

数据库增值服务



中国法院 2018年度案例

国家法官学院案例开发研究中心◎编

知识产权纠纷

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

中国法院

2018年度案例

国家法官学院案例开发研究中心◎编

知识产权纠纷

中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国法院 2018 年度案例·知识产权纠纷 / 国家法官学院案例开发研究中心编. —北京: 中国法制出版社, 2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5093 - 9133 - 4

I. ①中… II. ①国… III. ①知识产权 - 民事纠纷 - 案例 - 中国 IV. ①D920. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 296912 号

策划编辑: 李小草 (lixiaocao2008@sina.cn)

责任编辑: 李小草、张海洋 (zhanghaiy604@163.com)

封面设计: 温培英、李宁

中国法院 2018 年度案例·知识产权纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2018 NIANDU ANLI · ZHISHI CHANQUAN JIUFEN

编者/国家法官学院案例开发研究中心

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730 毫米 × 1030 毫米 16 开

版次/2018 年 1 月第 1 版

印张/15 字数/192 千

2018 年 1 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 9133 - 4

定价: 46.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 66033393

传真: 66031119

编辑部电话: 66010405

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

《中国法院年度案例》通讯编辑名单

- | | | | |
|-----|--------------|-----|----------------------------|
| 刘书星 | 北京市高级人民法院 | 杨 治 | 浙江省高级人民法院 |
| 刘晓虹 | 北京市高级人民法院 | 李相如 | 福建省高级人民法院 |
| 董 扬 | 天津市高级人民法院 | 李春敏 | 福建省高级人民法院 |
| 陈希国 | 山东省高级人民法院 | 陈九波 | 广东省高级人民法院 |
| 王 佳 | 河北省高级人民法院 | 贺利研 | 广西壮族自治区高级人民法院 |
| 马 磊 | 河南省高级人民法院 | 唐 洁 | 广西壮族自治区高级人民法院 |
| 李 玮 | 内蒙古自治区高级人民法院 | 李周伟 | 海南省高级人民法院 |
| 刘芳百 | 黑龙江省高级人民法院 | 豆晓红 | 四川省高级人民法院 |
| 李慧玲 | 吉林省高级人民法院 | 游中川 | 重庆市高级人民法院 |
| 周文政 | 辽宁省高级人民法院 | 尤 青 | 陕西省高级人民法院 |
| 牛晨光 | 上海市高级人民法院 | 袁辉根 | 陕西省高级人民法院 |
| 马云跃 | 山西省高级人民法院 | 施辉法 | 贵州省贵阳市中级人民法院 |
| 孙烁犇 | 江苏省高级人民法院 | 杨 聃 | 云南省高级人民法院 |
| 戴鲁霖 | 江苏省高级人民法院 | 冯丽萍 | 云南省昆明市中级人民法院 |
| 沈 杨 | 江苏省南通市中级人民法院 | 饶 媛 | 云南省昆明市中级人民法院 |
| 周耀明 | 江苏省无锡市中级人民法院 | 石 燕 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院 |
| 胡 媛 | 江西省高级人民法院 | 王 琼 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院
生产建设兵团分院 |
| 黄金波 | 湖北省宜昌市中级人民法院 | 韦 莉 | 青海省高级人民法院 |
| 唐 竞 | 湖南省高级人民法院 | 孙启英 | 青海省高级人民法院 |
| 庞 梅 | 安徽省高级人民法院 | | |
| 曹红军 | 安徽省高级人民法院 | | |

序

法律的生命在于实施，而法律实施的核心在于法律的统一适用。《中国法院年度案例》丛书出版的价值追求，即是公开精品案例，研究案例所体现的裁判方法和理念，提炼裁判规则，为司法统一贡献力量。

《中国法院年度案例》丛书，是国家法官学院于2012年开始编辑出版的一套大型案例丛书，之后每年年初定期出版，由国家法官学院案例开发研究中心具体承担编辑工作。此前，该中心坚持20余年连续不辍编辑出版了《中国审判案例要览》丛书近90卷，分中文版和英文版在海内外发行，颇有口碑，享有赞誉。现在编辑出版的《中国法院年度案例》丛书，旨在探索编辑案例的新方法、新模式，以弥补当前各种案例书的不足。该丛书2012~2017年已连续出版6套，一直受到读者的广泛好评，并迅速售罄。为更加全面地反映我国司法审判的发展进程，顺应审判实践发展的需要，响应读者需求，2014年度新增3个分册：金融纠纷、行政纠纷、刑事案例，2015年度将刑事案例调整为刑法总则案例、刑法分则案例2册，2016年度新增知识产权纠纷分册，2017年度新增执行案例分册。现国家法官学院案例开发研究中心及时编撰推出《中国法院2018年度案例》系列丛书，将刑事案例扩充为4个分册，共23册。

总的说来，当前市面上的案例丛书百花齐放，既有判决书网，可以查询各地、各类的裁判文书，又有各种专门领域的案例汇编书籍，以及各种案例指导、案例参考等读物，十分活跃，也各具特色。而《中国法院年度案例》丛书则试图把案例书籍变得“好读有用”，故在编辑中坚持以下方法：一是高度提炼案例内容，控制案例篇幅，每个案例基本在3000字以内；二是突出争议焦点，剔除无效信息，尽可能在有限的篇幅内为读者提供有效、有益的信息；三是注重对案件裁判文书的再加工，大多数案例由案件的主审法官撰写“法官后语”，高度提炼、总结案例的指导价值。

同时,《中国法院年度案例》丛书还有以下特色:一是信息量大。国家法官学院案例开发研究中心每年从全国各地法院收集到的上一年度审结的典型案件超过 10000 件,使该丛书有广泛的选编基础,可提供给读者新近发生的全国各地的代表性案例。二是方便检索。为节约读者选取案例的时间,丛书分卷细化,每卷下还将案例主要根据案由分类编排,每个案例用一句话概括裁判规则、裁判思路或焦点问题作为主标题,让读者一目了然,迅速找到需求目标。

中国法制出版社始终全力支持《中国法院年度案例》的出版,给了作者和编辑们巨大的鼓励。2018 年新推出数据库增值服务。购买本书,扫描前勒口二维码,即可在本年度免费查阅使用上一年度案例数据库。我们在此谨表谢忱,并希望通过共同努力,逐步完善,做得更好,真正探索出一条编辑案例书籍、挖掘案例价值的新路,更好地服务于学习、研究法律的读者,服务于社会,服务于国家的法治建设。

本丛书既可作为法官、检察官、律师等司法实务工作人员的办案参考和司法人员培训推荐教程,也是社会大众学法用法的极佳指导,亦是教学科研机构案例研究的精品素材。当然,案例作者和编辑在编写过程中也不能一步到位实现最初的编写愿望,可能会存在各种不足,甚至错误,欢迎读者批评指正,我们愿听取建议,并不断改进。

曹士兵

目 录

Contents

一、专利纠纷

1. 授权程序中的权利要求解释 1
——纳幕尔杜邦公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回
复审行政案
2. 确认不侵权诉讼适用消除影响责任 6
——北京水木天蓬医疗技术有限公司、江苏水木天蓬科技有限公司诉北京
速迈医疗科技有限公司确认不侵害专利权案
3. 被控侵权产品在后续产品中不可见的不应认定为侵权 10
——重庆墨龙机械有限公司诉重庆全悦车业发展有限公司等侵害外观设计
专利权案
4. 整体视觉效果存在实质性差异的判断 14
——阿布都维力·巴拉提诉麦麦沙力·吾斯曼侵害外观设计专利权案
5. 外观设计专利侵权中“转用”的认定 17
——深圳市卓翼通科技有限公司诉深圳市泓世泽科技有限公司侵害外观设
计专利权案件

二、商标纠纷

6. 驰名商标保护规则的适用 22
——丰益贸易（中国）私人有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委
员会、扬州海华生态环保科技有限公司商标异议复审行政案

7. 无效宣告中“恶意”的认定	26
——杭州奥普电器有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商 标权无效宣告行政案	
8. 驰名商标侵权认定之商标使用是对商标功能的利用	31
——贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司诉贵州永红食品有限公司、北 京欧尚超市有限公司侵害商标权案	
9. 中外文商标近似性的认定要件	34
——ABB. 阿西亚. 布朗. 勃法瑞有限公司诉国家工商行政管理总局商标 评审委员会、沈阳电器设备厂商标异议复审行政案	
10. 期刊名称的商标注册	38
——上海交通大学诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标驳回复 审行政案	
11. 商标标识“带有欺骗性”的判断标准	42
——嘉实基金管理有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商 标申请驳回复审案	
12. 基于商业关系、身份关系能否被认定为代理人.....	44
——刘先艳诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标无效宣告案	
13. 抢注已故名人姓名具有不良影响	49
——胜利国际公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权无效 宣告案	
14. 非物质文化遗产名称的商标注册	53
——杨华祥诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标权无效宣告 请求案	
15. 注册商标与企业名称的权利冲突	57
——上海醉美官府宴餐饮管理有限公司诉锦江区醉美农家乐侵害商标权 纠纷案	
16. 区分注册商标与企业名称的使用	62
——路井丰诉北京市锦山阿里郎烤肉城有限责任公司商标权案	

