

# 中华人民共和国最高人民法院

## 民事判决书

(2020)最高法民再380号

再审申请人(一审原告、二审上诉人):晶华宝岛(北京)眼镜有限公司。住所地:北京市朝阳区关东店南街8号楼1层南头底商。

法定代表人:陈文鎔,该公司董事长。

委托诉讼代理人:左玉国,北京罗杰律师事务所律师。

委托诉讼代理人:李石馨,北京罗杰律师事务所律师。

被申请人(一审被告、二审被上诉人):福建宝岛眼镜(连锁)有限公司。住所地:福建省福州市鼓楼区西洪路528号15#楼6层603房。

法定代表人:李振飞,该公司经理。

委托诉讼代理人:黄鹤,四川旌启扬律师事务所律师。

委托诉讼代理人:李亨,四川旌启扬律师事务所律师。

晶华宝岛(北京)眼镜有限公司(以下简称晶华宝岛北京公司)因与被申请人福建宝岛眼镜(连锁)有限公司(以下简称福建宝岛公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,不服四川省高级人民法院(2018)川民终417号民事判决(以下简称二审判决),向本院申请再审。本院于2020年10月20日作出(2020)最高法民申367号民事裁定,提审本案。本院依法组成合议庭,审理了本案。本案现已审理终结。

晶华宝岛北京公司申请再审称,(一)晶华宝岛北京公司提供的证据足以证明,福建宝岛公司及其连锁店即使规范使用“福建宝岛眼镜(连锁)有限公司”的企业名称,也依然会导致相关公众的混淆。这也是根据相关生效判决可以确定的事实,二审判决不采信其提交的公证证据且无正当理由,属于认定事实错误。(二)二审判决已认定福建宝岛公司明知故犯,突出使用“宝岛”的商标侵权主观故意明显,即可证明其最初登记含“宝岛”的企业名称,就是为了突出使用“宝岛”进行侵权。二审判决对福建宝岛公司登记“宝岛”字号主观恶意明显的事实不予认定以及认为不构成不正当竞争,属于事实认定和法律适用错误。(三)二审判决认定福建宝岛公司注册使用含“宝岛”字样的企业名称具有正当理由和目的,认定福建宝岛公司的设立系对福州宝岛眼镜有限公司(以下简称福州宝岛公司)所创设品牌的承继和延续,缺乏充足证据证明,并与本案证据证明的客观事实相矛盾。2006年,福州宝岛公司经营发展并无障碍,且福建宝岛公司成立后,福州宝岛公司多年禁止福建宝岛公司以自己的名义发展连锁加盟业务。综上,二审判决认定主要事实依据不足,并与本案证据能够证明的事实相悖,适用法律确有错误,新证据足以推翻原审判决。因此,请求本院:撤销二审判决,维持一审判决第一项,改判福建宝岛公司立即停止使用并将其企业名称变更登记为不含“宝岛”字样,支持其一审全部诉讼请求。

福建宝岛公司提交意见称,(一)福建宝岛公司使用“宝岛”字样作为企业字号是合法、合理的,不存在任何主观故意,不构成不正当竞争。福州宝岛公司在其企业名称中使用“宝岛”字样已形成了在先权利,依法应受到认可和保护。福建宝岛公司的设立,传承了福州宝岛公司创设的“宝岛”字号的品牌和商誉,具有合法性、正当性、合理性。因此,福建宝岛公司使用“宝岛”字样作为企业名称中的字号是历史沿革与承继的结果,并非恶意攀附涉案商标,不构成不正当竞争。(二)福建宝岛公司字号与涉案商标共存多年,已经形成相对稳定的市场格局,普通消费者能够区分二者,并不会产生混淆。福建宝岛公司在经营过程中严格规范使用企业名称,采取积极的措施避免造成相关公众混淆,已尽最大程度维护良性的竞争关系。(三)福建宝岛公司使用“宝岛”作为企业字号,应同样受到法律的保护。因福建宝岛公司的企业字号与涉案商标的文字相同,晶华宝岛北京公司据此主张福建宝岛公司停止使用其字号、变更企业名称为不含“宝岛”字样来避让涉案商标权利,没有事实和法律依据。请求本院驳回晶华宝岛北京公司的再审申请。

一审法院经审理查明如下事实:

2006年12月26日,位于英属维尔京群岛的极致利润企业有限公司(MAXREGENTCO.,LTD)出资设立了晶华宝岛北京公司,其经营范围包括眼镜(包括隐形眼镜)、眼镜配件和辅料的进出口、批发和零售,佣金代理(拍卖除外)、眼镜销售方面的商业资讯、技术交流、验光配镜、维修眼镜。福建宝岛公司成立于2006年5月30日,股东为陈本福和郑守宁,陈本福任法定代表人,经营范围包括眼镜及配件、镜架、光学镜片、隐形眼镜批发、代购代销,负责各门市店货品的配供,验光配镜服务,眼技术研究、开发、资讯、管理服务。案外人宝岛光学股份有限公司(FORMOSAPOTICALCO.,LTD)系在我国台湾地区注册

