

知产看案例



第 3 辑

王晶律师知识产权团队

(www.wangjinglvshi.com)

2019 年 5 月

目录

一、版权案例.....	1
1、公用信号所承载的连续画面通常情况下不符合电影作品所要求的独创性高度.....	1
2、美术作品原件所有人行使物权应不损害该作品著作权人的合法权益.....	2
3、演绎作品应当指明原作品的作者.....	3
4、涉案网站长期存在大量的侵权作品，可证明被告放任网络用户从事侵权行为，法院可以认定其行为不适用免责条款.....	6
5、制造已经失效的外观设计专利，不属于著作权法意义上的复制、发行.....	8
6、拼装颗粒拼装后整体造型属于著作权法的保护范围.....	10
7、图书馆与数字图书馆在著作权侵权时抗辩理由不一样.....	11
8、确定是否侵犯网络游戏著作权时，基于接触加实质性相似的原则，从而构成著作权侵权.....	12
9、云锦属于民间文学艺术作品.....	13
10、考察侵害作品著作权的损害，应着眼于权利人因作品被侵权使用遭受的损失，或者侵权人因侵权使用作品而增加的收益.....	15
11、我国著作权法不保护为满足人们实际生活需要的实用性和功能性的表达.....	16
二、商标案例.....	17
1、商标在视觉方面存在的区别不能抵消读音和含义相同可能造成的混淆或误导.....	17
2、在确定商标侵权损害赔偿时，应综合考虑案涉商标的知名度、侵权产品的类型与产量、侵权人的主观恶意等因素.....	18
3、字号侵犯商标权的时间判断节点.....	19
4、网络交易平台仅根据权利人通知采取删除链接之措施仍然可能构成共同侵权.....	21
5、“大富翁”已成为一种商业冒险类游戏的通用名称，他人正当使用不构成商标侵权.....	22
6、舶来语注册商标后，已经具有了一定的知名度，能与服务联系在一起，具有了识别商品或者服务的特性.....	23
7、有一定影响的网络游戏名称可以受到反不正当竞争法的保护，“使命召唤”作为电影名称有搭便车的主观故意，易造成混淆.....	24
8、判断是否构成近似商标需从其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断.....	25
9、可以允许善意共存以解决前店后厂的历史传承关系带来的竞争问题.....	26
10、作为专业信息发布平台的经营者，被告应尽到比综合性信息发布平台经营者更高的注意义务.....	28

11、 “米奇琳 MIQILIN”与“米其林”、“MICHELIN”构成近似	29
12、 商标近似的比对应是被异议商标与引证商标分别进行比对， 不是被异议商标与科勒公司实际使用的商标进行比对	30
13、 商标申请驳回复审决定行政纠纷再审时申请商标注册的权利障碍消失， 应撤销生效判决	32
14、 商标专用权的排斥力因其商标不具知名度而应受到一定的限制	33
15、 英文字母商标是否构成近似要考虑中国境内相关公众对外文字母的认知能力	35
16、 不能说明被控侵权商品的进货来源， 抗辩理由不能成立	36
三、 专利案例	37
1、 专利权权属争议起诉期不受诉讼时效限制	37
2、 利用单位费用申请专利， 不能证明专利权权属归单位所有	38
3、 涉案专利无效决定中认定的区别技术特征， 并不能当然作为涉案专利发明的实质性特点	39
4、 利用祖传秘方完善的发明不属于职务发明	41
5、 非本职工作完成的发明不属于职务发明	42
6、 双报专利发明的审查意见不影响实用新型维权	44
四、 其他案例	45
1、 新技术的持有人对该技术的名称不享有独占权	45
2、 经营者存在分别收费的例外情形不足以否认其构成搭售	46
3、 特许经营合同的管辖约定优先， 然后再看具体的法律规定	47
4、 制造已经失效的外观专利产品， 并不能排除不正当竞争风险	48
5、 侵犯商业秘密罪中案值如何认定	50
6、 不具备“两店一年”的条件并不当然导致其与他人签订的特许经营合同无效	51
7、 未在订立合同前 30 日以书面形式提供《商业特许经营管理条例》第 22 条规定的信息并不必然对合同签订和实现起实质性影响	51
8、 装修费和门头费在特许经营加盟合同提前终止的情况下应按照实际经营期加折旧返还	52
关于我们	54
1、 协力律师事务所	54
2、 王晶律师知识产权团队	54

一、版权案例

1、公用信号所承载的连续画面通常情况下不符合电影作品所要求的独创性高度

案例名称：新浪与凤凰网体育赛事著作权上诉案

案号：（2015）京知民终字第1818号

基本案情：

新浪公司一审诉称，其经合法授权获得授权期限内门户网站独家播放中超联赛视频的权利。新浪公司认为，天盈九州公司未经许可，在其网站设置中超频道，非法转播中超直播视频，侵犯了其享有的以类似摄制电影的方法创作的作品著作权并构成不正当竞争。

一审法院认为，涉案体育赛事节目构成作品，被诉行为侵害了新浪公司的著作权，应承担赔偿责任。

二审法院认为，著作权法“其他作品”需要以“法律、行政法规规定”为前提，法院在规定的作品类型之外无权设定。电影作品至少需具有固定及独创性两个要件，本案中赛事直播信号所承载的连续画面在直播时尚未被稳定地固定在有形载体上，体育赛事直播中存在的诸多客观因素限制，使得公用信号所承载的连续画面通常情况下不符合电影作品所要求的独创性高度。故其未构成电影作品，不构成对新浪公司著作权的侵犯。二审法院撤销一审判决，驳回新浪公司全部诉讼请求。

问题：有关涉案公用信号承载的连续画面不构成电影作品的理由是否成立

裁判要旨：

通常情况下的中超体育赛事公用信号所承载的连续画面均属于上述类型中客观限制最多的情形，即便考虑具有较大独创性空间的集锦部分，其亦无法使得整体公用信号承载画面达到较高独创性程度。因此，就类型化分析而言，完全受上述因素限制的中超赛事直播公用信号所承载的连续画面，在独创性高度上较难符合电影作品的要求。当然，本院并不认为任何情况下的中超赛事直播公用信号所承载连续画面均不可能符合电影作品独创性的要求，本院上述结论是在对中超赛事直播各种限制因素综合考虑的基础上所做的类型化分析结论。但如果在具体案件中，涉案体育赛事直播并未受上述限制，或者存在其他独创

性的体现，则其当然可能构成电影作品。基于此，体育赛事公用信号所承载连续画面是否符合电影作品的独创性要求，应针对个案进行具体判断。

（王杰 20190401）

2、美术作品原件所有人行使物权应不损害该作品著作权人的合法权益

案例名称：沈韦宁、沈丹燕、沈迈衡与南京经典拍卖有限公司、张晖著作权权属、侵害著作权纠纷案

案号：（2017）苏01民终8048号

基本案情：

茅盾先生于1958年将其用毛笔书写创作的一篇评论文章《谈最近的短篇小说》向杂志社投稿，该篇文章的文字内容发表于《人民文学》1958年第6期。后手稿原件被张晖持有。2013年11月13日，张晖委托南京经典拍卖有限公司（以下简称经典拍卖公司）拍卖多件物品，其中包括涉案手稿。2013年12月30日，经典拍卖公司通过数码相机拍照上传了涉案手稿的高清数码照片，在其公司网站和微博上对手稿以图文结合的方式进行了宣传介绍。公众在浏览经典拍卖公司网站时，可以看到涉案手稿的全貌，也可以通过网页的放大镜功能观察到每一页手稿的局部细节。预展过程中，经典拍卖公司展示了涉案作品原件，也向观展者提供了印有涉案拍品的宣传册。2014年1月5日，涉案手稿在经典拍卖公司2013季秋拍中国书画专场进行拍卖，案外人以1050万元的价格竞得涉案手稿。但因此后竞买人未支付款导致拍卖未成交，涉案手稿原件仍由张晖持有。拍卖结束后，经典拍卖公司仍在互联网上持续展示涉案手稿，直至2017年6月才将其删除。沈韦宁、沈丹燕、沈迈衡系茅盾先生的合法继承人，其认为张晖和经典拍卖公司的上述行为侵害了涉案手稿的著作权，故诉至法院。一审法院判决经典拍卖公司停止侵害涉案手稿信息网络传播权的行为并赔偿沈韦宁、沈丹燕、沈迈衡经济损失10万元。沈韦宁、沈丹燕、沈迈衡不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，涉案手稿既是文字作品也是美术作品，张晖系涉案手稿的合法所有权人，有权选择以拍卖的方式处分自己的合法财产，张晖的行为没有侵害涉案手稿的著作权。经典拍卖公司侵害了涉案

手稿的美术作品发表权、复制权和信息网络传播权，应当承担停止侵害、赔礼道歉和赔偿损失的侵权责任。二审法院遂判决经典拍卖公司向沈韦、沈丹燕、沈迈衡公开道歉并赔偿经济损失10万元。

问题：南京经典拍卖有限公司、张晖是否侵害了沈韦宁、沈丹燕、沈迈衡所主张的著作权

裁判要旨：

美术作品著作权与物权分离的情况下，原件所有人依法行使处分权、收益权、展览权的行为，均受到法律保护，著作权人无权干涉。但美术作品原件所有人行使物权应以不损害该作品著作权人的合法权益为前提。拍卖公司作为接受物权人委托的拍卖方，除负有物权保护注意义务外，还应负有合理的著作权保护注意义务，规范尽职地进行拍卖活动，审慎避让著作权的权益。

（王杰 20190405）

3、演绎作品应当指明原作品的作者

案例名称：王巨贤与绍兴水利局其他著作权权属侵权纠纷审判监督民事判决书

案号：（2013）民提字第15号

基本案情：

王巨贤系中国美术家协会理事、浙江美术家协会会员、原《绍兴日报》主任编辑暨美术主编。2005年5月，王巨贤将其创作的《康乾驻蹕图》等十一幅绘画作品交付浙江东方现代文化艺术有限公司（简称东方公司），参与绍兴市龙横江整治鹿湖园雕塑工程竞标。中标后经王巨贤授权，东方公司组织钱士元等人根据王巨贤绘制的十一幅画稿创作完成《康乾驻蹕碑》等十一幅雕塑作品。该十一幅雕塑作品安置于绍兴市龙横江鹿湖园景区内。

2009年1月，绍兴市水利局委托上海世纪出版股份有限公司（即学林出版社）出版《绍兴龙横江·鹿湖园》旅游图册，学林出版社遂委托神采公司印刷、新华书店上海发行所发行涉案旅游图册，发行定价为每册128元，印数为2000册。该旅游图册中使用了《康乾驻蹕碑》等十一幅雕塑作品的摄影图片。

王巨贤于2010年5月14日以绍兴市水利局在涉案旅游图册中未就涉案雕塑作品为王巨贤署名为由起诉。

一审法院认为：绍兴市水利局对陈列在室外公共场所之绍兴龙横江鹿湖景区内的十一幅雕塑作品进行拍摄，系合理使用行为，其将摄影图片汇编成册并发行，属于对其成果即摄影作品的再行使用行为，绍兴市水利局在涉案旅游图册中使用了由王巨贤美术作品演绎而来的雕塑作品，然雕塑作品系他人创作，故应标明权利人身份（署名）亦并非王巨贤本人。况且绍兴市水利局的使用行为既不影响王巨贤对其美术作品的正常使用，也没有挤占王巨贤作品的商业价值或存在价值，不损害王巨贤合法权益。故这种使用作品的方式符合著作权法关于合理使用的规定，不构成侵权。

二审法院认为：首先，应认定涉案雕塑作品系通过改变原绘画作品表现形式而创作出的具有独创性的演绎作品，王巨贤作为原绘画作品的作者，其署名权亦应延及演绎作品。其次，绍兴市水利局将其拍摄涉案雕塑作品所得图片汇编于涉案旅游图册中，属于对室外公共场所艺术作品的摄影成果的再行使用行为。依据著作权法第二十二条之规定，作为对著作权的限制，合理使用行为可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称；同时，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，对合理使用所得成果的再行使用行为需被限以合理的方式和范围，著作权法实施条例第十九条规定，“使用他人作品的，应当指明作者姓名、作品名称；但是，当事人另有约定或者由于作品使用方式的特性无法指明的除外。”故再行使用行为原则上应当指明作者姓名，但当事人另有约定、作者姓名难以查明或限于作品的使用方式特征无法指明等情形除外。本案中，

《康乾驻蹕碑》碑记于2007年10月即已改为“东方公司设计制作，潘鸿海主创，王巨贤绘画，钱士元雕刻”，（2008）绍中民二初字第105号民事判决进一步明确王巨贤系《康乾驻蹕碑》等十一幅雕塑作品的绘画者。据此，绍兴市水利局在涉案旅游图册出版之前应已知晓王巨贤系《康乾驻蹕碑》等雕塑作品的绘画者。同时，在雕塑、绘画作品的汇编图册中指明作者姓名应系编纂惯例，符合该类作品的使用方式特征，涉案旅游图册亦在多处指明了相关作品的

