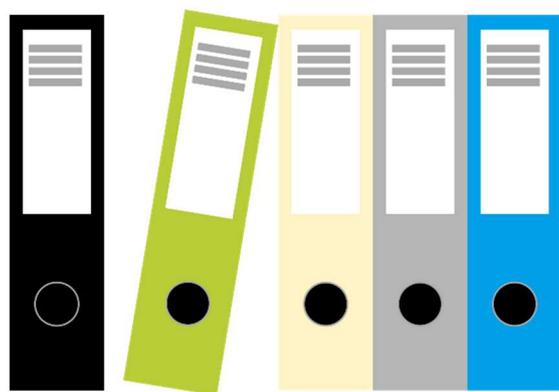


# 知产看案例



第 1 辑

王晶律师知识产权团队

([www.wangjinglvshi.com](http://www.wangjinglvshi.com))

2019 年 3 月

# 目录

序：为什么会有《知产看案例》和《知产读论文》 .....	1
一、版权案例.....	2
1、享有专利权并不妨碍著作权法的保护 .....	2
2、作品之间是否构成实质相似的判断.....	2
3、动画影片中的角色形象可作为美术作品受到《著作权法》的保护 .....	3
4、民间文学艺术衍生作品的作者对其独创部分享有著作权.....	3
5、VR 场景利用现有的美术作品为基础进行三维重建构成对作品复制权的侵害 .....	4
7、被告无正当理由拒绝提供软件源程序以供比对时的举证责任 .....	6
8、破解他人软件所输出的数据文件不属于侵犯计算机软件著作权的行为 .....	7
9、涉嫌侵权的演绎作品著作权人，仍可追究他人对该作品的侵权责任.....	8
10、有声读物是以录音制品存在的文字作品复制件.....	8
11、特定历史时期职务作品的著作权归属不宜直接适用现行《著作权法》 .....	9
12、专利中的附图具有著作权.....	10
13、音乐喷泉作品可认定为美术作品.....	11
二、商标案例.....	12
1、商标申请日前的商标注册证、包含商标标志的网站页面、报刊内容、产品实物等证据可以证明当事人对该商标标志享有在先著作权.....	12
2、合法取得销售商品权利的经营者，可以在商品销售中对商标权人的商品商标进行指示性使用，但应当限于指示商品来源.....	13
3、经销代理他人商品，注册商标需明确授权.....	14
4、公民在将其姓名作为商标或企业字号进行商标使用时，不得侵害他人的在先权利 .....	15
5、诉争商标在指定期间的使用需要完整的证据链.....	16
6、以非善意取得的商标权为权利基础提起侵权之诉需对由此给他人造成的损失予以赔偿 .....	17
7、商品市场的管理者对市场内销售假冒商标的商铺未尽合理注意义务的应当承担连带责任.....	19
8、合理描述自己经营商品的特点属于正当使用 .....	20
9、仅对商标进行转让或许可，不能够成“商标意义上的使用” .....	21
10、肖像权所保护的“肖像”应当包含特定自然人的个人特征 .....	22
三、专利案例.....	23

1、专利权的转让是自专利行政部门登记之日起生效 .....	23
2、主张贴有本公司防伪标识的在售产品不属于本公司的一方应当承担举证责任 ....	24
3、如果 QQ 空间系个人空间，一般推定该 QQ 空间为非公开状态，如果 QQ 空间系企业所有，一般推定为公开状态 .....	25
4、发明专利申请日后补交的实验数据要证明的实验效果应当能从申请文件中得到	26
四、其他案例.....	26
1、实现无需观看片前广告直接播放其他网站视频构成不正当竞争.....	26
2、反不正当竞争案中如何证明行业惯例及损失 .....	27
3、恶意投诉构成不正当竞争 .....	28
关于我们.....	29
1、协力律师事务所 .....	29
2、王晶律师知识产权团队.....	29

## 序：为什么会有《知产看案例》和《知产读论文》

作为一名知识产权律师，在日常的工作中，我越来越感到看案例和读论文对于律师工作是非常重要的。

但另一方面律师工作繁杂，时间宝贵，因此我给团队制定了一条不成文的规定，每人每周一、三、五看一篇知产案例，归纳裁判要旨，每人每周二、四看一篇知产论文，整理学术观点。同时我将知产案例裁判要旨和知产论文学术观点分别汇编成辑，其中知产案例裁判要旨为《知产看案例》、知产论文学术观点为《知产读论文》，每月各发行一辑，在王晶律师网（[www.wangjinglvshi.com](http://www.wangjinglvshi.com)）以及微信群等处分享，以期对于知识产权律师的工作能够有所裨益，这也是王晶律师知产团队从事这个工作的意义所在。

王晶

2019年3月17日

## 一、版权案例

### 1、享有专利权并不妨碍著作权法的保护

**案例名称：**英特莱格公司诉可高公司等侵犯实用作品著作权案

**案例来源：**《人民法院案例选》2004 商事\*知识产权专辑【第78号】

**基本案情：**

丹麦乐高公司是乐高玩具的原始著作权人，后转让给英特莱格公司，其中部分玩具积木还申请了外观设计，英特莱格公司认为可高（天津）玩具有限公司销售的积木侵犯了其著作权并提起了诉讼，在诉讼过程中，可高公司提出因部分玩具技术申请了外观设计故无法享有著作权的抗辩主张。

**裁判要旨：**

法院认为英特莱格公司虽然就其中的使用艺术品申请了外观设计，但并不妨碍其同时或继续得到著作权法的保护。

（王晶 20190215）

### 2、作品之间是否构成实质相似的判断

**案例名称：**张晓燕诉雷献和、赵琪、山东爱书人音像图书有限公司著作权侵权纠纷案

**案例来源：**最高人民法院指导案例 81 号

**案号：**（2013）民申字第 1049 号

**基本案情：**

“张剧”“雷剧”均系以二十世纪八十年代中期精简整编中骑兵部队撤（缩）编为主线展开的军旅、历史题材作品。张晓燕认为“雷剧”与“张剧”有很多雷同之处，主要人物关系、故事情节及其他方面相同或近似，“雷剧”对“张剧”剧本及电视剧构成侵权。本案各方当事人对雷献和接触“张剧”剧本及电视剧并无争议，本案的核心问题在于两部作品是否构成实质相似。

**裁判要旨：**

著作权法保护的表达不仅指文字、色彩、线条等符号的最终形式，当作品的内容被用于体现作者的思想、情感时，内容也属于受著作权法的表达，但创意、素材或公有领域的信息、创作形式、必要场景或表达唯一或有限则被排除在著作权法的保护范围之外。

（郝晶晶 20190215）

### 3、动画影片中的角色形象可作为美术作品受到《著作权法》的保护

**案例名称：**上海美术电影制片厂诉珠海天行者文化传播有限公司等侵犯著作权财产权纠纷案

**案例来源：**最高人民法院公报案例 2014 年第 9 期

**案号：**（2012）沪高民三（知）终字第 67 号

#### **基本案情：**

上海美术电影制片厂创作完成了动画影片《大闹天宫》，原告于 2001 年 6 月授权被告珠海天行者文化传播有限公司《大闹天宫》影片在美国的独家放映权。2008 年间，原告发现天行者公司在其网站上擅自使用孙悟空人物形象及改编自该形象的众多变形形象。珠海悟空服饰有限公司在网站上和各地代理网点推销珠海市千致鞋业有限公司生产的侵权产品，销售规模巨大。被告天行者公司、悟空公司、千致公司还通过社会媒体和各自的网站在各种展销会、宣传会等大型活动中宣传、扩散非法使用孙悟空人物形象的产品。

