

中国知识产权审判 动态跟踪

(第 84 期)

北京隆诺律师事务所

2023 年 6 月 20 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：2023年6月7日~2023年6月20日

本期案例：7个

目 录

案例 1: 金山公司与萌家公司侵害外观设计专利权纠纷案	4
案例 2: 戴姆勒公司与同和公司、同致公司侵害商标权纠纷案	6
案例 3: 同济堂公司与国知局商标申请驳回复审行政纠纷案	9
案例 4: 广东凤铝公司与国知局商标权无效宣告请求行政纠纷案	11
案例 5: 网易雷火公司与简悦公司著作权侵权纠纷案	13
案例 6: 耀莱公司与京东金禾公司等不正当竞争纠纷案	15
案例 7: 豪森公司与诺华公司申请诉前停止侵害专利权损害责任案 ..	17

专利类

专利民事纠纷

案例 1：金山公司与萌家公司侵害外观设计专利权纠纷案

- 法院：上海市高级人民法院
- 案号：（2022）沪民终 281 号
- 上诉人（一审被告）：上海萌家网络科技有限公司
- 被上诉人（一审原告）：北京金山安全软件有限公司
- 案由：侵害外观设计专利权纠纷
- 案情简介：北京金山安全软件有限公司（以下简称金山公司）系专利号为 ZL201830455426.5、名称为“用于移动通信终端的图形用户界面”的外观设计专利（以下简称涉案专利）的专利权人。金山公司认为上海萌家网络科技有限公司（以下简称萌家公司）开发并提供给用户下载名为“趣键盘”输入法软件（以下简称被诉侵权软件）的图形用户界面（以下简称被诉侵权界面）侵害了涉案专利权，遂起诉至上海知识产权法院（以下简称上海知产法院），请求判令萌家公司停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计 100 万元。

上海知产法院经审理认为，被诉侵权界面与涉案专利界面的整体界面设计和动态变化过程均较为相近，二者的不同点在整个视觉效果上没有实质性差异，属于近似的界面设计；而手机外形的惯常设计对外观设计的整体不产生实质性影响，故包含被诉侵权界面的手机落入涉案专利的保护范围。虽然萌家公司并未直接制造和销售被诉侵权手机本身，但其开发并运营了被诉侵权软件，而被诉侵权软件在用户使用该软件呈现出被诉侵权手机外观过程中，发挥着不可替代的实质性作用，仅提供应用软件已成为引发侵权最主要的原因，故应当认定萌家公司提供被诉侵权软件的行为构成对涉案专利的侵害。上海知产法院综合考虑萌家公司侵权

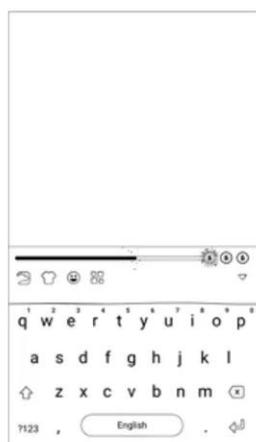


获利、被诉侵权软件运营情况以及涉案专利对于吸引用户下载的贡献程度，判决萌家公司赔偿金山公司经济损失及合理费用共计 25 万元。

萌家公司不服一审判决，上诉至上海市高级人民法院（以下简称上海高院）。萌家公司辩称，提供软件供他人免费下载使用的行为不构成侵权行为。上海高院经审理认为，虽然被诉侵权界面系基于硬件生产商、操作系统开发商、用户、软件开发和提供者共同参与才得以在手机上呈现，但在这一过程中，硬件生产商、操作系统开发商仅是为运行软件提供环境，并未提供用户图形界面。使用软件必然需要用户操作进行下载安装运行，该行为本质上是萌家公司提供软件行为的必然结果。也就是说，萌家公司开发并提供软件供用户免费下载，必然会导致被诉侵权界面在手机上呈现，使得涉案专利被实施，该行为与侵犯专利权损害后果的发生具有法律上的因果关系，而硬件生产商、操作系统开发商、用户的行为与专利权人权利受到损害之间并没有法律上的因果关系。因此萌家公司开发并提供经运行即能呈现被诉侵权界面的软件的行为，属于侵害涉案专利权的行为，应当承担相应侵权责任。上海高院据此驳回上诉，维持原判。

