

上海市浦东新区人民法院

民事判决书

(2014)浦民三(知)初字第196号

原告上海美多美木业有限公司。

法定代表人仇耀宗。

委托代理人朱溟，上海海汇律师事务所律师。

被告上海汇丽多彩装潢总汇，住所地上海市浦东新区三林镇浦三路XXX号XXX幢XXX室

法定代表人王志军。

委托代理人周禄凯，上海陈海杰律师事务所律师。

委托代理人陈杰，上海陈海杰律师事务所律师。

被告上海亿曼装饰材料有限公司，住所地上海市浦东新区三林镇荻山村红同路XXX号

法定代表人吴东。

原告上海美多美木业有限公司(以下简称美多美木业公司)诉被告上海汇丽多彩装潢总汇(以下简称汇丽多彩总汇)、上海亿曼装饰材料有限公司(以下简称亿曼装饰公司)侵害商标权纠纷一案，本院于2014年3月7日受理后，依法组成合议庭，于2014年4月15日进行了预备庭审理，于同年6月11日进行了公开开庭审理。原告的委托代理人朱溟，被告汇丽多彩总汇的委托代理人周禄凯、陈杰到庭参加诉讼，被告亿曼装饰公司的法定代表人吴东到庭参加了预备庭审理，经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加庭审，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。

原告美多美木业公司诉称：2010年4月30日，原告与案外人上海汇丽集团有限公司(以下简称汇丽集团)签订《商标许可协议》，由汇丽集团许可原告在地板产品上独占许可使用“汇丽”中文商标、“丽”图形及文字商标、“Huili”英文商标。上述商标许可的期限从2010年4月30日起至2015年4月29日止。在该商标许可期限内，原告是在我国境内唯一可以在地板产品上使用上述商标的企业。其中“汇丽”商标于2002年2月8日被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，同时还连年获得上海市著名商标和其他市场殊荣。2012年初，原告在多家建材市场发现标识有“汇丽多彩”字样的复合地板产品，遂于同年7月联合汇丽集团向上海市工商行政管理局进行了举报。同年11月，上海市工商行政管理局闸北分局(以下简称闸北工商分局)作出沪工商闸案处字[2012]第080201209013号行政处罚决定书，认定本案两被告生产、销售的“汇丽多彩”复合地板为侵权产品，并作出行政处罚。其后，被告亿曼装饰公司就前述行政处罚向上海市闸北区人民法院提起行政诉讼。2013年9月13日，上海市第二中级人民法院以(2013)沪二中行终字第402号行政判决书判决认定上述行政处罚决定正确，两被告在复合地板产品上使用“汇丽多彩”标识的行为系侵害“汇丽”注册商标专用权的行为。原告认为，两被告在其生产、销售的复合地板反面、产品外包装上突出使用“汇丽多彩”字样的行为，是将“汇丽多彩”作为商标使用的行为，容易使消费者认为其生产、销售的“汇丽多彩

”复合地板与“汇丽”复合地板存在特定的关系，造成混淆和误认。两被告的上述行为侵犯了原告享有的“汇丽”中文注册商标、“Huili”英文注册商标的专用权。现两被告仍在大量生产、销售标识有“汇丽多彩”字样的复合地板产品，其行为已严重损害了原告的合法权益，造成了原告的严重损失。因此，原告提起诉讼，请求判令两被告：1、立即停止对原告享有的第1256064号“汇丽”注册商标专用权和第1256068号“Huili”注册商标专用权的侵害；2、在《新闻晨报》、《新民晚报》、《中国建材报》版面上刊登声明，就其对原告实施的侵害商标专用权的行为予以消除影响；3、赔偿原告经济损失人民币350万元；4、支付原告因调查、制止侵权行为而支出的合理费用共计人民币78,000元。庭审中，原告撤回上述第四项诉讼请求。

被告汇丽多彩总汇辩称：汇丽多彩总汇由被告亿曼装饰公司法定代表人吴东实际经营和管控，在涉案期间汇丽多彩总汇自身并未实际经营，也未参与亿曼装饰公司生产、销售侵权地板的行为，因此不存在侵权行为，在此期间产生的侵权行为应由亿曼装饰公司承担。因此，请求法院驳回原告对被告汇丽多彩总汇的全部诉请。

被告亿曼装饰公司辩称：1、亿曼装饰公司在2012年7月10日以后未再销售过“汇丽多彩”侵权产品，故不存在原告所述侵权至今的事实。2、亿曼装饰公司虽对闸北工商分局作出的行政处罚决定中认定的事实存在异议，但尊重法院的判决。3、行政处罚决定书中确认亿曼装饰公司在2012年5月18日至2012年7月10日销售“汇丽多彩”地板金额为317,070.03元，原告要求赔偿350万元超出合理的诉请范围，没有法律依据。4、原告要求被告登报消除影响的请求没有依据且超出了范围，故应予驳回。

