

法拉利公司诉长沙法拉利酒业贸易有限公司、长沙市芙蓉区恩佐 酒业商行、冷君等商标侵权及不正当竞争纠纷案

((2017)湘01民初3682号)

一、案情简介

1、基本事实

原告法拉利公司为第12类汽车等商品上核准注册的“法拉利”、“Ferrari及跃马图形”商标的注册人，上述两枚商标的核准注册时间为1995年。被告冷君于2004年2月在第33类葡萄酒等商品上申请“法拉利”商标，该商标于2007年1月核准注册。被告在葡萄酒商品上使用了“法拉利”、“Falali”、“跃马图形”商标，并在商品宣传中故意使用原告创始人恩佐·法拉利的姓名肖像、赛车、赛事作为噱头，宣扬其葡萄酒与法拉利跑车品牌存在关联，甚至将其葡萄酒产品命名为原告经典的跑车型号。此外，被告长沙法拉利酒业贸易有限公司还使用“法拉利”作为企业字号。

2、争议焦点

(1) 认定原告“法拉利”、“法拉利”、“Ferrari及跃马图形”商标为驰名商标是否必要。

由于本案中被告的商标注册和使用在第33类葡萄酒商品上，与原告商标核定使用的第12类汽车等商品不相同也不类似，且原告主张被告长沙法拉利酒业贸易有限公司的企业名称与其驰名商标近似，本案有必要对原告的商标是否驰名做出认定。

(2) 原告主张的两枚商标是否达到驰名程度。

法院经审查认为原告的“法拉利”商标在被告冷君的“法拉利”商标的申请日期2004年2月之前已构成驰名商标；原告的“Ferrari及图”商标在被告实施侵权行为2016年11月之前已达到驰名状态。

(3) 四被告的行为是否构成商标侵权和不正当竞争。

关于商标侵权。法院认定被告注册、使用“法拉利”商标、使用“Falali”、“跃马图形”用于销售葡萄酒，容易导致混淆，致使驰名商标注册人原告的利益可能受到损害，属于商标侵权行为。

另外，法院提到本案为驰名商标与注册商标之间的冲突，法院无需等待行政途径解决结

果，可以直接判决构成侵权的被告禁用其注册商标；原告商标构成驰名商标，被告注册、使用“法拉利”商标存在恶意，原告请求法院判决被告禁止使用注册商标不应受到五年期间的限制。

关于不正当竞争。法院认为被告冷君持有的“法拉利”商标为恶意注册商标，被告长沙法拉利酒业贸易有限公司使用“法拉利”作为企业名称的正当性也不复存在。且被告在实际经营过程中将“法拉利”商标和长沙法拉利酒业贸易有限公司的企业名称共同标注于葡萄酒商品上，意图攀附原告驰名商标的商誉，造成相关公众的混淆，其行为已构成不正当竞争。

3、裁判结果

- (1) 被告立即停止侵犯原告“法拉利”、“Ferrari 及图”商标专用权的行为；
- (2) 被告长沙法拉利酒业贸易有限公司立即停止在企业名称中使用“法拉利”作为字号；
- (3) 被告向原告连带赔偿经济损失 200 万元；
- (4) 被告在《潇湘晨报》上刊登声明，消除影响。

二、典型意义

本案的典型意义主要有两点。

第一，原告以其“法拉利”驰名商标主张被告使用注册商标“法拉利”的行为构成侵权。本案中，虽然被告的“法拉利”商标最终被无效宣告，但在一审过程中，被告的“法拉利”商标仍然处于有效状态。在这种情况下，原告提供充分的证据证明其“法拉利”商标在被告申请注册“法拉利”之前已经达到驰名状态，从而克服了权利冲突的障碍，一审法院最终认定被告使用注册商标“法拉利”的行为构成侵权。

第二，原告通过主张驰名商标和被告的恶意突破了 5 年保护期限的限制。本案原告起诉时，被告的“法拉利”注册商标已经注册满 5 年，但原告通过证明其“法拉利”商标在被告申请注册“法拉利”之前达到驰名，且被告申请注册“法拉利”商标具有恶意，成功突破了 5 年的保护期限限制，最终获得一审法院的支持。

三、代理心得

本案主要难点与前述典型意义相同，均在于如何克服被告的注册商标的阻碍、以及如何突破 5 年保护期限的限制。集佳律师事务所律师在代理过程中充分收集了原告的“法拉利”商标在被告“法拉利”商标的申请日期之前的使用和宣传证据，以证明原告“法拉利”商标在被告

申请“法拉利”商标之前即已经达到驰名状态。此外，代理律师还提供充足的证据证明被告在宣传葡萄酒商品时使用原告创始人姓名、赛车型号等，攀附原告商标的知名度，以证明被告的恶意。基于代理律师恰当的诉讼策略以及充分的证据准备工作，一审法院基本支持了原告的诉讼请求。

本案诉讼过程中，被告核准注册的“法拉利”商标处于无效宣告行政诉讼的二审程序，为有效状态，这是本案的一个不利因素。但代理律师将国家知识产权局认定被告的“法拉利”商标构成“以其他不正当手段取得注册”的情形的无效裁定作为证据提交法院，以证明被告申请注册“法拉利”商标的恶意，这也在一定程度上增加了原告在本案诉讼中胜诉的几率。