商标法案例

张冬雨在彩云之南酒馆品尝已在当地热销30年的“冬雨”米酒时不慎跌伤，只得以尼美舒利（一种化学药品名）分散片止痛。她发现仅李秋月在钢琴上注册“冬雨”商标，就分别在中药酒上申请“尼美舒利NMSL”商标，在米酒上申请“冬雨”图文商标（如下图）。

 

在“尼美舒利NMSL”商标初审公告期内，昌平政法职业学院的余春风提出异议。

在米酒上的“冬雨”图文商标初审公告期间，李秋月提出异议。事实上，钢琴上的“冬雨”商标确为驰名商标，但是国家知识产权局认为异议不成立，并予以核准注册。

米酒上的“冬雨”图文商标被核准注册后一直未使用，但是满5年后，张冬雨就将一直在当地发展的彩云之南酒馆诉至法院。

此时，年方二八的知名影星冬雨针对彩云之南酒馆提起不正当竞争之诉，并针对米酒上的“冬雨”图文商标以侵犯姓名权和肖像权为由提起无效宣告。

请根据我国商标法的规定，分析如下问题：

1、余春风的异议理由可能是什么？

答：可能的理由如下。

（1）《商标法》第10条规定：带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的，不得作为商标使用。因为尼美舒利是一种**化学药品**，而此商标申请所核定使用的商品为一种**中药酒**，容易使公众误认为中药酒中含有尼美舒利这种药物成分。因此，“尼美舒利”可能带有欺骗性可以成为一种异议理由。

（2）《商标法》第10条规定：下列标志不得作为商标使用：（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

NMSL在**网络用语**中是“你妈死了”的缩写，使用广泛，因此将NMSL作为商标存在不良社会影响。

**说明：（1）这一点比较难，需要一些背景知识。在考试中遇到类似问题，尤其是拼音或缩略语，一定要多加留意。**

（2）尼美舒利是一种化学药品名，即这种商品的通用名称。但是，尼美舒利不是中药酒的通用名称，也不是仅直接表示中药酒的主要原料，所以不能认为尼美舒利不具有显著性。

（3）这一问的主要目的是**提请注意商标权取得的绝对事由，并逐一排查分析**。

2、彩云之南酒馆是否要向张冬雨承担赔偿责任？理由是什么？

答：彩云之南酒馆不需要承担赔偿责任。理由：（1）彩云之南酒馆可以主张在先使用抗辩。根据《商标法》第59条第三款，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。彩云之南酒馆先于商标注册人使用“冬雨”商标，且已经在当地热销30年，具有一定影响，因此可以继续使用该商标，不构成侵权，无需承担商标侵权责任，当然不用赔偿。

（2）未使用抗辩。根据《商标法》第64条的规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”米酒上的“冬雨”图文商标被核准注册后一直未使用，且满5年，因而也不承担赔偿责任。

（3）权利滥用抗辩。根据指导案例“歌力思”案的裁判要旨，张冬雨恶意注册“冬雨”图文商标，并滥用权利，不予保护。

说明：（1）这一问的主要目的是**提请注意商标侵权抗辩事由，并逐一排查分析**。

（2）在实践中，可能选择的是权利滥用抗辩和先使用抗辩。前一抗辩可以不用增加区别标志，但其难度在于恶意的证明。后一抗辩比较容易证明，但是需要增加区别标志。

而且，如果能证明恶意，就可根据第4条提出无效宣告，一劳永逸解决商标争议。

同时，五年未使用，也可提出连续三年不使用撤销申请。

3、彩云之南酒馆是否构成不正当竞争？理由是什么？

答：不构成。

《反不正当竞争法》第6条规定，“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）。”

“冬雨”米酒在当地已经热销30年，其对“冬雨”的使用时间早于知名影星“冬雨”，不存在恶意攀附知名影星声誉的不正当目的。

在市场竞争中，如果姓名通过商业性的使用已经与特定的商品或服务建立了稳定的对应关系，产生了区分产品或服务来源的功能，他人擅自在商品或服务上使用该姓名，使得相关公众产生误认，才构成不正当竞争行为。

