



广东律师系列丛书之十八



GUANG DONG LAWYERS

知识产权典型案例 主办律师评述

广东省律师协会 编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

广东律师系列丛书之十八

知识产权典型案例 主办律师评述



丛书主编 欧永良
副主编 王波 吴友明
执行主编 叶港

本册主编 邓尧
本册副主编 王广华 吕月凡 岑心平 陈建南
江知芸 周清华
编委 王永红 刘孟斌 刘延喜 饶卫华
任琳 戴锦良 董咏宜 黎叶
杨家睦 熊仁武 崔军 黄智勇
肖革文 胡波
编辑 邓捷 黎雪滢

法律出版社 LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权典型案例主办律师评述/ 广东省律师协会
编. —北京:法律出版社, 2015. 9
ISBN 978 - 7 - 5118 - 8445 - 9

I. ①知… II. ①广… III. ①知识产权—案例—中国
IV. ①D923. 405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 218315 号

知识产权典型案例主办律师评述
广东省律师协会 编

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 薛 晗
责任编辑 薛 晗 慕雪丹
装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 固安华明印业有限公司
责任印制 翟国磊

开本 A5
印张 7.5
字数 206 千
版本 2015 年 10 月第 1 版
印次 2015 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 8445 - 9

定价:43.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

广东省律师协会知识产权法律专业委员会自 2013 年便开始在全省范围内征集、评选知识产权典型案例,并举行巡回案例报告会,至今已连续举办两年。为扩大交流学习的范围,加强典型案例的指导作用,我们从征集的案例中挑选并组织编写了这本以案例研究为主的知识产权专业书籍。

本书所收集的文章,全部由案件主办律师亲自撰写,有对案件事实、案件结果的客观介绍,真实还原案例的来龙去脉;有结合案例所涉及的法律问题、争议焦点的研究分析,凸显一线律师的扎实功底;也有精心刻画律师承办案件的心路历程,彰显其办理案件独到的思维与技巧。

正如霍姆斯大法官所言,“法律的生命不是逻辑,而是经验”^{〔1〕},从英国历史悠久的判例传统到中国古代法制的经验哲学,无不阐述着案例的理性与智慧。相信这本既具理论性,又注重实务性的案例研究论著,对法学研究者、企业管理者而言具有较大的参考价值,对法律实务工作者尤其律师而言,更加具有借鉴与指导意义。

本书一共收录 38 篇案例评析文章,涉及知识产权多个领域,囊括了民事、刑事、行政实体以及程序的典型判解,类型多样齐全,内容丰富新

〔1〕 [美]奥利弗·温德尔·霍姆斯:《普通法》,冉昊、姚中秋译,中国政法大学出版社 2006 年版,第 1 页。

颖。为方便阅读,我们将本书分为商标法、专利法、著作权法和反不正当竞争法等多个篇章。案件的法律效力状态为作者提交文章时的状态,作者所在的律师事务所也系提交文章时的情况,出版时未予更新。除了对文章体例进行适当修改外,本书尽量保留文章原貌,以便读者了解办案律师的真实观点和办案体会。

最后,借本书出版之际,我仅代表广东省律师协会知识产权法律专业委员会向各位作者、各位积极参与案例征集活动的律师表示感谢!还有诸多不能具名师友之善良、真诚襄助,在此予以鸣谢!同时,衷心希望各位读者及同仁提出宝贵的意见,继续关注和支持广东知识产权法律服务事业的发展!

广东省律师协会知识产权法律专业委员会主任 邓尧

二〇一五年七月

目 录

Contents

一、商 标 法

涉外定牌加工行为的商标侵权责任认定

- 长林五金制品(珠海)有限公司与江某某侵害商标专用权
纠纷案 (3)

市场的开办者及管理者的义务及责任承担

- 新百丽鞋业(深圳)有限公司与华南国际工业原料城(深
圳)有限公司、龚某某侵害商标权案 (10)

商标侵权纠纷中的商标近似认定

- 陈某某诉广州市世迅制冷设备工程有限公司、广州市海迅
制冷设备有限公司、青岛海尔施特劳斯水设备有限公司侵
害商标权纠纷 (15)

