

中华人民共和国上海市杨浦区人民法院

民事判决书

(2015)杨民三(知)初字第380号

原告慧智林欧洲专利商标代理事务所(HASELTINE LAKE LLP)，住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国布里斯托瑞德克利夫街。

法定代表人GWYNETH JANE MORE O' FERRALL，董事。

委托代理人毛海燕，上海市丁纪铁律师事务所律师。

委托代理人王江富，上海市丁纪铁律师事务所律师。

被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司，住所地中华人民共和国上海市杨浦区。

法定代表人谢兵，执行董事。

被告慧智林知识产权代理(大连)有限公司，住所地中华人民共和国辽宁省大连市。

法定代表人陈霞。

原告慧智林欧洲专利商标代理事务所(HASELTINE LAKE LLP)(以下简称慧智林欧洲事务所)与被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司(以下简称上海慧智林公司)侵害商标权、擅自使用他人企业名称、其他不正当竞争纠纷一案，本院于2015年7月6日受理后，依法组成合议庭。原告慧智林欧洲事务所于2015年8月21日申请追加慧智林知识产权代理(大连)有限公司(以下简称大连慧智林公司)为本案被告。由于大连慧智林公司下落不明，本院依法向其公告送达起诉状副本等应诉材料及开庭传票，并于2016年2月22日、5月11日公开开庭审理了本案，原告慧智林欧洲事务所的委托代理人毛海燕、王江富，被告上海慧智林公司的法定代表人谢兵到庭参加诉讼，被告大连慧智林公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告慧智林欧洲事务所诉称：原告成立于1850年，系一家著名的知识产权事务所，致力于为全球客户提供知识产权服务，分别在欧洲的伦敦、布里斯托、慕尼黑、海牙设有办事处，并为了加强与中国和东南亚客户的联系，于2009年在中国广州设立了代表处。2010年5月28日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)核准，原告注册了第XXXXXXX号“慧智林”商标，有效期至2020年5月27日，核定服务范围包括诉讼服务、法律服务、提供关于知识产权的专业建议咨询服务等。经过原告的持续使用，“慧智林”商标及字号已经在知识产权服务领域具有很高的声誉，并为相关公众所熟知。原告曾于2012年11月就被告未经授权使用“慧智林”商标、字号的行为与被告上海慧智林公司进行过交涉，被告上海慧智林公司于2012年12月回函表示同意并已经申请将企业名称变更为“慧之霖知识产权代理(上海)有限公司”。但是，迄今为止，原告发现被告上海慧智林公司仍然在使用原企业名称，并在www.hzlip.cn网站上使用“慧智林”标识。同时，由于大连慧智林公司在第35类上注册了“慧智林”、第45类上注册了“HUIZHILIN”商标，且www.hzlip.cn和www.hzlip.com网站上同时记载了被告上海慧智林公司具有大连分部，联系地址为大连市沙河口区，合伙人衣某某，且工商档案显示被告大连慧智林公司的股东之一为衣某某，住所地同样为大连市沙河口区。因此，两被告未经授权使用“慧智林”商标和字号，用于知识产权服务，违反诚实信用

原则和商业道德，侵害了原告的利益。根据《中华人民共和国商标法》第五十七条、第五十八条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条的规定，两被告构成共同侵权，侵害了原告的商标权，并构成不正当竞争。请求判令：1、两被告停止侵犯原告第XXXXXXXX号“慧智林”注册商标专用权的行为，包括停止并终止在被告网站上或任何宣传资料中使用含有“慧智林”的侵权标志；2、两被告立即停止并终止涉案不正当竞争行为，停止使用“慧智林”字号，并立即向公司登记主管机关申请变更被告企业名称，变更后的企业名称不得包含有“慧智林”或与之相同或相似的字号；3、两被告及其法定代表人立即在《中国知识产权报》、《中华商标》、《中国律师》、《上海律师》和《专利代理》杂志上连续12期发表声明，将侵权事实以及生效判决予以公示，以消除影响；4、两被告连带赔偿原告经济损失人民币60,000元(以下币种均为人民币)，并连带赔偿原告因维权产生的合理费用65,814元。庭审中，原告慧智林欧洲事务所明确：1、第一项诉讼请求中的“停止并终止在被告网站上或任何宣传资料中使用含有‘慧智林’的侵权标志”，包含在停止侵犯商标权的诉讼请求中；2、本案中不主张虚假宣传；3、撤回要求两被告法定代表人消除影响的主张，只要求两被告消除影响；4、本案中主张的不正当竞争行为是两被告在企业名称中使用了原告的“慧智林”商标和企业字号，要求被告停止使用“慧智林”作为企业名称的法律依据是《商标法》第五十八条和《反不正当竞争法》第五条第(三)项。

