

# 驰名商标的认定和保护

韦海雁

广东岭南(东莞)律师事务所

**摘要:** 驰名商标已经是现代企业追求的标签, 如果成功被行政或者司法认定为驰名, 那么对企业将是极大的嘉奖。目前我国的驰名商标并不多, 特别是《商标法》改后, 不能将驰名商标作为产品的宣传, 一举肃清了以“中国驰名商标”为宣传的众多市场, 也打击了其他企业申请驰名商标的积极性。日前, 中国驰名商标达410件<sup>1</sup>, 仍然是众多企业追求的标签, 本文将解读如何驰名商标认定和保护。

**关键词:** 驰名商标; 商标保护; 相关公众所熟知; 行政认定; 司法认定

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.09.111

## 一、驰名商标定义

《驰名商标认定和保护规定》第二条, 驰名商标是指在中国相关公众所熟知的商标, 相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者, 生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。根据上述规定得知, 驰名商标并不一定是注册的商标, 驰名的程度是以相关商品或者服务有关的消费者、销售者或相关人员熟知, 而不是全部的社会民众熟知。

## 二、驰名商标的认定

在我国, 驰名商标有行政认定和司法认定两种方式, 根据《商标法》第14条第1款规定: “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”。所以, 在我国, 无论行政认定还是司法认定, 这两种方式均为被动认定, 即根据当事人的请求才会做出认定。行政认定包括工商行政部门认定和商标评审委员会认定, 工商行政管理部门在审查、查处商标侵权案件的时候, 由于普通商标仅能保护相同或相似类别的, 所以根据商标权人的请求, 可以认定涉案商标是否为驰名商标, 从而给以跨类保护。

人民法院在认定驰名商标上采取了非必要不认定的策略, 即仅仅存在必须认定才能判定是否侵权的情况下, 给予涉案商标是否为驰名的认定, 进而认定被告是否侵犯了原告的驰名商标。按需认定中的“处理案件之需”应考虑当前国家重视知识产权保护、加大打击侵权行为的大背景, 从给予当事人充分救济的角度进行理解。人民法院在审理个别需要认定为驰名商标的案子中, 应充分考虑具体的情况, 坚持全面审查的原则, 应该做到以下两点, 1、严格审查当事人要求认定为驰名商标是否符合按需认定的原则, 非必要不予认定, 即如果被告的侵权情况在不需要认定原告的商标是否为驰名商标的基础上就能够做出认定, 则不需要认定原告的商标是

否为驰名商标; 2、原告商标的驰名程度, 包括原告商标的产品市场占有率以及销售区域和利税; 商标的使用时间; 商标宣传规模包括商标宣传或者促销的方式和力度、时间、投入资金和地域范围; 原告商标曾经作为驰名商标受到保护的记录; 原告商标的享有的市场名誉等等综合判断。笔者在代理原告广东省美容美发化妆品行业协会(以下简称美容美发协会)诉被告美博会(广州)美妆有限公司侵害“美博会”商标专用权一案中<sup>2</sup>, 向广州知识产权法院请求认定第12866234号“美博会”为驰名商标, 向法院提交了1、美容美发协会自1989年成立以来的名字变更情况, 在此过程一直使用“美博会”商标; 2、美容美发协会/协会的法定代表人自1989年以来获得包括国家民政部颁发的多个奖项, 由于奖项实在太多不方便展示, 通过公证处进行公证形成公证书, 提交给法院; 3、各种服务合同, 包括对外场地租赁和租赁展馆合同, 用于证明商标使用规模; 4、各种广告合同, 包括全国各地的广告公司与美容美发协会签订的宣传合同; 5、各种报纸杂志对“美博会”开展情况的广告宣传和报道; 6、美容美发协会在全国各地开展的宣讲广告和地铁上宣传广告照片; 7、各种参会申请表和会展照片; 8、近五年的审计报告和税收完税证明等。以上证据足以证明“美博会”的持续宣传时间和使用规模, 足以证明“美博会”在相关公众中达到众所周知的程度。但是还有一点必须要解决的是: 是否有认定驰名商标的必要性。根据《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》第二条规定: “在下列民事纠纷案件中, 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, 认为确有必要的, 对所涉及商标是否驰名作出认定: (一) 以违法商标法第十三条的规定为由, 提起的侵犯商标权诉讼; 以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由, 提起侵犯商标权或者反诉的诉讼。” 第三条规

