

商标法13 | 驰名商标跨类保护所要考虑的公众交叉因素 (2017)

日期：2017.02.16 作者：张涵

米其林集团总公司系全球知名的轮胎生产商，在中国先后注册了第136402号“MICHELIN”、第519749号“米其林”商标，两商标为社会公众广泛知晓并曾多次被认定为驰名商标。2011年8月，米其林公司发现被申请人佛山市顺德区超洁金属制品有限公司（下称“超洁公司”）在店铺处销售带有“米奇琳MIQILIN”标识的排水槽及配件，米其林公司认为超洁公司的行为侵犯了其注册商标专用权，故向广州市中级人民法院提出商标侵权诉讼。

一、二审法院经审理认为：1、被诉侵权商标与本案商标不属于相同或近似商标，被诉侵权商标的使用不足以使相关公众认为被诉商标与米其林公司本案商标具有相当程度的联系，未误导公众，不致损害米其林公司本案商标权；2、鉴于米其林公司主张超洁公司的侵权行为不成立，本案没有必要审查米其林公司第519749号“米其林”、第136402号“MICHELIN”商标是否为驰名商标。米其林公司上诉超洁公司侵害了米其林公司本案商标权以及应认定米其林公司涉案注册商标为驰名商标的理由不成立。

米其林公司认为，二审法院在认定事实和适用法律上均存在错误，向最高人民法院提出再审申请。具体理由如下：1、再审申请人的“米其林”和“MICHELIN”商标，均为再审申请人独创，经过再审申请人多年广泛的使用宣传，无论是在世界还是在中国都具有极强的显著性，侵权商标与再审申请人商标在文字构成、呼叫、整体印象方面构成近似，被诉侵权商标是对再审申请人驰名商标的摹仿和抄袭。2、“米其林”和“MICHELIN”商标经过长期广泛的宣传和使用，再审申请人的“米其林”、“MICHELIN”商标在中国享有很高的知名度，是无可争议的驰名商标，侵权商标的适用足以使消费者产生错误的联想。3、侵权商标的使用足以误导公众，进而减弱再审申请人商标的显著性，贬损再审申请人商标的市场声誉，致使再审申请人的利益受到损害。4、本案侵权商标已被商标评审委员认定构成对再审申请人驰名商标的复制摹仿，并裁定不予核准注册，二审法院未予以采信。

最高人民法院经审查于2016年9月27日作出（2016）最高法民申1865号民事裁定，决定提审本案，并于2016年12月22日作出再审判决，认定：1、被诉侵权标识“米奇琳”与权利商标“米其林”系具有相同结构的文字组合，并且读音相同，均无含义，易导致误认；其中字母组合“MIQILIN”在拼音上既可对应“米奇琳”，亦可对应“米其林”，而“米其林”又系“MICHELIN”的音译，“MIQILIN”与“MICHELIN”既有近似的读音，字母组合又有较多相同的元素，易产生误认。2、米其林集团自进入中国以来通过广泛使用，其权利标识已达到驰名程度，被诉侵权标志所指定使用的水槽等厨房用具与米其林的汽车轮胎商品消费群体存在交叉和重叠，足以使公众混淆误认，从而减弱米其林驰名商标的显著性，涉案权利商标的保护可以跨类保护至厨房用不锈钢水槽。故判决认定超洁公司构成商标侵权，判决赔偿10万元。

万慧达代理了本案及本文中所提到的全部案件。

短评：

对于驰名商标的司法保护一直是商标诉讼实践中的热点问题，应给予驰名商标多大的保护强度才是恰当、准确的？按照《驰名商标若干问题的解释》的规定，驰名商标的保护力度主要应该考虑商标本身的显著性以及其经过使用所获的知名度；最高法院的司法政策中也明确表示，“认定驰名商标并不要求具有等同划一的知名程度，但驰名商标的保护范围和强度要与其显著性和知名度相适应，对于显著性越强和知名度越高的驰名商标，要给予其更宽的跨类保护范围和更强的保护力度。”

2017年3月1日即将施行的《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》第十三条当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已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虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：

- （一）引证商标的显著性和知名程度；
- （二）商标标志是否足够近似；
- （三）指定使用的商品情况；
- （四）相关公众的重合程度及注意程度；
- （五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

具体到本案，再审申请人的“MICHELIN”商标为再审申请人独创，具有较高的显著性，“米其林”系其中文音译。两商标在中国市场长期使用已经达到驰名程度，且多次被认定为驰名商标。在先裁判文书中曾将对被侵权驰名商标的保护范围扩展至电动自行车（《（2008）二中民三初字第3号民事判决书》、《（2008）津高民三终字第28号民事判决书》）、音响（《（2008）穗中法民三初字第465号民事判决书》、《（2011）粤高法民三终字第163号民事判决书》）、木地板（《（2011）浙杭知初字第153号民事判决书》）。本案的跨类别保护程度同上述案件相比并无明显差别，汽车轮胎在当今的消费环境下与家用厨具水槽亦具有重合性。对于商标近似判断部分，商标评审委员会作出的商评字【2011】第24486号《关于第3854023号“迷其林MIQILIN”商标异议复审裁定书》；北京市高级人民法院在（2012）高行终字第1809号判决书（涉案商标MIQILIN 米琦林）均认定与“MICHELIN”“米其林”构成近似。在有大量在先司法判决的基础上，一二审法院依旧认为本案不构成商标侵权。特别是，本案侵权人也曾就其使用的“米奇琳”“MIQILIN”商标向国家商标局提出申请注册，经再审申请人异议复审后商评委裁定与再审申请人商标“MICHELIN”、“米其林”在呼叫、外观、整体印象方面较为相近，违反2001《商标法》第十三条第二款的规定。无论是评审程序还是诉讼程序，侵权人并未就其申请注册并使用侵权商标的合理性作出解释，在相应领域也没有其他经营主体使用与米其林近似标识的经营习惯，侵权人申请注册并使用的行为难谓正当。

对于2001《商标法》第十三条第二款，往往在商标评审、确权诉讼中适用较多，但容易让人忽略的是，其法律后果是除不予注册外还应禁止使用。二审法院对商评委已作出的生效裁定未予评述，忽略了《商标法》第十三条第二款对商标“禁注禁用”的双重法律意义，也造成了商标评审机关和司法机关所做裁判互相矛盾的局面。最高法院将二审法院的错误判决予以纠正，做出了逻辑清晰的近似性比对，并结合权利商标的固有显著性、知名度、相关公众的重合程度给予了驰名商标高强度的司法保护。