

金杜律师事务所
KING & WOOD
MALLESONS

金杜知识产权 经典案例集

2013-2020

金杜律师事务所 金杜法律研究院 联合出版

金杜知识产权 经典案例集

出版声明:

本出版物不代表金杜律师事务所对有关法律问题的法律意见。任何仅仅依照本出版物的全部或部分内容而做出的作为和不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。如您需要法律意见或其他专家意见，应该向具有相关资格的专业人士寻求专业的法律帮助。

版权声明:

© 金杜律师事务所2020年版权所有

金杜律师事务所保留对本书的所有权利。未经金杜律师事务所书面许可，任何人不得以任何形式或通过任何方式（手写、电子或机械的方式，包括通过复印、录音、录音笔或信息收集系统）复制本书任何受版权保护的内容。

有关本书的咨询及意见和建议，请联系：

publication@cn.kwm.com



序言

德国法学家耶林在其名著《为权利斗争》中写到，为权利斗争是权利人对自己的义务。

从这个意义上说，任何一项法律权利的产生、实现和发展，其实都源于权利人、法律人为权利而投入的斗争，诉讼又是主要的斗争路径。上世纪八十年代，我国通过专利、商标、著作权立法逐步建立知识产权制度以来，知识产权立法、执法、司法的不断完善推动着我国知识产权法制建设，这其中不应被忽视的是，众多专业律师在知识产权诉讼中为维护权利人合法权益而贡献的才智与汗水。正是在一个个知识产权诉讼中，抽象、静止的法律规则在鲜活的社会生活中获得生命，并得以不断丰富、完善。

奉献给各位读者的这本案例集，是金杜律师事务所知识产权诉讼律师近些年办结案件中精选出的代表性案例，涵盖专利、商标、著作权、反不正当竞争各领域，也涵盖这些领域中很多重要的法律问题与律师代理实务问题。知识产权诉讼是专业度、复杂度和博弈强度都很高的诉讼领域，代理律师需要对案件有很强的掌控力，才能应对处理知识产权诉讼中各种疑难复杂的实体与程序问题。这种掌控力，源于专业知识积累，源于实践经验积累，源于尽职尽责，也源于律师的创新意识和创新能力。仔细研读这本案例集中的每一篇案例，您会看到金杜知识产权诉讼律师们在以下方面的匠心妙思和积极贡献。

1、整体性的诉讼策划。诉讼如同战役，将什么诉讼作为主战场，将什么诉讼作为分战场，需要开辟几个战场、各战场之间如何支援配合，都需要通盘考虑的谋篇布局。在金杜过往代理的案件中，“王老吉”与“加多宝”案例是一个经典案例，配合商业竞争，作为进攻方的“王老吉”选择在“王老吉”商标、“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”等广告宣传语、“红罐”包装装潢等一系列商业标识和商业宣传上提起诉讼，以“王老吉”商标为主战场，以广告宣传语、包装装潢为分战场，彼此支援，最终取得全局性胜利。在代理其他专利、商业秘密侵权诉讼中，诉讼律师们也常常充分分析检索诉讼双方的专利技术和己方的非专利技术，选择发起多个专利诉讼、商业秘密诉讼以组织强大攻势或者进行强有力的反制，为当事人争得全局性优势。

本案例集中的“上海故事”案例，也体现了一种整体性全局思维，获得“上海故事”商标注册是委托人的核心目标，在“上海故事”商标注册因为不具备显著性而受阻的情况下，代理人考虑到“上海故事”丝巾已成为畅销产品的事实，另辟蹊径。通过一个不正当竞争诉讼的判决来确认“上海故事”成为知名商品名称的事实，由此迂回证明“上海故事”标识已通过使用获得显著性，在此基础上回过头来帮助委托人获得“上海故事”商标注册，可谓“曲线救国”策略的一个优秀范例。

2、扎实的证据挖掘与证据攻防。每一个诉讼都有两大基本要素，事实认定与法律适用，事实认定又是法律适用的基础前提。事实认定，即法官对于两告双方各自主张待证事实（或曰法律事实）的采信认定，这有赖于双方律师通过证据之桥将客观事实与待证事实连接起来，法官基于对证据的采信而决定其所采信的待证事实。因此，律师为证明己方待证事实的证据挖掘和针对对方证据的进攻反驳，在诉讼代理工作中尤为重要，在组织己方证据时需要构建好的证据结构，需要尽量收集、提供最佳证据，在进攻对方证据时需要发现证据冲突、证据缺失乃至证据造假。

本案例集中的“江小白”商标争议案，核心的争议在于事实争议，究竟“江小白”商标系江小白公司自创商标，还是如对方所称系江小白公司在与江津酒厂合作过程中抢注江津酒厂已经使用的“江小白”商标。一方面，代理律师还原事实真相，挖掘产品概念创意、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案等证据，结合新闻宣传等外部证据，证明“江小白”品牌创意起源于江小白公司前身新蓝图公司法定代表人陶石泉先生，特征

在于用拟人化的品牌形象结合创新的营销方式推销白酒，“江小白”商标脱胎于“我是江小白 生活很简单”的广告语和广告图案，由新蓝图公司获得注册。另一方面，代理律师通过扎实细致的工作，找出江津酒厂提交“在先使用”证据中合同、订货单、送货单、运输凭证、发票等证据之间的矛盾，特别是通过鉴定证明部分证据系造假，从而导致法官对江津酒厂所有证据全部不予采信，结果在案件前期诉讼失利的情况下最终在最高法院再审中艰难实现大逆转，取得最终胜利。

本案例集中的《北平无战事》剧本署名案和其他很多案件，也都是代理律师扎实证据挖掘和证据攻防的好范例。

3、穷尽法律权利的极限保护。博弈策略上，有一种策略叫“极限施压”，即最大程度地给予对手压力，以试探对手底线并最大程度地获取己方利益。在知识产权诉讼中，诉讼律师可以将“极限施压”策略转化为“极限保护”策略，即在法律框架下用尽法律规则所赋予各项的权利，在各项权利的最大边界范围内实现知识产权的充分保护。比如，本案例集中的每一个涉及认定驰名商标的案件都是这种“极限保护”策略的运用。

在我看来，驰名商标保护是一种法律技术，和“揭开公司面纱”（法人人格否认）一样，是在惯常法律手段难以解决特定问题情形下的特殊法律技术。驰名商标所要解决的问题是，由于商标专用权的禁用权限于在相同、类似商品或服务上使用相同、近似注册商标标识，那些超出此范围使用他人商标标识并且可能导致商标混淆、淡化的情形就得不到及时充分的纠正。基于解决这个问题的需要，法律上创设“驰名商标”技术，在有需要解决这类问题时根据案件具体情况认定驰名商标而扩大商标专用权的边界。

本案例集中，“路虎”商标侵权案中，代理人请求认定驰名商标是由于商标仿冒行为发生在不相同、不类似商品或服务上而需要进行跨类保护；“约翰迪尔”商标侵权案中，仿冒行为虽然发生在同类商品上但不是使用相同、近似标识，通过商标专用权不能制止侵权行为，代理人利用商标法上针对驰名商标所禁止的复制、摹仿、翻译行为规定，通过请求认定驰名商标来制止同类商品上的摹仿、翻译商标行为；“阿里巴巴”商标侵权案，则是因为商标专用权不能限制企业名称对商标的仿冒，代理人利用驰名商标保护制度中对于企业名称仿冒驰名商标的禁止规定，阻止在企业名称登记中仿冒驰名商标的行为。所有这些案件有一个共同特点，即如果不制止被诉行为将导致权利人利益受损，而商标专用权无法给予权利人保护，代理律师在“极限保护”思维引导下援用驰名商标保护这项技术实现了对权利人商标权利的充分保护。

4、多维度的组合保护。知识产权保护有一个鲜明的特点在于知识产权的多维保护，至少体现于三个方面：其一，在同一载体上可能存在多重权利，比如在一个商标图案上可能集合了商标权利与著作权，在一个产品外观上可能集合了外观设计专利权、美术作品著作权、立体商标商标权，或者成为反不正当竞争法所保护“一定知名度的商品包装装潢”。因此，针对同一侵权行为可以在专利、商标、著作权、反不正当竞争多个维度选择单一维权路径或者组合维权路径；其二，对于专利、商标、著作权侵权行为和不正当竞争行为，均可以从行政执法、民事诉讼两个维度实施维权，对于商标、著作权还可以选择刑事途径进行维权；其三，在专利、商标侵权纠纷的民事诉讼中，可以结合专利权、商标权的行政授权问题，通过无效专利权、商标权的行政程序与行政诉讼程序，与民事诉讼组合起来实现诉讼目的。

5、紧扣规则精髓的精准发力。相比其他领域的法律规则，知识产权规则由于其规范对象的复杂性而更为复杂，知识产权诉讼律师需要在复杂的规则中参透各项规则的精髓，由此才能在案件代理中找准方向和着力点，精准施力。

多数涉及认定驰名商标的案件中，律师将重点放在证明商标驰名度上，而如上文所述，驰名商标保护是一种特殊情形下的法律技术，证明启动驰名商标保护的必要性恰恰才是驰名商标制度的精髓所在。正是基于此，《武侠Q传》游戏案件中，代理律师就小说改编成游戏中的改编行为认定问题，准确地梳理出原作小说和改编游戏在表达要素上的共同处，特别是这些共同表达要素在原作作品和改编作品中的重要性，由此充分证明了改编行为的成立，二审法院也基于此改正一审判决，认定改编行为成立。在佛山市高力威机械有限公司诉东莞市亚龙玻璃机械有限公司等专利侵权纠纷一案中，代理律师正是抓住了专利法“公开换保护”的精髓，基于实用新型、外观设计专利在授权前不像发明专利一样有公告程序，而论证申请日后授权公告日前的临时保护制度仅适用于发明专利而不适用于实用新型和外观设计专利，由此充分论证了被诉行为的合法性。

6、推动规则创新的积极贡献。诉讼的最高境界，无疑是通过案件审理推动裁判规则的创新与建设。知识产权领域，新技术、新商业模式带来的新问题、新情况特别多，法律规则发展变化也特别快，这为知识产权诉讼律师通过代理意见促成法官创新裁判规则提供了巨大空间，这本案例集中也不乏这样的好案例。

比如，在“克里斯提·鲁布托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诉讼案”即“红底鞋”案件中，在鞋的底部使用红色作为一种商标标识的使用方式，实际是一种“位置商标”的使用（位置商标，即在商品固定位置使用不具有显著性的特定颜色或图案，由于长期使用而获得显著性的商标），但在我国商标法实践中位置商标长期未获得认可。该案中，代理律师关于在固定位置使用单一颜色也可以获得显著性的法律意见最终获得二审法院采纳，由此在司法实践中实际确认了“位置商标”的可授权性。再如，在“美国埃斯科公司诉宁波市路坤国际贸易有限公司专利侵权纠纷案”中，代理人关于权利要求中翻译错误在一定情形下可予修正的法律意见，在“皇家菲利普公司诉超人集团有限公司专利侵权案”中，代理人关于在权利要求解释中可以引入虽未写进权利要求但属于技术方案隐含限制条件的法律意见，都是在具体案件中对专利规则一定程度的创新性适用，都得到法院最终确认，推动了专利案件裁判规则的创新和完善。

是为序，谨以此序为各位读者简单介绍本案例集所收录案例的一些闪光之处，还请诸君给予批评建议。



商标

- 01 紧急情形下的诉前禁令——浙江唐德影视股份有限公司诉上海灿星文化传播有限公司等《中国好声音》节目商标侵权及不正当竞争纠纷案
- 04 全国首例要求企业更名的“诉中禁令”——阿里巴巴集团控股有限公司诉广东天猫投资集团有限公司等“天猫”商标侵权纠纷案
- 07 驰名商标与注册商标的权利冲突——美赞臣有限公司诉广州诗妍贸易有限公司等“美赞臣”商标侵权案
- 11 “上海故事”背后的法庭故事——商标注册生效前能否获得知名商品特有名称保护
- 15 商标法列举要素不限制商标可注册类型——克里斯提·鲁布托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诉讼案
- 19 按需认定原则下的“同类认驰”——迪尔公司等诉约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案
- 24 类别相差较远情形下的“跨类认驰”——捷豹路虎有限公司诉广州市奋力食品有限公司“路虎”系列商标侵权纠纷案
- 28 2001年《商标法》第十五条的正确适用：再审申请人重庆江小白酒业有限公司与再审被申请人重庆市江津酒厂（集团）有限公司、国家知识产权局“江小白”商标无效宣告行政诉讼案



专利

- 34 权利要求中翻译错误的修正——美国埃斯科公司诉宁波市路坤国际贸易有限公司专利侵权纠纷案
- 38 权利要求解释时隐含条件的引入——皇家飞利浦公司诉超人集团有限公司专利侵权案
- 41 医药领域标准必要专利保护——北京四环制药有限公司诉齐鲁制药有限公司专利侵权纠纷案
- 46 专利临时保护适用问题研究——佛山市高力威机械有限公司诉东莞市亚龙玻璃机械有限公司等专利侵权纠纷案
- 50 最高人民法院知识产权法庭首例确认不侵权案——VMI荷兰公司等诉萨驰华辰机械（苏州）有限公司确认不侵权纠纷案



著作权

- 58 电视剧编剧的署名条件——胡强、刘桢诉刘和平等《北平无战事》署名权纠纷案
- 62 商标注册文件不构成著作权权利证明——好来化工股份有限公司诉广州黑人日用品有限公司等侵犯著作权纠纷案
- 66 小说到游戏的改编认定——明河社出版有限公司等诉北京火谷网络科技有限公司等《武侠Q传》游戏侵犯金庸小说著作权纠纷案



商业秘密

- 72 商业秘密侵权的及时救济与惩罚性赔偿——浙江新和成股份有限公司诉福建省榕药药业股份有限公司等侵犯商业秘密纠纷案
- 75 计算机软件商业秘密侵权的认定——从兴技术有限公司诉亚信科技（中国）有限公司等侵犯商业秘密纠纷案



商
标

TRADEMARK

TRADEMARK

紧急情形下的诉前禁令—— 浙江唐德影视股份有限公司诉上海灿星文化 传播有限公司等《中国好声音》节目 商标侵权及不正当竞争纠纷案

何薇



何薇

2016年，申请人浙江唐德影视股份有限公司（“唐德公司”）对被申请人上海灿星文化传播有限公司（“灿星公司”）和世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司（“世纪丽亮公司”）提起的诉前停止侵害商标权及不正当竞争行为一案，因为涉及知名选秀节目《中国好声音》而引起广泛关注，金杜律师事务所接受申请人委托，代理申请人取得胜诉。2016年10月，本案被中华商标协会评选为“2015—2016优秀商标代理案例”；2017年4月20日，本案被北京高院评选为北京市法院2016年知识产权司法保护十大典型案例。



一、基本案情

“the Voice of...”节目是荷兰Talpa公司独创开发的以歌唱比赛为内容的真人选秀节目。在Talpa公司的授权下，第1-4季“中国好声音”由灿星公司于2012年至2015年期间制作播出。据Talpa公司的授权，自2016年1月28日起至2020年1月28日，唐德公司取得独占且唯一的授权在中国大陆使用、分销、市场推广、投放广告、宣传及以其他形式的开发“中国好声音”节目的相关知识产权。

2016年6月，唐德公司向北京知识产权法院提出诉前保全申请，北京知识产权法院依法组成合议庭举行听证会。唐德公司称，“the Voice of...”节目在全球享有极高知名度，灿星公司在没有授权的情况下，擅自宣传、推广和制作第5季“中国好声音”（后更名为“2016中国好声音”）节目，世纪丽亮公司协助灿星公司组织和主办全国校园海选。诉前，“2016中国好声音”正在全国海选阶段，计划于2016年6月开始录制节目，并定于2016年7月播出。一旦涉案被控侵权节目录制完成并播出，将会造成难以弥补的损害后果，请求法院裁定被申请人灿星公司、世纪丽亮公司停止对原告注册商标的使用，停止对“The Voice of China”、“中国好声音”节目名称以及相关节目标识的使用。

二、案件裁判

唐德公司认为，其在本案中享有如下权利基础：

(1) 对第G1098388号“”和第G1089326号“”注册商标享有独占使用权；



(2) 对节目标识一（由中文“中国好声音”、英文“The Voice of China”以及V形手握话筒图形组合而成）和节目标识二（由中文“中国好声音”和英文“The Voice of China”组合而成）享有独占使用权，前述标识在第9类、第38类和第41类上构成未注册驰名商标；

(3) 对在歌唱比赛真人选秀娱乐节目制作及播出服务中使用的“中国好声音”、“The Voice of China”节目名称享有独占使用权，前述节目名称构成知名服务特有名称。唐德公司认为，灿星公司、世纪丽亮公司在擅自宣传、推广、制作“2016中国好声音”节目过程中使用上述注册商标的行为构成侵犯注册商标权行为，使用未注册驰名商标、节目名称的行为构成不正当竞争行为，基于停止侵权的紧迫性，需要法院紧急做出行为保全裁定，及时停止灿星公司、世纪丽亮公司的涉案行为。

灿星公司辩称，“中国好声音”是浙江卫视向国家新闻出版广电总局报批节目时确定并最终获准制作播出的综艺节目。并且，“2016中国好声音”节目亦是由浙江卫视向广电总局报备并获准使用并制播的节目，因此“中国好声音”节目名称应归属于浙江卫视，灿星公司涉案行为不侵犯唐德公司知识产权，也不构成不正当竞争。世纪丽亮公司同意灿星公司答辩意见。

北京知识产权法院审理认为，审查是否应当责令被申请人停止相关行为，主要考虑以下因素：申请人是否是权利人或利害关系人；申请人在本案中是否有胜诉可能性；是否具有紧迫性，以及不立即采取措施是否可能使申请人的合法权益受到难以弥补的损害；损害平衡性，即不责令被申请人停止相关行为对申请人造成的损害是否大于责令被申请人停止相关行为对被申请人造成的损害；责令被申请人停止相关行为是否损害社会公共利益；申请人是否提供了相应的担保。

针对上述六个方面，北京知识产权法院认为：第一，申请人唐德公司作为Talpa公司涉案相关知识产权的独占许可使用合同的被许可人，属于民事诉讼法第一百零一条第一款规定的利害关系人，有权提出包括本案申请在内的保全申请；

第二，经初步判断，被申请人未经许可使用“”和“”标识的行为，构成对第G1098388号、第G1089326号注册商标专用权的侵犯，同时由于“中

国好声音”、“The Voice of China”节目名称经长期使用获得很高知名度而构成《反不正当竞争法》所保护知名服务的特有名称，被申请人未经许可使用“中国好声音”、“The Voice of China”节目名称的行为构成不正当竞争，至于申请人主张相关节目标识是否构成未注册驰名商标则需要进行进一步的判断；第三，如不及时制止被申请人侵权行为和不正当竞争行为，将导致侵权、不正当竞争影响进一步扩大，申请人制止侵权难度和成本提高，同时造成申请人后续开发、制作节目困难，因此制止被申请人侵权及不正当竞争行为具有现实紧迫性；第四，由于制止被申请人侵权及不正当竞争行为对于被申请人所造成的损失不大、可以预见，而不停止被申请人涉案行为将造成申请人难以弥补损失，后者损失大于前者，故制止被申请人侵权及不正当竞争行为有现实必要性；第五，停止被申请人侵权与不正当竞争行为不会造成对公共利益的损害；第六，申请人提供了足够担保，完全可以弥补因错误的行为保全措施而导致被申请人的损失。

基于上述六个方面的判断，根据《中华人民共和国商标法》第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零八条，《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》第一条第一款、第五条、第六条第一款、第十条之规定，2016年6月20日21点20分，北京知识产权法院作出（2016）京73行保1号裁定，裁定要求：

(1) 灿星公司立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作过程中使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”字样的节目名称及第G1098388号、第G1089326号注册商标；

(2) 世纪丽亮公司立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商过程中使用包含“中国好声音”字样的节目名称。



三、案件启示

本案是北京知识产权法院作出的首例诉前行为保全裁定，本案纠纷也受到国内和国外媒体的广泛关注。被申请人的节目于2016年6月录制（实际于6月19日晚间开始录制），并计划于2016年7月播出。在极其紧急的情况下，北京知识产权法院果断作出诉前行为保全裁定，及时阻止被申请人使用“中国好声音”节目名称制作和播出侵权节目，避免该侵权节目的播出和传播给申请人造成难以弥补的损害。本案中，法院全面审查了申请人权利基础、被申请人行为合法性、制止被申请人违法行为紧迫性、制止与不制止被申请人行为的当事人利益衡量、制止与不制止被申请人行为的公共利益衡量、申请人担保是否充分等六个方面的考量因素，每一个方面的分析论证都非常深入、扎实，结论令人信服，本案诉前禁令裁定在诉前禁令适用条件、作出诉前禁令时机上的把握堪称此类案件的典范。

《民事诉讼法》第一百零一条规定：“利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请”，从此条规定看，诉前行为保全的提起条件，是“情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损失”，换言之，裁定采取行为保全措施的核心条件也在于情况如此紧急以致于不立即采取保全措施将导致申请人合法权益受到无法弥补的损害。

与诉讼结束时法院判决停止侵权和诉讼进行中裁定停止侵权不同，诉前行为保全，或称诉前禁令，其最大特点在于时间上的紧迫性。结合本案中北京知识产权法院裁定中的司法意见，我们认为，由于法院是在审判程序还未开始的情形下决定是否发布诉前禁令，未经过一个充分举证、质证、认证、辩论和法院充分审查、论证、判断的过程，所以在论证发布禁令的必要性、紧迫性上必须满足以下几方面的“显而易见”：

1、显而易见的危害性。发布诉前禁令需要在法院紧急情况下作出决定，因此法院需要看到被申请停止行为显而易见的危害性，而不是需要经过漫长审判程序才能判断出来的危害性。这一方面，需要证明被诉行为显而易见的违法性，一方面需要证明被诉行为对申请人显而易见的不可弥补的损害。以本案为例，在案证据能证明，申请人具有涉案注册商标的独占许可权，“中国好声音”、“The Voice of China”作为知名电视节目的名称显而易见地构成《反不正当竞争法》所保护的知名服务特有名称，虽然相关节目标识是否构成未注册驰名商标尚不能做出判断，但基于申请人注册商标独占许可权、节目名称的独占使用权，已经满足申请人申请诉前禁令和法院发布诉前禁令在权利基础上的“显而易见”要求。在此基础上，代理律师也证明了被申请人使用涉案注册商标标识、节目名称显而易见的违法性。至于被申请人违

法行为对申请人利益的危害，由于被申请人正在制作的电视节目与申请人将要制作的电视节目在节目内容与模式上高度相似，而被申请人使用申请人具有权益的注册商标和节目名称，被申请人涉案非法行为对申请人利益的损害也显而易见。

2、显而易见的紧迫性。诉前禁令最大特点在于时间紧迫性，因此，不停止被诉行为将对申请人造成不可弥补的损害，是每一个诉前禁令案件的审查重点。这种不可弥补的损害，也应当是显而易见的，需要代理律师在案件中挖掘、论证和呈现。本案中，在代理律师举证证明下，法院依据在案证据认定，首先，本案涉及歌唱比赛选秀节目的制作和播出，浙江唐德公司提交的材料显示涉案“2016中国好声音”节目将于2016年6月录制、7月播出，时间紧迫，而可以预计的是，该节目一旦录制完成并播出，将会产生较大范围的传播和扩散，诸多环节都有可能构成对浙江唐德公司经授权所获权利的独占许可使用权的侵犯，可能会显著增加浙江唐德公司的维权成本和维权难度，甚至难以在授权期限内正常行使权利。其次，在相关公众对名称为“中国好声音”和“The Voice of China”的歌唱比赛选秀节目的模式及特色已有极高认知度的情况下，又出现名称为“2016中国好声音”的歌唱比赛选秀节目，很可能造成相关公众的混淆误认，也可能会严重割裂名称为“中国好声音”和“The Voice of China”的歌唱比赛选秀节目与其节目模式及特色等元素的对应联系，从而存在导致浙江唐德公司后续依约开发制作的该类型节目失去竞争优势的可能性。由此，法院采纳了代理律师意见，认为如不责令上海灿星公司和世纪丽亮公司立即停止涉案行为，将对浙江唐德公司的权益造成难以弥补的损害。

3、显而易见的不可替代性。这是指，相较于裁定停止被申请人相关涉案行为，没有其他替代措施可以解决被申请人涉案行为对申请人权益的损害问题，或者没有其他替代措施可以对于保护申请人合法权益取得更好的效果。这意味着，如果不停止被申请人涉案行为，申请人靠自身的努力无法避免、消除或减小被申请人行为对其利益的损害，或者申请人自力救济的成本非常高乃至对全社会而言也是一种无谓损失，或者申请人的损失靠日后经济补偿也不能解决问题。我们认为，在法院裁判角度，这其实是一种从社会整体效率上的权衡，即，一方面如果权利人自力救济导致的社会整体效率损失明显大于权利人自力救济给社会带来的效率提升，另一方面如果停止被申请人涉案行为对于申请人的收益明显大于停止被申请人涉案行为对于被申请人的损失，那么就可以做出诉前禁令裁定。本案中，法院正是在上述两个方面衡量中得出明确的肯定结论，而后做出诉前禁令的裁定。


全国首例要求企业更名的“诉中禁令”—— 阿里巴巴集团控股有限公司诉广东天猫投资集团 有限公司等“天猫”商标侵权纠纷案

瞿淼









一、基本案情

被告周少文通过2015年1月26日注册成立的被告广东天猫投资集团有限公司，在2016年至2017年期间，成立了广州天猫化妆品有限公司、广州天猫投资有限公司、广州天猫房地产开发有限公司、广州天猫知识产权事务所有限公司、广州天猫珠宝有限公司、广州天猫生物科技有限公司、广州天猫品牌管理有限公司、广州天猫药业科技有限公司、广州天猫供应链管理有限公司、广州天猫电器有限公司、广州天猫餐饮管理有限公司、广州天猫农业科技有限公司、广州天猫通讯技术有限公司、广州天猫食品有限公司、广州天猫工商财税代理有限公司、广州天猫环保科技有限公司。

广东天猫投资集团有限公司在官方网站上使用“广东天猫投资集团”和“”标识，同时使用如下文字介绍：广东天猫投资集团于2016.11.11（天猫双11）成立，目前由深圳阿里商业控股有限公司合作控股，设立于广州市……

周少文曾于2012年3月25日注册“gz-tmall.com”域名，2013年10月7日，亚洲域名争议解决中心作出HK-1300535号裁决，将“gz-tmall.com”域名的注册转让予阿里巴巴集团控股有限公司。

2016年10月26日、10月27日，广州天猫房地产开发有限公司、广州天猫珠宝有限公司、广州天猫生物科技有限公司在相应类别上分别申请了第21699053号“”、第21698835号“”、第21713113号“”、第21713205号“”商标注册。周少文及其通过广州天猫投资有限公司设立的广州美妆企业管理有限公司在2015年-2016年期间注册了vipalibaba.com、vip-taobao.com、vipali.cn、vipalibaba.cn、vip-alibaba.cn、vipali.cn、vipalibaba.cn、vip-alibaba.cn等域名，并在壹号商标网上转让上述部分域名及第14966762号“”、第8952706号“”商标。



瞿淼

广州天猫餐饮管理有限公司在潮汕火锅店店铺招牌中突出使用了“广东天猫投资成员品牌”等字样。

2017年11月，原告阿里巴巴集团控股有限公司和浙江天猫技术有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，诉请被告周少文、被告广东天猫投资集团有限公司及其设立广州天猫化妆品有限公司等16家在企业名称中含有“天猫”字样的公司，停止在经营场所、商业活动中侵犯第10418909号“天猫”注册商标专用权的行为，停止在网站虚假宣传行为，刊登声明消除影响并承担赔偿责任。原告在起诉当日，向法院提起“诉中禁令”申请，请求法院作出行为保全裁定，判令被告周少文、被告广东天猫投资集团有限公司及其设立广州天猫化妆品有限公司等16家在企业名称中含有“天猫”字样的公司立即停止在一切商业活动中使用与原告注册商标标识相同或近似的标识，停止使用“天猫”或类似字样作为企业名称、企业字号，变更相关含有“天猫”字样的企业名称。

二、案件裁判

针对原告的“诉中禁令”申请，浙江省杭州市中级人民法院于2017年12月19日作出（2017）浙01民初1681号之一民事裁定书，裁定如下：

1. 阿里巴巴集团系涉案“天猫”系列商标的注册人，浙江天猫公司系被许可人。被诉侵权标识与该“天猫”商标相同或高度近似，容易使相关公众联想到阿里巴巴集团的“天猫”商标，减弱其商标的显著性，构成商标侵权的可能性较高。

2. 广东天猫公司在明知涉案“天猫”商标和字号的情况下，仍然注册了一系列以“天猫”为字号的公司并在商业活动中使用，主观上存在攀附涉案“天猫”商标和字号声誉的意图，构成不正当竞争的可能性极高。

3. 根据广东天猫公司网站上的宣传及陈述，其正在规划进行全产业、生态多元化的经营发展，如其继续上述行为，对涉案权利商标所承载的商誉可能会造成难以弥补的损害。且本案一旦认定侵权成立，存在广东天猫公司没有足够经济能力进行赔偿的可能性。

4. 目前广东天猫公司为公司运营所投入的成本限于办公支出、申请相关知识产权的费用等，且其成立时间仅有1-2年，并没有实际经营，采取行为保全措施并不影响其正常的经营活动，对其造成的影响有限。

5. 一般情况下，禁令的作出以在商业活动中停止使用相关企业名称即可。但本案中，广东天猫公司具有明显的主观恶意，且知识产权侵权行为具有一定的隐蔽性，若允许其在商业活动中继续使用被诉企业名称，将难以准确、及时地被发现，故有必要责令其立即变更企业名称。据此，杭州中院裁定：17家广东天猫公司立即停止在商业活动中使用带有“天猫”字样的企业名称，并于裁定生效之日起十五日内向工商行政管理部门申请变更企业名称，变更后的企业名称不得包含“天猫”字样等。

收到该裁定后，13家公司变更了其企业名称。因另4家未办理变更登记，杭州中院向原企业登记机关广州市工商局、广州市白云区工商局发出协助执行通知书，广州市工商局、广州市白云区工商局已以统一社会信用代码代替其企业名称。

针对原告的全案诉请，杭州市中级人民法院于2018年11月13日作出一审判决，部分支持了原告关于被告停止侵犯第10418909号“天猫”注册商标专用权的行为、停止在网站虚假宣传行为、刊登声明消除影响并承担赔偿责任的诉请，被告17家广东天猫公司及周少文不服向浙江省高级人民法院提起上诉。经审理，浙江省高级人民法院判决，驳回上诉，维持原判。

三、案件启示

（一）通过驰名商标保护制度来制止仿冒知名商标的企业名称登记

商业实践中，仿冒商业标识的手法层出不穷、变化多端，从仿冒商标到仿冒企业名称、企业译名、企业字

号、企业简称、网站域名、包装装潢……凡是能起到区别商品服务来源的商业标识，都可能被仿冒。而且，不仅仅是同类商业标识之间仿冒，不同种类商业标识的仿冒也越来越多，实践中既有使用他人商标注册企业名称、网站域名的情形，也有使用他人企业字号、企业简称注册商标。这些推陈出新的仿冒行为，在司法实践中最终被法院一一禁止，继而由司法解释或者立法所禁止。其中，将他人具有很高知名度的商标注册为企业名称的行为一直是一个比较难以处理的问题。因为，依据商标法规则，企业名称中含有他人商标的，只有在商品上或商业活动中使用企业名称时突出使用他人注册商标的才会被认定侵犯商标专用权，如果没有突出使用不构成侵权，如果仅仅注册企业名称而没有商品上或商业活动中的实际使用则更无法依据“突出使用”来制止这种企业名称登记行为。解决这个问题，需要用到驰名商标保护这项法律制度与法律技术。商标权人依据商标专用权仅能禁止他人在相同、类似商品或服务上使用相同、近似商标标识，超出这个范围的行为则难以通过一般商标专用权制止。而驰名商标保护制度，基于比例原则，因为商标驰名而给予较一般知名度商标更高的保护，亦即可以超出一般商标专用权的范围，制止在不同类商品或服务上的仿冒驰名商标标识行为，还可以禁止在企业名称、企业字号上的仿冒驰名商标标识行为。

《商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”。本案中，被告明知原告天猫驰名商标知名度及显著性的情况下，仍不加避让地注册了多达十七家与原告注册商标相同的企业名称，从其工商登记行为本身以及其经营行为等情节均可反映其“傍名牌”的主观恶意。被告的批量注册行为极易且已实际引起相关公众的混淆及误认，客观上造成了原告商标的商誉和商业价值降低的损害后果。金杜律师事务所接受本案原告委托，代理律师在代理意见中指出，被告将原告驰名商标天猫作为企业字号登记，已构成《商标法》第五十八条规定的“作为企业名称中的字号使用”的不正当竞争行为，获得法院认可。

（二）突破性地诉中取得行为保全的禁令

本案系全国首例针对企业名称变更的“诉中禁令”案件，考虑到被告可能继续实施侵权行为，而相关投资者、消费者也会因企业字号误认其与阿里巴巴集团存在关联，为了避免相关公众受此误导、欺骗，避免原告的商业损失进一步扩大，因此金杜代理阿里巴巴集团向杭州中院申请了诉中禁令。2017年12月19日，杭州中院就申请进行了听证，代理人就被告的行为构成商标侵权、不正当竞争的可能性较高，

继续使用可能会误导公众，停止侵权行为具有紧迫性和必要性等方面向法庭进行了充分的说明，最终法院支持了原告方的申请，发出了“诉中禁令”，要求上述17家广东天猫公司立即停止在经营场所、网站使用带有“天猫”字样的标识，立即停止在商业活动中使用带有“天猫”字样的企业名称，并于15日内向工商部门申请变更企业名称，变更后的企业名称也不得包含“天猫”字样。

毋庸置疑，由于诉讼存在一审、二审和再审程序，案件常常延宕数年，通过诉中禁令可以快速制止侵权或不正当竞争行为，对于本案中变更被告企业名称、及时排除未来可能产生的混淆风险而言，这一点尤为必要。可以试想，如果没有本案的诉中禁令，经过漫长的诉讼，被告17家以“天猫”注册名称的企业在市场已经产生严重的混淆影响，到时候再清除这些影响会产生多少更大的困难和不必要的社会成本。

接下来，另外一个难题是，实践中侵权企业被判变更企业名称后往往很难实际执行。对此，2017年11月4日新修订的《反不正当竞争法》第十八条规定：“经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记；名称变更前，由原企业登记机关以统一社会信用代码代替其名称”。本案中，在代理律师建议下，法院尝试运用新修订《反不正当竞争法》第十八条，即通过以统一社会信用代码代替侵权企业名称进行公示。在向法院申请强制执行时，代理律师联系工商部门展开协助，最终成功并迅速地公示了侵权人统一社会信用代码信息，解决了因侵权人不配合更名导致生效判决或裁定难以执行的困境。

因此，本案在如何利用驰名商标保护制度制止仿冒驰名商标的企业名称登记行为、如何利用诉前或诉中禁令及时制止前述行为、如何强制执行变更企业名称裁决等方面都有积极的参考意义。

驰名商标与注册商标的权利冲突 ——美赞臣有限公司诉广州诗妍贸易 有限公司等“美赞臣”商标侵权案¹

刘军 郑泓 苏梦云

注册商标专用权的保护边界与商标知名度密切相关。一般认为，商标知名度越高，该商标的权利范围越广。正是如此，我国法律才对驰名商标进行跨类保护。驰名商标侵权纠纷案件中，被告使用的商标是否核准注册不必然影响被诉行为是否侵权的定性。若使用的注册商标存在复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，仍有可能构成侵权。美赞臣诉诗妍、科玛案是中国法院首次在婴儿乳品行业的商标侵权案件中认定知名乳品品牌的注册商标为驰名商标，金杜知识产权团队代理美赞臣有限公司成功获得本案一审、二审的胜诉判决，对于该行业的国内外知名乳品品牌在中国范围内的品牌及商标保护方面影响巨大，具有开创性价值和典型意义。



刘军

一、基本案情

美赞臣有限公司（下称“美赞臣公司”）是一家享誉全球的生产营养品的大型跨国公司，自2002年在中国取得注册号为1728465号的“美赞臣”商标，该商标核准使用的商品类别为第5类，包括婴儿奶粉、婴儿食品等。



郑泓

美赞臣公司发现，广州诗妍贸易有限公司（下称“诗妍公司”）、广州科玛化妆品制造有限公司（下称“科玛公司”）和李卡娜生产、销售标有“美赞臣”商标婴幼儿洗浴及护理产品，在产品外包装、产品介绍书及宣传广告上标注“美赞臣”商标，并在互联网上使用“美赞臣”商标进行产品宣传，甚至在产品上标注“美国美赞臣有限公司授权监制”等字样。



苏梦云

美赞臣公司于2013年8月以驰名商标跨类保护为由，向广州市中级人民法院提起商标侵权诉讼。一审法院认为美赞臣公司提交的各方面证据，足以证明涉案注册商标“美赞臣”在第五类婴儿奶粉商品上驰名，认定诗妍公司、科玛公司和李卡娜构成商标侵权行为，应承担相应的民事法律责任，判令三被告立即停止侵权行为并赔偿美赞臣公司的经济损失。诗妍公司、科玛公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。二审判决后，诗妍公司向最高人民法院提起民事再审申请。最高人民法院审查后作出裁定，驳回诗妍公司的再审申请。

1. 金杜律师事务所代理美赞臣有限公司一方参加诉讼。

二、案件裁判

（一）“美赞臣”商标是否属于驰名商标

本案中，美赞臣公司为了证明其注册商标是驰名商标提交了广告宣传、媒体报道、市场占有、经营利润情况、相关荣誉及慈善捐献情况等方面的证据。这些证据能够证明，美赞臣公司对其产品和品牌进行了大量广告宣传，消费者从电视、网络、报刊、杂志等主要媒体均能获得美赞臣公司及其商标、产品的相关信息，且美赞臣公司多次参加慈善捐赠活动，获得过“食品行业十大畅销品牌”等荣誉称号，在相关公众中已具有相当高的知名度。广州尼尔森市场研究有限公司出具的研究报告证明注册商标具有一定市场份额，与上述证据相互印证。

诗妍公司、科玛公司认为，“美赞臣”注册商标在之前的商标行政程序中未曾被认定为驰名商标，原审法院认定“美赞臣”商标是驰名商标适用的标准低于行政程序中的标准。对此，二审法院认为，在民事纠纷案中认定驰名商标与在行政程序中认定驰名商标，是两套互相独立的程序，前者不能以后者为前提。即使行政程序对本案“美赞臣”注册商标未作出驰名认定，也不影响在民事纠纷中对本案注册商标作出是否属于驰名商标的认定。美赞臣公司提供的证据足以认定“美赞臣”商标在第五类婴儿奶粉商品是驰名商标。

此外，诗妍公司提交了案外人朱孔学于2013年出具的《商标授权使用说明书》，该说明显示，朱孔学于2005年在第三类别申请注册“美赞臣”商标，申请号为4967542号，其同意将该商标授权给诗妍公司使用。诗妍公司据此认为，其使用被诉侵权“美赞臣”标识，是合法使用朱孔学的“美赞臣”商标。故依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，判断本案“美赞臣”商标是否驰名，应以案外人朱孔学申请注册的“美赞臣”（简体）商标的申请日（即2005年10月28日）作为时间节点，而美赞臣公司提交的有关商标知名度的证据大量在2005年之后。最高人民法院裁定认为，一审、二审法院根据侵权行为发生时的时间点，以及本案相关事实，认定主张保护的商标是否驰名并无不当。

（二）被诉行为是否构成商标侵权

涉案的“美赞臣”注册商标经美赞臣公司的大量广告宣传、长期使用，广为公众所知，具有极高知名度。

诗妍公司、科玛公司在被诉侵权产品上使用的“美赞臣”商标，与美赞臣公司的注册商标相同。被诉标识的使用足以使相关公众以为被诉标识与美赞臣公司驰名商标具有相当程度的联系，误导公众，致使美赞臣公司的利益可能受到损害，属于商标侵权行为。

