

北京知识产权法院 民事判决书

(2021)京73民再2号

监督机关：北京市人民检察院第四分院。

申诉人（一审被告、二审被上诉人）：上海禹容网络科技有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层。

法定代表人：李瑜，总经理。

委托诉讼代理人：游云庭，上海大邦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：骆彦劼，上海大邦律师事务所律师。

被申诉人（一审原告、二审上诉人）：北京康智乐思网络科技有限公司，住所地北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼11层1103、1104。

法定代表人：柴可，CEO。

委托诉讼代理人：张相卓，男，该公司员工。

二审被上诉人（一审被告）：北京掌汇天下科技有限公司，住所地北京市海淀区中关村东路1号院8号楼18层C2002。

法定代表人：靳毛毛，董事长。

委托诉讼代理人：陈飞，男，该公司员工。

申诉人上海禹容网络科技有限公司（简称上海禹容公司）因与被申诉人北京康智乐思网络科技有限公司（简称康智乐思公司）、二审被上诉人北京掌汇天下科技有限公司（简称掌汇天下公司）侵害商标权纠纷一案，不服北京知识产权法院于2018年8月27日作出的（2018）京73民终1001号民事判决（简称二审判决），向北京市人民检察院第四分院申诉。北京市人民检察院第四分院以京四分检民监[2019]11890000014号民事再审检察建议向本院提出再审检察建议。经本院审判委员会讨论决定，于2021年6月13日作出（2021）京73民监1号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。申诉人上海禹容公司的法定代表人李瑜和委托诉讼代理人游云庭、骆彦劼，被申诉人康智乐思公司的委托诉讼代理人张相卓，二审被上诉人掌汇天下公司的委托诉讼代理人陈飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

北京市人民检察院第四分院提出再审检察建议，（2019）最高法行再239号行政判决认定第12358149号“大姨妈及图”商标（简称涉案商标二，附图2）将“大姨妈”文字作为商标注册，核定使用在第9类商品上，系有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，属于商标法第十条第一款第八项规定的情形，应当宣告无效。涉案商标被宣告无效，其注册商标专用权视为自始不存在，即涉案商标二，从一开始就不享有注册商标的专有使用权，后续也不存在基于授权而产生的商标侵权行为。经北京市人民检察院第四分院

向北京市朝阳区人民法院调查核实，案件尚未执行完毕，涉案商标宣告无效后，对本案具有追溯力。上海禹容公司提交的最高人民法院作出的（2019）最高法行再 239 号行政判决，属于有新的证据，足以推翻原判决。

本案中，涉案商标的显著识别部分为文字“大姨妈”。（2019）最高法行再 239 号行政判决中认定“该商标文字本身所具有的含义亦不易被消费者作为商标识别，并不能够起到识别商品或服务来源的作用。”商标侵权的实质损害效果就是相关公众对商品或服务来源的混淆，商标侵权应以发挥识别功能的商标性使用为认定前提。没有发挥识别功能的商标使用行为就丧失了对其进行商标保护的基础。本案中，无论是康智乐思公司还是上海禹容公司在其商品上使用“大姨妈”文字，均不易被消费者作为商标识别，也不能够起到识别商品或服务来源的作用，所以上海禹容公司的行为未侵犯康智乐思公司的注册商标专用权。根据现有证据，另一涉案商标第 11943794 号“大姨妈及图”商标（简称涉案商标一，附图 1）并未被宣告无效，康智乐思公司对该商标仍享有商标专用权。就上海禹容公司是否侵犯康智乐思公司涉案商标一一节，如前所述上海禹容公司在其管理女性生理周期的软件中使用“大姨妈”文字不能起到识别商品或者服务来源的作用。故该使用行为不构成对“大姨妈及图”商标的侵权。

上海禹容公司称，请求撤销二审判决，维持北京市朝阳区人民法院（2017）京 0105 民初 252 号民事判决（简称一审判决）。事实与理由：（一）“大姨妈”用于称呼女性月经

已经成为约定俗称的用法，不会被消费者识别为商标，不能起到区分商品和服务来源的功能。上海禹容公司将“大姨妈”作为软件名称，系用于描述该软件所提供的女性月经管理服务，不属于商标性使用，不构成侵权。（二）涉案商标一的注册违反了 2013 年商标法第十条第一款第八项的规定，康智乐思公司依据涉案商标一主张权利不应当获得支持。（三）涉案商标二已经被宣告无效，并经第 1752 期商标公告予以宣告无效，应当视为自始不存在。由于二审判决并未执行，无效宣告具有溯及力，不应支持康智乐思公司基于涉案商标二提出的侵权主张。（四）上海禹容公司没有获利，二审判决高额赔偿没有依据。

