

# 商品零售业服务商标保护研究报告

北京商标协会  
2022年7月

# 北京商标协会会长于泽辉先生在商品零售业服务商标保护 研究报告发布会上的致辞

各位来宾、各位朋友、女士们、先生们，大家好：

在各方的支持与帮助下，经过课题组全体成员的积极努力，《商品零售业服务商标保护研究报告》终于圆满完成了！我代表北京商标协会向参与课题工作的全体成员表示衷心的感谢！向支持帮助课题工作的朋友表示衷心的感谢！

去年9月22日，中共中央、国务院发布了《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，为我国加快建设知识产权强国作出全面部署。纲要指出，要建设中国特色、世界水平的知识产权强国。到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升。这里我想特别指出，《纲要》指出的“知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升。”这与我们这次的研究课题密切相关。纲要还特别提出要建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系。

大家从这份报告中可以看到，据第四次全国经济普查数据显示，2018年末，我国零售业企业法人单位共649.9万个。另根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》所示，2021年我国商品零售总额为393,928亿元，占该年我国GDP（1,143,670亿元）的比重为34%。毋庸置疑，零售在我国国民经济序列中发挥着举足轻重的作用。那么，这么多的市场参与主体，这么大的市场规模，他们的知识产权是不是要加以重视与保护？要不要建设零售业的知名品牌？要不要提升它们的品牌价值？要不要为它们建设一流的营商环境？答案当然是肯定的。

但是，由于种种原因，我国目前除了对极少部分特定商品零售服务开放商标注册外，对于所有综合性商品零售服务以及绝大部分特定商品零售服务的商标注册至今仍持拒绝的态度。由于不能获准注册，司法机关也无法对零售企业的服务商标提供有效的保护。有的法院通过反法或者变通的办法进行保护，但也往往有些牵强附会，还为企业带来很多时间和金钱的浪费。正因为此，我们才下决心组织力量对这一困扰业界的问题进行研究。希望这份凝聚了大家心血的研究报告，

能够推动这一问题的彻底解决。同时衷心希望与知识产权方面的媒体朋友们通力合作、携手并进，为保护我国零售业企业的合法权益，保护它们的知识产权做出贡献，促进零售业企业发展迈向新的台阶，为建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系增添新的动力。

谢谢大家！

北京商标协会会长于泽辉

2022年7月20日

# 前 言

改革开放 40 多年来，尤其是自 2001 年加入世界贸易组织 20 多年来，我国各零售形态尤其是电商的勃兴大大促进了国民经济的健康发展，实质性地提升了国民福祉。据第四次全国经济普查数据显示，2018 年末，我国零售业企业法人单位共 649.9 万个，比 2013 年末（2013 年是第三次全国经济普查年份）增长了 131.2%。另据国家统计局发布的《2021 年国民经济和社会发展统计公报》所示，2021 年我国商品零售总额为 393,928 亿元，占该年我国 GDP（1,143,670 亿元）的比重为 34%。全年实物商品网上零售额 108,042 亿元，占商品零售总额的比重为 27.4%。毋庸置疑，零售在我国国民经济序列中发挥着举足轻重的作用。但与零售业在国民经济中重要地位不匹配的是，由于种种原因，我国目前除了对极少部分特定商品零售服务开放商标注册外，对于所有综合性商品零售服务以及绝大部分特定商品零售服务，至今仍拒绝为其提供商标注册。

为全面且准确地厘清零售服务商标注册和保护问题，北京市商标协会于 2022 年 5 月 9 日成立了商品零售业服务商标保护研究报告课题组。本次课题组组长由北京商标协会会长于泽辉先生担任并负责报告的审定；副组长由北京商标协会专家委员会委员、北京市集佳律师事务所合伙人张亚洲律师担任并负责报告建议部分的撰写、整个报告的统稿、修改以及成稿等；由王若婧、高孟宇、李艾玲、肖海英、李用航、马宏浩、康艳丽、谭雅琦负责域外国家和地区法律实务调研以及对对应章节初稿撰写等。另外，北京市集佳律师事务所合伙人侯玉静律师在报告修改过程中就有关问题也提出了建设性意见。

6 月 10 日，课题组召开了专家研讨会，北京商标协会会长于泽辉；北京商标协会秘书长陈丹；四川省高级人民法院，民三庭庭长杨丽；上海知识产权法院专职审委会委员陈惠珍；原国务院法制办公室司长，现任中国人民大学、中国政法大学、西南政法大学兼职研究员、兼职教授青峰；中国政法大学二级教授、中国知识产权法学研究会副会长、中国政法大学知识产权法研究所所长冯晓青；中央财经大学法学院教授、博士生导师，中央财经大学知识产权研究中心主任、数字经济与法治研究中心联席主任杜颖；北京无界律师事务所律师，原国家工商行政管理总局商标评审委员会法律事务处处长、中华商标协会原副秘书长臧宝青；

原国家工商行政管理总局商标局国际商标注册处处长、副巡视员吴群；中关村远见知识产权创新研究院院长，原湖南省长沙市中级人民法院审判委员会委员、知识产权和涉外商事审判庭庭长余晖；原最高人民法院知识产权庭庭长，现任上海交大凯原法学院院长、讲席教授，上海交大知识产权与竞争法研究院院长、博士生导师孔祥俊；华润知识产权管理有限公司董事，助理总经理和法律顾问，郝继伟、王霄；中粮集团合规与知识产权部总经理周多；菜百股份有限公司法务总监，北京商标协会副会长卢慧；北京市万慧达律师事务所合伙人张涵；北京快手科技有限公司、快手集团商标总监娄丽；汉王科技股份有限公司高级经济师，知识产权部主任，北京知识产权法院人民陪审员任川霞；北京商标协会执行副秘书长赵雷；北京商标协会副秘书长陈逸伦；北京市允天律师事务所合伙人，北京市商标协会专家委员会专家周丹丹等共 21 名来自法院系统、高校研究机构、企业界别的专家共聚一堂，畅所欲言，为本次课题研究建言献策。

2022 年 7 月，最终课题组在上述工作基础上，用时 2 个月顺利完成了商品零售业服务商标保护研究报告。以下是本次报告的主要内容：

**一、课题组认为零售服务商标在我国目前处于明令禁止注册、实则变通注册，保护确定性不足、撤三风险很高的尴尬境地，究其根本在于零售服务商标不可注册所致。**根据国际商标协会（INTA）2020 年 4 月 1 日发布的调查报告所示，截止目前适用尼斯分类的许多国家和地区已经接受零售服务商标注册，其中 55% 完全接受零售是一种服务，并认可其具有商标可注册性；26% 部分接受零售是一种服务，认为具备一定条件时其将具有商标可注册性；余下的约 18% 不接受零售是一种服务，认为其没有可注册性。最后根据目前商标注册实践看，全球主要经济体，如欧洲（欧盟、英国）、北美（美、加、墨）和东亚（日、韩、我国台湾地区）以及金砖四国中的俄罗斯、印度和巴西、南非等均已经先后且不同程度地开放零售服务商标注册。我国对于零售服务商标至今拒绝注册（个别已开放的特定商品零售服务商标注册除外），在此背景下，大部分零售商选择在第 35 类 3503 “为他人推销”（原名：推销（替他人）、替他人推销）上申请注册其本指示零售服务来源之商标，由此产生了一系列复杂的法律问题。

**二、课题组认为如果继续拒绝零售服务商标注册可能产生如下影响：**

1、可能引发贸易争端。《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs 协议）在第

二部分第二节第 15 条之 4 规定：商标所适用的货物或服务的性质在任何情况下不得形成对商标注册的障碍。如上所述，目前我国是全球主要经济体中唯一一个拒绝零售服务商标注册的国家，换言之，实践中无论是我国本土零售商或境外零售商之零售服务在我国均无法取得商标专用权，且其权益保护也处于较大的不确定状态。而另一方面，我国零售商在境外依据目标市场之国家或地区的商标法，却可以申请取得零售服务商标注册。TRIPs 协议第二部分第二节第 15 条之 4 的规定概言之即要求各成员国不得以有关服务性质存在问题为由而拒绝该服务上商标的注册。综上所述，鉴于零售涉及利益重大，不排除这种拒绝零售服务商标注册的情形会引起其他成员国的异议，从而可能引发不必要的贸易争端。

2、很多零售商并不从事为他人推销业务，但又不得不在为他人推销上注册其本指示零售服务来源的商标。此外，还有一些零售商效仿日本企业的做法，将其零售涉及的所有商品进行商品商标注册，诸如此类的做法均增加了零售商的财务成本。我国与域外国家、地区对于零售服务商标完全不同的态度客观上已经影响了我国零售业的国际化。

3、虽然很多零售商已经在第 35 类 3503 为他人推销上注册了零售服务商标，但根据针对采集的涉及行政和司法裁判数据的分析结果来看，行政程序中的连续三年不使用撤销案件中，注册在第 35 类 3503 为他人推销上的注册商标之撤销率高达 93%。行政程序中的异议、宣告无效以及司法程序中的民事侵权案件中，裁决机关对于零售服务与为他人推销究竟是否构成相同类似服务，以及涉及零售服务的使用证据是否可证明为他人推销上注册商标之知名度等问题的认识分歧巨大，很难调和。实践中即便是高度专业化的商标从业人员要厘清其中的关系也非易事，何况零售商。确定性如此的不足使得零售商无法根据《商标法》作出科学理性的预判，而这反过来也伤害了《商标法》执法、司法的严肃性。

### **三、基于全面调研和深入研究，课题组提出如下建议：**

#### **（一）有序开放零售服务商标注册**

如前所述，在大型经济体中目前仍未开放零售服务商标注册的只有我国。2012 年，我国根据尼斯分类的变化修改了《区分表》并开放药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务，在此实践经验的基础上，我国也可考虑逐步且有序地开放零售服务商标注册，即可先行开放特定商品零售服务商标注册，后再

开放综合性商品零售服务商标注册。

## **(二) 制定零售服务商标注册审查标准**

制定规范性文件对零售服务商标注册涉及的服务分类、过渡期、类似关系和交叉检索、原注册与新注册的转化衔接、规范性名称等进行规定。从而使开放工作有法可依，有据可循。

### **1、零售服务的分类**

参考美、欧、日及我国台湾地区的实践，根据零售服务涉及的商品系综合性商品或特定商品为根据，我国也可将零售服务分为综合性商品零售服务以及特定商品批发零售服务。

### **2、设置过渡期**

(1) 由有权机关修改《商标法》并设置过渡期。

(2) 在过渡期内，在与零售服务相同或类似服务项目上提出的注册申请，视为同一天申请。商标主管机关可根据授权制定具体措施，建议如下：

第一、为打击恶意抢注行为，可要求申请人提交的零售服务项目范围应当与其营业执照核准的经营范围一致。

第二、参考《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》的作法，修改《商标法》加入过渡期规定时可按以下原则确定商标专用权，即：同日申请的，初步审定使用在先的；同日使用或者均未使用的，由当事人协商解决；在规定期限内不愿协商或协商不成的，以抽签方式确权。

第三、明确对于开放零售服务商标注册申请日之前用于指示零售服务来源的使用与开放后零售服务上的使用效力等同。

(3) 设置合理的过渡期限。考虑到开放所有特定商品零售服务以及综合性商品零售服务之审查工作量，因此将零售服务商标注册过渡期设置为6个月为宜。

### **3、修改《区分表》加入特定商品零售服务并明确与其他商品、服务的关系以及交叉检索**

2012年我国开放药品、医疗器械特定商品零售服务，将其置于35类第3509群组。本报告参考国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2）F

项批发、零售中规定的类别名称，拟定了特定商品零售服务名称以及综合性商品零售服务名称，建议在《区分表》第 35 类增加 3510 至 3520 群组。

## (2) 类似认定以及交叉检索

第一、综合性商品零售服务之间原则上构成类似应交叉检索

第二、综合性商品零售服务与特定商品批发零售服务原则上不构成类似无须交叉检索

第三、特定商品零售服务之间类似认定

a. 如果按照《区分表》特定商品之间不构成相同类似，则特定商品零售服务之间也不构成类似，无须交叉检索

b. 如果按照《区分表》特定商品之间构成相同类似，则特定商品零售服务之间也构成类似，需要交叉检索

第四、特定商品零售服务与该特定商品原则上构成类似

第五、特定商品零售服务与其他特定商品原则上不构成类似

第六、特定商品零售服务与其他服务原则上不构成类似

## 4、已注册在为他人推销上但实际指示零售服务来源之商标的转换衔接

(1) 为了妥善保护那些已注册在为他人推销上但实际指示零售服务来源之商标，防止其被恶意抢注，可基于司法实践中已经形成的关于零售服务与为他人推销构成类似的基本共识，放弃 2012 年《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》中有关“新增服务与‘替他人推销’等其他第 35 类服务原则上不类似”的规定，在本次开放注册的规范性文件中规定，零售服务与为他人推销原则上构成类似并在申请注册时进行交叉检索；

(2) 对于那些已注册在为他人推销上但实际指示零售服务来源之商标，在本次开放注册的规范性文件中承认其基于零售服务上的使用已经形成了可受保护的在先权益。

# 目 录

<b>第一部分 零售及零售服务商标</b> .....	11
一、零售的定义和分类.....	11
二、零售服务商标面临的困境.....	12
<b>第二部分 域外零售服务商标注册及保护实践</b> .....	14
第一节 美国关于零售服务商标注册和保护实践.....	15
一、美国专利商标局的商标审查概述.....	15
二、美国关于零售服务商标注册现状.....	16
三、美国零售服务商标注册实例.....	18
四、零售服务之间及其与其他商品或服务类似关系的判断.....	19
第二节 欧盟关于零售服务商标注册和保护实践.....	23
一、欧盟对零售服务商标注册的态度.....	23
二、欧盟关于零售服务商标注册和保护的现状.....	26
三、零售服务之间及其与其他商品或服务类似关系的判断.....	30
第三节 我国台湾地区关于零售服务商标注册实践.....	30
一、我国台湾地区对于零售服务商标注册的态度.....	30
二、我国台湾地区关于零售服务审查涉及内容.....	32
第四节 日本关于零售服务商标注册实践.....	35
一、日本对于零售服务商标注册的态度.....	35
二、日本关于零售服务商标注册和保护的实践.....	36
三、针对引入零售服务，设置过渡期.....	38
四、零售服务商标的使用.....	39
<b>第三部分 零售服务商标在我国行政程序中保护实践</b> .....	40
第一节 零售商标在我国不可注册之现状.....	40
一、尼斯分类的变化及我国关于零售服务商标不可注册的实践.....	40
二、在我国零售商在第 35 类注册商标的状况.....	42
第二节 零售服务商标在行政程序中保护的实践.....	45

一、零售服务商标在异议、无效宣告案件中保护情况.....	45
二、零售服务商标在撤销案件中予以维持的情况.....	48
<b>第四部分 零售服务商标在我国司法保护实践 .....</b>	<b>52</b>
一、以第 35 类 3503 为他人推销之注册商标作为权利基础行使权利的案 例汇总.....	52
二、对零售服务商标的保护思路及评价.....	60
<b>第五部分 结论及法律建议.....</b>	<b>62</b>
第一节 拒绝零售服务商标注册可能产生的影响.....	62
一、可能引发国际贸易争端.....	62
二、不利于我国零售业的健康发展及国际化.....	64
三、类案异判有伤《商标法》执法、司法的严肃性.....	65
第二节 关于开放零售服务商标注册的建议.....	65
一、逐步有序开放零售服务商标注册.....	65
二、制定零售服务商标注册审查标准.....	67
三、报告小结.....	73

# 第一部分 零售及零售服务商标

## 一、零售的定义和分类

### 1、零售的定义

《辞海》对零售的解释是，商业部门按零售价格直接把小量生活消费品售予居民作为生活上的消费，或售予机关、团队和企业等作为非生产性消费的一种商业行为<sup>1</sup>。零售的历史无据可考，一种说法是零售这种商业行为远可追溯至史前时代约 15 万年前<sup>2</sup>，彼时史前的人通过以物易物满足个人需求。司马迁所著的《史记·货殖列传》中有“朱公（范蠡）以为陶天下之中，诸侯四通，货物所交易也。乃治产积居……十九年之中三致千金……”<sup>3</sup>之说，可见早至汉时从事商品买卖已可富甲一方。现代的零售业约起源并发展于 18、19 世纪<sup>4</sup>，当时其主要形态是杂货店。二战后随着区域经济整合以及全球贸易发展，商品数量大为丰富，与之而来的食品零售店、百货商店、超级市场、快消品商店、专卖专营、便利店等如雨后春笋般出现。过去 10 年，以互联网为平台的电子商务（在线零售）已崛起为零售之中坚力量。

自改革开放 40 多年来，尤其是自 2001 年加入世界贸易组织（World Trade Organization，以下简称 WTO）20 多年来，我国各零售形态尤其是电商的勃兴大大促进了国民经济的健康发展，实质性地提升了国民福祉。据第四次全国经济普查数据显示，2018 年末，我国零售业企业法人单位共 649.9 万个，比 2013 年末（2013 年是第三次全国经济普查年份）增长了 131.2%<sup>5</sup>。另根据国家统计局发布的《2021 年国民经济和社会发展统计公报》所示，2021 年我国商品零售总额为 393,928 亿元<sup>6</sup>，占该年我国 GDP（1,143,670 亿元）的比重为 34%。全年实物商品网上零售额 108,042 亿元<sup>7</sup>，占商品零售总额的比重为 27.4%。毋庸置疑，零售在我国国民经济序列中发挥着举足轻重的作用。

在此特别说明，本报告中所用零售与批发本质上系同一概念，因此如未特别

<sup>1</sup>www.cihai.com.cn/baike/detail/72/5445169?q=零售（《辞海》）

<sup>2</sup>www.eurocommerce.eu/retail-and-wholesale-in-europe/history-of-commerce.aspx（欧洲贸易商协会网站）

<sup>3</sup>司马迁，《史记》卷一百二十九，中华书局，第 2822-2823 页

<sup>4</sup>www.eurocommerce.eu/retail-and-wholesale-in-europe/history-of-commerce.aspx（欧洲贸易商协会网站）

<sup>5</sup>第四次全国经济普查公报（第四号）——第三产业基本情况之一，国家统计局，2019 年 11 月 20 日

<sup>6</sup>www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20220227\_1827960.html（中国国家统计局网站）

<sup>7</sup>www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20220227\_1827960.html（中国国家统计局网站）

说明，本报告中零售是指零售、批发。

## 2、零售业态及分类

根据国家标准《零售业态分类》(GB/T 18106-2021)<sup>8</sup>的规定，零售是主要面向最终消费者（如居民等）的销售活动，不包括生产资料的买卖。零售业态是零售商为满足不同消费需求进行相应的要素组合而形成的经营形态。根据经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客等单一或多要素的不同，零售可分为便利店、超市、折扣店、仓储会员店、百货店、购物中心、专业店、品牌专卖店、集合店、无人值守商店等 10 种业态。此外根据实体或虚拟形态不同，零售也可分为线下实体店、线上电商以及线下与线上结合的经营业态。在此需要注意区分两个概念，即：零售与销售，所有的零售都包括销售这一行为，反之则不然。零售与销售最大的不同在于，零售=综合服务+销售，即：零售商为了引起消费者关注，提供了一种综合服务，其包括在特定场所（包括线上空间）对商品进行分类、摆列、介绍、推广、宣传以及由其服务人员提供导购等，此综合服务可以是上述行为之一，也可是全部。如果仅单纯以转移商品所有权为目的之行为，则为销售。例如 A 公司是手机制造商，虽然也将其制造的 A 品牌手机卖给（销售）分销商，但对于该 A 公司而言，其并未从事将 A 品牌手机置于一地进行分类等综合服务，故其实施的上述将 A 品牌手机卖给分销商的行为就是单纯的销售，而非零售。

## 二、零售服务商标面临的困境

与零售业在国民经济中重要地位不匹配的是，由于种种原因，我国目前除了对极少部分特定商品零售服务开放商标注册外，对于所有综合性商品零售服务以及绝大部分特定商品零售服务，至今仍拒绝为其提供商标注册。

究其根源在于用于商品和服务分类之《尼斯分类》对于第 35 类的注释中一度曾出现过销售商品活动不予商标注册的表述，原文为“特别不包括……一个企业的活动，其主要功能是销售商品，即所谓的商业企业(Deletion: the activity of an enterprise the primary function of which is the sale of goods, i.e., of a so-called

