

要旨:

商标法有关商标禁用条款的规定,相对于反不正当竞争法有关制止仿冒混淆行为的竞争法保护具有优先性。即使在先民事判决曾对诉争商标标志给予过竞争法保护,在后的商标授权确权行政案件也应当依据商标法的规定,对该标志是否具有可注册性进行独立审查。

浅析商标禁用条款在法律适用上的优先性

◆ 周波



案情

当事人

原告(上诉人):湛江市苏萨食品有限公司(简称苏萨公司)。

被告(被上诉人):国家工商总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)。

案由:商标申请驳回复审行政纠纷。

申请商标



申请人:苏萨公司。

申请号:第16618876号。

申请日期:2015年5月18日。

指定使用商品(第28类):游戏器具;玩具;扑克牌;体育活动用球;锻炼身体器械;体育活动器械;保护垫(运动服部件);轮滑鞋;圣诞树用装饰品(照明用物品和糖果除外);钓鱼用具。

2016年12月29日,商标评审委员会作出被诉决定(商评字[2016]第124677号《关于第16618876号“特种兵THE SPECIAL ARMS及图”商标驳回复审决定书》),认为申请商标中的“特种兵”一词是执行某种特殊任务的技术兵种的统称,用作商标易产生不良社会影响,已构成《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第十条第一款第(八)项所指的情形,因此决定:对申请商标的注册申请予以驳回。

苏萨公司不服被诉决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。

经查,江苏省宿迁市中级人民法院(2015)宿中知民初字第149号、江苏省镇江市中级人

民法院(2015)镇知民初字第10号、江苏省苏州市吴江区人民法院(2015)吴江知民初字第123号及第125号、江苏省扬州市中级人民法院(2015)扬知民初字第16号、南京铁路运输法院(2015)宁铁知民初字第725号民事判决,均将苏萨公司生产销售的“特种兵生榨椰子汁”作为知名商品予以保护。苏萨公司的其他个别“特种兵THE SPECIAL ARMS及图”商标已经被商标评审委员会核准注册。

审判

北京市知识产权法院认为:根据中国相关公众的认知水平,英文“THE SPECIAL ARMS”可译为“特种兵”,与中文部分“特种兵”一词均指向国家军队中担负破袭敌方重要的政治、经济、军事目标和执行其他特殊任务的特殊兵种,并结合申请商标图形部分的构图元素,其整体上容易被中国相关公众认知为与中国人民解放军特种部队具有关联,可能对社会公共利益和公共秩序产生负面影响,从而产生不良影响。申请商标属于商标法第十条第一款第(八)项规定的禁止作为商标使用的标志,应当不予注册。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决:驳回苏萨公司的诉讼请求。^[1]

苏萨公司不服原审判决,向北京高级人民法院提起上诉,请求撤销原审判决及被诉决定。其上诉理由是:一、申请商标的注册、使用不会造成商标法第十条第一款第(八)项规定的不良影响;二、“特种兵”商标曾经在多个类别上被其他人申请并获准注册,并未因其他不良影响而被驳回,这些商标在多年的使用中亦未产生不良影响。根据行政行为一致性原则,申请商标亦应核准注册。三、苏萨公司之前申请的“特种兵THE SPECIAL ARMS及图”商标均已获准注册,其中一些商标也得到了商标评审委员会的支持,根据行政行为一致性原则,申请商标也应核准注册。四、苏萨公司在其他类别上使用申请商标多年,并未产生不良

影响,苏萨公司生产销售的“特种兵生榨椰子汁”被多个法院认定为《中华人民共和国反不正当竞争法》(简称反不正当竞争法)意义上的知名商品并给以保护。五、苏萨公司在多个国家和地区申请注册的“特种兵”商标也已获准注册。

北京市高级人民法院经审理认为,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。苏萨公司的上诉理由不能成立,因此依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定,判决:驳回上诉,维持原判。^[2]

重点评析

有关本案申请商标是否具有商标法第十条第一款第(八)项规定的其他不良影响并不难认定,北京市高级人民法院在之前的第11451182号“空降兵”商标驳回复审行政案中,就曾指出:“空降兵是众所周知的兵种名称,将其使用在服装、童装等商品上,容易使消费者将上述商品与军事物资联系起来,可能对我国的政治、军事等方面的公共利益和公共秩序产生不良影响,被诉决定以及原审判决的相关认定正确。”^[3]相应地,本案中的“特种兵”与前案中的“空降兵”性质相同,都属于军兵种的名称,因此,商标评审委员会和一、二审法院在本案中认定申请商标具有其他不良影响而不准予其注册,完全符合裁判标准一致性原则。

