



中国知识产权案例速递

永新知识产权

2014.09.26

本期我们对中国裁判文书网 (<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>) 2014 年 8 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, 继续选取若干非常有指导意义的判例进行简评, 与诸位分享。



目 录

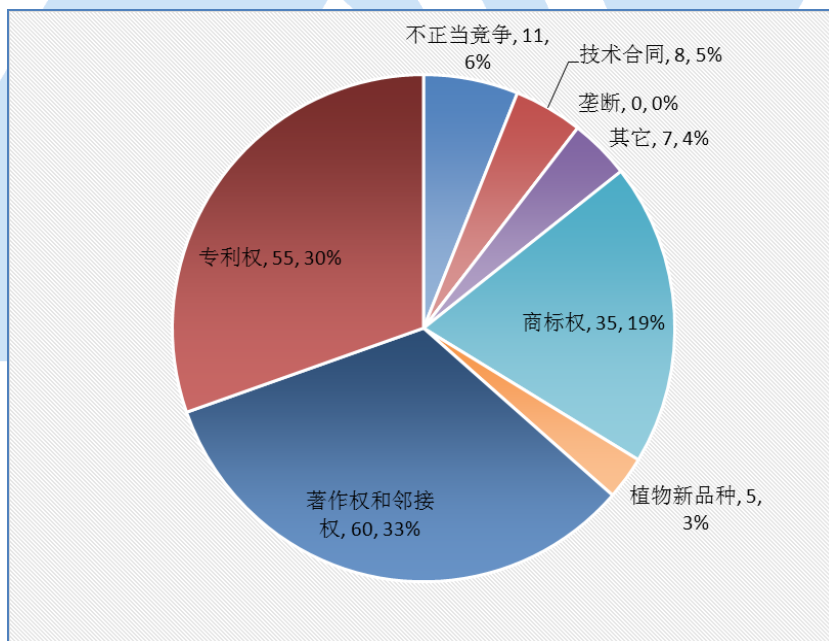
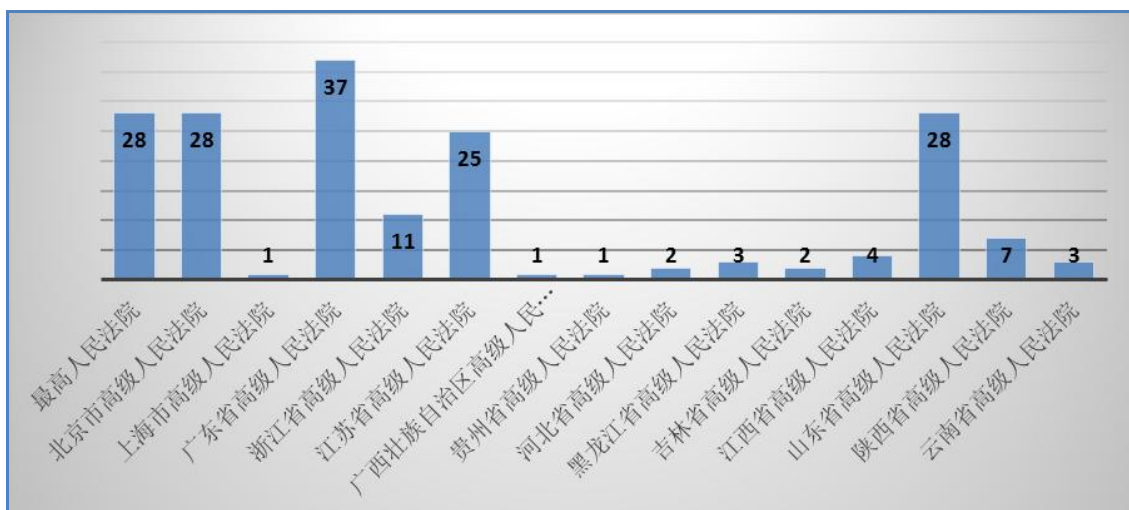
I.	数据统计.....	- 2 -
II.	经典判例评析.....	- 4 -
	● 陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司等侵害发明专利权纠纷提审案.....	- 4 -
	● 精工爱普生株式会社与家知识产权局专利复审委员会、郑亚俐等发明专利权无效行政纠纷申请再审案.....	- 5 -
	● 圆谷制作株式会社、上海圆谷策划有限公司与辛波特·桑登猜、采耀版权有限公司、广州购书中心有限公司、上海音像出版社侵害著作权纠纷申请再审案.....	- 6 -
	● 开平味事达调味品有限公司和总局商标评审委员会商标争议纠纷案.....	- 8 -
	● 美心食品有限公司诉梁嘉超、广州市美糕餐饮企业管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案.....	- 9 -
III.	永新案例单元.....	- 10 -
	● 帕克无形资产有限责任公司与中国工商管理总局商标评审委员会、第三人戴均欢商标异议复审行政诉讼再审纠纷案.....	- 10 -

NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED
NTD LAW OFFICE

10th 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

2014 年 8 月，最高院及 32 家高院在裁判文书网共公布 181 件裁判文书，其中广东高院公布 37 件，位居首位，最高院、北京高院和山东高院均以 28 件排位第二。



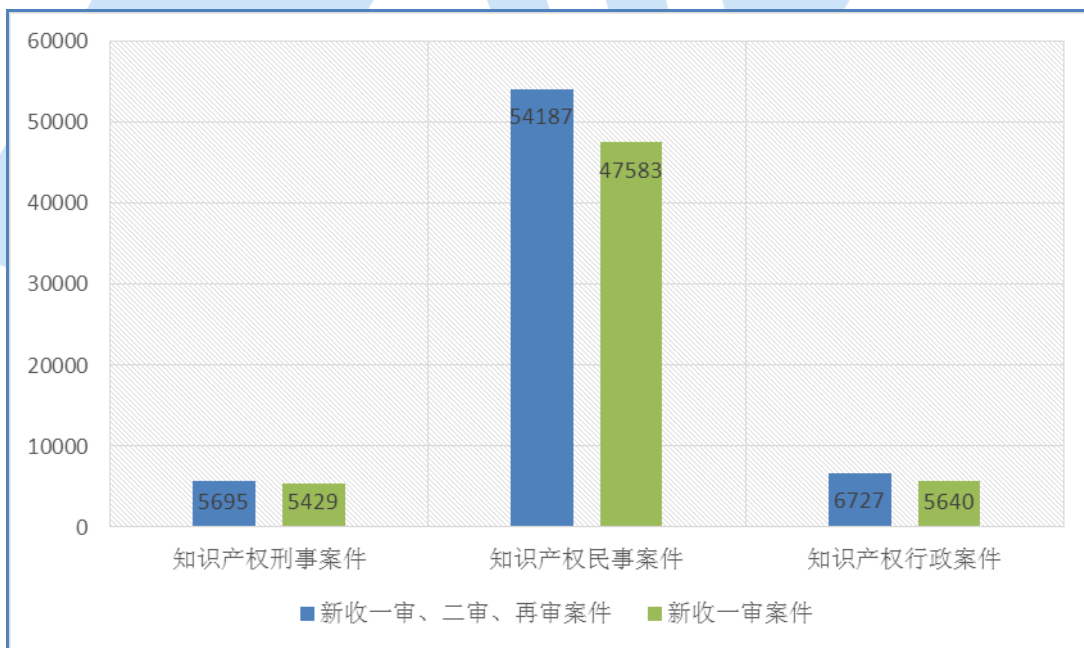
对于本次所统计的案例样本特别说明如下：

- 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。

2014 年上半年全国新收知识产权案 6 万余件

著作权居第一 知产行政案件增 4.58 倍

- 2014 年上半年，全国法院新收各类知识产权一审、二审、再审案件 66609 件，比去年同期上升 13.29%。其中：
 - 知识产权刑事案件 5695 件，同比上升 22.68%；
 - 知识产权民事案件（含不正当竞争纠纷民事案件）54187 件，同比上升 3.89%；
 - 知识产权行政案件 6727 件，同比上升 2.37 倍。
- 2014 年上半年，全国法院新收知识产权一审案件 58652 件，其中：
 - 知识产权刑事一审案件 5429 件。其中，侵犯知识产权罪案件 2759 件，假冒注册商标等侵犯注册商标案件 2351 件。
 - 知识产权民事一审案件 47583 件，含不正当竞争纠纷 694 件，同比上升 3.94%。在新收案件中，著作权案件 29546 件，同比上升 5.8%，案件量稳居第一位。
 - 知识产权行政一审案件 5640 件，同比上升 4.58 倍。



