

广东省高级人民法院

民事判决书

(2011)粤高法民三终字第 467 号

上诉人（原审被告）：台山利富服装有限公司。

被上诉人（原审原告）：鳄鱼恤有限公司。

上诉人台山利富服装有限公司（以下简称利富公司）因与被上诉人鳄鱼恤有限公司（以下简称鳄鱼恤公司）侵害商标专用权纠纷一案，不服广东省珠海市中级人民法院（2011）珠中法知民初字第 1 号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

原审法院审理查明：鳄鱼恤公司是我国第 246898 号“CROCODILE”商标注册人，该商标核定使用商品为第 25 类（包括衬衫；裤子；汗衫及其它衣服等商品），注册有效期限自 1996 年 3 月 30 日至 2006 年 3 月 29 日止，后经核准续展注册有效期自 2006 年 3 月 30 日至 2016 年 3 月 29 日（见附图一）。上述商标已由鳄鱼恤公司向我国海关总署申请知识产权海关保护备案（备案号：T2009-15845）。

2010 年 8 月 18 日，利富公司通过拱北海关隶属九洲海关申报出口男装衬衫 1996 件（目的地：日本），总价 18540.3 美元。在报关过程中，拱北海关经查验，认为该批货物涉嫌侵害鳄鱼恤公司在

海关总署备案的“CROCODILE”商标专用权(备案号:T2009-15845)。根据鳄鱼恤公司申请,拱北海关于2010年8月27日作出拱关知字[2010]031号《扣留侵权嫌疑货物通知书》,对利富公司申报出口的上述带有“Crocodile”标识的男装衬衫1996件予以扣留。2010年10月22日,拱北海关作出拱关知字[2010]031号《认定进出口货物知识产权状况通知书》,称已完成对上述货物侵权状况调查,调查结果是不能认定上述货物是否侵害了鳄鱼恤公司在海关总署备案的“CROCODILE”商标专用权。2010年11月22日,拱北海关作出拱关知字[2010]031号《解除扣留通知书》,解除了对上述货物的扣留。

2010年12月23日,鳄鱼恤公司向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼,请求判令利富公司:1、立即停止侵害鳄鱼恤公司商标权的行为;2、赔偿鳄鱼恤公司侵权损失50万元;3、承担本案诉讼费用。

原审法院经比对,利富公司申报出口的上述男装衬衫上带有“Crocodile+鳄鱼图形”组合商标(见附图二,以下简称被诉侵权商标),其中文字部分“Crocodile”与鳄鱼恤公司主张的“CROCODILE”商标相同,主要区别在于部分英文字母的大小写不同,字体、色彩也存在一定差异。

利富公司向原审法院提交了注册国为日本国,并经日本国外务省官员签名盖章证实、我国驻日本国大使馆认证的注册号为第0571612号、第2465858号《商标注册证书》两张,证明被诉侵权

商标为日本国 Yamato International 株式会社（以下简称 Yamato 公司）在日本国注册的商标。利富公司还辩称其实施的是定牌加工出口行为，并提交了 Yamato 公司、Kurabo International 株式会社（以下简称 Kurabo 公司）分别出具的相关《情况说明》，称被诉侵权商品是 Kurabo 公司按照 Yamato 公司的授权，委托利富公司加工的服装产品，全部产品的原料以及辅料由 Kurabo 公司提供，利富公司按照 Yamato 公司的订制要求将加工完成的成品向我国海关报关出口后交付给 Kurabo 公司，再由 Kurabo 公司交付给 Yamato 公司。上述服装产品最终由 Yamato 公司在日本进行销售。但利富公司未提交上述公司之间关于授权生产加工涉案服装的相关合同或协议等文件。

另查明，利富公司于 1992 年 8 月 4 日注册成立，其经营范围包括：生产服装及服装洗水，产品百分之九十外销（化纤服装百分之百外销）。Yamato 公司和 Kurabo 公司均为依日本国法律在日本设立的公司法人。

原审法院认为，本案为侵害商标专用权纠纷。鳄鱼恤公司对其在我国注册的第 246898 号“CROCODILE”商标享有注册商标专用权，该权利仍处于合法有效状态，依法应受到法律保护。《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，构成侵害注册商标专用权。同时，《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》第九条进一步明确，

商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被诉侵权的商标与注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被诉侵权的商标与注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。

