

36

福建省轻工业品进出口集团公司诉福州万达铅笔文具有限公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷上诉案

案号: (1999)知终字第8号

判决日期: 2001年1月14日

审理过程

福州万达铅笔文具有限公司(以下简称万达公司)向福建省高级人民法院起诉福建省轻工业品进出口集团公司(以下简称轻工公司)及福州仁宇文具有限公司(以下简称仁宇公司)侵犯其商标权及不正当竞争,福州铅笔厂经请求被列为共同原告,一审判决仁宇公司的行为构成侵犯商标权,轻工公司的行为构成不正当竞争。轻工公司向最高人民法院提起上诉。

案件要点

1. 注册商标的普通被许可人是否有权对他人擅自使用被许可商标的行为提起侵犯商标权诉讼?
2. 知名商品特有装潢的共同权利人如何确定,其享有何种权利?

基本案情

“葵花”牌及“燕子”牌商标均为福州铅笔厂在铅笔等产品上的注册商标。1980年“燕子”牌商标被福建省工商局评为著名商标。

七十年代初,在轻工公司了解了市场信息、提供了铅笔外观图案的初步设想的基础上,福州铅笔厂设计了外观装潢图案,会同轻工公司修改,最终选定了在两款铅笔上分别使用熊猫图案和花与菱形组合图案。此后,使用上述装潢

的“燕子”牌铅笔由福州铅笔厂生产并在国内销售,由轻工公司在国外推广销售,在国内外市场创造了较高的知名度。

1995年福州铅笔厂授权万达公司使用“葵花”牌、“燕子”牌商标,但未明确许可方式为独占许可或排他许可,也未说明熊猫图案、花与菱形组合图案铅笔装潢的使用方式和范围。此后,万达公司开始生产使用上述装潢的“燕子”牌铅笔。

1996年仁宇公司受轻工公司委托生产使用熊猫图案和花与菱形组合图案的铅笔;仁宇公司还生产、出口“葵花牌”铅笔。

一审法院认为,熊猫外观图案和花与菱形组合外观图案系福州铅笔厂设计并与其“燕子牌”商标配套在先使用,轻工公司擅自使用上述铅笔外观装潢构成不正当竞争。仁宇公司擅自在其生产的铅笔上使用“葵花牌”商标构成侵犯商标权。

轻工公司上诉称,熊猫图案和花与菱形组合图案是其与福州铅笔厂共同设计的,国内外市场较高的知名度也是双方共同创造的,因此其对上述铅笔装潢享有在先使用权。

适用法律

《商标法》第三十八条第一款第(一)项:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(3)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”。

《反不正当竞争法》第五条第(二)项:“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:

(二)擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品”。

要点分析

1.仁宇公司擅自在其产品上使用福州铅笔厂享有的“葵花”牌商标,构成侵犯商标权。但是,就被许可人来说,商标独占许可合同的被许可人,因享有使用上的独占权利,可以根据商标权人的授权排除他人使用商标,故其有权单独或者与商标注册人共同对侵犯商标权行为提起诉讼。而商标普通许可使用合同的被许可人,只享有使用商标的权利,其使用权不具有独占性,不产生排除他人使用的效果,不能成为指控侵犯商标权行为的权利依据。本案中的万达公司为“葵花”牌商标的普通许可被许可人,不具有主张保护商标权的权利主体资格,仁宇公司侵犯“葵花”牌商标的行为与其并无法律上的利害关系,因此其要求保护商标权的诉讼主张不成立。

2.使用熊猫图案和花与菱形组合图案装潢的“燕子”牌铅笔经长期销售在相关消费者中享有一定知名度,为知名商品。熊猫图案和花与菱形组合图案装潢具有区别于其他相同或类似商品装潢的显著特征,属于知名商品特有的装潢。

在确定知名商品特有装潢的权利人时,该装潢的使用情况是关键事实。在知名商品上首先使用该装潢的使用者应当确认为权利人。本案中,熊猫图案和花与菱形组合图案的特有装潢的产生和使用始于七十年代,福州铅笔厂与轻工公司基于当时国家的外贸体制,分别将使用上述装潢的铅笔向国内外市场销售,从而使此类铅笔产品逐步在国内国际相关市场产生知名度,为相关消费者所知悉。此类铅笔产品能够成为知名商品是两家企业共同努力的结果,因此,福州铅笔厂与轻工公司为熊猫图案和花与菱形组合图案装潢的共同权利人。

在没有明确约定的情况下,特有装潢的共同权利人有权自行使用或者许可他人使用该装潢。万达公司虽然因福州铅笔厂的许可而享有上述装潢的使用权,但其既非首先使用该装潢的经营者,也不是使该商品知名的经营者,无权基于其使用权而主张共同权利人之一的轻工公司构成不正当竞争。因此轻工公司使用熊猫图案和花与菱形组合图案装潢的行为不构成不正当竞争。

判决要点

1. 仁宇公司擅自使用“葵花”牌注册商标的行为虽然侵犯福州铅笔厂的商标权,但该商标普通被许可人万达公司无权主张其侵犯商标权。

2. 轻工公司因与福州铅笔厂共同设计铅笔装潢图案并共同使用带有该装潢的铅笔,使之成为知名商品,因此轻工公司与福州铅笔厂是该装潢的共同权利人,均有权独自使用或许可他人使用该装潢。