

侵权惠氏母婴用品被判3000万！惠氏公司20年维权路获全面支持（2022）

日期：2022.05.23 作者：明星楠/夏欢

2022年4月21日，在最高院举行的知识产权宣传周新闻发布会上，万慧达律师事务所代理的惠氏有限责任公司、惠氏（上海）贸易有限公司与原广州惠氏宝贝母婴用品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案入选2021年中国法院10大知识产权案件。本案在去年世界知识产权宣传日当庭宣判，浙江高院二审判决驳回原广州惠氏公司等上诉人的上诉请求，适用惩罚性赔偿，全额支持了惠氏公司提出的3000万赔偿请求。

维权历程回顾

19世纪80年代，惠氏公司开始在中国申请注册“惠氏”“Wyeth”等商标，核定使用在第5类“婴儿食品；婴儿奶粉”等商品上，经长期宣传使用成为中国公众广为熟知的品牌。

2009年10月，管某某在香港地区设立惠氏中国有限公司，并使用该主体受让了案外个人在3类、10类、16类等商品类别上注册的6件“惠氏”“Wyeth”商标。2010年，管某某与其妻子陈某某在大陆地区设立广州惠氏宝贝母婴用品有限公司（“广州惠氏公司”），并随即将前述6件商标转让至广州惠氏公司。之后，管某某、陈某某又设立广州正爱公司、青岛惠氏公司，广州惠氏公司的徐姓股东及亲属入股杭州单恒贸易公司和杭州单恒母婴公司（入股后两公司均变更字号为“惠氏”）。2011年开始，管某某、陈某某、广州惠氏公司等主体大规模生产、销售使用“惠氏”“Wyeth”“惠氏小狮子”等标识的母婴用品。

