

商标法57 | 马爹利五个主要产品的平面商标或立体商标同时获得司法保护（2020）

日期：2020.03.19 作者：杜彤/等

案情概要：

原告马爹利股份有限公司是历史悠久的烈酒生产商，其“马爹利/MARTELL”是法国著名的干邑品牌。自2005年起，马爹利公司陆续对其主要产品的瓶形申请了平面图形商标或立体商标，并获准注册。经过马爹利公司长期、持续的使用和广泛、深入的宣传推广，这些产品及其酒瓶对应的商标、包装装潢在酒类行业及相关公众中具有较高的知名度。

马爹利公司发现被告广州XX公司、肇庆XX公司生产、销售的多个产品使用了与马爹利公司的商标及产品近似的外观，且广州XX公司和肇庆XX公司的法定代表人均为被告甘某某。同时，甘某某还是被控侵权产品所涉及文字商标、外观设计专利的注册人、网站域名注册人等。马爹利公司遂以侵害商标权及不正当竞争为由诉至广州市花都区人民法院，要求被告停止商标侵权及不正当竞争，赔偿马爹利公司的经济损失，并要求甘某某承担连带赔偿责任。

原告马爹利公司商标图样、相关产品以及被告的被控侵权产品照片如下图所示。

马爹利公司的注册商标	马爹利公司的产品	被控侵权产品
	 (马爹利蓝带)	
	 (马爹利 XO)	
	 (尚·马爹利至尊)	
	 (马爹利名士)	

图一

法院经审理认为，被控侵权产品使用了与原告主张的注册商标相同或相近似的容器形状、标识和排列结构，相关公众以一般的注意力并在隔离状态下看到时，两者的整体外观和视觉效果基本无差异，可以认定被告销售的被控侵权产品属于侵害了原告享有的涉案商标专用权的产品，构成对原告马爹利蓝带等产品的仿冒，故认定被告销售涉案被控侵权产品侵犯了原告享有的涉案注册商标专用权并构成不正当竞争。

被告虽然抗辩其销售的被控侵权产品使用了其注册的文字商标和外观设计专利，但法院认为这些文字商标在被控侵权产品上所占比例较小，更为重要的是，原告主张的权利商标系以瓶体为基础的商标，在被控侵权产品上对其注册商标的使用并不影响商标侵权的成立。而其申请的外观设计专利在原告商标注册之后，不构成商标侵权的抗辩理由。

法院同时提到，立体商标作为能够区别商品来源的可视性三维标志，其最能吸引相关公众注意力的部分应为商标整体的立体形状，故在判断商标是否近似时，应以立体商标的立体形状进行整体比较。而对于马爹利蓝带产品涉及的平面图形商标，法院认为，原告通过对注册商标的持久使用和广泛宣传，使相关公众对该商标反映的特定外形的酒瓶瓶身与“马爹利”品牌相联系，以致相关公众看到类似形状的瓶身时能够与“马爹利蓝带”产品产生联系。被控侵权产品与原告主张的涉案商标在整体上构成近似，基于一般消费者的知识水平和认知能力，并施以普通注意力对被控侵权产品整体视觉进行判断，足以对涉案被控侵权产品的来源产生误认或混淆。

关于被告责任，甘某某作为广州XX公司和肇庆XX公司的法定代表人，占公司绝大多数股份，实际控制包含本案被告在内的多家公

司。被告甘某某的银行账号还作为广州XX公司及其母公司的收款账户，其财产边界不清，从事股东与公司之间的利益输送。甘某某还是被控侵权产品上的文字商标的注册人，以及相关外观设计专利的注册人，其将上述商标、专利授权其所控制的广州XX公司、肇庆XX公司进行生产、销售，从事非法经营，还将其所注册的“粤邦集团”网站用于宣传被控侵权产品，甘XX对广州XX公司、肇庆XX公司的侵权具有共同的故意，应当与广州XX公司、肇庆XX公司承担共同赔偿责任。

该系列案件目前在二审阶段。万慧达代理马爹利公司参与该系列案件。

短评：

1、立体商标混淆判断的综合考量

参考《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》第十二条中规定的认定混淆的考虑因素，立体商标侵权案件中可以着重从立体商标和侵权产品的近似程度、商品的类似程度、立体商标的显著性和知名程度、侵权人的主观恶意等方面进行证据搜集和观点论述。

首先，在立体商标和侵权产品的近似程度方面，首先要明确立体商标的保护范围，而且应当在整体比对的基础上，对显著特征较强的部分重点比对。以马爹利至尊产品对应的立体商标为例（图二），该商标是由瓶盖、圆筒状瓶颈、水滴状的瓶身组成，正面整体呈现为一个底部带拱形，两腰略有外凸弧度的等腰三角形。瓶体的中间部分是一个以瓶身中心线为轴线的水滴形对称图形。而进行比对时，在侵权产品整体和重要部分高度近似的情况下，一些细微差异将不足以影响相关公众对瓶体形状的识别性认知。



图二

其次，为证明立体商标的显著性和知名程度，权利人需搜集立体商标的知名度证据。与普通商标不同的是，权利人搜集的证据应当能够显示立体商标的图片，比如关于立体商标对应的产品的宣传报道等。且产品名称最好能够与立体商标对应起来，以增强立体商标与其它证据的关联性。

最后，侵权人主观恶意的证据亦可以增强侵权认定的可能性，特别是在立体商标和侵权产品近似程度稍弱的情况下。该系列案件即

是如此。由于被告同时生产、销售多款侵犯原告商标的产品，通过该系列案件的相互印证，可以看出被告具有明显攀附原告商誉的主观恶意。

2、平面商标的保护可延及立体形状

国内法院对立体商标的保护已经逐渐持开放的态度，但是考虑到在中国注册立体商标严格的审查标准和尺度，在没有立体商标的情况下，对立体产品的保护除了通过包装装潢外，还可以考虑通过产品的平面图形商标进行保护。

本案中，基于马爹利蓝带产品（图三）较高的知名度与较强的显著性，经过对平面商标和被控侵权产品的详细比对，法院认定马爹利公司的平面商标反映的特定外形的酒瓶瓶身与马爹利品牌相联系，以致相关公众看到类似形状的瓶身时能够与“马爹利蓝带”产品产生联系。而被控侵权产品与原告主张的涉案商标在整体上构成近似，易使相关公众对被控侵权产品的来源产生误认或混淆，并最终认定了被告的侵权行为。



图三

3、法定代表人通过其设立或实际控制的公司实施侵权行为，构成共同侵权

现在越来越多的侵权人通过成立多个公司实施侵权行为，即使权利人对其中个别公司提起诉讼，侵权人可能会通过其它公司继续实施侵权行为。如果权利人能找到证据证明公司与其股东或者实际控制人在侵权上的“关联关系”甚至是财产上“混同”的可能性，则可以尝试将该股东或者实际控制人列为共同被告，要求其承担连带责任，从而加强对侵权人的打击。

本系列案中，马爹利公司通过广泛搜集证据，证明甘某某作为广州XX公司、肇庆XX公司以及关联公司的法定代表人和实际控制人、被控侵权产品所涉及文字商标和外观设计专利的注册人、网站域名注册人，并将其个人账号用于收款等，据此主张甘某某与广州XX公司、肇庆XX公司在主观上存在意思联络，共同实施了涉案侵权行为，构成共同侵权，应当与广州XX公司、肇庆XX公司的涉案侵权行为所产生的损害结果承担连带责任，并获得法院的支持。