

中国知识产权审判 动态跟踪

(第 115 期)

北京隆诺律师事务所

2024 年 9 月 25 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：2024年9月12日～2024年9月25日

本期案例：4个



专利类

专利行政纠纷

案例 1：万某公司诉国家知识产权局、美国理某公司专利无效行政案

- 法院：最高人民法院
- 案号：（2022）最高法知行终 255 号
- 上诉人（一审原告、无效宣告请求人）：广州万某生物技术股份有限公司
- 被上诉人（一审被告）：中华人民共和国国家知识产权局
- 一审第三人（专利权人）：理某（美国）诊断有限公司
- 案由：发明专利权无效行政纠纷
- 案情简介：理某（美国）诊断有限公司（以下简称美国理某公司）是专利号为“201310322059.8”、名称为“一种体外医疗诊断装置和系统”发明专利（以下简称本专利）的专利权人。广州万某生物技术股份有限公司（以下简称万某公司）认为本专利未经保密审查程序，擅自非法通过美国理某公司向美国申请专利，再要求优先权进入中国，并申请本专利，该行为不符合专利法（2008 年）第二十条第一、四款的规定，应予宣告无效。国家知识产权局经审理认定，基于双方证据，无法确认本专利完成地在中国，并维持本专利权有效。万某公司不服，遂起诉至北京知识产权法院，请求撤销被诉决定。北京知识产权法院经审理认为，基于美国理某公司的优势证据，本专利技术方案实质性内容系在美国完成，对于万某公司关于本专利技术方案实质性内容系在中国完成的主张不予支持，驳回万某公司的诉讼请求。

万某公司不服一审判决，上诉至最高人民法院。本案二审中，当事人均未提交新证据。最高人民法院经审理认为，本案的争议焦点为涉案技术方案的专利申请行为是否违反专利法第二十条第一、四款的规定，具体为涉案技术方案的实质性内容是否在中国完成。



第一，关于技术方案实质性内容的确定。首先，原则上应当以向外国提出的专利申请文本为审查基础。在能够确认中国专利申请与外国专利申请的技术方案实质相同的情况下，可以以中国专利申请文本作为审查基础。其次，保密审查的内容应当是专利申请文件的全部内容，并不限于权利要求书记载的内容。最后，“实质性内容”是发明或实用新型相对于现有技术作出改进的内容。在“实质性内容”判断中，作为对比对象的现有技术可以是专利说明书中记载的背景技术，或专利权人、发明人陈述的作为发明起点的现有技术。如果后者更接近专利所要保护的技术方案，则可以以发明人所陈述的发明点作为主要依据。

第二，关于技术方案实质性内容是否在中国完成的判断。最高人民法院认为，技术方案实质性内容完成地的认定，应当根据在案证据，审查技术方案的形成过程、发明人完成技术方案实质性内容时的所在地等，结合所属领域的技术研发规律，进行综合判断。首先，从涉案技术方案的形成过程来看，深圳理某公司与本专利第一发明人林某签订投资协议、设立美国理某公司，开展涉案技术的研发，并聘请本专利发明人为顾问进行设计工作。三位发明人通过电子邮件就本专利进行反复沟通，内容包括本专利的发明点。可见，在 2010 年 6 月底以前，本专利的发明构思已经形成。其次，从发明人完成技术方案实质性内容的所在地来看，三位发明人的护照信息显示，三位发明人在中国境内停留的天数较短。据此，结合涉案技术方案的形成过程，可以认定涉案技术方案的实质性内容并非在中国完成。

第三，从所属领域的技术研发规律来看。首先医疗器械类发明创造从确定需求、形成发明构思、完成技术方案的实质性内容，到进一步改进完善技术方案、进行临床研究及产业化，往往需要多年时间。万某公司主张本专利是广东 POCT 项目的研究成果，因此属于在中国完成。但广东 POCT 项目主要涉及对已有研发成果的产业化，而非从无到有的技术研发，与本专利技术不同。其次，医疗器械产品从研发到成功上市需要较长的时间，在经过一定的产业化研究及测试后，再对采取了保密措施、具有上市前景的技术方案