作者姓名。综上，在绍兴市水利局已知晓王巨贤系涉案雕塑作品绘画者的前提下，其应依据法律规定和商业惯例在涉案旅游图册中指明王巨贤的作者身份。

问题：绍兴市水利局是否应在涉案旅游图册中指明王巨贤的绘画作品作者身份。

裁判要旨：

王巨贤系《康乾驻蹕图》等十一幅绘画作品的著作权人，钱士元等人根据王巨贤绘制的十一幅绘画作品完成了《康乾驻蹕碑》等十一幅雕塑作品，绍兴市水利局对陈列在绍兴龙横江鹿湖园景区内的十一幅雕塑作品进行拍摄，并将其摄影图片汇编成册发行，属于对室外公共场所艺术作品的摄影成果以合理的方式和范围再行使用行为。根据著作权法第二十二条第一款第（十）项、《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，作为对著作权的合理使用行为，对于设置或者陈列在室外公共场所的雕塑进行摄影，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称。故绍兴市水利局应当在涉案旅游图册中指明王巨贤的绘画作品作者身份。绍兴市水利局提出异议称，对于著作权法第二十二条的规定不应作扩大的理解，该条所规定的“作者”应该是被临摹、被绘画、被摄影、被录像的艺术作品的作者，并不包括经过数次演绎的原作品的作者，而且法律、法规也未规定多次演绎后的作品必须为原作者署名，其没有法律上的义务指明演绎前绘画作品的作者。对此，法院认为，根据著作权法第十二条、三十三条、三十四条的规定，演绎作品在使用原作品过程中不得损害原作者的著作权，第三人使用演绎作品则应取得原作者与演绎人的双重许可；如果存在多次演绎的情形，最终会形成多重著作权。由此，原作者的包括署名权在内的著作人身权应当体现在演绎作品之中，是我国著作权法的立法本意。绍兴市水利局在涉案旅游图册中使用了由王巨贤绘画作品演绎而来的雕塑作品，王巨贤的署名权亦应延及后来的演绎作品，绍兴市水利局应当在涉案旅游图册中指明王巨贤的绘画作品作者身份。绍兴市水利局提出，其在2009年1月涉案旅游图册出版之前并不知晓王巨贤系《康乾驻蹕碑》等十一幅雕塑作品绘画者，在雕塑作品上未署名的情况下，摄影作品及涉案旅游图册不可能为王巨贤署名。法院认为，

（2008）绍中民二初字第105号民事判决所查明的事实表明，《康乾驻蹕碑》

碑记于2007年10月即已改为“东方公司设计制作，潘鸿海主创，王巨贤绘画，钱士元雕刻”；因王巨贤对此仍有异议认为不应当出现“潘鸿海主创”，故而诉至法院并申请强制执行。同时，尽管该案件的对方当事人系东方公司而非绍兴市水利局，但该案件从起诉到执行的诉讼过程，包括《绍兴晚报》、绍兴电视台在内的绍兴市主流新闻媒体多次对鹿湖园雕塑作品署名权纠纷进行了报道，作为绍兴龙横江鹿湖园的行政主管部门应当知道事情的原委。故在涉案旅游图册出版发行前，绍兴市水利局应当知道王巨贤系《康乾驻蹕碑》等十一幅雕塑作品的绘画作者。根据著作权法实施条例第十九条的规定，“使用他人作品的，应当指明作者姓名、作品名称；但是，当事人另有约定或者由于作品使用方式的特性无法指明的除外。”由于本案不存在当事人另有约定或限于作品的使用方式特性无法指明的情形，故绍兴市水利局对室外公共场所艺术作品的合理使用行为，应当指明原作者姓名。

综上，王巨贤系《康乾驻蹕碑》等十一幅雕塑作品的绘画作者，绍兴市水利局应当在涉案旅游图册中指明王巨贤的作者身份

（王晶 20190406）

4、涉案网站长期存在大量的侵权作品，可证明被告放任网络用户从事侵权行为，法院可以认定其行为不适用免责条款

案例名称：乐视网（天津）信息技术有限公司与小米科技有限责任公司侵害作品信息网络传播权纠纷

案号：[（2017）津0116民初1148号](#)

基本案情：

涉案作品影片《金陵十三钗》于2011年12月15日上映，北京新画面影业有限公司为原始著作权人。2011年7月8日北京新画面影业有限公司已经授予原告乐视网（天津）信息技术有限公司对涉案作品独占专有的信息网络传播权和维权权利。被告北京小米科技有限责任公司网站首页地址为www.miui.com。在2013年12月之前，该网页开设有“影视”板块。2011年8月16日有用户用网名“yangjiming119”在MIUI网站注册，在“影视”板块发帖，该用户于

2012年5月31日在帖子中发布了涉案作品的相关信息和有效链接地址。任何MIUI注册的用户通过搜索涉案作品名称即可搜索到“yangjiming119”的帖子，并均可在选定的时间和地点通过该帖子中提供的涉案作品下载链接地址获得涉案作品。原告发现后，于2013年6月7日对上述侵权事实进行了公证取证。被告于2013年12月关闭涉案影视板块。原告两次向被告寄送律师函，双方协商解决未果，原告诉至法院请求判令：被告立即停止提供涉案作品的下载服务；被告赔偿原告经济损失50000元和维权合理支出费用3500元。被告辩称www.miui.com网站性质是信息网络存储空间，涉案发帖人主体均是网络用户，非被告行为，被告提交了发帖人的名称、联系方式、网络地址等资料信息，履行了《信息网络传播权保护条例》第二十五条规定的职责，对用户发布帖子的行为主观上并没有过错，且原告主张权利应以原告发出警告通知被告没有采取措施为前提，但在原告主张权利之前被告已主动采取措施，关闭了涉案影视板块，因此被告作为仅提供信息存储空间的网络服务提供者，其不构成侵权。

问题：关于网络用户未经许可发布涉案作品下载链接地址是否构成侵犯原告信息网络传播权问题

裁判要旨：

首先，被告在自己经营的网站论坛专门设立影视版块，容纳网络用户分享影视资源，该影视版块属于存储空间。通常被告作为网络服务提供者对网络用户在一般存储空间上传的内容不负责积极的监管义务，但是本案被告设立的影视版块是专为网络用户提供影视作品信息开辟的存储空间，并有专门的管理人员对该版块进行管理。在一个复制和传播技术日益发达的时代，未经许可使用权利人的影视作品情况严重，此种前提下，被告开设影视版块应当具备比普通存储空间较高的注意义务，应当负有较为积极的监管义务。其次，涉案电影是在上映后4个月即在被告影视板块帖子中出现有效下载链接，此后侵权状态持续存在1年半。且在“yangjiming119”网络用户的帖子上，有明确的涉案作品的公映时间和其将下载该作品有效链接地址上传的时间，被告影视板块管理员应当注意到在距离涉案作品公映时间如此短的间隔时间即上传涉案作品有效下载链接的情况，但是被告并没有提交其履行了监管审查义务的证据。虽然被告于2013年12月关闭了该影视板块，但是在此前1年多的时间内，在网络用

户实施了侵权行为的情况下，被告长期未履行管理职责，未及时采取删除、屏蔽、断开链接等措施，为涉案网络用户的侵权行为提供了实质性帮助，给原告造成一定损失，被告对此负有过错，应承担相应的间接侵权民事责任。再次，原告向法院提交公证书和律师函，证明在同期同一涉案影视板块存在一百八十五部涉及可能侵犯原告信息网络传播权的作品，说明被告在此期间内没有尽到监管义务。最后，被告在侵权行为长达1年之后才关闭该影视板块，被告主观上存在应知相关事实的盖然性，但却怠于履行相应的管理职责，放任网络用户从事侵权行为，主观上过错明显，因此法院认为被告不符合《信息网络传播权保护条例》第二十二条第三款“不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的作品、表演、录音录像制品侵权”规定的提供信息存储空间的网络服务提供者的免责条款的规定，法院对被告的抗辩理由不予支持，被告侵权成立，法院依法判决被告赔偿原告经济损失四万元并驳回原告其他诉讼请求。

（王杰 20190408）

5、制造已经失效的外观设计专利，不属于著作权法意义上的复制、发行

案例名称：震旦（中国）有限公司与北京世纪京泰家具有限公司侵害著作权纠纷

案号：（2012）高民终字第4679号

基本案情：

2005年11月9日，震旦公司（原告）向国家知识产权局申请了名称为“后柜（EX-26）&”，申请号为ZL200630128455.8号的外观设计专利，设计人为林昌树、吴朝署，于2007年4月11日获得授权。该外观设计专利包括有主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体视图各一张。由于震旦公司没有缴纳年费，该外观设计的专利权于2010年1月20日终止。世纪京泰公司（被告）确认其网站上的“京泰金爵矮柜WD301&”图片中的产品系其在涉案外观设计专利终止后制造的，其就该产品拍摄了照片并上传于其网站。2012年4月23日下午约3时35分，震旦公司的委托代理人刘志伟在北京市方圆公证处公证员的监督下，在位于北京市通州区台湖开发区垡子村的世纪京泰

公司院内，购买了“京泰金爵矮柜 WD301&”家具。经对比，前述世纪京泰公司网站上的“京泰金爵矮柜 WD301&”产品图片与公证购买的涉案产品具有相对应关系，与涉案外观设计专利的立体视图及主视图亦具有对应且相符合的关系。

震旦公司主张世纪京泰公司侵犯其复制权、发行权。

问题：制造已经失效的外观设计专利，是否属于著作权法意义上的复制、发行？

裁判要旨：

外观设计是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利权被授予后，任何人未经专利权人许可都不得实施该专利，即为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。对于失效的外观设计专利而言，任何人都可自由加以实施，这符合我国专利法“推动发明创造的应用”的立法宗旨。《著作权法实施条例》第四条第（八）项、第（十二）项分别规定，美术作品是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或立体的造型艺术作品；图形作品是指为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图以及反映地理现象、说明事物原理或结构的地图、示意图等作品。震旦公司在本案中主张涉案外观设计的主视图、立体图既属于图形作品也属于美术作品，但是其内容属于对于家具结构、外观的说明，不具有著作权法意义上的美感，因此上述作品应属于图形作品，《著作权法》第十条第一款第（五）项规定，复制权，即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利。由此可见，即便世纪京泰公司制造了与涉案外观设计相同或相近似的家具，也只是属于专利法意义上的“实施”行为，而非著作权法所指的“复制、发行”。

（张慧清 20190408）

6、拼装颗粒拼装后整体造型属于著作权法的保护范围

案例名称：宝高（南京）教育玩具有限公司、熙华世（南京）科技有限公司与晋江市东兴电子玩具有限公司、南京金宝莱工贸有限公司侵害其他著作财产权纠纷

案号：（2016）苏民终 482 号

基本案情：

上诉人宝高（南京）教育玩具有限公司（以下简称宝高公司）、熙华世（南京）科技有限公司（以下简称熙华世公司）、晋江市东兴电子玩具有限公司（以下简称东兴公司）因与原审被告南京金宝莱工贸有限公司（以下简称金宝莱公司）侵害其他著作财产权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2015）宁知民初字第 126 号民事判决，向本院提起上诉。一审审理中，宝高公司、熙华世公司提交了包装盒上标注日期为 2011 年 9 月 10 日的玩具三盒，产品编号为 T52480、T50057、T52207，以及玩具包装盒（空盒）21 款 24 盒。宝高公司、熙华世公司表示在本案主张的是 24 项美术作品的著作权，即由其提交的玩具实物、三份著作权声明公证书以及玩具外包装盒所证明的涉案 24 项玩具的整体造型以及外包装平面设计的著作权。东兴公司参加了 2013 年中国玩具展，其智慧帆宣传册中显示了城市系列、公主系列等玩具。本案一审审理期间，东兴公司参加了 2015 年 10 月 20 日至 22 日在上海市举办的中国玩具展。东兴公司智慧帆宣传册中显示了公主日记、世界著名建筑、火线特工等系列玩具。二审中，东兴公司提交一组外观设计专利权状况查询打印件，该组打印件显示专利权人为郑昭明（东兴公司陈述郑昭明系宝高公司法定代表人常虹的丈夫，系宝高公司实际控制人）的部分玩具组件外观设计专利的专利权已终止，以此证明宝高公司涉案作品的部分玩具颗粒的外观设计已进入公有领域，东兴公司生产涉案玩具产品不侵犯宝高公司的著作权。

问题：1. 拼装颗粒外观专利失效是否意味着其拼装后的整体造型也进入公知领域？2. 平面设计图的复制、发行是否仅限于对其本身的复制和发行？

裁判要旨：

1. 宝高公司在本案中主张的是涉案玩具整体造型的著作权，而非单个拼装颗粒的著作权。涉案玩具部分拼装颗粒是否申请过外观设计专利以及专利权是否失效对宝高公司涉案玩具整体造型的著作权并不产生影响。2. 宝高公司受著作权法保护的作品是涉案玩具的整体造型，平面设计图等只是这些作品的表现形式，而东兴公司被控侵权产品拼装之后的立体造型与宝高公司涉案作品一致，属于宝高公司的复制件，故东兴公司生产被控侵权产品的行为属于对宝高公司享有著作权作品的复制，其销售被控侵权产品的行为属于对宝高公司享有著作权作品的发行。

（张慧清 20190412）

7、图书馆与数字图书馆在著作权侵权时抗辩理由不一样

案例名称：陈兴良诉数字图书馆著作权侵权纠纷一审案

基本事实：

被告中国数字图书馆有限责任公司未经原告陈兴良同意，在自己的网站上（网址为 <http://www.d-library.com.cn>）使用原告的一部作品。读者付费后就成为被告网站的会员，可以在该网站上阅读并下载网上作品。被告这一行为，侵犯了原告的信息网络传播权。诉请判令被告立即停止侵权，并赔偿原告的经济损失 40 万元，以及原告为制止被告的侵权行为而支出的合理费用 8000 元。

被告辩称：被告基本属于公益型的事业单位。为适应信息时代广大公众的需求，被告在网上建立了“中国数字图书馆”。图书馆的性质，就是收集各种图书供人阅览参考。原告所称的三部作品都已公开出版发行，被告将其收入数字图书馆中，有利于这三部作品的再次开发利用，不能视为侵权。况且被告一直十分重视对版权的保护，现正在投入资金开发版权保护系统。这套系统开发出来后，一方面能保护著作权人的利益不受侵犯，另一方面又能发挥数字图书馆的作用，使图书馆更好地为公众服务。请法院根据“中国数字图书馆”目前的实际情况，结合我国国情，对本案纠纷作出裁判。

裁判要旨：

图书馆是搜集、整理、收藏图书资料供人阅览参考的机构，其功能在于保存作品并向社会公众提供接触作品的机会。图书馆向社会公众提供作品，对传播知识和促进社会文明进步，具有非常重要的意义。只有特定的社会公众（有阅览资格的读者），在特定的时间以特定的方式（借阅），才能接触到图书馆向社会公众提供的作品。因此，这种接触对作者行使著作权的影响是有限的，不构成侵权。

被告数字图书馆作为企业法人，将原告陈兴良的作品上载到国际互联网上。对作品使用的这种方式，扩大了作品传播的时间和空间，扩大了接触作品的人数，超出了作者允许社会公众接触其作品的范围。数字图书馆未经许可在网上使用陈兴良的作品，并且没有采取有效的手段保证陈兴良获得合理的报酬。这种行为妨碍了陈兴良依法对自己的作品行使著作权，是侵权行为。数字图书馆否认侵权的辩解理由，不能成立。

