

# 2021年度 专门委员会 纠纷诉讼委员会



2022年3月10日

纠纷诉讼委员会 委员长

山本 忠史

(AGC (中国) 投资有限公司)

# 0. 委员会成员

尼康映像仪器销售（中国）有限公司	威可楷（中国）投资有限公司	日东电工（中国）有限公司	三菱重工业（中国）有限公司
丰田纺织（中国）有限公司	花王（中国）研究开发中心有限公司	村田（中国）投资有限公司	积水化学工业株式会社
阿尔卑斯（中国）有限公司	旭化成（中国）投资有限公司	爱普生（中国）有限公司	AGC（中国）投资有限公司
本田技研工业（中国）投资有限公司	电装（中国）投资有限公司 上海技术中心	佳能（中国）	富士胶片商业创新（中国）有限公司
松下电器中国	京瓷（中国）商贸有限公司 上海分公司	矢崎（中国）投资有限公司	三菱化学（中国）管理有限公司
北京路浩国际专利事务所	上海博邦 知识产权服务有限公司	启源国际专利商标事务所	IP FORWARD 法律专利事务所
NGB株式会社	日本西村朝日律师事务所 驻上海代表处	北京万慧达 知识产权代理有限公司	森·滨田松本法律事务所
林达刘知识产权代理事务所 上海分所	上海金天知识产权代理事务所	北京天达共和法律事务所	永新专利商标代理有限公司

<共32家公司（排名不分先后）>

## 了解现状

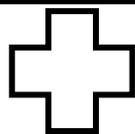
- 了解法院的判断标准非常有益于制定知识产权诉讼战略。

## 课题

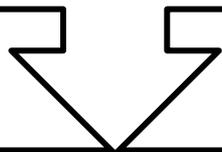
- 每年的诉讼判决数量极大，仅凭一家公司的力量，很难掌握法院最新判断标准的变化趋势。
- 即便只针对特定主题，要想了解法院判断标准的变化趋势，一家公司单打独斗也存在局限性。

## 2. 调查目的

凝聚各成员企业的合力，研究有关知识产权的重要判例，时刻掌握法院判断标准的变化趋势等。



对特定主题感兴趣的企业组成团队，就该主题收集判例，展开研究。



为各公司制定知识产权诉讼战略提供参考

## 判例研究

- 委员会全体成员
- 研究最新重要判例

## 特定主题研究

- 委员会成员自愿参加
- 基于需求深挖特定主题

## 判例研究

从最高人民法院公开的案件（合计133件）中，  
每个月的会议各选取3起进行发表和讨论。

发布单位	判例一览名称	判例数量等
最高人民法院	2020年中国法院10大知识产权案件	10件
最高人民法院	2020年中国法院50件典型知识产权案件	50件
最高人民法院 知识产权法庭	10大技术类知识产权典型案例	10件
最高人民法院	惩罚性赔偿典型案例	6件
最高人民法院	知识产权案件年度报告	57件

## 特定主题研究

根据不同主题确定相应的工作方法，分别开展研究。

主题	目的	参与企业数
惩罚性赔偿制度研究	查找法律法规和司法解释，均没有明确的赔偿倍数计算标准等。因此，通过研究惩罚性赔偿所适用的实际案例，加深对制度的理解。	16家
中国专利侵权诉讼的司法鉴定	对司法鉴定实务加深理解，为今后的专利侵权诉讼提供参考。主要针对化学与材料等领域的参数专利的侵权判断问题，梳理鉴定流程和实务方面的注意要点。	8家
对抢注的异议不服复审及无效复审的行政诉讼研究	在商标抢注问题上，有时知识产权局的判断与法院判断并不不同。通过研究判例，对复审阶段和诉讼阶段的判断标准和要件的不同点加以梳理。	4家
知识产权恶意诉讼研究	关于“恶意”，并无明确定义，但是有的判决对恶意作出了认定，并命令当事人支付惩罚性赔偿金。因此，我们通过研究相关法律、论文、判决，梳理相关法律的适用、恶意诉讼的应对及留意点等，加深理解。	3家
知识产权领域当事人间纠纷解决手段研究——重点着眼于调解	在参与企业等相关方内，统计关于调解等仲裁程序的关注点，共享运用情况等信息，开展专家访谈工作，以加深对制度的理解。	8家

# 4. 研究成果（判例研究）

判例一览名称	发表数量 (有重复)
2020年中国法院10大知识产权案件	4件/10件
2020年中国法院50件典型知识产权案件	8件/50件
10大技术类知识产权典型案例	6件/10件
惩罚性赔偿典型案例	5件/6件
知识产权案件年度报告	17件/57件
清单以外案例	2件



