弼兴每月速递|9 月刊

微信公众号：弼兴 法律及知识产权

上海弼兴律师事务所总部位于上海，同时具有专利和商标代理资格，以提供以知识产权为核心的全方位的法律服务为特色，业务领域主要包括：知识产权、公司治理、外商与境外投资、企业并购以及劳动法务等方面。我们的专家团队深刻理解企业的需求，谙熟国内外的法律实务体系、监管环境以及商业惯例，并且能够熟练运用多国语言与客户交流。我们已经与上百个国家和地区的律所和知识产权代理公司建立了业务合作关系，能够在全球范围内充分利用各地的法律资源解决当地的法律问题，为客户提供及时、切实且有创意的法律服务。

我们密切关注最新立法与政策动态，致力于研究实务动向，并且注重分享，我们推出此刊物以帮助客户了解法律走向，及时准确的作出预判。如果您有具体的法律服务需求，欢迎与我们联系，我们将以优质高效的法律服务、切实严谨的工作态度以及奋发协作的团队精神，弼助您的事业兴旺成功！

目录

- **新规速递** 3

关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知 .. 3

国家知识产权局关于进一步加强商标品牌指导站建设的通知 4

国家知识产权局办公室关于印发《专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法》的通知 8

关于就《商标一般违法判断标准 (征求意见稿)》公开征求意见的通知 .. 11

反不正当竞争法司法解释（征求意见稿）向社会公开征求意见 12

- **典型案例摘要** 13

最高人民法院发布第 28 批指导性案例 13

专利权无效宣告时确认不侵权之诉的受理 40

“问题的提出”在创造性判断中的考量 44

公知常识性证据的认定 47

【上知案例洞察】新梨视公司与字节跳动公司信息网络传播权侵权纠纷上诉案 50

- **实务研究** 55

《上海法院类案办案要件指南》丨外观设计专利侵权类案办案要件指南之侵权比对的认定和裁判规则 55

《上海法院类案办案要件指南》丨外观设计专利侵权类案办案要件指南之专利侵权抗辩的认定和裁判规则 64

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）
电话：021-51797188　021-61258088
邮箱：law@beshininglaw.com
网址：www.beshininglaw.com

新规速递

关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知

关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为配合专利法及其实施细则修改，国家知识产权局开展了《专利审查指南》修改工作，现将《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）及其说明予以公布，征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在 2021 年 9 月 22 日前，选择以下方式中的一种，围绕征求意见稿的修改完善提出具体意见：

1. 电子邮件：tiaofasi@cnipa.gov.cn

2. 传真：010-62083681

3. 信函：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局条法司审查政策处 邮编 100088（请于信封左下角注明“审查指南”）

附件：1. 《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》修改对照表.pdf

2. 关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的说明.pdf

来源：国家知识产权局官网

链接：http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html

国家知识产权局关于进一步加强商标品牌指导站建设的通知

国家知识产权局关于进一步加强商标品牌指导站建设的通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团知识产权局,四川省知识产权服务促进中心,广东省知识产权保护中心：

商标品牌指导站是加强商标品牌建设的重要载体，是推动企业打造知名品牌，丰富优质供给，优化产业结构，培育经济增长新动能的重要举措。近年来，部分地方深入实施商标品牌战略，成立了一批商标品牌指导站，取得了良好成效，积累了丰富经验。为认真贯彻落实党中央、国务院关于知识产权和品牌发展的决策部署，在深入调研商标品牌指导站工作的基础上，决定进一步开展商标品牌指导站建设工作，面向企业、产业和基层加强商标品牌建设的指导和服务，切实为群众办实事。现将有关事项通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时的重要讲话精神，加快知识产权强国建设，深入实施商标品牌战略，聚焦地方重点产业集群和市场主体，进一步加强商标品牌指导站

建设，积极探索商标品牌保护、运用、管理、推广的新路子，大力提升商标品牌的市场价值和社会效益，推动中国产品向中国品牌转变，支撑经济高质量发展。

商标品牌指导站要充分发挥公益窗口作用，积极解决市场主体和社会公众需求和困难；充分发挥宣传阵地作用，推广普及商标品牌知识；充分发挥联络平台作用，汇聚政府和市场、线上和线下资源，提供优质服务；充分体现专业辅导功能，为市场主体提供及时有效的业务指导。

二、工作任务

商标品牌指导站应坚持需求导向、问题导向，面向企业、产业、基层，提供便利化、高质量的指导和服务。

（一）服务于企业，推动优化企业商标管理体系。一是建立重点联系机制，帮助有需求的企业完善商标使用、许可、档案记录、风险防范等管理制度，规范企业商标品牌管理，培育更多知名品牌。二是在商标注册、续展、运用、专用权保护等方面，提供参考信息和专家意见，引导企业对注册商标做到正确使用、有效保护。三是适时组织专家开展咨询，鼓励外向型企业运用国际商标注册开拓海外市场，打造更多适合国际市场需求、具有国际影响力的中国品牌。

（二）服务于产业，赋能区域品牌经济发展。一是围绕地方经济和社会发展规划，支撑地方政府部门加强产业集群商标品牌建设工作，积极探索产业集群品牌培育、保护、运用和管理的新路径、新机制和新模式。二是协助地方政府部门开展地理标志运用促进工作，加强地理标志商标品牌培育和地理标志产品的协同保护，综合运用知识产权服务地理标志特色产业发展，助力乡村振兴。三是指导开展集体商标、证明商标的保护、运用、管理、推广工作，引导使用主体统一品牌标识、统一质量标准、统一授权许可、统一溯源机制，加强行业自律，切实维护区域品牌形象和声誉。

（三）服务于基层，提升社会商标品牌意识。一是充分利用“中国品牌日”“中国国际进口博览会”“中国国际商标品牌节”等重要活动以及各地有关商标品牌的特色活动，在地方政府部门的统筹下组织开展商标品牌营销策划、宣传推广等工

作，多途径提升当地商标品牌知名度和影响力。二是组织开展商标品牌、知识产权、质量、标准化等法律法规和政策宣讲，遴选本区域商标品牌建设的典型案例并向社会宣传推广，提升社会公众商标品牌意识。三是组织实施商标品牌培训计划，有效连接线上线下专业资源，因地制宜、分级分类举办商标品牌专题培训和沙龙活动，提升企业商标品牌建设能力。

三、组织保障

（一）加强组织领导。国家知识产权局加强政策支持、业务指导和资源统筹，并将商标品牌指导站建设成效列为国家知识产权强国建设试点示范工作和知识产权运营服务体系建设重点城市等工作体系中的重要考核评价指标。各省（区、市）知识产权局要高度重视商标品牌指导站建设工作，出台相关政策措施，加强商标品牌建设与产业发展深度融合，制定具体实施方案，明确责任分工，加大投入力度，确保商标品牌指导站建设工作取得实效。

（二）加强载体建设。各省（区、市）知识产权局要结合本地实际，以各类知识产权公益事业单位、行业协会、高校院所等为依托，有序开展商标品牌指导站建设。可优先在各类产业园区设立商标品牌指导站，为产业集群市场主体提供更加优质专业的指导和服务。及时指导和督促商标品牌指导站制定工作规程和业务规范，提升基层和区域商标品牌工作效能，打通知识产权服务“最后一公里”。

（三）加强专业指导。充分发挥专家作用，组织行业协会、企业、高校院所、法律服务机构等单位的资深专家成立全国商标品牌专家库，提供业务指导和帮扶服务。各省（区、市）知识产权局要加强商标品牌指导站能力建设，加大业务培训力度，提高服务水平和效能。

（四）加强经验推广。国家知识产权局动态跟踪商标品牌指导站建设工作，根据需要组织专题研讨，交流典型经验，相互学习借鉴，促进共同提高。各省（区、市）知识产权局要及时跟进商标品牌指导站建设工作，总结好的经验、做法和成果，加强宣传推广。

各省(区、市)知识产权局要切实抓好商标品牌指导站工作落实和业务指导，做好工作总结，并于每年 12 月 15 日前将工作进展、工作成效、存在问题和下一步打算等工作情况书面材料（加盖公章）报送我局知识产权运用促进司。

特此通知。

国家知识产权局

2021 年 7 月 27 日

（联系人及电话：知识产权运用促进司　徐俊峰　陈明媛　010—62086568 62086565　邮箱：chanyechu @cnipa.gov.cn）

来源：国家知识产权局官网

链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_549_166477.html?xxgkhide=1

国家知识产权局办公室关于印发《专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法》的通知

国家知识产权局办公室关于印发《专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法》的通知

局机关各部门，专利局各部门，商标局，局其他直属单位、各社会团体：

为进一步贯彻落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，防范廉政风险,打击专利、商标代理行业违法违规行为，营造风清气正的代理行业发展环境，特制定《专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

国家知识产权局办公室

2021 年 7 月 30 日

专利、商标代理行业违法违规行为协同治理办法

第一条 为了贯彻落实全面从严治党要求,加强党风廉政建设,防范廉政风险,打击专利、商标代理行业违法违规行为，营造风清气正的代理行业发展环境，依

据《公务员法》《商标法》《专利代理条例》等有关规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所称专利、商标代理行业违法违规行为协同治理，是指将具有本办法第四条情形的专利、商标代理机构和代理人员列入专利、商标代理行业违法违规行为黑名单(以下简称黑名单)，在一定期限内向社会公布，接受社会监督，并实施协同约束措施的统称。

第三条 国家知识产权局知识产权运用促进司作为黑名单管理部门，负责黑名单的日常动态管理，依法向社会公布有关信息。

第四条 具有下列情形之一的专利、商标代理机构和代理人员列入黑名单：

（一）依据国家知识产权局关于规范辞去公职、退休人员到专利或者商标代理机构任职的规定，构成违规聘用国家知识产权局辞去公职、退休人员，并存在拖延、拒绝纠正其违法违规行为等情形的专利、商标代理机构；

（二）存在审代勾连行为，以行贿等严重影响专利、商标审查工作公平公正的方式，获取不当利益的专利、商标代理机构和代理人员；

（三）采取违规转递涉案材料、干预影响审查结论、不正当获取审查信息等方式，造成严重后果或者有其他严重不良影响的专利、商标代理机构和代理人员；

（四）应当列入黑名单的其他情形。

第五条 知识产权运用促进司对有关部门（单位）提出的列入黑名单建议，应当及时处理，并反馈处理结果。

各级纪检机构在监督执纪问责过程中，专利、商标审查部门（单位）在专利、商标审查等过程中，确认专利、商标代理机构或者代理人员存在本办法第四条规定的审代勾连等行为的，应当及时向知识产权运用促进司提出将其列入黑名单的建议。

第六条 知识产权运用促进司通过局政府网站等向社会公布黑名单信息，并定期向国家知识产权局相关部门（单位）和专利、商标代理行业协会提供黑名单信息。

第七条 对于列入黑名单的专利、商标代理机构和代理人员，国家知识产权局局机关、专利局、商标局等相关部门（单位）在各自职责范围内，实施下列协同约束措施：

（一）列为重点监管对象，限制其适用告知承诺等便利措施；

（二）限制其参与国家知识产权局组织的各类项目、专家人才推荐、评优评先等；

（三）对于同时存在行贿等严重情节的，按照《商标法》第六十八条、《专利代理条例》第二十五条、第二十六条、《商标法实施条例》第九十条的规定，依法给予吊销专利代理机构执业许可证、专利代理师资格证或者永久停止受理其办理商标代理业务等行政处罚。对涉嫌犯罪的，依法移送有关部门追究刑事责任。

专利、商标代理机构或者代理人员在 2 年内三次以上被列入黑名单的，从严从重处理。

第八条 专利、商标代理行业协会应当对列入黑名单的会员进行警告、通报批评或者公开谴责，同时采取限制其参与行业协会组织的评优评先、诉讼代理人推荐、服务机构推介，限制其参与行业协会内部管理工作等自律性协同约束措施。

第九条 专利、商标代理机构或者代理人员因违反本办法规定被列入黑名单的，列入时间一般为 12 个月。列入时间超过 6 个月，并采取切实措施纠正其违法违规行为、保证守法经营的，知识产权运用促进司可将其移出黑名单。

对于按照本办法规定从黑名单中移出的专利、商标代理机构和代理人员，相关部门（单位）应及时停止实施协同约束措施。

第十条 国家知识产权局应当健全完善涉及专利、商标审查领域的规章制度，切断以审谋私、审代勾连的利益链条，加强内部监督和约束，强化全审查流程廉洁风险防控。

第十一条 本办法自发布之日起施行。

来源：国家知识产权局官网

链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/5/art_551_166530.html?xxgkhide=1

关于就《商标一般违法判断标准（征求意见稿)》公开征求意见的通知

关于就《商标一般违法判断标准（征求意见稿)》公开征求意见的通知

为贯彻落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护的决策部署，加强商标管理，强化商标执法业务指导，统一执法标准，优化创新环境和营商环境，国家知识产权局起草了《商标一般违法判断标准（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。有关单位和各界人士可于 2021 年 10 月 1 日之前，通过以下方式提出修改完善意见：

1.电子邮件：zhifa@cnipa.gov.cn

2.传真：010-62083319

3.信函：北京市海淀区西土城路 6 号国家知识产权局保护司执法指导处 邮编 100088（请于信封左下角注明“商标一般违法判断标准”）

附件：商标一般违法判断标准(征求意见稿).doc

国家知识产权局

2021 年 8 月 17 日

来源：国家知识产权局官网

链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/17/art_78_169582.html

反不正当竞争法司法解释（征求意见稿）向社会公开征求意见

反不正当竞争法司法解释（征求意见稿）向社会公开征求意见

为正确审理不正当竞争纠纷案件，维护公平竞争秩序，最高人民法院起草了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见，欢迎社会各界人士通过信件或者电子邮件方式提出意见和建议，意见反馈截止日期为 2021 年 9 月 19 日。

来信请寄：北京市东城区东交民巷 27 号最高人民法院民三庭，邮编 100745。电子邮件请发：SPCIPR2 163.com。请在信封或者电子邮件主题注明“反不正当竞争法司法解释”。

附件：最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释（征求意见稿）

最高人民法院

2021 年 8 月 18 日

来源：中华人民共和国最高人民法院官网

链接：http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-318221.html

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）
电话：021-51797188 021-61258088
邮箱：law@beshininglaw.com
网址：www.beshininglaw.com

