

# 中国知识产权审判 动态跟踪

(第 25 期)

北京隆诺律师事务所

2021 年 2 月 1 日

“中国知识产权审判动态跟踪”是北京隆诺律师事务所为适应我国知识产权法律服务需求、打造专业化律师团队推出的全新服务项目。我们从2020年起，对最高人民法院及其知识产权法庭、北京市高级人民法院、北京知识产权法院、北京互联网法院、北京市海淀区人民法院、北京市朝阳区人民法院、上海市高级人民法院、上海知识产权法院、上海市浦东新区法院、广东省高级人民法院、深圳市中级人民法院、广州知识产权法院、广州互联网法院、浙江省高级人民法院、杭州知识产权法庭、杭州互联网法院、江苏省高级人民法院、南京知识产权法庭、苏州知识产权法庭、福建省高级人民法院、福州知识产权法庭、厦门知识产权法庭、武汉知识产权法庭等全国主要知识产权审判机构作出的典型裁判进行定期跟踪和发布，帮助企业及时了解中国知识产权司法审判动向，并以我们精专的分析解读，为企业创新驱动发展保驾护航。

跟踪期间：2021年1月19日～2021年2月1日

本期案例：3个

## 目 录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 案例 1：白建民等与多维公司专利权权属纠纷案 .....        | 4 |
| 案例 2：世贸协会公司与东森公司商标侵权及不正当竞争纠纷案 ..... | 5 |
| 案例 3：班提公司等与卡思黛乐公司等商标侵权案 .....       | 8 |

## 专利类

### 专利民事纠纷

#### 案例 1：白建民等与多维公司专利权权属纠纷案

- 法院：最高人民法院
- 案号：（2020）最高法知民终 1258 号
- 上诉人：无锡乐尔科技有限公司、白建民
- 被上诉人：江苏多维科技有限公司
- 案由：发明专利权权属纠纷
- 案情简介：白建民是“用于销售终端的读出磁头”发明专利（以下简称诉争专利）的发明人。诉争专利于 2012 年 8 月 4 日由白建民申请，后变更申请人为无锡乐尔科技有限公司（以下简称乐尔公司），目前诉争专利的专利权人为乐尔公司。江苏多维科技有限公司（以下简称多维公司）主张白建民自 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在其公司任职，诉争专利为职务发明创造，专利权应归多维公司所有，并提交了白建民个人社保参保证明和个税缴税记录、白建民工作周报记录、参加会议相关邮件、公司内部发放工资等证据予以佐证。白建民辩称其为兰州大学教授，并非多维公司员工，向多维公司提供研发服务是基于《咨询服务合同》以及《技术开发委托合同》，且诉争专利并非产生于与多维公司的合作中。江苏中院一审认为，双方劳动关系不应仅以是否存在明确劳动合同为依据，而应结合在案证据综合予以判定。多维公司提交的证据间可以相互印证，足以证明在上述时间段内，白建民与多维公司形成了事实上的劳动关系，并据此判定诉争专利归多维公司所有。白建民及乐尔公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，并提交多组新证据。最高人民法院认为，白建民与多维公司工作关系的性质应当以双方之间的约定优先。本案中无明确证据证明白建民具有将其与多维公司之间由《咨询服务合同》所确定的工作关系的性质变更为职务发明意义上的劳动关系或临时工作关

系的意思表示；双方实际实施行为也不足以认定双方之间存在职务发明意义上的劳动关系或临时工作关系。最高人民法院据此认为白建民与多维公司之间不存在劳动关系，并撤销一审判决，驳回了多维公司的全部诉讼请求。

■ 裁判规则：

1. 判断发明人与用人单位之间是否存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系，关键在于判断用人单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果用人单位与发明人之间的关系仅是一般的合作关系，发明人并未让渡相关劳动的支配权，则不应将不属于用人单位支配的劳动所创造出的技术成果认定为该用人单位所有。
2. 个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种工作关系应遵循意思自治原则。认定发明人与用人单位之间工作关系的性质应当以约定优先，只有在双方之间没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行动和结果进行综合判断。

