



JUDICIAL PERCEPTIONS AND
TRIAL TECHNIQUES IN
INTELLECTUAL
PROPERTY LITIGATION

知识产权
审判思路与办案技巧

袁博 江锋涛/主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



JUDICIAL PERCEPTIONS AND
TRIAL TECHNIQUES IN
INTELLECTUAL
PROPERTY LITIGATION

知识产权
审判思路与办案技巧

袁博 江锋涛/主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权审判思路与办案技巧 / 袁博, 江锋涛主编. —
北京: 法律出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5118 - 9171 - 6

I. ①知… II. ①袁…②江… III. ①知识产权法—
研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 036334 号

知识产权审判思路与办案技巧
袁 博 江锋涛 主编

编辑统筹 法商出版分社
策划编辑 薛 晗
责任编辑 慕雪丹
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 固安华明印业有限公司
责任印制 翟国磊

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印张 23
字数 366 千
版本 2016 年 4 月第 1 版
印次 2016 年 4 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 9171 - 6

定价:58.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序

在中央深化司法改革的大背景下,国家决定法律职业资格考试的统一,再次发出了要进一步加强法律从业人员和法律职业共同体培训与建设的号令。法律从业人员属于法治建设的基础与具体实施者,包括法官、检察官、律师和法学学者等。由于经过特殊的职业训练,并具有一致的法律知识背景、专业的思维习惯及共同的职业利益,这一群体的成员在思想、伦理上结合起来,形成了其特有的价值观、职业思维模式、推理方式及辨析技术;又通过共同的法律话语使他们彼此得以沟通、认同;借由共享共同体的意义和规范,他们在职业伦理准则上达成了高度共识。人们常说:“律师是未来的法官;法官是超越了当事人立场的律师;法学教授是站在讲台上的律师,也是正走向法庭的法官。”我赞成这样的比喻。一方面,我本身多年担任法官,退休离任是在最高法院知识产权庭长的岗位上;另一方面,我与律师也很有缘,参与了我国恢复律师制度后第一次全国司法考试的出题工作,退休后从事了几年律师工作;此外,还先后在法律院校开讲座、辅导研究生,因而对法律职业共同体的理念有着丰富的体会。所以,每当看到有法官与律师合作,对法律职业所遇到的法律适用实务问题进行研究,我总是充满兴趣和敬畏。

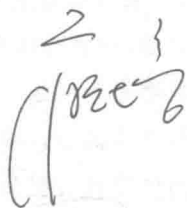
摆在面前的是袁博法官和江锋涛律师的作品:《知识产权审判思路与办案技巧》。袁博法官是上海市第二中级人民法院的法官,他于2008年北京大学硕士毕业后,一直专注于知识产权审判实务的研究,以法官的视角和思维积累了大量的思考和经验。江锋涛律师是一位卓有成就的资深律师,他有着十五年知识产权法律服务经验的积淀。两位法律同仁不顾各自本职工作的繁忙,从理论上共同梳理自己职业的体会和经验,在知识产权审判及法律实践应用研究上积极探索,可谓是“磨刀不误砍柴工”,给读者奉献了自己的心得,十分难能可贵。

近二十年来,我国的知识产权制度飞速发展。自我国加入世界贸易组织(WTO)以来,国内及涉外知识产权案件的数量急剧增加,企业和个人的知识产

权法律意识日益增强。如今,我国进入了全面创新发展深化改革的新时期,极具挑战性,对法律共同体而言,又是增长才干、建功立业的大好时机。法官、律师和法律学者都会面临共同的问题:疑难、复杂、类型新的诉讼纠纷案件及其带来的法律适用难题显著增多。知识产权是一门涉及经济、技术和法律的综合性学科,在法官审判和律师服务中,深刻感受到的常常是一般与特殊、抽象与具体、原则与例外等矛盾而错综复杂的关系。从笔者编选的个案解读中,我们既可以感受到法官独特视角的审判思路,又可以学习诉讼律师的实务案件技巧,从而体会法律具体适用时的纷繁复杂和丰富多彩。

律师与法官不但在司法价值观和理念上有碰撞,他们的思路也常常会在具体案件的法律适用中交汇。国家法律是准绳,法律适用则属于大学问。法律法规具有稳定性,不可朝令夕改。但法律适用则不是僵死的,具有弹性,要结合案件事实而调整。在知识产权领域中,情况新、发展快,对有些问题的认识在不断地深化,法官与律师也常常会对法律在实践中的具体适用进行探索和尝试。例如,在商标法领域常见的“撤三”制度,某商标获准使用在某类商品服务上,自然就获得了该商标标识的专有使用权,而商标权利中的积极性权能的“使用”、“处分”,显然为人们所重视。但如本书笔者所言,商标权的消极性权能也起到了对权利的防御作用,同样应当得到重视,“商标禁用权”不应被漠视。

