

中国知识产权审判 动态跟踪

(第 52 期)

北京隆诺律师事务所

2022 年 3 月 7 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：2022年2月22日~2022年3月7日

本期案例：8个



目 录

案例 1: 超意兴公司与聚成超益兴公司等商标侵权案	4
案例 2: 何娟与信邦大黑屋公司商标侵权案	7
案例 3: 上海金茂公司与新疆金茂公司等商标侵权案	9
案例 4: 新百伦公司与纽巴伦公司不正当竞争纠纷案	12
案例 5: 国某所与广某所等不正当竞争纠纷案	14
案例 6: 建华江苏公司与天海公司商业诋毁纠纷案	15
案例 7: 震雄公司与高思公司横向垄断协议纠纷案	17
案例 8: 泰凌公司与星火原公司委托开发合同纠纷案	18

商标类

案例 1：超意兴公司与聚成超益兴公司等商标侵权案

- 法院：山东省高级人民法院
- 案号：（2021）鲁民终 2329 号
- 上诉人（一审被告）：山东聚成超益兴连锁有限公司、山东聚成超益兴连锁有限公司济南分公司、伦志光
- 被上诉人（一审原告）：济南超意兴餐饮有限公司
- 原审被告：济南市莱芜高新区吉祥超益兴快餐店、赵久芝、曹纯子、刘京鹏
- 案由：侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷
- 案情简介：济南超意兴餐饮有限公司（以下简称超意兴公司）经许可享有核定使

用在第 42 类备办酒席、餐饮、快餐馆等服务上的第 1153764 号“超意兴”及核定使用在第 43 类自助餐饮、饭店、快餐馆等服务上的第 9787407 号“超意兴”商标（以下统称涉案商标）的使用权。超意兴公司认为，山东聚成超益兴连锁有限公司（以下简称聚成公司）授权他人加盟的快餐店在店面招牌显著位置标注“聚成超益兴快餐”，其店内多处标注的“超益兴”“超益兴快餐”、打包袋上标注的“超益兴快餐”及员工服装上的“老济南超益兴快餐”（以下统称被诉侵权标识）；聚成公司以“www.sdchaoyixing.com”（以下简称被诉侵权域名）作为其官方网站域名进行商业宣传及经营构成商标侵权；快餐店在招牌上及店内使用的背景、员工服装颜色、标记等与超意兴公司店铺装修、装潢近似，构成不正当竞争。聚成公司、山东聚成超益兴连锁有限公司济南分公司（以下简称聚成济南分公司）构成共同侵权。伦志光、赵久芝、曹纯子、刘京鹏滥用法人独立地位转移股权、逃避债务，应当承担连带责任。超意兴公司遂起诉至济南市中级人民法院（以下简称济南中院），请求判令聚成公司、聚成济南分公司、

吉祥超益兴快餐店停止商标侵权行为；聚成公司、聚成济南分公司停止不正当竞争行为并赔偿经济损失及合理支出 500 万元；伦志光、赵久芝、曹纯子、刘京鹏承担连带责任。济南中院经审理认为，聚成公司授权他人加盟的店铺在店面招牌显著位置及店内多处标注被诉侵权标识，属于在相同服务上使用与涉案商标近似的标识，容易导致相关公众的混淆、误认，构成商标侵权。被诉侵权域名中主要识别部分“chaoyixing”与涉案商标的拼音相对应，在涉案商标具有较高显著性的情况下，聚成公司使用被诉侵权域名容易导致相关公众产生混淆或误认。聚成公司使用被诉侵权域名及在该域名网站宣传中使用被诉侵权标识的行为均侵害了涉案商标权。济南市莱芜高新区吉祥超益兴快餐店（以下简称吉祥超益兴快餐店）是聚成公司的加盟店，其使用被诉侵权标识进行经营的行为也侵害了涉案商标权。超意兴公司的营业场所的内外装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰具有独特风格，其整体营业形象已成为具有一定影响力的包装装潢，依法受到法律保护。聚成公司授权他人加盟的快餐店铺使用近似的包装装潢，足以导致相关公众对二者的服务来源产生混淆，或者误认为二者之间存在某种关联关系。聚成公司作为同业竞争者，攫取本应属于超意兴公司的商业机会，主观恶意明显，构成不正当竞争。聚成济南分公司与聚成公司共同经营，构成共同侵权。聚成济南分公司银行流水，存在多笔该分公司与其负责人伦志光之间的转账业务，显示聚成济南分公司收取多笔加盟费等费用后，即转入伦志光的账户。伦志光与聚成济南分公司存在财产混同，应当承担连带责任。没有证据表明赵久芝、曹纯子、刘京鹏损害公司债权人的利益，故不承担连带责任。聚成公司、聚成济南分公司至少发展了 30 余家加盟商，侵权获利巨大，其在线下、线上全面实施商标侵权及不正当竞争行为，主观恶意明显，侵权性质严重，且属于恶意侵权，符合惩罚性赔偿的适用条件。济南中院综合考虑以上因素，判决聚成公司、聚成济南分公司、吉祥超益兴快餐店停止商标侵权；聚成公司、聚成济南分公司停止不正当竞争行为并共同赔偿经济损失及合理支出 500 万元，伦志光承担连带赔偿责任。

