

法[2021]182号

中华人民共和国最高人民法院

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。



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)

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”“输液软管装填移栽及药液分配装置”“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)

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益得到实质性保护,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)

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畴。

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畴。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)

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)

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表明，“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）

最高人民法院办公厅秘书一处

2021年7月23日印发

