

商标法13 | 湾仔码头、之宝及米其林三个案件凸显驰名商标保护不以混淆为前提（2016）

日期：2016.01.08 作者：鲁雪

驰名商标保护自2001年正式写入商标法以来在具体适用中仍存在某些模糊认识，尤其是在对“误导公众”的理解上仍有观点认为应当证明混淆的存在，以下结合近期收到的北京第一中级人民法院关于“湾仔码头”、“之宝”和“米其林”三个驰名商标案例进行一个简要的分析：

一、被异议商标与引证商标的相关公众存在一定交集，易使相关公众对商品来源产生误解，客观削弱驰名商标的显著性

通用磨坊食品亚洲有限公司诉商评委关于“湾仔码头wanzaimatou”等三件商标异议复审行政纠纷案件中，三枚被异议商标均由汉字“湾仔码头”及对应汉语拼音“wanzaimatou”构成，完整地包含了引证商标“湾仔码头”。同时三枚被异议商标指定使用的“化妆品、牙膏、抑菌洗手液；家用或厨房用容器、茶具、晾衣架；货运、托运、旅游安排”等商品和服务，虽与引证商标核定使用的“水饺”等商品不属于类似商品，但均为普通消费品，相关公众存在一定的交集，足以使相关公众将其与引证商标产生联系，易使相关公众对被异议商标指定使用的商品的来源产生误解，误导相关公众，从而在客观上削弱驰名商标的显著性，不正当利用了原告驰名商标的市场声誉，致使原告合法权益受到损害。【北京市第一中级人民法院行政判决书（2014）一中行（知）初字第10428号、第10429号、第10430号 二零一五年十二月二十日】

二、被异议商标割裂引证商标及其权利人之间的对应关系，淡化引证商标的显著性与知名度

之宝制造公司诉商评委关于“之宝zippo”商标异议复审行政纠纷一案，被异议商标均由汉字“之宝”与英文“zippo”构成，其中“zippo”一词为之宝公司创始人臆造词汇，不属于英文中固有词汇，第三人将“zippo”标志注册为商标，在未能说明其标志正当来源的情况下，足以认定为是对引证商标的复制与摹仿，一旦予以注册无疑会割裂引证商标与之宝公司之间的对应关系，淡化引证商标的显著性与知名度。同时，被异议商标指定使用的“避孕套”等计生用品，尽管与引证商标核定使用的“打火机”商品在类别上差别明显，但在实际生活中消费群体关联度较大，可能会使消费者对商品来源产生误认，之宝公司自身专注于打火机的生产与销售，而被异议商标将类似的商标申请在与计生相关的用品上，使相似的商标扩张到之宝公司本身不愿涉及的领域，被异议商标注册会对之宝公司的经营范围与商誉带来负面影响。【北京市第一中级人民法院行政判决书（2014）一中行（知）初字第4550号 二零一五年十二月二十九日】

三、被异议商标减弱驰名商标的显著性，贬低、丑化驰名商标的市场声誉，损害驰名商标权利人利益

米其林集团总公司诉商评委关于“米其林”商标异议复审行政纠纷一案，被异议商标“米其林”构成对驰名商标“米其

林”及“MICHELIN”的复制与翻译。“米其林”及“MICHELIN”商标在中国境内已成为社会公众广为知晓的驰名商标情况下，虽然被异议商标指定使用的“避孕套”等商品与驰名商标核定使用的“轮胎”等商品不相同也不相类似，但是被异议商标指定使用的商品为日常消费品，与米其林公司赖以驰名的轮胎商品的消费群体、销售对象的重合度较高。被异议商标复制、翻译米其林公司的驰名商标，足以误导公众，使相关公众误以为被异议商标的商品来源于米其林公司，或者误以为其与米其林公司的驰名商标具有某种联系，从而减弱驰名商标的显著性、贬低驰名商标的市场声誉，最终损害米其林公司的利益。【北京市第一中级人民法院行政判决书（2014）一中行（知）初字第8722号二零一五年十二月二十九日】

万慧达代理原告参加上述案件的诉讼。

短评：

北京高院于2016年5月6日发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中强调“在商标授权确权行政诉讼中驰名商标的保护范围，应当根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定予以确定，尤其是对已注册驰名商标的保护不应仅限于避免商品来源的混淆，而应扩大保护至避免该驰名商标的‘淡化’。对于商标评审委员会仅以混淆标准确定已注册驰名商标的保护范围，而诉讼中经审理查明需要通过‘淡化’标准扩大保护的，应当对商标评审委员会的裁决予以纠正。”

上述案件在评审阶段均被商评委以商品缺乏关联性，不会造成相关公众的混淆误认，而对被异议商标予以维持。但法院则从是否会造成相关公众的联想、是否会损害驰名商标权利人利益以及是否造成驰名商标淡化的角度进行了扩充保护，不仅仅以是否造成混淆为前提，而是从混淆、淡化及丑化三个不同的角度体现驰名商标的保护宽度及维度，对驰名商标注册人的利益予以充分保护。