聚成公司、聚成济南分公司、伦志光不服一审判决，上诉至山东省高级人民法院（以下简称山东高院）。二审中，聚成公司和聚成济南分公司提交证据证明

其享有第 35269981 号、第 35275389 号、第 35273167 号“聚成超益兴”商标。超意兴公司补充提交聚成公司的加盟店至少达到 50 多家的证据。山东高院经审理认为，聚成公司和聚成济南分公司未经许可，在与涉案商标核定使用的相同服务上使用近似标识，容易导致相关公众产生混淆、误认，构成商标侵权。虽然聚成公司和聚成济南分公司称聚成公司注册有“聚成超益兴”商标，但其在经营中并未规范使用，抗辩理由不能成立。济南中院在适用法定赔偿时对聚成公司、聚成济南分公司的侵权获利情况、侵权主观恶意以及侵权行为性质进行了详尽的论述，在此基础上，综合考虑聚成公司和聚成济南分公司的行为既构成商标侵权又构成不正当竞争、侵权情节较严重，侵权加盟店至少达到 50 多家，被诉侵权标识及装潢在加盟费中的贡献率较高等因素，一审判决确定的 500 万元赔偿数额并无不当。直到二审期间，伦志光实际控制的聚成公司仍然持续实施被诉侵权行为，一审判决认定伦志光共同侵权应当承担连带责任并无不当。山东高院据此判决驳回上诉，维持原判。

■ **裁判规则：**

1.侵权方在线下、线上全面实施商标侵权及不正当竞争行为，授权他人开设的侵权加盟店铺数量众多，被诉标识及装潢在加盟费中的贡献率较高，侵权获利较高，侵权情节严重且恶意明显，在适用法定赔偿额时可以考虑惩罚性因素，根据具体案情及证据确定赔偿数额。

2.实际控制人与其控制的法人之间存在财产混同，应当认定实际控制人与该法人构成共同侵权，承担连带赔偿责任。

被诉侵权标识	涉案商标
聚成超益兴快餐 超益兴	

被诉侵权装潢	涉案装潢



案例 2：何娟与信邦大黑屋公司商标侵权案

- 法院：北京知识产权法院
- 案号：（2020）京 73 民终 2139 号
- 上诉人（一审被告）：北京信邦大黑屋商贸有限责任公司
- 被上诉人（原审原告）：何娟
- 案由：侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷
- 案情简介：何娟是核定使用在第 35 类拍卖、推销（替他人）、特许经营的商业管理服务上的第 5732822 号“**DBW 大黑屋**”、第 11844700 号“**大黑屋**”及核定使用在第 36 类典当等服务上的第 5732821 号“**DBW 大黑屋**”商标（以下统称涉案商标）的商标权人。何娟认为，北京信邦大黑屋商贸有限责任公司（以下简称信邦大黑屋公司）在从事二手奢侈品交易及宣传过程中突出使用“信黑屋”或“大黑屋”字样（以下简称被诉侵权标识），侵害了其对涉案商标权享有的专用权；信邦大黑屋公司使用“信邦大黑屋”字号构成不正当竞争，遂起诉至北京市东城区人民法院（以下简称东城法院），请求判令信邦大黑屋公司停止侵权及不正当竞争行为、消除影响并赔偿经济损失 292.2 万元及合理支出 7.8 万元。东城法院经审理认为，第 5732822 号及第 11844700 号涉案商标均注册于第 35 类服务，该类服务均系为他人利益提供促销、广告、咨询、中介等商业服务，一般情况下，其强调的是为他人利益而非销售自有商品以赚取差价，在案证据仅能证明信邦大