诗妍公司、科玛公司认为其使用被诉标识，是合法使用朱孔学的“美赞臣”注册商标，因此不构成商标侵权。二审法院认为，朱孔学所申请的商标尚未获得核准注册，并不享有商标专用权。即使该商标获得核准注册，如若本案被诉侵权行为早于获得该商标核准注册的时间，被诉侵权行为亦不必然不构成侵害本案“美赞臣”驰名商标的行为。诗妍公司、科玛公司上诉称被诉行为是合法使用朱孔学的注册商标而不构成侵权的抗辩主张缺乏事实和法律依据，不予支持。最高人民法院裁定认为，诗妍公司经授权使用的商标是否注册，均不影响原审法院对本案侵权行为的依法判决。

（三）判赔数额是否合理

科玛公司认为，根据广州工商部门对诗妍公司、科玛公司作出的行政处罚决定和委托加工合同可知，科玛公司受托加工获利远远少于原审判赔数额。

二审法院认为，广州工商部门对诗妍公司、科玛公司作出的行政处罚决定和委托加工合同能够证明科玛公司、诗妍公司存在制造被诉侵权产品的实施，但不能推定科玛公司制造行为仅限于该笔合同交易。

诗妍公司、科玛公司因侵权所获得的利益或美赞臣公司因侵权所受的损失难以确定，且美赞臣公司明确请求酌情确定赔偿数额，法院综合考虑注册商标是驰名商标，诗妍公司和科玛公司的主观恶意程度，侵权行为的性质和情节，确定赔偿数额及合理维权费用共计70万元。

三、案例评析

（一）驰名商标的认定原则

2013年修订的《商标法》第十四条明确了商标局、商标评审委员会及人民法院可在各自相关程序中对商标驰名情况作出认定，同时列举了认定驰名商标应该考虑的因素。可见，目前我国驰名商标的认定制度是行政保护与司法保护并行的双轨制。商标侵权诉讼案件，并非商标注册异议或评审程序中的商标争议，二者性质完全

不同、彼此独立。法院及行政机关有权在司法及行政程序中，依据个案作出独立判断，对商标是否驰名的客观事实进行认定。

驰名商标是一个事实的认定，应遵循“个案认定”、“被动保护”的原则。一个商标是否“驰名”只有存在冲突的情势下才有认定的法律意义，法院针对与工商总局不同的争议，审查不同证据，是否构成驰名商标的结论当然也可能会发生变化。一个商标在之前未被认定为“驰名商标”，并不证明日后司法或行政程序中就不能对其进行驰名商标的认定和保护。本案中，证明涉案商标构成驰名商标是案件审理的事实前提，对于案件结果至关重要。但存在对美赞臣公司较为不利的事实，即在此前商标评审委员会及商标局作出的裁定中，曾认为美赞臣公司提交的证据不足，没有将“美赞臣”注册商标认定为驰名商标。

在诉前准备阶段，金杜知识产权团队协助美赞臣公司从各个方面搜集组织商标驰名方面的证据，围绕美赞臣公司通过报纸媒体、互联网络、户外广告等多种途径就涉案商标进行广告宣传的事实进行梳理，对“美赞臣”婴儿奶粉产品的市场占有率、销量及利税、销售区域的事实准备相关证据，整理了大量有关“美赞臣”产品的知名度及市场声誉的证据等。本案诉讼中，金杜代理美赞臣公司提交了广告宣传、媒体报道、市场占有、经营利润情况、相关荣誉、慈善捐献情况、市场研究报告等多方面的证据，这些证据足以证明涉案“美赞臣”注册商标在社会公众及相关公众中享有高度赞誉及知名度。

尽管在此前行政程序中没有将“美赞臣”注册商标认定为驰名商标，但本案诉讼程序中，一审法院和二审法院依据美赞臣公司的诉求，具体考察其在本案中提供的证据，做出个案判断，均在判决中确认了美赞臣有限公司拥有的“美赞臣”注册商标为驰名商标，并对其进行了跨类保护，该判决结果与商标局、商标评审委员会的裁定并不矛盾，符合驰名商标的司法保护规定。

（二）认定商标驰名的时间节点

注册商标专用权的保护边界与商标知名度密切相关。一般认为，商标知名度越高，该商标的权利范围越广。正是如此，我国法律才对驰名商标进行跨类保护。而商标知名度并非稳定或永久持续，会随商标的实际使用情况随时处于变化发展过程中，因此，驰名商标是一个客观事实的认定。在商标侵权案件中，只有将商标知

名度的判断时间点定位于侵权行为发生时，才能准确把握涉案商标的权利范围，判断被告行为是否侵犯原告的商标权。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“驰名商标司法解释”）第五条规定，当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名……该条规定实际也已经明确，对于侵害注册商标专用权的民事侵权诉讼案件，法院认定商标是否驰名的时间点是被告侵犯商标权行为发生时。本案中，被告被控的侵权行为发生在2013年，故法院审查认定原告“美赞臣”注册商标是否构成驰名商标的判断时间点应为2013年。

《驰名商标司法解释》第十一条规定，被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：……（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。被告引用《驰名商标司法解释》第十一条，认为认定原告商标驰名的时间点应为其经授权使用的商标申请时间。《驰名商标司法解释》第十一条实际上针对的是注册商标权利冲突的问题。在原、被告均享有合法有效的注册商标，使用中出现权利冲突时，法院还应考虑被告申请注册商标时原告商标的知名度，以判断被告注册及使用商标的合法性。因此，该条款的适用前提为，诉讼时被告使用的是已经核准注册的商标。本案被告声称的经案外人授权使用的“美赞臣”商标尚未获得核准注册，故《驰名商标司法解释》第十一条不适用于本案情形。

（三）驰名商标与注册商标的权利冲突

实践中，注册商标之间的权利冲突问题屡见不鲜。对此，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（下称“《权利冲突规定》”）第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。根据该规定，两个注册商标发生权利冲突时，不属于法院受理范围，当事人需要通过商标无效程序解决。

但考虑到对驰名商标的保护力度应大于对普通商标的保护力度，法律对涉及驰名商标的权利冲突问题做了例外规定。《商标法》第十三条规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《驰名商标司法解释》第十一条规定，被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标……依据该规定，对于侵害驰名商标的在后商标，除“不予注册”外，还应“禁止使用”。对于驰名商标与注册商标之间的权利冲突，驰名商标权利人不但可以通过商标无效程序请求无效在后注册商标，还可直接起诉至法院要求被告停止使用该注册商标。

本案中，被告抗辩不构成商标侵权的主要论点在于，其使用被诉标识是合法使用案外人的注册商标。针对被告提出的注册商标抗辩理由，金杜知识产权团队结合案件事实及相关证据展开了全面梳理，指出了被告企图混淆视听的细节，即其实际使用的商标与美赞臣公司涉案的“美赞臣”商标为相同的商标，其中“赞”字为繁体。而其所谓的案外人注册的商标为“美赞臣”，其“赞”字为简体。此外，经法院查明，案外人的“美赞臣”商标尚未核准注册。但二审法院也在判决中指出，即便商标获得核准注册，被诉侵权行为亦不必然不构成侵权。

可见，驰名商标侵权纠纷案件中，被告使用的商标是否核准注册不必然影响被诉行为是否侵权的定性。若使用的注册商标存在复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，仍有可能构成侵权，应停止使用。

本案是中国法院首次在婴儿乳品行业的商标侵权案件中认定知名乳品品牌的注册商标为驰名商标，对于该行业的国内外知名乳品品牌在中国范围内的品牌及商标保护方面影响巨大。金杜知识产权诉讼团队在该案件中代理美赞臣公司，深入研究案件，制定系统的诉讼方案，全面搜集梳理涉案的大量证据，抓住细节针对性回应对方的抗辩理由，成功为美赞臣公司赢得胜诉判决。

“上海故事”背后的法庭故事 ——商标注册生效前能否获得 知名商品特有名称保护

何放



何放

引言

“上海故事”丝绸围巾已经成为上海这个城市的标记性礼物之一，受到广大来沪游客的喜爱和青睐。然而，无论实体店和电商网络都出现了不同程度的仿冒侵权行为。2017年10月31日，上海故事丝绸发展有限公司、上海紫绮服饰有限公司（以下简称上海故事公司、上海紫绮公司，或一审原告）诉上海兵利服饰有限公司（以下简称上海兵利公司，或一审被告）侵害知名商品特有名称一案终审尘埃落定。上海知识产权法院终审认定，上海故事公司、上海紫绮公司的“上海故事”品牌丝巾、围巾产品构成知名商品，“上海故事”构成知名商品特有名称，上海兵利公司擅自使用“上海故事”这一知名商品特有名称的行为构成不正当竞争行为，侵害了上诉人的知名商品特有名称权利并应当进行赔偿。

在我国经准予注册的商标，依法可以受到我国《商标法》的保护。而对于未注册商标的保护，通常则可以通过1993年的《反不正当竞争法》第五条第二款的规定适用，对具有识别性的知名商品特有名称等进行保护。本案中，直至案件一审过程中的2017年2月13日，一审原告才

最终成功地获得“上海故事”的注册商标专用权。因此对于在2017年2月13日之前被上诉人的侵权行为，一审原告选择了依照《反不正当竞争法》第五条第二款的规定来追究一审被告在其未获得注册商标保护之前的侵权责任。

那么，在商标注册生效前，在何等情形下才能获得反不正当竞争法之“知名商品特有名称”的保护呢？本文将探寻“上海故事”背后的法庭故事：商标注册生效前能否获得知名商品特有名称保护。



一、案情简介

“上海故事”这一颇具海派风情的名称，是上海紫绮公司于2003年创立的品牌。品牌成立后，上海紫绮公司专门从事以“上海故事”作为商品名称的围巾（包含丝巾、披肩）商品的销售。2009年，上海紫绮服饰有限公司成立了上海故事公司，将“上海故事”品牌转让至后者名下进行经营。而将“上海故事”作为商标进行注册，则经历了艰辛的历程。



图示：“上海故事”商标注册的艰辛历程

上海兵利公司则是于2015年成立的一家公司，从事销售与上海紫绮公司、上海故事公司相同种类的商品。

在品牌经营过程中，上海紫绮公司和上海故事公司发现，上海兵利公司在未经其许可的情况下，使用“上海故事”作为商品与店铺名称，在其开设的店铺内销售相同商品种类的产品；在其店铺、产品包装装潢上使用与原告设计完全相同的“上海故事”字样。上海紫绮公司和上海故事公司认为，上海兵利公司此举属于恶意攀附知名度的不正当竞争行为，导致了消费者的混淆，因此以上海兵利公司存在侵犯其知名商品特有名称“上海故事”的不正当竞争行为为由，起诉上海兵利公司，要求其停止不正当竞争行为、立即销毁相关商品包装、消除影响并赔偿经济损失。

二、商标注册生效前能否获得知名商品特有名称保护

本案历经两次庭审，二审判决最终支持了上诉人（一审原告）的诉讼请求，认定“上海故事”在上海市范围内构成知名商品的特有名称，应受到反不正当竞争法的保护。现在我们结合“上海故事”一案，谈谈商标注册生效前，获得知名商品特有名称保护的一系列条件。

（一）关于将未注册商标作为“知名商品特有名称”进行保护的法律地位

我国《商标法》第三十六条第二款规定，“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”根据该规定，对于被告在注册商标公告期满至准予注册决定之前的使用行为，原告所享有的商标专用权并不具有溯及力。如果原告在商标核准注册之前已长期将该商标作为商品名称进行使用并起到了区分产品来源的客观作用，则该商标已经构成知名商品特有名称，若被告的侵权行为发生在商标核准注册之前，则原告可就商标核准注册之前的行为依据知名商品特有名称来主张权利。本案中，上海故事公司、上海紫绮公司在2016年12月7日获得准予商标注册的决定之后，其应当适用商标法主张其权利；而在2016年12月7日之前，则可以适用反不正当竞争法主张权利。

（二）将未注册商标进行知名商品特有名称保护的时间节点

由于上述《中华人民共和国商标法》第三十六条第二款对于商标公告期满之日起到准予注册决定作出之前对第三人的禁用权做了限制规定。因此，若一方指控另一方所实施的不正当竞争行为发生在涉案商标的公告期满之日后、商标准予注册决定做出之前，则属于不具追溯力的期间。然而，一方仍有权依据反不正当竞争法的规定主张权利。

上海故事公司、上海紫绮公司依据反不正当竞争法对2015年6月至2016年12月7日期间（即本案商标的公告期满之日后、商标准予注册决定做出前一段时间内）上海兵利公司构成的不正当竞争行为主张权利，符合上述条款的规定。

（三）商标注册生效前能获得知名商品特有名称保护的條件

《反不正当竞争法》第五条规定，经营者不得擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。知名商品特有的名称从本质上是对商业标识性权益的保护，故确定是否存在应受法律保护的合法权益，是需解决的首要问题。

1、举证责任的分配

“知名商品”是上述不正当竞争行为的构成要件，按照“谁主张，谁举证”的原则，是否“知名”需要诉请知名商品特有名称受侵害者通过举证证明，这也是《反不正当竞争法》第五条第二项的适用中重中之重的因素；如果举证尚不充分，应承担举证不能的法律后果。

2、需证明涉案商品系属“知名商品”

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的‘知名商品’。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售量和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。原告应当对其商品的市场知名度负举证责任。”

具体而言，结合“上海故事”全案来看，认定涉案商品属于“知名商品”应考虑该商品的销售时间、销售区域、销售量和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度

和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。

① 商品的销售时间、销售区域

需要考虑在被控不正当行为发生日之前、在被控不正当行为发生的地域范围内，涉案商品是否构成“知名商品”。具体证明方式可包括：开设店面的地域范围、店铺数量、销售时长等。

本案中，二审法院认定，上海故事公司提交的证据表明2005年起至本案审理时，其在全国多个商业中心、机场等开设“上海故事”专卖店或专柜，并在全国各地以加盟形式开设门店。因此“上海故事”品牌丝巾、围巾的销售时间长、销售地域广。

② 销售额、销售对象

可以通过权利人的主营业务和销售盈利状况、市场经营业绩、知名度和美誉度等，佐证涉案商品的知名度。

本案中，上海故事公司、紫绮公司举示了利润表、获奖证书、相关网站品牌排行榜等证据，说明其自成立“上海故事”品牌以来，其主营业务和利润逐年稳步上升，并且通过长期脚踏实地的经营，其“上海故事”品牌已成为一种传达海派文化的情怀和意境的国内知名商品。

③ 进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围

一方面，可以参照是否对涉案商品有报纸、杂志、网络等平台的广泛宣传报道，以及上述宣传平台所涵盖的地域范围、读者范围和影响力；另一方面，要看企业的经营状态，是否有持续性商品销售并不断积累商誉的知名度的情形，具体可体现为荣誉证书、获奖证明、业界口碑等。并且，在“上海故事”案中二审法院强调，商品的知名度和商品品牌具有互为表里、不可割裂的关系，商品的知名度亦和企业的经营密不可分，不应将二者孤立。

本案中，上海故事公司、紫绮公司通过举示大量的各平台宣传报道、在上海市各商场的获奖证书等证据，证明了其“上海故事”丝巾、围巾在上海市范围内具有较高的知名度，最终二审法院认定，现有证据足以证明“上海故事”品牌丝巾、围巾在上海市范围内具有一定知名度，为相关公众所知悉，构成反不正当竞争法保护的知名商品。

3、需证明涉案名称系属“知名商品特有名称”

知名商品特有名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。在证明了涉案商品系属“知名商品”后，进一步需要论证未注册商标是否具备显著性、知名度以及指示商品来源的作用，构成“知名商品特有名称”。

本案中，二审法院认定，“上海故事”品牌通过上海故事公司、紫绮公司多年的经营，已经和相关丝巾、围巾商品相关联，并且通过上海等地区的销售、宣传，“上海故事”在相关消费者中具有了一定知名度，其名称具有显著性。2016年12月7日，商标局对上海故事公司、紫绮公司申请的“上海故事”商标作出准予注册的决定，也间接印证了“上海故事”品牌本身具有一定显著性。因此，“上海故事”在上海市范围内构成知名商品的特有名称，应受到反不正当竞争法的保护。

4、需认定侵权行为人存在不正当竞争行为

最后，要证明侵权人的不正当竞争行为，需要证明其行为足以造成消费者混淆误认，且具备攀附商品名称知名度、意图导致消费者混淆的主观侵权恶意。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释（法释〔2007〕2号）第4条规定：“足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，应当认定为《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的‘造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品’。在相同商品上使用相同或者视觉上基本无差别商品名称、包装、装潢，应当视为足以造成和他人知名商品相混淆。认定与知名商品特有名称、包装、装潢相同或者近似，可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法”。

二审法院认定，兵利公司与上海故事公司、紫绮公司同属上海地区经营者，且经营范围有重合，故兵利公司与上海故事公司、紫绮公司属于反不正当竞争法规制的竞争者。在“上海故事”已经在上海市范围内具有一定知名度的情况下，作为同属上海的经营者，兵利公司明知上海故事公司、紫绮公司已经在丝巾、围巾等商品上使用“上海故事”的情况下，仍然在店铺名称、装潢等使用“上海故事”，明显具有攀附“上海故事”知名商品特有名称所承载商誉的故意，且客观上会造成相关消费者混淆和误认，故兵利公司的行为构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。

结语

在“上海故事”这一颇具海派情怀的名称背后，其核心是商标注册生效前能否获得知名商品特有名称保护的问题。综上所述，我们可以得出如下结论：

主张在商标准予注册决定做出前的时间内《反不正当竞争法》第五条第二款所保护的权益的，若权利人能在商品的销售时间、销售区域、销售额、销售对象、进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围等方面举证证明涉案商品系属知名商品，并且权利人已经使用该名称以至于其已经具备显著性、知名度以及指示商品来源的作用，而侵权人存在攀附商品名称知名度、意图导致消费者混淆的侵权行为，则该未注册商标可以受到反不正当竞争法项下“知名商品特有名称”之保护。


感谢实习生张斯玮对本文内容的贡献。

商标法列举要素不限制商标可注册类型—— 克里斯提·鲁布托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诉讼案¹

徐静 刘新宇



徐静

2020年1月，时尚品牌克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin，简称“CL”）在中国经历了长达10年的不懈努力后，终于迎来了最高人民法院的再审胜诉裁定。最高人民法院简称（“最高法”）维持了北京市高级人民法院（“北京高院”）的二审行政诉讼判决，认为“”商标（为行文方便简称“红鞋底商标”）属于“限定使用位置的单一颜色商标”，虽然红鞋底商标的“标志构成要素不属于商标法第八条中明确列举的内容，但其并未被商标法明确排除在可以作为商标注册的标志之外，国家知识产权局认为其不属于商标法第八条保护之商标类型无法律依据”。

最高人民法院以及北京市高级人民法院通过个案，首次明确了《商标法》第八条列举的商标可注册标识及其构成要素不构成对于商标可注册类型的限定，从而为法律未明确规定的新类型商标在中国的注册和保护提供了可能性。本案对于正确理解商标法第八条以及从私权本质理解商标可注册要素有重要启示。



刘新宇

一、红鞋底商标驳回复审行政纠纷案基本案情

2010年4月15日，克里斯提·鲁布托为其红鞋底商标国际注册申请在中国获得领土延伸保护，红鞋底商标的图样为一只虚线勾勒的女士高跟鞋，高跟鞋的鞋底部位涂成红色，商标的核准使用商品为女士高跟鞋。在该商标的世界知识产权组织公告的《国际注册详细信息》中，该商标的“商标描述”部分载明：“该商标由图样显示的红色（潘通号18.1663TP）构成（高跟鞋的外形不属于商标的一部分，仅用于指示商标的位置）”。

由图样和商标描述可以看出，红鞋底商标由单一颜色和特定位置两个要素构成，商品的形状、图形均不是商标的构成要素。无论是单一颜色还是位置要素均不属于《商标法》第八条明确列举的可注册商标的构成要素。

在商标审理和评审过程中，商标局和商评委均以缺乏显著性为由，分别于2010年10月20日、2015年1月22日驳回了申请人领土延伸保护申请。在审查决定中，商评委将红色鞋底商标归类为图形商标。

2015年3月，克里斯提·鲁布托向北京知识产权法院提起行政诉讼，认为商评委错误地认定了涉案商标类型，且在此基础上，错误地评价并认定红色鞋底商标缺乏显著性。



红鞋底商标图样

1. 金杜律师事务所代理克里斯提·鲁布托一方参加诉讼。

二、红鞋底商标驳回复审行政纠纷案 裁判结果

一审中，法院认为红鞋底商标是立体标志，并据此撤销了商评委决定，判令商评委在将红色鞋底商标认定为立体商标的基础上重新审查商标显著性。虽然一审法院支持了克里斯提·鲁布托的诉讼请求，但一审法院对于商标性质的认定与申请人的申请意愿不符。因此，申请人以及商标评审委员会均对该一审判决提起上诉。

二审中，北京高院完全认可了克里斯提·鲁布托一方对于该商标性质的确定及该种商标可能注册的主张。北京高院认为红鞋底商标为“限定使用位置的单一颜色”商标，同时“商标法第八条规定，‘任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志’均可以作为商标注册。虽然本案申请商标的标志构成要素不属于商标法第八条中明确列举的内容，但其并未被商标法明确排除在可以作为商标注册的标志之外，商标评审委员会亦未认定本案申请商标不属于可以作为商标注册的标志……”

二审判决作出后，国家知识产权局（原商标评审委员会）向最高人民法院申请再审。在再审申请中，国家知识产权局不再主张红鞋底商标为图形商标，而是接受了北京高院对该商标为“指定使用位置的单一颜色商标”的定性，并继而主张单一颜色商标不符合《商标法》第八条之规定，故不得注册。同时，国家知识产权局坚持认为红鞋底商标不具有显著性。由此，在再审申请审查中，案件主要争议焦点是《商标法》第八条是否允许注册由未列明的要素组成的商标，以及红鞋底商标是否具有显著性。

经过审查，最高法维持了北京高院的二审判决，认为《商标法》第八条对商标可注册要素的列举不是对未列举要素的排除，商标法未明确排除的标志，也有注册的可能性。对于显著性问题，最高法支持了北京出于审级利益的考虑未评述显著性做法，仅要求国家知识产权局在正确认识商标类型的基础上，结合在评审程序、本案一审、二审诉讼中提交的证据，重新审查显著性。

三、案件评析

（一）从红鞋底看《商标法》第八条的含义

红鞋底案中，最高人民法院回答了长期存在的《商标法》第八条是否禁止未列举要素注册为商标的争论。根据立法本意、商标法体系等，最高人民法院以及北京市高级人民法院将第八条解释为开放式列举，回应了实践中对新类型商标的保护需求。

在本案的代理过程中，我们从《商标法》第八条的文义含义、《商标法》关于商标可注册要素规定的体系、商标法修订过程中体现的立法本意等角度解释《商标法》第八条，并得出该条对商标可注册要素是开放式非穷尽列举的结论，上述观点基本得到了法院的认可。

1. 从法条文义解释角度看第八条条文含义：开放式非封闭式列举

法律条文系由文字词句所构成，确定法律意义，须先了解其所用词句，确定其词句的意义。《商标法》第八条规定“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册”。第八条后段采取了“包括……等”的方式列举了可注册为商标的要素。在现代汉语中，“等”可解释为不完全列举后的煞尾。因此，从法律规定本身的通常文义理解，第八条后段仅列举了部分常见的商标构成要素，属于未穷尽列举，并未排除其他要素构成的标志注册为商标的可能性。与之形成对比的是我国《著作权法》对于作品类型的规定，即穷尽式列举的立法例。两相对照，不难看出，《商标法》第八条应为开放式列举之立法例，而非相反。

2. 从体系解释综合理解第八条的含义

从体系解释的角度，法律体系及概念应具有统一性。就商标法而言，各条文规定的商标法可注册标志应当有相同的外延，以保证含义的协调一致性。《商标法》第十一条第二款规定“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。

《商标法》第十一条没有对商标的构成要素作任何限定，即使缺乏显著特征的商标，在通过使用获得显著性后，也可以作为商标注册。在《商标审查与审理标准》中，单一颜色被列为第十一条第一款第三项的其他缺乏显著性的不可注册标志。由此看来，根据第十一条第二款，单一颜色商标获得显著性即可注册。

实际上，在先案例也采取了这种观点。在最高法审理的涉及位置商标的阿迪达斯“三条杠”商标案²、爱马仕包扣商标案³，以及北京高院审理的萨塔喷枪位置商标案⁴中，最高法和北京高院均是

2. (2012)知行字第95号。

3. (2012)知行字第70号。

4. (2010)高行终字第188号。

以缺乏显著性为由判决维持商评委的驳回裁定。由此，根据第十一条第二款，位置、单一颜色要素即使缺乏固有显著性，在经过使用获得显著性后可以作为商标注册。

如果将第八条解释成禁止未列举的标志（单一颜色、位置）不得注册，则第八条规定的商标与第十一条规定的商标有不同的外延，法条之间产生矛盾。因此，唯有对第八条采取开放解释，才能使得商标法体系圆融统一。

3. 追溯《商标法》的立法渊源，探究立法者的立法本意

在2013年《商标法》修订过程中，《商标法》修正案曾明确将单一颜色商标写入第八条第二款，但在《商标法》修正案第二次审议稿中，草案第八条第二款被删除。全国人大法律委员会认为“实践中我国企业还没有将单一颜色作为商标注册的需求，且在商标注册、管理等环节也缺少相应实践，可暂不在法律中明确”。据此，国家知识产权局认为，全国人大删除单一颜色相关规定说明对单一颜色商标的注册持否定态度。然而，全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国商标法释义》中也解释“只要是具有可区别性的标志，就可以作为商标申请注册”，全国人大删除该款的原因是“考虑到实践中我国企业还没有将单一颜色作为商标注册的需求，且在商标注册、管理等环节也缺少相应实践，立法机关决定暂不在法律中明确”。这也说明《商标法》并未限制可注册为商标的要素，只是考虑到当时的情况，未作明文规定，而允许在实践中探索。立法过程文件是解释法条含义的重要依据。人大法工委的工作文件表明，我国立法机关在立法过程中已经考虑到了未来新类型商标可能具有保护需求，但并未在法条中统一规定，而是持谨慎开放的态度。换言之，立法者的本意并非限定新类型商标的注册，而是将问题留白，由行政法和司法机关在个案中进行探索。应当说，本案中，北京市高级人民法院和最高人民法院均十分精准地贯彻了立法精神，在本案中进行了有益的探索。

最终，北京市高级人民法院和最高人民法院都认可了我们对于《商标法》第八条的理解，即虽然红鞋底商标的“标志构成要素不属于商标法第八条中明确列举的内容，但其并未被商标法明确排除在可以作为商标注册的标志之外”，从而为今后新类型商标在中国的注册提供了可能。



（二）商标权应回归私权本质，最高人民法院的裁定充分体现了对于私权的尊重和对商标法本质的准确理解

在再审查听证中，国家知识产权局提出了《商标法》第八条规定的“商标构成要素法定原则”，并从行政审查的便利性角度认为不宜对《商标法》第八条进行开放式解释。

对此，笔者认为，商标权作为一种民事权利，应贯彻民法语境下“法不禁即自由”的基本原则，即没有法律明确规定，民事权利不能任加限制。尽管依据知识产权法定原则，司法判决不能创设新的知识产权，但是在法律明确规定的知识产权权利类型的范畴内，司法有确定权利客体内容的自由裁量权。

民事权利的产生同时是其赖以存在的民事法律关系的产生，而民事法律关系产生于法律行为。将民事法律关系的原理应用于商标法，可见商标权产生于商标申请人或商标权人的法律行为，即权利人的意思表示。虽然商标权的获得须经商标申请注册的行政程序，但是“理论上，商标注册的性质属于权利的公示。由于权利的公示能够增加权利的稳定性 and 交易安全、减少利益的冲突，法律鼓励公示，对于已公示的利益给予更严格的保护。但商标权的真正基础并非来自注册，更不是来自国家的授予”⁵。商标注册，在行政法上，属于行政确认。换言之，注册商标权产生于商标注册申请这一民事法律行为，商标局的注册行为就是对该民事法律行为的行政确认⁶。所以，产生注册商标权的根本原因在于商标注册申请行为。因此，商标权的对象，即商标权保护的商业标志，应根据商标申请人或商标权人的意思确定。在法律没有明确限制的情况下，根据《民法总则》规定的自愿原则，商标权申请人或商标权人可以根据其商业需求，以明确的意思表示自主确定商标种类和商标的构成要素，行政机关仅需要确认商标申请是否符合生效要件，即是否存在《商标法》明确规定的禁止注册情形。

5. 李琛：《中国商标法制四十年观念史述略》，知识产权，2018.9.第59页。

6. 冯木杰：《商标法原理与应用》，中国人民大学出版社，2017年版，第27页。

具体到商标权保护的客体，从近年来的司法实践发展来看，有权机关已经深刻认知，真正需要保护的商标的本质权利并非源于注册，而应当关注其使用以及经使用建立的区别商品来源的法益。由此出发，在商标注册审查阶段，除了妨害公共利益不应获得注册的绝对事由之外，在当事人可以自由处分的领域，“显著性”是商标可注册性的终极判断标准。对于特殊类型商标，其显著性的获得无一不经过权利人诚实信用的劳动及持续投入。法律赋予商标权的最根本价值考量在于维护权利人诚实劳动的成果，即保护标识与其商品和服务相联系的关系，同时维护相关公众不被误导的公众利益。从法律的价值判断和商标法的终极目标角度出发，限定商标的可注册类型，排除特殊类型商标的注册与商标法所追求的价值是相背离的。不考虑该构成要素及其组合已经取得显著性事实，即商标实质，仅仅因为商标本身的构成要素而排斥其注册，显然与商标法的立法本意和价值判断体系相违。

（三）红鞋底，位置商标？颜色商标？

位置商标，通常是指将指定使用商品的特定位置的立体形状、图案、文字、颜色等申请注册的商标。位置商标已经被日本⁷、我国台湾地区⁸等一些国家和地区的商标立法或审查实践所接纳。我国签署的《商标法新加坡条约实施细则》明确给出了位置商标的定义，将其作为一种可注册标识，给出了申请细则。其他法域实践和国际条约的规定说明位置商标是已经在商业实践中出现，可以用商标图样或语言清楚定义，并能够起到识别商品来源功能的标志。就商标法理论而言，这种具有商品来源识别功能的，并且可以被视觉清楚识别的非概念性标志可以作为商标获得保护。

在我国，目前尚未有位置商标获得注册的先例，但位置商标已经多次出现在我国商标审查和司法实践中。例如，上文所述的萨塔喷枪位置商标案主审法官在该案评析文章中指出位置商标获得第二含义则可能获得注册⁹。

红鞋底商标本质是将特定颜色使用在指定商品的特定位置上，因此，红鞋底商标兼有颜色和位置商标的双重属性。本案进入公众视野后，不断有人撰文讨论本案商标的性质，有人认为是位置商标，有人认为是单一颜色商标，莫衷一是。笔者认为，上述观点都有一定的道理，但都没有注意到，位置商标和颜色商标并非对立或者绝对平行概念，二者存在事实上的重合可能性。位置商标侧重点在于商品的固定位置；而颜色商标的侧重点在于特定的颜色或者颜色组合，但同样可以就色块在商品的使用位置进行限定，从而进一步确定商标的保护范围。因此，在位置商标和单一颜色商标本身可能有重合的情况下，将红鞋底商标强行分入某一类别没有实际意义。无论是位置商标还是颜色商标，都属于新类型商标，都需要法院以及商标评审机构，以开放的态度，从商标保护的本质出发，去审视他们的注册问题。商标保护的不是符号本身，而是承载在符号上的权利人的商誉，是相关公众对于某符号要素与权利人关联起来的识别利益。因此，任何拘泥于符号本身，而忽视商标法保护本意和宗旨的决定都将有失偏颇。

红鞋底案就体现了中国法院不拘泥于符号，关注商标法保护本质的审判思路。在红鞋底案中，最高人民法院及北京市高级人民法院并没有从“颜色商标”抑或“位置商标”等类型化商标标识出发，而是从分析《商标法》第八条本身的开放性角度入手，允许具有识别性的标志注册为商标。最高人民法院的裁判理由中隐含了《商标法》第八条未对可以注册的标志作否定性限制，即商标虽然由不属于第八条列举的要素构成，但如未被《商标法》明确排除在可以作为商标注册的标志之外，则可以获得注册。按照构成要素对商标进行分类是为了明确不同要素商标在申请书中的固定形式，以为商标申请人提供清楚指引，也便于行政机关审查和公众查阅，而非以商标构成要素为标准设置商标注册要件。因此，红鞋底案的意义不仅在于认可了“限定使用位置的单一颜色商标”的注册可能性，更重要的是开放性地解释了《商标法》第八条，明确了在现行《商标法》下注册和保护非传统商标的可行性。

由于两级人民法院考虑到行政机关的审级利益，并未对红鞋底商标的显著性问题进行直接判断，最终红鞋底商标能否注册仍有待于国家知识产权的审查结果。但本案在中国商标审查历史上仍然具有里程碑意义。本案中，最高人民法院对于《商标法》第八条做出了突破性解释和认定，使得新类型商标在中国的注册和保护具有可能，为更多的权利人带来了福音。

7. 见日本特许厅网站，<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html>。

8. “经济部智慧财产局”，非传统商标审查基准，<https://www1.tipo.gov.tw/public/Attachment/791313571536.pdf>，第41页。

9. 钟鸣：《位置商标注册须取得“第二含义”——萨塔有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案详析》，中国知识产权报，2011.1.21。

按需认定原则下的“同类认驰”—— 迪尔公司等诉约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案¹

宋旭东



宋旭东

引言

驰名商标制度是商标法的一项重要制度，与一般商标的普通保护相比，驰名商标在保护力度上所体现的是一种强保护，具体表现为：可以跨商品或服务类别进行保护（区别于一般商标保护限于相同或类似商品）、延长保护（在商标授权确权案件中，因恶意申请商标侵害驰名商标权利时，对争议商标提起无效宣告申请不受五年时间限制）以及在被侵权时可获得高额度的赔偿等方面。相应地，在司法实践中，对商标是否知名的审查标准也比较严格，在体现商标知名度的证据方面提出了更高的要求，包括推广宣传的时间、范围、市场占有率、受保护的纪录以及其他能够体现商标知名程度的证据等，都有别于一般商标。商标被认定为驰名商标，按照商标法的规定，只是一个事实状态的认定，并不是一个荣誉或称号，也不得用于市场宣传或推广。但由于该事实系经过司法程序或行政程序确认，足以在一定程度上证明该商标的显著性较强或知名度很高，并可为企业带来商誉上的加持，提高企业的市场竞争优势。因而，在实践中，相当多的企业在其商标遭遇侵权纠纷时，都有主张商标知名的内在动力和实际需求。

我国的驰名商标保护制度，在法律渊源上主要表现为以现行《商标法》第十三条为核心的一系列法律条款，以及最高人民法院的司法解释、行政主管部门的部门规章中的相关条款等共同组成的规范性文件的集合。

长期以来，我国法院在商标民事纠纷案件以及商标授权确权行政案件的审理过程中，所做出的大量涉及驰名商标的判决，法律依据实际上主要是现行《商标法》第十三条第三款，该款规定“就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”该款规定主要体现的是对驰名商标进行跨类保护的原则。法律的规定及众多的司法判例，似乎传达出这样的信息，即已注册商标请求认驰的唯一适用场合，只能在不相同不类似的商品类别发挥作用。那么，在商标侵权案件以及商标授权确权类案件中，所涉商品或服务类别相同或者类似时，主张权利的一方要求确认其商标驰名时，能否获得法院支持呢？

对此，我国现行《商标法》第十三条第二款只是规定了“他人未在中国注册的驰名商标”在遭遇“复制、摹仿或者翻译”等情形时，可依据该款规定请求人民法院或商标授权确权行政机关的保护，其前提是主张权利的商标系未注册商标。现行《商标法》第十三条第二款、第三款之间就形成了一个空白地带，即已注册商标能否在相同或类似商品类别上主张驰名？《商标法》本身并无明确规定。在“约翰迪尔”商标侵权及不正当竞争案件以及其他的商标行政诉讼案件中，法院给出了肯定的答案，即在一定的情形下，根据当事人的请求，法院或者商标授权确权审查机关可以在相同或类似商品上，认定作为权利基础的商标为驰名商标。

1. 一审案号：北京知识产权法院（2016）京73民初93号；二审案号：北京市高级人民法院（2017）京民终413号。

一、基本案情²

当事人：

一审原告（二审被上诉人）：

- 迪尔公司；
- 约翰迪尔（中国）投资有限公司（以下简称约翰迪尔中国公司）。

一审被告（二审上诉人）：

- 约翰迪尔（北京）农业机械有限公司（简称约翰迪尔北京公司）；
- 约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司（简称约翰迪尔丹东公司）；
- 兰西佳联迪尔油脂化工有限公司（简称兰西佳联迪尔公司）。

案由：

侵害商标权及不正当竞争纠纷

迪尔公司、约翰迪尔中国公司拥有第G910051号图形商标（核定使用商品为第4类工业用油及油脂等。注：因核定具体商品较多，为节约篇幅，每个商标仅列其代表性商品，下同。）、第8380174号“HY-GARD”商标（核定使用商品为第4类工业用油等）、第8380176号“PLUS-50”商标（核定使用商品为第4类工业用油等）、第206346号“JOHNDEERE”商标（核定使用商品为第7类：农业机械等）、第7879578号“约翰·迪尔”商标（核定使用商品为第7类农业机械及其他工业、制造业机器及设备、元件等）、第1253470号“JDL约翰·迪尔佳联”商标（核定使用商品为第7类农业机械等）、第206347号“JOHNDEERE”商标（核定使用商品为第12类农用拖拉机等）等注册商标的专用权。迪尔公司、约翰迪尔中国公司对第206346号“JOHNDEERE”商标、第7879578号“约翰·迪尔”商标、第206347号“JOHNDEERE”商标进行了长期持续的使用，并有大量证据证明这些商标具备很高的市场知名度，这些证据包括相关的广告宣传发票、广告服务协议、经销商协议、销售发票、财务报表、审计报告以及在中国进行的公益活动、展览会、论坛、研讨会及庆典活动、领导会见活动照片等等，迪尔公司、约翰迪尔中国公司请求法院认定这三个商标为驰名商标。

约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司和兰西佳联迪尔公司在其生产、销售及宣传推广的增压发动机纯正油等商品上使用了与迪尔公司、约翰迪尔中国公司第G910051号图形商标，在其生产、销售及推广的工业用油等商品上使用了与迪尔公司、约翰迪尔中国公司享有注册商标专用权的“HY-GARD”及“PLUS-50”相同或近似的商标。约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司和兰西佳联迪尔公司在

其生产、销售及推广的工业用油等商品上使用了“JOHN DEERE”、“约翰迪尔”、“约翰迪尔金鹿”、“约翰迪尔强鹿”、“约翰迪尔银鹿 CF-4 SAE 15W-40”、“约翰迪尔银鹿”等商标。兰西佳联迪尔公司还在第4类工业用油等商品上申请了第11750705号“佳联迪尔”商标并获准注册。约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司和兰西佳联迪尔公司在其生产、销售及推广的油品上及相关网站上突出使用了“佳联迪尔”商标。

迪尔公司和约翰迪尔中国公司认为三被告的行为侵害了其商标专用权并已构成不正当竞争，向一审法院提出了判令约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司和兰西佳联迪尔公司立即停止商标侵权行为；变更企业名称；停止使用johndeerexj.com、deersh.com域名；停止虚假宣传、诋毁原告商誉等不正当竞争行为；在相关媒体公开发布声明，消除影响以及赔偿经济损失及支出的合理费用共计五百三十六万元等诉讼请求。

