

庭審信息

“賀曼 CROWN”:搶註他人

在先使用商標被撤銷

(2005)京一中行初字第 1089 號

霍爾馬克卡片公司就深圳華玉印刷有限公司 1998 年註冊的“賀曼 CROWN”商標提出異議,認為此商標係搶註其所使用並具一定影響力的皇冠圖案、“CROWN”、“Hollmark”及“賀曼”字樣形成的商標。在經歷長達 5 年的行政程序以後,商標評審委員會撤銷了“賀曼 CROWN”的商標。此期間,華玉公司將該爭議商標轉讓與楊林;楊林不服上述裁定,向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

《商標法》第三十一條規定,申請商標註冊不得損害他人現在的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響力的商標。經審理後法院認定,華玉公司證據的關聯性和確定性不足,不能證明其在申請日前已經使用該爭議商標;而霍爾馬克公司提供的一則來自 1995 年 4 月至 12 月期間《新民晚報》的證據,由於其連續報道了霍爾馬克公司在全國七大城市舉辦歷時八個月的“星光賀曼杯”賀卡設計大賽的事實,從而證明了霍爾馬克公司已經在賀卡類產品上使用了其獨特的商標,並在全國範圍內產生了一定的影響。法院同時認定,作為同類商品的生產銷售企業,華玉公司應當知曉霍爾馬克公司在先使用的“賀曼”商標;爭議商標“賀曼 CROWN”的主要識別部分中文文字“賀曼”與霍爾馬克公司在先使用的“賀曼”商標類似,且指定使用在賀卡等商品上,其行為已構成了《商標法》第三十一條所禁止的行為;據此,法院維持商標評審委員會對此案的裁定。(5141F)



霍爾馬克卡片公司商標

通過 QQ 號碼確認網頁著作權侵權主體

(2006)滬高民三(知)終字第 49 號

www.shanghaiattorneys.net 網站的製作人、所有權人吳濱訴稱 www.law021.com 網站所有人陳志群在其另一個網站 shlawyer.51.net 的製作過程中侵犯其著作權。法院認為,原告網站的網頁頁面中各項內容的部分或其組合形成了一種特殊的表達方式,具有一定的獨創性,故原告對其網站網頁頁面享有著作權。被控侵權網站上的各部分內容及排列組合方式均與原告網站相應網頁頁面的表達方式基本相同,而被告未能證明這些相同部分的表達方式由其獨立創作完成,或者來源於公共領域,據此認定,被告未經原告許可,擅自使用原告具有特定內容和表達方式的網頁頁面,且通過信息網絡向公眾傳播的行為,侵犯了原告的著作權。

被告辯稱,其僅僅是 www.law021.com 網站的所有人, www.law021.com 與 shlawyer.51.net 僅僅在其網頁下部的聯繫人的 QQ 號和 MSN 號上面是一致的;被控網站 shlawyer.51.net 為 www.51.net 的二級域名,因而其所有權應同屬於後一網站的所有權人。就此法院認為, www.51.net 網站的所有者僅是向網絡用戶提供二級域名與相應網絡空間的網絡服務提供者,並不是被控侵權網站 shlawyer.51.net 的實際使用者;被控侵權網站上“在線法律諮詢”的 QQ 號和 MSN 聯繫方式均與被告網站相同,可以認定被告與被控侵權網站存在聯繫,被告的行為構成了對原告的著作權侵犯。法院終審判決,被告停止侵權行為,公開向原告道歉,賠償原告經濟損失 100 元,並負擔案件受理費。(5141F)

“國美電器”:以馳名商標對抗企業名稱

(2006)蘭法民三初字第 012 號

原告作為從事家電零售連鎖經營的全國知名企業,於 2000 年 1 月 28 日受讓取得了“國美電器”(“電器”放棄專用權)商標。原告所有的連鎖銷售賣場,均以“國美電器”作為服務商標,已經成為中國廣大公眾廣為知曉的馳名商標,並在武漢、長春、廣東和浙江等地獲得法院的判決保護。

