

# 违反《商标法》规定在先权利人可提起商标无效申请



2017年,巴彦淖尔市某粮油有限公司发现长春市某经贸有限公司于2016年注册的16374868“大公臻裕”商标、16954076“大公臻裕雪花粉”商标、16978744“大公臻裕河套硬麦”商标与巴彦淖尔市某粮油有限公司在先注册的713488号、1376413号、1259222号“大公”商标存在《中华人民共和国商标法》第五十七条第二款的侵权情形,即在未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的情形。2017年6月,在巴彦淖尔市某粮油有限公司和巴彦淖尔市工商管理局办案人员实地调查证实内蒙古巴彦淖尔市五原县某面业实际于2017年1月和4月给长春市某经贸有限公司生产了一批“大公臻裕”系列面粉大约30吨。此后再未给该公司生产面粉。但是截至到2018年1月23日,市场上依然还有不同生产日期、不同规格的标有“大公臻裕”“大公臻裕雪花粉”“大公臻裕河套硬麦”商标的面粉在市场上生产、销售。巴彦淖尔市某粮油有限公司认为长春市某经贸有限公司利用河套地区一个小型的面粉生产企业,少量或象征性地加工生产部分河套地区的面粉之后,大规模生产异地面粉产品,来冒充河套地区生产的面粉来误导消费者,以此获得市场竞争地位,属于不正当竞争行为。该违法行为侵害了消费者和“大公”商标持有人的合法权益,属于侵犯商标专用权行为。通过上述事实,巴彦淖尔市某粮油有限公司向国家商标总局商标评审委员会提起了商标无效申请。

## 争议焦点:

长春市某经贸有限公司注册的“大公臻裕”“大公臻裕雪花粉”“大公臻裕河套硬麦”商标,与巴彦淖尔市某粮油有限公司在先注册的713488号、1376413号、1259222号“大公”商标,是否存在《商标法》第五十七条未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的情形,“大公”商标专用权被侵权的事实;“大公臻裕”“大公臻裕雪花粉”“大公臻裕河套硬麦”商标是否有《商标法》第四十五条第一款被宣告无效的情形。

## 律师说法:

依据长春市某经贸有限公司侵权的事实和他们注册的“大公臻裕”系列商标,存在非法侵犯《商标法》第32条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定及《商标法》第57条第二款未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的情形。巴彦淖尔市某粮油有限公司依法向国家商标局商标评审委员

会提交了注册商标无效申请,请求商标评审委员会对“大公臻裕雪花粉”及“大公臻裕”“大公臻裕河套硬麦”系列商标予以宣告无效。

巴彦淖尔市某粮油有限公司严格按照商标局网规定的商标评审规则的要求提交了“大公臻裕雪花粉”及“大公臻裕”“大公臻裕河套硬麦”三个商标的《注册商标无效申请》的申请书和材料目录、证据目录和各种证据材料,并且交纳了审理费用。商标评审委员会接到申请后让巴彦淖尔市某粮油有限公司又补充了部分材料,并下发了受理裁定书,在法定期限内对长春市某经贸有限公司注册的“大公臻裕”“大公臻裕雪花粉”“大公臻裕河套硬麦”等商标进行了审查,现“大公臻裕”“大公臻裕河套硬麦”商标处于商标无效宣告状态审查中,“大公臻裕雪花粉”属于商标失效状态。

