

江苏省高级人民法院

民事判决书

(2012)苏知民终字第 0184 号

上诉人(原审被告)徐斌,男,汉族,1972年3月26日出生,身份证号码332623197203264530,浙江太平洋船舶有限公司质检部经理,住浙江省温岭市太平街道繁昌小区19幢1单元202室。

委托代理人李晓芳,北京拓普永智知识产权代理有限公司商标代理人。

委托代理人商振宇,北京拓普永智知识产权代理有限公司商标代理人。

被上诉人(原审原告)跃进汽车集团公司,住所地江苏省南京市鼓楼区中央路331号。

法定代表人鲍友贤,该公司董事长。

委托代理人汪旭东,南京知识律师事务所律师。

委托代理人万婧,南京知识律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)南京汽车集团有限公司,住所地江苏省南京市鼓楼区中央路331号。

法定代表人陈志鑫,该公司董事长。

委托代理人汪旭东,南京知识律师事务所律师。

委托代理人万婧,南京知识律师事务所律师。

原审原告南京名爵实业有限公司(2009年1月21日注销),住所地江苏省南京高新技术产业开发区商务办公楼413-133室。

上诉人徐斌因与被上诉人跃进汽车集团公司(以下简称跃进公司)、南京汽车集团有限公司(以下简称南汽公司)及原审被告南京名爵实业有限公司(以下简称名爵公司)确认不侵犯注册商标专用权纠纷一案,不服江苏省南京市中级人民法院(2007)宁民三初字第416号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2012年6月27日公开开庭审理了本案。上诉人徐斌的委托代理人李晓芳、商振宇,被上诉人跃进公司及南汽公司的委托代理人汪旭东、万婧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

南京名爵公司一审诉称：2005 年 7 月 22 日，南汽公司在英国成功收购 MGROVER 公司资产。2006 年 8 月 3 日南京名爵公司设立，“名爵”开始在生产经营、宣传和项目申报中广泛使用。随着 2007 年 3 月其汽车产品成功下线、投放市场，产品的销售、经营和市场宣传，“名爵”获得广泛的市场影响力，在市场和广大消费者中获得了极高的影响和声誉。

2007 年 11 月 12 日，徐斌委托律师向南京名爵公司致函，称南京名爵公司在生产的汽车商品上使用“名爵”文字的行为侵犯了其 3607584 号注册商标的专用权，并要求南京名爵公司“立即停止使用带有‘名爵’文字的商品宣传和推广活动等，也不得再生产、销售‘名爵’牌系列小型机动车。”

南京名爵公司认为，其所生产的汽车与徐斌注册商标所核定使用的商品并非相同商品；在实际经营过程中，两者也很难被认定为相近似商品。徐斌的注册商标是由“名爵”文字、“MINGJUE”拼音和动物图案这一组合所形成的特定形态。而南京名爵公司所使用的仅为“名爵”中文文字，与被告的注册商标既不相同也不相似。因此，南京名爵公司在汽车经营活动中使用“名爵”文字，并不构成对徐斌涉案商标专用权的侵犯。但徐斌对南京名爵公司的侵权指控，使南京名爵公司的正常生产经营活动受到严重影响，为消除潜在风险，排除不当的权利限制对南京名爵公司正常经营活动的影响。特向一审法院起诉，请求：1、确认南京名爵公司在生产经营的汽车商品上使用“名爵”文字不侵犯徐斌涉案 3607584 号注册商标专用权；2、由徐斌承担本案全部诉讼费用。

审理中，跃进公司、南汽公司作为本案共同原告参加诉讼。其诉讼请求同南京名爵公司。

徐斌一审辩称：原告无论是宣传、生产、销售的行为都是侵犯商标权的行为。应驳回原告的诉讼请求。

本案一审争议焦点为：原告汽车与被告商标小型机动车商品是否相同或类似；原告使用名爵文字与被告商标是否相同或相近似；原告行为是否构成商标侵权。

一审法院查明：

2003 年 6 月 25 日，案外人林如海（身份证号码 332603196709184474）向国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）申请注册“名爵 MINGJUE 及图”商标，2005 年 1 月 21 日经国家商标局核准注册（见附图一），注册证号为第 3607584 号，核定使用商品（第 12 类）电动自行车；小型机动车；摩托车；自行车；机动自行车；婴儿车；儿童自行车；手推车（两轮）；购物用手推车；三轮运货车。注册有效期自 2005 年 1 月 21 日至 2015 年 1 月 20 日止。2007 年 10