黑屋公司从事奢侈品销售业务。结合信邦大黑屋公司经营业务，可见其目的均在于宣传推广其“信黑屋”品牌进而达到增加其自身商品的销售量。因此，信邦大黑屋公司未构成对于第 5732822 号及第 11844700 号涉案商标专用权的侵害。第 5732821 号涉案商标核准使用的珍品估价服务与信邦大黑屋公司回购销售的二手珠宝首饰商品具有紧密关联，构成商品与服务的类似。信邦大黑屋公司在该等商品的经营过程中使用被诉侵权标识容易引起相关公众的混淆、误认，侵害了第 5732821 号涉案商标专用权。在案证据无法证明涉案商标具有一定市场知名度，无法认定信邦大黑屋公司正常使用其企业名称及字号的情况下，会导致相关公众的混淆、误认，且无法认定其注册企业名称时具有恶意，故对于不正当竞争的诉讼请求不予支持。因无证据证明信邦大黑屋公司被诉行为对何娟造成明显不良影响，故对于消除影响的诉讼请求不予支持。东城法院综合考虑涉案商标的知名度、信邦大黑屋公司侵权行为的性质、情节等因素，判决信邦大黑屋公司停止商标侵权行为并赔偿经济损失 5 万元及合理支出 3 万元。

信邦大黑屋公司不服一审判决，上诉至北京知识产权法院（以下简称北京知产法院）。北京知产法院经审理认为，无论是信邦大黑屋公司被诉侵权行为涉及商品的销售渠道、销售对象，还是其所涉服务项目的目的、内容、方式和对象，都与第 5732821 号涉案商标核准使用的珍宝估价服务存在较为密切的联系，相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆，构成类似。信邦大黑屋公司未经许可，使用被诉侵权标识，构成了对第 5732821 号涉案商标权的侵害。北京知产法院据此判决驳回上诉，维持原判。



■ **裁判规则：**

1. 类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众产生混淆、误认。

2. 当商品和服务之间存在特定联系，商品的功能用途与服务的目的内容紧密相关，两者的提供方式和消费对象存在重合，容易使相关公众混淆时，则应当认定两者类似，从而使商标专用权的保护范围更加周严。

被诉侵权标识	涉案商标
信黑屋 大黑屋	DHW 大黑屋 大黑屋

案例 3：上海金茂公司与新疆金茂公司等商标侵权案

- 法院：上海知识产权法院
- 案号：（2020）沪 73 民终 515 号
- 上诉人（一审原告）：上海金茂投资管理集团有限公司
- 上诉人（一审被告）：新疆金茂企业集团有限公司、新疆金茂实业有限公司、新疆金茂实业有限公司伊犁分公司
- 案由：侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷
- 案情简介：上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称上海金茂公司）是核定使用在第 36 类不动产管理、不动产管理服务上的第 1507872 号“金茂”、第 4886500 号“金茂”商标（以下统称涉案商标）的商标权人。上海金茂公司认为，新疆金茂企业集团有限公司（以下简称新疆金茂集团）、新疆金茂实业有限公司（以下简称新疆金茂公司）、新疆金茂实业有限公司伊犁分公司（以下简称新疆金茂伊犁分公司）将其开发的房地产项目命名为“金茂新天地”进行销售，并在该房地产项目现场使用“金茂影视影谷影城”、“金茂·新天地”、“金茂新天地”、“金茂新天地 newworld”、“金茂集团·新天地”字样；在官网上使用“金茂企业集团”、“金茂集团”、“金茂·新天地”、“金茂新天地”（以下统称被诉

