

NEWSLETTER

知产快报

- 近日，北京隆诺律师事务所（以下简称“本所”）代理的美国加州平衡体公司诉永康一恋的侵犯商标权案件，在上海市浦东新区人民法院胜诉，被告永康一恋因在侵权产品上使用原告“MOTR”注册商标，被判承担三百万人民币惩罚性赔偿金。自《中华人民共和国商标法（2013）》（以下简称《商标法》）首次引入惩罚性赔偿金以来，此案为上海及周边地区包括各级法院在内的第一例适用惩罚性赔偿金案件。惩罚性赔偿额的上限为权利人实际损失或侵权人获利金额的三倍。2019年最新修订的《商标法》惩罚性赔偿额的上限则为五倍。
- 此篇文章介绍了案件概况以及在中国获得商标侵权高额赔偿的诉讼策略。



案例解析商标法 63 条中的商标侵权惩罚性赔偿

上海惩罚性赔偿第一案

---美国加州平衡体公司诉永康一恋

近日，北京隆诺律师事务所（以下简称“本所”）代理的美国加州平衡体公司诉永康一恋的侵犯商标权案件，在上海市浦东新区人民法院胜诉，被告永康一恋因在侵权产品上使用原告“MOTR”注册商标，被判承担三百万人民币惩罚性赔偿金。自《中华人民共和国商标法（2013）》（以下简称《商标法》）首次引入惩罚性赔偿金以来，此案为上海及周边地区包括各级法院在内的第一例适用惩罚性赔偿金案件。惩罚性赔偿额的上限为权利人实际损失或侵权人获利金额的三倍。2019 年最新修订的《商标法》惩罚性赔偿额的上限则为五倍。

此篇文章介绍了案件概况以及在中国获得商标侵权高额赔偿的诉讼策略。

案件基本事实是：

原告是全球第一家普拉提公司，系全球最大的普拉提设备和教育提供商。原告在中国多个商品或类别上申请了“MOTR”商标。早在 2012 年，原告发现一家西班牙公司（简称 PITK）在欧洲销售本案被告制造的、侵犯原告知识产权的健身器材，经原告发送警告函后，西班牙的 PITK 公司、被告（系 PIKTK 公司法定代表人的在华公司，负责制造侵权产品）共同与原告签订和解协议，承诺不再侵犯原告注册商标权。2018 年，原告再次发现被告参加在上海举行的 2018 第五届中国（上海）国际健身、康体休闲展览会，展出的健身器材上，仍使用了原告享有专用权的“MOTR”商标。原告进一步调查发现，被告在制造、销售、许诺的健身器材上使用了“MOTR”商标。在充分调查取证后，原告以侵犯商标权为由将被告起诉至上海市浦东新区人民法院，要求被告停止侵权行为，同时主张被告恶意侵权，请求法院依据商标法第 63 条，判决被告承担惩罚性赔偿责任，赔偿原告损害赔偿 300 万元（含合理开支）。

《中华人民共和国商标法》第六十三条规定

侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相

关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

以上法律确定了中国商标侵权补偿性赔偿+惩罚性赔偿的基本模式。

补偿性赔偿以弥补权利人的损失为目的，权利人损失多少，侵权人赔偿多少。补偿性赔偿适用的原则是全部赔偿原则，即填平原则，全部赔偿之后果即为填平。商标法 63 条中确定的权利人损失、侵权人获利、以及许可费合理倍数，都是填平原则之下的商标侵权损害赔偿计算方式。

针对惩罚性赔偿，商标法 63 条规定：对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。惩罚性赔偿由于超出了民事侵权赔偿填平的基本原则，各级法院一直对此条款的适用，持非常谦抑的态度，实践中鲜有案例。故在适用时，何为“恶意侵犯”，何谓“情节严重”，实践中如何确定“赔偿基数”和“惩罚倍数”，都缺少在先案例予以释明。

2018 年，本所代理了美国加州平衡体公司诉永康一恋的案件，在经过反复调查、多方取证、充分研讨和精心组织证据后，基于我们对案件的理解，我们认为本案具备申请适用惩罚性赔偿的条件，可以作为惩罚性赔偿的探索案例，故向法院提出了适用三倍惩罚

性赔偿的申请。本案合议庭经过两次开庭以及充分合议，最后做出了适用惩罚性赔偿的判决，成为上海法院第一件适用惩罚性赔偿的案件，形成轰动效应。

那么，在案件办理过程中，怎样组织证据，证明“恶意侵犯”，“情节严重”，以及“赔偿基数”和“惩罚倍数”等法律要件呢，下面以我们代理的平衡体公司案件来进行说明。

在本案中，为了推动法官支持我方诉请的惩罚性赔偿，我们主要从以下几个方面，进行了证明。

一、恶意侵权

(一) 商标知名度

商标侵权案件中，侵权行为恶意往往与商标知名度有非常密切的联系，商品越是知名，侵权人搭便车的嫌疑就越高，本案中，我方提交原告公司注册登记信息、原告公司生产经营数据，特别是在华生产经营数据、原告公司参与或组织国内国际重大健身活动讯息、原告在搜狐等重要门户网站以及官方网站、官方公众号上的持续宣传、行业其他专业网站或人士的宣传和推荐，向法庭充分证明原告公司系普拉提设备和教育的第一人，原告商标，以及涉嫌侵权产品均在中国享有非常高的知名度，行业内无人不晓的事实。