■ 裁判规则：

- 1、对于是否构成对图形用户界面外观设计专利的实施，要结合图形用户界面的自身特点进行判断。被诉侵权人采用与制造实质相同的方式，将图形用户界面设计应用于产品上，即可认定为实施了图形用户界面外观设计专利。
- 2、实施图形用户界面外观设计涉及多个行为主体，其中硬件生产商、操作系统开发商以及用户等主体的行为仅是为图形用户界面的实施提供环境或条件。而软件开发商开发并提供经运行即能呈现图形用户界面的软件，使得用户仅需在设备上运行即可呈现受法律保护的图形用户界面设计的行为，构成侵害图形用户界面外观设计专利权，实施该行为的主体应当承担相应侵权责任。



涉案专利



被诉侵权界面

商标类

商标民事纠纷

案例 2：戴姆勒公司与同和公司、同致公司侵害商标权纠纷案

- 法院：上海知识产权法院
- 案号：（2021）沪 73 民终 127 号
- 上诉人（一审被告）：上海同和汽配有限公司
- 被上诉人（一审原告）：戴姆勒股份公司（DAIMLERAG）
- 一审被告：上海同致汽车配件有限公司
- 案由：侵害注册商标专用权纠纷
- 案情简介：戴姆勒股份公司（DAIMLERAG）（以下简称戴姆勒公司）为核定使用在第 12 类各种机动车、车门把手、减震器等商品上的第 76582 号“MERCEDES-BENZ”商标、第 526122 号“MERCEDES-BENZ”商标、第 526123 号三叉星图形商标、第 G1089299 号三叉星图形商标、第 669658 号“奔驰”商标（以下统称涉案商标的）

的商标权人。戴姆勒公司认为，上海同和汽配有限公司（以下简称同和公司）在其门店中所销售的刹车片、滤清器、皮带轮等汽车配件（以下统称被诉侵权产品）上标有三叉星图形“Mercedes-Benz”“MERCEDES-BENZ”等标识（以下简称被诉侵权标识），上述行为侵害其对涉案商标享有的商标权。上海市公安局松江分局于2018年5月18日至上海同致汽车配件有限公司（以下简称同致公司）驻地厂房、松江仓库发现标有三叉星图形和“Mercedes-Benz”字样的商品，于同和公司经营的门店货架上发现标有“同致”“TONZIE”“TZ”标识的外包装盒，地面上有少量散落的标有三叉星图形和“Mercedes-Benz”字样的标签。戴姆勒公司认为同致公司与同和公司构成共同侵权，遂起诉至上海市杨浦区人民法院（以下简称杨浦法院），请求判令同和公司、同致公司停止侵权，公开发布声明消除影响，并连带赔偿经济损失及合理开支共计120万元。

杨浦法院经审理认为，被诉侵权标识与涉案商标在视觉上基本无差别，构成相同标识。同和公司此前因销售被诉侵权产品被市场监督管理局处罚，询问笔录中存在“没有进销货相关凭证”“因进货价格明显低于市场正品的价格，同和公司知道这些货是假冒的”相关表述，证明其明知产品侵权仍对外销售，其行为构成商标侵权。关于戴姆勒公司公证取证的商品，戴姆勒公司公证取证商品虽已移交德国而未能提交法庭，但由于公证书所附照片中已载明相关信息，且与市场监管部门查扣商品存在重叠等原因，公证取证相关产品为侵权商品具有高度的盖然性。同和公司还主张“奔驰”字样等标识是为归类整理配件型号时贴的标签，不是商标性使用。杨浦法院认为，产品所贴附的标有“奔驰”字样及同和公司的标识和二维码的标签，易使相关公众对商品来源产生混淆和误认，不构成合理使用。同和公司在相同商品上使用与戴姆勒公司注册商标相同的标识，构成商标侵权。另外，由于被诉侵权产品未载有同致公司信息，且上海市公安局松江分局检查同致公司驻地厂房、松江仓库检查时并未发现同致公司生产、销售被诉侵权产品，在案证据不足以证明同致公司系涉案侵权商品的生产商或从事共同销售，故在案证据不足以证明同致公司与同和公司构成共同侵权。最后，由于戴姆勒公司未能举证证明其因侵权行为遭受的实际损失，也未能证明同和公司因涉案侵权行为而

