决在“Master”及图商标注册案中再次推翻上诉委员会的裁定，支持了 Coca-Cola 公司的诉讼主张。

2010 年 5 月，现代工业及贸易投资有限公司（下称 Mitico 公司）向申请在第 29、30 和 32 类上注册欧盟商标（图一），该商标由“Master”字样及阿拉伯文字组成。可口可乐公司引证多件注册在相关商品上的在先欧盟商标（图二至五）提起异议，先后被异议处及上诉委员会驳回，理由是商标本身完全不近似，不存在混淆可能。异议人遂诉至欧盟普通法院。2014 年 12 月，法院做出第 T-480/12 号判决，认为申请商标与引证商标之间的近似程度满足《欧盟商标条

例》第 8 条（5）消费者会将涉案商品“建立联系”的要求，至于是不是满足该条规定的正当利用等其他条件，法院将案件发回欧盟知识产权局审查。

但是，上诉委员会审查后再次驳回了 Coca-Cola 公司的上诉请求，它认为 Mitico 公司并没有不正当地利用 Coca-Cola 公司的在先商标知名度。案件证据材料中并没有显示“Master”及图在欧盟使用过，即使有商标使用证据（图六），也是在叙利亚或中东，并不能证明涉案商标在欧盟的使用也是同种方式的使用。

普通法院经审理，作出 T-61/16 号判决，再次驳回了上诉委员会的裁定。普通法院认为，欧盟之外的使用，在确认商标可能在欧盟怎样使用时可以考虑。并且，与其之前的判决相同，法院仍然认为涉案标记呼叫和含义上虽有区别，但涉案商标视觉上的近似占据上风，因此整体构成近似；此外，Mitico 公司已有的将涉案标记与其他的一些要素结合使用的方式，也会使人更顺利成章地推断出其将要使用的方式也有搭车的嫌疑。虽然这并不是一个必然的推断。对于上诉委员会关于饮料之外的商品不构成近似的观点，法院也没有支持，法院认为，驰名商标完全可以逾越这个保护方面的障碍。综合各种因素，普通法院支持了 Coca-Cola 公司的主张。



欧盟 20160705T：普通法院 Mac 肯定了麦当劳带有“Mac”、“Mc”前缀的家族商标的知名度（麦当劳 Mc 家族）

新加坡的 Future 公司在食品及饮料产品上申请注册欧盟商标 MACCOFFEE。该申请未遭遇异议，并在 2010 年获准注册。随后，麦当劳公司引证其在先注册的商标 McDONALD'S，以及其他含有“Mac”、“Mc”前缀的商标，比如 McTOAST、McRIB、McFLURRY、BIG MAC、McMUFFIN 等提起撤销。撤销处以及之后的上诉委员会都支持了麦当劳公司。Future 公司上诉到欧盟普通法院，主要质疑麦当劳的引证商标在欧盟的知名度，并认为自己的商标并没有不正当地利用和损害麦当劳公司商标的知名度。法院审理后，于 2016 年 7 月 5 日作出 T-518/13 号判决，认为 MACCOFFEE 与 McDONALD'S 足够近似，会导致相关公众认为两者之间存在联系。法院虽然认为两者的视觉效果不近似，但是在发音和含义上，

尤其是对于英语种的消费者而言，构成近似，商标整体构成近似。法院还认为，麦当劳带有“Mac”、“Mc”的商标已经形成“家族商标”，并且也确实作为“家族商标”进行使用。法院肯定了麦当劳该家族商标的知名度，但也认为没有必要逐个考察每个“Mc”商标的知名度。此外，法院综合考虑本案的其他各种情形，比如 Future 公司不是基于善意而申请等因素，最终判定涉案申请商标不应予以注册。

欧盟 20150519T：SWATCH 未能成功异议 SWATCHBALL (SWATCH)

Panavision 公司申请在第 9、35、41 和 42 类的“与照明创造和选择有关的电子出版物和计算机软件”等商品及服务上注册“SWATCHBALL”商标，申请人在商标的使用范围中特别排除了“与计时有关”的商品和服务。Swatch 公司引证多个在先 SWATCH 文字商标或 SWATCH 艺术字体图形商标提起异议，该些商标使用的商品主要包括第 14 类的钟表等。异议处驳回了异议，Swatch 公司上诉，被上诉委员会驳回。上诉委员会认为，Swatch 公司注册在第 14 类的商品上的引证商标确实已经在法国、德国和西班牙等建立起知名度，但是，申请商标所使用的商品与引证商标使用的商品差距甚大，不会使相关公众在两者之间产生联想。并且，Swatch 公司也未能证明申请商标构成对引证商标的淡化。因此，引证商标不能阻挡申请商标的注册。Swatch 公司遂继续上诉到普通法院。

2015 年 5 月 19 日，普通法院对此做出 T-71/14 号判决。法院重申，即使两标志本身近似，相关公众也不必然认为两者有联系；即使有联系，在后商标也不必然对在先商标造成损害。对于本案，法院首先认可了引证商标具有一定的知名度；其次，法院认为，本案促使相关公众认为申请商标与引证商标之间存在联系的因素有二——涉案商标标志本身的近似以及在先商标较高的知名度；不过，冲淡这种联系的因素也有两个——两商标使用商品的显著差异，以及各自的相关公众的区别。法院考虑后认为，后者的权重大于前者。虽然引证商标有一定的知名度，申请商标的相关公众可能也知道引证商标，但是他们并不会将申请商标与引证商标建立联系，因为两商标所使用的商品基本上不可能在同一店铺出售。最终，法院没有支持 Swatch 公司的异议。

欧盟 20080416T：普通法院对有一定知名度的在先商标对抗在后申 请商标的条件作出解释（CITI）

2008 年 4 月 16 日，欧盟普通法院在其作出的第 T-181/05 号判决中，对有一定知名度的在先商标对抗在后申请商标的条件作出解释。

本案中，申请人申请注册商标（图一），使用在第 36 类的海关经纪、财产评估、不动产代理服务等项目上。异议人提起异议，认为申请商标与其在第 36 类金融服务等项目上在先申请的欧盟商标 citi 及图（图二）、CITIBANK、CITIBANKING 等构成近似。该异议得到欧盟知识产权局异议处的支持。异议处认为异议人的商标具有相当的知名度，所以虽然申请商标与引证商标使用的服

务并不近似，但根据欧盟商标条例第 8 条第 5 款，“有一在先欧盟商标且该商标在共同体享有声誉的”，在先商标所有人的异议应当获得支持。申请人上诉到上诉委员会，上诉委员会审查后认为，异议人的商标中只有一个 CITIBANK 有一定的知名度，而且相关公众一般不会把 CITIBANK 与申请商标 CITI 混淆。上诉委员会认为本案不存在对 CITIBANK 扩大保护的问题，但是考虑到 CITIBANK 相应的知名度，CITI 商标只能在海关经纪一项上获准注册。

申请人不服，继续上诉到欧盟普通法院，法院经审理认为，本案的关键在于对欧盟商标条例第 8 条第 5 项的适用，本条适用的条件是，对于相同或近似的商标，如果在先商标已经获得了知名度，而且后商标的申请有利用在先商标知名度的恶意或者会危害到在后的商标。基于这些分析，普通法院认为，从发音和含义上看，CITI 是 CITIBANK 的主要的构成部分，BANK 只是一个描述性的词汇，因此两商标构成近似。CITIBANK 在欧盟范围内的金融服务领域已经获得较大的知名度。考虑到在国际贸易、进出口领域中的客户通常会接受金融领域的服务，两商标使用的项目有些比较紧密的联系，客户很可能会认为两商标之间存在密切的联系。申请人申请被异议的商标，有利用异议人商标知名度的恶意。因此，申请人的商标不能予以注册。



图一



图二

欧盟 20100000R：欧盟知识产权局认为酒类商品不会让人产生不良联想（BANANIA）

欧盟知识产权局上诉委员会裁定支持了使用在酒类商品上的图形商标（图右下）的注册（该商标被描述为“战中塞内加尔步枪手的微笑”）。

提起撤销的是 Nutrimaine 公司，它认为争议商标与自己多年享有盛誉的 BANANIA 商标（使用于可可饮料等商品）构成近似，对方把商标使用在酒精饮料上，将对它的品牌产生损害，酒精是不利于健康，有着负面的含义，它不可希望自己的 BANANIA 品牌和酒精有什么瓜葛。但是，撤销处没有支持其申请。于是 Nutrimaine 公司提起上诉，上诉委员会认可了 Nutrimaine 公司 BANANIA 商标的知名度，也认为申请商标和引证商标确实“高度近似”，但两商标毕竟使用于不同类的商品。问题的关键就成为将 BANANIA 用于酒精饮料是否损害了 Nutrimaine 公司一直用于非酒精饮料的商标。对此，上诉委员会指出，酒和烟不同，烟对烟民和周围的人来讲，都有诸多危害。但是对于酒，虽然过量饮用有损健康，且对饮酒的年龄、酒广告的内容等等也有很多限制，但是适量饮酒对身体还有一定的好处，许多国家和地区的人都有饮酒的习惯，酒本身并不能让人产生不好的联想。因此 Nutrimaine 公司的主张不能获得支持。



德国 20150000：最高院认为言论及艺术表现自由不能当然成为商标侵权抗辩（PUDEL）

德国最高院在一起商标侵权案件中指出，宪法赋予的表达及艺术创作的自由不能当然成为商标侵权的抗辩。

本案被告享有注册图文组合商标“PUDEL”（图一）的专用权，该商标使用在服装、T 恤衫等商品上，Pudel 的德文含义为“贵宾犬”。被告已经把该商标使用在服装商品上。著名的运动服装生产商 PUMA 公司引证自己享有高知名度的商标（图二）提起异议。一、二审法院均判被告败诉。案件遂诉至德国最高法院。最高院审理后认为，虽然两商标之间存在差别，但仍构成近似商标。被告的这种做法，虽然不会让消费者混淆两者的商标，却使它的商标得到了消费者不应有的关注。它的行为不正当地利用了原告商标的知名度。被告在本案中，还把宪法规定的基本人权中的艺术创作以及表达自由作为抗辩理由之一。但是，该抗辩并未得到最高院支持。最高院认为，虽然创作及表达的自由受宪法保护，但是原告在先的商标权利也同样得到宪法的保护。被告享有的自由并不包括将与他人商标相同或近似的标志注册为商标，如果自由与他人的在先权利相冲突，其正当性就不能得到支持。



图一



图二

奥地利 20120000：最高院在红牛案判决中明确了颜色商标的保护范围（红牛）

红牛公司在奥地利的商标侵权纠纷案获得完胜，奥地利最高法院最终支持了红牛公司的诉讼请求，认为红牛公司的蓝灰颜色组合商标在保护时，可以突破其注册时使用的蓝灰两色 50:50 的比例。

本案原告红牛公司在奥地利及欧盟享有若干注册在第 32 类商品上的商标，其中最主要的是 3350501 号欧盟图形商标（图一），以及第 2534774 号欧盟颜色组合商标（图二）。红牛公司的产品如图三。红牛公司在其产品上使用了上述两个标记。被告是一家奥地利的能量饮料生产商及其法人代表。被告在其生产的商品的瓶罐（图四）正面使用了一个银色条，该银色条被两条蓝色条框住，银色条内有红色“run”和“cool”字样，文字被一个带着墨镜的黄色笑脸隔开。

该案进行了三级审判，三个审级中法院均支持了红牛公司的诉讼请求。

终审法院奥地利最高法院认为，红牛公司的商标及商品包装在欧共同体享有知名度，因此，本案不需判断混淆，只需要判断标志是否近似。即使被告使用的颜色组合在具体的颜色及颜色的配比上与红牛公司的颜色组合商标均不一

致，但是这种不一致，仍在红牛公司颜色组合商标的保护范围。因此，法院最终认定被告侵权。



图一（两只红色斗牛，背景为黄色大圆点，“red bull”文字为红色）



图二（左边蓝色，右边银色，比例 50:50）



图三



图四

英国 20180725：耐克公司 LDNR 商标被认定侵犯 LNDR 商标（LDNR）

FRANK 公司（FRANK INDUSTRIES PTY LTD）是一家在英国有经营场所的澳大利亚公司，它在英国及欧盟拥有“LNDR”商标，使用的商品是衣服和鞋等。NIKE 公司 2018 年 1 月开始一波的广告推广，这次主打的口号是“打不败的伦敦人”（Nothing Beats a Londoner），具体而言就是将 LDNR 与著名的耐克标志（勾形标志）以及“打不败的……”一起使用进行宣传（图一、二等）。广告在 Youtube、电视体育节目间歇、足球联赛、以及耐克网站英国版面等平台发布。

FRANK 公司起诉耐克公司侵权及假冒，并请求法院颁布临时禁令。耐克公司反诉原告的 LNDR 商标无效，理由是具有描述性，缺乏显著性。

法院审查后，支持了原告的临时禁令在随后的实体审判中，英格兰及威尔士高等法院作出[2018] EWHC 1893 号判决，认定耐克公司的行为构成侵权及仿冒。耐克公司所辩称 LNDR 可以理解为“伦敦人”（Londoner），并在含义上与原告的商标相区分。法院则认为，在数字媒体时代，LNDR 确实可以被理解为耐克公司所辩称的“伦敦人”（Londoner），但是耐克公司并没有证明，该标记在服装商使用时，消费者会这样理解。消费者更多的还是关注两标记字母构成方面的近似性。而且，耐克公司明知原告拥有 LNDR 商标，还进行前述的广告推广，也有违商业的诚信。鉴于此，法院最终支持了原告的诉讼主张。



图一



图二

英国 20170324：ZUMA 商标在英国获得反淡化保护（ZUMA）

本案原告是一家以 ZUMA 为商号在英国经营的日本餐馆。原告在英国及欧盟注册有“ZUMA”文字商标，使用在第 42 和 43 类的服务上。原告通过经营获得了很好的商誉。被告 ZUMA 宠物商品公司（ZUMA's Choice Pet Products Ltd）主要生产宠物食品。被告申请注册了"dineinwithzuma.com"域名，并在英国申请注册“DINE IN WITH ZUMA”及图商标（图一）。原告致函被告要求停止侵权，遭到拒绝后，采取多种途径维权，既向知识产权企业法院提起诉讼，同时也向英国知识产权局提起异议。

对于诉讼的部分，法院审理后，于 2017 年 3 月 24 日作出[2017] EWHC 609 IPEC 号判决，认为原告的商标具有知名度，被告的商标与原告的商标构成相同或近似，使用的商品是不同也不近似。被告将狗食人性化，使用了“和 ZUMA 一起用餐”的说法，还设定了多种口味，比如“乡村派配奶酪泥”、“牛肉炖肝配面团布丁”等等，这种人性化的处理，使相关公众有可能，实际上也确实会认为两商标之间存在联系。至于被告商标是否对原告商标造成了淡化和丑化的问题，法院认为狗的食物和人的食物之间有内在的联系，同时欧盟上诉委员会也有狗食商标构成对人的食品商标构成丑化的在先判例（R-318/2016-5），结合本案的具体情况，法院认为被告的商标会造成对原告商标的声誉的贬损，同时也会改变原告新客户的经济行为，从而构成淡化。被告抗辩指出 ZUMA 是其董事长的宠物狗的名字，但法院认为这并不是人的名字或者公司的名字，也不是程序中任何当事人的名字，因此抗辩不成立。被告遂改变说辞，用自己的企业名称进行抗辩。但是，根据新生效的《欧盟商标条例》，用企业自身的名称进行侵权抗辩不再被接受，因此，该抗辩也没有得到法院的支持。

基于此，法院认为被告的行为（使用“ZUMA”做企业名称除外）构成对原告商标权的侵犯，并应承担相应的赔偿责任。



图一

英国 20160000：法院判决支持了“老字号”（Cristal）

法国著名香槟酒公司 Louis Roederer（下简称 CLR 公司）在英国的一起商标案件中获得胜诉，其“Cristal”获得支持。

CLR 公司在 1876 年应俄罗斯尼古拉二世的要求创立了“Cristal”的香槟品牌。该品牌的香槟使用一种与众不同的透明平底儿玻璃水晶瓶出售，这主要是因为当时的政治环境中对暗杀活动十分忧虑，使用这种瓶子是为了降低人们在瓶子里藏匿爆炸物的可能性。最近，CLR 公司对英国的生产和销售起泡酒的 Cristallino 品牌提起诉讼，认为后者侵犯了它的商标权利。

Cristal 在高档香槟酒市场中享有盛名，每瓶销售价格在 175 英镑以上。Cristal 坚持高端路线，每年产量只有五十万瓶左右，如果当年的葡萄收成不合格，甚

至一瓶也不生产。这使得 Cristal 在广大的香槟市场中脱颖而出，独享奢华。

2010 年，Cristal 起诉 Cristalino，认为被告的商标使用会使消费者认为它与原告相关，被告搭乘了原告商标声誉的便车，对原告商标的显著性造成了损害。2015 年，高等法院作出判决，Cristal 获得胜诉。法院认为，Cristal 自 1949 年即在英国出售，每年销量 4 万瓶左右，虽然这个销量占不到英国香槟市场的百分之 0.5，但是法院考虑到 Cristal 的高端产品路线，以及通过在新闻媒体中的高曝光率，肯定了原告商标在英国的知名度。还有一则广为流传的关于该品牌的小故事，讲的是 2006 年英国某上流俱乐部在某些贵客登门前 Cristal 香槟断供，竟出动专机去某俱乐部成员法国南部的私邸拿取的事情。

法院认为，被告的行为会使消费者非常有可能认为被告的商标是原告商标的一种衍伸，认为前者是后者旗下的一种较为便宜的品牌。法院认为，被告商标对于原告商标的淡化，有损于原告商标的显著性。此外，被告商标还不正当地利用了原告商标的知名度，因为相关证据已经表明，有些消费者喝着 Cristalino，然后打趣地假装自己喝的 Cristal，从而和更有声望的产品搭上关系。

英国 20140000：福特汽车跨类维权成功（Ford）

福特汽车公司成功地在一起商标异议案件中以其 Ford 及图商标（图一）对抗了他人 Fraud 及图商标（图二）的注册。

本案中，Fraud 音乐公司在第 25 类的服装、鞋帽等上申请注册 Fraud 及图商标。该商标的文字有“欺诈”、“冒牌货”等含义，本不满足商标注册的绝对理由，却侥幸在英国知识产权局获得了注册。福特公司于是引用自己的在先商标 Ford 及图提起了异议，具体理由是：在后商标的注册会造成英国商标法第 5 条（2）（b）规定的混淆，且在后商标的注册有损于在先商标的声誉以及其他普通法方面的权利。福特汽车公司认为，在后商标的注册淡化了其引证商标的显著性，同时也丑化了引证商标，这会削减福特汽车的销量。如果 Fraud 音乐公司的产品质量有问题，还会对福特汽车公司产生消极的影响，而 Fraud 音乐公司却会从中获益。

根据福特汽车公司提交的证据，审查员认为有相当比例的英国消费者了解福特公司的引证商标。虽然 Fraud 音乐公司的商品本身没有危害性，但是其商标中的“Fraud”一词，容易让人有不好的联想，损害福特公司的品牌。证据表明，Fraud 音乐公司对于涉案商标的选择并不是出于偶然，而是有意搭乘福特公司的便车。



图一



图二

英国 20110000: 欧盟法院 L'Oréal 诉 Bellure 判决的回复意见在英国影响日增 (Beko)

在欧盟法院对英国上诉法院提交的 L'Oreal v Bellure 比较广告商标侵权一案作出回复后，其中所持的判断商标侵权的标准对英国司法界审理此类案件的影响很大。在 L'Oréal v Bellure 案件中，欧盟法院的态度是，即使商标所有人没有因竞争者使用其商标产生实质损害或混淆误认，竞争者也不能以比较广告的形式搭乘他人商标的便车。在最近发生的 BEKO SPORT 商标异议案中，指定人对该案件的看法，则说明欧盟法院在 L'Oreal v Bellure 案中阐明的判断标准已经不再局限于英国法院，还渗透到了英国商标局。

本案中，Socks 公司申请注册商标（图一），使用在第 25 类的服装、鞋等商品上。BEKO 公司引证在先注册的三件商标，对该项商标申请提起异议。BEKO 公司认为，Socks 公司在第 25 类的商品上申请注册被异议商标，除了多了一个 sport 字样外，与自己的 BEKO 商标相同，很显然，Socks 公司意在利用其 BEKO 品牌的知名度，搭便车。BEKO 公司是土耳其一家生产冰箱、洗衣机、炊具等白色家电的大型集团的下属公司。BEKO 商标自 1991 年开始在英国使用，截至 2007 年，该品牌的电冰箱已经占领了英国 17% 的市场，2000 年到 2006 年这段时间，BEKO 公司的产品在英国的总销量已经超过 7.8 亿英镑。也就是说，在被异议商标申请日前，BEKO 公司的 BEKO 商标已经在英国广泛使用于其注册的各种商品上。BEKO 商标是个街知巷闻的品牌，Socks 公司理应知晓。虽然 BEKO 公司并没有涉足服装行业，但它赞助了一家英国的足球队，并在足球队的球衣上打了自己的 BEKO 商标。BEKO 公司的异议被驳回。于是，BEKO 公司向指定人提起上诉。

指定人参照了欧盟法院在 L'Oréal v Bellure (C-487/07) 案件中给出的回复，以及该初裁在英国法院被采纳的情况，认为从目前的情况来看，对于故意搭乘他人商标便车行为，即使没有给对方的商标或商标声誉造成损害，也应进行制裁。这个回复，以及英国法院贯彻该初裁的判决，要求法官在审理这类案件时更多地关注申请人搭乘他人商标便车的意图。但本案的审查员毕竟没有充分地考虑 BEKO 商标在家电产品上的知名度，也没有足够地关注申请人利用他人商标知名度的意图。不可否认，对本案有重大指导作用的 C-487/07 号初裁，以及当时均未作出，本案审查员也无从参考。但是，指定人认为，即使这样，上诉法庭在重新审理此案时，较之欧盟法院给出回复，以及相关的判决出来之前，应当有更多的自由度，不应将侵权的判定局限于给在先商标造成实际损害这一点上。最终，指定人认为，BEKO 公司依据第 5 条（3）提起的异议应得到支持。

BEKO
Sport

图一

美国 20190000：TREK 自行车成功对抗 TREK 零食棒（TREK）

Natural Balance 食品公司申请注册涉案商标（图一），使用在在坚果、谷物和风干水果做成的零食棒上。Trek 自行车公司提起异议，认为涉案申请商标与其若干注册商标构成近似，其中包括“TREK”商标（使用于自行车、自行车零配件，零售服务，以及其他的一些商品，比如能量饮料粉等）、“TREK STOP”商标（使用于自行车零件和零食能量棒方面的贩卖机服务）以及“TREK BICYCLE STORE”（使用于零售店服务）。“TREK”自行车见图二。

商标审判及上诉委员会认为异议人的 TREK 商标已经在自行车及配件方面有一定的知名度，但是在食品和饮料方面并无知名度和商业影响力。申请人也抗辩认为，“TREK”在含义上显著性弱，它经常和“mix”组合成词组“TREK MIX”（“杂混零食”的一种说法）。审查及上诉委员会认为，申请人提交的证据，确实证明“TREK”这个词使用在零食上使用的状况削弱了它作为一个商标的显著性。虽然“trek mix”有混合零食的意思，这并不等于“TREK”在自行车、零售店销售服务以及能量饮料粉上就显著性低。不过，“trek”这个词还有另一个与远足和户外运动相关的“艰辛跋涉”之意。这层含义对于零食棒、能量饮料等商品和服务有暗示性，因此，异议人的 TREK 商标在自行车、自行车零配件，以及与自行车相关的零售服务之外的商品上缺乏较强的显著性，宜作为暗示性商标来保护。

通过对标志本身的比较，尤其是考虑到 trek 一词在涉案申请中所占的显著地位，审查及上诉委员会认为标记本身近似度较高。虽然零食棒并不是异议人商标“自然拓展的范围”。而且，即使异议人有 TREK 商标注册在饮料粉上，TREK SHOP 商标注册在销售零食棒等商品的自动贩卖机上，异议人并没有证明这些商品/服务与零食棒有什么关联，但是，涉案商品的销售渠道和消费者构成确实有重合，实践中，他们往往都是针对自行车骑行爱好者。如果有关的消费者已经熟悉了异议人的 TREK 运动饮料粉和能量饮料，异议人的 TREK 零售店以及其广为人知的使用于自行车的 TREK 商标，那么当他们面对申请人或第三人出售的涉案申请的零食棒时，很容易认为这个食品是异议人生产或是赞助，或是附属于异议人的品牌。



图一



图二

美国 20170000：加利福尼亚西区法院认为 不淡化 (B)

本案原告方申请注册要求保护其体育及健身训练服务，饮食项目及服装上的商标，该商标由字母 L 和 B 组成，以其中一个黑白注册（图一），另一个是该

标红色版本。前述商标都处于申请阶段。

原告认为被告 NBC 在减肥节目“Biggest Loser”上使用的商标（图二）侵犯并淡化了其商标权利。

但原告方的主张并没有得到法院的支持。法院认为，首先，没有足够的事实说明原告 LB 商标的知名度。原告声称自己的商标被足球、运动及健身训练有兴趣爱好者所认可。但是法院认为这只是小众市场，或者说是非常有限的一部分人，不符合商标淡化法的规定。根据淡化法，如果要求淡化保护，商标必须“被美国的广大消费公众广为知晓”。原告没有满足这一要求。因此，他们的淡化主张不能得到支持。此外，原告主张被驳的另一个原因是原告方的其中一个商标并没有注册。根据《兰哈姆法》第 15 条要求保护，商标必须是注册商标。但是在本案中，因为还未注册，所以关于该商标的所有权还不明朗，其所有权存在争议，尚未解决。因此法院在不影响其解决商标注册方面的问题的情况下，驳回原告方的淡化保护主张。



图一



图二

美国 20170000：“地产女超人”是否构成淡化？（SUPERWOMAN）

Deanna Rivetti 在第 36 类“为他人进行房地产购买”服务上申请注册文字商标“SUPER WOMAN OF REAL ESTATE”，并在实际中使用穿着蓝色紧身衣、衣红色斗篷，胸前有无边形标记，内有 SW 字样的女性形象（图一）。DC 漫画公司提起异议，认为涉案商标淡化了其享有权利的“SUPERMAN”、“SUPERWOMAN”等多件商标（使用在 28、35 类），以及身着蓝色紧身衣、红色斗篷，胸前有五边盾形标记，内有 S 字样的超人形象。

一般来讲，主张淡化需满足四个条件：1、原告拥有驰名且显著的商标；2、被告在商业活动中使用被诉淡化的标记；3、前述使用发生在原告商标驰名之后；4、被告的使用会弱化驰名商标。本案中，前三项均有证据支持。对于最后一点，商标审判及上诉委员会认为，Deanna Rivetti 将文字商标和穿特定服饰的女性结合使用，唯一可能的解释就是要建立与异议人商标和人物形象的联系。Rivetti 自己也承认，2011 年以来，每个月都有几次，消费者或是代理商用异议人的“SUPERMAN”、“SUPERWOMAN”等标志来称呼其商标，这说明消费者实际上已经把被诉标记与异议人的驰名商标建立了联系。综合这些因素，审查及上诉委员会认为涉案商标构成淡化，不应予以注册。



图一

美国 20160331：商标审判及上诉委员会认为必须在被异议商标任何使用之前驰名才能享受反淡化保护（OMEGA）

2016年3月31日，美国商标审判及上诉委员会在（下称“委员会”）在 Omega 公司（Omega SA）与 APO 联谊会（Alpha Phi Omega）商标异议案的动议裁决中，对以淡化为由，针对基于使用而申请的在后商标提起异议时，在先商标的驰名时间应如何界定的问题作出解释，认为在先商标应当先于在后商标连续使用的起始时间达到驰名，且此处在后商标的使用并不限于其申请注册的商品/服务。

本案中，APO 联谊会基于“使用”申请主簿注册商标如图一（注：图案下方右侧是“OMEGA”文字）和图二，分别使用在第 14 类的珠宝，以及第 25 类的帽子、衬衫、夹克等商品上。Omega 公司引证若干在先注册在相关类别的商标（图三至七），以混淆及淡化为由提起异议。程序中，APO 联谊会认为本案不存在事实争议，仅需针对某些法律问题做出简易裁决，遂依美国法律的相关规定向委员会提出动议。针对动议中涉及的主要问题，委员会作出如下回应：

对于近似的问题，委员会审查后认为图一的商标和引证商标相差甚远，无近似可能，是“不争事实”，符合直接做出简易裁决的标准，遂裁决驳回了异议人的该部分近似主张；但图二的标记与引证商标有一定近似性，达到了“实际争议”的最低标准，需进一步审查，这部分的动议予以驳回。

对于淡化的问题，异议人在回复动议时表示，虽然申请人的两件商标都基于已有的使用，但自己只需证明在后商标申请时引证商标已经驰名。委员会并没有支持异议人的这种观点。委员会认为，在委员会程序中（也就是申请程序、无效程序和撤销程序）主张淡化的案件，在先商标的权利人要证明在先商标在在后商标开始连续使用时即达到驰名；在这里，在后商标的使用可以是该标记作为商标或商号的任何使用，不限于在后来申请注册的商品/服务上的使用。虽然异议人援引了一些案件证明曾有以在后商标申请日为实践标准判断在先商标驰名的司法实践，但委员会认为这些案件属于在后商标基于“意图使用”（未实际使用）申请注册的情况，与本案在后商标基于“使用”申请注册的情况是不同的。委员会综合考虑淡化的构成条件，认为图一商标不构成淡化是不争事实，这一部分动议予以支持；图二商标不管是与在先商标的近似度还是最先使用的时间，都存在高于最低标准的“争议”，这一部分动议不予支持。

综上，针对图一商标的动议全部得到支持，这部分异议相应被驳回；针对图二商标的异议，自该裁决邮寄之日起，异议人依法享有 20 天的时间依照本裁决确定的驰名时间标准修改其关于淡化部分的主张，申请人有权在收到修改后 20 日内做出新的答复，案件需待材料到位后进一步审查。



图一



图二



图三



图四



图五



图六



图七

美国 20150508：商标审判及上诉委员会未支持商标异议程序中的滑稽模仿抗辩（高帽）

IET Products & Services 公司（申请人）申请在 T 恤衫、棒球帽、帽子、夹克、运动衫、马克杯等商品上注册高帽图形商标（图一），以及文字商标“THE HOUSE THAT JUICE BUILT”。Yankees Partnership（异议人）分别引证注册在类似商品上的在先的图形商标（图二）以及文字商标“THE HOUSE THAT RUTH BUILT”提起异议，认为申请商标丑化了其引证商标，构成《兰哈姆法》规定的淡化。

商标审判及上诉委员会经过审查认为，异议人的高帽图形商标，先天具有显著性并且驰名，异议人的文字商标“THE HOUSE THAT RUTH BUILT”也享有极高的知名度。申请人对此予以承认。至于申请商标是否对引证商标造成了丑化的淡化，委员会主要考量的因素是，大部分消费者看到申请商标，是否立即联想到引证商标，以及是否认为申请人的产品来自于异议人。针对本案，上诉委员会认为，申请和引证的标记之间存在差别，但是相似处也显而易见，申请人是在有意地制造其商标与引证商标之间的联系。申请人抗辩指出，自己的标记是对引证商标的滑稽模仿。但委员会对此未予支持。委员会认为，将涉案标记申请注册，就是将该标记作为商品来源的明确表示，已经超出了“非商业的正当使用”范畴，因此也不再符合滑稽模仿的构成条件。基于此，委员会支持了异议人的主张。



图一



图二

美国 20100519：巡回上诉法院对 VICTORIA'S SECRET 商标淡化案作出判决（Victor's Little Secret）

2010 年 5 月 19 日，美国第六巡回上诉法院对历时十年多的 VICTORIA'S SECRET 商标淡化案作出判决，认定被告使用的 VICTOR'S LITTLE SECRET 标志构成对原告 VICTORIA'S SECRET 商标的淡化。原告 Victoria's secret 公司的胜诉，与 2006 年美国商标淡化修正案中对淡化标准的修改密不可分。

本案原告 Victoria's secret 公司享有 VICTORIA'S SECRET 商标专用权，商标使用在它生产的内衣及销售内衣的连锁店上。被告是肯塔基州伊丽莎白镇的一对夫妇，经营着一家叫 Victor's Secret 成人用品小店。被告发布广告称其销售色

情小说、成人光盘、成人用品及女士情趣内衣。原告得知后，要求被告立即停止使用 VICTORIA'S SECTRET 或类似名称。被告遂将店名改为 Victor's Little Secret。但原告仍不满意，以商标淡化等理由诉至联邦地区法院。在地区法院和第六巡回上诉法院失利后，被告上诉到联邦最高法院。2003 年 3 月，最高法院作出裁决，认为根据 1995 年联邦商标淡化法，商标淡化的认定，要求“实际损害”而不是“损害的可能”，地方法院和第六巡回上诉法院都没有遵循商标淡化的判断标准作出判决。于是，最高院将案件发回区法院重新审理。

而就在这段时间，在各方的敦促和努力下，美国的商标淡化法进行了修改。2006 年联邦商标淡化修正案较之 1995 年商标淡化法的一个重要变化就是将原来判定商标淡化的“实际损害”标准变为“存在损害之可能”标准。根据修正案，地区法院再次认定淡化成立。于是被告又上诉到第六巡回上诉法院。巡回法院今年 5 月 19 日作出第 08-5793 号判决，认为消费者将被告在淫秽下流的成人商品上使用 Victor's Little Secret 标志与原告的驰名商标产生联想，有损于原告驰名商标所代表的美好商誉。根据商标淡化修正案，只要有“损害的可能”，即可认定为商标淡化。原被告的商标在语义方面有明显的联系，这样就存在，或至少可以明显地推断出存在污损和丑化原告驰名商标的可能。要证明这种可能不存在，被告负有举证责任，否则将承担不利后果。而本案中，被告并没有提交相应的专家证据，或消费者的测试与调研。因此应认定其行为构成因丑化而造成的商标淡化。

美国 20061100：联邦新商标淡化法不是万金油（CHEWY VUITON）

2006 年 11 月，美国弗吉尼亚联邦地区法院对 Louis Vuitton Malletier 公司诉 Haute Diggity Dog 公司商标纠纷一案作出裁决，认为被告使用“CHEWY VUITON”和“CV”标志的行为不构成对原告著名商标“LOUIS VUITTON”和“LV”的淡化。这一判决表明，美联邦新商标淡化法并非是商标权利人想象的万能药。

本案中，Louis Vuitton Malletier 公司以生产“LOUIS VUITTON”和“LV”牌的箱包闻名于世，它以商标侵权和商标淡化为由将 Haute Diggity Dog 公司告上法庭，认为被告使用在狗咬玩具上的两个商标“CHEWY VUITON”和“CV”模仿了其知名的商标，并且，这两个商标用在狗咬玩具上，会造成对其著名商标“LOUIS VUITTON”和“LV”的淡化。对于 Louis Vuitton Malletier 公司提出的商标淡化的主张，法院认为，本案可以适用新商标淡化法。但是，通过对本案事实的审查，法院指出，商标淡化的构成条件是消费者将在后商标与在先商标错误地发生联系，并且在后商标削弱了在先商标指示商品和服务的作用。而本案应属于滑稽模仿的情形，根据有关法律，滑稽模仿不构成商标淡化，因为其并未削弱在先商标的指示作用。由此，法院判决 Haute Diggity Dog 公司不承担商标淡化责任。

2006 年 10 月 6 日生效的美国联邦商标淡化法废除了限制性的实际淡化标准。新淡化法规定，只要原告能够证明被告使用相似商标的行为可能使他人商标发生淡化即可。这某种意义上降低了商标淡化的门槛。新淡化法作出这种改革的本意是更大限度地保护知名度较高的商标。但本案涉及的这次对新淡化法的司法实践却表明，新淡化法并不是著名商标的权利人所想象的维权的万金油。

加拿大 20190521：魁北克法院认为滑稽模仿本身并不是抗辩理由 (LE JOURNAL DE MONTRÉAL)

2019年5月21日，加拿大魁北克高等法院在 MédiaQMI 公司诉 Murray-Hall 的案件（2019 QCCS 1922）中没有支持被告有关滑稽模仿不构成侵权的抗辩。

原告 MédiaQMI 公司的注册商标 LE JOURNAL DE MONTRÉAL 知名度颇高。被告经销电子刊物 Le Journal de Mourréal。2013 年，原告收到一些投诉称其 LE JOURNAL DE MONTRÉAL 刊物的内容太过粗俗。原告调查发现，其实被投诉的内容来自被告 Le Journal de Mourréal 刊物。被告该刊物的版面、配图和标志和原告刊物几乎相同，充斥着一些搞笑的假新闻。两个刊物名称的区别只是“montréal”和“Mourréal”的不同。被告还通过其网站 journaldemourreal.com 提供在线的版本，其内容也通过 facebook 进行共享。

原告起诉被告对 Le Journal de Mourréal 标志的使用会造成混淆并且会贬低其 LE JOURNAL DE MONTRÉAL 商标的价值和商誉，请求法院颁布永久禁令，并要求被告赔偿损失。

法院认为涉案两标记非常相似，足以造成混淆。被告认为自己的“Le Journal de Mourréal”杂志主打幽默风，而且自己在 Facebook 上也有相关的声明，该杂志适合“大闲人”。但有关证据却表明读者已经产生了混淆，被告所作的声明并没有发生它所说的作用。

虽然原告提起的是商标诉讼，而加拿大商标法并没有像版权法一样规定滑稽模仿是抗辩理由，但对于被告的滑稽模仿抗辩，法院也根据版权法进行了审查。法院认为，滑稽模仿抗辩的成立，分析几个要素，模仿行为的目的、性质、数量，被模仿作品的性质，模仿之外是不是有其他的行为选择，以及模仿行为对于所模仿的作品的影响等等。通过分析这几个因素，法院认为，本案被告的抗辩并不成立。被告杂志的发行是不正当的。被告还抗辩认为禁止其使用涉案的名称会侵犯他的言论自由，但法院认为对于言论自由的保护并不是绝对的。

目前被告已上诉，下一步进展仍需关注。

加拿大 20060000：Jaguar 公司赢得有关商标淡化的诉讼 (JAGUAR)

加拿大联邦法院对历时 14 年的 Jaguar 公司诉 Remo 公司商标侵权案作出判决，认定 Remo 公司商标侵权。这一判决对著名商标在加拿大的保护有着深远的影响。

本案法官 Michel 指出，即使 Jaguar 公司 1980 年前没有在加拿大将 JAGUAR 商标用在皮箱上，但当时 JAGUAR 牌汽车已经世界闻名，JAGUAR 商标的影响已经不限于汽车产品本身。Remo 公司虽然 1980 年在加拿大注册了一个 JAGUAR 商标，用在皮箱上，但这属于对著名商标的淡化行为，不能得到法律的保护。对于商标淡化，Michel 指出，著名商标的影响要超出其所使用的商品本身，如

果他人将该商标使用在其他商品上，那么，法官应当立足整体判断后者的行为是否会侵害驰名商标，而不能仅在“其他商品”的范围内，判断其行为是否会侵犯驰名商标所有人的权利。即使双方商标使用的商品不同，无权使用人的行为同样会减少、削弱驰名商标在商品或者服务上的显著性。

权利冲突

欧盟 20190306C：糖盒外观设计与在先立体商标近似被无效（Ferrero）

2007 年，BMB 公司获准注册涉案外观设计（图一、二、三），使用的商品是糖盒等。2011 年，Ferrero 公司引证 1974 年注册的使用在糖果等商品上的国际注册立体商标（图四）提起无效，并先后得到撤销处和上诉委员会的支持。BMB 公司遂上诉到欧盟普通法院。

2017 年 10 月 3 日，欧盟普通法院以 T-695/15 号判决驳回了 BMB 公司的上诉，认定涉案外观专利与在先立体商标存在混淆可能。并且，法院在比较外观与立体商标时，直接适用了商标近似的比较标准，认为涉案外观虽边缘有明显曲度，还使用了标签以及 MIK MAKI 标记，但立体盒形才是整个外观的“要部”；涉案外观和立体商标所使用的商品存在高度近似；相关公众对于糖果这种价格较低的商品在购买时注意程度比较低；本案不涉及发音和含义方面的比较；因此，两者构成近似，存在混淆可能。

BMB 公司继续上诉。2019 年 3 月 6 日，欧盟法院作出 C-693/17 P 号判决，驳回 BMB 公司的上诉，维持了普通法院的判决。BMB 公司 Ferrero 公司引证商标是图形商标，而不是立体商标，普通法院在近似比较时搞错了对象；对此，欧盟法院认为，这是个事实认定的问题，不是其审查的内容，除非一审法院在比较近似时犯有错误，但 BMB 公司仅仅提到引证商标的类别问题，并没有提及法院在比较近似时有什么错误，而且上诉委员会在比较时就是基于这个标记，一审阶段 BMB 公司也没有表示质疑；BMB 公司认为一审法院没有考虑外观设计展示中的“糖果”，但欧盟法院认为，外观设计注册本身并不包括这些糖果；此外，法院还驳回了 BMB 公司一些并不明确的上诉请求。



图一



图二



图三



图四

欧盟 20180607C：欧盟法院初裁明确地理标志侵权判定的有关问题 （Scotch whisky）

苏格兰威士忌酒协会认为位于德国 Buchenbach 山谷的 Waldhorn 酿酒厂生产的“Glen Buchenbach”威士忌侵犯了其享有权利的地理标志“Scotch Whisky”，违反了欧盟第 110/2008 号条例第 16 条（a）、（b）、（c）有关烈性酒地理标志保护的有关规定，遂诉至德国汉堡法院。本案的特殊之处在于“Glen Buchenbach”并没有使用地理标志“Scotch Whisky”中的任何字样，但是“Glen”一词会使人联想到苏格兰。汉堡法院在审理的过程中，就第 110/2008 号条例第 16 条的适用问题提请欧盟法院作出初裁。

2018 年 6 月 7 日，欧盟法院作出 C-44/17 号初裁指出：首先，第 16 条（a）中的“使用”，不管是直接还是间接的商业使用，都必须是地理标志本身的使用。直接的使用是地理标志“直接”贴附于产品或包装；间接使用是指在广告或其他与产品有关的文件上使用地理标志。因此，“Glen”的使用并不是对地理标志“Scotch Whisky”的使用，不属于第 16 条（a）规定的情形。其次，争议标志是不是“部分地”使用了地理标志不影响（b）的适用。并且，第 16 条（b）中所禁止的“引起联想”（evocation）范围比“使用”（use）更宽。争议标志和地理标志之间存在发音或是视觉方面的近似常会“引起联想”，但这种近似并不是（b）适用的条件。法院特别指出，标志之间含义的近似应考虑，针对本案“Glen”使人联想到苏格兰的情况，汉堡法院应基于相关公众的认知进行判断。最后，针对汉堡法院提出的，如果附加了其他的信息，尤其是可以标明产品实际来源的信息，是否可以将（c）项所说的“欺骗和误导行为”合法化的问题，欧盟法院给予了否定的回答，认为在判定侵权时，无需考虑行为人是否附加实际来源信息的标志。

欧盟 20090702C：欧盟法院对商标与地理标志共存问题作出初裁 （Bavaria）

欧盟法院对意大利都灵法院提请的“商标与地理标志并存问题”作出第 C-343/07 号初裁，明确了两者在一定条件下是可以共存的。

本案中，Bayerischer Brauerbund（下简称 BB）是一个 1917 年即开始运营的，旨在保护巴伐利亚啤酒商权益的协会，它 1968 年即获准注册了 Bayrisch Bier 和 Bayerisches Bier 集体商标，且 Bayerisches Bier 标志在德国与意大利、希腊等国家关于地理标志、原产地标志保护的双边协议中获得保护。1993 年，BB 还根据欧共体 2081/92 条例申请将 Bayerisches Bier 注册为可保护的地理标志，并于 2000 年获准注册。本案的另一方当事人 Bavaria 则是一家面向国际市场的荷兰啤酒商，它 1925 年就开始使用“Bavaria”标志，并从上世纪 40 年代起就先后注册了很多含有“BAVARIA”的文字或图文组合商标。

BB 要求撤销 Bavaria 及其意大利分公司含有“BAVARIA”的商标，理由是这些商标与其注册地理标志冲突，并且，Bavaria 及其意大利分公司的啤酒实际产地

是荷兰，所以，这些商标中含有的 BAVARIA 字样还会误导消费者。意大利都灵法院对此案进行了审理，部分支持了 BB 的请求，于是 Bavaria 及其意大利分公司上诉到都灵上诉法院。上诉法院在审理中，就一些法律问题提请欧盟法院作出答复，即商标与第 1347/2001 号欧共体理事会条例所保护的地理标志的是否可以共存的问题。对此，欧盟法院答复指出：如果地理标志侵犯了在先商标，误导了消费者，那它根本不能根据第 1347/2001 号条例获得注册。即使获准注册的地理标志，也不能禁止他人在该地理标志申请注册前，就已经善意申请并获得注册的有关商标的注册和使用，除非该商标具有协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧共体理事会一号指令第 3 条（1）（c）中驳回或无效的理由，或第 12 条（2）（b）丧失权利的理由。

欧盟 20070912T：允许将他人原产地标志中含有的通用名称用于商标组成部分（GRANA BIRAGHI）

欧盟普通法院在 GRANA BIRAGHI 商标撤销案的判决中指出，虽然可以将他人原产地标志中含有的通用名称用于商标组成部分，但是，鉴于本案涉及的标志 GRANA 并非通用名称，所以不能将其使用在商标当中。

1998 年 2 月 2 日，Biraghi 公司申请注册一个欧盟商标 GRANA BIRAGHI，用于第 29 类的奶酪等商品。1999 年 6 月，该商标获准注册。同年 10 月，Consorzio 公司引证了自己享有在先权利的原产地标志 GRANA PADANO 对此商标申请撤销。该撤销先是被撤销处支持，继而又被上诉委员会驳回，理由是 GRANA 是表示奶酪的通用名称，根据《欧洲原产地标志保护条例》和《欧盟商标条例》，不能禁止他人将通用名称使用在商标当中。Consorzio 公司又向普通法院提起上诉。2007 年 9 月 12 日，普通法院作出第 T-291/03 号判决指出，本案的焦点之一就是：GRANA 是否通用名称。根据欧盟商标条例的有关规定，原产地标志可以作为在先权利对抗商标的注册。如果商标侵犯了在先原产地标志，那么该商标不能核准注册，核准注册的也应予以撤销。如果原产地标志中使用了某种农产品或食品的通用名称，那么，并不禁止这个通用名称在商标中使用。但是，本案中，对于 GRANA 是否是通用名称，上诉委员会对此并未做深入的调查，其据以认定该名称为通用名称的证据并不充分。因此，就本案来讲，GRANA BIRAGHI 商标中使用这一文字，应当予以禁止。

美国 20110000：巡回上诉法院撤回对 Betty Boop 卡通形象纠纷案的判决（Betty Boop）

Max Fleischer（马克斯·弗莱舍），老弗莱舍工作室的经营者，于上世纪三十年代创造了卡通形象 Betty Boop（贝蒂小姐）（图右），制作了许多关于这个形象的卡通电影，并许可他人在玩具、玩偶和其他商品上使用该形象。1941 年，他将该卡通形象出售。1946 年，老弗莱舍工作室解散。1972



年 Max Fleischer（马克斯·弗莱舍）去世，他的后代重建了弗莱舍工作室（本案原告），并从多家公司回购了 Betty Boop 的知识产权。原告发现本案被告 A.V.E.L.A. 公司等几个公司销售带有 Betty Boop 卡通形象的玩偶、服装、手提包等商品，于是以侵权为由将这几个公司告上法庭。

地方法院认为原告没有充足证据证明其对 Betty Boop 卡通形象享有有效的版权或商标权，即没有起诉资格，因此驳回了原告的起诉。弗莱舍工作室提起上诉，美国第九巡回上诉法院维持了一审判决。该判决引起了业内的高度关注，国际商标协会也发表意见，敦促上诉法院对此案重审。

国际商标协会发表法庭之友意见指出，第九巡回上诉法院在其判决中主要犯了两处错误。一是错误地适用了已经过时并备受争议的“美学功能性”的原则，认为原告对于该卡通形象的使用不是商标意义的使用，而是对美学功能性产品的使用，因此，不能据此主张自己的商标权。上诉法院否定了原告的商标权，直接导致了整个案件的认定错误；另外，上诉法院认为，当受版权保护的作品进入公共领域后，对该作品享有商标权利的权利人则不能再主张其商标权，因为这样会阻碍该作品进入公共领域。这一看法也是错误的。因为版权和商标权是独立存在于同一商品上的两种权利，在版权已进入公共领域后，商标权仍可以得到保护。因此，国际商标协会建议上诉法院对判决作出相应的修改。

2011 年 8 月 19 日，美国第九巡回上诉法院发表了修正判决（这种情况非常罕见），撤回 09-56317 号判决的同时，将该案发回地方法院重新审理。

在修正判决中，上诉法院依然认为原告没有充足证据证明其对 Betty Boop 卡通形象享有有效的版权，但在商标权方面，则完全摒弃了原判决关于美学功能使用和版权进入公共领域后不能主张商标权的观点，而对商标是否具有“第二含义”（表示商品或者服务特定来源功能的含义）给出意见，指出地方法院根据 Betty Boop“不连贯的”知识产权历史就判定该商标不具备“第二含义”理由不充分，要求地方法院就商标侵权进行重新审理。

加拿大 20190000：官方标志不能当然抗辩商标侵权（QPS）

QPS（Quality Program Services）自 2013 年 4 月开始使用“EMPOWER ME”标记，该标记 2014 年 7 月注册为商标（注册号 TMA882733），使用在 35、37、41、42 类的有关服务上。安大略省政府（安省政府）2013 年 11 月开办名为“emPOWERme”的网站，主要用来教育广大用户怎么使用其有关电力系统和怎样节能。2016 年，QPS 起诉安省政府使用“emPOWERme”标志侵犯其商标权利。在答辩时，安大略省政府抗辩认为自己使用的“emPOWERme”为官方标记，因此不构成侵权。

但是，联邦法院不支持安省政府的抗辩。法院认为，安省政府引用的《商标法》9（1）（n）（iii）的规定应当解读为是禁止摹仿他人的官方标志，而不应解读为禁止针对侵犯他人商标权利的官方标志提起诉讼；根据《商标法》第 7 条（b），20 条（1），以及 22 条等相关规定，任何人都不能实施侵权、假冒或是意图诋毁他人商标的商誉。而《商标法》第 2 条对“任何人”的范围进行了界定，其中就包括“省政府”。鉴于此，法院对涉案商标的近似度进行了分析，

认为涉案标记有较高程度的近似，而且涉案标记使用的服务也构成类似服务，构成近似商标。综合本案的证据情况，法院认定被告行为构成侵权，应赔偿原告一万加币。

加拿大 20130000：联邦法院裁定维持卑诗省中医师和针灸师学院的官方标识（官方标识）

“官方标识”是《加拿大商标法》特有的概念。“官方标识”一经公告，就可以禁止标识所有人之外的其他人在商业活动中的使用。官方标识无需像常规商标申请一样接受加拿大商标局的审查，也无需满足常规商标申请在商标显著性、在先性等方面的要求。此外，官方标识并不局限于特定的商品或服务。这就意味着，官方标识给予公共机关极为宽泛的特权，同时也极大地限制了有关商标的所有人对相应标识的注册和使用权利。

本案中，加拿大自然医学学院理事会（下简称理事会）是一家私营非盈利公司，通过其许可的下属私立学校教授中医和针灸课程。卑诗省中医师和针灸师学院（下简称学院）是依照卑诗省有关中医和针灸的医疗法规成立的机构。学院的 16 枚官方标识，包括“DOCTOR OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE”（中医师）等获得公告后，理事会向加拿大联邦法院请求司法审查。因为理事会曾经注册过包括 D.T.C.M.（Doctor of Traditional Chinese Medicine）在内的多个商标，虽因种种原因被注销或放弃，但无论如何，学院涉案官方标识的注册，还是会损害理事会对相关标识的权利。理事会认为，学院并非公共机关；且官方标识这一概念源自于联邦法，《商标法》中涉及官方标识的条款必须狭义解读。但是理事会的上述理由没有得到联邦法院的支持。法院认定《商标法》并不妨碍各省对于医疗行业从业者作出规制，依据州法律成立的机构符合官方标识的主体条件。

智利 20140000：地理标志 CHAMPAGNE（香槟）在智利获得跨类保护（CHAMPAGNE）

智利知识产权法院一审撤销了智利知识产权局核准某自然人申请的“CHAMPAGNE”在第 3 类商品上注册的决定，使香槟行业协会的地理标志“CHAMPAGNE”获得了跨类保护。

本案中，自然人罗德里戈·库珀在第3类的若干商品上申请注册“CHAMPAGNE”商标。香槟行业协会提起异议，认为“CHAMPAGNE”是其享有权利的知名度很高的原产地名称，申请人在其他商品上的使用该标志会造成市场上的混淆，该申请违反了《智利知识产权法》第19条、20条（e）、（f）、（j），以及《巴黎公约》第10条、TRIPS协议第22条等相关规定，不应予以注册。申请人则认为异议人的“CHAMPAGNE”标志和第3类的商品无关，不会造成混淆。知识产权局驳回了异议，认为“CHAMPAGNE”作为原产地名称，其保护范围仅限于第33类的商品。综合考虑本案情况，知识产权局依据第20条（f）以存在混淆可

能为由，部分驳回了涉案申请在“肥皂、香油精、化妆品和头发洗剂”的注册，但核准了在“化妆用漂白剂和洗涤剂物质”上的注册。香槟协会提起上诉。2013年9月24日，智利法院判决支持了上诉人的主张，撤销了知识产权局的裁决，驳回了涉案申请在第3类所有商品的注册。法院认为：“CHAMPAGNE”是知名度很高的原产地名称，该类法国酒生产商之外的任何人不得在智利使用或注册该标志。涉案申请如获注册，会导致消费者误认为相关商品来自法国香槟地区。智利法院这个判决使地理标志“CHAMPAGNE”在智利获得了跨类保护。

印度 20151015：最高法院认为文学作品标题可通过商标法保护 （DesiBoys）

2015年10月15日，印度最高法院在某刑事上诉案件中指出，要保护文学作品的标题，著作权不是获得救济的理由，这种情况下，应当使用假冒或以该作品标题为商标的程序。

本案中，作者 Shyam 撰写了题为“DesiBoys”（中文译为“粉红男郎”）的文学作品，作品的大纲 2008 年在电影作家协会有过登记。Shyam 曾经将大纲通过邮件发给一个朋友，这个朋友称有个著名的宝莱坞导演的儿子正在寻找这样的题材准备拍摄电影。这个朋友随后还把 Shyam 的邮件连同涉案的标题转发给他自己的联系人，但并没有从他的联系人那里获得回复，但接着，Shyam 就看到了印度制片人 Krishika 将“Desi Boyz”作为电影的名字，遂以其著作权被侵犯为由，提起刑事程序，要求追究 Krishika 的责任。Krishika 则认为，其电影是基于合约作者创作的故事拍摄，该作者也得到了合理的酬劳；故事及电影的标题本身并不存在的著作权的问题，电影中的故事内容和 Shyam 的作品内容也不同，Shyam 没有看过电影，无权进行评议。案件最终诉至印度最高法院。最高法院驳回了 Shyam 的请求，认为 Shyam 涉案作品的标题不构成“作品”；标题本身没有能归功于 Shyam 的原创内容；如果 Shyam 要保护其作品标题，不能依据著作权法寻求救济，但是可以通过假冒或是基于该标题注册的商标寻求救济。

恶意

欧盟 20190912C：欧盟法院初裁明确恶意的判断（Stylo & Koton）

Koton 公司拥有时装品牌 KOTON，该品牌创建于 1988 年，后影响逐步增强，现以土耳其、德国、俄罗斯为主要市场。Nadal 在 2004 年前曾是 Koton 公司的分销商。2011 年，Nadal 申请注册欧盟商标“Stylo & Koton”（图一），指定使用在第 25、35 和 39 类的相关商品/服务。Koton 公司引用在先的马耳他商标和国际注册商标（图样如图二）提起异议。异议仅阻止了涉案申请在 25、35 类上的注册。对于 39 类，异议处和上诉委员会都认为商品/服务不类似，不会混淆。

涉案商标在 39 类上的注册于 2014 年注册后，Koton 公司以恶意注册为由提起无效，撤销处和上诉委员会都没有支持。2016 年，Koton 公司上诉到欧盟普通法院。2017 年，欧盟普通法院以 T-687/16 号判决驳回 Koton 公司上诉，认为恶意的成立要求所涉商品/服务相同或近似，且存在混淆可能，鉴于 Nadal 在 39 类的注册与引证商标使用的商品相差较远，Koton 公司的上诉不能得到支持。

Koton 继续上诉。2019 年 4 月 4 日，欧盟法院总法官发表 C-104/18 P 号意见，认为普通法院关于恶意的认定存在法律适用的错误：首先，《欧盟商标条例》第 52（1）（b）规定任何人都可以恶意为由提起无效，并不要求一定是相同或近似标记的所有人；其次，主观的恶意要通过客观具体情况来判断，客观因素需综合考虑；再次，制止恶意其实就是制止商标滥用，有关商标滥用的主客观判断标准可以作为恶意判定的参考，任何不意在使用的商标申请，或是在造成混淆的商标申请，都应属于恶意的范围；第四，恶意形式多样，有些并不要求权利人在相同或类似商品或服务上有在先申请（或注册），比如商标抢注；最后，已有在先判例在认定恶意时未涉及商品/服务是否类似的考量（如 C-569/08）。总法官认为所涉商品或服务相同或近似以及是不是会混淆并不是认定恶意的根本条件。除滥用或不正当利用之外，如果恶意是基于不诚实的商业实践，前述认定也成立。如果明知他人商标，仍在相同或类似的商品上申请相同或近似的商标，又在其他类别申请相同或近似的商标，可以看做是恶意的重要表现。而且，总法官还指出，普通法院并没有充分考虑 Nadal 曾是 Koton 公司代理商并由此对后者的商标十分了解这一事实。Koton 公司的相关上诉请求应当得到支持。

2019 年 9 月 12 日，欧盟法院作出判决，基本采纳了法官的意见，认定 Nadal 对涉案商标的注册具有恶意，应予无效，并据此推翻了 T-687/16 号判决。欧盟法院还指出，其针对 Chocladefabriken Lindt & Sprüngli 一案的初裁（C-529/07）不适用本案。

STYLO
&
KOTON

图一



图二

欧盟 20120627C：欧盟法院在初裁中对“恶意”问题作出阐释（Yakult 瓶形）

2012 年 6 月 27 日，欧盟法院对丹麦法院提请的一件商标异议纠纷案作出第 C-320/12 号初裁。

日本养乐多公司（Yakult）1965 年把一种乳饮料使用的小塑料瓶（图一）注册为外观设计，后该形状又在日本及其他很多国家注册为立体商标，包括不少欧盟成员国。马来西亚乳品公司 1977 年开始生产和销售使用类似塑料瓶的乳饮料，并于 1980 年申请注册。该商标在马来西亚等国获得了注册。1993 年，日本养乐多公司和马来西亚乳品达成在若干国家使用和注册相关小塑料瓶商标的协议。

1995 年，马来西亚乳品公司在丹麦申请了小塑料瓶的立体商标，获得注册。

2000 年，养乐多公司提起无效，理由是马来西亚乳品公司知道且应当知道养乐多公司已经在国外注册了小塑料瓶立体商标。但丹麦专商局未支持该无效申请，认为马来西亚乳品公司在马来西亚已经有小塑料瓶的注册，继而在丹麦又提出申请，不能因为它知道养乐多公司也有小塑料瓶商标而被认定为恶意。养乐多公司上诉。案件最终诉至丹麦最高院。最高院在审理过程中就本案涉及的《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国关于商标立法 1988 年 12 月 21 日指令》第 4 条 4 项（g）“该商标可能与申请时已经且持续在外国使用的商标相混淆的，如果是由申请人恶意申请的”，“成员国可以驳回注册或宣布无效”如何理解的问题，提请初裁。法院初裁认为第 4 条 4 项（g）是欧盟法独有的概念，必须由欧盟统一作出解释。要根据此条认定申请人为恶意，要根据具体的情况考虑案件的各种因素。仅仅有申请人申请注册商标时知道或应当知道他人已在外国使用有关的商标，且申请商标与该有关商标可能会产生混淆，不足以得出申请人构成该条所规定的恶意。第 4 条 4 项（g）不允许成员国建立与此不同的针对外国商标的保护机制，并把申请人知道或应当知道该外国商标的存在当作条件。因此，丹麦商标法第 15 条（3）（3）不符合《一号指令》的规定。但欧盟法院在界定恶意时，引用了 C-529/07 号案件，而该案件涉及的是一号指令第 3 条中的绝对理由情况下的恶意，是否能等同于本案涉及的相对理由的恶意，仍然存疑。



图一

欧盟 20090611C：欧盟法院初裁明确“恶意”判断的若干问题（兔子巧克力）

至少从 1930 年起，一种兔子形状的巧克力开始在德国和奥地利销售，被称为“复活节兔子”，当时各厂家的兔形巧克力的形状、颜色各异。随着制作工艺的机械化与工业化，各厂家的兔形巧克力外形日趋相同。

著名的巧克力制造商瑞士莲公司（Lindt & Sprüngli AG）从 1950 年开始生产兔形巧克力，并在 2000 年成功注册了该巧克力兔（chocolate bunny）的立体商标，核定使用在第 30 类的巧克力和巧克力产品上。另一家奥地利的巧克力制造商奥斯维斯公司（Franz Hauswirth GmbH），从 1962 年开始销售类似的兔形巧克力。

获得巧克力兔立体商标注册后，瑞士莲公司对奥斯维斯公司提起诉讼，认为其制造与其商标近似的兔形巧克力的行为侵犯其商标权。奥斯维斯公司则提出反诉，认为瑞士莲公司的商标属于恶意注册，应当宣告无效。

奥地利最高法院就本案涉及的《欧盟商标条例》（40/94）第 51 条第 1 款 b 项规定的“恶意”问题向欧盟法院申请初裁，其问题是，申请人在申请注册时已

经知道其竞争者（至少）在一个成员国正在相同或类似的商品或服务上使用相同或近似的商标，并欲通过注册阻止其竞争者继续使用该标识，是否属于第 51 条第 1 款 b 项规定的“恶意”？

2009 年 6 月 11 日，欧盟法院作出 C-529/07 号初裁，法院认为，判断申请人是否“恶意”的时间点是提交商标申请时，需根据个案，全面评价与案件相关的所有因素，特别是：

- 1) 申请人知道或者应当知道有第三人在至少一个成员国在相同或近似的商品上使用相同或者可能引起混淆的近似标志；
- 2) 申请人有阻止第三人在市场上销售产品的意图；
- 3) 第三人的标志与商标申请人的商标所获得法律保护的程度。

接下来，欧盟法院对上述三个因素予以进一步解释。关于“应当知道”，是对申请人知道第三方使用相同或近似标志的推定，可从行业内的一般常识进行推断，同时，该标志使用的时间越长，申请人提交申请注册时知道的可能性越大。但是，申请人知道或应当知道该标志的事实本身不足以证明申请人的“恶意”。关于“意图”，申请人提交申请注册时的意图是一个主观因素，应根据个案的客观情况进行考虑，尤其是，申请人并无使用的意图，仅是为了阻止第三方进入市场。关于双方标志的情况，第三方使用的标志享有一定程度的法律保护的事实是考虑申请人恶意的相关因素，在这种情形下，申请人的唯一目的是通过注册商标的优势与第三方进行不正当竞争。同时，必须考虑申请人提出注册申请时其标志所享有的声誉程度，其声誉程度可能使得申请人为保证其商标享有更强法律保护的利益正当化。

欧盟 20140508T：欧盟法院认为只要有搭乘便车的意图即可被认定为恶意（SIMCA）

欧盟法院在一起商标纠纷案件的判决中认为，只要有搭乘便车的意图即可被认定为恶意，即使在先商标已经不再使用。

2008 年，SIMCA 商标在第 12 类商品上获准注册，后该商标转让给 SE 公司（Simica Europe）。随后，该商标被 G 公司（GIE PSA Peugeot Citroën）以恶意注册为由提起撤销。

G 公司所属的集团在上世纪三十年代就开始把 SIMCA 商标使用在车辆产品上，但七十年代就停止了这种使用。G 公司目前保留了一些包括 SIMCA 文字的图形商标。老式的 SIMCA 车在市面上还可以买到。G 公司指出，涉案商标在最初申请时就存在恶意，申请人申请该商标就是为了阻止撤销人的使用。2008 年，G 公司曾两次要求涉案商标的原注册人放弃该商标，而原注册人反倒想借此敲诈 G 公司支付他补偿金。G 公司认为原注册人对该商标根本没有使用的意图，其注册该商标就是为了敲诈钱财，遂对该商标提起撤销申请。该申请被撤销处驳回。G 公司上诉。上诉期间，SE 公司通过转让成为该商标的新所有人，并参加到程序当中。2012 年，上诉委员会裁定支持了撤销申请。SE 公司上诉，欧盟普通法院 2014 年 5 月 8 号作出 T-327/12 号判决，判决认为原注册人知道

SIMCA 商标的存在，也知道该商标享有的知名度，仍然申请注册涉案商标，表明他就是想利用引证商标的知名度，搭便车，存在恶意，即使撤销人已经不再使用 SIMCA 商标，其商标也应当予以撤销。

