

编者按

被称为英国在华知识产权第一案的多米诺喷码机商标侵权案历经一审、二审、发回重审直到现在的再次二审,已经历四次审判,至今仍无定论。这起案件中究竟存在哪些疑点?为何众多法律专家学者对此案如此关心,纷纷参与到对案情的分析讨论中来?仿制就是侵权行为吗?在这起案件中,杜高公司负责人承认其所生产的喷码机外观、操作及用途方面都与多米诺公司的产品类似。其实,学习、模仿国外产品,是中国目前生产制造行业的普遍现象。最高法院就曾出台解释,明确通过自行研发或反向工程获得商业秘密不属于非正当竞争行为。可以预见,本案必将成为中国知识产权保护领域的典型案件,其结果甚至会影响成千上万家中国企业的发展模式。而知识产权法院的设立或许将为类似案件的审理提供更加专业的人才储备和规范流程。



争论分歧此起彼伏“多米诺”商标侵权案调查

回溯二

回溯一

回溯三

铭诺有没有得到过授权

“我们真是太冤了!”潘连景见到记者立即诉起苦来。广州铭诺电子科技有限公司是一家销售喷码设备及耗材、零部件的有限责任公司,在多米诺系列侵权案中,铭诺公司被控销售假冒喷码机,潘连景与其他几个公司的负责人一同坐在了被告席上。

起初,潘连景并不着急,“我们与多米诺公司是合作关系,有协议可以证明,所以我当时并没有意识到事情的严重性。”潘连景说,“但是,事情的发展超出了我的预料,多米诺公司竟然发表了一份声明,否认曾经授权铭诺公司代理其产品。”

在广州市公安局越秀区分局出具的2011年12月26日的笔录材料中,多米诺公司广州分公司总经理汪涛称多米诺公司在中国没有其他经销商。

之后的2012年6月7日,多米诺标识科技有限公司也做出声明,表示其“从未给过广州铭诺电子科技有限公司任何形式的‘Domino’(‘多米诺’)品牌的任何产品(喷码机和耗材、零件)的经销授权;从未授权其在网上经销该品牌产品的任何产品(喷码机和耗材、零件)……”

由于一审时,铭诺公司没有提供有力证据证明他们与多米诺公司的代理关系,潘连景提出的铭诺公司曾经与多米诺公司签订过代理协议的证言没有被采纳,他一审被判为假冒注册商标罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币40万元。广州市越秀区人民法院的判决书显示,潘连景的刑期至2015年6月20日止。

为什么明明有代理协议,在一审的时候铭诺公司确没能拿出相关证据呢?

潘连景回忆起当时的情况,有苦难言。据他称,公安机关在没收了铭诺公司所有“涉案”机器和文件后,他就再没见到过这些东西。

在案件审理过程中,他向法院提出,可以证铭诺公司与多米诺公司存在代理关系的文件已经被公安机关查封,希望公安机关配合他们找到文件,但是这一请求并未被采纳。

正当潘连景对此判决不服,提出上诉的时候,事情有了戏剧性的转机。越秀区公安局通知铭诺公司将当时查处与案件无关的文件领走,铭诺公司员工在领回的文件中找到了他们与多米诺公司签订的代理协议。

采访中,潘连景向记者出示了他们与多米诺喷码技术有限公司签订的《代理商合同协议》。

协议显示,多米诺喷码技术有限公司曾经授权铭诺公司代理其喷码设备及其零配件、消耗材料,铭诺公司是多米诺公司在中华人民共和国境内广东地区的区域代理商。双方协议签订日期是2008年6月,协议中止日期是2010年2月。

潘连景说,因为2009年铭诺公司感觉销售多米诺喷码机的业务开展的得并不理想,所以后来中止了与铭诺公司的代理关系。

2014年,广州市越秀区人民法院对此案作出了新的裁决,只对2010年7月以后销售的3台喷码机予以认定,理由是“从铭诺公司与多米诺公司的往来邮件看,没有铭诺公司向多米诺公司购进A100型喷码机的记录,机器来源不明,且售价明显低8280元每台的正品市场价。”

对此,潘连景解释说,这三台机器是他从市场上买回来的二手机,并且都是多米诺公司生产的,公安机关仅凭销售单据就认定铭诺公司销售假冒商标产品不能令人信服。他还表示,多米诺公司在一审的时候否认曾经授权铭诺公司代理其产品的做法是在做伪证,已经触犯了法律,他将向公安机关报案,追究其法律责任。

多米诺广州分公司总经理汪涛在接受记者采访时表示,他已经在办理辞职手续并拒绝回应作证多米诺代理协议一事。

杜高与多米诺的纠葛

来自多米诺标识科技有限公司的官网数据显示,该公司系英国多米诺印刷科技有限公司在华的全资子公司,是制造和销售工业用喷码设备及消耗材料的专业化公司,公司总部设于上海,并在北京、广州、成都等地设有分公司及办事机构。多米诺公司产品包括,喷墨喷码机、激光喷码机及大字符喷码机等喷码设备及其耗材。

