

51

甘肃省医药保健品进出口公司等诉兰州佛慈制药厂商标专用权权属、侵犯商标权与不正当竞争纠纷上诉案

案号:(1998)知终字第3号

判决日期:1999年5月29日

审理过程

兰州佛慈制药厂(以下简称佛慈制药厂)向甘肃省高级人民法院起诉甘肃省医药保健品进出口公司(以下简称医保公司)与兰州岷山制药厂(以下简称岷山制药厂)侵犯其商标权和不正当竞争。一审法院判决岷山制药厂的行为构成不正当竞争。医保公司、岷山制药厂向最高人民法院提起上诉。

案件要点

1. 出口代理商因代理关系在国外注册的商标在代理关系终止后是否应转让给作为被代理人的该商标国内注册的原始注册人?
2. 原出口代理商生产展销与被代理人的产品包装装潢近似的产品是否构成不正当竞争?

基本案情

佛慈制药厂从1967年开始使用“岷山”商标,并于1979年10月获得商标注册。由于我国外贸体制原因,佛慈制药厂没有进出口经营权,其生产的“岷山”牌中成药产品由甘肃省土畜产公司经营出口。1981年至1984年,甘肃省土畜产公司在日本、马来西亚、新加坡等国注册了“岷山”商标,佛慈制药厂对此知晓并予以协助。1985年医保公司取代甘肃省土畜产公司开始经营“岷山”牌中成

药的出口业务,并于1992年受让了上述国外注册的“岷山”商标,以该商标在海外销售中成药。1993年8月医保公司与佛慈制药厂终止了代理关系。

岷山制药厂隶属于医保公司,1991年起生产“唐龙”牌中成药产品,其包装、装潢与“岷山”牌产品近似。1997年医保公司在广交会上展销“唐龙”牌中成药。

一审法院认为,自佛慈制药厂使用“岷山”商标至今,没有其它单位或个人获准在国内注册“岷山”商标。“岷山”商标的所有权归佛慈制药厂。“岷山”商标国内外注册人的不一致是由历史原因造成的。依照商标法及国家主管部门的相关文件,医保公司应尽快将其持有的国外注册的“岷山”商标移交佛慈制药厂;鉴于医保公司长期以来为开拓国际市场所付出的努力,商标移交后其侵犯商标权的责任不再追究。岷山制药厂生产的“唐龙”牌中成药,因其包装、装潢近似于“岷山”牌产品包装,而且厂名与“岷山”牌商标相同,误导了消费者,损害了佛慈制药厂的合法权益,构成不正当竞争。

医保公司上诉称,“岷山”商标在外国的注册不适用我国《商标法》。佛慈制药厂至今没有进出口经营权,广交会上的展销行为不构成不正当竞争。

适用法律

1.《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. 根据各国商标注册和法律保护独立的原则,医保公司通过受让取得的“岷山”商标在日本、马来西亚、新加坡三国的注册商标专用权应当按照当地国

家的法律进行注册、转让,不属中国法律调整的范围。国家主管部门颁发的相关文件,是协调解决同一商标被不同当事人分别在境内、境外注册的历史遗留问题的行政性文件,对本案情况虽然适用,但不具有强制力,不能作为变更境外商标注册人的法律依据。因此,佛慈制药厂无权要求医保公司无偿交还商标专用权。

2.佛慈制药厂最早使用“岷山”牌商品包装、装潢,并在美国、东南亚等国家广泛销售,在相关消费者中具有知名度;该包装、装潢独特,属于知名商品特有的包装、装潢。佛慈制药厂没有出口经营权并不影响该厂行使反不正当竞争的权利。医保公司于1997年在广交会上展销岷山制药厂生产的与“岷山”牌商品特有包装、装潢相近似的商品,医保公司及岷山制药厂的行为均构成不正当竞争。

判决要点

1.医保公司没有义务将其持有的在国外注册的“岷山”商标转让给佛慈制药厂。

2.医保公司及岷山制药厂展销、生产与佛慈制药厂知名商品特有包装装潢近似的产品构成不正当竞争。

附录

《国家工商行政管理局、外贸部关于禁止擅自持他人商标在国外注册的通知》(工商[1990]第376号)中规定:“对已经产生同一商标国内、外注册人不一致的,应按有关规定逐步办理注册商标转让,做到国内、外注册人一致”。该通知已于2004年废止。