

商标法57 | 商标无效宣告前后持续侵权的赔偿责任—— 以“鸽牌”诉“鸽皇”案为例（2022）

日期：2022.06.24 作者：向俊霖/

2022年4月19日，在重庆市高级人民法院和四川省高级人民法院联合召开的川渝地区人民法院知识产权司法保护联合新闻发布会上，重庆鸽牌电线电缆有限公司与重庆鸽皇电线电缆集团有限公司、高新技术产业开发区幸福时光建材经营部侵害商标权及不正当竞争纠纷案（一审案号（2018）渝05民初3095号、二审案号（2021）渝民终166号）入选**2021年重庆法院知识产权司法保护十大典型案例**。此前，本案还入选重庆法院民营经济司法保护典型案例（第八批）、重庆市律师协会**2021年度十佳知识产权案例**。

本案法院依法判决两被告赔偿鸽牌公司1000万元，系截至目前重庆法院商标侵权及不正当竞争案判赔金额最高的保护知名企业名称权和驰名商标专用权的典型案例。重庆高院点评本案典型意义指出，“恶意抢注与他人注册商标近似的商标，然后进行侵权使用从而获利，是实践中常见的问题，如何有效的规制，是实践中的难题。本案将注册商标的恶意作为商标侵权使用行为的主观恶意参考因素之一，将无效程序中所提交的财务报告等作为侵权获利的证据之一，有助于加大知识产权保护水平，遏制抢注他人商标后再侵权的现象，助推优化营商环境。”

如重庆高院上述点评提及，本案核心侵权商标曾系注册商标。而关于侵权的赔偿责任，笔者认为，本案涉及的注册商标被宣告无效前后的侵权赔偿责任、商标侵权诉讼时效和侵权赔偿时效（赔偿计算期间）、侵权赔偿数额计算方式、商标无效宣告程序中提交的证据在侵权诉讼中的利用和采信等具体法律问题值得关注。本文围绕该等问题进行浅析。

案情简介

重庆鸽牌公司是全国电线电缆行业知名重点国有控股企业，在第9类“电线、电缆”等商品上拥有“鸽牌PIGEON及图”



、“鸽牌”商标。“鸽牌”品牌发展已有40多年历史，有较高知名度，2010年“鸽牌PIGEON及图”商标被认定为驰名商标，其后在商标确权争议案件中不断获得驰名商标保护。

自2005年起，鸽皇集团股东、法定代表人林某锋及关联主体在第9、11、17、42等商品或服务类别上申请了一系列摹仿“鸽牌”的商标，如“鸽王牌GE WANG PAI及图”“鸽皇GE HUANG及图”（4524253号）“鸽王”“鸽皇100及图”“鸽皇电缆”（13255553号）“鸽皇”“新鸽皇”“爱家鸽皇”“山城鸽皇”等。其中林某锋申请的指定使用在第9类“电线、电缆”等商品上的第4524253号“鸽皇GE HUANG及图”



商标于2007年12月7日获准注册，2011年8月31日鸽牌公司提出商标无效争议申请，经长达7年的商标无效评审及行政诉讼审理程序，该商标被北京高院2018年5月2日作出的（2018）京行终792号行政判决确认宣告无效。

自2005年起，鸽皇集团一直生产销售“鸽皇”电线电缆，使用“



”（鸽皇GE HUANG及图）“鸽皇电缆/线缆”等标识及“鸽皇电线电缆”企业名称，该使用行为在第4524253号“鸽皇GE HUANG及图”商标被宣告无效后仍在继续。

2018年10月12日，鸽牌公司在重庆五中院提起本案商标侵权及不正当竞争诉讼，请求法院判令二被告停止侵权行为，变更“鸽皇”企业名称，在《重庆日报》《重庆商报》上刊登声明消除影响，共同赔偿鸽牌公司经济损失及维权合理开支共计1000万元。关于侵权赔偿，鸽牌公司具体主张按鸽皇集团自其2005年最早生产销售被诉侵权产品的时间持续至本案起诉前（2017年）的期间（共13年）各年度累计侵权获利总额177,293,034.74元的二倍适用惩罚性赔偿，但只要要求二被告共同赔偿1000万元。鸽牌公司主张被告上述累计侵权获利总额的依据为鸽皇集团上述侵权期间（2005-2017年）的主营业务利润，包括林某锋在“鸽皇GEHUANG及图”商标争议程序中提交的由鸽皇集团出具的财务资料（涉及2008-2013年度）、鸽牌公司查询到的上述期间鸽皇集团的主营业务收入、利润数据，以及电线电缆行业销售利润率。

