

# 知产看案例



## 第 4 辑

王晶律师知识产权团队

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

2019 年 6 月

## 目 录

一、版权案例.....	1
1、后设计单位完成的设计图与原设计图实质相同时，不能视为建设单位在约定工程项目范围内对图纸作品的继续使用.....	1
2、报社、期刊社删除结论如未影响作品的主题不属于对作品内容的修改.....	2
3、创作虽是依据民间观音传说的公有素材，但加入了作者想象的情节，并用古文体形式加以表达，具有一定的独创性.....	3
4、合理使用的范围应限于著作权法规定媒体，合理使用范围不能随意扩大.....	4
5、判断是否构成对受保护作品的复制，关键在于判断新的载体中是否保留了原作品的基本表达，且没有通过原作品的表达而形成新作品.....	5
6、主要通过行政机关授权取得经营业务的互联网电视平台商对其平台上使用的他人作品负有更加严格的审查义务.....	6
7、特定时期的许可由于当时特定的政治、法律和社会历史环境所限，虽无书面形式，但应当得到法律的认同.....	7
8、仅在海报、片花上未署名不侵害署名权.....	9
二、商标案例.....	10
1、虽未在商业行为中直接使用他人注册商标，但客观上攀附了他人注册商标商誉的情形，构成商标侵权.....	10
2、姓名商标不因其同时系人名而在享有注册商标专用权的权利范围上有所受限... ..	11
3、受法律保护的企业简称必须有实际使用的行为且具有识别商品来源的作用.....	12
4、即使不在国内实际经营，其沟通联络中对商标的使用仍属于商标法所称的使用.....	13
5、虽然企业注册时商标尚未形成一定知名度，但根据其在后的发展和知悉程度仍可能构成不正当竞争.....	15
6、商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能.....	16
7、企业字号享有的相关权益和知名度并不当然赋予其在特定商品单独或突出使用该字号的权利.....	18
8、有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响.....	19
9、第三方平台发布的涉及被告宣传、介绍的信息，原告需举证相关信息为被告发布.....	22
10、是否容易导致混淆时，应以注册商标所形成的商业信誉、商品声誉为出发点进行认定，以相关公众为主体进行“混淆可能性”的判断.....	23
11、将商标用作商品名称使用，而且是在相同商品上使用，会导致商标的显著性退化.....	24

12、新闻报道可以与其他材料结合作为知名度的证明材料.....	26
13、恶意取得并利用商标权谋取不正当利益之行为不受法律保护.....	26
14、商标行政机关应当充分考虑到商标国际注册程序的特殊性，在申请材料仅欠缺部分视图等形式要件的情况下，给予申请人合理的补正机会.....	28
15、文化遗产的演出形式既不属于商品，亦不属于服务.....	30
16、在判断是否属于以不正当手段抢注他人商标时应考虑诉争双方的特殊关系....	32
17、商标无效中的注册之日起算五年是指公告之日 .....	32
18、确认是否侵犯商标权，应综合考虑被控侵权行为使用的商标或标识与注册商标的相似度，两者使用商品或服务的相似度 .....	34
19、减弱商标的显著性，并不正当利用商标的市场声誉，构成《商标法》第十三条第三款所指“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形.....	36
21、竞争关系的构成并不限于同行业之间 .....	37
22、约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准.....	38
三、专利案例.....	40
1、汽车行业中的一般消费者需要具备哪些知识 .....	40
2、仅有未能显示产品外观结构的订单不能证明先用权.....	42
3、未作为定案依据的检测报告所产生的费用由当事人分担.....	43
4、人民法院审理专利侵权纠纷案件时，应当依法保护申请在先的专利.....	44
5、从属专利是指其实施必须依赖于基础专利技术 .....	45
6、专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的实质性技术知识的内容.....	46
7、被分离出来的 DNA 片段不具有可专利性，但 cDNA 具有可专利性.....	47
8、由于专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造出来的产品的后续实施也不构成侵权.....	49
9、在被诉不正当竞争行为人拥有外观设计专利权的情况下，该外观设计专利权被宣告无效不是人民法院裁决该外观设计专利权的使用是否构成不正当竞争的先决条件..	52
10、专利无效行政诉讼程序中法院可以依职权引入公知常识.....	53
11、专利无效阶段无效请求人对于公知常识并不必然承担举证责任.....	54
12、专利复审委员会对于当事人异议的公知常识除提供证据外还可以说明理由....	55
13、禁止反悔原则适用的前提必须是专利权人通过限制维持权利的明确意图.....	55
14、“先用权”并非一次就全部用尽的权利 .....	57
四、其他案例.....	58

1、在不能证明在后企业名称注册系明知并恶意搭便车注册的情况下，在后注册的企业并不构成不正当竞争.....	58
2、网页版式属于知名服务的特有装潢.....	59
3、不构成商标侵权的情况下，仍应当受到反不正当竞争法的规制.....	60
4、即使企业字号与商标近似且双方服务项目类似或存在重合，但并不必然构成不正当竞争.....	62
5、知名且特有的广告语，因其本身具有识别性和显著性，能够为使用人带来利益，故应当受反不正当竞争法保护.....	63
6、个体工商户出租营业执照的行为与最终侵权人侵权之间不存在因果关系，则个体工商户不应承担侵权责任.....	64
7、招股说明书中披露的信息可作为计算获利的依据.....	66
8、企业字号侵犯商标权时，如果规范使用即可制止侵权，不宜判决变更.....	67
9、无论是加价经销模式还是比例提成模式均适用直接购买原则.....	69
10、在先权利不影响对是否构成不正当竞争行为的判断.....	71
关于我们.....	72
1、协力律师事务所.....	72
2、王晶律师知识产权团队.....	73

## 一、版权案例

### 1、后设计单位完成的设计图与原设计图实质相同时，不能视为建设单位在约定工程项目范围内对图纸作品的继续使用

**案例名称：**重庆市设计院与同方股份有限公司著作权侵权纠纷案

**案号：**（2018）渝民终 234 号

**基本案情：**2016年6月，原告同方股份有限公司与重庆市石柱土家族自治县城乡建设委员会（以下简称“石柱建委”）签订《县城夜景灯饰建设项目设计合同》。该合同签订后，原告依约履行完成了石柱县县城夜景灯饰建设项目设计方案，并按照合同约定提交给发包人，即石柱建委。提交后，发包人于2017年4月11日将原告享有著作权的设计作品在石柱县公共资源交易中心网站进行招标公示。2017年8月4日原告发现涉案作品被公示在公共资源交易网站，但署名已经变更为了被告设计院。经原告仔细比对，发现被告擅自将涉案作品作为其自身设计的作品并参与了石柱县县城夜景灯饰建设项目的施工招投标项目。该等使用均未体现作品的著作权人为原告，其侵犯了原告作为著作权人的署名权、修改权、复制权、信息网络传播权、获取报酬的权利等相关权利。该作品著作权人即原告在发现被告侵权行为后，多次与被告及公司管理人员交涉，要求立即停止被告的侵权行为并赔偿该作品著作权人即原告的相应损失，但是被告均置之不理，且时至今日被告仍未停止相关侵权行为，亦未向著作权人即原告赔偿任何损失。原告认为，原告作为“石柱县县城夜景灯饰建设项目设计方案”作品的著作权人，依法享有《著作权法》等赋予的相应权利。被告未经许可擅自复制、使用、修改、通过信息网络传播原告享有著作权的作品，侵害了原告作为著作权人的人身权和财产权，应当依据《著作权法》的规定向原告承担停止使用、赔偿损失、赔礼道歉等责任。

**问题：**被告的使用行为是否构成侵权的问题

**裁判要旨：**1、《中华人民共和国著作权法》第十七条规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。委托创作合同的相对人可以自由约定著作权的归

属，但是，由于承担创作工作的是受托人，受托人才是委托作品的作者，基于《著作权法》鼓励创作的宗旨和该法第十一条著作权属于作者的规定，以合同约定方式决定著作权的归属要求合同的约定应当明确、具体，否则著作权应属于受托人。

2、虽然系裕兴公司将涉案图纸发布在石柱县公共资源交易网站，图纸也并未加盖设计院的公章，但图纸上设计人的署名为“重庆市设计院”，设计院也在上诉中称其系根据工程建设实际情况复制、修改了设计图，故涉案图纸系上诉人制作。同时，同方公司的设计图上也有“同方股份有限公司”的署名及其它相关信息，上诉人在明知该设计图系同方公司设计、创作的情况下，对设计图纸进行复制、修改，其行为构成对同方公司著作权的侵害。

（王杰 20190502）

## 2、报社、期刊社删除结论如未影响作品的主题不属于对作品内容的修改

**案例名称：**丁如云与无锡日报社著作人身权侵权纠纷上诉案

**案号：**（2005）苏民三终字第 0123 号

**基本案情：**2005 年 6 月 20 日，丁如云将自己写作的《如何判断房价是否合理》一文以传真方式投给无锡日报社，2005 年 6 月 21 日，《无锡日报》B6 版刊登了丁如云上述投稿，但删除了“二、只有健康的市场才能体现真实的供求关系”一段中“根据这一基本方法我们可以判断，当前的房价是不正常的，至少可以认定是偏离了正常合理的价值”的表述。丁如云认为无锡日报社侵犯了其修改权和保护作品完整权。

**问题：**是否侵权

**裁判要旨：**《中华人民共和国著作权法》第三十三条第二款规定，“报社、期刊社可以对作品作文字性修改、删节，对内容的修改，应当经作者许可”。该条规定是对作者修改权和保护作品完整权的一个限制，即报刊出版者在对作品进行文字性修改、删节时，无需征得作者同意。但这种修改、删节是有限度的，不能涉及作品的内容，不能歪曲、篡改作品。因此，在判断报刊出版者对作品是作文字性修改、删节，还是对内容的修改，则应结合作者的修改权和保护作品完整权进行综合判断。本案中，丁如云所投稿件题为《如何判断房价是否合理》，该文的主题是介绍读者判断房价合理与否的方法。该文从三个方面进行了论述，其中第

二点论述了“只有健康的市场才能体现真实的供求关系”，并在该论点最后表述“根据这一基本方法我们可以判断，当前的房价是不正常的，至少可以认定是偏离了正常合理的价值”。然而综观该论点的表述，只是对健康的市场环境对供求关系真实性的影响作了阐述，并没有对当前的商品房市场的供求关系是否真实作进一步的论述，因此，该“结论”在文意上与前面的表述没有直接的联系，缺乏逻辑关联性。无锡日报社根据文章的结构、主题思想、文字表述，删除了“根据这一基本方法我们可以判断，当前的房价是不正常的，至少可以认定是偏离了正常合理的价值”这一“结论”，并不影响作品的主题，没有破坏作品的完整性，亦未歪曲、篡改作品。因此，无锡日报社对该句文字表述的删除，不属于对作品内容修改，不构成对丁如云著作权的侵权。

（王晶 20190505）

### 3、创作虽是依据民间观音传说的公有素材，但加入了作者想象的情节，并用古文体形式加以表达，具有一定的独创性

**案例名称：**叶宗轼与浙江冠素堂食品有限公司著作权权属、侵权纠纷案

**案号：**（2015）浙舟知初字第3号      （2016）浙民终118号

**基本案情：**2003年初，叶宗轼受托为筹建中的舟山市普陀旅游食品公司（以下简称普陀山公司）开发素食品取名并创作主题故事。后叶某某创作完成《观音饼来历》，并建议定名“观音饼”，经原普陀山全山方丈戒忍审阅后，交给普陀山公司在“普陀山”牌观音饼外包装盒上印制使用。同年10月，普陀山公司就观音饼包装盒申报外观设计专利，并在该观音饼包装盒上印制了《观音饼的由来》，内容与《观音饼来历》相同。叶宗轼认为其系《观音饼来历》的作者，观音饼三字亦来源于《观音饼来历》。浙江冠素堂食品有限公司未经许可，在生产销售的“冠素堂”牌观音饼包装盒、手提袋上改编使用其作品，且未注明作者，侵害了其对上述作品享有的著作权，在经济和精神上给其造成了巨大损失，遂诉至法院。

**问题：**叶宗轼是否为《观音饼来历》及“观音饼”名称的著作权人

**裁判要旨：**叶宗轼创作的《观音饼来历》是否具有独创性问题。从冠素堂公司提供的检索资料来看，民间有食用观音糕、观音粉、观音土的传说及记载，但并未提到观音用捏土为饼的方式解救灾民。叶宗轼创作的《观音饼来历》虽是依据民



间观音传说的公有素材,但加入了作者想象的“捏土为饼”、“如是者三”、“山矮坡陷”等情节,并用古文体形式加以表达,具有一定的独创性,属于我国著作权法所保护的文学、艺术和科学领域内具有独创性的智力成果。关于“观音饼”的著作权问题。“观音饼”一词作为单个汉语词汇,具有表达思想、传递信息的功能,任何人均不能禁止他人正当使用,只有在该汉语词汇具有著作权法意义上的独创性时,才能认定为作品。本案中“观音饼”一词并不具有法律意义上的作品的要素,不具有作品的属性,且“观音饼”系商品的通用名称。叶宗轼虽然系文字作品《观音饼来历》著作权人,但不能基于该作品享有两个著作权,这既不符合法律逻辑,也不符合法律规定。叶宗轼主张戒忍就“观音饼”有过题字,并将题字及著作权赠予其,但叶宗轼既未提供该作品原件,也未提交作品复印件,且证人证言对于戒忍是否赠予该作品的著作权并不明确。因此,叶宗轼对“观音饼”名称及题字主张著作权的诉请,该院不予支持。

（王杰 20190510）

#### 4、合理使用的范围应限于特定范围，不能随意扩大

**案例名称：**王良（原告）与承德市热河文化传媒有限公司（被告）著作权权属、侵权纠纷案

**案号：**（2017）冀08民初60号

**基本案情：**原告系中国摄影家协会会员，承德市艺术摄影家协会会长。2017年4月，原告发现被告在其承德大事小事网站上面刊登了几十幅照片旅游广告，其中第十二幅照片系原告原创作品。被告在没有通知并获得原告同意的情况下，擅自使用原告摄影作品刊登广告，而且作品上面没有署名系原告作品。原告发现后，即由本协会法律顾问给其发去律师函，被告即删除了该篇文章。但对于消除影响、赔礼道歉、赔偿损失问题双方没有达成一致意见。原告认为，原告的摄影作品属于知识产权，受著作权法保护，被告在没有通知原告、取得原告同意的情况下擅自使用原告知识产权作品，而且没有在作品上面署名系原告作品，侵害了原告作品的使用权、发表权、署名权和获得报酬权。被告认为：原告主张著作权的照片已经发表在公开的媒体上，被告为了宣传承德的经济环境、旅游资源，转载带有原告照片的文章，不构成对原告著作权的侵权；“承德大小事儿”只是一个宣传



承德人文的微信公众号，我们是纯公益性的宣传，不具有任何盈利性质。原告向被告主张赔偿，没有任何依据。

**问题：**被告的宣传行为是否侵犯原告的著作权

**裁判要旨：**原告对所诉的涉案照片享有著作权。被告在网络上整篇转载网络文章，转载的资料中并未注明不得转载字样，原告的照片仅是该篇文章中众多照片中的一幅照片，被告在收到原告的律师函后即对转载的整篇文章进行了删除，可以认定被告主观上没有侵权的故意，但被告确是在未征得原告同意的情况下转载原告享有著作权的作品及在转载后也未向原告支付使用报酬，客观上对原告的作品形成了侵权，应给予原告一定数额的赔偿。

（王杰 20190513）

## 5、判断是否构成对受保护作品的复制，关键在于判断新的载体中是否保留了原作品的基本表达，且没有通过原作品的表达而形成新作品

**案例名称：**深圳市盟世奇商贸有限公司与天津市宁河县泽安商贸有限公司侵犯著作权纠纷案

**案号：**（2014）二中民三知初字第203号、（2015）津高民三终字第0018号

**基本案情：**深圳华强数字动漫有限公司（以下简称华强公司）出品的动画片《熊出没》，自2012年1月在央视少儿频道播出后，深受观众喜欢，先后获得国内外诸多大奖，片中动画形象“熊大”、“熊二”、“光头强”、“蹦蹦”等更是人人皆知，家喻户晓，华强公司享有《熊出没》动画片影视剧作品及上述动画形象美术作品的全部著作权。2012年4月2日，华强公司将《熊出没》卡通形象授权给盟世奇公司使用，授权范围是中国大陆独占性（专有）使用上述形象生产、销售毛绒玩具，并有权就未经许可使用上述形象生产、销售毛绒玩具的行为进行维权。盟世奇公司发现泽安商贸公司未经许可，擅自销售“熊大”动画形象美术作品的毛绒玩具商品，侵犯了盟世奇公司享有的复制权、发行权、财产报酬权，给盟世奇公司造成了经济损失。

**问题：**泽安商贸公司是否侵犯了盟世奇公司的著作权专有使用权

**裁判要旨：**判断某种行为是否构成对受保护作品的复制，关键在于判断新的载体中是否保留了原作品的基本表达，同时没有通过发展原作品的表达而形成新作品，

如果最终表达载体再现了被保护作品或其具有独创性的特征并加以固定，且没有形成新的作品，就应当属于著作权法规定的复制。就本案而言，《熊大》动漫美术作品系以动漫方式表现的一只虚构的熊的形象，其独创性特征在于：熊上肢长下肢短，脖颈部以下胸部以上呈现月牙形双尾翼图案，熊头部上窄下宽，两只棕色小耳朵位于头顶部，头面部特征为：大眼睛，眼睛处于头上部三分之二处，镶嵌在白色底框中，眼眶呈粉红色，白色眼仁，绿色眼珠，眼珠较小，眼珠中间镶嵌黑色圆点；酒红色鼻子较大呈凸起的椭圆形状；嘴巴较大，采用拟人化的双唇形态特征，双唇凸起；鼻子和嘴巴镶嵌在白色寿桃形图案中。将盟世奇公司发行的“熊大”毛绒玩具与上述《熊大》动漫美术作品的独创性特征相比较，不同之处仅在于前者酒红色鼻子呈凸起的心形，后者呈椭圆形；前者双唇微张呈月牙形，双唇中间为黑色月牙形，后者双唇凸起，双唇中间颜色不明显，其他设计特征均相同。可以认定盟世奇公司发行的“熊大”毛绒玩具基本再现了《熊大》动漫美术作品的独创性特征，该毛绒玩具系通过对《熊大》动漫美术作品的复制形成的新的作品载体。将被控侵权商品与上述《熊大》动漫美术作品的独创性的特征相比较，不同之处仅在于前者酒红色鼻子呈凸起的倒心形，后者呈椭圆形；前者双唇微张呈月牙形，双唇中间为黑色月牙形，后者双唇凸起，双唇中间颜色不明显，其他设计特征均相同。将被控侵权商品与盟世奇公司发行的熊大毛绒玩具设计特征相比较，不同之处在于前者眼珠呈浅绿色，酒红色鼻子呈凸起的倒心形，眼眶和嘴唇呈浅粉色；后者眼珠呈绿色，酒红色鼻子呈心形，眼眶和嘴唇呈粉色，其它设计特征基本相同。因此，可以认定被控侵权商品复制了盟世奇公司发行的“熊大”毛绒玩具的所有设计特征，盟世奇公司发行的“熊大”毛绒玩具再现了《熊大》动漫美术作品的独创性特征，被控侵权商品亦以毛绒玩具为载体再现了《熊大》动漫美术作品的独创性特征，应当认定制作被控侵权商品是以毛绒玩具为载体再现了《熊大》动漫美术作品的独创性特征属于对该动漫美术作品的复制。

（王杰 20190523）

## 6、主要通过行政机关授权取得经营业务的互联网电视平台商对其平台上使用的他人作品负有更加严格的审查义务

**案例名称：**乐视网（天津）信息技术有限公司与未来电视有限公司侵害作品信息

## 网络传播权纠纷

**案号：**（2016）津 0116 民初 759 号

**基本案情：**原告经合法授权取得影视作品《独生子》的信息网络传播权，性质为独占专有使用。因此原告在授权地域和授权期限内拥有该作品的专有独占性信息网络传播权。后原告发现被告未经原告合法授权，在其经营的“快播小方 R810 电视机顶盒”内通过互联网以电视为终端提供涉案影视作品的在线点播服务，原告对其侵权行为进行了证据保全公证。因原告依法享有该影视作品的专有独占性信息网络传播权，被告非法提供该影视作品在线播放的行为极大的侵害了原告对该影视作品的专有独占性信息网络传播权，给原告造成了极大的经济损失。

