

商标法13 | 历时三余载，“苏宁易购”通过驰名商标认定实现跨类别保护（2021）

日期：2021.01.13 作者：陈晓琳、王晓晓

2015年7月16日，某自然人在第1类“钡；碳；镧；磷；钾；铀；硅”商品上申请“苏宁易购”商标，2016年7月20日该商标获得初步审定公告，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购集团”）在公告期内提起异议。

异议阶段，“苏宁易购集团”大量举证“苏宁易购”商标使用及知名度证据，但商标局以“苏宁易购”商标使用的第35类“为零售目的在通讯媒体上展示商品、替他人推销”等服务与被异议商标申请指定的“钡；碳；镧；磷；钾；铀；硅”商品在功能用途、消费群体等方面关联度低，被异议商标的申请注册未损害异议人第35类“苏宁易购”驰名商标权益，因此未支持异议人请求，该商标获得注册。

“苏宁易购集团”在2019年1月对该商标提起无效宣告，无效宣告阶段，除进一步补充“苏宁易购”商标使用知名度证据外，还同时提交证据证明“苏宁易购”作为电商平台，其展示产品多达上千万件，涉及生活的方方面面，第1类涵盖的工业、科学和农业用化学制品也在电商平台展示销售，其与35类“为零售目的在通讯媒体上展示商品、替他人推销”服务具有紧密联系。例如，“苏宁易购”平台展示“钾肥”、“磷肥”、“使用耗材碳酸钡”等商品、《中国化工行业标准—钡铁氧体磁粉》等书籍。

此外，通过网络调查发现，争议商标注册人实为餐饮行业经营者，实际使用标识与“苏宁易购”商标毫无关联，在双方行业领域不同，使用标识不相关情况下，争议商标的注册意图难谓正当。

国家知识产权局在无效案件审理中，综合考虑第35类“苏宁易购”商标知名度、争议商标注册指定商品与引证商标指定服务关联性、争议商标申请人主观意图等因素，认为“苏宁易购”商标在“为零售目的在通讯媒体行展示商品”服务上的知名度已为相关公众所熟知，以《商标法》第十三条第三款“就不相同或者不相似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”为由，裁定争议商标予以无效。

短评：

针对2020年至今国家知识产权局公布的评审文书和异议决定书分析统计，在5138件案件中，国家知识产权局使用《商标法》第13条进行裁定或决定，给予知名度较高的商标扩大保护，即驰名商标保护（来源于白兔大数据）。可见，驰名商标保护制度为高知名度商标的保护发挥重大作用。

截止目前，“苏宁易购集团”根据品牌更新及品牌线扩张，已拥有“苏宁电器”、“SUNING”、“苏宁”及“苏宁易购”四枚驰名商标，因对该

些商标知名度的认可，在“大运苏宁”、“苏宁壹衡SuNingYiHeng”、“苏宁眼镜”等异议/无效宣告案件中，国家知识产权局均以《商标法》十三条三款予以支持，有效打击商标抢注、搭便车等行为。

企业根据品牌升级及扩张，及时在行政及司法程序中获得对品牌知名度的认可，甚至将品牌打造为超级驰名商标，是当前异议、无效等维权保护甚至获得高额赔偿的有利途径。