获得的利益，杨浦法院综合考虑戴姆勒公司商标在相关产品上具有较高知名度、产品的质量可能影响到人身安全，并综合考量同和公司的主观恶意程度、侵权行为的性质等因素，判决同和公司停止侵权、消除影响，并酌定赔偿戴姆勒公司经济损失及合理开支共计 80 万元。

同和公司不服一审判决，上诉至上海知识产权法院(以下简称上海知产法院)。上海知产法院经审理认为，杨浦法院综合考虑同和公司的主观恶意程度、侵权行为的性质、时间、后果、侵权产品的数量和单价以及公司规模等因素，酌定赔偿金额，于法有据。同和公司上诉还主张戴姆勒公司未在一审出示公证购买的证据实物导致无法鉴定产品质量。上海知产法院认为，戴姆勒公司一审虽未出示公证购买实物，但基于公证书所附照片及光盘记载的内容以及行政处罚决定书记载的相关事实，同和公司未提交有效证据证明其合法来源的因素，杨浦法院认定同和公司存在商标侵权行为并无不当，上海知产法院据此判决驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**商标侵权民事诉讼中，权利人未提交公证实物，侵权人亦未提供有效证据证明其商品合法来源的，可以基于公证书所附实物照片及光盘记载的内容或行政处罚决定书等材料记载的相关事实，认定侵权行为存在。

涉案商标	被诉侵权标识
	<p>Mercedes-Benz</p> <p>ERCEDES-BENZ</p>

商标行政纠纷

案例 3：同济堂公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案

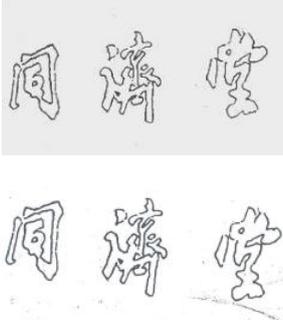
- 法院：北京市高级人民法院
- 案号：（2023）京行终 279 号
- 上诉人（一审原告）：国药集团同济堂（贵州）制药有限公司
- 被上诉人（一审原告）：国家知识产权局
- 案由：商标申请驳回复审行政纠纷
- 案情简介：国药集团同济堂（贵州）制药有限公司（以下简称同济堂公司）于 2020 年 9 月 22 日向国家知识产权局申请注册第 5 类人用药、中药成药等商品（统称复审商品）上的第 49964623 号“”商标（以下简称诉争商标）。国家知识产权局认为，诉争商标与核定使用在第 5 类医用放射性物质、医用气体等商品上的第 3574839 号“”商标（以下简称引证商标一）、核定使用在第 5 类人用药商品上的第 536110 号“”商标（以下简称引证商标二）、核定使用在第 5 类人用药商品上的第 3178271 号“”商标（以下简称引证商标三）、核定使用在第 5 类人用药等商品上的第 10594411 号“”商标（以下简称引证商标四）分别构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标的申请注册违反《商标法》第三十条的规定。国家知识产权局遂作出商评字[2022]第 21313 号《关于第 49964623 号“”商标驳回复审决定书》（以下简称被诉决定），驳回诉争商标在复审商品上的注册申请。同济堂公司不服被诉决定，起诉至北京知识产权法院（以下简称北京知产法院），请求判令撤销被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知产法院经审理认为，诉争商标与各引证商标在文字组成、呼叫等方面相近，构成近似商标。同济堂公司对于诉争商标指定使用的复审商品与各引证商标核定使用的商品构成类似商品没有异议，经审查予以确认。诉争

商标与各引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。故北京知识产权法院判决驳回同济堂公司的诉讼请求。

