

商标法13.3 | 好时公司“KISSES”巧克力获驰名商标跨类保护（2020）

日期：2020.12.24

好时公司（The Hershey Company）是北美最大的优质巧克力生产商，也是全球领先的巧克力和糖果公司之一，1923年便进入中国市场。其旗下的“KISSES”巧克力（好时之吻），以“小身材，大味道”闻名，自1995年进入中国市场以来，迅速名扬中国。

然而，2017年，好时公司发现在第39类“礼品包装”等服务上有其他公司申请注册了“KISSES”商标（图一）。该商标与好时公司早在1980年申请在“巧克力”等商品上KISSES商标（图二）高度近似，两商标共存，极易造成消费者的混淆误认，或是引起消费者的特定联想。因此，好时公司对该商标提起无效宣告。



图一



图二

案情简介：

2013年4月16日，安徽尚唯礼品有限公司（本案第三人），在第39类“货物递送；商品包装；礼品包装”等服务上申请第12432446号“kisses及图”商标（以下称“争议商标”），2014年6月20日予以初审公告。好时公司以核定使用在第30类“巧克力”等商品上的第159261号“KISSES”商标（以下称“引证商标”）作为权利基础，主要以《商标法》第十三条对争议商标提起异议，但并未获得商标局的支持，随后，好时公司提出无效宣告申请。

针对该案的焦点问题《商标法》第十三条，原商标评审委员会认为：

（1）争议商标核定使用的商品包装、汽车运输等服务与引证商标核定使用的巧克力等商品在功能、用途等方面区别明显，不存在特定关联性。

（2）好时公司提交的证据虽可以证明引证商标在巧克力等商品上经长期宣传使用已具有一定知名度，但尚未足以达到驰名程度。

因此，争议商标的注册未违反《商标法》第十三条的规定，其他涉案的第三十条、第十条一款（七）项、第四十四条等条款均未予以支持。

好时公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院认为：

- 1、**综合考虑本案现有证据**，能够证明引证商标在“巧克力”等商品上在争议商标申请注册日之前已达到驰名程度，**应被认定为驰名商标**。
- 2、本案争议商标为“kisses及图”，与引证商标“KISSES”字母构成相同，在整体外观、视觉效果等方面十分近似，构成《商标法》第十三条第三款规定的复制、摹仿、翻译。
- 3、虽然争议商标核定使用的“货物递送、商品包装、汽车运输”等服务与引证商标核定使用的“巧克力”等商品存在一定差异，但是二者的相关公众重合度较高，考虑到引证商标在“巧克力”等商品上具有较高知名度，争议商标核定使用服务的相关公众应当知晓好时公司引证商标的存在，且争议商标申请人提交的证据不足以证明争议商标经使用能够与引证商标相区分进而不会造成相关公众的混淆误认。

一审判决后，国家知识产权局提起上诉，认为好时公司提交的证据不足以证明引证商标经使用已达到驰名程度，因此争议商标的注册未违反《商标法》第十三条的规定。二审法院经审理认为维持一审判决。

案例评述：

通过本案的代理，可以看到国知局和法院在适用《商标法》第十三条时，常见的考量因素是：1、争议商标和引证商标所指定的商品/服务跨度与特定关联性；2、引证商标知名度是否达到驰名商标的程度。

1、关于商品关联性以及商品跨类保护的范围问题

驰名商标个案保护、按需认定的原则，确实决定了驰名商标的保护范围不会当然的及于类似商品与服务分类表中的45个类别，尤其是从商品扩大保护至服务。代理人可以从以下两个路径去挖掘商品/服务的关联性：一是日常消费习惯导致商品/服务产生了特定的关联性；二是，争议商标权利人在实际使用中对商品/服务的认知关联。

本案中，好时公司的“KISSES”巧克力产品被誉为“好时之吻”，由于其本身的含义是“亲吻”，象征甜蜜的爱情，因此，常常被恋人之间作为表达爱意的礼品，也常常被用作婚礼庆典等场合馈赠亲友的喜糖。而对这样的消费场景之下，精美的包装是必不可少的。所以，引证商标所指定的“巧克力”商品与争议商标所指定的“礼品包装”服务产生了特定的关联性，特别是消费群体高度重合。对此观点，代理人关注了评审证据中对好时“KISSES”巧克力中与婚庆内容等相关联的证据，向一审法院着重说明和论理。



另外，对争议商标的权利人及其关联公司的情况进行调查，并就其明知好时公司“KISSES”巧克力，且提供的“包装服务”等好时公司的巧克力有密切关系的事实进行举证。包括：

1)安徽尚唯金属制品有限公司，其法定代表人罗某为第三人公司的监事，尚唯金属公司的官网友情链接至第三人的官网，在尚唯金属公司的官网上，宣传其客户案例包括标有“KISSES”的巧克力糖果盒，具有明知争议商标所有人并搭便车的故意；