#### **裁判要旨：**

动画影片中的角色形象可以作为美术作品受到《著作权法》的保护，并且对角色形象作出独创性贡献的自然人是作者，但动画影片中的角色形象在《著作权法》实施前创作完成的，人民法院在确定著作财产权归属时，需要综合考虑历史、现状、公平等各项因素，运用利益衡量方法，实现个人利益与集体利益的平衡。

（陆文君 20190215）

### 4、民间文学艺术衍生作品的作者对其独创部分享有著作权

**案例名称：**洪福远、邓春香诉贵州五福坊食品有限公司、贵州今彩民族文化研发有限公司著作权侵权纠纷案

**案例来源：**最高人民法院指导案例 80 号

**案件领域：**著作权

**案号：**（2015）筑知民初字第 17 号

**基本案情：**

原告洪福远创作完成的《和谐共生十二》作品，发表在 2009 年 8 月贵州人民出版社出版的《福远蜡染艺术》一书中。洪福远曾将该涉案作品的使用权（蜡染上使用除外）转让给原告邓春香，由邓春香维护著作财产权。被告五福坊公司委托第三人今彩公司进行产品的品牌市场形象策划设计服务。根据第三人今彩公司的设计服务，五福坊公司在其生产销售的产品外包装礼盒的左上角、右下角使用了蜡染花鸟图案和如意图案边框。洪福远认为五福坊公司使用了其创作的《和谐共生十二》作品，侵犯了洪福远的署名权和邓春香的著作财产权。

**裁判要旨：**

民间文学艺术衍生作品的表达系独立完成且有创作性的部分，符合著作权法保护的作品特征的，应当认定作者对其独创性部分享有著作权。五福坊公司作为产品包装的委托方，并未举证证明其已尽到了合理的注意义务，且也是侵权作品的最终使用者和实际受益者。五福坊公司与第三人今彩公司之间属另一法律关系，不属于本案的审理范围。

（郝晶晶 20190218）

## 5、VR 场景利用现有的美术作品为基础进行三维重建构成对作品复制权的侵害

**案例名称：**北京华彩光影传媒文化有限责任公司诉北京时光梦幻科技有限公司著作权纠纷案

**案号：**（2016）京 0105 民初 51305 号

**基本案情：**

原告北京华彩光影传媒文化有限责任公司（以下简称华彩光影公司）于 2016 年由四位员工创作了雕塑作品《虚空殿》，将该作品发表在新浪官方微博“末那 Models”中，并在“2016 北京漫控潮流博览会”中展出。被告北京时光梦幻科技有限公司（以下简称时光梦幻公司）将涉案作品《虚空殿》制作成以虚拟现实

设备为载体的 VR 场景，并在上海淘宝造物节上通过电视屏幕以宣传片的方式进行了播放。

#### **裁判要旨：**

1. 判断该 VR 场景是形成了不同于涉案作品的新作品，还是仅是对涉案作品的原样复制或者不具有独创性地稍加改动后进行复制而仅形成了复制件，而不应当从该 VR 场景产生的技术上判断，不能因为该 VR 场景是利用了三维技术形成的，且应用于虚拟现实设备中即当然地认为其属于对涉案作品的改编。

2. 涉案作品属于署名权归属于作者而著作权的其他权利归属于华彩光影公司的职务作品，华彩光影公司无权主张署名权。

（张慧清 20190219）

### **6、计算机字体的著作权保护：单字的独创性很低，不享有美术作品的著作权**

**案例名称：**北京方正电子电子有限公司、广州宝洁有限公司、北京家乐福商业有限公司侵犯著作权纠纷一案

**案号：**（2008）海知民初字第 27047 号 （2011）一中民终字第 5969 号

#### **基本案情：**

1998 年 9 月，北大方正与字体设计师齐立签订协议，取得齐立创作的倩体字稿的著作权。后依据齐立的设计风格，完成了倩体字体的数字化和字库化转换，命名为方正倩体系列字库字体。2000 年 8 月 31 日，该字库字体首次发表，后申请了著作权登记。

其后，北大方正发现广州宝洁有限公司（以下简称“宝洁公司”）未经许可，在其生产的 24 款产品的包装、标识、商标和广告中使用了倩体“飘柔”二字。该包装、标识、商标和广告系美国 NICE 公司（以下简称“NICE 公司”）受宝洁公司委托，使用正版方正倩体字库进行设计。北大方正认为，宝洁公司的行为侵犯了其倩体字库和单字的美术作品著作权，具体涉及署名权，复制权，发行权和展览权。

#### **裁判要旨：**

计算机字库中的单字不构成美术作品。汉字由结构和笔画构成，是具有实用价值的工具，其主要的功能为传情达意，视觉审美意义是其次要功能。每个字的

结构和笔画本身是固定的，不能进行再创造或者改变，否则会成为通常意义上的“错字”。将汉字作为著作权法意义上的美术作品进行保护，必须要求在完全相同的笔画和结构的基础上，其字体的形态具有一定的独创性。但在已有的汉字基础上增加要素，进行演绎，改变已有形态，此种方式的独创性要求不能过低，必须形成鲜明独特的风格，能明显区别于其他字体，否则以对于一般作品所谓的“实质性相似”的标准进行考量和认定侵权，对于基本结构和笔画相同的汉字来说，保护范围过宽。就汉字而言，其作用主要在于作为沟通符号的实用性和功能性。因结构和笔画不可改变，单字所体现的风格有其局限性，故单字能够形成区别于其他字体的独特风格较为困难。因字库字体需要整体风格的协调统一，其中单字的独特风格更受到较大限制，与书法家单独书写的极具个人风格的单字书法作品，无法相提并论，也不同于经过单独设计的风格极为特殊的单字。但当单字的集合作为字库整体使用时，整套汉字风格协调统一，其显著性和识别性可与其他字库字体产生较大区别，较易达到版权法意义上的独创性高度。对于此种字库作品，他人针对字库字体整体性复制使用，尤其是与软件的复制或嵌入相配合的使用行为，可以认定侵权成立。但将其中的每一个单字都确认具有独创性，享有美术作品的著作权，依据不足。

（王杰 20190219）

## 7、被告无正当理由拒绝提供软件源程序以供比对时的举证责任

**案例名称：**石鸿林诉泰州华仁电子资讯有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案

**案例来源：**最高人民法院指导案例 49 号

**案件领域：**著作权

**案号：**（2007）苏民三终字第 0018 号

### **基本案情：**

原告石鸿林诉称：被告泰州华仁电子资讯有限公司（以下简称华仁公司）未经许可，长期大量复制、发行、销售与石鸿林计算机软件“S 型线切割机床单片机控制器系统软件 V1.0”相同的软件，严重损害其合法权益。华仁公司始终拒绝提供被控侵权软件的源程序以供比对。而根据现有技术条件，无法解决芯片解密程序问题，因而根据现有鉴定材料难以作出客观、科学的鉴定结论。

**裁判要旨：**

在被告拒绝提供被控侵权软件的源程序或者目标程序，且由于技术上的限制，无法从被控侵权产品中直接读出目标程序的情形下，如果原、被告软件在设计缺陷方面基本相同，而被告又无正当理由拒绝提供其软件源程序或者目标程序以供直接比对，则考虑到原告的客观举证难度，可以判定原、被告计算机软件构成实质性相同，由被告承担侵权责任。