定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵权商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。”本案中被告在APP销售平台上使用“美博会”与第12866234号“美博会”商标被许可的第43类：安排和组织大会、提供博物馆设施等明显不同类，而且被告在企业号中使用了“美博会”三个字，所以必须对第12866234号“美博会”商标进行驰名认定才能对被告使用企业字号是否构成不正当竞争。最后成功认定“美博会”为驰名商标，但是成功认定驰名商标并非一劳永逸的事情，由于商标的驰名程度是跟着时间的漂移而变的，如果商标权人不积极的使用自己的商标权去维护商标权，使商标权淡化，比如优盘、拉链等以前就是商标，但是最后确成了大多数人都能使用的通用名词。并且在中国一个案件中成功认定为“驰名商标”，仅仅在该案中适用，中国并非判例国家，其他法院的判决书不一定直接引用该商标为驰名。

商标评审委员会的认定方式如下：1）在商标争议处理过程中，遇到他人在不相同或不相似类别申请注册商标时候，可以根据商标权人的请求，可以对商标驰名情况作出认定，以对抗他人在不相同或相似类别的注册。2）通过异议申请认定。当事人依照商标法第三十三条规定向商标局提出异议，并依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的，可以向商标局提出驰名商标保护的书面请求并提交其商标构成驰名商标的证据材料。3）通过复审和无效宣告申请认定。我国并没有建立统一提交驰名商标认定的统一系统，相关权利人也无法在系统中提交仅仅要求认定驰名商标的资料，其实行政认定驰名商标也是根据需要才认定的，即只要在异议、无效、复审中才能要求认定，但是对将要异议、无效、复审是否与引证商标不在同一类别或相似类别则没有强制要求，从而得出：行政认定驰名商标与司法认定驰名商标同样存在必要性审查，但是行政认定的程序比司法认定的程序对引证商标的类别要求比较宽。当事人在商标不予注册复审案件和请求无效宣告案件中，依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的，可以向商标评审委员会提出驰名商标保护的书面请求并提交其商标构成驰名商标的证据材料。认定的标准1、相关公众对该商标的知晓程度；2、该商标使用的持续时间；3该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；4、该商标作为驰名保护的记录；5、该商标驰名的其他因素。

### 三、行政认定驰名商标与司法认定驰名商标的不同之处

1. 如果不服认定的结果后的救济途径不一样。针对工商总局对驰名商标的行政认定或者针对要求异议\无效的商标的结果不服可以请求复审或提起行政诉讼，并要求商标异议\无效商标的相对人作为第三人出庭。但是对驰名商标的司法认定来说，如果不服一审法院就驰名商标认定的结果，当事人可以向上一级法院提出上诉而在二审中对争议商标是否驰名的这一事实进行直接的认定，除非事实不清或者程序违法，二审法院能直接对是否驰名的结果作出认定，而不是要去一审法院重新审理。若对二审的认定结果还不服，理论上还可以通过审判监督程序要求重新认定。

2. 两种认定后的效果不一样。上面说过，通过行政途径认定的中国驰名商标，是经过国家工商总局商标局或商标评审委员会认定的，其对商标权有终局决定的权利，因而在全国工商行政系统都具有很强的权威性，全国各级工商行政部门都会按有关驰名商标的特殊保护要求来加强保护，由于管辖范围是全国，权威性自然不用多说。而法院通过个案而认定的驰名商标，由于只是由审理该案的某个知识产权法院或中院进行认定的，相比之下，该认定在法院系统或认定法院当地的管辖范围具有较高的权威性，但在全国其他各地的工商行政部门的实际效力目前还不太确定。

3. 两个程序中，对曾被认定为驰名商标（是否行政或司法不作要求）的再审查或认定问题的规定不太一样。就司法程序来说，当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的，对方当事人对涉及的商标驰名不持异议，人民法院不再审查，也不会对是否驰名重新认定。但是对于工商部门来说，对于曾被认定为驰名商标的，如果所受理的案件与已被作为驰名商标予以保护的案件的保护范围基本相同，且对方当事人对该商标驰名无异议，或者虽有异议，但不能提供该商标不驰名的证据材料的，受理案件的工商行政管理部门可以依据该保护记录的结论，对案件作出裁定或者处理。如果所受理的案件与已被作为驰名商标予以保护的案件的保护范围不同，或者对方当事人对该商标驰名有异议，且提供该商标不驰名的证据材料的，应当由商标局或者商标评审委员会对该驰名商标材料重新进行审查并作出认定。从而减少商标持有人的举证责任，另一方面加重了对方当事人的举证责任，因为驰名是否是一个积极的客观时候，很难找到一个证据能够反向举证一个积极的行为，反而对不积极不作为的行为，容易去举