2)该网站上，在一篇《包装铁盒涉及如何避免出现纠纷》的宣传文章中，该文章表明第三人公司明知包装铁盒可能涉及到商标侵权，从而申请注册争议商标规避风险；

3)在2012年，好时公司在第30类巧克力商品上申请了具有设计感的第10764603号“kisses”商标（图三）。第三人公司在网站上宣传其与好时公司存在合作关系，并在产品示例上使用好时公司（图四）。



图三



图四

2、关于商标达到驰名商标程度的证据标准问题

本案中，在一审判决后，国知局未对商品保护范围问题提出上诉，但仍坚持认为引证商标的知名度尚未达到驰名商标的程度。在实践中，在搜集关于驰名商标证据的阶段，会有一些类型化的证据：如销售合同、审计报告等。这些证据也确是国知局在异议以及评审阶段所审查的重点。但是，公司的经营方式和审计方式并不是统一模板化的，销售商品或是服务类型的差异也会影响到所认定驰名商标的客观证据情况。然而，“驰名商标”应当是一个事实的状态，法院对这个事实状态的认定，是会综合全案证据来考虑的。如：在“咪咕”驰名商标案中【（2018）京行终2596号行政判决书】，北京高院秉承了“综合全案考量”的原则，没有对单一某种证据形式如合同、报道作出刻板化的要求，而是综合考虑了多份相关媒体报道中对相关活动的形式、规模、影响力的客观辅证，结合咪咕公司提供的其他第三方的客观证据如媒体报道、专项审计报告、版权中心函件等证据，对“咪咕”商标是否达到为相关公众所知晓的程度进行了综合认定。

本案中，因为巧克力所属食品行业的快消品特性，好时公司在中国的经营主体的分散等特点，好时公司不便提供在诉争商标申请日之前的销售合同等，但是对于好时公司大量销售“KISSES”商标巧克力的事实，代理人通过新华网、人民网等众多媒体对好时公司在中国大陆开设零售店、销售业绩的报道、天猫、京东等网上商城销售好时产品的截图、部分销售发票及财务报表等广泛视角的证据证明了“KISSES”商标达到驰名商标程度的事实。

3、对于驰名商标跨类保护范围和商标知名度两者关系的思考

商品/服务关联性跨度问题和商标驰名状态，并不是给两者都划定一个硬性的标准，要同时满足才能实现《商标法》第十三条的适

用。对于何种跨度的商品/服务跨类属于驰名商标所适用保护的範圍，要结合具体的驰名商标的驰名程度、以及申请人的主观因素等角度综合决定。

《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。

《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2019）第11.3规定：“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。”

早在2009年，“伊利及图”驰名商标案件中，【（2009）高行终字第1418号行政判决书】在“牛奶”与“水龙头”商品关联性不够密切的情况下，北京市高级人民法院仍然适用商标法第十三条第三款对驰名商标予以保护。法院认为：鉴于引证商标“伊利及图”为驰名商标，其使用的商品又为日常生活消费品，在我国有广大的消费群，因此尤成和（第三人）将“伊利”作为水龙头等商品上被异议商标的主要部分使用，尽管其指定使用商品类别在生产、销售等方面与伊利公司没有关联之处，但其行为实际上不当利用了伊利公司驰名商标的声誉，割裂了相关公众对“伊利”商标与伊利公司及其牛奶制品之间的固有联系，将会导致减弱“伊利”驰名商标显著性的损害后果。可见，在该案中，北京高院综合考虑了“伊利”驰名商标的知名度以及争议商标申请人的主观恶意因素，对驰名商标的保护范围予以扩大。

本案中，在前述关于商品/服务关联性的举证思路中，代理人所举示的关于争议商标申请人在其官方网站上宣传与好时公司以及“KISSES”商标、并在实际使用中摹仿好时公司相关联的具有设计感的“KISSES”商标的证据，均为了说明争议商标申请人明知好时公司以及KISSES商标的知名度，却不避让，主观具有明显的恶意。北京高院也在本案的二审判决中明确指出：“从尚唯公司及其关联公司的官网宣传可知，其主要经营巧克力糖果盒等产品，诉争商标的注册使用足以误导相关公众，损害好时公司的合法权益，违反了2013年商标法第十三条第三款的规定。”

商标申请人完成或者达到驰名商标的认定并不是一个终结的目的，驰名商标的认定可以为申请人给予强有力的保护。驰名商标的目的是为了维护在先商标申请人的合法权益而不应该在证据形式上增加其收集的负担。无论是在商标知名度的证明上，还是在商品/服务的关联性上，不应拘泥于固定的形式或者模式，可以考量其最终的证明力度（比如重量级新闻媒体的报道），以及实际生活中产品/服务的关联性。

另外，在驰名商标的案件中充分调查和举证争议商标注册人的恶意，不仅能够从案件实体角度推进《商标法》第十三条的成功适用，还能从程序的角度，突破《商标法》第四十五条对注册商标提出无效宣告的五年的時間限制。在本公众号所发布的原创文章《商标法13.3、44.1 | 家纺驰名商标跨类保护到热水器》中，也可看到，通过挖掘商标注册人恶意的证据，对注册已七年的商标予以无效的实例。

