

中华人民共和国
上海市浦东新区人民法院
民 事 判 决 书

(2020)沪0115民初85435号

原告：JUKI 株式会社，住所地日本国东京都多摩市鹤牧二丁目11番地1。

法定代表人：清原晃，董事。

委托诉讼代理人：倪挺刚，上海大邦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：秦鹏飞，上海大邦律师事务所律师。

被告：浙江巨凯缝纫科技有限公司，住所地浙江省台州市路桥区蓬街镇光明村。

法定代表人：王云清，执行董事兼总经理。

委托诉讼代理人：项俊勇，浙江新台州律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐思艳，浙江新台州律师事务所律师。

原告 JUKI 株式会社（以下简称 JUKI 公司）与被告浙江巨凯缝纫科技有限公司（以下简称巨凯公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2020年11月10日立案，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员刘嘉洛独任审理。经过庭前会议交换证据后，本院于2021年11月

30 日公开开庭进行了审理。原告 JUKI 公司的委托诉讼代理人秦鹏飞、倪挺刚，被告巨凯公司的委托诉讼代理人项俊勇、徐思艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告 JUKI 公司向本院提出诉讼请求，请求：1. 判令被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为；2. 判令被告赔偿原告经济损失 300 万元人民币（含律师费 7 万元，公证及调查取证费用 277,836 元，翻译费 5,866 元）。事实和理由：原告是一家注册在日本的企业，在工业缝纫机领域居于全球领先地位，其高质量的产品获得了全球客户的赞誉。在中国，原告商号 JUKI 于 1981 年 5 月 30 日获准注册 146917 号商标，核定使用在第七类“缝纫用机器：部件零件”商品上；于 2005 年 10 月 28 日获准注册 3715148 号商标，核定使用在第七类“缝合机”等商品上（以下两商标合称“系争商标”）。被告是一家从事工业缝纫机生产、销售的企业，长期在其工业缝纫机产品上以及相关产品宣传上使用“巨凯 JUKAI 标识”（以下称“侵权标识”）。被告于 2009 年 2 月 7 日将侵权标识向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局提出注册申请，虽于 2010 年 8 月 7 日被获准注册，但已被商标评审委员会作出的“商评字[2016]第 33422 号”裁定书宣告无效。北京市高级人民法院于 2019 年 12 月 27 日作出（2018）京行终 5382 号终审判决，认定侵权标识与系争商标构成近似商标，维持了该无效宣告裁定。被告曾于 2017 年 9 月 27 日参加在上海新国际博览中心举办的“CISMA（中国国际缝制设备展览会）”，在展出的样机、公司宣传资料、名片上均使用了侵权标识。使用了侵权标识的被告产品至少在 2018 年 2 月时仍在国内市场上销售。另外，被告在国内市场销售的某一批产品曾被浙江省台州市路桥区市场

监督管理局查获,并于 2019 年 8 月 27 日受到了行政处罚。被告是一家具有一定规模的生产企业,其销售地域遍及全国乃至全球市场。被告使用侵权标识的时间跨度长,且根据被告官方网站的产品介绍,被告的全部产品上均使用了侵权标识。并且在实际使用中,尤其是被告的产品上,均是单独使用与系争商标呼叫、字母构成和字体、及整体外观等方面近似的侵权标识中的外文字母部分“JUKAI”。被告因此在 2014 年 7 月 16 日曾被浙江省台州市路桥区工商行政管理局以“改变注册商标”为由责令改正,但是,至少到 2018 年,被告仍然在其产品上单独使用“JUKAI”标识,混淆商品来源的主观恶意明显。原告的 146917 号商标在中国已经注册、使用了近四十年,获得了极高的知名度,并曾在司法审判中被认定为驰名商标。原告为了在中国宣传、保护系争商标的价值,投入了巨大的人力和金钱。综上,原告诉至法院。审理中,原告主张根据被告自认的年生产力 200-500 万元,结合同地区同类缝纫机生产企业的毛利润率 29.25%,主张被告自 2010-2019 年持续侵权,侵权获利超过 900 万元,应在此基数上适用惩罚性赔偿。但在本案中仅主张 300 万元。

被告巨凯公司辩称,1.被告在 2019.12.27 商标无效终审判决作出前,使用“巨凯 JUKAI”并无恶意,不应承担责任。2、被告成立时即使用巨凯企业字号。2009 年申请“巨凯 JUKAI”注册商标。2010.8.7 获得注册。原告于 2015.8.7 提出无效宣告,商评委仅在缝纫机项下宣告无效,认定不构成恶意抢注。被告使用被控侵权商标具有合理性,要求被告对商标的近似提前做出判断需要专业知识。被宣告无效后,被告也停止使用被控侵权商标。

