

辽宁省高级人民法院转印

日期 2020·1·13

发送范围: 全省各级法院

中华人民共和国最高人民法院

法〔2019〕293 号

最高人民法院 关于发布第 22 批指导性案例的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:

经最高人民法院审判委员会讨论决定,现将迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司“乔丹”商标争议行政纠纷案等四个案例(指导案例 113—116 号),作为第 22 批指导性案例发布,供在审判类似案件时参照。



指导案例 113 号

迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局 商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司“乔丹” 商标争议行政纠纷案

(最高人民法院审判委员会讨论通过 2019 年 12 月 24 日发布)

关键词 行政/商标争议/姓名权/诚实信用

裁判要点

1. 姓名权是自然人对其姓名享有的人身权,姓名权可以构成商标法规定的在先权利。外国自然人外文姓名的中文译名符合条件的,可以依法主张作为特定名称按照姓名权的有关规定予以保护。

2. 外国自然人就特定名称主张姓名权保护的,该特定名称应当符合以下三项条件:(1)该特定名称在我国具有一定的知名度,为相关公众所知悉;(2)相关公众使用该特定名称指代该自然人;(3)该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。

3. 使用是姓名权人享有的权利内容之一,并非姓名权人主张保护其姓名权的法定前提条件。特定名称按照姓名权受法律保护的,即使自然人并未主动使用,也不影响姓名权人按照商标法关于在先权利的规定主张权利。

4. 违反诚实信用原则,恶意申请注册商标,侵犯他人现有在先权利的“商标权人”,以该商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况形

成了“市场秩序”或者“商业成功”为由,主张该注册商标合法有效的,人民法院不予支持。

相关法条

1.《中华人民共和国商标法》(2013 年修正)第 32 条(本案适用的是 2001 年修正的《中华人民共和国商标法》第 31 条)

2.《中华人民共和国民法通则》第 4 条、第 99 条第 1 款

3.《中华人民共和国民法总则》第 7 条、第 110 条

4.《中华人民共和国侵权责任法》第 2 条第 2 款

基本案情

再审申请人迈克尔·杰弗里·乔丹(以下简称迈克尔·乔丹)与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)、一审第三人乔丹体育股份有限公司(以下简称乔丹公司)商标争议行政纠纷案中,涉及乔丹公司的第 6020569 号“乔丹”商标(即涉案商标),核定使用在国际分类第 28 类的体育活动器械、游泳池(娱乐用)、旱冰鞋、圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外)。再审申请人主张该商标含有其英文姓名的中文译名“乔丹”,属于 2001 年修正的商标法第三十一条规定的“损害他人现有的在先权利”的情形,故向商标评审委员会提出撤销申请。

商标评审委员会认为,涉案商标“乔丹”与“Michael Jordan”及其中文译名“迈克尔·乔丹”存在一定区别,并且“乔丹”为英美普通姓氏,难以认定这一姓氏与迈克尔·乔丹之间存在当然的对应关系,故裁定维持涉案商标。再审申请人不服,向北京市第一中级

人民法院提起行政诉讼。

裁判结果

北京市第一中级人民法院于 2015 年 4 月 1 日作出(2014)一中行(知)初字第 9163 号行政判决,驳回迈克尔·杰弗里·乔丹的诉讼请求。迈克尔·杰弗里·乔丹不服一审判决,提起上诉。北京市高级人民法院于 2015 年 8 月 17 日作出(2015)高行(知)终字第 1915 号行政判决,驳回迈克尔·杰弗里·乔丹上诉,维持原判。迈克尔·杰弗里·乔丹仍不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审后,于 2016 年 12 月 7 日作出(2016)最高法行再 27 号行政判决:一、撤销北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第 9163 号行政判决;二、撤销北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第 1915 号行政判决;三、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2014]第 052058 号关于第 6020569 号“乔丹”商标争议裁定;四、国家工商行政管理总局商标评审委员会对第 6020569 号“乔丹”商标重新作出裁定。

裁判理由

最高人民法院认为,本案争议焦点为争议商标的注册是否损害了再审申请人就“乔丹”主张的姓名权,违反 2001 年修正的商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。判决主要认定如下:

一、关于再审申请人主张保护姓名权的法律依据

商标法第三十一条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的

在先权利”。对于商标法已有特别规定的在先权利，应当根据商标法的特别规定予以保护。对于商标法虽无特别规定，但根据民法通则、侵权责任法和其他法律的规定应予保护，并且在争议商标申请日之前已由民事主体依法享有的民事权利或者民事权益，应当根据该概括性规定给予保护。《中华人民共和国民法通则》第九十九条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第二条第二款均明确规定，自然人依法享有姓名权。故姓名权可以构成商标法第三十一条规定的“在先权利”。争议商标的注册损害他人在先姓名权的，应当认定该争议商标的注册违反商标法第三十一条的规定。

姓名被用于指代、称呼、区分特定的自然人，姓名权是自然人对其姓名享有的重要人身权。随着我国社会主义市场经济不断发展，具有一定知名度的自然人将其姓名进行商业化利用，通过合同等方式为特定商品、服务代言并获得经济利益的现象已经日益普遍。在适用商标法第三十一条的规定对他人的在先姓名权予以保护时，不仅涉及对自然人人格尊严的保护，而且涉及对自然人姓名，尤其是知名人物姓名所蕴含的经济利益的保护。未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标，容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的，应当认定该商标的注册损害他人在先姓名权，违反商标法第三十一条的规定。

二、关于再审申请人主张的姓名权所保护的具体内容

自然人依据商标法第三十一条的规定，就特定名称主张姓名

权保护时,应当满足必要的条件。

其一,该特定名称应具有一定知名度、为相关公众所知悉,并用于指代该自然人。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第二款是针对“擅自使用他人的姓名,引人误认为是他人的商品”的不正当竞争行为的认定作出的司法解释,该不正当竞争行为本质上也是损害他人姓名权的侵权行为。认定该行为时所涉及的“引人误认为是他人的商品”,与本案中认定争议商标的注册是否容易导致相关公众误认为存在代言、许可等特定联系是密切相关的。因此,在本案中可参照适用上述司法解释的规定,确定自然人姓名权保护的条件。

其二,该特定名称应与该自然人之间已建立稳定的对应关系。在解决本案涉及的在先姓名权与注册商标权的权利冲突时,应合理确定在先姓名权的保护标准,平衡在先姓名权人与商标权人的利益。既不能由于争议商标标志中使用或包含有仅为部分人所知悉或临时性使用的自然人“姓名”,即认定争议商标的注册损害该自然人的姓名权;也不能如商标评审委员会所主张的那样,以自然人主张的“姓名”与该自然人形成“唯一”对应为前提,对自然人主张姓名权的保护提出过苛的标准。自然人所主张的特定名称与该自然人已经建立稳定的对应关系时,即使该对应关系达不到“唯一”的程度,也可以依法获得姓名权的保护。综上,在适用商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定时,自然人就特定名称主张姓名权保护的,该特定名称应当符合以下三项

条件：一是该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉；二是相关公众使用该特定名称指代该自然人；三是该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。

在判断外国人能否就其外文姓名的部分中文译名主张姓名权保护时，需要考虑我国相关公众对外国人的称谓习惯。中文译名符合前述三项条件的，可以依法主张姓名权的保护。本案现有证据足以证明“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉，我国相关公众通常以“乔丹”指代再审申请人，并且“乔丹”已经与再审申请人之间形成了稳定的对应关系，故再审申请人就“乔丹”享有姓名权。

三、关于再审申请人及其授权的耐克公司是否主动使用“乔丹”，其是否主动使用的事实对于再审申请人在本案中主张的姓名权有何影响

首先，根据《中华人民共和国民法通则》第九十九条第一款的规定，“使用”是姓名权人享有的权利内容之一，并非其承担的义务，更不是姓名权人“禁止他人干涉、盗用、假冒”，主张保护其姓名权的法定前提条件。

其次，在适用商标法第三十一条的规定保护他人在先姓名权时，相关公众是否容易误认为标记有争议商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系，是认定争议商标的注册是否损害该自然人姓名权的重要因素。因此，在符合前述有关姓名权保护的三项条件的情况下，自然人有权根据商标法第三十一条的