证。但是不管举证的难度是否存在，举证责任都在对方当事人，从而得出：行政认定驰名的效力会比司法认定驰名的效果会更加的久远，范围更加广。

#### 四、驰名商标的保护

##### (1) 对未在中国注册驰名商标的保护。

根据《商标法》第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。这也就是明确了，非注册的驰名商标只能在同类产品中受到保护，并且由于非注册的驰名商标没有官方的注册证书，而且强调的是：第一点：未在中国注册，那么在其他国家有注册也算是没有注册，故其保护范围最多也仅仅本国或者使用地域的范围，保护范围非常窄；第二点：驰名商标是“中国境内为广大相关公众知晓的商标”，所以其驰名的行为必须发生在中国，那么一个国外知名度非常广泛的商标进入中国，并且没有注册，那么其驰名程度有可能产生大大的折扣，如果达不到国内相关公众广为知晓的程度，则连同类保护都不能给予；第三点：在我国，要求保护的商标权必须有在中国使用的证据，但是对于一个刚进入国内的未注册驰名商标，其使用的证据不多。

此外，并非所有的商标都符合注册条件，但是确实也存在许多的非注册商标权利人因为各种原因选择不注册商标，许多国家比如日本就建立了基础商标和防御商标制度，如果基础商标是非注册的驰名商标，那么允许其通过注册类似的防御性商标，在出现可能混淆的情况下，给予防御性商标跨类的保护，同样能够使非注册商标的保护力度与注册商标一致。但是，中国没有明确防御性商标制度，虽然许多权利人比如老干妈商标，同时也注册了老干爹、干老妈等等众多的防御性商标，但是其在实际保护中，还是主要依靠老干妈这个注册商标，防御性商标的保护力度有待提高。建议未注册驰名商标可以作为防御商标申请注册引证对象，同时要求申请人说明基础商标未注册的原因，如果得出未注册原因为善意，例如商标固有显著性不足欲注册而不得，又或者英文商标忽视对翻译商标的注册，这样通过防御性商标保护也能达到驰名商标跨类保护的效果。综上得出：非注册商标的保护力度非常的弱，从而另外一方面也在鼓励商标权人进行商标注册，当然需要排除一些不符合《商标法》规定不给予注册的情形或者善意不想注册的情形。

(2) 跨类别保护。依据《商标法》第十三条第三款，就不相同或者不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，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。这条是来源于《TRIPS协定》第16条，我国也是在加入世贸组织后，在2001年的《商标法》才修改的，以前的商标法并不区分驰名或不驰名。

依据《商标法实施条例》第七十二条 商标持有人依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的，可以向工商行政管理部门提出请求。经商标局依照商标法第十四条规定认定为驰名商标的，由工商行政管理部门责令停止违反商标法第十三条规定使用商标的行为，收缴、销毁违法使用的商标标识；商标标识与商品难以分离的，一并收缴、销毁。2) 企业名称保护。根据商标法第五十八条的规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。对通过行政程序认定的驰名商标，市工商局将在企业名称登记工作中实施全行业保护。3) 加强商标专用权保护。根据《驰名商标认定和保护规定》(2014) 第十一条规定，各级工商部门应当对驰名商标加强保护，对涉嫌假冒商标犯罪的案件，应当及时向有关部门移送。

对于商标侵权案件，目前我国司法实践存在有两种裁判规则：对于一般商标侵权，采用“混淆标准；即商标发挥的是与产品来源对应的关系，如果其他使用与商标相同/相似的同类/近似类产品，那么会产生来源混淆，不管侵权方有意/无意，均应判定侵权成立，以保护相关公众对产品来源的唯一的信任度；若商标为驰名商标，则采用“淡化标准”，即如果在商标相同/相似的不同类/不近似类产品使用商标，如果该行为能够淡化相关公众对驰名商标与商标所有人的联系，或者淡化驰名商标的显著程度或者社会名誉，那么就是侵权行为。驰名商标只有存在认定必要时，才会选择淡化保护，当混淆标准足以保护该驰名商标时，就不再使用淡化标准，自然也无需对驰名商标进行认定。

#### 参考文献

[1] 参见刘璇在《红网时刻新闻》2023年4月23日的报道。

[2] 参见广州知识产权法院(2020)粤73民初2712号民事判决书。

[3] 《关于在我市企业名称登记工作中加强对驰名商标、著名商标保护的意見》(穗工商〔2001〕58号)的规定。