具体到本案，被诉侵权商标虽为文字图形组合商标，但其中起显著识别作用的文字部分“Crocodile”英文与鳄鱼恤公司主张的文字商标区别仅为部分英文字母的大小写不同，而含义完全相同。从整体上看，虽然两者的字体、色彩存在一定差异，但完全有可能造成相关公众的混淆或误认。因此，被诉侵权商标与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标构成近似。此外，被诉侵权商品为衬衫，与鳄鱼恤公司第246898号“CROCODILE”注册商标核定使用的第25类商品中衬衫为同一种商品。利富公司未经鳄鱼恤公司许可，在同一种商品上使用了与其注册商标近似的商标，属于侵害注册商标专用权的行为。此外，根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（二）项规定，销售侵害注册商标专用权的商品的，属于侵害注册商标专用权的行为。因此，利富公司出口被诉侵权商品的行为亦侵害了鳄鱼恤公司的注册商标专用权。

对于利富公司辩称其行为属于定牌加工出口行为的主张，原审法院认为，即使利富公司系接受Yamato公司的委托，依照Yamato

公司指定在生产的衬衫上使用被诉侵权商标。但基于商标权地域性特征，Yamato 公司对被诉侵权商标仅在日本国内享有注册商标专用权，在中国境内并不享有注册商标专用权，并且被诉侵权商品的制造地及交付地均在中国境内，在利富公司不能举证证明其使用被诉侵权商标属于正当使用的情况下，应当认定利富公司的行为已经侵害了鳄鱼恤公司在中国境内对“CROCODILE”商标享有的专用权，依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。利富公司关于其接受 Yamato 公司的委托进行定牌加工并出口的行为并不会使相关公众对商品来源产生混淆和误认，不构成商标侵权的抗辩理由，缺乏事实和法律依据，原审法院不予采纳。

至于利富公司应承担的赔偿数额，原审法院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十六条规定，侵害商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予 50 万元以下的赔偿。本案中，由于鳄鱼恤公司未能提供证据证明其实际损失，亦未提交证明利富公司非法获利数额的证据，法院将综合考虑鳄鱼恤公司注册商标的知名度、利富公司侵权行为情节（被诉侵权商标为 Yamato 公司在日本享有专用权的注册商标、被诉侵权商品申报出口目的地也为日本、鳄鱼恤公司也未有证据证明利富公司有在境内销售等情况）、鳄鱼恤公司为制止侵权行为所支出的合理费用

等因素酌情确定赔偿数额为 30 万元。

综上，原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条，《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条第二款，《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》第九条、第十条、第十六条之规定，判决：一、利富公司立即停止侵害鳄鱼恤公司第 246898 号“CROCODILE”注册商标专用权的行为。二、利富公司于判决生效后十日内赔偿鳄鱼恤公司经济损失 30 万元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 8800 元，由利富公司负担。

利富公司不服上述一审判决，向本院提出上诉，请求：撤销一审判决，改判驳回鳄鱼恤公司的全部诉讼请求，由鳄鱼恤公司承担本案一、二审全部诉讼费用。理由是：一、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不构成近似商标。（一）本案的被诉侵权商标是图文组合商标，由手写体并斜体英文单词“Crocodile”和头朝左的鳄鱼图形组成，商标整体呈现为绿色；而鳄鱼恤公司商标是单纯的文字商标，仅是由印刷体的英文单词“CROCODILE”构成，整体呈现为黑色。从视觉上来看，被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标在整体外观上的差别非常明显，被诉侵权商标的主要部分是图形，而鳄鱼恤公司商标的主要部分是文字。因此，相关公众以一般的注意力观察，不会认为二者近似。鳄鱼作为自然界中的一种动物，作为商标其本身就缺乏

显著特征，不能被任何人垄断使用。鳄鱼恤公司在中国第 25 类商品上至今为止未获得任何鳄鱼图形商标的注册，因此根本无权就鳄鱼图形商标主张任何权利。从鳄鱼商标在中国的使用情况来看，在中国市场上并存着法国鳄鱼、新加坡鳄鱼、香港鳄鱼（即鳄鱼恤公司）等几大“鳄鱼”品牌。案外人（法国）拉科斯特股份有限公司在中国第 25 类商品上注册了多个鳄鱼图形商标，与鳄鱼恤公司的“CROCODILE”商标含义相同，足以表明鳄鱼恤公司的“CROCODILE”商标缺乏显著特征，既然其与鳄鱼图形商标不构成近似，也就不应当与本案的被诉侵权商标构成近似。（二）被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标不会引起中国相关公众的混淆误认。《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》第九条对认定商标近似的混淆性要素作了规定，最高人民法院在其公布的 2010 年十大知识产权案件之一，即法国鳄鱼诉（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司等侵害商标专用权纠纷一案中进一步明确，侵害注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。即使都是鳄鱼商标，考虑到主观意图和商标使用的历史现状等因素，如果不会引起消费者的混淆误认，依然不构成近似商标。几个鳄鱼商标可以井水不犯河水，在中国的市场上并存。利富公司与日本权利人之间是承揽加工合同关系，利富公司的涉外定牌加工行为主观上就是为了完成承揽加工合同，而非通过被诉侵权商标造成其与鳄鱼恤公司商标在中国市场上相关公众的混淆误认。二、利富公司未实施商标侵权行为。（一）利富公司未实施商标法第五