典型案例摘要

最高人民法院发布第 28 批指导性案例

最高人民法院发布第 28 批指导性案例

法〔2021〕182 号

最高人民法院

关于发布第 28 批指导性案例的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：

经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将左尚明舍家居用品（上海）有限公司诉北京中融恒盛木业有限公司、南京梦阳家具销售中心侵害著作权纠纷案等六个案例（指导案例 157-162 号），作为第 28 批指导性案例发布，供在审判类似案件时参照。

最高人民法院

2021 年 7 月 15 日

第 28 批指导性案例

（指导案例 157-162 号）

指导案例 157 号

左尚明舍家居用品（上海）有限公司诉北京中融恒盛木业有限公司、南京梦阳家具销售中心侵害著作权纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过　2021 年 7 月 23 日发布）

关键词　民事/侵害著作权/实用艺术作品/实用性/艺术性

裁判要点

对于具有独创性、艺术性、实用性、可复制性，且艺术性与实用性能够分离的实用艺术品，可以认定为实用艺术作品，并作为美术作品受著作权法的保护。受著作权法保护的实用艺术作品必须具有艺术性，著作权法保护的是实用艺术作品的艺术性而非实用性。

相关法条

《中华人民共和国著作权法实施条例》第 2 条、第 4 条

基本案情

2009 年 1 月，原告左尚明舍家居用品（上海）有限公司（以下简称左尚明舍公司）设计了一款名称为“唐韵衣帽间家具”的家具图。同年 7 月，左尚明舍公司委托上海傲世摄影设计有限公司对其制作的系列家具拍摄照片。2011 年 9 月、10 月，左尚明舍公司先后在和家网、搜房网进行企业及产品介绍与宣传，同时展示了其生产的“唐韵衣帽间家具”产品照片。2013 年 12 月 10 日，左尚明舍公司申请对“唐韵衣帽间组合柜”立体图案进行著作权登记。

被告南京梦阳家具销售中心（以下简称梦阳销售中心）为被告北京中融恒盛木业有限公司（以下简称中融公司）在南京地区的代理经销商。左尚明舍公司发现梦阳销售中心门店销售品牌为“越界”的“唐韵红木衣帽间”与“唐韵衣帽间组合柜”完全一致。左尚明舍公司认为，“唐韵衣帽间组合柜”属于实用艺术作品，中融公司侵犯了左尚明舍公司对该作品享有的复制权、发行权；梦阳销售中

心侵犯了左尚明舍公司对该作品的发行权。2013 年 11 月 29 日至 2014 年 1 月 13 日，左尚明舍公司对被诉侵权产品申请保全证据，并提起了本案诉讼。

将左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”与被诉侵权产品“唐韵红木衣帽间”进行比对，二者相似之处在于：整体均呈 L 形，衣柜门板布局相似，配件装饰相同，板材花色纹路、整体造型相似等，上述相似部分主要体现在艺术方面；不同之处主要在于 L 形拐角角度和柜体内部空间分隔，体现于实用功能方面，且对整体视觉效果并无影响，不会使二者产生明显差异。

裁判结果

江苏省南京市中级人民法院于 2014 年 12 月 16 日作出（2014）宁知民初字第 126 号民事判决：驳回左尚明舍公司的诉讼请求。左尚明舍公司不服一审判决，提起上诉。江苏省高级人民法院于 2016 年 8 月 30 日作出（2015） 苏知民终字第 00085 号民事判决：一、撤销江苏省南京市中级人民法院（2014）宁知民初字第 126 号民事判决；二、中融公司立即停止生产、销售侵害左尚明舍公司“唐韵衣帽间家具”作品著作权的产品的行为；三、梦阳销售中心立即停止销售侵害左尚明舍公司“唐韵衣帽间家具”作品著作权的产品的行为；四、中融公司于本判决生效之日起十日内赔偿左尚明舍公司经济损失（包括合理费用）30 万元；五、驳回左尚明舍公司的其他诉讼请求。中融公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2018 年 12 月 29 日作出（2018）最高法民申 6061 号裁定，驳回中融公司的再审申请。

裁判理由

最高人民法院认为，本案主要争议焦点为：

一、关于左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”是否构成受我国著作权法保护作品的问题

《中华人民共和国著作权法实施条例》（以下简称《实施条例》）第二条规定:“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。”《实施条例》第四条第八项规定：“美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的具有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。”我国著作权法所保护的是作品中作者具有独创性的表达，而不保护作品中所反映的思想本身。实用艺术品本身既具有实用性，又具有

艺术性。实用功能属于思想范畴不应受著作权法保护，作为实用艺术作品受到保护的仅仅在于其艺术性，即保护实用艺术作品上具有独创性的艺术造型或艺术图案，亦即该艺术品的结构或形式。作为美术作品中受著作权法保护的实用艺术作品，除同时满足关于作品的一般构成要件及其美术作品的特殊构成条件外，还应满足其实用性与艺术性可以相互分离的条件。在实用艺术品的实用性与艺术性不能分离的情况下，不能成为受著作权法保护的美术作品。

左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”具备可复制性的特点，双方当事人对此并无争议。本案的核心问题在于“唐韵衣帽间家具”上是否具有具备独创性高度的艺术造型或艺术图案，该家具的实用功能与艺术美感能否分离。

首先，关于左尚明舍公司是否独立完成“唐韵衣帽间家具”的问题。左尚明舍公司向一审法院提交的设计图稿、版权登记证书、产品照片、销售合同、宣传报道等证据已经形成完整的证据链，足以证明该公司已于 2009 年独立完成“唐韵衣帽间家具”。中融公司主张左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”系抄袭自他人的配件设计，并使用通用花色和通用设计，因其未提交足以证明其主张的证据，法院对其上述主张不予支持。

其次，关于左尚明舍公司完成的“唐韵衣帽间家具”是否具有独创性的问题。从板材花色设计方面看，左尚明舍公司“唐韵衣帽间家具”的板材花色系由其自行设计完成，并非采用木材本身的纹路，而是提取传统中式家具的颜色与元素用抽象手法重新设计，将传统中式与现代风格融合，在颜色的选择、搭配、纹理走向及深浅变化上均体现了其独特的艺术造型或艺术图案；从配件设计方面看，“唐韵衣帽间家具”使用纯手工黄铜配件，包括正面柜门及抽屉把手及抽屉四周镶有黄铜角花，波浪的斜边及镂空的设计。在家具上是否使用角花镶边，角花选用的图案，镶边的具体位置，均体现了左尚明舍公司的取舍、选择、设计、布局等创造性劳动；从中式家具风格看，“唐韵衣帽间家具”右边采用了中式一一对称设计，给人以和谐的美感。因此，“唐韵衣帽间家具”具有审美意义，具备美术作品的艺术创作高度。

最后，关于左尚明舍公司“唐韵衣帽间家具”的实用功能是否能与艺术美感分离的问题。“唐韵衣帽间家具”之实用功能主要在于柜体内部置物空间设计，使其具备放置、陈列衣物等功能，以及柜体 L 形拐角设计，使其能够匹配具体家

居环境进行使用。该家具的艺术美感主要体现在板材花色纹路、金属配件搭配、中式对称等设计上，通过在中式风格的基础上加入现代元素，产生古典与现代双重审美效果。改动“唐韵衣帽间家具”的板材花色纹路、金属配件搭配、中式对称等造型设计，其作为衣帽间家具放置、陈列衣物的实用功能并不会受到影响。因此，“唐韵衣帽间家具”的实用功能与艺术美感能够进行分离并独立存在。

因此，左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”作为兼具实用功能和审美意义的立体造型艺术作品，属于受著作权法保护的美术作品。

二、关于中融公司是否侵害了左尚明舍公司主张保护涉案作品著作权的问题

判断被诉侵权产品是否构成侵害他人受著作权法保护的作品，应当从被诉侵权人是否“接触”权利人主张保护的作品、被诉侵权产品与权利人主张保护的作品之间是否构成“实质相似”两个方面进行判断。本案中，首先，根据二审法院查明的事实，中融公司提供的相关设计图纸不能完全反映被诉侵权产品“唐韵红木衣帽间”的设计元素，亦缺乏形成时间、设计人员组成等信息，不能充分证明被诉侵权产品由其自行设计且独立完成。左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”作品形成及发表时间早于中融公司的被诉侵权产品。中融公司作为家具行业的经营者，具备接触左尚明舍公司“唐韵衣帽间家具”作品的条件。其次，如前所述，对于兼具实用功能和审美意义的美术作品，著作权法仅保护其具有艺术性的方面，而不保护其实用功能。判断左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”作品与中融公司被诉侵权产品“唐韵红木衣帽间”是否构成实质性相似时，应从艺术性方面进行比较。将“唐韵衣帽间家具”与被诉侵权产品“唐韵红木衣帽间”进行比对，二者相似之处在于：整体均呈 L 形，衣柜门板布局相似，配件装饰相同，板材花色纹路、整体造型相似等，上述相似部分主要体现在艺术方面；不同之处主要在于 L 形拐角角度和柜体内部空间分隔，体现于实用功能方面，且对整体视觉效果并无影响，不会使二者产生明显差异。因此，中融公司的被诉侵权产品与左尚明舍公司的“唐韵衣帽间家具”作品构成实质性相似、中融公司侵害了左尚明舍公司涉案作品的著作权。

（生效裁判审判人员：秦元明、李嵘、吴蓉）

指导案例 158 号

深圳市卫邦科技有限公司诉李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过　2021 年 7 月 23 日发布）

关键词　民事/专利权权属/职务发明创造/有关的发明创造

裁判要点

判断是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素作出认定：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；二是涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配的任务的相互关系；三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者有关的技术是否具有其他合法来源；四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。

相关法条

《中华人民共和国专利法》第 6 条

《中华人民共和国专利法实施细则》第 12 条

基本案情

深圳市卫邦科技有限公司（以下简称卫邦公司）是一家专业从事医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务的高科技公司。2010 年 2 月至 2016 年 7 月期间，卫邦公司申请的多项专利均涉及自动配药设备和配药装置。其中，卫邦公司于 2012 年 9 月 4 日申请的 102847473A 号专利（以下简称 473 专利）主要用于注射科药液自动配置。

李坚毅于 2012 年 9 月 24 日入职卫邦公司生产、制造部门，并与卫邦公司签订《深圳市劳动合同》《员工保密合同》，约定由李坚毅担任该公司生产制造部门总监，主要工作是负责研发“输液配药机器人”相关产品。李坚毅任职期间，曾以部门经理名义在研发部门采购申请表上签字，在多份加盖“受控文件”的技术图纸审核栏处签名，相关技术图纸内容涉及“沙窝复合针装配”“蠕动泵

输液针”“蠕动泵上盖连接板实验”“装配体”“左夹爪”“右夹爪”“机械手夹爪 1”“机械手夹爪 2”等，系有关自动配药装置的系列设计图。此外，卫邦公司提供的工作邮件显示，李坚毅以工作邮件的方式接收研发测试情况汇报，安排测试工作并对研发测试提出相应要求。且从邮件内容可知，李坚毅多次参与研发方案的会议讨论。

李坚毅与卫邦公司于 2013 年 4 月 17 日解除劳动关系。李坚毅于 2013 年 7 月 12 日向国家知识产权局申请名称为“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”、专利号为 201310293690.X 的发明专利(以下简称涉案专利)。李坚毅为涉案专利唯一的发明人。涉案专利技术方案的主要内容是采用机器人完成静脉注射用药配制过程的配药装置。李坚毅于 2016 年 2 月 5 日将涉案专利权转移至其控股的深圳市远程智能设备有限公司（以下简称远程公司）。李坚毅在入职卫邦公司前，并无从事与医疗器械、设备相关的行业从业经验或学历证明。

卫邦公司于 2016 年 12 月 8 日向一审法院提起诉讼，请求：1.确认涉案专利的发明专利权归卫邦公司所有；2.判令李坚毅、远程公司共同承担卫邦公司为维权所支付的合理开支 30000 元，并共同承担诉讼费。

裁判结果

广东省深圳市中级人民法院于 2018 年 6 月 8 日作出（2016）粤 03 民初 2829 号民事判决：一、确认卫邦公司为涉案专利的专利权人;二、李坚毅、远程公司共同向卫邦公司支付合理支出 3 万元。一审宣判后，李坚毅、远程公司不服，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于 2019 年 1 月 28 日作出（2018）粤民终 2262 号民事判决：驳回上诉，维持原判。李坚毅、远程公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2019 年 12 月 30 日作出（2019）最高法民申 6342 号民事裁定，驳回李坚毅和远程公司的再审申请。

裁判理由

最高人民法院认为：本案的争议焦点为涉案专利是否属于李坚毅在卫邦公司工作期间的职务发明创造。

专利法第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单

位。”专利法实施细则第十二条第一款第三项进一步规定：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造。”

发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

结合本案一、二审法院查明的有关事实以及再审申请人提交的有关证据，围绕前述四个方面的因素，就本案争议焦点认定如下：

首先，关于李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配任务的具体内容。第一，李坚毅于卫邦公司任职期间担任生产制造总监，直接从事配药设备和配药装置的研发管理等工作。其在再审申请书中，也认可其从事了“研发管理工作”。第二，李坚毅在卫邦公司任职期间，曾以部门经理名义，在研发部门采购申请表上签字，并在多份与涉案专利技术密切相关且加盖有“受控文件”的技术图纸审核栏处签字。第三，李坚毅多次参与卫邦公司内部与用药自动配药设备和

配药装置技术研发有关的会议或讨论，还通过电子邮件接收研发测试情况汇报，安排测试工作，并对研发测试提出相应要求。综上，根据李坚毅在卫邦公司任职期间承担的本职工作或分配的任务，其能够直接接触、控制、获取卫邦公司内部与用药自动配制设备和配药装置技术研发密切相关的技术信息，且这些信息并非本领域普通的知识、经验或技能。因此，李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关。对于李坚毅有关其仅仅是进行研发管理，没有参与卫邦公司有关静脉配药装置的研发工作，卫邦公司的相关证据都不是真正涉及研发的必要文件等相关申请再审理由，本院均不予支持。

