

浙江省高级人民法院 民事判决书

(2011)浙知终字第133号

上诉人(原审原告)松冈机电(中国)有限公司,住所地浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区高新十路122号。

法定代表人魏国华,董事长。

委托代理人(特别授权代理)张家磊,男,1983年6月10日生,汉族,住武汉市江岸区车站路1号,系公司员工。

委托代理人(特别授权代理)朱剑宇,浙江天册律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)上海雀友机电有限公司,住所地上海市嘉定区安亭镇园区路1168号4幢6号车间部分厂房。

法定代表人顾志洪,该公司执行董事。

委托代理人(特别授权代理)王惠香,上海市一平律师事务所律师。

委托代理人(特别授权代理)蒋冰冰,上海李小华律师事务所律师。



被上诉人(原审被告)刘卫飞,男,1985年8月16日出生,汉族,住江西省上饶市广丰县大石乡大石头村王家坂45号。


上诉人松冈机电(中国)有限公司(以下简称松冈机电公司)因侵犯商标专用权、不正当竞争纠纷一案,不服浙江省杭州市中级人民法院(2009)浙杭知初字第292号民事判决,向本院提起上诉。本院于2011年6月28日立案受理后,依法组成合议庭,并于同年7月19日公开开庭进行了审理。上诉人松冈机电公司的委托代理人张家磊、朱剑宇,被上诉人上海雀友机电有限公司(以下简称上海雀友公司)的委托代理人王惠香、蒋冰冰,被上诉人刘卫飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原判认定:松冈机电公司成立于2003年3月18日,股东为松冈国际集团有限公司,注册资本800万美元,经营范围为生产智能化棋、牌康体设备,智能化人工晶体设备及其配件,人工光学晶体,销售本公司生产的产品,从事上述产品及同类商品的批发、佣金代理、进出口业务。2008年7月21日,其股东变更为雀友国际控股有限公司,2008年10月6日,再次变更为雀友国际控股(香港)有限公司。浙江松冈机电工业有限公司(以下简称浙江松冈公司)成立于1999年9月30日,股东为松冈国际集团有限公司。2008年8月25日,其股东变更为德川有限公司。松冈机电公司与浙江松冈公司在2008年7月21日前同为松冈国际集团有限公司的全资子公司。

1997年9月28日,萧山市永裕物资贸易有限公司申请获得雀友_{QUE YOU}商标的注册,商标证号为第1110578号,核定使用商品为第28类“麻将”(根据当时的注册商品分类表,“麻将”商品

中包含麻将的辅助器材麻将机)，有效期限自 1997 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 27 日。2000 年 5 月，杭州松冈电器有限公司从萧山市永裕物资贸易有限公司处受让了该商标。同年，杭州松冈电器有限公司将该商标许可浙江松冈公司使用，许可期限自 2003 年 8 月 11 日至 2007 年 9 月 27 日。2004 年 10 月，魏国华、松冈机电公司共同从杭州松冈电器有限公司处受让了该商标。2005 年 6 月，魏国华将该商标许可浙江松冈公司使用，许可期限自 2005 年 6 月 28 日至 2013 年 11 月 27 日。2007 年 7 月，国家工商行政管理总局商标局核准第 1110578 号商标续展注册，续展有效期自 2007 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 27 日。2008 年 3 月 14 日，松冈机电公司从魏国华处受让了该商标。

除上述第 1110578 号商标外，杭州松冈电器有限公司于 2003 年 11 月 14 日申请获得  雀友 QUE YOU 商标的注册，商标证号为第 3250229 号，核定使用商品为第 28 类全自动麻将桌（机），麻将，有效期限自 2003 年 11 月 28 日至 2013 年 11 月 27 日止。2004 年 10 月 14 日，魏国华、松冈机电公司共同从杭州松冈电器有限公司处受让了该商标。2008 年 3 月 14 日，松冈机电公司从魏国华处受让了该商标。魏国华、松冈机电公司还于 2008 年 1 月 7 日申请获得  MIZU 商标与“雀友”商标的注册，商标证号分别为第 4100195 号和第 4100197 号，核定使用商品均为第 28 类全自动麻将桌（机），游戏机，锻炼身体器械、电椅，玩具，骰子，骰子杯，麻将牌，棋（游戏），纸牌。有效期限均自 2008 年 1 月 7

日至2018年1月6日止。2008年3月14日，松冈机电公司受让第4100195号和第4100197号商标。松冈机电公司于2009年1月21日申请获得 商标的注册，商标证号为第4519890号，核定使用商品为第28类全自动麻将桌（机），游戏机，锻炼身体器械，电椅，玩具，骰子，骰子杯，麻将牌，棋（游戏），纸牌，有效期限均自2008年1月7日至2018年1月6日止。

除上述商标外，松冈机电公司先后在游戏机、玩具、笔记本、期刊、茶、咖啡、教育、培训、收费图书馆等多类商品和服务上（核定使用商品和服务包括第9、16、28、30、32、38、41类），申请或受让获得了8项有关“雀友”或“雀哥”的注册商标，商标注册号分别为：第4450738号、第3221830号、第3776638号、第3221829号、第3486488号、第4450739号、第4450740号、第3486489号。

