

商标侵权判定标准是什么

——“无印良品”“無印良品”商标权纠纷案透析

董磊

案例追踪

近年来,随着知识产权保护意识的增强,商标领域纠纷日益增多,且商标侵权形式日趋多样化、复杂化,如何判定构成商标侵权,商标是否相同或者近似,是否容易导致混淆等问题,往往是纠纷双方争论的焦点,也是司法和执法人员实践中判断的难点。为此,商标法去年第四次修正,国家知识产权局近日也出台了《商标侵权判断标准》,加强商标执法指导工作,统一执法标准,强化商标专用权保护。

延续多年的“无印良品”商标之争即是判定商标侵权的典型案。近年来,两家公司的商标纠纷一直在持续,诉讼结果也是各有胜负。商标之争背后,如何更好地保障商标权利人的合法权益,始终受到业界的关注。

当“無印良品”遇上“无印良品”

2019年11月,北京市高级人民法院就无印良品侵犯商标权纠纷案作出终审判决,驳回株式会社良品计画及其子公司无印良品(上海)商业有限公司上诉请求,维持原判。此前,一审法院北京知识产权法院判决,良品计画、无印良品上海公司立即停止侵犯北京棉田纺织品有限公司、北京无印良品投资有限公司注册商标专用权的行为;赔偿棉田公司、北京无印良品公司经济损失、合理支出,共计40万余元。

提起无印良品,除了人们熟知的主要经营生活杂货等商品的日本品牌,也许少有人知道,国内也有一家生产销售家纺用品的“无印良品”。正是这家似乎有些“默默无闻”的国产无印良品,以侵犯注册商标专用权为由,把日本无印良品告上了法庭。

国产无印良品商标于2001年4月28日被核准注册,核定使用在第24类“棉织品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床单、枕套、被子、被罩、盖垫、坐垫”商品上,经续展,有效期至2021年4月27日。该商标的原始注册人为海南南华实业贸易公司。2004年7月,该商标经核准转让至棉田公司。北京无印良品公司成立于2011年6月,棉田公司为其投资人之一。棉田公司授权北京无印良品公司在中国地区独家使用涉案商标,用于商标项下指定商品的生产、销售及宣传推广。

无印良品上海公司成立于2005年5月,日本企业株式会社良品计画为其唯一股东。近年来遍布商场的“無印良品”专卖店即是由该公司投资经营。

当市场上“無印良品”遇上“无印良品”,仅有一字之差,谁的商标是“正品”,自然会引起双方以及消费者的注意和甄别。经过调查,棉田公司、北京无印良品公司认为,良品计画、无印良品上海公司生产、销售的腈纶毛毯、亚麻织床罩、无印良品 MUJI 羊毛可洗床褥、无印良品 MUJI 棉花笠床罩等商品侵害其对涉案商标享有的专用权,遂诉至北京知识产权法院。

被告则辩称,良品计画在中国未实施任何侵权行为,不应承担任何法律责任。此外,原告主张权利的商标是简体字“无印良品”,而其使用的是繁体的“無印良品”,且为其首创,主观上没有侵权故意,也不应承担赔偿责任。

专家点评

“符号圈占”与市场竞争

□ 向波

从某种程度上说,商标法律制度的诞生似乎简化了市场主体之间的竞争关系,或者说某些情形下市场主体之间的竞争关系,可以化约为关于某个或某些商标的抢占与争夺。但是,商标注册制度的存在又使得这种“符号圈占”游戏从市场领域蔓延到了商标注册阶段,某个市场主体在商标注册问题上的偶尔疏忽,可能就意味着未来市场利润的丧失,或者原本属于自己的市场份额被其他市场主体分割。

就此而言,“无印良品”商标系列纠纷案件即为典型。近年来,当事人双方在商标权侵权诉讼上有来有往,互有胜负。2019年11月4日,北京市高级人民法院作出判决,株式会社良品计画、无印良品上海公司的上诉请求被驳回,由此该两位当事人因侵犯棉田公司、北京无印良品公司的注册商标专用权而需要承担停止侵害、消除影响及损害赔偿等