欧盟 20121213T：普通法院认为重复商标注册申请并不必然构成恶意（Pelikan）

德国百利金公司是第 179226 号欧盟商标（图一）的所有人，商标使用在第 35 类和 39 类的服务上，注册日为 1998 年 11 月 24 日。第 179226 号商标五年不使用期限届满前三个月，百利金公司申请注册了第 3325941 号欧盟商标（图二），使用在第 35 类和 39 类百利金公司指定的众多服务上，并于 2008 年 5 月 21 日获准注册。

2008 年 10 月，申请人 pelikantravel.com s.r.o. 分别以不使用和恶意为由，请求欧盟知识产权局撤销第 179226 号和第 3325941 号商标，指出百利金公司上述两商标几乎相同，第二件商标是为防止前一商标因不使用被撤销而进行的重复申请，属恶意申请。撤销处以不使用为由撤销了第 179226 号商标，但驳回了申请人撤销第 3325941 号的请求。申请人提起上诉，案件最终诉至欧盟普通法院。2012 年 12 月 13 日，法院作出 T-136/11 号判决，认为仅仅基于两商标几乎相同的事实，不足以认定在后商标的申请具有恶意。实际上，对商标做现代化的处理是常见的商业惯例。申请人也未能证明在后的申请为虚假申请，或是毫无商业意义的商标申请，也没有证据显示百利金公司没有使用该商标的意图、或是有意阻止第三人进入市场。因此，法院只能推定百利金为善意。



欧盟 20110413T：法院在判决中阐释欧盟商标条例中代理人抢注册商标条款的适用条件（FIRST DEFENSE）

2011 年 4 月 13 日，欧盟普通法院对 Safariland 公司与欧盟知识产权局等商标纠纷案作出 T-262/09 判决，判决中特别阐释了欧盟商标条例中代理人抢注册商标条款的适用问题。

DEF-TEC 公司 1995 年与美国某公司签订协议，经销对方的防狼喷雾器等产品。1996 年 6 月，美国某公司放弃文字商标 FIRST DEFENSE 和图文商标 FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR 的在欧洲的权利，并允许 DEF-TEC 公司在欧洲申请注册。1996 年 8 月，Safariland 公司收购了美国某公司，收购的范围包括后者的企业名称，在美国注册的商标，以及其防狼喷雾器产品。在 1997 年 6 月前，DEF-TEC 公司一直从 Safariland 公司处获得并在欧洲以其自己的名义销售防狼喷雾器。但是双方的合作在 1997 年夏末秋初时结束。1997 年 9 月，DEF-TEC 公司申请注册欧盟商标（图一），使用在第 5、8、13 类的商品上。Safariland

公司引证在美国注册的 FIRST DEFENSE 文字商标等提起异议。但是，该异议几经周折，却在欧盟知识产权局未获支持。于是 Safariland 公司上诉到欧盟普通法院，理由之一就是 DEF-TEC 公司违反了欧盟商标条例第 8 条（3）的规定，作为 Safariland 公司的代理人，未经其同意而以自己的名义申请商标注册。针对本案中涉及的欧盟商标条例中代理人抢注商标条款的适用问题，普通法院特别指出，第 8 条（3）要求：首先，提出异议的一方应该是在先商标的权利人；其次，在后商标的申请人应该是在先商标权利人的代理人或代表人；第三，在后商标申请是以代理人或代表人自己的名义提起的，并且未经授权，也没有法定的原因；第四，在后申请的商标与在先商标是相同或类似商品上的相同或近似商标。上述四个条件要同时满足，才能适用本条款。本案中，并没有相应的证据证明在后商标申请时，DEF-TEC 公司是 Safariland 公司的代理人或代表人，因此，不能适用该条规定处理本案。



图一

欧盟 20060000R：欧盟知识产权局对“恶意”作出解释 (GALAPAGOS)

欧盟商标“GALAPAGOS”于 2002 年 11 月 8 日由一家叫作 ELCAFE 的咖啡公司注册，用于第 30 类的商品。2004 年 1 月 2 日，加拉帕哥斯咖啡生产商 PROCAFE 公司申请撤销此商标，并举证证明自从 1994 年开始，就已经把“GALAPAGOS”用于其咖啡产品之上。两家公司都位于厄瓜多尔，相隔不到 3 公里，且是同一个商业联合会的成员。ELCAFE 公司理应知晓 PROCAFE 公司在先使用“GALAPAGOS”商标的事实。并且，ELCAFE 公司在国内也申请了另外几个“GALAPAGOS”商标，却从未使用过。

ELCAFE 公司辩解说，自己没有使用“GALAPAGOS”商标是由于不可抗力的原因。并引用既往判例，认为自己未与 PROCAFE 公司形成合同或先合同的关系，因此申请注册“GALAPAGOS”商标的行为没有侵犯 PROCAFE 公司的权利。

根据双方证据，欧盟知识产权局最终以恶意申请为由宣布撤销 ELCAFE 公司的商标。并指出，ELCAFE 公司在辩解中将有无合同或先合同关系作为判断恶意的必要条件，是曲解了既往判例对恶意的解释。根据既往判例，凡是故意侵犯第三方权利的申请行为都属于恶意申请。在本案中，两公司是同行，且地理位置很近，PROCAFE 公司是加拉帕哥斯岛唯一的咖啡生产商，并曾在 1996 年本地区的交易会上展示过其“GALAPAGOS”牌咖啡。而 ELCAFE 公司恰恰出席过本次交易会，对此事应当知情。虽然两公司没有合同或是先合同的关系，但是 ELCAFE 公司的商标申请行为侵害了 PROCAFE 公司的利益，其行为构成恶意。

法国 20150203：最高法院认为商标申请后的行为可用来证明申请时的恶意（BATEAUX-MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA）

2015 年 2 月 3 日，法国最高法院在一起商标案件中认为，商标申请后的行为可以用来证明商标申请时的恶意。

本案被告在 1985 年至 1993 年间，在原告的授权下经营一家纪念品店，并在 1993 年 4 月 20 日申请注册商标“BATEAUX-MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA”（图一）并获准注册，后该商标因未及时续展，于 2003 年 4 月 20 日失效。后被告申请了与失效商标完全相同的商标，以及“BATEAUX-MOUCHES”（图二）商标，使用的商品在与已失效商标使用商品相同。

原告 Compagnie des bateaux mouches 经营法国塞纳河巡游业务，认为被告侵害了它的在先权利，尤其是企业名称和商号，且被告的商标属于欺骗性注册，被告从未使用过其申请的商标。巴黎上诉法院（一审法院）2012 年 1 月做出 09/08240 判决认为，BATEAUX-MOUCHES 是“塞纳河游船”的通用表达，相关公众不会认为它专属原告。虽然原告指出自己通过使用获得了显著性，但法院并没有支持。对于原告欺骗注册的主张，一审法院认为，申请后的行为，比如不去使用该件商标，不能用来证明商标申请时的恶意。但是，在这一点上，最高院随后推翻了一审法院的认定，最高院尤其指出，商标申请人的主观意图应该考虑所有的相关因素，也包括申请后的因素。一审法院的判决没有考虑到商标申请人本身无意将商标用于拓展其销售活动这个因素。最高院将案件发回重审。



图一



图二

加拿大 20080812：商标异议处允许通过质疑商标申请的善意提出商标异议（CORONA）

2008 年 8 月 12 日，加拿大商标异议处支持了 Cervceria Modelo 公司对 R.V. Marcon 公司提起的一项商标异议，认为后者的商标申请是非善意的申请。该案中，R.V. Marcon 公司申请注册文字商标 CORONA，使用于各种饮料（包括水，果汁，含酒精的清凉饮料等）以及饮料灌装服务。而异议人已经在啤酒等商品上注册了 CORONA 商标，使用范围遍及全球。商标异议处经审查，支持了该项异议，认为：首先，申请人的商标与异议人的商标构成近似；其次，申请人在申请商标注册时提交的声明也不能得到支持。根据加拿大商标法，商标申请人在进行商标申请时需要提交声明，阐明他有权，或出于善意申请注册某个商标。而本案申请人明知异议人的在先注册 CORONA 商标，也知道自己在再申请注册

CORONA 商标有失妥当，仍然申请注册。并且，除了本案的被异议商标之外，申请人还注册了另外 18 个与他人的驰名商标相冲突的商标。综合各种因素，异议处认为被异议商标是基于“恶意”而申请，不能予以注册。本案的裁定明确了异议人可以针对商标申请时提交的声明，通过质疑声明中的“善意”，而限于申请本身来提起商标异议。

抗辩

自有名称

欧盟 20070911C：欧盟法院对将他人商标用作企业名称如何定性的问题作出初裁（Céline）

Céline 股份公司成立于 1928 年，并在 1948 年申请注册文字商标 CÉLINE，用于第 1-42 类的商品和服务，这些商标经续展目前仍然有效。

Céline 有限公司 1992 年以 Céline 为企业名称获准注册，主营服装，服饰，以及半成品服装加工等等。

发现 Céline 有限公司也在使用 Céline 标志的事实后，Céline 股份公司即以商标侵权和不正当竞争为由将 Céline 有限公司诉至南希大审法院，法院判决支持了 Céline 公司的诉讼请求，禁止 Céline 有限公司在商号和店铺名称中使用 Céline 的标志，并给予原告相应的赔偿。Céline 有限公司不服，向南希上诉法院提起上诉，认为商号和店铺的名称不是用来区分商品或者服务的来源，商品在一家商店出售，消费者并不会就此误以为该商品来源于该家商店，因此，自己在商号和店铺名中使用 Céline 标志，不可能构成商标侵权。在审理中，南希上诉法院中止程序，请示欧盟法院：《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》第 5 条（1）是否应当理解为未经授权的任何第三人把他人的注册商标用作企业名称、商号或者店铺的名称，并且经营与商标所使用的商品相同的商品，就一定构成侵权，商标权利人就有权予以制止的这种行为。

对此，欧盟法院作出第 C-17/06 号初裁，认为对请示所提及的行为的定性，应当从相关公众对于该标志的理解程度、商号使用者对在先商标应当知晓的程度、以及在先商标本身的知名度等方面进行考量，如果行为影响或者可能到影响商标的区分来源的作用，则应当认定为第五条（1）（a）中的商业使用，商标权利人有权予以制止，如果只是单纯的商号使用的行为，则应当理解为符合法律规定的诚实使用。

德国 20120531：最高法院在判决中认为姓名不会当然地成为商标（Zappanale）

2012 年 5 月 31 日，德国最高法院作出判决，认为 Arf 协会每年举办法兰克·扎帕音乐节（Zappanale）的行为没有侵犯弗兰克·扎帕家庭信托的商标权。

弗兰克·扎帕（Frank Vincent Zappa）是美国已故著名作曲家、歌手、唱片

制作人、电影导演。弗兰克·扎帕家庭信托公司负责管理弗兰克·扎帕逝后的财产。信托公司享有用于唱片、印刷品等商品的欧盟商标 ZAPPA(注册于 2002 年), 用于服装鞋帽的德国注册图形商标(弗兰克·扎帕特有的胡子形状, 图一, 注册于 1995 年), 以及域名 zappa.com, 域名指向的网站介绍了弗兰克·扎帕及其儿子的信息, 并提供了一些出售弗兰克·扎帕唱片的链接。Arf 协会是著名的法兰克·扎帕音乐节的组织者, 音乐节以法兰克·扎帕的名字命名, 音乐节期间还会销售一些有弗兰克·扎帕胡子图案的商品。信托公司遂引证自己前述权利将 Arf 协会诉上法庭。审理中, Arf 协会提出反诉, 认为原告商标因为不使用应予撤销。

法院最终支持了 Arf 协会的反诉, 认为姓名是区分人的符号, 它不会自动地成为商标, 只有它能起到区分不同商品或服务来源时, 才能视为商标。信托公司的域名, 也仅仅起到了引导大家了解法兰克·扎帕的作用, 不能视为商标意义的使用。信托公司没有证据证明其引证的欧盟商标和德国商标有作为商标意义的使用。因此, 信托公司的引证商标应予撤销, 原告的诉讼请求应予驳回。



图一

德国 20080000：国内商标的保护范围宽于欧盟商标（The HOME DEPOT）

在 Céline 商标案中, 欧盟法院曾依据《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》(以下简称《一号指令》) 第 5 条, 针对法国法院的请示, 回复指出: 将他人的商标使用在自己的企业名称中, 只有使消费者错误地建立起该标志与特定商品或服务的联系时, 商标所有人才能据此追究对方侵权的责任。

本案原告享有欧盟商标(图一)的注册专用权。被告是一家德国公司, 它在自己的公司标记中使用了(图二)(红底白字), 并且被告经营的商品与原告的属于类似商品。原告向德国联邦法院申请禁令, 要求被告停止在公司标记中使用与其商标近似的标志。对此, 联邦法院参考了 Celine 案的回复, 认同了欧盟法院针对将他人的欧盟商标用作自己的企业名称是否构成侵权的判断标准。这是因为欧盟商标的保护范围完全受《欧盟商标条例》的支配, 而该条例中不包含《一号指令》第 5 条(5)项中可能授予的更宽的保护。因此, 如果将他人德国注册的国内商标用作自己的企业名称, 德国法院仍然可以依照其一贯的司法传统, 不管是否使消费者错误地建立起该标志与特定商品或服务的联系, 均认定为商标侵权。联邦法院已经把该案提交汉堡上诉法院, 请求确认被告在企业名称中使用原告的商标实际上是否与某种商品或者服务相联系, 一旦可以建立起这一联系, 仍然有可能认定被告侵权。



图一



图二

英国 20170713：高等法院拒绝提请欧盟法院解释“自身名称抗辩是否违反基本权利”（SkyKick）

在 Sky 公司诉 SkyKick 公司的 [2017] EWHC 1769 案件中，SkyKick 公司要求英国高等法院请示欧盟法院就欧盟商标立法取消公司自身名称抗辩是否违反基本权利的事宜给予答复，被高等法院拒绝。

SkyKick 公司是一家提供包括数据备份，软件服务等云服务的美国公司。2012 年，SkyKick 公司在美国注册了 SKYKICK 商标，2013 年，开始在欧洲有限地拓展市场，发展势头喜人，2016 年，开始较大规模的市场活动，并申请将商标通过国际注册延伸保护到欧盟和其他一些国家。Sky 公司在英国对 SkyKick 公司提起诉讼，理由是被告的商标与其多件欧盟或英国注册的 SKY 商标构成近似，并且假冒了其 SKY 企业名称的良好商誉。SkyKick 公司在抗辩侵权的过程中，有意使用自身名称抗辩，但最新的欧盟商标法改革中，企业自身名称抗辩已经取消，这就意味着，从 2016 年 3 月起，对于欧盟商标不能使用该抗辩，对英国商标 2019 年 1 月起也不能再适用该抗辩。但是，自然人仍然可以用自身姓名的抗辩。SkyKick 公司认为，取消企业自身名称抗辩，违反了欧洲宪章规定的基本权利，比如从事经营活动的自由权、财产权、法律面前平等权，以及不被歧视的权利，于是请法院请示欧盟法院对此作出解释。

但是，高等法院最终拒绝了提请解释。法院认为，提请欧盟法院解释的问题一定要有根据，有无根据由国内法院判断；如果问题不会影响到案件的判决，国内法院有权不请示；即使有影响，请示的时间也非常重要，不是任何时间都合适进行请示；纯学术问题，未理清事实的问题，不能提请欧盟法院解释。就本案来讲，不请示并不影响案件的审理，因为对于被告，其主要抗辩是基于“其商标使用的商品和服务”，其行为不构成侵权；对于原告，因为其引证的商标中有英国商标。也就是说，还没到不请示解答就无法审理的程度。而且，法院还要审查被告是否诚实经营，这一点对是否有必要提请欧盟法院解释也很重要。

英国 20150000：上诉法院认为诚信使用的企业名称可以抗辩商标侵权（ASOS）

原告生产专业的骑行产品（含服装），其商品在面对终端消费者时使用“ASSOS”商标。原告大部分产品通过实体店经销，其本身没有网络店铺，也不鼓励网络销售。原告有多个 ASSOS 注册商标，其中包括使用在服装、鞋帽等商品上的欧盟商标。被告 Asos 公司创立于 1999 年，是一家网络美容服饰零售店。一直以来，它只有网络业务，开始只是销售其他公司的服装，2004 年左右，开始销售自己的 ASOS 服装（被告拥有注册在包括服装在内的诸多商品上的 ASOS 商标的所有权）。原告提起诉讼，认为被告使用 ASOS 商标在线销售服装和其他美容饰品侵犯其欧盟商标，构成假冒，且被告的 ASOS 商标已部分无效。被告反诉原告的欧盟商标仅仅使用在在骑行服装及附属产品上，其他商品上的注册

应予撤销；此外，被告还抗辩指出，原告的 ASSOS 欧盟商标申请前，ASOS 商标已经获得了声誉，消费者不会把两者混淆；而且，被告认为，自己有权使用自己的名称 ASOS。

一审法院经过审理，部分撤销了原告的商标，并且认为原、被告商标构成近似，但不会引起混淆，ASOS 的使用没有损害 ASSOS 的显著性以及声誉，因此，没必要审查被告使用自己名称进行的抗辩。一审判决后，双方均上诉。

二审法院审理认为，涉案商标都没有具体的含义，视觉和发音上近似，至少对于买 ASOS 休闲服饰及其相关产品的消费者来说是可能产生混淆的。不管被告用什么来抗辩，都不妨碍认定两商标近似。法院还认为，从在后商标的使用对在先商标的显著性和知名度的影响来看，在后商标确实对在后商标造成了损害。于是本案就集中在被告“使用自己的名称”这一抗辩能否成立的问题上。对此，二审法官本身也有分歧，但是最终以 2:1 的比例，认定该抗辩可以成立。法院认为，在商业行为中诚信使用的企业名称可以用来抗辩侵权。被告最早称为“As Seen On Screen”，后简化为“ASOS”，简化时并不知晓 ASSOS 的存在，且被告主观意图一直与数年来逐渐发展的业务相关，因此其对 ASOS 的使用可以理解是为诚信的企业名称的使用，可以用来抗辩侵权。

英国 20130300：高等法院认为诚实使用的企业字号可以作为侵权抗辩理由（BDO）

2013 年 3 月，英国高等法院在一起商标侵权、淡化及不正当竞争纠纷案中，支持了被告以自身名称作为抗辩理由。

本案原告 Stichting BDO 等隶属于某跨国会计及专业服务集团，“BDO”是其字号，Stichting BDO 还拥有第 2419778 号欧盟商标 BDO，使用在第 9、16、35、36、41、42 类的商品和服务上。第一被告 BDO Unibank 是菲律宾的银行巨头，也用“BDO”做字号。BDO Unibank 虽不在英国直接开展业务，但以协议方式通过本案其他被告在英国提供一种叫做“BDO Remit”（BDO 汇款）的业务，向英国务工的菲律宾工人提供向国内家人汇款的服务。第一被告在欧盟发行的一些刊物上做了关于其提供跨境投资等服务的广告。原告将各被告诉至法院，诉讼针对两个方面：第一被告在欧洲发行的广告和出版物上使用“BDO”的行为，以及其他被告使用“BDO Remit”提供汇款服务的行为。

2013 年 3 月 4 日，英国高等法院对该案作出判决认为，对于其他几个被告的行为，考虑到“BDO”与“BDO Remit”虽然构成近似，但是原告的“BDO”所使用的商品和服务与被告提供的汇款服务不构成类似，因此，不构成商标侵权；原告的 BDO 商标的知名度未及汇款服务，也没有证据证明被告对于“BDO Remit”的使用削弱了原告“BDO”商标的作用，因此也不构成淡化。针对本案的另一焦点，也就是第一被告以自己的字号抗辩的问题，法院认为，企业对于自己字号的使用，可以成为抗辩侵权的理由，但前提是这种使用是诚信地使用。综合本案的证据来看，第一被告从上世纪即开始使用 BDO 标志，它对 BDO 的使用有足够正当的理由，构成诚实使用。该案是否上诉以及其后的进展，仍需关注。

描述性使用

欧盟 20040107C：欧盟法院对描述性使用抗辩作出明确（KERRY）

本案原告 Gerolsteiner Brunnen 公司在德国灌装矿泉水并生产含有矿泉水的软饮料，并注册有文字商标“Gerri”（1985 年 12 月 21 日）以及多个含有“GERRI”的图文组合商标。前述商标核定使用的商品是矿泉水、无酒精饮料、果汁、柠檬汽水等。

本案被告 Putsch 公司上世纪九十年代中期就开始在德国使用“KERRY Spring”标志出售饮料，这些饮料在爱尔兰 Kerry 县的 Ballyferriter 生产和灌装。负责罐装的是爱尔兰的“Kerry 矿泉水公司”，使用的是来自“Kerry 泉”的水。

原告在德国起诉被告商标侵权。一审慕尼黑地区法院支持原告，认定侵权，并禁止被告继续在矿泉水或软饮料上使用“KERRY Spring”。Putsch 公司上诉，得到二审慕尼黑高等法院的支持。案件最后诉至德国最高院。最高院就本案中涉及的法律问题，也即《协调成员国商标立法第一号指令》（89/104/CEE）第 6 条（1）（b）的理解问题提请欧盟法院作出解释。

2004 年 1 月 7 日，欧盟法院作出 C-100/02 号初裁指出，该条应理解为：如果在一个成员国注册的文字商标与在贸易过程中用来表明产品来自另一成员国的“标示”存在听觉混淆的可能性，只有在该地理来源的“标示”不符合工商业的诚信实践时，商标所有人才可以依据本指令第 5 条禁止该地理来源“标示”的使用。具体由成员国法院根据案情全面判断。

指示性使用

欧盟 20050317C：为介绍产品的作用而必须使用他人的商标不违反诚信原则（GILLETTE）

Gillette 公司在芬兰注册有 Gillette 和 Sensor 商标，使用在剃刀等商品上。吉列公司在芬兰也在销售由手柄和可更换刀片组成的剃须刀以及配套刀片。LA-Laboratories 公司也生产和销售与 Gillette 公司前述商品相似的商品。LA-Laboratories 公司的刀片上使用了自己的商标“Parason Flexor”，包装上还有标贴注明“该刀片适用于所有的 Parason Flexor 剃刀手柄以及 Gillette Sensor 的剃刀手柄”。Gillette 公司在芬兰起诉 LA-Laboratories 公司商标侵权。一审基本支持原告。但是二审推翻了一审的认定。Gillette 公司遂上诉到芬兰最高院。最高院就本案涉及的有关问题请示欧盟法院作出解释。

2005 年 3 月 17 日，欧盟法院对此作出 C-228/03 号初裁。初裁认为，在符

合工商业诚信惯例的基础上,如果是为了标明商品的使用目的所必须,可以使用他人的商标。但是这种使用不能显示双方具有商业关联,不能利用他人商标的知名度进而影响他人商标的价值,也不能贬低或败坏他人商标的声誉。而且,其商品本身也不能是对他人商标所使用的商品的复制和模仿。

欧盟 19990223C: 汽修厂可诚信使用 BMW 标志表达自己提供的 BMW 车销售及维修服务 (BMW)

Deenik 经营一家汽车修理厂,其业务包括二手 BMW 车的销售、维修和养护。在宣传自己的业务时,Deenik 使用了 BMW 的商标。但是 Deenik 本身并不是 BMW 的授权经销商。BMW 公司在荷兰起诉 Deenik 侵权,负责审理本案的荷兰最高院就本案涉及的有关《欧盟商标指令》(89/104/EEC)若干条款的理解问题提请欧盟法院作出解释。

1999 年 2 月 23 日,欧盟法院作出 C-63/97 号初裁,对荷兰最高院请示的问题给予回应:未经商标所有人授权使用商标,是为了告知公众其他企业从事使用该商标的商品的维修和养护,或是这方面的专家。这种情况属于《欧盟商标指令》第 5(1)(a)条的情形。但是这种使用必须基于诚信,不能使他人误以为该其他企业与商标权利人有从属关系,或是其他的特殊关系。

比较性使用

欧盟 20080612C: 欧盟法院对比较广告中使用他人注册商标是否必然构成商标侵权的问题作出初裁 (O2)

本案原告 O2 公司系手机服务提供商。它在英国将静态气泡图形注册为商标,使用于通讯器材和通讯服务。被告 H3G 公司以数字“3”为标志提供一种叫做“Threepay”的电话预付费服务。2004 年,被告在电视广告中,使用了“O2”名称和与原告注册商标近似的黑白动态的气泡图案,明确宣称自己的服务比原告的便宜。原告于是向英格兰威尔士高等法院大法庭提起诉讼,指出被告的广告侵犯了其气泡商标的专用权。在诉讼中,原告虽然对“被告的广告未使消费者对双方的产品和服务产生混淆”这一点不存异议,但仍坚持认为,被告未经其同意在广告中使用与自己商标近似的标志的行为构成商标侵权。在其诉讼请求被高等法院驳回后,原告提起上诉,上诉法院对本案涉及的,比较广告中使用他人注册商标是否构成商标侵权的问题,提请欧盟法院作出初裁。

2008 年 6 月 12 日,欧盟法院作出 C-533/06 号初裁。初裁指出:从表面上看,协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧共体理事会第一号指令(《一号

指令》第5条（1）项的规定似乎更为严格：商标权利人有权禁止任何未经其许可的第三人，在商业活动中，在相同或近似商品上使用与其商标相同或近似的标志。而《欧共体理事会关于误导广告和比较广告指令》（84/450/EEC号）（《比较广告指令》）第3a条（1）项则规定，如果符合法定条件，且没有在广告主和竞争者之间，或者他们的商标等标志之间造成混淆的比较广告是被允许的。但是，两者对“混淆”的判断标准并不矛盾。使用与在先商标相同或近似的标志是否会导致侵权，要看其具体使用的状况，不能做绝对的判断。但在注册申请阶段，为了保护在先商标，只要有可能会对在先商标造成危害的商标就要予以驳回。《一号指令》的规定比较严格，是因为《一号指令》涵盖了申请阶段。而《比较广告指令》中提到的，主要是“实际使用的标志”是否侵犯在先商标的问题，要判断这一点，只需考虑实际使用的方式、时间、地域、商业领域等具体因素。本案属于后一种情形，在没有造成混淆的情况下，原告不能根据《一号指令》追究被告的侵权责任。

欧盟 20070419C：欧盟法院对比较广告的比较范围问题作出解释 （Champagnebier）

2007年4月19日，欧盟法院在香槟酒业协会和 Veuve Clicquot 公司诉 landtsheer 公司一案的初裁（C-381/05）中，对比较广告的比较范围作出解释。

本案中，比利时啤酒生产商 landtsheer 公司开发了一种用气泡葡萄酒酿造工艺制成的啤酒，宣称是“Champagnebier”，即“香槟啤酒”，并在酒瓶和包装上使用了“BRUT RÉSERVE”（“珍藏绝干”）、“La première bière BRUT au monde”（“世界第一的干啤酒”）、“Reims-France”（“法国-雷姆斯”）等等法文，还提及了法国雷姆斯和埃佩尔内地区的葡萄酒生产商。为此，香槟酒业协会和 Veuve Clicquot 香槟酒厂诉至比利时尼韦勒商业法庭，认为 landtsheer 公司的行为误导消费者，属于不合法的比较广告，应停止使用上述标志。尼韦勒商业法庭部分支持了原告的诉求，判令 landtsheer 公司停止使用某些涉案标志，后双方均上诉到布鲁塞尔上诉法院。布鲁塞尔上诉法院在审理中，因本案涉及 landtsheer 公司在广告中将自己的商品与“香槟酒”进行比较的问题，故对广告中提及一类商品，而非特定竞争者的特定商品的行为是否可以构成比较广告，请示欧盟法院。

对此，欧盟法院初裁回复指出，根据《比较广告指令》（84/450/EEC），及对该指令进行修正的第97/55/EC号指令，比较广告是指明确或含蓄地提及竞争者或竞争者的商品或服务的广告。既往判例对比较对象没有过多的限制，即使是隐讳地提及竞争者或其商品，也可以认定为比较广告。关键在于，能否从广告中看出他在与某个具体的竞争者的商品或服务进行比较。笼统地与一类商品，而不是某种明确的商品进行比较，并不必然说明没有具体的比较对象，如果该广告能够使人建立起与具体的比较对象的联系，仍可以构成比较广告。即使依据广告能找到多个比较对象，只要这些对象是特定而具体的，就可以构成比较广告。对此，各国法院应根据具体的情形加以判断。

欧盟 20060223C：不能简单因为比较广告会带来好处就认为是获取不当利益（Siemens）

西门子公司使用“Simatic”标志生产和销售可编程控制器等产品。从 1983 年开始，它为这些控制器及其附加组件引入了一个由若干大写字母和数字组成代码系统。

VIPA 公司也生产和销售与“Simatic”控制器兼容的组件，自 1988 年以来，它使用的识别系统几乎与西门子使用的代码系统相同。西门子代码的第一组字符——例如“6ES5”或“6ES7”——被 VIPA 公司的首字母缩写“VIPA”取代，接下来是原西门子产品代码核心元素，这一部分并没改变。所谓代码的核心要素指的是相关产品的性质及其在控制系统中的作用，该代码须编程到系统中才能操作控制器。VIPA 公司就是用这样的方式，使用“VIPA 928-3UB21”代码销售与代码为“6ES5 928-3UB21”的原装西门子产品相匹配的组件，并因此被西门子公司在德国诉上法庭。西门子公司认为被告不正当地利用了它产品的声誉。一审支持原告，但是二审却推翻了一审。西门子公司遂诉至德国最高院。最高院在审理中，就有关《比较广告指令》（84/450/EEC）有关条款的理解问题请示欧盟法院作出解释。

2006 年 2 月 23 日，欧盟法院作出 C-59/05 号初裁指出：根据《比较广告指令》（1997 年 10 月 6 日被 97/55/EC 号指令修改）第 3a（1）（g），本案这种情况，产品面对的公众较为专业，比较广告已经附加了各自的缩写名称且代码可以同时作为使用密码从而方便用户使用，不能简单因为比较广告会带来好处，就认为是获取不当利益。

欧盟 20011025C：间接比较也可以构成比较广告（Toshiba）

Toshiba 欧洲公司是日本 Toshiba 公司在德国的子公司，出售复印机及配件、耗材等，其商品有特殊的型号代码，比如“Toshiba 1340”等。

Katun 公司产品目录中专门针对 Toshiba 特定型号的复印机列举了配件和耗材，比如哪些产品是针对 1340/1350 的 Toshiba 复印机。每种配件或耗材的单子都有四栏，其中第一栏是定牌加工的产品编码，第二栏是 Katun 产品编码，第三栏是产品描述，第四栏是这些配件或耗材所使用的打印机型号。

Toshiba 欧洲公司起诉 Katun 公司前述行为，认为被告把 Toshiba 的产品代码写到它自己的产品目录里，是在借原告的声誉来宣传自己，并且误导了消费者。被告则辩称自己的产品目录都是针对专业的买家，而且这样标注也是必要的，这样才能很好地区分不同的配件等。负责审理本案的杜塞尔多夫地区法院就《比较广告指令》（84/450/EEC）有关条款的理解问题请示欧盟法院作出解释。

2001 年 10 月 25 日，欧盟法院作出 C-112/99 号初裁认为，不能仅仅因为没有直接比较就否认比较广告的认定，在自己的产品型号的旁边提及对方产品的型号可以使公众准确地识别竞争对手的产品，因此这种对比实际相当于是在说两者具有同等技术特征，即在进行主要、有关、可核实及有代表性的特征的比较，除非产生错误联想，不能认定比较广告从商标声誉中获取了不当利益。

权利用尽

欧盟 20180725C：欧盟法院初裁认为平行进口除标商品可构成商标侵权（Mitsubishi）

Duma 公司等从欧洲经济区外购买 Mitsubishi（三菱）牌叉车，在货物存放海关仓库期间，移除商标，进口到欧洲经济区。根据既有的判例法，商标所有人有权禁止他人未经其同意将商品平行进口到欧洲经济区，三菱公司等遂在布鲁塞尔商业法庭对 Duma 公司等提起诉讼，认为被告擅自移除商标标记的行为构成侵权，因为这种行为侵犯了商标所有人对使用该商标的商品的质量控制权，并损害该标志在其投资及广告方面的作用。

原告主张未获支持，遂提起上诉。布鲁塞尔上诉法院在审理中，就有关问题提请欧盟法院初裁：“如果产品未在欧洲经济区投放，存放海关仓库期间，他人出于将产品进口到欧洲经济区的意图移除商标标记，是否适用《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 5 条以及《欧盟商标条例》（207/2009）第 9 条？前述条件下，如果移除标记之后附加了自己的标记，亦或除标或贴附新标后相关公众仍基于产品外观识别到原商标所有人，前述条款是否依旧适用？”

2018 年 7 月 25 日，欧盟法院作出 C-129/17 号初裁，给出了有利于原告的回复。法院认为，“根据前述欧盟法律规定，如果商品从未在欧洲经济区销售，商标所有人有权禁止他人未经其同意，以进口到欧洲经济区或在欧洲经济区销售为目的，在海关仓库移除所有与其商标相同的标记并且贴附其他标记”。与在先判例不同，本案被告的商品进入欧洲经济区时是没有标的状态，但法院认为，不管是除去原有的标记，还是贴附新标，都对原商标具有负面影响，都妨碍了商标基本功能的发挥。至于消费者在除标或被贴附新标后仍能识别原产品来源，是否能使除标或贴附新标合法化的问题，法院认为，关键还是要看除标或是贴附新标是否“有害于”商标基本功能的发挥。

欧盟 20180517C：欧盟法院初裁明确平行进口商品“重新包装”问题（Debrisoft）

欧盟法院在第 C-642/16 号初裁中，对医疗器材平行进口中“重新包装”的问题进行了阐释。

本案原告德国公司 Lohmann & Rauscher 生产医药卫生制剂以及医用敷料等，并使用“DEBRISOFT”标志零售其商品。它在欧盟拥有注册商标“DEBRISOFT”，该商标核定使用的商品包括“医药卫生制剂、膏药、敷料用材料”等。本案被告 Junek Europ-Vertrieb 成立于奥地利并在德国从事销售活动。本案涉案的“DEBRISOFT”医疗器材是原告出口到奥地利，被告通过平行进口的途径获得，又

在德国进行销售。在此过程中，被告在商品上贴附了标签，表明了如下信息：该公司对进口行为负责，以及它的地址、电话、条形码以及中央部分的药品编号（标签如图一、二）。这个标签并没有遮盖原告的标志。

被告将涉案商品再次进口到德国前并没有通知原告，事后也没有向原告提供变更后的标签。原告认为被告的这种行为侵犯了其欧盟商标，遂起诉到杜塞尔多夫地区法院，要求被告停止侵权，并销毁侵权商品，得到一审法院支持。被告上诉。二审维持。被告继续上诉，德国最高院在审理中就本案涉及的平行进口“重新包装”问题请示欧盟法院初裁。德国最高院在请示中提到一系列在先的 **Bristol-Myers Squibb** 起诉他人的案件，这些案件确认了平行进口药品重新包装的限制性规定，其中包括权利人不能认为割裂欧盟市场，重新包装要清晰、整齐、真实，不能影响商品本身的状态，以及平行进口方的通知义务等等。德国最高院希望得到回复，上述规定是否可应用于本案涉及的“医疗器材”。

2018 年 5 月 17 日，欧盟法院作出初裁，对提请的问题作出阐释，法院指出，根据《欧盟商标条例》有关权利利用尽的规定，欧盟商标所有人无权禁止由其本身、或经其同意已投放欧洲经济区的标有该商标的商品使用该商标，除非是商品在投放市场后，商品质量发生了变化或损坏；这一规定应该理解为，如果（本案）医用器材内、外包装均无变动，只是贴附了进口商的标签，且标签的内容、功能、大小、呈现方式和位置不会损害原有商标标明医疗器材来源的作用，商标权利人无权阻止平行进口商继续销售。法院虽然认可 **Bristol-Myers Squibb** 系列案对于重新包装的限制性规定，但同时认为，在本案中，平行进口商只是在原包装没有文字的部分增加贴附了标签，原包装并未打开，增加贴附的标签也很小，上面的信息也仅限于平行进口商的名称、地址、电话号码、条形码以及用来规范药房产品的药物编码等，属于权利利用尽，并不是“重新包装”，因此不构成侵权，商标权利人无权反对。



图一



图二

欧盟 20171220C：欧盟法院对商标权利利用尽有关问题作出初裁（Schweppes）

Schweppes 牌汤力汽水在世界范围内具有知名度。“Schweppes”不仅是欧盟商标，其图文形式在每个欧盟成员国都有注册。最早，所有的 Schweppes 商标都归 Cadbury Schweppes 公司所有。经过各种商业重组，Schweppes 国际有限公

司取而代之成为“Schweppes”商标的所有人。1999 年，Schweppes 国际将部分 Schweppes 商标转让给包括 Coca-Cola 公司在内的多家公司。转让后，在英国享有 Schweppes 商标权的是 Coca-Cola 公司。Schweppes 国际和 Coca-Cola 公司虽在不同欧盟国家分别享有权利，但在某种程度上，他们都把该商标作为一个“国际品牌”进行推广。

Schweppes 公司是 Schweppes 国际在西班牙的排他被许可人。因为 Red Paralela 公司从欧洲经济区的其他国家（主要是英国）进口 SCHWEPES 饮料到西班牙出售。Schweppes 公司将 Red Paralela 公司诉至巴塞罗那第八商业法庭。商业法庭就本案涉及的平行进口问题请示欧盟法院。其中的核心问题是：商标权利人在一个或多个欧盟成员国（但不是全部成员国）享有商标权利，但打出“国际品牌”的旗号，如果要制止他人平行进口或推广来自其不享有商标权利的成员国的，归第三方所有的相同商标的商品，是否适用《欧盟运行条约》第 36 条，以及《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 7.1 条（也即修改后（EU）2015/2436 第 15.1 条）有关权利利用尽的规定？

2017 年 9 月 12 日，欧盟法院总法官给出 C-291/16 号回复意见。商业法庭的问题的核心就是平行进口情况下商标权利利用尽的问题。对此，总法官引用在先判例指出，平行进口情况下商标权利利用尽的适用，要求进口国的商标权利人与出口国的商标权利人是同一个主体，或者是存在经济联系。所谓的经济联系是指两者是生产和销售的关系，或是许可与被许可的关系，或是两者都属于同一集团的关系。这种关系的判断是结果取向的判断，换言之，就是要看相应的商标是不是有统一的控制。即使两个完全独立的主体，如果联合控制一个商标，并为了共同的利益进行开发，也属于有经济联系。如果平行进口涉及的商标是从一个商标分化而来，并且两者合作，联合掌控商标的使用，这种情况下，进口国其实对该商标也有直接或间接的控制，也应属于有经济联系的情形。

2017 年 12 月 20 日，欧盟法院作出 C-291/16 号初裁，认为结合《欧盟运行条约》第 36 条，《欧盟商标指令》第 7 条（1）应当解读为：如果某国内商标的权利人将与该国内商标相同的商标转让给第三人，第三人在其他成员国行使商标权利；如果转让后，商标权利人要么通过自己，要么通过与受让的第三方保持协调的商标战略，已经积极且有意地推进统一的国际品牌形象，因此产生并强化了部分相关公众对于使用该标志的商品的混淆；或者，商标权利人和第三人之间整合了他们的商业策略，或达成统一控制商标使用的协议，因而存在经济联系，并由此使其有可能直接或间接地对使用商标的产品做出决策，并控制这些产品的质量；在这些情况下，成员国国内商标权利人无权禁止他人从其他欧盟成员国进口使用第三方所有的相同商标的相同商品。

欧盟 20161110C：欧盟法院认为平行进口药品只有在必要时才能改换包装（Klyx）

欧盟法院在一起药品平行进口引发的案件的初裁中指出，平行进口的药品只有在必要时才可以改换包装。

本案原告 Ferring Lægemidler 公司在丹麦、芬兰、瑞典和挪威销售使用“Klyx”商标的药品,在这四个国家中,各种“Klyx”药品,不管是 120ml 的规格的,还是 240ml 规格的,也不管是单只装还是十只装,均使用相同的包装。本案被告 Orifarm 公司从事平行进口业务,它从挪威购买十只装的“Klyx”药品,将其分成单只装,并在单只装上重新贴附“Klyx”商标后在丹麦销售。原告认为,这种改装的行为根本就没有必要,只是进口商为了获取商业利益而已。被告则认为,这种改变包装的行为是为了适应丹麦市场进行的,是必要的。审理该案的丹麦海商法院审查后发现,在所有欧洲经济区成员国家,涉案药品都有单只装和十只装,那么本案被告的改换新包装是否符合“必要”?就此,丹麦法院希望欧盟法院能解释一下《欧洲议会协调成员国商标立法一号指令》第 7 条(2)是否允许商标权利人对抗平行进口商对于药品商品改装销售的行为,如果商标权利人在出口国和进口国都有两种规格的包装(单只装和十只装),而平行进口商从出口国购买十只装然后改装为单只装在进口国销售,会不会对前述问题的界定有影响。

2016 年 11 月 10 日,欧盟法院作出 C-297/15 号初裁指出《欧洲议会协调成员国商标立法一号指令》第 7 条(2)应当理解为,如果进口国和出口国都是 1992 年 5 月 2 日欧洲经济区协议成员国,且涉案药品可以在进口国以与出口国相同的包装出售,而出口商又没有说明进口的商品只能在进口国的有限区域出售的,商标权利人有权禁止平行进口商将药品商品改换新包装并重新贴附商标继续出售的行为。前述要素是否符合,由审理案件的法院根据具体案情决定。

欧盟 20110714C: 对他人注册为立体商标的液化气罐重新灌装液化气不构成商标侵权 (Viking 液化气罐)

2011 年 7 月 14 日,就高山燃气公司(Kosan Gas)对维京燃气公司(Viking Gas)关于对他人注册为立体商标的液化气罐重新灌装液化气所提起的诉讼,欧盟法院作出裁决(C-46/10),认为维京燃气公司的重新灌装行为不构成商标侵权。

高山燃气公司从 2001 年起在丹麦用一种可重复利用的复合液化气罐(轻型液化气罐)销售罐装液化气。该液化气罐外形已在丹麦和欧盟注册为立体商标,而高山燃气公司享有该商标权在丹麦的独占许可。

高山燃气公司在这种复合液化气罐上标注本公司名称和标志(分别为已注册的文字和图形商标)后出售。消费者在首次购买时需要支付液化气和液化气罐的费用,而后可以选择用空液化气罐换取灌满气的新罐同时仅仅支付液化气的费用即可。

维京燃气公司也在丹麦销售罐装液化气,消费者可以用高山燃气公司的空液化气罐到维京燃气公司的灌气站换取充满气的新罐。维京燃气公司在利用高山燃气公司的液化气罐出售自己的液化气时,仅仅在罐外贴上标注公司名称和灌气站号码等信息的标签,对罐上原有的高山燃气公司的商标未进行遮盖或涂

改。

高山燃气公司以维京燃气公司侵犯商标权为由，在丹麦提起诉讼。案件几经周折，诉至丹麦最高院。在案件审理中，丹麦最高院提请欧盟法院对本案涉及的有关问题做出解释。

根据欧盟法院针对本案做出的 C-46/10 号初裁，高山燃气公司对该液化气罐的商标专用权，在消费者购买液化气罐后即权利利用尽。而维京燃气公司的重新灌装不会导致消费者误认为两个公司有所联系，因而不会对高山燃气公司名誉的损害。而且如果支持高山燃气公司的诉求，会影响市场公平竞争。因此，虽然高山燃气公司拥有这种可重复利用的复合液化气罐外观立体商标的专用许可，但不能阻止他人在液化气罐已经出售给消费者之后对该液化气罐进行重新灌装并销售。

欧盟 20100603C：欧盟法院初裁中对商标权利利用尽作出阐释(Coty)

2010 年 6 月 3 日，欧盟法院对德国法院请示的 Coty Prestige 公司诉 Simex 公司贸易公司商标侵权案中涉及的商标权利利用尽问题作出阐释。

Coty Prestige 公司生产并销售使用其自有品牌 Lancaster（兰嘉斯汀）、Joop!（乔普）和它被授权使用的 Davidoff（大卫杜夫）等其他品牌的香水。这些品牌都获得了欧盟商标注册或是国际注册。Coty Prestige 公司特别授权一些经销商销售它的香水。

2007 年 9 月，Coty Prestige 公司在德国一家叫做 Sparfümerie 的连锁店，发现了 Davidoff Cool Water 男士香水的试用装，使用了原告 Davidoff 香水的原装瓶和原装香水，但是没有标，并写着“样品”字样。而且，试用装的外包装和原装的也有所不同。从生产批号调查，香水应为 Coty Prestige 公司 2006 年 7 月授权其新加坡的经销商销售的。Sparfümerie 连锁店提供发票证明，它的香水购自瑞士 Simex 贸易公司在德国纽伦堡的经销店。

Coty Prestige 公司将 Simex 贸易公司起诉到纽伦堡地区法院，要求禁止被告向消费者提供这些香水试用装。Coty Prestige 公司认为，让这些试用装进入市场并非其本意，也未经其同意。根据经销合同，这些试用装的所有权仍属于 Coty Prestige 公司。他们是宣传品，本来也不是为了出售。但纽伦堡地区法院判决认定原告商标权已经用尽，驳回了它的起诉。法院认为，权利利用尽原则的适用不受原告与经销商的约定的限制，产品是否投入市场，是一个事实状态，不能以双方的约定为判断标准。

原告不服，提起上诉，纽伦堡高等法院在审理中，就本案涉及的商标权利利用尽的问题向欧盟法院提出请示。2010 年 6 月 3 日，欧盟法院作出初裁（C-127/09），认为《欧盟商标条例》第 13 条（1）和《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》第 7 条（1）所指的商标权利利用尽，应当理解为商标权利人明示或暗示地将带有其商标的商品投放欧共体市场或是欧洲经济区市场。本案中，为了让消费者试用，Coty Prestige 公司给了经销商这些试用装，双方约定，试用装不转移所有权，也不能出售；Coty Prestige 公司有权随时收回这些试用装；试用装和正常出售的香水在外观上有

明显的差别。试用装上明确标有“样品”、“非卖品”的字样，如果没有相反的证据，法院可以排除 Coty Prestige 公司默示这些试用装投入了市场。因此，不能认定原告的商标权利已经用尽。

德国 20180400：未经许可的经销商擅自使用品牌权利人广告材料被认定商标侵权（BMW）

2018 年 4 月，德国汉堡地区法院在一起案件（308 O 231/16）中，认为未经许可的经销商擅自使用品牌权利人的广告材料的行为构成商标侵权。

原告生产自行车附件挂包和其他高档配件。被告是一家网络销售商，在德国和荷兰具有多家网络店铺。多年以来，被告一直从批发商处进货并零售原告的自行车配件。后来，原告知名度不断增长，遂建立了选择性销售体系，只有达到原告的质量标准，才能零售它的商品。而被告并不符合标准。然而，被告仍然继续原有库存或平行进口的原告商品。考虑到权利利用尽，原告也不能反对。同时，被告还继续使用原告原版的广告材料。在这广告材料中，有一些产品的图样，以及一个电脑动画趣味短片，这个短片向人们解释了怎样安装挎包和并凸显原告的商标。这个广告在被告的网店上以嵌入 youtube 链接的形式播放。视频的截图也挂在被告的网站上。Youtube 上的视频是原告多年上传的。

原告起诉被告商标及版权侵权。就商标的部分，法院认为，被告使用宣传视频的行为构成商标侵权。仅凭原告上传该视频，不能推断出原告就同意他人对该视频进行商业使用。法院认为，销售权利利用尽的商品也有权打广告，但是有限制，不能对产品本身有所改动，也不能用广告或其他方式给消费者传递错误信息，让消费者以为被告属于原告的选择性销售体系。

德国 20060000：最高院认定使用法拉利跑车作为竞赛奖项不构成商标侵权（FERRARI）

有奖竞赛是一种常见的广告促销方式，但是，德国一家利口酒生产商与法拉利汽车公司却因此发生了纠纷。

该案中，利口酒生产商就运用了有奖竞赛的形式为其产品做宣传广告。它先以正常的方式购进法拉利跑车一辆，然后将其拍成照片，使用在宣传材料中，声称赢得竞赛的人可以获得法拉利跑车一辆。但同时，利口酒生产商还在这辆作为大奖的法拉利跑车上贴上了自己的标志。于是，法拉利公司将利口酒公司告上法庭，认为被告所作的宣传材料上使用法拉利跑车的照片行为，侵犯了其商标专用权。

最终，德国联邦最高法院判决法拉利公司败诉。联邦最高法院指出，法拉利公司已经将这两跑车卖给利口酒生产商，因此，它这辆车上的享有的 FERRARI 商标权已经穷尽。除非有商标法规定的特定情形，法拉利公司不能再干涉该辆

跑车出售后的下一步转让和使用的行为。也就是说，如果利口酒生产商改造了这辆车，并粘贴自己的标记，或是用其他方式故意混淆法拉利商标以达到不正当的目的，才属于侵犯原告商标权的行为。但是本案中，原、被告不是同一行业，被告在法拉利跑车上粘贴自己标记的行为也并不是为了混淆商品的来源，并且，利口酒生产商清楚地注明自己是唯一地组织者，根本没有将法拉利公司列入活动组织者的范围以混淆商品出处的意图，其对法拉利跑车的使用完全属于正当使用的范畴。因此，原告法拉利公司的诉讼请求不能得到支持。

英国 20190313：有损商标声誉的进一步流通不受权利利用尽的限制（NOMINATION）

2019年3月13日，英国知识产权企业法院在[2019] EWHC 599号判决中明确了权利利用尽的某些问题。

原告 Nomination 公司是涉案三件 14 类商品上的 NOMINATION 商标（两件文字商标，一件图形商标）的权利人。原告出售刻字合成手镯，手镯由单独的组件拼成，可任意拆分组合。常规组件由不锈钢制成，上面有 NOMINATION 的图形商标。原告还单独出售组件。

被告 JSC 公司在 eBay 上出售合成手镯，手镯的组件和原告一致。2013 年前，被告在 eBay 上登出的商品都称其组件“和 Nomination（手镯）匹配”。随后，被告开始从原告授权的零售商处购买真品手镯拆散出售，或直接买零售商已经拆散的手镯组件。被告有时把原告组件和它自己的组件放在一起使用气泡包装，有时把自己的组件放在气泡包装，而把原告组件单独放在一个塑料袋里，塑料袋上的标签称“Nomination 意大利公司生产-JSC 珠宝公司重新包装”。

原告起诉，认为被告以前述方式销售 Nomination 真品侵犯其商标权利，使用 Nomination 标记销售被告自己的商品亦构成侵权，这些行为同时也构成仿冒。被告抗辩认为原告商标权利已经用尽。

原告没能说服法院认定这些组件进入市场违背了其意愿。它也没有通过合同禁止它的零售商出售单独的组件。但法院认为，根据《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 7 条（2）——现 15 条（2）——本案原告有合法理由禁止其商品进一步流通，因为被告的行为有损其商标声誉且造成了实际混淆：原告一直使用高品质包装，追求高品质形象，被告 JSC 则在包装上比较粗简，即使原告零售商也使用小塑料袋包装组件，但品牌的高端品质已在出售整体手镯时体现；此外，若干原告零售商作证说有些消费者曾把被告组件当做原告组件并要求帮忙安装到 Nomination 手镯上。基于此，综合其他具体案情，法院支持了原告的诉请。

英国 20170803: 最高法院判决明确销售平行进口商品可获刑(Ralph Lauren)

2017年8月3日,英国最高法院对一起非正审商标刑事上诉案件做出[2017] UKSC 58号判决,指出销售平行进口商品的行为可依据商标法获刑。

本案被告人(上诉人)涉嫌批量进口并在英国国内销售 Ralph Lauren、Adidas、Under Armour 等知名品牌的服装和鞋。被公诉后,被告人提起非正审上诉,认为涉案大部分商品属于平行进口商品,并不构成《英国商标法》92条(1)规定的“以自己或为别人得到为目的,或有给他人带来损失的意图,并且未经商标所有人同意的下列行为构成违法行为”。

案件最终上诉到最高法院。与英国法律实践中不对销售平行进口行为追究刑事责任的一般做法不同,最高法院法官此次在判决中明确,92条(1)规定的“违法行为”不仅应当包括向市场投放假货(假冒行为),也应当包括向市场投放平行进口的商品;这两种情况都会对消费公众构成欺骗,也都是对商标权利的侵犯。被告人买进平行进口商品再出售牟利,目的就是利用别人的商标权益。根据有关法律,对这种违法行为可以处以罚金或是十年以下有期徒刑。因为本案还没有开庭进行实体审理,前述程序仅是审理预备阶段的对于先决问题的处理,案件最终结果还取决于具体证据及双方论辩的情况,不排除被告人提出法定有效抗辩的可能。

英国 20150206: 高等法院允许药品平行进口商使用该药品在进口国的对应商标(REGURIN)

英国上诉法院在一起药品平行进口案件的判决中,特别指出:平行进口商可以使用原有的商标,不强迫其使用新标。

本案第二被告 Madaus 公司生产一种叫做“氯化托螺吡咯”(Tropium Chloride)的用于膀胱控制的处方药,在多个欧盟成员国销售。在法国销售使用 CÉRIS 商标,在德国使用 URIVESC 商标,在英国使用 REGURIN 商标。Madaus 公司授权本案原告 SEP 公司在英国享有 REGURIN 商标的独占许可权。本案第一被告 Doncaster 公司从法国将 CÉRIS 牌氯化托螺吡咯平行进口到英国,并在商品上贴上了带有该药品活性成分及通用名称“氯化托螺吡咯”的标签,一开始标签没有使用 REGURIN 商标,但是后来开始使用 REGURIN 商标。此外,Doncaster 公司还用相同的方式把该种药品从德国平行进口到英国,也贴上了 REGURIN 商标。作为独占许可人,SEP 公司将两被告诉至法院。一审法院认为 Doncaster 公司在平行进口的药品上使用 REGURIN 商标的行为构成侵犯了 SEP 公司的商标权利。Doncaster 公司遂提起上诉。

2015年2月6日,英国上诉法院作出[2013] EWHC 3624 (Ch)号判决,判决认为 Doncaster 公司可以使用专利权人在英国的独占许可人的商标。法院指出,平行进口商货源的多变性,使得要求他们创立新品牌不太现实。开具处

方的医生也不会建议一个供应不能得到持久保证的药品品牌。上诉法院的判决无疑对药品的平行进口商是有利的，但该案有可能继续上诉到英国最高法院，因为至少欧盟的其他国家，诸如丹麦、瑞典和德国就同样的问题有过相反的判决。

英国 20141201：高等法院认为非书面形式也可构成明确的“同意” （DALSOUPLE）

Dalsouple（英国）公司（下称英国公司）销售 Dalsouple（法国）公司（下称法国公司）生产的地面橡胶制品。1998 年，英国公司在英国注册了 DALSOUPLE 商标。2011 年，当法国公司申请注册在相关类别上的国际注册商标 DALSOUPLE 领土延伸至英国时，英国公司引证在先注册的商标提起异议。法国公司遂对英国公司的在先商标提起无效，被驳回，理由是法国公司已经对英国公司的注册表示了“同意”。法国公司上诉至英格兰及威尔士高等法院，特别指出，同意注册需要书面形式，并且要清晰、准确、无歧义。法院 2014 年 12 月做出[2014] EWHC 3963（Ch）号判决。判决认为，“同意”在表述上应当清晰、准确，但是，其形式未必是书面形式。欧盟法院在 C-414/99 号案件中曾经确认的平行进口侵权案件中关于“同意”的标准可以适用于商标注册的环节，也就是说，虽然“同意”一般需要明确的书面声明，但是也不排除依据民事证据规则基于特定的事实和情景推断出“同意”。最终，法院根据案件的具体情节驳回了法国公司的起诉。

俄罗斯 20180213：宪法法院对平行进口问题发表意见

2018 年 2 月 13 日，俄罗斯宪法法院针对俄罗斯民法典中有关平行进口的条款是否合宪的问题作出裁决，认为这些条款本身并不违宪。

其中主要涉及的条款包括：第 1252 条第 2 款关于商标侵权临时禁令的规定；第 1487 条关于商标权利国内用尽的规定；第 1515 条 1、2 款关于假冒商品的认定以及商标所有人能获得的有关申请从市场上清除或销毁该商品的救济；第 1515 条第 1、4 款有关赋予商标所有人要求侵权人支付 1-5 万俄罗斯卢布法定赔偿，或是双倍假冒商品价格或相关双倍许可费用的赔偿。

但宪法法院认为，即便知识产权国内用尽的规定并不违宪，进口假货和平行进口也应区别对待。

救济措施有区别——在平行进口的情况下，只有进口的货物质量不合格或是事关生命和健康安全时，权利人才有权要求销毁平行进口货物。如果不是这种情况，法院不应给予市场上清除或销毁商品的救济。由此可以看出，与一般的假冒案件不同，在追究责任时，法院对平行进口采取相对宽松的原则。不过，宪法法院同时也指出，如果平行进口给权利人带来的损害大于假冒情形下的损害时，就不应适用这种宽松的处理。

行使权利有限制——如果商标权利人不正当地行使或滥用其权利，造成对公民生命或健康的危害，或是造成公共利益的重大损害，比如权利人制定了不公平的价格政策，或是对于商品的经销作出了不合理的限制，从而使消费者的权益收到了不利的影响，尤其是一些事关民生的产品，即使商标权利人主张平行进口侵权，也不能得到支持。

裁定还指出，有关商标权利利用尽还应考虑俄罗斯加入的国际公约的规定。国际公约的规定优先于国内法。

该裁定 2018 年 2 月 13 日生效。俄罗斯宪法法院是俄罗斯唯一有权对俄罗斯法律及规定进行违宪审查的机关，其裁决为最终裁决，并对俄罗斯法院有强制执行力。

美国 20090409：第十巡回法院认定经销商对商品做了实质改变后则不能以权利利用尽为由进行抗辩（Beltronics）

美国联邦第十巡回上诉法院在一起商标侵权诉讼中指出，如果经销商对商品进行了实质改变，则不能再以权利利用尽为由进行侵权抗辩。

本案原告美国贝尔公司从 2003 年起就使用 Beltronics 商标生产汽车电子配件，并授权一些经销商出售它的产品。但是，个别经销商违反协议，将一批贝尔雷达探测器卖给 Midwest 公司。Midwest 公司把这些探测器作为“新”品在 Ebay 网进行销售，为了防止贝尔公司觉察，经销商以及 Midwest 公司用假标签替代了产品上原有的序号标记，或者干脆去掉了原来的序列号标签，并特别声明：对在 Ebay 网上出售的产品，生产厂家不进行保修。贝尔公司接连收到购买 Midwest 公司售出的雷达探测器的消费者发来质保请求书。但贝尔公司有规定，只有标注着真实产品序列号的产品才享受质保和产品升级等售后服务。于是，贝尔公司以商标侵权及不正当竞争为由将 Midwest 公司等诉上法庭。

堪萨斯州的区法院支持了贝尔公司的诉前禁令申请。Midwest 公司于是上诉至联邦第十巡回上诉法院，认为它的行为不应构成侵权，因为它卖的探测器是真品。而且，根据权利利用尽原则，贝尔公司的产品已经售出，商标权利人不再享有商标权，无权禁止他人在市场上再次销售该产品。法院经审理，参考了在先判例，作出第 07-3340 号判决，指出权利利用尽之所以能作为侵权抗辩事由，其实质在于经销商只是在不侵犯商标权利人商标专用权的情况下“储藏、展示、或再次销售”商品，这种行为尊重了他人的商标专用权，不会造成混淆误认。但如果经销商对产品进行了“实质性改变”，那么商品本身就不再是原来的“真品”，如果造成消费者对商品来源的混淆，不能援引权利利用尽原则进行抗辩。本案中，Midwest 公司虽然没有对产品本身的物理性特征进行重大改变，但是，它所标明的“不予质保”以及“不予售后服务”的声明，也属于商品的实质性改变。购买 Midwest 公司商品的消费者把质保要求书发给贝尔公司处，已经证明 Midwest 公司行为误导了这些消费者，且会对真品的声誉造成损害。Midwest 公司以权利利用尽作为抗辩理由不能被接受，其行为应认定为商标侵权。

美国 20090000：法院判决认为擅自篡改或去除商品代码的行为构成商标侵权（COOL WATER）

美国第二巡回上诉法院作出判决，指出销售篡改或去除商品代码的商品的行为应当认定为商标侵权。

本案原告 Zino Davidoff 公司是一家经营奢侈品的公司，其 COOL WATER 香水只面向一些高端的零售商，但是，CVS 的药品连锁店却销售假冒的 COOL WATER 香水。原告于是以商标侵权、淡化，以及不正当竞争为由申请区法院扣留 CVS 公司的涉案货物。法院批准了原告的应用，并允许原告查验货物。验货时，原告发现被告不仅销售假冒的 COOL WATER 香水，还有些货物来源于平行进口，但货物上的商品代码却在销售前被去除了。商品代码是原告进行质量控制和反假冒的一个主要的方法，代码能够显示出产地以及产品的序列号，申请一个代码非常昂贵。于是，原告变更诉讼请求，对这一部分商品也提起了诉讼。虽然被告抗辩说，对这一部分商品它仅仅是去除了商品代码，货物本身还是应当认定为真货，不属于商标侵权，但是，区法院认为应当认定为商标侵权，不管最初是否被授权，被告销售的货物已经干扰了原告对于产品的质量的控制，并且它们与真货确有差别。被告不服，提起上诉，第二巡回上诉法院维持了一审法院的认定，认为《兰哈姆法案》给予商标权利人最重要和最有价值的保护，就是保证其对使用其商标的生产和销售的商品进行质量控制。本案中被告去除代码的行为，侵害了原告的权利，应该认定为商标侵权。

澳大利亚 20120911：联邦法院在 LONSDALE 商标侵权案中驳回了上诉人的平行进口抗辩（LONSDALE）

澳大利亚联邦法院在 Lonsdale 澳大利亚公司诉 Paul's 公司等商标侵权案中，认定 Paul's 公司的行为不属于平行进口，不能以平行进口为由进行商标侵权抗辩。

本案中，Lonsdale 澳大利亚公司从 Lonsdale 体育公司（LSL）处获得多件澳大利亚注册商标的所有权，其中包括 THE ORIGINAL LONSDALE LONDON（图一），LONSDALE LONDON 文字以及 Lonsdale 特有的狮子图形（图二）。Lonsdale 澳大利亚公司独占许可给某澳大利亚公司推广和销售带有上述 Lonsdale 商标的商品，却发现本案被告 Paul's 零售公司也在澳大利亚销售和许诺销售带有 Lonsdale 标志的商品，于是将其诉上法庭。

庭审中，被告援引澳大利亚商标法 123 条（1）之规定，以自己的商品是平行进口的商品，是“被注册商标所有人使用或经其同意在其中使用商标的商品”为由，作为侵权的抗辩理由。法院经查，被告销售的产品来源于 Punch 的公司，Punch 公司也是 LSL 公司授权销售 LONSDALE 的产品的公司，但 Punch 公司销售的范围限于欧洲特定的国家。本案的商标构成相同或类似商品上的相同或近似商标这一点没有什么疑义。问题在于被告的商品是否属于平行进口，这直

接影响到侵权与否的认定。对此,一审法院认为:首先,原告与被告侵权产品没有任何关系,被告侵权商标的使用与原告也没有关系;其次,本案被告商标的使用人 Punch 公司与原告没有关联,虽然两公司都是从 LSL 公司处获得商标权,但是原告获得的是在澳大利亚的商标权,而 Punch 公司获得的仅仅是在欧洲特定国家使用的商标权;最后,没有任何证据表明原告做出过任何形式的同意意思表示。因此,被告的抗辩不成立。虽然被告提起上诉,但二审法院最终维持了一审判决。



图一



图二

新加坡 20080128: 高等法院判决商标权利人不负有制止平行进口的义务 (DARLIE)

新加坡高等法院在对好来化工公司 (Hawley & Hazel) 诉思明贸易公司一案的判决中指出, 商标权利人不负有制止平行进口的义务。

在本案中, 被告思明贸易公司是原告好来化工公司“DARLIE 牌牙膏”的销售商。原告向法院提起诉讼, 是为了要求被告偿还拖欠款。但是在诉讼中, 被告提起反诉, 要求原告承担因为平行进口问题而给其造成的损失。因为 DARLIE 牌牙膏在新加坡属于驰名商标, 销路很好, 引发了很多平行进口行为, 平行进口的商品价格较低, 导致被告销售的 DARLIE 牌牙膏的销售量下滑, 给被告带来了一定的经济损失。被告认为, 原告作为商标许可权人, 应该这些平行进口行为负有责任。对此, 法院判决指出, 原告作为商标权利人, 没有法定的义务制止平行进口行为, 而且, 原告也没有通过合同的形式, 与被告达成协议, 承担制止平行进口行为的义务, 所以被告的反诉请求不能得到支持。本判决并不是终审判决, 该案的下一步进展, 还值得进一步关注。不管最终的结果如何, 新加坡法院的终审判决对于解决商标平行进口的责任问题都将产生重大的影响。

懈怠

法国 20101008: 巴黎区法院判决明确“默许期限”的起算点 (MATCH.COM)

