

“淮海”车辆诉“淮海”润滑油一审获赔3000万——兼评注册商标无效前的侵权责任

日期：2022.11.30 作者：向俊霖

近日，万慧达代理的淮海控股集团有限公司（“淮海控股集团”或“原告”）诉淮安市海润石化有限公司（“海润公司”或“被告一”）、江苏海纳石油制品有限公司（“海纳公司”或“被告二”）、江津区某汽配经营部等（“被告三、四”）四被告侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，重庆市第一中级人民法院作出一审判决，认定被告在润滑油、发动机油系列产品上使用“淮海”“淮海及图”商标标识构成对原告在三轮车、摩托车、润滑油等商品上的“淮海”系列注册商标专用权的侵犯，判令四被告立即停止侵权，被告一、二（被控侵权产品的生产商）共同向淮海控股集团赔偿经济损失及合理开支3000万元。

案情简介

淮海控股集团是小型车辆行业的领军企业，1976年其前身徐州市两山口车辆厂创立“淮海”三轮车品牌开始使用“淮海”系列商标，历经40多年发展，“淮海”品牌在全球小型车辆及相关领域具有较高知名度，在第12类三轮车、摩托车等商品上拥有一系列“淮海”“淮海HUIHAI”等注册商标，在第4类润滑油等商品上注册有“淮海及图”



商标，其中申请时间最早核定使用在“三轮车”商品上的“淮海HUIHAI及图形”



商标自1994年起数次获江苏省著名商标认定，2011年被认定为驰名商标。

海润、海纳二公司系母子公司，主营润滑油产品的生产、销售。海润公司及其高管沙某（海纳公司股东）自2005年以来在第4、12、1类等多个商品类别申请了“淮海”“淮海HUIHAI及图形”“HUIHAI及图形”等商标。其中申请日最早（2005年6月6日）指定使用在第4类“发动机油；润滑油”等商品上的第4699087号“



”商标于2008年11月14日获准注册，2013年11月13日淮海控股集团提出无效宣告申请，经过7年多的商标争议程序，最终该商标被最高院于2020年12月31日做出的（2020）最高法行再258号行政判决宣告无效。该案最高院再审前，商评委裁定该商标予以无效宣告，但一、二审法院均判决撤销商评委的裁定。被宣告无效前，该商标曾获江苏省著名商标认定。

海润公司自2005-2006年起一直生产、销售和宣传“淮海”牌润滑油、发动机油系列产品，海纳公司自2010年起与海润公司共同实施生产、宣传行为，使用“淮海”“淮海及图”商标标识（“被控侵权标识”），该产品在包括重庆、江苏等在内的全国数十个省市销售。在最高院判决宣告海润公司“



”商标无效后，被告仍在继续进行被控侵权标识的使用。

2022年1月，万慧达代理淮海控股集团在重庆一中院提起本案商标侵权及不正当竞争诉讼，请求法院判令四被告立即停止侵权，被告一二共同赔偿淮海控股集团经济损失及维权合理开支3000万元，具体主张以在案证据显示的海润公司侵权行为及获利开始至本案起诉前的持续侵权期间即2006-2021年共计15年为赔偿计算期间，根据该期间海润公司主营业务收入、应税货物销售额、主营业务利润等数据计算海润公司累计侵权获利应在2.45亿元以上，并主张按该获利数额的二倍适用惩罚性赔偿。

海润公司等四被告参诉后提出了以下主要抗辩：原告在第4类商品上的注册商标权系在海润公司被诉的4699087号“淮海”商标注册后才享有；被告润滑油、发动机油等产品与原告商标使用的三轮车、摩托车等商品不类似；被告不具有恶意，被诉“淮海”商标被宣告无效前的使用行为合法有效不应承担侵权责任，海润公司在收到无效宣告再审判决后只销售了2142元的涉案产品；原告起诉已超过诉讼时效，计算赔偿责任期间应倒推三年；海润公司主营业务利润不等于被诉产品净利润等。

