

山东省高级人民法院

民事判决书

(2019)鲁民终834号

上诉人(原审原告): 山河智能装备股份有限公司。住所地: 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号。

法定代表人: 何清华, 董事长。

委托诉讼代理人: 张季, 北京盈科(长沙)律师事务所律师。

上诉人(原审被告): 山东聊城山河重工机械有限公司。住所地: 山东省聊城市经济技术开发区物流园区现代农机商城C1区南13号。

法定代表人: 承玉兰, 经理。

委托诉讼代理人: 陈茂林, 聊城东昌三合法律服务所法律工作者。

上诉人山河智能装备股份有限公司(以下简称山河智能公司)因与上诉人山东聊城山河重工机械有限公司(以下简称聊城山河公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,不服山东省济南市中级人民法院(2018)鲁01民初62号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理,现已审理终结。

山河智能公司上诉请求：撤销一审判决第三项，改判聊城山河公司：1. 赔偿山河智能公司经济损失及合理费用共计 300 万元；2. 在媒体上刊登声明，消除影响。事实与理由：1. 一审判决的赔偿金额过低。山河智能公司主张赔偿 300 万元主要基于以下事实：（1）涉案商标具有极高知名度，是驰名商标；（2）聊城山河公司实施了商标侵权和不正当竞争两种侵权行为；（3）聊城山河公司作为具有一定规模的正规生产企业未尽到应有的避让义务，具有侵权的主观过错；（4）聊城山河公司生产的侵权挖掘机商品的型号多达十二种，侵权情节严重；（5）聊城山河公司宣传年产 5000 台挖掘机，畅销全国及出口十多个国家。2. 一审判决认为聊城山河公司无须刊登声明消除影响的认定缺乏法律依据。根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条规定，消除影响是承担侵权责任的主要方式之一。本案中，聊城山河公司的侵权行为已经给山河智能公司的商誉造成不良影响，聊城山河公司应当刊登道歉声明，消除影响。

聊城山河公司辩称，山河智能公司主张聊城山河公司赔偿经济损失及合理费用共计 300 万元无事实和法律依据。

聊城山河公司上诉请求：撤销一审判决，改判聊城山河公司：1. 不存在侵权；2. 继续在企业名称中使用“山河”字号；3. 不应赔偿损失 50 万元；4. 不应承担 20800 元的诉讼费用；5. 山河智能公司承担诉讼费用。事实与理由：1. 聊城山河公司未侵害山河智能公司的涉案商标权，亦未构成不正当竞争。聊城山河公司的企业名称系合法注册，在经营中使用“山河”字号是合理使用。山河智能公司生产的是大中型挖掘机，而聊城山河公司生产的是小

型挖掘机和儿童挖掘机，两者型号不同，样式不同，效果和用途不同，不会造成公众的混淆。2. 山河智能公司没有举证证明所受到的经济损失，一审判决聊城山河公司赔偿经济损失及合理费用50万元，无事实和法律依据。3. 一审判决聊城山河公司承担20800元诉讼费用过高，应为8800元。

山河智能公司辩称，一审判决聊城山河公司构成商标侵权和不正当竞争正确；诉讼费的负担，应由法院根据案件具体情况确定。

山河智能公司向一审法院起诉，请求判令聊城山河公司：1. 立即停止侵犯“山河智能”注册商标专用权的行为；2. 变更企业名称，禁止将“山河”作为其企业字号；3. 赔偿山河智能公司经济损失（含维权支出）300万元；4. 在山东主流媒体上刊登声明，消除影响；5. 承担本案的诉讼费用。

一审法院认定事实：2004年10月7日、2010年2月14日，湖南山河智能机械股份有限公司先后核准注册了第3493369号“山河智能”文字及图商标、第6243459号“山河智能”文字商标（以下统称为“山河智能”商标），上述商标核定使用商品为第7类：挖掘机、筑路机、压路机、推土机等，注册有效期至2024年10月6日、2020年2月13日。2012年5月21日，上述商标注册人变更为山河智能公司。山河智能公司在其挖掘机等产品使用了“山河智能”商标，在展会上使用“山河智能”商标进行广告宣传。

山河智能公司提供的2014年、2015年、2016年公司年报显示，历年挖掘机械的营业收入分别为7.5亿元、4.3亿元、6.3

亿元。2015年、2016年、2017年上半年中国挖掘机械市场销量分析显示，2015年全国国产挖掘机销量山河智能公司排名第5，2016年排名第5，2017年上半年排名第4。山河智能公司在全国范围内对“山河智能”商标进行了大量广告宣传，先后与工程机械网、慧聪网、工程机械杂志、工程机械与维修杂志、施工企业管理杂志、今日工程机械杂志、工程起重机械杂志、建筑机械化杂志等行业主流媒体签订广告合同，中国工业报、人民铁道报、中华建筑报、中国企业报、中国能源报、经济日报等媒体对山河智能公司的“山河智能”挖掘机械予以了宣传报道。山河智能公司企业及其“山河智能”系列产品获得了诸多荣誉。2011年至2013年被评为中国机械工业百强企业，2012年至2015年被评为湖南省国际知名品牌，2014年被评为国家火炬计划重点高新技术企业，2016年被授予中国工程机械年度产品50强。国家工商行政管理总局商标局作出的[2007]商标异字第04782号商标异议裁定书，认定“山河智能”文字及图商标为驰名商标。湖南省人民政府办公厅于2007年10月11日作出通报对此予以表彰。