<sup>8</sup>国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会，《零售业态分类》(GB/T 18106-2021)，<https://openstd.samr.gov.cn/bz/gb/newGbInfo?hcno=6F1B1AF0FFE8A15119525CCC0E5E3F7F>（国家标准全文公开系统网站）

commercial enterprise)”。此前，世界知识产权组织国际分类部门的专家也认为，商品销售活动不构成服务。我国用于商品和服务分类之《类似商品和服务区分表》（以下简称区分表）是基于《尼斯分类》而制定，且严格遵循《尼斯分类》确立的商品和服务分类原则，因此 2002 年及以前版本的《类似商品和服务区分表》在 35 类注释中，都有过这样的表述，即：本类“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”（注：直到 2007 年《区分表》（基于尼斯分类第九版更新）调整时才删除上述表述）。对于零售服务是否可进行商标注册问题，我国商标主管机关也认为零售服务的本质是商品销售，也就是所谓的低价买入、高价卖出，零售商的利润来源就是这高低之间的差价。故一则零售这个概念以及其涉及的商品太过宽泛，二则零售只是依附于商品而存在，其实质上并未独立于商品而成为一种交易之对象，故而作出不准零售服务商标注册的决定。彼时，我国刚刚加入 WTO，且根据 2004 年国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》所示，该年我国零售总额 44,840 亿元<sup>9</sup>，而至 2021 年我国零售总额较之 2004 年增长了近 10 倍。且在这近 20 年间，全球主要经济体（如：北美自由贸易协定之美、加、墨；欧盟、英国；日、韩；金砖四国中的俄、巴、印、南非等）商标主管机关，以及除此之外的全球其他地区的大部分商标主管机关已不同程度接纳了零售服务商标注册。时至今日，我国总体对于零售服务商标注册之态度没有本质变化。在此情况下，大部分零售商纷纷在第 35 类 3503 群组的“为他人推销”（注：此为 2022 年《区分表》（基于尼斯分类第十一版更新）群组及服务项目名称，此前曾用名称为：推销（替他人）、替他人推销）上申请注册其本指示零售服务来源之商标。显然为他人推销与零售服务不能划等号，但这种明知其错而错位注册的策略可能就是因为其中推销二字中的“销”与零售服务之商品销售中的“销”相同，使人联想二者有某种千丝万缕的联系。事实上，我国商标主管机关多次在有关文件以及在有关授权确权行政裁决中（主要是连续三年不使用撤销案）申明，为他人推销与零售服务不同。与此同时，我国商标主管机关也在有关授权确权行政裁决中（主要是异议、宣告无效案）默认在零售服务上使用注册商标的证据可用于证明在为他人推销上注册商标之知名度。此外，我国各级司法机关在有关民事侵权案的判决中也多次认定为他人推销与零售服务构成类似。概言之，零售服务商标在我国目前处于明令禁止注册、实际变通注册，保护确定性

<sup>9</sup>[www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/20050228\\_30018.html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/20050228_30018.html)（中国国家统计局网站）

不足、撤三风险很高的复杂境况，其根本在于零售服务商标不可注册所致。

本报告旨在通过介绍域外之美国、欧盟、日本及我国台湾地区对于零售服务商标注册和保护之实践，并在呈现我国商标制度下零售服务商标在行政程序和民事侵权诉讼程序所面临困境之基础上，建言献策，希望我国能审时度势从根本上解决零售服务商标注册与保护的问题。

## 第二部分 域外零售服务商标注册及保护实践

《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》(Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, 以下简称尼斯协定)于1957年6月15日在尼斯签署,并于1961年4月8日生效,该协定是一种商标注册用商品和服务国际分类体系<sup>10</sup>。至今尼斯协定共有91个成员国。我国于1994年5月5日申请加入尼斯协定,该申请于1994年8月9日获批生效<sup>11</sup>。基于该协定形成了《商标注册用商品和服务国际分类》(Nice Classification of Goods and Services, 以下简称尼斯分类),现行尼斯分类共有45个类别,其中第1类至第34类为商品类,第35至第45类为服务类,至今全球包括尼斯协定成员国与非成员国在内共有150个主管局在使用尼斯分类<sup>12</sup>。关于与零售服务有关的内容,最早见于2002年第八版尼斯分类针对第35类的注释,其中加入了“该类尤其包括:为他人将各种商品归类(运输除外),以便顾客看到和购买(This Class includes, in particular: the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods)”的表述。同时第八版尼斯分类在注释部分也加入了“尤其不包括,其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动(This Class does not include, in particular: the activity of an enterprise the primary function of which is the sale of goods, i.e., of a so-called commercial enterprise)”的表述。2007年第九版尼斯分类在第八版关于上述尤其包括的注释内容基础上又增加了“这种服务可由零售、批发商通过邮购目录、电

<sup>10</sup>[www.wipo.int/classifications/nice/zh/faq.html](http://www.wipo.int/classifications/nice/zh/faq.html) (世界知识产权组织)

<sup>11</sup>[www.wipo.int/classifications/nice/zh/faq.html](http://www.wipo.int/classifications/nice/zh/faq.html) (世界知识产权组织)

<sup>12</sup>[www.wipo.int/classifications/nice/zh/faq.html](http://www.wipo.int/classifications/nice/zh/faq.html) (世界知识产权组织)

子媒介提供（如网站、电视购物提供）”的内容，同时第九版将第八版中尤其不包括的内容删除（即：删除了“尤其不包括其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”这句话）。自 2007 年始至今，尼斯分类共进行了 8 次修改（从第九版至第十一版），在第 35 类涉及“零售服务”（准确的说是涉及部分商品零售服务，如药品医疗器械零售服务等）注释部分的表述也在不断丰富。

根据国际商标协会（International Trademark Association, INTA）2020 年 4 月 1 日发布的《Nice Classification of Goods and Services—Retail and Wholesale Services in Class 35: A Study of Different Local Practices and Examination Standards》（以下简称 INTA 调查报告）所示，截止目前适用尼斯分类的许多国家和地区已经接受零售服务商标注册。另根据 INTA 调查报告所示，从 51 个被调查的区域反馈的结果看，其中 55% 完全接受零售是一种服务，并认可其具有商标可注册性，其中 26% 部分接受零售是一种服务，认为具备一定条件时将具有商标可注册性，余下的约 18% 不接受零售是一种服务，认为其没有可注册性<sup>13</sup>。最后根据目前商标注册实践看，全球主要经济体，如欧洲（欧盟、英国）、北美（美、加、墨）和东亚（日、韩、我国台湾）以及金砖四国中的俄罗斯、印度和巴西、南非等均已经先后且不同程度地开放零售服务商标注册。以下针对域外零售服务商标注册和保护实践中最具代表性的美国、欧盟、我国台湾和日本的情况进行说明。

## 第一节 美国关于零售服务商标注册和保护实践

### 一、美国专利商标局的商标审查概述

美国于 1972 年 5 月 25 日正式成为尼斯协定成员国，自 1973 年 9 月开始，美国参照尼斯分类审查商标申请，但实践中其并不完全严格适用尼斯分类，也没有与我国类似的《区分表》，其仅在官网上公布了主要供参考的可以接受的商品或服务的表述<sup>14</sup>。换言之，原则上只要商品和服务的表述足够具体，可以被美国专利商标局的审查员（以下简称“美国审查员”）理解并进行类别划分，其申请

<sup>13</sup>INTA（国际商标协会）：Nice Classification of Goods and Services—Retail and Wholesale Services in Class 35: A Study of Different Local Practices and Examination Standards

<sup>14</sup>载 <https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>（美国专利商标局网站）

就可以被接受。根据审查实践，部分官网上公布的可被接受的商品和服务表述在审查时也会被美国审查员下发审查意见通知，要求修改或进一步细化。美国审查员在审查过程中有较大的自由裁量权，其将审查意见视为一种与申请人进行沟通和交流的方式。在下发审查意见通知后，申请人可以根据审查意见明确自己的观点，如该观点被美国审查员采信，美国审查员通常可以撤回审查意见通知。通过沟通，也可以使得商品或者服务更符合申请人实际的需求。

## 二、美国关于零售服务商标注册现状

1946年7月，美国颁布《兰哈姆法》（The Lanham Act）首次正式接受服务商标的申请。该法第1053条规定了“可注册的服务商标”。即，服务商标和其他商标一样，在满足一定条件后可以取得注册<sup>15</sup>。该法在第1127条的“解释和定义”条款中对“服务商标”进行了定义<sup>16</sup>。此后，从1958年2月开始零售商在多种零售服务上相继取得商标注册，这些服务包括“零售杂货店服务”、“零售家具店”、“零售百货商店”等<sup>17</sup>。由此可见，在美国零售服务商标可注册性自始就不是一个争议性话题，这一点与我国、欧盟以及日本等国家对此之态度截然不同。

从1997年起美国专利商标局将“批发零售服务”从42类移入35类<sup>18</sup>。在2003版的《美国商标审查指南》1301条关于服务的界定中，有如下表述，即：曾经一度，杂货店、零售百货商店和其他类似商店不被视为一项服务<sup>19</sup>。从1946年《兰哈姆法》施行后，“批发零售”被承认是一项服务，该服务通常被表述为“将各类商品聚集，设定一个场所方便消费者挑选，并提供任意其他必要的方式方便购买”<sup>20</sup>。

由是观之，商品零售所售卖者虽系商品，但其本质则是一种服务。若服务不具有独立性，也难言具备商标可注册性。关于服务独立性，《美国商标审查指南》在1301.01(a)条给出了三个标准：（1）其必须是真实的活动；（2）其必须是为

---

<sup>15</sup>见 15 U.S.C.A. § 1053

<sup>16</sup>载 15 U.S.C.A. § 1127

<sup>17</sup>见 In re JOHN BREUNER COMPANY, 136 U.S.P.Q. 94

<sup>18</sup>载

<https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/guidance-users#Guidance%20on%20identifying%20and/or%20classifying%20specific%20goods%20and%20services>

<sup>19</sup>见 136 U.S.P.Q. 94 (Trademark Tr. & App. Bd.), 1963 WL 7789

<sup>20</sup>载 <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current/#current/TMEP-1300d1e30.html> (美国专利商标局商标审查程序手册网站)

了完成申请人之外的他人的指示，为了申请人之外的他人的利益而从事的活动；

(3) 其必须与申请人的自身商品销售或所提供服务（特指 **principal activity** 主要活动）之必要的附随活动、或提供另一服务所必需的活动存在实质区别<sup>21</sup>。值得注意的是第(3)项标准，此项标准明确了服务独立性原则。上述审查指南进一步指出，在判断一项活动是否足以区分于申请人的主要活动进而构成一项单独的服务时，审查员须首先要确定申请人的主要活动性质，比如是服务活动的履行，或仅是提供有形的商品。其次，美国审查员必须确定申请的服务所指向的经济活动与该项特定商品或服务的提供者通常所提供的服务存在实质区别。举例说明，经营一家食品零售杂货店是一项可进行商标注册的零售服务，但在杂货店中，为消费者打包则难以被视为一项独立的服务，因为在经营食品杂货店服务中，打包属于此类杂货店惯常、必需提供的、为消费者所预期的一项活动，因此，打包这一举动通常是“食品零售杂货店”这项主要服务之附随活动，而非一项独立服务。另外判断是否仅是随附性、辅助性的服务活动，很大程度上依赖于商业习惯和普通消费者的预期。比如，在销售产品后，为该产品提供需额外付费的质量控制和质量保证服务，可视为一项独立的服务。反之，为了更好地让消费者使用商品而提供的一般的信息和说明，则是销售商品的附随服务，非一项独立的咨询服务<sup>22</sup>。

基于目前美国商标注册实践，如要在零售服务上申请注册商标，可在美国专利商标局列出的推荐服务项目中进行选择。归纳起来，以上推荐服务项目包括“综合性商品零售服务”、“特定商品零售服务”以及“自由指定商品零售服务”三种类型<sup>23</sup>。

## 1、综合性商品零售服务

这类服务是指零售商从事的零售服务涉及的商品类型包罗万象，此类服务商包括沃尔玛、梅西百货等大型商业超市。例如第 035-248 号“便利店”（Retail convenience stores）、第 035-1301 号“零售百货商店服务”（Retail department store services）、第 035-275 号“零售杂货店”（Retail variety stores）、第 035-3008 号“在线食品杂货店服务”（Online retail grocery store services）等（详见附表一）。

## 2、特定商品零售服务

<sup>21</sup>载 <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1300d1e1.html>（美国专利商标局商标审查程序手册网站）

<sup>22</sup>载 <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1300d1e1.html>（美国专利商标局商标审查程序手册网站）

<sup>23</sup>载 <https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>（美国专利商标局网站）

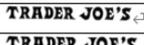
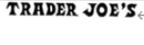
这类服务是零售商从事零售服务涉及的商品属于某一种类型或某几种互相关联的类型。例如第 035-300 号“零售药店服务”（Retail drug store services）、第 035-251 号“零售花店”（Retail florist shops）、第 035-254 号“零售家具店”（Retail furniture stores）、第 035-256 号“零售礼品店”（Retail gift shops）、第 035-259 号“零售珠宝店”（Retail jewelry stores）、第 035-269 号“零售体育用品商店”（Retail sporting goods stores）等（详见附表二）。

### 3、自由指定商品零售服务

这类服务是指零售商可以根据自身实际的营业情况，在申请时指定特定领域或特定商品的零售服务。指定的商品可以是单项，也可以是多项，可以跨不同类似群或甚至跨不同类别的商品。例如第 035-2034 号“【指明商品领域】的零售市场”（Retail markets featuring [indicate field or type of goods]）、第 035-1089 号“【指明商品领域】的零售商店服务”（Retail store services featuring [indicate field of goods]）和第 035-1915 号“【指明商品】绿色环保产品的零售商店服务”（Retail store services featuring green and eco-friendly products in the nature of [indicate goods]）等（详见附表三）。

## 三、美国零售服务商标注册实例

通过美国专利商标局的商标数据库，可以检索到梅西百货、沃尔玛、家乐福、Trader Joe's、Food Lion 等零售商在美国商标注册信息如下：

序号号 <sup>□</sup>	商标号 <sup>□</sup>	商标 <sup>□</sup>	类别/服务 <sup>□</sup>	申请日 <sup>□</sup>	注册日 <sup>□</sup>	权利人 <sup>□</sup>
75538664 <sup>□</sup>	2478842 <sup>□</sup>	MACYS.COM <sup>□</sup>	35 电子零售百货商店服务 <sup>□</sup>	1998.8.18 <sup>□</sup>	2001.8.21 <sup>□</sup>	梅西百货知识产权管理有限公司 <sup>□</sup>
78741971 <sup>□</sup>	3129938 <sup>□</sup>		35 零售百货商店 <sup>□</sup>	2005.10.27 <sup>□</sup>	2006.8.15 <sup>□</sup>	梅西百货知识产权管理有限公司 <sup>□</sup>
85381908 <sup>□</sup>	4211360 <sup>□</sup>	WALMART MARKET <sup>□</sup>	35 零售百货商店服务；零售杂货店；日用消费品零售商店服务 <sup>□</sup>	2011.7.27 <sup>□</sup>	2012.9.18 <sup>□</sup>	沃尔玛阿波罗有限责任公司 <sup>□</sup>
90486145 <sup>□</sup>	6623926 <sup>□</sup>		35 便利店商品和汽油的零售商店服务；零售便利店 <sup>□</sup>	2021.1.25 <sup>□</sup>	2022.1.18 <sup>□</sup>	沃尔玛阿波罗有限责任公司 <sup>□</sup>
73642795 <sup>□</sup>	1467723 <sup>□</sup>	CARREFOUR <sup>□</sup>	42 零售百货商店和超市服务（商标已无效） <sup>□</sup>	1987.2.3 <sup>□</sup>	1987.12.1 <sup>□</sup>	家乐福公司 <sup>□</sup>
73598029 <sup>□</sup>	1420628 <sup>□</sup>	TRADER JOE'S <sup>□</sup>	42 特色食品零售杂货店服务 <sup>□</sup>	1986.5.12 <sup>□</sup>	1986.12.9 <sup>□</sup>	乔氏超市 <sup>□</sup>
85146590 <sup>□</sup>	4001531 <sup>□</sup>	TRADER JOE'S <sup>□</sup>	35 零售杂货店服务 <sup>□</sup>	2010.10.6 <sup>□</sup>	2011.7.26 <sup>□</sup>	乔氏超市 <sup>□</sup>
85146783 <sup>□</sup>	4001533 <sup>□</sup>		35 零售杂货店服务 <sup>□</sup>	2010.10.6 <sup>□</sup>	2011.7.26 <sup>□</sup>	乔氏超市 <sup>□</sup>
75285794 <sup>□</sup>	2171157 <sup>□</sup>		42 特色食品和饮料的零售商店服务 <sup>□</sup>	1997.5.3 <sup>□</sup>	1988.7.7 <sup>□</sup>	乔氏超市 <sup>□</sup>
86285103 <sup>□</sup>	4659628 <sup>□</sup>		35 零售杂货店服务 <sup>□</sup>	2014.5.19 <sup>□</sup>	2014.12.23 <sup>□</sup>	GUIDING STARS 授权有限公司 <sup>□</sup>
73409057 <sup>□</sup>	1427887 <sup>□</sup>	FOOD-LION <sup>□</sup>	42 零售杂货店服务 <sup>□</sup>	1983.1.12 <sup>□</sup>	1987.2.3 <sup>□</sup>	GUIDING STARS 授权有限公司 <sup>□</sup>

#### 四、零售服务之间及其与其他商品或服务类似关系的判断

##### 1、在商标驳回、异议和撤销案件中关于零售服务之间及其与其他商品或服务类似关系认定

关于零售服务之间，零售服务与其他商品或服务之间，是否构成类似的认定，美国审查员一般会适用“DuPont”测试法，该测试法是指审查员以是否具有“混淆可能性”为标准，综合考虑四个要素：1、商标的近似程度；2、服务的类似程度；3、交易和流通渠道；4、购买条件，即购买者的注意程度，再综合平衡各要素的权重，最终决定是否具有混淆可能性，进而判断是否应该驳回、异议或撤销。对于第2项服务的类似程度，美国《商标审查指南》和其他规范文件并未对如何判定商品或服务类似做出相应规定。因此，对于零售服务之间、零售服务与其他商品或服务是否构成类似的判定，只能在个案中寻找答案。基于美国专利商标局数据库，检索并分析商标驳回、异议、撤销案件中美国审查员适用“DuPont”测试法在个案中认定零售服务之间、零售服务与其他商品或服务是否构成类似，进而归纳部分案例的要点如下：

类型	序列号/ 注册号	诉争 商标	服务	引证商标	服务	服务是否类似	案件 结果
驳回	88669584	I GOT FLOOR RED	地毯、硬 木、薄片、 地砖的零 售商店	35 类第第 5575177 号 “YOU’LL BE FLOORED!”	分销服 务，即商 业地板的 分销服务	根据第三方的 使用证据和词 典证据，双方服 务为密切关联 甚至重合，构成 类似	不予 注册
驳回	88728627	NEW PORT JEWEL S (JE WEL ERS 放弃)	珠宝零售 商店	(1) 第 14 类第 2131057 号 “NEWPORT” 商标；(2) 第 35 类第 3072261 号 “JEWELS OF NEWPORT” 商 标	(1) 手 表；钟表； 闹钟等； (2) 在线 珠宝零售 商店	珠宝零售商店 服务可能销售 “手表”等商 品，同时考虑到 第三方通常将 同一商标申请 在“珠宝零售 商店”和“手 表”商品上，商 品和服务类似	不予 注册
撤销 <sup>24</sup>	4965696	EZPZ	在线日用 品零售商 店	第 86846378 号 (序列号) “ez pz” 商 标	在线礼品 零售；在 线可下载 的电子书 零售商店 服务；婴 幼儿用品 在线批发 零售商店 服务	申请人基于在 先使用和申请 中的商标，对诉 争商标启动撤 销程序。专利商 标局认定服务 构成类似，具有 混淆可能性	撤销
驳回	88790990	SAV- U-MO R	食品杂货 店零售服 务	(1) 第 3265167 号 “SAV-MOR YOUR PHARMACY” “EXPRESS” 商标；(2) 第 3501257 号 “SAV-MOR” “DRUG STORES” 放弃)	(1) 药店 和零售药 店服务和 日用品商 店服务； (2) 零售 药店服务 和日用品 零售商店 服务	因为药店通常 提供食品、食品 杂货店和超市 通常也提供药 品和药店服务， 食品杂货店服 务和药品零售 服务构成类似	不予 注册
驳回	88696519	CRC BAKE RY (BA KERY	零售面包 店；批发 食品分销 服务；在 线零售面	第 88696519 号  “CRC” 商 标 (证明商标)	可供食用 的新鲜和 加工食品	“可供食用的 新鲜和加工食 品”包括烘焙 食品，烘焙食品 是面包店和烘	不予 注册

