



中国知识产权案例速递

永新知识产权

2014.06.25

本期目录

- I. 数据统计
- II. 经典判例评析
- III. 永新案例单元

本期我们对中国裁判文书网 (<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>) 2014 年 4 月和 5 月所发布的知识产权案件裁判文书进行了浏览, 重点对最高院和 32 家高院所公布的案例进行分类统计, 继上期 4.26 专题报道后再选取若干非常有指导意义的判例进行简评。同时, 从本期开始我们正式推出永新案例单元, 介绍永新知识产权团队代理的优秀案件, 和各位同仁一起分享我们的经验和收获。



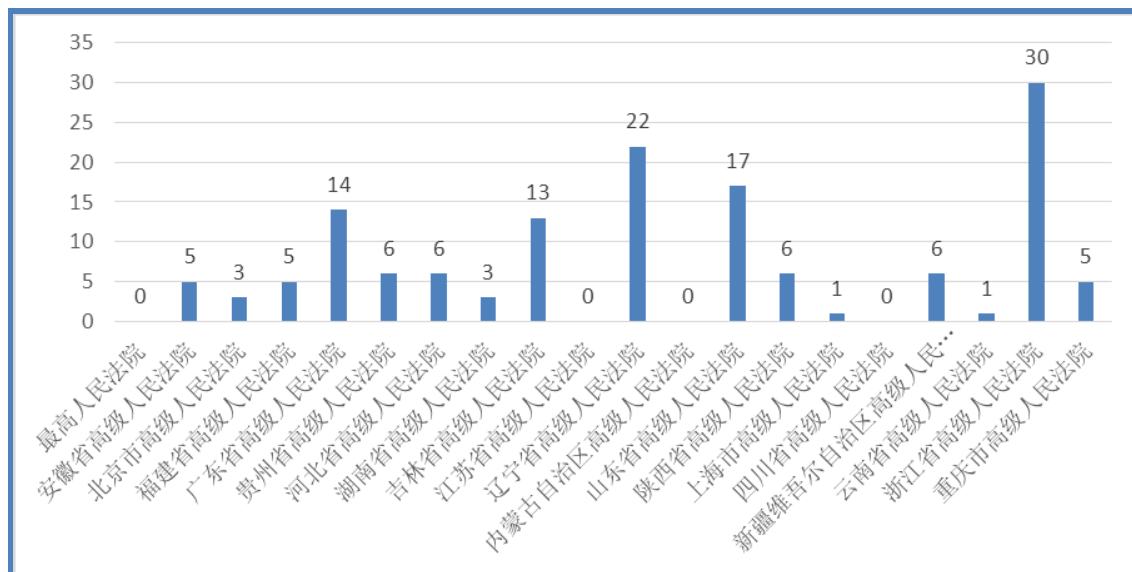
NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED
NTD LAW OFFICE

20th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie, Beijing 100033, P.R. China
Tel: 86-10-66211836 Fax: 86-10-66211845 E-mail: mailbox@chinantd.com Website: www.chinantd.com

