



WANHUIDA PEKSUNG
万 慧 达 北 翔

万慧达北翔快讯

2018年4月 总第56期

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel,
Haidian District, Beijing, P.R. China 100873
T +86 10 6892 1000 F +86 10 6894 8030
www.wanhuida.com www.peksung.com



万慧达北翔焦点

外文商标与中文商标通过使用形成的对应关系可以在相关商品上延展.....	2
商标局经由第 30 条在异议案件中适用第 7 条的诚实信用原则.....	5
农机上使用“爱马仕”(Hermes)商标被判构成对箱包驰名商标的淡化.....	7

万慧达北翔快讯旨在为您提供万慧达北翔的发展动态(万慧达北翔焦点),以及国内外知识产权领域的最新动向及分析(万慧达北翔视点)。您可以直接点击目录进入正文阅读。

本快讯中的稿件由万慧达北翔享有版权,未经许可不得转载或摘编。

编委 黄晖 秦慧敏
 订阅 whd@wanhuida.com

北京市海淀区中关村南大街
 1 号友谊宾馆颐园写字楼
 邮编 100873

电话 010 6892 1000
 传真 010 6894 8030
www.wanhuida.com



外文商标与中文商标通过使用形成的对应关系可以在相关商品上延展

在广告宣传和媒体报道中，“芝宝”作为“ZIPPO”的中文翻译出现，实际经营中对应使用。相关公众在打火机商品上已将两者形成了对应关系。“ZIPPO”商标在打火机商品上具有较高知名度。打火机与服装等均为日常生活消费品。在打火机商品上“ZIPPO”与“芝宝”形成的对应关系可以延及至服装等商品。

案情介绍：

2010年10月29日，注册地在香港的皮尔卡丹（法国）服饰有限公司申请注册第8793127号“芝宝”商标（附图一），2011年8月27日经商标局初步审定并公告在第25类服装、婴儿全套衣等商品上。

芝 宝

附图一

之宝制造公司（Zippo Manufacturing Company）是“ZIPPO”商标的所有人。“ZIPPO”打火机商品在1995年正式进入中国，通过使用和宣传在中国具有极高的知名度，曾多次在商标行政和民事案件中被认定为驰名商标。“芝宝”作为“ZIPPO”的翻译早在2002年即在吸烟用打火机等商品上在中国获得商标注册。除打火机产品外，之宝制造公司扩大产品线，推出了服装、眼镜和户外用品等，于2004年10月29日在第25类服装、鞋等商品上在中国申请第4335415号“ZIPPO”商标（引证商标；附图二）并于2008年7月7日获得注册。

ZIPPO

附图二

针对皮尔卡丹（法国）服饰有限公司的第8793127号“芝宝”商标（被异议商标），之宝制造公司（异议人）在法定期限内向商标局提出异议，主张被异议



商标与异议人服装商品上在先商标“ZIPPO”构成相同、类似商品上的近似商标，构成对打火机商品上驰名商标“ZIPPO”的翻译等理由。

商标局于 2013 年 3 月 5 日作出异议裁定书（2013 商标异字第 05033 号），裁定异议人异议理由不成立，核准被异议商标的注册。异议人向商标评审委员会提起异议复审。商标评审委员会于 2014 年 3 月 3 日作出异议复审裁定书（商评字 2014 第 020885 号），核准被异议商标的注册。商标评审委员会认为“芝宝”与“ZIPPO”未形成一一对应关系，异议人主张“ZIPPO”为驰名商标证据不足。

之宝制造公司不服商标评审委员会的裁定，向北京市第一中级人民法院（一中院）提起行政诉讼。一中院于 2015 年 12 月 28 日作出判决（2015 一中知行初字第 426 号），撤销商标评审委员会的异议复审裁定。一中院认为异议人的证据可以证明“芝宝”与“ZIPPO”之间具有一一对应关系，被异议商标与异议人商标构成相同、类似商品上的近似商标。

商标评审委员会不服一中院的判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于 2018 年 3 月 28 日作出判决（2017 京行终 1533 号），驳回商标评审委员会的上诉，维持原判。

北京市高级人民法院认为被异议商标指定使用的商品与异议人引证的第 25 类“ZIPPO”商标核定使用的商品构成同一种或类似商品。被异议商标“芝宝”与引证商标“ZIPPO”虽存在差别，但在广告宣传和媒体报道中，“芝宝”作为“ZIPPO”的中文翻译出现，实际经营中亦对应使用。相关公众在打火机商品上已将两者形成了对应关系。“ZIPPO”在打火机商品上具有较高的知名度。打火机与服装等商品均为日常生活消费品。“ZIPPO”商标在打火机商品上的商誉足以延及至引证商标。故，在打火机商品上“芝宝”与“ZIPPO”形成的对应关系可以延及至引证商标。被异议商标与引证商标若同时使用在服装等同一种或类似商品上，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源之间存在特定的联系。因此，被异议商标与引证商标构成同一种或类似商品上的近似商标。