申请专利，可以客观上延长技术方案进入公有领域的时间，符合所属领域技术研发及产业化规律。而且，发明人在筹备自动化生产测试时采取了相应的保密措施，即先将技术方案作为商业秘密保护后申请专利。由此可见，相较于其他领域专利，医疗器械类发明的申请日与其实际完成日的时间跨度更长。故不能通过涉案专利的申请日晚于广东 POCT 项目推断其实质内容在该项目中完成。因此，万某公司关于涉案技术方案的实质性内容系在广东 POCT 项目中完成的主张，缺乏事实基础，不符合相关技术研发及产业化规律。最高人民法院据此认定，美国理某公司提供的证据能够相互印证，证明涉案技术方案的实质性内容并非在中国境内完成，判决驳回上诉，维持原判。

■ 裁判规则：

1. 在审查基于外国优先权申请的中国专利是否因违反专利法关于保密审查的规定而应予无效时，需要审查外国专利申请技术方案的实质性内容是否在中国完成，故原则上应当以向外国提出的专利申请文本为审查基础。而在能够确认中国专利申请与外国专利申请的技术方案实质相同的情况下，可以以中国专利申请文本作为审查基础。
2. 技术方案实质性内容完成地的认定，应当根据在案证据，审查技术方案的形成过程、发明人完成技术方案实质性内容时的所在地等，结合所属领域的技术研发规律综合判断。



著作权

案例 2：罗伊公司与鹰豪公司等侵害作品复制权、发行权纠纷案

- 法院：广州知识产权法院
- 案号：（2024）粤 73 民终 832 号
- 上诉人（一审被告）：佛山市禅城鹰豪玩具有限公司、广州玺洋钿国际贸易有限公司
- 被上诉人（一审原告）：罗伊视效动漫有限公司
- 案由：侵害作品复制权、发行权纠纷
- 案情简介：罗伊视效动漫有限公司（以下简称罗伊公司）是《变形警车珀利》美术作品（以下统称涉案作品）的著作权人。罗伊公司认为，佛山市禅城鹰豪玩具有限公司（以下简称鹰豪公司）生产并在“淘特”APP、“京东”APP、“淘宝”APP、“拼多多”APP 中销售的、广州玺洋钿国际贸易有限公司（以下简称玺洋钿公司）在 1688 网站上销售的“小警车助步车”产品（以下统称被诉侵权产品）的外观与涉案作品实质性相似，侵犯了涉案作品的复制权、发行权。罗伊公司遂起诉至广东省广州市番禺区人民法院（以下简称番禺法院），请求判令鹰豪公司赔偿经济损失及合理维权费用 300000 元，玺洋钿公司赔偿经济损失及合理支出 20000 元。鹰豪公司抗辩被诉侵权产品具有外观设计专利，且与涉案作品的视觉效果差异巨大，不构成侵权；玺洋钿公司提出合法来源抗辩。

番禺法院经审理认为，首先，外观设计专利与美术作品保护的客体及相关法益不同，适用的法律亦不同，故被诉侵权产品具有外观设计专利的抗辩意见不能成立；涉案作品具有较高知名度，玺洋钿公司作为儿童玩具销售者未提交证据证明其在进货时履行了基本的注意义务，故其合法来源抗辩不成立。其次，涉案作品首次发表时间为 2010 年 5 月 11 日，鹰豪公司有接触上述美术作品的可能。最后，涉案作品为韩国动画片《变形警车珀利》中的警车，被诉侵权产品为小警车助力车产品，二者均为警车拟人形态，在人面五官表现方式、车辆功能构造表现

方式均为有限性表达，但涉案作品为韩国本土动画产品，其警车造型与韩国八十年代中期警车的蓝白相间涂装相似，而被诉侵权产品为中国大陆本土设计的小警车，其与涉案作品均采用大面积蓝白相间涂装，色块比例近似，被诉侵权产品仅在眼睛及嘴巴形状、前杠设计、座位的添加与涉案作品存在差异，但该差异占整体表达内容的比例较小，也未造成整体审美风格的变化，故二者构成实质性相似。番禺法院据此判决鹰豪公司赔偿经济损失及维权合理开支 30000 元，玺洋铍公司赔偿经济损失及维权合理开支 7500 元。