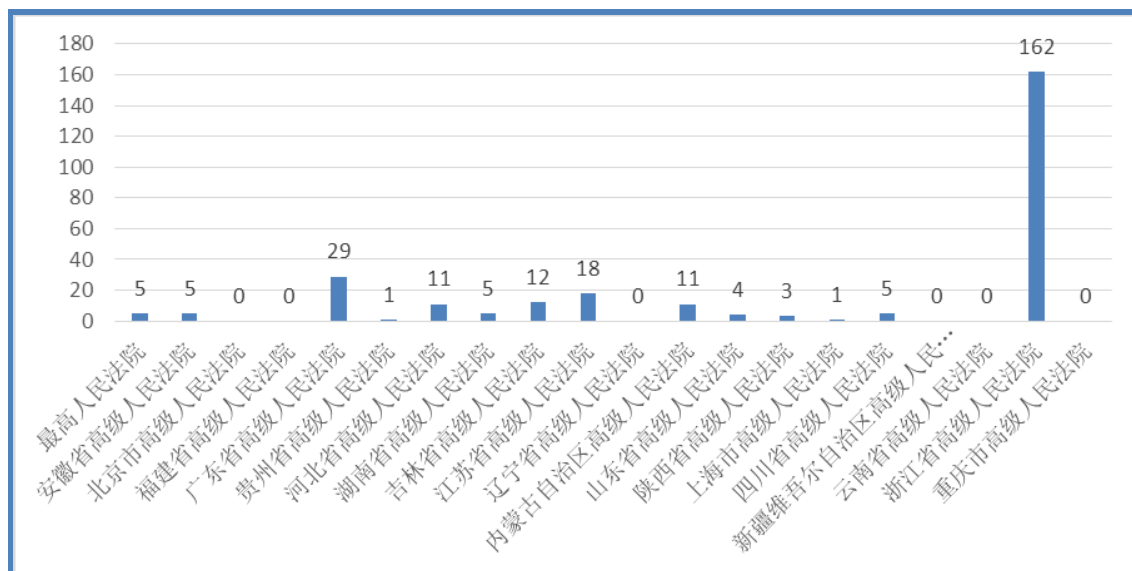
I. 数据统计

1. 最高院和 32 家高院 2014 年 4 月共公布 143 件裁判文书；2014 年 5 月公布 272 件裁判文书。2014 年 4 月和 5 月浙江高院公布数量位居第一。最高院公布速度明显放缓，仅于 5 月发布 5 件裁判文书。

