

立邦公司诉可邦公司、鼎富公司商标侵权案（概述）

立邦(中国)公司成立于 1992 年，经营范围包括生产、销售高质量的建筑涂料、工业涂料、防腐蚀涂料等，在企业名称中使用“立邦”字号。文字及图形商标(注册号为 1044047)、“立邦”文字商标(注册号为 1692156)分别注册于 1997 年 1 月、2002 年 1 月。经国家商标局核准，立邦涂料(中国)有限公司于 2003 年 8 月受让取得上述两注册商标。2003 年 1 月 13 日湖北省高级人民法院对立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司商标侵权纠纷上诉一案，认定“立邦”文字商标为驰名商标。

可邦公司成立于 2000 年 9 月，经营范围为生产、销售聚酯漆、水性乳胶漆。2004 年 4 月 15 日，日本立邦漆国际集团(香港)有限公司(以下简称香港立邦公司)在香港特别行政区注册设立，张玉兰、张锐为该公司股东。2004 年 5 月，可邦公司注册了“来士威 KEBAN”商标。2004 年 5 月 17 日，可邦公司与香港立邦公司签订一份合作协议，主要内容为：可邦公司许可香港立邦公司使用“来士威 KEBAN”注册商标，自 2004 年 7 月 20 日起为期 30 年；香港立邦公司委托可邦公司为其指定生产制造商，可邦公司对“来士威”系列商品进行“贴牌”生产、销售，对“贴牌”生产、销售的产品，在产品包装(内外)、广告宣传印刷品、视听资料等相关媒体上均得以冠名“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司”字样及地址、电话。同时可邦公司原有的大陆客户和经销商均可销售“来士威”系列产品并在销售促销活动中冠

以“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司”字样;协议的有效期为30年,自2004年5月7日起至2034年5月6日止。

上海鼎富涂料有限公司(以下简称为鼎富公司)是一家1998年成立的公司,经营范围包括涂料、油漆等的批发兼零售。

2005年5月8日,上海市黄浦区第一公证处对<http://www.ke-ban.com>网站相关网页页面进行了证据保全公证,该公证书显示:1、该网站首页上部以显著字体载有“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司驻中国大陆机构:中山市可邦涂料有限公司”文字内容。2、在其他多个页面的显著位置并列载有图形标识和香港立邦公司企业名称。3、网页所载“来士威 KEBAN”系列产品图片上也显示,在油漆桶、包装箱上使用了图形标识并同时突出使用了香港立邦公司企业名称。其中,部分产品图片使用的企业名称中,“香港立邦漆”的文字更为突出。

2005年6月1日,立邦公司于鼎富公司的营业地点购买了“来士威6合1高级墙面漆”等油漆产品,收到加盖有“上海鼎富涂料有限公司发票专用章”、“上海鼎富涂料有限公司第一分公司”章的收据一张,同时取得“来士威8188内墙乳胶漆”等产品宣传单各一份(每份均为双面)以及“鼎富油漆涂料批发公司”经销人员的个人名片一张,立邦公司还对上述营业地点的店面拍摄了照片。上述相关证据显示:1、收据记载的收款事由为“日本立邦油漆、涂料”。2、三桶油漆的桶壁、桶盖上均带有图形标识,同时桶壁多处以显著字体印有香港立邦公司企业名称。此外,桶壁的小块贴纸上另以小字分别标注有“驻

中国大陆机构：中山市可邦涂料有限公司”或“授权生产商：中山市可邦涂料有限公司”文字内容以及该公司的电话、地址、传真等信息。

3、两份产品宣传单的各页面均印有图形标识和相关产品图片，并均在各页面上方以显著字体印有香港立邦公司企业名称。所载产品图片均显示，在桶壁上印有图形标识和突出使用的香港立邦公司企业名称，此外还印有“欢迎拨打可邦全国免费咨询热线”及电话号码和“欢迎访问本公司网站，以获取更完整的资讯”及网址(<http://www.ke-ban.com>)等内容。