巴黎区法院在对 HFP 公司诉 Match.com 公司商标侵权一案的判决中, 对在先商标对在后商标“默许期限”的起算点作出明确。

本案原告 HFP 公司在法国享有注册商标 PARIS MATCH 和 MATCH 的专用权。其商标 1949 年即开始使用于某法国杂志上，在法国具有相当高的知名度。原告认为被告 Match.com 公司使用 MATCH.COM 等商标的行为，构成对其商标权利的侵犯，于是，诉至巴黎区法院。本案的争议点除了两商标是否近似之外，主要集中在原告对被告的行为是否因超出“默许期限”而丧失诉权的问题上。根据《欧盟商标条例》第 54 条（2）以及第 110 条之规定，如果在先国内商标的所有人在明知的情况下，默许在后欧盟商标在先商标受保护的成员国连续使用五年的，则不再有权以在先商标为由申请在后商标无效，或反对在后商标的继续使用，除非在后商标的注册为恶意。本案被告在抗辩时指出，其 MATCH.COM 商标 1996 年获准注册，1998 年开始使用；原告 2006 年才提起本诉，已经超出了法律所规定的“默许期限”。但巴黎区法院审理后认为，在先商标对在后商标的“默许期限”，应当从在先商标权利人知道在后商标的使用时起算，而不应从在先商标权利人知道在后商标的存在（或注册）时起算。被告的商标虽然 1996 年获准注册，1998 年开始使用，但它面向法国公众的使用是从 2002 年才开始的，此时，原告才“知道在后商标的使用”。因此，原告在 2006 年 11 月提起诉讼，并未超过五年的默许期限。于是，巴黎区法院 2010 年 10 月 8 日作出判决，支持了原告的诉讼请求，驳回了被告的抗辩。

西班牙 20141014：最高法院在国内商标案件中认为在后的注册商标不能成为当然有效的侵权抗辩（DENSO）

根据西班牙《商标法》以及相关判例，商标权利人有权使用自己的商标，这就意味着，如果出现在后注册商标侵犯在先商标的情况，在先权利人要想禁止在后注册商标的使用，只能对其提起无效，1986 年后，程序和侵权可以合并审理，但是无效仍然是禁止注册商标使用的必经程序。后来，阿里坎特欧盟商标法院曾在两起案件的审判中请示欧盟法院初裁（C-488/10，C-561/11），欧盟法院均表示，注册商标不能成为商标侵权的当然有效抗辩。欧盟法院给出的这个原则一直以来只适用于涉及欧盟商标或外观设计的案件。但是，西班牙最高法院近日在一起西班牙国内商标纠纷案中，也采用了这一观点，这将对今后同类案件的审理起到示范作用。

本案中，德国 Denso 公司及其西班牙子公司对曾经的合作方 Denso Pla Y Cia 公司提起诉讼，请求法院认定被告侵犯了其 DENSO 商标的专用权。被告抗辩指出在原告国际注册的商标之后，自己也在西班牙获准注册了相关 DENSO 商标。原告没有去请求法院无效被告的商标，因为依照西班牙的法律，无效申请的期限已过。原告一、二审均败诉，最终诉至最高院，最高院作出 520/2014 号判决，明确表示注册商标不能成为商标侵权的有效抗辩：一个注册商标的真实使用可能是侵权的使用，为制止这种侵权的使用（甚至包括要求赔偿），在先权利人或其被许可人不一定要在侵权诉讼程序之前或进行中提起无效程序。但是，西班牙最高院跨出的这一大步是否过于激进，导致无效程序形同虚设，仍待思考。欧盟法院虽然认为注册商标不能当然成为抗辩理由，但同时强调了权利人在侵

权和无效两种程序中行为及结果的一致性，也就是说，如果权利人在特定期限内懈怠行使权利，容忍了在后注册商标，那么将同时丧失起诉侵权和请求无效的权利，而不会出现本案这种“无效期限已过”仍诉侵权并胜诉的情况。

英国 20170711：合理容忍不能适用“禁反言”（Coreix）

Coreix 公司从 2003 年开始就使用 Coreix 标记提供网络技术及电子通讯服务，通过多年经营，积累了良好声誉。Coreix 公司一直与 Connexions4London 公司（下简称 C4L 公司）有业务往来。两公司隶属同一领域，并互相提供过服务。2014 年，C4L 公司开始使用“coreTX”指代其多协议标签交换网络，但在商业活动中还是使用其 C4L 商标。随后，C4L 公司注册了 CORETX 商标。Coreix 公司对此知情，但是出于商业谋略的考虑，并没有采取什么措施制止 C4L 公司的使用和注册行为。

2016 年，C4L 公司并入一家大型的集团公司。2016 年 4 月，集团在全部业务上都使用了 CORETX 品牌，业务仍是网络服务及电子通讯。Coreix 公司得知这个情况后，立即提起反对，并随即提起了商标侵权及仿冒之诉。被告抗辩认为，根据禁反言原则，原告之前从未提起，所以此时也不应提起反对。法院援引在先判例（Marussia v Manor [2016] ETMR 32），认为禁反言抗辩不能适用于商标案件，但是可能会用在仿冒案件中。法院认为，之前原告没有采取措施，是出于维护两者之间商务关系的考虑，这在当时的商务环境中合情合理，也非常实际。但 2016 年，当被告所属集团决定把 CORETX 商标扩大使用到集团提供的产品和服务上时，情况变化已经超出了原告可预知的范围。对于被告主张的协议禁反言（estoppel by convention），法院认为即使被告有一般性的推定，比如认为原告不会起诉，被告的各种行为也不是基于这个推定作出的，更何况这种推定在 2016 年 4 月就已经不可能存在；对于被告主张的陈述禁反言（estoppel by representation），法院认为，原告从不曾对 C4L 公司以及其他被告作出任何表述，让被告据以使用涉案商标；因此，其禁反言的抗辩不能得到支持。法院同时也驳回了被告有关默许的抗辩。综合其他因素，法院判决被告构成商标侵权及仿冒。

美国 20180629：巡回上诉法院认为五年内提起的商标无效程序也可适用权利懈怠抗辩（LUSH）

2018 年 6 月 29 日，美国第九巡回上诉法院在一起商标纠纷案件的意见书（17-55325 号）中，重申权利懈怠抗辩同样适用于商标无效程序，即使前段时间美国最高院已经在有关的版权和专利案件中限制了该抗辩的行使，且在本案中商标权利人提起撤销是在《兰哈姆法》规定的五年期限内。

本案中，原告 Cosmetic Warriors 公司销售“LUSH”牌化妆品，被告 Pinkette

服装公司销售“LUSH”牌女装，原告起诉被告商标侵权，并对被告的商标提起撤销。区法院（一审法院）认为原告因为懈怠行使权利，其商标侵权和撤销的主张均不能获得支持。原告上诉，第九巡回上诉法院支持一审法院的认定，指出原告早知被侵害，却没有及时行使权利，其诉讼主张不能得到支持。巡回上诉法院认为，在先已有 *Petrella* 诉 *Metro-Goldwyn-Mayer* 公司的 134 S. Ct. 1962 号案件（2014），以及 *SCA Hygiene Products* 诉 *First Quality Baby Products* 公司的 137 S. Ct. 954 号案件（2017），前述两案分别认为如果原告的起诉满足《版权法》中的三年期限，或是《专利法》中的六年时限，凭权利懈怠原则是不能抗辩原告起诉的。但《兰哈姆法》的情况不同，它不仅没有规定商标案件的时效，还明确规定权利懈怠是可以抗辩商标的撤销。对于多长时间可以成就该项抗辩，法院认为可以参照加利福尼亚州大部分制定法规定的诉讼时效（四年），超出这个时间就应当推定其怠于行使诉权。而本案中，已经原告起诉已经超出了四年。

Cosmetic Warriors 认为，《兰哈姆法》限定了提起无效的期限是五年，它是在四年多不满五年时提起，不应被阻止，且最高院在前述 *Petrella* 和 *SCA Hygiene* 两案中也是以制定法的规定为标准确认的时效。巡回上诉法院并没有支持 *Cosmetic Warriors* 的前述观点，而是认为“懈怠行使权利原则优先于制定法在这里并不适用，《兰哈姆法》第 1064 条规定的“五年”内提起撤销的情况，并不是通常所说的时效，只是在限定提起撤销的理由，也就是说，撤销申请人如果在五年以内提起撤销，可以依据任何理由；但是如果超出五年提起撤销，必须属于第 1064 条特别列出的情形。

综上，巡回上诉法院认为一审法院以四年为限来确认原告是否懈怠行使权利，并没有滥用自由裁量权。

在先善意使用

美国 20170830：巡回上诉法院认为“已知”的在后使用不构成善意使用（STONE CREEK）

美国第九巡回上诉法院在一起商标案件的判决中认为，如果标志的在后使用人已知在先使用人对于标志在普通法意义上的使用，即使两者相距甚远，也不能以善意使用作为抗辩。

本案原告 *Stone Creek* 公司从 1990 年起即在亚利桑那州使用 *STONE CREEK* 标记，但直到 2012 年才取得商标注册。在 2012 年前，被告 *Omnia* 公司，在已知原告的商标在使用的情况下，开始中西部地区将同样的商标使用在自己的商品上。原告起诉侵权，但是区法院认为，原被告商品的市场没有重合，侵权主张不能成立。

该判决被上诉法院推翻。上诉法院认为,即使原被告在不同的地理区域经营,但是他们网络营销和广告发布的渠道在地理上是有重叠的,他们的产品最终销售的消费者也属于同一区域。对于被告引证商标共存的蒂罗斯-莱格特纳斯规则(Tea Rose-Rectanus Doctrine)进行的抗辩,法院予以驳回。法院认为,适用该抗辩的关键之一,是在后使用人的使用应属善意。综合本案的情形,法院认为如果在后使用人对在先使用有知情,就不存在善意。

使用义务

真实使用

欧盟 20190703C：欧盟法院认为药品商标的不使用撤销也应遵循五年时间要求（BOSWELAN）

2019 年 7 月 3 日，欧盟法院作出 C-668/17 P 号判决，以不使用为由撤销了 Viridis 公司注册在药品上的涉案商标，并明确表示即使药品的市场启动期较长，药品商标的不使用撤销期限仍是五年，不应有所例外。

2003 年，德国的 Viridis 公司在第 5 类药品商品上申请文字商标“BOSWELAN”，并随后获得注册。申请人继而开始有关治疗多发性硬化药品的临床研究，在这个过程中，有 40 万“BOSWELAN”牌药品胶囊被分配给参与临床试验的医院。但十年之后，Viridis 公司依旧没有获得该产品的市场准入许可，实际上，它根本没有去申请市场准入。

2013 年，Hecht-Pharma 公司对涉案商标提起不使用撤销。上诉委员会和欧盟普通法院都支持撤销，认为该商标注册后五年内没有真实使用。

普通法院在其 T-276/16 号判决中指出：首先，商标真实使用的实质是“能产生或是保持相关商品市场份额的外部使用”。但本案涉及的药品立法（德国法律）禁止临床试验阶段进行前述意义上的使用。本案临床研究阶段的使用属内部使用。其次，药品履行授权程序可以成为不使用的合法理由。但临床研究是更早的阶段，如果允许消极行为无限期拖延试验，则会让行为人获得变相的垄断。本案中，早在商标注册后三年，权利人即申请了临床试验。又过了三年，在被提起撤销时，试验结果仍遥遥无期。在药品试验阶段，使用或注册商标都不是义务，试验的长短也取决于权利人经济等方面的投入；注与不注，什么时候注，都是权利人根据自身意志作出的选择，相应地，他也要因为自己的选择承担相应的后果。再次，欧盟知识产权局《商标审查指南》中提到“合法的不使用”的一般理由包括药品的临床试验和新药品授权等。但是，这些内容并不是很清楚，也不是无条件的适用，只是作为一个例子提出来，具体适用时仍要根据证据情况考察真实使用的关键要素是否满足。由此可见，法院在判断商标使用的正当理由是否成立时，主要关注的还是其“不使用”是否是因为商标权利人控制之外的原因，以及权利人是否积极地克服这种使用障碍。仅以“临床试验”当作不使用的挡箭牌，是不允许的。

Viridis 公司上诉到欧盟法院。欧盟法院总法官在 2019 年 1 月曾对本案发表意见。目前，该意见得到了欧盟法院的认同。法院在 C-668/17 P 号判决中指出：首先，真实使用必须是能指示商品来源的使用，应该是与第三方发生关系的时候的使用，而不是内部使用。药品临床实践阶段的使用不满足这个条件，

因为不是商标权利人“对外”的使用，其用途也不是“标明商品的来源”。而且，在法律上，获得市场许可之前不允许广告宣传，从这角度看，这个阶段也不可能是真实使用。虽然市场筹备阶段可以构成真实使用，但这仅仅适用于可“立即”就进入市场的情况。而本案中，商标所有人并没有举证证明自己立即就要投入市场。实际上，在商标注册后十年，商标所有人并没有去申请市场准入。商标所有人认为药品市场准入一般较长，但法院并不认为在不使用撤销的期限上，对于药品要做不同于其他商品的特殊对待。其次，商标所有人辩称，药品市场准入前不能进行广告宣传，这可以作为不使用的一个正当理由。但法院认为，正当理由应当是不受商标所有人主观控制的因素。就本案而言，商标所有人虽然在 2003 年申请时不必马上开始使用，因为那时商品能不能进入市场实际上还非常不确定，但商标注册 3 年后，商标所有人仍未对相关药品的临床试验进行实质性的准备。如前所述，虽然不排除进行中的临床试验阶段可以构成商标不使用的正当理由，但是在本案的情形中，这个时间间距过长，无法自圆其说。

欧盟 20190606C：欧盟法院明确位置商标的认定标准和使用证据要求（Deichman）

2019 年 6 月 6 日，欧盟法院针对 Deichmann 公司上诉的 C-223/18 P 号案件作出判决，驳回上诉，维持了涉案“交叉线”商标的注册。

涉案欧盟商标（图一）由西班牙的 Munich 公司 2002 年申请，2004 年获准注册，使用于 25 类的“运动鞋”。2010 年，Munich 公司引证涉案商标在杜塞尔多夫地区法院针对 Deichmann 公司提起侵权诉讼。Deichmann 公司反诉，并于 2011 年 1 月在欧盟知识产权局对涉案商标提起不使用撤销申请。撤销处认为 Munich 公司实际使用的标记（图二）改变了注册商标的显著特征，不能证明涉案商标在过去五年中真实使用。Munich 公司上诉。上诉委员会认为实际使用的标记对于注册商标无实质改变，能证明真实使用。随后，Deichmann 公司上诉，被欧盟普通法院以 T-68/16 号判决驳回。

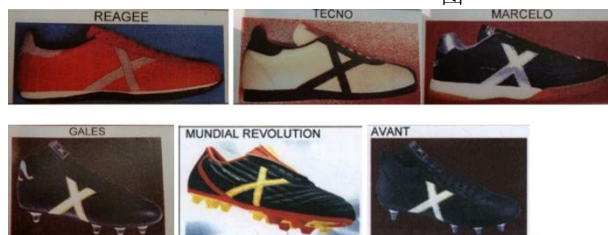
针对主要的上诉理由，普通法院 2018 年 1 月 17 日作出 T-68/16 号判决回应认为，本案商标保护的是图中的交叉线及其在鞋面的位置；虚线仅为表示交叉线的位置，其勾勒的鞋的形状不受保护；Munich 公司提交的使用证据中的交叉线可以从其他的细节特征中独立地识别出来，且并没有改变注册商标的显著性特征。作为证据提交的多款运动鞋的交叉线虽然颜色及在鞋面所占的比例有所不同，但与注册商标的交叉线构成相同或近似，结合其他证据，可以反映出该标志在涉案期间持续不断的使用。Deichmann 公司继续上诉，唯一的理由就是普通法院错误界定了涉案商标的种类。

欧盟法院经审理，驳回了 Deichmann 公司的上诉，维持了一审判决。欧盟法院认为，将本案商标界定为图形商标或位置商标与审查涉案商标真实使用无关。Deichmann 公司认为如果含有虚线的标记没有被描述为位置商标，或没有被明确声明代表什么含义，就应该视为商标的一部分，但欧盟法院认为，判断真实使用时，普通法院不必对商标的种类做出认定，但根据本案情况将商标界

定为位置商标也并无不妥，没有制定法或是判例规定位置商标必须声明自己是位置商标，虽然欧盟知识产权局的审查指南要求对位置商标进行明确，但是这个指南不能用来约束欧盟的法律。



图一



图二

欧盟 20190131C：欧盟法院认为描述性使用不能视为商标的使用（Cystus）

2004 年，自然人 Georgios Pandalis 获准注册涉案欧盟商标“Cystus”，使用的商品是第 30 类的非医用食品补充剂等。2013 年，LR 公司针对涉案商标在部分商品（尤其是非医用食品补充剂）的注册提出五年不使用撤销，得到了撤销处和上诉委员会的支持。

Pandalis 上诉。欧盟普通法院 2017 年 2 月作出 T-15/16 号判决，维持了上诉委员会的裁定，认为 Pandalis 提交的使用证据，要么所涉及的商品不是“非医用食品补充剂”，要么虽有“cystus”字样，但并不是商标意义上的使用，都不能作为商标真实使用的有效证据。对于后一种情况，普通法院认为双方对涉案产品成分包括百瑞木（Cistus Incanus L）的提取物这一点并无异议。“Cystus”与“Cistus”几乎相同，且拉丁语中“l”和“y”可以互换。涉案商标即使添加了®符号，被用为“extract of cystus®”或“cystus®052”的形式，仍会被理解为是对成分的表述，而不是商标意义的使用。Pandalis 继续上诉。

2019 年 1 月 31 日，欧盟法院作出 C-194/17 P 号判决。首先，欧盟法院认为，上诉审一般局限于法律问题，如果认为一审在事实认定上有重大出入，上诉人必须明确指出问题所在，而不能笼统地要求对于事实重新认定，本案上诉人泛泛要求重新认定事实，不能得到支持。欧盟法院维持一审的事实认定，并特别指出添加®符号并不必然赋予一个标志“商标使用”的性质。对于其他 Pandalis 明确提出的问题，法院也给予了回应，比如 Pandalis 认为普通法院错误地将涉案标记定性为描述性标记的问题，但欧盟法院认为普通法院只是认为本案的标记“cystus”被用作了描述性的词语，不会被识别为标明商品来源的商业标记，并没有说涉案的注册商标本身是描述性的标记。考虑到本案的各种因素，欧盟法院没有支持 Pandalis，其上诉被全部驳回。

欧盟 20180626C：欧盟法院认为权利人非明示同意的第三方使用可构成商标真实使用（The Specials）

本案中，英国某乐队的创始成员，键盘手 Jerry Dammers 在 2005 年以其自己的名义将乐队的名字“THE SPECIALS”注册为欧盟商标，使用在第 9、16、25 和 41 类的商品或服务上。2012 年，该商标被 Windrush 公司提起撤销，理由是该商标连续五年并未真实使用。Dammers 为证明商标在 2007 年 10 月至 2012 年 10 月的使用，提交了若干证据，其中包括一份时间为 1979 年 6 月 8 日的协议，以及相关期间版税方面的会计文件。协议一方是 Dammers 和其他一些艺术家，另一方是某唱片公司。撤销处撤销了第 9 类光碟和电子出版物之外的其他商品和服务上的注册。Windrush 提起上诉。上诉委员会支持了在电子出版物（可下载）上的上诉，但认为在光碟商品上，涉案商标符合真实使用的条件，因为这部分商品上，根据前述 1979 年协议，第三方唱片公司得到 Dammers 同意使用了涉案商标。

Windrush 公司继续上诉。2017 年 3 月 22 日，欧盟普通法院作出 T-336/15 号判决驳回上诉。法院认为，首先，在举证责任方面，上诉委员会处理并无不当，当 Dammers 提交了 1979 年协议后，举证责任已经转移到 Windrush 公司。Windrush 公司接着又提到 1979 年协议中，是把包括“THE SPECIALS”商标在内的权利“转让”给了唱片公司，也就是说，Dammers 后来已经无权申请涉案商标了。但法院认为，如果 Windrush 公司要这样主张，它应该依据《欧盟商标条例》第 52（1）（b）以恶意为由提起撤销，而不是依据本案的程序。在本案中，Dammers 已经获得了注册，本案处理的是该注册是否被真实使用的问题。根据 1979 年的协议，可以推断出 Dammers 是允许唱片公司使用涉案商标的。因此，唱片公司的使用可以视为涉案商标的真实使用。该部分注册应予维持。

Windrush 公司仍然不服，再次上诉。2018 年 6 月 26 日，欧盟法院以 C-325/17 P 号裁定驳回其上诉。

欧盟 20180531C：欧盟法院认为不使用撤销案件中应严格审查商品（Femibion）

1998 年，Merck 公司申请注册欧盟文字商标“FEMIBION”，使用的商品是第 5 类的“医用、兽医用和卫生用品、医用营养品、婴儿食物、膏药、绷敷材料等”，该商标 2000 年获准注册。2014 年，Endoceutics 公司以不使用为由申请撤销该商标。

Merck 公司提交了若干证据证明自己的商标真实使用。2015 年，撤销处作出决定，认为涉案商标仅仅在“医用营养品”等商品上真实使用，在其他商品上没有真实使用，遂部分撤销了涉案商标的注册。Merck 公司上诉，上诉委员会同意撤销处支持的那一部分注册，但同时认为，涉案商标在医用、兽医用和卫生用品上的也有真实使用，该部分的注册也可以得到维持。但是对于其他商品，

上诉委员会认为缺乏维持注册的真实使用。Endoceutics 公司上诉，除医用营养品之外，要求撤销全部的注册。

2017 年 11 月 17 日，欧盟普通法院作出 T-802/16 号判决，支持了 Endoceutics 公司的主张。法院审查发现，证据显示，相关的 FEMIBION 标记使用的商品包括孕期保健、提高免疫力、强壮骨骼等等方面的制剂，他们都属于食品补充剂，是营养辅助剂。Endoceutics 公司认为这些证据只能证明商标在“医用营养品”上得到了使用。欧盟知识产权局和 Merck 公司则认为，因为欧盟有关二级立法中，食品补充剂和医药产品的概念有重合，所以同样这些使用证据，不仅能证明涉案商标在食品补充剂上的使用，也能证明医用营养品上的使用。法院认为，前述二级立法中的概念重合，与本案没有关联，因为本案的证据并没有显示涉案商品既是食品补充剂又是医药产品。法院进一步指出，涉案商品同属一个子类的商品/服务，必定会有一些相似之处；但对实际使用的商品应严格审查，医用、兽医用和卫生用品有医疗方面的属性，与营养辅助方面的商品存在区别；而且，不能仅因“药店专售”，就把营养辅助方面的商品看做医用、兽医用和卫生用品。

Merck 公司上诉。2018 年 5 月 31 日，欧盟法院以 C-62/18 P 号裁定驳回其上诉。

欧盟 20170608C：欧盟法院认为普通商标仅作为质量标签使用不构成商标的真实使用（VBB）

2017 年 6 月 8 日，欧盟法院针对德国杜塞尔多夫高等法院请示的一起商标案件作出 C-689/15 号初裁，阐明了普通商标作为质量标签的使用是否构成商标“真实使用”，以及其他相关问题。

本案原告德国棉纺织品行业协会“不莱梅棉花交易所”（VBB/Verein Bremer Baumwollbörse）是如下棉花图形商标（图一）的所有人，该商标 2008 年 5 月 22 日注册，核定使用在纺织品等商品上。获得注册前的几十年，该棉花商标就已经被棉纤维纺织品制造商们用来证明他们商品的成分和质量。该商标获得注册后，VBB 与加入其组织的公司签订许可协议，允许这些公司使用该标记，但是仅能用于高质量的棉纺织品，被许可方的使用由 VBB 负责监督。

本案被告 Gözze 公司没有加入 VBB，也没有和 VBB 签订关于前述商标的许可协议，但几十年来，它一直生产棉纺织品，并在其产品上使用棉花标识。2014 年 2 月 11 日，VBB 起诉 Gözze 公司侵权，理由是 Gözze 公司销售附有如下标签（图二）的毛巾。2014 年 4 月 14 日，Gözze 公司反诉，认为 VBB 的商标应当无效或撤销。

2014 年 11 月 19 日，杜塞尔多夫地区法院支持了 VBB 的起诉，驳回 Gözze 公司的反诉。法院认为，VBB 的棉花商标为指示商品来源的标识，Gözze 公司使用在标签上的棉花标识和 VBB 棉花商标的高度近似，两者存在混淆的可能。

Gözze 公司遂上诉至杜塞尔多夫高等法院。高等法院同意一审判决关于涉案标志近似的认定，但同时认为，这并不必然说明 VBB 的起诉应予支持。公众可能会认为 Gözze 的标识和棉花商标是“质量标签”，而不是商品来源的标志。

这样的话，VBB 的棉花商标会因未真实使用而被撤销，Gözze 公司也就不会构成侵权。法院中止审理，提请欧盟法院对下列问题作出初裁：（1）将普通商标作为质量标签使用，是否构成《欧盟商标条例》（207/2009）第 9 条第 1 款和第 15 条第 1 款的商标使用？（2）如果前述问题回答为肯定，商标所有人要是不能对被许可方进行定期的质量监控，以确保该标识使用的商品的质量，那么该商标是否应根据第 52 条 1 款（a）以及第 7 条 1 款（g）宣告无效？或者参照适用第 73 条（c）予以撤销？

2017 年 6 月 8 日，欧盟法院初裁进行了明确：《欧盟商标条例》第 15 条第 1 款应解释为：商标权利人自己或经其同意的人将普通商标作为质量标签的使用并不是商标的“真实使用”。但是，如果该标签同时还能向消费者保证该商品来自某一控制该商品生产并进而承担质量责任的企业，这种使用就构成商标的真实使用。这样以来，如果存在混淆可能，商标所有人有权依据第 9 条第 1 款（b）禁止他人在相同商品上使用近似标识。如果商标所有人未能通过定期对被许可人的质量控制来确保公众对该标志对应商品的质量的预期，不能同时适用第 52 条第 1 款（a）和第 7 条第 1 款（g）无效该商标。也不能适用第 73 条（c）来撤销该商标，因为第 66 条到第 74 条与集体商标有关的条款的适用是有明确限制的，不能将集体商标的规定准用于普通商标。



图一



图二

欧盟 20170228C：欧盟法院在判决中明确真实使用的要求（Hyphen）

Hyphen 公司在第 3、5、9、24、25 和 42 类的商品和服务上获准注册了商标如图（图一）。Skylotec 公司以不使用为由对该商标提起撤销。Hyphen 公司遂举证证明涉案商标的使用。但是其实际使用的标记与注册的图样并不相同，图样如下（图二、三、四）。撤销处驳回了 9、24、25 和 42 类上部分商品和服务的注册，理由是实际使用的标记与注册的标记虽然没有保持严格的一致，但是并没有改变注册标记的显著特征。Skylotec 公司上诉，上诉委员会最终全部撤销了涉案的注册。上诉委员会认为，判断是否真实使用，应该看它使用的标记是不是足以支持注册商标的显著性，而本案注册的商标像个哑铃或狗骨头，加上圆圈后像个纽扣，完全背离了注册图样。Hyphen 公司随后上诉到欧盟普通法院。

2016 年 9 月 13 日，普通法院审理后，作出 T-146/15 号判决，撤销了上诉委员会的裁定。法院认为，上诉委员会对于注册图样和实际图样的比较“随意且无必要地精确”，法院认为实际使用时添加的圆圈只是没什么显著特征的几何图形，不会改变整个商标的显著性特征。具体而言，法院认为图四的使用与图三

没有什么不同；图五虽然是蓝色，但是也并没有改变注册商标图三的显著性特征；图六不仅加了圆圈的要素，还加上了文字要素，但原注册商标的显著性仍然得以保留。

Skylotec 公司上诉。2017 年 2 月 28 日，欧盟法院以 C-587/16 P 号裁定驳回其上诉。



欧盟 20160512C：欧盟商标的真实使用不一定遍及欧盟全境（TVR）

2007 年，TVR 意大利公司在第 12 类汽车等商品上申请注册欧盟商标“TVR ITALIA”（图一）。2008 年，TVR 汽车公司的前身引证在先的欧盟商标提起异议。异议先是部分得到支持，但是随后，上诉委员会认为引证商标没有足够的真实使用证据，因此驳回了异议。TVR 汽车公司提起上诉。

欧盟普通法院经审理，于 2015 年 7 月 15 日作出 T-398/13 号判决。对于引证商标是否真实使用的问题，法院认为，引证商标在五年中的大部分时间都在使用，因为使用的商品是高端跑车，所以市场覆盖面相对较小。但是，相关的网络文章已表明，该品牌的汽车在英国进行了销售，这足以说明该商标特定时段内在欧盟被真实使用过。即使因为破产的原因使用受到削弱，但是过去五年中大部分时间的使用证据已经可以证明真实使用的存在。

由此，我们可以看出，法院对于真实使用的问题，继续贯彻了 ONEL 商标案确立的地域原则，真实使用并不一定要遍及全欧盟，并且，对于异议中引证商标的五年使用采用了比较宽松的标准。

TVR 意大利公司上诉。2016 年 5 月 12 日，欧盟法院以 C-500/15 P 号裁定驳回其上诉。



欧盟 20140717C：欧盟法院在判决中明确了“商标真实使用”的要求（Walzertraum）

本案申请人在第 21 类和 30 类的商品上注册欧盟商标（图一），被他人提起异议，引证商标为注册在第 30 类的焙烤食品等商品上的文字商标 Walzertraum（可译为“华尔兹之梦”）。异议处支持了异议。随后，上诉委员会推翻了异议处的认定，认为异议人并没有提交充足的证据证明在先商标的真实使用。异议人上诉，被欧盟普通法院（T-355/09）驳回后，又向欧盟法院上诉。

2014 年 7 月 17 日，欧盟法院作出 C-141/13 P 号判决，针对本案的关键问题，也即商标真实使用问题，法院指出，商标的真实使用，要看商标所使用的商品或服务的性质、特征以及相关的市场情况。也就是说，并不是所有的商业

运营行为都可以自动地视为商标的真实使用行为。欧盟法院认同普通法院在判断本案在先商标是否真实使用时全面考虑商标所保护的商品的销量、商品的性质、特征、商标使用的地理范围、异议人网站上的广告以及在先商标持续使用的时间的做法。欧盟法院特别指出，商标的真实使用应当是该商标明确地在其指定使用的商品上的使用，而不应当仅仅是一个营销概念。



图一

欧盟 20131212C：欧盟法院认为不能以双边条约来豁免商标的真实使用义务（BASKAYA）

本案中，异议人的引证商标是注册在相关商品上、领土延伸至德国的国际注册商标。但异议人只提供了引证商标在瑞士（非欧盟国家）使用的证据，并援引瑞德两国 1892 年关于对等保护专利、外观和商标的公约，指出引证商标在瑞士的使用等同于在德国的使用。但是，欧盟知识产权局审查员、上诉委员会以及欧盟普通法院（T-170/11）均未支持异议人的主张。

异议人上诉至欧盟法院。2013 年 12 月，欧盟法院作出 C-445/12 P 号判决，明确表示引用国际注册商标对欧盟商标提起异议需满足真实使用的条件；欧盟商标体系的独立性不受双边公约的影响和约束，因此异议人的引证商标在瑞士的使用不能视为在欧共体的使用，异议人的上诉理由不应予以支持。

欧盟 20130718C：欧盟法院初裁对组合商标实际使用问题作出明确（Specsavers）

2013 年 7 月 18 日，欧盟法院对 Specsavers 公司诉 Asda 公司商标纠纷案作出初裁，明确了组合商标使用认定的相关问题。

2009 年，超市连锁公司 Asda 发起一场针对英国最大的眼镜连锁公司 Specsavers 的广告促销战，使用了图一和图二。Specsavers 公司引证了注册在相应类别的几件欧盟商标对其提起侵权之诉，引证商标图样包括纯文字的 Specsavers，以及图三、四、五。英格兰及威尔士高等法院一审没有支持原告，其中重要的一点理由就是图五的商标因不使用应予撤销。原告没有单独使用图五，但是对于图三和图四的使用能否视为对图五的使用，成为本案认定被告是否侵权的关键问题。原告上诉至上诉法院。上诉法院对前述问题（以及其他有关问题）请示欧盟法院作出初裁。

2013 年 7 月 18 日，欧盟法院作出 C-252/12 号初裁认为：一个图形商标只和一个叠加在它之上的文字商标结合使用，且它们的结合也是一个注册商标，若这个图形商标在这种结合使用的方式下并没有改变其显著特征，这种使用可

以被认为是该图形商标的真实使用。此外，对于本案中涉及的另一个问题，也即黑白注册，但是使用为彩色的商标，在对抗他人侵权时，该商标实际使用的颜色，以及对方商标的实际使用的颜色是否与侵权判断有关的问题，法院也给出了肯定的答复。

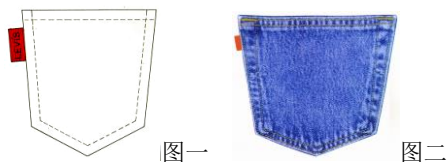


欧盟 20130418C：欧盟法院初裁对真实使用问题作出明确（Levi's 小红签）

Levi Strauss 公司拥有多件使用在衣服等商品的商标，其中包括欧盟文字商标“LEVI'S”，第 DD641687 号图文组合商标（图一，1977 年注册于德国，由一个位于口袋左上角的有“LEVI'S”字样的红色长方形构成），以及第 2292373 号指定颜色的欧盟图形商标（图二，2005 年 2 月注册，实际是位置商标，由一个纺织品制成的红色长方形标记组成，该标记被缝制在裤子、短裤的臀部口袋或者衬衫口袋上，并从左上角的缝合处伸出，对于口袋本身的形状和颜色，放弃专用权）。

Colloseum 公司销售的牛仔裤上也使用了红色的小长方形纺织物标签，标签上带有 COLLOSEUM 等商标或者“SM JEANS”的字样，红色标签被缝制在臀部右侧的口袋的右上部的缝合处。Levi Strauss 公司将 Colloseum 公司诉至法院要求停止侵权，得到一、二审法院支持。被告上诉到德国最高法院。最高法院认为，如果 Levi Strauss 公司的第 2292373 号有效，那么 Colloseum 公司的行为就会造成混淆，但 Levi Strauss 公司从未单独使用过第 2292373 号商标，而只是以第 DD641687 号的红色背景的形式对其进行了使用。这种情况下第 2292373 号商标是否算真实使用是本案的关键。于是，最高院提请欧盟法院对《欧盟商标条例》第 15 条（1）的理解作出解释。

2013 年 4 月 18 日，欧盟法院作出 C-12/12 号初裁，指出根据《欧盟商标条例》第 15 条（1），如果某注册商标是另一组合商标的组成部分，且仅通过组合商标进行使用，该组合商标的使用使某商标获得了显著性，那么该商标如果仅通过组合商标进行使用，或是只和其他商标共同使用，即使这两个商标的组合本身也是注册商标，这种使用都符合《欧盟商标条例》第 15 条（1）的真实使用的要求。



欧盟 20121219C：欧盟法院对如何理解“商标在欧盟真实使用”做出回复（Leno）

2012 年 12 月 19 日，欧盟法院针对荷兰法院在 C-149/11 号 LENO 案件中提请的关于如何理解《欧盟商标条例》第 15 条（1）中的“商标在欧盟范围内真实使用”的问题做出回复。

在本案中，荷兰法院提请的问题是：（1）在成员国范围内的真实使用能否等同于在欧盟内的使用？（2）如果对第一个问题的回答为否，那么在单一的成员国的真实使用是否绝对不会构成在欧盟的真实使用？（3）如果在单一成员国的真实使用不构成在欧盟的真实使用，那商标在什么地域范围的使用才能被认定为在欧盟的使用？（4）欧盟的使用是否应该抽象地考虑，不应以具体的国界为标准，而应以“相关公众”覆盖的地域范围为标准？

2012 年 7 月 5 日，欧盟法院总法官曾针对本案给出意见：在某一个成员国使用某商标，可以构成该商标在欧盟的真实使用，但并不必然构成该商标在欧盟的真实使用，做判断时不能单纯考虑地域范围，还要综合其他因素；《欧盟商标条例》第 15 条（1）规定的“商标在欧盟范围内真实使用”，是指足以在相关的市场范围内保持或创造相关商品或服务市场占有率的使用。总法官还认为，即使某个欧盟商标在某一成员国的使用不构成“商标在欧盟范围内真实使用”，也不妨碍它根据该成员国的法律被认定为构成在该成员国的使用。如果总法官的意见最后被欧盟法院采纳，那么，关于“商标在欧盟范围内真实使用”的判断问题将得以明确——商标使用的地域范围仍只是判断该问题的标准之一，在一国使用的商标不能作为主张在欧盟使用的充要条件。

2012 年 12 月 19 日，欧盟法院初裁认为：判断是否属于《欧盟商标条例》第 15 条（1）规定的“商标在欧盟范围内真实使用”时不需要考虑成员国国境的问题。如果商标的使用发挥了它作为商标的基本功能，且是为了保持或创造相关商品或服务在欧共体的市场占有率，就可以认定为“商标在欧盟范围内真实使用”。法院应当按照上述标准，根据实际情况，对各种相关的因素进行考虑，比如所涉及的市场的特征，商标所保护的商品或服务的性质，地域范围，以及商标被使用的规模和频率等等，以做出最终的判断。

欧盟 20121025C：欧盟法院无条件认可未改变商标显著性的使用（Proti）

2012 年 10 月 25 日，欧盟法院针对德国最高法院提请的 Bernard Rintisch 诉 Klaus Eder 商标纠纷案涉及的有关问题作出初裁，无条件认可未改变商标显著性的使用可以视为商标的真实使用。

本案原告在 1996 年、1997 年分别在德国获准注册了文字商标“PROTIPLUS”，“PROTI”，以及图文组合商标“Proti Power”，使用在蛋白质产品等商品上。本案被告 2003 年在德国获准注册了文字商标“Protifit”，使用在维生素制剂、减肥食

品等商品上。原告主要引证“PROTI”商标，申请撤销被告的商标，并要求赔偿。被告抗辩指出，原告的“PROTI”商标根本没有使用。原告认为，自己拥有的“PROTIPLUS”和图文组合商标“Proti Power”是真实使用的商标，这两个商标都含有“PROTI”字样，且没有改变“PROTI”的显著特征，对这两件商标的使用同时也是“PROTI”的使用。一审、二审均败诉后，原告上诉至德国联邦最高法院。德最高法院针对本案中涉及的如何理解《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》第 10 条（2）（a）规定的“只要不改变商标的显著性，使用与其注册形式不同的形式使用注册商标，亦可视为商标的真实使用”应作何理解的问题提请欧盟法院作出解释。德最高法院提请的问题主要是，如果“与其注册形式不同的形式”本身也是注册商标，是否仍可以适用本规定？

2012 年 10 月 25 日，欧盟法院作出 C-553/11 号初裁，认为在这种情况下，即使“与其注册形式不同的形式”本身也是注册商标，仍可以认定为真实使用；同时，是否防御商标，对于本条的适用没有影响。

欧盟 20090115C：欧盟法院初裁认为赠品上使用商标不能判定为该商标的真实使用（Wellness）

欧盟法院在 Silberquelle 诉 Maselli 公司商标撤销纠纷一案的初裁中，对赠品上使用商标是否构成该商标的真实使用的问题做出了阐释。

本案中，Maselli 公司从事服装生意，它在奥地利享有文字商标“WELLNESS”的专用权，这个商标注册在包括第 25 类和 32 类在内的几个类别的商品上。向消费者出售服装时，Maselli 公司还免费赠送带有“WELLNESS”商标标志的饮料。但 Maselli 公司并没有单独出售过这种饮料。主营饮料销售的 Silberquelle 公司对 Maselli 公司注册在第 32 类商品的“WELLNESS”商标以不使用为由提起撤销。奥地利专利局支持了该项异议，撤销了 Maselli 公司的商标。Maselli 公司不服，向奥地利最高专利商标法院提起诉讼。法院在审理时，就在赠品上使用商标能否认定为该商标的真实使用的问题提请欧盟商标法院作出答复：欧共体协调成员国商标立法第一号指令（下简称一号指令，目前已经被 2008/95/EC 指令取代）第 10 条（1）和第 12 条（1）是否可以解释为，商标权利人将印有其商标的一种商品，免费赠送给购买其另外一种商品的消费者，也即在赠品上使用的商标，可以视为真实使用。

对此，欧盟法院 2009 年 1 月 15 日作出第 C-495/07 号初裁指出，这种情况不能视为商标的真实使用。一号指令中提到的商标的真实使用，是指商标能发挥“标明商品来源”的本质作用的“使用”。虽然使用商标标志的形式很多，但只有能够起到标明商品来源，区分此商品与彼商品的来源的使用，才是商标法意义上的“真实使用”。本案中，Maselli 公司销售服装时免费赠送带有商标标识的饮料，不是饮料本身进入市场流通，即使上面标有商标标志，也不是为了区分商品的来源，因此，不属于商标的真实使用。

欧盟 20081209C：欧盟法院初裁对非营利性组织商标“真实使用”的问题作出回复（Radetzky）

BKFR 是一家非营利性的社会组织，主要从事为战争中故去的人召开追悼会和其他一些纪念性的服务，还从事保存军事纪念品，协助战后重逢，以及与战后救济有关的募捐等慈善方面的活动。早在 1996 年，BKFR 就在奥地利获准注册了一些图文组合商标，使用在第 37 类、41 类和 45 类等有关服务。BKFR 组织的徽章含有其注册的商标标志。BKFR 成员在进行募集和发放捐赠款，以及其他活动的过程中都会佩戴徽章。2004 年，Radetzky-Orden 对 BKFR 的商标提起撤销，认为 BKFR 的商标在注册后的一定期限内，并未将其徽章使用于商业用途，不属于欧共体协调成员国商标立法一号指令规定的商标的“真实使用”。根据一号指令，在一定期间内没有真实使用的商标应当予以撤销。该撤销申请得到了奥地利知识产权局的支持。BKFR 不服，提起上诉至法院。奥地利法院中止程序，就如何判断非营利性组织的商标真实使用的问题请示欧盟法院。

欧盟法院 2008 年 12 月 9 日作出第 C-442/07 号初裁，对前述问题回复指出：如果非营利性组织已经在相关的商品或服务中注册了有关的商标，那么，它在对外通告，商业文件，广告材料中使用该商标的行为，可以视为一号指令中规定的“真实使用”。其会员在募集和发放善款的过程中佩戴含有商标标志的组织徽章的行为，也应视为该商标的真实使用。欧盟法院的这一答复，对于从事慈善等非营利性的组织注册和使用商标，显然是一个好消息。

欧盟 20070913C：欧盟法院指出未经使用的防御性商标不能保护（Bainbridge）

在本案中，1998 年，Marine 公司（现名为 FMG 公司）申请注册一个欧盟商标（图一）。该商标由草书的 bainbridge，及其下面的一条水平的粗线组成，左侧还有一卷展开成小帆船形状的布匹图案，用于第 18 类和 25 类的商品。Ponte 公司对该申请提起异议，并引证其在意大利在先注册的一系列与 Bridge 有关商标，如文字商标 THE BRIDGE，图形商标 Bridge，Old Bridge 等等，共计 11 个，使用在 18 或 25 类的商品上，这些商标中只有两个实际地投入了使用，其他的虽然没有超过五年不使用撤销的期限，但是均为投入使用。

该异议被异议处驳回。Ponte 公司不服，先后向欧盟知识产权局上诉委员会和欧盟普通法院提起上诉，并认为其“BRIDGE”虽然未经使用，但是属于防御商标，依照意大利法律，防御商标不使用有合法的理由，以此在先注册的防御商标对他人的商标提起异议无可厚非。但是其两次上诉均被驳回。普通法院在其 T-194/03 号判决中对该案发表的意见是，根据《欧盟商标条例》（40/94），投入商业使用是一个商标获得保护的前提；以意大利法律中的从未使用的防御商标为据，对他人的商标提出异议，并不是一个合适的理由。

欧盟普通法院的这一裁定再次引发了长久以来针对意大利防御商标是否

合法的争论。虽然意大利已经全面实施欧盟商标条例，但是仍保留了防御商标制度。并且，意大利最高法院在 2004 年作出的 ENERVIT 诉 ENERBEST 一案的判决中，仍然肯定了防御商标可以不经使用即可对抗其他商标的特殊性。但是，防御商标的上述特征显然不符合欧共体第 89/104 号指令中规定的“使用是欧盟商标体系中最核心的要求”，肯定防御商标的作用不可避免地会给欧盟商标的审判带来困扰。从这个角度讲，欧盟法院十分有必要对意大利知识产权法典第 24 条是否符合第 89/104 号指令作出明确的裁决。

Ponte 公司上诉。2007 年 9 月 13 日，欧盟法院做出 C-234/06 P 号判决，驳回其上诉，维持了普通法院的前述认定。欧盟法院在商标是否构成近似的问题上支持了普通法院，此外还进一步指出，同一主体享有的存在某些共同点的系列商标，保护时也只能逐个进行保护。注册后没有正当理由不使用的商标，特别是根本不是用来使用的防御性商标，更不能因为本系列的其他商标得到保护就当然地获得保护。部分成员国的国内法支持防御性商标不是商标可以不予使用的“正当理由”，以这样的商标对欧盟商标提起异议不符合欧盟商标条例第 43 条规定的异议的理由。



图一

欧盟 20060511C：欧盟法院对商标的真实使用作出阐释（Vitafruit）

本案中，申请人将 VITAFRUIT 申请欧盟商标注册，该项申请被注册商标 VITAFRUIT 的所有人提起异议。申请人要求异议人提供 VITAFRUIT 商标在 VITAFRUIT 初审公告之日前五年的真实使用证据，如果异议人不能提供有力证据，其异议将被驳回。异议人提交证据后，欧盟知识产权局及其上诉委员会都认为，虽然根据其证据，VITAFRUIT 商标只在有限范围内进行了使用，异议人提交的发票也只是针对一个消费者，但是这些证据足以表明在过去的 11 个月中，贴有 VITAFRUIT 商标的商品在市场上进行了正常的销售，商标 VITAFRUIT 确已真实使用。

申请人不服，上诉到欧盟普通法院，普通法院 2004 年 7 月 8 日作出 T-203/02 号判决，维持了欧盟知识产权局上诉委员会的决定，申请人继而又上诉到欧盟法院。

2006 年 5 月 11 日，欧盟法院作出第 C-416/04 P 号判决，驳回了申请人的上诉，维持了普通法院的裁决。对于商标是否真实使用，欧盟法院认为，应当综合评价、个案分析：是否为使用商标的商品或服务进行了维持和开创市场的行为，以及商品或服务本身的性质，商品或服务所面向的市场的特征，商标使用的规模和频率等等因素都应考虑。销售量不是唯一的判断标准。

欧盟 20190409T：普通法院明确商标对外使用不必针对终端消费者 （Testa Rossa）

2019 年 4 月 9 日，欧盟普通法院在一起不使用撤销的商标案件中指出，商标使用不一定要针对终端的消费者。

2008 年 7 月 8 日，Wedl & Hofmann 公司申请注册欧盟商标（图一），文字部分是黑色，文字上面的图案是红色（潘通色号 186C），使用在 7，11，20，21，25，28，30，34 和 38 的相关商品/服务上。2009 年，商标获得注册。2014 年，自然人 Kurt Hesse 对涉案商标在咖啡、茶、巧克力等个别商品之外的注册提起不使用撤销，并得到支持。Wedl & Hofmann 公司上诉，得到上诉委员会部分支持，对于 21 类的家用、厨房用的器皿，以及玻璃器具、瓷器等，以及 25 类的围裙、T 恤衫等保留了注册。Kurt Hesse 上诉要求撤销上诉委员会的裁定。Wedl & Hofmann 公司也上诉，要求保留全部注册。

欧盟普通法院合并审理，作出 T-910/16 和 T-911/16 联合判决。本案的关键就是涉案商标在 21 类和 25 类是否有公开、对外的使用，并进而可维持注册。Kurt Hesse 认为，Wedl & Hofmann 公司的使用证据只证明了它把相应的商品提供给了被特许经营的连锁店，而不是终端消费者，这不是商标真实使用。法院和上诉委员会都认为商标“对外使用”不一定直接针对消费者，只要商标权人在商业活动中进行了使用就行，针对被许可人或被特许经营方的使用也符合要求；公开使用的对象除了终端消费者之外，还包括专业人士以及工业消费者（industrial customer）。Wedl & Hofmann 公司就是通过连锁经营和许可使用的方式，使得使用涉案商标的第 21 类和 25 类商品最终销售给终端消费者。这也可以看做是涉案商标对外公开使用。而且，证据也证明，这些商品确有实际的销售。因此，法院支持了 21 和 25 类的注册，其他涉案商品的使用缺乏证据支持，应予撤销。

该案二审（C-426/19 P）程序正在进行中。



欧盟 20181010T：普通法院改变商标显著特征的使用不是该商标的使用（Tack）

D-TACK 公司 2010 年申请注册文字商标“D-TACK”，使用在第 1、17、35 类的商品和服务上。初审公告后，LA Superquimica 公司引证若干西班牙注册并用于相关商品的商标提起异议，其中包括文字“TACK”（图一）以及其他几件图文组合商标。几件图文组合标记因为缺乏期满续展的证明文件等原因，先后被异议处和上诉委员会认定不能作为有效的在先权利，“TACK”文字商标（2003 年取得注册）是否能有效对抗涉案申请就成为本案的关键。然而，异议处和上诉

委员会均认为该商标的使用证据（图二）不充足。

异议人上诉到欧盟普通法院，提出自己在账单、产品标签、产品图册、公司网站等位置使用了如下标记，并认为该些标记的使用可以看做是“TACK”文字商标的使用，因为在这些标记中，TACK 虽然与其他的元素一起使用，但是仍然可以被独立地识别出来。

2018 年 10 月 10 日，欧盟普通法院作出 T-24/17 号判决，认为：对实际使用标记应做整体审查，不能因为里面包括注册标记就认为是注册标记的使用；不管是独立的使用还是与其他标记的组合使用，只要该标记能发挥商标的功能就可以认为是其“真实使用”。但是，在本案中，“TACK”和后面的“Ceys”虽然字体和大小有别，但两者一直结合为“TACKCeys”进行使用，没有任何证据能证明 TACK 能被独立识别出来，已经改变了 TACK 商标的显著性特征，不能视为 TACK 的使用，上诉委员会认定无误，“TACK”的使用证据不充足，不能对抗在后的申请。



欧盟 20180927T：普通法院形状的使用不等于形状商标的使用 （Jumpys）

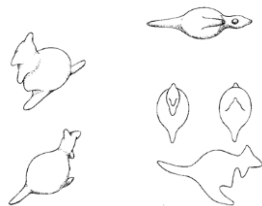
M J Quinlan & Associates 公司 1999 年获准注册袋鼠形状的立体商标（图一），使用在薯片等商品上。同时，原告还对该形状享有专利及外观设计权利。

Intersnack 集团以不使用为由对该商标撤销，得到了撤销处的部分支持，仅在“马铃薯零食”等有限的商品上保留了注册。Intersnack 集团上诉，上诉委员会认为该商标应全部予以撤销。

M J Quinlan & Associates 公司上诉，欧盟普通法院 2018 年 9 月 27 日作出 T-219/17 号判决，维持了上诉委员会的认定。法院认为，该形状虽然一直在“使用”，但并没有作为商标进行使用。商标使用应当是起到标识商品来源的使用，不能起到这个作用的使用，即使标记本身非常有特色，也不能必然得出它的使用就是商标的真实使用这一结论。法院还认为，要成为来源的标志，消费者在购买的时候就要能够看到这个“形状”，不管它体现在商品本身还是包装上的图片。本案中，消费者购买时，看不到商品本身的形状。即使 M J Quinlan & Associates 公司引用包装袋上的图片为证（图二），但法院认为，在 Intersnack 集团的产品上，Intersnack 集团自己的商标“Jumpys”以及“Funny Frisch”的大小、颜色和位置都更能吸引消费者，更容易被消费者当做区分商品来源的标志，而包装袋上的袋鼠的图案，以及袋鼠形状的产品照片都居次要地位，不太能被识别为产品来源的标记。

该判决所持的一些观点可能会引起思考，首先，法院对于包装袋上起到从

属地位的产品图案直接认为“不能起到识别作用”过于严苛。它们确实不是最显眼的部分，但也不会从人们的视野中忽略；另外，法院把“在购买时能看到该形状”作为商标使用的判断标准，有违在先判例确立的规则，因为早在 2006 年，欧盟法院就已经在 C-24/05 P 号太妃糖案中指出过，出售后打开包装看到的情况对判断显著性也能起到作用。



图一



图二

欧盟 20170314T：普通法院判决明确不使用撤销的有关问题 (Popchrono)

2017 年 3 月 14 日，欧盟普通法院在 T-132/15 号案件的判决中明确了不使用撤销的若干问题。

本案中，文字商标“POPCHRONO”2006 年在欧盟获得注册，使用的商品包括第 12 类的车辆、以及手动、风力、水利运动装置，注册人为 IR 先生和 W 先生。2012 年，该商标被他人以不使用为由提起撤销，并得到了撤销处的支持，上诉委员会随后也支持了撤销裁定。IR 遂诉至欧盟普通法院。

案件审理中，IR 提出了一份许可协议作为证据，根据协议，他不能继续使用涉案商标，因此，属于《欧盟商标条例》(207/2009)中提到的有正当理由不使用。IR 称，之前没有提出这份证据是因为涉及到保密事项不便公开，而且在前面的程序中，该证据也没有最终形成，尚处于不太明朗的状态。但法院认为，IR 所主张的在法院之前的程序中不能公开不连续使用的原因并不足以获得支持。首先，IR 之前从未提出这份协议，到了法院阶段才提出并用以证明有正当理由不使用，属于新的诉请，从程序上不能得到支持；其次，即使是许可他人使用，也应当举证证明商标确实被真实使用，即使实际使用者是被许可的第三方。此外，就有关争议商标是否真实使用的问题，申请人提出，在进行判断时，要对自然人提出的使用证据做区别看待，这一点被法院否定，法院认为，不管自然人还是法人，判断标准不应有所区别。

欧盟 20160707T：商标真实使用不以商品销售给终端消费者为前提 (Fruit)

2016 年 7 月 7 日，欧盟普通法院在一起涉及商标使用判断的案件中，明确指出商标真实使用不应以商品销售给终端消费者为前提。

本案中，著名的内衣品牌鲜果布衣（Fruit of the Loom）在服装、鞋帽等商品上拥有欧盟商标“FRUIT”，该商标被他人以不使用为由提起撤销。鲜果布衣举证证明该商标在产品投放的准备阶段曾经使用，并且鲜果布衣还提交证据证明零售领域的专业人员也曾经目睹这些准备阶段的工作。撤销处和上诉委员会都没有支持鲜果布衣的抗辩，认为涉案的商品还没有销售给终端消费者，鲜果布衣的前述使用行为只能算是辅助的使用行为，不能认定为商标使用，其商标应予撤销。鲜果布衣上诉到欧盟普通法院。

欧盟普通法院审理后，作出 T-431/15 号判决认为，判断商标使用与否主要考察的是使用行为是不是为了为相应品牌创造和保持市场份额，是不是销售给终端消费者不是必要条件。相关公众不仅包括终端消费者，还包括专家、工业用户，以及专业使用者。在零售领域，销售商和其他中间商也是商标的相关公众。因此，商标面向这些人群的使用也属于真实使用。本案中鲜果布衣提供的其参加商品交易会的证据可以作为该商标真实使用的证据。只要是为了创建市场份额而进行的市场活动的商标使用就满足条件，至于之后形势发生变化，营销策略发生调整，产品可能未能实际投放，也不影响当时的准备投放市场时的商标使用被认定为真实使用。此外，法院还综合考虑了本案的其他情形，认为涉案商标真实使用，不应予以撤销。

欧盟 20151023T：普通法院对商标的真实使用要求发表意见 (Cerdomus)

Castellani 公司（I Castellani Srl）拥有注册商标如图一，使用在某些建筑材料上。该商标被他人提起撤销，并得到撤销处的支持，理由是该商标和“cerdomus”一同使用，这与其注册的图样不一致。Castellani 公司提起上诉，上诉委员会认为，欧盟商标注册体系并不要求商标权利人必须隔离地、单独地证明商标标记的使用，这一观点和撤销处不同。但是上诉委员会认为 Castellani 公司提交的真实使用证据并不充分，因此还是维持了撤销处的处理结果。Castellani 公司遂上诉到欧盟普通法院。

2015 年 10 月 23 日，普通法院作出 T-137/14 号判决。针对本案关键问题，也即涉案商标是否真实使用的问题，法院认为，使用证据应当标明商标使用的地域、时间、范围及性质。但是，每个证据材料不一定要同时表明前述因素。本案中，法院尤其考察了商标使用的商业规模，以及该商标使用的时长和频度。虽然商业规模本身不大，也有可能构成真实使用，但本案中，对于价值较高的建筑材料，Castellani 公司只提交了 4000 英镑的发票来证明四年的使用，其能够证明的有关该商标的商业活动本身程度太低，不足以证明商标的真实使用。



图一

欧盟 20120621T：普通法院认为组合商标的使用不能等同于其组成要素的使用（Fruit of Loom）

美国著名内衣生产及销售商 Fruit of the Loom 公司 1999 年获准注册欧盟文字商标 FRUIT，使用在第 18、24、25 类的商品上。2006 年，该商标在第 18 和 25 类的注册被他人以五年不使用为由提起撤销。撤销处和上诉委员会均支持了该撤销申请。在撤销程序中，Fruit of the Loom 公司提交的使用证据是 Fruit of the Loom 的组合使用（图一或图二等），以及部分单独的“FRUIT”的使用证据。但上诉委员会认为，Fruit of the Loom 中的各个部分是不可拆分的，要作为一个整体看待，Fruit of the Loom 在形式和内容上与 FRUIT 均有区别，Fruit of the Loom 的使用不能视为 FRUIT 商标的使用。

Fruit of the Loom 公司遂向欧盟普通法院提起上诉，并指出 FRUIT 是 Fruit of the Loom 中最显著的部分，因此后者的使用可以作为前者的使用证据。普通法院经审理，作出 T-514/10 号判决，最终维持了上诉委员会的认定。法院认为，在 Fruit of the Loom 中，Loom 有着与 Fruit 同等的重要性，且 of the Loom 不是 Fruit 的补充，这几个词的存在完全改变了单独一个 FRUIT 的显著性。虽然 Fruit of the Loom 公司也提交了一些单独的 FRUIT 使用的证据，但法院认为，这些“使用”，都是非正式的、内部场合的使用，不能作为商标的使用证据予以采纳。综合考虑上述情况，法院驳回了 Fruit of the Loom 公司的上诉。

Fruit of the Loom 公司继续上诉，随后又撤回上诉。



FRUIT OF THE LOOM. 图一



FRUIT OF THE LOOM. 图二

欧盟 20090513T：普通法院对使用在企业名称中的标志能否认定为商标的真实使用作出阐释（Schuhpark）

2009 年 5 月 13 日，欧盟普通法院对 Leder & Schuh 公司诉欧盟知识产权局等商标纠纷案作出第 T-183/08 号判决，对于使用在企业名称中的标志能否认定为商标的真实使用的问题作出了阐释。

本案中，Leder & Schuh 公司申请注册文字商标“JELLO SCHUHPARK”，使用在第 18、21、25、26 等类别的商品上。Schuhpark 公司提起异议，并引证了它在德国已经在先注册了 SCHUHPARK 商标，该标用于第 25 类的鞋类商品。异议得到欧盟知识产权局异议处的支持，Leder & Schuh 公司的商标除了第 26 类的发夹上的注册得以维持之外，其他均被驳回。Leder & Schuh 公司提起上诉，上诉委员会推翻了异议处的裁定，认为根据《欧盟商标条例》第 43 条之规定，异议引证的在先商标的所有人应当举证证明其商标在被异议商标注册公告之前五年间，其商标已被真实使用，而 Schuhpark 公司的证据不能证明其引证商标满足要求。Schuhpark 公司不服，上诉到欧盟普通法院。法院也没有支持 Schuhpark

公司关于其使用在企业名称中的标志 SCHUHPARK 系其商标的真实使用的主张，并特别指出：一个标志的使用是否可以被认定为商标的真实使用，关键要看该标记的使用能否使消费者将其与特定的商品或服务建立起联系，而 Schuhpark 公司使用在企业名称中的标志 SCHUHPARK 不能建立起这种特定的联系。此外，Schuhpark 公司提交的小册子以及报纸上的广告，也不能使消费者建立起与特定商品或服务的联系，均不能认定为商标的真实使用。最终，法院维持了上诉委员会的认定，驳回了 Schuhpark 公司的上诉。

欧盟 20070927T：普通法院裁决认为使用程度的大小与商标的真实使用没有必然的联系（La Mer）

2007 年 9 月 27 日，欧盟普通法院对 LA MER 公司与欧盟知识产权局等 LA MER 商标纠纷案作出第 T-418/03 号判决，认定了在先商标使用的真实有效性。

本案中，LA MER 公司 1996 年就向欧盟知识产权局申请注册欧盟文字商标“LA MER”，用于第 3 类的商品上。该申请被 Goëmar 公司提起异议，理由是其在法国、希腊、英国，并通过国际注册了“LABORATOIRE DE LA MER”文字商标，用于包括第 3 类商品在内的多种类别的商品上。异议程序中，LA MER 公司依据《欧盟商标条例》的有关规定，要求异议人提交证明引证商标在申请商标注册公告前五年期间真实使用的证据。异议人据以提交。异议处经审查，认为这些证据可以证明引证商标的真实使用，申请商标与引证商标近似，异议应予支持。LA MER 公司对商标近似和引证商标真实使用的认定均不服，上诉到上诉委员会，仍然未获支持；继而又上诉到欧盟普通法院，普通法院仍认定申请商标与引证商标构成近似，并就引证商标是否真实使用的问题，指出，判断引证商标是否真实使用，应当根据具体案件具体分析，从整个商标使用的情况进行全面的分析，销售数量不是唯一的标准。商标的使用范围，出现的频率，以及商标所使用的商品的销售量都应该予以考虑。只要这种使用是为了保持或者扩大该品牌及其使用的商品的市场占有率，即使商标使用的范围和程度小，也不妨碍其构成真实使用。LA MER 公司仅以“LABORATOIRE DE LA MER”商标的使用频率低、销售量小就否认其真实使用，不能得到支持。

欧盟 20190731R：欧盟知识产权局部分撤销麦当劳的 MC 商标（MC）

2012 年 3 月 15 日，麦当劳注册了涉案的“MC”文字商标，使用在 29、30、32 类的商品以及 43 类的餐馆服务。2017 年 4 月 11 日，Supermac's 提起五年不使用撤销。（Supermac's 针对麦当劳的另一文字商标 BIG MAC 商标也提起过撤销，并在 2019 年 1 月 11 日得到撤销处的支持。）

欧盟知识产权局撤销处综合考虑本案的证据，于 2019 年 7 月 31 日作出决

定（No 14 787 C），部分支持了撤销申请。撤销处认为麦当劳并没有足够的证据证明这个商标单独作为商标进行了真实使用，证据只是显示它作为一个前缀与其他的标记使用在一起；麦当劳确实拥有一系列脱胎于 McDONALD'S 商标的家族商标，但“MC”并不等于 McDONALD'S，后者不能视为前者的使用。此外，对于麦当劳主张的自己的“BIG MAC”标记的使用也可以作为“MC”商标的使用证据，撤销处认为前者改变了后者的显著性特征，不能视为后者的使用。而对于（3）至（9）的标志，“MC”添加了一些词，这些词对于商品或是原料有一些描述，比如（rib-排骨，muffin-松糕，等），对于添加这一部分，因为构成对商品的描述，所以并没有改变“MC”商标的显著性，可以视为其使用；但是（10）（“麦旋风”）后面的“FLURRY”并没有描述性，因此，整个词不能视为“MC”的使用。

基于前述分析，并考虑到涉案商标核定使用的商品及服务，撤销处撤销了“MC”在 32 类和 43 类的注册，保留了其 29 类和 30 类的注册。

注册商标	使用证据中的标记
MC	(1) McDonald's
	(2) BIG MAC
	(3) McRIB
	(4) McMUFFIN
	(5) McTOAST
	(6) McFISH
	(7) McWRAP
	(8) McNUGGETS
	(9) McCHICKEN
	(10) McFLURRY

法国 20091215：最高院严格了数字商标使用的标准（86）

2009 年 12 月 15 日，法国最高法院对 DPAM 公司“86”数字商标纠纷案作出判决，认为非商标意义上使用的标志，不能认定为商标的真实使用。

本案中，法国的 DPAM 公司享有数字商标“86”的专用权，使用在第 25 类的商品上。后 DPAM 公司发现 Zara（法国）公司（下简称 Zara 公司）出售的背心上也使用了特殊字体的“86”字样，于是向法国上诉法院起诉要求认定 Zara 公司侵权。但是 Zara 公司抗辩指出，DPAM 公司的“86”商标本身缺乏显著性，且该商标并未真实使用。2008 年 11 月，法国上诉法院作出判决，驳回了 Zara 公司关于“86”商标缺乏显著性的抗辩，但认为 DPAM 公司的数字商标“86”未真实使用，应当予以撤销。DPAM 公司不服，上诉到最高院。最高院维持了上诉法院的认定，并进一步指出，DPAM 公司把“86”数字与一些图案，或是“Baby”、“Motocross”、“Lucy”等字样一起使用，其他的组成部分的作用已经明显地超过了“86”数字本身。在这种情况下，“86”数字的使用，不能视为“86”商标的使用。再加上其他时间方面的因素，DPAM 公司“86”数字商标已构成不使用撤销的条件。在本案的判决中，我们可以清楚地看出，法国最高法院严格了数字商标使用的判断标准，只有不加任何修改、修饰、附加，才属于数字商标的使用。

法国 20060314：最高院对商标的使用证据问题作出裁决（Le Centrale des particuliers）

2006 年 3 月 14 日，法国最高法院作出判决，对于稍作变动，但未改变原商标（简称 A）基本特征的标志（简称 A'）能否作为原商标的使用证据的问题有了新的解释。

