

2019年江苏法院知识产权司法保护十大典型案例——小米科技有限责任公司等诉中山奔腾电器有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案

【案件信息】

案号：南京中院（2018）苏01民初3207号

江苏高院（2019）苏民终1316号

原告：小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司

被告：中山奔腾电器有限公司、中山独领风骚生活电器有限公司（原名中山米家生活电器有限公司）、江苏苏宁易购电子商务有限公司、麦大亮

【裁判要旨】

人民法院在认定驰名商标时，不宜机械适用《驰名商标认定和保护规定》中关于具体时间节点等相关规定，应综合考虑商标法规定的各项驰名因素，并结合具体案件的特殊性对驰名事实作出全面、客观认定。

对于恶意侵权，情节严重的，可以适用惩罚性赔偿，以确定的补偿性损害赔偿数额为基数，在法定倍数范围内酌定损害赔偿额。在确定具体惩罚倍数时，应充分考虑侵权人的恶意程度和情节严重程度。

【基本案情】

小米科技有限责任公司（以下简称小米科技公司）、小米通讯技术有限公司（以下简称小米通讯公司）先后成立于2010年3月、2010年8月。2010年4月，小米科技公司申请注册“小米”商标。2011年4月，“小米”商标被核准注册，核定使用商品包括手提电话、可视电话等。此后还陆续申请注册了“”“智米”等一系列商标。小米科技公司、小米通讯公司通过“硬件+软件+互联网”的商业模式，在较短的时间内将小米手机打造成互联网品牌手机。自2010年以来，先后获得一系列行业内的多项全国性荣誉，各大主流报纸、期刊、网络媒体等均对小米科技公司、小米通讯公司及其小米手机进行持续、广泛地宣传报道。在商业宣传时，小米科技公司、小米通讯公司还使用了经典的宣传语“为发烧而生”“做生活中的艺术品”、醒目的橙白配色等方式。

2011年11月，中山奔腾电器有限公司（以下简称中山奔腾公司）申请注册“小米生活”商标，2012年10月初步审定公告。小米科技公司提出异议，2015年该商标被核准注册，核定使用商品包括电炊具、热水器、电压力锅等。2018年“小米生活”注册商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称国家商评委）以系通过不正当手段取得注册为由，裁定宣告无效，2019年北京知识产权法院作出行政判决，驳回中山奔腾公司的诉讼请求。此外，在中山奔腾公司注册的90余件商标中，不仅有在第7、10、11等类别的商品上注册的多件与小米科技公司“小米”“智米”标识近似的商标，还有“百事可乐 PAPSIPAPNE”“盖乐世”“威猛先生”“奔腾大地”等与他人知名品牌相同或近似的商标。

小米科技公司、小米通讯公司提供的数份公证书显示，2016年起，中山奔腾公司、中山独领风骚生活电器有限公司（以下简称中山独领公司）在其制造的电磁炉、电饭煲等被控侵权商品、经营场所、网站、域名、微信公众号等处突出使用“小米生活”标识。京东网、淘宝网、苏宁易购等电商平台的涉案23家店铺销售了被控侵权商品，小米科技公司、小米通讯公司以23家店铺中商品的评论数量作为销售量，乘以商品单价，计算出以上店铺销售被控侵权商品的总金额为76153888.8元。

小米科技公司、小米通讯公司认为，“小米”商标经过长期广泛使用，在市场上已经属于具有极高知名度和美誉度的驰名商标。中山奔腾公司、中山独领公司等共同实施了侵犯“小米”驰名商标专用权的行为；中山奔腾公司、中山独领公司在产品的宣传和推广中使用与“小米”品牌近似的配色、广告语，构成虚假宣传的不正当竞争行为，故诉至法院，请求判令中山奔腾公司、中山独领公司等停止侵权、消除影响，并连带赔偿其经济损失5000万元及合理支出414198元。

中山奔腾公司、中山独领公司等辩称：1. 在中山奔腾公司2011年11月23日申请注册“小米生活”前，“小米”商标不具有知名度，不可能达到驰名的程度，不应适用驰名商标的跨类保护。2. 其广告宣传、包装与小米科技公司、小米通讯公司完全不一样，不构成不正当竞争，且从未作虚假宣传。3. 小米科技公司、小米通讯公司要求其连带赔偿损失及合理费用没有事实和法律依据。

【法院认为】

南京中院一审认为：

一、涉案第8228211号“小米”商标构成驰名商标。涉案“小米”商标及其小米手机获得公众关注的方式有不同于其他商标和商品的特别之处。小米手机在发布、上市前，允许手

