

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标法13 | 从几则案例谈谈驰名商标 按“需”认定的情形（2021）

日期：2021.08.12
作者：郭婉莹、王莎/

@Wanhuida Intellectual Property

www.wanhuida.com

Expertise Makes It
Possible

Expertise Makes It
Possible

商标法13 | 从几则案例谈谈驰名商标按“需”认定的情形 (2021)

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

1996年，国家工商管理总局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》以规范性文件的形式明确规定行政机关可以对驰名商标主动认定，工商管理总局会定期公布驰名商标的认定名单。在那个特定的时期，有一部分消费者会认为产品获得驰名商标的美誉，等同于品质优异的官方背书，企业便争先恐后申请认定驰名商标。2003年，为了避免“驰名商标”主动认定伴生的一些负面效应，国家工商管理总局发布了《驰名商标认定和保护规定》，同时废止了《驰名商标认定和管理暂行规定》。《驰名商标认定和保护规定》将驰名商标的认定限缩在“违反商标法第十三条规定”的情形。2009年，最高人民法院发布了《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》，确定了驰名商标的认定应遵循个案认定、按需认定的原则。那么，从程序保护和实体保护的意义上出发，具体有哪些情形“需”要认定驰名商标呢？本文从几则案例出发，对驰名商标按“需”认定的情形予以举例说明。

一、程序意义上的需要

（一）民事诉讼案件：禁止他人使用注册商标案件受理的需求

有时会出现商标被恶意抢注，甚至抢注人还将该商标通过许可、生产、销售等方式投入使用。这种情况下，需要区分被告的使用方式是否属于规范使用。

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》，原告可以对他人超出核定使用商品或者以改变显著特征部分、拆分和组合商标等不规范使用注册商标的行为提起民事诉讼。而对于他人规范使用注册商标的行为，原告以注册商标作为权利基础直接对规范使用注册商标的侵权行为，提起民事诉讼的，被告以注册商标规范使用在核定商品或服务上进行抗辩，该民事诉讼可能会因注册商标的权利冲突被法院裁定驳回起诉。

案例一

成都客车诉重庆小康案

【（2018）渝民终65号之一】

成都客车公司拥有“”注册商标专用权，核定使用商品为第12类“汽车、公共汽车、（长途）公共汽车”，商标专用权期限经续展自2013年11月14日起至2023年11月13日止。成都客车公司在其生产销售的蜀都牌公交车使用该商标。重庆小康公司拥有“”图形商标，该商标注册日为2016年1月28日，核定使用的商品为第12类“汽车、电动运载工具”等。同时，2015年4月以来，重庆小康公司及其全资子公司重庆瑞驰公司在其生产销售的系列电动汽车车头、方向盘、轮毂盖等位置使用了“”标识。成都客车公司认为重庆小康公司、重庆瑞驰公司在电动汽车上使用“”标识和在汽车等商品上及相关商业活动中使用“”注册商标的行为侵犯了其注册商标专用权，遂诉至法院。

重庆市第一中级人民法院经审理，认定重庆小康公司、瑞驰公司的行为不构成商标侵权，驳回成都客车公司的全部诉讼请求。成都客车公司不服，向重庆市高级人民法院提起上诉。

重庆市高级人民法院认为：“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，人民法院一般不受理。但是，如果被诉侵权行为是复制、摹仿、翻译在先驰名商标的，则被诉侵权行为虽为注册商标，人民法院亦可受理。”由于成都客车公司在一审审理期间未请求人民法院认定其注册商标“”为驰名商标，重庆市高级人民法院裁定驳回成都客车公司的起诉。

（二）行政无效程序：对恶意注册超五年的商标无效宣告的需求

实践中，可能因为疏于商标监控，或是其他商业运作的原因，在某一相同或近似商标注册超过五年之后，在先商标的权利人才发现该商标与自己已大量使用达到驰名商标的商标共存，极易造成消费者混淆误认，或是造成

