

2022

第九十六期

嘉权通讯

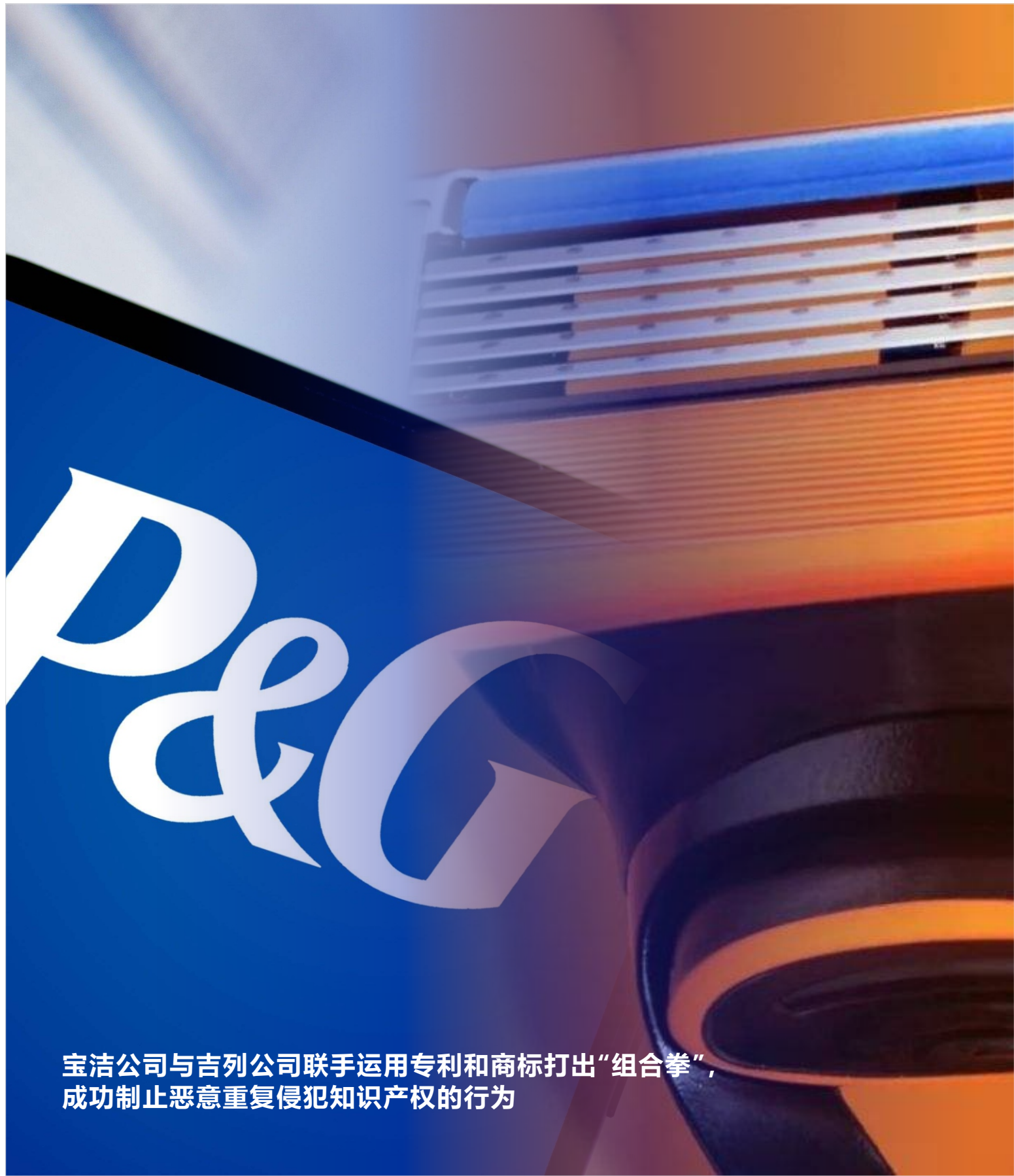


嘉权知识产权 搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录
www.jiaquanip.cn
4000-268-228
service@jiaquanip.cn

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



宝洁公司与吉列公司联手运用专利和商标打出“组合拳”，
成功制止恶意重复侵犯知识产权的行为

宝洁公司与吉列公司联手运用专利和商标打出“组合拳”，成功制止恶意重复侵犯知识产权的行为

作者：谭英强



案件结果：判决张某赔偿原告人民币25万元，徐某就其中10万元连带承担

基本案情：

宝洁公司和吉列公司是全球最大的日用消费品公司之一，“Gillette”和“吉列”多次被法院、国家工商行政管理总局和国家知识产权局认定为中国驰名商标且具有较高知名度，“Fusion”品牌五刀片剃须刀产品更是全世界家喻户晓的明星产品。