机发烧友参与手机系统的开发、提出意见建议，吸引了数量较大的相关公众对其手机保持关注；在其手机发布当天，其手机的搜索量和关注度明显大幅增长，高于其他品牌手机，表明市场及消费者均对其手机持续保持关注，具有一定的影响力；小米科技公司、小米通讯公司采取了集中预订销售的方式，在短时间内将 40 万台手机投入市场并进入消费者手中。小米手机作为一个全新品牌的手机，在当年 8 月才向市场发布，9 月才开始接受预订，故不宜以常规性的全年销售数量及市场份额占比衡量其在公众中的知晓程度。“小米”商标注册、小米手机投入市场后，在短时间内所形成的知名度、关注度较高，影响力较大。“小米”商标在获准注册后持续使用至今，小米科技公司、小米通讯公司对该商标及使用该商标的商品的宣传持续时间长、方式多样、费用金额巨大、范围遍及全国，该商标被抢注、被侵权的情形多发、较为严重，国家工商行政管理总局商标局、国家商评委多次作出不予注册、宣告争议商标无效的决定，法院亦作出认定构成侵权的判决。因此，“小米”商标在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标时已构成驰名商标。中山奔腾公司、中山独领公司、麦大亮的行为侵犯了涉案“小米”注册商标专用权并构成不正当竞争。

二、中山奔腾公司、中山独领公司、麦大亮应承担的民事责任。中山奔腾公司、中山独领公司应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的责任。麦大亮为中山奔腾公司、中山独领公司的侵权行为提供帮助，应当与两公司承担连带责任。关于赔偿损失及合理开支的数额，小米科技公司、小米通讯公司要求按照侵权人因侵权所获得的利益计算，并考虑驰名商标的显著性和知名度以及侵权时间、范围等因素，对本案恶意侵权行为适用惩罚性赔偿。一审法院认为，中山奔腾公司、中山独领公司的侵权行为具有极为明显的恶意，情节极为恶劣，所造成的后果亦十分严重，应当适用惩罚性赔偿。小米科技公司、小米通讯公司根据 23 家线上店铺评论数量计算的结果与法院调取的其中两家店铺数据对比可见，以评论数量计算的销售量及销售额并不准确，远低于实际的销售量及销售额。由此可以推断，以上店铺实际销售被控侵权产品的总额超过 76153888.8 元，即使是只加上该两店铺的销售数据差额，销售总额也达 83157636 元。国内两大电器上市公司的年度报告显示，小家电行业的毛利率为 29.69%-37.01%。中山奔腾公司、中山独领公司也为生产、销售小家电的企业，其规模虽小于上市公司，但其综合成本也应小于上市公司，其利润率应大于上市公司。以该两上市公司小家电毛利率的中间数 33.35%作为中山奔腾公司、中山独领公司制造、销售被控侵权产品的利润率较为公平合理，据此计算，其利润为 27733071.6 元。按照侵权获利数额的二倍计算，数额为 55466143.2 元，故对小米科技公司、小米通讯公司要求赔偿经济损失 5000 万元的诉

讼请求予以全额支持。小米科技公司、小米通讯公司为制止侵权行为支出律师费、公证费、财产保全保险费及文献检索费等费用共 414198 元，有发票为证，且与其诉讼行为及提交的证据相对应，未超过相应标准，亦予以支持。

综上，南京中院一审判决：中山奔腾公司、中山独领公司、麦大亮停止侵权，赔偿经济损失 5000 万元及合理开支 414198 元，中山奔腾公司、中山独领公司在电商平台网站及中山奔腾公司官方网站刊登声明以消除影响。中山奔腾公司、中山独领公司及麦大亮不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为：