■ 【最高院和 32 家高院全部案件（2014 年 4 月公布）】

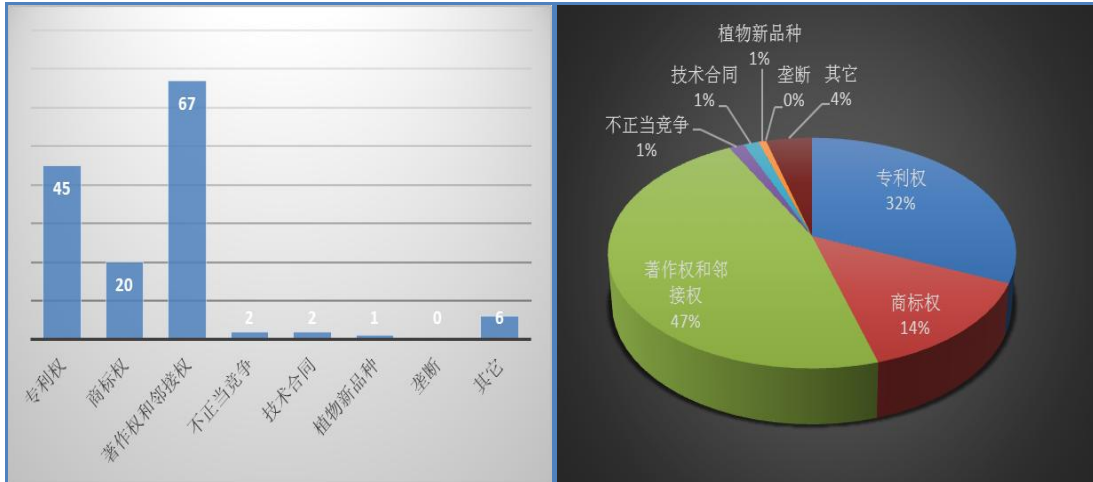


■ 【最高院和 32 家高院全部案件（2014 年 5 月公布）】

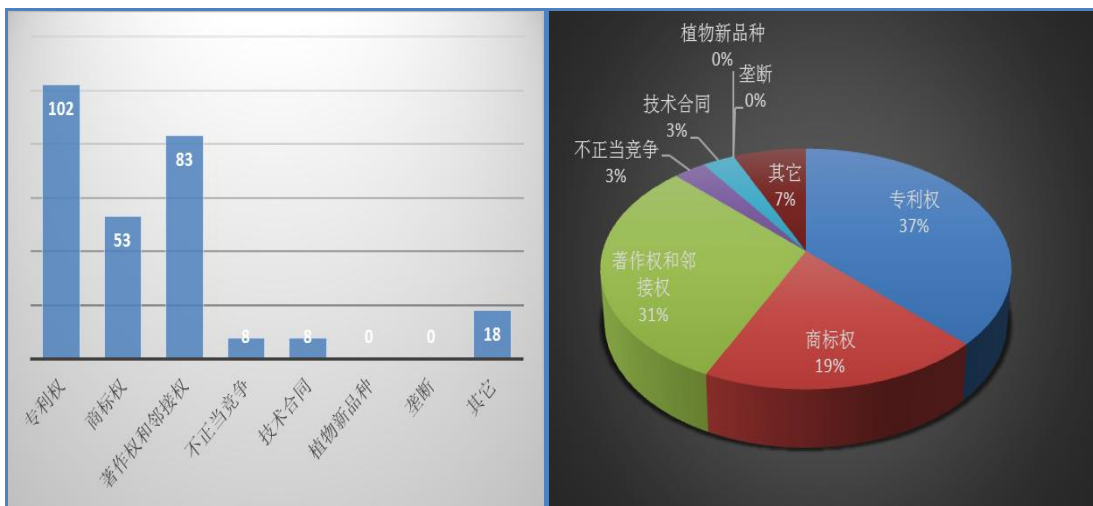


2. 案件类型方面，2014 年 4 月共公布著作权案件 67 件，位居第一；5 月专利案件以 102 件攀升至首位。

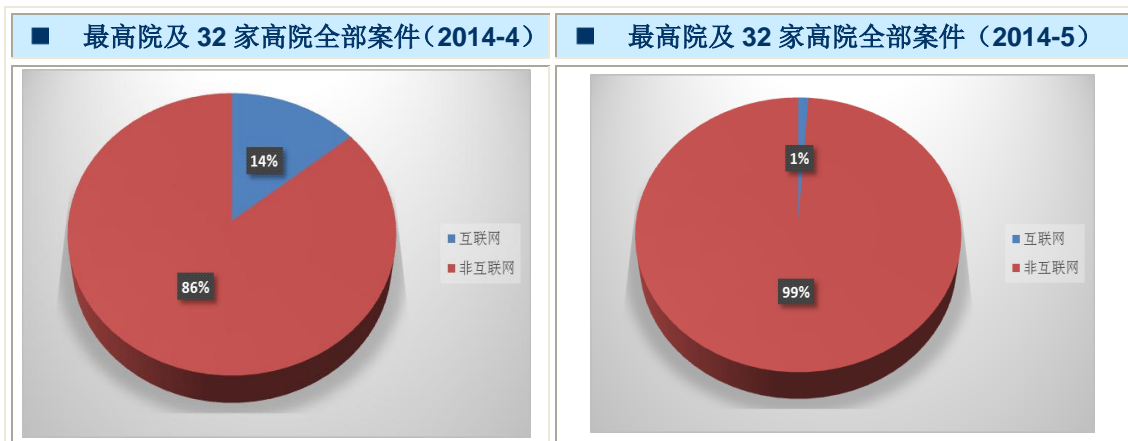
■ 【最高院和 32 家高院全部案件（2014 年 4 月公布）】

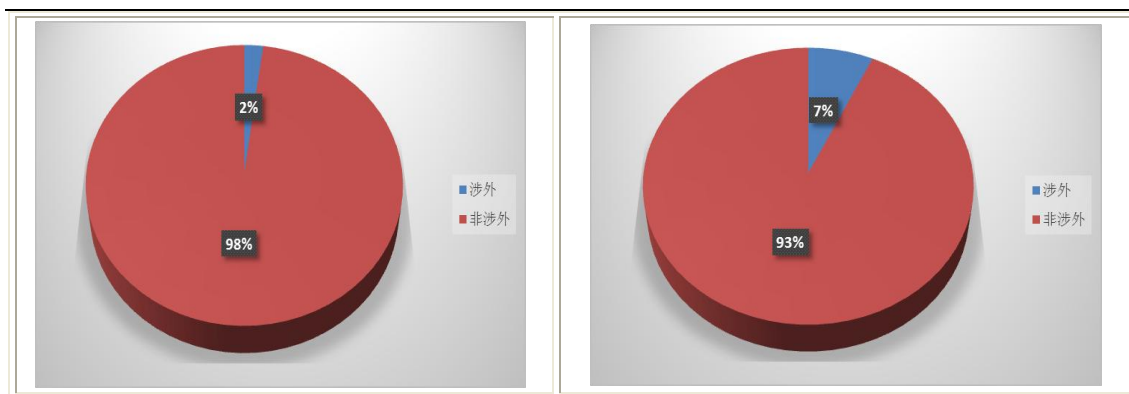


■ 【最高院和 32 家高院全部案件（2014 年 5 月公布）】



3. 涉外和互联网类型案件也分别占据了一定比例，具体如下：





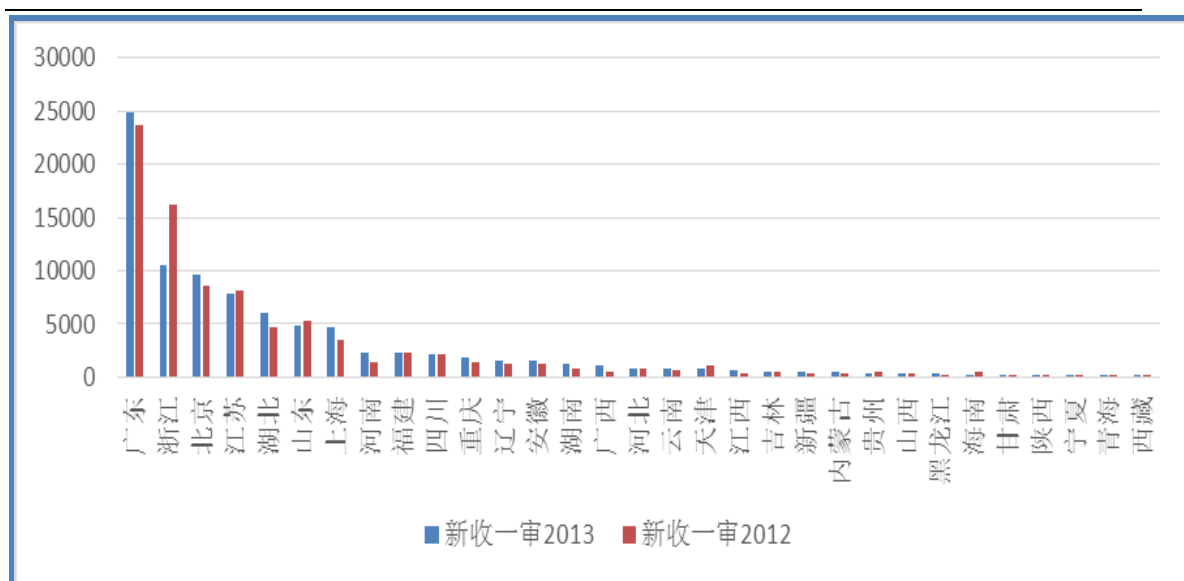
对于本次所统计的案例样本特别说明如下：

- 1) 上网案例均为生效裁判文书，一审判决尚在上诉期间的均未上网；
- 2) 上网案例并非相关法院的全部生效裁判文书，涉及商业秘密等例外情况的生效判决按规定并未上网，有一部分法院的生效判决因通信技术原因暂时还没有上网。

来源：《2013 年全国专利实力状况报告》

■ 2013 年广东、浙江和北京地区知识产权民事案件量在全国范围内占据前三强。

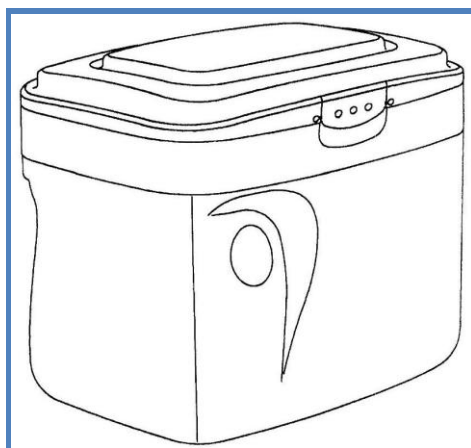
地区	新收一审知识产权民事案件数量 (2013)	新收一审知识产权民事案件数量 (2012)	地区	新收一审知识产权民事案件数量 (2013)	新收一审知识产权民事案件数量 (2012)
