

商标共存协议效力探讨

目前，“商标共存”概念尚无明确的内涵和外延，既可以是法律上的共存也可以是事实上的共存。随着市场经济发展，知识产权管理尤其是商标保护在企业管理中越来越受到重视。在商标申请注册的过程中，经常遇到由于存在在先申请或注册的近似商标而被驳回的情况。基于此背景，商标申请人为排除引证商标的在先阻碍而成功注册该商标，更多的是通过撤销连续三年不使用注册商标申请、提起商标无效申请或与引证商标共存等方式，确保相关商标能够注册成功。因此，商标共存成为商标申请注册中的重要内容。其中，在约定的商标共存的路径中，签订商标共存协议成为诉争商标申请人为成功注册商标经常采取的一种方法。

一、域外商标共存协议效力认定的现状

目前，关于商标共存协议的效力，域外存在三种立法模式，分别是以欧盟为代表的无条件接受型、以美国为代表的相对接受型和以日本（2024 年立法已接受）为代表的考虑接受型。鉴于日本 2023 年通过商标法修正案，引入商标共存同意书制度，前述三种立法模式正在逐步向两种立法模式转化。

1. 无条件接受型

根据欧盟 2008 年 10 月 22 日的 Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version)，即 2008 年指令规定，成员国可以允许在先商标权利人或其他在先权利人同意的情况下注册在后商标或不宣告其无效。由此可见，欧盟对商标共存协议持开放态度，其亦是商标注册和异议程序中重要考量因素。尽管欧盟并不会对商标注册的相对理由进行实质审查，但欧盟内部市场协调局规定当事人之间可以通过友好协商寻求和解，商标共存协议成为和平解决双方争端的方式之一。综上所述，欧盟对商标共存协议持开放态度，并允许其在商标注册和异议程序中发挥作用，但商标共存协议的证据效力可能仅限于当事人之间，不直接对排除混淆可能性产生影响。

2. 相对接受型

从美国《商标审查程序手册》有关混淆可能、提交商标共存协议有可能仍被驳回的规定以及诉讼案例来看，美国是典型的采用商标共存协议相对效力的国家，即相对接受型国家。商标共存协议可以由在先和在后商标的双方或多方签署以约束各方，在某些情况下商标共存协议也可以只由商标注册人签署，只要商标注册人表示同意，同意采取某些行动，或对可能出现混淆的可能性作出陈述。作为英美法系的美国，在商标共存协议的效力认定上采取了相对保守的做法，在“星巴克诉马尔斯公司案”中，法院就因为商标近似度高，普通消费者容易产生混淆而否定了商标共存协议的效力^①。

3. 考虑接受型

2023年，日本通过了《不正当竞争法》《防止法》《商标法》等部分法律修正法案，并于2023年6月14日公布为法律第51号。在该法案中，《商标法》引入了Consent制度，即商标共存同意书制度。该修正案于2024年4月1日正式实施，标志着日本公众期待已久的商标共存同意制度终于成为明确的法律条款。与此同时，日本也引入了“保留型Consent制度”，根据该制度，即使在有在先注册商标权利人同意的情况下，如存在来源混淆则不予以注册。

在此之前，关于商标共存协议，日本在法律上并无明文规定。实务中，通常采用“assign back”的制度，即，申请注册的商标因他人在先注册商标被驳回时，可以与在先商标权人协商，在获得在先商标权人的同意后，将自己申请注册的商标转让给在先商标权利人。^②此时，由于不再存在权利冲突，该申请商标获准注册。等该申请商标被核准注册后，再由在先商标权人将该商标转让给原来的申请人。此时，事实上申请商标与在先商标实现事实上的共存。2024年修正法案的正式实施，让日本由原本的考虑接受商标共存同意制度国家转向成与美国相同的相对接受型国家。

^① 参见陈光光.多重视角下我国商标共存协议的效力探析.[M]法学理论研究, 2022.

^② 参见胡刚、肖晖、雷用剑、赵明珠、林颖瑶.商标共存问题研究.[J]中华商标, 2023.

目前，韩国关于商标共存协议在法律中尚无明文规定，商标申请人若想申请商标与在先商标实现事实上的共存，多是采取与日本之前相同的“assign back”方式处理。

二、国内发展动向及优化方向

我国《商标法》并没有对商标共存协议作出规定，但在一些规范性文件中却已体现出相关部门对商标共存协议的认可态度。

1. 演进历程

在我国，商标行政审查机关和司法机关对于商标共存协议可注册性的判定并不完全一致，商标共存协议经历了被否定、例外认可、有限认可、逐渐谨慎的演变过程。国内商标共存协议虽缺乏明确的法律规定，实践中却一直在进行不断探索和完善。