一、在中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标之前，“小米”注册商标已达到驰名状态。在认定涉案“小米”商标是否驰名时，应着重考虑以下因素：1. 2011 年是我国移动互联网迅速发展的一年。小米科技公司、小米通讯公司通过“硬件+软件+互联网”的商业模式，在较短的时间将小米手机打造成互联网品牌手机。在认定涉案“小米”商标驰名的时间节点、社会公众知晓程度时，需综合考虑商标法第十四条规定的各项因素，并结合移动互联网行业的特点，对涉案“小米”商标是否驰名进行客观、全面地认定，不应机械地适用《驰名商标认定和保护规定》中关于持续 3 年或 5 年时间等相关内容的规定。2. 中山奔腾公司申请注册“小米生活”商标的时间为 2011 年 11 月 23 日，在认定该时间点“小米”商标知名度状态时，不应孤立、片面地认定，应综合分析前后相近一段时间内“小米”商标使用证据，对发生在该时间点之后，能够补强证明该时间点商标知名度状态的使用事实，酌情予以考虑。3. 企业名称和商标共同承载着企业的商誉。小米科技公司、小米通讯公司的企业字号与涉案注册商标“小米”文字重合，两者具有高度关联性，在认定“小米”商标知名度时，亦应适当考虑小米科技公司、小米通讯公司企业名称或企业字号的使用情况和知名度。根据商标法关于驰名商标遵循个案认定的基本原则，综合考虑本案事实和相关因素，可以认定涉案“小米”商标在 2011 年 11 月 23 日“小米生活”商标申请注册时已为相关公众所熟知，一审判决认定“小米”商标构成驰名商标，并无不当。

二、中山奔腾公司、中山独领公司、麦大亮的涉案行为构成商标侵权。中山奔腾公司在不同类别商品上申请注册的“小米生活”商标系摹仿小米科技公司已经注册的涉案“小米”驰名商标。中山奔腾公司、中山独领公司在经营场所、网站、微信公众号、被控侵权商品等处，突出使用“小米生活”，不正当地利用“小米”驰名商标的市场声誉，误导公众，损害了驰名商标注册人的利益，构成商标侵权。根据域名查询信息显示，涉案“小米生活电器。

com”“xiaomi68.com”域名系中山奔腾公司注册，中山独领公司将该域名用于其电子商务网站经营。上述两个域名中的“小米生活电器”“xiaomi”系对“小米”驰名商标的摹仿或音译，足以造成相关公众的误认，亦构成商标侵权。麦大亮通过其个人身份，为中山奔腾公司、中山独领公司实施一系列商标侵权行为提供相应的便利条件，一审判决认定其构成帮助侵权并无不当。

三、中山奔腾公司、中山独领公司涉案行为构成不正当竞争。中山奔腾公司、中山独领公司从商标、宣传用语、颜色搭配、粉丝昵称等方面进行全方位的效仿，刻意制造与小米科技公司、小米通讯公司及其商品之间的模糊连接，误导消费者，不正当地掠夺小米科技公司、小米通讯公司的商业信誉、商品声誉以及由此相伴的消费群体，提升自己的竞争优势，显然有违诚实信用原则，属于以引人误解的方式进行商业宣传，构成不正当竞争。

四、关于民事责任的承担。中山奔腾公司、中山独领公司共同实施商标侵权行为，并构成不正当竞争，依法应承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。麦大亮为两公司的侵权行为提供帮助，应与两公司承担连带赔偿责任。关于本案赔偿额的确定。一审中，小米科技公司、小米通讯公司主张以侵权获利额作为赔偿依据，并适用惩罚性赔偿，主张赔偿5000万元。对此二审法院认为：

首先，网店商品的评论数可以作为认定商品交易量的参考依据。按照涉案京东网、淘宝网等电商平台的一般评价规则，用户完成一次订单交易后在一定的期限内可以对商品作出一次评价，即评价数与交易次数具有高度对应关系。同时，与一审法院调取中山奔腾公司、中山独领公司网上直营店的实际销售额数据相比，虽然两者存在2个多月时间差，但即便扣除两个月的平均销售额，按照评论数计算销售额亦低于同期实际的销售量及销售额，故以评论数作为销售量的参考依据具有合理性。

其次，涉案23家店铺的销售额可以纳入本案侵权获利额的计算范围。但是，不能直接以经销商的全部销售额作为本案侵权获利额，应将中山奔腾公司、中山独领公司自营店与经销商的销售额分别计算。从部分经销商从中山奔腾公司进货的销售发票记载的商品单价看，与中山奔腾公司、中山独领公司直营店价格相比，大致在6-7折范围，结合其在官网中关于“网店未做活动情况下，按网络零售价（价格以公司下设的淘宝网店为准）的6.5折供货”的内容，酌情按照经销商销售额的6折计算本案侵权获利额。基于上述分析，法院确定涉案23家网店的销售额总计为61158213.3元。关于利润率，一审判决参考珠海格力电器股份有