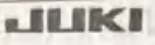
除路市监处字（2019）103号《行政处罚决定书》外被告不存在国内销售单独标注“巨凯 JUKAI”的行为。3.被告在定牌加工中使用“巨凯 JUKAI”不构成侵权。该标识根据印度巴维缝纫机公司（以下简称巴维公司）委托使用，在境内不会产生混淆。上海市闵行区公证处出具的（2018）沪闵证经字第374号中的产品就是“路市监处字（2019）103号”《行政处罚决定书》中的产品，也是巴维公司处的废品，是员工售卖旧货导致的。4.立案三年之前的侵权行为已经超过诉讼时效，原告无权对此主张。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提交了商标注册证、公证书、行政处罚决定书、印度商标信息与申请文件、注册商标流程信息、民事判决书、购销合同及增值税发票复印件、责令改正通知书、公证费、翻译费发票、费用请求书、诉讼委托合同、出口订单合同、发票、海关预录入单、出口报关单、提单、货物照片、网页截图、图册、律师费发票；被告巨凯公司提交了合同、发票、报关单、海关出口放行通知书、授权书、注册商标证、视频光盘、展会照片、产品手册、时间戳认证证书、行政处罚决定书、照片、注册商标证、授权委托书、“巨凯 JUKAI”注册商标详情，对当事人无异议的事实主张及证据，本院予以确认并在卷佐证。本院根据原、被告的诉称意见及上述证据、当事人陈述等，确认如下事实：

一、原告企业信息、商标注册信息及商标使用情况

原告 JUKI 公司 1943 年 9 月 3 日成立于日本，资本金 180 亿

4471 万 1320 日元经营范围为缝纫机械的制造或销售。

原告注册的涉案商标：第 146917 号 “” 商标，注册公告日期为 1981 年 05 月 30 日，核定使用商品为第 7 类缝纫用机器、部件零件；第 3715148 号 “” 商标，申请日期 2003 年 09 月 12 日，核定使用商品为第 7 类织布机卷线轴、制革机、缝纫机踏板传动装置、缝合机、工业缝纫机台板、电梯（滑雪运送机除外）、电动剪刀、电子工业设备、空气压缩器、润滑油箱（机器部件）。第 5090608 号 “” 商标，申请日期 2005 年 12 月 29 日，核定使用商品为第 7 类缝纫机、纺织工业用机器、缝纫机台板、缝纫机传动踏板、缝纫机用针板等。上述商标经续展在有效期内。

2018 年 12 月 21 日，北京市高级人民法院作出（2017）京行终 3150 号行政判决书，认定第 146917 号 “JUKI” 商标在被异议商标申请注册日即 2007 年 4 月 6 日之前，在 “缝纫用机器、部件零件” 商品上经过长期宣传使用已为中国相关公众广为知晓并具有较高声誉，达到驰名的程度。

原告产品在机头、机身处显著位置标注 “JUKI” 标识，部分产品在机头处使用了 “” 标识。

二、被告相关经营信息

被告巨凯公司成立于 2007 年 7 月 3 日，系有限责任公司，注册资本 508 万元，经营范围为缝纫机械及配件、缝纫机架及台板、电机、电动工具、喷雾器制造、销售。被告在审理中自称其

生产能力约每年 200-500 万元。

被告注册的商标：第 22937933 号“ZFZJ 智缝之家”商标，注册日期 2018 年 2 月 28 日，有效期至 2028 年 2 月 27 日，核定使用商品为第 7 类缝纫机、工业缝纫机台板等。第 38340613 号“恒诺 HENGNUO”商标，注册日期为 2020 年 1 月 14 日，有效期至 2030 年 1 月 13 日，核定使用商品为第 7 类缝纫机、工业缝纫机台板等。被告提供的产品手册显示，其以“HENU 及图”“ZFZJ 智缝之家”为标识生产销售缝纫机产品并参加 2019 年上海设展会。

2009 年 2 月 27 日，被告在第 7 类上申请了 7222684 号“JUKAI”商标，初审公告日期为 2010 年 5 月 6 日，在异议期内原告提出的异议部分成立，在缝纫机、工业缝纫机台板上未予注册。2019 年 5 月 27 日，该商标因连续三年不使用被撤销。

2010 年 8 月 7 日，被告在第 7 类上申请了 7222681 号“巨凯 JUKAI”商标，初审公告日期为 2010 年 5 月 6 日，目前该商标为无效。

2016 年 4 月 18 日，商标评审委员会作出商评字[2016]第 33422 号《关于第 7222681 号“巨凯 JUKAI”商标无效宣告请求裁定书》，裁定第 7222681 号“巨凯 JUKAI”商标在“缝纫机、工业缝纫机台板；熨压机；裁布机”商品上予以无效宣告，“农业机械；喷雾器（机器）；汽油机（陆地车辆用的除外）；非陆地车辆传动马达；发电机；泵（机器）”商品上予以维持。被告

不服并提起诉讼，请求撤销被诉裁定。2018 年 5 月 27 日，北京知识产权法院作出（2016）京 73 行初 3857 号行政判决，驳回了被告的诉请。被告不服判决提起上诉。2019 年 12 月 27 日，北京市高级人民法院（2018）京行终 5382 号行政判决书维持原判。

2010 年 7 月 21 日，被告在印度申请注册 1996371 号“巨凯 JUKAI”商标，类别为第 7 类农业机械、缝纫机、工业缝纫机、陆地车辆以外的驱动电机、熨烫机、裁布机，该商标状态为废弃。