当市场上“無印良品”遇上“无印良品”,仅有一字之差,谁的商标是“正品”,引起了双方以及消费者的注意和甄别。

最终,北京市高级人民法院判定,良品计画、无印良品上海公司在被诉侵权产品上使用的

“无印良品MUJI”“無印良品”“MUJI無印良品”标志与涉案商标已分别构成使用在相同或类似商品上的近似商标,良品计画生产标有上述标志商品的行为、无印良品上海公司销售标有上述标志商品的行为侵害了原告对涉案商标的注册商标专用权。

是商标抢注,还是正当维权

本案终审判决后,良品计画、无印良品上海公司曾发布声明称,“無印良品”自1980年在日本诞生以来,良品计画在包括日本在内的世界各地开设店铺,注册“無印良品”和“MUJI”商标。在中国大陆范围内,良品计画几乎所有的商品·服务类别上注册了“無印良品”商标,但是仅在布、毛巾、床罩等商品类别的一部分上,被其他公司抢注了“无印良品”商标。

那么,本案原告是否如被告所说,是抢注了其商标呢?对于如何认定商标抢注行为,商标法有明确规定: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。

然而,根据法院判决书认定的事实,似乎难以得出原告抢注商标的结论。国产无印良品商标的注册时间在2001年,当时日本无印良品并没有进入中国大陆市场,也没有在中国大陆进行过广告宣传,难以说在中国大陆市场有何影响力。事实上,直到4年后的2005年,日本无印良品才在上海开了中国大陆的第一家门店。

相反,根据一审法院认定的事实,原告在获得涉案商标权后,一直处于正常经营状态,并多次获得行业内奖项,可以说具有一定的知名度和美誉度。

此外,一审法院认定的证据表明,良品计画针对原告涉案商标提出异议申请以来,我国商标行政管理部门已多次裁定涉案商标予以核准注册。如,2004年1月,原国家工商行政管理总局商标局作出(2004)商标异字第20号《“无印良品”商标异议裁定书》,裁定涉案商标予以核准注册。良品计画不服上述裁定,向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出异议复审申请。2009年3月,商标评审委员会裁定涉案商标予以核准注册。

此后,历经一、二审行政诉讼程序,商标评审委员会作出的上述裁定均被维持。在随后的申请再审中,最高人民法院在2012年6月的判决中认为,良品计画提供的证据只能证明2000年4月6日之前其“無印良品”商标



在日本、中国香港地区等地宣传使用的情形以及在上述地区的知名度情况,并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实,因此作出维持原判的最终判决。

正是基于以上事实,法院认定,本案中原告持有的涉案商标目前合法有效,应当受到法律保护。

本案被告也在终审判决后的声明中表示,良品计画以及无印良品上海公司在中国大陆范围内,针对这些商品不能使用“無印良品”商标,但于2014年及2015年错误使用了该商标。“为消除上述行为给北京棉田纺织品有限公司等造成的影响,我司已对上述商品的商标标注情况进行了整改。”

抗辩无效,判定侵权成立

本案审理过程中,被告曾提出一系列抗辩理由:良品计画在中国未实施任何侵权行为,不应承担任何法律责任;良品计画在第20、21、27类商品上拥有“無印良品”注册商标;良品计画的“MUJI”品牌具有知名度,被诉侵权行为不会造成相关公众的混淆误认等。

上述抗辩理由是否有效,被告被诉的侵权行为是否成立,首先要看被告是否在类似商品中使用了类似商标,容易导致消费者对商品来源产生误认和混淆。

根据我国商标法等规定,类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。认定商品是否类似,应当以相关公众对商品的一般认识综合判断。商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品或服务来源产生误认,或者认为其来源与他人先在注册商标具有特定联系。

一般来说,判断商标是否构成近似,应当以相关公众的一般注意力为标准,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品或服务的关联程度,以是否容易导致混淆作为判断标准。

