

商标委疑难复杂案件研讨会综述

针对多个关联主体分工实施商标抢注及生产销售行为的 诉讼维权策略

深圳律协商标委于 2023 年 5 月 24 日开展了《疑难复杂案件研讨会》，研讨会主要围绕“针对多个关联主体分工实施商标抢注及生产销售行为的诉讼维权策略”“‘阿婆’商标案”两个议题进行研讨，每个议题均有委员积极发言，主要观点综述如下：

一、基本案情：

案件一名称：《A 公司与 B 公司、B 公司实控人、C 电商平台公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案》

案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

审理法院：某 市中级人民法院

当事人：

原告：A 公司

被告一：B 公司

被告二：B 公司实控人（持有被告一 95%的股权）

被告三：C 电商平台

诉讼请求：

1. 判令被告一、二立即停止生产、销售及推广侵犯原告多件“某 DRY”、某图形商标等商标专用权的侵权商品的行为，并销毁印制有上述注册商标的所有侵权商品的库存；

2. 判令被告一、二立即停止使用与原告具有一定影响的干燥剂商品特有名称“某 DRY”相同/近似的名称的不正当竞争行为；

3. 判令被告一、二立即停止使用与原告具有一定影响的干燥剂商品特有的白底蓝字包装相同或近似的包装的不正当竞争行为；

4. 判令被告三立即停止为被告一、二侵犯原告注册商标专用权的行为提供链接和平台展示的商标侵权行为，并承担赔偿责任 5000 元；

5. 判令被告一、二共同赔偿原告经济损失及制止侵权行为所支付的合理费用共计 499.5 万元；

6. 本案诉讼费用由三被告承担。

案件二名称：《A 公司与 B 公司、C 公司、D 公司、E 公司、自然人 F、自然人 G、自然人 H 不正当竞争纠纷案》

案由：不正当竞争纠纷

审理法院：某市中级人民法院

当事人：

原告：A 公司

被告一：B 公司

被告二：C 公司

被告三：D 公司

被告四：E 公司

被告五：B 公司暨 C 公司的实控人 F

被告六：B 公司前法定代表人暨被告五的母亲 G

被告七：D 公司暨 E 公司的实控人暨被告五的配偶 H

主要诉讼请求：

1、判令被告一至被告七立即停止并不再持续针对原告实施的商标抢注行为，包括停止并不再持续申请注册与原告企业字号所对应的“某干”以及“某 DRY”、原告“某 DRY”知名干燥剂商品特有商品名称、原告在先使用/注册且已有极高知名度的“某 DRY”系列商标等在先权利相同或相似的商标。

2、判令被告一至被告七共同赔偿原告为维权所支出的合理维权支出及经济损失合计人民币 150 万元；

背景事实一：新加坡 A 国际有限公司成立于 2000 年，全资设立了香港公司 A 中国有限公司，并由 A 中国有限公司于 2005 年在中国内地全资设立 A 公司——即本案的原告。A 公司中文企业字号所对应的英文企业字号为“某 DRY”。自成立起，经过集团企业 23 年的发展，A 公司持续使用和推广其在国际上及中国国内保持一致的品牌标识“某 DRY”、某图形商标及两者的组合标识，“某 DRY”系列标识在干燥剂、防霉领域已形成较为知名的国际性品牌。根据全球知名市场研究公司 LPI 的调研

报告，原告的销售数据、市场份额、市场排名等数据 2019-2021 年排名全球第二。

背景事实二：被告二作为被告一持股 95%的股东，曾以个人的名义在 2010 年 6 月 17 日向原告采购氯化钙干燥剂产品，并在两个月后 2010 年 8 月在第 1 类申请注册“某 DRY”商标，后续又通过被告一及其他关联主体自 2014 年至今持续申请多件与原告某图形、“某 DRY”文字相同或近似的商标、并对原告的商标提出异议及无效申请、撤三申请等，干扰原告商标申请注册与正常经营。

