



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

现在位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

顺德市松本电工实业有限公司 (以下简称顺德松本公司) 与邓振强、广州市松本电工有限公司 (以下简称广州松本公司) 商标侵权纠纷一案

提交日期: 2006-05-23 09:27:16

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

(2004)粤高法民三终字第102号

上诉人 (原审被告): 邓振强, 男, 汉族, 1967年10月2日出生, 住所地广州市东山区寺右南二街5巷1号。身份证号码: 442501671002001。

委托代理人: 黎伟贤, 广东德丰律师事务所律师。

上诉人 (原审被告): 广州市松本电工有限公司。住所地: 广州市东山区环市东路360号东塔704室。

法定代表人: 黄伟华, 总经理。

委托代理人: 丁怀宇, 广东德丰律师事务所律师。

被上诉人 (原审原告): 顺德市松本电工实业有限公司。住所地: 顺德市容桂镇环安路13号。

法定代表人: 林伟雄, 董事长。

委托代理人: 饶德和, 广东海迪森律师事务所律师。

委托代理人: 龚慧, 该公司职员。

顺德市松本电工实业有限公司 (以下简称顺德松本公司) 诉邓振强、广州市松本电工有限公司 (以下简称广州松本公司) 商标侵权纠纷一案, 此前由广东省广州市中级人民法院做出 (2002)穗中法民四初字第118号民事判决, 邓振强、广州市松本电工有限公司不服该判决, 向本院提起上诉, 本院受理后依法组成合议庭进行审理, 现已审理终结。

原审法院经审理查明: 1991年11月18日林伟雄和被告邓振强签订《林伟雄、邓振强合营松本电工照明实业公司合同书》, 约定由双方设立私人 (名义挂靠为集体) 的合资企业, 生产经营电器配件 (开关、插座) 等电工、电器照明设备; 公司注册资金为300万元, 由双方各自出资150万元; 合营公司的商标属双方共有; 公司的一切企业策划 (公司名称和商标) 及企业发展计划均由被告邓振强提供。而在此之前的1991年9月, 广州领先商业设计事务所邓力克接受被告邓振强和邓振盛的委托, 完成了“松本及图”、“松本电工”的美术设计。1991年11月23日, 林伟雄和被告邓振强以顺德县容奇镇振华管理区办事处 (后更名为顺德市容桂区振华居民委员会) 为组建单位的名义, 向顺德县工商局申请成立顺德县容奇镇松本电工照明实业公司。顺德县工商局于1991年12月3日核准该公司登记, 该公司注册资金为300万元, 法定代表人为林伟雄, 企业性质被登记为集体所有制企业。1992年6月8日, 因县改市的原因, 顺德县容奇镇松本电工照明实业公司更名为顺德市容奇镇松本电工照明实业公司 (以下简称容奇松本公司)。1996年6月10日, 容奇松本公司给顺德市工商局出具《申请书》, 称: 由于形势需要, (我司) 正办理转制手续, 同原来的集体所有制脱钩转为私有民营企业, 债权债务由转制后的顺德市松本电工实业有限公司 (即原告顺德松本公司) 负责。1996年6月12日, 林伟雄和被告邓振强签订《顺德市松本电工实业有限公司章程》, 确定原告顺德松本公司股东为林伟雄和被告邓振强, 公司注册资金为300万元, 双方各出资150万元。1996年6月19日, 原告顺德松本公司经核准成立。1996年7月16日, 容奇松本公司向顺

德市工商局申请注销登记。1993年1月，容奇松本公司在第6类（连接器）、第9类（塑料线槽、圆管、调速器）、第11类（民用灯具、排气扇）商品上获得国家商标局核准注册的“松本及图”商标（注册证号分别为第626577号、625187号、625258号）。在容奇松本公司注销后，1997年3月28日，原告顺德松本公司经国家商标局核准受让了上述三项“松本及图”商标。另外，1998年7月，顺德松本公司在第9类[电阻材料、电器接插件、电器插头（触点）、插头、插座及其他接触器、闸合、镇流器、高低压开关板、母线槽、控制板]商品上获得国家商标局核准注册的“松本”商标（注册证号为第1195401号），1998年10月又在第9类（电器接插件、整流器、断路器、插头、闸合、插座及其他接触器、启辉器、调压器、控制板、高低压开关板）商品上获得国家商标局核准注册的“松本电工”（电工放弃专用权）商标（注册证号为第1213046号）。

