

# 上海市第一中级人民法院

## 民事判决书

(2014)沪一中民五(知)终字第88号

上诉人(原审被告)上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司。

法定代表人\*\*，董事长。

委托代理人高伟昌，上海左券律师事务所律师。

委托代理人彭俊，上海左券律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)哥伦比亚运动服装公司(COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY)。

授权代表\*\*，副总法律顾问。

委托代理人陶鑫良，北京大成(上海)律师事务所律师。

委托代理人潘娟娟，北京大成(上海)律师事务所律师。

上诉人上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司(以下简称兴诺康纶公司)因与被上诉人哥伦比亚运动服装公司(以下简称哥伦比亚公司)确认不侵害商标权纠纷一案,不服上海市徐汇区人民法院(2013)徐民三(知)初字第653号民事判决,向本院提起上诉。本院于2014年6月3日立案受理后,依法组成合议庭,于2014年11月27日公开开庭审理了本案。上诉人的委托代理人高伟昌,被上诉人的委托代理人潘娟娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院审理查明:

哥伦比亚公司(COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY)于1961年2月3日在美国注册成立。1999年1月7日,国家工商行政管理总局商标局核准哥伦比亚公司在第25类(服装、鞋、帽类)上注册第1236702号“ ”菱形图像商标,经续展,注册有效期至2019年1月6日止。2010年6月28日、2011年8月7日,国家工商行政管理总局商标局分别核准哥伦比亚公司在第25类上注册第5288005号“ ”、第5288009号“Columbia”商标,注册有效期分别至2020年6月27日、2021年8月6日止。

哥伦比亚公司在其中国官网“关于我们”中宣称:“Columbia为您提供所有户外活动的必备装束,让您尽情玩乐,……,Columbia Sportswear创立于1938年,当时是家庭经营的一家小型帽类分销公司,如今已发展成为世界最大的服装品牌之一

,……,Columbia是众所周知的产品创新者,在质量和价值方面声誉卓著,在这些基本原则的指导下,Columbia设计了别出心裁而深受欢迎的产品,包括其著名的衬里更换系统,Columbia在1982年提出了这一革命性的理念,自此这一理念开始推动公司迈向服装行业的最前沿,Columbia第一件三合一夹克专为狩猎活动而设计,配有防水外层和隔热内衬,可以组合穿或者单穿,这使得每件冲锋衣都成为几件服装的组合,这些产品非常受欢迎,于是我们将其理念应用到滑雪服的设计中,……,如今,Columbia的产品已销往全球大约90个国家/地区,……”。

2005年至2012年间,《文明》、《品牌》、《中国服饰》、《体育世界》、《体育博览》、《中外企业文化》、《纺织服装周刊》、《世界》、《户外装备》等媒体杂志对哥

伦比亚公司及其产品进行了正面的宣传报道。其中，2008年第2期《中国服饰》在报道中称“Columbia作为世界第一户外运动品牌，……，在亚洲地区，Columbia在户外服装领域里也独占鳌头，成绩斐然，在短短三年间，Columbia中国区总代理太古资源（上海）商贸有限公司（以下简称太古资源公司）在国内开设了多家旗舰店及三百多个销售点，成为大中华地区户外服装市场的佼佼者……”，2008年第4期《品牌》在报道中称“1989年，Columbia一举成为领导全美的第一户外品牌；1998年，在纳斯达克上市；……，时至今日，Columbia已成功打入包括美国、中国、日本在内的61个国际市场，产品也由最初的雨具、雨衣扩展到户外夹克、T恤、背包及户外运动鞋等全天候户外用品，深得户外运动发烧友的拥戴。2004年，公司销售额突破10亿美元……”，2009年第4期《中外企业文化》在报道中称“Columbia（哥伦比亚）品牌创立于1938年，……，时至今日，已经成为全球著名的户外服装品牌，……，1982年，Columbia率先提出Interchange System三合一新概念，开发了外套的内里可以拆卸的新颖设计，不但获得业界的认同，同时在市场上引起巨大反响，现在许多户外品牌都采用了这一实用设计理念……”，2010年7月5日的《纺织服装周刊》上发布的《品牌系统力催生户外大牌——中国户外运动品牌战略报告》中称“2008年和2009年，‘探路者Toread’连续两年销量（户外类）第一，……，高出排名第二的‘哥伦比亚Columbia’8个百分点以上，……，2009年，探路者、奥索卡、哥伦比亚、乐斯菲斯四大品牌整体市场份额达到了69.59%……”，2012年第8期《世界》在报道中称“今天的Columbia已是全球最大的户外服装品牌之一”。

