

中华人民共和国上海市普陀区人民法院

民事判决书

(2014)普民三(知)初字第325号

原告费希尔厂有限责任两合公司 (fischerwerke GmbH & CO. KG)，住所地德意志联邦共和国瓦尔达赫塔尔72178，魏因哈尔德14-18号(Weinhalde 14-18,72178 Waldachtal)。

法定代表人马丁·亨格尔 (Martin Hengel)、乌尔里希·苏希 (Ulrich Suchy)，授权经理人。

委托代理人董科，上海申新律师事务所律师。

委托代理人施荣，上海申新律师事务所律师。

被告上海绿坚实业有限公司，住所地中华人民共和国上海市青浦区白鹤镇鹤祥路1号3幢1层A区162室。

法定代表人涂大武，董事长。

委托代理人王辉，江苏新翔律师事务所律师。

原告费希尔厂有限责任两合公司 (下称费希尔公司) 与被告上海绿坚实业有限公司 (下称绿坚公司) 侵害商标权纠纷一案，本院于2014年9月12日受理后，依法组成合议庭，于2015年9月1日公开开庭进行了审理。原告费希尔公司的委托代理人施荣，被告绿坚公司的法定代表人涂大武、委托代理人王辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告费希尔公司诉称：其系第796278号“FISCHER”、第812408号“ ”以及第796280号“ ”注册商标的专用权人，其生产的专业建筑锚栓产品，享有极高的知名度。根据上海市闵行区人民法院(2013)闵刑(知)初字第46号刑事判决书所载，2013年5月30日，公安机关在被告处当场查获带有FISCHER(慧鱼)商标标识的化学药管14,720支，金属螺杆15,800根，均为假冒产品，货值人民币210,400元(以下币种均为人民币)。以原告同类正品批发单价平均15元计，结合已查获的侵权产品数量，可得原告销售额损失已达45万余元。原告认为，被告未经许可，擅自生产销售假冒原告涉案注册商标的商品，主观恶意明显，应当承担相应的侵权责任，故请求法院判令：1、被告停止侵权，在《建筑时报》上登报道歉以消除影响；2、被告赔偿原告经济损失人民币50万元(其中157,868元为合理费用)。庭审中，原告认为被告已不具备再次侵权的能力和可能性，故放弃要求被告停止侵权的诉讼请求。

被告绿坚公司辩称，1、因被告及其法定代表人均已受到刑事处罚，且刑事处罚是对社会公开的，故没有必要再次登报道歉；2、虽然侵权产品被认定货值为21万余元，但因该产品的生产是由其自购部件与侵权部件组合而来，故事实上侵权产品的货值应只有10万元左右，并且因侵权产品在生产后即被查获收缴，尚未流入市场，因而并未给原告造成实际损失；此外，原告主张的合理费用亦缺乏事实和法律依据。综上，被告不同意原告的诉讼请求。

经审理查明：

经中华人民共和国工商行政管理总局商标局(下称商标局)核准，菲舍尔威克阿特菲舍

尔有限公司（FISCHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO.KG）注册了第796278号“FISCHER”商标以及第796280号“ ”商标，核定使用商品均为第1类：扣件粘接用化学品，即锚扣件元件和填塞弹壳和封壳用的自动变坚固的合成树脂粘合剂。经续展，前述两个商标有效期限均至2015年12月6日。

经商标局核准，菲舍尔威克阿特菲舍尔有限公司（FISCHERWERKE ARTUR FISCHER GMBH & CO.KG）注册了第812408号“ ”商标，核定使用商品为第6类：扣件，即墙上用金属插入物。经续展，该商标有效期限至2016年2月6日。

2008年12月28日，商标局核准上述三个商标转让，受让人均为原告。

原告费希尔公司出具授权慧鱼（太仓）建筑锚栓有限公司（下称慧鱼太仓公司）商标使用函，载明原告费希尔公司100%控股慧鱼国际有限公司（下称慧鱼国际公司），慧鱼国际公司是慧鱼集团全球子公司的控股公司，慧鱼国际公司100%控股慧鱼太仓公司，慧鱼太仓公司负责原告费希尔公司在中国的销售和市场推广活动，慧鱼太仓公司有权在中国不限时间使用附件《商标清单》中的商标；慧鱼太仓公司有权在中国对侵犯原告费希尔公司商标权在中国进行维权，包括但不限于行政投诉、起诉等；慧鱼太仓公司的商标使用许可不得转让。附件《商标清单》中包含前述三个涉案商标。

2013年11月5日，上海市闵行区人民检察院向上海市闵行区人民法院（下称闵行法院）提起公诉指控被告绿坚公司及其法定代表人涂大武、案外人涂德佩犯假冒注册商标罪。闵行法院经审理查明：“2012年8月起，被告人涂大武作为被告单位上海绿坚实业有限公司的法定代表人，伙同被告人涂德佩，为谋取非法利益，未经商标权利人许可，在位于上海市青浦区外青松公路3670弄89号的被告单位内，组织工人生产假冒Fischer（慧鱼）注册商标的化学锚栓（含化学药管、金属螺杆），并予以销售。2013年5月30日，公安机关在上述地方当场查获带有Fischer（慧鱼）商标标识的化学药管14,720支，金属螺杆15,800根，并抓获被告人涂大武、涂德佩。经鉴定，上述产品均为假冒注册商标的商品，货值人民币210,400元”。据此，闵行法院于同年11月12日，作出（2013）闵行（知）初字第46号刑事判决书，认定被告绿坚公司构成假冒注册商标罪，对其处罚罚金七万元。根据公安机关执法时拍摄的现场照片显示，被控侵权的产品“化学锚栓-化学药管”上印有“ ”标识，并可见其外包装上“fischer”字样以及“ ”标识；被控侵权的产品“化学锚栓-金属螺杆”中部标有“ ”图形。审理中，原、被告确认化学锚栓是由化学药管与金属螺杆组成，两者配套使用。

