

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

域外要案 | 欧盟法院对默许在后商标的期限计算问题作出解释

日期: 2022.06.01
作者: 秦慧敏

@Wanhuida Intellectual Property

www.wanhuida.com

Expertise Makes It
Possible

Expertise Makes It Possible

域外要案 | 欧盟法院对默许在后商标的期限计算问题作出解释

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

- 初裁法院：欧盟法院
- 提请法院：德国最高法院
- 初裁文号：C-466/20
- 初裁时间：2022年5月19日
- 当事人：Heitec公司（主程序原告）；Heitech公司等（主程序被告）
- 相关问题：《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第9条，《欧盟商标条例》（207/2009）第54条、第111条的理解和适用

事实及程序

本案原告Heitec公司（Heitec AG）1984年完成商业登记，1998年3月18日申请欧盟文字商标“HEITEC”，并于2005年7月4日获得注册。

本案被告Heitech公司2003年完成商业登记，2002年9月17日在德国申请包含“heitech Promotion”文字的图形商标，并于2003年2月4日获得注册；还于2008年2月6日在欧盟申请包含“heitech”文字的图形商标，并于2008年11月20日获得注册。两标在注册后均有使用。

2004年11月29日，Heitech公司曾联络Heitec公司提出过共存。Heitec公司2009年4月向Heitech公司就其字号及欧盟商标的使用发出警告函。Heitech公司5月份在答复警告函时再次提出共存。证据材料显示，Heitec公司至迟于2009年5月6日对Heitech公司在使用其商标已知情。

2012年12月31日，Heitec公司向德国纽伦堡-菲尔特区法院起诉，引证自己的商号及欧盟商标，要求法院禁止Heitech公司对于“heitech Promotion”以及“heitech”的使用，并要求赔偿等救济。

但接下去，法院程序启动却十分拖沓：法院分别于次年1月和3月催缴诉讼费，但直到年底，原告才缴费，但又提交一份起诉材料；2014年2月，法院发现两起诉材料不一致，遂于5月16日启动审前程序，并决定将第一份材料送达被告；5月23日，材料送达被告。也就是说，从最初的起诉开始，将近一年半才修正了程序。

经过审理，纽伦堡-菲尔特区法院仅支持了Heitec公司发警告函的费用，也即1353.80欧元及相应利息，其他诉讼请求均予驳回。Heitec公司上诉。纽伦堡高等法院认为Heitec公司诉讼缺乏依据，因为超出了对在后权利的五年默许期限。Heitec公司继续上诉。

德国最高院请示

德国最高院经审理认为，被告行为涉及在先权利默许在后权利的有关程序及实体问题。根据《德国商标法》第21条(1)和(2)，如果在先商标/商号的所有人明知有关在后注册商标/商号的使用，但默许五年以上，就不能再禁止在后商标/商号的使用。本案的关键就是，Heitec公司是否已经超过了国内法及欧盟法规定的有关的默许期限，以及所产生的法律后果。但在法律适用上，德国最高法院存在疑问，遂请示欧盟法院初裁予以明确：

(1) 《欧盟商标指令》（2008/95/EC）第9条(1)(2)，《欧盟商标条例》（207/2009）第54条(1)(2)和111条(2)规定的“默许”，是只能通过行政程序或司法程序排除，还是这两种程序之外的其他行为也可以排除？

(2) 如果问题(1)的回答为肯定，那在先标志的所有人起诉前发警告函，要求在后标志的所有人承诺不使用该标志，一旦使用就要承担支付合同违约金的义务，是否可以排除“默许”？

(3) 寻求司法救济时，是以Heitec公司起诉的时间，还是Heitec公司收到起诉材料的时间来计算五年的默许期限？如果Heitec公司收到起诉材料因Heitec公司过错被耽搁，使时间超过了五年，应作何处理？

