

中国知识产权审判 动态跟踪

(第 100 期)

北京隆诺律师事务所

2024 年 2 月 6 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1月24日～2024年2月6日

本期案例：3个

目 录

案例 1：张某某与天津狗不理公司等职务发明创造发明人报酬纠纷案 .	4
案例 2：广东史麦斯公司等与艾欧史密斯公司等侵害商标权纠纷案 ...	6
案例 3：佛山某模具公司与苏州某模具公司等侵害商业秘密纠纷案 ...	9

专利类

专利民事纠纷

案例 1：张某某与天津狗不理公司等职务发明创造发明人报酬纠纷案

- 法院：最高人民法院
- 案号：(2021)最高法知民终 1172 号
- 上诉人（一审原告）：张某某
- 上诉人（一审被告）：天津狗不理食品股份有限公司
- 被上诉人（一审被告）：狗不理集团股份有限公司
- 案由：职务发明创造发明人报酬纠纷
- 案情简介：2009 年，张某某任职天津狗不理食品股份有限公司（以下简称天津狗不理公司）期间参与研发“生物保鲜包馅面食制品的制备方法”，该方法后由狗不理集团股份有限公司（系天津狗不理公司的控股股东，以下简称狗不理集团公司）作为专利权人被授予发明专利权，专利号为 200910069864.8（以下简称涉案专利），并由天津狗不理公司实施取得经济利益。张某某于 2015 年 3 月自天津狗不理公司离职，于 2020 年 6 月起诉至天津市第三中级人民法院（以下简称天津三中院），请求判令天津狗不理公司、狗不理集团公司就涉案专利支付张某某 2009 年至 2016 年的研发专利报酬 214 万元等。

天津狗不理公司、狗不理集团公司抗辩称，张某某于 2015 年 3 月离职，而天津狗不理公司于 2016 年 7 月终止使用涉案专利，以上述时间起算，本案已超过诉讼时效；同时天津狗不理公司不享有涉案专利申请权或专利权，不属于负有支付报酬义务的“被授予专利权的单位”，而狗不理集团公司与张某某不存在劳动关系，两家公司均不具备支付职务发明创造发明人报酬的法律前提。

天津三中院经审理认为，发明创造专利实施后，发明人的一次性报酬在专利权有效期内没有明确约定或规定履行期限的，不存在超过诉讼时效的问题，故张



某某在专利权有效期内主张一次性报酬未超过诉讼时效；虽然涉案专利权人为狗不理集团公司，但专利法所称的“被授予专利权的单位”，应理解为本应进行申请并获得专利权的单位，故天津狗不理公司应当向张某某支付职务发明创造发明人报酬；关于报酬金额的确定，应按照天津狗不理公司实施涉案专利所获利润×涉案专利贡献比例×发明人贡献比例×实施时间×提取比例计算。天津三中院据此判决天津狗不理公司支付张某某涉案职务发明创造发明人报酬 8 万元。

张某某、天津狗不理公司均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院经审理认为，张某某离职后，天津狗不理公司仍在实施涉案专利，天津狗不理公司亦未举证证明此后张某某知道或者应当知道天津狗不理公司停止实施涉案专利，故天津狗不理公司关于诉讼时效的上诉理由不能成立；而职务发明创造发明人请求支付奖励、报酬的权利不应当因用人单位对职务发明创造的专利申请权及专利权的处分而受到损害，涉案专利(申请)权的流转不影响天津狗不理公司应向张某某承担支付报酬的义务；关于报酬金额的确定，应当明确专利法实施细则第七十八条规定的“营业利润”是指实施发明创造专利的产品的全部营业利润，无需区分一项发明创造对产品营业利润的贡献率，一审法院考虑涉案专利对营业利润的贡献率有所不当，但综合考虑相关因素支付职务发明创造发明人报酬 8 万元尚属合理。最高人民法院据此判决驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**用人单位应当承担支付职务发明创造发明人报酬的义务。职务发明创造发明人请求支付奖励、报酬的权利，不应当因用人单位对职务发明创造的专利申请权或者专利权的处分而受到损害。专利申请权或者专利权的转让不影响用人单位承担支付职务发明创造发明人报酬的义务。