（王晶 20190413）

8、确定是否侵犯网络游戏著作权时，基于接触加实质性相似的原则，从而构成著作权侵权

案例名称：知名网络游戏《龙之谷》著作权侵权纠纷案

案号：（2016）沪 0115 民初 82169 号

基本案情：

数龙公司拥有网络游戏《龙之谷》在中国大陆的运营、发行等相关著作财产权、商标权及独立维权等权利。2012年5月8日，在数龙公司知晓的情况下，数龙公司的关联公司蓝沙公司与米粒公司签订《龙之谷》宣传电影制作和推广合同，授权米粒公司以网络游戏《龙之谷》为蓝本拍摄三部电影，授权期间为2007年11月30日至2020年3月24日。三部电影最迟发行时间为2015年8月，若需延期需得到蓝沙公司许可。合同签订后，米粒公司根据上述合同改编拍摄的第一部电影《龙之谷：破晓骑兵》于2014年7月上映。因米粒公司的违约行为，蓝沙公司于2015年11月向米粒公司发送律师函，表示终止与米粒公司的合作关系。但数龙公司发现米粒公司作为电影出品方于2016年8月上映的电影《精灵王座》中，大量使用了《龙之谷》游戏中的美术作品。故诉请法院判令被告停止

侵权行为并赔偿经济损失及合理费用 100 万元。被告辩称电影《精灵王座》已去除了《龙之谷》游戏元素。该电影中的美术作品均为被告原创，与原告主张的美术作品不构成近似。

问题：被告苏州米粒影视文化传播有限公司是否实施了侵犯原告上海数龙科技有限公司著作权的行为

裁判要旨：浦东法院经审理认为，原告于 2015 年 11 月发送给被告的律师函中明确表示了终止与被告的合作关系，停止对被告授权的意思表示。被告在收到律师函后三个月内未向法院提起诉讼，因此合同权利义务已终止。2015 年 11 月收到律师函后，被告已无权使用《龙之谷》游戏相关要素拍摄和宣传推广涉案电影。涉案电影中的女主角莉雅、铁师傅和部分城堡使用了与原告游戏实质性相似的人物形象或场景，而原告游戏中对应的角色或场景结构复杂、造型独特，具有很高的独创性和艺术价值，能够作为我国著作权法的美术作品予以保护。且原告与被告曾就涉案游戏改编电影进行过合作，被告于授权终止后仍使用涉案侵权人物形象或场景，具有明显的侵权故意。根据“接触加实质性相似”的判断原则，被告的行为构成对原告作品著作权的侵犯。

（王杰 20190415）

9、云锦属于民间文学艺术作品

案件名称：王翀与金文、南京金文云锦艺术研究院有限公司著作权权属、侵权纠纷一审民事判决书

案号：（2015）宁铁知民初字第 01187 号

基本案情：

原告王翀创作完成国画作品《金陵十二钗人物组画》，涉本案作品《湘云醉醒》系组画之一。2009 年 5 月，原告于四川美术出版社出版的《黔中美术家王翀国画作品集》中公开发表了前述国画作品《湘云醉醒》。金文及云锦艺术研究院工作人员共同制作完成的名为《湘云醉芍》的云锦，完成于 2010 年。该云锦作品系金陵十二钗云锦套系中的一幅，首次发表于 2010 年上海世博会。原被告作品均展现了曹雪芹著作《红楼梦》第六十二回“憨湘云醉眠芍药裯”中的情景。

原被告双方均不否认在各自作品创作过程中曾参考或借鉴过前人作品。涉案画作的标题未曾拟用，前人使用的为《湘云眠芍》或《湘云醉眠》，重在“眠”。而原告画作表现的是史湘云醉后醒来，双腿蜷曲，右手扶蹬、左手抚额的瞬间。被告金文系中国工艺美术大师，创办了云锦艺术研究院。在“金文云锦”网站“云锦产品中心”项下有“十二钗——湘云醉芍”框画，并配有“大师介绍”内容。经比对，金文的云锦框画《湘云醉芍》系改编自原告画作《湘云醉醒》，故二被告侵犯了原告的署名权、改编权、发行权、展览权、信息网络传播权和获得报酬权。

问题：云锦的作品定性

裁判要旨：

正确认定作品，是处理著作权侵权争议的前提。著作权是为了保护在文学、艺术、科学领域做出了创造性劳动的人的权利，具体针对的智力劳动成果指的是作品。《著作权法实施条例》第二条规定：“著作权所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。”

“民间文学艺术”是指由特定地域的社会群体或个人创作，体现该群体特定品质或文化遗产要素，代代相传并处于不断发展的各种传统的创造性文学或艺术成果，是兼具群体创作性与个体传承性、传统稳定性和时代变异性、信息地域性与文化扩张性、有形性和无形性等众多特征的统一体。民间文学艺术主要包括民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺能等。

云锦是在继承历代织锦的优秀传统基础上发展而来的丝绸文化结晶。南京云锦是中国丝织品中工艺成就具典型代表性的品种，因其色彩绚烂、宛若云霞而得名。二被告《湘云醉芍》云锦框画系使用丝线等材质，通过挑花结本将纹样图案由纸上的图画过渡到织物上，利用花楼织机，通过拽花匠提花和织匠制造的密切配合织造而成。该作品不仅通过不同颜色丝线的搭配勾画了《红楼梦》第六十二回描述的“憨湘云醉眠芍药裯”的场景，而且使用传统的木机妆花手工织造技艺进行织造，具有一定的美感与独创性。

综上，涉案云锦《湘云醉芍》应属著作权法所规定的民间文学艺术作品。

（王晶 20190421）

10、考察侵害作品著作权的损害，应着眼于权利人因作品被侵权使用遭受的损失，或者侵权人因侵权使用作品而增加的收益

案例名称：李艳霞与吉林市永鹏农副产品开发有限公司、南关区本源设计工作室侵害著作权纠纷案

案号：（2017）最高法民申 2348 号

基本案情：

李艳霞为首批“吉林省工艺美术大师”，吉林省优秀民间艺术家、吉林省非物质文化遗产代表性传承人，李艳霞拥有《老爷岭的传说》剪纸连环画“人鹿和谐”剪纸作品的著作权。2015年8月，李艳霞偶然发现永鹏公司产品上的注册商标图案竟然就是其创作的“人鹿和谐”的剪纸作品，且通过调查发现永鹏公司侵犯其著作权已长达3年之久。根据吉林市农网登载内容可以确定在2013年3月1日“老爷岭”牌“东北大米”、“绿豆”已经盗用了李艳霞的剪纸作品。永鹏公司侵权商标所涉及的商品品种多达78种。所涉商品在淘宝网、京东、阿里巴巴、粮油招商网、马可波罗网及全国各地超市2000多家老爷岭杂粮农产品专柜出售。在吉林市设有多家“老爷岭”，“永鹏”粮油专卖店，所占市场份额达80%，侵权商标仅在“东北大米”、“东北绿色大米”、“东北有机大米”的包装上2015年印数就达300万枚。基于上述事实，李艳霞认为永鹏公司未经其同意，盗用其剪纸作品并注册商标，大量印制在产品包装上，进入流通市场，以盗用他人著作权的手段来获取利润的行为，已经构成著作权侵权，应当承担侵权赔偿责任。故李艳霞起诉，请求法院判令：1. 永鹏公司立即停止侵权行为、消除影响、赔礼道歉；2. 永鹏公司赔偿李艳霞经济损失210万元（以300万枚侵权包装袋为计算基数，按每枚0.7元计算），律师费20万元。

问题：判决的赔偿额是否有事实和法律依据

裁判要旨：

考察侵害作品著作权的损害，应着眼于权利人因作品被侵权使用遭受的损失，或者侵权人因侵权使用作品而增加的收益。由于作品的使用方式多样，所涉及的著作权权利亦不相同，因此，就同一件作品而言，不同的侵权行为，可以采取多

种方式计算。本案所涉作品为剪纸美术作品。就美术作品而言，如果侵权行为系出版行为，可按照权利人因此遭受的稿酬损失计算；如果侵权行为系复制美术品的的方式，一般应按照侵权人的市场利润即复制品数量与单位利润计算，因为作品是侵权复制品定价的核心，侵权复制品的获利应当视为来自作品的全部贡献或主要贡献。如果是将美术作品用于宣传其他商品，如用于广告、装饰装璜等，商品利润与作品价值之间并无直接的因果关系，不宜将商品利润直接作为作品损失。侵权行为的收益往往表现在未支付应当支付的成本，即著作权许可费用。

（王杰 20190422）

11、我国著作权法不保护为满足人们实际生活需要的实用性和功能性的表达

案例名称：深圳市飞鹏达精品制造有限公司与北京中航智成科技有限公司侵害著作权纠纷案

案号：（2017）最高法民再 353 号

基本案情：

成都飞机设计研究所（简称成飞所）为“歼十飞机（单座）”的设计、研发单位，该飞机的实际制造者为成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称成飞公司）。中航智成公司取得上述两单位的许可，为该飞机模型的唯一生产商及供应商，并能够以自己的名义主张“歼十飞机（单座）”所涉及的知识产权。在获得许可后，中航智成公司根据成飞所“歼十飞机（单座）”原始设计图纸及“歼十飞机（单座）”设计了相应的等比例模型。2011年9月，中航智成公司经过公证购买得到了飞鹏达公司生产、销售的“45cm 小歼 10”飞机模型（简称被控侵权产品），飞鹏达公司的上述行为侵犯了中航智成公司对“歼十飞机（单座）”的设计图纸、模型及飞机本身分别享有图形作品、美术作品或模型作品的复制权及发行权。

问题：关于中航智成公司要求保护的歼十飞机模型是否构成受我国著作权法保护模型作品的问题

裁判要旨：

1、中航智成公司主张飞鹏达公司生产、销售的歼十飞机模型侵害其对歼十飞机模型享有的模型作品著作权，应当对其获得授权制造、销售的歼十飞机模型构成受我国著作权法保护的模型作品负有举证责任。中航智成公司在本案中要求保护的歼十飞机模型与歼十飞机相比，除材质、大小不同外，外观造型完全相同。因此，无论中航智成公司在将歼十飞机等比例缩小的过程中付出多么艰辛的劳动，中航智成公司均未经过自己的选择、取舍、安排、设计、综合、描述，创作出新的点、线、面和几何结构，其等比例缩小的过程仅仅只是在另一载体上精确地再现了歼十飞机原有的外观造型，没有带来新的表达，属于严格按比例缩小的技术过程。在中航智成公司不能证明其根据歼十飞机等比例缩小而制造的歼十飞机模型具有独创性的情况下，该过程仍然是复制，产生的歼十飞机模型属于歼十飞机的复制件，不构成受我国著作权法所保护的模型作品。2、鉴于我国著作权法只保护作品的表达，不延及思想、工艺、操作方法或数学概念，且我国著作权法保护的表达是具有文学、艺术和科学审美意义的智力成果，不保护为满足人们实际生活需要的实用性和功能性的表达。

（王杰 20190424）

二、商标案例

1、商标在视觉方面存在的区别不能抵消读音和含义相同可能造成的混淆或误导

案例名称：曹晓冬与云南下关沱茶股份有限公司侵害商标权纠纷案

案号：（2017）最高法民再 273 号

基本案情：

2009年6月14日，原告曹晓冬注册取得第5492697号注册商标，该商标系文字与图形组合商标，文字“金戈铁马”系横向排列繁体中文，在“金戈铁马”文字下面有一个树叶的图案。被告下关沱茶公司分别于2010年1月21日、2014年9月7日通过注册取得第6209882号、12201774号注册商标，该两项商标分别为文字“松鹤延年”+圆形+鹤的图案组成的组合商标和“下关沱茶”文字商标。2014，被告在其生产的金印系列产品包装上使用了“甲午金戈

铁马铁饼”字样，字体为简体字，其中“甲午”及“铁饼”字体较小，而“金戈铁马”四字字体较大，且位于茶饼外包装及内包装的显著位置，在“金戈铁马”四字旁边还配有一匹呈现奔跑状态马的图案。同时，被告在其生产的上述茶饼的内、外包装上均标注有“松鹤延年”注册商标和“下关沱茶”字样，并在内、外包装上标注有被告下关沱茶公司名称。原告认为，被告在其生产、销售的产品上使用了“金戈铁马”标志侵犯了原告的注册商标专用权，遂诉至法院。

问题：商标近似比对时，视觉方面存在的区别能否抵消读音和含义相同可能造成的混淆或误导

裁判要旨：

最高人民法院认为：曹晓冬的注册商标虽是文字与图形组合商标，但该文字“金戈铁马”在曹晓冬注册商标构成元素中更为显著，而下关沱茶公司突出使用“金戈铁马”四字，虽然字体不一样，但读音和字意是相同的，故而两者构成近似，使用在同一种茶叶商品上易使相关公众产生混淆。金戈铁马虽然是文学作品中的常见词汇，但其注册使用在第30类茶、蜂蜜、糖、咖啡等商品上具有显著性，能够发挥识别商品来源的作用，曹晓冬对该商标享有的注册商标权并不因该词汇常出现在文字作品中而与一般注册商标有所不同。

（郝晶晶 20190401）

2、在确定商标侵权损害赔偿时，应综合考虑案涉商标的知名度、侵权产品的类型与产量、侵权人的主观恶意等因素

案例名称：北京汇源食品饮料有限公司与菏泽汇源罐头食品有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

案号：（2015）民三终字第7号

基本案情：

北京汇源食品饮料有限公司（简称“北京汇源公司”）系汇源商标权利人，核定使用商品为第32类，主要是果汁和果汁饮料等。该两注册商标经过大量使用和宣传，具有较高的市场声誉，并经国家工商管理总局商标局认定为驰名商标。菏泽汇源罐头食品有限公司（简称“菏泽汇源公司”）在其生产销售