(4) 一旦“默许”时间超五年，在先权利人受到限制的是否包括商标法下有关赔偿、提供信息或销毁，以及禁令等请求权？

欧盟法院答复

针对德国最高法院的前两个问题，欧盟法院引用Budějovický Budvar案判决（C 482/09）指出，行政程序或司法程序显然可以排除默许期限的计算，因为这些程序的启动就明确表达出在先权利人反对在后权利的态度和要求法律救济的意愿。但法院进一步指出，发动前述程序前，如果发了律师函，在对方反馈不理想的情况下，接着又采取必要行动去维权，那么，律师函也可以排除五年默许期限的计算；但仅仅发了律师函却没有收到预期效果，在先权利人接下去又没有在合理的期间采取必要的维权行动，那发律师函的行为就不能排除五年默许期限的计算。

针对第三个问题：欧盟法院特别强调，虽然在先权利人提起行政程序或司法程序可以排除默许，但是仅仅“提起”是不够的，一定要积极有效地跟进程序，否则其表达“反对”的意愿就会被质疑，发动程序的在先权利人不尽勤勉义务，以至于有关材料不能按照国内法的要求及时送达在后权利人就是这种情况。

就本案来说，虽然法院2012年12月31日收到原告的起诉材料，但是因为原告欠缴费用和原告自身材料内容不一致等问题，程序一直未能“有效”发起，直到2014年2月24日到5月16日之间的某个时间，程序问题才得到修正并继续推进。而根据国内法院查明的事实，原告知悉在后商标使用的时间是至迟是2009年5月6日。欧盟法院认为，应当由国内法具体去审查和判定程序有效开始以及原告知悉的确切时间，作出最终的判定。

针对第四个问题：欧盟法院指出，在先权利人因默许而被限制，不能针对在后商标提无效宣告和禁止使用，也不能提附属的或相关的诉求，比如要求损害赔偿、信息披露或销毁货物等。

接下去，德国法院将基于如上的解释，具体审查判定。

短评

“默许”制度的建立，是为了稳定权利的运行环境。这主要是考虑到在后商标经过复杂的审查程序，最后得到授权，在先权利人明明知道在后商标的使用却没有加以制止，就应该允许它的存在并给予其保护，否则企业就没有兴趣和动力去制定长远的品牌战略，审查资源也会有巨大的浪费。

默许制度要求在先权利人必须在法定期限内提出反对，期限一过就会丧失这一权利，接受共存。欧盟法院在本案初裁中明确了三个层面的问题，也是给在先权利人一个警醒：首先，怎样才能阻断默许期限的计算？从根本上来讲，就是在先权利人要明确地表达出真实的反对在后权利的意愿；仅仅发个警告函，对方不配合也就没有进一步行动的，不能阻断期限计算；其次，即使提了行政或司法程序，但是因为自己拖沓和过失，程序未能有效启动，也不能阻断期限计算；再次，排除恶意的情况下，一旦超过默许期限，就是完全的失权：不仅不能撤销在后商标的注册，也不能禁止它的使用，还不能要求相关的赔偿、信息披露和产品销毁等等。

在这个问题上，中国把行政救济（撤销在后商标）和司法救济（侵权之诉）分开处理。行政方面，排除驰名商标下的恶意情况，根据《商标法》第45条，商标注册超过五年，就不能对其提起无效，这一点与欧盟相比，对在后商标更为有利，因为我们是以后商标的“注册”之日起算五年，欧盟是从“知道在后商标的使用”起算五年。对于侵权之诉，在后商标被无效之前，在先注册商标不能诉在后注册商标，而只能针对在后商标超注册范围的使用，赔偿则限于所知悉的三年以内发生的侵权行为。而且，如果在后商标过了有效期，则彻底进入安全状态，不能再被起诉。不过，最高法院最近在“一品石”案（（2021）最高法民再121号）中认为，即使超过五年，在先著作权人仍然可以起诉在后注册商标并要求停止使用和赔偿。