

已有同类商品/服务上的注册商标，可否主张跨类认驰？

邓思涵

商标权人在同一种或类似商品或服务上有注册商标，其在商标侵权诉讼中主张在不相同或不类似的商品或服务上的注册商标构成驰名商标，以此打击被诉侵权人的注册商标，能否获得法院支持？本文将结合驰名商标保护制度设立的目的与司法案例进行分析，以求找到该问题的答案。

上述问题主要出现在侵权人将其使用的被诉侵权标识申请注册为注册商标的情况下，商标权人如何选择更有效的保护路径。通常两个注册商标间的争议采用行政程序先行的处理途径。这一途径的法律依据是 2008 年 3 月 1 日起施行的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款的规定，即原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。这一规定主要是考虑到目前我国注册商标数量多，商标近似的判断标准有较大的弹性，如将使用在同一种或类似商品上的注册商标之间的权利冲突纳入民事诉讼的受理范围，可能存在适用标准不一的情况，不易避免地方保护主义，不利于维护商标集中注册授权制度。但是在后商标权人大规模使用被诉侵权商标实施侵害在先商标权人合法权益的情况下，采用行政程序先行的途径显然是远水救不了近火。被诉侵权人的销售规模和范围日益扩张，不断挤占在先商标权人市场份额的时候，难道在先商标权人要等商标权无效宣告的行政程序以及一审或二审行政诉讼的裁判文书生效后，才能提起民事诉讼解决侵权问题吗？2009 年 5 月 1 日起施行的《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》（以下简称《驰名商标司法解释》）第十一条的规定使前述问题得到了解决，即被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标。因此，如果在先商标权人的商标构成驰名商标，则可以直接在商标侵权诉讼中打击被诉侵权人的注册商标。这是在立法层面进一步加强了对驰名商标的保护。对于构成侵犯他人在先驰名商标的在后注册商标，人民法院给予驰名商标所有人禁止在后注册商标使用的民事救济。

但此时，本文开头的问题就出现了。《驰名商标司法解释》第二条同时规定了，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要，对所涉商标是否驰名作出认定。这是最高人民法院以司法解释的形式第一次明确了驰名商标按需认定的原则。在先商标权人在同一种或类似商品或服务上已有注册商标，其在商标侵权诉讼中主张在不相同或不类似的商品或服务上的注册商标构成驰名商标时，为获得法院支持，可参考以下四个观点及相应判决。

一、该主张并不违反驰名商标保护制度设立的目的

驰名商标保护制度设立的目的，主要是为弥补商标注册制度的不足，对相关公众所熟知的商标在其未注册的部分领域提供保护，制止他人复制模仿的侵权行为，防止消费者对商品来源产生混淆。通常情况下，在注册商标核定的商品类别与被诉侵权商品相同或类似的情况下，已足以实现制止侵权、防止市场混淆，以及对商标权人利益保护的作用。但如果依据与被诉侵权商品相同或类似类别上的商标不足以有效打击侵权行为，并且不足以防止为相关公众所熟知的商标发生淡化的损害后果，通过主张与被诉侵权商品非类似类别上的商标为驰名商标可以更有效地制止侵权，并不违反驰名商标制度的立法初衷。

二、驰名商标应当获得更强的保护

驰名商标较之普通商标而言，积淀了更多的劳动付出，具有更强的识别性，凝结了更高的商誉，故法律应当给予驰名商标更严格的保护。《驰名商标司法解释》规定的“按需认定”旨在防止批量生成的驰名商标泛滥化，而非一味地限制甚至避免对驰名商标的认定，导致真正为相关公众所熟知的商标无法在个案中得到充分的保护，如果认定驰名商标与否将对侵权责任的承担产生重大影响，其应在个案中对商标是否驰名予以认定，以保证权利人得到与商标知名度匹配的充分救济。

最高人民法院在德士活公司与国家知识产权局等商标撤销行政纠纷案¹中认为：“在德士活公司同时拥有非类似商品上已注册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标的情况下，不仅应该将争议商标与权利人在类似商品上在先注册的商标进行比对，还应该考虑驰名商标跨类保护的因素，而不应该出现权利人除了拥有驰名商标之外，还拥有在相同或类似商品上在先注册商标的情况下，所得到

¹ 最高人民法院作出的(2009)行提字第3号判决。

的保护反而弱于仅有在非类似商品上的驰名商标而没有在类似商品上在先注册商标的情况。”

