

延伸注册商标的正当性及其边界

刘庆辉

★ 目录 ★

01	涉及延伸注册商标的司法案例
02	延伸注册商标的合法性分析
03	延伸注册商标的合理性分析
04	延伸注册商标的边界

前言

延伸注册商标，是一种通俗的说法，大意是指商标注册人已有一枚基础注册商标，由于某种需要，又在与基础注册商标核定使用的商品相同或者类似的商品上申请注册一个相同或者基本相同的商标。

企业为什么要延伸注册商标？理由有很多。

例如，一个企业的 logo 用久了，有点老了，不太好看了，需要推陈出新，换一个样式好看一点、新颖一点的 logo，这时就需要去注册一枚新的商标。

又如，企业做大做强了，需要在周边产品、业务上进一步发展，也需要在与基础注册商标核定使用的商品类似的商品上申请注册相同或基本相同的商标。

延伸注册商标是一个争议不断的话题，前几年裁判规则时有摇摆，近年来尽管裁判规则日益清晰，但如何理解、适用在先裁判规则，仍然存在争议，仍有必要深入讨论，深化认识，本文结合几个司法案例，讨论延伸注册商标的合法性、合理性及其边界问题。

01 涉及延伸注册商标的司法案例

涉及延伸注册商标的司法案例有很多，有的支持延伸注册，有的不支持延伸注册，以下为支持延伸注册的代表性案例。

案例 1：最高人民法院“花图形”商标行政纠纷案



(2012)行提字第 28 号行政判决书

扫码看全文

该案中，第 3119295 号“花图形”商标（简称争议商标）由博内特里公司于 2002 年 3 月 20 日申请注册，2003 年 7 月 2 日被核准注册，指定使用在第 25 类“围兜（衣服）；婴儿睡衣；吊裤带；婴儿用鞋；皮带（服饰用）”等商品上。



（争议商标）

第 572522 号“花图形”商标（简称引证商标）由名仕公司于 1990 年 10 月 29 日申请注册，2001 年 11 月 20 日核准注册，指定使用在第 26 类“裤带扣；女装裙扣；鞋花扣”商品上。



（引证商标）

2005 年 8 月 8 日，名仕公司针对争议商标提出撤销申请，理由是争议商标与其杏花牌商标近似，且该商标指定使用的商品与其杏花牌商标核定使用的商品类似，争议商标属于 2001 年《商标法》第二十八条规定情形，应予撤销。

博内特里公司提出反驳意见，认为两商标标志不近似，指定使用的商品也不类似，争议商标“花图形”与其“MONTANGUT”、“蒙特娇”等标志于 1985 年即开始在中国申请注册，注册类别包括第 25、26 类商品，注册和使用均早于名仕公司的引证商标。

原商标评审委员会、一审法院、二审法院均认为争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，其注册构成 2001 年《商标法》第二十八条规定的情形。

最高人民法院认为：博内特里公司于 1985 年申请注册的“MONTAGUT+花图形”组合商标中就包含有与争议商标基本相同的“花图形”标志，该“花图形”标志的申请注册时间早于引证商标的申请注册日。博内特里公司又于 1994 年将与争议商标基本相同的“花图形”商标申请注册在服饰用皮带等商品上。本案争议商标于 2002 年才申请、2003 年被核准注册，博内特里公司包括“花

图形”在内的三个系列商标于 2004 年就被认定为驰名商标。显然，其中被认定为驰名商标的“花图形”商标的知名度不是由刚核准注册一年的争议商标带来的，而是由于博内特里公司在申请注册争议商标之前就在中国长期、大量地使用带有“花图形”标志的“MONTAGUT+花图形”商标及 1994 年申请注册“花图形”商标，使“花图形”标志在相关公众中广为知晓，在服饰领域拥有较高的知名度，相关公众已经将“花图形”、“MONTAGUT+花图形”、“夢特嬌”商标与博内特里公司之间建立了特定的联系。博内特里公司 1994 年申请注册的第 795657 号“花图形”商标与本案争议商标基本无差别且同样注册在服饰用皮带上，由此可见，尽管本案争议商标与已被认定为驰名商标的“MONTAGUT+花图形”、“花图形”商标与本案争议商标为不同的商标，本案争议商标又在引证商标之后申请注册，但争议商标的“花图形”标识早在其申请注册之前已经过长期、广泛使用，“花图形”标志多年来在博内特里公司“MONTAGUT+花图形”、“花图形”驰名商标上建立的商誉已经体现在争议商标“花图形”商标上，本案争议商标延续性地承载着在先“花图形”商标背后的巨大商誉。因此，虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以承继的，在后的争议商标会因为在先驰名商标商誉的存在而在较短的时间内具有了较高的知名度。在判断争议商标的注册是否违反《商标法》第二十八条的规定、与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标时，需要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。即便争议商标与引证商标在自然属性上构成近似，争议商标核定使用在“皮带（服饰用）”上的商品与引证商标核定使用在“裤带扣”的商品构成类似，但毕竞争议商标在第 25 类注册，引证商标在第 26 类注册，二者属于不同类别上注册的不同商品，且引证商标没有知名度，尽管名仕公司对引证商标享有商标专用权，但其商标专用权的排斥力因其商标不具知名度而应受到一定的限制。相反，博内特里公司在先注册并大量使用的“花图形”标识的商誉已延续至争议商标，使得争议商标具有较高的知名度，已建立较高市场声誉和形成相关公众群体，相关公众已在客观上将博内特里公司的争议商标与名仕公司的引证商标区别开来，此时允许争议商标存在只是限制引证商标排斥权的范围，并不限制其商标专用权。从本案争议商标的特殊性考虑，认定争议商标的注册具有合法性能维护已经形成和稳定的市场秩序。据此，最高人民法院撤销一、二审判决及原商标评审委员会的裁定。