但是本案无法回避的一个问题是,苏萨公司生产销售的“特种兵生榨椰子汁”已被在先多份民事判决认定为知名商品并给予了反不正当竞争法的保护。如何处理这种行政判决与在先民事判决之间可能存在的冲突,反而是这起简单的商标驳回复审行政案件需要解决的棘手问题。

从最终的裁判结果看,审理行政案件的法院并未受在先民事判决的影响,仍然根据商标授权确权行政案件的一般裁判规则对本案作出了裁判。虽然这一做法通常会被理解为基于商标注册的“个案审查原则”而作出的,但实际上,这一做法体现出

的是一个商标法与反不正当竞争法之间的一个重要命题：商标法有关商标禁用条款的规定，相对于反不正当竞争法有关制止仿冒混淆行为的竞争法保护而言，在法律适用上具有优先性。

一、商标法中的禁用条款

商标法第十条通常被认为是商标法中的禁用条款，^[4]根据该条规定，下列标志不得作为商标使用：（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等

性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

其中，对于具有“其他不良影响”的标志的认定，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第3条规定：“人民法院

在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益，由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序，不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。”

二、反不正当竞争法有关制止仿冒混淆行为的规定

1993年9月2日通过并于1993年12月1日起施行的反不正当竞争法（简称1993年反不正

相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；（六）带有民族歧视性的；（七）带有欺骗

竞争法）第五条第（二）项规定，经营者不得“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”，损害竞争对手。2017年11月4日修改并将于2018年1月1日起施行的反不正当竞争法（简称2017年反不正当竞争法）第六条第（一）项规定，经营者不得“擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。因此，虽然反不正当竞争法进行



了修改，将“知名商品特有名称”修改为“有一定影响的商品名称”，但是其对符合条件的商品名称的保护并未发生根本性变化^[5]。因此，1993年反不正当竞争法中有关“知名商品特有名称”的认定仍然值得参照。而且在本案的讨论中，由于在先民事判决是适用1993年反不正当竞争法认定知名商品特有名称并给以保护的，因此，此处也有讨论旧法之必要。

2007年2月1日起施行的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》对知名商品的认定作出了详细规定，其第一条第一款规定，在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“知名商品”。该司法解释第二条第一款规定，具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“特有的名称、包装、装潢”。有下列情形之一的，人民法院不认定为知名商品特有的名称、包装、装潢：（一）商品的通用名称、图形、型号；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称；（三）仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状；（四）其他缺乏显著特征的商品名称、包装、装潢。同时，该条第二款规定，前款第（一）、（二）、（四）项规定的情形经过使用取得显著特征的，可以认定为特有的名称、包装、装潢。

可见，1993年反不正当竞争法对“知名商品特有名称”的保护主要还是基于其显著性和识别性而给予保护的，从实质上看是对未注册商标的特殊保护。^[6]从法律的修改看，2017年反不正当竞争法第六条第（一）项是对“有一定影响的商品名称”等的保护，但其仍然是对未注册商标的保护。^[7]因此，反不正当竞争法对商品名称保护的出发点并未发生变化，主要就是弥补商标法

保护注册商标的不足，对未注册商标给予一定程度的保护。

三、商标法禁用条款在法律适用上的优先性

从知识产权法与反不正当竞争法的一般适用规则来看，“受知识产权法包括商标法、专利法（包括发明专利、实用新型专利以及设计外观设计专利）以及著作权法保护的专有权利受到侵犯的案件，应当优先适用这些知识产权法，而不是优先适用反不正当竞争法”^[8]的观点具有极大的代表性。

具体到商标法与反不正当竞争法的关系而言，既然反不正当竞争法对符合条件的商品名称的保护，从本质上是对未注册商标的保护，那么，就不难理解为什么《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第五条的规定了。该条司法解释明确规定：“商品的名称、包装、装潢属于商标法第十条第一款规定的不得作为商标使用的标志，当事人请求依照反不正当竞争法第五条第（二）项规定予以保护的，人民法院不予支持。”道理很简单，“在中国，不具有合法性的商标不仅不能注册，而且也禁止作为未注册商标使用。”^[9]


