

46

浙江省食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标局 商标管理行政批复上诉案

案号:(2005)高行终字第00162号

判决日期:2005年5月18日

审理过程

浙江省食品有限公司向北京市第一中级人民法院起诉,认为国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)作出的商标案字[2004]第64号《关于“金华火腿”字样正当使用问题的批复》侵犯其在先商标权利。一审判决商标局批复不违法。浙江省食品有限公司向北京市高级人民法院提出上诉。

案件要点

非突出使用他人注册商标中的地名是否属于合理使用?

基本案情

1979年10月“金华火腿”(第130131号)商标取得注册。1983年由商标局核准将商标注册人名义变更为浙江省食品有限公司。在商标局的《商标档案》中,该注册商标的名称记录为“金华”;商标图样描述为“金华火腿(方形排列)”。

2002年,国家质量监督检验检疫总局公告批准对金华火腿实施原产地域产品保护,核准了15个县、市(区)现辖行政区域;2003年该局对浙江省常山县火腿公司等55家企业提出使用金华火腿原产地域产品专用标志予以审核注册登记并公告。

2003年9月24日,浙江省工商行政管理局针对浙江省食品有限公司与金

华市金华火腿生产企业之间的侵犯商标权纠纷向商标局请示,请求对“金华火腿”字样的正当使用的问题予以批复。商标局批复称,浙江省食品有限公司的“金华火腿”注册商标专用权受法律保护。“金华特产火腿”、“××(商标)金华火腿”、“金华××(商标)火腿”属于《商标法实施条例》第四十九条所述的正当使用方式。同时,在实际使用中,上述正当使用方式应当文字排列方向一致,字体、大小、颜色也应相同,不得突出“金华火腿”字样。”

一审判决认定,浙江省食品有限公司持有的“金华火腿”商标享有注册商标专用权;根据《商标法实施条例》第四十九条,注册商标中含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。商标局的批复对“金华火腿”字样正当使用的方式提出了要求,以在实际使用中使之与浙江省食品有限公司的注册商标有所区别,并无不当。

适用法律

《商标法实施条例》(2002年)第四十九条:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

要点分析

浙江省食品有限公司的注册商标是“金华火腿”,其中“金华”是县级以上行政区划的地名,“金华火腿”具有地理标志性质或含义,但原告持有的商标在现行《商标法》修正之前已经取得注册,因此继续有效。根据《商标法》和《商标法实施条例》的有关规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中浙江省食品有限公司的注册商标“金华火腿”中的“金华”是地名,“火腿”是商品的通用名称,因此他人对“金华”、“火腿”有权正当使用;商标局的批复对认定的“金华火腿”字样的三

种正当使用方式的原则和界限进行了合理界定,并提出了具体要求,即“在实际使用中,上述正当使用方式应当文字排列方向一致,字体、大小、颜色也应相同,不得突出‘金华火腿’字样”,此要求使之与浙江省食品有限公司的注册商标相区别,与《商标法》保护注册商标专用权的原则并无冲突。

判决要点

由于历史原因,早期注册的“金华火腿”商标的文字部分仅由地名和商品名组成,该注册继续有效,但注册商标专用权人无权禁止他人正当使用该地名和商品名。