张某和徐某自2013年4月开始从事剃须刀产品的网上销售和线下销售。二人在明知“Gillette”商标在中国乃至全球均享有极高知名度的情况下，为谋取非法利益，通过注册的5家网店，大量倾销假冒“Gillette”、“吉列”、“飞鹰”等品牌商标的剃须刀用品，销售金额共计人民币91万余元，徐某销售金额为人民币35万余元，未销售假冒产品22万余元。2018年7月，二人因销售假冒注册商标的商品罪，被公安机关抓获，分别被法院判处（张某）有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50万元，以及（徐某）有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8万元。

被判处刑罚后，二人仍不收手，张某先

原告：吉列有限责任公司（下述吉列公司）

被告：张某、徐某及其控制的关联公司等

案号：（2021）浙01知民初394-401号

案件结果：判决各被告立即停止侵权，赔偿原告人民币共计200万元

原告：广州宝洁有限公司（下述宝洁公司）

被告：张某、徐某

案号：（2021）浙0783民初8987号、（2022）浙07民终1915号

4000-268-228

后在第8类剃须刀商品注册“Giiulle”、“洁锐”等商标，并先后注册A公司和B公司等空壳公司，徐某先后注册C公司和D公司等空壳公司，张某和徐某共同在阿里巴巴等销售平台利用多个空壳公司线上、线下低价倾销仿冒吉列公司“Fusion”品牌五刀片剃须刀产品，继续恶意重复侵犯吉列公司多项知识产权，严重损害了宝洁公司和吉列公司的权益。

为了维护自身的合法权益，吉列公司委托嘉权专利商标事务所谭英强和嘉贤律师事务所付奕昌就张某、徐某及其控制的四家关联公司侵犯吉列公司四项发明专利权的多种侵权行为进行调查取证，公证购买固定侵权产品实物，并向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。法院经开庭审理后作出(2021)浙01知民初394-401号民事判决，认定各被告生产销售的五刀片剃须刀产品侵犯了吉列公司的四项发明专利权，判决各被告立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品，立即销毁库存的侵权产品，赔偿原告吉列公司经济损失及为制止侵权支出的合理费用共计人民币200万元。

与此同时，宝洁公司委托嘉贤律师事务所付奕昌就张某、徐某假冒“Gillette”、“吉列”等注册商标的行为提起了民事索赔，浙江省东阳市人民法院开庭审理后作出了(2021)浙0783民初8987号民事判决，认定案件虽经刑事案件判决，但并不影响原告提起民事侵权之诉，酌定张某赔偿原告经济损失(含合理维权费用)人民币25万元，被告徐

某与被告张某共同实施销售行为，构成共同侵权，就人民币10万元承担连带赔偿责任。

案件典型意义

(一)处理案件的创新性

1.宝洁公司与吉列公司强强联手，运用多项发明专利权和多项商标权作为武器，对张某、徐某实际控制的多个侵权壳体进行取证和法律诉讼。

针对张某、徐某多侵权壳体线上恶意重复侵权的行为，吉列公司首先委托对所有侵权壳体销售的侵权产品进行公证购买，然后以四项发明专利权为基础，针对张某、徐某本人及多个侵权壳体同步发起发明专利侵权系列诉讼，向法院提交详细的技术特征比对表，指控各被告侵犯吉列公司四项发明专利共104项权利要求，被控产品全部落入四项发明专利的保护范围。8个系列专利侵权纠纷案对张某和徐某控制的4个侵权壳体一网打尽，成功维护了自身的合法权益。

宝洁公司依照生效的刑事判决向法院提起侵犯商标权民事索赔诉讼，追诉张某和徐某销售假冒注册商标的商品侵权行为，商标侵权案与专利侵权案联动的“组合拳”策略，向二被告施加叠加的诉讼压力，彰显宝洁公司与吉列公司坚决维护自身知识产权的决心。

2.充分举证证明各被告共同实施侵权行为，恶意重复的侵权情节严重，作为法院

酌情判赔的考量因素。

经过原告的充分举证，杭州市中级人民法院综合考虑涉案专利权的种类、侵权产品数量以及被告的主观过错、侵权行为的性质、持续的时间、规模、范围和其他侵权情节以及吉列公司为制止侵权支出的合理费用，按照法定赔偿的方式酌情确定赔偿数额。法院在酌情判赔的时候注意到如下相关事实：1.涉案专利系发明专利；2.张某、徐某及其控制的关联公司在本案中实施了制造、销售、许诺销售的侵权行为；3.吉列公司主张被诉侵权产品涉及侵害吉列公司四项发明专利权；4.吉列公司提交的证据显示，其在天猫官方旗舰店销售的同类剃须刀产品销售单价为145元、169元等；5.涉案店铺页面显示被诉侵权产品销售链接繁多，销量较大；6.张某、徐某曾因销售假冒吉列公司注册商标的商品被刑事处罚；7.张某系第34795456号“Giiulle”注册商标申请人，该商标于2021年7月23日被国家知识产权局以与吉列公司的在先商标构成近似商标易导致公众混淆误认为由予以无效宣告；8.各被告公司的注册资本、成立日期、法定代表人、经营范围等；9.吉列公司为本案共支出的公证费、律师费、购买侵权产品的费用等。最后判决各被告赔偿原告吉列公司经济损失及为制止侵权支出的合理费用共计人民币200万元。