17. 展会场地提供者是否构成侵权帮助行为 65
——内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司诉名人国际大酒店有限公司侵害
商标权案
18. 互联网金融服务与第35类推销（替他人）服务是否构成类似 68
——中科联社（北京）网络技术研究院诉北京京东叁佰陆拾度电子商务
有限公司、北京京东世经贸易有限公司等侵害商标权案
19. 商标性使用与描述性使用的区分 71
——北京摩登天空文化发展有限公司诉音视通国际文化传媒（北京）有
限公司、巴中市巴州区金大寨种养殖专业合作社侵害商标权纠纷案
20. 商标性使用是判定商标侵权的前提 74
——广州市广京装饰材料有限公司诉广州市大吕装饰材料有限公司侵害
商标权案
21. 商标侵权的赔偿数额认定 77
——重庆金夫人实业有限公司诉郫县皇室新娘婚纱摄影部侵害商标权案
22. 超越登记的经营行为的主体 80
——嘉兴市倍乐园教育信息咨询有限公司诉嵊州市皇家贝贝妇婴用品店
侵害商标权案
23. 保护在先权利原则的扩张性理解 83
——罗平云之梦酒店有限公司诉昆明市西山区云之梦主题酒店侵害商标权案
24. 商标权抗辩的裁判规则 86
——锋泾（中国）建材集团有限公司诉刘宗利等侵害商标权案
25. 对地名商标的正当使用 92
——重庆市朝天盟餐饮管理有限公司诉杭州渝盛餐饮有限公司等侵害商
标权案
26. 地理标志的商标权 96
——射阳县大米协会诉滨海县以祝米厂等侵害注册商标专用权案
27. 地理标志证明商标的侵权判定 99
——五常市大米协会诉黑龙江省永超米业有限公司侵害商标专用权案

28. 利用数字签名勘验确定著作权归属 102
——乐元素科技（北京）有限公司诉浙江古川科技股份有限公司侵犯著作
权、商标权及不正当竞争案
29. 承担刑事责任的商标侵权人并不必然承担民事责任 105
——施耐德电气（中国）有限公司诉高永良、高永余侵害商标权案

三、著作权纠纷

30. 著作权归属判定三步法和规则适用九宫格 110
——曹炜诉昆明市旅游发展委员会、云南国联文化创意发展有限公司著
作权侵权案
31. 利用工程设计图建造工程不属于复制行为 113
——北京水韵园林景观有限公司诉北京泰和通金典建筑装饰工程有限公
司、华联新光百货（北京）有限公司侵害著作权案
32. 获得授权及付费的义务主体为演出组织者 116
——许镜清诉万晓利侵害著作权案
33. 著作权合理使用的界限 118
——许镜清诉河南勇视影业有限公司等侵犯著作权案
34. 数字图书能否适用“权利利用尽原则” 122
——北京代代读图书有限公司诉北京方正阿帕比技术有限公司、国家图
书馆著作权侵权案
35. 缺失版权页是否侵害署名权、保护作品完整权 125
——石慎一等诉中华书局有限公司著作权侵权纠纷案
36. 著作权与专利权冲突的判定 128
——北京特普丽装饰装帧材料有限公司诉上海仰欧建筑装饰装潢材料有限公
司著作权侵权案
37. 对公有领域内容的简单组合不符合独创性要求 131
——张治非诉杨振华著作权权属、侵权案

38. 文化节主办方的责任 135
——潘浩洁诉平阳县鳌江镇人民政府等著作权侵权案
39. 美术作品局部的著作权 138
——红云红河烟草（集团）有限责任公司诉倪文贵著作权权属案
40. 拍照上传微信朋友圈的行为性质 142
——张冬昞诉韩童侵害著作权案
41. 赔偿数额结合缔约双方意思表示确定 145
——刘子川诉北京兴茂业商贸有限公司侵犯著作权案
42. 著作权侵权的赔偿数额 148
——中国音像著作权集体管理协会诉峰会酒店侵害著作财产权案
43. 法定赔偿数额的认定 151
——许镜清诉蓝港在线（北京）科技有限公司侵害作品署名权、改编权、
信息网络传播权案
44. 确认不侵害著作权案件的管辖 155
——福建中烟工业有限公司诉华盖创意（天津）视讯科技有限公司、华
盖创意（北京图像技术有限公司）确认不侵害著作权管辖权异议案
45. 著作权基本事实的举证责任 159
——东星（天津）视讯科技有限公司诉山东广电新媒体有限责任公司侵
害著作权案
46. 可信时间戳的证明效力 162
——华盖创意（北京）图像技术有限公司诉无锡市利贝乐贸易有限公司
侵害著作权案

四、侵害信息网络传播权纠纷

47. 搜索链接服务商的注意义务 166
——深圳市迅雷网络技术有限公司诉北京卓易讯畅科技有限公司侵害信
息网络传播权案

48. 盗链的行为是否侵犯信息网络传播权 169
——腾讯计算机系统有限公司诉北京易联伟达科技有限公司侵犯信息网络传播权案
49. 云平台服务提供商的侵权责任 173
——乐视网（天津）信息技术有限公司诉北京百度网讯科技有限公司侵害作品信息网络传播权案
50. 网购收货地法院管辖的必要条件 176
——广东原创动力文化传播有限公司诉丽水市华威纸业有限公司侵害作品信息网络传播权案

五、不正当竞争纠纷

51. 使用他人搜索引擎提供垂直结果导向自营网站行为的性质 179
——北京百度网讯科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司诉北京搜狗信息服务有限公司、北京搜狗科技发展有限公司不正当竞争案
52. 知名商品特有包装、装潢的保护范围 183
——内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司与内蒙古伊利实业集团股份有限公司、北京诚佳和商贸有限公司不正当竞争案
53. 艺名的法律保护 188
——胡杨琳诉北京太格印象传媒技术有限公司、桂莹莹不正当竞争案
54. 保护用户信息是判断经营者行为的重要标准 191
——北京微梦创科网络技术有限公司诉北京淘友天下技术有限公司、北京淘码天下科技发展有限公司不正当竞争案
55. 网络游戏人物侵害作品改编权的认定 193
——温瑞安诉北京玩蟹科技有限公司侵害作品改编权及不正当竞争案
56. 使用他人不知名企业字号是否构成不正当竞争 197
——动力童童（北京）贸易有限公司诉动力童童（北京）咨询有限公司不正当竞争案

57. 不正当竞争纠纷中生产商及销售商的责任划分 200
——中粮集团有限公司诉烟台明珠长城葡萄酒有限公司等不正当竞争案
58. 企业名称与他人知名商标相同并误导公众构成不正当竞争 203
——合一网络技术（北京）有限公司诉北京优酷支付服务有限公司侵害
商标权及不正当竞争案
59. 冒用名义开展代理商业务构成不正当竞争 205
——无锡中电物联网科技有限公司诉唐亮等不正当竞争案
60. 商标近似及侵权的认定 209
——戴比尔斯百年有限公司、戴比尔斯英国有限公司诉深圳市永恒印记
珠宝有限公司等侵犯商标权及不正当竞争案
61. 将他人商品商标用于关联性较强的服务中构成侵权 214
——南京爱童游乐设备有限公司诉北京派格斯玩具有限公司、北京国际
雕塑公园管理处侵害商标权及不正当竞争案
62. 在先企业名称权是否侵害在后商标专用权 217
——青岛薇薇新娘婚纱摄影有限公司诉如皋市薇薇新娘婚纱影楼侵害商
标权及不正当竞争案
63. 商家在其门店招牌上使用他人注册商标是否构成商标侵权 220
——贵州茅台酒股份有限公司诉昆明市西山区富都副食店侵害商标权及
不正当竞争案

一、专利纠纷

1

授权程序中的权利要求解释

——纳幕尔杜邦公司诉国家知识产权局专利复审委员会
发明专利申请驳回复审行政案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院（2016）京行终 5347 号行政判决书

2. 案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：纳幕尔杜邦公司（以下简称杜邦公司）

被告（上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）

【基本案情】

申请号为 200680040913. X、名称为“含 E-1, 3, 3, 3-四氟丙烯和氟化氢的共沸组合物及其应用”的发明专利申请，申请人为杜邦公司，申请日为 2006 年 11 月 1 日，优先权日为 2005 年 11 月 1 日，公开日为 2008 年 11 月 5 日。权利要求 1 的内容为：“1. 一种共沸组合物或近共沸组合物，含有约 62.4mol% ~ 89.4mol% 的 E-HFC-1234ze 和氟化氢，其中所述组合物的特征在于，露点压力和泡点压力差小于或等于泡点压力的 3%。”

专利申请说明书上标第 3/19 页、下标第 7 页第 1 段记载：“本文使用的 E-HFC-1234ze 是指异构体 E-HFC-1234ze (CAS 登记号 29118-24-9) 或 Z-HFC-1234ze (CAS 登记号 29118-25-0) 的混合物，其中占据多数的异构体是 E-HFC-1234ze。”第 2 段记载：“本文使用的占据多数的异构体是指在组合物中浓度大于 50mol%，优选大于 60mol%，更优选大于 70mol%，甚至更优选大于 80mol% 以及最优选大于 90mol% 的异构体。”

国家知识产权局于 2012 年 10 月 10 日发出驳回决定，驳回了涉案专利申请，理由是权利要求 1-22 不符合 2001 年实施的《中华人民共和国专利法》（以下简称 2001 年《专利法》）第二十二条第三款的规定。驳回决定引用的对比文件 1 为 EP1067106A1，公开日为 2001 年 1 月 10 日。对比文件 1 公开了通过氟化 1-氯-3,3,3-三氟丙烯（又称为 1233zd）可以制备 HFC-245fa，但由该方法制备的 HFC-245fa 中存在难以与之分离的 (E)-1233zd 和 (Z)-1233zd。对比文件 1 提供了制备 HFC-245fa 的方法，该方法包括第一步使 1233zd 与 HF 反应生成 HFC-1234ze，第二步使 HFC-1234ze 与 HF 生成 HFC-245fa。