驰名商标的淡化、丑化。对于诉争商标注册超过五年，但是诉争商标权利人存在恶意注册情形的，若在先注册商标构成驰名商标，则不受五年期间的限制。

案例二

水星家纺案

【商评字[2019]第262000号】

在上海水星家纺针对他人核准注册在第11类“热水器”等商品上已经超过五年的“”商标提起无效宣告一案中，虽然争议商标注册已经超过五年，但国知局考虑到引证商标“”核定使用在“被子、床单、被罩”等商品上，经过长期、广泛的使用与宣传，已经为相关公众所熟知。争议商标与引证商标在整体外观、构图要素、设计细节及含义方面相近，原注册人对申请人商标的情况理应知晓，故其申请注册争议商标难谓善意，系对申请人商标的翻译、摹仿，争议商标的注册和使用容易误导公众，可能损害到申请人的合法权益。另外，原注册人除了申请注册本案争议商标，还申请注册了多个与他人具有一定知名度的商标高度近似的商标，足以见得原注册人具有抢注知名商标的一贯恶意。因此，国知局认定争议商标的注册已经构成2014年《商标法》第十三条第二款所指“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”的情形，对争议商标予以无效宣告。

二、实体意义上的需要

（一）注册驰名商标保护的需求

1、禁止他人在不相同商品或服务上注册商标的需求

案例三

“紫光”案

【（2020）京行终4351号】

紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）对他人“紫光”商标提起无效宣告行政诉讼案件中，紫光集团在评审阶段引证商标一“”（第7类）、引证商标二“”（第7类）、引证商标四“”（第9类）主张适用《商标法》第三十条、第十三条第三款对核定使用在第7类上“电控拉窗帘装置、电动卷帘门机”等商品上的“紫光”商标予以无效宣告。

在评审阶段，原商评委仅支持了紫光集团关于第三十条的主张，而对争议商标上所指定的与引证商标四核定使用的商品在《类似商品和服务区分表》中不属于相同或类似商品，认为虽然引证商标四“紫光”商标具有知名度，但核定使用的商品关联性不强，未予支持。

根据最高人民法院和北京市高级人民法院关于《商标法》第十三条适用的相关规定，在判断争议商标与引证商标共存是否会导致相关公众混淆、误认时，应当综合考虑商标的显著性、知名度、商标标志的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、诉争商标申请人的主观状态等因素。

在紫光案件中，北京知识产权法院和北京高院综合考虑“紫光”商标本身具有较强显著性，在数据处理设备商品上已达到驰名程度，争议商标与引证商标四商标本身的近似程度极高，核定使用商品均为电子商品，在消费群体方面关联性较强等因素，认定引证商标四构成驰名商标，争议商标的申请注册违反了商标法第十三条第三款的规定，对紫光集团在“扫描仪”商品上的“紫光”注册商标以跨类保护。

2、商标民事纠纷中禁止他人在不相同商品或服务上使用注册商标的需求

此种情况下，原告可选择先通过行政程序对被告注册商标提起无效宣告，待被告商标被无效后再提起民事诉讼。然而，商标无效宣告的行政程序乃至后续行政诉讼程序的周期较长，若等待被告注册商标彻底无效后才能提起民事诉讼，对在先权利人的合法利益会造成极大损害。根据《商标法》和《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》的规定，若原告权利商标的知名度已达到了驰名商标的程度，可考虑在民事诉讼中明确主张驰名商标禁用他人注册商标，以达到“降维攻击”的效果。

案例四

“小米”民事案

【（2020）粤民终1713、1714号】

小米科技有限责任公司（以下简称“小米公司”）诉覃清兰、深圳市云米生活电器有限公司、佛山市小米电器有限公司侵害商标权及不正当竞争民事纠纷中，覃清兰将其核准注册在第11类“燃气炉，厨房用抽油烟机”等商品上的“小米”商标，许可给深圳云米和佛山小米公司使用，小米公司以核准注册在第9类“手提电话”等商品上的“小米”、“”商标作为权利基础，提起侵害商标权及不正当竞争民事纠纷。深圳市中级人民法院认定小米公司权利商标构成驰名商标，判决上述被告侵权方立即停止侵犯小米公司“小米”、“”注册商标专用权的行为，广东