二、案件裁判

一审法院在认定兰西佳联迪尔公司注册的11750705号“佳联迪尔”商标所核准使用的第4类工业用油等商品，与迪尔公司注册的206346号“JOHNDEERE”商标、7879578号“约翰·迪尔”商标、206347号“JOHNDEERE”所核准使用的第7类农业机械等商品及第12类拖拉机等商品已构成类似商品的前提下，认为迪尔公司、约翰迪尔中国公司的“JOHN DEERE”及“约翰·迪尔”商标在农业机械、拖拉机等商品上进行了大量的宣传推广且销售数量大，具有较高的市场声誉。在案证据足以证明第206346号“JOHNDEERE”、7879578号“约翰·迪尔”商标在第7类农业机械等商品上，206347号“JOHNDEERE”商标在第12类拖拉机等商品上于2012年11月12日兰西佳联迪尔公司申请注册11750705号“佳联迪尔”商标之前已经达到驰名的程度。在认定“JOHNDEERE”、“约翰·迪尔”商标驰名的基础上，一审法院判定“佳联迪尔”商标的显著识别部分“迪尔”构成对驰名商标显著识别部分“DEERE”及“迪尔”的翻译和复制，考虑到驰名商标的知名度及显著性，从商标的整体构成来看，“佳联迪尔”已经构成对“JOHN DEERE”及“约翰·迪尔”驰名商标的复制、摹仿或者翻译。兰西佳联迪尔公司将复制、摹仿、翻译迪尔公司、约翰迪尔中国公司驰名商标的“佳联迪尔”文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认，亦属侵权。北京知识产权法院在同类商品上支持了迪尔公司、约翰迪尔中国公司主张驰名商标保护的请求。

2. 作者注：因案件较为复杂，完整、详细地叙述案件情况会占用太多篇幅，故仅选择与本文主题相关的同类认定部分内容，由作者加以提炼，概要式地描述案件中该部分案情轮廓。读者欲了解详细案情，可查阅该案一审、二审判决书。

一审判决做出后，约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司和兰西佳联迪尔公司不服该判决，认为一审法院“同类认驰”的做法违反了法律规定，并就此提出上诉，北京市高级人民法院判决维持了一审法院的判决。

三、案件启示

本案代表性和典型意义在于，法院通过对商标法中的驰名商标相关制度的考察，论证了该制度的立法宗旨和保护方向，并通过“举重以明轻”的法律解释方法，在主张权利一方注册商标所核定使用的商品与被诉方商标实际所用商品已构成类似商品的前提下，进行了“同类认驰”，拓展了注册商标驰名保护的范畴，有力地维护了权利人的合法权益，具有重大的理论价值和实务指导意义。

我国现行《商标法》以及2001年《商标法》在驰名商标方面的法律规定均只规定了未注册驰名商标在相同类似商品上认驰以及注册商标不相同不类似商品上认驰的两分法原则³，一定程度上留出了注册商标同类认驰的空白，并且导致了在这一问题上的不同理解和持续争论。司法实践中，也鲜有当事人就同类认驰问题提起诉讼，即便有，也多被司法机关以有违按需认定原则为由予以驳回。

“同类认驰”究竟有无法律依据？笔者认为，要准确回答这个问题，还需要从源头上认真梳理驰名商标制度的历史渊源，以及我国的商标司法实践。

驰名商标用英文表述为“well-known mark”或“well-known trademark”，我国现行《商标法》第十三条表述为“为相关公众所熟知的商标”。

驰名商标最早出现于《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）。1911年，在修改《巴黎公约》的华盛顿外交大会上，法国代表首次提出对驰名商标（well-known mark）进行特殊保护，即建议在原属国已经注册的商标只要在其他成员国首先进行使用，即使后来有人注册了这一商标，其也有权继续使用。但由于两个只保护注册商标的成员国的反对，法国的该提议未获通过。1925年的海牙外交大会上，荷兰和保护工业产权联合国际局再次提出驰名商标保护的提议，在公约中增补了专门保护驰名商标的第6条之二，要求成员国对未在该国注册的驰名商标在相同或类似商品上提供保护。驰名商标制度正式以国际公约相关条款的形式得以确立，并且迅速被世界大多数国家所接受，包括一些非《巴黎公约》成员国。经过不断调整，最终形成了《巴黎公约》现行有效的第6条之二，其内容是：（1）如本国法律允许，应依职权或有关当事人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国以已经属于有权享受本公约利益人所有，并且使用在相同或类似商品而驰名的商标，构成复制、仿制或翻译，可能产

生混淆的商标，拒绝或撤销注册，并禁止使用。在商标的主要部分构成对驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用这些规定。（2）在注册之日起至少五年内，应允许提出取消这些商标的要求。允许提出禁止使用的期限，可由本同盟各成员国规定。（3）对于以不诚实手段取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的要求，不应规定时间限制。

在《巴黎公约》的基础上，Trips协定对驰名商标的保护有了一些新的发展，主要体现在：Trips协定第16条第2款明确了《巴黎公约》第6条之二的规定应适用于服务商标，协定第16条第3款还首次将驰名商标的保护扩大到不相同不类似商品和服务上，但主张的驰名商标仅限于注册商标。

我国在1985年正式加入《巴黎公约》，此时虽已开始按照公约的规定进行驰名商标认定的探索⁴，但当时的《商标法》中尚未规定驰名商标制度。2001年，为适应加入世界贸易组织的需要，我国对《商标法》进行了修订，首次在2001年《商标法》中规定了驰名商标制度。

驰名商标制度入法以后，相当多的企业甚至地方政府在追求驰名商标方面表现出狂热和不理性，从而导致驰名商标制度出现异化的现象。为了纠偏，司法机关在总结驰名商标审判实践的基础上，最终基本确立了驰名商标司法保护方面的被动认定、个案认定、按需认定的基本原则。

1、关于被动认定原则。最高人民法院在涉及驰名商标的认定方面曾指出：“要坚持被动认定和个案认定原则。认定驰名商标必须是原告已经就此提出明确的事实主张并作为其指控被告侵权的依据，法院不得依职权自行认定；所做出的认定也仅对本案的处理发生法律效力。”⁵因此，在审判实践中，人民法院都是根据当事人的请求认定驰名商标的，即只有在当事人明确提出驰名商标认定的事实主张时，法院才予以考虑认定。

2、关于个案认定原则。即在司法审判实践中对驰名商标的认定应是一种事实认定，必须结合具体的案件来认定，而不能脱离具体的案件进行一般性认定。

3. 2001年《商标法》第十三条：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。这两个条款在2013年的《商标法》中得到了完整保留。

4. 1987年8月，国家工商总局商标局在商标异议程序中认定美国必胜客国际有限公司的“PIZZA HUT”商标及屋顶图形商标为驰名商标，这是中国加入《巴黎公约》后认定的第一件驰名商标。

5. 最高人民法院原副院长曹建明：《全面加强知识产权审判工作 为建设创新型国家和构建和谐社会提供强有力的司法保障——在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话》2007年1月18日。

值得指出的是，尽管驰名商标的认定是一种事实认定，但其与民事诉讼中经人民法院发生法律效力裁判确认的事实认定仍有所区别。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第9条第1款第4项规定“已为人民法院发生法律效力裁判所确认的事实”，对此类事实，主张一方无需举证，法院可直接予以认定。但涉及驰名商标的事实认定，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》⁶第22条第3款则规定：当事人对曾经被行政主管部门或人民法院认定的驰名商标请求保护，对方当事人对涉及商标驰名不持异议的，人民法院则不再审查；提出异议的，人民法院依照《商标法》第14条进行审查。可见，经司法裁判确认的商标驰名的事实认定，其在证据效力方面弱于司法裁判确认的其他事实的认定。

3、关于按需认定原则。按需认定有两层含义：一是人民法院对驰名商标的认定不得超出一定的案件类型范围。最高人民法院于2009年颁布的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条规定：“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实依据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名做出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。”可见，超出上述规定的案件类型范围，尽管当事人提出相应的事实主张，人民法院也不应就商标驰名做出认定。二是对相关的商标权，只有在按照普通商标无法加以保护的情况下，人民法院才能根据当事人的主张，对商标是否驰名加以认定。前述司法解释第3条特意规定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不能成立的。”从上述规定及分析可以看出，人民法院在认定驰名商标的过程中，在且仅在为案件审理所必需时才做出，如通过普通商标的相同或类似商品的标准即可给予当事人充分救济时，不得启用驰名商标的跨类保护。

法院在司法实践中所总结的关于驰名商标认定的三个原则，尤其是按需认定的原则，基本上主导了近些年来的驰名商标审判实践。由于按需认定原则的过滤功能，导致法官在面对“同类认驰”情形时，其直接的第一反应往往是普通商标足以提供相应的保护，无需启动驰名商标认定。虽不能说按需认定原则对驰名商标认定的司法实践起到了矫枉过正的作用，但有一点是肯定的，即导致法官在适用法律过程中，由于过分注重按需认定原则，而在一定程度上忽略了注册商标最基本的禁用功能其实恰恰是在相同或类似商品上才能体现出来，因其达到了驰名程度，反而将其最应发挥作用的领地拱手让出，这在逻辑上是不通的。

回过头来再看整个驰名商标的发展历程及其入法过程，不难看出，驰名商标制度之所以出现，其初衷是为了解决未注册驰名商标在其他法域的保护问题，在《巴黎公约》的文本里还主要是以相同或类似商品为其他保护范围，Trips协定延用了《巴黎公约》的基本精神，又将注册驰名商标的保护范围扩大到了不相同不类似的商品上，其精神是一以贯之的，即无论是注册驰名商标还是未注册驰名商标，其首要的、基本的领地还是相同或类似商品，跨类保护是基于驰名商标的市场知名程度、影响力范围及商誉延伸扩大到其他类别商品时，自然产生的防止混淆或误认的考虑。

近年来，随着对驰名商标制度本质的认识逐渐清晰和深刻，法院在“同类认驰”的态度上也变得更为理性和开放，在运用按需认定原则时也显得更加游刃有余。比如北京知识产权法院审理的耐克创新有限合伙公司与商标评审委员会、第三人泉州市洛江超盛鞋业有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案⁷中，法院认为，诉争商标与引证商标均为纯图形商标，只是勾图形的方向不同，在构图、整体外观、视觉效果等方面均十分相近，鉴于引证商标在“服装、鞋、帽”商品上具有极高知名度，在诉争商标申请注册前达到了驰名的程度，诉争商标核定使用商品的相关公众应当知晓耐克公司勾图形商标的存在，在此情况下，若允许诉争商标注册使用，必将导致相关消费者对商品的来源产生混淆误认。且第三人洛江超盛鞋业公司申请注册诉争商标具有主观恶意，因此，耐克公司请求商标评审委员会宣告诉争商标无效不应受到五年的时间限制。故法院认定引证商标“勾图形”为驰名商标，最大程度的保护驰名商标权利人的合法权利。最终，北京知识产权法院认定耐克公司的“勾形图”商标为驰名商标，给予其在相同类似商品上的驰名保护。

6. 上述司法解释中所涉及的《商标法》的条款均属2001年《商标法》的规定，但其内容与现行《商标法》均一致，故不再特别指明。

7. 参见北京知识产权法院（2015）京知行初字第4577号行政判决书。

如果说耐克案中是因为超过法定的五年时间，申请人不得不主张驰名商标保护，从而对按需认定原则突破不是太明显的话，那么在更早的“安箕富强及图”商标争议行政案件⁸中，北京市高级人民法院的判理部分则较为明确地说明了在相同类似商品上给予驰名保护的理据，体现了较为明显的“举重以明轻”的法律适用和解释原则，较好地贯彻了驰名商标的立法宗旨和目的。在该案中，尽管提出争议的申请人安琪公司提出争议申请的时间尚未超过五年法定时间，北京市高级人民法院仍然认为：虽然争议商标与引证商标一、引证商标二核定使用的商品为相同或者类似商品，安琪公司主张其驰名的商标均为已注册商标，与修改后的《商标法》第13条相关条款的具体表述并不完全对应，但是，《商标法》第13条的相关规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护，《商标法》第13条第2款已规定‘就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用’，在相同或者类似商品上，驰名商标亦应得到相应的保护。尤其是在涉及驰名商标的评审申请期限与涉及一般注册商标的评审申请期限并不相同的情况下，对涉及驰名商标的评审申请，更应当适用较长的评审申请期限，从而真正体现《商标法》对驰名商标加以特殊保护的立法本意。

当然，法院支持“同类认驰”的司法实践，并不意味着在任何情形下均可主张“同类认驰”，更不代表法院已突破了按需认定原则，“同类认驰”需要一定的前提条件。这个前提条件，我们认为，在商标侵权类案件中，主要表现为被控侵权一方所使用的商标是经过法定程序核准注册的商标，且其使用是在核定使用的商品范围内，此时，实际上是注册商标专用权之间的权利冲突。虽然根据一般的法律规定和原则，应由授予商标专用权的机关进行裁定，但是基于法律给予驰名商标更高、更强、更宽保护范围与力度，此时只要被控侵权方的注册商标申请时在先要求保护的商标已经构成驰名，且尚未超过被控侵权商标的撤销时间，法院应该可据此解决不同注册商标之间的权利冲突问题，并根据在案情况认定是否构成驰名。另一情形为当被控侵权方将他人驰名商标通过复制、摹仿、翻译的形式，作为企业名称中的字号予以使用，但并未突出使用的，为了解决商标专用权与企业名称权益之间产生的权利冲突，法院也可以根据反不正当竞争法及商标法关于认定驰名商标的基本要件，对在先商标是否构成驰名予以认定。

而在商标授权确权类行政案件的审判中，除了前述情形，法院还可考察被提出无效宣告申请的商标在注册申请时，申请人的主观恶意程度，考量是否有认定驰名商标的必要性。

总之，通过对前述判例中所进行的“同类认驰”的司法实践的梳理，我们基本上可以得出这样的结论：驰名商标的认定需要遵循按需认定的原则，但按需认定并不排斥“同类认驰”，法院在“同类认驰”问题上所体现出来的审慎态度，实际上也反映出法院对驰名商标保护制度的认识更加深入，按需认定原则也在扬弃的过程中有了新的变化和发展。

8. 参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第271号行政判决书。

类别相差较远情形下的“跨类认驰”—— 捷豹路虎有限公司诉广州市奋力食品有限公司 “路虎”系列商标侵权纠纷案¹

刘军 郑泓 尹吉

引言

根据中国《商标法》规定，通过司法途径认定驰名商标，根据的是“按需认定”等原则，认定标准通常较高，认驰难度大。同样，驰名商标跨类保护中，所“跨”商品类别的范围和界限也一直是司法实践中的疑难复杂问题。捷豹路虎诉广州奋力案中呈现的从第12类陆地机动车辆商品到第32类饮料商品的跨类幅度，属于类别相差较远情形下的“跨类认驰”。本案入选2017年中国法院10大知识产权案件，是我国涉及驰名商标认定的典型案例，对于类似案件具有重要的参考价值和典型意义。



刘军

一、基本案情

原告捷豹路虎有限公司（下称“路虎公司”）是享誉全球的从事生产和销售豪华运动型多功能汽车的英国公司，系第12类“陆地机动车辆及其部件和配件”等产品上注册的第3514202号“路虎”商标、第4309460号“Land Rover”文字商标及第808460号“Land Rover及图”商标的商标权利人，上述三件商标（以下合称“涉案商标”）均从原告的关联公司路华公司受让而来，合法有效。



郑泓

路虎公司发现广州市奋力食品有限公司（下称“奋力公司”）制造了标有“路虎”和“land rover”商标的维生素运动饮料和营养饮品（下称“涉案侵权产品”），并在其官方网站和阿里巴巴网站等多个平台上对涉案侵权产品进行推广宣传、招商和销售，奋力公司亦通过多家实体店对涉案侵权产品进行销售。



尹吉

路虎公司于2014年1月以驰名商标跨类保护为由，向广州市中级人民法院提起商标侵权诉讼。一审法院认定涉案三件商标“路虎”、“Land Rover”、“Land Rover及图”构成使用在陆地机动车辆商品上的驰名商标，判令奋力公司立即停止在其生产、销售的商品及互联网广告宣传中使用上述商标并赔偿路虎公司人民币120万元。奋力公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院二审驳回奋力公司的上诉，维持一审判决。

1. 金杜律师事务所代理捷豹路虎有限公司一方参加诉讼。

二、案件裁判

（一）被诉行为发生时，涉案商标是否已经驰名

本案中，路虎公司涉案商标均核定使用在第12类“陆地机动车辆”等商品上，奋力公司被诉商标主要使用在第32类“不含酒精的饮料”商品上，本案属于《中华人民共和国商标法》（2001年修正）第十三条第二款规定的“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”的情形。

奋力公司认为，路虎公司并无证据证明涉案商标在本案被诉行为发生时已经是驰名商标，主张本案不能进行跨类保护。对此，二审法院认为，路虎公司在一审中所提交的证据证明：路虎公司涉案的三件商标先后于1996年、2004年和2007年在我国获准商标注册，路虎公司提供的2004年至2013年期间中国相关媒体报道、公益慈善捐款单据、汽车行业评奖情况显示，路虎汽车自2004年起参加中国各地车展，进入中国各地市场，获得了大量奖项和荣誉，涉案注册商标使用时间长，在同行业中享有盛誉；路虎公司提供的审计报告、进出口货物报关单及进口关税统计表、销售数量统计表、税收排名、行业平台网络报道等证据充分证明，路虎汽车在2013年以前已在中国具有较大销售区域和市场份额，在市场上具有较高知名度，为公众所熟知；路虎公司提供的《广告定位排期表》、宣传费用统计表、广告合同及发票、报刊广告、网络搜索结果及广告监控报告证明，路虎公司于2009年至2013年期间投入了大量精力、时间和费用对涉案注册商标及其产品进行了长期、广泛的宣传、使用和维护，路虎公司及其涉案注册商标已在中国建立了较高知名度和广泛影响力。此外，路虎公司于一审期间提交的商标异议复审裁定书也表明，商标评审委员会曾针对案外人在2009年12月和2011年4月19日申请注册的两个被异议商标进行复审时认定，路虎公司提交的证据证明其涉案注册商标经路虎公司的长期使用和广泛宣传，已为相关消费者所普遍知晓，已经达到驰名商标的知名程度。

综合上述证据，二审法院认为，路虎公司提交的证据已经足以证明其使用在陆地机动车辆等商品的上述三件商标在本案被诉侵权行为发生前，即2013年7月前，已在中国境内成为社会公众广为知晓的商标，达到了驰名的程度。

（二）被诉行为是否构成商标侵权

本案中，路虎公司三件涉案注册商标均属于臆造词，其本身作为商标就具有较强的显著性，经过路虎公司长期持续广泛地使用、宣传和维护，其显著性得到了进一步地加强，知名度也得到了相关公众的认可，相关公众只要一看到或者听到涉案商标，就会很容易联想到路虎公司。奋力公司使用的被诉商标标识为“路虎”、“LAND ROVER”、“Land rover路虎”及上下排列的“路虎Land Rover”等，将之分别与路虎公司涉案的三件注册商标相比，构成相同或相近似，奋力公司对此并无异议，其亦无法对其使用被诉商标标识的行为作出合理解释。

奋力公司仅以其曾在30类商品上申请并获准注册第8429937号“路虎LANDROVER”商标为由，主张被诉行为是合法使用自己的注册商标，不会误导相关公众，不构成侵权。对此，二审法院认为，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，无论奋力公司是否已就“路虎LANDROVER”商标在某一类商品上申请乃至获准商标注册，路虎公司均有权寻求禁止在后注册商标使用的民事救济，从而制止奋力公司在实际经营活动中摹仿其驰名商标在不相同和不相类似的商品上作为商标使用、误导公众。况且，路虎公司在本案二审中提供的证据还表明，奋力公司申请注册的8429937号“路虎LANDROVER”商标已被生效行政判决认定“具有明显的复制、抄袭他人有一定知名度商标的故意……奋力公司恶意注册本案被异议商标的行为应当予以禁止”，从而认定对该商标的注册申请“不应予以核准”，故奋力公司所谓合法使用、合法注册商标的抗辩不能成立。

本案中，奋力公司被诉标识所使用的商品虽然与路虎公司涉案注册商标核定使用的商品类别不同，但基于路虎公司涉案注册商标的显著性和长期大量使用，相关公众已将涉案注册商标与路虎公司建立起紧密联系。相关公众看到被诉产品及被诉标识，容易误以为被诉行为获得了路虎公司的许可，或者误以为奋力公司与路虎公司之间具有控股、投资、合作等相当程度的联系，削弱了路虎公司涉案注册商标作为驰名商标所具有的显著性和良好商誉，损害了路虎公司的利益。因此，本案法院判决认定奋力公司被诉行为误导公众、致使路虎公司的利益可能受到损害，构成商标侵权。

（三）判赔金额是否合理

奋力公司认为，奋力公司合法使用自己申请注册的商标，主观上并无过错；且奋力公司注册资本少，被诉行为规模有限，本案判赔金额明显过高。

二审法院对奋力公司上述主张不予支持，理由如下：第一，路虎公司为涉案注册商标的使用、宣传与维护付出了长期持续大量地努力，涉案注册商标知名度高，享有良好的市场声誉，应受到与其知名度相匹配的司法保护力度。第二，奋力公司使用的被诉标识均为摹仿、复制路虎公司涉案的三件驰名商标的全部或主要部分，攀附驰名商标声誉的主观恶意明显，情节恶劣。第三，从本案的证据来看，奋力公司不仅在公司网站、知名网站“阿里1688”上对被诉标识进行宣传，还在实体经营中存在实际使用行为；从路虎公司一审提供的证据来看，奋力公司的被诉侵权行为在路虎公司提起本案诉讼后仍在持续，侵权行为持续的时间较长、传播范围较广。第四，本案的证据显示，奋力公司并非被诉标识的善意使用者，除了本案所涉被诉标识之外，奋力公司还申请注册了大量与其他名人、知名企业称谓相同的商标，其利用我国商标注册制度囤积和不当使用商标的主观恶意明显。在二审期间，奋力公司不仅无法对其使用被诉标识的行为作出合理解释，反而以其使用的商标曾经获得授权、申请商标注册并不违法为由坚称不侵权，其利用合法形式来掩盖侵权实质行为的主观恶意明显，严重有违诚实信用原则。第五，路虎公司在一审中提供的证据表明，奋力公司曾因部分产品质量监测不合格而被广东工商行政管理局公示通告，虽然并无证据表明该不合格产品与涉案被诉产品直接相关，但路虎公司涉案驰名商标的知名度显然将因被诉侵权行为的存在而受到淡化，美誉度因奋力公司的不当使用而受到贬损，路虎公司因此而遭受的损害较大。第六，路虎公司为制止本案侵权行为，支付了28万多元的前期调查取证费用及其他合理开支，并向法院提交了费用凭据和部分票据。

据此，法院综合本案中路虎公司涉案商标的数量、知名度，奋力公司被诉侵权行为的性质、情节、持续时间、后果、经营范围，以及路虎公司的合理维权开支情况等，酌情判定奋力公司赔偿路虎公司经济损失共计120万元。

三、案件评析

（一）本案跨类幅度较大，对于类似案件具有重要的参考价值 and 典型意义

本案被诉侵权标识是摹仿涉案商标或其主要部分在不相同也不相类似商品上作为商标使用，由此容易让人联想二者之间有一定联系，从而误导公众，致使原告捷豹路虎有限公司的利益可能受到损害。同时，原告路虎公司也是以被告违反《商标法》第十三条的规定为由提起本案诉讼并以涉案商标驰名作为事实根据。因此，只有认定涉案商标为驰名商标，才能对涉案商标跨类保护，并判断被告行为是否侵犯原告路虎公司的注册商标专用权。故，本案确有必要对涉案商标是否驰名作出认定，从而对路虎公司的三件涉案商标进行跨类保护。

驰名商标跨类保护中所“跨”商品类别的范围和界限一直是司法实践中的疑难问题，其亦往往涉及被诉侵权行为是否会导致相关消费者混淆误认的问题。本案涉案商标注册的类别为第12类陆地机动车辆商品，而被告被诉侵权产品属于第32类饮料商品。为证明被告的行为确实会导致混淆误认，金杜知识产权团队代理路虎公司从商品类别出发，提出路虎公司涉案商标使用的车辆多为运动型多功能汽车，被诉侵权产品属于运动功能型饮料，两者的相关消费者之间存在同质性、重叠性。在日常生活消费中，汽车的消费者同样也是饮料等产品的消费者，在汽车销售中心、高速公路服务区、加油站等汽车产品相关场所，往往都会配套设置商店、销售窗口、自动贩卖机等销售饮料产品。从消费者的习性、特质、偏好来看，面向运动型多功能汽车的相关公众亦会更倾向于消费运动功能型饮料。因此，涉案商标使用的车辆商品与被诉侵权产品运动功能型饮料之间存在一定的关联度。此外，奋力公司使用了“路虎”、“LAND ROVER”、“land rover”“路虎Land Rover”等多种形态的商业标识，该等被诉侵权标识均与路虎公司驰名的涉案商标完全相同或者近似，容易造成相关公众误认为奋力公司生产、销售的商品系经路虎公司的授权，或者与路虎公司具有许可使用、关联企业关系等特定联系。

除造成相关公众的混淆误认外，如果放任奋力公司在功能性饮料等商品上使用路虎公司的驰名商标，其行为无疑会减少、削弱涉案驰名商标的识别性和显著性，侵蚀涉案商标的商业声誉与商业价值，损害路虎公司的合法权益，该等行为应当予以规制。

本案中，金杜知识产权团队协助路虎公司就跨类、混淆问题提出系统充分且有创造性的代理观点和意见，充分举证和说理，最终得到了法院的认可，使得本案商标从第12类陆地机动车辆商品跨类保护到第32类饮料商品，类别相差较远，对于类似案件具有重要的参考价值和典型意义。

（二）本案在一份判决中直接认定了三件商标为驰名商标

根据中国《商标法》规定，认定驰名商标可以通过行政途径和司法途径，但司法机关根据的是“按需认定”等原则，认定驰名商标的标准较高。近年来，全国法院已经极少在民事侵权案件中认定驰名商标。

本案中，金杜知识产权团队协助路虎公司从相关公众对涉案商标的知晓程度及市场声誉，使用涉案商标的路虎（Land Rover）汽车的市场份额、销售区域、利税等，涉案商标的持续使用时间，涉案商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围等多个维度组织证据，成功地证明了涉案商标在中国已属驰名。

除涉及驰名商标认定外，本案的特殊点还在于，路虎公司主张的权利基础商标为第3514202号“路虎”商标、第4309460号“Land Rover”文字商标及第808460号“Land Rover及图”三件商标，是否需要对上述三件商标均作出驰名认定是本案的难点，对于路虎公司而言也是意义重大的关键点。

金杜知识产权团队协助路虎公司策略性组织证据，证明被告奋力公司使用被诉侵权商标的形式多样化，在其生产销售的商品、官方网站或其他商业活动中使用了“路虎”、“LAND ROVER”、“land rover”、“路虎Land Rover”等多种形态的商业标识，对涉案三件商标均有侵犯。因此只有同时认定涉案三件商标为驰名商标，才可以全面制止本案的侵权行为，其亦符合我国驰名商标立法目的。最终，金杜代理路虎公司成功证明了被告行为侵犯了涉案三件商标的合法权益，法院更是依据上述证据在一份判决中直接认定了三件商标为驰名商标。

（三）本案损害赔偿的举证方式有一定参考价值

由于本案路虎公司的损失或奋力公司的侵权获利均难以确定，金杜知识产权团队协助路虎公司从奋力公司侵权行为的性质、情节、持续时间、后果、使用被诉侵权标识的产品种类、奋力公司的经营规模、路虎公司注册商标的数量、知名度以及核准使用的商品种类、路虎公司的企业声誉以及为制止侵权行为所支付的合理开支等多方面充分举证。

针对商标侵权案件的赔偿问题，我国2013年修正后的《商标法》将法定赔偿的上限从之前的五十万提高到了三百万，且针对恶意侵权的行为增加了惩罚性赔偿的规定。为证明奋力公司的侵权恶意，金杜在代理本案过程中搜集提供了奋力公司除恶意申请注册涉案“路虎”商标外，还注册或申请注册了大量知名人物、知名企业的商标，包括“陈道明”、“甄子丹”、“张九龄”、“夏普SHARP”、“广本”、“清酷”等相关证据，充分证明其大量恶意抢注他人商标的主观意图十分明显，并由此主张奋力公司并不是一个善良诚信的经营者，恶意抢注、攀附他人知名商誉是其一贯的伎俩和手段，法律应给予其严惩。

法院充分考量路虎公司三件涉案商标的知名度；奋力公司申请注册了大量与其他名人和知名企业称谓相同的商标，其利用我国商标注册制度囤积和不当使用商标的主观恶意明显；路虎公司涉案驰名商标的知名度因被诉侵权行为的存在而受到淡化等多方面因素，认定被告恶意而判赔120万元人民币，这也是本案的亮点，对侵犯商标权利纠纷赔偿额的计算有一定参考价值。

本案中，金杜知识产权团队协助路虎公司从多个维度举证证明涉案商标的知名度以及奋力公司侵权的主观恶意，最终得到了法院的全面认可，通过成功认定路虎公司的“路虎”、“Land Rover”、“Land Rover及图”三件商标均构成驰名商标，有效达到全面制止商标侵权行为的效果，是我国涉及驰名商标认定的典型案例，对于响应国家加强知识产权保护号召、引导社会公众尊重知识产权等方面具有重要意义和示范价值。

2001年《商标法》第十五条的正确适用：再审申请人重庆江小白酒业有限公司与再审被申请人重庆市江津酒厂（集团）有限公司、国家知识产权局“江小白”商标无效宣告行政诉讼案

矫鸿彬 贺诗佳

引言

2001年《商标法》增加了第十五条关于代理人或代表人恶意抢注商标的规定，其立法目的主要在于禁止代理人或者代表人恶意抢注被代理人或被代表人的商标，维护诚实信用原则，保护被代理人或被代表人的商标权益。该条的适用需要满足被代理人或被代表人拥有在先商标、双方存在代理或代表关系、诉争商标与被代理人或被代表人在先商标构成相同或类似商品或服务上的相同或近似商标以及代理人或代表人未获授权等要件。

如何正确地理解和适用该条款，在司法实践中尚存在一定争议。金杜代理重庆江小白酒业有限公司（“江小白公司”）处理的其与重庆市江津酒厂（集团）有限公司（“江津酒厂”）、国家知识产权局之间关于“江小白”商标无效宣告行政诉讼再审案件，即为一例关于如何适用2001年《商标法》第十五条的典型案列。从该案审理过程和裁判结果中可以总结出：适用2001年《商标法》第十五条时，一方面应当明晰举证责任，有效打击商标抢注行为；另一方面也应当尊重我国所采用的商标注册制度，应当把握其适用的门槛和边界，在有力打击恶意抢注商标行为的同时，也不应过分扩大解释和降低适用标准，防止成为他人利用商标争议制度巧取豪夺他人合法商标权的工具。

一、基本案情

本案是关于知名白酒品牌“江小白”的系列商标无效宣告行政纠纷案。“江小白”品牌由江小白公司的创始人陶石泉先生创立于2011年底，以其独特的拟人化品牌形象和创新的营销方式，突破传统的白酒消费理念和模式，成为中国年轻化、时尚化白酒的代表之一。

本案的诉争商标之一即第10325554号“江小白”商标（“诉争商标”）是江小白公司名下相关商标中申请时间最早的一个，于2011年12月19日申请，2016年2月14日获准注册。

江津酒厂系江小白公司前身四川新蓝图商贸有限公司（“新蓝图公司”）在“江小白”品牌创立之初的合作方，于2012年2月20日与新蓝图公司签订《定制产品销售合同》，负责生产定制酒产品，双方合作于2013年3月结束。2013年起，江津酒厂以诉争商标违反2001年《商标法》第十五条为由，先后对诉争商标提起异议、异议复审，均以失败告终。其后，江津酒厂以相同理由对诉争商标提起无效宣告申请，历经商评委审理、行政诉讼一审和二审，北京市高级人民法院于2018年11月22日作出对江小白公司不利的二审判决，认为：（1）新蓝图公司系江津酒厂经销商，双方存在关于“江小白”品牌设计稿的邮件往来，对“江小白”商标理应知晓；（2）《定制产品销售合同》未约定商标等知识产权归属；（3）江津酒厂提交的销售合同以及产品出货单、货物运输协议等证据表明，在“江小白”商标申请日前，江津酒厂已经为实际使用“江小白”作准备，并实际在先使用“江小白”品牌。因此，诉争商标的申请构成2001年《商标法》第十五条规定的“代理人抢注”的情形，应予以宣告无效。

鉴于诉争商标是江小白公司的核心知识产权，对江小白公司意义重大，江小白公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。

二、案件裁判

经审理，最高院决定再审并最终判决撤销二审判决，并明确认定：（1）江津酒厂提供的销售合同及送货单、货物运输协议、审计报告等证据，因存在诸多疑点，不足以证明其在先使用“江小白”商标；（2）虽然江津酒厂与新蓝图公司存在经销关系，但双方的《定制产品销售合同》也同时约定定制产品的产品概念、广告用语等权利归新蓝图公司所有；（3）在案证据证明，“江小白”的名称及相关产品设计系由时任新蓝图公司的法定代表人陶石泉在先提出。综上，最高人民法院认为，在诉争商标申请日前，“江小白”商标并非江津酒厂的商标，根据定制产品销售合同，江津酒厂对定制产品除其注册商标“几江”外的产品概念、广告用语等并不享有知识产权，诉争商标的申请注册并未侵害江津酒厂的合法权益，未违反2001年《商标法》第十五条规定。

三、案件评析

本案核心争议焦点在于诉争商标的申请是否构成2001年《商标法》第十五条规定的情形，围绕该争议焦点，审理过程中同时还涉及双方之间合作模式及商标归属的判断等问题。本案不仅对于厘清《商标法》第十五条的构成要件、举证责任和证明标准以及其在商标法制度下的价值定位具有典型意义，对于合同解释、商标归属的判断等问题也有参考价值。下文将以本案为切入点，结合相关司法实践就上述法律问题进行简要分析。

（一）2001年《商标法》第十五条中“被代理人或被代表人的商标”的举证责任和证明标准

2001年《商标法》第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”一般认为，该条的适用需满足以下构成要件：

（1）被代理人或被代表人拥有在先商标；（2）双方存在代理或代表关系；（3）诉争商标与被代理人或被代表人在先商标构成相同或类似商品上的相同或近似商标；（4）代理人或代理人未经被代理人或被代表人的授权以自己的名义申请注册商标。

本案主要争议在于上述第一个构成要件，即“江小白”在诉争商标申请日前是否是属于江津酒厂的在先商标。通常而言，这一要件主要涉及三个法律问题：其一，“在先商标”除未注册商标外，是否包括“注册商标”；其二，该条是否要求在先商标在中国境内有商标法意义上的在先实际使用行为；其三，“在先商标”的举证责任和证明标准如何确定。此前司法实践和学界的讨论多集中于前两个法律问题，对此，最高院在先案例¹、北京高院2019年发布的《商标授权确权行政案件审理指南》第12.2条已给出明确答案²，即，该条中的“在先商标”不包括注册商标，也不以实际使用为构成要件。但是，关于第三个法律问题，目前并无明确的司法解释或司法政策予以规定，剖析这一问题的在先案例也不多见。本案可以说是关于“在先商标”举证责任、证明标准的一例典型。

本案中，江津酒厂为证明“江小白”在诉争商标申请日（2011年12月19日）前是其在先商标，提交了多份证据，但其中绝大多数证据形成于诉争商标申请日之后，涉及诉争商标申请日前相关行为的证据主要包括：（1）2011年5月其与所称的经销商-森欧公司签订的销售合同，以及2011年7月-11月间江津酒厂制作的送货单；（2）审计机构于2017年作出的关于江津酒厂“江小白”白酒在2011年4月-2013年1月销售额和销售毛利的审计报告。从表面上看，该等证据似乎能够证明江津酒厂已在先实际使用“江小白”商标，但经过全面调查和仔细研究可以发现，上述证据事实上存在诸多明显矛盾之处：

（1）江津酒厂与森欧公司的销售合同、送货单显示的时间（2011年5月、7月）远远早于森欧公司成立时间（2012年7月），送货单经笔迹鉴定发现同一签字人笔迹与江津酒厂提交的其与新蓝图公司之间的送货单不相符。而且，江津酒厂在诉讼过程中自认该等合同和送货单系倒签，却一直未能提供发票或付款凭证等客观证明该合同曾在2011年真实履行的证据；（2）对于审计报告，一方面，该审计报告中的审计期间系根据委托人



矫鸿彬



贺诗佳

1. 最高人民法院（2014）行提字第3号案中指出：“被代理人或者被代表人是否已经将该商标投入商业使用，并非《商标法》第十五条的适用条件。”

2. 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第12.2条：“被代理人或者被代表人在诉争商标申请日前的已注册或者申请的商标，不属于《商标法》第十五条第一款规定的‘被代理人或者被代表人的商标’。被代理人或者被代表人是否实际使用该商标，不属于《商标法》第十五条第一款认定的要件。”

的委托确定，在缺少原始会计凭证的情况下，在后制作的审计报告不能证明江津酒厂曾在先使用“江小白”商标；另一方面，审计报告中体现的销售额和销售毛利也与江津酒厂提交的其他证据自相矛盾。基于上述理由，最高院认定，上述证据无法证明江津酒厂在先使用“江小白”商标。

除上述证据外，江津酒厂还提交了几份形成于诉争商标申请日后的证据，欲以“倒推”的方式证明其在诉争商标申请日前已为使用“江小白”商标作出准备，主要包括：2011年12月20日的货物运输协议，以及诉争商标申请日后半年内形成的关于酒瓶、瓶盖、烤花纸的相关协议、购货订单等。但是，经江小白公司举证证明，该等证据亦存在诸多疑点：（1）作为二审定案证据之一的货物运输协议，是江津酒厂与其实际控制的关联公司所签订，而且缺少发票或付款凭证予以佐证；（2）其他关于酒瓶、瓶盖及烤花纸的相关协议、购货订单等证据，不仅在产品代码、合同签字人、合同公章等方面存在矛盾，也缺乏有效的发票和付款凭证相佐证。而且，在缺乏诉争商标申请日前形成的有效证据的情况下，不应仅凭在后存在疑点的证据认定“江小白”是江津酒厂在先商标。鉴于此，最高院对于上述证据亦未予采纳。

基于上述分析，关于“在先商标”的举证责任和证明标准，结合相关司法实践，我们认为：

首先，就举证责任而言：应由主张诉争商标违反《商标法》第十五条的一方承担首要的举证责任，若其无法提供充分有效的证据，就应承担举证不能的不利后果。同时，鉴于被代理人或被代表人拥有在先商标是适用《商标法》第十五条的首要前提，若被代理人或被代表人无法完成该举证责任，即便双方存在代理或代表关系，也应当认定诉争商标不属于《商标法》第十五条规定的情形。

其次，就证明标准而言：尽管2001年《商标法》第十五条不要求在先商标曾在中国境内有“实际使用”，但这并非意味着该条对于“在先商标”的证明没有任何要求，被代理人或被代表人仍需证明其主张的商标在诉争商标申请日之前已成为商标法意义上的商标，并归其所有。就证据类型而言，根据司法实践，用于证明“在先商标”的证据通常包括境外注册的商标、境外使用的商标、注册或登记的企业字号、协议约定或授权委托书（载明属于被代理人或被代表人的商标）等，当然，也包括在中国境内实际使用商标的证据。此外，应当适度从严把握证明标准，对于存在疑点又缺少佐证的证据不应予以采信，例如：缺少发票、付款凭证等客观证据佐证的情况下，倒签的合同和自制的送货单以及与关联公司所签订的协议等一般不具有证明力；缺少原始会计凭证的情况下，在后单方委托审计机构制作的审计报告亦不具有证明力。

（二）《商标法》第十五条的立法目的和价值定位

在近年来中国不断加强对恶意抢注和知识产权侵权的打击力度、从严保护知识产权的大背景下，商标恶意抢注和侵权行为得到了有效遏制，但同时也出现了部分经营者意图不正当利用商标无效宣告制度抢夺他人先商标、提起恶意诉讼等“恶人先告状”的现象。本案实质上正是一起假借《商标法》第十五条抢夺他人知名商标的典型案。鉴于此，正确把握《商标法》第十五条的立法目的和价值定位，对于在司法实践中准确理解和适用第十五条具有重要意义。