**问题：**被告是否侵犯原告信息网络传播权

**裁判要旨：**本院认为，互联网电视业务是利用电视机作为终端显示设备，通过公众互联网传输视听等内容的新媒体业务。根据本案查明的事实，用户可以在个人选定的时间和地点通过快播小方在未来电视经营的中国互联网电视平台上获得《独生子》的在线播放服务，但这未取得《独生子》著作权人的许可。未来电视作为目前经广电总局批准的为数不多的互联网电视平台商之一，系通过行政机关授权而非一般市场竞争取得开展互联网电视业务的权利，未来电视在其平台上使用他人享有著作权的作品，必然可能影响相关著作权人的权利，也可能影响与其合作的服务商的利益。因此，未来电视应对其平台上使用的他人作品负有更加严格的审查义务，才能有效地维护著作权人的利益，并确保与平台合作的服务商顺利开展合作。本案中，被告对于其经营的中国互联网电视平台上未取得授权的《独生子》资源，未能尽到应有的审慎义务，存在过错，其通过合作的快播小方，以互联网为基础，以电视终端为表现形式，为用户提供《独生子》，交互性和开放性特征尤为明显，侵犯了原告的信息网络传播权，故应当承担赔偿损失的民事责任。

（王杰 20190523）

**7、特定时期的许可由于当时特定的政治、法律和社会历史环境所限，虽无书面形式，但应当得到法律的认同**

**案例名称：**梁信与中央芭蕾舞团著作权权属、侵权纠纷案

**案号：**（2012）西民初字第1240号      （2015）京知民终字第1147号

**基本案情：**1961年，上海天马电影制片厂根据其创作的电影文学剧本《红色娘子军》拍摄成同名电影并公映发行。1964年，被告将电影剧本改编为芭蕾舞剧《红色娘子军》并公演。1993年6月，原、被告双方依照1991年公布实施的我国《著作权法》以“补订”的方式订立协议，双方确认了原告享有电影剧本的著作权；确认了被告的芭蕾舞剧《红色娘子军》系根据原告电影剧本改编而成；确定被告负有标注“根据梁信同名电影文学剧本改编”署名义务；同时约定，被告一次性付给梁信人民币伍仟元整作为“作品表演”向作者支付的报酬。根据当时的法律规定，著作权许可使用合同的有效期不超过十年，故该协议应于2003年6月期满失效。为此，原告曾要求被告尊重原告的著作权利并要求协商续约，但迟迟未能与被告取得一致，且被告亦未按合同约定给原告署名。一审法院认为：中央芭蕾舞团1964年将梁信的电影文学剧本《红色娘子军》改编为芭蕾舞剧时，得到了梁信的许可，虽然这种许可没有书面形式，但结合现有证据可以认定著作权许可使用合同有效；1993年6月，双方签订的协议书不属作品许可使用合同，而是双方就表演者表演改编作品给付原作者报酬的约定；2003年6月以后，中央芭蕾舞团持续演出芭蕾舞剧《红色娘子军》不构成未经许可使用侵犯梁信著作权，但应依法向梁信支付相应的表演改编作品报酬，对梁信由此而产生的经济损失予以一定的赔偿。关于署名权问题，中央芭蕾舞团在其官方网站介绍涉案剧目《红色娘子军》时，出现未给梁信署名的情况，构成对梁信署名权的侵犯，应当予以赔礼道歉。据此，判决：中央芭蕾舞团赔偿梁信经济损失及诉讼合理支出共十二万元；向梁信书面赔礼道歉。一审判决后，原、被告均提起上诉。二审法院维持原判。中央芭蕾舞团申请再审，后被驳回再审申请。

**问题：**被告2003年6月以后的演出行为是否构成侵权

**裁判要旨：**通过上述分析及相关事实和证据表明，本案被告中央芭蕾舞团在改编原告的电影文学剧本《红色娘子军》为芭蕾舞剧《红色娘子军》并进行演出时，得到了原告的应允和帮助，这种许可由于当时特定的政治、法律和社会历史环境所限，虽无书面形式，但应当得到法律的认同。1993年6月双方签订的协议书，目的是解决表演改编作品的付酬问题，性质应为表演者表演改编作品给付原作者的报酬的约定，故原告诉请被告在2003年6月以后，未经其许可继续演出芭蕾

舞剧《红色娘子军》，侵犯了其著作权，要求停止侵权、赔礼道歉的主张，缺乏相应的事实及法律依据，本院不予支持。

（王杰 20190528）

## 8、仅在海报、片花上未署名不侵害署名权

**案例名称：**蒋胜男与被上诉人王小平、东阳市乐视花儿影视文化有限公司侵害作品署名权纠纷一案

**案号：**（2017）浙03民终351号

**基本案情：**2012年8月28日，花儿影视公司和蒋胜男签订《剧本创作合同》

（一），约定：花儿影视公司聘任蒋胜男担任电视剧《芈月传》编剧。蒋胜男作为该剧编剧享有在该电视剧片头中编剧的署名权。电视剧《芈月传》发行、传播中的作者署名情况如下：电视剧《芈月传》视频片头载明“本剧根据蒋胜男同名小说改编”、“原创编剧：蒋胜男”、“总编剧：王小平”，但蒋胜男认为《芈月传》电视剧海报、片花上未署名行为侵害其署名权，于是诉至法院。

**裁判要旨：**《著作权法》第十条中规定：“署名权，即表明作者身份，在作品上署名的权利。”该表述包括三层含义，一是署名权的权利主体是作者，二是署名权的载体是作品，三是署名的目的在于表明作者身份。《著作权法》第十一条中规定：“如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。”《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》第七条中规定：“在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证明的除外。”可见，在作品上的署名行为具有判断著作权权属的初步证明效力，能够表明作者与特定作品之间的紧密联系。而在海报、片花上的署名行为并不具有法律赋予的表明作者身份的推定效力。因此，作品是作者享有署名权的前提和载体，离开作品，就不存在侵害著作权法意义上的署名权。为宣传电视剧而制作的海报、片花并非作品本身，不具备全面传达该作品相关信息的功能，其用途类似于广告，需要在有限时间、空间内快速吸引公众的注意力，故海报、片花中通常会载明作品中最精彩、最引人关注的要素，比如强大的演员阵容、著名的导演、出品单位、精彩画面等，而编剧署名显然不构成海报、片花的必备要素。我国著作权相关法律未对在海报、片花上为作者署名



作出规定，当事人也未对在海报、片花上为作者署名作出约定，同时，影视行业亦不存在在海报、片花上必须为作者署名的行业惯例，而且，花儿影视公司已经在电视剧片头、DVD 出版物、部分海报上载明“本剧根据蒋胜男同名小说改编”、署名蒋胜男编剧身份，客观上足以使公众知悉蒋胜男的作者身份。故蒋胜男主张花儿影视公司未在《芈月传》电视剧部分海报、片花上载明“本剧根据蒋胜男同名小说改编”、署名蒋胜男编剧身份，侵害其署名权，缺乏依据。

（王晶 20190531）

## 二、商标案例

### 1、虽未在商业行为中直接使用他人注册商标，但客观上攀附了他人注册商标商誉的情形，构成商标侵权

**案例名称：**重庆聚焦人才服务有限公司诉前锦网络信息技术（上海）有限公司、北京百度网讯科技有限公司侵害商标权纠纷案

**案号：**（2017）渝 05 民初 377 号

**基本案情：**原告于 2012 年取得“汇博”注册商标，注册号为 7935975，核定使用商品类别为第 35 类。经过多年经营及广告宣传，原告公司及其运营的“汇博人才网”网站在国内具有较高的知名度。近年来，原告发现，当网络用户在百度网搜索“汇博”“汇博人才网”时均出现了被告（前锦网络信息技术（上海）有限公司）运营的“无忧工作网”（www.51job.com）网站的商业广告，而该广告内容与原告运营的网站业务一致。而被告与原告并无任何关联性，其恶意利用原告的商标知名度，非法使用原告商标进行商业推广的行为侵犯了原告的注册商标专用权，给原告造成较大的经济损失，同时构成不正当竞争。被告二百度在线网络技术（北京）有限公司作为搜索引擎和竞价排名的收费服务商应当尽到审查义务，故其均应承担本案的连带责任。

**问题：**前锦网络公司设置关键词搜索的行为性质

**裁判要旨：**聚焦人才公司在核定商品服务范围内享有“汇博”注册商标专用权，依法受到法律保护。前锦网络公司提供的相关人才服务与聚焦人才公司注册商标核定使用范围相一致，其在百度推广服务中，将包含聚焦人才公司注册商标“汇

博”的“汇博人才网”作为搜索关键词，搜索结果链接到其实际经营的无忧工作网（51job.com），实质是利用聚焦人才公司的“汇博”商标的商誉对自身经营的人才招聘等相关服务进行的深度推广宣传活动。前锦网络公司的行为使聚焦人才公司及其提供的人才信息、招聘等相关服务与其注册商标“汇博”之间的特定联系被削弱，降低了“汇博”商标的商品服务来源识别功能，提高了相关网络用户的搜索成本，实质上损害了聚焦人才公司的注册商标专用权，构成商标侵权，而百度网讯公司作为网络服务提供者，尽到了合理审慎的注意义务，没有证据证明其知道或应当知道前锦网络公司设置关键词的行为侵犯了聚焦人才公司的商标权利，且对权利人已经提出权利主张的推广关键词进行了技术处理，加之对于前锦网络公司在推广业务中实施的商标侵权行为没有过错，不构成共同侵权，法院遂判决前锦网络公司停止侵害侵权并赔偿损失。

（王杰 20190502）

## 2、姓名商标不因其同时系人名而在享有注册商标专用权的权利范围上有所受限

**案例名称：**重庆市磁器口陈麻花食品有限公司诉重庆喜火哥饮食文化有限公司九龙坡分公司、重庆喜火哥饮食文化有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

**案号：**（2016）渝05民初810号

**基本案情：**2003年3月31日，陈昌银申请注册了第3505312号“陈昌银”商标，核定使用的商品为第30类麻花等商品，在有效期内，陈昌银将该注册商标授权给原告使用，原告享有对该商标的独占许可使用的权利。2010年“陈昌银”商标被重庆市工商行政管理局认定为重庆市著名商标，在重庆市乃至西南地区享有同行业较高市场知名度。“陈昌银”“磁器口陈麻花”商标或企业字号经过创牌人陈昌银及原告的多年积累与发展，依托各销售渠道该品牌已经走出重庆面向全国，成为重庆美食特产的标志。2016年4月28日原告发现被告在九龙坡区走马镇金马村5社83号进行批量加工带有“陈昌江”“磁器口陈麻花”标志的麻花产品。鉴于“陈昌银”“陈昌江”二商标，在汉字的基本构成和排序、排列等方面极为近似，又因为在麻花产品上原告商标享有极高的社会知名度，被告将该商标与磁器口陈麻花一起使用，消费者必然将“陈昌江”与磁器口本地最有名的“陈昌银”商标产生联想，因而导致消费者混淆。因此被告的上述行为构成了对



原告第30类陈昌银麻花产品商标的侵权。被告作为本地企业，又作为与原告从事麻花食品加工和销售的同一行业，对原告“磁器口陈麻花”企业字号和因创始人陈昌银而得名的“陈昌银”“磁器口陈麻花”商标获得注册及其知名度是非常清楚的。被告侵权主观恶意较大、侵权地域范围较大，其行为已构成商标侵权及不正当竞争。

**问题：**被告喜火哥九龙坡分公司使用“陈昌江”标识的行为是否侵犯了“陈昌银”的注册商标专用权

**裁判要旨：**一般而言，姓名是人类为了区分个体，给每个个体给定特定名称符号，是通过语言文字信息区别人群个体差异的标识。当姓名作为商标注册并使用时，姓名就和商标在某种程度上产生了重合，同时亦产生了一定的冲突。自然人有自由使用自己的姓名指示自己、区别于他人的权利，但当某一自然人的人格性姓名被应用到商业领域后，其所具有的伦理符号变成了消费符号，表现出与商标标识完全类似的特性。此时自然人姓名的意义并非是在人格意义上识别个人的符号，而是用于识别商业活动中的商品或者服务的商业标识，此时姓名作为商业标识的使用同样应当遵循使消费者免于商品或者服务来源上混淆的规则，而不因其获得拥有该姓名的自然人认可即可以不受规制的使用在商业活动中用于区别商品或服务，被告的抗辩不能成立。

（王杰 20190502）

### 3、受法律保护的企业简称必须有实际使用的行为且具有识别商品来源的作用

**案例名称：**索尼爱立信移动通信产品（中国）与国家工商行政管理总局商评委、刘建佳商标行政纠纷案

**案号：**（2010）知行字第48号

**基本案情：**刘建佳申请注册有第3492439号“索爱”商标，核定使用的商品为影碟机等09类。索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司向商评委提出商标无效，认为索爱为其索尼爱立信/Sony Ericsson 商标/商号建立起对应关系，进而认为刘建佳的注册行为违反了2001年商标法“不得损害他人现有的在先权利”，商评委并未支持索尼爱立信公司的主张，认为异议不成立，后索尼爱立信公司提起行政诉讼，一审北京市中级人民法院判决撤销商评委的决定，二审北京

高院撤销一审判决，维持商评委的决定。后索尼爱立信公司到最高院申请再审。

**问题：**在本案中，索爱能否作为在先权利受到保护

**裁判要旨：**商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条第2款规定：“人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。”因此争议商标申请日前，索尼爱立信公司是否对其享有在先权利成为认定争议商标的注册是否违反了商标法第三十一条的前提。本案中，根据索尼爱立信公司提供的证据，不能证明争议商标“索爱”已经成为其企业名称的简称及其未注册商标“索尼爱立信”简称，且根据原审法院查明的事实，在本案争议商标申请日前，索尼爱立信公司的相关手机均未在中国大陆生产和销售，其关于争议商标是其知名商品特有名称简称的主张亦不能成立。而且，无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已能够识别其商品来源。在本案争议商标申请日前，没有证据证明索尼爱立信公司将争议商标用作其产品来源的标识，亦未有证据证明其有将该争议商标用来标识其产品来源的意图。相反，根据原审法院及本院查明的事实，直至2007年10月、12月，在争议商标已经被核准注册三年之后，索尼爱立信集团副总裁兼中国区主管卢健生仍多次声明“索爱”并不能代表“索尼爱立信”，认为“索尼爱立信”被非正式简称为“索爱”不可以接受。鉴此，本院认为，在争议商标申请日前，索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益，因此索尼爱立信公司关于争议商标的注册损害其在先权利的再审理由不能成立。

（王晶 20190505）

#### 4、即使不在国内实际经营，其沟通联络中对商标的使用仍属于商标法所称的使用

**案例名称：**慧智林知识产权代理(上海)有限公司、慧智林知识产权代理(大连)有限公司与慧智林欧洲专利商标代理事务所侵害商标权纠纷

**案号：**（2016）沪73民终298号

**基本案情：**慧智林欧洲事务所在中华人民共和国办事处开办及商标注册情况英国特许专利代理人公会证明，HaseltineLake 是一个从事专利和商标代理的合伙制企业，根据记录在 1882 年公会成立时，慧智林合伙制企业已经存在并已从事专利代理 20 余年。2009 年 3 月 18 日，慧智林欧洲事务所注册为有限责任合伙公司 (HaseltineLakeLLP)，自 1973 年 4 月 1 日起至今，HaseltineLake 和 HaseltineLakeLLP 的纳税登记号均为 XXXXXXXXX。2008 年 10 月 27 日，英国慧智林广州代表处成立，业务范围包括有关本公司知识产权咨询业务的联络（不得从事经营活动）。2010 年 5 月 28 日，海斯汀雷克 (HASELTINELAKE) 经中华人民共和国国家工商行政总局商标局（以下简称国家商标局）核准注册了第 XXXXXXXX 号“慧智林”商标，核定服务项目为第 45 类。上海慧智林公司、大连慧智林公司及商标注册、授权情况上海慧智林公司成立于 2012 年 8 月 16 日，注册资本 1,000,000 元，为一人有限责任公司（自然人独资），经营范围包括知识产权代理（除专利）、商务咨询、投资咨询、法律咨询（以上咨询不得从事经纪）。股东谢兵。大连慧智林公司成立于 2012 年 5 月 30 日，注册资本 1,000,000 元。经营范围为知识产权事务代理，股东包括陈霞、衣维成。2013 年 10 月 21 日，大连慧智林公司经国家商标局核准，注册了第 XXXXXXXX 号“慧智林”、第 XXXXXXXX 号“慧智林”图形、第 XXXXXXXX 号“HUIZHILIN”商标，核定服务项目均为第 35 类。上海智慧林公司、大连智慧林公司在其网站上突出使用的“慧智林”篆体文字图案与慧智林欧洲事务所的第 XXXXXXXX 号“慧智林”商标文字相同，两者构成近似，上海智慧林公司、大连智慧林公司在网站上突出使用“慧智林知识产权”，其中的“慧智林”与慧智林欧洲事务所商标相同，突出使用的“慧之林知识产权”文字，其中的“慧之林”与慧智林欧洲事务所的商标相比，在呼叫上相同，与慧智林欧洲事务所商标仅有一个字的差异，与慧智林欧洲事务所商标构成近似，因此上海智慧林公司、大连智慧林公司侵害了慧智林欧洲事务所的涉案注册商标专用权。上海慧智林公司、大连慧智林公司认为慧智林欧洲事务所未在国内实际使用涉案商标，其不应承担赔偿责任。

**问题：**在上海智慧林公司、大连智慧林公司的企业名称注册之前，慧智林欧洲事务所的企业名称是否已经构成在中国进行了商业使用？

**裁判要旨：**本院认为，商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”因此，商标法所称的商标使用不仅包括将商标实际用于商品或服务的提供，而且包括宣传、展览等其他商业活动。本案中，慧智林欧洲事务所虽然在国内不得从事实际经营活动，但现有证据证明其在有关知识产权咨询业务的联络中对涉案商标进行了使用，亦属于商标法意义上的商标使用。

（张慧清 20190505）

### 5、虽然企业注册时商标尚未形成一定知名度，但根据其在后的发展和知悉程度仍可能构成不正当竞争

**案例名称：**松冈机电（中国）有限公司与雀友科技有限公司侵害商标权纠纷二审  
**案号：**（2016）浙民终 151 号

**基本案情：**松冈国际集团有限公司（原告）曾为浙江松冈公司与松冈机电公司的股东，而杭州松冈公司又曾为浙江松冈公司的股东，松冈机电公司的法定代表人魏国华原系浙江松冈公司的实际控制人；涉案“雀友”系列商标均于 2008 年 3 月 14 日汇聚到松冈机电公司名下，是相关公司基于生产经营的需要，而合理调配相应的商标资源以便于集中利用和管理。杭州松冈公司、浙江松冈公司与松冈机电公司之间，无论是从实际控制人、股东组成，或是从相应的历史沿革等方面考量，均存在经营的承继、发展脉络的相通、商誉和知名度的凝聚和传承，可认定系关联企业。雀友科技公司于 2002 年 1 月注册成立，在成立之时，涉案“雀友”商标并不知名。雀友科技公司的设立并非以侵害松冈机电公司的利益为目标，而是帮助松冈机电公司开拓市场，两者存在合作关系，且在双方合作期间，松冈机电公司并未对雀友科技公司的名称字号等提出任何异议。2005 年 3 月 15 日，浙江松冈公司已明确致函解除与浙江雀友娱乐设备有限公司及杭州雀友麻将机销售有限公司的经销关系，并通知浙江雀友娱乐设备有限公司停止使用、等浙江松冈公司的注册商标。而胡斌作为浙江雀友娱乐设备有限公司的董事长对此也予以明确确认，应认为其对涉案权利商标的状况显属明知。

**问题：**在经销关系存续期间将商标注册为企业字号，商标权人构成默认的情况下，

经销关系解除后，继续使用是否构成不正当竞争？

**裁判要旨：**虽然松冈机电公司未能证明在雀友科技公司成立之初，商标即具有较高知名度，但在后续的发展过程中，该商标陆续被行政机关评定为“杭州市著名商标”、“浙江省著名商标”及“驰名商标”，并有较多广告宣传及大量被媒体报道、获得行政或司法保护的记录，相关品牌产品的销售范围也覆盖全国各地，为消费者所广泛知悉，具备了较强的显著性和较高的知名度，具有区分商品来源的明显作用。从浙江松冈公司致函解除经销关系起，雀友科技公司应明确知晓其公司字号的使用已具有不正当性，应作合理避让，更改字号以避免与松冈机电公司的合法权益产生不必要的冲突。但此后，雀友公司却未作任何处理，反而一再更名，愈加突出“雀友”字号，雀友科技公司突出使用“雀友”字号，侵犯了松冈机电公司的注册商标专用权。同时，经营者在经营活动中应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，反映在市场交易和竞争中，经营者应当遵循公平和诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。雀友科技公司作为同业竞争者，其将松冈机电公司的商标注册为字号并使用，足以使他人对雀友科技公司所销售商品的市场主体及来源产生混淆，该行为构成不正当竞争。