商标近似的判断标准以及特有名称与装潢的权益能否分离的 判定

- 苏国荣与商评委、荣华饼家有限公司关于第 3301751 号
 商标异议复审行政纠纷案 (22)

假冒注册商标罪中“同一种商品”的认定

- 杜某公司的实际经营者、法定代表人、总经理和部分中层
员工共十四名被告人,因生产、销售涉嫌假冒“DOMINO”
商标的喷码机被控假冒注册商标罪辩护案 (28)

商标侵权构成认定

- 东莞亲亲我实业有限公司诉广州市花都洪宇塑胶制品厂
商标侵权纠纷案 (35)

判定商标近似需要考虑商标指定使用商品与商标的关联关系

- 美的集团股份有限公司与马荣某、国家工商行政管理总局
商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案 (41)

商标近似撤销案件中商标近似的判定

- 原告汕头市澄海区双星玩具有限公司诉被告国家工商行政
管理总局商标评审委员会、第三人广东奥飞动漫文化股
份有限公司商标争议行政纠纷案 (45)

商标局部多处不同但整体相近且颜色一致的商标侵权判定

- 中顺洁柔纸业股份有限公司诉陈丽君侵害商标权纠纷案
..... (49)

二、专 利 法

“无水银碱性钮形电池”专利权无效及侵权纠纷系列案

- 新利达电池实业(德庆)有限公司等与松柏(广东)电池有
限公司等侵害实用新型专利权纠纷 (57)

侵犯专利权诉讼中先用权抗辩之疑难法律问题解析

- 以“强力定眩胶囊”药品侵犯专利权纠纷案为视角 (68)
以高度盖然性证明标准判定共同侵权行为成立

- 汪某某与广州日月星汽车用品有限公司、李某某侵害实用
新型专利权纠纷案 (76)

侵害“空客 A380”登机桥发明专利权纠纷案

- 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、深圳中集天
达空港设备有限公司诉蒂森克虏伯机场系统(中山)有限
公司、广州白云国际机场股份有限公司发明专利纠纷案
..... (83)

专利诉讼中说明书及附图对权利要求进行解释的应用

- 豪佳电子(深圳)有限公司诉深圳威虎光电有限公司实用新型专利权侵权纠纷案 (88)

确认不侵害专利权案件若干问题

- 珠海某电力安全技术股份有限公司诉南京某电力工程有限公司确认不侵害专利权纠纷及反诉侵害实用新型专利权纠纷案 (96)

专利权利要求的性质及其解释的认定方法及侵害发明专利行为的判定

- 华为技术有限公司诉中兴通讯股份有限公司侵害发明专利纠纷案 (101)

利用海关知识产权保护措施制止专利侵权行为

- 某外国公司诉深圳某两公司专利侵权纠纷案 (107)

实用新型专利许诺销售侵权行为中被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围的判断及是否需要承担侵权赔偿责任

- 杭州巨星科技股份有限公司与佛山市顺德区敦昌塑料五金实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案 (111)

外观设计侵权纠纷中利用网页证据作为现有设计抗辩的认定

- 广州威捷日用化妆品有限公司诉广东万宁连锁商业有限公司侵害外观设计专利权纠纷案 (116)

知识产权侵权中名义经营者和实际经营者共同责任的认定

- 广东某汽车用品制造有限公司诉广州市某电子科技有限公司、佛山市某汽车用品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案 (120)

实用新型专利发明人的判定

- 李某某诉深圳市某实业有限公司、湖北某电子科技有限公司、喻某某发明创造发明人署名权、职务发明创造发明人奖励、报酬纠纷 (124)

