



# 中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org 最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

当前位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

## 广州市迪呢斯食品有限公司与陈立衡商标侵权纠纷一案

提交日期: 2007-08-09 14:51:33

广东高院知识产权庭维护

### 广东省高级人民法院

#### 民事判决书

(2005)粤高法民三终字第181号

上诉人(原审被告): 广州市迪呢斯食品有限公司(以下简称迪呢斯公司)。住所地: 广州市海珠区沥窖振兴大街17号振兴工业区A座二层。

法定代表人: 张仰锋, 总经理。

被上诉人(原审原告): 陈立衡(CHAN LAPHANG), 男, 1981年3月1日出生, 汉族, 住香港特别行政区太古城青松阁7楼A座, 香港特别行政区身份证号码: Z071828(A)。

委托代理人: 王永红, 广东广信律师事务所律师。

委托代理人: 古莉, 广东广信律师事务所律师助理。

上诉人迪呢斯公司因与被上诉人陈立衡商标侵权纠纷一案, 不服广州市中级人民法院(2004)穗中法民三初字第508号民事判决, 向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

原审经审理查明: 2001年9月14日, 陈怀斌(CHAN WAIPAN)向国家商标局申请注册“正天宗+ J. T. ZHONG”商标, 2003年1月7日获得核准注册, 注册号为1999807号, 核定使用商品是第30类, 包括薄荷糖、花生糖果、人参糖、软糖(糖果)、饼干、糕点、龟苓膏、枇杷膏等, 上述商标的注册有效期限从2003年1月7日至2013年1月6日。2004年1月28日, 陈怀斌将上述商标转让给陈立衡并获得国家商标局核准。2004年6月18日, 陈怀斌授权陈立衡对于上述商标在陈怀斌持有期间所涉及的侵权、许可等各项事宜进行申请行政查处、诉讼或者处理, 并且陈立衡有权取得上述事宜中陈怀斌依法应当获得的各种收益、赔偿等。

迪呢斯公司系于2001年12月24日经广州市工商行政管理局核准登记的有限责任公司, 法定代表人为张仰锋, 经营范围为接受委托, 分装、销售饼干。2003年8月, 陈怀斌向广东省质量技术监督局举报迪呢斯公司制造、销售假冒第1999807号注册商标的枇杷糖等食品, 同月5日, 该局对迪呢斯公司进行查处, 并扣押了部分涉案物品。2004年7月27日, 陈立衡委托代理人王永红向广东省公证处申请证据保全, 同月29日, 在公证人员的陪同下, 王永红到位于广州市天河区天河城广场二楼226号广东春之花商店购买了被控侵权产品“天御品. 正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖3包、“天御品. 正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖两盒, 取得收款收据一张。广东省公证处出具了(2004)粤公证内字第39425号公证书, 对上述购买行为进行了公证, 并对公证购买的产品进行拍照及封存。将公证购买封存的被控侵权产品在法庭当庭拆封并经迪呢斯公司辨认, 迪呢斯公司确认系其生产。另外, 陈立衡在申请广东省公证处公证购买被控侵权产品的同时, 购买了陈立衡称以香港正天宗(集团)有限公司名义授权汕头市龙湖区源太食品厂生产的“正天宗”牌蜜炼罗汉果糖一包、“正天宗”牌蜜炼罗汉果糖一盒、“正天宗”牌原味薄荷糖一盒, 迪呢斯公司在法庭上没有对此提出异议。

另查明, 1993年, 陈怀斌(CHAN WAIPAN)向国家商标局在第30类申请注册“正天宗+ J. T. ZHONG”商标, 1994年4月21日获得核准注册, 注册号为686252号, 注册有效期限从1994年4月21日至2004年4月20日。2000年1月8日, 陈怀斌与

迪呢斯公司法定代表人张仰锋签订《转让协议书》，主要内容是：经甲乙双方友好协商如下：1、甲方（陈怀斌）将所拥有之“正天宗”中国注册商标及经营权有偿转让予乙方（张仰锋），转让作价人民币肆拾捌万元正；甲方曾于1998年7月10日向乙方借款人民币肆拾捌万元正，在此转让协议书签字生效起，上述款项即时两讫，双方无异议。此转让协议书并写明双方签字即时生效。但转让协议书签订后没有办理商标转让手续。2000年1月18日，陈怀斌在第686252号商标注册证上写下声明：“根据2000年1月8日之转让协议书，此商标注册证书归张仰锋先生拥有，本人已无权使用。”2000年5月，陈怀斌先后写下三张欠张仰锋款项的欠据，共计欠款人民币35万多元，陈怀斌承诺在三个月内还清欠款。2002年，迪呢斯公司法定代表人张仰锋以陈怀斌连续3年停止使用为由，向国家商标局申请撤销第686252号注册商标，2003年6月16日，国家商标局撤销该注册商标。

