

60

上海梅蒸服饰有限公司诉博内特里塞文奥勒有限公司 侵犯商标权、不正当竞争纠纷上诉案

案号:(2004)沪高民三(知)终字第 24 号

判决日期:2004 年 7 月 6 日

审理过程

博内特里塞文奥勒有限公司(以下简称博内特公司)向上海市中级人民法院起诉常熟市豪特霸服饰有限公司(以下简称常熟豪特霸)、上海梅蒸服饰有限公司(以下简称上海梅蒸)、梦特娇·梅蒸(香港)服饰有限公司(以下简称香港梅蒸)、甘传猛和甘传飞侵犯其商标权及不正当竞争,一审判决五名被告构成侵犯商标权和不公平竞争。上海梅蒸服饰有限公司向上海市高级人民法院提起上诉。

案件要点

1. 以多种方式使用侵权标识是否会既构成商标侵权,又构成不正当竞争?
2. 在注册商标因未规范使用而侵犯其它注册商标的案件中,是否需先经商标争议程序解决注册商标冲突?

基本案情

博内特公司在法国登记设立,自 1986 年 6 月起先后向国家商标局申请注册了 4 个商标,核定使用范围均为第 25 类衣服、鞋、帽等。商标注册证号为 795657 的商标是一个“花图形”,由花瓣、叶和茎组成;商标注册证号为 577537 的商标为繁体字“梦特娇”;商标注册证号为 253489 和 1126662 的两个商标均

是“MONTAGUT 与花图形”。

香港梅蒸在香港注册设立,虽然该公司的名称中含有“梦特娇”,但其与上文“梦特娇”商标持有人博内特没有隶属关系。公司董事为甘传飞和甘传猛,并拥有 1220606 号“梅蒸 MEIZHENG 及图”商标,核定使用范围为第 25 类服装。上海梅蒸在上海投资设立,法定代表人为甘传猛。香港梅蒸授权上海梅蒸、常熟豪特霸生产、销售“梅蒸”服装。

上海梅蒸、常熟豪特霸在销售的服装、包装袋、吊牌以及上海梅蒸的专卖店中未规范使用其注册的“梅蒸”商标,而在商标中添加了“梦特娇”、“MONTAGUT 与花图形”、“花瓣图形”、“PARIS”字样,且缺少了原注册商标中的“梅蒸”文字。在其专卖店的企业名称中标注有花瓣图形标志,在专卖店的货架上,间隔标有繁体的“梦特娇”和“梅蒸”拼音字母与花瓣图形标志。商品的价格标签上标明货(牌)号为“梦特娇”。

一审法院认定五名被告侵犯了博内特公司的“梦特娇”和“花图形”注册商标专用权。

上海梅蒸上诉称,1.本案是侵犯商标权纠纷,上海梅蒸的一种行为不应当同时由两个不同的法律规范进行调整,一审法院在本案中同时认定上海梅蒸构成侵犯商标权 and 不正当竞争,适用法律不当。

2. 香港梅蒸的商标已由国家商标局核准注册,根据有关法律规定,博内特公司应先向商标评审委员会提出撤销该注册商标的申请,由商标评审委员会作出裁定后,才可适用最高人民法院关于审理商标案件的司法解释审理本案。

适用法律

《商标法》第五十二条:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,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;……”

《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

九条第二款：“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”

《反不正当竞争法》第二条第(二)、(三)款：“本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务(以下所称商品包括服务)的法人、其他经济组织和个人。”

第五条：“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：(一)假冒他人的注册商标；……”

要点分析

针对上海梅蒸的上诉理由，法院认为：

1. 根据《商标法》的相关规定，上海梅蒸、常熟豪特霸将“梦特娇·梅蒸”或“梅蒸”拼音字母与花瓣图形标志使用于其生产、销售的服装上，构成对博内特公司“梦特娇”和“花图形”注册商标专用权的侵犯。

根据《反不正当竞争法》的相关规定，由于上海梅蒸与博内特公司为同行业竞争者，具有竞争关系，上海梅蒸、常熟豪特霸在专卖店店门、广告牌、服装以及包装袋上直接使用香港梅蒸的中英文企业名称—梦特娇·梅蒸(香港)服饰有限公司/Montequé Mayjane(Hong Kong)Fashion Limited，足以使普通消费者造成误认，构成对博内特公司的不正当竞争。

据此，一审法院分别认定了侵犯商标权行为和不正当竞争行为。由于二者行为的性质不同，适用的法律规范当然不同。

2. 上海梅蒸在生产、销售的服装上实际使用的是“梦特娇·梅蒸”或“梅蒸”拼音字母与花瓣图形标志的组合，而不仅是核准注册的“梅蒸”商标，因此本案

不属于上海梅蒸使用的“梅蒸”注册商标是否侵犯博内特公司商标权的争议,不需要先行由商标评审委员对“梅蒸”注册商标是否构成侵权或属于恶意注册作出裁定。

判决要点

1. 上海梅蒸构成侵犯博内特公司的商标权 and 不正当竞争。
2. 由于上海梅蒸未规范使用其注册的“梅蒸”商标,本案不涉及“梅蒸”注册商标与博内特公司的注册商标冲突事宜,无需先行由商标评审委员会裁定商标注册争议。