杜邦公司不服驳回决定，提出复审请求。专利复审委员会于 2015 年 1 月 21 日作出第 82300 号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），认定涉案专利申请相对于对比文件 1 和本领域的常规技术手段的结合不具备创造性；其从属权利要求也不具备创造性，维持国家知识产权局对涉案专利申请作出的驳回决定。

杜邦公司不服，提起诉讼。

【案件焦点】

如何确定涉案专利申请权利要求 1 的含义和保护范围。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：涉案专利申请说明书明确界定了权利要求 1 要求保护的 E-HFC-1234ze 是一种 E-HFC-1234ze 占多数的异构体 E-HFC-1234ze 或 Z-HFC-1234ze 的混合物。解释权利要求 1 的内容应依据内部证据的效力优于外部证据的原则，以说明书的特别界定为准，而非单纯依据权利要求 1 的字面描述，即应认定权利要求 1 中所述的 E-HFC-1234ze 是指异构体 E-HFC-1234ze 或 Z-HFC-1234ze 的混合物，其中占据多数的异构体是 E-HFC-1234ze。

而对比文件 1 仅在制备方法中披露了使 1233zd 与 HF 反应生成 HFC - 1234ze, 并没有公开该 HFC - 1234ze 中 E - HFC - 1234ze 所占的比例。E - HFC - 1234ze 在异构体 E - HFC - 1234ze 或 Z - HFC - 1234ze 的混合物中占据多数的特征是权利要求 1 与对比文件 1 的区别特征。被诉决定遗漏了该区别特征, 由此可能导致对于创造性的判断结果错误, 被诉决定应予撤销。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项、第(二)项之规定, 作出如下判决:

- 一、撤销被诉决定;
- 二、专利复审委员会重新作出决定。

专利复审委员会不服一审判决, 提起上诉, 请求撤销一审判决, 维持被诉决定。其上诉理由是: 一、涉案专利申请权利要求 1 中的“E - HFC - 1234ze”, 在所属技术领域有公认的含义, 特指 1, 3, 3, 3 - 四氟丙烯结构中双键为 E 式构型的单一异构体。权利要求 1 的保护范围是清楚的, 不需要结合说明书进行解释。二、涉案专利申请说明书记载了“本文使用的 E - HFC - 1234ze 是指异构体 E - HFC - 1234ze……或 Z - HFC - 1234ze……的混合物, 其中占据多数的异构体是 E - HFC - 1234ze”, 该段记载的技术内容的含义对于本领域技术人员而言是不清楚的。如果采用上述内容对权利要求 1 中的“E - HFC - 1234ze”进行解释, 会导致权利要求 1 的保护范围不清楚。一审判决采用自身不清楚的说明书内容对原本清楚的权利要求 1 进行解释, 脱离了本领域技术人员的一般认知, 所作出的认定是错误的。三、在专利授权程序中, 不应当适用 2001 年《专利法》第五十六条第一款的规定, 采用说明书和附图的内容对专利权利要求进行解释。对于本案中的权利要求 1 中的术语“E - HFC - 1234ze”, 只需理解为所属领域的普通含义即可, 不需要采用说明书的内容对权利要求 1 进行解释。四、专利复审委员会对涉案专利申请权利要求 1 与对比文件 1 的区别进行了正确的概括, 未遗漏区别特征, 在此基础上得出权利要求 1 不具有创造性的结论, 并无不当。

北京市高级人民法院经审理认为: 第一, 关于在专利授权程序中是否应当对专利申请权利要求的含义进行解释。理解权利要求的含义, 需要参考各种资料, 包括权利要求书、说明书等内部证据, 也包括所属领域的技术词典、教科书等外部证据, 对权利要求仅仅进行孤立的解释, 既不借助于内部证据, 也不借助于外部证

据，不可能确定其表达的真实含义。第二，关于在专利授权程序中应当如何解释并确定专利申请权利要求的含义和保护范围。在专利授权程序中，应当结合权利要求书、说明书及附图等内部证据，必要的时候也应当结合所属领域的技术词典、教科书等外部证据，对权利要求进行解释，确定其表达的技术方案的真实含义。尽管 2001 年《专利法》第五十六条第一款关于“说明书及附图可以用于解释权利要求”的规定位于第七章“专利权的保护”中，但是，这一规定当然应当类推适用于专利授权确权程序中。对权利要求的解释，应当坚持内部证据优先于外部证据的规则，但是，内部证据优先于外部证据的规则，也不是绝对的。当内部证据不足以确定权利要求的含义时，就应当采用外部证据来进行解释。具体而言，当权利要求中的术语在所属技术领域有普通含义，在说明书中也有特别限定，如果该特别限定是清楚的，本领域人员能够明白该特别限定的含义，则应当采用说明书中的特别限定来确定该术语的含义。如果说明书中没有特别限定，或者特别限定不清楚，所属领域技术人员无法明白该特别限定的具体含义，则应当采用所述技术领域的普通含义。如果该术语在所属技术领域没有普通含义，在说明书中也没有特别限定，或者特别限定不清楚的，则可以对该术语作“最宽泛的解释”。第三，关于如何确定涉案专利申请权利要求 1 的含义和保护范围。涉案专利申请权利要求 1 中的术语“E-HFC-1234ze”，在本领域有公认的普通含义，即 1, 3, 3, 3-四氟丙烯结构中双键为 E 式构型的单一异构体。但是，说明书亦对该术语作出了特别的限定，即“本文使用的 E-HFC-1234ze 是指异构体 E-HFC-1234ze (CAS 登记号 29118-24-9) 或 Z-HFC-1234ze (CAS 登记号 29118-25-0) 的混合物，其中占据多数的异构体是 E-HFC-1234ze”。综合说明书的上下文来看，说明书对权利要求中的“E-HFC-1234ze”的特别限定的含义不清楚，所属领域的技术人员根据说明书的记载无法确定该特别限定的具体含义。由于内部证据不足以确定权利要求的含义，应当借助外部证据来确定权利要求的含义，即对该术语的理解应当采用其普通含义，特指 1, 3, 3, 3-四氟丙烯结构中双键为 E 式构型的单一异构体。一审法院对权利要求 1 中的 E-HFC-1234ze 的理解是错误的，其据此撤销被诉决定的理由不能成立。专利复审委员会的该项上诉理由成立，予以支持。第四，被诉决定认定涉案专利申请权利要求 1 相对于对比文件 1 记载的技术方案和本领域常规技术手段的结合不具有创造性，并无不当。专利复审委员会驳回涉案专利申请的理由和结论并无不当，

杜邦公司的一审诉讼请求应当予以驳回。一审判决认定事实错误，适用法律错误，应当予以撤销。专利复审委员会的部分上诉理由成立，足以支持其上诉请求，予以支持。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第（二）项之规定，作出如下判决：

一、撤销中华人民共和国北京知识产权法院（2015）京知行初字第4944号行政判决；

二、驳回纳幕尔杜邦公司的诉讼请求。

【法官后语】

我国《专利法》仅在第七章“专利权的保护”第五十九条第一款就权利要求的解释作出了规定。一种观点认为，该款规定仅适用于专利侵权程序中的权利要求解释，并不适用于专利授权确权程序。二审法院结合本案明确了相关规则，认为上述规定应当类推适用于专利授权确权程序中，在专利授权程序中，也应当结合权利要求书、说明书等内部证据以及所属领域的技术词典、教科书等外部证据，对专利申请权利要求作出合理的解释，确定其真实的技术含义。

本案二审判决的意义在于：第一，明确专利授权程序中应当采用“语境论”的权利要求解释规则，即应当结合权利要求所在的语境来解释和确定权利要求的含义。第二，明确了内部证据优先于外部证据的解释规则，即权利要求书、说明书及附图的解释作用优先于所属领域的教科书、技术词典等。第三，明确内部证据优先于外部证据的原则存在例外，即当内部证据无法确定权利要求的含义时，应当采用外部证据确定其含义。

编写人：北京市高级人民法院 刘庆辉

确认不侵权诉讼适用消除影响责任

——北京水木天蓬医疗技术有限公司、江苏水木天蓬科技有限公司诉北京速迈医疗科技有限公司确认不侵害专利权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市高级人民法院（2017）京民终字第9号民事判决书

2. 案由：确认不侵害专利权纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称北京水木天蓬医疗公司）、江苏水木天蓬科技有限公司

被告（上诉人）：北京速迈医疗科技有限公司（以下简称北京速迈医疗公司）

【基本案情】

北京水木天蓬医疗公司和江苏水木天蓬科技有限公司分别是涉案产品“骨科超声手术仪”的生产商和销售商。2015年9月，北京速迈医疗公司向北京水木天蓬医疗公司发送律师函称“骨科超声手术仪”侵犯了其名称为“超声骨科精细手术系统及其复合超声振动手柄”的201220224265.6号实用新型专利（以下简称涉案专利）。北京速迈医疗公司同时还向北京水木天蓬医疗公司的若干客户发送了内容基本相同的律师函。两原告认为其制造和销售的涉案产品与涉案专利技术完全不同，被告的专利侵权主张没有任何依据。经原告发催告函后，被告既不确认原告不侵权又不向法院提起诉讼，故原告提起本案诉讼要求确认：1. 确认两原告制造、销售、许诺销售的XD860A骨科超声手术仪产品，不侵犯北京速迈医疗公司的201220224265.6号实用新型专利；2. 请求被告消除发出侵权警告行为所带来的影响。