在其先后作出的三个类似案件的判决中，法国最高法院均认定，即使 A' 已被单独注册为商标，A' 的使用，仍然可以看作是商标 A 的使用证据。早在 1992 年，法国最高法院就在第 89-16.589 号 Lotus 诉 Au Lotus 一案的判决中指出，A' 可以作为 A 的使用证据，但是如果 A' 本身也被注册为商标，那么它就不能成为 A 的使用证据。之后相当长的一段时期内，最高院对此类问题的判决，绝大多数情况下都沿用了这种判断。最高院近期作出的这些判决颠覆了其以往对该类案件的处理方法。最高院在此问题上发生的转变，对商标注册人极为有利，商标注册人可以注册几个基本特征相同的商标，只要证明有一个在使用，就可以免除其他商标因不使用而被撤销的危险。

德国 20170511：最高院认为 Dorzo-Vision® 的使用不能视为 Dorzo 的使用（Dorzo）

2017 年 5 月 11 日，德国最高院在一起商标案件中判决（I ZB 6/16）认为，Dorzo-Vision® 的使用不能视为 Dorzo 的使用。

本案的异议人拥有注册商标“Dorzo”，并引证该商标对他人的商标“Dorzo plus T Stada”提起异议。根据德国商标法，在先商标应在异议前五年真实使用。异议人提交其被许可人在眼药水上使用了“Dorzo-Vision®”、“DorzoComp-Vision® sine”（图一）以及“DorzoComp-Vision®”（图二）标志的证据，用以证明“Dorzo”的真实使用。异议得到了德国专利局的支持。但是，在上诉阶段，却被专利法院推翻。专利法院认为，异议人提交的组合中的其他元素的存在已经改变了“Dorzo”的显著性特征。因此组合标记的使用也不能视为“Dorzo”的使用。

异议人上诉，最高院维持了专利法院的认定。最高院认为，“Dorzo”通过连字符和其他的要素结合在一起，特别是®标记被使用在整个组合的结尾，更多地会被认为是引证的组合标志的一部分；“Dorzo”本身的显著性已经显现不出来。涉案商标通常使用在“Vision”系列商标当中，它本身不会被识别为一个独立的商标。并且，根据现有证据，也就是有关商品名称和成交量方面的信息，“Vision”系列商标，也没有被相关公众真正知晓。



图一



图二

德国 20150000：最高院强调了商标真实使用的要求（STAYER）

被告是一家俄罗斯的手动工具生产商。被告在德国享有国际注册商标 STAYER 的所有权，该商标使用的商品是包括“工具”、“手动打磨器”在内的第 3、8、16 类的商品。原告对于涉案商标以不使用为由提起诉讼。

德国法院认为，商标在其他国家贴附在商品上时，要证明商标在德国真实使用，仅提供证据证明商品从德国过境是不够的。但是，如果商标在德国被贴附在商品上，一般可认为是在德国真实使用，即使该商品仅仅用于出口。真实使用要求该商标被用来标识商品或服务的来源，以保持或开拓其相应的市场。判断时要考虑使用所持续的时间、范围以及频度等相关的要素。而且所有的活动要素都应德国市场建立连接。本案被告辩称，它曾经事先将产品发往德国的展厅，但是，法院认为被告并没有解释其产品通过展示和评估，获得了什么经营额，也没有陈述展示的时间、目标消费群体以及相关的广告行为。最后，被告提供的与某俄罗斯的被许可人的主合同也不足以被认定为在德国的使用证据，因为这只能看成内部的文件，主合同涉及多种品牌，但是对于具体的品牌、涉及的商品数量等等，都没有单独的记载。

德国 20090000：最高院对非商标所有人或被许可人使用®符号的问题作出解释（Termorol）

德联邦最高法院在一起商标纠纷案件的判决中，对于非商标所有人或被许可人使用注册商标符号®的问题作出阐释。

本案原告在广告中将 Thermoroll® 标记使用在卷帘商品上，但它实际获得许可使用的是注册商标 Termorol（使用在窗帘、卷帘等商品上，获得许可的时间是 2006 年 2 月 16 日），而非 Thermoroll®。被告在广告宣传材料中使用了 Thermoroll 标志，但 Thermoroll 标志本身属于案外的第三方。原告起诉要求被告停止使用行为。但是，在案件审理中，原告使用 Thermoroll® 标记的行为是否合法成为当事人争议的焦点之一。对此，上诉法院的观点是，尽管原告并非 Thermoroll® 标记的所有人或被许可人，它对 Thermoroll® 的使用系误导行为，但该行为与竞争无关，也不至于使相关公众对产品的来源产生混淆，充其量会使消费者认为原告广告使用的标记与其被许可使用的标记不同。案件最后诉至联邦最高法院，最高法院认为，非商标所有人或被许可人使用®标记的行为是应予禁止的误导性的商业行为，除非有德国商标法第 26 条（3）的情形，即虽然实际使用的商标与其被许可使用的商标有区别，但是该区别不改变商标的显著性，可视为对被许可的商标的使用。原告在对 Thermoroll 并不享有权利的情况下，使用 Thermoroll®，将会使相关公众把它的商品与真正的权利人的产品建立联系，且该案也不存在第 26 条（3）的情形，Thermoroll® 的使用不能视为 Termorol 的使用，因此，原告的行为应予禁止。

德国 20080000：最高法院判决认为服务商标仅标明公司名称而不能指向服务本身不能认定为服务商标的真实使用（AKZENTA）

本案被告是一家保险公司，注册有“AKZENTA”文字商标，使用于包括“保险经纪”在内的保险服务。原告拥有一些包含“AKZENTA”的商标，用于与被告相同的服务上。原告依据法律，以不使用为由，申请撤销被告的商标。被告答辩指出，其商标已经其被许可人得以真实使用。本案的焦点就集中在如何判断服务商标的“真实使用”这个问题上。

对此，最高法院在判决中特别明确了该问题的判断标准：商标的真实使用，要求商标标志的使用必须要能够使消费者建立起这个商标与特定的商品或服务的联系，并且能够据以区分此商品、服务与彼商品、服务。不是所有形式的对商标标志的使用都可以认定为商标使用。商标的使用必须要体现商标标明商品来源的本质作用。就服务商标而言，因为它的载体不是有形的商品，所以消费者通常会把它与相应的企业联系起来，所以服务商标通常既是相关公众识别企业的标志，也相关公众识别特定的服务的标志。但是，只有当它的使用能够使相关公众建立起此标志与特定的服务之间的联系时，才能视为服务商标的“真实使用”，否则，就只是单纯的企业名称意义上的使用。通过授权许可第三人使用自己的服务商标，如果能满足上述的要求，同样可以视为服务商标的真实使用。

比荷卢 20100115：知识产权局认为仅在一国使用的欧盟商标不构成该商标的真实使用（OMEL）

2010年1月15日，比荷卢知识产权局对一起商标纠纷案件作出裁定，指出仅在一个成员国使用的欧盟商标，不符合《欧盟商标条例》第15条规定的欧盟商标的真实使用。

本案中，申请人在第35、41和45类的服务上申请注册OMEL商标，准备在挪威和瑞典，或其他一些斯堪地纳维亚的国家使用。这个注册是根据马德里议定书进行国际注册的基础注册。

异议人引证其享有专用权的在先的欧盟商标ONEL提出异议申请，该商标于2002年3月19日申请，2003年10月2日核准注册，使用在第35、41和42类的服务上。异议人在荷兰经营一家商标事务所（已有大概40年的历史），主要服务的对象是一些中型的荷兰企业。比荷卢知产局要求异议人提交其商标真实使用的证明材料。异议人提交后，知产局对于他的商标在荷兰的使用这一点是没有相反意见，但认为它提交的仅在荷兰使用的证据不足以证明该商标在整个欧盟的真实使用。异议人辩解说，欧盟理事会和欧盟委员会的联合声明中曾指出，在一国的使用对证明其商标在整个欧盟的使用已经足够。比荷卢知产局在参考了欧盟法院的判决后，作出裁定指出，联合声明没有法律约束力。在一个国家的实际使用不能证明商标在整个欧盟范围内的真实使用，如果认为在一个国家的使用就是在整个欧盟的使用，一定会导致非常不利的后果。

比荷卢知产局的这个裁定并不是终审裁定,但已经引发了一场激烈的争议。欧盟知识产权局发表了相反的声明,而匈牙利专利局则发表了支持比荷卢知产局的声明。目前,案件已经诉至海牙的上诉法院,上诉法院很可能把该案请示欧盟法院。而欧盟法院刚在 *pago* 一案中认定,商标在一个成员国中的声誉也可能被认为是在整个欧盟的声誉。

英国 20170000: The Willow Tea Rooms (柳树茶坊) 未改变显著特征的使用也算真实使用 (The Willow Tea Rooms)

英国知识产权局在 *The Willow Tea Rooms* (柳树茶坊) 商标异议案中明确了知名度和商誉的区别。

本案中,商标异议人 *Mulhern* 女士 1983 年在 *Sauchiehall* 大街 217 号开设 *The Willow Tea Rooms* (柳树茶坊)。这栋建筑是 *Charles Rennie Mackintosh* 和 *Kate Cranston* 在 1903 年共同设计的。前者是著名的建筑师,后者则因其开设在该建筑中的“*Miss Granston's Tea Room*”而闻名。*Kate* 退休后,该建筑易主,直到 1983 年 *Mulhern* 女士择址于此才再次用作茶坊经营。*Mulhern* 女士的柳树茶坊十分成功,曾上榜媒体评选的“英国最佳二十茶坊”,还是当地旅游的景点之一。1991 年和 2000 年,*Mulhern* 女士先后申请了一批 *WILLOW* 和 *THE WILLOW TEA ROOMS* 文字商标。2014 年,*THE WILLOW TEA ROOMS* 信托公司(下称“信托公司”)接手对 *Charles Rennie Mackintosh* 的原创建筑的关门修缮工作,*Mulhern* 女士的茶坊也由此搬迁。随后,信托公司申请了一系列 *THE WILLOW TEA ROOMS* 商标,使用在金融、教育、文化、建筑等服务上。*Mulhern* 女士遂以其在先商标及知名度提起异议。信托公司辩称涉案建筑从 1903 年就被称为“*THE WILLOW TEA ROOMS*”,“*THE WILLOW TEA ROOMS*”的商誉(*goodwill*)属于这栋建筑,而不是异议人的茶坊,因此,享有该商誉的是这栋建筑的所有人,也就是信托公司。对此,英国知识产权局认为,知名度(*reputation*)和商誉(*goodwill*)是不同的概念,商誉是通过商业活动产生的,不能凭空获得,在本案中,商誉的获得并不是通过信托公司,而是通过 *Mulhern* 女士对其茶坊的经营。而且,也没有证据证明在 *Mulhern* 女士的茶坊之前,该栋建筑被称作“*THE WILLOW TEA ROOMS*”。同时,对于信托公司抗辩指出的 *Mulhern* 女士的商标没有实际使用的问题,知识产权局认为,其实际使用的商标虽然与注册的不完全相同,但是并未改变注册商标的显著特征,因此可以视为注册商标的使用,信托公司的该项抗辩也不能成立。最终,知产局支持了 *Mulhern* 女士的异议。

英国 20150629: 在欧盟一成员国使用的标记未必构成在欧盟的使用 (SOFA WORKSHOP)

英国知识产权企业法院在一起商标及仿冒案件的判决中([2015] EWHC 1773 (IPEC))中明确表示,“在欧盟范围内的使用”一般来讲应当是在一个以上

的欧盟成员国内的使用。因此，只在一个欧盟成员国使用的欧盟商标，即使在该国的使用非常广泛，也可能不构成在欧盟的使用，并由此被撤销。

本案原告 **Sofa Workshop** 是一家英国的家具零售商，起诉被告 **Sofaworks** 侵犯其“**SOFA WORKSHOP**”欧盟商标权利，并构成仿冒。被告反诉原告的商标不使用应予撤销。

法院在审理反诉的部分时发现，原告仅仅在英国使用涉案商标，虽然载有有关商标和商品的广告杂志在欧盟其他的成员国也有发行，但是并没有其他的证据证明这些广告是针对其他成员国的消费者，因此不能认为该商标在其他成员国进行了使用。法院认为，在评价国内商标和欧盟商标是否真实使用的标准是有些区别的。对于国内商标，其使用的地理范围对于认定是否真实使用有一定的作用，但是作用没有那么大。可是对于欧盟商标，要满足商标真实使用的标准，商标所使用的地理范围就至关重要。它至少要在一个以上的成员国使用，才能满足“在欧盟范围内使用”的条件。当然，还要考虑市场覆盖的情况，如果商标所使用的相关商品的市场仅限于一国，那么在这一个国家的使用也可以视为在欧盟的使用。就本案而言，家具市场覆盖整个欧盟，原告仅仅在英国使用不满足欧盟商标真实使用的条件。因此，原告商标应无效，其商标侵权的部分不能得到支持。综合案件的其他情形，法院支持了原告有关仿冒的诉请。

瑞士 20160324：法院认为直接向消费者销售商品不是零售服务

2016 年 3 月 24 日，瑞士联邦行政法院在一起商标案件的判决中，对零售服务做出解读，认为直接面向消费者提供的服务不是零售服务。这也是瑞士独特的司法实践。

本案中，申请人注册两标记，被他人异议。引证商标注册使用在涉及尼斯分类第 1 到 34 类的商品/服务的第 35 类的零售服务上。申请人认为引证商标在过去五年没有使用，无资格异议他人的商标。在审查引证商标是否真实使用时，牵扯到零售服务的界定。对此，瑞士知识产权局认为，零售服务是代表他人布置商品方便消费者浏览及选购，这里的他人是指生产商、进口商或是批发商。也就是说，零售服务直接针对的不是消费者。如果把针对消费者的销售行为也计入零售服务，在某种程度上就给了零售服务商在商标注册和保护方面的过宽权利。案件诉至行政法院，行政法院在零售服务的理解上，和瑞士知识产权局保持了一致。法院认为，就本案而言，异议人在其 35 类零售服务的注册上列举涵盖了 1-34 类的商品/服务，但是这其实是一种潜在的滥用。

瑞士本身不是欧盟成员国，其上述做法在欧洲属于特例，与一般的国际实践也有出入。

美国 20180000：认为组合或减少元素的使用未必构成该商标的使用（Marissa's）

美国专利商标局审查及上诉委员会在一起案件中，以标记与其他要素组合使用形成了“新的标记”，而不能作为原标记的使用证据为由，拒绝了该标记注册为商标。

涉案商标如下图（图一），拟注册使用在图书、出版物及礼品的零售服务上。商标权利人提供的商标实际使用的证据包括（图二、三）。专利商标局审查后认为，这些证据不能作为涉案标记的使用证据。对于证据一，相关消费者不会把特定形式的字母 M 当成一个独立的部分来看，而更多地会认为它与“arissa's”一起，构成词语“Marissa's.”；对于证据二，M 单独使用，没有任何的色彩，与申请商标是“彩色商标”的属性不一致。当事人上诉。专利商标局审查及上诉委员会认为证据一中的 M 和其他的字母间距差不多相等，并不能从整体中分离出来，使人认为两者是独立的两个部分，而且“arissa's”与 M 中垂直的两竖颜色相同，也强化了消费者认为“两者属于一个整体的”印象；对于第二个使用证据，上诉委员会基本上也维持了专利商标局的认定，理由是涉案商标申请时已经申明是彩色商标，颜色是商标的特征，没有颜色，就未能呈现商标的本质特征，因此也不能看做涉案商标的使用。



美国 20171200：商标审判及上诉委员会对样品上使用商标是否构成商标使用作出明确（TAO VODKA）

2017 年 12 月，美国专利商标局商标审判及上诉委员会依申请裁定撤销了 TAO VODKA 在“啤酒之外的酒精饮料”上的注册（125 U.S.P.Q.2d 1043）。

本案的撤销申请人 Tao 公司提起撤销主要基于两个理由，一是涉案商标在其使用声明到期之前并未使用，二是涉案商标与其在先商标有混淆可能。Tao 公司在先的 TAO 商标使用在餐馆和夜店上，在行业中享有盛名。案件双方早就打过交道，2006 年，涉案商标的注册人 Bender 公司成立 Kai Vodka 公司并销售同名酒，2010 年曾在试图把 Kai Vodka 出售给向 Tao 公司，但遭到拒绝。

2011 年 7 月，Bender 公司申请注册 TAO VODKA 商标，同时提交了使用意向申请（intent-to-use application）；2012 年 4 月提交了使用声明（statement of use），使用声明的绝限是 2012 年 9 月；2012 年 7 月，涉案商标获得主簿注册。其间，注册人还曾与 Tao 公司联系，向其出售涉案商标以及其他普通法权益及

商誉，叫价 40-70 万美元。

对于不使用的的问题，Bender 公司承认自己确实是直到 2014 年 12 月自己才开始出售 TAO VODKA 酒，但它认为 2012 年 4 月从越南生产商处得到一箱样品酒并免费提供给三家实体的行为构成涉案商标的商业使用。对此，委员会参考了若干关于样品是否构成商标使用的案例，认为：生产商将货物运输给商标权利人的行为不是商业使用或运输，这只是为销售而做的准备；虽然促销活动（包括发放样品）有时也可能构成商业使用，但仅仅赠送样品，没有实质的销售行为，不能支持商标的使用；商标使用应该是指向购买者或潜在购买者的公开使用。委员会指出，在美国，酒产品的销售是一个三层体系：生产商/进口商（比如本案的 Bender 公司）只能卖给批发商，批发只能卖给零售商，零售商只能卖给消费者/公众。Bender 公司前述所称的“三家实体”，两家根本不是批发商，一家虽然是批发商，Bender 公司也认为其有意验货下单，它拿了货有没有继续卖，连个书面证据都没有，只有 Bender 公司所有人 Bender 先生的证词，而该证词又因为缺乏专业知识等原因在可信度上受到质疑。综上，同时也考虑了案件中的其他要素，委员会认为，Bender 公司的证据不足以证明它在使用声明的绝限前使用了涉案标记。

对于混淆的问题，委员会肯定了 Tao 公司商标在餐馆服务上构成驰名，并指出即使不驰名，也不影响本案的认定。通过比较标记本身及使用的服务，委员会认为涉案标记近似，有混淆的可能。同时，委员会也同意 Tao 公司主张的 Bender 公司存有恶意的主张，这对于认定混淆也起到了一定作用。

美国向来非常重视商标的使用，不仅注册后有使用要求，申请也奉行“使用在先”主义。有意在美国注册和保护商标的权利人一定要谨慎对待商标的使用问题。

美国 20170817：商标使用应体现与注册用商品/服务的关系（胸模）

2017 年 8 月 17 日，美国专利商标局上诉委员会在驳回复审裁定中，认为某女性胸部连带躯干的圆柱管形模型不能注册为商标。

本案中，Keep A Breast Foundation 申请主簿注册如下模型（图一），使用在第 35 类的乳癌协会组织服务、第 36 类的慈善募捐服务，以及第 41 类的教育服务上。商标被驳回，理由是申请人提交的商标使用样本（图二）没有和商标拟注册的任何服务产生关联，不能证明涉案商标的使用；申请人补充提交的使用样本（图三）展现的并不是申请的图样，而是六个完全不同的胸部石膏模型，申请人还自称是要“用独一无二的模型记载乳癌患者的抗癌历程”；申请人提交的其他证据也是不同的胸部模型，同样也显示不出它们指向什么商品或服务。

申请人不服，提起上诉。上诉委员会同意审查员的前述认定，认为申请人的商标使用样本并没有和所注册的服务建立关联，涉案商标并没有起到服务商标的作用，不能使潜在购买人将其当作服务来源的识别标志，因此不符合主簿注册的条件。此外，申请人提供的使用样本缺乏统一的标准，并且和申请时使用的绘制图形（图一）也不一致。除申请人外，还有其他的慈善组织也有这种提供胸部模型的服务。这种模型更多地会被认为是服务的一部分，而不是服务

来源的标志。对于申请人使用获得显著性的主张，上诉委员会认为，如果一个标志不能起到商标的作用，那么再多数量的证据也不能证明其使用获得显著性。因此，申请人的胸部造型模型不能获得注册。



图一



图二



图三

美国 20150121：最高院认为判断旧标影响力是否可以延续到新标属于事实问题而不是法律问题（Hana Financial）

2015 年 1 月 21 日，美国最高院做出近十年来的首个与商标相关的实体判决（第 13-1211 号），判决支持了第九巡回法庭关于“判断旧标影响力是否可以延续到新标就是陪审团需要考察的事实问题”的观点。

更换标识是企业经常采取的做法。如果新旧标识能够形成相同且持续的印象，那么即可认定新旧标记具有同等法律效果，即旧标影响力可以延续到新标。最高法院认为，由于上述判断有赖于普通消费者对于标识印记的认识，因而属于陪审团根据事实即可做出判断的问题，而非需要法官判断的法律问题。

美国 20130617：商标审判与上诉委员会认定单笔货物出口可构成对商标的在先使用（ULTRACLEAN）

2013 年 6 月 17 日，美国商标审判与上诉委员会（审判与上诉委员会）在 Barnhardt 公司与 Wildwood 公司“ULTRACLEAN”商标撤销案中，确认有单笔货物出口即构成对商标的在先使用。

本案中，Barnhardt 公司申请撤销 Wildwood 注册在“原棉”商品上的“ULTRACLEAN”商标，理由是其在先使用过该商标，诉争商标的注册会造成混淆。Barnhardt 公司提交证据证明其至少在 Wildwood 首次使用诉争商标之日前两年，也就是 2006 年，Barnhardt 就曾向一家以色列客户出口过一单是用该商标的货物，并且自 2006 年 3 月起在商业活动中在相同商品上持续使用诉争商标。但 Wildwood 认为申请人面向美国境外客户的销售行为仅构成象征性使用。

审判与上诉委员会认可了 Barnhardt 提交的证据足以证明其在先使用。至于 Barnhardt 在抗辩中所主张的持续使用，审判与上诉委员会指出，Wildwood 在抗辩中并未主张 Barnhardt 放弃诉争商标，且请求人未在销售中使用诉争商标的时间尚不足三年，也不符合放弃诉争商标的显见要件。因此，Barnhardt 不需要证明商标的持续使用。因此，审判与上诉委员会最终认定请求人已举证

其对诉争商标的在先使用,而且双方在极其近似的商品上使用近乎相同的商标,可能造成混淆,涉案商标“ULTRACLEAN”应予撤销。

加拿大 20180725：法院认为没有店铺也可以构成零售服务商标的“使用”（DOLLAR GENERAL）

2018年7月25日,加拿大联邦法院在一起商标案件的判决(2018 FC 778)中指出,零售服务商标的使用,不要求商标所有人在加拿大有实体的店面或是直接向加拿大发货。

本案原告 2010 在加拿大获准注册了“DOLLAR GENERAL”商标,使用在零售服务上。本案被告对涉案商标提起三年不使用撤销(2011 年至 2014 年),并得到支持。商标注册机构认为,原告的实体店铺在美国,也没有直接向加拿大发货,虽然加拿大也可以在线浏览信息或下单,但是消费者必须亲自出国,或是通过第三方代理才能最终得到货物,完成购买。因此,原告的行为不构成在加拿大对涉案商标的使用。

原告不服,向加拿大联邦法院提起诉讼。经审理,法院支持了原告的诉求。法院引用既往判例,认为零售服务商标是否在加拿大实际使用,要看两大方面,一是使用该商标的零售服务是否与加拿大的消费者有互动,二是加拿大的消费者是否从其服务中获益。法院认为,原告确实在加拿大没有实体店铺,但它通过电子商务网站或是应用软件,可以与加拿大的消费者进行足够的实质沟通,还能通过网站或是应用软件提供与实体店面同样的辅助或附属服务,这满足了前述的两个要素,涉案商标应当认定为在加拿大有实际使用,该商标应予维持。

加拿大 20130000：商标异议委员会对酒店服务商标的使用问题作出解释（BELLAGIO）

加拿大商标异议委员会在一起商标不使用撤销案件(2012 TMOB 220)中,以 MRI 公司在加拿大无实际经营场所为由,撤销其商标在相关服务上的注册。

本案中, MRI 公司的 BELLAGIO 商标注册在酒店和赌场预定和预约、赌场和现场娱乐、酒店等服务上。MRI 在美国经营 Bellagio 酒店,每年都有众多加拿大人前往该酒店并通过 MRI 的网站预订房间。MRI 在加拿大无实际的经营场所,但已斥巨资通过网站在加拿大宣传“BELLAGIO”品牌。审查员认为,即使涉案商标为加拿大公众熟知,但被告在加拿大没有实际经营场所,其宣传行为本身不能等同于其对该商标在酒店服务上的使用,商标在酒店和赌场预定和预约服务之外的其他服务上的注册应予撤销。此前,加拿大法院或商标审查员曾在几件类似判例中维持过在加拿大没有实际营业地的旅游服务提供者,汽车租赁服务提供者,甚至酒店服务提供者的商标。

加拿大 20090000：商标局认为使用注册商标标记不是强制规定（AU PAIN DORE）

加拿大商标局异议处对 Stikeman Elliott 公司与 Boulangerie Au Pain Doré Ltée 公司商标撤销案作出裁决，认为使用注册商标标记®或者 TM 不是强制规定。

Stikeman Elliott 公司根据加拿大商标法第 45 条，对 Boulangerie Au Pain Doré Ltée 公司的“AU PAIN DORE”商标（使用在餐饮服务等服务上），以不使用为由提起撤销。根据加拿大商标法第 45 条，商标权利人在颁发商标注册证后三年内必须使用。Boulangerie 提交了一些证据，证明其在法定期间内对该商标进行了使用。但是 Stikeman Elliott 公司认为，Boulangerie 公司在使用商标的时候没有标注®或者 TM 符号，没有这些符号，消费者根本无法辨明这究竟是企业名称还是商标。但是，商标局异议处没有支持撤销申请人的理由。异议处指出，®或者 TM 标记不是使用商标时必须标注的。

阿根廷 20060700：上诉法院判决认为意图规避使用要求的商标注册无效（FLOXAMICIN）

2006 年 7 月，阿根廷联邦上诉法院对 Laboratorios Bago 公司诉 Biotenk 公司商标纠纷一案作出判决，以注册非法为由撤销了 Bago 公司的商标。

本案中，Biotenk 公司 1998 年开始将 FLOXAMICIN BIOTENK 商标使用在一种用于治疗泌尿系统感染的药品上，并于 2000 年将该商标申请注册。Bago 公司提出异议，理由是它已经在抗生素上在先注册了 FLOXAMICIN 商标，并向法院起诉，要求 Biotenk 公司停止使用 FLOXAMICIN BIOTENK 商标。Biotenk 公司提出抗辩，指出 Bago 公司 1993 年 7 月 30 日注册了 FLOXAMICIN 商标后一直未曾使用；1998 年 7 月 8 日，其又申请注册了与 FLOXAMICIN 商标字体略有变化，但基本相同的另一商标；根据阿根廷商标法，商标的保护期为 10 年，连续 5 年不使用的商标就要被撤销。但是 Biotenk 公司的辩解并未得到一审法院的支持，于是，其上诉到联邦上诉法院。在二审中，联邦法院推翻了一审法院的认定，指出 Bago 公司连续 5 年未使用其 FLOXAMICIN 商标，后注册的商标又仅仅是为了保护在先注册的 FLOXAMICIN 商标，而不是为了自身的实际使用，应认定无效。法院还进一步指出，注册商标就是为了实际使用，这才是商标法的立法本意，意图规避使用要求的商标注册无效。

新加坡 20150000：严格适用商标真实使用的判断标准（FESTINA）

Festina 公司（Festina Lotus S.A）在新加坡享有第 T90042651 号注册商标 FESTINA（图一）的专用权，商标使用在手表、钟表等商品上。Festina 公司在新加坡并没有经营场所只是通过第三方的网站，诸如 www.bodying.com，

www.watchshop.com 以及 www.brandsfever.com 等在线销售产品。这些网站新加坡的消费者都可以使用。

Romanson 公司（Romanson Co. Ltd）根据《新加坡商标法》以连续五年不使用为由对前述涉案商标提起撤销。Festina 公司提交了如下证据证明自己的商标确已“真实使用”：上述网站的网页打印件；涉案商标的照片以及 Brandsfever 董事长出具的其产品被实际销售的证明信函。Romanson 公司则认为真实使用不应只是象征性的使用，而需要更多积极的举措，并且它还委托第三方做了市场调查，调查的结果显示涉案商标在新加坡并没有相关的商业使用。本案的商标审查员经过审理，认为即使没有实际的销售量，互联网上的使用也可以构成商标的真实使用；但是，这种使用必须要是真实的，仅仅为了维持注册和获得保护而进行的象征性的使用或伪造的“使用”不能构成商标的真实使用。综合考虑本案的情形，包括相关市场的特点、规模，以及商标使用的频度，审查员最后认为 Festina 公司对涉案商标的使用不构成真实使用。



图一

以色列 20080000：专利局对商标使用问题作出阐释（MIG）

俄罗斯的 Gale 公司在以色列注册了“MIG”商标，该商标用于第 16 类的商品“报纸”。一家叫做 Migdor 的公司对 Gale 公司的“MIG”商标提起三年不使用撤销申请。Gale 公司抗辩指出，它已经在网站上使用过这个商标，并且还出过一期以 MIG 为名的简报，这些都证明自己的 MIG 商标在过去的三年中有被使用，不应予以撤销。

但是，以色列专利局没有支持 Gale 公司的抗辩，指出，商标的使用不应当是孤立的一个商标标志的使用，这种使用必须是在一定的经营活动中，还应是与商标注册的商品或者服务密切联系的使用。Gale 公司在网站上使用 MIG 标志时，并没有将这个标志和商标注册的商品联系起来，不是法律意义上的“商标使用”；Gale 公司曾在简报上使用的 MIG 标志也不能视为商标意义上的使用，因为它的这种使用行为不仅没有与一定的经营活动相联系，而且其目的只是为了规避商标法“三年不使用即撤销”的规定，因此同样不能认定为“商标的使用”。虽然 Gale 公司还提出，因为激烈的市场竞争环境，使得原 MIG 报纸的出版计划因缺乏经济效益而一直未能实施。但是，专利局认为这不能作为其不使用商标的正当理由。

新西兰 20160000：未改变注册商标显著特征的使用仍属于商标使用（Crocodile 及图）

拉科斯特公司（法国鳄鱼）在新西兰成功地阻止了鳄鱼国际公司（新加坡鳄鱼）以不使用为由对其新西兰注册的 70068 号商标（图一）的撤销。

该商标是法国鳄鱼与新加坡鳄鱼多年商标纠纷的一部分。在新西兰，该商标先是由新加坡鳄鱼所有；1999 年，法国鳄鱼提起过不使用撤销，后双方和解结案；2004 年，新加坡鳄鱼将该商标转让给法国鳄鱼。2008 年，新加坡鳄鱼又在新西兰对法国鳄鱼名下的这件商标提起不使用撤销，从而产生了本案。

根据新西兰商标法，注册商标连续三年不使用就面临被撤销的风险，但是这里的“使用”不一定要与注册商标完全相同，只要不改变商标显著特征的使用，即使实际使用的标志发生了某些变化，仍可视为该注册商标的使用。本案审理的关键恰恰在于此。法国鳄鱼自己也承认 70068 号商标的图样自己确实没有使用过，但自己认为在实际使用过由该商标演化而来且没有改变该商标显著特征的商标（图二、三、四），这可以看作 70068 号商标使用。新西兰高等法院和上诉法院经审理，均支持了法国鳄鱼的这一主张。要判断题述的问题，新西兰传统的做法是，先找出注册标记与实际使用的标记的不同点，然后看这些不同点是不是改变了注册商标的显著特征。但是新加坡鳄鱼认为，在这两步之前还应增加一步，就是先要确认使注册商标具有显著性的主要因素，并且，认为在商标“使用”中，这些主要因素是不能缺失的。而本案中法国鳄鱼的使用不符合上述条件。但是并没有将这些情形下的近似判断等同于本案中是否构成“使用”的判断。上诉法院认为，新加坡鳄鱼的这个方法过于复杂且绝对，并且没有考虑到某些商标的构成要素体现的是相同的事物，比如鳄鱼文字及鳄鱼图形说的都是“鳄鱼”。因此，实际使用的标记缺失某个注册商标的构成要素，并不必然地导致不构成该注册商标的使用。高等法院把实际使用的标记与注册的标记在一般消费者中的印象作为本案的关键问题，并通过分析标记所传达的中心意思是否一致，来判断前者是否可以视后者的使用，这种做法得到上诉法院的认同。最终，上诉法院认定，法国鳄鱼实际使用的标记可以视为 70068 号商标的使用。



图一



图二



图三



图四

澳大利亚 20181221：不受许可人控制的被许可人的使用不能看做该商标的使用（CALICO）

2018 年 12 月 21 日，澳大利亚联邦法院在一起商标案件的判决〔2018〕FCA 2096〕中对被许可人的使用需要满足怎样的条件才能维持该商标注册的问题作出说明。

2004 年，Kevin Owens 在第 41 和 44 类的相关服务上注册了“CALICO”商标，2011 年转让给 Calico 私人公司（Calico Pty Ltd）——该转让直到 2014 年 5 月才登记——Calico 私人公司受让的同时把商标独占许可给 Calico Global 公司。2014 年商标转让给 Calico Global 公司，也即本案程序中涉案商标的所有人。

2013 年 9 月，美国 Calico 公司（Calico LLC）开始国际拓展并在澳大利亚申请“CALICO”商标，使用在 44 类的医疗信息和咨询服务上。为此，2014 年，美国 Calico 公司对 Calico Global 公司名下的涉案商标在 44 类上的注册提起不使用撤销。根据《澳大利亚商标法》，Calico Global 公司要证明 2011 年 4 月 15 日到 2011 年 7 月 19 日涉案商标在 Owens 名下的期间，或 2011 年 7 月 19 日到 2014 年 4 月 15 日涉案商标转让给 Calico 私人公司，Calico 私人公司又将商标独占许可给 Calico Global 公司的期间商标是否有符合条件的使用。因为并无证据证明作为商标所有人的 Owens 以及作为未登记的受让人的 Calico 私人公司对涉案商标进行了使用，作为被许可人的 Calico Global 公司是否使用就极为关键。

联邦法院认为，Calico Global 公司作为在涉案期间内的实际使用人，其使用仅限于 44 类的健身等服务，且证据只能显示 2013 年 9 月以后的情况，这种使用只是给美国 Calico 公司的市场布局施加压力，不是真实使用。商标被许可人的使用，只有符合《澳大利亚商标法》规定的“有权使用”（authorized use）的条件，才是商标的有效使用，才能用以维持注册，仅仅有许可合同还不够。2016 年，澳大利亚法院就曾在 Lodestar 案（[2016] FCAFC 92）中指出，商标所有人许可他人使用其商标，如果所有人对于被许可人的使用没有实际控制，也即没有实际地对商品有质量控制，或是对被许可人有财务控制，不能认为是“有权使用”。本案并没有证据表明相关时期内的商标所有人对 Calico Global 公司进行实际的监督、指导或控制，Calico Global 公司的使用不是“有权使用”，不能维持注册。

澳大利亚 20120200：法院判决指出应正确运用自由裁量权（WILD GEESSE）

2012 年 2 月，澳大利亚联邦法院全员法庭对一起商标三年不使用撤销上诉案件作出判决，指出应正确适用自由裁量权处理三年不使用撤销的问题。

本案中，Lodestar 公司注册有涉案商标“WILD GEESSE”，使用在第 32 类的啤酒、非酒精饮料、以及第 33 类的啤酒之外的酒等商品上。Austin Nichols 对该商标提起三年不使用撤销申请，被澳大利亚商标局驳回。Austin Nichols 提起上诉，一审法院认为，根据澳大利亚商标法第 101 条（3），注册长官或法院可以行使自由裁量权。涉案商标在注册后的三年中没有使用，但三年后，也就是 2008 年至 2012 年间，它将该商标使用在 120 箱威士忌酒的交易中，并且这种使用使商标权利人获得了澳大利亚的声誉。如果撤销涉案商标，会使公众产生混淆。鉴于此，一审法院独任法官认为，这种情形，可以适用自由裁量权认定涉案商标不应予以撤销。

2011 年 2 月 25 日，撤销申请人提起上诉。负责审理该案的联邦法院全员

法庭审理后作出[2012] FCAFC 8 号判决认为，澳大利亚商标法第 101 条（3）规定的自由裁量权旨在平衡公共利益和个别的商业利益。一审法官在本案中可以根据第 101 条（3）对于撤销涉案商标运用自由裁量权。但在适用自由裁量权时，法院要非常确定，对注册三年后未使用的商标不予撤销是合理的。本案中，没有足够的证据证明涉案商标在澳大利亚已经获得了一定的声誉。Lodestar 公司也未能证明自己在国际上取得的声誉得到了澳大利亚本地消费者的认可。该品牌在澳大利亚的市场渗透力很弱。这种情况下，对该商标的撤销不会造成混淆，保留其存在并不合理。本案的涉案商标应予撤销。

澳大利亚 20100519：法院认为不由权利人控制入境的商品上使用的商标不能视为该商标在该国境内的使用（Barefoot）

澳大利亚联邦法院在一起商标侵权案件的判决中，认定不由权利人控制入境的商品上使用的商标不能视为该商标在该国境内的使用。

本案中，Gallo 公司是一家葡萄酒生产商，主要的生产和销售区域是美国，该公司的“Barefoot”商标于 1999 年在澳大利亚获准注册，使用的商品是葡萄酒。2008 年 1 月，Lion Nathan 公司在澳大利亚使用“Barefoot Radler”商标推出了一款新的啤酒。于是，Gallo 公司以商标侵权为将后者诉至联邦法院。但是，Lion Nathan 公司抗辩指出，Gallo 公司的商标已经连续三年未使用，应当予以撤销。Gallo 公司举证指出，在过去的三年中，曾有一批“Barefoot”葡萄酒入境澳大利亚销售。但经查，这些“Barefoot”葡萄酒是从美国销至欧洲后，从欧洲入境澳大利亚，而且这些产品入境澳大利亚并未经过 Gallo 公司的许可，也未通过任何 Gallo 公司的经销协议。也就是说，这批葡萄酒的入境不受 Gallo 公司的控制。该案一审判决认为，两商标不近似，使用的商品不类似，且这批不受 Gallo 公司控制入境的商品上的商标不能视为原告商标在澳大利亚的使用，因此，驳回了 Gallo 公司的诉讼请求。

Gallo 公司提起了上诉，二审法院经审理，于 2010 年 5 月 19 日作出[2010] HCA 15 号判决，在是否构成近似商标的问题上做出了与一审不同的判断，它认为两商标构成近似，使用的商品也类似。但是，就 Gallo 公司的商标是否在澳大利亚实际使用的问题，二审法院认为，即使不是基于 Gallo 公司的控制进入澳大利亚，与商标建立联系的仍然是商标权利人。商标权利人不一定主动参与销售才算使用商标。甚至他们对其商品在出售这一点是否知情也不会有所影响。只要附有其商标的商品在售，其商标就是在使用。基于此，法院认为 Lion Nathan 公司的行为构成侵权。

退化

欧盟 20140306C：欧盟法院对如何理解因商标权利人不作为导致商标成为通用名称的问题作出初裁（KORNSPITZ）

欧盟法院针对一起奥地利法院提请的商标案件做出初裁，就如何理解因商标权利人不作为导致商标成为通用名称的问题进行了阐述。

本案中，Backaldrin 公司在奥地利注册有文字商标“KORNSPITZ”，使用在第 30 类的“面粉及其他来自谷物的配料，烘焙食品”等商品上。Backaldrin 公司使用这个商标生产面包坯，供给一些面包师。面包师们将这种面包坯做成长条形两头儿尖的面包。Backaldrin 公司同意这些面包师及食品分销商使用他的商标。Pfahnl 公司申请撤销涉案商标“KORNSPITZ”，理由是商标已经被当做长条形两头儿尖的面包的名称，且使用 Backaldrin 公司面包坯的面包师通常既不会告知他们的客户“KORNSPITZ”是个注册商标，也不会告知他们的面包是用了“KORNSPITZ”面包坯，该商标已被通用化。奥地利知识产权局撤销处支持了 Pfahnl 公司的申请。Backaldrin 公司提起上诉，案件诉到奥地利最高专利及商标法院。法院在审理该案的过程中，对于“商标成为相关产品的通用名称而丧失权利”应如何理解的问题提请欧盟法院作出解释。

欧盟法院 2014 年 3 月 6 日作出 C-409/12 号初裁，认为在本案中，欧共体理事会协调成员国商标立法一号指令（2008/95/EC）第 12 条（2）（a）应当理解为，只有商标所有人的作为或不作为导致了该产品的最终用户将其视为该产品的通用名称，商标才应予撤销。如果商标所有人不鼓励销售商在销售时将其商标使用在所注册的商品上，就属于前述“不作为”。商标的撤销不以相关商品有其他的名称为前提。

欧盟 20040429C：欧盟法院明确应基于哪些主体的认知考虑商标通用化的问题（BOSTONGURKA）

Björnekulla 公司申请撤销 Procordia 公司的“BOSTONGURKA”商标，并举出两份针对消费者的市场调研证据，用以证明该商标已经成为“剁碎的腌黄瓜”的通用名称。Procordia 公司提出反对，并举出一份针对杂货店、大众餐饮和小吃摊的主要经营者的调研证据，用以证明涉案商标并未通用化。本案的关键问题就是究竟以谁的认知作为是否涉案商标通用化的判断标准。在这一点上，区法院认为认同 Procordia 公司的观点，认为应该是涉案商品营销链上的主体。

Björnekulla 公司上诉，上诉法院就本案涉及的问题请示欧盟法院做出回复。

2004 年 4 月 29 日，欧盟法院作出 C-371/02 号初裁指出：在有中间商参与并最终销售给消费者的情况下，判断商标是否成为所使用的商品的通用名称，

相关公众的范围应当包括所有的消费者和终端使用者，并且，根据相关市场的特点，还包括所有参与商品商业流通的商家。

欧盟 20181108T：判断是否退化应同时考虑专业人士意见 (Spinning)

Mad Dogg 体育用品公司在线销售男女运动服饰、各种运动设备，以及功能性健身训练器材。2000 年，该公司获准注册欧盟商标 SPINNING（图一），使用在第 9、28（健身设备）和 41（健身服务）类的商品和服务上。

2012 年，捷克某公司对涉案商标在 28 和 41 类上的注册提起撤销，认为 SPINNING 已沦为所注册用商品或服务中使用的室内骑自行车的一般称谓。2014 年，撤销处撤销了涉案商标的全部注册。随后，上诉委员会裁定支持 28 和 41 类上的撤销，认为在撤销申请提起之时，由于 Mad Dogg 公司消极行使商标权利，该词在捷克已成为某种健身设备或健身服务的通用名称。

Mad Dogg 公司继续上诉。2018 年 11 月 8 日，普通法院作出 T-718/16 判决，撤销了上诉委员会的裁定，令其重新作出裁定。法院的主要理由是，上诉委员会在判断商标是否丧失显著性问题时，仅仅考虑了终端消费者的认知，错误地把专业人士排除在外。但是，室内骑行这种运动一般在健身房根据教练的指导来进行，由于运动本身的性质，以及室内骑行的设备的价格较高等原因，其购买者一般也是健身房、体育用品或复健用品的经营者，这些经营者接着又把这些产品或有关的健身服务提供给自己的客户。因此，这部分人不仅在涉案商品和服务的营销中起着核心的作用，还会对终端用户的消费选择有着决定性的影响。不考虑他们对于涉案商标的认知，有失偏颇。即便如此，在如下两个问题上，法院并没有支持 Mad Dogg 公司：一、Mad Dogg 公司在撤销申请提出后，撤销裁定作出前为改变该商标在相关公众中的认知做了一些努力，并主张的显著性有无应以“撤销裁决作出的时间”的时间为准，对此，普通法院明确指出，考虑涉案商标是否已经通用化的时间点应是提起撤销申请的时间；二、法院认为“只要欧盟商标在一个成员国完全丧失了显著性，根据欧盟商标整体保护的原则，就足以导致该欧盟商标的撤销”，上诉委员会仅仅依据捷克的证据并没有什么不妥，Mad Dogg 公司的相应诉请不能得到支持。



法国 20170301：最高院在案中对商标退化的有关问题作出明确 (MECCANO)

法国知识产权法典将欧盟商标指令的有关商标退化的内容解读为：如果商标注册后，因为商标权利人的作为或是不作为，导致该商标成为其所注册使用

的商品或服务的通用名称，该商标应予撤销。一般来说，在这类案件中，商标所有人会积极举证避免其商标被撤销。

2017年3月1日，法国最高法院商业法庭对一起商标案件作出判决，该判决认为，如果把商标当做其注册使用的商品的一般指代，就很可能弱化这个商标作为商标的作用。本案涉及的商标是 MECCANO，用在建筑组装游戏上。被诉的是一家出版商，因为它在题目和多篇文章的正文中把注册商标 MECCANO 当成一般性的用语（而不是商标）使用，二审法院（上诉法院）认为这家出版商应当承担责任，上诉法院认为被告在新闻语境中将“MECCANO”当做一般性的语言来使用，它把这个商标标志概念化了，并进而将它扩大指代所有的建筑以及组装系统，在被告的使用中，“MECCANO”没有被标明是注册商标。

法国最高法院审理后推翻了上诉法院的认定，认为把注册商标当成一般词汇使用本身并不违法，除非这种使用造成了商标的退化。最高法院认为上诉法院并没有阐明被告对“MECCANO”的使用是不是造成了退化，而是直接绕过这个论述做了结论。案件发回上诉法院重新审理。

美国 20180000：商标审判及上诉委员会案例提醒标志所有人要恰当使用商标防止退化（TRAILERSHARE）

2015年，U-Haul 国际公司申请在卡车，拖车，货车，车辆，便携式移动和存储设备租赁服务上注册多个以 TRAILERSHARE 为构成要素的商标，被美国专利商标局驳回，原因主要是具有描述性，并因此而缺乏显著性。

审查员认为，虽然标志 TRAILERSHARE（中文可译为“拖车共享”）是由 U-Haul 创造，字典中没有定义，行业中也未广泛使用，但申请人却因为自己的行为使该标记丧失了显著性。U-Haul 国际公司的网站显示：“卡车和拖车共享是一种租赁服务，有了它，人们就可以不再拥有私人卡车。”“该服务建立在共享的模式上……共享租赁卡车及拖车是我们租赁服务的基础。”“共享 U-Haul 拖车降低了用户的成本，并减少了建立新拖车的需要，从而在环境，社会和经济上实现了双赢。”这些说辞，都说明商标具有描述性。

U-Haul 国际公司上诉，商标审判及上诉委员会（委员会）支持了前述审查员有关描述性的认定。U-Haul 国际公司还提出抗辩认为涉案标记是暗示性的（suggestive）标记，符合最低的显著性标准。但是委员会认为，“分享”（share）和“出租”（rental）并不是同义词，“分享”意味着非财务性的个人互动；可是，就连 U-Haul 国际自己都表示，它的服务虽“建立在共享模式之上”，但会收取租金。这说明该标记不是对注册用服务的真实描述，不是暗示性标记。委员会通过进一步的审查，指出整个商标并没有传达出“与各个部分的描述相反的任何独特的来源识别印象”，不具有显著性。

该案的商标未能获得注册，与申请人在实际使用中没有特别注意维护该标记的显著性不无关系。申请人一再用商标中的词汇来解释商标所注册的服务，导致了描述性的产生。

欺骗性使用

欧盟 20060330C：商标连同其商誉一并转让后其商标设计人或在先的厂商不得以误导公众为由提起撤销（ELIZABETH EMANUEL）

著名的婚纱设计师 Elizabeth Florence Emanuel 女士在 1990 年就开始在商业活动中使用“Elizabeth Emanuel”标志。该标志 1997 年还注册为商标。

1996 年，Emanuel 与 Hamlet International 公司一起成立了 Elizabeth Emanuel 公司（EE 公司）。Emanuel 向 EE 公司转让了她的设计及销售服装的业务，以及全部的业务资产，包括前述 Elizabeth Emanuel 商标及商誉。

1997 年 9 月，EE 公司将其业务、商誉和涉案注册商标转让给 Frostprint 公司，后者不久就更名为 Elizabeth Emanuel 国际公司（EE 国际）。EE 国际还雇佣了 Emanuel 女士，虽然她一个月后就离职了。

1997 年 11 月，EE 国际又将涉案注册商标转让给 Oakridge 公司。1998 年 3 月 18 日，Oakridge 提出申请注册商标“ELIZABETH EMANUEL”。Emanuel 女士随后对该商标提起撤销，理由是该商标有欺骗性，会使相关公众认为自己仍然为该品牌进行设计和创造，而这与实际情况并不符合。

案件依程序诉至英格兰及威尔士高等法院。法院就其中涉及的有关问题提请欧盟法院作出解释。

2006 年 3 月 30 日，欧盟法院作出 C-259/04 号初裁指出，与设计师的名字或使用该商标的商品的最初制造商的名称相对应的商标，根据《欧盟商标指令》（89/104/EEC），不会仅仅因为这个特定的性质，而被认定为欺骗公众进而拒绝注册，尤其是与该商标原来以不同的图形方式注册，且与商标相联系的商誉已经随与该商标有关的业务一并转让。同样，这样的商标也不会仅因为这个特定的性质而被认定为欺骗公众进而被撤销。

转让许可

欧盟 20160204C：未经备案的商标被许可人也有权起诉他人商标侵权（Arktis）

2016 年 2 月 4 日，欧盟法院针对德国杜塞尔多夫地区高等法院提请的第 C-163/15 号商标案件作出初裁，认为即使商标许可合同未在商标注册簿备案，被许可人仍可就侵犯被许可商标的行为提起诉讼。

本案原告 Breiding 公司是欧盟文字商标“ARKTIS”的被许可人，该商标使用的商品是寝具、毛毯等。根据许可合同，Breiding 公司可以用自己的名义对侵犯该商标的行为主张权利。但是，这份许可合同并没有在商标注册簿备案。被告 Hassan 在网上许诺销售的羽绒被上使用“Arktis 90”、“Arktis 90 HS”等标记。原告对此提起商标侵权之诉。

一审法院判决原告胜诉。Hassan 遂上诉到杜塞尔多夫地区高等法院。高等法院认为，本案关键在于 Breiding 公司在许可合同未备案的情况下，是不是可以用自己名义起诉。针对由此引发的法律适用问题，高等法院提请欧盟法院对两个问题作出初裁：1、《欧盟商标条例》第 23 条（1）是否不允许没有备案的许可合同的被许可人对商标侵权行为提起诉讼？2、如果不备案就不能诉，23 条（1）是不是排斥被许可人针对侵权行为采取国内法律行动？

欧盟法院审理后，在初裁中认为，虽然 23 条（1）从字面理解是“不备案不能对第三方产生效力”，但这主要是为了保护第三方享有或可能享有的权利。第三方的侵权行为，不属于这种情况，不能适用这一规定。同时，根据 22 条（3），在不影响许可合同规定的前提下，被许可人能不能起诉只取决于商标所有人是否同意。本案被许可人在许可合同中已经得到商标所有人的同意，可以用自己的名义对侵犯该商标的行为主张权利，因此，虽然许可合同没有备案，被许可人仍然可以提起诉讼。这样以来，也就没有必要回答高等法院请示的第二个问题了。随后，杜塞尔多夫地区高等法院将根据欧盟法院的初裁对本案进行审判。

欧盟 20130913C：欧盟法院初裁对商标许可撤销的问题作出阐释（Martin）

2013 年 9 月 13 日，欧盟法院在 Martin Y Paz 公司（下简称 M 公司）诉 Gauquie 公司（下简称 G 公司）等商标纠纷案的初裁中，对于商标许可的撤销问题作出了阐释。

1995 年，G 公司受让取得文字商标“Nathan”。1998 年，M 公司获准注册水平延展的字母“N”以及特殊字体的“Nathan”商标；2002 年，M 公司又注册了“Nathan Baume”商标。前述商标均为比荷卢商标，均使用在第 18 和 25 类的商

品上。

G公司以“Nathan”为品牌在市场上投放的手袋上有一个水平延展的字母N，这个字母和M公司在其商品上使用的“N”商标相同。此外，两公司还都使用Nathan Baume标识。两公司互相出售商品，G公司向M公司出售手袋和鞋，M公司向G公司出售其他皮具。两公司还曾多次筹划联营。

后双方关系恶化，2005年，G公司起诉要求法院宣告M公司的前述商标无效，或宣告这些商标仅在小皮具上有效，但未获支持。2007年，M公司起诉要求法院判令G公司停止“N”和“Nathan Baume”商标的使用。G公司提起反诉。案件最终诉至比利时最高法院。本案的关键问题之一，就是从M公司的行为中，虽然可以认定它给了G公司使用“N”和“Nathan Baume”商标的不特定时间段的许可，它是否可以随时收回该许可，禁止被许可方相应的使用，而开始自行使用。这是判断双方的商标使用行为是否合法的关键。对此，最高院提请欧盟法院给出意见。

2013年9月13日，欧盟法院给出C-661/11号初裁认为，根据，欧洲共同体理事会协调成员国商标立法1988年12月21日第一号指令第五条，如果商标所有人原来同意他人在相同的商品上使用与其注册商标相同的商标，现在改变主意不同意，所有人可以收回专用权，将商标自行使用。

欧盟 20120719C：仅被许可可以自己名义将他人商标注册为域名者不是商标被许可人（Lensworld）

为防止企业名称和商标被抢注，新的顶级域名推出时，一般都会规定一段时间，先对有关的企业和商标权人开放，这段时间称为“日出期”。本案就发生在.eu域名推出时的日出期。因为只有欧盟有住所或经营地的主体才能申请注册.eu域名，美国的Walsh Optical公司（WO公司）虽然比荷卢注册有商标“lensworld”，并经营着www.lansworld.com网站，从事眼镜行业的生意，但因为经营地不在欧洲，遂委托比利时当地的Bureau Gevers知识产权代理公司（BG公司）提出申请。双方2005年11月签订了许可合同，BG公司是“被许可人”。合同要实现的唯一目的，就是被许可人以自己的名义注册lensworld.eu域名，然后再将域名归还给许可人。2005年12月7日，.eu域名注册日出期开始，BG公司当日即以自己的名义，代表WO公司申请了lensworld.eu域名。该域名于2006年7月10日注册成功，并分配给BG公司。

当比利时从事眼镜制品销售的Pie Optiek公司（PO公司）2006年1月以在先权利人的身份申请注册lensworld.eu域名时，欧盟国际域名注册处以BG公司已在先申请为由，驳回了PO公司的申请。而PO公司认为，BG公司只是被许可注册涉案域名，而并不是被许可使用相关的在先商标，因此，不符合“在先权利人”的条件，不能在日出期申请注册.eu域名。然而，PO公司向捷克域名仲裁法院提起的仲裁，以及其后在布鲁塞尔普通法院的诉讼均被驳回。PO公司遂向布鲁塞尔上诉法院提起上诉。对于本案中BG是否有权在日出期内申请注册涉案域名的问题，上诉法院中止程序，提请欧盟法院初裁。

欧盟法院 2012 年 7 月 19 日作出第 C-376/11 号初裁认为, 根据欧盟委员会《制定关于顶级域名.eu 和管理登记原则的实施和职能的公共政策规则》(第 874-2004 号条例), 只有在欧盟有住所或经营地, 同时享有被欧共体成员国法律或欧盟法律认可的在先权利的主体才能在日出期申请“.eu”域名。根据欧盟法律, 商标许可合同会赋予被许可人对商标的专用权进行使用, 比如使用商标的功能发挥它的商业用途, 尤其是发挥商标标明商品或服务来源的作用。而本案中, BG 公司仅仅被许可以自己的名义代表权利人注册涉案域名, 而并未被许可对这个商标本身进行商业使用。BG 公司不是商标权利的被许可人, 不符合在先权利人的条件, 不能在日出期申请“.eu”域名。

欧盟 20090423C: 商标被许可方有损商标声誉的行为可以认定为商标侵权 (Dior)

SIL 公司被 Dior 公司授权经销其豪华紧身衣。双方在许可合同中约定, SIL 公司不能用几种特定的方式进行销售, 其中包括批发、团购、在折扣店销售或上门推销等等。但是, SIL 公司不顾 Dior 公司的反对, 将一些产品投放到折扣店中销售。Dior 公司以商标侵权为由, 在法国将 SIL 公司诉上法庭。SIL 公司抗辩说, 对于这些产品, Dior 公司的商标权已经用尽, 不能再以商标侵权为由追究其责任。在案件审理过程中, 法国最高院就有关问题提请欧盟法院初裁。

欧盟法院 2009 年 4 月 23 日作出第 C-59/08 号初裁, 认为根据《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲联盟商标理事会第一号指令》第 8 条, 被许可人只能因特定的事由, 援引该商标赋予的权利对抗被许可人, 这几种情况包括“就许可合同的期限, 商标按注册可以被使用的形式, 许可涉及的商品或服务的性质, 可以贴附商标的区域, 以及被许可人生产的商品或提供的服务的质量违反许可合同的条款”。法院认为, SIL 公司将紧身衣发往折扣店销售的行为, 有损 Dior 公司奢侈品牌的声誉, 影响了消费者 Dior 公司产品质量的判断, 属于上述可以“援引该商标赋予的权利对抗被许可人”的最后一种情形, 因此, 可以认定为商标侵权。

英国 20180704: 附属商标独占许可终止后商标权利人未必可自行使用 (GNC)

商标权利人经常会注册一个主商标, 然后围绕这个主商标又注册一些附属标记, 以便得到更好的保护。本案中, 原告 General Nutrition 投资公司和被告 Holland & Barrett 公司等签订的商标独占许可合同就涉及一件主商标“GNC”(欧盟文字商标), 以及包括“GNC LIVE WELL”文字标记和其他五件图文组合附属标记(图一至五)。双方在合同中约定, 被许可人在英国对于前述商标具有独占性的使用权, 该权利可以对抗包括许可人在内的其他任何人的使用。此外, 考虑到

不使用可能给商标带来的撤销风险，双方还特别约定，如果被许可人五年之内没有在特定商品上“使用”前述商标中的一个或多个，许可人有权终止这一部分的许可。

由于本案的被许可人在过去的五年中，仅仅使用了主商标和“GNC LIVE WELL”商标，许可人遂通知被许可人，要终止没有使用的附属商标的许可，并认为终止后自己有权使用这些标记，被许可人是无权干涉。被许可人首先并不认为许可人的通知就意味着这部分许可的终止，其次则认为因为自己获得的是独占许可，终止其中的某些标记的许可并不意味着许可人自己就可以使用。双方争议，许可人诉至法院。

一审法院认为原告发出的终止通知主要内容不清，应属无效，并不能起到“终止”的作用；但许可人有权部分终止，且随后有权使用所终止的商标，被许可人无权以商标侵权或是假冒为由对抗许可人自身的使用。

被许可人提起上诉，二审法院作出[2018] EWCA Civ 1586 号判决，认为涉案的许可合同中，保证被许可人的独占权利以及许可人的终止权利之间，需要做一个利益的平衡。虽然许可人终止部分的许可后，可以自行使用这些标记，但是这里有一个前提，就是不能侵犯被许可人的独占权利的行使。法院认为，在本案这种情况下，关于主商标的许可仍然有效，如果允许许可人同样在英国使用附属标记，就会对被许可人的独占权利造成损害。



图一



图二



图三



图四



图五

美国 20190520：最高院认为破产程序中许可人拒绝履行商标许可协议不能终止被许可人的使用（DR. COOL）

2019 年 5 月 20 日，美国最高院对 Mission 公司诉 Old Cold 公司一案作出判决（第 17-1657 号），认为如果破产程序中，作为债务人的商标许可人拒绝履行商标许可协议，该“拒绝履行”不是对原商标许可协议的撤销或终止，而是对许可协议的违反，不能终止被许可人根据协议使用商标的权利。

本案中，Tempnology 公司非独占许可 Mission 公司在运动毛巾、袜子，发带等产品上使用 DR. COOL 和 COOLCORE 商标。后来许可人申请破产，并请求破产法院允许其拒绝履行前述许可合同。根据《美国破产法》第 365 条，债务人可履行，也可拒绝履行实施中的有效合同。允许破产申请人“拒绝履行”是在特定情况下减轻他们的负担，是在保护破产申请人的利益。但《美国破产法》第 365 条（g）（1）也有规定，合同没有到期就拒绝履行，要被认定构成违约。在债务人把知识产权许可他人使用的情况下，第 365 条（n）为知识产权被许可

人提供了特殊的保护，也即如果作为债务人的许可人拒绝履行许可合同，被许可人将有两种选择，要么将该“拒绝”视为对许可合同的终止，并申请获偿，要么不理睬这种拒绝，继续行使其被许可的权利。但《美国破产法》仅将这里的“知识产权”明确为商业秘密、专利和版权，而并没有提到商标权。根据破产法院的理解，第 365 条（n）并不适用于商标。破产法院认为本案的被许可人无权继续使用涉案商标，第一巡回上诉法院随后也以多数意见支持了破产法院的观点，认为破产许可人拒绝履行许可合同，就是对于许可合同的终止，合同规定的权利自然也被终止，不能继续行使。

但是，对于这种情况下，商标被许可人到底能不能继续使用商标，美国各法院本身就存在分歧，2012 年，第七巡回上诉法院曾在 *Sunbeam Prods 公司诉 Chicago Mfg 公司*（686 F3d 372, 7th Cir 2012）一案中，就认为破产许可人拒绝履行许可合同，被许可人仍然可以继续使用。

对于本案，国际商标协会也曾提交法庭之友意见，试图说服最高法院采用原来第七巡回上诉法院的观点，并指出允许被许可人继续缴费使用，对于债务人（许可人）和被许可人都是有益的。

最高法院的判决最终肯定了第七巡回法院的观点，也间接回应了国际商标协会的前述意见。最高法院认为，如果在破产程序之外，许可人违反许可合同，并不能导致许可合同被撤销，或是终止被许可人依据许可合同行使其权利。这种情况在破产程序中发生也没有什么区别。“拒绝”就是一种对合同的违反。债权人（许可人）可以不再履行它自己的合同义务，但是这并不意味着它撤销了许可合同。最高法院还指出，不能因为第 365 条（n）没有明确列出商标权就否认这一条适用于商标权。

美国 20170000：商标被许可人不能享有许可人的优先权 （CASANOVA）

美国商标审判及上诉委员会在一起商标异议案中指出，商标被许可人不能享有许可人的优先权。

本案异议人 Moreno 于 2013 年 7 月 23 日与 *Deportes Casanova* 公司签署了许可协议，根据协议，Moreno 对 CASANOVA 商标和其他图形标志获得排他许可权，并可采取一切恰当的法律措施来保护被许可使用的商标。Moreno 称，*Deportes Casanova* 在墨西哥拥有与涉案申请高度近似的商标，并且该标记至少在 1972 年就开始普通法意义上的使用，因此，她代表自己，也代表 *Deportes Casanova* 公司在本案中要求优先权。被异议标志的申请人 *Pro Boxing* 提出 Moreno 无权发动本案的程序，其许可合同属于无效合同，因为合同中没有质量控制方面的条款。

商标审判及上诉委员会审查认为，质量控制方面的内容在合同中是隐含的条款，因为 Moreno 只是从 *Deportes Casanova* 哪里购买被许可的商品然后只是简单地出售。涉案商标确实近似，这一点没有什么争议。本案的关键问题在于优先权利。*Pro Boxing* 是 2013 年 3 月申请注册。Moreno 在美国实际使用的时

间晚于这个时间，所以她引用了许可人最早使用引证商标的时间。但是，许可人并不是本案的当事人。审判及上诉委员会认为，如果允许商标被许可人享有优先权利，实际上就相当于给予了商标被许可人商标所有人的权利，这有失偏颇。因此，审判及上诉委员会驳回了异议。

美国 20170213：爱荷华州立大学撤销商标许可的行为因歧视被判无效（ISU）

2017 年 2 月 13 日，美国第八巡回上诉法院在 Gerlich 诉 Leath 案（案号：16-1518）中，维持了区法院的判决，认为爱荷华州立大学商标许可办公室撤回某学生组织标记使用许可的行为违反了第一修正案（有关歧视的修正案）。

爱荷华州立大学（ISU）有约 36,000 名学生和约 800 名官方认可的学生组织。其中的“国家大麻法改革组织”（NORML ISU）制作了 T 恤衫和其他物品来做宣传。所有学生团体都必须获得 ISU 商标许可办公室的批准，才能使用 ISU 的商标。NORML ISU 提出了申请并获得批准。NORML ISU 的 T 恤上使用的标记包含有 ISU 的标记以及大麻叶图案。

《得梅因纪事报》（Des Moines Register）2012 年发表了一篇关于爱荷华州大麻合法化的文章，其中附了一张 NORML ISU 主席穿着宣传 T 恤的照片。文章发布后，NORML ISU 接到学校通知，其使用 ISU 的标志的权利被取消，学校认为这个 T 恤会让人认为 ISU 本身支持大麻合法化。之后，ISU 还修订了其商标指南，规定不能把学校的标志用于危险、非法或不健康的产品或活动。NORML ISU 随后两次申请将大学的标记与大麻叶图案同时使用，均被拒绝。NORML ISU 起诉大学的四名标记使用管理人员的违反第一修正案。区法院支持了原告的诉求，认为管理人员基于“支持大麻合法”的观点而拒绝让原告使用大学的标记，是专门针对原告的歧视性行为。被告提起上诉。第八巡回上诉法院经过审理，维持了区法院的认定，认为 ISU 规定符合其标准才能使用其标记，其实是制造出一个有限范围的“公共场合”。因为原告对大麻的观点，它遭到 ISU 歧视，其标记使用请求也被拒绝，这都是有充分证据证明的，比如，专门针对它的区别待遇就出现在前述文章发表之后；NORML ISU 的申请被特殊对待，它被要求向标志许可办公室提交标志申请前先要向学校管理人员申请审查，它是唯一被要求事先审查的学生组织。

