

历时四年之久的老传统公司与杏花村公司之间的商标纠纷一波三折——

“家家”究竟花落谁家

使用在先和注册在先，在什么背景下更易被保护？是否恶意抢注如何判定？企业应如何保护知识产权？一起看似不复杂的商标纠纷所暴露出的问题却耐人寻味

文/林俊杰 原野

林俊杰（Horace Lam），路伟国际律师事务所北京代表处知识产权业务主管。在品牌保护、诉讼及申请强制执行判决方面具有丰富的经验

原野（Stacy Yuan），路伟国际律师事务所北京代表处实习律师，参与多家跨国公司在中国的知识产权争议等法律服务

案件最新进展

2006年10月25日，最高人民检察院做出行政抗诉书，要求北京市高级人民法院重审“老传统公司诉商标评审委员会”一案。

案件回放

老传统公司与杏花村公司均为白酒生产厂家，并且同处山西省吕梁地区。早在1998年，双方就曾经有过生产酒产品的联营关系。但随后事件的发展却一波三折：

1999年9月至10月：杏花村公司开始生产带有“家家”商标的包装盒和酒瓶。杏花村公司与山西省电视台签订广告合同，约定山西电视台自1999年9月14日至10月22日发布带有“家家”商标的白酒的广告。

1999年10月18日：老传统公司向商标局申请注册“家家”商标并于2001年2月21日获准注册。

2002年8月1日：老传统公司向山西吕梁中级人民法院提起诉讼，主张杏花村公司商标侵权。

2002年8月2日：杏花村公司向商标评审委员会申请撤销“家家”商标。

2002年12月30日：吕梁中级人民法院判决老传统公司胜诉，杏花村公司商标侵权。

2004年5月24日：商标评审委员会裁定老传统公司属于恶意注册，撤销“家家”注册商标。

2004年6月21日：老传统公司向北京第一中级人民法院提起行政诉讼，要求撤销商评委的裁定。

2004年12月17日：北京市第一中级人民法院判决维持商评委的裁定。

2004年12月18日：老传统公司向北京高级人民法院提出上诉。

2005年5月8日：北京高级人民法院驳回上诉，维持一审判决。

2006年10月25日：最高人民检察院做出行政抗诉书，要求北京市高级人民法院重审。

四大焦点

本案的争议焦点主要源自《商标法》第三十一条：“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。”

焦点一：在先使用原则

一般来说，中国的商标法保护的是注册商标。商标必须要通过注册才能取得商标专用权，受到商标法的保护。除非该未注册商标符合商标法关于驰名商标的规定，被认定为驰名商标而受到法律保护。

另外，商标法第二十九条中提及了在先使用，但前提是仅限于在两个或两个以上申请人同日在同种或类似商品上，申请相同或近似的商标的情况下，证明在先使用的商标将被公告。

中国采用的是力在保护合法公示商标的注册主义原则，在先使用而获得的民事权利不同于商标专用权，不能排斥他人的商标注册。所以，杏花村公司使用的“家家”商标不能依据在先使用原则在中国得到注册商标的合法保护。

但是，如果老传统公司的商标注册违反法律规定，属恶意抢注，则杏花村公司可以在商标注册5年之内，请求商标评审委员会撤销注册商标。

焦点二：恶意抢注

在中国商标法的相关规定中没有明确的关于恶意抢注的标准，但是中华人民共和国民法通则中规定的“诚实信用原则”为判断主观恶意提供了一定的参考依据。

本案中杏花村公司提供的证据证明，身处同一地区同一行业且与其有过商业往来的老传统公司知晓或应当知晓其“家家酒”产品及商标，老传统公司在同类商品上注册相同商标，违反了诚实信用原则。

焦点三：使用

中华人民共和国商标法实施条例第三条中明确规定，商标的使用“包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。

如果杏花村公司提供的包装印刷及广告合同查证属实，应当可以证明其先于商标申请日使用该商标。所以对于杏花村公司提供的证据的真实性可能还需要法院进一步调查。

焦点四：一定影响

判断商标的使用是否已经造成一定影响需要认定商标评审委员会的判断是否具有客观性，而且这种客观性是受时间、地域、文化制约的。

目前，在中国没有相关的法规明确规定判断的标准，但是实践中可以参照商标法关于驰名商标的判定。结合本案，可以参考以下因素来判断杏花村的“家家酒”是否在商标申请前就形成一定影响，诸如经销商、产品包装生产数量、电视台广告播放时段、当地的酒文化及杏花村在当地的声誉等。但是最终对“一定影响”的判断还是取决于合议庭的自由裁量。

律师点评

不论商标评审委员会的裁定最终是否被法院支持，该案都给中国的企业以及在中国从事商业活动的国外企业敲响了一次警钟。

近年来，因为忽视了知识产权保护策略，越来越多的企业被抢注人以侵权为由告上法庭，给这些企业带来巨大的经济损失。比如有些国外的企业在为新产品筹备生产时，可能将其商标或产品的外观设计展示给寻求合作的中国企业和厂商，结果商标或外观设计在产品生产投入前就遭到抢注，陷入极为尴尬的局面。无论是在中国设厂生产的外国企业，还是中国的企业都需要与国际接轨，应积极主动的预先保护自己的知识产权，避免陷入商标被恶意抢注的尴尬境地。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。