

如何在相同的商品上禁止他人使用已注册的近似商标

-以利口酒商品上“野格”商标被“野格哈古雷斯”商标摹仿为例

褚福海

我国《商标法》第三十一条规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。一般情况下，相同商品上不会出现与已经在先注册的商标相近似的注册商标。即使出现了，根据《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，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一百二十四条第

（三）项的规定，告知原告向有关行政主管部门申请解决。众所周知，向行政主管部门申请解决注册商标之间的冲突，一般可以通过提出无效宣告、提出三年不使用撤销申请进行解决。但，即使行政机关将在后的注册商标予以无效宣告或因三年不使用予以撤销，在后的注册商标所有人仍可以提起行政诉讼，经过行政诉讼一审、二审甚至再审，整个程序下来，所需要的时间可能长达3-5年，甚至更长。而一般的商品热卖期一般来说也不过1年左右。如果被控侵权商品正处于热卖期或网红期，不及时制止在后注册商标权人使用其注册商标，将会给在先权利人带来难以弥补的巨大损失。

那么，在相同商品上当两个注册商标专用权发生冲突时，为了维护在先权利人的合法权益，除了通过行政程序提出无效宣告申请或三年不使用撤销申请外，在先权利人该如何采取法律措施尽快禁止在后注册商标权人使用其注册商标呢？

日前，笔者代理了原告马斯特·扎格米斯特欧洲公司（Mast-Jägermeister SE，以下简称德国野格公司）与被告圣罗拉（青岛）酒业有限公司（以下简称圣罗拉公司）、唱洪胜、合肥葡园商贸有限公司（以下简称葡园公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案（以下简称该案），该案或许能够对上述问题给出答案。

在该案中原告德国野格公司在利口酒商品上使用的“野格”注册商标被被告同样使用在利口酒商品上的“野格哈古雷斯”注册商标所摹仿。

原告德国野格公司（Mast-Jägermeister SE）是世界知名的野格（JÄGERMEISTER）利口酒的制造商和销售商。原告德国野格公司始于 1878 年，距今有 140 多年的历史，1935 年“JÄGERMEISTER”利口酒首次在德国进入市场销售，之后在 80 多年的时间里“JÄGERMEISTER”利口酒享誉全世界，在世界上 150 个国家和地区进行销售。仅 2019 年一年全球就销售了“JÄGERMEISTER”（野格）利口酒 1 亿瓶（每瓶 700 毫升），这个销售量是非常可观的，也可见野格利口酒在全世界的畅销程度。

原告德国野格公司是 33 类第 5614224 号“野格”、第 992806 号“JÄGERMEISTER”、第 31207063 号“野格圣鹿”、第 G663995 号“Jägermeister”、第 G795174 号“”、第 G1287599 号“”、第 G1291858 号“”注册商标的注册人和所有人。第 G1311081 号“”、第 G1287599 号“”、第 G663995 号“Jägermeister”商标同时也在第 32 类上获得注册。上述商标均处于有效期内，根据《中华人民共和国商标法》第三条的规定，原告对上述商标享有注册商标专用权，依法应予以保护。

被告圣罗拉公司、唱洪胜、葡园公司未经许可，生产、销售、宣传“野格哈古雷斯”利口酒，在相同的利口酒商品上使用“野格哈古雷斯”注册商标，同时还使用“野格”、“野格守猎者”、“野格狩猎者”、“鹿头图形”、“YEGO HUNTER”、“YEGE”、“Jagermeister”标识，涉嫌侵犯原告的商标专用权，构成商标侵权。同时，被告还有混淆行为、虚假宣传等不正当竞争行为。

原告主张被告未经许可，生产、销售、宣传“野格哈古雷斯”利口酒，在相同的利口酒商品上使用“野格哈古雷斯”商标侵犯了原告“野格”驰名商标专用权，构成对原告驰名商标侵害。

为了证明被告对原告“野格”驰名商标的侵害行为，原告从以下三个方面进行了论证。

首先，该案有必要对原告第 5614224 号“野格”商标构成驰名作出认定。

被告一圣罗拉公司和被告三葡园公司使用的第 31027236 号“野格哈古雷斯”，由被告二唱洪胜于 2018 年 5 月 21 日申请，2019 年 4 月 14 日公告注册，2020 年 4 月 30 日许可给被告一圣罗拉公司使用，经原告对该注册商标提交无效宣告申请，2021 年 8 月 27 日被国家知识产权局予以无效宣告。被告三葡园公司作为被告一圣罗拉公司的授权经销商，在京东店铺上销售野格哈古雷斯利口酒。