广东	24843	23672	云南	743	602
浙江	10531	16171	天津	736	1078
北京	9668	8551	江西	599	384
江苏	7777	8157	吉林	553	454
湖北	5999	4639	新疆	551	295
山东	4856	5307	内蒙古	429	295
上海	4709	3521	贵州	419	506
河南	2294	1415	山西	418	400
福建	2286	2348	黑龙江	377	197
四川	2173	2188	海南	270	444
重庆	1825	1415	甘肃	245	272
辽宁	1562	1239	陕西	51	138
安徽	1500	1304	宁夏	41	113
湖南	1244	850	青海	6	39
广西	1104	559	西藏	5	4
河北	769	862			



II. 经典判例评析

■ 专利

1. 雅培贸易（上海）有限公司与台州市黄岩亿隆塑业有限公司、北京溢炆杰商贸有限公司
诉前停止侵害专利权及专利侵权纠纷案
北京市第三中级人民法院(2013)三中民保字第 01933 号民事裁定书
- ✓ 最高院 2014.4 公布五起典型案例之一
 - ✓ 北京市法院 2013 年知识产权十大创新性案例



(涉案专利: No.200730158176.0)

规则: 专利侵权的诉前行为保全中“难以弥补损害”的要件需要通过综合考虑销售环节、维权成本、权利保护期限等具体因素进行认定。

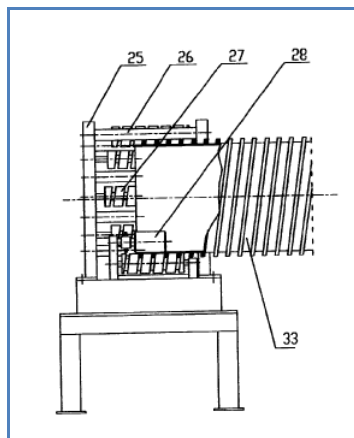
点评:

本案是北京市法院依据修改后的民事诉讼法作出的首例涉及专利权的诉前行为保全裁定。作为涉案外观设计专利的被许可人，原告经专利权人授权，请求法院责令未经许可生产、销售、许诺销售侵权产品的被告一和未经许可销售侵权产品的被告二立即停止侵权行为。