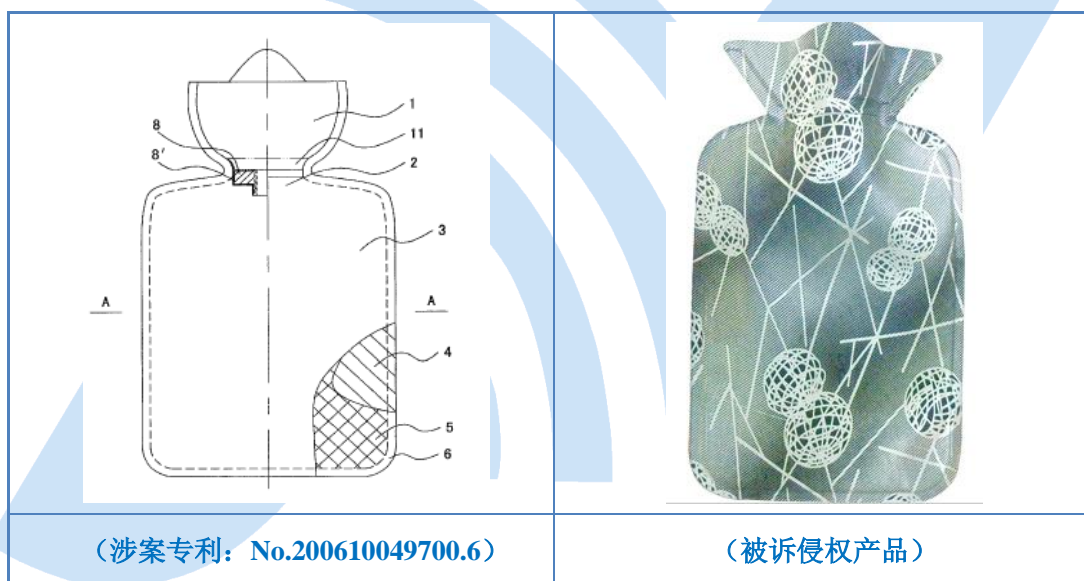
II. 经典判例评析

■ 专利

陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷提审案

- 最高人民法院(2013)民提字第 225 号民事判决书
- 辽宁省高级人民法院(2011)辽民三终字第 27 号民事判决书
- 辽宁省沈阳市中级人民法院(2010)沈中民四初字第 389 号民事判决书

✓ 2013 年中国法院 50 件典型知识产权案例



规则:

判断方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用,从而导致步骤顺序发生变化时限制等同原则的适用,关键在于确定所涉步骤是否必须以特定的顺序实施,以及这种顺序改变是否会带来在技术功能或者技术效果上的实质性差异。

点评:

原告系“布塑热水袋的加工方法”发明专利的权利人,原告认为被告生产、销售的布塑热水袋侵犯了其专利权,诉请法院判令停止侵权,赔偿经济损失。本案一审二审法院均认定侵权成立,最高院经再审后判决撤销原一审、二审判决,驳回原告诉讼请求。

本案有诸多法律问题值得研究和探讨，例如：

第一、方法权利要求中步骤顺序是否对权利要求的技术方案具有限定作用。如果说明书和附图明确记载不按照步骤顺序亦可达到发明所声称的技术效果，或者结合本领域技术人员的公知常识能够推导出即使不按照顺序或者某几步不按照顺序也能达到发明所声称的技术效果，则方法发明的步骤顺序不构成对权利要求的限制。

第二、捐献原则的具体适用。在权利要求解释中确立捐献原则是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。对于在专利说明书中记载而未反应在权利要求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围之内。

第三、等同技术特征的判断。被控侵权产品中的“空心棉软垫”与权利要求中的“保温层”均位于布塑热水袋内层和外层之间，但前者在长度上相当于内层、外层的一半，而后者将内层和外层完全隔离。法院认为虽然二者在保温和防烫程度上存在差异，但均能够实现这种技术效果，因此二者构成等同特征。