根据全国人大常委会法制工作委员会编制的《中华人民共和国商标法释义》（2001年修改），2001年增加《商标法》第十五条规定的立法背景在于：（1）我国作为《巴黎公约》成员国，需履行公约规定的义务；（2）恶意抢注他人商标的现象不断发生，甚至愈演愈烈。在此背景下，增设《商标法》第十五条旨在打击恶意商标抢注，保护被代理人或被代表人的商标权益。结合《〈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意见〉的理解与适用》、《商标审查与审理标准》可知，《商标法》第十五条是诚实信用原则在《商标法》中的具体体现，其本意在于保护善意的权利人，打击违背诚信原则的恶意抢注行为。

就《商标法》第十五条的价值定位而言，其实质是我国商标注册制度下给予未注册商标的例外保护，是商标法调整不同情况下他人抢注未注册商标中的重要一环。而且，随着司法解释、司法实践对《商标法》第十五条中“代理代表关系”不断进行“扩张性解释”³，且该条对权利人商标的知名度几乎没有要求，在现行商标制度下，该条可谓给予了未

3. 北京市高级人民法院2016年发布的《当前知识产权审判需要注意的法律问题》提出：虽然现行《商标法》第十五条将代理人或者代表人之外的其他商业关系分条款予以了规定，但是在审理案件中需要适用2001年《商标法》第十五条时，因该法条本身未进行区分，此时仍可结合《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意见》第十二条的规定，对“代理人或代表人”做扩张性理解，对此类抢注行为予以规制。



注册商标超乎寻常的有力保护。一方面，这一价值定位意味着《商标法》第十五条的保护对象只包含未注册商标，不应包含注册商标，后者应当寻求适用《商标法》中的其他条款。另一方面，适用《商标法》第十五条时，应当注意我国所采用的商标注册制度这一背景，注意商标制度的整体平衡，第十五条提供给未注册商标的保护水平应当与其他保护未注册商标的条款相一致，应当精准把握其适用的门槛和边界，在有力打击恶意抢注的同时，也不应一味地扩大解释、过度降低证明标准，注意防止被利用作为抢夺他人合法商标权的工具。

基于上述立法目的、价值定位的考量，在实践中应根据案件具体情况，合理把握《商标法》第十五条的适用尺度：

其一，基于立法目的的考量，如一方在商标评审阶段和诉讼过程中存在不诚信行为，则应当适度提高其证明标准、从严审查其提交的证据。本案中，江津酒厂存在诸多不诚信的行为，在相关的商标异议复审、本案无效宣告及行政诉讼过程中均提交过明显不实或存在矛盾的证据。北京市高级人民法院2016年发布的《当前知识产权审判需要注意的法律问题》规定：“如果商标注册人提供的部分使用证据系伪造，则应当对所有证据从严审查，相应提高证明标准，并应当对伪造证据的行为进行处罚，以儆效尤。”参照该规定，同时基于《商标法》第十五条打击恶意抢注行为、保护善意权利人的立法目的，江小白公司在本案中主张应当对江津酒厂提高证明标准，对其所有证据从严审查。尽管最高院并未在判决中对此予以明确评述，但从最高院判决对于其证据的详细分析和不予采信结论可以看出，江津酒厂不诚信的行为实质上影响了法官心证。

其二，基于价值定位的考量，作为“在先申请、在先注册”的商标注册制度的突破和例外，对《商标法》第十五条的适用应当严格、审慎。一方面，适用第十五条的证明标准应与商标法其他条款相一致。本案中，对于江津酒厂提交的合同、送货单等证据，在没有发票、付款凭证等客观证据佐证的前提下，根据司法实践，在“撤三”案件中作为注册商标实际使用的证据尚且不能被接受，在直接关系到在先注册商标有效性的无效宣告案件中，更应以高标准、严要求对其进


行审查和认定。另一方面，适用第十五条时应适度从严审查相关证据。如果将证明标准设置过低、对相关证据（尤其证明在先商标的证据）的审查过于宽松，将极易使第十五条沦为竞争对手抢夺他人合法注册商标的工具，从而打破商标法整个体系中对未注册商标保护不同层次之间的平衡，甚至冲击商标注册制度。

（三）双方合作模式与商标归属的判断

《商标法》第十五条规制的是特定商业关系下的商标抢注行为，实践中此类纠纷多源于商业合作。对于商标法语境下“代理代表关系”和“被代理人或被代表人商标”的争议，其实质也是对双方合作模式、关于商标权归属约定的争议。本案中，双方就新蓝图公司与江津酒厂之间曾经就“我是江小白”这一产品存在商业合作并无争议，争议在于如何理解双方之间的合作模式以及相应的商标归属。

首先，对于双方合作模式，不能因合同名称中含有“销售”一词就机械地认定为传统意义上的经销关系，还应结合合同的具体条款、合同的履行情况、双方签订的其他协议等因素综合考虑。本案中，新蓝图公司与江津酒厂一方在2012年2月20日签订了《定制产品销售合同》和《销售合同》，两份合同在合同名称、合同具体条款等方面存在诸多明显区别，前者突出强调“定制产品”，可见并非传统经销关系。此外，《定制产品销售合同》第六条第2项对“定制产品”上新蓝图公司创意、投入的相关知识产权归属作出了约定，即“乙方（新蓝图公司）的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推

广告策划方案，甲方（江津酒厂一方）应予以尊重，未经乙方授权，不得用于甲方直接销售或者甲方其他客户销售的产品。”而双方合作期间的定制产品上使用的正是新蓝图公司一方创意、设计的广告图案和广告用语（“我是江小白，生活很简单”），“江小白”系脱胎于广告图案、广告用语而商标化所形成的商标，依据合同约定当然应归新蓝图公司。就合同的实际履行而言，定制合作期间，“江小白”产品的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案等均由新蓝图公司一方创意、设计和制定，由新蓝图公司独家专销并投入高额费用进行推广宣传；江津酒厂仅基于新蓝图公司的定制委托对“江小白”产品进行贴牌、定制加工，合作结束后，江津酒厂并未继续使用“江小白”相关商标。由此可见，本案双方之间并非传统意义上的经销关系，而是一种对于约定产品的定制合作模式。

其次，对于非传统类型的商业合作模式，还应当充分考虑行业中是否存在类似先例。本案中，新蓝图公司与江津酒厂之间的合作模式与酒行业特有的经营模式以及“江小白”创始人陶石泉的从业经历密切相关。白酒行业贴牌加工、定制合作模式起源于1998年，由五粮液集团与长沙海达酒类食品批发有限公司（“海达公司”）合作的“金六福”产品是该合作模式的典型。在该合作模式下，“金六福”酒产品上同时呈现五粮液集团作为生产方的“”商标与海达公司作为品牌方自主创立并持有的“金六福”商标。在“金六福”基于贴牌加工、定制合作模式获得成功后，该模式迅速在白酒行业盛行。而陶石泉在创立“江小白”品牌前，曾在金六福任职长达十年之久，该从业经历使其能深刻理解此类定制合作模式的优势，由此确定了其在创业之初与江津酒厂的合作模式。基于上述行业背景和陶石泉的从业经历，新蓝图公司与江津酒厂一方签订了《定制产品销售合同》，就“江小白”产品进行贴牌加工、定制合作。

本案中，在解读《定制产品销售合同》项下双方的合作模式和知识产权归属约定时，最高院正是在对合同本身进行分析，并结合上述行业背景综合考量后，作出了准确认定。而对于双方定制合作模式项下的商标归属的判断，因《定制产品销售合同》明确约定由新蓝图公司设计的定制产品的产品概念、广告图案、广告用语归属于新蓝图公司，而且江津酒厂与新蓝图公司合作期间的往来邮件表明，“江小白”的名称和相关产品设计系由时任新蓝图公司法定代表人陶石泉先生先提出，在江津酒厂作为主张一方，却未能对其所谓的“在先商标”提交任何有效证据的情况下，最高院因此最终认定“江小白”并不属于江津酒厂，而应归属于新蓝图公司（现江小白公司）所有。

PATENT

专利

PATENT

权利要求中翻译错误的修正—— 美国埃斯科公司诉宁波市路坤国际贸易有限公司 专利侵权纠纷案¹

徐静 张晓霞



一、基本案情

2015年，美国埃斯科公司依据ZL02813657.8号发明专利针对宁波市路坤国际贸易有限公司提起专利侵权诉讼，宁波市中级人民法院作出一审判决（案件编号为（2015）浙甬知初字第626号），法院支持了原告用PCT申请原始提交的英文文本来解释和修正中国国家阶段授权专利权利要求中出现的译文错误的主张，判决侵权成立，被告没有提起上诉，一审判决生效。该案件入选2016年度中国法院50件典型知识产权案例。

二、案件裁判

本案中，案件涉及的ZL02813657.8号发明专利是依据《专利合作条约》提交的PCT国际申请，随后，申请人选择进入中国，在中国获得授权。本案中，原告主张了权利要求20，在中国国家阶段授权公告的文本中，权利要求20限定了技术方案“一种用于挖掘机的耐磨构件，所述挖掘机具有一凸唇和一固定在该凸唇上的突出部，该凸唇带有一挖掘边，突出部从挖掘边伸出到前端，该耐磨构件包括会聚而成一窄前端

的会聚壁、侧壁和插口，所述插口由会聚壁的会聚面、侧壁的侧面限定而成，会聚面朝向所述窄前端会聚，其特征在于，所述插口包括一个形成在所述突出部上的用于接收一凸轨的凹槽，该凹槽沿着会聚面中的一个相同的方向倾斜”。在诉讼中，原告认为权利要求20限定的特征“所述插口包括一个形成在所述突出部上的用于接收一凸轨的凹槽”属于明显的译文错误，并请求法院依据说明书、PCT国际申请的原始英文文本对权利要求进行修正。关于明显译文错误，原告的依据是：

首先，权利要求20前半部分限定的特征可以确定“突出部”和“插口”是两个不同的部件，在阅读到后半部分限定的“所述插口（53）包括一个形成在所述突出部（18）上的用于接收一凸轨的凹槽”时，会发现此处限定了“突出部（18）是形成在插口（53）上的结构”，即“突出部”形成在“插口”上，后半部分的描述与前半部分明显矛盾；权利要求20的从属权利要求21进一步限定了技术特征：“（插口的）每一个侧面（59，61）上包括



徐静

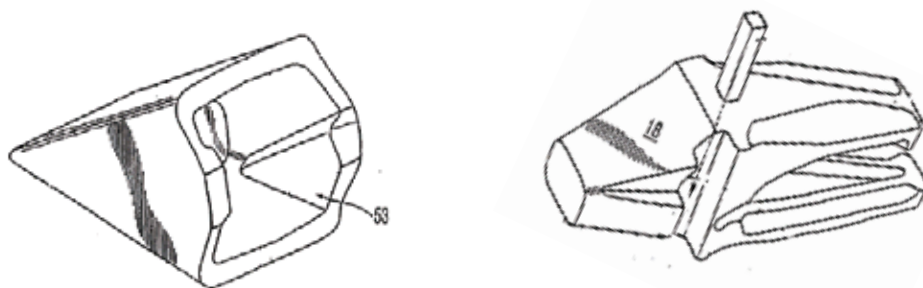


张晓霞

1. 金杜律师事务所代理美国埃斯科公司一方参加诉讼。

一所述凹槽（65），以接收在所述突出部（18）上的凸轨”，该限定的特征进一步表明插口与突出部是两个不同的部件，插口的凹槽用于接收突出部上的凸轨。这说明，权利要求20中限定的特征“所述插口（53）包括一个形成在所述突出部（18）上的用于接收一凸轨的凹槽”存在明显的错误，属于在阅读权利要求之后可以立刻确定的错误。

第二，涉案专利说明书具体实施方式中也公开了突出部18和插口53的具体结构及其装配方式，并在附图中进一步示出，附图中附图标记53指示的是插口，而附图标记18指示的是突出部，这是两个不同的需要配合的部件，插口53上形成凹槽，而在突出部18上形成凸轨，插口的凹槽用于接收突出部的凸轨，它们之间的装配关系非常清楚。通过阅读说明书，也能立即获知，权利要求20中“所述插口（53）包括一个形成在所述突出部（18）上的用于接收一凸轨的凹槽”的表述明显错误，与说明书记载的内容不一致。



第三，该专利的原始提交的申请文本是英文提交的，原始申请的权利要求100与权利要求20对应，其中记载了“the socket having a groove (on each of a pair of opposite sides of the socket) for receiving rails on the adapter nose”，其对应的中文译文应当是“在所述插口上（的一对相对面中的每个面上均）具有用于接收形成在突出部上的凸轨的一凹槽”，可以确定权利要求20在翻译时出现了译文错误。

通过上述三处记载内容，可以发现，权利要求20的矛盾或歧义出现的主要原因是因为该专利申请在进入中国国家阶段过程中，在将原始的英文翻译成中文时，一个明显语序翻译错误导致的，“所述插口（53）包括一个形成在所述突出部（18）上的用于接收一凸轨的凹槽”对应的正确译文应当是“所述插口（53）包括一个凹槽，用于接收形成在所述突出部（18）上的一凸轨”。正确的译文与说明书实施例记载内容一致，并且是本领域技术人员在阅读说明书之后可以唯一确定的方案。本案的审理法院宁波市中级人民法院在综合涉案专利说明书及PCT申请原始英文文本的基础上，支持了原告借助于原始申请英文文本对于权利要求20的解释和修正的请求，并在此基础上确认侵权成立，支持了原告的诉讼请求。

三、案件评析

本案引出的问题是，PCT专利的原始申请文本能否用于解释或修正权利要求出现的译文错误？是否任意情况下都允许用PCT申请原始提交的英文本来解释和修正权利要求？这是否与专利法的权利公示的基本原则相冲突？

《专利法》第39条规定，发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。《专利法》第59条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求的内容。

上述条款的规定体现了专利权利公示的基本原则，即通过对专利权的公告，向社会公示专利的权利范围，使得社会公众可以基于该公示的权利要求，获知权利人的权利范围，以此评估其经营活动的侵权风险，并进行相应的风险规

避。基于社会公众²对于这种公示的信赖，避免权利人后续权利范围的不当扩张，保证经济活动的稳定性，依照该条款，当专利权获得授权并公告时，其权利范围已经固定，不允许权利人在专利获得授权后再对其公告的权利要求进行任意的修改。

在上述第59条中除了权利公示原则外，还包含了第二层含义，即如何去确定一个公示的权利要求的范围。不同于物权，专利权是一种知识产权，是无形财产，其权利是通过某一特定语言的文字来限定的，而由于文字表达的局限性，在确定其范围时可能会出现不同的理解。因此该条款还规定了一个基本原则，可以利用专利说明书和附图对权利要求进行解释，以确定权利要求的保护范围。

上述两个原则表面看起来有着内在的冲突，公示原则要求按照权利要求公示的内容来确定保护范围，而解释原则却又赋予了依照说明书和附图来对权利要求进行解释的空间，而这种解释一定程度上会偏离文字字面含义，貌似冲突的两个原则在一个法条中进行规定。但实际上，第二个原则是对于公示原则进一步的澄清，所公示的权利不应局限于文字所体现的范围，而应当是经过准确解释的范围，通过解释来恰当地确定权利人通过向公众公开其技术所作出的贡献，提供权利人因文字在限定权利要求时所体现的局限性的一种救济，从而给予权利人一个具有恰如其分的保护范围的专有权。

目前，可以用说明书和附图来解释权利要求并没有争议，而争议最多的是，什么情况下可以用说明书和附图来解释权利要求，以及怎么样去解释权利要求。对于需要用说明书和附图来解释权利要求的情形有很多，本文所要讨论的是，用于解释权利要求的依据能否扩张到专利的原始申请文件，特别是，依照《专利合作条约》提交的PCT国际专利申请的非中文提交的原始文本。当PCT申请其原始提交的语言是非中文，进入中国国家阶段时，依照规定要向国家专利局提交中文译文，在通过实质审查后，最终以中文进行授权公告。在这两种语言转换过程中，所出现的翻译错误所导致的权利要求的保护范围的解释问题，对于这种由于翻译引起的译文错误，应当怎么处理？是否可以依照其原始提交的非中文的国际申请文本进行解释和修正，如果允许，其是否会与“权利公示”的基本原则相冲突？

现行《专利法》及相关的行政规章中，《专利法》第102条规定，按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中

国的国际申请，视为向国务院专利行政部门提出的专利申请，该国际申请日视为专利法第二十八条所称的申请日。《专利审查指南》第三部分第二章3.3节规定，对于以外文公布的国际申请，针对其中文译文进行实质审查，一般不需要核对原文；但是原始提交的国际申请文本具有法律效力，作为专利申请在审查过程中修改的依据。上述条款实际上是明确了PCT申请在国际申请日所提交的申请文本的法律地位，该文本作为原始申请文本用于划定申请人提交申请时的范围，该范围可以用作后续在专利审查过程中确定专利修改是否超出原始范围的依据。这两个条款更多的是界定申请人提交的申请文本、即其原始技术贡献的范围，并提供专利申请审查过程中对权利要求进行修改的依据。

《专利法实施细则》第117条规定，基于国际申请授予的专利权，由于译文错误，致使依照专利法第59条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的，以依据原文限制后的保护范围为准；致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准。从上述细则第117条的规定可以发现，这是在专利法和细则中唯一一处对于PCT申请获得授权后发现的译文错误的规定。该条款的规定体现出一种对于由于专利权人的失误所导致的后果的惩罚，即如果译文翻译错误导致权利范围变小，权利人的权利由此受损，但由于这种失误是权利人自己造成的，则权利人需要承担这种不利后果，即将权利人的权利限定在更小的保护范围内；而对于译文翻译错误导致保护范围变大的情形，权利人由此受益的情形，则规定了要以原文来限定授权文本，最终使权利人获得的权利范围回归到与其原始贡献相适应的范围。

上述条款规定明确了由于译文错误导致原始申请范围与授权范围大小差异十分明确的情形，例如，原始申请文本记载的特征是“铁”，而授权文本中翻译成“金属”，亦或原始申请文本记载的特征是“金属”，而授权文本中翻译成“铁”，这种上下位概念的翻译错误对应的保护范围的大小是相对明确的。但是在实践中，实际因译文错误导致的情形往往十分复杂，远非上述这种示例这么简单，常常很难界定和比较两个范围的大小，此时细则117条显然不再适用。但细则117条体现了一个原则，既当授权范围大于原始申请范围时，是接受用原始申请文本来解释并限定授权文本的这种方式的，这种限定和解释实际上已经与“权利公示”的基本原则相抵触，也就是说，对于PCT申请而言，对于特定情形下的译文错误，可以突破“权利公示”的基本原则，回归到原始申请文本。

目前，对于由于翻译错误所导致的授权范围与原文范围并非简单清楚的大小关系时，如何处理，在现行专利法、细则、指南、司法解释中并未有规定。对于这种授权范围与原文范围大小关系不明确的情形，又可能包含三种情况，第一种是，虽然译文存在错误，但该错误是非常明显的，并且通过说明书可以确定出一个清楚合理且唯一的保护范围；第二种是，由于译文错误，可以确定出一个方案，但该方案明显不合常理，本领域技术人员在阅读后可以马上发现这种不合理；第三种是，由于译文错误，导致与其他技术特征结合完全无法确定出一个技术方案。

对于上述第一种情形，如果允许依据原始申请文本的正确译文进行

2. 虽然此处使用了“社会公众”的概念，但更精确的表达应当是本领域一般技术人员意义上的社会公众，与专利法其他条款规定的主体一致。

修正的话，会导致“权利公示”原则在PCT专利译文错误出现时形同虚设。这样导致的结果就是，对于PCT专利，即便在授权文本本身已经非常清楚的情况下，社会公众在确定专利的保护范围时，除了阅读其授权公告的文本外，还要去阅读其原始的申请文本，去研究和规避可能存在的翻译错误。这样对于社会公众而言，显然提出了过高过严的要求。另一方面，这也与细则第117条体现出的权利人应当为其翻译错误担责的精神不一致。

对于第二种和第三种，笔者认为需要个案分析。要考虑专利权人的贡献与给予权利人的救济相适应，特别是，当由于翻译错误导致本领域技术人员在阅读权利要求书时能立刻发现这一问题时，这时会督促他们去深入的研究专利说明书及其原始申请文本来发现问题的根源以及找到正确的解读，在这种情况下，不宜简单地让权利人来承担由译文错误所导致的后果。特别是当第二种和第三种情形与《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（二）》第四条³规定的情形存在交叉时，即虽然权利要求存在译文错误，但这种错误是明显的，而且本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图、原始申请文本可以得出唯一正确译文的，基于下述理由，应当给予权利人更加宽容的态度和更加灵活的救济方式，允许权利人利用原始申请文本来修正译文错误。

首先，PCT申请是指依据《专利合作条约》提出的申请，截止到2018年，已有152个国家⁴加入了该条约。在该条约下，目前PCT申请接受的语言包括十种：阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文或者西班牙文。申请人提出PCT申请时可以选择以上十种中的任意一种，所以进入中国国家阶段时，可能存在由英文翻译成中文，法文翻译成中文、西班牙文翻译成中文等各种情况。根据世界知识产权组织发布的数据显示，2014年，全球PCT专利申请量达到214500件，2018年，全球PCT专利申请量达到253,000件⁵，PCT专利申请已经成为各缔约国中非常重要的申请来源。《专利合作条约》一方面要求缔约国接受PCT原始申请文本的法律效力，一方面又必须要解决语言转换的问题。尽管可以通过不同方法来尽量避免译文错误，但是很难完全避免。这种涉及不同语言的专利申请，语言转换的问题是天然存在的，这也就要求缔约国尽可能地通过授权程序后的其他制度来针对语言转换所导致的本来可以避免发生的问题给予一定的救济。因此，在这样的背景下，在PCT专利授权后，对权利要求进行解释时，应当考虑增加救济机会，最终达到鼓励创新的目的。

其次，从另一角度说，对于专利技术感兴趣，需要规避侵权风险的，一般都是专利所涉及的技术领域的公司或个人，他们至少具有本领域的一般知识，基于这种知识，当权利要求本身的描述存在矛盾、与说明书记载内容明显不一致等的情况下，发现所公示的权利要求中的明显译文错误并不难，在发现权利要求的这种错误后，也会促使他们进一步研究专利的相关文件来发现问题根源并解决问题，对于相关领域的技术人员而言，这并非过高的要求，而是在面临明显的译文问题时最直接的解决途径。

最后，在最高人民法院发布的于2016年4月1日起生效的《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（二）》第四条，明确了“权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解予以认定”，这一条款采用了列举式的“存有歧义”的方式，虽然并未将“PCT译文问题”清楚列入其中，但该条款明确了特定情形下通过对权利要求的合理修正来正确确定权利要求保护范围的规则。在国家知识产权局2016年10月27日向全社会发布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》第四部分第三章对于权利要求的修改方式也明确提出了“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、**明显错误的修正**”。可见，无论是司法还是行政机关，都对于授权后的专利赋予了更多的修改和解释的机会。

综上，对于依据《专利合作条约》提出并获得授权的PCT专利，存在译文错误时，当该错误是非常明显的，通过说明书可以确定出一个清楚合理且唯一的保护范围的情形下，应当允许权利人用原始申请文本来对译文错误进行解释和修正。

3. 《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（二）》第四条规定：权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解予以认定。

4. 数据来源于WIPO官网 https://www.wipo.int/pct/zh/pct_contracting_states.html。

5. 数据来源于WIPO官网 <http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html>。

权利要求解释时隐含条件的引入——皇家飞利浦公司诉超人集团有限公司专利侵权案¹

徐静 张晓霞

一、基本案情

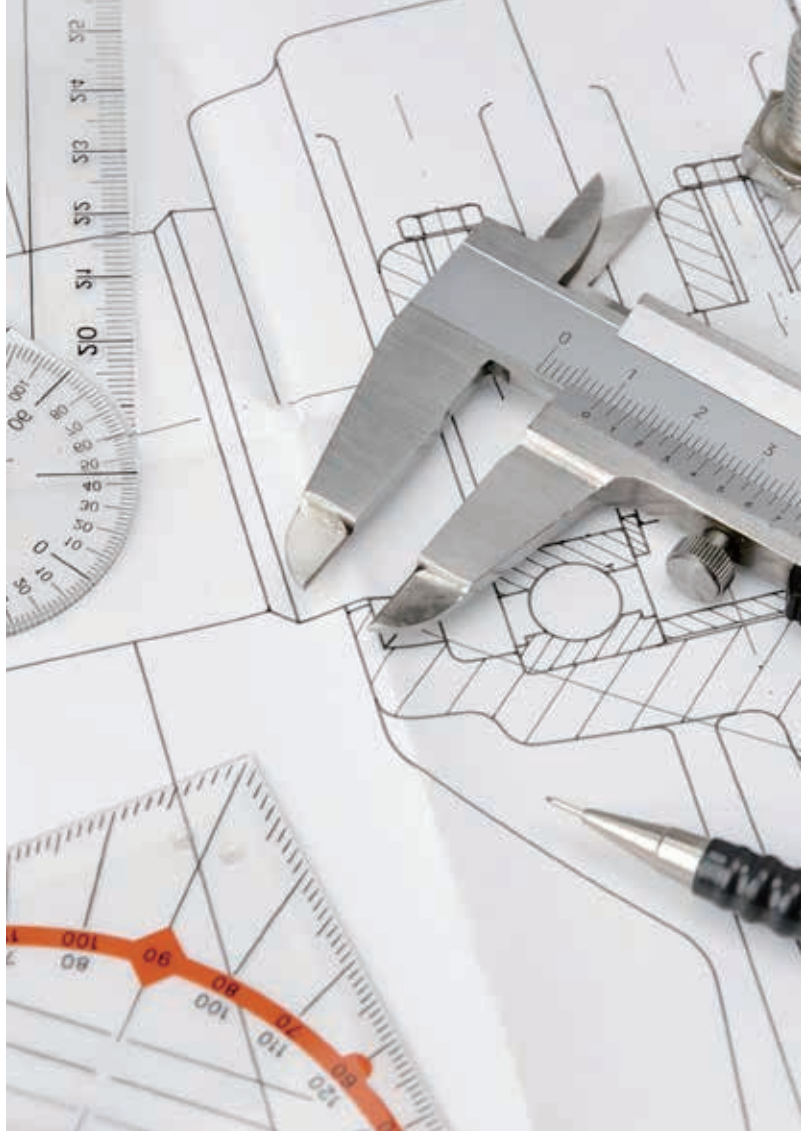
因超人集团有限公司（下称“超人集团”）生产的多款剃须刀涉嫌侵害皇家飞利浦公司（下称“飞利浦公司”）第ZL95190642.9号发明专利，飞利浦公司将超人集团起诉至深圳市中级人民法院。深圳市中级人民法院作出（2012）深中法知民初字第1419号一审判决，认定涉诉的12款剃须刀均落入专利保护范围，并判决超人集团赔偿飞利浦公司100万。超人集团不服一审判决，上诉至广东省高级人民法院，二审法院在重新确定的权利要求技术解释的基础上，认定侵权不成立，撤销一审判决。飞利浦公司不服二审判决，向最高人民法院提起再审申请，最高人民法院纠正了二审法院对于权利要求的解释，认定侵权成立，并判决撤销二审判决。

二、案件裁判

涉案ZL95190642.9号发明专利要求保护一种剃须器，本案中，飞利浦公司主张权利要求4，该权利要求限定了技术特征“该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”，被诉侵权产品上设有外切刀，外切刀的外表面限定剃须面，但是该剃须面只有在未使用时处于静止不变的状态，在使用过程中会随着所接触的皮肤发生360度的浮动。

二审法院认为，权利要求4中并未限定剃须器的使用条件，其中技术特征“该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”应当解释为“无论剃须器处于静止或非静止、使用或非使用的状态下，都应满足该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”，基于该解释，涉诉的12款产品在使用过程中，其轴线并非始终满足该条件，因此不落入专利保护范围，判决撤销一审判决。

飞利浦公司不服二审判决，向最高人民法院提起再审申请，飞利浦公司认为二审法院对于权利要求4的解释错误，与专利说明书公开的实施例矛盾，并且无法实现发明目的，主张技术特征“该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所



限定的剃须面的平面内”有隐含的限定条件，其正确解释应当为“在剃须器处于非使用的状态下，该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”。最高人民法院经审理后提审本案，认定权利要求的解释应当从本领域技术人员角度出发，结合专利说明书、附图、审查历史文档等进行整理解释，不能机械解读或望文生义，而且权利要求的解释应当得到说明书的支持，不能脱离说明书或与说明书公开的关联内容相互矛盾。在结合涉案专利说明书内容及在先无效决定的基础上，最高人民法院支持了飞利浦公司对权利要求的解释，认为权利要求4中“外切刀的外表面所限定的剃须面”不应该是使用状态下随时变化的平面，而应是一种未使用的静止状态下的由外切刀的外表面所限定的剃须面，并在此基础上认定侵权成立，判决撤销二审判决。

1. 金杜律师事务所代理皇家飞利浦公司一方参加诉讼。

三、案件评析

涉案专利权利要求4限定了技术特征“该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”，权利要求文字部分没有对轴线和外表面之间的平行关系需要满足的前提条件做进一步限定。

二审法院认为，当权利要求文字没有限定条件时，意味着这种平行关系没有任何附加条件，应当理解为在任意状态、任意时刻都要满足。权利要求4未限定产品所处的状态，这种情况下可能有三种情况，第一是产品处于使用状态，第二是产品处于非使用状态，第三是 unlimited 产品的使用状态。二审法院的逻辑是严格遵循权利要求文字的记载来确定技术方案，既然文字部分没有限定产品的使用状态，则应当理解为上述第三种情况，即限定了任意状态下产品的结构特征。初看这种解读即符合文字本身记载方案，又严格遵循了专利权利公示原则。这种观点的核心就在于，对产品结构随状态不同而结构发生变化的产品而言，这种条件的限定在权利要求中必须是明示的，只有这样，才可以明确权利边界，便于社会公众规避侵权。如果权利要求撰写时没有明示条件，所造成的不利后果应当由权利人自行承担。

最高人民法院给出了与二审法院不同的理解，指出在理解权利要求时，应当首先从本领域技术人员的角度出发，并且结合专利说明书、附图、审查历史文档等进行整理理解，在此基础上引入了权利要求中限定的剃须器应当处于未使用的静止状态下的限制条件。除了全面认同最高院的观点外，我们认为，在解读权利要求时，还应当考虑行业专利撰写的特点和实践，并且兼顾公平原则。基于此，对权利要求解释时，能否引入权利要求文字没有记载的隐含的限制条件时，要考虑以下方面：

首先，必须考虑所属技术领域的技术人员所应具备的基本能力和基本知识。专利法下，关注两个群体，一个是权利人，一个是与权利人相对的社会公众，常常需要在权利人和社会公众之间进行平衡，一

方面要防止权利人不当侵占社会公众的利益，一方面又要鼓励创新主体的积极性，对其授予专利法下合理的垄断性的专利权。基于此，考虑社会公众时，有时候会从普通民众的角度出发，忽略了专利技术所属领域的特殊性。就某一项特定的专利技术，需要与该特定的专利权人的权利进行平衡的，不是普通的民众，而是在该特定专利技术所属的行业中，实施相关技术、从事技术创新的可能会与权利人的利益产生冲突的主体。这也是为什么专利法下专门设定了所属领域的技术人员概念，并限定了其所具备的能力“假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”。所以理解专利权利要求技术方案时，不能忽视理解权利要求的主体所具备的基本能力，首先，他具备所属领域的基本知识和常规实验的能力，其次，他在阅读专利时会完整查看专利说明书中给出的具体技术信息，并在此基础上去理解和确定权利要求的保护范围。回到本案中，在通过阅读实施例获知了轴线的形成是凸块22和孔23配合所形成的确定的轴线基础上，本领域技术人员很容易获知该轴线的位置是确定的，不会随剃须刀的使用状态而变化，而外切刀的外表面是要尽可能贴合人体皮肤，在使用过程中会不断地发生变化，在此基础上能够理解该轴线和使用时时刻发生变化外切刀的外表面之间不可能始终处于平行状态，两者只可能是在静止、非使用状态下才能平行。所以在阅读权利要求时，所述领域技术人员会很容易地剔除明显与技术内涵不一致的理解，而如果要再现专利方案的话，必然也会参考说明书实施例的内容。因此，在理解权利要求的方案时，要考虑本领域普通技术人员具备的方案解读能力。

其次，《专利法》第五十九条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。该条款确立了权利要求解释的一个最基本原则，即对权利要求的技术方案进行解读时，需要结合说明书记载内容和方案进行，权利要求的方案不能与发明目的矛盾，不能与说明书记载的内容相矛盾。在权利要求解释的问题上，随着审判实践的发展，发展出不同的理论，近几年曾被广泛讨论的理论包括“最大合理原则”²、“时机论”、“语境论”³，而与此相关



徐静



张晓霞

2. 郭丽娜、崔哲勇，《专利授权确权程序中理解权利要求的基本方法》，知产力，20170730。
3. 刘庆辉：《基于语境主义的权利要求解释》，载《电子知识产权》2016年第7期。

的，还涉及在不同程序，即专利授权、确权和侵权程序中，在进行权利要求解释时所应当掌握的标准差异^{4、5}。这些理论对于解释的时机和解释的标准有不同观点，但都认同说明书对于解释权利要求的重要作用。本案中，说明书中给出了不同的实施例，存在争议的权利要求4所对应的说明书中记载的实施例中，“轴线”被凸块22和孔23所限定，其位置基本固定，未使用时，外切刀的外表面处于静止状态，与该轴线平行，在使用状态下，外切刀是弹性支撑，出于与皮肤贴合的需求，可相对于托架作任何方向之运动，外切刀的外表面所限定的剃须面也会随之变化，轴线与外切刀的外表面所限定的剃须面在剃须刀使用过程中不能始终平行。即说明书实施例中记载的方案，轴线与外切刀的外表面所限定的剃须面只在静止、非使用状态下保持平行。如果按照二审法院对于权利要求4的解释，所解读的权利要求4的方案与说明书中记载的实施例不一致并且相互矛盾。而在涉案专利对应的无效程序中，超人集团提出，权利要求4的方案得不到说明书的支持，但是在无效决定中，认定权利要求4限定了技术特征“该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”，特征清楚、完整，能够得到说明书的支持，这也进一步印证了，在涉案专利的确权程序中，是在将权利要求4的“该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”理解为包含了“静止、非使用状态下”的限制条件。对于与确权程序相对应的民事程序而言，首先应当尊重确权程序对于权利要求范围的理解，另外民事程序还担负着在假定权利有效前提下正确划定权利范围的责任，所以要比确权程序更关注说明书对于权利要求解读的限定作用⁶。本案中，权利要求4中的技术特征“该轴线位于一个平行于外切刀的外表面所限定的剃须面的平面内”只有引入“静止、非使用状态下”的限制条件，只有这样的解释才能与确权程序的理解一致，并且才能与说明书记载的实施例记载的方案一致。

再次，结合专利撰写实践来看，对于机械领域产品而言，分成两大类，一类是在使用和非使用状态下，产品各部分结构位置关系等保持不变，例如桌子、灶具，对于这类产品而言，无论其处在何种状态下，产品各部分结构及结构的位置关系都是固定的；一类是在使用状态下，产品的某个部件或者全部部件位置关系会发生变化，例如按摩椅、榨汁机、起重机等。对于状态会发生变化的产品而言，由于部件在不同状态下的位置的不确定性，在描写限定产品结构特征时，通常会采用其处于静止状态下的结构进行描述和限定，这是专利撰写中通常采用的方式。例如，专利ZL201410164588.4“一种腹部按摩仪器”、ZL201410296573.3“一种电动跑步机”、ZL201420112372.9“一种用于上书壳机的书壳推送装置”、ZL200980148906.5“一种用于牙齿正形的自锁性托架”等，其中权利要求在限定产品结构特征时，都选择了产品静止非使用状态下的结构特征来描述和限定权利要求的技术方案，而在这些专利权利要求的方案中，都没有用文字将其限定为“在非使用状态下”，这种撰写方式符合通常的专利撰写实践。权利要求撰写的一个基本要求就是清楚、完整，在本领域技术人员阅读时，可以清楚理解并且可以再现技术方案。对于使用状态下部件结构特征会发生变化的产品而言，由于使用状态下部件位置以及相对关系的不确定性，无法对这

种状态下产品不断变化的位置关系进行描述和限定。为了限定这种产品技术方案，采用对静止状态下产品的方案进行描述和限定是常规做法，而且符合通常的认知规律。回到本案，剃须刀属于后一类产品，在解读权利要求时，也应当在隐含的静止未使用状态限制条件下理解产品的结构，这样的理解也符合行业专利撰写的实践。

最后，从公平的角度看，专利法的核心价值在于保护创新，促进科技进步，进而促进整个社会的进步。而保护创新的关键在于激发创新主体的创新动力，对于其为技术创新所做的贡献给予合理的保护和回馈，从而形成良性的循环，构建创新型社会。回到本案中，专利权人在说明书中已经通过实施例的公开贡献了完整的技术方案，如果仅仅因为权利要求没有记载对产品结构进行描述时的特定条件，就不给予保护的话，显然一方面完全忽视了权利人所做出的贡献，显失公平，另外一方面也纵容了侵权者的侵权行为，最终不利于对创新的推动，不利于社会福祉。

综上，一份专利权公示的权利范围并非是孤立的、仅仅拘泥于权利要求文字所限定的范围，而应当是全面理解基础上的权利范围。在解释权利要求时，除了考虑权利要求文字明确记载的技术特征之外，还要从本领域技术人员的角度出发、结合所属技术领域，整体理解说明书所公开的实施例，考虑其所隐含的限制条件，准确合理的限定权利要求的保护范围。

4. 最高人民法院，（2010）知行字第53-1号判决书。

5. 任晓兰：《专利行政诉讼案件法律重述与评论》，知识产权出版社2016年出版。

6. （2010）知行字第53-1号判决书，该判决书指出：在专利民事侵权程序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对被诉侵权技术方案是否落入专利保护范围作出认定。在这一程序中，如果专利保护范围字面含义界定过宽，出现权利要求得不到说明书支持、将现有技术包含在内或者专利审查档案对该术语的含义作出过限制解释因而可能导致适用禁止反悔原则等情形时，可以利用说明书、审查档案等对保护范围予以限制，从而对被诉侵权技术方案是否落入保护范围作出更客观公正的结论，该判决还指明了专利授权确权程序和民事侵权程序中对于权利要求解释的不同规则，在授权确权程序原则上应尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制，以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论，从而促使申请人修改和完善专利申请文件，提高专利授权确权质量，但是对于民事侵权程序，目的在于确定更为合理的保护范围。

医药领域标准必要专利保护—— 北京四环制药有限公司诉齐鲁制药有限公司 专利侵权纠纷案¹

宋新月 李中圣

2018年10月31日，最高人民法院对业内广泛关注的北京四环制药有限公司（“四环制药”）诉齐鲁制药有限公司（“齐鲁制药”）侵犯专利权纠纷案件作出再审裁定，驳回齐鲁制药的再审申请。金杜律师作为四环制药的代理人，参与了本案一审、二审及再审的全过程。本案涉及药品领域的标准必要专利的相关问题，在业内引起广泛关注，两审法院及最高院在充分查明事实的基础上，对药品标准必要专利侵权比对原则、是否应当颁发禁令等相关法律问题进行了精准的分析，对今后类似案件的处理具有很强的参考价值。药品领域存在研发周期长、成本高等特点，本案判决体现了我国司法机关激励创新、提升保护知识产权力度的决心，鼓舞了药品研发企业的信心。



宋新月

一、基本案情

马来酸桂哌齐特注射液是一种用于治疗心脑血管疾病的药品。四环制药是马来酸桂哌齐特注射液药品及原料药的专利权人，该专利即第ZL201110006357.7号名称为“一种安全性高的桂哌齐特药用组合物及其制备方法和其应用”的发明专利（“357号专利”）。四环制药同时享有第ZL200910176994.1号名称为“桂哌齐特氮氧化物、其制备方法和用途”的发明专利权，该专利保护桂哌齐特氮氧化物作为有关物质含量检测的对照品应用（“994号专利”）。此外，四环制药针对该药品的制备方法、检验方法等申请并获得多项专利，围绕桂哌齐特药品已形成全方位立体式知识产权保护。