（张慧清 20190505）

## 6、商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能

**案例名称：**不二家（杭州）食品有限公司与钱某某、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案

**案号：**（2015）杭余知初字第416号

**基本案情：**株式会社不二家是第261198号注册商标“不二家”、第261199号注册商标“”、第10368528号注册商标“peko”、第10368531号注册商标“poko”、第10214128号注册商标“”、第9837251号注册商标“”的商标权人。株式会社不二家将上述商标许可给原告不二家公司使用，且授权原告对浙江省内各个地区售点及包材供应商存在的侵害其商标权的行为进行维权，其不再以自己名义提起诉讼。原告是在中国范围内唯一一家获得权利人商标许可的被许可人。原告一直将上述涉案商标在其生产的糖果、饼干等商品上使用，上述涉案商标经过原告



长期地经营、使用以及投入大量人力财力进行宣传，已经具有一定知名度和影响力。被告钱海良系淘宝网上的个人网店店家，其经营的店铺掌柜名为：yyy 喜铺。钱海良未经权利人许可，在其经营的淘宝网店上销售擅自使用了与原告相同及近似商标的糖果，共三款侵权产品，规格分别为：100 克、258 克、138 克。该行为侵犯了日本株式会社不二家及原告享有的相关商标专用权，严重损害了日本株式会社不二家及原告的市场利益。原告发现钱海良的侵权行为后，通过调查发现了其网店的实际经营地，并向湖州市吴兴区工商行政管理局进行了举报，湖州市吴兴区工商行政管理局依法对其网店的实际经营地进行了检查，并对其网上销售情况进行了调查，分别作出了行政处罚。对于吴工商经处字（2015）第 553 号《行政处罚决定书》中关于“被告钱海良的行为属于销售侵犯注册商标专用权商品的行为，构成商标侵权”的认定，原告予以认可，但对于该处罚书中关于“当事人无主观故意”、“对商标持有人实际利益损害比较小”、“违法经营额无法计算”这些事实的认定，原告有异议。钱海良通过淘宝网销售侵权产品。淘宝公司作为淘宝网的经营管理者，为钱海良的侵权行为提供了便利条件，造成网络上侵权产品泛滥，给原告造成了不可估量的损失。原告认为，综合考虑原告涉案商标的知名度、侵权假冒产品给原告造成的损失、淘宝公司在食品安全方面未采取足够注意义务、淘宝公司对侵权行为的帮助等因素，淘宝公司应对钱海良的侵权行为承担连带责任。

**问题：**钱海良未经不二家公司许可将不二家公司的糖果擅自分装到带有不二家公司涉案商标的三种规格包装盒并进行销售的行为是否侵犯不二家公司的涉案商标专用权

**裁判要旨：**商标具有识别商品来源的基本功能，也具有质量保障、信誉承载等衍生功能。商标的功能是商标赖以存在的基础，对于商标的侵权足以达到损害其功能的程度的，不论是否具有市场混淆的后果，均可以直接认定构成商标侵权行为。本案中，虽然钱海良分装、销售的三种规格的涉案产品中的糖果本身系来源于不二家公司，且其使用的三种规格的外包装上也附着了与涉案商标相同或相近似的标识，从相关公众的角度来看，并未产生商品来源混淆的直接后果，但是商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能，而钱海良未经不二家公司许可擅自将不二家公司的商

品分装到不同包装盒，且这些包装盒与不二家公司对包装盒的要求有明显差异，因此，钱海良的分装行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用，反而会降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉，从而损害涉案商标的信誉承载功能，属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第（七）项之规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”，构成商标侵权。

（王杰 20190507）

## 7、企业字号享有的相关权益和知名度并不当然赋予其在特定商品单独或突出使用该字号的权利

**案例名称：**浙江某实业股份有限公司与上海某（集团）股份有限公司侵害商标权纠纷一案

**案号：**（2010）沪一中民五（知）初字第122号

**基本案情：**原告浙江某实业股份有限公司诉称：“某”粽子是一个拥有百年历史的品牌，创始人为张锦泉。1988年11月，嘉兴市饮食服务公司某粽子店经核准注册了使用在第30类粽子商品上的“某”商标，后因嘉兴市饮食服务公司整体改组为原告，故该商标注册人名义也随之变更为原告。经续展，该商标的有效期至2018年11月29日。被告辩称：“某敬记”系沈志明登记的商号，沈志明于1909年起经营某（又称“某菜馆”），经营场所为上海市南京东路391号。1956年，因公私合营，在沈志明经营的某原址上成立被告某点心店。1991年9月，被告某点心店的名称由“上海市黄浦区第二饮食公司某点心店”变更为“上海某点心店”，隶属于黄浦烹饪实业公司，为非独立核算单位。1992年12月，其与黄浦烹饪实业公司脱钩，变更为独立经营企业。1998年9月，该店及小卖部的经营地址由上海市南京东路391号迁至上海市四川中路136号，四川中路420号作为该店分店（定名为上海某点心店北号）。2001年5月，上海某点心店成为被告某集团公司下属分支机构，并更名为“上海某（集团）有限公司某点心店”。2010年7月5日，其名称经核准变更为“上海某（集团）股份有限公司某点心店”（即现名）。法院认定的事实：被告提供的1993年《中华老字号》、《行业志》、上海餐饮行业协会出具的说明、报刊媒体的报道以及沈志明经营某的相关登记资料等证据，可以确认被告某点心店的发展有着历史承袭演变的过程，其



企业名称的登记时间早于原告商标的注册时间，且其“某”字号在上海地区具有较高的知名度。同时，其经营的糕团点心中亦包括了粽子类产品，而从其相关粽子产品被评为上海名点的事实以及消费者的征文等可以得知被告的粽子产品在上海市场亦具有一定的知名度。

**问题：**在商标注册前已经具有一定知名度的企业字号，是否可以任意突出或单独使用其字号简称？

**裁判要旨：**被告某集团公司和某点心店经营粽子的模式主要为现做现卖，即以在店内消费和在店面设外卖为主，该类粽子产品没有外包装，也不会标注相关标识。某餐饮分公司成立之后开始批量生产、销售带包装的粽子产品，并在粽子产品上使用“某”或“上海某”字样。因此，被告在粽子产品上使用“某”标识的时间要远晚于原告商标的注册时间。被告在粽子产品上简化使用企业名称缺乏法律依据。被告对“某”企业字号享有的相关权益以及该字号所取得的知名度，并不当然赋予被告可以在粽子商品上（尤其是在该类商品上已经存在相同文字的注册商标的情况下）单独使用或突出使用该字号的权利。

（张慧清 20190512）

**8、有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响**

**案例名称：**广州市嘉逸酒店管理集团有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会纠纷案

**案号：**（2015）高行（知）终字第 3785 号

**基本案例：**被异议商标系海逸酒店企业有限公司（简称海逸公司）于 2007 年 12 月 25 日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）申请注册的第 6475370 号“嘉逸酒店”商标，指定使用服务项目为：住所（饭店、供膳寄宿处）、酒店、汽车旅馆、餐馆、备办宴席、自助餐馆、酒吧、快餐馆、咖啡馆、自助食堂、流动餐馆餐室、酒店、招待所、餐馆膳宿预定、会议室出租。引证商标系广州市嘉裕房地产发展有限公司于 2004 年 8 月 31 日申请注册的第 4245250 号“嘉裕”商标，经核准有效期至 2018 年 1 月 28 日，核定使用服务为：住所（旅馆、供膳寄宿处）、备办宴席、咖啡馆、餐厅、旅馆预定、预定临时住

宿、酒吧、会议室出租、流动饮食供应、茶馆。被异议商标经商标局初步审定并公告后，嘉逸公司在异议期内提出异议，商标局就此于2012年2月7日作出（2012）商标异字第05929号商标异议裁定（简称第05929号异议裁定），裁定对被异议商标不予核准注册。海逸公司不服商标局作出的第05929号异议裁定，于2012年3月13日向中华人民共和国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）申请复审，其主要复审理由为：一、海逸酒店指定使用在原第42类酒店等服务上于1999年8月14日即已获准注册了第1304839号“嘉逸酒店”商标。被异议商标与该商标相同，指定使用服务亦完全相同。二、嘉逸公司旗下以“嘉逸”为名称的酒店共4家，最早成立的一家是2001年3月6日。嘉逸公司是在海逸公司取得“嘉逸酒店”商标专用权后开始使用“嘉逸”的，其行为当年即已构成侵权。三、嘉逸公司在异议程序提交的证据形成于2008年后，不能证明在海逸公司的商标注册前就已经使用并有一定影响。四、海逸公司是基于在先注册的第1304839号“嘉逸酒店”商标而提出被异议商标的注册申请。因此，被异议商标应准予注册。2013年12月2日，商标评审委员会经审查作出商评字（2013）第123206号《关于第6475370号“嘉逸酒店”商标异议复审裁定书》（简称第123206号裁定）。商标评审委员会在该裁定中认定：一、嘉逸公司提交在案的证据不足以证明其将“嘉逸酒店”作为商标与商号指定在“酒店”等服务上于被异议商标申请日前已经使用并具有一定影响或知名度，且被异议商标系在海逸公司原注册商标第1304839号“嘉逸酒店”的基础提出注册申请，故不应认定被异议商标的申请注册违反了2001年《商标法》第三十一条规定。二、被异议商标与引证商标能够为相关公众正确区分，具有各自的显著特征，未构成近似商标。三、2001年《商标法》第十条第一款第（八）项不适用于对特定民事权益的保护，且在案证据亦不能证明被异议商标的申请注册可能导致不良影响。综上，商标评审委员会依据2001年《商标法》第三十三条和第三十四条的规定，裁定：被异议商标准予注册。嘉逸公司不服商标评审委员会作出的第123206号裁定并提起诉讼，请求撤销该裁定。

**问题：**如何认定在先商号具有一定影响

**裁判要旨：**2001年《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商

标。”审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于商标法已有特别规定的在先权利，按照商标法的特别规定予以保护；商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（三）项规定的“企业名称”。这表明符合法定条件的企业字号或商号受《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条保护，其属于受法律保护的民事权益，亦属于《商标法》第三十一条规定的“在先权利”。在判断在后商标的注册是否构成对《商标法》第三十一条所规定的他人现有在先商号权益的损害时，通常应考虑他人先在使用的商号在在后商标申请日之时是否具有一定的市场知名度并为相关公众及在后商标注册人所知悉，他人先在商号所使用并据以产生知名度的商品或服务与在后商标所指定或核定使用的商品或服务是否相同或相类似，以及他人先在商号与在后商标是否相同或相近似等因素。审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。在判断某一商标的注册是否构成《商标法》第三十一条所规定的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标时，通常应须考虑他人未注册商标于该商标申请日之前是否已经使用并有一定影响，该商标与他人的未注册商标是否相同或者近似，该商标所使用的商品或者服务与他人的未注册商标所使用的商品或者服务是否相同或者类似，该商标的申请人是否具有恶意等因素。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。对于已经使用并有一定影响的商标，不宜在不相类似商品上给予保护。本案中，嘉逸公司提供的证据可以证明在被异议商标申请注册日前，嘉逸公司将“嘉逸”作为商号及商标或其主要组成部分，在与被异议商标指定使用服务相同或类似服务上经过实际使用已经具有一定影响和知名度，“嘉逸”已经构成嘉逸公司在先使用并具有一定影响和知名度的商号和商标，故被异议商标侵犯

了嘉逸公司在先商号权，同时构成对嘉逸公司在先使用并有一定影响的商标的抢注。商标评审委员会及原审法院有关被异议商标未侵犯嘉逸公司在先商号权及未构成对嘉逸公司在先使用并有一定影响的商标的抢注的认定错误，本院予以纠正。嘉逸公司有关被异议商标违反《商标法》第三十一条规定的上诉理由成立，本院予以支持。

（王晶 20190512）

## 9、第三方平台发布的涉及被告宣传、介绍的信息，原告需举证相关信息为被告发布

**案例名称：**台州爱奇艺电子商务有限公司、北京爱奇艺科技有限公司侵害商标权纠纷

**案号：**（2017）浙民终 480 号

**基本案情：**北京爱奇艺科技有限公司在上海市东方公证处对风采人家旗舰店和台州爱奇艺公司的网页内容进行公证，在公证书第 60 页百度 www.baidu.com 网页中，输入台州爱奇艺电子商务并搜索，显示相关的结果。然后点击台州爱奇艺公司-企业产品链接，进入中国制造交易网，第 62 页中显示了台州爱奇艺公司的相关信息。点击 2016 年台州爱奇艺公司最新招聘信息-电话…赶集网链接，进入赶集网，第 65、66 页显示了台州爱奇艺公司的公司简介和招聘信息。点击 2016 年台州爱奇艺公司—浙江省电子商务公共服务平台链接，进入浙江省电子商务公共服务平台网站，第 68、69 页显示了台州爱奇艺公司简介等信息。点击 www.hc23.com/card-4321714.shtml 链接，进入荟萃网库（原五金机电网），第 71 页到 73 页显示了台州爱奇艺公司简介等信息。台州爱奇艺公司使用含有北京爱奇艺公司享有较高知名度的爱奇艺字号的企业名称主观恶意明显，不可避免地会造成市场混淆。

**问题：**第三方网站对被告的宣传和介绍能否认定为被告的宣传行为？

**裁判要旨：**在中国制造交易网、赶集网、浙江省电子商务公共服务平台和荟萃网库中出现的有关台州爱奇艺公司的公司简介、业务介绍、爱奇艺电商用语、招聘等信息，并不能直接推定为台州爱奇艺公司发布。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》

第九十条的规定，北京爱奇艺公司负有证明上述网站中出现的有关台州爱奇艺公司信息及爱奇艺电商用语为台州爱奇艺公司发布的举证责任。虽然北京爱奇艺公司主张根据赶集网网站服务条款，只有注册成为会员并登录后才能发布招聘等信息，同时中国制造商交易网页脚位置免责申明明确展示的台州爱奇艺公司信息由其自行提供。但是在上述网站中出现的有关台州爱奇艺公司的信息只是在形式上与台州爱奇艺公司有某种关系，仍不足以证明上述信息为台州爱奇艺公司发布，亦无法排除为第三方发布。

（张慧清 20190513）

## 10、是否容易导致混淆时，应以注册商标所形成的商业信誉、商品声誉出发点进行认定，以相关公众为主体进行“混淆可能性”的判断

**案例名称：**云南白药集团股份有限公司与云南康豪经贸有限公司、临沂市圣亚精细化工有限公司侵害商标权纠纷案

**案号：**（2015）昆知民初字第532号

**基本案情：**“云南白药”品牌在海内外具有很高的知名度，是专属于原告所有的中华老字号品牌，“云南白药”系列商标的专用权属原告所有，经国家工商行政管理总局商标局核准，原告享有“云南白药”商标共计72项商标专用权。其中仅第5类，原告就申请注册了6项商标专用权（第1434463号，第3021571号、第3061674号、6717557号、第6954141号、第1434498号）。“云南白药”系列商标凭借原告产品的优良品质，在市场上具有很高的知名度和美誉度，深受消费者的认同喜爱。“云南白药”商标早在2002年2月8日就被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。2015年9月，原告发现被告擅自经营产品名称为“云南·白药杀”的杀虫剂、蚊香等产品（该产品系被告康豪公司出品，被告圣亚精细化工公司生产）。同时，被告康豪公司在其官网“××”中，对其所谓“云南·白药杀”系列产品进行全国范围的宣传推广。被告未经原告许可，在其产品名称中擅自使用与原告注册商标极为相似的“云南·白药杀”商标，非常容易导致消费者的混淆，对原告“云南白药”系列商标在公众心中的形象造成很大的不良影响。被告的行为已经构成对原告的商标侵权，严重侵犯了原告的合法权益，损害了原告的品牌形象，给原告公司造成经济损失和商誉损失。被告康豪公



司答辩称，1、被告企业资质齐全，使用的商标合法有效，不存在原告所述的侵权行为；2、原告所主张的驰名商标是2002年取得的，不能说明十年后仍属于驰名商标，原告生产的云南白药属于医药类，被告所生产的白药杀虫剂属于农药类，被告使用的商标是通过商标局登记注册的。综上，被告认为原告所诉的侵权不成立。

**问题：**1、被告是否实施了被控侵权行为；2、被控侵权行为是否侵犯了原告涉案注册商标专用权

**裁判要旨：**云南白药集团享有的涉案“云南白药”、“云白药”注册商标具有较高的知名度及较强的显著性。康豪公司生产的杀虫剂、蚊香等被控侵权商品与云南白药集团涉案注册商标专用权核定使用的商品同属于商品国际分类第5类，两者的销售渠道和销售场所会有重合。康豪公司在被控侵权商品上突出使用了“云南·白药杀”标识，该文字中“云南”及“白药”从字形、读音、含义均与云南白药集团涉案“云南白药”注册商标相同，与“云白药”注册商标近似，整体对比视觉效果非常近似。康豪公司的行为，客观上会使相关公众很容易认为被控侵权商品系“云南白药”品牌的杀虫剂，对产品来源产生误认，造成市场混淆，故康豪公司侵害了云南白药集团涉案注册商标的专用权。

（王杰 20190515）

## 11、将商标用作商品名称使用，而且是在相同商品上使用，会导致商标的显著性退化

**案例名称：**邓世华与大渡口区黄陈包子铺侵害商标权纠纷案

**案号：**（2017）渝05民初1031号 （2018）渝民终281号

**基本案情：**原告邓世华于2008年研发首创“金丝”品牌馒头这一风味小吃，纯手工制作成为一个家喻户晓的商品。邓世华于2011年7月29日申请，2012年11月18日获准注册第9780194号“金丝”商标，核定使用商品为第30类“糕点”。经过邓世华夫妻多年悉心经营，“金丝馒头”品牌知名度高，并具有显著的市场经济价值。为维护相关权益，邓世华专门委托律师在各地维权，依法维护自己的合法权益。原告发现位于重庆市大渡口区双龙路3号附15号“记忆包工坊”餐馆（查询工商档案名称为：大渡口区黄陈包子铺），涉案店铺内显著位置

突出标注商品是“金丝”馒头，销售的产品与原告的商品从外观形状、色泽、价位都是一致的。而原告邓世华从未授权、从未许可、也从未给该店供货。被告擅自使用“金丝”商标作为其产品名称，故意让消费者产生误认混淆，从而对商品来源邓世华“金丝”商标的馒头，误认二者有特定的联系，此行为是侵犯原告商标专用权的违法行为，也构成不正当竞争。被告利用“金丝”馒头的市场影响力，恶意仿冒，使公众产生误解的行为给原告的品牌和商誉造成了极其恶劣影响。

**问题：**黄陈包子铺在其经营场所菜单及销售小票上使用“金丝馒头”字样销售馒头的行为是否侵犯涉案注册商标专用权

**裁判要旨：**一、商标法领域的描述性词汇是指仅仅或者主要是直接描述、说明商品的属性或特点的词语，而且，对商标法中的描述性词汇而言，应当要求相关词汇对商品属性或特点的描述达到一定的普遍性，一般需要以特定商品的相关公众的通常认识为基础，即要求该词汇是对商品属性或特点的“常规表达”。个别性使用案例不足以证明某一词语构成特定商品的描述性词汇。一个词汇通常有多层含义，而且通过比喻、暗示等手法，词汇还可能衍生出更多的含义和用法。如果不加以必要的限制，则大多数词语均可解释为商标法中的描述性词汇。文字商标一旦被认定为某种商品的描述性词汇，其商标权的效力范围会受到较大限制，这将极大影响其商标权的稳定性。判断文字商标是否属于某种商品的描述性词汇，通常需要考虑如下因素：1. 该词汇的词典含义；2. 该词汇被用以描述涉案商品的实际使用情况；3. 普通消费者将该词汇与涉案商品属性或特点联系起来的难易程度；4. 竞争者用该词汇描述涉案商品的必要性。二、黄陈包子铺属于在同一种商品上与他人注册商标相同的标志作为商品名称使用。尽管从黄陈包子铺的使用方式可以看出，黄陈包子铺在门头和店内突出使用的“记忆包工坊”“大同”等标识，而没有对“金丝”一词进行突出性使用。但是，这种直接将注册商标作为商品名称使用的行为，也容易误导公众。相关公众在购买商品时，施以通常的注意力有较大可能性会将使用被诉商品名称的商品误认为商标权人的商品或者与商标权人有某种联系。退一步讲，即使认为黄陈包子铺使用“金丝馒头”作为商标名称的行为不会产生误导公众的效果，该行为也会对邓世华的“金丝”注册商标造成其他严重损害。一般的商标侵权行为，只是导致商品来源的混淆，不影响注册商标权利的存续。而将商标用作商品名称使用，而且是在相同商品上使用，必