省高级人民法院二审维持一审判决。在该案中，法院跨类保护，认定小米公司的权利商标构成驰名商标，并同时判决赔偿1500万元。通过驰名商标的认定，小米公司达到禁用侵权方注册商标的目的，制止了侵权方进一步实施侵权行为给小米公司造成损害。

3、与侵权商品或服务相同类别上已有防御性注册商标的情况下，当事人在不相同或类似商品或服务上选择认定驰名的商标

企业为了保护驰名商标的知名度，往往在多个类别上申请注册防御性商标，这些防御性商标因未投入市场使用或使用规模较小，难以形成较高知名度。在商标侵权案件中，如果以侵权商品或服务同类别上注册的防御性商标作为权利基础，不利于商标权人获得较高的赔偿数额，对侵权行为的打击力度也相对较小。

另外，防御性商标可能被提出撤销三年不使用，若以与侵权商品或服务同类的防御性商标作为权利商标，诉讼中可能由于被撤销而丧失权利基础。

因此，为了最大程度保护商标权人的合法利益，商标权人可以选择在其他类别上更为有利保护的驰名商标作为权利基础，达到有效打击侵权行为的目的是。

案例五
“索菲亞”案
【（2016）浙民终794号】

索菲亚家居股份有限公司(以下简称索菲亚公司)因与嘉兴市司米集成吊顶有限公司(以下简称司米公司)、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司(以下简称南阳索菲亚公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，索菲亚公司认为南阳索菲亚公司在集成吊顶等商品上使用“索菲亞”及与“索菲亞”商标近似的标识侵犯了其注册于第20类家具商品上的第1761206号“索菲亞”商标专用权，并构成不正当竞争。

一审法院认为，索菲亚公司在第6类商品上亦注册了第4287169号“索菲亞”注册商标，故本案中其完全可以以第4287169号“索菲亞”注册商标为基础主张商标专用权，而无须以其注册在第20类商品上的第1761206号“索菲亞”注册商标主张商标专用权。故一审法院认为本案无必要对第1761206号“索菲亞”注册商标是否驰名作出认定。

二审浙江高院认为，商标禁用权的范围具有不确定性，企业为了有效维护自身商誉，往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。具体在本案中，索菲亚公司在同种或类似商品上已获得注册商标防御性商标，但因未经长时间实际使用，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。因此，索菲亚公司有权选择能够提供更为有利保护的驰名商标作为本案主张的权利基础。该案件随后也被最高人民法院选入了2017年发布的50件典型知识产权案例中，使得该观点更具普遍指导意义。

4、对相同或类似商品上已注册驰名商标强化保护的需求

当被控侵权商标是注册商标，且被控侵权行为是在核定使用的商品或服务上使用该核准注册商标时，法院无法直接受理两注册商标之间的权利冲突，应当先行向有关行政主管部门申请解决。根据《驰名商标司法解释》第十一条的规定，当在先注册商标符合驰名商标条件，可以依据商标法第十三条进行审理并裁判，此时认定驰名商标既具有法律依据，也具有必要性。

案例六
“约翰迪尔”案
【（2017）京民终413号】

迪尔公司（Deere & Company）诉约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等三被告商标侵权及不正当竞争一案中，迪尔公司在农业机械、拖拉机等商品上在先注册并长期使用“约翰·迪尔”、“JOHN DEERE”等商标，三被告未经许可在润滑油等商品上大量使用“约翰迪尔”、“佳联迪尔”等商标和企业字号，并取得“佳联迪尔”商标注册。迪尔公司及其在华子公司向北京知识产权法院提起商标侵权和不正当竞争诉讼。

北京知识产权法院认定，迪尔公司第206346号“JOHNDEERE”、第7879578号“约翰·迪尔”商标在第7类农业机械等商品上，第206347号“JOHNDEERE”商标在第12类拖拉机等商品上于2012年11月12日兰西佳联迪尔公司申请注册第11750705号“佳联迪尔”商标之前已经达到驰名的程度。三件注册商标符合驰名商标条件，判令三被告停止商标侵权及不正当竞争行为、公开发表声明消除不良影响，并全额支持了原告关于五百万元惩罚性赔偿和三十六万余元合理支出的诉讼请求。

