

办案思维与实战技巧双重指导，
直击实务疑难问题！



王小兵◎著

知识产权案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling
Cases of Intellectual Property*

· 梳理总结办案经验 · 提炼办案策略技巧 · 深度剖析典型案例 ·

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



知识产权案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling
Cases of Intellectual Property*

王小兵◎著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权案件办案策略与技巧 / 王小兵著. —北京: 中国法制出版社, 2016.2
(办案策略与技巧)

ISBN 978-7-5093-7244-9

I . ①知… II . ①王… III . ①知识产权法—案例—中国 IV . ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 028384 号

策划编辑: 马金凤

责任编辑: 马金凤 (editormjf@163.com)

封面设计: 李 宁

知识产权案件办案策略与技巧

ZHISHI CHANQUAN ANJIAN BANAN CELÜE YU JIQIAO

著者 / 王小兵

经销 / 新华书店

印刷 / 北京海纳百川印刷有限公司

开本 / 710 毫米 × 1000 毫米 16 开

版次 / 2016 年 4 月第 1 版

印张 / 27 字数 / 414 千

2016 年 4 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-7244-9

定价: 78.00 元

值班电话: 010-66026508

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 010-66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 010-66070046

市场营销部电话: 010-66033393

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

收到王小兵律师发来的《知识产权案件办案策略与技巧》一书的书稿，我感到很欣慰，记得2006年夏天，他从上海交通大学法学院到我这里实习，距今不到十年，如今已经能够著书立说，将自己的办案经验集结成书，我不禁感叹时光的飞逝和他进步的迅速，也由衷地为他高兴。

我还依稀记得2006年夏天我们在上海交通大学闵行校区见面的情形，那时他与另外几位知识产权方向的研究生已基本完成学业，正在选择律所实习。因为我是上海交大法学院的兼职硕士生导师，且从事知识产权法律业务，所以，他们很希望能够来我所实习。我们在交大校园内的学生食堂一边用餐，一边探讨法律职业规划。餐毕，我开车带他们来到朱妙春律师事务所座谈，就这样我们成了师徒。

无论是实习期间，还是在我所工作期间，我发现他是一个善于思考和钻研的学生，不论案件多难，他总能找到适当的诉讼思路，并且将学到的理论知识应用于实务操作中。我当时对他的评价是“小兵面前无难案”。我执业30年，带过学生无数，优秀的学生很多，

但其中三位学生给我留下了特别深刻的印象。第一位是周荆律师，当年他是上海律考状元，并且勤奋好学，在本科四年的寒暑假都主动到各律所去实习，因此在毕业的时候已经具备了出庭律师的素质。当时我给他的评语是“具有独立办案能力，业务水平超过一般律师”。第二位是许峰律师，他文采横溢，但为人谦和、少年老成。通常研究生毕业都要完成数万字的毕业论文，而他在华政研究生毕业前，已有几篇论文可选择提交。更令我惊讶的是，在研究生期间他组织华政的30余位学子，各司其职，帮我编撰了中国《劳工血泪史》，对锁定日本军国主义强征中国劳工的罪行功不可没。第三位即是王小兵律师，除上述特点以外，他最突出的优势就是有理工科背景，是专利代理人。因此，有他作为我的助手，我办案的效率大大提高。他在我所工作期间，我们师徒合作过大大小小的上百起知识产权案件，其中不乏部分全国经典案例。我们也在工作中结下了深厚的师生感情。尽管他后来基于自身发展原因离开了，但我们还会时常相互联系，不时还有案件合作，逢年过节也会收到来自他的问候。

我时常跟年轻律师讲，万金油型的律师已不再符合时代需求，分工专业化是律师发展的大势，所以律师要深耕细作，向纵深挖掘，做业内专家。另外，做律师要擅长文字表达，通过著书立说让更多的人认识你，这样你才能在不断提升自己专业水准的同时获得行业及客户的认可，树立自己的专业形象。我从二十世纪八十年代开始做律师，一路也在坚持著书立说，迄今为止，我已有十本专著出版。尽管如此，我仍笔耕不辍，近期我的第十一本书《商标专利代理纪实（续）》也即将出版，但是这本书已编写了两三年，效率明显降低，因此，我认为年轻律师要向王律师学习，趁年轻时要不怕艰辛，勤于总结，挤出时间，多出好书。我相信，这些著作将是一个律师最宝贵的财富，它远胜于金钱所能带来的快乐。