原告顺德松本公司及其前身容奇松本公司从1992年1月开始在其产品、宣传册等使用“松本电工”、“松本及图”商标，通过广告媒体、网络、参展等形式在中国大陆、海外对使用上述商标的商品进行持续宣传，并于1999年12月在海外十几个国家和地区进行了商标注册，在全国各地设立了办事处、联络处，形成了完整的销售网络，其主要产品开关插座畅销全国各地和海外，市场占有率位于同行的前列。根据广东公信会计师事务所有限公司出具的（2002）广公会审核字第009号《审核报告》，从1992年1月1日至2001年12月31日，顺德松本公司及其前身容奇松本公司的广告费支出为65135747.44元（其中1992年至1996年广告费用为13504283.44元，且广告费用投入呈逐年大幅上升的趋势）。2000年4月，“松本电工”（电工放弃专用权）被认定为广东省著名商标，并被推荐为驰名商标。顺德松本公司1995年的销售收入为55155944.12元、1996年为77245167.51元、1997年为86610744.81元、1998年为96292141.32元、1999年为97431989.76元、2000年、2001年其销售收入均过亿元。

被告邓振强在担任原告顺德松本公司总经理期间，出资30万元于1996年1月30日与汪广力设立被告广州松本公司并担任法定代表人。在1996年12月31日、1997年6月26日，被告广州松本公司在同类或不同类商品上申请注册了证号分别为第1137709号（第37类）、第1142138号（第19类）、第1151078号（第7类）、第1152387号（第20类）、第1157290号（第9类）、第1161097号（第11类）、第1167341号（第6类）、第1190836号（第24类）、第1192249号（第4类）、第1194430号（第28类）、第1194820号（第14类）、第1195330号（第32类）、第1196192号（第3类）、第1196364号（第20类）、第1196543号（第18类）、第1196558号（第21类）、第1198283号（第5类）、第1198551号（第27类）、第1201049号（第30类）、第1201611号（第8类）、第1202415号（第15类）、第1202076号（第2类）、第1210708号（第25类）、第1229529号（第12类）、第1246565号（第26类）“松本”商标。被告广州松本公司还将其在第19类注册的第1142138号“松本”商标许可开平松本建设实业有限公司（其法定代表人亦为被告邓振强）使用，许可期限从1999年1月1日至2003年1月1日。1997年9月15日，被告邓振强与邓振盛、黄伟华签订《股份转让协议书》，约定被告邓振强将其在被告广州松本公司的股份转让给邓振盛。1997年9月26日，被告广州松本公司办理了工商登记变更手续，被告广州松本公司的股东变更为邓振盛和黄伟华，法定代表人亦变更为黄伟华。

1998年12月15日，林伟雄、邱丽娟和被告邓振强签订《转让股权协议书》，被告邓振强将其所占原告顺德松本公司的股份作价8276万元全部转让给林伟雄和邱丽娟，林伟雄和邱丽娟承接了被告邓振强的全部股权（包括商标权益），被告邓振强退出原告顺德松本公司。2001年3月29日，原告顺德松本公司向法院提起诉讼。

另查：（1）1990年9月20日，惠州市工商局核准脑力一松本磁电工业集团（惠州）有限公司成立。（2）2002年8月5日，顺德市容桂区振华居民委员会（即原来的顺德县容奇镇振华管理区办事处）出具《证明》，证实：顺德县容奇镇松本电工照明实业公司实际上是由林伟雄、被告邓振强共同投资创建的，当时因政策原因，该司挂靠在我管理区名下，名义上是集体（经济）企业，该司的300万元注册资金是由林伟雄和被告邓振强投入的。（3）原告顺德松本公司对被告广州松本公司注册的第1308704号“松本”商标、第1337826号“松本建设”商标、第1337823号“SONGBEN BUILD”分别向国家工商行政管理局商标局提出异议，国家工商行政管理局商标局认为上述三项商标属于被告广州松本公司以不正当手段申请注册的商标，均裁定不予核准注册。（4）广州领先商业设计事务所邓力克证明：“松本”、“松本电工”、“松本及图”商标是由被告邓振强和邓振盛于1991年8月委托广州领先设计事务所邓力克设计的，上述商标及其组合标志的著作权属于被告邓振强和邓振盛所有。