（郝晶晶 20190219）

**8、破解他人软件所输出的数据文件不属于侵犯计算机软件著作权的行为**

**案例名称：**北京精雕科技有限公司诉上海奈凯电子科技有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案

**案例来源：**最高人民法院指导案例 48 号

**案号：**（2006）沪高民三（知）终字第 110 号

**基本案情：**

原告精雕公司是 JDPaint 软件的原始取得人。奈凯公司是 Ncstudio 软件的原始取得人。精雕公司的 JDPaint 软件输出的 Eng 文件是数据文件，采用 Eng 格式。奈凯公司的 Ncstudio 软件能够读取 JDPaint 软件输出的 Eng 文件，即 Ncstudio 软件与 JDPaint 软件所输出的 Eng 文件兼容。原告认为被告非法破译 Eng 格式的加密措施，开发、销售能够读取 Eng 格式数据文件的数控系统，属于故意避开或者破坏原告为保护软件著作权而采取的技术措施的行为，构成对原告软件著作权的侵犯。被告的行为使得其他数控雕刻机能够非法接收 Eng 文件，导致原告精雕雕刻机销量减少，造成经济损失。被告奈凯公司认为其开发的 Ncstudio 软件能够读取 JDPaint 软件输出的 Eng 格式数据文件，但 Eng 数据文件及该文件所使用的 Eng 格式不属于计算机软件著作权的保护范围，故被告的行为不构成侵权。

**裁判要旨：**

计算机软件著作权人为实现软件与机器的捆绑销售，将软件运行的输出数据设定为特定文件格式，以限制其他竞争者的机器读取以该特定文件格式保存的数据，从而将其在软件上的竞争优势扩展到机器，不属于著作权法所规定的著作权

人为保护其软件著作权而采取的技术措施。他人研发软件读取其设定的特定文件格式的，不构成侵害计算机软件著作权。

（郝晶晶 20190220）

## 9、涉嫌侵权的演绎作品著作权人，仍可追究他人对该作品的侵权责任

**案例名称：**《死了都要卖》歌词侵权案

**案例来源：**《人民法院案例选》2009年第2辑【第46号】

**案号：**（2007）浦民三（知）初字第120号

**基本案情：**

原告龚凯杰根据《死了都要爱》重新填写了《死了都要卖》，被告王蓓未经龚凯杰同意，将词作者改成自己，后龚凯杰诉至法院。

**裁判要旨：**

两被告以龚版《死了都不卖》抄袭《死了都要爱》歌词和使用《死了都要爱》曲调为由抗辩原告的权利，但两被告不是《死了都要爱》歌词的权利人，原告歌词对《死了都要爱》歌词是否构成侵权，不是本案审理的范围，即使原告歌词与《死了都要爱》歌词之间存在侵权嫌疑，也是原告与《死了都要爱》歌词作者之间的关系，且这只可能影响到原告利用作品，但并不影响原告在自己作品被侵权时向他人主张权利。

（王晶 20190220）

## 10、有声读物是以录音制品存在的文字作品复制件

**案例名称：**谢鑫诉深圳市懒人在线科技有限公司、杭州创策科技有限公司等侵害作品信息网络传播权纠纷案

**案例来源：**最高人民法院典型案例

**案号：**（2016）浙8601民初354号

**基本案情：**

谢鑫享有《72 变小女生》文字作品著作权。后发现深圳市懒人在线科技有限公司（以下简称懒人公司）在其经营的“懒人听书”网，通过信息网络向公众提供涉案作品的有声读物。谢鑫从懒人公司提交的文件中发现懒人公司是经过杭

州创策科技有限公司（以下简称创策公司）、杭州思变科技有限公司（以下简称思变公司）、北京朝花夕拾文化发展有限公司（以下简称朝花夕拾公司）的层层授权后提供听书服务的。谢鑫曾于2013年将涉案作品的“信息网络传播权及其转授权、以及制作、复制和销售电子出版物的权利”授权创策公司。2014年，创策公司向思变公司出具授权书，明确写明授权思变公司将涉案作品制成有声读物，并自行或再许可他方行使音频格式作品的信息网络传播权。2015年，思变公司授权朝花夕拾公司将涉案作品的信息网络传播权转授权给懒人公司在其“懒人听书”平台上使用。同年，懒人公司与朝花夕拾公司签订合同，约定朝花夕拾公司将涉案作品有声读物许可懒人公司在其平台上使用。

**创策公司主张其从谢鑫处所取得“改编权”授权包含将涉案作品制作成音频制品的权利。**

裁判要旨：

1. 将文字作品制成有声读物需要经过三个步骤：朗读、录音、后期制作。三个步骤均只改变了作品的形式或载体，无一改变了文字作品的表达或内容，因而不涉及对文字作品的改编，有声读物只是以录音制品存在的复制件。

2. 根据著作权法保护著作权人权益的本意，凡未经著作权人明确授予的权利仍应保留在著作权人手中。授权作为一种合同行为，以双方当事人达成合意为前提。一项行为是否在著作权人授权范围之内，需要探明著作权人授权时的真实意思表示。本案中结合合同上下文及签约时的时间环境，不应认定在线提供有声读物属谢鑫授权范围之内。

（张慧清 20190220）

## 11、特定历史时期职务作品的著作权归属不宜直接适用现行《著作权法》

**案例名称：**上海美术电影制片厂与电子工业出版社、曲建方著作权权属、侵权纠纷案

**案例来源：**《最高人民法院公报》2018年第10期（总第264期）第27-42页

**案件领域：** 著作权

**案号：**（2015）沪知民终字第200号

**基本案情：**

原告美影厂诉称，原告系木偶动画系列片《阿凡提的故事》的著作权人。原告购得由被告电子出版社出版、被告曲建方绘制的《阿凡提经典漫画》和《阿凡提故事精选》图书两册，上述图书封面及内容上使用了木偶动画系列片《阿凡提的故事》中阿凡提、巴依老爷及小毛驴的人物形象。原告认为，包括木偶立体造型和静态平面造型的阿凡提、巴依老爷及小毛驴人物形象的著作权属原告所有，被告未经许可，擅自使用原告享有著作权的木偶动画《阿凡提的故事》中的人物形象用于盈利，侵犯了原告的合法权益。被告曲建方答辩暨反诉称综合各种因素，从公平角度出发，应当由曲建方享有涉案美术作品著作权。

**裁判要旨：**

特定历史时期职务作品的著作权归属不宜直接适用现行《著作权法》对职务作品的权利归属所确定的判断标准进行判定。本案上海美术电影制片厂(以下简称美影厂)和曲建方通过诉讼主张涉案角色造型作品著作权的归属是在涉案作品创作完成的三十余年后，期间，美影厂与曲建方各自使用涉案作品的共存状态是客观存在的事实，且双方都为涉案角色造型的社会影响力提高、品牌价值力提升等方面做出了贡献。在此种情况下若将涉案作品的著作权财产权归属一方当事人单独享有，显然会导致权利失衡，也有违公平原则。

（郝晶晶 20190222）

**12、专利中的附图具有著作权**

**案例名称：**福建侨龙专用汽车有限公司与陈猛著作权权属、侵权纠纷

**案件领域：**著作权权属、侵权纠纷

**案号：**（2014）岩民初字第 268 号

**基本案情：**

2011年4月1日，被告与原告建立劳动关系，并签订《劳动合同》，根据工作需要，被告从事电工工作，主要负责企业新产品电气部分的设计提供技术方案及企业产品的电气线路生产制作等相关工作。合同中特别约定，被告应当遵守原告规定的保密制度，保守原告的商业秘密，在离职后仍应承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关原告秘密信息的义务。2010年9月30日，原告侨