其次，关于涉案专利的具体情况及其与李坚毅的本职工作或分配任务的相互关系。第一，涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”，其针对的技术问题是：“1.药剂师双手的劳动强度很大，只能进行短时间的工作；2.由于各药剂师技能不同、配药地点也不能强制固定，造成所配制的药剂药性不稳定；3.化疗药剂对药剂师健康危害较大。”实现的技术效果是：“本发明采用机器人完成静脉注射用药的整个配制过程，采用机电一体化来控制配制的药剂量准确，提高了药剂配制质量；医务人员仅需要将预先的药瓶装入转盘工作盘和母液架，最后将配制好的母液瓶取下，极大地减少了医务人员双手的劳动强度；对人体有害的用药配制（比如化疗用药），由于药剂师可以不直接接触药瓶，采用隔离工具对药瓶进行装夹和取出，可以很大程度地减少化疗药液对人体的健康损害。”在涉案专利授权公告的权利要求 1 中，主要包括底座、转盘工作台、若干个用于固定药瓶的药瓶夹、具座、转盘座、转盘传动机构和转盘电机、近后侧的转盘工作台两边分别设有背光源和视觉传感器、机器人、夹具体、输液泵、输液管、针具固定座、针具夹头、前后摆动板、升降机构等部件。第二，卫邦公司于 2012 年 9 月 4 日申请的 473 专利的名称为“自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统”，其针对的技术问题是：“医院中配制药物的方式均通过医护人员手工操作。……操作时医护人员工作强度高，而且有的药物具有毒性，对医护人员的安全有着较大的威胁。” 发明目的是：“在于克服上述现有技术的不足，提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可实现自动配药，医护人员无需手动配制药液，大大降低了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”实现的技术效果是：“提供一种自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统，其可快速完成多组药液的配制，提高了配药的效率，大大降低

了医护人员的劳动强度，有利于保障医护人员的健康安全。”473 专利的说明书中，还公开了“药液输入摇匀装置”“卡夹部件”“输液软管装填移载及药液分配装置”“用于折断安瓿瓶的断瓶装置”“母液瓶夹持装置”“母液瓶”“可一次容纳多个药瓶的输入转盘”等部件的具体结构和附图。将涉案专利与卫邦公司的 473 专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联。二审法院结合涉案专利的审查意见、引证专利检索，认定 473 专利属于可单独影响涉案专利权利要求的新颖性或创造性的文件，并无不当。第三，在卫邦公司提供的与李坚毅的本职工作有关的图纸中，涉及“输入模块新盖”“沙窝复合针装配”“蠕动泵输液针”“蠕动泵上盖连接板实验”“装配体”“左夹爪”“右夹爪”“机械手夹爪 1”“机械手夹爪 2”等与涉案专利密切相关的部件，相关图纸上均加盖“受控文件”章，在“审核”栏处均有李坚毅的签字。第四，在李坚毅与卫邦公司有关工作人员的往来电子邮件中，讨论的内容直接涉及转盘抱爪、母液上料方案、安瓿瓶掰断测试等与涉案专利技术方案密切相关的研发活动。综上，涉案专利与李坚毅在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。

再次，卫邦公司在静脉用药自动配制设备领域的技术研发是持续进行的。卫邦公司成立于 2002 年，经营范围包括医院静脉配液系列机器人产品及配液中心相关配套设备的研发、制造、销售及售后服务。其在 2010 年 2 月至 2016 年 7 月期间先后申请了 60 余项涉及医疗设备、方法及系统的专利，其中 44 项专利是在李坚毅入职卫邦公司前申请，且有多项专利涉及自动配药装置。因此，对于李坚毅主张卫邦公司在其入职前已经完成了静脉配药装置研发工作，涉案专利不属于职务发明创造的相关申请再审理由，本院不予支持。

最后，关于李坚毅、远程公司能否对涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。根据涉案专利说明书，涉案专利涉及“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”，共有 13 页附图，约 60 个部件，技术方案复杂，研发难度大。李坚毅作为涉案专利唯一的发明人，在离职卫邦公司后不到 3 个月即以个人名义单独申请涉案专利，且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明，不符合常理。而且，根据二审法院的认定，以及李坚毅一审提交的专利搜索网页打印件及自制专利状况汇总表，李坚毅作为发明人，最早于 2013 年 7 月 12 日申请了涉案专利以及 201320416724.5 号“静脉用药自动配制设备和采用视觉传感器

的配药装置”实用新型专利，而在此之前，本案证据不能证明李坚毅具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识水平和能力。

综上，综合考虑本案相关事实以及李坚毅、远程公司再审中提交的有关证据，一、二审法院认定涉案专利属于李坚毅在卫邦公司工作期间的职务发明创造并无不当。李坚毅、远程公司的申请再审理由均不能成立。

（生效裁判审判人员：杜微科、吴蓉、张玲玲）

指导案例 159 号

深圳敦骏科技有限公司

诉深圳市吉祥腾达科技有限公司等

侵害发明专利权纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过　2021 年 7 月 23 日发布）

关键词　民事/侵害发明专利权/多主体实施的方法专利/侵权损害赔偿计算/举证责任/专利技术贡献度

裁判要点

1. 如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。

2. 专利权人主张以侵权获利计算损害赔偿数额且对侵权规模事实已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法确定的，对被诉侵权人提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度的抗辩，人民法院可以不予支持。

相关法条

《中华人民共和国专利法》（2020 年修正）第 1 条、第 11 条第 1 款、第 64 条第 1 款（本案适用的是 2008 年修正的《中华人民共和国专利法》第 1 条、第 11 条第 1 款、第 59 条第 1 款）

基本案情

原告深圳敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）诉称：深圳市吉祥腾达科技有限公司（以下简称腾达公司）未经许可制造、许诺销售、销售，济南历下弘康电子产品经营部（以下简称弘康经营部）、济南历下昊威电子产品经营部（以下简称昊威经营部）未经许可销售的多款商用无线路由器（以下简称被诉侵权产品）落入其享有的名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”（专利号为 ZL02123502.3，以下简称涉案专利）发明专利的专利权保护范围，请求判令腾达公司、弘康经营部、昊威经营部停止侵权，赔偿损失及制止侵权的合理开支共计 500 万元。

被告腾达公司辩称：1.涉案专利、被诉侵权产品访问任意网站时实现定向的方式不同，访问的过程亦不等同，腾达公司没有侵害敦骏公司的涉案专利权。并且，涉案专利保护的是一种网络接入认证方法，腾达公司仅是制造了被诉侵权产品，但并未使用涉案专利保护的技术方案，故其制造并销售被诉侵权产品的行为并不构成专利侵权；2.敦骏公司诉请的赔偿数额过高且缺乏事实及法律依据，在赔偿额计算中应当考虑专利的技术贡献度、涉案专利技术存在替代方案等。

弘康经营部、昊威经营部共同辩称：其所销售的被诉侵权产品是从代理商处合法进货的，其不是被诉侵权产品的生产者，不应承担责任。

法院经审理查明：敦骏公司明确以涉案专利的权利要求 1 和 2 为依据主张权利，其内容为：1.一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其特征在于包括以下处理步骤：A.接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行 HTTP 报文，直接提交给“虚拟 Web 服务器”，该“虚拟 Web 服务器”功能由接入服务器高层软件的“虚拟 Web 服务器”模块实现；B.由该“虚拟 Web 服务器”虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立 TCP 连接，“虚拟 Web 服务器”向接入服务器底层硬件返回含有重定向信息的报文，再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站 Portal_Server 的报文；C.收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站 Portal_Server 的访问。2.根据权利要求 1 所述的一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其特征在于：所述的步骤 A，由门户业务用户

在浏览器上输入任何正确的域名、IP 地址或任何的数字，形成上行 IP 报文；所述的步骤 B，由“虚拟 Web 服务器”虚拟成该 IP 报文的 IP 地址的网站。

敦骏公司通过公证购买方式从弘康经营部、昊威经营部购得“Tenda 路由器 W15E”“Tenda 路由器 W20E 增强型”各一个，并在公证人员的监督下对“Tenda 路由器 W15E”访问网络运营商门户网站的过程进行了技术演示，演示结果表明使用“Tenda 路由器 W15E”过程中具有与涉案专利权利要求 1 和 2 相对应的方法步骤。

被诉侵权产品在京东商城官方旗舰店、“天猫”网站腾达旗舰店均有销售，且销量巨大。京东商城官方旗舰店网页显示有“腾达（Tenda）W15E”路由器的图片、京东价 199 元、累计评价 1 万+，“腾达（Tenda）W20E”路由器、京东价 399 元、累计评价 1 万+，“腾达（Tenda）G1”路由器、京东价 359 元、累计评价 1 万+等信息。“天猫”网站腾达旗舰店网页显示有“腾达（Tenda）W15E”路由器的图片、促销价 179 元、月销量 433、累计评价 4342、安装说明、技术支持等信息。

2018 年 12 月 13 日，一审法院依法作出通知书，主要内容为：限令腾达公司 10 日内向一审法院提交自 2015 年 7 月 2 日以来，关于涉案“路由器”产品生产、销售情况的完整资料和完整的财务账簿。逾期不提交，将承担相应的法律责任。但至二审判决作出时，腾达公司并未提交相关证据。

裁判结果

山东省济南市中级人民法院于 2019 年 5 月 6 日作出（2018）鲁 01 民初 1481 号民事判决：一、腾达公司立即停止制造、许诺销售、销售涉案的路由器产品；二、弘康经营部、昊威经营部立即停止销售涉案的路由器产品；三、腾达公司于判决生效之日起十日内赔偿敦骏公司经济损失及合理费用共计 500 万元；四、驳回敦骏公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 46800 元，由腾达公司负担。宣判后，腾达公司向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2019 年 12 月 6 日作出（2019）最高法知民终 147 号民事判决，驳回上诉，维持原判。

裁判理由

最高人民法院认为：本案焦点问题包括三个方面：

一、关于被诉侵权产品使用过程是否落入涉案专利权利要求的保护范围

首先，涉案专利权利要求 1 中的“第一个上行 HTTP 报文”不应解释为用户设备与其要访问的实际网站建立 TCP“三次握手”连接过程中的第一个报文，而应当解释为未通过认证的用户设备向接入服务器发送的第一个上行 HTTP 报文。其次，根据对被诉侵权产品进行的公证测试结果，被诉侵权产品的强制 Portal 过程与涉案专利权利要求 1 和 2 所限定步骤方法相同，三款被诉侵权产品在“Web 认证开启”模式下的使用过程，全部落入涉案专利权利要求 1 和 2 的保护范围。

二、关于腾达公司的被诉侵权行为是否构成侵权

针对网络通信领域方法的专利侵权判定，应当充分考虑该领域的特点，充分尊重该领域的创新与发展规律，以确保专利权人的合法权利得到实质性保护，实现该行业的可持续创新和公平竞争。如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。本案中：1.腾达公司虽未实施涉案专利方法，但其以生产经营为目的制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品，具备可直接实施专利方法的功能，在终端网络用户利用被诉侵权产品完整再现涉案专利方法的过程中，发挥着不可替代的实质性作用。2.腾达公司从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益与涉案专利存在密切关联。3.因终端网络用户利用被诉侵权产品实施涉案专利方法的行为并不构成法律意义上的侵权行为，专利权人创新投入无法从直接实施专利方法的终端网络用户处获得应有回报，如专利权人的利益无法得到补偿，必将导致研发创新活动难以为继。另一方面，如前所述，腾达公司却因涉案专利获得了原本属于专利权人的利益，利益分配严重失衡，有失公平。综合以上因素，在本案的情形下，应当认定腾达公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为具有侵权性质并应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

三、关于一审判决确定的赔偿数额是否适当

专权利人主张以侵权获利确定赔偿额的，侵权规模即为损害赔偿计算的基础事实。专利权人对此项基础事实承担初步举证责任。在专利权人已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料的情

况下，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献率等抗辩理由可不予考虑。具体到本案中：1.敦骏公司主张依照侵权人因侵权获利计算赔偿额，并在一审中提交了腾达公司分别在京东网和天猫网的官方旗舰店销售被诉侵权产品数量、售价的证据，鉴于该销售数量和价格均来源于腾达公司自己在正规电商平台的官方旗舰店，数据较为可信，腾达公司虽指出将累计评价作为销量存在重复计算和虚报的可能性，但并未提交确切证据，且考虑到敦骏公司就此项事实的举证能力，应当认定敦骏公司已就侵权规模的基础事实完成了初步举证责任。2.敦骏公司在一审中，依据其已提交的侵权规模的初步证据，申请腾达公司提交与被诉侵权产品相关的财务账簿、资料等，一审法院也根据本案实际情况，依法责令腾达公司提交能够反映被诉侵权产品生产、销售情况的完整的财务账簿资料等证据，但腾达公司并未提交。在一审法院因此适用相关司法解释对敦骏公司的 500 万元高额赔偿予以全额支持、且二审中腾达公司就此提出异议的情况下，其仍然未提交相关的财务账簿等资料。由于本案腾达公司并不存在无法提交其所掌握的与侵权规模有关证据的客观障碍，故应认定腾达公司并未就侵权规模的基础事实完成最终举证责任。3.根据现有证据，有合理理由相信，被诉侵权产品的实际销售数量远超敦骏公司所主张的数量。综上，在侵权事实较为清楚、且已有证据显示腾达公司实际侵权规模已远大于敦骏公司所主张赔偿的范围时，腾达公司如对一审法院确定的全额赔偿持有异议，应先就敦骏公司计算赔偿所依据的基础事实是否客观准确进行实质性抗辩，而不能避开侵权规模的基础事实不谈，另行主张专利技术贡献度等其他抗辩事由，据此对腾达公司二审中关于一审确定赔偿额过高的各项抗辩主张均不予理涉。

（生效裁判审判人员：朱理、傅蕾、张晓阳）

指导案例 160 号

蔡新光诉广州市润平商业有限公司侵害植物新品种权纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过　2021 年 7 月 23 日发布）

关键词　民事/侵害植物新品种权/保护范围/繁殖材料/收获材料

裁判要点

1.授权品种的繁殖材料是植物新品种权的保护范围，是品种权人行使排他独

占权的基础。授权品种的保护范围不限于申请品种权时所采取的特定方式获得的繁殖材料,即使不同于植物新品种权授权阶段育种者所普遍使用的繁殖材料，其他植物材料可用于授权品种繁殖材料的，亦应当纳入植物新品种权的保护范围。

2.植物材料被认定为某一授权品种的繁殖材料，必须同时满足以下要件：属于活体，具有繁殖能力，并且繁殖出的新个体与该授权品种的特征特性相同。植物材料仅可以用作收获材料而不能用作繁殖材料的，不属于植物新品种权保护的范围。

