

“榮華月餅”商標侵權 和反不正當競爭案評析

—遲少傑—

案情

香港榮華月餅公司(香港榮華)成立於上世紀五十年代,以生產銷售“榮華月餅”聞名。廣東佛山市順德區勒流鎮蘇氏榮華食品廠(順德榮華)在申請註冊“榮華”商標被駁回後,受讓取得山東永樂糖果廠1990年註冊的“榮華+圈”商標,之後授權廣東省中山市今明食品有限公司(今明公司)使用該註冊商標生產和銷售月餅。

香港榮華也曾試圖註冊“榮華”商標,但因已有在先註冊的“榮華”商標,而未被核准註冊。其後,香港榮華針對順德榮華享有的“榮華”註冊商標訴諸相應行政及訴訟程序,但相應訴求均被駁回。2006年10月16日香港榮華及其關聯公司東莞榮華起訴今明公司和銷售“榮華月餅”的商家,請求法院確認“榮華”及“花好月圓(圖形)+榮華(文字)”為其享有權利的馳名商標,



香港榮華的月餅包裝外觀



順德榮華的月餅包裝外觀



順德榮華受讓取得的
第533357號註冊商標

並請求法院認定被告行為構成“商標侵權”及“不正當競爭”。今明公司認為其係經合法授權使用“榮華”商標。與之相關的個體經營者蘇國榮(順德榮華所有人)被迫加為第三人。一審法院審理後,認定了原告主張的“馳名商標”;認為今明公司應當嚴格按照被許可商標的樣式規範使用,不能故意模仿香港榮華,將變形的“榮華”文字從註冊商標中分割出來單獨使用;認定今明公司在月餅上直接使用“榮華月餅”的行為構成侵權,判決其停止侵權並賠償原告損失10萬元人民幣。

銷售商及第三人上訴。二審法院審理後認為,一審法院認定“未註冊馳名商標”不當,應當認定“榮華月餅”為“知名商品特有的名稱”。由於“榮華月餅”的優良品質和香港榮華對該產品長期、持續、大量宣傳和銷售,使得市場一般公眾將“榮華月餅”與香港榮華聯繫在一起,故應當認定為“知名商品特有的名稱”,香港榮華公司具有排除他人以相同方式使用的專有效力。今明公司的行為構成不正當競爭,應當停止侵權並賠償經濟損失10萬元。

評析

鑒於對該案當事人主張、證據和法院判決理由缺乏充分瞭解,筆者僅基於一般邏輯分析對報導案例予以評述。本案給人的最直接感覺是,法院應當如何平衡“註冊商標”和“知名商品特有的名稱”之間的保護。近日新聞報導中的專家評述¹,似乎多對法院判決結果持否定態度。在他們看來,“註冊商標”沒有受到法律保護,屈從於“知名商品特有的名稱”,是不正常的。筆者的看法是,不能簡單講本案涉及“註冊商標”與“知名商品特有的名稱”之間的權利衝突,而必須基於個案具體情形,對訴訟

案由、衝突各方相應主張、抗辯、證據等進行詳細分析判斷，才能得出更加接近客觀事實、更加符合法律真諦的結論。

本案爭議的核心事實是，在大陸享有“榮華”註冊商標權益的不是原告，而是被告（經許可使用）。就是說，在以註冊商標為依據主張權利方面，原告處於“劣勢”。這也是被告和第三人至今不服判決的根源。原告似乎瞭解自己的“劣勢”，因此才會在一審中提出“侵犯未註冊馳名商標”的主張。一審判決不當之處在於認定原告主張的“未註冊馳名商標”，並據此認定被告行為“構成不正當競爭”。

理論上講，如果認定原告主張的“未註冊馳名商標”，則在該爭議中就存在兩個合法民事權利。一是香港榮華請求法庭認定的未註冊馳名商標——“榮華月餅”或“榮華月餅+華好月圓圖形”；二是順德榮華的“榮華+圈”註冊商標。如此而言，究竟是誰“侵”了誰的“商標權”，的確難以給出讓多數人信服的答案。因為請求認定“未註冊馳名商標”，一般針對不享有註冊商標的使用，用以認定不享有權利的使用者侵犯“未註冊馳名商標”權。本案一審法院依據什麼法律規定，認定使用註冊商標者侵犯“未註冊馳名商標”呢，我們不得而知。在對本案判決結果持不同意見的專家學者看來，註冊商標應當具有絕對的排他效力。所以，一審法院將“榮華月餅+圖”認定為“未註冊馳名商標”，實際使自己陷入一種難以自圓其說的困境。