成立的公司，分别于1994年11月28日和2000年5月7日注册取得第772859号“”图文组合商标和第1394755号“宝岛”文字商标（以下简称涉案两商标）在第42类眼镜行（包括验光、配镜、修缮等服务）上的注册商标专用权。其后十年间，涉案两商标经历了四次转让和两次注册人名义变更，具体为：2000年8月7日，宝岛光学股份有限公司变更注册人名义为“宝岛光学股份有限公司（台湾）”；2002年5月31日，被转让给位于江苏省丹阳市的宝岛光学科技有限公司，2006年1月21日又被转让给位于江苏省丹阳市的丹阳海伦隐形眼镜有限公司；2008年9月9日，注册人名义和地址变更为位于江苏省丹阳市的江苏海伦隐形眼镜有限公司；2009年6月21日，再次被转让给了位于江苏省丹阳市的江苏东方光学有限公司；2010年8月13日，涉案两商标被转让给了位于香港特别行政区湾仔皇后大道东43号中心304室的宝岛眼镜商业咨询有限公司。2010年9月1日，宝岛眼镜商业咨询有限公司与晶华宝岛北京公司签订许可合同，许可晶华宝岛北京公司在2010年8月25日至2014年11月27日期间独占享有在第42类眼镜行服务上使用该注册商标的权利，许可区域为中国大陆地区；若在该许可期限和许可区域内发生针对该商标的侵权行为，晶华宝岛北京公司有权单独向人民法院提起诉讼。其间，第772859号商标和第1394755号商标的注册有效期限已分别被续展至2014年11月27日和2020年5月6日。

2013年5月21日，晶华宝岛北京公司委托代理人通过公证方式发现福建宝岛公司在其公司网站的页面上，以及特许经营过程中，使用有“宝岛眼镜（连锁）公司”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”字样。福建宝岛公司法定代表人兼股东陈本福在2006年前，担任福州宝岛公司总经理；福建宝岛公司另一股东郑守宁系苏州宝岛公司承包人。

2005年12月9日，福建省莆田市中级人民法院第一次公开开庭审理了案外人宝岛光学科技有限公司与福州康明宝岛眼镜有限公司、福州宝岛公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，并于2006年9月28日作出判决，认定福州康明宝岛眼镜有限公司成立于2004年1月9日，并于同年开始承包经营福州宝岛公司的第一经营部；福州康明宝岛眼镜有限公司在店面招牌、玻璃门窗、眼镜盒、眼镜布上仅仅使用“宝岛眼镜”文字的行为构成商标侵权；福州宝岛公司虽曾于2004年12月6日与宝岛光学科技有限公司达成和解，约定停止在店招、眼镜盒、眼镜布及交易文书、广告宣传（促销）单上仅使用“宝岛眼镜”字样，但未能制止其承包商——福州康明宝岛眼镜有限公司的上述突出使用“宝岛眼镜”字样的行为，因而应就福州康明宝岛眼镜有限公司向宝岛光学科技有限公司负有的赔偿义务承担连带责任。

上述事实有双方当事人无争议的以下证据材料予以证明：晶华宝岛北京公司和福建宝岛公司各自的企业法人营业执照、商标注册证、核准变更商标注册人名义及地址证明、核准转让注册商标证明、核准续展注册证明、注册商标变更证明、商标使用许可合同、商标使用许可合同备案通知书、授权书、(2013)京长安内经证字第8884号公证书、(2013)京长安内经证字第12744号公证书、福建省莆田市中级人民法院(2005)莆民初字第90号民事判决书（以下简称90号判决书）以及晶华宝岛北京公司和福建宝岛公司的当庭陈述。上述陈述一致的事实及无争议的证据材料具有真实性、合法性，且与本案待证事实相关联，一审法院予以采信。

一审法院认为，本案争议的主要问题为：（一）福建宝岛公司在其公司网页上，以及特许经营活动中使用“宝岛眼镜（连锁）公司”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”字样的行为是否构成对涉案两商标的侵害，是否应为此承担停止侵权、赔偿损失的民事法律责任；（二）福建宝岛公司成立时，在企业名称中使用“宝岛”字样的行为是否构成不正当竞争，是否应为此承担停止在企业名称中使用“宝岛”字样的民事法律责任。

（一）福建宝岛公司在其公司网页上，以及特许经营活动中使用“宝岛眼镜（连锁）公司”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”字样的行为是否构成对涉案两商标的侵害，是否应为此承担停止侵权、赔偿损失的民事法律责任