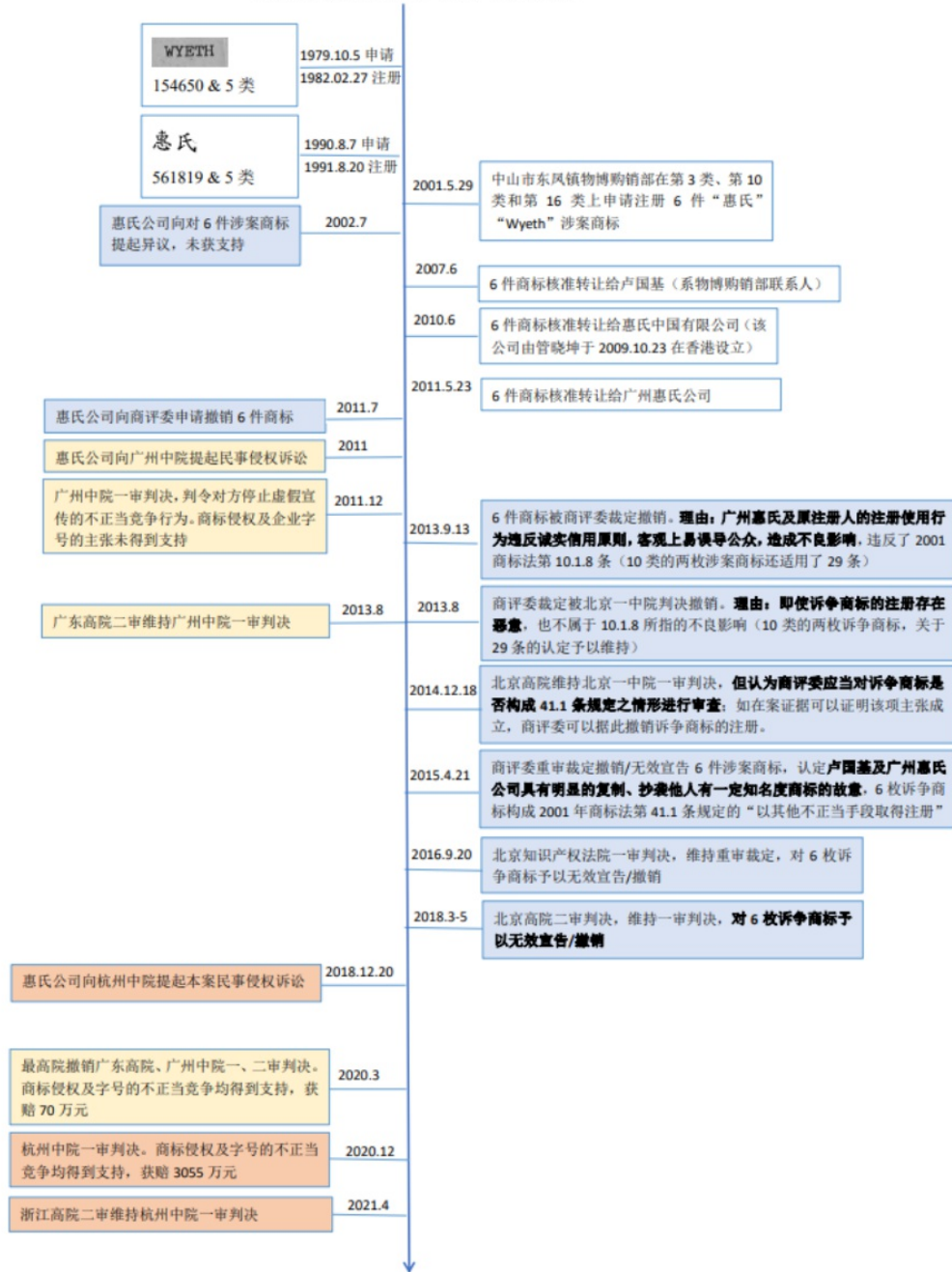


2011年，权利人惠氏公司向原商标评审委员会申请撤销上述6件涉案侵权商标，并在广州提起民事侵权诉讼。在两个案件的审理过程中，管某某、陈某某等的侵权行为并未停止，反而在产品种类、销售渠道、地域、规模进行全方位扩张，并继续申请注册大量的“惠氏”“Wyeth”商标。

2018年5月，北京高院二审判决撤销6件侵权商标。2018年12月，惠氏公司向杭州中院提起本案民事侵权诉讼，要求对方停止侵权行为，赔偿经济损失3000万元和合理支出55万元。一、二审法院认定侵权成立，判决全额支持惠氏公司的赔偿请求。

可以看到，惠氏公司与对方主要进行了三次交锋：2011年在北京针对6件涉案商标的撤销案件（实际上，2002年就提了异议但未获支持）、2011年在广东提起的民事侵权案件（前案）和2018年在浙江提起的民事侵权案件（即本案）。相关情况见以下时间轴。

双方商标行政纠纷和民事纠纷时间轴



注：蓝色代表撤销案件；黄色代表广州民事诉讼案件（前案）；橙色代表杭州民事诉讼案件（本案）

案件亮点

双方纠纷自本案判决发布以来获得业界持续关注。正如最高院点评的，本案是法院适用惩罚性赔偿的典型案。但鲜被提及的是，惠氏公司及其母公司雀巢集团坚持不懈，综合利用商标争议程序和民事诉讼程序，通过两个不同程序的有效配合和联动，最终实现全面、彻底地维权。

一、详细论证了惩罚性赔偿的适用要件

惩罚性赔偿，是在“填平原则”的基础上针对违法行为给予的具有惩罚性质的额外赔偿，其目的在于“提高违法成本，形成威慑，进行预防”。在知识产权领域，我国2013年修正的《商标法》首次对惩罚性赔偿进行了规定。2021年1月1日起施行的《民法典》在第1185条对侵害知识产权的惩罚性赔偿作了一般性规定，明确了“故意+情节严重”两大适用条件。

1、“故意”要件

侵权故意考察的是被控侵权行为人的主观状态，需结合客观行为进行认定。最高院《关于审理知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下称惩罚性赔偿司法解释）第3条规定了认定“故意”的考虑因素（包括被侵害权利的客体类型、权利状态、产品知名度、当事人之间的关系等）。该条还列举了几种典型情形，具有较强的指引性。

本案中，我们紧绕上述司法解释指出的考虑因素，提出：1）惠氏公司的“Wyeth/惠氏”商标进入中国时间较早，具有较强的显著性，曾被认定为驰名商标，应当被公众尤其是同业者广为知晓；2）各被告为实施侵权行为，注册多个以“惠氏”为字号的企业名称，通过受让、申请的方式在3类、10类、16类等相关商品类别上反复注册“Wyeth”“惠氏”商标，并在宣传中暗示与惠氏公司的关联，追求混淆的结果；3）惠氏公司从2011年开始，通过民事侵权诉讼和商标争议程序对相关被告发出停止侵权的警告和通知，而被告在商标评审机关、司法审判机关对其抢注商标的行为做出否定评价后仍继续实施侵权行为。

