



中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org

最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

现在位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

原告日本电气株式会社、NEC英富醒亚太贸易（上海）有限公司（以下简称“NEC上海公司”）与被告上海汉恒科技发展有限公司（以下简称“汉恒公司”）商标侵权纠纷一案

提交日期: 2007-07-11 14:24:25

上海高院知识产权庭维护

上海市第一中级人民法院

民事判决书

(2006)沪一中民五(知)初字第285号

原告日本电气株式会社，住所地日本国东京都港区芝五丁目7番1号。

法定代表人矢也薰，日本电气株式会社董事长。

委托代理人赵江宁、宫晓燕，北京市高朋天达律师事务所律师。

原告NEC英富醒亚太贸易（上海）有限公司，住所地上海市外高桥保税区冰克路500号526室。

法定代表人今田敏仁，该公司董事长。

委托代理人赵江宁、宫晓燕，北京市高朋天达律师事务所律师。

被告上海汉恒科技发展有限公司，住所地上海市宛平南路381号828室。

法定代表人刘俊，该公司总经理。

委托代理人李昌悦、张建华，上海阳光卓众律师事务所律师。

原告日本电气株式会社、NEC英富醒亚太贸易（上海）有限公司（以下简称“NEC上海公司”）与被告上海汉恒科技发展有限公司（以下简称“汉恒公司”）商标侵权纠纷一案，于2006年9月27日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2006年12月5日公开开庭进行了审理。原告日本电气株式会社、NEC上海公司共同的委托代理人赵江宁、宫晓燕，被告汉恒公司的委托代理人李昌悦、张建华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告日本电气株式会社、NEC上海公司诉称：原告日本电气株式会社在中华人民共和国拥有“NEC”注册商标的专用权。2005年5月30日，原告日本电气株式会社与案外人NEC英富醒株式会社签订了《“NEC”标识等使用许可合同》。在该合同中，原告日本电气株式会社许可案外人NEC英富醒株式会社将“NEC”的商标使用权再许可给包括原告NEC上海公司在内的其它公司。基于该约定，案外人NEC英富醒株式会社与原告NEC上海公司签订了《NEC标识许可协议》，许可方式为“一般使用许可”。为进行本案诉讼，原告日本电气株式会社又向原告NEC上海公司做了起诉的授权。被告汉恒公司于2005年11月4日，以原告NEC上海公司的名义，伪造《特许授权书》，注明在原告NEC上海公司的特许下，被告汉恒公司“专项负责NEC程控交换机配套用模拟电话机设备的供应及采购”，并被“准许在该电话机上使用NEC注册商标”，“准许数量为20,000台”。2005年12月5日，被告汉恒公司与案外人广陵（中国）电子有限公司（以下简称“广陵公司”）签订购销合同，委托广陵公司生产HCD788(9)P/TSD型电话机。2005年12月8日被告汉恒公司依据前述伪造的《特许授权书》，向广陵公司出具了《授权书》，在向广陵公司订购20,000台HCD788(9)P/TSD型电话机的同时，“授权”广陵公司在电话机上使用“NEC”注册标志。与此同时，被告汉恒公司还在两原告不知情的情况下，擅自对外以“NEC”标志发布广告，在广告中载有上述带有“NEC”标志的HCD788(9)P/TSD型（即广告上的AT-IIIIC）电话机。同时被告还擅自生产和销售其他标有“NEC”标志的产品。因此，被告汉恒公司在未经两原告同意（且不为两原告所知晓）的情况下，

假冒原告NEC上海公司的名义，虚构对其“特许授权”的事实，欺骗生产企业为其生产假冒原告注册商标的侵权产品，严重侵犯了两原告的合法权益，原告有权要求被告立即停止生产和销售HCD788(9)P/TSD型电话机以及其他标有“NEC”标志的侵权产品。虽然原告无法直接判定被告侵权行为给原告造成的具体损失数额及被告因此所获不法利益的数额，但被告汉恒公司的侵权行为性质、情节极其恶劣，涉案的“NEC”注册商标在中华人民共和国市场具有较高的知名度，被告汉恒公司的侵权行为必然给涉案商标和原告的高誉造成严重、恶劣的影响。因此，被告应向原告承担法定最高额侵权损害赔偿赔偿责任，同时对原告维护合法权益所支出的律师费人民币44,800元负赔偿责任。