本案中，福建宝岛公司的经营范围包括验光配镜服务，而眼镜行作为涉案两商标的核定使用服务，其具体内容亦为验光配镜及修缮等，因此福建宝岛公司在其公司网页上使用“宝岛眼镜（连锁）公司”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”字样，以及在涉及验光配镜业务的加盟活动中使用“宝岛眼镜（连锁）”的范围与涉案两商标核定服务类别相同，均属于眼镜行服务。福建宝岛公司在网页宣传和特许经营中使用的“宝岛眼镜（连锁）”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）公司”字样都没有完整表述其企业名称，而是通过不规范简称来达到突出“宝岛”字样的目的，使“宝岛”字样成为指引相关消费者判断服务来源的唯一识别依据。“宝岛”字样与“眼镜”二字的连接使用，进一步加深了相关消费者的误认，误以为在福建宝岛公司店铺内接受的验光配镜等服务系由涉案两商标的利害关系人提供。因此，福建宝岛公司在网页宣传和特许经营活动中使用“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”“宝岛眼镜（连锁）公司”

字样的行为，突出使用了其企业字号“宝岛”，且造成了相关消费者的误认，构成对涉案两商标权的侵害，一审法院对晶华宝岛北京公司的这一诉讼主张予以支持。福建宝岛公司虽辩称其公司网站系由第三方建造和设计，但此网站被福建宝岛公司用于介绍、宣传公司和吸引、发展加盟商，则其应对该公司网站的内容负责，故一审法院对福建宝岛公司的这一抗辩主张不予支持。

（二）关于福建宝岛公司成立时在企业名称中使用“宝岛”字样的行为是否对晶华宝岛北京公司构成不正当竞争，是否应停止在企业名称中使用“宝岛”字样的问题

关于晶华宝岛北京公司主张福建宝岛公司应当停止在其企业名称中使用“宝岛”字样能否得到支持，需要综合福建宝岛公司将“宝岛”字样用于企业名称是否具有正当性、涉案两商标在福建宝岛公司成立时的知名程度、福建宝岛公司对“宝岛”品牌的商誉是否有所贡献、晶华宝岛北京公司是否积极行使权利防止市场混淆或消费者误认的发生、加以区分标识是否仍难以避免误认五方面因素来作出判断。

一审法院认为，福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样具备正当理由。案外人福州宝岛公司在涉案两商标获准注册前、于1992年注册成立，其为了扩大经营，计划由福州宝岛公司负责生产，福建宝岛公司负责销售，并由福州宝岛公司原总经理陈本福担任法定代表人、设立福建宝岛公司。鉴于福建宝岛公司成立时，福州宝岛公司已将“宝岛”字样作为字号使用，则福州宝岛公司及其唯一股东——康明集团为此专门向福建省福州市工商行政管理局出具了声明信和授权书，称“如在公司商号上有异议纠纷，均有我司负责”，传达出福州宝岛公司及其股东均同意福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的意愿，此为福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的合理解释。福州宝岛公司的创办人来自宝岛台湾，在大陆来从事眼镜服务行业经营时，将“宝岛”字样作为企业名称中的字号使用，具有正当性，这也成为福建宝岛公司经福州宝岛公司同意后在企业名称中使用“宝岛”字样的正当理由。晶华宝岛北京公司也未举证证明福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的行为具有攀附涉案两商标商誉的故意。90号民事判决显示出2005年期间，宝岛光学科技有限公司作为涉案两商标的专用权人，已与福州宝岛公司就涉案两商标的侵权事宜发生了纠纷，并已诉至法院；时任福州宝岛公司总经理的陈本福对此情况应予以知晓。但从宝岛光学科技有限公司在该案中的起诉事由来看，其仅认为福州宝岛公司的承包商——福州康明宝岛眼镜有限公司在店招、外墙壁、玻璃门窗、眼镜盒、眼镜布上使用与“宝岛”文字相近似的字样的行为构成商标侵权，而未就福州宝岛公司及其承包商能否在企业名称中使用“宝岛”字样的问题发表意见或提出主张。基于此，宝岛光学科技有限公司在该案中提出的诉讼请求以及法院的判决结果均只是要求福州宝岛公司的承包商停止在店招、外墙壁、玻璃门窗、眼镜盒、眼镜布上仅仅使用与“宝岛眼镜公司”或者其他与“宝岛”注册商标相近似的字样，而并未要求福州宝岛公司停止在其企业名称中使用“宝岛”文字。此外，虽然该案的案由为商标侵权及不正当竞争，但其中涉及不正当竞争的部分仅指福州宝岛公司的承包商在其店招上使用“中国第一店”字样的行为属于对其服务质量作引人误解的表示，并未涉及福州宝岛公司或其承包商能否在企业名称中使用“宝岛”字样的问题。因此，福建宝岛公司法定代表人陈本福在该案审理期间曾担任福州宝岛公司的总经理，且该案福州康明宝岛眼镜有限公司以简化使用企业名称为由来为自己的被诉商标侵权行为抗辩，则陈本福在出资设立福建宝岛公司时，的确应当知晓含“宝岛”字样的企业名称在实际使用过程中，会与涉案两商标相冲突；但其同样基于该案诉讼活动而得知了普通消费者的误认系由这一简化使用行为所导致，解决这种冲突的方法在于店招、玻璃门窗和相关商品上不要仅仅使用“宝岛眼镜公司”或“宝岛眼镜”字样。在陈本福知晓的该案诉讼过程以及民事判决书并未认定在后的企业名称权必须避让在先的涉案两商标专用权的情况下，且根据市场竞争中的公平、诚实信用原则和公认的商业道德也推导不出这一避让关系，晶华宝岛北京公司认为陈本福在2006年5月30日设立福建宝岛公司时，应基于该民事判决书而知晓所设公司的企业名称应避让涉案两商标专用权的主张，缺乏事实依据和法律依据。因此，一审法院认为90号判决书不足以证明福建宝岛公司在登记注册的企业名称中使用“宝岛”字样的行为具有“明知故犯”的主观恶意。