2011 年 8 月 18 日，印度政府商标注册处就 1996371 号商标申请给被告发函，告知其商标申请因其与在先商标相同并与商标所涵盖的商品或服务类似，或与在先商标类似并与该商标所涵盖的商品或服务相同或类似，因此上述申请可能会被拒绝，因此，要求被告在收到审查报告起一个月内提交回复 以及支持性文件，或者被告可申请听证。如果在规定时间内没有收到答复或申请听证，上述申请将被视为缺乏诉请而被放弃。后附了 2011 年 2 月 18 日的商标搜索报告，1975669 号注册于第 7 类的“JUKAI”商标，所有人为巴维缝纫机有限公司，申请日期为 2010 年 6 月 7 日。

2012 年 6 月 15 日，被告向印度政府商标注册处回函，称所申请商标是其自己的创意，与其他注册商标毫无相同，所申请商标具有高度的独特性，是能够将申请人的商品或服务与其他人的商品或服务区分开来。自采用并开始使用该商标以来，申请人已就所述商品或服务的持续、广泛、排他并公开地使用该商标。此

外，随着时间推移持续广泛的使用以及与该商标相关的商品或服务的高质量，使得该商标在公众中成为非常知名且日益流行的品牌，因此该商标巩固了市场中的存在，并获得了相当大的市场空间，消费者对与该商标相关的商品或服务的反应非常满意。

2017年7月27日，印度政府商标注册处资深商标审核员 JAI PRAKASH 向被告发函，称无人参加 2017 年 7 月 24 日举行的听证会，上述申请因被告方缺席而被裁定放弃。

2019 年 8 月 27 日，北京知识产权法院作出（2018）京 73 行初 2739 号行政判决书，认定被告提交的证据无法形成完整的证据链，被诉关于在案证据可以证明诉争商标第 7222681 号“巨凯 JUKAI”商标在其核定使用的缝纫机等商品上进行了真实、合法、有效的商业使用的认定有误。在该案审理中，被告提供了 2013 年至 2015 年与上海蝴蝶进出口有限公司、石狮协诚缝纫设备贸易有限公司、广西南宁市南方针车贸易有限公司的销售合同，品牌均标注为“巨凯”。

2007 年 8 月 9 日，被告经受让获得在第 7 类上第 3469534 号“JUKAI 巨凯及图”商标专用权。2003 年 2 月 28 日申请人在第 7 类上注册第 3469531 号“银机及图”商标，目前状态为无效，申请人目前显示为被告。案外人台湾银机针车集团有限公司系工业缝纫机设备生产企业。2002 年 11 月 8 日申请人在第 7 类上注册第 3362512 号“双马及图”商标，目前状态为撤销/无效宣告申请审查中，申请人目前显示为被告。2009 年 2 月 27 日申请人

在第 7 类上注册第 7222683 号“MITSUBISHI”商标，目前状态为申请被驳回、不予受理等，该商标已失效，申请人目前显示为被告。“MITSUBISHI”为案外人日本三菱集团的英文名称。

2018 年至 2020 年，被告多次向印度、土耳其、越南出口 GAENCO、STRIVE、JUKE/JAKE、ZFZJ 智缝之家、RAJESH、恒诺 HENU 等品牌的工业缝纫机设备。同时，被告多次向国内企业销售智缝之家、恒诺等品牌的缝纫机设备。

被告提供的印度商业部和工业部商标查询网站显示，“JUKAI”商标所有者为巴拉特甘地（BHARAT L GANDHI），申请号为 1975669，类别为第 7 类，状态为已注册，申请日期为 2010 年 6 月 7 日，商品类别为缝纫机电机、缝纫机及其零部件。

三、线下被控侵权情况

2017 年 9 月 27 日，原告委托代理人与公证员、公证人员前往上海市浦东新区龙阳路 2345 号上海新国际博览中心的“W2”展馆中标识为“浙江巨凯缝纫机科技有限公司”字样的展位，对现场情况拍照，并索取了宣传册和名片。照片显示，展位显著位置展示了一台机器，宣传纸张显示“首创 JUK-49 自动数控智能模板缝纫机……”，机身头部和侧面标注了“JUKAI”，在靠墙放置的多台机器机头、机身处标注““JUKAI”，铭牌处标注“巨凯 JUKAI”。获得的宣传册封面及内容页多处显著位置标注“JUKAI”“”，宣传册的多台缝纫机机身处标注“JUKAI”。名片左侧亦显著标注“JUKAI”“SEWING SI-TCH”，右侧显示被

告公司地址、电话等信息。被告宣传册中的 13 个产品型号的数字部分与原告官网显示的类似型号的数字部分相同。上海市闵行公证处就上述过程出具（2017）沪闵证经字第 2675 号公证书。