又查明，2003年6月11日，广东省版权局对名称为“蜜炼川贝枇杷糖产品标贴”的作品予以登记，该作品的作者及著作权人均均为张仰锋。2003年4月30日，张仰锋向国家知识产权局申请名称为“包装盒（蜜炼川贝枇杷糖）”的外观设计专利，并获得授权，授权公告日是2003年10月22日，专利号为ZL03323479.5号，公告授权的主视图为扁平近似长方形的包装盒，盒上标有“天御品.正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖字样。

陈立衡申请公证购买的公证费为2000元。另陈立衡委托律师代理诉讼的费用为30000元。

原审法院认为，注册号为1999807的“正天宗+ J. T. ZHONG”商标原系陈怀斌向国家商标局申请注册并经核准，2004年1月28日，陈怀斌将该商标转让给陈立衡并经国家商标局核准，陈立衡通过合法受让取得的该注册商标专用权受法律保护。至于陈怀斌于2004年6月18日授权陈立衡对上述商标在陈怀斌持有期间所涉及的侵权、许可等各项事宜由陈立衡进行申请行政查处、诉讼或者处理并且取得陈怀斌依法应当获得的各种收益、赔偿问题，因涉及的事宜系在陈立衡获得商标专用权之前，陈立衡无权以权利人的名义主张其在获得商标专用权之前的有关权利。陈怀斌与张仰锋于2000年的1月8日签订转让协议书约定转让给张仰锋及2000年1月18日陈怀斌声明转让给张仰锋的“正天宗”商标，系陈怀斌1993年向国家商标局在第30类申请注册并于1994年4月21日获得核准注册的“正天宗+J. T. ZHONG”商标，注册号为686252号，与陈怀斌于2004年1月28日转让给陈立衡的第1999807号商标不是同一注册商标。陈怀斌与张仰锋签订转让协议后也未依照商标法的规定共同向国家商标局申请办理转让手续，该转让行为未经国家商标局核准，没有法律效力，且张仰锋于2002年以陈怀斌连续3年停止使用为由向国家商标局申请撤销第686252号注册商标，该局已于2003年6月16日将该商标予以撤销。故迪呢斯公司以其法定代表人张仰锋与陈怀斌的上述协议及陈怀斌的声明，主张对陈立衡经合法受让取得的第1999807号“正天宗”注册商标的专用权，没有事实和法律依据。迪呢斯公司称陈怀斌在约定将第686252号注册商标转让给其法定代表人张仰锋后又申请注册第1999807号“正天宗”商标属恶意注册问题，也没有根据。此外，迪呢斯公司提供给法庭的陈怀斌欠迪呢斯公司法定代表人张仰锋款项的一些欠据，反映陈怀斌与迪呢斯公司法定代表人张仰锋之间可能存在债权债务关系；迪呢斯公司提供的陈怀斌与北京正天食品有限公司等人的商标侵权一案的判决书，反映陈怀斌因违反与北京正天食品有限公司的商标使用许可合同而被判定侵权，这些证据均与迪呢斯公司对第1999807号注册商标是否享有专用权没有关联性，原审法院不予采信。

根据《中华人民共和国商标法》第五十二条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权。对文字商标是否相同或者相近似的判定，主要是从文字的外形、发音、意义三个方面来加以分析判断。迪呢斯公司生产、销售的糖果产品上使用了“天御品.正天宗”字样，将被控侵权产品上的“天御品.正天宗”与陈立衡“正天宗”注册商标进行比较，被控侵权产品使用了陈立衡“正天宗”注册商标的“正天宗”三字，且“正天宗”产品与被控侵权“天御品.正天宗”产品均在中国内地销售，一般消费者容易产生误认或者混同，两者构成相近似。迪呢斯公司未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，侵犯陈立衡在先合法取得的“正天宗”注册商标专用权。迪呢斯公司侵权的时间应当从陈立衡2004年1月18日获得授权时起算。陈立衡提供的证据11广州市工商行政管理局越秀分局2001年7月2日的处罚决定书、证据13广东省质量技术监督局2003年8月5日监督检查抽样单及2003年12月25日行政处罚决定书，因陈立衡用以证明的有关事实系在陈立衡经转让获得第1999807号注册商标专用权之前，与本案没有关联，而且两份处罚决定书只有复印件，没有原件核对，原审法院不予采信。

关于迪呢斯公司称其法定代表人张仰锋2003年6月11日经广东省版权局登记，享有“天御品.正天宗”蜜炼川贝枇杷糖产品标贴的作品的著作权，以及2003年10月22日获得“天御品.正天宗”包装盒（蜜炼川贝枇杷糖）的外观设计专利，故“天御品.正天宗”字样系合法使用问题，因张仰锋享有的“蜜炼川贝枇杷糖产品标贴”作品的著作权，以及名称为包装盒（蜜炼川贝枇杷糖）的外观设计专利权，在2003年1月7日陈立衡获准注册第1999807号商标之后，陈立衡在先获得了合法权利，迪呢斯公司的抗辩理由不成立。