规定,就其并未主动使用的特定名称获得姓名权的保护。

最后,对于在我国具有一定知名度的外国人,其本人或者利害关系人可能并未在我国境内主动使用其姓名;或者由于便于称呼、语言习惯、文化差异等原因,我国相关公众、新闻媒体所熟悉和使用的“姓名”与其主动使用的姓名并不完全相同。例如在本案中,我国相关公众、新闻媒体普遍以“乔丹”指代再审申请人,而再审申请人、耐克公司则主要使用“迈克尔·乔丹”。但不论是“迈克尔·乔丹”还是“乔丹”,在相关公众中均具有较高的知名度,均被相关公众普遍用于指代再审申请人,且再审申请人并未提出异议或者反对。故商标评审委员会、乔丹公司关于再审申请人、耐克公司未主动使用“乔丹”,再审申请人对“乔丹”不享有姓名权的主张,不予支持。

四、关于乔丹公司对于争议商标的注册是否存在明显的主观恶意

本案中,乔丹公司申请注册争议商标时是否存在主观恶意,是认定争议商标的注册是否损害再审申请人姓名权的重要考量因素。本案证据足以证明乔丹公司是在明知再审申请人及其姓名“乔丹”具有较高知名度的情况下,并未与再审申请人协商、谈判以获得其许可或授权,而是擅自注册了包括争议商标在内的大量与再审申请人密切相关的商标,放任相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在特定联系的损害结果,使得乔丹公司无需付出过多成本,即可实现由再审申请人为其“代言”等效果。

乔丹公司的行为有违《中华人民共和国民法通则》第四条规定的诚实信用原则,其对于争议商标的注册具有明显的主观恶意。

五、关于乔丹公司的经营状况,以及乔丹公司对其企业名称、有关商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况,对本案具有何种影响

乔丹公司的经营状况,以及乔丹公司对其企业名称、有关商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况,均不足以使争议商标的注册具有合法性。

其一,从权利的性质以及损害在先姓名权的构成要件来看,姓名被用于指代、称呼、区分特定的自然人,姓名权是自然人对其姓名享有的人身权。而商标的主要作用在于区分商品或者服务来源,属于财产权,与姓名权是性质不同的权利。在认定争议商标的注册是否损害他人在先姓名权时,关键在于是否容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品或者服务与姓名权人之间存在代言、许可等特定联系,其构成要件与侵害商标权的认定不同。因此,即使乔丹公司经过多年的经营、宣传和使用,使得乔丹公司及其“乔丹”商标在特定商品类别上具有较高知名度,相关公众能够认识到标记有“乔丹”商标的商品来源于乔丹公司,也不足以据此认定相关公众不容易误认为标记有“乔丹”商标的商品与再审申请人之间存在代言、许可等特定联系。

其二,乔丹公司恶意申请注册争议商标,损害再审申请人的在先姓名权,明显有悖于诚实信用原则。商标评审委员会、乔丹公司主张的市场秩序或者商业成功并不完全是乔丹公司诚信经营的合

法成果,而是一定程度上建立于相关公众误认的基础之上。维护此种市场秩序或者商业成功,不仅不利于保护姓名权人的合法权益,而且不利于保障消费者的利益,更不利于净化商标注册和使用环境。

(生效裁判审判人员:陶凯元、王闯、夏君丽、王艳芳、杜微科)

指导案例 114 号

克里斯蒂昂迪奥尔香料公司诉国家工商行政管理总局 商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案

(最高人民法院审判委员会讨论通过 2019 年 12 月 24 日发布)

关键词 行政/商标申请驳回/国际注册/领土延伸保护

裁判要点

1. 商标国际注册申请人完成了《商标国际注册马德里协定》及其议定书规定的申请商标的国际注册程序,申请商标国际注册信息中记载了申请商标指定的商标类型为三维立体商标的,应当视为申请人提出了申请商标为三维立体商标的声明。因国际注册商标的申请人无需在指定国家再次提出注册申请,故由世界知识产权组织国际局向中国商标局转送的申请商标信息,应当是中国商标局据以审查、决定申请商标指定中国的领土延伸保护申请能否获得支持的事实依据。

