

NEWSLETTER

NO. 4

Dec. 2019

知识产权法律简讯

第 4 期

www.changyanlawfirm.com

2019 年 12 月



第一部分 立法及政策动态

- **国家知识产权局印发《专利申请集中审查管理办法（试行）》**
9月3日，国知局公布《专利申请集中审查管理办法（试行）》，旨在进一步加强对专利申请组合整体技术的理解、提高审查意见通知书的有效性、提升审查质量和审查效率。
- **国家知识产权局修改《专利审查指南》**
9月23日，国家知识产权局发布了关于《专利审查指南》修改的公告（第328号），对《专利审查指南》共作出23处修改，自2019年11月1日起施行。
- **市场监管总局公布《规范商标申请注册行为若干规定》规范商标申请注册行为**
10月16日，市场监管总局公布《规范商标申请注册行为若干规定》，旨在规范商标申请注册行为，规制恶意商标申请，维护商标注册管理秩序，保护社会公共利益，自2019年12月1日起施行。
- **国家知识产权局发布新版地理标志专用标志**
10月16日，国家知识产权局发布《关于发布地理标志专用标志的公告》和《关于地理标志专用标志官方标志登记备案的公告》，公布了新版地理标志专用标志，原相关地理标志产品专用标志同时废止，原标志使用过渡期至2020年12月31日。
- **国务院《优化营商环境条例》强调建立知识产权惩罚性赔偿制度**
10月22日，国务院《优化营商环境条例》强调建立知识产权惩罚性赔偿制度。第十五条规定，国家建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度，推动建立知识产权快速协同保护机制，健全知识产权纠纷多元化解决机制和知识产权维权援助机制，加大对知识产权的保护力度。该《优化营商环境条例》自2020年1月1日起施行。
- **修订后《商标法》于2019年11月1日正式开始施行**
11月1日，新修订的《商标法》开始施行。此前，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2019年4月23日通过了对《商标法》做出修改的决定。



第二部分 司法案例

- **上海知识产权法院审结一起“高段位”益智积木著作权案**

慧鱼创意组合模型是德国慧鱼集团创始人于 1964 年开始设计的工程技术类智趣拼装立体模型。费希尔技术有限公司系德国慧鱼集团旗下成员之一，于 2004 年 1 月推出了权利商品，该权利商品内含多种拼装组件，消费者可以依照安装说明书所载拼装步骤分别搭建形成 30 种模仿不同机械结构原理的静态模型。上海东方教具有限公司曾于 2009 年通过费希尔技术公司在中国区域的授权代理商北京中教仪科技有限公司购得权利商品，后与上海雅讯智能机器人科技有限公司共同生产并对外销售“创意组合模型-结构与机械原理组合”。费希尔技术公司遂将东方教具公司、雅讯科技公司诉至法院。在一审判令两被告立即停止侵害费希尔技术公司享有的涉案图形作品著作权的基础上，二审还判令两被上诉人应立即停止侵害原告享有的涉案 30 种模型作品著作权。二审还提高了赔偿金额，按著作权法法定赔偿的上限顶格判决两被上诉人共同赔偿费希尔技术公司经济损失人民币 50 万元，并另行承担财产保全申请费及其他合理支出人民币 75,000 元。

- **上海首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件一审落槌**

2018 年 3 月，被告在某展览会上销售使用了涉案商标的同款健身器材。同时，被告还通过微信商城、工厂现场售卖等多种方式进行推销。法院认为，被告曾因涉嫌侵害原告其他商标及专利权利而被原告警告，后与原告签署和解协议承诺不再从事侵权活动，却又再次被发现实施涉案侵权行为。被告原样仿冒原告的商标和产品，通过线上、线下多种渠道销售，且产品还存在质量问题，其行为符合惩罚性赔偿关于“恶意”和“情节严重”的适用要件，法院最终确定了三倍的惩罚性赔偿比例。因侵权获利的三倍已超过 300 万元，超过原告主张的赔偿金额，遂判决全额支持原告诉请。

