

上海市闵行区人民法院

民事判决书

(2014) 闵民三(知)初字第1619号

原告林明恺。

委托代理人周哲，上海市联合律师事务所律师。

被告上海诚龙木业有限公司。

法定代表人肖岳华。

委托代理人徐正标。

被告上海磊磊莘潮家具有限公司。

法定代表人顾桂花。

委托代理人姚丹文，上海市四方律师事务所律师。

原告林明恺与被告上海诚龙木业有限公司、被告上海磊磊莘潮家具有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2014年11月26日立案受理，依法适用普通程序，并组成合议庭于2015年1月5日、同年5月7日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人周哲，被告上海诚龙木业有限公司(以下简称诚龙公司)的委托代理人徐正标，被告上海磊磊莘潮家具有限公司(以下简称莘潮公司)的委托代理人姚丹文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告林明恺诉称，2007年10月11日，原告向国家工商行政管理总局商标局提出“意简怡家”商标注册申请，被告诚龙木业在原告注册期间提出异议，经商标局裁定予以核准注册，原告于2011年底获得商标注册证，注册号为XXXXXXXX，注册有效期限自2010年2月28日至2020年2月27日止。之后，诚龙公司明知商标专用权系原告所享有，仍擅自使用，大量生产、销售标有“意简怡家”商标的家具产品，且在其公司的视频宣传广告、平面广告中使用。被告莘潮公司销售诚龙公司生产的“意简怡家”家具，并在店面装潢上也使用了“意简怡家”商标。诚龙公司生产的标有“意简怡家”商标字样的产品以假充真，质量不合格，在莘潮公司销售过程中被工商部门查处，曝光于上海工商局网站上，致原告的“意简怡家”品牌声誉遭受不可挽回的损害，原告的合作商也与原告解除合作，使原告受到损失。原告认为，被告诚龙公司生产并销售贴有原告注册商标的家具产品，在店面装潢以及对外品牌宣传时也使用了原告的注册商标，在相同商品上使用了相同的商标，侵犯了原告的注册商标专用权；被告莘潮公司提供场地，协助宣传，帮助被告诚龙公司销售相关产品，存在帮助侵权的行为。故诉诸法院，要求：1、两被告立即停止侵犯原告注册号为第XXXXXXXX号“意简怡家”注册商标专用权的行为；2、被告诚龙公司在上海区域具有影响力的报纸上发表声明、澄清事实、向原告赔礼道歉；3、被告诚龙公司赔偿原告各项经济损失人民币113,000元(含13,000元律师费，其中10,000元为本案律师费用，3,000元为前次行政诉讼律师费用)。

被告上海诚龙木业有限公司辩称，涉案商标是诚龙公司首次独创的，在其使用前没有其他单位将“意简怡家”四个字结合使用，在原告申请注册商标之前，被告已经使用该商标，并具有一定影响力。在原告起诉之前，被告诚龙公司就涉案商标向商标评审委员会提出无效宣告的申请，并已立案。原告利用不正当手段注册商标，申请商标后自己

不使用，企图高额转让并通过一系列诉讼阻止被告方的正常销售。原告有预谋地抢注被告在先使用的商标，故不同意原告的诉请。

被告上海磊磊莘潮家具有限公司辩称，其系招商出租，收取场地租赁费用，均由商户在场内自行销售，莘潮公司不存在销售行为。莘潮公司与诚龙公司的租赁协议已经解除，现也不存在提供场地的帮助侵权行为。不同意原告的诉讼请求。

原告为支持其诉讼请求，提供了下列证据，双方当事人发表了举证、质证意见：

1、《注册受理通知书》及《商标注册证》，证明2007年10月11日，原告向国家工商行政管理总局商标局申请注册“意简怡家”商标，原告至今仍是该注册商标权利人。

被告诚龙公司对真实性、合法性予以认可，但认为没有关联性。被告莘潮公司对此没有异议。

2、《“意简怡家”商标异议裁定书》，证明被告诚龙公司对原告申请注册的“意简怡家”商标在公告期内提出异议，被国家工商行政管理总局商标局裁定驳回，原告获得了“意简怡家”的商标注册证。

