万慧达知识产权
WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY

Expertise Makes It Possible

新闻中心 > 万慧达观点 > 商标

商标法64丨销售商适用商品合法来源抗辩原则的条件（2021）

日期： 2021.02.02
作者： 谭均求

@Wanhuida Intcllcctual Property

日期：2021.02.02
作者：谭均求

@Wanhuida Intcllcctual Property

Expertise Makes It Possible

商标法64丨销售商适用商品合法来源抗辩原则的条件（2021）

销售商作为市场经营主体，其在进货过程中应当尽到合理的注意义务，在发生商标侵权纠纷时，才可以适用《商标法》第六十四条的免责条款，但在实践中，很多销售商会疏于审查，认为其只要能够提供合法来源的相关证据就不需要承担相关侵权责任，市场监管机关也很多时候是以进货凭证等资料作为判断销售商是否属于合法经营的依据，这样也加重了商标权利人维权的困难。在销售商提供了相关合法来源证据后，商标权利人是否可以继续追究其侵权责任？在已从生产商处获得赔偿后，权利人是否可以继续向销售商主张赔偿损失？笔者结合万慧达代理的马爹利股份有限公司诉广州某贸易公司、佛山某酒业公司、余某侵害商标专用权纠纷一案，探讨一下销售商适用商品合法来源抗辩原则的条件。

基本案情：

2019年初，原告马爹利股份有限公司（以下简称马爹利公司）发现市场上一款在售的“皇家XXX拿破仑XO白兰地”洋酒涉嫌侵犯其立体商标“ ”及“ ”商标，其中生产商为上海两公司，华南区销售商为广州某贸易公司（以下简称A公司）和佛山某酒业公司（以下简称B公司），A公司和B公司均由余某实际控制和经营，余某为A公司的法定代表人及唯一股东。2019年8月，马爹利公司在上海市徐汇区人民法院起诉生产商，最终双方达成调解协议由生产商赔偿一百四十万元给马爹利公司。2020年10月，针对 A公司、B公司及余某的销售行为，马爹利公司起诉至广州市荔湾区人民法院（以下简称荔湾法院）。近日，荔湾法院对该案作出一审判决并支持了马爹利公司全部诉讼请求。

荔湾法院认为：A公司与B公司作为长期从事酒类批发的专业经销商，应尽到比普通公众更高的注意义务，尤其是所经销的商品瓶身形状及所使用的标识与涉案注册商标近似时，更应审慎审查该商品上所使用标识等的权利来源情况，但两公司却未尽到谨慎注意义务，其提交的合法来源证据不能成为其免责依据。同时，虽然马爹利公司已先行起诉生产商并获得赔偿，但该案的当事人不包括A公司、B公司和余某，且侵权行为并不涉及本案三被告的涉案被控侵权行为。上海生产商的生产、销售侵权产品的行为，与A公司、B公司销售侵权产品的行为，两者在行为目的、行为结果以及违法所得结算方面均是相互独立的，应根据各自的行为性质及情节分别承担相应的民事责任，不能因生产商已在另案承担侵权责任，而免除销售商A公司与B公司的赔偿责任。荔湾法院最终判决A公司与B公司立即停止销售涉案侵权产品并销毁库存侵权产品，以及共同赔偿马爹利公司经济损失及维权合理费用合计300万元。被告余某作为A公司的唯一股东，对A公司的上述债务承担连带清偿责任。

短评：

根据《中国商标法》第六十四条第二款之规定，适用合法来源抗辩的原则应当同时满足两个成立要件：一是销售者具有主观善意，即不知道销售的被控侵权产品系侵犯他人注册商标专用权的商品；二是被控侵权产品具有合法来源。上述两个条件需同时具备，缺一不可。作为销售商主张合法来源抗辩，其在已举证证明合法取得被诉侵权产品的事实时，如已证明有合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等，同时还要注意其是否存在疏于审查的情形，即其是否尽到合理的注意义务。根据最高人民法院《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条之规定，销售商是否尽到合理的注意义务可以从其经营规模、专业程度、市场交易习惯等进行判定。

本案中，虽然A公司与B公司提供了与生产商签订的经销合同、销售合同、商品销售授权书、订货单、发票、银行转账凭证等大量的证据证明其销售的被控侵权产品具有合法来源，同时还提供了涉案侵权产品上使用的瓶贴标识授权书、瓶身使用的外观设计专利证书等证据来证明其对厂家的商标权、酒瓶的外观设计等知识产权进行了审查。但以上证据依然不足以证明其尽到合理的审查和注意义务。根据A公司和B公司的经营规模及专业程度，很明显二者应尽到比普通公众更高的注意义务。在马爹利公司的注册商标具有较高知名度的情况下，A公司不知道经销的商品可能涉嫌侵权的可能性较低，尤其是被控侵权产品瓶身形状、瓶贴标识与马爹利公司的注册商标近似，A公司更应审慎审查商品上所使用的知识产权的权利来源。因此，荔湾法院最终认定A公司和B公司未尽谨慎注意义务，不能适用商品合法来源抗辩的原则。

日期： 2021.02.02
作者： 谭均求

此外，在马爹利公司起诉生产商并获得赔偿后（以下简称前案），又单独对销售商的销售行为进行另案起诉（以下简称后案），虽然后案中被控侵权产品已在前案中所涉，但后案的侵权行为与前案的侵权行为之间却存着一定的区别，因此，对后案的起诉不应当构成重复起诉。首先，从侵权主体来看，前案的当事人并不包括后案的当事人，即前案中马爹利公司并未对本案的被告进行起诉；其次，从侵权行为表现来看，前案的侵权行为表现在生产商将其生产的涉案侵权产品销售给包括A公司在内的多家销售商，后案的侵权行为表现在A公司与B公司作为销售商通过各大型商超将涉案侵权产品直接销售给消费者，两者的行为内容是独立的；再次，从行为结果来看，A公司与B公司作为终端销售商，从销售涉案侵权产品的中获得利益，并通过其销售行为进一步增加了侵权地域范围，扩大了侵权规模，对权利人造成的实际损害更大；第四，A公司与B公司从生产商处采购涉案侵权产品并进行销售获利，与生产商生产、销售涉案侵权产品给各地销售商获利，两者财务结算均是独立的；最后，根据“任何人不得从其违法行为中获利”的原则，A公司与B公司在其侵权行为中获得的利益也不应受到法律的保护。

因此，在销售商提供足够的证据证明其销售的商品有合法来源后，其是否就可以直接适用适用商品合法来源抗辩原则来免除其赔偿责任不能一概而论，而应当根据案件的不同情况具体分析，这也为商标权利人提供了更多的维权思路。