

## 微言微语

## 擅用“北方基因”，一审被判不正当竞争

日前,北京市海淀区人民法院针对北京诺赛基因研究中心有限公司(下称诺赛公司)与北京泰博吉信科技发展有限公司(下称泰博公司)、北京北方基因生物科技有限公司(下称北方公司)不正当竞争纠纷一案作出一审判决,认定二被告擅自使用“国家人类基因组北方研究中心”“北方基因”等相关行为构成不正当竞争,并判决泰博公司停止不正当竞争行为,赔偿诺赛公司经济损失150万元及相应合理开支,北方公司对其经济损失50万元及部分合理开支承担连带赔偿责任。(本报2020年5月20日第九版曾做相关报道)

目前,该案处于上诉期内。

## 点评

根据反不正当竞争法规定,受其保护的主体标识包括有一定影响的企业名称、社会组织名称、姓名。而对于不属于企业的机构名称是否属于“社会组织名称”而落入该保护范围之内,结合相关学科、法规规章中对于“社会组织”职责和社会公共利益影响的相关考量,以及反不正当竞争法中对于企业和社会组织两种名称的并列规定,只要一个社会共同活动集体满足了具有特定的组织目标、一定数量的固定成员、制度化的组织结构、普遍化的行动规范,以及非营利目的之要件,即可纳入“社会组织”的范围。故而本案中综合北方研究中心的相关批复、组织章程、工作组织、民商事活动、完成工作项目及所获奖励等因素,可以认定北方中心属于社会组织,其名称为有一定影响的社会组织名称。而对于企业名称或社会组织的简称,即便未经实际使用而不属于反不正当竞争法第六条第二项保护的有一定影响的简称,但如其能够明确指示该企业或社会组织提供的产品或服务而成为与之建立起稳定联系的商业标识,对他人使用该标识导致混淆的行为亦可落入反不正当竞争法第六条第四项予以调整。(司 苗)



## 非规范性对应翻译是否构成商标近似?

## 【案情简介】

本案诉争商标为原告北京飞牛科技有限公司申请的第22683352号“DAY DAY UP”商标,指定使用在第36类“不动产代理、不动产出租、担保”等服务上。被告原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称原商审委)在被告决定中认定,诉争商标由英文“DAY DAY UP”组成,该商标可译为“天天向上”,与第7681658号“天天向上”商标(下称引证商标)在含义等方面相近,两商标指定使用在担保等同一一种或类似服务上,易导致相关公众对服务来源产生混淆和误认,故原商评委裁定诉争商标在复审服务上的注册申请予以驳回。

北京知识产权法院一审认定诉争商标与引证商标在整体构成、呼叫、含义等方面均不相同,二者不构成近似商标。被告决定对商标近似的认定有误,应当予以纠正。原国家工商行政管理总局提出上诉,北京市高级人民法院驳回上诉,维持原判,对一审法院对于商标不近似的认定予以确认。

## 【法律分析】

在实践中,影响商标近似判断的因素有很多,其中诉争商标与引证商标构成对应翻译即为其中一种。本案中被告决定所认定的诉争商标“DAY DAY UP”与引证商标“天天向上”构成对应翻译,实际上是一种对于英文的非规范性使用和理解。在对于引证商标的中文内容存在正规的英文对应翻译——“make progress every day”的情况下,两审法院均认为不应该对这种非规范性的对应翻译予以支持。因此,在判断商标近似的过程中,对于因对应翻译而构成近似的商标也要进行分类处理,对于那些不符合语言习惯且无相关证据证明已经被相关公众广泛接受的非规范性对应翻译,不应当认定为构成商标近似的理由。(王嗣卓)

## “美高梅”商标遭侵权,法院判赔300万元

近日,广东省深圳市中级人民法院(下称深圳中院)对钓鱼台美高梅酒店管理有限公司(下称钓鱼台美高梅公司)与深圳美高梅酒店管理有限公司(下称深圳美高梅公司)、三亚明日大酒店有限公司悦信美高美分公司(下称悦信美高美分公司)、三亚明日大酒店有限公司(下称明日公司)之间的“美高梅”商标侵权及不正当竞争案作出终审判决,认定深圳美高梅公司等三被告构成商标侵权及不正当竞争,判令三被告立即停止侵权并赔偿原告经济损失及合理开支315万元。