经审理查明，原告美多美木业公司于2004年12月注册成立，注册资本50万元，经营范围为木制品、家具、建材等。

被告汇丽多彩总汇于1992年11月注册成立，注册资本10万元，经营范围为建筑、装潢材料、五金工具、水暖管道等。

被告亿曼装饰公司于2002年6月注册成立，注册资本50万元，经营范围为建筑装饰模板、地板的生产、加工、销售等。

1999年3月21日，案外人上海汇丽(集团)公司注册了第1256064号“汇丽”商标、第1256065号“ ”商标和第1256068号“ ”商标，上述三个注册商标核定使用的商品均为第19类的地板、树脂复合板、已加工木材等，注册有效期限均自1999年3月21日起至2009年3月20日止，经核准续展注册后的有效期限均至2019年3月20日止。2000年11月28日，国家工商行政管理总局商标局核准上述三个注册商标转让给汇丽集团。

2002年2月8日，国家工商行政管理总局商标局出具商标监(2002)17号《关于认定“上工图形”等商标为驰名商标的通知》，认定“汇丽”(建筑装饰涂料、强化复合地板)等商标为驰名商标。自1998年起“汇丽”系列商标及地板产品连续多年被评为上海市著名商标、上海名牌产品。

2010年4月30日，汇丽集团(甲方)与原告(乙方)签订《商标许可协议》。该协议的主要内容为：1、甲方授权许可乙方在地板产品(防静电活动地板除外)的生产、销售中使用第1256064号“汇丽”、第1256065号“ ”和第1256068号“ ”三个注册商标，许可性质系独占使用许可，许可期限为协议生效之日起的五年，许可区域为中国(不包括香

港、澳门、台湾)。2、许可使用费包括基本许可费和附加许可费，其中基本许可费为第一年400万元、第二年500万元，第三年600万元。3、自甲方收到乙方支付的第一年和第二年的基本许可使用费共计900万元之日起协议生效；协议签署后的7个工作日内甲方仍未收到前述900万元的，协议自动终止。本院受理的(2010)浦民三(知)初字第639号案件审理过程中，汇丽集团于2011年2月23日向本院出具《相关情况的说明》，确认：其与原告签订的《商标许可协议》已生效，其已如期收到原告一次性支付的2010年度和2011年度的商标许可使用费900万元；经其授权，原告对“汇丽”商标(包括第1256064号、第1256065号和第1256068号)享有独占许可使用的权利，许可期限自2010年4月30日起至2015年4月29日止。

2012年5月28日，汇丽集团向上海市徐汇公证处申请证据保全公证。该公司代理人朱溟于当日上午在上海市杨高南路XXX号上海恒大陶瓷建材市场2719-2720号店铺内，购买了型号为“5114”的“水晶面系列汇丽多彩地板”5盒，并取得了“上海汇丽多彩装潢总汇定货单”一张，定货单上所盖的公章为“上海秋溪装饰材料有限公司”。所购地板外包装长边侧面及地板产品上标有“汇丽多彩地板”字样，在短边侧面有“总经销商：上海汇丽多彩装潢总汇”、“制造商：上海亿曼装饰材料有限公司”等产品信息。上海市徐汇公证处于2012年5月30日出具了(2012)沪徐证经字第2666号公证书。

2012年11月16日，闸北工商分局制作的沪工商闸案处字[2012]第080201209013号《行政处罚决定书》载明：汇丽多彩总汇在2011年8月签署协议，全权委托亿曼装饰公司法定代表人处理汇丽多彩总汇的一切日常经营业务。之后，亿曼装饰公司全面掌控了汇丽多彩总汇的生产、销售、财务、人事等事宜，汇丽多彩总汇不再从事经营。亿曼装饰公司从2012年5月18日开始在其经营场所将其生产的“汇丽多彩”复合地板对外销售。亿曼装饰公司生产销售的“汇丽多彩”复合地板的反面及外包装上均标有“汇丽多彩”和“汇丽多彩地板”字样的标识。2012年7月10日，闸北工商分局对亿曼装饰公司经营场所库存的地板进行抽检，其中1,951包“汇丽多彩”浸渍纸层压木质地板被判定为不合格产品，货值金额为151,087.39元，且经权利人鉴定不是权利人生产或授权生产的产品。另查，亿曼装饰公司从2012年5月18日开始至2012年7月10日，以每平方米37元的价格销售上述“汇丽多彩”复合地板8,569.4605平方米，金额共计317,070.03元。上述复合地板的外包装纸箱上标有“汇丽多彩”字样，每片地板的红色底面均印有“汇丽多彩”四个斜纹钢模压印的字体。案发时，亿曼装饰公司在其经营场所还堆放有生产加工完毕但未售出的上述“汇丽多彩”地板1,130包，共计2,365.09平方米，货值金额为87,508.33元。以上共计非法经营额为404,578.36元。亿曼装饰公司的上述行为既违反了《商标法》的规定，又违反了《产品质量法》的规定，故闸北工商分局作出了以下行政处罚：责令亿曼装饰公司立即停止侵权行为，停止销售不合格产品；没收侵犯“汇丽”注册商标专用权的“汇丽多彩”地板及不合格地板3,081包；罚款782,296.84元。