康智乐思公司辩称，（一）涉案商标一仍为有效商标，应当获得保护。上海禹容公司突出使用与涉案商标一高度近似的“大姨妈”标识，用于提供手机软件商品容易使消费者误认为该软件商品由康智乐思公司所提供，或者会误认上海禹容公司与康智乐思公司存在某种关联关系，侵害涉案商标一的权利。（二）涉案商标二被宣告无效的时间晚于二审判决时间，且是由于上海禹容公司故意不履行生效判决才造成的未执行完毕，无效裁定不应对在先生效的判决具有溯及力。（三）涉案商标具有较高知名度，运营的软件商品下载量巨大，二审判决确定的赔偿数额并无不当。

掌汇天下公司述称，掌汇天下公司为信息存储空间服务提供者，尽到合理注意义务，不应承担责任。

康智乐思公司向一审法院起诉请求：1. 判令上海禹容公

司立即停止使用包含“大姨妈”字样的移动客户端应用软件名称的侵犯注册商标专用权的行为；2. 判令掌汇天下公司立即停止提供名称为“大姨妈-女性月经期助手”的移动客户端应用软件的下载服务行为；3. 判令上海禹容公司在《法制日报》上刊登消除侵权影响的声明；4. 判令上海禹容公司、掌汇天下公司赔偿康智乐思公司经济损失480万元；5. 判令上海禹容公司、掌汇天下公司赔偿康智乐思公司合理费用3万元。

一审法院认定的事实：

2012年12月24日，康智乐思公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册涉案商标一；2014年6月7日经核准，康智乐思公司取得了该注册商标的专用权，核准的商品类别为第9类，包括计算机软件、计算机外围设备、计算机软件（已录制）、电脑软件（录制好的）、计算机程序（可下载软件）、可下载的音乐文件、可下载的录像文件、学习机、便携式媒体播放器、动画片（截止），有效期至2024年6月6日。

2013年4月1日，康智乐思公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册涉案商标二；2014年9月7日经核准，康智乐思公司取得了该注册商标的专用权，核准的商品类别为第9类，包括计算机游戏软件、计算机软件（已录制）、电脑软件（录制好的）、计算机程序（可下载软件）、可下载的音乐文件、可下载的录像文件、计算机外围设备、便携式媒体播放器、动画片、学习机（截止），有效期至2024年9月

6日。康智乐思公司在其开发运营的名为“大姨妈”或“大姨妈”不同版本的移动客户端中分别使用了上述二商标。

通过安卓系统手机分别访问“360手机助手”“应用宝”“百度手机助手”“豌豆荚”“小米应用商店”“华为应用市场”“安智市场”“应用汇”“木蚂蚁市场”“N多市场”“搜狗市场”等手机软件平台，均可下载并安装上海禹容公司开发的名为“优谈大姨妈”或“大姨妈”的应用软件，逐一打开上述软件，首页上方显示一个笑脸的图标，中间显示“大姨妈”“小资女的杜蕾斯”字样，底部显示“优谈出品”。2016年4月6日，北京市正阳公证处对上述软件的安装浏览过程进行了证据保全公证。

通过苹果手机访问“App Store”，搜索并下载“优谈大姨妈”应用软件，该软件图标下方显示名称为“大姨妈”，打开软件浏览内容，其内容与安卓系统显示的内容基本一致。2016年4月6日，北京市正阳公证处对该软件的安装浏览过程进行了证据保全公证。

通过电脑访问“Itunes”“360手机助手”“应用宝”“百度手机助手”“豌豆荚”“小米应用商店”“华为应用市场”“OPPO软件商店”“安智”“Flyme”“联想乐商店”“金立软件商店”“应用汇”“木蚂蚁市场”“机锋应用商店”“N多网”“卓易市场”“搜狗手机助手”等18个网站，均可显示上海禹容公司开发的名为“优谈大姨妈”或“大姨妈”的应用软件。另，访问上海禹容公司运营的域名为utan.com的网站，显示有“大姨妈”的手机应用软件可供下载。2016年4月7

日，北京市正阳公证处对上述网站的浏览过程进行了证据保全公证。

上述不同平台提供的名为“优谈大姨妈”或“大姨妈”的应用软件均系上海禹容公司开发运营，该软件向用户提供女性生理周期管理的服务。用户下载该软件，通过管理自身数据了解到其生理周期的相关信息。