2007年，商标评审委员会召开第24次商标评审委员会委务会上，商标评审委员会对驳回复审案件中的“共存协议”问题进行了认真研究。根据《商标法》第二十八条的规定：“申请注册的商标，同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”申请商标因违反本规定被商标局驳回后，申请人在驳回复审程序中与在先已经注册或者初步审定的商标所有人签订申请商标与引证商标“共存”的协议，引证商标所有人同意申请商标在我国注册，申请人依据共存协议请求核准申请商标注册。

《商标法》第二十八条的立法目的有二：第一，保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突；第二，保护消费者利益，即防止相同或者近似商标出现在市场上，造成相关消费者混淆。商标权为私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”，并且可以推定其具有相互区分的善意。因此，对当事人之间的共存协议完全不予考虑，不尽合理。但是，保护消费者利益是《商标法》第二十八

条的立法目的之一，也是我国商标法的立法宗旨之一，故在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆。为此，需要综合考虑下列两方面因素：第一，双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自的知名度。双方商标使用商品虽然在《类似商品或者服务区分表》的同一类似群组但类似程度较低，双方商标文字、图形或者其他组成部分存在近似之处，依照通常的审查标准，应当判定为近似商标，但是双方商标在整体上能够为消费者所区分的，可以允许共存，核准申请商标注册。反之，如果双方商标使用商品为同一种商品，或者是关联程度密切的类似商品，而双方商标文字、图形或者其他组成部分近似程度较高，消费者难以区分，则不允许共存，对申请商标仍予以驳回。第二，双方商标的知名度。如果引证商标知名度较高，核准申请商标注册和使用容易造成消费者混淆的，对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度，该商标与引证商标虽然存在近似之处，但消费者能够将其与引证商标相区分的，可以核准申请商标注册。

2009年，最高人民法院发布《最高人民法院印发〈关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见〉的通知》（2009年4月21日，法发[2009]23号），最高人民法院在该文件中指出：“加强商标授权确权案件的审判工作，正确处理保护商标权与维持市场秩序的关系。既要有效遏制不正当抢注他人先在商标行为，加强对于具有一定知名度的先在商标的保护，又要准确把握商标权的相对权属性，不能轻率地给予非驰名注册商标跨类保护。正确区分撤销注册商标的公权事由和私权事由，防止不适当地扩张撤销注册商标的范围，避免撤销注册商标的随意性。对于注册使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体的商标，不能轻率地予以撤销，在依法保护在先权利的同时，尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际。要把握商标法有关保护在先权利与维护市场秩序相协调的立法精神，注重维护已经形成和稳定了的市场秩序，防止当事人假商标争议制度不正当地投机取巧和巧取豪夺，避免因轻率撤销已注册商标给企业正常经营造成重大困难。与他人著作权、企业名称权等先在财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍

可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。”这是最高人民法院首次对商标共存问题表态。

2011年最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第十九条明确指出应当妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系，在综合考量相关商标知名度、使用历史、市场格局、相关公众及商标当事人主观状态后，允许近似商标之间的适当共存^③。该条规定对特定历史条件下形成的近似商标共存持肯定态度，说明我国对于注册商标共存制度有所松动，但仍然未涉及商标共存协议。

2012年北京市高级人民法院作出的（2012）高行终字第1043号“德克斯户外用品有限公司与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案”中，商标评审委员会在被告决定中认定，第6379162号申请商标为字母组合“UGG”商标，引证商标为国际注册第951748号“UCG”商标，两商标均为纯字母组合商标，仅有一字母之差，且字母“C”和“G”外观近似，均使用在同一种或类似服务上，已构成近似商标，且认为他国共存情形不能成为申请商标注册的必然理由。一审法院北京市第一中级人民法院认为，引证商标权利人对申请商标可与引证商标共存的同意并不能排除消费者对两商标混淆误认的可能性，其出具的《同意书》无法成为申请商标可予以注册的理由。二审法院北京市高级人民法院则推翻了一审判决，认为引证商标所有人同意申请商标在中国注册和使用，可以看出引证商标所有人认为申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上引起混淆的可能性较低或者可以容忍的，《同意书》体现了商标所有人对其商标权的处分，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。该判决中关于《同意书》的认定，亦是前文相关文件在司法中的实践。

2014年国家工商行政管理总局修订的《商标评审规则》第八条阐明，在商标评审过程中，当事人对自己的商标有处分权，且当事人之间也可以进行调解或自行和解^④。前述规定虽然没有明确以“商标共存协议”的形式来处理商标权的

^③ 参见最高人民法院法发[2011]18号，《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第十九条。