一审法院认为,被控侵权产品中的毛毯与涉案商标核定使用的毛毯,被控侵权产品

中的床罩与涉案商标核定使用的床罩、被控侵权产品中的床褥与涉案商标核定使用的褥子在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或相近,构成相同或者类似商品。被控侵权产品上使用的“無印良品”“MUJI無印良品”“无印良品 MUJI”与涉案商标“无印良品”相比,仅存在“无”和“無”的差异以及有无“MUJI”的差异,构成相同或者近似商标,二者同时使用在毛毯、床罩等同一或类似商品上,容易导致相关公众对商品来源产生误认。

另外,良品计画的“MUJI”品牌是否具有知名度,不能成为其同一种或类似商品上使用与涉案商标相同或近似商标的理由,在棉田公司合法持有涉案商标的情况下,亦不能成为合理抗辩事由。

二审中,法院认为,良品计画在第20、21、27类商品上已注册的“無印良品”商标与本案涉案商标核准注册的商品类别不同,不能作为本案被诉侵权行为的合理抗辩事由。在原告名下包括涉案商标在内的多个“无印良品”商标与被告名下多个“無印良品”已在不同类别商品上分别予以核准注册的情况下,作为分别拥有两商标的不同市场主体,应当尊重业已形成的市场秩序,在各自商标专用权项下规范行使权利,尽量划清商业标志之间的界限,避免造成相关公众的混淆误认。对于超出己方商标专用权边界、侵犯对方商标标志专用权的行为均应予以制止并承担相应法律责任。

至于良品计画主张其对被诉侵权产品的制造行为发生在中国境外,在中国境内未实施侵权行为,法院认为,被诉侵权产品中,亚麻织床罩等商品上显示的产地为中国,其他被诉侵权产品即使产地在境外,但注册商标具有地域性,被诉侵权产品在中国境内进入商品流通领域后即已侵害涉案商标专用权,良品计画作为被诉侵权产品的制造商应当承担相应侵权责任。

综上,北京市高级人民法院最终判定,良品计画、无印良品上海公司在被诉侵权产品上使用的“无印良品 MUJI”“無印良品”“MUJI無印良品”标志与涉案商标已分别构成使用在相同或类似商品上的近似商标,良品计画生产标有上述标志商品的行为、无印良品上海公司销售标有上述标志商品的行为侵害了原告对涉案商标的注册商标专用权。

身边的民法典

本报记者 李方祥

继承涉及家庭财产的传承,事关千家万户。遗嘱继承因遗嘱的存在体现了被继承人的真实意愿,故其效力优于法定继承效力,往往成为人们关注的焦点。对此,我国民法典增设继承宽恕制度,让法律有刚度有温度。

王大爷与刘大妈是一对老夫妻,二人育有一子一女。但因为对儿子的结婚对象不满意,二人与儿子王某产生了激烈矛盾。儿子一气之下,与该女子结婚,十几年来未曾回家看望和赡养父母。

随着时间推移,王某幡然悔悟,开始与父母缓和关系,经常带着小孩回家看望父母。在两位老人生病期间,王某全家人都搬至他们身边,悉心照顾,使他们感受到迟来的天伦之乐。王大爷与刘大妈决定原谅儿子当初的行为。后来二老相继去世,去世前他们留下共同遗嘱,将自己名下两套房屋中的一套留给儿子王某。对此,两位老人的女儿不答应。她认为王某遗弃父母,十几年来对父母不闻不问,情节严重,其已经丧失继承权。

那么王某到底能不能继承父母的财产?北京西城法院法官马德天表示,现行继承法规定了继承人丧失继承权的四种情形,即“故意杀害被继承人的;遗弃被继承人的,或者虐待被继承人情节严重的;伪造、篡改或者销毁遗嘱,情节严重的”。我国民法典对上述四种情形进行了确定,并增加“以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱,情节严重”的情形。

“上述继承人丧失继承权情形一旦出现,继承人就丧失了继承权。然而感情并非一潭死水,家庭成员之间的和谐关系也是可以培养的。”马德天说。

继承权“失而复得”是有条件的。有关继承宽恕制度的最初规定,体现在最高人民法院于1985年出台的关于贯彻执行《中华人民共和国继承法》若干问题的意见》中。对是否可以恢复继承权问题,最高法院明确:“继承人虐待被继承人情节严重的,或者遗弃被继承人的,如以后确有悔改表现,而且被虐待人、被遗弃人人生前又表示宽恕,可不确认其丧失继承权。”