- **二审改判：卖家专利侵权，电商平台收取的服务费的性质不是销售分成，不构成侵权，无需承担赔偿责任**

广州世纪伟页发展有限公司（下称伟页公司）诉上海寻梦信息技术有限公司（下称寻梦公司，系“拼多多”平台）、广州市旺途旺汽车用品有限公司（下称旺途旺公司）、孙红艳侵害外观设计专利权纠纷一案，一审法院认定寻梦公司是被告侵权产品的销售者及许诺销售者，构成销售、许诺销售被告侵权产品侵权。

二审法院认为：首先，消费者看到被告侵权产品详情页及订单页展示的“晓天汽车用品”店铺名称，并不会误以为被告侵权产品的销售者是寻梦公司。其次，寻梦公司仅代为收取货款，最终取得货款的是实际销售产品的商户。再次，服务费实际由财付通而非寻梦公司收取。最后，虽然《拼多多平台合作协议》并不足以否认寻梦公司与郑冰湧之间的网络服务关系。但是，一方面，网络平台经营者出

于吸引商户、占领市场等考虑，所提供的网络平台服务既可能是有偿服务，也可能是无偿服务；另一方面，支付服务费的性质系网络平台服务费而非销售分成，且寻梦公司也并未取得支付服务费。综上，寻梦公司并非被诉侵权产品的销售者，未实施侵害涉案专利权的行为，依法无需承担侵权赔偿责任。

- **微信表情包具有独创性，恶意模仿侵犯著作权——腾讯科技（深圳）有限公司等诉被告北京青曙网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案**

2016年8月29日，腾讯科技公司创作完成“微信表情系列1.0”美术作品，并于2018年7月20日进行作品登记。2011年1月10日，腾讯科技公司授权腾讯计算机公司运营“微信”软件及其各升级版本，并授权其专有使用相应美术作品。原告发现被告开发运营了“吹牛”应用软件，其中提供的聊天表情与涉案微信表情相同或构成实质性相似。原告认为被告的行为侵犯了原告对涉案微信表情享有的信息网络传播权。北京互联网法院认为，涉案微信表情均为采用“黄脸表情”设计理念的卡通形象，在此基本造型的基础上，通过眼部、嘴部、手势等神态的变化来反映人物的不同情绪，在线条、色彩运用等方面体现出一定的个性化选择和独创性表达，具有审美意义，构成美术作品，受著作权法保护。被告未经许可在其经营的“吹牛”应用软件中使用了与涉案微信表情完全相同的聊天表情，被告的行为使该软件的用户可以在其个人选定的时间和地点获得涉案微信表情，侵犯了原告依法享有的信息网络传播权，应当承担相应的民事责任。

- **最高院认定贴牌加工构成侵权——本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案**

本田技研工业株式会社（下称本田株式会社）诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（下称恒胜鑫泰公司）、重庆恒胜集团有限公司（下称恒胜集团公司）侵害商标权纠纷一案，美华公司授权委托恒胜集团公司加工生产标有“HONDAKIT”标识的摩托车整车散件220辆，向瑞丽海关申报出口，目的地缅甸。本田株式会社对此提起商标侵权之诉。二审法院和最高院均认为，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为是涉外定牌加工行为。

对于被诉侵权行为是否构成商标使用行为这一争议焦点，最高院认为，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。本案中，被诉侵权商品运输等环节的经营者存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。

对于被诉侵权行为是否构成商标侵权这一争议焦点，两被告主张恒胜集团公司获得了缅甸公司的商标使用授权，因此不构成侵权。最高院指出，对于没有在中国

注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。综上，被诉侵权行为构成侵害本田株式会社请求保护的涉案三个商标的注册商标专用权。

【简评：贴牌加工是长久以来存在争议的商标法问题，最高院在本案中认定贴牌加工构成商标侵权，这一判决也引起了学界的广泛讨论。当然，随着贸易形势和司法政策的变化，以后贴牌加工是否必然被认定为侵权还有待观察。】

