



德衡律师集团  
DEHENG LAW GROUP

# 客户通讯 & 律师观点

知识产权与互联网业务中心 > 知识产权业务团队 主办 2018年9月21日 | 第50号

## 【漫知视界】“大姨妈”软件商标侵权 200 万元「附判决书」

裁判要旨：特定领域约定俗成的生理现象名词，注册在计算机软件、程序上具有显著性，在后使用者在同类软件商品上使用该注册商标，应为描述性、合理性使用，如使用者将该商标与自身商标共同使用时加以突出，同时使用与商标注册人其他图形商标近似的标识，其行为难称合理，构成侵害商标专用权。

附：判决书

北京知识产权法院

民事判决书

(2018)京73民终1001号

上诉人（原审原告）北京康智乐思网络科技有限公司。

法定代表人柴可，执行董事长。

被上诉人（原审被告）上海禹容网络科技有限公司。

法定代表人李瑜，总经理。

被上诉人（原审被告）北京掌汇天下科技有限公司。

法定代表人袁聪，董事长。

上诉人北京康智乐思网络科技有限公司（简称康智乐思公司）与被上诉人上海禹容网络科技有限公司（简称禹容公司）、被上诉人北京掌汇天下科技有限公司（简称掌汇天下公司）因侵害商标权纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（简称一审法院）作出的（2017）京 0105 民初 252 号民事判决（简称一审判决），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。

### 一审原告诉称

康智乐思公司向一审法院起诉称：康智乐思公司是注册商标“大姨妈”和“大姨吗”的商标权人，2012年1月，康智乐思公司上线运营有关女性生理周期服务的移动客户端应用软件，该软件名称包含有“大姨吗”字样。禹容公司运营与康智乐思公司同类的移动客户端，并使用了“大姨妈”标识，容易导致相关公众的混淆和误认，侵犯了康智乐思公司享有的注册商标专用权。掌汇天下公司通过其经营的软件平台向用户提供了上述侵权软件的下载服务，与禹容公司构成共同侵权。康智乐思公司诉至一审法院，请求法院判令：1、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、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、禹容公司在《法制日报》上刊登消除侵权影响的声明；4、禹容公司、掌汇天下公司共同赔偿康智乐思公司经济损失480万元；5、禹容公司、掌汇天下公司共同赔偿康智乐思公司合理费用支出3万元。

### 一审被告辩称

禹容公司在一审答辩称：一、禹容公司提供的主营业务并未落入康智乐思公司涉案商标核定的保护范围。禹容公司通过手机软件提供在线日历服务，使用的标识是服务商标，而康智乐思公司核定的商标是商品商标，故禹容公司不侵犯康智乐思公司商标权。二、“大姨妈”是女性月经周期的通用名称，禹容公司使用该字样是直接表示其功能和用途，属于描述性使用，不构成商标性使用。三、禹容公司早在2013年8月就开始使用“大姨妈”作为手机应用软件的名称，在康智乐思公司获得商标权利之前就具有了一定影响力，属于在先使用，并在原有范围内继续使用，禹容公司的行为并未构成侵权。

### 一审被告辩称

掌汇天下公司在一审答辩称：掌汇天下公司仅为软件平台提供者，是提供信息存储服务空间的网站，任何开发商均可通过掌汇天下公司平台上传软件。掌汇天下公司应当适用通知删除原则，不负有审查义务，在康智乐思公司向掌汇天下公司发送邮件通知后，掌汇天下公司已将涉案软件下架。掌汇天下公司与禹容公司没有共同意思表示，也没有分工合作，故不构成共同侵权或帮助侵权。另外，康智乐思公司涉案商标是图文商标，“大姨妈”是通用名称，没有显著性，所以掌汇天下公司的行为并未构成侵权。

### 一审法院查明

一审法院经审理查明：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第11943794号“大姨吗及图”商标，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），商标有效期至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第12358149号“大姨妈及图”商标；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），商标有效期至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“大姨吗”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，首页上方显示为一个笑脸的图标，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。

（来自百度图片，被诉侵权软件广告）

通过苹果手机访问“AppStore”，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，均可显示禹容公司开发的名为“优谈大姨妈”或“大姨妈”的应用软件。访问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6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（以下简称友乐活公司）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。

在一审诉讼中，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，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，康智乐思公司为本案支付律师费 20000 元，公证费 10000 元。