【案件焦点】

确认不侵犯专利权诉讼是否可以受用消除影响的责任方式。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：确认不侵犯专利权诉讼起诉的条件不仅在于双方对于是否存在侵犯专利权的事实产生争议，而且是由于专利权人向被控侵权的一方及其潜在的客户发送带有指控侵权内容的函件，导致被控侵权一方的商誉受到损害。确认不侵犯专利权诉讼从法律属性上属于侵权之诉。可以提起确认不侵犯专利权诉讼的主体包括被警告人或者利害关系人。江苏水木天蓬科技有限公司作为涉案产品的生产商，同样会由于警告行为导致商誉受损，潜在的客户流失，属于利害关系人，是本案的适格原告。

涉案专利权利要求1和权利要求8分别是两项独立权利要求，权利要求1中包括“具有摆动功能超声手柄”以及“具有摆动结构的复合超声振动手柄”的技术特征，经现场勘验，涉案产品中既不包括摆动结构，超声手柄也不具备摆动功能，没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。涉案专利独立权利要求8包括“具有摆动结构的复合超声振动手柄”“摆动机构，将旋转运动变为摆动，并带动换能器一起摆动”“电机，产生旋转运动，驱动摆动机构运动”“柔性密封部件，其内圈固定于换能器上，外圈固定与外壳上，在换能器摆动时实现密封作用”的技术特征，涉案产品的超声手柄不具有摆动机构，内部没有“电机”不具有“内圈固定于换能器上，外圈固定与外壳上，在换能器摆动时实现密封作用的柔性密封部件”，没有落入涉案专利权利要求8的保护范围。涉案产品并未包括涉案专利独立权利要求中的全部必要技术特征，未落入涉案专利的保护范围，不侵犯涉案专利权。

北京速迈医疗公司向原告及其潜在的客户发送律师函，指控原告生产、销售的涉案产品侵犯涉案专利权，该内容与事实不符，造成原告商誉的降低，现原告要求消除影响，应予支持。判决被告北京速迈医疗公司在一定时期内，在其网站上登载说明即足以达到消除影响的效果，对于原告主张的向收到被告侵权警告函的客户逐一发送诉讼说明函的请求超出了消除影响的必要限度，不予支持。

北京知识产权法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条，《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》第十八条

的规定，作出如下判决：

一、确认江苏水木天蓬科技有限公司、北京水木天蓬医疗公司生产销售的 XD860A 骨科超声手术仪不侵犯涉案专利权；

二、北京速迈医疗公司在其官方网站上登载声明，声明内容需要表明江苏水木天蓬科技有限公司、北京水木天蓬医疗公司生产销售的 XD860A 骨科超声手术仪不侵犯涉案专利权，声明持续登载十五日。

北京速迈医疗公司上诉，请求撤销或改判原审判决。北京市高级人民法院审理认为：《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》第十八条规定了提起确认不侵害专利权诉讼的前提条件。本案中，北京速迈医疗公司认可原审判决关于涉案产品未落入涉案专利权的保护范围、不侵害涉案专利权的认定，法院予以确认。北京速迈医疗公司认为北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司未向法院提供实际构成侵权的产品，但是在北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司已向法院提交涉案产品的情况下，北京速迈医疗公司如果有相反意见，其应当承担举证责任，而北京速迈医疗公司未能举证证明北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司实际制造、销售的产品不同于涉案产品。北京速迈医疗公司上诉主张其发警告函的行为不会导致社会公众对于北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司的商业评价降低。根据查明的事实，涉案专利为实用新型专利，北京速迈医疗公司在未对涉案产品的结构进行充分了解的情况下，仅凭拍摄的产品外观图片即向北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司发出警告函，并且向北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司多家客户发出函件，必然会降低北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司在客户群体中的信誉，北京速迈医疗公司存在过错，应当承担相应的法律责任，北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技有限公司关于消除影响的诉讼请求应当予以支持。一审法院判令北京速迈医疗公司在一定时期内在其网站上登载说明的责任承担方式与北京速迈医疗公司的行为对江苏水木天蓬科技有限公司、北京水木天蓬医疗公司造成的负面影响是相当的。北京速迈医疗公司的相关上诉理由不能成立。北京速迈医疗公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，对其上诉请求不予支持。原审判决认定事实清楚，处理结果正确，应予维持。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一

款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案处理重点在于对确认不侵犯专利权之诉的理解。目前主流的观点是认为确认不侵犯专利权诉讼属于确认之诉，审理的对象是知识产权侵权法律关系。但是，警告方发出警告函的范围往往不限于原告，同时包括了原告的客户或者潜在的客户。警告方可能将发送侵犯专利权警告函作为诋毁商业信誉的手段。如果仅作出确认判决，要求当事人取得确认之诉后，另行提起反不正当竞争或者侵权之诉，则显得过于机械，也会造成司法资源的浪费。

被控侵权一方提起诉讼的目的不仅在于消极的确认不侵权的事实，而且希望通过诉讼积极的使其受损的商誉得到恢复。确认不侵犯专利权纠纷的功能也不应当仅限于对是否存在侵权事实作出确认，而是要起到正本清源的作用，实现对商誉的恢复和对商业利益损失的弥补。本案判决指出确认不侵害专利权诉讼从法律属性上属于侵权之诉，应当适用《侵权责任法》的规定。实际上是将确认不侵犯专利权诉讼理解为了一般的民事侵权诉讼，审理的对象也不仅限于是否存在专利权侵权法律关系，进一步扩展到包括商誉和潜在商业利益侵权法律关系在内，可以一并通过确认不侵犯专利权诉讼一案进行解决，无须另行提起反不正当竞争或者侵权诉讼。

还应注意的是，确认不侵犯专利权过错的认定。对于确认之诉并不需要考虑过错。但是如果将确认不侵犯专利权诉讼认为属于一般的侵权诉讼，则需要依据一般侵权的要件来判断发出警告函的一方是否存在过错。这里的过错应当遵循客观标准，通过对被警告的产品与专利权的比对来确定。在确认不侵犯专利权诉讼中也需要进行专利和产品的比对，只是这种比对不但是为了确认是否侵权的事实，同时也是为确认过错。与此相关的是既然要进行专利和产品的比对，那么确认不侵犯专利权诉讼虽然就性质上与一般的专利侵权诉讼不同，但是仍然应当由中级人民法院管辖。

编写人：北京知识产权法院 高瞳辉

被控侵权产品在后续产品中 不可见的不应认定为侵权

——重庆墨龙机械有限公司诉重庆全悦车业发展有限公司等
侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院（2015）渝一中法民初字第 00660 号民事判决书

2. 案由：侵害外观设计专利权纠纷

3. 当事人

原告：重庆墨龙机械有限公司（以下简称墨龙公司）

被告：重庆全悦车业发展有限公司（以下简称全悦公司）、重庆市铜梁区罗刚摩托车销售有限公司（以下简称罗刚公司）、重庆市高新技术产业开发区隆君摩托车配件经营部（以下简称隆君经营部）

【基本案情】

墨龙公司系名为“双动力输入轴（一）”（专利号为 ZL201330551006.4）外观设计专利的专利权人。该外观设计专利证书载明：本外观设计产品的用途为用于电动三轮车的动力输入，作为动力机构和负载机构的连接轴；本外观设计产品的设计要点为产品的形状；最能表明本外观设计要点的图片或照片为主视图。

原告通过公证购买的方式，购得了两辆“全悦双动车”，并取得《合格证》《电动三轮车说明书》等。在公证人员的监督下，对该车进行了拆解并使用公证处的相机拍照。被告全悦公司认可公证购买的三轮车均由其生产；两车型号相同，所使用的零部件亦相同；但该型号三轮车上的输入轴并非被告全悦公司生产而是从案

外人处购买。两份《中国三轮》杂志内页载有被告全悦公司“自充电双冷王三轮车”的广告，该广告左侧为三轮车图片；下部为公司地址、销售热线等信息。被告全悦公司在庭审中认可前述文章和广告中的三轮车图片与公证保全的两辆三轮车型号相同，所使用的零部件亦相同。

原告认为通过公证保全购买并拆解的三轮车为油、电双动力三轮车，其上安装了用于两种动力切换的动力切换装置，该装置两端各有一个输入轴（即第一输入轴和第二输入轴），两个输入轴一端分别与油、电动力输入装置连接，另一端均可与动力输出装置连接，被控侵权产品上的第一输入轴落入本案所涉外观设计专利权保护范围。三被告除否认第一输入轴落入原告专利的保护范围外，对于原告的前述陈述均予以认可。三被告认为，从主视图、立体图来看，涉案第一输入轴的外观设计方案与涉案专利的外观设计方案相比存在以下既不相同也不近似之处：第一，第一输入轴的键槽段上的一个槽内有一个圆形的小孔，涉案专利没有；第二，第一输入轴的光滑段下部有一个环向的槽，涉案专利没有。从俯视图、仰视图来看，第一输入轴的外观设计方案与涉案专利的外观设计方案一致。且被告罗刚公司、隆君经营部认为，其销售的涉案三轮车系从被告全悦公司处购进试销，目前已经停止销售。双方均认可涉案第一输入轴包裹于双动力切换装置内部，双动力切换装置又包覆于车身内，在三轮车的正常销售和使用状态下第一输入轴不可见。

【案件焦点】

被告全悦公司制造与涉案外观设计专利相似的产品用于制造另一产品的行为是否构成对涉案外观设计专利权的侵害。

【法院裁判要旨】

重庆市第一中级人民法院经审理认为：本案原告指控侵权的产品系第一输入轴而非三轮车本身。在三轮车整车由被告全悦公司制造而无相反证据证明第一输入轴由案外人制造提供的情形下，应认定涉案三轮车上安装的第一输入轴系由被告全悦公司制造。原告仅提交了三被告销售三轮车整车的证据，而未提交三被告单独销售了第一输入轴的证据。从两份《中国三轮》上的广告来看，被告全悦公司只有许诺销售三轮车整车的行为而没有许诺销售第一输入轴的行为。原告仅能证明被告全悦

