

# 罗易谈如何认定持续侵权所形成的“市场份额”

Total click count:5

”法院认为,如果司法裁判对华威公司因持续侵权行为所形成的“市场份额”和消费群体予以肯定的评判,则势必会变相鼓励商标侵权人以扩大侵权规模的方式规避侵权责任,这显然与我国商标法的立法原意相悖并损及商标法的基本价值。

关键法条:

《商标法》(2001)第51条、52条第(一)、(二)项、第56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9、10、16、17条

案件梗概:

3M公司,前身为明尼苏达矿业制造公司(Minnesota Mining and Manufacturing Company),创建于1902年,总部在美国明尼苏达州,是产品多元的知名跨国企业。3M公司在中国享有第884963号“3M”商标的专用权,该商标1996年10月21日核准注册,核定使用商品为17类的“光反射材料薄板及带”等,此外,3M公司还享有第5966501号“3M”商标的专用权,该商标2010年3月7日核准注册,核定使用商品为17类的“非包装用反光塑料模(用于提高和增强可见度和安全性)”等。前述商标以下统称为“3M”商标。

3M中国有限公司(下称“3M中国公司”)1984年在华成立,并分别于1998年及2012年起经3M公司授权使用第884963号和第5966501号“3M”商标。本案被法院所认定的相关证据显示,至少从2004年起,

3M 中国公司开始生产销售车身反光标识产品。在中国，3M 公司及 3M 中国公司长期致力于交通安全领域反光材料产品的生产、宣传及推广，在反光材料市场占据了重要的市场地位。

常州华威新材料有限公司（下称“华威公司”）成立于 2003 年 8 月 6 日。华威公司自 2007 年开始生产、销售使用“3N”商标的车身反光标识产品，至 2012 年，3N 车身反光标识产品的销售区域覆盖了全国 27 个省。另，2005 年 12 月 16 日，华威公司曾向商标局申请在第 19 类商品（包括发光板材、发光铺筑材料等）上注册“3N”商标。商标局初步审定并予以公告，期间 3M 公司向商标局提出异议。商标局裁定在部分商品上的注册申请不予核准。华威公司向商评委申请复审，商评委于 2013 年 7 月 29 日做出裁定，认为“3N”商标与第 725102 号“3M”商标近似，被异议商标指向的全部商品与第 725102 号“3M”商标核定使用的商品属于类似商品，故裁定被异议商标不予核准注册。该裁定已生效。

2013 年 11 月 27 日，3M 公司、3M 中国公司将华威公司及在杭州销售“3N”车身反光标识产品的销售商聂某某诉至浙江省杭州市中级人民法院，要求华威公司及其经销商立即停止生产和销售使用“3N”商标的车身反光标识产品，华威公司赔偿原告经济损失 1300 万元及为制止侵权所支付的合理费用 20 万元。

一审法院经审理后，于 2015 年 6 月 30 日作出了（2013）浙杭知初字第 424 号民事判决。该判决认为，华威公司在车身反光标识上使用“3N”商标的行为，构成对“3M”注册商标专用权的侵犯，判令华威公司及其销售商立即停止销售使用“3N”商标的车身反光标识产品（生产行为已停止），华威公司向原告赔偿经济损失和为制止侵权所支付的合理费用，合计 350 万元。

一审判决做出后，原告 3M 公司、3M 中国公司及被告华威公司均向浙江省高级人民法院提起上诉。二审法院于 2015 年 9 月 9 日开庭审理本案并当庭宣判，维持原判，做出（2015）浙知终字第 152 号判决。针对本案的两个争议焦点：（一）“3N”商标与“3M”商标是否构成近似商标，以及华威公司在车身反光标识产品上使用“3N”商标是否侵犯两原告“3M”注册商标专用权？（二）如果构成侵权，如何确定华威公司应承担的赔偿数额，一、二审法院主要认定如下：

（一）“3N”商标与“3M”商标构成近似商标，华威公司在车身反光标识产品上使用“3N”商标的行为构成对“3M”注册商标专用权的侵犯。

主要理由如下：

首先，法院对国家商标局、商评委等做出的生效商标异议复审裁定书、商标异议裁定书等均予以认定，认为“3M”商标与“3N”商标构成要素相似，整体外观相似。

其次，法院基于“3M”商标的显著性、知名度、实际使用情况以及“3N”商标的实际使用情况及使用意图，认定上述“3N”商标与“3M”商标之间的近似已经达到足以造成市场混淆的程度。具体如下：

- 1、“3M”商标在车身反光标识产品上具有较高的显著性和知名度；
- 2、作为3M公司、3M中国公司的同业竞争者，华威公司在晚于“3M”注册商标权利人涉足车身反光标识产品时，对于“3M”商标已在中国注册和商标实际使用情况，及“3M”商标、“3M”商号具有较高的显著性与知名度应属明知，其应当对于在先及知名的“3M”商标予以合理的避让，但华威公司选择了与“3M”相近似的“3N”作为其商标进行使用，在主观上难谓善意；
- 3、虽然华威公司从2007年起即在车身反光标识产品上持续使用“3N”商标，经长期使用，“3N”商标在车身反光标识产品上也具有一定的影响力等的事实客观存在，而且华威公司提出使用车身反光标识的消费者为特定的货车、挂车、拖拉机等车的车主及企业以及“3M”商标与“3N”商标分别指向的产品之间的价差也符合实际情况。但是，我国商标法贯彻申请在先的原则，华威公司在无任何在先权益的情形下所实施的前述在后使用行为一方面并不能证明其使用“3N”商标具有正当性和合法性，另一方面恰恰证明其利用价格等优势持续蚕食“3M”商标权利人的市场份额。如果司法裁判对华威公司因持续侵权行为所形成的“市场份额”和消费群体予以肯定的评判，则势必会变相鼓励商标侵权人以扩大侵权规模的方式规避侵权责任，这显然与我国商标法的立法原意相悖并损及商标法的基本价值。

（二）依据本案证据，华威公司的侵权获利无法直接查清，法院综合考虑各方面因素，认定华威公司的侵权获利已远远超过50万元的法定赔偿最高限额，酌情确定华威公司应向原告赔偿损失350万元。

法院在认定赔偿数额时参考的因素主要包括：华威公司生产、销售侵权产品的规模大、时间长、范围广，侵权情节严重；3M 公司、3M 中国公司提交的反映侵权产品高利润率的相关证据；华威公司的主观恶意；“3M”商标和商号较高的知名度；以及法院所强调的“华威公司有能够提供而拒不提供反映其侵权产品的生产销售数量及利润的财务凭证，导致本案中华威公司因侵权所获利益无法查清，应对此承担不利的法律后果”等。

## 短评

法院在判断混淆时全面考虑了影响相关公众认知的各种要素，不仅考察了标记本身的近似性，还考察了原被告商标的知名度及使用状况，最终做出了客观的认定。

法院对于持续侵权行为所形成的市场份额给予了明确否定，这一点将对类似案件的处理起到一定的示范作用。如果商标最初的使用不正当不合法，那么即使用出规模，甚至用出知名度，得到消费者肯定，都不能得到支持，不能抗辩侵权。

此外，法院在认定赔偿数额时，参考原告的主张和提供的证据，综合考虑原告商标和商号的知名度，被告侵权规模、侵权的主观恶意，以及被告故意妨碍举证的行为等因素，认定华威公司的侵权获利已远远超过本案所适用的 2001 年旧商标法所规定的 50 万元法定赔偿的最高限额，酌情确定华威公司应向原告赔偿损失 350 万元。法院的该突破与目前加大知识产权侵权案件的损害赔偿力度的政策相符。