被告上海慧智林公司辩称：1、被告的企业名称经工商部门核准登记，具有合法性，不存在原告指控的侵权行为；2、被告在网站上使用的商标是被告大连慧智林公司享有著作权的第XXXXXXXXX号和第XXXXXXXXX号商标；3、hzlip.com和hzlip.cn网站不是被告上海慧智林公司所有，被告上海慧智林公司对此并不知情，原告据此起诉被告上海慧智林公司没有法律依据；4、原告慧智林欧洲事务所对其注册商标并未使用，且其广州代表处的业务范围是知识产权咨询的联络(不得从事经营活动)，因此原告慧智林欧洲事务所不可能在中国境内提供法律实体服务，不可能实际使用涉案商标；5、原告慧智林欧洲事务所要求两被告发表声明消除影响没有法律依据；6、原告慧智林欧洲事务所主张的赔偿费用及合理费用与被告上海慧智林公司没有关系，不应支持。

被告大连慧智林公司未答辩。

经审理查明：

一、原告在中国办事处开办及商标注册情况

英国特许专利代理人公会证明，Haseltine Lake是一个从事专利和商标代理的合伙制企业，根据记录在1882年公会成立时，慧智林合伙制企业已经存在并已从事专利代理20余年。2009年3月18日，原告注册为有限责任合伙公司(Haseltine Lake LLP)，自1973年4月1日起至今，Haseltine Lake和Haseltine Lake LLP的纳税登记号均为XXXXXXXXXX。2008年10月27日，英国慧智林广州代表处成立，业务范围包括有关本公司知识产权咨询业务的联络(不得从事经营活动)。

2010年5月28日，海斯汀雷克(HASELTINE LAKE)经国家商标局核准注册了第XXXXXXXX号“慧智林”商标，核定服务项目为第45类：法律服务；提供关于知识产权的专业建议咨询服务；知识产权的建议咨询和研究服务；法律研究；法律咨询服务；诉

讼服务；域名注册；知识产权监督；知识产权咨询；版权管理；知识产权许可；计算机软件许可。注册有效期至2020年5月27日。2013年4月6日，慧智林有限合伙企业(HASELTINE LAKE LLP)经国家商标局核准受让了该商标。1990年4月10日，国家商标局给中国国际贸易促进委员会《关于外国企业名称翻译的函》中表示“1、今年商标局对外国商标注册申请人名称的审查以外文企业名称为准，中文译名只作参考。”

2016年4月15日，国家商标局作出商标撤三字[2016]第Y002557号《关于第XXXXXXX号第45类“慧智林”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，该决定认为慧智林有限合伙企业提供的商标使用证据有效，上海慧智林公司申请撤销理由不能成立，驳回其撤销申请，第XXXXXXX号第45类“慧智林”注册商标不予撤销。

二、原告企业名称及商标在中国境内进行宣传和商业使用情况

2008年1月，《国际市场》杂志刊发了《慧智林加大在中国的发展步伐》的文章。

2009年3月至2010年3月，原告持续在《中国知识产权》杂志第29期至第37期上刊登广告，标题为“HASELTINE LAKE LLP慧智林欧洲专利商标代理事务所驻广州代表处”，广告内容还包括“成立于1860年代，慧智林是欧洲最大的独立知识产权事务所之一。我们的办事处分布在英国(伦敦、利兹、布里斯托)和德国(慕尼黑)。慧智林在中国设立了一个代表处，针对一系列欧洲知识产权问题为我们中国的客户和联系人提供快捷和有效率的专家建议”以及广州代表处的联系方式。其中标题中的“慧智林”三个汉字相对较大。

2012年5月22日至5月23日，第四届中国知识产权峰会在上海举行，原告准合伙人卢大伟作为演讲嘉宾进行了主题为“欧洲专利授权后在欧洲专利局的异议程序简介”的发言。

2012年12月，原告作为黄金赞助商赞助中国知识产权商业论坛。

2007年11月8日，国家知识产权局网站2007年国内动态信息栏目发布题为《深圳举办“有效欧洲知识产权策略研讨会”》的新闻，记载：“11月6日下午，在广东深圳市知识产权局主办的‘有效欧洲知识产权策略研讨会’上，来自慧智林欧洲专利和商标授权代理事务所的资深律师结合实际案例介绍了欧洲专利、外观设计申请，品牌保护等知识产权制度……”。

2007年11月15日，广州市知识产权信息网发布题为《广州举办“有效欧洲知识产权策略研讨会”》的新闻，记载：“11月8日，由广州市知识产权局主办华南国际交流中心承办的‘有效欧洲知识产权策略研讨会’在广州举行……研讨会由Haseltine欧洲专利和商标授权代理事务所的律师担任主讲嘉宾……”。

2008年5月9日，上海市知识产权局在其网站国际交流版块发布了《市知识产权局举行“欧洲知识产权有效策略研讨会”》的报道，记载：“2008年5月8日下午，欧洲知识产权有效策略研讨会在本局巨鹿大厦2楼1号会议室举行，研讨会特邀欧洲规模最大的知识产权事务所之一——英国慧智林欧洲专利商标授权代理事务所……本次活动为上海本地企业、研究机构等单位的知识产权工作者提供了良好的学习平台……”。