限公司、美的集团股份有限公司年度报告显示的小家电行业毛利率，以中间数 33.35%作为本案被控侵权商品利润率并无不当。

最后，本案符合惩罚性赔偿适用条件。一审法院综合考虑三上诉人主观上具有侵权恶意、侵权情节恶劣、侵权后果严重等因素，适用惩罚性赔偿，具有事实和法律依据。同时，二审法院认为，在确定具体的惩罚倍数时还需考虑以下事实和相关因素：1. 直到二审期间，中山奔腾公司、中山独领公司仍在持续宣传、销售被控侵权商品，具有明显的侵权恶意。2. 小米科技公司、小米通讯公司在涉案大部分线上店铺中仅公证购买一款商品，以该款商品评论数计算销售额，并未将店铺中所有侵权商品销售额计算在内。而中山奔腾公司、中山独领公司通过多家电商平台、众多店铺在线上销售，网页展示的侵权商品多种多样，数量多，侵权规模大，这一情节亦应作为确定惩罚数额的考量因素。3. 涉案“小米”商标为驰名商标，具有较高的知名度、美誉度和市场影响力。但被控侵权商品“小米生活”Mi001 电磁炉、MW-806 手持式挂烫机分别于 2018 年、2019 年被上海市市场监督管理局认定为不合格产品。且从涉案店铺商品评价可知，部分用户亦反映被控侵权商品存在一定的质量问题。因此，中山奔腾公司、中山独领公司在被控侵权商品上使用“小米生活”商标，在一定程度上会降低消费者对于“小米”驰名商标的信任，导致该商标所承载的良好声誉受到损害，故对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。

基于上述分析，结合二审另查明的事实，二审法院确定以侵权获利额为赔偿基数，按照三倍酌定本案损害赔偿额，对一审判决确定二倍的惩罚倍数标准予以适当调整。根据前述计算方式，销售额为 61158213.3 元，以 33.35%的利润率计算，侵权获利额为 20396264.1 元，按照三倍计算为 61188792.4 元，故一审判决对小米科技公司、小米通讯公司主张赔偿 5000 万元的诉讼请求予以全额支持，并无不当。关于合理开支，小米科技公司、小米通讯公司主张其为制止侵权行为支出了律师费、公证费等费用共计 414198 元，有相应票据、公证书等相关证据予以印证，且数额合理，故一审判决一并予以支持，亦无不当。

江苏高院二审判决：驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

本案是商标法修订后第一例明确适用惩罚性赔偿制度确定赔偿额的案例，也是适用惩罚性赔偿制度确定的赔偿额最高的一起商标侵权案件，被评为 2019 江苏法院十大典型案例。其典型性表现在：

1. 全面分析、阐述了适用惩罚性赔偿制度的考量因素和计算方法，为惩罚性赔偿制度的适用提供了实践样本。本案针对侵权人在多领域刻意模仿“小米”驰名商标，侵权恶意明显、侵权情节恶劣、侵权数额巨大、侵权后果严重的侵权行为，依法适用惩罚性赔偿方式，在计算被告获利额的基础上，确定了与侵权主观恶意程度、情节恶劣程度、侵权后果严重程度相适应的三倍惩罚幅度，最终全额支持了权利人 5000 万元及 40 余万元合理支出的赔偿诉求，体现了严厉打击严重恶意侵权行为，显著提高侵权成本，最严格保护知识产权的价值导向。判决在适用惩罚性赔偿过程中，既考虑到侵权人销售特点，又全面分析了影响惩罚倍数的相关因素，对于适用精细化裁判思维确定赔偿数额以及准确适用惩罚性赔偿方式具有借鉴意义。

2. 结合案件特点创新性认定商标驰名，弥补了驰名商标认定法律规范的不足。本案，一、二审法院并未机械适用《驰名商标认定和保护规定》中关于持续 3 年或 5 年时间等具体时间节点的内容，也未孤立、片面地审查证明商标驰名事实的证据，而是充分考虑到小米公司具有极高知名度的字号对商标驰名的影响，手机商品营销特点，移动互联网时代品牌影响力尤其是涉案“小米”品牌影响力的传播速度，综合考量商标法规定的各项驰名因素，对“小米”商标的驰名度进行了全面、客观认定，为驰名商标司法认定提供了实践经验。

3. 彰显了对民营企业知名品牌充分有效保护的鲜明态度。“小米”是中国市场上具有极高知名度和美誉度的驰名商标，家喻户晓。本案适用惩罚性赔偿方式最大限度地保障了民营企业创立的驰名商标，维护了其商业信誉、商品声誉，对于营造良好的营商环境具有积极效果。