

商标法13.2 | 敦煌飞天与茅台，民族品牌成功以驰名商标途径打击早期“恶意抢注”行为（2022）

日期：2022.05.23 作者：张涵/崔雯

“飞天牌”贵州茅台酒诞生于1958年，是茅台旗下最有故事的一个民族品牌，成功地把中国白酒文化带向全世界，可谓友谊的纽带，享誉海内外。同时其也是国内众多酒友口中名副其实的白酒“代表”，茅台酒史上一颗璀璨的明珠。 在关于第1651473号“

FEITIANBULAO
飞天不老

”商标无效宣告行政诉讼案件中，法院认定贵州茅台公司享有的第237040号飞天牌及图商标“



”20年前已构成驰名商标，万慧达代理中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“贵州茅台公司”）成功无效诉争商标，北京高院在二审判决中认定同在白酒商品上注册的诉争商标构成对在先驰名商标“



”的复制、摹仿，易误导公众，且其申请注册具有主观恶意，构成2001年商标法第十三条第二款规定之情形，予以无效宣告。后续最高人民法院作出裁定驳回诉争商标权利人再审申请，维持了二审判决。该案对于具有悠久历史的民族品牌打击早期恶意抢注商标，维护合法权益具有深远意义和启发性。



（“飞天牌”茅台酒）

案情介绍：

第1651473号“

FEITIANBULAO
飞天不老

”诉争商标核定商品为33类酒（饮料），申请日为2000年7月17日，2001年10月14日核准注册。贵州茅台公司于2018年对该商标提起无效宣告申请，主张33类酒商品上的第237040号飞天牌及图商标“



”（引证商标）在诉争商标申请日前构成驰名商标，诉争商标违反2001年《商标法》第十三条第二款等规定。

国家知识产权局认为，贵州茅台公司提交的证据不足以证明在诉争商标申请日前引证商标在我国较大地域范围内已为相关公众所熟知，以及不足以证明诉争商标注册人进行不正当竞争、牟取非法利益为目的进行恶意注册，因此认为诉争商标申请注册未违反2001年《商标法》第十三条第二款规定。

一审法院北京知产法院审理认为诉争商标“ ”与引证商标“ ”的构成方式、含义、整体外观等方面存在较大差异，未构成对引证商标的摹仿，进而认定未违反2001年《商标法》第十三条二款的规定。二审法院北京高院审理认为，贵州茅台公司提交的证据足以认定引证商标在诉争商标申请日前在“酒”商品上为相关公众所熟知，构成驰名商标。诉争商标完整包含引证商标的显著识别文字“飞天”，同时系对引证商标图形的描述，认定诉争商标构成对引证商标的摹仿，容易造成相关公众对商品来源的混淆、误认。另外，本案提起无效宣告申请时，诉争商标申请注册已超过五年，因此北京高院依据2013年《商标法》第四十五条第一款规定，认为诉争商标的原始注册人对于在先驰名引证商标非但未尽合理避让义务，反而在同类酒商品上申请注册诉争商标摹仿引证商标。同时，诉争商标现权利人与前三位权利人之间存在关联关系，各权利人均有商标抢注的不当行为，综合各方面因素认定诉争商标申请注册主观恶意明显，结合2001年《商标法》第十三条二款的规定，判决认定诉争商标应予以无效宣告。

短评

本案无效宣告申请的对象是申请注册超过五年的商标。根据《商标法》相关规定，本案程序上需要满足《商标法》第四十五条第一款规定情形，即证明诉争商标为恶意注册的商标，同时实体上要符合2001年《商标法》第十三条第二款的规定，证明引证商标在诉争商标申请日前构成驰名商标。前述法律适用方面有如下值得关注的问题：

首先，关于超五年商标无效宣告的认定要件，结合前述两条法律规定来看包括“恶意”和2001年《商标法》第十三条第二款规定（同2013年修正和2019年修正的《商标法》第十三条第三款规定）的相关要件，即“引证商标构成驰名商标”、“复制、摹仿或者翻译”和“误导公众”等实质性要件。其中恶意实际作为一项单独要件需要独立予以评价。

其次，2001年《商标法》第十三条第二款规定的条文表述是对驰名商标在不相同或者不类似商品上的保护，但司法实践中已明确“举重以明轻”，驰名商标在相同及类似商品上显然也应当获得同样的保护[1]。此后《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》（以下简称最高规定）第十四条将该适用规则纳入其中[2]，并且《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称北高指南）第11.8条规定明确“诉争商标自注册之日起超过五年的，驰名商标所有人依据商标法第十三条第三款的规定请求对在相同或者类似商品上的诉争商标宣告无效的，可以予以支持。”本文对驰名商标认定时点和综合认定恶意两个问题详述如下：