掌汇天下公司系“应用汇”网站及其手机软件平台的运营者，该网站及手机软件平台上的“优谈大姨妈”软件系上海禹容公司开发上传。“应用汇”网站中登载有“权利保护投诉指引”，明确掌汇天下公司系平台服务提供者，并列明了投诉流程及联系渠道。2016年4月27日，案外人友乐活（北京）网络科技有限公司（简称友乐活公司）向掌汇天下公司发送电子投诉函；2016年4月28日，掌汇天下公司将其网站及手机软件平台中的“优谈大姨妈”应用软件下架删除。

诉讼中，上海禹容公司指出在康智乐思公司提供的公证书中显示，早在2013年10月9日就已经有网友对其“大姨妈”应用软件作出评论，故其使用“大姨妈”字样的时间远远早于康智乐思公司取得涉案商标专用权的时间。

另查一，康智乐思公司认可其与友乐活公司存在一定关联，二公司的法定代表人为同一人。

另查二，康智乐思公司为本案支付律师费20 000元，公证费10 000元。

一审法院判决：驳回康智乐思公司的全部诉讼请求。

康智乐思公司不服一审判决，上诉请求：撤销一审判决并改判支持康智乐思公司的全部诉讼请求。

二审法院确认了一审法院认定的事实并补充查明：北京知识产权法院于2018年3月8日作出(2017)京73行初7871号行政判决书，认定涉案商标二使用在计算机游戏软件等商品上并未直接表示商品的功能、用途等特点，其具有显著性。

另查，上海禹容公司在第9类上享有“优谈”商标的注册商标专用权，注册号为18874818，核准类别为第9类，该商标目前处于合法存续期间。上海禹容公司在提供的软件商品中，开始时使用其注册商标“优谈”，后来使用“优谈大姨妈”及图标识，后来又使用“大姨妈”及图标识。

另查，康智乐思公司在一审提交的相关证据证明其注册的涉案商标一、涉案商标二的APP下载量超过2.6亿次，为公众所广为知晓，在同行业中具有较高知名度。

二审法院认为：

一、上海禹容公司是将“大姨妈”、“优谈大姨妈”字样使用在相关服务上，还是使用在相关商品上。

首先，一审判决认定“上海禹容公司将‘优谈大姨妈’或‘大姨妈’字样使用于手机客户端软件，该客户端软件与康智乐思公司涉案二商标核定使用的第9类商品构成类似商品，故上海禹容公司提出其系在提供服务中使用‘大姨妈’字样的抗辩意见，没有事实和法律依据，不予支持。”二审法院经审理对一审判决的上述认定予以确认。同时，上海禹容公司对一审判决的上述认定亦未提出上诉。

其次，上海禹容公司开发的“优谈大姨妈”或“大姨妈”本身就是“可下载的手机应用软件”，依照《商品和服务类似区分表》划分该商品属于第9类0901群组，与康智乐思公司注册商标核定使用商品“可下载计算机软件”等商品属于相同或类似商品。上海禹容公司“优谈大姨妈”或“大姨妈”软件在各个应用平台上线，并以“软件”命名，无论上海禹容公司自身还是相关公众、平台运营方均认可其为“软件”。且无论从内容、功能上看，上海禹容公司“优谈大姨妈”软件系完整的“软件代码编写而成的商品”，该商品需要通过“软件下载”，下载后能够独立发挥作用，不需要再借助其他内容。即“优谈大姨妈”软件本身就是将“生理周期”内容作为一个完整的闭环，其根据软件使用者输入生理周期数据，独立发挥监测、预测功能。故上海禹容公司是将“优谈大姨妈”或“大姨妈”字样使用在软件商品上而非相关服务上。

二、上海禹容公司是否侵犯了康智乐思公司的注册商标专用权。

根据一审法院查明的事实，康智乐思公司经国家工商行政管理总局商标局核准，享有涉案商标一、二的注册商标专用权，均核准注册在第9类计算机软件（已录制）等商品上，并在其开发运用的“大姨妈”或“大姨妈”不同版本的移动客户端中分别使用了上述商标。上海禹容公司在其经营过程中，在多家应用平台上上传名为“优谈大姨妈”或“大姨妈”的女性生理周期管理软件。如前所述，上海禹容公司是将“优