据以上事实和理由，两原告请求本院判令：1、被告立即停止假冒原告“NEC”注册商标专用权的侵权行为；2、被告赔偿原告损失人民币455,200元；3、被告赔偿原告因本案诉讼所支出的律师费人民币44,800元；4、被告负担本案诉讼费用。

被告汉恒公司辩称：2004年7月，被告与原告NEC上海公司签订了《代理合同》，被告成为NEC系列产品的特许经销商。2005年初，有客户向被告求购大批量NEC集团电话交换机和配套的模拟电话机。但在现有NEC产品系列中，没有一款模拟电话机符合该客户的功能要求。被告为争取订单，希望自行研制符合客户要求的电话机。原告NEC上海公司对此表示同意，并于2005年2月4日向被告出具《特许授权书》。2005年10月，被告完成了AT-IIIIC型（即原告所指控的HCD788(9)P/TSD型）模拟电话机的研制工作。但NEC产品最终未赢得该项目合同。原告NEC上海公司为弥补被告的研发损失，同意以限量授权的方式，允许被告贴牌生产一定数量的AT-IIIIC型话机用于销售，并于2005年11月4日出具另一份《特许授权书》以供被告向生产商限量定制AT-IIIIC型电话机之用。生产商实际为被告生产该型号电话机500台，被告销售了其中的300台左右。原告诉称2005年11月4日之《特许授权书》系伪造与事实不符。原告日本电气株式会社在华子公司也存在允许他人贴牌生产非NEC系列产品的商业行为。原告明知系争电话机的实际生产量为500台，并非无法判定损失数量。据此，被告认为其研制、生产、销售系争电话机系经过原告NEC上海公司授权，不应当承担侵权赔偿责任。

原告为支持其诉讼请求向本院提交的证据有：

第一组证据：

1、《商标注册证》、《核准续展注册证明》；2、原告日本电气株式会社与案外人NEC英富醍株式会社签订的《“NEC”标识等使用许可合同》；3、案外人NEC英富醍株式会社与原告NEC上海公司签订的《NEC标识许可协议》以及补充条款；4、原告日本电气株式会社授权原告NEC上海公司作为共同原告参加诉讼的《授权书》。

以上证据欲证明原告日本电气株式会社为“NEC”注册商标专用权人；原告NEC上海公司对“NEC”商标享有使用权，并有权就被告的侵权行为提起诉讼。

第二组证据：

5、自案外人广陵公司处调取的《特许授权书》（复印件），内容为：在原告NEC上海公司的特许下，被告汉恒公司“专项负责NEC程控交换机配套用模拟电话机设备的供应及采购”，并被“准许在该电话机上使用NEC注册商标”，“准许数量为20,000台”，等。文书上的落款日期为2005年11月4日，落款人为原告NEC上海公司。案外人广陵公司在该《特许授权书》上加注：此文书系被告委托其生产AT-IIIIC型电话机时所提供，原件由被告取走等内容。

6、自案外人广陵公司处调取的《授权书》（复印件），内容为：授权广陵公司在被告订购的HCD788(9)P/TSD型电话机上使用“NEC”注册标志，准许数量为2,000台等。文书上落款人为被告，落款日期为2005年12月8日。案外人在该《授权书》上加注：此文书系被告委托其生产AT-IIIIC型电话机时所提供，原件由被告取走等内容。

7、被告与案外人广陵公司签订的《购销合同》，内容为被告委托广陵公司生产HCD788(9)P/TSD型电话机等。

8、被告委托案外人慧聪公司制作的侵权产品广告。

9、原告NEC上海公司的产品清单。

以上证据欲证明被告伪造2005年11月4日的《特许授权书》，委托案外人生产了不属于原告NEC产品系列的HCD788(9)P/TSD型电话机，在该型号电话机及其他产品上擅自使用“NEC”标识，并对外发布了广告。

第三组证据：

10、律师费支出凭证。

欲证明原告为制止被告的侵权行为支付了律师费人民币44,800元。

对原告所提交的上述证据，被告发表如下质证意见：

1、对第一组证据中的1、3的真实性、合法性、关联性无异议；但对其中的2、4的真实性有异议，认为这两份证据的公证文书和认证文书不相一致。

2、对第二组证据中的5、6、7、8的真实性均无异议，但认为证据5并非伪造的文书，其内容也是真实的，证据7还可以证明即便构成侵权，侵权损害可以计算清楚；对其中的9无异议。