北京高院二审认为，虽然2001年商标法第十三条第二款及2013年商标法第十三条第三款规定的字面解释均是对在中国已经注册的驰名商标给予不相同或者不相似商品上的保护，但是基于法律规定的“举重以明轻”的原则，从目的解释的视角，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标的近似商标，亦应当纳入到驰名商标保护的范畴中。

（二）未注册驰名商标保护的需求

1、未注册驰名商标禁止他人在类似商品或服务上混淆性的使用行为

对于未注册商标经过长期宣传、使用达到驰名商标程度，人民法院可以根据当事人请求，在商标侵权案件中结合该商标使用持续时间、宣传投入、范围、程度以及受保护记录等因素，依法认定为未注册驰名商标并予以保护。可以有效禁止他人在相同或类似商品上注册或/和使用相同或近似标识，从而导致混淆误认。

案例七 “新华字典”案 【（2016）京73民初277号】

原告商务印书馆有限公司（简称商务印书馆）诉被告华语教学出版社有限责任公司（简称华语出版社）侵犯商标权及不正当竞争纠纷一案，商务印书馆认为华语出版社生产、销售“新华字典”辞书侵害了未注册驰名商标“新华字典”，还因使用商务印书馆《新华字典》（第11版）的特有包装装潢而构成不正当竞争。

关于涉案“新华字典”是否构成未注册驰名商标，如果“新华字典”构成未注册驰名商标，华语出版社实施的被诉行为是否构成侵权的问题，北京知识产权法院经审理认为：《新华字典》属于识字类辞书，名称为“新华字典”的辞书自1957年以来均由商务印书馆独家出版发行，虽历经多家主体参与修订，但唯有商务印书馆将“新华字典”作为品牌进行维护和推广，并将“新华字典”与商务印书馆结合使用，事实上已经产生了“新华字典”辞书商品来源于商务印书馆的客观联系，并在相关消费者认知习惯中形成了稳定的对应关系。由此可见，“新华字典”在作为辞书书名使用的同时也发挥了辞书来源的识别作用，具备商标的显著特征。现有证据亦能够证明“新华字典”已经达到驰名商标的程度，商务印书馆关于“新华字典”作为未注册商标符合驰名商标保护要件的主张具有事实和法律依据。

华语出版社在其出版的第16类字典商品上使用“新华字典”标识，已经使消费者在购买和使用字典的过程中将华语出版社出版的《新华字典》误认成商务印书馆出版的《新华字典》。华语出版社的上述行为已经导致相关公众发生混淆和误认。因此，华语出版社在第16类辞书上使用“新华字典”标识的行为已经构成在相同商品上复制他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆，违反了《商标法》第十三条第二款的规定。

2、未注册驰名商标的扩大保护——适用在先使用有一定影响商标无法覆盖诉争商标指定或核定的全部商品或服务时，仍需对《商标法》第十三条进行审查

根据《商标法》第三十二条的规定，对于抢注在先使用并具有一定影响商标，侧重于保护在先使用商标获得的利益；而对未注册驰名商标的保护，更侧重于防止混淆误认扰乱市场秩序。因此，两者的保护范围也有所区别。当适用在先使用有一定影响商标无法覆盖诉争商标指定或核定的全部商品或服务时，仍需对《商标法》第十三条进行审查。

案例八 “酷狗”案 【(2017)京行终248号】

广州酷狗计算机科技有限公司（简称酷狗公司）针对汕头市利丰电器有限公司（简称利丰公司）注册在第41类“安排和组织音乐会；提供卡拉OK服务；节目制作；娱乐；夜总会；培训；流动图书馆；图书出版；健身俱乐部；为艺术家提供模特”服务上的第7583066号“酷狗KuGou”商标（简称争议商标）提出无效宣告一案中，商标评审委员会认为争议商标是对酷狗公司在先未注册驰名商标的复制、摹仿，同时争议商标的注册侵害了酷狗公司的在先商号权益，对争议商标在全部核定服务上的注册予以撤销。