被告诚龙公司对真实性无异议，对关联性不予认可，并认为该证据证明了原告的该注册商标与被告注册的“E-JEYIK”商标构成对应关系。被告莘潮公司对此没有异议。

3、(2014)徐行初字第95号行政判决书及相关证据材料(包括质量检测计划，质量检测工作单，检验报告，检测结果通知书，租赁合同、补充协议、行政处罚决定书、企业法人营业执照、闵行工商局询问笔录等)，原告旨在证明被告诚龙公司擅自恶意使用原告的注册商标，生产销售了标有“意简怡家”商标字样的家具产品，且产品有质量问题，经工商行政管理部门抽查被认定为不合格产品，致使“意简怡家”品牌的声誉遭受无可挽回的损害。原告同时证明被告莘潮公司为被控侵权产品的销售者。

被告诚龙公司对行政判决书的真实性、合法性予以认可，对关联性不予认可；对其他证据材料，因无法核实原件，对真实性不予认可。被告莘潮公司对上述证据的真实性没有异议，并指出其与诚龙公司仅是租赁关系，且已于2014年3月31日到期。

4、被告工厂(南奉公路XXX号)的外景照片，证明被告诚龙公司在大门及外墙上标有“意简怡家”，并和其“E-JEYIK”商标放在一起使用，易使公众误认为“意简怡家”商标和“E-JEYIK”商标有关联。

被告诚龙公司对真实性、合法性予以认可，不认可关联性，认为反可证明其至少从2006年12月4日起一直将“意简怡家”和“E-JEYIK”一起作为商标使用。被告莘潮公司认为该证据与其无关。

5、上海市工商行政管理局网站、相关媒体和行业网站关于“意简怡家”产品负面评价的截屏打印件，证明被告生产销售的标有“意简怡家”标识的产品质量差，以假充真，经工商行政管理部门抽查被认定为不合格产品，并于2014年3月19日被曝光在上海市工商行政管理局的网站上，后被媒体转载，致使“意简怡家”品牌遭受无可挽回的损害。

被告诚龙公司对上海市工商行政管理局网站截屏打印件的真实性予以认可，对其余网页，由于原告未提供原件，对真实性不予认可。被告莘潮公司认为上述内容与其无关。

6、原告与上海千双奇贸易有限公司签订的《商标授权合同》、《补充合同》及证人庄某的证词，证明原告“意简怡家”商标许可使用情况，合作方因该品牌受损而解除了合作。

被告诚龙公司对上述证据、证词真实性不予认可，指出合同所涉商标为“理想空间”，原告临时改为“意简怡家”，虚构合同事实。被告莘潮公司对上述证据、证词的真实性及证明目的不予认可。

7、《聘用律师合同》及支付宝转账水单的复印件，证明原告于2014年6月16日聘请律师对上海工商行政管理局提起行政诉讼，支出律师费3,000元。

两被告对真实性均不予认可。

8、《聘用律师合同》及发票，证明原告为本次诉讼支付律师费1万元。

两被告对真实性均予以认可，不认可关联性。

9、视频光盘及截图打印件，证明被告诚龙公司在宣传资料中使用“意简怡家”的商标，并将“意简怡家”商标和“E-JEYIK”商标放在一起使用，使公众误认为“意简怡家”商标为被告所有，与“E-JEYIK”商标有关联。

被告诚龙公司对真实性予以认可，并表示其公司自2005年1月起将两者组合起来作为商标使用。被告莘潮公司对真实性、合法性、关联性均不予认可，该视频不涉及被告莘潮公司有相关品牌宣传。

被告诚龙公司为反驳原告的诉讼请求，提供了如下证据，双方当事人发表了如下举证、质证意见：

第一组证据：证据1-7,为上海红星美凯龙家具装饰市场、上海红星美凯龙装饰家具城有限公司、上海月星家居广场有限公司、上海好百年家居市场经营管理有限公司、吉盛伟邦曲阳家居广场开具的税收通用完税证、结算单、收费凭证、收据、发票等单据；证据8，2005年6月10日被告与上海月星家居广场有限公司签订的协议。证明被告早在2005年1月3日开始，已经将“意简怡家”作为商标使用，大量生产、销售家具，“意简怡家”商标与被告诚龙公司有对应关系。

原告对证据1-7的真实性没有异议，但是对关联性有异议；对证据8的真实性有异议。原告认为上述票据均是第三方开具给“意简怡家”或者个体工商户的，与诚龙公司无关，不能证明被告诚龙公司在原告申请商标之前已经使用该商标，也无法证明其使用具有影响力。