原审法院认为：根据1991年11月18日林伟雄与被告邓振强签订的《林伟雄、邓振强合营松本电工照明实业公司合同书》的约定，林伟雄与被告邓振强各自出资150万元设立私人（名义挂靠为集体）的顺德县容奇镇松本电工照明实业公司（后更名为顺德市容奇镇松本电工照明实业公司）。而顺德市容桂区振华居民委员会（即原来的顺德县容奇镇振华管理区办事处）于2002年8月5日出具证明材料亦证实顺德县容奇镇松本电工照明实业公司实际上是由林伟雄、被告邓振强共同投资创建的，当时因政策原因，该司挂靠顺德县容奇镇振华管理区办事处名下，名义上是集体企业，该司的300万元注册资金是由林伟雄和被告邓振强投入的。1996年6月容奇松本公司由名义上的集体企业“改制”为私有民营企业。在容奇松本公司给顺德市工商局出具的改制《申请书》中，容奇松本公司承诺其债权债务由改制后的原告顺德松本

公司负责。对此，容奇松本公司的上级主管部门顺德县容奇镇振华管理区办事处（顺德市容奇镇振华实业发展总公司）亦予以确认。而改制后的原告顺德松本公司在公司实际投资人构成、股份比例等与容奇松本公司原来的实际投资人、所占股份比例等完全相同。因此，1996年6月容奇松本公司的改制，并不是将企业的性质从集体企业转为民营企业，而是恢复容奇松本公司属于私有民营企业的本来面目，已注销的容奇松本公司与原告顺德松本公司是同一家企业，原告顺德松本公司拥有原容奇松本公司的一切权利。

在“松本及图”商标获得授权前后，自1992年以来，原告顺德松本公司及其前身不间断地使用“松本”及相关商标。至原告顺德松本公司指控被告邓振强、被告广州松本公司侵权的1996年，原告顺德松本公司累计投入广告费用13504283.25元（不包括海外广告费用），而且广告费用逐年呈大幅上升的趋势，广告范围包括全国各地及香港、越南等海外国家和地区。原告顺德松本公司的产品通过其在全国各地的办事处、联络处，以及各地经销商销往全国各地，其产品亦出口东南亚、中东许多国家和地区。由于原告顺德松本公司及其前身不间断地使用和大力度宣传，至1996年，“松本”及相关商标已经具有较强的显著性与知名度，原告顺德松本公司生产的开关插座产品质量上乘，受到消费者的青睐，该公司的产品在市场上享有较高的声誉和市场占有率，消费者已经将“松本”产品（主要是开关插座）与原告顺德松本公司的企业形象、信誉联系起来。由于“松本”产品知名度高，在1996年“松本”商标被侵权的情况相当严重，在1996年至1997年间经原告顺德松本公司投诉，温州、武汉、广州、顺德等市工商、技术监督部门对假冒“松本”商标的侵权行为予以查处。国家工商总局公平交易局还专门发文要求各地查处假冒“松本”等知名商标的违法行为。虽然在2000年4月，原告顺德松本公司的“松本电工”商标（1998年注册，“电工”放弃专用权）才被评为广东省著名商标，并被广东省工商局推荐为驰名商标。但根据上述事实，原告顺德松本公司的前身于1993年注册的“松本及图”商标在1996年已经驰名。对该驰名商标应该给予高于非驰名商标的特别保护。

1990年9月20日经惠州市工商局核准成立的案外人脑力一松本磁电工业集团（惠州）有限公司在成立时间上虽然先于原告顺德松本公司申请“松本及图”商标的时间，但由于案外人的企业字号为“脑力一松本”，与原告的“松本”商标文字不完全相同，且该案外人没有主张权利，本案处理与案外人无关。况且被告邓振强与被告广州松本公司亦未提交脑力一松本磁电工业集团（惠州）有限公司企业的知名度的相关证据，该企业字号的在先存在不影响对原告顺德松本公司驰名商标的认定。被告邓振强与被告广州松本公司以此事由作为自己对原告顺德松本公司权利的抗辩理由，原审法院不予采纳。

