

53

重庆正通药业有限公司等诉四川华蜀动物药业有限公司商标行政纠纷再审案

案号: (2007)行提字第2号

判决日期: 2007年8月31日

审理过程

国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)于2005年3月对重庆正通药业有限公司(以下简称正通公司)针对四川华蜀动物药业有限公司(以下简称华蜀公司)注册商标“头包西灵 Toubaoxilin”提出的撤销申请,作出商标撤销决定。华蜀公司不服,向北京市第一中级人民法院起诉,一审判决维持商评委的决定。华蜀公司上诉至北京市高级人民法院,二审判决撤销商评委的决定和一审判决。正通公司和商评委向最高人民法院申请再审。

案件要点

1. 销售代理是否属于商标法第十五条规定的“代理人”?
2. 法定代理关系的成立。
3. 被代理人的商品名称是否因代理人在与被代理人合作关系存续期间的宣传、使用等行为而改变归属?

基本案情

正通公司向重庆市农业局申请并获准生产销售通用名称为“注射用复方青霉素钾(I型)”、商品名称为“头孢西林粉针”的兽药产品。该药品的标签式样中,

商品名称“头孢西林”使用了特殊字体和字号并处于标签中的显著位置。

随后正通公司与华蜀公司签订了专销“头孢西林”产品的《专销协议书》，约定：正通公司将“头孢西林”粉针产品授权华蜀公司在全国区域内专销，正通公司不得销售该产品，华蜀公司不得生产该产品；若出现“头孢西林”被注册或其他知识产权问题，由华蜀公司负责。

在双方合作期间生产的产品包装上，“头孢西林”四字被以特殊字体使用在显著位置，且字号明显大于其他文字。在该产品包装上标明：四川省隆昌华蜀动物药业有限公司开发，重庆正通动物药业有限公司制造；产品包装上使用了注册商标“华蜀”。

合作期间，华蜀公司向国家商标局提出“头包西灵 Toubaoxilin”的商标注册申请，该商标于2004年2月被核准注册，商标专用权人为华蜀公司。

2004年1月，正通公司和华蜀公司书面终止“头孢西林”等产品合作，约定正通公司此后不得再生产印有“华蜀”标识的原图案的产品，华蜀公司也不得生产加工印有正通公司生产及其批文标示的产品。

2004年3月，正通公司向商标评审委员会提起撤销商标的申请。2005年3月，商标评审委员以违反《商标法》第十五条为由作出商标撤销决定。

一审法院维持商评委的决定，认为，“头孢西林”是由正通公司自行确定和首先取得的商品名称，并且始终被以突出的字形和字体使用在产品标签或包装的显著位置，客观上起到了商标所具有的昭示商品来源的引导作用，应当被视为正通公司实际使用的未注册商标。争议商标与正通公司的商品名称“头孢西林”的两组文字已构成近似。正通公司与华蜀公司之间形成了销售代理的法律关系。华蜀公司擅自将与正通公司未注册商标相近似的争议商标进行注册的行为违反了诚实信用的原则。

二审法院认为，正通公司虽然先取得“头孢西林”商品名称，但该商品名称的实际使用者为华蜀公司，故“头孢西林”应当被视为华蜀公司的未注册商标。虽然争议商标与商品名称“头孢西林”的两组文字近似，但华蜀公司通过自

已使用“头孢西林”商品名称,使该商品名称商标化,其申请商标的行为不违反法律法规的规定。《商标法》第十五条规定的代理人为办理商标注册等商标事宜的商标代理人。华蜀公司与正通公司是生产销售合作关系,不属于《商标法》第十五条规定的情形。

正通公司和商评委再审申请称,《商标法》第十五条所规定的“代理人”,不限于商标注册代理关系中的代理人,还包括经销商。“头孢西林”作为正通公司单方在先取得的专用商品名,并经正通公司在生产的兽药产品上进行突出使用,已构成正通公司实际使用的未注册商标。

适用法律

《商标法》第十五条:“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的不予注册并禁止使用。”

要点分析

1.关于《商标法》第十五条规定的“代理人”

