

庭審信息

“ROSEMOUNT” Vs “ROSEMENT”

(2007)滬一中民五(知)初字第 360 號

羅斯蒙特公司(Rosemount Inc.)創建於 1956 年,是世界 500 強企業艾默生電氣公司的過程控制業務分部成員之一,產品涵蓋了整個壓力、溫度、流量和液位系列測量領域。該公司於 1982 年 3 月 30 日在中國註冊了“ROSEMOUNT”商標,核定使用的商品為第 9 類的壓力敏感儀、溫度敏感儀等,並於 1993 年 4 月在上海建立一家合資經營企業—上海羅斯蒙特有限公司,該合資公司於 2002 年 9 月變更企業名稱為艾默生過程控制有限公司。

上海羅斯蒙特儀表股份有限公司成立於 2004 年 11 月,成立時企業登記的名稱為上海羅斯蒙特實業有限公司,後於 2006 年 5 月變更企業名稱為現名。2004 年 11 月 23 日,該公司申請在第 9 類商品上註冊“ROSEMENT”商標和“羅斯蒙特”商標,兩商標尚處在異議期。

2007 年羅斯蒙特公司以上海羅斯蒙特儀表股份有限公司擅自將與“ROSEMOUNT”具有混淆性相似的“ROSEMENT”和“羅斯蒙特”作為產品商標使用,侵害了原告的商標專用權為由,將其訴至法院,請求判令被告停止侵權,賠償經濟損失和訴訟費用等人民幣 82 萬餘元。

法院經審理認為,“ROSEMOUNT”品牌已在業內具有較高的知名度,“羅斯蒙特”已作為知名品牌“ROSEMOUNT”的中文代名詞而為相關公眾所熟知;認定被告使用的“ROSEMENT”商標與原告的註冊商標“ROSEMOUNT”屬於近似商標,同時,鑒於“ROSEMOUNT”與“羅斯蒙特”在長期使用中存在的聯繫,認定被告使用的“羅斯蒙特”與“ROSEMOUNT”亦構成近似;據此於 2008 年 7 月 19 日作出判決,判令被告停止侵犯原告的“ROSEMOUNT”註冊商標專用權,賠償原告經濟損失人民幣 30 萬元。

在另一起羅斯蒙特公司及其北京子公司訴上海羅斯蒙特儀表股份有限公司不正當競爭案((2007)滬一中民五(知)初字第 359 號)中,法院判令上海羅斯蒙特儀表股份有限公司停止

使用“羅斯蒙特”字號,停止在其產品上使用含有“羅斯蒙特”文字的商品名稱和與原告產品相同或者視覺上基本無差別的商品裝潢,賠償原告經濟損失人民幣 10 萬元。

“偉哥”商標註冊引發的商標權糾紛案

輝瑞有限公司等訴廣州威爾曼藥業有限公司等

不正當競爭、侵犯未註冊馳名商標權糾紛案

(2007)高民終字第 1685 號

“偉哥”一般被認為是“VIAGRA”的中文音譯,而“VIAGRA”是輝瑞有限公司(Pfizer Inc.)用作其生產的治療男性勃起障礙藥品—枸橼酸西地那非的商標。“VIAGRA”藥品於 1998 年在美国上市,2000 年 6 月在中國上市。1996 年 10 月輝瑞公司在中國第 5 類商品上申請“VIAGRA”商標並獲准註冊。廣州威爾曼藥業有限公司於 1998 年 6 月向商標局提出“偉哥”商標的註冊申請,指定使用商品為人用藥、生化藥品等,並於 2002 年 6 月獲得該申請的初步審定公告,目前該註冊尚處在異議階段。在此期間,威爾曼公司許可了多家公司使用其“偉哥”商標銷售藥品。輝瑞公司於 1998 年 8 月 12 日也向商標局提出“偉哥”文字商標的註冊申請,該商標申請已被駁回,現處於商標駁回複審階段。

2006 年美國輝瑞有限公司及其設立在中國的企業—輝瑞製藥有限公司向法院起訴,要求法院認定“偉哥”為該公司未在中國註冊的馳名商標,判令威爾曼公司等三公司(包括“偉哥”商標被許可方和“偉哥”產品銷售商)停止對其商標權的侵害,賠償其經濟損失 50 萬元人民幣。

本案經北京市第一中級人民法院一審和北京市高級人民法院二審,二審於 2008 年 3 月 20 日審結。兩審法院均駁回了輝瑞公司的訴訟請求。

法院的主要理由是,儘管輝瑞公司及其子公司在香港地區和台灣地區申請了“偉哥”文字商標的註冊,但是,根據商標獨立保護原則,輝瑞公司在中國內地並不對“偉哥”商標享有權益;媒體的報道中雖然多將“偉哥”與“Viagra”相對應,但輝瑞公司、輝瑞製藥公司並未舉證證明其是“Viagra”商標的合法權利人,亦不能證明輝瑞公司是“偉哥”商標的權利人;由於輝瑞公

司、輝瑞製藥公司在中國大陸既未實際使用“偉哥”商標，也未舉證證明其對“偉哥”商標進行了廣告宣傳，且不能提供“偉哥”商標在中國作為馳名商標受保護的記錄以及其他可以證明“偉哥”馳名的證據，僅有媒體的報道尚不足以證明“偉哥”商標在中國大陸已具有較高的知名度及已具有較高聲譽，故其“偉哥”已構成輝瑞公司在中國未註冊的馳名商標的主張因缺乏事實和法律依據不能成立。輝瑞公司、輝瑞製藥公司提供的證據亦不能證明威爾曼等三公司的行為構成侵犯商標權和不正当競爭行為。

據瞭解，輝瑞公司已就此案判決提起申訴，請求最高人民法院提審該案。同時，由於威爾曼公司的“偉哥”商標註冊尚在異議期，而輝瑞公司的“偉哥”商標註冊申請被駁回後還有待複審，使“偉哥”商標註冊的歸屬依然處於待定狀態。

“盤”與“碟”之辨：AGA 公司 專利無效行政訴訟案

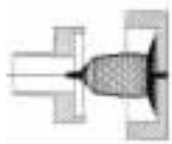
(2008)高行終字第 132 號

AGA 公司擁有的名稱為“通過經皮導管導向的血管內阻塞裝置”的 97194488.1 號發明專利權。該專利是一項改進發明，本案爭議焦點是該專利與基礎專利相比是否具有創造性。

在針對該專利的無效程序的審查中，專利複審委員會於 2007 年 6 月 28 日作出維持該專利權有效的審查決定。決定中認為，涉案專利由於具有碟形而獲得了證據 1(基礎專利)中未公開的技術效果；該專利權利要求 1 相對於證據 1 和證據 2 及其結合具有突出的實質性特點和顯著的進步，因此，本專利權利要求請求保護的技術方案具有創造性。

無效宣告請求人不服該決定，向法院提起訴訟。

一審法院北京市第一中級人民法院認為，專利權利要求 1 所限定的



證據 1(基礎專利)



專利說明書附圖 13



阻塞裝置在血管中的位置

“碟形”的字面含義是清楚、明確的，“盤”和“碟”在形狀上沒有明顯的區別。專利說明書中既沒有關於“碟形”的文字描述，也未明確限定“碟形”即為專利說明書中所說的“盤呈杯形”。專利說明書附圖 13 展現了阻塞裝置預先確定的形狀，不是“盤呈杯形”。因此，專利複審委員會在對專利權利要求 1 中血管內阻塞裝置預先確定的形狀為碟形的認識上存在錯誤，在此基礎上，專利複審委員會將該技術特徵與證據 1 和證據 2 進行對比的結論亦是錯誤的。據此，法院判決撤銷了專利複審委員會的決定，要求專利複審委員會重新作出無效宣告請求審查決定。

AGA 公司不服一審判決，提起上訴。

二審法院北京市高級人民法院亦認為，本案中的“盤”和“碟”在形狀上沒有明顯的區別，AGA 公司提出的“碟形”即為“盤呈杯形”以及專利權利要求 1 的碟形完全不同於證據 1 的盤形的上訴主張不能成立，於 2008 年 5 月 30 日作出“駁回上訴，維持原判”的判決。

百事商標異議成立， 商標局複審裁定被撤銷

(2007)京一中行初字第 1280 號

重慶永川市光華高新技術開發有限公司於 1997 年 9 月 9 日申請註冊第 1229304 號文字圖形商標，指定使用商品為第 29 類，商標中的文字由英文“CENTURY GLORY”、阿拉伯數字“100”以及中文“百年光彩”組成。

百事公司分別於 1990 年 12 月 17 日及 1990 年 12 月 14 日申請註冊了第 572873 號及第 572874 號商標，核定使用商品為第 29 類的果子凍、泡菜、鮮奶等。

百事公司以第 1229304 號商標(被異議商標)與上述註冊商標(引證商標)近似為由提出異議申請，國家工商行政管理局商標局以(2000)商標異字第 789 號裁定駁回了百事公司所提異議，並核准被異議商標註冊。百事公司不服上述裁定，向商標評審委員會提出異議複審申請，商標評審委員會於 2007 年 6 月 4 日作出第 2109 號裁定維持原裁定。百事公司不服，提起行政訴訟。

法院認為，由於引證商標與被異議商標指定使用的商品為

類似商品,故本案的爭議焦點僅在於被異議商標與引證商標是否構成近似商標。兩商標不同之處在於:被異議商標還在圖形之中加入了英文、中文及阿拉伯數字。由於被異議商標與引證商標中的波浪形圖案的設計具有一定的特殊性,故該圖案在被異議商標的整體圖形中起到了比較突出的識別效果,消費者在看到被異議商標時亦會比較容易地為該特殊圖案所吸引。雖然被異議商標中還包含了英文“CENTURY·GLORY”、中文“百年光彩”和阿拉伯數字“100”等識別要素,但上述文字的存在尚不足以降低普通消費者將被異議商標與引證商標相混淆的可能性。因此,異議商標與引證商標構成近似商標。商標評審委員會作出的第 2109 號裁定認定事實不清,適用法律錯誤,法院予以撤銷。(5141 CWT)



引證商標(百事)



被異議商標

論文作者訴數據庫製作者侵權

(2008)海民初字第9947 號等

2008 年 7 月 6 日至 7 月 20 日期間,北京市海淀區法院相繼審結了鄭小東等 507 名論文作者分別訴北京萬方數據股份有限公司著作權侵權案,判定萬方公司擅自使用其中 421 名作者的論文的行為構成侵權。

萬方公司是一家提供信息產品的公司,其製作的中國學位論文全文數據庫中收錄了大量的博士或碩士學位論文,其中涉及上述 507 名原告的論文每人 5 萬至 30 萬字不等,均未獲得論文作者的直接許可。507 名原告認為,萬方公司此舉侵犯了原告對學位論文所享有的著作權,他們起訴要求萬方公司立即停止侵權,公開賠禮道歉,賠償各自的經濟損失、精神損失和合理的訴訟支出,要求的賠償額從人民幣 2.5 萬到 6.9 萬元不等。

法院在審理中認為,萬方公司採取出售方式向用戶提供該數據庫係對相關論文的商業性使用,不屬於著作權法所規定的圖書館合理使用作品的範疇,其未經許可將論文收錄入中國學位論文數據庫並向用戶提供該數據庫的行為已侵犯了論文作

者所享有的複製權、彙編權和信息網絡傳播權,對於未發表的論文,還侵犯作者的發表權,據此,分別作出判決,判定萬方公司停止侵犯其中 421 名原告對其論文享有的著作權,公開致歉,賠償各原告經濟損失和訴訟合理支出,判定的賠償額從 2,300 元至 3,300 元人民幣不等。法院對原告要求精神賠償金的請求均未予支持。在另外 73 案中,因 73 名原告與所在院校簽訂過許可使用論文的協議,且沒有明示禁止轉授權,法院認為,在這種情況下萬方公司依據協議獲得的轉授權應看作獲得了原告的合法授權,據此駁回了 73 名原告的訴訟請求。

另有 13 名原告撤回了他們的訴訟請求。

據瞭解,目前還有 480 多名論文作者以相同理由將萬方公司訴至北京市朝陽區法院,要求賠償人民幣 350 萬餘元。由於中國學位論文數據庫目前收錄的學位論文已經超過 80 萬篇,萬方公司今後可能還要面對更多的訴訟。■

(蕭海)