

# 欧美日韩知识产权案例研究报告

---

中国（深圳）知识产权保护中心

北京观韬中茂律师事务所

- 2021 · 12 -

## 目录

第一章 美国知识产权案例研究 .....	8
一、美国专利案例研究 .....	8
(一) 新颖性 .....	8
<i>Rosaire v. Baroid Sales Division, National Lead Co.</i> , 218 F.2d 72 (5th Cir. 1955) .....	8
<i>In re Hall</i> , 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986) .....	11
<i>Egbert v. Lippmann</i> , 104 U.S. 333 (1881) .....	12
<i>City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co.</i> , 97 U.S. 126 (1878) .....	14
(二) 显而易见性 .....	16
<i>Graham v. John Deere Co.</i> , 383 U.S. 1 (1966) .....	16
<i>Hospira, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC</i> , 946 F.3d 1322 (2020) .....	18
<i>Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC</i> , 948 F.3d 1330 (2020) .....	21
<i>Hvlpo2, LLC v. Oxygen Frog, LLC</i> , 949 F.3d 685 (2020) .....	23
(三) 实用性 .....	25
<i>Brenner v. Manson</i> , 383 U.S. 519 (1966) .....	25
<i>In re Fisher</i> , 421 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005) .....	27
(四) 可实施性 .....	29
<i>O'Reilly v. Morse</i> , 56 U.S. 62 (1853) .....	29
(五) 专利侵权 .....	31
<i>Larami Corp. v. Amron</i> , 27 U.S.P.Q.2d 1280 (1993) .....	31
<i>Graver Tank v. Linde Air Products Co.</i> , 339 U.S. 605 (1950) .....	33
<i>Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.</i> , 563 U.S. 754 (2011) .....	35
<i>C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.</i> , 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990) .....	37
<i>Blazer v. eBay, Inc.</i> , 2017 U.S. Dist. LEXIS 39217 (N.D. Ala. Mar. 20, 2017) .....	39
<i>WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.</i> , 138 S. Ct. 2129 (2018) .....	44
<i>MINERVA SURGICAL, INC. v. HOLOGIC, INC., et al.</i> 141 S.Ct. 2298 (2021) .....	46
<i>Amgen Inc. v. Amneal Pharmaceuticals LLC</i> , 945 F.3d 1368 (2020) .....	51
<i>Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products, Inc.</i> , 950 F.3d 860 (2020) .....	54
(六) 抗辩 .....	57
<i>Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.</i> , 566 U.S. 66 (2012) .....	57
<i>Madey v. Duke University</i> , 307 F.3d 1351 (5th Cir. 2002) .....	60
<i>Google LLC, v. Oracle America, Inc.</i> 141 S.Ct. 1183 (2021) .....	61
<i>Therasense, Inc. v. Becton-Dickinson, Inc.</i> , 649 F.3d 1276 (3rd Cir. 2011) .....	68
<i>Apple Inc. v. Andrea Electronics Corporation</i> , 949 F.3d 697 (2020) .....	70
<i>TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC</i> , 137 S. Ct. 1514 (2017) .....	73
<i>In re: Google LLC</i> , 949 F.3d 1338 (2020) .....	76
<i>Viahart, LLC v. Arkview LLC, et al.</i> 2020 WL 4905542 (2020) .....	79
<i>United States v. Arthrex Inc.</i> , 2021 U.S. LEXIS 3124 (2021) .....	83
<i>Molon Motor and Coil Corporation v. Nidec Motor Corporation</i> , 946 F.3d 1354 (2020) .....	86
<i>Cheetah Omni LLC v. At&amp;T Services, Inc.</i> 949 F.3d 691 (2020) .....	89
(七) 外观专利 .....	91
<i>Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.</i> , 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) .....	91

<i>Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple, Inc.</i> , 137 S. Ct. 429 (2016) .....	94
二、美国商标案例研究 .....	96
(一) 商标权的显著性 .....	97
<i>Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.</i> , 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) .....	97
<i>Elliott v. Google Inc.</i> , 860 F.3d 1151 (9th Cir. 2017) .....	99
<i>United States Patent and Trademark Office, et al., v. Booking.com. B. V.</i> , 140 S.Ct. 2298 (2020) .....	101
<i>Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.</i> , 505 U.S. 763 (1992) .....	105
<i>TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.</i> , 532 U.S. 23 (2001) .....	107
(二) 商标的优先使用 .....	109
<i>ZAZU Designs v. L'Oreal S.A.</i> , 979 F.2d 499 (7th Cir. 1992) .....	109
(三) 商标侵权 .....	112
<i>Rescuecom Corp. v. Google, Inc.</i> , 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009) .....	112
<i>AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats</i> , 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) .....	114
<i>Board of Supervisors for Louisiana State University Agricultural and Mechanical College v. Smack Apparel Co.</i> , 550 F.3d 465 (5th Cir. 2008) .....	116
<i>Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc.</i> , 804 F.3d 930 (9th Cir. 2015) .....	118
<i>Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC</i> , 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007) .....	120
(四) 抗辩 .....	122
<i>Major League Baseball Properties, Inc. v. Sed Non Olet Denarius, Ltd.</i> , 817 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1993) .....	122
<i>KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.</i> , 543 U.S. 111 (2004) .....	124
<i>Mattel, Inc. v. MCA Records</i> , 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) .....	126
<i>Marketquest Group, Inc. v. Bic Corp.</i> , 862 F.3d 927 (9th Cir. 2017) .....	127
三、美国著作权案例研究 .....	129
(一) 原创性 (Originality) .....	130
<i>Feist Publications v. Rural Telephone Service</i> , 499 U.S. 340 (1991) .....	130
<i>Castle Rock Entertainment Inc. v. Carol Publishing Group</i> , 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998) .....	133
<i>Miller v. Universal City Studios, Inc.</i> , 650 F.2d 1365 (5th Cir. 1981) .....	135
(二) 受保护的作品类型 .....	136
<i>Baker v. Selden</i> , 101 U.S. 99 (1879) .....	137
<i>Bikram's Yoga College of India v. Evolation Yoga</i> , 803 F.3d 1032 (9th Cir. 2015) .....	139
<i>Lotus Development Corp. v. Borland International</i> , 49 F.3d 807 (1st Cir. 1995) .....	141
<i>Morrissey v. Procter &amp; Gamble</i> , 379 F.2d 675 (1st Cir. 1967) .....	142
<i>Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC</i> , 137 S. Ct. 1002 (2017) .....	144
(三) 著作权所有权 .....	146
<i>Community for Creative Non-violence v. Reid</i> , 490 U.S. 730 (1989) .....	146
<i>Aalmuhammed v. Lee</i> , 202 F.3d 1227 (9th Cir. 2000) .....	149
(四) 著作权侵权 .....	151
<i>Arnstein v. Porter</i> , 154 F.2d 464 (2d Cir. 1946) .....	151
<i>Nichols v. Universal Pictures Corporation</i> , 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930) .....	153
<i>Computer Associates International v. Altai, Inc.</i> , 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992) .....	155
<i>Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.</i> , 464 U.S. 417 (1984) .....	158
(五) 抗辩 .....	159

	<i>Harper &amp; Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises</i> , 471 U.S. 539 (1985) .....	159
四、美国商业秘密案例研究 .....		162
(一) 商业秘密的定义 .....		163
<i>Metallurgical Industries Inc. v. Fourtek, Inc.</i> , 790 F.2d 1195 (5th Cir. 1986) .....		163
(二) 保持商业秘密性的合理手段 .....		166
<i>Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc.</i> , (7th Cir. 1991) .....		166
(三) 商业秘密盗用 .....		168
<i>E.I. du Pont de Nemours &amp; Co. v. Christopher</i> , 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970) .....		168
<i>Smith v. Dravo Corp.</i> , 203 F.2d 369 (7th Cir. 1953) .....		170
(四) 商业秘密的合理获得 .....		172
<i>Kadant, Inc. v. Seeley Machine, Inc.</i> , 244 F. Supp. 2d 19 (N.D.N.Y. 2003) .....		172
(五) 保守商业秘密协议 .....		174
<i>Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.</i> , 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959) .....		174
(六) 竞业禁止协议 .....		176
<i>Edwards v. Arthur Andersen LLP</i> , 44 Cal.4th 937 (2009) .....		176
<i>Procter &amp; Gamble Co. v. Stoneham</i> , 747 N.E.2d 268 (2000) .....		178
<i>PepsiCo, Inc. v. Redmond</i> , 54 F. 3d 1262 (7th Cir. 1995) .....		180
(七) 救济 .....		183
<i>Wiston Research Corp. v. 3M Corp.</i> , 350 F.2d 134 (9th Cir. 1965) .....		183
(八) 联邦法优先 .....		185
<i>Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.</i> , 416 U.S. 470 (1974) .....		185
五、美国 337 调查案例研究 .....		186
<i>USITC Inv. No. 337-TA-613 In The Matter Of Certain 3G Mobile Handsets And Components</i> .....		187
<i>USITC Inv. No. 337-TA-315, In The Matter of Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits</i> .....		196
<i>USITC Inv. No. 337-TA-545, In The Matter of Certain Laminated Floor Panels</i> .....		200
第二章 欧洲知识产权典型案例研究 .....		204
一、欧洲专利案例研究 .....		204
(一) Novelty 新颖性 .....		204
<i>General Tire and Rubber Co v Firestone Tyre and Rubber Co</i> [1972] RPC 457 .....		204
<i>Case1 T/396/89 UNION CARBIDE/High tear strength polymers</i> [1992] EPOR 312 ..		207
(二) 创造性 .....		210
<i>T643/00 CANON/Searching Image Data</i> [2003] .....		210
<i>T1143/06 BRITISH TELECOMMUNICATIONS/Data Selection Systems</i> [2009] .....		212
(三) 实用性 .....		215
<i>Eli Lilly &amp; Co v Human Genome Sciences</i> [2011] UKSC 51 .....		215
(四) 专利侵权 .....		217
<i>Actavis v Eli Lilly</i> [2017] UKSC 48 .....		217
<i>(C-170/13) Huawei Technologies Co Ltd v ZTE Corp</i> [2015] .....		220
(五) 抗辩 .....		224
<i>Corevalve Inc v Edwards Lifesciences AG</i> [2009] FSR 8 .....		224
二、欧洲商标案例研究 .....		227

(一) 商标的定义 .....	228
<i>Case C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt [2003] ETMR 37228</i>	
<i>Joined Cases T-101/15 and T-102/15 Red Bull GmbH v EUIPO (General Court) [2018] ETMR 11</i> .....	230
(二) 商标涉及的商品与服务 .....	232
<i>Case C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks [2012] ETMR 42</i> .....	232
(三) 拒绝商标注册的类型 .....	235
<i>Case C-517/99 Merz &amp; Krell GmbH &amp; Co [2002] ETMR 21</i> .....	235
<i>Joint Cases C-53/01, C-54/01, and C-55/01 Linde AG, Winward Industries Inc, Rado Uhren AG [2003] ETMR 78</i> .....	236
<i>Case C 104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2013] ETMR 63</i> .....	238
<i>Case C-108/97 and 109/97, Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Another [2000] Ch 523</i> .....	241
<i>Case C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd [2002] ETMR 81</i> .....	243
(四) 商标的撤销 .....	246
<i>Case C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV [2003] ETMR 85</i> .....	246
(五) 商标侵权 .....	248
<i>Case C-206/01 Arsenal Football Club Plc v Matthem Reed [2003] ETMR 19</i> .....	248
<i>Case C-487/07 L'Oréal SA v Bellure NV [2009] ETMR 55</i> .....	250
<i>Joined Cases C-236/08, C-237/08, and C-238/08 Google France, Google Inc v Louis Vuitton Malletier SA and Others [2010] ETMR 30</i> .....	253
(六) 商标混淆可能性分析 .....	257
<i>Case C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1998] ETMR 1</i> .....	257
<i>Case C-39/97 Canon Kabushiki Kasisha v Metro Goldwyn Mayer Inc [1999] ETMR 1259</i>	
<i>Roger Maier, Assos of Switzerland SA v ASOS Plc, ASOS.com Ltd [2015] ETMR 26</i> .....	260
三、欧洲著作权案例研究 .....	263
(一) 可版权性 .....	263
<i>Designers Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd [2001] FSR 11</i> .....	263
<i>Case C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace v Ministerstvo kultury [2011] ECDR 3266</i>	
<i>C-355/12 Nintendo v PC Box [2014] ECDR 6</i> .....	268
<i>Newspaper Licensing Agency Ltd v Marks and Spencer plc [2003] 1 AC 551</i> .....	272
(二) 作者 .....	274
<i>Nora Beloff v Pressdram Ltd [1973] FSR 33</i> .....	274
<i>Mei Fields Designs Ltd v Saffron Cards and Gifts Ltd [2018] EWHC 1332</i> .....	277
(三) 侵权 .....	280
<i>Case C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening [2009] ECDR 16280</i>	
(四) 抗辩 .....	286
<i>Case C-476/17 Pelham v Hütter [2019] ECDR 26</i> .....	286
四、欧洲商业秘密案例研究 .....	288
(一) 保护主体 .....	288
<i>Coco v AN Clark Engineers Ltd [1968] FSR 415, [1969] RPC 41</i> .....	288
(二) 保密义务 .....	292

<i>BBC v HarperCollins Publishers Ltd</i> [2011] EMLR 6 .....	292
<i>Faccenda Chicken Ltd v Fowler</i> [1986] FSR 291 .....	295
<i>Vestergaard Frandsen A/S v BestNet Europe Ltd</i> [2013] UKSC 31 .....	300
(三) 抗辩理由——言论自由和公共利益 .....	304
<i>London Regional Transport v Mayor of London</i> [2001] EWCA Civ 1491 .....	304
第三章 日本知识产权案例研究 .....	307
一、日本专利案例研究 .....	307
<i>The Supreme Court, 2012 (Ju) 1204, June 5, 2015</i> .....	307
<i>The Supreme Court, 1994 (O) 1083, February 24, 1998</i> .....	311
<i>The Supreme Court, 2006 (Ju) 1772, April 24, 2008</i> .....	314
<i>The Supreme Court, 2016(Ju)1242, March 24, 2017</i> .....	316
二、日本商标案例研究 .....	320
<i>Intellectual Property High Court, 2017 (Gyo-Ke) 10155, January 15, 2018</i> .....	320
<i>The Supreme Court, 1991(Gyo-Tsu)103, September 10, 1993</i> .....	322
<i>The Supreme Court, 1998 (Gyo-Hi) 85, July 11, 2000</i> .....	324
<i>The Supreme Court, 1985(O)1576, July 20, 1990</i> .....	327
三、日本著作权案例研究 .....	331
<i>The Supreme Court, 1992 (O) 1443, July 17, 1997</i> .....	331
<i>The Supreme Court, 2001(Ju)216, April 11, 2003</i> .....	335
<i>The Supreme Court, 1984 (O) 1204, March 15, 1988</i> .....	338
<i>The Supreme Court, 1975 (O) 324, September 7, 1978</i> .....	339
四、日本商业秘密案例研究 .....	341
<i>The Supreme Court, 2018 (A) 582, Decemeber 3, 2018</i> .....	341
<i>The Supreme Court, 2009 (Ju) 1168, March 25, 2010</i> .....	343
第四章 韩国知识产权案例研究 .....	346
一、韩国专利案例研究 .....	346
<i>The Supreme Court, 2019Hu10609, April 8, 2021</i> .....	346
<i>Seoul Central District Court, 2016 Gahap 517156, 2016 Gahap 517163, 2016 Gahap</i> <i>521919 and 2016 Gahap 521926, June 30 2017</i> .....	349
<i>The Supreme Court, 2010Hu3424, August 23 2012</i> .....	351
<i>The Supreme Court, 2014Hu2696 and 2014Hu2702, August 29 2017</i> .....	354
<i>The Supreme Court, 2017Hu479, December 22 2017</i> .....	356
二、韩国商标案例研究 .....	358
<i>Seoul Central District Court, 2009Kahap653, September 9, 2009</i> .....	358
<i>The Supreme Court, 2012Hu2463, September 26, 2013</i> .....	361
<i>IPT of KIPO, 2013dang2649, January 16, 2015</i> .....	363
<i>The Supreme Court, 2017hu2178, February 13, 2020</i> .....	365
<i>The Supreme Court, 2011da57661, September 12, 2013</i> .....	368
<i>Seoul Central District Court, 2015Gahap539487, February 5, 2016</i> .....	369
<i>The Supreme Court, 2018Do14446, January 30, 2020</i> .....	371
三、韩国著作权案例研究 .....	373
<i>The Supreme Court, 2008Da77405, November 26, 2009</i> .....	373
<i>Seoul High Court, 2010Na35260, October 13, 2010</i> .....	375
<i>The Supreme Court, 2005Da11626, January 25, 2007</i> .....	376

四、 韩国商业秘密案例研究 .....	378
<i>The Supreme Court, 2020Da220607, July 23, 2020</i> .....	378
<i>The Supreme Court, 2017Do13791, October 31, 2019</i> .....	380

## 第一章 美国知识产权案例研究

### 一、美国专利案例研究

想要获得专利，发明人必须向美国专利商标局（USPTO）提交一份符合五项要求的申请：可专利的主题、实用性、新颖性、非显而易见性以及足以使本领域的其他技术人员能够制造和使用该发明的披露。虽然实用性的门槛很低，但新颖性和非显而易见性的标准很高，专利商标局对申请进行独立审查，以确保其符合这些要求。如果专利商标局授予专利，发明人将获得自申请日期起长达 20 年的生产、使用和销售创新成果的权利。如果被指控的设备、组合物或工艺体现了有效专利权利要求的所有要素（或以基本相同的方式完成了基本相同的功能以达到相同的结果），就会被认定侵权。

本章选取了美国联邦专利法历史中具有典型意义的重要案例，从可专利性的各个要素，如新颖性、非显而易见性、实用性、可实施性、专利侵权和抗辩等进行讨论。此外，本章还选取了当前日益重要且经常发生争议的领域——外观专利相关的指导性案例。

#### （一）新颖性

*Rosaire v. Baroid Sales Division, National Lead Co., 218 F.2d 72 (5th Cir. 1955)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Rosaire

被上诉人（一审被告）：National Lead Co.Baroid 公司

审理法院：美国联邦第五巡回上诉法院



判决结果：原告的专利因不具有新颖性而无效

Rosaire（原告）和 Horvitz 获得了两项涉及勘探石油和其他碳氢化合物的方法的专利，该方法涉及取样并处理土壤使其包含的碳氢化合物反应为气体，然后测量各个勘测点释放出的气体量。Rosaire 声称，其与 Horvitz 在 1936 年发明了这种方法。Rosaire 对 Baroid 公司（被告）提起诉讼，指控 Baroid 侵犯了其专利权。Baroid 认为原告的专利是无效的，因为 Abraham Teplitz 和其在海湾石油公司的同事早就了解了该勘探方法，并且在 1935 年和 1936 年之间（即 Rosaire 和 Horvitz 所谓的发明时间之前）就已经广泛使用了该方法进行实地勘探。经证实，Teplitz 曾长时间在勘测点使用该方法收集和测试土壤样本，直到 1936 年海湾石油公司暂停其天然气勘探计划。Rosaire 承认 Teplitz 首先发明并使用了该方法，但 Rosaire 仍认为其专利有效——因为 Teplitz 和海湾石油公司在 1939 年之前都没有为该方法申请专利，也没有公布任何关于该方法的信息，或正式向公众公布该方法的优点及实验数据。初审法院认定 Rosaire 的专利无效，Rosaire 提出上诉。

## 2. 典型意义

在专利权人获得专利之前，若国内已经有其他人知道或使用了该专利发明，则此专利因丧失新颖性而无效。该案介绍了法院对于影响专利新颖性的“公开使用”的基本判断方法，解释了什么行为构成“知道”或“使用”。即使某种方法或发现没有正式被公开发表，正常生产活动中的使用也可能构成公开使用从而使后续的相关专利失去新颖性而无效。

## 3. 争议焦点

本案的争论焦点在于，若先前的实验成功地确立了一项发明或发现的实用性，是否可以用此来否定后续类似发明或发现的新颖性？

根据美国《专利法》，若先前发明成功地确立了实用性，其可以用来否定随后的类似发明的新颖性。如果一个不成功的实验被中途放弃，而后来由另一方成功实施，那么先前不成功的实验并不能否定后来成功实验所带来的新发明的新颖性。然而，如果一个实验或装置在已经经历了足以确定其可行性后被放弃，那么在后来的类似开发中所使用的相同实验或过程将不构成具有新颖性的可专利发明。此外，如果以前的工作是在研究人员或组织机构的正常工作活动过程中公开完成的，那么即使原来的研究人员或组织没有发表或通知公众曾经的结果，后来使用该方法也不会被视为具备新颖性。

#### 4. 法院判决

本案的问题在于 Teplitz 的工作是否构成了涉及探矿方法不成功的先前试验，以此否定 Rosaire 勘探方法的新颖性。证据表明，Teplitz 的探矿工作超出了“不完整的试验”的范畴。尽管 Teplitz 对该方法的试验在 1936 年因探矿计划的暂停而停止，但该暂停的目的是为了检查从测试中已经收集的数据，而不是因计划失败而暂停，测试中收集的数据也表明试验较为成功。此外，由于 Teplitz 和海湾石油公司公开进行了试验，没有有意对该勘探方法进行隐瞒，因此 Teplitz 或海湾石油公司并没有义务采取积极措施向公众公布其采用该方法的结果。因此，基于 Teplitz 先前工作的存在，Rosaire 随后发现的天然气勘探方法不能被视为具有新颖性，因此专利无效。上诉法院维持初审法院的判决。

*In re Hall*, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986)

## 1. 案件事实

上诉人：Hall

被上诉人：美国专利审判与上诉委员会

审理法院：美国联邦巡回法院

判决结果：因为 Hall 的发明在一年以前被公开过，其专利申请被驳回

Hall 于 1979 年 2 月 27 日提交了一份专利申请,但对该申请有人提出了异议。该异议中包括了 Peter Foldi 的一篇论文的副本,该论文为 Foldi 于 1977 年 9 月发表于德国的一所大学。美国专利商标局专利审查员根据 35 U.S.C. § 102(b)的规定,以印刷出版物禁令为由驳回了 Hall 的专利申请,美国专利商标局上诉委员会维持了该决定。Hall 提出了上诉,上诉的理由是德国的大学不知道 Foldi 论文的具体发表日期。证据表明,该大学的一位相关人员曾说过,Foldi 论文于 1977 年 11 月 4 日被送到该大学的图书馆,因此该论文“很可能在 1977 年 12 月初就可以被公众普遍使用”。

## 2. 典型意义

该案明确了对于先有发明公开日期的确定方法——出版物自其至少被一名公众人员获得之日开始变为被公开状态,杂志和文章在其出版之日(公众可获得)成为被公开状态,而不是在其被送至出版商的时间。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于先前已经进入公共领域 (public domain) 的发明是否可

以申请专利？

一项发明一旦被公开，则不可以将其申请专利。具体地说，如果一项发明在专利申请日前一年以外的时间在印刷出版物中被公开，则该发明不能获得专利。出版物的发表日期不一定是具体的，但这种日期可以根据日常商业实践的实际情况来确定。确定公布日期的关键是“公众可访问性（public accessibility）”。

#### 4. 法院判决

在本案中，专利审查员正确地驳回了 Hall 的专利申请。尽管德国大学无法确定 Foldi 的论文发表的确切日期，但就印刷品发表禁令而言，大学的一般惯例表明该论文于 1977 年 12 月发表，这足以表明其正确的公布时间，此时间比 Hall 提交专利申请的时间早了一年以上。因此，Hall 的申请必须在印刷出版物禁令下被驳回，法院维持了美国专利和商标局的上诉委员会的判决。

### *Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333 (1881)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Egbert

被上诉人（一审被告）：Lippmann

审理法院：美国联邦最高法院

判决结果：原告的发明因申请前被公开使用过，所以专利无效

在 1855 年，因为 Samuel Barnes 的女朋友经常抱怨她的胸衣弹簧经常断裂，Barnes 将他自己制作的一套胸衣弹簧送给他的女朋友 Egbert（原告）。Egbert 使用了这套胸衣弹簧多年，并且之后二人结了婚。在 1866 年，当 Barnes 设计的胸

衣弹簧已经成为了该行业的标准设计后，Barnes 对其发明申请了专利。

在 Barnes 去世后，Egbert 作为 Barnes 发明的紧身胸衣簧片专利的受让人，起诉 Lippmann（被告）侵权。Lippmann 否认了任何的侵权行为，并辩称 Barnes 在提交专利申请前的两年多时间里已经公开披露了他的发明，因此该专利无效。在听取了有关该问题的证词后，初审法院裁定 Lippmann 胜诉，Egbert 提出上诉。

## 2. 典型意义

该案判决为美国最高法院对专利申请因公开使用（public use）所带来限制的讨论。如果一个发明者在没有任何限制、约束或保密的情况之下将一项发明授予另一人进行使用，这种使用将被定性为公开使用，在专利申请前将该发明置于“公开使用”的状态会对该专利申请施加时间的限制。若在超出该时间限制后申请专利，则该发明会因为被公开过而无法授予专利。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于若一项发明仅仅被披露给一个人，且被隐藏在公众视野之外，这是否构成了公开披露从而阻止该产品的专利申请？

法院认为，(1) 公开使用可以仅限于发明上的一个部件，(2) 仅向一个人披露也可构成公开使用，(3) 将物品隐藏起来不被公众看到并不妨碍对“公开使用”的认定。

## 4. 法院判决

庭审中的证据显示，Barnes 在专利申请日之前的两年多时间里一直在制造和使用该发明，尽管该公开只针对于一个人。此外，胸衣弹簧发明的使用通常是被

胸衣的面料向公众遮挡的,而且仅只有有限的几个证人看到过弹簧从旧胸衣转移到新胸衣上时的制作情况。

法院认为,尽管胸衣弹簧是一个通常被隐藏在衣服下的单一物件,但由于 Egbert 一直在公开使用该产品,这也构成了公开的先前使用,因此该专利被认定为无效。

*City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co., 97 U.S. 126 (1878)*

1. 案件事实

上诉人(一审被告): City of Elizabeth (伊丽莎白市)

被上诉人(一审原告): American Nicholson Pavement Co.

审理法院: 美国联邦最高法院

判决结果: 原告的专利有效

1848 年左右,发明人 Samuel Nicholson (原告)用木块制造了一种特殊类型的木制路面,此产品比当时大多数常见的路面都更为耐用。为了测试所制造路面的质量, Nicholson 在马萨诸塞州波士顿的一段特定的公共道路上铺设了这种路面。1854 年, Nicholson 为他发明的路面申请并获得了专利。然而,当 Nicholson 在波士顿试验他的路面时, George W. Tubbs 和新泽西铺木公司(被告)开始在新泽西州伊丽莎白市铺设与 Nicholson 制造的路面基本相似的木制路面。 Nicholson 的公司,美国尼科尔森路面公司(原告),对伊丽莎白市和其他相关方提起专利侵权诉讼。被告认为 Nicholson 的专利是无效的,因为 Nicholson 发明的路面在其申请专利之前已经“公开使用”六年了。初级法院判决 Nicholson 胜诉,

被告提出上诉。

## 2. 典型意义

发明者在申请专利前一年以上公开使用过一项发明通常会导致发明者失去专利权，但出于实验目的的公开使用为本规则的一个例外情况。有一些发明需要较长的时间进行调整完善，对其有限度地调整申请时限也是符合公众利益的。专利权人可以结合其发明本身的性质运用此规则进行专利无效抗辩。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于为实验或测试某发明而将其投入公共使用是否会对专利申请造成阻碍？

通常，一项发明并不会通过公开实验而被置于“公共使用”的状态之中。公众仅仅知道该发明是不够的，必须有公众使用或销售的发生。根据美国 19 世纪相关法律规定，如果一项发明在公众中使用超过两年，发明者就放弃了获得专利的权利，任何随后授权的专利都可能被宣布无效。

## 4. 法院判决

该案被告认为，当 Nicholson 在波士顿的一段道路上铺设“试验性”路面时，该路面在他申请专利之前已经公开使用了 6 年，所以该发明已经进入“公共使用”的状态，因此 Nicholson 已经放弃了专利权。然而，法院认为此问题的关键是 Nicholson 究竟在什么情况下铺设的路面。Nicholson 自掏腰包在另一家公司私有的道路上铺设人行道，他作为该公司的股东和财务主管，此行为也得到了该公司的同意。一些证人作证说，Nicholson 投入了相当大的精力来检查这段路面，他

经常询问路人对此路面的意见，并不断测试路面的质量和耐久性。本案对于 **Nicholson** 是否将他的铺装物投入公共使用并无争议，因为他显然已经这样做了。但是，他这样做是因为他没有其他方法来测试路面的质量和确定他的发明是否能正常工作。因此，尽管公众偶然中使用了该发明，但 **Nicholson** 是出于“试验”的目的将其路面投入公共使用。根据法律规定，公众对 **Nicholson** 路面的偶然使用并不属于“公共使用”。**Nicholson** 没有出售过该路面，也没有允许其他人使用或出售该路面，他自始至终都对他的发明有着绝对的控制。并不是因公众对 **Nicholson** 的发明的了解使他不能获得专利，而是公众对它的使用或销售。所以，法院判决认为 **Nicholson** 的发明并未在专利申请两年以前进入过公共使用的状态，所以其专利有效。

## （二）显而易见性

*Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)*

### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：**Graham**

被上诉人（一审被告）：**John Deere Co.**

审理法院：美国最高法院

判决结果：原告的发明因具有显而易见性而专利无效

**Graham**（原告）对 **John Deere**（被告）提起诉讼，声称其专利侵权。原告的专利发明为一种农用犁，该装置由先前已存在的机械元件组合而成，它可以吸收犁柄在耕作岩石土壤时产生的冲击力。在之前的一个案件中，第五巡回法院认为



该专利是有效的，其认为当一个组合“以更便宜和更高效的方式产生相同结果”时，就可以申请专利。第八巡回法院认为本案中的专利是无效的，因为它没有产生新的结果。原告向美国最高法院提出上诉，最高法院给出了如下司法意见。

## 2. 典型意义

该案为美国专利法中最为重要的案件之一，该案确立了判断专利发明显而易见性的方法——法院会对现有技术的内容和范围、现有技术和有争议的权利要求之间的差异以及适用技术的普通技能水平进行逐案分析，以确定所要求的发明相对于现有技术是否具有非显而易见性。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于，当一个发明是对现有技术的明显改进时，尽管它可能是新的且具有实用性的，它是否可以获得专利？

自 1952 年美国《专利法》通过以来，该案是美国最高法院首次针对显而易见性问题给出司法意见。确立专利的显而易见性问题是 1952 年美国《专利法》的一部分，其目的是为了编纂先前相关的法院判例。法院强调了曾经大法官 Thomas Jefferson 的观点，即政府只应在真正具有创造性的东西被披露给公众时才授予专利。Jefferson 虽然反对垄断，但他明白一个有效的专利制度给公众带来的好处，因此他被选为专利制度的第一位管理者。根据美国宪法第一条第 8 款的规定，国会的任务是建立一个可以促进实用性发明的专利制度，而 Jefferson 在担任专利制度的管理者时，其一直在努力平衡垄断和公共利益。Jefferson 的这一思想对于法院在 *Hotchkiss v. Greenwood* 一案中的判决至关重要。在该案中，发明者首先需要展示的不仅仅是发明的新颖性，其还需要展示出超越现有技术水平

的某种独创性的飞跃。在 *Hotchkiss* 之后，国会通过了 1952 年的专利法案，法院制定了显而易见性理论。法院在审查了美国《专利法》的背景后，着眼于美国《专利法》本身的文本，指出一项发明不仅必须是新颖的和有用的（根据 35 U.S.C. §102），而且根据新的 35 U.S.C. §103，它还必须是不显而易见的。

法院在本案中列举了判断显而易见性的方法：（1）确定现有技术的范围和内容；（2）确定现有技术和当前专利的权利要求的区别；（3）确定本领域的相关技术人员的技术水平；美国联邦最高法院进一步指出还需要第四个因素，即（4）评估辅助性考量因素的证据，例如预料不到的技术效果、商业成功、期待解决但一直未解决的需要，他人的失败、专家的怀疑论、竞争者的复制、现有技术的不能操作等；以及（5）根据 1-4，确定权利要求是否可以获得专利。

#### 4. 法院判决

在详细说明了适当的测试后，法院转向了本案中的争议专利。Graham 的专利涉及一种农用犁的改进部件，在法院对权利要求和现有技术进行分析后，认为这是一种在现有技术基础上一种显而易见的改进，因此不能申请专利。

*Hospira, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 946 F.3d 1322 (2020)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Hospira

被上诉人（一审被告）：Fresenius

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：可以使用现有技术之外的内容来证明固有性的问题

Hospira Inc. (以下简称“Hospira”) 拥有一件美国专利, 该专利的专利号为 8,648,106 (“’106 号专利”)。该专利的权利要求 1 为“用于肠道外用药的可即用的液体药物成分, 由置于密封玻璃容器中的右旋美托嘧啶或其药理上可接受的盐组成, 在其中当液体药物成分在玻璃容器中存储至少 5 个月的情况下, 右旋美托嘧啶的浓度降低不会超过大约 2%”, 其权利要求 6 为“权利要求 1 的可即用的液体药物成分, 在其中右旋美托嘧啶或其药理上可接受的盐的浓度是 4 $\mu$ g/ml”。

Hospira 向伊利诺伊州北区联邦法院提起诉讼, 主张 Fresenius Kabi USA, LLC (“Fresenius”) 侵权了其专利权。Fresenius 认为 ’106 号专利的权利要求 6 是显而易见的, 因此应当被无效。在一审程序中, 法院认为除了“大约 2%”的技术特征之外的其他技术特征已经被现有技术公开, 原被告双方唯一具有争议的是权利要求 6 中的技术特征“大约 2%”是否应当被无效。被告认为技术特征“大约 2%”属于现有技术中的固有内容, 并引用了 Hospira 自身的新药申请或其自己的简化新药申请等非现有技术的数据来证明固有性。法院在判断固有性问题时参考了被告引用的这些数据, 并得出结果“大约 2%”的技术特征是现有技术中固有的, 因此是显而易见的。Hospira 不服, 上诉至美国联邦巡回上诉法院, 主张 Fresenius 引用的数据是由 ’106 号专利实施例 5 中所描述的流程生产, 而该流程并不属于现有技术, 因此通过实施例 5 中的流程所得的数据不能被用作证据证明现有技术的固有性问题。需要注意的是, 实施例 5 中的流程并不属于 ’106 号专利权利要求的范围。

## 2. 典型意义

对于能否使用现有技术之外的内容来证明固有性的问题, 美国联邦巡回上诉法院在本案中给出了肯定态度。在其他案例中, 美国联邦巡回上诉法院同样地也

给出了肯定态度，如 *Monsanto Tech. LLC v. E.I. DuPont de Nemours & Co.*, 878 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2018)案中，法院允许将非现有技术数据用以证明固有性；在 *Alcon Research, Ltd. v. Apotex Inc.*, 678 F.3d 1362, 1369 (Fed. Cir. 2012)以及 *Telemac Cellular Corp. v. Topp Telecom, Inc.*, 247 F.3d 1316, 1327-28 (Fed. Cir. 2001)案中，美国联邦巡回上诉法院根据专利权人自己的专利文件来判断了固有性问题。

我国专利法中与“固有性”相似的概念为“隐含公开”，即在先专利或申请文件中所公开的内容不仅包括该文件所记载的技术内容，还包括对所述技术领域的一般技术人员而言，隐含地且可直接地、毫无疑问地确定的技术内容。因此，本案美国联邦巡回上诉法院在本案的判决也可以为我国司法实践带来一定启发。

### 3. 争议焦点

美国联邦巡回上诉法院指出，在判断显而易见性下的固有性问题时，当所争议的技术特征已经必然存在于现有技术中，或现有技术已经公开的元素组合在一起的自然结果构成了所争议的技术特征时，则该技术特征具备显而易见意义上的固有性。而在证明现有技术中必然存在的内容时，可以使用外部证据，即使该证据本身不是现有技术。此外，发明人或专利权人的文件也可用于作为证据证明固有性。因此，即使实施例 5 中的生产流程为非现有技术数据，仍然可以用以证明现有技术的固有内容。美国联邦巡回上诉法院还指出，仅仅在权利要求中加入一个固有的但未披露的属性，并不能使得该权利要求具有非显而易见性。

### 4. 法院判决

本案中，权利要求 6 并未指出任何与浓度降低不超过 2% 的稳定性有关的生产要素，也没有提到任何增强稳定性的技术特征，而只是形容了所引用的成分的

稳定性，而这个结果属于现有技术中的固有内容。因此美国联邦巡回上诉法院认为一审法院判决正确，’106 号专利的权利要求是显而易见的。

*Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC, 948 F.3d 1330 (2020)*

## 1. 案件事实

上诉人：Koninklijke

被上诉人：美国专利审判与上诉委员会（“PTAB”）

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：IPR 程序立案时不应当考虑申请人未提出的专利无效理由

Koninklijke Philips N.V.（“Koninklijke”）是美国专利 7,529,806（“’806 号专利”）的权利人，该专利涉及下载与流媒体在线播放技术。Google LLC 针对专利权人的’806 号专利提起了多方复审专利无效程序（Inter Partes Review）（“IPR 程序”）。在 IPR 程序中，Google 认为，’806 号专利中的权利要求 1-7 和 9-11 已经被 SMIL 1.0 技术所公开，并且根据本领域技术人员对 SMIL1.0 技术的普遍了解，权利要求 1-11 是显而易见的。Google 还引用了一个专家声明以及一个名为“Hua”的技术，用来说明本领域技术人员的一般性知识，但 Google 并未用该技术直接作为无效的理由。

美国专利审判与上诉委员会（“PTAB”）认可了 Google 的主张，还分析了 SMIL1.0 技术与 Hua 技术的技术是否导致权利要求显而易见的问题，最后决定无效’806 号专利。Koninklijke 不服，将该决定上诉至美国联邦巡回上诉法院。

## 2. 典型意义

美国联邦巡回上诉法院在本案中指出，在 IPR 程序中，PTAB 的审理范围应当仅仅限于申请人提出的无效审理范围，这意味着申请人有权在其申请中决定对哪一项权利要求申请无效以及对于的无效理由，而 PTAB 只能审理申请人在其申请中提出的具体的哪一项权利要求以及对应的无效理由。

## 3. 争议焦点

在 *SAS Inst. Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348, 1355 (2018) 一案中，美国联邦最高法院指出 IPR 程序的审理范围应当由申请人来决定，而不是由审理机构来决定。申请人有权在其申请中决定对哪一项权利要求申请无效以及对应的无效理由。美国联邦巡回上诉法院指出，在 PTAB 决定是否立案审理 IPR 程序时，不应当考虑申请人没有提出的专利无效理由。

## 4. 法院判决

本案中，美国联邦巡回上诉法院指出，PTAB 在在 IPR 程序中考虑了“SMIL1.0 技术与 Hua 技术的技术是否导致权利要求显而易见”的问题，而 Google 并没有提出该点无效理由。Google 引用 Hua 技术不是为了与 SMIL1.0 结合论述权利要求显而易见的问题，而是仅仅为了说明本领域技术人员的一般性知识。因此 PTAB 错误地考虑了 Google 没有提出的无效理由。虽然美国联邦巡回上诉法院认为 PTAB 在部分问题的认定上存在错误，但是在结论上还是支持了 PTAB 的决定，认为根据 SMIL1.0 技术和本领域技术人员的一般性只是，’806 号专利是显而易见的，应当被无效。

*Hvlpo2, LLC v. Oxygen Frog, LLC, 949 F.3d 685 (2020)*

1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Hvlpo2, LLC

被上诉人（一审被告）：Oxygen Frog, LLC

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：普通证人就“显而易见性”问题的意见不能被采纳为证据

一审原告 Hvlpo2, LLC 是美国专利 8,876,941 和 9,372,488 的权利人（以下简称“涉案专利”），涉案专利涉及用于融化玻璃的喷火枪中氧气发生系统的方法及设备。原告向佛罗里达北区联邦地区法院提起诉讼，主张被告 Oxygen Frog, LLC 专利侵权。被告主张涉案专利应当被无效，并列出了对比文件，其中一个是来自玻璃吹制手工艺人上传至网络的视频。该玻璃吹制手工艺人后来就涉案专利的显而易见性提供了证言，但原告认为该手工艺人不具有专家证人资格，因此不能就涉案专利是否具有显而易见性提供专家证言。一审法院并未采纳原告的意见。原告向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

2. 典型意义

专家证人制度是普通法系特有的一种法律制度，具体指具备知识、技能、经验、受过培训或教育，而就证据或事实争点提供科学、技术或其他专业意见的证人。专家证人能够帮助陪审团或法官对专业性问题进行理解或判断。普通证人与专家证人是相对的概念，其仅就自身观察的事实提供证言，因此非专家证人并不能帮助陪审团或法官理解一些复杂的专业性问题。并且，还需注意的是，在证据开示规则上，专家证人以及专家证言需要经过严格的证据开示程序，使得双方都

可以有针对性地作出最充分的准备。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于玻璃吹制手艺人作为“普通证人”是否可以被允许提供“专家证人”。

在 *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008) 一案中，美国联邦巡回上诉法院指出，根据《美国联邦证据规则》(Federal Rules of Evidence) 第 702 条的规定，专利侵权问题以及专利有效性相关的问题是很专业的问题，其很大程度上是从本领域技术人员的角度来进行分析的，因此非专家证人并不能协助事实审理者对专业性问题进行理解或判断。并且，由于专家证言对案件结果可能具有决定性影响，为了使双方都可以有充分的准备，必须严格遵循相关的证据开示规则。例如，《美国联邦证据规则》第 26 条规定“专家证人、专家证言以及形成该专家证言的所有依据都要向另一方当事人充分公开”。本案中，玻璃吹制手艺人就涉案专利的显而易见性提供的证言显然与本案的核心法律争议和核心技术争议直接相关，属于只能由专家证人提供的证据范畴。而该玻璃吹制手艺人在未经相关证据开示程序的情况下提供了所谓的“专家证言”，相当于剥夺了上诉人针对该专家证言进行充分准备的计划，构成了对上诉人的偏见。

### 4. 法院判决

综上所述，美国联邦巡回上诉法院认为一审法院允许该玻璃吹制手艺人就涉案专利的显而易见性问题提供证言，构成对自由裁量权的滥用。据此，美国联邦巡回上诉法院判决撤销原判决，发回重审。



### (三) 实用性

*Brenner v. Manson, 383 U.S. 519 (1966)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：**Brenner**

被上诉人（一审原告）：**Manson**

审理法院：美国最高法院

判决结果：原告发明不满足实用性要求，专利申请被驳回

1960年，**Manson**（原告）就制造某种已知类固醇的工艺提出专利申请。美国专利商标局的审查员拒绝了该申请，认为**Manson**没有披露由该工艺具有足够的实用性。**Manson**提出上诉，为了支持他的实用性要求，他提交了一篇文章，证明与**Manson**生产的类固醇相似和相关的类固醇作为肿瘤抑制剂是有用的。专利局上诉委员会维持了申请被驳回的决定，认为**Manson**生产的化合物不能仅仅根据其于另一种已经被证明有用的化合物的相似性而被认为具有实用性，而且**Manson**并没有披露**Manson**制造的化合物也是一种有效的肿瘤抑制剂的足够可能性。**Manson**提出上诉。专利上诉法院推翻了原判，认为如果一个化学过程的已知产品对公众无害，申请人就没有必要证明该产品的实用性。专利审查员**Brenner**请求美国最高法院审查该案，最高法院批准了该请求。

#### 2. 典型意义

该案就如何判定专利实用性给出了指导性意见——为满足实用性要求，需证明该发明可以为大众带来具有确定性的利益。例如在化学发明领域，只有当化学

工艺和产品在申请专利时所存在的形式能够给社会带来特定的利益时,该发明才能满足实用性要求。

### 3. 争议焦点

就化学发明而言,只有当化学工艺和产品在申请专利时的存在形式能给社会带来具体的利益时,才符合《专利法》的实用性要求。根据《专利法》第 101 条,一个人可以为任何新的并且具有实用性的工艺、机器、物质组成,或对这些类别的任何新的和具有实用性的改进取得专利。在化学发明方面,为了确定什么是“具有实用性的”,法院应当综合考虑立法意图和专利制度的目的。尽管专利制度的目的之一是鼓励有关发现和发明的信息的传播,但重要的是要确保在化学领域授予的垄断权能够被精确界定。国会的意图是,只有当公众从一项实质上有用的发明中获得利益时,专利垄断才是合适的。如果一个专利过程没有被简化为创造一个已知有用的产品,那么授予专利就有可能阻碍整个领域的科学发展,而不能给公众带来任何具体的利益。此外,国会已经明确表示,如果一种化合物的效用仅仅是基于其作为研究物质的潜在用途可以刺激进一步的发现或发明,那么就不应该为该化合物授权专利,因为这种有限的实用性有极大的不确定性。

### 4. 法院判决

本案中, **Manson** 试图通过指出一种类似化合物的肿瘤抑制作用来确定他生产的类固醇的实用性。即使假设 **Manson** 的类固醇作为肿瘤抑制剂是有用的情况下可以获得专利,专利局的结论是 **Manson** 没有披露他的类固醇具有抑制肿瘤能力的足够可能性。因此,在专利申请时, **Manson** 的工艺还没有完善到足以赋予公众任何具体的利益。所以, **Manson** 的发明因不满足实用性要求,专利申请应

被驳回。

*In re Fisher*, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2005)

## 1. 案件事实

上诉人：Fisher

被上诉人：美国专利审判与上诉委员会

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

判决结果：Fisher 的发明因不满足实用性要求，专利申请驳回

Dane Fisher 和另一位同事（统称“Fisher”）（原告）提交的专利申请涉及五个基因序列，称为“表达序列标签”（ESTs），它们在玉米植物中编码蛋白质的表达。涉案专利申请显示，这五个 ESTs 可用于（1）作为绘制整个玉米基因组的分子标记，（2）通过微阵列技术测量组织样本中的 mRNA 水平，以提供有关基因表达的信息，（3）为聚合酶链反应（“PCR”）过程中使用的引物提供来源，以实现特定基因的复制，（4）确定多态性的存在与否，（5）通过染色体行走分离启动子，（6）控制蛋白质的表达，以及（7）定位其他植物和生物体的基因分子。根据 35 U.S.C. § 101，专利审查员以缺乏实用性为由拒绝了 Fisher 的权利要求申请。Fisher 向美国专利和商标局（“USPTO”）的专利上诉委员会提出上诉，该委员会维持了审查员的驳回决定。Fisher 向美国联邦巡回上诉法院提出上诉。

## 2. 典型意义

Brenner 一案法院确立了任何专利发明都必须有“实质性”和“具体”的效用——对于实质性，发明必须表现出对公众有重大且可即刻获得的利益；对于具体，

专利申请必须至少要披露一个不至于模糊到毫无意义的用途,且为大众提供的利益可以明确被界定。基于以上理论,该案法院做出了 Fisher 开发的生物技术可专利性的判决——若一个发明的一般用途仅作为科学研究的中介物,因缺乏实用性其并不能获得专利。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于,如果一项专利申请表明该发明的一般用途仅仅是协助研究,那么这项发明是否缺少实用性和可实施性?

美国专利法 35 U.S.C. § 101 中的实用性要求规定,任何新型的和实用的发明都可以获得专利。在 *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966)一案中,美国最高法院阐述了对一项发明具有“实用性”的要求。Fisher 认为第 101 条只要求一项发明具有意义,不损害社会的福利、良好政策或良好道德。与 Fisher 观点相反,法院认为重要的是“公众从具有实质性效用的发明中获得的利益”。法院没有定义与公众利益有关的关键术语,例如什么是“实质性”或“具体”。然而,法院已经确定专利申请必须表明一项发明在其目前的形式下,对公众具有重大及目前可获得的利益,而不是在未来的某个日期可能证明是有实用性的。此外,为了满足“具体”的实用性要求,专利申请必须披露一个不至于模糊到毫无意义的用途,专利发明必须被证明是为公众提供了一个明确的利益。

### 4. 法院判决

该案中,委员会认为 Fisher 所声称的对 ESTs 的用途太过笼统,以至于没有实际意义。每一个 EST 都对应于它被转录出来的单一基因,即“基础基因”,而基因没有任何功能。从本质上讲, Fisher 的 ESTs 充当了研究中的中介物,协助

科学家分离出特定的基础蛋白编码基因。因此，Fisher 的 EST 仅仅是进行科学研究所依赖的对象或工具。Fisher 把 ESTs 比作显微镜也是不恰当的——显微镜可以放大一个物体以显示其结构，而 EST 只能用来检测是否存在与 EST 本身具有相同结构的遗传物质，除此之外别无他用。EST 无法提供关于遗传物质整体结构的任何信息，也无法指示基础基因的功能。此外，Fisher 未能证明任何 EST 可以成功地用于涉案专利申请中所披露的七种方式。因此，Fisher 所宣称的用途不足以满足 101 条款规定的“实质性”效用的标准。此外，Fisher 声称的七种用途显然不是“特定的”——玉米基因组中的任何基因转录的任何 EST 都有可能执行所声称的用途。因此，Fisher 声称的用途不符合“特定”的效用要求。Fisher 的 EST 并不是其研究工作的终点，而只是在寻找实际用途的过程中可以使用的工具。最终，法院维持了委员会的判决。

#### （四）可实施性

*O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：O'Reilly

被上诉人（一审原告）：Morse

审理法院：美国最高法院

判决结果：原告专利中第八项权利要求因缺乏实施性而无效

Samuel Morse（原告）发明的电报机于 1840 年和 1848 年分两次获得了相关专利。在 Morse 的两项专利申请中，Morse 声称其在申请说明书中描述的电报机

包括在专利的保护范围之内。然而，在 Morse 专利申请的第八项权利要求中，Morse 还声称未来任何利用电磁力在远距离打印字符或字母的发明也包括在其专利的保护范围之内。1845 年，Henry O'Reilly（被告）在肯塔基州和田纳西州安装了一套电报系统。Morse 在美国肯塔基地区的巡回法院起诉 O'Reilly 侵犯专利权。巡回法院维持了 Morse 专利的有效性，并认定 O'Reilly 有专利侵权行为。O'Reilly 不服，向美国最高法院提出上诉。

## 2. 典型意义

该案也被称为电报专利案，其对计算机软件相关技术领域的专利资格相关法律的发展有很大的影响。该案法院认为专利权人不得对其未在专利申请说明书中描述和披露的发明或工艺主张包括在专利的保护范围之内，一个不可实施的抽象想法是不具有专利资格的。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点为专利权人是否可以对他没有在其专利申请的说明部分中描述和披露的发明或工艺提出所有权要求？

专利申请文件由两个主要部分构成：(1) 权利要求，和 (2) 说明书。权利要求是专利申请中描述所要求的专利权范围界定的部分，说明书是描述发明本身情况的部分。一般来说，说明书必须提供足够的细节，使其他人能够按照说明书的描述制造或使用该发明，这被称为可实施性要求。可实施性要求可以防止发明人对超过他们所披露的内容或超过他们实际发现或发明的内容要求专利保护。

## 4. 法院判决

该案中，Morse 专利的说明书只描述了电报机。然而，Morse 专利的第八项权利要求明确声称其拥有的不仅仅是 Morse 在说明书中描述的电报机。除了他已经发明的机器之外，Morse 还声称拥有未来任何利用电磁力进行远距离印刷的机器也包括在专利的保护范围之内。但是，Morse 不能对他既未描述也未发明的机器主张专利所有权。如果 Morse 可以对未来所有利用电磁力进行远距离印刷的发明提出所有权要求，这将减少或完全停止这一主题领域未来所有的创新和发明，这并不是专利保护的目的是。Morse 只能对他已经发明并在其专利申请的说明书部分描述的方法和工艺持有专利。因此，Morse 专利的第八项权利要求因过于宽泛，所以是无效的。

#### (五) 专利侵权

*Larami Corp. v. Amron, 27 U.S.P.Q.2d 1280 (1993)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Larami Corp.

被上诉人（一审被告）：Alan Amron

审理法院：美国宾夕法尼亚州东区地方法院

判决结果：被告的 Super Soaker 不构成字义侵权

Alan Amron 和他的公司 Talk to Me Products, Inc.（合称 TTMP）（被告）为其设计生产的水枪申请并获得了专利，TTMP 水枪的核心功能是对储存在水枪壳体内部的水箱中的水进行加压。TTMP 的专利权利要求指出，除其他物件外，其水枪有一个“细长的外壳，其中有一个放置液体的腔室”。Larami Corp. (Larami)（原告）

生产的一款名为 **Super Soaker** 的水枪，在枪体上方有一个可拆卸的外部水箱。**Larami** 对 **TTMP** 因若干事由提起诉讼，**TTMP** 提出了专利侵权的反诉。**TTMP** 声称，**Super Soaker** 实际上侵犯了 **TTMP** 水枪的专利。**Larami** 提出动议，要求对字面上的侵权主张（**literal infringement**）进行简易判决。

## 2. 典型意义

专利权人排除他人制造、使用或销售专利发明的权利由该专利的权利要求中的语言来界定和限制。因此，在本案中，法院只限于解释用于描述水枪的实际文字，权利要求的解释也是一个由法院来决定的法律问题。为确立字面侵权，侵权产品必须要包含每一个被侵权产品专利权利要求的要素，否则字面侵权不能成立。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于被控侵权产品中缺少专利权利要求中的至少一个元素是否意味着不能认定为字面侵权。

要确立字面侵权，专利权利要求的每一个要素都必须存在于被控侵权的产品中。如果被控产品中缺乏专利权利要求中的哪怕一个元素，就意味着不能认定为字面侵权。

## 4. 法院判决

在本案中，字面侵权并没有发生。**TTMP** 专利的一个要素为“细长的外壳，其中有一个放置液体的腔室”。要构成字面侵权，**Larami** 的 **Super Soaker** 必须要有上文的要素，但它实际上它没有。不一样的是，**Super Soaker** 的水箱是独立的，可以从枪的外壳上拆下来；外壳内没有液体腔室。因此，**TTMP** 的专利中至少有



一个元素不存在于 Super Soaker 中，所以 TTMP 的字面侵权主张不能成立。法院批准了 Larami 的部分简易判决动议。

*Graver Tank v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)*

1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Graver Tank

被上诉人（一审原告）：Linde Air Products Co.

审理法院：美国最高法院

判决结果：该案适用等同原则，被告侵权

Linde Air Products Co. (Linde) (原告) 拥有 Unionmelt 20 的专利，这是一种用于焊接的焊剂。虽然该专利声称焊剂成分为碱土金属硅酸盐和氟化钙，但 Unionmelt 实际上含有硅酸钙和硅酸镁。Linde 起诉 Graver Tank & Manufacturing Co. (Graver) (被告)，声称 Graver 的助焊剂成分 Lincolnweld 660 侵犯了其专利。虽然这两种组合物的用途和焊接质量基本相同，但 Lincolnweld 并不像 Unionmelt 那样含有镁，其含有一种非碱土金属锰。在审判中，本领域的化学家证实，锰和镁在化学反应中的作用相似，就本专利而言，锰可以被认为是一种碱土金属。此外，有证据表明，现有技术鼓励人们在焊接助焊剂中使用硅酸锰的替代物。Graver 没有提供证据证明 Lincolnweld 是在独立研究或实验的基础上发现或开发的。初级法院得出结论，Lincolnweld 和 Unionmelt 在使用和效果质量上基本相同，Lincolnweld 在金属焊接性能方面与 Unionmelt 相同。因此，Graver 构成专利侵权。在向美国最高法院提出的上诉中，最高法院考虑了专利等同侵权原则 (doctrine

of equivalents) 对焊剂权利要求的适用性，并给出司法意见。

## 2. 典型意义

该案是美国专利法中最重要的案件之一，其确立了专利侵权中等同原则的适用性，并解释了何时以及如何使用该理论。

值得注意的是，等同原则也可以用来对抗专利权人——当侵权者的发明符合专利权利要求字面意义的描述，但两者在工作原理上有巨大的差异，以至于侵权物品以不同的方式实现了相同或类似的功能。在这种情况下，等同原则可用来驳斥专利侵权主张。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点为如果一个装置以基本相同的方式实现了与专利发明相同的功能，那么根据等同原则，该相似装置是否可以被认定为侵犯了原专利。

专利等同侵权原则的概念是，即使某些发明之间可能看起来不同或有不同的名称，但它们以相同的方式原理运行以实现相同目标，那么就专利而言两者基本上是相同的。在确定装置或组合物是否等同时，可以综合考虑各种因素，包括现有技术的披露、组合物中使用的特定成分的目的以及预期功能。对于分析来说，特别重要的是具有本领域一般技术人员是否知道专利中没有使用的成分可以成功地替代专利中使用的成分。

## 4. 法院判决

该案中，只有当 Lincolnweld 用锰代替镁是一个非常小的变化，使 Lincolnweld 在本质上与 Unionmelt 相同时，才适用等同侵权原则。现有技术表明，锰被认为

是焊剂的替代成分。此外，熟练掌握焊接成分的化学家表示，锰的质量和用途与镁相同，可以作为替代物应用到成分中。因为没有证据表明 Graver 公司是通过独立的研究或实验来生产 Lincolnweld 的，所以初级法院认为 Lincolnweld 是通过模仿 Unionmelt 而开发产品是合理的判决。Graver 的侵权行为不是字义上的，因为它使用了不同的成分。但这种变化是不显著的，以至于复合物本质上仍然是相同的，因此适用等同原则来认定侵权是合适的，最高法院维持了原判。

*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Global-Tech Appliances, Inc.

被上诉人（一审原告）：SEB S.A.

审理法院：美国最高法院

判决结果：被告诱导性地侵犯了原告的专利

1991 年，SEB S.A. (SEB) (原告) 获得了一项关于冷触油炸机的专利，该油炸机在美国非常受欢迎，其销售情况非常好。1997 年，SEB 的竞争者 Sunbeam Products, Inc. (Sunbeam) 雇佣了一家美国公司 Pentalpha Enterprises, Ltd. (Pentalpha) 来为 Sunbeam 制造可以在美国销售的油炸锅。Pentalpha 是 Global-Tech Appliances, Inc. (被告) 的一个子公司。

受雇于 Sunbeam 后，总部设在香港的 Pentalpha 在香港购买了一台 SEB 油炸机。由于是在境外市场销售，SEB 油炸机产品上没有美国专利标志。然而，Pentalpha 的首席执行官作为其它美国专利的持有者，他知道在国外销售的专利

产品上是没有美国专利标志的。除了某些外观方面的细微区别，Pentalpha 几乎完全仿制了 SEB 的油炸锅。Pentalpha 聘请了一位律师来进行专利检索，但没有告诉律师该油炸锅是直接抄袭 SEB 的产品而来的。该律师的专利检索没有发现 SEB 的专利，因此 Pentalpha 将该油炸机卖给了 Sunbeam 并在美国销售。SEB 根据 35 U.S.C. § 271(b)对 Pentalpha 提起了专利诱导侵权诉讼，陪审团裁定 SEB 胜诉。地区法院拒绝了 Pentalpha 的庭后动议，美国联邦巡回上诉法院维持原判。美国最高法院批准了被告的诉讼请求。

## 2. 典型意义

美国专利法 35 U.S.C. § 271(b)规定，任何主动诱导他人侵犯专利的人都应同样作为侵权人承担责任。该案的判决考虑到在美国专利法 35 U.S.C. § 271(b)下，诱导一方必须知晓诱导行为会构成专利侵权才会同样作为侵权人，且故意对已存专利的视而不见也被视为知情。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于面对专利诱导侵权，当事人是否必须知道被诱导的行为会构成专利侵权？

在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 一案中，法院认为根据 35 U.S.C. § 271(c)，尽管知情要求在法规中没有明确规定，但知情仍是共同侵权（contributory infringement）的必要要件。在分析§ 271(b)下的诱导侵权时，法院认为没有理由偏离§ 271(c)的理论。此外，虽然不实际了解现有的专利不构成知情，但对现有专利故意视而不见（willful blindness）符合知情的要求。故意视而不见是刑法中一个公认的概念，在诱导性专利侵权案件中也应该适用这一标准。

根据这一理论，如果一个专利侵权人“采取有意的行动来避免去确认很有可能发生的错误行为，并且几乎可以认为侵权人实际上已经知道”，那么根据第§ 271(b)条，侵权人的行为应被视为“故意视而不见”，其诱导行为构成专利侵权。

#### 4. 法院判决

在本案中，可以认定，当 Pentalpha 将油炸机卖给 Sunbeam 在美国销售时，Pentalpha 故意对 SEB 的专利存在视而不见。Pentalpha 公司购买了 SEB 公司的油炸锅，除了一些外观上的不同 Pentalpha 几乎完全复制了 SEB 的产品。Pentalpha 的首席执行官知道 SEB 的油炸机在商业上的成功，他也知道在香港购买的油炸机上面不会有任何美国专利的标记。此外，Pentalpha 的首席执行官没有告诉他的律师 Pentalpha 直接抄袭了 SEB 的油炸锅。总之，Pentalpha 采取了故意的行动来避免去确认 SEB 拥有其油炸机专利的高度可能性，并且故意对其诱使 Sunbeam 侵犯 SEB 的专利这一事实视而不见。联邦巡回法院维持原判。最高法院最终维持了原判决。

*C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：C.R. Bard, Inc.

被上诉人（一审原告）：Advanced Cardiovascular Systems, Inc.

审理法院：美国联邦巡回法院

判决结果：被告销售其导管不构成共同侵权

C.R. Bard, Inc. (Bard) (原告) 获得了一项在冠状动脉血管成形术中使用导管治疗方法的专利。Advanced Cardiovascular Systems, Inc. (ACS) (被告) 开始销售外科医生在进行 Bard 发明的血管成形术中使用的导管, 该导管有十个开口。Bard 以共同侵权为由提起诉讼, 称外科医生使用 ACS 导管的方式侵犯了 Bard 的专利。在审判中, ACS 提交的证据显示, 在需要进行血管成形术的狭窄部位中, 约有一半的部分距离冠状动脉入口不到三厘米。ACS 认为, 正因为如此, 其导管的位置可以使其所有的开口都位于主动脉内, 这是对导管的非侵权性使用。Bard 提出即决判决的动议, 地区法院批准了该动议, 认定 ACS 是共同侵权人。ACS 提出上诉。

## 2. 典型意义

该案法院对专利共同侵权给出了司法解释——如果一方销售用于实施专利方法的产品, 其知道该产品是专门为侵权用途而制造的, 而且该产品不适合用于其它实质性的非侵权用途, 法院将认定此行为为对于专利的共同侵权行为。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于 ACS 的销售行为是否构成共同侵权。

要证明共同侵权, 专利持有人必须证明相关第三方的直接侵权行为。如果被告销售用于实施专利方法的产品, 并且知道该产品是专门为侵权用途而制造的, 并且该产品不适合用于其它实质性的非侵权用途, 那么法院将认定其为专利的共同侵权。

## 4. 法院判决

本案中，Bard 不能依法证明 ACS 的导管不存在任何其它的非侵权用途。因为大约一半需要进行血管成形术的狭窄部位距离冠状动脉入口不到三厘米，鉴于 ACS 导管的尺寸，似乎使用 ACS 导管也可用于原告专利方法外的其它场景中。一个合理的陪审团可以认定，在血管成形术中这样放置导管是对导管的实质性非侵权性使用。因此，即决判决是不恰当的。巡回法院推翻了初级法院的判决，该案被发回重审。

*Blazer v. eBay, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 39217 (N.D. Ala. Mar. 20, 2017)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Brian Robert BLAZER (Mr. Blazer)

被上诉人（一审被告）：eBay Inc.

法院：美国阿拉巴马州北部地区法院

案件结果：eBay 不构成专利侵权

eBay 作为一个电商平台，平均每天有 10 亿件商品在其网站上挂牌出售。eBay 不实际占有列出的待售物品，第三方卖家进行商品销售并将商品运送给买家。卖家在 eBay 上列出一件物品，会提供该物品的价格和描述，eBay 并不提供销售物品的信息。当用户在 eBay 网站上创建物品时，物品会将用户标志为物品的卖家。eBay 买家通常与卖家直接互动，而不是与 eBay。eBay 会通知买家，其他个人用户（而不是 eBay）是所列物品的卖家。eBay 的用户协议也强调，当通过网站进行销售时，“实际的销售合同直接在卖方和买方之间”。eBay 开发了“验证权利所有者”（Verified Rights Owner，简称“VeRO”）程序，用于识别和删除网站上侵犯

有效专利或商标的物品。如果一个人认为自己的知识产权受到 eBay 上物品的侵犯，他可以向 eBay 的 VeRO 团队提交一份侵权声明 (“NOCI”)。NOCI 表格要求提交被侵权专利的专利注册号，并出示该产品侵犯专利的法院命令。

eBay 有一项政策，当 NOCI 提供了法庭命令时，可以快速删除物品，但 eBay 很少仅仅根据侵权指控就删除物品。eBay 有两个理由支持这项政策：首先，eBay 认为，基于侵权指控就删除物品对买家和卖家都不公平，这样的政策会给无良的专利持有者太多的权力；第二个原因是 eBay 没有专业知识来评估提交的这些专利侵权指控，并且如果这些专利从未产出过具体产品的情况下，eBay 更是无法进行评估。

Mr. Blazer 是 Carpenter Bee Solutions 公司的单独控制人，该公司拥有美国专利号 8375624 “Carpenter Bee Traps”的专利。Mr. Blazer 最初联系 eBay 并告知他认为 eBay 网站上的产品侵犯了他的专利。当时，他的专利正在申请中，eBay 通知 Mr. Blazer，eBay 只能对已授予的专利作出回应，并建议 Mr. Blazer 在专利被授予的情况下重新联系。专利被授予后，Mr. Blazer 提交了一份 NOCI 表格，其中包括一份专利副本，但他没有向 eBay 提交法院关于专利侵权的禁令或命令。eBay 没有看过 Mr. Blazer 的专利，也没有人试图将其专利中的权利要求与网站上的产品列表进行比较，eBay 还拒绝在没有法院传票的情况下向 Mr. Blazer 透露涉嫌侵权的卖家身份。

## 2. 典型意义

随着科技的发展，网络的普及，电商行业飞速发展，与之有关的知识产权侵权案件也越来越多。本案涉及知名电商平台 eBay 的专利侵权。法院在本案中从



直接侵权、诱导侵权两个方面对案件中 eBay 的行为进行分析，为类似的案件提供了非常有价值的指导意义。

### 3. 争议焦点

根据美国专利法第 35 U.S.C. § 271 (a) 条，任何人未经授权在美国境内制造、使用、许诺销售或销售任何专利发明，或在专利有效期内将任何专利发明进口到美国，都属于直接侵犯专利权。§ 271 (a) 下的“销售”代表着必须发生财产或所有权的转让。§ 271 (a) 下的“许诺销售”的含义与合同法中的含义相同。法院认为，当一个实体表明了其愿意进行交易的意思表示，从而使另一个人有理由认为他只要同意则合同将会达成时，该实体的行为就构成“许诺销售”。

法院不能以不符合合同法的方式来解释“许诺销售”。如果一项“要约”的“接受”将导致一项合同的成立，则根据§ 271 (a) 的“许诺销售”一定存在。反之，如果买方不能声称“卖方”和他签订了合同，因为卖方没有发出“要约”，那么“许诺销售”就不存在。法院必须将传统的合同原则适用于整个交易情景涉及的情况来确定是否有“许诺销售”的存在，以及确定谁是“许诺销售”的主体。

另一方面，就诱导侵权，《专利法》规定，“任何积极诱导侵权的人都应作为侵权人承担责任”。被告在实际知情的情况下采取了“具有鼓励他人侵权的特定意图”的行为，或者知道专利侵权的高风险并采取了故意行动以避免获得对侵权行为的实际知情，则构成专利侵权。

最高法院最近给出解释，认为如果被告“对专利权利要求的解读与原告不同”，并且“这种解读是合理的”，那么被告就不承担诱导侵权的责任。诱导专利侵权发生在“被告知道专利并且知道其诱导行为构成专利侵权”的情况下。

Mr. Blazer 指出，有证据表明，他曾多次与 eBay 就涉嫌侵权的产品进行沟通（包括向 eBay 发送一份专利副本），提交了多份 NOCI 表格，并直接联系部分 eBay 用户，这些用户列出了他们认为侵犯其专利的产品，双方对这些事实没有异议。虽然原告可以通过直接证据证明被告知道侵权，但仅凭间接证据也可以足够证明侵权，而且往往可能比直接证据更确定、更令人满意和更有说服力。但是，当前这些证据并不足以证明 eBay 知道侵权事实的存在，Blazer 并没有拿出证据证明 eBay 确实知道侵权。此外，eBay 在专利或涉嫌侵权产品领域并不具备专业知识。因此，Mr. Blazer 与 eBay 公司的沟通最多只能产生这样一种结论：即 eBay 知道 Mr. Blazer 认为 eBay 展示的商品侵犯了他的专利，而不能得出 eBay 本身实际知道侵权的推论。

如果被告故意无视侵权行为，也可能对诱导侵权承担责任。如果被告（1）主观上认为很有可能发生侵权行为，并且（2）故意采取行动以避免获得实际知识以确定侵权，则被告将被认定为故意视而不见（willful blindness）。为了满足侵权主观故意的要求，被告必须几乎可以已经知道了关键事实；为了满足第二个要素，原告不仅必须表现出故意的漠不关心，而且还必须表现出故意的忽视，这种忽视超越了一般疏忽。

#### 4. 法院判决

Mr. Blazer 控告 eBay 直接侵犯了他的专利权。Mr. Blazer 承认，eBay 并没有“销售”涉嫌侵权的产品。因此，eBay 不承担任何§ 271 (a) 下销售专利发明有关的法律责任。本案中，eBay 网站包含了对涉嫌侵权产品的描述以及这些产品的价格。正如 Blazer 所观察到的，eBay 告诉用户，对产品进行竞价会产生一个合

同，这个合同要求竞价者购买产品。毫无疑问，“许诺销售”在此处是存在的。本案的争议焦点在于谁提出了这个销售提议？

在本案中，eBay 交易的背景表明，没有一个具有合理认知的消费者能够得出这样的结论：通过对 eBay 上的物品进行竞价，他即接受了 eBay 本身的报价。eBay 的服务条款明确告知用户，eBay 并不通过在其网站上展示物品提供报价，而且 eBay 对所展示出的物品不具有所有权和占有权。在目前无争议的事实证据中，法院认定 eBay 展示的物品并不是 eBay 在许诺销售涉嫌侵权产品。

此外,Blazer 也没有提供任何直接证据证明 eBay 的用户认为,当他们在 eBay 网站上购买商品时,他们是从 eBay 一方购买的。因此,法院 eBay 不构成许诺销售涉嫌侵权产品。

Mr. Blazer 还主张 eBay 诱导了专利侵权。要成立诱导侵权, Mr. Blazer 必须拿出证据证明 eBay 知道其网站上的产品侵犯了他的专利。在本案中, eBay 缺乏形成所需主观意思的专业知识。有时候,当技术简单易懂时,本领域技术人员的水平可以相当于普通外行的一般水平。但 Blazer 并没有证明他的专利涵盖了如此简单的技术, eBay 也否认其拥有解释其专利的专业知识。因此,目前没有证据表明 eBay 掌握了必要的关键事实,从而形成了一种主观上故意侵权意思表示。

即使 Blazer 能够证明 eBay 有必要的主观故意,但他仍然没有拿出证据证明 eBay 采取了故意的行动来避免证明其确实侵权。在刑法中,“故意视而不见”的认定不要求有明显的身体行为。相反,“故意视而不见”可以通过意志的努力通过故意切断一个人正常的好奇心来体现。

然而, Mr. Blazer 的证据并不能表明 eBay 切断了它正常的好奇心。eBay 的 NOCI 表格要求提交一份法院命令和专利注册号来删除一个侵权商品。eBay 的政

策是，不能仅仅基于侵权指控就删除展示物品，eBay 为此提供了一个合理的理由，即它缺乏专业知识或资源，无法对每一项专利侵权指控自己进行调查。Mr. Blazer 也没有拿出任何证据证明 eBay 的理由是虚假的，亦或是该政策存在的真正原因是让 eBay 对专利侵权视而不见。

由于并没有任何证据可以证明 eBay 缺乏对侵权行为的实际了解或 eBay 故意无视对 Blazer 的专利的侵权行为，因此法院认为 eBay 不构成诱导专利侵权。

*WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 138 S. Ct. 2129 (2018)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：WesternGeco LLC

被上诉人（一审被告）：ION Geophysical Corp.