2018 年 2 月 8 日，原告委托代理人与公证员、公证人员前往安徽省芜湖市瑞丰家具广场的汇友缝纫设备专卖店购买产品，并获得销货清单、名片、产品介绍。汇友缝纫设备专卖店门头地址显示芜湖瑞丰商品博览城 H 区 4 幢 136 号，门口广告牌显示“缝纫机”，配图为机身标注了“JUKAI”的被告产品。在店内购得的缝纫机产品包装顶部、正面、侧面均标注“巨凯 JUKAI”，产品机头、机身、铭牌上标注“JUKAI”，合格证上显示型号为“2000”，机器编号为 801836，说明书封面为“2000C SERIES”。与该产品一同购买的还有其他厂家生产的工业缝纫机伺服节能电机、工业缝纫机台板。获取的产品介绍首页显著位置标注“JUKAI”，内页的产品型号均为“JUK”开头的“JUK2280/2284”“JUK2000C”等，企业介绍中显示“巨凯 全球缝纫设备优势制造商”“浙江巨凯缝纫科技有限公司是专业生产工业缝纫机设备的企业……公司已经在多个国家设立了分公司和办事处；在国内市场上，巨凯先后在二十多个省、市、自治区设立了多个销售分公司和专卖店。”销货清单列明名称及规格为“巨凯 2000C”，金额 5500 元。上海市闵行公证处就上述过程出具（2018）沪闵证经字第 374 号公证书。

2018 年 1 月 18 日，被告向北仑海关申报出口了标注为“巨

凯 JUKAI”的工业缝纫机 158 套至摩洛哥，单价 184.9494 美元，总价 29,222 美元。该批货物包装箱正面显著标注了“巨凯 JUKAI”标识。2017 年 12 月 19 日，被告就该批货物向摩洛哥的“Wafa Machine”公司开具形式发票，列明商品为“巨凯 JUKAI 牌工业缝纫机整套，架子带轮”，产品型号分别为“JUK8980”“JUK5550”“JUK747”“JUK700DD-4”“JUK700DD-5”“JUK808”“JUK PEARL-2”。上述型号“JUK8980”“JUK5550”“JUK747”“JUK700DD-4”

“JUK700DD-5”在原告取证的公证网页、产品手册中均存在对应型号，在机身、铭牌等显著位置均突出标注“JUKAI”标识。

2018 年 6 月 11 日，被告向宁波海关申报出口了工业缝纫机 393 套至印度，单价 189.7176 美元，总价 74,559 美元。被告 2018 年 7 月 3 日开具的浙江增值税普通发票显示金额为 475,836.82 元。该批货物装船日为 2018 年 6 月 13 日，收货人为印度巴维（BHAVI）缝纫机公司。2018 年 5 月 21 日，被告向巴维缝纫机公司开具的形式发票上显示，列明商品为“巨凯 JUKAI 牌工业缝纫机整套”，产品型号分别为“JUK8980”等 26 个型号，绝大多数型号在原告取证的公证网页、产品手册中均存在对应型号，在机身、铭牌等显著位置均突出标注“JUKAI”标识。

四、被控侵权网页情况

2016 年 7 月 28 日，原告委托代理人至北京市长安公证处办理保全证据公证。在公证员及公证人员监督下，使用清洁完毕的计算机登陆网页进行截图。打开 www.cn-jukai.com，最上方左侧

显著位置显示“JUKAI”，下方展示的多个缝纫机产品机身上标注“JUKAI”，新闻中心标题前的小图均为“JUKAI”标识，最下方显示“联系我们 浙江巨凯缝纫科技有限公司”及地址、电话、邮箱等信息。北京市长安公证处就上述过程出具（2016）京长安内经证字第 21099 号公证书。

2020 年 8 月 3 日，原告委托代理人至上海市东方公证处办理保全证据公证。在公证员及公证人员监督下，使用保全证据专用手机连接公证员提供的手机热点无线网络访问相关软件页面并截图。下载安装微信后，搜索“浙江巨凯缝纫科技有限公司”，搜得同名公众号，头像为英文大写“JUKAI”及下方小字中文组合，公众号简介为本公司专业生产缝纫设备，产品主要包括电脑平缝机、包缝机……还有全自动模板缝纫机等多个系列，公司拥有产品研发、设计、制造、检测、质保、市场营销、售后服务为一体的经营体系。帐号主体为被告，注册时间为 2017 年 5 月 13 日。点击下方导航栏“浙江巨凯”，为“巨凯简介”“JUKAI’MV”等。在“巨凯简介”中，公号对被告公司进行了介绍，其中包括“巨凯是一家内外销相结合的股份制民营企业，在国际国内市场上均享有良好的声誉。迄今为止，公司已经在多个国家和地区设立了分公司和办事处；在国内市场上，巨凯先后在二十多个省、市、自治区设立了多个销售分公司和专卖店”。在“JUKAI’MV”中，被告介绍其公司有“市场营销、售后服务等为一体的经营体系”“更拥有包括平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝、厚料