重庆一中法院经审理认为：（一）被控侵权标识与原告商标属于相同或近似商标，最高院在（2020）最高法行再258号行政判决中认定海润公司诉争商标使用的润滑油等商品与原告商标核定使用商品（三轮车、摩托车等）具有一定联系的结论相当于认可二者构成类似商品，本院赞同并进一步认为润滑油、发动机油与机动三轮车、摩托车在功能、用途、销售场所、销售渠道、消费对象等方面具有极为密切的联系，海润公司在被诉产品上使用“淮海”商标容易导致相关公众的混淆误认，海润公司商品更是与原告第16965940号商标核定使用商品相同，海润、海纳二公司共同经营被诉产品构成对原告商标的共同侵权，被告三、四销售被诉商品的行为亦侵害了原告商标权。（二）被诉注册商标自始无效；“淮海”商标争议行政程序属于引起本案诉讼时效中断的事由，该案最高院作出再审判决后侵权诉讼时效期间重新计算，原告起诉未超过法定诉讼时效，有权对被告从始至终使用“淮海”标识的行为主张侵权。（三）确定海润公司赔偿责任时重点考察以下因素：原告商标具有较高知名度；至少自2006年起海润公司开始使用“淮海”标识，持续时间较长；海润公司自始使用“淮海”、申请相关商标具有攀附意图，且在其商标被宣告无效后继续侵权；海润公司的主要业务是生产、销售润滑油等相关产品，2006年、2007年度应税货物销售额分别为107691771.7元、33206840.93元，2008年至2018年的主营业务收入和主营业务利润合计605658113.5元和245437855.4元，虽然主营业务利润与侵权获利并不完全等同但可将其作为判断侵权获利的重要参考；原告维权开支。结合上述因素及一般商业常理，认定海润公司侵权获利高于原告主张的赔偿金额，无需适用惩罚性赔偿，对于原告主张3000万元的赔偿请求予以支持。

短评

一、《商标法》47条的理解适用与注册商标无效前的侵权责任

本案系又一侵权注册商标被宣告无效前、后恶意注册人使用该商标被判令承担赔偿责任的典型案列，万慧达律师代理原告充分举证了被告一自其最早的侵权行为开始至本案起诉前共15年期间的持续侵权及获利情况，以该期间作为赔偿计算期间累计计算侵权赔偿金额获得法院认可，是本案最大的亮点之一。一审法院认为，根据《商标法》47条的规定，被诉注册商标自始无效，该条关于商标无效宣告不具有追溯力的规定针对的情形有所限定，仅包括无效商标的“权利人”作为维权或授权一方发生的纠纷或者法律关系，并不包括本案此种因商标无效而可能侵害他人商标权的情形，原告提起本案诉讼未超过法定诉讼时效，有权对被告从始至终使用“淮海”标识的行为主张侵权。

关于注册商标被宣告无效前的使用的赔偿责任，尽管现行《商标法》47条似未明确或细化，但根据该条“自始无效”的规定及其与《商标法》57条（构成商标侵权的行为）、63条（侵权赔偿数额的确定）等条款的逻辑自洽，以及商标侵权赔偿制度的价值意蕴，笔者赞同，该商标的注册人或者被许可使用人使用该商标构成侵权的，自然应当承担赔偿损失的责任，可不论该注册人或使用人是否具有主观恶意，而且，在本案中，被告具有攀附意图，更应承担赔偿责任。在代理本案过程中，笔者亦曾对近年来涉及注册商标被无效前、后侵权的部分判例进行了调研整理，发现在多地法院审理的该类多数案件中，法院判决确定的侵权赔偿责任均及于涉案侵权注册商标被宣告无效前的使用，多个案件法院支持的赔偿计算期间（或酌定赔偿考量的侵权持续时间）为在案证据能够证明的被诉商标被宣告无效前、后的整个侵权期间，例如“鸽皇”案溯及“自始至终”13年，“惠氏”案、“永泉阀门”案赔偿计算/考虑期

间覆盖了7年，“美禾辛”案赔偿计算期间5年。

以下笔者列出侵权注册商标被宣告无效前的使用被判决承担赔偿责任的部分其他案例，便于大家查阅参考。

侵权商标	案号	判决摘要	判赔
“鸽皇”	(2018)渝05民初字第3095号、 (2021)渝民终166号	一审： “鸽皇 GE HUANG 及图”虽曾为注册商标，但该商标已被宣告无效，根据 2013 年《商标法》47 条的规定，该注册商标专用权视为自始即不存在...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，侵害了原告的注册商标专用权。 二审： 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。	赔偿计算期间共 13 年，判赔 1000 万
“Wyeth” “惠氏”	(2019)浙01民初字第412号、 (2021)浙民终294号	一审： 根据《商标法》47 条规定，因广州惠氏公司“Wyeth”“惠氏”商标已经被宣告无效，相关商标专用权视为自始即不存在，对其在该商标被宣告无效之前的使用系合法使用的主张不予支持。 二审： 原广州惠氏公司等主张的自有注册商标专用权或被许可的案外人的注册商标权，均应视为自始不存在，各上诉人关于宣告无效之前使用被诉侵权标识系合法使用的抗辩不能成立。	赔偿计算期间共 7.3 年，判赔 3055 万
“永泉 阀门”	(2020)粤民终1588号	商标和企业名称得以注册的合法形式不能掩盖被诉行为的侵权实质，更不能成为侵权行为赖以产生甚至持续的合法依据。宣告无效的注册商标，视为自始不存在，即从开始注册时就无效，在法律上不承认该注册商标专用权的存在或者曾经存在。即使侵权商标曾经获得核准注册，仍需承担相应的商标侵权责任。酌定赔偿时考虑侵权期间为侵权行为自始至一、二审的持续期间。	酌定赔偿考虑期间约 7 年多，判赔 1000 万
“美禾辛”	(2021)鲁民终1160号	被诉“美禾辛”商标被宣告无效后自始无效，津港美禾辛公司等突出使用该标识构成商标侵权，应当承担停止侵权及赔偿责任的民事责任；法院认为津港美禾辛公司等将与“美可辛”商标近似的“美禾辛”文字注册为企业字号并申请注册商标等行为具有恶意，以侵权行为开始以来整个 5 年的侵权期间为赔偿计算期间。	赔偿计算期间 5 年，判赔 1030 万