审理法院：美国最高法院

判决结果：该案受美国专利法管辖，准予 WesternGeco 提出的侵权赔偿请求

WesternGeco LLC 持有与其开发的海底勘测系统相关的多项专利，ION Geophysical Corp. (ION) 同时也在销售类似的竞争产品。ION 在美国为其产品制造零部件，然后将零部件运送到国外公司。这些身处境外的外国公司将这些零部件组装起来并制造了一个与 WesternGeco 的海底勘测系统几乎没有区别的产品。WesternGeco 根据美国专利法第 271(f)条提起专利侵权诉讼，陪审团认定 ION 的行为构成专利侵权并判决给 WesternGeco 巨额的利润损失，ION 提出了一项庭后动议以撤销判决。ION 辩称，因为第 271(f)条不适用于美国境外，WesternGeco 不能就其利润损失获得损害赔偿。初审法院驳回了 ION 的动议，ION 提出了上

诉，上诉法院撤销了对利润损失损害的判决。美国最高法院授予调卷令，撤销了上诉法院的判决，并将案件发回重审。在重审中，上诉法院坚持了其有关第 271(f)条境外法权的部分裁决，最高法院再次授予调卷令。

## 2. 典型意义

在本案中，最高法院针对违反美国专利法第 271(f)条侵权要求在美国境外发生的利润损失，如何根据第 284 条法规做出损害裁决提供了指导意见。但是，许多问题仍然没有定论，例如，该案法院观点在特定案件中的适用性；其他损害赔偿原则（例如近因原则）对损害赔偿裁决的限制性；以及 Gorsuch 法官对于境外礼让原则的担忧是否可能成为现实等等。

## 3. 争议焦点

本案争议焦点在于如果一方将侵权专利产品的零部件运往海外进行组装，专利所有人是否可以依此申请赔偿？

根据美国专利法第 271(1)条，如果某一公司将其它专利发明的零部件从美国境内运往海外进行组装，则该公司可能会承担相应的专利侵权责任。此外，基于美国专利法第 284 条，专利所有人有权向 271(1)条下的专利侵权方索要赔偿。根据治外法权的相关原则，法院推定美国联邦法律的管辖范围仅适用于美国属地。美国最高法院建立了一个两步法来解决治外法权的问题：第一步探求反对治外法权的推定是否已被推翻，第二步探求案件本身是否适用于相关的法律。实践中，法院通过确定相关法律所关注的焦点以及此关注焦点是否与争议行为相关来作出判决。法律的焦点通常是其所关注的对象，例如法律旨在规范的行为或其旨在保护的当事人及其相关利益。如果法律重点关注的行为发生在美国境内，即使部

分行为发生在境外，相关美国法律也可以在此适用。在本案中，第 271(f)条侧重关注于并管辖在美国境内发生的行为，其目的在于规范从美国向国外的零部件供应行为。最高法院认为，第 284 条法规的焦点在于侵权，而第 271(f)(2)条侵权主要关注“在美国或从美国供应或出口发明专利组件的国内行为”，因此关于 WesternGeco 追回利润损失的判决属于第 284 条法规所述的可被允许的境内应用。

#### 4. 法院判决

本案中，ION 在国内生产并供应侵犯 WesternGeco 专利的零部件的行为发生在美国境内，其它在海外发生的任何事件都只是侵权的附带事件，因此 WesternGeco 的诉讼请求属于美国相关法律管辖的适用范围。美国最高法院推翻了上诉法院的判决，案件发回重审。

*MINERVA SURGICAL, INC. v. HOLOGIC, INC., et al. 141 S.Ct. 2298 (2021)*

#### 1. 案件事实

原告：Minerva Surgical, Inc.

被告：Hological, Inc.

审理法院：美国最高法院

审理结果：撤销原判，发回重审

本案中的涉案专利涉及一种治疗子宫异常出血的装置。子宫异常出血是一种影响数百万妇女的疾病。Csaba Truckai 是 Novacept 公司的创始人，在 20 世纪 90 年代末发明了名为 NovaSure 系统的设备。不久之后，他提交了一份专利申请，

并将他对该申请以及未来任何“继续申请”的权利一并转让给了 Novacept。如 Truckai 的专利申请所述，NovaSure 系统使用一个治疗头来破坏子宫内膜中的靶细胞。为了避免烧灼或消融（组织切除），治疗头采用了“透湿的”治疗头。“透湿的”表示在治疗过程中需要引导液体流出宫腔。该专利后续得到授权，食品和药物管理局 (FDA) 也批准了该设备在市场上的商业销售。但是 Truckai 和 Novacept 目前都没有从 NovaSure 系统专利中获益。2004 年，Novacept 将其资产（包括其专利和专利申请组合）出售给另一家公司 Hologic, Inc.。

2008 年，Truckai 成立了 Minerva Surgical, Inc。Truckai 在 Minerva 开发了一种据说是改良后的治疗异常子宫出血的装置，其被命名为 Minerva 子宫内膜消融系统，一种使用一个防潮的治疗头来去除子宫内膜中的细胞的新设备，后获得专利授权，并经 FDA 批准用于商业销售。与此同时，Hologic 提交了一份续展申请，要求在其 NovaSure 系统专利中增加新的权利要求。意识到 Truckai 的行为，Hologic 在新的权利要求中表明其专利涵盖一般的治疗头，而不仅仅是透湿的治疗头。专利局于 2015 年授权了修改后的专利。

几个月后，Hologic 起诉 Minerva 侵犯其专利。Minerva 主张其设备不侵权。Minerva 还主张 Hologic 的专利修改是无效的，因为新增加的权利要求与专利说明书的内容不匹配，说明书明显提及具有透湿性的治疗头。对此，Hologic 主张转让人禁止反言原则。Hologic 认为，由于 Truckai 转让了原始专利申请，他和 Minerva 不能质疑专利的有效性。地区法院认为转让人禁止反悔原则禁止了 Minerva 的专利无效主张。联邦巡回上诉法院在相关部分予以确认。Minerva 现在请求美国最高法院废弃或缩小转让人禁止反悔的范围。

## 2. 典型意义

司法实践中,存在很多转让人在转让专利后又在后续侵权诉讼中主张该专利无效的案件,而与该纠纷密切相关的是转让人禁止反悔原则。但是在具体适用该原则时,会出现过于宽泛适用该原则的问题。美国最高法院在本案中明确了转让人禁止反悔原则的适用范围。法院表示当受让人扩大了原本的专利申请所要求的保护范围时,转让人无需对扩大部分作出有效的保证。如果转让人没有对扩大部分作出有效的保证,那么他就可以在后续诉讼中主张该部分权利要求无效。因此,由于转让人的立场并没有前后矛盾,禁止反悔原则将不适用于转让人。转让人禁止反悔的范围仅限于转让人在转让专利申请时所保证有效的范围。

## 3. 争议焦点

最高院认为,转让人禁止反悔原则不能被废弃。但在坚持转让人禁止反悔的同时,法院认为它只适用于长期以来被理解为其核心的公平原则,即当但仅当转让人的专利无效主张与转让人在转让专利时所作的明示或默示表示相抵触时,该原则才适用。

长期以来,法院一直采用转让人禁止反悔原则来处理专利有效性有关的争议。典型模型是一个发明人既申请了专利又获得了专利,然后将其转让给一家公司以获取价值;后来,发明人/转让人加入了一个竞争对手的业务,其又发明一个与前专利类似的且可能侵权的产品;当受让人公司起诉侵权时,转让人试图反驳前专利应当被无效,即作出与转让专利时所作的(明示或暗示的)保证完全不一样的看法。这种行为是转让人禁止反悔原则所要禁止的。

转让人禁止反悔原则起源于 18 世纪末的英国,大约 100 年后传到美国。在



第一个记录在案的案件 *Oldham v. Langmead* (1789) 中，英国 Kenyon 勋爵发现，在专利转让人在侵权诉讼中因为其自己的誓言和行为被禁止否认他拥有任何转让的所有权。该案被收录在《与发明专利及发明人相关的重要案例》(1816) (*The Most Important Cases Respecting of Invention and the Rights of Patentees* 442 (1816))。这一规则的灵感来自于不动产法中早先适用的契约禁止反悔原则，以防止土地的转让人后来声称他在出售时缺乏适当的所有权。美国最早应用这一学说的判决可以追溯到 1880 年的 *Faulks v. Kamp*, 3 F. 898 一案。在十年到二十年后，这一学说已经在美国建立并被普遍接受。目前，就这一原则已经累积了几十年的司法讨论和实践，因此最高法院认为，该规则已经建立并被广泛接受，不应当也不可以被轻易废弃。

在 *Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.*, 一案中，最高院第一次审议了“转让人禁止反悔”这一专利法原则。该原则植根于公平交易的理念，其限制了发明人将一项专利转让给他人后又在诉讼中主张该专利无效。法院认为，如果一方合法地将一项专利权转让给另一方，按照公平交易原则，应当防止转让人后续减损他所转让的所有权。法院通过提及契约禁止反悔原则来支持这种观点。基于这一原则，法院解释说，土地契约的授予人不能在转让权利后又声称其转让内容有缺陷以减损受让人的权利。在认可转让人禁止反悔原则之后，法院也明确表示，该原则具有限制。虽然转让人在侵权诉讼中不能主张专利无效，但法院认为，他可以就如何解释专利的权利要求进行辩论。法院认为，由于转让人禁止反悔原则，转让人不能在侵权诉讼中使用现有技术来无效专利。但他可以利用现有技术主张狭义的权利要求解释，即通过解释来缩小专利权利要求的保护范围。法院随后适用该理由确认转让人没有侵犯被缩小保护范围后的专利。

最后，法院也就转让人禁止反悔原则提出其他几个问题。其中一个与本案有关的问题是，如果转让的不是专利，而是专利申请，那么禁止反悔是否应以不同的方式适用？但是法院指出，在专利申请被转让后，受让人很有可能会扩大权利要求的保护范围，这一行为可能削弱禁止反悔原则的适用。但是，鉴于法院认为转让人没有侵犯缩小保护范围后的专利权，法院决定不考虑这一问题。

最高法院认为联邦巡回法院在其审理本案时过于宽泛地适用了 *Westinghouse* 一案中的转让人禁止反悔原则。

最高法院认为转让人禁止反悔原则的适用是有限制的。转让人禁止反悔应仅在基本的公平交易原则发挥作用时适用，公平交易原则要求对专利有效性的表述保持一致。这意味着当转让人在转让专利时如果对于专利有效性进行了明示或默示保证，他在转让之后又否认有效性是违反公平交易的原则。但如果转让人没有作出专利有效的明示或暗示的保证，则其主张并不存在不公平。因此，将不存在理由适用转让人禁止反悔原则。比如，在职务发明中，雇员将其就职期间开发的任何未来发明的专利权都转让给雇主，然后雇主才决定将这些发明中的哪些用以申请专利。此种转让是不包含专利有效的明示或暗示的保证的。因此，雇员的此种权利转让并不能阻止其在转让后的诉讼中主张专利无效。

第二个例子是，法律发展使转让时所作的保证变得无关紧要。假设一个发明人转让了一项专利，并对当时法律所要求的有效性作出保证。但随后适用的法律发生了变化，使得以前有效的专利无效。发明人可以在不违背其先前陈述的情况下，根据法律的变更主张该专利无效。

此外，专利权利要求的变更也可以消除适用转让人禁止反悔的理由。*Westinghouse* 也提到了这一点，其在发明人转让的是专利申请而不是已授权的专

利时最为常见。正如 *Westinghouse* 所指出的，由于专利申请的保护范围仍处于早期的不确定阶段，因此，此种情况下转让的权利范围会相比于转让授权专利时的转让权利范围更加不确定。法院在 *Westinghouse* 留下的暗示以及转让人禁止反悔原则基于的公平基础都指向一个方向，即当受让人扩大了原本的专利申请所要求的保护范围时，转让人无需对扩大部分作出有效的保证。如果转让人没有对扩大部分作出有效的保证，那么他就可以在后续诉讼中主张该部分权利要求无效。因此，由于转让人的立场并没有前后矛盾，禁止反悔原则将不适用于转让人。转让人禁止反悔的范围仅限于转让人在转让专利申请时所保证有效的范围。

#### 4. 法院判决

本案中，联邦巡回上诉法院在其判决中并没有对这些限制进行考虑。因此，最高法院决定将此案发回联邦巡回上诉法院，重新审理 *Hologic* 主要的新的权利要求是否扩大了 *Truckai* 转让时的权利要求的范围。

综上所述，最高法院认为转让人禁止反悔原则不应当被废弃。但是同样的，该原则的适用也存在限制。这种限制的存在恰好反应了该原则的中心基础——公平交易。当侵权诉讼中的专利无效主张与专利权转让中的明示或默示陈述相冲突时，转让人禁止反悔原则适用。但如果不存在这种不一致性，对专利的无效主张就不会引起对公平交易的关注，因此将不适用转让人禁止反悔原则。最高法院最终决定撤销上诉法院的判决，并发回重审。

*Amgen Inc. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, 945 F.3d 1368 (2020)*

##### 1. 案件事实

上诉人：Amgen, Zydus

被上诉人：Amneal, Piramal

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：任何为满足专利法规定的可专利性而对权利要求范围进行的限缩性修改都可以导致禁止反悔原则的使用，而证明该修改行为并非出于此目的的证明责任应当由专利权人承担。

Amgen Inc.（以下简称“Amgen”）研发出一种盐酸西那卡塞片剂，取名为 Sensipar，Amgen 拥有就该片剂快速溶解制剂技术的美国专利，专利号为 9,375,405（以下简称“405 号专利”）。Amgen 在其专利申请过程中曾对权利要求作出多次修改，在其中一次修改中，Amgen 将其发明涉及的黏合剂和崩解剂的范围由一般性的表述缩小至现有马库什群组所列举的范围，专利审查员接受了这一修改。Amneal Pharmaceutiacs LLC 和 Amneal Pharmaceuticals of New York LLC（合称“Amneal”）、Piramal Healthcare UK Ltd.（“Piramal”）、Zydus Pharmaceuticals 及其下属关联公司（“Zydus”）均想要制造针对 Sensipar 的仿制药并提出针对了仿制药申请。2018 年，Amgen 向特拉华地区联邦法院起诉，主张 Amneal、Piramal 以及 Zydus 的行为构成了对其专利侵权。法院认为 Amneal 与 Piramal 的行为不构成专利侵权，但 Zydus 构成侵权。Amgen 与 Zydus 均不服，向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

## 2. 典型意义

本案涉及禁止反悔原则和等同原则的使用。美国最高法院在 *Festo Corp. v. Shoketsu kinzoku kogyo kabushiki co., ltd., et al.* 535 U.S. 722 (2002)（“Festo 案”）

中指出,任何为满足专利法规定的可专利性而对权利要求范围进行的限缩性修改都可以导致禁止反悔原则的使用,而证明该修改行为并非出于此目的的证明责任应当由专利权人承担。本案中, **Amgen** 因无法证明其修改行为不是出于可专利性的目的导致其不能主张等同侵权原则。

### 3. 法院判决

本案的争议焦点在于禁止反悔原则和等同原则是否适用于本案。

特拉华地区联邦法院认为, **Amgen** 在其专利申请过程中的修改行为是出于可专利性的考虑,因此本案应当适用禁止反悔原则。**Amgen** 辩称其修改仅仅是对申请文件作出的文字修改,使其更符合专利形式审查的要求,而不是出于可专利性的目的。美国联邦巡回上诉法院认为一审法院对 **Amgen** 的修改行为的解释是正确的,因此 **Amgen** 对其权利要求的限缩导致了其对黏合剂和崩解剂的等同原则保护的放弃。

本案中, **Piramal** 在其产品配方中使用了预胶化淀粉作为黏合剂,而这一成分并不在权利要求 1 的范围之内。因此,由于禁止反悔原则的使用, **Amgen** 不能主张适用等同侵权原则,美国联邦巡回上诉法院维持了一审法院对于 **Piramal** 不侵权的判决。

针对 **Amneal** 的产品是否侵权的问题,一审法院指出,由于 **Amneal** 的产品中使用的黏合剂 **Opadry** 是由 **HPMC** 和 **PEG** 组成,而 **HPMG** 属于权利要求 1 的范围之内,但 **PEG** 不属于,二者还发生了络合现象,因此不属于涉案专利的权利要求 1 的范围。但美国联邦巡回上诉法院认为, **Amneal** 的产品所包含的黏合剂是否属于权利要求 1 中所列举的黏合剂这一问题与 **Amneal** 是否包含其他的黏

合剂并不相关，不涉及禁止反悔原则是否适用的问题。美国联邦巡回上诉法院指出只要 Amneal 产品中的 HPMC 的含量满足权利要求 1 中的限制，Amneal 就构成侵权。因此一审法院对于 Amneal 产品的成分分析错误，美国联邦巡回上诉法院撤销一审法院对于 Amneal 产品不侵权的判决，发回重审。

Zydus 产品的成分表中的淀粉属于涉案专利权利要求 1 中的稀释剂的一种，因此 Zydus 将淀粉用作稀释剂构成侵权。美国联邦巡回上诉法院认为一审法院的判决正确。

### *Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products, Inc., 950 F.3d 860 (2020)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Arctic Cat Inc.

被上诉人（一审被告）：Bombardier Recreational Products, Inc. (BRP)

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：专利权人仅可以在积极作出专利标记或侵权行为通知后主张损害赔偿

上诉人 Arctic 是美国第 6,793,545 号专利（“545 号专利”）以及第 6,568,969 号专利（“969 号专利”）的专利权人，两件专利与私人船艇（Personal Watercraft, PWCs）有关并分别于 2003 年和 2004 年获得授权。在获得授权后，上诉人并未自己实施两件专利，而是将其许可给案外第三人使用，并与被许可人明确约定其无需在出售的 PWCs 产品上进行专利标记。在被许可人制造并销售 PWCs 产品期间，上诉人也没有要求被许可人进行任何的专利标记。

2014 年 10 月 16 日，上诉人向佛罗里达州南区联邦法院提起专利侵权诉讼，

主张被告 BRP，即被上诉人，侵犯了其就'545 号专利以及'969 号专利享有的专利权。一审法院支持了上诉人的主张。被上诉人对一审法院关于损害赔偿金的认定不服，，上诉至美国联邦巡回上诉法院，被上诉人主张被许可人销售的是未标记产品，并不满足《美国专利法》第 287(a)条规定的专利权人应当履行的标记要求和通知要求的义务，因此其并不具有侵权故意。美国联邦巡回上诉法院维持了一审法院关于被上诉人的侵权故意的认定，但撤销了一审法院关于标记要求的认定，并发回重审。一审法院重审后没有支持上诉人的损害赔偿金的主张。上诉人不服，再次向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

## 2. 典型意义

本案，美国联邦巡回上诉法院对第 287(a)条中规定的标记要求和通知要求进行了解释，实际上也涉及到计算损害赔偿金的开始时间节点的问题，即：(1) 在上诉人提起侵权之诉后开始计算；(2) 在被许可人停止销售未标记产品后开始计算；还是 (3) 基于对侵权人侵权故意的认定，计算上诉人提起侵权之诉时向前追溯六年内的全部损害赔偿（美国支持最长六年的追溯赔偿期）。美国联邦巡回上诉法院认为由于上诉人并未满足第 287(a)条中规定的标记要求和通知要求，因此应当采用第一种方式来计算损害赔偿金。上诉人必须标记产品或实际通知侵权人才足以满足通知要是。并且上诉人的通知要求不能因为被上诉人存在侵权故意而免除，第 287(a)条中规定的义务与侵权人的认知无关。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于如何对第 287(a)条中规定的标记要求和通知要求进行解释。

美国联邦巡回上诉法院认为，第 287(a)条中规定的标记要求和通知要求并不适用于方法专利以及专利权人从未制造或销售专利产品的情况。但是，在专利权人开始制造或销售专利产品后，就必须满足标记要求和通知要求。如果专利权人已经销售了未标记产品，则其只能在重新标记专利产品后或向侵权人发出实际被收到的通知后，才可以获得损害赔偿。如果专利权人许可了第三人使用其专利，该被许可人也应当满足标记要求和通知要求。

针对于第 287(a)条中规定的通知要求，美国联邦巡回上诉法院还引用了 *Gart v. Logitech, Inc.*, 254 F.3d 1334, 1345 (Fed. Cir. 2001) 和 *Amsted Indus. Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1994) 两个案件，并指出，制造或销售专利产品的专利权人必须通过提供法律意义上推断收讫的通知或实际被收到的通知，如侵权警告函或提起侵权之诉，因此诉状和传票也能够满足第 287(a)条中规定的通知要求。而专利权人是否提供了所述通知，应当依据专利权人自身的行为，而与侵权人是否知晓专利或其是否存在侵权行为并不相关，专利权人并不能因此免除其应当履行的义务。

美国联邦巡回上诉法院还从立法的角度对第 287(a)条进行了解读。在 *Arctic Cat I*, 876 F.3d 一案中，法院指出第 287(a)条中规定的标记要求和通知要求的立法目的包括：(1) 帮助避免非故意侵权；(2) 鼓励专利权人向公众告知产品已获得专利权之保护；及 (3) 帮助公众识别某一产品是否是专利产品。

#### 4. 法院判决

本案中，上诉人并未在被许可人销售未标记的产品期间作出合理的措施来确保被许可人满足标记要求，在被许可人停止销售未标记的产品后，专利权人仍然



没有作出任何的纠正及补救措施，因此上诉人的行为并不满足第 287(a)条中规定的标记要求和通知要求。

并且，上诉人的主张也不满足第 287(a)条中规定的标记要求和通知要求的立法目的，反而会使他人产生错误的认识，即专利权人无需任何积极作为来满足标记要求和通知要求就可以获得损害赔偿。对此，美国联邦巡回上诉法院是持反对态度的。

综上所述，美国联邦巡回上诉法院维持了一审法院的判决，认定上诉人主张的诉前损害赔偿金不成立。

## (六) 抗辩

*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012)*

### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：**Mayo Collaborative Services**

被上诉人（一审原告）：**Prometheus Laboratories, Inc.**

审理法院：美国最高法院

判决结果：原告的发明不属于可专利产品类别，其专利无效

硫嘌呤是一种被用于治疗各种疾病的药物，如急性白血病和自身免疫性疾病。当一个人摄入硫嘌呤化合物时，身体对它的代谢方式经常与其他大多数人不同。因此，很难判断给一个人的特定剂量是否过高而产生有害的副作用，或因过低而没有效果。**Prometheus Laboratories, Inc.**（以下简称“Prometheus 公司”），也即本案原告提交了两项专利申请，描述了用于确定特定硫嘌呤剂量是否过高或过低的

测试方法。此后，Prometheus 公司生产了体现专利所述过程的诊断测试试剂盒以供销售。Mayo Collaborative Services 和 Mayo Clinic Rochester（统称 Mayo）（被告）购买了 Prometheus 公司生产的诊断测试试剂盒。几年后，Mayo 宣布它打算出售自己生产的检测试剂盒，它使用了不同的硫嘌呤水平来确定毒性。Prometheus 公司在联邦地区法院对 Mayo 提起诉讼，声称其专利侵权。地区法院批准了 Mayo 的即决裁判动议，指出 Prometheus 公司的专利权利要求描述的是不能申请专利的自然现象。联邦巡回上诉法院推翻了地区法院判决并支持了 Prometheus 公司专利的有效性，Mayo 不服，上诉到美国最高法院。

## 2. 典型意义

该案法院认为，对于一种给病人服用药物的方法，测量该药物的代谢物，并在已知的疗效阈值下，决定是否增加或减少药物的剂量的权利要求，不是符合专利资格的主题。法院的这一决定引起了争议，支持者认为该判决解放了临床病理学家，使他们能够不受限制地从事他们的医学研究，而批评者则声称该判决破坏了专利法的稳定性，并将阻碍对个性化医疗领域的投资，妨碍该领域新产品和服务的出现。

2012 年 3 月 21 日，美国专利局根据此案判决为专利审查员发布了初步指南。2012 年 7 月 3 日，专利局针对“处理权利要求中自然法则、自然现象或自然关系作为限制性要素的步骤”发布了一套更实质性的“临时指南”，取代了初步指南，作为在审查此类案件中的指导方针。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于对自然规则或自然现象进行充分地添加或改变而得到

的想法、配方、机制或测试是否能获得专利？

美国《专利法》第 101 条规定，“凡是发明或发现任何新的和具有实用性的工艺、机器、生产方式或物质组成，或其任何新的和有用的改进，都可以获得专利”。然而，像自然法则、自然现象和抽象概念等是不能获得专利的，参见 *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)。法院对于这些例外解释的理由为，科学发现不应当因为个人或实体对一个自然发生的过程或现象持有专利而受限制，因为该过程或现象可能被用来实现一些科学或技术的进步。个人可以利用自然过程来完成科学发现，并可以在提交专利申请时说明这一点。但自然现象或过程必须应用于最终要申请专利的发明，而对自然现象或过程本身则不可能作为申请专利的主题。

#### 4. 法院判决

本案中，Prometheus 公司的两项专利申请描述了对个人施用硫嘌呤化合物与确定特定剂量如何被解读为过低或过高之间的关联。虽然这些过程本身并不是自然规律，但它们并不足以将自然过程转化为可专利的主题。在 *Diamond v. Diehr* 一案中，法院支持了一项依赖一个众所周知的数学方程的专利，但该专利还包括将基本方程转化为数学方程的创造性应用的额外步骤。但是在 *Parker v. Flook* 一案中，法院驳回了一项专利申请，该专利提供了一种调整碳氢化合物催化转化过程中“警报极限”的方法。在认定该方法不可专利时，法院认为所待专利的工艺只是作为更新警报限值的改进系统，但并未能提供额外的细节或步骤使该工艺具有改进性、创造性，进而获得可专利性。该案中，Prometheus 公司的专利要求未能充分建立在涉及硫嘌呤代谢的自然发生的过程之上，所以不能获得专利。最高法院推翻了联邦巡回上诉法院的判决，案件被发回重审。

*Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351 (5th Cir. 2002)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Madey

被上诉人（一审被告）：Duke University

审理法院：美国联邦第五巡回法院

判决结果：试验性使用抗辩的触发由其商业性质决定

20 世纪 80 年代中期，John M.J. Madey 博士（原告）作为斯坦福大学的终身研究教授，他领导着一个著名的自由电子激光（“FEL”）研究实验室，并拥有与该实验室一些设备相关的多项专利。随后，Madey 离开斯坦福大学，前往杜克大学物理系（被告），在那里他被任命为一个职位相似的激光研究实验室主任，Madey 还将斯坦福 FEL 实验室的设备搬到了杜克大学校园。在杜克大学工作近十年后，Madey 和学校发生了一些矛盾，Madey 抱怨杜克大学意图把实验室的设备用于政府资金允许范围之外的研究领域。杜克大学随后解除了 Madey 实验室主任职务，Madey 于 1998 年辞职。杜克大学随后继续使用了实验室的一些设备，Madey 在美国北卡罗来纳州中区地区法院对杜克提起专利侵权诉讼。地区法院批准了杜克大学的即决裁判动议，认为试验性使用抗辩适用于该大学对 Madey 拥有的专利激光技术的使用。Madey 提出上诉。

## 2. 典型意义

该案的判决表明，大学等研究机构的非盈利性质并不足以让其适用试验性使用的抗辩理由。众多教育机构强烈反对这一判决，认为它剥夺了学术自由和科学进步。然而，专利法并没有因为这些意见而发生重大的改变。

值得注意的是，虽然试验性使用抗辩的适用较为苛刻，但试验性使用抗辩并不能作为直接撤销诉讼的当然理由，它与案件赔偿认定和禁令的授予等仍密切相关——即使被判侵权，法院会根据试验性使用的相关情况酌情最大程度上降低被告的赔偿额。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点为杜克大学对 **Madey** 相关专利的使用是否可以用实验性使用作为抗辩依据？

试验性使用抗辩不适用于一方为促进其合法业务而使用，也不适用于娱乐、满足好奇心或哲学探究。原告认为，地区法院错误地将证明被告的使用不是试验性的举证责任转移给了他。上诉法院同意此观点，因为此处必须由被告提供此辩护的理由和证据。此外，试验性使用也并不是肯定性抗辩（**Affirmative Defense**）。该种抗辩理由是狭义的，当其中存在丝毫的商业性质时便不适用。对于这种商业性质，盈利与否并不相关。

### 4. 法院判决

本案中，杜克大学对 **Madey** 专利的使用是为了促进其合法业务，例如获得研究进展以获得资助。尽管杜克大学是非盈利机构，但本案应考虑的是杜克大学的合法业务有哪些，是否有商业性质。该案法院推翻了部分初级法院的判决，将案件发回重审。

*Google LLC, v. Oracle America, Inc. 141 S.Ct. 1183 (2021)*

## 1. 案件事实

请求人（一审被告）：谷歌（Google LLC）

被请求人（一审原告）：甲骨文公司（Oracle America, Inc.）

审理法院：美国最高法院

结果：谷歌的复制行为构成合理使用

2005 年，谷歌收购了安卓系统公司。谷歌试图通过安卓系统为智能手机等移动设备开发一个软件平台。该软件平台可以为计算机程序员开发新的应用程序提供必要的基础设施。谷歌想将该平台针对所有软件开发者免费开放，这样就会有越来越多的软件开发者开发出基于安卓平台的应用程序，而这些程序都可以使得谷歌的安卓手机更受消费者欢迎。

当时，许多软件开发者经常使用 Java 编程语言编写程序，Java 编程语言是太阳微系统公司（Sun Microsystems，是本案一审原告甲骨文公司的前身）发明的一种语言。许多程序员基于太阳微系统公司自己的 Java SE 平台来开发软件，该平台允许使用 Java 语言的开发人员在不考虑底层硬件的情况下，能够编写出在任何台式机或笔记本电脑上运行的程序。

在收购安卓公司后不久，谷歌就开始与太阳微系统公司商谈关于整个 Java 平台的授权使用。谈判最后破裂，谷歌随后建立了自己的安卓平台。由于谷歌希望数百万熟悉 Java 的程序员可以无障碍地使用安卓平台，谷歌从 Java SE 程序中复制了大约 11500 行代码。复制的代码行是称为应用程序编程接口（API）的一部分。通过 API，程序员可以从大量预先编写的代码库中选取自己想要的代码，并在自己的程序中使用该代码来完成一些功能，而无需自己从头开始写代码。

谷歌没有从太阳微系统公司的 API 中复制任务执行程序或执行代码，而是编写了自己的任务执行程序。执行代码构成了太阳微系统公司的 Java API 和谷歌为安卓创建的 API 的绝大部分内容。但是，谷歌从太阳微系统公司的 Java API 中复制了声明代码。声明代码包括 37 个包的命名、各个任务和类别的命名以及任务分类的结构。谷歌从太阳微系统公司的 Java API 复制的这部分内容，允许已经习惯了 Java 编程语言中的“任务调用”系统的程序员在安卓平台上可以使用相同的“任务调用”系统，但是具体执行程序是谷歌自己开发的。安卓平台取得了巨大的商业成功。

2010 年，甲骨文公司收购了太阳微系统公司。此后不久，甲骨文向美国加利福尼亚州北区地方法院提起诉讼，诉称谷歌复制太阳微系统公司的 Java API 中的 37 个包的文字声明代码和非文字组织结构（或 SSO）的行为侵犯了其著作权。

美国加利福尼亚州北区地方法院认为声明代码和分类结构、顺序，和组织（SSO）是不受版权保护的系统或操作方法。双方均提出上诉。美国联邦巡回上诉法院却认为声明代码和结构、顺序，和组织（SSO）可以受版权保护，对判决部分内容予以确认，并宣布撤销原判决一部分内容，并就“合理使用”问题发回重审。地区法院重新认定谷歌符合“合理使用”抗辩，因此不侵权。甲骨文公司再次上诉，联邦巡回上诉法院最终认定谷歌的行为不构成合理使用。谷歌最后请求最高法院针对合理使用问题重新审理，最高法院同意审理。

## 2. 典型意义

合理使用的判断在实践中一直是一个难点。本案中的声明代码的复制是否构

成合理使用是非常具有争议的。美国最高院最终从（1）版权作品的性质，（2）复制行为的目的和特征，（3）实质性引用以及（4）市场效应四个方面对谷歌的行为是否构成合理使用进行了分析，具有很好的的指导意见。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于谷歌从 API 里面复制行为是否构成合理使用。法院认为，在判断是否构成合理使用时，应当考虑以下四个因素。

#### （1）版权作品的性质

国会已明确规定计算机程序受版权保护。尽管版权保护着许多不同种类的作品，但最高法院认为我们必须认识到有些作品就是比其他作品更具有可版权性。

#### （2）复制行为的目的和特征

最高院认为，在合理使用的背景下，需要考虑复制行为是否通过添加新的东西，或以新的表达、含义或信息改变了受版权保护的作品。换言之，即复制的行为是否符合版权激励创造力的目标。在判断这个问题时，需要进一步看待复制行为的目的和特征。

除了考虑版权法的目的外，还需要考虑商业性使用。美国《著作权法》第 107 条规定了各种非商业用途，如教学和学术等复制行为。毫无疑问，不具有商业性的复制行为更可能构成合理使用。但是非商业使用并不是构成合理使用的必要条件。事实上，许多常见的合理使用是具有商业性的，如 107 条款规定的新闻报道，这通常是为了商业利益。

#### （3）实质性引用

最高院指出，如果复制的内容是版权作品的核心，即使是少量的复制可能也



不构成合理使用。同样的，如果复制的内容并不体现版权作品的创造性表达，即使复制大量内容可能也构成合理使用。

#### (4) 市场效应

第四个法定因素侧重于复制行为对版权作品的价值或者所在市场的影响。该因素要求法院考虑版权所有者可能遭受的损失。此外，还必须考虑到复制行为可能产生的公共利益。例如，与权利人遭受的损失相比，公共利益是否会更加重要。最高法院也指出，并不是每次对合理使用的判断都应当考虑到这些因素，也不是合理使用的判断只需要考虑这些因素。

但是在本案中，最高法院认为有必要考虑这些因素。

## 4. 法院判决

### (1) 版权作品的性质

Java API 是一个“用户界面”，它提供了一种使得程序员可以通过一系列菜单命令来操纵和控制执行计算机程序任务的方式。API 技术可以看作有三个部分。首先，API 包含“执行代码”，它指示计算机执行每个任务的步骤，谷歌编写了自己的执行程序，可以执行 API 调用的每一个任务；其次，Java API 将一个称为“方法调用”的特定命令与每个任务的调用相关联。例如，`java.lang` 符号是命令的一部分，它将调用指示计算机执行“较大的数”操作的程序。第三，Java API 包含的计算机代码将把方法调用的编写与计算机中包含所需执行代码的特定“位置”相关联，这也就是声明代码。声明代码既标记了 API 中的特定任务，又将这些任务（或“方法”）分为“包”和“类”，这三者的关系类似于文件柜、抽屉和文件。

最高法院认为，声明代码类似于其他受版权保护的计算机程序作品，因为它实

实际上是计算机程序的一部分。虽然国会也已明确规定计算机程序受版权保护，但声明代码又不同于许多其他类型的受版权保护的计算机代码。它与一般的系统、计算任务的划分密不可分地联系在一起；它与任务分类的想法密不可分，但是这种想法通常不受版权保护；它与程序员已知的特定命令的使用密不可分，这里称为方法调用（如 `java.lang.Math.max` 等）；而且它与执行代码同样地也密不可分，这些执行代码是可版权保护的，但谷歌却没有复制。

声明代码（与程序员的方法调用不可分割）体现了另一种创造性。例如，太阳微系统公司的 **Java** 的开发者为了吸引用户，其在开发时会试图找到易于记忆的方法来命名声明代码。太阳微系统公司的业务策略也强调了使用 **API** 来吸引程序员的重要性。最高院认为太阳微系统公司的声明代码是为了吸引程序员来使用其执行程序，然后谷歌并没有复制执行程序。

但是最高院也指出，相对于其他计算机程序，声明代码其实是更加偏离可版权性的。因此声明代码的复制行为构成合理使用不会严重损害国会为计算机程序这一类别的版权作品提供的版权保护。

因此，最高院认为，就“版权作品的性质”这一要素来说，认定谷歌的行为构成合理使用是更加合理的。

## （2）复制行为的目的和特征

本案中，谷歌使用 **Java API** 的目的是为了扩大安卓手机的使用范围和实用性。由于程序员可以随时使用谷歌的安卓平台来开发新的软件程序，法院因此认为谷歌的复制行为实现了创造力的进步，这也是版权的目标，即激励创造力。

因此，最高院认为，谷歌复制行为的目的和特点激励了创造力，符合版权法

的目的。此外，尽管谷歌的复制行为构成商业使用，这不必然认定谷歌的行为不构成合理使用。

综上所述，最高院最后对此要素的分析是倾向于认定谷歌的行为符合合理使用。

### (3) 实质性引用

谷歌复制了太阳微系统公司的 **Java API** 中的 37 个包的声明代码，总计约 11500 行代码。单独地看，复制的数量非常大，但如果考虑到 **Java API** 中的整体程序，那么复制的数量只占总量的 0.4%。因此，这里的问题是，这 11500 行代码是应该被孤立地看待，还是应该与程序整体对比。

**Java API** 利用声明代码的目的也是为了吸引到更多的用户来使用太阳微系统公司的平台，进而使用其执行程序。最高院认为，谷歌复制行为的目的不仅仅是让 **Java** 编程语言在其安卓系统上可用，还是为了让程序员可以根据其对太阳微系统公司的 **Java API** 的了解，更加方便的在安卓平台上编写新的应用程序。因此从某种意义上说，声明代码不是创造力的体现，其只是打开程序员创造力的钥匙。谷歌需要这把钥匙来创建和改进自己的安卓系统。

因此，最高院认为谷歌复制的内容不构成对版权作品的实质性的引用。

### (4) 市场效应

本案中，法院认为安卓并没有损害 **Java API** 的实际或潜在市场。而且无论谷歌是否复制了太阳微系统公司的 **API** 的内容，太阳微系统公司本身（现在的甲骨文）都无法成功进入这些市场。因为证据显示，太阳微系统公司的手机业务正在衰退，而市场对一种新形式的智能手机技术的需求却越来越高，太阳微系统公

司却无法满足市场的要求。

最后，考虑到程序员花费了大量的时间学习 Java API 方面的知识，判定谷歌的复制行为侵犯甲骨文的版权可能会对公共利益造成伤害。并且，考虑到开发可以替代 Java API 的 API 的成本和困难，判定谷歌的复制行为侵权也会限制程序员的创造力。因此，法院认为，由于太阳微系统公司在安卓市场上竞争能力的不确定性、遭受的损失以及公共利益，谷歌的行为构成合理使用。

结合上述四个要素的分析，谷歌的复制行为构成合理使用，因此不侵权。

*Therasense, Inc. v. Becton-Dickinson, Inc.*, 649 F.3d 1276 (3rd Cir. 2011)

## 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Therasense, Inc.

被上诉人（一审原告）：Becton-Dickinson, Inc.

审理法院：美国联邦第三巡回法院

判决结果：为确立不正当行为，需证明申请人的欺骗意图和隐瞒信息的重要性

Therasense, Inc. 作为 Abbott Laboratories (Abbott) 的前身，拥有一个关于一次性糖尿病血糖试纸的专利。Becton-Dickinson, Inc. 提起诉讼，申请无效 Abbott 的专利。在 Abbott 的专利申请中，Abbott 表示其发明产品需要一个保护膜，而且这种保护膜是必须的而不仅仅是可有可无的。美国专利商标局（USPTO）不知道的是，专利中关于保护膜必要性的表述与 Abbott 的欧洲专利代理人之前向欧洲专利局（EPO）作出的表述形成了对比。此专利代理人曾向 EPO 表示，这种膜是可选的，有膜是最好的，但是 Abbott 并没有把这段向 EPO 提供的信息告诉

USPTO。因此，美国加州北区地区法院认为，由于 Abbott 方面的不正当行为 (inequitable conduct)，这些葡萄糖试纸的专利是不可执行的 (unenforceable)。美国联邦巡回上诉法院的维持了原判，但随后又批准了全体复审。

## 2. 典型意义

该案法院就“不正当行为”给出了其判断方法。由于不正当行为可以带来严重的后果，建议在美国申请专利时一定要向 USPTO 披露任何可能对发明的可专利性重要的文件，与 USPTO 共享所有可能重要的信息。一般对于来自中国的专利申请人来说，此种重要的文件包括中国同族专利以及国外同族专利相关的任何引证文件。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于 Abbott 对 USPTO 前后不一致的表述是否构成美国专利法中的“不正当行为”？

“不正当行为”这一概念源自“不洁之手 (unclean hands)”原则，是美国专利侵权诉讼的强有力抗辩。被告可主张专利权人在申请专利时违反了对 USPTO 坦率、公开和诚实的义务，故意对 USPTO 误导或隐瞒重要信息，以获取专利。如果证明专利权人在专利申请过程中实施了不正当行为，则会使整个专利无效且不可执行。

被告需要通过明确和令人信服的 (clear and convincing) 证据来证明专利权人歪曲或遗漏了重要的信息，意图欺骗 USPTO。“意图”和“重要信息”是两个确立不正当行为的重要要件。对于欺骗意图，需要证明专利权人知道该对比文件的存在，知道该对比文件的重要性，并做出了故意隐瞒该对比文件的决定。若可以

证明专利权人故意精心策划来欺骗 USPTO，则不需证明第二项“重要信息”即可确立不正当行为。对于被隐瞒的信息，被告需证明其具有“but-for（若无）”的重要性——即如果 USPTO 知道被隐藏信息的存在就不会授予专利，那么在专利申请中没有披露的信息就属于“重要信息”。

#### 4. 法院判决

在该案中，因地区法院并未使用以上原则确定 Abbott 的行为是否属于不正当行为，所以该案巡回法院推翻了地区法院的判决并将案件发回重审。

*Apple Inc. v. Andrea Electronics Corporation, 949 F.3d 697 (2020)*

##### 1. 案件事实

上诉人（IPR 请求人）：Apple Inc.

被上诉人：美国专利审判与上诉委员会

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：对 IPR 请求书中对对比文件进行解释或给出不同示例不属于“新的无效理由”

Andrea Electronics Corporation 公司拥有美国专利 6,363,345（'345 号专利），该专利涉及一种减少音频信号中背景噪声的系统。该系统通过傅立叶变换将音频信号转化到频域，为每个频点设置单独的阈值以区分背景噪声，然后在不影响语音及其特性的情况下采用频谱减法去除环境噪声；系统还设置了“未来最小值”和“当前最小值”来确定所述阈值。A 公司于 2016 年 9 月 19 日向纽约东区联邦法

院起诉被告 Apple Inc. 涉嫌侵犯其专利权。

被告，也即 IPR 请求人，于 2017 年 1 月 9 日向美国专利商标局提起了两项多方复审专利无效程序（“IPR 程序”），请求宣告’345 号专利的 1-25 和 38-47 项权利要求无效，案件号分别为 IPR2017-00626 和 IPR2017-00627（以下简称“626 号案”，“627 号案”）。IPR 请求人提供了一篇 Rainer Martin 的文章作为对比文件，并指出 Rainer Martin 在其文章中已经公开了一种即时估测声音信号的信噪比的算法，而本领域技术人员可以根据 Martin 算法计算噪声的“未来最小值”和“当前最小值”。因此第 6-9 项权利要求中的“未来最小值”和“当前最小值”的技术特征已经被公开。专利权人在其答复中辩称 Martin 算法并没有公开“未来最小值”这一技术特征，并让其专家证人演示了一份应用 Martin 算法的示例。IPR 请求人针对专利权人的答复进行了答复，认为 Martin 算法已经公开“未来最小值”这一技术特征，并提交了一份专家声明以支持其观点。

美国专利审判与上诉委员会最终认定，由于 IPR 请求人提交的专家声明在其原始的 IPR 请求中没有提交，而是在 IPR 程序的后期阶段提出，属于“新的无效理由”，因此对该理由不予考虑。美国专利审判与上诉委员会最后决定除第 6-9 项权利要求外，其余权利要求应当被无效。IPR 请求人不服，将美国专利审判与上诉委员会的决定上诉至美国联邦巡回上诉法院，主张第 6-9 项权利要求也应当被无效。

## 2. 典型意义

专利无效多方复审程序，也称为 *inter partes review*，简称 IPR，是 2011 年《美国发明法》所建立的一个新程序，其允许专利权人以外的任何第三方通过提出

IPR 请求来无效专利权人的专利，无效理由仅限于《美国发明法》第 102 条的新颖性 (anticipation) 和第 103 条的非显而易见性 (obviousness)，该类案件由美国专利审判与上诉委员会进行审理。《美国专利法》第 312 条对 IPR 程序进行了规定，要求 IPR 请求人应当在其请求书中具体列名各项其要无效的权利要求、无效理由以及相应的证据。如果某一无效理由或证据并没有在请求书中列出，是不允许在后续程序中增加的，因此这也要求 IPR 请求人必须在提起 IPR 程序之前就做好充分的准备。对比我国的专利无效程序，无效宣告请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充新的理由或者证据的。

本案的判决虽然看似在一定程度上对 IPR 请求人的要求有所宽松，但是实际上我们也可以看出 IPR 程序对于 IPR 请求人的严格限制，任何一点新的无效理由或者证据都是有可能不被接受的。因此这也启发企业在美国提起 IPR 程序时应当做好充分准备。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于 IPR 请求人对其在 IPR 程序答复中使用的请求书中的对比文件所公开的算法给出不同的解释以及不同示例是否属于“新的无效理由”。

在 *Ariosa Diagnostics v. Verinata Health, Inc.*, 805 F.3d 1359, 1367 以及 *Intelligent Bio-Systems*, 821 F.3d at 1369 两个案件中，IPR 请求人引入的新的对比文件或已引用文件的新部分，会被认为超出了原来 IPR 请求书的范围。美国联邦巡回上诉法院还指出，根据 *Anacor Pharm., Inc. v. Iancu* 889 F.3d 1372, 1380-81，如果 IPR 请求人在其答复中引入的新证据是对专利权人提出的证据的合法回应，那么尽管该证据是新的，IPR 请求人仍然可以在 IPR 请求之后的答复中引用该证



据。

#### 4. 法院判决

本案中，美国联邦巡回上诉法院认为，IPR 请求人的无效理由其实并没有发生改变，所依据的对比文件也没有发生改变，IPR 请求人仅仅对该算法的另一个示例进行了说明，以更清楚解释 Martin 算法实质上公开了争议权利要求中的“未来最小值”和“当前最小值”的技术特征。此外，IPR 请求人提出的 Martin 算法是直接针对专利权人答复中的算法的回应，因此 IPR 请求人可以引用该新证据。

美国联邦巡回上诉法院最后指出，第 6-9 项权利要求相对于 Martin 算法与另一篇对比文件的结合是显而易见的。

综上所述，美国联邦巡回上诉法院认为美国专利审判与上诉委员会应当同意 IPR 请求引入其新证据，因此判决撤销原无效决定，发回重审。

### *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：TC Heartland LLC

被上诉人（一审原告）：Kraft Foods Grp. Brands LLC

审理法院：美国最高法院

判决结果：被告“居住”在特拉华州并不等同于将其作为合理的审判地

TC Heartland 是一家根据美国印第安纳州法律组建的有限责任公司（LLC）并将总部设立在印第安纳州，但其持续将涉嫌侵权的产品销往特拉华州。由于

TC Heartland 在特拉华州开展了业务，因此其受特拉华州的属人管辖（Personal Jurisdiction）。Kraft Foods Grp. Brands LLC 是根据美国特拉华州法律组建的有限责任公司，其总部设在伊利诺伊州。

Kraft 在特拉华州起诉 TC Heartland 侵犯其专利，TC Heartland 辩称公司并不“居住（reside）”在特拉华州并且在特拉华州也没有“常规和固定的营业场所”，因此向法院请求将审判地转移到印第安纳州。美国地区法院驳回了 TC Heartland 的动议，理由是§1391(c) 中对“居住”更广泛的定义以及联邦巡回法院在 VE Holding 一案中的判决。TC Heartland 不服，将该裁定上诉至美国联邦巡回上诉法院，请求上诉法院发布执行令。联邦巡回法院拒绝了 TC Heartland 的执行令（mandamus）申请，认为因 TC Heartland 符合§1391(c)中在特拉华州“居住”的定义，所以 TC Heartland 也符合§1400(b)中“居住”的条件。联邦巡回法院特别指出曾经对§1391(c)的修正案恰恰提供了§1400(b)中对“居住地（residence）”的定义。美国最高法院于 2016 年 12 月同意就该案问题作出裁决，认为就专利法中审判地问题而言，美国本国公司的居住地仅限于其公司注册地。

## 2. 典型意义

在美国最高法院作出该案的判决以前，地区法院长期以来通常认为原告可以根据一般的审判地法规，在被告销售侵权产品的任何地区对被告提起专利侵权诉讼。这使得原告可以选择在对其更有利的法院进行诉讼——美国德克萨斯东区地方法院是专利侵权诉讼最受原告欢迎的法院，每年全国约有近一半的专利侵权案件在此提起，一些“专利流氓”利用此规则经常在此地向大公司提起专利侵权诉讼。

在该案判决以后，最高法院裁定专利法将是确定公司因专利侵权而被起诉的

地点的唯一法律法规，因此针对公司被告提起的专利侵权诉讼只能在被告的“居住地”（“公司注册地”或在公司发生侵权行为的“常规且固定的经营场所”）提起。该案判决后，可用审判地的选择将更加有限——德克萨斯东区等使用更广泛“居住地”定义的司法管辖区所提起的诉讼数量将减少，特拉华州（大量公司将此作为注册地）和加利福尼亚州（大量科技公司所在地）的诉讼数量将增加。因此，此案判决对电商类有较大业务辐射范围的公司有重大利好，其审判地范围将被大大缩减。

但值得注意的是，该案判决仅适用于部分在美国国内注册的公司，法院明确表示其不适用于有限责任公司和合伙企业等非法人公司。此外，法院拒绝就外国公司是否适用此判决提供意见，但 **Brunette** 一案的判决表示外国公司不允许就此类审判地问题提出异议。所以，对于未在美国进行公司注册的跨境电商，本案的判决可能并不适用。因此本案对于跨境电商是否要在美国设立公司主体以及对于公司主体的注册地选择也提供了参考意义。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于国会在修改§1391 (c) 时是否改变了专利法规，即§1400下的“居住”的含义。

最高法院首先在本案中针对专利侵权诉讼管辖法院的范围进行了限定，明确了美国国内专利权人只能依据《美国法典》§1400(b)规定的以下两个地方起诉侵权人：（1）被告所在地/居住地（公司注册地）；或（2）侵权行为发生地，且被告在该地有“长期且固定营业场所”。

并且，在 *Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.* 案中，法院明确地指

出“居住”一词在§1400 (b)仅限于美国国内公司的注册州，并且自 *Fourco* 以来，国会从未修订过§1400 (b)。但是，国会自 *Fourco* 以后对§1391 (c)进行过修改，修改后的该条款规定：“除其他法律另有规定外，本部分内容适用于向所有美国地区法院提起的民事诉讼审判地的确定”。但是，最高法院认为，没有任何对§1391 (c)的文本修改表明国会也旨在改变§1400 (b)下的“居住”的含义。因此，最高法院认为，对于美国国内公司来说，§ 1400 (b)下的“居住地”仅指代公司注册州。

#### 4. 法院判决

因此美国最高院最后判决，美国联邦巡回上诉法院的判决错误，发回重审。

*In re: Google LLC, 949 F.3d 1338 (2020)*

##### 1. 案件事实

上诉人：Google LLC

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：数据缓存服务器不能构成美国专利诉讼管辖条款要求的“长期且固定营业场所”

一审原告向德克萨斯东区联邦地区法院提起诉讼，主张被告（“上诉人”）侵犯了其专利权，上诉人对此提出管辖权异议。对上诉人提出的管辖权异议，一审原告认为，上诉人通过互联网向德州东区的居民提供视频和广告服务，并且在德州东区拥有多个数据缓存服务器，因此这些数据缓存服务器构成了上诉人在德州东区的“长期且固定的营业场所”，因此德州东区法院具有管辖权。德州东区法院

裁定驳回上诉人的管辖权异议申请，上诉人不服，将该裁定上诉至美国联邦巡回上诉法院，请求上诉法院发布执行令，责令德州东区法院驳回一审原告的起诉。

## 2. 典型意义

在本案中，美国联邦巡回上诉法院对美国联邦最高法院在 *TC Heartland* 案中确定的专利诉讼案件管辖原则作出了进一步明确。

*TC Heartland* 确立了对于美国国内公司而言，《美国法典》§1400(b)是确定专利侵权诉讼管辖法院的唯一适用条款，而不是适用§1391中的“一般诉讼地条款”，专利权人只能在（1）被告所在地/居住地（公司注册地）；或（2）侵权行为发生地且被告在该地有“长期且固定营业场所”提出专利侵权诉讼。

*Cray* 案又进一步确立“长期且固定营业场所”需要具备的三个要件：（1）该营业场所必须在涉案地区内有物理上的实体存在；（2）该营业场所必须长期且固定地存在；（3）该营业场所必须与被告相关。

而在本案中，美国联邦巡回上诉法院对 *Cray* 案中的第二个要件给出了进一步解释，要求被告在涉案地区必须长期存在为其开展营业活动的雇员或代理人才能满足第二个要件。

## 3. 争议焦点

本案中，上诉人在德州东区仅仅拥有几个数据缓存服务器，并没有其他任何设施、设备或营业场所。因此，本案的争议焦点在于所述数据缓存服务器是否构成上诉人在德州东区的“长期且固定营业场所”。

美国联邦最高法院在 *TC Heartland* 案中对专利侵权诉讼管辖法院的范围进行了限定，明确了美国国内专利权人只能依据《美国法典》§1400(b)规定的以下

两个地方起诉侵权人：(1) 被告所在地/居住地（公司注册地）；或 (2) 侵权行为发生地，且被告在该地有“长期且固定营业场所”。美国联邦巡回上诉法院在 *In re Cray, Inc.*, 871 F.3d 1355, 1360(Fed. Cir. 2017) 又进一步对“长期且固定营业场所”进行了明确，要求需要同时具备以下三个要件：(1) 该营业场所必须在涉案地区内有物理上的实体存在；(2) 该营业场所必须长期且固定地存在；(3) 该营业场所必须与被告相关。

针对 *Cray* 案的第一个要件，美国联邦巡回上诉法院指出，*Cray* 案的判决不要求“营业场所”必须是侵权人所有或租有的不动产，只要求在涉案地区内具有物理上实体存在的营业场所即可。法院还给出了进行了举例说明，在跳蚤市场中，商家所使用的桌子就足以构成其具有物理上实体存在的营业场所。

针对 *Cray* 案的第二个要件，美国联邦巡回上诉法院指出，侵权人需要在涉案地区内长期存在雇员或者代理人为其开展相关的营业活动。

#### 4. 法院判决

因此，法院认为上诉人的数据缓存服务器满足 *Cray* 案的第一个要件。

而本案中，上诉人在德州东区并不存在任何雇员，但是对于上诉人是否具有长期存在的代理人为其开展相关的营业活动，各方均有异议。对此，美国联邦巡回上诉法院认为，从上诉人与若干网络服务提供商 (ISPs) 签订的合同约定来看，上诉人仅仅是要求 ISPs 下载数据缓存服务器、对数据缓存服务器的网络访问进行维护以及允许数据缓存服务器使用某些短裤进行入站和出站网络通信外，因此上诉人与 ISPs 之间并不存在代理关系。因此，法院认为上诉人并不满足第二个要件。

综上所述，上诉人在德州东区的数据缓存服务器并不构成其在该地的“长期固定营业场所”，因此德州东区并不具有管辖权。美国联邦巡回上诉法院裁定准许上诉人的执行令请求，责令德州东区法院驳回一审原告的请求。

*Viahart, LLC v. Arkview LLC, et al. 2020 WL 4905542 (2020)*

## 1. 案件事实

原告：Viahart

被告：PlayLearn, Comfortscape, Maso, Creative Kids

审理法院：美国最高院

审理结果：得克萨斯州地区法院对被告没有管辖权

这起案件涉及某些工程型儿童玩具制造商之间的纠纷。原告 Viahart 向得克萨斯州地区法院对 Arkview 等被告提起诉讼，主张被告侵犯了其与“Brainflakes”连锁盘玩具有关的商标。其中，以下四位被告提出管辖权异议。

第一被告 PlayLearn 是一家纽约公司，其在得克萨斯州没有任何员工、办公地点或其他办公室，也不针对得克萨斯州居民做任何广告。但它确实有经营自己的电子商务网站，并通过亚马逊电子商务平台销售。第一被告通过亚马逊的销售完全由亚马逊完成（“一条龙服务”），这意味着亚马逊将产品存储在其自己的仓库中，并由其为客户选货、打包、发货。亚马逊是否在得克萨斯州存储第一被告的任何产品，或在得克萨斯州执行任何其他与第一被告产品相关的服务，目前尚不清楚。因此，第一被告在得克萨斯州的销售渠道就只有亚马逊。第一被告辩称，其电商网站在美国的任何地方都可以平等访问和使用，并且亚马逊自主完成了

PlayLearn 产品的销售，不能仅仅因为这个就认为得克萨斯州地区法院对其有管辖权。

第二被告 **Comfortscape** 是一家特拉华州的公司。第三被告 **Maso** 是佛罗里达州居民，是第二被告的总裁。与第一被告一样，第二被告在得克萨斯州除了通过亚马逊的“一条龙服务”销售其产品外，不存在任何的经营。而第三被告与得克萨斯州唯一的联系是两次个人旅行和一次在机场的中途停留转机。第二被告和第三被告都认为得克萨斯州地区法院对其没有管辖权。

第四被告 **Creative Kids** 是一家纽约公司。第四被告将相关产品出售给另一家叫做“**Creative Kids Online LLC**,” (以下简称 **CK Online**) 的公司，该公司总部也设在纽约，该公司将产品销售给消费者和其他企业。第四被告除了通过亚马逊以外，没有任何营销，而且亚马逊上的营销也没有针对任何特定的州。第四被告辩称，得克萨斯州地区法院没有管辖权。

关于第一被告、第二被告和第三被告，原告主张，他们在亚马逊平台上的存在以及通过亚马逊向得克萨斯居民销售，足以建立属人管辖权。原告针对第四被告提出了同样的论点，但也试图在没有引用权威的情况下，主张得克萨斯州地区法院对第四被告与 **CK Online** 具有管辖权。

## 2. 典型意义

电商平台存在特殊性，其网站在一个国家各地甚至全球各地都可以被访问和使用。这种特殊性也为电商相关的知识产权诉讼中的管辖权确定提出了难点。美国得克萨斯州地区法院在本案中详细分析了管辖权所需要的“联系”，为电商企业在后续的相关诉讼实践中管辖权的确定提供了指导意义。该法院引用了第五巡回



法庭的看法，即只有被告主观故意建立起的联系才可以使得法院具有管辖区。因此，仅仅只有网站上的互动不足以建立这种联系，只有在其反映商业活动的情况下，并且该商业活动表明有目的地针对该法院管辖区的居民或有目的地利用该法院管辖区内的利益或特权的情况下才可以联系这种联系，并被用来确定管辖权。

### 3. 争议焦点

第五巡回法庭特别强调通过互联网进行联系的主观故意。在 *Pervasive Software Inc. v. Lexware GmbH & Co. KG* 一案中，第五巡回法庭认为“在许多特定管辖权违宪的案件中，并不是因为被告与法院的联系‘不足’；毕竟只要有一个联系就够了。困难通常不在于缺乏联系，而在于存在的这种联系其实并不重要，因为它们不是被告主观故意建立的。因此，网站上的互动只有在其反映商业活动的情况下才是重要的，而且只有在商业活动表明有目的地针对该法院管辖区的居民或有目的地利用该法院管辖区内的利益或特权的情况下才是重要的，才可以被用来确定管辖权。”因此法院认为，“仅仅经营一个商业互动网站不能因此使世界任何地方具有管辖权。”

第五巡回法庭还引用了 *GreatFence.com, Inc. v Bailey*，其中法院指出“仅仅因为一名位于得克萨斯州之外的被告利用一家总部位于得克萨斯州的公司的服务器，就得出该被告受得克萨斯州法院的管辖是不合理的。”在 *GreatFence* 案中，被告在选择服务器位置并不能建立“联系”，并且被告的网站的“管理、维护和更新”都发生在得克萨斯州以外的地方。

### 4. 法院判决

#### (1) 第一被告与第二被告

针对于二被告的电商网络平台，法院认为其不具有管辖权。

此外，针对于二被告的利用亚马逊销售产品的行为，法院认为其也不具有管辖权。

第一被告和第二被告无法控制亚马逊将其产品存储在什么位置，也无法控制其实行“一条龙服务”的目标位置。第一被告和第二被告选择在亚马逊的电子商务平台上销售其产品，只是为了从“互联网涉及到广泛的地理范围”中获利，这一点还不足以让他们在互联网覆盖的任何州都受到管辖。此外，亚马逊完全有能力独立完成订单并将订单运送到 50 个州中的任何一个州，这一事实进一步证明了二被告对亚马逊平台和服务的使用在得克萨斯州不具有主观故意。因此第一被告和第二被告使用亚马逊的服务无法建立管辖权。

原告认为亚马逊只是代表他们行事的代理人，因此亚马逊的行为可以归咎于第一被告和第二被告并建立管辖权。法院认为不可以。在 *O'Quinn v. World Indus. Constructors, Inc.* 一案中，法院指出，代理人的行为，而非独立承包人的行为，可使委托人受属人管辖。得克萨斯州规定，“为了建立委托代理关系，委托人必须有权控制代理人完成争议行为的方式和过程细节。”在本案中，使用亚马逊的“一条龙服务”最多只能建立独立承包人关系。因此，亚马逊的行为不能使得本院对第一被告或第二被告的行为具有管辖权。

因此，法院认为它对第一被告或第二被告缺乏管辖权。

## (2) 第三被告

法院认为第三被告本人与得克萨斯州没有任何联系。而且，无论第二被告的行为是否归因于他，这些联系都不足以使二者受本院管辖。因此，法院认为它对第三被告缺乏管辖权。

### (3) 第四被告

原告再次重申了其关于电子商务和亚马逊“一条龙服务”的论点，尽管第四被告有证据表明其没有在线销售或使用亚马逊“一条龙服务”。原告还对 CK Online 销售和所涉产品的商标名以及 CK Online 使用的互联网域名提出了模糊、混乱和无关的论点。原告也一贯认为这两个实体是相同的，但原告并没有为这一论点提供任何依据。

原告提交了一系列的证物，其中只有一件与被告与得克萨斯州的联系有关。那是一张提货单，上面写着有第四被告把“玩具和工艺包”运到得克萨斯州的一个消费者手中。然而，本文件并不与第四被告的声明相矛盾，因为它没有显示或甚至没有表明该提货单上的产品属于本案中的涉案产品。因此，由于它没有在被告、法院地之间建立联系，该文件并不能支持本法院对第四被告行使管辖权。

综上所述，法院认为它对第四被告不具有管辖权。

*United States v. Arthrex Inc., 2021 U.S. LEXIS 3124 (2021)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：United States

被上诉人（一审原告）：Arthrex Inc.

审理法院：美国最高法院

判决结果：专利审查与上诉委员会行政法官的任命违宪

美国政府的行政机构由多部门组成，而每个部门又由“主要官员（principal officer）”和“下级官员（inferior officers）”组成。美国专利商标局（USPTO）成立

于 1836 年，是隶属于商务部负责监督专利授予和撤销的分支机构。专利审查与上诉委员会（PTAB）隶属于专利商标局，由不同职级的专利行政法官任职，但其只具有行政审查权而不具有司法权。美国专利商标局由一名主任（Director）进行管理，其身份是“主要官员”，其他行政职员包括副主任、专利处负责人、商标处负责人以及行政专利法官（APJ）。行政专利法官在主任的领导下展开工作，其工作内容是处理各种来自对美国专利商标局决定的上诉，主要是在审查中裁定上诉涉及专利的可专利性。在商务部与专利商标局局长商讨确认后，行政专利法官由商务部直接指派。

*Arthrex* 一案始于 2015 年，一家英国跨国医疗设备公司 **Smith & Nephew** 通过专利多方复审（*Inter Partes Review*）挑战一家德国医疗公司 **Arthrex** 所拥有的专利，美国专利审查与上诉委员会裁定 **Arthrex** 的专利（专利号 9,179,907）中部分权利要求无效。**Arthrex** 向美国联邦巡回法院提起上诉，理由是专利审查与上诉委员会的行政专利法官因经由商务部的直接任命而违反了美国宪法的任命条款（*Appointments Clause*）。美国联邦巡回法院裁定，在当前的法律体系下行政专利法官应作为“主要官员”，法院还指出应修改行政专利法官的撤换制度以回避违反有关宪法任命条款的问题。案件当事双方向最高法院提出上诉，申请调卷令。

## 2. 典型意义

该案法院对美国专利复审机构的违宪性提供了意见——专利审查与上诉委员会的权力行使虽然违宪，但仍将此机构及复审制度保留，只是增加了一定程度的监管。对此，预计美国专利商标局将就如何实施最高法院的决定发布一些指导意见。例如，在专利审查与上诉委员会的当事人是否可以寻求专利商标局主任审

查不利裁决，或主任是否会采取某些主动行动；审查是否由主任全权负责，是否还会考虑任何客观因素；鉴于目前委员会规定的上诉时限，委员会是否会就何时可以寻求审查设置时限或普通上诉的时限是否会有所修改。

无论如何，该案的判决预计不会在实践中造成任何重大的变化，近 10 年专利审查与上诉委员会所作的裁决应不会受影响。根据该案法院的判决，案件当事人将有机会向专利商标局主任提交专利复审审查申请，在此审查后当事人仍然有权向联邦巡回法院提出上诉。因此，最初被认为的快速且廉价的专利无效方式现在耗费时间将变得更长且更昂贵。

### 3. 争议焦点

该案的争议焦点主要有两个：(1) 行政专利法官是必须经由总统和参议院任命的“主要官员”，还是可以由部门负责人任命的“下级官员”？；(2) 若为主要官员，是否可以通过撤销专利法中有关对其进行撤换的限制来使这些行政专利法官成为“下级官员”？

美国宪法的任命条款 (U.S. Const. Art. II, § 2, Cl. 2) 规定，“美国官员 (officer of the United States)”由总统提名，其任命需经由参议院的建议和同意，其中必须经此流程任命的官员称为“主要官员”。宪法进一步规定国会可以酌情为“下级官员”创建替代性的简易任命流程，这些“下级官员”可以由总统、法院或各部门机构负责人单独任命。总而言之，美国主要官员的任命需经过总统和参议院，而下级官员的任命不需要经此完整的流程，通常由部门负责人直接任命。

当下级官员行使行政权力时，其必须在某种程度上接受由总统提名并经参议院同意的主要官员的指导与监督。国会赋予了行政法官重要的权力来代表国家裁

定普通民众个人的公共权利,同时让这种权力免于受任何上级或其它行政部门的审查。因此,行政法官免于审查的权力无法让其成为“下级官员”。此外,让行政法官在没有总统的有效监督下行使堪比主要官员的行政权力,这也将破坏政治问责原则。例如,让行政法官代替政府来作出一些糟糕或荒唐的决定,但因总统从未提名过此行政法官,所以总统可以不对此承担任何责任。

对于补救措施,政府主张取消行政法官的任期保护来回避违宪,但该案法院并未采纳此方式,同时也未对此发表任何意见。法院认为,应撤销美国专利商标局主任对行政法官所作裁决进行审查的限制,让专利商标局主要官员有权审查专利审查与上诉委员会所作出的所有裁定。但是,也有法官主张应将此问题交予国会来决定。

#### 4. 法院判决

该案中,法院认为行政法官行使的权力与美国宪法任命条款相冲突,其论点主要有3个:(1)任何的上级官员都不能审查行政法官作出的最终裁决;(2)行政法官拥有任期保护,可保护他们免受商务部解雇;(3)历史实践表明,行政法官并不能作为“下级官员”行使不需受审查(unreviewable)的行政权力。

美国最高法院撤销了联邦巡回法院的判决,将案件发回重审。最高法院认为,行政法官在多方复审程序中拥有不受司法复审的权力,此权力与被商务部任命为“下级官员”所授予的权力并不相符。此外,法院认为应通过撤销(移除)有关禁止专利商标局主任单方面审查行政法官决定的法律规定,以解决违宪问题。

*Molon Motor and Coil Corporation v. Nidec Motor Corporation, 946 F.3d 1354 (2020)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Molon Motor and Coil Corporation

被上诉人（一审被告）：Nidec Motor Corporation

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：专利许可协议中的合并条款恐难以代替在先许可协议中的不起诉条款

Molon Motor and Coil Corporation (“Molon”) 为美国专利 6,465,915 (“’915 号专利”) 的权利人，后 Molon 将 Nidec Motor Corporation (“Nidec”) 起诉到美国伊利诺伊州北区联邦法院，主张 Nidec 侵犯了其’915 号专利。被告主张 Molon 于 2006 年与 Merkle-Korff Industries, Inc. (“Merkle-Korff”, Nidec 前身) 签订了一份协议 (“《2006 年协议》”), 里面包含了不起诉条款。因此, Molon 不能再起诉 Nidec 侵犯其’915 号专利。原告认为, 双方曾于 2007 年另行签订了协议 (“《2007 年协议》”), 里面约定双方此前就同一标的达成的全部协议均被《2007 年协议》取代。而两份协议的标的相同, 因此, 《2006 年协议》被《2007 年协议》取代, 《2006 年协议》里面的不起诉条款也应当被无效。法院因此支持了被告的主张, 原告不服, 上诉到美国联邦巡回上诉法院。

## 2. 典型意义

美国联邦巡回上诉法院在本案中指出, 许可协议的合同解释问题属于州法律问题, 而当合同具体指向的州法律并未对待解释问题进行详细规定时, 合同的即使将依赖于合同条款的语言表述自身及表表述的一般含义。而针对于“合同标的”的解释, 特别是专利许可协议中的“标的”, 应当综合考虑以下因素: 专利数量、专利的实施范围、许可性质、实施专利所生产的产品的销售市场、维权的权利等。

本案也提醒各企业，在取代或修改涉及同一事项的在先条款的情况下，应当在起草合同时对同一事项的在先合同及条款进行梳理，并在在后合同中对要取代或修改的内容进行明确约定，以避免日后争议。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于《2006年协议》与《2007年协议》中的标的是否是同一标的，《2006年协议》包含的不起诉条款是否因《2007年协议》而无效。

在美国联邦巡回上诉法院的判决中，多数法院都认为合同解释问题应当为州法律问题。因此，由于《2007年协议》中约定根据伊利诺伊州法律进行救济及解释，《2007年协议》中关于取代《2006年协议》的约定也应当依据该州法律进行解释。根据伊利诺伊州法律，合同应当仅根据合同条款的语言表述自身及表述的一般含义来进行解释。伊利诺伊州的法院还认为不应当将合同标的进行过于宽泛或过于狭窄的解释。

### 4. 法院判决

本案中，《2006年协议》针对的是'915号专利以及另一项专利，专利的实施的地域限制在美国，实施专利所生产的产品已经存在，但里面并未限制产品的销售市场。并且，里面的不起诉条款仅约定 Molon 许可 Merkle-Korff 实施相关专利，不会起诉其专利侵权，但未写明 Molon 对 Merkle-Korff 的许可为独占许可。而《2007年协议》明确约定了针对包括'915号专利在内的十余件专利授予独占许可，《2007年协议》也并没有对抓力的实施范围进行任何限制，针对的实施专利所生产的产品已经存在或将来存在，产品的销售市场也做了限制。《2007年协议》还约定了 Merkle-Korff 在 Molon 针对特定范围内的侵权行为不采取行动时，有权



进行维权。因此，《2006年协议》与《2007年协议》存在许多差异，二者并不相同。美国联邦巡回上诉法院最后指出，《2007年协议》并未取代《2006年协议》，因此《2006年协议》中的不起诉条款仍然有效。

*Cheetah Omni LLC v. At&T Services, Inc. 949 F.3d 691 (2020)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Cheetah Omni LLC

被上诉人（一审被告）：At&T Services, Inc.

审理法院：美国联邦巡回上诉法院

审理结果：专利许可推定其包括对被许可专利的延续专利的默示许可

上诉人 Cheetah Omni LLC 是一组有关光通信网络的专利的所有人，包括第 7,522,836 号美国专利（“’836 号专利”），第 7,145,704 号美国专利（“’704 号专利”），第 6,943,925 号美国专利（“’925 号专利”）以及第 7,339,714 号美国专利（“’714 号专利”）。其中，’714 号专利为’925 号专利的部分延续（continuation-in-part）专利，’704 号专利为’925 号专利的延续（continuation）专利，’836 号专利为’704 号专利的延续专利，而’836 号专利为本案中的涉诉专利。在本案之前，上诉人就曾指控 C 公司侵犯了其’714 号专利（下称“在先诉讼”），最终上诉人与 C 公司就在先诉讼达成了和解，并签署了专利许可协议（“许可协议”）和不起诉协议。根据该许可协议，“被许可的专利”定义为：（1）诉讼中主张的专利；（2）无论是在许可协议生效之前或之后提出申请的、诉讼中所主张的专利的所有母专利、临时专利、替代专利、延期专利、部分延续专利、延续专利等。而且，该许可是非排

他性的，且在全球范围永久有效，不能撤销，许可费也已全额付清。根据该许可协议，C公司可以制造、使用、许诺销售、销售和进出口许可协议中约定的产品。

本案中，C公司为被上诉人 *At&T Services, Inc.* 提供了被控侵权的光纤系统的元件，上诉人起诉到德州北区联邦地区法院，主张被上诉人“制造、使用、许诺销售、销售或进口”涉嫌侵犯其’836号专利的光纤设备和服务。德州北区联邦地区法院认为，’836号专利作为母专利’925号专利的孙辈专利，应当被默认为包括在许可协议的范围之内，因此被上诉人不构成侵权。上诉人不服，上诉至美国联邦巡回上诉法院。

## 2. 典型意义

本案中，C公司与上诉人的许可协议包括了被许可专利的母专利、延续专利，但是本案中的涉案专利为为被许可专利的母专利的孙辈专利，而不是被许可专利的直接延续专利。美国联邦巡回上诉法院利用了禁止反悔原则，指出在这样的情况下，涉案专利应当被默示包括在许可协议的许可范围之内。这也启发了专利权人，在进行专利许可活动时，为了避免不必要的纠纷与争议，建议在许可合同中对被许可专利进行明确的约定，而对于不打算许可的专利，比如涉及延续专利或其他后续专利，也建议在许可合同中进行明确的排除。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于上诉人针对’714号专利的许可协议是否默认包含了’836号专利的许可。

美国联邦巡回上诉法院指出，禁止反悔原则可以防止许可人出于利益考量而减损其授予被许可人的专利许可。美国联邦巡回上诉法院在 *TransCore, LP v. Elec*

*Transaction Consultants Corp.*, 563 F.3d 1271, 1279 (Fed. Cir. 2009)一案中就对许可协议在禁止反悔原则的解释表达了观点,其认为许可协议包含了一种对后来授权的相关专利的默示许可,该默示许可的范围比许可协议中明确许可的专利范围要更大,也即如果某许可的专利具有延续专利,则在没有明确违反许可协议的意图的情况下,可以默示许可协议也包含了这些延续专利。

#### 4. 法院判决

本案中,'714号专利是在先诉讼中的涉案专利,因此也是许可协议中定义的“诉讼中主张的专利”。此外,许可协议中还定义了“诉讼中主张的专利”的母专利及延续专利,而'925号专利为'714号专利的母专利,因此应当被包括在许可协议的许可范围内。而'836号专利为'926号专利的孙辈专利,也应当被包括在许可协议的范围内。

还需注意的是,美国联邦巡回上诉法院还指出,虽然'836号专利所要求保护的发明与'925号专利所要求保护的发明不同,且'836号专利的保护范围比'925号专利的保护范围要窄,但是鉴于'836号专利的发明主题已经被明确包含在被许可的专利中,如果上诉人不打算将许可范围扩展至与'925号专利的发明主题相同的延续专利,上诉人有义务在许可协议中明确排除。

#### (七) 外观专利

*Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)

##### 1. 案件事实

上诉人(一审原告): Egyptian Goddess, Inc.