相关法条

《中华人民共和国种子法》第 28 条

《中华人民共和国植物新品种保护条例》第 6 条

基本案情

蔡新光于 2009 年 11 月 10 日申请“三红蜜柚”植物新品种权，于 2014 年 1 月 1 日获准授权，品种权号为 CNA20090677.9，保护期限为 20 年。农业农村部植物新品种保护办公室作出的《农业植物新品种 DUS 测试现场考察报告》载明，品种暂定名称三红蜜柚，植物种类柑橘属，品种类型为无性繁殖，田间考察结果载明，申请品种的白皮层颜色为粉红，近似品种为白，具备特异性。考察结论为该申请品种具备特异性、一致性。所附照片载明，三红蜜柚果面颜色暗红、白皮层颜色粉红、果肉颜色紫，红肉蜜柚果面颜色黄绿、白皮层颜色白、果肉颜色红。以上事实有《植物新品种权证书》、植物新品种权年费缴费收据、《意见陈述书》《品种权申请请求书》《说明书》《著录项目变更申报书》《农业植物新品种 DUS 测试现场考察报告》等证据予以佐证。

蔡新光于 2018 年 3 月 23 日向广州知识产权法院提起诉讼，主张广州市润平商业有限公司（以下简称润平公司）连续大量销售“三红蜜柚”果实，侵害其获得的品种名称为“三红蜜柚”的植物新品种权。

润平公司辩称其所售被诉侵权蜜柚果实有合法来源，提供了甲方昆山润华商业有限公司广州黄埔分公司（以下简称润华黄埔公司）与乙方江山市森南食品有限公司（以下简称森南公司）签订的合同书，润华黄埔公司与森南公司于 2017 年 7 月 18 日签订 2017 年度商业合作条款，合同有条款第六条第五款载明，在本合同签订日，双方已合作的有 6 家门店，包括润平公司。2018 年 1 月 8 日，森

南公司向润华黄埔公司开具发票以及销售货物或者提供应税劳务、服务清单，清单载明货物包括三红蜜柚 650 公斤。森南公司营业执照副本载明，森南公司为有限责任公司，成立于 2013 年 2 月 22 日，注册资本 500 万元，经营范围为预包装食品批发、零售；水果、蔬菜销售。森南公司《食品经营许可证》载明，经营项目为预包装食品销售；散装食品销售。该许可证有效期至 2021 年 8 月 10 日。

裁判结果

广州知识产权法院于 2019 年 1 月 3 日作出（2018）粤 73 民初 732 号民事判决，驳回蔡新光诉讼请求。宣判后，蔡新光不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2019 年 12 月 10 日作出（2019）最高法知民终 14 号民事判决，驳回上诉，维持原判。

裁判理由

最高人民法院认为：本案主要争议问题为润平公司销售被诉侵权蜜柚果实的行为是否构成对蔡新光三红蜜柚植物新品种权的侵害，其中，判断三红蜜柚植物新品种权的保护范围是本案的焦点。

本案中，虽然蔡新光在申请三红蜜柚植物新品种权时提交的是采用以嫁接方式获得的繁殖材料枝条，但并不意味着三红蜜柚植物新品种权的保护范围仅包括以嫁接方式获得的该繁殖材料，以其他方式获得的枝条也属于该品种的繁殖材料。随着科学技术的发展，不同于植物新品种权授权阶段繁殖材料的植物体也可能成为育种者选用的种植材料，即除枝条以外的其他种植材料也可能被育种者们普遍使用，在此情况下，该种植材料作为授权品种的繁殖材料，应当纳入植物新品种权的保护范围。原审判决认为侵权繁殖材料的繁育方式应当与该品种育种时所使用的材料以及繁育方式一一对应，认为将不同于获取品种权最初繁育方式的繁殖材料纳入到植物新品种权的保护范围，与权利人申请新品种权过程中应当享有的权利失衡。该认定将申请植物新品种权时的繁育方式作为授权品种保护的依据，限制了植物新品种权的保护范围，缩小了植物新品种权人的合法权益，应当予以纠正。

我国相关法律、行政法规以及规章对繁殖材料进行了列举，但是对于某一具体品种如何判定植物体的哪些部分为繁殖材料，并未明确规定。判断是否为某一授权品种的繁殖材料，在生物学上必须同时满足以下条件：其属于活体，具有繁

殖的能力，并且繁殖出的新个体与该授权品种的特征特性相同。被诉侵权蜜柚果实是否为三红蜜柚品种的繁殖材料，不仅需要判断该果实是否具有繁殖能力，还需要判断该果实繁殖出的新个体是否具有果面颜色暗红、果肉颜色紫、白皮层颜色粉红的形态特征，如果不具有该授权品种的特征特性，则不属于三红蜜柚品种权所保护的繁殖材料。

对于三红蜜柚果实能否作为繁殖材料，经审查，即便专门的科研单位，也难以通过三红蜜柚果实的籽粒繁育出蜜柚种苗。二审庭审中，蔡新光所请的专家辅助人称，柚子单胚，容易变异，该品种通过枝条、芽条、砧木或者分株进行繁殖，三红蜜柚果实有无籽粒以及籽粒是否退化具有不确定性。综合本案品种的具体情况，本案被诉侵权蜜柚果实的籽粒及其汁胞均不具备繁殖授权品种三红蜜柚的能力，不属于三红蜜柚品种的繁殖材料。被诉侵权蜜柚果实是收获材料而非繁殖材料，不属于植物新品种权保护的范围。如果目前在本案中将收获材料纳入植物新品种权的保护范围，有违种子法、植物新品种保护条例以及《最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定》的相关规定。

另外，植物体的不同部分可能有着多种不同的使用用途，可作繁殖目的进行生产，也可用于直接消费或观赏，同一植物材料有可能既是繁殖材料也是收获材料。对于既可作繁殖材料又可作收获材料的植物体，在侵权纠纷中能否认定为是繁殖材料，应当审查销售者销售被诉侵权植物体的真实意图，即其意图是将该材料作为繁殖材料销售还是作为收获材料销售；对于使用者抗辩其属于使用行为而非生产行为，应当审查使用者的实际使用行为，即是将该收获材料直接用于消费还是将其用于繁殖授权品种。

综上所述，蔡新光关于被诉侵权蜜柚果实为三红蜜柚的繁殖材料、润平公司销售行为构成侵权的上诉主张不能成立，应予驳回。

（生效裁判审判人员：周翔、罗霞、焦彦）

指导案例 161 号

广州王老吉大健康产业有限公司诉加多宝（中国）饮料有限公司虚假宣传纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过　2021 年 7 月 23 日发布）

关键词　民事/反不正当竞争/虚假宣传/广告语/引人误解/不正当占用商誉

裁判要点

人民法院认定广告是否构成反不正当竞争法规定的虚假宣传行为，应结合相关广告语的内容是否有歧义，是否易使相关公众产生误解以及行为人是否有虚假宣传的过错等因素判断。一方当事人基于双方曾经的商标使用许可合同关系以及自身为提升相关商标商誉所做出的贡献等因素，发布涉案广告语，告知消费者基本事实，符合客观情况，不存在易使相关公众误解的可能，也不存在不正当地占用相关商标的知名度和良好商誉的过错，不构成反不正当竞争法规定的虚假宣传行为。

相关法条

《中华人民共和国反不正当竞争法》（2019 年修正）第 8 条第 1 款（本案适用的是 1993 年施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第 9 条第 1 款）

基本案情

广州医药集团有限公司（以下简称广药集团）是第 626155 号、3980709 号、9095940 号“王老吉”系列注册商标的商标权人。上述商标核定使用的商品种类均为第 32 类：包括无酒精饮料、果汁、植物饮料等。1995 年 3 月 28 日、9 月 14 日，鸿道集团有限公司（以下简称鸿道集团）与广州羊城药业股份有限公司王老吉食品饮料分公司分别签订《商标使用许可合同》和《商标使用许可合同补充协议》，取得独家使用第 626155 号商标生产销售带有“王老吉”三个字的红色纸包装和罐装清凉茶饮料的使用权。1997 年 6 月 14 日，陈鸿道被国家专利局授予《外观设计专利证书》，获得外观设计名称为“罐帖”的“王老吉”外观设计专利。2000 年 5 月 2 日，广药集团(许可人）与鸿道集团（被许可人）签订《商标许可协议》，约定许可人授权被许可人使用第 626155 号“王老吉”注册商标生产销售红色罐装及红色瓶装王老吉凉茶。被许可人未经许可人书面同意，不得将该商标再许可其他第三者使用，但属被许可人投资（包括全资或合资）的企业使用该商标时，不在此限，但需知会许可人；许可人除自身及其下属企业已生产销售的绿色纸包装“王老吉”清凉茶外，许可人不得在第 32 类商品（饮料类）上使用“王老吉”商标或授权第三者使用“王老吉”商标，双方约定许可的性质为独占许可，许可期限自 2000 年 5 月 2 日至 2010 年 5 月 2 日止。1998 年 9 月，鸿道集团投资成立东莞加多宝食品饮料有限公司，后更名为广东加多宝饮料食品

有限公司。加多宝（中国）饮料有限公司（以下简称加多宝中国公司）成立于 2004 年 3 月，属于加多宝集团关联企业。

此后，通过鸿道集团及其关联公司长期多渠道的营销、公益活动和广告宣传，培育红罐“王老吉”凉茶品牌，并获得众多荣誉，如罐装“王老吉”凉茶饮料在 2003 年被广东省佛山市中级人民法院认定为知名商品，“王老吉”罐装凉茶的装潢被认定为知名商品包装装潢；罐装“王老吉”凉茶多次被有关行业协会等评为“最具影响力品牌”；根据中国行业企业信息发布中心的证明，罐装“王老吉”凉茶在 2007-2012 年度均获得市场销量或销售额的第一名等等。加多宝中国公司成立后开始使用前述“王老吉”商标生产红色罐装凉茶（罐身对称两面从上至下印有“王老吉”商标）。

2012 年 5 月 9 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对广药集团与鸿道集团之间的商标许可合同纠纷作出终局裁决：（一）《“王老吉”商标许可补充协议》和《关于“王老吉”商标使用许可合同的补充协议》无效；（二）鸿道集团停止使用“王老吉”商标。

2012 年 5 月 25 日，广药集团与广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称大健康公司）签订《商标使用许可合同》，许可大健康公司使用第 3980709 号“王老吉”商标。大健康公司在 2012 年 6 月份左右，开始生产“王老吉”红色罐装凉茶。

2013 年 3 月，大健康公司在重庆市几处超市分别购买到外包装印有“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”字样广告语的“加多宝”红罐凉茶产品及标有“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”字样广告语的手提袋。根据重庆市公证处(2013)渝证字第 17516 号公证书载明，在“www.womai.com”中粮我买网网站上，有“加多宝”红罐凉茶产品销售，在销售页面上，有“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”字样的广告宣传。根据（2013)渝证字第 20363 号公证书载明，在央视网广告频道 VIP 品牌俱乐部中，亦印有“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”字样的“加多宝”红罐凉茶产品的广告宣传。2012 年 5 月 16 日，人民网食品频道以“红罐王老吉改名‘加多宝’配方工艺均不变”为题做了报道。2012 年 5 月 18 日，搜狐新闻以“红罐王老吉改名加多宝”为题做了报道。2012 年 5 月 23 日，中国食品报电子版以“加多宝就是以前的王老吉”为题做了报道；同

日，网易新闻也以“红罐‘王老吉’正式更名‘加多宝’”为题做了报道，并标注信息来源于《北京晚报》。2012 年 6 月 1 日，《中国青年报》以“加多宝凉茶全国上市红罐王老吉正式改名”为题做了报道。

大健康公司认为，上述广告内容与客观事实不符，使消费者形成错误认识，请求确认加多宝中国公司发布的包含涉案广告词的广告构成反不正当竞争法规定的不正当竞争，系虚假宣传，并判令立即停止发布包含涉案广告语或与之相似的广告词的电视、网络、报纸和杂志等媒体广告等。

裁判结果

重庆市第五中级人民法院于 2014 年 6 月 26 日作出（2013）渝五中法民初字第 00345 号民事判决：一、确认被告加多宝中国公司发布的包含“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”广告词的宣传行为构成不正当竞争的虚假宣传行为；二、被告加多宝中国公司立即停止使用并销毁、删除和撤换包含“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”广告词的产品包装和电视、网络、视频及平面媒体广告；三、被告加多宝中国公司在本判决生效后十日内在《重庆日报》上公开发表声明以消除影响（声明内容须经本院审核）；四、被告加多宝中国公司在本判决生效后十日内赔偿原告大健康公司经济损失及合理开支 40 万元；五、驳回原告大健康公司的其他诉讼请求。宣判后，加多宝中国公司和大健康公司提出上诉。重庆市高级人民法院于 2015 年 12 月 15 日作出（2014）渝高法民终字第 00318 号民事判决，驳回上诉，维持原判。加多宝中国公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2019 年 5 月 28 日作出（2017）最高法民再 151 号民事判决：一、撤销重庆市高级人民法院（2014）渝高法民终字第 00318 号民事判决；二、撤销重庆市第五中级人民法院（2013）渝五中法民初字第 00345 号民事判决；三、驳回大健康公司的诉讼请求。

裁判理由

最高人民法院认为，加多宝中国公司使用“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”广告语的行为是否构成虚假宣传，需要结合具体案情，根据日常生活经验，以相关公众的一般注意力，判断涉案广告语是否片面、是否有歧义，是否易使相关公众产生误解。

首先，从涉案广告语的含义看，加多宝中国公司对涉案广告语“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”的描述和宣传是真实和符合客观事实的。根据查明的事实，鸿道集团自 1995 年取得“王老吉”商标的许可使用权后独家生产销售“王老吉”红罐凉茶，直到 2012 年 5 月 9 日中国国际经济贸易仲裁委员会对广药集团与鸿道集团之间的商标许可合同作出仲裁裁决，鸿道集团停止使用“王老吉”商标，在长达十七年的时间内加多宝中国公司及其关联公司作为“王老吉”商标的被许可使用人，通过多年的广告宣传和使用，已经使“王老吉”红罐凉茶在凉茶市场具有很高知名度和美誉度。根据中国行业企业信息发布中心的证明，罐装“王老吉”凉茶在 2007——2012 年度，均获得市场销量或销售额的第一名。而在“王老吉”商标许可使用期间，广药集团并不生产和销售“王老吉”红罐凉茶。因此，涉案广告语前半部分“全国销量领先的红罐凉茶”的描述与统计结论相吻合，不存在虚假情形，且其指向性也非常明确，指向的是加多宝中国公司及其关联公司生产和销售的“王老吉”红罐凉茶。2012 年 5 月 9 日，“王老吉”商标许可协议被中国国际经济贸易仲裁委员会裁决无效，加多宝中国公司及其关联公司开始生产“加多宝”红罐凉茶，因此在涉案广告语后半部分宣称“改名加多宝”也是客观事实的描述。

