

知产看案例



第 5 辑

王晶律师知识产权团队

(www.wangjinglvshi.com)

2019年7月

目 录

一、版权案例.....	1
1、探求作者本人生前的真实意思表示，从而对涉案各方的相关权益进行符合作者生前意愿的合理分配.....	1
2、著作权许可合同纠纷的违约金的认定.....	2
3、保全证据公证由一名承办公证员及一名公证处工作人员办理，并未违反《公证程序规则》第五十四条规定.....	4
4、主张依据申请著作权的规定提交证据材料以证明著作权的归属无事实和法律依据.....	5
5、对课堂教学合理使用的理解，《著作权法》第二十二条规定里的“学校”不包括营利性的培训机构.....	7
6、对于已为生效判决确定为侵权并给与权利人充分赔偿的图书，在判决生效后继续发行，不构成新的侵权行为.....	8
7、家族可以根据其意愿及相关事实对作为族谱组成部分的特定作品的内容进行合理修改，该修改不属于歪曲和篡改.....	9
二、商标案例.....	10
1、具有明显搭乘他人商标商誉的故意的，可以认定为《商标法》第 47 中的“恶意”.....	10
2、商标第二含义未被相关公众所认知时，被控侵权人不承担赔偿责任.....	11
3、关联公司在相同商品上使用商标的行为，属于在原有范围内的使用.....	12
4、确认不侵权诉讼中条件不仅限于直接向侵权人发送警告函.....	13
5、楼盘名称与注册商标相同或近似时会侵犯商标权.....	14
6、仅用于对商品或服务本身进行描述的行为不构成商标侵权.....	15
7、当商号知名度超出了登记注册的地域范围，在其具有知名度的地域范围内，同样可以按照《中华人民共和国反不正当竞争法》给予保护.....	16
8、判断被控侵权商标是在商品上使用还是在服务上使用，应当根据商标所标志的是商品来源还是服务来源确定.....	18
9、特许经营合同中加盟方可转让承继.....	19
10、商标在先使用人仍应避免实际使用中与注册商标混淆.....	21
11、由多人维护的老字号，任何人都不享有独占权.....	21
12、相关标示已经注册商标，不应当再依据反不正当竞争法予以保护.....	22
13、确认不侵权之诉受理时权利人无撤回侵权警告的意思表示又怠于诉讼，可视为被警告人未丧失确认不侵权之诉的诉权.....	24
14、商标近似的判断应以是否具有市场混淆可能性进行综合分析判断.....	25

15、推销（替他人）服务不应当与销售服务构成相同服务.....	26
16、在判定商标或字号是否构成在先权利的过程中，应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源.....	28
17、不能将图文商标中的文字等同于文字商标.....	29
18、赔偿数额的确定与考虑因素.....	30
19、证明商标权利人不得剥夺商品确实产于特定地区的自然人、法人或其他组织正当使用该证明商标中地名的权利.....	31
20、被诉侵权人抗辩称其使用的标识为本商品的通用名称，应当承担举证责任....	32
21、电商平台上专门从事跨境代购业务的代购者有义务审查其预先提供的国外代购产品是否可能侵犯国内权利人的权利.....	34
22、商标法意义上的混淆是指消费者对服务的来源产生误认，或对服务提供者的关系产生误解，而非指相关消费者认为两种服务相同的.....	35
23、通过拍卖受让公司包含了企业名称等无形资产，原相关联公司不能以此认为受让人无权使用原企业名称.....	36
24、基于商标近似的侵权需以造成混淆、误认为要件.....	37
三、专利案例.....	39
1、先用权抗辩中带有可行合成路径的传真件可以作为先用的证据.....	39
2、专利复审委员会未对本案进行口头审理属于行政瑕疵，该瑕疵并不足以导致专利复审委员会程序违法.....	40
3、未经许可将外观设计制作工程图纸，并标明自己是设计人，属于制造者.....	41
四、其他案例.....	41
1、标书构成商业秘密.....	41
2、限制消费者购买自己销售的燃气设备的行为，不仅侵害了消费者的合法权益，对其他销售燃气设备的经营者也构成不正当竞争.....	42
3、知名商品的特有名称是受法律保护的.....	43
4、奶茶特许加盟中奶茶配方与奶茶杯型号不匹配，构成合同目的无法实现.....	44
5、商业诋毁是否向不特定公众传播不影响性质的认定.....	45
6、员工发布诋毁信息，公司不能以其离职为由免责.....	46
7、向竞争对手的微博粉丝私信二者的差别和事实内容不属于不正当竞争行为.....	47
关于我们.....	48
1、协力律师事务所.....	48
2、王晶律师知识产权团队.....	49

一、版权案例

1、探求作者本人生前的真实意思表示，从而对涉案各方的相关权益进行符合作者生前意愿的合理分配

案例名称：南品仁与复旦大学出版社有限公司、老古文化事业股份有限公司、上海老古文化教育有限公司侵害著作财产权纠纷案

案号：（2017）沪民终 233 号

基本案情：南怀瑾于 2012 年 9 月辞世，生前著有《论语别裁》等 70 余部作品。南小舜系南怀瑾之子，对该等作品享有继承权。复旦出版社明知其所出版著作的作者是南怀瑾，却不支付版权费，擅自出版南怀瑾前述作品牟利，严重侵害南小舜的合法权益。老古公司和上海老古公司未经南怀瑾或南小舜授权，收取南怀瑾作品版权费，也属于严重侵权行为。老古公司向原审法院反诉请求：确认南怀瑾作品著作权财产权归老古公司所有。其主要事实和理由：南怀瑾于 2001 年出具《委托书》，将作品在大陆地区的专有使用权授予郭姮晏，并将所得版税留作上海老古公司的筹设和运营之用；南小舜主张的书籍系老古公司在南怀瑾生前获得授权，南怀瑾对此没有异议；《许可使用证书》对该著作财产权已作处分，对该权利南怀瑾的继承人无权继承和主张；南怀瑾已于 2004 年出具《捐赠书》，将包括本案系争作品在内的所有作品的著作财产权赠与老古公司，故老古公司有权许可出版社出版系争作品并收取版权费。2001 年 1 月 31 日，南怀瑾与郭姮晏签署《委托书》，记载：兹委托郭姮晏为本人的特别授权代理人，全权代理本人处理我所有的作品在大陆的全部著作权事项。代理权限：代为签订著作权许可使用合同及处理著作权许可使用的其他有关事务；代为非讼或诉讼处理著作权纠纷，包含代为协商、代为起诉、代为决定、变更放弃诉讼请求、代为和解或调解、代为提起上诉或反诉、代为签收法律文书；以及代为处理其他一切有关本人所有作品在大陆的著作权之法律事务。代理人在代理权限内签署的一切文件，本委托人均予以认可。代理人有转委托权。郭姮晏曾出具署期为 2001 年 6 月 8 日的《许可使用证书》，其中记载：1. 南怀瑾作品在中国境内的许可使用权专属老古公司。老古公司得自行或许可第三人使用。2. 老古公司之专属使用权期与法令规定南怀瑾之作品权利年限同。3. 老古公司应支付之版税权利金悉数留作筹设上海老古文化事业

及其营运之用。

问题：1、关于老古公司是否有权许可复旦出版社出版涉案书籍；2、关于复旦出版社是否构成侵权

裁判要旨：1、郭姮晏根据《委托书》具有代表南怀瑾对外签订著作权许可使用合同的权利，依据目前在案证据可认定《许可使用证书》真实存在，依据该《许可使用证书》老古公司有权许可复旦出版社出版涉案作品。2、《许可使用证书》法律性质上不属于转委托，老古公司据此可授权复旦大学出版社出版南怀瑾作品。复旦大学出版社前期向南怀瑾、后期根据老古公司指令向上海老古公司支付著作权许可使用费，系正常履约行为，亦不与南怀瑾本人意愿相违，因此复旦大学出版社并不存在侵害著作权的行为。

（王杰 201900604）

2、著作权许可合同纠纷的违约金的认定

案例名称：派乐影视传媒（天津）有限公司、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司等与北京天神互动科技有限公司著作权许可使用合同纠纷案

案号：（2016）津02民初944号

基本案情：原告派乐影视传媒（天津）有限公司（以下简称派乐影视）、霍尔果斯克顿文化传媒有限公司（以下简称霍尔果斯克顿）与被告北京天神互动科技有限公司（以下简称天神互动）签订《著作权授权协议》一份。协议约定：“二原告授权被告在全世界范围内行使《孤芳不自赏》的文学作品、影视作品除网页游戏外的复制权、改编权。被告有权将游戏作品接入第三方运营平台进行发行与运营，以及在授权地理范围内从事游戏作品的出版、商业化、运营、发布和推广；安排同游戏作品有关的商业活动和促销。并可使用与授权作品相关的全部商标、名称等内容，并有权对游戏作品重新命名，并就该重新命名的名称享有商标申请权和商标专用权。授权类型为独家授权，排他授权。被告向二原告支付版权费人民币500万元，被告在协议生效日起15个工作日内向二原告一次性支付版权费全款。”合同签订后，二原告将权利证明提供给被告并要求被告提供开票信息，被告提出需对权利证明进行修改。经被告方多次修改满足其要求后，二原告将权利证明邮寄给被告，但被告一直未付款。二原告多次催促，被告承诺于2016年

10月31日前付款，但并未支付。二原告于2016年11月初再次催促被告付款，被告通知二原告不再履行《著作权授权协议》。被告在签约半年后毁约，导致二原告无法在短期内寻找新的被授权方，并直接影响到《孤芳不自赏》影视作品的宣传和推广，给二原告造成了巨大经济损失。被告仅同意赔偿二原告部分违约金。经双方多次协商，就赔偿数额双方未达成一致意见。为维护二原告的合法权益，特提起诉讼。天神互动辩称，二原告主张被告赔偿其违约金1250万元，不符合合同约定，也没有事实基础。三方签订的合同中，单方违约造成合同解除，要求赔偿相当于版权费总额2.5倍的违约金，现在二原告的计算就是按照500万元乘以2.5倍得出现在主张的金额。二原告认为是被告单方违约造成的目前状况，但是从被告提供的相关证据可以看出，本案造成目前的现状是由二原告违约行为造成，主要包括两个方面，一是二原告没有提供合格的授权证明，导致被告不能擅自开展游戏产品；二是二原告违反合同约定的上映时间，提前三个月上映，再加授权书的提交延迟，导致被告开发周期与商业秘密相违背，无法完成预期的商业目的，是造成合同无法履行的根本原因。所以，根本不存在被告单方违约行为，所以就无法套用合同中约定因一方违约按2.5倍计算赔偿。另外，合同中约定单方违约造成合同解除才要求按2.5倍计算赔偿，而本案的合同尚未解除，双方并未达成合同解除的协议，原告无权要求按2.5倍计算赔偿。关于可得利益损失问题，作为二原告持有《孤芳不自赏》的文学作品以及影视作品相关的权利，虽然在本案著作权授权协议中没有得到履行，但是二原告的著作权版权依然存在，依然可以授权第三方而从此获利，故二原告主张可得利益损失没有事实和法律依据。另外，被告对本案二原告的诉讼主体持有异议，根据三方的著作权授权协议，协议中对价款收款方在二原告之间没有明确区分，二原告的诉讼请求不明确。

问题：《著作权授权协议》是否合法有效

裁判要旨：二原告与被告于2016年5月17日在北京市签订的《著作权授权协议》系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”本案二原告与被告签订上述协议后，二原告依约向被告出具权利证明，但被告未按协议约定向二原告支

付版权费，被告未向二原告支付版权费的行为是一种违约行为，应依法承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”。本案二原告与被告签订上述协议违约责任部分明确约定：“因一方单方违约导致本协议解除的，违约方应向守约方赔偿相当于版权费总额 2.5 倍的违约金，如实际损失超过违约金的，以实际损失为准。”等内容。根据上述法律规定和双方约定，对于二原告要求被告依据双方所签合同约定赔偿其违约金 1250 万元之请求，符合法律规定，本院依法予以支持。

（王杰 20190612）

3、保全证据公证由一名承办公证员及一名公证处工作人员办理，并未违反《公证程序规则》第五十四条规定

案例名称：中国音像著作权集体管理协会与上海歌城兴新娱乐有限公司侵害作品放映权纠纷

案号：（2015）杨民三（知）初字第 169 号 （2016）沪 73 民终 6 号

基本案情：音集协诉称：滚石国际音乐股份有限公司（简称“滚石公司”）系《纯真》等 185 首音乐电视作品的著作权人，对上述音乐电视作品享有著作权，包括但不限于放映权等。滚石公司系原告的会员单位。2012 年 3 月 6 日，原告与滚石公司签署了《音像著作权授权合同》，原告通过权利人的授权获得了权利人的音乐电视作品在卡拉 OK 经营场所的放映权，原告有权以自己的名义对侵权使用者的侵权行为提起诉讼。上述经授权的音乐电视作品收录在《流行歌曲经典中国音像著作权集体管理协会会员作品精选集（第二辑）》中。经查实，被告作为 KTV 行业的经营者，在未经权利人及原告授权许可的情形下，以营利为目的，擅自在其经营的场所内以卡拉 OK 方式放映上述音乐电视作品，其行为严重侵害了权利人的合法权益。兴新公司辩称：首先，原告不具有诉讼主体资格，主要理由如下：第一，滚石公司自称为《流行歌曲经典中国音像著作权集体管理协会会员作品精选集（第二辑）》的著作权人，但被告查询台湾 ISRC 网站，发现涉案歌曲中如《还是会寂寞》、《难以抗拒》等制作者并非案外人滚石公司，权利另属他人，如《红太阳》、《美丽的花蝴蝶》等歌曲在该网站均未查询到，故滚石公司并非涉案歌曲

的权利人；第二，原告与案外人滚石公司签订的《音像著作权授权合同》中原告使用的公章并不是原告在合同落款日期对外使用的公章，该合同中滚石公司使用的公章与滚石公司向滚石(北京)文化传播有限公司出具的《授权委托书》中使用的公章也不一致，故对滚石(北京)文化传播有限公司出具的《音像节目登记表》不予认可。其次，公证保全应当由两名公证员一同进行，现公证书中写明在保全时其中一位是公证处的公证人员，应是没有取得公证资质的人员，故该公证保全行为程序违法，不能证明被告有侵权行为。再次，公证视频中 168 首视频不是完整录制，经比对，《纯真》（五月天演唱）等 151 首视频不是以类似摄制电影方式制作的作品，系录音录像制品；《憨人》、《心中无别人》2 首视频原告提供的作品中出现蓝月影视制作字样，著作权人应是蓝月影视而非滚石。最后，即使被告行为构成侵权，原告的实际损失应该是未收取的版权使用费，应按照 11 元*包间数/10 万歌曲总数*侵权歌曲数计算，原告主张经济损失过高。