被告亿曼装饰公司不服上述行政处罚决定，于2013年4月17日向上海市闸北区人民法院提起行政诉讼[(2013)闸行初字第66号]。该院经审理后认为，闸北工商分局作出的行政处罚决定认定事实清楚，适用法律正确，执法程序合法，故于2013年7月16日判决驳回亿曼装饰公司要求撤销上述行政处罚决定书的诉讼请求。亿曼装饰公司不服一审判决

决，上诉至上海市第二中级人民法院[(2013)沪二中行终字第402号]。该院于2013年9月13日作出驳回上诉，维持原判的终审判决。

另查明，在2012年8月27日闸北工商分局对被告亿曼装饰公司法定代表人吴东的询问笔录中，吴东称亿曼装饰公司从2012年5月开始生产“汇丽多彩”复合地板，“汇丽多彩”商标是借用他人的未注册商标。亿曼装饰公司与汇丽集团发生过业务往来，是汇丽集团的地板生产商和供应商。汇丽多彩总汇受亿曼装饰公司掌控，吴东是汇丽多彩总汇的总经理，汇丽多彩总汇的法定代表人王志军不参与任何经营，一切债权债务均由吴东负责处理。在2012年8月15日闸北工商分局对被告汇丽多彩总汇法定代表人王志军的询问笔录中，王志军称汇丽多彩总汇是无偿转让给吴东使用的，其不参与经营和管理，一切债权债务由吴东处理。

审理中，被告亿曼装饰公司称与被告汇丽多彩总汇是合作关系，吴东任汇丽多彩总汇的总经理。其借用汇丽多彩总汇的地方生产地板，由亿曼装饰公司销售。2013年9月底双方终止合作关系。被告汇丽多彩总汇确认已与被告亿曼装饰公司终止合作关系。

以上事实，由原、被告的当庭陈述、原告提供的第1256064号、第1256065号和第1256068号商标注册证、核准续展注册证明、核准转让注册商标证明、《商标许可协议》、发票、《关于认定“上工图形”等商标为驰名商标的通知》，相关荣誉证书、《相关情况的说明》、(2012)沪徐证经字第2666号公证书、沪工商闸案处字[2012]第XXXXXXXXXXXX号行政处罚决定书、(2013)闸行初字第66号及(2013)沪二中行终字第402号行政判决书、(2010)浦民三(知)初字第639号民事判决书，以及被告汇丽多彩总汇提供的工商询问笔录等经庭审质证的证据证实。

本院认为，案外人汇丽集团是第1256064号“汇丽”、第1256065号“ ”和第1256068号“ ”三个注册商标的权利人，其与原告签订《商标许可协议》，将上述商标有偿许可给原告独占使用。原告根据协议约定支付了2010年和2011年度的商标许可使用费后，协议生效。汇丽集团也确认了该付款事实，并确认原告对涉案商标享有独占许可使用的权利。现该协议尚在有效期内，并未终止履行，故原告对三个注册商标依法享有独占使用的权利。在合同期限内，即便原告未能按约如期支付商标许可使用费，因合同的权利义务主体为合同当事人，原告与汇丽集团的《商标许可协议》是否终止的决定权在于汇丽集团，被告并无证据证明汇丽集团已经终止了该商标许可协议。依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，在注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向法院起诉。因此，原告有权以自己的名义追究商标侵权人的法律责任，其是本案适格的权利人。在商标专用权许可期限内，未经原告同意，他人不得在同一种商品上使用与上述注册商标相同或近似的商标，否则构成对原告享有的注册商标独占许可使用权的侵害。

商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图、颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。认定商标近似的原则是以相关公众的一般注意力为标准，既要进行商标的整体比对，又要进行商标主要部分的比对，比对应当在对比对象隔离的状态下进