根据广州领先商业设计事务所邓力克出具的证明材料和林伟雄与被告邓振强签订的《林伟雄、邓振强合营松本电工照明实业公司合同书》第十四条的约定，被告邓振强是持其享有著作权的“松本”文字和图形参与原告顺德松本公司的经营的。但该“松本”文字及图形作为投资并以原告顺德松本公司名义申请注册成为商标之后，“松本及图”商标已经成为原告顺德松本公司无形资产的组成部分。因此，被告邓振强享有“松本及图”文字图形的著作权并不意味着其亦应该享有“松本及图”等商标的所有权，也不意味着其行使著作权可以不受任何限制。被告邓振强在担任原告顺德松本公司股东、董事、总经理期间，明知原告顺德松本公司的“松本”及相关商标享有较高知名度，却与他人共同投资、并以“松本”文字作为字号设立被告广州松本公司并担任法定代表人，并在其担任被告广州松本公司法定代表人期间在同类或不同类商品上注册了25件“松本”商标，并将第1142138号“松本”商标许可其担任法定代表人的开平松本建设实业有限公司使用，其主观上明显存在恶意。因此，被告邓振强和被告广州松本公司以与原告“松本”商标相同文字作为企业字号，并在同类或不同类商品上注册25件“松本”商标，攀附原告及其“松本”商标的声誉，使相关公众误以为被告广州松本公司与原告顺德松本公司之间存在某种关联关系，在客观上淡化了原告“松本”驰名商标的显著性。被告广州松本公司与原告顺德松本公司注册地不同、经营范围不同，但这不能成为被告邓振强和被告广州松本公司可以以“松本”为字号设立企业及可以在同类或不同类商品上注册与原告顺德松本公司“松本”驰名商标文字相同的商标的理由。因此，被告邓振强和被告广州松本公司将“松本”作为企业字号的行为、在同类或不同类商品上注册25件“松本”商标并将其中的第1142138号“松本”商标许可他人使用的行为有违诚实信用原则，已经侵犯了原告顺德松本公司对“松本”驰名商标的专有使用权。虽然被告邓振强已于1997年9月26日退出被告广州松本公司、注册25件侵权“松本”商标并将其中第1142138号“松本”商标许可他人使用是被告广州松本公司的企业行为，但由于被告邓振强是被告广州松本公司的设立发起人之一（且同期其仍担任原告顺德松本公司的股东、董事、总经理），注册25件侵权“松本”商标亦是其担任被告广州松本公司法定代表人期间发生的，被告邓振强作为占被告广州松本公司60%股份的大股东，其对被告广州松本公司企业字号的选择、以及25件侵权商标的注册起决定性作用。因此，其应当对侵权行为的后果与被告广州松本公司一起共同承担侵权赔偿责任。由于原告顺德松本公司因被侵权所受到的损失及被告邓振强、被告广州松本公司因侵权获利均无证据证实，本案的赔偿数额由原审法院根据侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉等因素综合酌定。被告广州松本公司称其成立后无实质性经营依据不足，其提供的1996年度年检报告中亦记载有营业额，且其经营情况亦不能排除原告顺德松本公司因两被告的上述侵权行为遭受更大损失的可能性。原告顺德松本公司在广东省佛山市中级人民

法院审理的（2000）佛中法知初字第66号案件中要求处理的是被告邓振强、被告广州松本公司等主体以“松本”文字作为企业字号是否侵犯原告顺德松本公司企业名称权的问题，而且广东省佛山市中级人民法院对该案的实际处理中亦未涉及被告邓振强、被告广州松本公司等主体以“松本”文字作为企业字号是否侵犯原告顺德松本公司的“松本”注册商标专用权问题。因此，原告顺德松本公司的第一项诉讼请求并不构成重复诉讼。另外，原告顺德松本公司已就被告广州松本公司注册的另一“松本”商标（注册号为第 1308704号）及“SONGBEN BUILD”商标、“松本建设”商标向国家工商行政管理局提出异议，国家工商行政管理局亦已作出相关裁定。但当事人如对行政管理部门的裁定不服而提起司法审查程序解决的是行政管理部门的裁定合不合法，亦即相关被异议商标是否应该被核准注册的问题；而本案解决的是商标侵权问题，二者不属同一范畴。因此，原审法院有权对商标侵权作出处理。