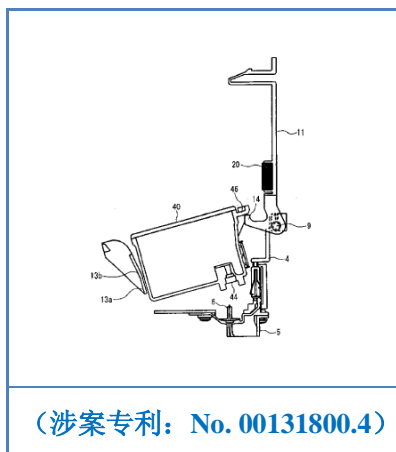
第四、委托他人加工部分零部件时专利侵权责任的认定。被告主张被控侵权产品的零部件系由他人生产的，但法院认为虽然不是被告自行生产，但在被告提供样品委托他人按照其要求加工定做，同样应对由此产生的法律后果承担相应责任。

第五、专利临时保护期使用费与专利侵权损害赔偿金在法律性质的区别。法院判决明确了专利临时保护期使用费属于一种适当的经济补偿，与未经专利权人许可实施侵权行为而应承担的损害赔偿金属于不同的法律性质，因此不能在一个案件中同时主张，但可以另行起诉。

精工爱普生株式会社与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会、郑亚俐、佛山凯德利办公用品有限公司、深圳市易彩实业发展有限公司发明专利权无效行政纠纷申请再审查

- 最高人民法院（2010）知行字第 53-1 号行政裁定书

- ✓ 2013 年中国法院 50 件典型知识产权案例
- ✓ 典型案例入选最高人民法院知识产权案件年度报告（2013 年）



规则:

在判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时，当事人的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，而不是决定性依据。如果当事人意见陈述的内容超出了原说明书和权利要求书中记载的范围，则该意见陈述将完全丧失参考作用，不能参考该意见陈述对说明书或者权利要求书进行解释。

点评:

本案是著名的精工墨盒案第二次在最高院的再审案件，第一次再审申请由原审第三人以二审判决关于“存储装置”的修改符合专利法第三十三条的规定的认定错误为由提起，关于本案最高院已于 2011 年 11 月作出裁定认定关于“存储装置”的修改不超范围，驳回了再审申请人的申请。而本次再审由精工爱普生提起，其认为原生效判决中关于权利要求“记忆装置”的修改超范围的认定错误，争议焦点仍为专利法第三十三条。

最高院在本次判决中首先认定，由于无效决定的再审审查仅针对再审申请人的申请再审理由作出，而非对决定的合法性进行全面审查，因此针对同一案件提出不同理由进行再审不构成重复审查。其次，明确了申请人不会基于其修改在专利授权过程中得到审查员认可而享有信赖利益保护。最后，判决首次明确了专利授权确权程序与专利民事侵权程序中权利要求解释方法的一致性与差异性。即，在专利授权确权程序中，申请人在审查档案中的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考。而在专利民事侵权程序中解释权利要求的保护范围时，一般情况下应该根据当事人的意见陈述对专利保护范围进行限缩解释。

在本专利申请过程中，申请人在分案申请中通过主动修改的方式引入了“记忆装置”的新术语，但其在专利说明书中并未作特别限定，其所指代的技术内容在原申请文件中无法确定，又非本领域普通技术人员在阅读原申请文件后通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出来的内容。因此，关于“记忆装置”的修改违反了 1992 年修订的专利法第三十三条的规定。

■ 著作权

[圆谷制作株式会社、上海圆谷策划有限公司与辛波特·桑登猜、采耀版权有限公司、广州购书中心有限公司、上海音像出版社侵害著作权纠纷申请再审案](#)

- 最高人民法院（2011）民申字第 259 号民事裁定书

✓ 2013 年中国法院十大知识产权案件



规则:

中国法院对涉及外国鉴定机构出具的鉴定结论能否采信，应当按照中国的相关法律进行审查。

点评:

2005年9月30日，辛波特和采耀公司以日本圆谷制作株式会社、上海圆谷公司、广州购书中心、上海音像出版社四被告侵害其著作权为由，向广州市中级人民法院提起诉讼。请求判令四被告分别停止侵权行为、公开赔礼道歉以及赔偿经济损失。

