

商标共存法律制度研究

高 婷

天津大学法学院，天津

收稿日期：2024年4月12日；录用日期：2024年4月23日；发布日期：2024年5月31日

摘 要

出于在先善意使用，地域、历史等原因造成的各自的既定的市场格局，或者是协议约定的共存，商标共存已成为较为常见的客观现象。商标共存倾向于保护商标所有人的私权利益，与消费者利益与公共利益的保护，存在价值冲突。当前我国对商标共存的规范不足，审查标准及司法裁判尺度并不统一、存在较大的自由裁量空间，商标共存协议的认定标准亟待明确。在未违反国家强制性规定前提下，市场主体以自由意志作出的权利处分决定，在兼顾消费者和公共利益同时，审查或司法机关应给予更多尊重。从而尽可能地既利用商标共存的优势、又避免其缺陷，促进商标制度健康发展。建议通过明确商标共存与混淆的关系、细化共存协议的审查标准、以及设立商标共存备案公示机制来探索完善商标共存制度。

关键词

商标共存，商标共存协议，混淆可能性，公共利益

On the Legal System of Trademark Coexistence

Ting Gao

Law School, Tianjin University, Tianjin

Received: Apr. 12th, 2024; accepted: Apr. 23rd, 2024; published: May 31st, 2024

Abstract

Due to prior bona fide use, geographical and historical reasons resulting in respective established market patterns, or coexistence agreed upon by contracts, trademark coexistence has become a relatively common objective phenomenon. Trademark coexistence tends to protect the private rights and interests of trademark owners, but there exists a value conflict with the protection of consumer interests and public interests. Currently, China lacks sufficient regulations on trade-

mark coexistence, and the review standards and judicial decision-making scales are not uniform, leaving significant discretionary space. The identification standards for trademark coexistence agreements urgently need to be clarified. Under the premise of not violating national mandatory regulations, decisions made by market entities based on their own free will should be given more respect by the examining or judicial authorities while considering consumer and public interests. This approach aims to maximize the advantages of trademark coexistence while avoiding its drawbacks, thereby promoting the healthy development of the trademark system. It is recommended to explore ways to improve the trademark coexistence system by clarifying the relationship between coexistence and confusion, refining the examination standards for coexistence agreements, and establishing a trademark coexistence recordal and public notice mechanism.

Keywords

Trademark Coexistence, Coexistence Agreements, Likelihood of Confusion, Public Interest

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

商标的基本职能是区分商品和服务来源。商标作为一种稀缺资源，由于相同或类似商品或服务上的相同或近似商标的大量存在，导致的权利冲突频繁发生。商标共存，在司法实践中产生。不论是因为在先善意使用，地域、历史等原因造成的各自的既定的市场格局，或者是协议约定的共存，商标共存在经济高度发展的当今社会已是较为常见的客观现象。商标权作为一种私权利，权利人可以依据意思自治对权利进行让渡和处分，但不得损害公共利益和第三人利益。实践中，社会生活复杂多变，案件的具体情形亦如是。商标共存如何能够在最大限度的保护商标权利人利益，又维护消费者利益与公共利益，其中的平衡与取舍，仍然是一个复杂的议题。

2. 商标共存的起源和在我国的发展

2.1. 商标共存的起源

世界知识产权组织(WIPO)对商标共存的定义为：“商标共存是指两个不同的企业使用相同或近似的商标而不必然影响各自商业活动的情形”。

商标共存由司法实践发展而来，来源于美国判例法，最早开始于美国 1916 年汉诺威磨制公司(Hanover Milling)案和 1918 年联合药品公司案(United Drug)两个著名的判例。从而发展出的规则被称为“Tea Rose-Rectanus”规则(蒂罗斯-莱格特纳斯规则)，又称共同使用规则。这一制度指的是，在后商标使用人如不知在先商标使用人(或商标权人)已使用该商标，出于善意，在距离原使用人(或商标权人)的远方区域市场上于相同或类似的商品/服务上使用相同或近似的商标并已形成一定的商誉，且不引起消费者混淆时，可以在原范围及其自然扩张区域享有商标权的制度[1]。

在实践中，商标权人常常会选择签订商标共存协议，划分各自权利的商品和/或服务的范围以及地域区划。国际商标协会(INTA)对共存协议的定义为：“由拥有近似且不会产生混淆之虞的共存商标的双方或三方达成的协议，允许当事人间为和平共存设定规则”。

