

# 43

## 浙江华田工业有限公司诉雅马哈发动机株式会社等 侵犯商标权纠纷上诉案

案号：(2006)民三终字第1号

判决日期：2007年4月25日

### 审理过程

日本雅马哈发动机株式会社向江苏省高级人民法院起诉浙江华田工业有限公司(以下简称浙江华田公司)、南京联润汽车摩托车销售有限公司(以下简称南京联润公司)、台州华田摩托车销售有限公司(以下简称台州华田公司)、台州嘉吉摩托车销售有限公司(以下简称台州嘉吉公司)侵犯商标权。一审判决侵权成立,确定的赔偿额为人民币830余万元。浙江华田公司上诉至最高人民法院。

### 案件要点

1. 使用获得海外授权的与他人注册商标相同的商号是否构成侵犯商标权?
2. 法定赔偿的适用条件?

### 基本案情

日本雅马哈发动机株式会社分别在1999年和1996年在中国注册了“YAMAHA”、“雅马哈”、“FUTURE”商标,核定使用于第12类的摩托车等多种交通运输工具及其配件等商品上。

日本雅马哈株式会社与生产“雅马哈”摩托车的日本雅马哈发动机株式会社无关。2000年1月该公司与浙江华田公司的前身台州华田摩托车有限公司

签订了《技术合作、企业管理、商号使用协议书》，授权其使用日本国地方法务局批准的日本 YAMAHA 株式会社及中文日本雅马哈株式会社的商号。

2000 年 9 月日本雅马哈发动机株式会社在日本提起诉讼，认为日本雅马哈株式会社注册该商号并用于其业务，极有可能造成混淆和误认，对原告在中国及日本的营业利益造成损害。日本地方法院判决原告的诉讼请求成立，该商号注册被撤销。

根据台州市工商局在相关行政处罚决定中的认定，浙江华田公司从 2000 年 12 月至 2001 年 2 月共生产标有“华田摩托·日本 YAMAHA 株式会社”字样的摩托车 534 辆。

浙江华田公司在一审中拒不提供鉴定所需财务资料。审计机构根据现有资料审计后，出具审计报告载明：浙江华田公司自 2000 年 12 月至 2001 年 3 月间生产、销售涉案八种型号摩托车 2113 辆，并列出相应营业利润和利润总额。

浙江华田公司上诉称，没有证据证明该 2113 辆均标有“日本 YAMAHA 株式会社”和“FUTURE”字样；在无法计算侵权获利数额，又无法证明被上诉人受到的损失，应适用 50 万元以下的法定赔偿。

### 适用法律

《商标法》(1993)第三十八条：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

(1) 未经注册商标所有人的许可，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；

... ..”

《民法通则》第一百一十八条：“公民、法人的著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。”

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条：“有证据证明

一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”

《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》第十三条规定,确定侵权人的赔偿责任时,可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额,所述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。其中侵权所获得的利益,可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算;该商品单位利润无法查明的,按照注册商标商品的单位利润计算。

## 要点分析

### 1. 关于侵权行为的认定

浙江华田公司在被控侵权商品上标注的“日本 YAMAHA 株式会社”字样貌似商号或者企业名称,但并未在日本和中国登记注册。浙江华田公司以伪造貌似商号或者企业名称的“日本 YAMAHA 株式会社”的方式,将雅马哈发动机株式会在摩托车相关市场内具有较高知名度的“YAMAHA”注册商标包含在其中,在被控侵权的摩托车商品上标注,还以较大字体突出其中的“日本 YAMAHA”字样,其行为显然具有误导相关公众将被控侵权商品与“YAMAHA”注册商标联系起来的意图,客观上亦足以在摩托车相关市场使消费者对商品来源产生混淆,可以认定其对“YAMAHA”注册商标专用权造成了损害。台州华田公司、台州嘉吉公司明知摩托车为侵权产品而销售,也侵犯了雅马哈发动机株式会的注册商标专用权。

### 2. 关于赔偿数额的确定

雅马哈发动机株式会社根据《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》的规定,选择以一审三被告的侵权获利额为计算赔偿额的标准,有法律依据;其计算方法将生产商、销售商的侵权环节作为整体,扣

减了依据现有证据能够计算的经营成本,具有合理性;一审法院参照台州华田公司销售的同类产品的市场平均价确定本案侵权产品的销售价格并无不当;因无相反证据,认定浙江华田公司生产并销售侵权产品的数量为2113辆亦无不当;以一审被告侵权故意明显和举证不能推定雅马哈发动机株式会社主张的赔偿数额成立亦无不妥;因本案侵权产品的单位利润和侵权所得利益能够查清,认定本案不适用50万元以下的法定赔偿,从而确认一审法院根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算侵权所得利益的方法合理。

### 判决要点

1. 浙江华田公司生产、销售以及台州华田公司、台州嘉吉公司销售包含“YAMAHA”字样的摩托车,侵犯了雅马哈发动机株式会社注册商标专用权,共同实施了侵权行为,主观上具有共同侵权故意,应承担连带侵权责任。

2. 根据一审原告选择的以被告的侵权获利额为赔偿额的计算方法确定侵权赔偿责任有法律依据。因本案侵权所得利益能够查清,本案不适用50万元以下的法定赔偿。