同济堂公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院（以下简称北京高院）。北京高院经审理认为，诉争商标汉字部分完整包含引证商标二、三的汉字，除繁、简不同外，亦完整包含了引证商标一、四的汉字。诉争商标与各引证商标在文字组成、呼叫等方面相近，分别构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。同济堂公司还主张其在先注册并使用了第 1093180 号、第 3745748 号“同濟堂”商标多年，本案的诉争商标系对其延续性注册，且添加了同济堂公司老字号最早创立时间“1888”的商标要素，使得相关商标的区别明显。北京高院认为，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。商标注册人在同一种或类似商品上在先注册了其他商标，并不意味着其在后申请注册的商标就当然能够与他人已经注册的近似商标相区分。诉争商标与同济堂公司主张的在先商标存在一定差异，现有证据不足以证明该在先商标在诉争商标申请日之前经使用形成了较高的知名度，进而不足以证明相关公众能够将诉争商标与该在先商标形成稳定的联系，从而避免将诉争商标与核准注册在类似商品上的各引证商标产生混淆误认。商标评审采取个案审查原则，商标审查受到其形成时间、形成环境、在案证据情况等多种条件影响，其他商标的申请、审查、核准情况与本案没有必然关联性，亦不能成为本案的定案依据。北京高院据此判决驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**在申请人主张诉争商标为其在先已注册商标的延续性注册而不应被予以驳回时，若诉争商标与在先商标存在一定差异，且现有证据不能证明在先商标的知名度足以排除诉争商标与引证商标存在混淆可能性的情况下，该诉争商标应当不予核准注册。

诉争商标	在先商标	引证商标一至四
		

案例 4: 广东凤铝公司与国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷案

- 法院：北京知识产权法院
- 案号：(2021)京 73 行初 11840 号
- 原告：广东凤铝铝业有限公司
- 被告：国家知识产权局
- 第三人：大冶市正明铝业有限责任公司
- 案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
- 案情简介：大冶市正明铝业有限责任公司（以下简称正明铝业公司）是核定使用在第 6 类“普通金属合金；铝”等商品上的第 13199718 号“金质凤”商标（以下简称诉争商标）的商标权人。广东凤铝铝业有限公司（以下简称广东凤铝公司）是核准使用在第 6 类铝合金型材等商品上的第 1561842 号“凤铝 FLENLU”商标（以下简称引证商标）的商标权人，该公司以诉争商标在相同或类似商品上摹仿其名下引证商标为由向国家知识产权局（以下简称国知局）提出无效宣告申请，国知

局认为广东凤铝公司在寄出本案无效宣告申请书时距离诉争商标注册日已经超过五年时限，故驳回其相关主张，裁定诉争商标予以维持注册（以下简称被诉裁定）。

广东凤铝公司不服被诉裁定，遂将国知局诉至北京知识产权法院（以下简称北京知产法院），请求法院撤销被诉裁定，并责令其重新作出裁定。北京知产法院经审理认为，在案证据足以证明引证商标在“铝合金型材”商品上于诉争商标申请注册之前已达到驰名程度，由于《商标法》相关法律条款给予了驰名商标更强、更特殊的保护标准和范围，故根据举重以明轻的法律适用方法，对驰名商标的保护同样可以适用于相同或类似商品上。诉争商标的“金质”使用在“普通金属合金、铝”等金属类商品上显著性较弱，与引证商标相比更具显著识别性的部分同为“凤”字，二者核定使用的商品在功能用途、消费群体和销售渠道等方面相同或密切相关，已构成相同或类似商品。根据在案证据来看，诉争商标所使用的商品在包装装潢的整体底色搭配、文字字体和用色、设计布局等方面与广东凤铝公司的商品包装装潢存在高度近似的情况，销售地址指向相同地域，且尤其突出使用“金质凤铝型材”的品牌字样，与“凤铝铝材”标识共存于市场极易造成相关公众的混淆、误认，加之引证商标已构成驰名商标，具有较高的知名度和美誉度，诉争商标的注册使用足以使相关公众误认为其商品的来源或提供者与广东凤铝公司存在特定联系，从而导致引证商标的商标权人利益可能受到损害，应当予以宣告无效。北京知产法院据此判决撤销被诉裁定，国知局重新作出裁定。