可能為擺脫上述困境，一審法院在認定原告享有“未註冊馳名商標”後，最終以被告使用註冊商標的行為“構成不正當競爭”為由，判決被告承擔法律責任。這裡出現的邏輯錯誤是，如果涉及商標侵權爭議，則與之相關的認定只能是“侵權”或“不侵權”；而不應涉及“不正當競爭”問題。因為商標侵權爭議的法律性質，與不正當競爭爭議的法律性質具有實質差異。

從報導中看，原告在一審中針對被告的同一使用行為，似乎提出“商標侵權”和“不正當競爭”兩種指控。如此主張不當，並可能因此導致一審法院的不當審理思路及認定。一般情況下，請求認定“未註冊馳名商標”要達到的目的，是使法院認定請求人就未註冊馳名商標享有排斥他人使用（相同商標）的權利。而本案原告面對的是享有相應註冊商標專用權的當事人。為此，原告的正確做法應當是，自始即應將基本訴訟戰略確定在反不正當競爭方面。

確定正確的訴訟戰略，必須基於對核心證據的正確分析。從本案原、被告產品外包裝上看，在不知道未來法官審案思維及判決結果情況下，原告將訴訟戰略定在反不正當競爭方面；遠比提出商標爭議更有利。因為這樣可以充分避開自己在商標方面的不利。

從反不正當競爭角度看，原告基於核心證據至少可以提出兩項主張。其一，如果側重整體包裝裝潢（包括“榮華月餅”字樣、圖形及整體佈局），原告可以訴諸《反不正當競爭法》第5條第2款中有關“知名商品特有的包裝、裝潢”的規定。其二，僅就“榮華月餅”四個字訴諸有關知名商品特有的名稱的規定。如此狀態下，審理法院就會專注於判斷訴、辯雙方之間是否存在不正當競爭法律關係，而不會出現在認定未註冊馳名商標情況下，認定當事人之間構成不正當競爭的尷尬局面。鑒於二審判決糾正了一審認定未註冊馳名商標的不當，加之我們沒有見到一審判決的具體內容，故不對一審判決做過多評述。

一般而言，如果原告在二審中集中主張“‘榮華月餅’是知名商品特有的名稱”，被告在其產品包裝上使用“榮華月餅”，構成針對原告的不正當競爭，則二審法院認定原告主張並據此判決，不存在任何不妥。然而，如果原告仍堅持在一審中有關未註冊馳名商標的主張，並以該權利主張被告行為構成不正當競爭，那麼二審法院超出當事人主張認定相關事實及法律問題，就可能存在程序上的爭議。尤其是原、被告若未就與不正當競爭爭議充分交鋒，針對知名商品特有的名稱問題提出各自主張，法院在未行使示明權告知當事人爭議焦點情況下，另行做出認定，可能會引起爭議。

應當說二審判決理由及結果是正確的。但其前提條件是，本案案由是反不正當競爭（不包括商標侵權爭議）。就反不正當競爭糾紛而言，原告起訴的基本法律依據應當是《反不正當競爭法》，而其需要證明的是，適用相應法律規定的事實條件已經成就。就本案而言，原告需要舉證證明的是，（1）其銷售的“榮華月餅”構成知名商品；（2）“榮華月餅”是其商品特有的名稱。而被告的正確抗辯點，不應在其是否享有“榮華”註冊商標的專用權，而應置於其使用“榮華”商標的方式，是否構成針對原告的不正當競爭。