一、二审法院认定，被告管某某、陈某某从设立惠氏中国有限公司、受让、注册多件“Wyeth”“惠氏”等商标、成立广州惠氏公司从事母婴用品经营之时起，即存在恶意攀附惠氏公司知名企业字号和品牌，借助他人商誉实施商标侵权及不正当竞争行为、牟取非法利益的主观意图。

在案件实际代理和审判活动中，权利客体的知名度、侵权人抢注的字号和商标、关联案件情况等事项，往往存在证据繁杂、时间点交错、主体众多、不同案件并进的情况。代理律师通过提炼关键证据、可视化各个主体在不同侵权环节所起的角色和关联关系、梳理关键事件时间轴，有便于法院查明事实、提高审判效率。

2、“情节严重”要件

最高院《惩罚性赔偿司法解释》第4条规定，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，同样也列举了几种可以被认定为“情节严重”的情形。

本案中，被诉侵权行为人从2010年开始，为实施侵权行为设立公司、抢注商标，针对惠氏公司专门从事被诉侵权行为。尤其是，原商标评审委员会在2013年认定被控侵权商标构成恶意抢注，最高院在2020年3月认定原广州惠氏公司构成商标侵权和不正当竞争，杭州中院在2020年12月作出一审判决后，被诉侵权行为人均未停止而继续实施侵权行为直至本案二审判决之前。

本案符合上述司法解释规定多种“情节严重”的情形，包括“因侵权被法院裁判承担责任，再次实施侵权行为”“以侵害知识产权为业”“侵权获利巨大”等。此外，法院还特别考虑，本案被诉侵权产品是关乎母婴身体健康的商品。因此也属于司法解释规定的“可能危及公共利益或人身健康”的情节严重。

二、通过商标授权确权案件和民事侵权案件的有效联动，实现全面彻底的维权

如前文介绍，本案被告系有计划地实施侵权行为。为了制造合法经营的表象，受让、申请注册了相关类别的“惠氏”“Wyeth”商标，其在审理过程中提出的核心抗辩包括：被控侵权产品上使用的标识系对其已注册商标的合法使用。

对此，我方提出被告商标构成对我方驰名商标的恶意抢注和侵害，以及被告商标使用不规范或超出核定商品范围的主张。同时，针对被告商标的撤销/无效宣告等商标争议程序也早已发起，与民事侵权案件的审理相辅相成。具体体现在：

1、民事侵权案件中，被告在企业字号、商标、广告宣传等方面攀附惠氏公司，刻意制造混淆以及混淆后果实际发生的相关事实和证据，有助于商标评审机关和审判机关查明被告受让或申请涉案侵权商标的真正意图，最终得出恶意抢注的认定。

2、商标争议程序中，对被告商标恶意抢注的定性和予以撤销/无效的结果，清除了被告商标对民事侵权案件审判的干扰。被告关于“合法使用自身注册商标”的抗辩，无论如何都不具有任何基础。同时，对于法院审判而言，则无需再对惠氏公司的商标是否驰名进行审查，而是遵循“混淆可能性”的判断标准，认定控侵权的母婴用品与婴儿产品构成类似，直接适用商标法第57条第2项的规定认定被告构成商标侵权，提高了商标审判效率。反过来，民事案件“商品类似”的认定，在后续的商标无效案件中也应作为参考（被告在首批商标被撤销/无效后，又使用关联公司重新进行了注册）。

3、商标争议程序的提起，可以认定为民事侵权诉讼时效的中断事由，权利人就争议程序提起之前的侵权行为得以主张赔偿责任。

本纠纷中，被控侵权行为从2010年开始实施一直持续至本案一、二审审理期间。2011年，惠氏公司对对方商标提起争议程序，相关案件陆续于2018年3-5月二审审结。2018年12月，惠氏公司在杭州中院提起本案侵权之诉。二审期间，对方提出惠氏公司针对2015年12月之前的赔偿请求超出3年的诉讼时效。浙江高院认定，惠氏公司通过商标争议及行政诉讼程序先行解决商标冲突问题，属于本案诉讼时效中断的法定事由。另，惠氏公司2011年曾在广东提起另案侵权诉讼，针对2012年12月前的侵权行为提出了赔偿请求。最终，浙江高院采纳惠氏公司的主张，认定本案的赔偿期间为2012年12月至2020年4月共计7.3年（即前案一审判决后至本案一审最后一次侵权证据保全时）。