东阳市人民法院综合考虑涉案注册商标的声誉及品牌影响力、两被告的主观过错、侵权行为的性质、经营时间、规模销售数

量、影响范围、后果，以及结合权利人为制止侵权行为的合理开支等因素，并考虑增强知识产权司法保护力度，酌定张某赔偿原告经济损失(含合理维权费用)人民币25万元，被告徐某与被告张某共同实施销售行为，构成共同侵权，就人民币10万元承担连带赔偿责任。

3. 各被告尝试以合法来源抗辩逃避法律责任，原告充分举证锁定了各被告构成制造行为，法院认定各被告合法来源抗辩不成立。

尽管《专利法》第77条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习

惯的相关证据。

但是,原告举证:首先被告在涉案被诉产品上标注为“制造商”,构成自认;其次,在涉案被诉产品上标注属于被告的“Giulle”和“洁锐”等商标,根据相关司法解释,商标权人应推定为产品的制造者;再次,无论被告是对外采购零部件自行组装或者委托贴牌加工生产,都是由被告选定具体刀片型号、规格,并在出厂产品上标识商标、企业名称、地址等信息,这种行为主观上体现了制造的意思表示,客观上通过委托的加工企业完成生产行为,属于专利法意义上的制造行为;最后,被告不满足合法来源的客观要件和主观要件。法院经审理对各被告的合法来源抗辩不予采信。

(二)社会影响

张某和徐某二人以侵权为业,侵权时间长、范围广、数量大、获利高,对宝洁公司和吉列公司的企业、品牌声誉和经济利益造成严重侵害。此外,涉案产品是人民群众生活必需的剃须刀产品,二被告制造、销售的假冒或仿冒剃须刀产品做工粗糙、质量无法保障,容易对人民群众的人身健康乃至心理健康造成伤害。能够安心地购买到品质优良的正品商品,正是广大消费者的合法权益得到保障的刚需,也体现了人民对美好生活的向往。

本案是宝洁公司和吉列公司强强联手,运用专利和商标多项知识产权的“组合拳”维权成功的案例,严厉制止了通过互联网线

上多壳体恶意重复侵权的侵权行为,维护了自身多项知识产权的合法权益,同时也保护广大消费者免受假冒、侵权产品的侵害,对同类案件具有较高的参考价值。针对张某、徐某及其开办经营的法人实体的一系列案件,再一次向全社会深刻地普及了制假、售假和侵权的侵权人不仅可能触犯《刑法》并要承担刑事责任,也可能要承担民事责任的法律知识,进一步向全社会彰显了国家加强知识产权司法保护力度的笃定决心。

作者简介:



谭英强

副总经理
律师
专利代理师
副研究员

谭英强先生是律师、专利代理师、副研究员、工程师、司法鉴定专家,广州嘉权专利商标事务所有限公司副总经理,五邑大学兼职教授,广州市创新创业服务领军人才。

毕业于华南理工大学理学院应用物理系电子科学与技术(微电子技术)专业,华南理工大学法学院知识产权专业在职研究生,拥有5年电子电路和软件开发经验。2008年获得江门市科学技术奖励三等奖;2009年考取中国专利代理人资格;2010年入选广东省知识产权维权援助专家;2011年成为知识产权执业司法鉴定人;2012年获得电

子技术中级工程师资格证,通过了国家统一司法考试,获得法律职业资格;2013年获得鹤山市科学技术奖励一等奖,同年当选中华全国专利代理人协会理事和广东专利代理协会理事;2015年被广州市人民政府聘请为广州市重大行政决策论证专家;2016年被评为“二星专利代理人”的称号,被聘请为广东知识产权保护协会专家,同时成为首批广东省知识产权局专家库专家。2017年被评为“广东十大新锐专利代理人”。现任广东专利代理协会副会长、广东知识产权保护协会副会长、广东省企业联合会监事、广州市企业联合会副会长、广州嘉权专利商标事务所有限公司副总经理。

从事专利代理工作12年,代理专利申请500多件,代理知识产权诉讼和无效案件

230件,代理过知名互联网公司、家电巨头、日用快消品龙头、欧美日知名企业的知识产权案件,代理过通信领域标准必要专利的无效程序。代理发明专利临时保护期使用费纠纷案同时入选山东高院、济南中院2018年度十大知识产权典型案例,代理的成功案例三度入选广东知识产权保护协会年度十大知识产权典型案例。擅长计算机软件、电子信息、电子线路、微电子技术、嵌入式系统、工业控制器、通信协议等电学领域和机械领域的专利申请、专利无效和专利诉讼,处理过50多件知识产权司法鉴定案件和10多件广交会维权投诉案件,积累了丰富的知识产权实战经验。



4000-268-228