

湖北高院判决浙江大明机电公司诉上海大明泵业公司商标侵权案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022__E6_B9_96_E5_8C_97_E9_AB_98_E9_c36_245410.htm 本案要旨 在一定地区范围内的著名商标，与驰名商标相比，有更强的地域性限制，只有在著名商标的认定区域内的同行业内，相关公众对该著名商标的认知程度，才会达到类似于驰名商标的认知程度，才会因其他企业或产品的侵权行为造成对该著名商标的混淆。因此，对在一定区域内著名商标的保护，应以在著名商标的认定区域内赋予与驰名商标等同的保护，而不能将著名商标完全等同于驰名商标，给予相同的保护。 简要案情 “大明”注册商标于1999年3月被授予商标专用权，核定的使用商品为第七类，包括泵与电机等产品。原商标权人为台州明星机电有限公司。2001年6月28日，经国家商标局核准，“大明”注册商标权人变更为浙江大明机电有限公司（以下简称浙江大明）。上海大明泵业有限公司（以下简称上海大明）于2001年3月20日在上海市经工商核准注册，经营范围为潜水泵、自吸泵等的生产，该公司出资人及法定代表人叶建忠系浙江台州人，实际生产基地也在浙江台州市。上海大明从2001年3月开始生产，在其产品自吸泵、潜水泵泵体显著位置标注有“上海大明”或“上海大明泵业”字样。其产品外包装箱上的商标为“吉申”，“吉申”商标国家商标局仅受理而未核准授权。詹春光系个体武汉市江汉区春光五金机电经营部业主，其经营品种有标有“上海大明泵业”字样的自吸泵及潜水泵。浙江大明向武汉中院提起诉讼，请求判决上海大明和詹春光停止侵权并赔偿相关损失。 武汉中院认为：

浙江大明是“大明”商标注册权人，其注册商标专用权为我国相关法律所保护。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》第一条规定：“下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的……”，上海大明生产的产品与浙江大明注册商标的第七类泵与电机等产品类别相同，且在产品泵体突出位置使用“上海大明”或“上海大明泵业”等不适当的企业名称简称，足以使相关公众在产品来源等方面产生误认而造成混淆，其行为构成对浙江大明的“大明”注册商标专用权的侵犯，应承担停止侵害、赔偿损失等侵权民事责任。浙江大明的诉讼请求原审法院予以支持。詹春光作为销售者，已向原审法院提供其销售产品的合法来源证据，依据《中华人民共和国商标法》第五十六条第三款的规定，其已说明商品是自己合法取得并说明提供者，不承担赔偿责任。上海大明辩称，其企业名称已经合法登记，应受法律保护，其登记时间在2001年3月20日，而浙江大明受让商标权在后，故不存在侵权的事由。但是，《企业名称登记条例》规定，企业名称是区别不同市场主体的标志，由行政区划、字号、行业或经营特点、组织形式等构成，企业名称获准登记后应规范使用，除服务性企业经批准外，企业名称不得简化使用。上海大明在产品上标明“上海大明”、“上海大明泵业”等不当简称，且显著位置突出使用“大明”字样属侵权行为。本案中“大明”商标在1999年3月21日获得授权，上海大明则是在2001年3月20日才登记成立。上海大明中的字号

“大明”取得在后，虽然本案浙江大明取得“大明”商标权在2001年1月6日，但这不能当然反推为上海大明对2001年6月转让前的“大明”商标可任意使用。在商标与企业名称产生混淆时，应从维护公平竞争和保护合法在先权利的利益原则出发，优先保护在先权利即“大明”注册商标权。上海大明的抗辩事由原审法院不予支持。鉴于上海大明未提供其八个品种的水泵的产量及销售获得情况，浙江大明请求酌定赔偿符合法律规定。结合上海大明系在台州生产，侵权时间持续较长，且侵权产品的品种较多及浙江大明在同行业的知名程度，原审法院酌定赔偿损失额为12万元。武汉中院依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第五项，第五十六条第二、三款，《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》第一条第五项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决：一、上海大明于本判决生效后不得在企业名称中使用与浙江大明的“大明”注册商标相同的文字；二、上海大明于本判决生效后不得生产、销售侵犯浙江大明“大明”商标权的各类水泵；三、上海大明于本判决生效后在《台州日报》上登载启事，向浙江大明赔礼道歉。启事内容须经本院审核，逾期不履行，原审法院将公布判决主要内容，费用由上海大明承担；四、上海大明于本判决生效后十日内赔偿浙江大明经济损失12万元；五、詹春光于本判决生效后停止销售由上海大明生产的带有“大明”字样的水泵；六、驳回浙江大明其他诉讼请求。上海大明不服原审判决，向湖北高院提起上诉称：一、原审判决认定事实错误，适用法律不当。上海大明是必要和合法地使用企业名称，其在包装上均标明“吉申水泵”，经对相关公