被上诉人（一审被告）：Swisa, Inc.

审理法院：美国联邦巡回法院

判决结果：被告不侵犯原告指甲抛光块的外观专利

Egyptian Goddess, Inc. (EGI)获得了一项关于指甲抛光块的专利，该指甲抛光块是一个空心的长方形管，四个侧面中的三个都有抛光面（如上图所示）。随后，Swisa, Inc. (Swisa)设计了一种空心矩形管状的指甲抛光块，与原告专利产品不同的是其四个侧面都有抛光面。EGI 向美国德克萨斯州北区地区法院提起专利侵权诉讼。地区法院批准了 Swisa 的即决判决动议，认为 EGI 没有证明以下两点：(1) 外观设计的普通观察者会发现 EGI 的设计与 Swisa 的设计有很大的相似之处（普通观察者标准（ordinary observer test）），以及(2) Swisa 的产品设计与 EGI 的外观专利包含相同的创新点，此创新点可以使 EGI 的指甲抛光块与现有技术区分开（新颖点标准（point of novelty test））。EGI 申请全体重审，联邦巡回法院批准重审，以澄清和确立是否存在外观设计专利侵权的正确法律标准。

## 2. 典型意义

Egyptian Goddess 一案作为一个具有里程碑意义的判决，重新建立了判定外观设计专利侵权的标准。该案裁定前的 25 年内，法院使用两步法来确定外观专利中的侵权行为——为确立去侵权，被诉设计必须满足“新颖点”和“普通观察者”两项标准。在 Egyptian Goddess 一案判决之后，法院取消了外观专利权人需要证明被诉设计“具有当前专利设计中区别于现有技术的新颖性”的要求，并重新确立了“普通观察者”标准作为外观专利中判定字义侵权的唯一标准。

### 3. 争议焦点

如果外观设计的普通观察者会认为专利外观设计和被诉外观设计之间存在实质性的相似之处 (**substantial similarities**), 以至于观察者会认为被诉产品为专利产品, 从而被诱导购买被诉产品, 则该外观设计侵犯了外观专利——这就是所谓的普通观察者标准, 也只有它才是外观专利侵权分析中唯一的法律标准。

创新点标准虽然在某种程度上被纳入了普通观察者标准, 但其并不是原告证明外观设计专利侵权的一个单独要求。法院曾经将创新点标准解释为一个单独要求, 但这种解释与 *Gorham Co.v. White*, 81 U.S., 511 (1871)案中确立的普通观察者标准不相符, 而且美国最高法院从未打算针对外观专利侵权创立一个两部分的标准, 创新点标准只是作为普通观察者标准的一个部分。也就是说, 普通观察者在比较两款设计时考察的因素之一是被诉设计中是否存在使其与专利设计相似的任何特征, 所比较的并不是在当前专利设计之前存在的其它设计。在观察设计时, 普通观察者自然地会被这些特征或“新颖点”所吸引。法院强调, 在当前普通观察者标准下, 需要考察的是被诉设计与当前专利的“整体外观 (**overall appearance**)”, 而具体特征和新颖点不再作为着重考察的对象。

此外, 普通观察者应当注意专利设计与先有技术设计之间的差别。当专利设计与先有技术设计较为接近时, 被控侵权设计与专利设计之间较小的区别特征也可能对普通观察者的判断产生较大影响。法院也可根据情况采用“三方比对”的方法, 判断被诉侵权产品整体上与当前专利设计还是先有技术设计更接近。如果与专利设计更接近即构成侵权, 反之不构成侵权。

### 4. 法院判决

在本案中，虽然有争议的指甲抛光块外观很相似，但想购买 EGI 指甲抛光块的普通观察者不会被诱导购买 Swisa 的指甲抛光块——因为 EGI 的指甲抛光块在四个面中的三面都是抛光面，而 Swisa 指甲抛光块的四个面都为抛光面。换言之，三面的指甲抛光块与四面的指甲抛光块不存在实质性的相似。因此，Swisa 没有侵犯 EGI 的专利。美国联邦巡回法院维持了地区法院对 Swisa 的判决。

*Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple, Inc., 137 S. Ct. 429 (2016)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Samsung Electronics Co.

被上诉人（一审原告）：Apple, Inc.

审理法院：美国最高法院

判决结果：“制造品”不一定代指最终产品，也可以为构成组件

Apple, Inc. 是一家智能手机制造商，其在发布第一款智能手机 iPhone 之前获得了多项外观设计专利，三星电子有限公司也生产智能手机。在苹果发布 iPhone 之后，三星也发布了一系列类似于 iPhone 的智能手机。苹果起诉三星，指控三星侵犯了苹果的多项外观设计专利。陪审团支持苹果一方，判给苹果 3.99 亿美元的赔偿金，这是三星通过销售侵权的智能手机获得的全部利润。三星提出上诉，辩称判决赔偿的利润应仅限于产品中涉及侵权的部件（例如屏幕或外壳），而不是整个产品。联邦巡回法院确认了该判决，认定外观设计专利侵权中判定赔偿的范围并不限于侵权的组件，因为消费者无法与智能手机分开并单独购买这些组件。最高法院随后授予调卷令。

## 2. 典型意义

本案主要澄清了美国专利法第 289 条对侵害外观设计专利权的附加赔偿中术语“制品 (article of manufacture)”的含义，法院改变了传统“整体产品”的原则，其认为根据事实情况相关的“制品”可能是侵权产品的全部或部分。该判决也是美国最高法院时隔 120 年第一次重审外观设计专利。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点为基于美国专利法第 289 条，相关“制品”是否必须是销售给消费者的最终产品？

美国专利法第 289 条允许专利权人收回侵权人从侵权行为中所获得的全部利润，同时禁止未经许可销售应用专利设计的任何制品，违反该禁令的人在其获得的总利润范围内对专利权人承担专利侵权责任。本案焦点在于究竟什么可以称之为第 289 条下的“制品”。对于由单一组件构成的产品（如陶瓷盘子），产品本身就是应用了设计专利的“制品”。但是对于诸如智能手机的产品，其由多组件构成。美国联邦巡回法院曾指出，由多组件构成的产品中，单一组件并不能构成第 289 条下的“制品”。但是根据字典含义，“制品”仅表示由手工或机器制造的物品，这一词也具有广泛的含义，其包括了销售给消费者的最终产品以及该产品所用的组件。虽然组件可以集成为一个更大的产品，但这并不意味着这种组件将被排除在“制品”的概念之外。在专利法以外的法律中，法院也始终坚持对“制品”这一概念从广义上定义。因此，若将专利法第 289 条下的“制品”解读为仅涵盖销售给消费者的最终产品，这一种解读方式将过于狭隘。

此外，美国司法部还作为法庭之友提出了一项关于专利法第 289 条为判定损

害赔偿而确定设计专利与整个产品及相关零部件关系的意见：(1) 考察原告专利中的设计范围（包括图示和书面说明），确定专利所涉及的是产品哪些部分；(2) 若某种设计对于整个产品有重要的贡献度，且影响了整个产品的外观，则此情况下“制造品”代指整个产品；(3) 若产品包含与其整体设计概念不同的新组件，则此类型组件更适合单独称为“制造品”；(4) 如果实施设计的组件可以与整体产品物理性分离，此组件更可能作为“制造品”。

#### 4. 法院判决

基于以上考虑，美国最高法院认为美国专利法第 289 条下“制造品”并不一定为销售给消费者的最终产品，最高法院推翻了联邦巡回法院的判决，将案件发回重审。

## 二、美国商标案例研究

商标与其他类型的知识产权保护有根本的不同——专利权、著作权和商业秘密都是为了保护或奖励一些新的、有创造性的东西，无论是想法、发现，还是表达性的作品。相比之下，商标并不依赖于新颖的元素，并不参考新颖性、发明、发现或任何脑力劳动。商标保护只授予那些在商业中率先使用独特商标的人，商标的高级（第一个）使用者可以阻止低级（后来的）使用者使用该商标或类似的商标（如果两者之间存在着“混淆的可能性”）。

本章对商标权的确立、侵权、抗辩，以及关于商业外观相关的典型案例予以收录。



## （一）商标权的显著性

*Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983)*

### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Zatarain's, Inc.

被上诉人（一审被告）：Oak Grove Smokehouse, Inc.

审理法院：美国联邦第五巡回法院

审理结果：原告商标为描述型商标

Zatarain's, Inc. (原告) 获得了两种面糊混合物的商标“Chick-Fri”和“Fish-Fri”。Oak Grove Smokehouse, Inc. (被告) 同样生产并销售用于煎炸食物的面糊，使用了“chicken fry”和“fish fry”的词语作为商标。Zatarain's 对 Oak Grove 提起了商标侵权诉讼。美国路易斯安那州东区地方法院判决：(1) 这两个商标都是描述性术语；(2) Oak Grove 对“fish fry”的使用是合理使用；(3) Zatarain's 的“Chick-Fri”商标应被撤销。Zatarain's 公司提出上诉，认为“Fish-Fri”是一个暗示术语，而不是描述型的术语。

### 2. 典型意义

该案对描述型术语组成的商标的商标保护性给出了司法意见。对于一个描述型商标，如果它在公众心目中没有任何间接含义，则不会受到商标保护。

此外，商标的“合理使用”辩护与著作权法下的“合理使用”原则有所不同。在商标法中，如果一个商标在描述性意义上被使用，那么使用人不需要承担侵犯商标所有人商标意义的责任，但这种辩护只适用于“描述型”商标。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于被告的商标属于哪种商标类型？

通常，商标被分为四类：通用型（generic）、描述型（descriptive）、暗示型（suggestive）和任意型（arbitrary）。描述型商标会指出商品的某项特征，法院会考察四个因素来确定某商标是否属于描述型：（1）字典上的定义；（2）该术语是否可以通过简单的观察，而不是靠发挥想象力来传达产品的特征；（3）竞争对手是否可能需要使用该术语来描述他们自己的类似产品；（4）竞争对手是否在实际上已经使用了该术语来描述他们自己的产品。除非一个描述性商标在市场上取得了间接含义（secondary meaning），否则一般来说是不能注册的。此外，即使一个描述性商标已经取得了间接含义，但如果该术语仅仅是为了描述被控侵权方的产品而善意地被使用，那么被控侵权的使用也是合理的，商标持有人不能垄断一个术语的原始描述性含义。

### 4. 法院判决

在本案中，“Chick-Fri”和“Fish-Fri”都是描述性商标。Zatarain 的产品是面糊混合物，消费者在烹炸鸡和鱼之前将其涂在上面。消费者不用想象或推理就可以清楚地意识到，他们可以用“Chick-Fri”和“Fish-Fri”来烹炸鸡和鱼。此外，竞争者也需要使用这些术语来描述他们自己的类似产品——竞争者如果不使用“Chick Fry”或“Fish Fry”这些术语，就很难描述炸鸡或炸鱼所用的面糊。事实上，Oak Grove 已经在使用这些术语来推销自己的产品，这进一步表明这些术语是描述性的。综上所述，法院认为 Chick-Fri 和 Fish-Fri 是描述性术语。

根据对消费者的调查，法院确定“Fish-Fri”在市场上已经取得了间接含义，

因此 Zatarain 的“Fish-Fri”商标仍然有效。然而，Oak Grove 对“Fish-Fri”的使用是善意的——因为它只是为了描述自己的面糊产品，因此对该商标的使用是公平合理使用。相反，商标“Chick-Fri”在市场上并没有取得任何间接含义，因此不受保护，该商标应被撤消。美国路易斯安那州东区地方法院支持 Oak Grove 的判决得到了上诉法院的维持。

*Elliott v. Google Inc., 860 F.3d 1151 (9th Cir. 2017)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Elliott

被上诉人（一审被告）：Google Inc.

审理法院：美国联邦第九巡回法院

审理结果：“GOOGLE”不属于非注册商标

在 2012 年 3 月 10 日的前两周时间里，原告 David Elliott 和 Chris Gillespie 利用域名注册商获得了 763 个将“GOOGLE”与另一品牌名相结合的域名。被告谷歌公司迅速发起仲裁，要求根据域名注册商使用条款的统一域名争议解决政策（UDRP）转让这些域名。针对被告的仲裁申诉，原告 Gillespie 声称“GOOGLE”商标已经成为通用商标（generic），他应该被允许使用包含“GOOGLE”商标的域名来从事个人的商业活动。UDRP 小组裁定将该域名转让给被告，因为：该域名与“GOOGLE”商标混淆性较大；Gillespie 对该域名没有权利或合法利益；以及对该域名的注册和使用是恶意的。原告 Elliott 随后提起了本案诉讼，并将 Gillespie 列为原告，要求撤销‘502 和‘075 商标（‘502 和‘075 Google 商标是指被告提供的

同名搜索引擎服务)。在完成证据开示后，双方就'502 和'075 商标是否因其通用性而无效的问题提出了交叉动议，要求法院进行即决判决。

## 2. 典型意义

该案对通用商标的判定给出了司法意见。实践中，“Google”以及“百度”等此已经逐渐成为大家生活中经常用的词语，并且大多数公众将其理解为动词，指在互联网上进行搜索。这样的现象其实也会给 Google 公司自己的商标带来一定的威胁。但是本案中，联邦地区法院指出只有当 Google 对于大多数消费大众的含义为一般搜索引擎的常见描述性术语时，Google 商标才可以成为通用名称而被撤销。本案也提醒各企业，才保护自己商标的同时也要注意不要将商标失去其显著性从而沦为通用商标。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于“GOOGLE”商标是否属于通用商标？

如果一个商标成为其注册的商品或服务或其一部分的通用名称，则该商标应当被撤销。根据主要意义测试（primary-significance test），如果一个术语在消费大众心目中的主要意义不是产品而是其生产者，那么该商标就不是通用名称。如果商标的主要意义是描述产品的类型而不是产品的生产者，那么该商标就是一个通用术语，不能成为一个有效的商标。

## 4. 法院判决

联邦地区法院指出，“GOOGLE”一词在本案中有四种可能的含义：（1）指代谷歌搜索引擎的商标；（2）指使用谷歌搜索引擎在互联网上搜索的行为的动词；

(3) 指使用任何搜索引擎在互联网上搜索的行为的动词；以及 (4) 一般搜索引擎的常见描述性术语。法院认为，只有当第四种含义是“GOOGLE”一词对大多数消费大众的主要含义时，’502 和’075 商标才会被撤销。该案中，没有证据表明“GOOGLE”一词的主要含义是第四种含义。

此外，法院认为，大多数公众将“GOOGLE”一词理解为动词，指代在互联网上搜索。尽管如此，“GOOGLE”一词对大多数使用互联网搜索引擎的公众的主要意义是否是对谷歌搜索引擎的指代，这一点在本案中双方并没有产生真正的争议。因此，谷歌商标不属于通用商标。

*United States Patent and Trademark Office, et al., v. Booking.com. B. V., 140 S.Ct. 2298 (2020)*

## 1. 案件事实

申请人（一审被告）：美国专利商标局（USPTO）

被申请人（一审原告）：Booking.com 公司

审理法院：美国最高法院

审理结果：最高院最后认定“Booking.com”不具有通用性

Booking.com 公司是一家主要提供酒店预订和其他服务的数字旅游公司，Booking.com 也是其网站的域名。Booking.com 向美国专利商标局（以下简称“PTO”）申请注册四个与旅游服务相关的商标，每个标志都具有视觉上的不同，都包含了术语“Booking.com”。PTO 驳回该商标注册申请，理由是“Booking.com”中的“Booking”意味着进行酒店预订，“.com”意味着一个商业网站，因此“Booking.com”是通用短语，不具有显著性。PTO 随后指出，当消费者看到

“Booking.com”，一般会理解成旅行和住宿的在线预订服务。PTO 又指出，尽管“Booking.com”可能不是通用短语，但是它缺乏除描述性含义之外的第二含义，因此仍然不能注册成商标。

Booking.com 公司起诉到美国弗吉尼亚州东区地方法院，地方法院最后认为，“Booking.com”与简单的“Booking”不同，不具有通用性。法院认为，普遍消费者对“Booking.com”的理解是该域名可以提供“预定”服务。在确定“Booking.com”具有描述性后，地区法院还发现，该术语还具有第二含义，即酒店预订服务。因此，地区法院最后认为，Booking.com 标志符合商标注册的显著性要求。

PTO 仅就地区法院判决中关于“Booking.com”不具有通用性部分提出上诉。美国第四巡回上诉法院认为地方法院对消费者如何理解“Booking.com”一词的判定没有错误，维持了初审法院的判决。PTO 向最高院申请调取令，最高院同意了调取令。

## 2. 典型意义

本案涉及对于描述性标志是否可以作为商标注册的讨论。最高院确立了三个判断描述性标志是否可注册为商标的原则：首先，通用术语是指商品或服务的类别，而不是指该类别的任何特定特征。第二，对于组合词来说，显著性的判断是基于该词的整体意义，而不是孤立的看待各个部分。第三，术语的相关含义应当是针对特定消费者而言。

## 3. 争议焦点

商标将一个生产者的商品或服务与另一个生产者的商品或服务区分开来。最高院在 *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar park & Fly, Inc.* 指出，保护商标不被他人使用保

证了商标所有者的商誉以及消费者区分竞争生产者的能力。

1946年颁布的《兰厄姆法案》还为商标提供了联邦法定保护。此外，《兰厄姆法案》建立了联邦商标注册制度，具体的商标注册申请由PTO负责审查。根据该法案的规定，商标可能因各种原因被拒绝注册，例如不道德的、欺骗性的或可耻的商标，与现有商标混淆相似的商标，或仅仅描述商品、质量或特征的商标。

《兰厄姆法案》还规定了主登记册和补充登记册。主登记册上登记的是主商标，主商标所有者可以享有各种权利，包括商标的有效推定。补充登记册是一种用于记录不能记录在主登记册上的商标的系统。例如，一个还没有固有的显著性的商标可能会被列入补充登记册。虽然进入补充登记册的商标并不享有授予主注册商标的所有权益，但只要它不具有通用性，并且用于商业活动，它就有权受到有限的保护，比如补充登记册上的商标所有人可以针对使用与其商标相似的人宣布其已经开始使用该商标。即使没有联邦注册，根据《兰厄姆法案》和其他法律来源，商标也有资格获得侵权保护。

一个标志如果有资格成功注册称为商标，其必须可以将申请人的商品与其他人的商品区分开来，即该标志需要具备显著性。文字标志的显著性通常按以下顺序递增：(1) 通用的，(2) 描述性，(3) 暗示的；(4) 任意的，(5) 臆造的。

商标越独特，就越容易被列入主要登记册。其中，最具有显著性的标志是任意性商标 (arbitrary marks) (如“骆驼”香烟)、臆造性商标 (fanciful marks) (如“柯达”胶卷) 或暗示性商标 (suggestive marks) (如“潮汐”洗衣粉)，这些强商标可能会被放在主登记册上。相反，描述性商标，即仅仅描述了其使用商品的功能、质量、成份等特点的商标不符合主要登记册的要求。事实上，在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 一案中，《兰厄姆法案》将保护范围扩大到描述性商标。但

要被列入主要登记册，商标所有人需要证明其商标已取得第二含义。没有第二含义，描述性术语可能仅适用于补充登记册。

最高院确立了三个判断描述性标志是否可注册为商标的原则：首先，通用术语是指商品或服务的类别，而不是指该类别的任何特定特征。第二，对于组合词来说，显著性的判断是基于该词的整体意义，而不是孤立的看待各个部分。第三，术语的相关含义应当是针对特定消费者而言。

#### 4. 法院判决

基于上述原则，“Booking.com”是否具有通用性取决于该术语是否作为一个整体向消费者表明的仅仅是在线酒店预订服务的类别。因此，如果“Booking.com”是通用的，消费者可能在看到 Travelocity（另外一个酒店在线预订服务公司）时，就会用“Booking.com”来归类 Travelocity 公司。类似的，消费者在搜索在线酒店预订服务时，可能会有其内心比较相信的可以提供“Booking.com”的公司品牌。但是事实上，消费者并不是这样理解“Booking.com”一词的。

因此，最高院最后认定“Booking.com”不具有通用性，因为对消费者来说“Booking.com”不是通用名称。

PTO 还援引了 *Abercrombis & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 中确立的经典原则，即“无论通用术语的使用者投入了多少金钱和精力来促进其商品的销售……，它都不能剥夺同类行业竞争者对其产品命名的权利。”这一原则的前提是争议商标为通用术语。PTO 认为，将“通用术语.com”的形式的标志作为商标加以保护会阻碍竞争对手对通用术语的使用，比如“Booking.com”商标保护可能会排除或禁止竞争对手使用“Booking”一词或采用“ebooking.com”或“hotel Booking.com”等域



名。因此，PTO 并不是反对将“Booking.com”作为商标来垄断性使用，而是反对对类似描述性标志的过度控制，也即 PTO 认为其他主体应当可以自由使用“booking”一词。

事实上，这种情况会出现在任何描述性标志上。但是最高法院认为竞争对手对描述性标志的使用并不必然侵犯商标，除非它引起消费者混淆。在评估混淆的可能性时，法院会考虑标志的显著性：“标志显著性越弱，其基本用途就越不会引起消费者混淆。”当一个商标包含通用或高度描述性成分时，消费者不太可能将通用元素的使用与商标所有者联系在一起。只要使用描述性标志的人是基于公平和善意来使用该标志，并且该使用并不是商标性使用，即使引起一些消费者困惑，使用人也不应当被认为是商标侵权，这也被称为经典合理使用的原则。因此，“Booking.com”的商标注册并不会让其持有人垄断“Booking”一词，其他竞争者仍然可以使用“Booking”一词。

*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Two Pesos, Inc.

被上诉人（一审原告）：Taco Cabana, Inc.

审理法院：美国最高法院

审理结果：如果商业外观具有内在的显著性，则不需要证明其间接含义

Taco Cabana, Inc.（原告）经营一家墨西哥连锁快餐店，其每家门店都有独特的建筑外观设计。Taco Cabana 将其设计描述为一种节日的就餐氛围——内部

用餐区和露台都装饰有明亮颜色的工艺品、绘画和壁画，建筑物的阶梯式外观使用了顶部边框涂料和霓虹灯条纹的喜庆生动的色彩方案，亮丽颜色的遮阳棚和遮阳伞也贯彻了这一设计主题。Two Pesos, Inc.（被告）也经营了一家墨西哥餐厅，其主题与 Taco Cabana 的餐厅非常相似。

Taco Cabana 公司根据《兰厄姆法案》（商标法）第 43 条“禁止虚假产地名称和虚假描述”起诉 Two Pesos 公司的商业外观侵权行为。美国德克萨斯州南部地区法院判定 Taco Cabana 公司胜诉，美国联邦巡回法院维持原判。美国最高法院批准了诉讼请求，以裁定 Two Pesos 的论点，即如果有争议的商业外观具有内在的独特性，是否需要证明其第二含义才能在商业外观侵权索赔中获胜。

## 2. 典型意义

商标是区分产品和服务的一种方式。为了获得注册资格，一个商标必须能够将申请人的商品与其他人的商品区分开来。商标通常被划分为不同的类别，其独特性按以下排列顺序依次提高：（1）通用型（generic）、（2）描述型（descriptive）、（3）启发型（suggestive）和（4）和任意型（arbitrary）。后两类商标，由于其固有的性质，可用于识别产品的特定来源，从而具有内在的显著性，其有权直接得到注册商标保护。相比之下，通用标志不能作为商标注册，而描述型商标必须获得第二含义方可获得保护。根据《兰厄姆法案》，若商业外观具有固有的独特性，则原告在保护其商标的诉讼中不需要证明其第二含义。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于如果商业外观具有内在的显著性，在不证明其是否具有第二含义上，该商业外观是否受《兰厄姆法案》的保护。

法院认为，如果有争议的商业外观具有内在的显著性，则不需要证明第二含义就可以在商业外观侵权诉讼中胜诉。一般来说，根据《兰厄姆法案》第 43 条，如果商业外观不具有功能性，并且具有内在的显著性或已经获得了第二含义，则其可以受到法律保护。如果一个商业外观能够将某样商品识别为来自某个特定的来源，无论一般公众是否会产生这种关联，它都具有内在的显著性。

为了获得第二含义，一般公众的联想是关键，但是这里没有理由在《兰厄姆法案》第 43 条中增加对第二含义的要求。对固有显著性商标增加第二含义的要求，会使生产者更难提升或保持其竞争地位。此外，增加这一要求可能会给那些试图先在有限的区域内进入市场，然后再扩展到更大的市场的小生产商带来额外的负担。如果一个生产者具有显著性和非功能性的商业外观在获得第二含义之前没有资格获得保护，那么在此期间一个行业竞争者可能会在其他市场上将该商业外观用于自己的产品，从而使原生产者更难进入这些市场并参与竞争。

#### 4. 法院判决

尽管 Two Pesos 公司认为可以通过允许在使用特定商业外观之初的短时间内对第二含义的要求设置部分例外情况来克服这些障碍，但法院并不支持施加这一要求。在本案中，Taco Cabana 的商业外观具有内在的显著性和非功能性。与 Two Pesos 的论点相反，即使 Taco Cabana 没有证明该商业外观在市场上取得了第二含义，Taco Cabana 的商业外观有权受到《兰厄姆法案》的保护。美国最高法院维持了上诉法院的判决。

*TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：TrafFix Devices, Inc.

被上诉人（一审原告）：Marketing Displays, Inc.

审理法院：美国最高法院

审理结果：具有功能性的商业外观设计不具有商标保护性

Marketing Displays, Inc. (MDI) (原告) 拥有一项实用专利，该专利使用两个弹簧来防止临时路牌被风吹倒。专利到期后不久，TrafFix Devices, Inc. (被告) 开始销售使用相同装置的路牌，该装置是根据 MDI 的产品逆向设计的。MDI 根据 1946 年的《商标法》(《兰厄姆法案》) 提起诉讼，指控 TrafFix 商标侵权，基于双弹簧设计的商业外观侵权，以及不公平竞争，TrafFix 以反垄断理论提出反诉。美国地区法院对 MDI 的商标侵权和反垄断诉讼请求做出了即决判决，但对 TrafFix 的商业外观侵权请求做出了判决。地区法院的理由是，商业外观索赔不予支持的原因是因为消费者没有将双弹簧设计与 MDI 联系起来，而且双弹簧设计是产品的一个功能部分。TrafFix 向巡回法院提出上诉，巡回法院维持了地区法院关于商标侵权和反垄断的判决，但推翻驳回 MDI 对 TrafFix 的商业外观索赔的判决。巡回法院认为，只有当商业外观保护会使竞争厂商处于明显的劣势，而不仅仅是声誉上的劣势时，才会以具有功能性为理由禁止商业外观保护。TrafFix 随后就商业外观问题向美国最高法院提出上诉。

## 2. 典型意义

该案中法院认为，一项功能性设计不能成为商标，而一项获得过专利的设计会被默认推定为具有功能性。若该功能性特征受商标法保护，这会使竞争者处于

一个与声誉无关的重大劣势当中。

### 3. 争议焦点

商业外观适用于产品的设计或包装的任何独特特征,这些特征可以识别产品的制造商或来源。商业外观可以防止其他任何人以任何可能造成对另一产品来源产生混淆的方式使用该特征,商业外观通过保护开发新产品的人的知识产权来促进竞争。但是有一个反对商业外观的规则,即商业外观不适用于产品的功能性特征。功能性特征可以通过专利或著作权来保护,但与商业外观不同的是,专利或著作权的保护时间是有限的。商业外观的目的是通过允许对已进入公共领域的产品进行逆向工程来促进竞争。如果一个有关产品特征的专利被授予并已过期,这一事实是该特征具有功能性的有力证据。在这种情况下,为该特征寻求商业外观保护的一方要承担较大的举证责任,证明该特征不具有功能性。

### 4. 法院判决

在本案中,MDI 要求对其标志的双弹簧设计进行商业外观保护。该设计的专利已经过期,这是证明双弹簧设计具有功能性的有力证据,MDI 也未能证明双弹簧设计不具有功能性。公众是否将双弹簧设计与 MDI 联系起来在本案中是不相关的,因为商业外观不允许保护任何功能性的特征。因此,上诉法院的判决被推翻,本案被发回重审。

#### (二) 商标的优先使用

*ZAZU Designs v. L'Oreal S.A., 979 F.2d 499 (7th Cir. 1992)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：ZAZU Designs

被上诉人（一审被告）：L'Oreal S.A.

审理法院：美国联邦第七巡回法院

审理结果：L'Oreal 允许使用“Zazu”商标

L'Oreal, S.A. (被告) 的授权人 Cosmair, Inc. 在 1985 年计划开发染发洗发水。在研究了新产品可能的名称后, L'Oreal 选择了“ZAZU”作为洗发水的名称。然而, Zazu Hair Design (原告) 已经将“Zazu”一词注册为其美发店的名称。L'Oreal 与 Zazu Designs 公司联系了两次, 并确认到 Zazu Designs 公司并没有以该名称销售任何产品。得到了该确认后, L'Oreal 在 1986 年开始销售和宣传其名为 ZAZU 的产品。与此同时, Zazu Designs 的老板正在开发其自己生产的洗发护发产品, 并将产品送给其朋友使用。1986 年 9 月, Zazu Designs 公司开始在其美发店里销售这些产品。Zazu Designs 起诉 L'Oreal 商标侵权, 要求禁止 L'Oreal 今后使用“Zazu”商标, 并要求 L'Oreal 根据对该商标的使用赔偿相应损失。美国地区法院认为, Zazu Designs 公司在营销美发产品时拥有使用“Zazu”一词的专有权。美国地区法院对 L'Oreal 公司下达了禁令, 阻止其今后使用该商标, 并判决了 10 万美元的利润损失和 100 万美元的纠正性广告费。L'Oreal 对地区法院的判决提出上诉。

## 2. 典型意义

根据 1946 年的《商标法》(《兰厄姆法案》), 如果未注册的商标的第一个使用者通过在对其使用商标的产品进行充分公开销售而使公众注意到该商标, 则该商标可被强制执行。

1946年的《商标法》(《兰厄姆法案》)对商标进行了定义,并将普通法对商标的保护编入法典。在本案判决之前,国会于1989年对商标法进行了一些重要修改。在1989年之前,在商标注册前的实际商业使用是商标注册的一个硬性要求。1989年的《商标法修订法案》根据《商标法》第1条新增采用了“意图使用”的注册方式,但在实践中法院对此商标意图使用的适用范围也是较为严格的。

### 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于 Zazu Designs 公司对“ZAZU”商标的使用是否可让其获得商标权?

根据1946年的《商标法》(15 U.S.C.§1051(a)),只要商标在商业中被使用,法院就可以执行未注册的商标。正如 *Blue Bell, Inc.v. Farah Manufacturing Co.*, 508 F.2d 1260 (5th Cir. 1975)中所讨论的,为了使一个未注册的商标能够被执行,商标的使用者必须是第一个使用该商标的人,并且必须进行公开销售,使其他人知道该商标已经被使用。另一方面,如果一个商标已经注册,只需要轻微程度的销售就可以使该商标在《商标法》下得到执行。

### 4. 法院判决

在本案中, Zazu Designs 公司寄给朋友和在其沙龙里出售的几瓶产品并没有让公众注意到该商标的所有权。这不足以满足《商标法》的使用要求。此外,即使声明有意使用该商标也不足以使该商标得到执行,因为仅有意图是不够的,而且商标不能保留给未来使用。为将来的商标使用而保留商标是恶意行为的一个例子,这将否定在先注册商标所获得的优先权。

在本案中, L’Oreal 从一开始就积极广泛地使用该商标,而 Zazu Designs 只

是非常有限地在几个瓶子上使用该商标。因此，地区法院认为 Zazu Designs 对该商标的使用足以在没有注册该商标的情况下产生可执行的权利是错误的。因此，美国巡回法院推翻了地区法院的判决，案件被发回重审。

### （三）商标侵权

*Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009)

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Rescuecom Corp.

被上诉人（一审被告）：Google, Inc.

审理法院：美国联邦第二巡回法院

审理结果：Google 对 Rescuecom 商标的使用构成“商业使用”

Rescuecom Corp.（原告）是一家计算机服务公司，有一个“Rescuecom”的联邦注册商标。Google, Inc.（被告）经营一个互联网搜索引擎，通过广告获得收入。谷歌通过允许公司“购买”某些搜索关键词来销售广告。如果用户搜索其中一个关键词，谷歌就会在搜索结果上方放置一个指向该公司网站的链接。谷歌还有一个名为“关键词建议工具 (Tool)”的广告项目——如果一家公司购买了一个搜索词，Tool 将建议该公司也购买其竞争对手的品牌名称，这样做可以将该公司的网站链接放在其竞争对手的搜索结果之上。谷歌利用 Tool，建议 Rescuecom 公司的“Rescuecom”商标作为搜索关键词，供 Rescuecom 公司的竞争对手购买。Rescuecom 对谷歌提起了商标侵权诉讼，声称 Tool 对 Rescuecom 商标构成了侵权。Rescuecom 声称，谷歌用户在搜索“Rescuecom”后，看到 Rescuecom 竞争对



手的链接作为搜索结果之一出现时,用户会产生困惑。谷歌提出驳回诉讼的动议,声称其对商标的使用并不构成 1946 年的《商标法》中要求的“商业使用”,因此 Rescuecom 无法提出侵权索赔。美国联邦地区法院批准了谷歌的动议并驳回了该案。Rescuecom 提出上诉。

## 2. 典型意义

该案法院对《商标法》之下“商业使用”的概念给出了司法意见。1946 年的《商标法》第 32 条和第 43 条规定,未经许可“在商业中使用”他人的商标,并有可能造成混淆,或造成错误,或欺骗他人对其商品或服务的隶属关系或来源,将被追究相关商标侵权责任。第 45 条中“在商业中使用”一词的定义部分规定,当商标在所提供服务的销售或广告中被使用或展示,并且服务是在商业中提供的,则商标应被视为在商业中对服务所使用。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于,Google 通过其软件 Tool 对“Rescuecom”商标的使用是否属于《商标法》之下的“商业使用”?

根据美国《商标法》,除非被告在商业中使用了原告的商标,否则商标侵权诉讼就无法提出救济要求。当一个商标在销售或宣传服务时被使用或展示,并且服务是在商业中提供的,该商标应被视为在商业中使用于该服务。

## 4. 法院判决

本案中,Google 使用 Rescuecom 的商标作为弹出式广告的触发器,就是一种商业上的使用。Google 本质上是在向 Rescuecom 的竞争对手出售 Rescuecom

的商标使用权。Google 的使用是否构成消费者混淆是一个有待发回重审的问题，但以缺乏商业使用为由驳回该案是不恰当的。地区法院对该诉讼的驳回判决被推翻，该案被发回重审。

*AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：AMF, Inc.

被上诉人（一审被告）：Sleekcraft Boats

审理法院：美国联邦第九巡回法院

审理结果：原被告的产品无竞争关系，基本不会产生混淆

AMF, Inc. (原告) 生产名为 Slickcraft 的船，“Slickcraft”商标于 1969 年注册。Slickcraft 船在全国范围内进行分销和宣传，AMF 已经授权一百多个零售点销售 Slickcraft 系列的产品。在 1966-1974 年期间，Slickcraft 系列的广告开销平均每年约为 20 万美元，同一时期的销售总额接近 50,000,000 美元。

Nescher (被告) 于 1962 年成立了一个名为 Nescher Boats 的企业，该企业于 1967 年注销。1968 年底，Nescher 重新开始其造船生意，并采用了“Sleekcraft”这个名字。从那时起，“Sleekcraft”就成为 Nescher 的商标，“Sleekcraft”这个名字是在不知道 AMF 的商标使用情况下选定的。在 AMF 通知 Nescher 涉嫌商标侵权后，Nescher 采用了一个独特的标志，并在贴在船上的牌匾和大部分广告中增加了“Boats by Nescher”的识别短语。“Sleekcraft”商标仍然单独出现在 Nescher 的一些文具、标志、卡车和广告上。Nescher 用于广告支出从 1970 年的 6800 美

元增加到 1974 年的 126000 美元,销售总额从 1970 年的 331,000 美元上升到 1975 年的 6,000,000 美元以上。与 AMF 一样, Nescher 通过授权的当地经销商销售它的船。

AMF 船的广告主要是在普遍发行的杂志上刊登, Nescher 主要在赛艇爱好者的出版物上做广告。双方都在船展上展示他们的系列产品, 两者有时也会出现在同一个展会上。

AMF 起诉 Nescher 侵犯其商标, 声称两个商标涉及的产品具有竞争性。Nescher 声称它的船与 Slickcraft 船没有竞争关系, 因为 Nescher 只生产高性能的船, 是为赛艇爱好者准备的。地区法院认为, AMF 的商标是有效的, 但 Nescher 的行为并没有构成商标侵权, 因为两个商标间不可能发生混淆。AMF 提出上诉。

## 2. 典型意义

该案法院对于商标产生的混淆性的判定给出了司法意见。当被指控的商标侵权者生产的商品与商标所有者的商品竞争销售时, 如果商标足够相似, 可以预期会发生混淆, 则通常会被认定为商标侵权。如果两者的商品完全不相关, 就不可能发生混淆, 从而不会有侵权行为的发生。在本案中, 尽管两个系列的船在使用和功能上非常接近, 但它们被认定是没有竞争的。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于, 如何确定被告的商标在市场上是否会对原告的商标造成混淆?

在确定相关商品之间是否可能发生混淆时, 必须考虑几个因素: 商标显著性的强弱、商品的邻近性、商标的相似性、实际混淆的证据、使用的营销渠道、商

品的类型、被告选择该商标的意图、以及产品线扩张的可能性。

#### 4. 法院判决

在本案中，**Slickcraft** 是一个显著性较弱的商标，但却依然享有商标权；两艘船在用途和功能上是相似的；关于商标，“**Sleekcraft**”和“**Slickcraft**”在视觉、听觉和含义上都很相似；本案中几乎没有产生实际混淆的证据，但是两种产品对应的客户市场是有重叠的。因此，法院认为需要一个有限制的强制性禁令来维护案件双方的合法权益。案件被发回重审。

*Board of Supervisors for Louisiana State University Agricultural and Mechanical College v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 465 (5th Cir. 2008)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：路易斯安那州立大学

被上诉人（一审被告）：**Smack Apparel Company**

审理法院：美国联邦第五巡回法院

审理结果：被告侵犯了原告的商标权

路易斯安那州立大学（LSU）（原告）使用紫色和金色的颜色组合来代表大学。100多年来，LSU 在校园标志、商品、发给老师学生和公众的印刷品以及运动服等许多物品上都使用了这种颜色组合。对熟悉该大学的人来说，这种颜色组合是可以立即使他们识别该大学，但是该大学并不拥有该颜色组合的注册商标。**Smack** 服装公司（被告）设计并向各大学校体育迷销售 T 恤衫。**Smack** 的服装使用了各个学校的颜色，并通常包含一个口号或其它与该学校有某种联系的短语。

Smack 生产的其中一件 T 恤衫使用了 LSU 的紫色和金色的颜色组合，以及描述了该大学在 2004 年 Sugar Bowl 比赛中出现的口号。LSU 和其他几所大学起诉 Smack 的商标侵权行为。LSU 声称，并不是每一次使用紫色和金色的颜色组合都构成商标侵权，而只是那些将颜色与相关学校对应并产生识别性的情况才构成侵权。LSU 将该颜色组合与其他识别性标志授权给另一家公司许可代理，每年的销售额达数百万美元。Smack 承认，它使用某些颜色组合使消费者能将其识别为相应的学校。地区法院批准了 LSU 的即决判决，Smack 提出上诉。

## 2. 典型意义

该案法院对于一个标志是否取得了间接含义的判定给出了司法意见。一旦原告证明了对一项可保护商标的所有权，他接下来必须证明被告对该商标的使用造成了混淆的可能性。在评估混淆的可能性时，美国第五巡回上诉法院会参考一个清单：(1) 被控侵权的商标类型，(2) 两个商标的相似性，(3) 产品或服务的相似性，(4) 零售商和购买者的身份，(5) 广告媒体的身份，(6) 被告的意图，以及 (7) 任何实际混淆的证据。法院有时还会考虑 (8) 潜在购买者的谨慎程度。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于一个单纯的配色方案获得了第二含义，它是否可以受到商标保护？

如果一个标志由一个配色方案组成，而该配色方案已经获得了第二含义并且不具有功能性，那么该配色方案可以作为商标受到保护。当公众自动认为一个标志是来自一个单一来源时，该标志就取得了第二含义。确定是否取得第二含义的因素包括：(1) 标志使用的时间长短和使用方式；(2) 产品的销售量；(3) 使用

该标志的广告量；(4) 报纸或杂志对该标志的使用；(5) 相关的消费者调查结果；  
(6) 消费者的证词；以及 (7) 被控侵权者的意图。

#### 4. 法院判决

在本案中，LSU 广为人知的紫色和金色的配色方案已经获得了第二含义，并且其没有功能性，该颜色方案是可以受保护的。LSU 已经使用该标志超过 100 年，其指代该大学的所有事物；该标志被用于广告、印刷品以及报纸和杂志中；虽然案件记录中没有消费者调查或证词，但 Smack 公司自己已经承认它特意使用了这种颜色组合来让消费者将产品与 LSU 联系起来。所有这些证据都指向一个结论——该颜色组合与其他一些对学校有识别性的事物相结合，使消费者可以识别出该大学。因此，该颜色组合已经获得了间接含义，该标志有权获得商标保护。巡回法院维持了地区法院的判决。

*Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc., 804 F.3d 930 (9th Cir. 2015)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Multi Time Mach.

被上诉人（一审被告）：Amazon.com, Inc.

审理法院：美国联邦第九巡回法院

审理结果：Amazon 未侵犯 Multi Time 的商标权

Multi Time Machine, Inc.（原告）生产军事风格的手表，每只手表的零售价为几百美元。Multi Time 拥有联邦注册商标“MTM Special Ops”。为了保持品牌

的独立地位，Multi Time 只直接通过特定的零售商销售其手表，Multi Time 并没有通过在线购物网站 Amazon.com, Inc.（被告）来销售其手表。Amazon 的网站有一个寻找商品的搜索引擎，如果消费者搜索“MTM Special Ops”，Amazon 网站就会显示出目前 Amazon 实际出售的军用手表的清单，搜索结果列表中包括了每个手表的品牌和图片。Multi Time 起诉 Amazon 商标侵权，声称 Amazon 制造了初始利益混淆的可能性，因为其搜索结果没有说明 Amazon 实际并没有销售 Multi Time 手表。地区法院批准了 Amazon 的即决判决，并驳回了 Multi Time 的侵权指控。Multi Time 提出上诉。

## 2. 典型意义

该案的判决肯定了以“初始利益混淆”作为商标侵权依据的有效性，同时法院还根据在线购物的特殊场景给出了判定产生混淆可能性的判定方法。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于“初始利益混淆”是否是根据美国《商标法》提出商标侵权索赔的有效依据？

根据《商标法》，原告可以对被告在商品销售前对消费者造成混淆的行为提出商标侵权索赔，即便消费者的混淆在商品销售发生前已经解决。这种混淆被称为“初始利益混淆（initial-interest confusion）”。例如，一个企业可能使用与另一个企业商标相似的商标来吸引顾客的注意，或引诱顾客到其网站。尽管顾客进入网站后会发现产品或服务的真正来源很清楚，但顾客仍可能继续从该商标的非所有者处购买商品。因此，初始利益混淆就减少了原商标注册人本来可以实现的销售数量。从本质上讲，非商标权人利用商标权人的商标作为诱饵，从商标权人那

里抢夺客户。通常，在商品销售中用于评估混淆可能性的因素也可被用于分析初始利益混淆的可能性。第九巡回法院表示，评估在线销售混淆可能性的关键因素是：（1）确定相关的消费者，和（2）确定该消费者根据他在屏幕上看到的东西会相信什么。

#### 4. 法院判决

本案中，两个关键的因素都表明，消费者不太可能被 Amazon 的搜索结果所迷惑。首先，Multi Time 的手表非常昂贵，这表明其产品相关的消费者多为合理谨慎的购物者，他们多习惯于在网上购物。其次，Amazon 的搜索结果清楚地标志了通过 Amazon 提供的军事风格手表，没有理由相信购物者会把 Amazon 上的手表品牌与 Multi Time 混淆，这种清晰的标注避免了造成任何初始利益混淆的可能性。综合来看，这两个因素使人无法使 Amazon 的搜索结果对购买 Multi Time 手表的消费者造成了任何可能的混淆。虽然混淆的可能性通常是一个保留给陪审团判定的事实问题，但如果法院能够轻易地确定混淆的可能性很小，那么即决判决是合适的。因此，巡回法院维持了地区法院对 Amazon 的判决。

*Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Louis Vuitton Malletier S.A.

被上诉人（一审被告）：Haute Diggity Dog, LLC

审理法院：美国联邦第四巡回法院

审理结果：HDD 未淡化 LVM 的商标



Louis Vuitton Malletier 公司 (LVM) (原告) 生产和销售奢侈手包, 其注册了“LOUIS VUITTON”、有字母图案的“LV”以及由多个“LV”标记组成的字母图案的商标。Haute Diggity Dog, LLC (HDD) (被告) 为宠物狗生产和销售廉价的、模仿著名奢侈品牌的毛绒玩具。HDD 的一款产品模仿了一个 LVM 手提包的形状和设计, 这些玩具使用的标签是“Chewy Vuiton”, 并以“CV”模仿 LVM 的“LV”商标。LVM 公司提起商标淡化诉讼, 并提出索赔。地区法院批准了 HDD 的即决判决动议, LVM 公司提出上诉。

## 2. 典型意义

该案法院对商标淡化诉讼中的“仿拟 (parody)”情形进行了判定。就商标而言, “仿拟”被定义为一种简单的娱乐形式。仿拟必须同时传达两个矛盾的信息: 它是原作, 但也不是原作, 而是一种模仿。这第二个信息不仅要将其所谓的模仿与原作区分开来, 而且还必须传达一些明确的讽刺、调侃、玩笑或娱乐的因素。因此, 仿拟是依靠与原始商标的区别, 来产生其预期的效果。

## 3. 争议焦点

要提出商标淡化索赔, 原告必须证明: (1) 它拥有一个著名和独特的商标; (2) 被告已经开始使用一个能够淡化著名商标的商标; (3) 两个商标之间的相似性引起了商标之间的关联; 以及 (4) 这种关联可能会损害著名商标的显著性或声誉。关于第四项因素, 独特性是指消费者识别产品来自于某一特定来源的能力。在评估第四项因素时, 法院会考虑以下六点中的一部分或全部。(i) 商标之间的相似程度; (ii) 著名商标的显著性; (iii) 原告对著名商标实质性的独家使

用程度；(iv) 著名商标的认可程度；(v) 被告是否有意在商标之间建立联系；以及 (vi) 商标之间的实际联系。

#### 4. 法院判决

在本案中，HDD 的商标“Chewy Vuiton”和“CV”与 LVM 的商标“LOUIS VUITTON”和“LV”之间的关联不可能损害 LVM 的商标的显著性。首先，法院指出，本案中商标淡化索赔的第 (1) - (3) 项并不存在争议。同样，HDD 公司承认 LVM 公司符合第 (4) 条的第 (ii)、(iii) 和 (iv) 项因素，因为 LVM 公司的商标具有显著性、排他性和很强的识别性。根据因素 (i)，HDD 的商标显然是对 LVM 商标的仿拟 (parody)。尽管它们是对 LVM 公司商标的模仿，但其并没有相似到可以理解为 HDD 实际上是在使用 LVM 公司商标本身。根据因素 (v)，HDD 显然有意在其商标和 LVM 的商标之间建立联系，但根据因素 (vi) HDD 也明确表示商标之间没有实际联系。HDD 的商标构成了仿拟，并且其明确表示 HDD 并不是 LVM 产品的来源。总之，HDD 的商标不能说是模糊了 LVM 公司著名商标的显著性。此外，法院认为没有证据表明 HDD 使用其“Chewy Vuiton”和“CV”商标会损害 LVM 的声誉。所以，巡回法院维持了地区法院的判决，HDD 未淡化 LVM 的商标。

#### (四) 抗辩

*Major League Baseball Properties, Inc. v. Sed Non Olet Denarius, Ltd.*, 817 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1993)

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Major League Baseball Properties, Inc.

被上诉人（一审被告）：Sed Non Olet Denarius, Ltd.

审理法院：美国纽约南区地区法院

审理结果：SNOD 对商标的使用并不构成商标侵权

1958 年，布鲁克林道奇队的美国职业棒球大联盟（MLB）特许经营权从布鲁克林迁至洛杉矶，成为洛杉矶道奇队（原告）。MLB Properties, Inc.（原告）对洛杉矶道奇队的商标“Brooklyn Dodgers”拥有独家控制权。从 1958 年到 1981 年，洛杉矶道奇队只在球队具有历史意义的活动中使用该商标，例如在球场的“Old Timer’s Day”。在这一时期，洛杉矶道奇队没有对该商标进行商业性使用。1981 年，洛杉矶道奇队开始在其销售的服装和其它物品上使用该商标。1988 年，Sed Non Olet Denarius, Ltd.（SNOD）（被告）开始在服装和一些物品上使用该商标，其在布鲁克林开设了一家名为“The Brooklyn Dodger Sports Bar and Restaurant”的餐馆，该餐厅的标志与布鲁克林道奇队的商标几乎完全相同。洛杉矶道奇队提出了商标侵权诉讼，SNOD 以洛杉矶道奇队放弃了该商标作为其抗辩依据。

## 2. 典型意义

根据美国《商标法》（《兰厄姆法案》），若一个商标停止使用且商标所有人有意不再恢复使用超过两年，则该商标被视为放弃，他人对该商标的使用不构成侵权。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于洛杉矶道奇队的行为是否构成对其商标“Brooklyn

Dodgers”的放弃？

通常来说，如果联邦注册商标已经停止使用并商标所有人有意不再恢复使用，那么该商标将被视为被放弃。证明商标放弃的举证责任在寻求证明商标已被放弃的一方。然而，连续两年不使用商标构成了商标放弃的初步证据（*prima facie evidence*）。

#### 4. 法院判决

本案中，洛杉矶道奇队在 1958 年至 1981 年期间停止对“Brooklyn Dodgers”商标的商业使用，构成了对该商标的放弃。法律不允许商标所有人“囤积”他们的商标，而这正是洛杉矶道奇队在这里试图做的。此外，洛杉矶道奇队没有提出任何证据表明它打算在 1958 年后的两年内恢复使用该商标。洛杉矶道奇队对“Brooklyn Dodgers”商标的优先权可能在 1981 年就其经营的特定市场（服装和纪念品）恢复了，但这种权利只限于这些类型的商品，它并没有延伸到餐饮业务。因此，SNOD 对该商标的使用并不构成商标侵权。

*KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：KP Permanent Make-Up, Inc.

被上诉人（一审被告）：Lasting Impression I, Inc.

审理法院：美国最高法院

审理结果：涉诉的商标侵权人对于商标产生的混淆不负有举证责任

1990年，KP Permanent Make-Up, Inc.（原告）开始在销售其持久性化妆品产品时使用“microcolor”一词。Lasting Impression I, Inc.（被告）于1993年在美国专利商标局注册了“microcolor”商标。Lasting公司的注册于1999年取得了无可争议的地位（incontestable status）。KP公司对Lasting公司提起诉讼，要求作出宣告性判决，认定其对“microcolor”的使用不属于侵权行为。Lasting提出了商标侵权的反诉，KP以合理使用为由进行了辩护。美国加州中区地方法院批准了KP关于反诉的即决判决。美国第九巡回上诉法院（Ninth Circuit）推翻了这一判决，认为KP没有履行其责任，即否定其使用该商标会使消费者对化妆品的来源产生混淆的可能性。美国最高法院批准了诉讼请求。

## 2. 典型意义

在商标侵权诉讼中，只有原告有举证责任证明合理使用的被告对商标的使用有可能造成消费者的混淆。此外，正如最高法院所指出的，仅仅存在混淆的风险并不能否定合理使用的辩护，原告不能仅仅依靠这一点来克服抗辩或履行其证明混淆可能性的举证责任。

## 3. 争议焦点

在商标侵权诉讼当中，拥有无可争议的注册商标的一方负有举证责任证明侵权商标造成消费者混淆的可能性，以证明对该商标的侵权。然而，对商标侵权索赔提出合理使用抗辩的一方，没有举证责任去否定涉诉做法有可能使消费者对受影响的商品或服务的来源产生混淆。换句话说，即使存在某种程度的消费者混淆，合理使用仍然可以存在。美国国会在商标侵权法规中特别加入了针对混淆可能性举证责任条款，但在合理使用抗辩法规中却对此没有提及。因此，最高院指出，

在其司法判决中加入此要求是没有根据的。

#### 4. 法院判决

在本案中，第九巡回法院错误地要求 KP 证明其对该商标的使用没有造成混淆的可能性。第九巡回法院的判决被撤销，该案被发回重审。

*Mattel, Inc. v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Mattel, Inc.

被上诉人（一审被告）：MCA Records

审理法院：美国联邦第九巡回上诉法院

审理结果：MCA 的歌曲未对消费者造成混淆

MCA 唱片公司（被告）发行了一首 Aqua 乐队的歌曲，名为“Barbie Girl”。这首歌引用了 Mattel 公司（原告）的著名芭比娃娃的形象并对其进行了嘲讽。Mattel 公司拥有芭比娃娃的有效商标。Mattel 公司提起诉讼，要求禁止 MCA 使用芭比娃娃的商标。在庭审中，MCA 公司对其使用芭比娃娃的商标具有商标稀释的作用没有异议。然而，地区法院认为，该歌曲是对芭比娃娃的仿拟（parody），而且该歌曲不可能使消费者对该歌曲的来源产生混淆。Mattel 公司提出上诉。

##### 2. 典型意义

美国司法体系十分注重民众的言论自由，长期以来，法院在商标法中对仿拟行为或滑稽模仿作品作出了各种例外规定。仿拟不仅受到第一修正案的保护，这

种例外也是对社会运作和大众娱乐方式的一种常识性认可，拒绝将其作为一种例外将限制人们之间的交流方式。

### 3. 争议焦点

商标淡化通常是被禁止的，除非它属于法定豁免范围，豁免情况其中之一就是非商业性使用。虽然商标必须是在商业上使用才具有淡化作用，但这种认定与基于非商业使用的豁免认定并不矛盾。当某种言论的发表不仅仅是用于商业交易时，该言论的发表就不是“纯粹的商业使用”，宪法第一修正案恰恰保护这种非纯粹商业使用的言论发表。事实上，当稀释性使用商标的商业目的与受第一修正案保护的表达性言论密不可分时，这种商标使用属于《美国联邦商标稀释法案》的非商业使用豁免情况。

### 4. 法院判决

本案中，MCA 对芭比娃娃商标的使用显然是“商业上的使用”。事实上，MCA 公司对其使用芭比商标并造成淡化并无异议。然而，这种商标使用也属于《联邦商标淡化法》所允许的一种非商业性的使用——这首歌曲不是纯粹的商业言论，而是将芭比商标作为一种仿拟，因为它“嘲弄了芭比的形象，并对 Aqua 声称她所代表的文化价值进行了幽默的评论”。这种表达性评论受到美国宪法第一修正案的保护，属于《美国联邦商标稀释法案》的非商业用途豁免范围。因此，巡回法院维持了地区法院的判决，MCA 的歌曲未对消费者造成混淆。

*Marketquest Group, Inc. v. Bic Corp.*, 862 F.3d 927 (9th Cir. 2017)

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Marketquest Group, Inc.

被上诉人（一审被告）：Bic Corp.

审理法院：美国联邦第九巡回上诉法院

审理结果：提出合理使用抗辩理由的商标侵权案件不适用即决判决

Marketquest Group, Inc.（原告）是一家促销产品公司，拥有“All-in-One”和“The Write Choice”的商标。Bic Corp.（被告）是一家办公用品和书写工具公司，其收购了促销产品公司 Norwood 公司。Bic 和 Norwood 开始在多种场合使用“All-in-One”这一短语，包括在 Norwood 的产品目录上，以及在笔的广告和包装上使用“The Write Pen Choice for Thirty Years”这一短语。Marketquest 以商标侵权为由起诉 Bic，双方都提出了即决判决的动议。地区法院批准了 Bic 的即决判决动议，认为 Bic 有权对两个商标的商标侵权索赔进行合理使用辩护。Marketquest 提出上诉。

## 2. 典型意义

本案使一起商标侵权案件，美国联邦巡回法院在本案中从（1）商标以外的其他用途，（2）对被告商品的描述使用，以及（3）善意使用的三个方面详细分析了“合理使用”这一抗辩理由对于即决判决适用性的影响。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于对于提出合理使用抗辩的商标侵权案件，即决判决是否适用？



法院通常不赞成对提出合理使用抗辩的商标侵权案件作出即决判决,因为合理使用抗辩的适用性将取决于争议的具体事实。美国《商标法》(15 U.S.C. §§ 1051-1127)第 1115(b)(4)条规定了合理使用的一种特殊情况——由描述性词语组成的商标。作为对商标侵权诉讼的肯定性抗辩,合理使用要求被告证明该抗辩的三个要素:(1)该术语是以商标以外的方式被使用的;(2)该术语是描述性使用的;(3)该术语是善意使用的。被告是否确立了这些要素是需要事实认定的重大问题,取决于案件的具体事实情况。尽管在这种情况下,即决判决有可能忽略这种商标纠纷的具体事实。

#### 4. 法院判决

本案中,如果要成功证明合理使用,Bic 必须证明它以商标以外的方式使用这些术语,并且这些使用是对所提供的商品或服务的描述且该使用是出于善意的。这些要素中的每一个都存在着真正的重大事实问题。根据所提供的证据,一个合理的陪审团成员有可能判定这些术语实际上是作为商标使用的,这些使用可以说不是描述性的。而且 Bic 在收购 Marketquest 的一个竞争对手后使用了不止一个而是两个 Marketquest 的商标,这说明 Bic 的行为是出于恶意的。所以,地区法院授予 Bic 的即决判决被推翻,该案被发回重审。

### 三、美国著作权案例研究

著作权是保护创作作品的一项主要手段。尽管著作权的重点是保护表达性(和非功能性)作品,但自其诞生以来,其对复制、传播和储存信息等技术的进步也作出了回应。著作权法是在印刷术之后出现的,广播技术的发展引发了第二

波著作权的扩展和调整，数字革命引领了著作权法的第三波革新。数字技术带来了新的表达方式（如计算机编程、合成音乐、视频游戏和交互式多媒体作品），并使任何拥有计算机和互联网连接的人都能完美地、廉价地、即时地复制和传播作者的作品，这也是对著作权法的最大挑战。随着互联网和数字技术的发展，著作权法的未来也在不断变化。

本章对可获得著作权作品的属性、著作权所有权、著作权侵权和抗辩的典型案例进行了整合。

### （一）原创性（Originality）

*Feist Publications v. Rural Telephone Service, 499 U.S. 340 (1991)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Feist Publications

被上诉人（一审原告）：Rural Telephone Service

审理法院：美国最高法院

判决结果：原告的电话簿不受著作权保护

在 Feist 一案中，Rural Telephone Service（原告）作为一位电话簿出版商按照姓名首字母的顺序将附近地区约 7,700 位订阅用户的姓名、所居住城镇和电话号码汇编在其出版的电话簿内，该电话簿的后半部分同时收集了一些当地商家的广告信息。原告向大众免费发放出版的电话簿，其收入的主要来源为向刊登广告的商家所收取的广告费。Feist Publications（被告）是当地另一家电话簿出版商，其参照原告电话簿上的信息，将 1,309 位原告电话簿上订阅用户的姓名、所居住

城镇和电话号抄写到了被告所出版的电话簿中,并通过自己的调查将用户的居住地址进一步精确到了街道。原告起诉被告侵犯其著作权。

## 2. 典型意义

根据美国著作权法第 17 U.S.C§102(a)条的规定,著作权保护的对象是存在固定于任何有形表达媒介上的原创作品,这种作品可以是现在已知或是后来开发的,并且能够直接或借助机器或设备被感知、复制或以其他方式进行传播。为了获得美国著作权法的保护,作者的作品需要:(1) 具备一定限度的原创性;(2) 可固定在媒介上进行传播;(3) 属于法定范围内的可保护作品类型。

其中,对于原创性的定义或解释,美国的著作权法在文字上并未给出相关判断标准。跟据过往法院的判例,原创性指独立创作(**independent creation**)并体现出最低程度的创造性(**modicum of creativity**)。区别于专利法,美国的著作权法对原创性的要求要低很多。著作权法的原创性并不要求作品具有较高的独特性、新颖性、创造性或审美价值,其仅要求作者对其作品贡献出相比“微不足道的变化”而言更加显而易见的内容,且由其自己创作,这也意味着这种原创性要求实质上仅仅禁止完全的复制。(*Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc.*, 191 F.2d 99 (2d Cir. 1951))。

*Feist* 一案确定了事实信息的本身若没有最低限度创造性的表达则无法获得著作权保护。著作权法允许使用其他作品中的信息,只要其中不包含原作者的原创性表达。这种原创性表达包括原作者对事实信息的选取、评价、分析,但不包含事实信息本身。比如,作者可以对其出版的菜谱享有著作权,但对其做菜的方式方法则不享有著作权。其他人可以使用相同的做菜方式出版菜谱,但菜谱本身

的表达方式不可以完全相同。同时，当作者花费大量时间或金钱机械性地收集信息，并编撰成作品时，这样的高成本劳动成果也可能因缺乏创造性而无法获得著作权保护。

对于文学或艺术作品的原创性，美国法院对其有着较低的要求。法院并不会针对作品本身的艺术价值来进行对原创性的评判——无论从艺术角度来说作者的创作内容有多糟糕，只要在内容上有创作添加，法院都会认可其作品的原创性要素。虽然著作权对原创性要求并不苛刻，但仍然有部分作品类型因不满足最低程度的创造性要求而无法获得著作权保护。根据美国著作权法第 37 C.F.R. §202(1) 条的规定，一些词汇短语例如姓名、头衔、标语，一些大众熟悉的符号，商品的配料表，一些字体符号颜色的变体等不能获得著作权保护。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于原告是否对其编撰的电话簿拥有有效的著作权？

为了成功提起著作权侵权诉讼，著作权人必须确保对其作品拥有有效的著作权。美国的著作权法有两大原则：事实不具有著作权属性，但事实的汇编可能享有著作权。很多汇编只包含原始的数据，其不带有任何对数据原创的表达。法院认为，著作权并不适用于此类作品的全部，其仅适用于作品所具有创造性的部分，比如信息所呈现的顺序和样式，而非信息的本身。若作品拥有有效的著作权，后续的其他编译者仍然可以自由地使用此作品中的事实信息来创作竞品，只要此竞品并未同原作品对事实信息使用了完全相同的选择。

### 4. 法院判决

在本案中，原告主张其对汇编用户信息所得的电话簿享有著作权。法院认为，

原告的作品仅是按照字母顺序排列出的订阅用户信息列表，此排列形式也符合该行业的传统实践方式，因此表达形式不涉及任何创造性，原告对其作品不具有有效的著作权。此外，本案原告主张因其花费大量时间和金钱来收集数据并编撰电话簿，其应享有著作权。著作权法的目的是鼓励创造性的表达，促进科学和艺术的进步，而并非奖励或补偿高成本高投入的作品。因此，法院裁定创作人在创作作品时的投入与著作权有效性分析无关。最终，美国最高法院驳回了原告的著作权侵权诉讼请求。

*Castle Rock Entertainment Inc. v. Carol Publishing Group, 150 F.3d 132 (2d Cir. 1998)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Castle Rock Entertainment Inc.

被上诉人（一审被告）：Carol Publishing Group

审理法院：美国联邦第二巡回上诉法院

判决结果：电视作品的剧情本身可能享受著作权保护

本案原告 Castle Rock 是《Seinfeld》电视连续剧的制片人和著作权所有者，被告 Carol Publishing 是一本叫做《Seinfeld 能力测验》(SAT) 的书籍的出版商，该书包含了有关《Seinfeld》电视剧中情节的问答，每个问题和答案都来源于电视剧中的剧情。例如：

“Who said, ‘I don't go for those nonrefundable deals . . . I can't commit to a woman . . . I'm not committing to an airline.’?”

a) Jerry

b) George

### c) Kramer

SAT 的封面和封底都出现了“Seinfeld”这个名字，此书的封面和书中内容都印有电视剧主要人物的照片。当《Seinfeld》电视剧在电视台播出时，被告对剧情做了详细地记录，并且将节目影像录制下来，并依此创作了 SAT 这本书。值得注意的是，原告对其电视剧作品衍生品的商业开发有着较高的选择性和标准，证据表明原告曾经拒绝过多家出版商关于出版电视剧衍生品合作的请求，而被告也并未获得原告关于生产电视剧衍生品的许可。原告起诉被告侵犯其著作权及商标权。法院最后判定被告就侵犯原告的著作权赔偿 403,000 美元，同时禁止被告继续出版销售 SAT。

## 2. 典型意义

该案法院并未将电视剧中有关剧情发展的琐事归为不受著作权保护的事实，而将其认定为受保护的表达。综合其它著作权有效性案例，我们可以据此推断法院对此类“事实信息”著作权属性的判决尺度。

## 3. 争议焦点

为了证明著作权侵权，著作权人需要首先证明两点：(1) 对作品拥有有效的著作权；(2) 侵权方复制抄袭了一些著作权作品的原创要素。本案中，法院指出双方并未对原告是否对其电视剧剧情本身拥有有效的著作权而产生争议，因此法院也未对著作权的有效性发表意见，而直接认定原告对其电视剧的剧情拥有有效的著作权。

## 4. 法院判决

《Seinfeld》里面的人物设定部分基于现实中人物形象、人物经历和人物关系创作而成，某种程度上来讲其剧情本身可被称作“事实信息”。原告对此“事实信息”进行了选取改编，法院也肯定了这种对事实改编的可版权性。法院最后认定 SAT 侵犯了原告的著作权，因为 SAT 从《Seinfeld》中提取的“事实信息”是由原告创作，属于可版权作品。

*Miller v. Universal City Studios, Inc., 650 F.2d 1365 (5th Cir. 1981)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Miller

被上诉人（一审被告）：Universal City Studios, Inc.

审理法院：美国联邦第五巡回上诉法院

判决结果：原告对其调查所得信息不享受著作权

1968 年 12 月，在美国亚特兰大发生了一起著名的绑架案。在案件发生过后，记者 Miller（原告）跟踪调查了整个案件，并将他个人调查得来的案情信息以及背景故事编纂成了一本书并进行出版。数月之后，一位影视出版商 Universal City Studios（被告）联系到原告希望能合作出品关于亚特兰大绑架案的电影电视作品，但双方因为费用的分歧最终未达成合作。半年后，一部被告出品的关于亚特兰大绑架案的影片上映，影片中的情节相比于原告书中的内容基本一致，影片甚至包括了书中对部分事实信息的错误记录，两者唯一不同的只是影片中角色的姓名被替换掉。原告起诉被告不正当竞争并侵犯其著作权。

## 2. 典型意义

因为历史事实并不具有原创性，这种事实信息并不能得到著作权法的保护，这种限制也延申到现实中对事实信息的调查。虽然对事实挖掘调查得来的信息不享有著作权，但根据调查信息所编写的书籍仍享有有效的著作权。

## 3. 分析

本案的争议焦点在于原告是否对其书中所记录的案情本身享有著作权？

为了维持在著作权保护中对事实和事实表达的区别，对事实进行的调查和研究并不享有著作权保护。本案中，尽管原告花费了约 2,500 小时对案情进行调查，并发掘出一些原告独家拥有的信息，对事实进行深度调查的本身依然围绕的是事实而并非其表达。将著作权保护扩大到对事实的研究会使作者构成对事实信息的垄断，而这正是著作权保护想要避免的。因此，法院最后判决原告对案件事实的调查并不能享有著作权。

### （二）受保护的作品类型

著作权的保护存在于现在已知或后来发展的，固定于任何有形表现媒介的原创作品。这些作品可以直接或借助机器或设备进行感知、复制或以其他方式传播。受保护的作品包括以下几类：（1）文学作品；（2）音乐作品，包括任何伴奏；（3）戏剧作品，包括任何伴奏的音乐；（4）默剧、舞蹈作品；（5）绘画、图形、雕塑作品；（6）电影等视听作品；（7）录音制品；（8）建筑作品。其中对于文学或艺术作品，美国法院对其原创性有着较低的要求，绝大多数作品都可以满足原



创性要求。

但是值得注意的是，美国的著作权法有将思想与表达区别对待的法律原则——在任何情况下，原创作品的著作权保护不延伸至任何思想、程序、过程、系统、操作方法、概念、或原则，不论其以何种形式被描述或解释。(17 U.S.C § 102 (b))

*Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：**Baker**

被上诉人（一审原告）：**Selden**

审理法院：美国最高法院

判决结果：原告发明的记账方法不享受著作权保护

**Selden**（原告）开发了一种记账方式，他将这种记账方式的文字介绍说明和涉及的表格编纂成一本书。原告记账方式的特点在于其对标题和栏目的特殊编排，使每天、每周或每月的账目都能够出现在同一或两篇账目上。然而，原告对其记账方式的推广并不成功，其所著书籍也并没有较为乐观的销售情况。8年后，**W.C.M. Baker**（被告）出版了一套书籍，其中包含了与原告所著书籍中极为相似的记账方式，唯一不同的是被告略微调整了栏目和标题的排版，但仍然可以得到原告记账方式的效果。原告起诉被告侵犯了其著作权。

## 2. 典型意义

**Baker** 一案是美国最高法院关于著作权法最重要也是被广泛引用的判例之一，

它对众多著作权理论和规则的发展产生了巨大的影响。该案的主要观点为受著作权保护的作品中所描述的方法本身不受著作权保护，这一观点目前已经汇编在1976年的《著作权法》的17 U.S.C. § 102(b)条当中。在每一起涉嫌侵犯著作权的案件中，都要确定作品中的想法、方法以及受版权保护的表达方式，**Baker**一案是此类案件引用最多的里程碑式案件。

### 3. 争议焦点

本案的争论焦点在于原告书中介绍的记账方式是否可以得到著作权的保护？

当一本书解释了一套系统或一种方法，著作权只能保护作者对这种方法独特的解释说明方式，而不能用于保护这种方法不受他人的使用。若对于这种方法的使用用著作权给予保护限制，则意味着权属人不需要证明其作品具备足够的新颖性（novelty）便可以得到等同于专利法的保护。对于方式方法的使用限制属于专利法管辖的范畴，不涉及著作权法。

还需注意的是，在确定著作权的保护范围时，关键往往在于判断作品中哪些属于想法本身，哪些属于想法的表达。

法院在本案中 also 指出，对于表格类的作品，美国著作权法第 37 C.F.R. § 202(1)(c) 条规定例如考勤卡、方格纸、账簿、日记、银行支票、记分卡、地址簿、报告表格、订单表格等空白表格因其设计目的是记录信息而不是传递信息所以不享受著作权保护。

### 4. 法院判决

在本案中，法院认为，即使原告获得了对其出版书籍的著作权，但这种权利

并不包含使其独占使用其开发的记账方式的权利。

此外,如果本案中原告所著书籍的内容是一步一步详细地介绍其账目表格的使用方式,这种“低抽象度”的作品可能会具有较低的著作权保护性。

*Bikram's Yoga College of India v. Evolation Yoga, 803 F.3d 1032 (9th Cir. 2015)*

1. 案件事实

上诉人(一审原告): Bikram's Yoga College of India

被上诉人(一审被告): Evolation Yoga

审理法院: 美国联邦第九巡回上诉法院

判决结果: 瑜伽动作编排不受著作权保护

Bikram Choudhury (原告) 是一位瑜伽教练,她借鉴了在童年时代学到的数百种瑜伽姿势,选择了 26 种姿势和 2 种呼吸练习,并按照特殊顺序将其排列成一个动作组合并称之为“Sequence”。原告使用她的“Sequence”和一系列特定的动作指令在 105 华氏度的房间内进行 90 分钟的瑜伽课程。原告出版了一本关于介绍“Sequence”姿势动作和呼吸练习的书籍,同时还在美国版权局将“Sequence”的动作和呼吸练习注册登记为编纂作品 (Compilation)。此外,原告还出品了一套培训课程面向希望成为瑜伽教练的人。Mark Drost 和 Zefea Samson 参加了原告的培训课程并在课程结束后两人创立了 Evolation Yoga 公司 (被告)。被告也提供了一套与“Sequence”相似的,由 26 种姿势和 2 种呼吸练习组成的 90 分钟热瑜伽课程。原告起诉被告侵犯了其著作权。

## 2. 典型意义

该案法院对一套瑜伽动作的可著作权性公布了司法意见。对于一项知识产权作品，即使其符合著作权法第 17 U.S.C § 102 (a)或§ 103 的受保护作品类型，也需要关注其是否属于§ 102 (b)所列举的受保护例外情况而丧失著作权保护。

## 3. 争议焦点

首先，事实和想法本身不能获得著作权保护，只有事实和想法的表达受著作权保护。同样，编纂作品可以受著作权保护，但这种保护并不能延伸到作品所表达的思想。

## 4. 法院判决

本案中，原告创作了一套称作“Sequence”的瑜伽动作，但她只是选择编排了这些动作而并没有发明这些动作。法院认定原告的“Sequence”是一种对提升人体健康的系统和方法，所以其不能享受著作权保护。或许原告可以尝试使用专利法对“Sequence”进行保护，但著作权法并不适用。

此外，原告声称其作品作为“编纂作品”享有著作权保护，但是编纂作品的著作权保护性也同样不可以延伸到事实和想法的本身。所以，他人可以在使用原告“Sequence”中的想法等信息同时而不构成著作权侵权。此外，虽然“Sequence”作为一种可能的编纂作品属于受著作权法保护的作品类型，但因其本身属于对提升人体健康的一种想法和方式，因此属于著作权法第 17 U.S.C § 102 (b)中所列出的不受著作权保护的例外情况。最终，法院判决原告的瑜伽动作编排不受著作权保护。

*Lotus Development Corp. v. Borland International, 49 F.3d 807 (1st Cir. 1995)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Lotus Development Corp.