《商标法》第十三条第一款和第三款规定，为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就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，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。

《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》第二条第（一）项规定，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，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼。

虽然商标法第十三条第三款规定的字面解释是对在中国已经注册的驰名商标给予不相同或不相类似商品上的保护，但是根据法律规定的“举重以明轻”的原则，以及北京市高级人民法院在先判例，显然与已经注册的驰名商标核定使用商品构成相同或者类似商品的近似商标，亦应当纳入到驰名商标保护的范畴中。

北京市高级人民法院在先的生效判决书^[1]亦明确释明：“一般情况下，在相同或者类似商品上已经能够予以保护的情况下，基于驰名商标“按需认定”的原则，已无直接予以认定的必要。然而，商标法第十三条第三款规定中均明确载明了在他人注册商标构成驰名的情况下，其他主体不得注册并禁止使用。特别在侵害商标权民事纠纷中，对于上述法律所规定的“禁止使用”在相同或者类似商品的民事纠纷，至少存在二种适用情形，均为产生民事权利冲突时所启动：第一种情形为当被控侵权主体使用的商标系经依法核准注册，并在其核定使用商品范围内规范进行的使用，即注册商标专用权之间产生的权利冲突，此时因上述法律中已经存在具体禁止性规定，基于诚实信用的商业经营道德，即使他人使用的为已经获准注册的商标，但是由于驰名商标更高、更强、更宽保护范围与程度的考量，此

时只要不超过商标法所规定请求宣告无效期限及被控侵权人的注册商标申请时，在先要求保护的商标已经构成驰名，此时人民法院可以据此解决不同注册商标之间的权利冲突问题，并根据在案情况认定是否构成驰名；第二种情形为当被控侵权主体将他人驰名商标通过复制、摹仿、翻译的形式，作为企业名称中的字号予以使用，但并不属突出使用的，此时为了解决商标专用权与企业名称权益之间产生的权利冲突，从规制有序、公平市场竞争秩序的视角，根据反不正当竞争法及商标法关于认定驰名商标的基本要件，对在先商标是否构成驰名予以认定。”

该案中，被告使用的“野格哈古雷斯”注册商标在第33类利口酒商品上已经于2019年4月14日获准注册，因此，原告主张被告在利口酒上使用“野格哈古雷斯”商标的侵权行为，实际是“野格哈古雷斯”与原告“野格”商标之间的注册商标专用权的权利冲突问题。加之原告主张被告使用的“野格哈古雷斯”商标是对原告“野格”驰名商标的复制、摹仿，彼此构成近似，因此对被告在利口酒上使用“野格哈古雷斯”商标是否构成侵权进行认定时，必然要涉及对“野格”商标是否驰名作出认定。即，该被诉侵犯商标权或不正当竞争行为的成立以原告的“野格”商标驰名为事实依据。

故，该案有必要对原告“野格”商标构成驰名作出认定。

其次，原告提供了大量证据证明其“野格”商标构成驰名。

《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。在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

《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、是否曾被认定为著名商标等证据，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。”该司法解释第十一条规定，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，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。

原告根据《商标法》第十四条、《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》第五条、第十一条的规定提交了大量的证据，从相关公众的知晓程度，野格利口酒的市场份额、销售区域、利税等，野格商标的持续使用时间，野格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，野格商标受保护的记录，享有的市场声誉等各方面，证明了原告第 5614224 号“野格”注册商标在第 31027236 号“野格哈古雷斯”商标申请注册日即 2018 年 5 月 21 日之前已构成驰名商标。

最后，原告证明被告使用的第 31027236 号“野格哈古雷斯”注册商标构成了对原告第 5614224 号“野格”注册商标的摹仿。

被告二的“野格哈古雷斯”注册商标完整包含了原告“野格”商标，且被告二的“野格哈古雷斯”注册商标亦未形成明显区别“野格”商标的新含义，双方商标在文字构成、呼叫上相近。故，被告“野格哈古雷斯”商标已构成对“野格”商标的复制、摹仿。“野格哈古雷斯”商标和“野格”商标同时使用在利口酒上，易使消费者对商品来源产生混淆误认。在后注册的“野格哈古雷斯”商标依法应予禁止使用。