2010年3月至5月，松冈机电公司又先后获得9项有关“雀友”的注册商标（核定使用商品和服务包括第28、31、32、41类），商标注册号分别是第6125078号、第6125079号、第6125081号、第6125082号、第6125083号、第6792182号、第6792179号、第6792180号、第6792183号。

2007年3月1日，用在第28类“麻将机、麻将牌”商品上的“雀友”商标被评为萧山区著名商标。2007年12月，第28类“麻将机”商品上的“雀友”商标被杭州市工商行政管理局认定为“杭州市著名商标”。2008年9月，“雀友牌全自动麻将机”

被萧山区名牌产品管理委员会认定为萧山名牌产品。2009年4月,用在第28类“麻将机”商品上的“雀友”商标被浙江省工商行政管理局评定为“浙江省著名商标”。2009年11月,浙江省工商行政管理局上报国家工商行政管理总局对第1110578号“雀友 OUEYOU”认定为驰名商标。2010年10月8日,国家工商行政管理总局商标局认定松冈机电公司使用在第28类麻将商品上的“雀友 OUEYOU”商标为驰名商标。

浙江松冈公司于2004年被评为萧山国税纳税百强企业第4名,列2004年度全国工商联上规模民营企业调研排序中营业收入总额第900位。2007年,浙江松冈公司的“松冈”商号被评为萧山区知名商号。松冈机电公司被授予2006年度杭州市专利试点企业、2007年省专利示范企业,外商投资先进技术企业、浙江省最佳雇主企业。2007年松冈机电公司被中国麻将机协会评为会长单位。2008年,松冈机电公司为萧山经济开发区税收超千万元税收企业。

为扩大“雀友”品牌的知名度,松冈机电公司及浙江松冈公司在各类媒体上对该品牌进行广告宣传。经审计,浙江松冈公司在2004年投入的广告费用为4394254.44元,2005年为8726551.23元。松冈机电公司在2006年投入的广告费用为16535065.33元,2007年为6361743.40元,2008年为5025913.60元。

为维护“雀友”品牌的声誉,松冈机电公司还通过行政手段打击各地的商标侵权行为。2004年至2010年,芜湖、杭州、长

沙、扬州、泰州、齐齐哈尔、肇庆等地的工商行政机关查处了多起针对“雀友 QUEYOU”商标的侵权行为。

2006年6月21日，松冈机电公司授权浙江松冈公司以自己的名义对上海雀友体育娱乐设备有限公司（上海雀友公司的前身）侵犯其商标专用权的行为向本院提起诉讼。在审理过程中，双方达成如下和解协议：一、雀友娱乐公司保证其在生产经营过程中规范使用“上海雀友体育娱乐设备有限公司”的企业字号，不突出使用“雀友”字样。二、雀友娱乐设备公司在本调解协议生效后即全部销毁带有突出“雀友”字样的宣传资料、广告招牌、营业场所门头、网络宣传。三、雀友娱乐公司在本调解协议生效后即支付给浙江松冈公司人民币10000元。四、浙江松冈公司放弃其他诉讼请求。五、双方其他无争执。六、案件受理费人民币10010元，浙江松冈公司自愿负担。

2009年6月5日下午，松冈机电公司在公证人员的现场公证下前往浙江省杭州市望江路11-3号上海雀友公司望江路店以杭州国视广告有限公司名义购得麻将机一台，并取得盖有雀友娱乐公司公章的收据、刘卫飞的名片各一份，2009年6月9日，松冈机电公司取得上海雀友公司开具给杭州国视广告有限公司价税合计3000元的增值税发票一份。公证人员对店面、收据、名片收条、增值税发票、麻将机及其外包装进行拍照并对麻将机进行封存。公证材料显示：该店面门头“上海雀友公司”，收据款项内容栏填写“上海雀友”，收条载明“收到上海雀友麻将桌购货

款 2700 元，余款 100 元发票后支付”，麻将机底座上标有“上海雀友公司”字样。

2009 年 6 月 10 日，松冈机电公司的委托代理人在公证人员的现场公证下前往上海市黄河路 202 号雀友娱乐公司，该公司墙上标识“上海雀友体育娱乐设备有限公司”字样，其中“雀友”两字的颜色与其它字不同，为红色、并大于其它文字；公司内摆放着麻将机，其中一张麻将机桌脚及桌面上标识有“上海雀友公司”，松冈机电公司从该处取得“丁小平”的名片一张及宣传画册一本。宣传画册系上海雀友公司对其“中豪”、“中天”系列产品的介绍，并载有“详情请登录 www.sh-queyou.com.cn”的字样。公证人员对墙上标识的“上海雀友体育娱乐设备有限公司”字样、名片、麻将机进行拍照并对麻将机进行封存。

