

## 商标的戏剧性命运

欧盟商标的注册和保护截然不同，商标注册由欧盟统一管理，而其保护是在各成员国进行，两者之间存在差异，甚至冲突

文/《法律风险观察》研究员 张超

同一个案例在欧盟法院和成员国法院可能会有两种不同的结果，美国一家生产香水和护肤用品的公司手里就攥着两份截然不同的判决书。

### 一个案例的两个结果

作为资生堂的子公司，Zirh 国际公司在申请注册“Zirh”欧盟商标的历程中，可谓经历了大喜大悲的感受。

这家公司于 1999 年 9 月 21 日向欧盟商标局申请注册了欧盟商标“Zirh”，此前已经注册了欧盟商标“Sir”的公司 Mu hlens 以“Zirh”商标与自己的商标近似容易造成混淆为由，于 2000 年 5 月 24 日提出注册异议。

该公司提出的异议以及其后的复审要求分别在 2001 年和 2002 年被驳回，欧盟一审法院也在 2004 年 3 月维持了欧盟商标局的决定，理由均是两商标之间不会产生混淆。

但 Zirh 国际公司胜诉的兴奋仅仅持续了两个月，德国汉堡地区法院作为德国指定的欧盟商标法院就相同的争议作出了完全相反的判决，该法院没有采用欧盟一审法院的标准，而是根据德国最高法院的判例认为，两个商标构成近似，容易造成混淆，并认定 Zirh 国际公司侵权成立。

在德国汉堡地区法院作出该判决的同日，Mu hlens 公司向欧盟法院（二审）提起了上诉，并将德国法院的判决列为证据之一。

欧盟法院由 25 名法官和 8 名总法务官组成，后者的作用在于提供意见或者提供判决草案，尽管其对法官无约束力，但是往往都会被法官采纳。

回到这个案件，该案的总法务官明确表示对德国汉堡地区法院不满，因为该地区法院在面临高院和欧盟法院立场冲突的情况下，没有优先采用欧盟判例，也没有寻求欧盟法院的解释，总法务官在 2005 年 11 月的意见中建议法官驳回上诉请求。

2006 年 3 月 23 日，欧盟法院作出了判决，判决采纳了总法务官驳回上诉请求的建议，但是对于此案产生的判决冲突问题进行了回避。

对于 Zirh 国际公司而言，目前无疑可以继续申请欧盟商标，但是即使申请下来，如果在成员国得不到保护，其申请是没有任何意义的，更何况各成员国欧盟商标法院就欧盟商标争议的判决在整个欧盟范围内有效。

需要指出的是，根据欧盟法律，欧盟商标的注册、保护都设有独立的系统。企业申请欧盟商标统一向欧盟商标局申请，注册成功后，具体的保护则由各成员国法院根据各国不同的司法程序进行，各成员国均指定专门的法院审理欧盟商标案件。

这种情况下，出现了商标申请和商标保护在欧盟层面和成员国层面两条平行的轨道。这也是 Zirh 国际公司双手攥着两份相反判决书的原因。在这两条轨道独立运作的过程中，

欧盟两审法院只会适用欧盟法，而各国法院既适用欧盟法又援引国内法（有时包括判例），冲突问题很难避免。

对于想要注册欧盟商标的中国企业来说，需要注意的是，在申请注册欧盟商标时不仅要注意欧盟商标注册中的问题（详细请参见《法律风险观察》第5期：“诱人的欧盟商标”），还要注意欧盟商标的保护由各成员国进行。由于商标使用比注册更有实际意义，关注各成员国的法律和判例以及因此产生的判决结果对企业而言更为重要。

### 一类案例的多种结果

除了在欧盟商标局申请注册欧盟商标外，企业根据商标以及市场需求，还可以选择在欧盟成员国注册各国商标。这就引出了欧盟法院的另一个职能，即保证欧盟法律的统一解释和适用，欧盟成员国法院可以向其寻求欧盟法律含义的解释。

阿森纳足球俱乐部曾起诉马修·理德商标侵权，因为后者擅自在赛场外出售带有其球队商标的T恤衫和帽子等用品。

理德先生辩称，自己使用阿森纳标识并非作为商标使用，而只是为了应球迷的需求表示对阿森纳球队的支持。英国一审法官随后向欧盟法院寻求法律解释：商标意义上的使用是不是商标侵权的必要条件。

欧盟法院没有直接回答提出的问题，而是从商标概念及其功能界定的角度分析该问题，强调欧盟相关指令中侵权认定条款的适用条件是，第三方使用标志的行为影响了或者可能影响注册商标的功能，尤其是其保证产品来源（在同一经营者的控制之下并且由其对质量负责）的功能。

欧盟法院还明确指出，商标所有人有权制止本案情形下的使用。

英国一审法官却撇开了欧盟这一明确的认定，理由在于欧盟法院权限在于解释法律而不在于认定事实。一审法官据此径自从欧盟法院的判决逻辑中推定，商标意义上使用是构成侵权的条件，然后根据自己对事实的认定做出了判决。

但随后，上诉法院推翻了一审法院的判决，并重新强调了欧盟法院判断逻辑的正确性。

具有戏剧意味的是，就在一天之后，英国最高法院对另外一案做出了判决，认定商标意义上使用是构成侵权的条件。

在英国商标侵权判定问题上，还是英国法院的立场占了上风。欧盟法院的解释是在欧盟范围内生效的，英国似乎偏离了欧盟各国法院的主流立场。

因此，对于企业来说，在欧盟经营业务注册商标时，眼睛不能仅仅盯在欧盟法院所在地卢森堡，更要注意各成员国的法院。

版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。