<sup>24</sup>类似于我国的无效宣告程序，美国称之为“撤销”程序

		放弃 专用 权)	包店			培店的产品。证明商标被授权使用主体经常在网上提供新鲜和加工过的食品，消费者的认知习惯用同一商标去识别这类商品和服务。商品和服务构成类似	
--	--	----------------	----	--	--	---------------------------------------------------------------------	--

## 2、商标侵权案件中关于零售服务之间及其与其他商品或服务类似关系认定

首先，简要介绍美国联邦商标民事侵权诉讼的管辖规定。基于侵犯联邦注册商标的民事纠纷，当事人可以向 94 个联邦地区法院提起民事诉讼，不服可以上诉至相应的各个区域的联邦巡回上诉法院，对各区域联邦巡回上诉法院的判决仍不服，可以向美国联邦最高法院申请调卷令，以启动再审，但申请调卷令成功的几率非常低。

其次，在商标侵权案件中关于零售服务之间、零售服务与其他商品及其他服务类似关系认定，DADDY’S JUNKY MUSIC STORE 案、TESOROS 案和 PANDORA 案具有一定代表性。

(1) DADDY’S JUNKY MUSIC STORE 案<sup>25</sup>，原告在美国东北部拥有 13 家连锁店，专门销售新的和二手乐器等产品，与此同时，原告还在全国范围内使用小册子和邮单业务销售新的和二手乐器。原告拥有三件美国联邦注册的商标，分别是：(1)零售音乐商店服务上的第 1359864 号 Daddy’s Junky Music Stores 商标，1985 年 9 月 10 日注册公告；(2)零售音乐商店服务上的第 1594679 号 Daddy’s 商标，1990 年 5 月 1 日注册公告；(3)乐器商品上的第 1579993 号 Daddy’s 商标，1990 年 1 月 30 日注册公告。被告是 1993 年在俄亥俄州成立的一家名为 Big Daddy’s Family Music Center 的零售商店，销售乐器等相关产品。Greg Houston 是这家公司的所有人，使用其昵称 Big Daddy 为这家公司起了 Big Daddy’s Family Music Center 的名字。在广告和邮件中，被告称自己为 Big Daddy’s Family Music Center、Big Daddy’s Music、Big Daddy’s 和 Big Daddy。1995 年原告提起本案诉

<sup>25</sup>美国联邦第六巡回上诉法院，索引号 109 F.3d 275

讼<sup>26</sup>。美国联邦第六巡回上诉法院在论述联邦商标侵权的诉讼主张时，认为判断是否构成商标侵权，主要审查被告使用被诉标识是否会存在混淆可能性。在论述混淆可能性时，分别从 8 个维度<sup>27</sup>综合考虑。在关于“服务的关联性”的认定中，地区法院查明，尽管原告专注在二手乐器的销售，而被告不是，但事实上双方均在从事乐器零售，这会增加混淆可能性。上诉法院同意地区法院的观点。双方提供商品和服务的重合，特别是双方都主要销售电子乐器，会造成潜在消费者的混淆误认。因此，综合考虑以上 8 个因素后，上诉法院认定本案存在混淆可能性，构成商标侵权。

(2) TESOROS 案<sup>28</sup>。在该案中，原告主张权利的商标是 1995 年 10 月 17 日核准注册在“民间文学艺术品和拉丁美洲商品和批发零售商店服务”上的 Tesoros 商标以及 1997 年 5 月核准注册（1989 年 8 月开始使用）在民间艺术品、手工艺品、珠宝、家具、家庭用品、玻璃、地毯、皮革制品的批发零售商店服务上的 Tesoros 商标。被告是一家从事宗教产品的批发零售商店，其从事包括蜡烛、油、香水、香料和宗教用产品的批发零售。被告在其官方网站上使用 TesorosMisticos Cultural Heritage Candle Company 商标<sup>29</sup>，主要是为了标示芳香油、古龙香水、香料、卫生香、香水和蜡烛的批发零售服务。最终联邦地区法院在判断是否存在混淆可能性时，仍然通过类似于 DADDY’S JUNKY MUSIC STORE 案的 8 个因素的逐一评述，最终认定双方的批发零售服务构成类似，存在混淆可能性，构成商标侵权。

(3) PANDORA 禁令案<sup>30</sup>中，佛罗里达联邦南区法院也认定不论被告是从事珠宝批发服务，还是后续增加的珠宝零售服务，均和原告的珠宝零售服务（包括珠宝的鉴定、维修、清洁、邮递）构成类似。

综上所述，美国自 20 世纪 50 年代开始就准予零售服务商标注册，由于美国是现代零售业的发源地之一，且其零售巨头的网络遍布全球，因此美国对零售服务商标的保护态度最为开放。此外为了规范零售服务商标申请和保护秩序，在商标注册、确权以及侵权实践中，美国审查员和法官会基于自由裁量权，对“零售

<sup>26</sup>1995 年 8 月，原告针对被告使用“Big Daddy’s Family Music Center”名称构成商标侵权向联邦地区法院申请即决判决，后被告反过来针对原告的诉讼主张申请即决判决。1996 年 1 月 31 日，联邦地区法院作出被告胜诉的即决判决。原告向美国联邦第六巡回上诉法院提出上诉，上诉法院经审理认为被告构成商标侵权并作出撤销原判，发回重审的决定

<sup>27</sup>8 个维度分别是：（1）在先商标的强度；（2）商品或服务的关联性；（3）商标的近似程度；（4）实际混淆的证据；（5）流通渠道；（6）消费者的注意力度；（7）被告选择使用被诉标识的意图；（8）产品线扩张的可能性

<sup>28</sup>美国德克萨斯联邦北区法院，索引号 10 F.Supp.3d 701

<sup>29</sup>载 [www.tesorosmisticos.com](http://www.tesorosmisticos.com)（“TESOROS”案被告的官方网站）

<sup>30</sup>佛罗里达联邦南区法院，索引号 703 F.Supp.2d 1307

服务之间、零售服务与其他商品或其他服务是否构成类似”结合案件事实进行综合判断，从而防止混淆误认。

## 第二节 欧盟关于零售服务商标注册和保护实践

### 一、欧盟对零售服务商标注册的态度

零售服务是否可通过商标注册获得保护，曾经在欧盟以及各成员国间争论不休，根源也在于尼斯分类中原第 35 类注释中曾出现的“‘主要职能是销售商品’的企业不能就其推销商品的服务获得注册”之表述，其背后原理是销售服务系依附于商品而存在的，因此不具有独立性。然而，随着零售的发展，要求给予零售服务商标注册的呼声不断，作为国际重要的区域性经济合作组织——欧盟为了妥善解决这个问题也经历过一波三折。

1、《欧洲共同体商标条例》（Council Regulation (EC) on the Community Trademark）于 1993 年 12 月 20 日通过，当时欧洲共同体理事会及委员会在相关会议纪要中达成如下声明：“理事会及委员会认为商品上的零售贸易服务根据《条例》的规定，并非可予欧共体商标注册的服务”<sup>31</sup>。在该声明中，欧洲共同体理事会及委员会认为零售服务不具有商标可注册性。自此，根据上述声明，零售服务商标的申请均未被欧共体商标注册主管机构——欧盟内部市场协调办公室（The Office Harmonization Internal Markets, OHIM）接受。

2、1998 年，Giacomelli 案成为零售服务商标获得了可注册性的标杆性案例，彼时虽欧盟各成员国对此仍争议不断，不过该案的裁决已经是很大的进步。本案基本事实是，Giacomelli Sport 商标申请人于 1996 年申请了  商标，该商标申请指定的多类中包括第 35 类，其中第 35 类具体指定的服务项之一为保护性头盔及眼镜等产品的零售服务。OHIM 审查后认为上述“零售服务”具有不可注册性，其理由在于上述零售服务只是为了申请人利益而非为第三人利益，且该服务也只是一种附属的销售活动（不具有独立性），故驳回该申请。对此 Giacomelli Sport 提起上诉，OHIM 第二上诉委员会（以下简称上诉委员会）针对 Giacomelli

<sup>31</sup>李长宝：《商品销售有关的服务商标的可注册性——基于中国与欧盟的司法实践予以评析》，《知识产权》，2006 年第 4 期

Sports 上诉案审查后作出的判决彻底推翻了 OHIM 此前关于零售服务商标不可注册性的决定。在该案判决中，上诉委员会指出，欧共体商标条例第 4 条和 1988 年 12 月 21 日欧共体第一理事会协调指令 89/104/EEC 第 2 条的表述及用词完全一样，都没有给“服务”下定义。其进一步指出：这是一个普遍经验，即，与其他的零售店提供的服务相比，顾客更喜欢一个独特的商店所提供的服务。影响消费者购买选择的可能是商店提供的服务之总和，而其有可能由不同的因素构成，例如，提供的商品的范围（品种），商品的摆放方式、地点、提供的全部便利，员工的工作方式和态度，给予消费者的关注等。然而，服务的程度和质量，不是评估商标申请时应考虑的问题。因此上诉委员会最终认定：“毫无疑问，商品销售构成可予共同体商标注册的服务”。继此判决，OHIM 主席乌布德波尔先生于 2001 年 3 月 12 日发表了关于零售服务共同体商标的注册的信息第 3/01 号，宣布 OHIM 已正式决定零售企业提供的服务可进行共同体商标注册。2001 年 6 月 13 日，Giacomelli Sport 商标终于获得共同体商标注册，注册号为 258582，其第 35 类注册服务项目为零售服务：防护头盔和眼镜等<sup>32</sup>。

3、在 Giacomelli 案基础上，2005 年欧洲法院对 Praktiker 案的裁决最终排除了零售服务商标在欧盟各成员国的可注册性障碍。虽然在 Giacomelli 案裁决后，OHIM 已决定准予零售服务以共同体商标注册。但由于欧盟各成员国对此问题并未达成一致意见，在欧盟即便某一零售服务商标申请会被 OHIM 接受并获得欧共体商标注册，但却可能会被某些不认可零售服务商标注册的欧盟成员国予以驳回。而这一境况随着欧洲法院（第二法庭）于 2005 年 7 月 7 日对 Praktiker 案做出的初步裁决而得以根本性改变。本案的基本事实是，Praktiker Bau und Heimwerkermärkte AG(以下简称 Praktiker)向德国专利商标局申请 Praktiker 商标，该申请指定使用在“建筑物、家具改善产品、园艺和其他消费者可以自己动手作的商品的零售贸易”服务，德国专利商标局经审查驳回了上述申请，理由是“零售贸易”并非独立表示出具有自主经济意义的服务，此名称仅与商品零售有关。这种核心功能在于商品销售，尤其是商品买卖的经济活动不能成为商标注册的服务，商标保护仅能通过将具体销售的商品进行商品商标注册从而实现。Praktiker 不服上述裁决向德国专利法院提起上诉，随后德国专利法院决定中止审理该上诉案并将本案涉及的 3 个问题提交给欧洲法院，请其对此作出裁决。即：

<sup>32</sup>李长宝，2005 年，商品销售有关的服务商标的可注册性——基于中国与欧盟的司法实践予以评析，《知识产权》，16（94）

(1) 商品的零售贸易可否根据协调指令第 2 条的规定构成一项服务？如果答案是肯定的，那么；(2) 一个零售商提供的这些服务内容必须在多大程度上予以详细说明以保证商标保护标的的确定性；此确定性的要求在于：根据协调指令第 2 条的规定而实现商标的功能，换言之，使一个企业的商品或服务区别于其他企业的商品或服务，在发生冲突时，限定该商标的保护范围；(3) 有必要在多大程度上根据协调指令第 4 条 1 (b) 和第 5 条 1 (b)，限定“某零售商提供的这些服务”与“销售商品相关的其他服务”或与“该零售商销售的商品”存在近似范围？

欧洲法院再次重申了尼斯协定第二条商品和服务分类的法律效力和使用的规定，即：“商品和服务分类的效力取决于特别联盟每一国家对其所赋予的效力。商品和服务分类尤其不应在评价商标保护范围方面和承认服务商标方面约束特别联盟各国”，以及“特别联盟每一国家保留将商品和服务分类用作主要体系或者辅助体系的权利”<sup>33</sup>。在此基础上欧洲法院指出协调指令第 2 条并未包括对其使用的术语“商品”和“服务”的任何限定，在欧洲法院看来，零售商独立活动的核心是其通过此类活动与其他零售商直接竞争，故而给予其服务商标的保护是必要的。无论是根据指令或共同体法律的一般原则，都没有理由将前述零售商的服务排除在指令中规定的“服务”含义之外，进而排除该零售商通过注册服务商标获得保护的权利。上述考虑也体现在《尼斯协定》的第 35 类的注释中，其规定，该类别包括“为他人将各种商标归类——以便顾客看到和购买那些商品”。同时，必须注意到 OHIM 已接受，由零售企业提供的服务可予共同体商标，并且属于尼斯分类第 35 类的现实。由此必须得出结论，即指令中规定的“服务”的含义包括了与商品零售贸易有关的所提供的服务。同时，为了实现对与零售贸易有关的服务商标进行注册的目的，没有必要详细说明寻求注册的服务细节。若要确定那些服务，使用通常用语，如“为他人将各种商品归类，以便顾客看到和购买”就足够了。但是，申请人必须详细说明与服务有关的商品或商品种类。最后，欧洲法院认为初步裁决没有必要对第 3 个问题进行回答。基于上述理由，欧洲法院（第二庭）最终裁决：1) 协调指令第 2 条包括与商品贸易有关的服务；2) 为此类服务进行商标注册的，无需详细说明服务的细节，但必须详细说明与这些

---

<sup>33</sup>JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) 7 July 2005, In Case C-418/02

服务有关的商品或商品类别<sup>34</sup>。

由此观之，通过 *Giacomelli* 案以及 *Praktiker* 案，欧盟有关裁决机构指出了两个非常重要的问题：其一是作为尼斯协定的成员国，其受到该协定以及尼斯分类约束的程度如何。事实上尼斯协定第二条已经明确说明分类的效力取决于各成员国，且尤其不会约束成员国对商标保护范围的评价以及对服务商标的承认。换言之，各成员国可根据其国情，参考尼斯分类确定各成员国的分类体系，而非必须受制于尼斯分类。其二是零售服务如可进行商标申请注册，那么其所保护的核心在于“零售商为消费者将各种商品归类，以便消费者看到和购买这些商品”。上述所谓“归类等”应是零售商提供的服务之总和，其通常由零售商品的范围（品种），零售商品的摆放方式、地点、便利程度，零售商员工的工作方式和态度，以及给予消费者的关注等综合因素构成。而 OHIM2001 年之前之所以拒绝为零售服务提供商标注册是因为没有认识到各零售商之间的竞争正是主要围绕着服务而非商品而展开，以及零售服务已经脱离了商品本身成为一项独立的经济活动的这一本质性变化，因此这种服务总和当然可以纳入商标申请注册的范畴。简言之，尼斯协定各成员国完全可以不拘泥于尼斯分类而根据零售服务的深刻变化而改变对零售服务商标可注册性的态度。

## 二、欧盟关于零售服务商标注册和保护的现状

目前，不论是承担欧盟商标审查和授权任务的欧盟知识产权局，或各成员国商标主管机关，均已接受与商品零售有关的服务商标申请及保护，但该保护并不延伸到单纯销售商品本身（所谓单纯销售商品是指缺乏将零售商品进行归类，没有提供服务总和，仅转移商品所有权的行为）。换言之，一方面，尼斯分类早期的 35 类注释“尤其不包括其主要职能是销售商品的企业，即零售企业的活动”这一规定已被彻底废弃，从而将零售服务与其他可获得商标注册的服务同等对待。另一方面，这也拓宽了对尼斯分类 35 类注释中“尤其包括为他人将各种商品归类，以便顾客看到和购买”的理解，认为只要满足将有关商品进行归类等这一条件，即使企业为销售自身的商品所从事的此类行为也应包括在内。另外，为保持零售服务商标注册范围的确定性，便于日后与其他商品或服务进行类似性判断，

---

<sup>34</sup>JUDGMENT OF THE COURT (Second Chamber) 7 July 2005, In Case C-418/02

亦要求申请人必须明示与该服务有关的商品或商品类别。为说明欧盟关于零售服务商标注册的情况，特列举以下情形：

### 1、在欧盟申请第 35 类零售服务商标可选择的服务项目

若申请欧盟商标可以在欧盟知识产权局官网（euipo.europa.eu）中在线递交申请，在线申请时可选的商品服务内容比第十一版的尼斯分类中内容更为具体和多样，涉及零售服务的内容包括：第 35 类的“批发与零售服务”（Retail and wholesale services）群组，在该群组下会有 219 项可选内容，申请人可参考以上提交与其从事零售服务涉及商品名对应的零售服务名称。如：与地毯相关的商店零售服务（Shop retail services connected with carpets）；与茶叶有关的零售服务（Retail services in relation to teas）；与服装有关的零售服务（Retail services in relation to clothing）；与乐器有关的零售服务（Retail services in relation to musical instruments）；与珠宝有关的零售服务（Retail services in relation to jewelry）；批发预订服务（Wholesale ordering services）；与服装有关的批发服务（Wholesale services relating to clothing）；与头饰有关的批发服务（Wholesale services in relation to headgear）等。欧盟知识产权局网站内的设置满足了申请人的注册需要，也符合前述欧洲法院在 Praktiker 案中提出的“申请人必须明示与该（零售）服务有关的商品或商品类别”的要求。

### 2、典型零售企业在欧盟之第 35 类注册零售服务商标的情况

（1）家乐福：家乐福公司于 1959 在法国成立，作为世界知名的法国大型零售集团，为欧洲第一、世界第二大零售商，也是大卖场业态的首创者。该公司在欧盟知识产权局（EUIPO）登记注册的 35 类“家乐福”部分商标如下：

商标号	商标	申请时间	注册时间	核准注册服务
	CARREFOUR	2/6/2002	3/29/2004	组织展览、会议组织、组织和研究选定的广告或促销活动
005405832		10/10/2006	18/10/2007	.....超级市场或大卖场提供的零售服务等
008279581	MERCI CARREFOUR	5/5/2009	22/11/2009	为他人的利益汇集多媒体、计算机、视听、电话、音乐和摄影商品、印刷品、文具、书籍、艺术和文化活动用品、游戏和玩具、

				维修、翻新和装饰用品房屋（室内和室外）、花园用品、园艺和户外活动、家用电器（小型和大型）、家具（室内和室外）、照明、家用或厨房用具和容器、亚麻布、纺织品和纺织品，铁器，DIY 产品，工具，汽车和自行车用品，服装，鞋类，头饰，包，皮具，品和饮料，卫生和美容制剂，儿童护理用品，珠宝，钟表，动物用品，使客户方便查看、选择和购买这些商品；在零售的所有通信方式上展示商品； <b>在超级市场或大卖场零售上述商品</b>
008562051	CARREFOUR CITY	21/9/2009	18/6/2010	为他人的利益汇集多媒体、计算机、视听、电话、音乐和摄影商品、印刷品、文具、书籍、艺术和文化活动用品、游戏和玩具、维修、翻新和装饰用品房屋（室内和室外）、花园用品、园艺和户外活动、家用电器（小型和大型）、家具（室内和室外）、照明、家用或厨房用具和容器、亚麻布、纺织品和纺织品，铁器，DIY 产品，工具，汽车和自行车用品，服装，鞋类，头饰，包，皮具，品和饮料，卫生和美容制剂，儿童护理用品，珠宝，钟表，动物用品，使客户方便查看、选择和购买这些商品；在零售的所有通信方式上展示商品； <b>在超级市场或大卖场零售上述商品</b>