福州宝岛公司在涉案两商标在大陆获得注册前先将“宝岛”字样作为字号使用的行为不能被认定为具有攀附涉案两商标商誉的故意，福州宝岛公司及其许可的福建宝岛公司将“宝岛”字样使用于企业名称中的行为不违反我国相关商标立法和《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）的规定。

一审法院认为，截至2006年5月30日，涉案两商标在福建省厦门市已具有了一定的知名度和美誉度。然而，在福建省内除厦门市以外的其他地区，尤其是设立福建宝岛公司公司的福州市，尚不具有较高的知名度。同时，在案证据都不足以证明涉案两商标在福建宝岛公司成立之前已在“全国市场”这个竞争层面上具有了较高知名度。对于福建宝岛公司而言，基于其法定代表人陈本福在福州宝岛公司的工作经历，以及厦门宝岛也在福州开有分店的事实，其应当知道涉案两商标的存在；然而，考虑到2006

年5月30日前，涉案两商标在福建省厦门市以外的实际使用和广告宣传主要集中在武汉、天津、青岛、杭州、大连和重庆，一审法院认为由此并不能推定陈本福及其设立的福建宝岛公司也应当知道该涉案两商标在福建省以外其他地区报纸上的广告宣传情况，以及在天津、武汉、青岛、杭州、大连和重庆的授权使用情况，更不能由此推断出其应当知道涉案两商标通过在福建省外其他地区的宣传和使用所积累的知名程度。

福州宝岛公司在2006年5月30日前，已在福州市，乃至福建省内多个市、县开设有70家连锁店。福建宝岛公司成立后，其又通过招募加盟商的方式在各地开设了多家将“宝岛”字样用于企业名称的商家，客观上有助于“宝岛”品牌在眼镜行业的推广，则该品牌的知名度不仅仅来源于涉案两商标的使用，也来源于福建宝岛公司的经营活动。在此情况下，若禁止福建宝岛公司继续在企业名称中使用“宝岛”字样，而在眼镜行商业交往中只允许涉案两商标的权利人将“宝岛”字样作商标性地使用，无疑是将“宝岛”品牌的所有商誉交由涉案两商标权利人单独享有，对同样对该品牌商誉作出过贡献的福建宝岛公司而言，明显不公。

晶华宝岛北京公司虽明知福建宝岛公司的企业名称与涉案两商标权存在冲突，但并未及时对福建宝岛公司的企业名称注册和使用行为提出过异议，自福建宝岛公司2006年成立后，直至2013年才提起本案诉讼。在其间的七年内，晶华宝岛北京公司作为涉案两商标的独占被许可使用人，怠于行使权利，放任了权利冲突导致的市场混淆局面和相关消费者的误认发生并持续存在。

此外，在涉案两商标十余年的广告宣传和眼镜服务经营中，其专用权人的企业名称极少得以披露，相反则故意使用着“宝岛眼镜公司”“宝岛眼镜集团”“台湾宝岛眼镜某某分公司”等字样来模糊涉案两商标与企业名称之间的界限。因此，当相关消费者看到福建宝岛公司企业名称后，误认为其与涉案两商标的利害关系人存在关联关系的混淆局面上，包括晶华宝岛北京公司在内的涉案两商标的专用权人和利害关系人也负有一定的责任。在此情况下，若仅通过福建宝岛公司停止在企业名称中使用“宝岛”字样的方式来达到防止误认、消除混淆的效果，有失公允。

福建宝岛公司将“宝岛”字样登记为字号的行为固然是产生冲突的一个因素，但其在经营过程中通过简化企业字号的方式突出使用“宝岛”字样的行为才是引发混淆或误认的主要原因；且是否将“宝岛”字样登记为字号，与经营过程中是否使用“宝岛”字样、如何使用“宝岛”字样之间并不存在必然联系。也就是说，即使福建宝岛公司的企业名称中不含“宝岛”字样，其若在经营过程中不当使用“宝岛”字样，仍有可能引发同样程度的混淆或误认。从规范使用福建宝岛公司企业名称这一措施在消除混淆或误认方面的效果来看，福建宝岛公司多家连锁店的店招上以红色显著标示了该公司自有的图形商标，与第772859号注册商标中的图形部分区别明显；店招上以相同大小的字迹较完整地表述了福建宝岛公司的企业名称，仅是省去了“有限”二字；“宝岛”字样未以任何方式被突出。因此，福建宝岛公司以上述方式规范使用的企业名称，在视觉效果上与涉案两商标不具有任何近似之处。晶华宝岛北京公司虽然于2013年7月5日通过公证方式固定有网络上的混淆言论，但发表于上述日期之前的言论并不足以证明当福建宝岛公司于2014年以前述方式规范使用企业名称后仍无法在合理期间内减轻混淆或误认的程度或防止混淆或误认的进一步扩大。实际上，只有在福建宝岛公司规范使用其企业名称，且晶华宝岛北京公司在经营和广告宣传中加强了涉案两商标与眼镜行服务提供者之间的联系紧密度后，若上述混淆或误认仍无法得到缓解，才需要将福建宝岛公司在企业名称中停止“宝岛”字样的措施纳入考量范围。换言之，晶华宝岛北京公司未能在本案中举证证明福建宝岛公司停止在企业名称中使用“宝岛”字样是消除混淆或误认的必要或唯一措施。