四环制药发现齐鲁制药未经许可擅自制造马来酸桂哌齐特原料药和注射液，并通过内蒙古自治区政府采购平台投标进行许诺销售，遂于2015年11月向呼和浩特市中级人民法院提起专利侵权诉讼。经呼市中院、内蒙古高院两审判决及最高院再审裁定，法院认定齐鲁公司构成侵权同时颁发禁令，判令其立即停止制造、使用涉案马来酸桂哌齐特原料药，立即停止制造、销售、许诺销售涉案马来酸桂哌齐特注射液，立即停止制造桂哌齐特氮氧化物、立即停止使用桂哌齐特氮氧化物作为对照品。

二、案件裁判

（一）依据被告企业标准认定其产品落入涉案专利的保护范围

药品属于化学产品，而对于化学产品而言，其技术方案的确认以及是否构成侵权的技术比对往往需要通过司法鉴定来解决。另一方面，药品必须符合国家标准才能上市。此种情形下，如果药品标准中已经能够体现出技术方案，则无必要进行司法鉴定。

本案中，根据国家食品药品监督管理总局批准的齐鲁制药YBH01582015 马来酸桂哌齐特原料药标准及 YBH01592015马来酸桂哌齐特注射液标准，齐鲁制药生产的马来酸桂哌齐特原料药中桂哌齐特氮氧化物的含量不超过0.05%、生产的马来酸桂哌齐特注射液中桂哌齐特氮氧化物的含量不超过0.15%，且氮氧化物的结构式与994号专利及357号专利相应权利要求中所记载的化合物的结构式一致。此外，上述标准中均记载了将桂哌齐特氮氧化物制作成对照品溶液的过程。鉴于药品属于特殊的产品，必须严格按照其国家标准进行生产、符合国家标准的才可以上市，结合齐鲁制药相应产品国家标



李中圣

1. 金杜律师事务所代理北京四环制药有限公司参加诉讼。

准及企业标准的记载以及357号专利以及994号专利的保护范围，齐鲁制药制造的马来酸桂哌齐特原料药产品、注射液产品落入了357号专利的保护范围，制造的桂哌齐特氮氧化物产品落入了994号专利的保护范围，利用其制造的桂哌齐特氮氧化物作为对照品落入了994号专利的保护范围。

（二）药品标准必要专利的专利权人不具有“公平、合理、无歧视”的许可义务，被告侵权成立则应承担停止侵权的责任

齐鲁制药主张涉案专利属于标准必要专利，应当适用最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（“《专利司法解释二》”）第二十四条²的规定，即如果四环制药未尽到“披露义务”和“公平、合理、无歧视”的许可义务，则不能要求禁令救济。药品标准必要专利是否适用上述司法解释的规定，这是本案着重讨论的焦点问题。

三、案件启示

（一）标准必要专利因承诺而承担公平合理无歧视的许可义务，药品标准必要专利没有承诺则不承担该义务

根据《专利司法解释二》第二十四条第二款的规定，公平、合理、无歧视的许可义务来源于专利权人在标准制定时的承诺。最高人民法院李剑法官在《专利法司法解释（二）第二十四条之解读》中明确指出：“需要注意的是，该款规定的‘公平、合理、无歧视义务’是以标准必要专利权人在标准制定过程中作出的承诺为前提。如果其未作出上述承诺，则不宜简单套用该款的规定”。由此可知，法律明确规定了公平合理无歧视的许可义务是因承诺而产生的，并非法定义务。通常而言，药品标准必要专利的专利权人在制定标准之前没有机会作出该承诺，则没有承担该义务的理由。

授予专利权本身就是通过给予专利权人一段时间的垄断权而促进技术进步的一种机制，所以专利权本身就是一种合法的垄断性权利。即使由于专利纳入标准而和公共利益产生冲突需要平衡，也应当尽量严格对专利权人行使权利的限制。由于禁用权是专利权最重要的职能，一旦专利纳入标准，就以法定的形式限制专利权人行使禁用权，过度限制了专利权人的权利。

专利权是一种民事权利，如果专利权人行使专利权和它民事权利相冲突，也应当依据公平、诚信和自愿的民事原则处理这一冲突。具体而言，在专利纳入标准

最高人民法院认为，根据《专利司法解释二》第二十四条第二款的规定，适用该条款应同时满足以下要件：1、涉案专利所涉标准系推荐性标准；2、专利权人在标准制定过程中做出“公平、合理、无歧视”的承诺；3、被诉侵权人无明显过错。本案中，所涉标准系由国家食品药品监督管理局发布、国家药典委员会审定的关于药品的国家标准，该标准系强制性标准，而不属于推荐性标准。涉及药品管理和注册的现行法律、行政法规没有要求药品专利权人在配合制定国家药品标准时对药品专利的许可使用作出“公平、合理、无歧视”承诺，本案也没有证据证明四环制药在与涉案专利有关的国家药品标准的制定过程中作出该承诺。因此，本案不适用“公平、合理、无歧视”原则，前审判决给予四环制药禁令救济并无不当。

的情况下，承担公平合理无歧视的许可义务至少需要满足以下三个条件。第一，事先通知条件。即标准组织事先通知专利权人，如果其专利纳入标准承诺对不特定的社会公众承担公平合理无歧视的许可义务。如果标准组织并未提前告知专利权人在加入标准后存在公平合理无歧视的许可义务，在专利纳入标准后要求专利权人以公平合理无歧视的条件许可不特定的社会公众，则违背民法的自愿原则。第二，实际承诺条件。即专利权人确实作出了公平合理无歧视的许可承诺，而基于专利权人作出的许可承诺，标准组织将专利纳入标准。如果标准组织在将专利纳入标准时并不考虑专利权人是否作出承诺，擅自将专利纳入标准后要求专利权人许可其承诺，有违公平原则。第三，必然实

2. 《专利司法解释二》第二十四条：推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。



施条件。即基于标准的文本，所有执行标准的经营者都需要执行专利。如果专利虽然纳入标准，但专利的技术方案属于可选的方案而不是必然执行的方案，那么由于专利纳入标准而限制专利权人的禁用权显然并不公平。

对药品标准而言，其制定机关为药典委员会，而审核颁布机关为国家食品药品监督管理局。以上机关可以认定为药品标准的制定组织。虽然药品标准的制定组织属于行政机关，但无论行政机关还是民间机构，只有在同时满足上述三个条件将专利纳入标准的情况下，才需考虑对专利权人要求停止侵权的主张予以限制。

特别需要注意的是，药监局和药典委员会在制定药品国家标准时重点考虑用药安全可控，而在用药安全可控和作为民事权利的专利权发生冲突的时候，药监局并不会为协调专利权而使药品安全可控的要素受到任何影响。所以对于药品标准必要专利，尤其不应当对专利禁用权进行限制。

（二）在专利权人并未因专利纳入标准而明显获利的情况下，并不应当对专利权进行限制

在大多数领域中，经营者并没有采用某项技术的义务。只有在专利被标准采用后，经营者出于互联互通的商业诉求，在采用标准时才存在必须实施专利的可能性。例如，通信领域专利一旦纳入标准，则随着标准大量采用，专利也被大量实施，专利权人即因为专利纳入标准而获得了巨大的商业回报。如果不能纳入标准，则专利的商业价值将受到严重影响。特别是通信标准中累积了大量专利，如果个别专利权人不许可其专利，那么经营者对于已经获得许可的大量专利也无法实施，所以通信领域的标准必要专利不仅扩大了其商业价值，也扩展了其禁用权的权力。在此情况下，专利的价值可以分成两部分，一部分是由于其技术贡献导致的，而另一部分是由于纳入标准而产生的，就其纳入标准而产生的利益，法院有权在专利权人和社会公众之间进行平衡。

但反观医药领域，不同药品拥有各自的标准，每种药品通常仅关联寥寥数项专利，而这些专利往往属于同一权利人。与通信领域不同，药品标准制定的目的并非考虑产品的兼容性或者互联互通形成的网络增值效应，而是关注药品本身的安全性、有效性和质量可控性。药品经营者肩负保障药品安全的法律义务。例如，某种药物中的杂质存在毒性，即使该杂质的含量不在药品标准中，一旦制药厂商了解该杂质引起不良反应的事实，在生产该药品时依然有义务控制该杂

质的含量，以提高药品安全性，否则存在行政违法和民事侵权责任。由此，药品专利是否被标准收录，并不直接导致经营者的实施。经营者实施专利的实际原因是该专利提高药品质量或降低不良反应，而不是因为专利被纳入药品标准。所以药品专利并未借助标准的公权力而增值，换言之，药品专利的价值都是由于其技术贡献产生的，并不存在因纳入标准而增值的权利，限制药品专利的权利行使显然不公平。

就本案所涉专利而言，其被纳入国家标准完全是因为专利权人自身在创新方面的投入，以及专利权人出于药物管理行政审批的需要，与其他任何主体无关。相关的国家标准也仅包含了专利权人自身的单独专利，而无其他任何主体的专利。对该类标准专利的保护应从专利法的基本法理出发，专利权人享有专有性的权利，对于他人的专利侵权行为可以请求禁令救济。这种保护对于医药行业尤为重要：医药行业新药物的开发往往需要投入巨额的成本，且审批周期非常长。如允许他人在专利权人的药品审批过后以实施“标准”的名义肆意地侵犯专利权，整个医药行业的创新都会受到影响。纵观全球医药产业，对药品领域创新均给予强保护，迄今为止在世界范围内，都没有出现过药品专利因涉及标准而不受禁令救济的先例。

（三）药品标准制订时，药品专利被动地纳入标准，专利权人无权选择

《专利司法解释二》第二十四条规定的标准必要专利所具备的本质特性，是专利权人有权选择和决定是否将自己所有的专利，明示纳入标准进而成为标准必要专利，或者明示排除纳入标准进而以非标准必要专利进行实施。只有在专利权人有权自主选择、自由决定其专利是否纳入标准之中的情况下，而且在标准制定过程中已作出公平、合理、无歧视承诺，专利权人才负有相应义务。

药品属于特殊商品，其上市和疗效关乎公众健康安全，根据《药品管理法》的相关规定³，药品必须符合国家药品标准。因此，专利权人若想实施其药品专利，必须先通过相关程序将专利技术，转变为国家标准，而且在该标准制定过程中，专利权人就其专利技术是否纳入标准并无自由选择或自主决定的余地。在此情况下，专利权人处于被动地位，没有选择空间，也就没有义务作出公平、合理、无歧视的许可承诺。

国内的司法政策精神及判例也契合该观点。2009年6月18日最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第二十条规定，经专利权人同意，专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中，且标准未披露该专利的，法院可认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利，**但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外**。药品专利即为上述但书规定的此种必须以标准形式才能实施的专利。该规定虽没有纳入正式司法解释中，但其精神并未被最高院否定，相反可以作为司法政策进行解读。

2007年广西高院审理的河南省天工药业有限公司诉广西南宁邕江药业有限公司侵犯发明专利权纠纷一案⁴也具有直接的参考价值。该案中，原告获得“一种治疗颅脑外伤及其综合症的药物组合物”发明专利后，为实施其发明专利，向国家提供了“复方赖氨酸颗粒”的药品标准，后国家药品监督管理局颁布了该质量标准及使用说明书。被告主张其使用原告专利是执行国家药品标准的合法行为，不构成专利侵权。原告自愿、主动将专利提供给国家，使专利配方成为国家标准向社会公布，应视为允许他人使用其专利。两审法院认为，基于药品的特殊性，药品发明专利不同于普通发明专利，药品发明专利人获得专利权后，并不理所当然能直接实施其专利，而是必须通过规定的程序，将药品专利技术转化成国家标准后才取得合法生产权。原告申请发明专利并将专利技术转化成国家标准并不意味着专利技术进入公有领域，允许他人可以未经许可自由使用。被告虽然是按照国家药品标准生产药品，但这种实施专利的行为没有经得专利权人的许可，已经构成侵犯专利权。

（四）美国专利链接制度的经验

美国制药行业在科研开发和产品销售均处于全球领先地位，在涉及药品专利的诉讼制度与实践方面也走在世界最前沿。美国存在较为完善的药品专利链接制度，可以将原研药专利期满与仿制药上市批准相衔接，减少药品专利侵权诉讼。

根据美国《联邦食品、药品与化妆品法案》，药品在上市之前必须经由食品药品监督管理局（“FDA”）审批。在其新药申请中，原研药企必须向FDA递交关于药品安全性和有效性的详尽数据，并同时列明保护范围覆盖该药品或其用法的所有专利的专利号及到期日等信息。一旦新药获批，该新药信息连同专利信息会被收录到FDA定期更新公布的《经过治疗等效性评价批准的药品》（即“橙皮书”）中。

原研药企经过漫长的FDA审批程序，其专利有效期已所剩无几。另一方面，仿制药企申报仿制药也需要重复进行临床研究并提交试验数据，导致仿制药迟迟无法上市。为了解决这一矛盾，弥补原研药企专利期过短并促进仿制药尽快上市，美国在1984年通过了《药品价格竞争与专利期限补偿法案》（即“Hatch-Waxman法案”）。该法案一方面通过延长原研药企的专利期限以弥补审批程序的损耗（最多延期5年，药品上市后的整个保护期不超过14年），另一方面明显简化了仿制药的审批要求，对美国制药工业具有深远影响。

3. 《药品管理法》第二十八条：药品应当符合国家药品标准。经国务院药品监督管理部门核准的药品质量标准高于国家药品标准的，按照经核准的药品质量标准执行；没有国家药品标准的，应当符合经核准的药品质量标准。国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准。国务院药品监督管理部门会同国务院卫生健康主管部门组织药典委员会，负责国家药品标准的制定和修订。国务院药品监督管理部门设置或者指定的药品检验机构负责标定国家药品标准品、对照品。

4. 【2007】桂民三终字第46号。

根据Hatch-Waxman法案，仿制药企可向FDA提出“简明新药申请”（“ANDA”）。在ANDA申请中，仿制药企不必重复昂贵费力的临床试验，只需证明仿制药与原研药具有生物等效性（即药物活性成分的吸收程度和速度无统计学差异），即可直接采用原研药企新药申请的安全性和有效性数据。

Hatch-Waxman法案同时为原研药的专利权人指明了针对仿制药竞争者的救济途径。提交ANDA申请时，仿制药企必须就其仿制药是否侵犯橙皮书所列的原研药相关的专利进行声明。对于橙皮书列出的每一项专利，仿制药企需要作出以下四类声明中的一种：（I）该原研药在橙皮书中无专利；（II）该原研药在橙皮书中有专利，但该专利已经失效；（III）在相关专利失效前，不要求FDA批准仿制药；（IV）相关专利是无效的，或者仿制药并不侵权。其中，第I和II类声明不影响FDA审批仿制药，第III类声明可在专利到期后获得批准。第IV类声明对仿制药企最有吸引力，因为首个提出含第IV类声明的简明新药申请一旦获批将享有180天的市场独占期，但作出该声明本身即被视为一种专利侵权行为。如果仿制药企提出第IV类声明，必须书面通知专利权人该声明的内容，专利权人在收到该通知后45天内可以提起专利侵权之诉。一旦专利权人起诉，FDA则中止该仿制药申请审批30个月，除非法庭在此之前判决专利无效或侵权不成立。

由此可见，美国通过橙皮书药品专利信息披露、仿制药简化申请与专利声明、首仿独占期等一系列制度设计，鼓励仿制药企挑战原研药专利的有效性，在审批结束前解决专利侵权问题，降低药品上市后的诉讼可能。对于仿制药企为满足药品标准必然会实施的原研药专利，如果该专利是有效的，仿制药企则难以作出第IV类声明，只能选择第III类声明，即仿制药需要等待原研药专利到期后才能获批上市。

我国尚未在药品注册过程中建立完善有效的专利链接制度，没有橙皮书这种具有法律效力的专利信息列表与发布渠道，一些相关规定基本流于形式。国家食品药品监督管理局和知识产权局各司其职，缺乏合作，这种职能上的脱节导致药品注册行政审批过程中不具备可操作的法律环境，原研药企未披露专利或者仿制药企作出不侵权声明均无需承担法律责任。因此，目前我国药品领域的专利诉讼仍需按照通常的专利侵权纠纷处理。

值得期待的是，近年来的一系列迹象表明，药品专利链接制度在我国已呼之欲出。2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，明确指出探索建立药品专利链接制度。2020年1月，中美双方在美国华盛顿签署《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》，该协议第1.11条涉及专利纠纷早期解决的有效机制，特别提及药品专利的权利人有权在被指控侵权的产品获得上市许可前提起诉讼。2020年3月，最高人民法院办公厅印发《最高人民法院2020年度司法解释立项计划》的通知，其中关于审理药品专利链接纠纷案件适用法律若干问题的解释赫然在列。相信随着药品专利链接制度的落地实施，我国的医药行业必然会向着鼓励创新、激励竞争、造福病患的目标健康发展。

专利临时保护适用问题研究—— 佛山市高力威机械有限公司诉东莞市亚龙 玻璃机械有限公司等专利侵权纠纷案

刘迎春

根据中国专利法，发明、实用新型和外观设计专利申请被公告授予专利权后即获得专利法规定的相应保护，当权利人发现他人侵犯专利权时，可请求行政查处或提起侵权诉讼。但三种类型专利在被授权前都具有自申请日至授权公告日这段期间，本文通过佛山市高力威机械有限公司诉东莞市亚龙玻璃机械有限公司等专利侵权纠纷案对该特殊期间的保护问题进行了介绍：实用新型和外观设计专利在公告授权前因为没有公布步骤因而无临时保护，主流观点认为他人未经许可为生产经营目的在申请日后授权公告日前制造的实用新型和外观设计专利产品在专利授权后的许诺销售、销售、使用等后续专利实施行为不构成侵权，亦无需支付使用费；发明专利在公布后授权前可以受到临时保护，类似的，他人未经许可为生产经营目的在申请日后公布日前制造的发明专利产品在专利授权后的许诺销售、销售、使用等后续专利实施行为不构成侵权，亦无需支付使用费。



刘迎春

一、关于实用新型和外观设计专利自申请日至公告日前的保护问题

众所周知，专利是以“公开换保护”，尽量平衡公众和权利人之间的利益。实用新型和外观设计专利虽然在申请后被公告授予了专利权，但是自申请日至公告日前这段时间，专利申请的内容并未对公众公开，而且专利局的审查员对审查的内容也负有保密义务不能将其透漏给公众，公众对于专利申请的内容并不知情，因而专利法未提供临时保护，他人在此期间内未经允许为生产经营目的实施该专利并不侵权，也无需支付相应的使用费，此点并无争议。

需要注意的是，他人未经许可为生产经营目的在申请日后公告日前制造的实用新型和外观设计专利产品在专利授权后的使用、许诺销售、销售等后续行为是否侵权在法律上并无明确规定，实际案例中不同法院给出的判决结果不同，大致可归纳为两种观点：

第一种观点是按照专利法第11条的规定将他人未经许可为生产经营目的在申请日后公告日前制造的实用新型和外观设计专利产品在专利授权后的使用、许诺销售、销售等后续行为根据专利授权时间点直接判定侵权；

第二种观点是根据法理进行解释，认为制造行为是所有专利侵权行为的源头，对于使用、许诺销售、销售、进口行为与制造行为应给予不同权重，既然他人未经权利人许可为生产经营目的在申请日后公告日前的制造行为并不侵权，那么宜认为这些在申请日后公告日前已经制造好的专利产品在专利授权后的后续使用、许诺销售和销售行为并不侵权，亦无需支付使用费。

在原告佛山市顺德区高力威机械有限公司（以下简称高力威公司）诉被告东莞市亚龙玻璃机械有限公司（以下简称亚龙公司）、佛山市南海区博昌业玻璃制品有限公司（以下简称博昌业公司）、成都世新玻璃有限公司（以下简称世新公司）及成都市斌盛玻璃有限公司（以下简称斌盛公司）侵害实用新型专利权纠纷一案¹中，原告高力威公司拥有名称为玻璃直线四边磨边机、专利号为ZL201420198813.1的实用新型专利，该专利的申请日为2014年4月22日，授权公告日为2014年10月1日，优先权日为2013年11月25日。原告最早是向佛山中院提起的诉

1. （2015）粤知法专民初字第199号。

讼且佛山中院依据原告于2014年10月13日的申请裁定对四被告的涉嫌侵权产品等进行证据保全。后因提起的诉讼与其他权利冲突，原告另行向广州知识产权法院提起诉讼。原告请求判令被告亚龙公司立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品并销毁侵权产品、制造侵权产品的专用模具及涉及侵权产品的宣传资料，被告博昌业公司、世新公司及斌盛公司立即停止使用侵犯涉案专利的机器设备。

经过侵权比对，广州知识产权法院认定被告世新公司、斌盛公司所使用的被诉侵权产品落入涉案实用新型专利的权利要求1的保护范围内。而被告博昌业公司所使用的被诉侵权产品在原告无证据证明在法院证据保全后擅自改造的情况下未落入涉案实用新型专利的权利要求1的保护范围内。

可以看到，自授权公告日至原告请求法院进行证据保全只有12天的时间。被告亚龙公司向被告世新公司和斌盛公司销售的被诉侵权产品上标有“亚龙机械节能环保智能型四边磨”的标识，其辩称生产和销售行为均在涉案专利的申请日之前，因而并不侵权。被告世新公司和斌盛公司辩称使用的被诉侵权产品是从被告亚龙公司合法购买且不知该产品涉嫌侵犯原告的专利权。原被告双方均未提交被诉侵权产品制造时间的相关证据，被诉侵权产品的具体制造日期无法确定。

广州知识产权法院在审理过程中认为，对于被告是否未经权利人许可而实施制造、许诺销售、销售、使用涉案专利产品等行为的判断时间应当以授权公告日为基点。此点毫无疑问。

被告亚龙公司向法院提交了其分别与被告世新公司、斌盛公司于2014年4月22日签订的两份购销合同的原件，确认其制造被诉侵权产品并销售给世新公司、斌盛公司，被告世新公司和斌盛公司均确认合同的真实性。在原告虽否认合同的真实性但却未提交足以反驳的证据的情况下，广州知识产权法院认定了两份合同的有效性，且根据《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

（二）》第十九条规定认定，上述两份购销合同在合同依法成立时生效，被告世新公司和斌盛公司所使用的被诉侵权产品的销售时间为合同签订日2014年4月22日。两份合同中均约定产品交付期限为收到预付款后40天发货，鉴于被诉侵权产品为大型机械，制造、运输、安装都需要一定周期，再考虑原告起诉前准备诉讼的时间及在起诉时申请证据保全的日期，法院推定被告亚龙公司制造、销售给被告世新和斌盛公司的被诉侵权产品的制造、交付日期应当早于该实用新型专利的授权公告日，未侵犯原告的专利权。鉴于原告未提交证据证明被告亚龙公司在涉案专利授权公告后仍继续制造、销售、许诺销售被诉侵权产品并持有相应宣传资料，因此广州知识产权法院未支持原告诉被告亚龙公司的主张。

制造和销售者亚龙公司的责任容易厘清，关键在于对于使用被诉侵权产品的被告世新公司、斌盛公司的行为如何认定、是否需要承担侵权责任和赔偿责任。

被告亚龙公司的制造和销售行为在涉案专利的授权公告日之前，但是在专利申请日、也是购销合同签订日2014年4月22日之后交货给被告世新公司、斌盛公司。根据合同约定产品交付期限为收到预付款后40天发货，亚龙公司提供的手写收据复印件两份载明被告世新公司、斌盛公司于2014年4月23日分别交付预付款。因此推定产品交付日期晚于涉案专利的申请日。广州知识产权法院经审理后认为，被告世新公司、斌盛公司为生产经营目的直至被广州知识产权法院于2015年6月1日再次证据保全时仍然在使用落入涉案专利权利要求1保护范围的被诉侵权产品，因开始使用被诉侵权产品的时间迟于专利申请日，不符合先用权的构成条件，其使用行为属于未经权利人许可的为生产经营目的的使用，侵犯了专利权人的合法权益，应承担相应的侵权法律责任。但因被告世新公司、斌盛公司提供了被诉侵权产品的合法来源，即自被告亚龙公司处购得，因此广州知识产权法院采纳了被告世新公司、斌盛公司的合法来源抗辩，认定二者不必承担赔偿责任。同时，因为被告世新公司、斌盛公司并未提供已经支付产品的合理对价的有力证据，只有亚龙公司的货款收据复印件，因此，法院支持了原告关于被告世新公司、斌盛公司停止使用被诉侵权产品的主张。

纵观整个判决书，所有论断都有法条支持，演绎推理遵照大前提、小前提和结论的三段论方式似乎没有实质上的错误。但是，梳理一下案情来看，作为最重要环节的制造和销售者亚龙公司不侵犯涉案专利的专利权，其在涉案专利申请日之后授权公告日之前制造和销售的产品并非侵权产品、或者说是合法产品，而使用了亚龙公司制造并销售给他们的合法产品的世新公司、斌盛公司在之后的使用行为反而是侵犯了专利权，虽然根据合法来源抗辩不必承担侵权赔偿责任，但是必须在判决生效后立即停止使用该产品。对于在购销合同签订日才授权公告的实用新型专利，在申请日至授权公告日这段期间并未对公众公开，使用者在和制造、销售者洽谈合同时也并不知晓该申请的存在，在购买后使用时却要冷不丁冒出来的专利买单，所购买的合法产品突变成了侵权产品，尚未授权时的技术方案拓展成了没有公开也得到了保护。形式逻辑的推理方式对于这种特殊情况并不合宜。这种结论对于公众而言缺乏可预测性，天平倾向了权利人，与立法本意不符。

上述第一种观点不考虑法条制定背后的宗旨和精神，完全按照法条字面意思简单的一刀切，相当于为未公开或授权的技术方案提供了专利权保护，看似有章可循、有据可查、有法可依，但反而因为僵化在某种程度上损害了公众的利益。

相比之下，第二种观点充分尊重立法宗旨和精神，考虑到了权利人与公众利益之间的平衡，更为可取。

最新判例也体现了两种观点的博弈。在珠海格力电器股份有限公司诉宁波奥克斯空调有限公司、广州市国美电器有限公司的两件实用新型

专利侵权纠纷案件²中，与前述高力威公司诉亚龙公司等四被告类似，一审、二审法院均认定奥克斯公司制造和销售了被诉侵权产品，国美公司销售了被诉侵权产品，被诉侵权产品的制造日期均早于格力公司涉案实用新型专利授权公告日，被诉侵权产品落入了涉案实用新型专利权的保护范围，当事人对此均无异议。一审、二审的焦点就在于实用新型专利授权前已经制造、销售的专利产品在专利授权后继续销售是否构成侵权。

珠海格力认为，专利法中并未将未经许可把实用新型专利授权前已经制造好的专利产品在专利授权后继续销售规定为不视为侵权的情形，应根据不同的时间段定性，专利授权后时间段内的未经权利人许可为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口实用新型专利产品的行为属于侵权行为，前述五种禁止实施的行为相互独立，分别构成单一类别的侵权行为，因此宁波奥克斯和广州国美在实用新型专利授权后继续销售专利授权前制造的落入其专利保护范围的产品行为侵害了其两项实用新型专利权。

二审法院广东高院综合考虑各种因素以辩证推理方式给出了结论。广东高院首先也明确专利法第十一条第一款规定的是实用新型专利权被授予后，任何单位或个人未经专利权人许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，因此，在实用新型专利被授予前实施相关专利的，不属于专利法禁止的行为。但是，广东高院强调前述五种禁止实施的行为在专利法中的地位并不相同。广东高院认为，根据专利法第六十九条第一项关于权利利用尽抗辩和第二项关于先用权抗辩等规定、第七十条的合法来源抗辩的规定来看，专利法对于未经许可的制造与其他几种实施行为在构成侵权的情况下应承担何种侵权责任很明显是区别对待的，毫无疑问，制造者要承担更为重大的责任，因为制造行为是所有专利侵权行为的源头，专利法更注重控制专利侵权的源头。因此，广东高院认为一审法院根据指导案例延伸出的如下规则“实用新型和外观设计专利授权前制造的专利产品的销售、使用等后续行为，也不侵害专利权”并无不当，予以支持。这种推理方式平衡了多种利益和价值，最终给出了更为公平公正的结论，获得了更佳的法律和社会效果。

按照专利法的立法本意、宗旨和精神，既然未禁止实用新型专利/外观设计专利授权公告前的实施行为，也应当允许该实施行为得到的产品的后续实施行为，不能出现合法产品随着实用新型/外观设计专利申请授权公告而突变侵权产品的情况。对于在实用新型专利/外观设计专利授权公告前实施相关专利的，不属于专利法禁止的行为，其后续的许诺销售、销售、使用该产品的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许。也就是说，权利人无权禁止他人对实用新型专利/外观设计专利授权公告前制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。不能违背专利法的立法初衷，为尚未公开或者授权的技术方案提供专利权保护，侵害公共利益。

从以上案例可看出，既要保护权利人的权益，也要维护公众的利益，这样才能更好地利用专利制度推进社会的发展和进步。

二、关于发明专利自申请日至公布日前的保护问题

通常，发明专利申请经初步审查符合要求的，自申请日起满十八个月即行公布，也可以根据申请人的请求早日公布其申请。因此，自申请日至公布日前这段期间，发明专利申请的内容并未对公众公开，而且专利局的审查员对审查的内容也负有保密义务不能将其透漏给公众，公众对于专利申请的内容并不知情，因而专利法未提供临时保护，他人在此期间内未经允许为生产经营目的实施该专利并不侵权，也无需支付相应的使用费。参照上节对实用新型专利和外观设计专利的相关评述，他人未经许可为生产经营目的在申请日后公布日前制造的发明专利产品在发明专利授权后的许诺销售、销售、使用等后续专利实施行为不构成侵权，亦无需支付使用费，此处不再赘述。

三、关于发明专利在公布后授权前的保护问题

对于发明专利，专利法明确给予了公布后授权前的临时保护。据专利法及实施细则规定，发明专利申请公布后，申请人可要求实施其发明的单位或个人支付适当费用³，如实施者拒不支付或双方就使用费无法达成一致意见，在专利授权后专利权人既可要求管理专利工作的部门对纠纷进行调解⁴，也可以就此向有管

2. (2018)粤民终1194号、(2018)粤民终1197号。

3. 中华人民共和国专利法第13条。

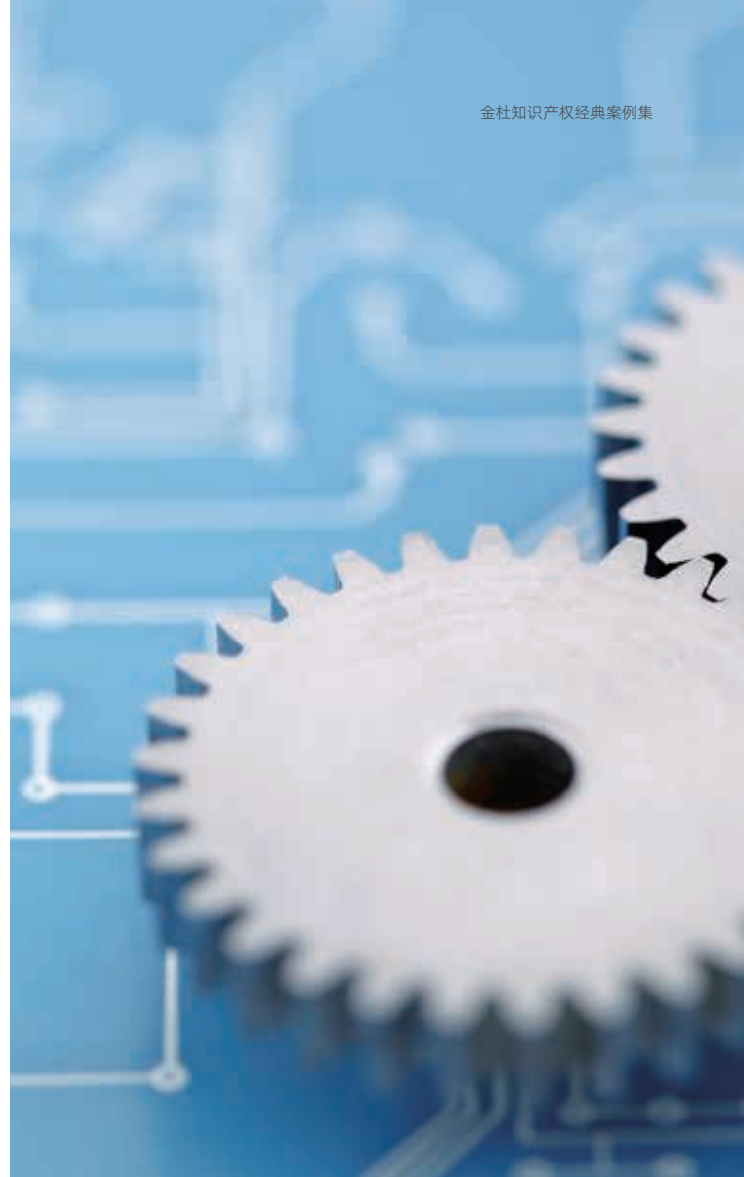
4. 中华人民共和国专利法实施细则第85条。

辖权的人民法院提起诉讼⁵，诉讼时效自专利权人知道或应知他人使用其发明之日起计算，但专利权人在授权前即已知或应知的，自授权之日起计算。目前专利法关于诉讼时效期间的条款尚未根据民法总则⁶的施行而修订，但当前的主流观点是，专利法对于诉讼时效的规定只是对民法通则普通诉讼时效的重复，民法总则施行后，专利法规定的诉讼时效期间也应确定为三年。

例如在2019年2月27日审结的南昌县大世界通讯器材经营部与源德盛塑胶电子（深圳）有限公司侵害实用新型专利权纠纷案件⁷中，二审法院江西高院就认为，施行后的民法总则已全面取代民法通则，虽然民法总则中规定法律对于诉讼时效期间另有规定的依照其规定，且民法总则与专利法是一般法与特别法的关系，依特别法优于一般法的原则，应适用专利法中对于诉讼时效的规定，但专利法中关于诉讼时效两年的规定的性质与民法通则规定的两年普通诉讼时效无异，因此应适用新法优于旧法原则，确定该案中的诉讼时效期间为三年。

对于如何具体判定能获得临时保护，专利法并未明确规定，根据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（二）⁸，被诉技术方案均落入发明专利申请公布时请求的保护范围和发明专利公告授权时的专利保护范围的，人民法院应认定被告在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施了该发明，可参照专利许可使用费合理确定该期间实施该发明的单位或个人应支付给权利人的费用。

要求被诉技术方案落入双范围才能给予临时保护，也是对公众利益的保护。就目前的案例来看，法院在审理过程中对此的把握非常严格。还要注意的，司法解释中所说的“专利保护范围”既包含专利授权公告时的保护范围，还包括经专利无效宣告程序后维持的专利保护范围。例如在杭州高茂贵贸易有限公司与程恩广发明专利临时保护期使用费纠纷⁹中，专利权人程恩广的专利被多次提起无效宣告，后专利权在权利要求3引用权利要求2技术方案的基础上维持有效，二审法院经审理认为被诉技术方案均落入发明专利申请公布时请求的保护范围和发明专利权经无效宣告后维持的专利保护范围中，因而支持了程恩广要求高茂贵公司支付发明专利临时保护期使用费的诉求。



综上所述，实用新型和外观设计专利在公告授权前因为没有公布步骤因而无临时保护而发明专利在公布后授权前可以受到临时保护，主流观点认为他人未经许可为生产经营目的在申请日后授权公告日前制造的实用新型和外观设计专利产品在专利授权后的许诺销售、销售、使用等后续专利实施行为不构成侵权，亦无需支付使用费；类似的，他人未经许可为生产经营目的在申请日后公布日前制造的发明专利产品在专利授权后的许诺销售、销售、使用等后续专利实施行为不构成侵权，亦无需支付使用费。

5. 中华人民共和国专利法第68条。

6. 民法总则第188条。

7. （2019）赣民终28号。

8. 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（二）第18条。

9. （2018）浙民终81号。

最高人民法院知识产权法庭首例确认不侵权案—— VMI荷兰公司等诉萨驰华辰机械（苏州） 有限公司确认不侵权纠纷案

何放

2019年7月3日，最高人民法院知识产权法庭对成立以来的首例专利确认不侵权案件（（2019）最高法知民终5号）作出终审裁定，裁决驳回VMI公司、固铂公司的上诉请求，维持原裁定（（2018）苏05民初1453号）。本案于2019年4月25日在最高院知识产权法庭进行了公开审理、庭审直播，受到全社会的广泛关注。

本案的两审裁定书皆以专利确认不侵权之诉的受理条件为核心根据，聚焦《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》（法释〔2009〕21号）（“《专利法司法解释》”）第十八条的具体适用，对“专利侵权警告”“提起诉讼”等重要法律规范的认定标准进行了充分阐述，具有极高的指导意义和研究价值。本文作者深度参与了该案，兹就其中的法律问题尝试发表刍荛之见，以期抛砖引玉。



何放

焦点问题：

- 权利人向行政机关提起的专利侵权纠纷处理请求是否构成专利法意义上的“侵权警告”？
- “提起诉讼”的时点判断，应当以提交诉讼材料之日为准还是以法院受理之日为准？

一、基本案情

原审原告（上诉人）：VMI荷兰公司、固铂（昆山）轮胎有限公司

原审被告（被上诉人）：萨驰华辰机械（苏州）有限公司

在萨驰华辰机械（苏州）有限公司（“萨驰公司”）与VMI荷兰公司（“VMI公司”）、固铂（昆山）轮胎有限公司（“固铂公司”）确认不侵害专利权纠纷上诉案中，萨驰公司系名为“一种复合件自动接头装置”、专利号为ZL201420660550.1的实用新型专利（“涉案专利”）的权利人，固铂公司系MAXX型号半钢子午胎一次法成型机及相关产品（“被控侵权产品”）的使用者，VMI公司系该被控侵权产品的制造者和销售者。

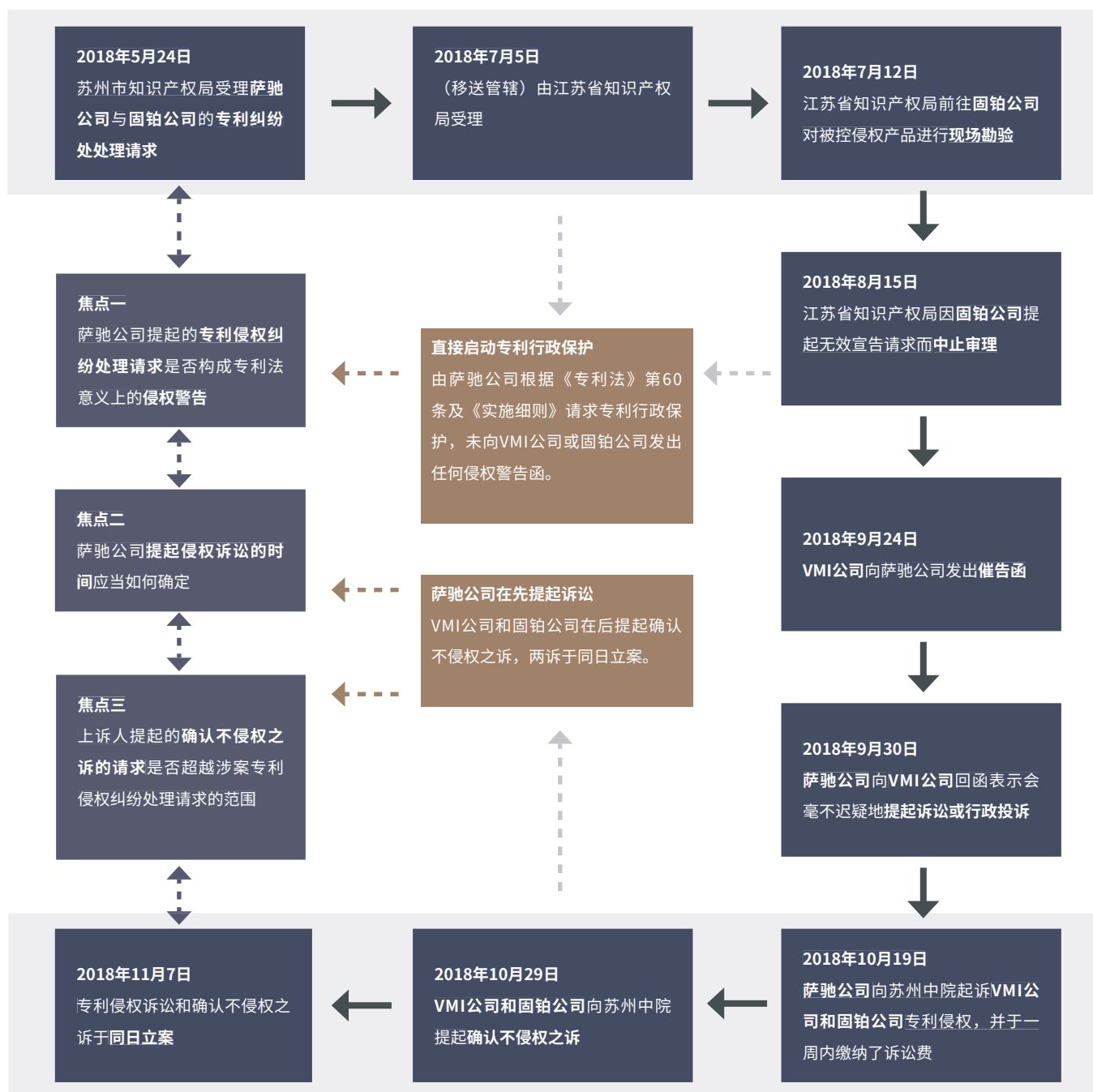
萨驰公司于2018年5月24日向苏州市知识产权局提起行政投诉，认为固铂公司使用被控侵权产品的行为侵犯了其享有的涉案专利权，请求责令固铂公司停止使用被控侵权产品。确定管辖后，江苏省知识产权局于同年7月5日正式受理萨驰公司提交的专利纠纷处理请求，并随即前往固铂公司开展了现场勘验。