问题：本案所涉证据保全公证是否合法有效

裁判要旨：《公证程序规则》第五十四条规定，公证机构派员外出办理保全证据公证的，由二人共同办理，承办公证员应当亲自外出办理。该规定并未排除公证员以外的公证机关的其他工作人员参与公证，只是规定外出办理保全证据公证时承办公证员必须亲自进行，也就是说，其中一人必须是承办公证员。本案保全证据公证由一名承办公证员及一名公证处工作人员办理，并未违反上述规定。公证处出具的公证书对公证的受理、办理、公证地点、被公证对象等均予以明确记载，这些信息与上诉人经营场所的信息相符，且有照片、光盘等证据印证，公证书合法有效，足以证明上诉人经营场所内放映了被控侵权作品，原审法院对此认定无误，本院予以确认。

（王杰 20190614）

4、主张依据申请著作权的规定提交证据材料以证明著作权的归属无事实和法律依据

案例名称：上海富昱特图像技术有限公司与上海健澜园农业科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案

案号：（2016）沪 0112 民初 6801 号 （2016）沪 73 民终 200 号

基本案情：上海富昱特图像技术有限公司诉称，富尔特数位影像股份有限公司（以下简称富尔特公司）系 XXXXXXXX 号图片的著作权人，富尔特公司授权原告上海富昱特图像技术有限公司在中国大陆地区行使及维护前述图片的著作权，原告有权以自己的名义对侵犯前述图片著作权的行为采取相应的法律行为。被告上海健澜园农业科技有限公司未经许可，擅自在其官方微博使用了原告享有著作权的 XXXXXXXX 号图片，其行为侵害了原告的信息网络传播权。被告上海健澜园农业科技有限公司辩称，一、在其他网站上也有涉案图片，且表明有版权，故除非原告有涉案图片的原稿或底稿，否则不认可原告享有涉案图片的著作权；二、被告使用的涉案图片杯口有花纹，而原告享有著作权的图片杯口无花纹，且两张图片像素不同，故被告使用的涉案图片与原告享有著作权的图片系完全不同的图片；三、网上类似的图片价格最贵才 15 元一张，故原告的索赔金额过高。

问题：涉案图片的著作权权属问题

裁判要旨：上诉人（上海健澜园农业科技有限公司）认为一审法院关于涉案图片著作权归属的认定错误，没有事实与法律依据。本院认为，根据原审法院庭审笔录记载，被上诉人提交了台湾地区公（认）证书核对证明、案外人富尔特公司的授权委托书、财团法人台湾网路资讯中心网域名称注册证明、涉案图片在富昱特公司官网展示页面的截屏打印件等证据。上诉人虽提供几家网站的网页截屏用于对抗被上诉人权利证据，但经原审法院审核，截屏内容未经公证，真实性难以认定，即使截屏内容真实，亦难以证明涉案图片归几家网站所有，且几家网站均未声明对涉案图片享有著作权，即上诉人未能提交有力的相反证据证明被上诉人不享有涉案图片的著作权。因此，原审法院结合被上诉人提交的前述证据、当庭勘验的事实以及被上诉人网页中有关版权授权的声明内容，综合认定案外人富尔特公司对涉案图片享有著作权，进而认定被上诉人对涉案图片享有相关维权权利，并无不当。关于上诉人诉称被上诉人应当依据申请著作权的规定提交证据材料才能证明著作权的归属，鉴于上诉人无法说明相关法律依据，本院认为此种说法没有事实和法律依据。上诉人在二审期间也未提交新证据支持自己的主张。因此，本院对上诉人的该项上诉理由不予支持。

（王杰 20190617）

5、对课堂教学合理使用的理解，《著作权法》第二十二条规定里的“学校”不包括营利性的培训机构

案例名称：七田阳光教育咨询（北京）有限公司与鸡东县阳光教育咨询中心著作权权属、侵权纠纷案

案号：（2018）黑 03 民初 4 号 （2018）黑民终 518 号

基本案情：原告七田阳光公司是以 0—12 岁儿童及学生进行全脑教育研发培训为主导产业的公司，于 2012 年向北京市版权局申请登记了自行创作的多部作品，其中包含了 5—6 岁儿童专注力、思维力、记忆力、观察力和感知力等多类训练册。原告将上述训练册仅提供给自己的加盟商作为内部资料使用，多年来经营“七田阳光”品牌、教育模式和训练资料逐渐获得了市场的认可，在早教及头脑能力开发领域享有较高知名度，因重视品牌价值和知识产权的保护，原告从未允许自己加盟商以外的组织复印、使用或者模仿原告的训练册。被告在其门市店使用及销售《博睿恩儿童早教训练册》大量内容系抄袭、复制原告享有著作权的训练册，并以此牟利，造成原告品牌价值的贬损，带来严重的经济损失。被告阳光教育辩称，1、阳光教育使用的练习册系购买的博睿恩智能教育的教材，与原告的练习册无相同之处，并且并未销售使用原告举证的训练册。2、七田阳光公司要求阳光教育赔偿损失 30 万元的诉求，无事实与法律依据，应予驳回。原告所述自身及加盟商利益损失及品牌贬值，是其自身经营和品牌的问题，与被告无关。综上，原告的诉求无事实及法律依据，应予驳回。

问题：阳光教育中心被诉侵权行为是否属于著作权法上的合理使用

裁判要旨：根据著作权法第二十二条规定，在该条列举的 12 种情形下使用作品，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，并且不得侵犯著作权人依照著作权法享有的其他权利。从该法条的立法背景及所规定的 12 种具体行为看，著作权法上的合理使用要求使用作品的目的必须是出于非商业用途，如此才能在著作权人与社会公众之间实现利益的协调与平衡。阳光教育中心系个体工商户，以营利为目的开展经营，其使用被诉侵权作品的目的是为招收学生获取利益，虽然形式上也用于课堂教学，但在使用目的上与著作权法第二十二条规定的“为学校课堂教学使用作品”有本质区别，不属于著作权法上

的合理使用。

（王杰 20190622）

6、对于已为生效判决确定为侵权并给与权利人充分赔偿的图书，在判决生效后继续发行，不构成新的侵权行为

案例名称：张培莲与四川科学技术出版社侵犯著作权纠纷

案号：（2008）民申字第 204 号

基本案情：张培莲对《三十六闭手》一书享有著作权，该书于 1985 年交由四川科学技术出版社出版发行，该社于 1986 年 8 月发行了该书第一版并向张培莲支付了稿酬。后该社分别于 1987 年 5 月、1989 年 5 月、1997 年 1 月、1997 年 8 月四次重印该书，但未告知张培莲和支付稿酬。张培莲以侵犯著作权为由，于 1998 年 3 月向重庆市渝中区人民法院起诉。该案经重庆市高级人民法院于 2001 年 8 月 14 日作出（2001）渝高法民再字第 30 号判决，认定四川科学技术出版社 1997 年 1 月和 1997 年 8 月的重印行为构成对张培莲著作权的侵害，责令四川科学技术出版社停止对张培莲著作权的侵害，赔偿经济损失 50930 元。2005 年，张培莲以其 2001 年 6 月 19 日在四川省绵阳市购买的 1997 年 1 月重印的《三十六闭手》为依据，向绵阳市中级人民法院提起诉讼。因四川科学技术出版社提出管辖权异议，绵阳市中级人民法院裁定将该案移送成都市中级人民法院审理。成都市中级人民法院审理后以张培莲系重复起诉为由，裁定驳回起诉。张培莲上诉，四川省高级人民法院于 2006 年 11 月 8 日作出（2006）川民终字第 538 号裁定，驳回上诉，维持原裁定。2006 年 11 月 23 日，张培莲再次以同一事由向四川省绵阳市中级人民法院提起诉讼，该院作出（2006）绵立管字第 75 号裁定，对张培莲的起诉不予受理。张培莲不服该裁定提起上诉。四川省高级人民法院认为：张培莲向绵阳市中级人民法院起诉的依据，是其 2001 年 6 月 19 日在四川省绵阳市购买的 1997 年 1 月重印的《三十六闭手》。重庆市高级人民法院的再审判决已经对四川科学技术出版社 1997 年 1 月的重印行为进行了审理，该生效判决针对的是四川科学技术出版社重新发行（印刷及销售）的事实，并无地域限制。因此，张培莲再次以同一事实起诉确系重复起诉，绵阳市中级人民法院裁定不予受理是正确的。故以（2007）川民终字第 60 号裁定驳回上诉，维持原裁定。

问题：继续销售已经判赔的侵权作品是否属于重复起诉？

裁判要旨：本院经审查认为，再审申请人张培莲 2001 年在四川省绵阳市购买到四川科学技术出版社 1997 年 1 月重印的《三十六闭手》一书，并据此提起侵犯著作权之诉。对于该版本书籍，重庆市高级人民法院（2001）渝高法民再字第 30 号判决已认定系未经张培莲许可而复制、发行，侵犯了张培莲的著作权，判令该出版社停止侵权并支付损害赔偿金。重庆市高级人民法院的上述生效判决已经对四川科学技术出版社出版、发行 1997 年 1 月重印的《三十六闭手》一书的侵权行为作出了处理，且赔偿数额已充分考虑了张培莲合理的经济损失。之后，张培莲先后两次以其 2001 年 6 月 19 日在绵阳市购买到该版本书籍，四川科学技术出版社从事了新的侵权行为为由提起诉讼，属于重复起诉，原审法院裁定不予受理并无不当。张培莲关于四川科学技术出版社从事了新的侵权行为、其不属于重复起诉，以及四川省高级人民法院未依其申请调取相应证据而导致错判的申请再审主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

（王晶 20190623）

7、家族可以根据其意愿及相关事实对作为族谱组成部分的特定作品的内容进行合理修改，该修改不属于歪曲和篡改

案例名称：陶袁与阮正旺著作权权属、侵权纠纷案

案号：（2018）皖 07 民初 268 号 （2018）皖民终 800 号

基本案情：2012 年，被告阮正旺委托原告陶袁为阮氏家族续修族谱。陶袁书写前序后跋、收执字号议等文。后跋被部分修改后印入阮氏家族族谱，并标明有“请师陶隆然（陶袁笔名）”及尾部“陶隆然敬撰”等字样。收执字号议主要载明阮氏族谱刊印的数量、保管者姓名及要求保管者妥善保管的内容。阮氏族谱初印时收执字号议尾部有陶袁的署名，正式刊印时删去了陶袁的署名。阮正旺支付陶袁 2000 元作为续修族谱的报酬。后原告诉称：被告阮氏宗族续修宗谱，请原告陶袁为其撰写前序后跋等一系列谱牒文章。但写好后，阮正旺将陶袁排除在外，将陶袁写的内容篡改并且使用，侵犯了陶袁的著作权和名誉权。

问题：阮正旺是否侵犯了陶袁的著作权、名誉权？

裁判要旨：族谱是一种以表谱形式记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和

重要人物事迹的特殊图书体裁，其主要作用为尊祖、敬宗、睦族，承载一个家族的历史、记忆、血缘纽带和情感，具有特殊的历史、人文及情感意义。陶袁受阮正旺的聘请帮助阮氏家族续修族谱，并撰写跋、收执字号议，其内容和形式应当遵照阮氏家族的要求，体现阮氏家族的意愿，贴合阮氏家族的情感。基于族谱的特殊功能和作用，就陶袁为阮氏族谱撰写的跋、收执字号议，阮氏家族可以根据其意愿及相关事实进行合理修改。本案中阮氏族谱对陶袁撰写的跋中的相关内容的修改，系对该文的合理修改，不属于歪曲和篡改他人作品，不构成对陶袁的修改权及保护作品完整权的侵犯，亦不构成对陶袁名誉权的侵犯。虽然将跋中“贵族”改为“吾族”与跋尾部陶袁的署名不相吻合，但亦达不到侵犯陶袁名誉权的程度。从收执字号议的内容和功能看，其反映阮氏族谱的保管情况及对保管者的要求，体现的是阮氏家族或其修谱小组的意志，并不宜亦无需在其尾部注明撰写者姓名。阮氏族谱在收执字号议中未署陶袁的姓名，不构成侵犯陶袁的署名权。

（王杰 20190628）

二、商标案例

1、具有明显搭乘他人商标商誉的故意的，可以认定为《商标法》第 47 中的“恶意”

案例名称：涉县娲皇宫商贸有限公司、邯郸市康润纯净水有限公司商标权权属纠纷、商标权转让合同纠纷

案号：（2018）冀民终 1046 号

基本案情：康润公司与娲皇宫公司于 2014 年 11 月 24 日签订了关于第 113××××0563 号“将军嶺”注册商标的《商标转让协议》，约定商标转让费为 150000 元。合同订立后，康润公司向娲皇宫公司支付了转让费 150000 元，娲皇宫公司委托邯郸市丛台越创商标代理有限公司进行商标转让，由康润公司支付商标代理费 1800 元。在商标转让过程中，康润公司即开始对“将军嶺”商标的宣传。2014 年河北将军岭酒业有限公司向商评委提起对“将军嶺”商标无效宣告，该商标经商评委和北京知识产权法院被宣告无效。康润公司起诉要求退还商标转让费、赔偿商标代理费等相关损失。

问题： 娲皇宫公司是否具有恶意？

裁判要旨： 涉案“将军嶺”商标在注册时核定使用商品为（第 32 类）：啤酒、水（饮料）、矿泉水（饮料）、葡萄汁、柠檬水、苏打水、杏仁乳（饮料）、可乐、纯净水（饮料）、植物饮料，其商品类别明显与河北将军岭酒业有限公司的“将军嶺”注册商标指定使用的第 33 类商品酒饮料）构成近似。北京知识产权法院（2015）京知行初字第 5648 号行政判决书查明的事实足以说明，“将军嶺”商标在双方当事人所在地域内具有一定的影响及知名度。作为同在河北省××涉县范围内的娲皇宫公司理应知晓上述事实，其注册商标时应当对河北将军岭酒业有限公司的“将军嶺”注册商标予以合理避让。但娲皇宫公司仍然在指定啤酒、葡萄汁、杏仁乳（饮料）、可乐、植物饮料等酒饮料上注册了与在先“将军嶺”注册商标（及手书毛笔字体）完全一样的涉案商标，显然具有搭河北将军岭酒业有限公司“将军嶺”注册商标商誉的故意，明显具有过错。康润公司支付了商标转让费后不足一年的时间，涉案商标即被无效宣告，康润公司尚未获得应有的对价，明显有违公平原则。

