

权利人无权禁止他人正当使用地名楼盘广告使用“红岛湾”不构成侵权

【案情简介】

2018年3月2日,青岛鲁邦通用新材料有限公司(以下简称鲁邦公司)申请注册第29412712号“红岛湾”商标。后鲁邦公司发现,青岛慧联置业有限公司(以下简称慧联公司)、保利(青岛)实业有限公司(以下简称保利公司)开发的位于青岛市城阳区红岛街道的楼盘突出使用“红岛湾”商标,后鲁邦公司以慧联公司、保利公司侵害其商标权为由诉至法院,请求判令:被告慧联公司、保利公司停止侵权,并赔偿原告鲁邦公司经济损失50万元。

【庭审直击】

本案争议焦点为被告慧联公司、保利公司的行为是否侵犯原告鲁邦公司注册商标专用权?

根据《中华人民共和国商标法》第四条规定:“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标

注册申请,应当予以驳回。本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。”

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条规定:“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,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主

要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

法院经审理认为,红岛是国家行政区划的地名,红岛湾是青岛沿海的一个海湾,“红岛湾”属于地理名称。鲁邦公司虽系“红岛湾”注册商标的专用权人,但其无权禁止他人正当使用地名“红岛湾”。慧联公司是房地产开发公司,慧联公司在房地产广告上突出使用“红岛湾”,其目的是为了使其相关公众即商品房购买者了解商品房的地理位置及优越性,是基于说明商品房自然属性的需要。因此,慧联公司在商品房销售中使用“红岛湾”用于指示房地产的地理位置具有正当性、合理性。“红岛湾”地名的知名度明显高于“红岛湾”商标的知名度,相关公众在购买商品房时,不会因慧联公司使用“保利红岛湾”标识而误认为商品房来源于鲁邦公司或与鲁邦公司有关联联系。据此,法院认定,鲁邦公司主张慧联公司使用“保利红岛湾”侵犯其商标权没有法律依据,鲁邦公司也未举证证明保利公司侵犯其商标权。

【裁判结果】

2021年5月16日,青岛市中级人民法院对这起侵害商标权纠纷作出一审判决:驳回原告鲁邦公司的诉讼请求。

一审宣判后,原告鲁邦公司不服,并提起上诉。2021年10月9日,山东省高级人民法院对此案作出终审判决:驳回上诉,维持原判。后鲁邦公司不服,申请再审。2022年3月31日,山东省高级人民法院作出再审审查裁定:驳回鲁邦公司的再审申请。

【典型意义】

本案是一起对地名商标进行认定及规制的典型案例。红岛经济区作为青岛高科技技术产业发展的重点区域,是城市发展重要的战略储备空间,“红岛湾”作为地理区域名称属于当地社会公众共同拥有的一种公共资源,如果被垄断使用,显然违反公共利益,有悖于商标法的立法宗旨和公平竞争原则。该案明确了地名商标的使用和维权边界,规范地名商标权利人合法行使权利,对类案裁判具有重要的借鉴意义。

跨类保护驰名商标厘清“合法使用”边界 开发商攀附“爱马仕”被判赔偿200万元

【案情简介】

爱马仕国际是一家依据法国法律组建和存续的公司,注册日期为1957年5月21日,经营范围为在同马具、皮具、珠宝、钟表、时装、室内设计、餐具、香水等领域(以及通常情况下同该等领域相关的所有艺术和奢侈品行业)的产品的设计、生产和营销相关的任何活动中,收购和管理品牌的股份和权益以及所有权。爱马仕国际的外文名称“HERMES INTERNATIONAL”,一段时期内曾被翻译为“埃尔梅斯国际(爱马仕国际)”,并在中国多家法院判决书或原商标评审委员会的裁定书中使用。爱马仕国际是“爱马仕”等商标权人,核定使用商品为箱包、皮具等。”

山东沪港建业房地产开发有限公司(以下简称沪港公司)在其开发的“爱马仕公寓”项目名称、售楼处、样板间及广告宣传中大量使用“爱马

仕”等标识,在售楼处、样板间摆放爱马仕品牌的皮包、丝巾、餐具等系列商品,举办爱马仕商品展览活动,并在商业宣传中称其公寓装潢为爱马仕风格。爱马仕国际认为,沪港公司的上述行为侵害了其商标权,并构成不正当竞争。2021年8月30日,爱马仕国际诉至法院,请求判令:被告沪港公司停止侵权、消除影响,并赔偿其损失500万元。

【庭审直击】

本案争议焦点为:一是被告沪港公司的行为是否侵犯原告爱马仕国际涉案注册商标专用权?二是被告沪港公司的行为是否构成不正当竞争?三是被告沪港公司应如何承担民事责任?