鹰豪公司和玺洋铍公司不服一审判决，上诉至广州知识产权法院（以下简称广州知产法院）。广州知产法院认为，本案的比对应以接触+实质性相似为判断规则，并要排除公有领域的通用表达。涉案作品是蓝白相间的拟人化警车，被诉侵权产品是蓝白相间的拟人化儿童警车助步车。二者均为蓝白相间涂装，前脸均拟人化，主要区别点为：涉案作品是封闭式车身，无方向盘、车座、后视镜（耳朵）设计，车门涂有大写 P 字母，警灯突出于车顶，有鹰眼状前车灯，车尾无手柄，整体有明显微缩警车特征；被诉侵权产品是开放式车身，方向盘置于车顶上，跨骑式鞍座，有后视镜（耳朵），无车门设计及 P 字母标识，警灯与车顶一体化，有圆形前车灯，车尾有手柄，整体有明显助步车特征。通过对整体和局部特征的分析比对，被诉侵权产品与涉案作品虽然存在相似点，但是整体设计创作存在明显不同，不构成实质性相似。因此，鹰豪公司和玺洋铍公司不构成侵犯涉案作品著作权。广州知产法院据此判决撤销一审判决，驳回罗伊公司全部诉讼请求。

- **裁判规则：**通过对被诉侵权作品及权利作品整体及局部进行对比，排除公有领域的通用表达后，被诉侵权作品与权利作品具有独创性的设计构成实质性相似且有接触权利作品可能性的，构成著作权侵权。

	
涉案美术作品	被诉侵权产品



不正当竞争

案例 3：小罐茶业有限公司与 P 公司、W 茶厂不正当竞争纠纷案

- **法院：**上海知识产权法院
- **上诉人（一审被告）：**P 公司、W 茶厂
- **被上诉人（一审原告）：**北京小罐茶业有限公司
- **案由：**不正当竞争纠纷
- **案情简介：**北京小罐茶业有限公司（以下简称小罐茶业公司）是一家以从事酒、饮料和精制茶制造业为主的企业，系“小罐茶”系列产品（以下简称涉案产品）的生产商，其从 2014 年开始在涉案产品上使用小罐茶标识。小罐茶业公司认为 W 茶厂作为生产商，P 公司作为委托商生产的茶叶类产品（以下简称侵权产品）与其涉案产品的外包装、装潢近似，构成不正当竞争，遂起诉至一审法院，请求判令 W 茶厂及 P 公司停止上述不正当竞争行为，并赔偿经济损失及合理开支共计 15 万元。

一审法院经审理认为，小罐茶业公司的涉案产品经过长时间宣传报道，在公众中已形成较高知名度，并且其产品文字、罐体设计与包装等其他装潢元素有机结合，呈现出了具有一定独特性且与商品功能无关的视觉效果和显著特征，具备区分商品来源的作用，可以作为有一定影响的商品包装、装潢受到保护。侵权产品与涉案产品在包装、装潢上无明显差异，同属于茶叶类商品，在总体上高度近似，易使普通消费者对商品来源产生混淆。故 W 茶厂及 P 公司的相关行为构成不正当竞争。一审法院据此判令 P 公司、W 茶厂赔偿小罐茶业公司经济损失及合理开支共计 13 万元。P 公司、W 茶厂不服，向上海知识产权法院（以下简称上海知产法院）提起上诉。

上海知产法院经审理认为，侵权产品外包装上标注 W 茶厂为生产商，但 W 茶厂与 P 公司签订的协议中明确 W 茶厂仅生产散茶，不涉及茶叶包装、装潢，而 P 公司作为侵权产品委托生产商，属于在商品包装上使用有一定影响的包装、装潢