综上所述，迪呢斯公司未经陈立衡许可，在同一种商品上使用与陈立衡注册商标相近似的商标，侵犯了陈立衡注册商标专用权，迪呢斯公司应承担停止侵权、赔偿经济损失等民事责任。由于陈立衡没有举证证明因迪呢斯公司的侵权造

成的损失或者迪呢斯公司因侵权所获利润, 原审法院根据本案侵权行为性质的性质、期间、后果以及陈立衡为制止迪呢斯公司侵权所支付的费用等因素酌情确定赔偿数额。另外, 迪呢斯公司的侵权行为尚未达到需要在报纸上向陈立衡公开赔礼道歉的程度, 故原审法院对陈立衡请求判令迪呢斯公司公开赔礼道歉一项不予支持。原审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第五十六条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第(一)、(七)项, 以及《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》第十六条第一、二款的规定, 判决: 一、迪呢斯公司在该判决发生法律效力之日起停止侵犯陈立衡的“正天宗”注册商标专用权的行为; 二、迪呢斯公司在该判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿陈立衡经济损失人民币80000元。三、驳回陈立衡的其他诉讼请求。案件受理费人民币5960元, 由陈立衡负担1788元, 迪呢斯公司负担3172元。

迪呢斯公司不服原审判决, 向本院提起上诉称: 一、原审认定事实不清。原审断章取义认定“将公证购买封存的被控侵权产品在法庭当庭拆封并经被告辨认, 被告确认系其生产”。1、迪呢斯公司在原审当庭未确认并且要求陈立衡提供证据印证迪呢斯公司给春之花商店供货的证据。2、公证书亦没有文字表明是迪呢斯公司生产的产品, 只是所封存的部分产品极似迪呢斯公司外观专利产品。3、春之花商店所开的销售及电脑销售小票里没有文字说明是什么牌子的产品。4、公证书里的委托人王永红与公证员、助理员黄小敏一同到春之花商店购买的产品, 与春之花商店所出具的销售发票产品名称、数量亦不相同, 同时销售发票抬头名称“广信律师事务所”与公证书所指的王永红购物行为不相符, 委托公证的当事人不是广信律师事务所, 不能证明销售发票的产品就是封存产品。5、销售发票没有附产品外观设计样式, 与被控侵权产品没法进行比较, 况且产品名称、数量亦不相符, 封存产品不能证明是春之花商店所购买, 所拍图片没有该商店名号及该商店销售封存产品陈列现场佐证。公证书、销售发票、封存产品三者没有关联性, 不能形成证据链, 不能成为定案依据, 不能证明封存产品是迪呢斯公司产品。二、原审认定第686252号商标和第1999807号商标不是同一注册商标, 陈怀斌与张仰锋签订转让协议后未依照商标法的规定共同向国家商标局申请办理转让手续, 未经国家商标局核准, 因而没有法律效力, 违反《合同法》、《商标法》的有关规定。根据《合同法》有关规定, 转让协议是有法律效力的, 陈怀斌应当承担继续履行转让协议的义务。《商标法》并没有规定转让注册商标未经国家商标局核准的, 该转让协议就没有法律效力。《商标法》明确表明未经核准转让商标, 受让人享有使用权并应保证使用该转让商标的商品质量。依据《合同法》有关规定, 《转让协议》关于“经营权”(即使用权)的约定不受合同无效的影响, 张仰锋就算没有商标专用权也应有商标使用权和经营权。商标许可协议的生效无须国家商标局备案, 转让协议亦然。686252号注册商标和1999807号注册商标同为第30类, 类似商品为糖果, 依据《商标法》关于在同一种商品或者类似商品上注册商标的有关规定, 张仰锋对第1999807号“正天宗+J、T、ZHONG”注册商标享有所有权、使用权、经营权。原判认为“故被告以其法定代表人张仰锋与陈怀斌的上述协议及陈怀斌的声明, 主张对原告经合法受让取得的1999807号“正天宗”注册商标的专用权, 没有事实根据和法律依据”错误。三、原判认定“被告称陈怀斌在约定将第686252号注册商标转让给其法人张仰锋后又申请注册1999807号商标属恶意注册问题也没有根据”与事实不符。《转让协议书》约定的是正天宗商标权及经营权(即使用权), 不管陈怀斌在中国注册多少个正天宗商标, 不管什么类别只要在中国注册正天宗商标, 商标权及使用权则属迪呢斯公司法定代表人张仰锋。然而陈怀斌在2000年1月8日将商标转让给张仰锋的同时, 又在2001年9月14日申请同一名称、图案、英文字母、同一类别申请注册, 隐瞒“正天宗”商标已转让给张仰锋的事实。依据《商标法实施细则》第25条规定, 虚构事实隐瞒真相或者伪造申请文件及有关文件进行注册, 属于以欺骗手段或者其它不正当手段取得注册的行为。陈怀斌与陈立衡住所相同, 省公安厅出境处查获陈怀斌真正住所与陈立衡受让获得第1999807号注册商标地址相同, 陈怀斌与陈立衡是父子关系, 陈怀斌从签订转让协议到陈怀斌再次申请商标注册, 到陈怀斌转让给其子陈立衡, 即是恶意不正当注册。第1999807号注册商标属不正当手段取得的注册商标。四、原审认定第686252号注册商标与第1999807号商标不是同一注册商标, 即认定该两个商标所注册的类别不是相同或者相近商品, 又认定“天御品. 正天宗”商标申请与“正天宗”商标是相近似商标, 自相矛盾。《广州市工商行政管理局越秀分局解除行政措施通知书》证明“天御品. 正天宗”不侵犯“正天宗”注册商标权。“天御品. 正天宗”是否构成“正天宗”商标在先权还在争议之中, 原审判决均未提及。基于著作权和专利权, 张仰锋对“天御品. 正天宗”享有合法使用权。该专利权、著作权时间早于陈立衡受让第1999807号商标, 没有生效判决证明他们权利相冲突。专利复审委员会的审查决定书证明“天御品. 正天宗”商标与“正天宗”商标不相冲突。陈立衡受让第1999807号商标后, 并没有使用和许可他人使用该商标。迪呢斯公司并没有造成陈立衡的任何经济损失。张仰锋是迪呢斯公司法定代表人, 代表迪呢斯公司, 迪呢斯公司使用该商标无须授权。迪呢斯公司法定代表人已向广州中级人民法院对第1999807号注册商标确权提出诉讼并已开庭, 陈立衡是否合法享有第1999807号正天宗商标专用权正在争议之中, 有待法院判决确权, 陈立衡诉讼主体不适格。原审认定事实、适用法律错误, 请求二审法院撤销原判。