（一）认定“飞天牌及图”商标20年前构成驰名商标

本案诉争商标申请日为2000年7月，因此需要证明引证商标“飞天牌及图”商标（以下简称“飞天牌”）2000年之前已构成驰名商标。认驰时间相对悠久致使举证难度加大，尤其是最直观体现市场销售、广告投入的审计报告等证据因年代久远客观上当事人很难出具和提交。面对举证方面的一些困难，准确把握驰名商标的内涵显得十分重要，《驰名商标的认定与保护规定》第2条开宗明义为“在中国为相关公众所熟知的商标。”围绕该核心内涵，《商标法》第14条[3]，《驰名商标的认定与保护规定》第9条[4]，《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》5条[5]等规定均对驰名商标的证据类型和基本标准予以细化明确。

商标因诞生的年代、历史环境不同，其商誉的积累、知名度的提升也会存在“个性化”，进而“国内相关公众所熟知”的表现不尽相同。本案“飞天牌”茅台酒诞生于1958年，其产生渊源是为了解决“金轮牌”茅台酒在国际市场中遇到的一些影响，经过多方讨论研究，茅台酒厂设计了一套带有浓厚中国传统文化元素的图案，“飞天牌”应运而生。早期主要进行外销，90年代初全面进入国内市场。由此来看，引证商标的特殊之处在于“飞天牌”是典型的民族品牌，先是闪耀于国际舞台，在我国外贸交流中起到重要作用，同时我国外交活动中也频频亮相。可以说在当时只有“飞天牌”茅台酒有此种国际影响力，“飞天牌”早期获得的多项权威奖项荣誉也对此给予了充分认可。此种“独一无二”的民族品牌，其国际上的知名度和美誉度必然会辐射至国内市场和相关公众，客观上已经在国内的行业和相关公众中有口皆碑。顺理成章地为此后在国内市场迅速占据白酒品牌领导地位打下扎实基础。

据此，“飞天牌”的特殊发展脉络，其在国内知名度的积累已不仅仅是十年的国内市场发展，可以说从某种角度来看，早期作为国内品牌的代表活跃于国际舞台更加引起国内相关公众的关注和称赞。代理人在案件准备过程中也抓住“飞天牌及图”商标发展的特殊背景，不仅着力收集和整理90年代铺开全国市场的知名度证据，如销售票据、广告投放证据、各项荣誉和第三方媒体报道等，同时也注意挖掘历史文献对“飞天牌”茅台酒的介绍和评价、早期在国际市场发展中的突出表现，如出口销量、广告投放等证据辅助证明“飞天牌”商标从国外到国内一以贯之的知名度和影响力。从北京高院二审判决中也可以看出法院对此予以支持和认可。

（二）案件相关因素的互相作用和综合判定恶意

判定引证商标构成驰名商标是该类案件审理的第一步，接下来就是对于驰名商标保护的认定，也就是2001年《商标法》第十三条第二款规定的适用问题。根据该条规定，给予驰名商标保护的的条件，从行为上看是“诉争商标对在先驰名商标构成复制、摹仿或翻译”，产生的结果是“误导相关公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害”。结合最高规定第十三条[6]以及北高审理指南第11.3条内容[7]，影响该判定的因素主要包括引证商标的显著性和知名度，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。另外，如上文所述，无效他人注册超五年商标还需要同时评价诉争商标申请注册的主观恶意。相关司法解释和指导性意见也对“恶意”的认定标准予以细化，包括最高规定第二十五条[8]以及北高审理指南18.4规定[9]。其中，最高规定中明确了可以结合引证商标知名度程度和诉争商标申请人是否有正当理由等情节而对“恶意注册”推定认定。实际上，“恶意注册”的表现一定程度上与2001年《商标法》第十三条第二款的考察因素有所重合，但其作为《商标法》第四十五条一款涵盖的程序性要求，有单独评价的必要性。

进一步来讲，影响驰名商标保护的上述各项因素程度高低会存在差异，但实际上各因素之间并非完全独立，一定程度上可能给予彼此“加成”，因此可以综合各方面情况得出一个可确信的结论。本案中，引证商标和诉争商标指定的均为酒类商品，进而相关公众完全重合，在此前提下，影响本案法律适用的主要因素包括引证商标的显著性和知名度程度，商标标志的近似程度以及诉争商标申请人的主观状态，该等因素结合判断出诉争商标属于对引证商标的复制、摹仿行为，加之同行业经营者且在同种类商品上使用诉争商标，合理得出误导公众的结论。前述审理思路 and 标准在司法实践也趋于统一，如第6225641号“高忻家酒及图”商标无效宣告行政诉讼[10]，第10875617号“康明宝岛”商标无效宣告行政诉讼[11]等。同时这些因素再加上诉争商标权利人其他方面的行为表现，以认定或推定“恶意注册”，满足了前述主、客观要件，可以实现对超五年诉争商标的成功无效。