4、立邦公司取得的名片背面印有“鼎富经销批发如下……立邦漆经销商”等内容。

5、立邦公司拍摄的店面照片显示，该营业地点店堂入口处店面招牌下方另悬挂一横匾，上面载有图形标识和香港立邦公司企业名称。

上海市第二中级人民法院认为：立邦拥有包括“立邦”字号在内的企业名称的权利，文字与图形组合商标、“立邦”文字注册商标，故立邦公司依法享有的企业名称权和商标专用权受法律保护。香港立邦公司的设立时间、企业名称的最初使用时间以及合作协议的签订时间均晚于上述两商标的注册时间以及立邦公司获得企业名称权利的时间。故可邦公司、香港立邦公司均不享有对“立邦”文字的在先权利。可邦公司作为经营油漆产品的企业，应该知道具有较高知名度的立邦公司及其文字及图形商标和“立邦”文字注册商标。可邦公司总经理张锐兼有香港立邦公司股东的身份，因而香港立邦公司与可邦公司具有关联关系。双方通过合作协议来确定对香港立邦公司企业名称的授权使用关系，可见可邦公司的被控侵权行为具有明显的主观恶

意。

本案中，可邦公司在其生产的“来士威”牌系列油漆产品的包装桶上，故意突出使用香港立邦公司企业名称，由于该企业名称中包含的“立邦”字号与立邦公司“立邦”文字注册商标相同，客观上会吸引相关消费者的注意力，使其误认为可邦公司为立邦公司的关联企业、系争产品来源于立邦公司或立邦公司的关联企业。因此，可邦公司的行为已构成对立邦公司“立邦”文字注册商标专用权的侵害。同理，鼎富公司在其销售可邦公司生产的侵权油漆、涂料产品，散发可邦公司含有侵权内容的产品宣传单，在店堂招牌上突出使用含有“立邦”文字的企业名称的行为，也侵犯了立邦涂料(中国)有限公司“立邦”文字注册商标专用权。

此外，可邦公司、鼎富公司与立邦公司存在同业竞争关系，其行为意在借助“立邦”商标、字号的知名度以及立邦公司的商誉，“搭便车”以达到获得竞争优势、牟取非法利益的目的，具有明显的主观恶意，构成对立邦公司的不正当竞争。

据此，上海市第二中级人民法院作出如下判决：一、可邦公司、鼎富公司停止对立邦公司享有的“立邦”文字注册商标专用权的侵害；二、可邦公司、鼎富公司停止对立邦公司的不正当竞争行为；三、可邦公司、鼎富公司连带赔偿立邦公司经济损失人民币4万元；四、可邦公司、鼎富公司在《新民晚报》上刊登声明，消除影响。

可邦公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉。

上海市高级人民法院认为：本案二审程序中的争议焦点是可邦公

司在其生产的油漆、涂料类产品包装（内外）、广告宣传中使用“日本立邦漆国际集团（香港）有限公司”字样，是否会造成消费者对商品的来源产生误认混淆，以及对立邦公司与其是否存在特定联系产生误认，从而是否对被上诉人的合法权益构成侵害。

根据查证的事实，立邦公司对两注册商标享有商标专用权，且其注册商标曾被司法认定为驰名商标。在此情况下，可邦公司在其产品包装与宣传中大量使用立邦公司的注册商标。具有明显的主观恶意，以造成消费者对商品的来源产生误认混淆，以及对被上诉人与上诉人是否存在特定联系产生误认，故上诉人违反了民事活动中的诚实信用原则，系不正当利用被上诉人的良好商业信誉为自己的商品争夺市场，对被上诉人的合法权益造成侵害，被控侵权行为既属于商标侵权，也属于不正当竞争行为，应当就此承担相应的法律责任。

据此，上海市高级人民法院认为原审法院审判程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。2007年2月13日，其作出判决如下：

驳回上诉，维持原判。