知识产权领域不是职业人员独享的领域,不论是否精通知识产权法律,知识产权的创造、管理、运用和保护涉及千千万万的企业和个人,涉及全社会。为了使所有关心知识产权的人士了解到不同的新鲜观点,产生思想火花的碰撞,同时为司法审判和学术研究提供样本和参考思路,我很高兴为本书作序,并愿意将此凝聚着知识产权法律共同体有关知识产权法律适用的真知灼见,推荐给大家。



前 言

本书共分四个部分,即商标法编、专利法编、版权法编和反不正当竞争法·综合编。每编所选择的文章大多为热门问题或经典案例,通过对这些热门问题或案件的解读、阐释、拓展,充分展示了知识产权法的内涵和魅力。本书适合知识产权法领域的律师、法务工作者阅读参考,也可作为大专院校知识产权法专业学生接触法律实践的一个窗口。由于编著者水平所限,错漏之处,在所难免,欢迎读者朋友批评指正。

目 录

❧ 商标法编 ❧

新《商标法》中商标的“实际使用”	
——以第 64 条为视角	3
法律标准抑或道德标准:评“禁止恶意抢注”条款	7
新《商标法》中侵权赔偿数额的计算	10
对防御商标注册采取宽容态度是驰名商标保护制度的应有之义	
——由“银国窖”商标行政诉讼案说开去	15
“便于识别”与商标的“固有显著性”	
——从“美丽不打烊”商标案切入	18
撤三制度中被漠视的商标“禁用权”	23
商品形状侵害他人注册商标权的构成要件	26
商标确权案件中“利害关系人”范围的界定	32
声音商标的注册条件	35
“不良影响”与“在先权利”	
——“邦德 007 BOND”商标案评析	38
从“拍客”到《十万个为什么》:论商标中“通用名称”的认定规则	44
商标所有人不应被推定为专利侵权行为人	49
企业名称权与注册商标权冲突的类型及规则	55
商标的“公众使用”与“客观联系”	
——广东茶叶进出口公司与商标评审委员会、桂某商标异议复审行政诉讼案评析	58
注册商标专用权的追溯力	64
商品来源的内涵与商标的质量保障功能	66
商标滑稽模仿构成合理使用的条件	

——米其林商标侵权案评析	74
商标添附性使用责任豁免的条件	81
商标“非商标性使用”的非典型类型	84
“撤三”制度视野下商标非典型使用方式例示	90
新《商标法》中的侵权判定标准的变化	93
混淆可能性对商品类别近似判定的制约作用	
——“齐鲁”商标侵权案评析	96
刘翔、“刘翔牌”、反向混淆及其他	105
WALKMAN、步行者与商标译名保护	108
注册商标善意取得的法律依据	112
新事实、新证据在商标行政诉讼中的例外处理规则	116
商标权人鉴定结论在商标侵权案件中的定性与采信规则	122
正规渠道进口正牌商品并转售的不一定侵犯商标权：“VICTORIA'S SECRET”商标案	127
销售“非卖品”是侵权还是违约	132

专利法编

外观设计专利侵权判断探析	137
实用新型的材料特征也可能受到保护	
——浅谈材料替换对实用新型构造的影响	140
权利要求解释中的限制	142
专利先用权中“制造相同产品”含义探析及适用	145
现有技术与背景技术：A 公司请求宣告专利权无效案评析	149
功能性限定权利要求审查探析	153
权利要求的技术特征被对比文件公开的认定标准	160
专利法意义上的公开与技术启示的认定：最高人民法院（2012）知行字第 3 号案带来的思考	167
权利要求解释中的价值考量	
——以专利确权程序为例	173
相生相克：论最接近的现有技术与区别技术特征之间的相互作用	180

行政诉讼法修改对专利确权行政诉讼的影响

186

版权法编

唯一性表达：“答题卡”案	195
广播体操不构成作品：“第九套广播体操”案	200
魔术可版权性的证伪：我国首例魔术作品案	206
有一种知识产权叫字体，很“萌”	212
摄影作品的独创性	217
古文点校智力成果可版权性的证伪	226
“商标版权化保护”的正当性与标准	234
“翅膀卫衣”和“APEC 唐装”受著作权法保护吗？	241
《著作权法（修改草案）》对“时事新闻”的新定义	243
“新闻照片”属于“时事新闻”吗？	250
被指抄袭的《宫锁连城》：《梅花烙》之殇	253
“我们都参照了《红楼梦》”可以豁免于正的侵权责任吗？	255
作品标题的法律保护路径：关于《何以笙箫默》	257
演绎作品再演绎的授权规则：《鬼吹灯》案	260
中韩对网络服务商侵权责任规定的比较与启示	266
擅自制作独立型游戏外挂用于牟利构成侵犯著作权罪 ——余某等侵犯著作权罪评析	272
离婚财产分割中著作权期待利益的处理规则	276
苹果手机“越狱”的法律风险与责任承担	283
世界杯赛事活动的转播权	288
著作权法修订草案（送审稿）中“展览原件”权利的修订	291
字幕组网站之殇：潮起潮落间的“罪与罚”	293
著作权修订草案送审稿中的“合理使用”	296
计算机字体的版权保护	298

