

商标撤销后对之前使用行为有溯及力吗?

凌宗亮

裁判要旨

商标局或商标评审委员会(下称商评委)关于准予商标注册的决定对于商标权利人在内的社会公众均具有一定的公信力,相关权利人就此实施的相关商标使用、许可、转让等行为应当受到保护。因此,两件注册商标冲突案件中,在后注册商标被撤销或无效的决定对于之前的使用行为原则上没有溯及力,但在后注册商标权利人申请注册时存在恶意的,在先商标权利人可以主张相关使用行为构成侵权。行政授权确权案件与民事侵权诉讼中对混淆可能性的认定存在区别。前者应当考虑系争商标核定使用的所有商品类别,只要在任一商品上存在混淆可能性,系争商标便不应准予注册;后者则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。



案情回顾

原告济民公司于1998年在第5类化学医药制剂商品上获准注册“悉能”商标,专用权有效期至2018年9月27日。被告亿华公司于2004年在第5类医药制剂商品上申请注册“希能”商标。2010年,商标局决定对被告商标不予核准注册,商评委于2011年决定被告商标予以核准注册。北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院分别判决维持商评委决定。2015年,最高人民法院再审查商评委决定,要求商评委重新作出决定。2015年10月,商评委重新作出被告商标不予注册的决定。2011年至2016年期间,原告在国内多省多家药店购买外包装标注有被诉标识的头孢

丙哌干混悬剂,生产者均注明为被告,遂针对其商标使用行为提起诉讼。

原告认为,被告在未获得核准注册的情况下将被诉标识用在涉案药品上,产量巨大,销售范围遍及全国各地,对原告造成的损害后果十分严重。被告辩称,被诉标识系其依法申请并经商标局核准注册的商标,与权利商标间的争议属注册商标间的纠纷。基于商标注册制度的公示、公信原则及法不溯及既往的裁判规则,亿华公司是在享有注册商标专用权的前提下,合法、正当地使用被诉标识。

一审法院认为,鉴于最高人民法院的再审查判决撤销了商评委作出准予被诉标识核准注册的复审决定,故被诉标识应视为自始不具有注册商标专

用权。亿华公司在涉案药品上使用被诉标识,已构成对济民公司注册商标专用权的侵犯。故判令被告停止侵权、消除影响并赔偿包括合理费用在内的经济损失550万元。被告不服提起上诉。二审法院认为,注册商标被撤销或宣告无效的,对于撤销或无效之前的商标权利人的使用行为原则上没有溯及力,但因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。被告主观上存在恶意,客观上易导致混淆,构成对权利商标专用权的侵犯。故判决驳回上诉,维持原判。

案件评析

此案系典型的商标行政、民事交叉案件,被告的“悉能”商标最终被最高人民法院再审查撤销,由此产生

的问题是原告能否主张被告于商标撤销前的使用行为构成侵权,商标民事侵权诉讼与行政授权确权诉讼中关于混淆误认的判断是否存在区别。

注册商标被撤销后对之前使用行为是否具有溯及力?商标法第四十七条第二款规定并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定,对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有溯及力。笔者认为,商标局或商评委关于准予商标注册的决定对于商标权利人在内的社会公众均具有一定的公信力,因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让等行为应当受到保护,不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为,否则基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏稳定性和可预期性。但是,商标法第七条规定,申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请、使用注册商标时,主观上存在恶意,即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利,那么上文提及的商标注册人值得保护的信赖利益便不复存在。不论注册商标是否被撤销或者宣告无效,在先的权利人均可以主张在后的商标使用行为构成侵权,请求赔偿。

被告的注册商标被撤销前的使用行为是否构成侵权,取决于两方面判断,一是被告主观上是否存在恶意;二

是被告使用被诉标识的行为是否容易导致混淆误认。如何区分判断行政、民事交叉案件中的混淆误认?笔者认为,行政授权确权案件应当考虑系争商标核定使用的所有商品类别,只要在任一商品上存在混淆可能性,系争商标便不应准予注册;民事侵权诉讼则仅考虑被诉标识实际使用的商品类别。因此,存在行政诉讼中认定存在混淆误认,但民事侵权诉讼中存在认定实际使用的商品不会与原告混淆误认的可能性。本案中,被告的商标核定使用的商品包括医药制剂、针剂等,但实际使用的商品为“头孢丙哌干混悬剂”,故本案不宜根据最高人民法院的再审查判决直接认定存在混淆误认,应根据实际使用的情况判断被告的使用行为是否容易导致混淆误认。考虑到被诉标识与权利商标所使用的商品属于相同商品,被诉标识与权利商标的发音相同,运用文字的方式和风格非常接近,而且涉及的商品与人们的生命健康息息相关,在认定是否容易导致混淆误认时应施加较为严格的标准。结合被告存在主观恶意,最终认定被告实际使用被诉标识的行为容易导致混淆误认,其行为构成侵权。