2. 在申请商标国际注册信息仅欠缺商标法实施条例规定的部分视图等形式要件的情况下,商标行政机关应当秉承积极履行国际公约义务的精神,给予申请人合理的补正机会。

相关法条

《中华人民共和国商标法实施条例》第 13 条、第 52 条

基本案情

涉案申请商标为国际注册第 1221382 号商标(见下图),申请人为克里斯蒂昂迪奥尔香料公司(以下简称迪奥尔公司)。申请商标的原属国为法国,核准注册时间为 2014 年 4 月 16 日,国际注册日期为 2014 年 8 月 8 日,国际注册所有人为迪奥尔公司,指定使用商品为香水、浓香水等。



申请商标

申请商标经国际注册后,根据《商标国际注册马德里协定》《商标国际注册马德里协定有关议定书》的相关规定,迪奥尔公司通过世界知识产权组织国际局(以下简称国际局),向澳大利亚、丹麦、芬兰、英国、中国等提出领土延伸保护申请。2015 年 7 月 13 日,国家工商行政管理总局商标局向国际局发出申请商标的驳回通知书,以申请商标缺乏显著性为由,驳回全部指定商品在中国的领土延伸保护申请。在法定期限内,迪奥尔公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)提出复审申请。商标评审委员会认为,申请商标难以起到区别商品来源的作用,缺乏商标应有的显著性,遂以第 13584 号决定,驳回申请商标在中国的领土延伸保护申请。迪奥尔公司不服,提起行政诉讼。迪奥尔公司认为,首先,申请商标为指定颜色的三维立体商标,迪奥尔公司已经向商标评审委员会提交了申请商标的三面视图,但商标评

审委员会却将申请商标作为普通商标进行审查,决定作出的事实基础有误。其次,申请商标设计独特,并通过迪奥尔公司长期的宣传推广,具有了较强的显著性,其领土延伸保护申请应当获得支持。

裁判结果

北京知识产权法院于2016年9月29日作出(2016)京73行初3047号行政判决,判决:驳回克里斯蒂昂迪奥尔香料公司的诉讼请求。克里斯蒂昂迪奥尔香料公司不服一审判决,提起上诉。北京市高级人民法院于2017年5月23日作出(2017)京行终744号行政判决,判决:驳回上诉,维持原判。克里斯蒂昂迪奥尔香料公司不服二审判决,向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院于2017年12月29日作出(2017)最高法行申7969号行政裁定,提审本案,并于2018年4月26日作出(2018)最高法行再26号判决,撤销一审、二审判决及被诉决定,并判令国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出复审决定。

裁判理由

最高人民法院认为,申请商标国际注册信息中明确记载,申请商标指定的商标类型为“三维立体商标”,且对三维形式进行了具体描述。在无相反证据的情况下,申请商标国际注册信息中关于商标具体类型的记载,应当视为迪奥尔公司关于申请商标为三维标志的声明形式。也可合理推定,在申请商标指定中国进行领土延伸保护的过程中,国际局向商标局转送的申请信息与之相符,商

标局应知晓上述信息。因国际注册商标的申请人无需在指定国家再次提出注册申请,故由国际局向商标局转送的申请商标信息,应当是商标局据以审查、决定申请商标指定中国的领土延伸保护申请能否获得支持的事实依据。根据现有证据,申请商标请求在中国获得注册的商标类型为“三维立体商标”,而非记载于商标局档案并作为商标局、商标评审委员会审查基础的“普通商标”。迪奥尔公司已经在评审程序中明确了申请商标的具体类型为三维立体商标,并通过补充三面视图的方式提出了补正要求。对此,商标评审委员会既未在第 13584 号决定中予以如实记载,也未针对迪奥尔公司提出的上述主张,对商标局驳回决定依据的相关事实是否有误予以核实,而仍将申请商标作为“图形商标”进行审查并迳行驳回迪奥尔公司复审申请的作法,违反法定程序,并可能损及行政相对人的合法权益,应当予以纠正。商标局、商标评审委员会应当根据复审程序的规定,以三维立体商标为基础,重新对申请商标是否具备显著特征等问题予以审查。

《商标国际注册马德里协定》《商标国际注册马德里协定有关议定书》制定的主要目的是通过建立国际合作机制,确立和完善商标国际注册程序,减少和简化注册手续,便利申请人以最低成本在所需国家获得商标保护。结合本案事实,申请商标作为指定中国的马德里商标国际注册申请,有关申请材料应当以国际局向商标局转送的内容为准。现有证据可以合理推定,迪奥尔公司已经在商标国际注册程序中对申请商标为三维立体商标这一事实作出声

