

商标法57(2) | 广东高院再审认定“米其林轮胎人”图形商标的部分使用和立体使用构成侵权（2020）

日期：2020.10.14 作者：杜彬彬

图形商标被侵权的情形多种多样，除了将图形原封不动地作为商标使用之外，还有变换形态、添加文字、截取部分商标图样、作为装潢使用、作为产品形状立体使用等等。这些非常规的使用情形是否构成商标侵权，往往会成为司法实践中颇具争议的问题。

《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》中规定的图形商标近似比对需要考虑的因素有：图形的构图及颜色，各要素组合后的整体结构，立体形状、颜色组合；同时要以相关公众的一般注意力为标准、整体比对与主要部分比对相结合、隔离比对、并考虑注册商标的显著性和知名度。司法实践中对该项规定的应用却是见仁见智，标准各不相同。

广东高院近期再审审结的米其林集团总公司与宁波嘉琪工艺品有限公司的商标侵权纠纷案件，涉及了截取部分商标图样使用和作为产品形状立体使用两种情形。广东高院在对商标近似比对和商标性使用做了详细阐述后，认定两种情形均构成商标侵权，对侵犯图形商标专用权的认定，尤其是平面商标立体使用的侵权认定，具有重大的参考意义和指导价值。

案情概要：

米其林集团总公司（下称米其林公司）是一家拥有愈百年历史、主营轮胎产品的跨国公司，除了众所周知的轮胎产品和针对餐厅评级的指南书籍之外，还广泛开发了多种汽车用品和生活用品。相应地，其核心商标“米其林”、“MICHELIN”、“轮胎人图形”也在多个类别上获得广泛注册，包括本案涉案商标核定使用的28类玩具。

宁波嘉琪工艺品有限公司（下称嘉琪公司）多次在广交会上展出使用与上述商标相同/近似标识的产品，米其林公司在2014年向广交会知识产权管理部门请求查处、会后致函要求停止侵权、并取得不再侵权的保证书之后，对其2016年4月再次展出宣传带有“轮胎人图形”商标的玩具（图案如下）的产品目录进行取证，并于2016年10月起诉至广州市海珠区人民法院。该案历经三审程序，于近期刚刚审结。

	涉案注册商标图样	涉案图案
1		
2		

一审法院在商标近似比对后，认为涉案图案1不构成商标相同或近似，涉案图案2与涉案注册商标1不构成相同或近似，仅与涉案注册商标2构成近似。一审法院的近似比对论述如下：

1、“将涉案图案1与涉案注册商标比对，涉案图案1所示商品上的标识是一个头部的平面图形，有橙色、黄色、绿色三款，涉案注册商标是一个整体的立体图形，两者图形的构图及颜色，及其整体结构均不相同也不近似。即便忽略两者是否立体图形，将涉案图案1与涉案注册商标的要部（头部）单独比对，涉案图案1与涉案注册商标2的图案不相同也不相似；涉案图案1与涉案注册商标1眼部虽相似，但嘴部不相同，涉案图案1并不足以使相关公众对标识商品的来源产生误认，或者联想到与米其林公司涉案商标2的商品有某种特定的联系。”

2、“将涉案图案2与涉案注册商标比对，涉案图案2为立体组合图形，涉案图案2与涉案注册商标2图形的立体形状、颜色组合近似，各要素组合后整体结构相似，易使相关公众对标识商品的来源产生误认，或者认为其来源与该注册商标的商品有某种特定的联系；涉案图案2为组合图形，为静止状，涉案注册商标1为奔跑状，两者不相同，即便图形的结构及颜色有相似之处，但也并不足以使相关公众对商品的来源产生误认，或者联想到与涉案注册商标1的商品有某种特定的联系。”

基于上述近似认定，在商标性使用问题上，一审法院仅对涉案图案2进行了相关分析，得到肯定结论：“嘉琪公司在展会上为了广告宣传、展览以及推广自己的玩具商品，使用涉案图案2在同一种商品上使用与米其林注册商标近似的标识，该行为有使消费者及相关公众产生嘉琪公司所广告宣传的商品与米其林公司的注册商标有某种特定联系的误认的可能性，进而起到识别商品来源的作用，属于商标法规定的‘商标的使用’行为。”

二审法院将案件的争议焦点仅归纳为涉案图案的使用是否构成商标性使用，认为不构成商标性使用，进而因为商标侵权行为是以商标性使用为构成要件，未对近似比对进行分析，认定被诉行为不构成商标侵权。关于商标性使用的论述如下：“嘉琪公司虽将涉案图案印制在产品宣传册上，但从宣传册的内容上看，涉案图案实际上代表的是众多产品中的某款产品，涉案图案并非“用于识别商品来源”，而是某款产品的展示，所以，判断该图案印制在宣传册上是否构成商标性使用，应从涉案图案指向的产品本身进行分析。首先，涉案图案所指向的产品上并没有标签或其他标识“用于识别商品来源”；其次，该产品也并非商标本身，涉案商标为平面商标而非立体商标，涉案图案2指向的产品是立体模型，该立体模型不会与涉案商标构成同一商标或近似商标；再次，即使消费者购买涉案图案指向的产品是因为该商品所用动漫形象，也不是因为商标引起的混淆；因此，认定嘉琪公司将涉案图案印制在宣传册中不构成商标性使用。”