综上所述，原审法院根据《中华人民共和国商标法》第十四条、第五十二条第（五）项、第五十六条第二款，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》第一条第（一）、（二）项，第十六条、第二十二的规定，判决如下：一、被告邓振强、被告广州市松本电工有限公司以原告顺德市松本电工实业有限公司“松本”商标的文字作为被告广州市松本电工有限公司名称中的字号、以及以与原告顺德市松本电工实业有限公司“松本”商标相同的文字注册25件商标并将其中注册号为1142138号商标许可他人使用的行为侵犯了原告顺德市松本电工实业有限公司对“松本”商标的专用权；二、被告邓振强、被告广州市松本电工有限公司在本判决发生法律效力之日起10日内赔偿原告顺德市松本电工实业有限公司经济损失 50万元；三、驳回原告顺德市松本电工实业有限公司的其他诉讼请求。案件受理费15010元，由原告顺德市松本电工实业有限公司负担3753元，由被告邓振强、被告广州市松本电工有限公司负担11257元。原告顺德市松本电工实业有限公司向原审法院预交的案件受理费不作退还处理，被告邓振强、被告广州市松本电工有限公司应负担的案件受理费在本判决发生法律效力之日起10日内支付给原告顺德市松本电工实业有限公司。

邓振强、广州松本公司不服该判决，向本院提起上诉称：一、原审判决认定容奇松本公司是私人企业属认定事实错误，客观事实是容奇松本公司是集体企业，该企业已经于1996年8月办理了注销手续而不是办理了变更手续，顺德松本公司是1996年6月19日才新成立的私人企业，其成立时间晚于广州松本公司（1996年1月30日）。顺德松本公司与容奇松本公司企业性质、经营范围均不同，没有事实上及法律上的关系，两者的企业名称不存在继承问题。二、原审判决在顺德松本公司未提出要求认定“松本及图”商标为驰名商标的诉讼请求的情况下，将“松本及图”商标认定为驰名商标，程序严重违法。原审判决认定“松本及图”商标为驰名商标证据不足。容奇松本公司于1993年在民用灯具、排气扇（没有包括开关、插座）等商品上注册“松本及图”商标，顺德松本公司是于1997年3月28日才通过受让取得该商标的，而2000年被广东省工商局认定为广东省著名商标的“松本电工”商标是顺德松本公司于1998年10月7日才注册的。三、广州松本公司从1996年开始，依照《商标法》规定的程序申请注册，并经国家工商局核准注册25件“松本”商标，广州松本公司申请注册上述商标时，顺德松本公司尚未注册“松本电工”商标，广州松本公司依法自己使用及许可他人使用经国家工商局核准注册的商标，不构成商标侵权。对广州松本公司已经注册的商标，如果顺德松本公司认为违反了《商标法》第三十一条的规定，应当向国家商标评审委员会提出撤销请求，待国家商标评审委员会做出裁定后，若不服应起诉到北京市高级人民法院根据最高人民法院的授权确定的其辖区内的有关中级人民法院，从而进入司法审查的诉讼程序，广州市中级人民法院不应对商标问题进行审查。四、顺德松本公司变更后的《起诉状》中的第一项诉讼请求，与其在广东省佛山市中级人民法院（2000）佛中法知初字第66号案的诉讼请求、事实与理由及提供的证据几乎相同，属于重复诉讼，广州市中级人民法院应无权审理顺德松本公司的第一项关于不正当竞争的诉讼请求。综上，请求二审法院：1、撤销原审判决；2、驳回被上诉人的全部诉讼请求；3、判令被上诉人承担本案一、二审诉讼费用。

顺德松本公司辩称：一、一审法院认定“已注销的顺德市容奇镇松本电工照明实业公司与原告顺德市松本电工公司是同一家企业，原告顺德市松本电工公司拥有原顺德市容奇镇松本电工照明实业公司的一切权利”是完全正确的。二、一审法院依据事实及法律认定“松本及图”商标在1996年已经驰名并给予高于非驰名商标的特别保护是正确的。三、一审法院认定两上诉人的行为有违诚实信用原则，已经侵犯了顺德松本公司对“松本”驰名商标的专有使用权，应一起共同承担侵权赔偿责任，并做出判决是正确的。四、两上诉人在上诉状中所提出的其他上诉理由更没有任何法律依据。请求二审法院驳回上诉，维持原判。