由于固铂公司向国家知识产权局专利复审委请求宣告涉案专利权无效，2018年8月15日，江苏省知识产权局依法决定中止审理。

（至此，专利行政投诉案处于中止状态，被请求人仅为使用者固铂公司，不包括制造、销售被控侵权产品的VMI公司。笔者注）

2018年9月24日，VMI公司向萨驰公司发出催告函，声称萨驰公司提起的行政投诉使得VMI公司的生产经营处于极为不稳定状态，要求萨驰公司撤回行政投诉或提起侵权诉讼。萨驰公司在一周内予以回函，表示其将会毫不迟疑地提起针对任何包括固铂公司和VMI公司在内的侵权者的诉讼或行政投诉。

2018年10月19日，萨驰公司向苏州中院起诉VMI公司和固铂公司侵犯其涉案专利权（“积极诉讼”），于当日提交了诉讼材料并于10月26日缴纳了诉讼费。10月29日，VMI公司和固铂公司向苏州中院提起确认不侵权之诉（“消极诉讼”）。苏州中院于11月7日对积极诉讼和消极诉讼均予以正式立案。



二、两级法院裁判要旨

一审法院苏州中院认为，本案不符合确认不侵权之诉的受理条件，裁定驳回起诉。理由如下：

本案当事人之间的专利侵权纠纷已经进入了法定的纠纷解决程序，通过该行政程序完全可以确定是否构成侵权，因此萨驰公司向知识产权局的行政投诉不构成专利法意义上的“侵权警告”。

如若权利人在合理期限内撤回了警告，或提起了诉讼，则被警告人或利害关系人已从不确定状态中解救，无需再通过确认不侵权之诉来解决当事人之间的纷争。“提起诉讼”的时点应为权利人主张权利提起诉讼的时间，而非法院受理的时间。

二审法院最高人民法院亦认为，本案确认不侵权之诉不符合《专利法司法解释》规定的相应受理条件，遂驳回上诉，维持原裁定。虽然最高院支持了一审法院对“提起诉讼”时点（即焦点问题二）的认定，但是在焦点问题一，即权利人向专利机关的行政投诉是否构成“侵权警告”的问题上，其否认了一审法院观点。理由如下：

首先，本案中萨驰公司向专利行政部门提起处理专利侵权纠纷的请求，虽然该行政处理程序的相对方为被控侵权产品的使用者固铂公司，但该产品的制造者VMI公司必然认识到其所生产、销售的设备可能受到侵权指控。一旦纠纷处理机关认定构成侵权，其设备市场必然受到影响。因此，本案中行政处理程序对VMI公司经营的影响是客观存在的。

其次，萨驰公司提起行政投诉的被请求人仅为设备使用者固铂公司，而制造者VMI公司并非被请求人，VMI公司没有参与到该行政处理程序中的机会，无法在该行政处理程序中主张相应权利。对于VMI公司而言，其所制造、销售的被控侵权产品是否会被专利行政部门认定构成侵权，已经处于一种不确定的状态，其产品销售市场可能因此受到影响，并且其权益在相应行政处理程序中无法得到保障。

最后，VMI公司提起本案确认不侵害专利权之诉的目的，在于尽快通过司法程序确认其生产、销售的被控侵权产品未落入萨驰公司涉案专利权的保护范围，从而自可能面临侵权指控的不确定状态中解脱出来并稳定其相应市场。无论如何，尽快确定被控侵权产品是否落入萨驰公司涉案专利权的保护范围，既符合本案涉案各方的利益，也有利于节约行政和司法资源。本案中权利人请求专利行政部门处理专利侵权纠纷，其处理结果可能直接影响未作为被请求人的VMI公司的利益，可认为其已受到侵权警告。

因此，本案中对于VMI公司而言，应将萨驰公司提起

的专利侵权纠纷处理请求认定为属于《专利法司法解释》第18条所称的侵权警告。

三、对“行政投诉”是否构成专利法意义上的“侵权警告”的商榷意见

（一）在现行专利权司法、行政双轨制保护下，行政投诉不应构成专利法意义上的“侵权警告”

本案的核心法条，《专利法司法解释》第18条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”据此，专利确认不侵权之诉的受理要件有三：

1. 权利人向他人发出侵权警告；
2. 被警告人或利害关系人书面催告；
3. 权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。

换言之，法院在决定是否受理确认不侵犯专利权诉讼时，须遵循“警告→催告→怠于行使诉权→提起确认之诉”的逻辑规则。

因此，判断本案是否存在“侵权警告”，成为是否需要进一步判断其他要件的前置问题。如果连“侵权警告”都不存在，则根本无需进入“催告”和“怠于行使权利”的认定环节，法院已经足以据此驳回起诉。简言之，法院对于“侵权警告”的认定至关重要，决定着其他要件是否有必要继续审理下去。

“萨驰案”的案情有三大特殊之处，第一个特殊性恰恰在于，权利人萨驰公司从未向本案中任何当事人发出过警告性函文。这使得法院不得不考虑将其他形式的侵权主张认定为“侵权警告”。笔者认为，虽然最高院以往创新过众多知识产权规则，这些规则符合经验和逻辑，富有生命力，但是这一次将权利人直接提起专利行政投诉的行为纳入专利法意义上的“侵权警告”，诚然值得商榷。

（二）认定构成侵权警告缺乏立法依据

我国（大陆地区）法律法规并未规定“侵权警告”的内涵。理论界对专利侵权警告的形式要件已经充分探讨，例如“向法院起诉后又主动撤诉”等形式是否属于侵权警告范畴，虽存在争议，但迄今为止没



有任何一种观点认为“向专利行政部门请求解决侵权纠纷”可以构成专利法意义上的“侵权警告”。

我国台湾地区更是以立法方式予以明确否定。“行政院公平交易委员会”《对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则》采取描述加列举的方法规定了侵权警告的定义：“本处理原则所称事业发警告函行为，系指事业除依法律程序主张权利或排除侵害外，以下列方式对其自身或其它特定事业之交易相对人或潜在交易相对人，指明特定竞争对手散布其侵害自身所有著作权、商标权或专利权之行为者：警告函、敬告函、律师函、公开信、广告启事、其它足使其自身或他事业之交易相对人或潜在交易相对人知悉之书面。”可见，台湾地区特别清楚地将“依法律程序主张权利或排除侵害”的维权行为排除在“侵权警告”之外。

值得注意的是，确有司法解释性质的文件允许法院对“侵权警告”进行扩大解释，但解释范围是有限的。《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）指出：“除知识产权权利人针对特定主体发出侵权警告且未在合理期限内依法提起诉讼，被警告人可以提起确认不侵权诉讼以外，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权诉讼。”虽然该意见将“其他方式的警告或威胁”纳入受理条件，但这里的“其他方式”主要指滥用专

利权进行不正当影响他人经营的行为，如上述的起诉又撤诉导致被控侵权人的生产经营处于不稳定状态或“在报纸刊物上明示或暗示他人产品侵权”等，如果权利人并未滥用其专利权，而是正常依法维权，自当不属于这里的“其他方式的警告或威胁”。同时，最高院发布该意见早于《专利法司法解释》，因此“侵权警告”仍然以后者新法为准，必须具有警而告之的属性，并不能包含一切会引起利害关系人不安的行为。

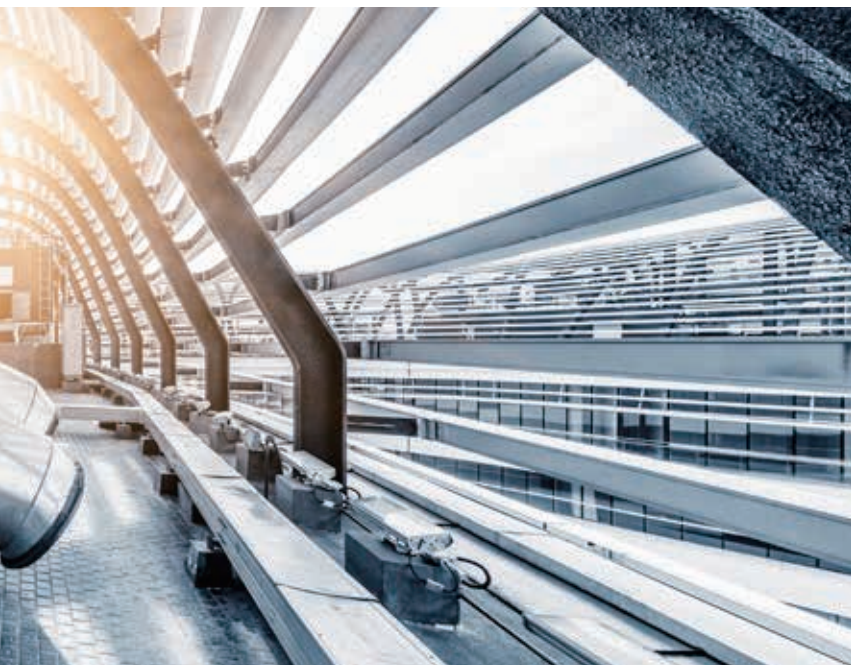
（三）认定构成侵权警告缺乏司法先例

“萨驰案”不仅是最高院知识产权法庭成立以来的首例专利确认不侵权案件，也是我国首例认定向知识产权主管部门行政投诉构成侵权警告的知识产权案件。此前，我国法院不止一次地否认行政投诉构成知识产权侵权警告。

在深圳市佰利营销服务有限公司（“佰利公司”）等与苹果电脑贸易（上海）有限公司（“苹果公司”）行政纠纷上诉案（（2017）京行终2606号）中，上诉人佰利公司系涉案外观设计专利权人，其认为北京中复电讯设备有限责任公司及其工体东路电讯商场（“中复公司”）许诺销售、销售iPhone6和iPhone6 Plus两款手机的行为侵犯其涉案专利权，向北京市知识产权局（“北知局”）提出处理请求。立案后，涉案手机产品的制造者苹果公司向北知局提交了《申请参加审理请求书》，以其与该案的处理结果存在利害关系为由，请求作为第三人参加审理。随后，北知局追加苹果公司为共同被请求人，而非第三人。在北知局作出不利于苹果公司的京知执字2016854-16号处理决定后，苹果公司与中复公司向北京知识产权法院提起行政诉讼（（2016）京73行初2648号），请求撤销该决定；同时提起民事诉讼，请求确认涉案手机产品不侵犯专利权。

北京知识产权法院认为，苹果公司如上述同时提出行政、民事诉讼，符合《行政诉讼法》第61条第1款的规定，法院可以一并审理。二审法院北京市高级人民法院纠正了一审法院的观点，认为该民事诉讼至少应符合专利确认不侵权之诉的受理条件。北京高院指出，没有证据证明权利人佰利公司向包括苹果公司以及涉案手机产品的经销商其他人发出过侵权警告，因此该案不符合《专利法司法解释》第18条的规定，不具备受理条件。可见，北京高院并不认为佰利公司提起的行政投诉属于专利法意义上的“侵权警告”。

不仅如此，我国法院曾在其他知识产权（如商标权）的确认不侵权诉讼中也明确指出“权利人请求工商部门处理侵权纠纷”不构成“侵权警告”。在泉州市万隆建材发展有限公司（“泉州万隆”）与天津万隆集团有限公司（“天津万隆”）请求确认商标不侵权纠纷上诉案（（2006）闽民终



字第321号)中,一审法院认为,提起确认不侵权诉讼,应以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动程序请求有权机关作出处理为基本条件。该案中,被告天津万隆已就原告泉州万隆使用“万隆”注册商标的行为向工商部门举报,工商部门已经受理并正在进行处理中,原告泉州万隆如对工商部门的处理决定不服,还可以向人民法院提起行政诉讼。此时原告另行提起民事诉讼,要求确认其使用其企业简称“万隆”的行为不构成对被告注册商标的侵犯,不符合人民法院受理民事诉讼的范围。

“万隆案”二审法院肯定了一审法院的裁决,认为被上诉人天津万隆就上诉人泉州万隆使用“万隆”注册商标的行为已依法启动程序,请求工商部门进行处理,有关工商部门已经受理并正在进行处理之中。上诉人的有关权益可以在行政机关的处理及行政诉讼中得到充分救济。在工商部门已受理的情况下,人民法院若受理上诉人提起的请求确认其使用自己企业简称“万隆”的行为不构成对被上诉人注册商标的侵犯的民事诉讼,二者之间可能产生矛盾和不一致,固不宜受理。

笔者注意到,“萨驰案”中最高院给专利行政投诉的定性和另一起再审认定专利权人向国家食品药品监督管理局(“食药监局”)发函构成“侵权警告”有着某些细微的关联:在西安千禾药业股份有限公司与吉林天药本草堂制药有限公司确认不侵害专利权纠纷再审案((2017)最高法民申2893号)中,西安千禾公司作为专利权人,向食药监局发出吉林天药公司侵害其发明专利权的律师函,食药监局在收到警告函后向吉林天药公司发函,告知其先行解决专利问题。最高院认为,吉林天药公司的药品注册因侵权警告函被迫中断,其利益受到了影响。在此情况下吉林天药公司有权在催告后提起确认不侵权之诉。

然而,该案与“萨驰案”存在霄壤之别。首先,食药监局不是法律规定的管理专利工作的部门;其次,接收律师函的食药监局不具有解决专利侵权纠纷的职能,该案的发函行为未启动任何专利侵权解决程序;最后,食药监局收到律师函后未作出实质处理,而是告知另行解决专利纠纷。而“萨驰案”中,权利人向知识产权局提起处理专利侵权纠纷的请求,启动了法定的专利行政保护程序,知识产权局也立案受理并进行现场勘验等行政调查,专利纠纷解决已然实质性推进。两案具有完全不同的案件事实,其之间不具有参考性和关联性。



(四) 认定构成侵权警告缺乏合理解释

法院将专利行政纠纷处理请求解释为司法解释规定的“侵权警告”,会引起一系列不妥之处。

首先,如此解释会将合法维权行为同权利滥用行为相混淆。在我国,专利侵权纠纷该寻求何种方法解决不是由司法解释确立的,而是法律作出了安排。《专利法》第60条:“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。”明确给出专利侵权纠纷的三种解决路径:私人协商、行政处理和司法诉讼,其中行政和司法两大纠纷解决机制也被称为专利保护的“双轨制”。权利人根据该条请求专利行政部门进行保护,启动行政处理程序,是法定的行使正当权利的维权行为。正如上述我国台湾地区《警告函案件之处理原则》的规定和“万隆案”审理法院的裁判理由,合法维权行为具有充分的正当性,应与权利滥用行为相分野。

其次,如此解释会引起《专利法》中部分条款失去意义。《专利法》第60条后半段规定:“管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉。”据此,在专利行政保护程序结束后,被请求人享有以提起行政诉讼的方式对行政处理结果进行救济的法定权利。此时法律已经将司法程序作为终局救济,



若贸然将行政投诉理解为同样能够启动司法诉讼的“侵权警告”，势必导致无人耐心地等待处理结果而选择提前进入司法途径。如此一来，既架空了《专利法》第60条后半段，也浪费了行政和司法资源。

再次，如此解释会引起不同位阶法律渊源之间的冲突。《专利法》第60条赋予权利人自行提起行政投诉的法定正当权利，并赋予特定行政部门对专利侵权纠纷的受理权。这里的“法”是全国人大制定的法律位阶的法。《专利法司法解释》位阶低于法律，其效力范围不得超越法律，超越部分会因此无效。“侵权警告”系司法解释中的规范，将行政投诉解释为“侵权警告”将引起司法诉讼与行政处理并行，与《专利法》第60条相违背。最高院作出的判决虽不具有普遍约束力，但对全国各法院的审判活动具有极强的指导性和参照性，若全国司法审判都在本案指导下作如此解释，广泛实践下《专利法司法解释》第18条确立的专利确认不侵权之诉的受理规则可能因明显违反法律而无效。这样的严重后果将影响司法解释的权威性，是值得高度注意的。

最后，如此解释会颠覆现行的“双轨制”保护体系。如上所述，若提起行政投诉构成专利法意义上的“侵权警告”，那么权利人向行政机关撤回是否意味着被请求人有向法院起诉确认不侵权的权利？同时，权利人提起行政投诉后撤回请求是否意味着被请求人处于不安状态也有向法院起诉确认不侵权的权利？这将导致一个不合逻辑的结论：权利人只要向行政机关投诉，无论撤回与否，都必然会开启法院的大门。这显然破坏了专利保护的“双轨制”。回到“萨驰案”，本案的第二个特殊性在于：提起确认不侵权之诉的主体是VMI公司和固铂公司两人，并非“感到不安”的VMI公司一人，而被请求人固铂公司却又出现在司法程序中。固铂公司已经身处行政纠纷解决程序，该行政程序的中止也是其依据《专利法实施细则》第82条请求无效宣告的结果，江苏省知识产权局在专利无效宣告作出结果后是要继续处理的。此时，行政纠纷解决程序尚未终结，侵权与否只需等待知识产权局作出处理决定即可，对于固铂公司而言根本不存在VMI公司所称的不确定状态。如果全国每一位被请求人都如此操作，但凡被行政投诉就向权利人催告，向法院起诉，合理期限后直接提起确认不侵权之诉，人民法院该如何与专利行政部门一道保持现行法律下的“双轨制”保护可能会成为难题。

（五）认定构成侵权警告缺乏程序性上的必要性

“萨驰案”的第三个特殊性在于：只有使用者固铂公司被行政投诉，该行政处理程序对VMI公司经营的影响是客观存在的。最高院在二审裁决中也十分敏锐地指出了这一点。本案由此抽象出这样一个假想例、两个问题：专利权人A选择行政保护途径维权。B是被控侵权产品的使用者，C是生产者。现在A只向行政机关控诉B侵权。问题1：A对B提出的行政投诉是否构成对C的“侵权警告”？问题2：在行政机关纠纷处理过程中，C如何维护自己的权益？

该假想例的难点在于A启动的是行政保护程序，如果一开始启动的就是诉讼程序，上述问题都会被《民事诉讼法》中成熟的第三人制度迎刃而解。当A起诉B侵犯其专利权，C作为直接利害关系人可以有独立请求权的第三人身份参加诉讼，无须提起确认不侵权之诉，更不用作“侵权警告”的复杂认定，还能充分行使抗辩权等诉权。对于受侵权认定结果影响最大的制造、销售者而言，无疑是最理想的情形。二审法院也许正是基于司法制度的优越性，出于保障利害关系人尽快脱离不安状态的考量，认定“片面的行政投诉”对于VMI公司构成“侵权警告”。（当然，此时并发的的问题是固铂公司并无不确定状态，其作为共同原告的根据何在？）

对此需要指出的是，民事诉讼中的第三人制度之所以能绕过侵权警告的认定难题，正是因为存在允许利害关系人直接加入侵权诉讼程序的机制。换言之，在已经启动专利行政程序的情况下，只要有一种途径能够使C这样未被投诉的利害关系人进入行政程序中，就无须强行认定“片面的行政投诉”构成“侵权警告”，也能达到消除案外利害关系人不安状态的效果。

现行专利行政保护制度中，已然存在允许第三人参与的制度。国家知识产权局颁布的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》2.1.3.3、《专利行政执法操作指南（试行）》2.1.2.3均规定了共同被请求人制度：“专利侵权纠纷有下列情形之一的，有关单位或者个人应当共同参加案件的处理：（1）涉案专利权有2个以上专利权人的，全体共有专利权人为共同请求人，部分共有专利权人明确表示放弃有关实体权利的除外；（2）被请求人为个人合伙的，全体合伙人为共同被请求人；（3）法律、法规规定的其他情形。”其中第三款允许专利行政部门援引民事诉讼中的当事人制度，“法律、法规规定的其他情形”也当然包括《民事诉讼法》规定的利害关系人是必要共同参与者或有独立请求权第三人的情形。

无独有偶，有省级专利行政管理条例更是明确规定了利害关系人有权依申请参加行政程序。《云南省专利行政执法规定》第4条规定：“与专利纠纷处理或者调解结果有法律上的利害关系的单位或者个人，可以作为第三人，请求参加该专利纠纷的处理或者调解，也可以由专利管理部门通知其参加处理或者调解。”

非被投诉人可以通过申请加入专利行政处理程序中，不但具有立法依据，还有司法经验可循。在上文提及的佰利公司与苹果公司行政纠纷一案中，两级法院对“在苹果公司仅申请作为第三人加入行政处理程序中的前提下，北知局将苹果公司列为共同被请求人是否具有法律根据”的问题展开探讨。一审法院北京知识产权法院认为，在请求人佰利公司未提出处理请求，而苹果公司仅申请作为第三人参加行政处理程序的前提下，北知局不应追加苹果公司为共同被请求人。二审法院北京高院持不同观点，认为行政机关进行民事侵权调处中享有一定的行政裁量权，北知局将苹果公司追加为第三人或共同被请求人，是北知局行使行政裁量权的体现，未违反法定程序，也未损害其他当事人的实体权利或程序权利。可见，两级法院非但没有否认利害关系人可以申请加入行政程序当中，更是直接讨论利害关系人是以第三人还是共同被请求人身份加入的具体问题。

另一方面，司法实践表明，如果专利行政部门在处理侵权纠纷中拒绝制造者、销售者参加，很可能在行政诉讼的终局救济中被责令加入该利害关系人并重新作出处理决定。在广东易美图数码影像科技有限公司、王葵与济南市知识产权局行政纠纷一案（（2008）鲁行终字第22号、（2007）济行初字第19号）中，易美图公司称济南新康佳数码激光冲印图片社以及王葵涉嫌侵犯其ZL200520037960.1专利，请求济南市知识产权局进行行政处理。2007年11月1日知识产权局作出专利行政处理决定，认定使用人王葵、新康佳图片社构成专利侵权，责令其立即停止侵权。两使用人对该行政处理决定不服，提起行政诉讼。济南市中级人民法院、山东省高级人民法院分别以济南市知识产权局未追加被控侵权产品的制造者广州市华弈数码科技有限公司为当事人参加行政处理为由，判决济南市知识产权局于判决生效之日起60日内重新作出行政处理决定。济南市知识产权局遂依据上述判决，追加华弈公司为第三人并重新作出立即停止侵权的行政处理决定。

因此，在未被投诉的利害关系人完全可以依申请进入专利行政纠纷处理的情况下，法院对“片面的行政投诉”是否构成“侵权警告”的认定应当保持谦抑性。通过向利害关系人释明可以申请加入行政程序等方式，尽可能地尊重权利人的维权途径选择和专利行政部门的辛苦工作，使专利行政纠纷处理程序保持完整。在《江苏省高级人民法院侵犯商标权纠纷案件审理指南》中，10.4条第三款将“不提起确认不侵权诉讼将使得原告的合法权益受到或可能受到损害，只有通过提起确认不侵权诉讼才能消除这种不稳定、不安全的状态”作为确认不侵权之诉的受理条件，并指出“作为一种新类型的案件，确认不侵权之诉应以必要为前提，对其受理条件应加以严格限制”。

结论

尽管“专利确认不侵权之诉的制度目的在于赋予相对方诉权，使其有途径消除这种不确定状态”，最高人民法院的出发点值得肯定，但正如其所指出，“对于专利侵权纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，专利权人有一定的选择权，但无论该纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，关键均在于确定被控侵权产品或方法是否落入涉案专利权的保护范围。”为了避免专利行政部门和人民法院分别对同一被控侵权产品是否落入专利权保护范围作出两次认定，审理和处理结果甚至可能存在矛盾，法院不把行政投诉认定为“侵权警告”更为合适。

综上，专利行政投诉无论是对于被请求人，还是对于因“行政投诉”而居于不安的利害关系人，都不构成专利法意义上的“侵权警告”。法院在处理涉及行政机关已经受理的专利侵权纠纷时，需持谨慎态度，充分考虑除确认不侵权之诉外相对方是否存在其他维权方式，依此作出是否受理的合理安排。

本文感谢实习生周子威的贡献。

著作 权

COPYRIGHT



电视剧编剧的署名条件—— 胡强、刘桢诉刘和平等《北平无战事》 署名权纠纷案¹

何薇 韩鑫海

一、基本案情

电视剧《北平无战事》在2014年横空出世，该剧凭借恢宏的历史叙事、缜密的剧情、精致的台词、深刻的现实批判意义，在全国引起轰动。然而，就在《北平无战事》热播之际，名为胡强和刘桢的两位人士突然对外宣称刘和平使用了他们的创作成果却未予二人编剧署名，并控告刘和平侵犯其编剧署名权。消息传出，顿时舆论一片哗然，刘和平及电视剧《北平无战事》深陷非议。

胡强、刘桢何许人也？二人是刘和平的湖南籍老乡，经一位导演介绍，在刘和平的帮助下进入编剧行业。在创作《大明王朝1566》时，刘和平曾让胡强、刘桢担任过编剧助手，但无奈二人无法完成创作任务，主动退出并签署了解约协议。除了自己的项目，刘和平还介绍胡强、刘桢参加过香港导演唐季礼执导的电视连续剧《壮志雄心》的剧本创作，并专程赴上海给予指导。

2007年初，在刘和平构思《北平无战事》之际，他再次请胡强、刘桢担任编剧助手。2007年4月29日，胡强、刘桢分别与刘和平担任法定代表人的北京市天风海煦影视文化传媒有限公司（“天风海煦公司”）签订《编剧合约》，以编剧助手的身份参与该项目，刘和平的身份是总编剧。按照合同约定，编剧助手应当根据总编剧提供的人物关系情节构架来编写剧本初稿，并通过总编剧认可，共应完成三十集剧本。签约当日，天风海煦公司向胡强、刘桢预付了20%的稿酬。

剧本写作并不顺利。2007年底，刘桢先提出离开。2008年5月底，胡强也主动退出。截至二人离开之时，剧本初稿只写了前两集（胡强称写了三集），而且都没有通过总编剧认可。此后，刘和平依照自己的构思，从第一集开始逐字口述剧本，由打字员记录整理。（注：刘和平不会电脑打字）

2014年，刘和平花费七年时间终于完成《北平无战事》剧本。全剧共八十余万字，完成片拍摄了五十三集。2014年10月，根据刘和平创作的《北平无战事》剧本拍摄的同名电视连续剧开始在全国上映。该剧在2015年上海国际电视节上摘得白玉兰最佳中国电视剧奖，而刘和平也捧得白玉兰最佳编剧奖。评委会的评语是：“刘和平老师以近乎顽固的坚持，完成了一次独一无二的历史表述。”

2014年11月5日，胡强、刘桢在网络上发布《关于电视连续剧北平无战事剧本创作及编剧应有署名情况的联合声明》，该声明称《北平无战事》使用了胡强、刘桢创作的故事梗概、人物小传和前三集剧本，要求在播出的电视剧中为二人添加编剧署名，并要求刘和平公开致歉。

2014年12月，胡强、刘桢向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求确认二人是剧本《北平无战事》的合作作者，享有剧本署名权；确认二人为电视剧《北平无战事》的编剧，享有电视剧完成片的编剧署名权；并要求刘和平和天风海煦公司公开赔礼道歉。

此后不久，2015年1月，天风海煦公司对胡强、刘桢分别提起诉讼，主张二人中途退出剧本写作构成违约，要求其返还多收取的稿酬并支付利息。随后，胡强、刘桢在合同案件中提出反诉，称天风海煦公司未予编剧署名构成违约，并索要5万元的经济赔偿。

上述三起案件，包括一起侵犯署名权纠纷案和两起著作权合同纠纷案，均由北京市朝阳区人民法院立案审理。由于刘和平在编剧界极富声望，加之《北平无战事》的热播，三起诉讼引起了广泛关注和热议，被认为是继琼瑶诉于正案之后对编剧界又一影响重大的著作权案件。



何薇



韩鑫海

1. 金杜接受刘和平及天风海煦公司的委托代理三起案件诉讼，律师团队成员包括何薇律师和韩鑫海律师。

二、案件裁判

2015年8月27日，历时半年多的审理和六次开庭（包括法庭调查），朝阳法院对三起案件同时作出一审判决²。

- 判决认定胡强、刘桢不享有对《北平无战事》的剧本署名权和电视剧播出时的编剧署名权，驳回胡强、刘桢的全部诉讼请求。
- 判决认定胡强履行《编剧合约》存在重大违约，支持天风海煦公司解除与胡强《编剧合约》的诉求，并判令胡强返还天风海煦公司部分稿酬及支付相应利息；同时驳回胡强的全部反诉请求。
- 判决认定刘桢履行《编剧合约》存在重大违约，支持天风海煦公司解除与刘桢《编剧合约》的诉求，并判令胡强返还天风海煦公司部分稿酬及支付相应利息；同时驳回刘桢的全部反诉请求。

上述三份判决作出后双方均未上诉，现已生效。

本案虽为剧本署名权纠纷，但却涉及到剧本类型作品的作者的认定，剧本创作期间产生的不同版本作品之间的比对及著作权归属，以及在“总编剧-编剧助手”创作模式下剧本著作权的归属等多个争议问题。前述问题也正是目前编剧行业十分关心却又常感困惑的法律问题，实践中也常常就此产生争议，因此，下文将围绕前述问题详细介绍本案法院的裁判观点及我们的理解。

争议焦点一：如何认定两集剧本初稿的作者？

胡强、刘桢主张完成了三集剧本初稿，但由于第三集缺乏内容固定证据、创作时间和交付证据，故一审法院仅确认了前两集剧本初稿。庭审中双方的争议也围绕前两集剧本初稿展开。

双方的争议首先体现在对创作过程各执一词。胡强、刘桢提交了其个人邮箱中保存的若干版本的前两集《北平无战事》剧本初稿，并称他们二人独立构思和创作了两集剧本的全部内容。刘和平方面提出，胡强、刘桢二人作为编剧助手，其本职工作是记录和整理刘和平的构思，并根据刘和平的口述内容来编写剧本，因此其编写的剧本体现的是刘和平的创作成果，胡刘二人对剧本没有独创性贡献，不能被认定是作者。

本案触及到编剧行业常见的一种创作模式，即“总编剧-编剧助手”模式。在编剧行业，资深编剧有时会带着几个编剧助手写剧本，资深编剧负责设置人物关系，搭建起戏剧的框架，确立戏的整体风格。在剧本创作过程中，一般都是由资深编剧给助手“讲戏”，指导助手将戏剧构思落实为文字。本案中也是类似的情形，根据编剧合约，刘和平作为总编剧，负责提供“人物情节结构框架定位”，而胡强、刘桢作为编剧助手必须要根据总编剧的构思编写剧本。但由于刘和平不会电脑打字，他全靠口述向助手传达他对剧本创作的想法和意见，因此，对于刘和平一方，最为棘手的问题是如何证明七八年前的实际创作过程。对此，刘和平方从以下四个方面作了积极准备和应对：

一是回归涉案合同的约定。涉案合同约定刘和平负责给剧本提供整体思想立意和人物情节结构框架定位，因此，胡强、刘桢虽提交了其个人邮箱保存的剧本初稿，但这尚不足以证明该初稿创作系二人独立构思和创作。即，在涉案合同有明确约定的情况下，胡强、刘桢若主张该两集剧本初稿不是在刘和平

提供整体思想立意和人物情节结构框架定位下完成的，二人应承担举证责任。

二是深挖证明实际创作过程的直接证据。为了证明实际创作过程，剧本详述和“讨论记录”必不可少。9.26剧本详述的日期早于两集涉案剧本时间，其中记载了《北平无战事》（当时曾用名《他们在北平1948》）的整体立意构思。“讨论记录”记载的是2007年至2008年初的十多次剧本讨论会，呈现了刘和平如何向编剧助手“讲戏”的过程。刘和平对剧本创作的指导非常详细，涵盖人物关系、人物性格、故事主线和重要场景，甚至包括人物动作、台词等细节。

除了提交直接证明创作过程的证据，制作“讨论记录”与涉案两集剧本的比对表可以更加直观地证明涉案两集剧本与“讨论记录”的高度吻合，反映在：第一，每个版本的涉案剧本的剧情，都可以追溯到更早日期的“讨论记录”中的记载；第二，每个版本的涉案剧本的剧情变动，同样可以追溯到更早日期的“讨论记录”的记载。以上两点，说明胡强、刘桢是根据刘和平口述的剧本构思来编写或者修改剧本。

三是寻找关键证人。由于慕名跟随刘和平学习剧本创作的人众多，在《北平无战事》创作过程中，除了胡强、刘桢外还经常会有其他编剧助手参与，因此，我们寻找到2008年3月至2009年6月期间担任《北平无战事》的编剧助手之一到庭作证，证明刘和平不会打字，他全靠口述向助手传达他对剧本创作的意见，并且剧本讨论会基本都是刘和平主讲，助手能提出的创作意见很少。

2. 三起案件判决书的案号分别为：（2015）朝民（知）初字第4495号、第09136号、第09137号。

四是从对方的证据和陈述中找到破绽。胡强、刘桢均称前两集剧本初稿系其各自独立构思和创作，但却无法回答二人为何会基于相同的故事主线、人物关系、人物性格和场景等创作的问题。还有一个有趣的细节是，胡强、刘桢对“讨论记录”的态度曾有戏剧性变化的过程。最初，二人无论在庭审中还是书面质证意见中都没有否认“讨论记录”的真实性，甚至还主动在另一违约纠纷案件中提交部分“讨论记录”作为己方证据。但在最后一次庭审中，胡强、刘桢选择改口否认“讨论记录”的真实性。

最终，对于胡强、刘桢主张权利的两集剧本该如何确定作者的问题，一审法院指出，应当回归到涉案合同的约定，并结合当事人关于剧本内容的举证情况予以综合判断。根据在案证据，一审法院认为，双方都不能对两集剧本中的各自具体创作内容进行区分，但能反映胡强、刘桢和刘和平都参与了涉案剧本的创作，再结合涉案合同关于刘和平负责给剧本提供整体思想立意和人物情节结构框架定位的约定，最后认定胡强、刘桢主张权利的两集剧本体现了刘和平的创作成果，刘和平应当被认为是涉案两集剧本初稿的共同作者。

争议焦点二：两集剧本初稿是否使用在最终电视剧中？

鉴于双方认可《北平无战事》电视剧是依据刘和平办理版权登记的剧本拍摄的，故一审法院将胡强、刘桢主张权利的两集剧本以刘和平的版权登记剧本进行比对。

胡强、刘桢主张，《北平无战事》剧本使用了涉案两集剧本初稿中的二十余处内容。经统计，该二十余处内容体现为三处主要情节，即“寻找、指挥飞机降落”、“崔中石行贿徐铁英”和“三堂共审”的情节，这些内容的字数共有四千余字，不足全剧的千分之六。

考虑到刘和平不会操作电脑而导致保存证据不足的实际状况，应对该问题的重点落在了合同分析和剧本分析上。

关于合同约定方面，首先，前两集剧本是在刘和平口述的剧情框架下编写的，相似的“三大情节”均出自刘和平的构思；其次，胡、刘二人根据刘和平构思编写的两集剧本错误频出、对总编剧的指示执行不

到位。胡、刘二人的版本根本无法使用，刘和平不得不重写剧本。

关于剧本比对方面，除了从人物设置和人物关系、故事背景和线索、情节内容、台词、动作等多个维度列表分析，还要分清文学作品思想与表达的界限。以曾可达得知老鹰起飞后前往指挥塔指挥的情节举例，胡、刘二人版本中，曾可达听说老鹰起飞后除了吃惊和着急并无其他，赶到指挥塔后看到“乱作一团”的场面、而且曾可达当时仍然信任指挥塔军官，在听完报告后才通知方孟敖到指挥塔。而在刘和平版本中，曾可达一听说老鹰驾机起飞就判断出是老鹰背后的贪腐势力在“杀人灭口”，随后到达指挥塔后果然看到的是“例行公事”、装模作样呼叫的场面，立即果断指令卸下指挥塔内军官的枪，并通知方孟敖到指挥塔。可见，两个版本中的人物在具体情节中的表现、性格、动作和台词都截然不同，戏剧效果也截然不同。

最终，在是否使用的问题上，一审法院对文学剧本的比对原则进行了阐述，指出：文学剧本表达是否相同的判断具有很强的个案性特点，而关于何种层次或者深度的内容属于表达的范畴，以此区别于思想，也要结合个案予以分析和判断；但一般来讲，只有将人物放置于具体的情节中予以展开并与故事情节达到紧密结合的程度，以彰显出角色的性格特点，方能产生个性与区分性。正是此种个性和区分性构成了文学剧本独创性表达的根本，属于我国著作权法保护的文学剧本表达范畴，而且让读者或者观者产生不同的欣赏体验。

根据涉案剧本的比对结果，一审法院总结相似部分主要体现在：主要人物关系的设置；寻找、指挥飞机降落、贿赂及庭审三大情节的设置；方孟敖指挥飞机降落时使用的技术术语、崔中石初到徐铁英办公室情节中关于办公室场景的描写、曾可达要求将方孟敖押带到指挥塔和方孟敖及队友翘起二郎腿的细节等内容。鉴于涉案合同已约定刘和平负责给本剧提供人物情节结构框架定位，因此在现有证据情况下，三大情节设置应当属于刘和平提供的人物情节结构框架范畴。而从对相关主要人物的刻画来看，相关人物关系设置放置于具体情节的展开中时，基于故事情节与人物的紧密结合，二者在人物刻画上体现的人物性格特点不同，这导致比对的涉案二十余处场景内容针对具体的情节的展开描述并不相同。而关于戏剧或者文字具体表述方面的两处相似内容，飞机降落的技术术语属于有限表达范畴。徐铁英的办公室场景描写、曾可达要求将方孟敖押

带到指挥塔和方孟敖及队友翘起二郎腿的细节内容与整个剧本相比，内容过少而且显得微不足道。

一审法院还进一步分析了前两集剧本与刘和平版权登记剧本的关系，就两个版本的人物角色特点的区别、以及与后续剧情发展的结合紧密程度看，得出结论：刘和平的版权登记剧本系在刘和平已有的剧情构思基础上创作的结果，而不可能通过简单的对前两集初稿的文字修改就能实现。

在上述比对的基础上，一审法院不认可《北平无战事》剧本使用了胡强、刘桢具有独创性的内容，也没有支持胡强、刘桢关于其为《北平无战事》剧本共同作者的主张。

争议焦点三：编剧助手如何才能取得编剧署名权？

胡强、刘桢主张编剧署名权的依据源于涉案合同中的一个条款，如下文：

编剧合约第八条：“乙方作为本剧总编剧的编剧助手，享有本剧在电视剧播出时的编剧的署名权（可用笔名，署名先后由甲方决定），此外本剧的一切有关权益，包括电视、录像带、录音带及将来发行播映出版的著作权和版权及将剧本改编成小说的著作权等皆系甲方版权人和著作权人所有。甲方有权决定如何处理有关之一切宣传发行及出版发行等事宜。”