上海雀友公司成立于 2005 年 3 月 22 日，原名上海雀友体育娱乐设备有限公司，住所地上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号，注册资本 50 万元，股东顾志洪（出资 45 万元）、汤勤益（出资 5 万元），经营范围为体育用品、机电设备、五金交电、汽摩配件、电子产品、通讯设备、服装鞋帽、日用百货销售。2008 年 6 月，上海雀友公司被安徽省芜湖市授予文化事业杰出贡献企业。2008 年 12 月，上海雀友公司经营范围增加一项“自动麻将桌的生产、加工”，住所地变更为嘉定区安亭镇园区路 1168 号 4 幢 6 号车间部分厂房。2009 年 1 月，上海雀友体育娱乐设备有限公司名称变更为上海雀友机电有限公司。

2008年4月21日，顾志洪申请获得“中天”文字注册商标，商标证号第4256498号，核定使用商品均为第28类全自动麻将桌（机），麻将牌、骰子杯，纸牌、棋、棋盘、棋类游戏器具、扑克牌。2009年4月14日，顾志洪申请获得“中豪”文字及图形注册商标，商标证号分别为第4745365号、第4256498号，核定使用商品均为第28类全自动麻将桌（机），麻将牌、骰子杯，纸牌、棋、棋盘、棋类游戏器具、扑克牌。

上海雀友公司提供的宣传册封面右上角载明“上海雀友全自动麻将机”字样，画册内关于上海雀友公司及其产品介绍时均使用“上海雀友”字样，所使用的厂房外景照片上的厂名亦标注为“上海雀友”。

在成立上海雀友公司之前，顾志洪曾任上海懿德贸易有限公司的法定代表人，该公司作为浙江松冈公司在上海的经销商，经销浙江松冈公司生产的“雀友”、“AMOS”、“恭喜”等系列麻将机产品。2005年3月10日，浙江松冈公司与上海懿德贸易有限公司终止代理经销关系。2009年5月，上海雀友公司在《麻将机商情》上刊登声明，要求其经销商在营业场所、广告招牌上规范使用企业名称及产品商标，如有违规，上海雀友公司不承担责任。www.sh-queyou.com.cn网站系上海雀友公司所有，用于宣传其产品。2011年2月11日，公证人员现场公证显示：登录www.sh-queyou.com.cn，该网页载明“上海晨祺娱乐有限公司”版权所有。

刘卫飞系上海雀友公司在杭州地区的经销商，2008年7月4日，刘卫飞以其个人名义登记为个体工商户，注册号330102600086863，并在杭州市望江路11-3号开设经销店，销售上海雀友公司生产的产品。刘卫飞承认其门店装潢系自行设计。

松冈机电公司为本案支付公证费8000元、购买被控侵权产品费3000元、档案资料查询费281元、过境费355元，律师代理费50000元，合计61636元。2009年7月15日，松冈机电公司以上海雀友公司和刘卫飞构成商标侵权和不正当竞争为由，诉至原审法院，请求判令：一、认定松冈机电公司持有的第1110578号“雀友”注册商标为驰名商标；二、判令两原审被告立即停止侵犯松冈机电公司对“雀友”享有的注册商标专用权的行为，即停止生产、销售侵权产品，停止在店面门头、招牌、宣传资料、广告资料、产品外观中使用“雀友”字样；三、判令上海雀友公司停止对松冈机电公司实施不正当竞争行为，即停止使用含有“雀友”字样的企业名称，改变其网站的“QUEYOU”域名；四、判令没收、销毁两原审被告库存的侵权物品；五、判令两原审被告在《上海新民晚报》及《浙江日报》上向松冈机电公司公开赔礼道歉、消除影响；六、判令两原审被告共同赔偿松冈机电公司经济损失人民币2298849元（从2006年11月28日起暂算至2009年6月31日）；七、判令两原审被告承担松冈机电公司为制止侵权所支付的合理费用共计人民币58,636元（在诉讼过程中，松冈机电公司将该合理费用变更为61,636元）；八、判令两原审被告

承担本案的诉讼费用。

原审法院认为，根据查明的事实及双方的诉辩意见，本案的争议焦点为：一、第 1110578 号“雀友”商标是否应认定为驰名商标。二、两原审被告的行为是否构成商标侵权。三、上海雀友公司的行为是否构成不正当竞争。

一、关于第 1110578 号注册商标是否应认定为驰名商标的问题。

原审法院认为，首先，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的……。”本案中，两原审被告的被控侵权行为是否构成商标侵权和不正当竞争，涉及多个商标，且并不以第 1110578 号注册商标是否驰名为前提。因此，本案中无需对第 1110578 号注册商标是否为驰名商标进行审查。

其次，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，当事人主张商标驰名的，应当证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名。而《中华人民共和国商标法》第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑如下因素：“（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度、和地理范围；（四）该商

标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”上海雀友体育娱乐设备有限公司成立于2005年3月22日，可见，上海雀友公司在此时已开始使用“雀友”字号。因此，松冈机电公司必须证明其所有的第1110578号“雀友”注册商标在2005年3月22日已经达到驰名的程度。但是，松冈机电公司并未提供有效证据证明在上海雀友公司登记注册时，相关公众对该商标的知晓已达到驰名程度，也未提供有效证据证明该商标作为驰名商标受保护的记录及驰名的其他因素。故，松冈机电公司提供的证据尚不足以确认其所有的第1110578号注册商标在上海雀友公司登记成立时已符合驰名商标之要件。