公司制造了第一输入轴，将其用于组装三轮车整车并销售。将第一输入轴的外观设计方案与涉案专利的外观设计方案可见，二者构成近似。且涉案外观设计专利产品和被控侵权产品均为用于双动力三轮车的动力输入，系动力机构和负载机构的连接轴，二者用途一致，属于相同种类的产品。被告全悦公司在与涉案外观设计专利产品相同的产品上，采用与涉案外观设计近似的外观设计。但本案的特殊性在于在涉案三轮车正常的销售和使用状态下，第一输入轴被完全包覆在双动力切换装置内，而双动力切换装置又包覆在三轮车的车身内，因而第一输入轴完全不可见。在判定被告全悦公司制造、许诺销售、销售三轮车的行为是否构成侵权时，这一特殊情况应当纳入考量范畴。专利法保障外观设计专利权人有实施其设计方案的垄断性地位，保障其利用不同于同类产品且富于美感的外观吸引消费者注意的市场竞争优势。若他人仅是利用外观设计专利产品的技术效果而非审美效果，则其行为并不构成侵犯外观设计专利权。涉案外观设计的设计要点为产品的形状，因而涉案外观设计专利权的保护对象应为该产品的形状。将从涉案三轮车上拆解而得的第一输入轴与之比对，产品形状的确相似已如前述。但原告举示的证据仅能证明被告全悦公司制造第一输入轴之后用于自己制造三轮车整车并对外销售整车，不能证明被告全悦公司生产的第一输入轴单独进入市场。然而在三轮车正常的销售和使用状态下，第一输入轴完全不可见，不会亦不可能以其形状产生任何审美效果，其仅产生技术效果，而产生技术效果的技术方案并非外观设计专利权的保护对象。被告全悦公司没有亦不可能利用原告的外观设计方案获得竞争优势，不会对原告实施涉案外观设计以吸引消费者的垄断性地位产生任何影响。被告全悦公司为自己制造三轮车而制造第一输入轴的行为并非实施涉案外观设计专利的行为，不构成对原告墨龙公司所享有之外观设计专利权的侵害。被告隆君经营部、罗刚公司销售含有第一输入轴的三轮车的行为也非实施涉案外观设计专利的行为，不构成对原告墨龙公司所享有的外观设计专利权的侵害，不应就此承担民事责任。

重庆市第一中级人民法院根据《中华人民共和国专利法》第一条、第二条第四款、第十一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，作出如下判决：

驳回原告墨龙公司的全部诉讼请求。

【法官后语】

专利侵权判定的前提是明确专利权的保护范围。从保护对象来看，专利权的保护对象是发明创造。《专利法》第一条规定专利法的立法目的，在于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，促进科学技术进步和经济社会发展。发明人或设计人通过其劳动创造出智力成果，即发明创造，自应享受利益，但发明创造作为一种智力成果具有无形性的特点，易为他人所利用，故，专利法赋予发明人或设计人一定期限的排他性权利以激励发明创造。同时，专利法要求发明人或设计人必须向公众公开其发明创造的具体内容，以此作为获得专利权的对价，从而增进人类知识的积累，促进社会的进步。由此可见，无论是垄断激励还是技术公开，专利制度均是围绕发明创造而设计。发明创造作为专利制度的核心，其自应是专利权的保护对象。

至于发明创造的内容，则是专利权人为人类文明作出实质性贡献所在，具体体现为专利权人通过法定程序向公众公开的技术方案或设计方案。其次，从权利内容来看，专利法赋予专利权人享有实施其发明创造的权利。由于专利权本质上具有垄断属性，专利法对不同类型专利权人实施其发明创造可采取的行为方式进行了严格的规定。专利法并不保障专利权人必然从其专利权获得回报，而只是保障专利权人有按法定方式实施其发明创造的垄断性地位，使其可凭借享有的垄断性地位获得市场竞争优势，从而获得利益回报。专利权的保护对象和专利权的内容共同限制了专利权的保护范围。亦即专利权人行使其垄断性权利仅能针对其发明创造，且其行使垄断性权利的方式仅限于法定的方式。若他人未经专利权人的许可，虽采取法定专利实施方式但不针对专利权人的发明创造，抑或虽有利用专利权人发明创造的行为但其行为不属于法定的专利实施方式的，均不在专利权的保护范围之内，从而不构成对专利权的侵害。本案中，被告的行为即为虽采取了法定的专利实施方式——制造，但是其制造行为的目的是自用于制造另一产品，而在该另一产品中与涉案外观设计产品相似的产品并不可见，该制造行为的目的是针对该产品的功能而非外观，故被告不构成侵权。

编写人：重庆市第一中级人民法院 刘娟娟

整体视觉效果存在实质性差异的判断

——阿布都维力·巴拉提诉麦麦沙力·吾斯曼
侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区高级人民法院（2016）新民终字第 437 号民事判决书

2. 案由：侵害外观设计专利权纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：阿布都维力·巴拉提

被告（上诉人）：麦麦沙力·吾斯曼

【基本案情】

2013 年 4 月 17 日，阿布都维力·巴拉提向国家知识产权局提出“维吾尔族花帽”的外观设计专利权申请，2013 年 4 月 17 日，该专利获得授权公告，专利号：ZL 2013 3 0117705.8，专利证书号第 2525446 号。该外观设计的设计要点为形状与图案的结合，其中最能表达设计要点的图片或者照片是主视图。专利说明书所附照片显示的外观设计特征为：帽口呈正四边形，帽子的外形是由四瓣似三角形并刺有与主视图图案相同的面料缝合而成。主视图设计是两个首尾相连的巴旦木果实造型，每个果实造型内有两个小圆球，位于果实肥大部分处。两个巴旦木果实图案之间有一圆球图案。帽口边缘部分有四个半圆造型一字平行排列，半圆内的图案有两种形状，呈交叉排列。

庭审中，阿布都维力·巴拉提出示了一顶委托他人在麦麦沙力·吾斯曼店内购买的花帽，用以证明麦麦沙力·吾斯曼销售的花帽侵害了其外观设计专利权。麦麦沙力·吾斯曼虽不认可给原告销售的事实，但对该花帽是自己生产的事实不持异

议。麦麦沙力·吾斯曼生产销售的花帽外观设计特征为：帽口呈正四边形，帽子的外形是由四瓣似三角形并刺有与主视图图案相同的面料缝合而成。主视图设计是两个首尾相连的巴旦木果实造型，每个果实造型内有两个花蕊，位于果实肥大大部分处。两个巴旦木果实图案之间有一牛角图案。帽口边缘部分有四个半圆造型一字平行排列，半圆内的图案均相同。

【案件焦点】

被告生产、销售的花帽的外观设计是否落入外观设计专利权的保护范围。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为：判定被诉侵权设计是否落入涉案专利的保护范围，应当整体观察、综合判断，并以一般消费者的知识水平和认知能力为标准判断两者是否相同或者近似。本案被诉侵权产品与专利产品均为维吾尔族花帽，属于相同类型和用途的产品。将被诉侵权设计与专利设计相比对，相同之处为：花帽外形均是由四瓣似三角形的底料拼接在一起，主视图设计均是两个首尾相连的巴旦木果实造型，帽口边缘部分均为四个半圆平行排列。专利设计与被诉侵权设计不同之处为：前者的巴旦木果实肥大处内有两个小圆球图案，后者的巴旦木果实肥大处内是两个花蕊图案；前者两个巴旦木之间是一圆球图案，后者两个巴旦木之间是一牛角图案；前者帽口边缘部分半圆造型内部的图案有两种，呈交叉排列，后者帽口边缘部分半圆造型内部的图案是一种。由上述分析可见，将两个巴旦木果实首尾相连的布局方式与产品形状相结合应该是涉案专利最显著的设计特征，被诉侵权设计实质是采用了涉案专利设计的设计方案，其将花蕊图案代替圆球图案的差异是局部的、细微的，以一般消费者的知识水平和认知能力，难以认为两者在整体视觉效果上存在实质性的差异，故应当认定被诉侵权设计与涉案专利构成近似，落入涉案专利的保护范围。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条第（一）项、第（六）项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《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》第八条、第十一条之规定，判决如下：

一、麦麦沙力·吾斯曼立即停止生产、销售侵害阿布都维力·巴拉提外观设计专利“维吾尔花帽”（专利号 ZL 2013 3 0117705.8）的侵权行为；

二、麦麦沙力·吾斯曼内赔偿阿布都维力·巴拉提经济损失 20000 元。

麦麦沙力·吾斯曼持原审起诉意见提起上诉。新疆维吾尔自治区高级人民法院经审理认为：涉案授权专利产品及被诉侵权产品均为维吾尔族人民作为其民族特色花帽家族中的一员“巴旦木花帽”，以巴旦木杏核为基本造型，经过变形和添加构成图案纹样，此类花帽以男帽极为多见，一般用黑底、白花平绣，巴旦木纹样造型头圆、尾尖，具有前后方向的变化，四个巴旦木杏核以旋转适合的骨架排列构成，纹样姿态丰富多样，活泼多变，花色古朴、肃穆、素雅、大方，俗称巴旦木花帽，维吾尔族人民群众都有佩戴花帽的习俗，它不但是生活中必不可少的日用品，而且也是一种具有强烈民族特色的工艺品。将被诉侵权设计与专利设计相比对，被诉侵权涉及将涉案专利首尾相连的巴旦木杏核肥大处内的两个小花瓣图案代替两个小圆球图案，将涉案专利两个巴旦木杏核之间的一圆球图案代替一牛角图案的差异及帽口边缘部分半圆造型内部的图案的差异是局部的、细微的，以一般消费者的知识水平和认知能力，难以认为两者在整体视觉效果上存在实质性差异，故原审法院认定被诉侵权设计与涉案专利构成近似，落入涉案专利的保护范围并无不当。

