

## 商标法48 | 钛马赫工艺？钛马赫风格？能否成为退化他人商标的挡箭牌？（2016）

日期：2016.11.16 作者：明星楠/丁金玲

博洛尼家居用品（北京）股份有限公司（以下称博洛尼公司）依法在37类室内装潢修理、室内装潢及第42类室内装饰设计等服务上享有钛马赫及Tellmach注册商标专用权，经过十多年推广使用，在国内高端别墅装修领域具有很高的知名度。2015年6月博洛尼公司发现成都丰立公司在其公司网站、微信公众号、经营场所店面招牌等多处使用“德国钛马赫工艺传播大使”、“钛马赫工艺独树一帜”等类似宣传语。在丰立公司拒不改正的情况下，博洛尼公司诉至一审法院，主张丰立公司侵犯了其享有的钛马赫及Tellmach商标的注册商标专用权，要求丰立公司立即停止侵权、赔偿损失并消除影响。

一审法院经审理认为：尽管丰立公司从事的室内设计与装潢业务，与博洛尼公司主张权利的钛马赫及Tellmach商标核准的项目系相同服务，但由于博洛尼公司、丰立公司均认可存在钛马赫施工工艺这一事实，且丰立公司对钛马赫、Tellmach的使用并未采取突出使用等容易引人误解的方式，丰立公司的使用实际不会导致相关公众的混淆误认，系对钛马赫、Tellmach的正当使用，不构成商标侵权。

博洛尼公司不服一审判决，向北京知识产权法院提起上诉。二审期间博洛尼公司补充提交了博洛尼公司有权注册、使用钛马赫/Tellmach商标的证据，证明：钛马赫/Tellmach工艺是博洛尼公司从德国引用，德国方面同意博洛尼公司在国内注册、使用钛马赫/Tellmach商标，并对博洛尼公司的施工工艺进行技术指导，博洛尼公司注册钛马赫/Tellmach商标有合法的权利基础；“钛马赫”中文文字由博洛尼公司独创，钛马赫工艺是博洛尼公司在国内独有的装修施工工艺。此外，博洛尼公司还提交了大量的钛马赫工艺经博洛尼公司使用具有很高知名度，与之已建立唯一对应关系的证据，以证明一审判决对钛马赫工艺的事实认定错误。同时，博洛尼公司还进一步主张，博洛尼公司一直将钛马赫/Tellmach商标作为自己的装修服务品牌进行推广，钛马赫/Tellmach商标从未丧失显著性。丰立公司明知钛马赫工艺是博洛尼公司从德国引进，且钛马赫是博洛尼公司的注册商标，仍在网站、店招等显著位置以广告语的形式使用“钛马赫工艺”容易造成消费者的混淆误认，非出于善意，不属于正当使用。

二审法院经审理后采纳了博洛尼公司的上述证据并支持了相应的主张，最终认定：钛马赫及Tellmach不是通用词汇，亦无除商标含义之外的固有含义。钛马赫工艺经博洛尼公司大量使用和宣传推广，已经与博洛尼公司提供的服务形成一一对应关系，能够起到识别服务来源于博洛尼公司的作用。故，将钛马赫及Tellmach用于钛马赫工艺亦能发挥识别服务来源的作用，属于商标性使用。此外，丰立公司的使用难谓善意，且使用方式亦不符合装修行业宣传的使用习惯，使用的后果不仅造成消费者的混淆误认，还会使得原本具有较高显著性的钛马赫/Tellmach商标的显著性逐步消弱并面临通用化的风险，对注册商标专用权具有一定损害。综上，丰立公司的使用行为不构成正当使用，属于商标侵权行为。【北京知识产权法院（2016）京73民终817号，张玲玲、宋旭东、章瑾；二零一六年十月三十一日。】

万慧达代理博洛尼公司参与了上述二审程序。

## 短评：

本案与其他商标侵权案件不同之处在于，丰立公司并未将权利人的商标单独突出使用在相同服务上，而是在注册商标后冠以“工艺”字样的形式使用，这种使用行为能否成为正当使用他人商标的挡箭牌？本案二审法院给出了答案！

