商标近似判断中关于拼音商标特殊性的考量

作者：李舒

随着国家不断强化对知识产权的保护工作，中国企业近年来越来越重视对商标的保护。出于为海外发展奠定基础的考量，或考虑到汉语拼音更为简洁、形象设计上更易展开等，许多企业在申请汉字商标的同时，会选择单独申请拼音商标，或申请汉字加拼音、图形加拼音等组合商标。而在申请此类拼音商标的过程中，难免会遇到因商标近似而被驳回的情况，给企业后续发展带来困扰。审查机关对于拼音商标的近似性如何判断？是否有特殊考量因素？也是众多申请人关心的问题。

在判断商标近似方面，目前国家知识产权局的《商标审查及审理标准》、北高院的审查指南、最高院的司法解释、意见规定等对于如何判断商标近似给出了具体指导意见，但其中涉及如何判断拼音商标近似性的内容较少，目前主要见《商标审查及审理标准》中关于判断汉字拼音组合标与单独拼音商标近似问题的规定。关于单独拼音商标之间、单独拼音商标与外文商标的近似性如何判断，实践中多参考《商标审查及审理标准》中“外文商标由四个或者四个以上字母构成，仅个别字母不同，整体无含义或者含义无明显区别，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”该条规定，即以外文商标的标准来判断。关于商标近似判断是否应对拼音商标的特殊性予以考量，笔者拟通过我所近期成功代理的一件商标驳回复审行政诉讼案例展开探讨。

一、“SUREN 及图”商标驳回复审行政纠纷案

北京阳光素人品牌管理有限责任公司（简称阳光素人公司）于 1994 年在皮包商品上申请注册了“素人”商标，2003 年在台湾地区注册了“素人 SUREN 及图”商标，

2019 年在相同及类似商品上申请“ ”商标，被国家知识产权局（简称国知局）引证“SUSEN”商标、“SEREN”商标及两件“SUSEN 及图”商标驳回。阳光素人公司不服，向国知局提出驳回复审申请。国知局经复审认为，其中一件“SUSEN 及图”商标因期满未续展而失效，不再构成在先权利障碍，但诉争商标与其他三件商标仍构成近似商标。阳光素人公司随即向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院一审判决认为，“SEREN”商标因权利人已注销，不再构成在先权利障碍，但诉争商标与“SUSEN”商标、“SUSEN 及图”商标仍构成近似商标，维持了国知局的复审决定。阳光素人公司不服一审法院判决，委托我所提出上诉。

最终，北京市高级人民法院经审理后支持了我所的主张，在未发生情势变更的情况下，撤销了一审判决和国知局的复审决定，判决国知局重新作出决定，这在商标驳回复审案中是不常见的。法院认定：诉争商标标志由拼音字母“SUREN”和图形上下构成，其中拼音对应中文含义为“素人”，引证商标标志均由拼音字母“SUSEN”构成。诉争商标的拼音部分虽然与引证商标仅有中间一个字母的差异，但诉争商标在其整体构成要素上部另有图形部分较为显著，使得诉争商标的整体视觉效果与引证商标存在差异，且相关公众根据汉语拼音对应文字呼叫的认读习惯，诉争商标与引证商标按照汉语拼音规则的呼叫发音及呼叫含义均有差异，上述差异使诉争商标在整体构成、呼叫、含义等方面与引证商标并不相近，可以认定诉争商标与引证商标未构成近似商标标志。

上述案件最终能够反转，一是二审法院综合考量了图文组合商标中文字及图形部分的显著性，认为诉争商标与引证商标的整体视觉效果不同，而非简单机械地将图形、文字割裂开来与图形或文字分别比对；二是法院考量了拼音商标的特殊性，认可诉争商标及引证商标均为拼音商标，按照汉语拼音规则的呼叫发音及含义均有差异。下面两个案

例是我所在代理本案过程中向法院提交的参考案例。

二、“LIUSHEN”商标驳回复审行政纠纷案

北京市柳沈律师事务所于 1993 年在知识产权咨询、法律服务业等服务项目上申请注册了“柳沈 LIUSHEN”商标，2016 年再次在相同及类似服务项目上申请了“LIUSHEN”商标，被商标局引证“六神 LIUSHEN”商标驳回。柳沈律师事务所随即向商评委提出驳回复审申请，在商评委仍予驳回后，起诉至北京知识产权法院。经一审判决继续维持驳回复审决定后，又上诉至北京市高级人民法院。