龙公司依法向国家知识产权局申请“垂直入井作业排水车”的实用新型专利（专利号 ZL201020558765.4）。被告陈猛于 2013 年 1 月 28 日向国家知识产权局申请“折叠式排水抢险车”的实用新型专利，于 2013 年 12 月 23 日，申请“平移式伸缩排水抢险车”、“双折叠排水车”的实用新型专利。原告认为被告利用职务之便，剽窃原告产品设计图纸的行为，不仅违反双方约定的保密义务，侵犯原告的商业秘密，同时侵犯原告作为著作权人的署名权、修改权、复制权等合法权益。

#### **裁判要旨：**

原告侨龙公司的“垂直入井作业排水车”产品设计图符合著作权所称的作品的特征，依法享有著作权。产品设计图的保护范围仅限于图纸，而未延及产品本身。产品设计图获得著作权保护首先要以具备最低限度的独创高度为条件，综合考虑作品属性、所属领域的作品现状、创作空间、产业政策、公众需求等因素，对技术性作品独创性高度的要求应该高于文学艺术作品独创性通常适用的独立创作标准。双方图案中水管、水泵等的排列组合各不相同，其他装置的种类和数量也都不同双方的产品设计图总体给人感觉并不构成相似。同时原告已申请了“垂直入井作业排水车”的实用新型专利，“垂直入井作业排水车”的产品设计图已公开，不构成原告的商业秘密。

（张慧清 20190225）

### **13、音乐喷泉作品可认定为美术作品**

**案例名称：**北京中科恒业中自技术有限公司等与北京中科水景科技有限公司侵害著作权纠纷上诉案

**案号：**（2017）京 73 民终 1404 号

#### **基本案情：**

中科水景公司认为中科恒业公司、西湖管理处侵犯了其所创作的《倾国倾城》《风居住的街道》音乐喷泉作品。中科恒业公司、西湖管理处认为法律未有一审判决所述“音乐喷泉作品”的内涵、外延及保护范围的规定，涉案音乐喷泉并不属于《中华人民共和国著作权法》第三条规定的作品保护范畴。

**裁判要旨：**

在目前尚无法律、行政法规明确增加了其他具体作品类型的情况下，在司法裁判中适用“法律、行政法规规定的其他作品”的法律条款是立法明确排除的。在动静形态、存续时间长短均不是美术作品构成要件有意排除范围的情况下，认定涉案音乐喷泉喷射效果的呈现属于美术作品的保护范畴，并不违反法律解释的规则。从法律解释的价值追求而言，进行法律解释时应当顺应《著作权法》的立法目的。《著作权法》通过对具有独创性的表达给予保护，鼓励文学、艺术和科学领域创作的积极性，促使更多高质量的作品得以产生和传播，丰富人民群众的精神文化生活。突破一般认知下静态的、持久固定的造型艺术作为美术作品的概念束缚，将涉案音乐喷泉喷射效果的呈现认定为美术作品的保护范畴，有利于鼓励对美的表达形式的创新发展。（郝晶晶 20190225）

## 二、商标案例

### 1、商标申请日前的商标注册证、包含商标标志的网站页面、报刊内容、产品实物等证据可以证明当事人对该商标标志享有在先著作权

**案例名称：**杰杰有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人金华市百姿化妆品有限公司商标异议复审行政纠纷案

**案例来源：**最高人民法院公报案例 2018 年第 7 期

**案号：**（2017）最高法行再 35 号

**基本案情：**

虽然杰杰公司在一审期间提交的作品登记证书、登记证明、作品存档证明、著作权转让证明等证据均形成于 2014 年，但杰杰公司提交登记号为 VA851-298 的《美国著作权登记证书》，证明杰罗德·布兰丁于 1997 年将羡慕标志作品的前身 ENVY 作品向美国版权局进行登记。（2016）京海诚内民证字第 02295 号公证书中载明的杰杰公司网站（××）相关内容表明，该公司至迟于 2001 年已使用涉案羡慕标志作品。2004 年 12 月 6 日美国《橘子郡商业报》中关于杰罗德·布

兰丁的采访报道，不仅提及杰罗德·布兰丁对羡慕标志作品的创作过程，包括设计了一个夸张的曲线型女性轮廓剪影，而且该报还刊登了带有羡慕标志作品的TOOFACED品牌化妆品照片。杰杰公司2005年推出的部分产品实物表明，其多款化妆品包装盒上使用了羡慕标志作品。杰杰公司除在该公司网站及有关产品包装上就著作权保留作出声明之外，还专门指明相关作品系杰罗德·布兰丁为杰杰公司独家创作。尽管前述著作权保留声明是笼统针对网页或产品包装，但羡慕标志作品作为其中的重要内容，应当包括在前述声明的内容之中。第3020605号美国商标注册证亦可明确表明，含有羡慕标志的涉案商标图形至迟于2005年11月前已形成。

### 裁判要旨：

当事人以商标标志构成受著作权法保护的作品，主张诉争商标损害其在先著作权的，需要综合考量相关证据予以认定。在著作权登记证明晚于诉争商标申请日时，可以结合诉争商标申请日前的商标注册证、包含商标标志的网站页面、报刊内容、产品实物等证据，确认商标标志的形成时间早于诉争商标申请日的事实。在仅凭商标注册证不足以证明在先著作权时，可以综合考量全案证据，在确认相关证据相互印证，已形成完整的证据链时，可以认定当事人对该商标标志享有在先著作权。

（张慧清 20190215）

## 2、合法取得销售商品权利的经营者，可以在商品销售中对商标权人的商品商标进行指示性使用，但应当限于指示商品来源

**案例名称：**维多利亚的秘密商店品牌管理公司诉上海麦司投资管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

**案例来源：**最高人民法院公报案例 2017 年第 8 期

**案号：**（2017）最高法行再 35 号

### 基本案情：

原告维多利亚的秘密商店品牌管理公司（以下简称维多利亚公司）因与被告上海麦司投资管理有限公司（以下简称麦司公司）发生侵害商标权及不正当竞争

纠纷，向上海市第一中级人民法院提起诉讼。原告“VICTORIA'S SECRET”（中文名：维多利亚的秘密）品牌创立于20世纪70年代，在本案中主张保护的是在中国注册的“VICTORIA'S SECRET”（第35类和第25类）、“维多利亚的秘密”（第35类和第25类）四个商标。原告发现被告麦司公司未经许可，擅自在其经营的店铺招牌、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用原告的“VICTORIA'S SECRET”商标，在大量的宣传和推广活动中使用原告的“VICTORIA'S SECRET”和“维多利亚的秘密”商标，同时对外宣称其店铺为“VICTORIA'S SECRET”或“维多利亚的秘密”的直营店、专卖店、旗舰店，宣称被告为“VICTORIA'S SECRET”或“维多利亚的秘密”的品牌运营总公司、中国区品牌运营商、中国的总行销公司、北上广深渝津大区总经销、品牌公关行销运营商、维秘中国总部等，开展特许加盟销售活动。双方争议在于如何评价麦司公司在销售过程中使用“VICTORIA'S SECRET”、“维多利亚的秘密”标识的行为。麦司公司在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA'S SECRET”标识，且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等，这可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，具备了指示、识别服务来源的功能，构成对“VICTORIA'S SECRET”服务商标专用权的侵害。

#### **裁判要旨：**

合法取得销售商品权利的经营者，可以在商品销售中对商标权人的商品商标进行指示性使用，但应当限于指示商品来源，如超出了指示商品来源所必需的范围，则会对相关的服务商标专用权构成侵害。商标使用行为可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系的，应认定已经超出指示所销售商品来源所必要的范围而具备了指示、识别服务来源的功能。

