

知识产权保护的背后 “七彩云南”商标易被误用



本报记者 张彤 摄

地名+要素 同样可申请注册成商标

含有地名的商标在《商标法》中具有一定的特殊性,那么,含有地名能否申请注册成商标呢?《商标法》第十条第二款的规定,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。同时,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》【法释(2017)2号简称“商标授权确权司法解释”】第六条规定,商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成,如果整体上具有区别于地名的含义,人民法院应当认定其不属于《商标法》第十条第二款所禁止情形。因此,《商标法》虽然禁止县级以上地名作为商标注册,但并未禁止地名作为商标的一部分进行注册。

举例来看,由地名“云南”+要素“七彩”构成的“七彩云南”商标,就依法获得了商标注册,取得了商标专用权。在商标行政授权确权程序中,“七彩云南”商标得到了商标局、商评委和各级法院的支持,他们认为:商标中虽然含有地名“云南”,但整体已经形成了有别于地名的含义。

几个“七彩云南”商标被侵权、误用的案例引起人们关注。在他人申请白酒、人用药等商品上注册“七彩云南”商标异议案中,商标局认为:先注册并使用的商标在“宝石、翡翠”等商品上经持续使用并广泛宣传具有较高知名度,并被认定为驰名商标,他人在白酒、人用药上申请注册“七彩云南”商标,构成对驰名商标的复制和模仿。如果予以核准注册,易误导公众,削弱“七彩云南”商标作为中国驰名商标的显著性和良好声誉,客观上易使他人借助“七彩云南”的知名度和影响力来推广自己的产品,损害了商标所有权人的利益,因此不予核准注册。在“七彩云南”商标异议行政诉讼案中,北京市第一中级人民法院及北京市高级人民法院都认定该商标和“七彩云南”商标相近似而不予注册。

这些商标受保护的记录,充分说明了“七彩云南”具有极强的显著性,整体上已经形成了有别于地名的第二含义,同其他注册商标一样依法享有商标专用权,未经许可,他人不得以营利为目的进行使用。

含地名商标需谨慎使用 否则将涉嫌侵权

不容忽视的是,含有地名的商标虽然依法享有专用权,但在市场经营活动中,往往容易被误用。专家分析,误用的原因多是对《商标法》第五十九条第一款的理解有误。《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,或注册商标中含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。需要注意的是,该规定指的是商标中含有的地名,他人可以正当使用,而不是含有地名的商标整体。

此外,全国人民代表大会常务委员会对该释义明确,所谓的正当使用,是指经营者为了说明自己所提供的商品或服务,便于消费者辨认,而对他人注册商标中所包含的信息(如地名)的使用。商标要素的正当使用本质上并非对他人注册商标的使用,而是对他人商标中所包含的公共领域中的描述性信息的使用,这充分说明他人未经许可可以合理使用“七彩云南”中的地名“云南”,而不可使用“七彩云南”,未经许可可在商品或服务上标注“七彩云南”而表示商品或服务的来源的行为都可能构成不正当使用。

纵观在全国范围内发生的商标侵权案,“鼓浪屿”商标侵权案中,他人在馅饼上不当使用“鼓浪屿”这一地名,被福建高院认定为侵权;在地名商标“汤沟”商标侵权案中,商标权人虽然无权禁止他人在相同或类似产品上正当使用该地名来表示商品与产地之间的联系,但是如果他人使用该地名并不是出于标注产地的需要,而是出于攀附商标权人注册商标的商誉或知名度,以使消费者产生混淆或误认等不正当竞争意图的,则超出了正当使用的范畴,构成了商标侵权。最终该案被江苏高院认定为侵权。

专家认为,“鼓浪屿”“汤沟”商标作为纯地名商标,他人不当使用会构成侵权。据此可知,作为一个含有地名的商标,使用人如果不是出于标注产地的需要,而是直接使用商标,其行为将难谓正当。

“七彩云南”商标受法律保护 其他经营行为应避让

“七彩云南”作为一个含有地名的商标,容易被他人使用在广告、展览及其他商业活动中,并被误认为仅仅是对云南的说明或描述,构成说明性或描述性使用,而非商标性使用。

根据《商标法》第四十八条规定,商标的使用,是指将商标用于商品、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,用于识别商品来源的行为。该规定明确表明在广告宣传、展览及其他商业活动使用也属于商标的使用。

有律师认为,说明性或者描述性非商标性使用目前我国没有明确的法律规定,但实务中一般将其界定为:经营者在商业活动中善意合理地使用他人的注册商标,客观地说明自己的商品或者服务源于他人,或者客观地指示自己的商品用途、服务对象以及其他特性与他人的商品或服务有关,而用叙述性文字使用他人商标。很明显,“七彩云南”作为诺仕达集团的注册商标,他人的使用行为如果不是表明和诺仕达集团的关系,将不构成非商标性使用。

“七彩云南”商标作为诺仕达集团长期使用的中国驰名商标,是诺仕达集团的宝贵财富,一直以来受到政府的大力支持与有力保护。对于“七彩云南”的“复制模仿”的案件,都被商标局、商标评审委员会和法院一一驳回,维护了诺仕达集团的权益。

律师认为,“七彩云南”商标是国家主管机关依法授予诺仕达集团的专用权,依法受到法律保护,其他市场经营者在经营活动中,应当秉持诚实信用原则,进行避让。

首席记者 宋金艳

春城晚报



开屏新闻App
理想生活 即刻开屏