原告如何进行方法专利侵权诉讼的举证初探

- 大赛璐化学工业株式会社诉塞拉尼斯(南京)化工有限公司

- 司专利侵权民事诉讼案 (128)
- 专利侵权诉讼中全面覆盖原则的运用
- 华为技术有限公司诉中兴通讯股份有限公司侵害发明专利权纠纷案 (131)
- 十年磨一剑
- 天维健康产品国际有限公司、盈康科技控股国际有限公司、钟某某、广州雅芳保健品制造有限公司应诉广州绿色盈康生物工程有限公司侵害发明专利权纠纷案 (135)
- 知识产权侵权诉讼中被控产品生产者的认定
- 美的集团有限公司诉中山市士林电器有限公司侵犯外观设计专利权纠纷等系列案 (142)
- 电学发明专利技术方案的侵权分析
- 熊锐、深圳全球锁移动安全有限公司诉深圳市慧视通科技股份有限公司发明专利侵权纠纷案 (147)
- 用于评价发明专利创造性的最接近的现有技术的判定标准
- 黄某某诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人好孩子儿童用品有限公司发明专利无效决定行政纠纷案 (151)
- 庭审缘何三分钟
- KONG 与深圳市 JIN 实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷六案 (156)

三、著作权法

最终用户使用未经授权软件的法律责任

- 欧特克公司诉广东新广人才交流服务有限公司侵害著作权财产权纠纷案 (167)

按照产品设计图施工或制造产品不构成著作权法意义上的复制

- 上海发勋帝贺商贸有限公司诉广州万想贸易有限公司侵犯产品设计图、实用艺术作品著作权纠纷案 (172)

关于定向搜索链接提供行为的侵权责任及损失赔偿判定

- 广州市花季文化传播有限公司诉北京阅言科技有限公司
侵害著作财产权纠纷案 (177)

对裁剪拼接作品行为的侵权责任认定

- 胡锦涛诉广州市三驿旅游发展有限公司侵害作品复制权
纠纷系列案 (185)

四、反不正当竞争法

利用境外企业名称进行虚假宣传及商业诋毁行为的侵权责任判定

- 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司诉佛山市高杰盛陶
瓷薄板有限公司、佛山市赢诚贸易有限公司、深圳市嘉俊
建材有限公司虚假宣传及商业诋毁不正当竞争纠纷案 (191)

商业诋毁行为的判定

- 深圳市理邦精密仪器股份有限公司诉深圳迈瑞生物医疗
电子股份有限公司商业诋毁纠纷案 (196)

对冒充客户的竞争对手发表不利言论的侵权责任判定

- 东莞市阳宏机械有限公司与东莞市利拿实业有限公司不
构成商业诋毁不正当竞争纠纷案 (203)

虚假宣传案件中的诉中禁令

- 王老吉大健康诉加多宝虚假宣传一案 (209)

网络代购中的不正当竞争行为判定

- 香港美心食品公司与梁嘉超、美糕网等侵害商标权及不正
当竞争纠纷案 (215)

商业秘密侵权案件中关于经营信息的认定

- 江西亿铂电子有限公司,中山沃德打印机设备有限公司,
余某某、罗某某、李某某、肖某某侵犯珠海赛纳打印科技股
份有限公司商业秘密案 (221)

一、商标法

涉外定牌加工行为的商标侵权责任认定

——长林五金制品(珠海)有限公司与
江某某侵害商标专用权纠纷案

【关注要点】

同种商品上使用与其注册商标相同的涉外定牌加工行为是否构成商标侵权,需要考虑行为人是否已尽合理的注意义务,对境外委托方的资质和商标专用权进行合理的审查。

【基本案情】

原告(二审被上诉人):江某某

被告(二审上诉人):长林五金制品(珠海)有限公司

原告江某某诉称长林公司生产带有“SIRO”标识的金属拉手和金属挂钩的行为侵犯其于2008年11月28日被核准注册的第5040205号“SIRO”注册商标专用权。在提起商标侵权诉讼前已向工商行政部门投诉和公安部门报案,当地工商行政部门已于2012年2月10日对长林公司进行行政查处,公安部门未继续介入侦查。长林公司后与工商部门在行政诉讼中达成谅解而撤诉。

原、被告双方还提供了证据,用以支持以下事实:

1. 长林公司从2003年11月28日起就接受奥地利SIRO的授权生产带有“SIRO”标识的金属拉手和金属挂钩,奥地利SIRO公司在包括奥地利在内的多个国家合法拥有涉案产品同类别的“SIRO”注册商标,且长林公司生产带有“SIRO”标识的金属拉手和金属挂钩全部经海关出口至奥地利,因此属于合法授权且在先使用的涉外定牌加工;