（张慧清 20190228）

### **3、经销代理他人商品，注册商标需明确授权**

**案例名称：**东元国际企业有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案

**案号：**（2017）京行终 2401 号

**基本案情：**

2006年8月2日，东元国际公司向商标局提出第551760号“FireAde2000”商标（简称争议商标）的注册申请，并于2009年10月7日核准注册。2006年8月16日，法斯普拉公司与东元国际公司签订《经销商协议》，其中规定“东元国际公司不得以任何形式使用、授权或允许使用‘FireAde2000’或法斯普拉公司拥有的其他商标、字号作为其公司、企业、商业字号……当协议终止时，东元国际公司将不再有任何权利使用或签名任何含有法斯普拉公司名字、LOGO、商标，包含但不限于‘FireAde2000’”。2013年9月10日，法斯普拉公司请求撤销争议商标的注册，其主要理由为：东元国际公司系法斯普拉公司在中国大陆地区的经销商，代理商品系“FireAde2000”品牌的灭火剂以及灭火替代材料，东元国际公司在双方磋商阶段未经法斯普拉公司许可即以自身名义抢先申请注册争议商标，应予以宣告无效。另一方面，东元国际公司则认为争议商标系经过双方沟通协商、并征得法斯普拉公司同意后申请注册的，不存在未经许可抢注的行为。2015年5月20日，商标评审委员会裁定：东元国际公司构成2001年商标法第十五条所指的情形，争议商标予以宣告无效。东元国际企业有限公司不符商标权无效宣告请求，提起行政诉讼。

**裁判要旨：**

《商标法》第十五条所规定的代理人、代表人的抢注行为，在认定是否经过被代理人、被代表人授权这一要件的时候，必须提供被代理人、被代表人同意代理人、代表人以自己的名义注册该商标的明确意思表示的相关证据。其他的诸如被代理人、被代表人知晓商标注册后的不作为默示或相关工作人员的证人证言等辅助证据，都很难作为代理人、代表人已经获得授权的证据予以认定。

（王杰 20190220）

**4、公民在将其姓名作为商标或企业字号进行商标使用时，不得侵害他人的在先权利**

**案例名称：**北京庆丰包子铺与山东庆丰餐饮管理有限公司侵害商标权与不正当竞争纠纷案

**案例来源：**《最高人民法院公报》2018年第12期

**案件领域：**商标侵权 不正当竞争

**案号：**（2016）最高法民再238号

**基本案情：**

北京庆丰包子铺起诉山东庆丰餐饮公司侵犯其商标权，并构成不正当竞争，山东庆丰公司辩称公司名称是行使其企业法人徐庆丰的姓名权。一审二审法院均认为山东庆丰公司取自企业法人的姓名，且在企业注册成立之时，没有证据证明北京庆丰包子铺在山东有较大的品牌影响力，因此均认为山东庆丰公司没有侵犯北京庆丰包子铺的商标权，不构成不正当竞争。

再审阶段，北京庆丰包子铺提出徐庆丰在设立山东庆丰公司之前曾经被派往北京工业大学耿丹学院学习餐厅管理，最高法院认为徐庆丰曾在北京餐饮行业工作，应当知道庆丰包子铺商标的知名度和影响力，却仍在其网站、经营场所突出使用与庆丰包子铺注册商标相同或相近似的商标，明显具有攀附庆丰包子铺注册商标知名度的恶意，容易使相关公众产生误认。徐庆丰享有合法的姓名权，当然可以合理使用自己的姓名。但是，徐庆丰将其姓名作为商标或企业字号进行商业使用时，不得违反诚实信用原则，不得侵害他人的在先权利。

**裁判要旨：**

明知他人注册商标或字号具有较高的知名度和影响力，仍注册与他人字号相同的企业字号，在同类商品或服务上突出使用与他人注册商标相同或相近似的商标或字号，明显具有攀附他人注册商标或字号知名度的恶意，容易使相关公众产生误会，其行为不属于对姓名的合理使用，构成侵害他人注册商标专用权和不正当竞争。

（陆文君 20190222）

## 5、诉争商标在指定期间的使用需要完整的证据链

**案例名称：**北京德恒律师事务所（简称北京德恒）诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、第三人山东德衡律师事务所（简称山东德衡）商标行政纠纷案件

**案号：**（2018）京行终6142号

**基本案情：**

2012.3月，北京德恒所对诉争商标（“德恒”商标）提起撤销，后被商标局维持；2014.12月，北京德恒所对诉争商标再次提起撤销，后再被商标局维持；2015.8月，北京德恒所对诉争商标提起撤销复审，后被商评委维持，北京德恒所遂向北京知识产权法院起诉；2018.8月，北京知识产权法院审理认为“**在案证据无法证明诉争商标在复审期间的商业使用情况**”遂撤销被诉决定，商评委和山东德衡所遂起诉；2019.1.22日，北京高院二审维持。

**裁判要旨：**

1、申请表所列明的荣誉多为山东德衡以律师事务所的名义获得的，著名商标认定记录均不在指定期间内，且在山东德衡拥有多个注册商标的情况下不能认定相关记录与诉争商标具有对应关系，申请表中所涉及的广告发布情况仅一页说明，相关的证明材料未向法院提交，因此即使将上述证据相结合，亦**无法认定诉争商标在指定期间的使用**；

2、德衡商法网的相关文章以及场所内宣传的照片等**属于对注册商标信息的介绍，不属于商标使用**；3、山东德衡在各阶段提交的证据综合予以考虑，仍无法形成完整的证据链。

（王杰 20190222）

**6、以非善意取得的商标权为权利基础提起侵权之诉需对由此给他人造成的损失予以赔偿**

**案例名称：**绍兴市科顺建材有限公司（以下简称科顺公司）为与被告新昌县共利新颖建材有限公司（以下简称共利公司）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷与侵权责任纠纷一案

**案号：**（2017）浙06民初267号                      （2018）浙民终37号

**基本案情：**

科顺公司和共利公司同为绍兴地区两家生产销售 CPU 聚氨酯阻燃防水卷材和 CPU 聚氨酯阻燃防水胶泥的企业，且存在激烈的商业竞争关系。“CPU”系“浇注型聚氨酯”的通用名称，行业内均以 CPU 作为产品名称的一部分，表明产品为

浇注型弹性体类，其目的在于表明产品类型，使消费者能够充分了解所购商品的信息。科顺公司和共利公司在其日常生产经营活动中均将 CPU 作为产品名称一部分予以使用。

2013 年，共利公司明知 CPU 是“浇注型聚氨酯”通用名称情况下仍向商标局申请并获准注册第 10858713 号“CPU”商标及第 10881828 号“CPU”商标。共利公司在取得“CPU”商标专用权后旋即于 2014 年 2 月 17 日向嵊州市工商行政管理局（以下简称嵊州市工商局）举报科顺公司侵犯其商标专用权，要求嵊州市工商局对科顺公司生产的产品实施行政强制措施并进行封存。嵊州市工商局在行政执法过程中发现无法确定是否侵权，共利公司主动向嵊州市工商局出具了《承诺书》，保证因查封行为导致科顺公司合法权益受到侵害，共利公司承担全部赔偿责任。嵊州市工商局受到共利公司的误导，对科顺公司仓库内标有“CPU”标识价值 821484 元货物采取了查封、扣押的行政强制措施，并最终做出了没收的行政处罚决定，致使该批货物后均因超过保质期而作废。

