

上海市黄浦区人民法院

民事判决书

(2015)黄浦民三(知)初字第50号

原告深圳市宏亿邦电子有限公司，住所地广东省深圳市。

法定代表人申洪旭，总经理。

委托代理人赵国彬，广东深田律师事务所律师。

委托代理人李继江，广东凡天律师事务所律师。

被告百利达(上海)商贸有限公司，住所地上海市黄浦区。

法定代表人谷田千里，董事长。

委托代理人屠灵芬，北京市怡丰律师事务所律师。

委托代理人于春生，北京市怡丰律师事务所律师。

原告深圳市宏亿邦电子有限公司与被告百利达(上海)商贸有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2015年4月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告深圳市宏亿邦电子有限公司之委托代理人赵国彬，被告百利达(上海)商贸有限公司之委托代理人屠灵芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告深圳市宏亿邦电子有限公司诉称，原告于2011年6月16日受让取得第XXXXXXX号“TANITA特需他”注册商标(以下简称权利商标)，核准用于第9类商品“酒精测试仪”上。原告发现被告销售与酒精测试仪同属于第9类商品的“TANITA”百利达HC-212s口气测试仪。原告认为，被告网站将酒精测试仪和口气测试仪两种商品列在同一产品栏目内，被告经销的“酒精测试仪HC-213S”和“口气测试仪HC-212s”的生产商、产品原理、材质和外形尺寸、销售途径都一样，说明两者是类似商品，故被告销售被控侵权产品属于在类似商品上使用和权利商标近似商标的侵权行为。现起诉要求判令被告：1、停止侵犯原告第XXXXXXX号“TANITA特需他”商标专用权的行为；2、赔偿原告2013年3月28日至2014年10月25日期间侵犯原告商标专用权损失赔偿金人民币400,000元(以下币种同)；3、赔偿原告晒相费59.40元、律师费15,000元，购买侵权物品支出849元。

被告百利达(上海)商贸有限公司辩称，1、由于日本百利达株式会社(以下简称日本百利达)的“TANITA”商标早在1983年第9类磅秤商品类别上已注册。被控侵权产品在产品说明书以及包装上的“TANITA”标识对“NI”文字进行了突出化的使用，同时也使用了“百利达”中文标识，与权利商标有显著区别。“TANITA”是日本百利达和被告的知名商号，“TANITA”与“百利达”之间已形成一一对应关系，相关公众将“TANITA”识别为“百利达”。2009年日本百利达在酒精测试仪商品类别上注册了“TANIA”商标，与权利商标更为近似，综上所述说明被控侵权商标与权利商标不会造成混淆；2、原告并未实际使用过权利商标进行生产或销售酒精测试仪；3、酒精测试仪和口气测试仪虽然都属于是商品与服务区分表0910群组，但是区分表最后的注释部分明确表明，0910群组各部分商品之间不构成类似商品。酒精测试仪是通过口腔内的酒精浓度来测试酒后血液中的酒精浓度，口气测试仪是测试人口腔内的气体浓度，无法测试血液中

的酒精浓度，并不构成类似商品，并且原告当庭提供的两个产品实物均没有产品说明书，也没有任何关于其酒精测试仪产品的功能用途等任何描述。在商品名称明显不同的情况下，原告有义务提供其主张产品的功能和用途，来判断其商品与被告销售的口气测试仪是否属于类似商品；4、被告从2011年3月开始销售被控侵权产品，2015年4月起停止销售；5、原告早在2011年9月8日已经知晓被告销售被控侵权产品，但是其于2015年4月23日才向本院提起诉讼，因此2013年4月23日之前被告的销售行为已过诉讼时效。故不同意原告的诉讼请求。

经审理查明：

一、涉案商标基本情况

1983年7月，株式会社百利达制作所(日本)经国家工商行政管理总局商标局(以下简称商标局)取得第180100号“TANITA”商标注册证，核定使用商品为第13类磅秤，后随商品分类变更被更改为第9类磅秤。1994年5月，经核准注册人变更为日本百利达。2013年12月，该商标续展注册有效期至2023年7月4日。

2000年2月23日，科恒佳公司在第9类商品酒精测试仪上申请注册权利商标，2009年3月16日予以核准注册，有效期为2001年5月21日至2011年5月20日，后经核准续展至2021年5月20日。2011年6月13日，原告受让取得该注册商标。“TANITA特需他”注册商标中“TANITA”英文文字在上，中文文字在下。