（郭志亮 20190606）

2、商标第二含义未被相关公众所认知时，被控侵权人不承担赔偿责任

案例名称： “大别山”商标侵权案

案号：（2017）沪 73 民终 94 号

基本案情： 2004 年 8 月 28 日，陈林经商标局核准注册了第 3365884 号“大别山”商标，核定使用在第 43 类服务项目上。川徽苑系店招牌为“大别山土菜”的餐厅经营者。陈林认为川徽苑的行为而侵害其商标专用权，诉至法院，要求川徽苑停止侵权、赔偿损失并消除影响。

问题： 被告是否侵犯权利人的商标专用权并应当赔偿损失？

裁判要旨： 本案中川徽苑饮食服务社就其上述侵害陈林涉案商标权的行为应否承担赔偿责任陈林经济损失的民事责任，应当以是否造成陈林的实际损失，川徽苑饮食服务社是否存在侵权获得的利益，作为判断的依据。本案中，就“大别山”这一词汇而言，存在双重含义。一方面“大别山”属于地理名称，是位于我国安徽省、湖北省、河南省交界处的长江和黄河分水岭，因“刘邓大军挺进大别山”的事迹

而久负盛名。另一方面陈林将“大别山”注册为涉案商标。因此，本案中“大别山”既存在地理名称、地理位置、历史人文等内容的第一含义，亦存在承载涉案商标商誉的第二含义。但是，就陈林在本案中提供的现有证据而言，仅能证明其确实在安徽境内的个别餐厅、饭店等服务范围内使用了涉案商标“大别山”，但尚不足以证明涉案商标“大别山”已经在地理名称之外形成了固定的、独立的可以为相关公众所认知、识别的商誉。正是基于“大别山”作为地理名称的高知名度，相关公众对于川徽苑饮食服务社使用“大别山土菜”、“大别山农庄”、“大别山精品农家菜”的行为，仍会产生川徽苑饮食服务社提供的菜式、原材料等来源于大别山或与大别山有关的认知，而这种认知显然基于相关公众对于本案中“大别山”第一含义即地理名称、地理位置、历史人文等内容的感知，而非对本案中“大别山”第二含义即涉案商标商誉的感知。因此，川徽苑饮食服务社使用“大别山土菜”、“大别山农庄”、“大别山精品农家菜”的行为，虽然侵害了陈林对涉案商标所享有的专用权，但其上述对“大别山”的使用，尚难以认定为对涉案商标商誉的使用，也难以认定上述使用行为已经损害涉案商标就其商誉所享有的经济利益。

（郭志亮 20190606）

3、关联公司在相同商品上使用商标的行为，属于在原有范围内的使用

案件名称：浙江鼎丰贸易有限公司与安徽亮亮电子科技有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2016）沪73民终104号

基本案情：安徽亮亮公司成立于2011年10月10日，法定代表人汪祖平，股东为杭州亮亮公司及汪祖平、周锦萍，注册资本3,000万元，经营范围LED节能灯生产、销售等。安徽亮亮公司的股东杭州亮亮公司成立于2002年12月30日，股东为临安市亮亮电子有限公司、汪祖平等，法定代表人汪祖平，经营范围生产电子节能灯、LED节能灯等。自2008年1月起，杭州亮亮公司系临安市的龙头企业，生产的节能灯品牌“TORCH”荣获杭州市出口品牌。安徽亮亮公司成立后，杭州亮亮公司授权安徽亮亮公司在其生产的节能灯产品上使用“TORCH”商标。安徽亮亮公司的产品均用于出口。浙江鼎丰公司于2007年4月17日在香港注册成立。2009年12月14日，浙江鼎丰公司申请注册“TORCH”商标。2011年3月

28日，浙江鼎丰公司注册取得第XXXXXXX号“TORCH”注册商标专用权，核定使用商品为国际分类第11类电灯、灯、白炽灯、日光灯管等。2014年7月，上海海关发现安徽亮亮公司申报出口阿联酋的节能灯上标有近似“TORCH”的标识，根据浙江鼎丰公司的申请将上述货物予以扣留。后浙江鼎丰公司以安徽亮亮公司侵害其注册商标专用权为由，向法院起诉。

问题：关联公司的使用能够认定为原有范围内使用？

裁判要旨：我国商标法第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用，但可以要求其附加适当区别标识。浙江鼎丰公司于2009年12月在第11类灯等商品上申请注册“TORCH”商标前，杭州亮亮公司即已在相同商品节能灯上使用“TORCH”及近似的“TRCH”标识，且在行业内已经具有了一定的影响力。杭州亮亮公司是安徽亮亮公司的股东，安徽亮亮公司经该公司许可使用涉案标识，且继续使用在节能灯上，没有超出原使用范围，故浙江鼎丰公司无权禁止安徽亮亮公司在原使用范围内继续使用涉案标识。

（郭志亮 20190606）

4、确认不侵权诉讼中条件不仅限于直接向侵权人发送警告函

案例名称：王老吉有限公司、广州王老吉大健康产业有限公司确认不侵害商标权纠纷

案号：（2016）粤民终240号

基本案情：大健康公司提起的是确认不侵害商标权纠纷，涉及的商标为王老吉公司享有的第9102892号“吉庆时分”注册商标。王老吉公司抗辩称大健康公司的起诉不符合受理条件。其投诉的行为是正常的商标维权。大健康公司举证证明2013年4月22日，广东明镜律师事务所刘洪波律师受大健康公司委托，通过邮政EMS向王老吉公司注册地址发出《律师催告函》，内容概括为：王老吉公司于2012年10月1日起，向工商行政部门投诉大健康公司的各地经销商销售侵犯王老吉公司的“吉庆时分”商标，但迄今为止未起诉大健康公司，却又在媒体报道广州医药集团有限公司和大健康公司侵权。特此催告王老吉公司，要么立即撤回

对大健康公司所有经销商的行政投诉，要么在一个月内向法院提出侵权之诉。该函件于 2013 年 4 月 26 日被退回。其同时认为该行为是行政纠纷解决程序，已经有部分工商部门作出行政处罚决定，不是向大健康公司发出的警告，且认为大健康公司没有履行书面催告的程序。

问题：未收到侵权警告函能否提起不侵权之诉？

裁判要旨：王老吉公司在全国范围内向工商行政管理部门投诉大健康公司的销售商，并在媒体上进行宣传，而未对大健康公司采取直接的行为。诚如王老吉公司所述有部分工商行政管理部门已经做出了行政处罚决定，并向一审法院提交了三份《行政处罚决定书》，虽然王老吉公司提交的《行政处罚决定书》为复印件，但是考虑到大健康公司有提交反证的能力，一审法院采纳该些文书的真实性。但是由于大健康公司并非是该些行政行为的相对人，该些行政决定不应认定为工商部门已经就原、王老吉公司双方之间的争议作出处理。王老吉公司投诉以及宣传的行为使得大健康公司处于是否侵权的不确定状态，大健康公司的起诉符合上述第一个条件。即“商标权利人已向其发出了警告，而被诉侵权人不承认自己的行为构成侵权”。

（张慧清 20190606）

5、楼盘名称与注册商标相同或近似时会侵犯商标权

案件名称：北京紫玉山庄房地产开发有限公司、浙江汇元房地产开发有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2017）浙 01 民终 303 号

基本案情：紫玉公司成立于 1993 年 5 月 11 日，注册资本美元 1200 万元，经营范围为开发建设出售及经营管理位于大屯乡××××别墅、公寓及配套设施，出租其配套的设施。1993 年至 2006 年间，紫玉公司在北京市朝阳区分期开发了“紫玉山庄”楼盘，该楼盘先后获得多项荣誉。2007 年 4 月 5 日，紫玉公司申请注册了第 5980087 号、第 5980086 号等多个与“紫玉”有关的商标，分别被核定使用在第 36 类不动产代理、不动产中介、不动产管理和第 37 类建筑施工监督、建筑结构监督、建筑信息、建筑等服务项目上。汇元公司成立于 2008 年 6 月 17 日，注册资本 10000 万元人民币，经营项目为房地产开发经营，房地产信

息咨询，建设工程项目管理等。经杭州市民政局批准，汇元公司于2010年3月和2013年10月，将其开发的两处楼盘分别命名为“紫玉名府”与“紫玉福邸”。紫玉公司以商标侵权和不正当竞争提起诉讼。

问题：楼盘名称与注册商标相同或近似时，是否会侵犯商标权？

裁判要旨：“紫玉”作为紫玉公司的企业字号、楼盘名称以及注册商标标识，集中承载了三者的商誉和知名度。由于紫玉公司开发的以“紫玉山庄”命名的楼盘先后获得了多项荣誉，与之相联系的紫玉公司的注册商标、企业字号已具有一定的知名度，加之现代社会信息流通覆盖面广已不再受区域限制，房地产开发商异地开发经营房地产项目也已成为行业内常见经营模式，汇元公司此种楼盘命名方式，有可能会误导公众以为“紫玉福邸”楼盘与“紫玉山庄”楼盘与紫玉公司注册商标、企业字号所承载的商誉存在一定联系，因而对“紫玉福邸”楼盘的商品来源与相关服务来源在认知上产生混淆。而且普通住宅项目与花园别墅项目同为商品房性质的房地产项目，在法律属性上并无区别，且房地产开发商既开发花园别墅项目又开发普通住宅项目已是业内常态，相关公众在识别商品房来源时不会因商品房类别不同而加以区别对待。汇元公司的该项辩解不能成立，该院不予支持。另外，楼盘名称同时标示着商品房来源与商品房所处的地理位置，具有商品名称与地名的双重性质。楼盘名称作为商品名称使用，依商标法规定不得与他人先享有的注册商标专用权相冲突；楼盘名称作为地名使用，依地名管理相关法律规定，不得与同一地域内在先使用的地名相混淆。本案中，汇元公司在向民政部门提出住宅区地名命名申报过程中未尽合理注意义务，未能采取合理措施避免与他人先享有的注册商标专用权相冲突，致使损害紫玉公司注册商标专用权结果的发生。虽然“紫玉福邸”作为地名使用已获当地民政部门批准，但此种行政审批和认可并非民事责任免责的条件或依据，不能因此免除“紫玉福邸”作为商品名称使用违反商标法规定而应承担的责任。

（郭志亮 20190614）

6、仅用于对商品或服务本身进行描述的行为不构成商标侵权

案件名称：“爱情马拉松”商标纠纷案

案号：（2017）浙01民终4431号

基本案情：第 13666664 号注册商标由“爱情国际马拉松”“AIQING GUOJI MALASONG”字样上下排列组成，注册人为新泽徽公司，有效期自 2015 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日止，核定使用商品/服务项目为第 41 类“体育教育；组织教育或娱乐竞赛”等。安乐公司与新浪体育公司为宣传电影《北京遇上西雅图之不二情书》，发起了马拉松赛事活动，活动现场的巨幅广告牌的一侧显示有“北西爱情马拉松”字样。该活动对得冠者所颁发的奖牌上、分与参赛者的参赛服胸口处，都有“爱情马拉松”字样。新浪网（www.sina.com.cn）对上述赛事活动进行了报道。新泽徽公司由此诉至法院，认为三被告侵犯了自己的注册商标权，请求判令三被告停止侵权、赔偿损失。

问题：指示商品或服务的特定来源行为的判断

裁判要旨：从三被告的主观意图看，其活动使用“爱情马拉松”字样，意在表达称案涉马拉松活动的主题；从其活动的目的及使用方式来看，三被告使用“爱情马拉松”字样的目的显而易见为宣传电影之需，且并未突出使用涉案商标；从涉案商标的显著性和知名度来看，其使用在马拉松项目上可识别性较弱，原告也未充分证明其商标因商业使用取得了较高的知名度从而提高了识别性，故而相关公众不会通过上述文字去判断活动的服务提供者。因此，三被告在主观上并没有攀附新泽徽传媒公司商誉的故意；同时，三被告使用“爱情马拉松”字样也不会使参赛者或者相关服务的营销者误以为案涉活动服务来源于原告，或认为三被告与其存在某种特定联系，并没有造成实际混淆。因此，三被告虽然使用了与原告商标近似的文字字样，但并非用其指示服务的特定来源，而是对服务的特点进行描述，不属于商标意义上的使用，亦不会导致消费者对服务来源发生混淆，故不构成对新泽徽公司享有的涉案商标权的侵犯。

（郭志亮 20190614）

7、当商号知名度超出了登记注册的地域范围，在其具有知名度的地域范围内，同样可以按照《中华人民共和国反不正当竞争法》给予保护

案例名称：北京链家房地产经纪有限公司与天津市滨海新区链家房地产经纪有限公司侵害商标权和不正当竞争纠纷案

案号：（2017）津 02 民初 26 号

基本案情：一、“链家”作为原告在先注册、使用的字号和注册商标，享有极高的知名度和影响力，为相关公众所熟知。第一，原告依法对“链家”字号享有在先合法权益。原告成立于2001年9月30日，原名称为北京链家宝业房地产经纪有限公司。2004年4月23日，经北京市工商行政管理局核准，企业名称变更为原告现名称。原告自成立即将“链家”作为字号使用。被告于2014年11月11日成立。第二，原告系第4240934号“”、第9364198号“”、第9448349号“链家”注册商标的商标专用权人。核定服务项目均为第36类，目前均在有效期内。第三，“链家”字号及“链家”系列注册商标，经原告长期、大量、持续宣传和使用，已经取得了极高的知名度和影响力，为相关公众所熟知，相关公众已在原告与“链家”之间建立起唯一对应联系。原告是以房地产经纪业务为核心全国化发展的房地产综合服务体系，截止2015年年底，年交易额近7000亿，拥有6000多家实体直营店，100000余名经纪人，求租求购委托客户500多万名。已经重点覆盖全国24个城市和地区。原告于2007年在天津独资成立了子公司天津链家宝业房地产经纪有限公司。在被告成立之前该公司在天津地区已有148家门店。二、被告的行为严重侵害了原告的注册商标专用权，并构成不正当竞争。被告天津市滨海链家房地产经纪有限公司成立于2014年11月11日，工商核准的经营范围为：二手房买卖、租赁；房屋信息咨询。其实际开展的经营业务也是二手房买卖、租赁及房屋信息咨询，属于房地产经纪业务范畴，原、被告之间构成直接的竞争关系。被告从事房地产中介经营活动时在其店面招牌、室内LOGO墙、广告版等装潢及宣传用品处大量突出使用“链家”字号以及大量使用与原告注册商标“链家”相同的商业标识。第一，从地缘关系上看，北京、天津本就地理位置相邻，再加上京津城际铁路的运行拉近了北京与天津的地缘距离，使北京、天津两个人口超千万的特大城市实现半小时通达。故原告在北京既有的影响力和知名度可以完全辐射到天津地区。第二，原告于2007年在天津成立了子公司天津链家宝业房地产经纪有限公司，在被告成立之前该公司在天津地区已有148家门店。相关公众在看到被告时，极有可能误认为被告系原告在天津滨海开设的分支机构，从而产生误认、混淆。第三，“链家”是原告独创的没有固定字典含义的臆造词汇，具有极强的显著性，且经原告长期、大量、持续宣传和使用，已经取得了极高的知名度和影响力。被告作为原告的同业竞争者且地缘如此接近，以