月 28 日该商标经国家商标局核准转让给本案被告徐斌。该转让经国家商标局 2007 年第 40 期《商标公告》（下册）公告。

2007 年 2 月 13 日，国家发展和改革委员会发布 2007 年第 9 号第 137 批汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品名录公告中，跃进公司生产、销售的产品名录中包括名爵牌轿车。2008 年 3 月 17 日，国家发展和改革委员会发布 2008 年第 24 号公告，同意跃进公司已列入公告的所有产品企业名称变更为南汽公司。

原告生产销售的普通乘用车（轿车）车身前端标示 MG 及图商标，车身尾部标示“南京名爵”字样。在原告及相关主体发布的广告中有使用“MG 名爵汽车”文字及 MG 及图与名爵文字并列等使用形式（见附图二）。并在多种媒体、展会等发布大量相关广告，几十家报刊等也给予各种报道。

2007 年 11 月 12 日，浙江志远大律师事务所孔建祥给“南京名爵（MG）汽车有限公司”（此为该公司预登记企业名称，经核准登记为南京名爵实业有限公司）邮寄律师函，其称受徐斌委托，就第 3607584 号“名爵”注册商标被侵权使用事宜，函告并进行交涉，要求依法进行处理等。

2007 年 12 月 17 日，南京名爵公司向一审法院起诉，请求确认其在汽车上使用“名爵”文字不侵犯徐斌第 3607584 号商标专用权。

2008 年 1 月 22 日，南汽公司以连续三年停止使用为由，向国家商标局申请撤销涉案商标在“小型机动车”商品上的注册。2008 年 6 月 11 日，国家商标局作出撤 200800217 号《关于第 3607584 号“名爵 MINGJUE+图形”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，以徐斌提供的商标使用证据无效为由，决定：撤销徐斌第 3607584 号（第 12 类）“名爵 MINGJUE 及图形”商标在“小型机动车”商品上的注册。2008 年 7 月 11 日，徐斌向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出商标复审申请。2009 年 4 月 20 日，商标评审委员会作出商评字〔2009〕第 09640 号决定，维持国家商标局的决定。复审商标指定使用在第 12 类小型机动车上的商品予以撤销，其他商品予以维持。徐斌不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院于 2009 年 6 月 3 日受理，并于 2009 年 9 月 7 日作出（2009）一中行初字第 1417 号行政判决书，判决维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字〔2009〕第 09640 号关于第 3607584 号“名爵 MINGJUE 及图”商标撤销复审决定。徐斌不服该判决，向北京市高级人民法院提出上诉。该院于 2009 年 11 月 2 日受理，于 2009 年 12 月 8 日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

经对比，原告在汽车生产经营中使用的名爵文字与被告商标中文文字相同，字体相近，被告商标还包括有拼音字母和图形，对图形被告解释为是“M”的变形。原告认为二者商标不同；被告认为二者商标近似。

另查明，2005年11月14日，南汽公司向国家商标局申请在第12类汽车、农用车、冷藏车、汽车底盘、汽车车身、陆地车辆发动机等商品上注册“名爵”文字商标，2010年6月21日取得该注册商标专用权。

还查明，徐斌于2008年1月11日向北京市海淀区人民法院起诉跃进公司、北京公交海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称海依捷公司）侵犯商标专用权纠纷一案，案号为（2008）海民初字第5242号，该院于2008年7月3日作出裁定并于2008年7月21日将该案移送一审法院审理。

一审法院认为：

本案原告提起的是确认不侵犯注册商标专用权纠纷之诉，而确认不侵权纠纷之诉亦属于侵权类纠纷。商标法第五十一条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。这是判断商标侵权与否的界限。本案虽为确认不侵犯商标专用权之诉，但同样应当区分注册商标专用权的范围和注册商标专用权的保护范围。在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的，构成商标侵权行为。