其次，从反不正当竞争法规制虚假宣传的目的看，反不正当竞争法是通过制止对商品或者服务的虚假宣传行为，维护公平的市场竞争秩序。一方面，从不正当竞争行为人的角度分析，侵权人通过对产品或服务的虚假宣传，如对产地、性能、用途、生产期限、生产者等不真实或片面的宣传，获取市场竞争优势和市场机会，损害权利人的利益；另一方面，从消费者角度分析，正是由于侵权人对商品或服务的虚假宣传，使消费者发生误认误购，损害权利人的利益。因此，反不正当竞争法上的虚假宣传立足点在于引人误解的虚假宣传，如果对商品或服务的宣传并不会使相关公众产生误解，则不是反不正当竞争法上规制的虚假宣传行为。本案中，在商标使用许可期间，加多宝中国公司及其关联公司通过多年持续、大规模的宣传使用行为，不仅显著提升了王老吉红罐凉茶的知名度，而且向消费者传递王老吉红罐凉茶的实际经营主体为加多宝中国公司及其关联公司。由于加多宝中国公司及其关联公司在商标许可使用期间生产“王老吉”红罐凉茶已经具有很高知名度，相关公众普遍认知的是加多宝中国公司生产的“王老吉”红罐凉茶，而不是大健康公司于 2012 年 6 月份左右生产和销售的“王老吉”红罐凉茶。在

加多宝中国公司及其关联公司不再生产“王老吉”红罐凉茶后，加多宝中国公司使用涉案广告语实际上是向相关公众行使告知义务，告知相关公众以前的“王老吉”红罐凉茶现在商标已经为加多宝，否则相关公众反而会误认为大健康公司生产的“王老吉”红罐凉茶为原来加多宝中国公司生产的“王老吉”红罐凉茶。因此，加多宝中国公司使用涉案广告语不存在易使相关公众误认误购的可能性，反而没有涉案广告语的使用，相关公众会发生误认误购的可能性。

再次，涉案广告语“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”是否不正当地完全占用了“王老吉”红罐凉茶的知名度和良好商誉，使“王老吉”红罐凉茶无形中失去了原来拥有的知名度和商誉，并使相关公众误认为“王老吉”商标已经停止使用或不再使用。其一，虽然“王老吉”商标知名度和良好声誉是广药集团作为商标所有人和加多宝中国公司及其关联公司共同宣传使用的结果，但是“王老吉”商标知名度的提升和巨大商誉却主要源于加多宝中国公司及其关联公司在商标许可使用期间大量的宣传使用。加多宝中国公司使用涉案广告语即便占用了“王老吉”商标的一部分商誉，但由于“王老吉”商标商誉主要源于加多宝中国公司及其关联公司的贡献，因此这种占用具有一定合理性。其二，广药集团收回“王老吉”商标后，开始授权许可大健康公司生产“王老吉”红罐凉茶，这种使用行为本身即已获得了王老吉商标商誉和美誉度。其三，2012 年 6 月大健康公司开始生产“王老吉”红罐凉茶，因此消费者看到涉案广告语客观上并不会误认为“王老吉”商标已经停止使用或不再使用，凝结在“王老吉”红罐凉茶上的商誉在大健康公司生产“王老吉”红罐凉茶后，自然为大健康公司所享有。其四，大健康公司是在商标许可合同仲裁裁决无效后才开始生产“王老吉”红罐凉茶，此前其并不生产红罐凉茶，因此涉案广告语并不能使其生产的“王老吉”红罐凉茶无形中失去了原来拥有的知名度和商誉。

本案中，涉案广告语虽然没有完整反映商标许可使用期间以及商标许可合同终止后，加多宝中国公司为何使用、终止使用并变更商标的相关事实，确有不妥，但是加多宝中国公司在商标许可合同终止后，为保有在商标许可期间其对“王老吉”红罐凉茶商誉提升所做出的贡献而享有的权益，将“王老吉”红罐凉茶改名“加多宝”的基本事实向消费者告知，其主观上并无明显不当；在客观上，基于广告语的简短扼要特点，以及“王老吉”商标许可使用情况、加多宝中国公司及其关联公司对提升“王老吉”商标商誉所做出的巨大贡献，消费者对王老吉红罐

凉茶实际经营主体的认知，结合消费者的一般注意力、发生误解的事实和被宣传对象的实际情况，加多宝中国公司使用涉案广告语并不产生引人误解的效果，并未损坏公平竞争的市场秩序和消费者的合法权益，不构成虚假宣传行为。即便部分消费者在看到涉案广告语后有可能会产生“王老吉”商标改为“加多宝”商标，原来的“王老吉”商标已经停止使用或不再使用的认知，也属于商标许可使用关系中商标控制人与实际使用人相分离后，尤其是商标许可关系终止后，相关市场可能产生混淆的后果，但该混淆的后果并不必然产生反不正当竞争法上的“引人误解”的效果。

（生效裁判审判人员：王艳芳、钱小红、杜微科）

指导案例 162 号

重庆江小白酒业有限公司诉国家知识产权局、第三人重庆市江津酒厂（集团）有限公司商标权无效宣告行政纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过　2021 年 7 月 23 日发布）

关键词　行政/商标权无效宣告/经销关系/被代理人的商标

裁判要点

当事人双方同时签订了销售合同和定制产品销售合同，虽然存在经销关系，但诉争商标图样、产品设计等均由代理人一方提出，且定制产品销售合同明确约定被代理人未经代理人授权不得使用定制产品的产品概念、广告用语等，在被代理人没有在先使用行为的情况下，不能认定诉争商标为商标法第十五条所指的“被代理人的商标”。

相关法条

《中华人民共和国商标法》第 15 条

基本案情

重庆江小白酒业有限公司（以下简称江小白公司）与国家知识产权局、重庆市江津酒厂（集团）有限公司（以下简称江津酒厂）商标权无效宣告行政纠纷案中，诉争商标系第 10325554 号“江小白”商标，于 2011 年 12 月 19 日由成都格

尚广告有限责任公司申请注册，核定使用在第 33 类酒类商品上，经核准，权利人先后变更为四川新蓝图商贸有限公司（以下简称新蓝图公司）、江小白公司。

重庆市江津区糖酒有限责任公司（包括江津酒厂等关联单位）与新蓝图公司（包括下属各地子公司、办事处等关联单位）于 2012 年 2 月 20 日签订销售合同和定制产品销售合同。定制产品销售合同明确约定授权新蓝图公司销售的产品为“几江”牌系列酒定制产品，其中并未涉及“江小白”商标，而且定制产品销售合同第一条约定，“甲方（江津酒厂）授权乙方（新蓝图公司）为‘几江牌’江津老白干‘清香一、二、三号’系列超清纯系列、年份陈酿系列酒定制产品经销商”。第六条之 2 明确约定，“乙方负责产品概念的创意、产品的包装设计、广告宣传的策划和实施、产品的二级经销渠道招商和维护，甲方给予全力配合。乙方的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案，甲方应予以尊重，未经乙方授权，不得用于甲方直接销售或者甲方其它客户销售的产品上使用”。

2016 年 5 月，江津酒厂针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出无效宣告请求。商标评审委员会认为，在诉争商标申请日之前，江小白公司对江津酒厂的“江小白”商标理应知晓，诉争商标的注册已构成 2001 年修正的商标法（以下简称 2001 年商标法）第十五条所指的不予注册并禁止使用之情形。故裁定对诉争商标予以宣告无效。江小白公司不服，提起行政诉讼。

裁判结果

北京知识产权法院于 2017 年 12 月 25 日作出(2017)京 73 行初 1213 号行政判决：一、撤销商标评审委员会作出的商评字〔2016〕第 117088 号关于第 10325554 号“江小白”商标无效宣告请求裁定；二、商标评审委员会针对江津酒厂就第 10325554 号“江小白”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。商标评审委员会、江津酒厂不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于 2018 年 11 月 22 日作出(2018)京行终 2122 号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2017）京 73 行初 1213 号行政判决；二、驳回江小白公司的诉讼请求。江小白公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2019 年 12 月 26 日作出（2019）最高法行再 224 号行政判决：一、撤销北京市高级人民法院（2018）京

行终 2122 号行政判决；二、维持北京知识产权法院（2017）京 73 行初 1213 号行政判决。

裁判理由

最高人民法院认为，本案的主要争议焦点在于，诉争商标的申请注册是否违反 2001 年商标法第十五条的规定。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。”代理人或者代表人不得申请注册的商标标志，不仅包括与被代理人或者被代表人商标相同的标志，也包括相近似的标志；不得申请注册的商品既包括与被代理人或者被代表人商标所使用的商品相同的商品，也包括类似的商品。本案中，江津酒厂主张，新蓝图公司是其经销商，新蓝图公司是为其设计诉争商标，其在先使用诉争商标，因此诉争商标的申请注册违反了 2001 年商标法第十五条规定。

首先，江津酒厂提供的证据不足以证明其在先使用诉争商标。江津酒厂主张其在先使用诉争商标的证据绝大多数为诉争商标申请日之后形成的证据，涉及诉争商标申请日之前相关行为的证据有江津酒厂与重庆森欧酒类销售有限公司（以下简称森欧公司）的销售合同、产品送货单、审计报告。江津酒厂与森欧公司的销售合同已经在诉争商标异议复审程序中提交，因未体现森欧公司的签章、缺乏发票等其他证据佐证而未被商标评审委员会采信。江津酒厂在本案中提交的销售合同虽然有森欧公司的公章，但该合同显示的签订时间早于工商档案显示的森欧公司的成立时间，而且江津酒厂也认可该合同签订时间系倒签。根据江小白公司提交的再审证据即北京盛唐司法鉴定所出具的笔迹鉴定意见，江津酒厂给森欧公司送货单上的制单人笔迹真实性存在疑点，且没有发票等其他证据佐证，故上述证据无法证明江津酒厂在先使用诉争商标。江津酒厂在一审法院开庭后提交了审计报告作为在先使用证据。但在缺少原始会计凭证的情况下，仅凭在后受江津酒厂委托制作的审计报告中提到“江小白”白酒，不足以证明江津酒厂在诉争商标申请日前使用了“江小白”。此外，江津酒厂提交的其于 2012 年 2 月 15 日与重庆宝兴玻璃制品有限公司签订的购买“我是江小白”瓶的合同金额为 69 万元，远高于审计报告统计的销售额和销售毛利，也进一步表明无法认定审计报告的真实性。

其次，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。在商标无效宣告和一、二审阶段，江津酒厂提供的证明其与新蓝图公司为经销关系的主要证据是双方于 2012 年 2 月 20 日签订的销售合同和定制产品销售合同。定制产品销售合同明确约定授权新蓝图公司销售的产品为“几江”牌系列酒定制产品，其中并未涉及“江小白”商标，而且定制产品销售合同明确约定，乙方（新蓝图公司）的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案，甲方（江津酒厂）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它客户销售的产品上使用。综上，应当认为，江津酒厂对新蓝图公司定制产品上除“几江”外的产品概念、广告用语等内容不享有知识产权，亦说明新蓝图公司申请注册“江小白”商标未损害江津酒厂的权利。本案证据不足以证明诉争商标是江津酒厂的商标，因此仅根据上述证据尚不能认定诉争商标的申请注册违反了 2001 年商标法第十五条规定。

最后，江津酒厂与新蓝图公司合作期间的往来邮件等证据证明，“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。根据江小白公司向法院提交的相关证据能够证明“江小白”及其相关产品设计是由陶石泉一方在先提出并提供给江津酒厂，而根据双方定制产品销售合同，产品概念及设计等权利属于新蓝图公司所有。现有证据不足以证明新蓝图公司是为江津酒厂设计商标。

综上，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，新蓝图公司对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。

（生效裁判审判人员：秦元明、郎贵梅、马秀荣）

来源：中华人民共和国最高人民法院官网

链接：http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-316271.html

专利权无效宣告时确认不侵权之诉的受理

专利权无效宣告时确认不侵权之诉的受理

发布时间：2021-08-02 16:11:42　　来源：最高人民法院知识产权法庭

编者按：为切实加强社会主义法治宣传，积极讲好中国知识产权司法保护故事，及时发布最高人民法院知识产权法庭审判工作动态，助力实施创新驱动发展战略、营造国际一流营商环境，最高人民法院知识产权法庭微信公众号设“每周一案”专栏。自2021年3月起，每周发布一个本庭审结的典型案例摘要，简介基本案情，梳理裁判要旨，既为技术类知识产权审判提供裁判指引，也为法律从业人员和社会公众提供实务参考。

专利权无效宣告时确认不侵权之诉的受理

——（2020）最高法知民终 225 号

【裁判要旨】

专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生确定的法律效力，在其产生确定的法律效力前，专利权仍属有效，侵权警告仍然具有权利基础；被警告人针对侵权警告提起的确认不侵害专利权之诉，符合法定起诉条件的，人民法院应予受理。

【关键词】

发明专利确认不侵权无效行政决定先行裁驳

【基本案情】

上诉人东莞银行股份有限公司（以下简称东莞银行）请求确认不侵害专利权纠纷案中，涉及专利号为 ZL200910038860.3、名称为“一种在计算机和其他电子产品中自行提供恰到好处嵌入式帮助的方法和界面”的发明专利（以下简称涉案专利）。

东莞银行于 2019 年 11 月 14 日以张学志为被告、张金滔为第三人，向广州知识产权法院（以下简称一审法院）提起确认不侵害专利权纠纷诉讼，请求确认东莞银行运营的“东莞银行手机银行”App 和“东莞银行村镇银行手机银行”App 不侵害张学志的涉案专利权，并判令张学志向东莞银行支付维权合理开支 89.01 万元。

一审法院经审理查明，张学志系涉案专利的专利权人。2018 年 8 月 31 日，原国家知识产权局专利复审委员会就涉案专利作出第 37130 号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利权全部无效。

2019 年 9 月 9 日，张学志向东莞银行发送侵权警告函，其中称其已就涉案专利的无效决定向北京知识产权法院起诉。张学志还向苹果公司投诉东莞银行 App 涉及侵权，要求下架该 App。

2019 年 11 月 6 日，东莞银行向张学志就其向苹果公司投诉东莞银行侵害涉案专利权行为发出催告函，要求张学志立即撤回相关投诉或尽快向人民法院提起相关侵权诉讼。

一审法院认为，宣告无效的专利权视为自始即不存在，故在涉案专利已在先被宣告全部无效的情况下，东莞银行提出确认其不侵害涉案专利权的诉讼请求缺乏事实基础，其起诉不符合法定受理条件。