因此，对于松冈机电公司提出的该项诉讼请求该院不予支持。

二、关于上海雀友公司、刘卫飞的行为是否构成商标侵权的问题。

原审法院认为，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》第一条的规定：“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……。”

本案中，松冈机电公司拥有的第1110578号、第3250229号、第4100195号、第4100197号、第4519890号“雀友”系列注

册商标，核定使用的商品均为第 28 类，包括麻将机等产品；而上海雀友公司生产、刘卫飞销售的产品也是麻将机，与注册商标核定使用的商品相同，故两者属于相同商品。上海雀友公司在其位于上海市黄河路 202 号的直营店内突出使用“雀友”文字，并在其麻将机桌脚、桌面上标注“上海雀友公司”、“上海雀友机电”文字；同时，上海雀友公司还在生产销售的麻将机产品、宣传画册及广告照片上突出使用“雀友”文字，均属于突出使用“雀友”字号的行为。上海雀友公司的上述行为，容易使相关公众对其与“雀友”系列注册商标权人——松冈机电公司之间的关系产生误认、对商品来源产生混淆，均属于《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”。上海雀友公司的上述行为侵犯了松冈机电公司的注册商标专用权。

刘卫飞在其经营的店面、交易凭证上使用“上海雀友”、“上海雀友公司”字样，亦属于突出使用“雀友”字号的行为，松冈机电公司据此指控刘卫飞商标侵权成立。同时，刘卫飞销售上海雀友公司生产的、突出使用“雀友”文字的麻将机产品，也属于侵犯商标专用权的行为，应承担停止销售的民事责任。

因此，对于松冈机电公司提出的判令两原审被告立即停止侵犯其对“雀友”注册商标享有的专用使用权，即停止生产、销售突出使用“雀友”字号的麻将机，停止在其店面门头、招牌、宣传资料、广告资料、产品外观等处突出使用“雀友”字样的诉讼

请求，该院予以支持。

三、关于上海雀友公司的行为是否构成不正当竞争的问题。

松冈机电公司指控上海雀友公司的不正当竞争行为主要有：上海雀友公司在经营活动中使用“上海雀友机电有限公司”企业名称，注册并使用“www.sh-queyou.com.cn”域名。

（一）关于上海雀友公司在经营活动中使用“上海雀友机电有限公司”企业名称是否构成不正当竞争的问题。

原审法院认为，松冈机电公司所指控的侵权行为涉及商标权和企业名称权的冲突，而解决企业名称权与商标权冲突应遵循“保护在先”、“诚实信用”及“禁止混淆”之原则。商标权与企业名称权均是经法定程序确认的两项不同的民事权利，依法受到法律保护。商标权与企业名称权作为各自独立存在的民事权利，通常情况下，两者并不互相排斥，但当企业名称的字号和在先具有很高知名度商标相同或相近似，并使他人对市场主体及其商品来源或者服务的来源产生混淆，即引起相关公众对企业名称所有人、与商标注册人的误认或者误解时，使用该企业名称的行为可认定为违反公平和诚实信用原则的不正当竞争行为。

本案中，松冈机电公司的“雀友”商标权相对于“上海雀友机电有限公司”企业名称权而言，属于在先权利，且“雀友”字号与“雀友”商标的文字部分相同；但要认定上海雀友公司使用其企业名称的行为是否构成对松冈机电公司的不正当竞争，还须从该“雀友”商标是否具有较高知名度、行为人是否具有明显的

“搭便车、傍名牌”的主观故意以及相关公众是否会对两者产生混淆、产生误认之结果等方面综合评判。

就本案而言，首先，虽然松冈机电公司提供的有效证据不能证明“雀友”系列商标在上海雀友公司登记注册时已具有较高的知名度，但松冈机电公司提供的证据可以证明涉案“雀友”商标于2007年之后获得了“杭州市著名商标”、“浙江省著名商标”以及“驰名商标”等称号。这表明，“雀友”商标随着时间的推移，已渐渐具有了较高的知名度，越来越为一般消费者所知悉。在消费者心中，“雀友”商标已与“雀友”品牌产品联系起来，成为松冈机电公司与其他同行业产品主体和商品来源的主要识别性商业标识。

上海雀友公司与松冈机电公司属于同行业竞争者，其大股东兼法定代表人顾志洪原系松冈机电公司关联企业在上海地区的代理商，因此，顾志洪等设立上海雀友公司时对同行业中松冈机电公司及其关联公司、“雀友”商标的情况应是知悉的。上海雀友公司在经营活动中突出使用“雀友”字号；尤其是在2006年松冈机电公司关联企业——浙江松冈公司与上海雀友公司就商标侵权一事达成和解后，上海雀友公司仍然在其产品、宣传资料等载体上突出使用“雀友”字号；并于2008年12月将其经营范围由“体育用品、机电设备、五金交电等销售”变更为“自动麻将桌的生产、加工、机电设备、五金交电等销售”；甚至于2009年1月将其企业名称由“上海雀友体育娱乐设备有限公司”变更