然而实事求是地讲，写作过程是非常痛苦的，这个过程充斥着疑问、迷茫和否定，也会牺牲大部分的业余时间。所以，能够定下心来写书的人，需要有强大的自信心和自制力。看到小兵律师的这本书，我也看到

了他的成长和成熟。

知识产权诉讼是一项非常专业的技术活，对律师的法律功底和知识面要求很高，同时，由于社会进步和科技发展，新型和疑难的知识产权案件时常发生，这就需要知识产权律师不但能够运用现行知识产权法律来解决问题，同时还要基于法理来解决现行知识产权法尚未明确规范的领域。因此，知识产权诉讼律师要特别重视对判例的研究，尤其是在现阶段知识产权法律裁判文书均上网公示的情形下，我们要特别善于利用这些大数据信息来指导我们的代理工作。

本书所精选的案例都是较为典型的知识产权纠纷案例，通过对知识产权纠纷的理论解释进而归纳出律师的代理策略和技巧，并通过对实际案例的分析，深化读者对各类知识产权纠纷的理解。可以说，这是一本很好的知识产权诉讼实务操作书籍，建议大家读一读。

最后，我对本书的出版表示祝贺，并期待今后能为小兵律师的第二本书、第三本书……作序！也祝小兵律师青出于蓝而胜于蓝！

中华全国律师协会
知识产权专业委员会副主任



二〇一六年三月于上海

知识产权制度是工业文明的产物，是现代社会最基础、最重要的财产制度之一。不难想象，如果一个国家没有完善的知识产权保护制度，那么这个国家一定不是一个现代化国家，也一定不是一个鼓励创新的国家。可见，知识产权制度在现代文明中扮演着极为重要的角色，它是衡量一个国家是否具有现代性的重要标准。

中国的知识产权制度移植于西方，但又同自身的社会经济发展水平相适应，从中国 30 多年来的知识产权法律实施过程来看，它为我国的改革开放和现代化建设做出了不可磨灭的贡献。无论是我国专利法、商标法和著作权法，还是与之配套的行政法规、部门规章，抑或是相关司法解释、司法政策等等，都在过去的 30 余年间逐步建立和完善，并在市场经济中发挥着举足轻重的作用。可以毫不夸张地说，没有知识产权制度就没有中国今天蓬勃发展的经济和科学成就。

同样，在企业层面，越来越多的企业已经意识到知识产权在企业创新和发展中的重要作用，懂得将知识产权作为一种法律武器，运用于市场竞争和法律维

权等方面，为企业的健康发展保驾护航，企业创造、运用、管理和保护知识产权的能力也在日益增强。

但不得不说的是，尽管我国的知识产权法律制度已经实施了 30 多年，企业也逐步具备了知识产权法律保护意识，但从整个国家层面来看，仍然存在不少问题，比如，知识产权制度发展存在东西不平衡；全民族的知识产权保护意识与现阶段经济发展水平不相适应；知识产权立法与司法实践存在部分脱节；在部分案件上的法律适用不统一等等。这些问题的解决有待于我国立法者、司法人员及知识产权法律服务工作者的共同努力，特别是在知识产权法律服务一线的从业者更应承担起这份责任。

近年来，随着我国经济社会发展，知识产权案件数量迅猛增长，新型疑难案件增多，矛盾化解难度加大。我本人从事知识产权法律服务已有 20 多年，深感知识产权法律服务是一种高度专业化的服务，它对法律从业人员的知识结构、从业经验、责任心等都有很高的要求。所以，唯有不断专业化、精细化、团队化的合作，才能适应未来知识产权法律服务的市场需求，才能更好地为客户服务。

在知识产权法律服务领域，知识产权诉讼属于高端业务，也是律师事务所和知识产权代理机构争相开展的业务。由于知识产权诉讼所涉及的案件类型具有技术化、多样化、复杂化的特点，所以对代理该类诉讼的律师提出了更高的要求。代理律师不但需要不断地研究新法规、新判例、新政策，并将其灵活应用于自己代理的案件中，还要学习不同技术领域的知识，以便对案件所涉及的技术事实有所了解，正确适用法律。因此，作为一名知识产权诉讼律师，要有不断钻研、终身学习的精神，才能办理好每一个案件。