再审法院在归纳争议焦点时全面涵盖了图形商标侵权认定中的问题，在对商标近似比对和商标性使用进行全面阐述的基础上，对商标侵权进行了认定。

关于商标近似比对，再审法院首先归纳了米其林公司的轮胎人图形商标的形象特征，除姿势不同外，均由轮胎状环形叠加组成，头部、躯干、双臂、双腿、脸部及整体底色的设计均相同，认可上述特征是轮胎人形象作为米其林公司注册商标显著性的重要体现，而且经过长期广泛宣传和使用，轮胎人形象的知名度极高，显著性亦越来越强，相关公众看到轮胎人形象就会联想到米其林公司。然后将涉案图案与上述特征进行对比，认定两个涉案图案与两个涉案注册商标均构成近似。

1、“将本案被诉飞盘使用的卡通人物笑脸与米其林公司涉案注册商标进行隔离比对，虽然被诉飞盘使用的仅是人物的笑脸而非全身，但是，该笑脸的构成要素和细节特征与米其林公司注册商标中的轮胎人头部形象基本一致，具体体现为两者的额头、面部、脖子的轮胎状环形长度比例均接近2:3:2；脸部均有椭圆形的双眼和微笑的嘴巴；椭圆形的双眼均位于额头和面颊交界处。两者的区别点仅在于微笑的嘴巴是否咧开的细微差异。结合米其林公司注册商标的显著性和知名度分析，该人物笑脸易使相关公众联想到米其林公司注册商标的轮胎人形象，产生混淆误认。故应认定两者构成近似。”

2、“将本案被诉立体人偶形象与涉案注册商标进行隔离比对，首先，被诉立体人偶形象与涉案注册商标2中站立式的轮胎人形象高度近似，两者的整体形象均为轮胎状环形的叠加，姿势均为右手臂向上举、左手臂向下打开的站立姿势，故应认定两者构成近似。其次，虽然涉案注册商标1中的轮胎人系奔跑姿势而被诉立体人偶是站立姿势，即人物的姿势不同，但是，被诉立体人偶躯干、四肢的轮胎状环形叠加的构成及宽窄变化与该注册商标中的轮胎人形象基本一致，结合米其林公司含轮胎人形象的注册商标的显著性和知名度分析，在隔离比对的状态下，人物躯干和四肢的轮胎状环形叠加的特点会使相关公众产生更为深刻的印象，而姿势上的不同仅属细微差异，对视觉效果不产生实质性影响，该立体人偶易使相关公众联想到米其林公司注册商标的轮胎人形象，产生混淆误认。故应认定两者构成近似。”

关于商标性使用问题，再审法院认可商标性使用是认定商标侵权的前提，认为“判断是否构成商标性使用，应主要审查使用者的目的是否为识别商品或服务的来源，此外，能否产生让相关公众识别商品或服务来源的实际效果，亦属考量因素。”

本案中，“嘉琪公司并未在宣传册上使用其商标或标识，仅在宣传册封底处标注了公司名称、地址、联系方式等信息。针对每个商品，除商品本身使用的图案或形象外，均无使用其他商标或标识明确来源。具体到被诉飞盘和被上诉人偶，除飞盘上的卡通人物笑脸图案和人偶的立体形象外，嘉琪公司没有使用其他商标或标识以明确该商品的来源。根据上述事实，结合米其林公司涉案注册商标所使用的轮胎人形象经过长期广泛的宣传和使用已在相关公众中具有较高知名度的事实分析，嘉琪公司在被诉飞盘上使用图案以及将人偶的立体形象用于被诉商品上的目的，在于让相关公众关注到被诉飞盘和被上诉人偶本身所具备的显著识别特征即近似轮胎人的形象而对商品的来源产生联想，进而形成混淆误认。再从实际效果分析，虽然宣传册封底印有嘉琪公司的名称、地址和联系方式，但是相关公众打开宣传册后会看到众多商品，除被诉飞盘和被上诉人偶外，有些商品也使用了其他公司的知名动漫形象。在该宣传册汇集了众多商品且每个商品的来源都不明确的情况下，飞盘上的卡通人物笑脸和人偶的立体形象极易引起相关公众的注意，成为相关公众联想上述商品来源的重要途径，即飞盘上的卡通人物笑脸和人偶的立体形象会导致相关公众误认为上述商品源自米其林公司的授权并生产或者属于米其林公司的关联商品。综合上述分析，嘉琪公司将使用了卡通人物笑脸的被诉飞盘和被诉立体人偶的图片印制在公司宣传册上，其使用目的系识别商品的来源，其使用亦产生识别商品来源的效果，构成商标法所规定的商标性使用行为。”

最后，再审法院在认定商标侵权的基础上，综合考虑了米其林公司涉案注册商标的知名度、侵权行为的性质、侵权的重复发生、嘉琪公司的经营规模、米其林公司的维权支出等因素，全额支持米其林公司的诉讼请求10万元。

万慧达代理米其林集团总公司参与本案。

短评：

一方面，广东高院对图形商标侵权的近似比对非常细致到位，在归纳图形商标形象特征的基础上进行近似比对的方法比较独到，值得借鉴和参考。

另一方面，广东高院将构成商标性使用的判断原则总结为“使用者的目的是否为识别商品或服务的来源以及能否产生让相关公众识别商品或服务来源的实际效果”，与商标法立法精神相符，可作参考。

当然，在具体论述中，广东高院将关注点放在了嘉琪公司宣传册上没有使用自己的商标或标识、以及每个商品图片上除了商品本身使用的图案或形象外也无使用其他商标或标识来明确商标来源。我们认为，广东高院的认定无疑是正确的，而且即使宣传册的封面和每页都展示了其公司自己的商标或标识，或者商品图片上的某个位置使用了其他商标或标识，被诉使用与轮胎人图形近似标识的行为仍然会侵犯米其林公司轮胎人图形的商标权，因为这种使用还是会让相关公众误认为该款产品源自米其林公司的授权并生产或者至少属于米其林公司的关联商品（如米其林公司与该公司合作出品的联名款产品）。