为“上海雀友机电有限公司”，将行业属性变更为与松冈机电公司一致。这表明，上海雀友公司主观上明显有利用“雀友”商标在市场及相关公众心目中的良好品牌形象及声誉的故意；客观上势必会引起相关公众对其产品与松冈机电公司的“雀友”牌产品的来源产生混淆、误认的可能。上海雀友公司的行为违反了诚实信用、公平竞争的市场交易原则，损害了松冈机电公司的合法权益，构成了不正当竞争。松冈机电公司对其提出的不正当竞争的侵权指控成立。

（二）关于上海雀友公司注册并使用“www.sh-queyou.com.cn”域名是否构成不正当竞争的问题。

原审法院认为，根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定：

“人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；

（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。

本案中，上海雀友公司注册使用“www.sh-queyou.com.cn”域名时，松冈机电公司的涉案商标还不是驰名商标；而上海雀友公司企业名称的主要部分为“上海雀友”，其将字号主要部分文

字的拼音作为域名注册、使用，本身并无不当；而松冈机电公司也不能证明上海雀友公司注册、使用该域名后，已造成与松冈机电公司网站的混淆，从而导致网络用户误访问上海雀友公司的网站。因此，松冈机电公司对上海雀友公司的该项侵权指控没有事实依据，不予支持。

对于松冈机电公司提出的其他几项诉讼请求，原审法院认为，（一）对于松冈机电公司要求上海雀友公司停止使用含有“雀友”字号的企业名称的诉讼请求，因上海雀友公司不规范使用企业名称的行为及对松冈机电公司造成的影响没有严重到应停止使用的程度，且其经营范围不仅限于生产、销售涉案麻将机，还包括其他如“机电设备、五金交电销售”等经营范围，故停止使用含有“雀友”企业名称的诉讼请求本院不予支持。但上海雀友公司应规范使用其企业名称，并停止使用“雀友”企业字号对松冈机电公司实施不正当竞争行为。（二）对于松冈机电公司要求两原审被告在《新民晚报》及《浙江日报》上公开赔礼道歉、消除影响的诉讼请求，因两原审被告的侵权行为在一定程度、一定范围内给松冈机电公司造成了不良的影响，故松冈机电公司该项诉讼请求该院予以支持。（三）对于松冈机电公司要求两原审被告销毁库存侵权物品的诉讼请求，该院予以支持；对于没收库存侵权物品的诉讼请求，因不属于民事责任的承担方式，不予支持。（四）对于松冈机电公司要求两原审被告赔偿经济损失人民币2298849元的诉讼请求，因该数额是松冈机电公司以其每台麻将

机的利润乘以上海雀友公司注册登记时的预计年产量 4000 台计算得出的，该计算方式不客观、不科学，不予采纳。由于松冈机电公司没有向本院提供有效证据证明其因侵权所受到的损失，也未提供侵权产品的生产、销售数量，销售利润等证据，故该院将根据本案的案情，即涉案注册商标的知名度，上海雀友公司、刘卫飞各自侵权行为的性质、主观过错，侵权所造成的影响及松冈机电公司为制止侵权所支付的合理费用等因素，采用法定赔偿的方式确定赔偿数额。对松冈机电公司要求两被告赔偿因制止侵权所支付的合理费用 61636 元的诉讼请求，原审法院认为，公证费、查档费等费用已实际发生，应予支持；法律服务费 50000 元过高，应予调整。

综上，依据《中华人民共和国商标法》第五十一条、第五十二条第（五）项、第五十六条；《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第二十条；《中华人民共和国民法通则》第四条；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（三）项，第十六条第一款、第二款，第十七条，最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条、第五条，最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条、第六条之规定，于 2011 年 4 月 8 日判决：一、上

海雀友机电有限公司停止侵犯松冈机电（中国）有限公司对第1110578号等“雀友”系列注册商标所享有的专有使用权，即停止生产、销售突出使用“雀友”文字的麻将机，停止在其店面门头、招牌、广告等宣传资料中突出使用“雀友”文字。于判决生效之日起30日内履行完毕。二、刘卫飞停止侵犯松冈机电（中国）有限公司对第1110578号等“雀友”系列注册商标所享有的专有使用权，即停止销售上海雀友机电有限公司生产的、突出使用“雀友”文字的麻将机，停止在其店面门头、招牌、广告等宣传资料中突出使用“雀友”文字。于判决生效之日起30日内履行完毕。三、上海雀友机电有限公司、刘卫飞销毁库存的突出使用“雀友”文字的麻将机。于本判决生效之日起30日内履行完毕。四、上海雀友机电有限公司规范使用企业名称，并停止使用“雀友”企业字号对原告松冈机电（中国）有限公司实施不正当竞争行为。于判决生效之日起30日内履行完毕。五、上海雀友机电有限公司、刘卫飞在《新民晚报》、《浙江日报》上刊登声明，向松冈机电（中国）有限公司赔礼道歉、消除影响。于判决生效之日起30日内履行完毕。六、上海雀友机电有限公司赔偿松冈机电（中国）有限公司经济损失人民币30万元（包括松冈机电（中国）有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支）。于本判决生效之日起10日内履行完毕。七、刘卫飞赔偿松冈机电（中国）有限公司经济损失人民币2万元（包括松冈机电（中国）有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支）。于本判决生效之日起