2.2. 商标共存在我国的发展

我国《商标法》对于商标共存目前尚没有明文规定。但在司法实践中，商标共存已在我国历经多年发展，在实践中仍然存在着不少争议。我国的商标共存，开始于2009年最高院终审的“法国鳄鱼”诉“新加坡鳄鱼”案。在我国发生争议之前，双方已对其他国家和地区的共存情况予以约定，划分区域各自发展。最高院将双方的历史发展、共存状况、市场要素等纳入考量，作为判断商标是否构成混淆性近似的因素，开启了商标共存的审判创新¹。2017年《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》规定，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。2019年北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》规定，判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据。

3. 商标共存的分类和价值权衡

3.1. 商标共存的分类及考量因素

从司法实践看，商标共存从内容上看可以分为三类：一是法律规定的共存，也有学者称之为未注册商标与注册商标的共存；二是事实上的共存，也有学者将其称之为注册商标与注册商标的共存，属于特定历史情况下对于一定程度混淆的容忍；三是协议的共存，亦称约定共存。即近似商标基于同意书或协议而共存，协议下的商标共存是较为常见的一种类型[2]。

1) 法定共存。也即是说《商标法》第五十九条第三款的规定。判断是否存在在先使用抗辩事由，应着重审查以下方面：一是在先使用人是否在商标注册人申请注册前先于商标注册人使用该商标。二是在先使用商标是否已产生一定影响。三是在先商标使用人主观上是否善意。

2) 事实共存。商标的基本功能是区分商品来源或服务提供者。但在实际生活中，商标的共存其实难以避免。自2009年最高院开创商标共存司法创新以来，法院依据包容性增长理论，考虑特定历史原因、稳定市场格局划分等，允许构成要素近似商标之间善意共存。这一类型共存中，比较著名的案件诸如“鳄鱼”商标侵权案²、“散列通”与“散利痛”商标案³、南北“稻香村”案[3]等等。

3) 约定共存。在司法实践中，商标注册机关和法院关于共存协议的是否可以予以采信的态度不一，共存协议经历了一概否定、例外认可、有限认可的演变过程。对于共存协议能否被采信，存在三种观点：一是否定说。商标共存适用是以承认混淆误认为前提的，则共存协议无法排除相关公众的混淆误认。二是肯定说。商标权作为一种私权应该得到尊重，商标权人可以自由处分其权利，而不应受到公权力的干涉。三是折衷说。从我国商标法的立法目的出发，商标共存协议应以排除混淆误认为前提。商标权人自由处分其自身合法权利的前提是没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情形。

3.2. 商标共存的价值权衡

1) 意思自治原则。商标权作为一种私权，意思自治原则贯穿于其权力处分当中。商标权人可以依法自由处分其商标权，包括商标转让、商标许可等。只要对其权力的处分不违反法律、法规的强制性规定，不损害消费者利益和公共利益，原则上应当给予尊重并认定合法有效。商标共存体现了意思自治原则的精神，可以在不损害公共利益和他人合法权益的前提下，解决商标权之间的纠纷，提高商标资源的利用效率。

2) 利益平衡原则。商标法律制度不仅要保护商标权利人的利益，也要保护社会公共利益。一般认为，

¹最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决书。

²同上。

³最高人民法院(2009)行提字第1号行政判决书。

商标专用权包括使用权和禁止权两方面基本内容。商标共存的声明只是引证商标权人对自身商标专用权禁止权范围的自愿限缩。但这种自主处分,也可能对消费者区分商品和服务来源造成不利影响、实际上造成混淆,从而损害消费者利益。商标法也禁止商标权人利用商标进行不正当竞争,损害其他生产经营者的合法权益。商标共存,要在保护商标权人合法权益、消费者的利益和社会公共利益中取得平衡。

3) 公平原则。如前所述,商标共存要兼顾各方利益,在商标权人合法权益、消费者利益和社会公共利益中获取平衡。也要避免单一商标权人过度垄断市场资源,防止通过不正当手段侵犯他人合法权益。在处理商标共存纠纷时,也要综合考虑各方主体的利益诉求和实际情况。

4. 共存协议效力认定司法现状分析

在我国司法实践中,商标审查机关对共存协议的要求基于《商标法》第三十条和第三十一条。共存协议通常多出现在商标驳回复审及后续程序中。申请人可以提交商标共存协议或者是在先商标权利人单方签署的共存同意函,用以争辩申请商标和引证商标不构成近似商标、从而寻求商标共存注册。国家知识产权局和法院可以在不损害公共利益的情况下接受共存协议或者同意书。提供由引证商标所有人出具的共存协议或共存同意函,已经成为驳回复审案件中克服在先商标权利障碍的常用策略。

