# 北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答

（颁布机关：北京市高级人民法院；实施日期：2006年3月7日）

　　针对我市法院商标民事纠纷案件审理中遇到的情况和问题，为准确适用相关法律、法规和司法解释，统一我市法院审理商标民事纠纷案件的执法尺度，提高我市法院商标民事纠纷案件的审判水平，特就审判中出现的问题作以下解答：

　　1、如何理解注册商标专用权的范围？

　　注册商标专用权人享有在核定的商品上专有使用其注册商标的权利，以及禁止他人未经其许可在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的权利。

　　注册商标是驰名商标的，注册商标专用权人有权禁止他人在不相同或者不类似的商品上使用与注册商标相同或者近似的商标，误导公众，致使该注册商标专用权人利益可能受到损害的行为。

　　2、商标的使用方式有哪些？

　　在商业活动中，使用商标标识标明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均为商标的使用方式。除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外，在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识，使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的，都是商标的使用。

　　3、如何界定服务商标的使用？

　　在商业活动中，有下列行为之一的，可以认定为服务商标的使用：

　　（1）在服务场所内外标明其服务商标的；

　　（2）在服务招牌上标明其服务商标的；

　　（3）在为提供服务所使用的物品上标明其服务商标的；

　　（4）在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、名信片等物品上标明其服务商标的；

　　（5）在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的；

　　（6）利用音像、电子媒体、网络等平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标的；

　　（7）其他在商业活动中使用服务商标的行为。

　　4、转让注册商标是否属于商标使用行为？

　　仅实施转让注册商标的行为，没有发挥商标的区分不同商品来源的功能，不属于商标使用行为。

　　5、如何界定计算机软件商品商标的使用？

　　除本解答第2条所述商标使用方式外，在安装、运行计算机软件时，显示器显示出的对话框、标题栏、图标及版权页等界面上出现注册商标，表明其所标示的商品区别于其他同类商品的来源的，亦为商标的使用方式。

　　6、实际使用的商标与注册商标有差异的，能否认定是对注册商标的使用？

　　实际使用的商标未改变注册商标的显著特征的，视为对注册商标的使用；否则，不能认定是对注册商标的使用。

　　7、《类似商品和服务区分表》的作用是什么？

　　《类似商品和服务区分表》可以作为判断商品是否类似的参考，但不是判断类似的唯一参考标准。如果当事人提出与《类似商品和服务区分表》的划分不一致的关于商品类似或者不类似的证据的，应当根据当事人提供的证据予以认定，否则应当参考《类似商品和服务区分表》认定商品是否类似。

　　8、如何判断商品与服务是否类似？

　　判断商品与服务是否类似应考虑下列因素：商品与服务在性质上的相关程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道及销售习惯等方面的一致性，即在商品和服务中使用相同或者近似商标，是否足以造成相关公众的混淆、误认。

　　9、判断商标近似的标准是什么？

　　在判断商标近似时应当以对相关商品具有一般性的知识、经验的相关公众在选购商品时所施加的普通注意程度为标准。

　　10、在确定相关公众时应考虑哪些因素？

　　相关公众是指与商标所标示的某类商品有关的消费者和与前述商品的营销有密切关系的其他经营者。在确定相关公众时，应当考虑商品性质、种类、价格等因素对其范围及其注意程度的影响。

　　11、足以造成相关公众的混淆、误认与商标近似的关系如何？

　　足以造成相关公众的混淆、误认是构成商标近似的必要条件。仅商标文字、图案近似，但不足以造成相关公众混淆、误认的，不构成商标近似，在商标近似判断中应当对是否足以造成相关公众的混淆、误认进行认定。

　　12、如何判断足以造成相关公众的混淆、误认？

　　足以造成相关公众的混淆、误认是指相关公众误认为被控侵权商标与注册商标所标示的商品来自同一市场主体，或者虽然认为两者所标示的商品来自不同的市场主体，但是误认为使用两者的市场主体之间存在经营上、组织上或法律上的关联。

　　13、整体比对方法与主要部分比对方法在判断商标近似时应如何适用？

　　商标的主要部分影响相关公众对商标的整体印象，因此在判断商标是否近似时应当以整体比对方法为主，并辅之以主要部分对比方法。注册商标中有放弃专用权的部分的，在比对时仍应当用包括放弃专用权的部分在内的注册商标整体进行比对。