发明专利·实用新型	:	12件
商标	:	13件
著作权	:	2件
商业秘密	:	3件
其他	:	2件
<hr/>		
共计	:	32件

- 参与企业兴趣范围较广，选取的判例多种多样。
  - 惩罚性赔偿相关主题的6个案例中选取了5个，可见关注度之高。
- ※详情参见“【研究成果】已研究判例一览表”。

## 4. 研究成果（特定主题研究）

主题名	牵头人
惩罚性制度研究	佳能（中国）→ IP FORWARD法律专利事务所
中国专利侵权诉讼司法鉴定	旭化成（中国）投资有限公司
对抢注的异议不服复审及无效复审的行政诉讼研究	三菱重工业（中国）有限公司
知识产权恶意诉讼研究	林达刘知识产权代理事务所上海分所
知识产权领域当事人间纠纷解决手段研究——重点着眼于调解	Jetro北京事务所

# 4. 研究成果（特定主题研究）

主题	惩罚性赔偿制度
参与企业	村田（中国）投资有限公司、爱普生（中国）有限公司、AGC（中国）投资有限公司、本田技研工业（中国）投资有限公司、电装（中国）投资有限公司上海技术中心、京瓷（中国）商贸有限公司上海分公司、三菱化学（中国）管理有限公司、北京路浩国际专利事务所、上海博邦知识产权服务有限公司、启源国际专利商标事务所、IP FORWARD法律专利事务所、NCB株式会社、北京万慧达知识产权代理有限公司、森·滨田松本法律事务所、上海金天知识产权代理事务所、天达共和法律事务所 共16家公司（19人） ※佳能（中国）有限公司因故中途退出
工作目的	就惩罚性赔偿制度，汇总并共享对各企业实务工作有参考意义的知识见解。
工作流程	①调查法律法规，列出疑问，整理出主要调查事项；②专家访谈；③围绕疑问及主要调查事项，调查并分析典型案例；④确认并共享法院报告。
意见交流对象	北京万慧达法律事务所
工作总结	<p>■通过本次工作，加深了对惩罚性赔偿全貌、适用要件及计算方法等的理解，在一定程度上，也了解了司法实践中的运用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 通过法律法规调查（包括惩罚性赔偿的司法解释及各地法院的意见），了解了惩罚性赔偿的适用要件、计算方法等基本信息。</li><li>• 通过意见交流对象的讲演，加深了对惩罚性赔偿的理解。同时，通过支持了惩罚性赔偿的诉讼案件的当事人律师的介绍，获得了活生生的一手信息，非常具有参考价值。</li><li>• 通过调查和分析典型案例，对判断惩罚性赔偿适用要件充足性时的考虑因素、实际使用的计算方法（基数、倍数）、认定惩罚性赔偿时使用的证据情况等惩罚性赔偿的实务运用有了一定程度的理解。</li><li>• 通过确认法院公布的惩罚性赔偿研究报告，了解了中国惩罚性赔偿的历史、适用规则与现状、举证规则等概况，对惩罚性赔偿的全貌有了一定程度的理解。</li></ul>

## 4. 研究成果（特定主题研究）

主题	中国专利侵权诉讼司法鉴定
参与企业	AGC（中国）投资有限公司、上海金天知识产权代理事务所、村田（中国）投资有限公司、三菱重工业（中国）有限公司、林达刘知识产权代理事务所上海分所、三菱化学（中国）管理有限公司、启源国际专利商标事务所、旭化成（中国）投资有限公司 ※村田（中国）投资有限公司因故中途退出
工作目的	加深对中国特有的司法鉴定实务的理解，作为今后在华专利侵权诉讼的参考。主要针对化学与材料等领域的参数专利的侵权判断问题，梳理鉴定流程和实务方面的注意要点。
工作流程	<ul style="list-style-type: none"><li>• 学习中国司法鉴定制度</li><li>• 拜访北京和上海的司法鉴定机构，进行沟通交流（事前制作问题大纲）</li><li>• （如有可能）与诉讼类法律事务所沟通交流</li></ul>
意见交流对象	中国司法鉴定机构（未实施）
工作总结	<ul style="list-style-type: none"><li>• 整理司法鉴定机构名单及对司法鉴定机构的提问内容。</li><li>• 拜访司法鉴定机构事宜正在协调。</li></ul>

## 4. 研究成果（特定主题研究）

主题	对抢注的异议不服复审及无效复审的行政诉讼研究
参与企业	林达刘知识产权代理事务所、日本西村朝日律师事务所、上海金天知识产权代理事务所、三菱重工业（中国）有限公司
工作目的	就抢注商标的撤销与无效，探讨行政判断与司法判断的差异。
工作流程	针对抢注商标的撤销与无效，研究典型判例（共计10件），探讨行政阶段与司法阶段判断不同的原因和标准。
意见交流对象	参与该研究的成员之间进行讨论
工作总结	<p>1. 抢注商标的撤销与无效的适用条文（行政与司法的判断的不同点）</p> <p>(1) 商标法第7条（诚信原则）、第10条第1款第8项（有害于社会主义道德风尚）等属于总括性条款或有关违反公序良俗的条文。因此，对于将其作为当事人双方纠纷所涉及的撤销和无效的依据而言，普遍趋势是规避。商标法第4条因法律刚刚修订不久，尚无判例。</p> <p>(2) 但是，存在依据商标法第44条（欺瞒手段或其他不正当手段）宣告商标无效的判例。法院针对主观故意和客观行为分别进行审理后作出判断。积极的伪造，适用有关欺瞒手段的规定的可能性较大，因失误而提交申请的，只要能够证明申请人的真实使用意图及使用事实，补充真实证据，则有可能被视为例外。不属于积极伪造，但是属于消极的不作为（隐瞒事实和文件等）的，可能适用其他不正当手段规定。</p> <p>(3) 商标法第32条（侵犯在先权利）有依据著作权和姓名权的适用案例。依据商品化权的撤销未得到认可，但是反不正当竞争法的反射法益保护尚有讨论余地。经过立法过程的条文规定的直接权利以及反射权利属于“在先权利”的适用对象。</p>

## 4. 研究成果（特定主题研究）

主题	知识产权恶意诉讼研究
参与企业	京瓷(中国)商贸有限公司上海分公司、日本西村朝日律师事务所、林达刘知识产权代理事务所
工作目的	了解有关恶意诉讼的法律规定，确认并探讨恶意诉讼认定因素及恶意诉讼应对方法。
工作流程	就恶意诉讼问题，梳理专利法、商标法、民法等相关法律，研究典型判例（共计22件）和论文（共计9篇）。
意见交流对象	参与该研究的成员之间进行讨论
工作总结	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 恶意诉讼的本质是侵权诉讼。其表现是权利的滥用，并非正当行使权利。其目的是谋求非法或不正当的利益。</li><li>2. 知识产权恶意诉讼的损害赔偿责任与侵权责任的构成要件共4个。 ①侵权行为、②主观过失、③损害结果、④侵权行为与损害结果间的因果关系。</li><li>3. 知识产权恶意诉讼的典型表现：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 注册发明专利后，权利人主动放弃或修改部分权利要求，然后以放弃或修改前的专利权，起诉其他公司；</li><li>(2) 利用在先技术，故意申请无需实质审查的实用新型专利，并在获得授权后，提起侵权诉讼；</li></ol></li></ol>

### 工作总结

(3) 利用公知或已有的设计（他人设计）或侵犯他人商标权的外观设计，故意申请无需实质审查的外观设计专利，并在获得授权后，提起侵权诉讼；

(4) 故意将相关行业的通用名称申请为商标，或恶意抢注，并在获得授权后，提起侵权诉讼（追究知识产权领域侵权责任时，除了恶意提起侵权诉讼外，其滥用商标注册制度，恶意注册商标，给他人造成损失的行为，也应当承担侵权责任。）；

(5) 盗用他人作品，故意注册著作权，然后提起侵权诉讼。

4. 从以往判例来看，知识产权恶意诉讼损害赔偿金，基本依据被侵权人因恶意诉讼而遭受的实际损失和合理支出等，进行计算。所研究案例的终审判决中，支持2到25万以内损害赔偿金的案例占绝大多数。100万以上的案例很少。我们期待今后能够针对恶意诉讼认可惩罚性损害赔偿金。

5. 在知识产权侵权诉讼中，主张侵权诉讼为恶意诉讼，直接提起反诉的，反诉一般会被拒不受理。但是，主张该知识产权侵权诉讼为恶意诉讼，然后另行提起侵权诉讼并追究损害责任的，该诉讼可能被认可。

6. 知识产权恶意诉讼多发地：中国东部地区（浙江省、江苏省、广东省、山东省、北京、上海等）。

# 4. 研究成果（特定主题研究）

## 报告1 “判例概况” 部分内容

No.	案件名	裁判所の番号	当事者双方	事件概要	争点	裁判所の判断	請求賠償金額	認定賠償金額	既許訴訟Y/N	既許訴訟を認定する又は認定しないポイント	訴訟提起地
1.	咸阳县奋进制刷厂、咸阳中道进出口有限公司与唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案民事判决书	淮安市中级人民法院 (2014)淮中民初字第0127号	原告: 渭源县董道制刷工場、渭源中道进出口有限公司 被告: 唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司、淮安佳弘五金制刷有限公司	<p>・「SOYODA S.A.」社は、1992年にケアドルで成立し、且つ21類の「ブラシ」において商標「SOYODA」を登録した。</p> <p>・2000年2月に、「SOYODA S.A.」社は、唯德新にDEM生産を依頼し、商標「SOYODA」をライセンスした。それ以来、8回も、唯德新が生産した「ブラシ」を購入した。2002年、双方の合作が終了した。</p> <p>・2010年、「SOYODA S.A.」社は、渭源县董道制刷工場と提携関係を結び、董道工場に「ブラシ」の生産・加工を依頼し、商標「SOYODA」をライセンスした。DEM契約の有効期間は、2年間である。</p> <p>・2003年、唯德新は、中国で同じ商品において商標「SOYODA」を先取りして登録したが、当該商標を実際に使用していない。且つ、2007年9月22日に上海税関に知的財産権保護を請求した。董道工場が中道会社に輸出を依頼したが、2010年10月、上海税関は、中道会社が輸出を申し込んだDEM製品(30万個、価格:89298ドル)を全額差し押さえた。2011年1月、3被告は、商標権侵害との理由で、原告を訴えたが、一審・二審を経て、DEM行為は商標権侵害行為に該当しないと裁判官に言い渡された。</p>	<p>1. 被告には、原告に損失をもたらす既許訴訟又はその他の不正行為があるか否か;</p> <p>2. 原告の損失と被告の行為には、因果関係があるか否か;</p> <p>3. 原告の具体的な損失の金額はいくらであるか。</p>	<p>1. 関連の商標権侵害訴訟において、被告には悪意があることが裁判所に認定されなかった。且つ、民事訴訟において、当事者は、自分の権利を処分する権利がある。よって、本件において、3被告は悪意がない。</p> <p>2. 被告「唯德新」は、原告がその商標権を侵害したことを理由として、税関にかかる貨物の差し押さえを請求した。税関が確認できない状況下で、3被告は、商標権侵害訴訟を提起して、裁判所に差し押さえを請求した。一審・二審の裁判を経て、商標権侵害該当しないと判断され、被告の訴訟請求が却下された。よって、3被告は、税関及び裁判所での貨物の差し押さえにより、原告にもたらした損害賠償の責任を負うべきである。</p> <p>3. 3被告は、原告に127991.33元の損害賠償金を支払うべきである。</p>	73万	13万	No	<p>一審と二審の裁判所は、既許訴訟を直接認定しなかった。</p> <p>理由: 関連の商標権侵害訴訟において、被告には悪意があることが裁判所に認定されなかった。且つ、民事訴訟において、当事者は、自分の権利を処分する権利がある。よって、本件において、3被告は悪意がない。</p> <p>但し、一審の被告は、原告がその商標権を侵害したことを理由として、税関と裁判所に差し押さえを請求したが、別件訴訟の一審・二審の裁判により、商標権侵害に該当しないので、それにより、本件の被告は、原告にもたらした損害賠償の責任を負うべきである。</p>	江苏省淮安市
	咸阳县奋进制刷厂、咸阳中道进出口有限公司与唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司等知识产权合同纠纷二审民事判决书	江苏省高级人民法院 (2015)苏知民终字第00198号	上诉人: 唯德新、江苏佳弘国际贸易有限公司、淮安佳弘五金制刷有限公司 被上诉人: 渭源县董道制刷工場、渭源中道进出口有限公司	<p>・2014年、本件の原告は、悪意訴訟を理由として、3被告を訴えた。</p>	<p>1. 一審で認定された損害賠償金額が合理であるか否か。</p>	<p>1. 「唯德新」が税関で差し押さえを請求すること、「唯德新」、「佳弘社」、「五金社」が裁判所に保全を請求することは、被上訴人の貨物がタイムリーに輸出することができなかったことに導いたので、それにより利息と為替の損失が生じたので、両者には直接的な因果関係がある。</p> <p>2. 倉庫保管料による損失は、税関での差し止め及び裁判所の保全という2つの期間を言む。一審裁判所は、関連事実を判明して、関連認定と計算が正しい。</p>				<p>したがって、一審と二審の裁判所は、原告の差し押さえられた貨物の価格の利息及び為替による損失、倉庫保管料などに基づいて、損害賠償金を計算した。</p>	江苏省南京市

# 4. 研究成果（特定主題研究）

## 報告2 “相关法律法规” 部分内容

日本語
<p>『民法典』第7条 民事主体が民事活動に従事する場合には、誠実原則を遵守し、誠実さをもって、約束を厳守しなければならない。</p>
<p>『民法典』第1165条 行為者が過失によって他人の民事權益を侵害し損害を与えた場合には、権利侵害責任を負う。 法律規定に基づいて、行為者に過失があることが推定される場合において、行為者が自らに過失がないことを証明できない場合には、権利侵害責任を負わなければならない。</p>
<p>『民事訴訟法』第13条 誠実信用原則及び処分原則 民事訴訟は誠実信用の原則を遵守しなければならない。</p>
<p>『民事案件案由規定』第五部分 第14条 177、悪意によって知的財産権訴訟を提起した損害責任の紛争</p>

日本語
<p>『特許法』第20条 特許の出願又は特許権の行使は、誠実信用の原則を遵守しなければならない。特許権を濫用して公共利益又は他人の合法的な權益を害してはならない。</p> <p>特許権を濫用して競争を排除又は制限し、独占行為となった場合、「中華人民共和国独占禁止法」に基づいて扱う。</p>
<p>『特許法』第47条 無効とされた特許権は、最初から存在しなかったものとみなす。</p> <p>特許権を無効とする審決は、特許権が無効とされる前に裁判所がすでに下して執行した特許権侵害の判決、調停書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、すでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。ただし、特許権者の悪意により他人に損害を与えた場合は、賠償しなければならない。</p>

日本語
<p>『商標法』第47条 本法第44条、第45条の規定により無効を宣告された登録商標に対して、商標局が公告し、当該登録商標の専用権は最初から存在しなかったとみなす。</p> <p>登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告前に裁判所が決定し、且つ執行した商標権侵害案件の判決、裁定、調停書、及び工商行政管理部門が決定し、且つ執行した商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標権者の悪意により他人に損害を与えた場合には、賠償しなければならない。</p> <p>前項の規定に基づき、商標権侵害の賠償金、商標譲渡費用、商標使用費用を返送しなければ、明らかに公平原則に違反する場合には、全部又は一部を返送しなければならない。</p>

# 4. 研究成果（特定主题研究）

主题	知识产权领域当事人间纠纷解决手段研究——重点着眼于调解
参与企业	三菱重工业（中国）有限公司、AGC（中国）投资有限公司、西村朝日法律事务所上海代表处、天达共和法律事务所、北京万慧达知识产权代理有限公司、森·滨田松本法律事务所、Jetro香港事务所、Jetro北京事务所（秘书处） 共计8家（12人）
工作目的	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 参与人员自行展开调查，举行学习会，进行专家访谈，从而加深对中国ADR制度及其运用等问题的全面理解</li><li>◆ 对中国ADR制度及运用，尤其是调解相关问题，展开分析，必要时向CCPIT等调解机构提出制度运用等方面的意见与建议</li></ul>
工作流程	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 邀请专家就中国仲裁与调解制度进行讲演</li><li>◆ 与中国仲裁机构及调解机构展开交流（与CCPIT等沟通交流）</li></ul>
意见交流对象	<ul style="list-style-type: none"><li>① 《ADR制度与运用概要》（讲演） 森·滨田松本法律事务所专家</li><li>② 《中国的调解制度与运用》（讲演） CCPIT调解中心专家</li><li>③ 《对中国调解制度与运用的期待》（沟通交流） CCPIT调解中心专家</li></ul>
工作总结	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 其间共开展5次活动（会议2次，讲演2次，外部沟通交流1次）。</li><li>✓ 通过上述工作，我们了解到中国知识产权领域中长期战略《知识产权强国建设纲要》及《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》均已提及制度与运用的完善问题等，并了解了引发广泛关注的“调解”的最新趋势。</li><li>✓ 同时，我们认为CCPIT调解中心与政府机构关系密切，向其表达日企的意见与建议，定会有助于推动该领域的制度与运用的改善。</li></ul>

### 判例研究

- 通过研究重要判例，在一定范围内了解了各领域（专利权、商标权等）最新判例趋势。

### 特定主题研究

- 通过课题成员对法律法规与案例进行研究，并开展法律事务所访谈等工作，我们获得了有关诉讼实务的更多知识与见解。

**希望能够为各成员企业制定知识产权诉讼战略提供有益参考**

## 6. 待解决课题

- 在最新判例研究和特定主题研究两个方面，掌握了当前阶段的最新趋势。
- 但是，伴随着修订后的新法施行和多个司法解释不断得到落地，今后必然会继续出现更多重要判例。
- 下一年度以及今后的持续性研究依然十分重要。