最终，北京市高级人民法院二审判决认为，虽然诉争商标与引证商标的读音近似，但是北京市柳沈律师事务所早在 1993 年就申请注册了“柳沈 LIUSHEN”商标，汉语拼音“LIUSHEN”对应的中文为“柳沈”，而引证商标“六神 LIUSHEN”中的汉语拼音对应的中文为“六神”，二者含义不同，标志整体上尚可区分。因此，二审判决撤销了一审判决及商评委的驳回复审决定，并判令商评委就诉争商标复审请求重新作出决定。

上述案件最终能够反转，很关键的一点就在于柳沈律师事务所早在引证商标申请日之前，就申请注册了“柳沈 LIUSHEN”汉字加拼音商标，在同一主体再次申请拼音商标时，能合理说明拼音商标的来源，并切实有据证明拼音所对应的汉字，从而使诉争商标与引证商标的含义区分开来。

三、“SANWEI”商标驳回复审行政纠纷案

北京三维体育用品有限公司（简称三维公司）于 1993 年在球类及器材等商品上申请注册了“三维 SANWEI”商标，2000 年在相同及类似商品上申请注册了“三维

SANWEI 及图”商标，2007 年再次在相同及类似商品上申请“SANWEI”商标，被商标局引证“SAN-EI”商标驳回。此案经商评委复审继续驳回、北京市第一中级人民法院一审维持驳回决定后，三维公司上诉至北京市高级人民法院。

最终，北京市高级人民法院二审判决认为，诉争商标自早年已有在先使用，且三维公司先后注册了“三维 SANWEI”、“三维 SANWEI 及图”等商标，可以认定三维公司长期、一贯地使用了“三维”、“SANWEI”及对应图形商标，可以认定“SANWEI”与“三维”及图形商标已经建立起了密切的联系，相关公众能够将申请商标与三维公司联系在一起，申请商标实际上已经起到了区分商品来源的作用；此外从商标标志本身判断，二者也有较大差异，诉争商标为汉语拼音，认读方法符合中文习惯，而引证商标并非汉语拼音，认读方法异于中文习惯，因此在中文语境下，相关公众易将两商标加以区分，不会混淆。因此，二审判决撤销了一审判决及商评委的驳回复审决定。

上述案件最终能够反转，一是三维公司早年就申请注册了汉语加拼音商标，在同一主体再次单独申请拼音商标时，能合理说明拼音所对应的汉字；二是当时考虑了驳回复审案件中诉争商标的使用证据，认可诉争商标经过使用具有了一定知名度，并且与汉字及三维公司建立了紧密联系，诉争商标实际起到区分商品来源的作用；三是认可了拼音商标的特殊性，考虑到中文语境下公众对于商标的认读习惯，从而将商标能够区分开来。

在涉及拼音商标的近似判断问题上，上述案例均考量了拼音商标的特殊性，有一定参考价值。事实上，拼音作为中国特有的语言文字，与汉字本身存在着普遍的对应性，对于从小就接受汉语拼音教育的中国公众来说，即使在没有汉字而仅有拼音的情况下，基于拼音与汉字本身的对应关系，也能够自然将拼音与对应的汉字联系起来并进行识记，

这与外文固有词汇，以及由不规则的外文字母排列组合而成、没有含义、中国公众无法直接进行识读的外文商标有着本质的区别。笔者认为，在判断拼音商标的近似问题上，应基于中国的文化习惯，更多考量拼音本身与汉字相对应而在发音、含义等方面与普通外文商标存在差异的特殊性，不宜简单依据外文商标近似的审查标准判定，这对中国申请人自创的国产品牌而言也是很有力的保护。

案例参考：

1.北京知识产权法院（2020）京 73 行初 9502 号行政判决书；

2.北京市高级人民法院（2020）京行终 7049 号行政判决书；

3.北京市高级人民法院（2018）京行终 3878 号行政判决书；

4.北京市高级人民法院（2011）高行终字第 368 号行政判决书。