辛波特、采耀公司主张权利主要依赖如下证据：1.1976年3月4日的合同（即《1976年合同》）。该合同授予采耀公司总裁辛波特9部奥特曼作品的无期限的、在日本国以外的独占专权。2.1996年7月23日的《致歉信》。该信再次提到辛波特根据《1976年合同》取得的独家权利，并对圆谷制作株式会社再次授权他人表示歉意。另外，2001年圆谷制作株式会社在日本国提起著作权确认之诉。经日本国东京地方裁判所、东京高等裁判所、日本国最高裁判所裁决，认定《1976年合同》真实有效，确认辛波特享有在日本国以外的奥特曼作品的独占使用权，驳回圆谷制作株式会社的其他诉讼请求。圆谷制作株式会社在泰国起诉采耀公司、辛波特等四被告侵害著作权，泰国中央知识产权和国际贸易法院于2000年4月4日判决认定《1976年合同》真实有效，圆谷制作株式会社须根据反索赔向辛波特赔偿。圆谷制作株式会社提起上诉。泰国最高法院于2008年2月5日作出终审判决，采信了由泰国警察总署证据检验处处长任命的七名文件和伪造品核查方面的专家组成的文件审核委员会出具的鉴定意见，对《1976年合同》不予确认，支持了圆谷制作株式会社的诉讼请求。

广州市中级人民法院一审认为，《1976年合同》的真实性不能确认，故判决驳回辛波特、采耀公司的诉讼请求。辛波特与采耀公司不服，提起上诉。广东省高级人民法院二审认为，因日本国、泰国法院判决的效力未经中国民事诉讼程序予以承认，两国判决在中国没有法律效力，不具有约束力，本案不应以日本国、泰国法院判决确认的事实作为本案认定事实的依据。一审法院直接认定泰国鉴定机构的鉴定结论缺乏法律依据。二审法院认定《1976年合同》是真实有效的合同，据此撤销一审判决，部分支持了辛波特、采耀公司的诉讼请求。圆谷制作株式会社、上海圆谷公司申请再审，最高人民法院经审查驳回了再审申请。

本案为侵权诉讼，争议的焦点在于辛波特、采耀公司是否享有相关著作权，主要涉及的是对《1976 年合同》真实性的判断问题。对该问题，日本国最高法院、泰国最高法院分别作出过相反的判决，故本案十分具有典型性。最高人民法院在本案中明确，中国法院对涉及外国鉴定机构出具的鉴定结论能否采信，应当按照中国的相关法律进行审查。

对于圆谷制作株式会社、上海圆谷公司在再审程序中提出的承认和执行外国生效判决的申请，最高院也予以驳回并明确指出，按照民事诉讼法的相关规定，该申请应向中国有管辖权的中级人民法院申请，并由该院依法进行审查。

■ 商标

开平味事达调味品有限公司和中华人民共和国国家工商行政管理总局 商标评审委员会商标争议纠纷案

- 北京市高级人民法院（2012）高行终字第 1750 号行政判决书

✓ 2013 年北京法院十大创新知识产权案件



规则：

三维标志表现为商品包装的方式时，相关公众会将其认知为商品的包装，而非商标，因此该三维标志不具有固有显著性。而判断该标志是否具有获得显著性（第二含义）的关键在于其知名度的认定，该知名度的高度需达到使相关公众能将该三维标志与商品提供者之间建立唯一对应关系。

点评：

本案争议焦点为雀巢公司 1886 年设计，在全球范围长期广泛使用并于 2005 年在中国获准注册为立体商标的方形棕瓶是否具备商标法第十一条所要求的固有显著性或者获得显著性。

一审法院认为，三维标志在以商品包装的方式使用时，相关公众会将其认知为商品的包装，而非商标，因此该三维标志不具有固有显著性。而判断该标志是否具有获得显著性（第二含义）的关键在于其知名度的认定，该知名度的高度需达到使相关公众能将该三维标志与商品提供者之间建立唯一对应关系，而这一知名度标准与驰名商标的标准基本相同。由于雀巢公司未能提供充分证据证明其标志的较高知名度，一审法院判决认定该方形棕瓶三维标志不具有获得显著性，应予撤销。