法院经审理认为,涉案商标经过权利人的长期使用和宣传推广,在第18类箱包、皮具等商品上为

相关公众广为知晓,达到驰名程度,构成驰名商标,应予跨类保护。沪港公司在开发的公寓样板间及广告宣传中突出使用涉案两商标的行为,易使相关公众产生误认,构成商标侵权。沪港公司同时在售楼处摆放爱马仕品牌商品,举办展览品鉴活动,在样板间装潢中大量使用橙色、马车、H型图案等爱马仕经典元素标识,并在宣传中刻意强调“爱马仕公寓”与爱马仕品牌的关联关系,攀附爱马仕国际及涉案商标知名度的主观意图极为明显,构成不正当竞争。

【裁判结果】

2022年8月28日,青岛市中级人民法院对这起侵害商标权及不正当竞争纠纷作出一审判决:被告沪港公司停止侵犯原告爱马仕国际第1636601号“爱马仕”等注册商标专用权的行为,停止对原告爱

马仕国际的不正当竞争行为,并赔偿原告爱马仕国际经济损失及合理开支共计200万元,在报纸刊登声明消除影响。

一审宣判后,被告沪港公司不服,并提起上诉。2023年2月1日,山东省高级人民法院对此案作出终审判决:驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

本案是一起对驰名商标给予跨类保护、正确厘清“合法使用”边界的典型案例。实践中,侵权人往往将看似合法的使用行为当作实施混淆的工具,以合法形式掩盖不正当目的。该案对侵权人在商品销售中的全部行为整体予以评价,结合侵权人不正当竞争的主观恶意,对侵权人的攀附和混淆行为全面予以禁止,彰显了依法严格保护知识产权、严厉打击侵权行为的鲜明司法态度。

擅自改装“海尔”产品另贴标识销售 被告一审被判停止侵权赔偿300万元

【案情简介】

青岛海商智财管理咨询有限公司(以下简称海商智财公司)成立于2018年7月19日,其经营范围包括技术进出口、货物进出口、信息咨询服务。海商智财公司是海尔品牌无形资产管理公司,主要负责“海尔”“Haier”等系列商标的持有、授权及维权事务等。海商智财公司经调查发现,无锡思迈尔物联科技有限公司(以下简称思迈尔公司)未经授权擅自改装海商智财公司商标权产品的电路板控制器、支付二维码,变更产品的用途,在改装产品上贴上思迈尔公司的“思迈尔”“smile及图”标识对外销售、运营。海商智财公司认为,思迈尔公司的上述行为构成商标侵权及不正当竞争。2021年4月27日,海商智财公司提起诉讼,请求判令:被告思迈尔公司停止侵权、赔偿经济损失1000万元。

【庭审直击】

本案争议焦点为:一是原告海商智财公司、被告思迈尔公司是否存在竞争关系?二是被告思迈尔公司是否构成商标侵权及不正当竞争?三是如果构成商标侵权及不正当竞争,被告思迈尔公司应如何承担责任?

法院经审理认为,思迈尔公司改装标有海商智财公司商标的产品、张贴“思迈尔”“smile及图”标识及二维码,并将上述改装产品销售或运营的行为,影响了海商智财公司商标识别功能和品质保障、信誉承载功能的发挥,破坏了商标权人、商品与商标之间的联系,造成对海商智财公司商标权的侵害。思迈尔公司在网站、淘宝店铺等的相关宣传行为会使消费者认为思迈尔公司与海商智财公司存在特定联系,损害了海商智财公司的商业信誉和商品声

誉,构成虚假宣传、商业诋毁。法院综合考虑海商智财公司的商标具有较高的知名度、改装产品数量较大,同时存在虚假宣传、商业诋毁的不正当竞争行为及该案的合理开支,酌情确定思迈尔公司赔偿海商智财公司经济损失300万元。

【裁判结果】

2021年11月26日,青岛市中级人民法院对这起侵害商标权及不正当竞争纠纷作出一审判决:被告思迈尔公司立即停止侵害原告海商智财公司第727240号、第4534747号注册商标专用权的行为,立即停止对原告海商智财公司的不正当竞争行为,并赔偿原告海商智财公司经济损失300万元。

海商智财公司、思迈尔公司均不服一审判决,向山东省高级人民法院提起上诉。本案审理过程

中,海商智财公司、思迈尔公司以双方已经达成和解协议为由,向法院申请撤回上诉。2022年5月12日,山东省高级人民法院作出终审裁定:准许海商智财公司、思迈尔公司撤回上诉。