　　14、如何判断文字商标是否近似？

　　判断文字商标是否近似应以是否足以造成相关公众的混淆、误认为标准，将文字商标整体进行比对并考虑文字的读音、字体、含义、排列方式等方面因素。

　　属于下列情形之一的，可以认定为近似商标：

　　（1）字形近似的；

　　（2）字形不同但读音、含义相同的；

　　（3）文字不同但读音相同、字形近似且文字无含义的；

　　（4）由三个以上的字组成、无确定含义但排列顺序相同的；或者虽然排列顺序不同但发音近似、字形近似的；

　　（5）由外文字母组成的无含义商标，部分字母相同且排列顺序相同，或者虽然排列顺序不同但发音、字形近似的；

　　（6）可以判定为近似商标的其他情形。

　　15、如何判断图形商标是否近似？

　　判断图形商标是否近似应当以注册商标与被控侵权商标外观是否足以造成相关公众的混淆、误认为标准，外观的比对应从图形的构图、设计方面进行。

　　注册商标与被控侵权商标虽有不同之处，但给相关公众的整体印象基本一致的；或者两图形较小，相关公众运用一般注意程度不易辨认其构图、设计的，只要两图形整体外观近似，即可认定为近似商标。如果两图形构图、设计近似，即使颜色或者反映的事物不同，也应当认定为近似商标；相反，如果两图形反映的是同一事物，但构图、设计均不同的，则不应认定为近似商标。

　　16、如何判断图形文字组合商标是否近似？

　　图形文字组合商标有下列情形之一，足以造成相关公众混淆、误认的，可以认定为近似商标：

　　（1）商标整体近似的；

　　（2）商标文字相同或者近似的；

　　（3）商标文字不同，但图形相同或者近似的；

　　（4）可以判定为近似组合商标的其他情形。

　　17、将组合商标的各部分分别使用在商品或包装的各个不同部位的，如何判断近似？

　　应当用组合商标与在不同部位使用的各个标志分别进行比对，比对时应考虑各部分标志的使用部位、相关公众对其注意程度以及是否认为是商标的使用等情况。如果作为商标使用的标志是组合商标的主要部分，相关公众对组合商标的整体印象主要来源于该标志，这种使用足以造成相关公众混淆、误认的，应认定两者近似；否则不宜认定为近似。

　　18、能否将权利人多个不同注册商标组合起来的标志与被控侵权商标比对以判断两者是否近似？

　　多个注册商标组合在一起的排列方式有多种，权利人未将其组合形式注册为商标的，不能用该组合形式与被控侵权商标进行比对；应当将权利人的各个注册商标分别与被控侵权商标进行比对，判断是否近似。

　　19、权利人注册商标的实际使用形态与注册形态不一致，能否用实际使用形态与被控侵权商标比对判断是否近似？

　　判断商标是否近似，应以权利人商标的注册形态与被控侵权商标进行比对，不能以权利人商标的实际使用形态与被控侵权商标进行比对。

　　20、哪些行为可以认定为商标法第五十七条规定的即将实施侵犯注册商标专用权的行为？

　　下列行为可以认定为即将实施侵犯注册商标专用权的行为：

　　（1）以销售为目的持有侵权商品；

　　（2）以销售为目的发布侵权商品宣传广告；

　　（3）以制造或者销售侵权商品为目的，持有侵权标识或者带有侵权标识的包装物；

　　（4）其他可以认定为即将实施的侵权行为。

　　21、承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？

　　承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。

　　22、销售商品时搭赠侵犯注册商标专用权的商品是否构成商标侵权？

　　搭赠是销售的一种形式，因此搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为是商标侵权行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或者应知所搭赠的商品是侵犯注册商标专用权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。

　　23、商标使用许可合同终止后，被许可人继续销售合同终止前生产的带有许可人注册商标的商品的，是否构成商标侵权？

　　商标使用许可合同有约定或者当事人就此问题达成协议的，按照当事人的约定处理。没有约定或者当事人不能达成协议的，可以根据具体情况确定合理销售期限。在该期限内被许可人销售使用许可合同期限内制造的商品的，不认定为侵权；被许可人逾期销售的，构成侵权。

　　24、在同一种或者类似商品上使用与他人在先注册商标相同或者近似的文字作为商品名称并经相关行业主管机关审批的，是否构成商标侵权？

　　商品名称虽已经过行业主管机关的审批，但如果该名称在使用时发挥了商标的功能，足以造成相关公众的混淆、误认的，构成商标侵权。

　　25、将权利人一种商品上的注册商标去除，换上同一权利人另一种商品的另一注册商标后再出售的，是否构成商标侵权？

　　将权利人一种商品上的注册商标去除，换上同一权利人另一种商品的另一注册商标后再出售的，属于商标法第五十二条第（四）项规定的“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”行为，应当认定构成商标侵权。