被上诉人（一审被告）：Borland International

审理法院：美国联邦第一巡回上诉法院

判决结果：原告程序的菜单命令层次结构不享受著作权保护

Lotus Development Corp.（原告）开发了一款计算机电子表格应用程序，该程序整合了 469 个像“Copy”和“Print”的菜单命令，同时还能让用户使用单个宏按键来编写指定一系列命令的宏。Borland International（被告）随后发布了两款叫作 Quattro 和 Quattro Pro 的电子表格应用程序。被告的程序并没有复制原告程序的底层计算机代码，但是被告复制了原告程序的菜单命令层次结构，这让被告程序的用户不必重新学习任何命令或重写宏。原告起诉被告侵犯其著作权。

## 2. 典型意义

该案的判决区分了在著作权法中软件产品本身和其界面的区别——软件的实现受著作权保护，软件的公共界面设计也可能受著作权保护因其包含表达的内容（如图标），但是对于激活软件功能的操作和机制并不受著作权保护。这一标准允许软件开发商在不侵犯著作权的情况下创建受著作权保护软件产品的竞争品。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于程序的菜单命令层次结构是否可以享受著作权保护？

通常操作方法 (method of operation) 本身不能够获得著作权保护。操作方法并不局限于操作中抽象上的流程, 当其表达形式作为操作方法的一部分时, 这种表达也算作操作方法而不能受到著作权保护。例如电视遥控器上按钮的布局, 即使按钮以某种特定方式排列在遥控器上并带有像“播放”, “暂停”等标签, 但这并不能使其成为遥控器操作方法的受著作权保护的表达。

#### 4. 法院判决

本案中, 原告的菜单命令是可以让用户运行原告计算机程序的操作方式, 尽管在其表达中包含了一些原告选择的命令术语 (如, “copy”, “print), 但这些表达在本质上仍属于软件操作方法本身。所以, 法院裁决原告电子程序的菜单命令结构因其属于操作方法, 故不能享受著作权的保护。

*Morrissey v. Procter & Gamble, 379 F.2d 675 (1st Cir. 1967)*

##### 1. 案件事实

上诉人 (一审原告): Morrissey

被上诉人 (一审被告): Procter & Gamble

审理法院: 美国联邦第一巡回上诉法院

判决结果: 原告的编写的抽奖活动参与规则不受著作权保护

Morrissey (原告) 编写了一套关于如何报名参加商家促销抽奖活动的规则, 其规则本身十分简单基本, 例如要求参与者在何处填写其个人姓名、地址、社会保险号, 以及当社会保险号无效时备用的联系方式。原告的规则如下:

“参赛者要将姓名、地址和社会保障号码用印刷体写在外包装或空白纸上，答题卡必须附上包装纸或印有...名字的空白纸。从经销商处取得的包裹或传单上有正式规则的解释。如果没有社会保障号，可以使用与你生活在一起的任意直系家庭成员的姓名和号码。只有姓名条目上的人被确认了，参赛者才能有获奖资格。请使用与答题卡上所填写姓名相符的正确社会保障号，使用错误号码的参赛者将被取消参赛资格”。

**Procter & Gamble**（被告）举办了相似的抽奖活动并采用了与原告几乎相同的参与规则。被告的规则如下：

“参赛者要将姓名、地址和社会保障号码用印刷体写在‘Tide’外包装或空白纸上，答题卡必须附上包装纸（任意尺寸均可）或印有‘Tide’名字的任何来源的空白纸。正式的规则可以通过如下方式获得：**Tide** 比赛的包装纸，**Tide** 经销商处的传单，或可以将贴好邮票写好地址的信封寄到‘伊利诺伊州，芝加哥 77, P.O. 4459 信箱, Tide Shopping Fling 比赛’。

如果没有社会保障号，可以使用与你生活在一起的任意直系家庭成员的姓名和号码，只有姓名条目上的人被确认了，参赛者才能有获奖资格。请使用与答题卡上所填写姓名相符的正确社会保障号，使用错误号码的参赛者将被取消参赛资格”。

原告起诉被告侵犯其著作权。

## 2. 典型意义

虽然著作权保护想法的表达，但也有诸多例外情况，如 Feist 一案中具有功能性的表格，又例如本案中简单想法低开放性的表达。本案是合并原则 (Merger Doctrine) 第一次被法院提出的案例，此类案例的关键问题不在于是否只有一种方式来表达所讨论的想法，而在于对于此想法的表达方式是不是如此之少，以至于一个聪明的原告可以对此表达所有的变体获取著作权保护，从而独占此想法。

## 3. 争议焦点

通常来说，著作权法并不保护想法本身，其只保护想法的表达。但是，当一个不受著作权保护的想法本身十分简单，以致于只有少数几种可使用的表达方式来表达这个想法，在这种情况下这些表达方式也不受著作权保护，此规则被称为“合并原则”。如果一个简单想法的表达可以被赋予著作权保护，那么一方就可以通过获取这些少数的表达方式来获得著作权，从而排他性地独占这些想法。因此这也是著作权法所竭力避免的问题。

## 4. 法院判决

本案中，抽奖活动的规则十分简单基本，以致于其表达方式十分有限，所以其适用于合并原则。法院裁决原告制定的活动规则因合并原则其并不享有著作权保护。

*Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 137 S. Ct. 1002 (2017)*



## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Varsity Brands, Inc.

被上诉人（一审被告）：Star Athletica, LLC

审理法院：美国最高法院

判决结果：原告对其服装上印有的设计拥有有效的著作权

Varsity Brands, Inc.（原告）是一家生产啦啦队服的公司，其服装包含各种 V 型和条形的彩色平面纹路设计（如上图），原告为这些设计登记了约 200 余项著作权。Star Athletica, LLC（被告）销售了 5 款与原告产品设计相似的服装。原告起诉被告侵犯了其著作权，被告主张实用性物品的设计不享受著作权保护。

## 2. 典型意义

此案的判决确定了实用物品上设计（如服装的设计元素）的可著作权性，将著作权的保护延伸到了服装设计领域。本案明确了在何种情况之下实用性物品上的审美元素受著作权保护——法院建立了一个两步的检测分离性的办法，在与实用性物品相独立的条件下授予审美元素著作权。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于一项实用性物品的设计是否可以享受著作权保护？

根据美国 1976 年联邦著作权法，一件实用性物品的设计在满足以下条件时可享受著作权保护：（1）物品的设计特征可以独立于物品本身被识别；（2）物品的设计特征可以作为艺术品独自或借其它媒介来进行著作权保护。对于第一项条件，只要找出物品中任何二维或三维的平面图形或雕刻元素，其二维的绘图设计

即可满足第一个条件。对于第二个条件，物品的设计特征需要可以被视为独立的受著作权保护的艺术品，无论它在实用性物品中产生或在其他独立媒介中产生，通常这一项条件更难满足。

#### 4. 法院判决

在本案中，对于第一项条件，因原告产品上所有的图案都具有二维设计，其识别性可满足此项要求。对于第二项可分离性要求，原告已经获得了 200 余项可与服装分离的表面设计著作权，设计本身具备绘画、图形和雕塑的性质。即使脱离原告的服装，设计本身也有资格作为独立的艺术品出现在其他服装或媒介上。需要注意的是，此处受到著作权保护的是服装上的装饰设计，而并非底料服装的剪裁、尺寸或形状。法院最终认定原告对其服装上印有的设计拥有有效的著作权。

#### (三) 著作权所有权

*Community for Creative Non-violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：**Community for Creative Non-violence**

被上诉人（一审被告）：**Reid**

审理法院：美国最高法院

判决结果：被告作为实际作者享有雕塑作品的著作权

**Community for Creative Non-violence**（原告）雇佣 **Reid**（被告）创作了一个描绘无家可归者的雕塑，意图通过戏剧化的手段来宣传他们的生活困境。创作初

始，被告在原告的要求下提交过若干关于雕像的草图，但最终协商得到的创作设计方案与被告最初设想的截然不同。在一个月零两周的时间里，在助手的帮助下被告在他的工作室里创作原告委托的雕塑，期间被告使用原告提供的资金来支付助手的薪水和购买创作所需材料。原告曾数次拜访被告的工作室来了解工作的进展，同时对雕塑的制作提出建议。在完工后，雕塑进行了为期一个月的展览，随后送回至被告的工作室进行修缮保养。原告提出计划带着雕塑前往几座城市进行巡回展出来为无家可归者筹集资金，但被告对此坚决反对。被告指出，出于成本和制作时间的限制，这款雕塑所使用的材料并不能够提供较强的坚固程度来支持此次巡展，因此被告拒绝向原告归还雕塑。原告起诉被告，要求被告归还雕塑并宣称其拥有雕塑的著作权的所有权。

## 2. 典型意义

本案明确了在雇佣或委托关系当中，作品著作权的归属问题。作为雇主或委托人若想回避作品著作权归属的争议，需在委托合同中明确此委托关系，或满足若干对于雇佣关系的形式要素。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于，案件当事双方哪一方拥有对雕塑著作权的所有权？

1976年美国著作权法规定，若无明确的书面协议约定，作品的所有权归属于作品的实际作者，除非此作品为雇佣作品（**Work made for hire**）。雇佣作品的著作权通常属于雇主或委托人，而非作品事实作者。雇佣作品有两类：（1）雇员在其受雇范围内创作的作品；（2）特别订购或委托创作的作品。

对于第一种雇佣作品类型，通常用以下几种因素来判断雇员的创作作品是否

属于工作范围之内：(1) 雇主对作品创作过程进行控制的权力和方式；(2) 完成创作工作所需要的技能；(3) 创作工具和设备的来源；(4) 创作的地点；(5) 雇员对工期的自主控制能力；(6) 双方雇佣关系的持续时间；(7) 雇主是否有权力向雇员分配额外的任务工作；(8) 佣金的支付方式；(9) 该创作工作是否为雇员日常工作的一部分；(10) 雇主是否经营相关业务；(11) 雇主在雇佣工作助理和支付其薪水时的角色；(12) 雇员薪水的税务性质；(13) 雇员享受的福利待遇。以上若干因素没有单独的决定性，法院会根据所有因素综合考虑。

对于第二种委托创作的作品，法律对作品类型也有所限制，其包括翻译作品、编纂作品、考试及答案材料、地图集、增补作品、电影作品或其他视听作品 (audiovisual work) 的组成部分及专门用作集体作品 (collective work) 的组成部分，若委托制作的作品不属于以上作品类型则不适用“雇佣作品”的规则。委托作品还要求双方在书面协议中必须明确表示出此委托创作作品的性质为雇佣作品，否则也不适用于“雇佣作品”规则。

#### 4. 法院判决

在本案中，原告投入了大量精力进行项目监督，以确保其规范完成。但是有若干因素不利于原告——只要不逾期，被告可以灵活地根据自己的日常安排在自己的工作室中工作；制作雕塑需要较高的技术水平；被告被聘用的时间不到两个月，期间原告无权向被告分配额外的任务；被告收到来自的原告的\$15,000 一次性付款，付款条件为“完成一项特定的工作”，这是独立委托人常见的付款方式；被告对于助理的选择和薪水的支付有完全的控制权；制作雕塑并非原告的业务范围；原告未向被告提供任何员工福利，未扣除社会保障税款，未支付失业补偿保

险。基于以上考虑，原告与被告的关系显然不符合雇佣作品规则的第一种雇佣关系。此外，因为雕塑作品不属于任何委托作品所规定的作品类型，此作品也并不适用于委托作品条款。因此，法院裁定“雇佣作品”规则在本案不适用，同时因被告为作品的事实作者，所以被告为作品及其著作权的所有者。

*Aalmuhammed v. Lee, 202 F.3d 1227 (9th Cir. 2000)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Aalmuhammed

被上诉人（一审被告）：Lee

审理法院：美国联邦第九巡回上诉法院

判决结果：原告并不能作为电影的合著者且并不拥有其著作权

Spike Lee（被告）共同编写、导演并联合制作了由 Denzel Washington 主演的电影《Malcolm X》。Jefri Aalmuhammed（原告）十分了解电影主角原型的生平以及伊斯兰教，其在整部电影的编导中也发挥了巨大的作用——原告指导了电影男主角的拍摄，协助剧本及电影片段剪辑，校对电影中历史和宗教内容的准确性，同时还参与了后期制作的工作。但是，被告始终拥有对原告所做工作的最终决定权，而且原告并未同被告或制片公司签订任何书面协议。原告要求成为此电影的联合作者，但此举被原告及制片公司拒绝，并且他们将原告的身份视为“伊斯兰技术顾问”。原告起诉被告，寻求获得电影《Malcolm X》合著者的身份。

## 2. 典型意义

本案明确了当一个作品由多人合作创作时，作品所涉及的权利归属问题。当作品作者向他人咨询或寻求合作，只要形式上不满足合作作品（Joint work）的要求，则作者不需要担心其失去作品所有权的风险。同时，若作者与合作人签订了清晰的“work made for hire”协议，往往可以回避对作品所有权的争议。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于对一个作品作出有价值 and 具有著作权性质的贡献是否能让此贡献人获得作者身份并共同享有作品的著作权？

根据美国著作权法 17 U.S.C. § 101，当几位作者彼此合作，或每个作者都了解到自己的作品将与其他作者的作品合并为一个“不可分割的或各部分相互依存的整体”，那么此作品为“合作作品”。此法律的核心在于每位作者在创作作品时是否有意将其各自创作的部分合为一个单独完整的单元。

一项作品成为合作作品（Joint work）需满足以下几点要求：（1）作品具有可著作权性；（2）有两位及其以上的作者；（3）所有作者必须意图将他们各自的贡献合并为一个不可分割的作品。所以，客观上对一个作品做出有价值和有著作权性的贡献并不能保证给予贡献者作者的身份。为确定一个作品是否为合作作品可参考以下几种因素：（1）共同作者对作品行使监督控制权；（2）共同作者客观上表明其有共同意图成为作品的共同作者；（3）作品的成功源于两位作者共同的贡献，且并不能确定多位作者之间所作贡献的相对份额。

### 4. 法院判决

在本案中，因为被告始终掌握着对电影的监督控制权和对原告工作内容的最终决定权，不仅仅限于被告，甚至连原告自己及制片公司在客观上都未能展现出

成为共同作者的意图。虽然原告对电影做出了有价值的贡献（甚至可能获得独立的著作权），但这并不能足以让这部作品成为合作作品同时使原告成为其共同作者。法院最终判决驳回原告的诉讼请求，并认定原告并不具有电影《Malcolm X》共同作者的身份。

#### （四）著作权侵权

*Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464 (2d Cir. 1946)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Arnstein

被上诉人（一审被告）：Porter

审理法院：美国联邦第二巡回上诉法院

判决结果：原告提供的证据不足，被告未侵犯原告的著作权

Ira Arnstein（原告）是一位作曲家，他在职业生涯的早期取得了商业上的成功，但之后却趋于平庸。本案 Cole Porter（被告）同样是一位作曲家，但其作品在世界范围内都享有盛名。原告起诉被告的三首作品抄袭了原告的若干作品并侵犯其著作权。在取证环节当中，原告表示他的其中两首作品已经公开发售并且分别有约 2,000 和超过百万的销售量，但原告并未提供任何证据表明被告曾经看过或听过他的这两首作品。对于另一首原告暂未发售的作品，原告表示这首曲子曾在电台中公开播放过，并且原告宣称这首曲子的拷贝曾经被别人从他的房间内盗取过。对于原告的另外几首未发售但被抄袭的作品，原告表示被告曾通过出版商或电影制片人获得过他未出版曲子的拷贝，或者被告曾雇佣过密探对原告进行跟

踪、监视，并极有可能潜入过原告的房间。然而，原告的以上陈述都基于其个人的猜测，同时被告否认了原告提供所有的有关被告的证词。

## 2. 典型意义

本案确立了判断著作权侵权的两步法，第一步直接或间接地判断是否存在抄袭，第二步判断抄袭的内容是否构成不当挪用。对于第二步，法院通常会交给陪审团进行判断，对专家证词仅仅进行参考。在实践中，著作权人可以尝试在作品中隐藏一些细微的错误，为以后在侵权诉讼中证明的抄袭提供有力的证据支持，比如 **Feist** 一案中在电话簿里添加错误的客户信息。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于原告在此著作权侵权诉讼中所提供的证据是否能证明被告侵权？

在著作权侵权诉讼中，原告必须证明（1）被告从原告受著作权保护的作品中抄袭（**copying**）了部分内容，并且（2）这种抄袭在本质上构成了不当挪用（**improper appropriation**）。对于第一点要素，证明抄袭的证据可以为被告自认抄袭的直接证据，也可以为被告曾查看（**access**）过被侵权作品并以此推定抄袭的间接证据。若原告仅能提供有关侵权的间接证据，这种间接证据主要有 3 种情况：

（1）如果著作权作品和侵权作品没有任何相似性，则任何间接证据都不足以证明抄袭；（2）如果著作权作品和侵权作品相似并且有被告查看过著作权作品的证据，法院需判定两个作品的相似性是否足以构成抄袭，通常可引入专家证人帮助法院做判定；（3）如果没有任何被告查看过著作权作品的证据，那么著作权作品和侵权作品的相似性一定“十分显著（**so striking**）”并能够以此消除被告与原告独



立创作相似作品的可能性。

一旦原告证明了被告的抄袭行为，下一步骤为分析此抄袭是否构成不当挪用。当被告使用了来自原告作品的内容，且此内容对于非专业用户来说构成了原作品大部分最为合意（pleasing）的内容，此种使用方式称为不当挪用。通常，原告可以将著作权作品和侵权作品以一种“无比相似（inexcusably alike）”的手段展示给非专业用户并收集他们对此的看法。原告也可以引入专家证人的证词，但其并不具有任何决定性。

#### 4. 法院判决

本案中，法院认为被告与原告的作品虽然相似，但并未相似到可以引出抄袭的推论。因此，若没有任何被告查看过著作权作品的证据，法院将不予支持原告提起的著作权侵权请求。最终，法院驳回了原告的诉求。

*Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Nichols

被上诉人（一审被告）：Universal Pictures Corporation

审理法院：美国联邦第二巡回上诉法院

判决结果：被告电影未侵犯原告对其创作戏剧的著作权

Anne Nichols（原告）创作了一部名叫《Abie's Irish Rose》的戏剧，讲述了一对情侣和背后两个宗教家庭的故事。这两个家庭分别有一位信仰爱尔兰天主教

的父亲和一位犹太父亲，因两位父亲的信仰不同，他们的孩子只能秘密成婚。该剧的主题描绘的是两位父亲之间和与孩子们不和谐的关系，而这种不和谐源于两位父亲不同的宗教信仰。但是最后，这对情侣有了自己的孩子，他们与父亲们的关系也缓和了。在原告的戏剧演出过后，Universal Pictures Corporation（被告）拍摄了一部叫作《The Cohens and the Kellys》的电影，这部电影同样是关于两个分别来自爱尔兰天主教和犹太教家庭的孩子结婚的故事。电影中两个家庭的父亲间的关系同样很紧张，但这紧张的关系并非源自二人不同的信仰，而是来自那位犹太父亲对其他所有人的敌意。同原告的戏剧相似，之后孩子们有了自己的孩子，两位父亲之间的关系也缓和许多，但电影中两位父亲和解的原因并非他们孙子的诞生。整部电影的主体围绕着家庭关系与家族财富，宗教信仰在剧情推动中并未发挥较大的作用。原告起诉被告侵犯其著作权。

## 2. 典型意义

著作权的保护并不能延伸到书、电影或戏剧作品中人物角色或剧情的总体特征，尤其当这种特征对于整部作品而言较为初级、概括、抽象或笼统。若想得到著作权保护，制作人需要深度刻画及塑造（well-delineate）人物形象，在细节上丰富人物设定，比如“人猿泰山”和“超人”。(Burroughs v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 683 F.2d 610 (2d Cir. 1982); Detective Comics, Inc. v. Burns Publications, 111 F.2d 432; 434 (2d Cir. 1940))。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于被告对原告戏剧中部分剧情和任务设定的使用是否构成侵权？

作品中广义抽象的内容通常不受著作权保护，比如一部戏剧较笼统和抽象层面的剧情设定。因为这种抽象的内容是作者的创作想法，而想法本身是不受著作权保护的，作者也并不允许使用著作权来独占一些一般性的情节和人物设定。情节和人物的设定越丰满越深入，其著作权保护性就越高。如果情节和人物设定的特定细节被他人使用，这也很有可能构成侵权。

#### 4. 法院判决

法院认为，本案的两部作品在情节和人物设定上的相似度并不高。两部剧中相似点为两个关系紧张的爱尔兰和犹太父亲，这两位父亲孩子们的婚姻，他们的孙子，以及最后两人关系的缓和。除了以上一个相似点，两部作品截然不同——贯穿原告作品的主体是宗教，而被告作品的主体则是金钱与财富。尽管两部作品的情节有部分相似，但这些纲要性质的相似点都过于笼统抽象，尤其这些相似点在具体分析时在细节上都展现出了巨大的不同。法院最后认定被告的电影并未侵犯原告的著作权。

*Computer Associates International v. Altai, Inc.*, 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992)

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Computer Associates International

被上诉人（一审被告）：Altai, Inc.

审理法院：美国联邦第二巡回上诉法院

判决结果：被告的 OSCAR 3.5 未侵犯原告关于 ADAPTER 的著作权

Computer Associates International (原告) 开发了一款叫作“CA-SCHEDULER”的计算机调度程序 (computer scheduling program)。这款程序有一部分叫作“ADAPTER”，它可以将程序语言翻译成各种计算机操作系统语言(如 DOS、VSE、MVS)，这种功能可以让调度程序在所有操作系统上运行。Altai (被告) 开发了一款叫作“ZEKE”的计算机调度程序，但其只能在 VSE 的系统环境中运行。此后，被告聘用了一位名叫 Claude Arney 的前原告雇员，来开发能够在 MVS 系统环境下运行的 ZEKE 程序版本。Arney 对原告的 ADAPTER 程序十分熟悉，虽然此时被告对此并不知晓。Arney 为被告开发了一款名叫 OSCAR 3.4 的翻译程序，其中有大约 30%的代码是从原告的 ADAPTER 程序复制而来的。原告起诉被告侵犯其著作权，被告了解到原告的诉求后决定重新制作 OSCAR 并移除所有有关 ADAPTER 的内容，被告在没有 Arney 以及其他任何熟悉 ADAPTER 的人的帮助下创建了 OSCAR 3.5 程序。原告对被告 OSCAR 3.4 和 OSCAR 3.5 两款程序提起了著作权侵权诉讼。

## 2. 典型意义

本案确定了美国法院对于程序软件中非文字元素著作权可保护性的确定方法，明确了软件著作权保护中“实质性相似”的判定方式。在实践中，自 1992 年以来，多数法院都选择采用本案中 AFC 三步法而非此前的 *Whelan Test* (*Whelan v. Jaslow*, 479 U.S. 1031.)。同时，法院对于软件的著作权还会讨论合并原则 (Merger Doctrine) ——当程序中某一特定指令 (即使此前受著作权保护) 是完成指定任务的唯一且必要手段时，这种指令以后被他人使用将不构成侵权。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于著作权的保护范围是否可以超出作品的文字部分而延伸到其非文字部分？

著作权侵权的通常行为模式为作品的最基本要素或结构被抄袭。为了确定被告的计算机程序非文字部分与原告程序非文字部分的相似性时，法院会使用三步法（AFC）——抽象（abstraction），过滤（filtration），比较（comparison）。首先，法院会将被告的程序结构分解，并将其内容分离出若干层级，从很一般（思想）到非常具体（表达）。其次，法院会对每一个层级的内容进行分析，确定开发者对于此层级的设置是否对实现程序功能是必要的，是否有著作权性。在这一步骤中，法院会过滤掉以下内容：（1）不受著作权保护的想法或开发者为了提升运行效率而与想法关联的设计；（2）由于外部因素而存在的内容，例如在任何计算机程序中固有的标准化技术；（3）取自公有领域（public domain）的内容。过滤掉以上不受著作权保护的程序组件内容后，法院将进入第三步程序——比较。一旦去除掉程序中不受保护的组件，法院将比较两个程序的剩余部分，确定两者受保护的内容是否有实质性的相似。

#### 4. 法院判决

本案中，在剔除所有程序中不受著作权保护的元素后，OSCAR 3.5 中只有少数列表和宏与 ADAPTER 类似，它们对程序的影响还不足以宣告侵犯著作权。对于不受著作权保护的元素筛选，法院认为操作系统所需服务的相似性是由于操作系统的性质导致，这不受著作权保护。此外，程序的流程图（flowchart）是由来自作品性质以外的外部因素所决定的内容，其不受著作权保护。对于程序代码，法院认为 OSCAR 3.5 几乎没有与 ADAPTER 相同的代码行，所以认定两程序的

代码不存在相似性。最终，法院裁定被告的 OSCAR 3.5 未侵犯原告对于 ADAPTER 的著作权。

*Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Sony Corporation of America

被上诉人（一审原告）：Universal City Studios, Inc.

审理法院：美国最高法院

判决结果：被告销售 Betamax 不构成共同侵权

Sony（被告）开发了一款名叫“Betamax”的录像机，这款产品可以录制电视或广播节目，让观众能够在非直播时间观看所录制的节目。环球影城迪士尼等公司（原告）作为部分节目的著作权人提起诉讼，指控被告共同侵犯（contributory infringement）其著作权。美国地区法院裁定将电视节目录制下来用于稍后观看（time-shifting）是对作品的合理使用（fair use），因为它实际上增加了著作权作品的收视率，并且未参与此次诉讼的著作权内容制作者实际上支持进行这种性质的录制行为。美国联邦上诉法院推翻了原判，作出有利于原告的判决，被告向最高法院提出上诉。

## 2. 典型意义

著作权保护从未赋予著作权人对其作品所有可能用途的完全控制权，法律只授予著作权人五种方式去使用和授权其作品的专有权（17 U.S.C.S.§106），这其

中包括了对作品的复制。但对作品进行复制的权利不一定专属于著作权人，任何其他人都是可以出于合理使用的目的来复制受著作权保护的作品。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于被告所销售的录像机是否构成对其所录制节目的侵权？

通常如果某商品被广泛用于合法的非侵权用途，那么销售这种产品不构成共同侵权。

### 4. 法院判决

本案中，Betamax 可以有許多合法、非侵权性的用途。虽然消费者可以使用 Betamax 来录制著作权作品，但也可以用来录制不受著作权保护的作品，以及著作权人允许复制的内容（如本案中的作品制作人）。若禁止此产品的销售，这将不当地阻碍消费者将产品用于非侵权用途。此外，大多数消费者将被告产品用于时移（time-shifting）是对作品合理的使用，原告也未能证明被告的行为对其市场地位造成的任何损害。因此，最高法院最后判决推翻了上诉法院的判决，认定被告销售 Betamax 不构成共同侵权。

#### （五）抗辩

*Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985)*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Harper & Row, Publishers, Inc.

被上诉人（一审被告）：Nation Enterprises

审理法院：美国最高法院

判决结果：被告侵犯了原告的著作权

Harper & Row Publishers, Inc.（原告）起草了 Gerald Ford 总统的自传手稿。在 Harper & Row 出版该手稿之前，它向《时代》杂志（Time）出售了独家出版该手稿摘录的权利。《时代》杂志计划在手稿全文出版前一周左右的时间，出版手稿的摘录部分。Harper & Row 公司花了很大精力对手稿进行保密，《时代》杂志也同意在发表文章之前维持这种保密性。然而，一个消息源将未发表的手稿泄露给了《国家》杂志（The Nation）（被告），后者利用该手稿起草并迅速发表了一篇题为《The Ford Memoirs—Behind the Nixon Pardon》的文章。《国家》杂志发表的该文章转述了手稿，并直接引用了其中的重要部分，被引用的部分约占手稿的 13%，《国家》杂志的文章没有对手稿进行任何评论或批判。

《国家》杂志在《时代》杂志计划发表文章之前就发表了这篇文章。看到《国家》杂志提前发布的文章后，《时代》杂志取消了与 Harper & Row 的协议并拒绝付款。美国地区法院裁定，《国家》杂志的文章侵犯了 Harper & Row 公司的著作权。美国第二巡回上诉法院推翻了这一判决，认为《国家》杂志的文章是合理使用（Fair use），部分是因为当著作权作品具有高度的公众关注度时，合理使用的辩护范围会扩大。美国最高法院批准了诉讼请求。

## 2. 典型意义

该案中，美国最高法院对于著作权合理使用抗辩的判定方式给出了司法意见，该案也为合理使用抗辩中最为重要、引用最多的标志性案件之一。



### 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于如果著作权作品是公众高度关注的，那么根据合理使用原则，允许使用著作权作品的保护范围是否扩大？

在确定一项对著作权作品的使用是否属于合理使用时，法院要考虑四个因素：

(1) 使用的目的和性质；(2) 著作权作品的性质；(3) 相对于整个著作权作品，所使用的部分的实质性；以及(4) 对著作权作品潜在市场或价值的影响。如果著作权作品是公众高度关注的，这一保护范围就不会扩大。如果扩大保护范围，就会严重损害对所有描绘公众人物作品所提供的著作权保护。

### 4. 法院判决

在本案中，法院认为《国家》杂志的文章不是合理使用，理由如下：

(1) 《国家》杂志的文章所宣称的目的是新闻报道，但这并不能改变《国家》杂志出于商业性质。在未经同意的情况下，在《时代》杂志之前发表了该新闻报道。该因素对合理使用是不利的。

(2) Harper & Row 手稿的性质是未出版的历史文件。著作权法通常对事实性作品（相对于小说）和未发表的作品给予更大的保护，这涉及到作者对其作品的首次出版的控制权。此外，保密性是 Harper & Row 公司手稿的一个重要部分，而《国家》杂志的文章破坏了这种保密性。因此这第二个因素也不利于合理使用的认定。

(3) 尽管从字面上看，《国家》杂志的文章没有引用大部分手稿的内容，但其所引用的部分是手稿中最重要的部分——“核心”部分。因此，尽管《国家》杂志没有在数量上使用大部分手稿的内容，但它在实质内容上使用了很大一部分。

正如 Learned Hand 法官所言，“任何剽窃者都不能通过证明他没有盗用大量作品内容来为自己的错误开脱”。因此该因素也不利于合理使用的认定。

(4) 在分析著作权作品的市场时，著作权持有人必须证明其潜在市场受到了损害。这个因素是四个合理使用因素中最重要的。这种分析还必须考虑到衍生作品的市场，如《时代》杂志的文章。该案中，《国家》杂志的文章直接与《时代》杂志竞争有关 Ford 总统赦免 Nixon 的故事的市场。因为《时代》杂志取消了其与 Harper & Row 的协议并拒绝付款，《国家》杂志直接损害了 Harper & Row 的市场地位，这一因素也不利于合理使用的认定。

四个因素中的每一个都对合理使用的认定有影响，因此最高院最后认定《国家》杂志的行为不构成合理使用，《国家》杂志的文章侵犯了 Harper & Row 的著作权，美国第二巡回上诉法院的判决被推翻。

#### 四、美国商业秘密案例研究

商业秘密保护源于普通法理论，即保护人们不被盗用那些经过合理努力保持秘密的机密信息。虽然对商业秘密的保护长期以来一直是普通法的一部分，但如今大多数州都通过颁布法规来保护商业秘密。根据该法，商业秘密所有者建立合同限制或建立法律规定的防护手段，以提供使秘密信息免受盗用的保护。有资格获得法律保护的主题范围很广泛——任何类型的商业或技术信息都可能受到保护。为了受到商业秘密法的保护，该信息必须是一个秘密，但其只需要相对而不是绝对的保密性。此外，商业秘密的拥有者必须采取合理的步骤来保持其机密性。商业秘密没有明确的保护期限，但只要是秘密就可以得到保护。一旦商业秘密被

披露，该秘密信息就会失去保护。没有一个国家机构像对待专利一样负责发布或登记商业秘密，任何符合上述标准的信息都可以得到保护。法院会在两种情况下认定商业秘密盗用：（1）秘密是通过盗窃或其他不正当手段获得的；或（2）违反信息保密协议。然而，商业秘密法并不保护独立的发现或发明，也不能阻止竞争者对合法获得的产品进行“逆向工程”，以确定其中包含的秘密。

本章节将从商业秘密信息本身的判定，维持商业秘密合法性的手段，商业秘密盗用的判定、抗辩及救济，竞业禁止协议实践中的问题，以及联邦和州商业秘密法优先关系进行讨论。

### （一）商业秘密的定义

*Metallurgical Industries Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195 (5th Cir. 1986)

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Metallurgical Industries Inc.

被上诉人（一审被告）：Fourtek, Inc.

审理法院：美国联邦第五巡回上诉法院

判决结果：原告对回收炉改造的工艺流程属于商业秘密

碳化钨是一种在某些工业过程中具有重要价值的金属化合物。它和金属钴结合，形成一种被称为“硬质合金”的极硬合金，可用于石油钻头、生产金属的工具和耐磨涂层。由于其具有巨大的价值，目前工业中常从废金属中回收碳化物。然而，在很长一段时间里，因为这种合金对机械力具有较强的抵抗性，回收碳化物变得十分困难。20世纪60年代末70年代初，出现了一种关于钨回收的新工艺，

这是一种基于碳化物在高温下与锌发生反应的解决方案。在熔炉的坩埚中，熔融的锌会与碳化物中的钴发生反应，导致废金属膨胀和开裂。然后将碳化物研磨成粉末，用于新产品中作为原始硬质合金的替代品。这是公认的现代硬质合金回收方法。

自 1976 年以来，Metallurgical Industries 一直在使用更原始的“冷流工艺”回收碳化物。20 世纪 70 年代中期，Metallurgical 开始考虑采用锌回收工艺，上诉人 Therm-O-vac 也是在这一领域的代表公司。双方谈判达成了一项协议，授权 Therm-O-Vac 设计和建造两台锌回收炉，第一台的采购订单于 1976 年 7 月执行。该回收炉于 1977 年 4 月到货，但由于对其性能不满意，Metallurgical 进行了大量的改造。首先，它将冷却板插入熔炉中，以产生更好的温差来蒸馏锌；其次，Metallurgical 用几个较小的坩埚取代了原来的一个大坩埚，以防止锌在熔炉中分散。第三，Metallurgical 用整体式石墨发热元件代替分段式发热元件；最后，Metallurgical 在熔炉的真空泵中安装了一个过滤器，使锌颗粒不会堵塞。事实证明，这些改造是成功的，改造后的炉子很快就开始投入商业运行。

Metallurgical 又再次跟 Therm-O-Vac 公司就第二台炉达成合作，1979 年 1 月签订了一份采购订单，同年 7 月回收炉到货。Metallurgical 再次对其进行进一步的改造，在 1980 年 1 月投入生产。

1980 年，在 Therm-O-vac 破产后，Therm-O-Vac 的代表人 Irvin Bielefeldt 和其他三位前 Therm-O-vac 员工 Norman Montesino、Gary Boehm 和 Michael Sarvadi 成立了 Fourtek 公司。此后不久，Fourtek 同意为被告 Smith International 公司 (Smith) 建造锌回收炉。

Metallurgical 在 1981 年 11 月对 Smith 公司，Norman Montesino, Gary Boehm

和 Michael Sarvadi 三人发起多起诉讼,指控被告盗用其商业机密。庭审证词表明, Metallurgical 多次告知 Bielefeldt, 回收炉改造过程是一个秘密过程, 向其披露的是商业秘密。但是, Bielefeldt 对回收炉改造的效果并不信服, 其在曾经与 Metallurgical 的讨论中也没有贡献任何的想法。Metallurgical 提供了证据, 证明其花费了大量的时间、精力和金钱来改造熔炉。

地区法院批准了被告的即决判决动议, 认为该案不涉及“商业秘密”。Metallurgical 提出了上诉。

## 2. 典型意义

该案法院对“商业秘密”的定义与判定给出了司法意见——首先, 该主题事项必须是一个秘密; 第二, 原告必须努力保持该主题事项的秘密性; 第三, 法律要求保密, 但不一定是绝对的。对商业秘密公开披露会消除其法律保护性, 但秘密的持有者不需要完全保持沉默。人们可以在不失去法律保护的情况下, 将其传达给参与商业秘密使用的雇员, 或将其传达给其他承诺保密的人。然而, 商业秘密必须存在一个实质性的保密因素, 除非使用不正当的手段, 否则一般人很难获得该信息。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于 Metallurgical 对回收炉的改造过程是否属于商业秘密?

商业秘密是否存在是通过权衡以下几点因素来确定的: (1) 有争议的主题事项是否属于秘密; (2) 有争议的主题事项是否是在原告付出一定代价后发现的; 以及 (3) 有争议的主题事项是否对原告有一定的价值。秘密的本质是确立商业秘密的先决条件, 尽管这种秘密不一定是绝对的。当披露商业秘密是为了促进公

司的经济利益,商业秘密所有者可以与公司的雇员以及第三方讨论商业秘密相关事项。

#### 4. 法院判决

在本案中, Metallurgical 的改造过程属于商业秘密。首先, 尽管 Metallurgical 向其他两家公司披露了该工艺, 但这些公司是 Metallurgical 计划与之开展业务以获取利润的公司, 该工艺没有被公开披露。法院认为, Metallurgical 公司的改造工艺符合维持商业秘密的标准。其次, 从提交的证据中可以看出, Metallurgical 花费了大量时间、精力和金钱来进行改造。最后, 证词表明, 改造过程对 Metallurgical 具有重大商业价值, 因为它所生产的产品比 Metallurgical 的竞争对手的产品更好。由于 Metallurgical 的改造过程满足了成为商业秘密的三个相关因素, 法院确定该过程属于商业秘密。地区法院被推翻, 该案被发回重审。

#### (二) 保持商业秘密性的合理手段

*Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc., (7th Cir. 1991)*

##### 1. 案件事实

上诉人 (一审原告): Rockwell Graphic Systems, Inc.

被上诉人 (一审被告): DEV Industries, Inc.

审理法院: 美国联邦第七巡回上诉法院

判决结果: Rockwell 对其商业秘密采取了适当的保护措施

Rockwell Graphic Systems, Inc. (Rockwell) (原告) 和 DEV Industries, Inc.

(DEV) (被告) 是存在竞争关系的两家制造商。当 Rockwell 需要零件时, 它有时会从外部供应商购买。Rockwell 向供应商提供了一份零件图纸, 指示供应商如何精确地制造其所需的零件。Rockwell 没有为这些图纸中的内容申请专利, 而是将所有零部件图纸保存在一个保险库中。Rockwell 要求内部工程师和外部供应商对这些图纸进行保密。1975 年, Fleck (被告) 离开 Rockwell, 成为 DEV 的总裁。Rockwell 公司解雇了一位名叫 Peloso 的雇员, 因为当时一名保安抓住了 Peloso 曾试图偷取零件图纸。被解雇后, Peloso 去了 DEV 公司工作。Rockwell 起诉 DEV 和 Fleck, 指控他们盗用商业秘密。在取证过程中, Rockwell 了解到 DEV 拥有 Rockwell 的 100 张机密零件图纸。DEV 声称自己是合法获得了 Rockwell 的图纸, 同时零部件图纸不属于可保护的商业秘密, 因为 Rockwell 已经向众多供应商提供了这些图纸, 因此其并没有严格保存管控这些图纸。地区法院同意了 DEV 即决判决的动议, 认为 Rockwell 没有采取合理的措施来保持图纸的机密性, Rockwell 提出上诉。

## 2. 典型意义

人们不能将公共领域的信息作为商业秘密。美国《统一商业秘密法》对商业秘密的定义是: 既不为公众所知, 又经过合理的努力来保持秘密性的信息。商业秘密拥有者必须对其保密信息采取合理的保护措施, 这种合理性需要衡量成本与收益, 这种平衡也是因个案而异的。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于 Rockwell 向外部供应商提供商业秘密的行为是否会让商业秘密本身失效?

商业秘密的所有者不会因为向外部供应商提供商业秘密而丧失商业秘密保护。如果该信息能带来竞争优势，并且秘密所有者采取了合理的措施来保持信息的保密性，那么该商业秘密是受保护的。原告为保密所做的努力既与证明原告遭受的伤害有关，也与确定被告行为的非法性有关。如果所谓的商业秘密的拥有者没有采取合理的措施来保持信息的保密性，那么信息拥有者就同时破坏了信息的价值并增加了被告合法获得信息的可能性。确定什么保护措施是否合理是一个事实问题，通常不适用简易判决。法院或陪审团必须考虑保持不同程度保密性的成本和收益——维持完全保密的成本很高，最大限度的保密并不现实。

#### 4. 法院判决

在本案中，Rockwell 公司采取了适当的预防措施来保护其图纸。Rockwell 把图纸放在保险库里，并要求员工和外部供应商签署保密协议。总的来说，陪审团可以得出结论，平衡保密的成本和收益，Rockwell 的秘密保护政策是合理的。地区法院在即决判决中裁定事实问题是错误的，其判决被推翻，案件被发回重审。

#### (三) 商业秘密盗用

*E.I. du Pont deNemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：E.I. du Pont deNemours & Co.

被上诉人（一审被告）：Christopher

审理法院：美国联邦第五巡回上诉法院

判决结果：Christopher 采用不当手段窃取了商业秘密



Christopher（被告）受雇于一个匿名的第三方，为 DuPont 公司（原告）在德克萨斯州的一家在建甲醇工厂拍摄航拍照片。该工厂内有 DuPont 公司发明设计的新工艺生产甲醇的设备，DuPont 公司一直十分注意其保密性。在该工厂尚未完工时，Christopher 从飞机上看到这些设备并拍摄了照片。DuPont 辩称，Christopher 的照片所包含的信息足以让一个熟练的业内人士发现其制造甲醇的秘密工艺。DuPont 公司以盗用商业秘密为由起诉了 Christopher。Christopher 提出了一项动议，以未能提出索赔为由请求驳回该案。法院驳回了这项动议，Christopher 提出上诉。

## 2. 典型意义

商业秘密的持有者可以起诉他人在没有花费时间或金钱独立研究的情况下获得商业秘密的信息，除非持有者自愿披露该商业秘密，或者持有者没有采取合理的预防措施来保护其秘密。

为了处理以前没有遇到过的复杂的工业间谍手段，该案判决扩大了非法获取商业秘密的概念，但这种保护并不是完全的。法院认为，该案的判决“并不意味着一切在明处的东西都受到保护，或者说通过每一个经额外视觉延伸获得的所有信息都被禁止”。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于 Christopher 的行为是否算作以不当方式获得商业秘密？

确立侵占商业秘密的行为不一定需要有侵入、非法行为或违反保密关系的情

况存在。德州采用《侵权法重述》(1939年),该法认为如果商业秘密是通过“不正当”手段获得的,则原告具有充分的诉讼理由。商业秘密可以通过正当的方式被发现,包括通过检查和分析竞争对手的产品,然后进行逆向工程或进行独立研究。然而,当竞争者采取合理的预防措施对其工艺进行保密时,采取一些手段来窃取竞争者的工艺是不恰当的。

#### 4. 法院判决

本案中,Christopher 辩称,他的行动包括在公共空域飞行、拍照并将这些照片交给第三方,在没有违反保密规定或侵入的情况下,不能构成对商业秘密的盗用。然而,DuPont 公司正在采取合理的预防措施来保护其甲醇制造工艺。因此,以 Christopher 的方式获取商业秘密是不恰当的。因此法院认为,Christopher 的行为构成了不正当的工业间谍行为,属于对商业秘密的侵犯。

### *Smith v. Dravo Corp., 203 F.2d 369 (7th Cir. 1953)*

#### 1. 案件事实

上诉人(一审原告): Smith

被上诉人(一审被告): Dravo Corp.

审理法院: 美国联邦第七巡回上诉法院

判决结果: 原被告之间存在保密关系

Leathem Smith 是 Safeway 集装箱公司(Safeway)的负责人(原告)。Smith 设计了一种货运集装箱,在商业上取得了较大的成功。Smith 去世后,公司决定

将 Safeway 公司出售。Dravo Corp. (Dravo) (被告) 对购买该公司产生了兴趣。因此, Safeway 公司向 Dravo 公司发送了一套有关该公司的信息, 包括货运集装箱的专利申请和蓝图。但最终 Dravo 拒绝了 Safeway 的出价, 交易被中止。此后, Dravo 开始生产与 Safeway 公司产品非常相似的货运集装箱, 并采用了 Safeway 公司产品的许多设计特点。原告以盗用商业秘密为由提起诉讼。在审判中, Dravo 公司的工程师作证说, 他们在制造集装箱时使用了 Safeway 公司的专利申请, 但只是为了避免专利侵权。此外, 据透露, Dravo 公司在一位客户的敦促下修改了其设计, 使之与 Safeway 公司的设计更加相似。初审法院判定 Dravo 公司胜诉, 原告提出上诉。

## 2. 典型意义

毫无疑问, 一个人通过适当手段获得其竞争对手产品的所有权, 并通过研究和分析制造出一个复制品的行为是合法的 (专利产品除外)。但是, 仅通过合法手段获取保密信息的事实并不意味着他可以通过违反保密规定, 来回避独立的研究和开发。商业秘密的性质决定了它可以通过实验或其它公平合法的手段被发现, 但这一事实并没有剥夺其所有者的权利, 即保护商业秘密免受那些通过不公平手段所获得。在日常的多家公司合作当中, 即便没有明确承诺的情况下, 也可以隐含一种保密关系, 这种保密关系会给各方施加一个为相关商业秘密保密的义务。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于 Dravo 此前在收购过程中与 Safeway 公司的接洽是否在两者间建立了保密关系?

通常, 对商业秘密的公开披露会使该内容不再是商业秘密。然而, 如果该披

露是在有保密关系的各方之间进行的,那么这种披露对于商业秘密的维持并不是致命的。保密关系的标志是可信任的承诺,而这种承诺可以从双方的关系中被暗示出来,也可以明示出来。

#### 4. 法院判决

在本案中, Safeway 公司和 Dravo 公司之间的信任承诺是基于双方的关系而被暗示的。Safeway 公司将其专利申请和设计蓝图交给了 Dravo 公司,以便 Dravo 公司可以基于收购 Safeway 公司的目的来查阅这些设计。当然,根据双方的讨论, Dravo 应该明白这种披露的目的。因此,双方处于一种保密关系中, Safeway 公司向 Dravo 公司披露产品设计并不能使 Safeway 公司关于盗用商业秘密的主张无效。仅因为 Dravo 公司使用 Safeway 公司的设计来制造他们自己的货运集装箱而作出有利于 Dravo 公司的裁决是不合适的。地区法院的判决被推翻,案件发回重审。

#### (四) 商业秘密的合理获得

*Kadant, Inc. v. Seeley Machine, Inc., 244 F. Supp. 2d 19 (N.D.N.Y. 2003)*

##### 1. 案件事实

上诉人(一审原告): Kadant, Inc.

被上诉人(一审被告): Seeley Machine, Inc.

审理法院: 美国纽约北区地区法院

判决结果: Kadant 公司关于初步禁令的动议被驳回

Corlew 是 Kadant 公司（原告）的一名雇员，他使用计算机辅助绘图机器来绘制 Kadant 公司产品的图纸，这些产品包括造纸机的清洁工具。Corlew 签署了一份保密协议，约定他不会为个人利益使用绘图机中的任何信息。Corlew 在 2001 年夏天被解雇。2002 年 4 月，他开始为 Seeley Machine, Inc. (Seeley)（被告）工作。Seeley 公司开始生产清洁工具，它声称这些产品是由现有产品逆向设计的，包括 Kadant 生产的清洁喷嘴。Kadant 提起诉讼，声称 Seeley 公司不可能在 Colew 为 Seeley 公司工作的短时间内对 Kadant 的喷嘴进行逆向工程。Kadant 公司声称，Corlew 窃取了 Kadant 公司的产品设计信息，而这种信息属于商业秘密。Seeley 认为，对 Kadant 的产品进行逆向工程是相对简单容易的，而且不需要花费大量时间。Kadant 公司没有提出证据证明 Colew 实际盗取了其产品设计，而是仅仅依靠推断——鉴于其产品被逆向工程推出的时间很短，Colew 一定盗取了其设计。Kadant 公司提出了初步禁止令的动议。

## 2. 典型意义

如果原告没有提供证据表明被告不正当地获得并逆向设计其产品，则商业秘密保护并不合适。一些法院认为，即使产品在公共领域被公开使用销售，并因此受到其购买者的逆向工程的影响，产品商业秘密的保护地位仍不会受影响，因为被告曾在原告处的工作经历是被告能够从庞大的公共信息库中筛选出特定项目的唯一依据。然而，本案中的法院拒绝采用这样的观点，因为它将废除逆向工程在商业秘密保护分析中所提供的任何益处，阻止商业竞争力的健康发展，并导致一个惰性的市场。

## 3. 争议焦点

只要用于获取产品逆向工程所需信息来自于公共领域,法律就可以允许对产品进行逆向工程以确定其设计规格参数。

#### 4. 法院判决

在本案中, Seeley 被允许对 Kadant 公司的产品进行逆向工程, 但不允许其窃取 Kadant 公司的设计规格来完成逆向工程流程。Kadant 公司没有提供证据证明 Colew 盗取了设计信息。因此, 为了证明 Kadant 的盗窃推论, 关键在于 Corlew 被 Seeley 公司雇佣后是否有足够的时间让 Seeley 对 Kadant 的产品进行逆向工程。案件当事双方对事实存在分歧——即对 Kadant 的产品进行逆向工程需要多长时间。因 Kadant 未能明确表明它将在案情中胜诉, 因此初步禁止令的授予是不恰当的。Kadant 公司关于初步禁令的动议被驳回。

#### (五) 保守商业秘密协议

*Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959)*

#### 1. 案件事实

上诉人 (一审原告): Warner-Lambert Pharmaceutical Co.

被上诉人 (一审被告): John J. Reynolds, Inc.

审理法院: 美国纽约南区地区法院

判决结果: Lambert 需继续支付合同规定的使用费用

John J. Reynolds, Inc. (Reynolds) (被告) 将消毒液 Listerine 的配方授权给

Warner-Lambert Pharmaceutical Co.(Lambert)(原告)。授权合同规定,只要 Lambert 生产和销售 Listerine, Lambert 及其利益继承人将每月向 Reynolds 及其利益继承人支付使用费用。在某一天,在当事双方都无过错的情况下, Listerine 的配方被公开。Lambert 对 Reynolds 提起诉讼,要求作出宣告性裁决,因为该配方不再是商业秘密, Lambert 不需要根据最初的授权合同支付使用费。而 Lambert 辩称,除其他事项外,法院应同等对待涉及商业秘密的许可授权与著作权或专利的许可。

## 2. 典型意义

该案对于商业秘密的裁决与有关专利或著作权的案件不同。美国联邦法律控制着授予专利或著作权的垄断时间长度。然而,合同法凌驾于商业秘密法之上,因为对商业秘密的保护范围没有法定限制。因此,法院会充分尊重有关商业秘密合同双方所订立的合同条款。因此,在签订商业秘密合同时,双方应确保合同的完整性以回避未来可能发生的争议。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于在涉及支付使用费以换取对商业秘密的独家披露的协议中,法院是否会根据商业秘密的消除而限制支付条款的效力?

谈判商业秘密许可协议的各方可以自由签订他们认为合适的合同限制。如果合同中没有规定条款限制,法院不认为该类许可协议可以默示该限制的存在。并且商业秘密的许可与著作权和专利的许可是不同的,后者对知识产权的垄断通常有一个固定的法定限制。

## 4. 法院判决

在本案中，Lambert 关于商业秘密的许可应在商业秘密消除后失效的说法是不成立的。首先，对于商业秘密没有类似的法规或公共政策对此观点予以支持。而且，从事商业秘密交易的各方可以自由签订合同，对他们希望的协议条款施加任何限制。本案中的当事人并没有施加此类限制，法院不认为该类许可协议可以默示该限制的存在。因此，法院判决 Reynolds 胜诉——只要 Lambert 生产和销售 Listerine，就必须继续支付使用费用。

#### （六）竞业禁止协议

*Edwards v. Arthur Andersen LLP, 44 Cal.4th 937 (2009)*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Edwards

被上诉人（一审被告）：Arthur Andersen LLP

审理法院：美国加州最高法院

判决结果：该案涉及的竞业禁止协议无效

Raymond Edwards（原告）被 Arthur Andersen LLP（安达信）（被告）聘为注册会计师。安达信要求 Edwards 签署一份竞业禁止协议，其中规定，如果 Edwards 离开安达信，Edwards 在 18 个月内不得为他在安达信工作过的任何客户提供专业服务，并在 12 个月内不得为安达信洛杉矶办事处的任何客户提供专业服务。2002 年，在安达信因安然事件调查而被美国政府起诉后，安达信宣布将其税务业务出售给 HSBC USA（汇丰）（被告）。汇丰银行向 Edwards 提供了一份工作，但要求他签署一份竞业禁止解除协议（TONC），根据该协议，如果 Edwards 免



除安达信因其工作引起的任何诉讼索赔,安达信将解除其竞业禁止协议。Edwards 没有签署该协议,安达信随后终止了对 Edwards 的雇用,汇丰银行也撤回了其工作邀请。

Edwards 起诉安达信和汇丰银行故意干扰其未来的经济利益以及二者的反竞争的商业行为。Edwards 起诉的依据是《美国加利福尼亚州商业和职业法》第 16600 条,该法条规定,除了有关公司、合伙企业和有限责任公司在销售或解散中的竞业禁止协议外,“任何人被限制从事任何种类的合法职业、贸易或业务的合同在其范围内都是无效的”。Edwards 认为,他与安达信的竞业禁止协议限制了他从事他的职业。安达信辩称,一些加州法院和第九巡回法院将第 16600 条广义地解释为只限制完全禁止某人从事其职业的竞业协议。根据这一解释,安达信公司声称,本案的竞业限制协议是有效的,因为它不是一个广义上的禁令,只是限制了 Edwards 在离开安达信公司工作后的部分行为。初审法院作出了对安达信有利的判决,认为竞业限制协议没有违反第 16600 条,因为它是一个狭义上的限制,让 Edwards 有能力从事他的职业。加州上诉法院推翻了这一观点,认为根据第 16600 条,竞业限制协议是无效的。安达信向加州最高法院提出上诉。

## 2. 典型意义

本案中涉及的加州法规对竞业禁止协议采取了少数司法辖区更加严格的做法。相反,对于大多数司法辖区,如果竞业协议在期限、地理区域、就业类型或业务范围方面是合理的,则法院将支持该协议。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于 Edwards 与安达信签订的竞业禁止协议是否有效?

即使一份竞业禁止协议限制的范围很窄，其没有完全禁止前雇员参与他或她的与专业相关的所有业务，该协议也违反了竞业限制相关的法规，除非该协议属于相关法规规定的例外情况。普通法合理性规则规定，在合理的情况下，对专业、商业或贸易的实践的合同限制是有效的。但是，《美国加利福尼亚州商业和职业法》第 16600 条未遵从合理性规则，该法规表现了有利于公开竞争和雇员流动性的既定立法政策——该法规的明确规定，雇主不能通过合同限制 (restrain) 前雇员从事他或她的专业、贸易或业务，除非该协议属于该规则的例外情况之一。

#### 4. 法院判决

安达信辩称，法规中使用的 *restrain* 一词只是指禁止 (*prohibit*)，所以只有完全禁止雇员从事他或她的职业的合同才是非法的。根据这样的解释，仅仅轻微程度上限制雇员从事他或她的相关职业是被法律允许的。然而，被告为支持其主张而引用的案例同时也反映了普通法中所隐含的反对竞业限制协议的规则。加州立法机构颁布第 16600 条，旨在促进竞争和雇员在公司之间自由流动。如果立法机构希望该条款被禁止，或者希望该法规只适用于第九巡回法庭所讨论的不合理的、过于宽泛的限制，立法机构就一定会做出相应的回应。颁布第 16600 条的立法意图很明确：除了有限的、确定的情况外，竞业限制协议在加州是无效的。因此，本案中的竞业限制协议是无效的，因为它限制了他人从事其职业的能力。

*Procter & Gamble Co. v. Stoneham, 747 N.E.2d 268 (2000)*

##### 1. 案件事实

上诉人 (一审原告): Procter & Gamble Co.

被上诉人（一审被告）：Stoneham

审理法院：美国俄亥俄州上诉法院

判决结果：原被告间的竞业禁止协议有效

Procter & Gamble Co.（宝洁公司）（原告）是一家生产洗护产品的大公司，Paul Stoneham（被告）是宝洁公司的一名高级经理，负责宝洁公司洗护产品的国际营销工作。Stoneham 汇编了宝洁公司国外市场销售的数据，并建立了模型。Stoneham 可以接触到公司开发和引进新洗护产品的计划，同时他还为公司制定了一个保密的 10 年计划来推销宝洁公司最畅销的洗护产品。当 Stoneham 第一次被宝洁公司聘用时，他签署了一份保密协议。在宝洁公司工作 10 年后，Stoneham 得到了公司的股票期权，作为交换他签署了一份竞业禁止协议，约定 Stoneham 在离开宝洁公司后三年内不得为竞争对手工作。Stoneham 签署了竞业禁止协议。在为宝洁公司工作了 13 年后，Stoneham 离开该公司，去 Alberto-Culver 公司国际部担任总裁。Alberto-Culver 公司生产的一些护发素与宝洁公司的护发素有竞争关系。宝洁公司起诉 Stoneham 违反了他的竞业禁止协议并盗用商业秘密。初审法院驳回了宝洁公司的诉讼请求，认为宝洁公司未能证明以下两点：（1）双方有可执行的竞业禁止协议，或（2）Stoneham 接触了机密信息和商业秘密。宝洁公司提出上诉。

## 2. 典型意义

该案的判决对确立竞业禁止协议的合法性给出了积极的意见以及判定标准。公司在与其雇员签订竞业禁止协议时，应参考该案中法院给出的若干考察因素，以确定该协议在其特定情形下的合理性和有效性。

### 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于 **Stoneham** 与保洁公司签署的竞业禁止协议是否有效？

如果一个公司雇员能够接触到该公司的商业秘密，雇主可以使用竞业禁止协议来保护这些商业秘密。根据俄亥俄州的法律，除非足够合理，否则竞业禁止协议是不可执行的。根据 *Raimonde v. Van Vlerah, 42 Ohio St. 2d 21 (Ohio 1975)*，以下因素有利于确定竞业禁止协议的合理性：(1) 协议包含时间和空间限制；(2) 雇员是唯一与客户接触的人；(3) 雇员可以接触到机密信息和商业秘密；(4) 协议只寻求限制不公平竞争；(5) 协议不寻求扼杀雇员的技能和经验；(6) 雇主的利益与雇员的损失对等；(7) 协议并未禁止雇员唯一的生存手段；(8) 被限制的技能是在该公司工作期间培养的；(9) 被禁止的工作机会对于主要工作机会来说不是附属性的。

### 4. 法院判决

本案中的证据显示，**Stoneham** 了解或可以接触到大量的机密信息。因此，原审法院得出 **Stoneham** 没有掌握商业秘密的结论与绝大多数证据表明的背道而驰。此外，原审法院没有应用 *Raimonde* 案的其他因素来确定 **Stoneham** 的竞业禁止协议是否合理。如果 *Raimonde* 因素得到应有的应用，那么记录中的证据清楚地表明，竞业禁止协议是合理并可以执行的。因此，原审法院关于竞业禁止协议不可执行的结论在法律上是错误的。原审法院的判决被推翻，该案被发回重审。

*PepsiCo, Inc. v. Redmond, 54 F. 3d 1262 (7th Cir. 1995)*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：PepsiCo, Inc.

被上诉人（一审被告）：Redmond

审理法院：美国联邦第七巡回上诉法院

判决结果：维持对 Redmond 的工作禁令

1993 年，William Redmond, Jr.（被告）被提拔到百事公司（PepsiCo）的一个较高级的职位，Redmond 的职位使他能够接触到百事公司的许多商业秘密，特别是那些与百事公司的 All Sport 和 new-age-drinks beverage 部门的定价、营销和分销有关的商业秘密。Quaker Oats 公司生产自己的佳得乐和 Snapple 系列饮料，与百事公司是直接竞争的关系。1994 年，Quaker Oats 公司向 Redmond 提供了佳得乐现场运营副总裁职位的工作邀请。Redmond 接受了这一邀请，但他向百事公司的同事报告说，Redmond 被邀请担任佳得乐和 Snapple 公司的首席执行官（CEO），他还没有决定是否接受此邀请。最终，Redmond 会见了百事公司的一位上司，并将 Redmond 加入 Quaker Oats 公司的决定告知该上司。百事公司的回应是对 Redmond 提起商业秘密盗用诉讼，寻求临时限制令（TRO），以防止 Redmond 泄露并利用其作为百事公司雇员所了解的商业秘密。TRO 被法院批准，但仅在生效两天后就被解除。地区法院发出禁令，禁止 Redmond 在 1995 年前开始他在 Quaker Oats 的工作，并永久禁止 Redmond 披露百事公司的商业秘密。地区法院的决定是基于百事公司提出的证据，即 Redmond 在百事公司获得的机密信息以及 Redmond 在 Quaker Oats 公司披露或依赖该信息的可能性。Redmond 对该判决提出上诉。

## 2. 典型意义

对于前雇员即将跳槽到竞争公司的情况，原雇主可以通过证明“前雇员的新工作将不可避免地导致他依赖原雇主的商业秘密”来证明其商业秘密被盗用的主张。

## 3. 争议焦点

当前雇员的新工作将不可避免地导致商业秘密的披露时，就会发生盗用商业秘密的行为。根据伊利诺伊州商业秘密法，一方可以提出索赔，以禁止实际或对商业秘密存在盗用威胁的行为。商业秘密法的存在是为了促进商业道德和公平，但公司保护其商业秘密的利益必须与前雇员寻找新工作的利益相平衡。因此，仅存在盗用的威胁就要求雇主提出实质性的证据，证明前雇员拥有并将依赖足以使新雇主获得竞争优势的专业知识。在 *Teradyne, Inc. v. Clear Communications Corp.*, 707 F. Supp. 353 (N.D. Ill. 1989)一案中，法院认为，如果存在不可避免地立即使商业秘密被盗用的高度可能性，那么该威胁就可以证明禁令的合理性。

## 4. 法院判决

在本案中，百事公司提供了充分的证据，证明 Redmond 拥有关于百事公司的定价、分销和促销计划的高度机密的信息，Redmond 在 Quaker 公司的新职位无可避免的会用到这些信息。虽然不是决定性的，但 Redmond 和 Quaker 在雇佣过程中表现出的透明度的缺乏也证明了 Redmond 没有能力将在百事公司了解到的商业秘密与在 Quaker 的新义务有效区分开来。综上所述，百事公司已经证明了 Redmond 在 Quaker 的新职位上将不可避免地依赖百事公司的商业秘密，而 Redmond 也没有证明可以依靠他个人来防止这些秘密在他的新工作中被泄露。

地区法院的命令得到上诉法院的确认。

## (七) 救济

*Wiston Research Corp. v. 3M Corp., 350 F.2d 134 (9th Cir. 1965)*

### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Wiston Research Corp.

被上诉人（一审原告）：3M Corp.