新疆维吾尔自治区高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第（一）项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

维吾尔族花帽有着悠久的历史，巴旦木花帽更因其选用了巴旦木杏核为基本图案在花帽中占据着重要地位，这也是被告在一、二审中均坚持认为原告所设计的“维吾尔花帽”不具有新颖性，不应被保护的主要抗辩意见。本案处理过程中，法院在考虑花帽形状属于惯常设计的情况下，认为图案对视觉效果应更具有影响力，也就是说，就维吾尔族花帽而言，因外形轮廓均比较接近，共性设计特征对于此类花帽一般消费者的视觉效果的影响比较有限，花帽图案的设计特征的变化则会引起消费者的注意，对于整体的视觉效果影响更大。经比对，将两个巴旦木果实首尾相

连的布局方式与产品形状相结合应该是涉案专利最显著的设计特征，被诉侵权设计实质是采用了涉案专利设计的设计方案，其将花蕊图案代替圆球图案的差异是局部的、细微的，以一般消费者的知识水平和认知能力，难以认为两者在整体视觉效果上存在实质性的差异，故应当认定被诉侵权设计与涉案专利构成近似，落入涉案专利的保护范围。

编写人：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 唐楠

5

外观设计专利侵权中“转用”的认定

——深圳市卓翼通科技有限公司诉深圳市泓世泽科技有限公司
侵害外观设计专利权案件

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省高级人民法院（2016）粤民终1076号民事判决书

2. 案由：侵害外观设计专利权纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：深圳市卓翼通科技有限公司（以下简称卓翼通公司）

被告（上诉人）：深圳市泓世泽科技有限公司（以下简称深圳泓世泽公司）

【基本案情】

卓翼通公司诉称：其系专利号为ZL201430046492.9、名称为“等离子车载空气净化器”的外观设计专利的独占被许可人，深圳泓世泽公司、东莞市泓世泽环保科技有限公司（以下简称东莞泓世泽公司）未经该专利权人或者卓翼通公司的许可，制造、销售、许诺销售该专利产品，侵犯了卓翼通公司的本案专利权，给其造成了严重的经济损失，故请求判令深圳泓世泽公司、东莞泓世泽公司停止侵权并赔偿损失。

深圳泓世泽公司辩称：被控侵权产品与本案专利相同点在于整体形状，不同点

在于被控侵权产品顶部存在“WiFi”指示图设计，而专利的杯身整体设计是由其他产品的设计转用而来，因此本案专利的“杯身”造型属于现有设计，对于产品的整体视觉效果影响较小。进而产品顶部是否存在 WiFi 指示图标这一细节上的差别，构成被控侵权产品与本案专利之间的显著差别，故而被控侵权产品与本案专利既不相同也不相近似，不落入本案专利的保护范围。

【案件焦点】

被控侵权产品是否落入本案专利的保护范围。

【法院裁判要旨】

深圳市中级人民法院审理认为：外观设计专利的保护范围应当以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当首先审查外观设计专利产品与被控产品是否属于同类或者近类产品；然后应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被控侵权产品设计特征的整体视觉效果进行综合判断。

本案外观设计专利产品与被控侵权产品均系“车载空气净化器”，是同类产品。将被控侵权产品与本案专利进行比对，二者整体形状相同，均呈类似圆柱体，柱身上部直径最大，靠近底部直径最小，中部收腰，侧边平滑过渡。顶部均为圆形，一条弧线将圆形横向分割为两部分，每一部分均呈月牙形，二者的控制按钮均分布在一个月牙中，且控制按钮的数量、线条以及排列构成的图案均相同。出风口设计相同，均系两列排布的隔栅，且均位于圆柱体的上半部。二者的不同在于被控侵权产品的顶部圆形中有一个形似 WiFi 指示图标的风口设计，而本案专利没有该设计。

针对上述不同，深圳泓世泽公司认为本案专利的整体形状系由其他种类产品即“杯子”的外观设计“转用”而来，形状的创新程度有限，产品其他部分的设计对视觉效果的影响更加显著，因此被控侵权产品与本案专利间有无“WiFi 指示图标”的设计差别，构成显著差异，被控侵权产品与本案专利既不相同也不相近似。

“转用”是指将产品的外观设计应用与其他种类的产品。根据《中华人民共和国专利法》第二十三条第二款关于“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”的规定，授权设计与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。据此，当一份授权设计与不同种类产品现有设计的外

观相同或者近似，同时在该授权设计相同或者相近类产品的现有设计中存在具体的转用手法的启示时，应当认定授权设计与现有设计特征的组合相比，没有明显区别。但在本案中，深圳泓世泽公司并未提交证据证明在授权设计相同或者相近类产品与“杯子”产品之间存在具体的转用手法的启示。退一步讲，即便如深圳泓世泽公司所主张，在空气净化器与杯子之间证明存在转用手法的启示，将授权设计与深圳泓世泽公司主张的与授权设计最为近似的“水杯（CQG1037）”的外观设计进行比对，二者虽然整体上均呈上宽下窄的类圆柱体形状，但二者之间在形状与图案上仍然存在显著区别：二者柱身的直径与高的比例不同，前者柱身更为修长；前者由顶部突起、顶部镶边、杯身和底部镶边四部分组成，后者由杯盖、柱体、底部镶边三部分组成；前者顶部镶边有两个斜面，后者没有该设计特征；前者杯身背后有出风口设计，后者没有该设计特征；前者顶部面盖被一条弧线分为两个月牙，其中一个月牙内分布了按钮和指示灯，后者没有该设计特征。因此本案专利设计与深圳泓世泽公司主张的对比设计整体形状、图案等设计均存在很大差别，二者之间不相同也不相近似，因此即便存在转用手法的启示，本案专利也不属于现有设计特征的简单组合，深圳泓世泽公司关于本案专利系“杯子”产品的简单转用，其形状不能区别于现有设计的主张缺乏事实和法律依据。综上，被控侵权产品与本案专利虽然存在有无WiFi指示图标的区别，但该区别属于局部细微变化，不会对整体视觉效果产生显著影响，被控侵权产品与本案专利无实质性差别，构成相近似，落入本案专利的保护范围。

深圳市中级人民法院根据《中华人民共和国专利法》第二十三条、《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》第十一条的规定，判决：

一、深圳泓世泽公司、东莞泓世泽公司立即停止侵害卓翼通公司涉案“等离子车载空气净化器”（专利号为ZL201430046492.9）的外观设计专利权，销毁库存侵权产品；

二、深圳泓世泽公司、东莞泓世泽公司于一审判决生效之日起十日内连带赔偿卓翼通公司经济损失及合理支出费用共计人民币7万元；

三、驳回卓翼通公司的其他诉讼请求。

深圳泓世泽公司不服一审判决，提起上诉。广东省高级人民法院审理后依照

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决：
驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“转用”抗辩是什么？在专利侵权案件中，由于我们对专利的有效性不做审查，不能将其他种类的产品设计与专利对比，因此被告若以“转用”做不侵权抗辩，实质上是将转用的其他种类产品的现有设计视为相同或者相近似种类产品的现有设计，参考适用现有设计抗辩的有关规定。因此转用在侵权纠纷中的应用就是在符合特定条件（该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示）下，将其他种类产品的外观设计与涉案被控侵权产品进行对比，若相同或者相近似，则被控侵权产品的现有设计抗辩成立，不构成侵权。

“转用”作为现有设计抗辩的条件是什么？转用的条件有二，一是产品的外观设计是由其他非相同或者非相近似种类产品的现有设计得到的。这里强调的是：转用的必须是现有设计，而非现有设计特征，即必须是其他种类产品的所有设计特征的总和，而不能从其他种类产品的现有设计中分割出某个或者某些设计特征来主张转用。也就是说如果被控侵权产品只是使用了其他种类产品的某个或者某几个设计特征，则不属于转用；二是该具体的转用手法在相同或者相近类产品的现有设计中存在启示。

本案中，被告主张属于“转用”情形。但其关于本案因构成“转用”而不侵权的观点是：由于本案专利使用的产品形状是转用了其他种类产品的现有设计特征，因此该产品形状属于现有设计特征，在侵权比对中该形状对视觉产品的影响应当忽略或者弱化，故而被控侵权产品与本案专利对比中，除形状之外的其他差别就成了对视觉效果会产生显著影响的差别。

本案被告的观点有两个错误：首先，转用作为同类比对的例外情形，有着严格的适用条件，如前所述，转用必须是其他种类产品的现有设计，而不能只是个别的设计特征。只引用了其他种类产品的某个或者某几个设计特征，不属于转用。第二，被告要求弱化产品形状对于整体视觉效果的影响，其法律依据应当是《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》第十一条的规定，人民法院在认定外观设计是否相同或者近似时，……授权外观设计区别于现有设计

的设计特征相对于授权外观设计的其他特征通常对视觉效果更有影响力。该条文中所指的现有设计的设计特征，仅仅是指同类产品的现有设计，而非其他种类产品的现有设计。被告若想主张应当在侵权对比中应当忽略或者弱化产品形状对视觉效果的影响，应当举证证明该产品形状是同类产品的现有设计的设计特征，而不能以其他种类产品的现有设计特征作为抗辩依据。因此，被告的“转用”抗辩不能成立。