及原告在房地产经纪领域具有极高的知名度、影响力，不可能不知晓原告“链家”字号以及“链家”注册商标的知名度，其理应具有更高的注意和避让义务，而不是未经授权许可擅自将与原告在先享有极高知名度的“链家”字号注册为其企业的字号以及在经营活动中大量突出使用与原告注册商标“链家”相同的标识，被告的这种行为足以使相关公众误认为被告的服务来源于原告或与原告有许可使用、关联企业关系等特定联系，极易造成广大消费者的混淆和误认，被告“搭便车”以及“攀附原告声誉”的主观恶意极其明显。被告的行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德，扰乱了正常的市场秩序，损害了原告的利益，构成了对原告的不正当竞争和对原告“链家”系列注册商标专用权的侵害。

问题：原告北京链家房地产经纪有限公司的企业名称在天津地区是否应当得到保护

裁判要旨：法院认为，企业名称虽然在注册登记上具有地域性，但其受保护的地域范围并不当然地以其登记注册的地域范围为限。倘若其知名度跨越了登记注册的地域范围，在其具有知名度的地域范围内，同样可以按照《中华人民共和国反不正当竞争法》给予保护。他人如果为攀附其声誉，使用相同或近似的企业名称（或企业字号）足以造成市场混淆的，构成反不正当竞争法规定的仿冒行为，应当给予制止。

（王杰 20190614）

8、判断被控侵权商标是在商品上使用还是在服务上使用，应当根据商标所标志的是商品来源还是服务来源确定

案件名称：销售商使用 RSB（日升）标识商标侵权纠纷案

案号：（2017）浙 01 民终第 6005 号

基本案情：杭州日升公司系“RSB”注册商标独占许可使用人，该注册商标被核定使用在第 7 类（包括轴承等）商品上。上海新日升传动科技股份右安公司、上海日升进出口有限公司均系轴承等传动设备的专业销售公司，两公司长期在网站页面、网点广告以及公众微信号、展会展台、宣传物品、经营场所招聘、商品邮件盒封箱带上使用“RSB”标识。杭州日升公司认为，两被告未经许可在经营活动中长期使用“RSB”标识，已共同构成商标侵权，因此诉请判令两被告停止侵权、

赔偿经济损失 200 万元。

问题：如何判断判断被控侵权商标是在商品上使用还是在服务上使用

裁判要旨：商标的功能在于区别商品或者服务的来源，判断商标是在商品上使用还是在服务上使用，应当根据商标所标志的是商品来源还是服务来源确定，不能单纯根据被控侵权商标的使用是否涉及到注册商标核准使用的商品作简单判断，而应当综合考虑使用被控侵权商标所涉及的是该商标使用的对象还是服务性使用该商标的载体。本案中，两被告虽然在经营活动中突出使用了“RSB”标识，但同时明确告示了其系轴承等商品的销售商与进口轴承产品的代理商，其所展示的轴承商品上都标示了生产商的商标标示或品牌名称；在轴承商品的交易过程中也未在所售商品、商品包装或容器以及交易文书中使用“RSB”标识，而是明示了所售轴承商品生产企业的自有品牌。综合上述情况，法院认为，两被告“RSB”标识是作为销售企业的标识来使用的，并未将轴承等商品作为该标识指向的对象，轴承等商品只是其服务性使用“RSB”标识的载体，该“RSB”标识系表明商品销售服务来源的提供者，相关公众不会因此将其与商品来源的提供者相混淆。本案中，两被告将“RSB”标识使用于商品销售服务，而涉案“RSB”注册商标核定使用的范围为商品，虽然二者所使用的对象不同，但二者均包括了轴承商品的销售，相互间的功能用途与消费对象基本相同，存在特定的联系。杭州日升公司长期生产、销售轴承产品已形成了自己的客户群，其使用的“RSB”注册商标也已积累了一定的知名度。两被告在经营销售轴承产品中突出使用与涉案注册商标相同的“RSB”商标，容易使相关公众对于两商标的使用主体产生认知上的混淆，误导相关公众以为两被告亦经销杭州日升公司的轴承产品，进而会导致杭州日升公司交易机会与销售市场的缩减，故本案被控侵权商标与涉案注册商标，二者所使用的对象应当认定为商品与服务类似。

（郭志亮 20190614）

9、特许经营合同中加盟方可转让承继

案例名称：杭州鑫勇假日酒店、格林豪泰酒店（中国）有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2018）浙 01 民终 208 号

基本案情：格林豪泰酒店（威海）管理有限公司经国家工商行政管理总局商标局

核准，注册获得第 4506062 号“格林豪泰”文字商标、第 4506071 号“GreenTreeInn”商标（INN 放弃专用权）和第 4148784 号图“”商标专用权，格林豪泰公司于 2013 年 10 月 6 日经核准受让上述商标。2011 年 6 月 10 日，格林豪泰公司与鑫勇酒店的经营人周永兴签订《特许经营合同》及补充协议，约定：格林豪泰公司允许加盟方周永兴非独占性地使用“格林豪泰”酒店品牌，地址位于杭州市江干区艮山东路 152 号；特许经营期限自合同签署之日起算共计 20 年。2012 年 8 月 31 日，格林豪泰公司、鑫勇酒店及许卫洋签订《转让协议》，约定将 2011 年 6 月 10 日签订的特许经营合同及补充协议有关加盟方的权利义务整体转让给鑫勇酒店。2016 年 8 月 4 日，格林豪泰公司向鑫勇酒店快递邮寄解约函，载明：由于其酒店存在质检多次不合格一直未整改到位、拖欠费用一直未全部付清的行为，决定依据合同约定行使单方解除权解除合同要求鑫勇酒店停止使用格林豪泰公司提供的所有商标标志及相关材料。鑫勇酒店于 2016 年 8 月 5 日签收解约函。

问题：特许经营合同中加盟方可否转让承继？

裁判要旨：格林豪泰公司及鑫勇酒店于 2012 年 8 月 31 日签订转让协议，承继格林豪泰公司于 2011 年 6 月 10 日签订的《特许经营合同》及补充协议中有关加盟方的权利义务关系。对鑫勇酒店在特许经营中使用格林豪泰公司相关商标权进行了约定，依约鑫勇酒店本有权使用涉案商标。许卫洋授权周永兴代其与格林豪泰公司签订涉案特许经营合同及补充协议，后格林豪泰公司与许卫洋、鑫勇酒店签订三方协议，约定许卫洋将原合同中的权利义务整体转让于鑫勇酒店。鑫勇酒店经营者许卫洋虽辩称授权书及转让协议均非其本人签署，但在本院释明后，其并未提出相反证据予以证明或提出鉴定申请，且许卫洋在二审中认可其对周永兴以其名义签订相关特许经营合同事宜知情，鑫勇酒店成立后也依照涉案特许经营合同进行经营，转让协议中亦有格林豪泰公司、鑫勇酒店的盖章确认。综合以上证据，本院认为一审法院认定鑫勇酒店承继涉案特许经营合同有关加盟方的权利义务并无不当。

（张慧清 20190616）

10、商标在先使用人仍应避免实际使用中与注册商标混淆

案例名称：卢港文与陈世杰侵害商标权纠纷

案号：（2016）粤 1802 民初 3888 号

基本案情：2010年5月28日，原告卢港文经国家工商行政管理总局商标局依法核准，注册了第6996554号“绿岛村”中文商标，核定使用商品为第32类，包括：奶茶（非奶为主）；豆类饮料；饮料制剂；果子晶；花生奶（软饮料）；水（饮料）；果汁；无酒精水果混合饮料；啤酒；果子粉（截止）。原告以惠州城新餐饮管理有限公司名义在广东连州等地授权他人连锁加盟，使用“绿岛村”商标进行经营。2010年10月，原告在开展市场调查时发现，被告未经原告授权，就先后在英德市英城××世纪花园××、××广场××号铺等地分别开设有英德市××××村珍珠奶茶店、英德市××××村珍珠奶茶一分店等店，在个体工商户门店打着“绿岛村”字号装修门店外观，销售侵犯原告注册商标专用权的绿岛村品牌奶茶饮品，假冒生产、销售、使用原告专属的印有“绿岛村”商标、商号的外包装封口膜、奶茶杯，利用原告“绿岛村”商号和商标的高知名度和高品牌价值来进行经营，以谋取不正当利益。

问题：被告在先使用商标，在于注册商标冲突时，承担何种责任？

裁判要旨：注册商标专用权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用该商标。但由于被告在英德市××××村珍珠奶茶店的门店招牌上使用了“绿岛村奶茶连锁专卖”的宣传文字，容易使相关公众误认为其是绿岛村奶茶的连锁加盟店，为保护原告享有的“绿岛村”注册商标专用权利，被告应在门店招牌上删除“连锁专卖”的宣传文字。

（张慧清 20190616）

11、由多人维护的老字号，任何人都不享有独占权

案例名称：亨得利商标行政诉讼案

案号：（2010）一中知行初字第2470号

基本案情：被异议商标为第1511892号“津城亨得利”商标，申请日为1993年9月29日，申请注册人为天津亨得利公司，指定使用在第37类“钟表修理”服

务上。在法定异议期内，北京钟表眼镜公司向商标局提出异议申请，请求对被异议商标不予注册。2003年9月15日，商标局出具第01414号裁定，对被异议商标的注册申请予以核准。在法定期限内，北京钟表眼镜公司向商标评审委员会提出复审申请，其认为：“亨得利”商标为北京钟表眼镜公司于第37类、第42类及第9类服务及商品上已经注册的商标，应受法律保护。“亨得利”作为字号和商标，具有百年的使用历史，在钟表眼镜行业具有很高的知名度。被异议商标的使用易使消费者产生混淆误认。据此，请求商标评审委员会对被异议商标不予核准注册。商评委维持商标予以注册，后北京市钟表眼镜公司起诉至法院。

问题：原告能否基于注册商标专用权排除他人注册“亨得利”相关的商标

裁判要旨：对此本院认为，根据本院查明的各方无争议的事实，“亨得利”是我国钟表眼镜行业（包括钟表维修服务行业）中拥有百年历史的老字号，其市场信誉与商业价值是全国众多“亨得利企业”共同创立的，创造、维护或者提升“亨得利”商誉的“亨得利企业”均对其享有合法权益，但也均不享有独占权。由于历史的原因，“亨得利企业”遍及全国各地。第三人天津亨得利公司与“亨得利”老字号具有一定的历史渊源关系，较早以“亨得利”字号从事钟表眼镜行业的经营，包括提供钟表维修服务，属于对“亨得利”商誉享有合法权益的“亨得利企业”之一。同时，被异议商标由文字“津城”与“亨得利”共同组成，“津城”具有指示商品来源作用，能够将第三人与全国其他亨得利企业区分开，使用于指定的钟表修理服务上，不致导致相关公众混淆误认。因此，被异议商标“津城亨得利”与原告所主张的字号及在先使用的商标“亨得利”存在差异，共存于市场上，不会导致相关公众的混淆误认。被告关于被异议商标的申请注册不属于损害他人在先字号权的情形，亦不属于以不正当手段抢先注册他人商标的情形的认定，并无不当，本院予以支持。原告的相应诉讼主张不能成立，本院不予支持。

（王晶 20190616）

12、相关标示已经注册商标，不应当再依据反不正当竞争法予以保护

案例名称：雷莫电子（上海）有限公司与深圳瑞刻科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷

案号：（2016）沪0115民初24008号

基本案情：原告系由英特雷莫控股有限公司（以下简称瑞士雷莫）在上海全资设立的子公司，主要业务是设计、生产及销售电子连接器及线缆组件。瑞士雷莫从事精密仪器生产销售已近七十年，并从1957年开始生产雷莫标准金属连接器。1986年瑞士雷莫在中国申请注册了连接器和电子领域的“雷莫”、“LEMO”商标。2016年春节原告接到客户投诉，称发现被告瑞刻公司在一些商务网站推销中声称生产“LEMO”连接器和相关雷莫产品，在此过程中均使用了原告的注册商标，客户质疑被告是否生产或代理原告产品。原告经查后发现，被告也主营连接器产品，其主要产品与原告产品极其相似。被告在搜了网声称供应“LEMO 塑料金属连接器”，并照搬原告雷莫产品的介绍。被告在中国制造网大量销售雷莫金属插头等产品，并直接使用从原告官网下载的原产品原版图片和表格数据、文字介绍内容充当被告产品的性能介绍，与被告产品的实际情况不符。被告在商国互联网声称供应各类“LEMO 连接器”。被告在马可波罗网声称生产“LEMO 连接器”，并配以各类自营产品图片标为雷莫插头，极易令用户误认被告为雷莫产品的授权生产或经销商，足以鱼目混珠招徕客户。原告认为，雷莫既是原告产品商标，也是原告企业名称，其是中国境内有权使用中英文商标“雷莫”、“LEMO”及生产、销售雷莫产品的权利人，受法律保护。雷莫连接器产品使用原告自有规范和指标制造，原告及关联公司从未对外公布上述规范和指标，亦未授权被告生产、销售原告产品。被告行为已构成在相同商品上使用与原告注册商标相同的商标，属商标侵权行为。被告行为还属擅自使用原告的企业名称，引人误认为是原告商品的行为，亦构成擅自使用原告知名商品特有名称的行为，构成不正当竞争。另外，被告下载原告的产品手册和相关图片并在商务网站中使用的行为还违反了《反不正当竞争法》第二条的规定，构成不正当竞争行为。