陈立衡答辩称: 一、迪呢斯公司称其法定代表人张仰锋已合法受让第686252号注册商标, 陈怀斌注册并转让第1999807号“正天宗”商标属恶意注册、恶意转让, 没有事实和法律依据。从获准注册到被依法撤销, 第686252号注册

商标的存续期间是1994年4月2日至2003年6月16日。2000年1月8日，陈怀斌与张仰锋分别以繁体和简体字签订了两份《转让协议书》，约定陈怀斌将所拥有之“正天宗”中国注册商标及经营权有偿转让予张仰锋。同日，双方还签订了一份《合约书》，约定在陈怀斌经营十分困难的情况下，张仰锋愿意以拥有正天宗品牌食品糖果系列经营权之名誉，帮助陈怀斌维持经营，声明《转让协议书》（2000年1月8日）关于转让“正天宗”商标给张仰锋并无法律效力，“正天宗”品牌在任何情形下都为陈怀斌所有，形式上经营权为张仰锋所有，实际经营权仍由陈怀斌享有。《转让协议书》所称人民币48万元借款并无事实。迪呢斯公司对该繁体《转让协议书》和《合约书》的真实性予以确认，还提交了2000年1月8日陈怀斌与张仰锋所签署的简体《转让协议书》以及2000年1月18日陈怀斌在第686252号商标注册证复印件上签署的《声明》。迪呢斯公司提供的简体《转让协议书》中打印的文字部分内容与上述文件的内容均吻合，手写补充的文字内容相矛盾，与张仰锋向国家商标局申请撤销该注册商标的行为矛盾，张仰锋的行为表明张仰锋自己也不认为“正天宗”商标归其所有。因此，陈怀斌与张仰锋之间并无转让该注册商标的真实意思表示，双方也无实际转让该注册商标的行为，根据我国《商标法》关于转让注册商标的有关规定，第686252号商标所有权没有发生变更，陈怀斌作为商标权人，有权根据《商标法》第二十一条规定，在同类其他商品上申请注册第1999807号“正天宗”商标，也有权将该商标依法转让给本案陈立衡，不存在迪呢斯公司所谓的“恶意注册、恶意转让”情形。二、本案迪呢斯公司侵权事实清楚。陈立衡所举的证据及迪呢斯公司证据表明，二审开庭时迪呢斯公司也承认其从2003年至今都在蜜炼川贝枇杷糖以及其他商品上使用“天御品·正天宗”文字。陈立衡委托代理人的公证购买行为完全符合法律规定，所封存的侵权产品在一审开庭时当场启封，迪呢斯公司也当庭认可是其生产，封存产品上清楚标明迪呢斯公司的企业名称以及版权登记证号、专利号等，与迪呢斯公司的相应信息完全吻合。三、关于近似性判断。蜜炼川贝枇杷糖与陈立衡注册商标的核定使用商品属于同类商品，“正天宗”商标图案为一个竖直的长方形封闭框，从上到下为“正天宗”三字，长方形封闭框下方横向从左至右为“J. T. ZHONG”。“正天宗”三字为自创词，独创性非常强，该商标自1994年起在市场上已有十余年的时间。迪呢斯公司2000年始与陈怀斌合作接触“正天宗”商标，最早从2003年才开始使用“天御品·正天宗”作为商标。“天御品·正天宗”显然属于模仿“正天宗”商标，仅是在“正天宗”前加“天御品”三个字，容易使消费者误为两者出于同一厂家或两者有密切关联，从而混淆商品的真正来源。“天御品·正天宗”与“正天宗”属于近似商标，迪呢斯公司的行为使得消费者减弱对“正天宗”商标的品牌认知度，弱化了“正天宗”作为商标的品牌标示力，对“正天宗”商标造成损害。迪呢斯公司在第30类上申请注册第3502173号“天御品·正天宗”商标被驳回，正是因为国家商标局审查张仰锋申请的“天御品·正天宗”商标时，存在与陈立衡在先的“正天宗”商标近似的商标。