一、关于原告生产的汽车商品与被告注册商标核定使用小型机动车商品是否属于相同或类似商品

对于汽车和机动车，人们在日常生活中经常提及和使用，不同的使用者在不同的使用地点或范围内，特别是在生产领域、交通领域、日常普通消费者对其概念或含义是有差别的。在生产和交通管理意义上，汽车是指由动力驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆。主要用于载运人员和/或货物；牵引载运货物的车辆或特殊用途的车辆等。可作多种分类，主要分为乘用车和商用车；或分为大型汽车和小型汽车等。具体又称为普通乘用车、小型乘用车、旅行车、客车、普通货车等。而机动车则是指以动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆。包括汽车、有轨电车、摩托车、挂车、轮式专用机械车、上道路行驶的拖拉机和特型机动车。小型机动车应主要从动力、结构、用途等所作的区分。因此，机动车比汽车范围或含义更广。

从商标法意义上而言，在《类似商品和服务区分表》中汽车与小型机动车同在第12类车辆、陆、空、海运载器中。根据该类似群解释，其三部分中，每部

分内商品为类似商品。结合上述不同分类和区分，小型机动车在日常消费领域应结合具体或特定商品才能确定。可以说机动车是一个类的概念，机动车包括小型机动车在人们日常消费领域，针对具体或特定商品相关公众一般不会直接称为机动车，而是根据某具体或特定产品将其划为属于机动车类之中，如摩托车、电动三轮车等等。仅就本案从二者的名称、分类、功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等，或者相关公众一般认知而言，如果根据具体或特定商品，结合上述定义并参考《类似商品和服务区分表》将二者所作区分而言，二者商品不同。本案所涉汽车与小型机动车特别是符合该定义中的具体或特定商品一般应属于类似商品。

二、关于原告使用名爵文字与被告商标是否相同或近似

原告在生产经营中所使用的“名爵”文字与被告“名爵 MING JUE 及图”商标，二者商标标识仅有名爵文字相同，被告商标不仅包括名爵文字，还有拼音字母和图形。因此，二者不同。从消费者一般认知而言，该商标标识中的“名爵”文字应是主要识别部分。而主要部分影响相关公众对商标的整体印象，因此在判断商标是否近似时应当以整体比对方法为主，并辅之以其他部分对比的方法。以相关公众的一般注意力为标准，既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，同时比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行。原告在生产经营中所使用的“名爵”文字与被告商标，二者商标标识虽只有名爵文字相同，字体相近，仅从商标标识来看，二者虽有差别，但二者文字从普通消费者的消费习惯对其含义、读音相同，判断组合商标中的文字是否与文字近似时，在商标整体进行对比情况下，特别是文字作为主要识别部分时，应将文字作为主要对比对象并考虑文字的读音、字体、含义等方面因素，如果本案被告商标在市场中正常实际使用在小型机动车前提下，二者可以认定为近似商标。

但根据本案查明的事实，被告受让的商标并未实际使用，且在小型机动车商品上已被撤销，因此，判断商标是否近似，还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。商标是区分商品来源的符号，商标功能的实现以将注册商标投入实际使用，并与商品真正相结合为前提。未在市场上实际使用的商标，不能发挥市场识别作用。所以本案二者虽文字和读音相同、字体相近，还不足以认定二者近似，音、义、形只是判断商标近似的基本要素之一，构成商标法意义上的近似，是指涉案二者相比较，其文字的字形、读音、含义相同或相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与权利人注册商标的商品有特定的联系。此时不仅要看商标标识，还要结合商品类别和具体或特定商品。所以说商标法意义上的商标近似，不仅是行为人使用行为中的文字或标识与被告注册商标在外观等

方面的相似，还意味着必须易于使相关公众产生混淆，是一种混淆性近似。进一步而言，商标近似不仅包括商标标识的近似，还更应包括因两商标标识或文字使用在相同或者类似商品上造成相关公众对商品来源的混淆、误认。仅商标标识近似或文字相同，但不足以造成相关公众对商品或服务来源混淆、误认的，不构成商标近似。由于本案被告商标未在小型机动车商品上使用，其商标也未实际发挥市场识别作用，消费者不会将原告汽车上“名爵”文字与被告未使用的“名爵MINGJUE及图”商标相联系。因此，尽管二者文字和读音相同、字形相近，但汽车作为特殊商品，消费者对各种品牌汽车很容易区分和识别，普通消费者在选择购买汽车商品时，往往会施以更高的注意力，对于所欲购买或使用的汽车，在商标、性能、价格、外观、售后服务、制造商等方面，一般都会进行慎重了解并进行充分的比较和反复选择，甚至试驾后，才会作出是否购买的决定。可以说相关公众施以的注意力越高，导致混淆误认的可能性就越小。事实上，由于本案被告该注册商标并未在小型机动车商品上实际使用，市场中不可能造成相关公众的混淆或误认。因此，原告在汽车及经营中使用名爵文字与被告商标也不构成近似。