问题：原告能否依据反不正当竞争法寻求救济

裁判要旨：本案历经三次庭审，但原告均未举证证明其将“LEMO”作为字号使用的事实，亦未举证证明“雷莫”及“LEMO”具有一定的市场知名度并为相关公众所知悉，因此原告主张被告构成擅自使用他人企业名称行为欠缺要件事实。关于擅自使用知名商品特有名称的主张，原告亦未举证证明其连接器商品构成知名商品，“雷莫”及“LEMO”为该商品的特有名称。因原告对上述构成不正当竞争行为的要件事实未行举证，故对原告主张被告构成上述不正当竞争行为的诉请，本

院不予支持。同时必须指出的是，原告主张的上述不正当竞争行为与前述主张的商标侵权行为为同一行为，原告业已取得了“雷莫”及“LEMO”注册商标的许可使用权，而《反不正当竞争法》中规定的上述不正当竞争行为其目的是对未注册商业标识的补充保护，故原告因被告商标侵权所取得的司法救济已足以保护其权利。原告还主张，被告下载原告产品手册中的图片及相关参数并在商务网站中使用的行为违反了《反不正当竞争法》第二条的规定，构成不正当竞争行为。本院认为，被告在其产品的详细介绍中使用了原告产品手册中的图片及相关参数，该行为只在诸多商务网站中出现了一次，其行为情节显著轻微、影响范围较小。而《反不正当竞争法》第二条属兜底条款，只有在经营者的合法权益受到损害，侵权人行为确属违反诚实信用原则和公认的商业道德并具有不正当性，不制止不足以维护公平竞争秩序的情况下才可适用。被告该行为情节轻微、影响较小，尚不符合上述条件。故对原告该诉请，本院不予支持，如原告认为需对此损害予以司法救济，可以其他法律关系主张权利。侵害注册商标专用权的，应当依法承担停止侵害、赔偿损失等相应的民事责任。首先，被告应承担停止侵害的民事责任，即在本案中所涉4个网站中删除相关“雷莫”、“LEMO”、“lemo”、“Lemo”等标识。原告还要求被告删除使用的原告产品手册中的图片及相关参数，因原告所诉的该不正当竞争行为不成立，故对该诉请，本院不予支持。

（王晶 20190616）

13、确认不侵权之诉受理时权利人无撤回侵权警告的意思表示又怠于诉讼，可视为被警告人未丧失确认不侵权之诉的诉权

案件名称：“坦克”商标确认不侵权纠纷案

案号：（2016）沪73民终207号

基本案情：涉案第7071430号“tanke”“坦克”组合商标由案外人杨日鹏于2008年11月24日申请。2010年8月，王新祥受让了在申请注册中的商标，2010年11月该商标被核准注册，核定使用商品为第9类安全头盔等。2014年10月11日，王新祥委托律师向和汇公司发函指出和汇公司使用“坦克”的产品宣传行为构成侵权。同月，“淘宝网”接到法定代表人为杨日鹏的上海威爽贸易有限公司有关和汇公司侵犯王新祥商标权的投诉后，将和汇公司网上销售的头盔产品

信息予以删除。和汇公司于2015年6月向一审法院提起诉讼，请求确认其在头盔产品等产品的销售、广告宣传及产品包装装潢上使用中文“坦克”不侵犯王新祥享有的第7071430号注册商标专用权。王新祥在一审审理过程中针对和汇公司要求确认不侵权的行为另案提起侵害商标权纠纷之诉，本案一审判决前又申请撤回起诉。和汇公司于2014年8月25日曾对第7071430号商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出无效宣告请求，该委于2015年11月作出裁定，认为王新祥在安全头盔等五项商品上注册争议商标构成对他人在先使用并有一定影响商标的抢注，裁定争议商标在安全头盔等五项商品上予以无效宣告。针对该裁定，王新祥向北京知识产权法院提起行政诉讼，本案二审判决前，行政案件尚在审理中。王新祥一审答辩和二审上诉所提理由之一为：和汇公司没有书面催告王新祥行使诉权，和汇公司启动不侵权之诉不具备法定条件。

问题：被警告人未履行催告义务时，何种情况下符合确认不侵权的条件？

裁判要旨：确认不侵权诉讼受理条件中所提及之催告函的设定，是为了防止被警告人随意提起确认不侵权之诉，尽量促使当事人通过侵权诉讼解决争议。然而本案的情况是，上诉人王新祥不仅委托律师于2014年10月11日向被上诉人和汇公司发出警告函，淘宝网于同月也收到了有关被上诉人侵犯上诉人商标权的投诉，该网站因此将有关涉嫌侵权商品信息予以删除，和汇公司在收到警告且其被控侵权商品网上销售受到实际影响长达近8个月之后，才向一审法院提起本案诉讼。王新祥虽然向一审法院提出和汇公司没有进行书面催告的答辩意见，但其在一审审理过程中向徐汇法院提起2015徐知初1301号诉讼的行为，说明其并无撤回侵权警告的意思表示，此后王新祥向徐汇法院申请撤诉的行为，使和汇公司是否构成侵权仍处于不确定状态，本案符合法定起诉条件。

（郭志亮 20190619）

14、商标近似的判断应以是否具有市场混淆可能性进行综合分析判断

案件名称：“秦巴”商标侵权纠纷案

案号：（2017）陕01民初442号

基本案情：秦巴公司是第1149498号“秦巴”文字商标的所有者，核定商标使用商品第30类：茶。秦巴山公司成立于2014年10月，在其产品包装、宣传中使

用“印象秦巴山及图”未注册商标，在其部分产品外包装上使用“秦巴春雨”字样。秦巴山公司在宣传资料及公司网站上除了其产品的照片外，还出现了“秦巴山富硒茶”“加盟秦巴山”“秦巴山中国富硒茶业”字样。秦巴公司认为，秦巴山公司未经同意，擅自在其茶叶产品包装及宣传单、网页上使用销售包含“秦巴”商标的商品，足以让消费者混淆，其行为构成侵害商标专用权，故诉至法院，请求判令秦巴山公司立即停止销售侵害秦巴公司“秦巴”商标专用权的商品，立即清除网站及宣传资料上的所有侵权标识，在陕西《华商报》上公开道歉，赔偿秦巴公司损失及因制止侵权行为所支出的合理费用8万元，承担本案诉讼费用。秦巴山公司辩称，其使用是正在申请注册的“印象秦巴山”和已经注册的“茶马一隅”商标；“秦巴”是区域名称，“秦巴山”特指山名，包装上的字形、图形、构图、颜色各要素组合后的整体结构区别很大，请求驳回秦巴公司的诉讼请求。

问题：如何判断商标近似？

裁判要旨：被告使用的商标“印象秦巴山及图”与原告的注册商标“秦巴”相比较，虽然被告的商标包含“秦巴”字样，但两商标的总体差异较大，原告的商标是文字商标，风格简约，被告商标则内容繁复，包含有文字、图案、字母，相关公众不会认为两者构成近似，进而对商品的来源产生误认，故被告使用“印象秦巴山及图”商标的行为不构成侵权。关于被告在宣传资料及网站上使用“秦巴山”字样的问题，“秦巴山”与“秦巴”相比较，字数不同，含义也存在差别，前者表明的是山名，后者表明的是地域名称，而且“秦巴”不属于生僻地域名称，为相关公众普遍知晓，其显著性较差，原告也未提交充分证据证明“秦巴”通过使用已经使相关公众在“秦巴”与原告之间建立起紧密的联系，因此，以相关公众的一般注意力不会将“秦巴山”与“秦巴”相混淆，原告以此主张构成商标侵权，本院不予支持。

（郭志亮 20190619）

15、推销（替他人）服务不应当与销售服务构成相同服务

案件名称：“君山”茶行商标侵权纠纷案

案号：（2017）湘民终256号

基本案情：第1459633号“”商标，申请日期为1999年08月23日，注册人为

长沙市芙蓉区君山茶行，核定使用的类别为第35类的推销（替他人）服务。2008年7月28日，经国家工商行政管理总局商标局核准，该商标转让给原告杨细发。原告称，2004年4月，原告在长沙注册字号“长沙市芙蓉区湘华君山茶行”，并先后在湖南省内开设多家“君山茶行”。而被告明知原告已注册“君山”商标，也知道原告已经申请并注册成立“君山茶行”字号的店铺，却仍在原告的高桥店面附近以“君山茶业”作为店面招牌，导致原告的顾客混淆了主体，认为被告开设的“君山茶业”也属于原告，致使原告的顾客多次流失。原告与被告进行沟通后，被告仍置之不理。为维护自身的合法权益，原告诉至法院。被告辩称，被告使用的“君山茶业”简称及“君山”注册商标均系湖南省君山银针茶业有限公司授权使用，原告“君山”商标注册在第35类的推销（替他人）服务商品类别上，不包括商品的零售、批发，与被告使用的商标类别不同，且被告使用的“君山茶业”标识与原告的“君山”商标具有明显区别，不构成《商标法》意义上的近似。

问题：推销与销售是否构成相同服务？

裁判要旨：第35类的推销（替他人）服务是一种商业辅助行为，而本案被告系自行销售茶叶，原告没有证据证明被告实施了为他人将各种商品归类的商业辅助行为；而根据国家商标局相关通知的规定，销售服务也不应与推销（替他人）服务构成相同或类似服务；另外，因原告并没有举证证明其自身在替他人推销茶业服务上具体使用第1459633号商标的情况，故根据本案事实，无法将原告的“推销（替他人）”服务与被告的“茶业销售”形成联系，因此两者亦不构成类似服务。我国《商标法》第四十八条规定，商标性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。一般消费者看到店招时，会与提供者联系起来，因此店招能起到区别服务来源的作用，其使用一般视为商标性使用。但也存在例外情况：当店招指示销售的是经授权商品，而该店招具有描述所销售商品的功能，则此时店招的使用就是一种指示性使用，而非商标性使用。在具体案件中，如果当事人不能提交证据证明其在店招上使用标识的行为构成指示性使用，则一般会认定系商标性使用。

（郭志亮 20190619）

16、在判定商标或字号是否构成在先权利的过程中，应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源

案例名称：上海沃尔得投资有限公司与南京沃尔得外国语专修学校特许经营合同纠纷

案号：（2015）宁铁知民初字第734号

基本案情：案外人南京麦瑞可文化发展有限公司成立于2006年1月20日，与上海沃尔得公司是关联公司，两公司当时法定代表人均为胡洪军。同年7月4日，江苏省南京市白下区教育局准许南京麦瑞可文化发展有限公司关于申办“南京全球村外国语专修学校”的申请，并颁发《民办学校办学许可证》，“南京全球村外国语专修学校”法定代表人为胡洪军。2007年3月21日，南京市白下区民政局《民办非企业单位登记证书》显示：名称“南京沃尔得外国语专修学校”、法定代表人“胡洪军”。同年9月10日，南京市白下区教育局同意“南京全球村外国语专修学校”名称变更为“南京沃尔得外国语专修学校”。2012年2月27日，经南京市白下区民政局准许，南京沃尔得学校的法定代表人由“胡洪军”变更为“刘杰”。2008年10月21日，上海沃尔得公司经国家工商行政管理总局商标局依法核准，注册了第4597220号商标，核定使用服务项目为第41类，包括学校（教育）、教育等，有效期限自2008年10月21日至2018年10月27日止。2008年12月28日，案外人陈惠、胡洪军经国家工商行政管理总局商标局依法核准，注册了第4674451号商标，核定使用服务项目为第41类，包括学校（教育）、教育等，有效期限自2008年12月28日至2018年12月27日止。2013年3月27日，上述商标经核准转让给上海沃尔得公司。2009年5月21日，案外人陈惠、胡洪军经国家工商行政管理总局商标局依法核准，注册了第4674433号商标（见附图3），核定使用服务项目为第41类，包括学校（教育）、教育等，有效期限自2009年5月21日至2019年5月20日止。2009年5月28日，陈惠、胡洪军与上海沃尔得公司签订《注册商标独占使用许可合同》，许可上海沃尔得公司自2009年6月1日至2019年5月20日在中国行政区划内以独占许可使用方式在商标注册证书上核定的商品种类使用第4674433号注册商标。南京沃尔得学校辩称上海沃尔得公司商标注册日期晚于南京沃尔得学校企业名

称登记时间，南京沃尔得学校企业名称享有在先权利。

问题：字号使用先于商标注册是否一定构成在先权利？

裁判要旨：商标和字号均是经法定程序确认的权利，属于广义范围的商业标识。因此，在判定是否构成在先权利的过程中，应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源，而不宜仅单纯依据诉争的字号、注册商标的时间节点判定。

（张慧清 20190621）

17、不能将图文商标中的文字等同于文字商标

案例名称：重庆金夫人实业有限公司与北京百度网讯科技有限公司、南京米兰尊荣婚纱摄影有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2016）苏01民终8584号

基本案情：金夫人公司设立于1989年2月1日，经营范围包括摄影、婚纱礼服的出租、零售、商业特许经营（限“金夫人”商标、商号）等。其于2002年12月28日获准注册第1979849号“金夫人 GOLDENLADY 及图”（指定颜色）商标（见附图1），核定服务项目（第42类）为摄影、出租婚纱礼服，有效期至2022年12月27日。金夫人公司以公证方式操作电脑上网、浏览网页，取得如下上网浏览网页记录：1. 在百度搜索栏中输入的关键词为“金夫人”，搜索栏下方第一行文字显示“金夫人集团官方网站”，第二行文字显示“中国十大杰出婚纱影楼、全国婚纱摄影名店、美国PPA认证”，第三行至第六行文字显示“金夫人婚纱摄影”全国各主要城市站以及“全球旅拍”、“作品赏析”等。页面下方出现搜索信息，第一条为“上海婚纱摄影 KOREA 品牌 MACITOO 拍婚纱 3.7 折优惠”，第二条为“南京婚纱摄影 NO.1 中国高端影楼领军品牌米兰尊荣”，第三条为“金夫人婚纱摄影【官网】婚纱摄影、婚纱照、婚纱影楼首选、百万用户”。点击第一行“金夫人集团官方网站”后显示：“金夫人婚纱摄影集团，中国婚纱摄影行业受欢迎品牌，300万新人共同选择，金夫人专注婚纱摄影26年，遍布全国27座省市，拥有300余家连锁经营店，外景拍摄遍布全球……”。金夫人公司据此认为米兰公司、百度公司共同侵犯其商标权利。百度公司认为：金夫人公司享有驰名商标权利的是图文组合商标，而使用百度搜索引擎搜索的是“金夫人”三个汉字，两者不能完全等同，金夫人公司并不享有“金夫人”文字商标的驰名商标权利，