背景事实三：原告的“某 DRY”标识曾多次被国家知识产权局以在第 1 类“干燥剂”产品上缺乏显著性为由驳回注册，“某 DRY”及“某图形”的组合后，于 2021 年 4 月 21 日在第 1 类中的“氯化钙；硅胶”等商品上获得注册，但由于被告一提起无效宣告申请，被国家知识产权局继续以缺乏显著性为由认定无效，目前在行政诉讼一审中。

背景事实四：在本案当中，原告主张的权利基础一共有四类：第一项权利基础为系列商标专用权，包括注册在第一类的“氯化钙；皮革防水化学品；纺织品防水化学品”等商品上的某图形商标、某图形与“某 DRY”的组合商标以及其他近似文字某 DRYRI 等关联商标共 9 件。第二项权利基础为“某 DRY”英文企业字号权。第三项权利基础为“某 DRY”干燥剂知名商品的特有名称权。第四项权利基础为“某 DRY”干燥剂白底蓝知名商品特有包

装潢权。

被告侵权行为事实：

1、商标侵权行为

- (1) 被告一未经原告授权许可，生产并在其线下工厂、线上的某电商平台店铺、微信等多个渠道销售的氯化钙干燥剂产品、产品包装上突出使用与原告某图形商标、原告“某 DRY”图文组合商标图形相同/相近似的标识。
- (2) 被告一未经原告授权许可，在被告三运营的某电商平台网站的店铺工厂档案信息、商品主图、商品详情的多处显著位置突出使用与原告某图形商标、原告“某 DRY”图文组合商标图形相同/相近似的标识进行宣传推广。
- (3) 被告一未经原告授权许可，在当地《经济报》等公开发行的新闻媒体多次刊登的广告中突出使用与原告某图形商标、原告“某 DRY”图文组合商标图形相同的标识进行宣传推广。
- (4) 被告一将原告的涉案商标、包含有原告涉案商标且系原告享有在先权利的知名商品包装装潢进行著作权作品登记。

2、擅自使用有一定影响的企业名称、商品名称、包装装潢的不正当竞争行为

- (1) 被告一在其生产销售的氯化钙干燥剂商品上突出使用的“某 DRY”文字与原告有一定影响的企业字号完全相同；被告一在其生产销售的氯化钙干燥剂商品上突出使用的“某 DRYAY”文字与原告的企业字号高度近似，极易造成混淆。

- (2) 被告一在其生产销售的氯化钙干燥剂商品上突出使用的“某 DRY”文字与原告有一定影响的干燥剂商品名称完全相同；被告一在其生产销售的氯化钙干燥剂商品上突出使用的“某 DRYAY”文字与原告有一定影响的干燥剂商品名称高度近似，极易造成混淆。
- (3) 被告一生产销售的侵权干燥剂商品包装使用了与原告“某 DRY”白底蓝字包装高度近似的外包装，该侵权包装与原告包装的文字及图形、排列方式、所占比例等均高度近似，极易造成市场混淆。

3、恶意抢注商标行为

- (1) 被告一 B 公司实施了恶意批量抢注商标（18 件）、滥用商标确权程序（对原告商标提起 2 件异议、2 件无效申请）、进行不实著作权登记（4 件）及恶意申请海关备案等阻挠原告正常经营的不正当竞争行为。
- (2) 被告二 C 公司实施了恶意抢注商标（4 件）的不正当竞争的行为。
- (3) 被告四 E 公司控股的被告三 D 公司实施了恶意抢注商标（5 件，其中 2 件抢注成功，原告对其提起无效申请中）的不正当竞争行为。
- (4) 被告五 F 直接实施了恶意抢注商标（1 件）行为，且其为被告一 B 公司、被告二 C 公司实际控制人，还明知且主导实施了 B、C 公司的恶意抢注不正当竞争行为。