案例 2：北京市高级人民法院“三品王”商标驳回 复审纠纷案



（2015）高行（知）终字第 2546 号行政判决书
扫码看全文

该案中，申请商标为第 10200366 号“三品王”商标，由三品王餐饮公司于 2011 年 11 月 17 日提出注册申请，指定使用在第 43 类的“餐厅、饭店、快餐馆、酒吧、流动饮食供应、柜台出租、养老院、日间托儿所（看孩子）、动物寄养、出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿”服务上。

三品王

(申请商标)

三品王餐饮公司拥有在先注册的第 3070814 号“三品王”商标（简称在先商标），其申请日为 2002 年 1 月 17 日，核定使用在第 43 类的“餐厅、饭店、餐馆”等服务上，专用期限至 2013 年 7 月 6 日。该在先商标有效期满后未续展。

三品王

(在先商标)

引证商标一为第 6774172 号“三品及图”商标，申请日为 2008 年 6 月 10 日，核定使用在第 44 类的“疗养院、医院”等服务上。



(引证商标一)

引证商标二为第 8770370 号“三品农庄”商标，申请日为 2010 年 10 月 22 日，核定使用在第 43 类的“餐厅、饭店”等服务上。

三品农庄

(引证商标二)

引证商标三为第 9670802 号“三品楼”商标，申请日为 2011 年 7 月 4 日，核定使用在第 43 类的“日间托儿所（看孩子）、出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿”服务上。

三品樓

(引证商标三)

原商标评审委员会和一审法院均认定申请商标与引证商标构成类似服务上的近似商标。

北京市高级人民法院认为：商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定的知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以延续至在后申请注册的商标。判断在后申请商标相对于引证商标是否符合《商标法》第三十条或第三十一条规定时，可以考虑基础注册商标对在后申请商标的影响，即因商誉延续所产生的市场区分，最终仍以相关公众是否会产生混淆误认为核心，并维护商标先申请注册制度和遵守混淆误认综合判断原则。当存在基础注册商标的情况下，判断在后申请商标相对于引证商标是否构成《商标法》第三十条或第三十一条所规定的使用在同一种或类似商品上的近似商标时，可以综合考虑以下因素：1. 在后申请商标与基础注册商标、引证商标在标志上的相同或近似程度；2. 在后申请商标与基础注册商标、引证商标在所使用的商品上的类似程度；3. 基础注册商标的使用时间、知名度和影响范围；4. 基础注册商标与在后申请商标的使用人或注册主体的相互关系；5. 基础注册商标是否被注销或撤销，如系被注册或撤销，被注册或撤销的原因是否影响在后申请商标的合法性；6. 引证商标的使用情况和知名度。本案中，申请商标与在先商标（即基础注册商标）标志完全一致，与引证商标一、二、三相比，尽管包含“三品”字样，但在含义、读音上尚有一定区分，整体组合具有一定区别。申请商标指定使用的“餐厅、饭店、快餐馆、酒吧、流动饮食供应、柜台出租”服务与在先商标核定使用的服务属于同一种或类似服务，且在先商标实际使用的服务与上述服务一致。在案证据可以证明，在先商标经过使用和宣传，已于2010年被认定为广西著名商标，在相关公众中具有较高的知名度，形成一定的市场格局。申请商标的注册申请系基于正当商业需求，不具有攀附引证商标的意图。相关公众可以将使用在同一种或者类似服务上申请商标与在先商标联系在一起，并认为使用两商标的商品或服务均来自该商标注册人或其存在特定的联系，故“三品王”品牌通过使用产生的商誉可以延续，并产生积极的指向商品来源的作用。在先商标虽然被注销，但注销的原因是没有续展，表明该商标并非因为不符合《商标法》规定的注册条件而丧失专用权。综合考虑以上因素，申请商标指定使用在“餐厅、饭店、快餐馆、酒吧、流动饮食供应、柜台出租”服务上与三品王餐饮公司形成了一一对应关系，能够与引证商标一、二、三相区分，不致引起相关公众对服务来源产生混淆误认。因此，申请商标在上述服务上的注册申请并未违反《商标法》第三十条、第三十一条的规定。原审判决及被诉决定仅把商标构成要素近似等同于商标近似，进而认定申请商标在指定使用的全部服务上与引证商标一、二、三构成使用在相同或类似服务上的近似商标，结论有误，应予纠正。