也不能妨碍其他权利人在其他类别上注册“金夫人”商标。

问题：图文商标中的文字是否等同于享有该文字商标？

裁判要旨：涉案商标为图文组合商标，且指定颜色，而米兰公司在推广服务中设置的关键词为“金夫人”汉字，虽然涉案商标的呼叫包括“金夫人”，但不能将涉案组合商标等同于“金夫人”三个汉字。

（张慧清 20190621）

18、赔偿数额的确定与考虑因素

案例名称：中粮集团有限公司、大庆旭生房地产开发有限公司侵害商标权纠纷案

案号：（2018）黑民终 278 号

基本案情：2010年3月28日，中粮集团经国家工商行政管理总局商标局核准注册第6345086号“大悦城”商标、第6345085号“JOYCITY”商标，商标有效期自2010年3月28日至2020年3月27日止，核定服务项目第36类：商品房销售、不动产管理等。2010年9月28日，中粮集团经国家工商行政管理总局商标局核准注册第7209419号“悦城”商标，商标有效期自2010年9月28日至2020年9月27日止，核定服务项目第36类：商品房销售、不动产管理等。旭生公司在其开发的位于黑龙江省大庆市萨尔图区新村纬二路南侧、红星美凯龙家居馆北侧“大庆大悦城”房产项目上使用“大悦城”作为项目名称，同时在建筑工程围挡、售楼处、楼盘表面、路牌、广告宣传材料上使用“大悦城”“JOYCITY”商标。2017年5月8日，中粮集团以旭生公司侵害注册商标专用权为由提起诉讼。

问题：关于一审判决确定的30万元赔偿数额是否适当的问题

裁判要旨：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款规定：“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”依照前述规定，本院考虑到：

（一）中粮集团及其授权公司在北京、上海、天津、沈阳、成都、烟台等多地经营“大悦城”商业地产项目，通过报纸、期刊、网络、杂志等多种方式对“大悦城”“JOYCITY”商标进行了持续、广泛的宣传，并先后获得地产行业多个奖项。

根据现有证据足以认定，中粮集团“大悦城”“JOYCITY”商标通过长期、广泛

的使用与宣传，具有较高的知名度和美誉度。（二）旭生公司使用“大悦城”“JOYCITY”商标缺乏合理理由。旭生公司作为具有一定规模、从事房地产开发多年的公司，对于本行业内具有较高知名度的“大悦城”“JOYCITY”商标理应知晓，其关于2015年控股公司顺峰公司取得较好业绩，因而取名“大悦城”的解释不足以令人信服，应当认定旭生公司具有攀附中粮集团“大悦城”“JOYCITY”商标知名度的主观故意。（三）旭生公司被诉侵权楼盘建筑面积13余万平方米，规模较大，市场价值较高。（四）中粮集团为制止旭生公司侵权行为支出了较大数额的维权费用。考虑以上因素，中粮集团关于一审判决确定的30万元赔偿数额明显过低的上诉主张有理，本院予以支持。同时，本院亦考虑到：（一）相较于普通商品，不动产商品具有一定的特殊性，消费者在选择不动产商品时，楼盘的地段、品质、户型、价格、周边设施等是消费者考虑的首要因素，商标对消费者选择不不动产商品虽有一定影响，但并非决定性因素。（二）旭生公司被诉侵权楼盘位于大庆市繁华地段，地理位置较好，且旭生公司及其关联公司在大庆市从事房地产开发多年，在当地具有一定知名度。旭生公司被诉侵权楼盘销售状况较好与以上因素联系更为密切，而非主要依靠攀附中粮集团声誉所致。（三）本案生效判决作出前，旭生公司即能够主动采取变更楼盘名称、拆除侵权标识等措施，一定程度上降低了侵权行为带来的不利影响。考虑以上因素，中粮集团主张300万元的赔偿数额过高，本院不予全部支持。根据本案的具体案情，综合考虑中粮集团涉案商标的知名度、旭生公司的侵权规模、侵权时间、主观过错程度、商标对不动产销售的影响，以及中粮集团支出的合理费用等因素，本院酌情确定赔偿数额为120万元（包含中粮集团为制止侵权行为支出的合理费用）。

（王杰 20190622）

19、证明商标权利人不得剥夺商品确实产于特定地区的自然人、法人或其他组织正当使用该证明商标中地名的权利

案件名称：江苏省盱眙龙虾协会与南京市江宁区建红土菜馆侵害商标权纠纷

案号：（2016）苏01民终10680号

基本案情：盱眙龙虾协会是第3739968号“盱眙龙虾及图”证明商标的权利人，

建红土菜馆在其门头、店内及名片上使用的“正宗盱眙龙虾”字样，盱眙龙虾协会以侵犯注册商标专用权为由起诉到法院，要求停止侵权、赔偿损失。

问题：被告是否有权使用盱眙龙虾的字样用于宣传？

裁判要旨：盱眙龙虾协会将包含地名的“盱眙龙虾”图文注册为证明商标，即用以证明龙虾的原产地为江苏盱眙地区，使用该商标的龙虾商品具有《管理规则》中所规定的特定品质。该证明商标中含有地名盱眙，因此盱眙龙虾协会作为该商标的注册人，不得剥夺商品确实产于江苏盱眙地区的自然人、法人或其他组织正当使用该证明商标中地名的权利。本案中，建红土菜馆的经营者刘亚红系盱眙人，其提供的银行流水打款时间发生在公证取证之前，打款对象为周树伟，周树伟陈述的上述相关内容与建红土菜馆提供的《证明》以及银行流水能够相互印证，可以确认建红土菜馆的龙虾进货来源于盱眙地区，其在门头、店内及名片上标识“正宗盱眙龙虾”系正当使用地名的行为。

（郭志亮 20190628）

20、被诉侵权人抗辩称其使用的标识为本商品的通用名称，应当承担举证责任

案件名称：蔡志军、张冠隆商标权权属纠纷

案号：（2017）粤73民终520号

基本案情：第10852229号商标的注册人为蔡志军，核定使用商品包括：内燃机火花塞、化油器、火花节能器、水压机、液压泵、活塞环、马达和引擎启动器、过滤机、非陆地车辆用传动链。2016年1月1日，蔡志军将上述注册商标授权广州市白云区松洲速特佳摩配商行（经营者许孟君）生产及销售产品使用。蔡志军销售的产品包装上标识商标和“MODEL:LIFO”、“ORIGINALLIFOPARTS”字样。张冠隆在其产品外包装的正面使用“LIFO”标识，其产品外包装正面的标识由上中下排列的三个部分构成：最上部分的标识为其商标“图形+AUTOSR”；中间部分的标识为“Model:LIFO”，其中“Model”与“LIFO”分为上下设置，“LIFO”的字体远大于“Model”的字体；最下部分的标识为“QTY:1SETORIGINALLIFOPARTS”字样，“QTY:1SET”与“ORIGINALLIFOPARTS”分上下两层设置，字体远小于“LIFO”的字体。张冠隆表示其标识“LIFO”是作为产品的型号、样式，是对产品的解释说明，没有将其作为商标使用，其使用的

商标为“图形+AUTOSR”。

问题：谁应当举证证明是否属于注册商标中的通用元素

裁判要旨：第一，“LIFO”并不是一个固有的英语词汇。在英语中没有“LIFO”这样一个固定的英文单词，张冠隆也没有举证证明有“LIFO”英文单词存在。双方均确认从英语翻译角度“LIFO”可以理解为英文短句“LastInFirstOut”的简称，含义为“后进先出”。但从字义上看，“LastInFirstOut”与本案涉案的摩托车配件没有任何关系。第二，“LIFO”并不是摩托车配件的一个通用产品型号或样式。张冠隆使用他人的注册商标“LIFO”，并主张该商标标识为摩托车配件的一个通用型号或样式，依法应当承担举证责任，并不是其在产品外包装上标识了“Model:LIFO”，该标识就自然成了摩托车配件的通用产品型号或样式。但在本案一审、二审阶段，张冠隆均没有提供足够证据证明“LIFO”是摩托车配件的通用产品型号或样式。事实上，张冠隆在一审提交的其在中国商标网上查询打印的案外人重庆鑫源摩托车股份有限公司申请的第7076895号注册商标，也只能证明“LIFO”是他人注册商标中的一个组成部分，而不能证明“LIFO”是摩托车配件的一个通用型号或样式。第三，张冠隆在其产品包装上的使用“LIFO”标识构成商标使用。首先，从使用的商品类别上看，张冠隆将“LIFO”标识使用在化油器等商品上，而蔡志军请求保护的第10852229号注册商标核定使用的商品包括化油器等，二者使用商品为同一类商品。其次，从使用标识的显著性来看，张冠隆将“LIFO”标识使用在化油器等产品的外包装上；产品外包装的正面标识分为上中下三个部分，尽管最上部分显示张冠隆的“图形+AUTOSR”注册商标，但是，“LIFO”居于外包装正面的中间位置，且“LIFO”的字体既远大于“Model”的字体，也远大于“QTY:1SETORIGINALLIFOPARTS”的字体。张冠隆对“LIFO”的使用行为属于对“LIFO”商标标识的突出使用，相关公众仍会将“LIFO”标识作为区别商品来源的标识，因此，其行为构成商标性使用。综上，张冠隆在产品外包装上使用的“LIFO”标识并不能证明该标识是表示本商品的通用型号或样式，其行为构成商标使用。

（郭志亮 20190628）

21、电商平台上专门从事跨境代购业务的代购者有义务审查其预先提供的国外代购产品是否可能侵犯国内权利人的权利

案件名称：“UGG”跨境代购商标侵权案

案号：（2016）浙0110民初16168号

基本案情：2006年10月14日，德克斯公司取得了第880518号“UGG”注册商标，核定使用商品第25类：鞋、衣服等。被告胡晓蕊是掌柜名为“游泳的小蕊”的淘宝店铺“小粉兔澳洲代购小店”的实际经营者。该店铺主要从事代购业务，主营包括雪地靴等澳洲商品代购。被告胡晓蕊在淘宝网的代购类项目下发布涉案商品信息，并注明代购标识。原告代理人公证下单两款产品，被告胡晓蕊在澳大利亚相应专柜购得涉案产品后自澳大利亚直邮给原告代理人，且报关也以原告代理人名义进行。因涉案两款产品分别带有两种“UGG”标识，故原告主张胡晓蕊销售的该五款产品均侵犯其涉案商标权，诉至法院。

问题：代购者是否有审查产品侵权的义务？

裁判要旨：原告下单的涉案两款产品中分别带有相应的标识，该些标识明显起到识别商品来源的作用，属于商标使用行为。而该标识中“UGG”部分突出醒目、显著，属于涉案标识中的主要识别部分，该部分与原告的涉案商标完全相同，以相关公众的注意力极易产生混淆，因此属于近似商标。原告主张侵权的其他三款产品上，在展示的商品实物图片中也显示实物中带有突出醒目的“UGG”标识，也与原告的涉案商标构成近似。而涉案商标核定使用商品包括鞋，与被控侵权商品属于相同商品。原告确认涉案产品均非其生产或其关联公司生产。本案存在的争议恰在于涉案产品系购自澳大利亚，而原告在澳大利亚并未取得涉案商标专用权。本院认为，知识产权具有地域属性，涉案产品在澳大利亚可能属于合法产品，但其自澳大利亚进入中国境内，即应当遵守我国的法律，不得侵犯中国商标权人的权利。按照上述论证，涉案产品进入我国即属于未经原告许可在相同商品上使用近似商标且易造成混淆的侵权商品。虽然按照淘宝网规则，胡晓蕊实施的系代购行为，但是胡晓蕊并非单纯的根据下单人的任意指示完成代购行为，而是其先发布可提供代购的澳大利亚商品信息，下单人根据其发布的信息进行下单确认。由此表明，胡晓蕊系专门从事跨境代购业务的代购者，其在通过跨境代购经营行

为获取利益的同时，也有义务审查其预先提供的国外代购商品是否可能侵犯国内权利人的权利。本案中，原告的涉案商标在中国具有较高的知名度，而从胡晓蕊发布的小店介绍中也可得知其对于澳大利亚本土的 UGG 产品有一定的了解，其应当知道澳大利亚 UGG 与原告生产的 UGG 产品系出自不同权利人，其仍然通过淘宝网展示涉案商品信息并实施代购行为，使得普通消费者极易对产品来源产生混淆，从而损害了原告的权利。因此，胡晓蕊通过淘宝网展示涉案代购商品信息并实施代购涉案产品的行为，属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第七项所规定的侵犯原告涉案商标专用权的行为，应承担赔偿损失的民事责任。

（郭志亮 20190628）

22、商标法意义上的混淆是指消费者对服务的来源产生误认，或对服务提供者的关系产生误解，而非指相关消费者认为两种服务相同的

案例名称：福建网龙计算机网络信息技术有限公司、厦门极致互动网络技术股份有限公司侵害商标权纠纷案

案号：（2018）闽民终 371 号

基本案情：网龙公司成立于 1999 年 5 月 25 日，其申请注册了包含“魔域”字体的四个注册商标，核定使用的服务均包括“在线游戏、游戏”等内容。2014 年 10 月 28 日，福建省工商行政管理局认定网龙公司持有的“魔域”注册商标为福建省著名商标。极致互动公司注册成立于 2010 年 8 月 11 日，主营业务为大型客户端网络游戏及移动网络游戏的研发与运营，其在域名为 us.jzyx.com 的网页上方，使用了“决战魔域”艺术字体文字，在该网页“新闻攻略”栏目中，有题目为《图解魔域众神之翼》的文章，分别以文字配图方式对“决战魔域”游戏的人物、装备进行介绍，网龙公司提交的《公证书》显示，最迟至 2017 年 7 月 27 日，名称为《决战魔域》的在线游戏已经在众多内容分发平台上进行推广。

问题：极致互动公司是否侵害网龙公司的注册商标专用权？

裁判要旨：注册商标专用权作为一种标识类权利，它起的作用主要体现在区分商品或服务的来源。一般来说，注册商标的知名度越高或者显著性越强，它的识别功能就越强。本案中，网龙公司的系列“魔域”商标，经过近十年坚持不懈地在游戏软件中使用，已经具有较强的识别功能，它与网龙公司已经建立起较为稳定

的对应关系，相关公众接触到“魔域”或者含有“魔域”字样的网络游戏，通常会认为系网龙公司提供或者与网龙公司具有关联的关系。本案中，极致互动公司在与网龙公司提供的相同的网络游戏服务上，使用包含“魔域”字样的“决战魔域”，由于“魔域”并非汉语中的普通词汇，在网络游戏上“魔域”标识已经与网龙公司形成对应关系的情况下，相关游戏消费者对“决战魔域”中“魔域”二字的认知，更多的应是其标识性作用，而非极致互动公司上诉所称作的“魔域大陆”的描述性使用，这种使用行为容易让相关公众误认为其与网龙公司具有关联关系，从而造成混淆误认。因此，极致互动公司上诉请求认为其在“决战魔域”中“魔域”系正当的描述性使用，不构成商标侵权不能成立。