被告于2006年4月成立，被告外商投资企业批准证书载明企业英文名称为TANITA(SHANGHAI)TRADING CC.,LTD。日本百利达为被告投资人。

2009年12月21日，日本百利达取得第XXXXXXX号“TANIA”注册商标证，核定使用商品为第9类测呼气中酒精含量用浓度计、口臭测量仪器、测体重用秤、厨房用秤、工业秤、商业用秤等。

2011年7月8日，原告申请注册“TANITA特需他”商标，申请号为XXXXXXX，商品类别为第9类气体检测仪、口臭测量仪器、酒精测试仪等。

原、被告双方均确认，商标局编著的《类似商品和服务区分表-基于尼斯分类第十版(2014文本)》一书中，第九类0910群组中没有酒精测试仪和口气测试仪两种商品名称，该群组类别后注明，本类似群各部分之间商品不类似。

二、原、被告对商标使用，产品生产销售所提供的证明情况

1、原告提供了2011年8月其与深圳市威雷斯科技有限公司(以下简称威雷斯公司)签订的酒精测试仪委托加工协议以及2011年度至2013年度加工费收据各一张，2012年12月24日至2014年4月28日原告酒精测试仪“HX-818”和“HX-642”的销售发票7张(数量为5台至14台不等，金额为340至952元不等)。

被告对该证据提出异议，认为原告在此前诉讼或行政裁决中一直主张由自己生产并销售产品，与该证据所显示的由原告委托他人加工生产的情况相矛盾。原告提供的加工费凭证系收据而非发票，无法核实其真实性，并且酒精测试仪的生产按国家规定需要获得行政许可，但是威雷斯公司并无相应的资质。原告则表示，根据原商标法的规定，原告不用证明自己使用商标的事实，所以没有提供该证据。

2、被告提供了2007年至2013年期间被告向全国各地销售的“TANITA”品牌各种磅

秤类产品发票共37张，拟证明“TANITA”各类计量产品在中国具有很高的知名度。

3、2013年8月15日，上海中创海佳会计师事务所有限公司接受被告委托，出具专项审计报告，载明被告2011年至2013年度，被告销售口气检测计HC-212S的收入分别为33,932.39元、69,728.86元、86,236.42元，净利润分别为-1,491.43元、-1,460.42元、-522.02元。

4、被告提供上海宋合礼品有限公司出具的销货清单，载明“退百利达HC-212S38只”。

5、北京市方圆公证处(2016)京方圆内经证字第06454号公证书载明，“百度在线翻译”网站将“TANITA”翻译为“百利达”，“有道翻译”网站将“TANITA”翻译为“百利达，橡皮泥之梦”，“爱词霸”网站将“TANITA”翻译为“百利达”。(2016)京方圆内经证字第06453号公证书载明，在百度上搜索“TANITA”，在前8页的搜索结果上均与百利达品牌和百利达磅秤类产品有关。原、被告确认，该公证书上显示的相应搜索结果中无原告及其产品信息，也无“TANITA百利达”酒精测试仪产品信息。

三、原告公证保全和原、被告产品实物情况

1、原告提供了酒精测试仪两台，原告称一台为科恒佳公司产品 - “HX-818”酒精测试仪，另一台为原告产品 - “HX-642S”酒精测试仪。两件产品正面均标有原告商标，但产品上均无任何生产厂商、型号等产品信息。前者无外包装，后者包装盒上印有原告公司信息以及原告商标标识，两者均无产品说明书。

2、原告提供了被告销售的酒精测试仪两台。一台为“HC-207呼出气体酒精含量探测器”，另一台为“HC-213S酒精检测计”。

“HC-207呼出气体酒精含量探测器”说明书载明，产品工作原理为采用分析呼出气体的方法来推算酒精在血液中的浓度，使用方法为用嘴对准探测器吹起入口吹气，主要材料为ABS树脂，检测方式为半导体气体感应装置，显示方式为LCD。产品外包装背面载明总经销商为被告和被告北京分公司、广州分公司，制造商为东莞市励光实业有限公司(以下简称励光公司)。