审理法院：美国联邦第九巡回上诉法院

判决结果：该案涉及的信息可作为商业秘密

Mincom 公司（原告）开发了一种改进的精密磁带录像机和复制机。在公司员工 Johnson 和 Tobias 离开 Mincom 后的 14 个月内,他们成立了 Winston Research Corp.(被告),并开发了类似的机器。原告声称,被告的产品是由 Johnson 和 Tobias 利用他们在为原告工作时获得的机密信息而开发的。原告向联邦地区法院提起诉讼,要求赔偿损失并授予禁令。地区法院认为,Johnson 和 Tobias 将被告的开发计划建立在解决先前版本的产品所带来的问题的方法上,这与他们在开发原告产品时使用的方法相同,地区法院认定这种一般方法不属于原告的商业秘密。但是地区法院认为,这些一般概念在原告产品中的具体体现是原告的商业秘密,原告的前雇员在开发其新产品时不适当地利用了原告的商业秘密。地区法院禁止被告、Johnson 和 Tobias 在判决之日起两年内以任何方式披露或使用 Mincom 的商业秘密,但法院拒绝授予赔偿。双方都提出上诉。

## 2. 典型意义

对于盗用商业秘密的行为，只要第三方竞争者在公开披露秘密信息后开发出类似的产品，法院就可以下达禁令禁止该第三方对涉密产品进行生产及销售。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点主要有两个：(1) 解决问题的一般方法是否可以作为商业秘密；(2) 法院是否有权在商业秘密持有人公开披露商业秘密后禁止竞争者在开发竞争产品所需的时间内披露该商业秘密？

法院指出，解决问题的一般方法的具体体现可以作为商业秘密。

此外，法院还指出，对于盗用商业秘密的行为，只要第三方竞争者在公开披露秘密信息后开发出类似的产品，法院就可以下达禁令。但是，永久性禁令将违反公共政策，因为它将限制商业秘密持有人的雇员充分利用其技能和知识。但同时，拒绝发布禁令会有利于商业秘密盗用方，让他们在秘密信息公开之前就在市场上的在与其他竞争者的竞争中获得不适当的先机。

## 4. 法院判决

本案中，Mincom 认为法院对原告的商业秘密的定义过于狭义，Winston 认为法院的定义过于宽泛。在判决书中描述原告的商业秘密时，地区法院首先概述了原告和被告在开发其产品时使用的一般方法。然后，法院列出了 Mincom 产品的各个构成部分的详细规格。因此，上诉法院认为以上内容构成商业秘密。

就禁令的发布而言，上诉法院指出只要 Mincom 公司的竞争者在 Mincom 公司的产品公开后能复制出类似的产品，那么临时禁令就是合适的。法院不会就地区法院作出的两年时间是否是一个适当的时间段进行分析。此外，法院也指出金



钱赔偿在本案中是不合适的，不可以永久禁止 **Winston** 销售产品，同时根据 **Winston** 未来利润等指标判给金钱赔偿也是不合适的。上诉法院维持了地区法院的判决。

#### (八) 联邦法优先

*Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974)

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：**Kewanee Oil Co.**

被上诉人（一审被告）：**Bicron Corp.**

审理法院：美国最高法院

判决结果：对于商业秘密法，联邦法不优先于州法

**Kewanee Oil Co.**（**Kewanee**）（原告）对 **Bicron Corp.**（被告）提起诉讼，指控其盗用商业秘密。美国俄亥俄州北区地区法院适用俄亥俄州商业秘密法，判决 **Kewanee** 公司胜诉，并颁发了禁止披露 **Kewanee** 公司商业秘密的永久禁令。美国第六巡回上诉法院推翻了这一判决，认为在本案中，应当优先适用联邦专利法而不是俄亥俄州的商品秘密法。该案件上诉到美国最高院。

##### 2. 典型意义

美国最高法院认为，当争议发生时，联邦专利法并不优先取代俄亥俄州的商品秘密法。这两种制度并不冲突，两者为发明者提供了不同程度的保护。商业秘密法鼓励在专利法不涉及的领域进行发明。物质一旦进入公共领域，专利法将适

用，其与商业秘密的保护并不相悖。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于当关于商业秘密的争议存在时，州法和联邦法哪种法律优先适用？

俄亥俄州可以对适用联邦专利保护的工艺和制造技术给予垄断保护。最高院还指出，只有当州法律“阻碍了国会全部目的和目标的实现和执行”时，它才会被联邦法所取代。因此，即使在与明确可申请专利的发明相关的纠纷中，联邦专利法也不会必然优先适用。州法律规定的商业秘密保护和联邦法律规定的专利保护可能会有重叠，但它们各自发挥着不同的作用。事实上，州商业秘密法并没有以任何有意义的方式取代联邦专利法。最后，国会一百多年来对这一问题一直保持沉默，这也表明各州应继续自由地在这一领域制定他们认为合适的法律。

### 4. 法院判决

最高院指出，本案中涉及的工艺和制造技术已经被商业使用一年以上，因此不再有资格获得专利保护。并且，俄亥俄州商业秘密法并没有被联邦专利法所优占，美国第六巡回上诉法院的判决被推翻。

## 五、美国 337 调查案例研究

知识产权及其相关行业作为美国大部分的经济来源，对美国在国际贸易中的竞争以及经济竞争力的重要性不言而喻。中美于 2020 年 1 月 15 日签署了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》。其中，知识产权是协议的

重点内容。不难看出，美国高度重视知识产权的保护并一直致力于在国际上推动更加严格的知识产权保护制度。2019年，美国出具《美国年度知识产权报告》。其中，美国提出要从各种有效的法律手段来进一步加强知识产权执法活动，进而加强对知识产权的保护，337调查就是关键的法律手段之一。《美国法典》第19卷第1337条授权美国国际贸易委员会（ITC）阻止其认定与不公平行为有关的产品进口，例如专利侵权、版权侵权、虚假宣传、侵犯商业秘密或反垄断。引起337调查的最常见的纠纷是专利侵权纠纷。因此，本部分内容将以专利侵权纠纷为基础，对337调查中的相关程序进行讨论。

*USITC Inv. No. 337-TA-613 In The Matter Of Certain 3G Mobile Handsets And Components*

1. 案件事实

申请人：交互数字公司（InterDigital Communications, LLC 和 InterDigital Technology Corporation）

被申请人：诺基亚（Nokia）

审理机构：美国国际贸易委员会

审理结果：被申请人没有违反337条款

申请人交互数字公司（InterDigital Communications, LLC 和 InterDigital Technology Corporation）于2007年8月7日针对被申请人诺基亚公司（Nokia Inc.）向美国国际贸易委员会（International Trade Commission, ITC）提出337调查（第337-TA-613号调查，以下简称613调查），该调查于2007年9月11日启动。交互数字公司声称诺基亚公司涉嫌侵犯其美国专利7,117,004（以下简称'004专利）

的权利要求 1、2、31 和 59，7,190,966（以下简称‘966 专利）的权利要求 1、3、8、9 和 11，以及 7,286,847（以下简称‘847 专利）的权利要求 5、6、9 和 11，以及涉嫌侵犯 6,973,579（以下简称‘579 专利）的权利要求 1、3 和 4，因此诺基亚公司违反了 337 条款。

’004 专利发明名称为“执行存取程序的方法和用户单元”，申请日为 2004 年 6 月 14 日，申请号为 10/866,851，公开日为 2006 年 10 月 3 日。’004 专利是 1996 年 6 月 27 日提交的申请号为 08/670162 的 5,841,768 号专利的延续申请。’004 专利有 18 项独立权利要求和 48 项从属权利要求。’004 专利的原始权利人将所有权利转让给交互数字公司。

’966 专利发明名称是关于“执行存取程序的方法和装置”，申请日为 2005 年 6 月 29 日，申请号为 11/169,490，公开日为 2007 年 3 月 13 日。’996 专利是 1996 年 6 月 27 日提交的申请号为 08/670,162 的 5,841,768 号专利的延续申请。’966 专利是也是’004 专利的延续申请。’966 专利有 1 项独立权利要求和 11 项从属权利要求。’996 专利的原始权利人将所有权利转让给交互数字公司。

’847 专利发明名称为“执行存取程序的方法和装置”，申请日为 2005 年 6 月 29 日，申请号为 11/169,425，公开日为 2007 年 10 月 23 日。’847 专利是 1996 年 6 月 27 日提交的申请号为 08/670,162 的 5,841,768 号专利的延续申请。’847 专利也是’004 专利的延续申请。’847 专利有 11 项独立权利要求，没有从属权利要求。’847 专利的原始权利人将所有权利转让给交互数字公司。

’579 专利发明名称为“为高速共享控制信道生成用户设备识别专用扰码”，申请日为 2002 年 7 月 1 日，申请号为 10/187,640，公开日为 2005 年 12 月 6 日。’579 专利有 5 项独立权利要求和 5 项从属权利要求。交互数字公司是’579 专利的原始

权利人。

四个涉案专利中，'004 专利、'966 专利和'847 专利具有相同的说明书，该说明书都公开了 CDMA（码分多址）系统的初始接入过程，且三件涉案专利的原始权利人都将权利全部转让给位于美国威尔明顿的交互数字公司。

行政法官于 2009 年 8 月 14 日作出最终初步裁决。

## 2. 典型意义

本调查涉及 3G 手机及其组件方面的专利侵权问题。ITC 在本调查中详细阐述了侵权判定中如何进行权利要求解释的原则以及专利无效中需要注意到的判断方法和原则，对后续 337 调查的案子具有指导意义。

## 3. 争议焦点

### (1) 侵权

专利侵权的判定包括两步分析。首先，法院应当确定所主张的专利权利要求的范围和含义，然后将经过适当解释的权利要求与控告侵权产品进行比较。

权利要求的解释是明确技术范围进而明确保护范围的过程。实际上，权利要求解释是一个法律问题。权利要求术语解释可以通过各种文件来确定，这些文件可以包括权利要求本身、说明书、附图和审查历史、词典和论文。

权利要求本身就特定权利要求术语的含义提供了实质性指导。在解释每一个术语时，有必要将一条权利要求看作一个整体，联系该权利要求的上下文来解释该术语。在解释权利要求时，行政法官应当先用权利要求用语本身的意思来确定专利的保护范围。权利要求术语通常按照其自身一般习惯含义来解释。在 *Pause Technology, Inc. v T.V., Inc* 一案中，联邦巡回上诉法院称，法官有权利自由使用权

利要求中未出现的词语来解释权利要求，只要该解释符合专利权人旨在用该术语主张的保护范围。此外，权利要求术语在专利全文中的意思应当一致。

权利要求的序言在解释权利要求时可能也具有重要意义。因此，权利要求序言具有该权利要求作为一个整体所暗示的含义。如果在结合整个权利要求阅读时，所述序言叙述了权利要求的保护范围，或者当权利要求序言赋予权利要求意义和保护范围所必需的，则权利要求序言同样可以应用于权利要求解释中。事实上，在这种情况下讨论权利要求时，权利要求序言和权利要求的其余部分之间没有任何区别，因为它们共同构成了权利要求。然而，如果当全部权利要求充分地且从本质上阐述了整个发明及其保护范围，并且序言没有对权利要求的任何保护范围给出明确的定义，而仅仅陈述了发明的目的或预期用途，那么，序言对权利要求的解释可能就没有意义，因为它不构成权利要求或没有解释权利要求的范围。

专利说明书在其明确定义权利要求书中使用的术语以及暗示了术语的含义时也可以用来解释权利要求。除了权利要求，本领域技术人员还需要阅读包括说明书在内的整个专利文件，因此关于权利要求术语可能存在的任何歧义都可能通过说明书来解决。如果专利权人确定的含义与本领域技术人员认为的一般定义相反，则专利权人应当在说明书中明确表示其想要确定的含义，这样可以使得本领域技术人员清楚意识到专利权人旨在重新定义该权利要求术语。

审查历史，包括所引用的现有技术都属于解释权利要求的内部证据。审查历史表明了发明人和美国专利商标局对专利的理解。因此，审查历史通常可以证明发明人对于发明的理解以及其是否在审查过程中对相关权利要求术语进行了限缩解释等。在 *Texas Instruments v U.S.I.T.C* 一案中，美国联邦巡回上诉法院认为，审查过程中的禁止反悔原则是基于专利申请人在审查过程中为了规避现有技术

对权利要求进行修改。但是，在参考现有技术的情况下对权利要求进行的修改并不是审查过程中的禁止反悔原则的必要条件。例如，即使专利权人没有修改权利要求，但其在审查历史中明确排除了与该权利要求中的技术特征等同的其他特征，则在对权利要求进行解释时，也应当排除权利要求术语的上述等同特征。

除内在证据之外，行政法官指出在解释权利要求时也可以考虑外部证据。外部证据包括除专利和审查历史之外的所有证据，包括发明人的证词和专家证词。这些外部证据可能有助于解释科学原理、技术术语的含义。但是联邦巡回法院也指出在解释权利要求时，外部证据不如上述的内部证据可靠。此外，尽管外部证据可能有用，但除非结合内部证据加以考虑，否则不太可能对专利权利要求的范围作出可靠的解释。

词典通常可以有助于理解单词的一般含义，ITC 和最高法院在都曾使用过词典来解释权利要求。但是需要注意的是，使用词典的权利要求解释可能会超过其原本的保护范围。此外，专利权人旨在使用该权利要求术语表达的意思并不一定就是词典里的意思，比如发明人明确表示排除该权利要求术语的一般含义。在发明人没有在专利文件和/或审查历史中明确或暗示的向本领域技术人员提供权利要求术语解释的情况下，法院不能仅仅因为发明人在其证词中扩大了该术语的含义，以及该扩大后的含义可以在词典、论文或其他外部资源中找到，就将该术语解释成扩大的含义。相反，如果引用词典中的含义是合适的，法官应当仔细审查内在证据以确定最合适的解释。

对专利权利要求的解释应当保持其有效性。但是，当法院在运用了所有可用的权利要求解释工具后，认为该权利要求的范围仍然是不清晰的，那么法官应当认为该权利要求无效。

当解释完权利要求后,就需要将经过适当解释的权利要求与控告侵权产品进行比较,当被控产品存在权利要求中的每一个技术特征时,则构成侵权。

337 条款所涵盖的不公平行为包括“所有形式的侵权行为,包括直接侵权、诱导侵权和共同侵权”。

美国专利法(《美国法典》第 35 章)第 271 (a) 条规定了直接侵权,其包括未经专利权人许可,制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品或者使用其专利方法以及使用、销售许诺销售、进口依该方法直接获得的产品。根据等同侵权原则,如果被控产品或方法的要素与专利要求保护的要素之间存在等效性,即使未从字面上覆盖专利权利要求的产品或方法仍可能被认定为侵权。行政法官指出,利用等同侵权原则来判定侵权,一个基本的问题就是被控产品或方法是否包含与专利发明要求保护的每一个技术特征相同或等同的技术特征。

美国专利法第 271 (b) 条还规定了间接侵权,“任何积极诱导侵犯专利的行为都是侵权行为,行为人应当承担侵权责任。”为了确定诱导侵权的责任,“专利权人必须证明,当被告知道专利的存在后,积极地、故意地帮助和教唆了他人的直接侵权行为;必须证明诱导侵权的具体意图和行为。”

此外,美国专利法第 271 (c) 条规定了共同侵权,“任何他人在未经专利权人许可以及明知是专门制造或者特别用于侵犯专利的,而不是适于实质性非侵权使用的,仍然在美国境内销售或许诺销售专利产品或者构成专利产品重要组成部分,如组成的部件等,应当作为共同侵权人承担侵权责任”。因此,为了在共同侵权中胜诉,原告除了需要证明直接侵权行为的存在外,原告还必须证明被告知道其组成部分是侵犯涉案专利的,并且被告的组成部分没有实质性的非侵权用途。直接侵权是诱导侵权和共同侵权的必要要件。



## (2) 无效

尽管一项专利在授权后被推定为有效（参见美国专利法第 282 条），但专利可以因为新颖性、创造性等原因被无效。

就创造性而言，根据美国专利法第 103 条，一项专利是有效的，除非其要求被保护的技术方案在申请日前对于本领域技术人员而言是显而易见的，从而导致该专利不具备创造性。

行政法官指出确定创造性始终是一个法律问题，但是事实问题也可以用来判断创造性的有无。美国最高法院在 *Graham v John Deere Co.* 案中阐述了用于考量和判断创造性的四个事实调查，包括：（1）确定现有技术的范围和内容；（2）确定本领域技术人员的水平；（3）确定权利要求与现有技术之间的区别；（4）评估辅助性考量因素，包括预料不到的技术效果、商业成功、期待解决但一直未解决的需要、他人的失败、专家的怀疑论、竞争者的复制、现有技术的无法操作等。

美国联邦巡回上诉法院在 *State Contracting & Engineering Corp. v Condotte America, Inc.* 一案中对现有技术的范围和内容进行了讨论。法院指出，对现有技术的范围和内容作出判断的先决条件是确定哪些现有技术文件是相关的。符合美国专利法的对比文件只有在其与要求保护的发明属于类似的技术领域时才有资格做为判断创造性的现有技术。联邦巡回上诉法院在 *In re Bigio* 一案中就确定现有技术的范围和内容的方法表示，以下两种方式可以判断现有技术的范围：

（1）在不考虑所要解决的技术问题的情况下，对比文件中的技术是否跟涉案发明中的技术属于同一领域；（2）如果不是，对比文件是否仍然可以被合理地认为其与涉案发明所要解决的技术问题是相关的。

在 *Ruiz v A.B. Chance Co.*, 一案中, 联邦巡回上诉法院指出, 为了确定创造性, 无效申请人需要通过明确和充分的证据来证明现有技术中存在技术启示, 可以使得本领域技术人员在阅读现有技术后可以结合各现有技术得出专利中的技术方案, 并且现有技术也表示出能解决相同的技术问题。在 *In re Dembiczak* 一案中, 联邦巡回上诉法院认为多个现有技术的简单结合得出的宽泛的结果不能无效涉案专利, 因为这种宽泛的结果更多的是一种基于事后诸葛的对于创造性的分析。不应当将涉案专利作为模版来引用其他零碎的现有技术进而拼凑成涉案专利, 这是一种不符合逻辑的且不合理的判断创造性的方法。不应当在发明人已经建立起一个技术方案后来判断这项发明的可专利性, 而应在该项发明被创造出来的时刻判断当时的现有技术是否已经公开了该项发明。

在 *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 一案 (*KSR*) 中, 美国最高法院表示, 任何支持基于 *America Invents Act (AIA)* 法案之前的美国专利法第 103 条款 (创造性) 的驳回关键在于对权利要求缺乏创造性的理由进行清晰的表达; 仅仅依靠结论性陈述并不能支持缺乏创造性的驳回理由, 相反, 必须有一些清晰的论证以及理性的基础去支持显而易见的法律结论。事实上, 美国判断创造性的方法在 *KSR* 之后就产生了变化。美国专利商标局给出了如下规则:

(a) 使用 TSM 检验法 (教导-启示-动机) 可以作出缺乏创造性的判断;

(b) 使用其他理论依据来判断创造性; 包括根据已知的方法对现有技术元素进行结合以产生可预知的结果, 用一个已知的元素简单地替代另一个元素以获得可预知的结果, 利用已知技术以同样的方法对类似的装置、方法或者产品进行改进, 将已知技术应用于准备进行改进的已知装置、方法或者产品以产生可预期的效果, 显易尝试——在具有合理的成功预期的情况下从数量有限的、经过确认

的、可预期的解决方案中进行选择，基于设计激励或者其他市场左右，所尝试领域中的已知工作可能在相同领域或不同领域使用中产生对本领域技术人员来说可预期的变型等。

其中第二点反映了美国最高院在 *KSR* 中的观点，即 TSM 检验法并不是唯一的检验法。

### (3) 救济

在 *Certain Integrated Circuit Telecommunication Chips, Inv. No. 337-TA-337* 一案中，委员会表示，其在选择 337 调查中救济的形式、范围和程度方面拥有广泛的自由裁量权。根据《美国法典》第 19 卷第 1337 (d) 节规定的法定权限，如果发现侵权行为，包括对涉案专利进行的直接侵权、共同侵权、引诱侵权的货物和产品，委员会有权发布有限排除令，禁止向美国出口由被申请人或其任何关联公司、母公司、子公司或其他相关商业实体或其继承人、受让人、代表在国外制造的侵权物品。委员会有权发布排除令或停止令或二者都发布。事实上，如果没有特殊情况，法规要求如果委员会最终决定被申请人存在违反本节规定的情况，应当阻止有关物品进口到美国境内，除非在考虑到 1) 公众健康和福祉，2) 美国经济中的竞争状况，3) 美国国内类似或直接竞争的物品的生产以及 4) 美国消费者之后，委员会认为不应排除在美国境内。因此，如果发现有违反 337 条款的行为，则排除侵权产品进入美国市场的救济是强制性的，除非委员会发现出于公共利益因素影响了这种救济的发布。

此外，任何排除令可涵盖该范围内的所有产品，而限于特定型号或产品。如果被申请人在美国拥有足够的侵权货物库存，委员会还有权发布停止令。

#### 4. ITC 裁决

本案中，在最后确定了对涉案专利的权利要求解释后，行政法官最后认为被控产品并不构成字面侵权。同样的，由于被控产品也不包含与涉案专利中的技术特征等同的特征，因此也不构成等同侵权。被控产品并没有侵犯交互数字公司的'004 专利，'996 专利，'847 专利以及'579 专利。

本案中，诺基亚公司列出了对比文件试图无效涉案专利。但是行政法官最终认定交互数字公司的专利有效。

交互数字公司主张，证据表明应当对诺基亚公司颁布有限排除令，禁止其进口：(a) 所有侵权的诺基亚的 3G 手机；(b) 诺基亚侵权手机的所有组件。此外，由于交互数字公司提供了诺基亚公司在美国销售涉案产品的网址，交互数字公司提出还应当对诺基亚公司发布停止令，禁止其销售相关侵权产品。

诺基亚公司对此提出异议。

行政法官最终初步裁决，诺基亚公司的出口到美国、为出口而销售以及在出口 3G 手机及其组件后在美国境内销售的行为不违反 337 条款的规定。但是行政法官也表示，如果发现有侵权行为，应发布有限排除令，禁止侵权 3G 手机及其组件进入美国，同时发布停止令，禁止诺基亚公司在美国销售侵权产品。

#### *USITC Inv. No. 337-TA-315, In The Matter of Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits*

##### 1. 案件事实

申请人：德克萨斯仪器公司 (TI)

被申请人：Analog Devices, Inc. (Analog)、Integrated Device Technology, Inc.

(IDT)、LSI Logic Corporation (LSI)、VLSI Technology, Inc. (VLSI) 和 Cypress Semiconductor Corporation (Cypress)

审理机构：美国国际贸易委员会

审理结果：ITC 将被告提出的规避设计纳入到调查范围，并且最后判定规避设计并不侵犯涉案专利

1990 年 7 月 9 日，德克萨斯仪器公司 (TI) 根据《1930 年关税法》第 337 节（《美国法典》第 19 卷第 1337 节）向美国国际贸易委员会 (ITC) 提交了一份申诉书，指控被告 Analog Devices, Inc. (Analog)、Integrated Device Technology, Inc. (IDT)、LSI Logic Corporation (LSI)、VLSI Technology, Inc. (VLSI) 和 Cypress Semiconductor Corporation (Cypress)，在美国境内进口并销售某些塑料封装集成电路，而这些电路的制造工艺侵犯了 TI 的 4,043,027 ('027 专利)。委员会决定针对被申请人发起调查，并于 1990 年 8 月 15 日在《联邦公报》(Federal Register) 上发布了调查通知。

1991 年 10 月 15 日，行政法官发布了一份最终的初步裁决，裁定某些被申请人的进口塑料封装集成电路是通过 '027 专利的权利要求 12 和 14 所述的工艺制造的，因此违反了 337 条款。行政法官发现这些产品并没有使用 '027 专利的权利要求 1 和 17 所述的工艺。此外，他发现被申请人进口的某些其他塑料封装集成电路使用了一种称为“同侧”门控的工艺封装，因此并不侵犯 '027 专利的权利要求 1、12、14 或 17。

1991 年 12 月 12 日，委员会决定就行政法官的初步裁决中的 (1) '027 专利的权利要求 17 的权利要求解释和侵权问题，以及 (2) 根据美国专利法 103 条，'027

专利争议中的权利要求是否明显无效进行审查。委员会决定不审查初步裁决的其余部分。委员会在征求了各方的意见，以及与所审查问题和补救措施、公共利益和保证问题有关的政府机构和其他人士。

在审查之后，委员会确认了行政法官的初步裁决，即所有申请人进口的对侧门控塑料封装集成电路违反申请人的'027 专利的权利要求 12 和 14，因此违反了 337 条款。此外，委员会还认定，Analog 以及 VLSI 进口的对侧门控塑料封装集成电路还利用了申请人'027 专利的权利要求 17 所述的方法，因此违反 337 条款的规定。

在确定存在违反 337 条款的情况后，委员会就救济措施、公共利益因素是否阻碍发布救济措施以及总统审查期间的保证金等问题进行了审查。最后，委员会决定发布限制排除令，禁止所有被申请人进口在国外利用'027 专利权利要求 12 和 14 所述的方法制造的塑料封装集成电路。此外，还禁止被申请人进口在国外利用'027 专利的权利要求 17 所述的方法制造的塑料封装集成电路。委员会还决定向每一被告发出停止令。委员会还确定了所发布的禁令不会违反 337 条款下的公共利益。就总统审查期间（60 天）内，委员会还确定了被申请人可以在缴纳数额为所有被控产品进口价值的 2.5% 的保证金，且每件塑封集成电路不得超过 0.50 美元后，继续在美国销售被申请人的库存产品。委员会不要求 Analog 提供保证金。

## 2. 典型意义

作为 337 调查中的一个早期的调查，委员会在“塑料封装集成电路”调查中作出的针对于规避设计的讨论为目前对于规避设计的裁决奠定了基础。委员会指出

337 调查的范围应当包括在举行证据听证会之前的证据开示期内正在进行的侵权行为，即被申请人在调查中开发出的规避设计。此外，规避设计样品是否商业化不重要，重要的问题在于该规避设计样品是否可以代表被申请人制造的产品，并可以作为合理证据来证明该规避设计是否侵犯了涉案专利。

### 3. ITC 裁决

本案的争议焦点在于被申请人提供的规避设计是否可以被纳入到本调查的考虑范围内。

在排期令中，行政法官就每个被申请人提交“塑料封装工艺相关的文件”定下来一个较早的日期，并要求 TI 为被申请人新确定的所有工艺提供补充的专利侵权对比表。换句话说，在调查开始时，法官在排期令中就已经预留了时间，以便其及时考虑被告提出的任何规避设计。

尽管在调查开始时，一些被申请人一直在制造底部门控塑料封装集成电路，而这些电路正是本调查对象。但在诉讼开始后不久，至少有两名被申请人开始制作顶部门控塑料封装集成电路用以规避涉案专利。当 TI 未能提供被申请人提交的“顶部门控”样本的专利侵权对比表。但 TI 也提出异议，认为这些样本的提交不及时，且不在调查范围内，也不属于商业产品。TI 还认为，不应当为被申请人启动咨询意见程序。

TI 指出由于这些规避设计的样本是在调查申请之日之后制造的，因此不属于本案的调查对象。行政法官却认为调查的范围应当包括在举行证据听证会之前的证据开示期内正在进行的侵权行为。行政法官还指出这样可以节省司法资源。

行政法官还驳斥了 TI 关于由于没有进行商业销售，因此无法对这些规避设

计进行裁决的主张。行政法官认为，问题不在于单个样品是否可以进行商业销售，而在于该规避设计样品是否可以代表被申请人制造的封装电路，并可以作为合理证据来证明该规避设计是否侵犯了涉案专利。

最后，TI 指出由于样品不是从市场上可以买到的产品，被申请人不应当被允许启动关于规避设计是否可以出口到美国的咨询意见程序。行政法官还是驳回了 TI 的主张。

在初步裁决中，法官认为，规避设计并没有侵犯涉案专利中的任何权利要求。TI 向联邦巡回上诉法院提出上诉，但联邦巡回上诉法院确认了委员会的决定。

### *USITC Inv. No. 337-TA-545, In The Matter of Certain Laminated Floor Panels*

#### 1. 案件事实

申请人：Unilin Beheer B.V., Flooding Industries Ltd. 和 Unilin Flooding N.C.LLC  
(合称“Unilin”)

被申请人：包括 Yekalon Industry, Inc. (“Yekalon”), Power Dekor Group Co., Ltd.  
以及 Shengda Flooring Corp., Vöhringer Wood Product (Shanghai) Co., Ltd.

审理机构：美国国际贸易委员会 (ITC)

审理结果：ITC 将被告提出的规避设计纳入到调查范围，并且最后判定规避设计并不侵犯涉案专利

委员会根据 Unilin Beheer B.V., Flooding Industries Ltd. 和 Unilin Flooding N.C.LLC (合称“Unilin”) 提出的申诉，于 2005 年 7 月 29 日发起了这项调查，并于同年 8 月 3 日在《联邦公报》上发布了调查通知。Unilin 指称，被申请人在



美国进口的某层层压地板侵犯了其美国专利 6,006,486 (‘486 专利)的权利要求 1、14、17、19、20、21、37、52、65 以及 66, 美国专利 6,490,836 (’836 专利) 的权利要求 1、2、10、13、18、19、22、23、24 和 27, 美国专利 6,874,292 (’292 专利) 的第 1-6 项权利要求, 以及美国专利 6,928,779 号美国专利 (’779 专利) 的第 1、5、13、17、27 和 28 项权利要求。有关’486 专利的调查随后终止。委员会将位于加拿大、中国、韩国、马来西亚和美国的 32 家公司列为调查对象。其中, 两名被申请人因达成和解协议而被终止调查。

2006 年 7 月 3 日, 行政法官发布了其最终初步裁决, 包括其关于救济措施和保证金的建议裁决。申请人、委员会调查律师 (“IA”) 和几名被申请人请求委员会审查最终初步裁决的各部分内容。

2006 年 9 月 25 日, 在考虑了最终初步裁决、书面意见和记录的其他相关部分后, 委员会决定对行政法官作出的最终初步裁决中涉及以下内容的部分进行审查: (1) ’836 专利的权利要求 1 和’292 专利的权利要求 4 中的“弹性可弯曲部分”的权利要求解释; (2) 关于侵犯’836 专利的权利要求 1、2 和’292 专利的权利要求 3、4 的内容; (3) 被申请人的侵权行为; (4) ’779 年专利的无效; (5) 第 (1) 项所涉及的’836 和’292 专利的权利要求的有效性。委员会收到了与审查问题、救济措施、公共利益和保证金有关的书面意见。

在审查了本次调查相关的记录, 包括提交的复审意见和回复, 委员会最终认定被控产品侵犯了’836 专利的权利要求 1、2、10、18 和 23, ’292 专利的权利要求 3 和 4 以及’779 专利的权利要求 5 和 17, 被申请人的进口行为违反了 337 条款。

委员会还就救济措施、公共利益和保证金等问题作出了裁决。委员会确定针

对被申请人发布一般排除令，禁止未经许可使用’836 专利的权利要求 1、2、10、18 和 23，’292 专利的权利要求 3 和 4 以及’779 专利的权利要求 5 和 17 所述的方法制造的层压地板。委员会还决定对被申请人中的美国公司 Dalton Carpet Liquidators, Inc., Pacific Flooring Manufacture, Inc., P.J. Flooring Distributor, R.A.H. Carpet Supplies, Inc., Salvage Building Material, Inc., Stalheim (USA), Inc., Universal Floor Covering, Inc., and Vegas Laminate Hardwood Floors LLC 发布停止令。

委员会还确定了所发布的禁令不会违反 337 条款下的公共利益。且在总统审查期间（60 天）内，被申请人可以在缴纳数额为所有被控产品进口价值的 100% 的保证金后，继续在美国销售被申请人的库存产品。

## 2. 典型意义

委员会在本案中继续对规避设计相关的问题进行了讨论。委员会在本调查中为了当事人双方对规避设计进行充分讨论修改了证据开示时间表，这其实表明了行政法官给予了申请人和被申请人在提出与规避设计有关的问题方面的实质性余地。这体现了委员会对于被申请人的规避设计的态度其实是倾向于将规避设计纳入到调查范围中，为后续 337 调查提供了指导。

## 3. ITC 裁决

在调查过程中，被申请人 Yekalon Industry, Inc. (“Yekalon”), Power Dekor Group Co., Ltd. 以及 Shengda Flooring Corp., Vöhringer Wood Product (Shanghai) Co., Ltd. 研发出了规避设计并请求将其纳入到调查范围中。

证据听证会开始前一个多月，在证据开示请求发出截止日期将近一周后，

Yekalon 申请将其研发出的新产品纳入调查范围，并针对该产品提交补充专家报告。Yekalon 认为，尽管该新产品在过去几周内才研发出来，但是将其纳入到调查范围并不会对 Unilin 产生任何的不公平，原因如下：(1) Yekalon 在证据开示结束前两个月就告知了 Unilin 关于新的规避设计的存在，并且在规避设计成功研发后就立即通知了 Unilin；(2) 规避设计的工程图纸也在证据开示前两个月，立即提供给了 Unilin 的律师；(3) Yekalon 专家证人对两份新档案的反驳报告已在相关截止日期内提交；(4) Yekalon 的专家证人在收到并分析新档案的物理样本后补充了他的报告；(5) Yekalon 在样品出来后就立即提供给了 Unilin 律师；(6) Yekalon 正在向其的客户提供这些产品，以便能够立即在美国出售。此外，Yekalon 还表示，同意给 Unilin 额外时间来评估规避设计并提交反驳专家报告。

Unilin 强烈反对这一动议，声称 (1) 该拟议产品正在开发、不断变化中，且尚未进行商业性生产，而且只是作为非功能样品存在，而且 (2) 被申请人在如此晚的日期申请将规避设计纳入到调查范围的行为是违反公平原则的。

法官最后支持了 Yekalon 的提交补充反驳专家报告的动议，并同意针对 Yekalon 提供的新产品开展快速证据开示以及提交补充专家报告。行政法官还要求 Yekalon 提供每种新产品的额外样品，以及最终的产品说明。最后，关于 Yekalon 规避设计的证据和证词提交给了听证会。法官最终认定 Yekalon 的规避设计没有侵犯申请人的专利。

PSV 被申请人在调查期间也开发了一款名为“Lock 7”的规避设计，并在证据听证会开始前一个月左右，寻求将其规避设计纳入到本次调查范围并作出裁决。与 Yekalon 一样，法官批准 PSV 被申请人的动议，修改了证据开示时间表以允许 Unilin 接受有关 PSV 规避设计的证据开示并提交反驳专家报告。Unilin 指控

Lock 7 产品侵犯了 3 项涉案专利。委员会认定该 Lock 7 产品侵犯涉案专利，并发布了一项涵盖 PSV Lock 7 产品的一般排除令。

委员会的上述决定实际上给予了当事方申请人和被申请人在提出与规避设计有关的问题方面的实质性余地。

## 第二章 欧洲知识产权典型案例研究

### 一、欧洲专利案例研究

此部分内容将会从可专利性到专利侵权以及抗辩的全过程进行分类并据此选择案例进行分析。

案例的筛选标准：由于欧洲专利申请由欧洲专利局（European Patent Office）进行审查，因此在涉及专利的新颖性、创造性、实用性的判断时，案例的选取会涵盖到欧洲专利局处理的案件以及欧洲专利公约成员国的案件。而在专利侵权部分，由于目前专利侵权的判定仍然由各成员国依据其内部法律进行判定，因此案例的选取会涵盖到欧洲专利公约成员国内部的案例。所有选取的案件都具有约束力，并可被引用。

#### （一）Novelty 新颖性

*General Tire and Rubber Co v Firestone Tyre and Rubber Co [1972] RPC 457*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Firestone Tyre and Rubber Co

被上诉人（一审原告）：General Tire and Rubber Co

审理法院：英国上诉法院

判决结果：涉案专利具有新颖性

原告声称被告侵犯了他们的第 737086 号（优先权日 1950 年 11 月 20 日）充油橡胶专利权，被告以新颖性为由提出专利无效的反诉。

被告表明在 1970 年 11 月 20 日的优先权日之前，已经有相关现有技术文件公开了涉案专利。涉案专利涉及一种通过将合成橡胶与油和炭黑（称为“充油橡胶”的混合物）混合来制备适合轮胎胎面的化合物的方法以及由此制备出的产品。该方法于 1951 年 6 月被公开并很快被广泛用于工业。一审法院判定该专利有效，被告侵犯原告的专利权。被告不服提出上诉，主张其提交的对比文件已经公开了涉案专利，因此涉案专利不具有新颖性。被告提供的现有文件是：

(1) 公开于 1943 年 5 月 17 日的关于“Semperit (a)”维也纳专利（制作轮胎用的炭黑化合物）；

(2) 公开于 1945 年 1 月 15 日的关于“Semperit (c)”的维也纳专利（扩展合成橡胶）；

(3) 公开于 1944 年 8 月 2 日的关于“Wilmington”的英国专利（石油和乳胶发明）；

(4) 于 1947 年 8 月和 1950 年 3 月发表在《橡胶时代》上的两篇文章（用石油和炭黑软化橡胶的实验）。

上诉法院最后认为被告所引用的现有技术文件并没有公开涉案专利，涉案专利具有新颖性。

## 2. 典型意义

总的来说，英国上诉法院在本案中确定了多项判断新颖性的规则，对于后续案件具有指导意义。在优先权日之前公开的任何文件都可能公开一项发明，从而导致该发明丧失新颖性。如果该现有文件属于公共领域，这足以使其成为现有技术的一部分，并能公开一项发明，使其丧失新颖性。在判断发明是否具有新颖性时，必须分开考虑每一份现有技术文件。如果现有技术在本领域技术人员的解释下，对涉案发明有清晰且可实现的描述，则可以公开涉案专利。对于本案中上诉法院设立的这些规则，尽管它们是多年前制定的，但直到今天它们仍然具有现实意义，并被各法院引用。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于，被告所引用的现有技术文件是否可以公开涉案专利？

上诉法院在分析涉案专利的新颖性时制定了严格的规则。这些规则规定了哪种文件在什么情况下可以公开一项发明，其中许多规则今天仍然适用。

总的来说，法院认为：

- 所引用的现有技术必须按照其公布之日时的意思解释，而不能考虑公布之日后的意思变化。
- 所引用的现有技术必须由本领域技术人员对应相应的日期解释。如果本领域是高度发达的技术领域，则该领域技术人员可以是一个团队，其组合在一起的技能通常可以在用于解释和实施该领域中现有技术文件中的指示。
- 所引用的现有技术文件必须分开考虑；不允许将早期不相关的现有技术

文件合并以公开涉案专利。

- 根据前述三点，如果所引用的现有技术文件中含有明确的描述，或就某产品的制作过程提供明确的指示，且制作出来的产品，如果授予专利权，将会侵犯预期专利权人的专利权，则所引用的现有技术文件公开了涉案专利，涉案专利将被证明缺乏必要的新颖性。
- 由此推论，如果能够以侵犯专利权人的方式实施现有技术文件中的一项指示，但至少可能以另一种不侵犯专利权的方式实施，则涉案专利将不会被该现有技术文件公开。
- 现有技术文件仅仅在通往专利权人发明的道路上提供一个方向，无论多么清晰，都不足以公开一项发明。现有技术文件必须清楚地表明在先发明人已在专利权人之前在确切的目的地插上了他的旗帜（‘plant a flag’）。（需要在涉案专利的发明点上插上旗帜，意味着偶然披露未来发明的现有技术或在先使用可能无法公开涉案发明）

#### 4. 委员会决定

本案中，法院认为，被告所提交的现有文件实质上涉及的技术问题与涉案发明不同，其所用来解决该技术问题的手段与涉案发明实质上也是不一样的。因此，由于没有一项所引用的现有技术文件在涉案专利的发明点上插上旗帜，被告提交的现有技术文件并未公开涉案专利。

*Case1 T/396/89 UNION CARBIDE/High tear strength polymers [1992] EPOR 312*

#### 1. 案件事实

上诉人：巴斯夫公司、陶氏化学公司和 NV DSM

审理机构：欧洲专利局技术上诉委员会

判决结果：涉案专利不具有新颖性

涉案专利为第 0021605 号欧洲专利，授权日为 1986 年 1 月 29 日，申请日为 1980 年 5 月 23 日，优先权日为 1979 年 6 月 18 日，该优先权来源于第 49555 号美国申请。巴斯夫公司、陶氏化学公司和 NV DSM 根据《欧洲专利公约》(EPC) 第 100 (a) 条提出了无效意见，声称该专利缺乏新颖性 (EPC 第 54 条) 和/或缺乏创造性 (EPC 第 56 条)。欧洲专利局异议部于 1989 年 3 月 1 日作出口头决定，并于 1989 年 4 月 17 日作出书面决定，由于该涉案专利缺乏新颖性，决定无效该涉案专利。异议部对权利要求 1 至 6 是否具有创造性未做讨论。专利权人于 1989 年 6 月 19 日对该决定提出上诉。欧洲专利局技术上诉委员会最终认定该专利具有新颖性。

## 2. 典型意义

该案判决明确了当涉案专利的权利要求特征并未直接被在先发明所公开，而在先对比文件所间接得到的必然结果却包含涉案专利权利要求的所有要素，在这种情况下若当前专利无偏差性地严格复制对比文件，则此专利缺乏新颖性。

## 3. 争议焦点

被上诉人没有提供任何书面证据以披露涉案专利的技术特征，而是依赖于替代性方案来主张涉案专利缺乏新颖性：即实施现有技术中的一部分文件里给出的方案所得到的必然结果包含了涉案发明的权利要求中的所有技术特征。因此本案



的争议焦点在于，通过实施现有技术中的一部分文件里给出的方案所得到的必然结果包含了涉案发明的权利要求中的所有技术特征，是否可以公开涉案专利，从而导致涉案专利丧失新颖性？

欧洲专利局技术上诉委员会认为，基于对后一发明的了解，从现有技术文件的一般指示中选择某些特定条件，并将其应用于该文件中的一个示例所产生的结果，是很容易具有后一专利中的权利要求的所有技术特征。然而，得到这样的结果并不能证明这个结果是必然的。它所能证明的只是，基于对后一发明的了解，对在先技术文件中的技术方案进行一些改变后能够得到与后一发明同样的结果。但是这种改变后的技术方案不能用来攻击后来专利的新颖性。

如果想要通过现有技术文件产生的必然结果作为无效理由，那么无效宣告者需要满足以下至少一项条件：1. 严格复制了现有技术文件披露的示例，以致无法对其复制过程的有效性产生质疑；2. 如果在复制过程中某些实质性的偏差不可避免，则需要证明这种偏差对最终结果不是实质性的。

关于这一论点，委员会认为，攻击专利有效性的一方当事人可根据自己的便利以及成本和效率的问题，自由选择无效理由。如果无效宣告人选择实施现有技术文件中的示例，从而产生不可避免的给定结果，那么他就需要就该复制实施过程是有效的承担举证责任。

#### 4. 委员会决定

基于以上理由，本案中的委员会认为有效实施现有技术文件中披露的实例必然导致的产品不会落入到涉案专利的权利要求1的范围中，因此基于此提出的缺乏新颖性的无效理由不成立。

## （二）创造性

*T643/00 CANON/Searching Image Data [2003]*

### 1. 案件事实

上诉人：CANON（佳能）

审理机构：欧洲专利局技术上诉委员会

判决结果：原告专利的权利要求具有创造性

佳能 K.K. (JP) 提出的发明专利申请涉及用于分层显示输出备选的分辨率降低的图像的图像处理装置以及搜索此类图像的方法。欧洲专利局审查部驳回了该专利申请，理由是该申请缺乏创造性，因为现有技术已经公开了一种自动编辑存储在数据库中的分层编码形式的图像的方法，并且将检索图像作为编辑过程的初步手段。审查部还驳回了申请人根据 r.86 (4) EPC 提出的权利要求修改。申请人向欧洲专利局技术上诉委员会提出上诉。欧洲专利局技术上诉委员会最终认为权利要求具有创造性。

### 2. 典型意义

本案判决提供了判断专利的创造性的标准，判断创造性的方法是“技术问题-解决方案”。根据该方法，发明将由本领域技术人员从为解决技术问题提供相关技术解决方案的角度理解。即便技术方案涉及人类的精神活动，这并不妨碍专利所具有的技术性。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于，当发明申请中所提供的技术方案中含有人类的精神活动时，是否仍然具有创造性？

作为对创造性的判断，EPO 采用了“技术问题-解决方案”方法。该方法提出了什么是现有存在的技术问题，该技术问题是否可以通过技术方案来解决？这种方法也被叫做三步法：

- 确定“最接近的现有技术”；
- 确定要解决的“技术问题”；
- 从最接近的现有技术和发明的技术问题出发判断是否显而易见。

委员会还对技术方案在其涉及到人类的精神活动时是否仍然具有技术性的问题作出了回答。委员会认为，尽管根据 EPC 第 52 条，这种评估本身不属于“发明”的含义，但仅仅涉及精神活动这一事实并不一定将发明主题限定为非技术性的，因为任何技术解决方案最终都旨在提供工具，以协助或取代人类的各种活动，包括精神活动。

此外，根据判例法，在一个技术体系中使用一条信息，或为了保证该信息的可用性，可使得该信息本身作为一个技术特征，因为它反映了这个技术体系的特征，例如使得该技术体系以一种特定的方式呈现或者被处理。

#### 4. 委员会决定

本案中的委员会继续沿用三步法。根据该方法，发明将由本领域技术人员从为解决技术问题提供相关技术解决方案的角度理解。在确认了最接近的现有技术之后，委员会确定本发明所要解决的技术问题是提供一种用于从图像处理设备中对相关图像进行有效搜索、检索和评估的工具。

委员会指出，尽管涉案发明中所披露的技术方案中有人类活动的参与，这些活动可能与所寻找图像的信息内容有关，也可能是出于个人兴趣和/或其他非技术偏好，但权利要求中的与图像显示格式有关的特征并不是对由人类活动产生的该类信息的呈现。委员会承认，在设计和使用用户与系统交互的界面时，可能会发现非技术方面的特征。事实上，通过用户界面呈现信息，如果呈现的唯一相关效果是与图像设计或艺术品的视觉吸引力有关，则该发明不具有技术特征。但是涉案发明中屏幕上菜单项（或图像）的排列是可能由技术因素决定的。这些技术因素可以使得用户能够以更有效或更快的方式管理技术任务，例如搜索和检索存储在图像处理设备中的图像，即使此过程可能会涉及用户在精神层面上的评估。

在本案中，涉案发明通过提供一组便于搜索操作的图像处理功能来解决现有技术问题。尽管该技术方案涉及人类的精神活动，但这并不意味着权利要求中提供的技术方案不具有技术性。因此，权利要求具有创造性。

### *T1143/06 BRITISH TELECOMMUNICATIONS/Data Selection Systems [2009]*

#### 1. 案件事实

上诉人：BRITISH TELECOMMUNICATIONS（英国电信公司）

审理机构：欧洲专利局技术上诉委员会

判决结果：原告专利的权利要求不具有创造性

本专利申请涉及一种用于访问计算机数据库中的数据文件的系统和方法，根据排序语句将它们显示为移动元素以促进数据模式的区分和识别。专利审查部以缺乏创造性为由驳回了该申请。英国电信就审查部驳回其专利申请提出上诉。

## 2. 典型意义

该案对一种数据可视化方法的可专利性进行了分析——法院首先对权利要求特征的类型进行判断，接着判断这种特征是否可以带来技术效果，最后对该特征所产生技术效果的创造性进行判断，法院最终认为本案中的数据呈现方式并未带来具有创造性的技术效果。

## 3. 争议焦点

审查部门认为本发明与 D1 的不同之处仅在于其确定了各个元件的运动速度，从而导致元件彼此相对运动，上诉人和委员会也对此观点表示同意。本案的争议焦点在于该技术特征是否具有技术效果。

非技术性权利要求特征是不与技术特征相互作用而产生技术效果的特征。根据上诉委员会之前的判例，这样的特征不具有新颖性和创造性。由于本发明涉及 EPC 第 52(2)(d) 条下数据文件的可视化，这种信息的呈现显然是排除在可专利性之外的。

如果权利要求的新特征涉及信息本身的呈现，而不是该信息的具体实施，则只有在它们也产生技术效果的情况下才能授予专利。如果不能产生技术效果，则不具有创造性。在 *T125/04 COMPARATIVE VISUAL ASSESSMENTS/Assessment system* [2007] E.P.O.R. 33 一案中，涉案发明涉及一种矢量图。其中，委员会表示“总的来说，设计图表的任务是不具有技术效果的”，即使图标的设计特别清晰、吸引人或具有逻辑的。另一个案例是 T619/98 号决定（未公开），该决定认为，用户为响应以问题或建议形式呈现的有关设备技术功能的消息而执行的操作并不会使得信息的呈现具有技术性。

#### 4. 委员会决定

本案中，在屏幕上代表数据文件的元素的移动旨在传达信息。从专利申请本身可以清楚地看出：“数据中的模式很容易识别，因为每个元素都根据排序语句与其所代表的数据文件的相关性而移动”。委员会认为该特征属于EPC第52(2)(d)条意义上的“信息呈现”。因此，在其权利要求中，除非该特征可以产生其他的技术效果，否则该特征不具有创造性。

针对于技术效果的问题，委员会认为涉案发明并没有解决任何与信息搜索和检索直接相关的问题，因为唯一的新特征只跟显示元素的移动有关。而该特征的直接影响是作用于给用户留下的印象。本发明所解决的技术问题过于宽泛。更准确的表述是，本发明解决了向人们呈现有关数据文件信息的问题，这种方式使得用户在数据库中搜索和检索数据文件时，轻松地对其进行评估。这种说法更清楚地表明该发明所要解决的问题并非技术问题。因此，不存在直接的技术效果。

系统用户通过激活选择装置来选择数据文件并使系统显示所选数据文件来响应所显示的信息。用户对信息的评价是一种心理行为。像任何认知过程一样，它至少部分是主观的。因此，真正的技术效果只是系统对用户激活选择装置的响应。

然而，由于它完全取决于用户的心理行为的结果，该特征也不具有新颖性：系统对选择装置的反应与现有技术中的一样。本申请可能可以获取到与现有技术中不同的数据文件，但即便这样，也仅仅是因为用户不同的心理活动。虽然这种心理活动所作出的选择会受到发明的影响，但这种影响本身并不具有技术效果。在委员会看来，与在屏幕上向用户传达认知内容的方式有关的特征通常无助于技

术问题的技术解决方案。一个例外是，如果呈现方式可以被证明具有可信的技术效果。

综上所述，权利要求 1 的主题不具有创造性。如果一项发明与现有技术仅具有一个不同的特征，并且该特征被孤立地视为信息的呈现，则在 1973 年 EPC 第 52(2)(d)条的含义内，该特征只能在它产生其他的技术效果的时候才具有创造性。

### (三) 实用性

#### *Eli Lilly & Co v Human Genome Sciences [2011] UKSC 51*

##### 1. 案件事实

上诉人：Human Genome Sciences

审理机构：英国最高法院

判决结果：法院给出司法解释

本案涉及一项涉及多核苷酸序列的欧洲专利，专利权人为 Human Genome Sciences (HGS)，专利号为 0,939,804，该专利公开了一种新型人类蛋白质，包括其结构、编码 DNA 及其在 TNF 配体超家族中的成员资格。然而该专利还对该蛋白的生物学特性和治疗活性仍保留争论，因为该专利对以上内容仅进行了一种预测。在该专利被欧洲专利局授权后，Eli Lilly 以该说明书未能公开具有实用性的发明为由，请求欧洲专利局异议部撤销涉案专利。异议部决定撤销该专利，HGS 上诉到欧洲专利局技术上诉委员会，上诉委员会于 2009 年 10 月 21 日作出专利应当有效的决定，并将该案退回到 EPO 的异议部门重新审理。与此同时，

Eli Lilly 向英国高等法院提出诉讼，要求无效该欧洲专利在英国的有效性。高等法院在委员会作出决定前判决无效涉案专利，HGS 上诉到英国上诉法院，上诉法院在委员会作出专利应当有效的决定后仍然判决维持高等法院的判决。HGS 不服，最后上诉到英国最高法院。

## 2. 典型意义

本案主要涉及关于生物技术发明专利的一个挑战——即使目前不能实际证明某些技术效果，但如果有一个合理或合理可信的功能预测就具有实用性。这其实是一个非常受政策影响的决定，最高法院曾指出：过早让某个主体垄断特定生物分子从而导致竞争不充分是不可取的，将可专利性的标准设置的太严格也是不可取的。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于对多核苷酸序列的用途纯粹是推测性的，意味着该专利缺乏 EPC 第 57 条规定的实用性。

EPC 第 57 条明确规定，一项发明只有在具有实用性的情况下才能获得专利。任何不符合此规定的发明都应被撤销（另见英国 1977 年《专利法》第 72(1) 条）。

英国最高法院指出，英国法院应遵循欧洲专利局上诉技术委员会明确规定的法律原则。然而，这并不排除英国法院与委员会基于提交的证据（如本案中发生的情况）在事实问题上发生分歧。

## 4. 法院判决

最高法院的观点是，尽管英国法院应当适用欧洲专利局技术上诉委员会的判



例中规定的法律，但这并不排除英国法院会作出不同的判决结果。最高法院要解决的问题是一审法官是否遵循了 EPO 判例中规定的原则。如果是，最高法院就不能推翻一审法官的判决（除非得到的结论是不合理的）。

本案中的基因序列或蛋白质的权利要求的实用性的问题核心是对其功能的充分描述。如果无法公开如何使用序列或蛋白质，则不会授予专利权，仅仅描述其存在和结构是全然不够的。最高法院认为涉案专利是有效的，因为在“合理”或“合理可信”的情况下，即使是对功能的“有根据的猜测”也应当被视为具有实用性。

因此，最高法院最后认为上诉法院并没有遵守 EPO 确立的法律原则，因为上诉法院在遵循 EPO 原则的情况下，应当得到涉案专利满足 EPC 第 57 条要求的实用性要求。

#### （四）专利侵权

*Actavis v Eli Lilly [2017] UKSC 48*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Actavis

被上诉人（一审被告）：Eli Lilly (Lilly)

审理法院：英国最高法院

判决结果：原告的产品侵权

培美曲塞是一种对癌性肿瘤有治疗作用的化学物质。但是，单独使用时可能

会产生严重的破坏性副作用。欧洲专利权人 Lilly 的专利披露，如果培美曲塞二钠与维生素 B12 一起给药，可以在很大程度上避免这些副作用。Actavis 已申请不侵权声明，因为它打算推出一种仿制药培美曲塞产品，其中的活性成分将是培美曲塞二酸、培美曲塞二钾或培美曲塞二氨丁三醇。

Lilly 起诉 Actavis 推出的仿制药品侵犯了其关于癌症治疗的欧洲专利。初审法院认为 Actavis 的药品构成直接或者间接侵权，Actavis 不服，上诉到英国上诉法院，上诉法院认为存在间接侵权，但是不存在直接侵权。Lilly 对不构成直接侵权提出上诉，Actavis 对其产品间接侵犯 Lilly 的专利的决定提出了交叉上诉。

## 2. 典型意义

该案是英国专利法中有关侵权的标志性案件。法院指出，即使一项发明的变体并未包含在专利权利要求的正常解读之下，其仍可能因“等同”于专利发明而涉及侵权，此判决无疑扩大了专利的保护范围。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于“培美曲塞二钠”是否涵盖任何形式的可溶培美曲塞（一种已知对恶性肿瘤具有治疗作用的化学物质），或仅涵盖这种特定化合物。换句话说，问题的关键在于如何对专利权利要求的正确解释，尤其是 EPC 2000 所要求的“等同”。

通俗地说，专利的权利要求明确包含的唯一类型的培美曲塞化合物是培美曲塞二钠。在这种情况下，关于 EPC 第 69 条解释的议定书显得至关重要。给予发明人适当程度保护的可取性与关于这种保护的一般程度的明确性之间存在冲突。给予发明人垄断权的适当性与实现最大化竞争的公共利益之间也存在不可避免

的紧张关系。议定书第 1 条表明给予专利权人的保护范围不限于权利要求的字面含义,第 2 条也表明对权利要求的解释与其所提供的保护程度之间可能存在差异。在考虑这种保护的 范围时,必须考虑等同原则,但议定书并没有给出什么构成“等同”或如何考虑等同原则的指导。

英国最高法院提出了一项新的判断方法来决定权利要求和其变体所涵盖的保护范围。对于专利发明的异构体需要从本领域技术人员 的角度来确定,对本领域技术人员需要提出如下问题:

问题 1: 在正常解读下,该变体是否会侵犯了专利权? 这个问题实际上是一个解释问题。例如,垂直是否包含了不是 90 度的意思吗?

问题 2: 如果作为正常解释的变体不构成侵权,那么变体是否构成与发明的非实质性不同从而也会导致侵权。评估这一点需要事实和证据来支撑,因为它无法通过正常的字面解释来解决。例如,“螺旋金属弹簧”一词中是否包含开槽的橡胶杆?

问题 2A: 即使不在权利要求的字面含义内,该变体是否以与专利公开的发明概念基本相同的方式实现了基本相同的结果?

问题 2B: 在专利优先权日阅读该专利的本领域技术人员是否会在知道变体可以实现与发明基本相同的结果的情况下,认为变体以与发明基本相同的方式实现这一点是显而易见的?

问题 2C - 本领域技术人员是否得出专利权人打算严格遵守权利要求的字面意思是发明的重要基本要求的结论?

若想证明侵权(如果没有字面上的侵权),我们需要对问题 2A 回答“是”,对问题 2B 回答“是”,对问题 2C 回答“否”。

对于第二个问题会出现一点争议，即什么可以作为“非实质性的”变体。在处理该问题时，法院有必要通过以下方式重新表述在 *Improver Corp v Remington Consumer Products Ltd* [1990] F.S.R. 181, [1989] 5 WLUK 162 案中提出的三个问题。但它只是指导方针，而不是严格的规则：

(i) 尽管它不在专利相关权利要求的字面含义内，但该变体是否以与发明基本相同的方式实现了基本相同的结果？

(ii) 对于本领域技术人员来说，在知道变体实现了与发明基本相同的结果的情况下，在优先权日阅读专利时认为它以与专利发明基本相同的方式实现这一点是否显而易见？

(iii) 本领域技术人员是否会认为严格遵守专利相关权利要求的字面含义是该发明的基本要求？

要在不存在字面侵权的情况下确定侵权，专利权人必须确定前两个问题 (i, ii) 的答案是“是”，而第三个问题 (iii) 的答案是“否”。

#### 4. 法院判决

在本案中，Actavis 的产品采用正常的解释原则，并没有侵犯涉案专利。但是，法院指出根据以上的方式来判断是否侵权，得出的结论是产品代表了对涉案专利权利要求的非实质性变化，因此侵犯了专利。毫无疑问，这些产品的工作方式与本发明相同，本领域技术人员极不可能得出专利权人可能有意将培美曲塞二钠以外的任何培美曲塞盐排除在保护范围之外的结论。

*(C-170/13) Huawei Technologies Co Ltd v ZTE Corp [2015]*

## 1. 案件事实

原告：华为（Huawei Technologies Co Ltd）

被告：中兴（ZTE Corp）

审理法院：欧洲法院

判决结果：法院给出初步裁决，并指出华为的行为并不构成滥用支配地位

欧洲法院被要求考虑德国法院对滥用移动通信技术领域市场支配地位案件作出的初步裁决请求。在提交德国法院审理的案件中，中国电信公司华为持有一项欧洲专利，该专利被欧洲电信标准协会（ETSI）制定的 LTE 标准视为“标准必要专利”。LTE 标准与第四代手机通信相关。任何符合标准的人都不可避免地需要使用华为拥有的专利，这就是为什么该专利被归类为标准必要专利。华为是 ETSI 的成员并在该机构备案了该专利。华为还向 ETSI 做出承诺，以公平、合理和非歧视性 (FRAND) 条款向第三方授予许可。

中兴通讯是一家中国公司，其在德国销售的产品利用了华为的专利。由于华为与中兴就 FRAND 条款达成许可协议的可能性进行的谈判并未成功，华为向德国法院提起了针对中兴的侵权诉讼，寻求禁止中兴通讯继续侵权的禁令、提供账目命令、召回被控侵权产品和侵权赔偿。中兴通讯认为，由于中兴通讯愿意协商许，因此华为仍然寻求禁止性禁令的行为构成滥用支配地位。

## 2. 典型意义

本案涉及标准必要专利的许可问题。标准必要专利是强制许可的，但是在与专利权人就许可协议谈判的过程中，作为强势方的专利权人很有可能滥用其支配地位，专利权人也很可能被认定为滥用其支配地位。德国法院将此案提交到欧洲

法院进行初步裁决。欧洲法院就整个标准必要专利的许可过程中的专利权人以及被许可方的义务给出了指示和规定。

### 3. 争议焦点

在本案中，德国法院（转介法院）的问题主要在于已向标准化机构承诺将根据 FRAND 条款向第三方授予许可的，具有支配地位并持有标准必要专利（“SEP”）的企业在何种情况下提起侵权诉讼，并寻求禁止侵犯该 SEP 的禁令或寻求召回使用该 SEP 制造的产品，将被视为构成滥用违反第 102FEU 条款，即行为构成滥用支配地位。

法院认为，这个问题的主要原则是必须在自由竞争（在这方面的主要法律，特别是第 102 FEU 条禁止滥用支配地位）与保护该所有者的知识产权的要求以及其获得有效司法保护的权利之间取得平衡。相关专利获得 SEP 地位的唯一条件是所有者向相关标准化机构做出将根据 FRAND 条款向第三者授予许可的承诺，且该承诺是不可撤销的。考虑到根据 FRAND 条款授予许可的承诺使第三方合理期望 SEP 的所有人实际上将根据此类条款授予许可，SEP 所有人拒绝根据这些条款授予许可，原则上可能构成第 102FEU 条含义内的滥用支配地位。但是，根据第 102FEU 条，专利所有人仅须根据 FRAND 条款授予许可。

在当事方对 FRAND 条款的具体要求没有达成一致的情况下，为了防止禁止性禁令或召回产品的诉讼被视为滥用，标准必要专利的所有人必须遵守旨在确保相关利益之间公平平衡的条件。

因此，法院认为，如果 SEP 的所有人认为 SEP 被侵权，则在不违反第 102FEU 条的情况下，不得在不通知或不提前与被控侵权人协商的情况下针对被指控的侵

权人提起禁令或召回产品的诉讼，即使该 SEP 已经被被指控的侵权人使用。因此，在此类诉讼之前，相关标准必要专利的所有人首先应通过指定该标准必要专利并说明其被侵权的方式来提醒被控侵权人的被控侵权行为。

其次，在被指控的侵权人表示愿意就 FRAND 条款达成许可协议后，标准必要专利的所有人应根据其给予标准化机构的承诺向被指控的侵权人提交一份具体的书面要约，以与其就特许权使用费的数额和计算特许权使用费的方式达成 FRAND 条款的许可。

此外，在没有公开标准许可协议的情况下，如果已经与其他竞争者达成的许可协议未公开，与被指控的侵权人相比，SEP 的权利人更适合检查其提议是否符合非歧视条件。

相比之下，被指控的侵权人必须根据该领域公认的商业惯例，善意地对该提议作出回应，这一点必须基于客观因素确定，并且需要判断被控侵权人是否意在拖延。如果被指控的侵权人不接受向其提出的要约，则只有在其已立即以书面形式提交给相关 SEP 的所有人对应于 FRAND 条款的特定协商的情况下，才可以主张禁止性禁令或召回产品的诉讼是一种滥用市场支配力的行为。

此外，如果被指控的侵权人在签订许可协议之前已经使用 SEP，则被指控的侵权人应从其还价被拒绝的那一刻起，根据公认的商业惯例提供适当的担保。就该领域的实践，担保包括通过提供银行担保或将必要的金额存入存款。该担保的计算必须包括，标准必要专利的过去使用行为的数量，并且被指控的侵权人必须能够就这些使用行为开具账单，以计算担保费用。

另外，如果被指控的侵权人在还价后未就 FRAND 条款的细节达成一致，则当事人可以通过共同协议要求由独立第三方决定特许权使用费的数额，不得延

误。

最后，考虑到标准化机构（例如在主要程序中制定相关标准的机构）不会检查专利是否有效或在标准化程序中对其所包含的标准是否至关重要以及《宪章》第 47 条所保障的专利得到有效司法保护的權利，被控侵权者在许可授予相关的谈判过程中，有权质疑这些专利的有效性和/或在它们所包含的标准和/或它们的实际使用中是否重要的權利。被控侵权者也有权保留其将来这样做的權利。

应当由德国法院来判断上述标准在本案中是否有被满足。

#### 4. 法院判决

本案中，SEP 所有人为了行使其专利权，在可能会阻止竞争者制造的符合相关标准的产品出现或留在市场上的情况下，提起禁令或召回产品的诉讼的行为可能被定性为滥用。在本案中，标准必要专利所有人提起的侵权诉讼，要求提供与该标准必要专利的过去使用行为有关的账目或对这些使用行为的损害赔偿裁决，并没有直接的对出现或留在市场上的竞争对手制造的符合相关标准的产品产生影响。因此，此类行为不能被视为滥用。

#### （五）抗辩

*Corevalve Inc v Edwards Lifesciences AG [2009] FSR 8*

#### 1. 案件事实

原告：Corevalve Inc (C)

被告：Edwards Lifesciences AG (E)



审理法院：英国专利法院

判决结果：Corevalve 不构成以实验为目的使用 E 的专利

Edwards Lifesciences (E) 拥有欧洲专利号 0,592,410 的专利。该专利是一种心脏瓣膜假体，它适合通过血管插入导管植入人体，无需进行严重介入的手术。这是通过将瓣膜安装在圆柱形支架上来实现的，该支架是一个支撑脚手架。瓣膜和支架都是有弹性的，可以塌陷，这样它们就会足够窄，可以在血管中穿行；到达正确位置后，瓣膜和支架可以重新扩张并留在原位。该专利的优先权日期为 1990 年。

CoreValve (C) 作为原告，认为该专利缺乏新颖性、显而易见性以及公开不充分而无效，申请无效。E 提出反诉，认为其专利是有效的，并且 C 一直以来提供的 ReValving 系统侵犯了其专利权。C 主张，即使涉案是有效的，其产品也并没有落入涉案专利的保护范围。作为额外的抗辩，C 主张其提供的产品是用于与涉案专利涉及的技术领域相关的实验目的。

## 2. 典型意义

本案涉及医疗领域的专利纠纷。在生物回春的背景下，也会有越来越多的生物领域的案件发生。在生物领域经常用到的抗辩理由之一就是“以实验目的而使用专利”。本案针对于该抗辩给出了如何分析的指导。

## 3. 争议焦点

1977 年《专利法》第 60(5)(b) 条规定，如果“是为了与发明专利主题相关的实验目的而进行的”的行为，将不会侵犯到该专利。

法院认为，利用实验目的进行抗辩，相关行为必须是为了与权利要求中定义的专利主题直接相关的目的而进行的实验。因此，以反复试验某人的试剂发明来确定第三方的化学发明是否有效并不是为了实验目的，是一种侵犯他人专利权的侵权行为。法院也指出，仅旨在证明产品功效以达到监管批准目的的临床试验不符合该法案第 60(5)(b) 条规定的例外情况。

法院还谈到了德国联邦最高法院的一个案例 *Klinische Versuche (Clinical Trials) I (Case X ZR 99/92) [1997] R.P.C. 623.*，德国法院在此案中指出：“如果在临床试验中使用专利药物活性物质，目的在于发现活性物质以何种形式适合于治疗或减轻某些其他人类疾病，该行为可以认定为实验目的而采取的与发明主题有关的行为。”如果所讨论的物质（干扰素）已知可用于治疗类风湿性关节炎，被告正在进行临床试验，以查看该物质是否可用于治疗其他疾病，如癌症、艾滋病和肝炎。法院认为，这些临床试验完全符合该例外，因为它们的直接目的是通过对专利权利要求主题的物质进行试验来产生科学信息。

但是，这个也存在一个外在的限制。假设德国案件中的被告一直在市场上销售一种新药品，他们的抗辩是他们通过销售药品获得了原本无法获得的宝贵信息，例如，禁忌症，可以在产品文献中说明。这会是出于“实验”目的而进行的行为吗？被告总是主张通过将他的产品投放市场来据此获得有价值的信息，甚至可能其在未来对产品进行改进，这种主张确实是有一定道理的。

法院还指出了当侵权法具有多种目的的情形。法院认为在此种情形下，应当考虑侵权方的主要目的。只要侵权方的一个目的是产生具有科学或技术价值的信息，他的另一个目的是否产生收入就无关紧要。

#### 4. 法院判决

在本案中，目前，CoreValve 提供证据称其并未向所有消费者供应被控产品，而是仅仅向欧洲的选定医院站点供应其产品。C 声称这实际上是一个临床计划的一部分，其中一个重要特征是心脏病专家在产品使用方面需要经过仔细培训，然后培训其他人，这相当于是一种金字塔学徒计划。如果这些产品要在商业上具有价值，那么对这些产品在专业人员心中产生信心是非常重要的。该计划正是有助于建立这种信心。但是 CoreValve 不免费提供他们的产品，相反，他们为每个单位开具的价格都很高。

此种情况下，根据本案的证据，法院认为 CoreValve 的目的有三个：(1) 在相关市场内建立对其产品的信心；(2) 产生可观的直接收入；(3) 获取有关临床适应症的信息，并可能在未来根据经验对其产品进行修改。

总的来说，法院仍然认为，假设 CoreValve 的行为并不符合专利法第 60(5)(b) 条的法定例外。

## 二、欧洲商标案例研究

此部分内容将会从商标的定义到商标侵权以及抗辩的全过程进行分类并据此选择案例进行分析。

案例的筛选标准：由于欧洲商标申请由欧洲知识产权局（European Union Intellectual Property Office）进行审查，因此在涉及商标被驳回等内容时，案例的选取会涵盖到欧洲知识产权局处理的案件以及各成员国知识产权局的案例。而在商标侵权部分，案例的选取会涵盖到成员国内部的案例以及欧洲法院的案例。所有选取的案件都具有约束力，并可被引用。

## （一）商标的定义

*Case C-273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt [2003] ETMR 37*

### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Ralf Sieckmann

被上诉人（一审被告）：Deutsches Patent und Markenamt

审理法院：欧洲法院

判决结果：在申请商标时，不可以通过化学式来表示气味，因为这样的式子不代表气味，而是代表化学物质本身。

德国联邦专利法院将此案转介到欧洲法院以请求其提供初步裁决。Ralf Sieckmann 向德国专利商标局申请将一种气味注册为商标，申请人提交了一个装在容器中的气味样本，他将其描述为“带有轻微肉桂味的香脂果味”和一份给出相关物质化学式的书面说明 ( $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ )。该申请被驳回，理由是根据实施第一委员会指令 89/104/EEC 的要求，气味不能以图形方式表示，此外它也缺乏显著性。

### 2. 典型意义

本案明确了可注册商标的标准，并将这些标准称为“*Sieckmann seven*”。欧洲法院强调了图形表示要求在商标注册系统的“健全管理”中的作用。该要求旨在定义商标，以便可以确定商标保护的确切主题。这对相关审查机构和公众，尤其是其他经济经营者来说都是必不可少的——审查机构可以对商标申请进行“精确”的审查，其他经济经营者可以检查和了解竞争对手权利保护范围。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于“图形表示要求”是否意味着构成可注册商标的定义仅涵盖能够被视觉感知的标志。法院认为，可注册商标允许由本身可能无法在视觉上感知的标志组成，前提是它可以用图形表示。该图形表示必须使标志能够以视觉方式表现，例如通过图像、线条或字符，以便精确识别。这种表现必须是：

- 清楚的；
- 精确的；
- 独立的；
- 易于访问；
- 可理解的；
- 持久的；
- 客观的。

下一个问题是关于嗅觉标志的表示，例如在本案中讨论的气味标志，化学式、书面描述、气味样品的沉积或这些元素的组合。换句话说，申请人的气味标记如何用图形表示。

### 4. 法院判决

欧洲法院认为，不可能通过相关物质的化学式作为图形方式来表示气味，因为这不够易懂、清晰或准确，也不能实际表示气味本身。书面描述（不清晰、不准确或客观）或提供气味样本（不持久，也不是图形表示形式）都不能满足对图形表示的要求。

最后，法院作出初步裁决，认为就第 2 条而言，商标可以由一个标志组成，

该标志虽然不能以视觉方式被感知，但可以用图形表示。此类表现必须能够通过使用图像、线条或字符以视觉方式表示标志，并且还必须清晰、准确、自成一体、易于访问、可理解、持久和客观。不可以通过化学式来表示气味，因为这样的式子不代表气味，而是代表化学物质本身。书面说明或提供气味样本也不能满足图形表示的要求。

*Joined Cases T-101/15 and T-102/15 Red Bull GmbH v EUIPO (General Court)*  
*[2018] ETMR 11*

1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Red Bull GmbH

被上诉人（一审被告）：欧洲知识产权局（EUIPO）

审理法院：欧洲法院

判决结果：原告的商标申请被驳回

本案是针对欧洲知识产权局（EUIPO）第一上诉委员会 2014 年 12 月 2 日的两项决定（案例 R 2037/2013-1 和 R 2036/2013-1）提起的两项诉讼，涉及 Optimum Mark 和 Red Bull 之间的商标无效程序。

本案涉及 Red Bull 的两项商标申请，将蓝色和银色两种颜色的组合注册为商标，且两个商标申请都附有一个颜色样本。在第一个申请中，颜色样本附有书面说明：“申请保护的商标构成颜色为蓝色（RAL 5002）和银色（RAL 9006），颜色的比例约为 50%-50%”。在第二份申请中，颜色样本附有书面说明：“两种颜色将按相等比例同时使用”。欧洲知识产权局驳回了该项商标申请。原告上诉到

欧洲法院，欧洲法院驳回原告的请求。

## 2. 典型意义

在 *Sieckmann* 一案的基础上，该案进一步丰富了可接受的注册商标范围。待注册商标只要满足“*Sieckmann seven*”的 7 个标准，即可使用任何当前技术来表示商标。

## 3. 争议焦点

作为 2015 年改革结果，图形表示的要求已从可注册商标的定义中删除。这反映了图形表示的要求可能被认为已经过时，对非传统商标应采取更灵活的做法，但仍需提供足够的法律确定性。根据 1994 年商标法（经修订）、2015 年 TMD 和 2017 年 EUTMR 的要求，相关标志必须能够“使得主管部门和公众能够确定该标志被授权后的保护范围”（第 3(b)条 TMD 2015）。

2015 年 TMD 的陈述增加了重要的细节——为了实现商标注册系统的目标，确保法律确定性和健全的管理，必须要求商标能够以一种清晰、精确、独立、易于访问、易懂、持久和客观的方式表示出来。因此，应该允许使用普遍可用的技术以任何适当的形式表现一个标志。因此不一定通过图形方式，只要该表现提供了令人满意的效果保证。

TMD 2015 陈述中的指导意见揭示了使用任何形式的“普遍可用技术”来表示标记的可能性。欧盟公开发行人委员会表示，将接受广泛的数字文件格式，包括 MP3 文件（用于声标）和 MP4 视频文件（用于运动标记、全息图和多媒体标记），后者是 EUIPO 目前即将接受的一种新的标志类别，这也被包含在改革方案里面）。但是，TMD 2015 和 EUTMr. 2017 陈述中关于清晰度、准确性等的规定也明确

“*Sieckmann seven*”标准也将继续有效并可被引用。

#### 4. 法院判决

法院认为，申请中的书面描述并没有清楚确定这两种颜色的排列规则，所提供的唯一信息是每种颜色将占据总空间的一半。书面描述没有规定两种颜色的相关空间位置（例如并排，或一种在另一种之上），也没有描述以何种方式相关联，并且两种颜色可能有多种不同的组合方式。因此，争议的商标申请并不没有以一种清晰、精确、独立、易于访问、易懂、持久和客观的方式表示出来。

#### （二）商标涉及的商品与服务

*Case C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks*  
[2012] ETMR 42

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Chartered Institute of Patent Attorneys

被上诉人（一审被告）：Registrar of Trade Marks

审理法院：欧洲法院

判决结果：在商标申请过程中商标所涉及的商品与服务范围需被明确表明

特许专利代理人协会（CIPA）在英国申请注册商标 IP TRANSLATOR 用于第 41 类服务，并使用尼斯分类第 41 类（“教育；提供培训；娱乐；体育和文化活动”）的类标题作为服务范围。英国知识产权局（UKIPO）认为原告申请的商标涵盖了第 41 类中的所有服务，并以标志就“翻译服务”（也属于第 41 类下



面的服务)而言属于描述性标志因此缺乏显著性为由驳回了该申请,即使这些服务未在提交的申请书中提及。该判决被上诉至欧洲法院,法院就尼斯分类的问题给出司法解释。

## 2. 典型意义

该案确定了在商标申请过程中商标所涉及的商品与服务范围需被明确表明——如果商标申请旨在涵盖特定类别中包含的所有商品和服务,商标申请人现在必须确保在申请中具体说明这一点。若商标仅仅意在包含部分商品与服务,申请人则应明确表明具体包含哪些商品与服务。本案的裁决是商标所有人和从业者意料之外的,许多商标注册是使用类别标题提交的,因为相信它们意味着涵盖了类别中的所有商品和服务。法院该案的判决表明其对这些注册范围的怀疑。自本案判决以来,法院在其它多个案子中都清晰的表达了其立场。但是,在普通法院的上诉中,欧洲法院确认该案的判决对该日期之前已经注册的商标没有追溯效力。

## 3. 争议焦点

欧洲法院面临的第一个问题是当申请商标本身指定了类别标题中列出的商品或服务,商标申请是否应被解释为包括属于相关类别的所有商品或服务。

法院认为,商品和服务的说明需要足够清楚和准确,以便主管部门和经济经营者在此基础上就可以确定申请人所寻求的保护范围。虽然尼斯分类的一些类标题可能足够精确,但其他的可能并不够精确。在任何情况下,申请人都必须说明商标申请是涵盖该类别中的所有商品和服务,还是仅涵盖部分商品和服务,若涵盖部分还需要说明涵盖哪些商品和服务。

此案在提交给欧洲法院之后,法院做出了初步裁决,即现在的 2015 年《欧

盟商标指令》:

(i) 寻求商标保护的商品和服务必须以足够清晰和准确的方式加以识别, 以使主管部门能够依此确定商品或服务的条款所赋予的保护范围;

(ii) 不妨碍商标申请人通过尼斯分类类目的一般说明来识别这些商品和服务, 前提是该说明足够清楚和准确;

(iii) 允许使用被视为对特定类别的全部或部分商品和服务的一般性指示作为标志, 只要申请人指明了哪些货物和服务是意在涵盖的。

欧盟立法者现在也在 2015 年的改革方案中就这个问题采取了行动。对于欧盟商标, 相关规定现在可以在 EUTMr. 2017 第 33 条中找到。

EUTMr. 2017 第 33(2)和(3)条重复了对足够清晰和精确的要求, 以及法院关于只要符合这些要求, 就可以使用尼斯分类类标题的判决。但是, EUTMr. 2017 第 33(5)条现在更进一步地采用了不使用类别标题来涵盖类别内的所有商品或服务的方法。相反, 规范的语言将按字面进行解释——一般术语的使用, 包括《尼斯分类法》类标题的一般指示, 应解释为包括指示或术语字面含义明确涵盖的所有货物或服务。此类术语或指示的使用不应解释为包含对无法理解的货物或服务。

为了帮助已经使用了类别标题来涵盖更广泛的商品或服务的已注册商标的所有者, 立法还引入了过渡性条款。根据 EUTMr. 2017 第 33(8) 条, 在 2012 年 6 月 22 日之前注册并使用类标题的欧盟商标所有人在 2016 年 9 月 24 日之前需要声明主张其意在保护的超出类别标题字面意义的商品或服务, 并指出相关的商品。如果没有做出这样的声明, 将导致该说明被视为仅适用于类别标题中包含说明的字面含义明确涵盖的商品或服务。

#### 4. 法院判决

欧洲法院给出上诉法律解释，并将此案发回到英国法院，并指出应当由英国法院来决定 CIPA 使用尼斯分类 41 类标题作为服务范围，是否意在涵盖该类中的所有服务，尤其是，是否涵盖了翻译服务。

#### (三) 拒绝商标注册的类型

*Case C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co [2002] ETMR 21*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Merz & Krell GmbH & Co

被上诉人（一审被告）：Deutsches Patent- und Markenamt

审理法院：欧洲法院

判决结果：法院给出法律解读意见

商标申请人试图将 BRAVO 一词注册为打字机的商标。德国专利商标局以 BRAVO 是对其要保护的商品的赞美词或广告语为由，驳回了该申请。申请人向联邦法院提出上诉，联邦法院将其提交欧洲法院进行初步裁决。

##### 2. 典型意义

本案判决明确了习惯性用语对于商标无效的作用。完全由本语言环境中或商业习惯中的习惯性用语构成的标志通常不允许将其注册为商标，除非在此标志与标志相关的服务或商品之间可以找到足够的特殊联系使得该标志具有显著性。

### 3. 争议焦点

法院认为，若将商标视为习惯性用语而拒绝其商标注册申请，该商标必须已成为现行语境的习惯用语，或已成为该行业内指代特定货物或服务的习惯用语。欧洲法院作出初步裁决，认为商标的基本特征是它应该能够将一个企业的商品或服务与另一企业的商品或服务区分开来。商标注册提供保护的目的是保证商标作为原产地标志的功能。《欧盟商标指令》第 3(1)(d)条规定，仅由在当前语言或贸易惯例中已成为习惯的标志或指示组成的商标将被不能注册。考虑到第 3(1)(c)条和第 3(1)(d)条之间的重叠，如果商标在第 3(1)(d)条的解释下被排除在注册之外，则所涉标志是否描述了相关商品或服务的特性或特征，或者它们是否被用作广告口号等均不作为主要分析因素。

### 4. 法院判决

欧洲法院给出如上法律解释，至于具体标志是否已经成为行业内或当前语言环境中的习惯用语，还需要国家法院来确定。

*Joint Cases C-53/01, C-54/01, and C-55/01 Linde AG, Winward Industries Inc, Rado Uhren AG [2003] ETMR 78*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Linde AG, Winward Industries Inc, Rado Uhren AG

被上诉人（一审被告）：Deutsches Patent- und Markenamt

审理法院：欧洲法院

判决结果：法院给出法律解读意见

### *Cases C-53/01*

Linde 申请将一个车辆形状注册为包含以下商品的三维商标：“机动卡车及其他移动作业车辆，特别是叉车”。其申请被德国专利商标局（Deutsches Patent- und Markenamt）以缺乏显著性为由驳回。Linde 上诉到德国联邦法院（Bundespatentgericht），联邦法院驳回了 Linde 提出的上诉，理由是该商标不具有显著性，在商标本身当中看不到比产品本身更多的内容。

### *Case C-54/01*

Windward 申请将火炬注册为三维商标，德国专利商标局以申请注册的商标不具有显著性为由驳回了其申请。德国联邦法院以该商标缺乏显著性为由同样驳回了该商标注册申请，认为它是典型的火炬形状，尽管具有一定的外形艺术价值，但这在市场上已经司空见惯。

### *Case C-55/01*

Rado 申请注册一个三维商标，但被德国专利商标局以缺乏显著性为由驳回。Rado 向德国联邦法院提出的上诉被驳回，法院认为对于无论是否有时间显示的 3D 表盘以及与表盘相同宽度的分段表带，该标志的设计都缺乏其特定的显著性。

德国联邦法院决定中止诉讼程序并将其提交给欧洲法院进行初步裁决。提交法院认为有必要确定这三起案件中的相关商标是否缺乏《欧盟商标指令》第 3(1)(b) 条意义上的任何显著性，或者是否有任何理由根据第 3(1)(c) 条注册驳回这样的商标申请。

## 2. 典型意义

该案明确了法院对于三维立体标志作为注册商标的判定方式，其判定方式应

与其它类型商标使用相同严格程度的判定方法。在审查商标注册的驳回理由时，应着重考察对公共利益的影响。

### 3. 争议焦点

欧洲法院作出初步裁决，即任何标志都可以构成商标，前提是该标志能够表示并且能够将一个企业的商品或服务与另一企业的商品或服务区分开来，此原理也适用于产品标志的三维形状。商标的显著性将通过参考 (a) 寻求注册的商品或服务，以及 (b) 消费者对商品或服务的认知，特别是对某一类商品或服务的普通消费者的预期，该类消费者通常具有较强的观察力。在实践中，建立与以产品形状为商标的相关显著性可能更困难，但其也可以通过这使用获得显著性。