商标权

商标民事纠纷

案例 2: 广东史麦斯公司等与艾欧史密斯公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

- **法院：**江苏省高级人民法院
- **案号：**（2021）苏民终 497 号
- **上诉人（一审被告）：**广东史麦斯电器有限公司、泰州市庆丰装饰有限公司
- **被上诉人（一审原告）：**A. O. 史密斯公司（A. O. SMITH CORPORATION）、艾欧史密斯（中国）热水器有限公司
- **案由：**侵害商标权及不正当竞争纠纷
- **案情简介：**A. O. 史密斯公司（A. O. SMITH CORPORATION）（以下简称 A. O. 史密斯公司）是核定使用在第 11 类热水器、燃气式热水器、电热水器等商品上的第 1114992 号“A0 史密斯”、第 2017196 号“A0 Smith”、第 1403496 号“史密斯”、第 8041336 号“A. O. SMITH 史密斯”等商标（以下简称涉案系列商标）的商标权人。涉案系列商标均曾许可给艾欧史密斯（中国）热水器有限公司（以下简称艾欧史密斯公司）使用。A. O. 史密斯公司与艾欧史密斯公司认为，广东史麦斯电器有限公司（以下简称广东史麦斯公司）与泰州市庆丰装饰有限公司（以下简称庆丰公司）在油烟机与电热水器等商品（以下简称被诉侵权商品）、商品包装、宣传材料、门店装潢、网站和其他宣传媒体上使用“SMITH 史密斯”“SMS 史麦斯”“史麦斯”商标（以下简称被诉侵权标识）的行为，构成对 A. O. 史密斯公司及艾欧史密斯公司涉案系列商标专用权的侵害及不正当竞争，遂起诉至南京市中级人民法院（以下简称南京中院），请求判令广东史麦斯公司及庆丰公司停止商标侵权及不正当竞争行为，广东史麦斯公司变更企业名称，并赔偿经济损失及合理支出 1000 万元，广东史麦斯公司与庆丰公司登报消除影响。



南京中院经审理认为,第 1114992 号“A0 史密斯”、第 2017196 号“A0 Smith”商标经长期使用及宣传推广,已在中国境内为相关公众广泛知晓,系驰名商标。广东史麦斯公司与庆丰公司将被告侵权标识在相同或类似商品上使用,淡化了涉案系列商标已形成的识别商品来源的作用,易使相关公众误认为被告侵权标识与涉案系列商标之间存在特定关系,故广东史麦斯公司制造、销售及庆丰公司销售带有被告侵权标识商品的行为属于 2013 年《商标法》第五十七条规定的相关行为,侵害了权利人的商标专用权。广东史麦斯公司应当承担停止制造、销售被告侵权商品,并赔偿经济损失的责任。庆丰公司销售被告侵权商品系合法取得,且现有证据不足以证明庆丰公司知其销售的是侵权商品。南京中院据此判决广东史麦斯公司停止制造、销售被告侵权商品,赔偿 A. O. 史密斯公司、艾欧史密斯公司经济损失及合理开支 150 万元,庆丰公司停止销售被告侵权商品。

广东史麦斯公司与庆丰公司不服一审判决,上诉至江苏省高级人民法院(以下简称江苏高院)。江苏高院经审理认为,驰名商标的认定遵循个案认定原则,在先行政裁决或司法诉讼不予认定驰名商标,并不能必然导致本案不能根据具体案情作出个案认定。在认定驰名商标时,对于《商标法》第十四条规定的因素应当予以综合考量,不能孤立、片面地考虑相关因素。认定驰名商标是保护权利人对培育商标的投入并确定相应保护强度的重要内容,故一审法院综合考虑在案事实和相关因素,针对涉案系列商标已达到驰名程度,并驰名至今的认定,并无不当。广东史麦斯公司作为同行业经营者,理应知晓涉案系列商标的存在,且广东史麦斯公司实施的一系列行为,进一步佐证其存在攀附 A. O. 史密斯公司、艾欧史密斯公司与涉案系列商标商誉的主观意图,故广东史麦斯公司关于被告侵权标识注册已超五年,无权禁止其使用的相关主张不能成立。广东史麦斯公司在相同或类似商品上使用被告侵权标识,极易使相关公众产生混淆,误认为被告侵权商品为 A. O. 史密斯公司、艾欧史密斯公司商品或者与其具有特定联系,且在案证据显示混淆已经实际产生,其他争议案件并不影响商标近似的判断。因此,一审判决认定被告行为构成商标侵权并无不当,被告侵权标识系恶意注册他人驰名商标,被告行为构成商标侵权,广东史麦斯公司应当依法承担停止侵权、赔偿损失的民

事责任，庆丰公司应当依法承担停止侵权的民事责任。江苏高院据此判决驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**普通注册商标之间的冲突应当首先通过行政途径予以解决；驰名商标与注册商标之间的冲突，人民法院可以通过认定驰名商标的方式，禁止构成侵权的商标权人使用其注册商标。