本院经审理查明， 原审法院查明的事实基本属实。

另查明：本案双方当事人因不正当竞争、名誉侵权纠纷，另案在佛山市中级人民法院审理，该系列案件上诉至本院，二审案号为（2003）粤高法民三终字第2号、第47号、第48号、第49号，经本院审判委员会讨论决定后，裁判文书已经送达双方当事人并发生法律效力。在该系列案中本院均驳回顺德松本公司的诉讼请求。

又查明：顺德松本公司在本案起诉状中称该司于1993年注册了三项“松本”商标（注册证号为第625187号、第625258号、第626577号）、2000年4月“松本”商标被广东省工商局认定为广东省著名商标，本案查明的事实是，顺德松本公司1993年注册的三项商标（注册证号为第625187号、第625258号、第626577号）是“松本及图”商标，属于文字

和图形组合商标，2000年4月被评为广东省著名商标的是“松本电工”商标，均不是顺德松本公司所称的“松本”商标。顺德松本公司注册的“松本”商标是1998年7月才核准注册的，商品类别是第9类（注册证号为1195401号）。

还查明：原告顺德松本公司于2001年3月29日向广东省佛山市中级人民法院起诉，被告邓振强、广州松本公司对案件管辖权提出异议。2002年1月14日，佛山市中级人民法院根据本院（2001）粤高法立知终字第22号民事裁定将案件移送广州市中级人民法院管辖。顺德松本公司起诉请求法院判令：1、确认两被告以“松本”文字登记为被告广州松本公司名称中的字号的行为侵犯了顺德松本公司的“松本”注册商标专用权；2、确认两被告以“松本”文字注册“松本”商标25件、并将其中的第1142138号“松本”商标许可他人使用的行为侵犯了顺德松本公司的“松本”注册商标专用权；3、两被告赔偿顺德松本公司经济损失100万元。

本院认为：根据本案当事人顺德松本公司一审期间的诉讼请求和邓振强、广州松本公司的上诉请求，可以确定本案的争议焦点在于：顺德松本公司的“松本及图”、“松本电工”商标是否应当被认定为驰名商标；邓振强、广州松本公司以“松本”文字注册其企业名称“广州市松本电工有限公司”的行为，以及以“松本”文字注册“松本”商标25件、并将其中的第1142138号“松本”商标许可他人使用的行为是否侵犯了顺德松本公司的“松本”注册商标专用权。

第一，关于本案是否应当认定驰名商标问题。驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。依照最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条的规定，人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。认定驰名商标，应当依照商标法第十四条的规定进行。我国《商标法》第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：1、相关公众对该商标的知晓程度；2、该商标使用的持续时间；3、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；4、该商标作为驰名商标受保护的记录；5、该商标驰名的其他因素。由于驰名商标依法可以在全国范围内享有跨商品类别的特殊保护和扩大保护，因此国家工商行政管理总局商标局在认定驰名商标的时候条件特别严格。国家工商行政管理总局既然在顺德松本公司已经注册使用了“松本及图”商标的情况下，还允许广州松本公司在不同类别、不同商品上注册“松本”文字商标，说明国家工商行政管理总局并不认为顺德松本公司的“松本及图”商标具备了驰名商标的各项条件，在商标注册管理上没有对上述商标给予驰名商标保护。人民法院在判断商标是否驰名时适用的标准也应与行政机关保持一致，在依法认定驰名商标时也应特别慎重。顺德松本公司的“松本电工”商标于1998年10月注册、2000年4月被广东省工商局评为“广东省著名商标”（使用商品：高低压开关板、插座）、并由广东省工商局向国家工商行政管理总局商标局推荐认定“驰名商标”，但国家工商行政管理总局商标局并未就此认定该商标为“驰名商标”，这证明顺德松本公司的“松本电工”商标虽然是广东省著名商标，但该商标尚未达到驰名的程度。国家工商行政管理总局《驰名商标认定和保护规定》第九条规定：“未被认定为驰名商标的，自认定结果作出之日起一年内，当事人不得以同一商标就相同事实和理由再次提出认定请求”，这一“规定”是国家工商行政管理总局2003年4月发布的，审理本案可以参照适用。在2000年4月经广东省工商局推荐，而2000年9月国家工商行政管理总局进行评审没有认定该商标为“驰名商标”的情况下，顺德松本公司于2001年3月向法院起诉，请求人民法院认定驰名商标，不符合上述规定的时间要求。顺德松本公司经受让取得的“松本及图”商标于1993年1月在第6类（连接器）、第9类（塑料线槽、圆管、调速器）、第11类（民用灯具、排气扇）商品上注册，顺德松本公司生产的产品中具有一定知名度的商品是开关、插座，本案案件事实显示，“松本及图”商标核定使用的商品的知名度还低于顺德松本公司生产的开关、插座商品的知名度，“松本及图”商标连“广东省著名商标”的知名度也没有达到，因此，原审判决认定“松本及图”商标在1996年已经驰名显属不当，本院予以纠正。必须指出，根据我国商标法律制度和企业名称登记法律制度，商标注册人对其注册商标在全国范围内享有商标权利，驰名商标的商标注册人享有及行使权利时在全国范围内可能影响到其他人的商标权利以及企业名称权利，因此，人民法院在民事诉讼案件涉及驰名商标争议之认定，不能只从一个市一个省的区域范围来考量，而必须从全国范围来考量；不能只从案件诉讼双方的商品及商标孰优孰劣来考量，而必须在全国全行业的范围内对其是否广为公众知晓进行考量。综上分析，本案中顺德松本公司的“松本电工”商标和“松本及图”商标尚不宜认定为驰名商标。邓振强、广州松本公司上诉称“松本及图”商标、“松本电工”商标不符合驰名商标条件、原审判决认定“松本及图”商标为驰名商标证据不足的主张有理，本院予以采纳，在本案中，对“松本及图”商标、“松本电工”商标不予认定为驰名商标。

