

56

艾格福(天津)有限公司 诉四川省富顺县生物化工厂侵犯商标权纠纷上诉案

案号: (1999)知终字第 11 号

判决日期: 2000 年 6 月 13 日

审理过程

艾格福(天津)有限公司向四川省高级人民法院起诉四川省富顺县生物化工厂(以下简称富顺生化厂)侵犯其商标权,一审判决富顺生化厂侵权。艾格福(天津)有限公司因对赔偿额部分有异议上诉至最高人民法院。

案件要点

1. “敌杀死”注册商标是否已成为商品通用名称而不受保护?
2. 侵权人具有主观恶意是否会加重其侵权赔偿责任?

基本案情

法国赫司特·先灵·艾格福有限公司合法取得经中国商标局核准注册的“DECIS”、“敌杀死”文字商标,核准使用商品为灭草和杀寄生虫制剂、杀虫药剂。艾格福(天津)有限公司为上述注册商标的许可使用人。

富顺生化厂生产的冠以“10%高效敌杀死”、“敌杀死”和“DECIS”字样的农药产品在市场销售,艾格福(天津)有限公司函告富顺生化厂,要求其停止侵权行为。富顺生化厂回函确认立即停止侵权之后,仍继续生产、销售在标签上标示“敌杀死”、“高效敌杀死”字样的农药产品。

一审法院委托华西审计事务所对富顺生化厂 1997 年至 1998 年 8 月期间

销售的标示“敌杀死”、“高效敌杀死”和“增效敌杀死”字样的农药产品进行了审计,审计结果为:“敌杀死”、“高效敌杀死”和“增效敌杀死”农药产品销售收入共计人民币 338 万余元。一审判决富顺生化厂赔偿艾格福(天津)有限公司经济损失人民币 15 万元。

艾格福(天津)有限公司上诉要求改判赔偿经济损失 150 万元。

富顺生化厂答辩称:“敌杀死”注册商标名称的广泛使用,实际已变成了农药的商品通用名称;上诉人请求赔偿的数额缺乏依据。

适用法律

1.《商标法》第十一条:“下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;……”

2.《商标法》(1993 年)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;

……

(4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”

3.《商标法实施细则》(1995 年)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璜使用,并足以造成误认的;……”

要点分析

1. “敌杀死”注册商标是否已成为农药的商品通用名称而不受保护?

一审法院认为,“敌杀死”、“DECIS”文字商标已经中国商标局核准注册,且

尚在有效期。根据我国商标管理的有关规定,有效期内的注册商标如因注册人疏于管理而使注册商标的显著性消失,该商标将因缺乏显著性而被撤销。本案商标注册人虽然对某些专业出版物上将溴氰菊酯的商品名与“敌杀死”商标混淆的情况未采取措施,存在疏于管理的情况,但在中国商标局未宣布对该注册商标撤销前,仍应受商标法保护。一审法院因此判定富顺生化厂的行为已构成对“敌杀死”、“DECIS”注册商标专用权的侵犯。

二审法院确认一审法院关于富顺生化厂侵犯商标专用权的判定正确,但未就富顺生化厂提出的“敌杀死”成为商品通用名称的主张作出认定。

2. 侵权人具有主观恶意是否会加重其侵权赔偿责任?

在富顺生化厂的成本、税金难以查清的情况下,一审法院参考该厂的销售收入和影响生产成本的各种因素来确定本案的赔偿,方法适当,但富顺生化厂在接到艾格福(天津)有限公司的广告并回函确认立即停止侵权后仍继续进行侵权行为,有明显的侵权故意,一审判决未考虑富顺生化厂的主观恶意程度因而未加重其赔偿责任,有所不妥。

原判确定 15 万元的损害赔偿数额过低,不足以保护商标注册人的合法权益,富顺生化厂有明显侵权故意。考虑到富顺生化厂的主观恶意程度,应加重其赔偿责任,二审判决富顺生化厂赔偿艾格福(天津)有限公司经济损失人民币 33 万 8 千余元。

判决要点

1. “敌杀死”注册商标未成为商品通用名称。在中国商标局未宣布对注册商标撤销前,“敌杀死”商标仍应受商标法保护,未经授权使用仍为侵权。

2. 侵权人具有主观恶意应加重其侵权赔偿责任。