鸽牌公司起诉后，鸽皇集团一方仍在持续侵权并进行“鸽王”等近似商标的恶意申请。一、二审法院认定侵权成立，判决鸽皇集团一方立即停止侵权行为，限期变更企业名称、在《重庆商报》刊登声明消除影响，全额支持鸽牌公司的赔偿请求。

法律评析

一、关于注册商标被宣告无效前的使用是否应承担赔偿责任

本案被诉的“鸽皇GE HUANG及图”商标曾系注册商标，被诉侵权期间覆盖了该商标曾有效的整个期间。本案一、二审程序中，鸽皇集团均提出被诉商标曾系有效注册商标，在其被宣告无效前，鸽皇公司一方的使用行为不构成侵权亦不应承担赔偿责任的抗辩。笔者认为，从商标法47条“自始无效”的规定和涉及侵权商标曾系注册商标的司法判例来看，注册商标被宣告无效前的使用应承担赔偿责任应无较大争议。

本案一审判决认为，被诉“鸽皇GE HUANG及图”标识虽曾为注册商标，但该商标已被宣告无效，根据2013年《商标法》第四十七条的规定，该注册商标专用权视为自始即不存在，原告商标早在2002年就已经被认定为重庆市著名商标，鸽皇集团作为重庆市的同行业经营者应当知晓，但其仍于2005年开始将与之高度近似的、尚未经核准注册的“鸽皇GE HUANG及图”标识使用在电线电缆产品的发货单上，鸽皇集团对曾经的“鸽皇GE HUANG及图”注册商标并无信赖利益可言，因此侵害了原告的注册商标专用权。二审判决认为，“鸽皇GE HUANG及图”商标与鸽牌公司在先注册商标属于近似标识，被商评委宣告无效，并经北京高院终审行政判决所确认，该商标被宣告无效后其商标专用权视为自始即不存在，鸽皇集团在“鸽皇GE HUANG及图”商标被宣告无效前的商标使用行为失去了合法性及定当性，且该期间应当作为确定鸽皇集团赔偿金额的考量因素。

二、关于侵权诉讼时效和赔偿时效（赔偿计算期间）

本案中，鸽牌公司主张的侵权赔偿计算期间为自鸽皇集团最早开始侵权行为的时间（2005年）至本案起诉前（2017年）的持续期间共13年。鸽皇集团在一、二审均抗辩称鸽牌公司提起本案诉讼超过了诉讼时效，即使法院认为侵权成立，鸽皇集团应只对鸽牌公司起诉前的“两年”期间的侵权行为承担赔偿责任。

本案一审审理时有有效的《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》（法释【2002】32号）第十八条规定，“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。”（“二年”在修改后的法释【2020】19号第十八条规定中已改为“三年”），2017年《民法总则》第一百八十八条规定的民事诉讼时效期间为三年，第一百九十五条规定了诉讼时效中断的情形，包括“与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形”（2021年《民法典》的规定与之相同）；2008年《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》（法释【2008】11号）第十四条规定，“权利人向人民调解委员会以及其他依法有权解决相关民事纠纷的国家机关、事业单位、社会团体等社会组织提出保护相应民事权利的请求，诉讼时效从提出请求之日起中断。”（此规定在2020年修订的法释【2020】17号中被保留）。2008年《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》（法释【2008】3号）第一条规定，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。”（截至目前虽已有多件涉及驰名商标对抗在后注册商标侵权的司法判例，此规定在2020年修订的法释【2020】19号中仍被保留）