迪呢斯公司在蜜炼川贝枇杷糖等商品上使用“天御品·正天宗”商标，属于《商标法》第52条所规定的“在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的侵权行为。四、迪呢斯公司称其享有版权、专利权等合法权利，故其实施前述行为不属于侵权，没有法律依据。迪呢斯公司混淆了不同权利所保护的不同对象及保护范围，两项权利所保护的对象是产品的整体外包装及其标贴图案，而非“天御品·正天宗”文字。版权登记是自愿登记，实行不审查制，不能说由于整个作品享有版权从而其中的任何部分内容都不会侵犯他人合法在先权利。外观设计专利并不保护产品图案中的文字内容，迪呢斯公司所提交的外观设计图片清楚显示，图案中的文字部分全部被用实横线划去，表明其不属于外观设计的内容。张仰锋享有产品包装及标贴的合法权利，但对于在产品外包装以及标贴上使用“天御品·正天宗”文字，张仰锋并没有获得任何权利，只要其文字内容侵犯了陈立衡的注册商标专用权，仍应依照《商标法》的规定来承担相应侵权责任。原判认定事实清楚，适用法律准确，请求二审法院依法驳回上诉，维持原判。

本院经审理查明：原审查明的事实属实，本院予以确认。

本案二审中，迪呢斯公司提交了广州市中级人民法院(2004)穗中法民三知初字第252号案件的立案材料，拟证明本案陈立衡的商标权利尚在争议之中，权属未定；陈立衡则提出该案已经由一、二审判决，权属没有改变。迪呢斯公司提交了张仰锋对迪呢斯公司使用“正天宗”商标的授权，拟证明迪呢斯公司的诉讼主体资格；陈立衡对授权的真实性提出异议，认为该两份证据内容明显系迪呢斯公司为应付诉讼而为，对其真实性不予认可。迪呢斯公司提交了中国物品编码中心颁发的迪呢斯公司厂商识别代码等，拟证明被控侵权产品并非其生产销售的产品；陈立衡认为其不能推翻迪呢斯公司的自认和公证证据。

经查，原审开庭过程中，陈立衡提交广东省公证处封存的物品袋，内装有“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖3包、“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖两盒等糖果，与广东省公证处出具的(2004)粤公证内字第39425号公证书及取得的收款收据、发票及公证所拍摄的照片相应内容一致。原审法院当庭予以拆封，经迪呢斯公司辨认，迪呢斯公司确认“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖圆罐铁盒外包装和胶袋外包装是其生产、销售，并要求法庭当庭打开“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖圆罐铁盒进行辨认，确认内装糖果系其生产。该被控侵权物“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖圆罐铁盒外包装和胶袋外包装均标明生产者迪呢斯公司的名称、地址、版权登记号、专利号等，与迪呢斯公司的名称、地址等及张仰锋所称的其美术作品“蜜炼川贝枇杷糖”产品标贴版权登记号、包装盒专利号一致。2006年11月

20日, 本院作出(2005)粤高法民三终字第372号民事判决, 维持了广州市中级人民法院驳回张仰锋提出的其为第686252号、第1999807号注册商标权人和陈怀斌今后凡是注册“正天宗”商标均归张仰锋的诉讼请求。