一审法院裁定对东莞银行的起诉不予受理。东莞银行不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2020 年 6 月 12 日裁定撤销原审裁定，指令本案由广州知识产权法院立案受理。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，专利权无效宣告请求审查决定并非一经作出即发生确定的法律效力，而须待法律规定的起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持该决定的裁判生效时，该决定方可确定发生法律效力。

具体理由如下：

第一，无论是在我国行政法律规范还是专利法律规范中，均无确定专利权无效宣告请求审查决定生效时点的直接依据。因此，专利权无效宣告请求审查决定的生效时点应当根据专利权的特殊性质以及专利授权确权行为之目的进行判断。

专利权是一种需经有权机关授予的无形财产权。专利授权确权行为作为取得和保持专利权的程序，会导致专有权的确立和丧失，故其目的在于判断发明创造是否应受到专有权的保护，而非采取行政强制措施或赋予执行力。

只有在行政相对人及利害关系人对行政决定放弃救济权利或救济权利用尽时，专利权无效宣告请求审查决定才具有不可争力，此时专利权有效与否才能处于终局性的确定状态。

因此，专利权无效宣告请求审查决定之生效时点应为不可争力的产生时点，不能以一般情况下行政行为一经作出即具有执行力且复议和诉讼期间不停止执行，就认为专利权无效宣告请求审查决定亦是一经作出即生效。

第二，我国的专利授权确权程序包括司法救济程序。专利法第四十六条第二款明确规定："对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。"

根据上述规定，当事人不服专利权无效宣告请求审查决定，可以提起司法救济程序。司法救济程序的结果会影响专利权法律状态的确定，是专利授权确权行为在司法领域的评判程序。

因此，仅在专利法规定的上述起诉期限届满当事人未提起诉讼或者维持审查决定的司法裁判发生法律效力时，专利授权确权程序才在真正意义上结束，行政相对人及利害关系人负有不得再行争讼的义务。专利权无效宣告请求审查决定此时才具有不可争力，故应以此时点作为生效时点。

第三，专利法第四十七条第一款规定："宣告无效的专利权视为自始即不存在。"在宣告专利权无效的情况下，专利权保护的技术方案从专有状态进入公有领域，社会公众可以自由实施该技术方案。

由于专利授权确权程序包括司法救济程序，如果将宣告专利权无效的审查决定之生效时点确定为一经作出即生效，而其后司法裁判又推翻该决定，则会形成技术方案在专有-公有-专有领域之间的反复，并在保护专利权人的合法权益和推动发明创造的应用之间产生诸多争议，此种解读不符合专利法的立法宗旨。

在宣告专利权无效的审查决定未生效的情况下，其不能产生否定专利权有效性的效力，权利人发送的侵权警告仍然有权利基础。相应地，被警告人亦可以在符合法定条件的情况下提起确认不侵害专利权之诉，以消除因收到侵权警告而产生的不安状态。

本案起诉材料显示，张学志已向北京知识产权法院提起行政诉讼，宣告专利权无效的审查决定尚未生效，东莞银行作为被警告人有权提起确认不侵害专利权之诉。

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）》第二条第一款以及第二款的规定，“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉”。

该条规定的“先行裁驳、另行起诉”旨在提高专利侵权纠纷案件的审理效率，尽可能缓解审理周期较长的影响，其仅适用于司法解释规定的专利权人提起的侵权之诉。

被警告人提起的确认不侵害专利权之诉，目的在于消除被警告人因专利权人发出的侵权警告而所处的不安状态。两者制度目的不同，因此司法解释该条规定的“先行裁驳、另行起诉”不构成被警告人提起确认不侵害专利权之诉的障碍。

如人民法院经审理认定被警告人的行为不构成侵害专利权，可径行作出确认不侵权的判决；如人民法院经审理认定被警告人的行为构成侵害专利权，为避免诉讼结果反复，可以中止审理，等待专利确权行政诉讼的结果。

来源：最高人民法院知识产权法庭官网

链接：http://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1429.html

“问题的提出”在创造性判断中的考量

“问题的提出”在创造性判断中的考量

发布时间：2021-08-10 16:46:43 来源：最高人民法院知识产权法庭

编者按：为切实加强社会主义法治宣传，积极讲好中国知识产权司法保护故事，及时发布最高人民法院知识产权法庭审判工作动态，助力实施创新驱动发展战略、营造国际一流营商环境，最高人民法院知识产权法庭微信公众号设“每周一案”专栏。自2021年3月起，每周发布一个本庭审结的典型案例摘要，简介基本案情，梳理裁判要旨，既为技术类知识产权审判提供裁判指引，也为法律从业人员和社会公众提供实务参考。

“问题的提出”在创造性判断中的考量

——（2020）最高法知行终 183 号

【裁判要旨】

专利技术方案的创造性既可以来源于“问题的解决”，也可以来源于“问题的提出”；当现有技术进步的难点在于发现问题时，如果不考虑“问题的提出”对本领域普通技术人员来说是否显而易见，可能会陷入后见之明并低估技术方案的创造性。

【关键词】

实用新型专利 无效宣告程序 技术问题的提出 创造性

【基本案情】

上诉人深圳市大疆灵眸科技有限公司（以下简称大疆公司）与被上诉人国家知识产权局、原审第三人杜文文实用新型专利权无效行政纠纷案中，涉及专利号为 ZL201520653490.5、名称为“云台”的实用新型专利（以下简称本专利）。专利权人为大疆公司。杜文文请求宣告本专利无效。

国家知识产权局作出第 38122 号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利的权利要求 1、6 无效，在权利要求 2-5、7-18 的基础上维持本专利有效。

大疆公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。一审判决驳回大疆公司的诉讼请求。

大疆公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的技术问题，取得了有益的技术效果，具备创造性。

根据权利要求 1 和 6 的技术方案，其提出的云台利用了在俯仰轴结构或横滚轴结构上设置锁定结构，以阻止俯仰轴结构或横滚轴结构上的电机在云台处于非工作状态下随意转动，从而保证了在云台处于非工作状态下可以进行确定的位置固定。通过上述结构的巧妙设计，解决了现有技术中的云台非工作状态下无法固定或者固定的结构复杂的问题，从而方便了云台保管以及用户的携带与使用。

上述技术手段在本专利被公开之前并没有任何技术资料或者以其他方式公开披露。因此，本专利权利要求 1 和 6 具备新颖性和创造性。最高人民法院于 2020 年 9 月 25 日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，提出新的技术问题或者发现现有技术中存在的技术缺陷本身是否应该在创造性判断中予以考量，需要根据案件具体情况确定。

多数情况下，提出技术问题和发现技术问题是发明创造的动因和起点，发明创造技术方案的形成与“问题的提出”之间存在直接因果关系。

大多数情况下，“提出问题”和“发现问题”比较容易，找到解决问题的技术方案相对困难。

但是，不排除在特定情况下，“提出问题”“发现问题”可能比“解决问题”更重要。

有时候，技术进步的难点在于寻找问题，一旦要解决的问题被确定，则可以通过本领域常规技术手段的组合、相近技术领域之间的技术转用、合乎逻辑的技术推理、有限次试验等获得解决技术问题的技术方案。

在这种特定情况下，如果在创造性判断过程中缺乏关于“‘问题的提出’对本领域普通技术人员来说是否显而易见”的考量，可能导致创造性判断陷入后见之明的误区。

本案中，本专利虽然提出了“云台电机轴在非工作状态下的锁定”的具体技术问题，但是，当云台处于电机调整角度范围之外的“非工作状态”时，该类型云台所存在的“随意摆动、不便于保管、携带与使用”的缺陷是显性的、直接能

够发现的，本领域普通技术人员、甚至是云台的使用者在面对该缺陷时，自然就会想到该缺陷是由于云台在“非工作状态”无法锁定位置这一技术问题而引发。

因此，大疆公司所主张的“本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的”技术问题，即“云台电机轴在非工作状态下的锁定”不具有非显而易见性，本案专利的创造性判断中，仅就“问题的提出”而言，应当认定现有技术已经给出了相应的技术启示。

来源：最高人民法院知识产权法庭官网

链接：http://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1434.html

公知常识性证据的认定

公知常识性证据的认定

发布时间：2021-08-16 16:48:04 来源：最高人民法院知识产权法庭

编者按：为切实加强社会主义法治宣传，积极讲好中国知识产权司法保护故事，及时发布最高人民法院知识产权法庭审判工作动态，助力实施创新驱动发展战略、营造国际一流营商环境，最高人民法院知识产权法庭微信公众号设“每周一案”专栏。自2021年3月起，每周发布一个本庭审结的典型案例摘要，简介基本案情，梳理裁判要旨，既为技术类知识产权审判提供裁判指引，也为法律从业人员和社会公众提供实务参考。

公知常识性证据的认定

——（2020）最高法知行终 35 号

【裁判要旨】

公知常识性证据通常是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献；技术词典、技术手册、教科书之外的文献是否属于公知常识性证据，需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等因素具体认定。

【关键词】

发明专利申请 驳回复审程序 公知常识 公知常识性证据

【基本案情】

上诉人国家知识产权局与被上诉人江苏靶标生物医药研究所有限公司（以下简称靶标公司）、常州南京大学高新技术研究院（以下简称南大研究院）发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，涉及申请号为 201110187700.2、名称为“一种肿瘤靶向性肿瘤坏死因子相关凋亡配体变体及其应用”的发明专利申请（以下简称本申请）。

靶标公司、南大研究院认为，《肿瘤研究前沿》第 8 卷既不是教科书，也不是技术词典，仅为相应年度的肿瘤研究领域最新成果合编成卷的综述性质论文集，不属于公知常识证据。

国家知识产权局作出的第 116649 号复审请求审查决定（以下简称被诉决定）将之作为公知常识证据，存在错误，故向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。

一审法院认为，《肿瘤研究前沿》第 8 卷仅为肿瘤医学研究方面的期刊，国家知识产权局未判定《肿瘤研究前沿》第 8 卷记载的具体技术知识是否为公知常识，而是直接将《肿瘤研究前沿》第 8 卷作为公知常识证据使用，存在错误。

国家知识产权局不服，向最高人民法院提起上诉，主张《肿瘤研究前沿》第 8 卷并非期刊，其仅有 ISBN 书号，而没有 ISSN 刊号，被诉决定所引用的《肿瘤研究前沿》第 8 卷中所涉及的 NGR 相关技术知识并非前沿进展，而是早已为本领域所熟知的公知常识。

最高人民法院于 2020 年 8 月 13 日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，第一，关于公知常识及其证明方法。

首先，相关技术领域公知常识的认定，直接决定了该领域普通技术人员所应具备的技术知识和认知能力，进而对创造性判断具有重要影响。

因此，对于公知常识的认定应该以确凿无疑为标准，应该有充分的证据或者理由支持，不应过于随意化。

一般而言，对于相关技术知识是否属于公知常识，原则上可以通过技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据加以证明；在难以通过技术词典、技术手册、教科书等公知常识性证据予以证明的情况下，也可以通过所属领域的多份非公知常识性证据例如多篇专利文献、期刊杂志等相互印证以充分证明该技术知识属于公知常识，但这种证明方式应遵循更严格的证明标准。

其次，公知常识性证据是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献。如无相反证据，技术词典、技术手册、教科书记载的技术知识可以推定为公知常识。

对于技术词典、技术手册、教科书之外的文献，判断其是否属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据，则需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等具体认定。

第二，关于涉案《肿瘤研究前沿》第 8 卷是否属于公知常识性证据的具体判断。

首先，从载体形式看，《肿瘤研究前沿》第 8 卷属于图书。

《肿瘤研究前沿》第 8 卷的图书在版编目（CIP）显示其书号为 ISBN978-7-81086-559-3，ISBN 是国际标准书号的代称，在我国已使用多年，故应当认定《肿瘤研究前沿》第 8 卷属于图书。一审判决认定其属于期刊杂志，有失准确，予以纠正。

其次，从内容及其特点看，《肿瘤研究前沿》第 8 卷虽然属于图书，却并不属于一般性教科书。

该书序言指出，其尽力以最通俗的语言将目前世界上肿瘤研究的最新进展介绍给同行及相关研究人员，具有专著、综述、述评、科普读物等诸种文献的特点，以包容性、先进性、焦点争论为特色。

这表明，该书旨在介绍世界肿瘤研究的最新进展，并非讲述肿瘤研究领域一般性技术知识，不属于通常意义上教科书。最后，从受众、传播范围方面看，亦难以认定《肿瘤研究前沿》第 8 卷属于教科书。

该书版权页“内容简介”记载，“本书可作为相关专业研究人员的参考用书，也可供高校、医院的相关人员阅读使用”，同样表明其并非通常意义上的教科书，而是专业研究人员的参考用书。

此外，本案并未有其他证据表明，该书在相关领域已经成为研究人员的普遍参考用书。

综合上述因素，可以认定《肿瘤研究前沿》第 8 卷虽然属于图书，但并非通常意义上的教科书，尚不足以认定属于公知常识性证据。

来源：最高人民法院知识产权法庭官网

链接：http://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1447.html

【上知案例洞察】新梨视公司与字节跳动公司信息网络传播权侵权纠纷上诉案

图片来自上海知产法院官方微信公众号

新梨视公司与字节跳动公司信息网络传播权侵权纠纷上诉案

——从“梨视频诉今日头条案”看短视频侵权与平台责任承担

【裁判要旨】

权利人多次向网络服务提供者进行通知投诉，且明确侵权用户、侵权视频链接地址、权利视频链接地址、权利人信息等内容，属于有效通知，网络服务提供者未能在合理期限内及时采取能够有效制止侵权行为的必要措施，构成帮助侵权，应承担相应责任。

【案情介绍】

原告上海新梨视网络科技有限公司（以下简称新梨视公司）诉称，其为短视频《大爷当街狂跳鬼步舞，杀乌鸡杀乌鸡》的权利人。被告北京字节跳动科技有限公司（以下简称字节跳动公司）经营的“今日头条”网络平台的用户“葡萄没有架”未经原告许可多次发布了侵权短视频，原告发现后通过网络举报、书面函件等方式要求被告进行处理，但被告收到通知后并未在合理的时间内进行处理。原告认为被告未尽到合理的注意义务，构成帮助侵权，侵犯了原告对涉案短视频享有的录音录像制作者权并给原告造成巨大的经济损失，故起诉请求判令被告赔偿原告经济损失 42,000 元及合理费用 11,000 元。

被告辩称，原告并非涉案视频的权利人；涉案视频由第三方用户上传发布，被告提供信息存储空间服务，对用户上传的内容没有主动审查的义务；涉案视频不具有较高知名度，被告也没有对涉案视频进行选择、编辑或推荐，不知道也不应当知道存在侵权；被告在网站上设置了侵权投诉渠道，尽到了合理的注意义务；原告没有行使法定的通知义务。