然会导致商标的显著性退化，最终将会使商标权人丧失该商标权。

（王杰 20190516）

## 12、新闻报道可以与其他材料结合作为知名度的证明材料

**案例名称：**武汉东道广告有限公司、东道品牌创意集团有限公司（原北京东道形象设计制作有限责任公司）侵害商标权纠纷

**案号：**（2017）鄂民终 660 号

**基本案情：**东道品牌创意集团有限公司（原北京东道形象设计制作有限责任公司）起诉武汉东道广告有限公司侵害商标权及不正当竞争。武汉东道公司认为北京东道公司证据三中所获荣誉大部分形成于武汉东道公司 2011 年 5 月成立之前，不足以证明武汉东道公司设立时，北京东道公司使用的字号“东道”在湖北省武汉市具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉。北京东道公司证据三中的荣誉证据多为新闻报道，有关新闻报道不应认定为该公司获得的荣誉。北京东道公司也没有证据证明武汉东道公司具有主观恶意，足以造成相关公众混淆和误认。

**问题：**新闻报道能否作为认定该公司知名度的证据？

**裁判要旨：**从北京东道公司提交的新闻报道、所获荣誉、设计合同及其在报刊上发布的广告等证据来看，该公司自 1997 年 9 月成立至今，一直将企业名称中的“东道”作为字号持续使用。经过近二十年的使用和宣传，“东道”字号已经具有一定的市场知名度并为相关公众所知悉，在广告设计、品牌策划等领域的市场经营活动中起到了识别经营主体的作用，相应地已经具备了与其他品牌的广告服务相区分的功能。据此，“东道”字号可以认定为我国反不正当竞争法第五条第三项规定的企业名称，应受反不正当竞争法的保护。荣誉证据与北京东道公司提交的新闻报道以及该公司为武汉客户提供设计服务的证据相互印证，可以证明在武汉东道公司成立时，北京东道公司的“东道”字号已经在湖北省武汉市具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉。

（张慧清 20190517）

## 13、恶意取得并利用商标权谋取不正当利益之行为不受法律保护

**案件名称：**优衣库商贸有限公司与广州市指南针会展服务有限公司、广州中唯企

业管理咨询服务有限公司、优衣库商贸有限公司上海月星环球港店侵害商标权纠纷案

**案号：**（2018）最高法民再 396 号

**基本案情：**广州市指南针会展服务有限公司（简称指南针公司）与广州中唯企业管理咨询服务有限公司（简称中唯公司）为涉案商标的共有人，该商标核定使用商品为第 25 类。优衣库商贸有限公司（简称优衣库公司）与迅销（中国）商贸有限公司（简称迅销公司）共同经营“优衣库”品牌，在中国各地设有专营店。2012 年 11 月 3 日，株式会社迅销向商标局申请 G1133303 号商标领土延伸。优衣库公司销售的高级轻型羽绒系列服装上有使用标识。指南针公司、中唯公司依据涉案注册商标专用权，在北京、上海、广东、浙江四地针对优衣库公司或迅销公司和不同门店提起了 42 起商标侵权诉讼。根据法院查明的事实，中唯公司和指南针公司分别持有注册商标共计 2600 余个，其中部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似。指南针公司、中唯公司曾在华唯商标转让网上公开出售涉案商标，并向迅销公司提出诉争商标转让费 800 万元。上海市第二中级人民法院一审判决优衣库公司停止侵权，驳回其他诉讼请求。指南针公司、中唯公司、优衣库公司均不服，提起上诉。上海市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。优衣库公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院再审期间查明，迅销公司就涉案注册商标向商标评审委员会提出了无效宣告申请。经商标无效程序、法院一审、二审，涉案商标被宣告无效。最高人民法院提审后判决撤销一、二审判决，驳回指南针公司和中唯公司全部诉讼请求。

**问题：**指南针公司、中唯公司是否滥用其商标权。

**裁判要旨：**一. 指南针公司、中唯公司超出经营范围，非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标，还通过商标转让、诉讼等手段实现牟利，其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益，并不当占用了社会公共资源，构成商标法第四十一条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。二. 指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向优衣库公司等，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，在每个案件中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店

的一家分公司作为共同被告起诉，利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则。

（郭志亮 20190518）

#### 14、商标行政机关应当充分考虑到商标国际注册程序的特殊性，在申请材料仅欠缺部分视图等形式要件的情况下，给予申请人合理的补正机会

**案件名称：**克里斯蒂昂迪奥尔香料公司（PARFUMS CHRISTIANDIOR）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行政纠纷再审案

**案号：**（2018）最高法行再 26 号

**基本案情：**涉案申请商标为国际注册第 1221382 号商标，申请人为克里斯蒂昂迪奥尔香料公司（简称迪奥尔公司）。申请商标的原属国为法国，核准注册时间为 2014 年 4 月 16 日，国际注册日期为 2014 年 8 月 8 日，国际注册所有人为迪奥尔公司，指定使用商品为香水、浓香水等。申请商标经国际注册后，根据《商标国际注册马德里协定》《商标国际注册马德里协定有关议定书》的相关规定，迪奥尔公司通过世界知识产权组织国际局（简称国际局），向澳大利亚、丹麦、芬兰、英国、中国等提出领土延伸保护申请。2015 年 7 月 13 日，国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）向国际局发出申请商标的驳回通知书，以申请商标缺乏显著性为由，驳回全部指定商品在中国的领土延伸保护申请。在法定期限内，迪奥尔公司向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）提出复审申请。商标评审委员会认为，申请商标难以起到区别商品来源的作用，缺乏商标应有的显著性，遂以第 13584 号决定，驳回申请商标在中国的领土延伸保护申请。迪奥尔公司不服，提起行政诉讼。迪奥尔公司认为，首先，申请商标为指定颜色的三维立体商标，迪奥尔公司已经向商标评审委员会提交了申请商标的三面视图，但商标评审委员会却将申请商标作为普通商标进行审查，决定作出的事实基础有误。其次，申请商标设计独特，并通过迪奥尔公司长期的宣传推广，具有了较强的显著性，其领土延伸保护申请应当获得支持。北京知识产权法院及北京市高级人民法院均未支持迪奥尔公司的诉讼主张。主要理由为：迪奥尔公司并未在国际局国际注册簿登记之日起 3 个月内向商标局声明申请商标为三维标

志并提交至少包含三面视图的商标图样，而是直至驳回复审阶段在第一次补充理由书中才明确提出申请商标为三维标志并提交三面视图。在迪奥尔公司未声明申请商标为三维标志并提交相关文件的情况下，商标局将申请商标作为普通图形商标进行审查，并无不当。商标局在商标档案中对申请商标指定颜色、商标形式等信息是否存在登记错误，并非本案的审理范围，迪奥尔公司可通过其他途径寻求救济。迪奥尔公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审，并再审判决撤销一审、二审判决及被诉决定，判令商标评审委员会重新作出复审决定。

**问题：** 商标局的决定是否违反法定程序

**裁判要旨：** 一. 在无相反证据的情况下，申请商标国际注册信息中关于商标具体类型的记载，应当视为迪奥尔公司关于申请商标为三维标志的声明形式。也可合理推定，在申请商标指定中国进行领土延伸保护的过程中，国际局向商标局转送的申请信息与之相符，商标局应知晓上述信息；二. 商标评审委员会既未在第13584号决定中予以如实记载迪奥尔公司已经在评审程序中明确了申请商标的具体类型为三维立体商标的事实，也未针对迪奥尔公司提出的补正要求主张，对商标局驳回决定依据的相关事实是否有误予以核实，而仍将申请商标作为“图形商标”进行审查并径行驳回迪奥尔公司复审申请的作法，违反法定程序，并可能损及行政相对人的合法利益；三. 德里协定及其议定书制定的主要目的是通过建立国际合作机制，确立和完善商标国际注册程序，减少和简化注册手续，便利申请人以最低成本在所需国家获得商标保护。结合本案事实，申请商标作为指定中国的马德里商标国际注册申请，有关申请材料应当以国际局向商标局转送的内容为准。现有证据可以合理推定，迪奥尔公司已经在商标国际注册程序中对申请商标为三维立体商标这一事实作出声明，说明了申请商标的具体使用方式并提供了申请商标的一面视图。基于上述事实，迪奥尔公司已经根据马德里协定及其议定书的规定，完成了申请商标的国际注册程序，以及商标法实施条例第十三条规定的声明与说明义务，应当属于申请手续基本齐备的情形。在申请材料仅欠缺商标法实施条例规定的部分视图等形式要件的情况下，商标行政机关应当秉承积极履行国际公约义务的精神，给予申请人合理的补正机会。

（郭志亮 20190518）

## 15、文化遗产的演出形式既不属于商品，亦不属于服务

**案例名称：**天津市清平竹马文化传播有限公司与王贵起、刘寅侵害商标权纠纷

**案号：**（2017）津02民初730号

**基本案情：**“二村清平竹马老会”又称“清平竹马老会”、“清平竹马”、“清平老会”、“竹马”，是天津葛沽当地的一种民间花会表演形式，每年的农历新年正月期间在葛沽当地进行表演，深受当地人民群众喜闻乐见。据天津津南区《葛沽镇志》记载，该表演形式起源于清朝末年，之后会头由孙文汉承袭，文革期间，受历史因素的影响，“清平竹马老会”这种民间花会表演形式一度被禁止，道具也被毁掉。文革后，孙文安根据自己从长辈的亲人那里得到的艺术传承，重新复兴并创办了“清平竹马会”，对该表演形式的唱词、道具、身段、步法等进行了创新，并带领相关人员进行表演，不但受到人民群众的好评，而且还获得了国家的奖项。从1977年到2005年，一直由孙文安担任会头，并组织人员进行表演。其儿子孙宝喜和孙子孙惠军均参与到此项活动中。1991年1月15日孙宝喜申请建立“清平竹马老会”的会所，得到上级部门的批准，用于排练和道具的储存。孙惠军从很小的时候就得到爷爷孙文安的真传，承继了“清平竹马老会”的各项传承，长大后代替年龄渐长的爷爷进行表演，并且也教授了一批学生。2015年11月21日，孙文安授权孙惠军担任法定代表人的天津市清平竹马文化传播有限公司，管理“清平竹马老会”的一切事务。2016年2月29日孙惠军对“清平竹马善事歌词”进行整理编撰向国家版权局进行了登记，取得了《作品登记证书》（国作登字—2016—A—00257421）。2017年1月21日，国家工商行政管理总局商标局核准原告注册第18596279号、第18596395号“二村清平竹马老会”文字商标。从上述的情况可以看出，孙文安和孙惠军是正宗的“清平竹马老会”承继者和创新者，孙惠军的公司也拥有合法的“二村清平竹马老会”的商标权。被告王贵起一直跟随“清平竹马老会”的会头孙文安进行清平竹马的表演。2005年起，王贵起组织人员打着“葛沽二村清平竹马会”的标识进行表演。2015年，被告王贵起成为“清平竹马”的会头，并组织人员在“葛沽营房茶棚过生日”中进行表演。2015年，被告王贵起组织人员在“接驾花会”中进行表演。2017年，在原告取得了“二村清平竹马老会”的商标权情况下，原告的法定代表人孙惠军对



王贵起进行了告知，严禁被告王贵起使用“葛沽二村清平老会”的字样用于其表演的道具上。二被告未经原告的许可分别于2017年2月5日（农历正月初九）、2月6日（农历正月初十）、2月11日（农历正月十五）、2月12日（农历正月十六）四次使用写有“葛沽二村清平老会”、“竹马”字样的道具，在葛沽当地进行表演。使得当地群众无法分清原告的“二村清平竹马老会”和被告的“葛沽二村清平老会”孰真孰假，认为二被告的表演是正宗的传承。

**问题：**被控侵权行为是否侵害了原告的注册商标专用权

**裁判要旨：**1、注册商标专用权是指注册商标权人在核定使用的商品上使用核准注册的商标的权利；禁止他人未经许可在相同或类似商品上使用相同或近似商标以及其他侵犯注册商标权行为的权利。民间文学艺术是指由群众口头创作、口头流传、在世代流传的过程中不断修改、加工、保存和发展的具有某一民族、地区或社会群众特征的文学艺术，是一个国家的民族的文化遗产。本案中，根据本案查明的事实，被控侵权“清平竹马”演出形式，属于葛沽地区群体民间世代相传，体现了葛沽地区群体社会历史和文化生活特点的艺术表现形式，因此，“清平竹马”既不属于商品，亦不属于服务，其属于民间文学艺术表演形式，不属于我国商标法调整的范围。2、商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。原告主张二被告停止使用带有“葛沽二村清平老会竹马”等字样的道具进行花会表演，本案中的道具不是作为商品对外销售，不用于识别商品来源，不属于商标性使用，故不存在侵害原告注册商标专用权的问题。另外，根据原告提交的证据，能够证明被诉侵权演出中所打的旗帜与文革以后花会复兴后演出所使用的旗帜一致，字体均为篆书，字体摆放形式为上下结构，上方横向从左至右写有“葛沽二村”，下方纵向从上至下写有“清平老会”，这恰恰说明了被诉侵权演出的传承性。而原告的注册商标为“二村清平竹马老会”，因此，不会引起观看者对于演出群体的混淆、误认。原告称其用商标权来传承和发展“清平竹马”的表演，本院认为，原告的此种垄断行为显然违背公序良俗，“清平竹马”这种民间艺术表演形式的传承属于该地区的全体群众，原告无权限制他人演出“清平竹马”。

（王杰 20199523）

## 16、在判断是否属于以不正当手段抢注他人商标时应考虑诉争双方的特殊关系

**案件名称：**董新丽诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标无效案

**案号：**（2017）京 73 行初 5331 号

**基本案情：**董某丽与董某涛系兄妹关系，曾共同经营家族糕点店——董记桂香楼，并参与“桂香楼”品牌宣传推广，后董某丽于 2015 年与董某涛分开经营并开设董记桂香阁。董某丽于 2015 年 7 月 10 日向商标局申请注册“董记桂香阁”商标，2016 年 6 月 6 日初审公告并获得注册。董某涛针对该商标以《商标法》第 32 条和第 15 条第 2 款为依据向商标局提起无效申请，被商评委宣告无效，成诉。

**问题：**商标权人注册商标是否属于以不正当手段抢注他人商标？

**裁判要旨：**在案证据显示原告与第三人为兄妹关系，曾共同经营家族糕点店——董记桂香楼，并参与“桂香楼”品牌宣传推广，后原告于 2015 年与第三人分开经营并开设董记桂香阁。原告作为经营“桂香楼”品牌糕点店的董氏家族成员，参与了“桂香楼”品牌的经营与推广，应与第三人共同分享品牌相关荣誉与权益。基于原告、第三人与“桂香楼”品牌糕点的特殊关系，本院认为不能简单认定原告申请注册“董记桂香阁”商标的行为属于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”或通过合同、业务往来等关系而明知他人商标并进行抢注之情形，否则就割裂了原告与其家族世代经营的“桂香楼”品牌的传承关系，也无益于家族品牌的传承和发扬。因此，被告认定诉争商标申请注册违反商标法第三十二条后段及第十五条第二款的规定。

（郭志亮 20190524）

## 17、商标无效中的注册之日起算五年是指公告之日

**案例名称：**武汉鹤归酒业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会纠纷案

**案号：**（2017）京 73 行初 7063 号

**基本案情：**国家工商行政管理总局商标评审委员会针对第三人就原告核准注册的第 7870503 号“黄鹤归来酒及图”商标（简称诉争商标）提出的无效宣告请求作出被诉裁定，认定诉争商标违反 2001 年《中华人民共和国商标法》（简称 2001



年商标法）第二十八条的规定，诉争商标予以无效宣告。原告认为第三人依据商标法第四十五条规定所提起的无效宣告申请已经超过了法律规定的“五年”期限，故此被告应不予受理或驳回该申请。诉争商标在2009年11月30日由刘刚提出注册申请，初审公告日为2010年10月6日，后第三人作为异议人对此提出异议申请，但商标局认为其异议理由不成立故准予注册，并于2012年10月27日刊登了异议裁定公告（第1333期），裁定异议不成立，予以注册，随后向原告发放了《商标注册证》，该证载明“注册有效期限自2011年1月7日至2021年1月6日止”，原告认为2012年10月27日的公告性质是异议裁定公告而非核准注册公告，二者在法律意义上有着本质区别。就本案而言诉争商标的核准注册日应为2011年1月7日（初审公告日2010年10月6日的三个月期满之日），而非2012年7月10日。

**问题：**商标法中指的无效宣告自商标注册之日起五年起算中的商标注册之日应当是哪一天？

**裁判要旨：**原告主张争议商标的核准注册日应为2011年1月7日，即诉争商标初步审定公告之日起三个月期满之日，而第三人提出无效宣告请求的日期为2016年9月7日，已超出了《商标法》第四十五条第一款规定的“自商标注册之日起五年内”的法定期限。2014年《商标法》第四十五条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。这一问题的关键即在于应如何理解该条款所述之“商标注册之日”。本院认为，应将前述“商标注册之日”理解为商标准予注册公告之日，而非初步审定公告之日起三个月期满之日。即，对于初审公告期满无异议而核准注册的商标，由商标局发给商标注册证，并予公告，其“商标注册之日”即为该公告之日，亦即初步审定公告之日起三个月期满之日；对于经异议审查决定或不予注册复审决定准予注册的商标，由商标局做出准予注册决定的，发给商标注册证，并予公告，其“商标注册之日”即为该公告之日。理由在于：商标专用权是一项法定权利，其取得和行使必须依照法律规定的方式进行。商标法设置异议制度的目的系在于避免不符合商标法规定的商标取得注册；而注

册商标的无效宣告制度则是对违反商标法规定取得注册的商标，以及以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标进行纠正的程序。二者均旨在保障在先权利人、利害关系人以及社会公众的合法权益，维护商标注册管理秩序和市场经济秩序；其区别仅在于，异议制度针对的是尚未核准注册的商标，而无效宣告制度针对的是已经注册的商标。同时，为了维持商标注册制度的相对稳定，商标法亦为无效宣告制度设置了五年的时间限制，即在通常情况下，若在先权利人或利害关系人知道或应当知道诉争商标注册之日起满五年，仍未请求宣告该商标无效，则推定其已默许该商标的注册，并丧失了请求宣告该商标无效的权利。考虑到异议程序和无效宣告程序系以诉争商标的核准注册之日作为划分，异议中商标的权利状态尚未得到法律的确认，亦考虑到商标局系通过商标公告的方式将商标注册、续展、变更、转让、撤销、注销、异议、评审、商标使用许可合同备案、送达等信息公之于众，且除送达公告外，公告内容自发布之日起视为社会公众已经知道或者应当知道，故以诉争商标的商标准予注册公告之日作为无效宣告五年时间限制的起算点，既符合注册商标无效宣告制度的设立初衷，亦可最大限度地保障在先权利人或利害关系人得以平等且公平地享有该项宣告注册商标无效的权利。本案中，诉争商标的初审公告日为2010年10月6日，经异议人异议，商标局认为该异议理由不成立，并于2012年10月27日刊登了异议裁定公告。而诉争商标准予注册公告行为的发生必然基于上述异议裁定公告行为，故诉争商标的准予注册公告之日至少应在2012年10月27日之后。因此，第三人于2016年9月7日提出宣告诉争商标无效的请求并未超出2001年《商标法》第四十五条第一款规定的法定期限。

（王晶 20190526）

## 18、确认是否侵犯商标权，应综合考虑被控侵权行为使用的商标或标识与注册商标的相似度，两者使用商品或服务的相似度

**案例名称：**滴滴打车商标案

**案号：**（2014）海民（知）初字第21033号

**基本案情：**原告广州市睿驰计算机科技有限公司诉称：我公司于2006年成立，主营软件与互联网业务，因准备从事与汽车相关的业务，注册了第38类11122098

号“嘀嘀”和11282313号“滴滴”、第35类11122065号“嘀嘀”商标（以下简称原告商标），并投资成立全资子公司广州市嘀嘀信息有限公司（以下简称广州嘀嘀公司），申请了ddyddy系列域名。被告北京小桔科技有限公司基于软件信息平台向社会公众提供“滴滴（嘀嘀）打车”服务，并在提供服务的软件程序乘客端和司机端界面等处显著标注“滴滴（嘀嘀）”字样，其服务包含了第35类商标中的替他人推销、商业管理、组织咨询、组织商业或广告展览、商业信息、计算机档案中进行数据检索（替他人），以及第38类商标中的信息传递、计算机辅助信息、图像传送、电信信息、电子公告牌、提供与网络的电讯联接服务、计算机网络用户接入服务、提供互联网聊天室、提供数据库接入服务、数字文件传送等与我公司商标核定使用的服务范围相同或近似的内容，侵犯了我公司的商标专用权。被告北京小桔科技有限公司辩称：“滴滴（嘀嘀）”属于象声词，代指汽车或汽车鸣笛，在汽车行业使用显著性不高。我公司的服务名称此前曾使用“嘀嘀打车”，后均改为“滴滴打车”，没有单独使用“滴滴（嘀嘀）”字样，并与黄蓝色出租车卡通形象图案组合使用，显著性较高，与原告的文字商标区别明显。该图文标识已与我公司提供的服务形成紧密联系，不会与原告提供的服务产生混淆和误认