纽巴伦公司 “N”图形	(2016)沪0101民初字第19567号、 (2021)沪73民终301号	二审： 根据商标法 47 条第一款的规定，依照商标法第四十五条的规定宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在。 该条第二款规定的不具有追溯力的情形，是指注册商标被宣告无效前以该商标为权利商标，法院做出并已执行的针对该商标侵权案件的判决、裁定、调解书和行政部门做出并已执行的针对该商标侵权案件的处理决定等。而本案系纽巴伦公司的注册商标作为被诉侵权标识被提起诉讼的商标侵权案件，故商标法 47 条第二款的规定不适用于本案。纽巴伦公司应对新平衡公司权利商标核准注册公告之前使用被诉标识的行为承担赔偿责任。	判赔 2500 万
“小米生活”	(2018)苏01民初字第3207号、 (2019)苏民终1160号	二审： 上诉人称即使“小米生活”注册商标被依法宣告无效，无效宣告前的行为不应被追责。本院认为依法宣告无效的注册商标，该注册商标专用权视为自始即不存在，上诉人关于注册商标被宣告无效前的行为不应被追责的主张于法	判赔 5041.4 198 万 (含维权开

	民终 1316号	无据，不予支持。	支)
“江南 宗申”	(2018)苏 01民初 2073 号、 (2020) 苏民终 267号	一审： 宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在...“江南宗申”商标已经被生效判决宣告无效，该注册商标专用权视为自始不存在，本案已不存在注册商标之间的权利冲突问题，故对三被告抗辩主张其使用商标系合法授权的注册商标亦不予支持。	判赔 300万
“ROB AND”	(2016)浙 06民初 758号、 (2018) 浙民终 20号	一审： “ROBAND”标识是否属于有效商标并非其相关使用者构成侵权的排除事由...被诉侵权方虽主张该标识系其合法注册的商标，但被告使用该商标构成对老板电器公司商标权的侵害，应承担停止侵害、消除影响、赔偿损失等民事责任。	二审改 判 1004.8 523万
“555 及图 形”	(2015) 武知民初 字第142 号、 (2016) 苏04民 终2352 号	一审： 第5256379号“ ⁵⁵ ”商标虽注册后被宣告无效，但被告申请注册、使用该商标具有攀附故意，且持续时间长、范围广，应对由此造成上海钟表的损失承担赔偿责任。 二审： 被无效的商标的注册人、使用人的主观状态不应是是否应当承担赔偿责任的考量因素，而是确定赔偿数额的考量因素；即使没有恶意，其仍应就先前在同一种商品上或类似商品上使用与权利人注册商标近似的商标的行为承担侵权责任。商标法47条规定“不具有追溯力”的“商标侵权案件”是指被宣告无效的商标注册人作为权利人追究他人侵权责任的案件，该条“因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”是指恶意的商标注册人以他人侵犯其注册商标专用权为由采取诉讼或其他措施造成他人损失的情形。	判赔10 万
“大阅 城”“建 发大阅 城”	(2022)京 民再14 号	被宣告无效的商标自始无效，故在一、二审诉讼中存在的注册商标之间的权利冲突问题已不再存在，建发集团、阅彩公司应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的法律责任。关于阅彩公司的注册商标被宣告无效的事实并非发生在二审诉讼中，故对本案无溯及力的主张，不予支持。	判赔 124万
“BELI MO”	(2019)闽 民终883 号、 (2020)最 高法民申 3307号	再审： 搏力谋厦门公司还主张其获准注册了“BOLIMO”商标，因此，其使用被诉侵权标志的行为具有合法性，但根据本院审理查明的事实，该商标已被宣告无效，商标无效是自始无效，搏力谋厦门公司的不侵权抗辩不能成立。	判赔 150万
“菱电”	(2020)浙 民申 4877号	经宣告无效的商标，视为自始无效，东莞菱电公司使用“菱电”标识不具有合法性基础；本案所争议的东莞菱电公司的行为是否侵害涉案注册商标专用权未曾经过司法程序审理，侵权注册商标被宣告无效并不影响对本案中东莞菱电公司被诉行为性质以及法律责任的认定...东莞菱电公司应当承担停止侵权、赔偿损失等责任。	判赔30 万
“大自 然美 学 家”	(2020)苏 05民初 60号	福建大自然公司等抗辩称被控侵权行为发生在第11612776号商标被宣告无效之前，不构成侵权。法院认为，一方面，商标被宣告无效是自始无效，另一方面，福建大自然公司和周福良在经营活动中并非规范使用该注册商标，故二者以一件被无效的商标作为自己实施侵权行为的免责事由没有事实和法律依据，不予支持。	判赔 1506.0 520万 (含维 权开 支)
“妙妙”	(2016) 鲁民终 291号	根据《商标法》47条规定..蒙牛公司第6428708号“妙妙”商标在涉案商品上已被宣告无效，其涉案商标权在涉案商品上视为自始不存在。	判赔 300万
“汇源”	(2015) 民三终字 第7号	菏泽汇源公司辩称其核准经营的系列罐头食品上使用的是7400527号注册商标，但是目前该商标已经被生效判决宣告无效，故其该上诉理由不成立。	判赔 1000万