(2) 宜家：宜家家居是一家来自瑞典的跨国居家用品零售企业，网点分布世界多国，从事平整式包装的家具、配件、浴室和厨房用品等用品贩卖。宜家家居在 35 类的商标注册情况如下：

商标号	商标	申请时间	注册时间	核准注册服务
000109637		1/4/1996	8/10/1998	商业服务和关于商品和服务商业化的建议；广告服务；许可和特许经营，包括管理和控制、业务管理和咨询；营销协助、业务研究和分析；商店橱窗装饰；采购和销售货物的合同；人事管理

				服务（所有与家具、陈设、室内装饰用品、家居和家庭有关的采购和销售）
1672922		24/5/2000	3/4/2002	零售店服务
018706131		20/5/2022		以虚拟商品为特色的零售店服务，即以家具、家居用品、玩具、灯饰、服装、纺织品、商品和其他商品为特色的在线使用的计算机程序；以虚拟商品为特色的在线零售商店服务，即家具、家居用品、玩具、灯饰、服装、纺织品、商品和其他商品等

(3) Tedi: 特迪一元店是一家德国廉价商店及多样化商店，在德国、奥地利、斯洛文尼亚、斯洛伐克、荷兰和西班牙等地设有约 1500 个卖场。其产品范围包括日用品和消费品，如家居用品、玩具和文具等。Tedi 在第 35 类商标注册情况如下：

商标号	商标	申请时间	注册时间	核准注册服务
007274368		30/9/2008	21/6/2009	与化妆品、洗涤和清洁用品、家居用品、文具、玩具、食品和饮料、皮革制品、箱包、服装、鞋类、帽子、纺织品，包括床上用品和桌布、服饰、工具、电器和电子产品、家具和装饰品、烟草制品和其他奢侈品、动物食品和动物必需品、植物、种子、烟花、照明设备、电池、派对用品等相关的 <b>零售服务</b>
013760038		20/2/2015	9/10/2015	<b>零售、邮购，包括在线订购，涉及工业、科学和摄影以及农业、园艺和林业中使用的化学品、未加工的人造树脂、未加工的塑料、肥料、灭火剂、洗衣用物质、清洁剂、化妆品、燃料和打火机、蜡烛、杀虫剂、药物和兽医制剂、膏药、消毒剂，医用营养品，婴儿食品，金属建材，普通金属商品，即金属篮子、金属艺术品、金属小雕像、金属雕塑、金属衣钩等</b>

以上家乐福、宜家两件商标申请注册历史均跨越了 Giacomelli 和 Praktiker 两案，由此也可以看出其中的巨大变化，即：2000-2002 年之前零售企业在第 35 类申请指定服务均不包括零售服务，而在此之后申请指定服务中就已有零售服务

等，且该等申请均获准注册。

### 三、零售服务之间及其与其他商品或服务类似关系的判断

如上所述，虽然 *Giacomelli* 和 *Praktiker* 两案解决了零售服务商标在欧盟以及各成员国可注册性问题，但并未涉及零售服务之间、零售服务与零售商品之间、零售服务与其他服务或其他商品之间是否构成相同或类似关系。而这个问题不妥善解决仍会严重影响零售服务商标的注册、确权甚至维权。为此欧盟在其商标审查指南中规定了关于零售服务之间，以及其与有关商品或有关服务的类似判断标准。简言之，其间类似与否一般要考虑零售之特定商品之间的类似程度如何，同时也会考虑其他相关因素进行综合判断等，详见下表：

类似情形	商品间的类似程度	认定结果
A 商品的零售服务，与 B 商品	如 A 和 B 相同	一般认为二者类似（程度高）
A 商品的零售服务，与 B 商品	如 A 和 B 构成类似	一般认为二者类似（程度低）
A 商品的零售服务，与 B 商品	如 A 和 B 不构成类似	不认为二者类似
A 商品的零售服务，与 B 商品的零售服务	主要判断依据：零售涉及商品间的类似程度，从各个市场部门的特殊性、销售场所、目标群体等因素综合考虑是否会造成混淆误认	

## 第三节 我国台湾地区关于零售服务商标注册的实践

### 一、我国台湾地区对于零售服务商标注册的态度

我国台湾地区于 1994 年正式采用尼斯分类，将商品分为 1-34 类，服务分为 35-42 类，彼时台湾地区分类表在第 42 类就已有“百货公司”、“超级市场”等服务项目供申请人选择。例如 1994 年 7 月 20 日美商沃尔玛阿波罗有限责任公司

沃  
爾  
瑪

（WALMART）于第 42 类百货公司业务服务上申请了 瑪 商标，该商标于 1995 年获准注册（如下图）。

註冊/審定號：商標(原服務標章)00078929  
 商標名稱：沃爾瑪  
 申請案號：083047903  
 註冊/審定號：商標(原服務標章)00078929  
 審定公告日期(卷期)：084/07/01(22-013)  
 註冊公告日期(卷期)：084/11/01(22-021)  
 商品類別：042

申請日期：083/07/20  
 正註冊/審定號：商標(原服務標章)00078929  
 註冊日期：084/10/01  
 專用期限：114/09/30

(藍色)(平面)



案件時序圖(TimeLine)

申請日 083/07/20  
 審定公告日期 084/07/01  
 註冊公告日 084/11/01  
 今天  
 專用期限 114/09/30  
 延展申請起始日 114/04/01

展開 收合

優先權  
(無相關資訊)

商標權人  
 中文名稱：美商沃爾瑪阿波羅有限責任公司  
 英文名稱：WALMART APOLLO, LLC  
 中文地址：美國

代理人  
 中文名稱：陳長文  
 中文地址：臺北市信義區忠孝東路4段555號8樓  
 中文名稱：蔡瑞森  
 中文地址：臺北市信義區忠孝東路4段555號8樓

商品類別與商品(服務)名稱  
 042 百貨公司業務服務。

同时宜家也于 1996 年 04 月 24 日在 42 类超级市场服务、百货公司服务上申请了有关商标。由此观之，我国台湾地区在 1994 年引入分类表之时就对商超百货等零售服务商标注册持开放的态度，这与域外其他国家或地区商标主管机关（如欧洲、日本等）所持态度截然不同。

商標單筆詳細報表

註冊/審定號：商標(原聯合服務標章)00089342  
 商標名稱：宜家  
 申請案號：085018851  
 註冊/審定號：商標(原聯合服務標章)00089342  
 審定公告日期(卷期)：085/12/01(23-023)  
 註冊公告日期(卷期)：086/04/01(24-007)  
 商品類別：042

申請日期：085/04/24  
 正註冊/審定號：商標(原服務標章)00073633  
 註冊日期：086/03/01  
 專用期限：113/12/15

本頁產生時間為：2022/7/08 上午 10:44:23  
 (墨色)(平面)



案件時序圖(TimeLine)

申請日 085/04/24  
 審定公告日期 085/12/01  
 註冊公告日 086/04/01  
 今天  
 專用期限 113/12/15  
 延展申請起始日 113/06/16

優先權  
(無相關資訊)

商標權人  
 中文名稱：荷蘭商·宜家系統股份有限公司  
 英文名稱：INTER IKEA SYSTEMS B.V.  
 中文地址：荷蘭

代理人  
 中文名稱：傅毓群  
 中文地址：臺北市松山區南京東路3段248號7樓  
 中文名稱：陳文部  
 中文地址：臺北市松山區南京東路3段248號7樓

商品類別與商品(服務)名稱  
 042 超級市場服務·百貨公司服務。

1997 年 12 月 23 日，台湾地区智慧财产局为进一步保护零售服务商标，公

告了关于正式受理零售服务商标申请的文件并于 1998 年 4 月 20 日发布了《零售服务标志注册审查要点》(以下简称审查要点), 以作为零售服务商标申请审查依据, 同时将分类表中原属于 42 类百货公司、超级市场的服务移至第 35 类。

2011 年台湾地区启动对上述审查要点的修改并于 2012 年发布了《零售服务审查基准》(以下简称审查基准), 该基准目前存续有效。在上述基准中, 其对零售服务的界定与尼斯分类第 35 类有关注释大同小异。即, 所谓零售服务, 系指将各种商品汇集以方便消费者浏览与选购之服务, 不包括因此所需之运输服务。该等零售服务可经由零售商店、批发商行, 或借由邮购、因特网、电视购物频道等电子媒介方式来提供<sup>35</sup>。简言之, 零售服务的特点就在于零售服务商将各种不同商品汇集于同一场所(不论实体卖场或虚拟店铺), 至于所汇集之商品, 是零售商自己所生产或他方生产者所生产商品皆可, 借由便捷之购物环境及其附属服务之提供, 以吸引广大消费族群, 激发其购买意愿。对消费者而言, 由于产品的多样性, 可满足其一次购足或便利选购之消费需求。由此可见, 与欧盟的 *Giacomelli* 和 *Praktiker* 两案确立的标准相同, 零售服务商标可注册性的关键在于为消费者选购之便, 零售商将商品进行汇集, 欧盟称之为“分类”, 该分类体现出“服务总和”。换言之, 上述以汇集为内容的零售服务已经独立于零售商品本身, 成为与分类表中其他服务一样的独立形态, 而被纳入商标注册的范畴。

## 二、我国台湾地区关于零售服务审查涉及内容

### 1、零售服务类型

台湾地区审查基准所称之零售服务, 依其性质涵括零售及批发两种形式。台湾的零售服务类型分为两种, 即综合性商品零售服务、特定商品零售服务。综合性商品零售服务是指凡以非特定专卖形式于同一场所汇集多种商品, 以方便消费者浏览与选购之服务者。例如超级市场所汇集之商品, 除食品、饮料及烟草制品外, 亦包括服装、家具、电器、五金、化妆品等其他商品, 以方便消费者浏览与选购。特定商品零售服务是指凡以特定专卖形式于同一场所汇集特定商品或特定范围之商品, 以方便消费者浏览与选购之服务者。例如钟表零售服务即以特定专卖形式而将钟表及其零件商品汇集于同一场所, 以方便消费者浏览与选购。又如

---

<sup>35</sup>台湾经济部智慧财产局, 《零售服务审查基准》

农产品零售服务即以特定专卖形式而将蔬菜、水果、稻米、小麦、面粉、杂粮及米食制品等特定范围之商品汇集于同一场所，以方便消费者浏览与选购。根据台湾地区分类表，其 35 类从 3501-3528 共有 28 个群组，其中与零售服务有关的群组为 3518，其名为综合性商品零售，该群组可供选择的服务名称包括：百货公司、超级市场、便利商店、购物中心、邮购、电视购物、网络购物、为消费者选择商品服务提供信息和咨询、量贩店、百货商店、杂货店。另一与零售服务有关的群组为 3519，其名称为特定商品零售批发，该群组自 351901-351954 共有 54 个特定零售服务商品项，其中一些商品项下又有若干小项名称（详见台湾分类表）。例如 351918 的化妆品零售批发就包括化妆品零售批发、人体用清洁剂零售批发、人体用清洁剂批发、人体用清洁剂零售共 4 个小项。

## 2、零售服务名称的审查

审查基准认为由于综合性商品零售服务及特定商品零售服务两名称指向广泛，为避免影响零售服务申请范围不明确，申请时禁止以综合性商品零售服务或特定商品零售服务这两个上位名称指定零售服务，换言之，申请人仍应具体指明服务内容。例如审查基准规定，申请人可以使用百货公司、超级市场、便利商店等经营型态名称，或以邮购、电视购物、网络购物（电子购物）、直销式零售服务等名称作为零售服务名称申请注册，此时该种零售服务将被归入 35 类 3518 群组综合性商品零售服务。审查基准进一步规定，由于综合性商品零售服务所汇集的商品种类繁多，其所提供的零售服务属于多样且系整体性的服务形态，因此申请人无须将零售的商品项目一一列出，也无须就其所提供的零售服务具体细节进行描述。这一点也与欧盟目前的审查标准有所不同，如在欧盟申请综合类零售服务商标时，应当将其零售服务所涉及的商品一一列出。而在台湾地区，如果申请人将零售服务所涉及的商品种类具体予以明确，例如化妆品零售服务，由电视、网络提供化妆品零售服务，提供化妆品之直销式零售服务等，此时该种零售服务将归属特定商品零售服务组群。申请人指定特定商品零售服务时，应依其营业规模需要，且将所涉及的商品范围以概括性的商品名称表示即可，例如电器用品零售服务、钟表零售服务等。如果申请人同时指定了综合性商品零售服务与特定商品零售服务，审查员会要求申请人就此情况予以说明，如申请人提供的仅系综合零售服务，则应删除特定零售服务服务项，反之申请人应对针对特定零售服务项

另行提交申请。此外审查基准还规定对服务名称不明确以及不符合零售服务性质的情形，审查员可要求申请人就不明确的内容予以明确，或排除在零售商标注册之外。

### **3、零售服务之间及与其他商品或服务类似关系的判断**

台湾地区对于商标申请的审查，既包括绝对理由之审查，也包括相对理由之审查。与相对理由而言，审查员在审查申请注册之商标与在先之商标是否构成相同近似时，必然要对二者指定的商品/服务是否构成类似进行分析。因此审查基准中就零售服务之间以及与其他商品或服务之间的是否构成类似关系做出了指引，具体如下：

(1) 综合商品零售服务之间，通常视为类似；

(2) 综合商品零售服务与特定商品零售服务之间，通常视为不类似；

(3) 综合商品零售服务与商品之间，通常视为不类似；

(4) 综合商品零售服务与其他服务之间，通常视为不类似；

(5) 特定商品零售服务之间，类似与否通常取决于特定商品之间的是否构成类似；

(6) 特定商品零售服务与商品之间，通常视为不类似，但如果零售服务商品的描述十分明确，且消费者可能认为该商品的零售服务与该商品本身可能来源相同，或虽认为二者有关联关系，那么该特定商品零售服务与该特定商品之间，原则上互为类似；

(7) 特定商品零售服务与其他服务之间，通常视为不类似，但服务之目的如是为了满足消费者的特定需求，那么当其满足消费者的需求越相近时，二服务的类似程度就越高，此时有可能构成类似。

### **4、零售服务商标的使用**

特定商品零售服务商标使用应以特定专卖形式于同一场所汇集特定商品或特定范围之商品供消费者浏览与选购；综合性商品零售服务应以同一场所汇集多种类之商品，以方便消费者浏览与选购。

## 第四节 日本零售服务商标注册实践

### 一、日本对于零售服务商标注册的态度

2006年4月1日修改后的日本商标法正式施行，本次修改的重点之一在于引入零售服务商标。1992年，日本商标法引入了服务商标，但自1992年至2006年间，日本一直坚决排斥零售服务商标注册。1992年至2000年时，日本特许厅认为零售服务中的备货、拣选、商品排列、客户接待等均系一种伴随商品销售（货物所有权的移转）的附属服务，难以成为独立的商业交易对象。2000年至2006年间，日本特许厅进一步认为，日本商标法中所述的“服务”应该被理解为是为了他人而提供的服务，这种服务不应是附属性的，而应是独立地在市场中能够成为交易对象<sup>36</sup>。进而，伴随着商品销售而附带进行的服务如果仅着眼于其自身，那么即便相当于为了他人而提供了服务，只要不被认为是在市场中成为独立的交易对象，那么其就不能被视为是日本商标法意义上的服务。例如，2000年8月29日东京高院针对 ESPRIT 商标案件（平成 11 年（行ケ）第 105 号）作出的裁决中认定，零售系促销之手段，既非独立成为市场上交易的对象，亦不具有直接对价性，故而认为 ESPRIT 商标不得注册在指定服务上（具体指第 35 类：化妆品、香水、靴鞋、玩具等相关零售服务）。在此状况下，与我国众多零售商采取曲线救国的策略纷纷在第 35 类第 3503 群组之为他人推销上注册其零售服务商标的举措类似，日本的零售商也不得不对其零售服务涉及的每个商品进行商品商标注册，甚至有综合性零售商将第 1 类至第 34 类商品统统进行商品商标注册。其结果就是无论是申请人以及商标主管机关的商标管理负荷大大增加，且由此产生的维护费成为一笔沉重的负担。最后最为扭曲的就是以这种方式取得的商品商标与零售商在店招、购物车、从业人员制服等处实际使用的商标之间的关系少之又少，此类申请注册根本无法实现对零售商合法权益的真正保护。

在尼斯分类不断修改以及美、欧等经济发达体纷纷改弦易张而接纳零售服务商标的大背景下，日本特许厅从商标管理的高效化、符合零售商实际保护需求以

<sup>36</sup>JCAA（日本弁理士会）商标委员会：《小売等役務制度に関する事例紹介と今後の課題について》（关于零售服务案例研究及未来问题），2020年

及国际制度协调的角度出发，决定正式引入零售服务商标<sup>37</sup>，并于 2006 年推动修法，从日本弁理士会所属的商标委员会在十多年后发布的《关于零售服务案例研究及未来问题》报告来看，日本于 2006 年决定将零售服务商标入法、入表虽然存在争议，但总体来看这种变化还是发挥了积极作用。

## 二、日本关于零售服务商标注册和保护实践

### 1、零售服务以及服务所用名称

2007 年日本《商标审查标准》第 6 条之 5 对零售服务（日本审查标准原文表述“在零售或批发业务中为客户提供便利”）进行了说明，即零售服务是指在零售或批发经营活动中进行的综合服务活动（如产品分类、陈列、客户服务等最终产生产品销售利润的活动），以及零售服务不包括零售业务中向消费者销售商品的行为和批发业务中向零售商销售商品的行为。换言之，如没有围绕所售商品提供综合服务，如分类、陈列等，仅实施了一手交钱一手交货的商品销售行为，那么就不存在零售服务应予保护的對象。

2006 年日本在引入零售服务商标之前，其适用的是第八版分类表，在该表中，第 35 类包括 35A01 至 35J02 共 15 个群组（见日本第八版分类表）。而在引入零售服务商标之后，日本在第八版分类表的基础上增加了 35K01 至 35K18 共 18 个群组，这些群组包括服装、食品以及生活用品综合批发零售服务以及服装批发零售，鞋类批发零售，饮料批发零售，汽车批发零售，家具批发零售等等。另外除了上述 35K01-35K18，在申请中，还有一个 35K99 群组，该群组开放给那些非标准名称，无法归入到分类表所对应群组的零售服务时，实践中将其称之为万金油群组。例如在日本获准注册的第 6295785 号 WALMART 商标，其指其定“网上宠物食品的批发零售服务、网上纸制塑料制包装袋的批发零售服务”等服务内容，在上述 35 类分类表中无对应名称，于是将其均归入 35K99 群组。

关于可被允许申请使用的零售服务名称，与美、欧以及我国台湾地区商标注册实践类似，日本根据零售服务涉及商品的种类不同，分为将关于衣食住行的所有商品汇总起来，在一家店铺进行经营的综合性商品零售服务以及只选择专门销

---

<sup>37</sup>JCAA（日本弁理士会）商标委员会：《小売等役務制度に関する事例紹介と今後の課題について》（关于零售服务案例研究及未来问题），2020 年

售特定商品的特定商品零售服务。其中对于综合性商品零售服务，日本禁止申请人申请商标时直接使用“综合批发零售服务”、“各种商品的批发零售服务”、“零售”、“批发”、“销售服务”、“百货公司”等名称。可接受的名称应为“将关于衣食住行的所有商品汇总起来，在一家店铺进行经营的综合零售批发服务”。仅从这一点来看，日本关于零售服务商标注册实践与美国以及我国台湾地区的做法均有一定差异。例如美国的商标注册实践中允许综合性商品零售商在“零售百货服务”、“零售百货商店”上申请注册其商标，我国台湾地区也允许综合性商品零售商在“百货公司、超级市场、便利商店”上申请注册商标。由于日本《商标法》第三条：申请商标需要“在自己业务范围所属商品或者服务上使用的商标可以获得商标注册。（但书略）”故，通常申请人在指定 35 类零售服务项目时，需要注意以下几个问题：