明,说明了申请商标的具体使用方式并提供了申请商标的一面视图。在申请材料仅欠缺《中华人民共和国商标法实施条例》规定的部分视图等形式要件的情况下,商标行政机关应当秉承积极履行国际公约义务的精神,给予申请人合理的补正机会。本案中,商标局并未如实记载迪奥尔公司在国际注册程序中对商标类型作出的声明,且在未给予迪奥尔公司合理补正机会,并欠缺当事人请求与事实依据的情况下,迳行将申请商标类型变更为普通商标并作出不利于迪奥尔公司的审查结论,商标评审委员会对此未予纠正的作法,均缺乏事实与法律依据,且可能损害行政相对人合理的期待利益,对此应予纠正。

综上,商标评审委员会应当基于迪奥尔公司在复审程序中提出的与商标类型有关的复审理由,纠正商标局的不当认定,并根据三维标志是否具备显著特征的评判标准,对申请商标指定中国的领土延伸保护申请是否应予准许的问题重新进行审查。商标局、商标评审委员会在重新审查认定时应重点考量如下因素:一是申请商标的显著性与经过使用取得的显著性,特别是申请商标进入中国市场的时间,在案证据能够证明的实际使用与宣传推广的情况,以及申请商标因此而产生识别商品来源功能的可能性;二是审查标准一致性的原则。商标评审及司法审查程序虽然要考虑个案情况,但审查的基本依据均为商标法及其相关行政法规规定,不能以个案审查为由忽视执法标准的统一性问题。

(生效裁判审判人员:陶凯元、王闯、佟姝)

指导案例 115 号

瓦莱奥清洗系统公司诉厦门卢卡斯汽车配件有限公司等侵害发明专利权纠纷案

(最高人民法院审判委员会讨论通过 2019 年 12 月 24 日发布)

关键词 民事/发明专利权/功能性特征/先行判决/行为保全

裁判要点

1. 如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等,即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果,亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条所称的功能性特征。

2. 在专利侵权诉讼程序中,责令停止被诉侵权行为的行为保全具有独立价值。当事人既申请责令停止被诉侵权行为,又申请先行判决停止侵害,人民法院认为需要作出停止侵害先行判决的,应当同时对行为保全申请予以审查;符合行为保全条件的,应当及时作出裁定。

相关法条

1.《中华人民共和国专利法》第 59 条

2.《中华人民共和国民事诉讼法》第 153 条

基本案情

瓦莱奥清洗系统公司(以下简称瓦莱奥公司)是涉案“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”发明专利的专利权人,该专利仍在保护期内。瓦莱奥公司于2016年向上海知识产权法院提起诉讼称,厦门卢卡斯汽车配件有限公司(以下简称卢卡斯公司)、厦门富可汽车配件有限公司(以下简称富可公司)未经许可制造、销售、许诺销售,陈少强未经许可制造、销售的雨刮器产品落入其专利权保护范围。瓦莱奥公司请求判令卢卡斯公司、富可公司和陈少强停止侵权,赔偿损失及制止侵权的合理开支暂计600万元,并请求人民法院先行判决卢卡斯公司、富可公司和陈少强立即停止侵害涉案专利权的行为。此外,瓦莱奥公司还提出了临时行为保全申请,请求法院裁定卢卡斯公司、富可公司、陈少强立即停止侵权行为。

裁判结果

上海知识产权法院于2019年1月22日作出先行判决,判令厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司于判决生效之日起立即停止对涉案发明专利权的侵害。厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司不服上述判决,向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年3月27日公开开庭审理本案,作出(2019)最高法知民终2号民事判决,并当庭宣判,判决驳回上诉,维持原判。

裁判理由

最高人民法院认为:

一、关于“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”的技术特征是否属于功能性特征以及被诉侵权产品是否具备上述特征的问题

第一,关于上述技术特征是否属于功能性特征的问题。功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果,原则上亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条所称的功能性特征,不应作为功能性特征进行侵权比对。前述技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”,该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”。根据这一方位和结构关系,结合涉案专利说明书及其附图,特别是说明书第【0056】段关于“连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证,内表面沿爪外侧表面延伸,因此,搭扣阻止爪向连接器外横向变形,因此连接器不能从钩形端解脱出来”的记载,本领域普通技术人员可以理解,“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”,在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下,就可

以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。可见,前述技术特征的特点是,既限定了特定的方位和结构,又限定了该方位和结构的功能,且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解,才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述,但是本质上仍是方位或者结构特征,不是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条意义上的功能性特征。

第二,关于被诉侵权产品是否具备前述技术特征的问题。涉案专利权利要求1的前述技术特征既限定了安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系,又描述了安全搭扣所起到的功能,该功能对于确定安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系具有限定作用。前述技术特征并非功能性特征,其方位、结构关系的限定和功能限定在侵权判定时均应予以考虑。本案中,被诉侵权产品的安全搭扣两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起,当安全搭扣处于关闭位置时,其侧壁内的凸起朝向弹性元件的外表面,可以起到限制弹性元件变形张开、锁定弹性元件并防止刮水器臂从弹性元件中脱出的效果。被诉侵权产品在安全搭扣处于关闭位置时,安全搭扣两侧壁内表面垂直于侧壁的凸起朝向弹性元件的外表面,属于涉案专利权利要求1所称的“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”的一种形式,且同样能够实现“防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”的功能。因此,被诉侵权产品具备前述技术特征,

落入涉案专利权利要求 1 的保护范围。原审法院在认定上述特征属于功能性特征的基础上,认定被诉侵权产品具有与上述特征等同的技术特征,比对方法及结论虽有偏差,但并未影响本案侵权判定结果。

二、关于本案诉中行为保全申请的具体处理问题

本案需要考虑的特殊情况是,原审法院虽已作出关于责令停止侵害涉案专利权的先行判决,但并未生效,专利权人继续坚持其在一审程序中的行为保全申请。此时,第二审人民法院对于停止侵害专利权的行为保全申请,可以考虑如下情况,分别予以处理:如果情况紧急或者可能造成其他损害,专利权人提出行为保全申请,而第二审人民法院无法在行为保全申请处理期限内作出终审判决的,应当对行为保全申请单独处理,依法及时作出裁定;符合行为保全条件的,应当及时采取保全措施。此时,由于原审判决已经认定侵权成立,第二审人民法院可根据案情对该行为保全申请进行审查,且不要求必须提供担保。如果第二审人民法院能够在行为保全申请处理期限内作出终审判决的,可以及时作出判决并驳回行为保全申请。本案中,瓦莱奥公司坚持其责令卢卡斯公司、富可公司停止侵害涉案专利权的诉中行为保全申请,但是其所提交的证据并不足以证明发生了给其造成损害的紧急情况,且最高人民法院已经当庭作出判决,本案判决已经发生法律效力,另行作出责令停止侵害涉案专利权的行为保全裁定已无必要。对于瓦莱奥公司的诉中行为保全申请,不予支持。

(生效裁判审判人员:罗东川、王闯、朱理、徐卓斌、任晓兰)

指导案例 116 号

丹东益阳投资有限公司申请丹东市中级人民法院 错误执行国家赔偿案

(最高人民法院审判委员会讨论通过 2019 年 12 月 24 日发布)

关键词 国家赔偿/错误执行/执行终结/无清偿能力

裁判要点

人民法院执行行为确有错误造成申请执行人损害,因被执行人无清偿能力且不可能再有清偿能力而终结本次执行的,不影响申请执行人依法申请国家赔偿。

相关法条

《中华人民共和国国家赔偿法》第 30 条

基本案情

1997 年 11 月 7 日,交通银行丹东分行与丹东轮胎厂签订借款合同,约定后者从前者借款 422 万元,月利率 7.92‰。2004 年 6 月 7 日,该笔债权转让给中国信达资产管理公司沈阳办事处,后经转手由丹东益阳投资有限公司(以下简称益阳公司)购得。2007 年 5 月 10 日,益阳公司提起诉讼,要求丹东轮胎厂还款。5 月 23 日,丹东市中级人民法院(以下简称丹东中院)根据益阳公司财产保全申请,作出(2007)丹民三初字第 32—1 号民事裁定:冻结丹东轮胎厂银行存款 1050 万元或查封其相应价值的财产。次日,丹东中院向丹东市国土资源局发出协助执行通知书,要求协助事项为:

查封丹东轮胎厂位于丹东市振兴区振七街 134 号土地六宗,并注明了各宗地的土地证号和面积。2007 年 6 月 29 日,丹东中院作出(2007)丹民三初字第 32 号民事判决书,判决丹东轮胎厂于判决发生法律效力后 10 日内偿还益阳公司欠款 422 万元及利息 6209022.76 元(利息暂计至 2006 年 12 月 20 日)。判决生效后,丹东轮胎厂没有自动履行,益阳公司向丹东中院申请强制执行。

2007 年 11 月 19 日,丹东市人民政府第 51 次市长办公会议议定,“关于丹东轮胎厂变现资产安置职工和偿还债务有关事宜”,“责成市国资委会同市国土资源局、市财政局等有关部门按照会议确定的原则对丹东轮胎厂所在地块土地挂牌工作形成切实可行的实施方案,确保该地块顺利出让”。11 月 21 日,丹东市国土资源局在《丹东日报》刊登将丹东轮胎厂土地挂牌出让公告。12 月 28 日,丹东市产权交易中心发布将丹东轮胎厂锅炉房、托儿所土地挂牌出让公告。2008 年 1 月 30 日,丹东中院作出(2007)丹立执字第 53—1 号、53—2 号民事裁定:解除对丹东轮胎厂位于丹东市振兴区振七街 134 号三宗土地的查封。随后,前述六宗土地被一并出让给太平湾电厂,出让款 4680 万元被丹东轮胎厂用于偿还职工内债、职工集资、普通债务等,但没有给付益阳公司。

2009 年起,益阳公司多次向丹东中院递交国家赔偿申请。丹东中院于 2013 年 8 月 13 日立案受理,但一直未作出决定。益阳公司遂于 2015 年 7 月 16 日向辽宁省高级人民法院(以下简称辽宁高院)赔偿委员会申请作出赔偿决定。在辽宁高院赔偿委员会审理过程中,丹东中院针对益阳公司申请执行案于 2016 年 3 月 1

日作出(2016)辽06执15号执行裁定,认为丹东轮胎厂现暂无其他财产可供执行,裁定:(2007)丹民三初字第32号民事判决终结本次执行程序。

裁判结果

辽宁省高级人民法院赔偿委员会于2016年4月27日作出(2015)辽法委赔字第29号决定,驳回丹东益阳投资有限公司的国家赔偿申请。丹东益阳投资有限公司不服,向最高人民法院赔偿委员会提出申诉。最高人民法院赔偿委员会于2018年3月22日作出(2017)最高法委赔监236号决定,本案由最高人民法院赔偿委员会直接审理。最高人民法院赔偿委员会于2018年6月29日作出(2018)最高法委赔提3号国家赔偿决定:一、撤销辽宁省高级人民法院赔偿委员会(2015)辽法委赔字第29号决定;二、辽宁省丹东市中级人民法院于本决定生效后5日内,支付丹东益阳投资有限公司国家赔偿款300万元;三、准许丹东益阳投资有限公司放弃其他国家赔偿请求。

裁判理由

最高人民法院赔偿委员会认为,本案基本事实清楚,证据确实、充分,申诉双方并无实质争议。双方争议焦点主要在于三个法律适用问题:第一,丹东中院的解封行为在性质上属于保全行为还是执行行为?第二,丹东中院的解封行为是否构成错误执行,相应的具体法律依据是什么?第三,丹东中院是否应当承担国家赔偿责任?

关于第一个焦点问题。益阳公司认为,丹东中院的解封行为

不是该院的执行行为,而是该院在案件之外独立实施的一次违法保全行为。对此,丹东中院认为属于执行行为。最高人民法院赔偿委员会认为,丹东中院在审理益阳公司诉丹东轮胎厂债权转让合同纠纷一案过程中,依法采取了财产保全措施,查封了丹东轮胎厂的有关土地。在民事判决生效进入执行程序后,根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条的规定,诉讼中的保全查封措施已经自动转为执行中的查封措施。因此,丹东中院的解封行为属于执行行为。

关于第二个焦点问题。益阳公司称,丹东中院的解封行为未经益阳公司同意且最终造成益阳公司巨额债权落空,存在违法。丹东中院辩称,其解封行为是在市政府要求下进行的,且符合最高人民法院的有关政策精神。对此,最高人民法院赔偿委员会认为,丹东中院为配合政府部门出让涉案土地,可以解除对涉案土地的查封,但必须有效控制土地出让款,并依法定顺位分配该笔款项,以确保生效判决的执行。但丹东中院在实施解封行为后,并未有效控制土地出让款并依法予以分配,致使益阳公司的债权未受任何清偿,该行为不符合最高人民法院关于依法妥善审理金融不良资产案件的司法政策精神,侵害了益阳公司的合法权益,属于错误执行行为。

至于错误执行的具体法律依据,因丹东中院解封行为发生在2008年,故应适用当时有效的司法解释,即2000年发布的《最高人民法院关于民事、行政诉讼中司法赔偿若干问题的解释》。由于丹东中院的行为发生在民事判决生效后的执行阶段,属于擅自解

封致使民事判决得不到执行的错误行为,故应当适用该解释第四条第七项规定的违反法律规定的其他执行错误情形。

关于第三个焦点问题。益阳公司认为,被执行人丹东轮胎厂并非暂无财产可供执行,而是已经彻底丧失清偿能力,执行程序不应长期保持“终本”状态,而应实质终结,故本案应予受理并作出由丹东中院赔偿益阳公司落空债权本金、利息及相关诉讼费用的决定。丹东中院辩称,案涉执行程序尚未终结,被执行人丹东轮胎厂尚有财产可供执行,益阳公司的申请不符合国家赔偿受案条件。对此,最高人民法院赔偿委员会认为,执行程序终结不是国家赔偿程序启动的绝对标准。一般来讲,执行程序只有终结以后,才能确定错误执行行为给当事人造成的损失数额,才能避免执行程序和赔偿程序之间的并存交叉,也才能对赔偿案件在穷尽其他救济措施后进行终局性的审查处理。但是,这种理解不应当绝对化和形式化,应当从实质意义上进行理解。在人民法院执行行为长期无任何进展、也不可能再有进展,被执行人实际上已经彻底丧失清偿能力,申请执行人等已因错误执行行为遭受无法挽回的损失的情况下,应当允许其提出国家赔偿申请。否则,有错误执行行为的法院只要不作出执行程序终结的结论,国家赔偿程序就不能启动,这样理解与国家赔偿法以及相关司法解释的目的是背道而驰的。本案中,丹东中院的执行行为已经长达十一年没有任何进展,其错误执行行为亦已被证实给益阳公司造成了无法通过其他渠道挽回的实际损失,故应依法承担国家赔偿责任。辽宁高院赔偿委员会以执行程序尚未终结为由决定驳回益阳公司的赔偿申请,属于适用

法律错误,应予纠正。

至于具体损害情况和赔偿金额,经最高人民法院赔偿委员会组织申诉人和被申诉人进行协商,双方就丹东中院(2007)丹民三初字第32号民事判决的执行行为自愿达成如下协议:(一)丹东中院于本决定书生效后5日内,支付益阳公司国家赔偿款300万元;(二)益阳公司自愿放弃其他国家赔偿请求;(三)益阳公司自愿放弃对该民事判决的执行,由丹东中院裁定该民事案件执行终结。

综上,最高人民法院赔偿委员会认为,本案丹东中院错误执行的事实清楚,证据确实、充分;辽宁高院赔偿委员会决定驳回益阳公司的申请错误,应予纠正;益阳公司与丹东中院达成的赔偿协议,系双方真实意思表示,且不违反法律规定,应予确认。依照《中华人民共和国国家赔偿法》第三十条第一款、第二款和《最高人民法院关于国家赔偿监督程序若干问题的规定》第十一条第四项、第十八条、第二十一条第三项的规定,遂作出上述决定。

(生效裁判审判人员:陶凯元、祝二军、黄金龙、高珂、梁清)

最高人民法院办公厅秘书一处

2019 年 12 月 24 日印发