北京市第三中级人民法院认为：被控侵权产品系奶粉罐，二被告主要向奶粉生产企业批发销售被控侵权产品，被控侵权产品将与奶粉一并销售给最终用户，每一个销售环节都很有可能构成对涉案专利权的侵权。而每增加一个销售环节，都会造成损失扩大，侵权行为人增多，原告维权成本增加，维权难度加大。同时，涉案专利权系容器的外观设计专利，有效期仅十年，容器的外观设计更新换代快，被控侵权行为的持续进行将会极大地影响到原告对涉案专利权的行使。如不责令二被告立即停止被控侵权行为，将会对原告合法权益造成难以弥补的损害。据此，法院裁定二被告立即停止各自的侵权行为。最终原被告双方和解。

**2. 哈尔滨工业大学星河实业有限公司与江苏润德管业有限公司侵犯发明专利权纠纷
最高人民法院(2013)民申字第 790 号民事裁定书**

✓ **最高人民法院知识产权案件年度报告（2013 年）指导案例**



(涉案专利 No. 200510082911.4)

规则: 明确了主题名称对专利权保护范围的限定作用以及在前独立权利要求对引用其的在后独立权利要求保护范围的限定作用

点评:

本案被诉侵权产品与涉案专利权利要求 1 相比缺少“通孔或纹路”和“中间凸起”两个技术特征。涉案专利独立权利要求 2 记载了一种制造权利要求 1 所述的产品的方法，涉案专利独立权利要求 6 记载了一种实施权利要求 2 的方法制造所述产品的装置。虽然权利要求书

和说明书对形成上述两个特征的装置部件未作具体结构描述，但根据涉案专利权利要求 1 记载的产品技术特征，可以推定权利要求 6 记载的装置必然具备生成上述区别技术特征的部件，从而权利要求 1 记载的技术特征对于权利要求 2 和 6 产生了实质性的影响，具有限定作用。由于被诉侵权产品缺少上述两个技术特征，可以推定被诉侵权装置不同于权利要求 6 所记载的装置，也未使用被诉侵权方法。

最高人民法院认为：在确定权利要求的保护范围时，应当考虑权利要求记载的主题名称；该主题名称对权利要求保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求所要保护的主体本身产生何种影响。在确定引用在前独立权利要求的并列独立权利要求的保护范围时，虽然被引用的在前独立权利要求的特征应当予以考虑，但其对该并列独立权利要求并不必然具有限定作用，其实际的限定作用应当根据其对该并列独立权利要求的技术方案或保护主题是否有实质性影响来确定。

■ 商标

1. 北京大宝化妆品有限公司与北京市大宝日用化学制品厂、深圳市碧桂园化工有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷

最高人民法院（2012）民提字第 166 号民事判决书

✓ 2013 年中国法院 50 件典型知识产权案例



规则：突出使用字号是否具有合理性应依据行为人是否具有恶意；是否具有恶意，直接与引证商标的知名度相关。

点评：

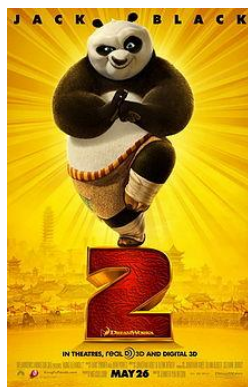
一审及二审法院在本案中均认为大宝日化厂使用“大宝日化”及“DABAO RIHUA”因历史原因具有合理性，但是容易与大宝化妆品公司的“大宝”系列商标混淆，故判令停止在其产品和网站上继续使用，对是否构成商标侵权及不正当竞争未予以评述，对损害赔偿及销毁侵权产品等其他诉讼请求未予支持。

最高院提审认可两审法院查明的事实，但依据“大宝”系列商标的知名度，对大宝日化厂突出使用其字号“大宝日化”及“DABAO RIHUA”，而将其“贝贝熊”商标缩小使用在产品包装背面的行为认定具有攀附“大宝”系列商标商誉的恶意，从而判决商标侵权成立，并支持了 50 万的损害赔偿。

本案中，最高院还认为企业字号与注册商标冲突时应根据案件的具体情况予以处理：因突出使用企业名称侵犯注册商标专用权的，可以判令规范使用企业名称；该企业名称因特殊的历史关系已经长期善意使用的，可以不判令变更企业名称。