综上，晶华宝岛北京公司未能举证证明福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的行为具有攀附涉案两商标商誉的故意，相反福建宝岛公司举证证明了其将“宝岛”字样用于企业名称具备正当理由，再考虑到晶华宝岛北京公司亦未能举证证明涉案两商标在福建宝岛公司成立时已达到了其他企业的名称避让“宝岛”字样的知名程度，且“宝岛”字样在眼镜行业中的商誉并非仅来源于涉案两商标的使用，福建宝岛公司对此也有贡献，眼镜行市场中混淆了“宝岛”字样所指示服务提供者及消费者有所误认的局面，既是福建宝岛公司不规范使用企业名称的后果，也与涉案两商标的利害关系人怠于行使权利和广告宣传不当相关，晶华宝岛北京公司还未能举证证明市场混淆和消费者误认只有通过福建宝岛公司停止在企业名称中使用“宝岛”字样的方式才能得以解决，故一审法院认为福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的行为不构成对晶华宝岛北京公司的不正当竞争，不应承担停止在企业名称中使用“宝岛”字样的民事法律责任。

需要特别指出的是，由于福建宝岛公司通过特许经营模式在全国范围内招募加盟店，并将其包含“宝岛”字样的企业名称作为特许经营中的资源许可给加盟商使用，则本案中的相关消费者除了眼镜行

业务中的最终用户外，还包括有福建宝岛公司潜在加盟商这一特殊群体。这就要求福建宝岛公司除了在针对最终用户的经营活动中规范使用企业名称，并辅以其自有的图形商标以示与“宝岛”文字商标和“宝岛及”图文组合商标所指示的服务提供者相区别，尤其还需要在特许经营活动中规范使用企业名称并辅以其自有图形标识，更应在潜在加盟商询问其与涉案两商标利害关系人是否存在关联关系时如实回答，以避免造成其潜在加盟商的误认，引发双方在特许经营合同关系中产生纠纷。

一审法院综合考虑，截至 2014 年，涉案两商标的知名程度、涉案两商标众多合法使用人的存在对晶华宝岛北京公司独占使用权带来收益的影响、陈本福基于其在福州宝岛公司的工作经历，明知突出使用“宝岛”字样的行为构成对涉案两商标的侵害，却仍通过设立的福建宝岛公司来实施相同的突出使用行为，表明其对于突出使用这一商标侵权行为具有主观故意等因素，酌情确定福建宝岛公司应承担的赔偿数额 30 万元。

晶华宝岛北京公司还要求福建宝岛公司在《法制日报》上刊登声明以消除影响。一审法院认为福建宝岛公司的商标侵权行为主观故意明显，客观上造成了相关消费者的误认，故对于晶华宝岛北京公司的上述主张予以支持。

一审法院根据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条第一款第一项、第六项、第八项，2013 年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十二条第一项、第五项，第五十六条，《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》第一条第一项，《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》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下：一、自判决生效之日起，福建宝岛公司立即停止在网页宣传和特许经营活动中使用“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”“宝岛眼镜（连锁）公司”字样。二、自判决生效之日起三十日内，福建宝岛公司在《法制日报》上就其商标侵权行为刊登声明、以消除影响（内容须经一审法院审核）。逾期不履行，晶华宝岛北京公司可以申请人民法院刊登一审判决书的主要内容，费用由福建宝岛公司承担。三、自判决生效之日起三十日内，福建宝岛公司赔偿晶华宝岛北京公司经济损失 30 万元。四、驳回晶华宝岛北京公司的其他诉讼请求。

晶华宝岛北京公司不服一审判决，上诉请求：（一）在查清事实的基础上，依法改判福建宝岛公司立即停止不正当竞争行为，即立即停止在企业名称中使用“宝岛”字样并将企业名称变更登记为不含“宝岛”字样；（二）依法维持一审判决第一项；（三）将一审判决第二项变更为福建宝岛公司在《法制日报》上就其商标侵权和不正当竞争行为刊登声明、以消除影响；（四）将一审判决第三项变更为福建宝岛公司赔偿晶华宝岛北京公司经济损失 50 万元；（五）本案一审、二审诉讼费用由福建宝岛公司承担。