❧ 反不正当竞争法 · 综合编 ❧

网站注册用户信息构成商业秘密的要件	327
商标注册在先权利中名人姓名商品化权的保护与例外	334
妨害视频广告的不正当竞争行为	340
网站“抄袭”的典型模式与保护路径	344
经验法则在商标及不正当竞争案件中的司法应用	346
3D 打印的知识产权侵权风险及对合理使用制度的影响	349
集成电路布图设计权中善意买主制度及其法经济学分析	354

商标法编



新《商标法》中商标的“实际使用”

——以第 64 条为视角

《中华人民共和国商标法》(2013 年修正,以下简称新《商标法》)第 64 条第 1 款规定:“注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。”这一规定是此次新《商标法》新增的条款,该条款还原了商标保护的本意,有利于引导正确使用商标,减少商标抢注和囤积行为。商标的基本功能是区别商品或服务的来源,商标只有通过持续不断地使用,才能实现这种功能。但是,修改前的《商标法》第 56 条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,并没有将商标权利人使用商标的情况与赔偿数额联系起来。不难看出,在新《商标法》中,商标的“实际使用”,成为权利人主张侵权赔偿的一个重要依据。那么,什么是“实际使用”呢?

新《商标法》第 64 条的立法本意,在于防止注册主义模式下商标权人重注册轻使用的投机心理,通过强化商标使用对于商标侵权赔偿的意义,保护善意的市场竞争者,维持良好的市场竞争秩序。这种制度设计下的“实际使用”,应出于善意经营者的正常心理——具有真实的使用意图,而不是为了迎合商标使用的某些形式要件,象征性地对商标进行使用。因此,根据以往的商标执法和司法经验,“实际使用”(而不仅仅是形式上使用)的真实意图就成为判断商标“实际使用”的重要标准,即此种使用须为具有真实的、善意的使用意图的使用。^①在具体案件中,“实际使用”真实意图的判断需要参考商标使用的主体资

^① 陈明涛:《商标连续不使用撤销制度中的“商标使用”分析》,载《法商研究》2013 年第 1 期。

格、客观行为和法律规定等综合认定。

一、商标“实际使用”的主体要求

显而易见,商标权人是商标“实际使用”最常见的主体,其对商标的经常性维护和使用,正是商标法所欲实现的目的。除了商标权人,实践中最常见的使用人还包括得到其授权的被许可人。绝大多数国家认为被许可人的使用应当视同商标权人的使用,但前提是商标权人必须保持对被许可人使用商标行为的控制和监督。显然,作为商标权人品牌经营主体的合理延伸,被许可人对商标的使用具有合法基础,并且没有导致消费者误认商品来源,而商标权人则通过间接的方式对商品使用进行了不同程度的控制,因此应当视同商标权人自己使用。^① 因此,对于被许可人的使用行为,应当认同为商标“实际使用”的方式。但是,单纯地将注册商标作为交易对象许可他人使用或转让商标,而被许可人或受让人没有对商标进行“实际使用”的,就不能认定为“实际使用”。^②

以往的商标司法实践^③表明,除被许可人外,与商标所有人存在特殊关系(如关联关系)的商标使用行为,也可以被认定为“实际使用”。值得提出的是,未经商标权人许可而使用其商标的,不能认为是“实际使用”。这是因为,第三人对商标的使用所产生的联系存在于第三人与其提供的商品或服务之间,这种使用没有商标所有人的意志参与,不受商标权利人控制,公众通过该商标使用所获得的信息也并非与该商标相联系的真实内容,因此这种情况不能认定为商标权利人的“实际使用”。

二、商标“实际使用”的行为要求

使用是商标权中的积极权能,是通过把商标符号与产品或服务相联系并向公众宣示商标权利人商誉的行为,是主动实现商标权的内在行为。因此,构成

① 对此,德国商标法规定,经所有人同意的对商标的使用视同为所有人的使用。

② 最高人民法院在2009年发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指出:“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系,使民事责任的承担有利于鼓励商标使用,激活商标资源,防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的,确定民事责任时可责令停止侵权行为作为主要方式,在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实,除为维权而支出的合理费用外,如果确无实际损失和其他损害,一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿;注册人或者受让人并无实际使用意图,仅将注册商标作为索赔工具的,可以不予赔偿;注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的,可以不支持其损害赔偿请求。”