因此根据驰名商标应该获得更强保护的原则，在同一种或类似商品或服务上的注册商标不应成为认定非类似商品或服务上的驰名商标的障碍。

在 A.O. 史密斯公司与广东史麦斯公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案²中，被诉侵权人广东史麦斯公司经许可使用在第 11 类电热水器等商品上注册的  “史麦斯” “史麦斯” 等被诉侵权商标，而 A.O. 史密斯公司主张认定驰名的在先注册的涉案商标  “史密斯” “Smith” 核定使用的商品亦是第 11 类热水器等。江苏高院认为：“商标法第十三条的规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护，制止抢注行为和侵权行为…虽然商标法第十三条第二款仅规定对‘不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标’之行为予以禁止，但根据商标法对驰名商标强保护的立法本意，在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的行为，亦属该条所调整的对象。同时，根据商标知名程度确定不同的保护强度有利于激励权利人强化品牌建设。”

三、应当以在先商标权人的请求权基础进行衡量

企业进行商标布局时，为了防止主营商品和服务上的注册商标遭受不当侵害，通常会在其主营商品和服务之外的其他类别里注册若干相同或近似的防御商标。如果他人在同一种或类似商品或服务上使用了与该企业防御商标相同或近似的注册商标，企业当然可以依据《商标法》第 30 条获得救济，但是企业对于该类防御商标通常是没有使用或没有充分使用的，即使法院认定他人构成商标侵权，企业也仅可以获得禁止使用的救济，无法获得赔偿或足够的赔偿。

考虑到这种情况，近年来法院开始针对按需认定原则进行更深层次的解释，部分司法实务界的人士认为，“按需认定”并非指权利人在通过其他途径可以获得救济时可以排除驰名商标认定的必要，它更要求认定机关对当事人不同的请求权基础进行衡量以使权利人尽可能回复到权益受损害之前的状态，从而判断驰名商标的认定是否必要。³

² 江苏省高级人民法院作出的（2021）苏民终 497 号判决。

³ 杜颖，驰名商标“按需认定”原则辨析 https://mp.weixin.qq.com/s/uwgoM1gti3EmZjn7i_t6-Q

在埃克森美孚公司与潍坊中科等侵害注册商标专用权纠纷案⁴中，埃克森美孚公司主张的涉案商标包括“美孚 MEIFOO”“MOBIL”“美孚”，核定使用的商品包括第1类农业和园艺用化学品等；第4类润滑油等；第5类杀虫剂等。潍坊中科等被诉侵权人在化肥商品上使用了与涉案商标相同或近似的商标。化肥商品与涉案商标核定使用的第1类及第5类商品构成类似商品，且法院已经认定被诉侵权人侵害了核定使用在第1类及第5类商品上的涉案商标专用权。但埃克森美孚公司仍主张了涉案商标在第4类商品上构成驰名商标。对此，北京高院认为：“**埃克森美孚公司对其在不同商品类别上注册的‘Mobil’及‘美孚’商标享有各自独立的商标专用权和禁用权。**因此，即使已经认定被控侵权行为损害了埃克森美孚在第1类和第5类商品上的商标权，根据当事人的主张，仍需要对被控侵权行为是否损害该公司在第4类商品上商标权进行评价。对埃克森美孚公司在润滑油商品上的‘美孚’和‘Mobil’商标是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是**基于不同请求权基础进行的逐项认定。**”

四、应当从停止侵权及赔偿损失两方面对在先商标权人进行充分保护

如果在先商标注册人通过主张同一种或类似商品/服务上的注册商标权足以获得与主张非类似商品/服务上驰名商标同等水平的保护，则无需再对其提供驰名商标的保护。但如果该种救济方式无法给予在先商标权人同等水平的保护，则应当对其主张在非类似商品上的注册商标是否构成驰名进行审查。何为同等水平的保护？北京知识产权法院在埃克森美孚公司与潍坊中科等侵害注册商标专用权纠纷案中认为：“至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。本案中，法院虽已认定被控侵权行为构成对埃克森美孚公司在第1类及第5类商品上注册的三个注册商标专用权的侵犯，但因埃克森美孚公司并无证据证明上述商标已投入实际使用，因此，埃克森美孚公司依据上述商标仅可以获得停止侵权的法律救济，但无法获得经济赔偿。但如果第174431号‘MOBIL’商标、第174458号‘美孚’商标构成驰名商标，且被控侵权行为确实损害上述驰名商标的权益，则埃克森美孚公司不仅可以据此禁止各被告实施被控侵权行为，亦可以获得经济赔偿。”因此，即使在先商标权人在同一种或类似商品/服务上拥有注册商标，如果未充分使用，可以选择主张非类似商品/服务上的注册商标构成驰名商标，据此禁止