本书是王小兵律师办理知识产权诉讼案件近十年时间的经验总结，也是他多年来一直坚持知识产权律师专业化的成果。书中针对每一类型的案件都给出了理论介绍、办案策略技巧及相应的典型案例精析，是一

本理论与实务相结合的律师办案参考书，非常值得一读。在本书出版之际，我也衷心希望他在知识产权专业化道路上越走越远，今后多出精品著作。

是为序。

国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会副会长

中华全国专利代理人协会常务理事

中国知识产权研究会常务理事

中华商标协会常务理事

隆天知识产权代理有限公司董事长



二〇一六年三月于北京

目录

第一篇

知识产权合同纠纷

第一章 著作权合同纠纷 / 003

第一节 理论概述与实务指引 / 003

第二节 办案思路与实战技巧 / 005

- 一、明确合同所涉及的权利类型和法律关系 / 005
- 二、注意其他证据对合同条款的解释作用 / 005
- 三、著作权许可使用合同中的“专有使用权” / 006
- 四、著作权合同纠纷中的“验收条款” / 006

第三节 典型案例精析 / 007

案例 1: 上海普奇色彩艺术设计有限公司与安徽冠旗艺术玻璃有限公司委托创作合同纠纷上诉案 / 007

第二章 商标合同纠纷 / 011

第一节 理论概述与实务指引 / 011

第二节 办案思路与实战技巧 / 014

- 一、明确商标合同签订主体资格和成立条件 / 015
- 二、明确商标合同所涉及的权利范围和类型 / 015
- 三、对商标使用许可合同中“独家许可”的解读 / 015

四、对商标重复许可授权的合同效力认定 / 016

第三节 典型案例精析 / 017

案例 2: 百安奇售货设备集团公司诉常州费斯托自动售货设备有限公司、徐某、周某商标转让合同纠纷申请再审案 / 017

第三章 专利合同纠纷 / 022

第一节 理论概述与实务指引 / 022

第二节 办案思路与实战技巧 / 024

一、注意区分专利合同的具体性质 / 024

二、转让人主体资格对专利转让合同的效力影响 / 025

三、关于以尚未授权的专利订立的专利实施许可合同的效力问题 / 025

四、专利权（专利申请权）共有对专利实施许可合同的影响 / 026

第三节 典型案例精析 / 027

案例 3: 成都岁月印记珠宝有限公司与四川省成都市天策商标专利事务所专利代理合同纠纷上诉案 / 027

第四章 植物新品种合同纠纷 / 032

第一节 理论概述与实务指引 / 032

第二节 办案思路与实战技巧 / 034

一、正确区分植物新品种合同纠纷与普通的买卖合同纠纷 / 034

二、注意植物新品种的审定程序对植物新品种合同的效力影响 / 035

三、未获得植物新品种权对植物新品种合同的效力影响 / 035

第三节 典型案例精析 / 036

案例 4: 吴某诉南京两优培九种业有限公司植物新品种合同纠纷上诉案 / 036

第五章 集成电路布图设计合同纠纷 / 041

第一节 理论概述与实务指引 / 041

第二节 办案思路与实战技巧 / 043

一、关于集成电路布图设计合同纠纷的管辖法院 / 044

二、集成电路布图设计合同纠纷案件中常见的违约行为 / 044

第三节 典型案例精析 / 046

案例 5: 上海某齐电子科技有限公司与上海威某视频技术有限公司集成电路布图设计合同纠纷案 / 046

第六章 商业秘密合同纠纷 / 049

第一节 理论概述与实务指引 / 049

第二节 办案思路与实战技巧 / 051

一、正确界定商业秘密合同纠纷的案件性质 / 051

二、准确查明商业秘密的具体内容 / 052

三、商业秘密合同是否因商业秘密公开而自动解除 / 052

四、商业秘密合同无效或解除后的附随义务 / 053

第三节 典型案例精析 / 053

案例 6: 重庆赛诺生物药业股份有限公司与天津泰普药品科技发展有限公司技术秘密让与合同纠纷上诉案 / 053

第七章 技术合同纠纷 / 059

第一节 理论概述与实务指引 / 059

第二节 办案思路与实战技巧 / 064

一、关于技术合同纠纷的管辖 / 065

二、诚实信用原则在技术合同纠纷案件中的适用 / 065

三、技术合同解除的条件及通知义务 / 066

四、技术鉴定在技术合同纠纷案件中的作用 / 066

第三节 典型案例精析 / 067

案例 7: 深圳市科中大交通建材有限公司与陕西百祥实业有限公司技术合同纠纷再审案 / 067

案例 8: 成势广告(上海)有限公司与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司技术委托开发合同纠纷上诉案 / 071