的三种水果罐头商品上使用“汇源”图文组合标识及“汇源”文字标识、在网站宣传中使用“汇源”图文组合标识及“汇源”文字标识。北京汇源公司为证明菏泽汇源公司应当赔偿的损失数额，提供了来源于菏泽汇源公司工商档案中的《专项审计报告》，证明菏泽汇源公司侵权期间获得的销售利润为1.03亿元，营业利润为9077万元，同时菏泽汇源公司在其宣传网站记载“预计年销售额2亿元”内容。北京汇源公司请求之一为赔偿经济损失及合理费用1亿元。

问题：商标侵权赔偿责任——经济损失的认定

裁判要旨：

针对北京汇源公司赔偿经济损失的请求，一审法院判决菏泽汇源公司赔偿北京汇源食品饮料有限公司经济损失300万元。北京汇源公司认为赔偿数额过低，上诉至最高人民法院。最高人民法院审理认为，在确定商标侵权损害赔偿责任时，应综合考虑案涉商标的知名度、侵权产品的类型与产量、侵权人的主观恶意、侵权产品的生产销售范围以及相关公众造成实际混淆的后果等因素。一审法院酌定赔偿额仅考虑了水果罐头的生产和销售，而没有考虑菏泽汇源公司还侵权生产冰糖山药罐头和八宝粥等两种侵权产品，且鉴于菏泽汇源公司主观恶意明显，为使北京汇源公司受损利益得到补偿，让侵权人菏泽汇源公司的侵权行为无利可图，根据北京汇源公司所提交的菏泽汇源公司销售额以及获利情况的证据，最高人民法院判决，菏泽汇源公司赔偿北京汇源公司经济损失1000万元。

（王杰 20190403）

3、字号侵犯商标权的时间判断节点

案例名称：原告澳洋集团有限公司与被告海南新澳洋实业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案的民事判决书

案号：（2015）宁知民初字第128号

基本案情：

2000年5月，澳洋集团公司从江苏华芳（集团）公司受让了1290724号“澳洋”的文字及图形注册商标，2007年3月，被告海南新澳洋公司在海南省澄迈

县工商局注册成立，其经营范围为“房地产开发与经营、旅游、体育项目开发、房地产信息咨询、会议会展接待服务、房屋租赁、商务信息咨询服务、设计、代理、发布国内各类广告业务、基础设施建设设计、土石方工程，室内外装饰装修工程设计、水电安装工程、化工产品销售”。

原告认为其是一家在全国范围内都享有高度知名度和美誉度的企业，其24类商品注册商标“澳洋 AOYAO 字样及图形”为驰名商标，原告企业名称权及商标权都应受法律保护，被告在其企业名称中使用“澳洋”字号的行为侵犯了原告的商标专用权及企业名称权，足以令相关公众产生混淆，误以为被告的产品系原告或原告下属子公司所提供，属于不正当竞争，该行为给原告的正常经营发展造成了巨大损失。

问题：被告是否构成不正当竞争

裁判要旨：

被告海南新澳洋公司使用“新澳洋”的企业字号的行为未构成不正当竞争。理由如下：首先，被告海南新澳洋公司于2007年3月26日经海南省工商行政管理局核准登记。原告未能举证证明其于2007年3月26日前或2007年3月26日之时，“澳洋”作为原告企业名称在房屋建筑领域享有一定市场知名度、为相关公众所知悉，故现有证据不能证明被告公司于成立时使用“新澳洋”文字具有攀附原告字号的故意。本案中，原告虽提供相关证据以证明其多年来，投入大量资金以广告、展会等多种形式持续不断地就涉案商标、“澳洋”牌产品进行宣传、推广，但相关证据显示其所宣传、销售的产品为涉案注册商标（注册号为第1290724号），核定使用商品第24类，与被告所从事的房地产非相同行业，且相关证据显示的时间多在2007年3月以后（被告成立时间）；其次，我国企业名称实行分级分地域管理，核准登记的企业名称在规定的范围内享有专用权。本案，原、被分别属于不同的行政区域（江苏省和海南省），且原告并无证据证明其企业名称在房屋建筑行业具有较高的知名度及被告使用含有“新澳洋”文字的企业名称引起相关公众的误认和混淆。故被告海南新澳洋公司在其开发楼盘宣传资料及楼盘现场广告牌规范使用开发商企业名称“海南新澳洋实业有限公司”的行为未构成不正当竞争。

（王晶 20190407）

4、网络交易平台仅根据权利人通知采取删除链接之措施仍然可能构成共同侵权

案例名称：衣念(上海)时装贸易有限公司诉浙江淘宝网络有限公司等侵害商标权纠纷案

案号：(2011)沪一中民五(知)终字第40号

基本案情：

上诉人浙江淘宝网络有限公司因侵害商标权纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院（2010）浦民三（知）初字第426号民事判决，向上海一中院提起上诉。上诉理由：一、因被上诉人涉案7次投诉未提供判断侵权的证明，不属于有效投诉，上诉人无法知道被上诉人存在多次投诉，无法对被投诉信息是否构成侵权予以审核，故无法对被投诉卖家采取进一步的处理措施。二、上诉人不知道杜国发存在侵权行为，对于杜国发的侵权行为不具有过错。原审法院以上诉人删除了投诉信息认定上诉人知道杜国发多次发布侵权商品信息没有法律依据，认定上诉人放纵杜国发继续实施侵权行为，故意为杜国发销售侵权商品提供便利条件更是没有事实和法律依据。被上诉人答辩称：上诉人明知杜国发存在侵权行为，仍未采取任何措施以防止再次侵权行为的发生，其为侵权行为提供了网络服务帮助。

问题：淘宝网是否与卖家构成共同侵权。

裁判要旨：

上诉人作为淘宝网的经营者，其在本案中为杜国发销售侵权商品提供网络交易平台，其未直接实施销售侵权商品的行为，而属于网络服务提供者。网络服务提供者对于网络用户的侵权行为一般不具有预见和避免的能力，因此，并不因为网络用户的侵权行为而当然需承担侵权赔偿责任。但是如果网络服务提供者明知或者应当知道网络用户利用其所提供的网络服务实施侵权行为，而仍然为侵权行为人提供网络服务或者没有采取适当的避免侵权行为发生的措施的，则应当与网络用户承担共同侵权责任。本院认为上诉人知道杜国发利用其网络服务实施商标侵权行为，但仅是被动地根据权利人通知采取没有任何成效的删除链接之措施，未采取必要的能够防止侵权行为发生的措施，从而放任、

纵容侵权行为的发生，其主观上具有过错，客观上帮助了杜国发实施侵权行为，构成共同侵权，应当与杜国发承担连带责任。

（郝晶晶 20190408）

5、“大富翁”已成为一种商业冒险类游戏的通用名称，他人正当使用不构成商标侵权

案例名称：大宇资讯股份有限公司诉上海盛大网络发展有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案

案号：（2007）沪一中民五（知）终字第23号

基本案情：

原告大宇公司诉称：自1989年起，原告自主开发研制并销售了8款“大富翁”系列电子游戏软件，在市场上建立了良好的口碑，具有产品识别性。2005年经国家工商行政管理总局商标局核准，原告取得了“大富翁”文字商标，核定使用在第41类服务项目，其中包括“（在计算机网络上）提供在线游戏”项目。2005年6月，原告发现被告盛大公司通过计算机网络推出网络在线游戏“盛大富翁”，与原告的“大富翁”电子游戏同属“（在计算机网络上）提供在线游戏”的服务项目，且“盛大富翁”与“大富翁”在文字组合、含义、读音等方面均构成近似，“盛大富翁”并没有改变“大富翁”的基本含义，两者之间没有明显的区别性，客观上已经对众多游戏用户造成了混淆和误解。因此被告的行为侵犯了原告的商标专用权。被告盛大公司辩称：“大富翁”是一类模拟商业风险的智力游戏棋的通用名称，“大富翁”作为商标不具有显著性，被告有权正当使用。

问题：注册商标中，包含社会公众对该类产品的习惯使用的通用名称，若使用该通用名称进行产品介绍，是否构成侵犯注册商标专用权？

裁判要旨：

大宇公司在中国大陆申请注册之商标“大富翁”的核定使用服务类别为第41类即“（在计算机网络上）提供在线游戏”，任何人未经大宇公司许可，在与注册商标“大富翁”核定使用的同一种服务上或者类似服务上使用与该商标相同或者近似标识的，均构成对大宇公司商标专用权的侵害。但是，由于“大富

翁”作为一种在计算机上“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”已经广为人知，“大富翁”已成为这种商业冒险类游戏约定俗成的名称，如果他人正当使用“大富翁”文字用以概括或说明游戏的对战目的、规则、特点和内容时，则不应被认定为是商标侵权行为。

（郝晶晶 20190410）

6、舶来语注册商标后，已经具有了一定的知名度，能与服务联系在一起，具有了识别商品或者服务的特性

案例名称：南京猫山王餐饮管理有限公司与天津滨海新区瀚泽甜品店侵害商标权纠纷

案号：（2017）津 0116 民初 1096 号

基本案情：

原告南京猫山王餐饮管理有限公司成立于 2013 年 12 月 13 日，公司享有第 13069423 号“猫山王 Musang King 及图”商标、第 17020506 号“Musang King”商标，门头处标注“Musang King 猫山王”标识。公司开办的第一家店开业后即受到广大消费者的喜爱，其经营的猫山王 Musang King 榴莲店已经在消费者心目中具备一定的影响力和辨识度，全国门店已达 90 多家。被告于 2015 年 5 月开业，其在店内外使用了“MusangKing 猫山王”商标，原告认为被告侵犯了原告的注册商标专用权。原告起诉请求：被告停止侵权，赔偿损失。

问题：“猫山王及 MusangKing”是否为商品的通用名称？是否为正当合理使用？

裁判要旨：

法院认为，Musang King 系马来西亚榴莲的一个品种。原告享有 Musang King 及相关图形商标的专用权，通过使用和宣传，在相关消费群体和区域中有一定的辨识度和知名度。被告明知 Musang King 为原告的注册商标，仍在相同服务上使用与原告注册商标“MusangKing”相同的标识，并且将自己注册在第 30 类、第 35 类的商标用于与原告相同的服务（43 类）上，二者构成近似，使相关消费者产生混淆，将被告的服务误认为是原告的服务或者与原告产生关联，具有攀附他人注册商标知名度的恶意，构成侵权。

（王杰 20190410）

7、有一定影响的网络游戏名称可以受到反不正当竞争法的保护，“使命召唤”作为电影名称有搭便车的主观故意，易造成混淆

案例名称：《使命召唤》著作权、商标权侵权及不正当竞争纠纷案

案号：（2016）沪0115民初29964号

基本案情：

原告动视公司开发《CALL OF DUTY》游戏。该游戏于2003年开始在美国发售，并于2012年7月独家授权腾讯在中国运营网络游戏《CALL OF DUTY Online》，中文名称为《“使命召唤”在线》。2013年底，原告于第9类计算机游戏软件及第41类电影制作等上分别注册了“使命召唤”商标。由被告长影公司翻译、被告华夏公司具有境内影院发行放映权的电影《使命召唤》（The Gunman）于2015年9月18日在国内上映。原告认为，各被告未经许可，将“使命召唤”商标用作电影的中文名称，侵害了原告的商标权。涉案电影的海报和预告片中使用“使命召唤”艺术汉字的行为，构成对原告美术作品著作权的侵害。擅自将原告知名系列游戏的中文名称用作涉案电影中文名称的行为，构成不正当竞争。被告在《使命召唤》官方微博中宣传的内容构成虚假宣传。故诉请判令：各被告立即停止侵权、华夏公司及长影公司刊登声明，消除影响；华夏公司及长影公司连带赔偿原告损失200万元及合理费用70万元。被告华夏公司辩称，“使命召唤”不是作为商标使用，不构成商标侵权。涉案游戏没有知名度，电影发行和放映与游戏产品属于两个完全不同的领域，不构成不正当竞争。被告长影公司辩称：其译制的片名为《狙击枪手》，公映时改名为《使命召唤》，长影公司并不知情。被告聚力公司辩称，其经案外人合法授权在互联网进行传播，不应承担相关责任。

问题：华夏公司将涉案电影更名为“使命召唤”是否构成不正当竞争？

裁判要旨：

浦东法院经审理认为，涉案电影在电影海报及预告片中使用了与原告完全相同的“使命召唤”美术字，并在网络上传播，侵害了原告对其美术作品享有的信息网络传播权。原告注册商标的权利范围不能延及电影名称的使用，被告华夏公司使用“使命召唤”作为电影名称并未侵害原告对“使命召唤”享有的商标权。游戏与影视剧均已成为版权生态链条中的重要环节。华夏公司将涉案电影更名为“使命召唤”并非是一种巧合，且已经使相关公众产生混淆和误认，属于攀附原告知名游戏商誉的行为，构成不正当竞争。综上，判决被告华夏公司停止侵权行为、消除影响、赔偿经济损失 30 万元及合理开支 30 万元。被告华夏公司不服，提起上诉，二审维持原判。

（王杰 20190411）

8、判断是否构成近似商标需从其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断

案例名称：湖南省嘉禾县锻造厂、郴州市伊斯达实业有限责任公司诉湖南省华光机械实业有限责任公司、湖南省嘉禾县华光钢锄厂侵犯商标权纠纷案

案号：（2010）民提字第 27 号

基本案情：

2007 年 1 月 12 日，一审原告嘉禾县锻造厂、伊斯达公司以华光钢锄厂、华光机械公司生产和出口的“银鸡”牌钢锄侵犯其“雉鸡”牌注册商标专用权为由，诉至湖南省郴州市中级人民法院，请求判令华光钢锄厂、华光机械公司立即停止侵犯其注册商标专用权行为、赔礼道歉并赔偿其经济损失 50 万元。华光钢锄厂、华光机械公司答辩称，其从 1999 年开始使用“银鸡文字+鸡图形”商标，其使用的商标图形与嘉禾县锻造厂的注册商标存在显著差别，不相似，其产品和嘉禾县锻造厂、伊斯达公司的产品在市场上存在多年，不会混淆，不构成侵犯嘉禾县锻造厂的注册商标专用权。

问题：华光机械公司、华光钢锄厂在其生产、销售的钢锄上使用的标识与嘉禾县锻造厂第 1641855 号“雉鸡及图”注册商标是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似。

