

## 商标法13 | 杜蕾斯/durex商标司法认驰亮点多多 (2017)

日期：2017.05.12 作者：丁金玲等

LRC公司是“





”商标的所有人，该商标在世界范围内通过长期宣传和使用具有很高的知名度和影响力，多次被商评委、商标局给予驰名商标保护。广州兵王公司于2012年11月申请第11690432号“



”商标（以下称争议商标），指定使用在避孕套、外科仪器和器械、缝合材料等商品上，2014年4月核准注册。

LRC公司依据《商标法》第30条、13条3款对争议商标提出无效宣告申请，商评委经审理认为：争议商标与杜蕾斯/durex商标在避孕套等商品上构成类似商品上的近似商标。但是针对13条3款的主张，评委认为曾作为驰名商标受保护的记录仅是考虑因素之一，驰名商标的认定遵循个案原则，商标的知名度是动态变化的，本案证据不足以证明在争议商标申请日前，杜蕾斯/durex商标已达驰名商标的程度。因此，评委裁定争议商标在避孕套等商品上予以无效宣告，在外科仪器和器械、缝合材料等商品上的注册予以维持。

LRC公司不服起诉至法院，北京知识产权法院经审理认为：对于被人民法院或国务院工商行政管理部门认定驰名的商标和在中国境内为社会公众广为知晓的商标，商标所有人应负有较轻的举证责任。LRC公司提交的申请日前被认定驰名商标的若干证据，结合其提交的销售、宣传证据，足以认定杜蕾斯/durex商标在争议商标注册日前已达到驰名程度。争议商标在外科仪器和器械等商品上的使用会降低或贬损杜蕾斯/durex商标的显著性，从而损害LRC公司的利益。【北京知识产权法院（2016）京73行初5903号，杨洁、周平、李黎东；二零一七年四月二十七日。】

万慧达代理LRC公司参与了上述评审和一审程序。

短评：

驰名商标的认定虽遵循个案认定原则，但对于具有很高知名度且之前多次被评委或商标局认定驰名的商标，在诉讼中权利人应该如何补充收集证据，权利人的举证责任到底有多大？

本案判决亮点之一：对于有认驰记录和公众广为知晓的商标，可以减轻权利人的举证责任。

《商标法》第十四条虽然规定了认定驰名应当考虑的各项因素，但驰名商标属于对商标知名度事实的认定，应当以事实为依据，综合考虑全部证据，根据个案情况，尤其是知名度较高，相关公众为普通消费者的商标，则无需考虑该条规定的全部因素，减轻权利人的举证责任。北京高院同样在万慧达代理的“米琦林MIQILIN”商标异议复审行政纠纷案中认为：曾被人民法院或国务院工商行政管理部门认定驰名的商标，对方当事人提出异议的，商标所有人仍应当对该商标驰名的事实负举证责任，但对个别知名度极高的商标可适当减轻商标所有人的举证责任。上述观点也同《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条、第八条的规定相一致。

虽然权利人的举证责任可以减轻，但基本驰名的证据还是要提交的。结合本案来说，评委认为LRC公司的证据大部分形成于09年以前，在争议商标申请日前三年的知名度证据较少，由于商标知名度是动态变化的，难以在本案中认定驰名。诉讼中，代理人向LRC公司在国内的销售商收集了争议商标申请日前三年的审计报告、广告投放情况证据以及该时间段国内媒体对杜蕾斯/durex商标的宣传报道情况等作为证据提交。根据审计报告显示，LRC公司每年的销售额均有大幅度增长，因此LRC公司进一步主张在有证据证明杜蕾斯/durex商标知名度不断增加的情况下，应对其驰名的事实进行持续认定。最终法院结合这些销售、宣传证据等认定杜蕾斯/durex商标已达到驰名程度。

本案判决亮点二：从反淡化的角度，给予社会公众广为知晓的商标以驰名商标保护，维护了商标注册人的利益

LRC公司的杜蕾斯/durex商标具有极高的知名度，消费者看到该商标便会想到使用该商标的商品。如果市场上允许与杜蕾斯/durex商标相同或近似的商标在其他商品上使用，则消费者头脑中建立的有关“杜蕾斯/durex”商标与其驰名商品唯一、固定联系的链条将被阻断、割裂。这样必然损害“杜蕾斯/durex”商标的商誉和广告效应。如果这种现象听之任之，长此以往将会严重淡化“杜蕾斯/durex”与其驰名商品之间的唯一对应关系，降低“杜蕾斯/durex”驰名商标的显著性，损害商标权利人的利益。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款：足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性（淡化）、贬损驰名商标的市场声誉（丑化），或者不正当利用驰名商标的市场声誉的（不正当利用），属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

可见，对已注册的驰名商标，从上述淡化、丑化等角度进行保护更符合商标法立法目的，也能够更好地维护权利人的利益。本案，法院并未局限于混淆误认的角度，而是从争议商标在核定商品上的使用会降低引证商标的显著性的角度，给予杜蕾斯/durex商标驰名保护。

本案判决亮点三：对于处于宽展期内的引证商标，评委在近似性判断时应进行审查

LRC公司在评审阶段主张四枚引证商标，其中引证商标一处于宽展期内，评委认为该商标权利状态不确定，基于行政效率原则，没有对争议商标是否与引证商标一构成类似商品上近似商标进行审查。对此，LRC公司主张已在规定期限内对该商标提出了续展申请，在评审阶段该申请已被商标局受理，该引证商标为有效的注册商标，在没有相反证据的情况下，评委应当对争议商标是否与引证商标一构成类似商品上的近似商标进行审查。

法院经审理认为，商标局对于续展申请的审查属于形式审查，实践中规定期限内提出的续展申请通常都能予以核准。因此，商评委在无证据证明引证商标一无法获得续展的情况下，认为其权利状态待定，并在审查三十九条时不予审查的认定有误，予以纠正。

另外，《商标法》第五十条规定，因期满未续展而注销的商标，在注销之日一年内，商标局对与该商标相同或近似的商标不予核准注册。

可见，即便已经注销但未满一年的商标，在近似性判断时仍应当进行审查，更何况原告已对引证商标一提出了续展申请，在评委审理期间已被商标局受理，评委基于行政效率原则对引证商标一不予审理的处理方式与该条的规定也不符。本案判决对于续展期内的商标，在近似性判断时，原则上应予以审查进行了明确。