- **裁判规则：**引证商标在诉争商标申请注册之前已在其核定使用的商品或服务上有较高的知名度和美誉度，达到驰名商标的程度。诉争商标在同一种或类似商品或服务商构成与引证商标相同或近似的商标，容易导致相关公众产生混淆、误认的，可以适用《商标法》第十三条第三款对于已注册驰名商标的规定。

著作權

案例 5：網易雷火公司與簡悅公司著作權侵權及不正當競爭糾紛案

- 法院：廣州互聯網法院
- 案號：（2021）粵 0192 民初 7434 號
- 原告：杭州網易雷火科技有限公司
- 被告：廣州簡悅信息科技有限公司
- 案由：著作權侵權及不正當競爭糾紛
- 案情簡介：杭州網易雷火科技有限公司（以下簡稱網易雷火公司）經關聯公司網易（杭州）網絡有限公司許可享有《率土之濱》遊戲（以下簡稱涉案遊戲）及遊戲內全部內容的著作權，並享有該遊戲的獨占運營權。網易雷火公司認為廣州簡悅信息科技有限公司（以下簡稱簡悅公司）研發運營的《三國志·戰略版》遊戲（以下簡稱被訴侵權遊戲）在遊戲機制、元素設計和交互設計等方面與涉案遊戲高度相似，構成對涉案遊戲的整體抄襲，嚴重侵犯了該遊戲作品的改編權及信息網絡傳播權，並導致玩家對兩遊戲產生混淆，構成不正當競爭，遂起訴至廣州互聯網法院，請求判令簡悅公司立即停止侵權行為並賠償網易雷火公司經濟損失及合理費用共計 5000 萬元。

廣州互聯網法院經審理認為，涉案遊戲屬於文學、藝術領域內具有獨創性並能以一定形式表現的智力成果，構成著作權法保護的作品。作為獨創性體現在遊戲規則、遊戲素材和遊戲程序的具体設計、選擇和編排中的電子遊戲，系文學藝術領域能以一定形式表現的智力成果，有其獨特的創作方法、表達形式和傳播手段，與視聽作品有本質區別，亦和其他法定作品類型存在本質不同，應當被認定為“符合作品特征的其他智力成果”。被訴侵權遊戲實質利用涉案遊戲的基本表達，屬於在涉案 79 項構成獨創性表達的遊戲規則及機制的基礎上創作出的新作品，侵害了網易雷火公司對涉案遊戲享有的改編權。但由於簡悅公司進行信息網絡傳

播的系被诉侵权游戏而非涉案游戏，其行为并未侵犯网易雷火公司对涉案游戏所享有的信息网络传播权。在已认定涉案行为构成著作权侵权的情况下，其相关权益可在《著作权法》范畴内进行保护和救济，因此不予支持其要求简悦公司就同一侵权行为构成不正当竞争重复承担责任的请求。关于简悦公司应承担何种民事责任，广州互联网法院指出，演绎作品本质上包含原作者与演绎作者两者的独创性表达。在处理演绎作品著作权人与演绎作品著作权人两者的关系时，既应保护原作品著作权人的合法权利，亦应合理平衡演绎作品著作权人与原作品著作权人的利益，坚持鼓励作品创作与促进作品传播、促进文化发展与繁荣相结合的宗旨。综合考虑案涉侵权情节、行业发展规律、文化发展过程和社会公益平衡等因素，不予支持网易雷火公司停止运营被诉侵权游戏的请求。综上，广州互联网法院最终判决简悦公司删除或修改被诉侵权游戏在案涉 79 项游戏规则中利用的构成涉案游戏独创性表达的内容，并修改这些规则相互联系和作用形成的游戏机制；赔偿网易雷火公司经济损失及维权合理开支 5000 万元。