根据《中华人民共和国商标法》,已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

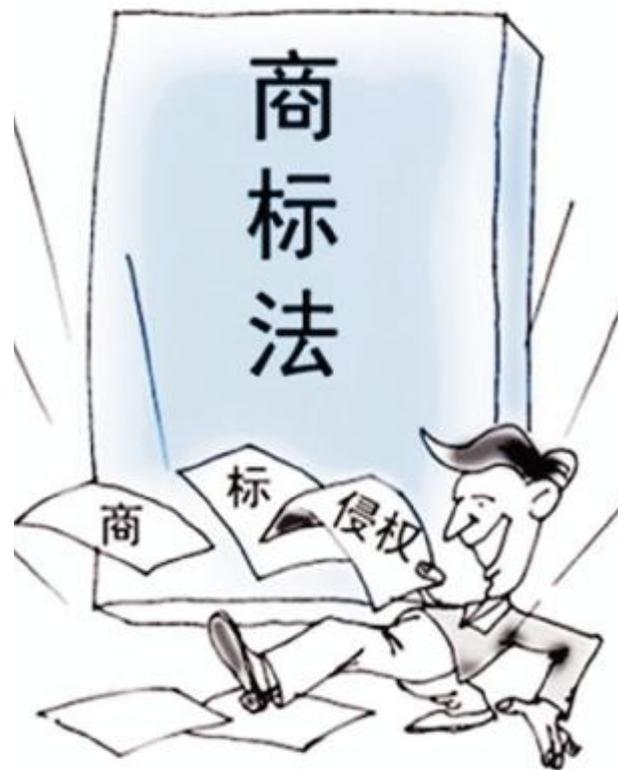
## 案例评析:

长春市某经贸有限公司注册的“大公臻裕”系列商标是对巴彦淖尔市某粮油有限公司在先注册的“大公”商标的非法侵犯,属于侵犯合法商标权的不正当竞争行为,而且商标存在被无效宣告撤销的情形。依据《商标法》第四十五条第一款之规定作为在先权利人和利害关系人向国家商标评审委员会提起了注册商标无效申请。该注册商标无效的有效的保护了“大公”商标持有人的合法权益。体现了《中华人民共和国商标法》通过对各种社会关系的调整,保护商标权人和消费者的合法权益,制止不正当竞争行为,加强商标管理、维护商标信誉对促进社会主义市场经济的有序发展起到重要作用。

(自治区司法厅供稿)

## 律师说法

### 同种商品 使用与注册商标近似商标 涉嫌侵权



某股份有限公司是某名酒商标注册的权利人,该商标是世界级的驰名商标。可以说,在我国,该酒品牌价值早已过千亿。

2018年,某股份有限公司的品牌维护人员在锡林郭勒盟发现当地一家白酒生产企业未经许可,擅自在其生产的白酒上使用某名酒的标识,该标识未经注册,但与原告的注册商标的读音、呼叫功能相同或近似;与某名酒商标相同。属于“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的情形。

某股份有限公司委托经世律师事务所律师针对冒牌白酒的各侵权人进行司法诉讼,以维护商标权益、挽回损失。

经律师调查,在锡林郭勒盟多家终端销售店内发现侵权白酒。为了保全侵权人实施商标侵权的证据,律师受托向某公证处申请对上述侵权行为以公证的方式进行证据保全。

取得证据后,律师依法向锡林郭勒盟中级人民法院针对侵权酒厂和终端销售店提起商标侵权之诉,要求其承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的法律赔偿责任。

## 律师说法:

1、本案被诉侵权酒外包装及酒瓶上使用的字样与某名酒注册商标的读音、图形的构图整体结构相似,该行为容易引起相关公众的混淆,易使相关公众误认为其来源与某股份有限公司有特定的联系,属于《中华人民共和国商标法》规定的在同种商品上使用与注册商标近似商标的商标侵权行为。

2、侵权人生产、销售侵犯某名酒商标专用权的白酒品质没有保障,可能会给某股份有限公司的品牌声誉造成损害,因此,侵权人应当登报消除影响,恢复某名酒的商标声誉。

3、对于仿冒某名酒的侵权者,全国司法机关向来都是重点保护、高额判赔。侵权人作为白酒生产、销售的同行业者,熟知某股份有限公司注册商标的价值及产品名称,其借用某名酒品牌的知名度来提高自己产品的知名度,借此谋取非法利益,有明显的“搭便车”、“傍名牌”的恶意,损害了商标权人的利益,应当依法赔偿相应的经济损失。

最终,本案经过锡林郭勒盟中院依法审判,支持了某股份有限公司的主要诉讼请求。不但使得某股份有限公司清除了品牌发展道路上的恶意侵权事件,还使消费者不必因不良商家的侵权而误认和混淆某股份有限公司的产品。这正是我区顺应国家政策导向,以司法手段保障实体经济健康发展的又一力作。

(自治区司法厅供稿)