不正当竞争

案例 3：佛山某模具公司与苏州某模具公司、苏州某贸易公司、昆山某塑胶制品公司等侵害商业秘密纠纷案

- 法院：最高人民法院
- 案号：（2022）最高法知民终 20 号
- 上诉人（一审原告）：佛山市某模具有限公司
- 被上诉人（一审被告）：苏州某模具公司、苏州某贸易公司、昆山某塑胶制品公司、李某峰、李某、董某某、李某姣、郭某某、蔡某某、孙某、陈某某
- 案由：侵害商业秘密纠纷
- 案情简介：佛山市某模具有限公司（以下简称佛山某模具公司）在与某科技公司交易过程中，形成了基于 284 套模具图纸的技术秘密，及其价格信息、图纸管理制度、员工激励制度等经营信息的商业秘密（以下统称涉案商业秘密）。佛山某模具公司认为，苏州某模具公司、苏州某贸易公司、昆山某塑胶制品公司、李某峰、李某、董某某、李某姣、郭某某、蔡某某、孙某、陈某某共同侵害佛山某模具公司所有的上述商业秘密，遂起诉至广州知识产权法院（以下简称广州知产法院），请求判令各侵权人停止侵权，销毁涉案商业秘密存储介质，销毁相关原材料、成品、半成品及零部件，各侵权人连带赔偿经济损失 97662877.66 元，并发布赔礼道歉声明消除影响。

广州知产法院经审理认为，佛山某模具公司没有明确其主张技术信息的 284 套图纸中包括模具、镶件、飞边控制的相关设计，也没有具体明确相关的技术信息的秘点以及秘点的详细信息。佛山某模具公司提交的粤知司鉴所（2016）鉴字第 27 号司法鉴定意见书（以下简称第 27 号鉴定意见书）对技术资料的信息及鉴定分析中均仅作了概括性的描述，该类概括性描述均可以在现有公知技术中予以体现。因此，佛山某模具公司提出的主张以及其提交



的第 27 号鉴定意见书均是概括性描述其请求保护的技术信息，并没有明确其请求保护的技术信息的具体内容。佛山某模具公司主张某科技公司该特定客户属于商业秘密，但未就其与某科技公司之间的交易习惯、价格及双方的相关约定等事实进行举证证实，在案证据也不足以证实其在管理制度中对图纸的编号规则、图纸的储存及备份中的明确约定、与员工的激励制度等具体的经营信息内容，即佛山某模具公司并没有明确其所主张保护的经营信息的具体内容。广州知产法院据此判决驳回佛山某模具公司诉讼请求。

佛山某模具公司不服一审判决，上诉至最高人民法院。本案二审中，佛山某模具公司提交 42 套图纸及《低压模具配合间隙表》《模具配合间隙表》作为秘点载体文件提供相关证据明确其商业秘密。最高人民法院经审理认为，佛山某模具公司明确其主张的技术信息均来自其提交的 42 套图纸及《低压模具配合间隙表》《模具配合间隙表》，并从中总结了四个秘点的技术信息。经审查，这些秘点均为具体参数及实施方法，所总结的技术信息具体、明确。权利人原则上应当在一审法庭辩论结束前明确所主张的技术秘密具体内容，对于一审法庭辩论结束后提出的技术秘密内容，人民法院可不予审查。由于佛山某模具公司系进一步明确并限缩了一审中主张的技术秘密载体文件及技术秘密内容，将一审主张的载体文件 284 套图纸限缩为其中的 42 套图纸，在二审中明确主张的技术信息，仅是对其此前所主张的技术秘密具体内容的进一步限定，未超出一审法庭辩论结束前所主张的技术秘密范围，故应予接受。鉴于佛山某模具公司作为权利人，所主张的技术信息明确，本案具备商业秘密侵权案件的审查基础，一审法院以佛山某模具公司并未明确其主张的技术信息及经营信息为由，判决驳回佛山某模具公司的诉讼请求，适用法律错误。最高人民法院据此判决撤销一审判决，发回一审法院重审。

- **裁判规则：**权利人原则上应当在一审法庭辩论结束前明确所主张的技术秘密具体内容，对于一审法庭辩论结束后提出的技术秘密内容，人民法院可不予审查。若在二审中所明确主张的技术信息，仅是对其此前所主张的技术秘密具体内容的进一步限定，未超出一审法庭辩论结束前所主张的技术秘密范围，应予接受。

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