

52

国家工商行政管理总局商标评审委员会等 诉益安贸易公司商标复审异议裁决上诉案

案号: (2005)高行终字第 00201 号

判决日期:2005 年 6 月 20 日

审理过程

龙岩卷烟厂在益安贸易公司的商标申请初审公告后向商标局提出异议,商标局裁定异议理由成立。益安贸易公司不服提起复审,国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)维持商标局的裁定。益安贸易公司进而向北京市第一中级人民法院起诉,一审判决撤销商评委的裁定。商评委及龙岩卷烟厂向北京市高级人民法院提出上诉。

案件要点

品牌形象的宣传用语是否属于《商标法》第三十一条规定的在先使用?

基本案情

益安贸易公司于 1999 年 2 月 13 日在第 34 类香烟、雪茄烟商品上提出第 1478896 号“与狼共舞及图形”商标申请,该商标由方框内一条奔狼及“与狼共舞”文字组成。

该商标申请初审公告后,龙岩卷烟厂提出异议称,其自 1997 年开始将“与狼共舞、尽显英雄本色”作为品牌形象的宣传用语在电视广告和非广告宣传中使用,益安贸易公司是对其在先使用并有一定影响的商标进行抢注。

商评委在异议复审裁定中认为,龙岩卷烟厂自 1997 年起开始使用“与狼共

舞,尽显英雄本色”作为品牌形象的主要宣传语,该宣传用语经使用在香烟商品上已具有了一定的知名度,消费者在香烟类商品上看到该宣传语会与龙岩卷烟厂及其生产的香烟产品联系在一起,因此该宣传语已经起到指示商品来源的功能。益安贸易公司明知龙岩卷烟厂在先使用而申请注册被异议商标的行为,违反了《商标法》第三十一条的规定。

一审判决认为,《商标法》第三十一条所指的已经使用并有一定影响的商标,应为不违反法律禁止性规定而使用的商标,否则不能对抗他人的注册申请。《广告法》禁止利用广播、电影、电视、报纸、期刊发布烟草广告,龙岩卷烟厂的广告内容如果明确为香烟商品广告,该广告行为会违反《广告法》;如果未指明使用的商品,则不能对抗他人其后在香烟等商品上的注册。因此,龙岩卷烟厂提供的证据不能证明“与狼共舞”这一对品牌形象所作的宣传用语是在香烟商品上在先使用并有一定影响的广告词,同时又不为法律所禁止。

商评委上诉称,龙岩卷烟厂使用“与狼共舞”的电视广告应为品牌形象广告,具有暗示性和隐性意义,而不能简单的定性为烟草广告,其进行的非广告形式的宣传,应被视为合法使用,在不触及法律禁止条款和对社会不产生负面影响的情况下,可以使烟草企业的品牌形象在相关消费者群体中达到潜移默化的宣传效果。

适用法律

《商标法》第三十一条:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

《广告法》第十八条:“禁止利用广播、电影、电视、报纸、期刊发布烟草广告。禁止在各类等候、影剧院、会议厅堂体育比赛场馆等公共场所设置烟草广告”。

要点分析

《商标法》第三十一条规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”是指他

人在生产经营活动中实际使用过的商标,其中“使用”应为实际使用,“商标”则应是在商品中能够起到区别商品来源的功能并实际使用于商品的标志。本案被异议商标由狼图形、“与狼共舞”及方形底框三个部分组成,其中“与狼共舞”是龙岩卷烟厂自1997年起在电视广告和非广告宣传中使用的宣传用语,因该宣传用语并未使用于“七匹狼”香烟的外包装,故“与狼共舞”不能视为“七匹狼”香烟商品实际使用的商标;狼图形虽与龙岩卷烟厂自1995年开始使用的“七匹狼”香烟外包装中的狼图形相似,但龙岩卷烟厂使用的狼图形未经注册或初步审定,不属于《商标法》第二十八条保护的范畴,不能用作驳回被异议商标的理由。

判决要点

龙岩卷烟厂对品牌形象的宣传用语“与狼共舞”及狼图形不属于《商标法》第三十一条规定的在先使用。