Expertise Makes It Possible

商标法13.3丨第35类服务能否成为抢注他人驰名商标的挡箭牌？（2018）

日期： 2018.11.21
作者： 丁金玲、吴迪

@Wanhuida Intcllcctual Property

日期： 2018.11.21
作者： 丁金玲、吴迪

@Wanhuida Intcllcctual Property

Expertise Makes It Possible

商标法13.3丨第35类服务能否成为抢注他人驰名商标的挡箭牌？（2018）

第35类的商业经营、管理与企业的经营密切相关，尤其是涉及大众消费品的行业，销售过程中难免会用到“市场营销，替他人推销，特许经营的商业管理”等服务，如果注册使用在商品上的驰名商标，被他人在35类服务上抢注，会产生什么样的影响？本文通过“六福”商标认驰案来简要评析驰名商标跨类保护的尺度。

案情简介：

六福集团成立于1991年，是香港及中国内地主要的珠宝加工、零售商之一。1994年，六福集团进军中国内地，开设首间店铺，目前在大陆已开设有近1700间零售店。2001年起，六福集团在第14类的珠宝首饰等商品上注册了“六福”系列商标。2012年12月，“六福”商标在第14类宝石、贵重金属饰品（首饰）、贵重金属及其合金商品上被国家工商总局认定为驰名商标。可以说，经过二十多年的长期大量使用，“六福”商标已在消费者群体中具有了很高的知名度和影响力。

争议商标“六福生Liufusheng及图”，2013年7月19日由一个自然人提出申请， 2016年2月28日核准注册，核定在第35类的特许经营的商业管理、替他人推销、市场营销等服务上。

争议商标

六福集团以《商标法》第30条、第13条3款等理由对争议商标提出无效宣告申请，商评委经审查后认为争议商标核定使用的替他人推销、特许经营的商业管理等服务与六福集团主张驰名的宝石等商品在功能、用途、消费对象等方面均存在较大差距，难以认定争议商标的注册使用具有误导相关公众进而损害六福集团利益的可能性，因此，未构成《商标法》第13条3款所指情形。

六福集团不服评委裁定，诉至北京知识产权法院。期间，代理人除了补强了“六福”商标知名度证据，也收集了大量的由不同的商品类别跨到35类认驰的在先判例，证明在目前驰名商标跨类保护的尺度范围内，本案应给予跨类保护。

一审法院经审理，采纳了六福集团的意见，认为：在案证据可以证明“六福”商标在争议商标申请日前在珠宝首饰商品上具有较高的知名度，已构成驰名商标。争议商标构成对“六福”标识的复制、摹仿，且其核定使用的特许经营的商业管理、替他人推销、市场营销三项服务与“六福”驰名商标使用的珠宝首饰商品虽不属于类似群组，但二者的相关公众存在一定重合，服务内容、销售渠道等方面具有一定关联，容易使相关公众误认为争议商标与原告的驰名商标存在某种特定联系，从而对商品的来源产生误认，或者减弱“六福”与珠宝首饰的联系，从而可能损害原告的利益，已构成商标法第13条第3款所规定的情形。【北京知识产权法院，合议庭：张宁、燕云、贠桂玲，案号：（2017）京73行初6488号】。

短评：

驰名商标的跨类保护一般要以“关联性”作为重点考虑因素，关联性较强，容易导致消费者产生特定联系的，往往给予跨类保护。反之关联性较弱，消费者不容易产生特定联系的，实践中往往存在“跨不过去”的情形。尤其是本案，涉及到是否有必要给予从商品到服务的跨类保护问题。

设想一种情形，当你走进一家珠宝销售店铺，从店铺的招牌、服务人员的工作服均印有“六福”的标识，店员递过来的名片也印有“六福珠宝招商加盟”等字样，唯独销售的珠宝商品没有“六福”的标志，或在珠宝商品不易发现的位置印有其他商标，如果你仅是普通的消费者，是否会认为该店铺与“六福珠宝”存在某种特定的联系？

很多商品类的销售是以开加盟店的方式，比如珠宝类商品，多以加盟店的模式销售。常见的餐饮、教育类服务

日期： 2018.11.21
作者： 丁金玲、吴迪

扩大经营规模的方式也往往采取招商加盟的方式。特许经营是一种销售商品或服务的方法，并非一个行业，品牌权利人对加盟商的管理也属于特许经营的商业管理服务[1]。此外，商品或服务的销售自然离不开广告、替他人推销、市场营销等与商业经营密切相关的服务。很多大的集团公司也往往成立自己的品牌管理公司，负责自有品牌的营销策划、品牌管理维护、招商加盟等。如果驰名商标在前述该些35类服务上被他人任意使用，无疑会导致普通消费者、甚至加盟商联想到驰名商标，基于这种联想，误认为与驰名商标的主体是同一主体或二者具有特定的关联关系，从而将非类似的服务与驰名商标相联系，进而导致对服务的来源产生误认，或者减弱驰名商标与其赖以驰名的商品之间的联系，降低驰名商标的显著性，损害驰名商标权利人的利益。

根据代理人检索到的大量在先判例，其中不乏分别从第12类汽车、第14类钟表商品跨到35类的认驰判例。法院在该些判决中认为第35类的“进出口代理、替他人推销、广告”等服务虽与前述商品分属不同的类别，但在销售渠道、消费群体等方面存在重合或一定的关联性，在商品类商标已构成驰名商标的情况下，使用服务的相关公众能够将服务类商标与商品类驰名商标产生相当程度的联系，进而减弱驰名商标与商品之间的联系，损害驰名商标权利人的合法权益。可见，第35类的服务基于其与商品销售的密切关联性，在构成对驰名商标复制、摹仿、翻译的情况下，不能成为抢注他人驰名商标的挡箭牌。按照目前驰名商标跨类保护的尺度，应不予核准注册或予以无效宣告。

值得一提的是，在代理人处理“六福”系列案件中发现，恶意注册人也多是围绕14类的珠宝、35类与销售有关的服务两个类别进行大量的抄袭注册，从“六福”驰名商标被抄袭的规律也足见两个类别之间的重要关联性。

前面讨论的第35类的服务均是与商品销售密切相关的服务，当然，并非全部35类的服务均能成为驰名商标禁止注册的范围。本案中，一审法院将“文字处理、会计、人事管理咨询、人员招收、商业企业迁移”等其他服务维持注册，认为该些服务上的使用不构成商标法第13条第3款规定的情形，也体现了关联程度的观点，驰名商标的禁注范围也应以具有关联性、容易使相关公众误认为存在特定联系为宜。当然涉及贬损市场声誉或不正当利用驰名商标市场声誉的，还需个案审查。

[1]（2013）高行终第623号行政判决书