2014 年 3 月 14 日，科顺公司与案外人广州原潮贸易有限公司签订了《物资采购合同》，合同金额 1736600 元，合同约定的交货日期是 2014 年 3 月 28 日，但因共利公司向嵊州市工商局举报科顺公司生产侵权产品，致使科顺公司无法继续履行合同，案外人广州原潮贸易有限公司于 2014 年 5 月 18 日起诉科顺公司要求支付违约金，科顺公司为此支付高额律师费，同时因无法履行合同造成 500000 元的经济损失。共利公司于 2015 年 2 月 1 日又依据嵊州工商局的行政处罚决定及持有的注册商标恶意向本院起诉科顺公司侵害商标权，经本院一审及浙江省高级人民法院二审，均认定科顺公司的行为未侵犯共利公司的商标专用权。科顺公司于 2014 年 8 月 11 日向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委）提出了对共利公司持有的两项“CPU”商标的无效宣告，2015 年 10 月 16 日，该两项商标均被商标评审委裁定无效。

#### **裁判要旨：**

不论是因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿还是侵权责任，其构成要件都是由侵害行为、主观过错、损害后果、侵害行为和损害后果之间有因果关系四个要件组成。浙江省高级人民法院认为，认定共利公司的被诉行为是否构成恶意诉讼以及对科顺公司合法权益的侵害，应满足以下构成要件：1. 一方当事人以提起

知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以其他方式提出某项请求相掣肘。2. 提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。3. 该行为给另一方当事人造成了实际的损害后果。4. 提出请求的一方当事人的行为与损害后果之间具有因果关系。共利公司明知“CPU”是“浇注型聚氨酯”的通用名称，将其注册为商标，其维权的权利基础缺乏正当性。

（王杰 20190225）

## 7、商品市场的管理者对市场内销售假冒商标的商铺未尽合理注意义务的应当承担连带责任

**案例名称：**拉科斯特股份有限公司与上海龙华服饰礼品市场经营管理有限公司注册商标专用权纠纷案

**案例来源：**《最高人民法院公报》2010年第10期

**案号：**（2009）沪一中民五（知）初字第211号

### 基本案情：

拉科斯特公司系鳄鱼图形及文字系列的商标权人，原告发现上海龙华服饰礼品市场（以下简称龙华市场）以低廉的价格公开销售带有原告上述注册商标的服装。被告龙华公司是龙华市场的管理人。2008年8月，原告致函被告要求龙华市场停止侵犯原告鳄鱼系列商标专用权的行为，被告回函表示同意原告的意见，但被告并未停止上述侵权行为。为此，原告于2008年12月再次致函被告要求停止侵权，被告又回函表示立即停止侵权。被告龙华公司辩称被告是组织市场内经营者集中进行现货商品交易，主要职责是服务和管理，本身不具有销售经营权。被告作为市场管理企业，已经尽到了相应的管理义务。被告在收到原告函件后，立即回函，并且履行了监督管理职责，让有侵权嫌疑的相关经营者签署了保证书，并责令其停止侵权，销毁存货。法院认为被告仅要求相关商铺经营者出具书面保证书，主观上没有尽到善良管理人的合理注意义务，尤其是原告多次发函后，仍能在同一商铺购买到侵权产品，充分说明被告制止侵权措施不力，客观上为侵权行为提供了便利条件，导致侵权行为反复发生。

### 裁判要旨：

商品市场的管理者对市场内商铺销售假冒注册商标商品的行为未尽合理注意义务，为侵权行为提供便利条件的，属于帮助侵权的行为，应当和销售假冒注册商标商品的商铺承担连带责任。

（陆文君 20190225）

## 8、合理描述自己经营商品的特点属于正当使用

**案例名称：**光明与美食达人公司商标侵权案

**案号：**（2018）沪73民终289号

**基本案情：**

美食达人公司拥有85℃商标，其认为光明乳业公司将其酸奶上标注85℃侵犯了其商标权，于是诉至法院。一审法院认为：光明牛奶标注85℃缺乏事实基础、正当性基础、有违商业惯例和必要性原则构成商标侵权；二审法院认为：光明公司使用85℃仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，仍属于合理描述自己经营商品特点的范围，是对温度表达方式的正当使用。

**裁判要旨：**

首先，在涉案被控侵权商品外包装上使用被控侵权标识85℃，是温度的标准表达方式，与涉案第11817439号注册商标标识具有明显区别。因此，光明公司对于温度的标准表达方式85℃的使用，尚不属于对美食达人公司涉案第11817439号注册商标标识的恶意使用。其次，美食达人公司对于光明公司在其使用的巴氏杀菌技术生产工艺过程中包括了“15秒钟使用85℃的温度杀菌”的事实并无异议，可见光明公司在被控侵权商品外包装上使用85℃具有一定的事实基础。且虽然被控侵权外包装上的85℃的字号大于相同位置的文字，但该85℃并非孤立的，而是分别配以“85℃巴氏杀菌乳新鲜说”“认准巴氏杀菌乳才是鲜牛奶”“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”“我是巴氏杀菌乳我更新鲜”“85℃巴氏杀菌乳高品质鲜牛奶”等文字，上述文字亦充分说明，光明公司使用85℃所表达的就是温度，且仅是在表达温度意义上的使用。因此，本院认为，光明公司在被控侵权商品上使用85℃，仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，仍属于合理描述自己经营商品特点的范围，并非对美食达人公司第11817439号注册商标的使用，而是对温度表达方式的正当使用。

（王晶 20190225）

## 9、仅对商标进行转让或许可，不能够成“商标意义上的使用”

**案例名称：**国家商评委、潘弟与江西恒大高新技术股份有限公司商标权撤销复审行政纠纷案

**案号：**（2016）京73行初757号、（2017）京行终4246号

### **基本案情：**

江西恒大高新技术股份有限公司（“江西恒大”）于2008年9月2日申请注册“恒大”商标（“争议商标”）。该商标于2010年5月21日获准注册，注册号为6931816，核定使用在包括纯净水（饮料）等在内的第32类商品上。2013年12月16日，张斐利以连续三年停止使用为由向商标局提出撤销争议商标的申请。江西恒大就本案的争议焦点——“其是否在指定的三年期间内（2010年12月16日至2013年12月15日）对争议商标进行了商标法意义上的使用”，提交如下两类证据：其授权两名被许可人使用争议商标以及该两名被许可人实际使用争议商标的证据主要包括：1、江西恒大与两名被许可人之间的商标许可备忘录、许可使用合同、商标使用许可合同备案通知书、许可费收据和发票等；2、被许可人一与某印刷公司、某购买方、某电商、某晚报之间的交易合同、收据、发票等；3、被许可人二与某饮料公司、某超市之间的委托生产协议、购销合同及发票等；4、印有“恒大”字样的纯净水标签、某晚报刊登的“恒大”纯净水广告等；5、相关行政主管、监督机关出具的抽样检查工作单、检验合格报告等。此类证据大多形成于2013年下半年，也即指定期间的尾声。其中，合同等交易文书的签署时间和收据的开具时间均落入指定期间内，但是发票的开具时间大部分在指定期间之后。其在指定期间后（2014年至2017年间）继续使用“恒大”商标的证据主要包括广告宣传、采购商品包装材料、销售发票和获得荣誉等方面的证据。此类证据均未被本案中的各级行政、司法机关采纳。

### **裁判要旨：**

对于商标使用证据的审查判断，既要逐一审查单个证据本身的真实性、合法性、关联性，也要从整体上对全部在案证据进行审查，从各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行综合判断。当事人提交多个证据试图形成