机”，视频中出现的產品显著位置标注“JUKAI”标识，“国内外三十多个国家和地区，数千名优质客户的一致好评”。在导航栏“产品热卖”中，显示“JUK-A 系列”，配图产品的机头和机身处显著位置标注“JUKAI”标识。2019 年 5 月 13 日，被告发布《相聚武汉 相约巨凯》文章，介绍了被告于 2019 年 5 月 9 日-11 日参加 2019 武汉国际智能缝制设备展览会的情况，所附图片中在展台显著位置标注“JUKAI 巨凯”标识。文章末尾显示“更多详情请关注巨凯公众号”的配图中同样显著标有“巨凯 JUKAI”字样。在 2018 年 11 月 30 日的推文《巨凯技术专栏：平台式绷缝机保养及调试》配图的缝纫机机身上显著标有“JUKAI”字样。2018 年 11 月 10 日发布的《展会结束 感恩有你》介绍了被告举办的缝制设备展，文章介绍了被告产品“展会现场 JUK125090 和 JUK125010……”，展位门头和背景版显著位置标注“JUKAI”“巨凯 智造全球性价比最高的模板机”“巨凯 全球缝制设备优势制造商”，文章末尾处的配图中同样显著标有“巨凯 JUKAI”字样。2018 年 10 月 19 日、10 月 8 日、9 月 25 日的推文头图中显著标有“JUKAI”字样。其中 9 月 25 日的文章《假期不休息 服务送上门》介绍了被告的售后团队在假期为客户提供服务。2017 年 6 月 17 日，被告发布了《SHARE: 专访系列—JUKAI 之父：走差异化发展道路》。2017 年 6 月 17 日，被告发布《选择巨凯，售后无忧》文章配图的缝纫机中机头和机身部分显著标注“JUKAI”标识，文章末尾的微信公号二维码中央显著标注“JUKAI”标识。

2017年6月6日，被告发布《巨凯智能全自动模板缝纫机全国巡展花絮》，介绍了被告自2017年3月起开始陆续在全国各地重点市场上举办巨凯新产品展，展会特邀来自各地区经销商及服装制作企业，并与有意向的客户签订了合作协议。文章配图的产品机身部分显著标注“JUKAI”。上海市东方公证处就上述过程出具（2020）沪东证经字第10683号公证书。

审理中，双方均确认涉案网站、微信公众号的被控侵权行为已停止。

五、被告在先行政处罚情况

2019年8月27日，台州市路桥区市场监督管理局出具路市监处字（2019）第103号《行政处罚决定书》，认定被告与2007年开始与巴维公司签订委托加工合同，由被告接受巴维公司订单或，即以外购零部件组装的方式生产缝纫机，并根据巴维公司提供的“JUKAI”的印度政府商标注册证明内容及巴维公司的要求在制造的缝纫机机头上标注“JUKAI”的标识并张贴“JUKAI®”的铭牌，然后连同配件及产品说明书装入包装箱，最后与对外采购的电机、脚架及台板作为一整套销售。巴维公司在缝纫机机头标注“巨凯 JUKAI®”及“JUKAI”标识，外包装箱上标“巨凯 JUKAI®”“智能电控缝纫机设备制造专家”等字样，其余电机、脚架及台板未另做标识。2019年8月2日，执法人员至宁波海关法规处调取的清单显示被告2017年-2019年有缝纫机出口印度。被告于2018年2月份将2017年12月份制造生产多余的5

个型号共计 36 台标“JUKAI”标识的缝纫机销售给了王军，共计销售额 42,810 元。被告在所售缝纫机上标的“JUKAI”商标与重机株式会社注册在第 7 类上的“JUKI”商标近似，容易使消费者对商品来源产生误认。最终认定被告将缝纫机销售给王军的行为属侵犯注册商标专用权的行为，责令被告立即停止侵权行为，罚款 42,810 元。

2014 年 7 月 16 日，路桥区工商行政管理局出具路工商责改字[2014]188 号责令改正通知书，认定被告在自己生产的缝纫机机头上标注“JUKAI”商标，而非商标局注册核准的“巨凯 JUKAI”商标违反了商标法第 49 条的规定，构成了商标在使用注册商标过程中，自行改变注册商标行为，责令被告 45 日内改正。

六、原告合理开支情况

原告为（2016）京长安内经证字第 21099 号公证书支付公证费 500 元。为（2020）沪东证经字第 10683 号公证书支付公证费 3000 元。原告为本案支付翻译费 5856 元，为本案支付律师费 7 万元。

七、其他情况

原告提交了下载于上海证券交易所官网的上市公司案外人杰克缝纫机股份有限公司 2017、2018、2019 年年度报告，该公司注册地址为浙江省台州市椒江区机场南路 15 号，注册资本为 44,586.852 万元，主营业务为工业缝纫机械的研发、生产和销售。2017 年该公司主营业务毛利率为 30.71%，2018 年为 28.05%，

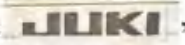
2019 年为 29%。

双方就以下证据存在争议：原告提供了上海博邦知识产权服务有限公司向原告开具的 7 份支付费用请求书、备注为内经 2671 的公证费发票、备注为内经 373 的公证费发票，欲证明其为制止侵权所发生的合理支出。被告对上述证据真实性认可，但不认可系为本案发生。本院认为，7 份费用请求书其费用项目及金额较高，且与公证费、翻译费存在部分重合，原告亦无法说明相关项目明细与本案取证的关联性与必要性，故对于请求书中所列金额，难予认定系为本案取证所发生的合理支出。两张公证费发票虽并非本案公证所发生，根据原告陈述，相应的公证费发票无法找到，但相邻公证书号的数本公证书的公证费可作为参考。原告所取证的（2018）沪闵证经字第 374 号公证书、（2017）沪闵证经字第 2675 号公证书确实为本案取证所发生，确属为制止侵权所发生的合理支出，本院对该两本公证书的公证费用分别确认为 2000 元、5000 元。被告提供了印度政府商标注册证、授权函及自行翻译的翻译件、巴维公司的门头照片，欲证明其接受印度巴维公司的授权生产了出口印度的缝纫机产品。原告认为上述证据未经公证认证，对上述证据均不予认可。本院认为，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十六条规定，当事人提供的公文书证系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关证明，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。商标授权证、授权函均系公文书证，