## 商标类

### 商标民事纠纷

#### 案例 2：世贸协会公司与东森公司商标侵权及不正当竞争纠纷案

- 法院：浙江省高级人民法院
- 案号：（2020）浙民终 652 号
- 上诉人（一审原告）：世界贸易中心协会有限公司

- **上诉人（一审被告）：**东森控股集团有限公司、浙江东森房地产开发有限公司、台州世界贸易中心有限公司
- **案由：**侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷
- **案情简介：**世界贸易中心协会有限公司（以下简称世贸协会公司）于 2001 年 7 月 2 日申请注册第 1983918 号“WTC”商标、第 1985436 号“ ”商标及第 1985438 号“WORLD TRADE CENTER”商标（上述商标统称为涉案商标）。涉案商标分别于 2002 年 12 月 21 日及 2005 年 2 月 28 日核准注册，核定使用在第 41 类安排和举办学术讨论会、为商业或广告目的组织会议等服务上。东森控股集团有限公司（以下简称东森控股公司）投资、浙江东森房地产开发有限公司（以下简称东森房地产公司）开发、台州世界贸易中心有限公司（以下简称台州世贸公司）经营的大楼（以下简称被诉楼宇）以“台州世界贸易中心”命名，并在“台州世界贸易中心”下方配有“TAIZHOU WORLD TRADE CENTER”标识；被诉楼宇外墙使用了涉案商标标识；东森控股公司及东森房地产公司经营的网站（以下简称被诉网站）使用“tzwtc.com”域名（以下简称被诉域名），被诉网站的所有人为台州世贸公司，被诉网站中也多处使用包含涉案商标的标识，并出现“世界贸易中心协会，英文简称 WTCA，非官方国际经贸组织……”等关于原告信息的详细介绍，并配有原告全球合作伙伴、原告唯一准入标准的详细描述。世贸协会公司认为，东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司的上述行为构成商标侵权及不正当竞争，起诉至浙江省宁波市中级人民法院（以下简称宁波中院），请求认定涉案商标为驰名商标，并请求判令三被告停止侵权、转移被诉域名、消除影响并赔偿经济损失及合理支出 300 万元。宁波中院经审理认为，被诉侵权标识使用的服务与涉案商标核定使用的服务既不相同也不类似，因此，东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司不构成商标侵权。被诉行为的认定无须以认定驰名商标作为事实依据，宁波中院对涉案商标是否驰名不予审查。台州世贸公司擅自使用世贸协会公司的企业名称；东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司多处使用包含涉案商标的标识及宣传语，向公众传递的信息与客观事实并不相符，属

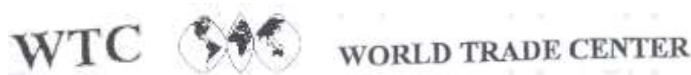


于虚假宣传，主观具有恶意，客观容易导致相关公众混淆，构成不正当竞争。东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司在实施相关不正当竞争行为时互相分工、通力合作，主观上具有意图联络，构成共同侵权。被诉域名现已无法访问，对于原告转移被诉域名的请求不予支持。宁波中院据此判决台州世贸公司停止在企业名称中使用“世界贸易中心”；东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司停止不正当竞争行为并连带赔偿经济损失及合理支出 200 万元。

世贸协会公司、东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司均不服一审判决，上诉至浙江省高级人民法院（以下简称浙江高院）。浙江高院经审理认为，涉案商标核定使用的服务与被诉标识使用的服务在服务目的、内容、方式、对象等方面存在较大关联，涉案商标具有显著性及较高知名度，台州世贸公司使用与涉案商标相同或近似的标识会导致相关公众的混淆、误认，因此，以相关公众的一般认识标准进行判断，涉案商标核定使用的服务与被诉标识使用的服务构成类似，在此情况下，无需就涉案商标是否驰名作出认定。台州世贸公司在被诉楼宇及广告宣传中使用与涉案商标相同或近似的标识以及注册、使用被诉域名，容易导致相关公众混淆、误认，构成商标侵权；台州世贸公司使用带有“世界贸易中心”文字的企业名称构成不正当竞争，在宣传中传递了虚假或误导性信息，构成虚假宣传。东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司主观上具有商标侵权和不正当竞争的主观意思联络，客观上又分工合作，构成共同侵权。浙江高院综合考虑涉案商标和世贸协会公司企业名称的显著性和知名度，东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司的侵权持续时间及规模、主观恶意等情节，确定 300 万元赔偿数额。浙江高院据此改判东森控股公司、东森房地产公司及台州世贸公司停止商标侵权行为、消除影响并赔偿经济损失及合理支出 300 万元。

- **裁判规则：**《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》作为商标申请时指定商品或服务的依据，其作用主要在于方便商标检索、查询和行政管理。具体到商标侵权民事案件中，判断两种服务是否类似，仍应从相关公众对两种服务的一般认识出发，综合考虑两种服务的使用目的、内容、方式、对