福建宝岛公司不服一审判决，上诉请求：（一）依法撤销一审判决，改判驳回晶华宝岛北京公司的全部诉讼请求。（二）依法判决本案一审、二审的全部诉讼费用由晶华宝岛北京公司承担。

二审法院认为，从一审查明的事实来看，福建宝岛公司在其公司网页上和特许经营中使用的“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”“宝岛眼镜（连锁）公司”字样均未完整表述其企业名称，系通过不规范使用企业名称达到突出“宝岛”字样的目的。为此，福建宝岛公司的上述行为容易导致消费者对服务来源产生混淆。福建宝岛公司在其公司网页上，以及特许经营活动中突出使用“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”“宝岛眼镜（连锁）公司”等字样的行为侵犯了涉案两商标专用权。福建宝岛公司上诉中虽以其特许经营行为合法、实际经营过程中并未造成与涉案两商标的混同、并未利用涉案两商标的知名度和商誉等理由认为其不构成对涉案两商标的侵权，但并无充分证据予以佐证，二审法院不予支持。

本案诉讼中，因晶华宝岛北京公司未能提供被侵权的具体损失依据，也未能充分提供福建宝岛公司侵权获利的证据，一审法院根据福建宝岛公司侵权恶意程度、侵权范围、侵权情节以及涉案注册商标的知名度等因素，酌情确定侵权损害赔偿 30 万元并无不妥。

二审法院同时认为，福建宝岛公司在公司网页上以及特许经营活动中使用“宝岛眼镜”等字样主观上存在故意，客观上导致消费者对服务来源产生混淆、误认，为此，一审法院判令福建宝岛公司在《法制日报》登报消除影响具有事实及法律依据，二审法院依法予以维持。

关于福建宝岛公司注册含有“宝岛”字样的企业名称并使用至今，是否构成不正当竞争问题，二审法院认为，从一审查明的案件事实看，福建宝岛公司在注册成立时，在企业名称中使用“宝岛”字样，具有合理、正当的理由。使用“宝岛”字样作为企业字号，是经案外人福州宝岛公司授权使用，具有合法性。福建宝岛公司在设立时，取得了福州宝岛公司的授意和许可。福州宝岛公司成立于 1992 年，早于涉案注册商标。在福建宝岛公司设立时，福州宝岛公司根据福州市工商行政管理局的要求出具了申明函，并且作为福州宝岛公司的唯一股东即康明集团也向福州市工商行政管理局出具了相应的授权书和声



明，明确“如在公司商号上有异议纠纷，均由我司负责”，明确表达了福州宝岛公司及其股东均同意福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的意思表示。2006年5月30日，福建宝岛公司经福州市工商行政管理局核准予以成立，其设立具有合法性。福建宝岛公司的设立具有正当的理由和目的。福州宝岛公司成立于1992年，系由康明集团在中国大陆投资创办的外商独资企业，其经营活动受到外资企业法以及外经贸政策的限制，无法直接设立经营性的分支机构，并且经营性分支机构不能经营其他企业生产的产品。这也系福州宝岛公司为扩大经营而授权设立福建宝岛公司的根本原因，同时也解决了福州宝岛公司面临的经营性难题，实现生产和销售相分离，有利于进一步扩大眼镜市场，保全及提升福州宝岛公司的市场竞争力。正是基于以上历史背景和经营目的所需，福建宝岛公司才得以成立，故其具有正当理由和目的。福建宝岛公司的设立，系对福州宝岛公司所创设品牌的承继和延续。福建宝岛公司设立时，福州宝岛公司已具有一定的规模与知名度。本案事实证明，福州宝岛公司在2006年5月30日福建宝岛公司设立之前，在福建省内，包括福州、厦门、漳州、泉州、三明、武夷山等地区，就已经开设了70家加盟店，说明福州宝岛公司自1992年成立以来，已经在福建省各地广泛经营，具有较高的知名度和经营规模。相关事实还证明，福建宝岛公司以及福州宝岛公司均是中国眼镜协会、中国连锁经营协会、福建省连锁经营协会等协会或单位的优秀会员，通过ISO9002国际质量体系认证单位，先后获得“消费者信得过企业”“眼镜业生产必备条件检查合格单位”“中国连锁经营协会团体会员”“中国外商投资企业协会会员”“中国眼镜协会团体会员”等荣誉，上述所获得的荣誉表明，福建宝岛公司在眼镜行业具有一定的知名度和认知度，其商誉、知名度和影响力客观存在。福建宝岛公司经过多年的经营，对“宝岛”品牌的提升也起到一定的作用。与福建宝岛公司就“宝岛”字号存在使用上沿革关系的福州宝岛公司在2006年5月30日前，已在福州市乃至福建省内多个市、县开设有70家连锁店，足以证明福州宝岛公司在福州市，乃至除厦门市内其他城市的眼镜行业业务已颇具规模和影响力。而福建宝岛公司成立后，其又通过招募加盟商的方式在各地开设了多家将“宝岛”字样用于企业名称的商家，客观上有助于“宝岛”品牌在眼镜行业的推广，该品牌的知名度不仅仅来源于涉案两商标的使用，也来源于福建宝岛公司公司的经营活动。