裁判要旨：

本案诉争商标嘉禾锻造厂的第1641855号“雉鸡及图”注册商标和华光机械公司、华光钢锄厂使用的被控侵权标识均由鸡图案及相关鸡文字组成。嘉禾锻造厂的第1641855号“雉鸡及图”注册商标由鸡图形和“雉鸡”文字构成，其中鸡头位于该商标右方，鸡尾朝下位于图案左方；被控侵权标识由鸡图形和“银鸡”文字构成，其中鸡图案鸡头位于图案左方，呈回头张望姿势，其羽毛层次清晰。经比对，两者鸡图形从视觉上看有明显不同，“雉鸡”、“银鸡”文字在视觉及呼叫上亦有明显区别，被控侵权标识主色调为绿白两色，且有菱形边框，从整体上比较，也与嘉禾县锻造厂的注册商标有明显的区别。根据本院查明的事实，在生产锄头等产品的行业内，以“鸡”图形+文字的商标被较广泛的注册、使用，嘉禾锻造厂也未提交其第1641855号“雉鸡及图”注册商标在1999年以前具有较高知名度的相关证据，且在嘉禾锻造厂的第1641855号“雉鸡及图”商标注册之前，华光钢锄厂已经在其生产、销售的钢锄上使用于“银鸡”中英文和鸡图案商标，根据本案现有证据难以认定华光钢锄厂有借用嘉禾锻造厂的注册商标声誉的主观故意。此外，根据原审法院查明的事实，在嘉禾县锻造厂提起本案诉讼之前，华光钢锄厂、华光机械公司与嘉禾县锻造厂、伊斯达公司在其各自生产、销售的钢锄上对相关商标均进行了大规模的使用，仅本案诉讼发生之前6年的各自的出口产值均已超过数百万美元。因此，华光钢锄厂、华光机械公司和嘉禾县锻造厂、伊斯达公司虽然处于同一地区，双方的锄头等产品均多数销往国外市场，相关公众已经将两者的商标区别开来，已经形成了各自稳定的市场。综合考虑以上因素，本院认为华光钢锄厂、华光机械公司使用的“银鸡”中英文和鸡图案商标和嘉禾县锻造厂享有注册商标专用权的第1641855号“雉鸡及图”商标不构成近似商标，原审法院认定两者为近似商标，认定事实、适用法律均有不当，本院予以纠正。

（郝晶晶 20190412）

9、可以允许善意共存以解决前店后厂的历史传承关系带来的竞争问题

案例名称：太原大宁堂药业有限公司诉山西省药材公司商标侵权、不正当竞争纠纷案

案号：（2015）民提字第46号

基本案情：

2006年3月7日，山西省药材公司向太原市中级人民法院起诉称，其于2000年10月经国家工商行政管理局核准，注册“大宁堂”商标，有效期为“2000年10月7日至2010年10月6日”。原“太原中药厂”于2005年4月将其注册商标完全相同的“大宁堂”登记为企业名称中的字号，该注册行为构成对其注册商标专用权的侵犯，并构成不正当竞争。

太原市中级人民法院认为山西省药材公司与大宁堂药业曾存在行政隶属关系，双方对“大宁堂”品牌的形成均作出了贡献，双方有一定历史渊源。纠纷发生后，经过其共同的上级主管山西省经贸委等部门多次协调，山西省经贸委也提出了解决方案。故对于本案的处理，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益原则。因此驳回了山西省药材公司的诉讼请求。

二审法院认为大宁堂药业称其由太原中药厂改制而来，但二者之间并无法律上的承继关系。大宁堂药业主观上明显具有借助“大宁堂”的商誉发展本企业的故意。再者，从普通消费者的角度看，“大宁堂”药店是由傅山传下来的有着良好信誉、有一定知名度的品牌药店，特别是同一区域，又属于同一行业，消费者对“大宁堂”的任何招牌都很容易产生商品及服务来源的混淆。因此予以改判。

本案最高法曾驳回大宁堂药业再审申请，后因最高检抗诉，最高法最终提审本案。

问题：大宁堂药业是否拥有对“大宁堂”字号的在先使用权。

裁判要旨：

最高法认为：大宁堂药业与太原中药厂之间存在历史承继关系，享有在先权利。一是从历史传承看，大宁堂药业是因历史原因而使用大宁堂字号，与通常那种恶意搭车攀附而做大做强的情形不同。在太原中药厂破产前对其所承载的大宁堂商誉如何处置没有明确约定情况下，可以认定大宁堂药业承继了相应的商誉。二是从现实情况看，该企业分立是主管部门批准的企业自救行为，原厂的领导班子和绝大多数职工均进入大宁堂药业。这种自救行为在上个世纪八九十年代比较常见。大宁堂药业拥有大宁堂药铺传统配方秘制中药的生产批件并一直在生产，而山西省省药材公司只拥有“大宁堂”商标和牌匾，因此为了承继和弘扬大宁堂药铺商誉，两者善意共存较为合理。三是从法律适用看，太原中药厂在分立改制

时并没有现在企业的知识产权观念和意识，该企业及其上级主管部门最关心的不是商誉问题，而是企业如何生存、职工如何安置的问题。因此，若以现行商标法的规则和理念去认定和解决 20 多年前的问题，实质是适用市场经济时代的法律去解决计划经济下形成的法律关系，不仅违反“法不溯及既往”原则，也有悖公平合理之精神。四是从社会效果看，如果不认可大宁堂药业享有在先权利，就会导致大宁堂药铺秘方药和商誉得不到传承，因为大宁堂传统秘制中药药方的实际传承人大宁堂药业将不得不停止使用大宁堂字号，其已经注册的商标亦将被撤销；而山西省药材公司只有“大宁堂”商标和牌匾，却一直没有生产和销售大宁堂药铺的传统秘方药。综上，比较公平合理的解决方式应当是允许两者善意共存，大宁堂公司继续使用大宁堂字号并生产大宁堂传统秘方药品，山西省药材公司可销售大宁堂药业生产的药品。如此，前店后厂的历史传承关系能够被继续维系，大宁堂的商誉亦可以由两家共同弘扬。

（郝晶晶 20190415）

10、作为专业信息发布平台的经营者，被告应尽到比综合性信息发布平台经营者更高的注意义务

案例名称：呷哺呷哺餐饮管理有限公司与上海福网信息科技有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2017）沪 0115 民初 7804 号

基本案情：

原告呷哺呷哺餐饮管理有限公司在餐馆等服务上享有“呷哺呷哺”等商标权，用于经营连锁火锅。2013 年到 2016 年间原告获得了业内的多个奖项。被告上海福网信息科技有限公司是“全球加盟网”的经营者，该网站介绍其系信息发布平台，为企业提供品牌宣传等服务。企业注册用户可免费发布加盟信息，付费会员可享受更多服务。个人注册用户可享受咨询、提供创业建议等服务。在百度搜索“呷哺呷哺加盟”后有被告网站的链接，进入被告网站的加盟信息页面，可

见多处使用了“呷脯呷哺”文字，并列明了该加盟项目的介绍、姓名、注册日期等信息，并显示“已审核”。被告收到诉讼材料后将该加盟信息删除。原告诉称：被告在其经营的加盟网上假冒原告的名义进行加盟宣传欺骗公众，侵害了原告的商标权。被告辩称：其网站是加盟信息发布平台，涉案项目信息系注册用户发布，且对“呷脯呷哺”的使用属非商标性使用。被告就涉案信息尽到了谨慎的注意义务，不知道也没有合理理由知道涉案网页的存在，收到诉讼材料后就删除了信息，不构成侵权。

问题：涉案加盟信息系被告发布，还是被告网站的注册用户发布；若系被告网站的用户发布，被告是否应承担侵权责任。

裁判要旨：

即便被告仅对该加盟信息作形式审查，其在审查过程中必定已注意到该事实，但仍不作任何进一步核实即对该加盟信息审核通过，明显未尽到其应尽的注意义务。综上，本院认定被告并未尽到与其经营模式相匹配的注意义务，在此情况下，被告不能在用户协议中进行警示和提供投诉渠道而豁免其责任。被告的上述行为构成《商标法》第五十七条第六项规定的故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的商标侵权行为，依法应承担相应的侵权责任。

（王杰 20190417）

11、“米奇琳 MIQILIN”与“米其林”、“MICHELIN”构成近似

案例名称：米其林集团总公司与佛山市顺德区超洁金属制品有限公司侵害商标权纠纷案

案号：（2016）最高法民再 408 号

基本案情：

米其林集团起诉认为超洁公司侵犯米其林集团第 136402 号“MICHELIN”及第 519749 号“米其林”注册商标专用权。超洁公司第 6483552 号“米奇琳 MIQILIN”商标经商标评审委员会裁定不予核准注册。二审判决认为：将被诉侵权商标与米其林集团本案商标比对，虽然两者汉字读音相同，但两者的三个汉字

就有两个不同，而且均属于臆造词，两者并没有相同或者近似的含义；将两者的拼音部分进行比较，虽然两者均以“MI”开头，以“LIN”结束，但是，其中间部分“CHE”、“QI”的拼写完全不同，发音也不同。相比较之下，对于相关公众来说，汉字部分更容易吸引相关公众的注意、称呼、记忆。因此，整体对比、隔离对比来看，被诉侵权商标与本案商标不属于相同或相近似商标。

问题：超洁公司使用“米奇琳 MIQILIN”被诉商标是否构成对米其林集团涉案第 519749 号“米其林”、第 136402 号“MICHELIN”注册商标专用权的侵害。

裁判要旨：

最高法认为：被诉侵权商标与涉案权利商标在字形上存在一定差异，但在中文层面，被诉侵权商标中包含的“米奇琳”与权利商标“米其林”系具有相同结构的文字组合，并且读音完全相同，两者均没有特定的含义，特别是两文字标识的首字“米”相同、末字“琳”与“林”仅为有无偏旁的差异，相关公众在整体认知上易产生混淆误认。而被诉侵权商标中包含的“MIQILIN”字母组合在拼音上既可对应“米奇琳”，亦可对应“米其林”，而“米其林”又系“MICHELIN”的音译，“MIQILIN”与“MICHELIN”既有近似的读音，在字母组合上又有较多相同的元素，两者在整体辨识上同样易引起混淆误认。综上，应认定被诉侵权商标“米奇琳 MIQILIN”与涉案权利商标“米其林”、“MICHELIN”构成近似。

（郝晶晶 20190417）

12、商标近似的比对应是被异议商标与引证商标分别进行比对，不是被异议商标

与科勒公司实际使用的商标进行比对

案例名称：九牧集团有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会

案号：（2015）行提字第 11 号

基本案情：

商标评审委员会于 2011 年 12 月 20 日作出商评字（2011）第 34143 号关于第 3928205 号“科牧 KOMOO”商标异议复审裁定。该裁定认为被异议商标由汉字“科牧”、英文字母组合“KOMOO”构成，汉字“科牧”一般易使相关公众视为

与英文字母组合“KOMOO”读音相对应的中文音译。引证商标一、三分别由无明确中文含义的英文字母组合“KOHLER”、“THEBOLDLOOKOFKOHLER”构成。引证商标二、四均由汉字“科勒”构成，属于无固定中文含义的臆造词汇。引证商标一、二、三、四独创性和显著性较强，并且由上述查明事实可知，引证商标在实际使用中通常中英文组合使用，被异议商标与引证商标一、二、三、四文字构成相近，含义未形成显著区别，且被异议商标与引证商标一、四的字体表现形式亦无明显区别。九牧公司不服第34143号裁定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼称：被异议商标与引证商标一、二、三、四的标识本身在音、形、义等方面差别明显，不构成近似商标，请求撤销第34143号裁定，并责令商标评审委员会针对被异议商标重新作出裁定。

问题：被异议商标与引证商标是否构成近似商标。

裁判要旨：

最高法院认为：被异议商标“KOMOO 科牧”是中英文组合商标，九牧公司主张“科牧”取自科技引领九牧之意。“KOHLER”是科勒公司创始人的姓氏，无明确中文含义，“科勒”为其音译。首先，被异议商标与引证商标一、三比较。引证商标一和引证商标三的显著识别部分是英文“KOHLER”，与被异议商标的英文部分相比，两者仅是“KO”相同，其余字母和呼叫上不同，而且被异议商标还有中文部分，被异议商标与引证商标一、三差别较大。其次，被异议商标与引证商标二、四比较。引证商标二和四为中文“科勒”，只是字体不同，相关公众习惯于与被异议商标中的中文部分“科牧”相比，两者仅是首字相同，含义和呼叫上不同，有一定差异。而且，“科勒”本身并无显著的识别部分，应从整体上与被异议商标进行比较，不能因为同样用了“科”字，且第二个汉字为左右结构，就一定会被认定为近似。科勒公司还主张引证商标实际使用中是中英文在一起，而不是分开的。对此，本院认为，商标近似的比对应是被异议商标与引证商标分别进行比对，不是被异议商标与科勒公司实际使用的商标进行比对。总体上，被异议商标与引证商标的商标标志近似程度并

（郝晶晶 20190419）

13、商标申请驳回复审决定行政纠纷再审时申请商标注册的权利障碍消失，应撤

销生效判决

案例名称：深圳船王国际投资有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审决定行政纠纷案

案号：（2017）最高法行再 80 号

基本案情：

船王公司向商标评审委员会提出复审申请。2016年1月29日，商标评审委员会作出被诉决定，认定：申请商标指定使用的服装、鞋等商品与引证商标一核定使用鞋、皮带（服饰用）等商品，与引证商标三核定使用的手套（服饰）商品属于同一种或类似商品。申请商标显著识别部分文字“船王”与引证商标一显著识别部分文字“大船王”和引证商标三“经典船王”在文字构成、呼叫及含义方面近似，且申请商标包含英文文字“SHIPKING”亦未使用与引证商标一、三产生明显区分的显著特征，申请商标与引证商标一、三在上述商品上共存，易使相关公众对商品的来源产生混淆误认，构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。依据商标法第三十条和第三十四条的规定，决定：申请商标的注册申请予以驳回。二审法院认为申请商标与引证商标一、三构成使用在相同或类似商品上的近似商标，申请商标的注册违反了商标法第三十条规定。

