

## 商标法13 | 具有单一指向性的STIHL驰名商标可以获得反淡化保护（2016）

日期：2016.12.28 作者：明星楠/王艳

导语：商标的基本功能在于区分商品或服务的来源，发挥其基本的识别功能。驰名商标不仅指明商品或服务的出处，还代表了企业良好的商誉，蕴含高额的经济价值。而对于显著性强的驰名商标，不仅以避免混淆为原则，还应给予“反淡化”的保护。以下面的案子为例。

安德烈·斯蒂尔股份两合公司（以下简称“斯蒂尔公司”）成立于1926年，是世界知名的动力锯生产企业，其于1926年发明了世界上第一台电锯。不断的发明和革新，使得斯蒂尔公司成为动力锯领域的世界级知名品牌。

进入中国后，斯蒂尔公司先后在第7类“链锯（机器）、修剪机、除草机”等商品上申请注册了“STIHL”系列商标，其中，第1445026号商标（以下称“引证商标”）被商评委认定于2003年已构成驰名商标。（如图一）



图一：引证商标

2011年4月18日，第三人徐艳在第22类“非金属绳索；网线；遮篷；尼龙编织袋（仿麻袋）；填料；纤维编织原料”商品申请注册第9348479号“STIHL”商标（以下简称“被异议商标”）。（如图二）



图二：被异议商标

初审公告后，斯蒂尔公司以被异议商标是复制、摹仿其已经在中国注册的驰名商标，误导公众，损害了其作为驰名商标注册人的利益，违反了《商标法》第十三条第二款的规定等理由向商标局、商评委提起异议及异议复审程序。

商评委认为，斯蒂尔公司提交的在案证据不足以证明被异议商标申请日前，引证商标已具有驰名商标的知名度，而准予被异议商标的注册。斯蒂尔公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

法院审理后认为：结合斯蒂尔公司提交的关于“STIHL”的含义查询，以及大量形成于2011年以前，斯蒂尔公司所做的宣传、销售、行业排名等证据，可以证明“STIHL”商标在油锯等商品上已经构成驰名商标。“STIHL”商标本身无固定含义，显著性较强，被异议商标指定商品与引证商标指定商品在消费群体上具有一定的共性，且被异议商标商品常常作为引证商标商品的附件使用，相关公众在看到标有被异议商标的商品，很自然的会联想到斯蒂尔公司的驰名商标，令消费者误认二者之间具有某种联系，从而割裂了“STIHL”商标与其使用商品间的对应关系，削弱了“STIHL”商标的显著性和识别性，进而损害斯蒂尔公司的利益。

据此，北京市第一中级人民法院判决撤销商评委作出的异议复审裁定，并责令其重新作出裁定。

#### 短评：

随着社会发展，单一的混淆理论已无法为驰名商标提供充分的保护。因此，我国商标法与司法解释提出了“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的规定，即反淡化理论。当他人非在类似商品或服务上使用与驰名商标近似或相同标识时，为避免该驰名商标与商标权人或商品间的唯一联系被割裂，造成其显著性被逐渐削弱，禁止该商标注册，是反淡化保护的一种体现。即使消费者不会对商品或服务的产源发生混淆仍可适用该理论。给予反淡化保护强调驰名商标自身标识具有较强的显著性，且其导向具有唯一性，如果商标具有为消费者所认知的双重或多重含义，也就谈不上驰名商标唯一对应关系被割裂。

本案中，“STIHL”商标作为一个臆造词汇，没有其他特定的含义或仅有斯蒂尔公司赋予的单一含义，具有较强的显著性，且已经与斯蒂尔公司或商品已经建立的唯一的联系性，被异议商标的注册使用将破坏这种对应关系，进而损害斯蒂尔公司的合法权益。被诉裁定中仅考虑了混淆理论，而忽略了淡化理论，因此，被法院判令需重新作出裁定。