2010年10月26日，广州市知识产权局发布了题为《慧智林欧洲专利和商标代理事务所首席执行官温思利女士一行来我局访问》的报道。

2013年3月26日，广州市知识产权局发布了题为《慧智林欧洲专利和商标代理事务所再次访问我局》的报道，记载：“自2010年慧智林首次访问我局以来，双方建立了良好的互访与合作关系。2011年11月，双方在广州联合举办了首届欧盟知识产权保护实务培训班，培训效果得到一致认可。”

2013年11月22日，成都市知识产权局发布题为《慧智林欧洲专利商标代理事务所高级合伙人鲍迪伟先生访问我局》的报道。

2014年5月20日，上海弼兴律师事务所发布名为《欧洲著名知识产权律所慧智林欧洲专利商标事务所(Haseltine Lake)访问我所》的报道，记载：“2014年5月5日，慧智林欧洲专利商标事务所(Haseltine Lake)合伙人David Brown先生，英国和欧洲商标代理人Michael Conway及中国代表处Ellie Li来访我所，我所主任合伙人薛琪、合伙人钟华、王卫彬及涉案专利流程部主管石慧麟进行了接待。慧智林(Haseltine Lake)是一家在欧洲领先的知识产权事务所，成立于1850年，拥有强大的全球法律顾问网络，致力于为全球客户提供高质量的知识产权服务，近年来，也与我所团队有着友好的业务往来关系。

……”

三、原告业务开展情况

2011年8月25日，原告受深圳信立泰药业股份有限公司委托为诺泰国际有限公司办理在欧盟商标注册事宜。

2012年11月26日，广州市维智知识产权代理有限公司委托原告为广东外贸进出口公司办理“风衣”、“办公家具”等欧盟外观设计申请。

2013年3月8日，深圳市港湾知识产权代理有限公司委托原告为孙荣军办理“一利用浮力及做功特征获得液体内能量的方法与装置”的欧洲专利申请。

2013年4月10日，深圳市港湾知识产权代理有限公司委托原告为深圳市理邦精密仪器股份有限公司办理“一种集成中央监护功能的医用监护方法及装置”的欧洲专利申请。

2014年5月23日，北京聿宏知识产权代理有限公司委托原告为珠海赛纳科技有限公司办理“成像装置”的欧盟外观设计专利申请。

2014年6月11日，广州新诺专利商标事务所有限公司委托原告为肇庆骏鸿实业有限公司办理“轮胎设计”的欧盟外观设计申请。

2014年10月20日，浙江杭州金通专利事务所委托原告为浙江雷神科技有限公司申请“折叠式多功能健身器”的德国实用新型专利。

2014年12月18日，原告代理杭州多禧生物科技有限公司在欧洲的“细胞结合分子与细胞毒性药物的结合物”专利申请事宜。

2015年5月26日，原告与浙江省诸暨合力化学对外贸易有限公司签订《申请欧洲专利业务合作协议》，浙江省诸暨合力化学对外贸易有限公司委托原告为其办理申请进入欧洲阶段相关申请业务以及相关的续期业务。

2015年10月16日，上海翼胜专利商标事务所委托原告为洛阳瑞昌石油化工有限公司办理PCT“非金属抗腐蚀换热装置及具有该换热装置的板式换热器”进入欧洲事宜。

。

前述业务的联络均通过原告广州代表处进行，邮件中，原告联络人利敏的落款均为“HASELTINE LAKE LLP，European Patent& Trade Mark Attorneys，慧智林欧洲专利商标代理事务所广州代表处”。

诺泰国际有限公司、佛山顺德新盛源电子设备有限公司、浙江格瑞特新能源有限公司、浙江百家万安门业有限公司、鹤山丽得电子实业有限公司、中山市吉力电器制造有限公司、常州百瑞吉生物医药有限公司、广州广日电气设备有限公司、东莞莹辉灯饰有限公司、杭州万通气门嘴有限公司等在欧盟的商标注册申请均由HASELTINE LAKE LLP代理，上述代理申请最早从2010年开始。

苏州金莱克电气股份有限公司在英国的专利申请(2010年10月20日)、新协力包装制品(深圳)有限公司在英国的专利申请(2012年3月8日)、光明乳业股份有限公司在英国的专利申请(2012年5月25日)、厦门金龙汽车座椅有限公司在英国的专利申请(2012年9月1日)、北京中科科仪技术发展有限责任公司在英国的专利申请(2012年11月22日)等，均由HASELTINE LAKE LLP代理。