在判断以产品形状为三维标志的显著性时，不应采用比用于其他类型商标的测试更严格的测试。欧洲法院还指出在具体案件中还必须考虑到该规定所涉及的公共利益。也就是说，对于所有使用商品形状的三维标志，如果其代表的含义仅仅包含该商品或服务，那么所有人都可以自由使用，因此该三维标志就不能注册。

### 4. 法院判决

欧洲法院给出如上法律标准，具体案件里的三维标志是否可以注册为商标还需要德国联邦法院自己进行判断。

*Case C 104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2013] ETMR 63*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Libertel Groep BV

被上诉人（一审被告）：**Benelux-Merkenbureau**

审理法院：欧洲法院

判决结果：通过公共利益和商标表明其来源地能力两个方面确定商标显著性

**Libertel** 是一家主要提供移动通信服务的公司，**Libertel** 向比利时商标局 (BTMO) 申请了将橙色作为第 9 类和第 35 至 38 类中各种电信商品和服务的商标。商标申请表中绘制了一个橙色矩形，并在描述商标的区域中标明“橙色”一词，但未提及任何颜色代码。BTMO 告知 **Libertel**，除非 **Libertel** 能够证明该标志通过使用获得了显著性，否则商标不具备显著性并不准予注册。因此，**Libertel** 的商标申请被驳回，随后 **Libertel** 的上诉也被驳回。**Libertel** 之后向比利时最高法院提出上诉，后者将此案提交到欧洲法院进行初步裁决。

## 2. 典型意义

根据有关规定，以下三种情况不得进行商标注册：i) 没有任何显著特征的商标（非显著标志）；ii) 仅由标志或指示组成的商标，这些标志或指示在贸易中可用于指明种类、质量、数量、预期用途、价值、地理来源或生产商品或提供服务的时间，或商品或服务其他特征（描述性标志）；iii) 仅由在当前语言或贸易的真实和既定惯例中已成为习惯的标志或指示组成的商标（习惯标志）。商标的显著性认定一直是一个难点，欧洲法院在本案中明确了商标显著性的判定方法，即通过公共利益和商标表明其来源地能力两个方面确定显著性。在自 *Libertel* 以来的判例法中，法院有关显著性判决的重点仍然集中在公共利益和商标履行表明原产地这一基本职能的能力。自本案判决以来，许多“纯色”商标也已注册为欧盟商标，例如德国电信用于商品和金融活动的深蔓越莓色，**Kraft Foods** 用于巧克力

和巧克力产品的淡紫色。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于颜色商标的显著性。

欧洲法院指出显著性判决的重点应当集中在 1) 公共利益和 2) 商标履行表明原产地这一基本职能的能力上。

“颜色耗尽”问题与公共利益是紧密联系在一起。欧洲法院认为，颜色数量实际上是有限的，这意味着某些服务或商品的少量商标注册可能会耗尽可用的整个颜色范围。这种广泛的垄断与未扭曲的竞争体系是不相容的，特别是因为它可能会为单个贸易商创造不合理的竞争优势。因此，公共利益要求不能不合理地限制其他经营者在与申请人相同商品或服务上使用颜色。

此外，欧洲法院指出颜色本身是可以具有显著性。而对于被认定具有显著性的标志，它必须可用于识别申请注册的产品来源，从而将该产品与其他企业的产品区分开来。在评估商标显著性时，必须要参考所申请的商品和服务类型，同时普通消费者针对这些商品或服务的看法将是考察核心。法院曾多次表明对所有类型的商标的显著性测试都是相同的，然而实际上这与法院已经制定的某些准事实原则有些矛盾。与更传统的商标形式（例如文字或徽标）相比，由商品形状等组成的商标在实践中可能更难确定其显著性。普通消费者不习惯根据商品的形状、颜色或包装形状等特征来推测产品的来源。因此，尽管理论上所有类别的商标对显著性的要求都是一样的，但在实践中许多所谓的非常规商标可能更难满足一般的显著性测试。

### 4. 法院判决



欧洲法院给出上述法律解释，并将此案发回到比利时最高法院，并由比利时最高法院决定争议商标是否满足上述要求。

*Case C-108/97 and 109/97, Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Another [2000] Ch 523*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH

被上诉人（一审被告）：Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Another

审理法院：欧洲法院

判决结果：法院给出法律解读意见

Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH (WCP) 在靠近基姆湖的地方（巴伐利亚最大的湖泊）出售了自己的品牌运动服。这些服装是由附近的一家姊妹公司设计的，但服装的制造是在别处进行的。WCP 将“Chiemsee”注册为各种格式的图片商标。在同一区域，BSWH 同样在销售商标为“Chiemsee”的运动服装，但其商标格式与 WCP 的商标略有不同。WCP 对 BSWH 使用“Chiemsee”作为商标的行为提出异议，认为消费者熟悉 WCP 的品牌，BSWH 对商标的使用会导致混淆。BSWH 提出“Chiemsee”属于描述性商标，应当被无效。国家法院将此案提交给欧洲法院进行初步裁决。

## 2. 典型意义

该案明确了法院对于具有描述性的商标判断其有效性的标准，同时法院还给

出了通过使用来获得显著性的判断依据。

### 3. 争议焦点

描述性标志不可注册为商标的基本理由是,具有描述性质的标志应可供所有人自有使用。法院认为,根据《商标指导令》(Trade Mark Directive) 2008 (TMD2018) 第 3(1)(c)条(现在是第 4(1)(c) 条 TMD2015):“追求符合公共利益的目标,即与申请注册的商品或服务特征有关的描述性的标志可由所有人自由使用……因此,第 3(1)(c)条防止此类标志被一个企业注册为其商标”。

若因描述性而被拒绝注册的商标申请或以此为由使得现有注册商标无效,无需证明该商标目前正被其他贸易商以描述性方式使用:如果商标能够如此使用,则该商标将不可注册。并且是否存在除该标志之外其他更常见的方式来指代相关商品或服务的特征是无关系要的。这些特征包括但不限于对种类、质量、数量、预期目的、价值、地理来源或生产商品或提供服务的时间的提及。具有描述性的标志指那些指定寻求注册的商品或服务的财产的标志,而所描述的特征不一定是相关商品或服务的重要属性,无论所描述的特征是必不可少的还是仅具有辅助性,描述性标志都可能会作为驳回商标注册的理由。需要注意的是,对某些商品或服务因具有描述性而不可注册的标志,可与其他具有显著性的商品或服务一起注册。

欧洲法院在本案中同时给出了关于需要哪些证据可以用来证明标志通过使用而具有显著性的指导。法院表示,必须对商标已用于识别商品和服务源自特定企业的证据进行全面评估。可以考虑以下因素:

- ◆ 该标志持有的市场份额;
- ◆ 商标使用的密集程度、地域广泛性和长期性;

- ◆ 商标申请人为推广该商标所投入的金额；
- ◆ 因该商标而将有关货物识别为源自某一特定经营的有关类别的人所占的比例；
- ◆ 工商会或其他行业和专业协会的声明。

也可以使用调查报告作为证据，但欧洲法院认为这种调查需要达到特定的预定百分比水平才能证明该标志经使用获得显著性的论点。如果证据表明相关类别的人，或至少其中的很大一部分，可以根据该标志识别该商标来自特定企业，则可以证明其通过使用获得的显著性。在每个案件对于这方面的认定都需要基于事实和证据。

对于未决的欧盟商标申请，必须证明该商标在提交注册申请日之前就已获得显著性。在无效申请中，如果商标在注册之日后获得显著性，也可以证明其注册有效。

#### 4. 法院判决

在本案中，正如国家法院确认的那样，“Chiemsee”主要是度假胜地，并且也被人们称为 Chiemgau，但该地区并不以制造纺织品或服装，甚至运动服装而闻名。此外，在原告注册其商标时，该地区没有其他企业已经合法将该商标用于类似产品。原告的该商标也没有出现任何可以无效的理由，因此该商标是具有显著性的且有效的。而至于被告是否侵犯了原告的商标权，还需要转介法院自行判断。

*Case C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd [2002] ETMR 81*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：**Koninklijke Philips Electronics NV (Philips)**

被上诉人（一审被告）：**Remington Consumer Products Ltd (Remington)**

审理法院：欧洲法院

判决结果：原告商标无效

1966年，飞利浦开发出一种新型三头旋转电动剃须刀，并于1985年申请注册商标，该商标由这种剃须刀头部的形状和构造的图形组成，其头部为圆形，带有三个旋转刀片且呈等边三角形。1995年，一家竞争公司**Remington**开始在英国制造和销售一种剃须刀，该剃须刀具有三个旋转头，形成一个等边三角形，形状类似于飞利浦的剃须刀。飞利浦起诉**Remington**商标侵权，**Remington**反诉要求撤销该商标。

高等法院以飞利浦的商标无法将相关商品与其他企业的商品区分开来且不具有任何显著特征为由，支持了**Remington**的反诉并下令撤销该商标。飞利浦针对高等法院的判决向上诉法院提出上诉，上诉法院中止诉讼程序并提交欧洲法院作出初步裁决。

## 2. 典型意义

该案的判决明确指出当商标本身包含了产品的核心功能性或技术特征，其作为商标可能会被宣判无效。

以下是判例法中关于将标志的某些形状和“其他特征”排除在注册之外的要点：

- ◆ 根据TMD 2015的第4(1)(e)条和EUTMr. 2017的第7(1)(e)条，如果标志

完全由某些产品本身性质决定的“形状”或“其他特征”组成，且这种形状或特征是为实现某些技术成果或为商品增加实质性价值所必需的，则该标志不能被注册。

- ◆ 反对此类型的商标注册的动机是为了避免反竞争性的商标垄断。
- ◆ 如果禁止获得商标注册的条件适用，则该标志将不可注册，且无法通过证明独特性来使这些禁止条件失效。
- ◆ 在 2015 年改革方案之前，禁止注册的商标只限于完全由不合标准的“形状”组成的标志。2015 年后，对于包含不合标准的由“其他特征”组成的标志，法院如何裁定还有待观察。

### 3. 争议焦点

商标注册驳回理由之一——一般公共利益已被法院称为“防止授予商标所有者垄断用户可能在其他竞争产品中寻求技术解决方案或产品功能特性”。允许此类商标注册将“构成一个能够阻止竞争者在与商标所有人的竞争中自由提供包含此类技术解决方案或功能特征产品的障碍”。至关重要的一点是，基于 EUTMR 2017 第 7(1)(e)条被拒绝的商标不可能通过证明获得的独特性来成为注册商标。

欧洲法院通过解释 TMD 2015 第 4(1)(e)(ii)条旨在阻止对表现核心技术功能的形状的商标注册，此种类型的商标注册会限制竞争对手提供包含此类功能产品的可能性，或者限制他们为在其产品中赋予某些功能而采用的技术解决方案的选择自由。

若一个图形的核心特征是为表现某些技术功能，那么任何人都应能够自由使用这种图形。第 4(1)(e)(ii)条还反映了不允许此类型商标注册的目的是为了防止

商标所有人通过注册商标来获得与技术解决方案相关的专有权。这种专有权应通过专利法获得，通过商标注册获得此类型的垄断是错误的。

在概述了 TMD 2015 的第 4(1)(e)(ii) 条的基本原理之后，欧洲法院认为该条款中未提供任何理论依据来支持通过证明存在其他图形可以达到相同技术效果来允许此类商标的注册。法院认为：“如果产品形状的基本功能特性仅归因于技术结果，则第 3(1)(e)项排除了由该形状组成的注册商标的可能性，即便该技术结果可以由其他形状实现。

#### 4. 法院判决

欧洲法院给出上述法律解释，具体的侵权问题还需要由转介法院自行判决。

#### (四) 商标的撤销

*Case C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV [2003] ETMR 85*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Ansul BV (Ansul)

被上诉人（一审原告）：Ajax Brandbeveiliging BV (Ajax)

审理法院：欧洲法院

判决结果：法院给出法律解读意见

1971 年，Ansul 在比荷卢经济联盟国家获得了灭火器及相关产品 MINIMAX 文字商标的注册。1988 年，对于 Ansul 销售使用 MINIMAX 商标灭火器的授权到期。从 1989 年 5 月到 1994 年，Ansul 停止销售 MINIMAX 标志下的灭火器，

但仍将带有该标志的灭火器的零部件和灭火物质出售给相关企业。在此期间，Ansul 还维护、检查和修理 MINIMAX 标志下的设备，在与其服务相关的发票上使用该标志，并在客户的设备上粘贴带有“Gebruiksklaar MINIMAX”（MINIMAX 可以使用）字样的标签。Ansul 还向维护灭火器的企业出售相关贴纸。

Ajax 是德国 Minimax GmbH 公司的子公司，主营业务为销售防火材料和相关物品，这其中包括在荷兰由 Minimax GmbH 制造的灭火器。在德国，Minimax GmbH 是 MINIMAX 商标 50 多年的持有者。从 1992 年 3 月 16 日起，它在比荷卢三国还拥有由 MINIMAX 一词组成的文字和图形商标，其适用于多种商品，尤其是灭火器和灭火物质，以及某些服务，包括灭火器的安装、维修、维护和再填充。

1994 年，Ansul 成功注册了 MINIMAX 字样的商标，其适用于多种服务，包括灭火器的维护和修理。1995 年 2 月，Ajax 以“未使用”为由申请撤销 Ansul 在 1971 年 MINIMAX 商标中的权利。Ansul 反诉要求禁止 Ajax 在比荷卢三国使用 MINIMAX 标志。

## 2. 典型意义

商标的真实使用是维持商标有效性的重要标准之一，本案对真实使用的判定给出了司法解释——真实使用不只是象征性地使用，必须在市场上使用，在评估时会依据个案的不同情况进行逐案分析。

## 3. 争议焦点

在本案中，关于什么构成“真实使用”欧洲法院进行了裁定。法院认为，“真实使用”表示“不仅仅是为了维护商标权利的象征性使用”，这种使用“必须与商标

的基本功能一致”，以保证面向消费者或用户相关商品或服务的来源。商标的“真正使用”要求商标所有人使用或经其同意，同时存在市场上或即将上市的商品上使用该商标并通过广告等活动来向客户保证商品的来源。仅由相关企业内部使用的商标是远远不够的。正如法院所说：“通过建立或保留带有商标的商品或服务的销售渠道可以区别于其他经营者的商品或服务，否则商标将失去其商业存在的理由”。

在评估商标是否真正使用时，需考虑与商标的商业利用是否真实相关的所有事实和情况，尤其要考虑市场中受商标保护的商品或服务所占据的市场份额。这种评估可能包括查看相关商品或服务本身的性质、相关市场的特征以及商标使用的规模和频率等事项。法院强调，商标的使用并不总是必须具有数量上的重要性才能被视为真实使用——其情况将取决于相关市场上相关商品或服务的特征。因此，确定“真正使用”没有抽象的最低量化标准，这将由法院进行逐案评估。

#### 4. 法院判决

欧洲法院给出上述法律解释，具体的侵权问题还需要由转介法院自行判决。

#### (五) 商标侵权

*Case C-206/01 Arsenal Football Club Plc v Matthem Reed [2003] ETMR 19*

##### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Arsenal Football Club

被上诉人（一审被告）：Matthem Reed (Mr. Reed)



审理法院：欧洲法院

判决结果：被告的商标使用侵权

Mr. Reed 出售与 Arsenal 足球俱乐部有关的纪念品，商品上面有俱乐部的注册商标“**Arsenal**”和“**Gunners**”及其标志。Arsenal 称 Mr. Reed 的商品这侵犯了他们的注册商标。英国高等法院认为，Mr. Reed 不是在“商标意义上”使用这些标志，而只是将标志作为对俱乐部的忠诚徽章——因此，不应存在侵权行为。然而，高等法院认为，如果不以表示贸易来源的方式使用注册商标将会为判断商标侵权带来不确定性。此案被提交给了欧洲法院。

## 2. 典型意义

本案法院强调了商标的来源地识别功能——若消费者因第三方对商标的使用产生了对商品来源地的混淆，这种源自第三方的商标使用破坏了商标的基本功能，因此涉嫌商标侵权。

## 3. 争议焦点

欧洲法院指出，为解决此案的争议，必须首先确定欧盟著作权指令第 5(1)(a) 条是否授权商标所有人禁止第三人在商业过程中在与所注册商标相同的商品上使用与该商标相同的标志，或者确定该项禁止权是否以第三方对有关标志的使用必须影响或可能影响权利人商标的某种功能为前提。

欧洲法院强调了商标“基本功能”的重要性，即通过使消费者或最终用户能够在没有任何混淆的情况下区分商品或服务，从而向消费者或最终用户保证标记商品或服务的原产地身份。注册商标必须保证所有带有该商标的商品或服务都是在

对其质量负责的单一企业的控制下制造或供应的。

《欧盟商标指令》第 5 条第(1)(a)条授予的专有权是为了使商标所有人能够保护其作为商标所有人的特定利益，即确保商标能够履行其功能。因此，该权利的行使必须发生在第三方使用该商标并且影响或可能影响商标功能的情况下，特别是其向消费者保证商品原产地的基本功能。因此，如果只是对商标进行纯粹的“描述性使用”不构成侵权。但欧洲法院也指出，Mr. Reed 对涉案商标的使用并不是出于纯粹的“描述性使用”。

#### 4. 法院判决

法院认为，Mr. Reed 在商品上印上“Arsenal”的标志会让人产生一种印象，即相关商品与商标所有人存在重大联系。Mr. Reed 使用“Arsenal”商标可能会危及作为商标基本功能的原产地保证。

### *Case C-487/07 L'Oréal SA v Bellure NV [2009] ETMR 55*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：L'Oréal SA

被上诉人（一审被告）：Bellure

审理法院：欧洲法院

判决结果：被告的商标使用侵权

Bellure 出售各种低价版本的欧莱雅香水仿制品，鉴于英国没有相关知识产权法律阻止 Bellure 销售此类“气味相似”的香水，因此 Bellure 未涉及任何违法行

为。Bellure 向零售商提供了价格比较表，以对比显示其产品相对于正品欧莱雅香水的价格。Bellure 的价格比较表使用了欧莱雅香水的名称（如 Trésor、Miracle、Anaïs-Anaïs 和 Noa Noa），这些名称已被欧莱雅注册为文字商标，以对应相关的欧莱雅产品。本案各方一致认为比价表准确无误，且 Bellure 的产品确实和欧莱雅香水味道近似。英国上诉法院将此案提交到欧洲法院进行初步裁决。欧莱雅商标的原产地识别功能也没有受到损害，但本案争议焦点在于比价表中使用欧莱雅的商标是否仍会构成商标侵权。

## 2. 典型意义

本案在商标的基本功能之上，拓展了新的以品牌为导向的广告和投资功能。此判决也引起了广泛的关注，“商标的功能理论”是 *Arsenal* 一案开始的，其目的是限制现在的《欧盟商标指令》第 10(2)(a)条和《欧盟商标条例》第 9(2)(a)条的范围。但此案的判决通过从根本上扩大了保护功能的范围，让“商标的功能理论”不再是对注册商标的限制，而是作为一种显着扩大保护范围的手段。目前尚不清楚这种方法是否可行，尤其欧盟立法者似乎在考虑限制《欧盟商标指令》第 10(a)(c)条和第 9 条的非原产地侵权情况。这种形式的“扩展性”保护目前仅适用于具有较高声誉的商标，并可以被“正当理由”的要求所抵消。尽管该决定在整个欧洲引发了激烈的辩论和分歧，但本案目前仍作为先决判例被广泛引用。

## 3. 争议焦点

欧洲法院重申了其先前的裁决，即第三方使用涉嫌侵权标志影响或可能影响商标功能的情况。然而，本案中法院另辟蹊径，对于商标保护增加了新的商标功能，这些功能不仅包括商标为消费者指示来源的基本功能，还包括保证相关商品

或服务的质量以及相关产品宣传、投资或广告的质量。

在该判决中，欧洲法院从根本上扩大了《欧盟商标条例》第 9(2)(a)条下的侵权范围，从对注册商标的原产地功能有不利影响的情况，扩展到可能会损害商标其它“以品牌为导向”的功能，例如其在广告中的作用或作为投资工具。然而，目前尚不清楚法院如何定义所有的扩展功能以及扩展功能之间究竟是如何相互关联的。

这一决定引发了整个欧洲的激烈讨论和分歧。当案件交回到英国上诉法院时，**Jacob LJ** 强烈批评了这种法律的延伸和法院判决的不透明性：当脱离商标原始功能时，大众对这些延伸的功能很难进行准确判断，在立法中也没有关于扩展功能的任何内容。从概念上讲，它们是模糊和不明确的。以广告和投资功能为例，知名商标的商标所有者将花费大量资金创造它们，并且需要继续花费来维护它们。但是所有来自竞争对手产品的广告都会影响商标所有者其商标的影响力，并影响相关品牌的广告和投资功能，但是这种行为属于正常的市场竞争，而这样的竞争也不应当被停止。同样，所有竞争性广告都可能影响商标所有人的投资价值。

#### 4. 法院判决

欧洲法院指出，虽然 **Bellure** 的行为没有侵犯欧莱雅商标的基本功能，即表示其来源地，但 **Bellure** 的行为却侵犯了欧莱雅商标的“以品牌为导向”的功能。因此，当第三人在其广告中中明示或暗示其产品是知名商标下的产品的仿制品，如本案中的比价表，该行为应当视为对商标功能的侵害，该第三人的行为应当视为对商标声誉的不正当利用。当案件交回到英国上诉法院后，虽然 **Jacob LJ** 对欧洲法院的法律解释进行了强烈的批评，但是由于其判决要收到欧洲法院法律解释

的约束，因此其最后仍然判决 **Bellure** 的行为构成商标侵权。

*Joined Cases C-236/08, C-237/08, and C-238/08 Google France, Google Inc v Louis Vuitton Malletier SA and Others [2010] ETMR 30*

## 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Google

被上诉人（一审原告）：Louis Vuitton

审理法院：欧洲法院

判决结果：被告涉嫌商标侵权

2003 年初，Louis Vuitton 注意到当用户将其著名商标的“Louis Vuitton”和“LV”输入到 Google 的搜索引擎中时，Google 显示了大量“赞助商链接”并将用户链接到提供其产品仿制版本的网站。调查表明，谷歌为广告商提供了多种选择，其不仅可以选择与路易威登商标相对应的关键词，还可以选择那些与“模仿”和“复制”等表示仿制品的表达相结合的关键词。路易威登对谷歌提起诉讼，声称谷歌侵犯了其商标权。

## 2. 典型意义

对于侵权案件，法院会考察侵权人商标的使用是否对商标的基本功能以及额外的广告功能产生影响，且以上由侵权人承担举证责任。

以下是在侵权案件中关于“使用”和“双重身份”案件的要点：

### i) 侵权使用

- ◆ 为确立侵权，商标的使用必须发生在“商事活动中”，这要求商标的使用是

在商业活动的背景下进行的，且目的是为了经济利益。

- ◆ 《欧盟商标指令》中列举了构成“使用”商标行为的示例。作为欧盟商标改革方案的结果，“使用”的情形现在明确包括用作公司名称或用于比较性广告。
- ◆ “使用”的目的必须是为了区分商品或服务。
- ◆ “使用”必须发生在侵权人自己的商事活动中，搜索引擎或拍卖网站等在线服务提供商不会仅仅通过向另一方提供实现此类“使用”所需的必要技术环境条件来“使用”涉嫌侵权的标志。

#### ii) 双重相同

- ◆ 当商品或服务与商标相同（所谓的“双重相同”情况），在消费者中产生的混淆不需要被证明。
- ◆ 如果一个标志复制了一个注册商标的所有要素且未作任何修改或添加，或者此标志包含的巨大的差异以至于普通消费者可能不会注意到，则此标志将被视为与注册商标相同。
- ◆ 在考虑所提供服务的本质时，法院探求的是商标所有人、申请人或被控侵权人的实际行为。

若存在“双重相同”侵权，还必须证明注册商标的功能之一受到损害。目前尚存在争议的是，受损的功能这不仅包括商标作为原产地保证的基本功能，还包括其他像广告或投资功能。

### 3. 争议焦点

此案的争议焦点在于广告商在 Google 对其相关搜索结果的控制是否构成商

标侵权。

欧洲法院首先确定了广告商或谷歌对涉案商标进行了带有侵权目的的行为。如果在商业活动的背景下，以谋取经济利益为目的使用与注册商标相同的标志，则构成在贸易使用。对于购买搜索引擎关键词检索服务的广告商，若其选择关联其他商标所有人的注册商标，则应将此行为视为判例法中的“使用他人商标”。在确定广告商将涉嫌侵权的关键词索引“使用”用于侵权目的后，欧洲法院开始考虑这种使用是否可能对注册商标的功能产生不利影响。

法院首先考虑关联的关键词是否对注册商标的原产地功能产生不利影响。欧洲法院强调，必须授予商标所有人权利来禁止第三方展示触发商标关键词的广告，这种广告可能会让用户错误地认为这些广告来自商标所有人。如果第三方的广告暗示该第三方与商标所有人之间存在经济联系，这将对商标的原产地功能产生不利影响。法院还补充道如果广告未暗示其与商标所有人经济联系的存在，但对涉及商品或服务的来源含糊其辞，以至于普通用户无法根据广告链接和所附商业信息确定广告商是否作为商标所有人的第三方与该所有人有经济联系，这也对商标的来源地功能产生不利影响。

此案的判决还转移了侵权举证的责任：商标所有人不再有责任去证明侵权行为造成了贸易中的双方有实质性联系，欧洲法院在此案中将责任转移到侵权人，侵权人需要来证明其使用争议商标未造成与被侵权人的贸易联系。

欧洲法院还考虑了关联关键词是否可能损害注册商标的广告功能，法院最终得出结论其未损害广告功能。若第三方的关键词的使用对商标所有者将其商标作为销售或商业工具的使用产生不利影响，则构成侵权。法院承认这些关联的关键词对商标所有人自己对商标广告的使用具有“一定程度的影响”，例如通过支付更

高的单词搜索点击价格来确保其自己的广告出现在其它广告之前。然而，法院认为这并不足以表明关联关键词对商标的广告功能产生不利影响。欧洲法院指出，通常来讲商标所有人的主页将出现在搜索引擎的自然搜索结果中列表中的最高位置之一，此外这种展示也是免费的。这意味着无论该商标所有人的链接是否在搜索页最高位置之一还是在赞助商链接之下，用户可以保证商标所有人的商品或服务对用户的可见性是能够得到保障的。因此，关联关键词对商标的广告功能没有危害。

综上所述，广告商侵犯了 LV 的商标权。

#### 4. 法院判决

欧洲法院指出，在一般互联网用户使用注册商标进行搜索服务后，不能或者使其更加困难地分辨且确定广告中所指的商品或服务是否源自该商标的所有人或与该商标有实际联系的企业时，商标权人有权禁止广告主在未经其同意的情况下，根据与该商标相同的关键字，利用互联网搜索服务，对该商标注册的商品或服务相同的商品或服务进行广告宣传。本案中，广告商的行为构成侵权。

对于 Google 是否侵犯了商标权，欧洲法院认为，在选择关键字时，广告商使用了涉嫌侵权的标志，但是这并不意味着搜索服务提供商也对该商标进行了侵权性使用。为第三方使用某些标志创造必要的技术条件并为该服务收取费用的事实并不意味着提供此服务本身也使用了该标志，此处 Google 对商标的“使用”并未处于法律所定义的使用范围内。因此，Google 并未涉及侵权。谷歌的关键字服务由其广告客户支付并没有什么区别，根据法院的说法，“为使用标志创造必要的技术条件并为该服务支付费用的事实并不意味着提供服务本身使用符号”。



## （六）商标混淆可能性分析

*Case C-251/95 Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1998] ETMR 1*

### 1. 案件事实

上诉人（一审被告）：Sabel BV

被上诉人（一审原告）：Puma

审理法院：欧洲法院

判决结果：法院给出法律解读意见

Puma 曾反对 Sabel 在德国将“跳跃的猫”标志和“Sabel”一词注册作为商标的申请，反对的依据为其拥有的两个在德国注册较早的名为“跳跃的猫”的商标。欧洲法院对《欧盟商标指令》中的“关联可能性（likelihood of association）”的含义给出了解释。

### 2. 典型意义

本案明确了在商标侵权中判断混淆的标准——对于两个相似的商标，若想确立侵权，需要证明侵权商标的使用让普通用户对商品和服务的来源地产生了替代性的混淆，仅仅产生关联的印象是不足以证明商标侵权的。对于分析混淆的程度，需要着重分析普通消费者的看法，并对商标进行一个总体印象上的分析。

### 3. 争议焦点

此案的争议焦点在于仅仅将商标的“语义内容”（即“跳跃的猫”概念）关联起来是否足以有效的反对 Sabel 的商标注册。

法院认为仅仅具有关联性是不够的。法院强调“产生混淆（likelihood of confusion）”才是关键的判断标准。关联性用于定义相似的范围，其概念不能替代混淆性，关联性至多只是混淆性的一个子集。根据《欧盟商标指令》和《欧盟商标条例》，消费者将两个标志相关联是不够的，必须展示产生混淆的可能性。

而针对于混淆可能性的分析，欧洲法院对此阐明了关键原则。参考《欧盟商标指令》，法院提出评估混淆可能性的“总体评估（global appreciation）”测试，即对混淆可能性的评估取决于使用的或注册标志的用途，商标与标志之间以及所关联的商品或服务之间的相似程度，因此必须总体评估混淆的可能性，同时考虑与案件情况相关的所有因素。

欧洲法院还阐明了以下原则：“在先商标越具有显著性，其混淆的可能性就越大。”一些评论家认为以上的原则似乎是错误的——注册商标越知名，消费者就越有可能分辨出与其类似的标志，因为消费者明白知名的标志并不会以任何其它形式存在。在评估混淆的可能性时，特定标志是否可供竞争对手自由使用并不是需要考虑的因素。

欧洲法院还规定了如何评估商标之间相似性的关键原则。法院指出，对相关商标的视觉、听觉或概念的相似性进行总体的评价，基于商标给人的整体印象进行判断。

法院还强调，从“普通消费者”的角度评估混淆可能性具有决定性的作用，普通消费者通常只将商标视为一个整体，而不会分析商标的各种细节。

#### 4. 法院判决

欧洲法院给出如上法律解释，同时也指出 Puma 的在先商标对于一般消费者

来说是不具有知名度的, 仅仅根据在后商标申请与在先商标在概念上相似并不足以引起混淆。

*Case C-39/97 Canon Kabushiki Kasisha v Metro Goldwyn Mayer Inc [1999] ETMR 1*

## 1. 案件事实

上诉人 (一审原告): Canon

被上诉人 (一审被告): Metro Goldwyn Mayer

审理法院: 欧洲法院

判决结果: 法院给出法律解读意见

Metro Goldwyn Mayer 在德国申请注册“Cannon”一词作为商标, 以用于录像带等产品。佳能公司对此提出异议, 理由是它侵犯了佳能在德国注册的早期文字商标“Canon”, 佳能公司的商标涉及照相机、投影仪以及电视拍摄、传输等设备。德国专利局驳回了商标申请。佳能公司上诉到德国联邦专利法院, 专利法院驳回了佳能的上诉, 佳能继而上诉到德国联邦法院。联邦法院决定中止诉讼, 并向欧洲法院提出初裁裁决。

## 2. 典型意义

本案的判决明确了两商标下商品与服务的相似性对分析产生混淆和侵权的影响。此案判决意味着商标越显著声誉越高, 此商标对多种类不同商品的保护范围就越广, 因此授予商标所有人的垄断权会随着商标显著性提升而扩大 (从某种意义上说, 它涵盖了更广泛的商品和服务)。

### 3. 争议焦点

欧洲法院强调，根据《欧盟商标指令》第 10(2)(a)条，商家实际经营中涉及的相关商品或服务必须与商标注册的商品或服务相似或相同。关于可能构成类似商品或服务的内容，法院表示在评估相关商品或服务的相似性时，与这些商品或服务本身有关的所有相关因素都应予以考虑。这些因素包括商品或服务的性质、最终用户和使用方法，以及它们是相互竞争还是互补。

法院认为，在评估混淆可能性时，产品之间较小程度的相似性可以被商标之间较大程度的相似性所抵消，反之亦然。在确定两个商标所涵盖的商品或服务之间的相似性是否足以引起混淆的可能性时，必须考虑在先商标的显著性，尤其是其声誉。在先商标本身或其市场声誉越显著，混淆的可能性就越大。因此，尽管某些声誉较高的在先商标所涵盖的产品间的相似程度较低，但在后商标的注册申请可能不得被驳回或认定侵权。

### 4. 法院判决

欧洲法院在给出上诉法律解释的同时也指出，具体的争议需要由转介法院自行判决。

*Roger Maier, Assos of Switzerland SA v ASOS Plc, ASOS.com Ltd [2015] ETMR 26*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Roger Maier

被上诉人（一审被告）：ASOS

审理法院：英国上诉法院

判决结果：法院给出法律解读意见

该案法院被要求对三项判决的上诉和交叉上诉作出裁决，这些判决涉及一个欧洲商标“ASSOS”（统称为“Assos”）和被告拥有和使用的英国商标“ASOS”（统称为“Asos”）。原告在全球范围内销售专业自行车装备，被告经营一家全球在线时尚零售公司。原告向英国大法官法庭提起诉讼，指控被告销售的使用 ASOS 标志的服装和配饰侵犯了其商标权。被告反诉，主张撤销原告的商标。一审法院部分撤销了原告的商标，并判决被告的行为不构成商标侵权，因为没有引起消费者混淆，也没有给原告的商标功能带来损害。原告不服，上诉到英国上诉法院。

## 2. 典型意义

本案作为一项 2015 年的判决，对分析侵权商标产生混淆可能性给出了详尽的分析标准和原则。

## 3. 争议焦点

在大多数情况下评估混淆的可能性是案件中至关重要的一点，评估混淆的可能性需遵循以下原则：

(a) 必须总体性地考虑混淆的可能性，考虑所有相关的因素；

(b) 必须通过普通消费者的眼光来判断所涉商品或服务，普通消费者通常了解情况、合理谨慎且善于观察，但他们很少有机会在商标之间进行直接比较。因此，法院必须依赖于普通消费者脑海中对所涉商品或服务商标的不完美描述；

(c) 普通消费者通常仅将商标视为一个整体，而不会去分析其各种细节；

(d) 商标在视觉、听觉和概念上的相似性通常需要商标独特的和主要的组成部分所产生的整体印象进行评估,但也只有当复杂商标的所有其他组成部分都可以忽略不计时才允许仅根据主要元素进行比较;

(e) 在某些情况下,复合商标向公众传达的整体印象可能受其一个或多个组成部分的影响;

(f) 通常情况下,商标所产生的整体印象在很大程度上取决于商标的主要特征。但在特定情况下,在先商标中的元素很可能在复合商标中保留独立的显著作用,但不一定构成该商标的主要元素;

(g) 商品或服务之间较小程度的相似性可能被商标之间较大程度的相似性所抵消,反之亦然;

(h) 如果在先商标本身或在使用中具有高度显著性,则混淆的可能性更大;

(i) 严格意义上讲,不能仅仅因为商标的关联可能性就推定存在混淆的可能性;

(j) 如果商标之间的关联导致公众错误地认为各自的商品或服务来自相同或经济上相关的企业,则存在产生混淆的可能性。

#### 4. 法院判决

上诉法院最终认定,由于原被告的两个标识在视觉和听觉上都非常相似,公众是可能会产生混淆的,至少在被告销售休闲服和委托零售服务方面是这样的。因此,原被告的两个商标构成近似,被告的商标会引起消费者的混淆。

法院也提出,欧洲商标权利人无权阻止第三人在贸易过程中使用其自己的名称,但这种使用必须符合工业或商业事务中的诚实信用原则。本案中,双方均独

立使用了各自的名称,被告从未打算混淆公众或以任何方式利用与原告业务相关的商誉,或以其他方式损害原告的业务或“ASSOS”商标。被告在其零售服务中采用了“ASOS”标志,在其注意到原告的业务时,被告对“ASOS”的使用已经产生了巨大的商誉和声誉。因此,被告的行为符合诚实信用,其行为不构成商标侵权。

### 三、欧洲著作权案例研究

此部分内容将会从可版权性到版权侵权以及抗辩的全过程进行分类并据此选择案例进行分析。

案例的筛选标准:由于欧洲法院(The Court of Justice of European Union)的判例法对于各成员国内部法院都有约束力,因此本部分的案例选取会涵盖到欧洲法院的判例以及各成员国内部的案件。所有选取的案件都具有约束力,并可被引用。

#### (一) 可版权性

*Designers Guild Ltd v Russell Williams (Textiles) Ltd [2001] FSR 11*

##### 1. 案件事实

上诉人(一审原告): Designers Guild Ltd

被上诉人(一审被告): Russell Williams (Textiles) Ltd

审理法院: 英国上议院

判决结果: 被告侵犯了原告的版权

DG 对一个织物设计的艺术作品 Ixia 享有版权,而 RW 后续也设计出来一个名为 Marguerite 的设计。DG 对 RW 起诉其侵犯其版权,法院作出判决,认为 RW 对该设计的复制虽然与原件非常相似,但并非侵权作品,因为那些被复制的不具有 1988 年版权法第 16(3) 条所指的设计的实质部分。DG 对该判决 ([2000] FSR 121) 提出上诉。

## 2. 典型意义

版权法保护的是作品,而成为作品的要素之一就是表达。也就是说人大脑里的思想不管多么的有原创性,都是不受保护的。本案确定了思想并不能受到版权法的保护。

## 3. 争议焦点

显然,仅存在于头脑中的思想不能享有版权,因为该思想并未以受版权保护的形式表达,例如作为文学、戏剧、音乐或艺术作品的形式存在,但思想和表达之间的区别并不只是这样。另一方面,艺术作品表达中的每一个元素(除非它是偶然或被迫被安排到那个位置的)都是作者的一个想法的表达。作者可以选择画条纹而不是圆点、花朵而不是蝌蚪、使用一种颜色和画笔技术而不是另一种等等。无论是作为一个累积的整体,还是在它们构成作品“实质性部分”的程度上,这些想法的表达都是受到保护的。尽管“实质性部分”一词可能暗示了定量测试,或者至少是在定量或定性的基础上,识别某些可以被视为实质性的离散部分的能力。但这两种测试都不是正确的测试。“实质性部分”取决于质量而不是数量,并且有许多权威表明,被视为实体的“部分”可以是作品的一个特征或特征的组合,从作品中抽象出来而不是形成一个离散的部分。这才是法官发现在本案中被复制的内



容。或者再举一个例子，剧本或小说的情节中的原创元素可能是一个重要的部分，因此，一部没有复制原作一句话的作品可能也会侵犯版权。如果要问在这种情况下受保护的是什么，除了这是版权作品中表达的一个思想之外，很难给出任何答案。

如果我们考察一下区分观念和观念表达的情况，就会发现它们支持两个截然不同的命题。首先是版权作品可能表达某些不受保护的想法，因为它们与作品的文学、戏剧、音乐或艺术性质无关。正是基于这一点，例如，描述系统或发明的文学作品并不赋予作者对其系统或发明要求保护的权利。艺术作品中表达的创造性概念也是如此。无论它多么引人注目或原创，其他人（在没有专利保护的情况下）都可以在自己的作品中自由表达它：参见 *Kleeneze Ltd v. D.R.G. (U.K.) Ltd* [1984] F.S.R. 399。另一种主张是，版权作品表达的某些想法可能不受保护，因为尽管它们具有文学、戏剧或艺术性质，但它们不是原创的，或者太普遍以至于不构成作品的重要组成部分。正是基于这个理由，仅仅将条纹和花朵结合在一起的概念并不能构成原告工作的重要组成部分。在那个抽象层次上，这个想法虽然在设计中表达了，但不足以代表作者的技能和劳动从而可以受到版权保护。

一般来说，在艺术版权的情况下，复制的想法越抽象和简单，就越不可能构成实质性部分。就作者的技能和劳动的贡献而言，独创性往往在于呈现基本思想的细节。然而，在本案中，法官发现被抄袭的要素远远超出了无关紧要的内容，因此法院有充分的理由认为被抄袭的部分构成了作品原创性的实质性部分。

#### 4. 法院判决

霍夫曼法官在这里将无法保护的想法翻译成版权表达与作者展示的原创程

度，即技巧、劳动和判断力联系起来。显然，尽管可以说作品所表达的思想越抽象，其受到的保护程度可能越低，但是每个案件中都应该根据其自身来分析。霍夫曼法官还将思想的表达与作品的性质联系起来，在这方面的有一句著名格言：“制作蛋糕不会侵犯食谱的版权”。因此同样，参照具有说明性质的文学作品制作的织物不会侵犯该文学作品。

*Case C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace v Ministerstvo kultury [2011]*

*ECDR 3*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Bezpečnostní softwarová asociace (BSA)

被上诉人（一审被告）：Ministerstvo kultury

审理法院：欧洲法院

判决结果：图形用户界面也可以作为作品被版权保护

Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany（安全软件协会；“BSA”）根据 2001 年 4 月 9 日向 Ministerstvo kultury（文化部）提出的申请，根据版权法第 98 条，请求授予其计算机程序的版权集体管理权。根据 2001 年 7 月 20 日的决定，Ministerstvo kultury 驳回了该申请。因此，BSA 于 2001 年 8 月 6 日对该决定提出复议，该复议也被 2001 年 10 月 31 日的决定驳回。Ministerstvo kultury 最终于 2005 年 1 月 27 日通过了一项新决定，再次拒绝了 BSA 的申请。它特别指出，版权法仅保护计算机程序的目标代码和源代码，而不保护图形用户界面。BSA 就该决定向 Ministerstvo kultury 提出复议。由于该复议被 2005 年 6

月 6 日的决定驳回，BSA 进一步向 *Městský soud v Praze*（布拉格市政法院）提出起诉，该案确认了 *Ministrystvo kultury* 的观点。BSA 就 *Městský soud v Praze* 的裁决向 *Nejvyšší správní soud* 提出上诉。

## 2. 典型意义

在本案中，法院就与计算机程序有关的“作者自己的智力创造”的含义提供了指导，其中，作者行使自由且具有创造性的选择以及表达个人创造力的能力，或标记个人风格的能力似乎才是关键。本案沿用了 *Infopaq* 中法院的观点，即“作者的智力创造”才是判断原创性的关键。本案在与图形用户界面相关的案件中起到了指导作用，被后续法院所引用。

## 3. 争议焦点

根据 *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08)* 中制定的判例法，版权适用于原创作品，即作者自己的智力创作。法院认为，图形用户界面毫无疑问可以是一种智力创造。开发这样的界面需要作者付出相当多的智力劳动，就像写一本书或创造一段音乐一样。图形用户界面的背后是程序员开发的复杂结构。他使用一种编程语言，这种语言以某种方式构造，将创建一个特殊的命令按钮，例如“复制粘贴”，或允许一个操作，例如双击一个文件以打开它，或单击一个图标以最小化打开的窗口。

然而，即使图形用户界面需要智力劳动，根据第 2001/29 号指令第 2(a) 条，它仍然有必要，正如法院所描述的那样，在某种意义上是作者自己的智力创造才可以具有原创性。确定图形用户界面的原创性的困难在于构成它的大多数元素都是具有功能性目的，因为它们旨在促进计算机程序的使用。因此，这些要素的表

达方式都可能受到一定的限制,因为这些要素的表达方式是由这些要素实现的技术功能决定的。例如,鼠标在屏幕上移动光标,指向命令按钮以使其运行,或者在打开文本文件时出现的下拉菜单就属于这种情况。法院认为原创性的标准在这种情况下是没有得到满足的,因为实现一个想法的不同方法是如此有限,以至于想法和表达变得不可分割。如果原创性得到满足,就可能会导致某些公司垄断计算机程序市场,从而严重阻碍该市场的创造和创新,这将与指令 2001/29 的目标背道而驰。

#### 4. 法院判决

因此,法院认为在个案分析时,各成员国法院必须确定,通过作者的选择、他创造的组合和图形用户界面的制作,该图形用户界面是否表达了作者自己的智力创造,而不包括由其技术功能决定的表达元素。

鉴于上述考虑,法院认为,当构成作者自己的智力创作时,图形用户界面有权作为 2001 /29 指令第 2(a) 条含义内的作品受到版权保护。

### *C-355/12 Nintendo v PC Box [2014] ECDR 6*

#### 1. 案件事实

原告: Nintendo (任天堂)

被告: PC Box

审理法院: 欧洲法院

判决结果: 当计算机软件是作者自己的智力创造时就可以成为作品被版权保护

任天堂公司是一个专门创建和生产视频游戏的集团中的成员，为这些游戏销售两种类型的产品，即便携式系统“DS”游戏机和固定游戏机视频游戏系统“Wii”游戏机。任天堂企业采取了相关技术措施，比如在游戏机上安装识别系统，以及注册受版权保护的视频游戏的物理外壳系统的加密代码。这些措施可以防止他人使用非法电子游戏副本。没有代码的游戏在任天堂公司销售的两种设备上都不能启动。从《参考指令》中也可以明显看出，这些技术措施阻止在游戏机上使用非任天堂的程序、游戏和一般多媒体内容。

任天堂公司已经注意到了 PC-Box 设备的存在，一旦安装在游戏机上，这些设备就可以绕过硬件上的保护系统，从而可以非法使用视频游戏。考虑到 PC-Box 设备的主要目的是规避和规避任天堂游戏的技术保护措施，任天堂企业向米兰法庭对 PC-Box 和 9Net 提起诉讼。PC-Box 将任天堂游戏机以及由独立制造商的某些应用程序组成的附加软件组合销售，专门用于此类游戏机的“自制设备”，其使用要求事先安装 PC-Box 设备，从而使构成技术保护措施的已安装的设备失效。

PC-Box 认为，任天堂的实际目的是防止使用独立软件，但是该软件并不构成视频游戏的非法拷贝，只是为了可以在游戏机上播放 MP3 文件、电影和视频，以便充分利用这些游戏机。提交法院认为，对电子游戏的保护不能等于对计算机程序的保护。的确，尽管电子游戏通过计算机程序获取功能，但它们开始并按照这些游戏作者所叙述的预定路线前进，以某种方式组成一组图像和声音，而这种图像和声音的出现是包含有作者的自主意识的。米兰法庭质疑任天堂使用的技术保护措施是否超出了第 2001/29 号指令第 6 条的规定，如根据该指令序言部分第 48 段所作的解释。

在这种情况下，米兰法庭决定中止诉讼程序并提交欧洲法院作出初步裁决。

## 2. 典型意义

计算机软件的可版权性一直以来都是具有争议的。本案是米兰法庭提交到欧洲法院关于计算机软件的一个案子。本案沿用了 *Infopaq* 中的关于创造性判断的标准，并针对计算机程序的原创性进行了分析。以上三个案例表明欧洲法院已经基本确立原创性的标准标准是“智力创造”。

## 3. 争议焦点

在分析原创性时，首先必须指出的是，第 2001/29 号指令，特别是从其第 1(1) 条中可以明显看出，其涉及版权和相关邻接权的法律保护，包括作者的对其作品的专有权。至于计算机程序等作品，只要它们是原创的，即它们是作者自己的智力创造，就受版权保护（参见 *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening* (C-5/08) [2009] ECR I-6569; [2009] ECDR 16)。

关于作品的各个部分，应该注意的是指令 2001/29 中没有任何内容表明对作品的各个部分与整个作品有任何区别对待。因此，即使是作品的各部分也是受到版权保护的，它们共享整个作品的原创性（参见 *Infopaq International* [2009] E.C.D.R. 16 at [38]）。指令 2009/24 构成与指令 2001/29 相关的特别法这一事实并没有削弱这一发现。根据第 1(1) 条，指令 2009/24 提供的保护仅限于计算机程序。从参考顺序可以明显看出，电子游戏，例如本案中的电子游戏，构成复杂的物质，不仅包括计算机程序，还包括图形和声音元素，虽然用计算机语言加密，但具有独特的创作价值不能简化为该加密。就视频游戏的部分而言，在这种情况下，图形和声音元素是其原创性的一部分，它们与整个作品一起在指令 2001/29 建立的系统范围内受版权保护。

关于 2001/29 号指令的第 6 条,重要的是要注意它要求成员国提供足够的法律保护,防止规避任何有效的“技术措施”,在第 3 段中定义为任何有效的“技术措施”。在正常运行过程中,旨在防止或限制未经任何版权或与版权相关的任何权利人授权法律规定或第 96/9 号指令第三章规定的,与作品或其他主题有关的行为的技术、设备或组件的特殊权利。从第 2001/29 号指令第 2-4 条可以明显看出,这些行为构成了作品的复制、向公众传播并提供给公众,以及作品原件或副本的分发。该指令第 6 条中提及的法律保护仅适用于保护权利人免受需要其授权的行为。在这方面,首先必须说明的是,该指令中没有任何内容表明第 6 条第 3 款不涉及技术措施,例如在主要程序中存在争议的技术措施。部分包含在游戏的物理外壳系统中,部分包含在需要它们之间交互的控制台中。

事实上,正如总检察长在其意见的第 43 点中指出的那样,从该条文中可以明显看出,“有效技术措施”的概念定义广泛,包括应用访问控制或保护程序,例如作为加密、对作品或其他主题的加扰或其他转换或复制控制机制。此外,这样的定义符合第 2001/29 号指令的主要目标,从其第 9 条可以明显看出,该指令是建立有利于作者的高水平保护,特别是对作者的保护,这对智力创造至关重要。在这种情况下,必须考虑到技术措施,例如在主程序中涉及的那些技术措施,部分包含在视频游戏的物理外壳中,部分包含在控制台中,并且需要它们之间的交互,属于 2001/29 号指令第 6(3)条含义内的“有效技术措施”的概念,如果其目的是防止或限制对受其保护的持有人的权利产生不利影响的行为。

从以上案例可以看出,欧盟法院对 *Infopaq* 的关注表明,对于所有作品的原创性的判断标准现在已经事实上统一了。

#### 4. 法院判决

欧洲法院给出上述法律解释，案件的具体争议应当由转介法院自行判决。

### *Newspaper Licensing Agency Ltd v Marks and Spencer plc [2003] 1 AC 551*

#### 1. 案件事实

原告：Newspaper Licensing Agency Ltd (NLA)

被告：Marks and Spencer plc (M&S)

审理法院：英国上议院

判决结果：排版的原创性判断应当基于整体设计上，而不是组成元素上，被告不侵权

M&S 订购了一项新闻剪报服务，该服务每天提供全国性和日报上感兴趣的项目的影印本。该新闻剪报服务获得了报纸收集协会——Newspaper Licensing Agency (NLA) 的许可。M&S 复制了这些影印本，分发给其组织内部的个人，但 M&S 并没有获得相应的许可。NLA 起诉 M&S，声称 M&S 的行为侵犯了这些出版报纸的排版的版权。

上诉法院 2000 年 5 月 26 日判决被告 M&S 在未经许可的情况下，通过复制版权作品的大部分内容侵犯原告作品的印刷版权，且此类复制构成不公平交易。上诉法院允许原告上诉，并允许被告就公平交易点进行交叉上诉。众议院拒绝听取交叉上诉。

#### 2. 典型意义



受版权保护的作品类型有很多，其中一个很有争议的就是排版是否受版权保护。本案是关于排版受版权保护的一个典型案例。英国上议院在本案中给出了分析，并表示排版的原创性判断应当基于整体设计上，而不是组成元素上。

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于是一张报纸的整个排版受版权保护，还是各部分组成元素受版权保护。

霍夫曼法官认为术语‘出版版本’的参考框架是出版行业的语言，版本是出版商向公众提供的产品，通常在封面之间”。虽然每篇文章都有自己的文学版权，但这并不意味着每篇文章都是单独出版的版本，而报纸是这些版本的集合。

霍夫曼法官补充道：“就现代报纸而言，我认为排版的技巧和劳动主要体现在整体设计上”。它不是选择一种特定的字体，字栏的特定的数量或宽度，页边空白的宽度和标题与其他文本的关系，一页上文章的数量以及照片和广告的分布。排版是将所有这些结合成页面，使报纸作为一个整体具有独特的外观。可以说，特定的字体、栏、页边空白等等只是表达这种排列的印刷词汇。排版的组成是打印出来的东西之间的布局和格式，而不是其传递出来的具体的字和信息。要想构成对排版作品的侵权，需要从排版作品摘取出实质性的部分内容。只是从含有很多新闻的排版作品中摘选一篇新闻并不构成实质性内容。事实上，单独的每篇文章并不构成任何的排版。因此仅仅从单独的每篇文章中并不能可以得出整体的排版是怎样的。

### 4. 法院判决

本案中，被告所复制的内容并不构成任何的排版，更不属于版权作品的任何

实质性内容，因此不构成侵权。

## (二) 作者

*Nora Beloff v Pressdram Ltd [1973] FSR 33*

### 1. 案件事实

原告：Nora Beloff

第一被告：Pressdram Ltd

第二被告：Leo Thorpe Ltd

审理法院：英国大法官法庭

判决结果：原告不享有涉案作品的版权，因此无权提起诉讼

这是一起侵犯版权的诉讼。原告是 Observer newspaper 的政治和游说记者，该报由 Observer 所有。第一被告 Pressdram Ltd. 是出版商，第二被告 Leo Thorpe Ltd. 是《私家侦探》杂志的印刷商。被指控的侵权行为是被告通过在《私人之眼》杂志上转载一篇由原告撰写的 Observer 内部的备忘录。Pressdram 出版了该备忘录，Leo Thorpe 印刷了该备忘录。

### 2. 典型意义

在版权归属的问题中，职务作品的判断是一难点。本案作为此类型案件中的典型案例，分析了涉案作品的版权归属问题，以及职务作品中的涉及的劳务合同和服务合同的区分问题，为职务作品有关的案件提供了指导，

### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于原告是否备忘录中版权的所有者，如果是，原告是否有权就所指控的侵权行为提起诉讼。

本案中的备忘录作为未出版的文学作品，原告和 Observer 都有资格拥有其版权。（见 1956 年《版权法》，第 1(1)(5)(a)、2(1)(5)、49(2)(3)(a) 节）。

在这种情况下，版权的原始所有权受第 4 节第(1)和(4)小节的管辖。这些小节内容如下：“(1)根据本节的规定，作品的作者应有权根据本法这一部分内容享有存在于作品中的任何版权。如果作品是作者在因劳务合同或学徒合同受雇于另一个人的过程中制作的，则该另一个人有权根据本法的这一部分内容享有该作品的任何版权”。

这个问题在于劳务合同和服务合同之间的区别。

法院还就劳务合同与服务合同之间的区别进行了讨论。法院认为，当你看到一份劳务合同时，通常很容易认出它，但很难说出为什么。船长、司机和报社记者都是根据劳务合同受雇的；但是一名船舶驾驶员、一名出租车司机和一名报纸撰稿人是根据服务合同受雇的”。

在 *Stevenson Jordan and Harrison Ltd. v. MacDonald and Evans* (1952) T.L.R. 101 一案中，法官认为服务合同与劳务合同之间的区别在于雇主是否可以控制工作如何具体如何实施，前者不可以控制，后者可以控制。

但本案中的法院认为，该方法并不能区分两种类型的合同。因为当雇员工作所需的技能越多，在确定雇员是否有劳务合同方面的控制就越不重要。控制只是许多因素之一，其产生的影响因情况而异。在原告这样需要高技能的工作中，这种判断方式似乎没有实质性的意义。在法院看来，现在普遍接受的检验标准是，雇员是作为企业的一部分受雇的，他的工作是企业的一个组成部分，还是他的工

作不是企业的一部分，而只是企业的一个附属品，亦或者工作完全是由他自己完成的。

#### 4. 法院判决

如果本案的作品是作者在因劳务合同或学徒合同受雇于另一个人的过程中制作的，原始版权应该属于 Observer。否则，版权则属于原告。备忘录显然是在原告受雇于 Observer 的过程中制定的：这一点也没有争议。唯一的问题是原告的雇用是否是根据劳务合同。如有，版权应归属 Observer；如果没有，则归原告所有。

1964 年，原告被任命为 Observer 的政治和游说记者后，就一直在 Observer 的驻外记者中做这项工作。作为 Observer 授权的大堂记者，她在 Observer 组织中担任着非常重要且固定的职位，而且据提供的证据来看，她是 Observer 组织中唯一一位担任此职位的人。她可以代表 Observer 进入下议院，也可以比 Observer 更早获得第一手新闻。

原告作为游说记者的工作不仅仅是制作一篇文章，还有报道政治新闻。这项工作包括使 Observer 对议会事件的新闻和其他报道，特别包括简报、新闻等。Observer 政治和游说记者的工作对 Observer 政治报道至关重要。

原告为每周都为《观察家报》写一篇名为“政治——诺拉·别洛夫”的文章。她还写个人简介，政治家的演讲以及关于领导人的文章。编辑称她是“总编辑人员中非常活跃的一员”，并说她分担报纸的编辑责任。她定期出席由编辑主持的每周和临时编辑会议，与会者的职责范围很广，包括副主编和助理主编、首席记者、商业编辑、首席撰稿人、新闻编辑以及其他适当的人员。原告可以自由拒绝

对其不感兴趣的话题进行写作。

此外，除了她全职工作带来的固定工资和假期外，法院还发现了其他可以被认为是劳务合同的行为。比如，除了原告家中有一台电动打字机外，原告没有提供任何她自己用于工作的设备；原告利用 Observer 的所有资源来完成其工作；原告在 Observer 大厦有一间办公室，还有一名由 Observer 提供的秘书；她没有用自己任何的资源做这项工作；除了个人所得税扣除外，Observer 还从原告工资中扣除她其属的养老金计划。所有这些迹象都表明她的合同是一份劳务合同。

随着相关事实的展开，法院最后认为原告的工作是 Observer 及其组织的“业务的一个组成部分”，原告与 Observer 的合同是劳务合同。因此，法院最后判定备忘录的版权属于 Observer，而不属于原告。

### *Mei Fields Designs Ltd v Saffron Cards and Gifts Ltd [2018] EWHC 1332*

#### 1. 案件事实

原告：Mei Fields Designs Ltd (MFD)

被告：Saffron Cards and Gifts Ltd

审理法院：英国知识产权企业法院

判决结果：Mrs. Fields 是涉案卡片的版权所有人

Fields 夫妇设立了 MFD 之前任职于 Metropolis 公司的设计总监。Mrs. Fields 在 Metropolis 公司时专门设计贺卡，并已经设计了 2300 多张这样的卡片，其中许多涉及到用珠子、亮片和/或缝线装饰的布料样本。MFD 控告 Saffron Cards and Gifts Limited (“Saffron”) 侵犯了 Mrs. Fields 卡片设计 (“作品”) 的版权。

就目前而言，涉嫌侵权的贺卡分为两组：第一组是 A 组，是由 Mrs. Fields 设计的贺卡，由 Saffron 在 2016 年 3 月 21 日之后生产和销售，原告 MFD 在 2016 年 3 月 21 日当天，终止了其对 Saffron 生产 Mrs. Fields 设计的卡片的许可。第二组是 B 组，是由 Saffron 的设计师设计的卡片，据称这些卡片复制了 Mrs. Fields 设计的卡片。被告提出据此提出反诉，要求声明他们没有侵犯这些卡片的任何版权。

## 2. 典型意义

本案中的法院针对于一项行为是否在职务内实施，列出了相关考虑因素。其中包括：(a) 雇佣合同的条款，但没有一个因素是决定性的，清单也不是穷尽的；(b) 作品的创作地点；(c) 作品是否在正常办公时间创作；(d) 谁为创作的作品提供了材料；(e) 向作者提供的指导程度；(f) 作者是否可以拒绝创作作品；(g) 该作品是否是业务的“组成部分”。

## 3. 争议焦点

法院认为判断职务作品时，并没有单一的判断标准。相反，就《CPDA 公约》第 11 条而言，法院认为在判断职务作品时，应当综合案件涉及的所以情况，考虑多方面的因素。在大多数雇佣关系被承认的情况下，会有一些因素表示作品是在雇佣过程中创作的，而有些因素会表明作品不是在雇佣过程中创作的。相关因素可能包括：

- 雇佣合同的条款；
- 作品创作地；
- 作品是否是在正常办公时间创作的；

- 谁为将要创作的作品提供了材料；
- 向作者提供的指导程度；
- 作者是否可以拒绝创作作品；和
- 作品是否是企业业务的“组成部分”。

没有一个单一的因素是决定性因素的，并且这个名单并不是穷尽的。应当由法庭评估相关因素，并在平衡所有竞争因素后，确定作品是否是在雇用过程中创造的。在作出这样的评估的时候，法庭应该牢记《CPDA 法案》第 11 节的目的——也就是说，版权应该归属于为其创作作品并为其付费的实体。法庭还应牢记版权保护的是作品作者的智力创作的表达 (*Infopaq International A/S v Danske Dagbrides Forening* [2010]FSR 20)。

#### 4. 法院判决

众所周知，Mrs. Fields 被 Metropolis 公司聘为设计总监。然而，她说(Metropolis 的另一位总监 Mr. Fields 也是如此)，她做的设计工作大部分是在家里完成的，而不是在她工作的过程中。相反，被告称 Mrs. Fields 的设计完全符合她的职务内容，因此她当时的雇主 Metropolis 应当拥有她设计的作品的版权。如果是这样的话，Saffron 在购买 Metropolis 公司的资产时就相当于购买了版权，因此 MFD 现在不能享有版权。2013 年 12 月 23 日之后，没有出现与 Mrs. Fields 设计的卡片相关的问题，被告似乎已经接受 MFD 拥有这些卡片的版权。

因此，本案的争议焦点在于，设计这些贺卡是否属于 Mrs. Fields 在 Metropolis 的职务内容，Mrs. Fields 设计的卡片的版权到底属于谁。

根据上面列出的各种相关因素，法院确定相关事实如下：

(1) Mrs. Fields 明确表示，她作为设计总监的职责不包括设计卡片。

(2) Mrs. Fields 在家里做了很多设计工作，她提交的书面证据已经说的很清楚。

(3) 没有关于作品创作时间的明确证据。

(4) Mrs. Fields 是独立设计的，没有 Metropolis 的指导。

(5) Mrs. Fields 可以随时停止设计。证据中没有暗示 Metropolis 可以强迫 Mrs. Fields 设计卡片。事实上，她提供了证据证明她可以随时停止设计。

(6) 尽管 Mrs. Fields 的设计对大都会很重要(她承认“[大都会]从我最初的设计工作中受益匪浅”)，但法院认为它们并不是“不可或缺的”。有明显的证据表明，Metropolis 已经开始从英国广播公司获得设计许可，并继续从除 Mrs. Fields 以外的第三方获得设计许可。

法院认为这些因素代表了一个结论，即相关的卡片是由菲尔兹夫人在其工作范围之外设计的。因此，她是这些卡片的版权所有者，Metropolis 不是版权所有者。

### (三) 侵权

*Case C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening [2009] ECDR*  
16

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Infopaq International A/S (Infopaq)

被上诉人（一审被告）：Danske Dagblades Forening (DDF)

审理法院：欧洲法院



判决结果：法院确立了原创性的判断标准是作者的智力创造

Infopaq 是一家经营媒体监测和分析业务的公司，其主要经营活动包括对丹麦日报和其他期刊的精选文章进行摘要。文章根据与客户商定的某些主题标准进行选择，并通过“数据捕获过程”进行选择。最后将这些摘要通过电子邮件发送给客户。DDF 是丹麦日报出版商的专业协会，其职能之一是协助其成员解决版权问题。

2005 年，DDF 发现 Infopaq 未经相关权利人授权，出于商业目的扫描报纸文章并从精选文章中摘取内容。考虑到使用相关流程处理文章是需要获得权利人同意的，然后 Infopaq 并没有获得权利人同意，DDF 因此就 Infopaq 的该行为起诉到法院。

据 DDF 称，数据采集过程包括下面描述的五个阶段，这些阶段包含了报纸文章的四个复制行为。首先，Infopaq 员工在电子注册数据库中手动注册相关出版物。其次，一旦将出版物的书脊剪掉，使所有页面都由松散的纸张组成，则对出版物进行扫描。在将出版物放入扫描仪之前，要从注册数据库中选择要扫描的部分。扫描允许为出版物的每一页创建 TIFF（标记图像文件格式）文件。扫描完成后，TIFF 文件将传输到 OCR（光学字符识别）服务器。第三，OCR 服务器将 TIFF 文件转换为可以进行数字处理的数据。在这个过程中，每个字母的图像被翻译成一个字符代码，它将告诉计算机它是什么类型的字母。例如，将字母“TDC”的图像翻译成计算机可以将其视为字母“TDC”的内容，并放入计算机系统可以识别的文本格式中。这些数据保存为任何文本处理程序都可以识别的文本文件。当完全删除 TIFF 文件时，OCR 过程就完成了。第四，处理文本文件以找到

预先定义的搜索词。每次找到搜索词的匹配项时，都会生成数据，给出找到匹配项的出版物、章节和页码，以及一个以 0 到 100 之间的百分比表示的值，指示找到在文本中的位置，以便更容易阅读文章。为了在阅读文章时更容易找到搜索词，也会抓去搜索词前后的 5 个词（摘取 11 个词）。在该过程结束时，文本文件将被删除。

第五，在数据采集过程结束时，打印出关于找到相关搜索词的所有页面的封面。形成以下内容：“2005 年 11 月 4 日—Dagbladet Arbejderen，第 3 页；TDC：73%‘即将出售的电信集团 TDC，预计将被收购’。” Infopaq 对该整个过程需要权利人同意的说法提出异议，并在 Østre Landsret（东部地区法院）对 DDF 提起诉讼，声称应责令 DDF 承认 Infopaq 有权不经 DDF 或其成员同意在丹麦适用上述程序。在 Østre Landsret 驳回该诉讼后，Infopaq 向 Højesteret 提出上诉，Højesteret（上诉法院）决定中止诉讼，并提交欧洲法院就侵犯复制权和版权例外情况作出初步裁决。

## 2. 典型意义

此案之前，各成员国内部法律对于作品原创性的要求并没有统一。比如说英国的原创性标准是“skill, labour, and judgment”。此案是由欧洲法院进行初步裁决，并就原创性的判断标准给出了意见，认为具有原创性的作品应当是作者的智力创造（intellectual creation）。此案的结果为欧洲统一原创性的标准作出了贡献，其中的原创性标准也被各国法院所引用。

此外，在版权侵权案件中，其中一种侵权方式就是复制受保护作品的全部或实质性部分。复制作品的全部容易判断是否侵权，但是只复制作品的实质性部分

却是实践中的一个难点，因为作品的实质性部分的判断是偏向主观的。但是实践中，更多的案子是复制作品的实质性部分，因此作品的实质性部分的判断也是一个重点。本案就是涉及作品实质性判断的案子，欧洲法院在本案中仍然利用了“智力创造”这一原创性判断标准，为后续类似案件提供了指导。

### 3. 争议焦点

欧洲法院认为，InfoSoc 指令下的版权保护仅适用于“作者自己的智力创造”意义上的原创作品。尽管该指令没有规定原创性，因此被视为没有对原创性的概念进行，但从《伯尔尼公约》的总体方案，特别是第 2 条第 5 款和第 8 款中可以明显看出，将某些主题作为艺术或文学作品加以保护的前提是它们是智力创造。同样，根据第 91/250 号指令第 1(3) 条、第 96/9 号指令第 3(1) 条和第 2006/116 号指令第 6 条，像计算机程序、数据库或照片这样的作品，只有在它们是作者自己的智力创造的意义上是原创的，才受版权保护。在建立统一的版权法律框架时，从其序言中的第 4、9-11 和 20 段可以看出第 2001/29 号指令是基于相同的原则。在这种情况下，第 2001/29 号指令第 2 (a) 条所指的版权仅适用于具有原创性的生成物，即作者自己的智力创造。

此外，由于第 2001/29 号指令并没有界定“复制”或“部分复制”的概念，因此这些概念的定义必须考虑到引用了这些概念的第 2001/29 号指令第 2 条的措辞以及上下文，并考虑到该指令和国际法的总体目标。第 2001/29 号指令第 2 (a) 条规定，作者有权授权或禁止他人复制其全部或部分作品。此外，从《伯尔尼公约》的总体来看，特别是第 2 (5) 条和第 (8) 条中可以明显看出，将某些主题作为艺术或文学作品加以保护的前提是它们是智力创造。同样，根据第 91/250 号指

令第 1 (3) 条、第 96/9 号指令第 3 (1) 条和第 2006/116 号指令第 6 条，计算机程序、数据库或照片等作品只有是作者自己的智力创造时，才具有其原创性意义上，因此才能受到版权保护。在建立一个统一的版权法律框架时，如序言部分第 4、9-11 和 20 段所示，第 2001/29 号指令是也应当是基于这样的原则。在这种情况下，第 2001/29 号指令第 2 (a) 条所指的版权仅适用于具有原创性的生成物，即作者自己的智力创造。

法院还强调，必须对第 2 条进行广义解释，即第 2001/29 号指令或任何其他相关指令中没有任何内容表明作品的各部分内容应与整个作品区别对待。由此可见，作品的各部分内容也受到版权的保护，因为它们共享整个作品的独创性。因此，作品的各个部分享有第 2001/29 号指令第 2(2)条规定的保护，只要它们包含作品作者的知识创造的表达要素。

并且，第 2001/29 号指令或任何其他相关指令中没有任何规定表明这些部分与整个作品的处理方式有任何不同。作品的各个部分共享整个作品的原创性，它们都受到版权保护，只要它们包含了作者智力创造的表达要素。

应当指出，关于受保护的作品的要素是由词语组成，孤立地看，这些词语并不属于作者的智力创造。只有通过对这些词语的选择、排序和组合，作者才能以独创的方式表达自己的创造性，才能达到一种智力创造的结果。因此，这些词语本身并不构成被保护的要素。因此，鉴于对第 2001/29 号指令第 2 条所赋予的保护范围作出广义解释的要求，不排除某些孤立的句子，甚至有关案文中某些句子的某些部分，例如新闻标题，通过向读者传达一种属于作者的智力创造的意思表达，也可以具有原创性。因此，这种句子或者句子的部分可以受到第 2001/29 号指令第 2 条的保护。

#### 4. 法院判决

欧洲法院指出，就报纸文章来说，其形式、呈现主体的方式和语言表达可以清楚的证明是作者自己的智力创造。因此，本案中的报纸文章本身就属于第 2001/29 号指令所涵盖的文学作品。

本案中的摘要虽然只是版权作品的部分内容，但也应当受到版权保护，包括 11 个连续的字。如果复制的内容属于作者自身的智力创造的表达，则对该内容的复制构成第 2001/29 号指令第 2 条下的部分复制。

还需要注意的是，Infopaq 使用的数据捕获过程复制了受版权保护作品的多个摘录。该过程中，每次相关作品中出现搜索词时都会自动复制 11 个字的摘录，而且，由于某些客户要求 Infopaq 根据若干条件绘制摘要，Infopaq 通常会使用多个搜索词进行操作。

这样做，该过程增加了 Infopaq 具有指令 2001/29 第 2 (a) 条含义内部分复制的可能性，因为将这些提取物的累积在一起可能重建出更长的片段，这些片段可能更会反映出所涉作品的原创性，这些片段可能也会包含了一些表达作者的智力创造的元素。

鉴于上述情况，数据捕获过程储存了受保护的作品，包括包含 11 个字的摘录，而这些摘录也是作者智力创造的表现，并打印出该摘录。这样的行为属于指令 2001/29 第 2 条所指的部分复制的概念。

此外，欧洲法院认为，在一个机构的电子“剪报”服务的数据采集过程中，从电子新闻文章中提取 11 个字的摘录的行为并不是“临时”拷贝。应当对侵权的抗辩作限制性解释，因此适用“临时拷贝”抗辩必须同时满足以下五个条件：

- (1) 行为必须是临时的；
- (2) 必须是暂时的或偶然的；
- (3) 它必须是技术过程中不可或缺的一部分；
- (4) 该过程的唯一目的必须是通过中间物或合法使用作品或受保护的标的物实现第三方之间的传输网络；
- (5) 该行为不得具有独立的经济意义。

法院还指出，副本的储存和删除必须是自动的，不依赖于人为干预，特别是用户的干预，而且过程的持续时间不得超过适当完成该技术过程所必需的时间。

综上所述，Infopaq 的行为构成版权侵权。

#### (四) 抗辩

### *Case C-476/17 Pelham v Hütter [2019] ECDR 26*

#### 1. 案件事实

原告：Hütter

被告：Pelham

审理法院：欧洲法院

判决结果：欧洲法院给出初步裁决

1977 年，Hütter 录制了一首名叫“Metall auf Metall”的唱片。Pelham 和 Haas 合作了一首叫“Nur Mir”的歌曲，该歌曲由 Mr. Pelham 于 1997 年录制并发表。Hütter 和另一个原告起诉说，Pelham 以电子方式复制了其歌曲“Metall and Metall”

中大约 2 秒的节奏序列，并在歌曲“Nur Mir”中连续循环使用了该样本，尽管他们可能是自己重新演奏了所采用的节奏序列。作为唱片制作人，Hütter 起诉到德国法院，指控 Pelham 侵犯了他们的相关版权。另一方面，他们主张他们作为表演者的知识产权和 Hütter 在该音乐作品中的版权受到侵犯。德国法院将此案提交到欧洲法院进行初步裁决。

## 2. 典型意义

本案涉及到版权侵权时，被告以“合理使用”作为抗辩的情形。欧洲法院为德国法院在本案中就合理使用中的“引用”提供来指导。欧洲法院认为在界定被告是否合理使用来原告的作品时，应当注意被告以引用为目的对于音乐作品的使用不得超出实现该特定引用目的所要求的范围。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于，如果不明显地使用了其他人的作品或其他人的主题，是否构成“合理引用”？

首先，欧洲法院指出唱片制作人有权阻止第三人向公众生产或分销盗版唱片，这种复制行为对这类唱片制作者的利益构成了特别严重的威胁，因为它大大减少了版权人通过唱片机而获得的收入。但是，只有复制唱片中固定的全部或大部分声音的生成物且旨在取代该唱片，该行为则能够构成对该唱片的副复制并构成版权侵权。