编写人：广东省高级人民法院 李金娟

二、商标纠纷

6

驰名商标保护规则的适用

——丰益贸易（中国）私人有限公司诉国家工商行政管理总局
商标评审委员会、扬州海华环保科技有限公司商标异
议复审行政案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市高级人民法院（2016）京行终第 3520 号行政裁定书

2. 案由：商标异议复审行政纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：丰益贸易（中国）私人有限公司（以下简称丰益贸易公司）

被告（上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）

第三人：扬州海华环保科技有限公司（以下简称扬州海华公司）

【基本案情】

第 4398061 号“金龙鱼”商标（以下简称被异议商标），由扬州海华公司于 2004 年 12 月 6 日提出注册申请，指定使用在国际分类第 16 类建筑模型、室内水族池、水族池罩等商品上。

引证商标为“金龙鱼”系列文字及图形商标，该商标专用权人为丰益贸易公司，该系列商标申请日均早于被异议商标的申请日，核定使用在国际分类第29类食用油和油脂、人造奶油、植物油脂等商品上。

丰益贸易公司在法定期限内提出异议申请。2011年3月23日，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）作出第6974号裁定，认为：丰益贸易公司所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。

丰益贸易公司不服，申请复审。2014年1月7日，商标评审委员会作出商评字（2013）第148193号《关于第4398061号“金龙鱼”商标异议复审裁定书》（以下简称被诉裁定），认定：丰益贸易公司提交的证据虽然能证明“金龙鱼”商标具有很高的知名度，但被异议商标指定使用的商品与丰益贸易公司“金龙鱼”商标据以驰名的食用油、油脂等商品在原料、功能、用途等方面差异较大，故被异议商标的注册与使用一般不易误导公众。被异议商标未构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年《商标法》）第十三条第二款所指的情形。商标评审委员会裁定：被异议商标予以核准注册。

丰益贸易公司不服，提起诉讼，认为被异议商标构成2001年《商标法》第十三条第二款所规定的情形。

【案件焦点】

被异议商标是否构成了复制、摹仿、翻译他人已经注册的驰名商标，误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害，构成了2001年《商标法》第十三条第二款规定的情形。

【法院裁判要旨】

北京市第一中级人民法院经审理认为：引证商标“金龙鱼”使用在食用油等商品上已列入1999年4月商标局编制的《全国重点商标保护名录》。在被异议商标申请日之前，“金龙鱼”商标使用在食用油上在销量、知名度方面均位于同类产品的前列。因此，“金龙鱼”商标使用在食用油等商品上已构成驰名商标。虽然，被异议商标指定使用的建筑模型、室内水族池、水族池罩等商品与引证商标核定使用的商品不同，但是被异议商标“金龙鱼”与引证商标“金龙鱼”在文字构成、呼叫、含义上完全相同。被异议商标的注册申请构成了在不相同或者不相类似的商品上对

已注册驰名商标的复制，易误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。被异议商标应不予注册并禁止使用。商标评审委员会对上述事实认定有误，应予纠正。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（二）项之规定，作出如下判决：

一、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字（2013）第 148193 号《关于第 4398061 号“金龙鱼”商标异议复审裁定书》；

二、国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出裁定。

商标评审委员会提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为：一审判决综合在案证据，结合引证商标“金龙鱼”曾在其他案件中被认定过知名的受保护记录，对引证商标“金龙鱼”的知名度予以认可，符合驰名商标认定的综合性判断规则。然而，考虑到被异议商标指定使用的建筑模型、室内水族池、水族池罩等商品与引证商标“金龙鱼”核定使用的食用油等商品在功能、用途、生产部门、消费渠道等方面差异较大，且根据在案证据亦不足以证明会减弱引证商标“金龙鱼”与其食用油等商品的对应程度，故被异议商标的注册申请不会误导公众，致使驰名商标注册人利益可能受到损害，不符合 2001 年《商标法》第十三条第二款规定的情形。在被异议商标并不属于前述条款所规定的情形下，根据按需认定的原则，不再对引证商标“金龙鱼”在食用油等商品上是否构成驰名予以单独认定。原审判决认定结论错误，应予纠正。商标评审委员会的上诉理由具有事实及法律依据，应予支持。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条，第八十九条第一款第（二）项、第三款的规定，作出如下判决：

一、撤销北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第 8572 号行政判决；

二、驳回丰益贸易（中国）私人有限公司的诉讼请求。

【法官后语】

在对驰名商标保护范围进行界定时，可以从以下七个方面综合予以认定：

1. 驰名商标的显著性。本案中，引证商标的“金龙鱼”文字本身为现实自然界存在的水生鱼类的名称，即非臆造性词汇，被其他经营者联想作为商标予以注册

的可能性也就越大。

2. 驰名商标的知名度。本案中，基于引证商标多次受保护的记录以及在案其他证据，在“食用油”商品上的知名度是应当得以确认的，但是就知名度本身而言，也是存在个体差异的，会基于不同案件证据所呈现的具体内容得出相应程度的判断。

3. 标志之间的近似程度。本案中，虽然引证商标与诉争商标都含有“金龙鱼”，然而考虑到诉争商标指定使用建筑模型、室内水族池、水族池罩等商品，当消费者在该类商品上认读到“金龙鱼”时，其对引证商标的联想应当是有限的。

4. 商品（服务）之间的关联程度。本案中，被异议商标指定使用的建筑模型、室内水族池、水族池罩等商品与引证商标“金龙鱼”核定使用的食用油等商品在功能、用途、生产部门、消费渠道等方面差异明显，关联程度较弱。

5. 商标实际使用状态。本案中，当事人对此并未举证予以证明，但是根据日常的生活常识可知，二者商品在销售渠道、场所等方面差异明显，特别是诉争商标指定使用的建筑模型、室内水族池、水族池罩等商品专业性较强，在特定专业领域市场内销售的情形较多，不同于一般的生活食用产品的销售领域。

6. 判断主体的界定及重合程度。本案中，“食用油”市场中的品牌种类较多，其消费群体虽然庞大，但是在当事人并未举证证明其所占市场比率的情况下，不易将相关消费群体均被认知为引证商标的消费者，故在考虑诉争商标指定使用商品的消费群体的特殊性情况下，诉争商标与引证商标的消费群体并不当然具有高度的重合性。

7. 注册的主观意图。可以通过诉争商标申请注册主体所注册商标的数量、自身的经营规模、范围、是否存在待价而沽的情形等，对其主观意图进行判断。若能够认定申请注册诉争商标存在恶意，明显违背诚实信用原则的，则被法律予以规制的可能性越大。本案中，基于在案证据尚不足以推定诉争商标申请主体具有主观恶意。

编写人：北京市高级人民法院 陶钧

无效宣告中“恶意”的认定

——杭州奥普电器有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标权无效宣告行政案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院（2016）京行终字第 5666 号行政判决书

2. 案由：商标权无效宣告行政纠纷

3. 当事人

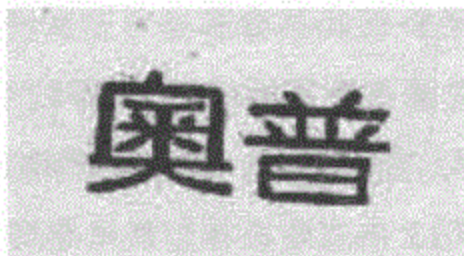
原告（被上诉人）：杭州奥普电器有限公司（以下简称杭州奥普公司）

被告（上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）

第三人（上诉人）：云南奥普伟业金属建材有限公司（以下简称云南奥普公司）、浙江现代新能源有限公司（以下简称现代新能源公司）

【基本案情】

第 1737521 号“奥普 aopu”商标（以下简称诉争商标，见下图）由瑞安市奇彩贸易公司（以下简称瑞安奇彩公司）于 2001 年 3 月 27 日向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出注册申请，于 2002 年 3 月 28 日核准注册，核定使用商品为第 6 类：金属建筑材料。2004 年 12 月 28 日，该商标转让给该公司法定代表人涂秀平，2009 年 8 月 7 日又转让给现代新能源公司。2013 年 6 月 13 日，经变更，该商标由新能源公司与云南奥普公司共有。诉争商标专用期限至 2022 年 3 月 27 日。



诉争商标

第 1187759 号“奥普”商标（以下简称引证商标，见下图）由杭州奥普公司于 1997 年 4 月 16 日向商标局提出注册申请，于 1998 年 6 月 28 日核准注册，核定使用商品为第 11 类：热气淋浴装置；浴用加热器；淋浴单间等商品上。该商标专用期限至 2018 年 6 月 27 日。



引证商标

2009 年 11 月 6 日，杭州奥普公司提出对诉争商标的撤销申请，并请求认定引证商标为驰名商标，依据驰名商标的保护规定对其进行保护。商标评审委员会经审理，于 2015 年 7 月 14 日作出商评字（2015）第 48255 号《关于第 1737521 号“奥普 aopu”商标无效宣告请求裁定书》（以下简称被诉裁定），该裁定认定杭州奥普公司请求依据 2001 年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称 2001 年《商标法》）第十三条第二款、第四十一条第二款的规定撤销诉争商标的请求不能成立。商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。

杭州奥普公司向法院提交了 20 份证据：证据 1：商标评审委员会作出的商评字（2014）第 97616 号《关于第 1737531 号“奥普 aopu”商标撤销复审决定书》，用以证明诉争商标使用较少；证据 2：“海盐县正大广告有限公司”和“嘉兴三普文化传媒有限公司”工商公示信息，用以证明两公司与现代新能源公司签订《户外广告合同》之时均未成立；证据 3：现代新能源公司《变更登记情况》，用于证明 2006 年 5 月嘉兴现代联合新能源有限公司与海盐县于城纸箱厂签订的 2 份《委托加