未经公证认证，无法作为在案证据。关于被告提供的照片，无法识别具体地点，即使可证实印度巴维公司确实存在并经营，也无法证实与被告之间的授权关系，缺乏与本案的关联性。故本院对被告提供的上述证据均不予采纳。

本院认为，根据原、被告的诉、辩称意见以及本院查明的事实，本案主要的争议焦点为：一、被告的涉案行为是否构成商标侵权；二、若被告构成侵权，所应承担的民事责任。对本案纠纷所涉的争议焦点，本院分析论证如下：

一、被告的涉案行为是否构成商标侵权

本院认为，原告 JUKI 公司系第 146917 号 “” 商标、第 3715148 号 “” 商标、第 5090608 号 “” 商标专用权人，有权就侵害上述商标的行为主张权利。

本案中，原告主张被告主要存在以下行为：在展会的展台、产品、宣传册上使用“巨凯 JUKAI” “JUKAI” 标识；通过线下门店销售标注“巨凯 JUKAI” “JUKAI” 标识的缝纫机产品；向境外出口标注“巨凯 JUKAI” “JUKAI” 标识的缝纫机产品；在网页、微信公众号上多处使用“巨凯 JUKAI” “JUKAI” 标识进行宣传。

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。因此，被告

在线上、线下经营活动中使用“巨凯 JUKAI”“JUKAI”标识起到了识别服务来源的功能，属于商标性使用。

《商标法》第五十七条第二项、第三项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；销售侵犯注册商标专用权的商品的均属侵犯注册商标专用权。被告在缝纫机等产品上使用了“巨凯 JUKAI”“JUKAI”标识，从包装到机身突出使用的是“JUKAI”标识，与原告三商标核定类别相同，在呼叫、字母构成和字体、及整体外观等方面近似，且相关公众也无法从含义上进行区分，相关公众在隔离观察情况下容易混淆误认，或认为“JUKAI”与原告商标为系列商标或具有某种关联，故“JUKAI”标识与原告三商标构成近似商标，容易导致消费者对商品和服务来源产生混淆，同时销售了侵犯注册商标专用权的商品，构成商标侵权。

被告抗辩称其使用的“巨凯 JUKAI”标识系对原商标的合法使用，不构成侵权。本院认为，《商标法》第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定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。本院认为，被告商标在缝纫机等产品上的注册在2019年12月27日经北京高院（2018）京行终5382号行政判决书予以无效，其商标专用权视为自始不存在。被告所实施的行为是否构成商标侵权，

不再需要考虑被告注册商标专用权的情况，故对于被告的该抗辩，本院不予采纳。

被告抗辩称其出口印度的缝纫机产品系得到印度巴维公司的商标授权，不构成侵权。本院认为，被告并未提供与印度巴维公司之间的合同及商标许可使用协议，本案并不构成涉外定牌加工的情形。退一步看，即使印度巴维公司授权被告生产涉案产品，被告的生产行为仍侵害原告注册商标专用权。被告在生产制造涉案缝纫机等产品的过程中，以标注方式或铭牌方式使用了涉案标识，使得涉案缝纫机等产品具备了区别商品来源的可能性，属于商标法意义上的商标的使用。《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》（以下简称《商标法司法解释》）第八条规定，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。本案中相关公众除被控侵权商品的消费者外，还应包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者，在被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性，且即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。故对被告的抗辩，本院不予采纳。

被告抗辩称微信公众号并非其注册使用，为员工个人行为。经当庭勘验，涉案微信公众号的运营主体显示为被告公司，微信中也并无被告公司运营的其他公众号，公众号的内容均指向被告

公司，其实际操作者是否为员工不影响被告运营微信公众号行为的认定，故对被告的抗辩本院不予采纳。

二、被告所应承担的民事责任

被告实施了商标侵权行为，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

关于停止侵害，因被告在网页、微信公众号的侵权行为已经停止，故还应立即停止在展会的展台、产品、宣传册上使用“巨凯 JUKAI”“JUKAI”标识；生产并通过线下门店销售标注“巨凯 JUKAI”“JUKAI”标识的缝纫机产品；生产并向境外出口标注“巨凯 JUKAI”“JUKAI”标识的缝纫机产品等行为。

关于赔偿损失，被告抗辩原告所主张的部分侵权行为在本案立案时已经过诉讼时效，不应得到支持。本院认为，根据《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若干问题的规定》第一条第二款规定，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部门申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。对于被告的“巨凯 JUKAI”标识，系其在 2010 年至 2019 年间获得注册，被告抗辩称在产品上使用的

即为该商标。因此原告就注册商标产生的争议应先行向行政主管部门申请解决后，以商标确权行政案件的处理结果为依据，再决定是否提起诉讼。因此，原告提起本案诉讼未超过三年的诉讼时效。