的行为人，即便其外包装向他人采购，亦应承担生产商的责任。因此，一审法院认定 W 茶厂系侵权产品生产商构成不正当竞争并承担相应的赔偿责任缺乏依据，上海知产法院最终改判由 P 公司赔偿小罐茶业公司经济损失及合理开支共计 13 万元。

- **裁判规则：**若散装商品生产者并未实际参与散装商品及包装后续组合的销售环节，无从控制后续组合商品的包装、装潢设计的，不能仅因其被标注为生产商就认定其需就组合商品的包装、装潢混淆行为承担责任。

案例 4：F 公司与 Y 公司等侵害经营秘密纠纷案

- **法院：**上海知识产权法院
- **案号：**无
- **上诉人（一审原告）：**F 公司
- **被上诉人（一审被告）：**Y 公司、G 公司、孙某
- **案由：**侵害经营秘密纠纷
- **案情简介：**2004 年 10 月，F 公司与 G 公司签订代理合同，由 F 公司销售 G 公司生产的某品牌产品并提供技术服务，合同有效期至 2010 年 3 月 31 日。鉴于 F 公司对相关客户既往所做的贡献，G 公司与该类客户进行直接交易须按销售额向 F 公司支付一定比例的手续费。2010 年 4 月 1 日，G 公司向客户发函称其已终止与 F 公司的代理关系，由新代理商 Y 公司提供服务。Y 公司法定代表人孙某曾系 F 公司副总经理，二者签订的协议书中约定孙某应对公司营业资料、客户信息等保密。2009 年 6 月，孙某与 F 公司解除劳动关系，同年 8 月设立 Y 公司。孙某陈述，其自 2002 年 3 月起在 F 公司工作，主管销售业务，客户均由其联系，其离职后主动找 G 公司洽谈并签订了代理协议；Y 公司共向 139 家客户销售过 G 公司的产品，与 F 公司提供给某市场监督管理局的名单相比，有



48 家客户相同，共计发生经营额 900 多万元。F 公司认为，G 公司、Y 公司的行为侵犯了其对涉案 48 家客户享有的经营秘密，遂起诉至一审法院，请求判令 Y 公司等停止侵权并赔礼道歉，赔偿 F 公司经济损失 349 万元及合理开支 309,401.70 元。一审法院判决驳回 F 公司的全部诉讼请求。

F 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，F 公司在为 G 公司开拓中国市场过程中所积累的涉案 48 家客户的联系方式、交易习惯、交易需求、交易价格等经营信息均是需要与客户进行多轮接触、沟通并付出一定成本才能获得，其中的相关深度信息一般仅由 F 公司内部相关人员所掌握，符合商业秘密关于“不为公众所知悉”的法定条件；F 公司掌握的客户信息有助于其在与 G 公司销售代理关系存续期间维系现有客户，虽代理关系终止后，F 公司所掌握的客户信息对其可能不再具有带来竞争优势的价值，但对新的代理商而言，若能获得该信息，则可减少与客户重建联系的时间和成本，这也是销售代理商合同中约定 G 公司就其与部分客户发生直销时需向 F 公司支付销售手续费的原因之一，故涉案客户信息在 G 公司重新确定代理商时具有一定的商业价值；F 公司对其主张的客户信息采取了保密措施。因此，涉案 48 家客户信息可以认定为 F 公司的商业秘密予以保护。孙某能接触到 F 公司的经营秘密，离开 F 公司后 1 个多月便成立 Y 公司，此后不久即与涉案 48 家客户中的部分客户发生交易往来，可认定孙某违反保守商业秘密的要求向 Y 公司披露了 F 公司的经营秘密，Y 公司明知孙某的行为涉嫌侵犯 F 公司的商业秘密仍获取并使用，构成侵权，应共同承担民事责任，遂判决撤销一审判决，判令 Y 公司、孙某共同赔偿 F 公司经济损失及合理开支共计 30 万元。

- **裁判规则：**针对侵害经营秘密案件中价值性的认定，不应仅因经营信息对权利主体缺乏竞争优势而否定其价值性，若该经营信息对其他竞争主体具有竞争优势，亦可认定其价值性。

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.lungtin.com