喷码行业是高附加值的高端产业,在工业生产中应用极为广泛,喷码机在食品、饮料、建材、电线电缆、医药、化工、电子等等众多行业都有应用,几乎涉及所有工业标识的印制。平时日常生活中所见到很多日用品的生产日期都是喷码机喷印的,喷码机技术是一种高精度、高技术标准的高科技工业技术,对产品的质量要求极高,因种种原因,我国目前的喷码同类产品水平较低。

根据业内人士介绍,多米诺公司称得上是全球喷码标识领域的领导者。杜高公司则是全球生产喷码机兼容配件的最大厂商。

根据判决书所述,上述案件涉及的杜高

公司的股东,实际经营者谢汝周,原是多米诺公司在广州分公司的工程师。2003年,谢汝周离职,后与他人创办了广州拓利喷码科技有限公司,2008年又创办了杜高公司。

对此,涉案的杜高公司多位员工予以证实,但也明确表示,谢汝周离职时并没有保密协议的约束,而且最初公司生产的基本都是可适用于多米诺喷码机的兼容配件。

杜高公司常务副总经理罗勇介绍,随着技术提高,公司不再局限于生产喷码机兼容配件,而是尝试制造自己的喷码机整机。而实际上,除了核心主板,一台喷码机其他部分,杜高公司已经完全能够生产。

据介绍,杜高公司生产过带有“FOR DOMINO”(适用于多米诺)的耗材零件、生产过与多米诺公司A200外形相似的喷码机产品(部分配置有多米诺喷码机主板)、销售改良后的多米诺公司E50喷码机(该产品原供墨箱不允许客户单独添加墨水 and 溶剂)。

杜高公司也凭借自身技术层面的发展,被评为广州市优秀民营高科技企业,谢汝

周也于2010年获得“广州市自主创业先进个人”,公司的产品销售至多个国家和地区。

但在2012年初,广州越秀区警方根据多米诺公司的举报,以涉嫌假冒注册商标罪为由,将杜高公司以及数家其他公司的数十人拘留,杜高公司的产品也被查封。

随后,有关广州警方捣毁跨省特大制售假冒国际知名品牌犯罪团伙的消息开始传播,而期间,英国驻广州总领事馆副总领事以及英国多米诺有限公司总裁带着锦旗向警方表达谢意。

不过,无论是警方侦查期间还是持续了近两年的法院审理,杜高公司方一直坚持从未假冒过多米诺商标。

“应该说我们是仿制,因为喷码机技术,尤其是核心技术,中国的民营企业没有。实际上,中国不少知名企业,都有过仿制的经历。但我们始终没有在自己的产品上打过多米诺商标。”罗勇表示。

这番说辞并未被法院采纳,越秀区法院在综合证据后判定14人假冒注册商标罪成立。

争议

仿制是否侵权

随着一审判决宣布,此案的有关争议也随之出现。

首当其冲的便是假冒注册商标的构成要件问题。

2013年5月28日,中国知识产权法学研究会副会长郑胜利、中国知识产权法学研究会副会长冯晓青、中国高校知识产权研究会副会长张平、北京市高院知识产权庭原副庭长程永顺、中国政法大学无形资产管理中心研究员马翔等多位专家就此案进行讨论。

专家们认为,构成假冒注册商标罪,在主观上应当具备犯罪的故意,在客观方面必须要求“在同一种商品上”,“使用与注册商标相同的商标”。而根据现有资料,多米诺公司在中国注册的商标,属于《尼斯分类表》中的第九类,而非工业喷码机所属的第七类。“涉案商品喷码机与多米诺公司注册商标核定使用的商品不属于“同一商品”。

据了解,无论是中国还是英国,在商标申请注册时均使用《尼斯分类表》。根据《尼斯分类表》划分,第七类属于工业机械及器具,尤其包括“印刷工业用机械及器具”。第九类属于“办公用设备”,尤其包括“办公用的打印设备、复印设备”。

多米诺公司的商标,在英国注册时,分别注册了第七类和第九类。而在中国,也曾将两类均予注册。但期满后,第九类成功延展,

第七类因为没有延展自动失效。资料显示,多米诺公司在1997年1月28日就已经在第7类上申请注册第938241号商标,指定使用的商品为第七类0705群组印刷工业用机械及器具。该商标于2007年1月27日到期,因期满未续展失效。

之后,2008年7月16日,自然人李某分别申请注册了“多米诺”和“Domino”商标,指定使用的商品包括第七类0705群组“喷码机(印刷工业用)”等商品,2010年4月27日该申请被商标局初步审定并公告,后因多米诺公司提出异议,双方就此向国家商标局和国家商标评审委员会多次申请复议。目前,在第七类群组中,至今没有企业或自然人拥有“多米诺”商标。

此外,专家们认为,杜高公司生产的喷码机机壳上并未使用多米诺商标,不构成假冒注册商标罪,而对墨盒进行的改进并未改变喷码机的本质,也不构成假冒注册商标罪。至于“FOR DOMINO”,则是对商品用途的说明,不构成任何意义上的商标侵权。