**问题：**是否侵犯注册商标的专用权

**裁判要旨：**在通常情形下，确认是否侵犯商标权，应综合考虑被控侵权行为使用的商标或标识与注册商标的相似度，两者使用商品或服务的相似度，以及两者共存是否容易引起相关公众对来源的混淆误认等因素。本案中，从标识本身看，“滴滴打车”服务使用的图文组合标识具有较强的显著性，与睿驰公司的文字商标区别明显。睿驰公司所称其商标涵盖的商务和电信两类商标的特点，均非“滴滴打车”服务的主要特征，而是其商业性质的体现以及运行方式的必然选择。此外，考虑到睿驰公司商标、“滴滴打车”图文标识使用的实际情形，亦难以导致相关公众混淆误认。综上，“滴滴打车”的服务内容与睿驰公司注册商标核定使用的类别不同，商标本身亦存在明显区别，其使用行为并不构成对睿驰公司的经营行为产生混淆来源的影响，小桔公司对“滴滴打车”图文标识的使用，未侵犯睿驰公司商标权。

（王杰 20190528）

## 19、减弱商标的显著性，并不正当利用商标的市场声誉，构成《商标法》第十三条第三款所指“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形

**案例名称：**贵州永红食品有限公司与贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司等侵害商标权纠纷案

**案号：**（2015）京知民初字第1944号      （2017）京民终28号

**基本案情：**贵阳老干妈公司拥有第2021191号“老干妈”文字注册商标（简称涉案商标），核定使用在第30类商品上，包括豆豉、辣椒酱、炸辣椒油等。该注册商标经贵阳老干妈公司的长期使用、广泛宣传，已经为国内外广大消费者所知悉，多次被国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）和法院在行政和司法程序中认定为“具有较高知名度”或直接认定为驰名商标。被告贵州永红公司是贵州一家牛肉制品生产企业，其产品包括牛肉干、牛肉松、牛肉棒等。贵阳老干妈公司近期发现，贵州永红公司制造、销售的牛肉棒产品印有“老干妈味”字样。贵阳老干妈公司认为，“老干妈”是其拥有的注册商标，具有很强的显著性和较高的知名度，该词汇并非直接表示商品风味的描述性词汇。涉案商标经过贵阳老干妈公司长期使用和宣传，已经成为驰名商标。贵州永红公司未经贵阳老干妈公司同意，擅自在其商品上使用了涉案商标，损害了贵阳老干妈公司作为注册商标专用权人的合法权益，对贵阳老干妈公司知名品牌造成了极其恶劣的影响。贵州永红公司与贵阳老干妈公司同处于贵州省，以涉案商标在业内的知名度，贵州永红公司知道或者至少应当知道贵阳老干妈公司的涉案商标，在此情形下，未经贵阳老干妈公司许可擅自使用了“老干妈”字样，其傍名牌意图非常明显。因此，贵州永红公司的行为属于恶意侵犯驰名商标专用权的行为。此外，贵州永红公司在牛肉棒上使用“老干妈味”字样以及销售印有上述“老干妈味”字样的牛肉棒，也违反了反不正当竞争法第二条的诚实信用原则，属于不正当竞争的行为，应当依法予以禁止。北京欧尚公司实施了销售侵犯商标专用权的商品的行为，亦违反了商标法的相关规定，故一并诉之。

**问题：**关于贵州永红公司在涉案产品上使用“老干妈味”字样是否属于商标的合理使用行为的问题

**裁判要旨：**1、贵州永红公司将“老干妈”作为涉案商品的口味名称，并标注于涉案商品包装正面，属于对涉案商标的复制、摹仿，其能够起到识别商品来源的作用，属于商标法意义上的使用。虽然涉案商品确实添加有“老干妈”牌豆豉，但“老干妈”牌豆豉并非食品行业的常用原料，“老干妈味”也不是日用食品行业对商品口味的常见表述方式，涉案商品对“老干妈”字样的使用不属于合理使用的范畴。2、贵州永红公司明知第2021191号“老干妈”商标在豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油商品上具有较高知名度，仍然在涉案商品上使用“老干妈味”字样，意图利用该商标的市场声誉吸引相关公众的注意力，从而获取不正当的经济利益。因此，贵州永红公司在涉案商品包装上标注“老干妈味”的行为，削弱了第2021191号“老干妈”商标与贵阳老干妈公司的唯一对应联系，弱化了该驰名商标告知消费者特定商品来源的能力，从而减弱了驰名商标的显著性，并不正当利用了驰名商标的市场声誉，构成商标法第十三条第三款所指“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

（王杰 20190530）

## 21、竞争关系的构成并不限于同行业之间

**案例名称：**安徽微信保健品有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司侵害商标权纠纷

**案号：**（2018）皖民终409号

**基本案情：**2015年10月23日，安徽微信保健品有限公司在安徽合肥登记设立，经营范围为保健与健康用品、预包装食品、日用百货的批发与零售。微信公司在其官网首页和网上销售的产品及其外包装上醒目地标有其公司名称信息，且在部分产品及外包装箱上使用了与腾讯公司“微信及图”高度近似的标识。腾讯公司遂以侵犯注册商标专用权和不正当竞争为由向法院起诉。微信公司辩称微信公司与腾讯公司是两类生产经营不同、差别巨大的企业，前者是食品保健品经营的小企业，后者是提供工业产品和互联网服务的特大型企业，公众包括消费者、用户不会认为此两者有关联，微信公司在经营食品茶水饮料上无攀附腾讯公司的可能。



**问题：**微信公司与腾讯公司之间是否存在竞争关系

**裁判要旨：**竞争关系的构成并不限于同行业的经营者之间，只要经营者的行为扰乱市场竞争秩序，可能给其他经营者或消费者造成损害，则应认定该经营者与其他经营者存在竞争关系。“微信”即时通讯服务与腾讯公司已建立起稳定的联系，“微信及图”商标也广为人知。从字面意思看，“微信”二字与通讯、信息联系密切，而与保健品、食品饮料等商品毫无关联。微信公司作为后成立食品饮料类企业，在选择其企业名称中的字号时应对腾讯公司的即时通讯服务名称“微信”、“微信及图”商标中的文字部分进行合理避让，避免相关公众误认为微信公司与腾讯公司存在许可使用、关联企业等特定联系。从微信公司网站首页的页面布局看，其不仅在网页醒目位置标有公司名称，而且在网页显著位置使用与腾讯公司“微信及图”高度近似的“”标识对其产品进行宣传，很容易误导相关公众认为两者之间存在特定联系。

（郭志亮 20190531）

## 22、约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准

**案例名称：**江苏中正警银亭研制开发有限公司与中警科技（江苏）开发有限公司侵害商标权纠纷

**案号：**（2018）苏民终 408 号

**基本案情：**2013年1月7日，江苏中正警银亭研制开发有限公司向国家商标局申请注册“警银亭”商标，于2014年6月28日获准授权并公告。警银亭公司对“警银亭”商标进行了推广和使用，主要的商品为警亭和银亭组合体，简称警银亭。中警科技（江苏）开发有限公司在网站上销售名“警银亭”的产品，并进行相关的宣传活动。警银亭公司以侵犯商标权和不正当竞争为由起诉中警公司。

**问题：**警银亭是否属于通用名称？

**裁判要旨：**根据《中华人民共和国商标法》第五十九条的规定，注册商标中含有本商品的通用名称的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。所谓通用名称，是指在一定范围内普遍使用的名称，其本身不具有识别特定商品来源即商品提供者的功能。通用名称包括法定的或者约定俗成的两种情况。法律规定为通用名称的，或者国家标准、行业标准中将其作为商品通用名称使用的，应当认定为通用

名称。而约定俗成的通用名称是指相关公众普遍认为能够代表一类商品的某一名称，被专业工具书、辞典列为通用名称的，可以作为约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于已经核准注册的商标，当事人若主张该商标属于通用名称或其是在通用名称意义上使用该商标或商标构成要素的，其对此应负有举证责任。本案中，“警银亭”并非商品通用名称。首先，“警银亭”系臆造词汇，警银亭公司使用在先。2012年11月，警银亭公司与连云港市公安局签订《协议书》时，即使用“警银亭”来描述指称具备银行自助取款功能的警务治安岗亭，目前尚无证据证明在2012年11月前存在其他人使用过“警银亭”一词的情形。其次，警银亭公司于2013年1月7日申请并于2014年6月核准注册“警银亭”商标。此后，警银亭公司对“警银亭”商标进行了推广、使用和宣传，其在第6类可移动金属建筑物、金属制简易小屋等商品上经营情况良好，相应的“警银亭”注册商标具有了一定的知名度，商标的显著性亦随商品的经营、推广而得以增强。再次，具备银行自助取款功能的警务治安岗亭并非只能用“警银亭”指称，该种商品亦可称为“银警亭”“警务岗亭”“自助银亭”“警银便民亭”等。且对案外人以“警银亭”属于商品通用名称为由提出的无效宣告请求，商评委已于2016年9月21日作出《关于第12006986号“警银亭”商标无效宣告请求裁定书》认为“警银亭”注册商标具有商标应有的显著特征，并不构成《商标法》第十一条第一款第（一）、（二）项规定之情形而予以维持。最后，中警公司亦未能提供证据证明“警银亭”属于行业通用名称，其一审期间提供的企业信用公示报告仅反映两家公司的经营范围包括“警银亭”，但并未有经过相应国家标准、行业标准的确定、权威数据资料的证明或者合理方式的科学论证，认定涉案商标已成为可移动金属建筑物等商品行业内约定俗成的通用名称。故“警银亭”词汇在可移动金属建筑物等商品的行业领域内作为商标标识的意义和识别度要明显强于其本身的描述性含义。

（郭志亮 20190531）

### 三、专利案例

#### 1、汽车行业中的一般消费者需要具备哪些知识

**案例名称：**捷豹路虎有限公司等与江铃控股有限公司二审行政判决书（2018 北京法院十大知识产权案例）

**案号：**（2018）京行终 4169 号

**基本案情：**本专利系专利号为 201330528226. 5、名称为“越野车（陆风 E32 车型）”的外观设计专利，其申请日为 2013 年 11 月 6 日，授权公告日为 2014 年 4 月 23 日，专利权人为江铃公司。本专利（附图见附件）由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图表示，依照行使时汽车驾驶员的位置为基准确定前、后、左、右、顶面，由此可以确定左右视图表达的是汽车侧面设计，主视图表达的是汽车前面设计，后视图表达的是汽车后面设计，俯视图表达的是汽车顶面设计。针对本专利，路虎公司于 2014 年 7 月 25 日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利不符合 2008 年 12 月 27 日修正的《中华人民共和国专利法》（简称 2008 年专利法）第二十三条第一款和第二款的规定，同时提交了证据。后专利复审委宣告本专利全部无效。

**问题：**汽车领域中的一般消费者需要具备哪些知识

**裁判要旨：**作为汽车领域的判断主体，一般消费者应当知晓某类汽车产品的功能和用途；汽车产品的结构组成或布局、主要部件的功能和设计特点；以及影响整体视觉效果的各种因素，如该类产品的设计空间，并对不同设计特征对整体视觉效果的影响权重有一定的认知能力。具体而言，在汽车领域，一般消费者应当具有如下常识性的知识：汽车设计可以分成车身（即“白车身”）和装饰件两大方面。白车身是指完成焊接但未涂装之前的车身，不包括车门、引擎盖等可移动部件及装饰件等。汽车的装饰件，又称外饰件，是指车身外部可见的装于车身本体的功能件，这些件除应满足本身功能外，还应起到装饰作用。装饰件所包含的具体部件，一般来说主要有：前部的散热器面罩、前照灯及其他灯具，后部的尾灯、车牌、前后保险杠；侧面的防擦条、后视镜、门把手、车轮罩以及车周围的装饰物、车型标志等。汽车灯具通常由照明灯和信号灯组成，安装在车辆的前面、侧面、后面，有时在车辆的顶部。散热器面罩通常俗称为进气格栅，其功能主要是

保护散热器，给发动机进入冷却空气。车身作为承载乘客和发动机等汽车部件的主体，在造型中所占比重最大，汽车车身的形状往往决定了汽车的整体形状。车身各个面是技术与美学的综合。汽车设计是从侧面开始的，而且汽车侧面是反映车身形状（指三维立体形状）或者汽车整体形状的极其重要的面。汽车前面、后面的设计包括前脸各个部件的布局、车尾各个部件的布局、以及所述部件的具体外形和内部构造的设计，而其中因为其位置和标示性作用而引人注目的装饰件，包括车灯、格栅、发动机罩、保险杠等则是在统一的风格之下配合车身的形状进行设计。故汽车的白车身结构是最不容易改变的，相对而言装饰件是容易改变的。因此，从设计的顺序、难易和视觉关注程度综合考虑，汽车各个面对整体视觉效果的影响权重由高至低顺序依次是侧面、前面、后面、顶面。根据两个设计之间的差异位于哪个面，以及考虑相同特征或者不同特征在现有设计中公开的频率、是否在现有设计中已经公开或者现有设计是否存在相应的设计手法，侧面、前面、后面、顶面在整体视觉效果中的权重可能会升高或者降低。汽车外形的设计由两个基本元素组合而成，即线条与比例。无论汽车的哪个部分，其形状产生于线条的相交、相切，汽车的外形就是由一组组经过排列组合的线条构成的。在汽车外形愈来愈整体化的今天，线条的运用对于造型愈发重要。线条往往决定了车身表面的起伏，决定了整个车型的设计风格，对于整车的整体视觉效果存在一定的影响。汽车车身造型中各个部分和构件之间受到技术因素（如引擎的布置）和装饰因素（如黄金比例等美学法则）的限制，在设计过程中形成一定的比例关系。汽车的比例关系反映在汽车的基本尺寸上，这些基本尺寸有：轴距、轮距、总长、总宽、总高、前后悬长度以及车身的各部分尺寸等。通过这些基本尺寸的各种变化形成不同的汽车造型设计，达到不同的视觉效果。因此，比例关系反映了汽车的使用性能、造型效果和市场定位。如果把汽车前脸看做一张脸，那么汽车的前灯就是脸上的眼睛。车灯既是照明工具也具有传达信息的功能，为驾驶人提供安全驾驶的环境，如夜间照明、显示车辆的位置、大小、行驶方向以及驾驶人的意图等。车灯设计集实用性和装饰性于一体，在与整车设计风格保持一致的同时，体现汽车的品质和个性。进气格栅处于汽车的最前端，处于视觉焦点位置，是汽车整体设计的画龙点睛之处。发动机罩是前面和侧面能够观察到的醒目的车身构件，是买车者经常要查看的部

件之一。汽车的保险杠除了保持保护、防撞功能外，还追求与车体造型的和谐与统一，从而成为整体造型的组成部分，与车身有机地融合成一个整体。因此，在各个装饰件中，出于功能和装饰因素方面的考虑，前后车灯、进气格栅、发动机罩以及前后保险杠的外形设计相对于其它装饰件的外形设计而言处于比较重要的地位，在整体视觉效果中占比更大。

（王晶 20190512）

## 2、仅有未能显示产品外观结构的订单不能证明先用权

**案例名称：**深圳市鑫沃野电子科技有限公司等诉东莞市铭冠电子科技有限公司专利纠纷案

**案号：**（2017）粤民终 2661 号

**基本案情：**铭冠公司享有名为“鼠标（TM168）”的外观设计专利权，2016年3月4日申请，2016年7月27日获得公告授权。铭冠公司的代理人于2017年1月16日对宏创公司在京东网上销售的被诉侵权产品和收获过程进行公证。经当庭拆封，被诉侵权产品为鼠标，型号为S8。宏创公司确认被诉侵权产品系其销售、许诺销售，但表示被诉侵权产品系从鑫沃野公司购进，并提交了采购单。鑫沃野公司确认被诉侵权产品系其制造、销售，也确认其销售被诉侵权产品给宏创公司。宏创公司表示在铭冠公司涉案专利申请日前已经开始销售被诉侵权产品，并提交了2015年12月20日向鑫沃野公司订购“S8宏编程游戏鼠标”的采购单和2015年12月28日的京东交易快照。该交易快照显示销售的产品为“沃野V8”鼠标。铭冠公司对采购单的真实性不予认可，并认为采购单不能证明采购的产品即为被诉侵权产品。铭冠公司认为宏创公司可以修改网页信息，且京东交易快照的产品型号并不相同。鑫沃野公司表示在铭冠公司涉案专利申请日前已经开始制造、销售被诉侵权产品，并提交了2015年的订购单。铭冠公司表示无法核实订购单的真实性，且订购单上显示的品名和规格均与附图型号不一致。

**问题：**鑫沃野公司的先用权抗辩是否能够成立

**裁判要旨：**鑫沃野公司为支持其主张的先用权抗辩，在一审提交了其发送给案外人的若干订购单、一张有图案的订购单附件、案外人的若干送货单、案外人的三张收款收据等作为证据。经查，上述证据不足以证明鑫沃野公司在涉案专利申请



目前已经生产销售被诉侵权产品，具体理由如下：1. 虽然部分订购单和送货单加盖了“深圳市湛业塑胶制品有限公司”“深圳市永盛发科技有限公司”公章，但是均未显示产品外观，产品的名称和型号亦与被诉侵权产品不对应，且上述两公司均未出庭作证，不能确认该部分证据的真实性；2. 虽然2015年10月14日的订购单附件显示有图案，但该附件没有加盖公章，不能确认为该订购单的附件，同时，其上图案的品名及规格为S82KEY，无法与该订购单上产品品名及规格“YSF-034 按键喷油镭雕黑色”“YSF-034 按键喷油镭雕白色”“YSF-001 喷油黑色沃野标”对应。综上，鑫沃野公司提交的上述证据真实性存疑，难以形成完整的证据链条证明该公司在涉案专利申请日之前已经制造出被诉侵权产品或者为制造做好必要准备，本院对鑫沃野公司的先用权抗辩不予支持。

（郭志亮 20190518）

### 3、未作为定案依据的检测报告所产生的费用由当事人分担

**案例名称：**SchützWerkeGmbH& 与上海山海包装容器有限公司侵害发明专利权纠纷一案二审民事判决书

**案号：**（2004）沪高民三（知）终字第90号

**基本案情：**许茨公司是专利名称为“带托板容器”、专利号为ZL92102563.7发明专利的专利权人。许茨公司认为上海山海公司生产的集装箱落入其专利权保护范围，于是诉至法院。一审法院在庭审结束后，指定同济大学测量与国土信息工程系对IBC集装箱排流槽是否有坡度作了检测，但一审法院对该检测报告没有进行质证，在判决书中对该检测报告也一字未提，许茨公司认为程序违法提起上诉。

**裁判要旨：**IBC集装箱排流槽检测报告并不是本案一审定案的依据，故原审法院在一审未组织双方当事人对该检测报告进行质证，在一审判决书中未提及该份检测报告，均不属于程序违法行为。但由于IBC集装箱排流槽检测报告并不是本案一审定案的依据，一审专家咨询费不应由败诉方单独负担。基于公平合理考虑，一审专家咨询费应由双方当事人分担。

（王晶 20190519）

#### 4、人民法院审理专利侵权纠纷案件时，应当依法保护申请在先的专利

**案例名称：**王冕与辛集市康业医疗器械厂知识产权纠纷

**案号：**（2014）冀民三终字第37号

**基本案情：**王冕于2008年7月2日就“一次性氧气湿化过滤器”申请实用新型专利，于2009年5月13日获得专利权，专利号为ZL20082006××××.X，该专利目前有效。任双军于2011年5月4日就“医用氧气湿化过滤器”申请实用新型专利，于2012年1月18日获得专利权，专利号为ZL20112013××××.6，该专利目前有效。任双军于2011年6月3日就“一种氧气湿化过滤器用外置氧气阻滤器”申请实用新型专利，于2012年5月2日获得专利权，专利号为ZL20112018××××.4，该专利目前有效。2012年11月27日，任双军与辛集市康业医疗器械厂签订的专利实施许可合同在国家知识产权局备案。2012年9月27日，王冕与河北省石家庄市燕赵公证处公证员马金茹、工作人员耿力强一起，来到位于河北省衡水市人民东路与红旗大街交叉口西行100米路南的哈励逊国际和平医院，在公证员的现场监督下，以普通患者的身份在该院门诊耳鼻喉门诊看病，值班医生写了门诊病历记录。王冕在该院门诊收费处支付了人民币94元，该院为其出具了票据号码为6790959的《哈励逊国际和平医院门诊收费票据》一张，王冕在该院得到了二个氧舒利康一次性使用氧气湿化连接瓶。经对被告辛集市康业医疗器械厂生产的氧舒利康一次性使用氧气湿化连接瓶与原告的专利进行比对，其产品有进氧口、氧气阻滤芯、湿化瓶、密封盖、出氧口组成，其中进氧口位于湿化瓶一端，密封盖和出氧口位于湿化瓶另一端，湿化瓶进气口借助氧气管与其外的氧气阻滤芯连接形成氧气进气口通路。

