

商标法57 | 小米公司“小米”及“MI（图）”商标在手机商品上认定驰名商标，判决获赔1500万（2020）

日期：2020.03.18 作者：张涵

案情概要：

2020年3月，深圳市中院对小米科技有限责任公司（以下简称“小米公司”）诉覃清兰、深圳市云米生活电器有限公司、佛山市小米电器有限公司商标侵权及不正当竞争两案做出判决。法院判决三被告全面停止侵权行为，赔偿小米公司经济损失1500万及合理支出33万余元，并由被告方承担全部诉讼费。

鉴于两案仅有涉案侵权产品不同，法院根据案件事实合并审理，并合并考虑案件事实做出判决。该判决主要内容摘要如下：

1、关于驰名商标认定

第8228211号“小米”注册商标在被告覃清兰申请“小米”商标的2013年12月12日之前，第8911270号图形商标在2017年4月2日之前均属于驰名商标。

2、关于商标侵权定性

（1）被告方在生产销售抽油烟机、燃气灶产品，在其产品等处以及在招商加盟和展会宣传等活动中使用“小米”、“MI”标识的行为侵犯小米公司第8228211号“小米”和第8911270号“MI”图形商标专用权。

（2）被告佛山小米电器公司注册、使用xiaomicw.com域名同时侵犯了小米公司：

第8228211号“小米”（第9类）、第8911270号“MI”图形（第9类）、第8911272号“XIAOMI”商标（第9类）、第8298568号“小米”商标（第35类）、第10272735号“XIAOMI”（第35类）商标专用权。

3、关于不正当竞争定性

（1）被告佛山小米电器公司注册、使用其企业名称行为构成不正当竞争。

（2）佛山小米电器公司在网站及宣传手册中使用诸如“小米，13亿国人都熟悉的品牌”、“携手小米、复制成功”、“找到有风口的地方，做一头会借力的猪”的宣传语构成不正当竞争。

4、关于责任承担——三被告构成共同侵权

被告覃清兰、被告云米生活公司、被告佛山小米电器公司构成商标共同侵权关系，并且，被告佛山小米电器公司所使用企业名称、所注册、使用www.xiaomicw.com域名以及其利用网站、“小米厨卫”微信公众号所作营销、引人误解的虚假宣传均是围绕使用侵权商标的被控侵权产品进行。因此，无论商标侵权或不正当竞争，三被告均构成共同侵权。

5、关于赔偿额

考虑到被告的宣传获利不能等同于实际获利，且惩罚性赔偿是在侵权人获利查清的基础上方可适用。故法院对本案适用法定赔偿。

法院确定赔偿额时，考虑到小米公司所举证的如下因素：

(1) 原告商标、品牌（字号）知名度高、影响力大；

(2) 三被告相互配合共同实施了多种侵权行为，既包括商标侵权也包括不正当竞争。既包括擅自使用小米和MI图形商标，也包括注册使用xiaomicw.com域名；不正当竞争既包括将“小米”注册商标、字号作为企业名称注册使用，也包括虚假宣传行为。

(3) 三被告侵权的恶意非常明显，包括覃清兰自2011年至2019年围绕原告商标的大肆恶意抢注，且即便在相关商标被裁定无效后，仍继续许可他人使用，并对裁决提出行政诉讼、上诉，包括对本案提出管辖权异议并上诉，故意拖延诉讼；

(4) 三被告采用了网上大肆宣传，加盟连锁经营的侵权模式，致使侵权范围广，影响大，获利多，后果及影响均极为严重。自2017年，原告5次实地、网上购得被控侵权产品；

(5) 三被告起诉后仍然大规模、持续实施被控侵权行为，直至2020年1月开庭，被告仍未全面停止所有侵权行为；

(6) 原告维权费用较多。

综上，深圳中院判决三被告因商标侵权共同赔偿原告经济损失人民币1000万元（每案判赔500万元），三被告因不正当竞争共同赔偿原告经济损失人民币500万元。同时，三被告还应承担原告维权支出费用共计303990元。

短评：

本案中，万慧达代理小米公司，通过认定小米公司第9类手机商品上“小米”文字

“MI”

图形商标为驰名商标，既实现了跨类保护，又达到了对被告方注册商标的禁用效果。

被告覃清兰围绕小米公司的“小米”、

“MI”

以及“红米”商标大肆的在其他类别上恶意申请注册相同或近似商标。虽然，小米公司一直坚决的对其申请注册行为通过商标异议、无效以及后续行政诉讼的程序持续维权，但是覃清兰也通过各种行政司法程序拖延诉讼。与此同时，覃清兰将“小米”注册商标许可给深圳云米公司及佛山小米公司。因此，被告方曾抗辩是基于许可合法使用“小米”商标。但事实上，被告方不仅全面抄袭摹仿小米公司的产品，包括生产、销售使用了“小米”和/或

“MI”

标识的侵权产品，还通过注册、使用与小米公司“小米”文字商标和“XIAOMI”拼音商标近似的域名xiaomicw.com，申请与小米公司高度近似的企业名称，通过该域名、使用企业名称、微信公众号，进行招商加盟活动，在招商和宣传中又使用诸如“小米，13亿国人都熟悉的品牌”等引人误解的宣传语，可谓全方位搭乘小米公司的品牌和企业商誉的便车。被告方的侵权行为在本案小米公司起诉后，乃至深圳中院对其做出诉中行为禁令后，仍未停止，持续至2019年新《商标法》和《反不正当竞争法》实施之后。

鉴于此，深圳中院综合考虑到被告方共同侵权故意、全方位的复制、抄袭、摹仿的恶意因素，兼顾小米公司驰名商标的知名度和小米公司商号的美誉度，按照新的《商标法》和《反不正当竞争法》所规定的法定赔偿额的最高额顶格判决被告方承担侵权责任。同时，深圳中院根据最高院的相关司法解释的规定，在小米公司积极举证，并能证明因果关系的合理支出（包括律师费、公证费和国图检索费等）全部支持，并判决被告方承担全部诉讼费。