广州市鹏硕机电科技有限公司(2010年2月3日)的欧洲专利申请、浙江海王电器有限公司(2010年3月10日)的欧洲专利申请、上海捷能汽车技术有限公司(2010年6月17日)的欧洲专利申请、上海复尚慧创医药研究有限公司(2010年12月18日)的欧洲专利申请、上海张江中药现代制剂技术工程研究中心(2011年5月26日)的欧洲专利申请、腾讯科技(深圳)有限公司(2011年7月18日)的欧洲专利申请、常州百瑞吉生物医药有限公司(2011年8月4日)的欧洲专利申请、成都百裕科技制药有限公司(2012年5月7日)的欧洲专利申请等，均由HASELTINE LAKE LLP代理。

四、原告的有关邮件往来

2016年3月30日，公证员迈克尔·约翰·贾维尔来到位于英国布里斯托瑞德克利夫街XXX号瑞德克里夫埠的Haseltine Lake LLP，与马丁·詹姆斯·布朗见面，马丁·詹姆斯·布朗声称其是Haseltine Lake LLP的网络部主管，且于1995年6月开始在该公司工作。马丁·詹姆斯·布朗打开并登陆笔记本电脑，与Haseltine Lake LLP的主网络断开，并链接公共网络，登陆<http://webmail.haseltinelake.com/owa>，输入账号密码，并经授权登陆Haseltine Lake LLP合伙人大卫·布朗的邮箱，在邮箱中找到其与xueqi@shdpa.com的往来邮件。2012年11月28日，大卫·布朗发邮件给xueqi@shdpa.com，内容为：“亲爱的薛先生，我在此附上一封信函，要求得到已经发生的重要事情的信息以及你的帮助。为方便起见，我同时发了英文和中文信函。我希望尽快得到你的回复。”邮件中文附件内容为：“致：薛某先生亲爱的薛某先生：关于：我们公司的中文名称我致信给您是由于我们俩事务所之间有长期合作关系(自2006年以来或更早)，并且我也与您见过几次面，最近一次是去年的九月我和我的同事利敏、Alex Rogers到贵司上海办公室拜访。来信所述事情是我们慧智林当前非常关注的问题。我们留意到有一间公司用了与我们完全相同的中文名称，该公司成立于2012年8月16日。该公司网站是

：<http://www.hzlip.com/index.asp>。我们的中文名称已经在中国注册商标，编号为XXXXXXX，请看附件。该新公司显然使用了与贵所相同的地址作其经营地址，并且似乎贵所的一些代理人也是该新公司的员工。我们希望该新公司使用我们中文名称的行为

是过失。我们的目的是确保我们的中文名称从其公司网站以及该新公司其他书面资料里去除。否则，会令我们在上海和中国其他地方以及世界各地的很多客户和联系人产生误解。我们希望您能迅速地帮助我们解决此问题，以避免诉讼的需要。希望您能友好并快捷地提供您的意见和建议。”2012年11月29日，xueqi@shdpa.com回复，“亲爱的布朗先生，我回复您下面的邮件。我们告知您直到下周一薛先生都不在公司。我们已经将这件事转告他，他将自己处理。”邮件落款为上海智信专利代理有限公司，地址中国上海市斜土路XXX号之俊大厦26楼。2012年11月29日，大卫·布朗回复“亲爱的薛先生，施小姐，我确认安全收到”。2012年12月4日，xueqi@shdpa.com回复：“亲爱的布朗先生，很抱歉我回复晚了，我昨晚刚回公司。我会在了解所有事情后，在本周内给你一个满意的答复。薛某”。同日，莱斯利·埃文斯(LEvans@haseltinelake.com)发送邮件给xueqi@shdpa.com，并同时抄送大卫·布朗，邮件内容为“关于中文译名的使用，对我们而言是极其重要和急迫的问题，我们可以在本周结束之前等待你们的澄清。我们的律师团队于今天抵达上海，他们需要绝对肯定的知悉你们新公司使用的名称是否已经停止。如果没有停止，他们将有必要将此事报告在上海的英国及中国政府官员。……布朗先生这几天不在，请将之后所有的信件发给我”。2012年12月5日，xueqi@shdpa.com回复莱斯利·埃文斯：“亲爱的埃文斯先生，很抱歉我回复晚了，信息如下。1，在我收到这份邮件前，我不知道事情的全部。2，我司你邮件中提到的那些工作人员不知道你们公司的中文译名以及你们和我们公司之间的关系。3，我保证新公司的中文名称将在本周内停止。我们现在开始取消这个新公司。对给你带来的不便，我深表歉意。薛某”。2012年12月11日，莱斯利·埃文斯发邮件回复：“亲爱的薛先生，前承你12月5日这最有帮助的邮件以及当天对我的回复。我希望到目前为止，新公司已经在工商行政管理局更改或取消注册。烦请为我们获取一份由工商行政管理局发文的名称更改或取消的副本。我们一旦获得公司名称注册已改或已取消的官方证据，我们将向我们的合伙人确认事情已经圆满结局，并无需采取进一步行动。谢谢你对事情最终的帮助。莱斯利·埃文斯”。2012年12月13日，xueqi@shdpa.com回复莱斯利·埃文斯：“亲爱的埃文斯先生，很抱歉我回复晚了，信息如下。1，我确定我们上周开始取消新公司。2，关于公司名称注册变更的初步的官方证据将于下周获得。我们一旦获得，会将副本转发给你。3，最终的官方证据将于二至三周后获得，我们一旦获得，会将副本转发给你。”2012年12月13日，上海市工商行政管理局发出沪工商注名预核字第XXXXXXXXXXXXXXXX号企业名称变更预先核准通知书，同意慧智林知识产权代理(上海)有限公司申请变更的企业名称预先核准为慧之霖知识产权代理(上海)有限公司。2012年12月25日，xueqi@shdpa.com再次发送邮件给莱斯利·埃文斯，附件内容为核准通知书，邮件内容为“亲爱的埃文斯先生，请查收初步证据。我一旦获得最终证据，我会转发给你。致问候。薛某”。被告上海慧智林公司法定代表人谢兵对此陈述称，名称变更是薛某在其不知情的情况下向上海市工商行政管理局申请的，其不同意变更，最终企业名称也未被变更。