**问题：**侵权裁判时，法院是否有必要认定专利是否属于从属专利或者重复授权？

**裁判要旨：**虽然康业医疗器械厂生产的氧舒利康一次性使用氧气湿化连接瓶将氧气阻滤芯放到了湿化瓶之外，但被上诉人产品中氧气阻滤芯和湿化瓶一起起到了与王冕的湿化过滤器相同的作用，与王冕专利构成了等同。其技术特征落入王冕专利保护范围，王冕的专利是在先申请的，依据《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中能否直接裁判涉案专利属于从属专利或者重复授予专利问题的函》规定：“人民法院审理专利侵权纠纷案件时，无须在判决中直接认定当事人拥有或者实

施的专利是否属于某项专利的从属专利，也不宜认定是否属于重复授权专利。但是，根据专利法规定的先申请原则，应当依法保护申请在先的专利。不论被控侵权物是否具有专利，只要原告的专利是在先申请的，则应根据被控侵权物的技术特征是否完全覆盖原告的专利权保护范围，判定被告是否构成专利侵权。

（张慧清 20190524）

## 5、从属专利是指其实施必须依赖于基础专利技术

**案例名称：**邯郸紧固件公司与陈某某侵害实用新型专利权纠纷

**案号：**（2012）合民三初字第 00026 号

**基本案情：**原告陈某某诉称：其十几年前就从事矿山技术工作，经多年研究，发明了一种井下支护的锚杆螺母，命名为“闷盖螺帽”。并于 2008 年 7 月 2 日申请专利，2009 年 4 月 15 日被国家知识产权局授予实用新型专利权，专利号为：ZL200820040281.3。该实用新型的优点和效果是，对于斜头锚杆，塑料制成的垫板将不在闷盖中心的作用力的作用点扩大，闷盖的受力状况得到改善，使闷盖在搅拌的过程中不会被顶开；对于平头锚杆，搅拌过程中垫板被挤压破碎，并在闷盖变形过程中往中心汇聚，使作用到闷盖上的作用力的作用点变小，这样，在达到规定的扭矩时，闷盖被顺利顶掉。使用该实用新型可在生产中节约大量锚杆并使工作效率大幅度提高。被告邯郸紧固件公司针对原告的指控所提出的抗辩，提出了如下证据：1、《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、法定代表人身份证明书。证明被告的民事诉讼主体资格。2、专利号分别为专利号 ZL200920104368.7、ZL200920101974.3、ZL201120296270.3 的三项专利。证明被告生产销售的产品是自有专利产品，不涉及侵权。

**问题：**如何认定从属专利？

**裁判要旨：**被告使用第 200820040281.3 实用新型专利技术制造的第一代带有“KTB”字样的扭矩螺母产品，并销售给海奇公司，被其称之为一种改进的锚杆螺母，该产品与原告专利权利要求中的外圆合金塑料垫板、两端面上下平行相比，增加设置了圆形封板与传力凸台结合为一体的零件。根据该项专利说明书解释，本实用新型利用设置在圆形封板面向岩壁一面中部的传力凸台承受和传递锚杆端面推力，由于当锚杆端面与其轴线不垂直时，一般也是传力凸台顶部率先与锚

杆端面接触，确保了锚杆对圆形封板的作用力不会集中在圆形封板边缘附近的某一点上，从而避免了因螺母本体端部抱紧圆形封板的环形折边受力不均衡而引发的各种故障现象的发生。由于环形折边受力均衡，从而使扭力稳定，保证了锚杆和锚杆螺母的正常工作。螺母本体对应岩壁的一端，即螺母本体的工作面端沿辐向扩展为接触盘，可增大锚杆螺母与托盘的接触面积，提高支护装置的可靠性。该专利说明书附图可以看出，实际上其所称的圆形封板与传力凸台实为结合为一体的零件，凸台在承受和传递锚杆端面推力乃至达到规定的扭矩时，闷盖被顺利顶掉的过程中，尤其对斜头杆体的受力接触点和吸收能量方面进一步改善了受力状况。但尽管如此，该技术方案是为了解决同样的技术问题即避免闷盖在搅拌过程中被斜头杆体顶开，并避免在达到规定扭矩时平头锚杆无法顶掉闷盖；同时，对于斜头锚杆，塑料制成的垫板或所称的传力凸台将不在闷盖中心的作用力的作用点扩大，闷盖的受力状况得到改变，使闷盖在搅拌过程中不会被顶开；对于平头锚杆，搅拌过程中被挤压破碎，并在闷盖变形过程中往中心汇聚，使作用到闷盖的作用力点变小，这样，在达到规定的扭矩时，闷盖被顺利顶掉。综上，在后专利比在先的专利技术更先进，但实施该技术，有赖于实施前一项专利技术，从而第 200820040281.3 实用新型专利的保护范围完全落入原告在先申请并获授权的实用新型专利保护范围之内，属从属专利。

（张慧清 20190524）

## 6、专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的实质性技术知识的内容

**案例名称：**潘笃华与张德芝侵害发明专利权纠纷案

**案号：**（2003）皖民三终字第 15 号

**基本案情：**潘笃华于 1998 年 3 月 3 日向中华人民共和国知识产权局提出名为“旋转式吸管瓶盖”的实用新型专利申请，并于 1999 年 3 月 25 日获准授权，专利号为 ZL98201649.2。2002 年 3 月 25 日，潘笃华作为许可人（甲方）与小家伙公司（乙方）订立专利实施许可合同一份，约定：甲方将其获得的“旋转式吸管瓶盖”专利技术投放到乙方生产和销售的“小家伙”果奶等儿童饮料市场；许可年限自 2000 年 3 月 25 日至 2007 年 3 月 25 日；乙方以使用甲方实用新型专利

生产的产品销售额的4%作为许可费等。张德芝于2001年开始销售被控侵权产品（金义公司生产的“金义”牌AD钙奶），至2002年10月销售该产品500余箱。张德芝上诉称其销售的金义公司产品采用了公知技术。德国的DE4323666A1号专利明确记载：“利用封闭装置，也已经为人所知，将瓶盖固定部分旋转在瓶口上，在使用时，把帽用螺纹向内旋拧使得安置在盖内部的尖端刺破膜，此时产品通过预置的导管取出，所属导管通过盖罩伸进去，而不把它驱除与瓶子分开。”德国专利的这段描述，反映的功能是从瓶中取出饮料产品，其具体的方法即技术特征主要体现在：（1）瓶盖固定旋拧在瓶口上；（2）盖内部设有尖端；（3）设有封口膜；（4）以帽旋拧带动盖内部尖端旋转从而刺破膜；（5）盖内设有导管，用以取出产品；（6）取出产品时导管不与瓶子分开。其涉及到的构造部件有瓶、瓶盖、尖端、膜、帽、导管。由此可见，金义果奶瓶盖所采用的技术没有超过上述技术特征的范围，应属于公知技术。

**问题：**不侵权抗辩中现有技术的认定条件？

**裁判要旨：**专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的实质性技术知识的内容。只有清楚、完整地公开了实用新型专利申请的技术方案的对比文件，才能足以影响被申请宣告无效的实用新型专利的新颖性。引用对比文件所记载的内容判断被申请宣告无效的实用新型专利的新颖性时，应以对比文件公开的技术内容为准。对于所属技术领域的技术人员来说，从公开内容中推定出的隐含的技术内容必须是无歧义的，而且不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。本案中，德国DE4323666专利文献所公开的内容主要为一般概念，而非明确的技术特征，其内容的公开并不必然影响采取具体概念限定的ZL98201649.2实用新型专利的新颖性。而且从DE4323666专利文献也无法无歧义地推定出与ZL98201649.2实用新型专利相同的技术特征，也不能必然推出二者所要解决的技术问题和技术方案实质上相同、预期效果相同。

（张慧清 20190524）

## 7、被分离出来的DNA片段不具有可专利性，但cDNA具有可专利性

**案件名称：**Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics,



inc., et al.

**检索指引：**569 U. S. \_\_\_\_ (2013)

**基本案情：**人类基因是由双螺旋结构的 DNA 编码的，双螺旋结构中的每一个共价键（cross-bar）是由两个核苷酸组合的，DNA 中的核苷酸序列包含合成人体所需蛋白质中的氨基酸的必要信息。那些能编码氨基酸的核苷酸叫外显子（exon），另一些则不能实现该功能，被称为内含子（introns）。科学家可以从细胞中提取 DNA，并分离出 DNA 中的一部分用作研究，他们也可以合成只含有外显子的核苷酸片段，该核苷酸片段被称为 cDNA（composite deoxyribonucleic acid），cDNA 删除了 DNA 中的内含子，只剩下外显子。被告米瑞达公司在发现 BRCA1 与 BRCA2 基因在 DNA 中的精确位置后，申请专利并获得授权，该项研究表明 BRCA1 与 BRCA2 基因的突变会极大地增加患乳腺癌和卵巢癌的风险。这项发现可以让米瑞达公司开展医学测试，以甄别患者是否有患相关癌症的风险。如果专利有效，米瑞达公司将获得从 DNA 分子中分离 BRCA1 与 BRCA2 和合成 BRCA cDNA 的独占权。原告为此提起诉讼，要求依据美国专利法第 101 条宣告米瑞达公司的专利无效。地方法院判决支持了原告的诉求，宣告被告的专利无效，因为法院认为被告的专利包含了自然物（product of nature）。联邦巡回法院撤销原判，其认为分离的 DNA 和 cDNA 具有可专利性（patent eligible）。联邦最高法院最后判决分离的 DNA 不具有可专利性，而 cDNA 具有可专利性

**问题：**被分离出来的 DNA 片段与 cDNA 是否可以申请专利保护

**裁判理由：**自然中的 DNA 片段属于自然物，而且不能仅因为其被从 DNA 分子中分离出来就具有可专利性，但是 cDNA 并不是自然产生的，而具有可专利性。

专利法第 101 条规定：“凡发明或发现任何新颖而实用的制法、机器、制造物、物质的组分”可以获得专利，但是自然规律、自然现象和抽象的思想是科学技术研究的基本工具，是不受专利法保护的。然而，在自然物中是否授予专利的排除规则仍然有限制。专利保护要在鼓励创造和阻碍信息交流之间保持精妙的平衡。这一标准可以用来确定米瑞达公司的专利是否包含新颖且实用的物质组和自然现象。米瑞达公司的 DNA 权利要求落在了自然规律的例外规则之中。米瑞达公司的主要贡献是发现了 BRCA1 与 BRCA2 基因的精确位置。可专利性的核心是调查这些发现是否与自然发现物有明显的区别特征（Diamond v. Chakrabarty）。米瑞

达公司并没有创造或改变 BRCA1 与 BRCA2 的基因信息和 DNA 结构。它仅是发现了这一重要和有用的基因，即使这一发现具有开创性，甚至是一伟大的发现，仍然不能满足《专利法》第 101 条的规定（Funk Brothers Seed Co. v. KaloInoculant Co.）。BRCA1 与 BRCA2 的基因位置并不能使该基因具有可专利性。米瑞达公司在专利文件中强调他们做出一发现的过程，但仅有艰辛的努力并不能满足《专利法》第 101 条的要求。从人类基因组中分离出 DNA 这一事实无法挽救米瑞达公司的权利要求缺陷。权利要求既没有表示为化学组分的形式，也没有使分离出来的 DNA 片段发生化学变化，相反，它们仅关注于 BRCA1 与 BRCA2 中的基因信息。最后，米瑞达公司抗辩称应该尊重专利商标局最近颁发的基因专利这一实践，在 J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. 案中，国会在随后的立法中支持了专利商标局的实践。但是这里并不存在所谓的支持（endorsement），美国曾在联邦巡回法院和地方法院中辩称单独分离出来的 DNA 不具有可专利性。

（c）cDNA 不是自然物，所以具有可专利性。cDNA 没有像自然存在的分离 DNA 那样的专利障碍，其片段中仅含有外显子，不属于自然物。cDNA 的序列确实是自然存在，但是通过科学实验将内含子剔除之后，已经是创造出了新物质。

（d）本案所涉专利并不涉及方法权利要求，而仅是 BRCA1 与 BRCA2 基因的新应用，且 DNA 中自然存在的核苷酸序列已经被改变。

（郭志亮 20190524）

## 8、由于专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造出来的产品的后续实施也不构成侵权

**案例名称：**深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司 5、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案（最高院指导案例第 5 批，20 号

**案号：**（2011）民提字第 259 号、

**基本案情：**深圳市斯瑞曼精细化工有限公司（以下简称斯瑞曼公司）于 2006 年 1 月 19 日向国家知识产权局申请发明专利，该专利于 2006 年 7 月 19 日公开，2009 年 1 月 21 日授权公告，授权的发明名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”，专利权人为斯瑞曼公司。该专利最近一次年费缴纳时间为 2008 年 11 月 28 日。2008

年10月20日，深圳市坑梓自来水有限公司（以下简称坑梓自来水公司）与深圳市康泰蓝水处理设备有限公司（以下简称康泰蓝公司）签订《购销合同》一份，坑梓自来水公司向康泰蓝公司购买康泰蓝二氧化氯发生器一套，价款26万元。康泰蓝公司已于2008年12月30日就上述产品销售款要求税务机关代开统一发票。在上述《购销合同》中，约定坑梓自来水公司分期向康泰蓝公司支付设备款项，康泰蓝公司为坑梓自来水公司提供安装、调试、维修、保养等技术支持及售后服务。2009年3月16日，斯瑞曼公司向广东省深圳市中级人民法院诉称：其拥有名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”的发明专利（简称涉案发明专利），康泰蓝公司生产、销售和坑梓自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围。请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用。在本案中，斯瑞曼公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，在一审法院已作释明的情况下，斯瑞曼公司仍坚持原诉讼请求。

**问题：**坑梓自来水公司有无侵权

**裁判要旨：**最高人民法院认为：斯瑞曼公司在本案中并没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，因此本案的主要争议焦点在于，坑梓自来水公司在涉案发明专利授权后使用其在涉案发明专利临时保护期内向康泰蓝公司购买的被诉专利侵权产品是否侵犯涉案发明专利权，康泰蓝公司在涉案发明专利授权后为坑梓自来水公司使用被诉专利侵权产品提供售后服务是否侵犯涉案发明专利权。对于侵犯专利权行为的认定，应当全面综合考虑专利法的相关规定。根据本案被诉侵权行为时间，本案应当适用2000年修改的《中华人民共和国专利法》。专利法第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”第六十二条规定：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，

专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。”综合考虑上述规定，专利法虽然规定了申请人可以要求在发明专利申请公布后至专利权授予之前（即专利临时保护期内）实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，即享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利，但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利。因此，在发明专利临时保护期内实施相关发明的，不属于专利法禁止的行为。在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许。也就是说，专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。当然，这并不否定专利权人根据专利法第十三条规定行使要求实施其发明者支付适当费用的权利。对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。认定在发明专利授权后针对发明专利临时保护期内实施发明得到的产品的后续使用、许诺销售、销售等实施行为不构成侵权，符合专利法的立法宗旨。一方面，专利制度的设计初衷是“以公开换保护”，且是在授权之后才能请求予以保护。对于发明专利申请来说，在公开日之前实施相关发明，不构成侵权，在公开日后也应当允许此前实施发明得到的产品的后续实施行为；在公开日到授权日之间，为发明专利申请提供的是临时保护，在此期间实施相关发明，不为专利法所禁止，同样也应当允许实施发明得到的产品在此期间之后的后续实施行为，但申请人在获得专利权后有权要求在临时保护期内实施其发明者支付适当费用。由于专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造出来的产品的后续实施也不构成侵权。否则就违背了专利法的立法初衷，为尚未公开或者授权的技术方案提供了保护。另一方面，专利法规定了先用权，虽然仅规定了先用权人在原有范围内继续制造相同产品、使用相同方法不视为侵权，没有规定制造的相同产品或者使用相同方法制造的产品的后续实施行为是否构成侵权，但是不能因为专利法没有明确规定就认定上述后续实施行为构成侵权，否则，专利法规定的先用权没有任何意义。本案中，康泰蓝公司销售被诉专利侵权产品是在涉案发明专利临时保护期内，该行为不为专利法所禁止。在此情况下，后续的坑梓自来水公司使用所购买的被诉

专利侵权产品的行为也应当得到允许。因此，坑梓自来水公司后续的使用行为不侵犯涉案发明专利权。同理，康泰蓝公司在涉案发明专利授权后为坑梓自来水公司使用被诉专利侵权产品提供售后服务也不侵犯涉案发明专利权。

（王晶 20190526）

### 9、在被诉不正当竞争行为人拥有外观设计专利权的情况下，该外观设计专利权被宣告无效不是人民法院裁决该外观设计专利权的使用是否构成不正当竞争的先决条件

**案例名称：**四川唐朝老窖（集团）有限公司与重庆诗仙太白酒业（集团）有限公司、重庆市长寿区你我他商贸有限公司不正当竞争纠纷再审审查民事裁定书

**案号：**（2012）民申字第 627 号

**基本案情：**2008 年 6 月，诗仙太白公司推出新产品“诗仙太白新花瓷酒”，该产品的外包装由北京盛初营销咨询有限公司设计。诗仙太白公司为了保护前述产品的包装，于 2008 年 12 月 31 日向国家知识产权局申请外观设计专利并获得授权，外观设计名称为酒盒（1），专利号为 ZL200830332832.9。该包装盒上印有诗仙太白公司的第 3188409 号人物图形注册商标和第 1792537 号“诗仙太白”文字注册商标。后诗仙太白公司认为唐朝老窖公司“新优诗新花瓷酒”外包装构成对诗仙太白新花瓷酒的不正当竞争，在诉讼中，唐朝老窖公司以宣告诗仙太白公司的上述专利为由要求中止审理，新优诗酒瓶包装盒专利的专利权人龙仲金系金满田公司的法定代表人，亦是第 5908596 号“新优诗”文字商标（第 33 类）的商标权人；唐朝老窖公司是第 686409 号“唐朝”文字商标（第 33 类）的商标权人。

**问题：**本案是否要中止审理

**裁判要旨：**本院认为：首先，反不正当竞争法第五条第（二）项规定中的“擅自使用”是指被诉不正当竞争行为人未经知名商品特有名称、包装、装潢权利人许可，使用与知名商品特有名称、包装、装潢相同或者近似的名称、包装和装潢。至于被诉不正当竞争行为人对其使用的商品名称、包装、装潢是否享有权利，与是否构成擅自使用没有直接关联性。其次，反不正当竞争法第五条第（二）项规定的擅自使用与知名商品相同或者近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆的行为的本质在于仿冒他人先在的知名商品的特有名称、包装和装潢，



造成一般消费者混淆误认，不正当地利用知名商品的商誉。即使被诉不正当竞争行为人对其使用的商品名称、包装、装潢拥有某种形式上合法的权利，只要其本质在于仿冒他人先在的知名商品的特有名称、包装和装潢，攀附知名商品之商誉或者搭知名商品之便车，仍不影响构成不正当竞争行为。对此，人民法院应以诚实信用原则、保护在先权利等为指引，对被诉不正当竞争行为是否在实质上构成不正当竞争作出判断和裁决，不需要以该形式上合法的权利被宣告无效或者撤销为先决条件，避免被诉不正当竞争行为人籍形式合法获得不正当利益，进而促进民事争议的实质性解决。最后，在被诉不正当竞争行为人拥有外观设计专利权的情况下，该外观设计专利权被宣告无效不是人民法院裁决该外观设计专利权的使用是否构成不正当竞争的先决条件。专利法第二十三条第三款规定，授予专利权的外观设计不得与他在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条规定，专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。根据上述规定，外观设计专利权的使用是否构成侵犯知名商品特有包装或者装潢使用权、是否构成不正当竞争是该外观设计专利权可否被宣告无效的充分条件。如果在涉及外观设计专利权的使用是否构成不正当竞争的案件中，反过来要求以该外观设计专利权被宣告无效为先决条件，则专利法第二十三条第三款的相关规定就会成为一纸空文。因此，本案并不涉及任何行政先决问题，不应中止审理。唐朝老窖公司的相应申请再审理由不能成立，本院不予支持。