上海市杨浦区人民法院一审认定，字节跳动公司怠于对发布多次侵权短视频的用户采取必要的措施，未尽到合理注意义务，应当承担相应的帮助侵权责任，判决其赔偿新梨视公司经济损失 4,000 元及合理费用 3,000 元。

字节跳动公司不服一审判决，向上海知识产权法院提出上诉，请求撤销原审判决，依法改判或发回重审，驳回新梨视公司一审全部诉讼请求。所依据的上诉理由为：1.新梨视公司未就涉案视频向字节跳动公司作出过有效通知。其虽对用户“葡萄没有架”进行投诉，也不能认定字节跳动公司能够预见该用户会继续发布侵权视频。字节跳动公司不存在知道或者应当知道的情形，主观上无过错。2.字节跳动公司在未收到有效通知的情况下仍有所作为，根据平台规则对用户“葡萄没有架”进行了相应处理，尽到了管理责任，未怠于对用户“葡萄没有架”采取必要措施，不存在过失。3.新梨视公司投诉的是用户，目前法律及相关条例没有规定对于具体用户投诉的处理流程和时间，一审判决不符合事实与法律规定。4.一审判决金额过高。5.字节跳动公司与网络用户之间存在着服务合同关系，在无法准确判断用户发布的内容是否侵权、哪些内容侵权的情况下，如果贸然对用户发布的内容进行删除，或对用户进行封禁，将极大损害用户的合法权益。在对用户的处理限度方面不仅要考虑对权利人的保护，还要综合考虑网络用户对网络空间的自由使用。

上海知识产权法院经审理认为，根据二审补充查明的事实，字节跳动公司在接到三次投诉通知后，根据通知的内容应当知道网络用户“葡萄没有架”利用其网络服务重复侵害同一权利人的信息网络传播权，未及时采取合理的必要措施，导致侵权行为再次发生，主观上具有过错，客观上帮助了网络用户“葡萄没有架”实施侵权行为，构成帮助侵权，应当承担相应的侵权责任。因此，判决驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

本案较一般起诉网络服务提供者的信息网络传播权侵权案件的不同之处在于：权利人并未针对涉案侵权视频向传播了侵权视频的网络服务提供者发出要求删除侵权视频链接的通知，而是基于同一网络用户存在多次侵权行为的情况而要求对该网络用户采取封禁账号等防止侵权行为再次发生的措施。网络服务提供者在收到涉案通知后两个多月才对该网络用户采取封禁账号的措施，期间该网络用户又上传了涉案侵权视频。网络服务提供者与权利人就收到投诉后的处理存在争议。因此，本案中需要判断的是在上述情形下，网络服务提供者是否属于明知或者应知该网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益却未及时采取必要措施的帮助侵权行为。

首先，权利人已三次向网络服务提供者针对网络用户及相应侵权视频进行通知投诉，该三次通知通过明确侵权用户、侵权视频链接地址、权利视频链接地址、权利人信息等方式使网络服务提供者能够准确识别权利人、准确快速定位侵权内容并易于对被投诉的内容作出判断，属于相关法律和司法解释规定的有效通知。网络服务提供者在收到上述三次通知后，已经足以确定该网络用户在短时间内频繁多次上传针对同一权利人的侵权视频的行为已构成重复侵权行为。对于网络服务提供者提出的投诉中未附上涉案侵权视频的侵权链接，也没有针对涉案侵权视频提出要求删除链接的明确要求，不属于合法有效通知的辩称，法院认为，现行法律并未限制通知中关于侵权信息的具体表达形式，只要该通知的内容能使网络服务提供者准确识别权利人、准确快速定位侵权内容并易于对侵权行为作出合理判断，即为合格的通知。本案中，在权利人对于侵权行为的投诉指向已明确至不仅限于具体侵权内容，还明确至具体的侵权用户的情况下，如果此时通过投诉的内容已足以判断网络用户存在重复侵权行为，还要求权利人一次次地针对每次出现的不同的侵权内容进行查找、比对再通知并将此程序反复进行，是对权利人维权行为的苛责，已经超出了相关法律法规和司法解释对有效通知的规定的含义，与“通知”规则的立法本意相悖。

其次，《侵权责任法》及《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》的相关规定对网络服务提供者明知或者应知网络用户利用网络服务侵害信息网络传播时应当采取的必要措施采取了开放性规定，即网络服务提供者应依据已知信息做出一般性合理判断，在技术可能做

到的范围内采取相应的必要措施。在不同的争议场景中，应当结合被侵害的权利性质、侵权的具体情形以及网络服务提供者的技术能力综合判断网络服务提供者所采取的措施能否匹配其面对的投诉场景。本案中，网络用户明知其上传的内容因被指控侵权而被删，其不但不作出“反通知”的回应或提出申辩，反而进一步增加侵权内容，此时仅针对其上传的每个具体的侵权内容进行逐一删除已不足以起到阻断新的侵权行为的发生、防止侵权损害扩大的作用。而应当对该用户采取禁言、封号等能够便捷快速地阻断侵权行为发生的其他有效措施。并且，从网络服务提供者在两个多月后对该用户的处罚措施来看，封禁账号本就是在其技术能力范围内的在日常管理活动中可采取的常规措施。

再次，《侵权责任法》对网络服务提供者接到权利人有效通知后采取措施的及时性也进行了强调，毕竟网络服务提供者在接到通知后采取的措施是否及时也直接关系到侵权行为能否被及时制止、损害后果能否及时得到控制。本案所涉的短视频行业，本身就以“短、频、快”为特色，主要通过在短时间内快速传播来赚取流量、获得收益。如不能在较快时间内制止侵权行为，其损失比一般的影视作品因侵权所受的损失更大。确实，现行的法律及司法解释并未对网络服务提供者采取必要措施的合理期限作出明确的限定，法院在实践中应结合提交通知的形式、通知的准确程度、采取措施的难易程度、网络服务的性质，所涉作品、表演、录音录像制品的类型、知名度、数量等因素综合判断。本案中，网络服务提供者在 8 天内就采取了针对其他侵权视频的删除措施，可见几日的期限应是其知道侵权信息后作出有效应对的合理期限，但其直至两个多月后才对网络用户作出封禁账号的处理，以至于该网络用户在此期间又上传了涉案侵权视频。依照实践中的一般经验，封禁账号对于网络服务提供者已有的技术能力来说并不会比删除侵权内容更为复杂或者难以操作。其未向法院举证证明其存在需要远多于几日的时间采取封禁账号措施的合理理由， 亦未提供证据证明在此期间其针对该网络用户已经尽到了较以往更高的注意义务，或者采取了与封禁账号措施同等效果的合理、必要的其他措施，主观上存在过错。

网络服务提供者还主张，本案中权利人投诉的是网络用户，目前法律没有规定对于投诉网络用户的处理流程和时间。网络服务提供者与网络用户之间存在服务合同关系，如果贸然对用户账号进行封禁，将极大损害用户的合法权益。在对网络用户的处理限度方面不能仅考虑对权利人的保护，还要平衡网络用户的权益。

对此法院认为，现行法律法规和司法解释对于网络服务提供者明知或者应知网络用户利用网络服务侵害信息网络传播时应当采取的措施的方式及采取措施的合理期限均未作具体的限制，由于实践中网络服务提供者提供的服务性质、权益的类型、侵权的具体情形、采取不同措施的难易程度各有不同，不易也不应采取一刀切的封闭式规定。但是每个网络服务提供者应当在法律规定的范围内根据自身经营的网络服务的类型及特点、技术成本及可行性，对于在何种侵权情形下采取何种不同的管理措施来制止继续侵权制定具体的管理规则，该规则也应向其平台的网络用户及权利人公示，成为网络用户在该平台上进行网络活动以及权利人发出侵权通知时的行为参照。现行法律没有对一些细节之处作出详细规定，这不是网络服务提供者在其管理活动中消极不作为的借口。

本案中，在封禁账号已是平时采用的惯常管理措施的情况下，网络服务提供者未向法院举证证明其在日常经营管理中采取或不采取该措施，以及何时采取该措施是一种依规的管理行为而非没有合理理由的随意举措，难谓其是在兼顾了网络用户利益及权利人利益后尽到了注意义务，及时采取了必要措施。

【案例索引】

一审：上海市杨浦区人民法院（2018）沪 0110 民初 10089 号

二审：上海知识产权法院（2019）沪 73 民终 124 号

作者：易嘉

来源：上海知产法院官方微信公众号

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/5eWGQtXxJcgvtDWN4AKBJw

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）
电话：021-51797188　021-61258088
邮箱：law@beshininglaw.com
网址：www.beshininglaw.com

实务研究

《上海法院类案办案要件指南》丨外观设计专利侵权类案办案要件指南之侵权比对的认定和裁判规则

一、外观设计相同或者近似判断主体及其标准

人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。

【审查要点】

1. 外观设计是否相同或者近似的判断主体是一种标准的认定，“他”既不是作为自然人的一般消费者，也不是作为自然人的外观设计专利所属领域的普通设计人员。

2. 一般消费者是一种标准，应当具备以下特点：

（1）从知识水平上讲，对涉案专利申请日之前相同或者近似种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。

（2）从认知能力上讲，对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定分辨的能力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

【注意事项】

一般消费者的确定是判断相同或者相近种类产品以及相同或者近似外观设计的前提。一般消费者不适合以具体个体的标准来认定。

【规范指引】

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条　人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。

二、相同或者相近种类产品的认定

外观设计侵权判定，应当首先审查被诉侵权产品与专利产品是否属于相同或者相近种类产品。

【审查要点】

1. 我国专利制度保护的外观设计是以产品为载体的，不存在脱离产品、独立存在的外观设计。确定被诉侵权产品和涉案外观设计专利产品是否属于相同或者相近的种类产品，是判断被诉侵权设计是否落入外观设计专利权保护范围的前提。

2. 应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。

3. 确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

【注意事项】

《国际外观设计分类表》只是判断时的参考因素之一，不能作为确定产品相同或者相近的直接依据。

【规范指引】

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条　人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

三、相同或者近似外观设计的认定

外观设计侵权判定，在认定被诉侵权产品与专利产品属于相同或者相近种类产品的基础上，还应审查被诉侵权产品所采用的被诉侵权设计与授权专利外观设计是否属于相同或者近似的外观设计。

（一）整体视觉效果标准

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认

定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

【审查要点】

1. 整体视觉效果标准以整体观察、综合判断为原则，区别于商标近似所采用的混淆、误认标准。

2. 应当对授权外观设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行分析比对，对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断。

3. 比对时，可对被诉侵权设计和授权外观设计的异同点进行客观、全面的总结，逐一判断各异同点对整体视觉效果造成影响的显著程度。

4. 主要由技术功能决定的设计特征，在比对时应当不予考虑。

5. 对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，在比对时应当不予考虑。

6. 授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，对于整体视觉效果更具有影响。同类产品中的惯常设计对于整体视觉效果影响较弱。

7. 产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，对于整体视觉效果更具有影响。

8. 如果一般消费者经过对授权外观设计与被诉侵权设计的整体观察、综合判断，认为二者的区别仅属于下列情形，则被诉侵权设计与授权外观设计构成近似：

（1）其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异；

（2）其区别在于使用时不容易看到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；

（3）其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素；

（4）其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化；

（5）其区别在于互为镜像对称。

9. 被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上差异较大，应当认定两者不相同也不近似。

【注意事项】

判断是否侵犯外观设计专利权，应当以是否相同或者近似为标准，而不以是否构成一般消费者混淆、误认为标准。被授予专利权的外观设计是一种发明创造，而不是用以识别外观设计产品来源或者出处的标识，因此，无须以是否导致对产品来源的混淆作为判断的出发点。

【规范指引】

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条　人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

（二）设计要点对于近似判断的影响

授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，对于整体视觉效果更具有影响。

【审查要点】

1. 设计要点系专利申请文件中的表述用语，与区别设计特征语义相同，与此相对应的是现有设计中的惯常设计。

2. 设计要点比对应被纳入整体观察、综合判断中，作为整体视觉效果判断的一个重要考量因素。

3. 外观设计的设计要点在一般情况下相对于其他设计特征，对外观设计的整体视觉效果更具有影响。但如果设计要点在于产品正常使用时不容易见到的部位，则对外观设计整体视觉影响较弱。

4.如果被诉侵权产品使用了外观设计专利的全部设计要点，通常可以认定被诉侵权产品与外观设计属于相同或者近似外观设计。相反，如果被诉侵权产品未使用权利人外观设计专利的全部设计要点，则一般不认定被诉侵权产品与外观设计属于相同或者近似外观设计。

【注意事项】

外观设计侵权比对中对于设计要点的强调，系对外观设计专利授权中创造性要求的回应，但外观设计侵权比对区别于发明和实用新型，设计要点比对仅是整体视觉效果标准的重要因素，并不必然属于决定性因素。

（三）显著部位对近似判断的影响

产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，对于整体视觉效果更具有影响。

【审查要点】

1.产品正常使用时容易被直接观察到的部位，应结合产品的类型、具体使用情况、消费者的使用习惯等因素进行综合判断。不同产品，其视觉要部往往存在差异。

2.产品正常使用时不容易被直接观察到的部位，即使包含了专利的设计要点，对整体视觉效果影响也较为有限。

【规范指引】

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第十一条　人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

（四）判断相同或者近似的其他因素

人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。

【审查要点】

1. 设计空间是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中引入的概念。一般理解，设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度，受到现有设计状况的影响。

2. 设计空间的认定，有赖于当事人的举证，需结合当事人对于现有设计的举证情况予以综合判断认定。

3. 设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别。设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

【规范指引】

《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)》第十四条　人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

四、特殊外观设计专利侵权认定和裁判规则

（一）成套产品外观设计侵权的认定

对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

【审查要点】

1.成套产品是指由两件及以上属于同一大类、各自独立的产品组成，各产品的设计构思相同，习惯上同时出售或者同时使用，其中每一件产品具有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品。

2.一件成套产品外观设计一般包含多项独立的套件外观设计，权利人在侵权诉讼中应当明确其主张保护的外观设计是全部套件还是部分套件。

3.权利人主张多项套件外观设计作为权利基础时，应当将被诉侵权产品的相关设计内容与其主张的各项套件外观设计分别单独进行对比。

4.成套产品的侵权比对仍采取单独比对的原则，而不是将各项外观设计组合起来进行比对，只要被诉侵权产品与成套产品中的任一项套件外观设计相同或者近似，即构成侵权。

【注意事项】

需要注意成套产品与组件产品的区别。假如各个组件需要组合在一起才能发挥产品所具有的使用价值，缺少单独使用价值的不是成套产品，应当是组件产品。

【规范指引】

《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)》第十五条　对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