有业内人士指出,该案判决体现了法院严厉打击商标商号侵权行为,构建良好营商环境的坚定态度,对相关企业具有警示意义。酒店企业应该提前进行知识产权布局,加强对商标字号的保护,遭遇侵权时,及时进行维权,积极捍卫自己的合法权益。

## 擅用商标引发纠纷

据悉,钓鱼台美高梅公司成立于2007年12月,原名钓鱼台美高梅(北京)酒店管理有限公司,2010年2月改名为钓鱼台美高梅酒店管理有限公司,经营范围包括酒店管理、咨询服务。钓鱼台美高梅公司经授权取得“美高梅”“MGM”等8件商标的使用权及相应维权权利,核定使用在第43、35类项目及服务上。

深圳美高梅公司成立于2010年1月,经营范围为提供酒店管理服务。明日公司与悦信美高美分公司分别成立于1995年3月及2017年1月,经营范围均包括旅馆业、餐饮业、房地产投资等。悦信美高美分公司系隶属于明日公司的分公司。

钓鱼台美高梅公司的代理人、北京市正理律师事务所律师张宏在接受本报采访时表示,钓鱼台美高梅公

司经授权使用一系列“美高梅”商标,并在国内开设和经营管理多家“美高梅”五星级酒店,具有极高的知名度。被告深圳美高梅公司与原告没有任何关系,却虚构了一家不存在的美高梅梦幻酒店管理咨询服务公司和虚假的授权书,通过与另一被告明日公司合作授权的方式,推出“三亚悦信美高美国际酒店”项目,对外进行虚假宣传,牟取非法利益。据此,钓鱼台美高梅公司将三被告诉至广东省深圳市罗湖区人民法院(下称罗湖法院),请求法院判令三被告立即停止侵权并赔偿原告经济损失及合理开支315万元。

三被告认为,深圳美高梅公司先行注册了企业名称,依法规范使用经核准的企业名称,应当得到保护,公司经多年运营,具有一定市场影响力,并未侵犯钓鱼台美高梅公司的注册商标专用权;悦信美高美分公司合

法使用商号与深圳美高梅公司合作,已尽到合理的审慎义务,不应承担侵权责任。

记者就该案多次联系三被告,截至发稿时,尚未获得回复。

## 认定构成商标侵权

一审法院经审理认为,就证据的证明力而言,域外形成且履行了公证认证手续的证据比未履行认证手续的证据应当具有更高的证明力。该案中,深圳美高梅公司抗辩其经授权取得合法权利的公证文件并不因未履行认证手续而无效。在深圳美高梅公司未能进一步提交足以反驳证据的情形下,一审法院对深圳美高梅公司出具的上述公证文件的真实性不予确认。

一审法院认为,深圳美高梅公司在经营场所中使用“MGM”“美高梅”及狮子标识、在网络视频推广中使用“MGM”的行为、悦信美高美分公司在酒店招牌中刻意将悦信与美高美MGM分成两部分、在微信公众号中使用SanYaMGM、在企业介绍中使用“美高梅品牌”“MGM”的行为分别侵犯了钓鱼台美高梅公司请求保护的涉案8件注册商标的专用权。

此外,深圳美高梅公司、悦信美高美分公司分别将“美高梅”“美高美”作为企业名称字号登记使用的行为客观上造成了相关公众的混淆,主观上具有攀附钓鱼台美高梅公司字号知名度的故意,侵犯了钓鱼台美高梅公司的企业名称权。深圳美高梅公司在网络视频中的宣传、悦信美高美分公司在veryeast网上发布相关信息的行为均构成虚假宣传。深圳美高梅公司凭借并不存在的美高梅梦幻酒店管理咨询服务公司开展相关的酒店管理业务,违反了诚实信用原则,扰乱了正常的市场经济秩序,属于《中华人民共和国反不正当竞争法》规制的不正当竞争行为。

综上,一审法院判令三被告立即停止侵权,赔偿原告经济损失及合理开支315万元。

深圳美高梅公司与悦信美高美分公司不服一审判决,上诉至深圳中院。深圳中院经审理认为,一审判决认定事实清楚,但赔偿部分适用法律有误。钓鱼台美高梅公司在审理期间,未能证明因三亚悦信美高美国际酒店的经营给其造成实际损失的金额,以及该损失系因深圳美高梅公司、明日公司、悦信美高美分公司的