③ 如“家家”商标案。

商标“实际使用”的客观行为只能是商业性的,而不是非商业性的;只能是公开的,而不是封闭的;只能是主动的,而不是消极的;只能是表明商品来源的,而不是毫无意义的。

首先,商标的“实际使用”应当表明商品来源。“表明来源”要求商标的使用与特定的商品或服务相结合,同时使相关公众得以通过该商标识别商品的来源。因此,那些不能表明商品来源的,不视为商标的“实际使用”。例如,向公众散发标有商标标识的广告,但上面没有注明商品及生产商,就不构成“实际使用”。其次,商标的“实际使用”是指实质的“商业性使用”。在生产经营活动中,仅将商标注册信息予以公布或者作出对某个注册商标享有专有权的声明,不应视为商标法意义上的使用。再次,商标“实际使用”指的是“公开使用”。商品或服务仅在企业内部流通没有进入市场的,因为消费者没有接触商标的机会,所以不构成“实际使用”。商品的内部流通中对商标的使用包括多种形式,如将商标贴附在商品上,在经营者内部发行的资料上印有商标,在生产部门的配料单上使用商标等。最后,以维持商标注册为唯一目的或主要目的的使用不构成“实际使用”。在商标实践中,很多经营者为了规避商标法关于商标权的管理规定,出于维持商标需要而进行“象征性”使用,由于有违商标法的立法宗旨,同样不应视为“实际使用”。^①

三、商标“实际使用”的法定要求

根据新《商标法》第49条的规定,注册商标在使用过程中不得自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项。因此,严重违反注册事项的,就不能称为商标的“实际使用”。

首先,改变注册商标而使用的,不构成“实际使用”。根据《商标法》第49条的规定,改变注册商标的,商标局会责令改正或撤销。但是,笔者认为,对于商标在实际使用中对商标的非显著性元素的视觉效果上的微小“改变”,仍然应当予以宽容。事实上,对于此种情形,《巴黎公约》^②以及英国、日本等国家均坚持了“微小改变不影响相同认定”的规定。其次,在非注册类别的商品上使用,不

① 如“大桥 DAQIAO 及图”商标案。

② 《巴黎公约》第5条之3的第(2)项对此就有明确规定,即“商标所有权人使用的商标,与其在本同盟成员国之一所注册的商标的形式只有细节不同而并未改变其显著特征者,不应导致注册无效,也不应减少对该商标所给予的保护”。

构成“实际使用”。在司法实践中,司法机关对于核定商品类别上的使用持严格解释的立场,^①即使是在与核定类别相近的商品上使用,一般也不认定为相同意义上的“实际使用”。

[文/袁博(上海市第二中级人民法院),载《中国工商报》2014年7月17日]

① 如“GNC”商标案、“万宝”商标案等。

法律标准抑或道德标准： 评“禁止恶意抢注”条款

《商标法》第32条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”这是商标注册原则和申请在先原则的例外条款，其目的在于对有一定影响的未注册商标进行保护，禁止他人恶意抢注。欲适用该条款，需满足两个要件：一是未注册商标在诉争商标申请日前，在相同或类似商品上在先使用并有一定影响；二是使用不正当手段。

对《商标法》关于禁止恶意抢注条款的适用一直存在分歧。主要争议点在于：该条款中规定的“有一定影响”是否在认定“恶意抢注”行为上具有独立的价值；换言之，要求被恶意抢注的商标“有一定影响”是为了保护使用在先的权利人在该商标上创造并凝聚的商誉，还是为了证明诉争商标申请人的主观恶意？

一、观点冲突

一种观点认为，“在先使用并有一定影响”作为对未注册商标进行保护的前提和基础，具有不可替代的独立价值。北京市高级人民法院作出的关于第5216764号“超极”商标争议行政纠纷二审判决中，即持有这种观点。

在该判决中，法官认为，适用本条予以保护的在先未注册商标，至少需要满足两个条件：第一，该“商标”无论其本身还是经过使用均须实际具有识别作用，而不仅仅是具有识别商品或者服务来源的可能性；第二，该“商标”需要经过使用具有一定影响才能具有商誉，从而受法律保护。也就是说，只有在先使用的是一个能够起到识别商品或服务来源作用的商标且该商标具有一定商誉的情况下，才谈得上将这种商标商誉归属于哪个主体的问题，如果使用并未起到商标的作用或者没有形成商誉，则不存在商标法上的利益，也就无须考虑该利益