10日内履行完毕。八、驳回松冈机电（中国）有限公司的其他诉讼请求。如果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》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25704元，由上海雀友机电有限公司负担20000元、刘卫飞负担704元、松冈机电（中国）有限公司负担5000元。

宣判后，松冈机电公司不服，向本院提起上诉称：一、松冈机电公司的第1110578号注册商标应认定为驰名商标。上海雀友公司商标侵权和不正当竞争行为是一个持续性的状态，原判至少应以2009年6月为时间截点，依据相关司法解释，对第1110578号注册商标是否驰名作出认定。二、原审未判令上海雀友公司停止使用或变更“雀友”企业字号，无事实和法律依据，依法应予改判。首先，“雀友”注册商标于2005年就具有非常高的知名度和显著性，上海雀友公司并不享有“在先权利”，满足判决停止使用或变更“雀友”企业字号的前提条件。其次，上海雀友公司存在种种商标侵权和不正当竞争行为，具备了判决停止使用或变更“雀友”企业字号的主观和客观条件。再次，无论上海雀友公司是否突出使用“雀友”，均难以避免产生市场混淆，若不判决其停止使用或变更企业字号，则松冈机电公司权利无从保护，甚至可能导致极其恶劣的影响。三、原审判令上海雀友公司仅赔偿30万元的经济赔偿责任，明显过低。请求二审法院撤销原判，依法改判支持松冈机电公司的诉讼请求。

被上诉人上海雀友公司在二审庭审中答辩称：一、依据相关司法解释，法院不应对第 1110578 号注册商标为驰名商标进行审查。松冈机电公司不能证明该商标在本案纠纷发生时已经符合驰名商标认定的标准，因此二审法院应驳回松冈机电公司就此提出的上诉。二、原审法院衡量本案综合情况，判令上海雀友公司规范使用企业名称是正确的。上海雀友公司的企业字号虽然与松冈机电公司的商标一致，但事实上并没有引起相关公众的混淆和误认。三、关于赔偿金额，由于松冈机电公司就此提供的证据不足，事实不清楚，二审法院应予驳回。

被上诉人刘卫飞在二审庭审中没有答辩意见。

二审中刘卫飞没有提交新的证据。松冈机电公司向本院提供了以下九份证据：

证据 1——（2011）杭湘证字第 1377 号公证书，用以证明上海雀友公司在一审期间将其恶意注册的 www.sh-queyou.com.cn 域名转让他人；但其还在一审中恶意抢注了域名 www.shqueyou.net 的事实。

证据 2——《证明书-公司资料（状况）证明》，用以证明上海雀友公司的实际控制人顾志洪还在香港恶意注册了“香港雀友电子有限公司”的事实。

证据 3——（2011）浙龙证民字第 373 号公证书，用以证明上海雀友公司至今仍大肆突出使用“雀友”文字。

证据 4——(2011)镇京证民内字第 1557 号公证书,用以证明上海雀友公司至今仍大肆突出使用“雀友”文字,甚至将经销店开到上诉人经销店的附近。

证据 5——(2011)湘来内证字第 509 号公证书。

证据 6——销售凭证、举报信等,上述两份证据用以证明因上海雀友公司的恶意傍名牌行为,导致消费者发生混淆、误认。

证据 7——湖南省桃江县工商行政管理局出具的协助调查函,用以证明因上海雀友公司的恶意傍名牌行为,导致工商行政管理机关都无法辨别真假。

证据 8——星工商处字[2011]007 号行政处罚决定书,用以证明上海雀友公司的直销站因商标侵权及不正当竞争行为,被当地工商部门处罚的事实。

证据 9——6992738 号《商标的详细信息》,用以证明上海雀友公司一审中提出的“上海雀友”商标已被无效的事实。

上海雀友公司、刘卫飞对于上述证据质证认为,证据 1 不能证明转让的过程,反而证明该域名已被弃用。关于证据 2,虽然上海雀友公司在香港注册了该公司,但并没有实际投入使用。证据 3-6、8 均与上海雀友公司没有关联。关于证据 7,一审已发表过质证意见,仅仅是协助调查函,并没有处罚行为。关于证据 9,“上海雀友”商标确已被无效。