【典型意义】

随着互联网技术发展,企业尤其是大型集团企业为适应市场需求、寻求新的效益增长点,纷纷进行现代化产业体系布局和转型升级。该案是海尔集团从世界家电第一品牌向全球唯一物联网生态品牌转型过程中与其他市场经营主体产生的新类型知识产权侵权纠纷。案件的审理保护了商标权人在新经济形态发展中享有的合法权益,促进了市场主体在新行业的探索和创新,规制了市场主体的竞争行为,有利于维护公平竞争的市场秩序。

擅自将漫画形象注册商标用于特许经营 “老夫子动漫文化”起诉维权获赔50万元

【案情简介】

《老夫子》漫画形象系列图书于1998年后多次在我国境内公开出版发行,其中在辽宁画报出版社1998年6月出版的《老夫子》漫画中介绍作者王家禧,笔名王泽,于1928年生于天津。“老夫子”漫画出版已达400套,风行世界华人社会中,在2007年前后出版发行的《老夫子》漫画图书中中标注的版权所有人为老夫子哈媒体股份有限公司。2009年,《老夫子》作品入选首届中国动漫艺术大展。2018年5月10日,老夫子哈媒体股份有限公司向老夫子动漫文化(北京)有限公司(以下简称老夫子北京公司)出具授权书,载明老夫子哈媒体股份有限公司是《老夫子》的名称、标记、设计、人物形象、视觉表现和衍生形象的著作权、商标权等知识产权的拥有者,对老夫子北京公司在中國大陸区域的权利独占许可使用授权已到期,现继续授权老夫子北京公司在中國大陸以自己的名义对上述权利事实独占许可使用,并可以自己的名义提起侵权诉讼,期限为2018年1月1日至

2023年12月31日。

后老夫子北京公司发现,郑州老夫子修脚服务有限公司(以下简称郑州老夫子公司)等未经许可,擅自在其经营场所内张贴展示、通过微信公众号和官方网站向公众提供带有图案形象,并以加盟的方式许可加盟商展览和网络传播“老夫子”美术作品。2020年11月4日,老夫子北京公司认为黄岛区老夫子足浴店、郑州老夫子公司、李某的行为侵害其著作权,请求判令:三被告停止侵权行为,并赔偿其经济损失、合理开支等共计155万元。

【庭审直击】

本案争议焦点为:一是被告黄岛区老夫子足浴店、郑州老夫子公司、李某是否侵犯原告老夫子北京公司所享有的“老夫子”美术作品的复制权、发行权、展览权、信息网络传播权?二是若侵权,被告黄岛区老夫子足浴店、郑州老夫子公司、李某应如何承担原告老夫子北京公司主张的赔偿责任?

法院经审理认为,老夫子北京公司提供的合法

出版物、授权书等证据可以证明其为涉案美术作品著作权相关权利人。郑州老夫子公司申请注册的商标所使用的该漫画形象与涉案美术作品构成实质性相似,商标申请时间在著作权形成之后,损害了他人享有的在先权利。郑州老夫子公司将该漫画形象作为商业标识使用的行为侵犯了老夫子北京公司的著作权。法院综合考虑作品类型、作品知名度、侵权主观过错、侵权行为的性质、情节和合理开支等因素,酌情确定郑州老夫子公司、李某共同赔偿经济损失及合理开支50万元。黄岛区老夫子足浴店为使用郑州老夫子公司的商标支付了相应对价,且已尽到合理注意义务,在特许人已经承担赔偿责任的情况下,不再承担赔偿责任。

【裁判结果】

2021年10月21日,青岛市中级人民法院对这起著作权权属、侵权纠纷作出一审判决:被告黄岛区老夫子足浴店、李某立即停止侵害原告老夫子北京公司《老夫子》美术作品的复制权的侵权行

为,被告郑州老夫子公司立即停止侵害原告老夫子北京公司《老夫子》美术作品的复制权、信息网络传播权的侵权行为,被告郑州老夫子公司、被告李某共同赔偿原告老夫子北京公司经济损失及合理支出50万元。

一审宣判后,被告郑州老夫子公司、李某均不服,并提起上诉。2022年4月14日,山东省高级人民法院对此案作出终审判决:驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

该案是一起保护他人合法在先权利的典型案例。当注册商标与在先著作权权利发生冲突时,应当从注册商标的申请时间是否是在著作权权利形成之后、著作权所涉作品的知名度、商标注册人的主观状态等方面审查商标注册是否损害他人享有的在先权利。该案裁判有效制止了损害他人在先权利的行为,维护了在先权利人的合法权益,对于加强著作权保护、激发文化创意活力、促进文化产业繁荣具有典型意义。