迪呢斯公司在二审中还再次提交其在一审中已经提交的国家工商行政管理总局商标评审委员会《商标注册驳回复审申请受理通知书》、广州市工商行政管理局越秀分局2004年1月1日穗工商越分人民解字(2004)第1307号《解除行政强制措施通知书》、1月14日穗工商越分人民扣字(2004)第2580号《扣留(封存)财物通知书》及《广东省暂时扣留(或冻结)财物收据》、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会第5980号《无效宣告请求审查决定书》, 拟证明“天御品·正天宗”商标是否应授权尚有争议, “天御品·正天宗”不侵犯“正天宗”商标权, “天御品·正天宗”享有外观专利保护, 与“正天宗”商标不相冲突。陈立衡认为“天御品·正天宗”商标因与“正天宗”商标相似已被国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回, 工商机关的行政处理正说明其侵权性质, 无效决定与本案商标侵权无关。

经查, 国家工商行政管理总局商标评审委员会于2004年9月20日受理了张仰锋申请注册的“天御品·正天宗”商标驳回复审, 张仰锋未提交复审的结果, 未能证明“天御品·正天宗”是其享有合法权利的商标。迪呢斯公司称其最早在2003年1月已经在其生产的糖果上使用“天御品·正天宗”商标, 也未能提供相应依据。广州市工商行政管理局越秀分局2004年1月1日穗工商越分人民解字(2004)第1307号《解除行政强制措施通知书》、1月14日穗工商越分人民扣字(2004)第2580号《扣留(封存)财物通知书》及《广东省暂时扣留(或冻结)财物收据》所涉侵权主体均为案外人阮伟明, 工商行政管理机关并未对涉嫌侵权的物品作出侵权或不侵权的认定。2004年4月5日, 中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会第5980号《无效宣告请求审查决定书》, 以请求人陈怀斌提交的证据不能证明在本专利申请日前公开发表过或者国内公开使用过与本专利相同或相近似的外观设计, 也不能证明本专利与他人在先取得的合法权利相冲突为由, 维持张仰锋第20033234795号“包装盒(蜜炼川贝枇杷糖)”专利有效。对陈怀斌提交的第686252号、第1999807号商标注册证, 专利复审委员会认为其所公开的注册商标图案及文字无法确定正天宗蜜炼枇杷糖的包装盒的外观设计的具体内容, 该《无效宣告请求审查决定书》并没有对张仰锋第20033234795号“包装盒(蜜炼川贝枇杷糖)”外观设计中使用“天御品·正天宗”合法性作出认定。

另查明, 2004年7月12日, 陈立衡以迪呢斯公司非法使用陈立衡的商标于其商品上, 利用陈立衡商标的良好声誉牟取非法利益, 损害了陈立衡商标的声誉, 侵害了陈立衡的合法权益为由, 诉诸原审法院, 请求判决迪呢斯公司: 1、立即停止生产、销售侵权产品, 销毁现存及库存侵权产品; 2、赔偿陈立衡人民币20万元; 3、在《广州日报》上公开向陈立衡赔礼道歉; 4、负担陈立衡因此案所付出的律师费人民币3万元。

本院认为, 本案是商标侵权纠纷。根据《中华人民共和国商标法》的有关规定, 未经商标注册人的许可, 在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的, 构成商标侵权。据此, 陈立衡不是商标权人、商标权人许可、使用行为不存在、使用的商标不相同或者不近似等, 均为被控侵权人得以行使不侵权抗辩的依据。讼争商标权属是审理侵犯商标权案件要查明的首要问题。本案第1999807号注册商标未经行政程序被商标局或国家工商行政管理总局商标评审委员会予以撤销, 该商标的权属已经本院(2005)粤高法民三终字第372号民事判决终审确定, 即张仰锋主张其为商标权人的诉讼请求被驳回。该注册商标系陈立衡从原商标注册人陈怀斌受让而来, 并办理了相应的转让手续, 商标注册人为陈立衡。陈立衡作为商标注册人有权提起本案诉讼。迪呢斯公司提出陈立衡诉讼主体不适格, 第1999807号注册商标权属不确定的上诉理由与事实不符, 本院不予采纳。