(5) 被告六 G 恶意抢注商标（3 件，其中抢注成功的 1 件原告已申请撤三撤掉）的不正当竞争行为。

(6) 被告七 H 为被告三 D 公司、被告四 E 公司的实际控制人。

二、议题及观点综述

（一）从诉讼策略角度，两案并案处理还是分开更好？是否有必要将针对抢注商标的行为单独起诉？是否存在重复诉讼的可能性？

关于并案还是分案处理，与会委员提出，基于福建高院有针对性对抢注行为进行规制的在先判例（【2021】闽民终 1129 号），可以分案处理。该案代理律师选择分案处理的代理思路中，亦将此点作为重要考虑因素，同时，诉诸单独评价商标抢注行为的不正当竞争案也有助于实现制止长期滋扰原告的商标抢注行为的诉讼目的。

此外，在证据策略上，有与会委员补充指出，基于案件判定的社会效果，使用侵权证据可以两案均提交，作为“法院查明”的事实部分出现在两案中，并不产生重复或冲突，更有助于强化法官对侵权人抢注行为的严重后果的心证。

而关于是否存在重复诉讼可能，与会委员讨论后达成共识认为：本案从程序法意义而言，不构成重复诉讼。主要依据：《民事诉讼法解释》第 247 条第 1 款规定了如何认定构成重复起诉的判断

条件，依据该规定，判断是否构成重复诉讼应当比较当事人、诉讼标的、诉讼请求三个构成要素，是否存在三个构成要素均相同的情形。理由：1. 两案件被告主体不一致；2. 两案件针对侵权行为不同：案件一针对的是违反《商标法》第 57 条的具体商标侵权行为及违反《反不正当竞争法》第 6 条的商业混淆行为相关的不正当竞争行为，与案件二针对单独的商标抢注不正当竞争行为并不相同，属于对不同的侵权行为单独做出不同的评价。

（二）案例二的恶意申请商标的行为是否可以单独评价为不正当竞争？有无单独评价的必要性？即其行为是否具有单独的可责性？

关于恶意申请商标的行为单独评价为不正当竞争的依据：

观点一：《反不正当竞争法》第二条。理由是恶意抢注商标行为与正当申请注册商标行为不同，主观恶意、客观后果均违背了反法第二条规定的诚实信用原则与公认的商业道德。但是，由于一般条款较少被法院主动适用，有与会委员指出，尽管已有在先案例，但在适用上仍存在一定挑战，也考验着律师和法官的理论水平和判案魄力。

观点二：《反不正当竞争法》第六条第 4 项的兜底混淆条款。对此，有与会委员指出，实施恶意抢注商标行为的客观结果一般有三种：第一种是恶意抢注人注册成功，但在先权利人未注册成功；第二种是没有注册成功，但在先权利人注册成功；第三种是，

双方均未注册成功。无论商标抢注是否成功，商标申请信息是任何消费者都可以公开查询的，通过公开的商标局官网信息，会造成一种该品牌属于商标申请人的“认知”，干扰消费者进行正确“认牌购物”，若公开查询渠道存在来自不同经营者的相同或相似商标，会引起消费者决策过程中的混淆，故而也存在纳入商业混淆行为兜底条款保护的适用可能。

关于恶意申请商标的行为是否具有单独的可责性：该案代理律师表示，在办案过程中，该点也是审理法官最为关注的问题之一，包括对于商标行政机关在商标授权确权程序中对商标已经作出的商标是否有效的认定，是否影响司法判定的问题。对此，主要观点有：

观点一：基于保护“在先权利”的实质正义的精神，商标行政机关在商标授权确权程序中对商标所作的是否有效的认定，与法院认定恶意抢注商标行为是否构成不正当竞争的审理和裁判之间，不重复亦不矛盾，即使行政机关已评价为有效注册商标的，在侵权案中仍可结合全部在案证据对侵犯“在先权利”的抢注行为的不正当性作出否定性评价。

观点二：由于涉案商标自身的显著性问题，本身也无某 DRY 注册商标，难以阻止他人在这类商品上进行相同或者各种对商标进行变形处理的“尝试申请”。

（三）对“氯化钙”、“纺织品防水化学品”、“皮革防水

化学品”、“食物防腐用化学品”、“除杀真菌剂”与“干燥剂”商品在本案中是否构成类似的判断。

与会委员讨论后达成共识认为：分类表只做参考，民事侵权案件实际还要从商品功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象进行分析。主要依据：《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020 修订）》第十一条第一款。