侵权认定及救济

侵权程序

欧盟 20190905C：欧盟法院初裁明确电子商务引发的商标侵权案件的国际管辖问题（1073）

2019 年 9 月 5 日，欧盟法院做出 C-172/18 号初裁，针对电子商务引发的商标侵权案件的国际管辖问题做出明确。

本案被告是 Heritage 音响公司（等），该公司在西班牙成立并拥有住所，通过网络向英国的消费者展示和销售涉案侵权的音响设备。本案原告是 AMS Neve 公司（等），该公司是一家成立于英国的生产、销售音响的公司。原告起诉被告销售音响的行为侵犯其欧盟商标。除却商品本身的来源及标记是否近似等问题，被告还抗辩指出，自己并没有在英国做广告或实际销售，也没有委托英国当地的销售商来进行销售，自己只有网络销售。负责一审的英国知识产权及企业法院认为本案涉及对欧盟商标的侵犯，根据《欧盟商标条例》（207/2009）97 条（1），应由被告住所地法院管辖，或根据 97 条（5），由侵权行为发生地法院管辖。对于后者，英国知识产权及企业法院认为，涉及在线侵权的，应当是由“决定将侵权商品信息发布广告或许诺销售的行为”的发生地的法院管辖。因此，英国法院无管辖权。原告上诉，英格兰及威尔士上诉法院就《欧盟商标条例》97 条（5）的适用等有关问题请示欧盟法院作出解释。

欧盟法院初裁认为，《欧盟商标条例》第 97（5）条应解释为：欧盟商标的所有人认为第三方未经其同意，以电子的方式，在广告和许诺销售中将其商标相同的标志使用在与其商标核定使用的商品相同或类似的商品，侵犯其商标权利的，可以在前述广告或许诺销售所针对的消费者或商家所在的欧盟成员国法院提起诉讼，即使该第三方作出决定和采取措施以电子方式发布广告或许诺销售的行为发生在另一成员国。这也意味着，本案中，虽然被告决定将发布广告和许诺销售的国家是西班牙，但如果其针对的消费者或商家在英国，英国法院也有管辖权。

欧盟 20171019C：欧盟法院初裁对“相同事由”作出解释（Merck）

原告 Merck KGaA 是大型的化学制药公司，业务遍及全球 67 个国家。第一被告 Merck & Co. Inc. 是第二被告 Merck Sharp & Dohme Corp. 的母公司；第二被告销售药品、化妆品和保健品，并实际控制其所属集团的经营，尤其是在线销售业务；第三被告 MSD Sharp & Dohme GmbH 第一被告在德国的子公司。

原告拥有英国注册商标 MERCK，以及注册在 5、9、16 和 42 类商品/服务上的欧盟商标 MERCK。原告认为被告通过网站、下属网站以及其他的可视性社交媒体平台发布相关信息的行为侵犯了其 MERCK 商标权利，先后提起了两个诉讼。第一个基于其英国注册商标，于 2013 年 3 月 8 日向英国高等法院提起，被告是本案中的第一和第二被告；第二个就是本案，是基于其欧盟注册商标，与 2013 年 3 月 11 日向汉堡地区法院提起。在汉堡法院的诉讼中，原告称其要撤回关于在英国领土内保护的那部分诉求，但该撤回遭到了被告的反对，被告认为，根据《欧盟商标条例》((EC) 207/2009) 第 109 条 (1) (a)，原告在德国提起的诉讼中涉及欧盟商标侵权的部分本就不应受理，原告对英国部分的撤回与本案没什么关系。汉堡法院遂将本案涉及的关于《欧盟商标条例》((EC) 207/2009) 第 109 条 (1) (a) 如何理解的问题，请示欧盟法院作出回复。

2017 年 10 月 19 日，欧盟法院作出 C-231/16 号初裁对相关问题进行了阐述。欧盟法院认为，该规定应该这样理解：如果侵权诉讼的当事人相同，但分别基于国内商标和欧盟商标，向不同的成员国法院提起，只有被诉行为侵犯的国内商标和欧盟商标在相同成员国相同时，才满足“相同诉讼理由”的条件；如果前诉是基于在某成员国内侵犯了某国内商标，后诉是基于在欧盟整体侵犯了某欧盟商标，相同当事人在不同法院诉讼，在后受理的法院应当驳回相应成员国部分的诉讼；如果前诉是基于国内商标起诉到在先受理法院要求在某成员国寻求保护，后诉的当事人对原本基于欧盟商标在欧盟全境要求禁止他人侵权行为，但撤回了对前述成员国保护的部分，并用恰当的方式公开的，两诉不属于“相同诉讼理由”；当涉案商标相同时，在后受理的法院只有在涉及的商品和服务也相同的时候才应拒绝管辖。

欧盟 20171019C：欧盟法院初裁明确侵权判决应在反诉引证商标无效的判决后作出（Raimund）

2017 年 10 月 19 日，欧盟法院作出 C-425/16 号初裁，对奥地利最高法院请示的在欧盟商标侵权诉讼中反诉引证商标无效涉及的有关问题作出回复。

本案原告 Raimund 先生是欧盟文字商标 Baucherlwärmer 的所有人，他 2000 年左右就使用这个商标销售添加草药的酒。被告 Aigner 女士也把自己销售的添加草药的高度酒称为 Baucherlwärmer。原告向维也纳商业法院起诉被告侵权。被告反诉，指出原告的商标是通过不正当途径恶意取得，要求无效原告的引证商标。商业法院决定中止关于反诉的程序，直到本诉有最终结果。后来这个中止裁定被撤销。商业法院经过审理，以引证商标恶意注册为由驳回了原告的侵权诉求。本诉一审过程中，有关无效的反诉处于未决状态。维也纳高等法院二审维持了一审判决。原告遂继续上诉到奥地利最高法院。

最高院审理后认为，原告的引证商标确实属于恶意取得，应当予以无效。本案中，侵权与否的判断完全取决于引证商标无效与否的认定。但是，正如原告在上诉时提到的，一、二审法院在作出判决之时，无效反诉还没有形成最终生效的判决，在这种情况下，一、二审法院是否有权在侵权诉讼中对于无效的

部分做出认定呢？换言之，被告要想抗辩本诉的侵权，是仅需提起无效反诉即可，还是要有判决，亦或必须有生效的判决？就此，奥地利最高法院表示困惑，并提请欧盟法院作出解释。

欧盟法院审理后认为，《欧盟商标条例》第 99 条（1）应当理解为，根据《条例》96 条（a）向欧盟商标法院提起的侵权诉讼，如果被告在诉讼中根据《条例》第 100 条（1）提起无效原告商标的反诉，在法院没有判决支持无效反诉的情况下，法院不能基于《条例》52 条（1）（b）的规定，基于与反诉相同的无效绝对理由驳回原告的侵权诉讼。不过，一旦有法院的无效判决，即使判决没有最终生效，欧盟商标法院也可以基于《条例》52 条（1）（b）规定的无效绝对理由驳回原告根据《条例》96 条（a）提起的侵权诉讼。

欧盟 20170518C：欧盟法院对于商标管辖有关问题作出初裁(Nike)

2017 年 5 月 18 日，欧盟法院作出 C-617/15 号初裁，针对德国杜塞尔多夫高等法院请示的一起商标案件涉及的管辖问题给予了回复，阐明了《欧盟商标条例》（207/2009）第 97 条 1 应作何理解。

本案原告 Hummel 公司（Hummel Holding A/S）起诉 Nike 公司（Nike Inc.）及其下属的 Nike 零售公司（Nike Retail BV）侵犯其国际注册指定延伸保护到欧盟的商标。Hummel 公司营业地在丹麦。Nike 公司是 Nike 集团的实际控制公司，营业地在美国。Nike 零售公司营业地在荷兰，它通过网站平台主要在德国销售 Nike 商品；在线途经之外，Nike 零售公司还向一些独立经销商供货，在德国销售 Nike 商品。Nike 集团旗下所有的公司，都不在德国直接销售商品。Nike 零售公司在德国设有子公司 Nike 德国公司，但 Nike 德国并不是本案的当事人。因为原告有子公司在德国，原告起诉到德国杜塞尔多夫地区法院，一审法院没有质疑管辖问题，但出于其他原因驳回了原告的起诉。原告上诉。二被告在答辩中提出，德国法院无权管辖本案。本案要进一步审理需要明确《欧盟商标条例》（207/2009）97 条（1）的理解，具体来讲就是该规定中有关“机构”（establishment）是不是包括在法律上独立的（legally distinct）二级下属机构的问题，杜塞尔多夫高等法院请求欧盟法院作出解释。

欧盟法院审理后认为：根据《欧盟商标条例》97 条（1），依照 96 条提起的诉讼，应当向被告住所地成员国法院提起，被告在成员国没有住所地的，在其设有机构的成员国法院提起。虽然母公司营业地不在欧盟，但法律上独立的二级下属机构的营业地在欧盟，如果该下属机构是相关商业活动在所在成员国的运营中心，且相关商业活动真实、稳定，外界对其有恒定的印象，比如认为该机构是母公司的延伸，就可以认为是 97 条（1）规定的“机构”。

欧盟 20170118C：欧盟法院初裁认为权利人可在侵权主程序之外的其他程序中要求透露侵权有关信息（MegaBabe）

针对捷克最高法院请示的，有关《欧盟知识产权保护指令》（2004/48）第 8 条（1）规定的“在知识产权侵权诉讼过程中，申请人可请求主管司法机关命令侵权人和/或下属其他任何人提供侵犯知识产权的商品或者服务的来源和分销网络”的权利的理解问题，欧盟法院作出初裁指出，此处的侵权诉讼程序不限于起诉侵权的程序，也包括该程序之外其他有关的单独程序。

本案中，New Wave 公司在捷克诉 Alloys 公司侵犯其 MegaBabe 商标并取得胜诉。法院判令 Alloys 公司停止侵权并收回市场上已经投放的侵权商品。原告还向法院提出申请要修改诉讼请求，让被告进一步提供有关侵权商品的信息，但是法院并没有批准。该诉讼程序结束后，New Wave 向布拉格法院针对 Alloys 公司再次提起诉讼，这一次它专门请求法院判令对方提供关于前述案件涉及的侵权商品的来源及分销网络的信息，其中包括库存，现有及历史销售和出口情况等等。布拉格法院驳回了 New Wave 公司的诉讼请求，认为有关知情权的诉讼请求只能在侵权诉讼中提出，不能脱离侵权诉讼另行单独请求知情权的保护。New Wave 公司上诉。案件最终诉至捷克最高法院。最高法院就涉案问题请求欧盟法院作出答复。

2017 年 1 月 18 日，欧盟法院作出 C-427/15 号初裁指出，根据《欧盟知识产权保护指令》（2004/48），各成员国应当保证，在知识产权侵权诉讼过程中，在申请人正当合理请求下，主管司法机关可以命令侵权人和其他指令列明的与侵权活动相关的人提供侵犯知识产权的商品或者服务的来源和分销网络。这一规定同样适用于在主程序确认侵权后，权利人单独就主程序中涉及的侵权商品提出的，要求透露侵权商品来源及销售网络等信息的知情权保护程序。

欧盟 20150716C：银行不能以保密为由无条件拒绝提供涉嫌侵权的银行账号的所有人信息（Davidoff）

欧盟法院在一起德国法院请示的商标侵权案件中明确指出，银行不能以保密为由无条件拒绝提供涉嫌侵权的银行账号的所有人信息。

本案中，Coty 公司在德国对香水商品上的 DAVIDOFF HOT WATER 商标享有独占许可权。2011 年，Coty 公司在某网上拍卖平台上购买了一瓶 DAVIDOFF HOT WATER 香水，并向出售人提供的账户（开户于德国马格德堡储备银行）付了款。Coty 公司后来发现这瓶香水是假货，遂根据《德国商标法》第 19 条（2）请求银行告知其付款账号所有人的信息，被银行以信息保密为由拒绝。Coty 公司遂向法院起诉，并得到一审法院的支持。但是，二审法院却认为根据《德国商标法》，Coty 公司的请求不能得到支持，即使侵权人使用银行账号进行了侵权的活动，在民事诉讼中，银行仍有权拒绝提供其客户的信息。Coty 最终诉至德联邦最高法院，最高法院针对欧洲议会和委员会的第 2004/48/EC 号指令的第 8 条（3）

（e）的理解问题，请求欧盟法院作出解释。

2015年7月16日，欧盟法院作出 C-580/13 号初裁，明确表示，2004/48/EC 号指令第 8 条（3）（e）应当排除成员国国内法当中允许银行无条件无限制地引用银行保密规定拒绝提供涉案信息的规定。这一解释对于权利人无疑是一个好消息。

欧盟 20140605C：欧盟法院初裁对涉及欧盟商标的反不正当竞争案件管辖的法律适用问题作出明确（Coty）

欧盟法院针对德国法院提请的一起案件作出初裁，初裁明确了涉及欧盟商标的反不正当竞争案件的管辖。

本案中，本案原告德国 Coty 公司生产和销售香水等化妆品，并拥有某欧盟立体商标的所有权。Coty 公司在其推广的一款女香上使用了前述欧盟立体商标。本案被告是比利时香水批发商 First Note 公司。Coty 公司向德国法院起诉，称 First Note 公司出售给某经营场所在德国公司销售一款香水使用的瓶子与其立体商标相似。这家德国公司将被告的商品运到德国并销售。原告在德国起诉被告，诉由是商标侵权、非法比较广告以及不正当的模仿。原告的起诉及上诉均被驳回。法院认为德国法院对于本案没有管辖权。

案件最终诉至德联邦最高法院。最高院中止程序，就本案涉及的《欧盟商标条例》（40/94）第 93 条（5）以及欧洲议会第 44/2001 号条例第 5 条（3）的理解问题提请欧盟法院初裁。

2014年6月5日，欧盟法院作出 C-360/12 号初裁，认为《欧盟商标条例》（40/94）第 93 条（5）应当理解为：如果假货先在一成员国的销售及运输，后又其他成员国再次销售，在先销售者并未在后一成员国有销售行为，若假货在后一成员国被扣，后一成员国的法院对在先销售者的行为没有管辖权。而根据第 44/2001 号条例第 5 条（3），通常的侵权行为，包括不正当竞争行为，可以由侵权行为地及结果所在地的法院管辖，相比之下，其管辖的范围比《欧盟商标条例》的前述规定要宽泛。

德国 20171100：最高院判决对欧盟商标案件国际管辖权的有关问题作出明确（DAVIDOFF）

2017年11月，德国最高院作出判决（I ZR 164/16），认为德国法院不能仅因存在德文网站就获得欧盟商标的国际管辖权。

本案原告 Coty 公司是多个香水品牌的权利人或被许可人，其中的品牌包括国际注册延伸保护到欧盟的商标 DAVIDOFF。本案被告 Zacobi 公司是一家意大利香水经销商。被告拥有 .it 域名的网站，该网站有德文版，网站并不在线销售，但提供了被告的联络地址。德国公司 H.P.公司通过这个地址与被告进行邮件联

系，询问了库存及报价，并得到了对方的邮件回复，遂订购了 142 瓶 DAVIDOFF 香水，全款支付后，货物从被告处提取并运往德国。

原告以被告商标侵权为由在德国提起诉讼。就 DAVIDOFF 商标的问题，一、二审法院对于德国法院是否对本案享有《欧盟商标条例》第 97 条（现 125 条）第 5 项规定的国际管辖权存在分歧。最高法院审查后认为，被告的网站具有德语版，或是在德国可以浏览该网站都不能赋予德国法院对该案的国际管辖权。第 97 条第 5 项规定的国际管辖权，是侵权行为地或威胁侵权的行为地，在本案中，应当是在线要约的发出地，也就是意大利。而且，明确价格信息的邮件也是由意大利发出。所以，本案中德国法院对 DAVIDOFF 商标的侵权问题没有管辖权。

不过，如果此时涉及的国际注册商标不是指定欧盟，而是指定德国，那么就应当依照关于欧盟民事管辖权的《布鲁塞尔条例 I》来确定管辖，也即“损害事故的发生地或可能发生地，以及损害结果的发生地或可能发生地”的法院有权管辖。德国就可以享有管辖权。由此可见，国际注册指定欧盟还是具体的成员国，在商标保护上是存在差别的。

芬兰 20180426：最高院认为违反欧盟商标法或外观设计法不构成知识产权刑事犯罪（蒸汽拖把）

2018 年 4 月 26 日，芬兰最高院在一起判决中指出，侵犯欧盟商标或外观设计条例的行为在芬兰不能被认定为刑事犯罪，因为芬兰刑法中知识产权方面的犯罪仅仅包括违反其国内法的行为。根据芬兰刑法典第 49 章第 2 条，违反《商标法》、《注册外观设计法》、《半导体布图设计法》、《实用新型法》或《植物新品种法》，侵犯他人商标权、专利权、外观设计等权利，并对权利人造成较大经济损失的行为构成侵犯知识产权的犯罪，会被处罚金或是两年以下的监禁。该条规定并没有提及违反欧盟商标条例，或是欧盟外观设计条例的有关行为是不是构成前述犯罪。

本案中，两被告因为进口侵犯他人欧盟商标和外观设计的蒸汽拖把和搅碎机被刑事起诉。负责一审的赫尔辛基区法院认为，前述侵权行为是故意而为，而且欧盟商标和外观设计的权利与芬兰国内法规定的商标及外观设计是相对应的，因此，本案应认定构成刑事犯罪，并应处以相应的刑罚。两被告上诉，上诉法院认为欧盟商标和外观不在芬兰刑法的规制范围，因此涉案行为不构成犯罪。检察机关上诉。案件最终诉至芬兰最高院。

最高院审理后认为：根据芬兰刑法第 3 章 1.1 条，只有在刑法明文规定构成犯罪的情况下，行为人才会被认定为犯罪。根据立法的筹备材料以及法律的基本原则，并考虑其他影响因素，在适用刑罚时，法院不能做出超出字面含义的解释，其所作的介绍必须具有预期性。而芬兰刑法对于知识产权范围，是明确限定在违反芬兰国内法的范围，因此违反欧盟商标法和外观设计法的行为在芬兰不能被认定为犯罪。虽然最高院也注意到欧盟法院曾在案件（C-102/16 以及 C-326/88）中指出，侵犯欧盟层面的权利应当与侵犯国内法权利受到同样的制

裁，但是，根据欧盟判例法，欧盟指令或是条例在刑事责任的追究方面，不能自动地独立于国内法发生效力。

已有立法建议敦促芬兰官方对其刑法的上述“缺陷”作出修改。

英国 20071122：英格兰及威尔士高等法院在一起商标侵权案件中未支持当事人中断程序的申请（Sequin Art）

英格兰及威尔士高等法院在一起商标侵权案件中没有支持当事人程序中断的申请。在本案中，Kitfix 公司是欧盟文字商标“Sequin Art”的所有人，该商标用于制作图案工艺品的成套材料。Gizmos 公司是一家英国的小工艺品销售商，其经销的由不同颜色的金属亮片组成的图案画使用了“Sequin Art”文字标志。该商品由是一家叫做“4M”的香港公司生产。

2007 年 1 月 17 日，Kitfix 公司以 Gizmos 公司商标侵权为由向英格兰及威尔士高等法院提起诉讼，在诉讼中，Gizmos 公司提起反诉，以缺乏显著性为由主张 Kitfix 公司的欧盟商标无效。之后，4M 公司又向欧盟知识产权局主张 Kitfix 公司的欧盟商标无效。于是，Gizmos 公司根据《欧盟商标条例》的有关规定主张其在英国的诉讼程序中断。因为根据《欧盟商标条例》第 100 条第 2 款，“欧盟知识产权局在审理撤销或宣布无效申请时，一方当事人向欧盟商标法院提起反诉而使欧盟商标的有效性处于争议状态的，除非有特殊理由继续审理，应在聆讯当事人后或在一方当事人请求下并聆讯其他当事人后自动中断审理程序，但是，提起诉讼的一方当事人提出请求的，法院可以在聆讯其他当事人后中断诉讼程序”。但是，英国的欧盟商标法院并没有支持 Gizmos 公司的请求，认为中断审理程序并不恰当。英国法院的判决大约会早于欧盟知识产权局的程序 3 到 6 个月，在别的程序中，这个时间不算长，但是在现代商业活动中，已经是不短的时间了。尽快作出判决，不服判决的当事人就可以尽快上诉，以维护其权利。法院最后还特别指出，在其受理本案 7、8 个月后，4M 公司才提起无效申请，如果中断程序等待欧盟知识产权局的裁决，时间势必会拖延很久，出于效率等方面的考虑，对 Gizmos 公司中断审理的要求不应予以支持。

美国 20190519：巡回上诉法院认为国际贸易委员会的裁定无预决效力（SWAGWAY）

美国巡回上诉法院在判决中指出，国际贸易委员会对于商标案件的裁定对其他案件并无预决效力。

本案中，Segway 公司向美国国际贸易委员会投诉 Swagway 公司在商品上使用 SWAGWAY X1 和 X2 以及 SWAGTRON T1 和 T3 的行为侵犯了其 SEGWAY 商标。委员会随即展开调查。Swagway 公司提交申请，希望通过同意令（consent order），承认自己不会再进口，或为了进口而销售，或进口后销售带有 SWAGWAY

标记的产品等，并期望以此部分地终止调查。后来，Swagway 公司两次对自己提请的同意令做出修改。Segway 公司并不接受 Swagway 公司申请的同意令。审前程序中，行政法官也认为，Swagway 公司申请的同意令出现多个版本以及若干提要，不能根据这个同意书在审理前就决定终止调查。案件经过审理，行政法官做出初步裁定，认定 Swagway 公司使用 SWAGWAY 有关标记侵权，但没有认定其使用 SWAGTRON 有关标记侵权。初步裁定中未提及 Swagway 公司曾申请通过同意书终止调查之事宜。不过在脚注中，行政法官指出，除非特别注明，未裁决事项即为驳回。

Swagway 公司申请复议。委员会也决定对于同意书的部分不再审查，在是否侵权这个问题上，虽然没有支持行政法官“存在实际混淆”的认定，但根据现有证据，可认定“存在混淆的可能”，因此仍然成立侵权。Swagway 公司提起上诉，认为委员会前述侵权认定错误，且没有任何理由就否定了它的同意书。

联邦巡回法院经审理，支持了委员会在混淆可能性问题上的判断，并进而维持了委员会关于侵权认定。对于同意书的问题，法院认为委员会在其裁定的内容与 Swagway 公司同意书并无二致，都是认定 SWAGWAY 标记的使用构成侵权。Swagway 公司在抗辩时指出，两者有差别，委员会做出的裁定是有预决效力的，而他自己的同意书没有。Swagway 公司希望能采用自己没有预决效力的同意书，以避免委员会对此部分的裁定产生预决效力，对其仍在区法院进行审理的其他相关案件造成不利影响。对此，巡回法院回应指出，认为委员会的裁定并无预决效力。这也许可以打消 Swagway 公司的一些顾虑。

美国 20100800：巡回上诉法院加强对网络售假行为的属人管辖权（Paddington）

2010 年 8 月，美国第二巡回上诉法院对某项网络售假案件作出判决，该判决被誉为“电子商务时代属人管辖的一次重大突破”。

在本案中，加利福尼亚州的 QUEEN BEE 公司与自然人 UBALDELLI 共同经营了一家网店，出售奢侈品牌的手提袋，其中包括克洛伊的 Paddington 款手提袋，售价是 1200 美元。克洛伊公司怀疑此包来路不正，于是其聘请的律师行的律师助手从这家网店在线订购了一只 Paddington 款手提袋，并要求寄到纽约的某个地址。经验证，手提袋确实为假货。于是，克洛伊公司将 QUEEN BEE 公司等诉至纽约的区法院，但是区法院认为它无权管辖此案，被告的网店不在纽约市，律师助手与被告达成的仅仅是一个“运输合同”，这不足以成为原告在区法院诉被告商标侵权的依据。法院驳回了原告的起诉。原告遂向第二巡回上诉法院提起上诉。国际商标协会在审理中提交了法庭之友意见，认为区法院的判决应当被推翻。国际商标协会认为被告经营的互动网站在纽约市侵犯了克洛伊公司的利益。这个网站在全美大陆，包括纽约市在内的地方都能登录，顾客都可以浏览、订购并要求将手提袋寄到全美大陆的任何地方。因此，这足以确定区法院对被告的行为有管辖权。其次，国际商标协会认为，被告将假冒的手提袋出售并邮寄到纽约市的地址（其实被告还在纽约市与顾客有 52 宗交易，虽然这些

交易涉及的并不是克洛伊公司的品牌）。国际商标协会认为，被告愿意将假货寄至纽约的地址，已经表明，他“有意接受”纽约的管辖。

第二巡回上诉法院采纳了国际商标协会的意见。虽然在其判决中没有明示该网站本身是否已经足以使纽约市区法院有管辖权，但是，综合考虑几方面的因素——互动网站本身、假货被运往纽约，在纽约已经发生了 52 起交易——法院认为足以证明区法院对于该案有管辖权。

第二巡回上诉法院此举对于商标权利人权利的保护迈出了非常积极的一步。商标权利人可以在售假人原来认为很安全的范围内打击其侵权行为。而且，也有利于侵权调查人员和律师助理购买货物，以便认定是否为假货。如果一个售假人愿意把假货寄给调查人员，他现在将很难逃脱法律的制裁了。

侵权认定

欧盟 20160707C：欧盟法院初裁认为实体市场经营者应制止商户的侵权行为（Lacoste）

欧盟法院在针对捷克最高院请示的 C-494/15 号案件的初裁中指出，根据《欧盟商标条例》（2004/48/EC）第 11 条，市场经营者需制止商户的侵权行为。

本案中，Delta Center 公司租用 Prague 市场的场地，并将场地转租给若干商户。Lacoste 公司（法国鳄鱼）等多个权利人在该市场内发现侵犯其商标权利的商品，遂起诉到法院，要求 Delta Center 公司停止向侵权人出租场地。一审失利后，原告向捷克最高法院提起上诉，在审理中，捷克最高院就该案涉及的《欧盟商标指令》第 11 条的理解问题提请欧盟法院做出回复。

2016 年 7 月 7 日，欧盟法院对本案作出初裁。根据《欧盟知识产权执法指令》第 11 条，权利人有权提起诉讼，追究为第三方侵权行为提供服务的中间方的责任。此前，欧盟法院曾在 C-324/09 号 L'Oréal 公司诉 eBay 案中，确认过网络交易平台经营者应当禁止通过其网站进行的商标侵权活动。而本案原告的意见是，实体市场的经营者和网络交易平台经营者一样，也应负有制止通过其市场进行的侵权活动。这一观点基本上得到了欧盟法院的支持。欧盟法院在初裁中认为，根据《欧盟知识产权执法指令》第 11 条，将其在市场租用的场地分租给商户的承租方，其分租商户在该场地上如有假冒行为，该市场承租方应界定为“为第三方侵犯他人知识产权提供服务的中间方”。这种情况下，市场承租方的行为与 C-324/09 号案件中的网络平台经营的行为一样，都可以适用禁令。

欧盟 20130221C：欧盟法院初裁指出仅有在后欧共体注册商标不能成为侵权抗辩理由（FCI）

2005 年，FCI 公司获准注册 FCI 图文组合欧盟商标。2009 年，FCIPPR 公司申请 F.C.I.图文组合欧盟商标。FCI 公司提起异议，但是因为缴费问题，异议未果。

2010 年 6 月，FCI 公司向阿利坎特法院提起诉讼，认为 FCIPPR 公司的另外几件西班牙商标与其欧盟商标近似，构成对其欧盟商标的侵犯，并要求相应的赔偿。2010 年 9 月，也即前述诉讼过程中，FCIPPR 公司的欧盟商标获准注册。

因本案涉及两共同体注册商标之间的冲突，阿利坎特法院中止审理，提请欧盟法院就本案涉及的《欧盟商标条例》第 9 条（1）的理解和适用作出解释：根据第 9 条（1），商标所有人有权禁止任何第三人未经其同意在商业活动中使用可能对其商标造成混淆或不利影响的标志；此处的“第三人”如果拥有在后欧盟商标，在其商标未被撤销之前，是否在“第三人”的范围之内？

2012 年 11 月 15 日，欧盟总法官给出意见，认为仅有在后共同体注册商标不能成为商标侵权的抗辩理由。总法官认为，《欧盟商标条例》第 9 条（1）中的“第三人”应当包括任何使用与商标权利人的商标相混淆的标志的第三人。即使拥有在后的共同体注册商标，也在“第三人”的范围之内，不能仅以在后的欧盟商标作为侵权的抗辩理由。

2013 年 2 月 21 日，欧盟法院的初裁（C-561/11）采纳了前述法官的意见，明确指出对于注册商标之间侵权纠纷，不需要撤销在后商标亦可判定其构成对他人在先商标的侵犯。

欧盟 20111215C：欧盟法院初裁认为受第三方委托进行饮料灌装不构成商标的使用及侵权（Red Bull）

温特斯软饮料工业公司是一家荷兰公司，受英属维尔京群岛的聪明饮料公司（Smart Drinks Ltd）委托，为其提供灌装饮料和封罐的服务，其中饮料罐和饮料原料均由聪明饮料公司提供。加工完成的罐装饮料出口到比荷卢以外的国家。

因为饮料罐上的标有“bullfighter”、“Pitbull”、“Red Horn”商标，红牛公司将温特斯软饮料工业公司告上法庭。一审法院认为饮料罐上的商标可能导致一般消费者将其与红牛公司的商标混淆，因此认定温特斯软饮料工业公司侵犯了红牛公司的商标权。

温特斯软饮料工业公司不服，向荷兰最高法院提出上诉。荷兰最高院提请欧盟法院作出就本案涉及的有关法律问题作出回复。

2011 年 4 月 14 日，欧盟法院总法官对本案给出了意见（C-119/10）。欧盟法院总法官认为，在第三方的委托下对某商标的饮料进行灌装不属于对该商标的实际使用，因而不构成侵权。在本案中，是委托方聪明饮料公司在其

商业活动中使用这些商标，消费者只会把这些商标与聪明饮料公司联系起来。而且如果认定类似本案的行为是侵权的话，会加重加工企业的负担，使它们在接受任一笔委托的时候都要核查商标是否可能侵权。但是，总法务官认为，将带有与他在本国/本地区的注册商标近似商标的商品出口，则构成了商标侵权，这种出口行为应当被禁止。

2011年12月15日，欧盟法院作出初裁（C-119/10），基本采纳了总法务官的前述观点。

欧盟 20110712C：欧盟法院初裁认为互联网市场运营商对于其用户的商标侵权行为应承担侵权责任（eBay）

2011年7月12日，针对欧莱雅（L'Oréal）公司对eBay公司有关“L'Oréal”（欧莱雅）产品在网上市场的非法销售提起的诉讼，欧盟法院作出初裁（C-324/09），认为网上市场的运营商在某些情况下应承担侵权责任。

欧莱雅公司通过签订合同，授权特定的经销商销售其生产的香水、化妆品等产品。2007年，欧莱雅发现Ebay网上有人未经授权销售欧莱雅产品。欧莱雅认为Ebay网通过购买一些与欧莱雅旗下品牌有关的网络关键词，并使用相关链接吸引消费者浏览其网站并购买侵犯其商标的欧莱雅产品。为此，欧莱雅诉至英国（英格兰及威尔士）高等法院，要求法院对Ebay网颁布禁令。在审理此案时，英国高等法院就其中涉及的若干法律问题提请欧盟法院作出解释。

2010年12月9日，总法务官对本案发表意见，对于电子商务平台的经营者的侵权判定这一关键性的问题，总法务官指出：如果类似Ebay网这样的电子商务平台经营者购买与他人注册商标相同的关键词，并将这个关键词作为赞助链接指向其自身的网站，或者使消费者在点击该链接时直接弹出广告或许诺销售与该商标使用商品相同的商品，即符合《欧盟商标条例》第9条规定的侵犯他人商标权利的使用行为；但是，对于后一种情形，如果普通消费者可以理解经营者是在提供第三方的产品或服务，那么这个赞助链接则对商标不构成损害；如果仅仅在自己的平台网站上使用他人的商标，而并没有制作链接，不能认定为第9条规定的“使用”；根据《电子商务指令》（（E-Commerce Directive））第14条的规定，中介服务提供商承担侵权责任的前提是对违法行为或信息“实际知情”。如果电子商务平台的经营者知道其网站上宣传或提供的用于销售的商品是侵犯注册商标专用权的，并且该侵权行为还会持续发生，则不能免除责任；当电子商务平台经营者的服务被第三方用来侵犯注册商标权，商标权人有权要求针对电子平台经营者发布禁令，以防止第三方继续和重复侵权行为。

2011年7月12日，欧盟法院作出初裁（C-324/09），认为网上市场的运营商在某些情况下应承担侵权责任。欧盟法院指出，《欧盟商标条例》适用于位于第三国的产品的销售及广告，只要这种销售及广告被查实针对欧盟的消费者；如果互联网运营商在优化网上交易及促进销售的过程中扮演了“积极的角色”，则不能依据《电子商务指令》免责。而且，即使互联网运营商没有扮演前述的积极的角色，如果其作为一个尽职的运营商应当认识到其网上销售的非法性，而

且，在注意到后，未能立即从网站删除相关数据或删掉链接，也不能免责；如果互联网运营商决定不主动阻止侵权行为并进一步防止这种侵权的发生，则应向网上市场运营商颁发禁令。这样，互联网运营商可能被要求采取措施以便于确认作为其客户的销售商的身份；欧盟法律要求成员国确保其国内有知识产权保护管辖权的法院能够要求互联网运营商采取措施，停止其用户的侵权行为，并防止这种侵权的进一步发生。禁令应当是有效的，带劝阻性的，并不会给合法的交易造成障碍。

欧盟 20100708C：欧盟法院初裁对网络关键词中使用他人商标的问题作出解释（Portakabin）

2010 年 7 月 8 日，欧盟法院对阿姆斯特丹上诉法院提请的 Portakabin 公司及其荷兰分公司诉 Primakabin 公司商标侵权案作出初裁，对网络关键词中使用他人商标的问题进行了阐述。

本案原告 Portakabin 公司生产、销售移动建筑，并在比荷卢注册有使用在第 6 类和第 9 类商品上的商标“PORTAKABIN”。而租售一、二手移动建筑及配件的荷兰公司 Primakabin 使用“Portakabin”及其他几个发音和拼写与之相近的词语作为搜索关键词，链向自己的网站，网站的标题写着“经营二手 Portakabin 产品”。原告起诉未获支持，遂上诉至阿姆斯特丹地区上诉法院。后者就网络关键词中使用他人商标的问题向欧盟法院提请作出初裁。

2010 年 7 月 8 日，欧盟法院作出 C-558/08 号初裁指出：协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令（一号指令）第 5 条（1）应当理解为，商标权利人有权禁止他人未经其允许，选用与其商标相同或近似的关键词，通过网络访问服务，使这些关键词指向与商标注册使用的商品相同的商品，并使消费者不能或很难识别该关键词指向的商品究竟是来源于商标权利人，还是提供该链接的企业。在前述情况下，广告人通常不能适用第 6 条（1）规定的“合理使用”进行抗辩。但国内法院应根据具体的情形，对广告人的使用是否遵循了工商业的诚实惯例进行考量。根据一号指令第 7 条，商标权利人本人或经其同意将带有商标的商品投入欧洲经济区后，商标权利人无权禁止他人——虽未经其同意——把与其商标相同或近似的标志用作网络搜索的关键词；除非存在第 7 条（2）中规定的正当理由，比如对其商标造成了声誉上的损害等等。但是，国内法院不能仅仅因为广告人在关键词中使用了他人的商标，并用“二手”、“旧货”等措辞表明该商品系转售商标权利人的商品，就认定广告人与商标权利人存在经济联系，或是广告人的行为严重损害了商标的声誉。如果经销商去除了商标权利人的商标，取而代之以自己的商标，掩盖原有商标，则商标权利人有正当理由可以对抗该商品的进一步流通。即使经销商同时经销其他品牌的二手货，也不能禁止其以网络搜索关键词的方式使用商标权利人的商标进行广告宣传，除非其他品牌的商品在外观、质量或是数量上存在严重损害商标权利人商标的风险。

欧盟 20100326C：欧盟法院对搜索引擎关键词中使用他人商标的行为是否构成商标侵权作出解释（bananabay）

对于在搜索引擎关键词中使用他人的商标或商号是否构成商标侵权的问题，德国法院一直没有统一的认定。虽然在之前的案例中，德国法院曾经指出，将他人的商标作为元标记使用构成商标侵权。但对于在搜索引擎关键词使用他人的商标或商号的情况，各法院有不同的看法，有的认为这与在元标记中的使用没有什么区别，都可以认定为商标侵权，但是有的则认为不能做这种当然的认定。

最近，德国联邦最高法院就受理了一起这样的案件。原告享有商标“bananabay”的专用权。被告却将“bananabay”使用为网络搜索关键词。这个关键词本身对一般的搜索结果有没有什么影响，但搜索页中右侧会出现一个独立栏目，栏目里是一个赞助商链接。不过，这个链接并没有指向商标所有人（也即原告），而是指向了与该标志没有什么关系的被告。被告通过购买这种关键词服务，吸引网络用户去浏览它的产品或服务。鉴于原、被告都经营成人用品，涉及的商标和商品都相同，本案的核心问题就是被告在关键词中使用原告的商标标志的行为是否构成商标侵权，这就涉及到《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》第 5 条（1）（a）应如何理解的问题，德国法院就此请示欧盟法院作出解释。

2010 年 3 月 26 日，欧盟法院做出 C-91/09 号裁定（order），指出《协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》第 5 条（1）（a）应当解释为：如果广告会导致普通互联网用户不能或很难确定有关的商品或服务是来源于商标所有人，还是与权利人的经济关联方，或是其他第三方，商标所有人则有权禁止广告商未经其同意，借助网络推荐服务，将与其商标相同的关键词用于宣传与其商标核定商品或服务的相同的商品或服务。

欧盟 20100323C：欧盟法院初裁对谷歌搜索关键词侵权问题发表意见（LV）

2010 年 3 月 23 日，欧盟法院对路易威登公司诉谷歌搜索关键词侵权纠纷案作出 C-236/08 号初裁。

谷歌公司提供搜索关键词的服务，广告发布者付费购买某些关键词，他人通过谷歌搜索该关键词时，发布人的链接就会排在首位或是网站右侧的显著位置，点击链接，就可以进入广告发布者提供的网页。路易威登公司发现谷歌公司出售与他们商标有关的关键词，而通过这些关键词搜索出来的链接，指向一个出售仿冒路易威登商品的网站，于是，在法国将谷歌诉上法庭，要求追究谷歌商标侵权的责任。案件在法国最高院审理时，最高院就某些涉及案件定性的一些问题向欧盟法院提出请示。

欧盟法院初裁指出，《协调成员国商标立法欧洲共同体理事会第一号指令》

（《一号指令》）第 5 条（1）（a）规定，商标权所有人有权禁止任何第三人未经其同意，在商业中将与其商标相同的标记使用在与其注册的商品或服务相同的商品或服务上。“在商业中”使用，是判断侵权的一个标准。而关键词搜索的提供商并未在“商业中”使用与他在先商标相同或近似的标识，它只是创造必要的技术条件，允许它的客户使用，而其行为本身不构成商标侵权。除非关键词搜索的提供商明知关键词非法，或广告发布者行为非法，而未能及时有效地移除关键词所指向的链接，其行为都不能被认定为侵权。广告的发布者使用关键词的行为，才是“在商业中”使用与他在先商标相同或近似的标识的行为。设定一个能指向其销售网站的搜索关键词，是这些广告发布者商业行为的开始。他们是有目的地，通过关键词搜索的方式来混淆自己的商品或服务与商标权利人的商品或服务，其行为构成商标侵权。

欧盟 20070000：欧洲人权法院认为商标申请权属于财产权 （Budweiser）

在著名啤酒生产商安海斯-布希公司与葡萄牙政府的一起纠纷中，欧洲人权法院最终裁定安海斯-布希公司的商标申请权也属于欧洲人权法规定的财产权的范畴。

本案中，安海斯-布希公司在葡萄牙申请注册“Budweiser”商标，被一家捷克公司以其在先拥有“Budijovicky”原产地标志为由提起异议。2001 年，葡萄牙最高法院对该案作出判决，最终认定“Budweiser”商标不能在葡萄牙注册，否则将会违反 1986 年葡-捷关于原产地标志保护的双边协定。安海斯-布希公司不服，向欧洲人权法院提起诉讼，认为其 1981 年即在葡萄牙申请注册“Budweiser”商标，而葡-捷协定的签订时间是 1986 年；商标申请权本身属于欧洲人权公约一号议定书中的财产权，而这一财产权却被在后产生的葡-捷双边协定剥夺了。2005 年 10 月，欧洲人权法院的小法庭支持了葡萄牙政府，认为商标只有获准注册才能作为财产权予以保护。

但是，欧洲人权法院的大法庭最近推翻了小法庭的认定，指出即使在申请中，商标也具有一定的经济价值，即使该商标申请可能会遭到异议，安海斯-布希公司也对其享有财产权利。但同时，大法庭也指出，即使肯定安海斯-布希公司的商标申请权属于财产权，但是鉴于葡萄牙最高院是基于在先权利原则作出裁定，并不武断或有明显的不合理，所以，大法庭不认为葡萄牙最高院的判决侵犯了安海斯-布希公司的财产权。

法国 20120529：法院判决认定 YouTube 网站不负侵权责任 （Youtube）

2012 年 5 月 29 日，巴黎一审法院对一起以世界最大的视频共享网站

Youtube 为被告的案件作出判决，认定 Youtube 提供“法语频道”（French Channel）电视节目视频的行为不需承担侵权责任。

本案中，“法语频道”发现其若干电视节目被上传到 www.youtube.fr 网站，遂将 Youtube 公司诉上法庭，要求认定 Youtube 网站上传该节目的行为侵犯了其商标权及著作权，并且构成不正当竞争。法院审理认为，Youtube 是否构成著作权侵权，取决于它在该案中它是不是“网站托管服务提供商”，以及它有没有“控制”这些视频的内容编辑。此处的“控制”，不包括内容不变的基础上的仅仅对格式的进行的重新编码，以及格式化处理，设置分类及呈现的条件，推广自己的广告位，规定使用条件，提供网站的基本信息，以及网站本身提供的收费服务的事实。本案中，Youtube 网站确实是网站托管服务提供商，但它并没有对本案所涉及的视频文件本身进行编辑。观众并不是付费观看该视频的，而根据法国知识产权法典 L216-1 条，收费推广是构成侵权的一个前提。因此，Youtube 的行为不构成著作权侵权。法院还认为，虽然 Youtube 上的涉案视频使用了“法语频道”的标志，但是“法语频道”并没有证据证明其利用该标志进行了商业化的宣传推广。因此，相关公众不会因为 Youtube 上播放“法语频道”的节目，就认为该节目的出处是 Youtube。Youtube 的行为也不会造成与“法语频道”的混淆，因此，不能认定为商标侵权。

德国 20190307：最高院认为商品零配件上预留商标位置不能侵犯商标权利（奥迪四个圈）

某汽车配件的生产商因为在散热隔栅上安装了一个盛放奥迪四个圈标志的“四个圈形状”而被法院判处侵权。

本案被告在 Ebay 上出售奥迪 A6 的散热隔栅，隔栅上并没有使用奥迪的四个圈商标（也就是 000018762 号欧盟商标，图一），在 Ebay 的放置的产品图片只有盛放四个圈商标的一个装置（图二），而实际销售的货物是与图片也有不同（图三）。

奥迪公司向被告发出律师函，并随后提起商标侵权诉讼，要求被告停止涉案行为，并赔偿损失，得到一审、二审法院支持。被告遂上诉到德国最高院。

2019 年 3 月 7 日，最高院作出判决（I ZR 61/18），首先认为，在被告出售的商品上的这个盛放奥迪四个圈标志的“四个圈形状”和奥迪公司的四个圈标志是近似的。一旦该隔栅被安装到奥迪汽车上，两标记近似，消费者会混淆（让人觉得这个装置也是奥迪公司生产的）。在安装到奥迪车上之前，消费者也不仅会把这个四圈形的装置看做放置奥迪标的装置，还会把它当成一个产品来源的标志，同样有混淆的问题。法院认为，本案是否侵权，其实取决于被告的做出这样一个四圈形状的装置，是不是为了表明商品来源或用途而必要。对此，被告显然有很多选择，而并不必非要用这样一个方式（在产品上放一个同样形状的装置来盛放奥迪标志），被告可以采取在销售的网站上通过文字加以注明等其他方式。《欧盟商标条例》第 14 条本来就是为了平衡利益，一方面保证商标权利人的权利，另一方面也要保证商品/服务在欧盟的自由流通。既不允许商标权

利人在产品的配件上也专享权利，同时也要防止其他人不正当地利用原告商标的良好声誉。消费者期望来自第三方厂商的配件和原厂的配件要相同，因此，隔栅上要有一个放置奥迪 logo 的地方。但本案问题并不是不能放置奥迪四个圈标记的装置，而是这个装置本身不能和奥迪的四个圈标志构成近似。



德国 20180726：最高院提请欧盟法院初裁不知情的储藏行为是否构成商标侵权（DAVIDOFF HOT WATER）

Coty 公司是欧盟商标“DAVIDOFF HOT WATER”的独占被许可人，并在德国销售这款香水。Coty 公司发现有人在亚马逊网站上出售“DAVIDOFF HOT WATER”60 毫升装的淡香水，并选择了亚马逊物流来拣选、包装及运输货物。通过购买取证，Coty 公司了解到，这些香水属于平行进口商品。因为其商标权利在欧盟尚未用尽，Coty 公司向亚马逊发出律师函，要求后者停止前述侵害其商标权利的行为。但亚马逊并不认为自己的行为有何不妥，坚持认为它只是为第三方（销售方）储藏货物和安排运输，并不知道这些商品是侵权商品，其本身根本没有“使用”涉案商标，不可能构成侵权。实际上，Coty 公司也不曾通知过亚马逊要对涉案商品做“下架”处理。

一、二审法院都没有支持原告的诉求。两法院均认为，亚马逊储藏涉案货物并不是为了销售或是投放市场，因此，亚马逊的物流行为不构成《欧盟商标条例》（207/2009）第 9 条（2）b——也即新《欧盟商标条例》（2017/1001）第 9 条（3）b——所禁止的行为。

Coty 公司继续上诉，认为亚马逊对使用其网站进行销售的商家享有商业利益，因此，这种为了销售或投放市场的仓储行为应当与商家自己的仓储行为同等对待。但是最高法院对此并不认同，法院认为物流合同的双方分别是终端消费者和相应的商家，而且已有在先专利判例认定过侵权商品的货运方在这种情况下不承担侵权责任。虽然法院认为亚马逊公司在本案中不应承担侵权责任，仍就有关问题请示欧盟法院，也即：如果货物的仓储方对货物是否侵权不知情，但以销售或是投放市场为目的，为知情的第三方储藏侵权货物，仓储方的行为是不是构成侵权？欧盟法院最终对此作何回复，我们仍需继续关注。

德国 20180216：最高院对亚马逊在搜索中显示竞争对手商标及商号的问题作出判决（ORTLIEB）

2018 年 2 月 16 日，德国联邦法院在两个判决中，针对亚马逊搜索功能在键入某些商标或商品名称时显示竞争对手产品是否合法的问题作出认定。

在 I ZR 138/16 号案件中，ORTLIEB 商标的独家被许可人销售高质量的防水包和旅行箱。本案的原告（名称尚未透露）并不在亚马逊上出售商品，而是通过自己选择的销售渠道进行销售。但是在亚马逊网站的搜索栏输入“ORTLIEB”时，显示的商品并不限于 ORTLIEB 牌商品，还包括亚马逊自己的商品以及第三方的商品。本案原告认为这种显示侵犯了自己的商标权利。上诉法院支持了原告，但是该判决被德国联邦最高法院驳回，并发回上诉法院审理。最高院认为，如果根据德国的法律，只有消费者不能或是很难识别出某产品不是来源于原告，而是来自其他生产商，才能认定侵权。但是，本案中，上诉法院并没有认定消费者到底怎么理解亚马逊搜索显示列表。因此案件要发回重审，上诉法院必须纠正这个错误。而且，法院还指出，如果竞争者的标记足够清楚，足以区分产源，那商标侵权就不成立。

I ZR 201/16 号案件的原告奥地利的 goFIT Gesundheit 公司是一家足部反射垫的制造商，使用“goFit Gesundheitsmatte”标志销售其产品。原告并不通过亚马逊发布其产品。但是在亚马逊搜索栏中输入“gofit”一词时，亚马逊的搜索算法会自动完成“gofit health mat”或“gofit reflexology mat”等搜索结果。原告要求亚马逊将其品牌名称从亚马逊的自动搜索显示的中删除。本案与前一案不同的是，原告只是质疑亚马逊的搜索建议，而不是搜索结果列表。法院最后认定不构成侵权，因为亚马逊搜索建议中使用的相关标记，不是用来识别商品来源，因此不会影响商标的识别功能。

意大利 20120000：在假货上标注“真的假货”仍需承担法律责任

（falso d'autore）

意大利法院在一起假冒香水案的判决中，虽然被告人在假冒商品上标注了“真的假货”字样，仍对被告人判处刑罚。

本案中，被告人因出售假冒香水，被诉上法庭。被告人抗辩认为，它出售的虽然是假货，但是，香水包装上标注了“falso d'autore”（真的假货）字样，不会造成消费者的误认。但是，法院认为，即使在假货上作此标注，也不能使被告人免除责任。根据《意大利刑法典》第 474 条，向意大利国内引进或销售贴有假冒标记的货物，应承担刑事责任。这一条的本意就是惩罚制假和售假行为。假货是对诚信的重大威胁。即使被告人在假货上标注“真的假货”，亦不能使其免除刑事责任。并且，即使做了这种标注，仍有可能使相关公众在购买时及其后的使用过程中造成混淆。此外，法院还引用了在先的判例说明，假货低劣的质量，以及假货销售时具体的情境（比如销售渠道、销售者的品质等）都不会消除这种混淆的可能性。

意大利 20120200：法院判决认为协助侵权的酒店应当承担责任（LV）

2012 年 2 月，意大利罗马法院知识产权庭作出判决，判决认定一家世界连锁的酒店因向他人出租场地并协助销售假冒路易威登箱包，应当承担侵权及不

正当竞争的责任。

本案的酒店不仅仅向销售假冒箱包的侵权人出租场地，而是起到了更积极的协助作用。酒店的陈列橱窗附近放置了一个醒目的通知以吸引客人，并告知客人可以到礼宾部的柜台咨询关于假冒箱包产品的详细信息，酒店本身掌握着橱窗的钥匙。而且，酒店还可以侵权人那里取得货物，推荐客人购买，并从客人那里获得价款。法院认为，虽然仅仅向侵权人出租店面本身不足以判定侵权，但是，综合分析本案中的具体情节，本案酒店的行为应当认定为侵权。鉴于此，法院责令酒店停止持有侵权货物的行为，并接受相应的惩罚。

英国 20160000：法院未支持 SKYSCAPE 的确认不侵权之诉（SKYSCAPE）

2014 年 7 月，本案被告，著名广播通讯集团 SKY 下属的几家公司（以下简称 SKY 公司）向英国某提供计算机云服务的公司，也就是原告，发出侵权警告函，称原告 SKYSCAPE 商标的使用侵犯了其相关的 SKY 商标，其中包括本案涉案引证的四件欧盟商标和一件英国商标。原告遂提起确认不侵权之诉。

英国没有专门确认商标不侵权的法律，案件依民事诉讼程序按普通法进行。在审理过程中，法院参考了近期同类案件 Nokia 公司诉 InterDigital 公司（[2006] EWHC 802 (Pat)）中确认的标准，其中就包括，要做出确认不侵权的判决，必须要有足够的证据证明确定无疑地“不侵权”。而本案中，原告起诉要求确认其所有可能的使用都不构成对被告商标的侵犯，在审理中，它发现这范围可能有点太宽，于是请求法院可“在必要的情况下区分认定”，并进一步将确认不侵权的范围缩小到特定服务上的，特定字号和颜色的“SKYSCAPE”和“SKYSCAPE CLOUD SERVICES”，以及其他 18 个标记。法院经过审理后，认为只要存在侵权的情况，就不能做出确认不侵权的判决。即使原告作了缩减，其要求确认不侵权的范围仍然不小，标记或产品/服务仍会产生很多组合变化，考量任务繁冗。即使后来原告提交了关于被告商标的一览表，该表不仅提交过晚，且遗漏了重要信息，内容并不充分。被告可依最优假设原则进行抗辩。被告承认自己在邮件服务（与原告相同的服务）上使用 SKYSCAPE，于是问题就成为“在相同的服务上”，SKYSCAPE 是否侵犯 SKY。此处，原告应承担不侵权的举证责任。原告提出自己的产品和服务针对的相关公众注意程度较高。但是法院认为，相关公众的范围应当与其确认不侵权的声明书中提到的范围一致，也即注意程度一般的普通英国公众。而这些普通公众一般很可能认为 SKYSCAPE 是 SKY 的延伸品牌，或认为 SKYSCAPE 的电邮服务就是 SKY 提供，这种用法可能还会导致对 SKY 的淡化。最终，法院没有做出确认 SKYSCAPE 不侵权的判决。

俄罗斯 20180700：域名注册商不能引用行业标准免除侵权责任 (azbuka-vkusa-nim.ru)

在俄罗斯，域名注册商是否应对在线侵权承担责任的问题一直存有不同意见。在 MMK 诉 REG.RU 案（A40-52455/2015）中，知识产权法院没有适用俄罗斯民法中信息中介责任的有关规定追究域名注册商的责任。2018 年 7 月，法院在 Azbuka Vkusa 诉 Registrator R01 案（A40-132026/2017）的判决中，对此问题有所突破。

Azbuka Vkusa 起诉域名注册商 Registrator R01，要求其停止对域名 azbuka-vkusa-nim.ru 的授权使用。一审、上诉及终审法院均支持原告，并且认为是否把域名注册商归入信息中介从而追究其责任并不是最关键的。如果网站存在侵权问题，注册商是否承担责任，主要看的是它是否能制止侵权或是侵权的威胁。被告认为，域名注册时签署的《.RU 及.РФ 域名注册条款》中不穷尽地列举了注册商要停止对域名的授权的若干情形，但商标侵权并不在其中。法院认为这不能用来抗辩侵权，该行业标准不能违背《民法典》中停止侵权的规定。

该案对权利人比较有利，这样以来，如果能够根据俄罗斯民法典 1252（1）（2）证明域名注册商“有能力停止侵权”，删除网站的侵权信息就以前容易多了。

美国 20150700：巡回上诉法院认定亚马逊网站提供商品搜索不构成商标侵权（MTM）

美国第九巡回上诉法院在 Multi Time Machine 公司（MTM 公司）诉 Amazon 公司一案中推翻其原有意见，认为 Amazon 公司在网站上提供商品搜索的行为不构成商标侵权。此前，第九巡回法院曾认为 Amazon 公司为消费者提供并非在其网站出售的名牌腕表的搜索结果的行为会使消费者产生混淆。

本案中，MTM 公司使用 MTM、MTM MILITARY OPS 以及 MTM SPECIAL OPS 等商标生产高端腕表，但是并没有通过 Amazon.com 进行销售，也没有授权任何零售商在 Amazon.com 上销售。但是，当消费者在 Amazon.com 搜索“MTM SPECIAL OPS 表”时，会出现一个显示为“MTM SPECIAL OPS 表搜索结果”的界面，但界面上没有 MTM 表，却展示出很多其他类型的男表，其中不乏 MTM 公司竞争对手的产品。在这个界面上，消费者不能直接购买，要购买的话，必须点开具体的商品信息的链接。当消费者点开具体的商品信息界面时，界面上搜索导航处仍然可以看到“MTM SPECIAL OPS”字样。MTM 公司遂向法院起诉 Amazon 公司商标侵权。在区法院未获支持后，MTM 公司向第九巡回上诉法院提起上诉。

巡回上诉法院审理发现，在关键词搜索商品没有符合条件的结果时，Amazon.com 显示的是其他的物品，而其他购物网站一般会显示“无结果”。考虑到本案各种因素，法院认为，理性的陪审团会依初始混淆理论，认为消费者可能对 Amazon.com 搜索结果里显示的产品没有 MTM 表产生费解，也可能认为 MTM 公司的竞争对手通过某种方式获得了 MTM 公司的产品，Amazon 不出售

MTM 表，却在相应搜索结果中不告知供应商和消费者他并不出售，他的行为可以被认为是故意造成这种混淆。2015 年 7 月，法院以多数意见认定 Amazon 公司的行为构成侵权。

该意见作出后，一些利益相关的网络零售商、搜索引擎提供商、科技公司，以及知识产权的专业人士申请法院在本案中重新考虑网络关键词搜索现代化途径的特点及其对本案的影响。2015 年 10 月 21 日，法院撤回了之前的意见，发表新的意见，认为判断混淆与否，应当以“合理谨慎的消费者”的判断为准，之于本案，应当是“合理谨慎的网购消费者”，Amazon 网站上本案相关搜索结果中显示出来的每种商品的图片及商标、型号等信息都有详尽清晰的说明，Amazon 公司履行了清楚标注的义务，合理谨慎的消费者不会混淆，粗心的消费者或缺乏经验的网购人的错误认知不能作为判断混淆的标准；理性的陪审团针对本案的情形，会做出没有混淆可能的认定。Amazon 公司行为不构成侵权。

美国 20150629：商标审判及上诉委员会在案件中依证据推翻了“生产者商标所有人”的推定（UVF861）

美国商标审判及上诉委员会在一起商标案件中依证据推翻了“生产者商标所有人”的推定。

本案中，经销商 UVeritech 公司对国外生产商 Amax 公司使用在照明器材、灯泡等商品上的“UVF861”商标提起撤销。虽然撤销理由是“近似产生混淆”，但是当事人双方都认为自己是“UVF861”商标的所有人。因为双方并没有就商标的所有权达成过协议，所以审查及上诉委员会只能根据双方之前形成的关系以及发生的交易来判断涉案商标的所有人究竟是谁。

上诉委员会在分析本案时，应用了“在没有协议的情况下，生产者商标所有人”这一可推翻的推定。经过审查，上诉委员会了解到，2003 年至 2007 年，Amax 公司为 UVeritech 公司生产 UVF861 灯泡。之后，UVeritech 公司又短暂地使用过其他的生产商。但后来又继续与 Amax 公司合作，直至 2011 年关系破裂。再后来，Amax 公司在美国获准注册 UVF861 商标。UVeritech 公司申请撤销时指出，Amax 公司并不是商标的所有人，因为它只是根据自己的订单进行生产，而自己才是此商标的合法所有人。上诉委员会认为，通过本案的证据及证言，可以了解到 UVF861 灯泡的设计者是 UVeritech 公司，UVF861 商标也是 UVeritech 公司构想出来的，与 Amax 公司合作期间，UVF861 灯泡的生产的具体要求也由 UVeritech 公司提出。合作期间，UVeritech 公司已经在使用相关的商标“UVF461”。并且，在与 UVeritech 公司合作之前，Amax 公司从来没有出售过 UVF861 灯泡。当 UVeritech 公司使用其他制作商，以及他人使用涉案标志时，Amax 公司也从未起诉侵权或者提出其他形式的反对意见。一旦遇到产品问题，消费者也会找 UVeritech 公司投诉。综合上述情况，上诉委员会认为这些证据足以推翻“生产者商标所有人的推定”，将 UVeritech 公司视为商标所有人合乎情理和逻辑。

美国 20141006：无法弥补的伤害推定原则能否适用于商标案件仍不明朗（THE PLATTERS）

美国 Herb Reed 公司诉 Florida 娱乐管理公司的 736 F.3d 1239 号案（第九巡回上诉法院，2013 年），涉及到 THE PLATTERS 商标的使用问题。THE PLATTERS 是一支著名的乐队的名字，该乐队成立于 20 世纪 50 年代，著名的热门单曲有“Only You”等等。20 世纪 60 年代后，该乐队解散。该乐队的创始人之一 Herb Reed 和其经纪公司（Herb Reed 公司）于 1956 年签订雇佣合同，将“The Platters”乐队名的权利委派给该公司以换取该公司的股份。Herb Reed 公司由此拥有了在“现场音乐表演”上的商标“THE PLATTERS”。本案即是 Herb Reed 公司起诉 Florida 娱乐管理公司，要求其停止使用 THE PLATTERS 商标的一起纠纷案件。

一审法院适用无法弥补的伤害推定原则，认为原告很可能可以证明涉案商标是有效商标，且被告使用的商标与该商标构成近似，遂颁发了禁止被告使用 THE PLATTERS 的禁令。

被告上诉至第九巡回上诉法院。上诉法院经过审理，引用了在先的该原则被排除适用的专利案件以及其他案件，认为该案中原告确实有可能胜诉，但是商标权利人要取得禁令，必须证明他们会遭受实际的无法弥补的损失，仅仅推定是不够的。因此，原告的禁令要求不应当得到支持。

国际商标协会对此表示不赞同，并向美国最高法院提交法庭之友意见，商标协会认为，该案中上诉法院引用的专利案件以及其他非知识产权案件不能对本案有所约束，美国兰哈姆法是保护消费者的法律，而不是纯为保护私权（比如专利权等）的法律。商标权利人遭受的损失也是公众遭受的损失。商标侵权给善意造成的损害，以及对商标权利人禁止他人使用自己标志的权利的损害从本质上讲就是无法弥补且无法估量的。上诉法院排斥无法弥补的伤害推定原则对本案的使用，有失偏颇。

但是随后，美国最高院于 2014 年 10 月 6 日拒绝签发调卷令对该案进行司法审查。考虑到目前各个巡回法院对无法弥补的伤害推定原则是否适用于商标案件观点不一，从最高院的态度来看，商标案件是否适用该原则仍旧处于不明状态，能否适用，还要看案件到底在哪个巡回法院审理。

加拿大 20160314：魁北克法院判决公司商标侵权时主要负责人承担个人责任（对角斜线）

魁北克高等法院在 Diesel 公司诉 Benisti 进出口公司（使用 Point Zero 为名称经营）商标纠纷案件的判决（2016 QCCS 1085）中，判处被告公司的主要负责人要承担个人责任。

本案中，原告 Diesel 公司 1988 年 7 月即在加拿大销售前口袋上有对角线设计的牛仔裤，该标志包括一条贯穿对角的斜条标签，上有“DIESEL INDUSTRY DENIM DIVISION”字样（图一）。2005 年 2 月，Diesel 公司将该设计申请注册，并于 2007 年被核准。

在原告提出注册申请之前，也即 2004 年 12 月，被告就提出了自己的注册申请，并称其 1999 年即开始使用涉案申请的标志（图二）。知识产权局初审公告了被告的商标后，原告提起异议。这次异议，因被告不答辩不战而胜。虽然被告没有为其注册做更多积极努力，但是它却一直没有停止被异议的标志在牛仔裤上的使用。原告向被告发出停止侵权的警告函后，被告辩解说自己的标签上标注了自己的商标，根本不会造成混淆。2010 年，原告诉至魁北克高等法院。高等法院审查后，认为被告标记的使用侵犯了原告的商标权：两标记颜色相同，位置相似，都是前口袋上对角线位置。区别就是上面的文字不同。但是法院认为，一般消费者看到涉案标志后，更多地会把条形标签本身，而不是上边的文字识别为标志的显著部分。基于此，法院考虑其他标记组成的要素，肯定存在混淆的可能。

在确定责任及损害赔偿时，法院还特别考虑了被告董事长在其公司经营，尤其是在本案涉嫌侵权的商标的使用问题上的决策作用，尤其是在异议后，明知 Diesel 公司会反对的情况下仍然做出继续使用涉案侵权标记的决策，这不仅仅是公司的过错，也是决策者的过错，这种行为，不是合理第三人会选择做出的行为。因此，法院最后对于董事长个人判处了两万加元的惩罚性赔偿。但是，这种追究公司主要负责人商标民事侵权责任的司法实践在中国并不多见。



图一



图二

禁令

欧盟 20160303C：不受被告直接或间接控制的行为不承担商标侵权责任（Mercedes-Benz）

2016 年 3 月 3 日，欧盟法院对一起匈牙利布达佩斯法院关于如何理解共同体《商标指令》（2008/95/EC）第 5 条相关规定的请示作出初裁（C-179/15），认为只有被告直接或间接控制的行为才承担商标侵权责任。

本案中，原告 Daimler 公司是国际注册 321168 号商标（图一）的权利人，商标使用于第 12 类的商品，延伸保护到包括匈牙利在内的多个国家。在匈牙利，Daimler 公司授权被告 Együd Garage 公司在提供车辆售后服务时使用涉案商标，允许其标注“Mercedes-Benz 授权经销商”字样。之后，Együd Garage 公司在网络上投放广告，并在广告中表明了自己授权经销商的身份。授权许可的合同到期后，Együd Garage 公司尽最大努力撤下所有广告，还特别给广告商及多个相关网站写信要求删除将涉案商标与其产生关联的内容。但事与愿违，有些广告仍在网络上显示。匈牙利布达佩斯法院在审理时，就本案涉及的共同体《商

