

# 制止黑白商标变形使用——万慧达代理TOMMY HILFIGER诉TOMMY CROWN获540万元高额赔偿

日期：2023.02.15 作者：范永明/任艳飞

原告汤美·希尔弗格许可有限公司（下称“TOMMY HILFIGER公司”）的经典商标“TOMMY HILFIGER”、“TOMMY”、“



”、“

TOMMY HILFIGER

”在服装商品上在中国注册并通过长期使用获得了较高知名度。

被告上海某翔商贸有限公司（以下简称“上海某翔公司”）将其获准许可使用的注册商标Tommycrown，



以组合、改变字体以及附着颜色的方式，在其经销的服装商品上进行使用，具体使用方式包括：

TOMMY CROWN

、



、

TOMMY CROWN

、

TOMMY CROWN

（以下统称“涉案标识”）。上海某翔公司为宣传销售被控侵权产品，在上海、浙江、辽宁、江苏、河南、北京等全国至少20多个省市开设了近百家店铺，大部分店铺进驻在客流量大或者当地较为有影响力的商场，同时还在天猫、京东、一号店等主要电商平台开设网店进行销售和宣传，销售范围遍及全国，侵权规模极大。

TOMMY HILFIGER公司针对上海某翔公司、以及被控侵权店铺所入驻的市场的经营方，向深圳市中级人民法院提起商标侵权之诉。深圳市中级人民法院、广东省高级人民法院分别在一、二审均作出有利于原告的判决——判决责令被告停止侵权，消除影响，并共计赔偿原告经济损失人民币540万元。两审法院均认定：被控侵权标识

TOMMY CROWN

、



、

TOMMY CROWN

、

TOMMY CROWN

系对注册商标Tommycrown，



商标的不规范使用，被告的注册商标使用抗辩不成立；被告二作为为被控侵权店铺提供服务的商场经营方，未尽到合理的注意义务，应在相应范围内承担连带赔偿责任。

亮点评析

1、对于被告的注册商标使用抗辩，法院准确划分原被告各自商标权利的使用和保护范围，认定被告对注册商标进行组合、着色、改变大小写之后的“变形”使用构成商标侵权。

上海某翔公司在本案中主张被控侵权标识系对其注册的第5549644号“



”、第14231946号“

Tommycrown

”商标的使用。而其实际使用的标识及与TOMMY HILFIGER公司的注册商标对比如下：

原告商标	被告商标	实际使用情况

被告侵权标识使用方式 (店铺招牌、装潢)	原告权利商标使用方式 (店铺招牌、装潢)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>注册商標</li> <li>实际使用</li> </ul>

对此，一审及二审法院均认定，涉案标识“

TOMMY CROWN

”和“

TOMMY CROWN

”均含有原告第 G1243929 号“

TOMMY HILFIGER

”商标的显著识别部分“TOMMY”，且将红、白、蓝图形标识与文字进行组合使用，使其整体视觉效果与上述商标十分近似，容易引起混淆；涉案标识“



”和“



”与第328575号“



”商标相比，均是由红、白、蓝三种颜色填充的长方形图形标识，中间为红色和白色、上下两边为深蓝色，整体视觉效果高度近似，容易引起混淆。上海某翔公司在实际使用过程中，通过附着颜色、改变图形构成、字母大小写以及字体等手段，改变了第5549644号和第14231946号商标的显著特征，其合法使用注册商标的抗辩不能成立，构成商标侵权。

## 2、多角度证明侵权规模及多种计算方式印证侵权赔偿的合理性，终获法院支持法定最高侵权损害赔偿500万元

在本案中，为了证明被告的侵权规模及获利，原告采取了多种角度固定其侵权规模证据，其中包括实地公证保全被告经营的线下店铺、通过第三方平台（比如大众点评、高德地图等）检索保全被告的侵权店铺，同时结合被告在相关商标行政程序中提交的使用证据相互印证，充分证明了被告的线上线下侵权规模、全国店铺数量等；而针对被告销售被控侵权产品的销量和销售额，亦充分利用被告在相关商标行政程序中提交的使用证据，同时调取被告在天猫、京东经营的店铺的销售数据，获取被告在其入驻的商场方留存的销售数据，多种方式计算被告的侵权获利。