十二条第一项规定的“未经许可在相同或类似商品上使用相同或近似商标”的商标侵权行为。利富公司所加工的产品只停留在生产领域未进入流通领域，涉案产品仅仅是“产品”而非“商品”，利富公司在涉案产品上贴附商标的行为仅是以完成承揽加工合同为目的，而非在中国境内区分商品来源，不应视为商标法第五十二条第一项规定的商标法意义上的商标“使用”行为。被诉侵权产品不在中国国内销售，不会引起中国相关公众的混淆误认。根据 TRIPS 协议第十六条第一款规定，利富公司的行为也不构成商标侵权行为。

（二）利富公司未实施商标法第五十二条第二项规定的“销售侵犯注册商标专用权商品”的商标侵权行为。鳄鱼恤公司在一审中认可利富公司实施的是涉外定牌加工行为，并未主张利富公司实施了商标法第五十二条第二项规定的“销售”行为，其在庭审中也明确表示其提起诉讼的法律依据是商标法第五十二条第一项。一审法院在权利人未主张的情况下径行判决利富公司实施了所谓的“销售”行为，有悖“不告不理”的法律原则。利富公司在一审中提交的证据能够形成完整的证据链，证明利富公司生产被诉侵权产品是为了履行承揽加工合同而非销售合同，利富公司将加工的产品交给日方权利人属于交付定作物的行为而非销售行为。三、一审判决确定的赔偿数额不恰当。利富公司未实施任何商标侵权行为，不应当承担任何侵权责任包括赔偿责任。中国作为世界工厂，加工企业不计其数，如果再判定这些企业因涉外定牌加工行为而构成侵权并赔偿，则会使加工企业遭受毁灭性的打击，威胁中国的国家经济秩序和经济安

全。

鳄鱼恤公司答辩认为，原审判决认定事实和适用法律正确，请求依法驳回利富公司的上诉请求。理由是：一、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司商标构成相近似。评定商标是否近似，要根据音、形、义进行判断，本案被诉侵权商标与涉案商标的发音相同、含义相同，都属于第 25 类，可以判定两者是相近似商标。二、在中国大陆地区，未经商标权人许可，在同类商品上使用相近似商标就构成侵权。上诉人虽然提供了日本国的商标，但根据巴黎公约规定，其权利只在日本国有效。上诉人提出加工定做行为不构成侵权，这会造成中国司法、行政机关不能在生产环节打假，逻辑不能成立。从事实上看，所有的对外加工都有富余，都会在加工国销售。三、一审判决确定的赔偿数额符合法定赔偿的标准，是适当的。

本院经审理查明，原审法院认定的事实属实，本院予以确认。

另查明，利富公司在一审期间提交了注册国为日本国，注册号为第 0571612 号、第 2465858 号《商标注册证书》，同时提交了 Yamato 公司、Kurabo 公司分别出具的相关《情况说明》、Yamato 公司出具的《鳄鱼商标授权书》、《制作请求书》、《缝制规格书》，以及被诉侵权产品上使用的日文标示的产品吊牌、水洗标等。上述证据表明，Yamato 公司系本案被诉侵权商标在日本国的商标权人，Yamato 公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间授权 Kurabo 公司寻找工厂生产加工带有被诉侵权商标的男款衬衫，Kurabo 公司授权利富公司加工，并提供全部产品原料以及辅料。2010 年 8 月 18

日，利富公司通过拱北海关隶属的九洲海关申报出口。上述证据均履行了必要的公证、认证程序，鳄鱼恤公司在一审期间对上述证据的真实性、合法性予以认可，但认为 Yamato 公司的商标与本案不具有关联性。

还查明，利富公司二审期间向本院提交了一份《委托加工合同》，用以证明 Yamato 公司、Kurabo 公司与利富公司之间自 2009 年开始就存在涉外定牌加工合同关系。鳄鱼恤公司对该份证据不予认可。

本院认为，根据本案事实以及双方的诉辩主张，本案的焦点问题是：一、利富公司被诉侵权行为的性质；二、被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权的问题。

一、关于利富公司被诉侵权行为的性质问题

鳄鱼恤公司基于其在中国注册的第 246898 号“CROCODILE”商标，主张利富公司生产、出口贴有被诉侵权商标的衬衫的行为构成侵害商标专用权。利富公司则辩称其行为系涉外定牌加工行为，其与日本国 Yamato 公司系委托加工关系，利富公司的行为不属于商标性质的使用行为。本院认为，所谓“涉外定牌加工”，是指国外注册商标的权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售。从本案案情看，首先，利富公司向法院提交了注册国为日本国，注册号为第 0571612 号、第 2465858 号《商标注册证书》，Yamato 公司、Kurabo 公司分别出具的相关《情况说明》、《制作请求书》、《缝制规格书》，以及被