基于上述制度实施取得良好效果,我国民法典正式增设了有关继承宽恕的法律条文:“继承人有遗弃被继承人的,或者虐待被继承人情节严重的;伪造、篡改或者销毁遗嘱,情节严重的;以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱,情节严重的上述行为,确有悔改表现的,被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的,该继承人不丧失继承权。”

马德天表示,该制度在法律层面的正式确立,不仅给继承人提供了改过自新的机会,力促家庭成员和谐关系的构建,也从规则设计角度体现对被继承人真实意愿的最大尊重,使得法律制度既有刚度也有温度。

“宽容、饶恕往往是化解恩怨、重塑亲情的重要方式。”马德天认为,案例中,王某只要能够如实证明其改过自新的行为在父母生前得到了宽恕,就没有丧失继承父母遗产的权利,可依据遗嘱内容依法继承。

专家表示,继承权与身份密切相关,相互具有继承关系的家庭成员,即便发生矛盾冲突也“打断骨头连着筋”。对于犯错之后已经悔改的家庭成员,给予其认识错误、改正错误的机会,也是给家庭一个恢复和谐亲情关系的机会。

将网络财产、虚拟货币等新型财产类型纳入遗产范围,删除公证遗嘱效力优先规则,明确打印遗嘱同样有效,照顾鳏寡孤独老人的侄甥享有继承权利……民法典的这些新规定,充分尊重了被继承人的意志,保护继承人的相关权利不受损害,在法律层面延伸孝德范围,体现了鲜明的时代特色。

权威发布

全国首个商业特许经营合同纠纷裁判白皮书发布

本报讯 记者王晋报道:全国首个商业特许经营合同纠纷裁判白皮书(2019年度中国商业特许经营合同纠纷裁判白皮书),于7月14日由中国连锁经营协会、北京中伦(杭州)律师事务所联合发布。《白皮书》分析了2019年度特许经营合同纠纷案件审理基本情况,解析了特许经营合同纠纷中的争议焦点问题,梳理了法院在审理案件时的考虑因素及裁判标准,总结了特许经营合同纠纷案件的四大特点,并为特许经营行业的合规、健康发展提出了宝贵建议。

“合规是特许经营可持续发展的基石。协会每年收到的特许经营企业咨询电话中,关于如何备案、信息披露与广告宣传的界定,以及如何制定特许经营合同条款等内容占一半以上。”中国连锁经营协会副秘书长苏霜说,“协会持续开展特许经营评定公益活动,今年通过线上开展特许经营法律公益宣讲,并正着手起草分行业的特许经营合同范本。”

根据《白皮书》内容,2019年度我国各地区(不含港、澳、台区)各级法院就特许经营合同纠纷案件共出具判决书1349份(仅以搜集平台上的文书为准),大部分案件均在一审法院阶段定分止争,占比为70.01%,二审判决占比29.77%,仅0.22%的纠纷进入了再审程序。

《白皮书》结合案例,阐释了法院对于特许经营合同性质认定的判决理念;同时,在引用最高人民法院的复函等相关规定的基础上,明确了不具备“两店一年”资格不影响特许经营合同的效力,并根据不同的案件情况,分析了特许人信息披露义务履行瑕疵导致合同解除或可撤销以及加盟商依照冷静期要求解除合同的具体情形。

针对特许经营合同纠纷案件中出现的普遍问题,《白皮书》建议特许人在合同签订前应符合特许人资质要求,依法办理备案手续,完善合同内容并妥善履行信息披露义务,在合同履行过程中及合同履行完毕后发现自身权益受损时,及时采取维权措施。针对加盟商,《白皮书》建议在合同签订前应做好对特许人的背景调查工作,在合同签订时应充分理解合同内容,在履行合同过程中遇到权益受损情况时应及时维护合法权益,在合同终止后应严格履行后合同义务等。

增设继承宽恕制度,让法律有刚度有温度

(作者系南开大学法学院副教授)