⁴ 北京市高级人民法院作出的(2016)京民终544号判决。

被诉侵权人实施侵权行为并获得经济赔偿。

多地的高级人民法院在司法实践中支持了上述观点。本文选取了广东高院、浙江高院、湖北高院和陕西高院作出的 4 个判决，并对法院认定的理由进行了引用，以下详述。

在宝格丽与湖南德思勤等商标侵权与不正当竞争案⁵中，广东高院认为，宝格丽公司的 4 个第 36 类不动产服务上的“宝格丽”注册商标是于一审诉讼期间核准注册，故一审三被告在该案诉讼前实施的侵权行为并未侵犯宝格丽公司诉讼期间注册的上述四商标。但是，由于宝格丽公司在一审中既主张认定驰名商标进行跨类保护，又主张被诉侵权行为构成对相同或类似商品上注册商标的侵犯，故仍有必要对所涉商标是否驰名作出认定。因此广东高院认定宝格丽公司注册在第 14 类装饰品（珠宝）等商品上的涉案商标构成驰名商标后，在综合考虑涉案商标的商誉、被诉侵权行为的性质等因素的基础上，提升判赔金额至 310 万元，直接体现了对宝格丽公司在先驰名商标的充分保护。

在索菲亚公司与南阳市索菲亚公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案⁶中，被诉侵权商品属于第 6 类及第 11 类的吊顶模块与电器模块。索菲亚公司主张构成驰名的涉案商标核定使用在第 20 类餐具柜等商品上，同时索菲亚公司亦拥有在第 6 类商品上的第 4287169 号“索非亞”注册商标。在认定驰名商标的必要性问题上，浙江高院认为，根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述，该公司并不生产、销售集成吊顶，故第 4287169 号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。

在米其林公司与上海米芝莲公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案⁷中，米其林公司主张认定驰名的涉案商标是核定使用在第 12 类轮胎等商品上的

⁵ 广东省高级人民法院作出的（2018）粤民终 1425 号判决。

⁶ 浙江省高级人民法院作出的（2016）浙民终 794 号

⁷ 湖北省高级人民法院作出的（2022）鄂知民终 190 号

“MICHELIN”及“米其林”商标。同时米其林公司在第43类餐馆等服务上亦拥有“MICHELIN”及“米其林”注册商标。被诉侵权行为即上海米芝莲公司在餐馆服务上使用了翻译涉案商标的“米芝莲”标识。湖北高院同样认为有必要对米其林公司在第12类的注册商标是否构成驰名进行审查，理由是：“鉴于实践中商标权利人会通过注册多类别防御性商标的方式保护其商业利益及合法知识产权，若限定商标权利人在相同、类似和非类似商品上均有在先注册商标的情形下，只能以相同、类似商标主张权利，会导致商标权利人的合法权益无法通过诉讼程序得到有效保障，亦违背了商标法确立驰名商标保护制度的初衷。”

在华为公司与莱亚德公司等侵害商标权案件⁸中，陕西高院认为，尽管华为公司在第19类上注册的商标核定范围与莱亚德公司等四被上诉人销售的被控侵权产品范围相同或类似，但华为公司已明确该商标系防御商标且从未在核定的范围内使用，通过此类商标难以在商标侵权案件得到相应的司法救济，其不应成为是否认定驰名商标的障碍。华为公司能否得到与其涉案权利商标知名度相匹配的保护，应是驰名商标认定与否的考量因素。本案中，华为公司即使通过防御商标认定了四被上诉人的侵权行为，但是由于防御商标未在市场上流通，知名度较小，华为公司在该案中的合法权益将很难保障。因此，华为公司请求对涉案权利商标予以驰名认定的主张成立。

综上所述，商标权人在同一种或类似商品或服务上有注册商标，其在商标侵权诉讼中主张在不相同或不类似的商品或服务上的注册商标构成驰名商标，以此打击被诉侵权人的注册商标是具有合理性及必要性的。因此建议商标权人同时采取无效宣告和民事诉讼的方式打击侵权商标，积极维护自身合法权益。

⁸ 陕西省高级人民法院作出的（2022）陕知民终648号判决。