2. 陕西茂志娱乐有限公司与梦工场动画影业公司、派拉蒙影业公司侵害商标权纠纷上诉案 北京市高级人民法院（2013）高民终字第 3027 号民事判决书

- ✓ 2013 年中国法院 50 件典型知识产权案例
- ✓ 北京市法院 2013 年知识产权十大创新性案例



规则：影视作品名称用于描述影视作品内容和主题，起不到区分商品或服务来源的作用的，不构成商标性使用行为。

点评：

该案是北京法院受理的首起影视作品名称与商标权冲突的案件。本案中，梦工场公司、派拉蒙公司、中影公司和华影天映公司在《功夫熊猫 2》中使用“功夫熊猫”字样是说明制作、发行、放映的电影的内容和特点，属于对电影主题内容的描述性使用，并不是作为表明其电影制作或者类似商品、服务的来源使用，并非商标意义上的使用行为，不构成对茂志公司注册商标专用权的侵犯。最终，北京高院维持一审原判，驳回茂志公司的诉讼请求。

通过审理，法院认定在影视作品名称与注册商标之间存在商标使用与正当使用的区分。注册在影视制作服务上的商标与影视作品名称一致，商标注册人主张影视作品或者制品的权利人侵权关键在于判断影视作品名称的使用是否属于商标的使用。本案对影视作品名称是否属于商标性使用案件具有一定的借鉴和引导作用。

■ 著作权

1. 窦骁与北京新画面影业有限公司演出经纪合同纠纷 北京市高级人民法院（2013）高民终字第 1164 号民事判决书

- ✓ 2013 年中国法院 50 件典型知识产权案例
- ✓ 北京市法院 2013 年知识产权十大典型案例



规则：演出经纪合同当事人的单方合同解除权应当予以合理限制。

点评：

本案中，法院通过审理分析新画面公司与窦骁签订的《合约》具体内容，明确了该类合同属于演出经纪合同，具有居间、代理、行纪的综合属性。基于合同自愿、公平以及诚实信用等基本原则，此类合同权利义务关系终止的确定上应当主要遵循双方约定、按照合同法的规定进行界定，不能在任何情况下都赋予当事人单方合同解除权。

同时，法院判定在窦骁明确不再履行合同义务的情况下，本着有利于合同当事人实现各自利益及发展，在实现合同当事人真实意思的情况下，依法解除涉案《合约》，窦骁依法承担因其违约导致的相应违约责任。最终，北京高院二审判决窦骁因擅自参加商业活动赔偿新画面公司经济损失一百万元以及因违约赔偿经济损失二百万元。

本案的宣判为以后的演出经纪合同纠纷处理提供了有益的借鉴，无论是经纪公司还是艺人，均应当依约履行合同，任何一方均不应为了获得更高的商业利益而随意解除合同，否则将承担不利的法律后果。

2. 蒋友柏与周为军、江苏人民出版社有限公司、北京凤凰联动文化传媒有限公司侵害著作权纠纷

浙江省杭州市中级人民法院（2013）浙杭知终字第 13 号民事判决书

- ✓ 2013 年中国法院 50 件典型知识产权案例
- ✓ 浙江省法院 2013 年知识产权十大典型案例



规则：出于合理使用的目的使用他人作品应当标明作者和出处，否则不构成合理使用。

点评：

周为军撰写《悬崖边的贵族蒋友柏：蒋家王朝的另一种表达》过程中，在未经蒋友柏许可、未支付报酬的情况下，使用了其博客文字。蒋友柏以著作权受侵犯为由将周为军、以及江苏人民出版社、北京凤凰联动文化传媒有限公司起诉至杭州西湖区法院。

经审理，杭州西湖区法院认定蒋友柏依法对其白木怡言博客上的文字作品享有著作权，其合法权益应当受到法律保护。同时周为军在撰写涉案作品中使用原告博客文字未指明引用出处、未进行独立创作，主观上存在过错，其行为已构成抄袭，不构成合理使用的有效抗辩，侵犯了蒋友柏的著作权。江苏人民出版社、凤凰联动公司因未尽到合理注意义务，与周为军承担共同侵权责任。因不能确定涉案书籍的获利，杭州西湖区法院适用法定赔偿同时，考虑作品和著作权人的知名度、侵权作品受众的广泛程度、侵权人在业界的影响范围、侵权性质等因素，判决赔偿数额 40 万元并判令侵权人在全国有影响力的媒体上赔礼道歉。

被告不服向杭州中院提起上诉，杭州中院审理后判决驳回上诉，维持原判，有效保护了著作权人的合法权益，消除了侵权造成的负面影响。

■ 其他

1. 天津开发区泰盛贸易有限公司与北京业宏达经贸有限公司、广州睿翔春皮具有限公司商标许可使用合同纠纷
最高人民法院（2012）民申字第 1501 号民事裁定书
- ✓ 最高人民法院知识产权案件年度报告（2013 年）指导案例



规则：商标许可合同当事人对商标应该获得注册未有特别约定的，一方以许可使用的商标未获得注册构成欺诈为由主张许可合同无效的，不予支持。

点评：

作为涉案商标“wolsey”的被许可人，业宏达公司再许可泰盛公司在中国大陆独占使用第 1802 类商品上的涉案商标。再许可协议签订时涉案商标的注册仍处于申请阶段，涉案商标许可人沃尔西公司在上述合同签订后获得了第 1801、1804、1805、1806 类商品上的注册，而案外人海图公司在上述许可协议签订后获得了涉案商标在 1802 类商品的注册。