侵权标识)侵害了其涉案商标享有的专用权;新疆金茂集团、新疆金茂公司及新疆金茂伊犁分公司注册并使用“金茂”作为企业字号构成不正当竞争,遂起诉至上海市普陀区人民法院(以下简称普陀法院),请求判令新疆金茂集团、新疆金茂公司及新疆金茂伊犁分公司停止侵权、消除影响、变更企业名称,变更后的企业名称中不得含有“金茂”字样;新疆金茂公司、新疆金茂伊犁分公司赔偿经济损失300万元及合理支出10万元,新疆金茂集团承担连带责任。普陀法院经审理认为,“金茂”文字是涉案商标最具有显著性和知名度的部分。新疆金茂集团、新疆金茂公司及新疆金茂伊犁分公司使用“金茂新天地”作为涉案房地产项目名称,并在宣传、销售中使用被诉侵权标识,客观上起到了识别该房地产项目的作


用,容易使相关公众误认为涉案房地产项目与上海金茂公司房地产项目有一定的联系,构成在类似服务上使用与涉案商标近似的标识,容易使相关公众造成混淆、误认,构成商标侵权。上海金茂公司以“金茂”命名的系列房地产项目具有较高的知名度,新疆金茂集团、新疆金茂公司及新疆金茂伊犁分公司作为上海金茂公司同业竞争企业,理应知晓,应当予以合理规避,但仍将其开发的房地产项目以“金茂”为核心词汇或主要识别部分进行命名,并在宣传、销售中使用被诉侵权标识,具有主观上的恶意,容易使相关公众产生混淆、误认,构成不正当竞争。但涉案房地产项目已于2014年11月竣工验收,2015年10月已取得大产证,现已对外销售大半部分,商户早已入住,且并无证据证明其购买该房产时知晓该项目名称侵犯涉案商标权,如果判令停止使用该项目名称会导致商标权人与公共利益及业主权益的失衡,因此,对于在涉案房地产项目使用相关标识的现状予以维持。本案被诉侵权行为误导了相关公众,对上海金茂公司的商誉造成了一定的不良影响,故应当消除影响。普陀法院综合考虑涉案商标的知名度、被诉侵权商品的售价、经营规模、经营时间、侵害恶意等因素,判决新疆金茂集团、新疆金茂公司、新疆金茂伊犁分公司停止侵害涉案商标权;刊登声明,消除影响;停止使用含有“金茂”文字的企业字号,变更企业名称,变更后的企业名称中不得含有“金茂”二字;新疆金茂公司赔偿经济损失及合理支出80万元,新疆金茂集团承担连带责任。

上海金茂公司及新疆金茂集团、新疆金茂公司、新疆金茂伊犁分公司不服一审判决，上诉至上海知识产权法院（以下简称上海知产法院）。新疆金茂集团、新疆金茂公司及新疆金茂伊犁分公司在二审中辩称，其经案外人新疆金茂房地产开发公司授权取得企业字号使用权，且新疆金茂集团、新疆金茂公司及新疆金茂伊犁分公司与新疆金茂房地产开发公司由陈碎飞一人实际控制、具有承继关系，故其注册使用“金茂”字号合理合法。上海知产法院经审理认为，新疆和上海虽然地理上相隔较远，但均处于涉案商标权效力所及的地域范围，且涉案商标具有较高的知名度，新疆金茂集团、新疆金茂公司、新疆金茂伊犁分公司在类似商品和服务上使用与涉案商标近似的标识，容易造成相关公司的混淆、误认，构成商标侵权。虽然经过一定时期的使用且具有一定影响的企业字号，可以视为企业名称受反不正当竞争法保护，但是企业字号不是法定的民事权利，不能通过授权进行承继，亦不能因股东之间的亲戚关系而当然承继。故即使新疆金茂房地产开发公司和新疆金茂集团、新疆金茂公司、新疆金茂伊犁分公司的实际控制人均为陈碎飞，新疆金茂三公司并不能因此或者因股东之间的兄弟、亲戚关系承继使用新疆金茂房地产开发公司的企业字号。涉案房地产项目早已竣工销售，尚无证据证明业主购买该房产时知晓该项目名称存在侵害涉案商标权的情形，涉案房地产项目名称亦沿用至今，已经成为当地日常生活的一部分，如果判令停止使用该项目名称，显然会导致商标权人与社会公共利益、业主权益的失衡，普陀法院维持涉案房地产项目现场使用相关标识的现状，于法有据。上海知产法院据此驳回上述，维持原判。

