

制假者缓刑期间继续造假，终被判实刑及惩罚性赔偿

日期：2022.02.07 作者：姚红军/任艳飞

温州市中级人民法院于近期作出判决，王某达及孔某芬因侵犯西门子股份公司（以下简称“西门子公司”）的“SIEMENS”注册商标专用权，情节严重，适用三倍惩罚性赔偿，赔偿西门子公司经济损失100万元。二被告在法定期间未提出上诉，判决现已生效。而在此之前，二被告已因假冒注册商标罪被判刑。

王某达自2016年7月即开始从事生产假冒“SIEMENS”商标的开关、插座并对外销售，后于2017年7月被邳州市公安局抓获，2017年8月被取保候审。江苏省徐州市中级人民法院于2018年9月判决王某达构成假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。然而，王某达在取保候审以及缓刑期间，并未停止假冒侵权行为，继续伙同孔某芬制造带有“SIEMENS”商标的开关、插座及配件并对外销售，销售额高达70余万元，后被公安机关再次抓获。2020年11月，温州市瓯海区人民法院判决王某达及孔某芬构成假冒注册商标罪，撤销王某达在此前的缓刑考验期，决定执行有期徒刑四年六个月；判处孔某芬有期徒刑一年五个月。

鉴于王某达的侵权行为恶意极为明显，西门子公司向温州市中级人民法院提起民事侵权诉讼，请求法院对被告适用惩罚性赔偿，共赔偿经济损失以及制止侵权合理费用共计100万元。

温州中院从侵权人的主观故意、侵权情节、原告涉案商标的知名度等方面审查了对侵权人适用惩罚性赔偿的要件以及判赔金额的确定：

侵权主观故意：法院认为，根据最高人民法院《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条第一款、第二款第五项的规定，对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素；

被告实施假冒注册商标行为的，可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意。

本案中，涉案商标具有极高知名度，曾被认定为驰名商标。

王某、孔某实施的侵权行为又被刑事程序认定为假冒行为，故足以认定二者具有侵权主观故意。

侵权情节严重：法院认为，根据《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条第一款、第二款第五项规定，对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院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。因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为，可以认定为情节严重。本案被告王某达先后两次因假冒涉案商标被追究刑事责任，且侦查机关现场均查获大量假冒涉案商标的商品，足以认定其侵权行为情节严重。因此，法院决定对王某在已确定的赔偿数额基础上适用三倍惩罚性赔偿。

关于赔偿基数的确定：法院结合刑事程序中认定的82万销售金额，参考同行业利润率30%，确定原告因侵权行为受到的实际损失为24.6万元，在适用三倍惩罚性赔偿后，确定赔偿总金额为100万元。

本案是西门子公司在积极追究制假售假者刑事责任的同时进一步寻求对不法分子从经济上进行惩罚的尝试。在知识产权刑事案件适用缓刑越来越普遍的情况下，单纯追究刑事责任似乎已经不足以制止制假者追求高额利润的冲动了。本案被告王某达在第一次被查获后的取保候审期间以及被判刑后的缓刑考验期间，均没有停止制假售假活动。希望此次惩罚性赔偿能够让那些为寻求高额利润而不惜以身试法的制假售假者意识到违法犯罪的后果不仅仅是留下犯罪记录，而且从经济上也会付出沉重的代价。