欧洲法院还对“合理引用”的问题提出了相关意见。德国法院提出的问题实质上与“引用”的概念相关，即合理引用是否包含了不可能识别被引用部分所涉及的作品的情况。

根据第 2001/29 号指令第 5(3)(d)条的规定，成员国可对该指令第 2 条和第 3 条中提及的复制权和向公众传播权，就用于批评或审查等目的的引用作出例外或限制规定，但引用的作品必须是已经合法向公众提供的作品或其他主题，并且还需要注明出处，包括作者姓名，且按照公平惯例及在特定目的所需的范围内使用。

鉴于第 2001/29 号指令第 5(3)(d)条中提及“作品或其他主题”的措辞，该条中规定的例外或限制可适用于对受著作权保护的音乐作品的使用，但同样的，也必须符合该条所规定的条件。

特别是如上文所述，为使第 2001/29 号指令第 5(3)(d)条适用，所述使用必须“按照公平惯例，并在特定目的所要求的范围内”进行。因此，本案中以引用为目的对于音乐作品的使用不得超出实现该特定引用目的所要求的范围。

#### 4. 法院判决

欧洲法院给出如上法律解释，案件的具体争议需要转介法院自行判决。

### 四、欧洲商业秘密案例研究

此部分内容将会从什么是受保护的商业秘密，如何判断商业秘密，到侵权以及抗辩的全过程进行分类并据此选择案例进行分析。

案例的筛选标准：将重点选取欧洲法院或英国或德国等重要案例。所有选取的案例都具有约束力，并可被引用。

#### (一) 保护主体

*Coco v AN Clark Engineers Ltd [1968] FSR 415, [1969] RPC 41*



## 1. 案件事实

原告：Marco Paolo Coco

被告：AN Clark Engineers Ltd

审理法院：英国大法官法庭

判决结果：被告并没有泄露原告的商业秘密

1965年，Coco开始为了生产和销售新型轻便摩托车进行市场调查并着手设计了这样一台机器。到1967年3月，他设计的第一辆摩托车在意大利制造，并寄到了英国。1967年4月，他与被告公司就该种轻便摩托车有了第一次接触，被告公司表示有兴趣生产。在1967年4月24日的一封信中，该公司向原告建议，他应将自己制作的原型带到该公司的工程中。原告也已经将原型带到了被告公司。在随后的三个月里，双方进行了多次讨论，相关原告向该公司提供了有关生产轻便摩托车的资料、图纸和其他辅助资料，如机器零件的供应商名单；原告给其摩托车取名为Coco牌轻便摩托车。该公司后续提出了若干合同草案以规范双方之间的财务和其他事项。但这些文件从未签署，其中的条款也从未以任何其他方式达成协议。

1967年7月20日，双方发生了违约。在违约之后，原告首先接受了被告公司的保证，即该公司将要生产的Scamp轻便摩托车，将采用与原告不同的设计。然而，随着Scamp轻便摩托车的细节在1968年2月和3月的商业报纸上的广告中出现的越来越多，原告越来越怀疑这台发动机实质上与他的发动机相同，并且被告公司正在为了模仿Coco轻便摩托车利用他所提供的资料。在1968年4月17日的一封信中，被告公司承认活塞和汽化器是同一型号的，这证实了原告的

怀疑。原告主张该活塞是他自己原有的设计，意大利公司还为他制造了样品。被告公司承认，其产品使用的活塞实际上是原告设计的。

## 2. 典型意义

商业秘密的保护防止他人使用、泄露商业秘密。泄露商业秘密的基本是要有保密义务的存在，这种义务可能由合同规定，比如说劳务合同，也可能是默示条款规定。很多的案例涉及各种各样的信息，比如个人隐私，商业信息，政府信息，个人DNA等信息。但是问题的关键是什么样的信息是具有保密性质的，以及在涉及商业秘密的案件中，应当如何判断商业秘密是否被泄露。本案作为商业秘密案件中非常重要的在先判例，确立了判断泄露商业秘密的三步法：

- 信息必须是保密的；
- 信息必须是在涉及保密义务的情况下传递的；
- 必须存在未经授权使用信息的行为，且可能损害信息所有者的利益。

尽管该方法是在没有合同的情况下使用，该方法仍然被后续的各法院所引用。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于在没有合同约定保密义务的情况下，什么足以促使义务产生，怎样的行为又构成了对这一义务的违背。

法院认为一个泄露商业秘密的案件通常需要三个要素。首先，信息本身必须“具有足够的保密性质”。第二，这一信息必须是在涉及保密义务的情况下提供的。第三，必须存在未经授权使用该信息的行为，并损害信息所有人的利益。

针对第一点，信息必须是具有保密性质的。作为公共财产和公共知识的东西本身是不具有保密性质的，因此向他人透露这些信息都不会造成保密信息的泄露。

但是完全由公共领域的信息构成的东西可能也具有必要的保密性质，因为某些新的、保密的东西可以通过运用人类技能和创造力而产生。新颖性取决于事物本身，而不取决于其组成部分的质量。事实上，往往越引人注目的创新，其组成部分就越常见。但是，无论它被描述为独创性、新颖性、独创性或其他，我认为信息必须具有一定人类大脑的加工才会具有保密性质。

当所使用的信息部分公开，部分保密时，就会产生判断的困难；因为此时信息接收者必须以某种方式将两种类型的信息区分开来，尽管可以自由使用前者，但同时也不能利用后者的保密信息。法院还强调如果机密信息是在保密的情况下传递的，即使所有信息已经公布，其产生的义务仍会继续存在，即使可能保密范围会发生变化。此外，信息的简单性并不妨碍它的机密性。事实上，一个想法越简单，就越有可能需要保护。

第二项要求是，信息必须是在涉及保密义务的情况下传递的。无论信息多么机密，如果该信息是在公开场合告知的，或是在其他不利于保密义务的情况下传达的，则对信息接收者来说不存在具有约束力的保密义务。法院认为，如果对于一般人来说，其站在信息接收者的立场上，都会意识到信息是以保密的方式提供给他，则信息接收者就需要承担保密义务。

第三，必须存在未经授权使用信息的行为，且可能损害信息所有者的利益。虽然一般来说，如果要利用公平原则，似乎应该就要存在财产损害；但实际上，也会存在有原告没有遭受财产损失但遭受其他方面的损失的情况，例如泄露保密信息导致原告丧失其原本有的有利地位。

#### 4. 法院判决

本案不存在任何违约的问题，因为从来没有合同存在过。法院最后认为，从公平原则的角度来看，被告确实有保守商业秘密的义务，但是涉案信息并不是商业秘密，因此被告并没有泄露原告的商业秘密。

## (二) 保密义务

### *BBC v HarperCollins Publishers Ltd [2011] EMLR 6*

#### 1. 案件事实

原告：BBC

第一被告：HarperCollins Publishers Ltd

第二被告：Mr. Ben Collins

审理法院：英国大法官法庭

判决结果：Mr. Collins 没有违反保密义务

原告公司是知名电视节目“Top Gear”的广播公司。自 2002 年以来，该节目引入了一个叫做“The Stig”的常驻角色。大约在 2003 年到 2010 年夏天期间，该节目的第 3-15 集的“The Stig”主要由第二被告 Mr. Ben Collins 扮演。Stig 的一个重要特征是，扮演 Stig 的人的身份公众是不知晓的，并且也应对一直保持这种不为人知晓的状态。（第二被告也清楚这一点）。

第三被告 Collins Autosport Ltd 是由第二被告控制的一家公司。第二被告扮演“The Stig”实际上是原告与第三被告之间签订的合同中的内容。合同中也表明了第二被告的身份不可以透露。2009 年的某个时候，第二被告与第一被告

HarperCollins Publishers Ltd 接洽，希望出版一本自传，其中提议他披露自己扮演过 Stig 的事实。第一被告原则上承诺出版这本书，并要求第二被告尽量尽早完成，以便在 2010 年 9 月出版。第二被告于 2009 年 12 月向第一被告提交了该书的初稿。

同时，到 2009 年 8 月，第二被告已经在 Top Gear 系列 13 中扮演了 Stig 的角色。在原告与第三被告就第二被告在系列 13 中扮演 Stig 的角色签订合同之前，第二被告向原告确认其作为 Stig 的身份保密时期仅限于系列 13 播放期间。原告表明第二被告作为 Stig 的身份在“任何时候都不得披露”。

2010 年 7 月，第二被告告知 Top Gear 的制作人他的自传的存在，并告诉制作人该自传计划在 2010 年 9 月出版。

2010 年 8 月 17 日，原告对被告发起诉讼，指控第二被告违反了其应当对合同的涉密信息保密的业务，即其作为 Stig 的身份。同一天，原告申请临时禁令，限制被告出版自传，主要理由是出版自传将违反第二被告对原告的合同和公平义务。原告还以第二被告在 2009 年向第一被告披露其 Stig 身份已经违反了保密义务为第二理由寻求临时禁令，因此，应该批准一项临时禁令，禁止出版自传，以防止第二被告从之前的违规行为中获益。

## 2. 典型意义

在商业秘密案件中，并不是所有涉及到的信息都是具有保密性质的。所涉信息的内容或其价值必须不属于公共领域。然而，与专利不同的是，商业秘密不需要绝对的新颖性。关键是信息的可访问性。信息可能是公开的，但却并不是那么广为人知到破坏其保密性质。即使信息被一群特定的人知道，比如说飞机上的乘

客，该信息仍然可以具有保密性质。本案涉及到公开信息的保密性质的问题。该判决仍可被引用。

### 3. 争议焦点

Goff 法官在 *Att.-Gen. v Guardian Newspapers (No.2)* [1990] 1 A.C. 109 一案中，对信息是否因进入公共领域而不再具有保密性质的判断进行了总结，他说：“第一项限制原则（相当于对责任范围的一种表述）与本上诉密切相关。保密原则只适用于保密的信息。一旦信息进入公共领域（这只意味着信息是普遍可获得的，在任何情况下都不能被视为机密），那么作为一般规则，保密原则就不再适用于它。”信息是否进入公共领域的问题是一个事实和程度问题。在有些情况下，虽然信息已经公布，但公布的性质或公布的地点或公布的信息的有效期可能会使得法院认为该信息并非“如此普遍可获得”，因而并没有失去其保密性质。

### 4. 法院判决

本案的争议焦点主要涉及 Mr. Collins 是否违反了保密义务。

法院认为 Mr. Collins 不是合同当事人。虽然 Mr. Collins 签署了合同，但他是代表服务公司签署的，服务公司被认为是他签署的合同的有关缔约方。因此，在披露 Stig 的身份的问题上，并不存在直接约束他的合同义务。

但是很明显，当 Mr. Collins 开始扮演 Stig 时，他就明白 Stig 是匿名扮演的，他扮演 Stig 的身份对他自己和 BBC 双方来说都是保密的。事实上，Mr. Collins 并没有反对英国广播公司（BBC）的观点，即他必须承担保密义务。双方之间的争议焦点在于 S 保密期限的确定。英国广播公司说，为了保护 Top Gear 的价值，Stig 的身份在任何时候都是保密的。Mr. Collins 则认为，在他扮演 Stig 的特定剧

集播出之前，斯蒂格的身份只能保密。

法院认为，基于 Top Gear 节目在二级电视市场具有相当大的商业价值的事实，英国广播公司和服务公司之间的合同的明确条款，以及英国广播公司和 Mr. Collins 之间在第 13-15 系列合同签署之前的沟通，英国广播公司的意见更可能占上风。特别是考虑到英国广播公司和柯林斯先生在 13-15 系列合同签署之前的沟通，柯林斯先生被认为已经同意（尽管不是根据合同义务），他作为 Stig 的身份在过去任何时候都是保密的。法院认为，保密义务应当持续足够长的时间，至少持续到目前为止，或者直到（如果更早的话）信息不再具有保密性质。

法院认为柯林斯先生负有保密义务，那么下一个问题是，他作为 Stig 的身份是否已不再是保密信息，如果是，这一事实的法律后果如何。

法院认为 Mr. Collins 扮演 Stig 已经被新闻报道，因此公众已经知晓该事。Stig 的身份不再是秘密，也不再是保密信息。因此，法院认为最迟在 2010 年 8 月 19 日，也就是第 13 系列的出版物中的最后一个系列（2010 年 8 月 19 日至 29 日）之前，柯林斯先生是 Stig 的事实是如此普遍，以至于这些信息已经失去了保密性。因此，法院认为 Mr. Collins 对这些信息不负有持续的保密义务，他也没有违反任何的保密义务。

### *Faccenda Chicken Ltd v Fowler [1986] FSR 291*

#### 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Faccenda Chicken Ltd

被上诉人（一审被告）：Fowler

审理法院：英国上诉法院

判决结果：Fowler 没有泄露 Faccenda 的商业秘密

Faccenda 从事养殖、饲养、屠宰和销售鸡的业务。这些鸡以新鲜（而不是冷冻）出售。Fowler 自 1973 年起受聘于 Faccenda 担任销售经理。他在受聘期间建立了一个货车销售业务，由流动冷藏车直接向屠夫、超市等零售商销售新鲜鸡肉。到了 1980 年，Fowler 建立了这一业务部门，这样就有了 10 辆这样的面包车，每辆车都由一名推销员固定在中部某一特定地区驾驶，Faccenda 从中获利每周赚 2500 英镑。

每一个销售员经过几周的工作，就知道了所谓的“销售信息”，包括：(i) 客户的姓名和地址(ii) 到达特定客户的最便捷路线(iii) 特定客户在数量和质量方面的一般要求(iv) 一周中通常向特定客户交货的日期和时间；以及 (v) 向特定客户收取的价格。1981 年，Fowler 建立了自己的鲜鸡肉企业。在 Fowler 发布广告后，Faccenda 的 8 名员工（他们也是被告），包括 5 名面包车销售人员，加入了 Fowler。Fowler 与 Faccenda 成为竞争对手，Fowler 的许多客户都是 Faccenda 的前客户；至少在某些情况下，Fowler 给 Faccenda 带来了客户流失。上诉法院认为本案的争议焦点主要是基于被告利用了原告的销售信息从事 Fowler 业务。Faccenda 没有与任何前雇员签署限制性条款。

Faccenda 向衡平法院提起诉讼，主张被告利用销售信息违反前雇员的服务合同，损害 Faccenda 的利益，共谋和诱使 Faccenda 的前客户违约。Fowler 向女王审判庭提起诉讼，要求 Faccenda 支付未付佣金，Faccenda 提出反诉。当时，Faccenda 提起的反诉移交大法官法庭，两项诉讼合并审理。Faccenda 不服大法官法庭的判决，上诉到英国上诉法院。



## 2. 典型意义

*Faccenda* 是一个非常重要的典型案例，它认为前雇员不得使用或披露属于商业秘密的信息，或在任何情况下都需要同等保护的保密信息。但是 *Faccenda* 也提出商业秘密不能包括雇员的技能、技术诀窍和常识。*Faccenda* 还提出，除非被要求的保护对于商业秘密的保护或者防止滥用对客户个人影响是合理和必要的，否则限制性契约将不被执行。

## 3. 争议焦点

在考虑了本案的事实后，法院给出了如何解决争议焦点的原则。

(1) 当事人之间有或者曾经存在劳动合同的，劳动者的义务由劳动者与用人单位之间的合同确定。

(2) 在没有任何明示条款的情况下，雇员在使用和披露信息方面的义务受默示条款的约束。

(3) 当雇员继续受雇于雇主时，保密义务包括在规定雇员负有诚信或忠实的义务的默示条款中。就本上诉而言，无需考虑这一默示条款的限制，但可以指出：

1) 诚信义务的范围将根据合同的性质而有所不同；

2) 如果雇员在其雇佣关系结束后制作或复制雇主的客户名单以供使用，或故意记住该名单，则违背诚信义务，即使对与前雇主的客户做生意没有限制，特殊情况除外。

(4) 在确定雇用关系后，对雇员的行为规定保密义务的默示条款，其范围比规定一般善意义务的默示条款更为严格。很明显，不使用或不披露信息的义务

可能包括秘密制造过程，如化学配方 (*Amber Size & Chemical Co. v. Menzel* [1913] 2 Ch. 239)，或设计或特殊施工方法 (*Reid and Sigrist Ltd. v. Moss and Mechanism Ltd.* (1932) 49 R.P.C.461)，以及其他保密程度足以构成商业秘密的信息。但是，该保密义务不包括雇员在受雇期间获得的所有信息，尤其是不得涵盖仅在雇佣关系存续期间未经授权向第三方披露此类信息将明显违反诚信义务的保密信息。这一区别在 Cross 法官的判决中有明确规定：“在这方面，我们必须牢记，并非所有秘密提供给职工的资料，以及在受雇期间向他人披露会违反其职责的资料，都是商业秘密。只有是商业秘密，他才可以被禁止在离职后为自己的利益而使用该信息，即使没有任何的合同存在。例如，印刷说明书交给 Holloway，供他在受雇期间使用。他在受雇期间向第三人透露任何信息都是违反职责的，但这些指示中的许多内容根本就不是真正的“商业秘密”。Holloway 确实无权带走一份说明书；但只要这些指示不能被称为‘商业秘密’，他就有权为了自己的利益或任何未来雇主的利益而使用这些指示。”

(5) 为了确定某一特定信息是否属于默示条款涵盖的内容，即以防止雇员在离职后使用或披露该信息，有必要考虑该案件的所有情况，包括以下情况：

1) 雇佣的性质。因此，对于经常处理保密信息的受雇者可能会具有更高的保密义务，因为与以偶尔或偶然接触到此类材料的受雇者相比，前者更应当认识到其接触的信息的敏感性质。

2) 信息本身的性质。法院认为，只有当信息能够合理地归类为商业秘密才会受到保护，尽管这些材料有时候不会被直接描述为商业秘密，但当其在所有情况下都具有高度机密性，且需要与商业秘密相同的保护时，这些信息也会受到保护。与竞业限制相关的案例表明，竞业限制协议不限制雇员在离职后可以泄露

的信息的情况，除非该泄露的信息是商业秘密或者相当于商业秘密。

3) 雇主是否向雇员强调信息的保密性。因此，尽管雇主不能仅仅通过告诉雇员某些信息是保密的来阻止其使用或披露，但雇主对其要求雇员保密的态度提供证据，会有助于确定这些信息是否可以被视为商业秘密。

4) 相关信息是否可以与员工可以自由使用或披露的其他信息区分开来。法院认为有关信息的可分离性不是决定性的，但事实上，所谓的涉案的保密信息只是保密信息的一部分时，而该保密信息的其余部分不是具有保密性质的可以帮之法院了解所谓的保密信息是否真的是一个商业秘密。

#### 4. 法院判决

本案中，法院确定了如下事实：

(1) **Faccenda** 承认，如果单独查看，销售信息中包含一些不具有保密性质的材料。

(2) 关于价格的信息与其他销售信息没有明显的区别。

(3) 无论是一般的销售信息，还是关于价格的信息，尽管对竞争对手有一定的价值，都不能被合理地视为明显的秘密或敏感信息。

(4) 被告必须获得销售信息，包括价格信息，以便开展工作。此外，正如法官在判决过程中所观察到的，每个销售人员都可以快速地将与自己所在区域相关的所有销售信息记在大脑里。

(5) 销售信息在货车司机中是众所周知的，而货车司机的级别是比较低的。在这种情况下，这些信息就不是限制于高级管理人员或保密人员之间的。

(6) 没有证据表明 **Faccenda** 曾明确指示将销售信息或价格信息视为机密

信息。

根据如上事实，法院认为销售信息作为一个整体或价格信息本身都不属于雇员受雇佣合同隐含条款约束的商业秘密，也不属于雇员在雇佣关系结束后不得使用或披露的商业秘密。

*Vestergaard Frandsen A/S v BestNet Europe Ltd [2013] UKSC 31*

1. 案件事实

上诉人（一审原告）：Vestergaard Frandsen A/S

被上诉人（一审原告）：BestNet Europe Ltd

审理法院：英国最高法院

判决结果：Mrs. Sig 作为前雇员没有泄露上诉人的商业秘密

Vestergaard 的主要业务是开发、制造和销售杀虫蚊帐，其目的是防止睡眠者被蚊子叮咬，并减少蚊子数量。该领域的一个技术难点是，如何确保这种蚊帐在反复洗涤等情况下仍然可以长期保持杀虫活性。为此，Vestergaard 发明了一项技术使他们能够制造和销售长效杀虫网，即 LLINs。这项技术包括在熔融聚乙烯中加入杀虫剂和其他添加剂，然后将其制作出长丝，然后编织成 LLINs。

Mrs. Sig 从 2000 年底开始受雇于 Vestergaard，最初担任销售和营销助理，后来担任欧洲和拉丁美洲的区域销售经理。根据雇佣合同第 8 条，她同意：“绝对保密与雇佣有关的所有信息以及在雇佣过程中获得的任何知识，这些信息本来就不应披露给任何第三方。在终止雇佣关系后，绝对保密义务也适用……”

Mr. Larsen 是一名化学工程师，2000 年 11 月被 Vestergaard 聘为生产主管。

他的雇佣合同包括以下条款：(i)在其雇佣关系终止后一年内禁止他与 Vestergaard 竞争；(ii) 要求他尊重 Vestergaard 商业秘密的保密性。

Dr Skovmand 是一位专门从事昆虫控制的顾问生物学家，从 1998 年开始担任 Vestergaard 的顾问直到 2005 年，他没有正式的服务合同。在为 Vestergaard 工作期间，Dr Skovmand 在技术开发方面发挥了重要作用。特别是，他帮助确定了一种防止杀虫剂在聚乙烯挤出过程中丢失的方法。2004 年初，他试图解决聚乙烯在生产过程中的高温导致的杀虫剂蒸发损失的问题。有关这些技术的资料载于 Vestergaard 维护的所谓“围栏数据库”。

2004 年春天, Mr. Larsen 和 Mrs. Sig 决定离职开始一项新的生产和销售 LLIN 的业务，与 Vestergaard 竞争，并与 Dr Skovmand 合作。此时，这项新业务已经进行了大约 5 个月。在 2004 年 4 月初, Dr Skovmand 着手为 Mr. Larsen 和 Mrs. Sig 开发一种使用聚酯的新的 LLIN。大约一个月后，Dr Skovmand 告诉他们，如果他使用聚乙烯而不是聚酯，他将能够更快地研制出一种 LLIN，并命名为 Netprotect。

2004 年 8 月初，Mr. Larsen 和 Mrs. Sig 成立了一家丹麦公司（“Intection”），由 Mrs. Sig 担任唯一董事，旨在开发、制造和销售 Netprotect 产品。在 Mr. Larsen 的协助下，Dr Skovmand 正在组织对 Netprotect 产品的测试，测试成功，Intection 可以安排在 2005 年 10 月推出产品。

Vestergaard 在丹麦对 Intection 提起诉讼，指控 Intection 侵犯了他们的商业秘密。2005 年 10 月，也就是开庭审理的前一天，Mrs. Sig 辞去了 Intection 董事的职务，该公司随后停止了贸易。

一家新的英国公司 Bestnet Europe Ltd（“Bestnet”）随即成立，Mrs. Sig 担任

唯一董事，她的父亲（另一位投资者）和 Dr Skovmand 担任主要股东。从 2006 年的某个时候起，Bestnet 开始制造和销售 Netprotect LLINs。

2007 年初，Vestergaard 对 Bestnet、3T、Mr. Larsen 和 Mrs. Sig 提起诉讼，控告其泄露了 Vestgaard 的商业秘密。经过 16 天的庭审，Arnold 法官判决 Dr Skovmand 违反了对 Vestergaard 的保密义务（尽管不存在对 Dr Skovmand 作出判决的问题，因为他不是诉讼的一方）。

被告向上诉法院提出上诉，上诉法院支持 Arnold 法官的观点，但上诉法院认为 Mrs. Sig 与 Vestergaard 的合同并没有赋予 Mrs. Sig 保密义务。Vestergaard 现在向英国最高法院上诉。

## 2. 典型意义

限制性契约不能在合同中用默示条款来暗示。英国最高法院认为前雇员对滥用机密信息的失信行为不承担责任，因为她在受雇期间或之后都没有实际或客观地了解有关保密信息。追究她的责任不符合法律原则，也不符合在有效保护知识产权和不合理地抑制市场竞争之间保持平衡。最高院在本案中为限制性契约相关的案例提供了一个解决思路，并被很多法院引用。

## 3. 争议焦点

英国最高院指出，被告人在不了解某一商业秘密是机密的情况下得到该商业秘密的，从被告人告知或以其他方式了解该商业秘密事实上是具有保密性质的那一刻起，她可能仍然负有保密义务。

此外，虽然可以说保密信息的接收者在滥用保密信息的情况下负有主要责任，但协助其滥用机密信息的人也负有责任。即使是不知道被滥用的信息是机密的人，

如果有相关的其他事实，也可能负有保密义务。因此，如果一个人在受雇于第三方的过程中直接滥用了原告的商业秘密，那么第三方可以（至少可以说）也侵犯了原告的商业秘密。

#### 4. 法院判决

本案的争议焦点和难点在于 Mrs. Sig 是否违反了其对 Vestergaard 的保密义务。

法院认为 Mrs. Sig 因滥用 Vestergaard 的商业秘密而违反保密义务而承担责任是不合理的，因为她不知道 (i) 哪些是商业秘密，以及 (ii) 这些秘密正在或曾经被使用，更不用说被滥用了。在不知道上述信息的情况下，如果没有特殊事实，似乎是可以排除责任的。毕竟，违背保密义务的行为归根结底是基于故意的。但是如果从 Mrs. Sig 被告知或以其它方式了解到商业秘密其实是具有保密性质的，那么其就应当负有保密义务。

本案中，除非 Mrs. Sig 与 Vestergaard 的雇佣合同规定了这种责任，否则 Sig 女士不能对滥用保密信息承担主要责任，因为她没有收到任何保密信息，或者至少没有收到任何也本案相关的保密信息。第二，她不能对 Dr Skovmand 的行为负责，因为她不知道 Dr Skovmand 正在或曾经使用 Vestergaard 的保密信息来开发 Netprotect 产品 Dr Skovmand 在开发 Netprotect 产品时滥用保密信息的行为显然既不是 Mrs. Sig 与 Vestergaard 签订的雇佣合同中第 8 条中的“与[她]就业有关的信息”，也不是“在她就业过程中获得的知识”，因为这是 Dr Skovmand 在为 Vestergaard 提供咨询服务的过程中获得的知识。即使 Mrs. Sig 允许 Dr Skovmand 开发 Netprotect 产品的行为是违反诚信原则的，但并不足以证明 Mrs. Sig 侵犯了

Vestergaard 的商业秘密。

(三) 抗辩理由——言论自由和公共利益

*London Regional Transport v Mayor of London [2001] EWCA Civ 1491*

## 1. 案件事实

上诉人（一审原告）：London Regional Transport

被上诉人（一审被告）：Mayor of London

一审第二原告：London Underground Ltd

一审第二被告：Transport for London

审理法院：英国上诉法院

判决结果：被告没有泄露原告的商业秘密

第一原告是根据 1984 年《伦敦地区运输法》成立的一个 London Regional Transport (LRT)。第二原告 London Underground Ltd (LUL) 是第一原告的一个附属公司，经营着伦敦地铁网（“地铁”）。第一被告是 Mayor of London（伦敦市长）。第二被告是根据 1999 年《大伦敦管理局法》成立的 Transport for London (TfL)，以取代第一原告。第一被告是第二被告的主席。

伦敦的公共交通，尤其是地铁，正在经历着巨大的变化。据提议，接下来 30 年的地铁的轨道维护工作由第二原告的两个子公司负责。这些子公司的股份将出售给最后中标的私营企业投标人（私营企业参与地铁工程就是伦敦地铁公私合作政策（PPP）的一个例子）。政府的政策是，在 PPP 生效前需要满足两个条件：第一个是安全，第二个是性价比。私营企业投标人提交的投标书包含商业敏



感信息和保密信息。第二被告就这些信息签订了保密协议。

伦敦市长，也就是第一被告，对运输政策的编制和公布具有法定责任。2000年10月，伦敦市长公布了关于运输政策的白皮书，该白皮书对PPP计划提出了非常严格的批评，并提议以发行债券的形式替代融资。同时，第二被告TfL雇用了K，K又于2001年5月30日代表TfL委托德勤对PPP提供的资金价值作出报告。德勤根据私营企业投标人披露的资料，编写了一份临时报告，并准备提交给第一个原告的委员会。其中，报告对第一个原告对PPP提供的资金价值的评估提出了批评。2001年7月18日，第一被告人在当天的新闻发布会上宣布将要公开该报告的内容。在新闻发布会之前，原告申请了一项禁止发表该报告的临时禁令，法院予以批准。2001年7月30日，Sullivan法官驳回被告对原告PPP决定进行司法复审的申请。2001年7月31日，Sullivan法官撤销了被告出版报告的禁止令。原告提出上诉。

## 2. 典型意义

言论自由与维护公共利益是关于泄露商业秘密的抗辩理由之一。《1998年人权法》对该抗辩理由的产生具有一定影响，该理由也是以《欧洲人权公约》第10条规定的言论自由权为基础的。此案认为此抗辩理由必须在相称的基础上保持平衡。本案在公共利益和商业秘密的保护二者之间，取得了一个较好的平衡，并成为了与该抗辩理由相关案例中的典型案例。

## 3. 法院判决

1998年3月20日，英国副首相在下议院发表声明，宣布了伦敦地铁公私合作政策（PPP），随后发表了《伦敦市长和议会》（第5章涉及伦敦交通）白皮书。

该白皮书对伦敦地铁的 PPP 计划进行了强烈的批评。白皮书提议发行债券，作为资本支出融资的替代手段。

政府政策一直要求在伦敦地铁 PPP 生效之前满足两个基本条件。一个与安全有关，另一个与性价比有关（在许多文件中称为 VFM）。两者都是最重要的，但德勤的报告只关注性价比。

LUL 组织的比赛使其收到了大量商业敏感和保密的信息。LUL 为保护这些信息作出如下安排：“与 PPP 竞争、投标和投标人有关的所有信息和文件都保存在 LUL 总部的一个房间（“LUL 投标室”）。房间里保存的资料和文件包括对提供资料和文件的当事方高度保密的资料。LUL 已与各投标人签订书面协议，承认此类信息具有保密性质。协议要求各方对相关信息严格保密，并禁止各方将信息用于以下约定目的以外的目的：（a）投标人与 LUL 就基础设施服务合同进行并达成任何必要的谈判；或（b）就 LUL 而言，评估、谈判并与投标人签订基础设施服务合同。”

LRT 和 LUL 依赖于两份书面保密协议。其中一项（“2 月协议”）于 2001 年 2 月 8 日由（1）LUL 和（2）TfL 签订。另一份协议（“7 月协议”）由（1）LRT（2）LUL 和（3）TfL 于 2001 年 7 月 6 日签订。

德勤的报告是由 Mr. Kiley 代表 TfL 委托的。有一份日期为 2001 年 5 月 30 日的业务约定书，随后是一份日期为 6 月 20 日的正式咨询协议。在编写报告的过程中，德勤派了 11 个人进入了 LUL 投标室。他们还与 LUL 及其财务顾问普华永道（Price Waterhouse Coopers）举行了会议。正如报告标题（“新发现”）所示，报告是以临时形式提交的。德勤在报告所附的一封信中明确表示，他们的工作受到时间和信息的限制。德勤的报告对 LUL 及其顾问一直在进行的活动的性

价比提出了严格的批评。

法院认为，法律维护的是合法的商业机密，同时也要使公众（尤其是长期忍受交通不便的伦敦公众）能够从可靠的来源获悉与其利益相关的政策的批评，比如本案中的 PPP 政策中跟伦敦地铁相关的性价比的评估，这是一个非常重要的公共利益。因此，法院驳回上诉。

### 第三章 日本知识产权案例研究

本章内容聚焦于日本最高法院审理的专利案件，从中选取了典型的专利案件，对创造性判断等可专利性判断，仿制药生产，专利侵权等内容进行分析。

#### 一、日本专利案例研究

##### *The Supreme Court, 2012 (Ju) 1204, June 5, 2015*

#### 1. 案件事实

审理法院：日本最高院

审理结果：撤销原判，发回日本知识产权高等法院重审

在本案中，终审上诉人持有一项产品发明的专利权，该发明名称为“基本上不含普伐他汀内酯和依普伐他汀的普伐他汀钠及其组合物”，专利号为 3737801，其共有 9 项权利要求（以下简称“涉案专利”）。该专利的权利要求 1（以下称为“权利要求”）如下所述：

“普伐他汀钠的制备方法包括以下步骤：

(a) 形成普伐他汀的浓缩有机溶液；

- (b) 沉淀普伐他汀作为其铵盐；
- (c) 重结晶提纯铵盐；
- (d) 将铵盐转化为普伐他汀钠；和
- (e) 分离普伐他汀钠，并含有少于 0.5 wt%的普伐他汀内酯和少于 0.2 wt%的依普拉瓦。”

被上诉人生产和销售名为普伐他汀钠片（10mg）的药物（以下简称“被控产品”）。该产品含有普伐他汀钠，其普伐他汀内酯含量低于 0.5 wt%，依普拉瓦含量低于 0.2 wt%。被上诉人产品的制造过程至少不包含权利要求中所述的“（a）形成普伐他汀浓缩有机溶液”的步骤。

上诉人声称被上诉人制造和销售的药品侵犯了其专利权，并寻求针对被上诉人的禁令，以阻止其继续制造和销售所涉药品，并要求销毁所涉侵权药品。被上诉人主张，其药品并没有落入上诉人专利所涵盖的保护范围。

原审法院驳回上诉人的请求，认为当一项产品发明专利的权利要求描述了该产品的制造工艺时，该发明的保护范围应确定为仅限于通过该权利要求所述的制造工艺制造的产品，除非在申请时存在无法或难以通过其结构或特征直接定义本发明所涉及的产品情况。由于本案不存在此种情况，因此本发明的保护范围应确定为仅限于通过权利要求中所述的制造工艺制造的产品。被上诉人产品的制造工艺至少不包含权利要求中所述的“a）形成普伐他汀浓缩有机溶液”的步骤，因此被上诉人产品没有落入本发明的保护范围。

上诉人不服原审法院判决，上诉到日本最高院。

## 2. 典型意义

实践中，当一项产品发明专利的权利要求描述了该产品的制造工艺时，其专利的保护范围往往难以确定。日本最高院通过本案确立在这种情况下，应当如何确立专利保护范围的判断方法。在本案中，日本最高院指出当一项产品发明专利的权利要求描述了该产品的制造工艺时，该权利要求应当满足《专利法》第三十六条第六款第二项的规定，即权利要求确立的发明是明确的，除非存在在申请时不能直接通过结构或特征来定义该产品。

### 3. 争议焦点

本案中的争议焦点是，在产品发明专利的权利要求描述了产品的制造工艺的情况下，如何确定发明专利的保护范围。

日本最高院指出，权利要求在确定专利的保护范围时起到非常重要的作用，其也是确定专利所要求保护的发明点的基础。专利可以是产品发明、工艺发明或产品生产工艺发明。如果一项产品发明获得了专利，则该专利权可以对抗任何具有与本发明产品相同结构、特征的产品，而不考虑这些产品的制造工艺如何。因此，即使产品发明专利的权利要求描述了该产品的制造工艺，该发明专利的保护范围应当被确定为与该产品具有相同特征、结构或性能的产品。

根据日本《专利法》第三十六条第六款第二项的规定，权利要求必须清晰描述专利要求保护的发明。专利制度向披露其发明的人授予的专利权是一项专有权，但是此种权利的授予不仅仅在于保护专利权人的专利，也是为了第三方能够知悉并可以理解专利的内容，其最终目的是通过鼓励发明来促进工业的发展。《专利法》第三十六条第六款第二项的规定可以理解为，专利制度的构建就在于用公开来换保护。

因此，当产品发明专利的权利要求描述了该产品的制造过程，如果该产品发明专利的保护范围被确定为与该产品具有相同特征、结构或性能的产品，这对第三方是不公平的，并且会引发一系列的问题。更具体地说，当一项产品发明专利的权利要求描述了该产品的制造工艺时，难以确定该制造工艺代表了该产品的什么结构或特征，或者发明专利的保护范围是否仅限于利用权利要求所述的制造工艺制造出来的产品，尽管该专利是一项产品发明，这会使得本领域技术人员在阅读权利要求后仍无法预测该专利的保护范围，从而引发问题。

另一方面，在一项产品发明专利的权利要求中，申请人应当清楚描述产品的结构或特征。但是，可能由于某些产品发明的具体内容、性质会需要大量的人力财力和时间来对其结构或特征进行描述，而又考虑到专利申请的审查是有时间限制的，因此在这种情况下申请人在专利申请之日可能无法分析该产品的结构或特征。在此种情况下，禁止申请人在权利要求中描述产品的制造过程是不适当的，但必须指出的是，如果存在上述情况，将发明专利的保护范围确定为与通过权利要求中所述的制造工艺制造的产品具有相同结构或特征的产品，不会不公平地损害第三方的利益。

#### 4. 法院判决

综上所述，当一项产品发明专利的权利要求描述了该产品的制造工艺时，该权利要求应当满足《专利法》第三十六条第六款第二项的规定，即权利要求确立的发明是明确的，除非存在在申请时不能直接通过结构或特征来定义该产品。最高法院认为日本知识产权高等法院运用法律错误，判决撤销原判，发回知识产权高等法院针对涉案专利是否满足《专利法》第三十六条第六款第二项的规定重新审

查。

*The Supreme Court, 1994 (O) 1083, February 24, 1998*

## 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：最高院判决撤销原判，发回重审

被上诉人持有一项名称为“无限滑动花键轴轴承”的发明专利，申请日为 1971 年 4 月 24 日，公开日为 1978 年 7 月 7 日，专利于 1980 年 5 月 30 日授权，专利号为 999139（以下简称“涉案专利”）。上诉人在 1983 年 1 月至 1988 年 10 月之间生产并销售被控侵权产品。被上诉人主张所述被控侵权产品落入到涉案专利的保护范围，因此构成专利侵权。

原审法院认为，涉案专利中设置有保持架，所述保持架是一个单独的装置，保持架本身具有引导球无限循环的功能，该功能在上诉人的产品中通过其他方式实现的。因此，被控产品存在与涉案专利不同的组成部分。但是，被控产品在待解决的技术问题、作为其基础的技术方案以及基于这些方案的结构所取得的效果方面与发明并无不同。尽管被控产品具有与涉案专利不同的组件，但是该组件的替换是很容易想到的。因此，上诉人的产品落入到涉案专利的保护范围，构成了专利侵权。上诉人不服该判决，上诉到最高院。

## 2. 典型意义

最高院在本案中指出，如果在本发明专利申请之前，相关技术特征属于公共

领域，如果被控产品仅将属于公共领域内的技术特征相结合，且这种结合对于本领域技术人员来说是容易想到的，那么涉案发明的保护范围就不应当包含这种结合。因此就不能说被控产品落入到涉案专利的保护范围。

### 3. 争议焦点

根据日本《专利法》第七十条第一款，在专利侵权诉讼中，在确定他人生产的产品或在生产该产品时使用的方法是否落入专利的保护范围时，必须要先根据权利要求确定专利的保护范围。如果产品存在与权利要求不同的部分，则该产品不能被视为落入到该专利的保护范围。但是，即使产品存在与权利要求不同的部分，如果存在以下几种情况，那么产品应当视为落入到权利要求的保护范围：

(a) 该不同的部分不是专利的重要部分；

(b) 使用其他技术手段替换该不同的部分，可以获得与之相同的功能和效果；

(c) 在本发明所属技术领域的一般技术人员在专利申请之日时，就可以很容易想到进行该等替换；

(d) 该产品与该项专利领域的现有技术并不相同，或本领域技术人员在该发明申请之日可容易构思该等产品；

(e) 不存在特殊情况，例如在专利申请过程中，专利申请人明确将该产排除在专利权利要求的保护范围之外，

实践中，专利权人很难预见将来可能发生各种侵权行为并据此形成相应的专利权利要求保护范围，并且如果他人可以通过将权利要求中的某些技术特征替换成专利申请后所知的物质或技术，从而避免专利持有人对其主张禁令以及其他



权利的行使，这将大大降低对专利权人的保护以及对发明的激励，这不仅违背了专利法通过保护和鼓励发明来促进产业发展的宗旨，也违背了社会正义和公平。考虑到这一点，发明专利的保护范围应当延伸到他人可以容易联想到的与专利的技术方案实质相同的技术。

另一方面，公知常识或者在本领域技术人员在申请专利时可以轻易想到的技术，都不应当属于发明专利的保护范围。此外，如果专利权人曾经承认不属于该专利权利要求的保护范围，或者就其行为而言，其客观地排除不属于该专利权利要求的保护范围的技术，例如在专利申请过程中明确将该技术排除在该专利权利要求的范围之外，基于禁止反言原则，专利权人无权在事后提出其权利要求包含了其已经排除的技术。

#### 4. 法院判决

本案中，根据原审法院的调查结果，涉案发明与被控产品相同的技术特征应当属于现有技术。最高院指出，如果在本发明专利申请之前，相关技术特征属于公共领域，那么被控产品仅将属于公共领域内的技术特征相结合，且这种结合对于本领域技术人员来说是容易想到的，那么涉案发明的保护范围就不应当包含这种结合。因此就不能说被控产品落入到涉案专利的保护范围。

日本最高院认为原审法院仅审查了上诉人的产品是否对涉案专利的技术特征进行了简单替换，但却没有审查上诉人的产品在涉案专利申请日前与现有技术的关系，并直接得出上诉人的产品落入到涉案专利的保护范围的结论。因此，最高院认为原审法院的上述判决使用专利法错误，判决撤销原判决。

*The Supreme Court, 2006 (Ju) 1772, April 24, 2008*

## 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：最高院同意前审法院的判决

终审上诉人持有一项名为“工作刀装置”的发明专利，专利号为 2139927，申请日为 1993 年 4 月 21 日，于 1999 年 1 月 22 日授权（以下简称“涉案专利”）。被上诉人 Y1 制造和销售自动叶片弯曲系统，产品编号 ABS303 和 ABS302FA（以下简称“被控侵权产品”），被上诉人 Y2 从被上诉人 Y1 处购买产品并销售。

2001 年 9 月 10 日，上诉人以被上诉人生产并销售侵权产品为由提起专利侵权诉讼，要求被上诉人停止生产并销售侵权产品，并赔偿损失。上诉人声称，侵权产品落入了权利要求 1 的保护范围。被上诉人 Y1 于 2003 年 7 月 25 日向日本专利局请求无效该涉案专利。审查员于 2004 年 1 月 30 日作出无效权利要求 1 的审查决定。上诉人于 2004 年 2 月 6 日又主张侵权产品也落入到涉案专利权利要求 5 的保护范围。被上诉人辩称上诉人的主张的提起已超过合理期限，并且权利要求 5 很明显也是无效的。

一审法院于 2004 年 10 月 21 日判决驳回上诉人的禁令和损害赔偿要求，但法院并未确定产品是否落入权利要求 1 和 5 的保护范围，只是指出权利要求 1 和 5 有很明显的被无效理由。2004 年 11 月 2 日，上诉人对一审判决提出上诉，并于 2005 年 1 月 21 日向日本专利局申请修改权利要求 5 以缩小权利要求 5 的保护范围。2005 年 4 月 11 日，上诉人撤回该更正请求，并于同日重新提出缩小权利要求 5 范围的请求。审查员于 2005 年 11 月 25 日作出驳回该申请的决定。2005

年 12 月 22 日，上诉人撤回了之前的更正请求，并于 2006 年 4 月 18 日提出第三次更正请求。

上诉法院于 2006 年 5 月 31 日作出判决，驳回上诉人的禁令和损害赔偿要求。在没有确定产品是否落入权利要求 5 的情况下，认为权利要求 5 应当被无效，但是法院并没有对此进行审查。法院最后判决上诉人不得主张被上诉人的产品落入到权利要求 5 的保护范围。2006 年 6 月 16 日，上诉人于 2006 年 6 月 16 日向最高法院请求终审上诉。同年 6 月 26 日，上诉人撤回了第三次更正请求，并在当天提交了第四次更正请求，又于 7 月 7 日撤回了上述更正请求，并在同一天提出第五次更正请求。审查员于 2006 年 8 月 29 日同意了上诉人限缩权利要求 5 的保护范围的请求。

## 2. 典型意义

日本最高院在本案中指出，在专利侵权诉讼中，如果当事人为了拖延诉讼，那么一旦被法院认定，其为拖延诉讼提出的指控以及提交的证据将不被接受和采纳。

## 3. 争议焦点

根据《专利法》第 104-3 条第（1）款的规定，在专利侵权诉讼中，如果涉案专利在无效程序中被宣告无效，那么专利权人的权利应当被限制。这意味着专利无效的指控无需等待在日本专利局宣告专利无效的决定终局且具有约束力后才能被提出。这项规定旨在最大限度地在专利侵权诉讼程序内解决侵犯专利权的纠纷，从而迅速解决此类纠纷。该条第（2）款规定，如果法院认为根据该条第（1）款提出的无效指控和证据是为了不合理地拖延诉讼，法院可以驳回该指控

以及不采纳该证据。该条规定的目的也在于防止法院对无效指控进行审查和裁定时，从而造成法院审理时间的不合理延长。鉴于上述条款第（2）款规定的主旨，法院不仅可以驳回无效指控本身，还可以驳回为否认或推翻无效指控而提出的无效抗辩，以及通过限缩权利要求而提出的无效抗辩，也就是说如果法院发现该无效抗辩是为了不合理地拖延诉讼程序而提出的，该无效抗辩也将被驳回。

#### 4. 法院判决

本案中，原审法院是基于权利要求 5 更改前的范围作出的判决，而不是基于更改后的权利要求 5。考虑到日本专利局作出的对权利要求 5 的更改的决定是终局且具有约束力的，最高院指出上诉法院作出的判决或许会因为更改后的权利要求 5 而发生改变，但是上诉人的一系列更改行为给争议解决造成了不合理的延迟。根据《专利法》第 104-3 条的规定，这种行为是不允许的。

此外，上诉人本可以对被上诉人无效指控在一审程序中就提出抗辩，根据《专利法》第 104-3 条的规定，上诉人应当至少在二审程序的早期阶段就提出被上诉人无效指控的抗辩，包括基于限缩权利要求范围的抗辩。上诉人两次申请更改权利要求范围并在二审法院时间持续了一年多的情况下继而撤销了两次更改申请，最高院认为上诉人的行为木的就在于拖延诉讼程序。根据《专利法》第 104-3 条的规定，这种行为是绝对不能允许的。

综上所述，二审判决合理，最高院最后判决维持原判，驳回上诉人的诉讼请求。

*The Supreme Court, 2016(Ju)1242, March 24, 2017*

## 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：最高院最后决定驳回上诉人的诉讼请求，维持原审判决

被上诉人是一项名称为“合成维生素 D 和甾体衍生物的中间体及其制备方法”的发明专利的共同权利人，该专利号为 3310301，共有 28 项权利要求。涉案专利是基于 1996 年 9 月 3 日申请的美国专利要求优先权，被上诉人于 1997 年 9 月 3 日向日本专利局提出专利申请。该专利涉及一种制备含有马沙骨化醇的化合物，马沙骨化醇是一种用于治疗角化病的药物的活性药物成分（API）。在提交涉案专利申请时，被上诉人表明了权利要求 13 的顺式维生素 D 的结构作为制造目标化合物的起始材料，但未提及顺式维生素 D 的异构体——反式维生素 D 的结构。

上诉人 DKSH Japan K.K. 是一家进口和销售马沙骨化醇的企业，其他上诉人是马沙骨化醇制剂产品的经销商。被上诉人提起专利侵权诉讼，声称上诉人的产品侵犯了其专利权。

在将上诉人制备被控产品的工艺与涉案专利权利要求中所述的结构进行比较时，两者在制造产品的原材料等方面都不同，前者采用反式维生素 D，后者采用顺式维生素 D。但是，除此之外，上诉人所用工艺与权利要求中其他所有的技术特征都相同。此外，涉案专利的说明书中并没有任何有关维生素 D 从反式转化为顺式的说明或暗示，也没有公开任何关于使用反式维生素 D 作为原材料的内容。二审法院认为，上诉人所用工艺与涉案专利中的制备工艺是等同的，因此上诉人的行为构成侵权。

## 2. 典型意义

本案其实涉及到捐献原则和等同侵权原则。捐献原则是指专利权人在申请专利的说明书中或者附图中描述了该技术方案,而在权利要求中未记载的技术方案,在权利要求中未记载的技术方案被视为捐献给了社会和公众,在专利侵权诉讼中不能再主张权利。在专利侵权诉讼中,往往会利用等同侵权原则来判断是否构成侵权。但是等同侵权原则的使用也是又限制的,即专利权人自己因捐献原则放弃了对某些可替代技术特征的保护,在这种情况下,专利权人就不能主张等同侵权。

## 3. 争议焦点

专利制度是一种向公开披露其发明的发明人授予专利权的制度,专利权是一种以公开换保护的专有权,目的是鼓励发明创造,从而促进工业发展(参见日本《专利法》第1条)。根据《专利法》第70条第(1)款规定,专利发明的技术范围必须根据专利申请的权利要求来界定。

最高院指出,被控专利侵权一方当事人通过将权利要求的某一技术特征替换成其他易于联想的且与涉案专利实质相同的技术特征,以此来规避禁令或阻碍专利权人行使其权利,此种行为是有悖于专利法的主旨以及公平原则的。鉴于上述情况,通过此种方式制造的竞争产品或者工艺,即使其包括与专利权利要求不同的技术特征,也应当被视为等同于专利权利要求中的技术特征,并落入权利要求的保护范围。但是,如果在专利申请过程中,专利申请人明确排除某些技术特征,或者存在不适用等同原则的合理理由,专利权人就不允许针对这些技术特征适用等同原则。这是因为禁止反言原则不允许专利权人推翻其在专利申请和答辩过程中明确将一些技术特征排除在权利要求范围之外的意思表示。

知道公开披露的专利申请的第三方不能仅仅因为专利申请人省略了其专利包括在专利申请日时易于想到的替代技术方案的声明,就据此判定某些技术特征被排除在权利要求的范围之外。一方面,专利申请人已经面临着在先申请在先授权原则的压力,如果要求专利申请人在申请专利时就得预想到未来所有可能的侵权方式,这对专利申请人来说是极为不公平的。另一方面,知晓专利的第三方可以在时间比专利申请人充裕的情况下找出与权利要求的技术特征相等同的替代技术特征,第三方可以就此轻松规避禁令或阻碍相关专利权人行使其权利,这对专利申请人或专利权人来说也是极为不公平的。

因此,即使专利申请人在专利申请过程中没有明确提及替代技术特征,但只要在专利提交之日可以容易构思出该替代技术特征,就不能仅仅因为专利申请人没有将替代技术特征明确涵盖到其权利要求的保护范围,就主张该替代技术特征被排除在专利权利要求的保护范围之外。

但是,最高院也指出,在专利申请人没有提及替代技术特征的情况中,还存在另外一种特殊情况,即专利申请人在省略掉替代技术特征的前提下,其还可能在专利说明书中表示,将权利要求中的某些技术特征替换成与本发明不同的技术特征,仍然可以实现与本发明相同的技术效果。这种陈述表明申请人知道在专利申请日时有相关的可以替代本发明的技术特征,但是专利申请人在其专利中有意将相关技术省略。如果此种特殊情况是客观且明确的,则可以据此理解为某些技术特征被专利权人明确排除在专利的保护范围之外。这意味着专利申请人以其行为使第三方相信,其有意将某些技术特征排除在专利发明的保护范围之外。

#### 4. 法院判决

本案中,被上诉人的专利申请中并没有在承认采用上诉人工艺可以实现涉案专利的同时,在其专利文件中客观且可见地作出任何有意将上诉人工艺排除在其权利要求保护范围之内的表达。因此,最高院最后决定驳回上诉人的诉讼请求,维持原审判决。

## 二、日本商标案例研究

本章内容聚焦于日本最高法院以及日本知识产权高等法院审理的商标案例,从中选取了典型案例,对三维商标、商标侵权及混淆可能性等内容进行分析。

*Intellectual Property High Court, 2017 (Gyo-Ke) 10155, January 15, 2018*

### 1. 案件事实

审理法院:日本知识产权高等法院

审理结果:知识产权高等法院认为日本专利局驳回原告的商标注册申请的决定是合法的

原告申请将其为三维立体模型的标志注册为商标,指定商品类别为第6类“(房屋、桥梁等的)桩”。日本专利局驳回了该申请,理由是该标志属于日本《商标法》第3条第(1)款第(iii)项的范围,即该标志仅仅由商品的通用形状组成。原告不服,向日本专利局申请复审,日本专利局驳回原告复审请求,不予注册其商标,理由与第一次驳回商标注册申请相同。原告不服,向知识产权高等法院提起行政诉讼。本案的争议焦点在于该商标是否属于《商标法》第3条第(1)款第(iii)项的范围,以及是否属于同一条第(2)款的范围,即是否通过使用



获得了显著性。

## 2. 典型意义

知识产权高等法院在本案中表示，一个仅表示商品形状的标记且该形状并没有超过消费者对于其功能或美学的预测范围，该标志本身不具有显著性。此外，由立体形状构成的标志是否因使用而获得显著性，从而具有区分自己商品和他人商品的能力，应当综合考虑以下因素确定：1) 商标的形状以及是否有其他形状类似的商品等；2) 商标的使用期限、销售商品的数量、广告的期限和规模等。

知识产权高等法院在本案中确定的判断显著性的因素对后续案例都有指导意义。

## 3. 争议焦点

由立体形状构成的标志是否因使用而获得显著性，从而具有区分自己商品和他人商品的能力，应当综合考虑以下因素确定：1) 商标的形状以及是否有其他形状类似的商品等；2) 商标的使用期限、销售商品的数量、广告的期限和规模等。

## 4. 法院判决

本案中，知识产权高等法院认为，原告的商标属于《商标法》第3条第(1)款第(iii)项规定的情形，即其仅由一个表示商品形状的标记组成。原告商品的立体形状并不属于其他类似货物中所没有的独特形状，并且其形状并没有超过消费者对于其功能或美学的预测范围。此外，虽然原告的货物已销售到一定程度，但其在市场中占有的份额是未知的。并且，法庭也发现，即使原告一直在为其商品进行广告宣传，但相关贸易商和消费者并不是因为该三维标志识别了原告的商品。

品，而是通过关注与三维商标一起使用的文字商标，从而将原告商品与其他商品区分开来。

鉴于这些事实，知识产权高等法院认为原告商品的立体形状并不具有显著性，即不具备单独或独立于文字商标区分原告商品与他人商品的能力，原告商标也并没有通过使用获得显著性，因此不符合日本《商标法》的注册条件。日本专利局驳回原告的商标注册申请的决定是合法的。

*The Supreme Court, 1991(Gyo-Tsu)103, September 10, 1993*

#### 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：最高院认为一审判决错误，判决撤销一审法院

1975年6月13日，终审上诉人提出商标注册申请，指定商标类别为第23类“手表、眼镜及其零部件”。1980年9月25日，日本专利局审查员作出了拒绝商标申请的决定，并引用了一个已注册商标。该引用商标的申请日为1971年8月11日，1974年4月27日正式注册，指定商品类别也为第23类，注册号为1063413。上诉人不服，就审查员的决定提起复议。

日本专利局仍然驳回可该商标注册申请，并引用了另一个注册商标“SEIKO EYE”，该商标于1971年8月11日申请，1976年6月10日注册，1986年申请了商标续展，注册号为1204173，指定商品类别为第23类“手表、眼镜及其零部件和附件”。第一次引用的商标与第二次引用的商标属于同一申请人。日本专利局认为申请商标中的“EYE”的发音是“ai”，并且其还表示了“眼睛，视觉器官”，

而第二次引用商标中的“EYE”同样具有“ai”的发音以及表示意义。申请注册的商标属于日本《商标法》中的与同一种或者类似商品或者服务上已经注册或者初步审定的商标相同或类似的情况，因此不应当作为商标被注册（以下简称为“JPO 决定”）。

申请人对 JPO 决定不服，就 JPO 决定起诉到东京高等法院。东京高等法院认可了 JPO 决定并驳回了申请人的诉讼请求。东京高等法院认为，申请商标在贸易商和消费者中的发音为“ai”，这会让他们想到“眼睛，视觉器官”。并且 JPO 第二次引用商标中的“SEIKO”表示了日本著名手表及其他物品制造商 Hattori Seiko Co., Ltd 公司（以下简称“Hattori Seiko 公司”），Hattori Seiko 公司在其销售的每款手表上都标注了“SEIKO”的标志，也会使用其他的标志来区分单项商品，例如“DOLCE”，“CHARIOT”以及“MAJESTA”，因此，贸易商和消费者在看到“SEIKO EYE”时会认为“EYE”是用来区分 Hattori Seiko 公司销售的单项商品。因此，JPO 决定合法，申请注册商标不能被注册为商标。

## 2. 典型意义

日本最高法院在本案中指出，当一个商标中含有通用标志时，不能将该通用标志作为该商标商品来源标志，而应当将除通用标志之外的部分作为商品来源标志，因为这部分标志才可以给消费者留下来强有力的主导印象。

## 3. 法院判决

最高法院认为前审法院的判决错误，具体理由如下。

由于眼镜包括在“SEIKO EYE”指定的商品范围内，如果该申请注册的商标用于眼镜，尽管所述商标中的“EYE”不会直接表示眼镜的质量、用途等，但它可以

被视为与眼镜密切相关的代表“眼睛，视觉器官”的一组通用标志，因此其显著性不强。另一方面，“SEIKO EYE”中“SEIKO”表示日本著名手表和其他物品制造商 Hattori Seiko 公司的商品名称或者公司名字。因此，当日本专利局第二次引用的商标“SEIKO EYE”用于该商标指定的商品范围内的眼镜时，“SEIKO”才是作为商品来源标志，给贸易商和消费者留下来强有力的主导印象。而“EYE”这一与眼镜密切相关的通用字符不可能独立产生任何作为商品来源标志的发音或概念，除非有特殊情况，例如这组字符在实际交易中已经被用作商品来源的标志符。因此，应认为只有“SEIKO EYE”作为整体或其组成部分“SEIKO”才会具有显著性，可以作为区别商品来源的标志。

最高院指出不能认为通用标志符“EYE”可以作为识别 Hattori Seiko 公司的商品的标志符，因为“EYE”是通用标志，但是 Hattori Seiko 公司使用的“DOLCE”以及其他标志并不是通用标志，并且“DOLCE”以及其他标志也确实被用于 Hattori Seiko 公司销售的商品。

综上所述，最高院指出“SEIKO EYE”中的“EYE”并不能单独作为区分商品或服务的标志，因此东京高等法院认为“EYE”会让贸易商和消费者想到 Hattori Seiko 公司的商品是错误的，是对商标相似性相关法律法规的错误解释和应用。最高院最后指出，申请注册商标与“SEIKO EYE”并不相似，最高院最后判决撤销一审法院判决以及 JPO 决定。

*The Supreme Court, 1998 (Gyo-Hi) 85, July 11, 2000*

## 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：前审法院对案件的事实认定错误，最高法院判决撤销前审法院判决以及 JPO 决定

1986 年 5 月 21 日，终审被上诉人就横写片假名字符，即“レールデュタン” (rērudytan) 提出商标注册申请，指定日本《商标法实施令》附表中规定的第 21 类“配件和其他类似商品”（1991 年第 299 号法案修订前），该商标于 1988 年 12 月 19 日注册（以下简称“注册商标”）。

上诉人拥有“L'AIR DU TEMPS”的商标权，该商标指定商品为第 4 类“香水和其他类似商品”（以下简称“引用商标”）。对于其香水，上诉人使用的商标为“L'Air du Temps”和“レール・デュ・タン” (rēru dyu tan)（以下统称为“使用商标”）以及引用商标。在被上诉人提交关于注册商标的注册申请时，使用商标和引用商标已经在日本的奢侈香水市场中享有盛名。

1992 年 7 月 3 日，上诉人以违反日本《商标法》第 4 条第（1）款，即注册商标会引起混淆为由，向日本专利局申请撤销被上诉人的注册商标。1997 年 2 月 24 日，日本专利局作出了驳回上诉人的撤销请求的审查决定（以下简称“JPO 决定”）。上诉人又就该 JPO 决定提出诉讼，请求撤销该 JPO 决定。前审法院认为在被上诉人申请注册其注册商标时，尽管上诉人的三个商标在日本的香水贸易商和对奢侈香水感兴趣的消费者中很有名，但不能被认为是在一般公众中知名的。此外，由于被上诉人的商标与上诉人的商标的读音也不同，因此被上诉人对其注册商标的使用不会引起消费者混淆，前审法院最终驳回了上诉人的请求。

## 2. 典型意义

日本最高院在审判与商标混淆有关的争议时，指出商标是否可能引起混淆，

应当根据商标与他人标志的相似度、知名度和显著性、性质上的关联度、商标指定商品或服务与他人标志用于的相关商品或服务之间的使用或目的，以及商品或服务的贸易商和消费者以及其他交易情况的共同性等因素综合判断。此外，商标混淆的判定应当是基于商标指定商品或者服务的贸易商和消费者的角度的。

### 3. 争议焦点

最高院认为，日本《商标法》第4条第(1)款第(15)项所述的“可能引起与他人企业相关的商品或服务混淆的商标”包括可能导致人们将商品或服务误认为是另一个主体的商品或服务的商标，还包括可能导致人们将指定商品或服务误认为是与该另一个主体有关联关系的实体相关的商品或服务的商标，例如，母公司与其子公司或关联公司之间的关系，或公司集团成员之间的关系（以下将这种可能性称为“广义混淆可能性”）。本条规定的目的是防止驰名商标或知名商标被搭便车，防止淡化驰名商标或知名商标，以及保护商标用于区分商品或服务来源的功能，从而确保商标所有人保持商业信心并保护消费者的利益。因此，有必要为了保护知名或驰名商标所有人的合法利益，将可能在广义上混淆的商标排除在可注册商标的范围之外。

商标是否可能引起混淆，应当根据商标与他人标志的相似度、知名度和显著性、性质上的关联度、商标指定商品或服务与他人标志用于的相关商品或服务之间的使用或目的，以及商品或服务的贸易商和消费者以及其他交易情况的共同性等因素综合判断。此外，商标混淆的判定应当是基于商标指定商品或者服务的贸易商和消费者的角度的。

### 4. 法院判决

最高法院认为，被上诉人的注册商标与上诉人的商标“レール・デュ・タン” (rēru dyu tan) 至少在声音上相同，且在外观上相似。此外，鉴于所引用商标的拼写及其指定商品，引用商标在用法语发音时可被视为发出“レールデュタン” (rērudytan) 的声音，因此，被上诉人的注册商标在声音上与引用商标相同。此外，上诉人的使用商标和引用商标在香水贸易商和对奢侈香水感兴趣的消费者中很有名，其已经作为上诉人的香水的标志，它们作为商标是具有显著性的。此外，注册商标的指定商品有“化妆用具，身体饰物，发饰，袋子，麻袋”，就其主要用途而言，与香水有着非常密切的联系，即装饰女性，这意味着这些商品的消费者大多是重叠的。鉴于此，当被上诉人的注册商标用于“化妆用具，身体饰物，发饰，袋子，麻袋”时，可以认为注册商标在这些商品对应的贸易商和消费者中会引起广义上的混淆，即，这可能会导致贸易商和消费者将被上诉人的商品误认为上诉人的商品或者与上诉人有密切关系的实体的商品。

基于上述理由，最高法院认为前审法院对案件的事实认定错误，最高法院判决撤销一审法院判决以及 JPO 决定。

*The Supreme Court, 1985(O)1576, July 20, 1990*

## 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：原审法院就权利滥用的认定错误，最高法院改判

被上诉人 A 是一审程序中的原告，其从事纺织品的生产和批发业务。1969 年 12 月左右，被上诉人 A 从原始权利人处受让了涉案商标，该商标的申请日为

1958年6月26日，注册日为1959年6月12日，指定商品类别为“衣服、手帕、纽扣和配饰别针”。被上诉人B于1984年4月17日从被上诉人A处获得商标权，并于同年7月30日登记转让。

涉案商标由字母和人物形象组成；上半部分的字母为“POPEYE”（大力水手），下半部分是“POPEYE”在日语中的同意单词，中间是一个大力水手的人物形象，其戴着水手帽，穿着制服，侧着身子，嘴里叼着水手烟斗，左手有一个锚的纹身，右手肌肉弯曲，两腿分开直立。

上诉人销售围巾（以下简称“被控产品”），该产品属于涉案商标所指定的商品，被控产品上面带有标志B和标志C。被控产品的标记B位于围巾的角落处，包含字母“POPEYE”，标记C包括附在围巾上的标签，标签上有字母和人物形象的组合，标签上描绘了一个戴着帽子和水手制服的人物，嘴巴含着水手烟斗，微微侧视，伸展右臂肌肉，看上去非常的自信，标签的下部写着“POPEYE”字样。

漫画《大力水手》是艾尔西·克里斯勒·西格（Elsy Kreisler Seager）创作的漫画系列《顶针剧院》的一部分，该系列于1929年1月17日出版在《纽约日报》上，并大受欢迎。该系列的标题后又改为《大力水手的顶针剧院》。1933年由Fleischer Studios拍成卡通电影短片，大力水手嘴里总是叼着水手烟斗，吃菠菜后就会拥有超人的力量，其受到包括日本在内的全世界人民的欢迎。在1938年西格去世后，这部漫画继续由巴德·萨金多夫（Bud Sagendorf）进行创作，大力水手这个角色也通过各种电影和电视被全世界知晓。

美国Concept公司经大力水手版权人授权许可在其运动用品上，其中包括围巾，使用大力水手的漫画形象。上诉人在1981年夏天至1982年12月期间购买了Concept公司生产的被控产品并转卖给了零售商。



被上诉人 A 以上诉人销售被控产品的行为侵犯了其商标权为由，起诉到一审法院，并请求法院禁止上诉人继续销售被控产品并赔偿损失。被上诉人 B 由于受让了商标权，也作为当事人加入了二审法院的审理。

原审法院认为，标志 C 用于标签上，并且仅用作商标。商标 B 同样具有商标的功能，并具有表示商品原产地和质量保证的功能。标志 B 和 C 与涉案商标一致，使人联想到大力水手以及大力水手的形象，因此，就基本概念而言，它们与涉案商标一致。因此，商标 B 和 C 与涉案商标相似。此外，法院认为日本《商标法》第 29 条应当理解为，如果商标权与商标注册申请日之前存在的版权发生冲突，商标持有人不仅可能无法将该版权作品用作商标，并且，如果版权所有人将其版权作品作为商标使用与商标持有人的商标权相冲突，商标持有人无权获得禁令。标志 C 由“大力水手”的人物形象以及与该人物不可分割的名称组成，该名称描述了该人物，因此，显然标记 C 是对原始版权作品《顶针剧院》中“大力水手”角色的复制。因此，商标 C 作为一个整体并不构成商标侵权。另一方面，标记 B 仅包含字母“POPEYE”，由于版权作品中出现的标题或人物名称并不属于版权作品，因此，上诉人对商标 B 的使用并不是对版权作品的复制，商标 B 的使用构成商标侵权。此外，由于无效涉案商标的决定尚未最终确定，涉案商标就不能被视为违反公序良俗。因此，上诉人主张被上诉人 B 的涉案商标是出于搭便车的目的是无法得到证实的。并且，如果上诉人所谓的“搭便车”指的是在没有支付费用的情况下就使用他人的成果，那么这种行为也不当然的就违法。此外，Hurst 公司是在 1960 年后才开始在日本发展大力水手相关的业务，而在涉案商标申请之日将大力水手卡通形象注册为商标是不能被视为侵犯他人的合法权益的，因此，被上诉人 B 基于该商标行使权利不能被视为滥用权利。在本案中，也没

有其他构成权利滥用的情况。因此，根据《商标法》第 29 条，上诉人使用标志 B 的行为构成商标侵权。

## 2. 典型意义

本案涉及商标权利人滥用权利的行为。将别人在先的版权作品注册为商标，一方面，该商标可能会不能继续作为商标使用，另一方面，如果该版权所有人将其版权作品作为商标使用，注册商标所有人对其要求禁令不会得到法院支持。而版权作品中的名称不构成版权作品，因此他人可以作为商标使用。但是最高院指出，如果该名称可以使得一般公众很容易联想到该版权作品，则商标持有人对受版权所有人许可使用版权作品的人主张商标侵权，构成权利滥用。

## 3. 法院判决

最高院在承认原审法院判决的其他部分的同时，也指出原审法院就被上诉人行使其商标权不构成权利的滥用的判决是错误的。

在申请涉案商标注册时，这一系列漫画的主要人物“大力水手”作为一个具有一致性格的虚构人物在世界范围内已经广为人知并广受欢迎，“大力水手”的形象已经在包括日本在内的各国家产生了影响力。考虑到卡通人物大力水手是一个虚构人物，而“POPEYE”一词除了表示这个主要人物外没有其他含义，因此“POPEYE”这个名字，对于广大公众来说，其已经与卡通人物的形象密不可分。因此，在申请涉案商标注册时，一般公众的理解就是，“POPEYE”就代表了卡通“大力水手”的卡通形象。此外，涉案商标也只是一个标志，其可以让人联想到卡通人物“大力水手”的形象和名字。因此，涉案商标是在不付费的情况下就利用这一字符已经存在的影响力构成搭便车。并且，维护客观公平的竞争秩序是《商标

法》的目的之一，被上诉人 B 对获得版权持有人许可销售的带有标志 B 产品的上诉人提出商标侵权的行为损害了客观公平竞争秩序，因此构成了权利的滥用。

综上所述，最高院指出，原审法院关于权利滥用的认定，在法律的解释和适用方面存在明显错误，因此最高院判决驳回被上诉人关于标志 B 的商标侵权主张。

### 三、日本著作权案例研究

本章内容聚焦于日本最高法院审理的版权案件，对经典案例大力水手案以及其他版权侵权纠纷等内容进行研究分析。

*The Supreme Court, 1992 (O) 1443, July 17, 1997*

#### 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：被告并不构成对大力水手版权的侵犯

一家与被上诉人 B1 同名但总部位于美国的公司（以下称为“前 B1”）是名为《顶针剧院》的连环漫画的版权人，该系列于 1929 年 1 月 17 日出版在《纽约日报》上，并大受欢迎。大力水手是《顶针剧院》的主要角色，他头戴水手帽，身穿水手制服，嘴里叼着烟斗，手臂上有锚纹身，他是一个只要吃了菠菜就能变得力大无穷的水手。被上诉人 B2 通过吸收合并前 B1 获得了上述连环漫画的版权。被上诉人 B1 于 1943 年 12 月 31 日正式成立，被上诉人 B2 于当天将《顶针剧院》漫画的版权转让给被上诉人 B1。从 1944 年到 1989 年 4 月 28 日，被上诉人 B1

又对该漫画继续进行创作（以下称为“后续作品”），并将后续作品发表在报纸和书籍上。

自 1982 年 5 月起，终审上诉人一直在出售带有大力水手图案的领带。本案中，被上诉人 B1 在一审中控告上诉人出售的领带侵犯了其版权，并请求法院指令上诉人不得将该图案用于领带，并请求禁止上诉人继续出售被控产品。

被上诉人 B1 认为，大力水手本身就是独立于连环画的一个单独的版权作品，被控产品上的图案就是对大力水手的复制，因此构成侵权。针对这些指控，上诉人辩称由于《顶针剧院》属于职务作品，其于 1929 年 1 月 17 日出版，则版权保护应当于 1990 年 5 月 21 日过期，因此大力水手的版权保护也应当于 1990 年 5 月 21 日过期。此外，即使后续作品中的每一幅漫画都享有版权，并且版权保护期从每一幅漫画出版时起算，也只有在《顶针剧院》出版后发表的连环漫画中创作出来的新作品才能享有版权，而后续作品中的大力水手只是对于《顶针剧院》的大力水手的复制。既然被控产品没有引用任何后续作品中具有创造性的内容，上诉人的行为也不应当构成版权侵权。

前审法院支持了被上诉人的版权侵权主张，并认为大力水手不能被看作是一个独立于《顶针剧院》的版权作品。但是，领带上的图案构成了对大力水手绘画的复制，而大力水手是《顶针剧院》的主要角色。《顶针剧院》以及后续作品的每一系列漫画都构成版权作品，因此每一系列的漫画的版权保护期自其出版之日起算。因此，尽管《顶针剧院》的版权保护期于 1990 年 5 月 21 日过期，但是后续漫画作品并没有到期。此外，尽管大力水手的绘画在《顶针剧院》中已经出现，但是版权所有者仍然可以依据其对仍在版权保护期内的后续作品享有的版权对侵权人发起诉讼。

## 2. 典型意义

随着日本动漫行业的日益发达，日本司法实践认为卡通形象的名称也可以成为著作权法保护的對象。涉案被告以版权保护期届满，作为其在领带上印刷大力水手形象的抗辩理由，初审及二审裁判所均以后续出现的系列漫画导致保护期延续为由拒绝被告的抗辩。本案中，最高法院就漫画作品中出现的角色所享有的著作权作出了规定。尽管在系列漫画作品中，每一系列作品的版权保护期限是独立计算的，但在如果后续作品引用了前面作品中的角色，该角色的保护应当从其第一次出现的时间起算。也即，如果第一系列漫画的版权保护期已经到期，因此不再享受版权保护，那么第一系列漫画中出现的角色也不能享有版权，即使它可能会在后续的仍受版权保护的漫画中出现。

## 3. 争议焦点

在连环漫画中，后续漫画通常都采用与之前连环漫画相同的基本思想和背景，以及与之之前连环漫画具有相同外观、性格和其他特征的主要人物和其他重要人物，并在此基础上引入新的情节和人物。在此种情况下，后续系列可以被视为对在先系列作品的改编，即基于原始作品（在先系列作品）而创造的二次作品。因此，二次作品的版权应当仅限于新的创造性的部分，而不包括与原始作品中实质相同的内容。二次作品作为一个独立于原始作品的作品，只有在其涉及新的创造元素时才可以受版权法的保护。二次作品中与原始作品实质相同的内容不应当作为独立作品受到版权保护。因此，尽管每一作品的版权保护期限是独立计算的，但在后续作品中第一次出现的新角色的版权保护期限应当从其第一次出现的时间起算。如果第一系列漫画的版权保护期已经到期，因此不再享受版权保护，那么第

