

41

乐清市大东方制衣有限公司诉报喜鸟集团有限公司等 不正当竞争纠纷上诉案

案号：(2002)浙经二终字第 112 号

判决日期：2002 年 12 月 12 日

审理过程

报喜鸟集团有限公司(以下简称报喜鸟集团)、浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称报喜鸟公司)以不正当竞争为由向温州市中级人民法院起诉乐清市大东方制衣有限公司(以下简称大东方公司)和香港报喜鸟股份有限公司(以下简称香港报喜鸟)。一审判决大东方公司和香港报喜鸟的行为构成不正当竞争。大东方公司向浙江省高级人民法院提起上诉。

案件要点

1. 使用含有他人注册商标文字的境外企业名称或字号是否构成不正当竞争？是否会侵犯他人商标权？
2. 因调查和制止侵权行为而支出的费用是否可获得赔偿？

基本案情

永嘉县报喜鸟制衣公司(以下简称永嘉报喜鸟)、报喜鸟公司在第 25 类服装、鞋、领带等商品申请注册了第 925206 号、第 1064365 号、第 925218 号“报喜鸟”文字、图形、汉语拼音商标。1999 年上述注册商标经商标局核准转让给报喜鸟集团所有。报喜鸟集团与报喜鸟公司订立注册商标使用许可合同,约定报喜鸟集团排他许可报喜鸟公司使用“报喜鸟”等注册商标。

1998年8月18日,“报喜鸟”商标获浙江省著名商标称号。在本案审理过程中,“报喜鸟”文字、图形、汉语拼音组合商标于2002年3月12日被商标局认定为驰名商标。

2000年8月9日,浙江省乐清市人黄锦楼、黄小琴在香港注册了香港报喜鸟公司,注册资本港币1万元。大东方公司系乐清市一家生产销售服装的企业,注册资本人民币118万元,通过转让获得在第25类西服、衬衣等商品上注册的第1405203号“德派”商标(2000年10月28日经商标局核准注册)。

从2000年9月25日起,大东方公司以香港报喜鸟授权其公司在乐清市开展有关业务事项,委托制作、加工、销售系列“德派”西服为名,生产香港报喜鸟“德派”西服,香港报喜鸟“德派”西服的外套、水洗唛、商标吊粒、商标挂牌上均标印“香港报喜鸟股份有限公司”或“香港报喜鸟”字样。大东方公司并授权他人在报喜鸟集团、报喜鸟公司设有“报喜鸟”西服专卖店的昆明、鄂尔多斯、安阳、张家口等地以香港报喜鸟名义销售“德派”西服。

报喜鸟集团、报喜鸟公司为消除大东方公司销售香港报喜鸟“德派”西服误导消费者的影响,于2002年4月22日在《中国经营报》刊登严正声明。

适用法律

《商标法》(1993)第二十八条第(4)项:“给他人的注册商标专用权造成其他损害的,属侵犯注册商标专用权的行为。”《商标法》(2001)第五十二条第(五)项作了相同的规定。

《商标法》第五十六条第二款:“前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”

《反不正当竞争法》第二十条:“违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经

营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”

要点分析

1.“报喜鸟”注册商标于1998年被评为浙江省著名商标,2002年3月12日被商标局认定为驰名商标。这些事实表明,报喜鸟集团、报喜鸟公司通过有独创风格的营销、广告宣传以及提高、保障产品本身的品质等手段,使其生产的“报喜鸟”西服已为消费者逐渐认知,并在相关公众中获得了较高的知名度。该品牌所具有的较高市场声誉和较大的市场潜力,能够为生产商带来较大的利润。因此,本案中报喜鸟集团、报喜鸟公司的权利不仅受我国《民法通则》、《反不正当竞争法》保护,而且还受我国《商标法》保护。

黄锦楼、黄小琴与报喜鸟集团、报喜鸟公司同属温州市行政区域,明知“报喜鸟”品牌的知名度,为规避法律,以“报喜鸟”为字号到香港注册公司。大东方公司同为生产西服的企业,明知“报喜鸟”品牌的知名度,为追求高额利润,接受香港报喜鸟的委托,生产并销售或授权他人销售香港报喜鸟“德派”西服,“傍名牌”的故意是明显的。并且,上述行为在事实上已经使消费者产生了混淆,造成了消费者的误购误认,并导致了“报喜鸟”商标功能的淡化。大东方公司、香港报喜鸟利用了权利人的竞争优势,抢占了权利人的市场份额,显然违背了我国《民法通则》第四条规定的诚实信用原则,违反了市场交易中公认的商业道德,构成了不正当竞争。

香港报喜鸟将与报喜鸟集团、报喜鸟公司注册商标相同的文字作为企业的字号,并授权大东方公司在相同商品上使用,大东方公司在其生产的侵权产品的醒目位置上标印“报喜鸟”字样,造成了消费者的误购误认,侵犯了报喜鸟集团、报喜鸟公司的注册商标专用权,属于《商标法》(1983)第二十八条第(4)项以及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定的给他人注册商标造成其它损害的行为。

2.本案中,权利人因侵权所遭受的损失与侵权人因侵权所获得的利益均难

以确定,故经权利人申请,可以采用定额赔偿(即 50 万元以下的法定赔偿)的方法确定权利人的损失额。

3.本案系不正当竞争纠纷,侵权范围涉及香港及国内的多个省市,调查工作量大、难度高,故报喜鸟集团、报喜鸟公司支出的合理调查费用应予补偿。为制止侵权登报声明支出的广告费用,与侵权行为之间有因果关系,侵权人对权利人这一损失亦应赔偿。

判决要点

1.大东方公司、香港报喜鸟利用了权利人的竞争优势,抢占了权利人的市场份额,违反了市场交易中公认的商业道德,构成了不正当竞争。

2.大东方公司、香港报喜鸟利用与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,属于给他人注册商标造成其它损害的行为,侵犯了报喜鸟集团的注册商标专用权。

3.因调查和制止侵权行为而支出的合理费用应予赔偿。