关于业宏达公司是否存在欺诈行为，最高人民法院认为：将该尚在申请的商标进行许可并无不当。法律法规并未禁止未注册商标许可他人使用，且在商标许可合同中亦未限定许可商标必须均为注册商标；特别在《再许可授权协议》中已约定业宏达公司“不保证商标有效性”。泰盛公司理应知晓签订合同时被许可使用的商标的权利状态。因此业宏达公司不因涉案商标未在特定类别商品上获得注册而构成欺诈。

此外，综合考虑因涉案商标最终未能在约定使用的商品上获得注册而对合同目的的实际影响以及泰盛公司对涉案商标的实际使用状况，最高院认可了二审法院综合平衡双方损益确定商标许可费。

2. 南京国资绿地金融中心有限公司与江苏紫峰绿洲酒店管理有限公司侵犯著作权、商标权及不正当竞争纠纷

江苏省南京市中级人民法院（2012）宁知民终字第 24 号民事判决书

- ✓ 2013 年中国法院 50 件典型知识产权案例
- ✓ 江苏省法院 2013 年知识产权十大典型案例



（紫峰大厦）

规则：对于没有明确法律依据保护的商业利益，法院有权通过对案件事实的综合分析，根据反不正当竞争法的一般条款直接作出构成不正当竞争行为的判定。

点评：

本案涉及“紫峰”这一南京著名地标性建筑的知识产权保护。原告建造了紫峰大厦，并申请了“紫峰”、“紫峰大厦”注册商标，成立了紫峰购物广场、绿地洲际酒店两个分公司对大厦进行经营管理，紫峰品牌在南京地区具有广泛影响和相当的声誉。被告企业名称中含有“紫峰绿洲”，经营场所在地理位置上紧邻“紫峰大厦”，经营场所的建筑外观与其具有相似之处，提供的服务消费层次和水平与原告树立的“紫峰”品牌相一致，经营范围和消费群体部分重合，招牌中突出使用“紫峰绿洲”，第三方调查报告显示被告行为导致了社会公众的混淆和误认。

本案法院认为，不正当竞争行为侵害的是商业上的利益，而限于权利，尽管原告诉请保护的多项权利均无明确的法律依据，但综合考虑①原告“紫峰”地标性建筑的知识产权权益的划定范围；②被告的行为违背了反不正当竞争法的原则性规定，对公认的市场行为准则

形成了严重破坏；③被告的行为确实给原告造成了实际损害等三点因素可以认定被告的行为违背公认的商业道德标准，具有明显攀附紫峰大厦商誉的故意，在企业名称、特别是招牌中使用“紫峰”字样具有不诚信、不正当性，判决被告停止使用“紫峰”字号并办理名称变更登记，赔偿原告经济损失及合理费用。

III. 永新案例单元

1. 杜邦公司诉国家知识产权局专利复审委员会，金华永和氟化工有限公司发明专利权无效行政纠纷

北京高级人民法院（2012）高行终字第 1909 号行政判决书



涉案专利涉及 R410A 制冷剂技术，是专利权人杜邦公司的核心无形资产。自 2011 年 7 月无效请求人提出无效请求，本案历经复审委专利被宣告无效（修改超范围、权利要求 3 没有创造性）、一审法院维持，终于在 2014 年 3 月由北京高院终审判决撤销一审判决。

涉案专利涉及一种制冷剂组合物，其权利要求 1 为“一种在 25℃ 的温度下露点压力和始沸点压力之间的压差小于 3% 的共沸或类似共沸的恒沸混合物，它含有 10-90 重量%的五氟乙烷和 90-10 重量%的二氟甲烷”。在无效审查阶段，为了更准确的表达本专利的权利要求并使其更具创造性，专利权人修改了权利要求 1-7，将“含有”改为“由……组成”。对此修改，专利复审委员和一审法院均不接受，其认为按照《审查指南》的规定，修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求的删除、合并和并列技术方案的删除，专利权人的修改不符合上述规定，因此不能被接受（实践中，这种审查标准中也一直为专利复审委员会所沿用，作为专利权人，争辩的难度很大，这样的修改也基本不接受）。