■ **裁判规则：**

1. 经过一定时期的使用且具有一定影响的企业字号，可以视为企业名称受《反不正当竞争法》保护，但是企业字号不是法定的民事权利，不能通过授权进行承继，亦不能因股东之间的亲戚关系而当然承继。侵权人恶意注册与他人注册商标相同或近似的文字作为企业字号，攀附他人商誉的，以承继同一股东其他企业字号为由抗辩的，不予支持。


2. 根据民法关于善意保护之原则，在商标权等知识产权与物权等其他财产权发生冲突时，应以其他财产权是否善意作为权利界限和是否容忍的标准，同时应兼顾公共利益之保护。

被诉侵权标识	涉案商标
金茂新天地、金茂影视影谷影城、 金茂·新天地、金茂新天地、金茂 新天地 newworld、金茂集团·新天 地、金茂集团	

不正当竞争

案例 4：新百伦公司与纽巴伦公司不正当竞争纠纷案

- 法院：上海知识产权法院
- 案号：（2020）沪 73 民终 327 号
- 上诉人（一审被告）：纽巴伦（中国）有限公司
- 被上诉人（一审原告）：新百伦贸易（中国）有限公司
- 一审被告：赵城鹏
- 案由：不正当竞争纠纷
- 案情简介：新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称新百伦公司）经授权享有核定使用在第 25 类鞋等商品上的第 175152 号“”、第 175152 号“NEW BALANCE”、第 5942394 号“”商标（以下统称涉案商标）的使用权。

纽巴伦（中国）有限公司（以下简称纽巴伦公司）是核定使用在第 25 类鞋等商品上第 4236766 号“”商标（以下简称被诉侵权商标）商标权人。新百伦公司认为，其销售的“New balance”运动鞋使用的两侧 N 字母装潢属于有一定影响的商品装潢（以下简称涉案装潢）。纽巴伦公司在其生产、销售的运动鞋两侧使用“斜杠 N 标识”（以下简称被诉侵权标识）与涉案装潢构成近似，构成不正当竞争；赵城鹏销售被诉侵权商品构成不正当竞争。遂起诉至上海市浦东新区法院（以下简称浦东法院），请求判令纽巴伦公司、赵城鹏停止不正当竞争行为并消除影响；纽巴伦公司赔偿经济损失及合理支出 3000 万元；赵城鹏赔偿经济损失及合理支出 50 万元，纽巴伦公司对此承担连带责任。浦东法院经审理认为，涉案装潢在被诉侵权商标申请日前已构成“有一定影响的商品装潢”。被诉侵权标识与涉案装潢在要素构成、视觉效果方面区别并不明显，容易引起相关公众的混淆、误认。纽巴伦公司被诉行为构成不正当竞争，其在生效判决已认定该使用行为构成不正当竞争的情况下，仍继续大规模生产、销售被诉侵权商品，主观恶意明显。在案证据不能证明赵城鹏在销售过程中存在帮助他人实施不正当竞争行为的主观过错，且其运动鞋店已停止营业并注销，故对于新百伦公司对赵城鹏的诉讼请求不予支持。浦东法院综合考虑涉案装潢的知名度、纽巴伦公司侵权行为持续时间、规模、获利及主观恶意等因素，判决纽巴伦公司停止不正当竞争行为、消除影响并赔偿经济损失 1000 万元及合理支出 80 万元。

纽巴伦公司不服一审判决，上诉至上海知识产权法院（上海知产法院）。上海知产法院经审理认为，虽然纽巴伦公司取得了被诉侵权商标的注册商标专用权，但其申请注册及使用的均晚于新百伦公司使用涉案装潢的时间，根据保护在先权利及诚实信用原则，浦东法院认定纽巴伦公司在运动鞋特定位置使用被诉侵权标识构成不正当竞争并无不当。上海知识产权法院据此判决驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**注册商标和知名商品特有装潢均属于商业标识，但两者属于不同的权利客体，分别受《商标法》及《反不正当竞争法》保护，两者可以作为不同的民事权利并存并分别作为提起侵权诉讼的请求权基础。