2. 江某某在工商局称“自注册该SIRO商标以来,未曾转让该商标,未曾授权任何单位或个人使用该商标,也未曾委托任何单位或个人生产

标有该商标的商品”，在开庭时，江某某的代理人未提供任何江某某在注册商标后的生产、销售的凭证；

3. 江某某作为法定代表人的企业是奥地利 SIRO 公司在 2005 年期间受托加工企业之一，江某某未经奥地利 SIRO 公司授权或同意，于 2005 年 12 月 5 日申请注册了“SIRO”注册商标；本案发生前后，奥地利 SIRO 公司以江某某违反商标法第 15 条等为由已向商标总局提起商标争议申请；

4. 江某某的第 5040205 号“SIRO”注册商标虽然于 2008 年 11 月 28 日被核准注册，但在其核准注册前案外人已对该注册商标提出异议，而异议的裁定结果在 2011 年 4 月 20 日才予公告；但工商局的行政查处既涉及 2008 年 11 月 28 日至 2011 年 4 月 20 日之间的行为，也涉及 2011 年 4 月 20 日之后的行为，且未作区分，均认为属于侵权行为。

【法院裁判】

【一审法院认定的事实和判决结果】

一审法院经审理认为，江某某申请的“SIRO”商标已经国家商标局核准，依法享有商标专用权。现有法律法规对注册商标争议的处理明确规定了行政处理的前置程序，江某某注册的“SIRO”商标是否违反《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）（2001 年修正版）第 15 条的规定，不属于人民法院本案的审理范围。一审法院明确认定本案属于涉外定牌加工行为，但以《商标法》（2001 年修正版）第 52 条第 1 项规定、结合《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 9 条“商标相同”的定义规定，认定在同种商品上使用与其注册商标相同的商标侵权行为时，不需要考虑混淆因素，只需要考虑是否构成正当合理使用。从本案来讲，未经江某某许可的涉外定牌加工，构成了商标侵权；在江某某申请商标之前的在先使用未注册的“SIRO”商标标识的行为并不当然产生受法律保护的在先权利。一审法院还错误地理解了《商标法实施条例》第 23 条第 3 款（2001 年版，现为《商标法》第三次修正案第 36 条第 2 款）的规定，认定江某某的注册商标专用权应自 2008 年 11 月 28 日起计算，长林公司的损害赔偿应当从该日起计算。鉴于江某某在本次诉讼中仅提出损害赔偿，未提出停止侵权的诉讼请求，

一审法院判决酌定长林公司赔偿若干。

【二审法院认定的事实和判决结果】

长林公司基于本案涉外定牌加工的事实,以及一审法院以商标授权日作为商标侵权起算日、未区分异议裁定生效前、后的被控产品生产出口数量,以事实不清、适用法律错误为由向广东省高级人民法院提起上诉,同时基于新商标法诚实信用原则、商标的使用明确表示为“用于识别商品来源的行为”及“容易导致混淆”作为认定商标侵权要件的立法精神,提出只有在加工的产品进入了委托方的国家面对该国的消费者以后,才存在“用于识别商品来源的行为”,才属于商标意义上的使用,而本案不构成商标性使用的观点,二审法院最终认定本案涉外定牌加工行为不属于商标性使用,长林公司对 SIRO 公司的资质及商标注册专用权进行了必要的审查,已尽合理的注意义务,撤销了一审判决,改判驳回原告江某某的全部诉讼请求。

【案件评析】

定牌加工,英文简称 OEM(Original Equipment Manufacture),是指加工方根据合同约定,为定作方加工使用特定商标或者品牌的商品,并将该商品交付给定作方,定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。涉外定牌加工,是指境外委托方提供商标,委托我国境内加工方加工产品并将商标印刷在加工产品上,加工产品全部交付给委托方境外销售,委托方向境内加工方支付加工费的贸易方式。