在实践中，原告往往难以获取被告侵权获利的直接证据，但通过多种角度证明其侵权规模及多种合理推算方式计算侵权获利所得出的结果均远远大于原告的损害赔偿主张，亦能说服法院被告侵权获利的可观。在本案中，法院最终结合原告注册商标的显著性、被告侵权情节等（包括被告侵权时间长、侵权规模涉及线上线下多种销售途径，侵权规模大；相关商标行政程序已被裁定无效仍继续使用侵权标识），判决被告赔偿原告经济损失500万元。

## 3、商场方未能履行对其卖场内经营活动的监管和注意义务，放任侵权行为并为侵权提供经营场所，构成帮助侵权

本案的另一大亮点在于认定了入驻商场方的帮助侵权责任。在本案中，“TOMMY CROWN”品牌所入驻的某商场方与被告上海某翔公司并非仅是商场方提供固定商铺和相应设施、某翔公司支付相应租金的简单的租赁关系。双方合同约定，商场方根据某翔公司提供的资料进行商品编辑、接收并仓储商品，最终由“线上渠道”提供网络推广，处理订单，并向网络顾客发货等服务，某翔公司需要向商场方支付一定比率的营业额作为酬金。法院认定：虽然商场方对某翔公司的商标注册和许可使用情况进行了审查，但是相较于只收取固定租金的市场管理者而言，商场方对市场内所销售的商品是否具有侵犯他人知识产权的情形理应承担更高的注意义务；该商场方作为大型奥特莱斯卖场的经营者和管理者，应当对卖场中的品牌有一定的了解，然而其并未注意到某翔公司在实际销售中使用的商品图形商标、店铺的装潢标识并非在某翔公司设立店铺时提交的授权材料中的注册商标；该商场方只要稍加注意，就会发现某翔公司实际使用的是与原告享有高知名度的商标相同或近似的商标，该商场方未能履行对其卖场内经营活动的监管义务，放任某翔公司在其卖场内经营近一年，为其侵权提供便利，具有明显的主观过错，构成帮助侵权，应当对部分侵权赔偿承担连带责任。

点评

实践中，类似上述案件的“傍名牌”行为屡见不鲜。侵权人“巧妙地”利用了我国商标法制度中“注册商标之间的权利冲突，行政确权程序优先（简称‘注册商标使用抗辩’）”的规则，以其持有或者被授权使用的注册商标为“幌子”，以许可加盟等方式迅速扩张侵权规模。诚然，司法解释对“改变注册商标显著特征的使用”不能获得注册商标使用抗辩有明确规定。我们也看到不少法院将此类“变形使用”认定为侵权的典型案件。但是，根据我们的观察，商标权利人在面对如何制止此类“傍名牌”行为时，仍然面临障碍和挑战。

由于如何判定“变形使用”、如何准确划分注册商标的使用和禁用范围，仍然具有相当的专业性，市场监督管理部门在实践中面对侵权人出示的商标注册证，往往投鼠忌器，倾向于中止案件处理，等待相关行政确权程序结果或者建议权利人通过民事诉讼解决。然而，民事诉讼程序、商标无效及后续行政诉讼程序短则持续一两年，长则持续三四年。按此方式处理，使权利人无法得到有效和及时的行政救济，无法凸显我国“双轨制”维权和行政维权的特色和优势。

我们注意到，此类侵权行为也已经引起行政机关的关注和重视。国家知识产权局2020年印发的《商标侵权判断标准》（国知发保字〔2020〕23号）第二十二条、第二十四条就对以“改变注册商标显著特征”、“攀附为目的附着颜色”为目的的商标侵权行为作出了规定。值得一提的是，国家知识产权局2022年08月12日发布的《〈商标侵权判断标准〉理解与适用》发布的【案例23】“以攀附为目的附着颜色侵犯”



‘注册商标专用权案’中，列举了一起认定对未指定颜色的注册商标“



”，采用与权利人注册商标排序相同的颜色组合的方式实际使用“



”构成商标侵权的案例。基于此，我们也呼吁各地行政执法机关积极实践《商标侵权判断标准》，发挥中国特色行政救济程序的优势。