案例 5：国某所与广某所等不正当竞争纠纷案

- **法院：**广州市中级人民法院
- **原告：**国某所
- **被告：**广某所、小知公司、文文公司
- **案由：**不正当竞争纠纷
- **案情简介：**广某所和国某所均为广东省的律师事务所。文文公司是搜索引擎运营商，小知公司经文文公司授权，负责该公司搜索广告的销售工作。广某所为开展企业宣传，购买了该搜索广告服务。2018年8月至2021年4月期间，广某所间断使用“国某所”作为企业关键词进行网络推广，展示次数累计 1270 次，点击次数为 58 次。国某所认为，广某所擅自将其律所名称设置为搜索关键词进行网络营销，侵害其企业名称权，文文公司作为广告发布者、小知公司作为广告运营者构成共同侵权，承担连带责任，遂起诉至广州互联网法院，请求判令广某所、文文公司停止侵权，赔礼道歉，消除不良影响；广某所赔偿经济损失 30 万元，文文公司、小知公司在 10 万元范围内承担连带责任。广州互联网法院一审判决广某所、文文公司赔礼道歉、消除影响并连带赔偿经济损失 65000 元。

广某所、文文公司不服一审判决，上诉至广州市中级人民法院（以下简称广州中院）。广州中院经审理认为，国某所作为具有一定知名度的营业性律所，其名称具有一定的经济价值。广某所为介绍其律所服务购买了搜索广告服务，并擅自将国某所名称设置为搜索关键词进行网络营销，必然会对国某所造成经济损失，侵犯了国某所名称权。文文公司作为搜索引擎运营商，通过开展竞价排名广告服务的形式，帮助用户实现网站搜索结果的排序优化，具有广告发布者身份。鉴于

文文公司提供收费服务，其对广某所关键词设置的审查义务应高于一般的网络服务提供者，不能适用“通知并删除”的免责规则。因文文公司未正确履行审查义务，客观上对案涉侵权行为提供了帮助，构成共同侵权。在案证据不能证明小知公司参与了关键词设置过程，故小知公司不构成侵权。广州中院据此判决驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**搜索引擎运营商通过开展竞价排名广告服务的形式，帮助用户实现网站搜索结果的排序优化，具有广告发布者身份。因其提供收费服务，其对用户关键词设置的审查义务应高于一般的网络服务提供者。未正确履行审查义务，客观上对用户侵权行为提供帮助的人工搜索引擎运营商，应认定与用户构成共同侵权。

（本案判决尚未公开，相关规则系根据法院官方报道内容归纳）

案例 6：建华江苏公司与天海公司商业诋毁纠纷案

- **法院：**苏州市中级人民法院
- **案号：**（2020）苏 05 民初 726 号
- **原告：**汤始建华建材销售（江苏）有限公司
- **被告：**江苏天海建材有限公司
- **案由：**商业诋毁纠纷
- **案情简介：**汤始建华建材销售（江苏）有限公司（以下简称建华江苏公司）成立于 2018 年 6 月 22 日，经营范围为建筑材料购销。江苏天海建材有限公司（以下简称天海公司）系建华江苏公司在 T-PHC 管桩领域的竞争对手。2019 年 8 月 31 日，建华江苏公司与其客户常熟市鸿盛建设工程有限公司（以下简称鸿盛公司）签订产品买卖合同，约定建华江苏公司向鸿盛公司供应 T-PHC 产品。天海公司于 2019 年 9 月 19 日向鸿盛公司出具告知书，其内容包括：汤始建华建材有限公司所生产的机械连接预应力混凝土竹节桩（以下简称涉案产品），属于专利侵权假

冒伪劣产品。此桩型为天海公司自主研发的优质产品，并拥有多项发明专利。该生产厂家胆大妄为，未经我司授权擅自生产，不具备生产此种桩型权利及销售权利，同时也侵犯了机械连接预应力混凝土竹节桩全部相关专利。涉案产品实际为建华江苏公司生产、销售。建华江苏公司认为，天海公司向其客户鸿盛公司发送告知书的行爲严重侵害了建华江苏公司的商业信誉，构成商业诋毁，遂起诉至苏州市中级人民法院（以下简称苏州中院）。