首先，丰立公司对涉案商标的使用是否属于商标性使用是判定是否侵权的前提。这方面，二审法院并未拘泥于丰立公司对商标的使用形式，是字号上的放大突出使用，还是有无标注丰立公司自己的商标，而是从丰立公司的使用是否实际发挥了产源识别作用的角度进行考量。本案中，二审法院认可了钛马赫工艺的知名度，与博洛尼公司的装修服务具有固定的来源指向关系，在现有证据不能证明钛马赫工艺属于装修领域通用的施工工艺的情况下，钛马赫工艺本身能起到商标的识别来源功能，因此丰立公司将注册商标“钛马赫”用在“钛马赫工艺”中，同样能发挥识别服务来源于博洛尼公司的作用，属于商标性使用。

其次，商标正当使用是常见的不侵权抗辩的理由之一，《商标法》五十九条第一款也进行了列举，一旦被诉侵权方的正当使用抗辩成立，权利人的主张将无法得到法院的支持。

本案中，二审法院对正当使用需要具备的条件进行了阐述，首先，使用商标基于善意；其次，使用商标标识本身固有含义且使用方式符合行业习惯及语言习惯；第三，使用结果不会对注册商标专用权造成损害。

丰立公司在明知钛马赫工艺是博洛尼公司从德国引进，且享有注册商标权，仍使用“德国钛马赫工艺传播大使”字样进行广告宣传，难谓善意。“钛马赫”商标是博洛尼公司根据“Tellmach”的发音音译出来的，不是固有词汇也没有固定含义，丰立公司不具有正当使用的基础，使用方式属于商业宣传广告，并非说明性文字描述，且不符合装修行业宣传习惯，不满足上述第二点要求。丰立公司的使用后果是让消费者误认为其提供的服务与博洛尼公司的钛马赫工艺存在某种关系，导致市场的混淆，损害了博洛尼公司的商标权益，亦不满足上述第三点要求。因此，丰立公司的正当使用抗辩不成立。

第三，二审法院还进一步指出，将他人具有较强显著性的商标用于指代具有相同或类似品质或工艺的服务，这种使用行为会削弱注册商标的显著性并使之面临通用化的风险，同样损害注册商标专用权。

有的侵权人为了搭知名商标的便车，又想规避被控侵权的风险，往往将他人服务商标后面加“工艺”、“标准”、“风格”等词汇，甚至直接将他人具有较高知名度的商品商标，用作商品的名称，同时也标注自己的商标。对于这种“非指向产源”使用如何定性，笔者认为可以参照《TRIPS协定》第二十三条对葡萄酒、烈酒地理标志的保护和我国工商总局2003年4月发布的《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十二条：即便将他人地理标志商标用于某某“种”、某某“型”、某某“式”、某某“类”等表述，使公众对产源产生误认的，也属于禁注和禁用的范围。显然前述使用方式不能当然地成为其正当使用抗辩的挡箭牌。如果权利人商标具有较高显著性又具有较高知名度的情况下，使用人难逃侵权的法律制裁。如果权利人商标虽具有较高知名度，但存在固有显著性缺陷或经不当使用已经在一定程度上通用化了，这时候也要考虑使用人是否在必要范围内使用，是否出于善意，是否是在通用化的范围内使用且不足以造成相关公众的混淆误认。

综上，对于现行市场上存在的借助他人注册商标进行宣传的现象，如宜家风格、爱马仕款式等等情形，权利人如果不加以制止，不但会逐渐削弱商标与权利人之间的固定来源关系，减弱其作为商标的识别产源功能，甚至使原本知名度较高的注册商标逐渐成为一类商品或服务的通用名称。加之，新修改的《商标法》第四十九条增加了注册商标成为核定商品的通用名称，任何单位和个人可以向商标局申请予以撤销。因此，权利人可以借鉴本案所确立的评判标准，维护注册商标与自己的唯一对应关系，避免商标通用化。