被告莘潮公司对第一组证据的真实性、关联性没有异议，并认为能够证明被告诚龙公司在原告注册商标之前已使用“意简怡家”商标。

第二组证据：证据9-12，国家家具质量监督检验中心检验报告3份及上海市家具质量监督检验站奉贤分站检验报告1份(均为复印件)；证据13，2009-2010、2011-2012年度名优产品证书2份；证据14，优沃德(北京)粘合剂有限公司和FGV亚洲有限公司的授权书；证据15，第二十六届深圳国际家具展览会“实木家具系列质量环保”银奖荣誉证书；证据16，被告为上海市家具行业协会第五届理事会副理事长单位的证书；证据17，2011年12月“第五届中国家具行业年度总评榜”传媒大奖及“2011年中国十大套房家具品牌”获奖证书；证据18，2010-2011年度AAA级诚信企业的证书；证据19，“意简

怡家”获绿色家具产品推荐证书；证据20，获2008、2010、2012年度上海名牌的证书。证明被告诚龙公司产品质量合格，具有一定知名度，在行业内具有一定影响力。

原告对证据9-12的真实性不予认可，对证据13-20的真实性予以认可，但认为这些获奖都发生在原告注册“意简怡家”商标之后，进一步证明被告未经原告许可擅自使用原告的注册商标，并在行业内推广，持续大量地生产销售家具，侵权行为严重。

被告莘潮公司对上述第二组证据真实性没有异议。

第三组证据：证据21，商标评审受理通知书，证明被告诚龙公司在原告起诉前已向商标局评审委员会申请宣告原告商标注册无效。

原告对此证据的真实性予以认可，对关联性不予认可。

被告莘潮公司对第三组证据予以认可。

第四组证据：证据22，2007年《上海家具》杂志5份，证明被告诚龙公司使用涉案商标在先。

原告认为上述杂志没有刊号，对真实性予认可。

被告莘潮公司对第四组证据真实性予以认可。

被告莘潮公司没有提供证据。

根据当事人的上述举证和质证意见，本院认证如下：

原告提供的证据5，其中相关媒体和行业网站关于“意简怡家”产品负面评价的截图打印件，真实性无法确认，不符合证据要件形式，其证据效力本院不予确认。原告提供的证据6，其与上海千双奇贸易有限公司签订的《商标授权合同》及《补充合同》，在《商标授权合同》的内容中出现了“意简怡家”和“理想空间”两个商标，但结合《补充合同》的内容和证人庄某的证词，可以确认其证据效力。被告诚龙公司提供的证据9-12，无原件予以印证，本院对其真实性不予确认。对原告、被告提供的其余证据，本院予以确认证据效力。

在举证、质证和认证的基础上，结合原、被告在庭审中的陈述，本院查明本案事实如下：

2008年1月9日，国家工商行政管理总局商标局受理了原告林明恺于2007年10月11日提出的商标注册申请，申请号XXXXXXX、类别20、商标“意简怡家”。公告期内，被告诚龙公司对初步审定的第XXXXXXX号“意简怡家”商标提出异议。国家工商行政管理总局商标局经审理认为，被异议商标“意简怡家”与异议人引证于类似商品上在先注册的“E-JEYIK”商标未构成近似，异议人称被异议人抢注其引证商标证据不足，故于2011年10月11日裁定异议理由不成立，第XXXXXXX号“意简怡家”商标予以核准注册。原告林明恺取得了注册号为第XXXXXXX号“意简怡家”的商标注册证，核定使用商品(第20类)：家具；办公家具；椅子(座椅)；桌子；床；沙发；像框；水晶画；布告板；枕头(截止)。注册有效期限自2010年2月28日至2020年2月27日止。

被告诚龙公司自2005年1月起已使用“意简怡家”的标识，亦与“E-JEYIK”标识结合使用。后被告诚龙公司经核准注册登记了“E-JEYIK”商标。2005-2006年，被告诚龙公司生产的家具在上海红星美凯龙家具装饰市场、上海月星家居广场有限公司、上海好百年家居市场经营管理有限公司、吉盛伟邦曲阳家居广场等家居商场有售，上述家居商

场将销售被告诚龙公司家具的承租方简称为“意简怡家”。2005年6月10日，上海月星家居广场有限公司与被告诚龙公司签订的一份协议，在表述乙方时，直接将诚龙公司称之为“意简怡家”。

被告诚龙公司在2007年度部分《上海家具》杂志上宣传其家具品牌，标识为上方“E-JEYIK”加?，下方“意简怡家”+“Furniture”的组合。

上海诚龙木业有限公司的“E-JEYIK”家具被上海市名牌产品推荐委员会推荐为二〇〇八、二〇一〇、二〇一二年度上海名牌。在被告获得的2009-2010年度和2011-2012年度的“名优产品”证书、2010-2011年度“诚信企业”证书载明，获奖品牌为“E-JEYIK”和“意简怡家”组合的标识，在绿色家具产品推荐证书(2011年4月-2012年4月)和中国家具行业年度总评榜组委会等单位联合颁发的获奖证书(2011年度)中，直接将品牌记载为“意简怡家”。优沃德(北京)粘合剂有限公司的一份授权声明将诚龙公司的品牌记载为“意简怡家”。FGV亚洲有限公司一份证明把特约用户称之为“意简怡家”。