兴诺康纶公司于2000年7月26日成立，经营范围有：从事纺织纤维科技，针纺织品、针纺织原料（除棉花），服装服饰的销售，服装服饰、日用品加工等。

兴诺康纶公司于2010年1月25日向国家工商行政管理总局商标局申请，并于2011年2月7日获准在第25类上注册第8022378号“Base Layer”商标，注册有效期至2021年2月6日止。

2012年12月，哥伦比亚公司因对上述注册商标有争议向商标评审委员会申请裁定，商标评审委员会于2013年9月予以受理。目前，商标评审委员会尚未作出裁定。

太古资源公司是哥伦比亚公司在中国地区的总代理商。2012年11月23日，兴诺康纶公司因发现太古资源公司经销的纺织品（品名：休闲上衣，货号：AE6944；品名：休闲裤，货号：AM8113）外包装上使用“Baselayer”标志，委托律师向太古资源公司发函，认为侵犯其注册商标专用权，要求停止侵权、销毁侵权标志。同年12月6日，哥伦比亚公司委托律师回函，表示太古资源公司经销的带有“Baselayer”文字的产品为其生产，其对于“Baselayer”文字的使用是对产品通用名称及描述性阐释的正当使用。同年12月14日，兴诺康纶公司委托律师向哥伦比亚公司复函，表示不接受哥伦比亚公司关于“Baselayer”构成侵权商品通用名称的观点。同年12月19日、2013年1月17日，兴诺康纶公司因位于本市虹桥路1号港汇恒隆广场416铺位及张杨路501号上海第一八佰伴商场503铺位有销售上述两款纺织品，又委托律师分别向经营、管理上述广场、商场的上海港汇房地产开发有限公司、上海第一八佰伴有限公司发函，声称销售上述纺织品也属于侵犯其注册商标专用权的行为，要求停止侵权。上海港汇房地产开发有限公司接函后，即致函在港汇恒隆广场租赁铺位销售涉嫌侵权商品的太古资源公司，要求妥善解决纠

纷，消除由此可能给其造成的不良影响。

本案涉嫌侵权两款商品，外包装是呈长方体的塑料盒，正面中间使用了“Baselayer”文字，在该文字的相邻处，还对应地使用法文“Premiere couche”(中文翻译为“基础层”)，正面上方标明了“ ”、“Columbia”商标，背面下方贴有合格证标签，合格证上标注的品名分别为休闲上衣和休闲裤，合格证上均标注：“商标： ，厂名：远东服装(苏州)有限公司，经销商：太古资源(上海)商贸有限公司”，盒盖上有凹凸的“ ”商标，盒底上也标明了“ ”、“Columbia”商标，“Baselayer”字体大于其他文字及商标。两款商品本身，上衣左前胸部位、裤腰带及下方部位，以及两款商品的领标或裤标、洗标、吊牌上，标有“ ”、“Columbia”商标、或“ ”商标，均没有使用“Baselayer”文字。

哥伦比亚公司于2013年8月13日向原审法院起诉要求确认其在户外运动内层服装上使用“Baselayer”标志不侵犯兴诺康纶公司所拥有的第8022378号“Base Layer”注册商标专用权。

原审法院认为，依据双方当事人的诉辩意见，本案主要存在以下争议焦点：一、哥伦比亚公司是否有权提起本案确认不侵权之诉；二、哥伦比亚公司提起确认不侵权之诉是否可纳入民事诉讼范围、商标争议裁决是否是本案民事诉讼的前置程序；三、哥伦比亚公司在其产品的外包装上标注“Baselayer”是否侵犯兴诺康纶公司的注册商标专用权。

关于焦点一，原审法院认为，哥伦比亚公司是否有权提起本案确认不侵权之诉，即哥伦比亚公司的起诉是否符合法定条件，应参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定进行审查，即以被警告人或者利害关系人受到侵权警告，而权利人在合理期限内不撤回警告也不提起诉讼为起诉或受理条件。本案中，兴诺康纶公司多次以律师函形式发出内容明确的侵权警告，虽然被警告人分别是太古资源公司、上海港汇房地产开发有限公司和上海第一八佰伴有限公司，并非是哥伦比亚公司，但上述被警告人分别为哥伦比亚公司在中国地区的总代理商和哥伦比亚公司授权经营店铺的广场、商场的经营管理者，且涉嫌侵权商品上均有哥伦比亚公司的注册商标，哥伦比亚公司也及时亲自向兴诺康纶公司回函，兴诺康纶公司接到哥伦比亚公司回函后又对哥伦比亚公司进行了复函，兴诺康纶公司在本案诉讼前也认可哥伦比亚公司与涉嫌侵权商品有利害关系。在哥伦比亚公司回函明确表示产品为其生产、其对于“Baselayer”的使用是正当使用后，兴诺康纶公司仅复函表示不接受哥伦比亚公司的观点，在合理期限内未提起诉讼，使哥伦比亚公司授权在中国市场经销的相关产品是否构成侵权处于不确定状态，故哥伦比亚公司与本案有直接的利害关系，哥伦比亚公司作为利害关系人，有权提出本案确认不侵权之诉。