4.1. 共存协议的形式要求

2019年北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中的15.11对共存协议的形式要件作出了规定。附条件或者附期限的共存协议一般不予采信、以及据以往司法实践,商标驳回复审案件或无效宣告案件中签署的共存协议或者共存同意函,应当重点强调“商标共存不会导致混淆或者误认”。以下列举司法实践中,国家知识产权局或法院以形式原因不予接受共存的部分案例:

第32738553号“图形”商标驳回复审决定纠纷案中,引证商标四第19971544号商标的受让人向北京知识产权法院提供了共存同意函,但法院因为该商标尚未被核准转让,并未认可该商标共存同意函⁴。

第16820771号“PONS”商标驳回复审决定纠纷案中,北京市高级人民法院因为引证商标所有人是外国注册人,提供的商标共存同意书未经公证认证,决定对共存同意书不予采信⁵。

第G1349156H号“DYNAMICS365”商标驳回复审行政纠纷中,因为商标共存同意书中出具人的地址与引证商标所有人的地址不一致,国家知识产权局难以认定其为同一主体,对该同意书不予采信。而在一、二审阶段,当事人两次重新出具共存同意书,使出具人的地址与引证商标所有人的地址一致,最终共存同意书被予以认可⁶。

第26005045号“图形”商标驳回复审行政纠纷案中,北京市高级人民法院因引证商标所有人提供的共存同意书属于附条件、附期限的情形,因此对其提供的共存同意书不予采信⁷。

4.2. 共存协议对商标近似判断的影响

《商标授权确权行政案件审理指南》15.12对共存协议的法律效果作出了规定。可初步得出司法机关对商标共存协议基本达成如下共识:1) 商标共存协议只是判断是否导致混淆的初步证据、甚至只是考虑因素,不能仅依据共存协议而得出不构成混淆的结论;2) 通常来讲,如果诉争商标与引证商标相同或极为近似,且两商标指定使用的商品或服务又构成相同或类似,则即使存在商标共存协议,被否决注册的可能性也会很大;3) 一般地,如果诉争商标与引证商标仅是近似,但近似度不是特别高,则商标共存协议对诉争商标能核准注册将发挥重要作用。

⁴北京知识产权法院(2020)京73行初12460号行政判决书。

⁵北京市高级人民法院(2017)京行终2883号行政判决书。

⁶北京市高级人民法院(2021)京行终3990号行政判决书。

⁷北京市高级人民法院(2019)京行终5925号行政判决书。

审查实践中,对于共存协议的效力的认定存在差异。有认为容易导致消费者混淆,侵害公共利益而不予认可;有认为约定不明确,未达到证据形式要求,而不予认可;在不同的时期,对于共存协议的效力是否认可,或有不同的观点与裁判倾向。亦不可否认,商标审查遵循个案审查原则,存在一定的主观性。

在2016年最高院审理的“NEXUS”商标案(商标比对见表1)中,申请商标谷歌公司的“NEXUS”商标指定商品为第9类“手持式计算机、便携式计算机”。引证商标株式会社岛野的“NEXUS”商标注册商品为第9类“自行车用计算机”。最高院综合考虑了商标的差异程度、指定商品的关联程度、共存同意书等情形,允许了双方商标的共存注册⁸。

Table 1. Applied mark and cited mark in “NEXUS” case

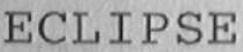
表 1. “NEXUS” 案申请商标与引证商标比对

	商标号	商标图样	所有人
申请商标	11709162		谷歌有限责任公司
引证商标	1465863		株式会社岛野

而在2019年最高院审理的“ECLIPSE”商标案(商标比对见表2)中,申请商标国际注册的第G1270346号“ECLIPSE”商标,由雀巢公司于2015年10月1日通过马德里国际注册体系,向中国提出了领土延伸申请,指定使用的商品为“供制作咖啡和茶用的电动设备”。引证商标第730859号“ECLIPSE”商标,由依克利斯公司于1993年8月21日提出申请注册,核定使用的商品为“燃气炉”等。最高院认为驳回了雀巢产品有限公司的再审申请。最高院认为虽然引证商标所有人出具了同意书,但不能排除相关公众基于来源误认而遭受的不利后果,故原审判决并无不当⁹。