“HC-213S酒精检测计”说明书载明，该产品采用分析呼出气体的方法来推算酒精在血液中的浓度，使用方式为向吹气入口的正面吹气，主要材料为ABS树脂、PMMA镜片，检测方式为半导体感应器，显示方式为LCD。产品包装背面载明总经销商为被告和被告分公司，制造商为案外人东莞市晓峰实业有限公司(以下简称晓峰公司)。

原、被告双方均确认，日本百利达授权案外人东莞市晓峰实业有限公司(以下简称晓峰公司)生产被控侵权酒精测试仪产品；晓峰公司所生产的产品由被告进行统一经销；晓峰公司更名前为励光公司。

根据原告提供的证据保全公证显示，被告总经销的“HC-213S酒精检测计”产品在亚马逊网、www.jianke.com、拍拍网和阿里巴巴网上均有销售。

3、2014年9月1日，原告代理人赵国彬向广东省深圳市深圳公证处(以下简称深圳公证处)申请保全公证，在公证人员的监督下，赵使用公证处电脑，登录www.tanita.com.cn网站，点击网站中“口气检测HC-212S”产品右侧“天猫立即购买”按键后登录www.tmall.com网站该产品购买页面，以315元的价格(含快递费18元)购买

“百利达TANITA口气口臭检测测试仪HC-212S”一个。同时赵通过网站www.tool.chinaz.com查询前述域名，结果为：域名所有人为百利达器材，网站名称为被告企业名称，主办单位为被告，审核时间为2013年9月17日。9月3日，赵收到所购物品，9月15日收到被告开具的购物发票(金额为315元，开票单位被告)一张。为此，深圳公证处出具(2014)深证字第118065、118066、118067号公证书，原告另支付晒相费59.40元。公证书内容显示，被告网站产品类别中“其他”一栏包括“酒精测量、口气检测”。公证书图片显示公证购买产品外形、标识和包装情况与被告产品实物相同。

原告当庭出示被告“HC-212S口气检测计”商品实物，外包装背面左上方标识“TANITA?”(NI两字为中空)及“椭圆图形(图形内标注有日文)”上下排列，英文文字在上，图形在下，前者明显大于后者。包装背面载明的总经销商信息为被告和被告北京总公司、广州分公司，制造商为晓峰公司，产品正面有“TANITA”英文标识；说明书左上方标识为上中下排列的“TANITA?百利达”(NI两字为中空)及“椭圆图形及关爱健康文字”(文字在图形内)，“TANITA?”英文文字在上，图形居中、“百利达”中文文字在下，“TANITA?”字体明显大于“百利达”和图形。“HC-212S口气检测计”说明书载明，该机是就呼出气体的主要成分进行综合性检测，主要材料为ABS树脂、PMMA镜片，检测方式为半导体感应器，显示方式为LCD。该产品外形与“HC-213S酒精检测计”基本一致。

原、被告双方均确认，日本百利达授权晓峰公司生产被控侵权口气检测计产品，晓峰公司所生产的产品由被告进行统一经销。

4、原告提供阿里巴巴网网页打印件显示，2014年10月16日原告代理人赵国彬从该网站上海宋合电子有限公司商铺购买了“TANITA/百利达口臭测试仪口气检测仪HC-212S检测仪”商品两件，共支付534元。网页图片显示，产品外观、标识、文字介绍与被告产品实物相同。原告提供了该公司于2014年10月20日出具的个人发票，载明购货人为赵国彬，货品为口气仪，数量为2件，金额为534元。

四、相关行政裁决和诉讼

2001年4月27日，日本百利达对科恒佳公司在第9类酒精测试仪上申请注册的第XXXXXXX号“TANITA特需他”商标提出异议。2009年，商评委裁定原告商标予以核准注册。2012年8月，日本百利达对原告商标提出争议申请，要求撤销该商标注册，2016年5月31日被北京市高级人民法院二审判决驳回。