五、被告公司及商标注册、授权情况

被告上海慧智林公司成立于2012年8月16日，注册资本1,000,000元，为一人有限责任公司(自然人独资)，经营范围包括知识产权代理(除专利)、商务咨询、投资咨询、法律

咨询(以上咨询不得从事经纪)。股东谢兵。

被告大连慧智林公司成立于2012年5月30日，注册资本1,000,000元。经营范围为知识产权事务代理，股东包括陈霞、衣某某。

2013年10月21日，被告大连慧智林公司经国家商标局核准，注册了第XXXXXXXXX号“慧智林”、第XXXXXXXXX号“慧智林”图形、第XXXXXXXXX号“HUI ZHI LIN”商标，核定服务项目均为第35类：广告材料分发；直接邮件广告；广告；广告宣传；计算机网络上的在线广告；商业管理辅助；市场营销；人事管理咨询；计算机文档管理；寻找赞助。同日，被告大连慧智林公司经国家商标局核准注册了第XXXXXXXXX号“HUI ZHI LIN”商标，核定服务项目为第45类：调解；知识产权咨询；版权管理；知识产权许可；知识产权监督；法律研究；诉讼服务；计算机软件许可(法律许可)；域名注册(法律服务)；替代性纠纷解决服务。上述四个商标的注册有效期均自2013年10月21日至2023年10月20日。

2013年10月21日，被告大连慧智林公司授权被告上海慧智林公司使用上述商标，商标授权使用的期限自2013年10月21日至2023年10月20日。

被告上海慧智林公司法定代表人谢兵陈述其自2006年到2012年10月期间在上海智信专利代理有限公司工作，是该公司的合伙人，其与薛某是表兄弟关系；其与薛某一起从上海智信专利代理有限公司到上海智岳信文律师事务所再到上海弼兴律师事务所工作；其和衣某某是研究生同学，涉案两被告都是由衣某某负责的，其仅是根据衣某某的指示成立了被告上海慧智林公司，公司之后的运营与其无关。

六、原告指控被告侵权情况

2014年11月7日，北京万慧达(上海)律师事务所的委托代理人陈永明来到上海市徐汇公证处，申请进行证据保全公证。在公证员李运洪和公证处工作人员顾俊杰的监督下，陈永明操作公证处提供的清洁计算机，在浏览器中输入“http://www.hzlip.com”并进入该网站。网站左上角有“慧智林知识产权”以及“HUI ZHI LIN”字样，并印有与被告大连慧智林公司第XXXXXXXXX号“慧智林”商标相同的图案，网站右上角有中文、英文、韩文三种语言供选择。网站下方写有“慧智林知识产权代理(上海)有限公司?版权所有”字样。点击“关于我们”字样按键，显示：“慧智林知识产权代理(上海)有限公司，总部办公场所位于上海市徐汇区之俊大厦。……本所在北京、上海、大连、广州均设有分所。作为一家能够为广大客户提供全方位知识产权法律服务的专业服务机构，我们尊重及接受来自不同语言、文化及政治背景的客户。我们的代理人及律师团队在专利、商标、版权、知识产权侵权诉讼等方面拥有丰富的实践经验……成立多年来，已成为全国性有影响力的品牌知识产权服务机构之一……”。点击“业务领域”字样按键，显示其业务包括专利、商标、著作权和法律服务。点击“专业团队”字样按键，显示其合伙人律师包括谢兵、衣某某。点击“联系我们”字样按键，显示上海总部联系人为谢兵，联系地址为上海市徐汇区小木桥路XXX号外经大厦，电话为021-XXXXXXXX，传真为021-XXXXXXXX，大连分部联系地址为大连市沙河口区星辰街XXX-XXX号2层，联系邮箱为XXXXX@163.com。上海市徐汇公证处对此出具(2014)沪徐证经字第7978号公证书。