但对于“氯化钙”与“干燥剂”是否等同，存在三种观点：

观点一：“氯化钙”与“干燥剂”，前者是化学成分、后者是成品，一种化学成分可以用作很多种产品的制作，“氯化钙”不可能等同于“干燥剂”。

观点二：任何产品，其主要成分才是核心，主要成分才代表了该产品本质，比如千足金、万足金戒指，其主要成分是黄金，戒指只是一种用途，其本质是黄金产品，而氯化钙干燥剂，其主要成分是氯化钙，干燥只是一种功能，其本质是氯化钙产品。

观点三：应该回归该案的诉讼实务角度，由于从被告销售商品的链接产品名称、出具的收据等自述实际产品名称事实来看，可以认定被告实际销售的就是“氯化钙干燥剂”商品，从证据的基础上就可以得出事实认定：与原告商标核定使用的“氯化钙”商品构成相同。

（四）对权利基础的探讨：

1. 原告在“氯化钙、纺织品防水化学品”等类别上具有“某 DRY”

图文组合商标，并已主张将商标专用权作为权利基础，是否能同时请求认定其“某 DRY”商品名称作为有一定影响的商品名称予以保护？

该案中对四种权利基础进行了主张，代理律师指出理由主要有两点，一是通过反法认定以补强某 DRY 文字商标显著性的问题，二是某 DRY 商品名称、企业字号在干燥剂市场的知名度现状可以争取“有一定影响”的认定，且实际使用方式已达到独立识别商品来源的客观效果。

而对于商标专用权保护与有一定影响的商品名称保护是否重复，也即一个侵权行为以两个权利基础提起诉讼，法院是否会在认定商标侵权后不再评价不正当竞争的问题，存在两种观点：

观点一：实践中大多法院比如深圳的法院，一般都只支持商标侵权认定，即认定构成商标侵权后，不再评价是否构成擅自使用有一定影响的商品名称的不正当竞争行为。

观点二：有的法院是会对每一个行为都进行独立评价的，两个侵权行为起诉四个权利基础都是存在的。所谓《反不正当竞争法》只是为专门知识产权法提供“兜底保护”一说本身是存在争议的观点。

2. 原告作为主要从事跨国贸易的港资控股公司，结合其对字号的实际使用方式和发挥识别来源效果，是否能同时将企业名称对应的英文翻译中的英文企业字号“某 DRY”认定为有一定影响企业

字号予以保护？

与会委员讨论后达成共识认为：不存在“英文企业字号”一说，诉讼中以英文作为有一定影响的“字号权”主张时，现有案例均要求英文和中文的企业字号有一一对应的关联关系。

在适用的法律依据上，结合可能存在不同的翻译难以证明一一对应的可能，除《反法》第六条第（二）项外，也有与会委员指出，可以考虑适用《反法》第六条第（四）项的兜底混淆条款。

在证据策略方面：有与会委员建议，对于英文与中文的企业字号的关联性，在该案现有的公章、销售合同、对外宣传推广使用、第三方报告指代的证据之外，还可以进一步查证补充对外贸易进出口海关登记备案、公安局备案的企业名称信息进行佐证。

（五）对责任承担的探讨：

1. 两案件中的各公司主体的实际控制人（并非一人自然人股东的情况）是否应当对涉案侵权行为承担连带赔偿责任？

追究公司主体的实际控制人责任常见的有两种可能，一种是法人人格否认（“刺破法人面纱”，一般情形为人格财产混同、过度支配与控制、资本显著不足等），一种是共同侵权（一般的分析思路为意思联络、共同的侵权行为、损害后果）。该案的代理思路结合了公司法的“刺破法人面纱”与共同侵权的分析，从公司法的角度，主要是实际控制人的身份及其利用设立公司主体进行专门的大量的侵权行为的事实，而从共同侵权的角度，主要