2005 年 2 月,被告聯強國美使用“國美”作為字號進行企業名稱登記,並在相同或者類似的服務領域使用該企業名稱,將“國美”標識在門頭招牌、宣傳條幅、宣傳標語、賣場海報、商品標價簽及廣告牌上突出使用。

法院根據《商標法》第十三、十四條規定,結合現有證據,認定“國美電器”為馳名商標。根據最高人民法院《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條之規定,在蘭州市已經有北京國美連鎖店的前提下,同業被告將“國美”作為其企業名稱字號的組成部分使用並做大量宣傳,蓄意“傍名牌”、“搭乘他人商譽便車”的主觀惡意明顯。此舉容易使相關消費者對二者產生混淆,在被告服務不到位的情況下還會淡化原告的馳名商標。據此,法院認定被告的行為已經構成對原告馳名商標的侵犯,同時也構成不正當競爭。法院於 2006 年 5 月 30 日作出判決,責令被告立即停止在其企業名稱、店面及宣傳材料中使用“國美”二字,並賠償原告經濟損失 10 萬元。(5141Y)

在出版物上使用“清華” 文字標識被判侵權

(2006)一中民初字第 3797 號

原告清華大學始建於 1911 年,“清華”已經約定俗成地被認為是“清華大學”的簡稱。1998 年清華大學在第 41 類、42 類註冊了“清華”商標,並授權清華大學出版社在出版業務範圍內使用“清華”商標。2005 年 6 月,團結出版社和青少年音像出版社未經清華大學和清華大學出版社許可,在《清華早讀》圖書、光盤、磁帶、字卡、教師用書及宣傳中,擅自將“清華”名稱、“清華”商標在其出版物上作為名稱及標識的最顯著部分使用。

法院經審理認為,在教育領域,“清華”商標從註冊開始就已經具有了極高的知名度,在該領域具備馳名商標的條件,應當認定為馳名商標。被告所出版的書籍、磁帶、光盤及相關廣告中均標有“清華”文字和華表等圖案的組合圖標,但均沒有載明該產品的編寫者和出版單位。被告在其產品上使用與清華大學註冊商標完全相同的“清華”字樣,或作為圖標的一部分,或作

為產品名稱的一部分,均具有區別商品來源的作用,易使相關公眾將其與清華大學產生聯繫,並足以造成相關公眾對該產品來源的混淆、誤認。法院於 2006 年 9 月 8 日作出判決,要求被告在其出版的《清華早讀》系列產品上以及廣告宣傳中停止使用“清華”,並賠償原告經濟損失 30 萬元。(5141Y)

一級方程式管理公司(F1)訴 四服裝經銷商商標侵權案

(2006)京二中民初字第 16414 號

一級方程式管理公司擁有註冊在 25 類服裝上的“F1”、“F1 及圖”、“Formula 1”系列商標,F1 系列商標隨着“F1 世界錦標賽”上海站的舉辦而在中國日益知名。

被告凱佳公司等四家服裝經銷商,未經許可,使用與 F1 系列商標相近似的商標標識,並在網頁中和其生產的服裝上突出使用“F1”或“F.one”,在店內設立“F1 jeans”服裝銷售專櫃,銷售帶有“F1 jeans”商標標識的服裝。據此,原告向北京市第二中級人民法院起訴,要求追究被告侵犯商標權的責任。

被告辯稱原告不具備專有權人資格,而只是一級方程式公司的代理人;同時主張其商標與爭議商標並非相似,且獲得另一家公司的商標許可授權;另外主張作為商場可以依照聯銷合同而免責。

法院認為:根據一級方程式許可公司與原告簽訂的確認書,原告取得 F1 系列商標的全球專有許可,並有權以自己的

名義向侵害該商標的第三方採取行動。被告改動了所謂授權的商標“FIJEANS”,突出了“F1”,聯銷合同也不能證明其銷售服裝的合法來源,因而構成對原告商標權的侵犯。

據此,法院於 2006 年 10 月 20 日作出判決,要求四被告停止侵權,並賠償原告經濟損失。對原告主張涉案第 41 類“F1 Formula 1”為馳名商標的請求,因提交的現有證據不能充分證明其主張,法院不予支持。(5141Y)