(二) 近似性

商标侵权案件中，侵权行为恶意往往也与侵权近似性有非常密切的关联，侵权商品商标越是近似，侵权嫌疑人假冒注册商标的嫌疑就越高。本案中，我方向法官充分展示了产品结构外形颜色，商标字体字号色彩、以及商标在产品上的设置位置等一致性，向法庭证明了被控嫌疑人假冒注册商标的故意。



原告商品和商标



被告商品和商标

(三) 主观状态

对于恶意侵权的证明，我们认为尽管商标知名度高和近似性高可以推定恶意的可能，但对于获得恶意侵权的惩罚性赔偿，是不够的。我们结合之前陈述的在先和解的事实，主要向法庭证明了以下几点：

1. 明知侵权，故意再犯

如前所述，被告曾在 2012 年因在西班牙侵犯原告注册商标权而受到原告的警告，包括本案被告在内的双方曾经签署和解协议。故被告知道注册商标的存在，也知道自己的行为构成商标侵权，当前被控侵权

行为系明知故犯。

2. 曾经承诺，背弃前言

被告曾经就 2012 年发生在西班牙的商标纠纷解决过程中，签署了和解协议书，承诺停止侵权，2018 年的侵权行为证明被告背弃了自己的承诺，违反了民法基本原则-诚信原则。

基于以上，我们认为被告的行为除了违反商标法上侵犯商标专用权之外，还违反了诚实信用基本原则。我方理解，之所以设立惩罚性赔偿原则，并以恶意作为要件，其主要的法理学基础是对诚实信用基本原则的维护，以及公法意义上普遍诚信原则的维护。本案被告恰恰违背了这一点，是适用惩罚性赔偿的合适案件。

二、情节严重

情节严重通常主要考虑的是情形和后果。本案中，我方主张认为构成情节严重的事实有：

就侵权情形而言：我们认为，本案是商标假冒，而非侵权。被告的目的就在于使自己的产品与原告产品无限接近，以达到以假乱真，抢占市场的目的。具体有：

涉案侵权产品与原告的产品颜色、设计完全相同；

涉案侵权产品上使用的标识形状、图案、位置与原告注册商标完全相同；

涉案侵权产品同时销售的培训光盘中，视频是完整复制原告的相关培训视频；

随被控侵权产品一同提供的产品宣传册与原告产品宣传册内容基本相同；

本案中，2012 年的商标侵权行为发生在西班牙，承诺书签署后，被告不仅没有停止，反而在中国大量侵权。系跨境侵权，延续中国。

就侵权结果而言：被告朋友圈发布内容显示，被告生产销售的数量非常巨大，2016 年被告的销售总额

即达 833.353953 万元。被告在 2017 年 10-11 月的销售了约 1500 件侵权产品。

三、赔偿基数

对于赔偿基数，我们向法庭提供了以下计算方式

价格：在原告与另一案外人的商标侵权案件中，涉案产品与本案涉案产品相同，案外人与本案被告位于相同地区，案外人提交的涉案产品物料成本表显示，涉案产品的制造成本为 675.30 元/件，被告当庭陈述其侵权产品的生产成本为 750 元/件

数量：被告在朋友圈中发布的销售侵权产品的信息显示：被告在 2017 年 10-11 月的销售了约 1500 件侵权产品，以及被告销售价格为 1400-1700 元/件；

计算方法：被告因侵权所获利益=（侵权产品销售价格-侵权产品生产成本）*销售数量，即便仅计算被告在 2017 年 10-11 月的销售数据，被告因侵权行为获得的利益在 100-140 万之间。

法院要求被告提供财务数据，被告拒绝提供。故而，法院采信了我方提出的计算方式。

四、惩罚倍数

针对倍数的确定，从办案的角度，我们主要考虑了以下因素：

1. 我们提出的可证明的数量与可能的实际数量的差距
2. 当地的经济状况和企业盈利情况
3. 法院通常的判赔数额以及可能的心理上限

综上，我们认为：惩罚性赔偿特别适合于使用在主观上构成对诚实信用原则的破坏，客观上可心证的损失和可证明的损失具有明显有差距的案件中。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

洪 燕：博士、律师、资深专利代理人、隆诺律师事务所主任、合伙人：LTBJ@lungtin.com



洪 燕

(博士、律师、资深专利代理人、
隆诺律师事务所主任、合伙人)

洪燕律师专注于为客户提供知识产权实施运用以及纠纷解决的法律服务长达十五年，具有认真细致的工作作风、扎实全面的专业功底、分析案件的全球视角；能够立足国家局势、行业背景、商业需求和案件事实，通盘考虑为客户制定专利诉讼策略。洪燕律师先后为 Molex, object Video, Grundfos, Kistler, 三得利、欧姆龙, LG、台达、亿光、中集、宏发等来自全球各地区各行业的顶级客户提供法律服务，赢得了客户的信任和赞誉。洪燕律师多次在国内外各类专业会议上发表演讲，并在众多国内刊物以及具有国际影响力的 "Managing IP" 和美国马歇尔法学院的 "Law Review" 等刊物上发表多篇专业文章。洪燕律师 2015 年当选北京市律师协会专利法律专业委员会委员，2016 年首批入选最高人民法院知识产权案例基地专家。