（王晶 20190526）

## 10、专利无效行政诉讼程序中法院可以依职权引入公知常识

**案例名称：**龙岩市万腾车桥制造有限公司、肖宗礼与国家知识产权局专利复审委员会再审纠纷

**案号：**（2016）最高法行再 69 号

**基本案情：**再审申请人龙岩市万腾车桥制造有限公司（以下简称万腾公司）因与被申请人肖宗礼、二审上诉人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2014）

高行终字第 884 号行政判决，向本院申请再审。肖宗礼在申请再审程序中答辩称：1. 万腾公司并没有对本专利限定的角度属于公知常识进行举证。本案使用了证据 1~3 三份证据以及公知常识，其中公知常识针对的是权利要求 1 中的“8~15 度”的技术特征以及权利要求 2 中的“所述角度为 10 度”的技术特征，但是，万腾公司并没有举证说明上述公知常识出自何处，应当承担举证不能的后果。

**问题：**专利无效行政诉讼程序中法院是否可以依职权引入公知常识？

**裁判要旨：**由于公知常识是本领域技术人员均知悉和了解的，因此，在专利无效行政诉讼程序中，法院在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上，依职权主动引入公知常识以评价专利权的有效性，并未改变无效宣告请求理由，对双方当事人来说亦无不公，且有助于避免专利无效程序的循环往复，并不违反法定程序。当然，法院在依职权主动引入公知常识时，应当在程序上给予当事人就此发表意见的机会。

（张慧清 20190527）

## 11、专利无效阶段无效请求人对于公知常识并不必然承担举证责任

**案例名称：**福斯集团公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会与杭州升佳地板销售有限公司其他申诉行政裁定书

**案号：**（2013）知行字第 11 号

**基本案情：**再审申请人福斯集团公司（以下简称福斯公司）因与被申请人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）、一审第三人杭州升佳地板销售有限公司（以下简称升佳公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2010）高行终字第 596 号行政判决，向本院申请再审。福斯公司向本院申请再审称：（一）专利复审委员会在针对福斯公司专利号为 02815741.9 的“精确叠合压纹产品的制造工艺”发明（以下简称本专利）作出的第 12660 号无效宣告请求审查决定（以下简称第 12660 号决定）中，认定本专利权利要求的若干技术特征为公知常识，属于对依职权审查原则的滥用。专利复审委员会提交意见称：在第 12660 号决定中，专利复审委员会并没有依职权引入公知常识进行审查，而是根据无效请求人提出的无效请求和具体主张予以认定。根据审查指南的相关规定，无效请求人对于公知常识并不必然承担举证责任，

还可以“予以说明”的方式支持其主张。无效请求人对其主张的公知常识给予充分说明的，专利复审委员会也可以支持其主张。

**问题：**在专利无效阶段，无效请求人以公知常识进行创造性评判时，是否必须举证相关公知常识文献？

**裁判要旨：**根据审查指南的相关规定，无效请求人对于公知常识并不必然承担举证责任，还可以“予以说明”的方式支持其主张。无效请求人对其主张的公知常识给予充分说明的，专利复审委员会也可以支持其主张。

（张慧清 20190527）

## 12、专利复审委员会对于当事人异议的公知常识除提供证据外还可以说明理由

**案例名称：**孙希贤与国家知识产权局专利复审委员会其他一审行政纠纷

**案号：**（2015）京知行初字第5109号

**基本案情：**原告孙希贤因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2015年7月31日作出的第94717号复审请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。原告主张，专利复审委员会对于公知常识未尽到举证义务，其关于公知常识的认定均是错误的。

**问题：**专利复审委员会对于当事人对公知常识的异议，是否必须要提供相关证据？

**裁判要旨：**本院认为，专利复审委员会可以引入公知常识，如果当事人提出异议，专利复审委员会应当说明理由或者提供证据。本案中，专利复审委员会已经对所认定的公知常识进行了充分的说明，并且被诉决定中关于公知常识的认定均无不妥。原告的相关诉讼主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

（张慧清 20190527）

## 13、禁止反悔原则适用的前提必须是专利权人通过限制维持权利的明确意图

**案例名称：**S E B公司与中山市金朗宝电器有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书

**案号：**（2014）粤高法民三终字第384号

**基本案情：**2005年6月8日，SEB公司向国家知识产权局申请了名称为“自动涂覆油脂的煎炸锅”的发明专利，并于2009年9月9日获得授权公告，专利号为200580018875.3。后SEB公司发现兰州中田商贸有限公司（以下简称中田公司）报关出口的870个干煎炸锅涉嫌侵犯本专利。中田公司抗辩理由之一为：SEB公司在专利复审委员会第27054号无效决定中对于金朗宝公司提出该技术特征得不到说明书的支持的理由，已经明确“加热器直接定向冲击食物”作为本案专利的技术特征需要满足“定向”、“直接”、“冲击”三个条件，在回答新颖性和创造性问题时，认为需要区别“是否在加热器与食物之间有中介介质”，如果有“容器侧壁（即使带孔）”则不同。应适用禁止反悔原则，认为二者不相同也不等同。

**裁判要旨：**本院认为，《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》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。该规定即“禁止反悔”原则，其规制的是权利人在专利侵权诉讼中为扩大专利权的保护范围而作出的意思表示与其在专利的授权和确权阶段为专利申请获得授权和专利权被维持有效而作出的意思表示相矛盾的行为。这是对权利人诚实诉讼的基本要求，也是防止权利人“两头得利”从而造成对社会公众的不公平。根据司法解释，可以导致“对技术方案的放弃”的意思表示并不限于权利人对权利要求书和说明书的修改，还包括对其对有关问题的意见陈述。只要权利人在专利申请的授权和专利权的确权阶段有通过限制专利权保护范围换取专利申请的授权和专利权的维持有效的明确意图，则无论其意思表示与专利申请授权和专利权维持有效的结果之间有无实际的因果关系，其在侵权诉讼中的行为都应当受到“禁止反悔”原则的规制。但是，禁止反悔原则适用的前提必须是专利权人的明确陈述或者对权利要求书和说明书的修改，并且应当体现权利人通过限制专利权保护范围换取专利申请的授权和专利权的维持有效的明确意图，否则，不适用禁止反悔原则。金朗宝公司主张适用禁止反悔原则的依据是专利复审委员会作出第27054号无效宣告请求审查决定书，认为在第27054号无效决定的19页，SEB公司违反了禁止反言的原则。经查，该决定书第11页后半页至31页尾部决定之间

长达 20 页的篇幅均为决定的理由，系专利复审委员会对申请人的主张和依据所作的分析评述，没有涉及到专利权人的陈述。金朗宝公司称 SEB 公司作出了加热器与食物之间不能有中间介质等的陈述与事实不符，其提出本案应适用禁止反悔原则无据，本院不予支持。

（王晶 20190531）

#### 14、“先用权”并非一次就全部用尽的权利

**案例名称：**李宪奎与广州市中心区交通项目领导小组办公室等专利侵权纠纷上诉案

**案号：**（2014）粤高法民三终字第 384 号

**基本案情：**李宪奎于 1998 年 12 月 8 日向国家知识产权局申请名称为“挡土墙的成形方法”的发明专利，并获得授权。该专利申请公开日是 1999 年 6 月 16 日，颁证日是 2001 年 2 月 10 日，授权公告日是 2001 年 4 月 4 日，专利号为 ZL98125100.5 号。广州项目办是广州国际会展中心周边路工程的发包方，省设计院是基坑支护工程的设计方。省设计院承认在工程设计中使用的技术与李宪奎的 ZL98125100.5 专利技术相同。广州项目办亦确认该工程使用的技术与李宪奎的专利技术相同。但李宪奎认为本案涉案工程属新的工程，省设计院在本案涉案工程中使用李宪奎的专利技术，超出了法政路工程的范围，省设计院不享有先用权。

**问题：**省设计院在本案涉案工程中使用李宪奎的专利技术是否超出先用权范围？

**裁判要旨：**原审法院认为，本案专利属于方法发明专利，其先用权范围的判断标准应有别于产品发明专利先用权范围的判断标准。省设计院是一家省级建筑工程设计单位，基坑支护工程的设计是其日常的业务，其在业务范围内先后接受不同客户的委托，提供设计图纸，只要省设计院不以其享有先用权的技术与他人合作，或许可他人使用，或对外宣扬其享有先用权的事实，没有对涉案专利权利益构成实质性损害，就应当认为是“在原有范围内继续使用”，不能将省设计院的先用权范围限定只能接受一人的委托，提供一次的服务，否则，对享有先用权的省设计院是不公平的。李宪奎认为原有范围仅仅限于告省设计院在上述法政路工程，显然是对先用权原有范围的过于狭义理解，不利于维护先用权人的合法权益。因



此，李宪奎认为省设计院超出先用权的范围，已构成侵权的理由不能成立，原审法院不予采纳。而广州项目办按省设计院设计的方案委托施工，亦未侵犯李宪奎的专利权。

（王晶 20190531）

#### 四、其他案例

##### 1、在不能证明在后企业名称注册系明知并恶意搭便车注册的情况下，在后注册的企业并不构成不正当竞争

**案例名称：**云南民族医药研究所有限公司、云南民族医药研究所擅自使用他人企业名称、姓名纠纷

**案号：**（2016）云民终 796 号

**基本案情：**云南民族医药研究所有限公司前身是“云南民间绿色中草药研究所”（1993年12月23日经上级主管部门批准，1994年1月26日注册成立），1995年云南民族医药研究所有限公司申请变更为云南民族医药研究所，1995年9月12日取得工商营业执照。2011年5月24日，云南民族医药研究所申请变更为云南民族医药研究所有限公司。云南民族医药研究所于1994年7月10日向上级主管部门申请开业，1994年11月11日获得批准，1994年11月28日向省工商局申请开业。1995年1月18日，云南省工商局核发营业执照，名称为云南民族医学研究所。1996年1月5日，其申请变更经营范围，1996年1月26日，注册变更为云南民族医药研究所。二审中，云南省工商行政管理局《内资企业登记基本情况表》中明确记载，云南民族医药研究所的名称为“云南民族医药研究所”，成立的时间为1995年1月18日。2016年1月7日云南省工商行政管理局核发给云南民族医药研究所的营业执照也载明云南民族医药研究所成立的时间为1995年1月18日。综上所述，上诉人云南民族医药研究所成立的时间为1995年1月18日。上诉人云南民族医药研究所有限公司1995年9月12日取得工商营业执照。两上诉人均是经云南省工商局注册合法的企业法人。

**问题：**云南民族医药研究所有限公司或云南民族医药研究所是否构成对对方企业名称权的侵害，是否构成不正当竞争？

**裁判要旨：**两上诉人的企业名称均于二十多年前经同一主管机关批准并经云南省工商局核准并登记注册，依法各自在规定的范围内都享有专用权，双方均是合法使用。由于双方对“云南民族医药研究所”的使用均有较长的历史沿革，且在二十多年中一直并存、延续，根据现有证据，不能证明双方在本案之前，曾就企业名称问题向登记主管机关或人民法院提出过异议，现产生纠纷，双方对此均负有责任。因上诉人云南民族医药研究所并没有擅自使用上诉人云南民族医药研究所有限公司的企业名称权，另上诉人云南民族医药研究所也无证据证实云南民族医药研究所有限公司名称系明知云南民族医药研究所企业名称已经在先存在的情况下恶意注册相同名称，则上诉人云南民族医药研究所有限公司名称也没有擅自使用上诉人云南民族医药研究所的企业名称权并构成不正当竞争。

（张慧清 20190505）

## 2、网页版式属于知名服务的特有装潢

**案例名称：**北京趣拿信息技术有限公司与广州市去哪信息技术有限公司不正当竞争纠纷

**案号：**（2013）粤高法民三终字第 565 号

**基本案情：**北京趣拿信息技术有限公司于 2006 年 3 月 17 日工商登记成立，2005 年 5 月 9 日，北京趣拿公司的原法定代表人庄辰超注册了域名 qunar.com 并创建了网站。北京趣拿公司成立后，该域名被转让给北京趣拿公司。北京趣拿公司主张去哪儿网的首页页面的版式为知名服务特有的装潢。北京趣拿公司在一审庭审中表示：去哪儿网网页的基本版式从 2005 年上线开始使用，基本上没有变更过，只是内容有所调整。2009 年 6 月份开始，其基本版式设计已经是具备的。北京趣拿公司主张其版式设计的特点如下：1、每一页页头都分为频道区、登录注册区、标识区。2、标识区由“去哪儿”的方正字体及问号，淡蓝色的骆驼图案、“qunar.com”方正字体，以及“聪明你的旅行”等组成。3、页面整体为淡色系以淡蓝色为字体的主要颜色，点击某一频道，则其字体呈淡蓝色。4、整个页面分为两个大部分，左侧为搜索信息区，占 3/4，右侧为辅助信息区，占 1/4。5、左侧搜索信息区上方为横向搜索框，搜索框下为广告条。页头、广告条与页面左侧边构成一 F 型，搜索框位于两横条之间的显著区域。6、广告条下方为横

条型推广区，推广区下方为特价机票及超值酒店两个表区、7、右侧辅助信息区内容包括广告位，航协认证，以及推广信息。8、页面最下方为友情链接区。

**问题：**网页版式是否可以作为特有装潢

**裁判要旨：**确认广州去哪公司侵犯北京趣拿公司知名服务特有包装、装潢的前提为北京趣拿公司先于广州去哪公司使用该包装装潢。广州去哪公司是在2009年7月3日之后开始经营其网站 [www.quna.com](http://www.quna.com)，北京趣拿公司提供的是2011年3月1日公证取证时其网站的版面设计，北京趣拿公司未提交充分的证据证实北京趣拿公司的网页版面设计早于广州去哪公司的网页使用。故对于北京趣拿公司要求广州去哪公司停止使用与北京趣拿公司“去哪儿网”相同或者近似的网页版式的诉讼请求缺乏充足的事实和法律依据。

（王晶 20190505）

### 3、不构成商标侵权的情况下，仍应当受到反不正当竞争法的规制

**案例名称：**阿里巴巴集团控股有限公司、浙江天猫网络有限公司与广东天猫投资集团有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

**案号：**（2017）浙01民初1681号

**基本案情：**阿里巴巴集团系目前全球知名的网上及移动商务公司。其已设立并运营了网上购物平台淘宝网（××）、第三方品牌及零售平台天猫（××）等家喻户晓的电子商务平台，服务于超过240个国家和地区的互联网用户。天猫公司系阿里巴巴集团的下属公司，主要负责天猫（××）平台的管理和运营。天猫自2008年创立以来，已有众多国际和中国本地品牌及零售商在平台上开设店铺，为消费者提供了选购品牌产品的优质购物体验。二、两原告享有的商标权利。为维护品牌权益，两原告已在诸多类别上就“天猫”、“天猫 Tmall”等标识申请注册了多个商标，包括但不限于第10418722、10130943、10130926、10130978、10130998、10131047、10418909、10422188、14962614、10595840、10583558、10130992号注册商标等。该等注册商标目前均处于合法有效的状态，依法应受到我国《商标法》等法律法规的保护。在经营活动中，上述天猫注册商标被广泛使用于核定注册的商品或服务上，已具有了较高的知名度和显著性。尤其是第10130978号“天猫”注册商标，自天猫平台上线运营以来，该注册商标即被实际使用于平台的网

站、客户端中。此外，两原告一直通过各级媒体、商业赞助、社会活动等多种形式对该等注册商标进行持续的宣传与推广，地域范围覆盖全国，投入了巨大的财力和物力。可见，第10130978号“天猫”注册商标在国内已为相关公众广泛知晓并享有极高的知名度和影响力，应予认定为驰名商标。三、被告的商标侵权及不正当竞争行为。广东天猫投资集团有限公司成立于2015年1月26日，其经营范围包括商品批发、零售、进出口、咨询、策划、开发、研究服务等。自成立开始，广东天猫投资集团有限公司与周少文共同投资设立了众多企业主体，包括被告二至被告十七共计十六家以“天猫”为企业字号的企业主体（以下本案被告一至被告十七合称为“广东天猫公司”），该等主体主营业务涵盖投资、化妆品、房地产、知识产权代理、珠宝、生物科技、品牌管理、药业科技、供应链、电器、餐饮管理、农业科技、食品、通讯技术、环保科技、工商财税代理等领域。周少文系广东天猫公司的实际控制人，并在该等主体中担任法定代表人。广东天猫公司在经营活动中存在如下侵犯两原告合法权益的行为：1、未经许可，擅自将两原告的天猫注册商标登记为企业字号，并在经营活动中对该等企业名称进行使用，导致相关公众产生混淆或误认；2、未经许可，擅自对“天猫”企业字号进行突出使用，导致相关公众产生混淆或误认；3、未经许可，在宣传推广活动中擅自使用与两原告注册商标相同或近似的“天猫”、“”等标识，导致相关公众产生混淆或误认；4、在其网站（××、[www.vipalibaba.cn](http://www.vipalibaba.cn)、[www.vipali.cn](http://www.vipali.cn)）等宣传渠道中进行引人误解的虚假宣传。广东天猫公司在企业名称登记和使用、商业经营和推广等活动中，使用与两原告天猫注册商标以及请求认定的驰名商标相同或近似的标识的行为，以及在经营活动中实施虚假宣传等行为，极易导致相关公众的混淆和误认，该等行为已构成对两原告驰名商标以及其他注册商标的侵害，并构成不正当竞争行为，依法应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等法律责任。周少文明知两原告所享有的天猫注册商标和驰名商标的知名度和显著性，但在经营过程中，其仍然在广州成立了十余个天猫公司，并亲自担任股东及法定代表人。周少文作为广东天猫公司的实际控制人，操控了广东天猫公司实施侵权行为，并对该等主体的经营行为产生重要的影响。基于此，周少文与广东天猫公司构成共同侵权，应对该等主体实施的侵权行为承担法律责任。

**问题：**被控侵权行为是否构成对原告注册商标专用权的侵犯及不正当竞争行为

**裁判要旨：**被告公司在经营场所、官方网站及对外宣传活动中使用“广东天猫集团”、“天猫集团”、“天猫人”等标识，主要用于介绍其公司，并向相关公众表明其作为市场经营主体的身份，而非用于其所经营的商品或服务的广告宣传，因此该种使用行为并非商标法意义上的商标使用行为，亦不构成对原告注册商标专用权的侵犯。但需要指出的是，对于字号和注册商标之间的权利冲突，在字号未在商品或服务上突出使用，不构成商标侵权的情况下，仍应当受到反不正当竞争法的规制，即审查注册和使用企业名称（字号）的行为本身是否违反诚实信用原则和公认的商业道德，从而构成不正当竞争。

（王杰 20190512）

#### 4、即使企业字号与商标近似且双方服务项目类似或存在重合，但并不必然构成不正当竞争

**案例名称：**南京中录时空大自然网络服务有限公司与山东中录时空文化发展有限公司一案

**案号：**（2015）宁知民终字第3号

**基本案情：**原告于2005年11月7日申请注册“中录时空”和“中录”商标，国家商标局颁发了商标注册证，有效期分别自2005年11月7日至2015年11月6日和2005年12月28日至2015年12月27日。被告于2010年11月12日以原告的商标“中录时空”为名称成立“南京中录时空大自然网络服务有限公司”，侵犯了原告“中录时空”及“中录”商标的合法权益。

**问题：**是否字号近似，服务项目存在重合就必然构成不正当竞争？

**裁判要旨：**大自然公司标注的“中录时空”字样虽然与涉案“中录”注册商标构成近似，大自然公司所从事的互联网上网服务与该注册商标核定使用的服务项目也类似，但不容易使相关公众产生误认。山东中录时空公司该注册商标核定使用的服务项目为（在计算机网络上）提供在线游戏、夜总会、提供娱乐场所、健身俱乐部，其中（在计算机网络上）提供在线游戏、提供娱乐场所与大自然公司所从事的互联网上网服务相比，两者的目的、内容、方式和对象上存在一定的重合，部分消费者到大自然公司上网会选择在线游戏的内容，并将大自然公司作为休闲娱乐的场所，故大自然公司所从事的互联网上网服务与涉案“中录”注册商标核



定使用的服务项目类似。但大自然公司所从事的服务不容易使相关公众产生误认，误认为其服务与山东中录时空公司存在特定联系。消费者在选择互联网上网服务时更注重大自然公司的地理位置、硬件配置、店堂环境、服务水平、价格定位等因素，大自然公司的企业名称或字号往往不是消费者选择服务时关注的重点。故大自然公司提供的互联网上网服务不容易使相关公众产生误认或混淆。