苏州中院经审理认为：本案中，天海公司确系告知书所载三项专利的许可使用人，但其在发送告知书前后乃至本案诉讼时并未就建华江苏公司等主体侵害该三项专利的行为进行过任何侵权控告，天海公司以三项专利权为权利依托向相关主体发出侵权警告与事后发生的维权实际并不相符。天海公司在告知书中宣称建华江苏公司生产的涉案产品还侵犯了天海公司机械连接预应力混凝土竹节桩全部相关专利，而实务中专利侵权判断本身就较为复杂且容易受到专利无效等因素的影响，即便天海公司在该领域还拥有其他多项专利，其在告知书中的该类表述亦显得过于绝对且打击面过广，实不可取。另外，天海公司发送的告知书中提及的汤始建华建材有限公司这一主体其实并不存在，天海公司在没有查明供货单位的情形下笼统表述供货单位为汤始建华建材有限公司，难免会给其他相关主体造成不必要的经营困扰，也会给鸿盛公司在客户选择上带来一定的误导。同时，双方系建筑领域相关产品的同业竞争者，鸿盛公司也是双方的潜在客户，天海公司在事先没有查清供货单位并与之有效沟通的情形下就直接向鸿盛公司发送告知书宣称供货单位供应的产品构成专利侵权且质量堪忧，此举不仅阻断了建华江苏公司对其产品是否构成专利侵权进行申辩和说明的机会，也会导致鸿盛公司误认为建华江苏公司已经构成专利侵权进而损害建华江苏公司的商业信誉。

综上，苏州中院判决天海公司立即停止商业诋毁的行为，并赔偿建华江苏公司经济损失 20 万元。

■ 裁判规则：

权利人在发送侵权告知函时应明确权利依据防止权利滥用，同时应查清具体的侵权主体并理性表达。另外，受困于专利维权实践中的取证难度，权利人对于被诉侵权产品的来源有时也难以直接查清，此种情形下权利人可就此与被诉侵权产品的使用方充分沟通进行获取或在必要时通过诉讼方式让其提供，不应在侵权主体无法确定时随意指摘他人。

垄断类

案例 7：震雄公司与高思公司横向垄断协议纠纷案

- **法院：**广州知识产权法院
- **原告：**广州震雄装饰工程有限公司
- **被告：**广州高思贸易有限公司
- **案由：**横向垄断协议纠纷
- **案情简介：**广州高思贸易有限公司（以下简称高思公司）主要从事各种广告设备的设计和制造，客户包括麦当劳、肯德基、棒约翰等多家国际知名快餐连锁品牌。广州震雄装饰工程有限公司（以下简称震雄公司）是高思公司合作的代工厂。双方共同签订了《2016 保密协议》《2017 制造和供应协议》《2018 保密协议》（以下统称涉案协议），涉案协议中约定了震雄公司不得擅自跳过高思公司与客户进行直接合作。2019 年 4 月，高思公司发现震雄公司直接向高思公司的客户麦当劳进行投标，于是向震雄公司发送邮件称其违反了涉案协议的约定。震雄公司据此以涉案协议属于《反垄断法》第十三条第一款第（三）项规定的分割销售市场的横向垄断协议为由，将高思公司起诉至广州知识产权法院（以下简称广州知产法院）。

广州知产法院经审理认为：在本案中，由于原告明确主张仅以《反垄断法》第十三条第一款第（三）项作为依据，请求认定涉案条款属于分割销售市场的横向垄断协议，故应首先审查原告与被告是否属于横向关系。如果属于横向关系，再通过确定相关市场、双方当事人在市场中所处的地位、双方的协议内容是否违反反垄断法等因素来确定涉案协议是否属于排除、限制竞争的横向垄断协议。鉴于原告与被告在上述协议中所存在的是供应商与买家之间上下游的纵向关系而非横向关系，涉案条款明显不属于横向垄断协议，因此，原告的诉讼请求不能成立，法院不予支持。