2014年12月1日，上海弼兴律师事务所向被告上海慧智林公司发出通知函，通知函中写明：“上海弼兴律师事务所为上海知名律师事务所，其地址为上海市徐汇区小木桥路XXX号外经大厦、电话号码为021-XXXXXXXX、传真号码为021-XXXXXXXX……经上海弼兴律师事务所调查发现原来你司网站‘联系我们’一栏，未经许可擅自使用上海弼兴律师事务所的地址、电话号码、传真号码……本所通知你司即刻停止侵权行为，并积极消除影响”。

2015年7月17日，上海市丁纪铁律师事务所的委托代理人毛海燕来到上海市东方公证处，申请办理证据保全公证。在公证员黄欣和公证人员钟佳琪的现场监督下，毛海燕操作公证处电脑打开浏览器，进入www.baidu.com，在搜索栏内输入“慧智林”，分别点击搜索结果中的“首页-慧智林知识产权代理(上海)有限公司”链接和“慧智林知识产权代理(大连)有限公司”链接。毛海燕对整个公证过程进行录像并截屏。上海市东方公证处对此出具(2015)沪东证经字第11848号公证书。在上述公证过程中，点击“首页-慧智林知识产权代理(上海)有限公司”链接后，跳转至www.hzlip.com页面，页面内容同(2014)沪徐证经字第7978号公证书显示的一致，仅在“联系我们”一栏，联系地址变更为上海市徐汇区之俊大厦，电话变更为021-XXXXXXXX，传真变更为021-XXXXXXXX，联系人名称、手机及邮箱未改变。本案中被告上海慧智林公司所填送达地址确认书中的送达地址亦为上海市徐汇区之俊大厦。

2016年2月25日，上海市丁纪铁律师事务所的委托代理人毛海燕来到上海市东方公证处，申请办理证据保全公证。在公证员黄欣和公证人员钟佳琪的现场监督下，毛海燕操作公证处电脑打开浏览器，在地址栏中输入“www.net.cn”并进入该网址页面，在页面中点击“域名信息查询(WHOISS)”链接。在跳出页面的查询栏中输入“hzlip.com”，结果显示所有者为Lu Ji Yan，所有者联系邮箱为lujiyan@163.com。在查询栏中输入“hzlip.cn”，结果显示所有者为衣某某，所有者联系邮箱为lujiyan@163.com。上海市东方公证处对此出具(2016)沪东证经字第2654号公证书。

2016年3月17日，上海市丁纪铁律师事务所的委托代理人毛海燕来到上海市东方公证处，申请办理证据保全公证。在公证员黄欣和公证人员娄云飞的现场监督下，毛海燕操作公证处电脑打开浏览器，在地址栏中输入www.hzlip.cn、www.hzlip.com，显示网页内容同(2015)沪东证经字第11848号公证书中显示的www.hzlip.com页面内容一致，仅其左上角字样由“慧智林知识产权”变更为“慧之林知识产权”，篆字的“慧智林”亦变为“慧之林”。上海市东方公证处对此出具(2016)沪东证经字第3919号公证书。

经比对，原告认为两个网站上竖着排列的“慧智林”繁体的篆体版，与原告的商标近似，“慧智林知识产权”字样，与原告的商标相同，“慧之林”与原告商标近似。被告上海慧智林公司认为其系在广告宣传服务上使用自己已经授权的注册商标。

七、原、被告函件情况

2014年11月24日，北京万慧达(上海)律师事务所发送律师函至被告上海慧智林公司暨谢兵，律师函中写明，其受Haseltine Lake LLP委托，就被告上海慧智林公司未经授权使用其“慧智林”商标、字号的行为进行交涉，函中载明“贵司于2012年12月同意将企业名称从‘慧智林知识产权代理(上海)有限公司’变更为‘慧之霖知识产权代理(上海

)有限公司’，但是，迄今为止，本所委托人发现，贵司仍然继续使用‘慧智林知识产权代理(上海)有限公司’的企业名称，用于从事知识产权服务相关的业务”，要求被告上海慧智林公司立即停止侵犯Haseltine Lake LLP所享有的第XXXXXXX号“慧智林”注册商标专用权的行为、停止并终止使用“慧智林”字号、立即申请更改公司名称、消除影响、尊重Haseltine Lake LLP的知识产权及其他相关权益或权利。

2014年12月1日，被告上海慧智林公司法定代表人谢兵通过电子邮件回函至北京万慧达(上海)律师事务所，答复称“本司并未委托代理人或由代表人就企业字号、商标作出任何的修改承诺，也未就上述事宜与贵所委托人达成任何的共识或者协议……我方认为我们依法注册的企业字号理应得到法律的保护，我方并不存在所谓的侵权行为，我方认为在企业字号中使用‘慧智林’是有法律依据的……综上所述，我方拥有相关的商标权和商号权，并且即使退一万步来说我们没有注册商标权和商号权的情况下，我方也没有突出使用该商标的行为且贵方的商标也并不是驰名商标，故我方认为贵方所称的我方存在侵权的行为是不能成立。”