证据链证明某一事实时，一般应先逐一审查单个证据的真实性、合法性，在确认相关证据真实性、合法性的基础上，从其与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面判断有无证明力及证明力的大小。应付性的使用、对其注册商标享有专用权的声明、未在公开的商业领域使用、仅作为赠品使用、仅有转让或许可行为而没有实际使用、仅以维持商标注册为目的的象征性使用，均不视为商标法意义上的使用。要强调的是，违反相关行政法规的使用可能不被视为商标法意义上的使用。

（王杰 20190227）

## 10、肖像权所保护的“肖像”应当包含特定自然人的个人特征

**案例名称：**迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人乔丹体育股份有限公司商标争议行政纠纷案

**案例来源：**《最高人民法院公报》2018年第9期（总第263期）第35-38页

**案号：**（2015）知行字第332号

### 基本案情：

迈克尔·杰弗里·乔丹申请再审称：肖像权可以构成商标法第三十一条规定的“在先权利”。乔丹公司第6020570号图形商标损害了其在先肖像权。《美国职篮画刊（中文国际版）》中刊登了再审申请人的运动形象照片，该运动形象获得了广泛的传播和关注，迈克尔·杰弗里·乔丹对其享有肖像权。涉案商标标识使用了其运动形象，容易导致相关公众联想到他并产生误认，侵犯了其肖像权。在社会公众的认知中，该标识已经与迈克尔·杰弗里·乔丹建立了对应关系，而且这一对应关系明显强于该标识与乔丹公司之间的对应关系。

### 裁判要旨：

肖像权所保护的“肖像”应当具有可识别性，其中应当包含特定自然人的个人特征。从社会公众的认知习惯和特点来看，自然人的面部特征是其体貌特征中最为主要的个人特征。如果当事人主张肖像权保护的标识并不具有足以识别的面部特征，则应当提供充分的证据，证明该标识包含了其他足以反映其所对应的自然人的个人特征。虽然该标识与照片中再审申请人运动形象的身体轮廓的镜像基本一致，但该标识仅仅是黑色人形剪影，除身体轮廓外，其中并未包含任何与再

审申请人有关的个人特征。并且，再审申请人就该标识所对应的动作本身并不享有其他合法权利，其他自然人也可以作出相同或者类似的动作，该标识并不具有可识别性，不能明确指代再审申请人。因此，再审申请人不能就该标识享有肖像权。

（郝晶晶 20190227）

### 三、专利案例

#### 1、专利权的转让是自专利行政部门登记之日起生效

**案例名称：**黑龙江省双城市三得利酒业有限责任公司与刘国琳案

**案号：**（2011）民申字第 443 号

#### **基本案情：**

王毅、王政于 1997 年 3 月 14 日申请，1998 年 4 月 16 日获得 ZL97306642.3 “瓶盖”外观设计专利权。该专利瓶盖为一端封闭的圆柱形中空体，在圆柱体开口一端的两侧各开有方形缺口，该缺口内有防伪须。1999 年 12 月 10 日，王毅、王政与嘉洋公司订立专利权转让合同，将涉案专利权以 30 万元的价格转让给嘉洋公司，著录项目变更登记日为 2000 年 2 月 18 日。后嘉洋公司将涉案专利权转让给刘国琳，著录项目变更登记日为 2007 年 6 月 20 日。三得利公司生产的 42 度 450 毫升浓香型“WANGJI”牌龙江家园白酒，42 度 450 毫升浓香型一年窖龙江家园白酒，45 度 450 毫升浓香型“WANGJI 汪记牌”年轮白酒，所使用的瓶盖与涉案专利相同，瓶盖上印有“WANGJI”商标和“汪记牌”、“黑龙江省双城市三得利酒厂”字样。后刘国琳遂提起起诉。一审哈尔滨中级人民法院认定构成侵权，黑龙江高级人民法院认为刘国琳无权起诉，刘国琳遂向最高院提起再审申请。

#### **裁判要旨：**

关于刘国琳是否具有本案诉权问题。根据《中华人民共和国专利法》（2000 年第二次修正）第五十七条第一款的规定，对未经专利权人许可，实施其专利的侵权行为，只有专利权受到侵害的专利权人或者利害关系人可以向人民法院提起诉讼。本案中，刘国琳提交的专利登记簿副本记载，刘国琳受让涉案专利权的变更登记日是 2007 年 6 月 20 日，涉案专利权的终止日是 2007 年 3 月 14 日，因此

至涉案专利权终止之日止，刘国琳不是涉案专利权人；且本案被控侵权行为发生在 2006 年，是在刘国琳受让涉案专利权之前，因此刘国琳也不是受到被控侵权行为侵害的专利权人，故其对本案的被控侵权行为不具有诉权。刘国琳认为其是在涉案专利权终止前的 2007 年 2 月 1 日从嘉洋公司受赠取得的涉案专利权，并于 2007 年 2 月 12 日向国家知识产权局申请变更登记，且嘉洋公司在赠与协议中已将涉案专利上的一切权利包括对赠与之前的侵犯涉案专利权行为提起诉讼的权利均转归其所有，因此其有权对涉案侵权行为提起诉讼。本院认为，按照《中华人民共和国专利法》（2000 年第二次修正）第十条第三款的规定，专利权的转让是自专利行政部门登记之日起生效，而不是在当事人签订赠与协议之日起生效，因此在涉案专利权终止前，刘国琳并未取得涉案专利权。尽管刘国琳在申请再审时提交证据证明嘉洋公司在赠与协议中已将涉案专利上的一切权利转赠其所有，但因专利法对有权提起专利侵权诉讼的主体作出了明确规定，刘国琳以其与嘉洋公司的约定而主张行使诉讼权利没有法律依据。由于刘国琳不具有对本案被控侵权行为提起诉讼的权利，因此其要求三得利公司赔偿损失的再审理由亦不能成立。

（王晶 20190219）

## 2、主张贴有本公司防伪标识的在售产品不属于本公司的一方应当承担举证责任

**案例名称：**南京美顺门业有限公司诉上海恒昊玻璃技术有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案

**案号：**（2017）苏民终 1115 号

### **基本案情：**

上海恒昊玻璃技术有限公司控告南京美顺门业有限公司销售侵犯其外观设计专利的移门；美顺公司提出三点抗辩：1、被控侵权产品是移门，但涉案专利产品是玻璃。二者不属于同类或相似商品；2、被控侵权产品是有合法来源的（合法来源抗辩）；3、该玻璃是恒昊公司生产的（权利用尽抗辩）；法院驳回第一条抗辩，认可第二、第三条抗辩。玻璃上贴有恒昊公司所有的商标标识，原告表示不能确认该激光防伪标识是该公司的，不能确认该玻璃为其专利产品。法院认为原告主张玻璃上的防伪标签不属于恒昊公司应当作出合理解释来证明。

### **裁判要旨：**

主张贴有自己公司防伪标识的在售产品不是本公司生产的一方应当承担证明责任。合法来源和权利用尽抗辩在知识产权纠纷中非常重要，举证达到高度盖然性才能为法院所认可。

（陆文君 20190219）

### 3、如果 QQ 空间系个人空间，一般推定该 QQ 空间为非公开状态，如果 QQ 空间系企业所有，一般推定为公开状态

**案例名称：**胡崇亮与佛山市南海迪利装饰材料厂，董峰侵害外观设计专利权纠纷案

**案号：**（2015）粤高法民三终字第 517 号

#### **基本案情：**

2012 年 10 月 11 日，胡崇亮向国家知识产权局申请了名称为“天花边角(L5)”的外观设计专利。迪利装饰厂、董峰提出，被诉侵权设计采用的是现有设计。迪利装饰厂、董峰提交的“佛山市锦绣明天建材有限公司”的 QQ 相册中标记为“锦绣明天 001 的 L5 弧型”的图的上传日期为“2012 年 03 月 18 日 11:04”，早于本案专利的申请日，可以作为现有设计抗辩的对比文件。