工合同》，其中“嘉兴现代联合新能源有限公司”的印章明显模糊，有伪造嫌疑；证据 4：浙江省国家税务局发票查验系统对 03148278、03148277、03180311 三张发票查验对比结果，除 03180311 号发票外，其余发票均系伪造。证据 5-10 号为奥普控股有限公司 2006 年至 2013 年业绩公布、报纸期刊关于消费者对诉争商标与引证商标误认的报道等，用于证明诉争商标与引证商标共存于市场已经造成相关消费者混淆、误认；证据 11：(2015)浙杭钱证内字第 7604 号《公证书》《盛林君：奥普 AOPU 吊顶的野战商业智慧》，用以证明诉争商标在实际使用中存在变形使用、超出核定商品范围使用情况，恶意攀附杭州奥普公司驰名商标商誉；证据 12：专家意见书，从理论角度证明被诉裁定认定事实错误；证据 13-20：系对该案有指导借鉴意义的判决书及学理分析文字等，如 (2001)高行终字第 397 号判决书、(2015)民终字第 428 号民事裁定书，用于证明恶意注册行为中，恶意的判断应综合考虑商标的近似程度、显著性等因素以及相关公众对驰名商标与诉争商标已经发生混淆、误认等情形。

云南奥普公司以及现代新能源公司向法院提交了 16 份证据：1-2 号证据为 (2010)苏中知民初字第 312 号判决书和 (2011)苏知民终字第 143 号判决书，用以证明杭州奥普公司利用自身在电器中的“奥普”“AUPU”品牌知名度，强行将该商标使用至金属吊顶扣板产品中的行为，侵犯了云南奥普公司注册商标专用权；3-16 号证据为云南奥普公司对诉争商标的宣传及使用情况介绍，如央视广告截图、百度推广付费协议、委托加工合同及发票等，用以证明诉争商标经过第云南奥普公司实际使用和宣传推广，在相关公众中已经形成较高的知名度，在建筑装饰装修材料行业领域已经有一定影响，且影响力一直在扩大。

【案件焦点】

杭州奥普公司超出五年提出的无效宣告请求是否成立，即诉争商标的注册是否具有恶意，引证商标是否构成驰名商标。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：关于引证商标是否构成了第 11 类“热气沐浴装置、浴用加热器”商品上的驰名商标问题。杭州奥普公司提供的企业生产销售情况、广告宣传情况、所获荣誉等证据可以证明引证商标经过广泛使用和宣传，已经

为中国大陆地区相关公众广为知晓并享有较高声誉，在诉争商标申请注册日之前就已经形成一定稳定的市场秩序，因此，商标评审委员会结合诉争商标的持续使用、宣传以及在先曾有被司法认定驰名商标的记录，综合认定引证商标为第11类“热气沐浴装置、浴用加热器”商品上的驰名商标正确，予以确认。云南奥普公司、现代新能源公司关于引证商标在诉争商标申请之前尚未构成驰名商标的陈述意见缺乏依据，不予支持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，作出如下判决：

一、撤销被诉裁定；

二、商标评审委员会就杭州奥普公司对诉争商标提起的无效宣告请求重新作出裁定。

商标评审委员会、云南奥普公司及现代新能源公司均不服原审判决，提出上诉，请求撤销原审判决，维持被诉决定。杭州奥普公司服从原审判决。

北京市高级人民法院经审理认为：综合考虑在案证据，引证商标在诉争商标申请日前在热气沐浴装置、浴用加热器商品上为相关公众所熟知，构成驰名商标。

关于诉争商标的注册是否具有恶意的的问题。从诉争商标与引证商标的近似程度、引证商标的知名度、从核定使用商品的关系以及诉争商标的实际使用情况来看，瑞安奇彩公司申请注册诉争商标的行为难谓正当。诉争商标的申请注册具有恶意，杭州奥普公司对其提出的无效宣告请求符合2013年修正的《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款的规定，三上诉人的相关上诉理由不能成立。

诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿。引证商标在浴用加热装置等商品上构成驰名商标，将诉争商标核定使用在金属建筑材料商品上，金属建筑材料的相关公众能够在相当程度上联想到引证商标，从而减弱引证商标显著性，损害杭州奥普公司的利益。诉争商标的注册违反2001年《商标法》第十三条第二款的规定，三上诉人的相关上诉理由不能成立。三上诉人关于诉争商标经过长期使用，客观上能够与引证商标相区分，形成稳定的市场秩序的上诉理由也不能成立。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

针对驰名商标权利人或者利害关系人超出五年提出的无效宣告请求，在适用 2001 年《商标法》第十三条第二款时，是否还需要将“恶意”作为一个单独要件存在争议。本案是涉及这个问题的典型案例。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十五条对此作出了原则性规定，本案在该条指引下，进一步探讨了“恶意”的含义、认定恶意的考量因素、举证责任分配标准，以及此类案件的审理思路。

认定是否具有恶意可以考虑如下因素：1. 诉争商标与引证商标的近似程度。诉争商标与引证商标的近似程度越高，诉争商标注册人独立创作的可能性越小，明知引证商标而复制、摹仿的可能性越大，同时，如果引证商标由臆造词构成，则该标志的独创性程度通常较高，不同主体使用相似标志的可能性较小，复制、摹仿的可能性越大。2. 引证商标的知名度。引证商标的知名度与相关公众的知晓程度有关，诉争商标的注册人在申请注册之时理应注意避让那些具有较高知名度的商标，以免产生混淆可能性或者误导公众。3. 核定使用商品之间的关联关系。核定使用商品关联的远近关系到诉争商标的注册是否会导致混淆可能性或者误导公众。在功能、用途、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相去甚远的商品上注册的两个商标不会误导公众，或者使之产生混淆的可能性，诉争商标的注册人也难以从中获利，反之亦然。4. 诉争商标的使用方式。虽然进行恶意注册判断应当以诉争商标申请注册时的事实状态作为判断基准，但此后诉争商标的使用方式可用以推定商标申请人注册时的主观状态。

编写人：北京市高级人民法院 戴怡婷

驰名商标侵权认定之商标使用是对商标功能的利用

——贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司诉贵州永红食品有限公司、北京欧尚超市有限公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院（2017）京民终字第28号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（以下简称贵阳老干妈公司）

被告（上诉人）：贵州永红食品有限公司（以下简称贵州永红公司）、北京欧尚超市有限公司（以下简称北京欧尚公司）

【基本案情】

涉案商标为第2021191号“老干妈”商标，注册人为贵阳老干妈公司，该商标于2003年5月21日核准注册，核定使用商品为第30类：豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油等商品，经续展，涉案商标专用期限至2023年5月20日。

涉案第2021191号“老干妈”商标曾在2011年、2014年、2015年、2016年多次被国家工商行政管理总局商标局、国家工商行政管理总局商标评审委员会和相关法院认定为驰名商标。

贵州永红公司拥有第4686272号、第10781638号、第3550793号、第5853924号的“牛头牌及图”系列注册商标，核定使用商品为第29类牛肉食品。“牛头牌及图”商标曾在2010年被商标局认定为驰名商标。

根据（2015）京方圆内经证字第27571号公证书记载，2015年9月14日，贵

阳老干妈公司的委托代理人在公证员的陪同下，在北京欧尚公司位于北京市朝阳区香宾路 66-1 的商铺处购买了三支牛肉棒（以下简称涉案商品），单支售价为 24.8 元，并当场取得购物小票以及发票一张，发票上加盖有被告北京欧尚公司来广营店的印章。涉案商品包装的正面上部标有贵州永红公司所拥有的“牛头牌及图”商标，中部印有“老干妈味”字样；包装背面标有涉案商品品名为“老干妈味牛肉棒”，注明配料有牛肉、豆豉、鱼露等，还写明了涉案商品的制造商是贵州永红公司，地址是贵州省惠水县永红绿色食品工业园。

贵州永红公司确认北京欧尚公司销售的涉案商品系贵州永红公司生产。贵州永红公司自 2014 年开始购入贵阳老干妈公司生产的“老干妈”牌豆豉作为调料生产涉案商品，贵州永红公司生产的牛肉棒除了涉案商品中标明的“老干妈味”，还有“原味”“麻辣”“香辣”“黑胡椒”等其他商品。2015 年贵州永红公司生产的“老干妈味牛肉棒”销售收入总计 219485.7 元。贵阳老干妈公司还提交了其合理支出的相关票据。

【案件焦点】

被告贵州永红公司在涉案商品上使用“老干妈味”字样是否属于商标使用以及是否属于商标的合理使用行为。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：涉案“老干妈”商标为驰名商标，可以享有跨类保护。传统混淆理论认为“商品来源存在混淆的可能”是商标保护的基础，而被告使用“老干妈味”字样并非用于识别来源，如何认定被告的使用行为是本案定案的关键。而对具备显著广告效应的驰名商标而言，无混淆，仍可能侵害权利人的利益。有必要从商标功能视角去解释“商标使用”，可以将其分为“识别性商标使用”和“广告性商标使用”。识别性商标使用行为目的是使消费者对来源产生混淆，属于混淆式侵权；而在广告性商标使用行为后果在于淡化驰名商标的显著性，属于淡化式侵权。被告贵州永红公司将涉案驰名商标作为自己牛肉棒产品的系列名称，用涉案驰名商标来描述自己的产品，会使消费者误以为涉案产品与商标权人贵阳老干妈公司具有某种联系，被告贵州永红公司将“老干妈味”作为一种口味，有可能导致涉案驰名商标的显著性、识别性减弱，甚至会导致其