

《商标法》第二十八条的理解与适用

——“御木本”商标异议复审案评析

杜山杉 羊建中

根据我国《商标法》第二十八条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”对于商标本身是否构成近似以及其指定商品或服务是否构成类似，在个案审查中具有一定的弹性，本文拟通过“御木本”商标异议复审案对这两方面的判定加以分析和讨论。

基本案情

株式会社御木本（以下简称“御木本公司”）对自然人王林德申请的第 4188160 号“御木本”商标（指定商品为第 9 类的眼镜等，以下简称“被异议商标”）向中国工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）提出异议，认为该被异议商标与御木本公司在先注册的“MIKIMOTO”商标（指定商品为第 14 类、第 18 类和第 25 类的珠宝、手提包和鞋等）构成相同或类似商品上的近似商标，要求驳回被异议商标的注册申请。在异议阶段，该异议理由未获得商标局的支持，御木本公司遂向中国工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）提出异议复审，主要理由仍然是《商标法》第二十八条规定的内容。在异议复审阶段，御木本公司提交了引证商标“MIKIMOTO”在先使用的大量证据，及“MIKIMOTO”与其中文商标“御木本”共同使用的证据。

御木本

被异议商标

MIKIMOTO

注册号：216948

MIKIMOTO

注册号：542878

引证商标

MIKIMOTO

注册号：543936

商评委最终认定，被异议商标“御木本”的指定商品眼镜等与引证商标“MIKIMOTO”的指定商品珠宝、手提包和鞋等在销售场所及消费对象等方面具有一定的重合性，构成类似商品。商评委同时认定，被异议商标与引证商标构成近似商标。有鉴于此，商评委驳回了被异议商标的注册申请。王林德未向法院提出诉讼，商评委的裁定已经正式生效。

评析

一、关于判定商品类似

《类似商品和服务区分表》（以下简称《区分表》）是中国商标局、商标评审委员会以及法院在审理案件时判断商品和服务是否类似的重要参考文件。商标局和商标评审委员会在商标审查和审理过程中，原则上以《区分表》作为判定商品和服务是否类似的依据，对于突破《区分表》的标准判断商品和服务的类似，商标局和商评委都采取非常谨慎的态度。

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释[2002]32 号）第十一条规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务

的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。”

最高人民法院在杭州啄木鸟鞋业有限公司与商标评审委员会、七好（集团）有限公司商标争议行政纠纷案中，对类似商品的判定进行了详细论述，并明确提出了类似商品认定的个案原则。最高人民法院认为，避免来源混淆是判定商品类似时应当坚持的基本原则，如果近似商标在具有一定关联性的商品上共存，容易使相关公众认为两商品是由同一主体提供或者其提供者之间存在某种特定联系，应认定两商品构成类似商品¹。该判断标准不要求对商品做物理属性的比较，而主要考虑商标共存是否会导致来源混淆的后果。有些关联商品尽管在《区分表》中未被划定为类似商品，但在具体案件中对此仍然需要进行再判断。只要足以使相关公众对商品来源产生混淆误认的，就构成《商标法》意义上的类似商品。

在本案中，商评委突破《区分表》的商品和服务类似的判断标准，考虑到“现代企业多元化经营发展的需求，众多知名企业的跨领域、跨行业的经营模式已趋于普遍化，双方商标指定或核定使用的眼镜、服装、手提包及贵金属饰品等常置于相同的销售区域及销售场所进行市场交易，而此种经营模式亦已被消费者所接受”这一市场实际情况，认定被异议商标的指定商品（第9类的眼镜等）与引证商标的指定商品（第14类、第18类和第25类的珠宝、手提包和鞋等）在销售场所及消费对象等方面具有一定的重合性，构成《商标法》意义上的类似商品。

目前存在不少“打擦边球”的现象，即，某些申请人在一些根据《区分表》与他人商品不构成类似、但是在实际生活中具有一定关联关系的商品上积极申请与他人知名商标相同或近似的商标，达到傍名牌的目的，推销自己的产品。本文作者认为，本案裁定所作出的理由和考虑的因素对于在其他案件中判定关联商品是否类似的问题，具有积极的参考意义。商评委突破《区分表》的判断标准并根据市场的实际情况判定商品和服务的类似，会在一定程度上减少上述以傍名牌为目的的商标申请。

二、关于判定商标近似

对商标是否近似的判断，存在不同标准。如果采用形式的定义，那么商标近似是指商标标志本身的近似。如果采用实质定义，那么商标近似是指混淆性的近似。

对于商标标识本身的近似，在商标局和商评委共同发布的《商标审查与审理标准》中进行了较为详细的说明。在《商标法》中，只有第十三条是关于驰名商标与其商标翻译之间构成近似的规定。而本案的情况与上述规定有所不同，具有一定的特殊性：首先，两个商标的文字种类不同，一个是中文，一个是英文（严格意义上说是日文罗马字母）；其次，两个商标在字典含义上并不构成唯一对应的关系。具体来说，在日语中，“御木本”的发音所对应的罗马字母是“MIKIMOTO”。而字母“MIKIMOTO”所对应的汉字则不限于“御木本”。通常，在这种情况下，如果引证商标未被认定为驰名商标，驳回被异议商标似乎不太可能。然而，商评委在本案中引入混淆性近似的判定标准，充分考虑了御木本公司提交的引证商标“MIKIMOTO”及其对应的中文“御木本”商标的在先使用证据，预见到核准被异议商标注册无疑会造成消费者对商品来源产生混淆误认。商评委间接采纳了商标侵权判定的混淆可能性标准，符合商标法理。

三、引证商标的知名度是判定商品类似和商标近似的关键

最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发[2011]18号）第21条明确阐述了商标的知名度与商标所使用商品的类似

¹ 参见最高人民法院（2011）知行字第37号《驳回再审申请通知书》

认定范围的关系：“主张权利的商标已实际使用并具有一定知名度的，认定商品类似要充分考虑商品之间的关联性。相关公众基于对商品的通常认知和一般交易观念认为存在特定关联性的商品，可视情纳入类似商品范围。”

本案中所提交的大量证据可以证明，引证商标“MIKIMOTO”具有较高在先知名度，是珠宝界的知名品牌。“御木本”作为引证商标对应的中文商标，一直与引证商标一起使用，常被消费者作为御木本产品或是御木本公司的中文称呼。因此，“御木本”与“MIKIMOTO”两商标已经形成唯一对应的关系，均指向御木本公司的产品。在引证商标具有较高在先知名度的情况下，判定商品类似除了考虑客观特征之外，还应当考虑消费者对商品的通常认知和一般交易习惯。根据现今企业产品多元化的特点，一家企业同时制造眼镜和珠宝首饰、手提包和鞋等的情况屡见不鲜。这种情况亦为消费者所知悉。因此，引证商标因实际使用而产生的知名度可以适度扩张对指定商品类似的认定范围。

综上所述，本案的裁定充分考虑了市场的实际情况，没有被现有《区分表》的判断标准束缚，对于把握认定商品类似的考虑因素以及认定商标近似的标准提出了较为新颖的思路，同时也对于保护权利人的合法权利和打击违反诚信原则的商标抢注行为树立了良好标杆。

作者：中国专利代理（香港）有限公司商标代理人