经审查本院认为,松冈机电公司提供的证据 1 尽管是一份公证书,其真实性可以确认,但其中关于涉案域名转让和案外域名

的注册与本案被诉侵权行为并无关联，本院不予确认。对于证据2，由于上海雀友公司已确认在香港注册了“香港雀友电子有限公司”，因此本院亦予确认。对于证据3-5，尽管均为公证书，其真实性可以确认，但从公证书的内容来看，仅能证明公证地点存在着突出使用“雀友”文字的情况，尚不足以证明上海雀友公司与此的关联性，本院不予确认。至于证据6-9均与本案无直接关联性，本院不予确认。

上海雀友公司在二审中向本院提供了以下证据：

证据1——网站截图，用以证明上海雀友公司变更企业名称，是其与市场统一、规范经营的表现。

证据2——书面告知函，用以证明上海雀友公司在一审判决后，即积极采取措施，要求经销商规范使用企业名称。

证据3——上海雀友公司产品世博参展图片。

证据4——合约书及相关购销合同，上述两份证据用以证明上海雀友公司生产的“中天”、“中豪”全自动麻将机具有良好的市场声誉，没有必要傍靠上诉人品牌。

证据5——书面说明和合约，用以证明“雀友”的域名并不是上海雀友公司在使用，而是其他人在使用。

刘卫飞对于上述证据没有质证意见，松冈机电公司质证认为，对于证据1的真实性、合法性、关联性均有异议，上海雀友公司变更企业名称明显具有恶意。证据2是单方出具，真实性、

合法性均有异议。证据 3、4 恰恰证明一审判决的 30 万元赔偿额过低。对于证据 5 的真实性予以确认。

经审查本院认为，上海雀友公司提供的证据 1、2 的真实性无法确认，证据 3、4 与本案无关，本院均不予确认。由于松冈机电公司对于证据 5 的真实性没有异议，本院予以确认。

综上，本院二审查明：2009 年 6 月 30 日，香港雀友电子有限公司在香港注册成立，该公司的董事兼股东为顾志洪。本案其他事实与原审判认定一致。

根据松冈机电公司的上诉理由以及上海雀友公司的答辩意见，本院认为本案的二审争议焦点是：一、第 1110578 号注册商标在本案中是否应认定为驰名商标；二、松冈机电公司提出的请求判令上海雀友公司停止使用“雀友”字号的诉请能否成立；三、原判确定的赔偿数额是否合理。

一、第 1110578 号注册商标在本案中是否应认定为驰名商标

本院认为，《中华人民共和国商标法》第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑如下因素：“（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度、和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”松冈机电公司在本案中已举证证明第 1110578 号注册商标在 1997 年 9 月 28 日获得注册后，经权利人及关联企业的多年使用、宣传和维护，在相关公众中已享有较高的知名度，直至 2010 年 10 月 8 日，被

国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。本案上海雀友公司成立于2005年3月22日，其生产的被诉侵权产品与松冈机电公司第1110578号注册商标的注册产品类别相同，尽管上述注册商标在当时已具有较高的知名度，但松冈机电公司提供的证据尚不足以确认其所有的第1110578号注册商标在上海雀友公司登记成立时已符合驰名商标之要件，原审判决就此作出的认定并无不当。

二、松冈机电公司提出的请求判令上海雀友公司停止使用“雀友”字号的诉请能否成立

原审判决认定上海雀友公司、刘卫飞在本案中突出使用“雀友”字号，从而侵犯了松冈机电公司的注册商标专用权。在原审判决后，各方当事人对此并未提出任何上诉和异议，本院认为，原审判决的上述认定有事实和法律依据，并无不当，本院对此不再赘述。

本院认为，当企业名称的字号和在先具有很高知名度商标相同或相近似，并使他人对市场主体及其商品来源或者服务的来源产生混淆，即引起相关公众对企业名称所有人与商标注册人的误认或者误解时，使用该企业名称的行为可认定为违反公平和诚实信用原则的不正当竞争行为。本案中，松冈机电公司的“雀友”商标权相对于“上海雀友机电有限公司”企业名称权而言，属于在先权利，且“雀友”字号与“雀友”商标的文字部分相同。如前所述，第1110578号注册商标在1997年9月28日获得注册后，

经权利人及关联企业的多年使用、宣传和维护，在相关公众中已具有较高的知名度和影响力，“雀友”牌麻将机在相关公众中也具有了一定的美誉度。上海雀友公司与松冈机电公司属于同行业竞争者，上海雀友公司的法定代表人顾志洪曾任上海懿德贸易有限公司的法定代表人，该公司作为浙江松冈公司在上海的经销商，经销浙江松冈公司生产的“雀友”系列麻将机产品。在2005年3月10日，浙江松冈公司与上海懿德贸易有限公司终止代理经销关系后，顾志洪即于同年3月22日发起设立了上海雀友公司。根据上述事实，本院认为，上海雀友公司作为松冈机电公司的同业竞争者，其法定代表人顾志洪曾任浙江松冈公司在上海的经销商上海懿德贸易有限公司的法定代表人，明知松冈机电公司的“雀友”商标享有较高的知名度，在浙江松冈公司与上海懿德贸易有限公司终止代理经销关系后，即将松冈机电公司在先享有较高知名度的“雀友”商标中的文字部分注册为上海雀友公司的企业字号，并在经营中使用，顾志洪还在2009年6月30日在香港注册成立香港雀友电子有限公司，主观上存在明显故意，客观上使相关公众对字号企业和商标使用人产生混淆，从而对市场主体误认，对其商品的来源产生混淆，损害了松冈机电公司的在先合法权益，破坏了市场公平竞争秩序，损害了社会公众的利益，构成不正当竞争，应承担相应的民事责任。本院认为，在本案中，上海雀友公司不论是否突出使用“雀友”字号均难以避免产生市