山河智能公司为证明聊城山河公司存在侵权行为，提供了2017年10月26日至27日，聊城山河公司在武汉中国国际农业机械展览会上展示其生产的系列挖掘机产品的照片及宣传材料。产品上突出标注“山河重工”标识，宣传材料上使用“山河智造”标语。山河智能公司还提供了（2017）湘长麓证民字第8491号、8492号、8493号公证书。三份公证书记载，聊城山河公司在其经营的网站、产品上使用“山河重工”等标识，其系列挖掘机产品共有12个型号，聊城山河公司宣传其厂区规模11000平方米，员

工 200 余人，是专业挖掘机生产厂家，产品远销澳大利亚、新西兰、马来西亚、英国等十多个国家和地区。聊城山河公司的代理商广西谷丰机械有限公司通过微信公众号推广宣传其“山河重工”挖掘机产品，并展示在广西的销售情况。山河智能公司为本案支出公证费 5000 元、律师费 3 万元、机票费用 1170 元。

山河智能公司成立于 1999 年 7 月 29 日，为上市公司，注册资本 755325000 元，经营范围包括研究、设计、生产、销售建筑机械、工程机械、农业机械、矿山机械、起重机械等。

聊城山河公司成立于 2016 年 6 月 22 日，注册资本 108 万元，经营范围包括装载机、挖掘机、工程机械、农用机械等生产、销售。

一审法院认为，山河智能公司系第 3493369 号、第 6243459 号“山河智能”商标权利人，上述商标在有效期内，其依法享有的注册商标专用权受法律保护。山河智能公司认为，聊城山河公司在被控侵权产品及宣传材料上突出使用“山河重工”、“山河智造”的行为构成商标侵权，将山河智能公司的注册商标作为企业字号使用的行为构成不正当竞争。

《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十七条第七项、《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》（以下简称商标解释）第一条第一项规定，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，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。本案中，聊城山河公司的挖掘机等产品显著位置上标有“山河重工”字样，且字体较大，

聊城山河公司在宣传材料上使用“山河智造”标识，上述标识同山河智能公司“山河智能”商标构成近似。聊城山河公司的产品与山河智能公司商标核定使用的商品属同类商品，故聊城山河公司在相同的产品上使用与山河智能公司商标相近似的标识，容易使相关公众对商品的来源产生混淆，构成对山河智能公司注册商标权的侵害。山河智能公司请求一审法院对其享有的“山河智能”商标认定为驰名商标，其主要目的是希望通过司法认定驰名商标使上述商标获得较普通注册商标更为宽泛的跨类保护，从而达到认定聊城山河公司构成商标侵权的意图。而依据本案查明的事实，侵权产品与涉案商标核定使用的商品属同类商品，因此依据普通注册商标的相关法律规定，山河智能公司的权益就足以得到维护和支持，一审法院无须对讼争商标是否驰名作出认定。

商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。因本案侵权行为发生在现行《中华人民共和国反不正当竞争法》2018年1月1日施行之前，因此本案应适用1993年12月1日施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》。《中华人民共和国反不正当竞争法》（1993年12月1日施行）第二条第一款规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。山河智能公司将其注册商标“山河智能”同时用作企业字号，结合山河智能公司在本案中提交的证据，可以证明聊城山河公司2016年使用“山河”企业字号之前，山河智能公司已经在中国挖掘机械行业取得了很高的市场知名度，为相关公

众所知悉，山河智能公司的“山河智能”商标和“山河智能”字号应当获得较高水平的保护。聊城山河公司与山河智能公司同为挖掘机械制造企业，具有同业竞争关系。聊城山河公司在其企业名称中使用“山河”企业字号，具有攀附在先知名企业商誉的主观过错，容易使涉及挖掘机械行业的相关公众对山河智能公司与聊城山河公司两家企业产生市场主体上的误认，会认为两者存在某种特定联系，对两者提供商品的来源产生混淆。因此，聊城山河公司企业名称不正当使用“山河”企业字号，不论是规范使用还是突出使用，均难以避免产生市场混淆，聊城山河公司应停止使用“山河”企业字号。

山河智能公司主张的侵权赔偿数额，因其未提供侵权受损或聊城山河公司侵权获利的直接证据，一审法院综合考虑涉案注册商标的市场知名度、聊城山河公司的过错程度、经营规模、侵权行为的性质及制止侵权行为的合理开支等因素予以酌定。关于山河智能公司请求聊城山河公司在山东主流媒体上刊登声明，消除影响的诉请，考虑到本案商标侵权及不正当竞争行为的财产权利属性更加明显，裁判文书的社会公开亦足以消除侵权行为所造成的影响，故一审法院对该诉请不再另行判决。