《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》第九条规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程

度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第三款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

被告的行为足以使相关公众认为“野格哈古雷斯”商标与“野格”驰名商标具有相当程度的联系，而减弱“野格”驰名商标的显著性、贬损“野格”驰名商标的市场声誉，不正当利用驰名商标的市场声誉，属于商标法第十三条第三款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

另外，被告在利口酒、网页、宣传资料上还使用“野格狩猎者”、“野格守猎者”、“YEGO HUNTER”、鹿头图形、“YEGE”、“野格”、“Jägermeister”标识，

构成在相同的商品上使用与原告“野格”、“JÄGERMEISTER”、“”、“”注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆，构成侵犯原告“野格”、

“JÄGERMEISTER”、“Jägermeister”、“”、“”注册商标专用权的行为。

同时，被告一圣罗拉公司和被告三葡园公司还有不正当竞争行为。该案中，被告一圣罗拉公司称野格哈古雷斯利口酒“产地为德国、品牌是野格”，自称是“野格酒厂家”。被告一圣罗拉公司和被告三葡园公司使用的方瓶子和瓶盖上的红丝带是原告特有的包装装潢，构成擅自使用与原告有一定影响的包装装潢相同或近似的标识。被告一圣罗拉公司将原告“野格”和“野格圣鹿”注册商标作为“德国野格圣鹿集团有限公司”的企业字号使用，并在展会上公开使用该名称，根据《商标法》第五十八条、《反不正当竞争法》第六条第（四）项、第八条，构成其他足以误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的不正当竞争行为，同时构成虚假宣传的不正当竞争行为。被告三葡园公司还有将原告野格利口酒与被告侵权商品野格哈古雷斯利口酒混合在一起宣传展示，进行混搭销售的行为。

鉴于以上情况，2022年11月18日，北京知识产权法院作出一审判决^[2]，在认定原告的第5614224号“野格”商标在利口酒上构成驰名商标的基础上，判令被告一圣罗拉公司、被告二唱洪胜、被告三葡园公司于一审判决生效之日起立即

停止涉案侵害原告德国野格公司驰名商标和注册商标专用权的行为，判令被告一圣罗拉公司、被告三葡园公司于一审判决生效之日起立即停止涉案不正当竞争行为。同时判令三被告刊登声明消除影响，并赔偿原告经济损失 1010 万元人民币，以及维权合理支出 59446 元人民币。2023 年 6 月 29 日，北京市高级人民法院作出二审判决^[3]，驳回被告一圣罗拉公司和被告三葡园公司的上诉，维持原判。目前该案一审民事判决已经发生法律效力。

综上，虽然现行《商标法》并未就相同或者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，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的情形作出相关规定，但是，根据法律规定的“举重以明轻”的原则，以及北京市高级人民法院的在先判例，显然与已经注册的驰名商标核定使用商品构成相同或者类似商品的近似商标，亦应当纳入到驰名商标保护的范畴中。在该案中，在相同的利口酒商品上“野格”注册商标被“野格哈古雷斯”商标摹仿，两个注册商标之间发生了冲突，法院通过认定在先的注册商标“野格”为驰名商标的方式，禁止被告使用在后的注册商标“野格哈古雷斯”。

从该案亦可以得出结论，在相同商品上当两个注册商标专用权发生冲突时，为了尽快制止在后商标注册人使用其注册商标，维护在先权利人的合法权益，除了通过行政程序提出无效宣告申请或三年不使用撤销申请外，在先权利人可以通过提起民事诉讼认定其在先注册商标为驰名商标的方法，尽快禁止在后注册商标权人使用其注册商标。

作者单位：中国贸促会专利商标事务所有限公司

注释：

[1]北京市高级人民法院（2017）京民终 413 号民事判决书。

[2]北京知识产权法院（2021）京 73 民初 468 号民事判决书。

[3]北京市高级人民法院（2023）京民终 246 号民事判决书。