判后，船王公司向最高院申请再审称，2017年1月13日，商标局核准第1786802号“大船王及图”商标转让给船王公司。第3947457号“经典船王”即引证商标三的权利人郑玉红连续三年没有使用“经典船王”商标，他人于2016年3月8日向商标局提出引证商标三的撤销申请。商标局作出关于撤销连续三年未使用商标的决定，并于2017年1月15日排版公告送达。郑玉红并未进行答辩，商标局撤销决定现已生效，该商标予以撤销。因本案引证商标均已不构成申请商标的在先权利障碍，申请商标应予核准注册。故依据《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条第二项之规定，请求再审改判，撤销二审判决，撤销商标评审委员会作出的商评字（2016）第10457号《关于第14966666号“船王 SHIPKING”商标驳回复审决定书》。

商标评审委员会提交意见称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。引证商标一虽已转让给船王公司，引证商标三确实已被撤销，但这些都不是复审决定作出时的依据。商标评审委员会作出的复审决定是正确的，请求依法驳回船王公司的再审申请。

问题：再审时申请商标的在先权利障碍消除，是否撤销生效判决。

裁判要旨：

最高法院认为：引证商标一和引证商标三在二审判决作出前尚为有效的注册商标，且与申请商标构成核定使用在相同或类似商品上的近似商标。商标评审委员会及二审法院依据决定或判决作出时引证商标的权利状态，对申请商标的注册申请予以驳回并无不妥。但在二审判决作出后，船王公司以出现新的证据为由向本院申请再审，引证商标一即 1786802 号“大船王+图案”注册商标已转让给船王公司，引证商标三基于撤销决定的生效而产生了丧失注册商标专用权的法律后果。由于我国商标法采取的是注册商标审查制度，在审查期间，客观上无法避免在此期间可能发生的情势变化，这也是商标注册制度设计的组成部分。因此，由于本案为商标驳回复审行政诉讼，申请商标的注册审查程序尚未完结，在这一过程中，由于申请商标是否应予核准注册的事实基础发生根本变化，即本案中申请商标注册的权利障碍已经消失，若仍以二审判决作出时的事实状态为基础考量申请商标是否应予核准注册，将导致显失公平。据此，本院对商标评审委员会的第 10457 号决定及二审判决的结论予以纠正。

（郝晶晶 20190422）

14、商标专用权的排斥力因其商标不具知名度而应受到一定的限制

案例名称：博内特里塞文奥勒有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、佛山市名仕实业有限公司商标行政纠纷案

案号：（2012）行提字第 28 号

基本案情：

2009 年 8 月 3 日，商标评审委员会针对博内特里公司申请注册的争议商标作出第 20773 号裁定。认为：争议商标指定使用的“皮带（服饰用）”与引证商

标核定使用的“裤带扣”属于商品和配件关系，两商品功能用途联系紧密，故二者属于类似商品。争议商标与引证商标均为花朵图形，整体视觉效果相近，使用在上述商品上易使消费者对两商品来源产生混淆，故争议商标指定使用在“皮带（服饰用）”上与引证商标构成《商标法》第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标，争议商标其余指定使用商品与引证商标核定使用的商品不类似，两商标在其余商品上未构成类似商品上的近似商标。裁定争议商标核定使用在“皮带（服饰用）”商品上的注册商标予以撤销，核定使用在其他商品上的注册商标予以维持。博内特里公司不服第20773号裁定，提起诉讼，一二审判决均维持第20773号裁定，因此申请再审。

问题：争议商标核定使用在“皮带（服饰用）”商品上的注册是否应予撤销。

裁判要旨：

最高法认为：在判断争议商标的注册是否违反《商标法》第二十八条的规定、与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标时，需要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。即便争议商标与引证商标在自然属性上构成近似，争议商标核定使用在“皮带（服饰用）”上的商品与引证商标核定使用在“裤带扣”的商品构成类似，但毕竟争议商标在第25类注册，引证商标在第26类注册，二者属于不同类别上注册的不同商品，且引证商标不具有一定的知名度，尽管名仕公司对引证商标享有商标专用权，但其商标专用权的排斥力因其商标不具知名度而应受到一定的限制。相反，博内特里公司在先注册并大量使用的“花图形”标识的商誉已延续至争议商标，使得争议商标具有较高的知名度，已建立较高市场声誉和形成相关公众群体，相关公众已在客观上将博内特里公司的争议商标与名仕公司的引证商标区别开来，此时允许争议商标存在只是限制引证商标排斥权的范围，并不限制其商标专用权。从本案争议商标的特殊性考虑，认定争议商标的注册具有合法性能维护已经形成和稳定的市场秩序。因此，商标评审委员会、一审、二审法院认定争议商标在“皮带服饰上”的注册违反《商标法》第二十八条的规定有失偏颇，本院予以纠正。

（郝晶晶 20190424）

15、英文字母商标是否构成近似要考虑中国境内相关公众对外文字母的认知能力

案例名称：霍尼韦尔国际公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、陈岩商标异议复审行政纠纷案

案号：（2014）行提字第33号

基本案情：

商标评审委员会于2011年8月1日作出第15404号裁定，认定：一、被异议商标“Galitt”与引证商标一“GARRETT”商标和引证商标二“Garrett 盖瑞特”商标存在“li”和“rre”之间的显著区别，双方商标整体在读音和外观上可以相互区分，未构成近似商标，它们并存使用在同一种或类似商品上不致引起消费者的混淆和误认，因此，被异议商标与上述引证商标也未构成商标法第二十八条所指的情形。二、霍尼韦尔公司称被异议商标注册会误导公众，致使知名商标所有人的利益可能受到损害，并提交了大量使用宣传“Garrett 盖瑞特”商标的证据材料。其主张能否成立应以被异议商标构成了对他人知名商标的复制、摹仿为适用要件。由于被异议商标“Galitt”与引证商标一、二存在显著区别，未构成复制、摹仿情形，因此难以认定双方商标并存使用会引起公众混淆。裁定：被异议商标予以核准注册。霍尼韦尔公司不服第15404号裁定，提起诉讼，一、二审判决均予以维持，因此申请再审。

问题：被异议商标是否与引证商标一、二构成类似商品上的近似商标。

裁判要旨：

最高法认为：被异议商标“Galitt”与引证商标一“GARRETT”均是英文字母商标，首尾字母相同，均是“Ga”和“tt”；不同之处在于一为“li”，另一为“RRE”，但两者字形相近，呼叫也基本相同，且均是无含义的臆造词汇，考虑中国境内相关公众对外文字母的认知能力，被异议商标与引证商标一标识近似。被异议商标“Galitt”与引证商标二“Garrett 盖瑞特”比对，虽有“盖瑞特”文字，但中文“盖瑞特”系英文“Garrett”的汉字音译，且引证商标一、二是系列商标，在“Galitt”与“Garrett”字形相近、呼叫基本相同，“盖瑞特”

文字是音译的情形下，被异议商标与引证商标二亦构成标识近似。且霍尼韦尔公司在商标评审阶段以及诉讼阶段提交的相关证据亦足以证明引证商标一、二具有较高知名度和显著性。故在指定的商品上使用被异议商标易使相关公众对商品的来源产生混淆或误认，被异议商标与引证商标一、二构成近似商标。商标评审委员会第15404号裁定和一审、二审判决认定被异议商标与引证商标一、二未构成类似商品上的近似商标错误，霍尼韦尔公司该项申请再审理由成立，本院予以支持。

（郝晶晶 20190426）

16、不能说明被控侵权商品的进货来源，抗辩理由不能成立

案例名称：哥伦比亚运动服装公司与石河子市联邦阿迪服装店侵害商标权纠纷案
案号：（2016）兵08民初50号

基本案情：

“Columbia”是美国最大的户外用品销售品牌之一。原告系第5288009号“Columbia”字母商标、第1236702号“”图形商标、第2004499号“TITANIUM”含变形字母组合商标、第5288005号“ColumbiaSportswearCompany”字母与图形组合商标的合法持有人，核定使用商品包括服装、鞋、帽等系列产品，上述商标均在有效期内。原告经调查发现，被告在位于石河子市北三路一家门头标示为“aosbec 联邦阿迪”的店内大量销售假冒原告第5288009号“Columbia”字母商标、第1236702号“”图形商标、第5288005号“ColumbiaSportswearCompany”字母与图形组合商标的户外服装等用品。原告遂委托代理人向石河子市工商行政管理局进行投诉。2016年4月26日，石河子市工商行政管理局执法人员与原告代理人一同前往被告上述经营场所，对被告销售的假冒冲锋衣等产品进行了查扣。被告擅自销售假冒原告注册商标专用权的商品，构成对原告注册商标专用权的侵犯。为保护原告享有的知识产权，故向法院提起诉讼。

问题：被告联邦阿迪服装店销售被控产品是否侵害了原告哥伦比亚公司的注册商标专用权

裁判要旨：

原告哥伦比亚公司享有第 5288009 号“Columbia”字母商标、第 1236702 号“”图形商标、第 2004499 号“TITANIUM”含变形字母组合商标、第 5288005 号“ColumbiaSportswearCompany”字母与图形组合商标等注册商标专用权，上述商标专用权尚在有效期内，依法应受保护。《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项、第（三）项规定未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为，销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，均属于侵犯注册商标专用权的行为。原告哥伦比亚公司享有的上述商标专用权核定使用商品包括服装、鞋、帽等系列产品，被控侵权商品为服装与涉案商标核定使用产品构成同种商品。经当庭在隔离的状态下进行比对，被控侵权商品使用的标示与原告哥伦比亚公司享有的上述注册商标相同，但被控侵权商品质地及标示制作粗糙、无水洗标牌及合格证，与原告公司商品不符，经原告鉴别并非原告或授权的任何一家公司生产的商品。本院认为，被控侵权商品侵犯了原告商标专用权。被告虽辩称其在不知情的情况下进的货，但不能说明被控侵权商品的进货来源，其辩解理由不能成立。

（王杰 20190419）

三、专利案例

1、专利权权属争议起诉期不受诉讼时效限制

案例名称：陈志军与广州熵能新材料股份有限公司专利权权属纠纷

案号：（2015）粤知法专民初字第 1577 号

基本案情：

被告成立于 2003 年 12 月 30 日，原名称为广州熵能聚合物技术有限公司，2013 年 11 月 13 日经广州市工商行政管理局核准变更为广州熵能新材料股份有限公司，注册资本 3000 万元，主营项目类别为研究和试验发展。原告于 2004 年 9 月 30 日正式入职被告公司工作，2014 年 1 月 2 日，原被告双方签订劳动合同，其中第一条约定，被告聘用原告从事销售工作，工作岗位为销售经理。双方在庭审中确认，原告一直在被告公司销售部门工作，对涉案专利产品的效果和推广的过程进行反馈，未涉及到产品投入之前的相关信息反馈。涉案

第 ZL200510036563.7 号发明专利名称为一种热塑性树脂的防滴落剂及其制备和使用方法，专利申请日是 2005 年 8 月 18 日，授权公告日是 2009 年 6 月 10 日。发明人为石建伟，专利权人为广州熵能聚合物技术有限公司，2014 年 3 月 19 日专利权人变更为广州熵能新材料股份有限公司。该专利是被告公司最主要的一项专利，其产品为公司主打产品，占据公司主要份额。原告于 2015 年 8 月 5 日起诉确认专利号为 ZL200510036563.7 的一种热塑性树脂的防滴落剂及其制备和使用方法的发明专利为原告和被告共同所有。

问题：专利权属纠纷是否适用诉讼时效？

裁判要旨：

根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条规定，当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩。就本案而言，原告主张的是对专利享有所有权，而专利权权属并非债权，其本质是一种物权权利，附着于专利之上，因专利的存在而存在，因专利的消灭而消灭，权属争议不受诉讼时效的限制。因此，被告的诉讼时效抗辩不成立，本院不予采纳。

（张慧清 20190401）

2、利用单位费用申请专利，不能证明专利权权属归单位所有

案例名称：高迅国际有限公司与深圳市宝安区西乡镇臣田唐锋电器厂等专利权权属纠纷

案号：（2005）粤高法民三终字第 324 号

基本案情：

2002 年 8 月 23 日，李诚（被上诉人）与深圳市千纳专利代理有限公司签订《委托代理协议》，委托深圳市千纳专利代理有限公司代理申请“两杯旅行咖啡壶”和“电子蒸锅”专利事宜，深圳市千纳专利代理有限公司以李诚名义向国家知识产权局申请“电子蒸锅”外观设计专利，2002 年 9 月 3 日，国家知识产权局发文《专利申请受理通知书》，申请号为 02360876.7。期间，李诚将该专利申请权转让给了唐锋电器厂。2003 年 7 月 10 日，国家知识产权局授予唐锋电器厂“电子蒸锅”外观设计专利权，专利号为 ZL02360876.7，并予以公告。高迅公司于 2002 年 8 月 2 日在香港注册成立。李诚于 2002 年 8 月 1 日签

《员工登记表》入职高迅公司，在高迅公司工程部工作，任经理职务，具体从事产品开发、设计、申请专利等工作。2002年12月4日，李诚提出辞职，随即离开高迅公司。李诚于2002年8月28日在高迅公司处报销专利（申请）费人民币7600元，并注明为二项外观设计专利、二项实用新型专利费用。高迅公司以此证据证明涉案的专利申请费用是高迅公司支付的，同时证明是高迅公司指派李诚申请的。李诚确认该证据，但认为该款项是借款性质，该款项已于其离开高迅公司处结算返还。李诚提交了其与梁伟强于2003年5月11日签订的《还款协议书》和邹应杰于2004年9月11日出具的《证明》。由于证人邹应杰在出庭作证时的陈述与其《证明》内容不符，因此，法院不采信该证人的证明。

问题：支付专利申请费用是否能够证明该专利为申请费的支付人所有？

裁判要旨：

李诚在高迅公司报销涉案专利申请费用属实，但是申请专利费用的支付并不能直接证明是高迅公司指派李诚申请专利，以及所申请专利的权属当然归高迅公司享有。仅凭利用了单位的资金去申请专利，尚不足以确定该专利权的权属即归单位享有，且所报销的费用在李诚离开高迅公司后也已扣除，因此，该证据也不具有证明高迅公司享有涉案专利权的证明力。