侵权行为所致,因此一审法院直接参照三亚美高梅度假酒店2012年的管理费认定该案被上诉人的经济损失显然不当。因钓鱼台美高梅公司在案件审理期间亦未能举证证明三被告因侵权行为所获得的实际利益,且钓鱼台美高梅公司并未明确管理费中的商标许可费用,上述方法均不能确定赔偿数额时,也不宜适用商标法规定的惩罚性赔偿原则。二审法院综合涉案商标知名度、侵权人主观故意等因素酌情确定赔偿数额为300万元。据此,二审法院改判三被告立即停止侵权,赔偿原告经济损失及合理开支300万元。

## 提前布局防范风险

“该案中,在钓鱼台美高梅公司充分有力的举证下,法院对深圳美高梅公司和悦信美高美分公司的一贯恶意给予了充分的考虑。虽然二审法院纠正了一审法院的惩罚性赔偿,但仍然全额支持了钓鱼台美高梅公司的赔偿要求,充分体现了司法公正,具有典型意义。”罗思中国商标业务负责人崔红在接受中国知识产权报采访时表示,深圳美高梅公司和关联公司伪造合法授权的行为,侵权恶意明显,且在本案已经处于诉讼状态时仍未停止侵权行为。这些加大了品牌方维权时调查、举证的难度,增加了维权的成本。此类案件中,品牌方必须通过有力的举证,将侵权方的恶意、侵权事实清晰呈现,才能在诉讼中占据主动。

那么,对于酒店企业而言,如何才能防患于未然,避免侵权风险呢?对此,崔红建议,首先,企业应提早进行知识产权布局。随着旅游出行的便利、网络的发达,地域性对酒店行业的限制已经越来越小,酒店的品牌方也应提早对相关品牌进行商标布局,为将来可能的国内运营保驾护航。其次,酒店行业中一个常见的问题就是商标和商号的冲突,尤其一些知名酒店商标被他人当作企业商号注册使用,并提供和酒店相关的服务。酒店品牌方要采取积极的措施、根据案件优先级主动维权,帮助消费者消除混淆、增加客户粘性。

(赵瑞科)



## 疫情之后,中医药知识产权保护路在何方?

邓 恒 杨 雪

## 新闻背景

5月22日,国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告,报告明确提出要促进中医药振兴发展。中医药历经几千年的积累和沉淀,是中华文化瑰宝,加强中医药知识产权保护是中医药振兴发展的必由之路。本文从多个角度,就如何加强中医药知识产权保护提出对策和建议。

在此次疫情防控过程中,中医药以自身独特优势向新冠肺炎亮剑,参与的力度与广度前所未有,中医药正加速走向世界,为更多人所知。今年4·26知识产权宣传周活动的主题是“知识产权与健康中国”,而健康中国的实现,必定少不了生生不息的传统中医药。中医药是传统瑰宝,若要传承守正、创新发展,加强中医药知识产权保护刻不容缓。有鉴于此,笔者从理论和实务两方面,结合国际规则和国内实际,提出如下对策及建议。

## 齐头并进,多管齐下

中医药是中华民族原创的医药文化体系,历史悠久,理论独特。而现代知识产权制度只能保护中医药的一部分,是因为当初在制度设计时很大程度上低估了其复杂性,忽视了中医药的传统性,这就导致在保护中医药的

上游知识时面临巨大的不确定性。对此,我们应该有所作为,完善知识产权制度体系。

在专利审查上,一方面,除了完善“新颖性”的认定,对于“创造性”标准,若在制作药物时,与传统的制备工艺相比,使用了全新的加工方法,或者对其某个或多个环节进行改进,使产品在治疗效果上比传统产品更突出,或相比以前的加工工艺来说,能带来更正面更显著的效果,都可以认定为符合“创造性”标准。在“实用性”上,若在中药配方和原材料一旦形成的基础上,生产的中药成品质量稳定且能够批量生产,不存在不确定性和偶然性,即可被认定具备“实用性”。另一方面,在中药专利申请审查上,应立足中药自身特点,切不可完全照搬西药的专利审查标准,且要从中药行业创新意识不强、水平不高这个状况出发,否则会限制中药专利保护。总之,笔者认为,在中药的专利保护上不能一蹴而就,应制定一个过渡期,通过保护中药的制度创新,激励整个中药行业的创新。