上述事实，有公证书、商标注册证、电子邮件、网页打印件、发票及当事人陈述等在案佐证。

一审法院认为

一审法院认为：康智乐思公司就涉案第 11943794 号“大姨妈及图”商标和第 12358149 号“大姨妈及图”商标享有注册商标专用权，其权利应当受到法律保护。同时，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

康智乐思公司涉案二商标核定使用的商品类别均为第 9 类，包括计算机软件（已录制）、计算机程序（可下载软件）等。其开发运营的“大姨妈”或“大姨妈”移动客户端是向用户提供女性生理周期管理服务的手机应用软件，用户通过下载使用该软件可实现对自身生理周期数据的管理。禹容公司亦开发运营了相同功能的移动客户端“优谈大姨妈”或“大姨妈”，用户下载该软件可监测、管理器生理周期数据。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，本院不予支持。

从康智乐思公司主张权利的商标来看，涉案二商标均为文字图形组合商标，由三个汉字“大姨妈”或“大姨妈”与一个卡通小女孩头像组成，并非单一的图形商标或文字商标；“大姨妈”一词具有多个含义，一种是亲属的称谓，一种是女性生理周期的通俗叫法，在指代女性生理周期时其本身并不具有显著性，故对康智乐思公司所主张的商标，应将其作为整体来考量，其文字图形的整体组合具有一定的显著性。康智乐思公司经核准注册的商标为“大姨妈及图”和“大姨妈及图”，现其仅以禹容公司在手机应用软件中使用了“大姨妈”文件主张商标侵权，该主张明显超出了其核准注册的商标标识；且禹容公司使用的“大姨妈”一词本身具有指代女性生理周期的含义，属于生活中约定俗成的叫法，将该词使用于管理女性生理周期信息的手机应用软件，系为了描述该软件的功能和用途，是一种描述性的正当使用；且“大姨妈”一词不应被康智乐思公司所垄断，将该通用词语纳入康智乐思公司商标权的保护范围，不利于人们在生活中的呼叫和使用，故康智乐思公司主张的禹容公司在其手机应用软件中使用“大姨妈”字样构成商标侵权，于法无据，一审法院不予支持。

由于康智乐思公司主张禹容公司涉案侵权行为不成立，其进而主张掌汇天下公司提供涉案手机应用软件构成共同侵权，亦没有事实和法律依据，一审法院不予支持。

一审裁判结果

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十六条之规定判决驳回康智乐思公司的全部诉讼请求。一审案件受理费四万五千四百四十元，由康智乐思公司负担（已交纳）。

上诉人诉称

康智乐思公司不服一审判决，上诉称：一、第 11943794 号“大姨妈及图”商标、第 12358149 号“大姨妈及图”商标均为图文组合商标，文字部分“大姨妈”、“大姨妈”分别为涉案商标的显著识别部分，应为整个商标保护重点，被上诉人禹容公司擅自对该文字部分进行商标性使用，侵犯康智乐思公司注册商标专用权，一审判决对此认定错误。二、第 12358149 号“大姨妈及图”商标文字部分，有其约定俗成的特殊意义，任何人无权垄断使用，但在特定领域经济活动中，该商标有效存续，

擅自故意对涉案商标进行商标性使用，侵犯注册商标专用权，一审判决对此认定错误。三、涉案商标在特定领域经济活动中，起到明显的商标指引作用，商标关联软件的用户下载量很稳定，仅安卓平台就达到 2.6 亿量级，该商标知名度在特定领域经济活动中始终保持名列前茅，也正是由于依赖该商标，在特定领域经济活动中已经形成良好市场交易秩序，如果涉案侵权事实即商标性使用（“大姨妈”、“大姨吗”）行为不被禁止，则必将导致多年竞争和培育形成的良好市场交易秩序荡然无存，相关公众对产品和服务混淆，损害商标专用权人和正常消费群体利益，在事实上否定涉案商标的商标专有权的有效性，既不公平也不合理，更无法律依据，故一审判决对此认定错误。请求撤销一审判决，依法改判支持康智乐思公司的全部诉讼请求。

### 被上诉人辩称

针对康智乐思公司的上诉，禹容公司答辩称：禹容公司对“大姨妈”的使用属于合理使用。一审判决认定禹容公司使用的对象为第 9 类商品，禹容公司认为使用在云端存储服务上属于第 42 类服务。目前涉案商标已被国家工商行政管理总局商标局作出无效宣告裁定。综上所述，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求法院驳回康智乐思公司的全部上诉请求。