标指令》第5条的理解提请欧共体作出答复。

对涉案问题，欧盟法院初裁答复如下：《商标指令》第5条（1）（a）和（b）应当理解为，即使广告中使用了与商标权利人相同或近似的标志，还标注了第三方的名称，会使人认为第三方与商标权利人之间存在商业联系，但是如果该广告并不是第三方或其代表人投放，或虽是第三方或其代表人投放，但是已经明确要求删除，那么该广告中对相关标志的“使用”不能视为第三方的“使用”，商标权利人不能依据《商标指令》第5条追究第三方的责任。

„Mercedes-Benz” 图一

欧盟 20110412C：欧盟商标的禁止令范围可扩展到欧盟 （WEBSHIPPING）

2011年4月12日，欧盟法院在DHL快递（法国）公司与Chronopost快递公司有关“WEBSHIPPING”商标侵权诉讼的初裁（C-235/09）中，认定欧盟商标（CTM）的禁止令范围一般情况下可扩展至整个欧盟。

本案原告Chronopost公司是法国及欧盟商标“WEBSHIPPING”的所有人，商标使用在信件投递服务上。DHL快递（法国）公司在网络快件管理服务上使用了“WEBSHIPPING”文字，Chronopost公司向巴黎地区法院提起诉讼。巴黎地区法院以欧盟商标法院的身份对该案进行了审理及下达了侵权认定判决。

DHL公司对此判决向巴黎上诉法院提起上诉，同时，Chronopost公司也提了上诉，要求认定判决要求的禁令及罚款不应限于法国境内。巴黎上诉法院要求欧盟法院就此问题作出解释。

欧盟法院总法官Cruz Villalon于2010年10月7日给出意见指出，如果国内法院被指定为欧盟法院审理欧盟商标案件，其颁布的禁令应当在整个欧共体范围内生效。在这一点上，总法官认为，欧盟商标条例授予某些国内法院审理欧盟商标在一国或多国被侵犯，因此，权利人当然也可以申请法院颁布禁令禁止多个成员国内侵犯该商标的行为。对欧盟商标的司法保护权利被授予特定的国内法院，这些国内法院作出的侵权认定原则上也及于整个欧共体范围。既然禁令是侵权认定的一个必然结果，那么禁令的有效范围当然也是整个欧共体。总法官还认为，强制措施的作用范围应当与侵权认定和禁令有效的范围相同。但是，这些强制措施要受到不同成员国国内法律体系的限制。如果该国家的国内法允许这种强制措施，情况就比较简单，如果不允许，只能根据国内法选择其他的执行方式。

2011年4月12日，欧盟法院作出初裁认为，原告或被告居住或营业所在的欧盟成员国的欧盟商标法院，对任何成员国境内实施或可能实施的侵权行为拥有管辖权。因此，该法院不仅可以在本国或侵权发生的国家发布禁令，也可以在多个欧盟成员国甚至整个欧盟范围发布禁令。然而，“可以”并不意味着自动成为一条规则，更不用说成为必须。

本该案的裁定中，欧盟法院就该问题提出了一些指导原则：

- 1) 若原告在诉讼请求中明确要求整个欧盟范围的禁令,则该禁令的范围通常扩展至整个欧盟。
- 2) 若原告在诉讼请求中未提出相关领土范围,则视为其提请了整个欧盟范围的禁令;因此,该禁令的范围一般扩展至整个欧盟。
- 3) 如果原告在诉讼请求中限定了相关禁令的领土范围,则禁令当然应在相应范围之内。

但是,若被告证明被诉侵权商标的使用只涉及到欧盟部分,则欧盟商标法院必须将禁令限定在某一成员国或欧盟的部分领土范围内。这种不同可以是由于某些原因,例如:

- 1) 语言方面的原因(比如在本案中,法院在判决中所指出的那样);
- 2) 并不导致对争议标志的感知产生混淆的原因;
- 3) 提请对驰名商标的特别保护时,欧盟商标声誉受影响的范围仅限在欧盟部分地区,可能不包括在欧盟其它地区的欧盟商标的形象转移或损害。

即原告无义务证明无限侵权,但被告有义务证明有限侵权。

德国 20181000: 被告已经停止侵权则不再支持原告的临时禁令请求 (网站侵权照片)

2018年10月,德国纽伦堡地区高等法院驳回了一件要求临时禁令的上诉案件(3 W 1932/18),认为被告在原告要求临时禁令时就已经停止了侵权行为,在这种情况下再去颁布临时禁令不合理,原告完全可以通过主程序维护其权益。

本案中,原告起诉认为被告在网站上使用侵权照片。一审法院拒绝了原告的诉请,认为涉案的标记并没有用作来源标志。上诉法院认为除此之外,本案也没有颁发禁令的迫切需要。

在德国,临时禁令原则上要基于迫切解决纠纷而颁发,以防止实质性损害或不利影响。判例法要求申请人必须证明情况之紧急。法院必须平衡双方的利益。只有在例外的情况下,才不需要证明“紧急”。对于商标案件,一些法院通过类比(例如斯图加特和不来梅的法院)适用紧急推定。但是大多数法院否认持否定态度(例如科隆、杜塞尔多夫、法兰克福、汉堡和慕尼黑的法院)。在本案中,纽伦堡法院对紧急推定持否定态度,因此原告必须要说明为什么必须给予临时禁令,以及为何原告等不及主程序的决定。法院强调,在大多数商标侵权事项中,在侵权行为继续存在的情况下,利益平衡(紧急性)将以原告的利益为主。但本案的情况是,被告已经从其网站上删除了带有侵权标志的照片。

其他法院也处理过被告停止侵权的临时禁令案件,但涉及的是与时间有关的事件。比如,原告要求法院对被告在特定交易会上的某些行为颁发临时禁令,如果交易会已经终止,那该事项不能视为紧急。而本案法院则更进一步,认为停止侵权行为本身就足以打破紧急推定。但法院并没有明确否定本案的紧急情况,或者被告是否还必须采取积极步骤,比如召回交付给其客户的产品等。纽伦堡法院的裁决对其他法院没有约束力,还有待观察其他法院是否同意该意见。

德国 20160929：最高院在禁令中规定召回侵权产品（RESCUE TROPFEN）

2016 年 9 月 29 日，德联邦最高法院在判决（IZB 34/15）中表示，侵权商品销售及推广的禁令中，也包括召回市场上的侵权商品的义务。

本案中，（在涉案禁令发布后），本案原告在市场上发现还有零售商在卖侵权商品，遂进行了投诉。案件的关键点是，如果侵权人的行为被界定为侵权，其行为人收到禁令，对于那些已经卖给零售商，还在市场上销售的商品，侵权人是否有义务召回？不召回是否违反禁令？从法院禁令的字面来看，并没有这个意思。法院颁布禁令的理由中也没有说明这个意思。

德国最高院这个问题明确指出，收到侵权商品销售及推广禁令的人必须确保已经售出或分销的侵权商品不会再被分销，即使这些商品已经不在侵权人手中。最高院认为，从零售商手中召回侵权商品是禁令的应有之意，没有必要在禁令中明确指出。

德国 20130411：最高院对欧盟驰名商标适用禁令保护的地域范围作出解释（VOLKSWAGEN）

德国知名汽车制造商大众公司是欧盟商标“VOLKSWAGEN”的所有人，该商标指定使用在“车辆；车辆维修保养”及“车辆及车辆零件有关的零售和批发服务”上。大众公司对他人注册的指定使用在类似服务上的德国商标“VOLKS.INSPEKTION”提起争议。案件最终诉至德国最高院。德国最高院在今年 4 月 11 日作出的第 I ZR 214/11 号判决，认定上述两商标并不存在直接混淆的可能，但由于二者的近似，相关公众常误认为 VOLKS.INSPEKTION 的商标所有人与大众公司存在业务关系，进而存在广义上混淆的可能，损害大众公司驰名商标的身份及社会认知度、弱化其显著性，造成该驰名商标在其所知名的地域范围内的淡化。

2009 年，欧盟法院曾在第 C-301/07 号 PAGO 案件中裁定即使仅在欧盟部分地区或某一成员国驰名，也可适用驰名商标保护。有人以此推测，仅在一国知名的欧盟商标既然构成欧盟驰名商标，那适用禁令的范围也可推及至其他欧盟国家。但是从德国法院的上述判决来看，德国法院的观点还是认为，驰名商标只能在其具体知名的地域范围内获得驰名商标的有关禁令保护，要获得在全部欧盟范围的驰名商标禁令保护，还需要商标在全部欧盟成员国范围内驰名。

瑞典 20170207：最高院明确因错误禁令可能失去的获利应严格计算标准（MULTITOTAL）

Cederroth 公司曾被 Bringwell 公司提起诉讼，理由是被告使用 MULTITOTAL 标志侵犯了其 MIVITOTAL 商标（双方产品如图一）。区法院发布禁令，责令 Cederroth 公司在销售营养保健品时停止使用 MULTITOTAL 商标。

Cederroth 公司提起上诉，认为侵权根本不成立，但与此同时，它也依据法院的禁令，不再使用 MULTITOTAL 商标。其上诉得到支持，二审法院认定侵权并不成立，一审法院颁布的禁令应予撤销。

Cederroth 公司随后要求原告赔偿其禁令期间的利润损失 2600 万瑞典克朗。对于在后的赔偿案件，一、二审法院都认为 Bringwell 公司确实应当赔偿，但是数额应该是 2000 万瑞典克朗。Bringwell 公司向瑞典最高院提起上诉。2017 年 2 月 7 日，最高院作出终审判决，对于 Cederroth 公司应当获得赔偿这一点，最高院与一、二审法院观点相同。但是对于具体赔偿数额，最高院认为，不管是不是有禁令，Cederroth 公司对禁令期间可得利益的计算都太过含糊，它的数据基础是不确定，也没有说服力的销售数额增长。最终，最高院将赔偿数额削减到 365 万瑞典克朗。本案引发了多重思考。但是至少，对于维权的权利人而言，如果将对方禁令期间的损失使用太过宽松的计算标准，那么也在某种程度上也是在鼓励对方进行反击，不管对方是不是构成侵权，都会是权利人维权顾虑重重。从这个角度看，明确地计算禁令期间的损失，对双方都是合理的交代。



图一

英国 20180000：最高院认为网站封锁禁令的费用应由商标权利人承担（Cartier）

英国最高法院在一起案件中，推翻了上诉法院的判决，指出商标权利人应当向网络供应商支付申请网站封锁禁令的费用。该禁令是权利人制止侵权的有效措施。最高法院的判决意味着权利人的相应的维权费用将会增长。

本案中，原告（权利人）Cartier 公司为了制止被告侵权申请法院颁发网站封锁的禁令。根据英国法律，这种禁令可以适用于版权侵权案件，商标侵权案件并没有类似规定。本案一审法官 Arnold J 参考《欧盟商标指令》，将该种禁令适用于商标案件。

英国的判例法已有较为成熟的判例法据以判定何时以及何种方式第三方必须协助原告制止他人侵权。禁令主要适用于那些并没有积极地参与到侵权活动中的无过错的中间角色。根据判例法，如果原告（禁令申请人）会从这种禁

令中获益，就应当负担实施禁令（比如在港口扣货，或是提供关于侵权人的信息等等）的费用。上诉法院认为，网络服务提供商通过向侵权网站提供服务来盈利，并且还受有关“避风港”条款的保护，基于权责相当的原则，他们要承担封锁禁令的费用。最高院则认为，上诉法院的观点不能得到现有判例法的支持。最高院审查后，判令商标权利人向网络服务提供商支付网站封锁的费用。

对于权利人而言，问题更多的是网络服务提供商到底会要求其支付多少费用。服务商同意为了（一般性的）封锁网站而建立、维护及管理相关系统的费用不计算在内。因为不管怎样，这些系统都要用来屏蔽儿童不宜的图片并提供给家长相应的控制措施。但其他的一些费用，服务商认为应当由商标权利人负担，其中包括对屏蔽具体网站的申请进行处理和设置的费用，当侵权网站转移网址时更新封锁的费用，以及服务商没有任何过错时，因错误封锁而产生的费用等等。

证据表明，一般支付给每个网络服务商的费用是 500-5000 英镑。有五家网络服务商基本上占据了百分之九十的英国市场，因此，要广泛且有效地封锁，原告一般需要向五家网络服务商交纳费用。但是，如果实施禁令的费用接近 25000 英镑，权利人使用这种方式就会有较大风险。虽然这种禁令一般不会遭到服务商反对，比较容易获得，但是否能真正实施，还取决于服务商的费用要求与原告的承受能力之间是否能达成一致。

英国 20100000：法院严格了诉前禁令的颁发条件（NUDE）

NBL 公司在第三类商品上注册欧盟商标 NUDE，并把这个商标使用在化妆品上，但不包括香水。这个商标存在了近五年，但是其获准注册是法律程序开始前两个月。被告是三家时尚美容方面的公司，他们从欧莱雅公司得到授权，销售 STELLA 和 SHEER STELLA 牌的香水。三被告曾试图和原告沟通，想使用其 NUDE 商标，都未成功。2009 年 6 月，当 NBL 公司知悉被告拟推出 STELLANUDE 牌香水后，以商标侵权为由提起诉讼，并要求法院颁布诉前禁令。法官驳回了原告的请求，认为综合各方面的证据，被告目前为推出产品所做的准备并不会造成太严重的后果，发布禁令给被告带来的损失远大于不发布禁令给原告带来的损失。而且，如果案件胜诉，原告的损失也可以获得补偿，而一旦禁令错误，给三个被告带来的将是灾难性的后果。在此种条件下，不应颁发禁令。

美国 20160613：第二巡回上诉法院再次明确商标侵权禁令适用的地理范围（GUTHRIE）

美国第二巡回上诉法院在一起商标侵权案件的判决（826 F.3d 27 （2016））中，再次对禁令适用的地理范围作出明确。

本案原告 Guthrie Healthcare System 是非盈利的公司，主要在美国宾夕法尼

亚州北部以及纽约州南部的双蒂尔斯地区从事医院、诊所和特护设备的经营，还提供多种医疗保健方面的服务。原告的医生及住院医都面向全国招聘，其经营的护理学校也面向全国招生。原告名下的网站面向全国发布医疗信息。原告所属的 Guthrie 基地从事医疗科研并在双蒂尔斯地区之外的地区也有过筹款活动。被告 ContextMedia 公司向美国全部 50 个州 2600 多名执业医师提供有关保健数据内容服务。被告经营着两个网站，一个直接面向执业医师，另一个面向潜在赞助商、雇员或媒体。原告拥有联邦注册的 GUTHRIE 及图商标（图一）。原告起诉被告使用的多个标记（图二，其他标记左侧图形相同，只是右侧文字不同）侵犯了其商标权利。

区法院认为，涉案商标近似，向被告发出永久禁令，禁止被告在双蒂尔斯地区使用其商标，但双蒂尔斯外的地区可以使用。对于被告在互联网、自己的网站以及社交媒体上的使用，法院并没做限制。原被告均提起上诉。

第二巡回上诉法院同意了一审法院关于两商标近似并有混淆可能的认定，否定了一审法院有关禁令适用的地域范围的界定。1959 年，第二巡回上诉法院曾在 Dawn Donut 公司诉 Hart's 食品店一案的判决中，针对拥有联邦注册的商标，但仅在美国部分地区开展业务的情况下，商标侵权禁令的效力范围发表过意见，认为主簿注册的商标原则上应在全国范围内进行保护，不管商标权利人是否在该地区使用，该在先判例影响颇大，也是一审法院法律适用的主要依据。巡回法院认为，一审法院曲解了该判例确认的原则，将禁令的范围解释得过窄。

巡回法院认为，商标权利人要证明有可能混淆才能胜诉，但是这并不意味着禁令只能在其证明了混淆可能性的地方才有效力，也不意味着权利人要在每个地理区域都单独起诉才能获得禁令。一旦在先权利人已证明对方侵权，就有权获得禁令，禁令的范围由多种因素确定，原则上讲，禁令的作用是保障权利人获得合理保护。确实，根据在先 Starter 公司的判例（170 F.3d at 299）禁令应当明确具体，不能给行为人带来不必要的负担，但是这并不意味着权利人必须要证明所有寻求保护的地区都存在同样高的混淆可能。

在 Dawn Donut 案中，原告近 30 年都没有对被告相应地区的使用行为的行使商标权，所以法院认为这可以作为不混淆的充分证据，在这些区域原告再要得到保护就不是很合理，禁令不应包括这些地区，但是，以后原告可以通过适当地显示有意在被告的市场区域以零售的方式使用该商标，从而可以有权要求禁止被告使用这个商标。而本案情况则不同，原告有证据表明双蒂尔斯之外的地区进行了使用并形成了商业关系，这就使得原告有在这些地区有被混淆的可能。

巡回法院虽然认为并不是所有在部分区域经营的原告都可以仅仅凭借互联网方式的经营活动获得在更广区域的保护，能否得到保护还是要具体问题具体分析。就本案而言，即使原告没有证明在双蒂尔斯地区外造成混淆的可能性，它的证据也已经表明在这些地区存在可预见的混淆及危害的可能。

法院还审查了在后使用人的意图，认为虽然被告并不是有意地搭乘原告商标的便车，但是它也并不无辜，因为它本可以通过商标检索来避免这种使用冲突。

综合分析后，巡回法院认为禁令不应局限在双蒂尔斯地区，遂撤销一审法院该部分的判决，发回一审法院重新审理。考虑到被告有权通过证明不存在近

似混淆的可能来限制禁令的适用范围，本案禁令究竟作用于什么区域，仍待关注。



图一



图二

印度 20140123：德里高院认为商标申请行为也会构成商标侵权并颁布禁令（ALOMAX）

2014 年 1 月 23 日，印度德里高院在 1764/2009 号商标侵权诉讼中裁定商标申请行为也会构成商标侵权。

本案原告自 2000 年开始使用“ALOMAX”商标，本案诉讼提起时，原告已在第 19 类的“胶合板，木门，窗框”等商品上注册了“ALOMAX”商标，其第 6 类上的“ALOMAX”商标注册申请尚未被核准。被告申请在第 6 和第 19 类商品上注册“ALOCOMAX”商标。原告以商标侵权为由将被告诉至法院，请求法院颁布永久禁令，禁止被告的商标侵权和仿冒行为，披露银行账户并交出。被告以被诉侵权商标尚未使用、因此不可能侵权为由抗辩。法院经审理，认为被告申请注册被诉商标的行为足以证明被告在商业活动中有意使用被诉商标，并据此判令被告不得生产、销售、许诺销售、直接或间接地广告推销任何带有被诉商标或其他与原告商标相同或足以导致混淆的近似标识的第 6 和 19 类上的商品。对于原告要求损害赔偿的诉求，法院予以驳回。

赔偿

美国 20170800: Tiffany 非通用名称, Costco 需大额赔偿(Tiffany)

美国纽约南区法院支持了蒂芙尼公司起诉批发商 Costco 商标侵权的诉求，判处 Costco 赔偿蒂芙尼公司 1110 万，并处以惩罚性赔偿 825 万。Costco 宣称要提起上诉。

2013 年蒂芙尼公司提起本案的诉讼，理由是被告出售的订婚戒指并不是蒂芙尼公司生产，却在戒指旁边标签使用“Platinum Tiffany .70 VS2”及“Platinum Tiffany VS2.1.”等字样，宣称自己出售的戒指是“蒂芙尼戒指”，构成商标侵权。Costco 提起反诉，认为蒂芙尼戒指是某种多面单钻戒指（图一）的通用名称。后来，蒂芙尼公司就侵权、假冒以及被告通用名称的反诉问题申请简易判决，指出这款戒指是由 Charles Lewis Tiffany 专门设计，只有蒂芙尼生产，并且生产和认证都要遵守蒂芙尼公司的严格标准。蒂芙尼公司还提交了一份 464 人反馈

的调研报告，报告显示，消费者并没有把 Costco 出售的涉案订婚戒指标签上的 Tiffany 字样理解为通用名称，而是仍将其视为商标。法院 2015 年 9 月作出简易判决（针对本案部分问题，不包括赔偿数额问题），认为涉案商标不是通用名称，被告的行为会造成混淆，是对原告商标的淡化，其行为“非常明显”，“大胆且故意”，构成侵权，且符合适用惩罚性赔偿的条件。接下来的审判中，法院详细审查了案情，逐步确定了赔偿数额，直至 2017 年 8 月，法院作出侵权判决，判处 Costco 赔偿共计 1935 万美元。



图一

美国 20161024：巡回法院在商标侵权案件中扩大适用律师费赔偿（SunEarth）

2016 年 10 月 24 日，继第三、四、五、六巡回法院之后，美国第九巡回上诉法院在 SunEarth 公司（SunEarth Inc）诉 Sun Earth 太阳能公司（Sun Earth Solar Power Co）商标纠纷案中，认为商标案件中可以适用 Octane 公司（Octane Fitness LLC）诉 ICON 公司（ICON Health & Fitness Inc）案中的败诉方承担律师费的规则。至此，持此意见的巡回法院达到五个。

《兰哈姆法》和《专利法》都规定律师费的赔偿限于“例外情形”，也就是恶意、欺诈、蓄意或是故意侵权的案件。2014 年，美国最高法院曾在 Octane 案中推翻了联邦巡回法院有关美国法典第 285 章 35 条规定的“例外情况”的判断标准，采用了更为灵活的“综合情况”考察；同时，把律师费的证据要求从“清晰确凿”降低到“占据优势”，这在证据方面有利于要求律师赔偿的一方当事人。Octane 案是专利案件。若将其中确认的败诉方承担律师费的原则适用到商标案件，就意味着法院在认定商标案件的败诉方律师费承担责任时，有了更灵活的裁量权，在决定赔偿额时，法院会考虑一些的因素，比如诉讼是否属于草率滥用诉权，诉讼动机如何，客观上是否合理，以及是不是有必要考虑进一步补偿和制裁等等。

第八、十、十一巡回法院辖区的区法院也有在商标案件中适用过 Octane 案的这一原则。但是第二、七巡回法院辖区仍沿用传统做法，目前已经有案件对此提出了质疑，预计不久的将来，也会做出改变。

美国 20080000：法院判决商标假冒案件中权利人不能同时要求法定赔偿和律师费（K&N）

美国第九巡回上诉法院判决指出商标假冒案件中权利人不能同时要求法定赔偿和律师费。

本案中，原告 K&N 公司生产的空气过滤器的零配件，并在产品上使用其注册商标 K&N 标志。被告未经原告授权，生产并在 eBay 网上销售使用 K&N 标志的乙烯贴花纸。于是，原告将被告诉至加利福尼亚中区法院，指出被告的行为根据美国商标法（美国法典第 15 编）的有关条款，已经构成商标侵权、商标假冒和商标淡化，并据此要求被告给予相应的赔偿。中区法院支持了原告的诉讼请求，作出即决判决，判令被告承担相应的法定赔偿和律师费。被告不服，就即决判决本身及其判处的律师费的问题，上诉到第九巡回上诉法院，上诉法院认为原审法院对该案作出即决判决本身并没有什么不妥。但是，就原告要求的律师费的部分，上诉法院推翻了原审法院的判决，指出，商标假冒案件中，法定赔偿和律师费不能同时适用。如果原告要求被告承担法定赔偿，就不能再要求其同时承担“律师费”。

加拿大 20170221：法院适用惩罚性赔偿严厉打击商标假冒（CHANEL）

加拿大联邦法院在 CHANEL 商标假冒案（Lam v. Chanel S. de R.L., 2017 FCA 38）中，用惩罚性赔偿严惩了被告的假冒行为。

本案中，Chanel 公司向联邦法院起诉被告的重复假冒行为。法院经审理，认定被告行为构成假冒，并且情节严重，一般性的赔偿不足以谴责和制止其行为，因此判处被告惩罚性赔偿 25 万加币。其中一名被告向联邦上诉法院提起上诉，上诉法院撤销了一审判决，将案件发回重审。但是，上诉法院本身并没有否认惩罚性赔偿的适用，它明确指出，重复销售假冒商品的行为是严重的侵犯商标权利的行为，对这种行为判处的赔偿应当足以谴责和制止被告及其他人从事这种行为；而且，确有不少在先案例使用了惩罚性赔偿；但是，一审法院在适用该种赔偿时并没有给出充足的理由。

一审法院在重审本案后，仍然维持了 25 万的惩罚性赔偿，并给出了非常充分的理由。一审法院认为，惩罚性赔偿其实是为了防止被告将补偿性赔偿当成侵权的“通行证”，惩罚性赔偿能使侵权人交出它所有的非法获利。惩罚性赔偿只有在补偿性赔偿不足以惩戒被告时才可以使用。而本案中，很显然，这被告需要赔偿的不仅仅是许可费，如果仅仅赔偿许可费，其实就是鼓励和认可被告这些年的侵权行为。法院还具体考虑了本案中被告假冒行为的主观意图，认为本案被告具有长期的恶意，还向其他人推卸责任，转移财产意图逃避制裁，被告没有保留任何关于假冒商品销售的记录，使法院无法计算出补偿性赔偿的部分，原告为制止侵权支付了不少的诉讼费用。考虑到这些因素，法院认为判处被告惩罚性赔偿。目前，该案被告之一提起上诉，案件进展仍待关注。

边境保护

欧盟 20150716C: 未经商标权利人同意进口后中止放行的货物可构成侵权（Top Logistics）

欧盟法院在针对一起商标侵权案件的初裁中指出,《欧洲共同体理事会协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日第一号指令》(《一号指令》)第 5 条应当理解为,在一个或多个成员国注册的商标的所有人可以在其产品进入欧盟经济区并自由流通后,禁止未经其同意的使用其商标的行为。

本案中, TOP Logistics 公司(前身是 Mevi 公司)经营仓储和运输。Van Caem 公司经营国际贸易。2006 年,应 Van Caem 公司请求, Bacardi 公司生产的几单货物经由第三国运往荷兰并在 Mevi 公司在鹿特丹港口经营的仓库仓储。这些货物属于 T1 类货物,适用对外转运和海关仓储货物的中止程序。这些货物中的一部分被放行并进入自由流通领域,适用关税暂缓征收的规定,相应地被安放在报税仓库。Bacardi 公司申请扣押了此批货物并向鹿特丹区法院申请禁令,理由是它从来没有同意指示该批货物进入欧盟经济区,并且它了解到这批货物的产品代码已经被从包装瓶上去除。但是,区法院对于处在关税缓征程序中的货物是否属于《一号指令》中“在商业中使用”的情形,区法院请求欧盟法院做出初裁。

2015 年 7 月 16 日,欧盟法院做出 C-379/14 号判决,认为虽然《一号指令》后来做了修改,但是就本案的发生时间来看,还是应当适用旧的版本。法院认为,未经商标权利人同意进口到欧盟并适用缓征关税的规定,直至缴纳关税被放行的涉案货物,可以适用《一号指令》第五条中“在商业中使用”的规定,即使相应的商标标记不一定使用在终端消费者这个环节。本案中, Van Caem 公司的行为已经构成了《一号指令》第 5 条所述的情形,即使货物最终被转运到第三国,而没有在仓储国用于消费,也不能改变前述结论。虽然所有自由流通的货物都可能出口,但这种可能性不能排除侵权的认定。不过, TOP Logistics 公司在整个过程中,仅仅是在其客户 Van Caem 公司的同意下进行了仓储,仓储某商品的行为并不构成对商品用的商标的使用,对它的行为可以适用商标法之外的关于帮助侵权等规则。

欧盟 20111201C: 欧盟法院 Nokia 对海关扣押欧盟过境侵权货物的条件作出阐释（Nokia）

2011 年 12 月,欧盟法院对英国法院提交的诺基亚公司是否有权要求海关扣押过境侵权的货物的问题做出了阐释。

2008 年，英国海关在希思罗机场截获了一批贴有 NOKIA 标签的手机，经联系 NOKIA 公司进行鉴定，证明这批手机是假货。NOKIA 公司申请海关扣留这批货物。但是英国海关认为，该批货物系从香港运往哥伦比亚，只是途径欧盟，且没有证据证明这批货物会投放于欧盟市场，因此，不能被认定为假冒货物，也不能对其采取扣留措施。NOKIA 公司遂采用司法途径在英国法院寻求救济。案件最终诉至英国上诉法院，上诉法院就本案的核心问题，即过境侵权的货物能否被认定为“假货”，进而由海关采取扣留措施的问题向欧盟法院作出请示。

对此，欧盟法院 2011 年 12 月 1 日作出 C-495/09 号初裁（与 C-446/09 号初裁联合作出），针对的均是知识产权侵权货物在欧盟过境能否被认定为假货，以及海关是否可以扣留的问题。欧盟法院称，如果过境货物侵犯了欧盟法保护下的知识产权，并且有针对欧盟消费者的某种商业行为，如销售或者进行广告宣传，海关即可采取行动。仅仅过境欧盟，或是在欧盟成员国海关进行仓储的货物，不能认定为在欧盟进行销售的货物。法院同时指出，当商业行为没有实际发生，但已经有证据显示，负责货物生产、运输或者分销的运营商正准备实施这种商业行为或者在这方面有意隐藏他们的动机时，即使这些货物还没有实际指向欧盟的消费者，海关当局也可以扣留货物。

欧盟 20090212C: 欧盟法院指出当事人之间处理纠纷的协议不能影响海关做出处罚（Nokia）

2009 年 2 月 12 日，欧盟法院针对拉脱维亚法院就 C-93/08 号案件做出的请示回复指出，当事人之间处理纠纷的约定不妨碍海关处罚权的行使。

本案中，海关经纪 Shenker 公司根据合同约定，以自己的名义代理收货人 Rovens 公司发出了一批贴有“Nokia”标志的货物在拉脱维亚自由流通。2005 年 2 月 16 日，里加海关根据《关于海关就涉嫌侵犯和侵犯知识产权的产品采取行动和措施的第（EC）1383/2003 号理事会条例》（下简称《1383/2003 号条例》）第 9 条之规定扣留了这批货物，并通知 Nokia 公司，Nokia 公司接到通知后，通过取样了解到这批货物确实属于假冒的 Nokia 商品。经过协商，Rovens 公司和 Nokia 公司根据《1383/2003 号条例》第 11 条，也即简易程序条款，达成协议，由 Rovens 公司负担费用，对侵权货物进行销毁。随后，海关又认定，在本案中，Shenker 公司履行报关责任时违反了有关海关处罚的规定，应当被处罚款 500 拉特（拉脱维亚货币符号）。对此，Shenker 公司向有关的政府部门反映，认为海关无权作出这样的处罚决定，一是 Rovens 公司和 Nokia 公司达成协议由 Rovens 公司销毁货物，并承担销毁费用的行为本身就有惩罚的性质，二是海关无权介入当事人之间在法律允许的范围内作出的纠纷解决协议。但是 Shenker 的投诉并没有得到令其满意的解决，于是它上诉到拉脱维亚最高法院行政庭。行政庭在审理过程中就有关的法律问题请示了欧盟法院，核心就是，在知识产权权利人和进口人，根据《1383/2003 号条例》第 11 条的规定达成了协议，启动简易程序来解决彼此的纠纷，在这种情况下海关是否还能够根据条例第 18 条的规定对进口人（或其代理人）采取罚款等制裁措施。

对此，欧盟法院答复指出，《条例》第 11 条规定的简易程序，旨在简化海关对侵权案件的处理的程序，以及知识产权权利人对自己的权利进行救济程序，它与海关根据《条例》第 18 条对侵权和违法行为进行处罚的权力并不冲突，当事人之间约定的处罚与国家权力机关根据第 18 条作出的处罚不是同一性质的处罚。

欧盟 20090000C：欧盟法院初裁认为指定欧盟的国际注册商标在欧盟可以享受与欧盟商标相同的海关保护（Davidoff）

欧盟法院针对德国法院提请的“关于指定欧共体的国际注册商标在欧共体是否应当享有与欧盟商标相同的海关保护的问题”作出第 C-302/08 号初裁，给予了肯定的答复。

该案中，商标权利人 Davidoff 公司依据欧盟理事会第 1383/2003 号《关于海关就商品涉嫌侵权采取行动和措施的规定》（下称“第 1383/2003 号规定”）第 5 条第（4）项，向德国海关申请，要求对其根据马德里议定书进行的 12 个指定欧盟的国际注册商标采取海关保护措施，但遭到了拒绝。海关的理由是，Davidoff 公司提出申请所依据的这项规定保护的只是“欧盟商标”。Davidoff 公司不服，诉至德国商业法院，商业法院就有关问题提请欧盟法院作出解释：既然欧共体加入了马德里议定书，那么第 1383/2003 号规定第 5 条第（4）项，尽管条文提到的仅仅是“欧盟商标”的字眼，是否可以理解为也包括指定欧盟的国际注册商标？对此，欧盟法院对此给出了非常直接的回复：既然欧盟已经加入了马德里议定书，欧盟商标条例第 146 条也明确了国际注册指定欧盟的商标应当得到与欧盟商标同等的保护，那么第 1383/2003 号条例第 5 条第（4）项就应理解为，国际注册指定欧盟的商标，在欧盟可以享受与欧盟商标同等的海关保护。

欧盟 20061109C：欧盟法院初裁对过境商品是否构成商标侵权的问题作出明确（Diesel）

意大利牛仔裤制造商 Diesel Spa 在德国享有注册商标 DIESEL 的专用权。而 Montex Holdings 公司在波兰生产贴有 DIESEL 商标的牛仔裤，通过公路运输，途经德国，到爱尔兰进行销售。整个运输过程完全依照《欧共体海关法典》关于运输方面的规定。但是，在 2000 年 12 月，德国海关查扣了一批 Montex Holdings 生产的 DIESEL 牛仔裤，理由是这批货物侵犯了 DIESEL 商标专用权。案件在德国法院进行审理，后德国法院就过境商品是否构成侵权的问题请示了欧盟法院。

欧盟法院 2006 年 11 月 9 日作出第 C-281/05 号裁决，对请示进行了回复，认为本案中，Montex Holdings 运输货物的行为本身并没有侵犯 DIESEL 商标权。但法院同时还指出，如果非商标权利人将贴有某商标的商品，在欧共体成员国之间进行过境运输，途经该商标受保护的国家，最终到达该商标不受保护的国

家，商标权利人只有在能够证明这些货物必然会在途经的国家进行销售，才能禁止这种过境运输行为。

法国 20180117：最高法院认为出口商品上贴附商标可构成商标侵权（卡斯特）

2018 年 1 月 17 日，法国最高法院作出判决，认为涉案出口中国、并在中国合法销售的商品因贴附了他人在先商标而构成侵权。

本案中，法国卡斯特兄弟股份有限公司在法国及欧盟注册有多个商标，使用在含有酒精的饮料和无泡葡萄酒上，其中包括与“Castel”对应的中文商标“卡斯特”。2010 年，卡斯特兄弟公司起诉两自然人在其出口中国的葡萄酒上贴附“卡斯特”商标的行为构成商标侵权。被告抗辩指出，他们有正当理由，他们的产品仅出口中国，在中国他们拥有有效的商标，且是合法行使首次销售权。巴黎上诉法院没有支持被告，认为被告的商标贴附行为发生在法国，而在法国他们并不享有该商标的权利。

被告继续上诉，被法国最高法院驳回。法国最高法院认为，虽然在先判例（“*Nutri Rich*”案，2007 年 7 月 10 日，法国最高院，*Buttress BV 诉 L'Oréal*；前述判决 2015 年 9 月 29 日被巴黎上诉法院在“*Aroma Floris*”案中再次确认），确认过正当使用应满足两个条件，一是被告只是把产品出口到另外一个国家，且该商品在进口国的销售为合法销售；二是该商品不可能在法国销售。但是，本案中，法院援引欧盟法院的案例推翻了前述判决确认的判断标准。最高法院认为，《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第 5 条（1）【对应修改后的《欧盟商标指令》（2015/2436）第 10 条（2）（a）】并没有前述例外的规定，之前的判决违反了欧盟协调统一的原则。由此，以出口为目的不再是商标侵权的一个有效抗辩。法院认定本案被告的行为构成对卡斯特兄弟公司的商标侵权。还有一点需要注意的是，根据《法国知识产权法典》L.716-10，只有商品的持有人才能以“正当使用”为原则来洗脱责任，出口商本就不能使用该抗辩。

本案表明，法国严格地贯彻《欧盟商标指令》的规定，不会去创设指令之外的抗辩。这对商标权利人而言，是个利好消息。

德国 20180730：申请海关扣押本身不构成不正当竞争（BMW）

德国慕尼黑地区法院作出 33 O 7422/17 号判决，指出根据欧盟海关执法条例申请海关扣押行为本身不构成不正当竞争。

本案被告使用 BMW 生产和销售摩托车以及微型车模。原告从中国进口到欧盟遥控车模。依被告的请求，荷兰海关查扣了一批原告进口的“BMW Z4 GTS”车模。此处被告的申请，并不是专门针对原告，而是针对所有可能侵犯其商标权利的人。而且随后，（经过检验），原告已经同意放行。

不过本案的原告向法院起诉被告，认为被告申请扣货的行为对其造成损失，应予赔偿，并且要求被告在海关的保护申请中删除其进口的车模产品。原告援引在先判例（欧盟法院的 C-48/05 号案件以及德国最高院的 I ZR 88/08 号案件）认为，微型车模几乎不可能构成对原型产品的商标侵权。因此，原告认为被告申请海关保护的行为不合法地妨碍了其经营活动。

法院经审理，并没有支持原告的主张。法院认为，根据德国反不正当竞争法，“阻碍性竞争”的成立，要求“损害竞争者在竞争中的发展机会”。更明确一点讲，就是在追求自己的发展中，剥夺竞争对手的发展机会，使对手即使通过努力也不能良好经营。对于本案，法院认为，欧盟海关执法条例的运行不应受到国内法层面的不正当竞争法的影响；被告的海关保护申请并不是针对原告，而是普遍地适用于任何可能对其商标权利造成侵害的人，甚至包括其被许可人，原告在申请海关保护时并没有明确特别针对哪些进口商或是哪些商品；原告在法定的十日内已经同意放行，并无延误；欧盟海关执法条例只是海关执法的程序性规定，本身并不对侵权与否作出判定，是否侵权还应由有管辖权的法院依法判定；即使之前有微型车模不侵权的判例，也需要具体分析，车模上相关标记的使用不侵权是因为它并不是作为商标使用，但如果在车模上把涉案标记作为商标使用，让人误以为车模来自商标所有人，仍会构成侵权。

英国 20090727：高等法院对过境商品商标侵权判定问题作出阐释（NOKIA）

2009 年 7 月 27 日，英格兰及威尔士高等法院大法庭在对 NOKIA 公司诉英国税务海关总署（下简称英国海关）一案的判决中，特别针对过境货物的商标侵权判定问题作出了阐释。

本案的原告享誉全球的手机生产商 NOKIA 公司，它在全世界很多国家享有 NOKIA 商标注册。2008 年 7 月，英国海关在伦敦希思罗机场暂扣了一批从香港运往哥伦比亚的涉嫌侵权 NOKIA 手机及配件，并将提取的样本交由 NOKIA 公司进行鉴定。NOKIA 公司经过鉴定，认为该批货物系假冒，请求海关将货物扣留。但是，2008 年 8 月，海关认为 NOKIA 公司没有证据证明这些货物会进入欧盟市场，没有，也不会对英国境内或欧盟境内的注册商标造成损害，因此，不能以假冒为由扣留这批过境货物。一番努力未果后，NOKIA 公司于 2008 年 10 月请求英格兰及威尔士高等法院对英国海关不予扣押假冒 NOKIA 货物的行为进行司法审查，该申请 2009 年 5 月得到批准。

英国高等法院大法庭经审理，认为本案的焦点就是，仅仅过境欧盟，由一个非欧盟成员国的地区运往另一个非欧盟成员国的地区“假冒货物”能否被认定为假冒。对此，法院认为：判断商标侵权，要求货物已经确实投放市场，仅仅在运输途中的，或是在海关暂作停留的货物不符合要求，除非有证据证明这些运输中的货物会必然地投放到当地的市场。根据第 1383/2003 号规定，所谓的假冒货物，一定要是确实地对货物所在地的商标权造成实际损害。因此，仅仅运输过境的货物不能认定为侵权，NOKIA 公司的请求不能得到支持。

新加坡 20171124：过境假货的转运人不承担商标侵权责任 （Megastar）

新加坡高等法院在多家奢侈品牌诉 Megastar 运输公司的[2017] SGHC 305 号案件中明确，假货的转运人不承担商标侵权责任。

本案中所涉及的假货从 A 国，经由新加坡运往 B 国，在新加坡海关被扣留。原告将货物的转运人 Megastar 运输公司诉至法庭，认为其违反《新加坡商标法》27 条的规定，进、出口假冒货物，应当承担商标侵权责任。

法院审理后认为，根据《新加坡商标法》第 2 条（1），“进口”是通过海、陆、空运的方式将货物带到新加坡。因此，本案涉案货物确实是“进口”货物。但是，被告并不是“进口商”或是“出口商”，因为被告并不从假货中获得任何财产权，也不会对产品的集装箱有物理接触，这些集装箱只是根据被告的指示在港口转运。而且，被告的行为也不构成“出口”假冒货物，因为这些货物在他们实际出口之前已经被扣留，所以如果满足此规定，就必须要有“出口的故意”，而本案被告并没有这个“故意”。因为被告既不是进口商也不是出口商，原告的起诉被驳回。法院认为，原告的商标权利确实被侵犯了，但是侵犯其权利的人是发运货物的人以及货物的最终收货人。

反不正当竞争

欧盟 20171206C：欧盟法院初裁认为奢侈品选择性营销渠道不违反竞争法（Coty）

著名的化妆品奢侈品牌的供应商 Coty 公司通过精心选择的销售渠道销售其产品。PA 公司是 Coty 公司的授权销售商，坐拥若干实体店以及网上店铺，其中包括它自己在 Amazon 上的店铺“Amazon.de。”

2012 年，Coty 修改了网络销售协议，不允许它的销售商在没有得到授权的第三方实体，比如 Amazon 等，销售它的产品。PA 公司对修改条款拒绝签字，并继续原有的销售行为。Coty 公司遂起诉 PA 公司使用 Amazon 销售其产品的行为侵权。审理本案的德国法兰克福高等法院就本案涉及的相关问题提请欧盟法院作出解释，也就是这种禁止行为是否违反欧盟的竞争法。

2017 年 12 月 6 日，欧盟法院作出 C-230/16 号初裁，答复如下：为了保持奢侈的形象，奢侈品使用选择性的销售体系，如果分销商是基于品质上的，统一且必要的客观标准，面向所有的潜在分销商，无歧视地选择而来，就符合《欧盟运作条约》（TFEU）第 101 条（1）的规定。第 101 条（1）允许通过合同条款——如同本案——为保持奢侈形象而禁止选择性销售体系中的经销商以公众可觉察的方式，使用第三方平台销售合同涉及的商品，当然，合同条款应满足前述的恰当的、统一的、无歧视的要求。根据有关适用《欧盟运作条约》第 101 条（3）的（EU）No 330/2010 号欧盟委员会条例第 4 条，奢侈品选择性销售体系中处于零售环节的经销商用公众可觉察的方式，使用第三方实体进行网络销售，并不构成该条例第 4 条（b）规定的“对消费者的限制”，或是第 4 条（c）规定的“对面向终端用户的被动销售的限制”。

欧盟 20070900：欧洲人权法院认为域名属于财产权（PEFFGEN）

欧洲人权法院在其 2007 年 9 月的一份裁决中，首次依据《欧共体人权公约第一议定书》（下简称《第一议定书》）认定域名权也属于《第一议定书》第一条所规定的财产权，但同时指出，如果域名与他人在先的商标权冲突，则不能受到保护。

此裁决源于四个域名纠纷案件。案件的被告 PEFFGEN 的公司为开展了电子商务，注册了大量的域名。根据与域名注册商 DENIC 公司签订的合同，PEFFGEN 公司享有使用、处分其域名的专有权。但是，诸多企业和个人以 PEFFGEN 公司注册域名侵犯了自己的商标权或其他权利为由，分别将 PEFFGEN 公司诉至德国的法院。在这些案件中，PEFFGEN 公司均辩解称，自己的域名属于《第一议定书》第一条所规定的财产权，应当受到保护。案件最后诉至人权法院。对

此，人权法院指出，从域名本身的经济价值来看，它完全符合财产权的标准。但是，这并不意味着法律绝对地保护任何域名的注册和使用。因为《第一议定书》在第一条第2段同时还规定，各国有权从公共利益出发，对财产权的行使作出必要的限制。就本系列域名案件而言，德国法院禁止涉案域名的注册和使用，就是从公共利益出发，依照法律规定，对域名权利作出的限制，这种限制是为了保障在先的商标权或是其他种类的在先权利，完全符合《第一议定书》的规定。

意大利 20130000：商业法院有权审理与知识产权有关的不正当竞争案件

意大利最高院在一起涉及不正当竞争管辖权的案件中，明确指出意大利知识产权法庭（现名商业法庭）可以审理不正当竞争案件，但完全与知识产权无关的不正当竞争案件除外。

这起案件源自某商标所有人诉其商标被许可人在许可承诺书终止后继续使用被许可商标。被告辩称其行为不会对原告的商标权造成损害，不属于知识产权案件，受理该案的那不勒斯法院知识产权法庭没有管辖权。因为管辖的问题，本案最后诉至意大利最高院，最高院经审理，认定被告非法销售带有涉案商标产品的行为可以被认定为妨碍原告商标专用权的不正当竞争行为，因而那不勒斯法院知识产权法庭有权对本案进行审理。

英国 20170000：宝马诉维修商侵权得到英国上诉法院的支持（BMW）

宝马公司（BMW）起诉一家维修商商标侵权的诉讼得到英国上诉法院的支持。上诉法院在判决中明确了为信息标注使用他人商标是否会构成商标侵权的判断标准。

本案中，宝马公司起诉非授权的汽车维修商 Technosport 及其所有人对其“BMW”文字商标，“BMW”圆盘图形商标（图一），以及“M”图形商标（图二）构成商标侵权及假冒。前述引证商标的注册类别均包括第37类的机动车维修保养等。

一审法院审理后，支持了原告“BMW”圆盘图形商标以及“M”图形商标的商标侵权及假冒的诉讼请求。但是，对于被告侵犯 BMW 文字商标的诉求，也即被告将企业招牌设计使用“Technosport BMW”，并在企业文化衫、厢式货车和推特（@TechnosportBMW）上将 BMW 和 Technosport 连用的行为，法院认为，被告确有维修保养宝马车的服务，这样使用没有传递错误信息，不构成侵权及假冒。

宝马公司上诉，得到英国上诉法院支持。上诉法院引用了欧盟法院在 C-63/97 案件中的观点，指出为了知会公众自己维修保养某品牌的商品而使用某品牌的标记不构成侵权，除非这种使用让人把它与某品牌建立起商业联系。本案被告将 BMW 标志使用在它的招牌设计“Technosport BMW”中，没有任何附加解释，也没有直接的说明它是独立的维修商，与宝马无关，在公司厢式货车上，“Technosport BMW”还和宝马圆形标志放在一起使用，这已经超出了“信息标注”的范围，很容易让人认为 Technosport 和宝马公司之间存在某种关联，属于误导性的使用，应认定为商标侵权及假冒。



图一



图二

英国 20130000：高等法院判决支持了蕾哈娜的仿冒之诉（蕾哈娜）

英格兰和威尔士高等法院对 Rihanna（蕾哈娜）诉 Topshop 一案作出判决，支持了蕾哈娜援引其肖像权提出的仿冒诉请。

蕾哈娜作为时尚名人，基于商业目的许可他人在化妆品，香水，珠宝，书籍、服装等商品上使用她的姓名和肖像；而 Topshop 未经许可销售了使用蕾哈娜照片的 T 恤。而蕾哈娜还曾为 Topshop 的竞争者 River Island 的衣服做过代言。综合这些情况，蕾哈娜认为 Topshop 的这种行为会对社会公众产生欺骗，于是诉至法院。

高等法院审理认为，蕾哈娜有诸多商业代言，涉及多线商品，公众有理由认为将她的肖像许可使用在 TopShop 的 T 恤上应该是得到了她的许可。英国的法律虽无“用人格权对抗他人不正当地使用名人的肖像”的相关规定，但是，如果名人的肖像具有了良好的声誉，且对方的使用行为可能构成对公众的欺骗，有损于该名人肖像权的良好声誉，肖像权在这种情况下之下的仿冒之诉中是可以得到保护的。综合本案的情形，法院认可了蕾哈娜姓名的良好声誉，并进而认定 TopShop 的行为构成仿冒。

瑞士 20150825：最高院认为商号近似判断应予商标近似判断保持一致标准（MIPA）

瑞士最高法院在一起企业名称案件中指出，判断企业名称是否近似混淆应采取与商标近似混淆判断一致的标准。

本案原告 Mipa Lacke + Farben AG 公司，也是国际注册商标“MIPA”在瑞士的被许可使用人，该商标使用的商品包括油漆、清漆、染料、木材防腐剂、除锈剂等。原告起诉被告 MIPA Baumattec AG 使用的企业名称与其相似，会引起混淆。

案件最终诉至瑞士最高院。

最高院经过审理，做出 4A_123/2015 号判决，认为判断企业名称是否近似混淆应采取与商标近似混淆判断一致的标准。两种情形下，混淆都基于一定程度的近似。与众不同的好的企业名称或商标都使人印象深刻，并会使其获得更多的保护。而那些对其使用的商品或服务进行了某种程度的描述的企业名称或商标受保护的也会差一些。法院认为“Mipa”这个词没有特别的含义，具有显著性。“Mipa”又是原被告企业名称中最显著的部分。原被告的企业名称其他部分都是描述性的文字。且两者在商业渠道上有重叠，经营目标也基本一致。尽管两者不在同一地理区域，被告的商号也有和原告混淆的可能。

同时，法院还认为，原被告经营的商品有竞争关系，原告被许可在油漆等商品上使用“MIPA”商标，而被告使用其“MIPA”字号在网站推销油漆产品。被告的行为构成商标侵权。

美国 20170000：将证明商标用于不达标商品不构成虚假宣传（UL）

美国纽约南区法院作出判决，认为被授权使用他人的证明商标，但实际产品却未达到证明商标规定的标准，不构成虚假宣传。

本案中，原告 Board-Tech 电子公司将 Eaton 电子公司等几家行业竞争者诉上法庭，理由是被告虽被授权使用 UL 证明商标，但实际上，他们的产品并不符合 UL 要求达到的标准。原告认为这种行为构成虚假宣传。本案诉讼双方都销售电灯开关，并都使用第三方的 UL 证明商标。UL 证明商标的所有人是 Underwriters Laboratories。UL 证明商标的使用，要求提交的代表样品产品达到 Underwriters Laboratories 规定的一系列安全标准。如果没有 UL 标志，很多零售商不肯卖，很多消费者也不肯买。原告指出：生产者或销售者使用 UL 符号，就表示它提供的样品符合 UL 的标准，也就是在向大家表明其产品符合 UL 的要求；但是在 2015 年到 2017 年，原告通过检测，了解到被告的产品并不符合 UL 要求，那么被告在广告中说自己的产品是 UL 产品，就属于虚假宣传，欺骗了消费者。

法院经审理，肯定了被告产品不符合 UL 证明商标使用需达到的标准的事实，但是，法院认为，原告并没有证明被告“欺骗性地使用”，因为 UL 证明商标的注册显示，该商标“由商标申请人授权他人使用，用以证明他人的代表性样品符合商标申请人的安全标准”，而不全部产品符合标准。此外，法院还认为，被告被授权使用 UL 证明商标，有权监督其使用的只能是授权方 Underwriters Laboratories。如果原告认为 Underwriters Laboratories 没有去监督其商标的使用情况，原告可以申请撤销该证明商标，但是不能直接提起虚假宣传之诉。法院没有支持原告的这种主张，也是为避免有竞争关系的市场主体通过这种途径套取竞争对手的信息。

美国 20160316：商标不受保护则不能据以提起不正当竞争或仿冒之诉（ale house）

美国佛罗里达州奥兰多区法院在一起商标案件的判决中指出，如果商标已经被认定不受保护，就不能再以其为据提起相关的反不正当竞争或仿冒之诉。

本案原告 Miller's Ale House 公司在佛罗里达州以及整个美国经营多家餐馆。经营中，它所使用的标记由地理前缀和“ale house”字样组合而成，有时标记前有斜体“Miller's”字样（图一），有时没有（图二）。本案被告 DCCM 餐饮集团在佛罗里达的达文波特经营一家叫做“Davenport's Ale House”的餐馆，餐馆的招牌如图三。原告根据《兰哈姆法案》以及佛罗里达州的相关法律以虚假来源标示、不正当竞争为由对 DCCM 集团提起诉讼。被告认为，自己斜体的部分是地理前缀，原告斜体的部分是“Miller's”，而且原告斜体“Miller's”只是偶尔才添加；并且，本案之前，Miller's 公司曾经起诉他人商标侵权而败诉，当时第 4 巡回法院判决认为“ale house”没有可保护的利益，第 11 巡回法院认为地理前缀加“ale house”由通用词语组成，且原告当时也没有证明其使用获得了显著性，所以这部分不能获得保护。但是原告认为，自己这一次提起的不是侵权之诉，而是虚假标示及不正当竞争之诉，这次诉的是被告对通用词汇不恰当的使用，因为原、被告的标记都是红色，都有一部分是斜体，且“ale house”的部分字体几乎相同。原告还试图证明自己的标记在佛罗里达中部地区使用获得显著性，以及这一地区的消费者会对原被告标记产生混淆。

法院审理后作出判决（No. 6: 15-cv-1109-Orl-22TBS）认为，原告的权利基础仍然是已经被确认不能得到保护的商标，仅仅把这它说成是不正当竞争的案件，并不能让它获得有别于侵权案的效果，不管是起诉侵权，还是起诉虚假标示或不正当竞争，原告的程序都无法向前推进。对于原告标记在佛罗里达中部是否可以取得局部显著性的问题，法院没有回应。法院认为，对于本身已经不受保护的标记，再讨论这个问题也没有意义。最后，法院判决驳回原告的起诉。



图一



图二



图三

地理标志

欧盟 20190502C：图形标志亦可以构成对原产地名称的非法使用（Manchego）

Queso manchego（曼彻格奶酪）是西班牙拉曼查地区（La Mancha）出产的一种绵羊奶制成的传统食品的原产地名称，其配制及发酵要求在该原产地名称所保护的产品说明中都有明确。负责管理该原产地名称的是 Queso Manchego 基金会。

IQC 公司在市场上销售三种奶酪，名字分别是“Adarga de Oro”，“Super Rocinante”和“Rocinante”。其商品标签上有堂吉诃德（西班牙作家塞万提斯著名小说《堂吉诃德》中的形象，来自于拉曼查），一匹马，以及风车和绵羊组成的风景画；文字部分写着“Quesos Rocinante”（“Rocinante”奶酪），“Rocinante”正是堂吉诃德骑的这匹马的名字。（其产品如图一、二）。Queso Manchego 基金会遂对 IQC 公司及其负责人提起诉讼，认为被告侵犯了它的原产地名称权利。一、二审法院认为，被告销售涉案商品使用的标志和名称虽然会令人想到“La Mancha”地名，但并不一定会让人联想到涉案奶酪的原产地名称。案件上诉到西班牙最高院，最高院中止程序，就本案涉及的有关问题，主要是根据《欧盟理事会关于保护农产品和食品地理标志和原产地名称的第 510/2006 号条例》，使用图形标志是否构成对原产地名称的非法使用等问题提请欧盟法院作出解释。

欧盟法院在 2019 年 5 月 2 日作出 C-614/17 号初裁认为，第 510/2006 号条例 13（1）（b）明确表示禁止“任何”对原产地名称的不正当模仿或引起联想的使用行为，不仅包括文字方式的使用，也包括其他形式。如果使用图形能够引起消费者联想，自然也应在范围之内。第 510/2006 号条例的宗旨就是要保证给消费者有关产品原产地的清晰、简明且可靠的信息。把引起联想的图形方式的使用排除在外也更有利于该宗旨的实现。引起联想与否，其标准应当是所使用的元素是不是让消费者直接想到原产地名称使用的产品。具体能不能引起联想，要由成员国法院根据具体的案情作出判断。

该原产地地区的生产者的产品与原产地标志保护的产品虽然相似或相当，但是并不在其保护范围内，那么他们使用前述图形使消费者想到了相关的地域，也可以构成“引起联想”。是不是存在这种情况，西班牙最高院应该根据具体案情做出判定。对于应基于什么范围内的消费者进行前述判断，欧盟法院指出，消费者的范围应当理解为全欧盟范围的消费者，包括生产引起联想的产品的成员国，也包括该产品主要被消费的成员国。



图一



图二

欧盟 20171220C：欧盟法院对“香槟雪糕”是否侵犯“香槟”的案件作出初裁（香槟雪糕）

原告香槟区葡萄酒行业委员会（Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne）拥有受保护原产地名称“Champagne”。因为被告 ALDI SÜD 公司在市场上推广的一款雪糕被命名为“香槟雪糕”（Champagner Sorbet），原告将其诉至慕尼黑地区法院。法院审理后认为被诉商品被命名为香槟雪糕，并包装上使用了香槟酒瓶图样，构成对原告受保护标记“Champagne”的不当利用，遂判决支持了原告的诉求。但是，上诉法院推翻了一审判决。上诉法院认为，被告的香槟雪糕命名并无不妥，因为雪糕本身含有 12% 的香槟酒，这可以看作是商品的实质特征。原告继续上诉到德国联邦最高法院。审理中，最高法院就该案涉及的相关问题提请欧盟法院给予回复。

2017 年 7 月 20 日，欧盟法院总法官 CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 作出第 C-393/16 号意见指出，在商品名称中使用他人受保护的词语，是否构成不正当地使用该词语的知名度，应由国内法院根据个案案情作出评价。总法官认为，在食品包装上使用他人的受保护词语都难谓无辜，多有利用他人受保护词语知名度的嫌疑，一般都会被认定非法；但是，并不排除运营商基于合法的权益进行使用。这些合法的权益可能是在先权利，或法律上的必须，也可能是这种使用本身并无损害。后两种情况有可能适用于本案。本案中被告辩称，德国公众习惯于将涉案商品称呼为香槟雪糕。总法官否定了这个抗辩，指出设定受保护词语的目的就是防止它的通用化，允许这个抗辩则背道而驰。香槟雪糕的称谓只是在个别的成员国才有，不足以成为法律上的必须。总法官还认为，国内法院应对下面的因素进行具体的审查：首先是最终产品中以受保护词语为名的配料的含量，以及这个含量是否足以构成最终产品的实质特征。（在本案中，就是要看 12% 的香槟是否足以构成香槟雪糕的实质特征）；其次是产品包装或广告中出现的其他要素，以及最终产品整体的外部表现会不会在产品来源、性质和质量方面对消费者造成误导。（本案中，就是要看涉案商品上广泛使用的香槟方面的图形是不是构成对于香槟起泡酒知名度的不当使用。）

2017 年 12 月 20 日，欧盟法院作出初裁。欧盟法院认为：1、受保护的原产地名称（例如“Champagne”），被用作所售食品名称的一部分（例如“Champagner Sorbet”），虽然该食品与该受保护的原产地名称的产品规格不符，但其含有原产地名称的产品规格中提到的某种原料，属于欧盟理事会 1234/2007 号条例第 118m（2）（a）（ii）以及欧盟理事会第 1308/2013 号条例第 103（2）（a）（ii）规制的范围；2、如果主要因该原料而产生的味道并不是该食品的根本特征之一，那就属于前述两项规定中“不当利用原产地名称”的情况；3、根据欧盟理事会 1234/2007 号条例第 118m（2）（b）以及欧盟理事会第 1308/2013 号条例第 103（2）（b），前述情形并不构成滥用、模仿和引起联想的情况；4、欧盟理事会 1234/2007 号条例第 118m（2）（c）以及欧盟理事会第 1308/2013 号条例第 103（2）（c）适用于虚假或误导的标志，也即对产品地理来源、性质或主要质量信息给出虚假或误导的印象的标志。

欧盟 20140508C：不能通过欧盟法律保护的未注册原产地名称有可能通过国内法进行保护（Salame）

欧盟法院在第 C-35/13 号案件的初裁中明确，未获得欧盟注册的原产地名称不能通过欧盟法律保护，但如果成员国在原产地名称和地理标志、以及商品自由流通方面的立法与欧盟立法精神一致，且案件所涉产品的特质与其地理来源并无严格关联的，可以通过国内法保护。

本案涉及的原产地名称是“Salame Felino”，即意大利帕尔玛附近的小镇 Felino 出产的一种意大利腊肠。1998 年，Salame Felino 制造商联合会以卡夫食品意大利股份公司（以下简称“卡夫公司”）许诺销售一种在帕尔玛地区之外生产、但冠名为“Salame Felino”的意大利腊肠，涉嫌不正当竞争为由，将卡夫公司及肉制品及腌肉制品协会诉至帕尔玛地区法院。

依据案件当时有效的欧共体第 2081/92 号规定，“Salame Felino”既不是注册欧共体地理标志，也不是注册欧共体原产地名称。但是，法院查明卡夫公司在市场上出售的腊肠产品并非来源于帕尔玛地区，而“Salame Felino”腊肠因其独特的地理环境所带有的特色已经在消费者中产生了知名度，法院因而判决卡夫公司的行为构成不正当竞争。卡夫公司及肉制品及腌肉制品协会上诉至博洛尼亚上诉法院，仍被驳回；两者遂引用欧共体第 2081/92 规定中关于原产地名称的保护排除了欧盟成员国国内法对于未注册原产地名称专用权的保护为由、上诉至意大利最高法院。意大利最高法院经审理，就欧共体第 2081/92 规定在本案中的适用问题提请欧盟法院进行初裁。

2014 年 5 月 8 日，欧盟法院初裁认为，虽然未获得欧盟注册的原产地名称不能通过欧盟法律保护，但是只要满足成员国关于原产地名称保护的条件、并且成员国原产地名称以及商品自由流通方面的立法并不与欧盟相关规定相悖，那么成员国的国内法院就有权决定到底适用本国法律还是欧盟的相关规定。

外观设计

欧盟 20160622C：未备案的外观专利被许可人可独立起诉求偿（洗衣球）

2016 年 6 月 22 日，欧盟法院针对德国杜塞尔多夫地区法院提请的案件作出 C-419/15 号初裁，指出即使未经备案，注册外观设计的许可人也可以独立地针对侵权方提起诉讼并获得赔偿。

本案中 Grüne Welle Vertriebs 是某洗衣球共同体外观设计的在联邦德国的排他被许可人，但是该许可并没有在欧盟备案。Thomas Philipps 经营着 2000 多家分公司和网上店铺，它出售的商品包括“洗衣机用陶瓷颗粒”洗衣球。Grüne Welle Vertriebs 认为后者出售的洗衣球侵犯了它享有权利的外观设计专利，先发了警告函，随即提起诉讼。德国一审法院认定原告有权提起诉讼，且被告行为构成侵权。被告不服，向杜塞尔多夫地区法院提起上诉。杜塞尔多夫法院审查后，对于本案原告这种得到了许可人同意，但是却没有备案登记为被许可人，应该怎样解读其诉权的问题，也就是《欧盟理事会共同体外观设计保护条例》第 32、33 条的理解问题，提请欧盟法院作出解释。对此，欧盟法院在 C-419/15 号初裁中指出，33 条（2）应当理解为，共同体外观专利许可即使没有登记，如果所涉及的外观被侵犯，被许可人也可以提起诉讼。32 条（3）的字面含义为“在不损害许可合同规定的前提下，如果权利人同意，被许可人可以提起共同体外观设计侵权诉讼。但是，如果排他性许可的权利人通知共同体外观设计权利人提起诉讼，但在适当期限内共同体外观设计权利人没有提起诉讼，则排他性许可的权利人可以提起诉讼。”欧盟法院认为，这应当理解为，被许可人可以在其提起的诉讼中要求赔偿自己遭受的损失。

本案的最后结果仍待杜塞尔多夫法院的裁决。另值得注意的是，今年 2 月欧盟法院曾针对杜塞尔多夫法院请示的第 C-163/15 号案件做出的初裁中肯定未经备案的商标许可人可以独立对侵权人提起诉讼，备案不是起诉的必要条件。

欧盟 20140619C：欧盟法院对未注册外观设计寻求保护时独特性的判断及证明问题作出阐释（条纹衫）

欧盟法院对于 Karen Millen 时装公司（KMF 公司）诉 Dunnes 公司纠纷案做出初裁，对未注册外观设计寻求保护时独特性的判断及证明问题作出阐释。

本案中，KMF 公司是一家生产和销售女士服装的英国公司，Dunnes 公司是爱尔兰的女装零售集团。2005 年，KMF 公司设计了涉案的条纹衬衫以及黑色编织上衣。Dunnes 公司从 KMF 公司位于爱尔兰的折扣店得到了前述商品后，抄袭了前者的设计并制成商品销售。随后，KMF 公司起诉到英国高等法院，请求

颁布禁令，禁止 Dunnes 使用该设计，并赔偿损失。原告一审胜诉，被告提起上诉，指出根据《欧共体外观设计保护条例》（《条例》），涉案的设计缺乏独特性（individual character），不能作为未注册外观设计得到保护；并且，根据《条例》，KMF 公司负有独特性的证明责任。

英国最高法院在审理中，就案件涉及的《条例》相关条款的理解问题提请欧盟法院作出初裁。2014 年 6 月 19 日，欧盟法院作出 C-345/13 号初裁，答复如下：《条例》第 6 条应当理解为，认定一设计具有独特性，该设计给予知情使用人的整体印象应当分别区别于在先的一个或多个设计，而不是区别于从这些在先设计中的抽离出来的特征的组合。《条例》第 85 条（2）应当理解为，要使法院认定未注册外观设计有效，权利人不需要证明其设计具有第 6 条规定的独特性，仅需指出该设计的独特性由何构成即可。