在商标保护上,如老字号,与普通商标相比是有一定区别的,它本身就具有一定知名度,可以成为驰名商标。所以在通过驰名商标的方式加大对老字号保护的同时,还应完善中医药老字号作为驰名商标的认定程序,如简化程序,提高效率,设立专门的机构办理中医药老字号驰名商标认定事宜,扩大保护范围,提升保护力度。此外,还可对全国的中医药老字号实行

统一登记和管理,进一步完善《企业名称登记管理规定》中相关异议程序,具体可借鉴商标法中有关注册登记的规定。对于中医药行业驰名商标的持有人,为了维护商业信誉,可以借鉴其它行业的防御商标和联合商标战略,构建完整的商标保护体系。

在著作权方面,从理论上讲,著作权法对于中医药领域的保护是非常有限的,主要集中在中医药方面的论著和理论知识的具体表达,但是笔者认为可以探究更多符合著作权保护的形式。如中药药品说明书,虽然药品说明书是国家规定的行政许可文件,且有格式要求,但它所记载的如实验数据、药代动力学、毒理学原理等内容,都是科研人员所独创的结果,应该受到著作权保护,这与科研论文能够获得著作权保护的原理是一样的。对于“中医药老字号”,还可以考虑采用著作权保护,“中医药老字号”取名引经据典,积淀了本行业的历史文化,经后期继承人的修改,如改成建筑、美术或其他形式的艺术作品,符合“独创性”要求的,那么修改的作品著作权理应属于该修改人,且该修改人尚健在或死后未超过50年,则应受著作权法保护。当然,“老字号”作为特殊作品的著作权保护,与上述可以通过驰名商标保护并非互相排斥的,两种方法可并行不悖。

在商业秘密上,由于中医药的自身特点,尤其是“祖传秘方”等就是典型的技术秘密内容。正是这种行为的

秘密性和刻意的隐蔽性,让中医药蒙上了一层神秘的面纱,从而增添了中医药乃“玄学”的味道。但是笔者认为,在认定医药成果是否构成商业秘密时应当考虑其历史传统和行业特点。一方面,保密措施上,中医药传统上的“师徒制”“父子传承制”等都体现了主观上的保密意图,客观上也达到了一定的保密效果,可以作为合理措施予以认定。另一方面,若在其行医的地域范围内不为公众所知悉,就应当认其秘密性。同时,中药材或者处方被公开不必然导致其“秘密性”的丧失,因为就同样的药材也有不同的用量和用法,从而产生不同的药物效果。此外,在保护的具体内容上可以是中药的用法和用量、中药组合、熬制汤药的方式与方法等涉及中医药的各项信息。

## 与时俱进,走向国际

中医药知识产权发展与中医药国际化是相辅相成的,知识产权是国际化的源动力,中医药走向国际也有助于增强中医药知识产权发展和提高国际竞争力。当前中医药国际化正处于天时、地利、人和的大好时期,我们应把握时机,使中医药与时俱进,现代化发展,让中医药进一步走向国际。

时至今日,社会已发生巨大变化,中医药原有的科技平台已不能完全适应时代发展的需要,要想融入当今社会,走向国际,建立中医药现代化理论体系是必由之路。中医药要

融合诸如现代数学、心理学、现代医学等其他学科力量,打造一个科技平台,将中医学的“整体观念”“辨证论治”“天人合一”等观念用现代科学语言表述,利用现代科学技术发展中医药,大胆采用现代医学诊疗手段结合中医理论进行辩证分析,将传统中医药发展成具有中国特色的现代中医。

另外,在中医药走向国际的过程中,一是吸引外籍人员来国内诊疗康养,参照国内著名旅游区建设开发经验,如云南丽江,打造国际化医疗诊治和康养功能区,运用中医药特色疗法,结合先进医疗设备和技术,充分发挥中医药诊疗、未病先防和既病防变的双重优势,同时提供住宅、休闲娱乐、零售、科研等支持性服务。二是让中医药走出国门,积极打造中医药国际驰名商标品牌。中药企业要注重国际商标注册,加强品牌的国际保护,还应重视品牌文化建设,得到国外消费者高度认可,在国际市场中占有一席之地。

## 结论

中医药事业关乎健康中国的实现,绿色之路的发展,也攸关中华民族文化的传承。根据中医药自身特点,选择合适的知识产权保护模式,充分保护好中医药,既能缔造创新发展的无限可能,也能让我们在中医药文化中迸发出更强的民族自信 and 自豪感。

(作者单位:北方工业大学)