众的调查，证实上诉人在泵体上标明的“上海大明”等字样并未使其产生混淆，且原审法院认定的其产品的生产基地在浙江台州也是错误的。二、上海大明是否停止使用其大明企业名称，不属本案审理范围，且原审判决第一项判决不当。三、上海大明与浙江大明系分属两个不同地区的地方企业，上海大明并不知悉浙江大明注册了“大明”商标，即使上海大明在其产品上不当使用企业名称，也不存在主观故意，故不应承担赔偿责任经济损失的责任。请求判令：撤销原判，依法改判。浙江大明答辩称：原审判决认定上海大明在其产品上突出使用“大明”的行为不是正当合法使用企业名称等事实清楚，适用法律正确。原审判决的第（一）项内容没有超越法院的职权范围。商标侵权案件中承担赔偿责任经济损失的责任不以“明知”为前提，不以“主观故意”为条件，原审判决上海大明赔偿经济损失是正确的。请求本院驳回上诉，维持原判。判决理由 湖北高院认为：一、“大明”注册商标于1999年3月被核准注册，核定的使用商品为第七类，包括泵与电机等产品。原商标权人为台州明星机电有限公司。2001年6月28日，经国家商标局核准，“大明”注册商标权人变更为浙江大明即本案被上诉人，即浙江大明拥有“大明”商标专用权，应依法予以保护。上海大明于2001年3月20日在上海市经工商核准注册，经营范围为潜水泵、自吸泵等的生产，该法定代表人叶建忠系浙江台州人。上海大明称原审法院认定的事实错误，其生产基地是在上海，而不是在台州，并为此在二审提交了上海市奉贤区邬桥镇马路村工商合作社出具的一份情况说明和十张照片，欲证明上海大明的生产基地在上海的奉贤区邬桥镇马路村，但浙江大明亦在二审提交了一

份由台州工商局黄岩分局于2003年12月29日对叶建忠的调查笔录，在该笔录上叶建忠明确承认上海大明所出售的水泵是从黄岩小元机电公司进货的，且上有叶建忠本人的签名和手印；根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十七条第一款第（二）项的规定，应认定该笔录的证明力大于上海大明提交的证据。同时，上海大明在一审的答辩状上也明确承认上海大明的生产基地在台州，因此应当认定上海大明的生产基地在台州，上海大明称原审认定事实错误，上海大明并不知悉浙江大明注册了“大明”商标，其不存在主观故意等上诉理由不能成立。二、上海大明生产的产品与浙江大明注册商标的第七类泵与电机等产品类别相同，且在产品泵体突出位置使用“上海大明”或“上海大明泵业”等企业名称简称，上海大明对其企业名称的简化违反了国家工商局1991年5月颁布的《企业名称登记管理规定》第二十条的规定，已足以使相关公众在产品来源等方面产生混淆，误以为上海大明与浙江大明有联系，甚至误以为上海大明的上述水泵产品来源于浙江大明或其生产是经后者同意的，造成浙江大明所拥有的“大明”商标的淡化。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的……”。上海大明的该行为已对浙江大明所拥有的“大明”商标专用权造成损害，应承担停止侵害、赔偿损失等侵权民事责任；因此，上海大明称其不应承担经济赔偿责任的上诉理由不能

成立。三、浙江大明在台州当地是一家较为知名的企业，其“大明”商标在台州也较为知名，后获台州著名商标。显然该商标在台州区域市场上有较高的信誉，为公众所熟知，并经工商行政管理机关予以认定。“大明”商标注册在先，浙江大明依法受让后，合法拥有了该商标的相关权利。后上海大明依照相关法规向工商行政管理部门登记其企业名称，该行为并非是商标法所规定的使用商标和侵犯注册商标权的行为。上海大明企业注册地虽在上海，但作为该公司的法定代表人叶建忠系浙江台州人，且本案查明的事实证明，上海大明的生产基地也在台州，其注册上海大明的主观故意明显，即将他人注册商标相同的文字作为其企业字号，引起相关公众对商标注册人与该企业名称所有人的误认和误解，产生混淆，其目的就是为了傍名牌、搭便车，其行为已违反了诚实信用原则，应予以制裁。但是，“大明”商标并非是驰名商标，而是一个一定地区范围内的著名商标，与驰名商标相比，有更强的地域性限制，只有在著名商标的认定区域内的水泵经营行业内，相关公众对该著名商标的认知程度，才会达到类似于驰名商标相同的认知程度，才会对相关公众造成混淆因此对在一定区域内著名商标的保护，应以在著名商标的认定区域内赋予与驰名商标相等同的保护，而不能将著名商标完全等同于驰名商标而给予相同的保护。换言之，根据《驰名商标认定和保护规定》第十三条的规定：当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记，企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。由此可见，对于驰名商标而言，他人只

要将该商标作为字号登记注册，该注册行为就违法，即违反了商标法第五十二条第（五）项的规定，应依法予以制止。本案中“大明”作为一个台州地区内的著名商标，在台州区域内，上海大明应当知道其知名度，其将“大明”商标注册成企业名称的字号，使用在相同产品上，应构成侵权，依法应予以禁止。但是对该商标著名以外的其他地区，应按一般注册商标的保护标准，只有上海大明将其企业字号突出、不当使用，造成相关公众误解的，才构成对该商标的侵害。原审判决认定上海大明将含有“大明”字样的文字作为企业字号进行注册，并突出使用构成对浙江大明商标专用权的侵害是正确的。但直接判令上海大明不得在企业名称中使用与“大明”注册商标相同的文字，系不适当地扩大了“大明”注册商标作为一个地区著名商标的保护范围；同时也不当地限制了上海大明依据企业名称登记法律、法规所享有的权利，包括在“大明”注册商标不著名的地区内对其企业名称的规范使用的权利。因此，原审判决在此节判决上适用法律不准，应予纠正。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律基本正确，但在判令如何停止侵权上处理不当，应依法予以改判。判决结果 湖北高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项的规定，判决如下：1.撤销原审判决第一、二项；2.维持原审判决第三、四、五、六项及案件受理费部分；3.上海大明不得在台州地区的生产销售、产品包装、宣传及其他经营活动中使用“大明”文字；4.在台州地区以外的区域，上海大明不得在其生产销售、产品包装、宣传及其他经营活动中以任何形式突出、不当使用“大明”文字及相关企业简称；二审案件费15010元，由上海大

明负担12008元，浙江大明负担3002元。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com