是涉案行为体现的各被告主观上的意思联络、客观上使公司成为自然人共同实施涉案行为的工具。

有与会委员建议，从诉讼策略角度，主要考虑共同侵权即可，理由是：1. 结合本案事实，共同侵权角度更容易认定；2. “刺破法人面纱”在实践中常出现证据不足，需要在诉讼中进一步调取财务证据，查证被告财务账册、纳税记录以证明经营中有混同行为。

2. 对于案件一中主张了近 500 万元的法定赔偿损失责任，如何参考惩罚性赔偿精神从高酌定的探讨。

该案的代理律师指出，由于穷尽调查取证仍对实际损失或侵权获利无法查清，难以确定惩罚性赔偿的基数从而直接适用，但是，侵权行为人符合恶意侵权、情节严重等惩罚性赔偿认定前提，可将相应的惩罚性因素纳入全案情形综合考量。对于该问题，存在以下观点：

观点一：适用惩罚性赔偿的前提还是需要确定基数，无法确定实际损失、侵权获利、许可费用等基数的，无法适用惩罚性赔偿。

观点二：基数本身也是可以由法官结合在案事实进行酌定的，因此还是要尽量去举证相关的能够推算基数的证据。

观点三：无法适用惩罚性赔偿的情况下，法定赔偿的个案酌定差异很大，不同的法院内部可能有一些同类案件的判赔参考范围。

3. 对于案件二中的各被告是否应就涉案商标抢注行为承担共同侵权的赔偿责任？

该案的代理律师指出：从案件的主体角度、标识角度、时间角度，均可以看出各被告抢注行为具有接续实施、相互配合的客观行为，对侵权行为的实施具有协作性，各被告之间具有意思联络，形成了以紧密的夫妻关系、家庭关系为基础，利用公司主体作掩盖、紧密配合的“侵权网络”，构成共同侵权。

与会委员讨论后达成共识认为：在商标抢注行为上，各被告确实已经构成共同侵权。但对于商标使用销售行为，案件中未直接实施商标侵权、又并非一人股东的其他自然人可能较难直接认定为共同侵权。

4. 案件二中各被告恶意申请的商标中大部分最终未注册成功，其责任大小的探讨

在涉案抢注行为构成不正当竞争的基础上，被告承担赔偿责任的法律依据主要是：《反不正当竞争法》第十七条第四款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第二十三条。

与会委员讨论后达成共识认为：由于抢注行为对权利人而言，可以直接量化的损失较难，还需要从“价值”角度去挖掘。对此，该案的代理律师指出：虽然涉案被诉侵权的抢注商标大部分已或被宣告无效、或被不予注册、或被撤销而处于无效状态，但是，“鉴于商标抢注行为破坏公平竞争的市场交易秩序，侵权成本低，

如不判令停止继续实施抢注行为，则权利人需不断采取提起商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式以维护自身合法权益，不仅权利人需花费大量成本，也造成公共资源的浪费”。

三、总结

（一）关于多个关联主体分工实施商标抢注及生产销售行为的诉讼维权策略

本次主要讨论的案件背景在于在氯化钙干燥剂市场具有较高知名度的原告，在氯化钙商品上持有某图形商标及较为缺乏显著性的某D商标，面临被多年前合作过的被告一、二，联合其家庭成员、设立多个公司主体实施了十余年的商标抢注、商标侵权及不正当竞争行为的情况下，如何进行诉讼维权的问题。

1. 分案处理、将恶意申请商标行为单独评价为不正当竞争的诉讼策略。

除了在当地有一例在先的有利判决这一事实外，由于两案侵权主体、保护法益不尽相同，如并案处理会过于杂糅，且有影响整体判赔的可能；同时，诉诸单独评价商标抢注行为的不正当竞争案，有助实现制止长期滋扰原告的商标抢注行为的诉讼目的。因此，本案可以选择分案处理、将恶意申请商标行为单独评价为不正当竞争的诉讼策略。