2013年3月27日，原告将本案被告、深圳市亚洲大药房连锁有限公司以及晓峰公司诉至广东省深圳市罗湖区人民法院，认为三被告生产、销售商标为“TANITA”的酒精测试仪侵犯了原告第XXXXXXX号“TANITA特需他”注册商标专用权，该案目前仍在审理之中。原告在诉状上称，三被告生产、销售商标为“TANITA”的酒精测试仪，侵犯了原告的商标专用权。原告在该案中提供的(2011)深证字第120679号公证书显示，原告代理人2011年9月1日证据保全公证时登录的被告网站中列有“口气检测计HC-212S”之产品。原告称，该案中原告提供了“口气检测计HC-212S”证据，并主张被告销售该产品之行为侵犯了原告的商标专用权，但被告予以否认。

2015年，原告向广东省东莞市第一人民法院起诉晓峰公司，称晓峰公司生产的标有

“TANITA?”商标的“HC-212S口气检测计”侵犯了原告的商标专用权。该院于2016年2月3日作出(2015)东一法知民初字第49号民事判决书，驳回原告诉讼请求。原告上诉至广东省东莞市中级人民法院，该院于2016年6月29日判决驳回上诉，维持原判。

原告申请注册的第XXXXXXX“特需他TANITA”商标，被商标局驳回，原告不服向商评委申请复审。该委认为，申请商标包含引证商标“TANITA MONITORING YOUR HEALTH及图”的显著外文部分——“TANITA”，已构成近似商标。申请商标指定使用的测量仪器一项复审商品与引证商品使用的电流计等商品属于类似商品。2015年1月31日，商评委出具商评字[2015]第XXXXXXXXXX号驳回复审决定书，决定驳回申请商标指定使用在测量仪器一项复审商品上的注册申请。

另查明，原告与广东凡天律师事务所签订民事委托代理合同，约定原告先行支付律师费15,000元，案件胜诉后另行按获赔比例支付律师费。

以上事实，由原告提供的原告商标注册证、核准商标转让证明、核准续展注册证明、民事判决书、复审决定书、原告产品实物、被告产品实物、委托加工协议、收据、销售发票、公证书、民事委托代理合同、被告提供的企业营业执照、外商投资企业批准证书、许可合同、《类似商品和服务区分表-基于尼斯分类第十版》书籍、发票、审计报告、公证书、民事判决书以及证据交换和庭审笔录等予以佐证。

本院认为：

原告系第XXXXXXX号“TANITA特需他”商标权利人，其在商标有效期内所享有的商标专用权，依法受到保护。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。销售前述侵犯注册商标专用权的商品的，同样属于侵犯注册商标专用权的行为。

类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。对于酒精测试仪和口气测试仪是否为类似商品一节，本院认为，原告提供的酒精检测仪实物并无说明书，无法从中判断该产品的功能和用途等，商评委关于原告申请注册的第XXXXXXX号“特需他TANITA”商标的决定书上也未涉及酒精测试仪和口气测试仪商品类别，因此，不能作为判断商品近似的依据。但被告的产品“HC-212S口气检测计”与“HC-207呼出气体酒精含量探测器”、“HC-213S酒精检测计”在生产、销售企业、产品功能、使用方式、用途和销售渠道、消费对象都基本相同。根据被告产品说明书显示，口气检测计是“对呼出气体的主要成份进行综合性检测”，酒精检测仪是“分析呼出气体的方法推算酒精在血液中的浓度”，显然，两者都是对人体呼出气体的成份进行检测。“HC-212S口气检测计”与“HC-213S酒精检测计”更是在产品外观、材质、工作原理等方面完全一致。因此，根据相关公众的一般认识而言，两者容易产生混淆，构成类似商品。