一系列漫画中出现的角色也不能享有版权,即使它可能会在后续的仍受版权保护的漫画中出现。

日本最高院指出,作品的复制是指对现有作品的复制使得人们可以联想到被复制作品的内容和形式。对漫画作品的复制不要求将人物绘画的所有细节都复制下来,但是要求被复制的内容要实质到读者在看到被复制的人物时就可以联想到漫画作品中的人物角色。

此外,自1989年3月1日起,根据《伯尔尼公约》及其后的规定,或在该日之前根据《世界版权公约》的规定,日本有义务保护美国国民的作品。

#### 4. 法院判决

《顶针剧院》中的大力水手是一个戴着水手帽,穿着水手制服,嘴里叼着烟斗,手臂上有锚纹身的水手。领带上的图案是一个戴着水手帽,穿着水手制服,嘴里叼着烟斗,站着并弯曲右臂肌肉的水手形象,图案上下方配有“大力水手”的字样。由此可以看出,领带上的图案就是《顶针剧院》中大力水手的形象。因此,它构成了对大力水手绘画的复制,并侵犯了《顶针剧院》的著作权。

此外,本案中的作品虽然首次在美国发表,其应得到与日本国民作品相同的保护。《顶针剧院》是职务作品,其版权保护期限为出版后的50年。假设《顶针剧院》是于1929年1月17日出版的,则其保护期限从1930年1月1日,即出版日的下一年起算,并根据《盟国及其国民版权特别规定法》第4条第1款规定为美国国民作品增加3794天的保护期限,那么《顶针剧院》已经于1990年5月21日过期了,因此《顶针剧院》从该日起就不受版权保护了。

综上所述,领带上的图案即使具有《顶针剧院》中大力水手的所有特征,但

是却不具有后续作品中创作出的新元素，因此即使后续漫画作品仍受版权保护，上诉人的行为仍不构成对后续漫画作品的侵权。

*The Supreme Court, 2001(Ju)216, April 11, 2003*

## 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：最高院判决撤销原判，发回重审

上诉人是一家从事动画策划、拍摄等活动的公司，被上诉人是中华人民共和国的设计师和国民。

从大约 1992 年起，被上诉人一直就职于香港一家经营动画制作工作室的公司，被上诉人希望学习日本动画制作的技能。上诉人的代表董事投资了该香港公司，在获悉被上诉人的愿望后决定帮助被上诉人实现其愿望，于是被上诉人开始到上诉人学习。被上诉人于 1993 年 7 月 15 日到日本，同年 10 月 1 日离开日本。随后，被上诉人于同月 31 日再次去到日本，并于 1994 年 1 月 29 日离开日本。此外，被上诉人于同年 5 月 15 日去到日本，此后一直居住在日本。第一次和第二次来到日本用的是旅游签证，第三次来到日本用的是工作签证。

在第一次去到日本之后，被上诉人一直居住在上诉人的员工宿舍，上诉人还提供餐食。在 1993 年 8 月至次年 2 月期间，上诉人每月向被上诉人支付 120,000 日元作为基本工资，包括被上诉人返回中国的期间，除上述款项外，上诉人还支付了 5 万日元作为 1993 年 8 月的特别津贴。但是，就业保险费和所得税等并未从上述基本工资中扣除。每次支付上述款项时，上诉人都会向被上诉人发放一份

工资支付单，注明付款明细。被上诉人的出勤情况并未通过考勤卡、缺勤报告和签退报告等方式进行管理。

在 1993 年 7 月左右（即第一次去到日本的时间）至 1994 年 11 月左右（即第三次去到日本之后）期间，被上诉人创作了美术图画。上诉人继而利用这些图画制作了由计算机生成的一部名为“D”的动画作品，并在日本主题公园放映了该动画作品，但是被上诉人的名字没有作为图画的作者出现在动画作品中。

被上诉人于 1996 年 6 月 6 日向上诉人提交了辞职信。被上诉人继而向上诉人提起诉讼，主张上诉人的行为损害了其作为作者的精神权利。上诉人声称，根据日本《版权法》第 15 条第（1）款的规定，由于被上诉人在工作期间创作了这些图画，因此这些图画的作者应当是上诉人。

前审法院部分支持了上诉人的诉讼请求。法院指出，如下事实表明上诉人与被上诉人在第三次去日本之前并不存在雇佣关系：1) 被上诉人第一次和第二次去日本时并没有获得工作签证；2) 此外，目前并没有明确、客观的证据证明雇佣合同的存在，也没有书面雇佣合同；3) 未从付款中扣除就业保险费和所得税等；4) 被上诉人的出勤情况也没有通过考勤卡等方式进行管理。因此，这些图画不是由被上诉人作为上诉人的员工创作的，因此不能说上诉人是这些图画的作者，因此上诉人制作动画作品的行为构成版权侵权以及对作者精神权利的侵犯。

## 2. 典型意义

本案涉及职务作品的问题。日本最高院指出，日本《版权法》第 15 条第（1）款规定，公司员工在其履行公司的职务中以及在公司的监督和发起下创作出来的



作品属于职务作品，该作品的作者就是公司。本条规定可以解释为，创作职务作品的人必须是公司的员工，而“公司员工”的确定应当根据相关人员是否在公司监督下实际提供劳动，以及公司支付给该人员的款项是否可作为劳动报酬。因此，应当综合考虑工作方式、是否存在监督、付款金额、付款方式等具体情况，来判断公司与创作作品的人之间的劳动关系是否是实质的。

### 3. 争议焦点

日本《版权法》第15条第(1)款规定，公司员工在其履行公司的职务中在公司的监督和发起下创作出来的作品属于职务作品，该作品的作者就是公司。本条规定可以解释为，创作职务作品的人必须是公司的员工，而“公司员工”的确定应当根据相关人员是否在公司监督下实际提供劳动，以及公司支付给该人员的款项是否可作为劳动报酬。因此，应当综合考虑工作方式、是否存在监督、付款金额、付款方式等具体情况，来判断公司与创作作品的人之间的劳动关系是否是实质的。

### 4. 法院判决

在本案中，自从被上诉人第一次去到日本后，被上诉人就居住于上诉人的员工宿舍，并在上诉人的办公室工作，每个月还收到上诉人支付的一定金额的基本工资以及工资支付单。此外，被上诉人为动画作品创作的图画是在上诉人的计划中的。这些事实应当被认定为被上诉人在上诉人的监督下提供了劳动，被上诉人也因此收到了相应的劳动报酬。但是，前审法院并没有对这些事实进行认定，而是使用被上诉人签证类型、是否存在书面雇佣合同，以及是否扣除了雇佣保险费

和所得税等外部因素作为其判决的主要依据。再者，前审法院否认了上诉人与上诉人在第三次访问之前存在雇佣关系，甚至没有确认被上诉人在上诉人的办公室进行的工作内容和方式等是否受到上诉人的监督。

因此，最高院指出，前审法院对日本《版权法》第 15 条第（1）款规定的“公司雇员”进行了错误解释，最高院最后判决撤销原判，发回重审。

### *The Supreme Court, 1984 (O) 1204, March 15, 1988*

#### 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：上诉人使用音乐作品的行为构成版权侵权

根据原审法院依法认定的事实，上诉人共同拥有一家快餐店，店内安装有卡拉 OK 设备，也准备有音乐磁带。被上诉人是磁带中的音乐作品的管理人，上诉人经过被上诉人许可录制了磁带。

快餐店给顾客提供一份固定的歌曲清单以及麦克风，鼓励顾客在其他顾客也在场的时候伴着音乐利用卡拉 OK 设备唱歌，从而可以增强店内氛围，吸引更多的顾客。这种行为是公开进行的，因为店员和顾客的表演是为了让公众直接听到，且上诉人的员工为招揽也会鼓励顾客唱歌。被上诉人认为，上诉人为顾客提供歌单，操作并控制卡拉 OK 设备等这些行为构成了对其管理的音乐作品的版权侵权。被上诉人主张，上诉人接受并鼓励顾客唱歌是作为小吃店经营战略的一部分，并利用这一点吸引更多的顾客，从而增加小吃店的利润。

## 2. 典型意义

日本最高法院在本案中指出,在没有版权所有人授权对音乐作品进行公开演唱的情况下,如果商家设置了卡拉 OK 等设备以及使用录制有受版权保护的音乐作品的卡拉 OK 磁带,为了盈利为目的鼓励顾客公开对音乐作品进行演唱,该商家的行为应当被认为构成了版权侵权。

## 3. 法院判决

最高院认为,上诉人在未经原告许可的情况下,出于盈利目的,直接使用由原告管理的音乐作品,构成对音乐作品的侵权。尽管在制作磁带时,上诉人已经支付过费用,但是该费用只是用于许可上诉人制作磁带并可以重复播放磁带,而不是让其设置卡拉 OK 设备,并让其顾客对音乐作品进行公开演唱,顾客对版权音乐作品的演唱是完全不同的对版权音乐作品的使用方式。因此,在未经版权持有人同意的情况下,上诉人的店员以及顾客不能对版权音乐作品进行演唱。

*The Supreme Court, 1975 (O) 324, September 7, 1978*

## 1. 案件事实

审理法院: 日本最高法院

审理结果: 被上诉人并不构成对原上诉人音乐作品的侵权

上诉人是音乐作品 A 的版权所有人,该音乐作品在日本仅为一些音乐专家和音乐爱好者所知。被上诉人受雇于一家拥有大量外国和日本唱片和音乐的广播公司,其于 1952 年左右临时负责处理唱片,1963 年担任导演总经理,负责包括

音乐节目在内的电视节目的策划和制作。上诉人认为被上诉人的作品 Q 中的一段旋律与其音乐作品 A 中的 P 部分相同，因此被上诉人构成了对其音乐作品 A 的版权侵权。同时，被上诉人还创作了音乐作品 Q。

## 2. 典型意义

在本案中，日本最高法院对于从来没有接触过现有作品，且从来不知道现有作品的人来说，即使该人在不知道现有作品的存在的事实具有疏忽，其创作出来的与现有作品相同的作品不构成对现有作品的复制，即不构成版权侵权。

## 3. 争议焦点

最高院指出，作者享有复制其版权作品的专有权，如果第三方复制作品将构成版权侵权。但是由于复制作品在本文中是指在现有作品的基础上进行的复制，因此如果没有在现有作品的基础上进行复制，即使与现有作品相同的作品也不构成对现有作品复制，即不构成版权侵权。因此，对于从来没有接触过现有作品，且从来不知道现有作品的人来说，即使该人在不知道现有作品的存在的事实具有疏忽，其创作出来的与现有作品相同的作品不构成对现有作品的复制，即不构成版权侵权。

## 4. 法院判决

最高院认为，现有证据无法证明被上诉人在创造音乐作品 Q 时有机会接触到作品 P，更不能推断出被上诉人在创造音乐作品 Q 前就接触到作品 P。并且，如果将音乐作品中的 P 部分和 Q 进行比较，会发现二者构成的旋律有相似之处，但该旋律属于流行歌曲中经常使用的一种旋律类型，因此有存在两首音乐作品使

用相同的旋律的巧合。此外，在 Q 曲中，有一段旋律是 P 没有的。

综上所述，Q 不是复制 P 从而创作的作品。即使被上诉人和股份公司 Nichion 许可包含了 Q 的 B 作品，复制 P 的行为也不构成对包含 P 的 A 作品的侵权。

#### 四、日本商业秘密案例研究

本章内容聚焦于日本最高法院审理的商业秘密纠纷，对涉及因员工离职导致的商业秘密纠纷等内容进行研究分析。

*The Supreme Court, 2018 (A) 582, Decemeber 3, 2018*

##### 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：被告构成对原告的商业秘密侵犯

被告是在 A 公司的员工，A 公司是一家从事汽车开发、制造、销售等业务的汽车公司，A 公司向被告披露了 A 公司汽车产品规划等相关信息。A 公司给被告发放 ID 以及密码用以访问存储在 A 公司服务器计算机中的此类信息。

2013 年 7 月 16 日，被告人在家中使用从 A 公司借来的个人电脑访问上述服务器计算机，并转移包含 8 个数据文件的文件夹等，其中包括上述有关汽车产品规划的信息。这些数据事先存储在所述个人电脑中，被告通过 ID 以及密码访问了这些数据，并从所述数据文件从所述个人电脑复制转移到被告自己的硬盘。

2013 年 7 月 27 日，被告人在 A 公司的技术中心，使用从 A 公司借来的上述个人电脑再次访问上述服务器电脑，将包含四个数据文件等的其他文件夹转移

到自己的硬盘，其中包括上述汽车产品规划信息。

原告起诉被告泄露公司的商业秘密，被告主张7月16日的行为是为履行公司职务，而7月27日的行为是出于纪念意义。

一审法院认为被告是出于个人利益转移的数据文件，构成商业秘密侵权，二审法院支持了一审法院的判决。

## 2. 典型意义

商业秘密纠纷经常发生在公司与其前雇员之间。前雇员在离职时很有可能为了自己的利益带走公司的一些重要信息，这种行为会严重损害公司的利益。因此，本案提醒公司应当在商业秘密的保护上，特别是文件转移等过程性动作，作出更加严密的保护设置。

## 3. 法院判决

最高院认为，目前并没有任何的证据可以证明被告复制所述数据文件的行为是为了履行公司职责。此外，也没有证据可以证明被告于2013年7月16日将电脑带回家，并将数据文件复制到自己硬盘是履行其公司职务必要且合理的行为。因此，考虑到上述事实，法院认为被告上诉的行为是带有目的的，但这种目的不是为了履行公司职务。

同样的，被告在7月27日的行为也不是为了履行公司职务。因为当天并不是工作日，被告无需在当天工作。并且，尽管被告复制的四个文件夹中包含的图像数据可以被认为是被告主张的纪念意义，例如“公司聚会照片”文件夹中的照片，但是这些照片只占整个文件夹很小的一部分，而汽车产品规划的数据文件却占据了整个文件夹很大部分内容。还需注意的是，被告复制的是四个文件夹的所有内

容。因此，鉴于上述事实，被告在 7 月 27 的行为不能被视作仅为收集纪念照片的目的。

被告在离职去往另一家同样行业的公司任职前，将原告的商业秘密，即上述数据文件复制转移到被告自己的硬盘上，这种行为并不是为了履行被告在原告的职务，并且被告没有任何证据可以证明其复制行为具有其他任何的合法目的。因此，被告的复制行为是为了自己的个人利益，被告的行为构成了侵犯原告商业秘密。

*The Supreme Court, 2009 (Ju) 1168, March 25, 2010*

## 1. 案件事实

审理法院：日本最高法院

审理结果：上诉人没有侵犯被上诉人的商业秘密

被上诉人是一家股份制公司，从事工业机器人和金属机床部件制造等业务，约有 10 名员工。上诉人 Y1 和上诉人 Y2 过去分别主要负责销售、制造和其他现场工作。被上诉人与上诉人 Y1 和 Y2 之间没有签订关于退休后竞业禁止义务的特别协议或类似协议。

2006 年 4 月左右，上诉人 Y1 和 Y2 计划从被上诉人退休，并共同经营与被上诉人业务相同的工业机床部件制造等业务。在准备好资金和作出相关安排后，上诉人 Y2 于 2006 年 5 月 31 日提出从被上诉人退休，上诉人 Y1 于 2006 年 6 月 1 日提出从被上诉人退休。上诉人 Y1 和 Y2 使用上诉公司作为经营其业务的实体，该公司一直处于休眠状态，上诉人 Y1 于 6 月 5 日担任上诉公司的代表董事，

登记等相关手续在 2006 年 12 月至 2007 年 1 月期间完成。

上诉人 Y1 拜访了其在为被上诉人公司工作期间作为销售人员负责的公司 A 和其他三家公司，并告知其计划在退休后经营与被上诉人相同的业务，希望能与他们有合作的机会。从 2006 年 6 月起，上诉公司开始收到 A 公司的订单。从 2006 年 10 月左右开始，上诉公司也开始连续收到客户中其他三家公司的订单（这种从客户处收到订单的做法在下文中称为“竞争行为”）。公司 A 以及其他三家公司的销售额约占上诉公司总销售额的 80%至 90%。被上诉人之前没有积极开展销售活动，并且其不太愿意接受 A 公司位于偏远地区的一些工厂的订单。在上诉人 Y1 和 Y2 退休后，被上诉人忙于处理从除公司 A 以及其他三家公司以外的客户处收到的订单，被上诉人并没有像以前那样与公司 A 以及其他三家公司维持合作关系，至此导致订单数量减少。公司 A 以及其他三家公司的销售额以前占被上诉人总销售额的 30%左右，但在上诉人 Y1 和 Y2 退休后，这一比例降至 20%左右。上诉人 Y1 和 Y2 没有告知被上诉人他们正在从事竞争行为的事实；被上诉人直到 2007 年 1 月才知道这一事实。

鉴于上述事实，前审法院部分支持被上诉人的诉讼请求。法院认为如果发现前雇员等的竞争行为以非法方式进行，超出了社会公认的自由竞争限制，并从其前雇主处窃取客户，这种做法应被判定为不正当竞争行为。上诉人 Y1 和 Y2 开始实施竞争行为，试图通过将公司 A 以及其他三家公司作为其主要客户来经营业务，同时采取掩盖措施向被上诉人隐瞒其真实意图，如延迟上诉人 Y1 就任上诉公司代表董事的登记程序，他们利用上诉人 Y1 与客户以前的业务关系，从被上诉人手中偷走了客户，对被上诉人造成严重损害。鉴于这些事实，根据社会公认的观念，竞争行为超出了自由竞争的界限，构成了上诉人的共同侵权行为。



## 2. 典型意义

在与前雇员有关的商业秘密纠纷中,前雇员为了自己的利益利用前雇主的商业秘密或损害前雇主的声誉,超越利用其本人基于前岗位建立的人际关系界限等为不正当行为。但是本最高院在本案中也指出,在没有签订竞业限制条款等前提下,退休雇员并没有义务向其前雇主披露其任何从事竞争行为的意图。本案也告诫公司与其员工签订竞业限制条款的重要性。

## 3. 法院判决

根据上述事实,尽管上诉人 Y1 在退休后联系了公司 A 以及其他三家公司,并至少告知了部分客户其希望在自己创业后与之合作,但这种行为不能被视为以不正当的方式进行销售活动。不正当的方式包括利用被上诉人的商业秘密信息或损害被上诉人的声誉,超越利用其本人基于以前作为负责客户的销售人员的职位而建立的人际关系界限等,上诉人的行为不属于这些情况。此外,在上诉人 Y1 和 Y2 退休约五个月后,上诉公司开始与公司 A 以及其他三家公司中的三家公司进行交易,如上所述,被上诉人对向 A 公司的销售表现出消极态度,而在上诉人 Y1 和 Y2 退休后,上诉公司立即开始与之开展业务。因此,没有任何情况表明被上诉人与公司 A 以及其他三家公司之间的自由贸易为不正当竞争行为,也不能说上诉人在退休后故意利用被上诉人销售下降而展开自己经营。此外,根据现有证据也很难认定在执行登记程序时,关于代表董事登记的延误是掩盖措施。而且由于退休雇员并没有当然的具有向其前雇主披露其从事任何竞争行为意图的义务,上诉人 Y1 和 Y2 没有告知被上诉人其参与竞争行为的事实不能作为判定竞争行为违法的依据。最高法院认为,目前并没有任何证据可以证明上诉人采

取任何非法手段进行竞争行为。

综合考虑上述所有情况，法院认为，上诉人的竞争行为不能被视为利用被上诉人的商业秘密进行不正当竞争。

#### 第四章 韩国知识产权案例研究

本章内容聚焦于韩国最高法院以及首尔中央地区法院审理的专利案件，从中选取了典型的专利案件，对创造性判断等可专利性判断，仿制药生产，专利侵权等内容进行分析。

##### 一、韩国专利案例研究

*The Supreme Court, 2019Hu10609, April 8, 2021*

##### 1. 案件事实

审理法院：韩国最高法院

判决结果：’176 号专利具有创造性

本案涉及韩国第 0908176 号专利（“176 号专利”），名称为“含内酰胺的化合物及其衍生物作为因子 Xa 抑制剂”。专利权利要求 1 所述的化合物涵盖了名为阿哌沙班的活性成分，该成分用于防止血液凝固，该化合物以韩国 Bristo-Myers Squibb 公司的 Eliquis 的名义在市场上出售。

无效宣告请求人引用了现有技术参考文献 WO00/39131（“’131 号专利”），’131 专利同样是通过一个化学式披露了阿哌沙班。然而，本领域技术人员需要经过以下步骤通过使用化学公式来实现’176 号专利所涉及的化合物：(i)

在'176号专利披露的66种不同的专利化合物中选择一种母体化合物；(ii)同时选择取代物；(iii)将步骤(i)中选择的母体化合物与步骤(ii)中选择的取代物结合。从理论上讲，'131号专利中公开的化学式包含了数以亿计的化合物，这取决于母体化合物的结构和其取代物的组合。

韩国知识产权审判与上诉委员会(KIPTAB)最终无效了'176号专利。KIPTAB认为'176号专利是一项选择发明，其缺乏创造性，因为说明书中没有提供任何质量上的不同或数量上的重要效果。在上诉中，专利法院支持了KIPTAB的意见。专利权人随后就专利法院维持KIPTAB的决定向最高法院提出上诉。同时，该专利权人还向地区法院提起了一项单独的诉讼，寻求一项初步禁令以禁止无效请求人侵犯其'176号专利。

## 2. 典型意义

在韩国的司法实践中，“选择发明”是指发明的全部或部分构成要素是属于现有技术中的一个发明。到目前为止，评估这种发明的可专利性的标准是由大约20年前的一系列最高法院的判决所规定的，这些判决规定了以下要求：(1)现有技术必须未披露构成选择发明的具体概念（新颖性）；(2)选择发明中的所有具体概念必须具有质量上的不同或数量上的重要效果（创造性）；(3)为了在评估创造性时考虑其效果，提交的专利必须为质量上不同的效果提供“具体描述”，或为数量上重要的效果提供“定量描述”。

长期以来，上述标准一直被法律界人士批评其与评估其他发明的标准相比过于严格，而且与大多数其它主要专利管辖区选择发明的方法相冲突。特别是，许多人士批评将选择发明的创造性仅仅建立在其“显著效果”上，而忽略了其从现有

技术中得出发明的特征的难度。

在本案中，最高法院降低了确定选择发明的创造性标准，要求对选择发明的创造性确定与任何其他类型的专利申请相同。现在，如果很难将现有技术的要素有机地结合起来以得出选择发明的整体，或者如果选择发明实现了任何特定的技术效果，那么选择发明将被视为具有创造性。此外，技术效果可以通过在申请日之后进行的实验来证明，只要该实验严格遵循说明书中披露的信息。

### 3. 争议焦点

#### (1) 选择发明的创造性判断

最高法院认为，在选择发明案件中，对创造性的要求与其他类别的可专利发明相比不应有任何不同。

#### (2) 在确定创造性的过程中考虑发明的效果

最高法院还指出，在确定发明的创造性时，考虑选择发明的改进效果很重要。

例如，如果从多个选项中选择一个选项没有任何技术意义，那么一项发明就可能缺乏创造性，而发明的改进效果可以作为一个重要的指标，判断某项选择是否具有技术意义。

此外，一项发明的显著改进效果可能表明或显示出将本发明的要素与现有技术整体结合的困难。即使确定很容易将某一发明的要素作为一个整体进行组合，如果该发明具有质量上的不同效果或数量上的显著差异，该发明仍可能具有创造性。

关于识别改进效果的方法，最高法院解释说，改进效果应根据本领域技术人员可以从说明书中披露的描述中理解或合理推断的内容来确定。但是，如果说明书中描述的改进效果不明确或有疑问，则可以在申请日之后严格按照说明书中的

描述进行实验来证明这些效果。

#### 4. 法院判决

最高法院认为，即使'176号专利与'131号专利相比没有任何质量上的不同或数量上的重大影响，但'176号专利仍然不缺乏创造性，因为很难从'131号专利提供的公开内容中有机地结合出'176号专利的整体要素。

最高法院认为'176号专利具有创造性，因为'176号专利权利要求1的要素很难从现有技术中有机地结合在一起，并且根据专利说明书和实验数据，'176号专利具有改进的效果。特别是在其改进效果方面，法院认为'176号专利改进了Xa抑制活性和选择性，对药物吸收的药效学影响，以及联合治疗的效果。

*Seoul Central District Court, 2016 Gahap 517156, 2016 Gahap 517163, 2016 Gahap 521919 and 2016 Gahap 521926, June 30 2017*

##### 1. 案件事实

原告：辉瑞

被告：多家仿制药制造商

审理法院：首尔中央地区法院

判决结果：原告专利有效，被告生产的仿制药侵权

普瑞巴林最初是为治疗癫痫而开发的药物，但后来发现它也可以缓解疼痛（例如，神经性疼痛和纤维肌痛）。辉瑞的子公司 Warner-Lambert 公司为该药物申请并获得了第二个医疗用途专利，以涵盖疼痛治疗的用途。辉瑞韩国分公司从 Warner-Lambert 公司获得了该专利的独家许可，并在 2005 年获批准了 Lyrica 产

品用于治疗癫痫、神经性疼痛以及纤维肌疼痛。

药物正式上市后，Lyrica 的销售非常成功，在韩国实现了几百万美元的年销售额。90%以上的 Lyrica 处方用于治疗疼痛，而用于治疗癫痫的处方比例则相对较小。

许多仿制药制造商试图在韩国销售 Lyrica，并从 2011 年开始无效辉瑞的专利。随后，仿制药制造商在 2012 年，即该药物专利到期之前，开始销售和推广 Lyrica 的仿制版本。2016 年，经过五年的诉讼，最高法院最终确认了该专利的有效性。随后，Warner-Lambert 公司和辉瑞韩国公司（统称辉瑞公司）对选定的仿制药制造商进行了专利侵权诉讼。在此期间，被告获得了其仿制药 Lyrica 的批准，用于疼痛和癫痫等症状的治疗，但是被告后来从其产品认证中删除了疼痛的适应症。

## 2. 典型意义

该案是韩国第一个法院对仿制药制造商侵犯第二项医疗用途专利的行为作出赔偿的裁决，共计判决了约 22 亿韩元（约 200 万美元）的赔偿金。

## 3. 争议焦点

根据《专利法》第 128（7）条，在涉及专利侵权被确认但损害赔偿金额难以证明时的情况下，法院应当考虑所有的论据和证据来损害赔偿金额。

## 4. 法院判决

在侵权和损害赔偿诉讼中，被告抗辩认为，原告的专利应当被无效，因此专利权人不能主张该专利权；在涉案专利的疼痛适应症从其产品认证中删除后，就

不存在侵权行为；以及辉瑞公司所称的损害赔偿金额是不合理的。

关于专利的效力，地区法院驳回了仿制药制造商关于涉案专利缺乏用于支持药理作用数据的论点。法院承认了该专利的有效性，理由是说明书充分披露了治疗神经性疼痛和纤维肌痛的药理作用，因此它充分满足了作为医疗用途发明的药理数据的描述性要求。

关于侵权问题，法院认为在被告的产品认证中删除疼痛适应症之前，生产和销售仿制药的行为构成侵权。

此外，关于赔偿金额，地区法院批准了辉瑞公司所要求的赔偿总额的约 72%。由于被告没有保存任何销售或利润有关的数据，证明原告的实际损失是很困难的。根据《专利法》第 128 (7) 条，法院要求医疗保险审查和评估处提供有关医生为治疗疼痛开具的 Lyrica 仿制药品的数据，并根据这些信息计算出总金额。此外，法院还将一些在被告从其产品认证中删除疼痛适应症后开出的处方纳入了损失计算范围，法院认为由于这些药品是在产品认证中删除疼痛适应症之前就制造出来的，因此也应当将其纳入损失计算范围。

*The Supreme Court, 2010Hu3424, August 23 2012*

## 1. 案件事实

原告：Eli Lilly

被告：Hanmi

审理法院：韩国最高法院

判决结果：原告的奥氮平专利有效

礼来公司 (Eli Lilly) 的专利 (KR 195566) 涉及一种单一的化合物, 2-甲基-10- (4-甲基-1-哌嗪基) -4H-噻吩并[2,3-b][1,5]苯并二氮杂卓 (其通用名称为奥氮平), 它是药物 Zyprexa 的活性药物成分。被告 Hanmi 引用的现有技术参考文献之一描述了大量的化合物的一般化学式, 其中包括了奥氮平, 但没有具体披露该化合物。原告告诉被告专利侵权, 被告反诉原告的专利无效。

## 2. 典型意义

在本案中, 最高法院维持了 Eli Lilly 公司与抗精神病药物 Zyprexa 有关的选择发明专利的有效性, 这也是韩国第一个在无效诉讼中认定选择发明专利有效的案件。

在过往的裁决中, 法院对选择发明提出了非常高和严格的专利性要求, 具体如下:

新颖性要求——选择发明不应该在现有技术中具体公开, 或者不应该被本领域的技术人员从现有技术中识别出来;

发明性要求——选择的发明应提供质量上不同的效果或数量上更多的效果;

描述性要求——这种效果应在最初提交的说明书中明确描述。只有在原始说明书中详细描述了这些效果, 以便从描述中确认不同的效果 (或者, 如果质量相同但效果更优, 则以定量的方式描述 (例如, 三倍的功效)), 才能满足这些要求。

由于这种严格的要求, 在本案判决之前, 所有在无效诉讼中受到质疑的选择发明专利都被认定为无效。

## 3. 争议焦点

最高法院表示, 当一项选择发明具有多种技术效果时, 即使选择发明只有部



分（而不是全部）效果被认为与现有技术相比具有质量上的不同或数量上的显著性，该选择发明也可以被认可为具有质量上的不同或数量上的显著性，即具有创造性。

#### 4. 法院判决

本案涉及的奥氮平发明专利被初审知识产权法庭认定为有效。然而，在上诉中，专利法院认为它因缺乏创造性而无效。最高法院推翻了专利法院的决定，认为本发明相对于所引用的参考文献具有明显的创造性。

知识产权法庭和专利法院在涉案专利的新颖性上没有争议，都认为本发明是具有新颖性的，因为引用的参考文献并没有公开本专利；它没有包括在各种优选化合物组中；以及没有迹象表明或暗示奥氮平将是一个好的候选化合物。

就创造性而言，初审知识产权法庭与专利法院存在不同意见。在引用的参考文献中具体描述的化合物中，与奥氮平结构最相似的化合物是 2-乙基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-4H-噻吩并[2,3-b][1,5]苯并二氮卓（为便于参考，称为“乙基奥氮平”）。因此，为了确定创造性，本案争议的焦点是——与乙基奥氮平相比，奥氮平是否具有质量上的不同效果或数量上的远优效果。

在这一点上，专利说明书指出“在用非常类似的化合物（乙基奥氮平）进行的狗毒性研究中，在 8 毫克/公斤的剂量下，观察到 8 只狗中有 4 只显示胆固醇水平明显上升，而本发明的化合物（奥氮平）没有显示任何胆固醇水平上升”。根据说明书中描述的上述效果和本案中提交的其他证明材料（包括在相关的美国专利诉讼中进行的狗毒性试验），法庭承认了奥氮平发明的创造性。

然而，专利法院认为，这种效果（即胆固醇水平不上升）并不明显优于乙基

奥氮平的效果。法院并不认为这种与胆固醇有关的效果有什么本质上的区别，并指出这些效果经常作为药物的副作用出现。

相反，本案最高法院认为，这种与胆固醇有关的效果是质量上不同的效果，因为它们没有在引用的参考文献中被公开，而且本领域的技术人员不可能从引用的参考文献中预见到乙基奥氮平会有这种效果。此外，最高法院认为说明书中关于狗的毒性研究的描述是详细的描述，从这些描述中可以清楚地看到奥氮平与乙基奥氮平的这种质量上的不同效果。

因此，最高法院认为，本发明显然具有创造性，因为它与乙基奥氮平相比，减少了胆固醇水平上升的副作用，这在奥氮平的各种作用中是一种定性的不同作用。

*The Supreme Court, 2014Hu2696 and 2014Hu2702, August 29 2017*

## 1. 案件事实

原告：Novartis AG

被告：SK Chemicals

审理法院：韩国最高法院

判决结果：原告的专利具有创造性

诺华（Novartis）公司从现有技术参考文献中披露的外消旋物中分离出一种新型对映体（S-N-乙基-3-[1-(dimethylamino)乙基]-N-甲基苯基-氨基甲酸酯，或称利伐斯蒂明），并发现它的透皮渗透性和 24 小时持续时间（透皮效应）明显优于外消旋物，而且抗痴呆效果也很好。诺华公司获得了与这些发现有关的两项专利：

一项针对 Exelon 活性成分（利伐斯蒂明）的化合物专利；以及一项包含利伐斯蒂明的系统性透皮给药的药物组合专利。

Exelon 贴片是世界上第一个被批准用于治疗阿尔茨海默病相关痴呆症的贴片式透皮疗法，并取得了巨大的商业成功。

SK 化学公司在涉案专利的有效期内进口了大量的利伐斯蒂明活性成分，并随后制造和出口了他们自己的利伐斯蒂明贴片。诺华公司于 2012 年作出回应，基于其两项专利对 SK 化学公司提起专利侵权诉讼。随后，SK 化学公司向知识产权审判和上诉委员会（IPTAB）请求无效诺华公司的两项专利。

## 2. 典型意义

最高法院在该案的判决有两个原因值得注意。首先，涉案化合物专利为选择发明（特定对映体与外消旋混合物），但法院仍然承认了创造性。在韩国，对选择发明有非常严格的专利性要求，事实上在韩国，以前只有一个案例，最高法院承认了选择发明的创造性（*The Supreme Court, 2010Hu3424, August 23 2012*）。

第二，尽管 IPTAB 和专利法院都认为药物组合专利是无效的，但最高法院还是得出了不同的决定。由于最高法院的审查是自由裁量的，而且在大多数情况下，如果两个下级法庭都得出相同的结论，那么实质性审查就会被拒绝。因此，最高法院在本案中不仅决定进行审查，而且还推翻了下级法院的无效决定。最高法院的在本案的决定是不太常见的，这也反映了最高法院对准确审查本案问题的兴趣。

## 3. 法院判决

IPTAB 否定了诺华公司化合物专利的新颖性，理由是在提交专利时，本领域

的技术人员可以根据一般技术知识直接从外消旋物中识别出利伐斯蒂明。IPTAB 还否定了专利的创造性,理由是现有技术的外消旋物与利伐斯蒂明具有相同的透皮效果,因为它具有相同的化学结构。因此,利伐斯蒂明与外消旋物在本质上没有区别。专利法院在上诉中维持了缺乏创造性的说法。

然而,最高法院推翻了专利法院的判决,认为诺华公司的两项专利都具有创造性,其认为现有技术参考文献公开的内容,尤其是实施例,表明利伐斯蒂明的透皮效果与现有技术中的预期效果有本质的不同。

*The Supreme Court, 2017Hu479, December 22 2017*

## 1. 案件事实

审理法院: 韩国最高法院

判决结果: 本案适用等同原则, 被告构成专利侵权

涉案专利是一种套组装置——这是一种建筑中使用的外部脚手架,可以分阶段建造高墙,其专利号为 KR10-892615。墙模被用来支撑一段墙体,一旦墙体被固定,就用起重机通过连接在墙体顶部的吊环来吊起墙模,从而使另一段墙体可以建在之前的墙体之上。

该专利特别涉及到用于提升套组的安全装置。该发明涉及到第二个安全环,它与提升环稍有偏差,这样安全环可以在提升环启动之前被提升一段距离。抬起安全环可以抬起覆盖墙体部分螺栓的盖子,该盖子可以在起重机吊钩钩住起重环之前脱离,并抬起整个套组。由于螺栓盖在安全环抬起螺栓盖之前无法接触到螺栓,本发明避免了在起重机与套组啮合之前由于螺栓过早松动而导致套组装置倒

塌的风险。

原告起诉被告的产品专利侵权。被告抗辩认为，被控产品中不存在导向元件，涉案发明中却存在导向元件可以在吊装环被吊起之前维持安全环的位置。虽然涉案专利的权利要求中没有说明导向元件的结构，但说明书中披露了管状结构，安全环被插入其中；并且，原告权利要求书引用了一个压缩弹簧来提升螺栓盖，而被控产品使用的是一个扭力弹簧。在一审和二审中，下级法院裁定，被控产品不存在字面侵权，也不存在等同侵权，因为被控产品的技术特征都没有直接替代专利中的管状导向元件，并且被控产品使用了不同类型的弹簧。

## 2. 典型意义

在本案中，韩国高法院澄清并大幅拓宽了韩国专利侵权案件中适用的等同侵权原则适用的范围。

## 3. 争议焦点

最高法院指出，其早先的判决被下级法院解释得过于狭隘，最高法院在本案中对于等同侵权原则的范围再次作出澄清，尽管被控产品的部件可能与权利要求的技术特征具有非常大的不同，但只要这些不同是对于本领域技术人员来说是常规的且易于想到的，而且发明的基本目的仍然能够实现，等同侵权原则仍然可以适用。

## 4. 法院判决

最高法院推翻了下级法院判决。最高法院认为，专利法院（上诉法院）错误地解释了权利要求的保护范围，并在本案中错误地适用了等同侵权原则，其只关

注了结构上的差异,而没有充分考虑发明和被控产品的基本目的和解决问题的原则。最高法院认为,“导向元件”和“压缩弹簧”过于狭隘地局限于说明书中所例举的具体结构,而实际上被控产品已经构成等同侵权,虽然被控产品不包含任何与专利中的导向元件相对应的管状结构,但还有其他结构元件,用于在提升时保持安全环的位置,也即被控产品中还有其他结构可以起到与权利要求导向元件相同的功能,而该替换的结构对于本领域技术人员是容易想到的,并且该替换结构的适用没有提供任何与涉案专利不同的效果,因此等同侵权原则仍然适用。

## 二、韩国商标案例研究

本章内容主要聚焦于涉及商标侵权的典型案列,以期对韩国法院的混淆可能性以及商标相似等方面的审理方向有所了解。

*Seoul Central District Court, 2009Kahap653, September 9, 2009*

### 1. 案件事实

原告: Adidas 德国 (原告 A)、Adidas 韩国 (原告 B)

被告: Interpark

审理法院: 首尔中央地区法院

判决结果: 被告具有一定程度的注意义务,但原告主张不予支持

原告 A 是一家生产和销售各种体育用品的公司,其总部设在德国,商标为“adidas”(以下简称“涉案商标”)。原告 B 是原告 A 在韩国境内的子公司,负责韩国国内的营销。被告经营了一个域名为“www.gmarket.co.kr”的网络购物商城(以下简称“本案购物商城”)。原告 A 对涉案商标拥有商标权,商标指定商品为

运动服、运动鞋等体育用品。原告 B 根据原告 A 对涉案商标的独占许可进行经营活动。本案被告是以所谓的“公开市场”形式经营的，被告并不直接向消费者销售商品，而是通过在注册为其会员的卖家和买家之间充当中介来收取佣金的。有很多卖家未经原告许可使用与原告商标销售“假冒商品”。

由于销售的假货数量不断增加，原告从 2005 年前后开始定期对被告平台中的假货进行排查，并将排查结果通知被告，要求其采取适当措施，以便今后不再销售假货。然而，被告只是注销了卖家的注册账户，未采取其它主动措施。尽管原告一再强烈要求未经原告事先许可，被告不得将带有原告商标的商品上架，但被告并未采取任何积极措施从根本上制止假冒商品的销售。原告认为，被告在本案中的行为，违反了防止假冒商品流通的法定义务，是对各销售商销售假冒商品的帮助行为，构成了对商标的侵权行为，应当禁止被告销售带有原告商标的全部商品，从根本上防止侵权行为的发生。

然而，被告认为，本案中的公开市场经营者只是提供商品交易发生的空间和系统，并收取佣金，其并不参与每笔交易。因此，在公开市场上，每个卖家完全是在自己的责任范围内销售商品，被告没有监督每笔交易的法律义务。因此，假货交易只是每个卖家单独的商标侵权行为。被告已经尽最大努力禁止假冒商品的销售，如采取快速措施阻止被举报的假冒商品的销售。但是，由于公开市场的特点，不可能完全杜绝假冒商品的流通，因此，被告不承担商标侵权的责任。

## 2. 典型意义

该案中，首尔中央地区法院对公开市场网站（即为个人销售或购买商品提供服务的网站，比如电商平台）经营者商标侵权的责任范围和限制进行了澄清和确

认,法院认定公开市场经营者有责任义务采取适当措施防止其网站上的商标侵权行为,但是要求公开市场经营者对大量上架的商品进行全面预检会超出公开市场经营者保护商标权的一般注意义务的范围。

### 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于互联网市场经营者防止假冒商品交易的注意义务的范围。

此前,在 *SJ Kim v. Interpark G-Market* 一案中,首尔中央地区法院认为,公开市场网站的经营者有法律义务预防和制止个别卖家的侵权行为,该案中的被告没有行使其注意义务,因为它没有采取必要的额外措施来搜索、识别、删除和阻止对侵权商品的访问。然而,在 *K2 Korea v. Interpark* 案中,同一法院认为,只有在经营者 (i) 知道或可能知道这种侵权行为的发生,以及 (ii) 有具体的手段来防止这种行为的发生或消除其风险的情况下,才能认定公开市场的经营者负有责任。该案法院因此否定了被告的责任,理由是它没有具体可操作的手段来防止个别卖家发布带有原告商标的产品的信息,而且被告不可能知道销售被控假冒产品的行为是否构成不正当竞争。

关于这种注意义务的具体内容,法院指出,公开市场的经营者应采取适当的措施:(1) 一旦产品被确认为侵权,就删除产品列表;(2) 建立一个阻止和减少商标侵权的制度;(3) 建立对个人卖家个人信息的管理机制,特别是对那些销售大量假冒商品的卖家;以及(4) 当商标所有人或其他合法权利人要求提供卖家的个人信息时,配合提供这种信息。法院认为,公开市场的经营者可以通过在上市前建立一套确定产品真实性的机制,或者通过屏蔽特定商标的搜索词来防止和限制假冒产品的销售。



#### 4. 法院判决

在本案中，法院认为公开市场经营者有责任采取适当措施防止其网站上的商标侵权行为，因为该经营者通过向个人卖家提供销售有争议产品的机会来获得收入。然而，法院也认为，这种注意义务的范围应在考虑了全部情况后再决定，例如：公开市场和线下市场之间的差异，对公开市场运作的影响，以及技术水平。

考虑到上述关于公开市场经营者责任范围和限制的标准，法院认为原告的主张并无根据，理由如下：

首先，关于禁止销售和展示带有原告商标的产品的诉求，法院认为，在公开市场上，不仅有假冒伪劣产品，还有正品、平行进口和二手产品在积极销售。因此，为了不剥夺公开市场经营者从事商业活动的权利，在下令禁止上架所有带有特定商标的产品之前，必须考虑是否存在特殊情况。这种特殊情况包括无法通过其它适当措施控制假货的销售。然而，在本案中，没有足够的证据证明这种情况的存在。此外，关于对带有特定商标的产品进行全面事先检查或删除的主张，法院认为，在开放的市场上，很难确认上架的产品是否为真品，而对于制作精良的假货，即使经营者收到并检查了实际产品，也很难确定该产品是否为假货。此外，法院认为，预检可能会妨碍公开市场的运作，在公开市场上，个人卖家和买家之间进行自由交易。此外，对大量上架的商品进行全面预检在现实中几乎是不可能的，因此会超出公开市场经营者保护商标权的一般注意义务的范围。因此，法院驳回了针对公开市场经营者的禁令请求。

*The Supreme Court, 2012Hu2463, September 26, 2013*

## 1. 案件事实

原告（上诉人）：Ace21 Co., Ltd.

被告（被上诉人）：Continental Reifen Deutschland GmbH

审理法院：韩国最高法院

判决结果：原告对其韩文商标构成实际使用

本案涉及的注册商标的指定产品是“橡胶 V 型带”，该注册商标由两排字母组成，上排是英文字母“CONTINENTAL”，下排是韩文字母“콘티넨탈”，其仅表示“CONTINENTAL”的读音。原告在橡胶 V 型带上实际使用的商标（以下简称“实际使用的商标”）只显示了“CONTINENTAL”字母而无任何韩文标志。原告主张被告商标侵权，被告主张原告的商标因未使用而应当被撤销。

## 2. 典型意义

如果商标注册人能够证明其只使用了商标的两部分中的一部分，韩国法院以前曾以不使用为由撤销了英语韩语组合商标。2013 年 9 月 26 日，最高法院在本案中推翻了长期以来的立场，指出只使用注册的英韩音译组合商标的英文部分或只使用韩文音译部分构成对注册商标的使用，其整体商标注册可免于撤销。

## 3. 争议焦点

该案的争议焦点在于确定注册商标的使用以及相同商标的范围。

《商标法》第 73 条第 1 款 3、4 项规定，商标权人或被许可人有义务在指定产品上使用其商标，如果在一定期限内未使用，该商标可被撤销。最高院指出，从上述因不使用而撤销商标制度的目的来看，使用“注册商标”是指使用与注册商

标相同的商标，不包括近似商标；但是，“相同的商标”不仅可以包括注册商标本身，还可以包括根据贸易规则可以被认为与注册商标相同的商标。

使用英文字母或其在韩文中的音译，并加以结合，可以构成概念上等同于根据贸易规范对注册商标的使用，但前提是这种组合不会产生英文单词本身以外的含义，并且在一般消费者或其他商家中间使用注册商标的名称也不会造成新的歧义。否则，这样的使用不能被认定是商标的使用，而不使用商标是商标撤销的理由之一。

#### 4. 法院判决

本案中，考虑到目前英语在韩国的广泛使用，一般消费者和商家几乎都会将本案注册商标里的英语部分和韩语部分发音概念化为“大陆（Continental）”，英语和韩语字母的组合不太可能产生任何新的意思。此外，即使没有韩语单词“컨티넨탈”，商标“Continental”也将被称为直接译为“大陆”，这也将导致消费者或商家构思出与注册商标本身相同的名称和概念。因此，使用实际使用的商标构成了在贸易规范方面被视为使用了与本案注册商标相同的商标。

法院认为，只要注册的组合商标的两个部分具有相同的含义和发音，仅仅因为只使用了其中一个部分而取消全部商标注册，将对消费者造成损害，因为消费者了解并清楚所使用或注册的商标指向的是同一来源。所以，该案法院认为原告对仅仅使用了“Continental”构成对争议商标的实际使用，案件被发回重审。

*IPT of KIPO, 2013dang2649, January 16, 2015*

#### 1. 案件事实

请求人：WL Gore & Associates Inc

被请求人：Lee Gil Woon

审理机构：韩国知识产权局知识产权法庭

判决结果：被告的商标会与原告商标产生混淆因此无效

在本案中，请求人 WL Gore & Associates Inc（以下简称 WL）申请宣告被请求人 Lee Gil Woon（以下简称 LGW）的注册商标无效。该商标由一个红色八角形以及英文字母“WIND COOL”组成，“WIND COOL”位于红色八角形的中心位置，字体颜色为白色。请求人引用了其早期使用的知名商标（以下简称“引用商标”），引用商标除了英文字母为“WIND STOPPER”，其余都与注册商标相同。

## 2. 典型意义

在审查两个商标的相似性时，韩国的行政机构，偶尔也有法院倾向于不考虑商标的非显著性或弱显著性部分，以集中分析比较显著性部分。韩国知识产权局（KIPO）很少偏离这种做法。

然而，韩国知识产权局的知识产权法庭在本案中的判决显示了一种更灵活的裁定方法，这可能预示着其在这个问题上态度的改变。

其他行政机构或法院是否会遵循本案的这一决定还有待观察。本案的这种更灵活的裁定方法将为主要由非显著性或弱显著性要素组成的商标的所有者提供更大的保护范围。

## 3. 法院判决

根据韩国通常的审查惯例，被比较的商标可能会被认定为不相似，因为它们

的相同部分通常会被忽略，而审查的重点可能放在不相同部分，即英文字母“WIND STOPPER”与“WIND COOL”或“COOL”与“STOPPER”。

但是，法庭指出，在判断商标是否构成近似商标时，应当从整体上对商标进行比较，不能忽视两个商标相同的部分。具体到本案中，在考虑被请求人的商标是否与引用商标近似时，应考虑到二者的相同之处，即红色八角形和“WIND”一词。法庭认为，就商标的图形元素和整体表现形式，即红色八角形、标志在图形内，以及使用大写字母和类似字体的文字，二者是非常相似的。法庭认为，如果这些标志被用于相同或类似的指定商品上，这种相似性可能会造成消费者的混淆，因为这些标志给人的整体印象是高度相似的。

法庭最后得出结论，被申请人的注册商标构成引用商标的近似商标，因此应当被宣告无效。

*The Supreme Court, 2017hu2178, February 13, 2020*

## 1. 案件事实

审理法院：韩国最高法院

判决结果：“A”商标被撤销

原商标所有人（非本案当事人）拥有“A”商标，其指定商品类型为第 29 类“紫菜、海藻和炸海带”，以及形式为“A+ $\alpha$ ”的商标，该商标的指定服务类型为第 35 类“调味紫菜行业的零售代理服务和销售经纪人”。原商标所有人于 2012 年 8 月 29 日将“A”商标被转让给了本案被告。被告随后将“A”商标许可给第三方使用，但被许可人改变了该商标的形式，实际上以类似于“A+ $\alpha$ ”的方式使用该商标。

## 2. 典型意义

本案强调了商标所有人需要监督其被许可人对注册商标的使用。对于商标所有人来说，必要的措施就是：（1）作出切实可行的安排，确保被许可人不会造成混淆；或（2）至少确保商标的使用处于商标所有人的控制之下，从而避免此类问题。在这两种情况下，商标所有人最好保留记录或证据，以证明他们对监控商标使用所作的努力。

## 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于，被许可人实际上以类似于“A+α”的方式使用被许可使用商标的行为根据社会规范，是否是非法的。

韩国《商标法》第 119 条第 1 款允许因以下原因撤销注册商标：

（1）商标权人故意在指定商品上使用与注册商标类似的商标，或在与指定商品类似的商品上使用注册商标或类似商标，在消费者中造成对商品质量的误解或与他人业务相关的商品的混淆；

（2）独占或非独占被许可人在指定商品上使用与注册商标近似的商标，或者在与指定商品近似的商品上使用注册商标，造成消费者对商品质量的误解或者与他人经营的商品混淆；

但上述规定不适用于商标权人相当重视的情况。

最高院指出，上述规定限制了被许可人在使用权之外非法使用注册商标，防止其有利用他人商标的信誉或声誉的行为，旨在保护他人商标的商业信誉和权益，消费者的利益以及促进商品交易的安全。

#### 4. 法院判决

最高法院在本案中提出了一些值得关注的问题：

(1) 谁是上述《商标法》119条第1款(2)条中所指的“他人”？

最高法院注意到，当商标权转让后，被许可人使用商标时，有很大可能会对原商标权人造成来源混淆。因此，在这种情况下，商标所有人有义务监督被许可人的使用，以防止他们在许可范围外非法使用注册商标。所以，如果商标权已经转让，那么“他人”既包括原商标权人，也包括经商标所有人许可使用该商标的被许可人。

(2) “他人”使用的商标是否必须是注册商标？

不是。但是，要求实际使用的商标至少要被国内消费者/商家认为是某一个人的商标。在本案中，“A+α”商标自2006年以来一直由原所有人使用，所以在一定程度上被人所知晓。

(3) 如果原所有人使用的“A+α”商标属于“A”商标的范围，结果是否会不同？

不会。商标法的目的是保护消费者，所以法律对这些情况不作区分。

(4) “相当重视”的例外情况究竟意味着什么？

商标所有人仅仅警告被许可人不要造成混淆是不够的，商标所有人必须能够证明他们能够评估被许可人对商标的使用是在他们的控制之下——例如通过定期监测被许可人的实际使用情况。这可能包括分发操作手册、要求提供产品样本和批准商标的使用等。商标所有人有责任证明这一事实，而在当前的案件中，没有提交这样的证据。

(5) 如何评估与他人商品的混淆？

根据最高法院的意见，在评估是否存在混淆时，重点应放在实际使用的商标与注册商标的不同程度上，这与一般的近似商标评估很相似。

根据最高法院的判决，“A”商标应当被撤销。

*The Supreme Court, 2011da57661, September 12, 2013*

## 1. 案件事实

原告：Varsity Spirit

审理法院：韩国最高法院

判决结果：原告可以收回被告恶意在韩国注册使用的域名

Varsity Spirit 公司，全国啦啦队协会（NCA）商标在美国的所有者，在韩国没有商标注册，该商标在韩国当地也没有知名度。被告在原告注册了 NCA 商标后在美国注册了域名“www.nca.com”。原告提出诉讼，请求从其手中收回域名“www.nca.com”。该注册人还在该域名下经营了一个网站，销售与啦啦队有关的服装和产品，并提供 Varsity Spirit 公司竞争对手的相关链接。

域名注册人坚持认为，Varsity Spirit 公司不是“合法权利人”，因为 NCA 商标在韩国没有获得公众认可。

## 2. 典型意义

本案涉及商标抢注者利用先发优势，恶意注册域名。在经过四年多的漫长争议后，本案最高法院裁定，外国公司不需要证明其商标在韩国当地的公众认可度，就可以收回由其商标组成或包含的域名。在本案以前，法院并没有提供明确指导，但是最高院在办案的判决澄清了过去判决中的模糊之处。



### 3. 争议焦点

本案的争议焦点在于外国公司是否需要证明其商标在韩国当地具有公众认可才可以主张收回由其商标组成或包含的域名。

作为规范抢注行为的措施的一部分,《互联网地址资源法》(Internet Address Resource Act)第12条允许合法权利人向法院提出申请,要求撤销或转让恶意注册和使用的域名,恶意包括为了阻碍合法权利人自己的域名注册或获得不正当利益。本案之前,对于在其本国拥有公众认可的商标,但在韩国没有的外国公司是否可以利用这一特殊条款,法院没有提供明确的指导。

### 4. 法院判决

最高院在审查了全部情况的基础上,如NCA商标在美国的公众认可度,特别是与啦啦队服装有关的情况,特别指出,根据《互联网地址资源法》第12条的规定,商标所有人不需要证明其获得了当地公众对其商标的认可就可以主张撤销或者转让恶意注册和使用的域名。

*Seoul Central District Court, 2015Gahap539487, February 5, 2016*

#### 1. 案件事实

原告: Acushnet 公司

被告: Refinished Ball Korea Co, Ltd

审理法院: 首尔中央地区法院

判决结果: 被告被禁止在高尔夫球相关产品上使用原告的商标

被告 Refinished Ball Korea Co, Ltd (以下简称“RBK”) 主营对高尔夫球进行翻新和转售的业务。RBK 公司的翻新工艺涉及对使用过的高尔夫球进行去皮、喷漆和涂层,并在球上重新贴上 Acushnet 公司的“TITLEIST”和“PROV1”商标,然后用印有“丢失的球”或“高级翻新”等字样的包装出售。Acushnet 公司在首尔中央地区法院对 RBK 公司提出了商标侵权诉讼。

## 2. 典型意义

高尔夫是韩国最受欢迎的运动之一。由于顶级的高尔夫球价格昂贵,因此翻新的高尔夫球(通常是在比赛中丢失后从高尔夫球场收回的球)有很大的市场。本案中法院认为,高尔夫球翻新者在这些翻新球上使用原始商标构成了对原始制造商商标权的侵犯。

这一决定目前是最最终的、结论性的,对韩国的高尔夫设备原厂商来说是一个实质性的胜利。二手设备的经销商不能再依靠原制造商的商标,通过仅仅是轻微的清洁或修理来销售经过翻新或翻修的二手产品。

## 3. 法院判决

RBK 公司辩称, Acushnet 公司的商标权已因原始高尔夫球的出售而用尽。然而,该案法院驳回了这一论点,其认为翻新修补过程是非常宽泛的, RBK 公司修补的高尔夫球不可能与 Acushnet 公司的新高尔夫球保持同样的质量。

RBK 公司还认为,由于使用了 Acushnet 公司的商标,不存在消费者混淆的风险,并且包装上清楚地标明了 RBK 公司的名称以及表明该产品是丢失的或修补过的高尔夫球,而球本身也标明是“修补过的”。

但是,法院认为这种程度的标明还是不够的,因为消费者仍然可能被混淆,

并有可能被诱导相信 Acushnet 公司在从事翻新高尔夫球的业务，但实际上 Acushnet 公司没有这样的业务。法院最后判决 RBK 公司的行为构成了商标侵权，RBK 公司最终被勒令停止在高尔夫球、高尔夫球包装和相关物品（如高尔夫球袋）上使用 Acushnet 的商标。

*The Supreme Court, 2018Do14446, January 30, 2020*

## 1. 案件事实

审理法院：韩国最高法院

判决结果：权利利用原则适用，被告的销售不构成商标侵权

许可人授予被许可人在特定的高端专卖店、百货公司和免税店，以及网上或在许可人事先同意的情况下通过某些全国性的折扣店销售带有许可人商标的手表的权利。在许可协议到期后，被许可人被给予六个月的宽限期，通过相同的授权销售渠道以及某些额外的渠道销售其剩余库存。这些条款规定在一份单独的书面协议中，同时声明如果被许可人在约定的销售渠道之外销售手表，被许可人必须支付相应赔偿。

随后，被许可人在未经许可人同意的情况下，将剩余的手表卖给了第三方经销商，后者又通过未经许可协议授权的各种在线渠道销售这些手表。目前还不清楚许可方是否对被许可方提出了索赔要求（可以推测是这样），但许可方基于这些销售活动对第三方经销商（“被告”）提起了商标侵权的刑事诉讼。被告主张权利利用原则，即指知识产权所有人或经其授权的人制造的知识产权产品，在第一次投放到市场后，权利人即丧失了在一定地域范围内对它的进一步的控制权，权

利人的权利即被认为用尽、穷竭了。高等法院认为，由于被许可人的销售行为违反了许可合同中对于销售渠道的限制，被许可人的销售行为本身就是侵权的，因此被告不能主张原告因为权利用尽原则不能行使其商标权。

## 2. 典型意义

韩国最高法院在本案中指出，一个分销商销售其认为是从商标被许可人那里合法获得的产品，即使被许可人向该分销商的销售违反了其许可协议中的销售渠道限制，分销商也不对商标侵权行为承担刑事责任。

最高院在本案的判决也提醒各寻求控制其产品在美国的销售渠道的权利人，应在起草许可协议时加入更多要求被许可人遵守销售渠道限制的条款（例如，增加对未经授权的下流销售的责任，增加对违规行为的处罚等），并应实施警惕性监测，确保被许可人遵守这些条款，以保护其在美国的商标价值。

## 3. 法院判决

韩国最高法院推翻了高等法院的判决，认为权利用尽原则在本案中仍然适用，因此被告销售许可人的产品并不构成商标侵权。

最高院认为，对销售渠道的限制并不是合同的关键条款，因此被许可人违反了这样一个小条款并不当然排除适用权利用尽原则。法院还指出，许可协议并没有排除许可人对手表进行的所有在线销售，因此很难认为涉案商标的商誉会因为被告通过未经授权的销售渠道就自动被稀释。

鉴于上述情况，法院认为没有理由在该案中不适用权利用尽原则——被告向被许可人支付了手表的费用，被许可人也向许可人支付了许可费，许可人从被告的销售中获得了很大的经济利益。最高法院认为，一旦被许可人将手表卖给被告，

许可人在涉案手表上的商标权就已经被消耗完。此外，因为被告从被许可人那里收到了手表的真实性证书，没有证据表明被告知道许可人与被许可人直接存在任何关于销售渠道限制的约定，也没有证据表明被告有任何理由认为其购买的手表是未经授权的。此外，法院还认为，被告没有犯罪意图，即被告没有任何侵犯许可人商标权的意图，而犯罪意图是实施刑事制裁的必要条件。

### 三、韩国著作权案例研究

本章内容聚焦于版权纠纷。本章选取了韩国法院中的典型案例，对网站链接等相同版权侵权内容进行分析。

*The Supreme Court, 2008Da77405, November 26, 2009*

#### 1. 案件事实

原告：某歌曲词曲作者及著作权人

被告：某在线音乐服务提供商

审理法院：韩国最高法院

判决结果：被告在其网站发布链接的行为不构成著作权侵权

本案原告是涉案歌曲的词曲作者和版权持有人，被告是几家在线音乐服务提供商，他们通过移动电话网络向用户提供下载和流媒体歌曲的服务，以及铃声和回铃音服务。原告在取消对音乐版权作品集体管理组织的委托后，对被告提起诉讼，要求被告对版权侵权进行赔偿。被告向用户提供“标签”，使他们能够发布链接到被告网站，通过点击该链接可以下载或播放歌曲，原告认为被告的行为侵犯

了其有关歌曲的版权。

## 2. 典型意义

在线音乐服务提供商的责任问题已经在学术和法律评论家之间进行了大量的讨论，在韩国的许多法院判例中也是如此。本案阐述了最高法院对这一问题的看法，即音乐服务提供商允许用户在其网站上发布可以导向链接的行为不应构成对版权作品的侵犯。提供“深度链接（deep link）”或“直接链接（direct link）”不被视为《版权法》所定义的“复制”或“传播”，因此仅仅为互联网链接提供便利并不构成版权侵权。

## 3. 争议焦点

韩国《版权法》第 2 条第 12 款规定，“复制”一词是指通过印刷、摄影、复制、录音或录像或以其他方式固定在有形物体上或重新制作成有形物体，同一条第 10 款规定，“转发”一词是指提供作品等供使用，以便公众成员可以在他们自己选择的时间和地点从公共传输中访问，包括相应的传输。

所谓深度链接或直接链接，即互联网链接，指的是能够轻松移动到互联网用户试图连接的网页的技术，是指用户复制网站服务器中存储的作品的互联网地址（URL）和超文本标签信息，并将其附在其博客板上等，以便通过单击此按钮可以看到或听到存储在上述网站服务器中的作品。因此，上述深度链接或直接链接只是用户试图在网络上链接的作品的网页位置信息或路径。因此，它不属于《版权法》第 2 条第 22 款规定的“固定有形物体或改造有形物体”，它是一种指导或准备转发工作请求的行为，而不是同一条第 10 款规定的“发送或提供作品等以供使用的行为”。因此，进行上述深度链接或直接链接的行为不属于前版权法规定

的复制和转发范围。

#### 4. 法院判决

本案中,下级法院认为原告并没有提供充足的证据证明被告有义务提前阻止与所有音乐作品的链接,因此判决被告的行为不构成侵权并驳回原告的诉讼请求。

最高法院维持了下级法院的裁定,认为被告向用户提供 URL 或标签,使其能够发布到被告网站上的链接的行为,不足以构成对原告复制权或传播权的侵犯,因为他们只是为用户的侵权活动提供了一种手段或准备方式。

*Seoul High Court, 2010Na35260, October 13, 2010*

#### 1. 案件事实

原告: Woo Jong-Hyun

被告: 韩国音乐版权协会 (KOMCA), NHN 公司

审理法院: 首尔高等法院

判决结果: 原告的作品是对著作权作品的合理使用

2009年2月,Woo Jong-Hyun 录制了他5岁的女儿在无伴奏的情况下随意演唱流行歌手 Sondambi 的歌曲 Crazy 的部分内容,模仿了歌手的手势动作,并将该视频片段发布在他在韩国主要门户网站 Naver (由 NHN 运营) 开设的博客上。同年6月,韩国音乐版权协会 (KOMCA) 向 NHN 公司发出了约 16000 份删除通知,其中包括关于 Woo 的视频剪辑的通知。NHN 公司立即删除了该视频片段,并拒绝了 Woo 的恢复申请,此后该视频片段一直处于被删除状态。Woo 根据《版

权法》第 103 (6) 条对 KOMCA 和 NHN 提起诉讼，要求赔偿。

## 2. 典型意义

该案件为在《版权法》第 28 条下对版权合理使用分析产生重大影响的案例。本案中法院的分析，可以解释为法院承认了更灵活的版权限制的重要性。

## 3. 法院判决

韩国高等法院确认了下级法院的裁决，即 53 秒长的视频剪辑构成合理使用，并判决 KOMCA 向原告支付赔偿金。

法院认为，根据《版权法》第 28 条，应允许原告上传内容。法院认为，合理使用中的引用的目的不能仅限于新闻报道、批评、教育和研究。这些只是一些用途的一般例子，但其他用途也应当根据具体情况具体分析是否应当被允许。

*The Supreme Court, 2005Da11626, January 25, 2007*

### 1. 案件事实

原告：EMI Music Korea, BMG Music

被告：Soribada 开发者

审理法院：韩国最高法院

判决结果：被告的行为构成帮助侵权

韩国 EMI (EMI Music Korea) 公司和韩国 BMG (BMG Music) 公司各从英国 EMI (EMI Music International Services Limited) 和美国 BMG (BMG Entertainment) 获得了在韩国境内的唱片制作权以及具有独占性的销售权和发行



权。Soribada 为被告开发的一款软件，可以通过让用户使用点对点（P2P）方法分享和复制从音乐 CD 转换的 MP3 文件。上述两个公司起诉韩国 Soribada 开发者，声称被告侵犯著作权并请求诉前禁令。

## 2. 典型意义

该判决确认了上诉法院的判决（2003Na21140），该判决首次认定中介机构——“Soribada”负有协助侵犯版权的责任。在韩国，协助和教唆在民事责任和刑事责任中具有不同的含义。《民法》第 760 条关于共同侵权行为的规定将协助者和教唆者视为相同。相反，对协助犯罪的处罚和对教唆犯罪的处罚是不同的：后者与主犯的处罚相同（《刑法》第 31 条第 1 款），而前者则被减轻处罚（《刑法》第 32 条）。

## 3. 争议焦点

最高法院指出，协助侵犯再生产权的行为是指所有直接和间接为侵犯其他方持有的权利提供便利的行为，而且有可能是鲁莽地和过失地协助侵权。在因疏忽帮助版权侵权的情况下，此类疏忽的实质是指违反了避免帮助版权侵权的推定注意义务，以及在确立此类帮助行为时，不得要求帮助人明确知道实际侵犯版权行为的日期或地点、复制的对象或实际复制者的身份。

此外，还需注意的是，与《专利法》不同，《版权法》不允许原始版权持有人授予独占许可，被授予独占许可的被许可人可以通过该独占许可请求停止侵权。因此，即使原始版权持有人通过协议授予独占许可，被许可人也不能根据《版权法》要求停止侵权。因此，即使《版权法》保护的版权受到侵犯，如果原始版权人没有行使请求停止侵权的权利，那么被许可人就不可以请求停止侵权，被许可

人代原始版权人行使请求停止侵权的权利。

#### 4. 法院判决

本案中，“Soribada”应承担协助和教唆的责任，因为他们对该服务使用户侵犯版权的情况有预见性，或者至少可以预见。但是，他们还是开发并免费允许大家使用“Soribada”程序，操作“Soribada”服务器，向用户提供其他用户的连接信息，还允许用户使用 P2P 方法与其他用户共享和复制从音乐 CD 转换而来的 MPEG-1 音频层-3 (MP3) 文件，促进了对相邻版权的侵犯，因此被告应当对帮助版权侵权承担责任。

即使韩国 EMI 公司和韩国 BMG 公司各从英国 EMI 和美国 BMG 获得了在韩国境内的唱片制作权以及具有独占性的销售权和发行权，但是其只可以代替原始权利人行使请求停止侵权的权利，而其本身是不具有这样的权利的。

#### 四、韩国商业秘密案例研究

本章内容选取了韩国最高法院审理的商业秘密案件，对员工离职涉及的商业秘密纠纷等内容进行研究分析。

*The Supreme Court, 2020Da220607, July 23, 2020*

##### 1. 案件事实

审理法院：韩国最高法院

判决结果：最高法院维持了前审法院的判决，即被告的行为违反了《UCPA》第

2.1 (j) 条

在本案中，原告与被告签订了一份营销代理合同，并向被告提供了一份带有广告视频剪辑脚本的故事板和原告鸡肉产品的名称。合同到期后，被告在没有向原告支付费用也没有得到原告的许可的情况下，将原告的产品名称和原告提供的广告故事板交给了原告的竞争对手，于是该竞争对手使用原告的鸡肉产品名称和广告故事板制作了该产品的广告。原告随后根据《防止不正当竞争和商业秘密保护法》（“UCPA”）第 2.1 (j) 和 (k) 条起诉被告，该条款禁止未经授权不公平地使用和提供他人商业谈判/交易过程中传达的技术或商业创意。

## 2. 典型意义

本案为一起涉嫌盗用广告创意的纠纷，最高法院的判决为如何适用 UCPA 第 2.1 (j) 条以保护在与潜在商业伙伴谈判过程中可能需要披露的商业或技术想法提供了重要的指导，这应该会提高法院在适用这一条款时的一致性，同时也肯定了法院在总体上保护不公平竞争的强烈意图。

## 3. 争议焦点

在最高法院作出判决之前，韩国国内对第 2.1 (j) 条的适用范围一直存在一些争议。虽然这一条款（2018 年新增）的目的是保护那些在与大公司进行商业谈判的过程中经常被迫披露技术或商业想法的小当事方（以防止大公司未经许可或补偿而盗用这些想法），但人们一直担心如果对这一条款的解释过于宽泛，它可能允许当事方不适当地垄断抽象想法，并可能阻碍合法商业活动。最高法院试图解决这些潜在的问题，并提出了以下方法对特定案件判断是否适用第 2.1 (j) 条的规则：

(1) 一个想法是否具有经济价值并有资格获得《UCPA》的保护，必须在每个案件中根据该想法的持有人是否可以通过使用该想法获得对竞争者的竞争优势，或者是否需要大量的努力或成本来获得或发展该想法来判断；以及

(2) 为了判断该想法是否被不公平地使用，需要评估该使用是否构成相关交易或谈判过程中的失信行为，考虑交易或谈判的具体内容和性质，分享相关信息的动机和情况，提供信息的目的，以及是否为该信息支付了合理价格。

#### 4. 法院判决

在本案中，最高法院认定，原告的广告故事板和产品名称是经过大量努力和投资的结果，因此值得保护。由于被告没有为其使用原告的工作成果支付任何补偿，被告的行为违反了他们的商业合同和普通商业惯例。因此，最高法院维持了前审法院的判决，即被告的行为违反了《UCPA》第 2.1 (j) 条。

*The Supreme Court, 2017Do13791, October 31, 2019*

##### 1. 案件事实

审理法院：韩国最高法院

审理结果：被告 2 的行为不构成职业性背信罪，被告 1 不构成该罪的共犯

在被告 2 于 2011 年 8 月或前后离开被害人公司时，被告 2 并没有归还或丢弃任何其手上有的被害人公司的文件。此后，被告 2 带着这些文件加入了由被告 1 创建的公司，该公司是被害人公司的竞争对手。被告 2 利用其留有的文件为该竞争对手公司编写源代码，并且还于 2012 年 8 月 24 日前后与被告 2 共谋利用其

保留的 14 号文件。控方起诉被告 1 和 2，认为被告 2 利用了其保留的文件的行  
为以及第 14 号文件的行为构成了职业性背信罪，而被告 1 与被告 2 共谋利用第  
14 号文件的行为构成共犯。

## 2. 典型意义

最高院在本案指明，职业性背信罪的犯罪主体必须是管理他人业务的人，该  
罪于未经授权的泄露或转移商业秘密时以及退休时未经授权泄露商业秘密给竞  
争对手或为了个人利益的使用未能履行其归还或丢弃商业秘密的义务成立。但是  
最高院也指出，在离职后，由于前雇员已经不再是管理他人业务的人，其后续利  
用公司商业秘密的行为不再构成职业性背信罪。

## 3. 争议焦点

最高院指出，职业性背信罪的犯罪主体必须是管理他人业务的人。因此，如  
果公司雇员在受雇期间向竞争对手公司泄露商业秘密，或为了个人利益而擅自将  
商业秘密移除，这种行为构成未经授权的商业秘密的泄露或转移，并违反了一个  
人作为管理人员的职业职责。因此，职业性背信罪在未经授权的泄露或转移商业  
秘密时就成立。此外，即使该雇员被授权移除商业秘密的行为不构成职业性失信，  
如果该雇员在其退休时未经授权泄露商业秘密给竞争对手或为了个人利益的使  
用未能履行其归还或丢弃商业秘密的义务，则该雇员的职业性背信罪在该雇员退  
休时成立。

但是，一旦雇员退休，除非有任何特殊情况，前雇员就不能再被视为职业性  
背信罪中的管理他人业务的人。因此，即使前雇员未经授权向竞争对手公司泄露  
商业秘密，或为个人利益利用雇员未能归还或丢弃的商业秘密等，这仅仅是对已

经成立的职业性背信罪的实施。在不讨论未经授权的商业秘密泄露或利用是否构成《防止不正当竞争和商业秘密保护法》中的未经授权泄露商业秘密等的问题，该种行为并不单独构成职业性背信罪。此外，由于前雇员不能被视为管理另一方的业务的人，参与和/或参与此类未经授权的泄露或利用的第三方也不能被视为职业性背信罪的共犯，除非该第三方处于管理他人业务的人员的位置。

#### 4. 法院判决

最高院认为在被告 2 使用第 14 号文件时，被告 2 离开被害人公司已经大约一年了，因此，除非存在任何其他特殊情况，被告 2 不得被视为处于管理被害人公司业务人员的地位。因此，被告 2 使用第 14 号文件的行为并不单独构成职业性背信罪，因此，即使被告 1 与被告 2 共谋和/或参与了被告 2 的此类行为，被告 1 不职业性背信罪的共犯。但是最高院认为，被告 1 与被告 2 共谋利用第 14 号文件的行为构成《防止不正当竞争和商业秘密保护法》中的未经授权泄露商业秘密的行为。