象等进行判断，《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》仅是作出上述判断的参考。



涉案商标

### 案例 3：班提公司等与卡思黛乐公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案

- **法院：**上海市徐汇区人民法院
- **案号：**（2019）沪 0104 民初 13056 号
- **原告：**李道之、上海班提酒业有限公司
- **被告：**卡思黛乐酒业（中国）有限公司、北京百度网讯科技有限公司
- **案由：**侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷
- **案情简介：**李道之于 1998 年 9 月 7 日申请第 1372099 号“卡斯特”商标（以下简称涉案商标），该商标于 2000 年 3 月 7 日核准注册，核定使用在第 33 类葡萄酒等商品上。上海班提酒业有限公司（以下简称班提公司）是涉案商标的被许可人，并有权对侵害涉案商标的行为代为进行维权。李道之与班提公司认为，卡思黛乐酒业（中国）有限公司（以下简称卡思黛乐公司）将与涉案商标相同的“卡斯特”文字作为百度推广后台触发竞价排名机制的关键词，擅自控制、编辑自然搜索结果标题及描述内容，并通过技术手段人为干预自然搜索结果，构成商标侵权及不正当竞争。北京百度网讯科技有限公司（以下简称百度公司）在此过程中构成帮助侵权。李道之与班提公司起诉至上海市徐汇区人民法院（以下简称徐汇法院），请求判令卡思黛乐公司与百度公司停止侵权、消除影响并赔偿经济损失及合理支出 300 万元。徐汇法院经审理认为，卡思黛乐公司在百度推广后台所设



置的关键词为“CASTEL”等，而非“卡斯特”。卡思黛乐公司设置“CASTEL”等关键词亦具有合理理由，而其为关键词选择“广泛匹配”的推广模式，是在商业网络推广背景下，以逐利最大化为目标之“经济人”再正常不过的宣传选择，并不违反诚实信用原则及商业道德。在百度自然搜索中，出现部分搜索结果标题中含有“卡斯特”文字均系由搜索引擎按照既定的程序路径自动对相关网页内容抓取与编辑所展现的，并非基于卡思黛乐公司的商标性使用产生。百度公司作为网络搜索技术服务提供者，在面对海量自然搜索信息的背景下，要求其实时侦知此类偏差并及时制止不具有现实可行性。百度公司在涉诉后即对自然搜索的结果进行了修正，已经及时、完整地履行了作为网络搜索技术服务提供者的管理义务，无需承担法律责任。因此，卡思黛乐公司不构成商标侵权及不正当竞争，百度公司亦未构成共同侵权。徐汇法院据此判决驳回李道之与班提公司的诉讼请求。

■ 裁判规则：

1. 《商标法》作为专门规范特定商业标识市场运行规则的知识产权部门法，已为注册商标专用权勾勒出了相对清晰的权利边界，即注册商标专用权的范围应当以保障包括来源指示在内的诸多功能得以正常发挥为限。超出此边界的领域，可任由相关公众在竞争背景下自主利用并作出交易决策。
2. 《商标法》与《反不正当竞争法》作为均具备商业竞争规制功能的独立单行法律，彼此间具有着平行适用的关系。某一特定行为有可能同时纳入二者分别给予评价，相应的权利（权益）亦可分别依据二者获得保护，即便出现商标法层面的否定，只要某一权益（或权益载体）具有了竞争法上的独立意义，仍具备纳入反不正当竞争法保护的必要与可能。
3. 对于已超越注册商标专用权保护边界的商业利益，为避免因司法裁判权力的介入而不当获得“赢者通吃”的膨胀与扩张，侵蚀本属于自由竞争领域的公共空间，在适用《反不正当竞争法》第二条时应当把握较为严格的适用条件。判断某一行为是否构成不正当竞争，应当从行为本身是否违反诚实信用和商业道德，以及行为结果对于经营者利益、消费者权益及竞争秩序造成之影响角度，加以综合考察、评判。

| 被诉标识   | 涉案商标  |
|--------|-------|
| CASTEL | 卡 斯 特 |

了解更多典型案例，获知更多专业内容，敬请关注  
[www.lungtinlegal.com/jdal/sfgz.html](http://www.lungtinlegal.com/jdal/sfgz.html)

如欲了解更多资讯  
请联系：  
北京隆诺律师事务所 韩雪女士  
邮箱：lnbj@lungtin.com