根据上述案例 1 和案例 2，法院是否准许延伸注册商标，通常考虑以下因素：

1 在先的基础注册商标的使用情况和知名度；

- 2 在后的诉争商标与基础注册商标的相同或者近似程度；
- 3 在后诉争商标与基础注册商标指定使用的商品的相同或者类似程度；
- 4 在后的诉争商标与引证商标标志本身的差异性；
- 5 引证商标的使用情况和知名度。

具体来说，如果在先的基础注册商标经使用具有一定的知名度，在后的诉争商标与基础注册商标相同、基本相同或者高度近似，在后的诉争商标与基础注册商标指定使用的商品相同或者类似，在后的诉争商标与引证商标标志本身具有一定的差异性，相关公众看到在后的诉争商标时，容易想到在先的基础注册商标，而不易想到引证商标，则诉争商标与引证商标的共存不会导致相关公众混淆误认，在此情况下应当认定诉争商标与引证商标未构成相同或类似商品上的近似商标。如果事实情况相反，诉争商标注册人无法证明在先的基础注册商标具有知名度、诉争商标与引证商标的共存不会导致相关公众混淆误认，则诉争商标通常无法获准注册。

以上裁判规则基本反映在北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》（2019年4月24日发布）第15.1条规定中，近年来一直得到遵守。

02 延伸注册商标的合法性分析

（一）商誉延续与符号认知

前述案例1、案例2都论及商誉延续，认为在先基础注册商标具有较高知名度，在后的诉争商标与在先基础注册商标相同、基本相同或者高度近似的情况下，在先商标的商誉可以延续到在后的诉争商标上。

说到商誉延续，一个关键问题是相关公众对商标符号的认知，这涉及到符号认知及心理学问题，亦即相关公众会如何认知在后的诉争商标与在先的基础注册商标的关系，当其看到在后的诉争商标时会不会想到在先的基础注册商标？会不会将二者看作同一品牌？当商标审查员或者法官在裁判相关案件的时候，通常要把自己模拟成相关公众，从相关公众的角度来考虑如何认知在后的诉争商标与在先的基础注册商标之间的关系。如果基础注册商标经使用具有较高的知名度，那么相关公众看到在后的诉争商标时，很容易想到在先的基础注册商标，将二者视为同一个品牌。由于存在这种心理认知，在先基础注册商标的商誉当然就可以延续到在后的诉争商标上。

以前述案例2为例，在判断在后诉争商标的注册合法性时，法官应当重点考察相关公众的认知情况，站在相关公众的视角，把自己置身于真实的商业环境中，去模拟消费者认知，看看消费者基于在先的基础注册商标的知名度是否会容易将在后注册的“三品王”商标与前面的基础注册商标“三品王”联系起来。如果在先的“三品王”有一定的知名度，那么消费者对在先的“三品王”商标的良好印象就会投射到在后的“三品王”商标上，将二者视为同一品牌。在先的“三品王”商标上的商誉自然就延续到在后的“三品王”商标上。在此情况下，就不能基于商标近似性判断的抽象规则，机械地认为诉争商标“三品王”与引证商标“三品及图”、“三品农庄”、“三品楼”均包括“三品”二字，进而认定其构成近似商标。

（二）混淆可能性的判断

不管在先基础注册商标的商誉是否延续到在后的诉争商标上，延伸注册商标是否合法的判断标准仍然是诉争商标与引证商标是否构成相同或类似商品上的近似商标，二者共存是否会导致相关公众混淆误认。因此，混淆可能性仍然是判断诉争商标注册合法性的黄金标准。

混淆可能性是多种因素叠加的结果，主要的影响因素包括：商标标志的近似程度，指定使用商品的类似程度，商标的显著性，商标的知名度，商品销售渠道，等等。在判断时，要以相关公众的一般注意力为标准，既要对商标的整体进行比对，又要对商标的主要部分进行比对，且比对应当在比对对象隔离的状态下进行，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。

对于延伸注册商标的情形，根据上述判断标准和方法，参考上述案例 1 和案例 2，具体应当考虑以下因素：

- 1 在先的基础注册商标的使用情况和知名度；
- 2 在后的诉争商标与基础注册商标的相同或者近似程度；
- 3 在后诉争商标与基础注册商标指定使用的商品的相同或者类似程度；
- 4 在后的诉争商标与引证商标标志本身的差异性；
- 5 引证商标的使用情况和知名度。