（王杰 20190628）

23、通过拍卖受让公司包含了企业名称等无形资产，原关联公司不能以此认为受让人无权使用原企业名称

案例名称：奥莱尔工业有限公司诉奉化奥莱尔液压有限公司商标侵权、不正当竞争纠纷案

案号：（2007）甬民四初字第 226 号

基本案情：原告奥莱尔工业有限公司诉称：“奥莱尔工业有限公司”是世界上最大的液压器、蓄能器、冷却器生产商，自 1956 年即开始使用“OLAER”这一字号，至今已在全世界 23 个国家设立了子公司和分公司，享有良好的声誉。原告下属的 EXPAMETINDUSTRIESLTD（现更名为 FAWCETT CHRISTIE 国际有限公司）与地方国营奉化液压件厂合资设立了“奉化奥莱尔液压有限公司”，为了合理利用原告在全球的品牌形象，合资企业即以“OLAER”商标的音译“奥莱尔”作为字号，定名为“奉化奥莱尔液压有限公司”。其相应的外文名称为“FENGHUAOLAERHYDRAULICSLIMITED”。为了保障原告在全球范围内使用的“OLAER”商号和已注册的“OLAER”商标，原告特意在《合资经营协议》中强调，“如发生任何转让导致 EXPAMET 不再是合资经营一方时，使用标志和公司名称的一切权利都应终止，合资企业必须更换公司名称”。2004 年 11 月，FAWCETT CHRISTIE 国际有限公司将其在合资公司所有的股权转让给奉化市燃料有限公司，合资企业的性质转变为内资公司；后该公司的资产被整体拍卖给黎明液压有限公

司、袁国芳等股东。至此，被告公司和原告最初与地方国营奉化液压件厂设立的合资公司已经不存在任何实质上的联系。

问题：拍卖后的公司继续使用“奉化奥莱尔液压有限公司”是否侵犯原告相关权益？

裁判要旨：公司一经核准成立，即具有独立的法人人格，其中之一体现为公司存续独立，所谓存续独立指法人人格的生命周期不受其成员人格周期的影响。公司股权可转让、继承的特性，使得公司可以不因其股东人格的丧失而影响存续。奉化奥莱尔液压有限公司虽几次变更股东人格、股权结构及企业性质，但其公司的独立法人人格一直持续存在，并不因此而发生变化。故原告所谓的几个时点的“奉化奥莱尔液压有限公司”应当认定为同一主体。另一方面，2005年2月，黎明液压有限公司、袁国芳等投资人受企业整体拍卖公告之邀，竞得奉化奥莱尔液压有限公司整体资产。从其应当关注角度而言，仅及于拍卖公告所明示的资产及债权、债务情况，要求其知晓企业历史沿革并注意字号使用的限制则属苛求。新投资人支付了对价，并且该对价中包括了字号在内的无形资产的价格，而其又无额外关注字号使用限制的特别义务，对企业字号的使用应视为善意。此与故意使用与商标冲突的商号，以致相关公众混淆有着本质区别。被告在先使用的商号“奥莱尔”并未侵害原告在后取得的“奥莱尔”注册商标权。

（张慧清 20190628）

24、基于商标近似的侵权需以造成混淆、误认为要件

案例名称：申鹏伟、沈阳艾尔玛商贸有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2018）浙01民终4574号

基本案情：2017年1月7日，艾尔玛公司注册取得第18463413号商标，核定使用商品为第31类，包括动物食品、动物饲料等，有效期至2027年1月6日。上述商标申请日为2015年11月30日。艾尔玛公司提交的证据能证明其使用案涉商标最早的时间是2017年6月23日。2017年6月26日，艾尔玛公司的委托代理人马佳申请辽宁诚信公证处对店铺名为“默睿爱宠乐享大陆”及店铺名为“NATURESVARIETY 海外旗舰店”的商品页面进行证据保全。淘宝店铺“默睿爱宠乐享大陆”内进行关键字搜索，输入“百利本能”，共显示8个商品链接，其

中第7个商品链接中的产品图片上侧显示有“百利本能健康体态低脂全猫粮”字样。其余7个商品链接中的产品图片上侧均显示有“百利 Instinct 唤醒你心中的本能”字样，“百利 Instinct 唤醒你心中的本能”中“百利”及“本能”字体较大。二审期间，申鹏伟申请本院调取了2015年11月29日前在淘宝网上销售的、商品关键词含“百利 Nature’ sVariety”、“本能 Instinct”、“百利本能”、“百利……本能（中间含空格）”的交易记录。二审法院认为申鹏伟在其销售的案涉产品的链接名称及其店铺宣传案涉产品的文字中突出使用“百利本能”字样，客观上能起到识别商品来源的作用，属于商标性使用，并与艾尔玛公司的注册商标存在近似性。

问题：商标近似是否必然构成商标侵权？

裁判要旨：根据商标法第五十七条第二项的规定，基于商标近似的侵权需以造成混淆、误认为要件。故，要认定申鹏伟构成商标侵权，尚需进一步判断其使用行为是否足以造成相关公众的混淆误认。根据本案查明的事实，申鹏伟销售的链接名称中大多标注了“美国”、“进口”等字样。而且宝贝详情、产品介绍中亦注明有“原产地美国”、“美国原装进口”、“百利其实是美国一个历史悠久的宠物食品品牌”等信息。另外，产品链接下配套展示的实物图片，在产品包装醒目位置仅标注有纯英文字样的“NATURE’ SVARIETY”、“INSTINCT”注册商标，而未使用被诉侵权的标识。考虑到涉案产品作为宠物食品，消费群体具有相对特定性，消费者一般不仅仅通过搜索产品名称进行购买，通常还会查阅实物图片和产品介绍来进行选择。结合上述产品链接名称、产品实物图片及产品详情信息，相关消费者一般不难识别申鹏伟所销售的产品是“NATURE’ SVARIETY”、“INSTINCT”品牌的进口宠物食品，而非艾尔玛公司的国产宠物食品。在艾尔玛公司未能举证证明其商标具有较高市场知名度的情况下，相关公众不易误认为申鹏伟所销售的涉案产品来源于艾尔玛公司或与艾尔玛公司存在关联。就此而言，本案申鹏伟的使用行为也不构成对艾尔玛公司注册商标专用权的侵权。

（张慧清 20190628）

三、专利案例

1、先用权抗辩中带有可行合成路径的传真件可以作为先用的证据

案件名称：知科株式会社与常州永和精细化学有限公司侵害发明专利权纠纷

案号：（2014）苏知民终字第 0049 号

基本案情：上诉人知科株式会社因与被上诉人常州永和精细化学有限公司（以下简称永和公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服中华人民共和国江苏省常州市中级人民法院（2012）常知民初字第 306 号民事判决，向本院提起上诉。知科株式会社是“苄基甲脒化合物和含有该苄基甲脒化合物作为紫外线吸收剂的塑料制品”发明专利的权利人。知科株式会社发现永和公司未经许可，通过不同网站许诺销售名称为“N, N’ -双（4-乙氧基羰基苯基）-N-苯甲基甲脒”（永和公司命名为“NEPA”）的紫外线吸收剂，且知科株式会社从永和公司处购得了上述 NEPA 型紫外线吸收剂产品，永和公司生产、销售、许诺销售的上述 NEPA 型紫外线吸收剂产品落入了知科株式会社涉案专利权的保护范围，侵害了知科株式会社的涉案专利权。永和公司辩称在涉案专利优先权日之前即已开始制造 NEPA 产品。即使涉案专利权有效，永和公司对与涉案专利技术相同的技术享有先用权，永和公司生产 NEPA 产品也不侵犯知科株式会社的涉案专利权。永和公司向一审法院提交了四份由（台湾）和新精细化学股份有限公司（以下简称和新公司）发送给永和公司栾永勤的传真，传真件上均有传真过程中自动生成的接收时间和对方来电号码，且传真件上显示的接收时间与传真本身的落款日期吻合。其中 2004 年 4 月 14 日 11 时 03 分传真中与 NEPA 产品有关的内容为：RE: 新产品开发-NEPA(N, N’ -bis (4-ethoxycarbonylphenyl) -N-benzylformamidine, CAS: 586400-06-8) 很高兴通知您，客户对此产品感兴趣。起始物与 NEMP 相同，且固体可用结晶方式提纯，其稳定性会比 NEMP 佳。提供您合成途径如下，烦请您优先开发并提供报价及样品。李友青在该传真中提供了名为 NEPA、结构式为的化合物的合成路径（应永和公司请求，本判决书中不表述该合成路径），并注明该化合物的 CAS 号为 586400-06-8。

问题：在化学产品专利中，如何证明其具有先用权？

裁判要旨：本案中，永和公司于 2004 年 4 月 14 日即从其股东和新公司合法获得

了与涉案专利权利要求 6 式 8 相同的 NEPA 产品的结构式，并同时获得了 NEPA 产品的合成路径，应当视为永和公司为实施与涉案专利技术相同的技术作好了必要的准备，且之后永和公司也按此方法制造 NEPA 产品。对于知科株式会社认为合成 NEPA 产品路径的确定不能认为永和公司为生产 NEPA 产品作好必要准备的意见，不予采信。

（张慧清 20190606）

2、专利复审委员会未对本案进行口头审理属于行政瑕疵，该瑕疵并不足以导致专利复审委员会程序违法

案例名称：专利复审委员会与 LG 电子株式会社等外观设计专利权无效行政纠纷

案号：（2011）高行终字第 325 号

基本案情：本专利系申请日为 2004 年 12 月 20 日，授权公告日是 2005 年 8 月 17 日，名称为“空气调节器”的外观设计专利，专利号为 200430120532.6，优先权日为 2004 年 11 月 15 日，专利权人为 LG 电子株式会社。

2009 年 3 月 6 日，奥克斯公司以本专利不符合 2001 年 7 月开始实施的《专利法》第二十三条的规定为由，请求宣告本专利无效，经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了上述无效宣告请求，并于 2009 年 3 月 6 日将无效宣告请求书及相关文件的副本转送给 LG 电子株式会社，并通知其在指定的期限内答复。2009 年 4 月 7 日，奥克斯公司向专利复审委员会补充了意见陈述书，2009 年 4 月 9 日，LG 电子株式会社针对无效宣告请求及对比文件 1 向专利复审委员会提交了意见陈述书，2009 年 5 月 6 日，专利复审委员会发出合议组成员告知通知书，同时将上述意见陈述书和有关证据的附件分别转文，并通知各方在指定的期限内答复。2009 年 6 月 8 日，LG 电子株式会社向专利复审委员会提交了意见陈述书、同意放弃专利权声明。2009 年 6 月 25 日，专利复审委员会收到奥克斯公司针对 2009 年 5 月 6 日发出的转送文件的意见陈述书，认为本专利在相应部位的变化不会对产品的整体视觉效果产生显著的影响，本专利与对比文件 1 属于相近似的外观设计。在上述审理的基础上，专利复审委员会于 2009 年 7 月 7 日作出第 13639 号外观设计专利无效宣告请求审查决定（简称第 13693 号决定）。LG 电子株式会社不服第 13693 号决定并提起诉讼。在原审法院审理中，LG 电子株式会

社对对比文件的真实性没有异议，认为第 13639 号决定“案由”部分记载的内容不充分，同时认为专利复审委员会没有进行口头审理，使得其失去了一次表达意见的机会。专利复审委员会认可 LG 电子株式会社和奥克斯公司在无效审查行政程序中提出过口头审理的请求。

问题：专利复审委员会是否存在行政违反？

裁判要旨：北京市第一中级人民法院认为，专利复审委员会未对本案进行口头审理属于行政瑕疵，该瑕疵并不足以导致专利复审委员会程序违法。

（王晶 20190623）

3、未经许可将外观设计制作工程图纸，并标明自己是设计人，属于制造者

案例名称：美泰利装饰公司诉钦州港务局等侵犯外观设计一案

案号：无（来源于《人民法院案例选》2004 年总第 49 辑【第 67 号】）

基本案情：美泰利公司于 1998 年 8 月 10 日向国家知识产权局申请了“建筑装饰栏杆（七）的外观设计，1999 年 4 月 15 日国家知识产权局授予专利，专利号为 ZL98323085.4。2002 年 8 月 1 日，被告丽光公司作为中标单位与被告港务局签订了合同一份，约定相关栏杆的样式由港务局提供，合同后附有四份图纸，图纸上标注有设计人港务局。

问题：如何认定制造者？

裁判要旨：上述图纸与专利构成了近似，法院认为港务局系被控侵权产品的设计者，因而为制造者。

（王晶 20190623）

四、其他案例

1、标书构成商业秘密

案件名称：石志宏、中防工程科技有限公司侵害商业秘密纠纷

案号：（2016）豫民终 656 号

基本案情：石志宏、中防工程公司认为华辉防腐公司主张的经营信息不是商业秘密。华辉防腐公司认为中防工程公司利用石志宏、张昆撑握的华辉防腐公司客户

资料、标书文本、合同文本、价格信息向华辉防腐公司的客户申报入网资料、进行投标。其投标书装订式样、内容同华辉防腐公司基本相同，标书技术部分同华辉防腐公司标书技术部分几乎一样（占95%以上）。张昆、石志宏将华辉防腐公司的商业秘密泄露给中防工程公司，中防工程公司应知张昆、石志宏泄露的相关信息、技术属于华辉防腐公司的商业秘密。

问题：标书能否认为属于商业秘密？

裁判要旨：华辉防腐公司通过多年经营和投入形成的客户信息、客户资料、产品报价、供货商信息、标书等经营信息，构成了山西华辉防腐公司与其他公司相区别的企业优势，该经营信息不为公众所知悉，具有一定的经济价值和现实的使用价值，并且采取了保密措施，构成华辉防腐公司的商业秘密。