第二，关于邓振强、广州松本公司以“松本”文字注册其企业名称“广州市松本电工有限公司”的行为，以及以“松本”文字注册“松本”商标25件、并将其中的第1142138号“松本”商标许可他人使用的行为是否侵犯了顺德松本公司的“松本”商标权问题。根据我国《商标法》第三条规定，经核准注册的商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。同样，根据国家工商行政管理总局《企业名称登记管理规定》第三条的规定，企业名称经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。因此，商标权和名称权的取得以及保护的范同，均是由法律直接规定的，经核准注册的商标和名称，均应当依法予以保护，从而维护商标权人和名称权人的合法权利。

本案中，因顺德松本公司指控广州松本公司侵犯其“松本”注册商标专用权，因此，在判定是否侵权时，应首先确

定核准注册的商标和企业名称的保护范围。由于我国对商标和企业名称的取得和保护是采取分别立法的方式，故在确定商标权和企业名称权的保护范围时，也应当分别依照《商标法》和《企业名称登记管理规定》予以确定。

我国《商标法》规定“注册商标专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。因此，顺德松本公司的“松本”等商标的专用权范围，应当以该公司的《商标注册证》上所记载的核准的文字及图形和核定使用的商品为限，在这个范围内该公司有专用权，他人不得在相同的商品上使用相同的商标。同时，《商标法》还规定：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相近似的商标的、更换其注册商标并将该更换商标的商品又投放市场的，属于商标侵权。可见，商标权的法定保护范围仅仅限于前述专用权和禁止权范围内。又由于顺德松本公司的“松本及图”、“松本”、“松本电工”等商标，在本案中不予认定为驰名商标，不能适用驰名商标特殊保护和扩大保护范围的相关规定；虽然顺德松本公司的“松本电工”注册商标于2000年4月被广东省工商局评为“广东省著名商标”，根据《广东省著名商标认定和管理暂行办法》第31条关于对著名商标的保护的规定，“自著名商标认定之日起，将与著名商标相同或者近似的文字申请作为企业名称的字号登记，属同行业的，企业登记主管机关不予受理；虽不同行业，但足以引起公众误认或者暗示其与著名商标所有人存在某种联系，并可能给著名商标所有人的合法权益造成损害的，企业登记主管机关不予受理。”这一“暂行规定”是广东省工商局2002年9月颁布的，审理本案可以参照适用。由于广州松本公司的企业名称注册时间是1996年1月30日，注册登记时间在2000年4月顺德松本公司的“松本电工”商标被评为“广东省著名商标”之前，其登记注册行为没有违反《广东省著名商标认定和管理暂行办法》的规定，因此，广州松本公司在广州登记注册“广州市松本电工实业有限公司”的行为，没有侵犯顺德松本公司的商标权。顺德松本公司不能以该公司拥有商标权为由，禁止他人使用相同的汉字注册企业名称。但顺德松本公司和广州松本公司在行使各自的商标权和企业名称权时，均应当按照法律规定的范围进行使用，不得滥用权利。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。在顺德松本公司的诉讼请求及理由中，没有提及“广州市松本电工有限公司”突出使用“松本”或者“松本电工”字号的问题，并且在本案审理过程中，没有证据证明广州松本公司有将其企业名称中的字号“突出”使用的行为。因此，广州松本公司在广州注册并使用其企业名称的行为，不构成对顺德松本公司的商标专用权的侵犯。