- **关键词推广涉嫌不正当竞争纠纷，二审改判百度公司不承担**

在上海默邦实业有限公司（下称默邦公司）诉廊坊莫特森橡塑制品有限公司（下称莫特森公司）、北京百度网讯科技有限公司（下称百度公司）不正当竞争纠纷一案中，原告默邦公司是一家专业从事生产焊接防护设备的企业，莫特森公司与默邦公司生产同类产品，其使用默邦公司企业名称全称“上海默邦实业有限公司”及其字号“默邦”作为关键词在百度网中进行商业推广，并在搜索结果链接名称和描述中使用默邦公司企业名称进行宣传，原告认为该行为构成不正当竞争，应承担相应法律责任；认为百度公司未尽合理注意义务，应当承担连带责任。

对于百度公司是否具有过错而应承担法律责任这一争议焦点，二审法院认为，本案中莫特森公司在关键词中添加“上海默邦实业有限公司”、“默邦”的关键词的行为，因莫特森公司注册了“Mbang 默邦”商标，二者之间存在明显的权利冲突，一般情形下，网络服务商难以判断是否构成侵权。从现有技术手段及客观条件来说，要求百度公司审核莫特森公司与默邦公司是否有商业关系，较为苛刻，涉案证据尚不足以认定该行为为明显的侵权行为，一审庭审中默邦公司认可涉案链接均已删除，百度公司采取了必要措施，故百度公司对莫特森公司不正当竞争行为不应承担连带责任。

免责声明：以上各项信息均来自于境内外媒体、出版物的报导和政府公开信息，我们没有对信息的具体内容进行核实，也不对其真实性、准确性和完整性负责。本刊物任何内容（包括点评）均不构成任何形式的法律意见或建议，如果您需要就某项事情进行法律咨询，敬请联系下列律师：



肖波
执行主任
昌言(上海)律所

xiaobo@changyanfirm.com

肖波律师获得中国人民公安大学硕士和复旦大学刑诉法学博士学位，之前曾在上海市浦东新区法院工作 13 年多，审理过 1000 多件案件。后又作为合伙人加盟中伦律师事务所，积累了大量的刑事案件和危机处理经验。肖律师业务聚焦于金融、互联网及经济领域犯罪、白领犯罪的刑事辩护、反商业贿赂、企业危机处理、民商事争议解决等。肖律师在刑事犯罪领域发表了大量的专业论文。



谢焱
副教授、律师
同济大学
上海国际知识产权学院

xieyan@changyanfirm.com

谢焱律师获得德国慕尼黑大学法学博士学位，目前在同济大学上海国际知识产权学院担任副教授职位，同时兼任昌言上海办公室知识产权法律顾问。谢律师专注于刑事辩护、知识产权保护和涉外业务领域，尤其擅长刑事和知识产权保护交叉业务。谢律师法学功底扎实，有较强的研究能力，兼具国际化视野，擅长理论与实践相结合。仅 2017-2018 近两年来，谢律师主持国家级项目 1 项，省部级项目 3 项，发表论文十余篇，2018 年作为首批上海市青年法学法律人才库成员入库。



黄晴
昌言(上海)律所
律师(实习期)

serenehuang@changyanfirm.com

黄晴毕业于香港中文大学和西南政法大学，分别获得法学硕士和法学学士学位，且在比利时根特大学有近半年交换学习经历。黄晴曾在招商银行担任两年法务，具有比较丰富的合规审查经验。



李曼华
研究生
同济大学
上海国际知识产权学院

李曼华目前在昌言(上海)律师事务所实习，是同济大学上海国际知识产权学院法学硕士三年级学生，本科毕业于中南大学法学院。以优异的成绩完成了知识产权的全英文专业课，具有知识产权专业英语和欧盟法基础。参与了浦东新区人民法院、上海国际知识产权学院的多项课题。曾在浦东新区人民法院知识产权庭实习。