3、对第三组证据中的10的真实性无异议，但对关联性有异议。

被告为反驳原告的诉讼主张，支持自己的答辩发表了以下证据：

- 1、《代理合同》，欲证明被告与原告NEC上海公司存在代理关系，被告是NEC相关产品的特许经销商；
- 2、原告NEC上海公司于2005年2月4日出具的《特许授权书》，欲证明原告NEC上海公司授权被告负责雅戈尔别墅开发项目的通讯设备以及配套安装项目；
- 3、“通讯配套项目情况通报及电话机配置表”，欲证明AT-IIIIC型电话机属于别墅项目的配套设备之一；
- 4、“话机性能比较说明”，欲证明AT-IIIIC型电话机与NEC系列电话机在功能上存在差异，二者在销售上不存在竞争关系；
- 5、与原告提交的证据5相同的《特许授权书》复印件，但其上无案外人广陵公司的加注，欲证明被告委托案外人广陵公司定制并销售AT-IIIIC型电话机得到了原告NEC上海公司的授权；
- 6、案外人广陵公司出具的“说明函”，欲证明广陵公司为被告生产AT-IIIIC型电话机的数量为500台；
- 7、增值税发票，欲证明被告销售AT-IIIIC型电话机的价格为每台195元；
- 8、库存的AT-IIIIC型电话机和NEC标识的照片以及部分电话机实物，欲证明被告尚有58台电话机未销售，有57台电话机在销售时已揭下NEC标识，被告实际销售数量小于385台；
- 9、费用报销单及附件，欲证明被告试制AT-IIIIC型电话机的成本和费用；
- 10、案外人汉兆公司提供的《授权书》及《购销合同书》，欲证明原告日本电气株式会社其它在华子公司也存在大量定制和销售AT-IIIIC型电话机的事实。

两原告对被告所提交的证据发表如下质证意见：

- 1、对被告提交的证据1、2、4、7的真实性无异议，但与本案无关联性。
- 2、对被告提交的证据3、9、10的真实性和关联性均不认可。
- 3、对被告提交的证据5的真实性不予认可，认为是被告伪造。
- 4、对被告提交的证据6认为真实性不能确认，需要向案外人广陵公司进行核实。经合议庭评议，准予其庭后一周内核实后提交书面质证意见，但原告未在该期限内向本院提交核实后的意见。
- 5、对被告提交的证据8当中的实物予以确认，认为系其所指控的侵权产品，但对其中的照片的真实性不予认可。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，本院对原告、被告双方提交的证据审核认定如下：

- 1、原告提交的证据1、3、6、7、8、9，被告无异议，本院予以采纳。
- 2、原告提交的证据2、4，被告认为公证文书与认证文书不相一致，经本院审查原告提交的证据原件，公证、认证材料中的封印能够确定文本并无夹页、缺页或重新装订等现象，被告的异议不能成立，本院予以采纳。
- 3、原告提交的证据5，被告认为系真实的文件，原告认为系伪造的文件，由于无原件进行核对，本院不能确认其真伪，对该证据本院不予采纳。对案外人广陵公司在该证据上所做的加注，由于其未到法庭接受询问，本院对加注文字的内容不予确认。
- 4、原告提交的证据10，被告对真实性无异议，但认为无关联性。经本院审查，发票的收款人为原告代理人的工作单位北京市高朋天达律师事务所，付款单位分别为原告日本电气株式会社和原告NEC上海公司，本院在被告无证据佐证其质证意见的情况下，确认该证据与本案具有关联性，对该证据予以确认。

5、对被告提交的证据1——《代理合同》，原告认可其真实性，但认为与本案无关联性。经本院审查，根据该合同第二条第2.1.3款、第2.3.10款等合同条款，在一定条件下，如原告的同意，被告可以使用原告NEC上海公司的知识产权，本院认为该证据与本案争议具有关联性，对该证据予以确认。