广州松本公司1997年12月开始经国家工商行政管理总局商标局核准注册“松本”文字商标，该商标被核定使用于与开关、插座不相类似的其他种类的商品，并把核定使用商品第19类的“松本”商标（第1142138号《商标注册证》）依法许可给开平松本建设实业有限公司使用。上述注册商标的注册时间先于顺德松本公司注册“松本”文字商标的时间（1998年7月），也先于顺德松本公司注册“松本电工”文字商标的时间（1998年10月）。因此，广州松本公司和顺德松本公司分别拥有合法注册的“松本”注册商标，仅仅是核定使用的商品类别不同而已。国家工商行政管理总局商标局在不同的商品类别上给予广州松本公司和顺德松本公司分别核准注册“松本”商标的法律事实，说明顺德松本公司的“松本”商标的知名程度还没有达到足以禁止他人在不同类商品上注册“松本”商标的程度。对于国家工商行政管理总局商标局向广州松本公司核准注册25件“松本”商标这一法律事实，顺德松本公司如果有争议，可以向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审。邓振强、广州松本公司上诉称广州松本公司注册“松本”商标的行为没有侵犯顺德松本公司“松本”商标权，本案中不应处理商标注册争议的理由成立，本院予以支持。

第三，关于邓振强、广州松本公司的其他上诉理由。1、关于顺德松本公司是否继承容奇松本公司的企业名称权问题。本院认为，顺德松本公司和容奇松本公司是两个各自独立的曾经并存过一段时间的不同企业。容奇松本公司的企业名称在该公司注销后已经消亡，顺德松本公司没有延续使用容奇松本公司的企业名称，仅仅是在自己的企业名称中使用了“松本”二字作为其字号。这种相同字号的使用，并非企业名称的继承和延续，因为，企业名称必须经过依法核准登记才具有法律效力，不允许企业之间自由转让或“继承”企业名称权。2、顺德松本公司的第一项诉讼请求，与其在广东省佛山市中级人民法院（2000）佛中法知初字第66号案[即本院（2003）粤高法民三终字第2号案]是否属于重复诉讼问题。本院认为，顺德松本公司在本案的第一项诉讼请求，是请求确认邓振强、广州松本公司以“松本”文字登记为广州松本公司名称中的字号的行为侵犯了顺德松本公司的“松本”商标权，而（2000）佛中法知初字第66号案是请求确认邓振强、广州松本公司以“松本”文字登记为广州松本公司名称中的字号的行为侵犯了顺德松本公司的企业名称权、构成不正当竞争，两者不属于重复诉讼。但根据已经生效的本院（2003）粤高法民三终字第2号、第47号、第48号、第49号民事判决书，邓振强、广州松本公司等注册并使用“广州市松本电工有限公司”企业名称的行为没有侵犯顺德松本公司的企业名称权，也没有侵犯顺德松本公司的“松本及图”、“松本”、“松本电工”商标权，没有构成不正当竞争。

综上所述，原审认定事实基本清楚，但适用法律部分不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项的规定，判决如下：

一、撤销广东省广州市中级人民法院（2002）穗中法民四初字第118号民事判决。

二、驳回顺德市松本电工实业有限公司的诉讼请求。

本案一、二审诉讼费人民币共计30020元，由顺德市松本电工实业有限公司负担。邓振强、广州市松本电工有限公司向本院预交15010元，本院不再清退，由顺德市松本电工实业有限公司在本判决生效之日起10日内迳付给邓振强、广州市松本电工有限公司。

本判决为终审判决。

审 判 长 林广海

代理审判员 邱永清

代理审判员 黄伟明

二〇〇四年七月二十六日

书 记 员 林恒春

此文书已被浏览 712 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