^④ 参见国家工商行政管理总局2014年修订的《商标评审规则》第八条。

有关事项，但能够表明对于当事人双方意思自治的充分尊重，且并未排斥当事人双方以签订商标共存协议的形式来排除、克服在先商标的权利障碍，赋予了商标共存协议存在的基础。

2016年最高人民法院作出的（2016）最高法行再103号“谷歌公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷再审案”中，商标评审委员会认为，谷歌公司提出注册的申请商标为第11709162号“NEXUS”，指定使用商品为第9类“手持式计算机、便携式计算机”；引证商标为第1465863号“NEXUS”商标，核定使用商品为第9类“自行车用计算机”，二者构成使用在相同或类似商品上的近似商标，对申请商标予以驳回。后引证商标权利人出具商标共存同意书。一、二审法院经审理均认为，诉争商标与在先商标核定使用的商品相同或类似，且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似，容易造成消费者的混淆误认，此种情形下一般不会采信相关共存协议。最高人民法院再审则认为，综合考虑申请商标与引证商标标志的差异程度、指定使用的商品的关联程度，以及引证商标权利人出具同意书的情形，认定申请商标的注册未违反原《商标法》第28条的规定，应允许注册。最高人民法院不仅从使用方法、行业领域、用途、功能、销售渠道和消费群体，甚至从当事人真实的市场活动情况作出判断，认定“手提电脑、便携式电脑”与“自行车计算机”存在差别。其实，这也是对当事人双方达成的共存协议赋予了更多的尊重，合理信赖市场主体的商业判断以及对自身商业价值的考量。

2018年7月，北京市高级人民法院民三庭发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）》的文章中，针对知识产权审判实践中共存协议问题提出了指导意见，即：“在不存在损害公共利益、故意规避法律等情形下，‘共存协议’‘同意书’可以作为初步排除混淆的依据，但是若引证商标与申请商标的商标标志相同或基本相同的，且使用在同一种或类似商品上，则不能仅以引证商标权利人同意为由准予申请商标注册。”

2019年4月15日，北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指

南》明确了商标共存协议的属性，即：“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”。同时明确规定了共存协议的形式要件及法律效果等问题，并对共存协议的法律效果，做出了如下限定：“引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。”

在此之后，司法机关关于商标共存协议效力认定逐渐肯定。例如，在北京市高级人民法院作出的（2021）京行终 5696 号“世嘉股份有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案”中，法院认为商标权是一种民事财产权利，根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。引证商标权利人出具《同意书》体现了其对在先注册商标专用权的处分，在尚无证据表明《同意书》违反法律、行政法规，或者足以损害相关公众利益的情况下，应当充分尊重引证商标权利人对引证商标的处分及对诉争商标注册予以认可的意思表示。在北京市高级人民法院作出的（2022）京行终 1318 号“国家知识产权局与邦德高性能 3D 科技私人有限责任公司商标申请驳回复审行政纠纷案”中，法院认定申请商标与引证商标是否构成近似商标，两者并存是否会造成相关公众的混淆、误认，引证商标的注册人作为直接利害关系人较其他相关公众而言更为关切。因此，在判断申请商标与引证商标共存在类似商品或服务上是否会导致相关公众的混淆、误认时，应当考虑引证商标注册人与申请商标申请人达成的商标共存协议。

2. 国内商标共存协议效力认定现状

实践总是领先于法律，法律给出的否定答案在实践中已经在商标所有人、商标行政审查机关和司法机关的实践下出现了大量的“制度性例外”。在过去的一年中，通过大数据分析的方式，以“中国裁判文书网”“北京法院审判信息网”

“知产宝”“摩知轮”等司法案例数据库为数据来源，我们注意到法院对商标共存协议的态度又发生了新的变化。较之以往，商标行政审查机关与司法机关对共存协议的采纳越来越谨慎，越来越严格，甚至持否定态度。

商标行政审查机关从管理视角出发，严格恪守禁止混淆商标注册的形式标准，在商标存在相同或相似的情形下，商标共存协议对商标审查阶段几乎毫无效力。司法机关则从商标权的私权属性、主体的意思自治、商标的财产属性及商标领域涉及的公共利益等多角度考量，强化商标审查中，商标共存协议对混淆可能性的排除性效力。基于不同立场及考虑的因素不同，商标行政审查机关与司法机关在商标共存协议是否能排除混淆持相反观点，针对商标共存协议采信与否，往往也会作出不同的裁决。

3. 完善建议

是否接纳商标共存协议，笔者认为应采取较为宽容的态度，参考美国、日本等国家法律中关于商标共存协议的认定，避免以笼统、抽象的“有损国家利益、社会公共利益或第三人合法权益”而不予采纳。以有损前述权益为理由不接受商标共存协议，即便在后商标不能获准注册，理论上其仍然可以基于同在先商标所有人达成的商标共存协议而继续使用。对商标同意函、商标共存协议、商标同意书等，除非有明确、特定的可能损害国家利益、社会公共利益或第三人合法权益的情况，原则上应予以采纳和接受。

综上所述，基于商标权的特殊属性及商标共存协议的合同属性，商标共存协议作为当事人解决商标冲突采取的积极措施，具有相当的合理性。关于商标共存协议效力认定的问题，日后实践中应逐步探索，以期更加完善。