(作者单位:上海知识产权法院)



江苏镇江发布区域商标品牌发展指数报告

日前,江苏省镇江市发布了《镇江市区域商标品牌发展指数报告(2018)》。报告显示,2017年,镇江市坚持商标品牌发展与保护并重,全市新增商标注册申请8711件,新增集体商标3件,新增马德里国际商标注册申请29件。截至2017年底,镇江市共有国内有效注册商标2.8304万件,地理标志集体商标11件、地理标志证明商标6件。

点评

从报告中可以看出,镇江市以装备制造、新材料等产业为护航重点,围绕全市15个重点产业和20个重点制造业园区,制定了高端品牌企业培育目录,打造了一批代表镇江特色的知名品牌。与此同时,镇江通过品牌国际培育计划,进一步优化了行政指导,通过走访、座谈、调研,引导企业运用自主品牌,参与国际竞争,大大提高了竞争力。

川渝两地跨区域商标协作保护工作座谈会在遂宁召开

近日,川渝两地跨区域商标协作保护工作座谈会在四川省遂宁市召开。会议通报了川渝两地商标品牌保护情况,互换了川渝两地商标、品牌名录,交流了商标品牌保护的执法经验,研究了深入推进川渝两地品牌保护合作的长效机制。

点评

此次会议的召开,标志着川渝两地区域商标保护工作进入了一个新阶段。通过合作内容的深化,跨区域执法长效机制的建立,将会有力推动两地商标保护工作,形成打击侵犯商标专用权高压态势,有效保护四川、重庆两地名优企业合法权益。

“创新津”双创品牌发布

10月9日,在2018年全国大众创业、万众创新活动周成都分会场地方特色活动中,“创新津”双创品牌启动仪式暨系列活动在新津拉开帷幕。活动现场,新津正式发布双创品牌“创新津”及其标识。近年来,新津加强校地融合,增强协同创新,大力推动高校科技成果在新津转化落地,与四川大学的高分子材料工程国家重点实验室,共同建立了先进高分子材料中试孵化基地,研究成果比较显著。

点评

此次新津推出城市双创品牌,既有利于营造全民创新创造的氛围,更有利于新津之外的人了解新津,来新津创新创业。在“创新津”双创品牌的激励下,新津将进一步优化创新创业环境、营造创新创业氛围、激活创新创业热情。(李群)



第十九届武汉国际汽车展览会开幕

本报讯 10月11日,第十九届武汉国际汽车展览会在武汉国际博览中心开幕。本届车展聚集展商300余家及展车800余辆,新能源、智能汽车成为重头戏。

据悉,本届车展聚集德系、美系、法系、日系、韩系、合资品牌和中国自主研发品牌等超过80个参展品牌。迈凯伦、玛莎拉蒂、宾利、兰博基尼、保时捷等著名汽车品牌悉数登场,为汽车爱好者带来一场视觉盛宴。

为进一步传播汽车文化,此次车展还设置了无人驾驶体验、“我与改革开放共奋进·汽车改变生活”主题展览、汽车特技漂移表演及汽车性能展示、“日产筑梦课堂”公益活动等系列活动。

(方桥)

2018中国民间工艺品博览会将在烟台举行

本报讯 10月19日至10月22日,2018中国民间工艺品博览会将在山东省烟台市举行。此次博览会以“传承、交流、合作、发展、创新”为主题,主旨是“让民间艺术来源于民间,回归于民间”。

据了解,此次博览会主要包括中国民间工艺传承创新观摩大会、百名

捷等著名汽车品牌悉数登场,为汽车爱好者带来一场视觉盛宴。

中国民间工艺大家海报展、全国艺术院校师生民间工艺品交流展、中国黄金文创作品展、山东剪纸艺术展以及中国民间艺术大学堂等活动。

博览会设国际标准展台1000个,参展内容为各类民间工艺品、艺术品,参展者来自26个省市区及7个国家和地区。(方桥)



重金收购,意在何为?