■ **裁判规则：**

1. 作为独创性体现在游戏规则、游戏素材和游戏程序的具体设计、选择和编排中的电子游戏，其与独创性体现在连续画面上的视听作品在整体画面、功能价值等方面具有差异，应当认定其为“符合作品特征的其他智力成果”。
2. 未经许可，利用他人电子游戏具体规则、规则联系机制或游戏系统的独创性表达，并在此基础上进行独创性创作形成新的表达的，构成侵害他人电子游戏作品的改编权。

不正當競爭

案例 6：耀萊公司與京東金禾公司等不正當競爭糾紛案

- 法院：北京知識產權法院
- 案號：（2022）京 73 民終 4583 號
- 上訴人（一審原告）：北京耀萊新天地商業發展有限公司
- 被上訴人（一審被告）：北京京東金禾貿易有限公司、杭州龐谷貿易有限公司
- 案由：不正當競爭糾紛
- 案情簡介：北京耀萊新天地商業發展有限公司（以下簡稱耀萊公司），為淘寶平台“B&O 數碼影音”店鋪的經營主體，主要經營商品為 B&O 品牌系列產品（以下簡稱涉案商品）。班安歐企業管理（上海）有限公司（以下簡稱班安歐公司）為中國大陸地區涉案商品的總經銷商，衡准寶聲（北京）貿易發展有限公司經其授權為耀萊公司的店鋪供應涉案商品。杭州龐谷貿易有限公司（以下簡稱龐谷公司）經班安歐公司授權作為供應商為京東世紀貿易公司供應涉案商品。北京京東金禾貿易有限公司（以下簡稱京東金禾公司）在京東平台“B&O 京東自營旗艦店”（以下簡稱涉案店鋪）銷售涉案商品。耀萊公司認為，京東金禾公司經營的涉案店鋪低於成本價格銷售涉案商品的行为違反了《中華人民共和國價格法》第七條、第十四條，嚴重違背價格規律和經營規則，擾亂市場秩序，損害其他經營者及消費者的合法權益，構成不正當競爭，遂訴至北京市西城區人民法院（以下簡稱西城法院），請求判令京東金禾公司、龐谷公司的行为構成不正當競爭，並賠償耀萊公司損失 1530731 元。

西城法院經審理認為，涉案商品不屬於應當適用政府指導價或政府定價的商品，經營者可以實行市場調節價格，京東金禾公司作為涉案店鋪的經營者，有權對其店鋪內銷售商品進行自主定價。涉案商品雖有其品牌方設定的市場建議零售價，但京東金禾公司作為經營者以及授權銷售商，有權對其店鋪銷售的商品在合



理范围内以打折、发放优惠券等方式进行定价促销。京东金禾公司低价销售行为符合“双十一”网络促销的商业惯例，不违反诚信原则及公认的商业道德，不构成《反不正当竞争法》中第二条的不正当竞争行为。西城法院据此驳回耀莱公司的诉讼请求。

耀莱公司不服一审判决，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，要认定京东金禾公司、庞谷公司是否构成低价倾销不正当竞争，应结合两公司在对外销售过程中，销售行为是否存在低价销售、是否扰乱市场秩序，损害其他经营者及消费者的合法权益的情况。而耀莱公司提交的证据并未直接体现出涉案商品的进货价格，也未直接体现出京东金禾公司、庞谷公司的促销行为违反品牌规定或具有排挤竞争对手的主观恶意。而且，临时性的低价促销是常见的商业竞争手段，符合行业惯例。京东金禾公司在“双十一”特定期短时期降价促销，符合市场规律及消费者的合理预期，根据在案证据不能证明京东金禾公司、庞谷公司的销售行为存在不合理低价、误导、虚假宣传、价格歧视等违背诚信原则及商业道德的行为，故两公司的行为不构成不正当竞争。据此北京知识产权法院驳回上诉。

- **裁判规则：**以降价促销的形式吸引消费者属于商业上常见的竞争手段，符合行业惯例与市场规律，在特定短时期低于进货成本销售商品，并不必然构成不正当竞争行为。而当经营者的价格行为构成不合理低价、误导、虚假宣传、价格歧视等违背诚信原则及商业道德的行为，存在排挤竞争对手、独占市场等扰乱市场竞争秩序的情形，具有不正当性或者可归责性时，则需受到《反不正当竞争法》的规制。