场混淆，松冈机电公司提出的请求判令上海雀友公司停止使用“雀友”字号的诉请成立，本院予以支持。

三、原判确定的赔偿数额是否合理

由于上海雀友公司构成商标侵权和不正当竞争，松冈机电公司要求两原审被告赔偿经济损失人民币2298849元的诉讼请求是

以其每台麻将机的利润乘以上海雀友公司注册登记时的预计年产量4000台计算得出的，该计算方式缺乏科学性和客观性，应不予采纳。由于松冈机电公司没有提供有效证据证明其因侵权所受到的损失，也未提供侵权产品的生产、销售数量，销售利润等证据，原审判决根据涉案注册商标的知名度，上海雀友公司、刘卫飞各自侵权行为的性质、主观过错，侵权所造成的影响及松冈机电公司为制止侵权所支付的合理费用等因素，采用法定赔偿的方式确定赔偿数额本无不当，但由于松冈机电公司在二审中举证证明顾志洪在2009年6月30日在香港注册成立香港雀友电子有限公司，因此，本院综合考虑涉案商标的注册时间早在1997年；涉案商标在相关公众中具有较高的知名度；上海雀友公司侵权行为的形态、时间、范围，以及主观过错程度；松冈机电公司支出的合理费用等因素，酌情判令上海雀友公司赔偿松冈机电公司经济损失50万元。

综上，本院认为，松冈机电公司依法注册的涉案商标专用权应受法律保护，上海雀友公司、刘卫飞突出使用“雀友”字号，侵犯了松冈机电公司的注册商标专用权。同时，经营者在经营活

动中应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，反映在市场交易和竞争中，经营者应当遵循公平和诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。上海雀友公司作为同业竞争者，将与松冈机电公司在先注册并具有较高知名度的商标相近似的文字作为企业字号注册并使用，使他人对该商品的市场主体及来源产生混淆，该行为构成不正当竞争行为，应与其商标侵权行为一并承担相应的民事责任。松冈机电公司提出的上诉理由部分成立，本院予以支持。原判认定事实部分不清，实体处理不当，应予纠正。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）、（三）项、第六十四条、《中华人民共和国商标法》第五十一条、第五十二条第（五）项、第五十六条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第二十条、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、第十六条、第十七条、最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：

一、维持浙江省杭州市中级人民法院（2009）浙杭知初字第292号民事判决第五项，即上海雀友机电有限公司、刘卫飞在《新民晚报》、《浙江日报》上刊登声明，向松冈机电（中国）有限公司赔礼道歉、消除影响。于本判决生效之日起30日内履行完毕。第七项，即刘卫飞赔偿松冈机电（中国）有限公司经济损失

人民币 2 万元（包括松冈机电（中国）有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支）。于本判决生效之日起 10 日内履行完毕。

二、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2009）浙杭知初字第 292 号民事判决第一、二、三、四、六、八项及诉讼费负担部分。

三、上海雀友机电有限公司停止侵犯松冈机电（中国）有限公司对第 1110578 号等“雀友”系列注册商标所享有的专有使用权和不正当竞争的行为，即停止在企业名称中使用“雀友”字号的行为，停止生产、销售使用“雀友”文字的麻将机，停止在其店面门头、招牌、广告等宣传资料中使用“雀友”文字。于本判决生效之日起 30 日内履行完毕；

四、刘卫飞停止侵犯松冈机电（中国）有限公司对第 1110578 号等“雀友”系列注册商标所享有的专有使用权和不正当竞争的行为，即停止销售上海雀友机电有限公司生产的、使用“雀友”文字的麻将机，停止在其店面门头、招牌、广告等宣传资料中使用“雀友”文字。于本判决生效之日起 30 日内履行完毕。

五、上海雀友机电有限公司、刘卫飞销毁库存的使用“雀友”文字的麻将机。于本判决生效之日起 30 日内履行完毕。

六、上海雀友机电有限公司赔偿松冈机电（中国）有限公司经济损失人民币 50 万元（包括松冈机电（中国）有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支）。于本判决生效之日起 10 日内履行完毕。

七、驳回松冈机电（中国）有限公司的其他诉讼请求。

如果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》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案一、二审案件受理费各 25704 元，均由上海雀友机电有限公司各负担 21000 元、刘卫飞各负担 704 元、松冈机电(中国)有限公司各负担 4000 元。

本判决为终审判决。

审 判 长 周 平
代理审判员 陈 宇
代理审判员 何 琼

二〇一一年八月八日



本件与原本核对无异

书 记 员 王 莉 莉