行，并且要考虑请求保护的注册商标的显著性和知名度。“汇丽”注册商标经商标权利人多年的使用已经具有了较高的知名度和美誉度，两被告对该商标也有一定的了解。在被告使用的“汇丽多彩”标识中，“多彩”只是一个形容词，“汇丽”是主要识别部分，“汇丽”的中文拼音读音为“huili”，易使相关公众将“汇丽多彩”与“汇丽”商标联系起来，从而对商品来源产生混淆或误认，故“汇丽多彩”标识与“汇丽”、“ ”注册商标构成近似。虽然“汇丽多彩”是被告汇丽多彩总汇的字号，但被告汇丽多彩总汇只是地板经销商，在产品上突出经销商而不是生产商的字号是不合常理或行业惯例的，且该突出使用行为容易使消费者将该“汇丽多彩”地板与“汇丽”地板建立起某种联系，造成消费者的混淆或误认，两被告主观上具有明显的侵权故意。同时被告亿曼装饰公司生产侵权产品的事实及定性，已由闸北工商分局的行政处罚决定书、上海市闸北区人民法院及第二中级人民法院的判决书予以认定。故两被告生产销售“汇丽多彩”地板的行为侵害了原告对“汇丽”、“ ”注册商标享有的独占许可使用权，应承担相应的民事责任。

被告汇丽多彩总汇辩称其只是将商号提供给吴东经营，侵权事实与其无关，应由被告亿曼装饰公司承担侵权责任。本院认为，虽然根据吴东的陈述，被告汇丽多彩总汇由其实际经营，该总汇的法定代表人王志军不参与经营，但企业对外开展经营活动是以企业而非个人的名义进行的，涉案地板上突出了“上海汇丽多彩装潢总汇”的企业名称，同时又标明其是地板的总经销商，因此可以认定被告汇丽多彩公司与被告亿曼装饰公司在共同生产销售涉案地板，而两被告之间的约定属于其内部关系，不能对抗第三人。因此两被告的行为构成共同侵权，被告汇丽多彩总汇应与被告亿曼装饰公司共同承担侵权的民事责任。

关于停止侵权。由于涉案侵权行为发生在2012年，闸北工商分局的行政处罚决定书中已经明确要求被告亿曼装饰公司停止侵权行为并没收了库存侵权产品，且两被告已于2013年9月底终止合作关系，原告也无证据证明两被告至今仍在实施涉案的商标侵权行为，故原告要求判令两被告停止对原告享有的注册商标权的侵害本院不予支持。

关于消除影响。消除影响的目的在于消除由于侵权人的侵权行为给权利人造成的不良影响，由于两被告是从2012年5月开始生产销售涉案侵权产品，7月即被工商局查获，原告没有证据证明两被告在被工商局查处后仍然在实施侵权行为，原告也未证明两被告的商标侵权行为对其造成了不良影响并持续至今，故原告要求两被告登报消除影响本院不予支持。

关于损失赔偿额。根据我国商标法的规定，商标侵权行为的赔偿数额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支，侵权人因侵权所获得的利益，或者被侵权人因被侵权所受到的损失难以确定的，适用法定赔偿原则。根据本案事实及证据，原告主张两被告赔偿350万元明显过高。鉴于原告未能提供证据证明其因两被告侵权行为所造成的损失及两被告因侵权行为而获得的利益，故法院综合考虑以下主要因素，依法酌定赔偿数额：被侵权商标具有较高的市场知名度；被侵权商标的许可使用费金额较大，三年已达600万元；两被告在主观上具有明显的侵权故意；两被告通过生产、销售侵权

商品而获得了一定的经济利益，但侵权行为持续时间不长；原告主张两被告实施的侵权行为仅针对闸北工商分局行政处罚决定书中认定的事实，该局已查明2012年5月18日至7月10日间侵权产品的销售金额为31万余元。

被告亿曼装饰公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼视为放弃相关诉讼权利。

综上所述，为维护市场秩序，制止商标侵权行为，保护商标权利人的合法权益，依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条第一款第(六)项、《中华人民共和国商标法》(2001年修正)第五十一条、第五十二条第(一)项、第(二)项、第(五)项、第五十六条第一款、第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项、第四条第二款、第九条、第十条、第十六条第一款、第二款之规定，判决如下：

一、被告上海汇丽多彩装潢总汇、上海亿曼装饰材料有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海美多美木业有限公司经济损失人民币120,000元；

二、驳回原告上海美多美木业有限公司其余诉讼请求。

负有金钱给付义务的当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，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。

案件受理费人民币34,800元，由原告上海美多美木业有限公司负担28,800元，由被告上海汇丽多彩装潢总汇、上海亿曼装饰材料有限公司共同负担6,000元。

如不服本判决，可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提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

审	判	长	倪红霞
审	判	员	周国莲
		人民陪审员	梅丽华
书	记	员	黄跃凌

二〇一四年八月十九日