（本案判决尚未公开，相关内容系根据法院官方报道内容整理）

其他

案例 8：泰凌公司与星火原公司委托开发合同纠纷案

- **法院：**最高人民法院
- **案号：**（2020）最高法知民终 394 号
- **上诉人（一审被告、反诉原告）：**泰凌微电子（上海）股份有限公司
- **被上诉人（一审原告、反诉被告）：**深圳市星火原光电科技有限公司
- **案由：**集成电路委托开发合同纠纷
- **案情简介：**深圳市星火原光电科技有限公司（以下简称星火原公司）作为委托方与作为开发方的泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称泰凌公司）签订《专用集成电路产品委托开发设计合同》（以下简称涉案合同），约定星火原公司委托泰凌公司设计能够实现量产的空调专用微处理器控制芯片。根据涉案合同约定，整个研发过程分为 8 个阶段，涵盖了专用集成电路设计、制造、封装测试、实现量产的全过程。在涉案合同履行至第 3、4 阶段时，泰凌公司向星火原公司交付流

片以供检测，星火原公司检测流片存在 LCD 技术参数不达标等问题，泰凌公司承诺可以在第 5 阶段通过金属层修改解决问题，但最终未进行第 5 阶段。星火原公司认为，泰凌公司交付的未经金属层修改的流片不符合合同约定的规格定义书的要求，对星火原公司毫无价值，遂向上海知识产权法院（以下简称上海知产法院）起诉，请求判令解除涉案合同，并判令泰凌公司返还星火原公司已经支付的产品开发费用，并赔偿星火原公司高价采购其他替代芯片的损失。泰凌公司认为，其交付的芯片设计成果已实质满足星火原公司芯片使用需求，即便不满足，也已满足涉案合同的规格定义书，具有商业价值，属于可以继续开发利用的阶段性研发成果。泰凌公司遂提起反诉，请求判令星火原公司支付应付未付的阶段性合同款及利息。上海知产法院经审理认为：泰凌公司交付的阶段性成果不符合相应阶段开发需求的约定，构成根本违约。上海知产法院据此判决解除涉案合同，泰凌公司返还已支付合同款 265 万元并赔偿经济损失 120 万元。

泰凌公司不服一审判决，上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理认为：涉案合同系以交付能够实现量产的芯片为最终研发成果的集成电路委托开发合同，开发方应当完成集成电路设计、制造、封装测试各阶段研发任务，在晶圆测试、封装测试均符合合同约定后，才能实现委托方芯片量产的合同目的，任何一个阶段的任务未能完成，均应当认定开发方未能交付符合合同目的芯片技术成果。故泰凌公司交付的未进行金属层修改的流片不能实质满足星火原公司的量产芯片需求，不属于符合合同目的的技术成果。而因集成电路芯片研发过程的连续性，至少需要在开发方晶圆测试合格，且阶段性技术成果均已实质满足产品规格定义书时，委托方才具备了单独或委托他人继续完成封装测试阶段研发任务的技术条件，此时的技术成果才对委托方具有商业价值。本案中，LCD 技术参数属于委托方为解决专门技术问题而设定的特定技术参数要求而非常规技术参数要求，泰凌公司提供的流片未能满足 LCD 特定技术参数要求，应当认定泰凌公司的阶段性技术成果没有实质满足产品规格定义书，没有完成涉案合同约定的阶段性研发任务。且由于泰凌公司没有及时进行金属层修改，导致涉案合同未能继续履行，泰凌公

司应当承担返还开发款项、赔偿损失的违约责任。最高人民法院据此驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**对于集成电路委托开发合同纠纷，由于专用集成电路研发内容中既包括常规技术参数要求，又包括委托方为解决专门技术问题而设定的特定技术参数要求，应当首先审查特定技术参数是否满足要求，如果特定技术参数未能达到产品规格定义书的要求，可以直接认定开发方未能完成相关集成电路制造阶段研发任务；如果特定技术参数已经达到产品规格定义书的要求，仅是常规技术参数未能满足产品规格定义书要求，说明开发方已经具备完成主要研发任务的技术条件，那么应当根据未达标常规技术参数所占产品规格定义书技术参数的比例、通过金属层修改解决的难易程度等，综合判断开发方是否实质完成相关集成电路制造阶段研发任务。

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

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