對判決結果持不同意見的專家學者認為，即便認定“榮華

月餅”為知名商品特有的名稱,也不能以如此權利對抗註冊商標。筆者的看法是,不能籠統講二者孰優孰劣,而應當針對個案做具體分析。就本案而言,倘若原告起訴案由是反不正當競爭,那麼法院針對被告被控行為需要做出的判斷是,被告行為是否違反誠實信用原則及《反不正當競爭法》的相應規定,而不是被告是否享有註冊商標專用權。也就是說,在涉及反不正當競爭糾紛案中,是否享有相應註冊商標專用權並不重要;重要的是,權利人如此使用商標的方式是否違反誠實信用原則,構成針對其他市場經營者的不正當競爭行為。因為誠實信用是一切民事行為必須遵守的準則,行使權利也不能違反這一準則。所以,對被告行為的主觀動機做出恰當判斷十分重要。倘若被告商品包裝的顯著位置出現的是“榮華月餅”,而不是將其註冊商標“榮華+圈”置於包裝的顯著位置,在次要部位標註“月餅”字樣,那麼認定被告主觀動機是“傍名牌”的概率應當很高。尤其是,假定被告使用的包裝裝潢有模仿原告包裝之嫌,則認定被告不當主觀動機的可能性更高(本案二審認定的核心事實符合這一條件)。

如果審理法庭根據對兩者包裝裝潢的分析,得出的結論是“被告行為的主觀動機是‘傍名牌’並從中獲取不當商業利益”,那麼適用《反不正當競爭法》有關知名商品特有的名稱規定,判決被告行為構成不正當競爭,並應為此承擔相應法律責任,應具有充分的事實及法律依據。而在如此爭議中,無論被告如何闡述“榮華”商標的產生過程,以及對其享有註冊商標專用權,都不能作為被告違反《反不正當競爭法》規定的合法律由。

然而,假定第三人另案(最好是在原告訴諸本案之前)以商標侵權為案由起訴原告,就有可能出現另外一種局面。鑒於如此爭議涉及的是商標侵權法律關係,審案法官的注意力就應當移至本案原告在包裝裝潢上使用“榮華月餅”字樣是否侵犯本案第三人的“榮華+圈”註冊商標,而不應將重點置於本案原告是否享有知名商品特有的名稱權。法官需要給出說法的是;本案原告在包裝上使用“榮華月餅”字樣,是否構成《商標法》所說“商標侵權”。在如此案件中,法官需要比較的標的是“榮華月餅”與“榮華+圈”,並因而使本案原告應處於相對“弱勢”。即使本案原告在該案中可能主張的“知名商品特有的名稱”成立,大概也難以據此抵抗第三人的註冊商標。在對本案判決結果持不

同意見的專家看來,註冊商標專用權應當是一種絕對權利,知名商品特有的名稱權不能對抗如此權利。我們也傾向如此觀點。但在該案中,本案原告可以考慮主張“先用權”,即將抗辯第二道防線置於以充足證據證明,在涉案商標註冊之前,其已廣泛使用“榮華月餅”字樣,並因此擁有相應市場。無論從法律規定或公平合理角度講,這樣的先用權應當予以支持。

而本案判決後可以設想的合理結果是:本案被告因生效判決而改變自己商品的包裝、裝潢,本着誠實信用原則正確使用自己的註冊商標(明顯區分自己商品與原告商品);而本案原告因可能的判決而在其主張的先用權範圍內,合理使用“榮華月餅”字樣。就是說,二者的分別使用,應當使消費者足以區分不同月餅的不同生產廠家。

如果說大陸企業能從本案汲取什麼有益成分的話,那麼應當是在注重保護自有知識產權同時,一定要尊重他人的相應權利。商標的基本功能是區分不同商品的不同產源。培育自有商標的知名度,要靠企業自身努力(如先進的技術和管理、優質產品及售後服務等);而任何“企圖藉助他人名聲”的做法不可取。因為在很多情況下,如此動機不符合誠實信用原則,並有可能因此侵害他人合法權益。而誠實信用是企業發展的最基本準則。■

作者:中國國際貿易促進委員會專利商標事務所前顧問

¹ 見“‘榮華’月餅再起風雲”,南方日報 2011 年 8 月 10 日 A18 版, http://epaper.nfdaily.cn/html/2011-08/10/content_6997326.htm。