（张慧清 20190403）

3、涉案专利无效决定中认定的区别技术特征，并不能当然作为涉案专利发明的实质性特点

案例名称：北京突破电气有限公司与胜德国际研发股份有限公司专利权权属纠纷

案号：（2017）京73民初445号

基本案情：

涉案专利为发明专利，专利号为ZL201010167783.4，专利名称为“导电结构”。涉案专利为胜德国际公司于2010年4月26日向国家知识产权局提出申请，发明人为许荣辉，并于2013年8月7日获得授权。突破电气公司（原告）

与胜德国际公司（被告）于2010年1月至3月通过电子邮件进行多次沟通、分析与协商，并于2010年4月16日签订《产品技术协议》，突破电气公司作为该协议的甲方，胜德国际公司作为乙方。《产品技术协议》约定，突破电气公司委托胜德国际公司设计、生产六款产品，并就产品质量的标准、产品型号和功能进行了详细约定。本案中判断突破电气公司是否能够通过原始取得涉案专利的专利权的关键在于突破电气公司对涉案专利的实质性特点是否作出了创造性贡献，而要回答这一问题的前提是需要认定涉案专利技术方案中的实质性特点为哪一或哪些技术特征。且双方当事人均认为本案权属纠纷的争议核心在于认定涉案专利权利要求的技术方案中哪些特征是给涉案专利带来“实质性特点”的特征。突破电气公司主张，涉案专利的实质性特点是“五孔+联排+衔接片特定设置”，胜德国际公司则认为，首先必须查明涉案专利与现有技术相比所存在的区别技术特征，而根据反证7、10中，专利复审委员会就涉案专利做出的两份无效宣告请求审查决定中认定的区别技术特征“第一衔接片穿设于第一导电片的第一与第二夹持部之间以及第二导电片的第三与第四夹持部之间”，以及该区别所带来的有益效果是“利用合理的空间排布，……让插座结构进一步小型化同时能够防止短路和抗干扰”。胜德国际公司主张涉案专利的实质性特点在于上述无效决定中认定的区别技术特征。

问题：无效宣告过程中专利复审委认定的区别技术特征是否能够作为涉案专利诉讼中的实质性特点？

裁判要旨：

发明具有突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。在专利权属纠纷中，判断何为涉案专利的实质性特点，首先，需要准确认定涉案专利的发明点及其能解决的技术问题；其次，需要准确确定涉案专利权利要求的保护范围，这要将涉案专利权利要求所要求保护的技术方案作为一个整体进行全面理解，说明书和附图可以用来解释权利要求。至于本案中相关涉案专利无效决定中认定的区别技术特征，并不能当然作为涉案专利发明的实质性特点，而只能作为判断实质性特点的参考。

（张慧清 20190405）

4、利用祖传秘方完善的发明不属于职务发明

案例名称：平谷宫廷风味烤鸡厂诉唐国兴确认专利申请权纠纷

基本事实：

“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”，源于被告唐国兴家的祖传秘方，后经被告在实践中加以完善而成。1985年3月，北京市平谷县大兴庄乡与中华新技术公司签订转让“宫廷风味烤鸡”技术的合同，被告作为中华新技术公司聘用的技师，代表该公司到大兴庄乡传授技术。大兴庄乡由此创办了平谷宫廷风味烤鸡厂（即本案原告，简称烤鸡厂）。1986年6月，原告在被告与中华新技术公司之间的聘任合同期满后，同被告签订了一份协议。协议约定：被告为原告负责技术培训工作和检查产品质量，提供自采的药材和宣传材料；原告对被告按特级技术师待遇，月工资300元，并免费供给吃、住；被告在原告自愿支付专利申请费和申请维持费的条件下，同意原告作为专利申请人之一，负责代办技术转让工作；被告同意从原告代办的技术转让费中提取25%，余75%作为原告办理专利事务的基金；专利权归被告所有。6月13日，原告将“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”向中国专利局申请专利，申请书上的发明人为唐国兴、申请人为烤鸡厂。同年9月26日，原告当时的法定代表人、厂长王洪广以原告的名义向中国专利局出具证明，声明由于原告和被告对申请专利权的有关法律规定不了解，故将专利申请人错写成原告，要求将专利申请人变更为唐国兴。中国专利局根据原告的证明，将专利申请著录项目中申请人烤鸡厂变更为唐国兴。1989年3月24日，原告又持北京市平谷县公安局的证明，声称经公安机关做工作，“王洪广、唐国兴均已供认，著录项目变更证明是伪造的”，再次提请变更专利申请人。中国专利局据此证明又将专利申请人变更为原告。被告不同意上述变更，遂请求北京市专利管理局对其与原告的专利申请权纠纷进行调处。北京市专利管理局经调处后，于1991年3月4日作出处理决定，确认“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”专利申请权属于被告。原告不服，提起诉讼。

问题：本案中的专利申请权归谁

裁判要旨：

“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”是被告唐国兴在祖传秘方的基础上加以完善的一项技术。正是由于被告有此技术，原告才与中华新技术公司签订合同，聘请被告传授烤鸡技术。事实说明，被告在到原告厂之前，已经完成了宫廷风味烤鸡的制作方法这一发明创造。原告所诉为发展、完善制作方法提供了一切物质条件，应属职务发明一节，查无实据，不能认定。因此，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”是被告独立完成的非职务发明创造，专利申请权应归属于被告。关于原告与被告签订的涉及专利申请权和专利权的协议，依照专利法第六条和第十条第一款的规定，专利权只授予专利申请人，任何单位和个人，只有作为专利申请人申请专利时，才有可能取得专利权。被告只有将其“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请权转让给原告，原告方可依法取得专利申请权，并且在申请被批准后，取得专利权。在原告和被告的协议中，既有原告作为专利申请人之一的约定，又有专利权归被告所有的约定，不符合专利法中关于专利申请权与专利权主体相一致的原则。这说明双方当事人写进协议中的“专利申请人”这一名称，是对专利法意义上的“专利申请人”这一概念存在的误解。在协议签订后不久，原告的法定代表人已向专利机关出具了专利申请人应为唐国兴的声明。因此，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请权应属被告所有。

（王晶 20190413）

5、非本职工作完成的发明不属于职务发明

案例名称：北京锅炉厂诉潘代明专利权属纠纷上诉案

基本事实：

原告北京锅炉厂系全民所有制企业，被告潘代明是该企业汽车司机。1980年4月，北京锅炉厂正式立项研究以节约能源为重点的改造炉型和作业方法，主要内容是（1）改造炉型结构—《扁体储热型钢板加热炉》；（2）采用程序组合作业法—《热冲压封头程序组合作业法》。潘代明作为北京锅炉厂非专职技术人员与该厂工艺科、劳动科、总工程师办公室及水压机班的4位同事，在厂方的组织安排下，利用工作和业余时间共同研究、制定出较为完整的

试验方案和技术方案。经北京锅炉厂批准，决定以汽包车间水压机班为主体，潘代明等人参加指导，于1980年4月20日在800吨水压机加热炉上试验，后又在2500吨水压机加热炉上试验。1984年10月15日、16日，国家经委能源局曾委托北京市政府节能办公室组织了几十名专家、技术人员在北京锅炉厂召开节约技术鉴定会，对该厂开发研制的技术—《扁体储热型钢板加热炉》、《热冲压封头程序组合作业法》作了技术鉴定并签发了鉴定证书。鉴定结论：节能效果好，技术经济效益显著，有推广价值。1985年4月1日，潘代明将前述两项技术结合后，改称《火炕型加热炉及其使用方法》，向中国专利局申请发明专利。1988年3月3日，该申请被授予发明专利权，专利号为85102032。潘代明在申请发明专利时，北京锅炉厂在未经上级主管部门批准的情况下，为其向中国专利局出具了非职务发明的证明信。潘代明所称早在七十年代他就利用业余时间研究形成85102032号发明专利的完整技术方案，查无实据。

问题：本案中的专利权归谁

裁判要旨：

专利法第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。申请被批准后，全民所有制单位申请的，专利权归该单位持有。上诉人潘代明是北京锅炉厂一名普通的汽车司机，他最初的技术构思“升优选降法”并非执行被上诉人北京锅炉厂的科研任务，又不是他的本职工作，在整个构思完成的过程中，也未利用该厂的物质条件或对外不公开的技术资料。1980年4月，北京锅炉厂在800吨和2500吨水压机上的试验，实质是将潘代明的“升优选降法”在该厂的实际应用，并不是利用该厂提供的设备条件来完成潘代明的技术构思。因此，一审法院在北京锅炉厂正式对“火炕型加热炉及其使用方法”立项开发提不出证据的情况下，认定该项发明创造为职务发明创造，判决该发明的专利权归北京锅炉厂持有没有法律和事实根据。另外，一审法院将北京锅炉厂1985年6月3日为潘代明出具非职务发明证明信的行为认定为专利申请权转让行为，这与事实不符。专利法第十条第四款规定，转让专利申请权或专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和公告后生效。而北京锅炉厂与潘代明之

间从未订立过专利申请权转让合同，该厂出具的非职务发明证明信，仅是为潘代明申请减缓专利申请费的凭证，不具有转让民事权利的性质，也无权利转让内容，更无双方当事人对专利申请权的转让和受让的意思表示。因此，北京锅炉厂出具的证明信不能认定为是转让专利申请权的行为。

（王晶 20190413）

6、双报专利发明的审查意见不影响实用新型维权

案件名称：施百挺与无锡市恒利车辆附件厂侵害实用新型专利权纠纷案

案号：苏州中院(2017)苏05民初35号、（2017）苏民终1755号

基本案情：

原告自行开发设计出一种具有新结构的内燃机手摇启动器，并于2015年12月29日以名称为“一种内燃机手摇启动器，向国家知识产权局提出实用新型专利申请，该专利已于2016年5月25日被国家知识产权局授予专利权。原告发现在淘宝网上存在销售侵害涉案专利之专利权的产品。但是原告的该专利同时申报实用新型和发明，而针对发明的审查意见是权利要求1-3不具有创造性。

问题：原告是否还能主张实用新型的专利权保护

裁判要旨：

法院认为，涉案专利还在有效期内，尽管施百挺就同一技术方案同时申请了发明专利，国家知识产权局第一次审查意见也明确该申请的发明专利的权利要求1-3不具有创造性，但在发明专利被正式授权或者施百挺放弃本案实用新型专利权之前，涉案的实用新型专利仍处于有效状态。无锡市恒利车辆附件厂认为涉案专利因不具有创造性而属于现有技术的，应通过专利无效程序解决。因此无锡市恒利车辆附件厂未经专利权人许可生产、销售的被控侵权产品，落入涉案实用新型专利权的保护范围。法院综合考虑专利权类型、专利产品及侵权产品的销售价格、销售模式及范围等因素，酌情确定无锡市恒利车辆附件厂赔偿施百挺5万元。被告不服一审判决提起上诉，江苏高院经审理驳回了上诉，维持原判。

（王晶 20190421）

四、其他案例

1、新技术的持有人对该技术的名称不享有独占权

案例名称：北京龙阳伟业科技股份有限公司与武汉三源特种建材有限责任公司不正当竞争纠纷再审案

案号：（2016）最高法民申 3693 号

基本案情：

龙阳公司起诉称，其自主研发生产的 FS101 砂浆防水剂和 FS101 混凝土防水密实剂产品填补了我国建筑防水领域的空白，在全国建筑领域有着极强的认知度，已成为全国知名商品。该产品的名称 FS101、FS101 是知名商品的特有名称，具有显著的区别性，起到了区分同类商品来源的作用。三源公司擅自将该特有名称突出使用于同类产品的包装、装潢和宣传资料上并将侵权产品大量投放市场，造成了相关公众对该商品来源的混淆和误认，严重侵害了龙阳公司的合法权益，属于不正当竞争行为。被告三源公司答辩称，FS101 砂浆防水剂和 FS102 密实型混凝土防水剂在行业中已成为防水剂的通用名称，被告销售的是自己生产的通用产品，不构成对原告“知名商品特有名称”的不正当竞争。被告生产的“锦源 FS101 防水水泥砂浆”和“锦源 FS102 密实型混凝土防水剂”都是经过检验达到国家专业标准的合格产品，与原告生产的“韩伍思达 FS101 砂浆防水剂”和“韩伍思达 FS102 密实型混凝土防水剂”产品名称并不一样，除字母和数字相同外，其产品名称本身就具有本质。

问题：新技术的持有人对该技术的名称是否享有独占权

裁判要旨：

龙阳公司在二审判决后获得商标注册的事实，并不能直接得出 FS101 与 FS102 即符合知名商品特有名称的保护条件。获得商标权的标识本身并不能当然证明该标识通过使用获得了反不正当竞争法第五条第(二)项规定的特有性。龙阳公司对 FS101、FS102 是技术名称还是商品名称不作区分的使用方式，阻碍相关公众将商品名称与某一特定的生产者、提供者建立联系。在多个生产者提

供适于实施推广技术所涉的相应商品的情况下，仅依靠 FS101、FS102 的商品名称不能识别和对应特定生产商，与其他经营者的同类商品相区别。新技术的推广和应用有利于促进科技成果转化为现实生产力，为经济和社会发展提供技术支持，实现较好的市场效果。在技术的推广应用中，技术的持有人对该技术的名称并不享有独占权，技术实施方在生产经营中，如实合理标注、说明、表述该技术名称的客观需求不能予以限制。商品名称的识别功能会因为不特定多数的技术实施方使用相同的名称而被减弱甚至抵消。