（1）自然人申请 35K01 之“包括服装、食品以及生活用品综合批发零售服务”时。

（2）即便是企业法人申请指定“包括服装、食品以及生活用品综合批发零售服务”，但与企业法人的经营范围关联性不大。

（3）指定多个不具有关联性的特定商品零售服务时。例如同时指定“摩托车的批发零售服务”和“针织用品的批发零售服务”。

（4）同一个类别指定过于广泛的商品或服务时。

假如发生上述情形，审查员会基于合理怀疑，要求申请人提供相关证据以证明其使用意图，此类证据包括证明申请人正在开展或计划开展所涉零售服务经营活动的相关文件。

## **2、零售服务之间及其与其他商品或服务类似关系的判断**

日本对于商标申请采取实质性审查，即审查员在审查申请注册之商标与在先之商标是否构成相同近似时，需要对二者指定的商品/服务是否构成类似进行分析。那么对于上述这 18 个零售服务群组之间以及其与其他商品或服务之间是否构成类似关系，是否需要进行交叉检索等，日本第九版以及现行第十一版分类表作出了如下规定：

（1）同群组内的各零售服务构成类似。例如 35K02 群组中“服装的批发零售服务”和“针织用品床上用品的批发零售服务”构成类似。

(2) 零售服务的对象和其涉及的具体商品构成类似：如 35K02 服装的批发和零售与第 17A01、17A02、17A03、17A04、17A07 对应的服装等商品构成类似。

(3) 35K01-35K18 这 18 个群组之间不构成类似，换言之，35K02 中的“服装的批发零售服务”与 35K18 “烟草的批发零售服务”不构成类似。

(4) 综合批发零售服务和其涉及的具体商品不构成类似：即，35K01 中的包括服装、食品以及生活用品综合批发零售服务，服装批发零售与服装、食品或生活用品等具体商品不构成类似。

### 三、针对引入零售服务，设置过渡期

日本是少有的为引入零售服务设立过渡期的国家。欧洲在 *Giacomelli* 和 *Praktiker* 两案后分别解决了欧盟层面以及成员国层面零售服务商标注册问题，并无过渡期机制。我国台湾地区在 1997 年发布的涉及零售服务商标之审查要点时，也无过渡期机制。日本特有的过渡期包括以下内容：

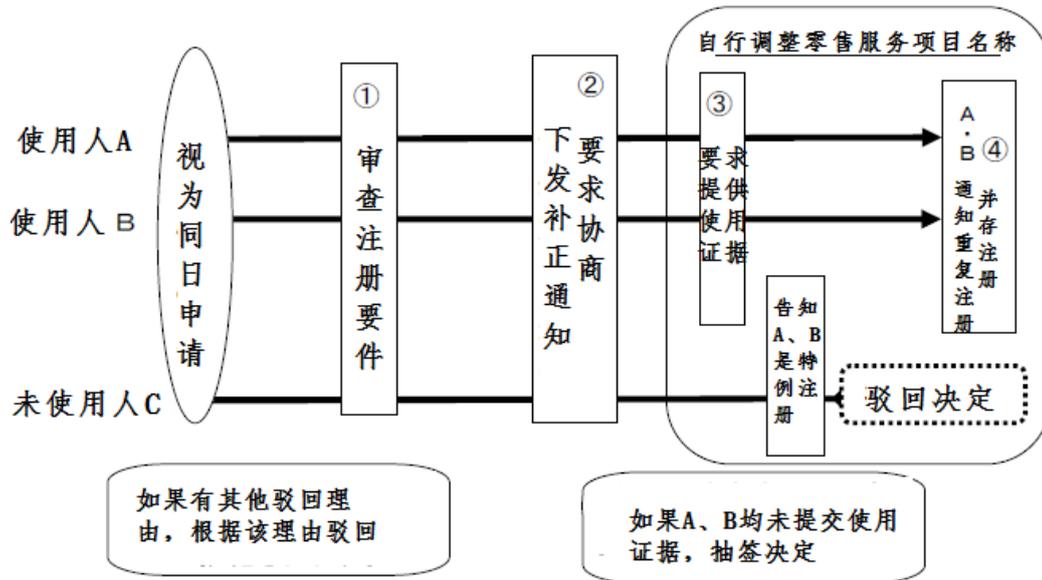
1、视为同日申请。为应对引入零售服务，日本特许厅规定了从 2007 年 4 月 1 日到 7 月 2 日之间为过渡期，在此期间内申请的零售服务商标，视为同日申请。如果出现多个相同或近似申请，由申请人协商，如未果则由抽签决定，但如果其中一方系著名商标，可优先注册。

2、善意在先使用的零售服务商标可继续使用。在引入零售服务之前（即：2007 年 3 月 31 日之前）已经使用于零售服务的商标，无论其是否提出过注册申请，只要其不属于不正当竞争情况，即使其与在他人在先注册商标相同或近似，该使用人仍可在原有范围内继续使用。当然虽然该使用人享有继续使用的权利，不过比较而言，在过渡期内将原使用之商标申请注册在零售服务上应该更为稳妥。

3、防止混淆误认。基于第 2 点介绍的继续使用权，由于该使用权人与他人注册之商标相同或近似客观上会造成混淆误认，因此有必要对该继续使用之商标进行限制，具体是对该继续使用之商标进行适当的标注，以防止混淆误认的发生。

4、主张优先权过渡措施。主张展会优先权和第一次申请国申请日优先权的，以零售服务制度实施日（即：2007 年 4 月 1 日）为展会的展出日和第一次国家申请日。

5、对于在零售服务制度实施日前已用于零售服务之商标的过渡措施。对于在零售服务制度实施日前已用于零售服务之商标，其使用人除了享有上述第 2 点所述之继续使用权外，还享有优先注册之权利；如果以上情况中的使用人为二人以上，那么其申请审查可根据以下流程特殊处理。



#### 四、零售服务商标的使用

日本商标法第二条规定，商品商标的使用是指在商品或者商品包装上贴附标识的行为；服务商标的使用是指在提供服务的过程中，在供服务接受者所使用的物品上（包括转让或者交付的物品，以下规定相同）贴附标识的行为。另外根据日本审查标准规定，符合要求的零售服务商标使用是指该商标使用在店铺内的销售场所指示牌（各层卖场的指示牌）、店内提供的购物车购物篮、陈列架、展示柜、接待顾客的店员的服装、帽子、铭牌、试衣间、产品、包装纸和购物袋等；对于邮购销售，（使用邮件或电话）提供目录，并设计了要销售的产品布局，以方便客户选择产品；在网络进行邮购销售，创建一个客户可以在电子产品终端上可以访问站点，以便于产品选择等。

如上所述日本在年引入零售服务之前，零售商不得不将本属于零售服务的商标注册在其售卖的商品上，以所谓商品商标的形式寻求保护。那么在引入零售服务之后，根据日本商标法，在连续三年不使用撤销案件中如何处理上述这些本指

示零售服务实际注册在商品上的商品商标，简言之，如有人针对上述注册商标以连续三年不使用为由提出撤销，当其注册人提供了该些商标使用于营业场所、购物袋、宣传资料处的证据可维持该些商品商标的有效性。东京高等法院知产高院于 2009 年针对“elle et elles”商标撤三案（案号：2009 年（行ケ）第 10203 号）以及“Pinkberry”商标撤三案（案号：2009 年（行ケ）第 10305 号）作出的裁决中认为，两案中虽然原告质疑上述两注册商标使用在店面招牌等处均是作为指示零售服务之服务商标，而不是指定商品之商品商标，因此注册商标因具备未使用之情形应予撤销。但法院审理后认为有关商标在店铺内墙体、传单、宣传手册、标签和手提袋等处的使用满足日本商标法第 2 条的规定，因此该商品商标予以维持。

### 第三部分 零售服务商标在我国行政程序中保护实践

#### 第一节 零售商标在我国不可注册之现状

##### 一、尼斯分类的变化及我国关于零售服务商标不可注册的实践

###### 1、尼斯分类关于第 35 类的变化历史

我国历年所用的《区分表》均基于《尼斯分类》制定，因此，考察《尼斯分类》的历史沿革，对于理解我国《区分表》的制定和变迁具有重要意义。概言之，直到 2007 年第 9 版《尼斯分类》修订之前，“以销售商品为主要职能的经营活 动”仍明确被排除在第 35 类之外。

1992 年第 6 版的《尼斯分类》中，第 35 类“特别不包括……一个企业的活 动，其主要功能是销售商品，即所谓的商业企业（does not include, in particular……activity of an enterprise the primary function of which is the sale of goods,i.e.ofso-called commercial enterprise）”。对此世界知识产权组织国际分类 部门的专家认为，商品的销售不构成服务。

1997 年第七版《尼斯分类》已将“为他人将各种货物（不包括运输）集合， 使客户方便查看并购买这些商品（the bringing together,for the benefitof others,of

variety of goods(excluding the transport there of),enabling customers to conveniently view and purchase those goods) ” 相关服务纳入可能作为第 35 类服务。

2007 年第九版《尼斯分类》中，“主要职能为销售商品的企业”不再被明确排除在第 35 类的范围之外。此外，变更 350092 项服务为“在通讯媒体上展示商品，供零售之用（presentation of goods on communication media,for retail purposes”，变更 350093 项服务为“商业资讯及为消费者提供咨询（commercial information and advice for consumers）”，并且新增了“批发商店（wholesaleoutlets）：为了他人的利益，将各种各样的商品（不包括运输）集合，方便客户查看和购买货物；此类服务可由零售商店、批发网点通过邮购目录或通过电子媒介，例如网络网站或电视购物节目提供（the bringing together,for the benefit of others,of varietyof goods（excluding the transport thereof），enabling customers to conveniently view and purchase those goods; such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, through mail order catalogues or by means of electronic media, for example, through websites or television shopping program）”。

2013 年至 2015 年，第十版《尼斯分类》在修订中，增加了多项与零售相关的服务，如 2013 年增加了“医药、兽医、卫生制剂和医疗用品的零售或批发服务（retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies）”；在 2014 增加了“通过网站提供商业信息（providing business information via a web site）”；2015 增加了“为商品和商品的买卖双方提供一个在线市场服务（provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services）”。

## 2、我国《区分表》中关于零售服务不可注册实践

我国的《区分表》第 35 类服务项目的沿革基本与《尼斯分类》一致，我国最早的基于《尼斯分类》的《区分表》系 1998 年公布，其中，第 35 类服务的注释中明确“尤其不包括其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。

2004 年，原国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）的商标申字（2004）第 171 号批复的明确规定：“商场、超市属于销售商品的企业，其主要活动是批发、零售。《区分表》第 35 类的注释明确说明，该类别服务的主要

目的在于对商业企业的经营或管理进行帮助,或者对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助,且尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动。因此,《区分表》第 35 类的服务项目不包括商品的批发、零售,商场、超市的服务不属于该类的内容。该类推销(替他人)服务的内容是:为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。”

2007 年 1 月 1 日起尼斯协定各成员国正式使用新版的尼斯分类,我国亦于 2007 年 1 月 1 日在商标注册工作中采用了该分类,在第 35 类注释中,在“尤其包括”项下,在原说明“为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客看到和购买”后面特别增加了“这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介,例如通过网站或电视购物节目提供”的说明;而在“尤其不包括”项下,则删除了原版中“其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”这一段特别说明性文字。

2013 年,我国未更新《区分表》,但根据《尼斯分类》第十版的修订,国家商标局又于 2012 年 12 月发出了《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》,通知包括:在《类似商品和服务区分表》3509 类似群中设立“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”、“药品零售或批发服务”、“药用制剂零售或批发服务”、“卫生制剂零售或批发服务”、“医疗用品零售或批发服务”、“兽药零售或批发服务”和“兽医用制剂零售或批发服务”共 7 个新增服务项目,新增服务与“替他人推销”等其他第 35 类服务原则上不类似等内容。但是,在该通知中,仍然将“零售或批发服务”明确排除在外。

2014、2015 连续两年,根据《尼斯分类》第十版的修订,我国《区分表》在 3502 群组增加了“通过网站提供商业信息”;在 3503 群组增加了“为商品和商品的买卖双方提供一个在线市场服务”。

## 二、在我国零售商在第 35 类注册商标的状况

尼斯分类和《区分表》均未将“零售服务”作为可注册的规范名称,在我国目前商标注册制下,国内外零售商均不约而同地将其本指示零售服务来源的商标申请注册在 3503 群组的为他人推销(原名为推销(替他人)、替他人推销)上,现将具有一定知名度的零售商之商标注册情况列举如下:

商标	注册人	商标号	核准服务项目	品牌介绍
永辉	永辉超市股份有限公司	3010865	推销（替他人）	永辉超市是福建省在推动传统农贸市场向现代流通方式转变过程中培育起来的民营企业集团，是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一
沃尔玛	沃尔玛阿波罗有限责任公司	855807	商品展示；样品散发；商业估计；成本价格分析；商业询价；商业信息代理； <b>推销业（替他人）</b> ；进出口业务；市场调查与研究；室外广告业；广告宣传物的散发；直接邮寄广告；编目控制与散发	沃尔玛公司世界上最大的连锁零售企业。沃尔玛在全球 27 个国家开设了超过 10,000 家商场，下设 69 个品牌
苏宁电器	苏宁易购集团股份有限公司	4822683	广告；广告代理；广告设计；广告策划；商业管理和组织咨询；组织商业或广告展览；饭店管理；进出口代理； <b>推销（替他人）</b> ；替他人作中介（替其它企业购买商品或服务）	苏宁易购是中国领先的 O2O 智慧零售商，坚持线上线下业务同步发展，实现线上线下 O2O 融合运营，形成了苏宁智慧零售模式，并逐步将线上线下多渠道、多业态统一为全景互联网零售“苏宁易购”，总部位于南京，现已覆盖传统家电、3C 电器、日用百货等品类
银泰百货	三江控股有限公司	1329902	商品展示；文秘服务；组织商业或广告展览；商业管理咨询；旅馆业管理；商店搬迁；进出口代理职业介绍；进出口代理；计算机数据库信息编辑；职业介绍；文秘服务；计算机数据库信息编辑； <b>推销替他人</b> ；组织商业或广告展览	银泰商业（集团）有限公司成立于 1998 年，是一家全面架构在云上的互联网百货公司，营业面积、经营业绩和业务创新能力皆位居中国零售业前茅
红星美凯龙	红星美凯龙家居集团股份有限公司	3145364	广告空间出租；广告代理；广告；工商管理辅助； <b>推销（替他人）</b> ；进出口代	红星美凯龙是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面

	限公司		理；人事管理咨询；商业区迁移（提供信息）；计算机文档管理；会计	最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商
居然之家	北京居然之家家居连锁有限公司	1591705	货物展出；组织商业或广告交易会； <b>推销(替他人)</b> ；商业区迁移（提供信息）；商业区迁移提供信息计算机安排货位；应接电话（为外出客户）；文件复制；计算机录入服务；文秘；办公机器和设备出租；计算机安排货位	公司的主要经营范围从事家居建材行业的投资、开发、商品代理、市场销售和服务，兼营管理咨询、营销策划、物业租赁等
苏果	苏果超市有限公司	1284817	推销（替他人）	苏果超市是江苏最大的连锁超市企业，在全国连锁企业当中连续12年位列前十强，全国快速消费品零售企业前四强。2011年，苏果实现销售规模421亿元，店铺网络覆盖江苏、安徽、山东、湖北、河北、河南六个省份，直营网点重点在江苏、安徽及湖北等三个省份拓展，企业2011年底共有店铺2001间
人人乐	人人乐连锁商业集团股份有限公司	1433811	推销（替他人）	人人乐连锁商业集团股份有限公司是一家大型的连锁商业企业集团，人人乐致力于大型连锁购物广场的投资与发展，集购物、饮食、娱乐、服务、休闲、文化于一体，满足顾客“一站式”消费

由此可见，虽然零售服务被明确排除在第35类可注册范围之外，但实践中，零售商仍选择在第35类的3503群组注册有关商标，即便存在个别将“为他人推销”这一规范名称稍加修改为“推销业（替他人）”、“以超级（市场）商店、便利商店、百货商场等形式推销（替他人）”之情形，但总体而言，此类申请仍以他人推销这一名称为准进行注册，究其原因可能在于虽然零售商也明知为他人推销与零售服务不能划等号，但毕竟推销二字与零售服务中涉及的销售有异曲

同工之用，使人产生联想，或零售商也愿意认为二者有某种千丝万缕的联系。但实践表明行政程序之间，以及行政程序与司法程序间对于零售服务是否可形成受保护的权益，以及零售服务与为他人推销是何种关系等诸多问题的认定大相径庭，这为零售服务商标的保护带来了很大的不确定性。

## 第二节 零售服务商标在行政程序中保护的实践

如上所述，鉴于我国对于零售服务商标拒绝注册的现实，大多数零售商选择在第 35 类第 3503 群组中的为他人推销上注册其实际指示零售服务来源之商标。选择变通注册客观上造成了商标实际指示的服务与商标核定使用的服务错位的尴尬，零售商在行政程序中有意无意地将指示的服务与核定使用的服务不加严格区分，对其中的差异避而不谈，只是着重强调注册商标的显著性、知名度以及可能造成混淆误认之结果等。一些异议、宣告无效案件裁决结果表明，上述错位注册产生的差异性似乎可以一掠而过，但几乎所有的撤三案件则赤裸裸地将这个差异的不可调和性充分地曝露。本部分针对行政程序中涉及零售服务商标保护的有关情况进行了统计分析，由于主要获取的样本是该些行政程序后续之行政诉讼案件，因此上述统计分析以该行政诉讼案件为基础进行。

### 一、零售服务商标在异议、无效宣告案件中保护情况

本次选取了异议、无效宣告中高频使用《商标法》第三十二条“在先使用并具有一定影响的商标”，以及第十三条“为中国境内相关公众广为知晓的驰名商标”两个条款，以权利人提供的证明以上法律事实应被认定成立的证据为准展开分析。

#### 1、有关《商标法》第三十二条中使用证据的认定

在原告稷山县稷峰稷王金店诉被告国家知识产权局、第三人任玉英商标权无效宣告行政纠纷一案<sup>38</sup>中，法院认为，原告提交的与零售服务有关的门店照片、与品牌方的经销合同、带有未注册标识的发票、饰品质量单、信誉保证专用票据、

<sup>38</sup>北京知识产权法院，（2018）京 73 行初 3349 号行政判决书

发货清单及完税证明等，可以认定在诉争商标申请日之前，原告在与诉争商标核定使用的第 35 类“为他人推销、市场营销、进出口代理”等类似的服务上使用了“稷王金店”商标，相关公众可以将其与原告相联系，进而最终认定诉争商标构成以不正当手段抢先注册原告已经使用并有一定影响的商标。

## 2、有关《商标法》第十三条中使用证据的认定

大多数案例中零售商提交的证明其注册在为他人推销上的商标使用和知名的证据中主要是关于零售服务的证据。

### (1) 原商标主管机关对于涉及零售服务证据证明力的认定

原商标局、原商标评审委员会作为商标授权确权机关，对相关零售商注册在为他人推销服务上的商标进行驰名认定。如，2012 年原商评委在商标异议复审和争议案件认定的驰名商标中，认定北京居然之家投资控股集团有限公司注册在第 35 类“推销（提他人）”服务上的“居然之家及图”构成驰名商标<sup>39</sup>；同年，原商标评审委员会在商标异议复审和争议案件认定驰名商标中，认定长春卓展时代广场百货有限公司注册在第 35 类“推销（提他人）”服务上的“卓展购物中心 CHARTERSHOPPINGCENTER 及图”构成驰名商标<sup>40</sup>；2014 年，人人乐连锁商业集团股份有限公司注册在第 35 类“推销（提他人）”服务上的“人人乐 RENRENLE 及图”商标被商标评审委员会认定构成驰名商标<sup>41</sup>。此外，2011 年国家工商行政管理总局公布的驰名商标认定中包括“苏果”商标<sup>42</sup>。2013 年，商标评审委员在商标管理案件、商标异议案件、商标异议复审、争议案件中认定的“红星美凯龙”为驰名商标<sup>43</sup>；2013 年，“苏宁电器”被认定为驰名商标<sup>44</sup>。从上述实践来看，作为商标主管机关，其虽然不接受零售服务商标注册，同时也不认为零售服务与为他人推销构成相同或类似服务，但在行政案件中却认可零售商提供的有关其核心业务之零售服务的证据具有证明力，即：认可上述证据可以证明零售商注册在第 35 类 3503 群组的为他人推销上的注册商标因在零售服务上的使用而为相关公众所知晓的事实。