谈大姨妈”或“大姨妈”字样使用在软件商品上而非相关服务上。现并无证据证明“大姨妈”构成商品的通用名称或直接表示商品的功能、用途，“大姨妈”作为有关女性周期性生理现象的代称，仅限于特定领域内的约定俗成，并不是广泛领域内的有关女性周期性生理现象的权威公认的专业专用名词，更不可能是计算机软件（已录制）等商品的通用名称或直接表示类似程序或软件的功能、用途。即“大姨妈”一词使用在计算机软件（已录制）等商品上具有显著性。即使在近几十年的社会生活中，词语“大姨妈”可以理解为女性月经，属于生活中特定领域内的约定俗成的叫法，将其用于指向女性生理周期等内容具有一定的合理性，但构成合理使用的前提应为善意的、必要的且对他人的商标应当为描述性、非商标性的使用。而本案中上海禹容公司作为康智乐思的同业竞争者，在其开发运营的手机客户端“优谈大姨妈”或“大姨妈”中，在自身享有注册商标“优谈”的同时，还突出大量使用与康智乐思公司注册商标显著识别中文部分相同或近似的“大姨妈”文字以及在部分界面使用与康智乐思公司注册商标图形部分“女孩头像”近似的“笑脸”图形，这种使用方式并无必要且存在恶意，并非描述性使用。因此，消费者在看到这些突出使用“大姨妈”的手机软件时，会误认为该软件商品由康智乐思公司所提供，或者会误认上海禹容公司与康智乐思公司存在某种关联关系，因此，上海禹容公司上述使用方式难以称之为合理使用。综上，二审法院认为，上海禹容公司对“大姨妈”字样的使用并非描述性的合

理使用，一审判决对此认定有误，二审法院对此予以纠正。上海禹容公司的行为侵犯了康智乐思公司的注册商标专用权，上海禹容公司应承担停止侵权、赔偿损失及消除影响的法律责任。

三、掌汇天下公司是否侵犯了康智乐思公司的注册商标专用权。

根据一审法院查明的事实，掌汇天下公司在收到案外人友乐活公司发送的电子投诉函后，次日即将其网站及手机软件平台中的“优谈大姨妈”应用软件及时下架删除。故适用“避风港”原则，掌汇天下公司并未侵犯康智乐思公司的注册商标专用权，对于康智乐思公司主张的掌汇天下公司与上海禹容公司构成共同侵权的主张，不予支持。

四、关于具体赔偿数额，依据以下事实进行判定。1、康智乐思公司为涉案商标一、二的注册人，上述商标在手机软件上经过长期经营和宣传，具有较高的知名度，下载量巨大，品牌价值较高。2、上海禹容公司在自己开发的手机软件中商标性使用与涉案商标一、二相同或近似的显著识别文字“大姨妈”，侵权主观故意明显。3、对康智乐思公司合理支出部分应予以支持。对于上海禹容公司应承担的消除影响的法律责任，法院将根据涉案侵权行为的方式、范围等因素予以判定消除影响的方式、范围及持续时间。对于经济损失的具体数额，康智乐思公司的证据不足以证明其损失的具体数额，亦无证据证明上海禹容公司因侵权所获利益，故法院综合考虑到康智乐思公司商标的知名度、上海禹容公司的

主观过错程度、涉案侵权行为的性质及情节等因素酌定损失赔偿数额。

康智乐思公司的上诉理由部分成立，对其上诉请求法院予以部分支持。据此，二审法院判决：一、撤销一审判决；二、上海禹容公司于本判决生效之日起立即停止使用包含“大姨妈”字样的移动客户端应用软件名称的侵犯注册商标专用权的行为；三、上海禹容公司于本判决生效之日起十日内，就其侵害商标权行为在《法制日报》刊登声明，以消除影响，致歉声明的内容须于本判决生效后五日内送法院审核，逾期不履行，法院将在《法制日报》上刊登本判决主要内容，所需费用由上海禹容公司承担；四、自本判决生效之日起十日内，上海禹容公司赔偿康智乐思公司经济损失二百万元及合理支出三万元；五、驳回康智乐思公司的其他诉讼请求。

本院再审审理期间，当事人对一、二审查明的事实没异议，本院予以确认。在再审阶段，上海禹容公司向本院提交证据如下：

1. (2019)最高法行再 239 号判决书；2. 涉案商标二无效宣告请求裁定书；3. 涉案商标二无效宣告公告。

上述证据用于证明涉案商标二已经被宣告无效，并且大姨妈文字本身的含义不易被消费者作为商标识别，不能起到区分商品和服务来源的作用。

康智乐思公司向本院提交证据如下：

1. 朝阳区人民法院终结本次执行程序通知。记载未查到

上海禹容公司的财产线索，已对其采取限制高消费措施，本案将终结本次执行程序；2. 上海禹容公司被执行信息查询。用于证明上海禹容公司因未履行法院生效判决义务，多次被列为被执行人，仍拒不履行。

