

67

武汉银鲨休闲用品有限公司等与哈罗·斯特瑞特有限公司 等侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷上诉案

案号: (2005)民三终字第 1 号

判决日期: 2007 年 9 月 3 日

审理过程

哈罗·斯特瑞特公司向北京市高级人民法院起诉武汉银鲨休闲用品有限公司(以下简称武汉银鲨公司)、百盛商业发展有限公司(以下简称百盛公司)、北京市西单商场股份有限公司(以下简称西单商场公司)、香港富文国际投资有限公司(以下简称富文公司)、中艺华联股份有限公司(以下简称中艺华联公司)5 个公司侵犯其注册商标专用权, 构成不正当竞争。一审判决武汉银鲨公司、百盛公司、西单商场公司构成侵权, 武汉银鲨公司等三家公司向最高人民法院提起上诉。

案件要点

商标侵权诉讼中基于许可合同的不侵权抗辩

基本案情

哈罗·斯特瑞特公司享有第 341629 号注册商标“MAUI and Sons 圆形图形”, 核定使用的商品为第 53 类游泳衣、T 恤衫, 后核准转为商品国际分类第 25 类。此外, 其在中国大陆还注册了 16 个商标。

1995 年 8 月 1 日, 哈罗·斯特瑞特(香港)有限公司与富文公司签订商标许可合同, 授权富文公司在中国大陆地区使用“Maui and Sons”系列商标和商号;

约定富文公司可以转授许可产品的生产许可证；合同有效期自 1995 年 7 月 1 日至 1998 年 12 月 31 日。

1996 年 12 月 26 日，富文公司将“Maui and Sons”系列商标及产品特许权利转授予中艺华联公司使用。

1998 年 4 月 15 日，中艺华联公司出具授权书，授权武汉莫依休闲用品有限公司（以下简称武汉莫依公司）在特许经营合同项下享有北京地区的独家经营权，销售“MAUI AND SONS”品牌系列服饰。

1998 年 4 月 29 日哈罗·斯特瑞特公司因富文公司未按合同规定支付商标许可费，向富文公司发出终止授权的通知。

1998 年 5 月 1 日至 2000 年 7 月 1 日百盛公司与武汉莫依公司先后签订了 5 份《联营合同》。2000 年 3 月 1 日，西单商场公司与武汉莫依公司也签订了联营的《协议书》。

根据哈罗·斯特瑞特公司投诉，北京市西城区工商分局于 1999 年 2 月 2 日扣押了百盛公司销售的带有“MAUI”及图形商标的商品，直至 2000 年 3 月 3 日解除扣押。

2000 年 6 月 2 日武汉莫依公司更名为武汉银鲨公司。

2000 年 7 月哈罗·斯特瑞特公司向北京市高级人民法院提起诉讼，称其发函通知富文公司终止许可合同之后，富文公司仍通过中艺华联公司指使武汉银鲨公司在百盛公司和西单商场公司开设专卖店，经营以“MAUI and Sons”系列商标为标识的服装、运动用品等商品，其行为已经构成对其注册商标专用权的侵犯。哈罗·斯特瑞特公司同时提供了 2007 年 7 月公证取得的西单商场公司和百盛公司银鲨专卖柜台出售带有“MAUI and SONS”标牌的商品的证据。

一审法院判定对富文公司和中艺华联公司的侵权指控不成立；同时认定中艺华联公司 1998 年 4 月 15 日出具的授权书无效，武汉银鲨公司、百盛公司和西单商场公司的行为侵犯了哈罗·斯特瑞特公司的注册商标专用权。

适用法律

《商标法》(1993)第二十六条第一款:“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标”;

《商标法》(1993)第三十八条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

- (1)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;
- (2)销售明知是假冒注册商标的商品的;
- (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;
- (4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《商标法实施细则》(1993)第四十一条 有下列行为之一的,属于《商标法》第三十八条第(4)项所指的侵犯注册商标专用权的行为:

- (1)经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的;
- (2)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用,并足以造成误认的;
- (3)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

要点分析

武汉银鲨公司是否构成侵犯商标专用权,应审查武汉银鲨公司的行为是否经过合法许可。

依据与哈罗·斯特瑞特公司签订的《许可证协议》,富文公司获得了哈罗·斯特瑞特公司约定产品的独占许可及再授权许可的权利(可以转授许可产品许可证)。之后富文公司转授许可中艺华联公司,中艺华联公司再授权许可武汉银鲨公司,这些系列许可都是独占许可,哈罗·斯特瑞特公司、富文公司、中艺华联公

司均未有生产和销售行为,如无后续系列转许可,哈罗·斯特瑞特公司的许可利益亦无法实现。从哈罗·斯特瑞特公司于1998年4月29日向中艺华联公司和武汉银鲨公司的注册地发送终止特许协议的行为可以推定,哈罗·斯特瑞特公司对中艺华联公司或者武汉银鲨公司的行为是应知的,在发送终止协议书前并未对系列许可提出异议。所以,系列许可行为应认定为有效。即使如哈罗·斯特瑞特公司称富文公司无再授权许可的权利,富文公司违反约定的许可行为也属于违约行为,不属本案侵权纠纷的审理范围。

哈罗·斯特瑞特公司与富文公司签订的《许可证协议》的有效期为1995年8月1日至1998年12月31日。而富文公司与中艺华联公司签订的《许可协议》的期限是1996年12月26日至2003年12月31日,中艺华联公司与武汉银鲨公司签订的《授权协议书》的许可期限为1998年4月15日至2003年4月14日。后两份协议超出前《许可证协议》的期间应认定无效。中艺华联公司与武汉银鲨公司签订的《授权协议书》的有效期间应认定为1998年4月15日至1998年12月31日。

根据《授权协议书》的约定,武汉银鲨公司在1998年12月31日之后,对存货有180天的清货期;同时西城区工商分局扣押带有“MAUI”及图形商标的商品的期间(1999年2月2日至2000年3月3日)应从许可合同有效期中扣除,即合同有效期延至2000年8月3日止。在此期间,武汉银鲨公司生产、百盛公司和西单商场公司销售许可产品不构成侵犯商标专用权。

判决要点

武汉银鲨公司获得授权生产许可产品的行为因推定哈罗·斯特瑞特公司对其应知而不构成侵权,百盛公司和西单商场公司因在合法期限内进行销售亦不构成侵权。