6、被告提交的证据2，原告认可其真实性，但该《授权书》未涉及商标使用权的授权；被告对其所提交的证据3，不能提交原件进行核对，其内容与其证明目的亦不相符合；被告所提交的证据4，内容与本案争议的商标侵权无关；被告所提交的证据7，发票中的规格型号一栏为空白，不能确定是销售系争侵权产品所开具的发票；被告所提交的证据8，未提交实物与照片核对，所提供的电话机实物与其证明目的无关联性；被告所提交的证据9中，有关票证的内容不能反映出费用发生的原因；被告所提交的证据10中，《授权书》、《购销合同书》的当事人均为案外人，其内容与本案争议无关。因此，对以上证据2、3、4、7、8、9、10，本院认可原告的质证意见，均不予采纳。

7、被告提交的证据5，因其不能提交原件进行核对，对其真伪本院无法确认，对该证据本院亦不予采纳。

8、被告对其提交的证据6能提供原件，而原告未在本法院庭指定的期限内提交有关意见，对该证据本院予以采纳。

本院根据庭审中的法庭调查和对证据的审查判断，查明以下事实：

原告日本电气株式会社对“NEC”商标享有注册商标专用权，有效期至2015年6月6日；原告NEC上海公司系“NEC”商标的一般使用被许可人。2006年9月11日，原告日本电气株式会社授权原告NEC上海公司作为共同原告，提起并参加本

案诉讼。2004年7月7日，原告NEC上海公司与被告签订《代理合同》，指定被告为原告NEC上海公司在中华人民共和国领域内产品行销的非唯一代理商。2005年12月5日，被告与案外人广陵公司签订合同，约定被告定制HCD788(9)P/TSD型（即AT-III型）电话机500台。此后，被告又授权案外人在前述电话机上使用“NEC”注册标识。案外人广陵公司生产并向被告交付了使用“NEC”注册标识的HCD788(9)P/TSD型（即AT-III型）电话机500台。被告委托案外人北京慧聪商情广告有限公司，于2006年3月13日，发布了销售HCD788(9)P/TSD型（即AT-III型）电话机及部分其他“NEC”系列的产品的广告。原告NEC上海公司的产品系列中，无HCD788(9)P/TSD型（即AT-III型）电话机。两原告向其委托代理人支付了律师费人民币44,800元。

本院认为，根据《中华人民共和国商标法》之规定，商标注册人享有商标专用权，受法律保护；未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，以及销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，均属于侵犯注册商标专用权。

本案中，原告日本电气株式会社依照《中华人民共和国商标法》之规定，申请注册了“NEC”商标，取得了“NEC”注册商标专用权，使用商品类别为第9类，其中包括电话机等。该商标专用权在有效期内，受中华人民共和国法律保护。因此，未经原告日本电气株式会社的许可，在电话机上使用“NEC”商标以及销售此类电话机的行为，均侵犯了原告日本电气株式会社的注册商标专用权。根据本院查明的事实，被告向案外人广陵公司定制HCD788(9)P/TSD型（即AT-III型）电话机时，授权广陵公司在电话机上使用“NEC”注册标识。被告还委托案外人北京慧聪商情广告有限公司，发布了销售HCD788(9)P/TSD型（即AT-III型）电话机的广告。以上事实表明，被告将原告日本电气株式会社享有注册商标专用权的“NEC”商标，使用在与该商标核准使用的商品类别中的电话机之上，并对这些电话机进行了销售。但双方当事人对被告是否得到了原告的合法授权存在争议，被告主张以上行为是经原告“NEC”上海公司的许可，而原告认为被告伪造了有关许可文件，双方主张的依据均为同一份《特许授权书》的复印件。由于双方当事人均未能提供该《特许授权书》的原件加以核对，对该文书上原告“NEC”上海公司印章的真伪，本院无法确认，因此，本院既不能采纳原告诉称《特许授权书》系伪造的观点，亦不能采纳被告辩称《特许授权书》系真实合法的主张。经本院查明，原告的产品系列中，无被告委托案外人生产的HCD788(9)P/TSD型（即AT-III型）电话机，因此，就“未经商标注册人许可”这一事实，本院可初步确认原告的主张，而被告所主张的获得了原告的授权的事实，因《特许授权书》的真伪无法确认，应由被告承担不利结果，其抗辩本院依法不能采纳。因此，本院确认被告将原告日本电气株式会社享有注册商标专用权的“NEC”商标，使用在与该商标核准使用的商品类别中的电话机之上，并对这些电话机进行销售的行为侵犯了原告日本电气株式会社的注册商标专用权。原告有权依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条之规定，要求被告停止侵害，消除影响，赔偿损失。而原告指控被告还生产销售了其他侵权产品的证据不足，本院不予认定。