二、润滑油、发动机油类产品与机动三轮车、摩托车等商品类似问题

一审法院认定被诉的润滑油、发动机油等产品与原告在第12类商品上注册的权利商标使用的“机动三轮车”“摩托车”等商品构成类似商品亦是本案的一大亮点。在海润公司第4699087号“淮海”商标无效宣告行政诉讼程序中，一、二审法院曾认为该商标指定使用的“润滑油；工业用油”等商品与淮海控股集团引证商标核定使用的“三轮车”“电动三轮车”“摩托车”等商品不类似，但最高院再审判决认为，淮海控股公司的前身在二十世纪九十年代生产、销售的是“淮海”牌助力三轮车、机动三轮车、摩托三轮车等系列产品，诉争商标核定使用的润滑油、发动机油等商品是机动三轮车、摩托车的备品配件，而且经常在摩配市场或者汽车修理厂销售，因此诉争商标核定使用的商品（润滑油；工业用油等）与淮海控股公司引证商标核定使用的商品（三轮车；摩托车等）具有一定的联系。在本案中，万慧达律师从原告品牌发展过程中经营的车辆类型及商标使用的商品，被诉产品与原告商标使用的“三轮车”“机动三轮车”“摩托车”等商品在功能、用途上的关联性，在销售场所、销售渠道、消费对象（消费群体）上的重合一致性，以及相关在先判例等方面进行了充分举证和论证，获得了法院的支持。

笔者调研发现，在近十多年的商标确权、侵权司法实践中，不乏认定第4类润滑油等商品与第12类摩托车、汽车类商品构成类似商品的案例，除本案被诉商标争议再审案件（(2020)最高法行再258号）外，还如，北京高院审理的“TSI-BEST”无效宣告案（(2019)京行终3618号）、“DANFOSS”无效宣告案（(2018)京行终41号）、“Haima及图”商标异议复审案（(2014)高行（知）终字第2872号）、“盖瑞特”商标异议复审案（(2012)高行终字第1540号）、“VWPOL0”商标异议复审案（(2011)高行终字第1616号）、“日产嘉禾及图”商标无效案（(2010)高行终字第599号）、北京一中院审理的“日产嘉禾及图”润滑油商标侵权案（(2012)一中民初字第6669号）、长沙中院审理的“法雷奥”商标侵权案（(2013)长中民五初字第770号）、重庆高院审理的“宗申”摩托车机油商标侵权案（(2005)渝高法民终字第209号）等。

而本案不同的亮点还在于认定润滑油、发动机油等产品与“机动三轮车”属于类似商品。根据我国车辆产品专业分类，“三轮车”是从车轮数量上划分的一种车辆类型，包括三轮摩托车、助力三轮车等机动三轮车类型，而三轮摩托车（可分为正三轮、边三轮）是摩托车的典型类型，属于摩托车。我国商标注册申请早期实践中曾接受“三轮车”商品名称的指定，例如本案淮海控股集团申请时间最早的第313958号权利商标指定商品为“三轮车”，在后来的《类似商品和服务区分表》中该名称是在第12类商品1204群组名称中使用的，被划归该群组的三轮车包括“机动三轮车”“电动三轮车”等规范商品名称。2022年版《类似商品和服务区分表》还明确指出，1204群组机动三轮车、电动三轮车与1202群组摩托车、踏板摩托车类似，与第九版及以前版本1203摩托车交叉检索。

据了解，本案被告或将上诉。