为证明涉案商标的知名度，原告提交了1、其全资子公司慧鱼太仓公司参与编制起草的《混凝土后锚固连接构造》（04SG308）、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JG149-2003）、《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2004）、《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》（JG160-2004）、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）等国家或行业标准；2、慧鱼太仓公司荣获2008年度上海装饰材料市场五金产品“畅销品牌”、2008年度上海装饰材料市场“消费者满意产品”等证书；3、涉案商标受保护记录，包括行政机关行政处罚决定书、相关法院刑事及民事判决书等；4、慧鱼太仓公司与广州颐润贸易有限公司签订的《广州丰田汽车有限公司扩能项目成品组合支架采购合同》、与长江三

峡设备物资有限公司签订的买卖合同。

另外，原告与案外人上海博邦知识产权服务有限公司（下称博邦公司）签订有《委托调查取缔合同书》，约定由博邦公司就假冒“惠鱼/fischer”牌锚栓及相关产品批发商和工厂进行实地调查，根据调查结果按照原告指示向相关执法部门投诉，并在附件中对“查明制假售假商家线索的调查、刑事调查、公安取缔、检察院立案、确认判决”等业务项目约定收费标准。2013年7月24日和2014年1月26日，博邦公司分别向原告发出关于“上海绿坚实业有限公司-刑案跟进”的账单通知，账单中列明“刑事调查、刑事取缔、杂费、检察院立案确认、获取刑事判决书”各项目金额，金额总计157,868元。原告表示该笔款项已由其全资子公司慧鱼太仓公司代为支付，并提供了博邦公司开具的相应发票，且主张该笔款项为其制止被告侵权行为所支出的合理费用。

另查明，被告绿坚公司成立于2011年6月3日，注册资本50万元，经营范围涉及销售塑胶制品、五金交电、玻璃制品、建筑材料、化工原料及产品（除危险、监控、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）等。

以上事实，由原告提供的涉案商标注册证、核准续展注册证明、核准商标转让证明、商标使用函、合同书、增值税专用发票、刑事判决书、公安机关卷宗材料、国家或行业标准以及被告提供的营业执照等证据以及当事人的陈述为证。

本院认为，《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）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的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

本案中，被控侵权产品为化学锚栓，属于涉案注册商标核定使用的商品类型。根据公安机关执法时现场拍摄的照片，逐一比对被控侵权产品（包括其外包装）所用各标识与原告主张权利的各涉案商标，可见两者在视觉上基本无差别，故被告未经原告许可，在同种商品上使用了与原告涉案商标相同的标识，侵害了原告就涉案商标所享有的商标专用权，并且根据相关法律规定，侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。因此，被告在被判处刑罚后，仍应就其侵害注册商标专用权的行为承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

审理中，因原告认为被告已不具备再次侵权的能力和可能性，故撤回要求被告停止侵权的诉讼请求，未有不妥，本院予以准许。另外，鉴于被告的商标侵权行为并未侵害人身权性质的权利，且未有证据证明原告的商誉因被告侵权行为而受到损害，故本院对于原告要求登报道歉以消除影响的诉讼请求不予支持。

关于赔偿数额，根据《商标法》的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益，或被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。鉴于原告未能举证证明因被告的侵权行为所受到的损失及被告因侵权行为所获得的利益，并且被告所承担的责任应当与其行为的性质、主观过错程度、生产经营规模及因侵权行为可获得的利益等相适应，因此本院综合考虑涉案商标的知名度、使用情况、被告的主观过错程度、生产经营规模、侵权行为的性质、持续时间等情节予以酌情确定。关

于原告主张其委托案外人维权所支出的费用，因该笔支出主要针对刑事案件，考虑到刑事案件的侦办系国家专门机关职权，故本院将根据合理性和必要性原则酌情予以确定。另外，被告辩称其化学锚栓部件金属螺杆系向案外人采购并非其自行生产，但未能提供证据加以证明，故对于被告该项抗辩意见，本院不予认可。

综上所述，为保护权利人的合法权益，根据《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条第一款第（六）项、《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第五十二条第（一）项、第五十六条第一款、第二款、《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》第十六条第一款、第二款、第十七条、《最高人民法院关于审理商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：

一、被告上海绿坚实业有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告费希尔厂有限责任两合公司包括合理费用在内的经济损失人民币100,000元；

二、驳回原告费希尔厂有限责任两合公司的其余诉讼请求。

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》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案受理费人民币8,800元，由原告费希尔厂有限责任两合公司负担人民币3,520元，被告上海绿坚实业有限公司负担人民币5,280元。

如不服本判决，原告费希尔厂有限责任两合公司可在判决书送达之日起三十日内，被告上海绿坚实业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，上诉于上海知识产权法院。

审	判	长	张佳璐
审	判	员	朱希翔
		人民陪审员	钱春林
书	记	员	林抒蔚

二〇一五年九月二十三日