根据胡强、刘桢的主张，无论他们是否完成合同约定的写作任务，只要他们参与了《北平无战事》剧本的编写，都有权获得该剧播出时的编剧署名权。而天风海煦公司则主张，胡强、刘桢作为编剧助手，本来并不享有编剧署名权，合同所约定的“编剧署名权”实际是给予胡强、刘桢完成工作的一个对价。胡强、刘桢只有完全按照合同约定完成了刘和平认可的三十集剧本的创作任务，涉案电视剧予以实际使用了，胡强、刘桢才享有相关电视的署名权。

对于双方对涉案合同约定的“编剧署名权”成就条件的不同理解，一审法院指出，涉案合同虽然约定胡强、刘桢作为刘和平的编剧助手享有电视剧播出时的编剧署名权，但电视剧的编剧署名权的实现应当与参与整部电视剧剧本创作的程度和深度相匹配，与合同约定的创作对价相匹配，如果仅仅是参与了创作或者说付出了劳动即享有署名权的话，则必然会推导出一整部电视剧剧本哪怕只是使用了参与创作者的一句话、一段话，也要为其署名编剧的结论，这显然是站不住脚的。基于现有证据，胡强、刘桢在涉案合同的履行上存在重大违约，其关于编剧署名权的诉求不存在合同基础。而且，从实际使用的角度讲，由于电视剧并未使用胡强、刘桢

有独创性的内容，因此胡强、刘桢也无权主张涉案电视剧的编剧署名权。

争议焦点四：返还部分稿酬的请求是否超出诉讼时效？

由于胡强、刘桢中途离开，没有按约完成剧本编写工作，天风海煦公司另案起诉，请求解除与二人的编剧合约，并要求二人返还多收取的稿酬。胡强、刘桢提出诉讼时效抗辩。一审法院指出，合同解除权属于形成权，不受诉讼时效限制。合同解除后的返还请求权属于债权请求权，当事人可以对其提出诉讼时效抗辩，但因返还请求权是合同解除的法律后果，故其产生的时间是合同解除之时，其诉讼时效的起算点也应是合同解除之时。因此，鉴于胡强、刘桢的违约事实确凿，天风海煦公司未认可胡强、刘桢交付的两集剧本初稿，也没有实际使用此两集剧本初稿，因此，一审法院支持了天风海煦公司的全部诉讼请求，同时驳回了胡强、刘桢的全部反诉请求。

三、案件启示

编剧行业的著作权纠纷近年来日益受到关注，一方面是由于影视创作成果需要通过著作权的行使来实现利益；另一方面是由于影视剧本的创作往往需要集体参与，而参与者对创作贡献比例容易产生争议。在编剧行业中，不论是投资方与编剧、编剧与编剧、总编剧与编剧助手之间，都往往会通过合同对编剧署名权进行约定。因此，在涉及编剧署名的争议上，容易出现合同与侵权的竞合，所以必须要尊重当事人关于署名权的约定，而不能抛开合同来判断。并且，应当充分考虑影视剧本的创作规律和行业实践，编剧署名作为交换编剧创作成果的一项对价，必须与编剧参与剧本创作的程度和深度匹配。此外，本案提供了在总编剧-编剧助手的创作模式下，如何判断编剧助手的稿件被实际采用的分析视角。由于总编剧负责提供剧本构思和人物关系设置，因此主要情节和人物关系的近似不能成为编剧助手主张权利的依据。本案提出文学剧本的独创性表达应当体现在将人物放置在具体情节中展开并与剧情紧密结合，彰显出人物角色的性格特点，从而产生个性与区分性，带给观者不同的欣赏体验。

《北平无战事》引发的案件对编剧行业具有突出的现实意义，指出了在总编剧-编剧助手创作模式下可能会引起的著作权纠纷风险。而一审判决对编剧署名权性质、创作贡献与编剧署名权的关系、文学剧本比对等问题做了深入分析，丰富了署名权纠纷裁判规则的司法实践，对类似的著作权纠纷案件将有积极的借鉴意义。

商标注册文件不构成著作权权利证明—— 好来化工股份有限公司诉广州黑人日用品 有限公司等侵犯著作权纠纷案¹

矫鸿彬 刘宇欣


引言

考虑到作品无形性、分散性的特点以及著作权人对于权属问题的举证难度，对著作权人分配的举证责任不应过高。在著作权人已经提交初步权属证据的情况下，除非有实质性的反驳证据，比如第三方在先署名发表作品、权利转让合同已被生效裁判确认无效等，不能轻易推翻著作权权属的初步证据，否则将导致在先著作权人维权困难。而仅有在先商标公告或商标注册证不能当然作为认定著作权权属的反驳证据，还应有其他证据加以支撑。同时，对于侵权行为的认定应当从行为本身的性质出发，在商品包装上使用他人作品的行为应构成著作权法意义上的“复制”与“发行”。






矫鸿彬


一、基本案情

好来化工股份有限公司（以下简称“好来化工”）是“”作品的著作权人，该美术作品由自然人亚美·瑞拿设计完成，好来化工于1990年受让取得该作品的著作权，并于1996年在台湾经济部智慧财产局进行了著作权登记。多年来，好来公司及其授权的关联公司在产品包装、广告宣传中长期、大量使用涉案作品，“黑人牙膏”和“黑人牙刷”在中国具有极高的知名度和美誉度。




刘宇欣





自2013年开始，好来化工陆续在广州、汕头、南宁、湛江、海南等地区的各大超市内发现了印有与好来化工涉案作品完全相同的“”作品的蚊香产品。侵权产品包装上载明：广州市黑人日用品有限公司（以下简称“广州黑人”）是所谓的“”商标的使用人，广西发昌香业有限公司（以下简称“发昌香业”）是涉案侵权产品的制造商。经查，广州黑人的法定代表人杜桂彬在未经授权的情况下，将好来化工享有著作权的“”作品向中国商标局提交了商标注册申请，该商标于2003年6月7日获准注册，核定使用在“杀虫剂、蚊香、卫生球”等商品上。除在涉案产品的包装上使用涉案作品外，广州黑人还在其官网上大量抄袭、复制和传播涉案作品。




好来化工于2014年10月22日向广东省广州市白云区人民法院针对杜桂彬、广州黑人及发昌香业提起诉讼，主张三被告的上述使用行为侵犯了好来化工就涉案“”美术作品所享有的复制权、发行权及信息网络传播权等。

1. 金杜律师事务所代理好来化工股份有限公司一方参加诉讼。

二、案件裁判

一审过程中，三被告辩称：好来化工并非涉案作品的著作权人，亦不能证明其通过受让已经取得了涉案作品的著作权。著作权登记簿中所载明的事项未经实质审查，好来化工需提供其他证据予以佐证。在好来化工主张的受让涉案作品时间之前，案外人好维股份有限公司（以下简称“好维公司”）已公开使用涉案作品，并于1989年以该作品向中国商标局提交以涉案作品为构图的商标申请，这与好来化工的主张相矛盾。其次，杜桂彬已取得第3129592号“”商标的注册商标专用权，其使用以及许可他人使用该商标的行为系对其注册商标专用权的合法行使，不构成对好来化工著作权的侵犯。

一审法院审理后认为，案外人好维公司早在1989年已将涉案美术作品公开发表，其在当时即享有该作品的著作权或者已经取得著作权人的授权。该时间早于好来化工主张权利的时间，与好来化工的著作权利相冲突。著作权登记证并未进行实质性审查，因此，在1990年前，“”的著作权人是否为亚美·瑞拿无法证实，是否存在亚美·瑞拿此人也无法确认，案外人好维公司从何时、何处取得“”的著作权或者授权也无法查实。虽然案外人好维公司出具声明拟证实其经原告授权使用“”图形，但好维公司在此之前的著作权从何而来无从知晓，该声明不能证明好来化工在1989年前即已取得“”的著作权，并据此驳回了好来化工的全部诉讼请求。

好来化工不服一审判决结果，于2015年12月2日向广州知识产权法院提出上诉，并同时提交了亚美·瑞拿出具的版权转让确认书，证明其受委托创作了涉案作品，并已于1990年将涉案作品的全部著作财产权转让给好来化工。二审期间，杜桂彬第3129592号“”商标被商标评审委员会宣告无效，在后续的行政诉讼中，北京市高级人民法院二审最终认定：在案证据可以证明好来化工是涉案“”作品的著作权人，第3129592号“”商标侵犯了好来化工的著作权，并构成“以其他不正当手段取得注册”的情形，应予无效。

广州知识产权法院审理后认为，结合在案证据已足以判定涉案美术作品著作权归属于好来化工。但针对好来化工关于被告侵犯其就涉案作品所享有的复制权、发行权及信息网络传播权的主张，广州知识产权法院认为：“涉案作品被印制在产品外包装上、并附随商品流通在不特定公众中进行扩散，客观上似乎存在对涉案作品的复制和发行行为。但是，上述行为所利用的显然不是黑人头像作品美术作品的价值，而是使用其商品指示功能，基于法律关系的确定性，好来化工指控被告侵犯其复制权和发行权的理由过于机械”，故未予支持。同时，“广州黑人在其网站显著位置将涉案作品予以完整地、单独地展示，客观上通过信息网络传播了涉案作品，使得不特定公众可以在自己选择的地点和时间获取。广州黑人将涉案作品进行信息网络传播的行为，源于其所称的‘商标持有人’角色，考虑到杜桂彬与广州黑人之间的关系”，好来化工关于该行为侵权其作品信息网络传播权，予以支持。

综上，广州知识产权法院终审判决撤销广东省广州市白云区人民法院作出的一审判决，并判令三被告停止在蚊香等产品上使用涉案作品，杜桂彬、广州黑人停止侵害涉案作品信息网络传播权的行为，三被告赔偿好来化工经济损失及合理费用共计50万元等。

三、案件评析

（一）著作权权属证据的认定以及权利人举证责任的承担

目前，司法实践中针对著作权权属证据主要是采取初步证据和无反驳证据的认定方式。关于初步证据，我国现行《著作权法》第十一条第四款规定：“如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者”。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释【2002】31号）第七条规定：“当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，可以作为证据。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证明的除外”。国家版权局1994年发布的《作品自愿登记试行办法》第一条规定：“作品登记的主要目的是维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益，有助于解决因著作权归属造成的纠纷，并为解决著作权纠纷提供初步证据”。由此可见，作品或制品上的署名、涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书等都可以作为证明著作权归属的初步证据。

实践中，为避免加重权利人的举证负担，在权利人已提供上述初步证据的情况下，应由被告提交反驳证据，证明相关作品的权利人另有他人，否则，应当对权利人提供的初步证据予以认可，而不宜苛求权利人进一步就作品的完成时间及地点等举证。最高人民法院在多个在先案例中也都采取了这一做法。在华盖创意（北京）图像技术有限公司诉中国外运重庆有限公司侵犯著作权纠纷案²中，最高人民法院认为：“首先，Getty公司系美国知名的专业摄影图片提供商，涉案图片上有“Getty Images”的水印，即Getty公司的署名……其次，……鉴于本案重庆外运公司使用的涉案图片与Getty公司享有著作权的图片完全相同，但重庆外运公司既未提交证据证明涉案图片的著作权不属于Getty公司，亦未能证明其对涉案作品的使用有合法依据。据此，可以推定涉案图片在重庆外运公司2006年使用之前已经公开发表，至于涉案图片发表的具体时间已不重要”。该案主审法官也曾评注：“在其没有提供足以推翻华盖公司提交的相关证据的情况下，华盖公司的举证责任已经完成。原审法院认为华盖公司没有完成举证责任，要求华盖公司继续提供证据证明Getty公司取得涉案图片著作权的具体时间，加重了权利人的举证责任的负担，不符合民事诉讼证据规则，不利于权利人合法权利的保护³”。在另一起涉及华盖图像公司的案件中，最高人民法院也确定了同样的举证责任分配原则，认为“对初步证据的举证要求要结合案件的具体情况，所涉及作品的情况等合理进行确定。如果对初步证据要求过高，对权利人而言无疑是巨大的负担⁴”。

（二）商标法意义上的商标申请行为以及商标初步审定公告并不必然构成著作权权属的反驳证据

在黑入案中，一审法院认为，案外人好维公司于1989年申请注册含有涉案作品的商标，其在当时即享有该作品的著作权或者已经取得著作权人的授权。该时间早于好来化工主张权利的时间，与好来化工的著作权利相冲突，并与好来化工的主张相矛盾。故在案证据不能证明好来化工对涉案作品享有著作权。

对此，笔者认为，商标权与著作权是两种不同的知识产权，其权利获取及存续方式均不相同，享有注册商标专用权并不必然表明商标注册人对该商标图形享有著作权。事实上，考虑到商标抢注及不诚信注册行为的广泛存在，商标申请人所申请的商标很可能系他人享有在先著作权的作品，该商标申请人对该作品进行商标申请并未取得作品著作权人的授权。在此情况下，其商标申请行为及相应的公告均属于对作品的无权发表，其本身即属于著作权侵权行为，当然更不能产生任何权利。而另一方面，即使不存在恶意注册行为，商标申请注册也可能仅仅是基于商标图形著作权人的授权或许可，并不能证明商标申请人是真正的著作权人。

北京高院在“老人城”案⁵及“欧尚”案⁶中均表明，在先商标注册并不能作为商标注册人就涉案作品享有著作权的证明。在老人城一案中，北京高院经审理认为，主张对某一作品享有著作权的当事人负有相应的举证责任，华远公司称引证商标的申请注册及授权公告上载明华远公司系引证商标的权利人即可表明其对引证商标图形作品享有著作权，本案现有证据亦可表明华远公司系引证商标的权利人，但即使引证商标的申请注册及授权公告可以视为对引证商标图形作品的公开发表，该行为也仅仅向公众表明华远公司系该引证商标的注册商标权人，并不必然证明华远公司系引证商标图形作品的著作权人。法院在本案中的认定表明，申请注册商标及相应的公告仅仅是表明注册商标权的归属，并不必然证明注册商标所包含的图形作品的著作权的归属。我国现行《著作权法》第十一条第四款规定的在作品上的“署名”是表明作者身份的署名，向公众传达的意思是署名者系作品创作者。而申请注册商标及相应的授权公告中载明商标申请人及商标注册人的信息仅仅是表明注册商标权的归属，其不属于《著作权法》意义上在作品中表明作者身份的署名行为。

该案主审法官刘晓军也曾撰文称：“虽然我国《商标法》规定申请注册的商标不得侵犯他人合法在先权利，但在商标注册申请的审查过程中一般不会审查申请注册的商标是否侵犯他人合法在先权利，而是将是否侵犯在先权利作为授予商标权之后撤销注册商标的争议事由，故与他人合法在先权利相冲突的商标注册申请一般都能获得授权。因此，申请注册商标及相应的授权公告仅仅是表明注册商标权的归属，并不必然表明注册商标著作权的归属⁷”。最高人民法

2. (2010)民提字第199号。

3. 《中国知识产权指导案例评注》第三辑。

4. (2014)民提字第57号华盖创意（北京）图像技术有限公司与哈尔滨正林软件开发有限责任公司侵害著作权纠纷再审案。

5. (2009)高行终字第1350号福建石狮市老人城服装有限公司与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行政纠纷上诉案。

6. (2009)高行终字第316号福建爱都工贸有限公司与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异议复审行政纠纷上诉案。

7. 刘晓军，《商标注册人并不必然对该商标图案享有版权》，载《人民法院报》，2010年2月11日。



院在“GREGORY山形图案”一案⁸中也明确认可了这一观点，其认为，商标申请人及商标注册人信息仅仅能证明注册商标权的归属，不属于《著作权法》规定的表明作品创作者身份的署名行为。因此，最高院认定格里高利公司提交的就涉案作品的在先商标注册证不足以证明其商标注册人享有该涉案作品的著作权。

最高人民法院于2017年1月10日发布了《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》（法释【2017】2号，2017年3月1日起施行），其中第十九条规定：“商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”尽管有观点认为，最高院的上述《若干问题规定》已经明确了商标公告和商标注册证可以作为证明著作权权属的初步证据，但笔者并不认同。首先，上述规定在第二款列举了具体的能够证明著作权归属的初步证据种类，如果认为商标公告和商标注册证也可作为权属的初步证据，没有理由不将其纳入该款；其次，上述规定在第三款明确了商标公告和商标注册证可以作为初步证据证明“商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人”，即主体身份，该款并未涉及著作权归属问题。

（三）在商品包装上使用他人作品的行为应构成著作权法意义上的“复制”与“发行”

尽管本案二审法院纠正了一审法院关于涉案作品著作权的事实认定错误，但却认为被告对涉案图形作品的使用并非利用黑人头像美术作品的价值，而是使用其商品来源的指示功能，因此并未侵犯好来化工就涉案作品享有的复制权及发行权。对此，笔者并不认同，著作权法意义上的复制是指“即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份”，而“以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件”则属于受著作权人所控制的发行行为。《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》中亦指出，“将作品实现从平面到平面、从平面到立体、从立体到平面、从立体到立体的再现，未付出独创性劳动的，属于复制”。本案中，被告在涉案商品的包装上使用涉案作品，显然属于对涉案作品的复制与发行，应当获得著作权人的授权。事实上，在进行侵权认定时，应从行为本身的性质出发，即其行为是否属于受著作权法所规制的侵权行为，而非以侵权人实施该行为的主观意图为判断依据。在“宏达电线”案中，广东省中山市中级人民法院即认定：“被控侵权电线产品使用的装潢上使用标识中的

图形部分与通达公司主张著作权的图形构成实质近似。此外，结合宏达厂和邓健强所陈述的申请商标的过程，可以认定邓健强在申请该商标时是有机会接触到通达公司主张著作权的上述作品的。由于宏达厂在被控侵权电线产品的装潢上使用标识中的图形部分未经著作权人许可，构成对通达公司上述作品复制权、发行权的侵犯⁹。”而在“妙极”案中，江苏省苏州市中级人民法院亦指出，“妙极公司未经许可使用与登记美术作品近似图样，用于产品包装贴纸上，构成实质相似的，构成侵害复制权¹⁰。”司法实践中，对于工业设计图一类图形作品从平面到立体的复制行为通常不构成著作权法意义上的侵权行为，正如《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》所规定，“按照工程设计图或者产品设计图施工或者生产不受著作权法保护的工程或者产品，不属于复制”，究其根本，对于工业设计图而言，著作权法所保护的是其作为图形作品所展现出的线条与图形之美，而非该线条与图形背后所承载的技术方案。在最终制作的工程或产品不构成受著作权法保护的作品的情况下，按照工业设计图制作工程或产品的过程事实上是对思想所反映的技术方案的具体实现，或者说是“思想”的“复制”，而这种“复制”是具有功能性的，与著作权法只保护表达而不保护思想的初衷不符，因此不应予以禁止，否则将使著作权法沦为保护技术方案的工具。但本案则完全不属于这一情形。黑人头像作品不具有任何实用功能性，本案被告复制涉案作品就是基于对黑人头像作品美学价值的复制。因此，本案被告将黑人头像作品使用于被控侵权产品包装的行为，应当属于对作品的复制和发行，对此不应有异议。

8. (2016) 最高法行申2137号格里高利登山用品有限公司与鹤山三丽雅工艺制品有限公司与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。
9. (2014) 中法知民终字第62号中山市古镇宏达电源线厂、中山市通达电线电缆实业有限公司著作权权属、侵权纠纷、商业贿赂不正当竞争纠纷案。
10. (2016) 苏05民终6718号脱普日用化学品(中国)有限公司与苏州妙极卫生用品有限公司、苏州市吴中区郭巷欧德福超市管理部侵害其他著作财产权纠纷案。

小说到游戏的改编认定—— 明河社出版有限公司等诉北京火谷网络科技 有限公司等《武侠Q传》游戏侵犯 金庸小说著作权纠纷案

孙明飞 桂红霞

一、基本案情

2002年，金庸将其武侠小说包括改编权在内的专使用权，许可给明河社出版有限公司（下称“明河社”）。2013年4月，明河社授权金庸将其中的四部武侠小说（《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《笑傲江湖》，下称“涉案小说”）的移动终端游戏软件改编权，许可给完美世界（北京）软件有限公司（下称“完美世界”）。几乎在同一时间，北京火谷网络科技有限公司（下称“火谷”）开发完成一款手机游戏《大话江湖》（后更名为《武侠Q传》，下称“《武侠Q传》”或“涉案游戏”）。2013年5月，火谷与北京昆仑乐享网络技术有限公司（下称“昆仑乐享”）签订授权协议，约定由昆仑乐享负责涉案游戏在中国大陆、港澳台地区、韩国和东南亚的升级、运营等。2013年7月至8月，涉案游戏正式上线运营，运营主体实际还包括昆仑乐享的关联公司北京昆仑万维科技股份有限公司（下称“昆仑万维”）。

明河社和完美世界认为，涉案游戏大量使用了涉案小说的特定人物、武功阵法和场景设置等，上述游戏开发商及运营商未经授权擅自使用前述小说元素改编和运营涉案游戏的行为，严重侵害了其所享有的涉案小说的改编权并构成不正当竞争。两公司（合称“原告”）遂于2014年4月共同向北京市第一中级人民法院（下称“北京一中院”或“一审法院”）提起诉讼，要求判令上述三家公司（合称“被告”，被起诉的公司原本为四家，原告后撤回对其中一家的起诉）停止著作权侵权和不正当竞争行为、赔偿损失（索赔额1亿元人民币）、赔礼道歉（一审庭审中放弃）并消除影响。2017年7月，北京一中院作出判决，认定被告的行为未侵害涉案小说的改编权但构成不正当竞争，参照四部涉案小说著作权许可费倍数判决被告连带赔偿1600万元人民币及原告的合理支出，同时判决被告在其官网进行赔礼道歉等。

原被告均不服一审判决，先后向北京市高级人民法院（下称“北京高院”或“二审法院”）提起上诉¹。2019年12月18日，北京高院作出终审判决，改判认定涉案游戏侵犯了四部涉案小说的改编权，维持一审的判赔额及其他判项。

二、一审裁判

本案的核心争议焦点为被告是否构成改编权侵权，及如何确定损害赔偿额。本文的讨论将主要围绕该两大争议焦点展开。

对于上述第一个核心争议焦点，北京一中院认定《武侠Q传》不构成对涉案小说改编权的侵害，其理由在于：“行使改编权所形成的改编作品，是在保持原有作品基本表达的基础上对原有表达加以发展变化而形成的有独创性的新作品。改编作品应当与原有作品的基本脉络和主要情节相符或者相适应，对于仅仅使用了原有作品的少量内容或表达，整体上与原有作品无法形成对应关系的，则不构成改编作品。”其进而认为，就本案而言，“《武侠Q传》对涉案小说元素的使用主要体现为人物名称及性格特征、兵器、武功招式、阵法、场景设置等。从构成改编最重要的故事情节和脉络发展来看，《武侠Q传》游戏软件中未包含足够具体的单部涉案小说的表达，且与单部涉案小说相对应的情节设置在《武侠Q传》游戏软件中未达到较高的数量与比例，《武侠Q传》游戏软件中包含的与涉案单部小说相对应的情节设置亦未占到涉案单部小说作品足够的比例。《武侠Q传》游戏软件没有使用涉案单部小说的基本表达，涉案单部小说的表达在《武侠Q传》游戏软件中的比重亦不高，《武侠Q传》游戏软件整体上与单部涉案小说无法形成对应关系。”而在比对情节时，一审判决将涉案游戏的关卡视为涉案游戏的情节，仅将关卡内容和涉案小说的情节进行了比对。

1. 如上，本案原被告均提起了上诉，为讨论方便起见，本文提及的上诉人将仅指一审原告，被上诉人仅指一审被告。



孙明飞



桂红霞

简而言之，一审法院否定改编权侵权成立的理由，在于其认为涉案游戏“情节”与涉案小说相应内容相似比例不高，不足以认定二者构成实质性相似。不过一审判决认为涉案游戏不正当地利用涉案小说在社会公众中的知名度、攀附涉案小说及金庸先生的声誉，会导致相关公众误认为涉案游戏与涉案小说和金庸先生有关，故而违反了诚实信用原则和基本的商业道德，构成不正当竞争行为。

关于损害赔偿额的确定，一审法院基于初步证据查明涉案游戏仅在2013年8月至2015年3月的营业利润即已达到17023.625万元，三被告拒绝提交财务账簿。一审判决认为涉案小说对涉案游戏侵权获利的贡献率难以确定²，最终以三被告的营业利润作为法定赔偿的考量因素，参照涉案小说著作权许可费的倍数酌定了1600万元的赔偿额（当时同类案件最高记录）。

三、上诉人的主要观点

（一）上诉人就涉案游戏侵害涉案小说改编权提出的主要观点

小说是著作权法保护的重要文学作品，小说通过著作权法获得保护，相比于依赖其知名度而寻求反不正当竞争法的保护，将更为贴切有效，对建立更加规范的IP授权市场也将大有裨益。鉴于此重大意义，请求改判认定涉案游戏侵害了涉案小说的改编权，是上诉人最重要的一项诉求。就此项诉求，上诉人在二审中详细分析和陈述涉案游戏及小说表达的各自特点，提出侵权比对方法应当与两类作品表达特点相适应，进而按照新思路对涉案游戏使用涉案小说表达的情况重新进行了比对。上诉人的具体观点如下：

一审法院认定涉案游戏的“情节”与涉案小说相应内容相似比例不高，不足以认定二者构成实质性相似，主要原因在于该思路与改编权侵权认定一般规则和本案涉案游戏特点或具体的改编案情并不相符。《著作权法》第10条第1款第14项规定：“改编权，即改变作品，创作出具有独

创性的新作品的权利。”结合司法实践中普遍认同的观点，对于是否构成改编需考虑三方面因素：

1、改编作品是否运用了原作品的独创性表达；2、改编作品是否有其自身的独创性表达；3、改编作品可以与原作品是同一体裁，也可以是不同体裁。体裁不同的作品具有不同的特点，其表现形式亦可能不相同。侵权比对的规则或方法需与相关作品的特点和表现形式相符，否则其比对结论将出现偏差。所以对于本案从小说到卡牌游戏的改编，应从该两种体裁的特点入手进行侵权比对，以此考察游戏是否以其特有形式（即“卡牌化”的形式）使用了小说的人物、情节等独创性表达。此外，侵权的多少和比例并不影响侵权本身的成立，只是影响侵权责任的承担，所以，一审法院以侵权比例不够为由否定侵权成立，不符合“哪里有独创，哪里就有著作权保护”的著作权保护规则。总之，审查涉案游戏到底是否以“卡牌化”的形式使用了涉案小说的独创性表达，首先应明确涉案小说受著作权法保护的独创性表达到底是什么，进而在分析涉案游戏具体特点的基础上，比对涉案游戏与涉案小说是否构成实质性相似。

1、什么是涉案小说的独创性表达

综观网络游戏领域的改编权侵权案例，对此问题的回答可谓仁见智、众说纷纭。有的认为小说人物名称即可受著作权法保护，而有的则明确否定该观点。本案一审法院甚至认为，唯有小说的故事情节和脉络发展才构成著作权法所保护的独创性表达；被上诉人在一审答辩时则提出文字作品中单独的人物角色、场景、武功、兵器、阵法等不是著作权法的保护对象。那么，到底什么是涉案小说的独创性表达？

对于这个问题，上诉人认为应首先回到涉案小说所属的文学领域去认知和判断。对于何为小说的基本要素，古今中外的小说评论家和小说家的观点是统一、互为补充的。中国作家茅盾（沈雁冰）在《人物的研究》一文中指出：“但是我们若只从构造小说的表面的要素而言，则结构（就是书中离合悲欢的情节），人物（就是书中的男男女女），环境（就是书中的自然风景、都市空气等等）三者，便可说是首先惹人注目的荦荦大端了。”前苏联作家高尔基在《论文学》中指出：“文学的第三个要素是情节，即人物之间的联系、矛盾、同情、反感和一般的相互关系——某种性格、典型的成长和构

2. 一审判决认定：“侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润，与侵权人在侵权期间因经营侵权商品或服务而获得的营业利润是不同的。在确定本案因侵权所获得的利润时，应当考虑三被告在多大程度上利用了涉案作品的市场价值来促进其游戏服务的推广及三被告未经许可无偿使用的涉案作品中的相关元素对《武侠Q传》游戏营业利润的贡献率。”

成的历史。”英国著名小说评论家伊丽莎白·鲍温在《英国小说家》中把逼真生动的人物、逼真生动的情节和对人际关系的兴趣称为小说的三要素。概言之，小说的创作者和评论家们认为，“构造小说的表面的要素”包括人物、情节、环境等。需要特别指出的是，要素中的“人物”，不是简单的人物名称，而是“逼真生动的人物”，即“人物”是由独特的人物名称、鲜明的性格特点、独特的身世经历、纵横交错的人物关系等勾勒出的丰满的人物形象。而人物和情节又密不可分，情节塑造着人物，人物则承载着情节。金庸先生在《金庸作品集》中所作的序，既是对金庸武侠小说的介绍，也表达了金庸先生本人对小说作品具体创作要素的总体看法。他说：“小说是写给人看的。小说的内容是人。小说写一个人、几个人、一群人或成千成万人的性格和感情。他们的性格和感情从横面的环境中反映出来，从纵面的遭遇中反映出来，从人与人之间的交往与关系中反映出来。……小说作者最大的乞求，莫过于创造一些人物，使得他们在读者心中变成活生生的、有血有肉的人。”的确如此，公众耳熟能详的金庸小说人物是金庸武侠小说的灵魂，故事情节、环境等要素或独创性表达均为这些鲜活的人物而生。

上诉人由此提出，小说中独具特色的人物、情节和环境等元素，就是小说家们的独创性表达，小说家们在进行创造时对各元素的重视程度存在一定差别。涉案小说的核心独创性表达则集中于人物，人物承载着金庸武侠世界的环境、故事情节、人物关系等，向世人展示着金庸先生非凡的武侠梦想。至于涉案小说的武功、配饰、阵法以及场景等元素，其单独或组合同样构成涉案小说的独创性表达且往往也是用来塑造人物，为表现人物的独特经历、性格特点（包括喜好）、武功特点等提供条件或创造机会。

此外，上诉人还特别观察了游戏行业获取改编权许可的通常做法。在游戏行业的改编权授权协议中，往往会特别强调小说中的人物、情节等元素的使用和授权。上诉人认为，该行业通常做法则在相当程度上反映了游戏行业对小说独创性表达的理解和认可。

2、从涉案小说到涉案游戏的改编又应如何比对

网络游戏改编权侵权的认定之所以复杂，是因为网络游戏的种类多样化、新奇化、甚至无穷尽化。不同类型的网络游戏在具体表现形式、对原作品独创性元素的偏好、使用原作品独创性表达的方式等方面，千差万别。若对此未予充分考虑，在与原作品比

对时，侵权比对结果可能差之毫厘，失之千里。因此，具体审查涉案游戏的特点及其使用涉案小说独创性表达的形式，是本案的侵权比对接下来需要考虑的一个重要问题。

就卡牌游戏而言，其与传统的纸牌（扑克牌）有着近似的特点：其一，有不同花色（种类）、不同级别的牌；其二，玩家按一定的组牌规则（或者说游戏规则）玩牌，不同的牌组大小（或功力）不同。即涉案游戏的重点是卡牌，其不同于小说，不能以大段文字表达思想或情感，因此游戏研发者在使用小说进行改编时，是将小说中的独创性表达（如人物等）进行“卡牌化”，各类卡牌以短小精悍的文字、图文并茂的形式甚至符号化的表达再现了小说中的人物特点、武功特长、人物关系、故事情节等独创性表达。尤其有别于小说的是，卡牌游戏为非线性游戏，本身没有情节设计，游戏进程也不依赖情节推动，因此根本不存在与原作品故事情节及脉络发展相符或相对应的游戏情节。卡牌游戏中的关卡设置仅仅是玩家进行战斗的场景，关卡间的起承关系和过场介绍并不推动游戏进程，关卡之间也没有逻辑上的因果关系。无论关卡/场景如何变化，玩家都是按卡牌中预设的规则玩游戏——组建卡牌组合，争夺卡牌。但关卡的场景设置却可能让人产生关卡即情节的误解，一审法院没有注意到这个特点。总而言之，比对涉案游戏是否构成对涉案小说的改编，核心在于比对涉案游戏的卡牌（以人物卡牌为重点）是否使用了涉案小说的独创性表达（以人物为核心）。

3、涉案游戏与涉案小说的侵权比对结果

明确了上述比对规则和方法后，上诉人对公证下载的涉案游戏内容与涉案小说相应内容一一进行了比对，得出以下结论：1、涉案游戏在其人物、武功、配饰、阵法卡牌的塑造上，系统地使用了涉案小说的独创性表达，以卡牌形式高度复原了涉案小说的独创性表达；2、涉案游戏在游戏规则的设定上，也淋漓尽致地使用了涉案小说的独创性表达，其按涉案小说人物角色在小说中的主次地位、人物关系、身世经历以及武功特点等，设定了卡牌的级别以及不同牌组的攻击力大小，给玩家极强的代入感；3、对于卡牌游戏并不重要的“关卡”，涉案游戏对其设定仍然大量使用了涉案小说的独创性表达。一言以蔽之，被上诉人在涉案游戏中以“卡牌化”的形式充分、系统地使用了涉案小说的人物等独创性表达，高度复原了涉案小说，明显构成对涉案小说的改编。

总结而言，对于网络游戏改编侵权的认定，务必从涉案具体游戏的表现形式入手，具体了解其使用原作品表达的方式和特点，这样才不会因使用方式发生变化而否认或忽略对原作品独创性表达的使用。

（二）上诉人就本案损害赔偿额补充证据及提出主张情况

就本案损害赔偿额的确定，上诉人在二审中进一步补充调查取证以夯实判赔基础，另一方面，上诉人认为，一审法院参照涉案小说著作权许可费倍数计算赔偿额，与本案的侵权后果不相称。结合二审补充新证据等，上诉人对此提出了如下观点：

首先，根据《著作权法》第49条³以及《反不正当竞争法》第17条⁴的规定，侵权损害赔偿数额计算的顺位依次为权利人损失、侵权人获利、法定赔偿。由于本案难以确定被上诉人行为给上诉人造成的损失，因此两审程序中，上诉人（一审原告）均主张依据被上诉人的侵权获利计算赔偿额，并在一审中已提交被上诉人侵权获利的初步证据（火谷公开转让说明书及昆仑万维招股说明书关于《武侠Q传》的获利记载）。一审法院认可该侵权获利证据的真实性，最终基于涉案小说对涉案游戏侵权获利的贡献率难以确定等，酌定了赔偿额，其结果与侵权获利并不相称。

第二，如需审查贡献率，贡献率的举证责任也应在被上诉人而不在上诉人，因为上诉人难有途径掌握被上诉人的相关具体财务数据。而尽管如此，上诉人在二审中依然补充提交了关于贡献率的相关证据。其一，上诉人提交了由相关行业机构出具的《数字娱乐IP改编移动游戏价值评估报告》⁵，该报告显示热门IP（包括小说等）对改编作品营业收入的贡献可以达到提升其销售额的一倍以上。对于涉案小说这样的“特别大的IP”（按被上诉人一审相关陈述，涉案小说属于“特别大的IP”），按前述报告对行业市场情况的观察，价值自然非同一般。据此报告，涉案小说对涉案游戏侵权获利的贡献率可能达到90%以上。其二，上诉人委托相关行业机构调研并出具了《武侠卡牌手游<武侠Q

传>IP价值研究报告》⁶，该报告对1969名涉案游戏玩家就涉案游戏的外观感受、玩法感受、充值情况等进行了调研。调研结果显示，约93.3%的游戏玩家认为涉案游戏对涉案小说做到了高度还原，94.4%的游戏玩家认为涉案游戏的人物卡牌角色对其有吸引力。基于此报告得出的贡献率计算，被上诉人的侵权获利亦远高于上诉人所主张的索赔额。

第三，对涉案游戏成功的因素进行排除法分析，可证明涉案游戏获得成功的关键在于大力借用了涉案小说的价值和市场号召力。其一，根据一审勘验笔录，被上诉人认可涉案游戏是在Cocos2d-x开源软件的基础上开发的，即涉案游戏的开发成本比较低，相对于其收益几乎可以忽略不计。其二，涉案游戏大获成功并非依赖被上诉人的开发经验或能力。火谷公开转让说明书证明，其除涉案游戏之外的游戏开发均不十分成功，其他游戏的收入相对于涉案游戏的收入基本可以忽略不计。其三，被上诉人在涉案游戏上线时所做的宣传，主要是大力借助了涉案小说的市场号召力。比如，其曾使用四部涉案小说中的主要人物，为宣传推广涉案游戏特别委托制作了微电影。此外，根据被上诉人在一审中的确认，上诉人在本案中所主张的被上诉人运营涉案游戏所获得的收入是被上诉人的“净收入”，该收入明确扣除了渠道费。由此上诉人提出，基于以上事实可以“高度盖然地”推定：涉案游戏的开发和运营（包括宣传推广）均大力借用了涉案小说的价值和市场号召力，是涉案游戏获得巨大成功的关键所在。

第四，本案中上诉人已经提供了被上诉人的侵权获利初步证据，且经两审法院多次询问，被上诉人均明确不同意提交被控行为相关财务账簿。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》及《关于民事诉讼证据的若干规定》

确定的举证妨碍规则，鉴于上诉人提供的初步证据客观、真实、清晰，被上诉人依法应承担相应的不利法律后果，上诉人的索赔请求因此应当获得支持。另外，在二审审理过程中，适逢北京高院发布《侵害著作权案件审理指南》，该指南第8.7条明确规定：“权利人的实际损失难以确定，但权利人就侵权人的违法所得提供了初步证据，而在与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权所得的数额。”上诉人认为该规则适用于本案。

四、二审裁判及其价值

二审判决改判认定涉案游戏侵害涉案小说的改编权，其审判思路及审判方法对未来同类案件（网络游戏改编类型案件）的审判工作，乃至对实现小说等作品在当下社会的财产性利益、对相关文化产业建立良性的市场竞争秩序均具有可贵的积极意义，具体评析如下。

如前文所述，对于本案改编权侵权认定，首先需要明确哪些元素构成涉案小说的独创性表达。对于这一问题，二审判决开宗明义地指出：“著作权法对作品的保护是对作品中作者独创性表达的保护，即思想或情感的表现形式，不包括作品中所反映的思想和情感本身。著作权法保护的表达不仅指文字、色彩、线条等符号的最终形式，当作品的内容被用于体现作者的思想、情感时，内容也属于受著作权法保护的表达。”继而切入要害，指出对于影视、游戏改编涉及到的角色、情节、场景等作品元素，即作品内容，应考虑到其分为抽象创作要素和具体创作要素。抽象创作要素

3. 《著作权法》第49条规定：“侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿；实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支……。”

4. 《反不正当竞争法》第17条规定：“……因不正当竞争行为受到损害的经营者请求赔偿的，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支……。”

5. 由伽马数据和每日经济新闻联合成立的全球数字娱乐经济研究院发布。

6. 由上海艾瑞市场咨询股份有限公司出具。

如题材、体裁、主题、事实等，不同创作者可以采用不同创作手法进行个性化表述，不宜由某一特定主体所独占；具体创作要素如结构、情节、人物角色等，其选择、取舍、安排、设计等具有独创性的，则应受著作权法保护。其中解析的“具体创作要素”，使得“作品元素”这一常用概念变得清晰而内容丰富，符合小说等具有故事内容的作品本身的表达特点，更与古往今来的小说家们对小说基本要素的解读相吻合。

对于本案小说到卡牌游戏改编权侵权的具体比对，二审判决基于卡牌游戏的特有表现形式，对涉案游戏的人物、武功、配饰、阵法卡牌以及关卡等使用涉案小说内容的情况进行审查，认定前述卡牌以及关卡等在名称设定、具体事项描述上与涉案小说相应内容具有极强的对应性，且卡牌组合规则设计中直接使用了涉案小说对人物角色、武功、配饰、阵法以及具体场景相互关联关系的独特设计和安排。并在此基础上进一步提出：“……涉案游戏构成了对涉案作品独创性表达的使用，只是这种使用不是一般意义上的整体性或局部性使用，而是将涉案四部武侠小说中的独创性表达进行了截取式、组合式的使用。”其中的“截取式、组合式的使用”一语，画龙点睛，精准地归纳了卡牌游戏使用原作品独创性表达的又一惯常方式。此外，其还特别强调了“表达”和“表现形式”之间的关系，进一步总结性地提出，改编作品以其特有表现形式使用原作品的独创性表达，不属于脱离于原作品的新表达，这一总结对于同类案件正确运用侵权比对方法十分重要。