万慧达北翔知识产权集团代理之宝制造公司参与本案。



短评：

2017年3月1日开始施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第12条规定了判断《商标法》第十三条第二款有关未注册驰名商标保护的“混淆”的考量因素即“当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度；（四）相关公众的注意程度；（五）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。”

虽然该司法解释本身并未明确混淆的可能性认定延伸到商标法第30条、31条等，但是在最高人民法院有关该司法解释的发布会中，法官已经明确混淆可能性的判断适用于第30条等关于商标近似性的判断中。

尽管本案中北京市高级人民法院在判决中并未就上述要素一一进行论述，但很明显法院对相关因素进行了考量。本案中商品的类似程度并无争议，请求保护的商标“ZIPPO”为臆造词，具有较强的显著性，并通过宣传和使用在打火机商品上在多个案件中曾被认定为驰名商标，具有极高的知名度。对于相关公众的注意程度而言，服装与打火机均为日常生活消费品，两者的相关公众在很大程度上存在着重合。因此，“ZIPPO”与“芝宝”通过达到驰名程度的使用和宣传而建立起来的对应关系能够被服装商品的相关公众所认知。

此外，被异议人是一家注册在香港的公司，实际控制人为中国大陆的自然人，其使用“皮尔卡丹（法国）服饰有限公司”作为企业名称，傍名牌来获取利益的意图昭然若揭。综合上述因素，尽管“ZIPPO”商标在服装等商品上可能达不到驰名的程度，但是被异议人在服装商品上使用“芝宝”商标易使相关公众产生混淆。

本案给我们的另一启示是商标权利人尤其是国外的品牌所有人要留意对中文商标的保护，采取积极的策略注册和保护中文商标。[W](#)

作者：李运全





商标局经由第 30 条在异议案件中适用第 7 条的诚实信用原则

基本案情：

约翰洛布（JOHN LOBB）是来自英国的皮鞋制造专家，其主要品牌为  **JOHN LOBB**。2016 年 9 月，约翰洛布（JOHN LOBB）针对嘉滕国际股份有限公司（JUTTEN INTERNATIONAL LIMITED）在第 8 类“磨刀器、修指甲成套工具、锉刀、刀、餐具（刀、叉和匙）”等商品、第 9 类“护目镜、眼镜、太阳镜”等商品、第 16 类“纸、纸巾、笔记本、钢笔（办公用品）”等商品和第 34 类“香烟、电子烟、香烟嘴”等商品上申请并初步审定公告的第 17517202 号、17517203 号、17517204 号和第 17517202 号“**JOHN LOBB**”商标分别提出异议。

异议主要理由有：

1. 被异议商标构成对异议人在第 25 类“鞋、靴”等商品上的注册商标  “**JOHN LOBB**”的抄袭和摹仿；
2. 被异议商标与异议人具有高度知名度的商标完全相同，其注册及使用在指定商品上极易引起消费者对相关产品产地及质量等的混淆和误认；
3. 被异议商标是对异议人商号的抄袭，同时是对异议人在先使用并有一定影响的商标的复制。
4. 被异议人在多个类别申请注册了与异议人商标完全相同的商标，除了“JOHN LOBB”商标，被异议人还申请了多个涉嫌抄袭其他知名品牌的商标，被异议人申请注册被异议商标具有明显恶意；

异议人提交了有关 JOHN LOBB 商标的使用证据和知名度证据以及嘉滕国际股份有限公司的恶意证据。

嘉滕国际股份有限公司在规定期限内进行了答辩。



商标局于近期下发了不予注册裁定书。在裁定中，商标局认为：异议人“JOHNLOBB JL”商标具有一定知名度，被异议商标与异议人引证商标显著识别部分“JOHNLOBB”完全相同。被异议人除上述四件商标外还申请注册了多个与他人知名商标文字相同的商标，其中部分商标已被提起异议并被商标局决定不予核准注册，对此，被异议人未作出合理解释。据此可以认定被异议人申请注册被异议商标的行为具有明显的复制、抄袭他人商标的故意，该类行为不仅会导致相关消费者对商品或服务的来源产生误认，更有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。因此，商标局依据《商标法》第七条和第三十条的规定，决定上述四个商标不予注册。

短评：

《商标法》第七条第一款规定“申请和注册商标，应当遵循诚实信用原则”。该条款是2013年修订商标法时的新增条款，也是对民法上诚实信用原则的贯彻，顺应了当前加强保护知识产权的大趋势。