综上所述，一审判决认定福建宝岛公司在企业名称中登记“宝岛”字样具有正当合理理由符合客观事实，晶华宝岛北京公司关于福建宝岛公司注册含有“宝岛”字样的企业名称并使用至今构成不正当竞争的主张不能成立。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

再审期间，晶华宝岛北京公司提交了以下三组证据：1.（2019）川律公证内民字第47201号、47202号、47203号、47204号、第69887号和第69888号公证书，以证明福建宝岛公司的连锁店不履行生效判决，继续侵权，在店招、背景墙、柜台、价签等位置突出使用“福建宝岛眼镜”“福建宝岛眼镜（连锁）”“福建宝岛眼镜连锁”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”等字样，其并未规范使用企业名称。2.（2019）京长安内经证字第45881号公证书，以证明被申请人在成都、重庆、福州等地的许多连锁店不履行生效判决，在店招、背景墙、柜台等位置突出使用“福建宝岛眼镜”“福建宝岛眼镜（连锁）”“福建宝岛眼镜连锁”“宝岛眼镜”“宝岛眼镜（连锁）”等字样，还仿冒使用与申请人注册商标相同的logo。3.（2019）京长安内经证字第45393号公证书，以证明被申请人的官方网站在诉讼中改用“baodaoyanjing.com”域名，进一步制造混淆，并仍在其官方网站使用“宝岛专供品牌”“福建宝岛眼镜连锁店专卖”等字样招商加盟，侵犯“宝岛”商标权的主观恶意明显。福建宝岛公司提交了以下三组证据：1.关于执行四川省高级人民法院生效判决的函、晶华宝岛北京公司的回函以及银行回单，以证明二审判决生效后，福建宝岛公司已经按照生效判决向晶华宝岛北京支付了30万元的经济损失赔偿款。2.（2020）闽榕鼓证内经字第21号公证书，以证明福建宝岛公司已经逐步改进，其网站已经规范使用公司名称。3.晶华宝岛北京公司与福建宝岛公司网站对比图，以证明福建宝岛公司在经营过程中严格规范使用公司名称，其网站与晶华宝岛北京公司的网站能显著区分，不会造成相关公众的混淆。

另查明，第506597号“宝岛及图”商标由案外人林美霞于1989年1月19日向原国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出申请，1989年12月10日获准注册在第9类“眼镜片、眼镜框”等商品上。1998年6月28日经商标局核准，转让给宝岛光学股份有限公司（同期第772859号核定使用在42类“眼镜行”服务上的“宝岛及图”服务商标权人）；2000年8月7日，商标注册人名义变更为宝岛光学股份有限公司（台湾）；2002年12月7日，该商标核准转让给宝岛光学科技有限公司；2006年1月21日，该商标核准转让给丹阳海伦隐形眼镜有限公司；2009年2月16日，该商标核准转让给江苏东方光学有限公司；2010年8月13日，该商标核准转让给宝岛眼镜商业咨询有限公司。经1999

年12月10日、2009年12月10日、2019年12月10日三次续展，该商标专用权期限至2029年12月9日。第772859号商标经续展，专用权期限至2024年11月27日。第1394755号商标经续展，专用权期限至2030年5月6日。双方当事人均认可，现晶华宝岛北京分公司与福州宝岛公司为关联公司。国家企业信用信息公示系统显示，晶华宝岛北京分公司的法定代表人陈文鎔为福州宝岛公司的董事。

本院再审认为，本案在再审期间的焦点问题为福建宝岛公司在企业名称中使用“宝岛”字样的行为是否构成不正当竞争，如果构成，应当如何承担民事责任。

商标法第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”反不正当竞争法第二条第一款规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”《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》第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”

对于合法取得的注册商标专用权、企业名称或字号，应依法行使权利，予以保护。对于注册商标与企业名称、字号之间的冲突，应当区分不同情况，按照诚实信用、保护在先权利、维护公平竞争和避免混淆等原则，依法处理。如果注册使用企业名称的行为本身并不具有恶意，只是在实际使用过程中，由于企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，属于商标侵权行为，可以要求相关企业规范使用其企业名称。如果注册使用企业名称的行为本身缺乏正当性，不正当地将他人具有较高知名度的在先注册商标作为字号注册登记为企业名称，即使规范使用仍容易产生市场混淆的，可以按照不正当竞争行为加以处理。