此外，二审判决还提到，作品的财产性利益最终需要通过市场交易来实现。对于武侠小说的游戏改编而言，以小说人物为中心的武功、配饰、阵法、场景及其相互关系设计等内容是体现作者选择、安排和设计的核心创作元素，若不给予著作权保护，将导致涉案作品的移动终端游戏改编权及相关权益难以实现。这与上诉人在确定上诉目标时的观点基本一致，即对涉案小说予以著作权法角度的保护能引导IP改编市场给予权利人（包括著作权人及获得合法授权的被许可人等）充分的尊重，对相关市场良性规则的建立和维护也将更为有利。在武侠小说等优秀文学作品成为影视、游戏改编热门题材的当下，这些作品的财产价值超越了以往任何一个时代，这类作品的核心创作元素（包括人物、故事情节、武功、配饰等）是改编价值的关键所在。如上所述，在游戏行业的改编权授权协议中，也往往会特别强调这些元素的使用和授权。对这些具有独创性的元素给予著作权法保护，不仅契合法理，的确也是相关文化产业有序发展的需要，对于引导建立规范的行业市场秩序、减少纠纷的发生均具有可贵的现实意义。

关于本案的损害赔偿额，一审判赔额为同类案件的最高记录，二审判决基于本案情况决定予以维持。对于贡献率是否需要确定以及如何确定，以及举证妨碍制度的适用等问题，二审判决未做进一步评析和认定。



商业秘密

TRADE SECRET

商业秘密侵权的及时救济与惩罚性赔偿—— 浙江新和成股份有限公司诉福建省榕药药业 股份有限公司等侵犯商业秘密纠纷案

李中圣

一、技术秘密民事案件的一般特点

反不正当竞争法保护的技术秘密，具有不为公众知悉和商业价值，并经权利人采取相应的保密措施三个条件。不为公众所知悉，系指不为所属技术领域的相关人员普遍知悉和容易获得。商业价值系指请求法律保护的对象，具备确定的现实或者潜在的价值，或者能为权利人带来确定的现实或者潜在竞争优势。保密措施系指权利人采取了与技术秘密的价值相适应的防止泄露的手段，不要求必须同时具备规则、协议、硬件约束或者载体加密的全部条件。

技术秘密的侵权行为，通常包括以下表现形式：其一，（无直接关联的主体）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子入侵或者其他不正当手段获取（取得方式）；其二，披露、使用、允许他人使用以不正当手段获取的技术秘密（侵权方式）；其三，（内部员工或者合作关系人）违反保密义务或者违反权利人有关保守技术秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的技术秘密。

上述行为人若主观上有意思联络，行为上有分工，结果上造成共同侵害技术秘密的损害后果，可构成共同侵权。就共同侵权行为，权利人可以于任何一个被告的住所地（经常居住地）法院，提起共同诉讼，选择原告偏好的法院审理。

技术秘密案件有以下几个特点：第一，民事诉讼崇尚权利法定的原则，法定权利包括由国家行政机关批准授予的公示权利和当事人自行主张和确定的私权权利。技术秘密不属于国家行政机关批准授予的公示权利，因此准确确定技术秘密的边界、内容或范围，事关权利的大与小，甚至有或无，这也是诉讼中当事人争辩的永恒主题。第二，技术秘密的主题名称，昭示此类案件发现证据和获取证据比其他案件更加困难，同时诉讼中仍遵循“谁主张谁举证”原则，极大地增加了原告胜诉的难度。因此善于从纷繁的现有技术中，析出和厘定权利的边界，并学会巧妙地利用举证责任转移、证据妨碍和证据保全制度，有利于提高举证质量和胜率。

二、新和成技术秘密案件的梗概

浙江新和成股份有限公司位于浙江省新昌县，是世界上主要的维生素E产品生产厂家。维生素E发明于1938年，其人工合成的基本步骤是现有技术，但在现代化大生产中，确保产品有较高的纯度、较高的成品率和较低的生产成本，是同行业竞争者优胜劣汰的核心科技。新和成的自主知识产权是生产维生素E的工艺流程和操作规程，这是本案技术秘密案件保护的权利基础。

新和成维生素E的工艺流程和操作规程技术研发，肇始于1996年4月，持续至2008年9月基本完成。期间新和成几经改制，但技术的源流和归属关系清楚。1997年自然人榆木（化名）进入新和成工作，先后任维生素E生产车间的工段长和车间主任等职务，谙熟本案争议的技术。



李中圣

2008年福建省榕药药业股份有限公司（化名）决定上马维生素E生产项目，因为没有这一领域的技术储备，遂通过中间人找到榆木。同年5月榕药与榆木签订维生素E技术转让协议，约定以80万元的对价，受让榆木掌握的新和成本案技术。2010年10月，榆木跳槽至榕药，担任副总经理。2011年部分榕药的股东出资设立福建江海药业股份有限公司（化名），旨在专门生产维生素E产品，榕药本项目的技术成果和人员遂转至江海。榆木将其履行于新和成本职工作掌握的维生素E技术以及窃取的维生素E生产后续工段的技术，用于江海维生素E生产设备和设施的设计和施工。

2013年3月，新和成发现榆木、榕药和江海涉嫌侵害其技术秘密犯罪的线索后，向新昌县公安局举报，新昌县公安局遂立案侦查。公安机关从榆木的工作电脑中扣押到新和成的工艺规程和操作规程等系统的技术文件，并先后从江海的维生素E工程设计单位、施工单位和福州市安监局扣押到由江海署名的相同主题技术资料。

新和成向新昌县公安局报案时，将其被侵害的工艺规程和操作规程技术，梳理出10个密点，各个密点都是相对独立地执行一定技术功能、并能产生相对独立技术效果的技术单元，他们是本案技术秘密案件新和成据以保护的权益基础。新昌县公安局委托鉴定机构对上述密点进行了非公知性鉴定。鉴定机构以专利查新的方式，确认上述密点具备不为公众所知悉的特性。公安机关又委托鉴定机构对新和成的10个密点与江海被扣押的相同主题技术文件进行同一性鉴定。鉴定机构经过比对，确认两者构成法律意义上的相同。

2015年11月，新昌县人民法院经过审理，认定被告构成商业秘密犯罪，做出一审刑事判决：认定榕药构成单位犯罪，并处罚金1400万元；认定江海构成单位犯罪，并处罚金1700万元；认定榆木构成侵犯个人犯罪，判处有期徒刑6年，并处罚金20万元；另外其他四名个人犯罪的被告，也被判处有期徒刑不等的有期徒刑。2016年7月，绍兴市中级人民法院二审裁定维持原判。

2014年12月，鉴于新昌县公安局已初步查证榆木、榕药和江海侵犯新和成技术秘密的事实，为了有效利用上述证据成果保护权利人的合法权益，同时鉴于刑事案件不能判处榕药和江海赔偿新和成因其侵权行为造成的财产损害，甚至刑事判决不能明确做出责令被告人停止侵权的禁令，所以新和成向绍兴中院提起技术秘密侵权民事诉讼。

鉴于本案，榆木、榕药和江海在侵害新和成技术秘密中主观上有意思联络，行为上有分工，结果上造成共同损害，新和成以上述三主体为共同被告提起共同诉讼。同时考虑榆木的经常居住地位于绍兴中级人民法院管辖地，以及出售本案技术秘密的合同签订地和履行地（侵权行为），也位于绍兴市中级人民法院管辖地，所以新和成选择绍兴市中级人民法院提起本案诉讼。新和成提起技术秘密民事侵权案件的主要诉讼请求是：第一，请求法院判令三被告立即停止侵权行为，销毁专门用于侵权的设备、设施和技术资料；第二，请求判令三被告连带赔偿侵权损失5000万元以及合理支出100万元。

绍兴市中级人民法院依法审理后，2017年1月做出一审判决：第一，判令榕药、江海和榆木立即停止侵害新和成技术秘密的行为，停止侵害的时间持续到该技术秘密已为公众知悉时为止；第二，江海向新和成赔偿侵权损失3522万元，榕药和榆木对江海的侵权赔偿承担连带责任。2018年5月，浙江省高级人民法院终审判决驳回上诉，维持原判。

三、新和成技术秘密案件的启示

第一，准确确定新和成的权利基础，积极创造举证责任转移的条件。从维生素E的工艺规程和操作规程等大量现有技术中，挑选出符合反不正当竞争法保护标准与准确契合当前司法政策和执法尺度认可的密点，是做好本案的出发点和基础。失之过宽则易使现有技术侵蚀、动摇整个案件的权利基础；失之过严则会使有效的权利置于法律保护之外。新和成小心确定密点，反复查新检索，在充分质疑和几经自我否定后，谨慎地厘定出本案的权利基础。另一方面，新和成以榆木充分掌握新和成本案技术、跳槽至榕药担任高级管理人员、榕药既往素无维生素E产品研发的技术储备又急于上马本项目、本案技术和人员转场至江海以后、江海很快生产出成品为线索，搜集新和成内部和外部的证据线索、证据碎片，进行关联整合，初步还原了基本事实，确认榆木、榕药和江海涉嫌侵害新和成的本案技术。新和成以尽力举证的积极态度和初步搜集的证据成果，促成法律意义上举证责任转移条件的成就，便可借力公安机关补强缺失的侵权证据，进而以确凿证据还原侵权演进的案情脉络和事实真相。

第二，利用刑事案件的证据成果，服务于民事案件。刑事救济和民事救济的双轨制，为新和成同时采用两种途径打击同一侵权行为，提供了法律上的条件。刑事救济以限制犯罪者人身自由为手段，契合社会公众避讳刑罚的心理，打击力度强，警示作用高。但是刑事判决不能明确判处犯罪者停止侵权，虽能科以罚金，但不能判处以犯罪者的非法获利来赔偿受害人受到的损害。为了弥补刑事案件的短板，有必要以民事判决的方式判令侵权者停止侵权，并有效赔偿权利人受到的侵权损害。于是新和成利用刑事案件取得的证据成果，适时提起本案的民事侵权诉讼。这样两个案件的证据成果，于两个法院之间分享；两宗案件的事实，于两宗案件中印证。在先刑事判决

的既判例，有利于形成民事案件中法官的心证。可见综合运用刑事和民事两种手段的各自优势，有利于巩固和扩大诉讼成果，也有利于提高打击力度，扩大维权行为的增值效应。

第三，于一审判决送达时，向被告送达立即停止侵权行为的诉中禁令，可于一审判决未生效前有效扼制被告的持续侵权行为。鉴于本案一审审理过程中，江海仍然持续实施侵权行为，为了有效扼制江海的持续侵权行为，新和成于一审案件审理中，向法院申请禁令。绍兴市中级人民法院于一审判决做出当日，裁定责令江海立即停止侵害新和成技术秘密的侵权行为。一审法院的禁令裁定认为，新和成请求保护的技术秘密证据确凿，新和成主张的技术秘密与江海使用的争议技术具有法律上的同一性，本案审理过程中江海持续实施侵权行为的证据确实充分，因此有必要及时裁定，令行禁止。立即生效并具有执行力的禁令，有效地弥补了一审判决因上诉程序拖延生效以及江海侵权愈演愈烈给新和成造成的持续损害。上述做法对于处理同类案件具有示范作用。

第四，引入惩罚性赔偿的机制，加大侵权赔偿力度。一审法院基于新和成的申请，向江海住所地的税务机关调取了其维生素E产品的销售发票、向海关调取了其维生素E产品的出口关单，据此计算出其侵权产品的生产和销售数额。同时新和成向法院提交了其经过会计师事务所专项审计的本案保护时效内权利人生产销售维生素E产品的平均利润率。法院以新和成的利润率乘以江海争议产品的销售数额，作为本案侵权赔偿数额的计算基础。同时一审法院认为：其一，江海为侵权而生，以侵权为常业、为主业。其明知榆木非法允许其使用新和成的技术秘密，仍然利诱榆木向其提供技术并非法使用技术，属于故意侵权。即使法院已做出其有罪的判决，仍然拒不停止侵权，属于屡教不改。民事案件起诉后，江海采取申请管辖权异议、申请合议庭和一审法院回避等不诚信的诉讼手段，故意拖延诉讼，扩大侵权规模，属于性质恶劣的侵权行为。其二，江海使用侵权技术生产争议产品数额达6000万元，销售数额巨大；侵权产品销售范围广，尤其大量销售至新和成所在县域，直接抢占新和成的市场份额、干扰新和成的定价秩序；侵权时间持续多年，侵权时间长。榆木、榕药的积极帮助是江海实现上述侵权行为的必要条件。有鉴于此，绍兴市中级人民法院基于新和成主张的惩罚性赔偿，启动惩罚性侵权责任的认定机制。在被告侵权产品销售额与原告平均利润之积的基础上，再乘以2.26倍确定江海的最终赔

偿数额，合计为3522万元。上述赔偿金额属于技术秘密案件中判决赔偿数额较高的案例之一，同时本案也开辟了技术秘密案件启动惩罚性责任认定的先河，对今后法院审理类似案件具有启发价值。

第五，新和成于起诉时向法院申请财产保全，有效保证了判决的执行。为了确保法院判决侵权赔偿等财产权益的有效执行，新和成于民事案件立案时，向绍兴市中级人民法院提出财产保全申请。法院依法成功查封了榕药、江海的银行存款和土地使用权价值约5000万元。本案终审判决生效后，法院顺利地执行了生效判决，一方面实际弥补了被告侵权行为给原告造成的经济损失，另一方面也充分昭示被告不仅需要赔偿有案可稽的侵权获利，甚至还要承担超出实际获利的惩罚性金钱代价。

第六，切实防止二次泄密，巧妙提高审判效率。为防止二次泄密，法院在审理本案中，对双方本案争议的技术秘密等核心证据不准复印，仅允许当事人委托的律师和专家证人进行查阅、摘抄。涉密证据只进行当庭质证和认证，有效地防止了诉讼程序中可能发生的二次泄密，切实保护了双方当事人的合法权益。

鉴于维生素E产品生产设备、设施，属于危险物品建设项目，受《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的调整和约束，因此由福州市安监局审查批准的江海“维生素E生产项目安全设施设计专篇”，实际上以证据的形式，刚性地固定了江海实体厂区生产维生素E产品的工艺规程和操作规程等使用技术的内容。因此法院以新和成请求保护技术秘密的10个密点，与江海上述“专篇”承载的技术进行同一性对比，就能确证江海实际使用技术的内容，而无需对江海实体厂区生产设备和设施进行现场勘验。在江海未能举证证明其实际使用的设备和设施与“专篇”不同的情形，逕行以上述方法进行事实认定，有利于提高审判效率。

计算机软件商业秘密侵权的认定—— 从兴技术有限公司诉亚信科技（中国）有限公司等 侵犯商业秘密纠纷案¹

何薇 孙明飞 郑泓 江雨航



何薇

引言

2020年2月19日，备受业界关注的从兴技术有限公司（以下简称“从兴公司”）诉亚信科技（中国）有限公司（以下简称“亚信公司”）及步宪涛等12名自然人被告侵犯商业秘密纠纷一案（以下简称“本案”）在北京市高级人民法院（以下简称“二审法院”）迎来终审判决：二审法院维持了北京知识产权法院（以下简称“一审法院”）的一审判决，驳回了从兴公司的全部诉讼请求。

近年来，侵犯商业秘密纠纷案件以其在审理范式的独特性、事实认定的复杂性和法律适用的专业性在知识产权纠纷案件中独树一帜。司法实践中，法院在审理侵犯商业秘密纠纷案件时一般会围绕以下三个方面的焦点问题进行逐段审理²：首先，对原告是否有权就商业信息主张权利以及商业信息是否符合商业秘密构成要件（即秘密性、保密性和实用价值性³）进行审查和认定。其中，由于商业秘密的非公开性，其权利边界相对于其他知识产权而言通常比较模糊，因此，在侵犯商业秘密纠纷案件审理过程中，权利人需要明确商业秘密的范围，实务中一般将其称之为证明商业秘密的“秘密点”⁴。其次，在商业秘密符合法定构成要件且原告有权主张权利的前提下，对被告是否实施了侵权行为进行审查和认定。最后，在被告构成侵权的情况下，对被告应当承担的民事责任类型和责任大小进行审查和认定。

与其他知识产权纠纷案件相比，侵犯商业秘密纠纷案件举证责任的分配是业界重点关注的问题，这个问题甚至直接关系到案件的成败。法院对商业秘密的经济实用性要件通常以主观判断为主，对权利人相应举证责任的要求相对较低⁵。因此，实践中举证责任分配的焦点问题又进一步集中在秘密性要件和保密性要件上。

本案作为典型的计算机软件商业秘密案件，参与诉讼的当事人众多，法律关系十分复杂，涉及到计算机软件源代码这一个客体上同时存在不同权利内容时的裁量规则，堪称侵犯商业秘密纠纷案件举证责任研究的极佳样本。作为本案的代理人，作者希望通过本文复盘本案代理思路和裁判要点，并着重分析探讨商业秘密案件的举证责任问题。



孙明飞



郑泓



江雨航

1. 北京市金杜律师事务所代理亚信科技（中国）有限公司参加了本案一二审诉讼。金杜（广州）律师事务所代理除夏天和汤志峰以外的其余十名自然人被告参加了本案一二审诉讼，并代理夏天参加了本案一审诉讼。

2. 参见《江苏省高级人民法院侵犯商业秘密纠纷案件审理指南（2010年）》第1.2条对侵犯商业秘密纠纷案件“审理思路”的规定。

3. 根据本案适用的1993年《反不正当竞争法》第十条：“本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”

4. 《江苏省高级人民法院侵犯商业秘密纠纷案件审理指南（2010年）》第2.3条：“商业秘密范围的确定。商业秘密案件审理中，权利人都必须先明确其商业秘密的范围——即明确秘密点”。

5. 2019年《反不正当竞争法》修改举证规则后，未明文要求权利人就实用价值性进行举证，有研究者认为这是对实务通行做法的规范化。

一、基本案情

从兴公司是一家以提供软件开发、信息系统集成服务等为主要经营范围的公司。自2004年起，从兴公司陆续与中国移动广东公司（曾用名“广东移动通信有限公司”，以下简称“广东移动”）签订了多份技术服务合同，约定由从兴公司为广东移动提供“NGBOSS计费类系统软件”、“NGBOSS营帐类系统软件”、“NGCRM软件”、“电子渠道类系统软件”和“经营分析类系统软件”等多项通信业务支持子系统软件（以下简称“涉案软件”）的开发、维护等服务。2014年8月27日，广东移动致函从兴公司称，鉴于双方之前签订的全部涉案软件合同已到期，不再续约。

本案12名自然人被告原系从兴公司或其关联公司广州诚毅科技开发有限公司（以下简称“诚毅公司”）的员工，并与公司签订有劳动合同和保密协议等。前述自然人被告于2014年7月至9月期间陆续从从兴公司和诚毅公司离职，后分别加入亚信（广州）软件服务有限公司或其关联公司。

2014年9月，亚信公司与广东移动签订了《中国移动广东公司2014-2015年NGBOSS计费类和营帐类系统维护服务项目服务合同》等三份技术服务合同，约定由亚信公司为广东移动提供计费类系统、营帐类系统、电子渠道类系统软件的维护和故障排除服务。

2015年，从兴公司向一审法院提起本案诉讼，称本案自然人被告步某等人利用工作便利，窃取了从兴公司的涉案软件源程序，并通过辞职的方式陆续与从兴公司及诚毅公司解除了劳动合同，将窃取的软件源程序提供给亚信公司。亚信公司明知该源程序是从兴公司的商业秘密而继续使用，具有主观恶意，侵犯了原告的商业秘密。从兴公司一审的诉讼请求包括：第一，判令本案所有被告立即停止使用和持有与涉案软件相匹配的源程序；第二，判令本案所有被告立即销毁或在计算机上删除与涉案软件相匹配的源程序；第三，判令本案所有被告向原告连带赔偿因侵犯原告技术秘密而给原告造成的经济损失100,000,000元；第四，判令本案所有被告连带赔偿原告支出的合理费用2,000,000元；第五，判令被告承担本案的全部诉讼费。

二、案件裁判

与一般商业秘密案件的审理思路相同，本案的争议焦点也主要集中在原告从兴公司是否拥有其主张的商业秘密的权利基础，以及亚信公司等被告是否实施了侵害

商业秘密的行为两大问题上，因此，各方当事人的举证也主要围绕着从兴公司是否有权单独主张对涉案软件享有商业秘密的权利以及商业秘密侵权行为是否成立两个方面进行。

本案从兴公司提交了其与广东移动之间就涉案软件的开发和维护签订的多份合同，欲以此证明从兴公司是涉案软件的开发商和权利人，有权就涉案软件主张商业秘密保护。亚信公司则主张，根据从兴公司与广东移动之间的技术服务合同的约定、不同合同及标的软件的承继关系，以及相关法律规定，涉案软件的著作权或归属广东移动单独所有，或归属广东移动和从兴公司共同所有，从兴公司无权就非其单独享有著作权的涉案软件源代码主张商业秘密保护。

此外，从兴公司在起诉时没有明确其要求司法保护的商业秘密的“秘密点”，在本案一审审理过程中，从兴公司亦未能证明其要求保护的商业秘密的具体内容和载体。对此，一审法院曾多次释明从兴公司提交涉案软件的源代码，以证明其主张的涉案软件是否符合商业秘密的法定构成要件。但从兴公司直到本案二审开庭时才提交了形成时间、内容、形式均与其主张不符的“涉案软件的源代码”。亚信公司也抓住这些问题进行了有力的反驳：亚信公司主张，从兴公司既未能提供证据证明涉案软件及其源代码的载体和具体内容，也未能对涉案软件的“秘密点”进行说明，其作为原告未能尽到最基本的举证义务，应当承担举证不能的法律后果。

围绕本案争议焦点，一审法院经审理后认为，首先，计算机软件的源程序除了受著作权法保护以外，还可以作为技术信息受反不正当竞争法的保护，而对软件的源程序主张技术信息的前提则是要对软件享有著作权；其次，一审法院认定从兴公司系涉案软件的开发者，但基于从兴公司与广东移动之间的合同约定以及相关行业惯例，从兴公司仅对部分涉案软件单独享有著作权，对于非由其单独享有著作权的软件源代码，从兴公司无权主张商业秘密保护（二审法院改变了一审法院的这一思路，详见下文，此处不赘述）；最后，一审法院认为从兴公司没有举证证明本案亚信公司等被告实施了侵犯其享有的商业秘密的行为，未能完成初步举证义务，应承担举证不能的法律后果。

据此，一审法院于2018年9月18日依法作出一审判决，驳回了从兴公司的全部诉讼请求。后从兴公司和亚信公司均向二审法院提出上诉⁶。2020年2月19日，二审

6. 亚信公司认可一审判决结果，但认为一审法院认定的部分事实存在错误，因此提出上诉。

法院作出终审判决，驳回了从兴公司的上诉请求，维持了一审法院的原审判决定，即驳回从兴公司的全部上诉请求。

三、案件评析

（一）确定“秘密点”的时机

司法实践中，不少权利人与本案原告从兴公司一样，采取在起诉时不确定“秘密点”，仅概括性主张其商业秘密遭受侵犯的诉讼策略。但推迟确定“秘密点”的诉讼策略会直接影响被告确定应诉策略并进行针对性的抗辩准备，可能会导致被告在诉讼之初便处于劣势。对于法院而言，如果原告主张的商业秘密过于概括，会导致合议庭难以及时确定案件的争议焦点，影响案件的审判效率。因此，实践中大多数法院都会要求原告明确其要求保护的商业秘密的范围，否则，案件的实体审理将难以顺利推进，甚至有的案件中原告也可能因此败诉。本案一审判决和二审判决也多次提及从兴公司对商业秘密符合法定构成要件等事实负有初步举证义务，但由于从兴公司未履行相应的举证义务，使得法院根据本案现有证据无法认定被控侵权行为涉及的软件信息与从兴公司主张的商业秘密实质上相同，甚至直接导致二审法院不予准许从兴公司二审期间提出的同一性鉴定申请。

在侵犯商业秘密纠纷案件中，原告应该在何时确定商业秘密的“秘密点”这一问题，司法实践中主要由法官在个案审判中酌情把握。以北京地区为例，根据最高人民法院的相关调研报告，有个别法院倾向于安排原告在案件审理的某一阶段结束以前确定商业秘密的范围，例如，如果原告申请证据保全，法院很可能会要求原告至迟在申请证据保全的同时明确其主张的商业秘密的保护范围⁷。但是，随着商业秘密案件数量的不断增加，一些地方法院已经在“秘密点”的确定问题上颁布了统一的规定。江苏省高级人民法院就曾出台相关指南并规定，通常情况下，秘密点的确定过程相对复杂且当事人争议较大，一般需要经过若干次质证或庭审才能最终确定，案件审理中，人民法院一般应要求原告在证据交换结束前明确商业秘密的基本内容⁸。《河南省高级人民法院商业秘密纠纷案件审理的若干指导意见（试行）》则明确要求权利人在起诉时应提交含有其商业秘密载体的证据，指明其商业秘密的实际存在以及商业秘密体现的位置和内容，将商业秘密的范围界定明确、清楚⁹。综上，司法实践中，根

据个案的具体情况原告可能会被法院要求在起诉时、证据交换结束前、申请证据保全时等时间节点以前明确其要求保护的商业秘密的具体范围。

（二）原告是否有权主张商业秘密

1、同一计算机软件是否可以同时作为著作权和商业秘密的载体

一般情况下，符合著作权法规定条件的计算机软件可以作为作品受到著作权法的保护，如果软件源代码符合商业秘密的构成要件，也可以主张将其作为商业秘密进行保护。如前所述，本案一审法院在认定从兴公司单独或者与广东移动共同享有涉案软件著作权后，进一步认为从兴公司仅有权就其单独所有的源代码主张商业秘密保护。但二审法院对一审法院的前述认定思路予以了纠正：二审法院认为，只要从兴公司系涉案软件的权利人之一，即有权单独以自己的名义对涉案软件主张商业秘密。

二审法院的前述认定表明了目前司法实践中对计算机软件类型的商业秘密权属认定的一种思路：首先，计算机软件的源代码既可以作为作品进行保护，也可以作为技术信息进行保护，在权利客体同一的情况下，相关主体对于著作权归属的约定应当视为其对技术信息归属的约定；其次，当事人只要系软件著作权权利人之一，就有权单独以自己的名义对软件源代码主张包括技术信息在内的合法权利。因此，相关主体在订立涉及计算机软件的委托开发、合作开发等合同时，应当注意对计算机软件的权属进行明确约定，特别是软件开发的文档、模型、应用软件产品以及二次开发产品的知识产权归属以及维权权利的行使及相关利益分配，以避免产生不必要的纠纷或者将来维权受阻。

2、计算机软件类商业秘密案件中秘密性要件认定的新思路

最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“反法司法解释”）第九条规定，有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得，应当认定为《反不正当竞争法》第十条第三款规定的“不为公众所知悉”。因此，司法实践中，法院在审查商业秘密的秘密性时通常会考虑是否满足“不为其所属领域的相关人员普遍知悉”和“不容易获得”这两个构成要件。值得注意的是，由于文字表达上的相似性，在商业秘密侵权案中，常有当事人类比专利侵权案件中的现有技术抗辩思路，以商业秘密中所含技术信息与一项现有技术中的相应技术特征相同或者无实质性差异为由，主张商业秘密的非公知性。对此如何认定，实践中虽尚存争议，但目前主流的司法观点认为，专利侵权中的现有技术抗辩标准与商业秘密的非公知性判断标准性质不同，两者解决的是不同的法律问题，没有可比性¹⁰。

关于涉案软件源代码是否“不为公众所知悉”，本案一审法院和二审法院的认定思路都是从计算机软件开发的特点出发进行论述的，即从兴公司系涉案软件的开发者，在软件编写的过程中付出了创造性的劳动，虽然涉案软件源代码中含有部分开源代码或者第三

7. 参见孔祥俊主编，《商业秘密司法保护实务》，中国法制出版社，2012年5月第1版，第296页。

8. 参见《江苏省高级人民法院侵犯商业秘密纠纷案件审理指南（2010年）》第2.3条“商业秘密范围的确定”。

9. 参见《河南省高级人民法院商业秘密纠纷案件审理的若干指导意见（试行）》第五条“商业秘密侵权诉讼中当事人的举证责任”。

10. 参见上海市高级人民法院（2013）沪高民三（知）终字第93号民事判决书。

方代码，但从兴公司对于开源代码和第三方代码的选取，以及开源代码和第三方代码与自定义代码之间的组合关系仍付出了创造性的劳动。该劳动付出形成的技术信息，具有一定的特殊性，有别于公知信息，可以认定为不为公众所熟知的信息。

以“创造性劳动”或者“智力劳动”等要素的有无来判断商业秘密的秘密性要件是否成立，在本案之前也有先例。例如，杭州中院认为，技术秘密应理解为为了解决某项技术问题，而经由智力劳动得到的设计、程序、工艺方法等，其内在应包含技术手段或其组合¹¹。一般而言，对于计算机软件的“创造性劳动”通常是在著作权法语境下用于评价其表达是否具有“独创性”，是否构成受著作权法保护的作品。虽然“独创性”不同于“秘密性”的法律概念，但在本案中，我们注意到法院基于计算机软件开发的特点，较为灵活地借鉴和运用了著作权法认定“独创性”的思路，亦相当于认可了“独创性”要件在计算机软件类商业秘密民事案件中可以作为认定“秘密性”有无的因素。这无疑是为如何进一步研究和破解困扰权利人和裁判者的秘密性要件的举证问题提供了一种新的思路 and 方向。

3、合法有效的保密措施

反法司法解释第十一条规定，权利人为防止信息泄露所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施，应当认定为《反不正当竞争法》第十条第三款规定的“保密措施”。实践中，法院一般会根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素，认定权利人是否采取了保密措施。大多数涉及员工离职的商业秘密案件中，法院都会以原告提交的保密协议初步认定其采取了保密措施，如本案中，从兴公司和诚毅公司通过与自然人被告等签订《劳动合同》《竞业禁止协议》《知识产权归属及保密协议》的方式，明确告知其从兴公司开发的软件属于商业秘密，所有员工应当保守秘密，不得对外披露。一审法院和二审法院均认为，这相当于商业秘密权利人采取的保密措施，符合商业秘密的秘密性要求。因此，企业通过与员工的书面保密约定，对于证明其对商业秘密采取了保密措施具有重要意义。但是，也有不少案例中因原告的保密约定不够明确具体，仅原则性地要求员工保守企业秘密，被认定为无法使员工知悉权利人作为商业秘密保护的信息范围，导致最终未能认定其属于切实可行的防止商业秘密泄露的有效保密措施¹²。

（三）侵权行为是否成立

1、法院对同一性鉴定的必要性审查

如前所述，原告指称他人侵犯其商业秘密的，应当对被告的信息与其商业秘密相同或者实质性相同以及被告采取不正当手段的事实负举证责任。由于商业秘密的内容通常具有较强的专业性，原告通常需要借助同一性鉴定意见以完成其初步举证责任。同时，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（以下简称“民诉法解释”）第一百二十一条的规定，在举证期限届满以前，当事人可以向法院申请鉴定。需要注意的是，该条进一步规定，申请鉴定的事项与待证事实无关联，或者对证明待证事实无意义的，人民法院不予准许。本案中从兴公司提出的同一性鉴定申请就因此未被二审法院准许。

从兴公司在二审期间首次提交了含有其主张权利的软件源代码的移动硬盘，并且向法院申请对亚信公司进行证据保全，亚信公司在证据保全阶段向法院提交了经营分析类系统软件和电子渠道类系统软件的源代码。从兴公司申请对前述软件源代码进行同一性鉴定。但二审法院经过勘验发现从兴公司提交的鉴定材料存在如下问题：第一，从兴公司的源代码文件形成时间晚于本案被控侵权行为发生的时间；第二，从兴公司提交的主张权利源代码的文件中含有大量非C++语言编写的代码，而从兴公司在本案中主张其享有权利的软件是以C++语言编写的，二者存在矛盾；第三，从兴公司提交的主张权利的源代码中含有第三方代码；第四，从兴公司以两个移动硬盘作为鉴定比材的依据，但这两个移动硬盘中均含有多个文件夹，从兴公司无法明确以哪个文件夹作为鉴定比材的依据，且从兴公司亦认可这两个移动硬盘中部分文件存在重复。在鉴定比材的文件存在重复的情形下，对一致性司法鉴定的结论亦会产生影响。因此，二审法院最终结合本案事实，认定从兴公司提出的司法鉴定申请不具有法定的必要性，未予准许。

11. 参见浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民终7946号民事判决书。

12. 参见（2017）最高法民申2964号再裁定书。

因此，鉴定申请人应当对鉴定材料的选择和确定予以充分重视，以避免因为鉴定材料的瑕疵而影响法院判断是否准许鉴定申请。2019年最高人民法院在全面修订《民事诉讼证据的若干规定》（以下简称“民事证据规定”）时，对鉴定材料也作出了特别规定。根据民事证据规定第三十四条第一款的规定，法院应当组织当事人对鉴定材料进行质证，未经质证的材料，不得作为鉴定的根据。民事证据规定新增关于鉴定材料质证的内容，实际上是对司法实践中比较成熟的审理方式的制度化的统一。

2、举证责任转移的条件

2019年《反不正当竞争法》修订以后，新增了特殊情况下商业秘密侵权事实举证责任分配的规定¹³。按照前述规定的文义解释，商业秘密侵权事实的初步举证责任依然应当由权利人负担，但从字面上理解，其规定明显降低了权利人的证明标准，即“提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯”即可。在此基础上，如果要实现举证责任的转移，权利人还需要进一步提供该条规定列举的能够表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯的其他表面证据。虽然本案适用的是1993年《反不正当竞争法》，但是，本案二审判决仍然释明，从加大对商业秘密权利人保护的视角出发，不宜对其举证责任要求过于严苛，但商业秘密权利人应当有初步证据能够证明侵权行为的发生。具体而言，商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为。例如有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为。至此，与侵权行为相关事实的举证责任方才发生转移。在此基础上，二审法院围绕从兴公司提交的相关证据，就从兴公司是否完成了初步举证责任进行了评述：

首先，从兴公司和诚毅公司的前员工离职后并未直接入职亚信公司；其次，亚信公司与广东移动虽签订有技术服务合同（以下简称“亚信-移动合同”），但合同约定由广东移动提供合同涉及系统的基础版本，亚信公司进行系统维护和优化，无法认定亚信公司有进行涉案软件的开发行为；再次，从兴公司未能提供证据证明亚信—移动合同中约定的软件与从兴公司本案所主张商业秘密的涉案软件在源程序、软件文档、目标程序或者软件结果（包括软件界面、运行参数、数据库结构等）方面构成实质上相同；再次，自然人被告夏某在二审中对案件事实作出了与一审诉讼中截然不同的陈述，但在无其他证据佐证且当事人陈述自相矛盾的情形下，夏某的陈述不能作为认定侵权的依据；最后，从兴公司提交了署名李某的邮件截图，以证明被告亚信公司拥有并向广东移动提供了涉案软件的源代码，但该份证据无原件，无法核实来源，故不予采信。据此，二审法院认为从兴公司未能完成初步举证，从兴公司关于亚信公司及其他自然人被告的行为侵犯其商业秘密的主张不能成立。因此，也未将举证责任转移至亚信公司等被告，要求其证明不存在侵犯商业秘密的行为。

其中需要特别指出的是，本案自然人被告夏某在二审程序中作出了与其在一审程序截然相反的陈述，虽然最终二审法院没有采信其陈述，但类似的情况在有员工跳槽的商业秘密侵权纠纷案件中并不罕见。民事证据规定新增加的对于虚假陈述的规定能够在一定程度上缓解此类现象的发生。民事证据规定第六十三条规定，当事人应当就案件事实作真实、完整的陈述。当事人的陈述与此前陈述不一致的，人民法院应当责令其说明理由，并结合当事人的诉讼能力、证据和案件具体情况进行审查认定。当事人故意作虚假陈述妨碍人民法院审理的，人民法院应当根据情节，依照《民事诉讼法》第一百一十一条的规定进行处罚。

金杜知识产权诉讼团队作为被告亚信公司在本案一、二审程序的代理人，在这起耗时近五年，争议金额超过人民币1亿元的侵犯商业秘密纠纷案件中，最终帮助亚信公司维护了合法权益，避免了高额侵权赔偿的法律风险。近年来，原告提出高额赔偿主张的商业秘密侵权纠纷案件频发，其中，举证责任的分配问题大都成为了审判实践的焦点和难点，同时也是各方当事人诉讼博弈的“主阵地”之一，因此，准确理解和适当运用侵犯商业秘密纠纷案件的举证规则，对各方当事人赢得诉讼具有极其重要的意义。希望笔者对本案的前述复盘，能为读者在研究侵犯商业秘密纠纷案件举证相关的问题上提供有益的启示。

13. 2019《反不正当竞争法》第三十二条第二款规定，商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；（二）有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；（三）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。

金杜知识 产权诉讼



金杜在知识产权业务领域，具备丰富的专业知识和实践经验，服务范围涵盖各类诉讼及非诉业务，包括专利、商标、版权和反不正当竞争等，特别是复杂的横跨多个司法管辖区域的知识产权诉讼。在竞争激烈的中国市场中，金杜知识产权诉讼团队具有很强的权威性。无论是从我们所承担的工作范围、规模还是复杂程度，都反映了金杜深厚的专业知识和丰富的实践经验。

金杜知识产权诉讼团队参与的多起知识产权诉讼案件被中国最高人民法院选为“年度最具代表性知识产权案件”并有大量案件被各地方法院评选为“年度典型知识产权案件”和“年度知识产权创新性案件”。

金杜自2010年至2020年连续被《钱伯斯亚太概览》评为知识产权业务领域排名第一等的律师事务所，并多次被《知识产权管理》《法律500强》《亚洲法律概况》《亚洲法律杂志》《亚洲法律顾问》《Asia IP杂志》和《中国法律商务》等评为知识产权领域顶级律师事务所、年度最佳知识产权诉讼律师事务所、知识产权第一等律师事务所、年度杰出知识产权领域律师事务所等。

金杜知识产权诉讼团队拥有包括来自中国、中国香港、美国和欧洲等多个国家和地区法域的执业律师和专利代理师。团队在中国大陆有21名合伙人和顾问，近百名执业律师和专利代理师，其中，不少律师和专利代理师都具备法律和技术的交叉学科背景和相关领域的丰富执业经验，尤其擅长处理专利权侵权、计算机软件著作权侵权、商业秘密侵权等与技术密切相关的诉讼案件。在商标领域，金杜的知产诉讼团队更是屡创佳绩，成功代理了多起经典案件，受到客户赞誉。

金杜律师事务所被广泛认为是全球最具创新力的律所之一，能够提供与众不同的商业化思维和客户体验。金杜拥有2900多名律师，分布于全球29个城市，借助统一的全球平台，协助客户了解当地的挑战，应对地域性复杂形势，提供具有竞争优势的商业解决方案。

作为总部位于亚洲的国际领先律师事务所，我们为客户发掘和开启机遇，协助客户在亚洲市场释放全部潜能。凭借卓越的专业知识和在核心市场的广泛网络，我们致力于让亚洲走向世界，让世界联通亚洲。

我们始终以伙伴的合作模式为客户提供服务，不止步于满足客户所需，更关注实现客户目标的方式。我们不断突破已取得的成就，在重塑法律市场的同时，打造超越客户预期的律师事务所。

金杜法律研究院是由金杜律师事务所和金杜公益基金会联合发起成立的非营利性研究机构。自设立以来，一直致力于打造具有国际影响力的中国特色新型智库，依托于金杜律师事务所过往二十多年来服务国家经济建设和法治建设过程中所积累的丰富执业经验和专业洞见，对企业“走出去”战略中面临的重要问题进行分析研究，以提供具有建设性和实操性的政策建议和咨询意见。