　　26、正当使用商标标识行为的构成要件有哪些？

　　构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：

　　（1）使用出于善意；

　　（2）不是作为自己商品的商标使用；

　　（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。

　　27、哪些行为属于正当使用商标标识的行为？

　　满足本解答第26条规定要件的下列行为，属于正当使用商标标识的行为：

　　（1）使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的；

　　（2）使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的；

　　（3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的；

　　（4）规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的；

　　（5）使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的；

　　（6）其他属于正当使用商标标识的行为。

　　28、注册商标的使用导致该商标文字在一定程度上通用化的，他人使用该商标文字是否构成商标侵权？

　　他人将该商标文字在已通用化的范围内使用而不是作为商标使用，且不足以造成相关公众的混淆、误认的，应当认定不构成商标侵权。

　　29、外观设计专利权或者著作权的保护期届满后，原权利人将外观设计、作品或者其中一部分注册为商标的，能否依据商标权禁止他人实施该外观设计或者使用该作品？

　　外观设计专利权或者著作权的保护期届满后，外观设计或者作品即进入公有领域，他人实施该外观设计或者使用该作品，不构成对原权利人专利权或者著作权中的财产权的侵犯。但如他人将与原权利人的注册商标相同或者近似的该外观设计或者该作品作为商标使用，足以造成相关公众的混淆、误认的，应认定为商标侵权。

　　30、能否以被控侵权人在报刊杂志等媒介上关于侵权商品销售数量的宣传作为确定其销售侵权商品数量的参考？

　　在没有其他参考依据的情况下，可以根据被控侵权人在有关媒介上宣传的销售数量作为认定其销售侵权商品数量的参考。

　　31、虽然侵权成立，但权利人从未使用也未许可他人使用其注册商标的，侵权人应否承担损害赔偿责任？

　　虽然侵权成立，但权利人从未使用也未许可他人使用其注册商标的，可以根据权利人未使用注册商标持续的时间、权利人制止侵权行为的合理开支、侵权行为的性质、情节、范围以及侵权商品的种类等因素，酌情确定损害赔偿数额。

　　32、赔礼道歉的民事责任能否在商标侵权案件中适用？

　　注册商标专用权是一种具有财产价值的权利，因此在商标侵权案件中，不应判令侵权人承担赔礼道歉的民事责任。

　　33、如何认定注册商标转让合同的生效时间？

　　注册商标转让合同没有特别约定的，合同在双方当事人签字或者盖章之日起成立并生效。自国家商标行政主管机关核准公告之日起，受让人享有商标权。

　　34、转让注册商标是否影响未备案的在先商标使用许可合同的效力？

　　除当事人另有约定的以外，商标使用许可合同未备案的，不影响该合同的效力；注册商标的转让也不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。因此，在许可合同约定期间，转让注册商标的，被许可人可以继续使用该商标。

　　35、注册商标转让合同生效后，核准公告前，受让人能否作为原告对商标侵权行为提起诉讼？

　　注册商标转让合同生效后，核准公告前，商标权仍然由转让人享有，受让人对商标侵权行为无权起诉。但是转让合同约定受让人在合同签订之日起可以使用该注册商标，并授予受让人对商标侵权行为起诉权的，受让人可以起诉。

　　36、在商标侵权诉讼中，被告向国家商标行政主管机关申请撤销原告主张权利的注册商标的，是否中止诉讼？

　　在商标侵权案件中，被告向国家商标行政主管机关请求撤销原告主张权利的注册商标的，一般不中止诉讼。但被告依据商标法第四十一条的规定请求撤销该注册商标，并有充分的证据或者理由否定该注册商标的效力的，可以中止诉讼。

　　37、什么情况下，商标普通使用许可合同的被许可人可以提起的商标侵权之诉？

　　普通使用许可合同的许可人在合同中明确授权或者在合同之外另行授权被许可人对商标侵权行为提起诉讼，被许可人依授权对使用许可范围内的侵权行为起诉的，应予受理。

　　38、商标权人的法定代表人或者代理人未经授权转让商标权人的注册商标并经核准公告的，应如何处理？

　　商标权人的法定代表人或代理人者未经授权转让商标权人的注册商标的，商标权人可以向人民法院提起民事诉讼，请求确认转让行为无效、返还注册商标。商标权人也可以针对商标局核准转让注册商标的行为提起行政诉讼。

　　39、他人擅自转让商标权人的注册商标并经核准公告的，应如何处理？

　　他人擅自转让商标权人的注册商标的，属于商标侵权行为，商标权人可以针对此种行为向人民法院提起侵权之诉，请求返还注册商标。商标权人也可以针对商标局核准转让注册商标的行为提起行政诉讼。

　　40、被他人擅自转让的注册商标又通过正常商业交易转让给第三人并经核准公告的，该第三人能否取得商标权？

　　擅自转让商标权人注册商标的行为是商标侵权行为，受让人不能因此取得商标权。受让人通过正常商业交易再将该注册商标转让给第三人并经核准公告的，第三人亦不能因此取得该商标权。

　　注：

　　1、如非特别指明，本解答中所称“商品”，包括服务。

　　2、本解答执行中的问题由北京市高级人民法院民事审判第三庭负责解释。

　　3、本解答自下发之日起施行，北京市高级人民法院2004年2月18日发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发〔2004〕48号）同时废止，本解答施行前北京市高级人民法院发布的指导意见中与本解答矛盾的不再适用。