二审法院维持了一审判决并进一步指出，本案证据表明，中国的调味品生产厂商使用涉案的方形棕瓶包装的时间为 1983 年，远早于雀巢公司在中国申请立体商标的时间 2002 年，也早于雀巢公司在中国大陆地区实际使用这类方形棕瓶包装的时间。由于很多家中国厂商在中国大陆市场长期大量使用该包装，使得该方形棕瓶包装已经成为中国大陆地区酱油等调味品的常见容器和外包装。在这种情形下，即使雀巢公司对该三维标志进行了使用，也很难通过这种使用行为使该标志获得商标法所要求的显著性。

■ 不正当竞争

美心食品有限公司诉梁嘉超、广州市美糕餐饮企业管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

- 广州市中级人民法院（2013）穗中法知民终字第 929 号民事判决
- 广州市天河区人民法院（2012）穗天法知民初字第 41 号民事判决

✓ 2013 年广东法院知识产权司法保护十大案件



规则：

网络代购行为不侵害注册商标专用权，但若代购网站上存在虚假宣传行为，则构成不正当竞争。

点评：

本案涉及网络环境下的宣传代购行为是否构成侵害商标权及不正当竞争行为的认定问题，对同类案件具有借鉴意义和参考作用。

原告美心食品有限公司是知名香港公司，拥有第 999786 号“美心”文字注册商标，核定使用商品为第 30 类的蛋糕、月饼等。被告个体户梁嘉超与其个人独资设立的美糕公司在其经营的网站以及淘宝店铺上宣称“网络代理各大品牌糕点”等，所列特约品牌包含“美心西饼”、“香港美心”，同时列明销售流程为消费者在网上下单，网络平台接受订单后于消费者附近的相关品牌门店进行订货、提货，再将蛋糕配送到消费者提供的地址。原告向法院起诉主张两被告构成侵害商标权及虚假宣传等不正当竞争。

一审法院经审理认为，上述网站销售方式实质即为代购，销售正品在通常意义上并不改变产品名称、商标等标识产品来源的信息，不构成商标侵权。但是原告与被告具有密切的竞争关系，被告在上述网站上所作宣传以及将“美心西饼”、“香港美心”列为其“特约品牌”，内容虚假，极易使相关公众产生误解认为原被告之间有代理销售或其他合作关系，构成虚假宣传的不正当竞争行为。一审法院遂判令两被告删除网站“美心”字样，发布启事消除影响，并连带赔偿原告经济损失包括合理费用共计人民币 3 万元。被告不服上诉，二审维持原判。

III. 永新案例单元

帕克无形资产有限责任公司与中国工商管理总局商标评审委员会、第三人戴均欢商标异议复审行政诉讼再审纠纷案

永新代理帕克

赢得最高院再审案

- 最高人民法院(2014)行提字第 9 号行政判决书



以《商标法》(2001 年)第三十一条前半段保护在先商号权，请求在后申请注册的商标的，要求在先商号在中国相关公众中具有一定的知名度，且系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。在判断在先商号权的保护范围时，不能将在先商号权人的商品与《类似商品和服务区分表》中的商品机械地对应，而要结合在先商号权人提交的证据，根据商品的功能、用途、销售渠道、销售范围等因素综合考虑。其次，对在先商号权的保护应该考虑在后商标申请人是否违反诚实信用原则。对于恶意明显的案件，应该降低对在先商号权人的举证要求。

本案中，派克公司 (Parker Appliance Company) 于 1954 年收购了汉尼汾公司(Hannifin Company)，成立了派克汉尼汾公司 (Parker Hannifin Corporation)。1996-1999 年，派克汉尼汾公司先后在香港、上海、无锡等地成立了子公司，经营各种流体连接件、橡胶和热塑软管、O 型密封圈、密封件、液压和气动接头等 60 个大类的产品。经过数十年的发展，派克汉尼汾公司在华生产的高压胶管、密封件深受市场欢迎。2004 年 9 月 8 日，戴均欢向商标局申请注

册第 4259661 号“派克汉尼汾 PARKERHANNIFIN”商标（以下简称被异议商标），指定使用的商品为第 17 类：密封环、PVC 软管、农用塑料膜、排水软管、非金属软管、消防水龙带、液压软管、橡胶软管、石棉石板、绝缘材料。派克汉尼汾的子公司帕克公司以被异议商标侵犯在先商号权等为由提出异议，商标局、商标评审委员会均裁定被异议商标予以核准注册。帕克公司遂将商标评审委员会、戴均欢诉至法院。一审法院认为派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司经营的商品液压元件、气动元件、流体连接件、密封件、仪表等属于第 7 类商品，与被异议商标指定使用的第 17 类商品不构成类似，因此认为被异议商标的核准注册不易导致相关公众混淆，也不会使在先商号权人的利益受到损害。二审法院同样认为本案在先商号与被异议商标指定使用的商品相同或类似行业不具有知名度。经过再审，最高法院认定“派克汉尼汾”为中国大陆具有知名度的商号，被异议商标侵犯了原告母公司的在先商号权。

在判定被异议商标是否侵犯在先商号权时，始终要考虑被异议商标核定使用的商品与在先商号赖以知名的商品是否相同、类似或具有关联性，这种判断不能机械地以商号权人所经营的产品是否与被异议商标指定的商品是否属于同一类别进行判断，还要考虑二者是否构成类似或具有关联性，即：要综合考虑二者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面是否类似或有一定关联。如此才能有效地保护商号权人的利益。其中，要避免以下两个误区：（1）根据《类似商品和服务区分表》（以下简称《区分表》）判定商品相同或类似。一审法院只根据商号权人经营的产品与被异议商标指定的产品属于《区分表》中的不同类别就得出不易导致混淆的结论，显然有失偏颇。而最高院根据产品类似纠正了这一点。虽然派克汉尼汾公司及其关联公司赖以知名的商品为液压元件、气动元件、流体元件、密封件等，但是被异议商品指定的密封环、液压软管、橡胶软管等商品在各方面均与派克汉尼汾公司及其关联公司在中国生产和经营的部分产品明显具有类似性。在这种情况下，被异议商标的核准注册会极易导致消费者产生混淆，进而损害派克汉尼汾公司的商号权。（2）脱离商品的应用领域、商号权人的经营范围，仅仅从商品的字面意思判定商品的类别，进而进行类别上的比对。一审法院根据《区分表》将派克汉尼汾及其关联公司生产销售的“密封件”判定为第 7 类，实际上也是由于没有全面考虑商号权人的经营范围。原告提交的销售发票、商业登记证明等证据足以表明派克汉尼汾公司及其关联公司生产销售的密封件等产品不仅包括第 7 类机械领域的商品，也含有第 17 类非金属领域的商品。在实践中，现代企业的多元化经营，以及各行业的交叉渗透，使多数企业跨越了诸多领域，更不用说像派克汉尼汾这样的大型跨国企业。所以，不应该根据商品的字面意思判断其类别，而应全面考虑商品的功能、应用范围、消费方式等。如此，才能避免纯字面的判断和比对、得出错误的结论。在这一点上，最高院判决的眼光显然放的更宽。

其次，认定被异议商标是否侵犯在先商号权时，还应该考虑第三人是否具有主观恶意。第三人的主观恶意对知名度及混淆的认定均有重要作用。当第三人主观恶意明显的情况下，应对降低在先商号知名度的要求；当第三人恶意明显时，相关公众会更容易产生混淆。主观恶意可以反映第三人是否违反诚实信用原则。而诚实信用原则亦是《商标法》第三十一条应该考虑的因素。主观恶意可以从多方面体现。具体到本案中，比如：1. Parker Hannifin 作为两家公司的名称组合，有较强显著性。经过一定的宣传报道，“派克汉尼汾”已成为“Parker Hannifin”对应的音译。被异议商标与上述商号完全相同，很难认定是巧合。2. 第三人从事的行业与派克汉尼汾及其关联公司生产经营的产品有密切联系，其应当知道派克汉尼汾字号的知名度。最高院根据再审申请人代理人提交的证据，对这几项均进行了确认，判定第三人具有明显攀附派克汉尼汾公司及关联公司字号商誉的恶意。

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-