作为原则性条款，《商标法》第七条第一款在具体的异议案件中通常不会被直接适用。商标法第三十三条关于商标权利人和利害关系人在异议案件中可以引用的法条部分也未提及《商标法》第七条第一款。然而，笔者在近期却收到一些商标局做出的以《商标法》第七条第一款和《商标法》第三十条“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或……的，由商标局驳回申请，不予公告”为法律依据而支持异议人理由的不予注册裁定。这体现出商标局在阻止恶意注册方面的新的思路。

针对一些知名但尚未达到驰名状态的品牌而言，其跨类保护的难度一直很大。很多情况下，权利人即使能够证明恶意申请人存在一定的恶意情况，但要通过典型恶意注册条款，如通过援引《商标法》第四十四条第一款证明申请人存在批量恶意注册情况来赢得案件，尚存在一定困难。商标局在这类绝对条款上的适用上也采取较为审慎的态度。目前商标局以《商标法》第七条第一款和第三十条的搭配来处理这类恶意注册案件充分显示了官方打击恶意注册商标的决心和力度，具有一定的积极意义。W

作者：黄静苛





农机上使用“爱马仕”(Hermes)商标被判构成对箱包驰名商标的淡化

《商标法》确立的跨类保护制度旨在给予驰名商标以强保护，从混淆角度或者淡化角度给予保护，更好的维护驰名商标所有人利益，制止、打击“傍名牌”、“搭便车”行为，净化商标注册管理秩序，营造良好商标注册、使用环境。

案情介绍：

爱马仕国际是国际著名时尚奢侈品专业生产厂家。第 248937 号“ ”、第 1708652 号“ ”商标（以下简称“引证商标”），由爱马仕国际分别于 1985 年 6 月 10 日、2000 年 10 月 26 日申请注册，核定使用商品分别为第 25 类“衣服”、第 18 类“皮箱”等商品，经续展至今有效。

四川艾马仕科技有限公司（以下简称“四川艾马仕公司”）于 2010 年 12 月 14 日申请注册第 8948084 号“ ”商标（以下简称“诉争商标”），指定使用商品在第 7 类“农业机械”等商品上。经审查，商标局初步审定其在“农业机械、制茶机械、液压泵、汽油机（陆地车辆用的除外）、手动液压机、内燃机（不包括汽车、拖拉机、谷物联合收割机、摩托车、油锯、蒸汽机车的发动机）、润滑油泵、液压阀”商品上的注册申请，驳回诉争商标在“铸造机械、机器轴”商品上的注册申请。

诉争商标经初步审定公告后，爱马仕国际在法定期限内以诉争商标是对其驰名商标引证商标的复制和恶意抄袭为由提出异议申请。商标局裁定爱马仕国际所提异议理由不成立，并核准诉争商标注册。爱马仕国际不服商标局裁定，向商评委申请复审。商评委认定诉争商标与引证商标构成近似，诉争商标的注册使用易误导公众，从而使爱马仕国际利益受到损害，诉争商标的注册违反了 2014 年《商标法》第十三条第三款的规定，裁定诉争商标在复审商品上不予核准注册。四川艾马仕公司不服向北京知识产权法院提起诉讼。



法院观点：

北京知产法院认为：爱马仕国际的引证商标属于为中国相关公众熟知的知名度较高的驰名商标，对于驰名商标的保护不仅在于防止混淆、误认，还在于防止他人商标的使用会暗示该商标持有人与驰名商标注册人之间存在某种联系，以及他人商标的使用可能会削弱和淡化驰名商标的区别性特征。

本案中，诉争商标的显著识别部分与引证商标英文部分相同，仅存在大小写之别，诉争商标属于对两驰名商标的模仿。诉争商标核定使用的“农业机械”等商品虽与“钱包、衣服”等商品存在较大差异，但在引证商标具有极高知名度的前提下，诉争商标的注册申请仍会降低引证商标的显著性，模糊引证商标与其核定使用商品之间的唯一特定联系，进而弱化驰名商标的区别特征，损害第三人利益。故诉争商标的申请注册违反 2014 年《商标法》第十三条第三款的规定。

短评：

跨类保护多是从混淆角度给予驰名认定，且商品之间存在关联性。从淡化角度给予驰名认定的跨类保护则比混淆理论给予的保护强度还要高，商品之间的关联程度放得更宽。相应的，对引证商标知名度要求也更高，本案中，北京知产法院从淡化理论给予爱马仕商标驰名认定，以不同类别上的两件商标同时从第 25 类衣服商品、第 18 类皮箱商品到第 7 类农业机械商品的跨类幅度，对于今后类似案件具有重要的参考价值 and 典型意义。W

作者：刘智学

