某建材公司诉某集团建材股份公司等商标权权属、侵权纠纷案

——无效商标在商标侵权纠纷中的认定

关键词：民事 商标权权属、侵权 商标权无效宣告 不侵权抗辩 溯及力

基本案情

在再审申请人某建材公司与被申请人某集团建材股份公司、南阳某装饰、山东某建材公司侵害商标权纠纷一案中，某集团建材股份公司经国家工商行政管理总局商标局核准注册第312565X号“龙牌”商标，核定使用商品类别为石膏板等19类，注册有效期自2003年5月28日起至2013年5月27日止。2013年7月22日，上述注册商标经依法核准续展至2023年5月27日。“泰山龙”商标由山东省平邑县某膏业公司于2015年11月4日提出注册申请，于2018年3月4日获准注册，核定使用在石膏板等商品上。2018年12月19日，某集团建材股份公司向国家知识产权局申请宣告“泰山龙”注册商标无效。2019年7月25日，国家知识产权局出具商评字【2019】第000017254X号《关于第1824491X号“泰山龙”商标无效宣告请求裁定书》，宣告“泰山龙”商标无效。2019年5月8日，某集团建材股份公司从锦盛装饰购买了“泰山龙”石膏板，并进行公证。某集团建材股份公司主张某建材公司、南阳某装饰、山东某建材公司生产、销售的涉案石膏板侵害其商标权，遂诉至法院。

河南省南阳市中级人民法院于2019年12月26日作出（2019）豫13知民初157号民事判决：被诉侵权行为发生在国家知识产权局对“泰山龙”商标无效宣告之前，被诉侵权人在此之后未进行销售；该销售行为不构成对某集团建材股份公司“龙牌”商标的侵权，驳回某集团建材股份公司的诉讼请求。

某集团建材股份公司不服，提起上诉。

河南省高级人民法院于2020年11月16日作出（2020）豫知民终197号民事判

决：被诉侵权行为构成商标侵权行为，遂撤销一审判决，判令停止侵权，赔偿损失。某建材公司不服，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院于2021年11月19日作出（2021）最高法民申3112号民事裁定：驳回某建材公司的再审申请。

裁判理由

最高人民法院审查认为，本案中，“泰山龙”注册商标于2020年1月9日被宣告无效并公告。因此，在本案原审审理过程中，该商标已经被宣告无效，即该商标自始无效。本案不属于宣告无效前人民法院做出并已执行的案件，因此，国家知识产权局关于“泰山龙”注册商标无效宣告的决定对本案具有溯及力。某建材公司以该商标宣告无效前其合法使用为由进行的不侵权抗辩不能成立。

被诉侵权产品使用的“泰山龙”文字与龙图形，与某集团建材股份公司的“龙牌及图”商标在构成要素、文字组成、含义等方面均相近似。而且，某集团建材股份公司的“龙牌及图”商标在被诉侵权行为发生前曾被国家知识产权局认定为驰名商标。被诉侵权产品与该商标籍以驰名的商品相同。同时，被诉侵权产品的包装装潢与某集团建材股份公司的包装装潢使用相同的配色，某建材公司对此未作出合理解释，可以认定其具有一定攀附恶意。基于上述因素，二审判决关于被诉侵权产品使用的“泰山龙”文字与龙图形标识容易引起相关公众的混淆误认的认定并无不当。某建材公司的相关再审申请理由不能成立。其关于二审判决对一审查明事实是否正确的认定前后矛盾的相关再审理由亦不能成立。

基于某建材公司以及某集团建材股份公司均未提交侵权获利以及实际损失的证据，二审法院综合考虑某集团建材股份公司涉案商标的知名度以及某建材公司侵犯注册商标专用权行为的主观过错程度、持续时间、地理位置、侵权行为方式、侵权损害后果、某集团建材股份公司为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，酌定的赔偿数额并无不当。再审审查期间，某建材公司亦未提交证据证明该认定不当，其相关再审申请理由不能成立。

裁判要旨

经无效宣告的商标自始无效，被诉侵权人以其在该商标宣告无效前合法使用为由进行不侵权抗辩的，不予支持。对于宣告无效决定作出前人民法院尚在审理或者虽已作出但未执行的案件，国家知识产权局的商标无效宣告决定具有溯及力。

关联索引

《中华人民共和国商标法》第47条（本案适用的是2013年修正的《中华人民共和国商标法》第47条）

一审：河南省南阳市中级人民法院（2019）豫13知民初157号民事判决（2019年12月26日）

二审：河南省高级人民法院（2020）豫知民终197号民事判决（2020年11月16日）

再审：最高人民法院（2021）最高法民申3112号民事裁定（2021年11月29日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整