

滥用商标保护权,打不倒“看不顺眼”的对手

■本版文字 舒翼 制图 朱臻

在4月26日世界知识产权保护日到来之际,常州中院发布了一起商标“被侵权”的典型案,一家挥舞着商标权大棒、来势汹汹的公司被一审二审法院全部宣判败诉。江苏苏正律师事务所夏咪咪律师认为,商标的原本意义是用来保护自己的在先合法权益不受侵犯,而不是被滥用去打击“看不顺眼”的对手。“商标的使用必须满足三个条件才是合法使用,把自己的生意做大做强,让自己的商标越来越有含金量,再进行合法的维权,才是企业的正确生存之道。”夏咪咪说。



“桥头”羊肉馆被“桥头”火锅告了

1994年12月,“桥头”商标被获准注册在餐馆、火锅店等服务上。2005年7月,重庆某公司受让该商标。2012年7月,“桥头”商标被获准注册在了餐厅、自助餐馆、饭店等服务上,权利人为重庆某公司。该公司以经营各式川味火锅为特色,最多时在全国有近百家门店,各门店的店招均包括“桥头火锅”或“桥头火锅”字样。“桥头”商标曾于2000年被评为重庆市著名商标、中华老字号。

天宁区郑陆桥头羊肉馆是一家以经营羊肉为特色的餐馆,于2007年2月注册成立。重庆某公司主张郑陆羊肉馆使用“桥头羊肉”“桥头羊汤”侵犯其“桥头”注册商标权,构成不正当竞争,要求立即停止侵权,变更“桥头”字号,消除影响并赔偿经济损失10万元。

天宁法院认为,判断是否构成商标侵权及不正当竞争的关键,在于是否会造成消费者混淆,即郑陆羊肉馆对“桥头”的使用,是否容易使得相关公众对服务来源产生误认,或者认为其与权利人存在特定联系。

首先,“桥头”本意为桥梁的两头,常州以地名命名的餐饮服务行业并不鲜见,不具有较高的显著性。重庆公司称其通过多年使用,已经使得“桥头”商标获得了较高的知名度和显著性,但并未举证证明郑陆羊肉馆开业时,其在常州地区有加盟店。

其次,被诉侵权标识为简体字的“桥头羊肉”“桥头羊汤”,与“桥头”商标在文字构成、字体、整体视觉效果上存在一定区别。

其三,“桥头”商标的识别作用集中在火锅类餐饮服务上,与郑陆羊肉馆提供的餐饮服务,在主营产品、目标群体等方面存在较大差异,不容易导致混淆。

其四,常州地区多以“郑陆桥”指代郑陆镇,本地俗语中亦称“郑陆”为“桥头”。郑陆羊肉馆主张其经营场所“桥头”(即郑陆),实际经营场所旁边有一座小桥,故以“桥头”取名,具有合理性。

据此,法院认为被诉侵权行为不会导致相关公众对服务来源产生误认和混淆,因此郑陆羊肉馆不构成商标侵权及不正当竞争,判决驳回重庆某公司诉请。重庆某公司上诉后,常州中院二审判决驳回上诉。

常州中院法官认为,侵害服务商标权的判定,不仅应当比较诉争商标标识是否相近似,还应当对是否足以造成相关公众混淆、误认进行认定。即使商标标识客观上相近似,但如果不会造成相关公众混淆、误认,则不应认定构成侵害商标权。

在衡量是否造成相关公众混淆、误认时,要考虑以下因素:1.商标的知名度、显著性;2.被诉侵权人的主观意图;3.相关标识使用的历史和现状。如果案涉商标与被诉标识均具有较高的知名度,就应当考虑两者的实际使用状况、使用历史、使用者的主观状态、相关公众的认知状态等因素,尊重已客观形成的市场格局,综合作出是否侵权的判定。

案涉商标“桥头”一直被使用在火锅店上,在相关公众中形成的服务类别指向明确且单一,而郑陆羊肉馆经营和宣传的是“桥头羊肉”“桥头羊汤”,两者菜品截然不同。重庆某公司经营的“桥头火锅”及“桥头”商标在郑陆乃至常州地区知名度有限,而郑陆羊肉馆经营时间较长,在常州地区比较有名。

从主观状态来看,郑陆羊肉馆使用“桥头”字样,主要因为郑陆在本地俗语中被称为“桥头”及该店所处的特殊地理位置,没有攀附重庆某公司商誉的主观故意。

因此考虑相关标识的使用历史和现状,相关公众不易对服务来源、关联关系等产生混淆和误认,从而不构成侵权。

法官表示,基于商标侵权判定的复杂性和特殊性,本案的裁判规则对同类案件具有较强的示范意义。本案合理划分了商标专用权的保护范围和侵权边界,保护了本地传统餐饮企业的合法权益,赋予其更大的发展空间。