但是，虽然按照通常理解，法院在处理涉及商品名称保护的反不正当竞争案件中，应当全面理解和适用反不正当竞争法和相关司法解释的规定，在对商品名称进行保护时，既要考量该特定商品名称的识别性问题，也要考量其合法性问题。但从文字表述看，司法解释第五条对特定商品名称保护需具备合法性前提的要求，是对审理案件的法院提出的要求，并不以对方当事人提出抗辩为前提，这就是使审理此类案件的法院承担了一个很重的附带性审查义务，即在审理每一一起涉及商品名称保护的案件中，都需要附带性地进行商标法第十条第一款的前置审查义务。在不正当竞争案件管辖权分散于全国各地法院的情况下，这种审查标准的一致性是很难得到保证的。

实践中，即使当事人在后续案件中可以提交



其他法院针对其特定商品名称的在先判决作为参考,在后案件的法院很大程度上可以避免案件裁判结果上的冲突,但是对标志并不完全相同但性质却相同或者类似的标志,不同法院还是可能存在认识上的差异。尤其是作为审理不正当竞争案件的民事法官,可能并不掌握相应的商标授权确权行政案件的裁判标准;而既然是作为未注册商标予以保护,主张获得保护的当事人当然也无从提供在先的商标授权确权行政案件的在先案例。所以,正是由于上述种种原因,才会出现类似本案中的情形,在先民事案件对某一标志作为知名商品特有名称予以保护,而商标授权确权行政案

件则认定其属于商标法第十条第一款第(八)项规定的具有其他不良影响的标志。

因此,为避免上述问题的出现,在处理特定商品名称的反不正当竞争法保护时,应当特别强调遵循司法解释第五条规定的合法性审查规则。同时还应当进一步明确,在先的反不正当竞争法民事案件的裁判结果,对在后的商标授权确权行政案件不具有当然的拘束力。这不仅仅是从我国施行的不是判例法而是制定法的一般理论上得到支持,而且也是商标法与反不正当竞争法之间特殊关系的性质决定的。

(作者系北京航空航天大学法学院博士研究生、北京市高级人民法院知识产权庭法官)

注释:

[1] 参见北京知识产权法院(2017)京73行初1744号行政判决书。

[2] 参见北京市高级人民法院(2017)京行终4350号行政判决书。

[3] 参见北京市高级人民法院(2014)高行(知)终字第3569号行政判决书。

[4] 商标法第十条第二款属于禁用条款还是禁止条款存在一定的分歧,参见:北京市高级人民法院知识产权审判庭编著:《商标授权确权的司法审查》,中国法制出版社2014年版,第6页,注释12。但从商标法第十条第二款的字面表述看,“不得作为商标”还是应当理解为商标法禁止“地名”作为商标使用。因此,就笔者个人目前理解,除非地名本身具有固有的“其他含义”,否则不得作为商标使用,因而不存在地名通过使用获得“其他含义”的可能性。参见:北京市高级人民法院(2017)京行终4378号行政判决书。

[5] 有观点认为:“新修订法律第6条第1项删除了原法律规定的‘特有’要求,这应当是一种疏忽。无论是注册商标还是未注册商标,显著性都是其积极要件,有保护适格性上的独特价值,反不正当竞争法以‘特有’体现显著性要件,是必要的。删除的原因可能是认为混淆要件包含了‘特有’的含义,但忽视了‘特有’的独立意义。因此,司法实践仍可以考量‘特有’要求。”参见孔祥俊:《新修订反不正当竞争法释评(下)》,载“上海交大知识产权与竞争法研究院”微信公众号<https://mp.weixin.qq.com/s/NZ9OxNaLeY6edGLNW3uPg>,2017年11月5日,最后访问日期2017年12月1日。

[6] 参见:王太平:《我国知名商品特有名称法律保护制度之完善——基于我国反不正当竞争法第5条第2项的分析》,载《法商研究》2015年第6期,第181页。另参见:黄晖:《反不正当竞争法对未注册商标的保护》,《中华商标》2007年第4期;张今、姚婉:《未注册商标保护的法理思考》,《中华商标》2007年第2期;冯术杰:《未注册商标的权利产生机制与保护模式》,《法学》2013年第7期。

[7] 参见:孔祥俊:《仿冒混淆不正当竞争行为解读》,载《中国工商报》2017年11月30日第5版。

[8] 王晓晔:《再论反不正当竞争法与其相邻法的关系》,载《竞争政策研究》2017年第4期第8页。

[9] 黄晖:《商标法》,法律出版社2016年第2版,第43页。