关于被告实施侵权行为的起始时间，根据在案证据，被告在 2012 年向印度政府商标注册处的回函可证实，在 2012 年之前，被告产品就开始销往印度市场，故可认定被告至少自 2012 年起开始向境外生产销售涉案产品。被告提供了 2013 年至 2015 年与境内公司的销售合同，标注品牌均为“巨凯”，可认定被告至少自 2013 年起在境内生产销售涉案产品。

（一）关于惩罚性赔偿

1. 关于侵权主观故意

对于被告侵权的故意的认定，应当综合考虑被侵权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的，可以认定被告具有侵害知识产权的故意。本案中，本院综合考虑以下情节，认定被告具有侵权故意：1. 原告商标使用时间较长，经过长期宣传使用已为中国相关公众广为知晓并具有较高声誉；2. 被告多款产品与原告产品在产品型号中使用相同的数字，在产品外观、标识位置、标注方式等方面与原告产品高度近似，具有攀附原告商标的故意；3. 原告 2015 年即针对被告商标提出无效申请，2016 年 4 月 18 日，商标评审委员会

裁定第 7222681 号“巨凯 JUKAI”商标在“缝纫机、工业缝纫机台板；熨压机；裁布机”商品上予以无效宣告。2018 年 5 月 27 日，北京知识产权法院作出（2016）京 73 行初 3857 号行政判决，驳回了被告的诉请。2019 年 12 月 27 日，北京市高级人民法院（2018）京行终 5382 号行政判决书维持原判。在此过程中，被告应当对其所使用标识存在侵权可能性有合理预判。但被告仍持续实施侵权行为，未进行合理避让，生产并向境内外销售侵权产品；4. 被告的宣传册、名片等宣传材料中突出使用“JUKAI”标识，而非其原注册商标；5. 除涉案商标外，被告还在第 7 类上申请过与行业内知名企业相关联的其他商标。综上所述，足以认定被告具有侵害原告注册商标专用权的故意。

2. 关于侵权情节

对于侵权情节严重的认定，应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为，或侵权获利或者权利人受损巨大，均可以认定为情节严重。被告提交的 2013 至 2015 年销售合同中标注的品牌均为“巨凯”。在 2014 年，被告就曾因不规范使用商标被行政机关责令改正，2019 年又因商标侵权被行政处罚，但根据在案证据，被告长期以来仍持续突出使用“JUKAI”标识，在缝纫机机身和机头上并未标注所申请的“巨凯 JUKAI”商标，展会现场取得的宣传册中，被告所有的在册产品均标注“JUKAI”标

识，说明在一定时间段内，被告主要生产销售标注“JUKAI”的侵权产品，并在网站、微信公众号上使用“JUKAI”标识，构成再次实施相同侵权行为。且在微信公众号中自2017年起持续发布包含涉案侵权标识“JUKAI”的产品图文、视频。被告在境内长期实施了生产销售涉案侵权产品的行为，同时自称“迄今为止，公司已经在多个国家和地区设立了分公司和办事处；在国内市场上，巨凯先后在二十多个省、市、自治区设立了多个销售分公司和专卖店”，在印度申请商标时更是在2012年的邮件中称“自采用并开始使用该商标以来，申请人已就所述商品或服务的持续、广泛、排他并公开地使用该商标。……并获得了相当大的市场空间”，可见被告无论是生产出口还是境内销售，侵权规模均较大，获利巨大，符合侵犯商标专用权的情节严重的要件。

3. 惩罚性赔偿基数

关于原告所主张的惩罚性赔偿，本院认为，根据《商标法》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，可在依法确定的赔偿数额的一倍以上五倍以下适用惩罚性赔偿。

原告主张根据被告自认的年生产力200-500万元，结合同地区同类缝纫机生产企业的毛利润率29.25%，主张被告自

2010-2019 年持续侵权，侵权获利超过 900 万元，以此主张惩罚性赔偿基数。本院认为，被告自认的年生产能力不能作为本案确定惩罚性赔偿的基数。虽然被告未能提供其与侵权行为相关的账簿、资料，但举证证明在境内外生产销售多个品牌的产品，原告主张以其全部生产能力为基数计算被告获利缺乏事实依据。

本案中赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定，但根据在案证据可查实的为被告生产并出口的两笔订单金额，即被告出口摩洛哥、印度的侵权缝纫机产品总金额为 103,781 美元，折合人民币 662,332 元，据此可确定被告因出口的侵权行为所获得的部分利益。惩罚性赔偿是相对于补偿性赔偿而言的。补偿性赔偿的目的是填补权利人实际损失。而惩罚性赔偿的目的不仅在于填补权利人实际损失，还在于通过责令侵权人支付高于甚至数倍高于实际损失或侵权获利的金额，加大对源头侵权、恶意侵权、重复侵权等具有严重恶劣情节侵权的打击力度，形成威慑从而阻吓侵权的发生。故惩罚性赔偿与补偿性赔偿具有倍比关系，后者是前者的计算基数。基数固然重要，但机械认为只要基数的全部数额不能查明就不能适用惩罚性赔偿，将严重影响该制度功能的发挥，使恶性侵权者轻易逃避法律惩罚。据此本院认为，既然基数全部数额查明时可以适用惩罚性赔偿，举重以明轻，部分数额能够确定时也可就该部分适用惩罚性赔偿。故本案针对被告向境外出口部分可适用惩罚性赔偿。关于产品利润率，原告提供了与被告同样位于浙江省台州市的杰克缝纫机股份有