商标使用必须满足三个条件

夏咪咪介绍,商标是一个专门的法律术语,国内经常称商标为“牌子”。《商标法》第八条规定“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。因此申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别。”

如今为了更好地推广自身的产品,很多的产品包装或是店招门头都设计制作得美观又花里胡哨,但是并非所有包装或者设计精美的要素都可以构成商标。除上述第八条对商标设计元素的规定外,《商标法》还对商标的注册和使用,作出了禁止性规定。如《商标法》第十条第一款规定“同国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的。”因此在辨识商标时,要综合考虑商标构成要素的积极条件和消极条件。

平时对于商标的使用,是将商标用于商品、商品包装或者容器,以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。所以商标的使用需

要同时满足以下三个条件,才能称得上规范使用,即:商标使用主体合法性、商标标识使用合法性,及商标使用范围合法性,缺少任何一个要件,都构成商标的不规范使用,严重时就会发展成商标侵权行为。

商标使用主体合法性是指商标注册申请人,要么必须是从事商业活动的自然人、法人或其他组织,要么必须是依法成立,并能独立承担民事责任的经营单位或个人;商标标识使用合法性是指申请注册的商标,必须具备上述法定的构成要素,必须具备便于识别的显著特征;商标使用范围合法性是指商标不得与他人注册的商标混同,不得与被撤销、被宣告无效或者注销的注册商标相同或者近似,不得出现禁止使用和注册的标志。

生活中,商标的使用十分广泛,如何避免像本案中郑陆桥头羊肉馆这样“被侵权”的情况,就显得尤为重要。夏咪咪认为,这就需要大家有足够的商标保护意识和商标侵权的预防意识。商标的法律保护,通常是通过注册来获得,即通过向商标局提交申请,商标能够得到注册,就属于你了。目前许多国家也保护在市场上使用但没有注册的商标,相应的,这些国家会给予注册商标以更强有力的保护,因此即便

是在商标通过使用获得保护的

国家,也建议先注册商标。夏咪咪建议,要做好商标侵权的预防,应当及时申请商标的注册,最好在使用商标之前先完成商标注册,提前保护自己的品牌,防止被抢注。同时要注意保留商标使用和品牌推广的证据,以备不时之需。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定:“商标法第五十七条第(二)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”因此实践中,判断商标是否近似,应当以相关公众的一般注意力为标准,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品或服务的关联程度,以是否容易导致混淆作为判断标准,而不是像案例中那家重庆公司那样,你叫桥头火锅还不准别人叫桥头羊肉馆,这就超出了商标使用范围的合法性,自然得不到法院的支持。

有了苹果手机仍可有苹果蛋糕

记者:为了避免像案例中的郑陆羊肉馆一样“被侵权”,最好是先申请商标。那是不是在申请注册商标时,最好取那种此前完全没有过的名称或图案?

夏咪咪:申请注册和使用商标,均应当遵循诚实信用原则。在申请注册商标时,原则上来说,只要满足《商标法》对于商标要素的要求,避开禁止性规定,满足了这些条件的商标都可以申请注册。

当然为了确保不会侵权,我建议申请人可以在申请注册前,多选择几个方案,同时进行周密的市场调研,做好商标的相关搜索,与备选方案反复比较后再确定,从而尽量避免侵权的可能。

记者:是不是有了苹果手机、华为汽车后,我们就不能注册苹果蛋糕、华为球鞋为

商标了?

夏咪咪:苹果和华为都属于驰名商标,出于对市场和经济发展的重视,无疑会在商标保护上受到更多的重视,但这绝不是说其他商品就不能取苹果牌或华为牌了。这两个品牌名气大,仅限于电子消费产品,而不是说对于所有商品都有先天商标优势,要知道对于这些驰名商标的保护并非全类保护,给予其保护的基础是应与驰名商标的知名度和显著性相当,避免损害驰名商标权利人的合法权益。

就像案例中的重庆公司相对郑陆羊肉馆更有名气,但法院最终没有支持重庆公司“跨类”保护其商标,一个很重要的原因就是双方所属行业差别较大、相关公众(食客们)鲜有交叉,或者会产生郑陆羊肉馆与重庆公司有关连的误解等。

如果使用在后商标的商品或服务的相关公众,在看到“在后商标”时,虽然会想到“在先的驰名商标”,却能认识到该商品或服务并非由驰名商标所有人提供或与其有特定关联的话,则可以认定二者都是合法商标,彼此都没有侵权。比如苹果手机和苹果蛋糕,华为汽车和华为球鞋的所属类别并无交叉重合,且双方差异巨大,不易造成混淆,是可以进行申请注册商标的。



夏咪咪 江苏苏正律师事务所律师。