

商标法13.3 | 从“奥妙”认驰案看驰名商标的跨类保护 (2021)

日期：2021.11.12 作者：蔡叶/丁金玲

商标法第十三条的规定旨在给予驰名商标较一般注册商标更强的保护，一般注册商标权利人享有专用权以及禁止他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的权利，驰名商标权利人除享有上述权利外，还享有禁止他人在不相同或者不相类似商品上使用相同或者近似驰名商标的权利[1]。但驰名商标也不是无边界的保护，某些类别能否给予跨类保护，除了要考量商品本身的关联程度，还要重点考量主张驰名商标的知名程度、消费者误认的可能性、其他可能损害驰名商标注册人利益的情形。下面以“奥妙”首次司法认驰案，简要分析“知名度”、“恶意”等因素对驰名商标跨类保护边界的影响。

案情简介

“奥妙”是联合利华（以下称原告）旗下的织物洗涤剂品牌，上世纪九十年代初进入中国市场，经过近三十年的宣传使用，已为中国消费者所熟知，具有很高的知名度。

第12156179号“奥妙”商标（以下简称“诉争商标”）于2013年2月5日由无锡联华日用科技有限公司（以下称第三人）申请，2014年9月6日注册，核定使用在第11类“电加热装置；加热元件；加热板；固体、液体、气体燃料加热器；燃烧器；杀菌燃烧器；水加热器；蒸发器；加热装置”商品上。

2018年2月28日原告对诉争商标提出无效宣告申请，主张诉争商标构成对原告核定在第3类“奥妙”商标的复制、摹仿或翻译，违反《商标法》第十三条第三款的规定。



诉争商标



引证商标

商评委经审理认为，诉争商标核定使用的“电加热装置”等商品与原告主张知名的“洗衣粉、洗衣（用剂）剂和物料”等差异较大，诉

争商标的注册使用不易误导公众，致使原告利益可能受到损害，故诉争商标的申请注册未构成《商标法》第十三条第三款所指情形。

原告不服，诉至北京知识产权法院。一审法院在确认引证商标已达驰名状态的基础上，认定诉争商标构成对引证商标的摹仿，诉争商标核定使用的“电加热装置、加热板”等商品与引证驰名商标核定使用的“洗涤剂、洗衣粉、洗衣剂”等商品同为日常消费品，诉争商标的使用易使相关公众联想到原告的引证商标，不正当的利用了原告经过长期宣传使用而建立起的知名度，从而使原告驰名商标利益受到损害。故诉争商标的注册违反了《商标法》第十三条第三款。【案号：（2019）京73行初9177号】

国家知识产权局不服一审判决，上诉至北京高院，北京高院二审最终维持了一审判决，认定联合利华公司提交的在案证据可以证明，在争议商标申请日前，对其“奥妙 OMO”品牌洗衣剂、洗衣粉商品进行了长期持续的推广和销售，宣传范围和销售范围广、商品销售量大，已为公众广为知晓，构成2014年商标法第十三条第三款规定的驰名商标。争议商标核定的“电加热装置、加热板”等商品与“洗衣剂”虽不属于类似商品，但在销售渠道、消费群体等方面存在较大范围的重叠和交叉，易使相关公众误认为争议商标与引证商标具有相当程度的联系，减弱联合利华驰名商标的显著性。【案号：（2020）京行终4272号】

短评：

一、知名度对跨类的影响

能否给予驰名商标保护，跨越的类别有多宽，很重要的考量因素是被保护商标的知名度，知名度越高，保护范围越大。本案二审判决也进一步强调“对驰名商标的保护应当考虑其自身知名度与显著性的高低，对于知名度高、显著性强的驰名商标，应当给予其更宽的保护”。

争议商标核定的“电加热装置；加热板”与第3类的“洗衣剂”虽不是类似商品，但由于“奥妙OMO”商标在此类大众消费品具有极高的知名度，公众看到在其他类别的产品上使用“奥妙”商标，很容易想到联合利华的“奥妙”商标，从而减弱联合利华的“奥妙”商标与其赖以驰名的商品“洗衣剂、洗衣粉”之间的对应关系，同时也会减弱“奥妙”商标与联合利华公司之间的来源指向关系，降低“奥妙”商标的显著性。本案二审法院同时也从“反淡化”的角度对“奥妙”商标进行了驰名保护。

可见，对于知名度足够高的商标，在具体案件中仍可以根据“按需认定”原则给予与其知名程度相应的保护，体现了我国司法实践对驰名商标强保护的态度。

二、恶意对跨类的影响

争议商标被实际使用在电蚊香加热器产品上，与电热蚊香液包装在一起销售。产品包装中关于争议商标的使用采用了深蓝色加粗倾斜的字体，与原告产品“奥妙”的字体一致，背景图案也同样采用水滴四溅的花图形的背景（如下图所示），难谓善意。此外，在商标注册方面第三人也是从字体、商品类别等方面向原告靠近，难谓巧合。



第三人在某电商平台上销售的商品



原告产品

北京高院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》在11.3规定了“驰名商标的保护范围”，其中特别提及对诉争商标申请人主观状态的考量：“认定驰名商标的保护范围，可以综合考虑商标的显著性、知名度、商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、诉争商标申请人的主观状态等因素。”

实际上，关于实际使用的恶意对注册人申请注册时主观判断的影响，最高人民法院在2016年“威仕达玉兰”案[2]中就给出了指引：“判断争议商标的注册是否具有恶意，不能仅仅考虑（引证）商标是否已经达到驰名的程度，即只要是驰名商标，就推定申请注册人具有恶意，而应该根据案件具体情形，从主观意图、客观表现等方面综合判断。”最高院认为威士达公司在实际使用争议商标的过程中具有攀附宝洁公司商标商誉的意图，从而佐证了威仕达公司申请注册争议商标具有恶意。

无论是最高法院作出的在先判决，还是北京高院发布的《审理指南》，均将注册人的恶意作为驰名商标跨类保护的重要考量因素，而申请是否具有主观恶意、商标的使用是否存在损害驰名商标权利人的后果，往往结合注册人的实际使用反映出来。

驰名商标的认定目的，就是为了论证个案中给予较高保护的正当性基础。[3]因此，在适用商标法13.3进行跨类保护时，应结合这一目的进行理解和解释。驰名商标的跨类保护范围是动态的，应在具体案件中结合证据综合认定。倘若要求认定驰名的商标知名度很高，申请人主观上具有恶意，在无合适救济渠道时，应当适用商标法13.3款进行保护。

[1]最高人民法院（2016）最高法行再12号行政判决书

[2]最高人民法院（2016）最高法行再12号行政判决书

[3]李琛：《中国商标法制四十年观念史述略》