梳理上述规定可以理解，首先，根据新法优于旧法的适用规则，本案涉及的诉讼时效期间应为三年而非两年；其次，侵权损害赔偿数额“向前推算”三年计算有其适用的逻辑前提，即超过诉讼时效期间起诉，也就是说起诉未超过诉讼时效则不存在“向前推算”的问题，而本案存在注册商标侵权与确权纠纷民行交叉和衔接，涉及诉讼时效中断问题。本案一、二审法院均认为，自鸽牌公司于2011年向商评委提出涉案第4524253号商标无效宣告申请时起本案民事诉讼时效中断，直到2018年5月2日北京高院作出无效宣告的终审判决，自该行政诉讼终结时起，鸽牌公司的诉讼时效期间重新计算，同年10月12日，鸽牌公司提起本案之诉符合原《民法总则》第一百八十八条关于三年诉讼时效期间的规定，因此在未过“三年”诉讼时效的情况下，因侵权行为仍然在持续，赔偿时效不受“三年”限制，一、二审判决支持了鸽牌公司以被诉注册商标被宣告无效前后共计13年的侵权持续期间累计计算侵权赔偿数额的主张。

关于商标持续侵权赔偿数额的计算期间问题，笔者调研部分其他判例注意到，在起诉未超过法律规定的诉讼时效期间的多个案件中，权利人主张以有证据证明的侵权持续时间为侵权赔偿数额的计算期间均获得了法院的支持，且在涉及注册商标侵权的部分案例中，权利人通过商标争议程序先行解决被认定属于导致民事诉讼时效中断的法定事由。例如，在惠氏有限责任公司与广州惠氏宝贝母婴用品有限公司、广州正爱日用品有限公司等商标侵权、不正当竞争纠纷案（（2019）浙01民初412号、（2021）浙民终294号）中，浙江高院判决认为，该案因涉及注册商标之间的冲突，惠氏公司于2011年开始向原商评委提出撤销涉案侵权注册商标直至2018年北京高院最终确认该6件商标无效，属于导致该案中惠氏公司对被告侵权行为的诉讼时效中断的法定事由，故惠氏公司于2018年向一审法院起诉并未超过诉讼时效，赔偿数额的计算期间不适用“向前推算三年规则”，惠氏公司主张的赔偿数额的计算期间自2012年12月至一审中再次进行公证保全之时（2020年4月）共计7.3年被支持；在“华润翠庭”案（（2016）浙01民初888号、（2017）浙民终430号）中，判决认为“恒晖公司没有提供证据证明华润集团在涉案楼盘开发和销售当时已经知晓了商标侵权行为的存在，华润集团并不存在怠于行使权利的情形，在这种情况下，损害赔偿的计算期间应与涉案侵权行为的持续时间一致，否则将不利于保护权利人的合法权益，而使侵权人通过侵权行为获得不法利益。”在上海市徐汇区法院、上海知识产权法院审理的“希能”案（（2015）徐民三（知）初字第1321号、（2017）沪73民终299号）中，法院认为“亿华公司持续侵权十余载，全周期几乎均可纳入济民公司的赔偿请求范围”。

三、关于侵权赔偿数额计算方式

《商标法》第六十三条规定了确定侵犯商标专用权的赔偿数额的顺位，按照侵权人因侵权所获得的利益确定为第二顺位。本案一审审理时有有效的法释【2002】32号司法解释（及2020年修改后的法释【2020】19号）第十四条规定了“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，此规定与最高院关于审理专利纠纷案件的法释【2015】4号（及2020年修改后的法释

【2020】19号)规定“侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算”在逻辑上是一致的。笔者以为,上述规定其表述可理解为侵权产品的合理“销售利润”,对工业企业而言,产品销售利润在财务数据上可体现为“主营业务利润”。

本案,鸽牌公司主张鸽皇集团13年侵权期间(2005-2017年)的累计侵权获利总数额177,293,034.74元,即是以该期间鸽皇集团各年度的“主营业务利润”为计算基准或依据,包括(1)林某锋在第4524253号“鸽皇GEHUANG及图”商标争议程序中提交的加盖有鸽皇集团印章的财务报告,显示鸽皇集团2008年至2013年度主营业务利润总额为171,564,936.11元;(2)鸽牌公司查询到的鸽皇集团2005年至2007年期间的主营业务利润总额428,633.83元;(3)鸽牌公司查询到的鸽皇集团2014至2017年期间的主营业务收入总额105,437,000元,参照依据《中国电器工业年鉴2015》公布的电线电缆行业利润总额与主营业务收入计算出的行业主营业务利润率,计算出的鸽皇集团2014年至2017年期间获利总额5,299,464.80元。