关于迪呢斯公司称公证购买的被控侵权物非其生产销售, 其未实施侵权行为。本院认为, 根据我国有关法律、司法解释的规定, 公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请, 依照法定程序对民事法律活动、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。已为有效的公证文书所证明的事实, 当事人无须举证证明。一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的, 当事人无需举证。本案(2004)粤公证内字第39425号《公证书》目前未被撤销, 为有效的公证文书。该公证书所附的销售发票盖有广东春之花商店公章, 销售者与所附照片、销售电脑单、封存实物、照片等所示一致, 春之花商店销售商品电脑单所示商品名称、数量、金额, 与所附照片、封存物所示一致。陈立衡公证购买并封存的被控侵权产品, 原审法院当庭予以拆封, 经迪呢斯公司辨认, 迪呢斯公司确认“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖圆罐铁盒外包装和胶袋外包装是其生产、销售, 并要求法庭当庭打开“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖圆罐铁盒进行辨认, 确认内装糖果系其生产。该被控侵权物“天御品·正天宗”牌蜜炼川贝枇杷糖圆罐铁盒外包装和胶袋外包装均标明生产者迪呢斯公司的名称、地址、版权登记号、专利号等, 与迪呢斯公司的公司名称、地址等及张仰锋所称的其美术作品“蜜炼川贝枇杷糖”产品标贴版权登记号、包装盒专利号一致。迪呢斯公司的自认能够与《公证书》及被控侵权产品上的有关产品来源信息相印证。厂商识别代码只是判定商品来源的因素之一, 仅凭商品条码与厂商识别代码是否一致, 不足以肯定或否定商品来源的一致性, 应结合具体案情、当事人的举证责任及各类证据的综合证明力进行判断。本案迪呢斯公司未能举证证明“天御品·正天宗”牌产品被他人仿冒, 被控侵权物的商品条码与迪呢斯公司的登记的厂商识别代码不一致, 故不足以推翻迪呢斯公司的自认和被控侵权物其它有关商品来源信息所示一致

形成证明的。公证申请人陈立衡代理人王永红为销售发票所示顾客广信律师事务所律师，该销售发票以广信律师事务所作为顾客并无不妥。销售发票不是外观设计专利文献，迪呢斯公司要求销售发票附相关商品外观设计没有依据。迪呢斯公司称公证购买的被控侵权物非其生产、销售，其未实施侵权行为的上诉无理，本院不予采纳。

关于迪呢斯公司称其对“天御品·正天宗”商标的使用系合法使用，其依约对“正天宗”商标享有所有权、使用权等。本院认为，根据《中华人民共和国商标法》有关注册商标转让的规定，注册商标转让须经商标局核准并予以公告为生效条件，虽然张仰锋、陈怀斌签订的《转让协议书》等是双方的真实意思表示，但尚属双方个人行为，没有办理申请、核准、公告手续，没有发生转让的法律效力，张仰锋不能由此享有商标权，迪呢斯公司即使经张仰锋授权也不能由此享有商标使用权。由此在合同双方之间产生的是违约责任，属另一法律关系，张仰锋等可另循法律途径解决。而且，该《转让协议书》所约定的转让商标是第686252号商标，该商标已被张仰锋以连续三年停止使用为由申请撤销，陈怀斌该商标权已自商标局撤销决定作出之日，即2003年6月16日终止，双方所签订的与该商标有关合同的标的已不复存在，对其后的被控侵权行为，迪呢斯公司再以双方的《转让协议书》等主张有关该商标的权利没有事实和法律依据。本案讼争的商标是第1999807号商标，注册人为陈立衡，《中华人民共和国商标法实施细则》第二十五条第二款规定“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，必须一并办理”，针对的是转让商标时已经注册的商标，并不包含尚未注册的商标，张仰锋与陈怀斌之间关于转让第686252号商标的合同即使发生法律效力，也不当然及于当时尚未注册的第1999807号商标。迪呢斯公司以其法定代表人张仰锋与陈怀斌之间存在关于转让第686252号商标的合同等理由，主张其对第1999807号商标亦享有相应权利没有依据。故迪呢斯公司称其对“天御品·正天宗”商标的使用系合法使用，其依约对“正天宗”商标享有所有权、使用权等理由不充分，本院不予采纳。

关于迪呢斯公司称其依张仰锋的著作权和专利权享有对“天御品·正天宗”商标的合法使用权。本院认为，根据我国知识产权有关法律规定，相同内容的智力成果可以在符合条件的情况下获得不同性质的知识产权保护，但保护在先权利是基本原则。本案张仰锋美术作品“蜜炼川贝枇杷糖”产品标贴和ZL03323479.5号“包装盒（蜜炼川贝枇杷糖）”获得权利在第1999807号注册商标之后，即便有权利登记或授权，也不得侵犯他人在先的商标权利。同时，作品和外观设计应正确合理使用，不得侵犯他人的合法权利。作品和外观设计享有著作权和专利权，不等于将作品和外观设计中的部分内容剥离后独立使用，并仍然享有著作权或外观设计专利权的保护。张仰锋美术作品“蜜炼川贝枇杷糖”产品标贴所保护的是产品标贴这一集图案、色彩等内容于一体的具有独创性的整体布局构思的表达，第03323479.5号“包装盒（蜜炼川贝枇杷糖）”所保护的是该蜜炼川贝枇杷糖包装盒所体现的对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合富有美感并适于工业应用的新设计，而非其中的文字内容。迪呢斯公司所提交的外观设计图片显示，图案中特殊标识性文字“天御品·正天宗”等被用实横线划去，表明“天御品·正天宗”具体文字内容不属于该外观设计保护的范畴。专利复审委员会第5980号《无效宣告请求审查决定书》也没有认定张仰锋第20033234795号“包装盒（蜜炼川贝枇杷糖）”外观设计中使用“天御品·正天宗”合法。张仰锋享有“蜜炼川贝枇杷糖”产品标贴著作权，不等于其对该作品中的“天御品·正天宗”文字也享有著作权并应受到排他的保护。只要迪呢斯公司使用“天御品·正天宗”侵犯他人合法权利，迪呢斯公司仍应承担相应的侵权责任。迪呢斯公司该项上诉理由不成立，本院不予采纳。