### (2) 司法机关在行政诉讼中对于涉及零售服务证据证明力的认定

<sup>39</sup>国家知识产权局，商评委在商标异议复审、争议案件中认定的驰名商标（三）（2012-04-27）

<sup>40</sup>国家知识产权局，商评委 2012 年下半年认定的 180 件驰名商标

<sup>41</sup>[http://amr.sz.gov.cn/zscq/xxjt/zgcmsb/content/post\\_1932569.html](http://amr.sz.gov.cn/zscq/xxjt/zgcmsb/content/post_1932569.html)（深圳市市场监督管理局网站）

<sup>42</sup>苏果被认定为“中国驰名商标”，2011 年 5 月 31 日，《南京日报（数字报）》

<sup>43</sup>粤家具新增 4 件“中国驰名商标”，2013 年 2 月 5 日，《珠江商报》

<sup>44</sup>[http://www.gov.cn/gzdt/2013-01/25/content\\_2319470.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2013-01/25/content_2319470.htm)（中央政府门户网站）

如在原告北京国美电器有限公司与被告国家知识产权局、第三人聊城盛聚国美化妆品有限公司商标权无效宣告行政纠纷一案<sup>45</sup>中，国美电器及其关联公司提交了如下证据（部分）：（1）2001年的“中国连锁百强第6名”、2010年至2018年的中国连锁百强榜单前三名；（2）2013年至2018年以“国美 GOME”为商标的营业收入均超过450亿元，广告费支出均超过2.9亿元；（3）诉争商标申请日前，大量带有“国美 GOME”商标的媒体宣传报道；（5）2012年度的中国电子卖场品牌价值第一名、2007年度的中国家电销售十大标志性领导品牌、2012年-2017年的零售创新奖等。根据国美的实际经营可知，上述证据证明了国美商标在零售服务上因使用产生较高知名度之事实。又如，在上诉人杭州中平小尔知识产权咨询有限公司与被上诉人国家知识产权局、第三人康成（投资）中国有限公司商标权无效宣告行政纠纷二审一案<sup>46</sup>中，第三人提交了如下证据（部分）：（1）中国连锁经营协会出具的证明以及2009年至2013年的审计报告；（2）销售规模位于同行业领先地位的证据等。同理，上述证据同样证明了大润发商标在零售服务上因使用产生较高知名度之事实。再如，在上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会与被上诉人沃尔玛百货有限公司、原审第三人浦江创想网络科技有限公司商标异议复审行政纠纷二审一案<sup>47</sup>中，沃尔玛公司提交了如下使用证据（部分）：（1）连续多年在世界500强中排名前列，并在2002至2005年、2007至2008年、2010至2011年排名第一；（2）沃尔玛（中国）投资有限公司2007年营业收入约为185亿元、2008年约为242亿元、2009年约为295亿元、2010年约为427亿元、2011年约为547亿元；（3）2009年荣获人民日报社评选的“共和国60年杰出外资品牌10强”等，沃尔玛为零售商巨头人尽皆知，上述使用证据说明的当然是沃尔玛在零售服务上的知名度。

以上三案件中的国美是特定商品零售服务的代表，大润发和沃尔玛是综合性商品零售服务的代表。审理机关也正是基于权利人提交的关于零售服务的大量证据而认定了注册在“为他人推销”上的注册商标具有较高知名度而为驰名商标之事实。

<sup>45</sup>北京知识产权法院，（2020）京73行初15815号行政判决书

<sup>46</sup>北京市高级人民法院，（2019）京行终1555号行政判决书

<sup>47</sup>北京市高级人民法院，（2015）高行（知）终字第1929号行政判决书

## 二、零售服务商标在撤销案件中予以维持的情况

目前实践中最突出的问题是连续三年不使用撤销（以下简称撤三）案件中，由于商标主管机关并不认为零售服务与为他人推销构成相同或类似服务，换言之，虽然其认可零售服务上使用之证据可证明为他人推销上之注册商标的知名度，但在撤三案件中不认可零售服务上使用之证据可证明为他人推销上之注册商标得以使用之事实。这也就是说实践中可能出现注册在为他人推销上的 A 商标因为零售商在零售服务上的使用而被认定为具有较高知名度，但在撤三案件中，该零售商仅提供零售服务上的使用证据而大概率会被认定因该证据不能证明 A 注册商标得到使用而被撤销。

### 1、有关撤三案件中对于零售服务的认定

（1）原告辽宁东祥金店珠宝有限公司与被告国家知识产权局、第三人哈尔滨市东祥金店有限责任公司商标权撤销复审行政纠纷案<sup>48</sup>是非常典型的一个案



件。该案中原告从事珠宝零售，其持有的是第 1403659 号“”商标（诉争商标），该商标原由中国工商银行商业银行于 1999 年 1 月 21 日向原国家商标局提出注册申请，并于 2000 年 5 月 28 日在第 35 类推销（替他人）服务上获准注册。该商标于 2011 年 2 月 23 日转让给原告。经续展，诉争商标专用期限至 2020 年 5 月 27 日。原告的东祥品牌系老字号，该商标曾于 2012 年 4 月被原国家商标局在异议案件中认定为驰名商标。针对该商标，哈尔滨市东祥金店有限责任公司以连续三年停止使用为由向商标局提出请求撤销诉争商标的申请。商标局审理后裁决该商标予以维持注册，后在撤销复审程序中商标评审委员会裁决认为原告提交的证据是关于零售状况，无法证明在为他人推销上訴争商标是否得以使用之事实。对于本案核心争议焦点，即：什么是为他人推销，一审法院认为，为他人推销服务的重要特征有：（1）所谓为他人推销，包括提供建议、策划、宣传、咨询等服务，系为他人的商业活动提供服务，而不是为自己销售等商业活动提供服务；（2）为他人推销的主要商业利润模式为收取策划、咨询、宣传等服务费用，

<sup>48</sup>北京知识产权法院，（2017）京 73 行初 6166 号行政判决书

而非通过直接向消费者出售商品或服务，以价格差异获得商业利润的情形，也不包括通过合同形式将自己拥有的经营资源在统一的经营模式下许可他人开展经营，并收取特许经营费用的商业活动。

该案中原告虽提供证据证明诉争商标曾被认定为老字号且既往有被认定驰名的记录，同时其也提供了与零售有关的证据，但一审法院仍旧认为与零售有关的证据不能证明注册在为他人推销上商标的使用，故认为该注册商标应予撤销。后该案经过再审，北京高院判决驳回再审申请，维持一审判决。

(2) 在原告韩国人参公社与被告国家知识产权局、第三人黄勇商标权撤销复审行政纠纷<sup>49</sup>中，法院认为，“推销（替他人）”指帮助他人销售的行为，其既包括为销售者的具体销售行为提供单次的促销或推销的行为，亦包括对销售者日常销售行为提供常规性服务的行为，但该服务并不包括经营者自己作为销售主体销售商品的行为。

(3) 在上诉人张利剑与被上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会、原审第三人才华煜商标权撤销复审行政纠纷二审一案<sup>50</sup>中，法院认为，第 35 类服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，第 35 类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销（替他人）”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。

(4) 在上诉人林家福与被上诉人国家知识产权局、原审第三人许娜商标权撤销复审行政纠纷二审一案<sup>51</sup>中，法院认为，第 35 类替他人推销等服务其主观上应当具有明确的替他人推销或宣传的目的，若仅客观上造成了一定宣传效果，但缺少主观意图，亦不属于在第 35 类服务上的使用。

综上所述，在撤三案件中，无论是商标主管机关还是司法审查机关对于为他人推销已经形成了确定性认识，即：为他人推销不包括通过零售直接向消费者出售商品，从而以价格的差异获取商业利润的情形。因此如果零售商只提供与零售服务有关的证据试图维持在为他人推销上注册商标的有效性，那么该注册商标大概率会被撤销。

<sup>49</sup>北京知识产权法院，（2017）京 73 行初 5775 号行政判决书

<sup>50</sup>北京市高级人民法院，（2016）京行终 117 号行政判决书

<sup>51</sup>北京市高级人民法院，（2021）京行终 592 号行政判决书

## 2、有关撤三案件中零售商提供的证据

经归类，零售商在撤三案件中提交的与使用有关的证据大体分类如下：

(1) 权利基础类，如商标注册证书、商标实施许可使用合同等；

(2) 产品购销类，如采购合同、销售合同、专卖合同、银行转账记录、销售发票等；

(3) 广告、宣传类，如广告策划合同、宣传海报、门店牌匾、展会手册、门店照片、相关发票等；

(4) 促销类，如促销方案，驻场协议，促销协议，服务费发票，促销活动照片等；

(5) 知名度类，如行业排名，企业荣誉证书，著名商标证书等。

## 3、涉及零售服务之撤三案件结果统计

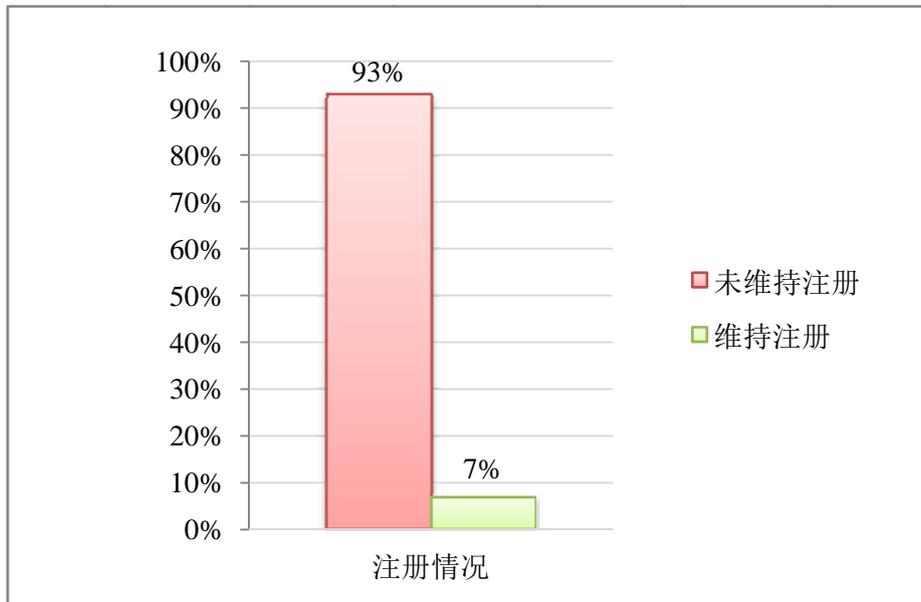
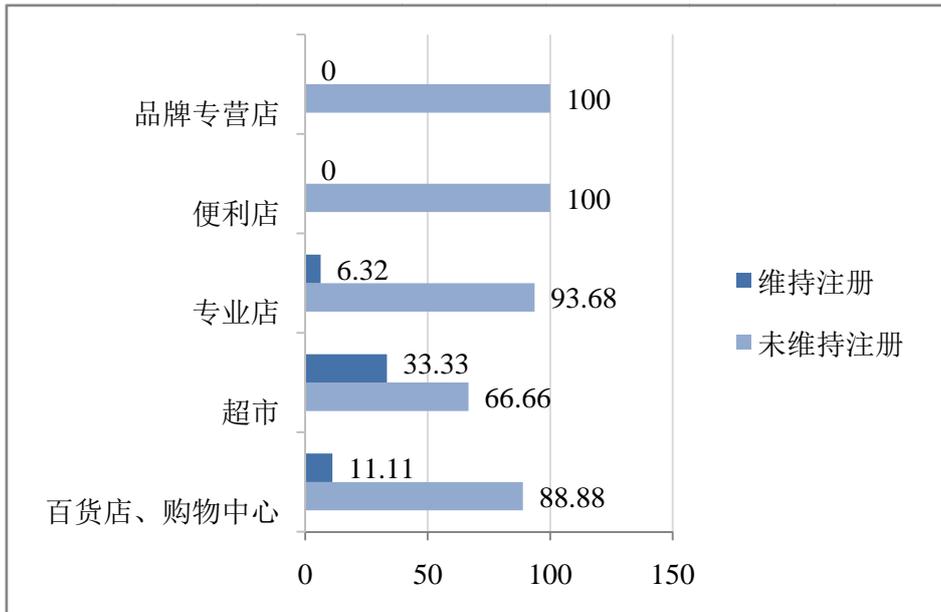
对零售服务撤三案例裁判结果进行统计表明，采样的所有案例中，**维持注册占比约为 7%**，撤销占比约为 93%。

其中，涉及百货店、购物中心的案例中维持注册的占比约为 11.11%，撤销占比约为 88.88%；

涉及超市的案例中维持注册的占比约为 33.33%，撤销占比约为 66.66%；

涉及专业店的案例中维持注册的占比约为 6.32%，撤销占比约为 93.68%；

涉及便利店、品牌专卖店的案例中维持注册的占比为 0%，撤销占比为 100%。



由是观之，实践中零售商提供的主要反映零售服务状况的使用证据被认定系在为他人推销上的使用，进而维持注册情况是极少的，绝大部分注册商标因无法证实使用而被撤销。在被维持注册案件中，超市提供的使用证据被成功认定构成在为他人推销上的使用之占比最高，主要原因在于此类零售商在提供了与零售服务有关证据的同时，也提供了其为有关商户销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务的证据，而法院是基于后者判决其注册商标应予维持。

## 第四部分 零售服务商标在我国司法保护实践

自 2001 年修改《商标法》引入服务商标至今 20 多年来，我国商标注册主管机关对零售服务商标注册一直持否定态度，如上所述，大部分零售商将其本属零售服务之商标注册在第 35 类 3503 为他人推销，这种做法与日本零售商曾采取大范围注册零售服务商标涉及商品之商品商标，以及德国专利局曾提议零售商将其售卖的商标分别注册商品商标的保护策略类似，都属于错位注册。以下是商标民事侵权诉讼中有关基于第 35 类 3503 为他人推销之注册商标寻求司法救济案件统计（鉴于该些案件之焦点均为原告主张的注册商标核定在为他人推销上，而原告实际从事的是零售服务；被控侵权行为系或主要系零售服务，案件中需要对被控侵权零售服务与原告注册商标核定之替他人推销是否为类似服务进行认定，从而寻求保护原告在零售服务上的商业利益，故此类案件统称为零售服务商标民事侵权案件）。

### 一、以第 35 类 3503 为他人推销之注册商标作为权利基础行使权利的 案例汇总

近年来，人民法院受理的涉及零售服务商标民事侵权案件也呈现持续增多的趋势。从 2013 年至 2017 年，该类案件数量年均不足 20 件，但从 2018 年起案件数量开始大幅增加，2018 年至 2021 年该类案件年均数量已达 133 件。由此可见，该类案件数量的增长与我国零售服务发展的脉络基本一致，即：蓬勃发展的零售服务在一定程度上带来了零售服务商标民事侵权案件的迅速增加，客观上零售商对维护自身商标权益有着迫切的现实需求。

与商标权撤销复审行政纠纷案件相比，零售服务商标民事侵权案件有其自身的特点和规律，集中体现为审理法院地域跨度和层级跨度更大，以及由此带来的不同法院在侵权认定（尤其是服务类别相同、类似判断）上的意见分歧。故此类案件缺乏统一的裁判标准与零售商日益增长的维权需求之间的矛盾便成为目前零售服务商标民事侵权案件中的主要矛盾。本次调研通过对检索得到的涉及替他人推销与零售服务关系认定的 161 份裁判文书中法院观点进行归纳，总结经验并为将来零售服务商标民事侵权案件处理提供思路。

对于他人推销与零售服务之间的关系，各级法院观点总体上分为五种类型，即：

（1）被诉侵权方提供服务为零售服务，与为他人推销构成相同服务，此类案件共有 46 件；

（2）被诉侵权方提供服务为零售服务，与为他人推销构成类似服务，此类案件共 43 件；

（3）被诉侵权方提供服务为药品零售服务，与为他人推销构成相同或类似服务，此类案件共有 45 件；

（4）被诉侵权方提供服务为零售服务，与为他人推销既非相同也非类似服务，此类案件共 18 件；

（5）被诉侵权方提供服务为为他人推销，并非零售服务，与请求保护商标核定使用的为他人推销属于相同类别的服务，此类案件共 9 件。

由此可见，在 55.3% 的案件中，法院认为为他人推销与零售服务构成相同或类似服务，另有 27.9% 的案件中，法院认为为他人推销与药品零售服务构成相同或类似服务。尽管大多数案件中法院均认为为他人推销与零售服务，或与药品零售服务构成相同或类似服务，仍有 11.2% 的案件中法院认为为他人推销与零售服务既不相同也不类似。

现将具有代表性的法院裁判逻辑分类整理、罗列如下：

### **1、认定为他人推销与零售服务为相同服务**

河南、湖南、山西、福建、山东、江西、广东七省的高级人民法院以及辽宁、浙江、北京、河北、安徽、重庆、四川、宁夏、云南等省市的中级人民法院和基层人民法院均曾在审理的案件中认定为他人推销与零售服务为相同服务。虽然最终认定结论相同，但各地法院的认定逻辑却有所不同，大致分为以下四种：

（1）从被诉侵权方的经营范围出发来判断服务类别是否相同。归于此类的裁判文书共 21 份，其中 10 份文书中双方当事人均为综合性商品零售服务之商超企业，11 份文书为从事酒类、电器、水果等特定商品零售服务之企业。在此类文书中，法院多直接根据被诉侵权方经营范围是否包含商品零售来判断其提供的服务是否为零售服务，并基于此直接认定被诉侵权方的经营行为与权利人注册商标核准使用的为他人推销构成同类服务。

(2) 从权利人将涉案注册商标用在零售服务上的知名度出发以判断服务类别是否相同。持这一标准的案件均为康成投资(中国)有限公司基于其“大润发”商标而提起的商标侵权纠纷民事案件。在此类案件中,法院大多认为,“原告将涉案商标用在商品零售或批发的超市服务年份较久,其知名度较高,被告所提供的超市服务属于涉案商标核定使用的服务范围,应属同类服务”<sup>52</sup>。这种观点背后的逻辑在于,超市服务包括零售服务,而零售服务与为他人推销为相同服务,权利人商标在超市服务上具有较高知名度,因被诉侵权方同样提供了超市服务,故被诉侵权方在超市服务中使用与权利人涉案注册商标相同或近似的标识,侵犯了权利人在第35类为他人推销上的注册商标专用权。部分案件中,法院认为,提供商超服务的被诉侵权方在第35类为他人推销上申请注册其实际使用的商标可证明被诉侵权方亦认为自己提供的服务项目属于为他人推销<sup>53</sup>。由此可见,被诉侵权方的商标注册行为也可反映其对于自己提供服务属性的认识,此事实在一定程度上为法院作出零售服务与为他人推销为相同服务的认定提供了依据。

(3) 从《商标注册用商品和服务国际分类》的历史演变来判断零售与为他人推销是否属于相同服务。此类案件共有5例,其中,基于对《类似商品和服务区分表》演变分析,法院认为,2007年1月1日以前,我国施行的是《类似商品和服务区分表(基于尼斯分类第八版)》,第八版区分表对第35类商标的注释中规定:“本类……尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”,该规定实际上排除了第35类商标对商品零售企业的适用,为此,国家工商行政管理总局商标局于2004年8月13日作出《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》(商标申字【2004】第171号),其中指出:“第35类的服务项目不包括‘商品的批发、零售’,商场、超市的服务不属于该类的内容。该类‘推销(替他人)’服务的内容是:为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务”。然而,从2007年1月1日开始,我国正式启用《类似商品和服务区分表(基于尼斯分类第九版)》。第九版区分表中对第35类商标的注释,与第八版区分表相比,第九版区分表删去了第八版所规定“尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”的内容,同时第九版在第八版规定的“本类……尤其包括:为他人将各种商品(运输除外)归类,

<sup>52</sup>浙江省义乌市人民法院,(2020)浙0782民初6840号民事判决书

<sup>53</sup>江西省吉安市中级人民法院,(2018)赣08民初118号民事判决书

以便顾客看到和购买”的内容之后，特别增加了“这种服务可由零售、批发商店……提供”的内容。基于以上变化，法院认为，最新版《类似商品和服务区分表》的修改内容说明第 35 类的服务项目包括了商品的零售，被诉侵权方提供的服务与上述第九版注释中的服务方式一致，因而构成相同服务。