综上，一审法院依据《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十七条第二项、第三项、第七项、第五十八条、第六十三条第一款、第三款，《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》第一条第一项、第十六条第二款，《中华人民共和国反不正当竞争法》（1993年12月1日施行）第二条第一款、第五条三项，《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若干问题的规定》第四条之规定，判决：一、聊城山河公司立即停止侵犯第 3493369 号、第 6243459 号“山河智能”注册商标专用权的行为；二、聊城山河公司于判决生效之日起十日内停止在其企业名称中使用“山河”字号；三、聊城山河公司于判决生效之日起十日内赔偿山河智能公司经济损失及合理费用共计 50 万元；四、驳回山河智能公司的其他诉讼请求。如果未按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 30800 元，由山河智能公司负担 10000 元，由聊城山河公司负担 20800 元。

本院二审查明，聊城山河公司网站、宣传手册宣传其生产的挖掘机型号多达十余种，畅销全国三十个省、市、直辖市并出口十多个国家和地区，年产高达 5000 台。

本院二审查明的其他事实与一审一致。

本院认为，本案争议的焦点问题是：一、聊城山河公司的被诉侵权行为是否侵害了山河智能公司的涉案商标权；二、聊城山河公司是否构成不正当竞争；三、一审法院确定的责任承担是否适当。

一、关于聊城山河公司的被诉侵权行为是否侵害了山河智能公司的涉案商标权问题。本院认为，《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册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。本案中，聊城山河公司在其经营的网站、挖掘机

商品及宣传材料上突出使用“山河重工”、“山河智造”等文字标识构成商标性使用，该标识与山河智能公司注册商标相比，二者均包含“山河”文字，而“山河”文字系涉案商标的主要识别部分，且涉案商标经过广泛宣传和使用，在挖掘机商品上享有较高知名度。因此，聊城山河公司未经许可在与涉案商标核定使用的相同商品上使用与涉案商标相近似的标识，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，构成对山河智能公司涉案注册商标专用权的侵犯。

二、关于聊城山河公司是否构成不正当竞争的问题。《中华人民共和国商标法》第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本院认为，根据已查明的事实，涉案商标在聊城山河公司成立前，经过广泛宣传和使用，在挖掘机商品上已经享有较高知名度。而聊城山河公司作为同业竞争者，将与涉案商标近似的“山河重工”文字注册为企业名称并在经营活动中使用，易使相关公众误认为其与山河智能公司存在特定联系，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，构成不正当竞争。

三、关于一审法院确定的责任承担是否适当的问题。关于聊城山河公司是否应当在媒体上刊登声明，消除影响的问题。本院认为，山河智能公司并未提交证据证明聊城山河公司的被诉侵权行为给山河智能公司的声誉造成不良影响以及造成实际混淆的证

据，山河智能公司关于聊城山河公司应当在媒体上刊登声明，消除影响的主张，本院不予支持。关于一审法院确定的赔偿数额是否适当的问题。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第一款的规定，确定反不正当竞争法第五条规定的不正当竞争行为的损失赔偿额，可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。《中华人民共和国商标法》第六十三条第一、三款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。本案中，山河智能公司涉案注册商标具有较高的市场知名度；聊城山河公司既实施了侵害山河智能公司涉案商标权的行为，又实施了不正当竞争行为，侵权性质恶劣；根据聊城山河公司网站、宣传手册宣传其生产的挖掘机型号多达十余种，畅销全国三十个省、市、直辖市并出口十多个国家和地区，年产高达5000台，结合山河智能公司提供的利润率计算，聊城山河公司侵权获利应超过300万元，而聊城山河公司二审期间明确表示不能提供证明其实际获利数额的财务账册等证据；山河智能公司为本案维权支出了必要合理费用。综合以上事实，本院认为，山河智能公司请求判令聊城山河公司赔偿其经济损失及合理开支300万元，理由充分，

应予支持。一审法院确定聊城山河公司承担 50 万元赔偿责任，数额过低，本院依法予以纠正。

综上，上诉人山河智能公司的上诉主张部分成立，应予支持。聊城山河公司的上诉请求不能成立，不予支持。依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第五十八条、第六十三条第一、三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持山东省济南市中级人民法院（2018）鲁 01 民初 62 号民事判决第一项和第二项，即：山东聊城山河重工机械有限公司立即停止侵犯第 3493369 号、第 6243459 号“山河智能”注册商标专用权的行为，山东聊城山河重工机械有限公司于本判决生效之日起十日内停止在其企业名称中使用“山河”字号；

二、撤销山东省济南市中级人民法院（2018）鲁 01 民初 62 号民事判决第四项，即：驳回山河智能装备股份有限公司的其他诉讼请求；

三、变更山东省济南市中级人民法院（2018）鲁 01 民初 62 号民事判决第三项为：山东聊城山河重工机械有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿山河智能装备股份有限公司经济损失及合理费用共计 300 万元；

四、驳回山河智能装备股份有限公司的其他诉讼请求；

五、驳回山东聊城山河重工机械有限公司的上诉请求。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《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。