一审法院在仅认定争议商标在“安排和组织音乐会；提供卡拉OK服务；节目制作；娱乐；夜总会”5项服务上违反2001年商标法第三十一条的情况下，即认为没有必要认定“酷狗”商标在“提供在线音乐(非下载)”服务上是否构成未注册驰名商标，判决维持争议商标在部分服务上的注册。

二审法院认为，基于2001年商标法第三十一条规定的“在先使用有一定影响商标”与2001年商标法第十三条第一款规定的未注册驰名商标保护范围存在差异，故在适用2001年商标法第三十一条无法覆盖诉争商标指定或核定的全部商品或服务时，仍需对2001年商标法第十三条进行审查。对于争议商标在所核定的其他5项服务“培训；流动图书馆；图书出版；健身俱乐部；为艺术家提供模特”上是否违反2001年商标法第十三条第一款规定仍有审查的必要，最终认为争议商标亦构成对“酷狗”未注册驰名商标的复制与摹仿。

3、未注册驰名商标的扩大保护——即便未在中国直接使用，也认定未注册驰名商标

根据国内相关公众的呼叫习惯，常常将英文商标呼叫为音译的中文。对于英文注册商标对应的中文标识，经过长期宣传使用已为相关公众所熟知。为了保护中文标识积累的巨大商业价值，即便中文标识未在中国作为商标直接使用，也有认定为未注册驰名商标的必要性。

原告南社布兰兹有限公司（以下简称南社布兰兹公司）与被告淮安市华夏庄园酿酒有限公司（以下简称华夏庄园公司）、杭州正声贸易有限公司（以下简称杭州正声公司）因侵害商标权纠纷一案，南社布兰兹有限公司系知名葡萄酒品牌“Penfolds”注册商标的权利人。上世纪90年代“Penfolds”葡萄酒进入中国后，南社布兰兹公司将“奔富”作为“Penfolds”葡萄酒的中文名称一直沿用至今。经过南社布兰兹公司长时间、大范围、持续地宣传、销售和推广，“奔富”葡萄酒获得了较高的知名度和影响力，被广大消费者所熟悉。英文“Penfolds”、“PENFOLDS”与中文“奔富”在相关公众中已形成对应关系。

2016年，被告华夏庄园公司从案外人处受让了核定商品/服务类别33类的第11138966号“奔富尼澳”注册商标，还多次向商标局申请注册“PENFOILLS”、“PENFUNILS”等与原告“Penfolds”注册商标近似的英文商标。经原告异议，华夏庄园公司“PENFOILLS”、“PENFUNILS”的商标注册申请先后被商标局驳回。本案诉讼期间，第11138966号“奔富尼澳”商标也被商评委裁定予以无效宣告。

2018年，原告在酒类展销会上发现被告华夏庄园公司生产的葡萄酒商品及相关宣传材料上印有“Penfunils/奔富尼澳”、“奔富”等标识，被诉侵权商品系由被告杭州正声公司经销。此外，原告还分别在京东、淘宝网公证购买了华夏庄园公司生产的“Penfunils/奔富尼澳”葡萄酒商品。

南京中院一审认为，结合相关公众对“奔富”商标的知晓程度、“奔富”商标使用的持续间、“奔富”葡萄酒的销售数量、原告相关宣传所持续的时间、程度和地理范围以及“奔富”商标受保护记录等多方面因素，应当认定“奔富”为未注册驰名商标。最终，法院在认定“奔富”为未注册驰名商标的基础上认定华夏庄园公司生产、销售，杭州正声公司销售的被控侵权商品侵害涉案商标专用权，应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。

（三）针对企业名称保护的需求

在司法实践中，当商标权利人发现其他主体将自己的注册商标作为企业名称登记注册的，一般可通过《商标法》第五十八条，结合《反不正当竞争法》第六条第一款第（四）项规定，主张其他主体的行为构成不正当竞争来维权。

《商标法》第五十八条规定：“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。”

