



IP CASE EXPRESS



永新知识产权·中国知识产权案例速递·2017.12 第 38 期

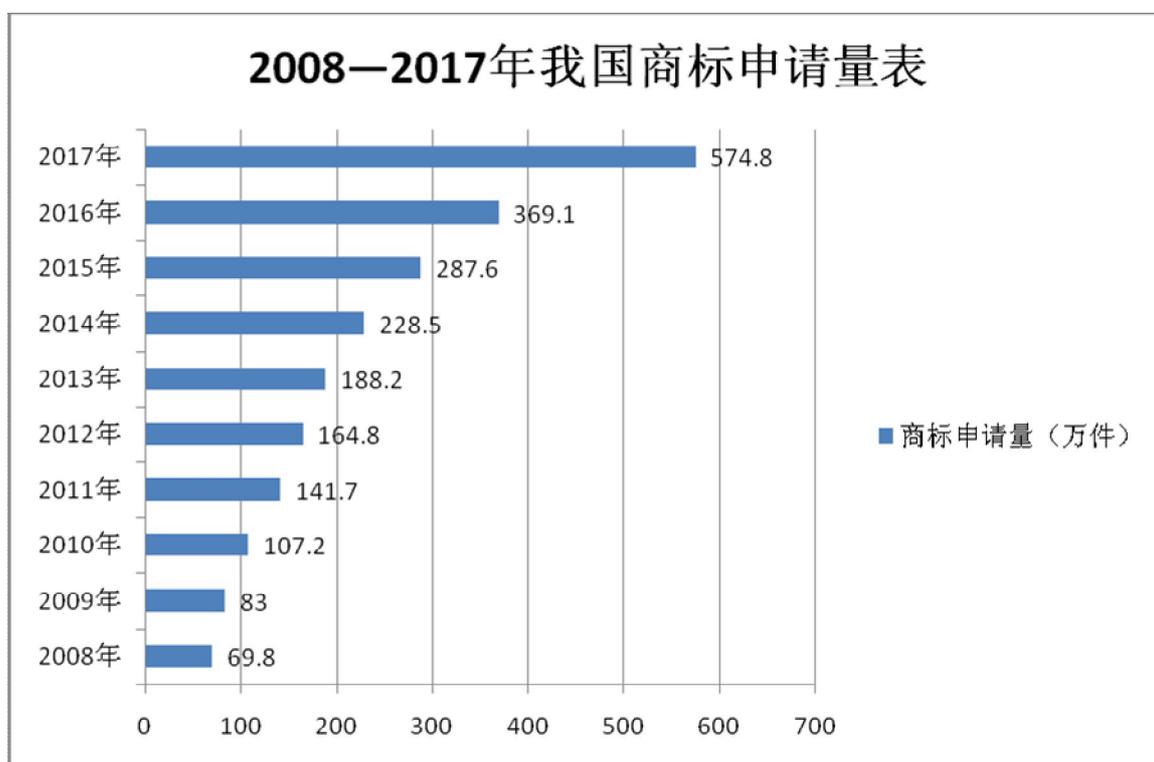
目录

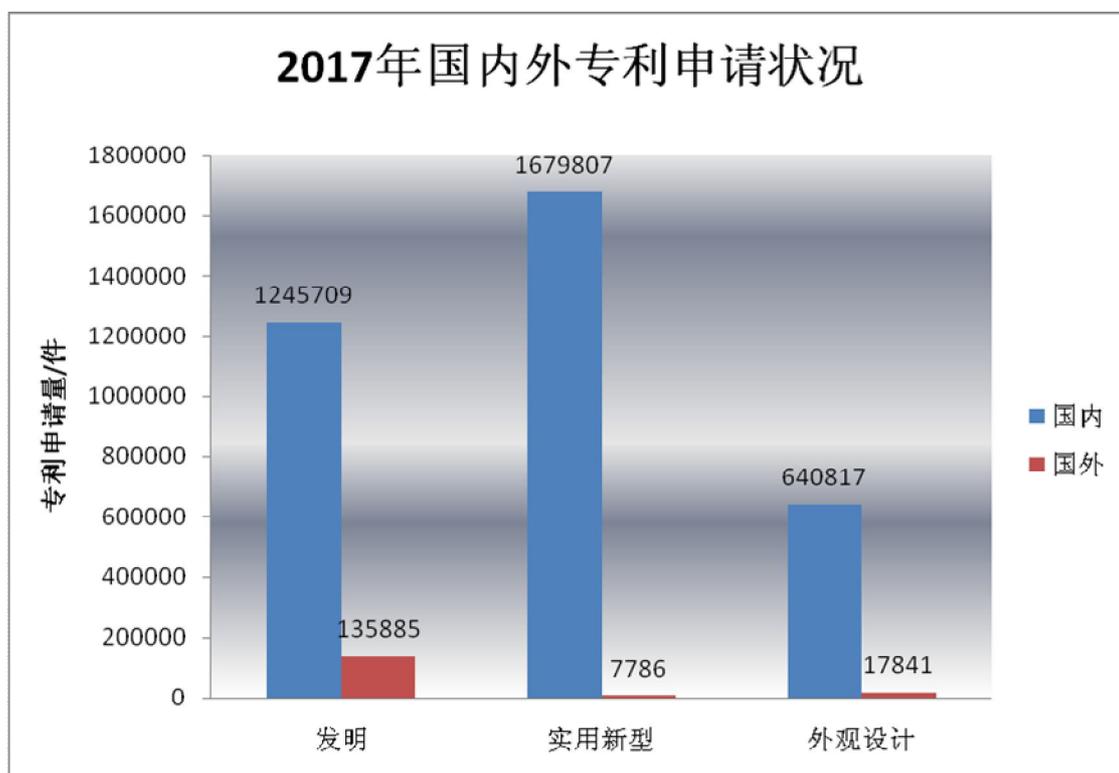
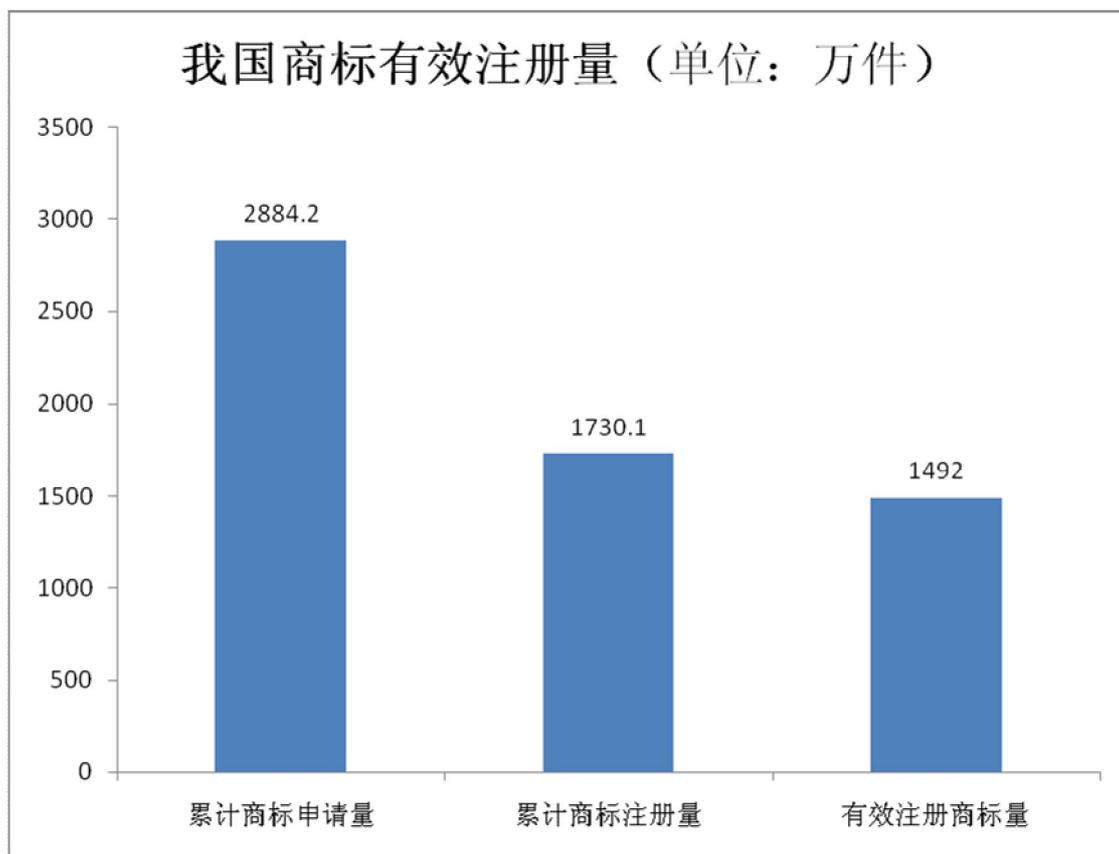
I. 数据统计	- 2 -
II. 经典判例评析	- 5 -
专利 陈华清与国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案	- 5 -
商标 雅高股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案	- 8 -
著作权 上海麦克风文化传媒有限公司与劳婧华信息网络传播权侵权案	- 10 -
不正当竞争 奥克斯集团有限公司与奥克斯快速电梯（苏州）有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案	- 12 -
III. 永新案例单元	- 14 -
最高院终审认定“顺峰康王”与“康王”构成近似商标	- 14 -

本期我们对近期中国知识产权领域的重要数据和案例进行了采集和分析，选取若干有一定参考价值的数据以及具有指导意义的判例进行简评，与诸位分享。

I. 数据统计

2017 年专利和商标相关数据统计







来源：国家知识产权局

II. 经典判例评析

■ 专利

陈华清与国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政纠纷案

- 北京市高级人民法院 (2017) 京行终 1082 号行政判决书
- 北京知识产权法院 (2016) 京 73 行初 126 号行政判决书



生在口头审理结束之后，专利复审委员会依据《专利法实施细则》第 72 条第 2 款作出无效决定明显超出了依职权审查的范围，于法无据。

案件事实：

本案中，无效请求人于 2015 年 4 月 2 日向专利复审委员会提出了无效宣告请求。专利复审委员会于 2015 年 4 月 13 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2015 年 5 月 5 日举行口头审理。无效请求人于 2015 年 4 月 30 日提交意见陈述书，补充提交了证据。口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，专利复审委员会将无效请求人补充提交的意见陈述书及相关证据当庭转给专利权人，并告知专利权人可以在指定期限内提交书面意见。

规则：

专利无效程序是基于无效请求人的请求而启动的准司法程序，属于双方程序，专利复审委员会应居中裁判，否则会破坏无效程序的价值。

专利复审委员会的依职权审查应该受到严格限制。《专利法实施细则》第 72 条第 2 款仅赋予专利复审委员会针对无效请求人参加口头审理之前的行为提供了依职权作出决定的裁量空间。本案争议的行为系发

口头审理结束后，专利权人针对请求人补充提交的意见陈述和证据提交了意见陈述书，同时修改了权利要求书。之后专利复审委员会将专利权人提交的意见陈述书及其附件转送无效请求人，并要求其在指定期限内陈述意见。无效请求人在指定期限内未陈述意见。专利权人此后又再次提交意见陈述，并对权利要求书再次进行修改。专利复审委员会并未将专利权人再次提交的意见陈述和修改的权利要求书转送无效请求人，

亦未通知无效请求人在指定期限内提交意见陈述，就直接作出专利部分无效的决定。

专利权人不服无效审查决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销无效决定。

北京知识产权法院判决驳回专利权人的诉讼请求。

专利权人不服北京知识产权法院的一审判决，随后向北京市高级人民法院提出上诉。

北京市高级人民法院认为专利复审委员会违反了请求原则与听证原则，撤销了一审判决及被诉决定，责令专利复审委员会重新作出审查决定。

律师评析：

本案中涉及的一个焦点问题为专利复审委员会是否违反了请求原则与听证原则，更具体地涉及专利复审委员会依职权审查的范围。

长期以来，对于无效宣告程序的性质一直存在不同认识。一种观点认为无效宣告程序属于准司法程序，专利复审委员会应居中裁判；另一种观点认为专利复审委员会在无效宣告程序中不是单纯的居中裁判，而是兼具纠正不当授权与解决专利权有效性纠纷双重属性。

在司法实践中，各级法院一直主张专利复审委员会依职权审查的范围应该受到严格限制。

在最高人民法院（2013）知行字第 92 号一案中，最高人民法院认为，请求原则作为无效宣告审查程序的基本原则，不仅要求无效宣告中审查程序必须由请求人启动，而且在无效宣告审查程序中，通常应仅针对当事人提交的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，专利复审委员会不承担

全面审查专利有效性的义务。请求原则还意味着请求人有权处分自己的请求，可以放弃全部或部分无效宣告理由及证据。对于请求人放弃的无效宣告理由和证据，在没有法律依据的情况下，通常专利复审委员会不应再作审查。《审查指南》规定了依职权审查的原则，并对专利复审委员会可以依职权审查的情形作了列举规定。这些依职权审查的情形是请求原则的例外，一方面赋予专利复审

委员会依职权审查的职权，给予公众相应的预期，另一方面也限定了专利复审委员会可以依职权审查情形的范围。

可见，最高法院认为专利复审委员会依职权审查的范围必须具有明确法律依据，专利复审委员会不得擅自扩权。

本案中，北京市高级人民法院再次明确了专利无效程序是基于无效请求人的请求而启动的准司法程序，属于双方程序，专利复审委员会应居中裁判，否则会破坏无效程序的价值。本案中，无效请求人对修改后的权利要求 2 未提出不具备创造性的理由，专利复审委员会单方面认为修改属于技术特征的简单叠加，并作出了对专利权人不利的决定，既违反了请求原则，亦违反了听证原则。

值得注意的是，本案中北京市高级人民法院还就《专利法实施细则》第 72 条第 2 款中规定的依职权审查做了解读。《专利法实施细则》第 72 条第 2 款规定，“专利复审委员会作出决定之前，无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的，无效宣告请求审查程序终止。但是，专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序”。

北京市高级人民法院认为：《专利法实施细则》第 72 条第 2 款仅为专利复审委员会针对无效请求人参加口头审理之前的行

为提供了依职权作出决定的裁量空间，而本案争议的行为系发生在口头审理结束之后，专利复审委员会依据七十二条第二款作出无效决定明显扩大了依职权审查的范围，于法无据。

综上，目前我国的司法实践要求专利复审委员会严格遵照《专利法实施细则》和《审查指南》来实施依职权审查，不得擅自扩大依职权审查的范围。

撰稿人：苗征律师

■ 商标

雅高股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商 标行政纠纷案

- 北京市高级人民法院 (2017) 京行终 860 号
- 北京知识产权法院 (2016) 京 73 行初 3168 号



规则：

在判断诉争商标与引证商标是否构成商标法意义上的近似商标时，商标共存同意书可以作为初步排除混淆的证据。

商标申请人提出的限定服务项目申请在与《商标共存协议书》中的约定相符的情况下，商标评审委员会在重新作出审查决定的过程中，可以接受。

案件事实：

本案申请商标为“F1 酒店”，申请人为雅高股份有限公司（下称“雅高公司”），商标指定使用在第 43 类“酒店、汽车旅馆、临时住宿服务等”服务上。商标局引证一级方程式许可公司核定使用在“餐馆、提供饭店菜单、提供饭店预定信息、饮食供应、备办宴席、流动饮食供应”服务上的第 4123023 号“F1”商标，根据商标法第 30 条、第 34 条的规定对申请商标予以驳回。

雅高公司向商标评审委员会（下称“商评委”）申请复审，并提交了一级方程式许可公司出具的经过公证认证的《商标共存同意书》及其翻译件等证据，商评委认为《同意书》中两商标注册人未就如何避免消费者混淆误认提出合理的解决方案，在此情况下，两商标若同时使用在上述同一种或类似服务上，仍易使相关公众对服务来源产生混淆误认，故对该《同意书》不予认可。

雅高公司不服，诉至北京知识产权法院，并提交了经公证认证的《商标共存协议》原件及翻译件等证据，在该协议中，雅高公司声明仅将“F1 酒店”商标用作雅高旗下的酒店、汽车旅馆、临时住宿场所的名称以及用于雅高酒店、汽车旅馆、临时住宿场所内的餐厅、小餐馆、自助餐厅、茶馆、咖啡馆、餐饮服务场所、酒吧及酒吧间（除了夜总会或迪斯科舞厅）服务上，对商标使用进行了清晰的市场划分。法院最终认为，该《同意书》及《共存协议》体现了引证商标权人对其商标权的处分，在无证据表明该《同意书》及《共存协议》会对消费者利益造成损害的情况下，应予以尊重，故申请商标与引证商标并未构成使用在相同或类似服务上的近似商标。

商评委对判决不服，上诉至北京市高级人民法院（下称“北京高院”），雅高公司在二审期间向二审法院提交了限定服务项目申请书，申请将申请商标指定使用的商品限定于“在酒店等住宿设施内提供的饮食供应服务、在酒店等住宿设施内提供的自助餐厅服务、在酒店等住宿设施内提供的茶馆服

务”。北京高院认为雅高公司已与引证商标权利人就申请商标和引证商标使用进行了清晰的市场划分，申请商标与引证商标共存既符合商标权人的意思自治，也不易产生混淆损害相关公众的利益。同时，雅高公司作出的限定服务项目申请，符合《商标共存协议书》的约定，商评委在重新作出审查决定的过程中，可以接受。

律师评析：

近年来司法实践中对共存协议的采信通常持较为宽松的态度，即在不违反法律、行政法规，亦无证据显示共存会损害相关公众利益的情况下，应当予以尊重。

2016 年商评委败诉的案件中，因一、二审法院采信商标共存协议而判定商标不近似并允许在后商标注册的案件约有 80 余件，较 2015 年略有增加，尽管如此，商评委仍坚持认为商标共存协议并不能排除混

淆可能性的审查，对此类案件的审理，除考虑共存协议外，还应当结合商标标识的近似程度、商品的关联程度、显著性、知名度、使用情况等因素综合判断是否易造成公众混淆误认。对于商标标识相同或者明显相近、商品相同或者明显类似的商标不能因共存协议的存在而得以共存注册。

对于限定服务项目申请，通常在商标注册及评审阶段，商标注册申请人可以申请放弃部分指定的商品或服务项目，但不得对指定的商品或服务项目做修改。在后续的商标行政诉讼程序中，法院亦无接受商品或服务项目修改的先例，此案中法院应该主要是考虑到限定服务项目符合共存协议约定，同时也是对商标使用进行的明确市场划分，从而进一步排除消费者混淆可能性。

撰稿人：杨宁律师 徐楠楠

著作权

上海麦克风文化传媒有限公司与劳婧华信息网络传播权侵权案

- 上海知识产权法院 (2016) 沪 73 民终 30 号民事判决
- 上海市浦东新区人民法院 (2015) 浦民三 (知) 初字第 949 号



规则:

文字作品被许可人复制、发行、通过信息网络向公众传播该作品的录音时,还应当取得著作权人、表演者的许可并支付报酬,在线听书经营平台应仔细审查著作权授权范围,尽到合理的注意义务。

案件事实:

劳婧华是小说《香火》作者,上海麦克风文化传媒有限公司(以下简称“麦克风公司”)通过其运营的“蜻蜓 fm”网站,向公众提供有声读物《香火》的收听服务。劳婧华在 2009 年 11 月 27 日与本案第三人国文润华公司签订了《著作出版授权合同》,该合同约定:国文润华独家全权代理《香火》的出版发行业务,国文润华拥有上述作品的电子版权、声像版权,合同有效期限截止至 2014 年 11 月 26 日。经过一系列转授权,2014 年 12 月 15 日麦克风公司获得音频作

品《香火》的信息网络传播权、复制权,麦克风在 2015 年 4 月 17 日公司仍在涉案有声读物。劳婧华公司起诉麦克风公司侵犯了其对《香火》享有的信息网络传播权。

一审法院认为:涉案有声读物《香火》属于对涉案文字作品《香火》的声音演播内容所制作的录音制品,根据《著作权法》规定,麦克风公司使用该有声读物除需获得录音制作者的许可,还应当获得涉案文字作品《香火》著作权人劳婧华许可并支付报酬。而国文润华公司获得授权的期限为 2009 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 26 日,麦克风公司在 2015 年 4 月 17 日时还在使用涉案有声读物,该使用行为超过了上述许可期限,因此,麦克风公司提供涉案作品的有声读物的行为未取得著作权人的许可,侵害了劳婧华享有的信息网络传播权。

二审法院认为:麦克风公司作为录音制品的被许可人在通过信息网络向公众传播录音制品时,还应当取得著作权人的许可并支付报酬,而在本案中,没有证据表明麦克风公司取得过劳婧华的许可以及向其支付报酬,因此麦克风公司构成对被劳婧华享有的信息网络传播权的侵害。

二审法院还认为:第三人国文润华根据该合同获得了《香火》文字作品的电子版权、声像版权及相应的转授权利,而本案系争的《香火》有声读物是根据文字作品制作的录音制品,只要该录音制品完成时间处于该合同约定的期间内,随后该录音制品的复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播之行

为不应当受到上述五年期的限制，因为两者属于不同作品，录音制品制作者对录音制品本身亦独立享有受法律保护的权利。综上，本院认为，原审法院在未查明《香火》有声读物完成时间的情况下认为上诉人麦克风公司因授权超期构成侵权，属于理由错误，应予纠正。

律师评析：

近几年，随着智能手机功能的增强以及用户体验需求的提高，“耳朵听书”已经成为一种时尚的阅读方式，以“喜马拉雅”、“荔枝 FM”为代表的有声读物 App 蜂拥而出，著作权侵权现象也比较严重。

这类案件中的首先需要判断的是有声读物的作品类型，在本案中，由于涉案有声作品是通过人声对文字作品进行朗读后录制成音频，因此法院认为该有声读物属于录

音制品。除上述情况外，有声读物的经营者还可以运用 TTS 技术（即语音合成技术，是一种可以将数字文本自动转成语音的技术）向用户提供有声读物，这种情况下的有声读物本质上是对原作品的一种复制，只不过是

运用了数字化的手段转变了作品的载体，因此这种有声读物不属于录音制品。

此外，还值得注意的是，使用他人经合法授权录制的有声读物在网络上进行传播的，除需要获得录音制品制作者的许可外，依法还需要获得文字作品著作权人许可，除非文字作品的著作权人在授权时就已经将录音制品的信息网络传播权作了明确的授权。因此有声读物的经营平台应仔细审查作品的著作权授权范围，充分尽到合理的注意义务，保证权利链条清洁。

撰稿人：胡洪亮律师
张琰

■ 不正当竞争

奥克斯集团有限公司与奥克斯快速电梯（苏州）有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

- 江苏省高级人民法院 (2017)一苏民终 207 号
- 江苏省南京市中级人民法院 (2014)一宁知民初字第 240 号



规则：

1. 涉案商标作为具有巨大商业价值的驰名商标，原奥克斯电梯公司在该商标核准范围外的产品上使用，易导致相关公众误认“奥克斯”商标持有人奥克斯公司与原奥克斯电梯公司之间具有特定的商业联系，如果原奥克斯电梯公司的服务出现质量问题，消费者会产生对“奥克斯”商标评价贬损降低的后果，使得权利人因此丧失相应的市场份额，且此种商标侵权行为一定程度减弱“奥克斯”商标的显著性，已符合驰名商标跨类保护的适用条件。

2. 一、二审法院均引用了《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四、五条，判定上诉人网络域名侵权的根据在于若注册、使用与涉案商标相近似的网络域名，对其企业和产品进行具有商业目的的宣传，并

足以造成相关公众的混淆误认，即违反《反不正当竞争法》第二条的规定，即便并未通过该域名网站进行相关产品交易的电子商务，依然成立不正当竞争行为。

案件事实：

一审原告奥克斯集团有限公司自 1995 年起申请一系列“奥克斯”、“AUX”商标，指定使用于第 7 类“电梯（升降机）”，第 11 类“冰箱，空调，照明灯”等商品上。一审被告奥克斯电梯公司于 2009 年登记成立，经营范围为生产乘客电梯、载货电梯、自动扶梯等以及电梯的安装、改造和维修。其被发现在其生产、销售的电梯上突出使用“AUXEXPRESS”标识，且于 2009 年建立企业网站 (www.auxlift.com)，并使用“走进奥克斯、ABOUTAUX”等作为栏目名称；使用“走进奥克斯、了解奥克斯”等用语对企业和产品进行介绍，同时包含对陕西分公司等企业情况介绍。

由此，一审原告向法院提出下列诉讼请求：1. 确认其第 800469 号“奥克斯”、第 800472 号“AUX”商标为驰名商标；2. 被告立即停止侵犯商标专用权及不正当竞争行为，立即销毁侵权产品或去除含有“奥克斯”等字样的标识；3. 被告立即停止使用含有“奥克斯”字样的企业名称；4. 被告赔偿经济损失 100 万元及合理支出 10 万元；5. 被告立即停止使用 www.auxlift.com 域名。

一审被告辩称：1. 其至今并未使用原告商标销售电梯产品，不构成对涉案商标的侵

权及损害，且原告商标只是普通商标，不符合驰名商标的认定条件；2. 被告公司的名称

比“奥克斯”多了两个字，区别明显，不会引起消费公众误认；3. 损害赔偿主张无事实依据。

江苏省南京市中级人民法院作出一审判决，认为：

1. 原告在先注册的涉案商标知名度和显著性已达到驰名商标的程度，被告公司复制、摹仿奥克斯公司驰名商标标识构成了对相关公众的误导，奥克斯公司多年经营而拥有的固定消费群体误认为二者具有特定联系；若被告公司的服务出现质量问题，消费者会相应对“奥克斯”商标评价贬损降低，奥克斯公司会因此丧失相应的市场份额；此商标侵权行为在一定程度上减弱了原告商标的显著性，应依法予以跨类保护；

2. 使用“奥克斯”作为企业字号，并在生产销售的电梯产品上突出使用“奥克斯”字样，构成了对原告的不正当竞争；

3. 根据《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》第一条第（三）项的规定，被告使用网络域名仅仅对企业及产品进行了宣传，并未通过该网站进行相关产品交易的电子商务，依此规定并未侵犯商标专用权；

但根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四、五条的规定，仅仅使用近似的域名并设置相同的栏目和栏目名称已构成对原告的不正当竞争。奥克斯电梯公司不服，向江苏省高级人民法院提起了上诉。

2017年10月30日，二审法院作出终审判决：1. 上诉人在其电梯商品上使用“奥克斯”等商标的行为符合驰名商标跨类保护的适用条件；2. 企业名称中使用“奥克斯”文字构成不正当竞争；3. 使用与涉案商标近似的网络域名，且在网站上设置基本相同的栏目，对企业和产品进行具有商业目的的宣传，足以造成相关公众混淆误认，构成对被上诉人的不正当竞争。综上，驳回上诉，维持原判。

律师评析：

本案涉及到针对企业字号驰名商标的跨类保护问题。尽管被告主张电梯与空调在销售渠道、消费对象上有较大区别，二者并非类似商品，相关客户不会将二者混淆，法院依旧认定“奥克斯”品牌具有较强的品牌影响力，电梯与空调产品面向的皆为社会的一般消费者，消费群体存在较大的关联，使用含有“奥克斯”文字的企业名称并在产品上突出使用“奥克斯”字号，易使相关公众误认其与原告公司存在特定联系，属于利用他人的良好声誉提高自身知名度，违背商业道德，已构成对原告公司的不正当竞争。

因此，要成功赢得对驰名商标的跨类保护，我们需要建构涉案商标作为驰名商标的坚固的证据链，即使双方经营范围不同，且商品并非类似商品，亦可主张二者面向的皆为社会的一般消费者，消费群体仍存在较大关联，企业商标的品牌影响力已覆盖到各类产品，从而说服法院对方的商标性使用行为存在“攀名牌”的恶意，已违背商业道德，构成不正当竞争侵权行为。

撰稿人：傅凤喜律师
赵倩颖

永新案例单元

最高院终审认定“顺峰康王”与“康王”构成近似商标

- 最高人民法院 (2015) 知行字第 64 号
- 北京市高级人民法院 (2014) 高行 (知) 终字第 3266 号
- 北京市第一中级人民法院 (2014) 一中知行初字第 1969 号



我客户滇虹药业集团股份有限公司(以下简称“滇虹”)的“康王”商标在中国具有很高知名,产品包括皮肤用药、复方酮康唑发用洗剂等。广东华润顺峰药业有限公司(以下简称“华润顺峰”)于 2007 年 3 月 21 日在第 5 类上申请商标“顺峰康王”(以下简称“被异议商标”),指定商品包括“人用药;针剂;医药制剂等”。滇虹以其在先注册的第 5 类商标“康王”提出异议(以下简称“引证商标”),引证商标“康王”的注册日期为 1997-08-28,指定商品为“中

药;西药;中药制剂;西药制剂”。华润顺峰提出抗辩,认为被异议商标是其第 5 类上在先注册商标“顺峰康王”(以下简称“在先商标”)的延续,应当予以核准注册。在先商标“顺峰康王”的注册日期为 1997-5-14,核定商品为“复方酮康唑乳膏”。

最高院在再审中认为:虽然在先商标的注册时间早于引证商标,但其核定使用商品只有一种“复方酮康唑乳膏”。现有证据也无法证明被异议商标在指定商品上的使用情况。在引证商标具有较高知名度的情况下,如果允许被异议商标注册会造成相关公众的混淆误认。

商标延续的概念是北京市高级人民法院在《关于商标授权确权行政案件的审理指南》提出的,其适用有严格的限定条件。本案中基础商标(也即在先商标)和在后申请商标(也即被异议商标)的商品不同,商标权范围不同,是两个不同的商标,而且滇虹的引证商标在华润顺峰的在后申请商标提出注册申请之前已具有很高知名度。在这种情况下,华润顺峰的在后申请商标不能构成基础商标的延续。

撰稿人:傅凤喜律师

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。

图片来源 | 百度图片

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。

请发送 email 至 law@chinantd.com。

NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LIMITED
NTD LAW OFFICE



10thFloor, Block A, Investment Plaza

27 Jinrongdajie Beijing 100033

P.R. China

Tel: 86-10-63611666

Fax: 86-10-66211845

E-mail: mailbox@chinantd.com

Website: www.chinantd.com