关于焦点二，原审法院认为，享有或者行使民事权利给他人民事权利造成损害或者妨碍而发生的争议，属于民事争议。哥伦比亚公司在其产品外包装上商业使用

“Baselayer”文字的行为，在哥伦比亚公司与“Base Layer”注册商标专用权人的兴诺康纶公司之间产生独立的民事法律关系，可以纳入民事救济的范围。本案中哥伦比亚公司提起的是确认不侵权之诉，性质上属于侵权类纠纷，本质上属于民事权利争议，当事人是否履行行政程序不是法律能否裁决的绝对条件，本案仅针对哥伦比亚公司在产品外包

装上使用“Baselayer”文字是否构成侵权作出司法判断，并不涉及对兴诺康纶公司第8022378号注册商标效力的判断，故对兴诺康纶公司关于行政程序前置的抗辩理由不予采纳。

关于焦点三，原审法院认为，争议标志“Baselayer”由两个英文单词“base”、“layer”组成，其中文含义是“基础层”。哥伦比亚公司提供的证据显示，早在2002年、2003年间，中国国内就有媒体、网站对户外服装的“三层着装法”作了介绍和报道，即户外运动与日常生活的着装有较大区别，户外服装在选择与穿着时要遵循三个基本原则，即排汗、保暖、防风雨，由此产生了户外服装的“三层着装法”，即分内层、中层、外层着装，这三层分别对应排汗、保暖、防风雨的作用和功效，在户外活动时可根据不同的需要进行选择和搭配穿着。其中，在介绍排汗层/基础层或内层时对应地标注了“Baselayer”。结合哥伦比亚公司在维基百科网站、全球部分户外运动服装品牌官网的搜索结果，及其在上海迪卡侬商场购买的其他品牌商品，可以认定在中国户外运动服装领域，“baselayer”与具有排汗、保暖作用和功效的基础层或内层已建立起比较紧密的对应关系，“baselayer”具有表示户外运动服装基础层的功能和用途的含义。至于哥伦比亚公司主张“baselayer”构成通用名称，原审法院认为，通用名称的构成需要符合严格的条件，必须是确已实际成为公认的商品类别名称，根据哥伦比亚公司提交的证据，结合兴诺康纶公司不构成通用名称的反驳证据，不足以认定。

纵观哥伦比亚公司使用“Baselayer”文字的目的和方式，哥伦比亚公司作为全球户外运动服装的知名企业，并未将“Baselayer”文字使用于商品本身，而仅在商品的外包装上使用，而且在“Baselayer”文字相同位置还对应使用了中文含义相同的法文

“Premiere couche”，在包装盒及商品上多处标明了哥伦比亚公司自己的商标，这说明哥伦比亚公司意在以“Baselayer”文字描述性地表明商品的功能和用途。

再从哥伦比亚公司使用“Baselayer”文字是否会使相关公众对商品来源产生混淆来分析。因“Base Layer”中文含义是“基础层”，具有描述性，兴诺康纶公司亦表示是基于“基础层”的含义将其申请注册为商标，故兴诺康纶公司注册商标的显著性先天不足。兴诺康纶公司虽称已于2013年初将标有“Base Layer”注册商标的产品投入市场，但未能提供证据予以证明，该注册商标并不具有知名度，因而也没有通过知名而强化其显著性，因此兴诺康纶公司注册商标其显著性低、排他使用性弱，在相关公众中的知悉度低。从涉案商品看，如前所述，哥伦比亚公司在外包装上使用“Baselayer”文字意在表明商品的功能和用途，虽然字体偏大，但只是为了向相关公众更清楚地表明商品的功能和用途，没有超出将该文字作描述性使用的合理范围。而哥伦比亚公司的“Columbia”品牌历史悠久，是全球著名的户外服装品牌，在中国户外运动服装领域也具有相当高的知名度和美誉度。哥伦比亚公司在外包装的正面上方、盒盖、盒底及背面合格证上全方位显著地标明了“ ”、或“Columbia”、或“ ”高知名度商标。当相关公众看到涉案商品时，只会从全方位标注的“Columbia”系列商标联想到是哥伦比亚公司的产品，而不会从“Baselayer”文字联想到产品是由兴诺康纶公司生产、销售的。因此，涉案商品外包装上具有区分商品来源作用的标识是哥伦比亚公司的高知名度商标，“Baselayer”文字只是描述性地表明商品的功能和用途，不构成商标法意义上的使用。