上述证据用于证明本案已经进入执行程序，由于上海禹容公司拒不履行法院生效判决，未履行完毕。

各方当事人均认可上述证据的真实性，本院予以确认。是否能够实现证明目的本院结合其他在案事实和证据予以确定。

围绕当事人的再审请求，本院另补充查明：涉案商标二已在全部商品类别被宣告无效，并于2021年7月20日经第1752期商标公告予以宣告无效。

本案二审判决未实际执行完结。2020年12月2日北京市朝阳区人民法院以“未查到被执行人有可供执行的财产线索”为由，终结本次执行程序。

本院再审认为，本案被诉侵权行为已经于2016年4月28日停止，因此本案应当适用2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）进行审理。

2013年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。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商

标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。本案中，涉案商标二在全部商品类别上均已经被宣告无效，并于2021年7月20日经第1752期商标公告予以公告，应当视为涉案商标二自始不存在，并且本案并未实际执行完毕，不属于2013年商标法第四十七条第二款规定的不具有追溯力的情形。由于本案中出现了涉案商标二在全部商品类别上被宣告无效的新的事实和证据，原二审判决认定侵权成立的事实基础已经不存在，上海禹容公司关于其不侵害涉案商标二的申诉理由成立，应予支持。

关于上海禹容公司是否侵害康智乐思公司对涉案商标一享有的商标专用权，康智乐思公司主张上海禹容公司使用“大姨妈”标识用于指代相关的手机软件商品，可以起到识别商品来源的作用，构成商标侵权，上海禹容公司则抗辩称该种使用方式直接用于描述提供服务的内容，不能起到识别商品和服务来源的功能，不构成商标侵权。对此，本院认为，双方之间的争议涉及网络应用软件标识是否构成商标性使用的认定。伴随着移动互联网行业的迅速发展，越来越多的服务依托于移动互联应用程序开展，消费者和社会公众下载和使用应用软件时，关注的是应用软件所提供的服务内容，而并非仅为获得软件存储和数据处理功能。因此，判断网络应用软件标识是否能够起到识别商品和服务来源的功能，是否构成商标性使用，应当结合应用软件具体提供服务的目的、内容、方式、对象等方面综合进行确定，而不应脱离具

体的软件服务内容，一律认定该标识是使用在“软件”商品类别上。上海禹容公司通过“大姨妈”及图APP提供女性经期管理服务，“大姨妈”及图标识虽然出现在经期管理服务应用程序界面上，和该应用程序同时出现，但是该应用程序并非上海禹容公司单独提供的计算机软件商品，而是作为线上进行女性经期管理的工具，消费者下载“大姨妈”及图APP也主要是为了获取线上提供的女性经期管理服务。消费者在下载应用程序时，会知晓此应用程序是用于计算女性经期周期服务的工具。相应的，从服务内容、方式、消费者的认知角度看，与“大姨妈”及图标识相联系的主要为在线的女性月经管理服务，而非单纯的用于存储和处理数据的计算机软件商品。“大姨妈”系一种亲属的称谓，特指母亲的姐姐，现已成为公众约定俗成的对于女性月经的代名词，上海禹容公司在其提供的在线女性月经管理APP上，使用“大姨妈”及图标识用于指代女性月经管理服务，直接表明了服务的内容，不能起到识别商品服务来源的功能，不会导致消费者对商品来源产生混淆，不构成商标侵权，二审判决的相关认定不当，本院予以纠正。

综上所述，本案经本院审判委员会讨论并作出决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款，2013年修正的《中华人民共和国商标法》第四十七条、第五十七条之规定，判决如下：

一、撤销北京知识产权法院（2018）京73民终1001号民事判决；

二、维持北京市朝阳区人民法院（2017）京 0105 民初 252 号民事判决。

一审案件受理费 45 440 元，由北京康智乐思网络科技有限公司负担（已交纳）。二审案件受理费 45 440 元，由北京康智乐思网络科技有限公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审	判	长	宋鱼水
审	判	员	冯 刚
审	判	员	高瞳辉

二〇二三年七月二十七日

本件与原本核对无异

法	官	助	理	安 然
书	记	员		刘晓婉

附图一：涉案商标一



附图二：涉案商标二