原告诉称无法直接判定被告侵权行为给原告造成的具体损失数额及被告因此所获不法利益的数额，但被告汉恒公司的侵权行为性质、情节极其恶劣，涉案的“NEC”注册商标在中华人民共和国市场具有较高的知名度，被告汉恒公司的侵权行为必然给涉案商标和原告的商誉造成严重、恶劣的影响。据此，主张被告应向原告承担法定最高额侵权损害赔偿赔偿责任，同时对原告维护合法权益所支出的律师费人民币44,800元负赔偿责任。而被告则主张生产商实际为被告生产该型号电话机500台，被告销售了其中的300台左右，并非无法判定损失数量，律师费的支出与本案无关联性等。本院认为，依照《中华人民共和国商标法》第五十六条之规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，在侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受到的损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决。本案中，原告仅向本院提交了律师费支出的证据，而被告向本院提交的证据只能认定侵权产品的生产数量，不能确定被告的销售数量和获利数额，侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受到的损失均无法查明，本院应根据侵权行为的情节判决被告所应赔偿的数额。由于原告所主张被告伪造《特许授权书》的事实，本院依法不能确认，因此对原告以此判断被告的行为性质的主张，本院不予采纳。对原告认为“NEC”注册商标在中国市场具有较高知名度的主张，本院在确定侵权赔偿数额时，将酌情予以考虑。但原告对其主张被告侵权行为给原告商誉造成严重、恶劣影响的事实，未提交相应的证据，本院难以确认。被告虽未能证明其所获利益的具体数额，但其生产侵权产品的数量为500台，已经本院审理查明，本院在确定侵权赔偿数额时，将酌情予以考虑。对被告对原告的律师费支出提出的异议，本院在认证时已经予以了考虑，并决定不予采纳。然而，本院也注意到原告未向本院说明律师费的收费标准，也未提交书面的委托合同，本院无法审查律师费的收取是否符合国家有关部门的规定，因此，对于原告支付的律师费是否可以全部认定为制止侵权行为的合理开支，本院将酌情予以考虑。综合以上几方面的因素，本院确定被告应承担人民币3万元的侵权损害赔偿赔偿责任。

此外，原告日本电气株式会社授权原告“NEC”上海公司作为本案的共同原告，参加本案诉讼，符合《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》第四条第二款之规定，本院予以确认。

综上所述，被告的行为侵害了原告日本电气株式会社“NEC”注册商标专用权，原告有权要求被告停止侵害；原告要求被告承担法定最高额人民币50万元的赔偿责任，于法无据，本院依法确定为人民币3万元；诉讼费用的分担，由人

民法院依职权予以确定。据此，依照《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》第四条第二款，《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）、（二）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条，《中华人民共和国商标法》第五十六条第二款之规定，判决如下：

一、被告上海汉恒科技发展有限公司立即停止侵犯原告日本电气株式会社“NEC”注册商标专用权；

二、被告上海汉恒科技发展有限公司应在本判决生效之日起十日内向原告日本电气株式会社、原告NEC英富醴亚太贸易（上海）有限公司支付侵权损害赔偿款人民币3万元；

三、驳回原告日本电气株式会社、原告NEC英富醴亚太贸易（上海）有限公司其余诉讼请求。

案件受理费人民币10,010元、保全费3,020元，共计人民币13,030元，由原告日本电气株式会社、原告NEC英富醴亚太贸易（上海）有限公司负担人民币6,630元，被告上海汉恒科技发展有限公司负担人民币6,400元。

如不服本判决，原告日本电气株式会社可在判决书送达之日起三十日内，原告NEC英富醴亚太贸易（上海）有限公司、被告上海汉恒科技发展有限公司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，上诉于上海市高级人民法院。

审 判 长 刘军华
代理审判员 陆凤玉
代理审判员 胡震远

二〇〇七年二月十一日

此文书已被浏览 223 次

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权，禁止下载使用或建立镜像

Copyright©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited