

第一批知识产权行政执法指导案例

指导案例 1 号

上海市崇明区市场监管局查处上海章元 信息技术有限公司侵犯邓白氏注册商标专用权案

关键词

商标的使用 关键词搜索 服务商标

案件要点

将他人注册商标作为广告搜索关键词使用，搜索结果页中显示他人注册商标的行为，构成商标的使用。

基本案情

2019 年 3 月，上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司向上海市崇明区市场监管局投诉，反映上海章元信息技术有限公司侵犯邓白氏注册商标专用权。经查，美国邓白氏国际有限公司是一家商业信息服务机构，在我国注册了第 1185850 号“邓白氏”、第 26031783 号“邓白氏编码”、第 25252382 号“DUNS”等多件商标，核定服务包括第 35 类和第 36 类中的商业信息代理、提供市场信息、提供信用评估、提供金融信息等，并授权上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司在中国境内使用“邓白氏”注册商标开展相关业务。当事人上海章元信息技术有限公司为美国邓白氏国际有限公司前加盟服务商。当事人明知“邓白氏”为他人注册商标，仍与某公司签订百度推广服务合同，自 2018 年 12 月 13

日起，在百度搜索结果中以“【官】邓百氏编码-国际认可的-全球通用企业编码系统”的描述，推广其开展的代理邓白氏编码申请服务。有8家企业通过百度搜索，误认为当事人与美国邓白氏国际有限公司有授权许可关系，委托其办理邓白氏编码申请。至案发时，当事人累计收取上述8家企业代理服务费17.991万元。

处罚决定

当事人在从事商业信息咨询等服务的过程中，使用与美国邓白氏国际有限公司注册商标相同、近似的字样，误导相关公众，构成《商标法》第五十七条第（二）项规定的商标侵权行为。执法机关依据《商标法》第六十条的规定，依法对当事人作出行政处罚决定，责令其立即停止侵权行为，并处罚款53.973万元。

指导意义

本案涉及互联网环境下服务商标保护。在互联网环境下，商标使用形式多样，如何认定商标的使用极为复杂，尤其是对广告关键词搜索中使用他人注册商标是否构成商标的使用存在争议。网络用户在搜索引擎中输入关键词的目的是寻找与其相关的信息。在搜索结果页面出现该关键词时，网络用户可能认为该关键词与特定商品或服务存在联系。在这种使用方式下，关键词广告将用户引导至第三人网页，使得该商品或者服务与商标相联系，构成商标法意义上的商标的使用。

本案当事人通过签订搜索推广服务合同，将他人注册商标作为广告搜索关键词，在相关搜索结果中显示他人注册商标，使相

关公众误认为其与商标权人存在授权许可关系，对服务的来源产生混淆和误认。执法机关认定当事人的行为属于《商标法》第四十八条规定的商标的使用行为。

指导案例 2 号

原北京市工商行政管理局丰台分局查处北京宏源利得商贸有限公司侵犯“Tiger”等注册商标专用权案

关键词

销售商免责 侵权抗辩 明知 应知

案件要点

销售商与供货商存在股东交叉任职重大关联关系，且供货商曾向商标主管机关申请注册与商标权利人注册商标近似的商标，被依法驳回。因此，可以推定销售商主观上存在明知、应知的情形，构成商标侵权行为，不能免除侵权责任。

基本案情

2018 年 1 月 9 日，原北京市工商行政管理局丰台分局执法人员在检查中发现，北京木樨园特别特商贸有限公司设立的经营点销售的运动鞋涉嫌侵犯株式会社爱世克私“Tiger”等系列商标专用权，销售商为北京宏源利得商贸有限公司（以下简称当事人）。经查，当事人与泉州艾诗克诗体育用品有限公司签订加盟合同，代理销售亚瑟斯虎牌运动鞋。上述运动鞋鞋舌带有“”标识，与株式会社爱世克私的第 6936142 号“”

商标近似；部分鞋外侧带有的“”“”或“”“”变形“井”字图形标识，与株式会社爱世克私注册的图形商标构成近似。在案件调查中，当事人主张自己不知道涉案品牌鞋是侵权商品，应根据《商标法》第六十条第二款免除责任。执法人员通过企业登记信息比对，发现当事人与泉州艾诗克诗体育用品有限公司存在重大关联，股东之间交叉任职，且泉州艾诗克诗体育用品有限公司曾申请注册与权利人商标近似的商标，被商标主管机关驳回。经查，当事人将亚瑟斯虎牌运动鞋提供给 15 个经营主体对外销售，共收取货款 6144646.64 元。上述 15 个经营主体及当事人库存 16277 双鞋。按照当事人已售出鞋的实际平均销售价格每双 307.80 元计算，上述库存鞋共价值 5010060.60 元，违法经营额达 11154707.24 元。

处罚决定

执法机关依法认定当事人的行为属于《商标法》第五十七条第（三）项规定的侵权行为，并依据《商标法》第六十条第二款的规定，责令其立即停止侵权行为，没收侵权鞋 6687 双，并处罚款 55773536.20 元。

指导意义

本案涉及销售商商标侵权免责条款的适用。根据《商标法》的规定，免除销售商侵权责任需同时满足以下三个要件：一是销售商不知道所销售的商品侵犯商标专用权，二是销售商能够证明商品是自己合法取得，三是销售商能说明商品提供者。本案中，

涉案供货商曾向商标主管机关申请过与权利人商标近似的商标并被驳回，其仍在相同商品上使用与权利人商标近似的标识，存在主观侵权的故意，属于明知和应知的情形。当事人与供货商股东之间存在交叉任职的重大关联关系，应当知道上述使用行为涉嫌商标侵权，属于主观上存在明知和应知的情形，不符合销售不知道是侵犯注册商标专用权商品的法定免责要件。

指导案例 3 号

武汉市东湖新技术开发区市场监管局查处武汉科顺联合防水工程有限公司侵犯“CKS 科顺”注册商标专用权案

关键词

销售侵权 包工包料 加工承揽

案件要点

在包工包料承揽工程中，承揽人购买使用侵犯他人注册商标专用权商品的行为，构成销售侵权商品行为。

基本案情

2019 年 6 月，湖北省武汉市东湖新技术开发区市场监管局执法人员对光谷创新天地项目工地进行现场检查，发现 60 卷涉嫌假冒科顺防水科技股份有限公司第 16397214 号“CKS 科顺”商标的高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材，遂依法对上述涉案物品予以查封。2019 年 6 月 12 日，执法人员再次检查现场时，发现涉案商品已被转移、调换；6 月 20 日，当事人迫于调查压力

主动交出转移、调换的涉案商品。经查，2018年5月29日，当事人以包工包料方式承包武汉光谷新天地项目防水工程分段施工。2019年6月，当事人从一名未核实真实身份信息的业务员处购进60卷“CKS科顺”牌高聚物改性沥青防水卷材，未查验出厂检验报告及合格证，也未取得任何票据。当事人曾为科顺品牌代理商，向办案机关提交了销售单和涉案卷材的出厂检验报告，以证明其前期在工程中使用的该品种卷材均属合法渠道购进的正规商品。办案机关将案情通报区建设主管部门。该部门出具的防水卷材核查情况证实工程前期使用的均为合格产品。另查明，当事人购进的60卷侵权防水卷材尚未支付费用，也未投入使用，违法经营额2.28万元。

处罚决定

当事人购进侵权建筑材料并准备在所承包的工程中使用的行为视同销售行为，构成《商标法》第五十七条第（三）项规定的侵权行为。其违法主观故意明显，转移、调换涉案商品违法性质恶劣，应予从重处罚。执法机关依据《商标法》第六十条的规定，依法对当事人作出行政处罚决定，责令其立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品，并处罚款20万元。

指导意义

本案涉及包工包料承揽工程中购买使用侵权商品行为的界定，对《商标法》第五十七条第（三）项的适用具有借鉴意义。首先，在包工包料的承揽经营活动中，特别是在建筑工程及装饰

装修施工等领域，承揽人既采购材料，又负责材料的安装使用，其使用侵权产品具有经营性目的，不属于一般消费者；其次，承揽人将其购买的侵权商品用于施工并成为最终成果的一部分交付给委托人，其取得的价款中包含有侵权商品的对价，侵权商品所有权随工程成果的交付一并有偿转让，委托人与承揽人本质上是买卖法律关系，其行为符合销售行为特征，因此承揽者使用侵权商品属于《商标法》第五十七条第（三）项规定的商标侵权行为。

指导案例 4 号

河北省邯郸市知识产权局

调解专利分案申请临时保护纠纷案

关键词

行政调解 临时保护 分案申请 公开日

案件要点

“临时保护期”为发明专利申请的公开日至授权日。其中对于分案申请的公开日判断，以其母案、分案申请中较早的公开日为准。本案中母案申请公开日早于分案申请公开日，以母案申请公开日为公开日。

基本案情

2015 年 8 月，专利权人王某就其拥有的一项发明专利，以某金融机构为被请求人，请求河北省邯郸市知识产权局调解临时保护期使用费纠纷。经双方同意后邯郸市知识产权局立案。经核，

涉案发明专利为分案申请，其和母案申请均获得授权，处于合法、有效状态。调解过程中，双方当事人对于以母案申请的公开日还是以分案申请的公开日确定临时保护期限存在不同看法。本案中邯郸市知识产权局确定了发明专利分案申请的临时保护期限起算时间。

指导意义

本案涉及发明专利的临时保护。按照专利法律法规的规定，发明专利从申请日起，经公开日、授权日，直至终止日，分阶段受到不同程度的保护。其中公开日至授权日期间为“临时保护”期，授权日至终止日受到专利权保护。对于发生在不同阶段的专利纠纷，因案件性质不同，管理专利工作的部门有相应不同的立案标准、办案程序和执法权限。

对于“临时保护”，根据《专利法》的有关规定，申请人享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利，但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利。因此，在发明专利临时保护期内实施相关发明的，不属于《专利法》禁止的行为。按照《专利法实施细则》的有关规定，在专利权授予之后，管理专利工作的部门可以应当事人请求，对发明专利申请公布后专利权授权前使用发明而未支付适当费用的纠纷进行调解。

具体对分案申请而言，当计算“临时保护”期限时，以其母案、分案申请中较早的公开日为准。本案的母案申请公开日早于分案申请公开日，应当以母案申请公开日作为公开日。

指导案例 5 号

国家知识产权局集成电路布图设计 行政执法委员会处理布图设计专有权侵权纠纷案

关键词

行政裁决 集成电路布图设计 保护范围的确定 载体的确定

案件要点

确定集成电路布图设计（以下简称布图设计）专有权的保护范围，首先应当确定布图设计专有权的客观载体，然后根据客观载体载明的布图设计，结合当事人的主张，确定具体案件中的保护范围是布图设计的全部还是其中具有独创性的部分。

登记时提交的布图设计的复制件或图样（纸件或电子版）是确定布图设计专有权的载体；对于登记时已经投入商业利用的布图设计，登记时提交的集成电路样品可以作为确定布图设计专有权的参考。

基本案情

请求人无锡新硅微电子有限公司拥有 BS.155508385 号集成电路布图设计（以下简称涉案布图设计）专有权，其对应的芯片型号为 WS3080。请求人认为被请求人南京日新科技有限公司在市场上销售的 ECH485 芯片侵犯了其集成电路布图设计的专有权。请求人于 2017 年 9 月 12 日向国家知识产权局集成电路布图设计行政执法委员会（以下简称委员会）提出处理请求，请求认定被请求人销售 ECH485 芯片的行为构成侵权行为，责令其停止侵权

行为，销毁全部侵权产品和用于该芯片的掩膜。

被请求人辩称：涉案布图设计的权利基础不明确，请求人的 WS3080 芯片不是涉案布图设计的合法载体；请求人需要证明被请求人的 ECH485 芯片所使用的布图设计与涉案布图设计全部或部分相同，并证明涉案布图设计与 ECH485 芯片所使用的布图设计相同的部分具有独创性。

委员会依法立案，成立合议组并赴被请求人处就涉嫌侵权的 ECH485 芯片抽样取证。随后请求人提交了关于涉案布图设计独创性的说明。在案件审理过程中，委员会依法委托司法鉴定机构，对 ECH485 芯片的布图设计与涉案布图设计是否相同、WS3080 芯片的布图设计与涉案布图设计是否相同进行了技术鉴定。

本案中，请求人在登记时提交了涉案布图设计的图样，共 18 张，其中总图 1 张，各分层图 17 张。委员会最终认定上述文件为涉案布图设计专有权的载体。

请求人在登记时还提交了型号为 WS3080 的集成电路样品 4 件。鉴定结果显示，本案中布图设计图样与从 WS3080 芯片提取的布图设计相一致。因此 WS3080 芯片所包含的布图设计可以作为涉案布图设计图样的补充，用来确定涉案布图设计专有权的保护范围。

请求人在独创性说明中，从图样中划分出 11 个区域，并对各个区域的功能、元件/线路的三维配置情况进行了具体说明。独创性区域 1—11 均为涉案布图设计在本案中的保护范围；对元件/线路的三维配置情况进行的具体说明，作为涉案布图设计在本案中的保护范围。请求人对各独创性区域进行的具体说明中涉

及功能的描述,属于具体说明中三维配置以外的内容,不予考虑,不作为涉案布图设计在本案中的保护范围。

在此基础上,委员会依法作出处理决定,认定请求人的主张成立。

处理决定

2018年8月16日,委员会作出处理决定,认定被请求人生产、销售的ECH485芯片侵犯涉案布图设计专有权,责令被请求人立即停止侵害请求人拥有的涉案布图设计专有权,没收、销毁被请求人与涉案布图设计有关的图样、掩膜以及含有涉案布图设计的集成电路。处理决定作出后,双方当事人均未就该决定提起诉讼。

指导意义

本案涉及集成电路布图设计保护。指导意义主要有以下两点:一是布图设计专有权载体的确定;二是具体案件中布图设计专有权保护范围的确定。

一、关于布图设计专有权载体的确定

根据《集成电路布图设计保护条例》第十六条规定,布图设计的复制件或图样是申请布图设计登记时必须提交的材料;对于申请登记时已投入商业利用的布图设计,还应当提交含有该布图设计的集成电路样品。因此,布图设计的复制件或图样是登记时必备的权利载体,将其作为布图设计专有权的法定载体符合立法的本意。对于登记提交的含有布图设计的集成电路样品,在复制件和图样所表示的布图设计的内容与集成电路样品所包含的布图设计的内容不一致时,应当以复制件和图样所表示的布图设计

为准。未在布图设计的复制件或图样中体现的布图设计信息，不应作为布图设计请求保护的内容。

对于登记时已经商业利用的布图设计，其集成电路样品也是登记要件。因此，在复制件或图样存在某些无法识别的布图设计细节内容时，在确定复制件或图样与集成电路样品所包含的布图设计一致的前提下，可以参考登记时提交的集成电路样品的布图设计来确定上述细节内容。

二、布图设计专有权保护范围的确定

根据《集成电路布图设计保护条例》的规定，布图设计专有权所保护的是布图设计中具有独创性的部分或者具有独创性的布图设计的整体。鉴于布图设计在登记时不要求权利人声明其独创性，因此，请求人在具体案件中所指明的具有独创性的区域及其对各区域独创性所在进行的说明，应当确定为布图设计专有权在具体案件中的保护范围。布图设计专有权的客体是元件和线路的三维配置，不延及思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。如果具体说明中包含了三维配置以外的内容，例如电路的原理、要实现的效果或功能、处理过程、设计思想等，则这些内容不能作为确定其保护范围的依据。