方桥

近日,安踏发布公告称,其已向芬兰体育用品集团Amer Sports发出价值46亿欧元的收购要约。若此次收购顺利完成,Amer Sports旗下的萨洛蒙、始祖鸟、威尔胜等高端国际体育品牌将归安踏所有。笔者认为,安踏此次重金收购诸多顶级品牌,意在推动品牌升级,将盈利方式从规模扩张逐步向品牌驱动倾斜。获得上述品牌的使用权、全球门店经营权以及其他知识产权后,安踏或将真正走向国际高端市场,迈向全新发展阶段。

事实上,近年来安踏在国际体育品牌的收购上可谓不遗余力。此前,安踏将意大利品牌FILA、日本品牌Descente、韩国品牌Kolon、英国品牌Sprandi、香港品牌小笑牛等先后纳入囊中,初步拼出一张针对不同人群的多品牌战略版图。如今,安踏的市值已经位列国内体育用品公司前列,国

际上仅次于耐克、阿迪达斯和Lululemon,要想实现更进一步发展,需要解决的问题已不再是国内中高端市场的扩张,而是继续提升品牌价值,借助品牌的力量大幅增加产品附加值,突破国内高端体育用品市场,并且进军海外增量市场。

然而,打造一个高端品牌并非一夕之功。品牌不仅承载着消费者对于产品质量、内涵的认知,还承载着企业多年形成的历史文化。一个过硬的品牌,不仅在知名度、美誉度、忠诚度方面经得起考验,还必定接受过时间的洗礼,保持着历久弥新的文化特质。创立于1949年的阿迪达斯,其创始人阿道夫·阿迪·达斯勒在1920年就创制了第一双训练专用的运动鞋;耐克的

历史则可以追溯到1963年的蓝带体育用品公司,其创新的气垫技术更是在体育用鞋的发展中留下了浓墨重彩的一笔。拥有充足的时间、技术积累,阿迪达斯与耐克已在市场定价中拥有了自己的话语权。而安踏从上世纪90年代的家庭小作坊起步,尽管在近30年的发展中获得了不可小觑的成绩,但其品牌内涵的积累仍与阿迪达斯、耐克存在一定差距,因此单品定价难以抬高。毫无疑问,要想实现品牌升级,提高利润率,收购拥有深厚技术积淀、消费者口碑一流的国际体育品牌,无疑是摆在安踏面前较为直接快捷的办法。

若此次收购成功,将户外运动品牌始祖鸟、滑雪装备品牌萨洛蒙、网球品牌威尔胜归到帐下,安踏无疑将大幅提升其技术的专业度,不仅使产品线更加全面,也将进一步丰富安踏的品牌文化内涵,提升安踏在消费者心目中的品牌形象。当然,随之而来的品牌文化整合工作也将继续考验着安踏在品牌升级过程中的管理智慧。

专利复审委员会无效宣告请求口头审理公告

专利号: 2017306355280
发明创造名称: 包装瓶(生榨椰子汁)
专利权人: 优抗力食品科技(江苏)有限公司
无效宣告请求人: 江苏苏萨食品有限公司
合议组组长: 许媛媛
主审员: 杨加黎
参审员: 吴佳
时间: 2018-10-31 下午
地点: 第四审理庭

专利号: 2005800126189
发明创造名称: 用于捆绑汽车中电缆的高耐磨带
专利权人: 德莎欧洲公司
无效宣告请求人: 温州联益线束胶粘带有限公司
合议组组长: 樊廷霞
主审员: 朱文广
参审员: 吴大鹏
时间: 2018-10-31 下午
地点: 第五审理庭

专利号: 2011201297093
发明创造名称: LED支架以及料带结构
专利权人: 博罗承创精密工业有限公司
无效宣告请求人: 东莞市恩瑞精密电子有限公司
合议组组长: 孙学锋
主审员: 沈丽
参审员: 刘利芳
时间: 2018-10-31 下午
地点: 第一审理庭

专利号: 2016106012336
发明创造名称: 多功能颈部按摩器
专利权人: 珠海市杰理科技股份有限公司
无效宣告请求人: 周艳兰
合议组组长: 刘畅
主审员: 关元
参审员: 徐可
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第八审理庭

专利号: 201320031143X
发明创造名称: 一种低成本高性能的数码压痕机
专利权人: 广州市益佳鼎盛自动化科技有限公司
无效宣告请求人: 宁波盛世阳光自动化科技有限公司
合议组组长: 祁铁军
主审员: 王辉
参审员: 胡建英
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第二审理庭

专利号: 2013101600291
发明创造名称: 卧式混流喷射清洗机
专利权人: 山东科迈达智能食品装备有限公司
无效宣告请求人: 山东博特食品机械有限公司
合议组组长: 李华
主审员: 谢杨
参审员: 穆向影
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第九审理庭

专利号: 2015103694875
发明创造名称: 一种回弹式空气阀密封结构及密封方法及其系统
专利权人: 南京博沃科技发展有限公司
无效宣告请求人: 孟金来
合议组组长: 黄颖
主审员: 刘彬
参审员: 苑伟康
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第六审理庭

专利号: 2009301903937
发明创造名称: 婴儿手推车
专利权人: 米玛国际控股有限公司
无效宣告请求人: 浙江多宝婴童用品有限公司
合议组组长: 钟华
主审员: 张铁丽
参审员: 张霞
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第七审理庭