综上所述，依照《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条的规定，判决如下：确认哥伦比亚公司在户外运动内层服装的外包装上使用“Baselayer”标志不侵犯兴诺康纶公司享有的第8022378号“Base Layer”注册商标专用权。

判决后，兴诺康纶公司不服，向本院提起上诉，请求本院撤销原审判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求。其主要上诉理由是：1、被上诉人与本案无直接利害关系，虽然涉案商品上的注册商标的专用权人是被上诉人，但涉案商品上标注的生产者是远东服装（苏州）有限公司，经销商是太古资源公司，在涉案商品上使用“Baselayer”标志的并非是被上诉人。因此，被上诉人不是本案适格的原告。2、涉案商品上的“Baselayer”直接翻译为“基础层”，但不直接表示涉案商品具有“排汗、保温”的功能和用途。3、上诉人“Base Layer”注册商标的使用情况不影响对该注册商标的法律保护。

被上诉人答辩称：被上诉人是涉案商品上的注册商标的专用权人，与本案有直接利害关系；涉案商品上的“Baselayer”标识表示户外运动服装3层着装方式的基础层，具有保暖、排汗的功能，故该标识是正当使用。3、一审判决未否定上诉人注册商标的效力。

本院经审理查明，原审认定事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案系一起确认不侵害商标专用权纠纷，根据我国商标法的规定，商标注册人的商标专用权受法律保护，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，属于侵犯注册商标专用权。

本案争议焦点之一是被上诉人是否有权提起本案诉讼。上诉人提出被上诉人与本案无直接利害关系，不是本案适格的原告。本院认为，商标的功能在于区分商品的来源，涉案商品上标注 注册商标，而该注册商标的专用权人是被上诉人，因此，能够认定涉案商品来源于被上诉人。至于涉案商品的实际生产者是否是被上诉人并不影响涉案商品来源于被上诉人的认定，因此，被上诉人与本案有直接利害关系，有权提起本案诉讼。上诉人的该项上诉理由，本院不予采信。

本案争议焦点之二是涉案商品上标注的“Baselayer”字样是否侵犯上诉人的“Base Layer”商标专用权。上诉人认为，“Baselayer”具有基础层的含义，但不直接表示有保暖、排汗的功能，故不属于正当使用，涉案商品上使用“Baselayer”构成商标侵权。本院认为，商标的功能在于区别商品来源，侵犯注册商标专用权的标识首先应当是属于商标意义上使用的标识，具有商标功能。所以，对于涉案商品上使用“Baselayer”是否构成商标侵权，应当先审查“Baselayer”是否是商标意义上的使用。经审查，首先，“Baselayer”中文可翻译为“基础层”，故基础层是该词的应有之义，而涉案商品的特性为基础层（内层）衣服，故“Baselayer”的应有之义与涉案商品特性相符。其次，涉案商品外包装正面、背面、左右侧面分别标有“ ”或“ ”或“Columbia”注册商标，而该注册商标的知名度较高，对于相关公众具有较高的识别功能。再次，被上诉人的“Base Layer”注册商标现无证据证明具有一定知名度，其显著性不高。因此，涉案商品上使用“Baselayer”标识旨在客观描述商品特性，不能起到识别商品来源的作用，也不具有区分商品来源的功能，不属于商标意义上的使用。据此，涉案商品上使用“Baselayer”不会造成市场混淆或者误认，不侵犯被上诉人的“Base Layer”商标权。上诉人的该项上诉理由，本院不予采信。

上诉人还提出，上诉人就“Base Layer”商标使用情况不影响对其商标的法律保护。本院认为，就本案而言，本院对被上诉人的涉案商品上使用“Baselayer”字样不构成侵权之认定，并不否定上诉人就“Base Layer”商标所享有的商标权。

综上所述，原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，所作裁判结论无不当，本院予以维持。上诉人的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币800元，由上诉人上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长

陆凤玉

审 判 员

范静波

人民陪审员

易嘉

书 记 员

汤菁茜

二 一四年十二月三日