Table 2. Applied mark and cited mark in “ECLIPSE” case

表 2. “ECLIPSE” 案申请商标与引证商标比对

	商标号	商标图样	所有人
申请商标	G1270346		雀巢产品有限公司
引证商标	730859		依克利斯公司

以上两个案件中,双方商标均基本相同,指定商品构成类似商品。两案中均提交了由引证商标所有人出具的共存同意书,但判决结果却大相径庭。

在2012年北京市高级人民法院审理的“UGG”商标驳回复审纠纷案(商标比对见表3)中,法院认可了共存同意书,允许了申请商标“UGG”与引证商标“UCG”的共存注册。申请商标第6379162号“UGG”商标由德克斯公司于2007年11月14日向商标局申请注册,指定使用在第35类的“进出口代理;产品报价”等服务上。引证商标国际注册号为G951748的“UCG”商标的注册人为UNICREDIT S.P.A.,优先权日为2007年9月28日,核定使用在第35类的“广告;商业管理”等服务上。法院认为同意书表现

⁸最高人民法院(2016)最高法行再103号行政判决书。

⁹最高人民法院(2019)最高法行申3230号裁定书。

了对商标权的处分，在无证据表明该同意书会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重¹⁰。

Table 3. Applied mark and cited mark in “UGG” case

表 3. “UGG” 案申请商标与引证商标比对

	商标号	商标图样	所有人
申请商标	6379162	UGG	德克斯户外用品有限公司
引证商标	G951748	UCG	UNICREDIT S.P.A.

在 2017 年最高院审理的“艾格福”商标案(商标比对见表 4)中，尽管双方达成了共存协议，但最高院却因可能损害公共利益为由，并未采信共存协议。申请商标济南艾格福公司所申请注册的第 13975119 号“艾格福”商标，指定使用商品为第 5 类“消灭有害动物制剂、杀虫剂、灭微生物剂”等。引证商标第 6752554 号“艾格弗”商标，指定使用商品为第 5 类“消灭有害动物制剂、农业用杀菌剂、除草剂”等。最高院认为尽管双方达成共存协议，相关商品与农业生产和生态环境密切相关，两商标近似可能损害公共利益，因此驳回了申请商标的注册申请¹¹。

Table 4. Applied mark and cited mark in “AI GE FU” case

表 4. “艾格福” 案申请商标与引证商标比对

	商标号	商标图样	所有人
申请商标	13975119	艾格福	济南艾格福实业有限公司
引证商标	6752554	艾格弗	济源艾格弗作物保护有限公司

再者，在司法实践中，对于共存协议是否予以接受，官方的审查的严格程度也随着不同的时期有时有些变化。国家知识产权局自 2021 年 9 月份开始对商标共存协议采取更为严格的态度、逐渐更多地倾向于不予接受。进入诉讼阶段，法院对于共存协议的态度也渐趋保守。官方不予接受共存协议的主要观点在于，《商标法》的立法目的除保护商标权利人的利益外，亦在于保护消费者利益，而商标权利人对自身权利的放弃或让渡并不必然使消费者免受混淆之苦[4]。

5. 完善我国商标共存制度的思考

5.1. 明确商标共存与混淆的关系

实践中的商标共存协议只是引证商标权人同意与诉争商标共存的声明，并没有对具体避免事实混淆的约定内容。一些学者恰恰认为“同意共存的声明”不仅不能作为“排除混淆的初步证据”，反而应认为是存在“混淆”的初步证据[5]。因为在实践中，商标申请人往往因为自身商标遭遇在先引证商标被驳回注册申请，才寻求利用商标共存协议以期说服审查机关来获得注册。对于公共利益相关商品，混淆可能性门槛更低。为了尽可能避免消费者混淆，商标在上述商品的共存难度也更大。一般认为公共利益对象包括医药、健康领域，如药品、种子等，或对环境保护有重大影响的商品，如农业用途的杀虫剂、杀

¹⁰北京市高级人民法院(2012)高行终字第 1043 号行政判决书。

¹¹最高人民法院(2017)最高法行申 3845 号裁定书。

菌剂、除草剂、土壤消毒剂等化学制品。

由此可见,单纯的同意商标共存的声明或协议仅能体现引证商标权人对自身商标权利的处分,但不能改变商标混淆的结果。司法机关对商标共存协议的效力认定的不同,本质上反映的是价值选择的问题。我国商标法明确保护商标权人(生产者、经营者)利益、消费者利益以及市场经济秩序及公共利益。如在不损害公共利益的前提下,优先考虑商标权人的利益,则会对商标权人自主处分、约束自身权利的商标共存协议的效力作出肯定;反之,如优先考虑消费者及公共利益,则不能容忍造成相关公众产生混淆的可能,从而认为共存协议难以采信。当下审查实践中将“排除混淆误认”作为商标共存有条件被认可的标准,实质与客观现实存在矛盾。