(4) 结合《类似商品和服务区分表》以及相关公众的一般认识来判断零售服务与为他人推销是否属于相同服务。此类案件以“好又多”案<sup>54</sup>和“百果园”案<sup>55</sup>为代表，从《类似商品和服务区分表》的演变上看，最新版《类似商品和服务区分表》允许为他人将各种商品归类并通过网站或电视购物节目等方式以便顾客看到和购买的零售商店可以在第 35 类中申请注册商标，而其他的商场、超市也是为他人将各种商品归类以便顾客看到和购买，两者存在着诸多相同之处；从相关公众的一般认识来看，由于实际经营中大多数零售商家在第 35 类为他人推销上申请注册商标并将该商标实际上用于商场、超市服务范围之内，事实上已经将商场、超市与第 35 类为他人推销服务项目视为同类服务，而且商家们的这种实际使用行为，也明确地向相关公众传达了同样的信息，足以使相关公众认为该商标核定使用的范围就是商场、超市等提供商品零售的服务。由此，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定，即，“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考”，法院认为，应当认定商品的零售服务与第 35 类中为他人推销服务类别属于同类服务。

## 2、认定为他人推销与零售服务为类似服务

最高人民法院，湖南和山东的高级人民法院，以及广东、北京、山东、浙江、江苏、重庆、辽宁、安徽、福建等省市的中级人民法院和基层人民法院均曾在审理的案件中认定为他人推销与零售服务属于类似服务。虽然上述法院均认为两者属于类似服务，但在原因论述上却各有不同，具体理由可概括为以下几点：

(1) 被诉侵权方销售不同品牌或不同类别商品，而在实际经营中，其将各

<sup>54</sup>广东省高级人民法院，（2014）粤高法民三终字第 123 号民事判决书

<sup>55</sup>福建省泉州市中级人民法院，（2018）闽 05 民初 265 号民事判决书

种商品归类并统一销售,以便消费者浏览与购买,该商业经营模式与被上诉人(即:原告)核定的服务存在交叉和重合,两者构成类似服务。这是最高人民法院在“华润”案<sup>56</sup>中确定的裁判规则,这一规则在最高人民法院审理的物美科技集团有限公司维权系列案<sup>57</sup>中得到再次确认。

(2) 基于商品销售服务(尤其是促进自身商品销售)与为他人推销服务的交织重合,认定商品零售服务与为他人推销构成类似服务。例如,在“友阿”案<sup>58</sup>、“京客隆”案<sup>59</sup>以及“名创优品”案<sup>60</sup>中,法院认为,在目前零售市场运作模式下,零售服务的内容不仅仅是传统单纯的销售,还越来越多地通过电子媒介等模式,或者通过其他多种渠道进行商品宣传、商品信息发布等吸引消费者购买商品,其目的是将商品销售给顾客。可见,其服务内容既包括销售,还包括商业企业自身为销售商品所从事的促进销售行为。在实际使用过程中,诸多商业企业已通过自己的实际使用使为他人推销与商品销售服务之间建立了特定关联性,使得为促进自己商品销售和为他人提供推销服务的行为深度交织,使相关公众难以对该两种不同性质的服务予以区分。尤其是,在涉案商标经长期大量使用已具有一定知名度的情况下,相关公众会认为零售服务与为他人推销服务在服务目的、方式、内容、对象上具有较大关联,容易导致相关公众对服务来源产生混淆误认。

(3) 鉴于要求保护的涉案注册商标具有较高知名度,认定相关公众可通过该商标标识建立起与提供为他人推销服务的企业之间的联系,容易导致混淆误认。例如,在“大悦城”案<sup>61</sup>中,法院认为,是否构成类似服务需结合商标的知名度进行判断,在请求保护的注册商标通过大量使用已具有较高知名度的情况下,虽然大悦城在实际经营中并未采取自行销售的方式,且为他人推销亦不包括自行销售的情形,但这并不妨碍网络用户在看到与“大悦城”相关的自营网站时,可能认为该购物网站系由“大悦城”开设或与其有关。据此,该服务与“大悦城”商标核定使用的为他人推销构成类似服务。

(4) 实践中确有知名的零售商将其注册于为他人推销上的商标实际使用于零售服务,并因提供零售服务产生较高知名度进而获得驰名商标的认定或获得司

<sup>56</sup>中华人民共和国最高人民法院,(2021)最高法民再338号民事判决书

<sup>57</sup>中华人民共和国最高人民法院,(2022)最高法民再73号民事判决书

<sup>58</sup>湖南省高级人民法院,(2014)湘高法民三终字第146号民事判决书

<sup>59</sup>北京知识产权法院,(2020)京73民终1602号民事判决书

<sup>60</sup>北京市高级人民法院,(2021)京民终820号民事判决书

<sup>61</sup>北京知识产权法院,(2015)京知民终字第1828号民事判决书

法保护的案例，可见对于行政机关、司法机关或者是相关公众而言，零售服务与为他人推销服务之间亦存在特定联系。在“友阿”案和“京客隆”案中，法院皆将其作为认定两者属于类似服务的理由之一。

### 3、认定为他人推销与药品零售服务为类似服务

2012年12月14日，原国家工商行政管理总局商标局公布了《国家工商行政管理总局、商标局关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》，根据《商标注册用商品和服务国际分类》第十版对《类似商品和服务区分表》进行了修改，在3509类似群中设立“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”、“药品零售或批发服务”、“药用制剂零售或批发服务”、“卫生制剂零售或批发服务”、“医疗用品零售或批发服务”、“兽药零售或批发服务”和“兽医用制剂零售或批发服务”共7个新增服务项目。《通知》中明确了新增服务属于零售或批发服务，指将药品、药用制剂、卫生制剂、医疗用品、兽药、兽医用制剂等商品集中和归类（运输除外），以便顾客看到和购买，该项服务是一项为鼓励顾客购买而提供的服务总和，可通过传统实体商店，也可通过互联网等销售平台提供。上述《通知》发布之前，从事药品零售服务的企业一般通过在35类“推销（替他人）”服务上注册商标来保护自己的商标标识，《通知》发布后，上述企业开始在3509类似群上申请注册商标以寻求保护。《类似商品和服务区分表》这一修改为该类企业的商标保护提供了明确依据，从此药品零售企业的商标保护可以不再曲折地仰赖为他人推销。但随之而来的则是《通知》之前注册在3053为他人推销服务上的商标与《通知》之后注册在3509药品零售服务上的商标在权利保护上的衔接问题。因《通知》明确规定新增的药品等零售服务与为他人推销等其他第35类服务原则上不类似，所以《通知》之前注册在为他人推销等第35类服务上的商标能否用于制止他人将与之相同或近似商标使用在药品零售服务上的行为，成为一个不容回避的问题。

实践中，法院也认识到2012年12月以前我国法律不允许在药品零售服务项目上注册商标的事实，为充分保障权利人的合法权益，法院多采用突破上述《通知》中对于新增的药品零售服务与为他人推销等其他第35类服务原则上不类似的规定，认定被诉侵权方提供的药品零售服务与第35类为他人推销服务属于相同或类似服务，从而解决了将药品零售服务引入分类表之前相关企业不得不在为

他人推销上注册的商标如何在分类表修改后获得保护的问题。

对于为何药品零售服务与第 35 类为他人推销属于相同或类似服务，各级法院主要从以下三点来阐述具体理由：

(1) 结合商标的实际使用情况和相关公众的一般认识进行综合判断。例如，在“德仁堂”案<sup>62</sup>中，法院认为，在长期经营活动中，很多提供零售服务的企业在第 35 类为他人推销上申请注册商标，并将该商标实际使用在经营活动中并产生了一定的影响和知名度，诸多商业企业的实际使用已经使相关公众在为他人推销和零售服务之间建立特定联系，所以为他人推销和零售服务构成类似服务。

(2) 结合行业惯例和权利人的注册和使用目的进行判断。例如，在“万育堂”案<sup>63</sup>中，法院认为，“万育堂”商标早于 2011 年 10 月 7 日即经商标局在第 35 类核定服务项目完成了商标注册，在第 35 类为他人推销申请注册商标，系药店行业申请注册商标的通行做法。而对于权利人的注册和使用目的；在“开心人大药房”案<sup>64</sup>中，法院认为，自权利人公司成立以来一直将该商标用于药品的零售服务，由于当时的《类似商品和服务区分表》并未明确规定药品及医疗用品的零售服务类别，将商标注册在范围更广的为他人推销上合乎常理。另外，在另外一起“开心人大药房”案<sup>65</sup>中，法院认为，权利人经营的业务为中药饮品、中成药、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售等，按一般常理推断，权利人在第 35 类申请涉案商标应是权利人为经营正常业务而申请，故权利人将涉案商标使用在药品零售符合第 35 类为他人推销服务项目。同样，在另外一起“德仁堂”案<sup>66</sup>中，法院认为，由于 2012 年 12 月以前我国法律不允许在药品零售服务项目上注册商标，权利人德仁堂公司在第 35 类的为他人推销服务项上取得的“德仁堂”商标，应当根据其实际经营的项目及目的进行确定，结合权利人德仁堂公司及相关主体的经营，依据常理其目的应当是在其提供的药品零售服务中使用“德仁堂”注册商标。被诉侵权方凌水镇德仁堂的经营范围包括中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药饮片、保健食品、化妆品、洗涤用品零售，与“德仁堂”商标核定使用服务中的为他人推销构成类似服务。

(3) 从零售与推销的概念和实际经营层面进行判断。例如，在“老百姓大

<sup>62</sup>山东省聊城市中级人民法院，(2021)鲁 15 民终 667 号民事判决书

<sup>63</sup>黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院，(2015)齐知民初字第 2 号民事判决书

<sup>64</sup>浙江省宁波市中级人民法院，(2017)浙 02 民初 558 号民事判决书

<sup>65</sup>浙江省宁波市中级人民法院，(2015)浙甬知终字第 31 号民事判决书

<sup>66</sup>大连市西岗区人民法院，(2020)辽 0203 民初 4909 号民事判决书

药房”系列案<sup>67</sup>中，法院认为，零售是指向最终消费者直接销售商品和服务，推销是指运用一定的方法和技巧，将商品或服务提供给顾客，使其接受或购买，即此，无论是概念层面，还是实际操作层面，零售和推销在目的、内容、方式、对象等方面均是相同或相关的，应认定为类似服务。

（4）以商标授权行政机关的认定作为相同或类似判断的佐证。原国家行政管理总局曾在商标管理案件中将多件注册在为他人推销上的商标认定为驰名商标，而这些商标的权利人主要从事零售服务，因此法院认为前述驰名商标认定亦佐证了法院将两者视为类似服务的观点是正确的。例如，在“开心人大药房”系列案中，因原国家工商行政管理总局商标局 2011 年在商标管理案件中认定了 289 件驰名商标，将在第 35 类为他人推销上的老百姓大药房连锁有限公司的“老百姓”商标认定为驰名商标，故而在原被诉侵权方均从事药品等零售服务的情况下，应认定被诉侵权方经营范围与权利人商标核定使用的为他人推销相同。

#### 4、为他人推销与零售服务既非相同也非类似服务

在认为为他人推销与零售服务为不同服务的案件中，法院基本严格按照《类似商品和服务区分表》以及商标授权行政机关对两者类别的意见进行是否相同或类似的判断。具体而言，部分法院认为，以自己的名义销售商品并非为他人推销，主要理由在于，《类似商品和服务区分表》第 3503 类似群组中为他人推销服务是指：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，该类服务的对象应为商品（服务）的经销商（含提供者），不包括通过零售直接向消费者出售商品（服务），以价格的差异获取商业利润的情形，故为他人推销服务应属于为他人的销售提供辅助服务的行为，而非以自己名义销售。另有部分法院认为二者服务涉及的法律关系差异巨大，以致相关公众不会产生混淆误认，具言之，零售行为发生的法律关系是买卖合同，一方转移商品所有权，另一方支付货币，合同标的物为商品的所有权，而广告或替他人推销行为发生的法律关系是劳务合同，一方提供帮助他人销售的劳务，另一方支付货币，合同标的物为劳务本身，由于这两种行为提供的内容存在巨大差异，参与到买卖合同或劳务合同的消费者或其他经营者，对合同相对方提供的是商品所有权还是劳务服务非常明确，不会产生混淆，不管提供的服务为自己作为销售者销售商品还是向其他经营者出租商铺、

<sup>67</sup>贵州省遵义市中级人民法院，（2021）黔 03 民初 1051 号民事判决书

提供相应宣传、策划等促销服务的行为，对于交易相对方或与交易相关的公众是非常明确服务的具体内容，不会将两者混为一谈，因此，从消费者或与交易相关的公众来看，销售与广告、为他人推销不构成类似。还有法院认为，鉴于为他人推销服务与零售服务的复杂关系，且为他人推销、零售服务的对象范围过于概括，不能简单地认定类似与否，还要与权利人自身的为他人推销项目或商品与被控侵权的具体零售的关联性进行比对。例如，在长沙中院审理的“君山茶业”案中，权利人主张被诉侵权方在店招上使用的“君山茶业”标识与其“君山”商标核定使用的服务类别为他人推销构成类似服务。法院认为，被诉侵权方系茶业销售服务提供者，权利人并没有举证证明自己在为他人推销茶业服务上具体使用该商标的情况，故根据本案事实，无法将权利人的为他人推销与被诉侵权方的茶业销售（零售）形成联系。换言之，该院认为，为他人推销和零售服务并不必然为类似服务，也不必然为不同服务，需根据涉案商标的使用情况和知名度情况进行个案判断，如果权利人通过自己的实际使用使替他人推销与商品销售（零售）服务之间建立了特定关联性，使得相关公众根据其一般认识可以认为被诉侵权方提供的零售服务与为他人推销在服务目的、内容和对象上相同或具有较大关联性，则仍可以认为两者构成类似服务。

#### **5、被诉侵权方从事的服务系为他人推销，而非零售服务，与涉案商标核定使用的为他人推销属于相同类别的服务**

通过此类案件，可以一窥法院对于究竟何为为他人推销服务的具体认识。在此类案件中，法院认为第 35 类为他人推销服务的内容是为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。因此，被认为使为他人推销服务的典型形式包括将经营场所出租给他人，并以自己名义为经营场所内的商户进行广告推销、宣传推广等活动，以及通过网站或者 APP 等电商平台招募入驻商家，并进行相关电商平台交易与推广。

## **二、对零售服务商标的保护思路及评价**

如上所述，零售商大量在第 35 类为他人推销服务上注册其本指示零售服务来源之商标系不得不为之的无奈之举。在上述扭曲注册已成既定事实的基础上，

司法机关对于零售服务商标的保护主要有两种思路，一种认为零售服务属于为他人推销服务，即二者为相同服务，另一种是认为零售服务与为他人推销服务属于类似服务。

对于第一种思路，法院主要从被诉侵权方的经营范围、权利人将涉案商标用在商品零售服务上的知名度、《尼斯分类》的历史演变、结合《区分表》以及相关公众的一般认识这四种途径来判断零售服务与为他人推销是否属于相同服务。虽然以上四种途径在一定程度上均言之成理，但仍存在对《尼斯分类》和《区分表》理解不同以及无法与商标授权确权案件有关的认定标准相统一等不足之处。具体而言，虽然从第九版《尼斯分类》以及《区分表》已经删除了第八版所规定“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”的内容，同时第九版在第八版规定的“本类……尤其包括：为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买”的内容之后，特别增加了“这种服务可由零售、批发商店……提供”的内容，但这并必然意味着零售服务可以与为他人推销构成相同服务。一方面，在英文中，批发零售（wholesale and retail）与为他人推销（sales for others）具有明显不同的含义。并且，从 35 类注释与《国家工商行政管理总局、商标局关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》（以下简称“2012 通知”）的对比来看，零售服务指的是将商品集中和归类（运输除外），以便顾客看到和购买，该项服务是一项为鼓励顾客购买而提供的服务总和，可通过传统实体商店，也可通过互联网等销售平台提供，而根据商标局于 2004 年 8 月 13 日作出的《关于国际分类第 35 类是否包括商场、超市服务问题的批复》（商标申字【2004】第 171 号），为他人推销服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。因此二者在定义上也存在差异。另一方面，由于授权确权案件中行政机关和司法机关均以核定使用的商品或服务为限，严格按照上述对于为他人推销的定义进行证据认定和分析裁判，因此，若认为二者为相同服务，则会导致民事侵权案件中对于服务类别的认定与行政授权确权案件中对此的认定产生剧烈冲突，进而产生裁判标准不能统一，反过来又进一步加深二者之间的分歧。

对于第二种思路，法院对商标专用权的保护体现为“禁用权”所限定的范围，其是以法律所规定的侵害他人注册商标专用权为基础，以是否会造成商品的来源

混淆为落脚点，而发生混淆的范围不仅及于注册商标所核定使用的相同商品或服务，也包括了类似商品或服务。而对类似服务，应从目的、内容、方式、对象等各个方面进行分析，或者有相关公众一般认为存在特定联系的情况，如以上两者之一可得出易造成混淆的结论，那么可认定构成类似服务。故商标禁用权的范围显然超过了专用权。这一思路下，民事侵权案件中对二者类别的认定与授权确权案件中的相关认定可以在一定前提下实现共存和统一，即，在请求保护商标维持有效的前提下，扩大对应商标的禁用权范围，实现对此类商标权的保护。然而，这种共存与统一仅仅是实现了权利保护，并未解决零售商如何有效维持其在为他人推销服务上已注册商标的有效性的问题。如果企业只是将商品集中和归类（运输除外）以便顾客看到和购买，而没有为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，则其无法在他人就涉案商标提出连续三年不使用撤销请求时提供可被采纳的使用证据，从而面临涉案商标被撤销的现实危险。“皮之不存，毛将焉附”，一旦涉案商标被撤销，所谓保护也是无稽之谈。因此，即使通过第二种思路暂时化解了商标保护难题，然其始终治标不治本，无法从根本上解决零售服务商标保护面临的现实困难。由此观之，对于零售服务商标保护在司法实践中探索出来的上述两可行性路径都是权宜之计，深藏顾此失彼的风险，归其根本在于要审时度势，引入零售服务商标，一劳永逸地解决以上问题。

## 第五部分 结论及法律建议

### 第一节 拒绝零售服务商标注册可能产生的影响

#### 一、可能引发国际贸易争端

《与贸易有关的知识产权协议》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs 协议）在第二部分第二节第 15 条之 4 规定：商标所适用的货物或服务的性质在任何情况下不得形成对商标注册的障碍（The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case

form an obstacle to registration of the trademark.)<sup>68</sup>。我国于 2001 年加入世界贸易组织并成为成员国，此前我国分别修改了《专利法》、《商标法》和《著作权法》，使其有关标准达到 TRIPS 协议的要求，其中修改后的《商标法》引入了服务商标。

时至今日，我国是全球主要经济体中唯一一个拒绝零售服务商标注册的国家。实践中无论是我国本土零售商或境外零售商之零售服务在我国均无法取得商标专用权，且其权益保护也处于较大的不确定状态。但我国零售商在境外依据目标市场之国家或地区的商标法，则可以被准予进行零售服务商标注册。TRIPs 协议第二部分第二节第 15 条之 4 的规定概括起来讲就是各成员国不得以有关服务性质存在问题为由而拒绝该服务上商标的注册。那么长期以来，我国商标主管机关以零售是一种单纯的赚取差价的商业行为，其缺乏独立性为由而明确拒绝零售服务商标注册的决定有可能与上述规定相冲突。对此虽然我们可以以我国之所以作出这样的决定是因为我国的《区分表》并不包括零售服务，而我国的区分表正是基于尼斯分类制定并修订，既往尼斯分类在第 35 类注释中已经明确排除了单纯从事零售的销售企业，因此我国拒绝零售服务商标注册的决定有其合法性。但需要说明的是：

1、尼斯分类对第 35 类注释中尤其不包括其主要职能是销售商品的企业这样的表述已经删除，且自此以后，从尼斯分类的修订趋势来看，其对零售服务商标注册的态度逐渐向开放转变；

2、如上所述，尼斯协定并不强制性约束其成员必须照搬尼斯分类，协定将具体的商品和服务分类的决定权交给了成员，成员之商标主管机关有权根据成员的实际情况决定如何对商品和服务进行分类；

3、将零售理解为是一种单纯的赚取差价的商业行为，缺乏独立性，这种观点与 2002 年欧盟 OHIM、2005 年德国专利局以及 2007 年日本特许厅既往对此问题的认识实质相同。至今上述三个商标主管机关早已先后改变了其态度，而我国拒绝为零售服务提供商标注册的态度依旧。

