

# 31

## 四川省宜宾杞酒厂诉四川省射洪县沱牌曲酒厂等 恶意商标索赔纠纷上诉案

案号: (1997)知终字第2号

判决日期:1998年6月16日

### 审理过程

四川省射洪沱牌曲酒厂(以下简称沱牌酒厂)等十一家单位以四川省宜宾杞酒厂(以下简称宜宾杞酒厂)恶意注册商标构成侵权为由,向四川省高级人民法院起诉。一审认定宜宾杞酒厂恶意注册商标、滥用商标专用权成立,判决赔偿沱牌酒厂等十一家单位经济损失。宜宾杞酒厂上诉至最高人民法院。

### 案件要点

注册商标被撤销后,商标权人是否应当因其之前的维权行为而承担赔偿责任?

### 基本案情

宜宾杞酒厂申请注册“杞”字商标用于酒类产品,在申请注册商标的报表中,申请人在主要原料栏目中未填报“枸杞”。1994年5月该商标获准注册。

在宜宾杞酒厂申请注册“杞”字商标前,本案一审各原告未生产或者销售“杞酒”,未使用“杞”字称呼其枸杞酒类产品,也未将“杞酒”或者“杞”字用于其酒类商品宣传。

“杞”字商标核准注册后,宜宾杞酒厂立即针对沱牌酒厂使用“杞酒”名称销售“沱牌杞酒”的行为,向宜宾地区中级人民法院提起侵权诉讼。沱牌酒厂等十

一家单位称,因宜宾杞酒厂向工商行政管理部门举报并请求查处,或以自己派人、致函等方式,迫使他们停止生产销售杞酒和销毁包装标识,致使他们分别遭受了损失。

1994年8月,四川省成都市糖酒公司城中分公司向国家工商行政管理局商标评审委员会(以下简称商评委)提出了对“杞”字商标的《撤销注册不当商标申请书》。1995年8月,商评委经评审作出终局裁定认为:用“杞”作商标,直接表示了本商品的主要原料(主要原料不指含成分的多寡,而指起主要作用的原料)。据此,该商标用作酒的商标缺乏商标应具备的显著性,宜宾杞酒厂注册的“杞”字商标予以撤消。

一审法院认为,宜宾杞酒厂以“杞”字申请注册商标,并在申请时隐瞒了“中国杞酒”是以“枸杞”为基本配料的事实,骗取了“杞”字商标的注册。在获准注册后,即向上述以枸杞作为主要原料的杞酒生产企业及营销单位索赔,滥用注册商标的专用权,损害了同类商品生产者和经营者的合法权益,以及正常的经济秩序,其主观恶意成立,应依法承担赔偿责任;判决赔偿人民币564万余元。

### 适用法律

《商标法实施细则》(1995年)第二十五条:“下列行为属于《商标法》第二十七条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为:

- (1)虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的;……
- (5)以其他不正当手段取得注册的。……

依照《商标法》第二十七条第一款、第二款的规定撤销的注册商标,其商标专用权视为自始即不存在。撤销注册商标的决定或者裁定,对在撤销前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定,工商行政管理机关做出并已执行的商标侵权案件的处理决定,以及已履行的商标转让或者使用许可合同,不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成损失的,应当予以赔偿。”

### 要点分析

宜宾杞酒厂在申请注册“杞”字商标前,率先生产销售杞酒,使杞酒在市场上享有了一定的知名度,在市场上尚无他人生产销售的杞酒类产品的时候,为防止发生假冒或者混淆,决定将“杞”字申请注册为商标。商评委撤销“杞”字商标的理由是因为“杞”字用在滋补酒上,只能使消费者想到“枸杞”,所以,用“杞”字作滋补酒的商标,直接表示了本商品的主要原料,不具备显著性。该决定未表明“杞”字商标注册人有恶意。

虽然宜宾杞酒厂在注册时,有意隐瞒了该厂将“杞”字商标主要使用在滋补酒上,“枸杞”是该滋补酒的主要原料的事实,但这一行为不是恶意针对特定的其他经营者采取的损害其利益的措施,不宜适用《商标法实施细则》的有关规定认定其有“恶意”。根据《商标法实施细则》第二十五条关于撤销注册商标的决定或者裁定,对在撤销前人民法院做出并已经执行的侵犯商标权案件的判决、裁定,工商行政管理机关做出并已经执行的侵犯商标权案件的处理决定,不具有追溯力的规定,宜宾地区中级人民法院的调解书已经生效并执行,有关工商行政管理机关对本案一审相关原告的处理也已经生效并执行,故商评委撤销“杞”字商标的决定,对上述调解书和处理决定无追溯力。

由于宜宾杞酒厂申请注册商标时市场上尚无他人生产销售或者宣传“杞”牌酒,也就不可能造成他人的损失。其后,虽然沱牌酒厂等被上诉人有一定的损失,但是,这种损失的发生与宜宾杞酒厂的申请注册行为没有直接的因果关系,而是由于在“杞”字商标核准注册后,没有人及时提出撤销该商标的请求,各被上诉人在此期间盲目生产杞酒产品而造成的。

### 判决要点

宜宾杞酒厂不构成恶意注册,一审判决认定宜宾杞酒厂恶意注册商标并判决其承担各被上诉人的损失赔偿责任缺乏充分的事实与法律依据,应予撤销。