第八章 特许经营合同纠纷 / 075

第一节 理论概述与实务指引 / 075

第二节 办案思路与实战技巧 / 076

- 一、关于特许经营合同性质的认定 / 077
- 二、关于特许经营费用的计算 / 077
- 三、关于特许经营合同的无效情形 / 077
- 四、对特许人就特许经营所作的说明和承诺的定性 / 078

第三节 典型案例精析 / 079

案例 9: 曾某与北京半亩园快餐食品有限公司特许经营合同纠纷上诉案 / 079

案例 10: 南京宝庆银楼连锁发展有限公司、江苏创煜工贸有限公司与南京宝庆银楼首饰有限责任公司特许经营合同纠纷上诉案 / 083

第九章 企业名称(商号)合同纠纷 / 087

第一节 理论概述与实务指引 / 087

第二节 办案思路与实战技巧 / 089

- 一、企业名称(商号)使用合同纠纷的管辖 / 089
- 二、关于使用费支付的约定 / 090
- 三、关于企业名称(商号)使用范围的约定 / 090

第三节 典型案例精析 / 090

案例 11: 嘉峪关市西部泓联商贸有限责任公司诉银川泓联工程机械销售有限公司企业名称(商号)使用合同纠纷上诉案 / 090

第十章 网络域名合同纠纷 / 095

第一节 理论概述与实务指引 / 095

第二节 办案思路与实战技巧 / 097

- 一、关于网络域名合同纠纷案件的管辖 / 097
- 二、关于网络域名合同特殊的履行方式 / 098
- 三、关于网络域名合同履行的限制条件 / 098
- 四、关于域名注册管理机构在域名注册合同中的法律地位 / 098

第三节 典型案例精析 / 099

案例 12: 北京禾马广告有限责任公司与杨某、王某计算机网络域名转让合同纠纷案 / 099

第十一章 知识产权质押合同纠纷 / 104

第一节 理论概述与实务指引 / 104

第二节 办案思路与实战技巧 / 106

- 一、关于知识产权质押合同纠纷案件的诉讼主体 / 106
- 二、知识产权质押合同的担保范围 / 107
- 三、出质人未经质权人同意而转让或许可使用质权的效力 / 107
- 四、在知识产权质押合同纠纷案件中可以适时使用保全措施 / 107

第三节 典型案例精析 / 108

案例 13: 福州纳仕达电子有限公司、九星恒隆电子(福州)有限公司
与叶某专利质押权纠纷上诉案 / 108

第二篇

知识产权权属纠纷

第一章 著作权权属纠纷 / 115

第一节 理论概述与实务指引 / 115

第二节 办案思路与实战技巧 / 117

- 一、注意收集作品创作过程的证据 / 117
- 二、法人作品与职务作品的区别 / 118
- 三、对《著作权法》第十六条第一款中“工作任务”的理解 / 119
- 四、对《著作权法》第十六条第二款中“物质技术条件”的理解 / 119
- 五、执笔人在作品创作过程中的作用及法律地位 / 119