伊薩公司與威達伊薩公司 商標與反不正當競爭案

(2006)二中民初字第11414號

原告伊薩公司是全球著名的電焊機生產廠商，在中國註冊有“伊薩”商標。被告威達伊薩公司未經原告許可，將“伊薩”作為其商品名稱中的一部分使用，即“威達伊薩焊機”。並且，在被告的網站(www.cnwelding.com)的首頁和次頁上，均有“威達伊薩焊機”文字。因此，原告向北京市第二中級人民法院起訴，要求追究被告侵犯商標權和不正当竞争責任。

被告辯稱，其使用自己的企業名稱和簡稱是合法行為，並沒有將“伊薩”作為商標使用，“伊薩”文字是外文中文譯的常見詞語，非原告獨創，原告無權禁止他人合法善意使用“伊薩”文字。

法院認為，被告使用“威達伊薩焊機”作為其生產的焊機產品的名稱，不僅僅是對自己的企業名稱的使用，這種使用方式容易使相關公眾誤認為該種焊機產品的來源與原告有着某種聯繫，已構成侵犯商標權。

法院還認為，被告其網站上宣傳自己是“有三十年生產歷史的專業生產工廠”，其生產、銷售“從 2001 年開始，引進世界先進國家的生產技術”，屬於虛假宣傳，構成了不正当竞争。

據此，北京市第二中級人民法院於 2006 年 9 月 18 日作出判決，認定被告的行為侵犯了原告的商標權並構成了不正当竞争，應當承擔停止侵權、賠償原告損失及合理訴訟支出 15 萬元等法律責任。(51410Y)

東亞銀行與商評委“東亞銀行” 商標行政糾紛案

(2006)一中行初字第 505 號

2002 年 9 月 27 日，東亞銀行向國家商標局提出“東亞銀行”商標註冊申請，使用的商品為第 16 類。商標局認為，該申請註冊的商標與已經註冊在類似商品打字機上的“東亞”商標和已經註冊在類似商品硬紙夾(文具)等上的“東亞 DONG-A”商標近似，因而駁回東亞銀行的註冊申請。

東亞銀行不服，向商標評審委員會申請複審。商標評審委

員會認為：東亞銀行申請註冊的商標由“東亞銀行”四個繁體漢字組成，“東亞”為該商標的顯著識別部分，“銀行”為相關行業的通用名稱，作為商標顯著性較弱。申請商標和兩引證商標都含有“東亞”二字，顯著部分均為“東亞”文字，容易使消費者對商品來源產生混淆，因此作出第 4628 號決定，駁回東亞銀行的上述申請。

東亞銀行不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。法院經審理，於 2006 年 7 月 25 日作出判決，以基本相同的理由，駁回東亞銀行的訴訟請求，維持商標評審委員會第 4628 號決定。■(51410Y)

Lawsuit Updates

“贺曼 CROWN”: nullification of the preemptive registration of another party's mark of prior use

Ruling No. Jingyizhongxingchuzi 1089/2005

The Hallmark Card, Incorporated raised an opposition to the “贺曼 CROWN” trademark registered in 1998 by the Shenzhen Huayu Printing Co., Ltd. (Huayu), arguing that said mark was an exact copy, and a preemptively registered one composed, of a crown device and the word “CROWN”, “HALLMAR” and “賀曼”, which it had used and had certain influence. After as long as five years of administrative procedure, the Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) nullified the trademark “贺曼 CROWN” according to law. During that period of time, Huayu assigned the trademark in suit to Yang Lin, who, dissatisfied with the TRAB's adjudication, brought an administrative action in the Beijing No. 1 Intermediate People's Court.

Article 31 of the Trademark Law provides that no trademark application shall infringe another party's existing prior right, nor shall an applicant preemptively register in an unfair means a mark that is already in use by another party and has certain influence. Upon hearing the case, the court decided that Huayu's evidence was not sufficiently relevant and certain to prove that it had used the trademark in suit before the date of filing; Hallmark presented, as its evidence, the Xinmin Evening News published between April and December 1995,