说明：（1）这一问的主要目的是提请注意不正当竞争判断与商标侵权判断的不同。**不正当竞争尤其强调目的和手段的不正当性。**

4、综合本案，“冬雨”注册商标是否应被宣告无效？理由可能是什么？

答：“冬雨”注册商标应该被宣告无效。理由是：根据《商标法》第四十四条规定，已经注册的商标，违反本法第四条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。根据《商标法》第四条规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。

在本案中，张冬雨知晓在米酒上有一定影响力的“冬雨”商标，将其抢注为商标，且未使用，符合第四条规定。因此，任何人均可以依据《商标法》第四十四条提出商标无效宣告。

说明：**（1）冬雨无权以侵犯姓名权及肖像权为由请求宣告无效。**

根据《商标法》第四十五条规定，违反本法第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。《商标法》第三十二条规定，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。

在本案中，“冬雨”为明星冬雨的姓名，提起无效宣告已经超过注册之日起五年的限制。

首先，适用商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定时，自然人就特定名称主张姓名权保护的，该特定名称应当符合以下三项条件：其一，该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；其二，相关公众使用该特定名称指代该自然人；其三，该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。本案中，由于明星冬雨已经有较高的知名度，并且一直以来均使用“冬雨”作为自己的姓名，符合上述要求。

其次，根据肖像权以及肖像的性质，肖像权所保护的“肖像”应当具有可识别性，其中应当包含足以使社会公众识别其所对应的权利主体，即特定自然人的个人特征，从而能够明确指代其所对应的权利主体。如果请求肖像权保护的标识不具有可识别性，不能明确指代特定自然人，则难以在该标识上形成依法应予保护，且归属于特定自然人的人格尊严或人格利益。本案中争议商标仅仅是黑色人形剪影，除身体轮廓外，其中并未包含任何与明星冬雨有关的个人特征。并且，其就该标识所对应的动作本身并不享有其他合法权利，其他自然人也可以作出相同或者类似的动作，该标识不具有可识别性，不能明确指代明星冬雨。因此，冬雨不能就该标识享有肖像权，有关争议商标的注册损害其肖像权的主张不能成立。

最后，依据第四十五条提起无效宣告需要满足商标注册之日起五年内的时间限制，本案已经超出该范围，因此依据第四十五条提出的无效宣告请求无法实现。

**（2）彩云之南无权以在先有一定影响的商标为由提出宣告无效请求。**

根据《商标法》第四十五条规定，违反本法第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。《商标法》第三十二条规定，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。

在本案中，张冬雨在米酒上注册“冬雨”商标的行为，属于不正当手段抢注他人有一定影响的商标的情形，但由于已经超过五年期限的限制，因此该无效宣告请求无法实现。

**（3）李秋月无权以驰名商标为由提出无效宣告**

李秋月对钢琴上的“冬雨”商标享有商标权，同时该商标属于驰名商标。

根据《商标法》第四十五条的规定，违反本法第十三条第二款和第三款规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

同时根据《商标法》第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

在本案中，张冬雨的注册行为属于第十三条规定的情形，同时驰名商标恶意注册的无效宣告不受五年期限的限制。

但是，对于在不相同或不相类似商品上的驰名商标的保护，应当综合考虑驰名商标的显著程度，驰名商标在使用诉争商标商品的相关公众中的知晓程度、使用驰名商标的商品与使用诉争商标的商品之间的关联程度等因素。“冬雨”是常见词汇，被异议商标在米酒上的使用并不足以导致相关公众误认为该商标与钢琴上的“冬雨”商标存在相当程度的联系，从而减弱钢琴上的“冬雨”商标的显著性或不当利用其市场声誉。因此，李秋月无权依此提出无效宣告。（类似“杏花村”案例）

（4）本案还涉及连续三年不使用撤销问题。但是，撤销与无效宣告是不同程序。

（5）这一问的主要目的是**提请注意无效宣告事由以及无效宣告与撤销的区分**。