（二）组件产品外观设计侵权的认定

【审查要点】

1.组件产品，是指由多个构件相结合构成的一件产品。

2.对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

3.对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

4.对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的，应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

【规范指引】

《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)》第十六条　对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

（三）变化状态产品侵权的认定

【审查要点】

1.变化状态产品，是指在销售和使用时呈现不同状态的产品，通常情况下产品不同状态的变化是可以循环反复的。

2.变化状态产品以专利图片或者照片中的产品变化状态图确定保护范围。

3.对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

4.对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

【规范指引】

《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)》第十七条　对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计

落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

（四）相似外观设计侵权的认定

【审查要点】

1. 相似外观设计，是指同一产品两项以上的相似外观设计作为一件申请提出并获得授权的外观设计专利。

2. 一件相似外观设计一般包含多项独立的设计，各项独立设计的区别点在于局部细微变化、该产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形。权利人在侵权诉讼中应当明确其主张保护的外观设计是具体哪一项或者哪几项独立设计。

3. 侵权比对时，应将被诉侵权设计与原告主张保护的独立设计分别单独进行对比。

4. 只要被诉侵权产品与独立设计中的任一项设计相同或者近似，即构成侵权。

来源：中国上海司法智库官方微信公众号

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/GbVE1NTrmb-T1jWhCEbPnA

《上海法院类案办案要件指南》丨外观设计专利侵权类案办案要件指南之专利侵权抗辩的认定和裁判规则

一、现有设计抗辩认定

在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵犯专利权。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。

【审查要点】

1.现有设计抗辩本质上属于抗辩权，被诉侵权人在专利侵权诉讼、确认不侵权诉讼中均可以主张。

2.法院无需主动审查被诉侵权人实施的是否为现有设计，但鉴于被诉侵权人可能不了解现有设计抗辩制度，在被诉侵权人提交了现有设计证据却不主张现有设计抗辩，或者主张专利设计在申请日前是通用设计，或者已提起专利无效宣告请求并据此主张中止侵权案件审理时，可向被诉侵权人释明是否主张现有设计抗辩。

3.现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，包括在国内外以出版物形式公开、以使用方式公开或者以其他方式公开等。为公众所知，指的是能够为公众所获得的状态，即公众可以获得，而不要求公众实际上已经获得。

4.现有设计的比对对象是被诉侵权设计与现有设计。该现有设计指的是现有设计文件中所展示的产品设计，包括图片、照片或者实物上能够确定的产品外观。

5.现有设计的比对标准同外观设计侵权比对标准。应以一般消费者的知识水平和认知能力，首先判断被诉侵权产品与现有设计所对应的产品是否属于相同或者相近种类产品，再判断被诉侵权设计与现有设计是否构成相同或无实质性差异。只要有一个条件不符，则现有设计抗辩不能成立。

6.被诉侵权人一般只能援引一项现有设计来主张现有设计抗辩，而不能援引几项现有设计的组合来主张现有设计抗辩。此外，被诉侵权人可以以一项现有设计与惯常设计的简单组合来主张现有设计抗辩。

7.被诉侵权人如以多份对比文件分别主张现有设计抗辩的，应对各份对比文件分别是否构成现有设计抗辩进行逐一审查判断。

【注意事项】

向国家知识产权局请求宣告专利权无效与在侵权诉讼中主张现有设计抗辩的效力并不相同。宣告专利权无效系对专利权效力的否定，被宣告无效的专利权视为自始即不存在，而现有设计抗辩成立并不涉及对专利权效力的评价，仅是在个案中认定被诉侵权行为不侵犯专利权。

【规范指引】

《中华人民共和国专利法》第六十二条　在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第十四条　被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。

《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)》第二十二条　对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。

【典型案例】

再审申请人丹阳市盛美照明器材有限公司与被申请人童先平侵害外观设计专利权纠纷案，2015 年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2015）民申字第 633 号〕

裁判要旨：在被诉侵权产品与本案专利相近似的情况下，如果被诉侵权产品采用了本案专利与现有设计相区别的设计特征，现有设计抗辩不能成立。

二、抵触申请抗辩认定

在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于抵触申请的，可以参照现有设计抗辩的相关规定，认定不构成侵犯专利权。

【审查要点】

1.抵触申请区别于现有设计，但其在性质上类似于现有设计，故虽然专利相关法律法规并未规定抵触申请抗辩，司法实践中仍参照现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。

2.抵触申请抗辩本质上属于抗辩权，被诉侵权人在专利侵权诉讼、确认不侵权诉讼中均可以主张。

3.法院无需主动审查被诉侵权人实施的是否为抵触申请，但鉴于被诉侵权人可能不了解抵触申请抗辩制度，在被诉侵权人提交了抵触申请证据却不主张抵触申请抗辩，或者已依据抵触申请提起专利无效宣告请求并据此主张中止侵权案件审理时，可向被诉侵权人释明是否主张抵触申请抗辩。

4.抵触申请，是指任何单位或者个人就与专利权人的外观设计同样的外观设计在涉案专利申请日以前向国务院专利行政部门提出申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。

5.抵触申请抗辩的比对对象是被诉侵权设计与抵触申请。该抵触申请指的是抵触申请文件中所显示的产品图片及相应的文字记载中涉及的产品设计方案。

6.抵触申请抗辩的比对标准，以一般消费者的知识水平和认知能力，首先判断被诉侵权产品与抵触申请所对应的产品是否属于相同或者相近种类产品，再判断被诉侵权设计与抵触申请所涉及的设计是否构成相同或者无实质性差异。只要有一个条件不符，则抵触申请抗辩不能成立。

7.被诉侵权人如以多份对比文件分别主张抵触申请抗辩的，应对各份对比文件分别是否构成抵触申请抗辩进行逐一审查判断。

【注意事项】

抵触申请影响在后申请专利的新颖性，因而导致在后申请专利无效，故被诉侵权人有权参照现有设计抗辩主张抵触申请抗辩。

【典型案例】

李健开诉黄泽凤侵害外观设计专利权纠纷案，2012 年中国法院知识产权司法保护 50 件典型案例〔裁判法院：广东省高级人民法院；案号：（2012）粤高法民三终字第 298 号〕

裁判要旨：被诉侵权人以实施在先申请（实质上为抵触申请）中的设计方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。

三、权利用尽抗辩认定

外观设计专利产品由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，销售、许诺销售、进口该产品的，不视为侵犯外观设计专利权。

【审查要点】

1. 权利用尽抗辩本质上属于抗辩权，法院对此无需进行主动审查。

2. 权利用尽所涉产品需合法来源于专利权人或者经其许可的人。

3. 权利用尽所涉产品所有权需从专利权人或者经其许可的人合法转移至买受人。转移的方式主要指销售，同时也包含免费发放、礼品赠送、商品交换等其他方式。

4. 权利用尽所涉及的权利范围包括许诺销售、销售、进口各项权能，但不包含制造，也即买受人合法取得专利产品所有权后，可以自由对此进行许诺销售、销售、进口，专利权人无权予以干涉。

5. 专利权人在销售专利产品时附加限制条件，如不得转售，对转售地域范围、转售价格进行限制，对进口行为进行限制等，买受人违反该限制条件销售、许诺销售、进口专利产品，权利人主张该行为侵犯专利权的，不予支持；但专利权人可根据合同之诉主张违约责任。

【规范指引】

《中华人民共和国专利法》第六十九条　有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

四、先用权抗辩认定

在专利申请日前已经制造相同产品或者已经做好制造的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造的，不视为侵犯外观设计专利权。

【审查要点】

1. 先用权抗辩本质上属于抗辩权，法院对此无需进行主动审查。

2. 先用权抗辩比对对象系被诉侵权产品与在先产品的比对，比对的标准是两者属于相同产品。

该处相同产品并不要求被诉侵权产品与在先产品完全相同，只要两者与涉案专利外观设计相对应的设计部分相同即可。如专利外观设计不要求保护色彩，被诉侵权产品与在先产品色彩不同并不影响两者属于相同产品的认定。

3. 已经做好制造的必要准备，是指已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

4. 仅在原有范围内继续制造中的“原有范围”，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

5. 先用权人对于其在先实施的设计不能单独转让或许可他人实施，除非连同原有企业一并转让或者承继。即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原

有范围内继续实施的，不应予以支持，但该设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

6.在先制造产品所采用的设计或者在先设计方案，应是先用权人自己独立研发完成或者以合法手段从独立研发完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的设计主张先用权抗辩的，不予支持。

7.先用权的抗辩主体不限于制造者，被诉侵权产品的销售者等亦可以该产品的制造者享有先用权为由主张其行为不侵犯外观设计专利权。

【注意事项】

注意先用权抗辩与现有技术抗辩的区分。如在先使用的设计已经使用或者销售公开的，被诉侵权人可同时主张先用权抗辩和现有设计抗辩；如在先使用未导致公开的，被诉侵权人仅可主张先用权抗辩。先用权抗辩与现有技术抗辩的法律后果存在差异，现有设计抗辩成立的，被诉侵权人不构成侵权；先用权抗辩成立的，被诉侵权人仅在原有范围内的制造不侵权，以后如超出原有范围内继续制造的，仍将构成侵权。

【规范指引】

《中华人民共和国专利法》第六十九条　有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

《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》第十五条　被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。

有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：

（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。

【典型案例】

1.再审申请人北京英特莱技术公司与被申请人深圳蓝盾公司北京分公司、北京蓝盾创展门业有限公司侵害发明专利权纠纷案，2015 年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2015）民申字第 1255 号〕

裁判要旨：现有证据能够证明，制造商在申请日前已经实施或已经为实施本案专利作好了技术或物质上的必要准备，且仅在原有范围内继续制造的，先用权抗辩成立。在制造商并非本案被告，但销售商能够证明被诉侵权产品的合法来源以及制造商享有先用权的情况下，销售商可以提出先用权抗辩。

2.盛纪（上海）家居用品有限公司诉上海统一星巴克咖啡有限公司、增城市增豪不锈钢制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，2016 年度上海法院十大知识产权案件〔裁判法院：上海知识产权法院；案号：（2015）沪知民初字第 504 号〕

裁判要旨：先用权人在专利申请日前已经制造出相关产品、相关产品属于相同产品、先用设计系先用权人自行设计或者以其他合法手段获得、先用权人在原有范围内继续制造的，虽然被控侵权产品落入专利保护范围，但不构成专利侵权。

五、合法来源抗辩认定

为生产经营目的许诺销售、销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能够证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

为生产经营目的许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持。

合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

【审查要点】

1. 合法来源抗辩本质上属于抗辩权，法院对此无需进行主动审查。

2. 许诺销售者、销售者可以主张合法来源抗辩，制造者、进口者不能主张合法来源抗辩。

3. 合法来源抗辩成立的，被诉侵权人仍构成侵权，应当承担停止侵权的民事责任，仅是不承担赔偿责任。

4. 合法来源抗辩的要件之一系被诉侵权人主观上不知道也不应当知道其许诺销售、销售的产品系专利侵权产品。专利侵权诉讼中，该主观过错的举证责任在于原告方，应当结合专利产品的知名度、专利产品售价与被诉产品售价的差异、专利权人是否向被诉侵权人发出过侵权警告函、被诉侵权人是否曾因相同的侵权行为受过行政处罚、被诉侵权人对于专利产品的了解情况等因素进行综合审查判断。

5. 合法来源抗辩的另一要件系被诉侵权产品是通过正常商业方式取得，被诉侵权人应当提供符合交易习惯的相关证据。符合交易习惯的相关证据应当根据不同的交易方式予以综合认定。

6.合法来源抗辩成立的，仅免除经济损失的赔偿责任，仍应承担合理开支的赔偿责任。

【注意事项】

合法来源的审查应在个案中综合交易方式、交易价格等因素进行判断。如司法审查标准过于严格，则无法适应当前市场经济的复杂变化，无助于实现保障交易安全的立法目的；反之，如过于宽松，则有可能放纵专利侵权行为，难以打击侵权源头。此外，被诉侵权人主张的前手制造商或销售商对侵权产品的来源予以认可的，可以适度降低合法来源证据与被诉侵权产品关联性的要求。

【规范指引】

《中华人民共和国专利法》第七十条　为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

《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)》第二十五条　为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

【典型案例】

1.再审申请人宁波欧琳实业有限公司与被申请人宁波搏盛阀门管件有限公司，二审上诉人宁波欧琳厨具有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案，2017 年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：(2017)最高法民申 1671 号〕

裁判要旨：一方当事人出具的有关其生产并提供被诉侵权产品给其他当事人的“声明”属于当事人陈述，在专利权人对该声明不予认可，且缺乏其他客观证据证明的情况下，应认定合法来源抗辩不能成立。

2.再审申请人雅洁公司与被申请人杨建忠、卢炳仙侵害外观设计专利权纠纷案，2014 年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2013）民提字第 187 号〕

裁判要旨：侵权产品的使用者、销售者与制造者就各自的行为分别承担法律责任，不能因查明或认定了侵权产品的制造者就当然推定使用者、销售者的合法来源抗辩成立，免除其举证责任。也不能因为制造者已经承担了侵权责任，就免除合法来源抗辩不成立的使用者、销售者的赔偿责任。对于合法来源证据的审查应当从严把握，尤其要注重对证据的真实性、证明力、关联性、同一性的审查。

3.再审申请人孙俊义与被申请人郑宁侵害实用新型专利权纠纷案，2014 年最高人民法院知识产权案件年度报告案例〔裁判法院：最高人民法院；案号：（2014）民申字第 1036 号〕

裁判要旨：当事人援引《中华人民共和国专利法》第七十条的规定主张“合法来源”抗辩时，如果专利权人能够证明已经向销售商发出了明确记载有专利权和被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果及联系人等信息的警告函，且销售商已经收到该警告函的情况下，原则上可以推定销售商知道其销售的是专利侵权产品。

来源：中国上海司法智库官方微信公众号

链接：https://mp.weixin.qq.com/s/OGl53aFbLMOfFENvPzQpRA

◆ **特别声明：**

此刊物以分享为本，仅供学习研究参阅，不视为弼兴律师事务所正式法律意见或建议。所有内容摘自政府、法院的官微、官网等，仅供参考使用。如有任何问题，欢迎随时与我们联系。

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）
电话：021-51797188　021-61258088
邮箱：law@beshininglaw.com
网址：www.beshininglaw.com