三、原告使用名爵文字不构成对被告商标的侵权

主要理由是：第一，虽然原告汽车商品与被告商标中小型机动车商品属类似商品，但原告使用名爵文字与被告名爵 MING JUE 及图不相同，也不相近似。因此，不构成对被告商标权的侵权。第二，从被告商标权利来看，基于本案所涉商标权利状况发生变化，因被告受让的商标连续三年停止使用，而被撤销在小型机动车商品上的商标专用权。根据我国商标法第四十四条第（四）项及商标法实施条例第四十条的规定，因连续三年停止使用而被撤销的商标，该注册商标专用权自商标局的撤销决定作出之日起终止。注册商标专用权因注册而获得，那么该商标专用权因被撤销而终止。如果说他人在相同商品上使用相同商标，会使商标法为商标权人预留的使用空间受到侵占，此时尚不妨碍商标权利人主张权利，但也仅是一种形式意义上的权利。对于在相同商品上使用近似商标或在类似商品上使用近似商标等情形下，由于注册商标未实际使用，商标专用权人对近似商标的保护范围应相对较小，或者说排斥力相对较弱。被告涉案商标在小型机动车上有效期间内的商标专用权权利期限十分短暂且未使用，如果在相同或类似商品上使用相同或近似商标，这种特定情形下也没有可保护的实质性利益。商标的生命在于实际使用而非注册，商标受保护的原因不在商标的形式本身，而在于它代表的商品或服务。如果注册商标长期不使用，不仅没有保护的必要，而且也会妨碍他人选择商标的自由和实际使用。更何况本案所涉商标在小型机动车上商标专用权已被撤销，时过境迁再追溯短暂有效期内未使用商标这样的形式意义上的商标权，已无必要更无实质意义。故在被告商标小型机动车商品有效期内，原告使用名爵

文字行为没有造成对被告商标权的实质性侵害,这种行为不构成对被告商标的侵权行为。

综上所述,原告在生产经营中使用名爵文字,依法不构成对被告徐斌涉案商标权的侵犯,原告请求确认在生产经营的汽车商品上使用“名爵”文字不侵犯被告 3607584 号注册商标专用权的诉讼请求,于法有据,应予支持。被告发函指控原告侵犯其商标权不当,认为原告无论是宣传、生产、销售行为都是侵犯商标权的行为,没有事实和法律根据,不应采纳。据此,一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十一条、第五十二条第(一)项,《中华人民共和国商标法实施条例》第四十条和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条第一款的规定,判决:跃进汽车集团公司、南京汽车集团有限公司在汽车商品及经营中使用的名爵文字依法不构成对被告徐斌第 3607584 号“名爵 MINGJUE 及图”商标的侵权。案件受理费 800 元,由徐斌负担。

徐斌上诉称:一、一审判决适用法律错误。徐斌涉案注册商标与被控侵权标识相同。一审判决错误适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款关于商标近似的规定。本案应适用上述第九条第一款关于商标相同的规定。被上诉人在 2007 年 10 月 29 日至 2008 年 1 月 20 日期间,在轿车产品及店面装饰上使用与涉案商标相同的文字“名爵”,必然导致消费者的混淆和误认,构成侵权。二、一审判决认定事实错误。一审法院认为徐斌未实际使用涉案商标,消费者不会误认被控标识的来源,且由于涉案商标权利存在时间较短,不存在可保护的实质利益,被上诉人没有侵犯上诉人的注册商标专用权,属于认定事实错误。徐斌被核准注册的“名爵 MINGJUE 及图形”商标核定使用在第 12 类商品上,其一审提交的《中国知识产权报》广告认刊合同书、广告发票等书证原件,足以证明涉案注册商标已使用,该商标的显著性及知名度已经产生,该注册商标自核准之日起至撤销之日止,其专用权利受法律保护。综上,请求二审法院撤销一审判决,支持其一审诉讼请求。一、二审案件受理费由被上诉人负担。