欧盟 20120216C：欧盟法院指出拥有欧盟注册外观设计并不当然成为侵权抗辩理由（信号灯）

本案中，Cegasa 公司 2005 年获准注册了第 00421649-0001 号欧共体注册外观设计。该设计是一个交通方面信号提示的信号灯。该外观设计各侧面如图所示（图一）。

2007 年，Proin 公司在市面上出售与 Cegasa 公司外观专利相似的信号灯。Cegasa 公司向对方发了警告信，要求对方停止及终止使用该信号灯的出售，但是遭到对方的拒绝。2008 年，Proin 公司还将其信号灯申请并获准注册了共同体外观设计，注册号为：000915426-001，该外观设计如图所示（图二）。

Cegasa 公司并没有对 Proin 公司的外观设计提起无效程序，而是依据欧盟外观设计条例第 19 条（1）当中“如果第三方的设计在整体外观上不能使知情使用人将之与在先的注册外观设计相区别开来，则应予禁止”的规定，直接向阿里坎特法院提起诉讼。法院认为，Proin 公司所使用的外观虽然与 Cegasa 公司的注册外观设计在整体外形上近似，但是，Proin 公司毕竟已经拥有了相应的注册外观设计。那么 Proin 公司能否被认定为欧盟外观设计条例第 19 条（1）当中的“第三方”？Proin 公司注册在后外观设计时的主观意图是否影响本案的判定？就这些问题，阿里坎特法院提请欧盟法院作出解释。

2012 年 2 月 16 日，欧盟法院作出 C-488/10 号判决认为，即使拥有欧共体注册外观设计，也并不当然成为侵权抗辩理由。如果其注册外观设计的整体外形不能使知情的使用者把它与在先的外观设计区分开来，仍会构成侵权。并且，注册在后外观设计的主观意图亦不影响侵权的认定。

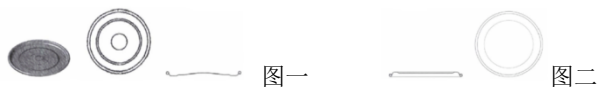


欧盟 20111020C：欧盟法院对外观设计知情使用人的概念作出阐释（翁仔标）

2011 年 10 月，欧盟法院对百事公司与 Promer 公司“翁仔标”外观设计纠纷案作出判决。这是欧盟法院对共同体外观设计案件的首例判决。

本案中，百事公司注册了共同体外观设计如图（图一）。Promer 公司引证了自己在先的注册外观设计（图二）提起无效申请。两外观设计均使用在游戏促销品上，也就是所谓的“翁仔标”纸牌。撤销处认定百事公司的申请与 Promer 公司的在先外观近似，应认定无效。百事公司提起上诉，得到上诉委员会的支持。但接着，普通法院又推翻了上诉委员会的裁定。于是，百事公司上诉到欧盟法院。

欧盟法院对此作出第 C-281/10 P 号判决。对于本案的焦点问题，也即知情使用者能否发现两外观设计的区别的问题，欧盟法院做出了阐释。首先，法院明确了外观设计中“知情使用者”的范畴，认为知情使用者是介于商标案件中的“普通消费者”和洞悉某一领域技术细节的“专家”之间的概念。在阐明这一点后，法院进一步指出，知情使用者较之普通消费者有更多的专业知识，也会更加理性地观察商品的特点，他们会基于自己的经验或是专业知识，给予商品比普通消费者更高的注意力。但是，知情使用者毕竟不是这一领域的专家，他们不能非常详尽地观察并发现极其微小的差异。因此，就本案来讲，以知情使用者的认识水平，不足以发现两个外观设计的差异。百事公司的外观设计与 Promer 公司的在先外观近似，不能得到支持。



欧盟 20101216T：普通法院判决阐释了欧盟外观设计独特性的判断标准（斜坐小人）

Baena 公司 2005 年注册了欧盟外观设计（图一），使用在 T 恤衫、头盔、贴纸等商品上。Herbert 公司认为此设计缺乏独特性和新颖性，并引证了自己在先注册的，使用在第 25 类商品服装、鞋、帽等及第 28 类运动体育运动用品等商品上的欧盟商标（图二）提出撤销。欧盟知识产权局撤销处以该外观设计专利侵犯了 Herbert 公司的在先欧盟商标为由撤销了涉案外观设计。Baena 公司上诉，上诉委员会虽维持了撤销处的裁定，但认为撤销处的撤销理由有点不妥，该外观设计应予撤销，是因为它缺乏独特性。Baena 公司继续上诉到欧盟普通法院，认为上诉委员会错误地适用了《欧共体外观设计条例》第 6 条，即判断外观设计是否有独特性，要看它给知情使用者的整体印象是否与之前已经公开的其他设计的整体印象不同；而且，在评价独特性时，还应考虑设计人在开发时发挥的自由程度。Baena 公司认为，在后外观设计的小人因为表情、姿势、线条粗细、头发长短等因素，与在先商标的小人有所不同，这会给知情使用者

者留下不同的印象。普通法院经审理，于 2010 年 12 月 16 日作出 T-513/09 号判决，推翻了上诉委员会的认定。普通法院认为，两个小人的设计有着明显的不同，对于知情的使用者，即购买 T 恤衫、帽子等商品的青少年，这些区别清晰、明显、易识别，他们会非常留意这些图案的特征并牢记在心。



欧盟 20100512T：普通法院裁决认为近似比较须考虑所有引证商标（Beifa 笔）

贝发集团获准注册共同体外观设计（图一），使用的商品是“书写工具”。Stabilo 公司引证自己在先注册的多个商标对该外观设计提起撤销，其中包括在德国注册的第 3004454708 号图形商标（图二使用，使用的商品包括书写工具）。撤销处认为，贝发集团的外观设计中使用了 Stabilo 公司的在先标志，且外观设计 with Stabilo 公司的商标所使用的商品相同。共同体外观设计条例第 25 条（1）（e）规定，根据欧共体或其成员国的相关法律，权利人有权禁止他人在其外观设计中使用自己享有在先权利的有显著性的标志。此项裁定得到了上诉委员会的支持。贝发集团于是向欧盟普通法院提起上诉，理由有三：一、欧共体外观设计条例只禁止在外观设计中与他人享有权利的标志相同的标志，近似的标志应不受此限；二、上诉委员会拒绝根据其申请，要求 Stabilo 公司提交引证商标的真实使用的证据；三、上诉委员会对于近似状况的判断也存在错误。

欧盟普通法院经审理，于 2010 年 5 月 12 日作出第 T-148/08 号判决，驳回了贝发集团前两项的诉讼请求，支持了其第 3 项诉讼请求。法院认为：共同体外观设计条例第 25 条（1）（e）禁止的，不仅是在外观设计中使用与在先的标志完全相同的标志，也包括近似的标志；其次，如果贝发集团要求 Stabilo 公司提交真实使用的证据，应该在撤销处阶段就提出，而不是到了上诉委员会的阶段；第三，上诉委员会在对于近似的判断确实存在问题，Stabilo 公司引证了多个商标，但是撤销处和上诉委员会都仅仅比较了涉案外观设计与第 3004454708 号商标的相同和近似状况，且把该商标当作立体商标与涉案外观设计进行比较，这是非常严重的错误。上诉委员会的裁定应予撤销。



著作权

欧盟 20160908C：欧盟法院初裁认为著作权指令未经许可提供超链接可构成侵权（GS）

2016 年 9 月 8 日，欧盟法院在其 C-160/15 号初裁中指出，非法提供内容的链接也会构成 2001/29 号《著作权指令》第 3 条（1）中规定的“向公众传播”。

自从在先的 *Svensson* 判例后，人们在自己的网站上可以提供受版权保护的作品的链接，前提是要经权利人同意。理由是具体的作品内容已经在线存在，互联网用户已经可以获得相关内容，这种再次放置链接的行为并没有产生新的传播对象。在 *BestWater* 案中，法院也认定在自己网页中插入他人享有版权的视频的行为本身并不构成 2001/29 号指令第 3 条（1）规定的“向公众传播”。

但是，如果链接的放置没有经过作品的权利人的同意，应当怎样处理呢？欧盟法院最近在 *GS Media* 诉 *Britt Dekker* 一案中做了明确，其中区别对待盈利与非盈利主体的观点值得我们关注。

本案中，*GS Media* 在自己的网站上放置了荷兰明星 *Britt Dekker* 在图片共享网站 *Filefactory* 网站上传的裸照图片链接。案件审理过程中，荷兰最高院将题述问题请示欧盟法院作出初裁。

欧盟法院指出，盈利机构在网站上放置链接，应当看是否经过了权利人的同意。此时，推定该机构知晓他人作品是受保护作品，以及知晓自己没有经过同意。这一推定可以举证反驳。而对于不盈利的个人或是机构，推定其不知道前述内容。他们可以在 *facebook* 或是 *twitter* 上面上传电影或是小说的链接。当然，这并不是绝对的，根据具体案情，即使是非盈利主体，权利人可以针对具体案情主张链接非法，也可以主张版权侵权。但是，略有遗憾的是，欧盟法院并没有具体地解释判断时要依据哪些标准，以及怎样理解“非盈利”。

第二部分 立法

立法

欧盟 20170816：知识产权局发文对电子申请的有关事宜作出规定

2017年8月16日，欧盟知识产权局发布EX-17-4号决定，明确了电子申请的要求，尤其是使用传真方式进行信息传递的有关要求。这也是欧盟知识产权局落实2020年战略规划，全面实现电子化的又一举措。根据决定：从2017年10月1日开始，传真可以作为电子方式之一，这就意味着，关于电子申请的费用折扣也将适用于传真方式的申请。2018年1月1日开始，传真不能再用作电子申请和续展，除非因为某些技术故障不能使用其他电子申请方式，这种情况下，传真提交申请后三日内使用其他电子方式提交申请，或在续展期限或是法定延长的期限届满前三日使用传真方式提交续展申请，仍可以保留申请日。

欧盟 20170518：欧盟委员会公布《商标条例实施细则》和《商标授权条例》修订文本

2017年5月18日，欧盟委员会公布《欧盟商标条例实施细则》【C（2017）3224】（下称新《实施细则》）以及《欧盟商标授权条例》【C（2017）3212】（下称《授权条例》）的修改文本。作为欧盟商标法改革第二阶段的主要内容，如无意外，两者将于今年10月1日生效。此外，《欧盟商标条例》也根据去年初决定修改的内容进行了更新并于2017年6月14日公布，欧盟商标改革各方面工作都紧锣密鼓地开展着。

新《实施细则》将取代原有的《欧共体商标条例实施细则》【2868/95】，其变化主要呼应去年3月份生效的《欧盟商标条例》（下称新《条例》），比如：新《条例》明确规定了声音和颜色可以注册为商标，并不再强制要求商标必须以图形方式进行呈现，因为表示方式变得多样化，尤其是电子方式的广泛使用，欧盟知识产权局需要采取措施，使图形的审查具有操作性，因此，新《实施细则》第3条详细规定了每一种商标申请需要满足的材料条件，并对材料格式、大小等进行了明确；主张优先权的，因新《条例》要求必须在提交申请时“一同提交”，并在申请后的三个月内提交相关证明文件，新《实施细则》第4条相应做出修改，不再允许在欧盟商标申请提交后，单独提起优先权，具体的优先权材料准备也根据新《条例》进行了修改；因新《条例》引入欧盟证明商标概念，与此相对应，新《实施细则》第17条明确了证明商标使用章程的具体内容；因欧盟2004年加入马德里议定书，新《实施细则》还相应加入了与马德里议定书对接的内容。

新《授权条例》是欧盟委员会对《欧盟商标条例》的补充规定，主要涉及的是关于异议、撤销、无效、上诉等程序性的问题，以及上诉委员会组织构成等方面的规定。《授权条例》将取代原有的《欧盟知识产权局申诉委员会程序规则条例》【216/96】。

欧盟 20160416：外观设计图示统一规范颁布

欧盟颁布外观设计图示规范，这也是该领域内第一个统一规范。该规范已于 2016 年 4 月 16 日开始施行，给使用者及利益关系人提供外观设计时间方面的整体框架、细节规定以及常见问题解答。该规范不仅为使用者提供透明、合法而确定的使用说明，还告知使用者怎样恰当地表述权利要求，并立场中立地从不同角度表现外观设计的方法等等。统一规范将对协调各国知识产权局在外观设计方面实现实践的统一性起到重要作用。

欧盟 20160323：《欧盟商标条例》生效

2015 年 12 月 15 日，欧盟通过《共同体商标条例》（207/2009）的修改方案，2016 年 3 月 23 日，新《欧盟商标条例》（2015/2424）生效。

根据新《条例》，欧盟商标申请只能向欧盟知识产权局提交；优先权申请应在提交商标申请时提交，相关证据材料应在申请后三个月内提交；颜色及声音明确列为可注册商标，取消商标申请“图形表示”要求；虽不排除将商品/服务的“类别名称”或是其他“泛指词语”（general terms）作为商标指定使用的商品/服务的名称，但认为该词语必须清晰准确，并且其涵盖的范围仅能做字面解释；因功能性不能注册的标志不再限于立体商标，还包括其他标志；国际注册指定欧盟的商标的三个月异议期自公告一个月后起算，这有别于以前的公告六个月后起算。

新《条例》明确规定，如果在后注册商标申请时，有关缺乏显著性的（在先）商标尚未获得显著性，或（在先）商标的显著性尚不足以支持混淆认定的要求，或（在先）商标尚未获得足够知名度的，无效申请都将被驳回，此外，如果当时在先商标处于连续五年不使用的状态，即使后来又有使用，也不可以用于无效在后注册商标；当欧盟商标遭遇代理人或代表人抢注时，权利人可以直接向欧盟知识产权局或欧盟商标法院请求移转，而不是请求宣告该商标无效，或是提起要求宣告该商标无效的反诉；对于实践中多发的，未经许可将他人商标作为企业名称使用在商品上的行为，新《条例》规定构成侵权并给予了明确禁止，不论是否是突出使用；商标的所有人有权阻止他人未经许可使用与其商标相同（或无实质区别）的商标的商品在贸易过程中进入欧盟成员国，即使这些商品并不在欧盟境内流通，除非对方（清关人或商品持有人）有证据证明商标权利人无权禁止货物在目的国的流通。

在商标使用方面，新《条例》也扩大了尺度：规定不改变商标的显著特征的使用就属于真实使用；认为只要不改变商标的显著性特征，即使和商标注册的形态不相同也可以构成真实使用，且不论该变形的使用本身是否注册商标。

在收费方面，改革后的收费体系取消了前三类固定收费的规定，同样是电子形式，不管申请还是续展都按类收费，均为一类 850 欧元，两类 900 欧元，三类以上每增加一类增加 150 欧元。

欧盟 20151215：欧盟商标立法进行重大修改

2015 年 12 月 15 日，欧盟通过了对《商标指令》(2008/95/EC) 及《共同体商标条例》(207/2009) 的修改方案，同月 23、24 日，修改后的正式文本分别在《欧盟官方公报》公布。新《商标指令》(2015/2436) (以下简称“新《指令》”) 将于公布后 20 日生效，随后成员国需在 3 年内将其转化为国内法 (涉及国内商标行政撤销及无效程序的规定需在 7 年内落实)；新《欧盟商标条例》(2015/2424) (以下简称“新《条例》”) 将于 2016 年 3 月 23 日生效。

根据新《条例》，原“欧共体内部市场协调局 (商标及外观设计)”将改称“欧盟知识产权局” (EUIPO)。原“共同体商标”将称为“欧盟商标” (EUTM)。这里主要介绍《指令》的一些变化，凡新《指令》要求的，新《条例》也会做相应调整。

在实体方面，新《指令》明确将颜色及声音列为可注册商标，并取消对商标申请的“图形表示”要求；新《指令》虽不排除将商品/服务的“类别名称”或是其他“泛指词语” (general terms) 作为商标指定使用商品/服务的名称，但认为该词语必须符合“清晰准确”的要求，并且其涵盖的范围仅能做字面解释；新《指令》规定因功能性不能注册的标志不限于立体商标，还包括其他标志；新《指令》要求所有成员国提供对声誉商标的特别保护，同时明确声誉商标的保护与商品是否相同类似无关；新《指令》明确规定出现欧盟商标遭遇代理人或代表人抢注的情况时，权利人可以直接向欧盟知识产权局或欧盟商标法院请求移转，而不是请求宣告该商标无效，或是提起要求宣告该商标无效的反诉；新《指令》禁止在相关商品/服务上将他人商标用作自己的企业名称；新《指令》规定商标所有人有权阻止他人未经其许可使用与其商标相同 (或无实质区别) 的商标的商品在贸易中进入欧盟成员国，即使这些商品并不在欧盟境内流通，如果在确认侵权与否的程序中，根据 608/2013 号《知识产权海关保护条例》，对方 (清关人或商品持有人) 有证据证明商标权利人无权禁止货物在目的国的流通，那么商标权利人前述禁止过境的权利即不复存在。此外，新《指令》还明文禁止商标侵权的预备行为，规定词典出版人的商标标注义务以防止商标退化，并设专门章节规定了集体商标和证明商标的保护等等。

在程序方面，主要的变化就是规定商标申请及续展按类收费，取消了以往的前三类固定收费。根据新规定，电子形式下，不管申请还是续展，均为一类 850 欧元，两类 900 欧元，三类以上每增加一类增加 150 欧元。新《指令》还明确规定对于存在异议的商标注册，其商标五年不使用应从该商标不会再被异议时起算，在异议已经被提起的情况下，从异议最终裁定生效或异议被撤回时起算。

欧盟 20150701：普通法院 7 月 1 日起适用新的程序规则

2015 年 7 月 1 日，欧盟普通法院新程序规则生效，该规则取代 1991 年规则，成为普通法院审理案件的程序规范。新规则简化和加速了法院审理程序，以下几个主要变化值得关注：

独任法官审理：如果案件事实或者法律问题简单明了，或是案件重要性不高，就可以适用独任法官审理，这是程序规则中最主要的变化之一。

程序语言选择：如果在法定期间内没有反对意见，原告选择的语言即为程序语言；如果存在反对意见，那么被诉内部市场协调局裁决所使用的语言即为程序语言。

当事人更换：如果受案件程序影响的知识产权转移到第三方，第三方可以申请法院取代原知识产权所有人在案件中的地位。

交叉诉讼：新规则在第三章专门规定了交叉诉讼的内容、时限及对于交叉诉讼的答辩。

书面程序：如果适用书面程序，在被告或第三人答辩后，或是在交叉诉讼的最后一次答辩后，书面程序即终止，这就意味着，与 1991 年规则不同，新规则只允许有一轮的答辩。

书面答辩篇幅限制：新规则特别将《操作指南》中关于法院可设定书面辩论篇幅限制的规定纳入其中。

部分时限缩短：起诉应在被诉决定公布之后六周内提出，开庭审理的要求应当在接到书面程序结束通知后三周内提出。

口审程序：如果主要当事人没有申请开庭审理，普通法院在掌握足够案件信息材料时可以适用口头审理程序。

过渡规定：对于新规则生效之前已经受理的案件，某些旧规则的条文仍然适用，比如关于起诉的第 115 条（1）和 116 条（6），关于程序语言的 131 条，关于第二轮答辩的 135 条（2）等等。

欧盟 20140201：内部市场协调局新审查指南允许特定情况下迟延提交在先商标的使用证据

2014 年 2 月 1 日，欧共体内部市场协调局新的欧共体商标审查指南生效。该指南允许特定情况下提交在先商标的使用证据。

协调局原审查指南规定，异议程序中的商标申请人可以要求异议人提交在先注册商标的使用证据，提交该证据的期限是两个月；如果两个月内没有提交，相应的注册商标则不能用做异议的权利基础。但根据新的指南，在下面两个条件同时满足的情况下，协调局可以自由裁量对于超出两个月期限提交的证据是否采纳：1、所提交的证据是对期限内提交的证据的补强；2、异议人并没有利用拖延政策去规避时限方面的规定。因此，如果异议人在期限内没有提交任何证据，其期限外提交的证据则不会被考虑。在判断异议人是否使用“拖延政策”这一点上，协调局将审查新提交的证据是否与该程序的结果有关，并考虑该证据是否在不允许提交的情况下提出（比如程序已经不允许的迟延）等要素。上

述关于异议程序中迟延提交证据的规定也适用于撤销和无效程序。

欧盟 20140101：欧盟制定 1383/2003 规定对小件托运的假货实施海关快速销毁程序

针对网上购假，并以小件托运的形式运抵欧盟的行为日益猖獗的情况，欧盟将更新关于针对涉嫌知识产权侵权产品的海关行动和对确定侵权产品采取措施的规定（第 1383/2003 号），实行针对小件托运中查获假货的快速销毁程序。本次更新已经进入尾声，新规定拟于 2014 年 1 月 1 日起施行。

根据现行第 1383/2003 号规定，海关查获涉嫌侵犯他人知识产权的货物时，应暂缓放行并扣押嫌疑货物，然后由权利人在规定时间内向法院提起诉讼、请求法院判令没收侵权产品。在实际操作中，由于权利人疲于应对日渐增长的海关小额查扣，权利人在规定期满未提起诉讼的，嫌疑货物通常得以放行并最终进入欧盟市场。为改变这种状况，欧盟拟对原规定作出如下修改：自海关向进口方发出扣押通知书之日起 10 个工作日内，进口方未表示反对的，海关有权直接销毁嫌疑货物。进口方不予回应的，视为对海关销毁行为的默许。所谓“小件托运”，指的是通过邮局或快递发出的三个单位及以内的货物或者重量在 2 公斤以内的货物。需注意的是，该快速销毁程序的实施以权利人明示为前提。

欧盟 20120620：内部市场协调局对使用尼斯分类类别标题描述商品或服务事宜发布通知

在欧盟法院针对第 C-307/10 号案件作出判决，对使用尼斯分类类别标题描述商品或服务的行为表明其态度后，欧共体内部市场协调局主席安东尼奥·坎普诺斯于 2012 年 6 月 20 日，正式签字发布了《协调局对使用尼斯分类类别标题描述商标申请及注册用商品或服务事宜的第 2/12 号通知》（下简称《通知》），《通知》在欧盟法院判决的基础上做了更细化的规定。《通知》将于 6 月 21 日起开始实施。协调局 2003 年就同一问题颁布的第 4/03 号通知废止。

根据《通知》，协调局仍然接受使用尼斯分类类别标题对商品或服务进行描述，只要这个标题可以足够清晰、精确地描述商品或服务。至于是否足够清晰，协调局会根据每个申请的情况做具体的判断。关于“足够清晰、精确”的判断标准，将写入协调局的操作指南，未收入指南前，会在协调局的工作手册中体现出来。对于该通知生效前已经获准注册的使用尼斯分类类别标题描述商品或服务的商标，协调局将认为该商标注册的商品或服务包括该分类类别标题下的所有商品或服务；对于已经申请，尚未注册的，除非申请人做出进一步明确，也将视为包括该分类类别标题下的所有商品或服务，而对于通知生效后提出的用上述方法描述注册用商品或服务的商标，申请人必须明确其申请是该分类类别标题下的所有商品或服务，还是其中的部分服务。商标注册使用的商品、服务范围的确定，将会影响其后的异议、争议等各种程序。

欧盟 20120401：内部市场协调局改变了基于共同体商标提起异议的案件的 notification 方式

2012 年 4 月 1 日起，对基于欧共体商标提起异议的案件，在通知被异议人并向其送达相关材料时，欧共体内部市场协调局改变以往的做法，不再直接附送在线共同体商标信息的打印件，而是直接附送共同体商标信息的网络链接。

此前，在这类案件中，协调局是打印所涉共同体商标的在线信息，并附随异议通知发送给被异议人。但是，由于技术方面的限制，如果共同体商标有色彩，那么这些材料就只能通过邮寄的方式送达被异议人。这就给协调局与当事人的沟通造成了不必要的障碍，也造成了时间上的浪费。鉴于此，协调局做出了前述调整。

欧盟 20111024：内部市场协调局开始在商标异议及撤销上诉案件中使用调解程序

2011 年 10 月 24 日，欧共体内部市场协调局（下简称协调局）正式在商标异议及撤销上诉案件中启用调解程序，鼓励当事人通过内部协商的方式解决争议。

本程序的发动需双方当事人在自愿的基础上向上诉委员会共同提出申请。调解如在协调局阿利坎特办公室进行，不产生任何费用；如当事人特别要求，调解也可在布鲁塞尔办公室进行，但要收取 750 欧元管理费。

协调局在上诉程序初始阶段告知当事人可以适用调解程序解决其纠纷。一旦双方提出调解的申请，上诉程序即中止。虽然提出调解申请没有时间限制，但协调局作出上诉裁定后则不能再申请调解。协调局有调解员名单供当事人选择（这些调解员都受过的专门的培训），也鼓励当事人自行协商，解决纠纷，但不允许任何对于来自欧盟或其他国家的第三方成员参与到免费的调解程序中。调解程序不公开，不管当事人还是调解员都不能将调解期间的交换的信息用于其他程序。调解期间得出的任何协议都应遵守保密规定。任何一方当事人均可随时终止调解程序，调解程序一旦终止，上诉程序则自动恢复。

欧盟 20100812：内部市场协调局暂时放弃对欧共体以外的企业申请共同体商标实行强制代理

2010 年 8 月 12 日，欧共体内部市场协调局机构事务及对外关系负责人 Andrea di Carlo 先生就协调局建议各成员国改革现有的，对欧共体外的企业申请共同体商标实行强制指定代理一事发布最新了消息。协调局原认为，除非有和商标申请人进行法律交流的必要时，比如申请人的申请材料有缺陷，或违背绝对理由，或遭遇异议等状况，才要求申请人委托专业代理。没有必要在审查阶段就去核查是否有专业代理的问题，等出现上述法律方面的交流必要时，再要

求申请人提供其委托的欧共体专业代理。但是，协调局和成员国商议此事时，一些成员国提出强烈反对。因此，协调局决定先不引入这个制度，并请示欧共体委员会在对欧共体商标体系运行状况进行审查时，对此问题予以考虑。

欧盟 20100730：内部市场协调局将对异议案的中止、延长及使用证据问题改变做法

经过内部市场协调局用户小组会讨论，并经用户协会进一步沟通，2010年7月30日，欧共体内部市场协调局通知用户协会，将对异议案件的中止、延长，以及使用证据问题做出一些修改，修改将在2010年9月15日生效。

对于案件的中止和延长，根据新政策，如果异议案件的当事人提出申请，协调局将给予一年时间的中止期限（此前，中止时间并不是固定的期限）。之后的中止申请，获得的中止期限也是一年。中止期限内，任何一方可以退出程序使期限终止。

对于首次在商标审查、异议、撤销案件中的期限延长申请，只要按时提出，一般都会被准予。但接下去提出的延长申请，除非当事人说明有特殊情况，将不会被准予。

为了加强使用证据的管理，协调局制作了一个证据提交的模板，并在模板的附件中对如何提交此类证据做出了非常详细的说明，不仅列举了何种证据可以提交，提交时怎样组织材料，还对怎样编页码，怎样描述证据所证明的问题等事宜做了详尽的描述。所提交的证据应控制在110页以内。不按照要求提交的使用证据，可能会导致该证据不被考虑。

欧盟 20090316：欧共体理事会通过 2009-2012 年海关打击知识产权侵权行动计划

2009年3月16日，欧共体理事会通过2009-2012年度欧共体海关打击知识产权侵权行动计划的决议。假冒对人们的健康、安全 and 环境造成了越来越大的危害。欧共体此次通过的这个行动计划主要就是为了加强各国执法部门以及海关等的相互合作，共同对抗日益猖獗的假冒活动。欧共体各国达成共识，要进一步加强有关立法、增强国际合作，提高知识产权保护意识。此外，海关还将特别关注那些有可能产生危险的假货，着力瓦解那些有组织的网络售假犯罪活动。

欧盟 20081022：欧共体协调成员国商标立法《一号指令》被新版本取代

2008年10月22日，欧共体议会和理事会颁布第2008/95/EC号指令，该指令在欧共体官方刊物上公布后20日起生效，它会取代89/104/EEC号《协调

成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指令》(简称《一号指令》),规范欧共体成员国的商标立法。相对于旧版《一号指令》,新版本没有任何实质的变化,只是在形式上进行了重新的编辑。

欧盟 20071200:《欧共体条约》和《欧盟条约》作出修改

新修改的《欧盟条约》和《欧共体条约》于 2007 年 12 月正式公布。此次修改,加入了第 97 条 a,欧共体内部市场的建立和运行,要求欧洲议会和委员会制定相应的措施,规范欧洲知识产权的保护,形成欧共体范围内知识产权保护的统一机制,同时还应制定措施,建立起欧洲范围内的统一的管理、协调和监督的规划。此次修改还加入第 188 条 c,取代原第 133 条,规定(各国)一般性的商业政策,特别是与商业有关的知识产权等方面的商业政策,各国在制定法律和政策时,应遵循欧共体统一的规则。

欧盟 20070716: 内部市场协调局发布实施以电子手段传送信息的规定

2007 年 7 月 16 日,欧共体内部市场协调局发布《关于以电子手段传送信息的决定》(第 EX-07-4 号决定)。该决定于通过之日起实施,原有的某些与该决定相抵触的传送信息方面的规定将失效。

欧共体商标条例、实施细则以及其他一些欧共体法律文件都有对电子方式传送信息作出规定,这些文件是电子信息传送的法律依据。根据协调局目前的网络技术设备,以电子手段传送信息将成为现实。届时,相关的利害关系人将不需正式的手续,只通过设置一定的路径,即可进入协调局的系统,进行电子文件的发送或接收。当然,如果要进入更重要的核心的系统,还需进行稍微复杂一点的注册登陆程序。协调局将通过该系统,与商标权利的利害关系人进行电子方式的交流,向其发布有关文件并接受其通过电子方式传送的反馈信息。同时,非利害关系人也可以通过一定的方式与协调局进行电子方式的的信息交流。

欧盟 20060426: 欧委员会拟制定打击侵犯知识产权犯罪的指令

2006 年 4 月 26 日,欧盟委员会通过一项指令的草案,用以打击侵犯知识产权的犯罪行为。关于加强刑事立法,打击知识产权犯罪的欧盟理事会框架决定的草案被撤销,其内容将纳入指令当中。此指令源于 2005 年 9 月 13 日欧洲法院作出的 C-176/03 号判决,该判决强调,制定有关刑事方面的法律,是打击侵犯知识产权犯罪的有效途径。欧盟委员会副主席佛拉蒂尼指出,该指令规定了欧洲反假冒反侵权的刑事法律的范围,这将是各成员国刑事立法的最低标准。

欧盟 20060000：欧委员会将修改地理标志条例

应 WTO 专家组作出的，限定欧共体在 2006 年 4 月前修改其地理标志条例的要求，欧共体委员会最近通过两项提案，进一步明确和简化了欧共体地理标志条例，使之与 TRIPS 协定相一致。

欧共体农业和农村发展委员会委员 Mariann Fischer Boel 先生指出，欧共体委员会意图寻求与 WTO 要求相一致的，更有效率的地理标志产品的登记程序，这是欧共体质量政策和寻求地理标志国际保护的基础。

提案根据 WTO 专家组提出的意见，准备删掉原地理标志条例中要求平等、对等的规定，并允许第三国不必通过政府，直接就地理标志的注册提出申请和异议。

这一修改源自 1999 年美国和澳大利亚分别向 WTO 提出的，认为欧共体地理标志条例歧视非欧共体国家，违反 TRIPS 协定第 3 条第 1 项的意见。WTO 专家组认为，欧共体地理标志条例不允许在先商标权人对抗注册的地理标志，只允许政府而不是个人提出异议，确实不符合 TRIPS 协定，而且其规定的对等原则也不平等。

欧盟 20051031：内部市场协调局发布通知对零售服务的商标注册作出规定

2005 年 7 月 7 日，欧盟法院曾在其关于“Praktiker”一案的第 C-418/02 号判决中对零售服务的商标注册作出规定，指出在商品零售贸易中提供的服务可以依照 1988 年 12 月 21 日发布的 89/104/EEC 指令第 2 条进行商标注册；申请注册时，不需要详述服务本身，但必须详细说明服务所涉及的商品或商品的种类。

2005 年 10 月 31 日，欧共体内部市场协调局在其有关零售服务注册共同体商标的通知中，对于零售服务商标作了进一步的阐释，它指出，申请注册零售服务商标，不需要说明零售服务所提供的商品具体是什么，只需要说明其种类就可以了。并且这里的种类，未必要与商标注册用商品和服务国际分类中的类别相一致。只要能确定地描述这种商品，使用概括性的字眼也无妨。但是，仅仅指出这种商品所属类别的编号，如仅仅提到“提供第 28 类商品的零售服务”，则不能予以注册。

欧盟 20050629：商标异议冷静期的延长有新规定

欧洲内部市场协调局（下简称内部市场协调局）商标处负责人 Hans Jakobsen 先生最近在接受采访时，对欧共体商标异议程序中冷静期延长的新规定作了阐明。他指出：

“冷静期”由共同体商标法实施条例提出，于 1996 年生效。实践证明，它是解决商标异议的有力工具。大约 75% 的异议案件，是由当事人通过冷静期的友好协商得以解决。

在商标异议程序中,当事人往往会选择冷静期解决商标异议。当事人一方或者双方还可以申请延长冷静期,该延长不受限制。多数情况下当事人都会申请延长。因此,不仅内部市场协调局的工作变得复杂,当事人也耗时耗力。这有悖冷静期制度设立的价值取向。

基于这些问题,欧共体理事会在 2005 年 6 月 29 日作出 1041/2005 号规定,对冷静期制度作出了一些修改。将原来不受限制的冷静期,改为自商标申请人收到异议通知起 24 个月内。也即,只要当事人申请延长冷静期,他就会获得 22 个月的延长期限(加上原来的 2 个月,共计 24 个月)。并且,如果任何一方当事人不愿意通过冷静期解决异议,可以通知内部市场协调局介入,终止友好协商,用对抗的方式解决异议。

新规定将于 2006 年 3 月 1 日起实施。

法国 20150602: 加强对工业品及手工艺品地理标志的保护

法国手工艺品市场在法国的经济中扮演重要的角色,它消化了法国百分之十的人口就业,上千万的公司从事手工艺品的制作或销售。2015 年 6 月 2 日,为了加强地理标志保护,法国颁布了第 2015-595 号指令,针对《哈蒙法案》(Hamon Act)第 73 条规定的工业品、手工艺品等的地理标志保护专门作出明确。

《哈蒙法案》将地理标志保护的范围扩大到非农产品和非食品,认为工业品和手工业品也可以通过地理标志得以保护,称之为“工业品手工艺品地理标志”。法国的手工艺品,比如坎佩尔彩陶(Quimper pottery)等,甚至国外的工艺品,都可以据此得到保护。但是,工业品手工艺品地理标志必须要在法国工业产权局注册。侵犯工业品手工艺品地理标志的行为最高可以判处两年有期徒刑,罚金最高可达 30 万欧元。同时,工业品手工艺品地理标志还可以作为在先权利对抗法国商标、欧共体商标以及国际注册商标。

法国 20140311: 修改知识产权法典和海关法典加强打击假冒商标的力度

2014 年 3 月 11 日,法国对知识产权法典以及海关法典的某些内容进行了修改,旨在加强对假冒行为的打击力度。主要的修改包括以下几个方面:

一、调整诉讼时效,将诉讼时效由过去的三年调整为五年。

二、加强民事赔偿,明确了赔偿的计算方法。在确认赔偿时,法院将考虑被害方遭受的负面的经济后果和可能的精神损失,以及侵权人的获利情况。特许权的使用费也是赔偿的计算标准之一。不同的侵权行为,法院会判处不同的赔偿。因此,权利人应当在自己的诉讼请求中对此尽量作出明确。

三、调整证据程序,反假冒条例强化了知识产权权利人的知情权。这一点在之前因为规定模糊一直未得到保障。现在,知情权可以在诉讼或禁令程序中通过法院或是有知情权方的请求而实现。此外,扣货程序也得以优化,针对不

同知识产权类别的不同程序被取消；并且，即使扣货过程中才发现是侵权货物，关于涉嫌侵权的所有文件也是可以扣留的。

四、加强海关执法措施。海关为获得侵权信息而购买假货可以免责。针对各种知识产权侵权行为均有执法措施。进、出口、转运、使用侵权货物等行为都是被禁止的。

法国 20081230：简化商标国际转让程序

法国 2008 年 12 月 30 日颁布第 2008-1472 号法令(该法令是为了落实 2008 年 12 月 11 日颁布的与商标、专利有关的第 2008-1301 号法令)第 19 条废除了法国知识产权法典的第 R.624-1 条至 R.624-7 条。这一程序上的简化，使公司，社会组织以及自然人无需在进行知识产权转让时，向知识产权局声明他们之间的转让协议，也不需要再向知识产权局提供有关他们之间的转让合同的年度报告等有关材料。

法国 20071002：通过《反假冒伪造法》

2007 年 10 月 2 日，法国国民议会最后表决通过《反假冒伪造法》，该法旨在贯彻欧共体关于知识产权保护的 2004/48/EC 号指令和有关生物技术发明法律保护的 98/44/EC 号指令，它将为法国打击侵犯知识产权违法行为提供更多的法律依据。

《反假冒伪造法》涉及专利、外观设计、商标和版权等知识产权的诸多方面。该法通过加速和简化诉讼程序，保障受侵害的知识产权能尽快得到救济，尤其简化了当事人从法院获取禁令的程序，这样就可以避免即将发生的侵权行为，或及时地制止正在发生的侵权行为；《反假冒伪造法》授予有限数量的法院专门处理知识产权案件，比如，知识产权案件应当到专门的大审法院进行一审；并且还规定，如果侵权行为危害了人或动物的健康，那么相应的刑事处罚也应当加重；而且，对一切侵犯知识产权的行为，不管是纯个人的行为，还是商业规模的行为，根据《反假冒伪造法》，都应当受到制裁。

德国 20170323：改革刑事救济改革措施对知识产权权利人维权将产生影响

2017 年 3 月 23 日，为落实 2014/42/EU 号欧盟指令以及德国最高法院的有关决定，德国通过刑事救济方面的新规定。今后，要求犯罪分子经济赔偿的执行将更多地由公诉机关处理。这虽然对当事人的经济补偿可能会有所帮助，但也存在一些弊端。

根据新规，原赔偿方面的民、刑程序衔接制度不再施行，追回财产成为检察机关的首要任务。检察机关有权扣押财产，赔偿受害人，并将财产在多个受害人之间进行分配。当然这种分配需要以最终的有约束力的判决为依据。受害

人不需再用其他途径证明自己与罪犯的关系，就能参与分配。财产被检察机关扣押期间免于民事执行。

罪犯人破产的情况下，赔偿由破产管理人和破产法院将接管。除非被害人有确凿证据证明罪犯人并未破产，他们的赔偿要求将和其他债权人的债权一起参与破产分配，这会导致他们的额赔偿请求不能全部得到满足。检察机关在发现受害人的索赔总额超过扣押财产价值时也可以申请罪犯人破产。

犯罪行为完成后 30 年内都可以进行财产的没收，如存在向他人转让资产或其他情形导致的财产未能及时发现的情况，也可以没收。某些情况下，即使最终未因犯罪被起诉或判刑，也可以没收财产。对于某犯罪行为进行的没收，可扩大到其他犯罪获得的财产。

没收的决定不一定通过刑事审判（criminal trial）作出，也可能在公诉程序 criminal proceedings 完成后作出。

新规整体而言受到欢迎，但也存在一些质疑。比如有人担心公诉机关难当此任；破产管理人和破产法庭的参与的部分也备受争议，因为这可能涉及到他们是否有权评估债务人的刑事责任；分配要等到没收决定作出，这有时需要很长时间；公诉机关申请破产也可能产生一些问题，比如罪犯人实际并未破产或是申请本身不符合破产法规定等等。

对于知识产权权利人而言，今后使用什么程序维权要慎重考虑，单纯依据刑事程序维权效果不一定理想。特别是为追究犯罪付出了更多金钱和努力的当事人，可能会面临一个与其他受害人一同参与没收财产分配的尴尬，这会使他们感到不太平衡。

德国 20110101：专利局严格了对商品/服务分类认定的操作方法

在商标申请时，清楚地界定商标所使用的商品或服务是非常关键的问题。但是，实践中总是存在一些商品，很难把它们归到某一个类别当中。即使是《商标注册用商品和服务国际分类表》（尼斯分类）也列举出了某些商品，这些商品要根据具体的情况，判定其应属于哪一类别，比如“建筑材料”，如是金属制造，应属第 6 类，非金属制造的，则应归入第 19 类；“咖啡机”如果是电咖啡机则属于第 11 类，如果是一般的咖啡机，则属于第 21 类，等等。

为了尽量避免商品描述不清的问题，2011 年 1 月 1 日起，德国专利局开始对商品/服务分类认定采取严格的操作方法。专利局提倡大家通过其官网的相关查询界面选择商标注册用的商品或服务。对于根据尼斯分类不能归为某一类商品或服务的，专利局会考虑申请人在提交申请时的具体描述。比如，当申请人把“建筑材料”列在第 6 类提交申请时，专利局就自动认定其是金属制造。并且，在其后的程序中，亦不得改称其申请包括是，或包括第 19 类的非金属制造的建筑材料。

德国 20080523：通过《知识产权执法法》

2008年5月23日，德国通过《知识产权执法法》，在经德国总统签字后，将于2008年8月1日开始实施。该法旨在贯彻欧共体2004/48/EU号知识产权执法指令，该指令本应在2006年4月29日前就在欧共体各国得以贯彻，德国已经滞后了两年多。德国这次仅针对原有的知识产权实体法进行了部分内容的修改，并非重新制定统一的知识产权执法的程序法。这些修改的主要方面包括：

1、将实践中关于起诉条件中规定的知识产权“侵权事实明确”的认定标准写入法律，此外，还明确规定了临时禁令程序；

2、扩大了知情权的范围：有权对案件进行了解的不仅包括是侵权人，还包括诉讼程序中，甚至符合一定要求的临时措施中的有关当事人，比如侵权商品的供货方、运输方等；信息披露的范围也有所扩大，第一次在法律中明确了当事人有权要求披露侵权物品的价格，但是，如果想获得其他当事人个人情况的确切信息，则必须由法院批准；

3、将实践中使用的确定损失金额的方法明确列入相应的法律条款；

4、规定知识产权诉讼案件的判决须加以公布；

5、引进了新的制裁措施，即回收并切实保障侵权商品从流通领域退出，但这一规定还需进一步立法加以明确；

6、简化了侵权、假冒商品的销毁程序，这一程序同样也需要进一步立法加以明确。

意大利 20081104：拟修改法律加强知识产权执法力度

为了促进本国企业发展，推进企业的国际化进程，意大利众议院在2008年11月4日通过了第1441号法案，着力加强知识产权的执法力度。目前，该法案已经交付意大利参议院进行最后的核准，顺利的话，本法案将在2009年夏季之前生效。

法案增设了一些反假冒、反盗版的刑事条款，着力加强知识产权的刑事救济。此外，法案设立专门的反假冒理事会，旨在协调各地区行政机关的知识产权执法活动，具体来讲，理事会的职能主要是：定期检查侵权的状况；研究新的反假冒方面的救济方式；鼓励和帮助意大利企业进行国内外的知识产权注册，了解国内外关于知识产权方面的法律规定；制定反假冒的年度战略，以及和其他各国的对口机构进行合作交流等等。

比荷卢 20080000：对因绝对理由被驳回的商标提出复审的期限作出新规定

比荷卢知识产权局对于因绝对理由被驳回的商标提出复审申请的期限作出新规定。这是因为根据有关数据，此前在比荷卢因绝对理由被临时驳回的商标申请中，只有大约30%的申请人在6个月内作出答复。大部分的申请人采取进

一步行动维护其商标的可能性非常小。这就意味着，这些案件会长期积压在知识产权局，造成程序上的浪费。为了能把这些未决案件尽快地移除，比荷卢知识产权局准备采取一下措施：

对于 2009 年 1 月 1 日以后提出的比荷卢的商标申请，或是指定使用于比荷卢的国际注册商标申请，如被临时驳回，申请人应在 3 个月内作出回复，3 个月内未回复的，知识产权局会自动延长一个月。如果因为特殊事由未在上述期限内作出回复，还可以书面申请再延长两个月。在法定期限内表明回复的意图也可以被视为提出延长期限的申请，但知产局还是更希望申请人提出明确的期限延长申请。这就意味着，在临时驳回决定作出后 6 个月内，如果申请人不作出回复，知产局将不再接受他的回复。此外，根据今年 9 月份知识产权局长公布的一个规定，因绝对理由被驳回的商标还可以在驳回决定生效前撤回，也就是说，申请人可以在驳回决定作出后两个月内不提起上诉，而直接撤回商标申请。这种情况下，知产局将不会公布驳回决定，商标的状态不是“被驳回”，而是“撤回申请”。

比荷卢 20060000：商标异议程序将于 2006 年全面实施

比荷卢商标异议程序将于 2006 年全面实施。该异议程序的主要内容有：

1) 异议人范围：包括比荷卢、欧共体、以及商标国际注册的申请人和注册人，被许可人如果有许可人的明确授权，也可以提起异议。

2) 异议时限：异议必须在商标申请公告的次月一日起两个月内提出。

3) 异议程序：一般来讲，异议程序在商标局发出书面通知两个月后开始。通知后有两个月的冷静期。在此期间，当事人可以在没有商标局参与的情况下协商解决争议。

冷静期满，正式的异议程序开始。异议人应在两个月内提交异议理由，之后，被异议人有两个月的答辩期。被异议人还可以要求异议人提交其商标使用的证据材料，异议人应在两个月内提交。

当事人对商标局异议处的决定不服，可以根据不同情况向海牙，布鲁塞尔或卢森堡公国的上诉法院提起上诉。

4) 异议费用：异议的费用为 1000 欧元，要求三项以上权利的，每增加一项加收 100 欧元。费用由异议中失败的一方承担。

保加利亚 2005820：商标和地理标志法修改

2005 年 8 月 20 日，保加利亚修改后的商标和地理标志法生效。这次修改主要针对专家鉴定程序、行政程序、刑事程序以及向专利局上诉部提出上诉的程序。

此次修改规定，如果企业已经注册，并且企业名称在商标注册申请前已经在保加利亚使用，那么，包含此企业名称的商品或服务商标则不能注册。

同时，第 22 条 a、第 22 条 b 和第 22 条 c 也作出了修改，规定商标可以间接使用，也可以包含在清算诉讼中，这就加强了商标的财产权性质。

修改还规定，所有符合要求的商标申请都应当公告，并且根据第 36 条 b，在公告期，任何人都可以根据第 11 条和第 12 条提出异议。

罗马尼亚 20060200：《保护工业产权紧急法令》通过

2006 年 2 月，罗马尼亚通过《保护工业产权紧急法令》。《法令》规定：在证据保全方面，如一方当事人持有案件的证明材料，法院可应对方当事人的要求，命令持有方将材料上交，特别是可以要求造假者提供其从假冒活动中获得利润的详细资料；并且，法院还可命令侵权行为人提供货物原产地和运输链等信息，以便发布命令，阻止任何知识产权侵权以及企图侵权行为；在赔偿措施和法律费用方面，如行为人侵权行为为过失，法院可以下令其补偿权利人的损失，但不会发出禁止令，补偿数额应合理地满足权利人的要求；如果侵权行为人行为存在故意，法院可应受损失方的要求启动禁止措施，并要求侵权人赔偿其所遭受损失。

瑞典 20110701：新商标法实施导致审查时间延长

瑞典新商标法于 2010 年 12 月经议会通过并于 2011 年 7 月 1 日起正式实施。本次修法的主要目的在于使在上世纪六十年代制定的商标法符合时代发展要求、与欧洲商标法律一致，并使瑞典加入《商标法新加坡条约》。

不过新商标法有一点并没有跟随欧洲法律潮流，就是保留了瑞典专利商标局对商标申请基于相对理由的审查，目的在于巩固已注册商标的地位，减少已注册商标所有人在监测自身权利上的负担。

新商标法最大的改动是关于撤销已注册商标的程序，申请人可以直接向专利商标局而不是向法院提出撤销已注册商标的申请，如果已注册商标的所有人不同意撤销，撤销申请将被移交法院处理。这一新规定将为撤销不再使用的已注册商标提供便捷及节省费用的途径。

依据新商标法的规定，认为自己通过受让、继承、在先使用等方式对已注册商标拥有更优权利的当事人，可以向专利商标局申请商标权的转移。而之前，在法院审判中胜诉的当事人只能通过将已注册商标撤销后递交新的商标申请来获得商标权。

依据新商标法的规定，家族的姓氏、艺术家的或者类似人物的姓名不能直接成为注册商标的阻碍，对商标提出异议的人必须提供理由说明以其姓氏/姓名作为商标使用给其带来的损害。

依据新商标法的规定，仅包含地名而缺乏显著性的商标可以作为集体商标等进行注册。

新商标法对商标注册申请程序的改动包括引入部分驳回、延长异议期限至三个月等等。

但是，新商标法在程序上的改动，比如撤销已注册商标程序和部分驳回程序的引入，为瑞典专利商标局的商标审查工作带来了压力，使得商标申请的时间由八周延长到了十四周。瑞典专利商标局的官员称，这种延长是暂时的，

申请时间有望于 2012 年初恢复到八周。

英国 20160624：“脱欧”或将对欧盟商标产生重大影响

2016 年 6 月 24 日，英国全民公投中“脱欧”意见以微弱优势胜出。“脱欧”后，英国将不再承认欧盟商标在其境内的效力。欧盟商标可能会出现下面的变化：

1、保护范围缩小——英国“脱欧”后，将不再承认欧盟商标在其境内的效力。欧盟商标不能直接在英国要求保护。但企业仍可使用在英国单独申请或国际注册指定英国两种方式在英国注册商标。

2、转化喜忧参半——“脱欧”后，英国虽然不会直接承认欧盟商标在其境内发挥效力，但是应该也不会从根本上否定，很可能会出台相应的法律，或用其他方式，对已经注册的欧盟商标在英国的效力转化做出规定。首先，《欧盟商标条例》112 条很可能会成为双方解决此问题的重要参考。根据 112 条的规定以及目前英国对转化的实际操作，这种欧盟商标转化为英国国内商标来保护需要向欧盟知识产权局缴纳 200 欧元；同时，在英国，还要作为“新申请”缴纳 200 英镑的注册费。其次，目前大概有 150 万左右的欧盟商标可能会涉及到转化的问题，数量庞大，英国商标局和欧盟商标局任务繁重，必须做好配合衔接。再次，虽然转化是实现欧盟商标继续在英国得到保护的有效途径，但是，因为欧盟法律和英国法律对商标的考察范围不同，也会导致一些问题：比如未在英国使用的欧盟商标（在其他成员国使用了且达到了“在欧盟使用”的标准）经转化可以在英国保护，但是申请日相同的英国国内商标可能就会因为没有在英国使用而面临不使用撤销的风险。如果强制要求转化的欧盟商标必须要提交英国使用的证据，则对前者不公平，有违转化初衷；但如果不做任何限制，对英国国内的申请或注册又不太公平，如果发生冲突，同样没有在英国使用的国内商标，得到的保护就可能不同。当然，如果 112 条被充分参考适用的话，欧盟商标通过转化就可以保留之前的申请日、优先权以及在英国的资深权。这对于商标权利人是有利的。此外，对于申请欧盟商标注册的企业而言，虽然失去了在英国的保护，但某种程度上也降低了注册风险。比如，如果该商标的注册缺陷恰恰就出现在英国，那么因为“脱欧”，就可以撇开英国不考虑，其获得或维持注册的可能性反而更大。

3、海关保护受限——一旦脱欧，欧盟商标享有的成员国之间的联合海关保护在英国也随之消失。权利人要在英国获得海关保护，只能单独向英国海关申请。而且，欧盟刚刚修法统一过的过境侵权等问题，在英国这里是否适用，还要看英国随后相应的立法作何规定。

4、法院管辖变化——脱欧后，英国法院将不再审理基于欧盟商标提起的侵权之诉，不会也不必就欧盟商标法律适用问题提请欧盟法院解释，更不用再受欧盟法院判决的限制。但是，英国法院的判决将仅在其国内范围有效，不能像以前裁判欧盟商标案件时那样，使其判决在英国之外的其他有关成员国发生效力。另外，欧盟法院既往的判例在英国的效力是否会受到承认也是一个值得关注的问题。

虽然已就脱欧事宜与欧盟达成一致，但是英国知识产权局 2018 年仍表明有计划更新商标法，落实 2015 年欧盟商标指令，采取措施缩小与其他欧盟成员国商标体系的差异，使其商标体系更有效率，费用也更加俭省。其中主要的措施包括，但不限于：

英国拟根据《指令》规定取消企业的自身名称抗辩。之前，在英国，诚实使用的企业名称可以抗辩商标侵权。但是，根据欧盟商标指令，这项抗辩对于企业已经不复存在，只有自然人才能使用自己的名称抗辩侵权。

英国还采取措施允许更多种类的标志注册为商标，比如声音和动态图等等，这与欧盟指令对于商标注册提交材料要求的变化相呼应。欧盟商标指令不再要求商标申请必须提交“图示”，允许任何能够区分商品/服务来源的标记注册为商标。英国知识产权局则表示，将在系统允许的范围内，最大化地接受电子形式提出的申请，只要满足“清晰准确”的要求即可。

英国 20140000：知识产权局对与黑白注册但使用为特定色彩的商标案件的审理发布通知

英国知识产权局对黑白注册但使用为特定色彩的商标事宜发布 TPN 1/2014 号通知，将欧盟法院在 C-252/12 号 Sepesavers 案件中的某些观点落实为操作层面的指导原则。根据该通知：

1、欧共体商标条例（207/2009）第 9 条（1）（b）和（c）应当做如下理解：一共同体商标虽然没有注册彩色，但是一直使用为特定的颜色或颜色组合，且相当部分的相关公众已经把该颜色或颜色组合与权利人建立了联系，如果他人标志中使用了该颜色或颜色组合，并被控侵权，可以根据此条来判断是否构成混淆或不正当竞争。

2、该判决涉及的是欧共体商标以及欧共体商标条例规定的某些程序，但是也可以适用于英国商标指令规制下的原、被告。英国会采取措施将该内容与国内法对接，以便落实。

3、该判决涉及的是黑白注册，但广泛使用为彩色的商标。判决确认此种情况下使用的颜色是判断混淆、不正当竞争和损害时需要考虑的因素。

4、该判决还确认了在后的商标使用的颜色也要进行考虑。

5、该判决的相关观点对于商标异议和撤销案件也可以适用。

6、如果在先商标注册为彩色，或是彩色的部分是商标的显著部分，在后商标拟使用或实际使用同样的颜色就应当考虑。

7、在后商标的颜色或是可能被使用为的颜色是判断其是否不正当地利用了在前商标声誉的重要考虑因素。

8、在后商标如果现在使用了其已经注册或使用过的其他颜色，不作为判断混淆的考虑因素。

9、从欧盟法院的这个判决来看，在两种情况下，颜色将被认定为不相关：在先商标注册之时为黑白，但没有使用为彩色；或者虽然使用为彩色，但在相关日期前该颜色没有构成在先商标显著特征的一部分。

英国 20131001：实行商标异议快捷程序

2013 年 10 月 1 日，英国知识产权局开始实行商标异议程序快捷程序。该程序与一般的异议程序并行，但在费用和时间上将对异议人更加有利。

在快捷程序中，1、申请费降低到 100 英镑，而一般的异议程序的申请费则是 200 英镑；2、仅限于以商标或商品/服务相同，或商标近似、商品/服务类似而产生混淆为由提起的异议，以不正当竞争或仿冒等为理由的异议不能适用快捷程序；3、异议引证的在先权利不能超过三个，否则应依照一般异议程序进行，如果引证的是正在申请中的权利，也不能适用快捷程序；4、异议人必须要在提起快捷异议程序时即提交证据证明其在先商标至少在异议申请公告之日的前 5 年已经使用；5、如果没有特殊情况，当事人不能在程序进行中提交证据；6、英国知识产权局一般依据双方书面提交的材料作出裁决，口头审理仅仅在确有必要的情况下进行；7、相较于标准程序平均十二个月的时限，快捷程序的决定一般可以在六个月内做出。

英国 20111017：知识产权局宣布取消基于相对理由的商标无效申请裁定前的强制听证

英国知识产权局 2011 年 10 月 17 日发布第 3/2011 号裁决实践公告，取代了之前的第 6/2009 号裁决实践公告。

第 6/2009 号裁决实践公告规定，所有基于相对理由的商标无效申请，在裁定前必须进行听证。因为无效申请可能导致已决案件的再审，而重复的诉讼会构成程序的滥用。正是考虑到基于相对理由的无效申请可能导致的这种严重后果，因而做出了强制听证的规定。

但是，除了这种可能的严重后果外，还需要考虑对每一件基于相对理由的无效申请都强制听证所带来的负担。对此，英国商标注册处认为，针对每一件无效申请都强制举行听证不是必需甚至不是有益的。

根据新的公告，针对基于相对理由的无效申请，注册处既可以举行听证后作出裁定，也可以根据书面证据作出裁定，而在第二种情况下，当事人依然保留要求听证的权力。

俄罗斯 20160620：拟允许平行进口合法化

2016 年 6 月 20 日，俄罗斯知识产权法院在审理一起涉及平行进口的商标侵权案件时，支持了一、二审法院的判决，认为本地进口商 Water 集团的平行进口行为侵犯了德国 Paulaner Brauerei 啤酒公司的商标权利，并责令 Water 集团撤回市场上销售的侵权商品。

虽然在司法实践领域俄罗斯法院倾向于把平行进口认定为假冒，但俄罗斯议会正准备修订民法典 1487 条关于商标权利利用尽的规定，使平行进口合法化。该修订由俄联邦反垄断机构发起，修改主要是删除“在俄联邦境内”字样，用“国

际用尽原则”取代目前的“俄联邦境内用尽原则”。目前俄联邦存在两个用尽原则，一是地区用尽原则，适用于欧亚消费者联盟的成员之间；另一个是国家用尽原则，适用于其他俄联邦国家。根据俄联邦反垄断机构的说法，将平行进口合法化将可以防止垄断，并将价格降低 20%。但是反对者认为，这会使真品“假货”大量涌入，商标权利人无法保证商品的质量。

俄罗斯总理梅德韦杰夫 2015 年曾批准开放医药产品、香水及化妆品、非酒精饮料（不含啤酒）等若干具体商品的平行进口，目前正待政府进一步批准。而本次修法，到底多大程度地开放平行进口，俄联邦消费者联盟也建议了相应的名录。如果修改顺利进行，俄罗斯平行进口的开放将在 2020 年开始实行。

俄罗斯 20160000：修法规定发出警告函三十日后才能提起知识产权诉讼

俄罗斯对经济法院案件审理程序进行了修改。因为俄罗斯大多数知识产权案件在经济法院审理，所以这些变化对知识产权案件会产生较大影响。其中需要大家注意的一个重要变化是，警告函成为原告方起诉的必要条件之一：原告只能在向被告发出警告函三十日后才能在经济法院提起诉讼，否则其起诉将不被考虑。此修改适用于几乎所有的知识产权案件，但不使用撤销的案件除外。这一修改对在俄罗斯进行知识产权诉讼的原告不太有利。比如，针对域名侵权的起诉，发警告函需要知道域名注册方的信息，而域名注册商这个阶段很可能拒绝提供，而且，在发出警告函后的三十天，域名随时可以转让，从而导致所有人变更，这都会让原告方十分被动。

俄罗斯 20151013：规定驰名商标 10 个月的审查时限

2015 年 10 月 13 日，俄罗斯关于驰名商标认定的有关管理规则生效，主要的变化之一是，规定俄罗斯知识产权局审查某商标是否构成驰名商标的期限为十个月，该期限自申请人提交认定驰名商标的申请时起算。俄罗斯之前对此并未有任何期限限制。这一变化，体现了俄罗斯提高审查效率的决心。商标的驰名与否是个变化的状态，审查期限过长会导致审查结果与商标现状不符的等诸多问题。

俄罗斯 20060727：颁布新反不正当竞争法

2006 年 7 月 27 日，俄罗斯正式颁布新的反不正当竞争法。新法将在公布之后第 91 天起开始施行。相应地，其 1991 年 3 月 22 日的《俄联邦商品市场竞争和限制垄断法》失效。

新法第 14 条专门对于有损商标权的不正当竞争行为作出规定，即：一、误导消费者，使其对商品或其生产者的性质、制作方法、产地、特征、质量等产生混淆的；二、未经权利人授权，销售、交换或是用其他方式交易侵犯他人

知识产权，包括商标权的商品的行为，都属于不正当竞争行为。

新法禁止不正当获得和使用他人商标权的行为，并赋予联邦反垄断署发布制止不正当竞争行为的命令和对该种行为作出处罚的权力。联邦反垄断署有权审查对此类行为的投诉案件，如果被投诉人的行为被认定为不正当竞争，投诉人可以将案件提交俄罗斯专利商标局，专利商标局将取消对被投诉人非法使用商标行为的保护。

俄罗斯 20061219：新知识产权法颁布

2006 年 12 月 19 日，俄罗斯总统普京签发了新的知识产权法，新法将作为俄罗斯民法典的第四部分。这一部分作为一个整体，将取代目前俄罗斯知识产权方面的法律。新法在商标方面的规定主要有以下几个方面的变化：

一、不使用撤销的主体缩小了：根据新法，只有利害关系人才能以不使用为由申请撤销注册商标，而过去，任何第三方都可以提起这种申请；

二、商标使用的定义扩大了：被许可人以外的，被商标权利人控制的人对商标的使用都构成对商标的使用；而过去，只有通过权利人许可，并在商标局备案的人在该商标注册的商品或服务，或它们的包装上使用商标才能构成商标法意义的的使用；

三、商标许可人对被许可人产品的监督责任降低了：商标许可人对于被许可人使用其商标的商品在质量方面的监控成为一种权利而不是义务。而原来，商标许可人必须保证被许可人的产品在质量上不低于其本身的产品。但是，在新的规定下，许可人应在针对被许可人的诉讼中作为共同生产者承担责任。

瑞士 20080701：修改商标法

瑞士通过一项关于其商标法的修正案，旨在加大对商标假冒行为的打击力度，以保护知识产权权利人的利益。该修正案将于 2008 年 7 月 1 日生效。根据修正案，商标法第 13 条增加“第 2 款之二”，规定商标权利人有权禁止任何未经其授权的进、出口或转口假货的行为，即使是出于个人使用的目的。除非这些假货系个人制造，并且仅仅用于个人使用的目的，否则商标权利人均可以依法主张权利。不过值得注意的是，该修正案虽然禁止基于个人使用为目的进出口或者转口假货行为，却未规定对这种行为设置处罚。

瑞士 20091100：商标法拟作出修改

2009 年 11 月底，瑞士联邦委员会提交了商标法修改的法律案，拟对瑞士商标法做出部分修改，主要包括两大方面：

一、新法将严格瑞士国旗的使用和注册，加强瑞士原产地标准方面的规定。新法案规定，除非有特别原因，经加工的自然作物（主要是食品），百分之八十以上的材料需取自原产地；除非有特别原因，工业产品，百分之六十六以上的

成本需来自所标明的原产地；上述两种产品，其主要的加工过程需在所标明的原产地完成；服务的原产地应该是服务商标所有人的营业地或有效经营地。

二、商标不使用撤销的行政程序将开始实施。此前，对于连续五年以上无正当理由不使用的注册商标的撤销，只能由法院依司法程序作出裁定。

上述法律案将由瑞士议会进行审议，审议通过后将在恰当的时候生效。

美国 20160622：专利商标局建议修改宣告使用或有正当理由不使用的规定

2016 年 6 月 22 日，美国专利商标局（下简称“专商局”）发布立法建议通知，面向公众征集有关美国联邦法律 37 C.F.R.第 2 和 7 部分进行修改的意见。这一修改将允许专商局结合针对根据商标法案第 8 条和第 71 条提出的使用，或有正当理由不使用的声明的审查，要求商标注册人提交补充的使用样品和信息证明其商标已经在注册的每个商品或服务上使用。

注册商标的所有人，或是根据 66 条（a）获得延伸保护的商标所有人，根据要求（分别根据兰哈姆法第 8 条和 71 条）要在注册的第五年与第六年间，以及注册后每十年期满前，提交使用或有正当理由未使用的声明。根据目前专商局的程序，这种使用的声明包括该商标在其注册的一个商品或服务上使用的一个样品，即使商标注册使用在多个商品或服务上。

本次的立法建议将允许专商局在审查是否持续使用或是否有正当理由不使用时，要求提交使用信息，展览、宣誓证词或声明，并补充提交专商局用于精准判定商标在其注册的商品或服务上使用时合理必要的使用样品。

针对每年根据第 8 条和第 71 条提交的每类注册商品或服务多于一个的宣誓证词的总和，专商局建议设立永久性的 10%的随机抽查机制，专商局预计将发文要求提交补充信息。如果商标所有人回复，但最终不能提交要求的材料，专商局将认为针对所要求的商品或服务根据第 8 条和第 71 条的声明不能得到支持，并进而撤销商标在这些商品或服务上的注册。如果商标所有人在专商局裁定做出后六个月内，或是根据第 8 条或第 71 条提出声明的法定时间截止前（以在后时间为准），不做出任何回复，其商标将全部被撤销，除非存在兰哈姆法第 8 条（a）（3）或第 71 条（a）（3）所规定的过渡期的情形。如果还在过渡期内，商标所有人可以提交一个全新的宣誓证词，同时也要交费并交纳过渡期附加费。