被控侵权商品使用的“TANITA”商标与原告“TANITA特需他”注册商标中的英

文文字完全相同，虽然该标识中对“NI”文字做了特殊处理，但就普通消费者的一般注意力而言，并不足以区分两者之差别，仍然会产生混淆。被告销售产品的外包装和说明书上，使用的“TANITA?百利达及图形”、“TANITA?及图形”标识中，“TANITA”之英文文字在右上角标注了“?”之注册商标符号，且文字也明显大于“百利达”和图形，显然是商标中最显著、最突出的部分，应当作为要部进行比对，同前所述，两者构成近似。被告在同一种商品上使用与原告注册商标近似的商标，容易导致混淆，其行为侵犯了原告的注册商标专用权。至于被告辩称其销售产品的被控侵权商标系经日本百利达授权使用，但是日本百利达之“TANITA”商标核定使用商品系第9类磅秤，两者虽然同在商品分类第9类中，但是在功能和用途方面均不相同。而商标法规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，因此，被告之意见本院不予采纳。被告主张“TANITA”系被告知名商号，但被告商号为百利达，且其在产品以及包装上对于“TANITA”的使用方式显然为商标性使用，对于该主张本院不予采信。至于日本百利达在权利商标同一商品类别上注册了商标“TANIA”一节，并不影响本案中被告侵权标识与原告权利商标产生混淆的判断。而被告举证拟证明“TANITA”与“百利达”商号之间行成一一对应关系，相关公众已将“TANITA”识别为“百利达”，因此不会将使用在其经销的酒精测试仪上的该标识，与原告权利商标产生混淆一节，本院认为，被告提供的百度搜索结果仅显示了“TANITA”与日本百利达磅秤类产品而非酒精测试仪类产品之间的关联性，因此，此证据无法证明酒精测试仪商品的相关消费者，能够将“TANITA”标识与被告商号联系在一起，从而区分该商标与权利商标所指示的不同商品来源，被告此辩称本院难以采信。

侵犯他人注册商标专用权的，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。因此，被告应当停止销售使用前述被控标识的产品并承担相应的赔偿责任。被告提供的证据不足以证明其已全面停止销售被控侵权产品，因此，原告要求被告停止侵权行为的请求，本院予以支持。此外，虽然消费者不能从被告网站上直接购买侵权产品，但是被告在企业网站上介绍其经销的侵权产品以及设置购买链接的行为，亦属于侵权行为，应予停止。至于被告抗辩原告未实际使用注册商标，原告提供的产品实物、委托加工合同、加工费收据和销售发票等，已可证明其三年内已实际使用过该注册商标，被告亦无相反证据反驳，因此，被告之抗辩难以成立，其赔偿责任亦难以免除。被告关于受托企业系无生产资质之辩解，与本案争议无涉，原告之行为即便违反了相应的行政法规，也不属于本案处理范围，亦不影响原告已使用注册商标事实之成立。

侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。2011年9月1日，原告申请证据保全公证中显示被告网站中列有“口气检测计HC-212S”产品，可以证明原告已经知道侵权行为的发生。但被告2014年9月仍然在销售被控侵权产品，原告起诉并未超过诉讼时效，但是侵权损害赔偿数额应当自原告向本院起诉之日起向前推算二年计算。

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300万元以下的赔偿。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。从原告提供的证据可以看出，原告产品的产量和销量都很低，其提供的证据也仅仅系其与经销企业之间销售记录，并无普通消费者的购买记录，由此可见原告产品的知名度较弱。而从被告提供的具有资质的会计师事务所出具的审计报告中可以看出，被告销售被控侵权产品也并未盈利。因此，综合原告企业商誉、商标知名度、市场范围、生产能力、利润情况以及被告侵权方式、获利情况、原告主张的侵权时间、侵权产品销售范围以及侵权恶意大小等因素，本院在原告主张范围内酌情决定赔偿数额。

关于原告主张的为制止侵权行为所支付的合理开支，依法可以包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用以及律师费等。因此，原告为本案维权支付晒相费、购买侵权产品的支出，属于合理开支，依法予以支持。关于原告主张的律师费，本院将结合本案的难易程度，取证情况、开庭次数以及律师收费规定等因素予以酌定。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项、第(三)项，第六十三条第三款，《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》第十一条第一款、第十二条、第十六条第一款、第二款，第十七条，第二十一条第一款之规定，判决如下：

一、被告百利达(上海)商贸有限公司于本判决生效之日起立即停止对原告深圳市宏亿邦电子有限公司享有的第XXXXXXX号“TANITA特需他”注册商标专用权的侵害行为；

二、被告百利达(上海)商贸有限公司于本判决生效之日起七日内赔偿原告深圳市宏亿邦电子有限公司包括为制止侵权所支付的合理调查费用在内的经济损失人民币30,000元；

三、对原告深圳市宏亿邦电子有限公司的其余诉讼请求不予支持。

负有金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币7,300元，由原告深圳市宏亿邦电子有限公司负担3,100元，被告百利达(上海)商贸有限公司负担4,200元。

如不服本判决，可以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	金滢
审 判 员	施大伟
人民陪审员	时美
书 记 员	王文宏

二〇一六年八月二十五日