跃进公司、南汽公司答辩认为:一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

本案二审争议焦点为:被上诉人使用被控侵权标识是否构成对上诉人涉案注册商标专用权的侵犯。

各方当事人二审中均没有提交新的证据。

各方当事人对一审法院查明的事实没有异议，本院予以确认。

本院认为：被上诉人使用被控侵权标识不构成对上诉人涉案注册商标专用权的侵犯，跃进公司、南汽公司、名爵公司请求确认其在生产经营的汽车商品上使用“名爵”文字不侵犯徐斌涉案第 3607584 号注册商标专用权的诉讼请求应予以支持。商标法第五十二条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯商标专用权。本案在运用商标法相关规定判定被控行为不构成商标侵权时考虑了以下三方面因素：

第一，被控侵权标识与涉案注册商标不构成相同。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款规定：“商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。”本案中，涉案“名爵 MINGJUE 及图”组合商标包括“名爵”文字、“MINGJUE”拼音和图形。被告只使用“名爵”文字。根据比对原则，虽然二者均包含了“名爵”文字，但整体观察，以普通消费者的认知，二者不同是显而易见的。故徐斌上诉认为二者均有名爵文字构成商标相同的上诉理由不能成立，本院不予采纳。

第二，被控侵权标识与涉案注册商标虽然构成要素近似，但不会造成相关公众的混淆和误认。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、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的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”由此可知，商标法意义上的近似，是指被控侵权标识与注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义相同或相似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与权利人注册商标的商品有特定的联系，即不仅是指被控侵权标识与原告注册商标在外观等方面的相似，还意味着必须易于使相关公众产生混淆，是一种混淆性近似。本案中，涉案注册商标为“名爵”文字、图形及“MINGJUE”拼音共同构成的组合商标，而被控侵权标识仅为“名爵”文字，二者商标标识中“名爵”文字相同，字体相近，在对二者标识整体进行比对的情况下，被控侵权标识与涉案注册商标构成要素近似。但根据一审法院查明的事实，徐斌受让涉案注册商标后，只在 2007 年 12 月 26 日、2008 年 1 月 11 日在《中国知识产权报》上登载涉案商标的《品牌授权招商》，并未在核定使用的小型机动车商品上实际使用，故涉案注册商标并不会因此而取得知名度，此后，又因连续三年停止使用而被撤销了其在小型机动车上的商标专用权，故涉案注册商标在有效期内客观上未能发挥市场

识别作用，消费者不会将被控侵权标识“名爵”文字与涉案“名爵 MINGJUE 及图”商标相联系，不会造成消费者的混淆或误认。

第三，本案无可保护的实质性利益。上诉人徐斌主张其在受让涉案商标后至该商标被撤销前不到一年的期间内的商标专用权。对此，本院认为，商标受保护的原因不在于标识形式本身，而在于它所代表的商品或服务及由商品或服务所体现的商誉。如果注册商标在有效期内未实际使用，且因连续三年未使用已经被撤销，该权利在有效期内并未在核定使用的商品上体现出其商业价值，亦即没有可保护的实质性利益存在，对于此类已被撤销的商标专用权，无需再给予追溯性的司法保护。

另，徐斌起诉跃进公司、南汽公司、名爵公司、海依捷公司侵犯注册商标专用权纠纷案，经江苏省南京市中级人民法院作出（2008）宁民三初字第 227 号民事判决后，徐斌不服亦向本院提起上诉。本院亦已作出（2012）苏知民终字第 0183 号民事判决，认定跃进公司、南汽公司、名爵公司等在生产经营的汽车商品上使用“名爵”文字不侵犯徐斌涉案第 3607584 号注册商标专用权，驳回了徐斌的上诉请求。

综上所述，上诉人徐斌的上诉理由不能成立，其上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判决。

二审案件受理费 4500 元，由徐斌负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 王天红

审 判 员 徐美芬

代理审判员 罗伟明

二〇一二年十一月三十日

书 记 员 陈 亮

附图一：徐斌涉案“名爵及图”注册商标：



附图二：被控侵权标识