另查明，原告为本案支出律师费60,000元，公证费1,800元，翻译费300元。

以上事实由原告提供的商标注册证、核准商标转让证明、《关于第XXXXXXX号第45类“慧智林”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》、原告所刊登广告、网络报道、原告与客户的信函往来、原告所代理的客户在欧洲申请商标和专利的文献资料、(2014)沪徐证经字第7978号公证书、(2015)沪东证经字第11848号公证书、(2016)沪东证经字第2654号、第3919号公证书、原告与被告上海慧智林公司的往来邮件、律师委托合同及收据、公证费及翻译费发票，被告上海慧智林公司提供的商标注册证、商标授权书、撤销连续三年不使用注册商标申请书，庭审笔录、证据交换笔录中当事人的陈述等证据佐证。

本案争议的焦点是：1、两被告是否侵犯了原告的涉案商标权；2、两被告是否实施了不正当竞争行为；3、两被告在本案中应当承担的责任。

本院认为：

一、两被告侵犯了原告的涉案商标权

首先，<http://www.hzlip.com>和<http://www.hzlip.cn>域名应为两被告所控制，其内容应为两被告所发布。1、www.hzlip.cn的所有者为大连慧智林公司的股东衣某某，而www.hzlip.com和www.hzlip.cn域名的联系人邮箱均为lujiyan@163.com；2、虽然上述两网址未进行ICP备案，但两个网址网页内容基本一致，页面下方都注明被告上海慧智林公司版权所有；3、两个网址页面上有关合伙律师的介绍分别为上海慧智林公司法定代表人谢兵和大连慧智林公司股东衣某某；4、页面上上海总部的联系手机为上海慧智林公司法定代表人谢兵的手机号码，(2014)沪徐证经字第7978号公证书中，www.hzlip.com网页上被告上海慧智林公司的联系地址为上海市徐汇区小木桥路XXX号外经大厦，在2014年12月1日，上海弼兴律师事务所就未经其许可使用其事务所地址、电话号码、传真号码向被告上海慧智林公司发出通知函后，2015年7月17日，(2015)沪东证经字第11848号公证书中，www.hzlip.com网页上被告上海慧智林公司的联系地址改为上海市徐汇区之俊大厦。而被告上海慧智林公司的法定代表人谢兵曾在上海弼兴律师事务所任职

，其在本案中所填送达地址确认书地址亦为上海市徐汇区之俊大厦；5、两个网址页面中，大连分部的地址均为大连市沙河口区星辰街，该地址与被告大连慧智林公司工商登记地址一致，且该大连分部的联系邮箱均为yiweichenglwyer@163.com。虽然被告上海慧智林公司辩称两个网站均非其控制，但从上述事实可以推定两个网站内容均为两被告共同发布。

其次，原告慧智林欧洲事务所是第XXXXXXX号“慧智林”商标的商标权人，该商标在有效期内，任何人未经其许可，不得在同一种或者类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的商标。虽然被告大连慧智林公司在第35类服务(广告材料分发、广告、广告宣传)上注册了第XXXXXXX号“慧智林”、第XXXXXXX号“慧智林”图形商标，但网页上与“慧智林”三个字在一起使用的是“慧智林知识产权”，网页中对于被告上海慧智林公司的介绍为“一家能够为广大客户提供全方位知识产权法律服务的专业服务机构”。业务领域包括专利、商标、著作权和法律服务。上述服务内容与原告第XXXXXXX号“慧智林”商标的核定服务范围“法律服务；提供关于知识产权的专业建议咨询服务；知识产权的建议咨询和研究服务等”相同，而非被告大连慧智林公司商标核定的广告发布等服务。两被告在其网站上突出使用的“慧智林”篆体文字图案与原告的第XXXXXXX号“慧智林”商标文字相同，两者构成近似，两被告在网站上突出使用“慧智林知识产权”，其中的“慧智林”与原告商标相同，突出使用的“慧之林知识产权”文字，其中的“慧之林”与原告的商标相比，在呼叫上相同，与原告商标仅有一个字的差异，与原告商标构成近似，因此两被告侵害了原告的涉案注册商标专用权。

二、两被告将“慧智林”作为企业字号构成对原告慧智林欧洲事务所的不正当竞争

我国《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，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。我国《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。对于注册商标与企业名称之间的权利冲突，如果因为不规范使用企业名称，在相同或类似商品上突出使用与他人注册商标文字相同或相近的企业字号，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；如果注册使用企业名称本身具有不正当性，即使不突出使用字号，亦足以使消费者对商品或者服务的来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆误认的，属于借助合法形式侵害他人商誉的行为，违反了诚实信用原则，属于我国《反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。

同时，我国《反不正当竞争法》第五条第三项规定，经营者不得擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误以为是他人的商品。《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》第六条规定，企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)项规定的“企业名称”。

首先，英国特许专利代理人公会证明，Haseltine Lake是一个从事专利和商标代理的合伙制企业，根据记录在1882年公会成立时，慧智林合伙制企业已经存在并已从事专利

