

61

常州诚联电源制造有限公司诉国家工商行政管理总局 商标评审委员会等商标撤销行政纠纷再审案

案号: (2006)行监字第 118-1 号

发文日期:2008 年 9 月 24 日

审理过程

常州诚联电源制造有限公司(以下简称诚联公司)不服商标评审委员会(以下简称商评委)裁定撤销其“诚联及图形”商标的决定,以商评委为被告、常州市创联电源有限公司(以下简称创联公司)为第三人,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审法院判决撤销商评委的裁定。创联公司向北京市高级人民法院提出上诉,二审法院撤销一审判决,维持商评委的裁定。诚联公司向最高人民法院申请再审。

案件要点

1. 在商标行政诉讼中认定事实可否使用行政程序中没有提出的新证据?
2. 法律适用不当对商标行政决定的有效性的影响

基本案情

诚联公司成立于 2001 年 9 月 18 日,2001 年 9 月 29 日向商标局申请在第 9 类电开关商品上注册“诚联及图形”商标(以下简称争议商标),2003 年 2 月 14 日该商标被核准注册。

创联公司成立于 2000 年 3 月,是一家从事电源开关开发制造的企业,2000 年 4 月印制了与争议商标图形部分相同的商标标识,并在其产品说明书中使

用该商标。

诚联公司总经理臧其准原为创联公司市场部经理,臧其准的妻子原为创联公司的股东。

创联公司向商评委提出撤销争议商标的申请,认为争议商标的注册不符合《商标法》第三十一条、第四十一条第一款的规定,诚联公司注册争议商标属于恶意抢注行为。诚联公司称臧其准是争议商标图形的在先使用人,并提供了书面证言,证明2000年3月前该公司向臧其准采购了有与争议商标图形近似的“联创及图”标识的电源开关。

商评委裁定认为,鉴于2000年3月前创联公司和诚联公司均未正式成立,上述书面证言不能证明诚联公司或创联公司任何一方对争议商标中图形的合法使用。商评委认定创联公司对争议商标图形使用在先,诚联公司注册争议商标构成《商标法》第四十一条第一款所指的以“其他不正当手段取得注册”的情形,裁定撤销争议商标。

一审法院以商评委认定创联公司在先使用争议商标图形的证据不足为理由,判决撤销商评委的裁定。

创联公司在二审中提供的新证据被采信,二审判决撤销一审判决,维持商评委的裁定。

诚联公司申请再审,认为二审法院认定事实有误,采信当事人二审新提交的证据不妥,适用《商标法》第四十一条第一款的规定判定本案属于法律适用错误。

适用法律

《商标法》第三十一条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

《商标法》第四十一条规定:“已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标

局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。

商标评审委员会收到裁定申请后，应当通知有关当事人，并限期提出答辩。”

要点分析

1. 关于事实认定及新证据的采信

诚联公司提供的书面证言只能说明近似图形在创联公司成立之前可能已经存在，不能证明臧其准在先使用了争议商标图形。臧其准对该图形没有进行持续的具有商品识别意义的使用，因而还不能产生商标权利。臧其准与诚联公司是两个不同的法律主体，臧其准个人使用并非诚联公司使用。本案是诚联公司与创联公司之间的商标争议，创联公司是否在诚联公司申请注册争议商标之前已经使用了争议商标图形才是需要认定的关键事实。

创联公司在商标评审阶段以及本案一、二审程序中均提交了相关证据证明其在先使用争议商标图形的事实，其中有证据显示创联公司产品宣传册上使用了“创联及图形”标志，该标志中的图形与争议商标中的图形视觉印象完全相同。创联公司提交的证据表明，创联公司2000年4月已经印制了商标及宣传材料，虽然其证据未注明“创联及图形”的字样，但是诚联公司没有提供证据证明创联公司除了使用“创联及图形”标志之外，还使用过其他商标标识，因此，商评委综合各证据认定创联公司对争议商标图形使用在先并无不当。

在一审法院对证据问题和案件事实出现了与商评委相反判断的情况下,创联公司在二审阶段提交新证据进一步证明“创联及图形”标志至晚在2000年8月之前已经印制并使用,属于补强证据,二审法院对该新的补强证据予以采信并无不当。商评委及二审法院关于创联公司使用在先的认定是正确的。

2.关于法律适用

在《商标法》第四十一条第一款中,“违反本法第十条、第十一条、第十二条规定”与“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列,涉及的是撤销商标注册的绝对事由,这些行为损害的是公共秩序或者公共利益,或者是妨碍商标注册管理秩序的行为,所以该款规定商标局可以直接依职权撤销商标注册,其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标,而且没有时间限制。该条第二款的规定属于涉及商标注册损害特定权利人民事权利的相对撤销事由,为尊重权利人的意志和督促权利人及时维权,采取不告不理原则并规定了5年的时间限制(恶意抢注驰名商标的情形其撤销不受时间限制);而且有权提出撤销请求的主体仅限于商标所有人或者利害关系人。在涉及在先权利注册商标争议中,应当适用《商标法》第四十一条第二款、第三款的规定。商评委的裁定及法院的判决中适用该条第一款判定本案,有不当之处。本案应该适用《商标法》第三十一条及第四十一条第二款的规定。

但是,创联公司申请撤销本案争议商标的依据之一就是《商标法》第三十一条,并提供了其商标在先使用和有一定影响的证据。诚联公司在商标评审阶段的答辩书中承认创联公司的经营状况很好,对创联公司的产品销售额也没有提出异议。考虑到臧其准是创联公司的投资人之一,在诚联公司成立和抢注创联公司在先使用的商标时仍然是创联公司的高级管理人员,在明知创联公司使用争议商标的图形标志的情况下,创办经营同类业务的公司并在同类商品上抢注创联公司正在使用的商标及商标图形,可以确定诚联公司注册争议商标的不正当性是明显的。根据本案的具体情况,应该认定创联公司在先使用的商标有一定影响,并适用《商标法》第三十一条和第四十一条第二款的规定撤销争议商

标。

判决要点

1.综合各证据可以认定创联公司对争议商标图形使用在先,在一审法院对证据问题和案件事实出现了相反判断的情况下,二审法院采信创联公司提交的新的补强证据并无不当。

2.商评委的裁定及法院的判决中适用《商标法》第四十一条第一款判定本案,有不当之处。本案应该适用《商标法》第三十一条及第四十一条第二款的规定。商评委撤销争议商标的裁定及终审判决虽然在适用法律上有不当之处,但是裁判结果正确,无需再启动审判监督程序予以纠正,因此,诚联公司的再审申请予以驳回。