其他

案例 7：豪森公司与诺华公司因申请诉前停止侵害专利权损害责任纠纷案

- **法院：**北京知识产权法院
- **案号：**(2020)京 73 民初 1194 号
- **原告：**江苏豪森药业集团有限公司
- **被告：**上海诺华贸易有限公司
- **案由：**因申请诉前停止侵害专利权损害责任纠纷
- **案情简介：**上海诺华贸易有限公司(以下简称诺华公司)是专利号为“01817895.2”、名称为“胃肠基质肿瘤的治疗”的发明专利(以下简称涉案专利)的被许可人，江苏豪森药业集团有限公司(以下简称豪森公司)是“昕维”甲磺酸伊马替尼药品(以下简称涉案药品)的生产者。诺华公司认为豪森公司生产、销售、许诺销售涉案药品的行为侵犯了涉案专利权，向北京市第二中级人民法院(以下简称北京二中院)提起关于诉前停止侵犯专利权行为的申请，北京二中院作出(2014)二中民保字第 7639 号民事裁定书(以下简称第 7639 号民事裁定)支持了诺华公司的申请。在涉案药品侵犯发明专利权诉讼过程中，豪森公司对涉案专利提起无效宣告请求，国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定(以下简称涉案决定)，宣告涉案专利权全部无效，且经行政诉讼程序，涉案决定最终被维持。豪森公司因此认为，诺华公司申请豪森公司诉前停止侵犯专利权行为，系属申请错误，应当赔偿豪森公司因此遭受的损失，遂向北京知识产权法院(以下简称北京知产法院)提起诉讼，请求判令诺华公司向豪森公司赔偿因其诉前行为保全所遭受的经济损失 3550 万元及本案合理支出律师费 5 万元，并承担诉讼费用，诺华公司答辩称其并无过错等。

北京知产法院经审理认为，诉前行为保全属于对申请人保护力度最大的保全措施，对申请人的风险预估能力及注意义务亦应当有更高的要求。申请诉前行为

保全应当依法提供担保，这表明申请诉前行为保全具有一定风险，将专利权被宣告无效视为诉前行为保全申请有误的情形，未超出申请人可预期的风险自担的范围。专利权被宣告无效视为自始无效，基于自始无效的专利权而提出的诉前行为保全申请相应地应视为自始不当。2019年1月1日施行的《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第十六条规定“行为保全措施因请求保护的知识产权被宣告无效等原因自始不当”属于2013年《民事诉讼法》第一百零五条规定的“申请有错误”的情形，该规定应视为对2013年《民事诉讼法》第一百零五条规定的“申请有错误”情形的解释，相关内容并未超出申请人可预期的范围，基于上述理由认为诺华公司基于涉案专利申请诉前行为保全，属于申请有错误的情形。在赔偿数额计算方面，北京知产法院考虑涉案诉前行为保全措施持续时间约三年半，持续时间较长，对涉案药品的销售影响较大，同时第7639号民事裁定作出之前，作为申请人的诺华公司提供了最高担保总额不超过1000万元的《银行保函》，综合考量涉案药品在GIST适应症上的预期可得利益、市场需求量、涉案药品的治疗范围及售价、诉前行为保全措施持续时间及诉前行为保全程序中诺华公司提交的担保金额等情况，北京知产法院判决诺华公司赔偿豪森公司经济损失八百万元，合理支出五万元。

■ **裁判规则：**

1. 知识产权行为保全申请有错误的认定采取客观归责原则，用于申请行为保全的专利权最终被宣告无效，则基于该专利权申请的行为保全属于申请有错误的情形，行为保全申请人应承担损害赔偿责任。
2. 知识产权行为保全申请有错误的，在保全程序中提交的担保金额可作为确定损失赔偿数额的参考。

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 潘雨泽女士

邮箱：panyuze@mailbox.luntin.com