2. 商品类似的判断应结合在案证据事实，从商品功能、

用途、生产部门、销售渠道、消费对象进行分析。

不同于行政授权确权程序中对类似商品原则上相对固守分类表的机械化判断，在民事纠纷中，商品类似的判断应回归个案侵权产品的证据事实，比照注册商标核定使用的商品，参考司法解释的精神，从商品成分、功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等进行综合分析，从证据的基础上得出事实认定。

3. 多种权利基础可以同时主张，但实践中不同法院对是否同时认定与保护存在不同做法。

《反不正当竞争法》与《商标法》等知识产权专门法的关系争议由来已久，无论是“兜底说”，还是“补充说”，抑或是“并列说”都有其理论和实践基础，也因此造成了实践中对请求权竞合处理的诸多差异。从商标律师代理案件的实务角度而言，以尽量为当事人争取更为全面的保护的角度考虑，针对同一侵权行为，可以对多种权利基础同时主张，尤其面对其商标专用权的基础本身缺乏显著性等先天缺陷时，用《反不正当竞争法》第六条中规定的“有一定影响”的其他商业标识进行维护，不失为一种周全的“打补丁”的做法，但实践中不同法院是否同时认定仍存在不同做法，作为商标律师而言，需要对相关产品名称、企业字号等的知名度及其产生的一一对应的识别性做足充分的证据准备与论证。

4. 对公司实际控制人的责任承担，直接寻求共同侵权责

任承担相对更为符合诉讼经济。

尽管从不同部门法律保护角度，有多种去追究公司实控人责任的策略，但在商标侵权及不正当竞争案件中，在案证据能够证明共同侵权的意思联络、客观的共同侵权行为及损害后果的情况下，直接寻求共同侵权责任承担，显然是相对更为符合诉讼经济的诉讼策略。

5. 恶意申请商标行为的反不正当竞争可责性问题

《反不正当竞争法》与《商标法》存在着不同的法益保护基础，也正是由于前者不同于后者授权法所具备的特殊规制属性，在适用一般条款时，如何“上价值”就成了关键之一，当下社会中存在大量抢注商标的行为，破坏了市场经济秩序，违背了《反不正当竞争法》的立法精神，对此，司法判决应当积极起到正向的价值导向作用，实现个案正义以及社会正义的结合。在先案例中已有敢为人先的判决，比如，在“古北水镇”不正当竞争纠纷案（【2021】京73民终4553号）中，北京知识产权法院已明确指出“一种构成对在先民事权利侵犯的行为，除非法律另有明确例外性规定，不能因获得某种形式上、程序上所谓的合法授权而改变其侵权行为的性质……诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则……申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得并行使注册商标专用权，应认定为

不正当竞争行为。”

（二）关于‘阿婆’商标案

1、本案法院判决强调了商标维权应当建立在诚实信用和依法保护在先权利的基础上，无论是一审还是二审在商标是否相似或者商品服务是否类似的判断上都充分考虑了这一知识产权司法保护原则和出发点。

2、本案中广州阿婆餐饮管理有限公司认为藁城阿婆家常菜馆使用了“阿婆”字号，餐馆内菜单和装潢都有“阿婆家常菜”字样，侵犯了其“阿婆”图形商标和文字商标的专用权。判决认为在被告“阿婆”标识是否与原告第 3843071 号图文商标构成相似标识上，不仅仅要根据一般文字商标的认定标准来进行判断，而且考虑了权利商标的显著性和是否容易导致消费者混淆等因素，从而做出了两者不相似的判断，认定被告“阿婆”标识不构成对第 3843071 号商标的侵权。

3、藁城阿婆家常菜馆成立于 2015 年 7 月 21 日，显然早于原告第 30082904 号“阿婆”文字商标的注册时间，经过一定时间的经营在当地具有一定的影响力，符合法律规定在先使用的构成要件，且没有扩张也符合继续使用限定在原有范围内这一条件，最后法院认定被告的使用为在先使用，不构成商标侵权。本案判决较好地阐述了在商标维权中遵循诚实信用原则和保护在先权利的重要性，本案因此入选 2022 年中国法院 50 件典型知识产权

案例。