针对康智乐思公司的上诉，掌汇天下公司答辩称：掌汇天下公司作为软件平台提供者，不上传任何软件，涉案软件为禹容公司上传，且掌汇天下公司在收到通知后对该软件及时下架，适用“避风港”原则，不构成侵权。综上所述，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求法院驳回康智乐思公司的全部上诉请求。

对于一审法院查明的案件事实，本院经查明属实，予以确认。

另查，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，认定第 12358149 号“大姨妈及图”商标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，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。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第 11943794 号“大姨吗及图”商标及第 12358149 号“大姨妈及图”商标的 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。

### 本院认为

本院认为，本案二审审理主要涉及以下焦点问题：

一、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：“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，故禹容公司提出其在提供服务中使用‘大姨妈’字样的抗辩意见，没有事实和法律依据，本院不予支持。”本院经审理对一审判决的上述认定予以确认。同时，禹容公司对一审判决的上述认定亦未提出上诉。

其次、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。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，无论禹容公司自身还是相公公众、平台运营方均认可其为“软件”。且无论从内容、功能上看，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。故禹容公司是“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、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，享有第11943794号“大姨妈及图”商标、第12358149号“大姨妈及图”商标的注册商标专用权，两商标核准注册在第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。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，禹容公司是“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，或者会误认禹容公司与康智乐思公司存在某种关联关系，因此，禹容公司上述使用方式难以称之为合理使用。综上，本院认为，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，本院予以纠正。禹容公司的行为侵犯了康智乐思公司的注册商标专用权，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于禹容公司构成共同侵权的主张，本院不予支持。

四、关于具体赔偿数额，依据以下事实进行判定：1、康智乐思公司为第11943794号“大姨妈及图”商标、第12358149号“大姨妈及图”商标的注册人，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、禹容公司在自己开发的手机软件中商标性使用与第11943794号“大姨妈及图”商标、第12358149号“大姨妈及图”商标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。对于禹容公司应承担的消除影响的法律责任，本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，亦无证据证明禹容公司因侵权所获利益，故本院综合考虑到康智乐思公司商标的知名度、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。

## 裁判结果

综上，北京康智乐思网络科技有限公司的上诉理由部分成立，对其上诉请求本院予以部分支持。据此，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、第六十三条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，本院判决如下：

一、撤销北京市朝阳区人民法院（2017）京 0105 民初 252 号民事判决；

二、上海禹容网络科技有限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、上海禹容网络科技有限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本院审核，逾期不履行，本院将在《法制日报》上刊登本判决主要内容，所需费用由上海禹容网络科技有限公司承担；

四、自本判决生效之日起十日内，上海禹容网络科技有限公司赔偿北京康智乐思网络科技有限公司经济损失二百万元及合理支出三万元；

五、驳回北京康智乐思网络科技有限公司的其他诉讼请求。

如上海禹容网络科技有限公司未按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。

一审案件受理费四万五千四百四十元，由北京康智乐思网络科技有限公司负担二万元（已交纳），由上海禹容网络科技有限公司负担二万五千四百四十元（于本判决生效之日起七日内向一审法院交纳）；二审案件受理费四万五千四百四十元，由北京康智乐思网络科技有限公司负担二万元（已交纳），由上海禹容网络科技有限公司负担二万五千四百四十元（于本判决生效之日起七日内向一审法院交纳）。

本判决为终审判决。

审判长 宁勃

审判员 侯占恒

审判员 杨钊

二〇一八年八月二十七日

法官助理 郝倩

书记员 张凯

来源：知产宝



如对本客户通讯有任何疑问，请联络我们。

【律所联系方式】

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层

电话：+86 10 8540 7765

传真：+86 10 8540 7608

邮箱：ip@deheng.com

邮编：100022

---

您也可能对以下话题感兴趣：

防御性注册商标权的保护；民间文学艺术的知识产权保护；娱乐作品名称撞车的法律分析和应对.....

---

本文是德衡律师集团向客户及其他友好各方提供的法律通讯。本文所载信息不应被诠释为律师意见。如果您需要关于上述事宜的进一步分析或说明，请联络您最通常联系的律师。欲获取此通讯，请通过 <http://www.deheng.com.cn/ywly/>，查找本团队专栏，订阅本通讯。我们将定期向您发送。