诉侵权产品上使用的日文标示的产品吊牌、水洗标等。上述证据符合证据形式要求，鳄鱼恤公司未对其真实性和合法性提出异议。二审期间，利富公司又补充提交了《委托加工合同》。这些证据相互印证，本院予以采信。根据上述证据，可以证实利富公司系接受国外商标权人委托和指示，在中国境内生产加工衬衫，并将国外商标权人的商标标识缝制在衬衫上，按照国外委托人的指示报关出口，不在中国境内销售。其次，利富公司并非商标许可合同的被许可人。由于涉案衬衫全部出口，涉案衬衫在何地销售、如何销售均由委托人 Yamato 公司控制，被诉侵权商标的实际使用人系 Yamato 公司。综上，本院认为，利富公司根据日本国注册商标权人 Yamato 公司的委托，在国内生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售，属于涉外定牌加工行为。

二、关于被诉侵权商标与鳄鱼恤公司请求保护的注册商标是否近似、利富公司是否侵害鳄鱼恤公司注册商标专用权的问题

本院认为，商标的基本功能是区分商品或服务来源，侵害商标权的本质就是对商标识别功能的损害，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。根据《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》第九条第二款的相关规定，认定被诉侵权商标与请求保护的注册商标是否构成近似商标，不仅要根据文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等要素对其近似性进行判断，还要根据案件的具体情况，综合考虑是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联

系。人民法院在判断是否构成未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的侵权行为时，除在同一种商品上使用相同商标的情形外，对其他情形均需要考虑混淆因素。因此，侵害注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。

值得注意的是，利富公司在本案中的行为属于涉外定牌加工行为。关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题，目前我国法律及司法解释并无明确规定。本院认为，在司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。就本案而言，首先，鳄鱼恤公司主张保护的“CROCODILE”注册商标，与被诉侵权商标“Crocodile”英文加鳄鱼图形组成的组合商标并不相同。利富公司在接受委托加工时，审查了委托人 Yamato 公司在日本国的商标注册证书，在判断该商标是否会构成侵权时，即使对相关商标的注册情况予以检索，也不易判断该商标是否对鳄鱼恤公司“CROCODILE”注册商标构成侵权。因此，利富公司在履行必要注意义务后，按照订单进行加工，并无侵害鳄鱼恤公司注册商标的故意。其次，利富公司在产品上标注被诉侵权商标的行为，形式上虽由加工方实施，但实质上是基于有权使用被诉侵权商标的日本 Yamato 公司的明确委托，而且受委托定牌加工出口的产品全部销往日本国。因此，被诉侵权商标只能在日本国市场发挥其区别商品来源的功能，日本国消费者可以通过该商标区分商品来源为 Yamato 公司。涉案产品并未在中国国内市场实际销售，涉案产品的被诉侵

权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础，鳄鱼恤公司的中国市场份额也不会因此被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。综上，本院综合考虑被诉侵权人的主观意图、注册商标与被诉侵权商标使用状况等相关因素后认为，被诉侵权商标与鳄鱼恤公司注册商标不足以造成相关公众的混淆、误认，不构成侵害注册商标专用权意义上的商标近似。利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。原审判决认定利富公司侵权，不符合商标法保护注册商标专用权的立法意图，属于适用法律错误，本院予以纠正。利富公司主张其在定牌加工出口过程中，在产品上标注被诉侵权商标行为不构成对鳄鱼恤公司商标侵权，理据充分，本院予以支持。

综上所述，利富公司的上诉理由成立，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，但适用法律错误，本院予以纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第二款之规定，判决如下：

一、撤销广东省珠海市中级人民法院（2011）珠中法知民初字第1号民事判决；

二、驳回鳄鱼恤有限公司的全部诉讼请求。

本案一审案件受理费8800元、二审案件受理费5800元，共计14600元，均由鳄鱼恤有限公司负担。本院预收的二审案件受理费

5800 元，由本院退回给台山利富服装有限公司。鳄鱼恤有限公司应于本判决送达之日起七日内向本院交纳二审案件受理费 5800 元。如逾期不交，本院将予以强制执行。

本判决为终审判决。

审 判 长

代理审判员

代理审判员

二〇一一年十二月十六日

本件与原本核对无异

书 记 员

附图一：鳄鱼恤公司注册商标

CROCODILE

附图二：被诉侵权商标