《反不正当竞争法》第六条第一款第（四）项规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：……（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。”

实践中，虽然商标权利人在主张该诉讼请求时，往往会同时适用《反不正当竞争法》第二条“诚实信用原则”的规定加以陈述对方企业名称应予停止使用的法理。但是，如果对《商标法》第五十八条进行严格的文义解释，要求企业名称中的字号与他人注册商标完全相同才能适用该条规定，那么与注册商标近似的企业名称可能无法直接作为主张上述法律规定的权利基础。而且，当权利商标指定使用的商品或服务与对方企业经营范围存在差异，也有可能导致商标权利人证明“足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”的法律后果存在较大的难度。此种情况下，就导致商标权人可能无法直接适用上述规定制止其他主体使用与其商标近似的企业名称。

《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适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项规定：“以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；”因此，针对注册商标与企业名称近似，以及注册商标核定使用商品或服务与对方企业登记或实际的经营范围不一致的，可以通过驰名商标认定对抗他人企业名称。同时，该司法解释中第十条亦对如何通过驰名商标对抗企业名称的具体适用做出了规定。第十条规定：“原告请求禁止被告在不相似商品上使用与原告知名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。”根据上述规定，驰名商标的对抗范围可以扩大到非类似而具有关联的生产经营范围、近似的企业字号。

在上述约翰迪尔案中，二审法院同时考虑了注册商标专用权与企业名称权益之间权利冲突的问题，认定迪尔公司第206346号“JOHNDEERE”商标和第7879578号“约翰·迪尔”商标在第7类农业机械、第206347号“JOHNDEERE”商标在第12类拖拉机商品上构成驰名。因被告第11730705号“佳联迪尔”商标及兰西佳联迪尔公司的“佳联迪尔”企业字号均非汉语中的固定搭配，在“JOHNDEERE”商标和“约翰·迪尔”商标已经构成驰名商标且二者使用中存在对应关系的情况下，“佳联迪尔”与“JOHNDEERE”、“约翰·迪尔”均含有“迪尔”文字，并且“佳联迪尔”亦未形成明显区别于“迪尔”新的含义，故“佳联迪尔”商标和企业字号已经构成了对“JOHNDEERE”的翻译，构成了对“约翰·迪尔”的摹仿。

（四）针对域名的保护—禁止他人注册或使用域名

2001年7月24日,《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》施行,相当一部分商标注册人根据该司法解释第六条的规定,通过域名纠纷实现商标认驰的目的。

案例十

“冰轮”域名侵权纠纷案

【(2006)烟民三初字第88号】

原告冰轮公司诉称是“冰轮及图”注册商标的合法专有权人,2006年8月,原告在网络中发现被告六易公司注册使用了“冰轮在线.cn”、“冰轮在线.中国”域名,被告所经营的业务范围包括了与原告产品相同的制冷设备及配件的销售安装。原告认为,“冰轮及图”注册商标符合《商标法》规定的驰名商标认定条件,已构成驰名商标。被告注册并使用“冰轮在线.cn”域名的行为明显有“搭便车”的故意,极易使网上公众误认为被告与原告的“冰轮及图”注册商标有某种关联,损害了原告“冰轮及图”注册商标的合法权益,故提起诉讼。

山东省烟台市中级人民法院经审理认为:依照《中华人民共和国商标法》第十四条的规定和最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定,结合本案的实际情况及原告的诉讼请求,本院依法认定本案原告注册并使用在商品分类表第11类制冷、冷藏设备上的注册号为683565的“冰轮及图”商标为驰名商标。六易公司在网上注册“冰轮在线.cn”、“冰轮在线.中国”两个中文域名侵犯了原告冰轮公司已经驰名的“冰轮及图”注册商标专用权。

2009年5月1日,《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适用法律若干问题的解释》施行,确定了驰名商标的认定应遵循个案认定、按需认定的原则,域名侵权纠纷中的认驰标准也从此前的宽松到严格。针对注册、使用域名与在先注册商标相同或近似为由提起的侵权诉讼,“被诉侵犯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”,不再认定驰名商标。