限公司的年报，其主营业务同样为工业缝纫机，可作为参考基准。根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条第三款规定，人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。本案中，被告认为其账簿属于商业秘密而拒绝提交，故本院采纳原告所主张的利润率中位数 29.25% 计算被告获利。综上，确定本案惩罚性赔偿的计算基数为 193,732.11 元。综合考虑前述侵权情节，被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素，本院按照上述确定的被告就生产并出口境外的侵权获利 193,732.11 元的 3 倍适用惩罚性赔偿，确定其应承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额与惩罚性赔偿数额之和，即为基数的 4 倍共 774,928.44 元。

（二）关于法定赔偿

根据《商标法》规定，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五百万元以下的赔偿。

关于被告在境内销售的情况，根据路市监处字（2019）第 103 号《行政处罚决定书》认定被告在境内销售的 36 台侵权缝纫机产品 42,810 元。关于原告在线下门店通过公证购买到侵权产品，被告称即为其被行政处罚的 36 台产品之一，原为出口印度的产品，但未能提供任何证据。结合公证书中展示的内容，门店显著

位置使用了侵权产品图片作为大幅宣传图片，附赠的产品介绍和企业介绍均为中文。在被告所提交的近三年的出口订单中，出口印度的产品型号中也并不存在“2000C”，可见线下所能购买到的缝纫机产品并非为出口生产。结合被告网站、微信公众号中大量的宣传、参展、售后服务的图片、文字、视频等，足以证明被告侵权产品在境内相关门店中存在持续销售行为，生产销售侵权产品并非偶发情况。本案中针对被告在境内的侵权行为，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，本院综合考虑被告在境内生产销售的情况、展会、网页、微信公众号宣传情况，结合前述侵权故意、侵权情节严重等因素，酌情确定被告的宣传、境内销售等行为法定赔偿金额为100万元。

原告主张为制止侵权行为所支付的公证费10,500元、翻译费5,856元、购买侵权商品的开支5,500元确为本案取证发生，其金额合理，本院予以支持。原告主张律师费7万元，依据本案的疑难程度、律师的工作量、本市律师服务业收费政府指导价标准等因素，其数额合理、支出必要，故亦应支持。

综上所述，为保护注册商标专用权，维护市场竞争秩序，依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第二项、第三项、第六十三条第一款、第二款、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款、《中华人民共和国民法典》第一百二十三条第一款、

第二款第三项、第一百七十九条第一款第一项、第八项、第二款、第三款、第一千一百八十五条、《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、第十条、第十二条、第十七条、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条、第三条第一款、第二款第一项、第六项、第四条第一款、第二款第一项、第五项、第五条、第六条第一款的规定，判决如下：

一、被告浙江巨凯缝纫科技有限公司于本判决生效之日起立即停止实施侵犯原告 JUKI 株式会社第 146917 号商标、第 3715148 号商标、第 5090608 号商标注册商标专用权的行为；

二、被告浙江巨凯缝纫科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告 JUKI 株式会社经济损失 1,774,928.44 元及为制止侵权所支出的合理开支 91,856 元，共计 1,866,784.44 元；

三、驳回原告 JUKI 株式会社其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币 30,800 元，由被告浙江巨凯缝纫科技有限公司负担。

如不服本判决，原告 JUKI 株式会社可在判决书送达之日起三十日内，被告浙江巨凯缝纫科技有限公司可在判决书送达之日起十五日内

起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国上海知识产权法院。

审 判 员 刘嘉洛

二〇二〇年十二月二十一日

书 记 员 阮文楚



附：相关的法律条文

一、《中华人民共和国商标法》

第四十八条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

.....

(二) 未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

(三) 销售侵犯注册商标专用权的商品的；

.....

第六十三条 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五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五百万元以下的赔偿。

.....

二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》

第一条

民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。

三、《中华人民共和国民法典》

第一百二十三条 民事主体依法享有知识产权。

知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：

.....

（三）商标；

.....

第一百七十九条 承担民事责任的方式主要有：

（一）停止侵害；

.....

（八）赔偿损失；

.....

法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。

本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

第一千一百八十五条 故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

四、《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

商标法第五十七条第（二）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，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原告注册商标的商品有特定的联系。

第十条 人民法院依据商标法第五十七条第（一）（二）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第十二条 人民法院依据商标法第五十七条第（二）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

第十七条 商标法第六十三条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。

五、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》

第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

本解释所称故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。

第三条 对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：

（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

.....

(六) 其他可以认定为故意的情形。

第四条 对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形之一的，人民法院可以认定为情节严重：

(一) 因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

.....

(五) 侵权获利或者权利人受损巨大；

.....

第五条 人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

第六条 人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时，应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

.....

六、《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百五十三条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。