一审判决根据鸽皇集团2005年至2013年期间的累计主营业务利润总额高达171,993,569.94元,确定鸽皇集团自2005年以来的侵权获利数额高于鸽牌公司请求赔偿的1000万元,认为无须适用惩罚性赔偿,鸽牌公司请求赔偿的数额应予全额支持。二审法院认为,一审法院综合考虑鸽牌公司涉案商标的知名度、鸽皇集团的主观恶意、侵权情节及获利等因素,全额支持鸽牌公司的赔偿请求,并无不当。

四、关于商标争议程序中提交的证据在民事案件中的采信

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释【2019】19号)第三条规定,“在诉讼过程中,一方当事人陈述的于己不利的事实,或者对于己不利的事实明确表示承认的,另一方当事人无需举证证明。在证据交换、询问、调查过程中,或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中,当事人明确承认于己不利的事实的,适用前款规定。”根据诉讼诚信原则,当事人在商标争议程序中提交的涉案商标使用证据,可以被对方当事人在民事案件中直接作为指控侵权、主张侵权赔偿的证据。

本案中,鸽牌公司即是充分利用了被诉商标评审及行政诉讼程序中林某锋提交的使用及知名度证据(包括被诉侵权产品发货单、销售合同、发票、广告合同及宣传资料、价目表、门店及产品照片、财务资料等),并对该等证据进行了细致的梳理和统计。例如,该案判决书记载“林某锋提交的销售合同及发票显示,2005年至2016年期间鸽皇集团销售电线电缆产品的客户区域分布包括重庆各区县、四川、湖北、贵州、上海、云南、辽宁、山西、广东、安徽、天津、内蒙古、福建、江苏等省市”;“林某锋在第4524253号‘鸽皇GEHUANG及图’商标评审及行政诉讼程序中提交了由鸽皇集团出具的财务资料,其中《损益表》显示鸽皇集团2008年至2013年度主营业务收入总额1240862635.24元,扣除主营业务成本、经营费用、主营业务税金及附加后的主营业务利润总额为171564936.11元”。该等证据系一、二审法院据以认定鸽皇集团侵权情节及获利的重要证据,其中鸽皇集团的财务资料则是法院采信的认定赔偿数额的核心证据之一。对于鸽皇集团提出该证据不应被采信的抗辩,二审法院认为,“由于林某锋在提交前述财务资料时系鸽皇集团的法定代表人,且财务资料上加盖有鸽皇集团的公司印章,能够推定该财务资料系鸽皇集团制作或提供,至少也应当知晓;但是,鸽皇集团有能力却未举证进行反驳或推翻该财务资料,一审法院据此认定财务资料中《损益表》载明的财务数据能够反映鸽皇集团的实际经营情况并无不当。”

最后,基于本案,笔者亦对权利人进行类似商标维权提出以下几点建议:

第一,商标侵权往往涉及民行交叉,建议商标权人及时关注侵权人进行的侵权商标相关的申请注册情况,适时启动相应的异议、无效宣告程序,利用商标争议程序中对对方提交的自身宣传、使用、销售等证据,选取有利证据为侵权诉讼奠定基础;

第二,密切关注侵权注册商标的使用情况,及时固定侵权注册商标被宣告无效前后的侵权使用证据,适时启动民事诉讼,确保侵权注册商标被宣告无效后的侵权赔偿责任不受“三年”诉讼时效限制;

第三，充分举证权利商标的显著性及知名度，充分挖掘侵权人一方侵权情节、主观恶意及混淆证据，关注侵权商标攀附式申请恶意及实际使用恶意；

最后，在争取高额判赔上。最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意見（法发【2020】11号）关于“有效提高侵权赔偿数额”指出，“充分运用工商税务部门、第三方商业平台、侵权人网站或上市文件显示的相关数据以及行业平均利润率等，依法确定侵权获利情况。”建议权利人一方面积极调查侵权人因侵权获利情况，可利用涉案侵权商标相关争议程序中对方提交的销售合同、发票及财务资料等证据计算所涉侵权期间的侵权获利情况，适当举证侵权产品行业利润率，另一方面密切关注侵权人一方在侵权诉讼期间及一审判决后持续侵权的情况并持续取证。