#### **裁判要旨：**

根据已知事实和日常生活经验法则推定出的另一事实，当事人无须举证，除非对方当事人有相反证据足以反驳。在未有直接证据的情况下，认定 QQ 空间图片处于何种状态，可以根据 QQ 空间所有者的身份、QQ 空间所承载的功能、QQ 空间展示的状态等已知事实，结合日常生活经验法则作出推定。如果 QQ 空间系个人空间，由于个人隐私性，在未有证据足以反驳的情况下，一般可以推定该 QQ 空间上的图片为非公开状态；如果 QQ 空间系企业推广产品等对外宣传交流平台的，由于“公开”是实现该功能的惯常手段，在未有证据足以反驳的情况下，一般可以推定该 QQ 空间上的图片为公开状态。

（张慧清 20190220）

#### 4、发明专利申请日后补交的实验数据要证明的实验效果应当能从申请文件中得到

**案例名称：**“含有缬沙坦和 NEP 抑制剂的药物组合物”发明专利权无效案

**案例来源：**2017 年度北京市法院知识产权司法保护“十大案例”

**基本案情：**

“含有缬沙坦和 NEP 抑制剂的药物组合物”发明专利权无效案  
针对请求人戴锦良就专利权人瑞士诺华公司（下称诺华公司）的发明专利（专利号：ZL201110029600.7）提出的无效宣告请求案，国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）经审理后作出无效宣告请求审查决定，宣告专利权全部无效。在上述无效宣告请求案中，双方当事人的争议焦点之一在于能否接受申请日后补交的实验数据以证明发明取得了预料不到的技术效果。此案明确申请日后补交实验数据的审查标准，以期对相关从业人员撰写专利申请文件和处理类似案件有所裨益。

**案件要旨：**

申请日后补交的实验数据不属于专利原始申请文件记载和公开的内容，公众看不到这些信息，如果这些实验数据也不是现有技术内容，在专利申请日之前并不能被所属领域的技术人员获知，则以这些实验数据为依据认定技术方案能够达到所述技术效果而对申请授予专利权或确认其专利权，这对于公众来说是不公平的。因此，当申请人或专利权人在申请日后欲通过提交实验数据证明其要求保护的技术方案相对于现有技术具备创造性时，补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

（陆文君 20190227）

## 四、其他案例

### 1、实现无需观看片前广告直接播放其他网站视频构成不正当竞争

**案例名称：**北京爱奇艺科技有限公司诉深圳聚网视科技公司其他不正当竞争纠纷案

**案例来源：**最高人民法院公报

**案号：**（2015）沪知民终字第728号

**基本案情：**

爱奇艺公司通过让用户观看视频前广告为对价向用户提供免费视频，通过广告播放获取利益或者通过让会员免看广告，收取会员费的商业模式获取利益。被告聚网视公司通过破解爱奇艺公司验证算法，取得密钥，达到绕开爱奇艺公司片前广告，直接获取正片播放的目的。其虽然没有直接去除片前广告的行为，但客观上实现了无需观看片前广告即可直接观看正片的目的，能使部分不愿意观看片前广告又不愿意支付原告会员费的网络用户转而使用“VST全聚合”软件。

**裁判要旨：**

行为人开发并运营相关软件，实现无需观看片前广告即可直接观看其他网络视频平台视频的功能，该行为违背了诚实信用原则，损害了其他网络视频平台依托其正当商业模式获取商业利益的合法权益，构成不正当竞争。

（陆文君 20190219）

## 2、反不正当竞争案中如何证明行业惯例及损失

**案例名称：**“世界之窗”屏蔽腾讯视频广告案

**案号：**（2018）京73民终558号

**基本案情：**

原告腾讯公司诉称其是腾讯视频网站的合法经营者，对该网站享有经营收益权，世界之窗浏览器软件系世界星辉公司开发经营，设置有广告过滤功能，可以过滤腾讯视频网站的广告。原告认为世界星辉公司的行为构成反不正当竞争，进而诉至法院。一审法院认为市场竞争具有天然的损人利己特性，浏览器具有广告过滤功能是行业的惯例，进而认为不构成不正当竞争。二审法院认定构成不正当竞争。

**裁判要旨：**

1、腾讯公司在二审提交了七款流行浏览器，用来证明浏览器具有广告拦截不是行业的惯例。

2、腾讯公司在证明与视频广告过滤对腾讯收益的影响方面补充了如下证据

- (1) 第一财经网的文章《腾讯视频、爱奇艺业绩亮眼，内容成本逐年走高》
- (2) 视频购买的合同
- (3) 艾瑞资讯公司的报告 2018 年《中国网络视频行业经营状况研究报告》
- (4) 经济学分析报告《中国网络视频行业中广告拦截行为的经济分析》
- (5) 被诉浏览器的艾瑞数据

3、经营者的合法行为不受他人干涉，他人不得直接查收经营者的合法经营行为，此为最为基本且无需论证的商业道德。

（王晶 20190222）

### 3、恶意投诉构成不正当竞争

**案例名称：**江某假冒商标权人恶意投诉案

**案号：**（2018）浙 8601 民初 868 号

**基本案情：**

王垒在淘宝开设有雷恩体育店铺，商标“安德玛”系安德阿谟有限公司持有，后被告江海假冒上诉公司的名义阿里巴巴知识产权保护平台以王垒经营的雷恩题曰销售的涉案商品经其购买鉴定为假货且侵犯安德玛商标权为由，向淘宝公司进行投诉，后淘宝删除了王垒的商品连接，后王垒诉至法院。

**裁判要旨：**

江海主观明知其从未获得案涉商标的授权使用，也未获得进行侵权投诉的权利，在明知自己销售假冒商品，仍然使用虚假投诉材料，投诉王垒经营的涉案淘宝店铺，主观上具有明显恶意，其次，江海客观行为也不具有正当性，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条的规定，王垒经营涉案淘宝店铺销售商品形成的商业利益属于反不正当竞争法保护的權利，而江海编造虚假材料通过平台恶意特俗，损害竞争对手的商业信誉，使得涉案淘宝店铺一再被平台处罚甚至降权，江海经营的店铺劫取了本该涉案淘宝店铺可以获得的商业机会，获得了商业利益与竞争优势，其行为具有不正当性。

（王晶 20190227）

# 关于我们

## 1、协力律师事务所

协力律师事务所是一家兼具国际视野和本土智慧的综合性专业法律服务机构, 致力于为客户提供专业的法律服务。我们秉持“服务创造价值”的理念, 通过专业服务在为客户创造价值的同时实现自身价值与社会价值。

协力律师事务所成立于 1998 年, 2011 年改制为上海首家特殊的普通合伙制律师事务所, 总部设在上海, 在全国各地设有分所, 在日本大阪、福岡、意大利米兰、法国巴黎、新加坡、德国柏林、日内瓦设有办公室。

我们坚持“专业化带动规模化”的发展模式, 形成了知识产权、并购金融、海商海事、国际贸易、反垄断与贸易救济、公司证券、破产清算等专业服务领域。

## 2、王晶律师知识产权团队

王晶律师于 2018 年正式组建的以知识产权律师为主的专业化知识产权诉讼团队, 团队主要擅长处理知识产权各类纠纷。



执业机构: 上海市协力(南京)律师事务所

联系地址: 江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号研发园 2 栋 9 层

联系电话: 198958890100