被告诚龙公司在2011年3月，获第二十六届深圳国际家具展览会实木家具系列质量环保银奖，于2011年7月成为上海市家具行业协会第五届理事会副理事长单位。

另查明，2013年3月27日，被告莘潮公司(甲方)与乙方上海诚龙木业(由杨卫春、许小平代理)签订一份《上海磊磊莘潮家具商场租赁合同》和《补充协议》，约定2013年4月1日至2014年3月31日止，甲方提供202号展位，租赁给乙方经营意简怡家品牌家具，甲方有偿提供经营场地以外的辅助设施及服务，乙方支付租金，对自己经营的商品质量、售后服务负责，对因商品质量、售后服务造成的损失承担全部责任。同时约定，协议履行期满，乙方有续租优先权，但应在合同期满前二个月，经甲方同意重新订新的书面租赁合同等。合同上，诚龙公司未盖章，为杨卫春、许小平签名。补充协议上有约定乙方向甲方提供经营相关的有效证明文件，包括产品厂家授权书、代理证。

2013年12月3日，上海市工商行政管理局闵行分局梅陇工商所的执法人员和国家建筑工程材料质量监督检验中心人员在上海磊磊莘潮家具有限公司抽检标称商标为“意简怡家”的二抽电视柜，产品标注生产单位为上海诚龙木业有限公司。国家建筑工程材料质量监督检验中心检验完毕后，认定上述抽检的“意简怡家”二抽电视柜(实木家具)为不合格商品。上海市工商行政管理局闵行分局于2014年4月3日对销售“意简怡家”二抽电视柜的企业上海磊磊莘潮家具有限公司送达了行政处罚决定书，上海市工商行政管理局于同年4月19日在其网站政府信息公开版面公开《流通领域木制家具质量监测情况》，其中载明：“如上海磊磊莘潮家具有限公司销售的标称由上海诚龙木业有限公司生产的“意简怡家”二抽电视柜，基材明示为胡桃木，实测有人造板。”在附件《上海市工商行政管理局2013年第4季度流通领域木制家具质量监测不合格名单》中，标称商标“意简怡家”在列表之中。

原告为本案诉讼，支付了律师费10,000元。

被告诚龙公司于2014年7月28日，向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请商标“意简怡家”无效宣告，该委员会于2014年12月8日予以受理。

归纳原、被告诉、辩称及质证意见，本案的争议焦点主要在于被告诚龙公司使用涉案商标是否构成侵权，是否应该赔偿；其是否在先使用涉案商标，是否可以继续使用。

被告莘潮公司是否尽到了相关注意义务，有无帮助侵权的行为。

关于被告诚龙公司是否先于原告使用“意简怡家”商标，并是否具有一定影响力的问题。根据《中华人民共和国商标法》的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用其商标，但可以要求其附加适当区别标识。被告称其于涉案商标申请之前就已经大量使用“意简怡家”标识，与自己的注册商标“E-JEYIK”组合在一起作为商标使用，具有相当的知名度和影响力。根据被告诚龙公司提供的证据，能证明其于涉案商标申请注册之前已经将“意简怡家”作为商标使用，或单独使用，或与“E-JEYIK”商标组合使用。自2005年，被告诚龙公司生产的家具入驻上海多家家居商场销售，这些商场将其称之为“意简怡家”，之后的其他合作商也有将之称为“意简怡家”，显然，家居商场以家具品牌“意简怡家”简称替代该品牌的实际销售商。2007年，被告诚龙公司在行业杂志《上海家具》上对产品的宣传，使用了“E-JEYIK”和“意简怡家”相组合的标识。诚龙公司的“E-JEYIK”家具被上海市名牌产品推荐委员会连续推荐为二00八、二0一0、二0一二年度上海名牌。诚龙公司在其他获奖中，有关品牌的记载，有单独称之为“意简怡家”的，也有“E-JEYIK”与“意简怡家”组合的情形。这些获奖能证明被告的“E-JEYIK”商标、“E-JEYIK”与“意简怡家”组合的标识、“意简怡家”的标识的关联，且在上海地区及其他地区具有一定知名度。本院认为，尽管这些获奖的时间均在原告申请注册涉案“意简怡家”商标之后，但获奖需时间的积淀，不可能一蹴而就。2005年，被告诚龙公司生产的家具能进驻多家大型家居市场，并被称之为“意简怡家”，经时间的推移，通过生产销售和宣传等，诚龙公司单独使用或组合使用的“E-JEYIK”、“意简怡家”标识，在一定地区具有了相当知名度，并相继获得荣誉。被告诚龙公司认为原告以不正当手段抢注其在先使用的并有一定影响力的商标，但未能提供证据证明原告系以不正当手段抢注。本院认为，涉案商标申请注册之前，被告已经通过在先持续使用和宣传带有“意简怡家”字样的标识，使此标识形成了一定的知名度。