《商标法》第十五条规定“代理人”,可以通过该条规定的立法过程、立法意图以及参照相关国际条约的规定等确定其含义。

根据原国家工商行政管理局局长王众孚在第九届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议上所做的《关于〈中华人民共和国商标法修正案(草案)〉的说明》,商标法第十五条的规定既是为了履行巴黎公约第六条之七规定的条约义务,又是为了禁止代理人或者代表人恶意注册他人商标的行为。巴黎公约第六条之七第(1)项规定,“如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或者代表人,未经该所有人授权而以自己的名义向本联盟一个或一个以上的国家申请该商标的注册,该所有人有权反对所申请的注册或要求取消注册”。据该条约的权威性注释、有关成员国的通常做法和我国相关行政执法的一贯态度,巴黎公

约第六条之七的“代理人”和“代表人”应当作广义的解释,包括总经销、总代理等特殊销售关系意义上的代理人或者代表人。

根据上述立法过程、立法意图、巴黎公约的规定,为制止因特殊经销关系而知悉或使用他人商标的销售代理人或代表人违背诚实信用原则、抢注他人注册商标的行为,《商标法》第十五条规定的代理人应当作广义的理解,不只限于商标注册等事宜的商标代理人、代表人,还包括总经销(独家经销)、总代理(独家代理)等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人。

2.关于正通公司与华蜀公司是否存在代理关系

正通公司与华蜀公司的市场交易关系是由双方订立的《专销协议书》确立的。确定双方当事人之间是否存在《商标法》第十五条规定的代理关系,不仅要根据该协议的名称,更要根据其内容的法律属性。该协议是关于“头孢西林”粉针产品的生产销售、但以销售为主要内容的协议。该协议明确约定“正通公司将‘头孢西林’粉针产品授权华蜀公司在全国区域内专销,正通公司不得销售该产品,华蜀公司不得生产该产品”,据此双方之间形成的是一种相当于独家销售性质的专销关系,华蜀公司据此获得了独家销售资格,可以认定属于《商标法》第十五条规定意义上的代理人。

3.关于“头孢西林”商品名称的归属

本案争议的“头孢西林”商品名称是正通公司通过行政审批而原始取得的特有药品名称。正通公司与华蜀公司签订的《专销协议书》只是约定了华蜀公司可共同使用“头孢西林”商品名称,华蜀公司宣传、使用该商品名称的行为只是履行协议约定的行为。《专销协议书》关于“协议期满或提前结束协议,正通公司继续生产销售该产品,取消华蜀公司的专销权,但不得继续使用‘华蜀’商标”的约定,以及双方终止“头孢西林”等产品合作时关于“华蜀公司不得生产加工印有正通公司生产及其批文标示等的以上产品”的约定表明,双方终止合作关系后,包括“头孢西林”商品名称在内的批文标志仍归正通公司享有。华蜀公司在合作期间的使用、宣传促销等行为虽然曾在客观上强化了“头孢西林”商品名称

的标识作用,或者“‘头孢西林’商品名称在客观上起到的商标所具有的昭示商品来源的功能系华蜀公司的突出宣传、销售等使用行为的结果”,但华蜀公司也因此获得了合同上的对价。这种按照约定的使用行为本质上可以视为正通公司的特殊使用行为,由此形成的事实状态并不当然改变该争议商品名称的权利归属,也即华蜀公司按照约定实际使用该商标的行为,不属于改变其商品名称权属的法律事实。因此,本案争议的“头孢西林”商品名称不因华蜀公司在双方合作关系存续期间的宣传、使用等行为而改变归属,在双方合作关系终止后仍归属于正通公司。

判决要点

1. 《商标法》第十五条规定的“代理人”应当作广义的理解,不只限于接受商标注册等事宜的商标代理人、代表人,还包括总经销、总代理等特殊销售关系意义上的代理人或者代表人。
2. 正通公司与华蜀公司之间存在代理关系。
3. 原属于正通公司的“头孢西林”商品名称,不因华蜀公司在双方合作关系存续期间的宣传、使用等行为而改变归属,在双方合作关系终止后仍归属于正通公司。