由此可见，这种观点将零售与销售直接画上了等号，而事实则是零售与销售不同，其最大的不同在于，零售=综合服务+销售，即：零售商为了引起消费者关注，提供了一种综合服务，其包括在特定场所（包括线上空间）对商品进行分

---

<sup>68</sup>[ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/law/conventions/wto/trips.html](http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/law/conventions/wto/trips.html)（中华人民共和国商务部网站）

类、摆列、介绍、推广、宣传以及提供服务人员导购等，此综合服务可以是上述行为之一，也可是全部。仅单纯以转移商品所有权为目的之行为，才是销售。如果对零售商提供的这种综合服务以及其已具有独立于商品本身而成为交易对象之事实视而不见，显然无助力我们正确并全面理解这个问题。

综上所述，鉴于零售涉及利益重大，不排除这种拒绝零售服务商标注册的情形会引起其他成员国的异议，从而可能引发不必要的贸易争端。

## 二、不利于我国零售业的健康发展及国际化

零售服务商标不可注册的这一认识事实上已经严重影响了我国零售业的健康发展：

1、很多零售商并不从事为他人推销业务，但又不得不在为他人推销上注册其本指示零售服务来源的商标。即便零售商在为他人推销上取得了商标注册，但当其行使权利时，以上所述的种种不确定性增加了零售商的风险，如前所述，尤其是撤三案件更是悬在零售商头顶的一把利剑。以辽宁东祥金店珠宝有限责任公司的东祥商标撤三案为例，该珠宝零售商的东祥商标曾被认定为老字号，也曾被认定为驰名商标，但最终在撤三程序中由于零售服务商标不可注册而使得错位注册的东祥注册商标被撤销。另外，以上所述也增加了零售商的负担。实践中有些零售商为了维持其在为他人推销上的注册商标，不得不画蛇添足地开展为他人推销业务。此外，还有一些零售商效仿日本企业的做法，将其零售涉及的所有商品进行商品商标注册，诸如此类的做法均增加了零售商的财务成本。

2、我国零售商长久以来受到零售服务商标不可注册性这一认知的影响，也不知道其他国家和地区的商标主管机关持对此持何种态度。粗略检索和调查结果表明，我国一些零售商即便在目标市场地国家已经接受零售服务商标注册的情况下，主要商标申请中仍旧没有与零售服务有关的内容，其所指定的服务项目基本是照搬我国《区分表》中第 35 类的有关表述。此外还有一些我国的零售商对于境外有关国家准予零售服务商标注册表示难以置信。我国与境外国家和地区对于零售服务商标完全不同的态度已经影响了我国零售业的国际化。退一步讲，即使我国零售商在目标市场地的商标主管机关取得了零售服务商标注册，但在其品牌发源地，即大本营的我国却得不到注册，总之是一件比较尴尬的情况，这也非常

不利于我国零售商基于统一标准管理全球性商标。

### 三、类案异判有伤《商标法》执法、司法的严肃性

根据上述对于我国行政程序中异议、宣告无效、撤三，以及民事侵权诉讼程序中不同地域、不同审级法院在不同时期作出的裁决统计分析来看，对于零售服务与为他人推销究竟是否构成相同类似，涉及零售服务的使用证据是否可证明为他人推销上注册商标之知名度，是否可维持其注册等问题分歧巨大，很难调和。由此形成了前述的明令禁止注册、实际变通注册，保护确定性不足、撤三风险性高的复杂境况。实践中即便是高度专业化的商标从业人员要厘清其中的关系也非易事，何况零售商，同一零售商在此案中得到的肯定在彼案中可能就是否定。确定性如此的不足使得零售商无法根据《商标法》作出科学理性的预判，而这反过来也伤害了《商标法》执法、司法的严肃性。

## 第二节 关于开放零售服务商标注册的建议

### 一、逐步有序开放零售服务商标注册

如前所述，在大型经济体中目前仍未开放零售服务商标注册的只有我国。2012年，我国根据尼斯分类的变化修改了《区分表》并开放药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务，在此实践经验的基础上，我国也可考虑逐步且有序地开放零售服务商标注册。

#### 1、零售服务商标注册应当坚持逐步且有序的原则

自2001年我国入世而修改《商标法》至今已有20多年，这期间我国根据《尼斯协定》的规定以及我国国民经济发展状况对零售服务是否可予以商标注册始终持否定态度。2012年12月14日，原国家工商行政管理总局商标局发布了《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》，规定自2013年1月1日起实施的《商标注册用商品和服务国际分类》第十版2013修改文本在第35类中增加“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”项目，该

通知第一条进一步说明，在《类似商品和服务区分表》3509 类似群中设立“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”、“药品零售或批发服务”、“药用制剂零售或批发服务”、“卫生制剂零售或批发服务”、“医疗用品零售或批发服务”、“兽药零售或批发服务”和“兽医用制剂零售或批发服务”共 7 个新增服务项目。上述举动可以视作为药品、医疗用品等此类特定商品零售服务商标注册开了一扇窗，然而自 2012 年至今 10 年间，综合性商品零售服务以及其他绝大多数特定商品零售服务之商标注册仍未开放且未听说有开放的计划。上述通知从新增零售或批发服务的界定、新增零售或批发服务名称规范性要求、新增零售或批发服务之间和与其他商品和服务类似关系判断以及过渡期机制这四个方进行了较为完备的规定。自上述通知实施至今，药品等特定商品零售服务商标注册已取得了积极效果。故此时可充分借以上实施所得经验而逐步有序开放零售服务商标注册。

## **2、可以预见的是即使零售服务商标注册开放也不可能一蹴而就**

此项工作应有序推进，应以充分保护零售商合法权益为根本，以有效维护商标注册秩序为前提，以打击恶意抢注为抓手，制定开放方案。为保障方案能被有效执行，有必要事先做好以下几项工作：

- (1) 充分的调查研究并听取零售业企业的意见和建议
- (2) 为期半年的公开宣传
- (3) 制定有关零售服务商标申请审查的规范性文件

在先行先试的基础上，可先有序开放特定商品零售服务商标注册，待时机成熟后再尽快开放综合性商品零售服务商标注册。如此安排主要是考虑到潜在风险管控的必要，由于我国在特定商品零售服务商标注册方面已有药品、医疗用品零售服务商标申请注册的实践经验可供参考，尤其是这 10 年间商标主管机关对于申请名称规范、类似判断（交叉检索）、连续三年不使用撤销证据判断、异议及宣告无效程序中涉及问题审查等过程中出现的状况均应做了应对，因此比起综合性商品零售服务商标注册申请审查，商标主管机关在特定商品零售服务商标注册申请审查方面的经验更丰富。随后可以等特定商品零售服务商标注册不断放开且审查经验得以更多积累后，顺理成章地开放综合性商品零售服务商标注册。

## 二、制定零售服务商标注册审查标准

与 2012 年发布《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》类似，制定规范性文件对零售服务商标注册涉及的服务分类、过渡期、类似关系和交叉检索、原注册与新注册的转化衔接、规范性名称等进行规定。从而使开放工作有法可依，有据可循。

### 1、零售服务的分类

参考美、欧、日及我国台湾地区的实践，根据零售服务涉及的商品系综合性商品或特定商品为根据，我国也可将零售服务分为综合性商品零售服务以及特定商品批发零售服务。综合性商品零售如传统的百货公司、百货商店，也包括现在非常普遍的超级市场、便利店等。特定商品零售包括专营于某一种或某一类商品的零售商，如专门从事化妆品、水果等批发零售等。2012 年我国开放的药品、医疗用品零售服务商标注册中涉及的药品、医疗用品就属于特定商品。区分综合性商品零售与特定商品零售对后续商标申请指定服务名称的审查、类似关系和交叉检索以及注册后规范性使用等均具有重要影响。

### 2、设置过渡期

(1) 由有权机关通过立法程序设置过渡期。2012 年《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》为药品、医疗用品等商品零售服务商标注册设定了 1 个月过渡期。对此，北京知识产权法院在原告安徽华源医药股份有限公司诉被告国家工商行政管理总局商标局、第三人嵊州市易心堂大药房有限公司行政诉讼一案中，判决撤销商标局于 2014 年 10 月 23 日基于上述通知中的过渡期而作出的《商标注册同日申请协商通知书》。法院首先认为上述通知关于过渡期的规定没有合法的权力来源，商标局应当依法定程序向有权机关提出立法建议，由有权机关通过立法程序设置过渡期；其次认为过渡期规定违反了《商标法》第三十一条确立的申请在先原则；最后认为该通知关于过渡期的规定，将申请在先原则与维护在先使用人的利益相结合作为特定时间内确定商标注册的规则，虽然体现了其对实质正义的追求与力求实现商标申请有序状态的美好愿景，在一定程度上可保护在先使用人的利益，其动机和目的是正当的，在制度设计上具有一定

的合理性。但是，合理性不能等同或者替代合法性，实质正义的真正实现也必须以程序正义的实现为依托，否则，法律的安定性、确定性和权威性将会受到损害<sup>69</sup>。对于该案，北京高院二审判决基本认同一审法院的上述认定，只是认为考虑到撤销商标局作出的《商标注册同日申请协商通知书》后将会给社会公共利益造成重大损害，因此判决不宜予以撤销<sup>70</sup>。

鉴于此，如我国决定开放零售服务商标注册，应当推动立法机关修改《商标法》，并由立法机关就设置过渡期发布特别的说明。商标主管机关可根据法律就过渡期涉及的有关问题出台实操性指引。

(2) 在过渡期内，在与零售服务相同或类似服务项目上提出的注册申请，视为同一天申请。虽然上述北京知产法院和北京高院作出的判决认为过渡期规定违反了《商标法》第三十一条确立的申请在先原则，但也正如一审判决所说设置过渡期是为了达到追求实质正义与维护实现商标申请秩序相统一，关键在于其可在一定程度上保护在先使用人的利益。事实上，早在1993年我国修改《商标法》开放服务商标注册时，彼时商标主管机关为使新旧制度顺利交替就制定了《国家工商行政管理局关于受理服务商标注册申请的通知》，根据该通知第一条的规定，自1993年7月1日至1993年9月30日提出的服务商标注册申请，均视为同一天的申请<sup>71</sup>，当时为服务商标设置的过渡期机制发挥了良好的作用。另外日本为开发零售服务商标设置的过渡期规定于《部分修改外观设计法等法律》附则第7条<sup>72</sup>，日本将该过渡期视为一种过渡性措施。对于设置过渡期的理由是“如果自修改法施行之日起即对零售等业务有关商标注册申请采用基于申请在先原则的审查，可能会导致申请集中于施行日当天，给申请人和特许厅的申请事务的处理带来困扰，所以有必要对申请的集中提出加以缓和”<sup>73</sup>。同理，商标局为药品、医疗用品等特定商品零售服务商标注册创设过渡期的三个理由分别是（1）避免抢注；（2）避免消费者误认药品来源；（3）在先使用人事后维权成本过高<sup>74</sup>。事实上过渡期制度作为一种过渡性措施并未普世适用于所有商标申请审查，且过渡期内二个以上申请视为同日申请情形发生时，如零售商提供在先使用的证据则享

<sup>69</sup>北京知识产权法院，（2015）京知行初字第177号行政判决书

<sup>70</sup>北京知识产权法院，（2016）京行终字2345号行政判决书

<sup>71</sup>1993年5月24日，《国家工商行政管理局关于受理服务商标注册申请的通知》

<sup>72</sup>王天华，2017年，框架秩序与规范审查——“华源公司诉商标局等商标行政纠纷案”一审判决评析，《交大法学》，第1期

<sup>73</sup>王天华，2017年，框架秩序与规范审查——“华源公司诉商标局等商标行政纠纷案”一审判决评析，《交大法学》，第1期

<sup>74</sup>王天华，2017年，框架秩序与规范审查——“华源公司诉商标局等商标行政纠纷案”一审判决评析，《交大法学》，第1期

有优先注册的权利，而对于均未使用的情形，过渡期内早提交申请的零售商的确得容忍与过渡期内晚提交申请的零售商协商确定或抽签确定的不便，但考虑到目前我国商标抢注成风，如何有效维护商标注册秩序应该成为商标法律制度中最重要公共利益考量因素，因此设置过渡期正是这种利益取舍和权衡的结果，这也符合我国既往实践和国际惯例。

综上所述，有必要由立法机关在法律层面就此开展充分调研和论证，在不影响申请在先原则的前提下，设置过渡期的条款并使其发生其应有的作用。

第一、为打击恶意抢注行为，可要求申请人提交的零售服务项目范围应当与其营业执照核准的经营范围一致。

第二、参考《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》的作法，修改《商标法》加入过渡期规定时可按以下原则确定商标专用权，即：同日申请的，初步审定使用在先的；同日使用或者均未使用的，由当事人协商解决；在规定期限内不愿协商或协商不成的，以抽签方式确权。

第三、明确对于开放零售服务商标注册申请日之前用于指示零售服务来源的使用与开放后零售服务上的使用效力等同。

(3) 设置合理的过渡期限。1993年《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》为服务商标注册设置了3个月过渡期，即自1993年7月1日至1993年9月30日。2012年《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》为药品、医疗用品等商品零售服务商标注册设置了1个月的过渡期，即其期限从2013年1月1日至1月31日。域外国家和地区中，只有日本为其《商标法》引入零售服务商标注册设置了3个月过渡期，即其期限从2007年4月1日至该年6月30日。考虑到单独开放药品、医疗用品等特定商品零售服务商标注册的工作量与开放所有特定商品零售服务以及综合性商品零售服务之商标注册的工作量不可同日而语，因此将零售服务商标注册过渡期设置为6个月为宜。

### **3、修改《区分表》加入特定商品零售服务并明确与其他商品、服务的关系以及交叉检索**

#### **(1) 特定商品零售服务名称以及综合性商品零售服务名称**

根据我国商标审查实践，如商标申请人未从《区分表》中选择对应的规范商品或服务名称而自行创设一个名称，则通常商标主管机关会下发补正并要求申请人

对此进行说明。因此长期以来申请人以及代理人多较为严格地根据《区分表》选择规范的名称。基于以上实践，如果我国决定开放零售服务商标注册，有必要事先确定特定商品零售服务以及综合性商品零售服务的规范名称。2012 年我国开放药品、医疗器械特定商品零售服务，将其置于 35 类第 3509 群组。本报告参考国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2）F 项批发、零售中规定的类别名称，就拟确定的特定商品零售服务名称以及综合性商品零售服务名称提供如下建议：

序号	3510-3520 群组		
1	3510	百货公司、超级市场、便利店、日用杂品的综合性零售或批发服务	
2	3511	食品、饮料及烟草制品零售或批发服务	米、面制品及食用油零售或批发服务
			糕点、糖果及糖零售或批发服务
			果品、蔬菜零售或批发服务
			肉、禽、蛋、奶及水产品零售或批发服务
			盐及调味品零售或批发服务
			营养和保健品零售或批发服务
			酒、饮料及茶叶零售或批发服务
			烟草制品零售或批发服务
			其他食品零售或批发服务
3	3512	纺织、服装及家庭用品零售或批发服务	纺织品、针织品及原料零售或批发服务
			服装零售或批发服务
			鞋帽零售或批发服务
			化妆品及卫生用品零售或批发服务
			厨具卫具及日用杂品零售或批发服务
			灯具、装饰物品零售或批发服务
			家用视听设备零售或批发服务
			日用家电零售或批发服务
			其他家庭用品零售或批发服务
4	3513	文化、体育用品及器材零售或批发服务	文具用品零售或批发服务
			体育用品及器材零售或批发服务
			图书零售或批发服务
			报刊零售或批发服务
			音像制品、电子和数字出版物零售或批发服务
			首饰、工艺品及收藏品零售或批发服务
			乐器零售或批发服务
			其他文化用品零售或批发服务
5	3514	矿产品、建材及化工产品零售或批发服务	煤炭及制品零售或批发服务
			石油及制品零售或批发服务

			非金属矿及制品零售或批发服务
			金属及金属矿零售或批发服务
			建材零售或批发服务
			化肥零售或批发服务
			农药零售或批发服务
			农用薄膜零售或批发服务
			其他化工产品零售或批发服务
6	3515	机械设备、五金产品及电子产品零售或批发服务	农业机械零售或批发服务
			汽车及零配件零售或批发服务
			摩托车及零配件零售或批发服务
			五金产品零售或批发服务
			电气设备零售或批发服务
			计算机、软件及辅助设备零售或批发服务
			通讯设备零售或批发服务
			广播影视设备零售或批发服务
其他机械设备及电子产品零售或批发服务			
7	3516	汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力零售或批发服务	汽车新车零售或批发服务
			汽车旧车零售或批发服务
			汽车零配件零售或批发服务
			摩托车及零配件零售或批发服务
			机动车燃油零售或批发服务
			机动车燃气零售或批发服务
			机动车充电设备零售或批发服务
8	3517	家用电器及电子产品零售或批发服务	家用视听设备零售或批发服务
			日用家电零售或批发服务
			计算机、软件及辅助设备零售或批发服务
			通信设备零售或批发服务
			其他电子产品零售或批发服务
9	3518	五金、家具及室内装饰材料零售或批发服务	五金零售或批发服务
			灯具零售或批发服务
			家具零售或批发服务
			涂料零售或批发服务
			卫生洁具零售或批发服务
			木质装饰材料零售或批发服务
			陶瓷、石材装饰材料零售或批发服务
			其他室内装饰材料零售或批发服务
10	3519	货摊、无店铺及其他零售或批发服务	流动货摊零售或批发服务
			互联网零售或批发服务
			邮购及电视、电话零售或批发服务

			自动售货机零售或批发服务
			旧货零售或批发服务
			生活用燃料零售或批发服务
			宠物食品用品零售或批发服务
			其他未列明的零售或批发服务
11	3520	无法归入任何一类的零售或批发服务	

## (2) 类似认定以及交叉检索

第一、综合性商品零售服务之间原则上构成类似应交叉检索

第二、综合性商品零售服务与特定商品批发零售服务原则上不构成类似无须交叉检索

第三、特定商品零售服务之间类似认定

a. 如果按照《区分表》特定商品之间不构成相同类似，则特定商品零售服务之间也不构成类似，无须交叉检索

b. 如果按照《区分表》特定商品之间构成相同类似，则特定商品零售服务之间也构成类似，需要交叉检索

第四、特定商品零售服务与该特定商品原则上构成类似

第五、特定商品零售服务与其他特定商品原则上不构成类似

第六、特定商品零售服务与其他服务原则上不构成类似

## 4、已注册在为他人推销上但实际指示零售服务来源之商标的转换衔接

如上所述，基于历史原因，零售商大多将其指示零售服务来源之商标注册在第 35 类 3503 群组中的为他人推销上。不可否认的是为他人推销与零售服务客观上虽有关联关系但毕竟其内涵和外延不同，如前所述，以上错位注册系权宜之计。故，如果零售服务商标注册开放后，如何为那些大量已经注册在为他人推销上但实际指示零售服务来源之商标提供转换衔接将成为一个不得不面对的问题。

(1) 为了妥善保护那些已注册在为他人推销上但实际指示零售服务来源之商标，防止其被恶意抢注，可基于司法实践中已经形成的关于零售服务与为他人推销构成类似的基本共识，放弃 2012 年《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》中有关“新增服务与‘替他人推销’等其他第 35 类服务原则上不类似”的规定，在本次开放注册的规范性文件中规定，零售服务与为他人推销原则上构成类似并在申请注册时进行交叉检索；

(2) 对于那些已注册在为他人推销上但实际指示零售服务来源之商标，在本次开放注册的规范性文件中承认其基于零售服务上的使用已经形成了可受保护的在先权益，简言之，应当认可《商标法》第三十二条规定的“已经使用并具有一定影响”、五十九条第三款规定的“在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并具有一定影响”中所述的“使用”也应当包括那些在开放注册之前已经在零售服务上进行使用，且基于该使用形成了在先权益或先用权的情形。

### 三、报告小结

- 1、先后有序开放特定商品零售服务商标注册以及综合性商品零售服务注册；
- 2、在《商标法》第四条第二款“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”之后增加“服务包括零售服务”；
- 3、在注册开放之前，为那些注册在为他人推销但实际指示零售服务来源的商标提供妥善的保护，具体包括：(1) 在撤三行政程序中，对于零售商提供的有关证据从宽审查，以维持其注册；(2) 行政程序和民事诉讼程序中，认定零售服务与为他人推销构成类似服务。