意见征集已于 2016 年 8 月 22 日截止。

美国 20130000：总统签发议案纠正兰哈姆法中的笔误

2012 年 10 月 5 日，美国奥巴马总统签发了议案，议案对兰哈姆法中关于联邦注册商标对淡化的抗辩方面的规定中出现的一处笔误做了纠正。

根据 1996 年《联邦商标淡化法》，联邦注册的商标可以在他人依据州法或普通法提起的商标淡化案件中成为绝对的抗辩理由，但是在他人依据联邦法律提起的商标淡化案件中则不可以。2006 年《商标淡化法修正案》中，因为笔误

的原因，联邦注册商标成为绝对抗辩理由的适用条件被不恰当地扩大，也就是说在他人依据联邦法律提起的淡化案件里，联邦注册商标也可以作为绝对的抗辩理由了。这个笔误应该是参议院重新编辑和调整修正案的过程中发生的。该笔误奥巴马总统本次签发的议案，对此进行了明确：联邦注册的商标只有在依据州法或普通法提起的商标淡化案件中，才能成为绝对的抗辩理由。

美国 20061006：修改商标淡化法

2006 年 10 月 6 日，美国新修订的商标淡化法生效，新淡化法在以下几个方面作出重大修改：

一、新法恢复了商标淡化法最初对商标淡化成立条件的规定，而不再采用美国最高法院在 *Moseley* 诉 *Secret Catalogue* 公司案判决中使用的“实际淡化”标准，以及其他上诉法院支持的“实际经济损失”标准；

二、新法允许本身具有或通过使用获得显著性的商标主张反淡化保护，因此，对于那些只保护本身具有显著性的商标的反淡化判例，法院将不再予以适用；

三、新法规定在大多数消费者中享有较高知名度的商标才受到反淡化保护，小范围内知名的商标则不可以，并进一步指出判断一个商标是否被广泛认知的条件，包括销售的数量、批量以及范围等等；

四、新法特别规定了两种淡化的形式，即商标弱化和商标丑化，并进一步确定了法院判断一行是否构成商标淡化的标准；

五、新法修正了“合理使用”的定义，将指示性的合理使用和叙述性的合理使用都包括在内，为识别著名商标而对其进行使用，或滑稽模仿著名商标，或对著名商标其进行评论性的使用都属于合理使用；

六、对于未注册的商业外观，新法规定，主张商业外观淡化的一方应当举证证明，其商业外观从整体上讲不具功能性，并且其著名并不是因为现有的商标；

七、新法对于其实行后发生的故意的商标淡化行为，可以进行金钱赔偿。

美国 20060316：制定《禁止假冒商品法》

2006 年 3 月 16 日，美国总统布什签署了《禁止假冒商品法》，该法是继 1996 年《反假冒消费者保护法》之后，美国对其《反假冒条例》所做的第一次较大修改。

此前，美国国会听取了有关报告，了解到假冒行为已经给美国带来重大损失，打击假冒行为，势在必行，于是着手制定《禁止假冒商品法》。在签署前，布什总统发表讲话强调，假冒有碍公平竞争，有损消费者的利益，美国政府将实施打击有组织假冒战略，尽最大努力查禁假货。

《禁止假冒商品法》的出台将对美国的反假冒活动提供法律上的依据。它规定：对于假货，应强制没收并销毁，同时没收侵权人全部非法所得。禁止贩运假冒的商品标签或其他商品标识。《禁止假冒商品法》对“贩运”作出详细解释，

即以牟取商业盈利或个人经济获利为目的运输、转移或是用其他方式向他人处置假货，或者为了这种运输、转移等行为而制造、进出口、控制或持有假货的行为。此外，《禁止假冒商品法》还对“经济获利”作出扩大解释，认为它不仅应当包括既得利益，还应当包括期待利益。

美国 20060000：商标审判和申诉委员会允许公众旁听商标案件的审理

为了加强专利和商标审查程序的透明度，美国专利商标局近日开始对知识产权案件实行公众听审制度。据此，从 2006 年 8 月 1 日起，商标审判和申诉委员会将允许公众旁听商标案件的审理。虽然此前商标审判和申诉委员会在其程序中就允许案外人参加，但是，这次不同的是，广大公众都可以通过查询，知道列入审理日程的有哪些案件，以及这些案件在什么具体时间进行审理。公众的旁听将大大促进专利和商标案件审理的透明度。

加拿大 20141001：商标法条例修改稿公开征求意见

2014 年初，加拿大财政部曾向加拿大议院提出第 C-31 号法案（Bill C-31），该法案中包含对加拿大商标法的修改提议。6 月 19 日，法案得到御准。10 月 1 日，加拿大知识产权局公布“2014 商标法条例修改案”讨论稿，意见征集截止日为 2014 年 11 月 30 日。修改案纳入了 C-31 号法案中涉及的商标法修改的内容。此外，新的收费体系还将单独出台。条例的修订预计在 2015 年末或 2016 年初完成。

条例修改案的内容有以下几点需要特别关注：一、商标审查方面：接受电子沟通方式；任何人均可登陆知识产权局网站缴纳注册费或续展费；提交的新申请将按国际尼斯分类表进行分类，并要求对商品/服务尽可能的详细描述；设置关于分案申请与并案申请的程序及要求；对于申请商标的修正须以无实质变化为前提；转让备案无需提交转让证据。二、国际注册方面：条例允许在加拿大根据马德里议定书进行国际注册，并在法律概念、程序等各个方面做出调整。三、新条例根据国际条约整合了商标异议及简易撤销程序，允许相应证据的电子送达方式，个别情况下，电子送达需要对方的同意；对于某些异议及建议撤销的案件引入案件管理制度；举证、质证、提交书面代理意见的期限要严格遵守等等。

加拿大 20130301：《商标法案》或将修改

2013 年 3 月 1 日，加拿大联邦政府提交审议了 C-56 号《打击假冒产品法案》（《法案》）。《法案》对加拿大《商标法案》的某些规定作出修改，强化了对商标权利人的保护。《法案》正处于一读程序，如能通过，将是加拿大商标法自 1954 年以来的第一次重大变革。这些修改主要包括：

- 商标的概念扩大，包括“符号或符号的组合”，非传统标识如颜色、气味、味道、质地、声音、动态影像以及全息图也可以成为商标。
- 将对于商品的表述由“wares”改为大多数国家在商标立法中的通用说法“goods”。
- 规定注册官可在商标注册证下发六个月内纠正商标注册信息中的明显错误；有充分证据证明不应备案商标转让的，审查员可以推翻转让。
- 规定注册官有权给予商标申请人最长一周的延期，供申请人提交要求《巴黎公约》规定的优先权。要求优先权的申请人不必在加拿大境内拥有实体工商业场所。
- 规定申请人可以分案申请。注册官可以分别处理申请人在同一申请中的“已使用”和“拟使用”请求，在先使用的部分核准注册，拟议使用的部分作为单独的申请处理。注册官还可以将源自同一申请的多个注册并案处理。
- 申请人将可基于“拟使用”申请注册证明商标，而目前证明商标申请只能基于“已使用”。
- 异议申请人只需声明针对“异议”答辩，而不需要像现行法律要求的，要针对异议裁定的每一条理由进行答辩。
- 在异议程序中，商标异议处有权在特定情况下驳回申请人在某些商品或服务上的申请、核准申请人在剩余商品或服务上的注册。

加拿大 20100000：将对商标确权程序中当事人申请延长作出限制

加拿大将采取一项新的措施，对商标确权程序中申请期限延长的次数进行限制。新举措将于 2010 年 3 月 11 日起施行。此前，加拿大商标局对于延长时限的申请态度非常宽容，当事人可以多次申请并获得期限的延长。但是，根据新政，当事人申请延长，仅限一次，最长六个月。如果再申请延长，必须有不受人控制的合理理由，比如等待国外商标注册证的颁发，或受另一个相关法律程序的限制。如延长申请被驳回，那么，如果当事人未在原时限内完成相应的行为，将会被通知未履行责任。新措施有两点需要提醒大家注意：第一，现在要特别注意商标确权程序中时限的规定；第二，如果已经申请了一次延长，且在延长后的时限内仍不能完成相应行为的，建议当事人在 3 月 11 日新措施施行前再提交一次申请。

墨西哥 20050419：驰名商标和著名商标法律

2005 年 4 月 19 日，墨西哥议会通过一项法令，对工业产权法有关驰名商标的若干条款进行了修改，并且增加了一些新的内容。

这次修改有两大要点：首先，它介绍了两种商标的名称，一种是驰名商标，另一种是著名商标，这两种商标较之一般的商标，为公众所知的程度更深、更高，因此，对其保护的范围也应当与一般商标有所不同。其次，墨西哥工业产权协会被授权，在申请人符合一定要求之后宣布其为驰名商标或著名商标。

法规的修改将在 6 月 17 日生效。

日本 20160401：颁布新规赋予申请人答复商标临时驳回官文更多 延长

日本特许厅近日发布通知，将商标注册和续展的费用分别降低了大约 25% 和 20%，并延长了申请人对商标临时驳回的答复期。特许厅的这一调整，主要是为日本加入《商标法新加坡条约》做准备。新规定已于 2016 年 4 月 1 日起施行。

新规定之前，对商标临时驳回的答复时限，日本国内申请人是驳回决定做出后 40 天，国外申请人是驳回决定做出后三个月。只有国外申请人可以申请一次延长，延长的时间是一个月。而根据新规定，不管是国内还是国外的申请人，都可申请延长，次数和时间都有所增加，且不需理由。需要注意的是，前述各种延长仅适用在审查阶段，不适用于针对驳回裁定提起复审/上诉的案件。关于延长的具体规定如下：

在最初的答复期内（40 天/三个月）提出申请，不管国内还是国外的申请人均可获得一个月的延长，申请费用为 2100 日元；一个月延长期内要是还不能答复，还可以再提申请，这次申请以延长两个月。也就是说，如果如期要求提出延长申请，国内外两种申请人都享有三个月的延长期。

这次修改更有利于申请人的变化是，如果初始答复期或首次延长期期满还没有答复，也没有申请延长，只要期满没有超过两个月，申请人还可以申请延长，延长期为两个月，从初始答复期或首次延长期期满之日起算。这就意味着，申请过一个月延长的实际可以获得 3 个月的延长，没有申请过一个月延长的，实际可以获得两个月的延长。期满后的延长申请需缴纳 4200 日元的费用。

日本 20140425：商标法修改允许多种非传统商标的注册

日本商标法最新修改案已于 2014 年 4 月 25 日通过并同年 5 月 14 日颁布，随后日本将发布内政令确定其具体的生效时间。虽然该内政令尚未发布，但是修改案预计会在明年 4 月 1 日起生效。

本次日本商标法的修改，顺应国际商标立法发展的潮流，允许多种非传统商标的注册，规定声音、颜色本身、全息图、动态、位置等等元素也可以注册为商标。虽然气味、触觉以及味觉等还不能直接得到保护，但是新法灵活规定：可以通过颁布内政令将新的保护需求吸纳进来。新法针对新类型商标的加入，尤其是声音商标的加入，重新阐释商标使用的含义；相应地，对于新型商标的申请也做出了规定。

日本 20120625：拟修法允许气味、触觉和声音商标的注册

2012年6月25日，日本特许厅作出决定，将修改《商标法》，允许气味、触觉、声音等注册为商标。该《商标法》的修正案预计在2013年的国会上正式提出。一旦获准通过，日本企业不仅可以在国内注册多种形式的商标，还可以通过程序一次性同时向多个其他国家提出商标注册申请。

日本商标法目前仅仅认可文字、图形、三维标志等注册为商标。但是，随着经济活动的不断丰富，商标标记形式本身的不断多样化。对于非传统的商标标记，比如声音、动作、触觉、颜色等等，很多国家，尤其是欧美国家，都已经通过立法，肯定了其可以得到法律保护的地位。但日本对于各种非传统型的商标，一直持有比较保守的态度。部分日本企业的非传统型商标在日本得不到法律认可，反倒可以在外国获准注册并得到保护。此次日本特许厅作出上述决定，正是应国内企业的强烈要求而为。

日本 20090109：有望修改法律允许声音、颜色和运动图像注册为商标

2009年1月9日，日本产业结构理事会的一个工作小组提交了一份报告草案，草案指出，声音、颜色和运动的图像都应当被允许注册为商标。日本知识产权局日前表示，希望国会最早能在2010年的常务会议中，根据这个报告草案相应地修改商标立法。如果这样的修法能够成功，就意味着，出现在电视或电脑屏幕上移动的图形，三维全息图，以及与公司名称或商品名称有关的声音，或者可以标明产品的位置的图标均可以注册为商标。

日本 20070401：允许批发、零售服务注册商标

4月1日，修改后的日本商标法正式生效。据此，日本将允许在第35类的“批发和零售服务”项目上注册商标。

日本知识产权局对此发布的实施条例，指出，在“缓冲期”，即2007年4月1日至6月30日，提出的这类商标的申请，在发生冲突时，其申请日将被视为同一天；如果缓冲期内（国外）申请人在自己的本国或本地区提出过这种申请，且在申请后6个月内又在日本提出同样的申请，那么其申请日的确定将与缓冲期内在日本提出的申请相同；如果提出申请的商标先于或始于3月31日被实际使用，那么它将优先于未使用的商标得到保护；当进行商标申请时，不需要特别说明自己的商标是否正在使用，如果申请的商标存在相同或近似的状况，审查员将给双方一个“冷静期”，让双方进行协商，协商未成的，实际使用的一方可以在“冷静期”提交使用证据。至于这个冷静期的长短，官方没有正式公布，但是预计至少会有40天，且对居住地不在日本的申请人还会相应延长。虽然对于使用证据的要求，并没有具体的规定，但是申请人提交的使用证据要能证明该商标在2007年3月31日前，在日本以商业的形式使用在批发或

零售服务上。

日本 20060607：修改商标法允许零售服务注册商标

2006 年 6 月 7 日，日本对商标法作出修改，允许零售服务注册为商标。虽然新商标法尚未明确规定生效日期，但日本商标局有望在 2007 年 4 月 1 日起开始受理零售服务商标的注册申请。

日本原来的商标法不允许零售服务注册商标。理由是零售服务只是在销售别人的商品，要是为了保护知识产权，只能把零售服务提供的商品注册商标，而不能把零售服务本身加以注册。修改后的商标法明确了零售服务的定义，即为方便顾客挑选和购买，而向其提供各种商品的零售或批发服务的业务，并进一步指出，这种业务本身也可以注册为服务商标。为了解决过渡时期的问题，新商标法特别规定，零售服务商标申请在新法实施 3 个月内提出的，其申请日以新法实施的日期为准；申请日为同一天的，优先核准善意在先使用的零售服务商标。

韩国 20170718：修法对高仿行为引入刑事制裁措施

韩国最新修订的反不正当竞争及商业秘密保护法将在 2017 年 7 月 18 日生效。根据本次的修改，违反有关高仿商品规定的侵权人，最高可获刑三年，罚款额最高可达三千万韩元（约 24,000 美元）的刑罚。并且，根据新法，即使没有竞争对手的投诉，韩国知识产权局或地方政府也可以主动对涉嫌高仿商品侵权的案件进行调查。

韩国早在 2004 年就通过立法将高仿行为定性为不正当竞争行为并加以制裁：规定如果在原产品首次发布之日起三年内出售、租赁，或为出售或出租而展示，或是进、出口的商品模仿了他人商品的外观（形状、图案、颜色或前述要素的组合），并且该外观不是同类产品常见的外观，那么这种模仿行为就会被认定为不正当竞争。对此，旧法仅规定了民事救济，不仅震慑力不够，且需维权方发动民事诉讼。权利人维权成本较高。而本次修改对高仿行为引入刑事处罚，且可由执法机关主动发起，不仅降低了成本，也加大了打击力度。

韩国 20131006：新《商标法》十月生效

韩国国会近日通过《韩国商标法》修订议案。修订后的《韩国商标法》将于 2013 年 10 月 6 日起生效。新法以下几点变化值得关注：

原《韩国商标法》规定，商标在由于不使用而被撤销之前仍会阻挡在后商标申请。不使用撤销申请被核准后，撤销申请人享有 6 个月的专有期限，可以申请与被撤销商标相同或近似标识。新法删除了 6 个月专有期限的规定。这就意味着，撤销申请人需要尽早提交相关申请，以免第三方抢先申请与申请人申请撤销商标相同或近似的标识。

新法还规定，任何人依惯例、非恶意地将其名称、字号或其他个人识别信息作为商标使用的，可免于与其商标相同或近似的注册商标所有人的商标侵权之诉，只要其使用行为早于该注册商标的申请注册日即可。

新法还规定，对于未能在 2 个月期限内按时答复官方审查决定的，申请人可以自 2 个月期满之日起 2 个月内向韩国特许厅申请重新对其商标申请的审查，但申请人需要在提交重新审查申请时一并提交对官方审查决定的答复。

韩国 20060101：知识产权局出台有奖打假制度

2006 年 1 月 1 日，韩国知识产权局正式实行有奖打假制度。根据该制度，任何人均可向知识产权局、检察院、警察局举报造假活动及货物。知识产权局将根据涉案金额，给与举报人 10 万至 1000 万韩元（约合 100 至 10000 美元）的奖励。自该制度实行以来，效果非常明显。仅 2006 年 1 月，韩国知识产权局就接到 223 起举报，几乎接近 2005 年一年举报量的总和。该制度通过鼓励公民参与打假，降低了政府行政成本，加强了知识产权保护力度，值得借鉴。

韩国 20050701：修改法律加快商标异议程序

近日，韩国知识产权局对相关法规作出修改，明显加快了其商标异议的程序。此次修改于 2005 年 7 月 1 日生效。其主要内容有：一、补充材料的时限由 2 个月缩短为 1 个月，并且只能进行一次延期。超出时限提交的材料不再考虑。二、裁决应该在答辩期满 2 个月内，或异议提交 6 个月内作出，如果没有按时作出，应向当事人说明迟延的原因。三、如果在异议期满前没有提交异议或异议的相关证据，或者异议被驳回，审查员应当在知悉上述事实 1 个月内作出裁决。上述修改使商标异议程序中的双方当事人要承担更多的义务。

印度 20150401：修改烟草包装法

2014 年，印度推出《香烟及其他烟草制品包装及标签法》修改规定，该修改将于 2015 年 4 月 1 日起生效。2003 年，印度发布实施了有关香烟及其他烟草制品广告禁止及贸易、供销规定方面的法案，该法案经过多次修改。2014 年的这次修改是比较大的修改。修改要求香烟及烟草制品上专门的健康提示要占据包装主要展示区域的百分之八十五以上，其中百分之六十是图片提示，百分之二十五是语言提示。而之前，健康提示的面积仅是百分之四十。虽然这种修改有别于“平装”，但是它还是显著地缩小了烟草企业在产品上展示商标的空间。

越南 20060701：新知识产权法生效

2006 年 7 月 1 日，越南新知识产权法生效。这是越南第一部综合性的知

识产权法，内容涵盖商标、专利、版权、商业秘密、集成电路设计、商号、地理标志和植物新品种等各个方面。新法生效后，越南政府还将颁布一系列的法令，包括一个总的知识产权法令，一个知识产权执行方面的法令，以及一个版权方面的法令。这些法令的草案目前正在征求意见当中。

新商标法明确将驰名商标的保护列入其中，在第 75 条规定了驰名商标判定的 8 个标准，包括该商标在多少个国家注册，通过各种途径了解该商标的相关公众大致有多少等等。在越南，驰名商标的认定和保护非常重要，因为驰名商标更容易成为假冒的对象。在执行方面，新法也作出了很多改进。比如新法规定，当侵权造成的损失无法计算时，法院可以对侵权人处以 500 万越盾（约合 300 美元）至 50 亿越盾（约合 3 万美元）的罚款。这一法定赔偿条款，实际上是赋予了法官对知识产权侵权案件一定程度上的自由裁量权。

澳大利亚 20130415：《澳大利亚知识产权法修正案》生效

2013 年 4 月 15 日，《澳大利亚知识产权法修正案》正式生效。本次修订使《澳大利亚知识产权法修订（提升标准）法案》获准成为法律。为进一步完善知识产权立法、改进知识产权制度，鼓励科研领域的投资，加大对创新和贸易的支持，澳大利亚政府于 2011 年 3 月公布了《知识产权法修订（提升标准）（Raising the Bar）法案》。该法案修订内容涉及澳大利亚现行的《专利法》、《商标法》、《版权法》、《外观设计法》和《植物育种者权利法》等，主要内容是（1）提高专利授予的标准；（2）为研究者制定更清晰的指导方针；（3）简化知识产权体系；（4）对假冒采取更有效的执法措施。

澳大利亚 20120130：《个人财产担保法》允许商标权作为担保物

新《澳大利亚个人财产担保法》已于 2012 年 1 月 30 日在澳大利亚实施并适用于所有有形动产和无形资产的担保物权。根据该法，商标权作为一种无形资产，也可以作为担保物。商标权利人和从业人员需要对以商标作为担保的情形要提起注意，要能够识别在交易中存在的商标权担保，这种担保通常需要在有关机关进行登记；谨慎起见，应该到相应的担保登记机关查询详细状况，以便更好地管理和保护商标权利。然而，也有业界人士发表意见认为，考虑到商标价值的不稳定性，以及评估难度，使用商标作为担保物的情况应该会比较少。

澳大利亚 20120000：烟草公司抗议澳大利亚卷烟平装法侵犯其商标权利

为了维护公众的健康，避免吸烟的人被香烟精美的包装吸引，澳大利亚颁行了《卷烟平装法》（下简称《平装法》）。该法要求，从 2012 年 12 月开始，在澳大利亚销售的所有香烟将必须使用橄榄绿色、并带有健康警示文字及图案的包装。制造商的名字只能用小号、标准字体呈现，而且其形状、大小以及包

装开口处必须实行标准化。除此之外,《平装法》还将禁止在香烟包装上使用制造商的标志、装饰性字体及其他反映商标的手段。

菲利普莫里斯、帝国烟草、日本烟草和英国烟草等若干大型烟草公司对此表示强烈反对,反对者认为该法相当于剥夺了他们本应受到法律保护的商标权,而且这种“剥夺”并没有给予他们相应的补偿。并且,根据澳大利亚已签署并已批准生效的世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》第 20 条的规定,不允许在贸易中对商标的使用强加以各种特殊要求,尤其是不利于消费者区别不同商品的要求。而平装法恰恰违反了这一规定,对商标的使用做了“不利于消费者区分不同商品”的特殊要求。虽然第 20 条第 8 款允许成员国采取措施保护公共健康,但是前提是这些措施必须符合 TRIPS 的其他条款。但禁止使用香烟公司的商标、标志和其他具有代表性的特征不应理解为第 8 款的范畴。

出于公众健康考虑,《平装法》得到了不少支持。但其中毕竟涉及到健康权与商标权的保护问题。如果国家立法不能够平衡各种权利之间的关系,允许权利的存在,却不能保障其实施,则会造成更大的混乱。对于《平装法》最终能获得什么程度的贯彻,我们还需进一步关注。

澳大利亚 20051003: 商标注册辅助服务开始实行

2005 年 10 月 3 日,根据其新颁布的规定,澳大利亚开始实行商标注册辅助服务。

有了这种辅助服务,申请人可以在正式提出商标注册申请之前,就其商标交纳一定的费用,登陆知识产权局网站,在线向知识产权局申请一个初步的评估意见。初步评估也要包括所有正式申请的细节。审查员将在 5 天之内给申请人一个口头或者书面的答复。根据这个初步评估的结果,申请人可以决定是否提出正式的商标申请。

澳大利亚知识产权局强调,肯定的初步评估意见并不意味着商标一定能获准注册。提交正式申请之后商标仍然要经过相应的审查,而且,商标的优先权日是交纳注册申请费用之日,而不是要求初步评估之日。

这种商标注册辅助服务的优点在于,它可以较快地对商标作出评价,同时也能较早地发现互相冲突的商标。虽然审查员并不向申请人提供法律意见和商业建议,但这毕竟为申请人与审查员的对话提供了机会。

但是,集体商标、证明商标、防御商标、系列商标、分割商标、色彩商标、嗅觉商标、听觉商标、形状商标,以及指定澳大利亚的国际注册不适用这种辅助服务,只能通过一般的方式进行申请。

新西兰 20110908: 通过商标法修正案

2011 年 9 月 8 日,新西兰通过了商标法 2008 修正案,该修正案的前身为商标法(国际条约及执法)修正案,旨在对 2002 年商标法和 1994 年版权法进行修订,2011 年 9 月 6 日,该修正案被分为两部分,即商标法 2008 修正案和第 2 号版权法修正案。

商标法 2008 修正案的主要目的之一是使新西兰加入《马德里议定书》、《商标法新加坡条约》、和《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》。此外，修正案还加强了对假冒商品刑事犯罪的执法力度，阐明了与平行进口有关的商标侵权问题，撤销了自愿进行许可备案的相关规定。

新西兰加入《尼斯协定》的条件之一，就是要将 1941 年以前注册的商标按照尼斯分类重新划分类别，而新西兰知识产权局已经开始了这项工作。

近年来，进口和销售假冒商品的问题在新西兰愈发严重，依据现行商标法，此类行为属于刑事犯罪，修正案赋予了海关和经济发展部在调查和处置违法行为方面更大的权力，以加强对此类犯罪行为的打击力度。

关于平行进口问题，依据现行商标法，在“由注册商标所有人或经其同意在世界上任何地方投放市场的商品”上使用注册商标的行为不构成商标侵权。为了避开这一规定，许多国外的注册商标所有人通过把新西兰注册商标转让给新西兰国内经销商的方式来阻止平行进口。修正案则进一步拓宽了关于平行进口的规定，在“由注册商标所有人、或经其同意、或由其相关方在世界上任何地方投放市场的商品”上使用注册商标的行为不构成商标侵权，在此规定下，注册商标所有人的相关方，即同一集团公司旗下的子公司、或对商标使用进行实际控制的一方，均不能阻止合法的平行进口。

修正案还撤销了关于自愿进行许可备案的规定，现有的 13000 件许可备案将在修正案生效后撤销。

新西兰 20050000：知识产权局修订数字和字母商标的审查标准

新西兰知识产权局最近决定采用一种新的有关数字和字母商标的审查标准。该标准内容如下：

1. 单个字母不具备商标所需的显著性，除非该字母以足够显著的方式表现出来；
2. 两个或三个字母的组合一般可以注册为商标，但是，如果这个字母组合是对商品或服务的描述，或者是相关商品或服务的简称或首字母的缩写例外；
3. 数字如果能够使经营者的商品或服务区别于他人，就可以作为商标加以注册。但是，如果此数字指的是商品或服务的性质，或者是交易中通行的惯例，则缺乏商标所需的显著性；
4. 单个阿拉伯数字不具有商标所需的显著性，除非该数字具有特殊的表现形式；
5. 两个阿拉伯数字的组合通常也被认为缺乏显著性，但是，如果用在与此数字没有关联的商品或服务上，仍然具有显著性；
6. 三个阿拉伯数字的任意组合通常被认为具有足够的显著性，但是，以十、百、千等表示的整数例外；
7. 四个阿拉伯数字的组合一般具有显著性，但是，如果这个数字组合是以十、百、千等表示的整数，或是商品的型号例外；
8. 字母与数字的组合能否注册为商标要看该组合具有多大程度的任意性和独特性。

津巴布韦 20100910：颁布《商标法修正案》和《知识产权审判法案》

2010年9月10日，津巴布韦颁布了《商标法修正案》和《知识产权审判法案》。这两个法案自颁布之日起实施。根据这两个法案，津巴布韦对原有的商标法做出一些调整，并成立专门的法院审理知识产权案件。

《商标法修正案》有溯及力地保护了非洲地区知识产权组织根据《班吉协定》指定津巴布韦的商标注册。津巴布韦法律体系和法院承认通过非洲地区知识产权组织注册的商标。《商标法修正案》还在很多方面向 TRIPS 协定靠拢，它规定了更广泛的“商标”的含义，以及集体商标的注册，驰、著名商标的保护，并规定对恶意侵权行为施以惩罚性罚款，还赋予商标权利人更大的权利，以制止进出口环节的商标侵权活动。

《商标法修正案》还规定，津巴布韦高等法院设立专门的法庭，受理对商标注册机构作出裁决的上诉案件。而《知识产权审判法案》则规定设立专门的知识产权法院，受理有关商标、专利等知识产权民事案件。对知识产权法院裁决不服，应当向直接向津巴布韦最高法院提起。它无权审理刑事案件，刑事案件的审查仍属于高等法院和地方法院。

另外，由于津巴布韦货币政策的一些变化，诉讼费用，以及法院判处的赔偿，都将以美元形式缴纳。

国际公约

WIPO20100920：《商标法新加坡条约》大会批准了对《新加坡条约实施细则》的修改（2010）

2010年9月20日至29日，《商标法新加坡条约》大会第二届会议在日内瓦召开。本次大会批准了对《新加坡条约实施细则》的修改，该修改于2011年11月1日生效。修改后的《细则》为一些非传统商标，如全息图商标、动作商标、颜色商标、位置商标和声音商标的申请使用的图样规定了统一标准：

1、申请立体商标的，商标图样中应当包括一份平面的绘制图样或摄制图样。提交上述图样时，根据申请人的选择，可以包括该商标的一个视图，也可以包括该商标的多个不同视图。但是，只要提交图样中有一个能体现商标的立体特征的视图足够清楚，即可授予申请日；

2、申请全息图商标的，商标的表现物中应当包括能从整体上体现全息图效果的一个或多个视图。如果商标主管机关认为所提交的该一个或多个视图没有从整体上体现全息图的效果，可以要求提交额外的视图。此外，商标主管机关还可以要求申请人提交关于该全息图商标的文字说明；

3、申请动作商标的，根据商标主管机关的选择，商标的表现物中应当包括能体现动作的一个图像或一系列静止或运动的图像。如果商标主管机关认为

其所提交的该一个或多个图像没有体现该动作，可以要求提交额外的图像。并且，商标主管机关还可以要求申请人提交一份文字说明，对动作加以解释；

4、申请颜色商标的，商标的表现物中应当包括该一种或多种颜色的样本。商标主管机关可以要求用颜色的普通名称指称该一种或多种颜色，还可以要求提供一份关于颜色如何应用于商品或如何在服务中使用的文字说明，并可以进一步要求以一个由申请人选择并由商标主管机关认可的公认颜色代码表示该一种或多种颜色；

5、申请位置商标的，商标的表现物中应当包括能体现该商标在产品上位置的一个视图。商标主管机关可以要求，未申请保护的事项应予标明，还可以要求提供一份文字说明，对商标相对于产品的位置加以解释；

6、申请声音商标的，根据商标主管机关的选择，商标的表现物应当为五线谱乐谱，或者为关于构成该商标的声音的一份文字说明，或者为该声音的一段模拟格式或数字格式的录音，或者为上述各项的任何组合；

7、申请含有除声音商标以外的非可视性标志商标的，须按缔约国法律规定提交该商标的一份或多份表现物、关于该商标类型的说明，以及有关该商标的细节。

WIPO20091100：与 OHIM 签订商标分类合作协议（2010）

2009 年 11 月，世界知识产权组织（WIPO）总干事弗朗西斯·高锐与欧共体内部市场协调局（OHIM）主席乌波·德·布尔先生近日在维也纳签订了一份商标分类合作协议。这项协议可能会使 WIPO 的《商标注册用商品和服务国际分类》在更大范围内达到协调和统一。目前，英国、德国和瑞典的知识产权局已经采用了这一分类，其后，应该还会有更多的欧共体国家的知识产权局逐步采用这一标准。

WIPO20080901：商标国际注册马德里体系发生重大变化

商标国际注册马德里体系发生了一些重大的变化。其中之一就是，从 2008 年 9 月 1 日起，同属《商标国际注册马德里协定》（《马德里协定》）和《商标国际注册马德里协定有关议定书》（《马德里议定书》）成员的国家，在进行商标的国际注册时，应当适用《马德里议定书》，而不再像以前那样适用《马德里协定》。

WIPO20071227：发布通知修改适用《商标国际注册马德里协定及其议定书》的行政规程

2007 年 12 月 27 日，世界知识产权组织（WIPO）发布通知，公布了修改后的适用《商标国际注册马德里协定及其议定书》的行政规程（下简称新《规程》）。新《规程》对于商标国际注册的电子信息交流以及付款模式等作出了规

定。

为了适应国际局电子信息交流平台的建立，原指令第 7 条规定的“签字”和第 11 条的“电子通信、国际局收到电子传送件的回执和日期”都作出了相应的修改。原第 19 条的“付款”模式，也相应作出了修正，引入了信用卡付款的方式，不再接受银行支票和现金付款。本次修改的内容于 2008 年 1 月 1 日起生效。

WIPO20060327：新加坡外交会议通过《商标法新加坡条约》

2006 年 3 月 27 日，在新加坡举行的世界知识产权组织外交会议通过了修订后的《商标法条约》，并决定将这一新条约命名为《商标法新加坡条约》（下简称新条约）。

新条约旨在进一步统一和简化商标申请的行政程序，使之更符合近年来电信行业发展的需要。相对于旧条约，新条约主要有以下变化：它保护更多种类的商标，不仅包括有形商标，还包括声音、气味等无形商标，全息商标、动作商标、位置商标等也在保护范围之内；新条约引入了电子商标申请的方式，列举了超过时限时的救济途径，规定了商标许可备案程序，并规定未经征求当事人意见，商标主管机关不能驳回其申请。此次外交会议成立了一个大会行使修改实施细则的权利。但新条约本身的修改，仍要召开外交会议进行。

ACTA20121219：《反假冒贸易协议》的谈判及签署

关于建立一个打击假冒的多边协议的想法，由日本及美国 2006 年提出。《反假冒贸易协议》（Anti-Counterfeiting Trade Agreement）（下简称《协议》）2008 年 6 月开始正式谈判，参与谈判的国家包括美国、澳大利亚、加拿大、欧盟及其 27 个成员国、日本、墨西哥、摩洛哥、新西兰、新加坡、韩国和瑞士。《协议》的目标是为更有效的打击日益严重的侵权及盗版建立保护知识产权的国际标准。《协议》作为一个多边协议，除了建立一个新的国际法律框架，还将建立独立于现有国际组织如 WTO（世界贸易组织），WIPO（世界知识产权组织）及联合国的管理实体。

一、披露

2010 年 4 月 21 日，《协议》在经过多轮协商后得以披露。《协议》旨在建立一个国际反假冒的同盟。《协议》披露前，一直由美国、欧盟日本、韩国等发达国家内部磋商。

根据此次披露的文本，《协议》共六章，实体内容主要规定在第二章“知识产权执法的法律框架”，其中涉及知识产权的民事执法、海关措施、刑事保护等等。《协议》扩大了禁令的使用对象，规定不仅可以针对侵权人，还可以针对为他人侵犯知识产权提供服务的人颁布禁令；《协议》加大了赔偿责任，主观“故意”不再是承担赔偿责任的必要条件，且法院费用也被纳入赔偿的范围；《协议》增加了海关依职权保护的规定，并扩大了边境保护的适用范围，规定边境保护适用

的不仅仅是进口货物，还适用于出口、转口和海关监管的其他环节的货物。此外，《协议》还降低了刑事责任的门槛，明确了法人的刑事责任。

二、开放签署

2010 年 12 月《协议》最终文本确定，综合考虑了各缔约国国内知识产权的立法现状及执法实践，对知识产权民事执法，边境措施，刑事执法，数字环境下的知识产权执法等做了详细的规定。《协议》是在知识产权保护方面标准最高的多边协议，它使权利人可以通过民事司法程序保护知识产权、获得损害赔偿或禁令性救济。《协议》还提出了针对进口、出口和过境商品的边境措施，使得权利人可以要求海关扣留商品，而海关将可以自主决定扣留侵权商品和下令销毁。《协议》还倡导对某些案件采取刑事程序施以刑事处罚。

按《协议》文本的规定，在达成最终文本后的 2 年内，《协议》向参与谈判方开放签署。两年期满后，任何 WTO 成员国都可以申请加入该协定。虽然是自愿签署加入的多边协议，《协议》作为知识产权的执法措施的国际标准，将成为有效地打击假冒及盗版产品的重要工具，在国际知识产权保护方面扮演重要角色，甚至影响到国际贸易的进行。

2011 年 5 月 1 日，《协议》开始向参与谈判方开放签署。

三、签署及批准

2011 年 10 月 1 日，澳大利亚、加拿大、日本、韩国、摩洛哥、新西兰、新加坡和美国在日本东京签署了《协议》。欧盟、墨西哥和瑞士的代表也出席了签署仪式，表达了它们对协议的一贯支持，并表示将尽快签署协议。

《协议》向谈判方开放签署的日期至 2013 年 5 月 1 日截止。截止 2012 年，《协定》已有 11 个签约国（欧盟、澳大利亚、加拿大、日本、韩国、墨西哥、摩洛哥、新西兰、新加坡、瑞士和美国）。但其正式生效需要经过六个签署国的批准。

《协定》旨在减少版权和商标盗用行为。但其作风过于“硬派”，在保护知识产权的同时，有可能危及到私权利的实施和司法程序的正当性，从而造成一些负面的结果，再加之关于《协定》的谈判一直仅局限于一些发达国家，未做到公开透明，因此备受争议。

欧盟委员会及 22 个欧盟成员国虽然签署了《协定》，但《协定》只有在获得欧洲议会批准后才成为欧盟法律。而欧盟最近一轮的投票中，负责评估《协定》的合法性及其对公民自由和行业影响的欧洲三大主要委员会——欧洲议会法规委员会、公民自由、司法与内政事务委员会和工业、研究与能源委员会均投出了反对票。2012 年 12 月 19 日，欧盟委员会也撤回了其在先向欧盟法院提交的关于《反假冒贸易协定》（ACTA）的合法性审查申请。这就意味着，该协定在欧盟将不可能再获通过。

TPP20110200:《跨太平洋战略经济伙伴协定》有望年内取得实质性进展

《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TRANS-PACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP, 简称TPP),最初由智利、新西兰、文莱和新加坡四个国家在2006年启动,目前已有包括美国、澳大利亚、马来西亚等在内的九个国家参与其中。

为了争夺在亚太地区经济合作的主导权巩固在亚洲的地位,美国于2009年高调宣布加入TPP并且一直积极地推动TPP谈判进程,今年7月底,美国更表示,希望能在11月亚太经合组织会议期间阐明协定内容。

根据2011年2月公开的知识产权章节的文本来看,该协定所涉及的知识产权内容十分广泛,涉及到了包括专利、商标、地理标志、版权、互联网域名等几乎全部的知识产权领域,覆盖了边境执法、民事和行政执法、刑事执法等各个层面的知识产权保护措施。协定明显体现了强化权利人利益保护的意图,比如力图扩大可授予专利权的客体保护范围,明确规定各缔约方应规定“动植物,人体和动物的诊断、治疗和外科手术方法可以授予发明专利权”,还力图延长有关知识产权的保护期限,比如延长音乐作品“表演权”的版权保护至作者去世后的70年。协定还进一步提高了知识产权执法标准,通过已公布的知识产权章节文本可以明显看到《反假冒贸易协定》(ACTA)的影子,而某些规定甚至更加严苛。

正因为该协定大幅提高了知识产权保护和执法标准,从而引起了世界范围内的高度关注,亚太地区各国对其看法褒贬不一,但其形成和发展必然会对我国在亚太地区的利益产生重大影响,如何应对还有待深思。

欧盟 20050906: 中欧签订《地理标志谅解备忘录》

2005年9月6日,国家质检总局党组书记李传卿与欧盟贸易委员彼得·曼德尔森先生分别代表双方签署《中欧地理标志谅解备忘录》。

中方代表李传卿指出,中欧签署《中欧地理标志谅解备忘录》,标志着中欧双方在质检领域的合作有了更广阔的空间,这将对双方的地理标志保护起到积极的促进作用,对推动中欧贸易的发展有着重要意义。曼德尔森对此也表示赞同,他说,《备忘录》为中欧各个领域的全面合作提供了新的良好契机。

第三部分 动态

欧盟 20110215: 马克斯·普朗克“关于欧洲商标系统总体功能的研究”报告出炉

2011年2月15日,马克斯·普朗克研究院(Max Planck Institute,以下简称“研究院”)向欧盟委员会提交了名称为“关于欧洲商标系统总体功能的研究”的最终报告(http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf)。

该项研究任务于2009年11月根据欧盟委员会委任进行,历时一年多完成。

该研究对于欧洲商标立法[“欧盟商标指令”(TMD),最初制定于1988年;及“共同体商标条例”(CTMR),最初制定于1933年]的全面回顾及最终修订,是一项非常重要的进程。

为此研究报告,研究院与各国商标局进行了大量的沟通,向大量的相关组织收集了意见,委托专业机构进行了广泛的用户访问及观点调查,并就欧洲商标法律,TMD及CTMR的共同议题,CTM系统有关实体法及程序法方面的功能,马德里协定及议定书的实施等进行了法律分析。

研究报告的结论部分就法律规定,操作实践,国家商标局的职能及使命,欧洲内部市场协调局(OHIM)的职能,收费等方面提供了很多有价值的信息,并提供了修改CTMR及TMD的建议,例如:在有关欧共体商标系统及国内商标系统的使用状况分析部分,调查显示大部分的欧共体商标所有者(41%)及欧共体代理人(59%),以与欧共体商标申请同时进行或仅进行国内申请的方式,使用国家商标系统及申请国内商标。调查结果清楚表明国内申请系统对于欧共体商标系统有着重要的补充作用,保留国内商标系统符合欧共体商标系统使用者的利益。

比荷卢 20060901: 新法生效并成立知识产权局

比荷卢颁布《知识产权法》,取代原有的《统一商标法》和《统一外观设计法》。新法于2006年9月1日生效。相应的,比荷卢商标局和外观设计局将合并成比荷卢知识产权局,行使原商标局和外观设计局的职责。

新法并没有从根本上改变原商标法和外观设计法的内容,而只是在程序上作出某些修正。比如,在商标申请时,原来需在商标局进行强制性查询,现该查询改为任意查询。但在某种意义上,这一修改使商标申请人主动查询有无在先权利的存在显得更为重要。此外,新法对知识产权的保护程序也作了简化,在商标代理人进行商标申请,提起异议、续展、变更时,不再需要出示授权书,只有在注销商标,或是当审查员提出这种要求时,才需出示授权书。并且,变更商标注册人时,通常情况下,提交复印件即可,只有在知识产权局怀疑其提交文件的真实性时,才需提交原件或是经过证明的复印件。

芬兰 20120000：芬兰设立专门的知识产权法院

芬兰司法部近日决定设立专门的知识产权法院，并在 2013 年年底实现知识产权案件的集中管辖。知识产权法院将对涉及商标、专利、外观设计、版权、商号等领域的纠纷享有专门的管辖权，其法官应该是相关知识产权领域的专家。知识产权法院将与市场法院建立起相应的联系。

目前，在芬兰，大部分知识产权纠纷均在赫尔辛基区法院审理。但是，与知识产权有关预防措施却可以由被告所在地法院采取。芬兰司法局的上述措施，主要是为了改善原有模式关于知识产权案件管辖的过于分散的缺陷。

英国 20190000：公共政策研究所建议对糖果等消费品推行平装

英国公共政策研究所建议对糖果、炸薯片以及高糖饮料推行平装。这一建议得到了英国医疗卫生机构的主要负责人员的支持，并将为此进行高端的研讨。一旦该建议落实到制度层面，势必会引起一轮多米诺效应。

公共政策研究所此前曾在其有关国民健康的调研报告中倡导要采取措施，改变因为不健康的饮食方式而导致的社会层面的肥胖问题，其中一个具体的建议就是建立一个促进健康饮食的大环境。对于某些与肥胖密切相关的食品实行平装，正是前述建议的具体措施。调研报告期望的是，与烟草平装一样，在不影响人们相应产品获取的情况下，通过平装的方式，消除品牌获益较大的糖果等商品与水果、蔬菜等品牌获益较小的商品之间的不平等。

即便是得到了有关部分的负责人员的回应甚至支持，公共政策研究所毕竟只是着眼与公共政策研究和制定的非营利的组织。而实行商品平装不仅关乎健康与卫生，还涉及多方面的社会利益。英国商标界的一些人士已经做出初步反馈。他们敏锐地指出，品牌权利人在某些情况下，确实不得不面临某些对品牌使用的限制（比如 2016 年，智利就曾限制在高糖食品上使用卡通图案作为标记），但是这种限制在降低有关标记对特定产品的消费者的吸引力的同时，也降低了商标权利人通过其商标与其他商品提供者的相区分能力，并进而降低了产品创新的热情和产品质量、安全的保证。如果处理不好这些利害关系，平装也许不仅不能实现预期的目的，反倒会破坏目前既有的规范的商标管理制度。

美国 20060000：启用海关知识产权电子备案系统

2005 年 10 月 24 日，美国海关与边境保护局开通了知识产权电子备案系统。该电子备案系统为注册商标在美国海关获得备案保护提供了一条便捷的途径。应用这个系统，商标权利人可以直接在网上申请备案保护，并且，使用电子备案系统要求保护其知识产权的的申请人不限于美国境内，这就避免了在书面申请条件需要提交大量证书、材料复印件的麻烦。同时，海关工作人员也可以将网上申请的信息直接与商标专利局的记录进行对比，其审查工作的压力也有所减轻。

需要指出的是，网上申请图形商标的备案保护，申请人必须在提交申请时同时粘贴和上传图形商标的图像，并且不能直接使用知识产权局记录中的图像。海关备案中使用的文件要么是 JPG 格式，要么是 GIF 格式。从以往的经验看，GIF 格式更为可靠。申请备案保护，可以选用信用卡、支票或者汇票付款。但是信用卡付款比较迅捷，所以使用这种方式付款更为提倡。

印度 20060000：印度组建知识产权局

印度政府正逐步采取措施，大力调整其现有机构，旨在建立统一办理专利、外观设计、商标和地理标志保护事务的知识产权机构。目前，新德里已经设立了一个这样的知识产权局，还有三个计划设立在孟买、清奈和加尔各答。

在过去的四年里，除了在知识产权立法上逐步实现现代化，印度还投入了 3 亿卢比（约合 600 万美元），不断地采取措施实现办公机制的现代化。这些创新举措包括：在新德里知识产权局安装向所有人开放的免费自动查询装置，查询的终端设备直接与印度商标注册的中心数据库联网，只需键入商标的注册号码和类别即可进行查询；除此之外，商标注册机构还要专门为知识产权从业者设立查询场所，查询场所将配有电脑，只需交纳一定的费用，就可以查询 15 分钟。这有助于知识产权的从业者获取有关的商标信息，但是由于信息更新较慢，所以，查询者得到的并不是最准确的资料。

所有这些措施的最终目的就是使这些有关知识产权的服务能够通过互联网提供给远端用户。

INTA20090929：明确提出应将恶意作为商标异议和撤销的理由

在 2009 年 9 月 29 日华盛顿召开的会议上，国际商标协会（INTA）董事会根据执行委员会下属的商标异议和撤销标准及程序分会的提请通过决议，决议申明，非常有必要赋予商标权利人足够的权利以对抗假冒和其他不正当使用商标的行为，没有将恶意确定为商标异议或撤销程序的理由的国家应尽快完善相关部分的立法。

异议和撤销标准及程序分会针对已经将恶意作为商标异议和撤销理由的国家和地区进行了调查，结果表明，这些国家的立法一般也没有给恶意一个确切的定义，但是他们还是存在某种共性，即都要求商标申请人或注册人对他人的在先权利有明知。国际商标协会审查了异议和撤销标准及程序分会的报告后，明确了在认定“恶意”时应考虑：一、申请人或注册人知道，或是可以推定其知道其商标与第三人的在先商标相同或大部分相同；申请人或注册人的申请或注册行为有违诚实信用的商业惯例。此外，国际商标协会不穷尽地列举了 8 项可认定为“有违诚实信用的商业惯例”的行为，其中包括将其他国家的驰名商标申请注册，或者申请或注册是为破坏他人的生产经营的；或是准备向在先权利人的竞争对手出售、许可或转让其申请或注册的侵犯在先权利的商标的；或是申请或注册时是否使用了虚假的陈述等等。

INTA20090929：提出解决商标与商业标识冲突的原则

国际商标协会（INTA）董事会 2009 年 9 月 29 日通过了执行委员会下属的企业名称分会的提案，对于解决商标和商业标识的冲突问题提出了一系列解决原则：

一、商业标识的使用，包括用在店铺名称中，网站名称中，商品标签或包装上，以及广告中等各种形式，要判断该使用是侵犯了他人的在先商业标识还是商标，应当看它是用来识别不同的企业，或不同企业的经营活动，还是用来区分不同企业的商品或服务；二、对于已经注册的商标，或已经在先使用的商标和商业标识，在他们先注册或使用的范围内，如果满足下列条件，商标权利人或商业标识的所有人应视为拥有“有执行力”的在先权利：1、在后商业标识开始使用时，在先商标已经注册；2、在先商标或是商业标识已经通过使用获得一定知名度，消费者能够建立起与其所有人良好声誉的联系；3、在后商业标识的申请或注册有恶意。三、故意的侵权行为应受严惩，尤其是那些协助侵权的行为；四、如果商业标识因侵权被法院判令去除或更改，其注册人应当履行判决，即使该标识的注册有其他的法律依据。

ICANN20130326：成立商标清算中心为商标权利人备案品牌

2013 年 3 月 26 日，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）宣布成立商标清算中心。清算中心将会建立一个数据库，供个人和企业登记备案他们的品牌。ICANN 近期将发放数百个新的通用顶级域名。该清算中心将允许商标所有者在新的顶级域名推出之前通过在中心登记备案自己的商标来得到相应的保护，以防止其他公司在顶级域名开始运行后，利用他们的商标来注册网站。商标清算中心主要有两大功能：一、向清算中心的会员提供“日出期注册服务”，即至少在向公众开放顶级域名注册前 30 天向会员提供其注册商标对应的域名注册服务；二、向清算中心的会员提供“商标权利人预警服务”，即当第三方申请注册的域名与会员的注册商标匹配时，通知商标权利人。商标清算中心的收费是每个商标每年 95 美金-150 美金，中心会根据备案商标的数量和备案时间提供相应优惠。据悉，ICANN 预计会在 2013 年 7 月第一批开放第一批新顶级域名的注册。

ICANN20110620：正式开放新顶级域名

2011 年 6 月 20 日，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）批准通过了新顶级域名扩展计划。在现有 22 种通用顶级域名的基础上，大量增加新的通用顶级域名。

新域名计划消除了对域名后缀的所有限制，任何词语都能作为域名后缀使用，厂商们也可以将自己的品牌作为域名后缀使用，类似.google 和.apple 的域名将成为现实。新域名可以根据不同的主题进行分类，包括行业、地理位置、

种族，而且还包括阿拉伯语、中文和其他语言。

ICANN 表示在此新计划实行下，每年会新增 300 至 1000 个通用顶级域名。当然，这个数字是假定了 ICANN 可以及时处理成千上万的申请，而这些可能需要数年时间来评估和处理。

ICANN 将在 2012 年 1 月 12 日到 4 月 12 日期间接受首批新顶级域名的申请，后续批次的申请日期将在以后公布。

根据通用顶级域名申请人指导手册，除去 5000 美元的押金，“提交全部申请需要 18 万美金。”这还仅仅是开始评估过程所需的费用，对申请的审查过程可能还需要额外的收费，而且这个费用不包括一个通用顶级域名可能会产生其它基础设施的费用。

有关品牌注册为域名，这将是 ICANN 一个非常棘手的问题。虽然客户申请一个新的顶级域名不需要拥有自己的品牌，在对申请评估审查时还是会将此纳入考虑。

客户不能为其已注册的品牌名“预留”一个顶级域名，他们必须和其他人一样走同样的程序。除了对一个申请顶级域名的品牌名称进行检查，ICANN 还将研究类似的名称是否已经注册，或是否可能会引起混乱。

品牌所有者或者其他利害关系人可以在评估过程中提交相关的反对文件。

欧盟案件检索表

- 1、“C”开头的是欧盟法院文书文号，其中结尾有“P”的是针对普通法院判决进行上诉的判决/裁定文号；没有“P”的是针对欧盟成员国国内法院提请而作出的初裁文号。
- 2、“T”开头的是欧盟普通法院的判决/裁定文号。
- 3、“C”类案件及“T”类案件分别按照时间倒序排列。
- 4、同一案涉及的“C”类文号和“T”类文号同时收录，案件简称和页码相同。
- 5、案件简称部分与该案题目后括号内的内容一致。

编号	文书	案件简称	页码
1	C-240/18 P	Fack Ju Göhte	123
2	C-223/18 P	Deichman	239
3	C-172/18	1073	282
4	C-124/18 P	蓝灰颜色	1
5	C-104/18 P	Stylo & Koton	206
6	C-62/18 P	Femibion	241
7	C-21/18	MANHATTAN 织物图案	112
8	C-705/17	ROSLAGSÖL	130
9	C-693/17 P	Ferrero	201
10	C-668/17 P	BOSWELAN	238
11	C-614/17	Manchego	324
12	C-578/17	Hartwall	2
13	C-433/17 P	Enercon 绿色条	46
14	C-325/17 P	The Specials	241
15	C-194/17 P	Cystus	240
16	C-129/17	Mitsubishi	222
17	C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P	KitKat 四指巧克力	48
18	C-44/17	Scotch whisky	202
19	C-26/17 P	交叉波纹连续图案	47
20	C-642/16	Debrisoft	222
21	C-587/16 P	Hyphen	243

22	C-564/16 P	PUMA	3
23	C-488/16 P	NEUSCHWANSTEIN	47
24	C-425/16	Raimund	283
25	C-417/16 P	蓝白巧克力包装	6
26	C-393/16	香槟雪糕	325
27	C-341/16	Knipping	4
28	C-291/16	Schwepps	223
29	C-231/16	Merck	282
30	C-230/16	Coty	319
31	C-182/16 P	MiniMINI	5
32	C-163/16	红鞋底	3
33	C-93/16	Kerrygold	131
34	C-44/16 P	吸尘器能耗标签	123
35	C-689/15	VBB	242
36	C-673/15 P	Darjeeling	179
37	C-655/15 P	Donuts	132
38	C-654/15	Länsförsäkringar	135
39	C-636/15 P	2GOOD	49
40	C-619/15 P	鳄鱼图形	179
41	C-617/15	Nike	284
42	C-515/15 P	红鞋底	133
43	C-500/15 P	TVR	244
44	C-494/15	Lacoste	290
45	C-482/15 P	Bambino	132
46	C-451/15 P	乐高人形	49
47	C-427/15	MegaBabe	285
48	C-421/15 P	圆点刀柄	113
49	C-419/15	洗衣球	327
50	C-396/15 P	阿迪三条杠	134
51	C-297/15	Klyx	224
52	C-226/15 P	ENGLISH PINK	7
53	C-207/15 P	CVTC	8
54	C-179/15	Mercedes-Benz	303

55	C-170/15 P	Enercon“渐变色”颜色	50
56	C-163/15	Arktis	276
57	C-160/15	GS	331
58	C-30/15 P	魔方	113
59	C-577/14 P	Lambretta	6
60	C-531/14 P	冰激凌套杯	51
61	C-379/14	Top Logistics	313
62	C-147/14	Loufti	136
63	C-125/14	Impulse	180
64	C-580/13	Davidoff	285
65	C-521/13 P	红头儿鞋带的鞋	52
66	C-448/13 P	INNOVATION FOR THE REAL WORLD	52
67	C-421/13	Apple 店面设计	9
68	C-412/13 P	Medinet	136
69	C-345/13	条纹衫	327
70	C-205/13	儿童座椅	115
71	C-141/13 P	Walzertraum	244
72	C-35/13	Salame	326
73	C-445/12 P	BASKAYA	245
74	C-409/12	KORNSPITZ	272
75	C-383/12 P	Wolf	182
76	C-360/12	Coty	286
77	C-320/12	Yakult 瓶形	207
78	C-252/12	Specsaves	245
79	C-122/12 P	PROTIACTIVE	10
80	C-109/12	Gynocaps	10
81	C-65/12	Bulldog	181
82	C-12/12	Levi's 小红签	246
83	C-661/11	Martin	276
84	C-561/11	FCI	291
85	C-553/11	Proti	247
86	C-376/11	Lensworld	277

87	C-196/11 P	F1	12
88	C-149/11	Leno	247
89	C-53/11 P	R10	13
90	C-488/10	信号灯	328
91	C-429/10 P	红头袜子	54
92	C-344/10 P, C-345/10 P	菲斯奈特酒瓶	53
93	C-307/10	IP TRANSLATOR	11
94	C-281/10 P	翁仔标	329
95	C-119/10	Red Bull	291
96	C-46/10	Viking 液化气罐	225
97	C-495/09	Nokia	313
98	C-482/09	Budweiser	137
99	C-324/09	eBay	292
100	C-265/09 P	α	54
101	C-235/09	WEBSHIPPING	304
102	C-214/09 P	Budweiser	14
103	C-127/09	Coty	226
104	C-91/09	bananabay	294
105	C-48/09 P	乐高砖	116
106	C-558/08	Portakabin	293
107	C-398/08 P	Vorsprung durch Technik	55
108	C-394/08 P	ZIPCAR	138
109	C-302/08	Davidoff	315
110	C-236/08	LV	294
111	C-202/08 P, C-208/08 P	枫叶 RW	124
112	C-93/08	Nokia	314
113	C-90/08 P	CORPO Livre	14
114	C-59/08	Dior	278
115	C-542/07 P	PURE DIGITAL	55
116	C-529/07	兔子巧克力	208
117	C-498/07 P	Carbonell	138
118	C-495/07	Wellness	248
119	C-487/07	L'Oreal	183

120	C-442/07	Radetzky	249
121	C-343/07	Bavaria	202
122	C-320/07 P	Nasdaq	184
123	C-301/07	Pago	183
124	C-252/07	INTEL	184
125	C-533/06	O2	219
126	C-514/06 P	ARMAFOAM	15
127	C-328/06	Fincas	139
128	C-234/06 P	Bainbridge	249
129	C-193/06 P	Quick	140
130	C-17/06	Céline	214
131	C-381/05	Champagnebier	220
132	C-334/05 P	Shaker	141
133	C-281/05	Diesel	315
134	C-273/05 P	CELLTECH	56
135	C-246/05	Le Chef de Cuisine	16
136	C-145/05	Levi's 口袋折线图	142
137	C-108/05	EUROPOLIS	58
138	C-59/05	Simens	221
139	C-48/05	Opel	139
140	C-29/05 P	Arcol	16
141	C-24/05 P, C-25/05 P	维特糖	56
142	C-421/04	MATRATZEN	57
143	C-416/04 P	Vitafrut	250
1	T-340/18	V 形状	59
2	T-324/18, T-325/18	镀金瓶形	61
3	T-656/17	essential	143
4	T-655/17	ZARA	185
5	T-384/17	HALLOUMI	144
6	T-313/17	玻璃罐立体形状	62
7	T-307/17	阿迪三条杠	59
8	T-219/17	Jumpys	252

9	T-150/17	FLÜGEL	145
10	T-69/17	Fack Ju Göhte	123
11	T-24/17	Tack	251
12	T-1/17	La Mafia	125
13	T-910/16, T-911/16	Testa Rossa	251
14	T-844/16	Klosterstoff	63
15	T-803/16	Salmex 呼吸器	17
16	T-802/16	Femibion	241
17	T-718/16	Spinning	273
18	T-687/16	Stylo & Koton	206
19	T-662/16	Styriagra	186
20	T-447/16	L 形	18
21	T-430/16	BRENT INDEX	65
22	T-398/16	Starbucks	147
23	T-291/16	安踏图形	64
24	T-276/16	BOSWELAN	238
25	T-241/16	EW	145
26	T-224/16	outdoor	148
27	T-105/16	Raquel	19
28	T-104/16	Forever Faster	66
29	T-85/16, T-629/16	阿迪三条杠	147
30	T-81/16	轮胎侧面曲线	64
31	T-68/16	Deichman	239
32	T-61/16	Master 图文	186
33	T-36/16	Enercon 绿色条	46
34	T-31/16	JUWEL	62
35	T-29/16, T-37/16	Nero	66
36	T-15/16	Cystus	240
37	T-735/15	Art	150
38	T-695/15	Ferrero	201
39	T-580/15	打火机形状	116
40	T-565/15, T-566/15	Merlin's Kinder	150

41	T-431/15	Fruit	254
42	T-408/15	简单声音	67
43	T-399/15	Morgan	149
44	T-385/15	牙刷形状	68
45	T-363/15	Mölkky 游戏立体商标	70
46	T-336/15	The Specials	241
47	T-335/15	健身人体剪影	67
48	T-318/15	triple bonus	72
49	T-276/15	图形 e	148
50	T-167/15	NEUSCHWANSTEIN	47
51	T-159/15	PUMA	3
52	T-146/15	Hyphen	243
53	T-132/15	Popchrono	253
54	T-101/15, T-102/15	蓝灰颜色	1
55	T-79/15	3D	72
56	T-64/15	裤腿平行条纹位置	73
57	T-8/15	Jones	69
58	T-806/14	蓝白巧克力包装	6
59	T-631/14	红鞋底	133
60	T-579/14	交叉波纹连续图案	47
61	T-554/14	Messi	146
62	T-543/14	HOT SOX	70
63	T-411/14	可口可乐瓶	71
64	T-395/14	乐高人形	49
65	T-390/14	鞋底弹簧装置	74
66	T-366/14	2GOOD	49
67	T-344/14	Deluxe 及银灰图形	75
68	T-327/14	Vichy 红白格图形	74
69	T-247/14	MiniMINI	5
70	T-193/14	AERONAUTICA	152
71	T-169/14	Koragel	152
72	T-145/14	阿迪三条杠	134
73	T-137/14	Cerdomus	254

74	T-71/14	SWATCH	188
75	T-70/14	钻石瓶形	75
76	T-655/13	Enercon “渐变色”颜色	50
77	T-624/13	Darjeeling	179
78	T-544/13	吸尘器能耗标签	123
79	T-534/13	Donuts	132
80	T-518/13	麦当劳 Mc 家族	187
81	T-508/13	Malaysia	151
82	T-398/13	TVR	244
83	T-378/13	ENGLISH PINK	7
84	T-364/13	鳄鱼图形	179
85	T-361/13	VIGOR	20
86	T-333/13	Bambino	132
87	T-322/13	KENZO	21
88	T-112/13	KitKat 四指巧克力	48
89	T-53/13	单波浪线	76
90	T-572/12	CVTC	8
91	T-494/12	巧克力夹心饼干	77
92	T-474/12	冰激凌套杯	51
93	T-342/12	星星图案	23
94	T-331/12	黄色曲线位置	76
95	T-327/12	SIMCA	209
96	T-235/12	瓶中草	21
97	T-208/12	红头儿鞋带的鞋	52
98	T-51/12	Lambretta	6
99	T-581/11	Bambolina	154
100	T-528/11	forever	154
101	T-515/11	INNOVATION FOR THE REAL WORLD	52
102	T-437/11	GOLDEN BALLS	155
103	T-378/11	Medinet	136
104	T-170/11	BASKAYA	245
105	T-136/11	Pelikan	210

106	T-103/11	Justing	156
107	T-596/10	Basket	155
108	T-589/10	Jukebox	24
109	T-570/10	Wolf	182
110	T-549/10	natur	153
111	T-514/10	Fruit of Loom	255
112	T-444/10	Kmix	155
113	T-409/10, T-410/10	编织皮包形状	23
114	T-331/10 RENV	圆点刀柄	113
115	T-513/09	斜坐小人	329
116	T-450/09	魔方	113
117	T-355/09	Walzertraum	244
118	T-304/09	BASMATI	78
119	T-262/09	FIRST DEFENSE	210
120	T-222/09	ALPHAREN	24
121	T-152/09	PROTIACTIVE	10
122	T-137/09	R10	13
123	T-10/09	F1	12
124	T-547/08	红头袜子	54
125	T-258/08	Diacor	20
126	T-249/08	Coin	156
127	T-183/08	Schuhpark	255
128	T-148/08	Beifa 笔	330
129	T-109/08, T-110/08	菲斯奈特酒瓶	53
130	T-70/08	ETRAX	25
131	T-449/07	香肠形立体标志	79
132	T-344/07	HOMEZONE	25
133	T-191/07	Budweiser	14
134	T-36/07	ZIPCAR	139
135	T-23/07	α	54
136	T-9/07	翁仔标	329
137	T-318~321/06	General Optical	157
138	T-270/06	乐高砖	116

139	T-215/06	枫叶 RW	124
140	T-213/06	CYBERGESTION	78
141	T-171/06	TRENTON	26
142	T-116/06	O Store	158
143	T-112/06	IKEA	159
144	T-70/06	Vorsprung durch Technik	55
145	T-47/06	Nasdaq	184
146	T-460/05	扬声器	117
147	T-441/05	大写字母 I	79
148	T-181/05	CITI	188
149	T-172/05	ARMAFOAM	15
150	T-137/05	NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC	159
151	T-86/05	CORPO Livre	14
152	T-483/04	GALZIN	160
153	T-461/04	PURE DIGITAL	55
154	T-363/04	Carbonell	138
155	T-333/04, T-334/04	DONUT	80
156	T-325/04	WORLDLINK	27
157	T-191/04	METRO	28
158	T-74/04	Quick	140
159	T-7/04	Shaker	141
160	T-418/03	La Mer	256
161	T-379/03	Cloppenburg	80
162	T-291/03	GRANA BIRAGHI	203
163	T-260/03	CELLTECH	56
164	T-194/03	Bainbridge	249
165	T-396/02, T-402/02	维特糖	56
166	T-203/02	Vitafrut	250
167	T-185/02	PICARO	141
168	T-164/02	Arcol	16
169	T-146~153/02	直立饮料袋	57