

音箱外观酷似“QQ 企鹅”反告对方侵权 一公司股东恶意诉讼被判赔偿 50 万元

这起侵权诉讼案入选近日发布的《2019 年中国法院 10 大知识产权案件》

4月21日,最高人民法院发布《2019年中国法院10大知识产权案件》,其中一起涉及“QQ企鹅”专利的侵权诉讼案件入选了广东省高级人民法院发布的《2019年度广东省知识产权审判十大案件》。

在此案中,傲为科技(深圳)有限公司生产的一款音箱外观酷似“QQ企鹅”,而该公司的股东、董事谭发文反而以深圳市腾讯计算机系统有限公司(下称“腾讯公司”)侵犯其名称为“音箱(Xzeit迷你企鹅型)”外观设计专利权为由,提起诉讼。广东高院二审认定,谭发文明知其诉讼请求缺乏正当权利基础,仍不正当地提起专利诉讼,违反了诚实信用原则,主观上具有恶意,应承担侵权损害赔偿民事责任,酌情确定谭发文赔偿腾讯公司50万元。

■新快报记者 何生廷

“音箱(Xzeit迷你企鹅型)” 获外观设计专利授权

谭发文是傲为科技(深圳)有限公司的股东及董事,该公司的网页及宣传单上展示了一款与“QQ企鹅”形象相似的音箱。

新快报记者了解到,2008年12月23日,谭发文向国家知识产权局申请名为“音箱(Xzeit迷你企鹅型)”的外观设计专利,于2010年1月13日获得授权,专利号为ZL200830254103.6。2016年2月25日,谭发文以腾讯公司侵犯其名称为“音箱(Xzeit迷你企鹅型)”外观设计专利权为由,提起诉讼,要求确认腾讯公司侵权并判令支付专利使用费90万元。

事实上,腾讯公司于2000年设计QQ企鹅形象,取得了“QQ企鹅”系列著作权登记证书和相关的商标权,并自

2000年起将QQ企鹅形象作为腾讯公司即时通信软件的形象及商标进行使用,其QQ企鹅形象具有较高的知名度。

为此,2016年3月21日,腾讯公司向国家知识产权局专利复审委员会提出谭发文的涉案专利无效宣告请求,认定涉案专利与在先著作权相冲突,不符合专利法第二十三条的规定,宣告该外观设计专利权全部无效。此后,法院也驳回了谭发文的起诉。

腾讯公司认为,谭发文恶意提起知识产权诉讼给腾讯公司造成损失,此后起诉至深圳市中级人民法院,要求谭发文赔偿200万元。

法院:企业恶意申请涉案专利 明显违背诚信原则

一审法院认为,谭发文明知腾讯公司对涉案QQ企鹅美术作品享有在先著作

权,且已经在先使用的情况下,利用我国外观设计专利不进行实质审查的制度,申请与QQ企鹅形象基本一致的外观设计专利并获得授权,其申请行为违背了诚实信用原则,属于恶意申请专利的行为。

谭发文明知专利权的获得不具有实质正当性,仍基于不当取得的专利权,不适当地主张权利,意图获取非法的市场竞争利益,其行使权利具有明显的主观恶意。为此一审酌情确定谭发文赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元。

一审判决之后,谭发文不服,提起上诉。广东高院认为,谭发文申请的外观设计专利与腾讯公司的QQ企鹅形象相近似,其利用外观设计专利不进行实质审查的制度,将他人拥有在先权利的QQ企鹅形象申请为外观设计专利,其涉案专利权缺乏正当的权利基础。

广东高院认为,谭发文在明知没有合法权利基础的前提下恶意申请涉案专利,且在其他案件调解后,仍滥用诉权向腾讯公司提起恶意诉讼,并要求腾讯公司支付其专利许可费90万元,明显违背诚实信用原则,主观恶意明显,情节较为恶劣,为此驳回上诉,维持原判。

广东高院告诉记者,本案为典型的知识产权恶意诉讼案件。目前我国法律仅规定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由,未对此类案件的构成要件、侵权责任予以具体规定,实践中处理规则不明,尺度不一。

本案明确指出恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为,对倡导公众在申请和运用知识产权时遵循诚实信用原则、规范知识产权诉讼秩序具有积极作用,对知识产权恶意诉讼案件的审理具有典型示范意义。

“美怡家”蹭名气蹭出官司 被判赔偿“美宜佳”2.5 万元

新快报记者近日从广州市荔湾区人民法院了解到,有无名小便利店看上了“大牌子”,蹭大牌公司的名气,这可有着不小的法律风险。这不,一家名为“美怡家”的便利店被“美宜佳”告上法庭,最终被判赔偿2.5万元。

■新快报记者 何生廷 通讯员 荔明

个体便利店 取名“美怡家”被起诉

美宜佳公司是一家民营连锁商业企业,自1997年成立以来,以特许加盟连锁店的经营模式不断壮大。经国家工商行政管理总局商标局核准,申请注册了“美宜佳”相关商标,用于全国各连锁店铺的内外装潢和宣传。

可是,此后,美宜佳公司方面发现,在荔湾区的一条街上有一家便利店挂着一个醒目的招牌,招牌左侧标有类似房子形状的双拱门图案和“美怡家”字样的组合标识,右侧突出标有“美怡家”字样。经查,该便利店为一个个体工商户,登记字号为美怡家便利店。

美宜佳公司方面认为,美怡家便利店擅自在其注册经营的店铺招牌处使用与美宜佳公司注册商标近似的标识,侵犯了美宜佳公司上述三个注册商标专用权,遂起诉至法院要求美怡家便利店停止侵害并赔偿经济损失及维权费用5万元。

在法庭上,美怡家便利店方面辩称,该店铺招牌中使用的文字及图形与美宜佳公司注册的商标文字和图形并不相近似,存在明显区别,不构成误导消费者。招牌中突出使用的文字“美怡家”是本店的字号,招牌中使用了两个类似拱门形状的图案,取自“美”字汉语拼音的第一个拼音M,M的形状指房子,带有家的寓意。



■广州天河一家美宜佳连锁便利店,店门上方有明显的商标。新快报记者 何生廷/摄

法院:“美怡家”商标近似“美宜佳”

荔湾法院经审理认为,比较被控侵权标识“美怡家”与美宜佳公司的商标,两者均由三个汉字构成,首字完全相同,而“怡”与“宜”、“家”与“佳”读音相同,两者在文字构成方面近似,在整体读音上相同。而且,以公众的一般记忆水平、注意程度来判断,更习惯于通过读音称呼来区别服务来源,通过“美怡家”的读音及与其组合使用的类似房子

形状的双拱门图案极易联想到“美宜佳”品牌,易使相关公众对服务的来源产生误认,故两者构成商标近似。

其次,将被控侵权的类似房子形状的双拱门图案和“美宜佳”组合标识、商标相比较,整体上均为由上部图形与下部文字构成的组合标识,两者上部的图案均为类似房子形状的双拱门图案,构成近似,图案下方的起到主要识别作用

的文字部分“美怡家”与“美宜佳”亦构成近似。

法院认为,美怡家便利店未经美宜佳公司许可使用被控侵权标识的行为,属于侵犯美宜佳公司注册商标专用权的行为,依法应当承担停止侵权、赔偿损失的法律后果。法院遂依法判决美怡家便利店立即停止侵权行为,并赔偿美宜佳公司经济损失2.5万元。