（张慧清 20190510）

#### **5、知名且特有的广告语，因其本身具有识别性和显著性，能够为使用人带来利益，故应当受反不正当竞争法保护**

**案例名称：**广东加多宝饮料食品有限公司与何燕，广州王老吉大健康产业有限公司不正当竞争纠纷

**案号：**（2014）渝高法民终字第 00068 号

**基本案情：**加多宝公司一审诉称多年以来，原告获得香港鸿道（集团）有限公司许可，利用其设计并享有外观设计专利的红色罐装的包装装潢，配合租用的“王老吉”商标，在市场上投入了巨额的商业宣传和广告，在使“王老吉”商标价值不断攀升的同时，其特有的红罐包装装潢也在广大消费者中深入人心。特别是在2003年精心设计并由原告推广使用的独特广告语“怕上火喝王老吉”一经面世，就取得了巨大的商业反响，经过原告多年以来大规模的宣传推广使用，此句精心设计的独特广告语已经成为原告经营的知名商品红罐凉茶的显著商业标记，与原告红罐凉茶产品的形象构成了不可分割的整体。也就是说，人们只要一提起这句独特的广告语，就会联想起原告多年来生产经营的、具有独家配方的红罐凉茶，而不是其他公司生产的同类产品。被告王老吉公司在从未有过生产经营红色罐装凉茶的情况下，为搭原告多年苦心经营和巨大商业投入所建立起来的红色罐装凉茶的便车，在明知的情况下，推出类似红罐凉茶产品，并直接抄袭原告已使用多年的广告语为其同类产品与原告进行竞争，还公然模仿原告知名商品的包装装潢，向市场推出了产品包装装潢与原告产品极度近似的红罐“王老吉”凉茶产品。原告明确其指控范围是被告王老吉公司使用并发布、被告何燕同意被告王老吉公司在其经营场所发布“怕上火就喝王老吉”广告语的行为构成不正当竞争。原告明确排除著作权法、商标法的适用，也明确排除对被告王老吉公司产品包装的指控。

原告要求将涉案广告语是否构成作品、是否构成未注册商标，涉案红罐包装装潢的权利归属以及双方使用该包装的行为性质等问题排除在本案审理范围之外。

**问题：**广告语是否受到反不正当竞争法的保护？

**裁判要旨：**广告语是市场主体为推销其商品或服务而使用的词语或语句，是经营者传递企业和商品（或服务）形象信息、提高企业和商品（或服务）知名度、刺激受众购买欲望的重要手段。广告语的确立和使用，凝聚着创作者和广告主的劳动和投入。知名且特有的广告语，因其本身具有识别性和显著性，能够为使用人带来利益，故应当受反不正当竞争法保护。擅自使用他人知名且特有的广告语，一方面将割裂其与特定商品的稳定联系从而减损该广告语的识别性和显著性，另一方面将让使用人无偿利用该广告语而获得利益。这是一种典型的“搭便车”、损人而自肥的行为，违背了基本的商业伦理，为诚实信用原则所不容，理应受反不正当竞争法的禁止。广告语这一商业标识之所以要保护，是因为该广告语在商业使用过程中形成了类似于未注册商标所具有的识别商品来源的显著性，成为可以为广告语权益人带来竞争利益的商业标识，广告语权益的保护不是因为该广告语具备独创性而获得保护。因此，涉案广告语的保护应当参照知名商品特有的包装装潢或未注册商标的保护思路进行判断，重点考察其是否具有指向商品来源识别性。

（张慧清 20190508）

## 6、个体工商户出租营业执照的行为与最终侵权人侵权之间不存在因果关系，则个体工商户不应承担侵权责任

**案例名称：**南京增和永泰餐饮管理有限公司与南京市玄武区刘九花小吃店、王干礼等不正当竞争纠纷

**案号：**（2018）苏 0102 民初 9047 号

**基本案例：**涉案作品系由案外人杨增明委托案外人马克中心于 2013 年设计，双方约定包括该作品在内所有委托设计作品的知识产权自 2013 年 6 月 20 日起归杨增明所有。杨增明与原告增和永泰公司签订《权利转让合同》，约定杨增明将上述作品的知识产权转让给原告，原告自 2016 年 9 月 14 日起有权使用上述作品，并对侵犯上述作品知识产权的单位或者个人通过诉讼等方式维权。自 2014

年4月29日起，原告将上述标识使用于位于南京市中华路359号的“增和记蒙自米线”店铺。2017年11月1日，被告刘九花小吃店经营者刘九花与被告王干礼签订《个体营业执照食品经营许可证租赁协议》，约定刘九花将刘九花小吃店的营业执照及食品卫生许可证出租给王干礼使用，约定的经营场所地址为南京市玄武区厚载巷18号1幢102室（即刘九花小吃店营业执照登记地址，以下简称102室），王干礼支付刘九花租金20000元，租赁期间自2017年1月1日起至2020年10月31日止。2017年12月31日，被告王干礼与被告卢学飞签订协议，约定王干礼将102室房屋转让给卢学飞经营，由卢学飞使用刘九花小吃店的营业执照至2020年10月31日，转让费为40000元。卢学飞使用上述房屋及刘九花小吃店营业执照经营餐饮，门头使用的标牌为，并在该标牌右下方标注“厚载巷店NO.20”。原告增和永泰公司称：个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。因此，刘九花作为“南京市玄武区刘九花小吃店”营业执照上登记的经营者，应对刘九花小吃店的侵权行为承担法定连带责任。营业执照上登记的经营者与实际经营者不一致的，以登记的经营者和实际经营者为共同诉讼人。因此，王干礼、卢学飞作为实际经营者应与登记经营者刘九花承担连带责任。被告刘九花小吃店和被告王干礼以辩称意见为由认为不应承担责任。

**问题：**营业执照上登记的经营者与实际经营者是否共同承担实体责任？

**裁判要旨：**《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第五十条第二款规定，营业执照上登记的经营者与实际经营者不一致的，以登记的经营者和实际经营者为共同诉讼人。该规定解决的是诉讼主体的罗列问题，而不是实体责任的承担问题。认定刘九花小吃店和王干礼是否应承担责任，应从实体法的规定来判断刘九花出租刘九花小吃店营业执照的行为及王干礼转让店铺的行为与卢学飞不正当竞争行为之间是否具有因果关系。虽然《个体工商户条例》第二十二条规定了个体工商户出租、出借营业执照应承担相应的法律责任，即个体工商户不得出租、出借营业执照，否则即可认定为具有侵权法意义上的过错，但不代表个体工商户出租营业执照的行为一定构成侵权法意义上的侵权。如果个体工商户出租营业执照的行为与最终侵权人侵权之间不存在因果关系，则个体工商户即不应承担侵权责任。本案即属于此种情况。虽然刘九花出租刘九花小

吃店营业执照的行为具有过错，但该行为与卢学飞不正当竞争行为之间并无因果关系，故刘九花小吃店不应承担侵权责任。同理，王干礼转让店铺的行为亦与卢学飞不正当竞争行为之间也无因果关系，王干礼也不应承担侵权责任。

（王晶 20190512）

## 7、招股说明书中披露的信息可作为计算获利的依据

**案例名称：**深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司侵害技术秘密纠纷案

**案号：**（2014）粤高法民三终字第 831 号

**基本案情：**多参数监护仪是迈瑞公司的主导诊断仪产品之一，其中所采用的软件和 PCB 图、电路图均是迈瑞公司自主研发的，该软件所包含的技术信息、PCB 图和电路图属于迈瑞公司的核心技术秘密之一，为迈瑞公司带来巨大收益。理邦公司与迈瑞公司属于同行业企业，也从事多参数监护仪产品的生产和销售。迈瑞公司认为，多参数监护仪软件中所包含的技术信息和 PCB 图、电路图均属于迈瑞公司的商业秘密，未经允许，理邦公司核心技术人员披露迈瑞公司商业秘密，理邦公司明知系迈瑞公司的技术秘密而使用，严重侵犯了迈瑞公司合法权益。

迈瑞公司在本案中请求保护的商业秘密为心电算法，并称该技术秘密是通过计算机软件为载体来体现，迈瑞公司提交了拷贝该计算机软件源程序的光盘来说明该技术秘密的内容与载体，并将该光盘以密封加密码的方式提交给原审法院。

2011 年 4 月 15 日，迈瑞公司委托北京国科知识产权司法鉴定中心对如下事项进行鉴定：1. 迈瑞公司 PM9000Express 监护仪软件源程序文件中记载的技术信息是否属于非公知技术信息；2. EDANM8 多参数监护仪中使用的软件程序是否与迈瑞公司监护仪软件源程序文件相同或实质相同；3. EDANM8 多参数监护仪、PM9000Express 监护仪是否均具有《迈瑞公司监护仪软件技术功能特征点清单》中列明的技术功能特征。北京国科知识产权司法鉴定中心接受迈瑞公司委托后，出具国科知鉴字[2011]32 号司法鉴定意见书，其鉴定结论为：1. 《迈瑞公司心电算法技术秘密说明》中记载的心电算法的整体确切组合，属于非公知技术；2. 送鉴光盘中迈瑞公司心电算法源程序代码属于非公知技术信息；3. 《迈瑞公司心电算法技术秘密说明》中记载的迈瑞公司心电算法，使用在了其送鉴的心电算法源

程序代码文件中；4. 送鉴 EDANM50 多参数监护仪中的心电算法 53 个功能函数的目标代码，与送鉴光盘中迈瑞公司心电算法 53 个功能函数的源程序代码实质相同。送鉴 EDANM80 多参数监护仪中的心电算法 53 个功能函数的目标代码，与送鉴光盘中迈瑞公司心电算法 53 个功能函数的源程序代码实质相同。

**问题：**如何认定被告的获利

**裁判要旨：**审计机构依据理邦公司的招股说明书、迈瑞公司提交的（2011）深证字第 52441 号公证书披露的理邦公司信息、理邦公司官网公开披露的理邦公司 2011 年《年度报告》、理邦公司网站披露的侵权产品信息等相关数据进行审计，据此确定 2009 年 4 月至 2011 年 4 月期间，理邦公司 11 款监护仪产品（包括本案的 8 款侵权产品在内）营业利润为 3,857.80 万元、平均每款营业利润为 350.71 万元。原审法院通过审核理邦公司网站披露的侵权产品信息，以及理邦公司《招股说明书》（申报稿）披露的侵权产品信息，能够认定理邦公司生产销售的监护仪产品总共有 12 款。结合审计机构的鉴定意见，原审法院认定，2009 年 4 月至 2011 年 4 月期间，理邦公司 12 款监护仪产品营业利润为 3,857.80 万元、平均每款营业利润为 321.48 万元。根据此数据可以认定，2009 年 4 月至 2011 年 4 月期间，理邦公司涉案 8 款侵权产品的营业利润为 2,571.84 万元。从本案审计截止日 2011 年 4 月，至本案判决时，理邦公司的侵权行为又持续进行了三年多，理邦公司因此获得的非法利润额在持续增加。

（王晶 20190515）

## 8、企业字号侵犯商标权时，如果规范使用即可制止侵权，不宜判决变更

**案例名称：**中建环球投资控股有限公司与中国建筑股份有限公司不正当竞争一案

**案号：**（2018）京民终 560 号

**基本案情：**中国建筑工程总公司于 1994 年 11 月 30 日申请注册第 895891 号商标，并于 1996 年 11 月 7 日被核准注册。涉案商标核定使用的服务项目为第 37 类（类似群：3701-3707；3709；3711；3713-3718），包括房屋建筑监督、建筑信息、建筑、工厂建设、维修信息、房屋隔热、泥水工作、砌砖、铺路等。经续展，该商标专用期限截止至 2026 年 11 月 6 日。2006 年 12 月 28 日，北京中建环球投资发展有限公司（简称北京中建环球公司）成立，营业执照发照日期为 2007



年1月5日。中国建筑工程总公司认为中建环球投资发展有限公司诸多行为构成商标侵权及不正当竞争诉至法院。

**问题：**企业字号侵犯商标权时，是否应当一律判决变更企业字号

**裁判要旨：**2013年商标法第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”1993年反不正当竞争法第二条规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务（以下所称商品包括服务）的法人、其他经济组织和个人。”《最高人民法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》第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”本案中，中建环球公司与中国建筑公司均从事与建筑服务相关的业务，二者之间构成竞争关系。涉案商标在2006年12月之前已在“建筑”服务上达到驰名的程度，作为同行业经营者，中建环球公司对涉案商标及其知名程度应当知晓；中建环球公司网站有关其法定代表人与中建系统存在密切联系的表述亦能证明中建环球公司对涉案商标及其知名程度应当知晓。在此情况下，中建环球公司在注册其企业名称时对“中建”二字应当作出合理避让，以免引起市场混淆。中建环球公司将与涉案商标相同的文字“中建”作为其企业名称中识别不同市场主体核心标识的字号进行登记，并在商业活动中予以使用，具有攀附中国建筑公司商业信誉及涉案商标商誉的意图，容易导致相关公众认为中建环球公司与中国建筑公司之间存在关联关系。中建环球公司的上述行为违反了诚实信用原则，损害了中国建筑公司的市场利益，扰乱了正常的市场秩序，构成不正当竞争行为。如果企业名称的注册使用并不违法，只因突出使用其中的字号而侵犯注册商标专用权的，判决被告规范使用企业名称、停止突出使用行为足以制止侵权的，不宜判决停止使用或者变更企业名称。如果注册使用企业名称行为本身违法，不论是否规范使用均难以避免产生混淆，可以根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。本案中，中建环球公司的企业名称自注册登记之

时即具有不正当性，其在实际使用中无论是否规范使用，均难以避免产生混淆。为划清市场界限、避免混淆误认，一审法院依据中国建筑公司的请求判决中建环球公司停止使用或者变更其现有企业名称、变更后的企业名称不应含有“中建”字样并无不当，本院予以支持。中建环球公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

（王晶 20190519）

## 9、无论是加价经销模式还是比例提成模式均适用直接购买原则

**案件名称：**Apple, Inc. v. Pepper

**检索指引：**587 U.S. \_\_ (2019)

**基本案情：**2007年，iPhone横空出世。第二年，苹果公司推出了应用商店，iPhone用户可以在其中买应用软件，但也仅能通过苹果公司自己的应用商店购买，而软件开发商也只能通过苹果的应用商店出售手机软件，苹果公司从中收取30%的佣金，并且要求软件开发商必须以0.99美元为价格结尾。软件开发商也需要每年缴纳99美元的会费。2011年，4名iPhone用户起诉苹果公司，认为苹果公司对APP收取了过高费用，苹果公司垄断了APP的买卖，并借用这种垄断力量收取高于市场竞争价格的费用，30%的佣金费对苹果公司而言几乎是纯利润。但是苹果公司认为，本案中的消费者没有诉权，因为他们不是“直接购买者”（direct purchasers）。美国联邦最高法院在Illinois Brick Co. v. Illinois (431 U.S. 720)案中确定了直接购买原则。Brick是一家制造生产混泥土的公司。Brick首先将产品卖给石工经销商，石工经销商再卖给一般经销商，一般经销商最后卖给最终的消费者即伊利诺伊州的州政府用于建筑项目。伊利诺伊州的消费者起诉制造商Brick公司，认为Brick公司阴谋（conspiracy）操纵混泥土价格，消费者为此支付了过高的费用。但法院最后认为州政府不能对Illinois Brick公司提起反垄断诉讼，因为州没有直接从Illinois Brick购买混泥土。法院在本案中建立了一条明线规则（bright-line rule），即非直接购买者没有起诉反垄断违法者的权利，而直接购买者则有诉权。例如，制造商A将产品卖给经销商B，B再卖给消费者C，如果A违反反垄断法，B可以起诉A而C不可以；如果B违反反垄断法，C可以起诉B。地区法院认为，iPhone用户不是直接购买

者，因为是 APP 开发者，而不是苹果公司设定消费者的购买价格。第九巡回法庭认为 iPhone 用户是直接购买者，因为 iPhone 用户直接从苹果购买 APP。联邦最高法院推翻原判，认为 iPhone 用户是直接从苹果公司购买 APP，毫无疑问是直接购买者。

**问题：** iPhone 用户是否具有起诉的权利？

**裁判理由：**

一. 中间商的决定性因素。本案中，不像 brick 公司，iPhone 用户不是垂直分配链底端的消费者来起诉链端的生产商。在苹果公司于消费者之间不存在中间商，iPhone 用户直接从零售商苹果公司购买 APP，中间商的缺席是具有决定性的（dispositive）。

二. 价格设定理论。除此之外，苹果公司提出了另外一个理论，即 Brick 案只允许起诉设定零价格的一方（set the retail price），无论这方是否直接为原告方提供商品或者服务。苹果公司认为，这一理论与交易的经济规律是一致的。但最高法院认为这一理论有很多问题，主要有以下三个方面：

（1）与制定法文本和先例相矛盾。《克莱顿法》第 4 条对受损害方提起诉讼的权利予以宽泛的解释（any person），而且 Brick 案并没有依据设定价格这一经济理论作出判决，而是建立了直接购买的明线规则。

（2）偏离了制定法文本和先例。苹果公司的理论在经济学还是合法性上不具有说服力，其想将直接购买规则转向价格设定规则。

在传统的价格利润模式中，假定零售商的销售价格是 10 美元，那它将 6 美元支付给制造商，自己保留 4 美元；在委托价格模式中，零售商可能不会支付给制造商任何费用，但同意零售商将 10 美元的价格中的 40%留给自己。这两种不同的价格模式，在经济效果上对制造商、零售商和消费者都是一样的。依照苹果公司假设的规则，将会允许前者起诉垄断零售商而排除后者。正如上诉法院所言“利润模式和委托模式的区别并不是实质性的”。

诚然，如果垄断零售商的行为没有造成消费者支付超过竞争情形的价格，则原告不会有损害。例如，如果此处的比例是 10%而不是 30%，但是苹果公司可以证明开发商在 10%的委托规则下依然会设置更高的价格，消费者可能会支付同样的零售价格，而不管苹果公司的代销佣金是 10%还是 30%，那么消费者可能会被假定

没有损害。但是，我们不能假设在所有的案件中，收取代销佣金的垄断零售商不会使消费者支付高于竞争价格的费用。我们找不到具有说服力的法律和经济学基础支持苹果公司的理由。

如果，零售商违法的垄断行为造成消费者支付高于竞争价格的费用，则消费者有权（be entitled to）起诉零售商。

（3）如果接受苹果公司的理论，将会给垄断零售商提供一个逃避反垄断法的全景式地图，这将影响反垄断法的执行。

三. 实质审查。建立直接购买原则主要是基于以下理由：（1）促进更有效的执行反垄断法（facilitating more effective enforcement of antitrust laws）；

（2）避免复杂的损害计算（avoiding complicated damages calculations）；

（3）消除对反垄断被告的重复索赔。

苹果公司认为本案也满足上述三个条件，可以使用直接购买原则驳回原告的起诉。法院对此一一回应，并驳回苹果公司这一观点。

首先，将消费者排除在外，没有意义，而且还会与消费者权利保护和有效的私人执行（effective private enforcement）这样的长期目标相冲突；

其次，损害计算可能确实有困难，专家证人在相关案件中经常运用。而且，苹果公司明显接受经销加价模式（markup）下消费和可以起诉垄断经销商，那么也应该接受在委托佣金模式下的起诉（因为法院认为消费者是直接从苹果购买 APP）。

最后，本案并不是不同层次的各方主体向供应链顶端的制造商要求同样的过高价格的补偿。对本案而言，如果 iPhone 用户胜诉，其将获得超过竞争价格的多支付给苹果公司的赔偿。而且 Brick 案并不排除承担多种责任，不同的诉讼依据不同的损害理论，不会造成重复索赔的问题。

（郭志亮 20190524）

## 10、在先权利不影响对是否构成不正当竞争行为的判断

**案例名称：**江苏张家港酿酒有限公司与张家港市甲江南酿酒有限公司、宜兴市张渚镇华鑫副食商店等不正当竞争纠纷

**案号：**2018 苏 05 民终 2989 号

**基本案情：**从 1989 到 2005 年之间，江苏张家港酿酒有限公司申请注册“沙洲

SZ”、“沙洲”、“沙洲优黄”、“沙优”、“沙优工坊”等一系列商标。2005年酿酒公司请人设计黄酒包装，并取得著作权和外观设计专利。被告江南公司分别于2015年到2016年申请注册“老沙优黄”和“老沙 LAOSHA”两个商标，其也分别在2016年和2017年获得多个酒瓶和酒等多个外观设计专利。酿酒公司以侵犯注册商标专用权和不正当竞争为由起诉江南公司和两个销售商。

**问题：**江南公司能否依据外观专利权抗辩不构成不正当竞争？

**裁判要旨：**法院认为即使被诉不正当竞争行为人对其使用的商品包装、装潢拥有某种形式上合法的权利，只要其本质在于仿冒他人在先的知名商品特有的包装、装潢，攀附知名商品之商誉或搭便车，仍不影响构成不正当竞争行为。甲江南公司申请的外观设计专利均在酿酒公司使用产品的包装、装潢的时间之后，甲江南公司对其专利权的行使，不得损害酿酒公司在先取得的合法权利，故对该抗辩意见，不予采纳。

（郭志亮 20190531）

## 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