关于迪呢斯公司上诉称原审认定第686252号注册商标与第1999807号商标不是同一注册商标，又认定“天御品·正天宗”商标与“正天宗”商标是相近似商标自相矛盾的问题。本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第二十一条“注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当另行提出注册申请”的规定，商标注册人可以申请将注册商标在同一类的其他商品上使用。本案第1999807号注册商标系由第686252号商标注册人陈怀斌于2001年提出申请，2003年1月7日获准注册，此时，第686252号注册商标尚未被核准撤销。第686252号商标核定使用的商品是第30类“糖果”，第1999807号注册商标核定使用的商品也是第30类，包括薄荷糖、花生糖果、人参糖、软糖（糖果）、饼干、糕点、龟苓膏、枇杷膏等，第1999807号商标的注册符合前述法律规定。该两注册商标内容相同，有不同的注册号并用于同类商品不同的商品小类，从该角度认为两商标不是同一商标，并无不当。而且，该两商标是否同一商标与“天御品·正天宗”商标和“正天宗”商标是否近似商标没有必然的关联。本案讼争的是第1999807号注册商标是否被侵权，需要进行商标相似性对比的是迪呢斯公司被控侵权商标“天御品·正天宗”。两者使用于第30类商品中的枇杷膏（糖），属相同商品。第1999807号注册商标为一竖立长方形，自上而下竖列汉字“正天宗”三字，与长方形形成一封闭整体，占商标整体比例大；下横向排列大写字母“J. T. ZHONG”，所占商标整体比例较小。长方形起到突出“正天宗”三字作用，下列字母则进一步衬托并解注该三字。因此，该商标的显著性集中体现在“正天宗”三字。“正天宗”是自创语，不属汉语中通俗词汇或表达，独创性较强，识别功能显著，可以作为判定商标相似性的主要依据。迪呢斯公司“天御品·正天宗”商标包含了“正天宗”三字，“天御品”对“正天宗”起到进一步修饰、强调作用。鉴于“正天宗”三字的独创性、显著性，相关公众易对商品的来源产生误认或者认为其来源与陈立衡注册商标的商品有特定联系，两者属于近似商标。此外，迪呢斯公司向商标局申请在第30类商品上注册“天御品·正天宗”商标亦被驳回。迪呢斯公司该上诉理由亦不成

立，本院不予采纳。

关于迪呢斯公司上诉称陈立衡涉案第1999807号商标权利瑕疵的问题。本院认为，根据《中华人民共和国商标法》的有关规定，已经注册的商标，出现《中华人民共和国商标法》有关条款规定的不得注册、不予注册并禁止使用的情况，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，有关人员可以请求商标局或商标评审委员会裁定撤销该注册商标。我国对商标不当注册争议规定了行政处理的的前置程序。本案被控侵权第1999807号注册商标是否存在商标法规定的的不当注册事由属于注册商标争议范畴，不属人民法院直接审理范围，迪呢斯公司可向有关机关提请商标争议。现迪呢斯公司在本案中并没有主张该商标涉及注册争议，也没有提交该商标涉及注册争议的依据。此外，特殊身份关系主体之间转让商标并非为商标法所禁止的事由，也非判断商标转让是否善意的标准。迪呢斯公司在本案中未能举证证明第1999807号注册商标的原注册人和现注册人之间存在特殊身份关系的依据，更未能举证证明该种转让的违法性。因此，迪呢斯公司所称陈立衡涉案商标是恶意受让、恶意注册的上诉理由没有依据，本院不予采纳。此外，迪呢斯公司在本案中未能提交“天御品·正天宗”商标在第1999807号注册商标注册前已经使用的依据，更未能证明其使用的“天御品·正天宗”商标在第1999807号注册商标注册前已经构成法律保护的“在先权利”。迪呢斯公司提出天御品·正天宗”商标构成陈立衡涉案商标在先权利的上诉亦无据，本院不予采纳。

综上所述，迪呢斯公司提出的上诉请求缺乏事实和法律依据，本院予以驳回。原判认定事实基本清楚，适用法律正确，依法应予以维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：  
驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费5960元，由上诉人迪呢斯公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 王 恒  
代理审判员 孙明飞  
代理审判员 欧丽华

二〇〇七年四月十日

书 记 员 孙燕敏

此文书已被浏览 182 次

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权，禁止下载使用或建立镜像

Copyright©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited