



IP CASE EXPRESS



永新知识产权·中国知识产权案例速递·2017.08 第 34 期

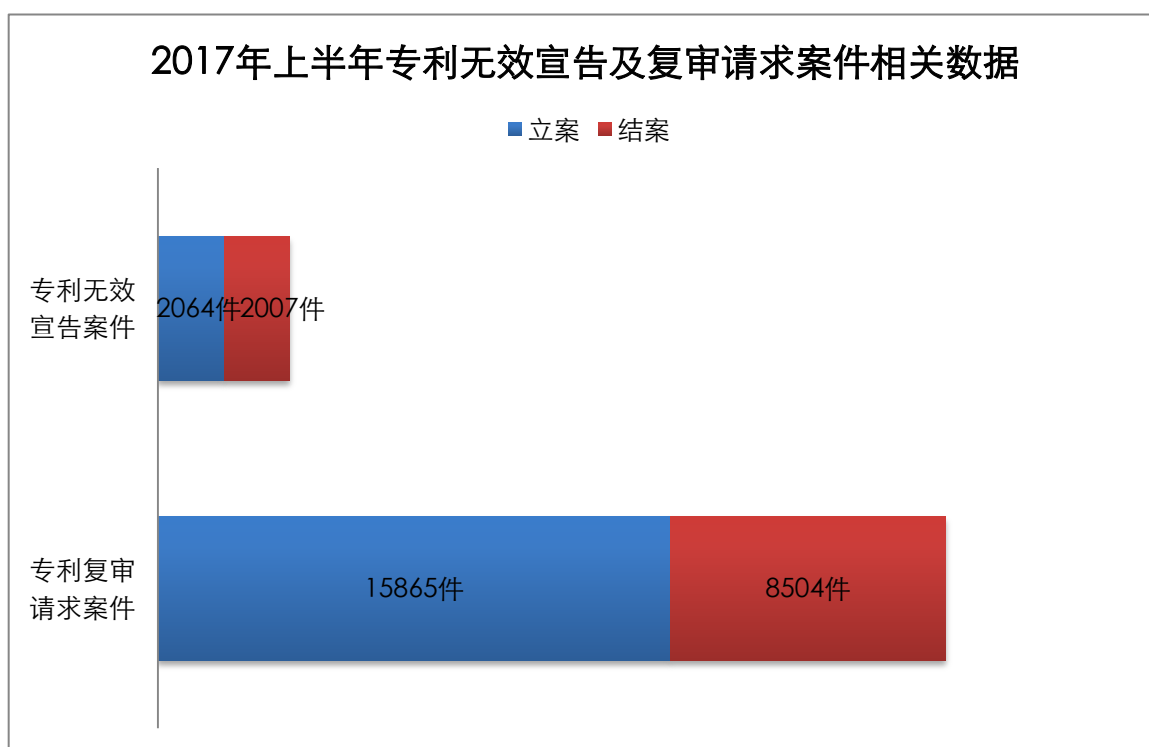
目录

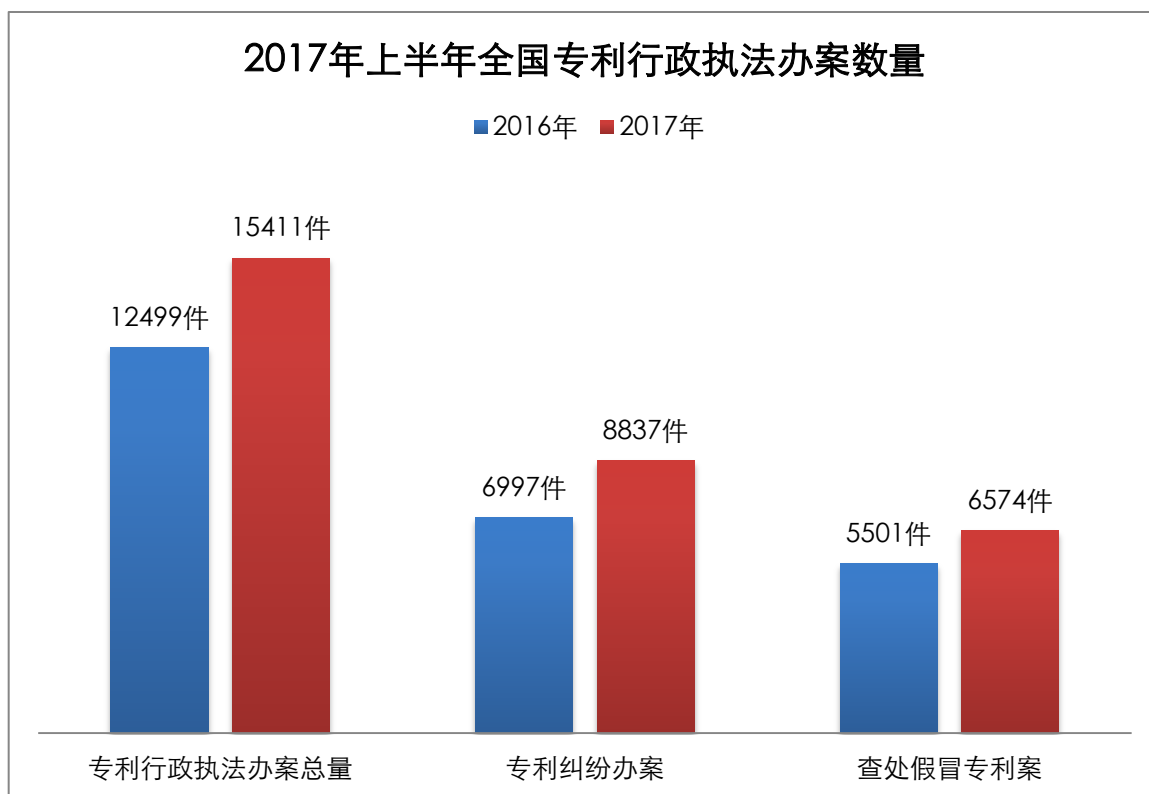
I.	数据统计	- 2 -
II.	经典判例评析	- 5 -
	专利 蒋小平诉重庆力帆汽车等侵害发明专利权纠纷案	- 5 -
	商标 北京快恋婚姻服务与上海花千树侵害商标权及不正当竞争纠纷案	- 8 -
	著作权 杭州玺匠文化与上海美术电影制片厂侵害著作权纠纷案	- 10 -
	不正当竞争 北京创磁空间等与穆德远等不正当竞争纠纷案	- 12 -

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。

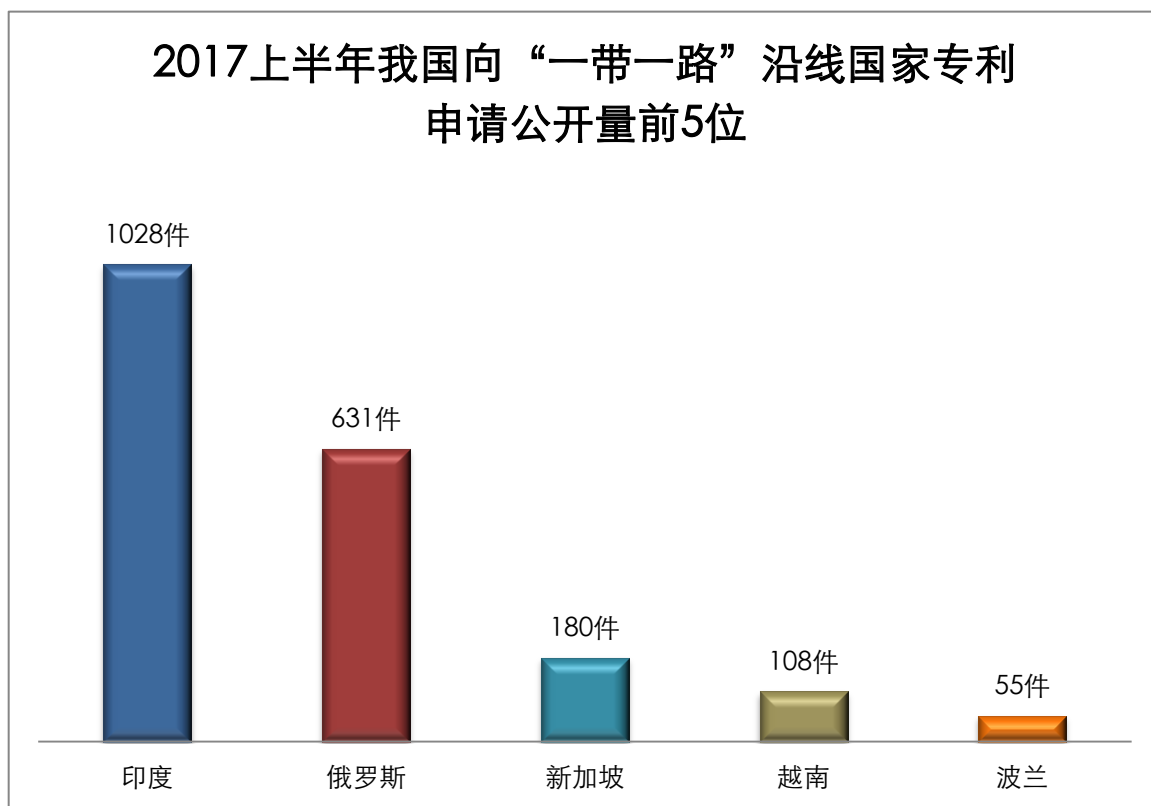
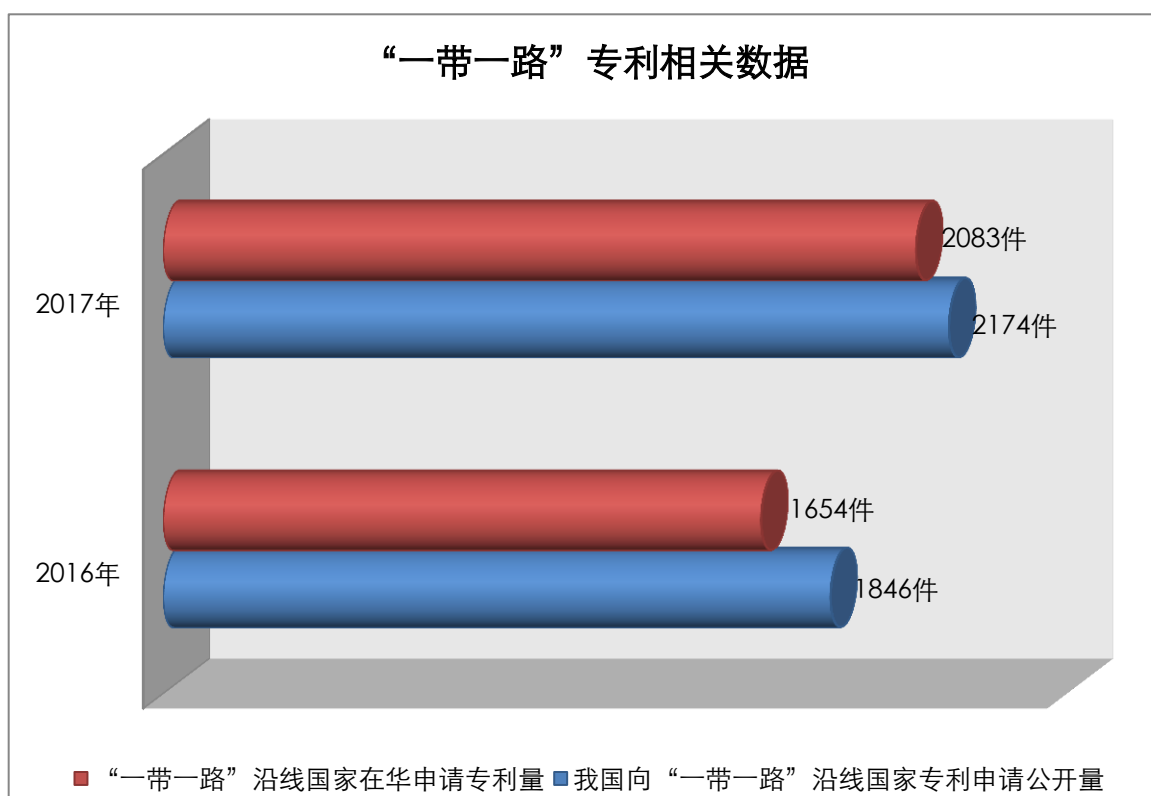
I. 数据统计

2017年上半年我国专利相关数据统计





2017年上半年，全国专利行政执法办案总量 15411 件，同比增长 23.3%。其中，专利纠纷办案 8837 件（包括专利侵权纠纷办案 8666 件），同比增长 26.3%；查处假冒专利案件 6574 件，同比增长 19.5%。



来源：国家知识产权局

II. 经典判例评析

■ 专利

蒋小平诉重庆力帆汽车销售公司等侵害发明专利权纠纷案

江苏省高级人民法院 (2016) 苏民终

161 号民事判决书

江苏省南京市中级人民法院 (2014) 宁知民

初字第 135 号民事判决书



规则：

《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》（以下简称专利法司法解释（二））第十三条对禁止反悔原则的适用范围虽有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”。适用该条时不能任意对“明确否定”进行扩张。这种“明确否定”一定是明示，而非“暗示”或者“未予评述”。

案件事实：

蒋小平（后称专利权人）拥有名称为“鲨鱼鳍式天线”且专利号为 200710019425.7 的发明专利。专利权人将重庆力帆汽车销售

有限公司等六被告（后称被诉侵权人）诉至南京中院，指控其生产、销售、许诺销售行为侵犯其专利权。

南京中院一审认定被诉产品落入专利保护范围，被诉侵权人共同实施了相关侵权行为。在此前的专利无效程序中，专利复审委员会也做出了维持专利权有效的决定。被诉侵权人不服一审判决，向江苏高院提起上诉。江苏高院二审认定，专利权人在专利无效程序中对权利要求进行了限缩性的意见陈述，放弃了涉案产品的技术方案，并且该意见陈述没有被专利复审委员会明确否定，因此依据禁止反悔原则，在侵权诉讼中不能再依据等同原则将其纳入本专利权利要求的保护范围，故被诉产品没有落入专利权利要求保护范围。

律师评析：

关于禁止反悔原则，专利法司法解释（一）第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，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。该规定即为专利法上的禁止反悔原则，其目

的在于禁止专利权人利用等同原则，将在专利授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围的内容，通过主张等同侵权重新纳入专利权的保护范围，从而“两头得利”，损害公共利益。因此，适用禁止反悔对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围，体现了专利法对专利权人提供充分且适度保护的立法意图。

然而，如何理解专利法司法解释（一）第六条规定的“技术方案的放弃”，实践中分歧较大。为此，专利法司法解释（二）第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”从上述规定可见，专利法司法解释（二）在司法解释（一）的基础上，增加“明确否定”要件作为禁止反悔原则适用的例外情形，即专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图作出限缩性修改或者陈述，只有被“明确否定的”，才不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。

本案中就涉及这里的“明确否定”如何认定。具体而言，在本案的无效审查程序中，专利权人在提交给专利复审委员会的意见陈述书中认可涉案专利权利要求 1 与最接近的现有技术的区别在于 A、B 和 C 三个技术特征。专利复审委员会在无效审查决定书中并没有对区别特征 A 和 B 是否使得涉案专利具有创造性进行具体评价，而仅就 C 特征使得涉案专利具备创造性作出了认定，并在此基础上维持专利权有效。

本案中，双方当事人对专利权人在涉案专利无效程序中所作的相关意见陈述是否产生了“技术方案的放弃”的法律后果争议很大。被诉侵权人认为，专利复审委员会对专利权人所作的涉案专利与现有技术相比

存在 A、B 区别特征的这种限制性意见陈述并未作出评价。也就是说，专利权人所作的该部分的限制性陈述意见并未被专利复审委员会明确否定，故对照专利法司法解释

（二）第十三条的规定，专利权人的上述限制性陈述仍应受禁止反悔原则的约束，产生技术方案放弃的法律后果。而专利权人则认为，被诉侵权人对禁止反悔原则的理解不当，限制承诺或放弃保护的技术内容必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生实质性作用，对授权和维持专利权有效起决定性作用的技术特征才适用禁止反悔，而区别特征 A 和 B 并没起到决定性作用，故不应适用禁止反悔。

对此，二审法院认为，“明确否定”应当是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。本案中，专利权人就 A、B 区别特征所作限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对 A、B 特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合“明确否定”的要求。从文义解释看，专利法司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，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，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又以等同方式纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。专利法司法解释（二）第十三条对禁止反悔原则的适用范围虽有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”，因而适用该条时不能任意扩张，这就要求专利权人在专利授权或者无效程序中发表限制或者部分放弃专利权利要求保护范围的意见，必须持极其审慎的态度。

本案在专利法司法解释（一）和（二）的基础上对于禁止反悔的具体适用做了有益的探索，对于在后续的司法实践中准确理

解专利法司法解释（二）第十三条具有借鉴意义。

点评人：苗征律师

■ 商标

北京快恋婚姻服务有限公司与上海花千树信息科技有限公司北京分公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

北京市朝阳区人民法院 (2015) 朝民 (知) 初字第 27050 号民事判决书

规则:

在商业活动中使用直接描述服务功能或场所用途的词汇,不具有识别商品或服务来源的使用行为,不能构成商标性使用。判断是否构成商标使用,应当从标识的含义(包括标识本身的含义、实际使用的含义)、标识与使用商品、服务直接的关联程度以及使用主体的主观意图等方面进行综合考虑。



案件事实:

北京快恋婚姻服务有限公司(原名北京欢乐园文化俱乐部有限公司,以下简称“快恋公司”)于2014年10月21日获准注册第12652046号“约吧”文字商标,核定使用商品/服务项目为第45类社交陪伴、社交护送(陪伴)、交友服务、婚姻介绍等,至本案起诉之时,该商标尚未变更商标注册人名义。

上海花千树信息科技有限公司北京分公司(以下简称“花千树北京分公司”)在北京

开设了多家“世纪佳缘 约会吧”体验店,并在微信公众号“世纪佳缘红娘一对一”、网站 date.jiayuan.com 上显示、介绍“世纪佳缘 | 约会吧”、“约会吧”。另查,花千树公司的注册商标“世纪佳缘”、“缘世纪佳缘”通过大量宣传推广已具有一定知名度。花千树公司北京分公司辩称,第一、快恋公司不享有涉案“约吧”注册商标专用权,该商标注册人并非快恋公司。第二、“约吧”属于对服务基本功能的描述,直接表示了所提供的服务其他特点。

北京朝阳法院经审理后认为,花千树北京分公司不构成商标侵权:

1.虽然商标注册人名义尚未变更,但快恋公司有权以变更后的企业名称提起民事诉讼。

2.“约会吧”不构成商标使用。交友和婚姻介绍通常离不开具体的场所。故该服务与场所之间具有直接关联性。按照现代汉语语文义习惯,“约会”通常指男女朋友之间预先约定相会,少数场合也可指亲朋好友的聚会,“吧”指代服务的场所,如网吧、酒吧、餐吧等等,因此“约会吧”可理解为“约会的场所”、“聚会的场所”,当属直接描述对应的服务功能和用途。其次,花千树公司北京分公司在实际经营中也向公众介绍

“‘约会吧’里不仅娱乐设施齐全,还有各种有趣的互动游戏,世纪佳缘每天都会举办各种互动小游戏帮助会员们相互认识……‘约会吧’主要分为娱乐区和活动区两个区域……”。这是将“约会吧”作为描述服务场所的方式,结合其自身拥有的具

有一定知名度的“世纪佳缘”商标一起使用，不足以使相关公众产生混淆。再次，“约会吧”与“约吧”仅有一字之差，快恋公司自身对“约吧”的解释和宣传是“约吧是交友的场所”、“约吧是休闲的空间”等等，亦可理解得出相同的指示对象，即男女约会、交友的场所。

律师评析：

《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。故“用于识别商品来源”是构成商标性使用的前提。《商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者

直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

根据上述法律相关规定，“用于识别商品来源”是构成商标使用的前提。但是在具体司法实践中如何判定是否构成商标使用、应当考虑的因素有哪些，目前法律没有明确、具体的规定。本案从标识的含义（包括标识本身的含义、实际使用的含义）、标识与使用商品、服务直接的关联程度以及使用主体的主观意图等方面进行综合分析，给出了充分的说理，对以后商标侵权案件中“商标使用”的判定有积极意义。

点评人：杨宁律师 黄伟兰

■ 著作权

杭州玺匠文化创意股份有限公司与上海美术电影制片厂有限公司侵害著作权纠纷案

浙江省高级人民法院 (2016) 浙民终 590
号民事判决书

浙江省杭州市中级人民法院 (2016) 浙 01
民初 242 号民事判决书

规则：

在审理此类涉及传统角色形象再创作的著作权侵权案件时，在传统角色形象已较为定型成熟的情况下，再创作的空间往往较为狭窄，此时应当遵循利益平衡原则，结合该形象的发展历史和创作规律，对新作品所呈现出的不同于以往该角色形象的显著特征，应作为独创性部分予以重点关注。

案件事实：

2011 年 8 月 10 日，速某独立创作完成了“Q 版孙悟空”美术作品。2013 年 12 月 11 日，上海美术电影制片厂有限公司（以下简称上海美影厂）经受让取得该“Q 版孙悟空”的全部著作权。2012 年 1 月 12 日，上海美影厂的电影《大闹天宫 3D》上映，该电影片尾使用了多个“Q 版孙悟空”形象。多家媒体对该电影进行了报道。

上海美影厂认为杭州玺匠文化创意股

份有限公司（以下简称玺匠公司）生产、销售的“全铜摆件”与涉案“Q 版孙悟空”美术作品构成实质性相似，侵害了其著作权，遂诉至法院，请求判令玺匠公司：停止侵害、刊登致歉声明，赔偿经济损失及合理费用合计 31 万元。



(原告美术作品)



(被告相关产品)

律师评析：

1.虽然在一审原告提交《“Q 版孙悟空”美术作品著作权转让协议》所附的图样为 7 幅手绘板及彩绘版原稿，但是原告在一审、二审中均明确了其主张的是“Q 版孙悟空”卡通动漫形象的著作权。这一点对于法院认定侵权至关重要，如果原告仅主张著作权转让协议所附 7 幅平面作品的著作权，则比较难认定侵权。二审法院认为角色形象与故事情节、画面背景、刀具台词等元素紧密结合而

形成一部完整的动画影视作品，是动画影视作品中最重要要素之一，角色形象性质上属于美术作品。

2.本案另外一个重要的焦点是对被告行为性质的认定，即被告生产销售的铜艺产品是否侵害了原告的复制权。一、二审法院均认为被告从“平面到立体”的复制是一种以立体的方式再现涉案作品独创性表达的行为，构成著作权法意义上的复制。

点评人：胡洪亮律师 潘铭

■ 不正当竞争

北京创磁空间影视文化传媒有限公司等与穆德远等不正当竞争纠纷案

- 北京知识产权法院(2016)京 73 民终 156 号民事判决书
- 北京市海淀区人民法院 (2015) 海民初字第 20815 号民事判决书



规则：

1.反不正当竞争法的立法目标已经由保护竞争者利益不断向保护消费者权益和维护公共利益方面拓宽。这就使不正当竞争行为的界定不限于同业竞争者之间的竞争行为，而拓展到非同业竞争者的竞争损害。但如无法律明确规定市场经济活动中一般意义上的竞争关系不等同于《民事诉讼法》中的直接利害关系，对于包括虚假宣传纠纷在内的不正当竞争纠纷，仍然应当严格按照《民事诉讼法》的规定，审查原告的诉讼主体资格。

2.对影视作品的翻拍必然涉及对该影视作品剧本的使用，虽然同一剧本可许可他人多次翻拍，但除却文学名著以及经典剧目外，通常剧本被翻拍的机会必定有限，且经历次翻拍后剧本的翻拍价值可能逐次递减，翻拍与再创作的表达空间亦会逐次缩减，故剧本如

被宣传已被翻拍，必然会减少该剧本的拍摄机会进而影响或减少剧本著作权人的交易机会及经济收益。

案件事实：

一审原告穆德远、陈燕民是电影《黑楼孤魂》(以下简称《黑》片)的编剧，对《黑楼孤魂》电影剧本(以下简称《黑》片剧本)享有著作权。穆、陈曾授权深圳影业公司将该剧本拍摄成同名电影，并于1989年上映。现由创磁公司出品、恒业公司发行的电影《枉死楼之诡八楼》(以下简称《枉》片)未经穆、陈授权，在其海报及其他推广活动中称该片“翻拍1989年禁映恐怖电影《黑楼孤魂》”，搜狐公司在其经营的搜狐网上发布了《枉》片的先导海报、预告片，撰写并发表了介绍该电影且含有不实信息的文章。

基于此，一审原告请求创磁公司、恒业公司与搜狐公司：1、立即停止涉案虚假宣传行为；2、赔礼道歉，并消除影响；3、连带赔偿经济损失及合理支出共计100万元；4、承担本案的诉讼费用。

创磁公司辩称穆、陈与创磁公司、恒业公司及搜狐公司之间并不存在《反不正当竞争法》中规定的竞争关系，穆德远、陈燕民是《黑》片的编剧而非制片者，其并非本案的适格原告，创磁公司并未给穆德远、陈燕民造成经济损失。

恒业公司辩称《黑》片的著作权人为深圳影业公司，穆、陈仅对《黑》片剧本享有著作权，对《黑》片仅享有署名权，不构成

《反不正当竞争法》中的经营者，故陈、穆提起本案诉讼的主体不适格，并认为翻拍不是歧义性语言，《枉》片的宣传内容不会造成相关公众的误解，不会对《黑》片造成损害，更不会对《黑》片剧本造成损害。

一审法院首先认定被告的经营领域与穆德远、陈燕民存在竞争关系，故穆德远、陈燕民作为本案原告主体适格。进而认为，创磁公司与恒业公司存在主观过错，其行为已构成引人误解的虚假宣传，应承担相应法律责任。除却文学名著以及经典剧目外，通常剧本被翻拍的机会必定有限，且经历次翻拍后剧本的翻拍价值可能逐次递减，翻拍与再创作的表达空间亦会逐次缩减，故剧本如被宣传已被翻拍，必然会减少该剧本的拍摄机会进而影响或减少剧本著作权人的交易机会及经济收益。同时，涉案虚假宣传行为已造成相关公众的误认，影评中对《枉》片的负面评价亦对《黑》片以及《黑》片剧本产生不良影响。因此，创磁公司与恒业公司应就其不正当竞争行为向穆德远、陈燕民承担消除负面影响、赔偿经济损失的法律责任。

二审法院维持了一审法院的判决。在论述原告主体资格时，二审法院认定虽然被告均与穆德远、陈燕民并不存在直接的同业竞争关系，但综合考量本案情况，穆、陈作为

《黑》片剧本的著作权人和《黑》片的编剧，在影视文化、娱乐媒体等经营领域与创磁公司、恒业公司及搜狐公司存在《反不正当竞争法》上规定的广义的竞争关系。继而，穆、陈作为《黑》片剧本的著作权人，对《黑》片的翻拍享有许可权和最终的控制权。穆、陈之指控如果成立，则会使相关公众将其对《枉》片的负面评价延伸至《黑》片，这将不仅直接损害穆德远、陈燕民作为《黑》片著作权人的合法权益，亦会间接损害其作为《黑》片编剧的正当权益。因此，就创磁公司、恒业公司在搜狐网中有关《枉》片是翻拍《黑》片的相关宣传内容构成引人误解的虚假宣传争议而言，穆德远、陈燕民与本案的诉讼具有直接的利害关系，符合《民事诉讼法》关于原告资格的规定。

律师评析：

作为北京知产法院评选的 2016 年典型案例八大类 62 案——规范市场秩序、促进公平竞争类案件之一，本案详细论证了未获授权的翻拍影视剧在宣传中声称“翻拍”他人影视作品的行为是否构成不正当竞争，论证了被“翻拍”影视作品剧本的著作权人基于反不正当竞争法主张权利的主体资格问题，对使用反不正当竞争法规制此类虚假宣传行为具有较为重要的指导意义。

点评人：傅凤喜律师 陈耀文

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