专利号: 2015208335802
发明创造名称: 充气浮球
专利权人: 徐翠微
无效宣告请求人: 秦露略
合议组组长: 姜妍
主审员: 张虹
参审员: 丁一
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第三审理庭

专利号: 2017303043198
发明创造名称: 轮毂(A0116)
专利权人: 宁波摩多曼电子商务有限公司
无效宣告请求人: 江苏驰驰轮毂制造有限公司
合议组组长: 张颖
主审员: 黄婷婷
参审员: 董胜
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第十审理庭

专利号: 2012202920828
发明创造名称: 轮胎硫化标签
专利权人: 冯磊
无效宣告请求人: 东营市德隆轮胎条码有限公司
合议组组长: 李晚照
主审员: 易红春
参审员: 杜宇
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第十一审理庭

专利号: 2006101525479
发明创造名称: 一种治疗慢性盆腔炎的药物及其制备方法
专利权人: 翔宇药业股份有限公司
无效宣告请求人: 潘泽斌
合议组组长: 潘河
主审员: 陈龙飞
参审员: 陈晏晏
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第四审理庭

专利号: 2016204770575
发明创造名称: 儿童安全座椅
专利权人: 浙江力合汽车用品有限公司
无效宣告请求人: 郑州明鑫汽车零部件有限公司
合议组组长: 郭丽娜
主审员: 张青
参审员: 蓝正乐
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第五审理庭

专利号: 2016205090988
发明创造名称: 新型散热器
专利权人: 佛山市南海雷特汽车配件有限公司
无效宣告请求人: 周林武
合议组组长: 陈玉阳
主审员: 耿萍
参审员: 吴大鹏
时间: 2018-11-01 上午
地点: 第一审理庭

专利号: 2012101430563
发明创造名称: 棉油机的工作状态检测装置及方法
专利权人: 珠海格力电器股份有限公司
无效宣告请求人: 江门市贝尔斯顿电器有限公司
合议组组长: 周亚娜
主审员: 林静
参审员: 武方
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第八审理庭

专利号: 201520396790X
发明创造名称: 板材上下料装置及手机玻璃加工中心
专利权人: 苏州恒远精密数控设备有限公司
无效宣告请求人: 深圳市创世纪机械有限公司
合议组组长: 张琪
主审员: 王伟
参审员: 丁一
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第二审理庭

专利号: 2016306308779
发明创造名称: 主动式拾音降噪双通道通信耳机
专利权人: 胡沛霖
无效宣告请求人: 深圳市增长点科技有限公司
合议组组长: 刘颖杰
主审员: 郭静娴
参审员: 张冰冰
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第九审理庭

专利号: 2011304945939
发明创造名称: 硬盘保护盒(PHP-35)
专利权人: 东莞市尤达大师电子科技有限公司
无效宣告请求人: 深圳市世纪联拓科技有限公司
合议组组长: 杨加黎
主审员: 官宜蓝
参审员: 刘萌
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第六审理庭

专利号: 2016304806943
发明创造名称: 跳绳手柄
专利权人: 深圳市菲普莱体育发展有限公司
无效宣告请求人: 东莞市鑫晨运动用品有限公司
合议组组长: 袁婷
主审员: 陈晏晏
参审员: 吕晓
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第七审理庭

专利号: 2015206200266
发明创造名称: 一种自动感应烟探测器功能试验器
专利权人: 孙远志
无效宣告请求人: 北京京华兴科技有限公司
合议组组长: 孙茂宇
主审员: 张鑫
参审员: 刘文治
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第三审理庭

专利号: 2017303042890
发明创造名称: 轮毂(A0115)
专利权人: 宁波摩多曼电子商务有限公司
无效宣告请求人: 江苏驰驰轮毂制造有限公司
合议组组长: 张颖
主审员: 黄婷婷
参审员: 董胜
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第十审理庭

专利号: 2008100208004
发明创造名称: 双向搅拌粉喷枪成桩操作方法
专利权人: 东南大学
无效宣告请求人: 连云港市云达建设工程有限公司
合议组组长: 何苗
主审员: 王冬
参审员: 王微寒
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第十一审理庭

专利号: 2017210421701
发明创造名称: 一种微控制器单线编程接口装置
专利权人: 上海爱矽半导体科技有限公司
无效宣告请求人: 刘元坤
合议组组长: 李礼
主审员: 林峰
参审员: 赵勤
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第四审理庭

专利号: 2013208256182
发明创造名称: 防水训狗器
专利权人: 马慧馨
无效宣告请求人: 包兴旺
合议组组长: 吴亚琼
主审员: 李丹
参审员: 陈旭瞳
时间: 2018-11-01 下午
地点: 第五审理庭