第三节 典型案例精析 / 120

案例 1: 胡某、吴某诉上海美术电影制片厂著作权权属纠纷上诉案 / 120

第二章 商标权权属纠纷 / 125

第一节 理论概述与实务指引 / 125

第二节 办案思路与实战技巧 / 126

- 一、确认商标权属的请求权不适用诉讼时效制度 / 126
- 二、对共有商标的处分应考虑商标的基本功能和对相关公众的影响 / 127

三、无权处分行为对商标权权属的影响 / 127

四、商标转让与其他资产转让的区分 / 128

第三节 典型案例精析 / 128

案例 2: 上海和亭商贸有限公司、上海和祥医疗器械有限公司、上海西河医疗器械有限公司与雅培糖尿病护理公司商标权权属纠纷上诉案 / 128

第三章 专利权权属纠纷 / 132

第一节 理论概述与实务指引 / 132

第二节 办案思路与实战技巧 / 133

一、对“有关的发明创造”的理解 / 134

二、证明“职务发明创造”的相关证据 / 134

三、股东代位诉讼在专利权权属纠纷中的应用 / 134

四、专利权权属纠纷中的“善意取得” / 135

第三节 典型案例精析 / 135

案例 3: 钱某与上海昂丰矿机科技有限公司专利权权属纠纷上诉案 / 135

案例 4: 邹某与秦皇岛聚波电子科技有限公司专利权权属纠纷上诉案 / 139

第四章 植物新品种权权属纠纷 / 143

第一节 理论概述与实务指引 / 143

第二节 办案思路与实战技巧 / 144

一、对完成育种的“培育人”的理解 / 144

二、新品种的共有人无权单独处分品种权 / 144

三、司法鉴定在品种权权属纠纷案件中的作用 / 145

四、育种记录在权属认定中的作用与效力 / 145

第三节 典型案例精析 / 145

案例 5: 赵某与北京林业大学、成某植物新品种权权属纠纷上诉案 / 145

第五章 网络域名权属纠纷 / 150

第一节 理论概述与实务指引 / 150

第二节 办案思路与实战技巧 / 151

- 一、网络域名权属纠纷案件的管辖 / 151
- 二、正确选定诉讼主体 / 151
- 三、在先权利对网络域名权属认定的影响 / 152
- 四、“主观恶意”对网络域名权属认定的影响 / 152
- 第三节 典型案例精析 / 153

案例 6: 陆某与德国诺维汽车内饰设计有限责任公司网络域名权属纠纷上诉案 / 153

第三篇 知识产权侵权纠纷

第一章 著作权侵权纠纷 / 159

- 第一节 理论概述与实务指引 / 159
- 第二节 办案思路与实战技巧 / 162
 - 一、对作品“独创性”的理解 / 162
 - 二、现阶段，对作品“独创性”的判断标准不宜过高 / 163
 - 三、著作权法对实用艺术品的保护 / 163
 - 四、对著作权权利证据的审查 / 164
 - 五、准确把握案件中涉及的著作权具体类型 / 165
 - 六、侵害著作权行为的判定原则 / 165

第三节 典型案例精析 / 167

案例 1: 福安市珍华工艺品有限公司与成都宝之诚珠宝有限公司、浙江天猫网络有限公司著作权侵权纠纷案 / 167

案例 2: 杭州聚合网络科技有限公司与中国移动通信集团浙江有限公司、浙江融创信息产业有限公司等侵害计算机软件著作权纠纷上诉案 / 171

第二章 商标权侵权纠纷 / 176

- 第一节 理论概述与实务指引 / 176
- 第二节 办案思路与实战技巧 / 179

一、关于商标相同和商标近似的判定标准 / 179

二、关于对类似商品或服务的理解 / 180

三、如何证明被控侵权商品是合法取得的 / 181

四、关于商标侵权案件中的民事制裁措施 / 181

第三节 典型案例精析 / 182

案例 3: 上海艺想文化用品有限公司与上海帕弗洛文化用品有限公司、
上海新华传媒连锁有限公司侵害商标权纠纷上诉案 / 182

案例 4: 贵州茅台酒股份有限公司与山东银座商城股份有限公司、山
东银座配送有限公司侵害商标权纠纷案 / 186

第三章 专利权侵权纠纷 / 190

第一节 理论概述与实务指引 / 190

第二节 办案思路与实战技巧 / 193

一、选择适当的维权专利 / 194

二、熟悉专利侵权判定的基本原则 / 194

三、获取被控侵权产品或方法 / 195

四、选择有利管辖法院 / 195

五、巧妙运用诉讼保全措施 / 196

六、注重行政执法对专利侵权诉讼的配合 / 196

七、适时引入专家辅助人协助对技术问题进行调查 / 196

八、积极探索多元化的专利侵权纠纷解决方式 / 197

第三节 典型案例精析 / 197

案例 5: 北京英特莱技术公司等与上海森林特种钢门有限公司等侵害
发明专利权纠纷上诉案 / 197

案例 6: 殷某与上海科炎光电技术有限公司、上海科润光电技术有限
公司侵害发明专利权纠纷上诉案 / 201

第四章 植物新品种权侵权纠纷 / 205

第一节 理论概述与实务指引 / 205

第二节 办案思路与实战技巧 / 206

一、此类案件的管辖问题 / 207