5.2. 细化共存协议的审查标准

商标共存制度允许了具有混淆可能性的商标在一定范围内的共存。为了维护消费者及公共利益,应当完善对于共存商标使用的规范。当前的共存协议,仅仅在形式上表明了商标权利人之间同意共存的意愿,并不包含具体的区分双边商标及产品服务的实质措施。应细化对于商标共存协议的审查要求,从而使共存协议的审查和肯定更符合市场情况、更具有说服力。可以从以下方面完善对共存协议的审查要求:1) 共存协议是否真实有效。共存协议应是双方真实意思表示,未违反禁止性规定;2) 商标使用是否采取了必要的限制措施。双方应在商标使用中尽可能地相互区分、避免消费者混淆误认,如增加标注、改变颜色等[6];3) 商标实际使用中是否引起过市场混淆。即,是否有市场报告等证据说明双方商标在实际使用中实际造成过消费者的混淆误认。在未有实际混淆的情况下,从双方商标的使用时间、产品或服务所及的地域范围、行业领域、市场规模等考虑混淆的可能性。

5.3. 设立商标共存备案公示机制

关于商标共存约定,只存在于引证商标权人与诉争商标申请人之间,并未公示。一般情况下,相关公众对于商标共存的约定并不知情,也无法排除或者避免混淆的产生。为了保护消费者权益及公共利益,应建立商标共存备案公示制度。一方面,商标共存备案公示制度有助于官方部门加强监管,防止权利人滥用商标权利。另一方面,相关公众可以从公告上获取商标共存的具体内容,从而降低消费者产生混淆误认的可能,减少一些商标纠纷。在建立商标共存备案公示机制前提下,可以考虑对备案信息引入合理的异议和申诉机制,允许相关利益主体向国家知识产权局或有关机构提出异议或申诉。

6. 结语

商标权,作为一种私权利,权利人有让渡、处分该权利的自由。只要未违反法律法规强制性规定、是权利人真实意思表示、且未损害消费者利益及公共利益,权利人的意思自治行为原则上应当予以尊重、认为合法有效。这一观点,体现了官方对于商标共存的一般态度。但在司法实践中,允许类似商品或者服务上的近似商标的共存,并不代表一定不会产生消费者混淆。如若存在消费者混淆的可能性,是否可以在有限限度内予以容忍,而认为这种有限程度的容忍并不损害公共利益。如若可以有限程度的容忍消费者混淆,其限度又应当如何判定。

商标共存制度倾向于保护商标所有人的利益,从而与商标法的消费者利益保护宗旨之间存在着价值冲突。司法实践中,如何平衡商标所有人的利益与消费者利益成为一个复杂的议题。商标是一种有限的稀缺的资源,申请注册的商标数目庞大,在实践中,商标权利冲突广泛存在,商标共存现象几乎无可避免。在商标资源稀缺、冲突频发的情况下,商标共存或能利大于弊,在没有损害公共利益或者第三人利益前提下,适当允许商标共存,不失为一个有效率的解决方案。实践中,可以通过规范商标共存协议的

内容、规范商标的使用以及附加区别标志等方式对商标共存予以适当规制[5]，尽可能地发挥商标共存的优势、避免该制度的缺陷。

参考文献

- [1] 李雨峰, 倪朱亮. 寻求公平与秩序: 商标法上的共存制度研究[J]. 知识产权, 2012(6): 3-15.
- [2] 宋建立. 近似商标共存的若干问题[EB/OL]. <https://mp.weixin.qq.com/s/N3SO82mrSODUdSheC4W8Tg>, 2024-04-12.
- [3] 王太平. 从“稻香村”案看老字号商标纠纷的根源及处理[J]. 中华商标, 2018(11): 25-28.
- [4] 王杨, 钱多多. 商标共存协议的最新审查风向及认定标准的些许探讨[EB/OL]. <https://mp.weixin.qq.com/s/wTnlpkrywRnxnsPjk2zn1Q>, 2024-04-12.
- [5] 王太平. 商标共存的法理逻辑与制度构造[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2018, 36(3): 100-109.
- [6] 宋建立. 商标共存疑难问题研究[J]. 法律适用, 2023(4): 37-45.