代理20余年。2009年3月18日，原告注册为有限责任公司(Haseltine Lake LLP)，2008年10月27日，英国慧智林广州代表处成立。被告上海慧智林公司成立于2012年8月16日，被告大连慧智林公司成立于2012年5月30日。2010年5月28日，海斯汀雷克(HASELTINE LAKE)经国家商标局核准注册了第XXXXXXX号“慧智林”商标，2013年4月6日，慧智林有限合伙企业(HASELTINE LAKE LLP，即原告)受让该商标。原告的企业名称和商标均在先。原告的业务为知识产权代理，两被告的经营范围均包括知识产权代理事务，双方经营范围相同。

其次，2012年之前，原告即通过广州代表处与中国境内的客户接洽，代理客户在欧洲地区的商标、专利申请事宜。并通过在中国国内期刊上刊登广告、赞助商业论坛、与广州、深圳、上海、成都等地的知识产权局进行交流活动等对“慧智林”企业字号和商标进行宣传，以上事实可以看出，在两被告的企业名称注册之前，原告的企业名称已经在中国进行了商业使用，“慧智林”字号在知识产权服务领域具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉，可以作为企业名称得到我国《反不正当竞争法》的保护。

再次，如前所述，“慧智林”商标和字号在2012年之前已经在中国的知识产权服务领域具有一定的市场知名度，尤其是被告上海慧智林公司的法定代表人谢兵与原告的客户薛某系表兄弟关系，从薛某与原告的邮件往来可以看出，上海智信专利代理有限公司与原告存在长期的业务往来，而谢兵与薛某在2010年至2012年期间均在上海智信专利代理有限公司工作，因此对于原告的商标和字号应为明知。综上，两被告在对于“慧智林”不享有在先权利的情况下，将“慧智林”作为自己的企业字号予以注册，具有攀附原告商誉的故意，构成不正当竞争。

三、两被告应当承担的民事责任

两被告侵害原告的注册商标专用权、对原告实施了不正当竞争行为，依法共同承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。由于原告未能举证证明其因侵权行为遭受的实际损失，也未能证明两被告因涉案侵权行为而获得的利益，故本院综合考虑本案侵权行为的性质、后果、涉案商标、企业名称的知名度等因素，对原告主张的赔偿60,000元予以支持。对于原告要求两被告消除影响的诉讼请求，本院认为，消除影响的范围应当与侵权行为造成的不良影响的范围相当，因此本院确定两被告在<http://www.hzlip.com>和<http://www.hzlip.cn>以及《中国知识产权报》上刊登声明消除影响。对于原告主张的合理费用，本院结合本案的疑难复杂程度、标的金额大小、原告律师的工作量以及本市律师服务业收费政府指导价标准等因素，酌情支持27,000元。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(一)项、第(二)项、第五十八条、第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第一款及第二款、第五条第(三)项、第二十条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《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》第一条第(一)项、第九条、第十条、第十六条第一款及第二款、第十七条、第二十一条第一款，《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》第六条第一款、第十七条第一款，《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适用法律若干问题的解释》第二条、第

四条的规定，判决如下：

一、被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司、被告慧智林知识产权代理(大连)有限公司于本判决生效之日起立即停止侵害原告慧智林欧洲专利商标代理事务所(HASELTINE LAKE LLP)第XXXXXXX号“慧智林”注册商标专用权的行为；

二、被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司、被告慧智林知识产权代理(大连)有限公司于本判决生效之日起立即停止对原告慧智林欧洲专利商标代理事务所(HASELTINE LAKE LLP)的不正当竞争行为，被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司、被告慧智林知识产权代理(大连)有限公司于本判决生效之日起立即停止使用含有“慧智林”字样的企业名称；

三、被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司、被告慧智林知识产权代理(大连)有限公司就其实施的侵害商标权的行为和不正当竞争行为于本判决生效之日十日内连续七天在<http://www.hzlip.com>和<http://www.hzlip.cn>网站上刊登声明消除影响，于本判决生效之日起三十日内在《中国知识产权报》上刊登声明消除影响(内容需经本院审核)；

四、被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司、被告慧智林知识产权代理(大连)有限公司于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告慧智林欧洲专利商标代理事务所(HASELTINE LAKE LLP)经济损失人民币60,000元，合理费用人民币27,000元。

如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，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。

本案案件受理费人民币2,816元，由原告慧智林欧洲专利商标代理事务所(HASELTINE LAKE LLP)负担人民币434元，被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司、慧智林知识产权代理(大连)有限公司负担人民币2,382元。

如不服本判决，原告慧智林欧洲专利商标代理事务所(HASELTINE LAKE LLP)可在判决书送达之日起三十日内，被告慧智林知识产权代理(上海)有限公司、慧智林知识产权代理(大连)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	黄洋
审 判 员	何敏
人民陪审员	吴奎丽
书 记 员	沈敬杰

二〇一六年六月七日