从二审审理中可以清晰地看出法院对于案件所涉各项因素的综合考量以及对法律适用标准的准确把握。其中，对于“引证商标的复制、摹仿或翻译行为”的认定方面，二审法院没有仅停留在商标标志元素上的简单比对，而是充分考虑到“飞天牌及图”商标不仅是整体达到驰名状态，同时积极促进了商标中构成要素之间的稳定对应关系，即“飞天牌”文字和图形元素的唯一指向。因此，法院一方面根据北高审理指南11.6条规定的指导意见，首先明确了诉争商标使用了引证商标显著文字部分“飞天”，同时进一步强化认为同时也是对诉争商标图形部分的对应描述，可以看出法院基于引证商标的高知名度和识别力进行了一定引申加以判断。另外，法院关注到诉争商标还包括茅台公司旗下另一个白酒品牌“茅台不老酒”的显著文字“不老”，此情节更进一步说明诉争商标权利人“搭便车”的主观故意，法院结合考虑其主观状态因素，最终认定了诉争商标是对引证商标的摹仿。

另外，关于“恶意注册”的判断，可以看出北京高院充分参照适用了最高规定第二十五条内容，一方面从同行业经营者摹仿行业中驰名商标缺乏正当性和合理性的角度，推定了诉争商标属于“恶意注册”，同时，结合本案事实和证据情况，重点考察了诉争商标流转过程中各时期权利人的行为表现，进一步论证诉争商标的申请注册具有主观恶意。虽然原则上判断“恶意注册”的时间点为诉争商标申请之时，但本案较为特殊之处在于诉争商标自申请至今，经过了三次转让前后分别在四个主体名下，实际上这些权利人之间都有一定的关联关系，且均有不同程度抢注他人品牌的行为。诉争商标现权利人的关联公司还因为侵犯贵州茅台公司商标权利在民事案件中予以制裁，且实际经营中仿冒茅台旗下白酒的包装、装潢并导致了消费者的混淆误认。

据此，从诉争商标申请到后期流转、使用的动线可以看出，其从始至终都在被不良经营者利用，甚至成为违法经营的工具。商标申请注册人的恶意是一种主观状态，需要通过各方面事实情况和行为表现来加以判断和推定，尤其当诉争商标后期受让人与原权利人存在关联关系前提下，其注册后的使用状况以及各受让人分别存在的商标抢注行为，完全可以作为辅助因素推定诉争商标的申请注册具有“恶意”。此前“锦竹案”中，北京一中院也是按照此种审理标准，基于争议商标转让情况以及各权利人在经营中利用争议商标攀附原告剑南春公司白酒品牌、进行不正当竞争的行为，推定争议商标在申请注册之时即非善意[12]。

综上，驰名商标的保护是我国严格知识产权保护政策的重要体现，对于优化营商环境具有重要作用，行政执法和司法层面均在逐步加大驰名商标保护力度。在此大环境下，增强了企业积极维护自有品牌的信心，法律工作者应注重研究驰名商标保护的法律制度，为企业发展保驾护航。

[1]北京知识产权法院(2020)京73行初6602号行政判决书。

[2]《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》第十四条规定：当事人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，商标评审委员会依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的，如果诉争商标注册未滿五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理；如果诉争商标注册已滿五年，应当适用商标法第十三条第三款进行审理。

[3]《商标法》第十四条规定：驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。

[4]《驰名商标的认定与保护规定》第九条规定：以下材料可以作为证明符合商标法第十四条第一款规定的证据材料：（一）证明相关公众对该商标知晓程度的材料。（二）证明该商标使用持续时间的材料，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。（三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料，如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料。（四）证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的记录。（五）证明该商标驰名的其他证据材料，如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。

[5]《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适用法律若干问题的解释》第五条规定：当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为驰名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

[6]《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》第十三条规定：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。

[7]《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》11.3【驰名商标的保护范围】：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。

[8]《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》第二十五条规定：人民法院判断诉争商标申请人是否“恶意注册”他人驰名商标，应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的，人民法院可以推定其注册构成商标法第四十五条第一款所指的“恶意注册”。

[9]《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》18.4【“恶意注册”的认定】：认定商标法第四十五条第一款规定的“恶意注册”，可以综合下列因素：（1）诉争商标与在先驰名商标近似程度较高；（2）在先驰名商标具有较强显著性和知名度；（3）诉争商标指定使用商品与在先驰名商标的商品关联程度较高；（4）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；（5）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人营业地址临近；（6）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾发生其他纠纷，足以知晓该驰名商标；（7）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；（8）诉争商标申请人申请注册该商标后，具有攀附在先驰名商标商誉的行为；（9）诉争商标申请人大量注册他人具有较强显著性和知名度的商标。

[10]北京市高级人民法院(2021)京行终6532号行政判决书。[11]北京知识产权法院(2020)京73行初6602号行政判决书。[12]北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第3359号行政判决书。