思考：如何加大对恶意注册商标的打击力度

根据最高院《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》（法释〔2008〕3号，以下称“权利冲突的司法解释”）第1条第2款的规定，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，人民法院应告知原告向有关行政主管机关申请解决。该规定的适用有三个例外：1、被控侵权行为人超出核定商品范围使用其注册商标；2、被控侵权行为人以改变显著特征、拆分、组合等方式使用其注册商标；3、请求保护的权利人主张涉案注册商标的使用侵犯其驰名商标。

本案中，部分被控侵权商品不符合第1、2种例外适用情形，只能依据第3种提出“驰名商标”的主张。但涉案侵权商标2001年申请注册。在案证据虽显示“惠氏”“Wyeth”商标在2001年之前已经具有相当程度的知名度，但至少广州中院、广东高院对“驰名”认定存在顾虑。在这种情况下，双方核心战场转到商标撤销案件中。2018年5月，涉案6件侵权商标最终被成功撤销。惠氏公司立即在杭州提起本案侵权诉讼，最终获得全面的侵权认定和赔偿。而前案广州中院、广东高院的判决也被最高院撤销改判。

本案实现了最终正义，但过程艰辛且漫长。侵权人如今利用注册商标包装侵权行为意识越来越强，尤其是通过受让申请时间较早的注册商标来抗辩侵权不成立。笔者认为，恶意抢注或受让的注册商标不应用来对抗真正的权利人，而应被认定构成不正当竞争行为。这方面，我国司法审判案例已经发出了相关信号：

信号1：商标权利的行使（即向他人主张禁用权），应当以其权利商标善意取得为前提。“歌力思”案是一起商标恶意抢注人对真正权利人提起的侵权之诉。最高法院认定“王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用提起的侵权之诉，构成权利滥用，其与此有关的诉讼请求不应得到法律的支持”。【（2014）民提字第24号】。

信号2：恶意取得、行使商标权的行为，构成不正当竞争。在“Coppertone”案中，被告李庆将拜耳公司享有在先著作权的图形注册为商标，并对拜耳公司的产品发起大量投诉。杭州余杭区法院认定：“通过侵犯他人先权利而恶意取得、行使商标权的行为，违反诚实信用原则，扰乱了市场的正当竞争秩序，应认定为《反不正当竞争法》第二条规定的正当竞争行为”。【（2017）浙0110民初18627号】。

信号3：商标抢注行为本身，即便没有侵权性使用或者恶意投诉，也构成不正当竞争，并应当赔偿权利人在商标行政争议中的律师费用。“Emerson”案是权利人艾默生公司针对被告反复抢注其商标的行为提起的侵权之诉。福建高院维持一审判决认定“和美泉公司等商标抢注行为难以被认定为善意且系为正当经营活动或维护自身知识产权所需，应属明显的商标囤积牟利行为...违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，破坏了公平竞争的市场秩序，损害了艾默生公司的合法权益，构成不正当竞争”。【（2021）闽民终1129号】。

信号4：法院可直接受理在后注册商标诉在先注册商标侵权案。在歌力思公司对王碎永提起的反诉案件中，最高法院仍然适用了前述司法解释第1条第2款的规定，对商标侵权部分不予审理，仅给予了企业字号的反不正当竞争保护【（2016）最高法民申1617号】。但之后在“鸚鵡”案中，最高法院指出，在后注册商标的权利人起诉在先注册商标的权利人侵害其商标权的，不属于司法解释第1条第2款规定的“应先向有关行政主管机关申请解决”的情形，人民法院应当依法受理并作出裁判。该案双方注册商标因历史原因导致共存，并不涉及恶意抢注的问题。但最高法院在关于注册商标之间相互冲突的民事纠纷案件的受理上，已经有所松动。【（2020）最高法民再25号】。

结合上述案例和相关司法解释，我们可以看到：字号、著作权、外观专利等在先权利诉在后注册商标侵权，在先注册商标诉在后字号、著作权、外观专利侵权，在后注册商标诉在先注册商标侵权的案件都属于民事案件的受理范围，唯独排除了在先注册商标诉在后注册商标侵权的案件。

笔者认为，对于在先注册商标诉在后注册商标侵权的案件，在适用“先向行政主管机关申请解决”规则的基础上，可以增加第四种例外情形，即被控侵权商标属于恶意注册或受让的，法院仍可受理在先注册商标对在后注册商标提起的侵权之诉，以更好地维护在先注册商标权利人的利益，避免商标恶意抢注人利用行政争议程序的审理周期，继续实施侵权行为，造成权利人损害的扩大。