（郝晶晶 20190403）

2、经营者存在分别收费的例外情形不足以否认其构成搭售

案例名称：吴小秦诉陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司捆绑交易纠纷案

案号：（2016）最高法民再 98 号

基本案情：

原告吴小秦诉称：2012 年 5 月 10 日，其前往陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司缴纳数字电视基本收视维护费得知，该项费用由每月 25 元调至 30 元，吴小秦遂缴纳了 3 个月费用 90 元，其中数字电视基本收视维护费 75 元、数字电视节目费 15 元。之后，吴小秦获悉数字电视节目应由用户自由选择，自愿订购。吴小秦认为，广电公司属于公用企业，在数字电视市场内具有支配地位，其收取数字电视节目费的行为剥夺了自己的自主选择权，构成搭售，故诉至法院二审中，广电公司提供了四份收费专用发票复印件，证明在 5 月 10 日前后，广电公司的营业厅收取过 25 元的月服务费，因无原件，吴小秦不予质证。庭后广电公司提供了其中三张的原件，双方进行了核对与质证。该票据上均显示一年交费金额为 300 元，即每月 25 元。广电公司提供了五张票据的原件，包括一审提供过原件的三张，交易地点均为咸阳市。由此证明广电公司在 5 月 10 日前后，提供过每月 25 元的收费服务。

问题：经营者存在分别收费的例外情形能否证明其不构成反垄断法所禁止的搭售。

裁判要旨：

关于广电公司在向吴小秦提供服务时是否构成搭售的问题。根据前述事实并结合广电公司给吴小秦开具的收费专用发票记载的收费项目——数字电视基本收视维护费 75 元及数字电视节目费 15 元的事实，可以认定广电公司实际上是将数字电视基本收视节目和数字电视付费节目捆绑在一起向吴小秦销售，并没有告知吴小秦是否可以单独选购数字电视基本收视服务的服务项目。此外，从广电公司客户服务中心（服务电话号码 96766）的答复中亦可佐证广电公司在提供此服务时，是将数字电视基本收视维护费和数字电视付费节目费一起收取并提供。虽然广电公司在二审中提交了其向其他用户单独收取数字电视基本收视维护费的相关票据，但该证据仅能证明广电公司在收取该费用时存在客户服务中心说明的套餐之外的例外情形。再审中，广电公司并未对客户服务中心说明的套餐之外的例外情形作出合理解释，其提交的单独收取相关费用的票据亦发生在本案诉讼之后，不足以证明诉讼时的情形，对此不予采信。因此，存在客户服务中心说明的套餐之外的例外情形并不足以否认广电公司将数字电视基本收视维护费和数字电视付费节目费一起收取的普遍做法。

（郝晶晶 20190405）

3、特许经营合同的管辖约定优先，然后再看具体的法律规定

案例名称：南京荣世联创餐饮管理有限公司与徐韵偲特许经营合同纠纷
一案

案号：（2018）苏 01 民辖终 73 号

基本案情：

南京荣世联创餐饮管理有限公司（以下简称“荣世公司”）与徐韵偲签订了《服务协议书》，协议约定由荣世公司为被上诉人提供相关餐饮指导培训服务事宜，指导培训的服务费用为 198000 元。同日，荣世公司与被上诉人签订了《项目标识使用协议》。协议约定：荣世公司授权被上诉人使用“丸茶一派”的相关标识，且未约定对价。前述两份协议均约定：协商不成的争议和纠纷，任何一方都有权向甲方住所地（本案中为江宁区）人民法院提起诉讼。后双方

发生纠纷，徐韵偲在南京铁路运输法院起诉荣世公司，荣世公司提起管辖权异议。

问题：本案是否应当由南京铁路运输法院管辖

裁判要旨：

本院经审查认为，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反民事诉讼法关于专属管辖和级别管辖的规定。根据被上诉人的诉请以及提供的初步起诉证据，本案应定性为特许经营合同纠纷，依法属于知识产权案件的范畴。双方当事人在签订的《服务协议》第7.1条约定任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼，该管辖约定合法有效。因甲方即上诉人南京荣世联创餐饮管理有限公司的住所地在南京市××区，且依据《最高人民法院关于同意指定南京铁路运输法院审理部分知识产权民事案件的批复》、《江苏省高级人民法院关于指定南京铁路运输法院审理部分知识产权民事案件的通知》、《江苏省高级人民法院关于指定南京铁路运输法院审理发生在江宁区和雨花台区部分知识产权民事、刑事案件的请示的复函》的规定，南京铁路运输法院自2014年10月1日起，负责审理发生在南京市××区内除专利、植物新品种、集成电路布图设计和涉及驰名商标认定纠纷案件及垄断纠纷案件之外的一般知识产权民事一审案件，故原审法院作为当事人协议选择的纠纷管辖法院对本案有管辖权。

（王晶 20190406）

4、制造已经失效的外观专利产品，并不能排除不正当竞争风险

案例名称：广州市英姿化妆品有限公司、广州昂瑞贸易有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷

案号：（2016）粤73民终357号

基本案情：

维布络安舍公司主张其在本案中主张昂瑞公司、英姿公司、爱永购公司构成擅自使用知名商品的特有包装、装潢的不正当竞争行为。维布络安舍公司认

为其涉案产品为知名产品，且形成时间为2000年，并提交了如下证据：1. 记载有涉案“艾诗”和“ENCHANTEUR”注册商标信息的证据；2. 2008年至2013年期间的媒介代理协议以及媒介投放明细；3. 涉案产品照片、广告视频、产品彩页；4. 涉案产品的维权记录；5. “艾诗”沐浴露产品经销商名单和客户名单，显示涉案产品的经销商和客户遍布广西省、四川省、广东省、福建省、海南省、云南省、辽宁省、江苏省、湖南省、浙江省、重庆市等区域；6. 2012年、2013年增值税纳税申报表。并当庭提交正品“蜜意花香艾诗芬香滋润沐浴乳”（650ML）一瓶。原审诉讼中，维布络安舍公司提交了专利号为01347747号的专利证书网页打印件，记载该专利申请日为2001年10月12日，授权公告日为2002年5月1日，期满终止日为2011年10月12日，变更后的专利权人为东莞安舍日用品有限公司，经与该专利所附主视图、仰视图、俯视图、左视图、右视图、立体图和其他视图比对，被控侵权产品的包装与其基本一致。

问题：外观专利到期终止后，是否就进入公知领域，不构成知名商品的特有包装，可以任意模仿？

裁判要旨：

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项的规定，擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的，属于不正当竞争行为。本案中，维布络安舍公司明确主张昂瑞公司、英姿公司、爱永购公司生产、销售被控侵权产品是擅自使用了与其知名商品近似的包装、装潢，构成不正当竞争行为，并未主张昂瑞公司、英姿公司、爱永购公司实施了侵害商标权或专利权的行为，在涉及知识产权的多种权利交叉存在的情形下，维布络安舍公司选择其中一项权利进行保护，系对其自身权利的自由处分，故原审法院依据维布络安舍公司的诉请，适用我国反不正当竞争法的有关规定审理本案。

（张慧清 20190410）

5、侵犯商业秘密罪中案值如何认定

案件名称：被告人袁包钢犯侵犯商业秘密罪一案刑事判决书

案号：（2015）宁铁知刑初字第 00005 号

基本案情：

南高齿公司自 2006 年开始自主研发 FD1660 系列风电齿轮箱的相关技术，对 FD1660 系列技术信息，南高齿公司采取了制定图纸管理、限制人员接触技术资料等规定、以及与技术人员签订保密协议和竞业禁止协议等一系列保密措施。

2013 年 6 月，袁包钢从南高齿公司离职后多次与尚未离职的原下属要求他们帮忙带出技术资料，该三人离职前确从南高齿公司带出了技术资料。后袁包钢将上述技术拟准让给北京南口公司，合同金额 65 万，北京南口公司尚未付款即案发。

后经鉴定，FD1660 系列风电齿轮箱为商业秘密，袁包钢拟出售的技术与上述商业秘密具有同一性。

问题：尚未出售的价款能否作为定案的案值？

裁判要旨：

技术性商业秘密的价值与专利等技术的价值有所不同，针对不同的商业秘密技术在其价值中所占比重亦会有所差异。总体上而言，技术性商业秘密的价值除了体现在消费者对其产品基于技术而产生的质量信赖外，还会体现在消费者对其产品基于不知情而产生的心理依赖等多个方面。故此，某一行为对商业秘密权利人所造成的损害除了直接的有形损害外，还有间接的无形损害。就本案而言，被告人袁包钢提供给北京南口公司的图纸、计算报告等是南高齿公司涉案商业秘密的重要载体，该载体的泄露严重违背了南高齿公司垄断相关技术的自我意愿，损害了南高齿公司与其它经营主体潜在的商业秘密许可使用或转让等的价值，亦为相关技术的进一步披露埋下了隐患。故此，公诉机关以袁包钢已向北京南口公司发送的图纸、计算报告所对应的合同价款 60 万元追究其刑事责任并无不当，该价款数额符合刑法所规定的重大损失的要求。鉴于被告人袁包钢尚未收到相应的合同价款，该情节在确定刑期及罚金数额时应予考虑。

（王晶 0190415）

6、不具备“两店一年”的条件并不当然导致其与他人签订的特许经营合同无效

案例名称：杭州易墨服饰有限公司与吴燕特许经营合同纠纷二审

案号：（2014）浙杭知终字第47号

基本案情：

易墨公司系第9446165号“phillichiang”注册商标所有人，也是“phillichiang女装系列产品”品牌的所有人。2012年8月6日，易墨公司与吴燕双方签订《品牌服饰特许加盟协议》，约定：易墨公司特许吴燕在江苏省苏州市金鸡湖天虹店经销“phillichiang”女装及配饰系列产品，吴燕作为特许加盟商，易墨公司向其提供合格的产品；合同期限从2012年8月6日起至2013年8月5日止。关于双方签订的《品牌服饰特许加盟协议》及其《补偿协议》的效力。吴燕辩称特许人应当有“两店一年”的条件，但易墨公司不具备该条件，故协议无效。

问题：不具备“拥有至少2个直营店并且经营时间超过1年”的特许人所签订的特许经营合同是否有效？

裁判要旨：

根据最高人民法院（2010）民三他字第18号《关于不具备“拥有至少2个直营店并且经营时间超过1年”的特许人所签订的特许经营合同是否有效的复函》的规定，《商业特许经营管理条例》第七条第二款关于“特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年”的规定，属于行政法规的管理性强制性规定，特许人不具备上述条件，并不当然导致其与他人签订的特许经营合同无效。

（张慧清 20190415）

7、未在订立合同前30日以书面形式提供《商业特许经营管理条例》第22条规定的信息并不必然对合同签订和实现起实质性影响

案例名称：上海沃尔得投资有限公司诉于泳特许经营合同纠纷一案二审

案号：（2014）沪一中民五（知）终字第133号

基本案情：

2013年3月27日，沃尔得公司经国家工商行政管理总局商标局核准受让了第4674450号及第4674451号图形商标。2012年6月，沃尔得公司与于泳签订《品牌加盟合作意向书》一份，约定双方开展品牌加盟合作；双方签署正式《特许加盟协议》时，于泳需向沃尔得公司一次性支付45万元作为于泳在北京市使用沃尔得公司知识产权的许可费；2012年12月4日，于泳委托律师向沃尔得公司发送律师函一份，告知于泳在前期筹备阶段与沃尔得公司合作存在的各种问题：（1）《社会力量办学许可证》已于2003年废止；（2）沃尔得公司向于泳介绍的语言中心发展前景与社会力量办学宗旨不符；（3）沃尔得公司不具备对外进行英语培训的资质；（4）沃尔得公司未按《特许经营管理条例》第21条书面向于泳进行信息披露，且向于泳隐瞒“沃尔得公司”商标实际所有权人并非沃尔得公司等各种信息；（5）《特许加盟协议》未按《特许经营管理条例》的相关规定约定于泳的单方合同解除权。律师函同时要求沃尔得公司在收到律师函之日起7日内与于泳律师联系商讨解决事宜。

问题：未在订立合同前30日以书面形式提供《商业特许经营管理条例》第22条规定的信息，是否是解除合同的理由？

裁判要旨：

涉案合同签订后，沃尔得公司向于泳提供了营业执照、商标注册证等相关材料，于泳虽主张沃尔得公司未在《商业特许经营管理条例》规定的期限内提供相关材料，但并不足以对是否签订合同或合同目的能否实现造成实质性的影响。

（张慧清 20190417）

8、装修费和门头费在特许经营加盟合同提前终止的情况下应按照实际经营期加

折旧返还

案例名称：詹昌林与周兰、深圳左右岁月服饰有限公司合同纠纷二审

案号：（2014）鄂宜昌中民二终字第00281号

基本案情：

詹昌林以“深圳左右岁月服饰湖北分公司”的名义与周兰签订的《TYT 左右岁月单店特许加盟合同书》，但“深圳左右岁月服饰湖北分公司”未登记注册，该合同关系的相对人实际为詹昌林与周兰，詹昌林将其经营的宜昌市时代购物广场4楼左右岁月专柜转让周兰经营，双方实系转让合同关系，合同合法有效，双方应该严格履行。合同中约定由周兰承担专柜的装修费15000元、门头道具费20000元、服务质量保证金3000元和经营保证金20000元，其中，服务质量保证金3000元和经营保证金20000元退场时可退回。该专柜2012年8月1日至同年11月3日期间的营业款均由宜昌时代购物广场有限公司代收后（扣除管理费、水电费、广告费等费用后共计26430.21元）打入左右岁月服饰公司账户，左右岁月服饰公司收到后又与詹昌林办理了结算，但詹昌林未依约将营业款转入到周兰账户。同年11月3日，因一直未收到营业款，周兰以詹昌林、左右岁月服饰公司违约为由提出解除合同，并将未销售完货物（货款共计44606.88元，周兰已支付给詹昌林）一并移交詹昌林。同日，詹昌林收回该专柜自行经营，但营业款、剩余货物货款一直未与周兰办理结算，另有相关费用亦未退还。周兰遂诉至西陵区人民法院。

问题：特许经营加盟合同由于许可方原因提前终止，被许可方的装修费、门头道具费等费用是否退还？

裁判要旨：

《TYT 左右岁月单店特许加盟合同书》第七十三条补充约定：“装修费及门头道具费35000元周兰退场时不可退回”，虽有此约定，但周兰向詹昌林支付装修费及门头道具费35000元是基于其能经营一年，而现因詹昌林的原因导致周兰仅经营三个月，其一年的预期未能实现，故对于35000元的装修费及门头道具费，本院确认由詹昌林按周兰实际经营的期间加折旧予以返还。

（张慧清 20190419）

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