关于被告诚龙公司使用涉案商标是否侵害原告注册商标专用权的问题。本院认为，注册商标专用权受法律保护。未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，及在同一种商品上使用与其注册商标近似商标，或者在类似商品上使用与其商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。本院认为，被告诚龙公司在生产、销售的家具上，或在其宣传和其他商业活动中，单独使用“意简怡家”标识，易使相关公众对商品的来源产生误认，属在相同商品上使用相同商标，会构成对涉案商标专用权的侵犯，应立即停止侵害原告涉案注册商标专用权的行为。同时本院认为，被告诚龙公司使用“意简怡家”标识在先，并具有一定影响力，原告无权禁止其在原使用范围内继续使用，但被告诚龙公司应附加适当区别标识，比如其经常使用“E-JEYIK”商标与“意简怡家”相组合作为标识。

关于被告诚龙公司是否应承担赔偿责任的问题。本院认为，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标通过使用，才能发挥识别商品或服务来源的功能。原告提供

了第XXXXXXX号“意简怡家”商标注册证、商标授权合同和补充合同作为证据，以证明自己使用涉案注册商标的情况。本院认为，这些证据充其量证明原告授权许可的情况，尚不能证明原告或被许可人实际商标性使用“意简怡家”注册商标。商标只有使用后才能产生实际的市场利益，如果商标未经实际使用，则其无法与商品相联系，故即使他人使用该商标也不会挤占权利人的市场份额，权利人受损害的结果也就无从发生。商标权人对商标的使用应当有积极、明确的意思表示，并且使用具有一定的商业规模，如果没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的发布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，均不是法律意义上的商标使用。故本院认为，原告要求被告诚龙公司赔偿经济损失的诉讼请求，缺乏事实依据，本院不予支持。

关于原告要求被告诚龙公司在上海区域具有影响力的报纸上发表声明、澄清事实、向原告赔礼道歉的诉讼请求。原告未实际使用涉案商标，相关公众无从将“意简怡家”商标与原告相联系，原告也未提供证据证明其品牌商誉受损结果的发生，故本院对原告该项诉请不予支持。

对于原告主张的合理费用律师费13,000元，其中为行政诉讼支出的3,000元费用原告未提供原件，且与本案无关，本院不予支持。为本案支出的10,000元系为制止侵权行为的合理开支，但数额过高，本院结合案件性质及律师工作量等因素酌情支持。

关于被告莘潮公司是否应承担停止侵权民事责任的问题。本院认为，租赁合同约定莘潮公司有偿提供经营场地以外的辅助设施及服务，乙方支付租金，对自己经营的商品质量、售后服务负责，对因商品质量、售后服务造成的损失承担全部责任，故被告莘潮公司是场地提供者，非直接经营者，原告也未告知莘潮公司存在涉案侵权行为，其尽到了相关注意义务，并无帮助侵权的行为。

综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第(一)项、第(六)项，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第(一)、(二)、(三)项、第五十九条第三款、第六十三条第一、三款、第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，之规定，判决如下：

- 一、被告上海诚龙木业有限公司立即停止侵害原告林明恺第XXXXXXX号“意简怡家”注册商标专用权的行为，即在生产、销售、宣传等行为中停止单独使用“意简怡家”标识，被告上海诚龙木业有限公司有权使用“意简怡家”标识，但应附加适当区别标识在原使用范围内继续使用；
- 二、被告上海诚龙木业有限公司支付原告林明恺合理费用人民币3,000元；
- 三、驳回原告林明恺其余诉讼请求。

负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2,560元，由原告林明恺负担1,280元，被告上海诚龙木业有限公司负担1,280元。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。

审 判 长
审 判 员
人民陪审员
书 记 员

顾亚安
田力烽
晏晓玫
季秋玲

二〇一五年五月二十六日