关于涉外定牌加工是否构成商标侵权,法律和司法解释均未明确规定,各地法院的司法判例也是观点迥异。

广东高院此前曾作出同种商品相似商标的“鳄鱼恤”案件不构成商标侵权的二审判决(2011 年广东省十大知识产权审判典型案件),审理该案的广东省高院知识产权庭岳利浩审判长撰文指出,在处理具体案件时,应当考虑个案以下几个方面的因素:一是商品或服务的类别和近似程度;二是国内加工方对国外定牌加工委托方的商标等相关情况是否尽到合理审查义务;三是加工的产品是否全部出口交付给境外的委托方,不在中国境内销售;四是加工方是否有逃避法律责任的情况,即应当“采用区别案件的具体情况予以处理”。但若按照前述广东高院的观点,个

案的第一个要考虑的因素恰恰不同,尽管加工方已尽到商标审查义务、产品全部出口、不存在逃避监管等情节,本案似乎也难以下判。

为此,结合商标法理论和《商标法》第三次修正案,对本案进行分析:

一、修正案将诚实信用原则明确规定为申请注册和使用商标的原则

修正案第7条第1款规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。”诚实信用原则是我国民法的基本原则,被誉为“帝王条款”;实际应用中,往往用来作为法律解释的依据和具体法律规定不明时的具体补充。

本案中,基于江某某系中国公民,且其担任法定代表人的企业曾接受奥地利“SIRO”公司的委托为其加工涉案产品;根据修正案第15条第2款的规定,“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册”,因此,只要奥地利 SIRO 公司根据修正案第33条规定在异议期内提出异议或者根据第45条提出无效宣告,江某某的商标显然应当不予注册或被宣告无效。

而人民法院在审理本案例过程中,也可以依据长林公司在江某某注册“SIRO”商标之前双方均曾接受过 SIRO 公司的委托,加工标示该商标产品的事实,以及江某某注册“SIRO”商标之后并无实际使用仅用来作为高价转让或许可筹码的事实,直接得出江某某商标注册行为违反诚实信用原则,不待该商标被撤销,径行判决长林公司不构成侵权,无须承担损害赔偿责任;从另一方面来说,长林公司基于与奥地利 SIRO 公司长期合作和双方的互信,在江某某未注册商标以前,其委托加工合同受法律保护,而在江某某抢注了“SIRO”商标后,双方却不能合作了,明显损害了双方的互信,损害了双方的利益,江某某的行为不应获得支持。

二、修正案第48条规定了“商标的使用”的概念

修正案第48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。”其将原实施条例第

3 条的规定直接写入商标法中,并加上“用于识别商品来源的行为”的后缀。

原商标法未指出商标法上的商标使用必须是商业活动中的使用,加之商标法第 52 条将未经许可使用、销售、制造商标标识等并列为侵犯商标权的行为,导致实际当中对商标使用的机械理解,即将商标标贴附于商品或其包装、容器,就是商标法上的商标使用,就构成侵权,至于该商品是否用于销售,在所不问。直接导致了涉外定牌加工的商标与国内商标相同、近似时被认定侵权的结果的发生。

根据张玉敏教授的解释,“根据目的解释,商标法上的商标使用,应当是为了实现商标功能的使用”,“商标法上的商标使用,应当是与流通相联系的使用”,“在定牌加工中,加工人按照委托人的要求将商标贴附于加工之产品上,就其性质而言,属于加工行为的一部分,而且加工人并不销售加工产品,而是将产品全部交付委托人,因此,其行为人不构成商标法上的商标使用”。

而只有在该加工的产品进入了委托方的国家面对该国的消费者以后,才存在“用于识别商品来源的行为”。

三、修正案明确将“容易导致混淆”作为认定商标侵权的要件

修正案第 57 条第 1、2 项规定,“(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”,其中第 2 项将同一种商品上使用类似商标和类似商品上使用相同或近似商标直接认定为侵权的规定,增加了“容易导致混淆”的限定条件。

从本案来看,其仍然属于修正案第 57 条第 1 款的情形,虽然该款并未规定混淆条款,但可参照前述分析,以其不在中国境内销售为由,认为不会造成国内消费者的误认,不会构成混淆,但是不如前述两个新规定更有说服力。

四、从损害赔偿的规定来看,修正案规定了被损害人不承担赔偿责任的条件

修正案第 64 条第 1 款规定:“注册商标专用权人请求赔偿,被控侵