如果在先的基础注册商标经使用具有一定的知名度，在后的诉争商标与基础注册商标相同、基本相同或者高度近似，在后的诉争商标与基础注册商标指定使用的商品相同或者类似，在后的诉争商标与引证商标标志本身又具有一定的差异，相关公众看到在后的诉争商标时，容易想到在先的基础注册商标，而不会想到引证商标，则诉争商标与引证商标的共存不会导致相关公众混淆误认，此时应当认定诉争商标与引证商标未构成相同或类似商品上的近似商标。

03 延伸注册商标的合理性分析

延伸注册商标的情形多种多样，理由也五花八门。有的延伸注册确实具有合理性，体现在以下几个方面：

第一，诉争商标的注册人在引证商标申请注册前就合法注册了基础商标，并一直使用。后来引证商标中间插足，若因引证商标的存在就拒绝、否定在后诉争商标的注册，从法、理、情上来说，往往难以服人。法律不能是冷冰冰的，执法、司法不能机械、冷酷无情，要考虑情与理，要做到法、理、情的有机统一，否则无法建立公信力和权威。按照审查标准，引证商标本就不应核准注册，不应当插足。当引证商标的注册成为既定事实而无法推翻时，对于诉争商标的申请注册，似乎也应当按照当初核准引证商标注册时的审查标准，准予注册，这样更能使人信服。至于混淆可能性，既然引证商标与在先基础商标可以共存，那么诉争商标与引证商标共存，也不会增加混淆可能性，即使增加一点点，也可以而且应当容忍。有一种观点认为引证商标与在先基础商标共存，已经有点乱了，有混淆可能性了，只能到此为止，不能再让诉争商标乱上加乱。此种观点貌似有

理，其实不尽然。其一，在先基础商标与引证商标的共存是否真的乱，不好说，审理者不能想当然。其二，诉争商标的加入不一定真的会乱上加乱。其三，如果真的存在混乱的情况，那么始作俑者是引证商标注册人，再乱那么一点点也可以而且应当承受。至于消费者，并不一定会那么傻，那么容易被欺骗。

第二，企业更换 logo 的客观需求。企业的 logo 用久了，有点老了，不太好看了，需要推陈出新，换一个样式好看一点、新颖一点的 logo，这时去注册一枚新的显著识别部分相同或者基本相同的商标，是完全正当合理的需求。若因中间有一个引证商标插足（本不应该插足），而不允许在先基础商标权利人申请注册新的商标，则近乎无情，无法服人。既然当初引证商标核准注册时，执法机关认定引证商标与在先的基础注册商标未构成近似商标，基于审查标准一致性原则，亦应当认定在后注册的诉争商标与引证商标未构成近似商标。只有这样，才能服人。否则，执法、司法的公信力无从建立。

第三，企业拓展业务的客观需要。打个比方，一个企业最初是做木门的，在第 19 类“非金属门”商品上注册了“大象”商标，后来因为业务的发展，需要生产、经营家具类产品，进而需要在第 20 类“家具”商品上注册“大象”商标。这种注册申请完全是合理的，是业务发展的客观需要。对于消费者而言，非金属门（木门）和家具本来就是高度类似的商品，作为一般消费者，恐怕不会去区分非金属门上的“大象”商标与家具上的“大象”商标，而是把该两枚商标视同一个品牌。

04 延伸注册商标的边界

上文详细介绍了准予延伸注册商标的案例，也分析了延伸注册商标的合法性与合理性，但是，延伸注册也是有限制的，存在一定的边界。

北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》（2019 年 4 月 24 日发布）第 15.1 条的规定：“诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。”该项规定是对裁判规则的总结，确立了延伸注册商标的合理边界。

具体来说，可以解读为以下几个方面：

- 1 诉争商标与引证商标近似度越大，二者指定使用的商品类似度越高，诉争商标的注册难度越大；
- 2 引证商标的知名度越大，诉争商标的注册难度越大；
- 3 在先基础注册商标没有知名度，则诉争商标的注册难度大。

综合来说，当诉争商标与引证商标近似度较大，二者指定使用的商品类似度较高，引证商标具有一定的知名度，在先基础注册商标没有知名度，则相关公众看到在后的诉争商标时无法与在先的基础注册商标联系起来，而更容易与引证商标混淆。此时，通常会认定诉争商标与引证商标构成相同或类似商品上的近似商标，诉争商标的注册缺乏合法性。



刘庆辉 | 合伙人

法学博士

业务领域：知识产权、反不正当竞争与反垄断、商事诉讼与仲裁

电话：010-85672953

邮箱：liuqinghui@anjielaw.com