在本案的二审行政诉讼阶段，永新代理人坚持认为：本案的权利要求 1-7 从形式上看是一种“含有”式技术方案，但其实际上是包括了“含有五氟乙烷和二氟甲烷”的开放式技术方案和“由五氟乙烷和二氟甲烷组成”的封闭式技术方案两种技术方案，专利权人对权利要求的修改是删除了其中的开放式技术方案而保留了封闭式技术方案，这种修改实质上是符合《专利法》和《审查指南》规定的。法院接受了代理人的观点，否定了专利复审委在修改方式上的拘泥做法，认为专利权人对权利要求的修改“是属于技术方案的删除”；进而，北

京高院还认真并详细的阐述了无效阶段权利要求的修改规则，认为：对权利要求书的修改，原则上只要不导致修改后的专利权保护范围扩大的任何修改方式都是专利权人可以选择的修改方式。据此，北京高院认为专利权人对权利要求的修改符合专利法第 33 条的规定。

北京高院的终审判决，还突破了《审查指南》中对于专利法第 33 条所设立的“直接地、毫无异议”的确定原则，引入了对权利要求的修改应当以是否显而易见地、或者是否实质性地改变了原申请的范围或者原专利的保护范围为准的规则，在本案中创立了权利要求修改的新理念。

另外，关于本案权利要求 3 的创造性，在永新律师的据理争辩下，北京高院接受了代理律师的意见，否定了一审判决和无效决定中的观点，认为本案的对比文件中没有给出得到本专利权利要求 3 记载的技术方案的技术启示，而且无效请求人也没有证据证明无效决定中所认定的权利要求相对于对比文件的区别技术特征是属于本领域的公知常识或常规选择，因此本专利的权利要求 3 具有创造性。

2.章吉龙诉派莱恩莫阿密（澳大利亚）有限公司网络域名权属纠纷案 北京市第一中级人民法院（2012）一中民初字第 4707 号民事判决书



涉案域名“penline.com”于 2003 年由原告章吉龙注册，并许可从事笔类商品经营的宁波赛龙进出口有限公司使用。被告派莱恩公司成立于 1980 年，并于 1989 年在澳大利亚注册了使用在文具、笔等商品上的“penline”商标，并从 1990 年开始使用“penline”作为其商号。2010 年，派莱恩公司就涉案域名向世界知识产权组织（WIPO）下设的仲裁与调解中心投诉，专家组裁定将涉案域名转移给派莱恩公司。

原告不服上述裁定，遂于 2012 年向北京一中院起诉，请求确认原告对涉案域名享有合法民事权益以及确认不侵犯被告派莱恩公司的任何权利等。永新团队接受派莱恩公司委托后，仔细分析案情，提出全面有效的应对策略，最终代理被告获得胜诉。

能否直接适用 ICANN《统一域名争议解决政策》(以下简称《域名争议政策》)审理本案,成为本案的争议焦点。原告主张本案属于侵权确认之诉,侵权案件应适用侵权行为地法进行审理,同时 ICANN 的《域名争议政策》不属于法律,也不属于国际公约,是民间机构制订的一种政策,不能作为法院审理案件的法律依据。对此,永新当事人答辩指出本案属于域名权属纠纷案件,根据最密切联系原则和诚实信用原则,应当适用《域名争议政策》为本案审理的法律基础。

经审理后,法院确认本案属于域名权属纠纷。根据中国法律,涉外民事纠纷适用法律包括中国加入的国际条约;国际条约没有明确规定的,可以适用国际惯例。本案中,涉案域名“penline.com”属于国际顶级域名,《域名争议政策》作为解决国际顶级域名纠纷的实体规范,虽然不属于国际条约,但其作为判断域名归属的相关依据,已经被国际域名管理组织等机构广泛接受和采纳,可以视为国际顶级域名注册、管理及解决争议的国际惯例,应予适用。再者,法院基于注册争议域名签订协议的事实,从合同法角度认定合同当事人选择适用法律问题,进一步支持适用《域名争议政策》审理本案争议的法律依据。最终,法院依据《域名争议政策》认定涉案域名不应被原告继续所有,并判决驳回原告全部诉讼请求。

中国法律更多的是规范国内法律主体的行为,在不少具体情形下,我国法律对涉外纠纷的规定并不明确。尽管我国已加入许多国际公约,但许多争议不涉及国际公约(如本案)。因此,能否适用国际惯例,成为我国法院审理涉外纠纷的一个重要课题。本案的典型意义在于,法院能够从“.com”国际顶级域名的角度出发分析认识问题,不拘泥于教条的冲突法适用规则,充分考虑国际惯例来解决实际问题。

免责声明:

永新案例速递根据公开报道编辑整理,旨在传递知识产权最新案例资讯,所载信息仅供参考,不构成任何形式的法律意见。

永新知识产权版权所有,未经许可不得转载。

如果您有任何问题,或有兴趣获取相关案件的详细信息,请随时与我们联系。

请致电 010-66211836 ext. 323 或者发送 Email 至 law@chinantd.com。

-完-