关于福建宝岛公司注册使用“宝岛”字号的行为是否具有正当性问题。根据一审查明事实，涉案两商标分别在1994年和2000年在第42类眼镜行服务上获准注册。1997年10月至2003年6月的近六年间，涉案两商标在《武汉晚报》、天津《今晚报》、杭州《都市快报》、《宁波晚报》、长春《城市晚报》和哈尔滨《科学发现报》等报纸上刊发广告共52次。涉案两商标在福建省厦门市通过1997年成立于厦门市的厦门宝岛公司，以及其陆续开办在厦门市各区的厦门宝岛公司某某分公司或某某分店进行使用，至2006年5月30日时已达16家。涉案两商标在厦门市的广告宣传集中在1997年9月至2003年4月的近六年期间，《厦门日报》陆续刊登了带有简体“宝岛”文字或与第772859号注册商标相同标识的广告共33次。此外，厦门宝岛公司在2006年5月30日前，还获得了“全国用户产品质量满意、售后服务满意10佳企业”“质量服务双保承诺”“纳税大户”“特别成长奖”“全国产品质量监督抽查合格企业”等奖赏或荣誉称号。一、二审法院均认为，以上事实足以证明截至2006年5月30日，涉案两商标在福建省厦门市已具有了一定的知名度和美誉度，并无不当。同时，一审法院认为，90号民事判决显示出2005年期间，宝岛光学科技有限公司作为涉案两商标的专用权人，已与福州宝岛公司就涉案两商标的侵权事宜发生了纠纷，并已诉至法院；时任福州宝岛公司总经理的陈本福对此情况应予以知晓，并无不当。鉴于此，2006年5月30日福建宝岛公司在福州设立时，其明知涉案两商标已经在眼镜行服务上获准注册，且在眼镜行业具有一定的知名度。本案中，福建宝岛公司在注册企业名称时，虽然福州宝岛公司及其唯一股东——康明集团专门向福建省福州市工商行政管理局出具了声明信和授权书，称“如在公司商号上有异议纠纷，均由我司负责”，但该种声明仅能表明其愿意对字号上的异议纠纷承担相应的法律责任，但并不能据此认定福建宝岛公司企业名称的注册具有正当性。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：“企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的‘企业名称’。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的‘企业名称’”。因此，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号可以依据反不正当竞争法获得保护。从现有证据来看，尚不足以证明福建宝岛公司在注册时已经从福州宝岛公司处获得了“宝岛”字号的绝对权益并可以据此对抗他人在先注册商标专用权。涉案两商标在眼镜行等服务上享有在先注册商标专用权，且在福建宝岛公司成立之时在相关市场上已经具有一定的知名度，福建宝岛公司区别不同市场主体主要标志的企业名称“宝岛”与涉案两商标的主要识别部分相同，容易引起公众误认二者存在某种联系或为同一市场主体，使他人对其服务来源产生混淆。

从福建宝岛公司使用“宝岛”字号的方式来看，其在实际使用中主要是通过简化企业名称的方式突出使用“宝岛”字号，这种突出使用方式已经一、二审判决认定为商标侵权，其亦一定程度上能够证明福建宝岛公司在注册“宝岛”字号及使用时具有攀附“宝岛”商标声誉、搭便车的主观故意，其行为

在性质上属于违背诚实信用原则，容易引起市场混淆的不正当竞争行为。对于违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，构成不正当竞争。为了避免消费者的混淆，保护经营者和消费者的合法权益，维护公平的市场竞争秩序，晶华宝岛北京公司主张福建宝岛公司应当停止在企业名称中使用“宝岛”字号具有事实和法律依据，应予支持。

关于晶华宝岛北京公司在一审时主张的刊登声明和赔偿损失责任问题，鉴于二审法院已经就商标侵权行为判令福建宝岛公司刊登声明且福建宝岛公司在企业名称中停止使用“宝岛”字号亦能够起到消除消费者混淆的作用，本院对晶华宝岛北京公司的刊登声明主张不予支持。关于赔偿数额，一审法院在适用法定赔偿方式来确定赔偿数额时综合考虑了涉案两商标的知名程度、涉案两商标众多合法使用人的存在对晶华宝岛北京公司独占使用权带来收益的影响、福建宝岛公司的主观故意，酌情确定福建宝岛公司应承担的赔偿数额 30 万元具有合理性，本院对晶华宝岛北京公司 50 万元经济损失的主张不予支持。

综上，晶华宝岛北京公司的部分申请理由成立，本院予以支持。依照 2013 年修正的《中华人民共和国商标法》第五十八条、1993 年施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第二项、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条、《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》第四条之规定，判决如下：

一、撤销四川省高级人民法院（2018）川民终 417 号民事判决；

二、维持四川省成都市中级人民法院（2013）成民初字第 992 号民事判决第一、二、三项；

三、撤销四川省成都市中级人民法院（2013）成民初字第 992 号民事判决第四项；

四、自本判决生效之日起三十日内，福建宝岛眼镜（连锁）有限公司停止在企业名称中使用“宝岛”字号；

五、驳回晶华宝岛（北京）眼镜有限公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费 8800 元，由晶华宝岛（北京）眼镜有限公司负担 3800 元，由福建宝岛眼镜（连锁）有限公司承担 5000 元。二审案件受理费 10100 元，由晶华宝岛（北京）眼镜有限公司负担 4300 元，由福建宝岛眼镜（连锁）有限公司承担 5800 元。

本判决为终审判决。

审判长 杜微科

审判员 张玲玲

审判员 吴 蓉

二〇二〇年十二月三十一日

法官助理金燕

书记员杨钰桐