这一观点,随着广州市中院将案件发回越秀区法院重审时,获得重视。

2013年10月15日,广州市中院针对此案裁定,认为原审判决认定谢汝周等14人犯假冒注册商标罪的事实不清,予以撤销并发回重审。

随后,就此问题,广州市中院去函国家工

商行政管理局商标局。

2014年2月,国家商标局复函称,“‘喷码机’并非为《类似商品和服务区分表》所列商品名称,且其所及的商品较为宽泛,需要根据具体商品的功能、用途、销售渠道、消费对象等方面确定其所属的类别”。

之后,2014年7月31日,国家工商行政管理总局商标局原副局长、国家工商行政管理总局商标评审委员会原副主任欧万雄,国家工商行政管理总局商标局原副巡视员、商标专家董保霖,国家工商行政管理总局商标评审委员会原副巡视员杨叶璇,中国知识产权法学研究会会长刘春田,深圳大学法学院教授朱谢群,最高人民法院知识产权庭原法官段立红,北京市高级人民法院知识产权庭原副庭长程永顺等资深知识产权法律专家、学者也汇聚一起,就此案涉及的知识产权问题进行研讨。

与会者同样提出商标罪构成要件问题,认为“假冒注册商标罪”的前提是他人“注册商标”的存在,如果假冒的是其他企业未经注册的商标,或是未续展而过期的商标,都不构成假冒注册商标罪。“在喷码机商品上是否有合法注册的‘多米诺’或‘DOMINO’商标,要看多米诺公司在第9类上注册商标是否包括了喷码机,而并不因为多米诺公司将‘多米诺’/‘DOMINO’商标使用在喷码机商品上,就认为这个商标已经合法获得了注册,更不能据此给予刑事保护。”

多米诺该不该送锦旗

让广州铭诺负责人潘连景感到不解的是,他在2012年6月21日被公安机关刑事拘留,同年7月25日被逮捕,然而在他被拘留不到一个月,越秀区公安局就召开新闻发布会,宣布破获了英国在华知识产权第一案,铭诺公司的名字赫然在列。

广州市越秀区电子政务办公室网站显示,2012年7月16日上午,广州警方通报称,由广州越秀警方发起的“羊城20”跨省集群战役成功打掉了一个跨省特大制售假冒国际知名品牌喷码机的犯罪网络。英国“多米诺”标识科技有限公司亚太地区总裁韩立新先生等人参加了此次新闻发布会。韩立新还将一面绣有“保护知识产权,增强投资信心”字样的锦旗赠送给越秀警方,对越秀警方便民民警表示衷心感谢。

广州市公安局当时称:“该案已成为广州市‘三打两建’和‘破案会战’行动中打击制假售假战役的一个极为成功的范例,越秀区公安分局打了一个漂亮的硬仗。”

其实,这并不是多米诺公司第一次向越秀区警方赠送锦旗了,早在2012年5月,英国驻广州总领事馆副总领事麦思安、英国“多米诺”标识科技有限公司总裁韩立新就曾专程赴该区致谢并赠送“打击罪恶,伸张正义”的锦旗。

潘连景激动地说:“在法院没有对事实作出最终认定的情况下,越秀区警方接受英国方面的锦旗无异于收受‘精神贿赂’,这么做可能会影响警方的侦查工作。”

记者向广州市公安局越秀区分局宣传科施姓警官求证此事,施警官表示接受采访需要市局同意,分局不便就此事接受采访,此后记者再次致电施警官,电话在接通后无人应答。

11月4日,记者来到多米诺公司广州分公司所在地,公司前台称关于知识产权官司的事,要找多米诺在上海的总公司了解。当记者表示希望当面采访总经理汪涛时,这位工作人员称公司没有姓汪的员工。而多米诺上海总部业务咨询部门工作人员则称不清楚此案具体情况,记者联系多米诺公司前台,但其电话一直无人接听。

京两高律师事务所赵爱国律师接受记者采访时表示,报案人向公安机关赠送锦旗可能是对其及时侦办案件行为的一种感谢,是对公安机关为人民服务的鼓励,警方接受报案人赠送锦旗的做法并不违规。但是,在检察院还未批捕的情况下,公安机关就宣布破获了某某案件,是不合适的。因为是不是犯罪应该由人民法院做出判决,而不是公安机关就可以认定的。

此也有明文规定。杜高公司通过仿制不具有任何知识产权的通用产品,并在此过程中创新技术,应不应该鼓励?他们自主研发的压力泵,其寿命和可靠性远远超过多米诺的原装泵,而价格仅是后者的1/6。为此,广州杜高公司被广州市评为“优秀民营高科技企业”,谢汝周于2010年荣获广州市政府颁发的“广州市自主创业先进个人”奖。

十八届四中全会明确提出“依法治国”,要构建完善的法律体系,强化对知识产权的保护。保护知识产权就是保护创新,要营造浓厚的社会创新氛围,激活民营企业的创新活力。但是,保护知识产权,一定是“依法”为前提的保护,不能假借“法”的名义违法保护。尤其要警惕以“保护”的名义打击竞争对手。(作者为中国城市媒体发展研究会副秘书长)