（张慧清 20190606）

2、限制消费者购买自己销售的燃气设备的行为，不仅侵害了消费者的合法权益，对其他销售燃气设备的经营者也构成不正当竞争

案例名称：陈敬增与大城县华港燃气有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷案

案号：（2015）冀民三终字第78号

基本案情：陈敬增系经营燃气炉、燃气热水器、燃气锅炉的个体工商户。华港燃气公司在经营燃气具销售市场上具有绝对主导地位。陈敬增与华港燃气公司多次协商，该公司对陈敬增所售燃气炉不予供气并不给接通燃气，造成陈敬增所经营的燃气具无法正常销售，所销售出去的燃气具因不能开通燃气而不能正常使用。该公司的强制搭售行为严重损害了陈敬增的合法权益，其滥用市场支配地位搭售商品，限制和垄断的不正当竞争行为给陈敬增的经营和销售造成巨大损失。其行为不但影响了正常的燃气器具的销售市场秩序，同时因不正当竞争行为给陈敬增造成了损失。

问题：华港燃气公司是否存在销售燃气的同时销售燃气具，并对从陈敬增等其他经营者处购买燃气具限制通气的行为，该行为是否构成不正当竞争行为

裁判要旨：华港燃气公司认可其为当地唯一经营管道燃气供应的公司，因此，在管道燃气方面，华港燃气公司属于公用企业且在该市场具有独占地位，其在销售

天燃气的同时，以供气紧张时不给外购燃气具供气为限定条件，限定消费者购买华港燃气公司自己销售的燃气具，该行为违反了《反不正当竞争法》第六条“公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者，不得限定他人购买其指定的经营者的商品，以排挤其他经营者的公平竞争”的规定，对于其他销售燃气具的经营者构成不正当竞争。因此，原审认定该行为不是搭售行为，不构成不正当竞争行为属于认定事实错误。同时作为同业经营者的陈敬增是本案不正当竞争纠纷的适格主体，有权提起本案诉讼。原审认定的关于华港燃气公司销售燃气具是在核准的经营范围内合法经营的事实，不能成为华港燃气公司限制其他经营者正当竞争的理由。华港燃气公司的上述不正当竞争行为侵害了经营者陈敬增的合法权益，应当承担停止该不正当竞争行为并赔偿损失等民事责任。

（王杰 20190606）

3、知名商品的特有名称是受法律保护的

案例名称：“郝家排骨”饭店与“郝家排骨馆”不正当竞争纠纷案

案号：（2015）冀民三终字第90号

基本案情：郝金贵为“郝家排骨”的品牌持有人，一直经营着正宗的“郝家排骨”饭店，该店在正定县发展了几家分店后，在其他区域未再开设分店。为保护“郝家排骨”的独创性和声誉，郝金贵进行了商标注册。被告郭杰未经其允许，擅自于2012年在石家庄市桥西区（原桥东区）四中路50号开设了名为“郝家排骨馆”的饭店，经营同类品牌餐饮项目，同时在宣传手段上直接冒用正定郝家排骨的历史和工艺以招揽顾客、扩大经营。由于郭杰对外宣称与郝金贵经营的正宗郝家排骨是一家，多数对郝家排骨喜好的消费者不再去正定消费，这种利用混淆假冒等手段进行的不正当竞争欺骗了消费者，扰乱了经济秩序，并严重侵犯了郝金贵的利益。郭杰辩称：根据郝金贵的诉求，本案应是不正当竞争纠纷，不属于商标权纠纷。郝金贵的商品不是知名商品且与郭杰的经营范围不同，郭杰的行为不构成不正当竞争行为。郝金贵与“真定郝家”的商标注册证没有任何关系，仅仅是2013年成立的正定郝家排骨老店的经营者，其没有权利起诉。郭杰经营桥西区正古郝家排骨馆的行为是合理而合法的使用行为。郝金贵的诉求没有任何事实

和法律依据，请求法院依法驳回其诉讼请求。

问题：关于“郝家排骨”是否为知名商品特有名称的问题

裁判要旨：所谓商品的特有名称，是指某一商品独有的、将同类商品中的此商品与其他商品区别开来的称谓。该称谓起到区分同类商品的“特有”性，使相关公众将该称谓与特定的经营者的知名商品自然联系起来。本案中，“郝家”和“排骨”本是郝姓家庭和排骨类菜品的通称，但经过正定县郝家排骨老店的长期经营和宣传，并通过当地消费者的口口相传，人们已将“郝家排骨”菜品与正定县郝家排骨老店这一特定的饭店形成紧密的联系。正定县人民政府部门授予“真定郝家排骨”先进单位证书，说明当地政府部门也将“真定郝家排骨”视同“正定县郝家排骨老店”单位。消费者一提“郝家排骨”系列菜品，自然想到的是正定县郝家排骨老店制作的菜品，而非其他饭店的同类菜品，“郝家排骨”实质上已起到区别其他饭店的排骨菜品来源的作用。从而使“郝家排骨”具有了显著性和特有性，可以成为该类菜品的特有名称。

（王杰 20190606）

4、奶茶特许加盟中奶茶配方与奶茶杯型号不匹配，构成合同目的无法实现

案例名称：广州市赞茶餐饮管理有限公司、梁倬睿特许经营合同纠纷

案号：（2017）粤73民终86号

基本案情：2015年9月10日，梁倬睿与赞茶公司签订《台湾赞茶加盟合同》，合同第一条约定，赞茶公司辅导梁倬睿开办台湾赞茶饮品店及转让赞茶公司所拥有的地区代表技术资产，如店面装修风格、培训体系、运营体系、财务体系、信息网络体系、专有技术体系、广告宣传及促销、产品生产和进货渠道、配送等经营管理体系，成为赞茶公司的一个品牌加盟店。赞茶公司负责提供梁倬睿书面的SOP手册（该手册的所有内容均视为赞茶公司的商业秘密。梁倬睿主张赞茶公司交付的奶茶配方是赞茶公司经营的老店配方，即500毫升杯子使用的配方，而赞茶公司提供给梁倬睿的奶茶杯子型号为600毫升，不能使用500毫升的配方。且600毫升的奶茶配方SOP手册是梁倬睿自行设计的。梁倬睿明确其主张合同解除是主张法定解除，赞茶公司的违约行为导致合同目的不能实现，法律依据是合同

法第94条第1款第4项。

问题：奶茶配方与奶茶杯型不匹配，是否构成合同目的不能实现？

裁判要旨：综合涉案证据来看，赞茶公司提供给梁倬睿的奶茶配方与其提供给梁倬睿的奶茶杯子型号并不匹配，奶茶配方作为经营奶茶店铺的关键要素，亦构成涉案特许经营合同的核心要素，赞茶公司并没有向梁倬睿提供其作为特许人应当给予梁倬睿的技术支持，导致梁倬睿无法经营即合同目的无法实现，梁倬睿据此要求解除合同合法有据，一审法院予以支持，赞茶公司应承担相应的违约责任。

（张慧清 20190616）

5、商业诋毁是否向不特定公众传播不影响性质的认定

案例名称：上海志铭实业有限公司、上海创绿餐饮设备有限公司商业诋毁纠纷

案号：（2016）沪73民终108号

基本案情：志铭公司是一家多年来专注于高品质无烟铁板烧、炭火烤鱼炉设备的生产、研发企业，并推出了“多功能烤炉+仿真壁炉”、“长方形炭火烤鱼炉+仿真壁炉”、“半圆形炭火烤鱼炉”、“UFO圆形炭火烤鱼炉”等外观时尚、低碳节能、环保高效的烤鱼炉。创绿公司同为一家生产、销售铁板烧设备、铁板烧专业工具、各型号烤鱼炉等产品的同业竞争公司，其“长方形双层电热烤鱼炉”、“UFO大型炭火烤鱼炉”、“半圆形炭火烤鱼炉”、“长方形单层炭火烤炉”等烤鱼炉设备是志铭公司相关烤鱼设备的直接竞争产品。志铭公司于近日发现，创绿公司在公司内放置志铭公司相关型号的烤鱼炉两台，创绿公司工作人员利用该两台烤鱼炉，向不特定相关公众对志铭公司进行负面的、毫无根据的商业诋毁，包括但不限于“质量差”、“生产工艺不合格”、“存在严重安全隐患”等措辞。同时，创绿公司在其微信公众号内对志铭公司产品进行不当的、诋毁性的比较，捏造针对志铭公司产品的无任何证据证明的虚伪事实，并进行广泛的宣传、散布。创绿公司的上述两种行为已构成商业诋毁。志铭公司还发现，创绿公司在其官方网站宣传报道志铭公司及其产品的同时却在文章最后明示了创绿公司自己的联系方式，其目的是借此不正当地将原本属于志铭公司的商业机会、潜在的客户引导至创绿公司处，进而与创绿公司发生交易，该行为严重违背了诚实信用原则和公认的商业道德，具有不正当性和可责性，属不正当竞争行为。

问题：向不特定公众传播是否影响商业诋毁性质的认定

裁判要旨：原审法院认为，创绿公司工作人员在现场销售时陈述的关于志铭公司及其产品的上述事实，除志铭公司自认的少部分外，均没有证据可以证明，且基本是对志铭公司商誉及商品声誉的负面评价，因此创绿公司该行为属于捏造关于志铭公司商誉以及商品声誉的虚伪事实的行为。同时，创绿公司工作人员的上述陈述，其对象为购买烤鱼炉设备的潜在客户，而该客户与志铭公司客户相重叠，创绿公司行为意在不正当地贬损志铭公司商誉及商品声誉，以争夺最终客户，因此创绿公司行为亦构成散布前述虚伪事实的行为。创绿公司工作人员该捏造、散布虚伪事实的行为，容易给公众及相关消费者带来误解，从而实质性的损害作为竞争对手的志铭公司的商誉及商品声誉，为自己谋取了不正当的竞争利益，因此创绿公司的该行为已构成商业诋毁。创绿公司辩称，志铭公司所谓的公证谈话发生在创绿公司的厂区内，谈话对象为双方的工作人员，并无任何不特定的公众在场，因此无论谈话内容为何，均不会构成散布行为，而反不正当竞争法第十四条规定的商业诋毁行为必须具备散布行为这一要件，因此创绿公司的该行为不构成对志铭公司的商业诋毁。原审法院认为，首先，法律未规定散布虚伪事实行为针对的对象必须是不特定公众。其次，散布行为其本质还是传播行为，在商业诋毁中的表现即传播虚伪事实的行为。本案中创绿公司工作人员向潜在客户传播了虚伪事实，并最终损害了竞争对手的商誉，不正当地降低了竞争对手的竞争优势，因此创绿公司传播该虚伪事实的行为已构成了散布。至于该虚伪事实是否向不特定公众传播，只是判定商业诋毁中散布行为的范围及其程度的要素之一，并不影响到对散布行为构成的最终认定。因此对创绿公司的该辩称，原审法院不予采纳。

（王晶 20190616）

6、员工发布诋毁信息，公司不能以其离职为由免责

案件名称：江苏鲁公大宅装饰工程有限公司与南京红牛装饰工程有限公司商业诋毁纠纷

案号：2019 苏 01 民终 1390 号

基本案情：红牛装饰公司提交的一张微信朋友圈截屏显示，2018 年 4 月 27 日，仲玉巧、司立闯在微信朋友圈发布了“红牛装饰老板跑了，苹果装饰老板被抓了，

一号家居网被查封了，时间留住最真的人，风里雨里，鲁公等你，鲁公大宅营业19年，全国连锁34家全资分店，五一活动欢迎考察”的内容。2018年5月2日，红牛装饰公司员工与鲁公装饰公司员工王敏通话并录音，红牛装饰公司员工问仲玉巧是否系鲁公装饰公司员工，客服称是公司业务员，不知道是否离职，有人说回家待产了；再问司立闯是否系鲁公装饰公司的设计师，客服回答称不是设计师，是做市场的，目前在职。鲁公装饰公司发布书面声明，主要内容为：我司未通过任何自媒体对外散布所谓诋毁之言，也未授权任何人做此事，事发时涉事人员与我司已无任何合作，经公司核实该名员工已于去年与我司解除劳动关系，该员工所有行为均为其个人行为与公司无关。

问题：企业是否能以诋毁内容系离职员工所发布就免除责任？

裁判要旨：从涉案微信朋友圈发布“红牛装饰老板跑了，……时间留住最真的人，风里雨里，鲁公等你，鲁公大宅营业19年，全国连锁34家全资分店，五一活动欢迎考察”的内容来看，上诉人通过贬损竞争对手、降低同行的社会评价，突显自己在行业中的竞争优势和商业实力，鲁公装饰公司系该不实信息的受益方，若仲玉巧、司立闯二人非其员工，发布上述信息的行为不符合常理。从上诉人提交的证据来看，鲁公装饰公司在一审中提交了员工离职审批表，以证明仲玉巧、司立闯二人在发布涉案微信朋友圈时已经离职，但该证据来源于上诉人，在没有社保缴纳凭证、工资发放凭证等其他证据佐证的情况下，仅凭员工离职审批表无法达到上诉人的证明目的。故鲁公装饰公司的上诉理由不能成立，本院不予支持。

（张慧清 20190621）

7、向竞争对手的微博粉丝私信二者的差别和事实内容不属于不正当竞争行为

案件名称：深圳房金所金融服务股份有限公司、上海房金所金融信息服务有限公司与上海新居金融信息服务有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司、上海房屋销售(集团)有限公司不正当竞争纠纷

案号：（2016）沪73民终107号

基本案情：2013年12月24日，深圳房金所公司在新浪网络微博上开设名为“房金所”的微博账号并上传了第一条微博短信。在该微博认证栏中载明该微博“由（深圳）房金所金融服务股份有限公司运营，打造房地产金融交流共享平台。让不

动产动起来!”。上海新居公司向深圳房金所公司的新浪官方微博粉丝发送私信。该封私信的内容为“您好!易居中国房金所的微博账户是‘房金所官博’,您关注的这个‘房金所’是深圳的一家公司,我们的竞争对手,为了避免混乱,烦请您取消该关注,重新关注‘房金所官博’<http://weibo.com/fangjinsuo>,感谢您的支持!

问题:上海新居公司向深圳房金所公司的微博粉丝发送私信的行为是否构成不正当竞争?

裁判要旨:从上海新居公司发送的私信内容来看,其仅对由两个不同微博主体注册的相同微博名称的事实予以澄清,并提醒网络用户两者的差别之处。从发送私信的后果来看,由于深圳房金所公司和上海新居公司注册微博的目的均系扩大自身的品牌的影响,产生如同广告般的影响力,争取更多的服务对象和交易机会,但如前所述,深圳房金所公司和上海新居公司的服务对象存在一定的差异,潜在客户会根据自身不同的需求选择不同的金融服务提供商,故上海新居公司发送私信的行为,并不必然导致深圳房金所公司、上海房金所公司潜在客户的流失,损害深圳房金所公司、上海房金所公司的合法利益,其行为不构成不正当竞争。

(张慧清 20190628)

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、福冈、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：19895880100