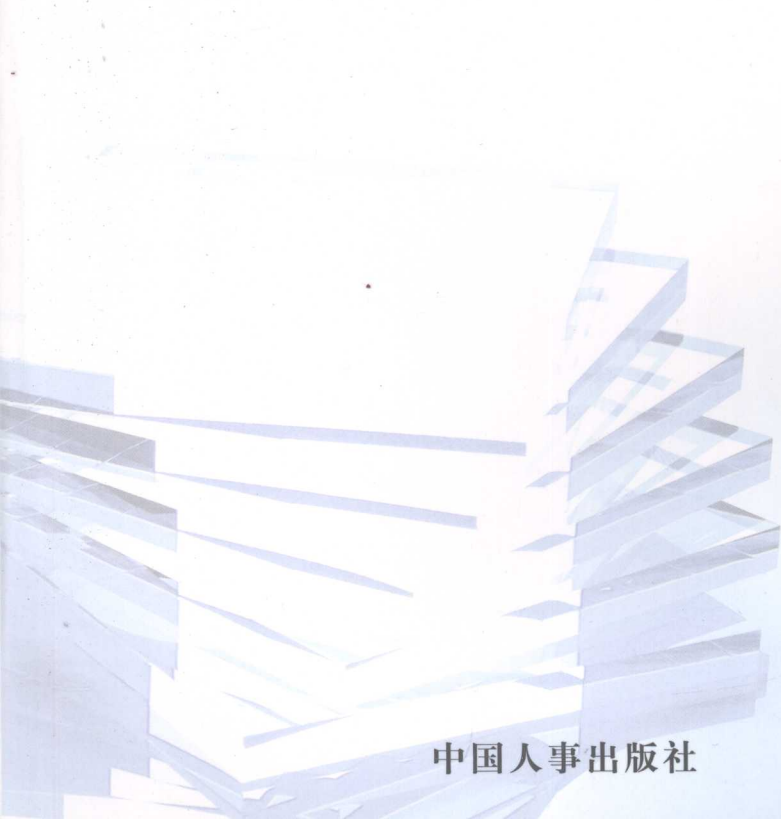


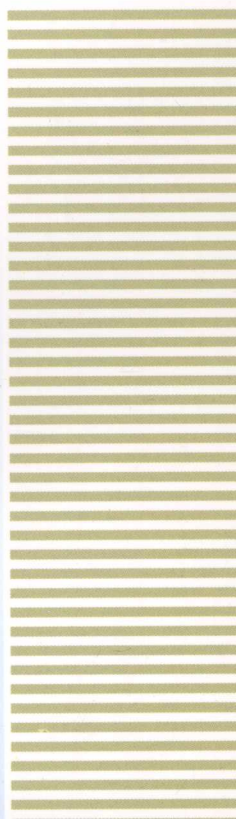
全国专业技术人员继续教育培训用书

案解知识产权法

郑瑞琨 朝霞 编著



中国人事出版社



案解知识产权法

郑瑞琨 朝霞 编著

中国人事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

案解知识产权法/郑瑞琨, 朝霞编著. —北京: 中国人事出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 80189 - 746 - 6

I. 案…

II. ①郑…②朝…

III. 知识产权法—案例—分析—中国

IV. D923. 405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 051322 号

中国人事出版社出版发行

(100101 北京朝阳区育慧里 5 号)

新华书店经销

保定市 中画美凯印刷有限公司印刷

*

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

开本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 10. 625

字数: 245 千字 印数: 1 ~ 5000 册

定价: 25.00 元

序

在知识愈来愈成为人类最宝贵财富的时代，知识产权的利用和保护，对于推动科学发展、促进社会和谐，加强国际贸易、科技、文化、艺术的交流、合作与发展，尤其是迎接世界知识经济的挑战，建设创新型国家具有越来越重要的作用。

本书通过对知识产权典型案例的归纳整理和法理剖析，以期帮助读者更好地理解 and 掌握知识产权法律基础知识，更多地了解和熟悉知识产权诉讼基本规则，从而达到实现知识产权法律教育和普及的目的。

本书包括专利纠纷案例、商标纠纷案例、著作权纠纷案例、技术合同纠纷案例、反不正当竞争纠纷及其他知识产权纠纷案例五个部分，基本涵盖知识产权各个领域，囊括了知识产权法的重要方面和重要制度。

本书所选案例皆为我国加入世界贸易组织、全面修订知识产权单行法律法规以后，特别是最近几年来各地各级人民法院审理终结的实际案例，并在具体个案选取上力求典型全面，尽可能涉及和包容相关知识产权法律问题的基本知识点。

本书个案解析体例结构分为问题概要、案情介绍、审理情况、案件评析四个部分，体现了以下基本特征：（1）问题简明扼要，概括性、针对性强；（2）案情清晰明了，争议焦点明确；（3）审

理程序规范，说理清楚；（4）案例评析注重理论与实践结合，深入浅出，着眼于法律的具体运用。

在本书的编写过程中，我的研究生徐鸿海、胡燕、张玉涛、刘威、卢阳、王丽娜、董金璐、李景辉、包文哲参与了前期案例收集、筛选、整理以及部分案例的初步评析工作，在此对他们的辛劳和贡献表示衷心的感谢。

中国人事出版社的领导和责任编辑韩银兰为本书的编写出版提出了宝贵意见，付出了辛勤的劳动，在此谨致以诚挚的谢意。

由于时间仓促和水平限制，本书的错误和遗漏在所难免，不当之处敬请各位读者谅解，批评指正。

郑瑞琨

2008年4月于北京

作者简介

郑瑞琨，男，海南儋州人，北京科技大学教授、民商经济法学硕士生导师，主要从事知识产权制度、现代企业法律制度及房地产法律制度研究；公开发表法学论文近 50 篇，编著法学教材 6 部；具有律师执业资格、企业法律顾问执业资格、上市公司独立董事任职资格，为中央国家机关政府采购评标专家、北京市哲学社会科学项目评审专家及北京市律协专利法专业委员会秘书长。

朝霞，女，内蒙古包头人，北京科技大学副教授，主要从事战略管理、企业管理、知识产权战略、人力资源战略研究。著有《企业管理学——理论、案例与实训》、《企业经营管理》、《跨国公司知识产权战略研究与启示》、《我国金融业创新产品专利保护战略浅析》、《专利侵权判定的基本规则》、《专利赔偿数额的确定》、《专利侵权诉讼中的抗辩事由》等教材论著。

目 录

专利法案例解析

(00) 专利法案例解析 1 例案

(15) 专利纠纷案例解析 2 例案

案例 1 专利申请条件和专利复审程序 (1)

——尤某某与专利复审委员会专利复审行政纠纷案

案例 2 专利申请权的归属界定 (8)

(08) 刘某某与丰某某专利申请权权属纠纷案 3 例案

案例 3 职务发明创造专利权的归属 (15)

——高某某、韦某某与广西宁明东亚公司等专利权

(09) 权属纠纷案 4 例案

案例 4 外观设计专利侵权的判定 (22)

——卢某某与东莞市达成塑胶制品公司侵犯专利权

(10) 纠纷案 5 例案

案例 5 发明专利侵权的认定 (30)

——王某某等与北京森陌科工贸公司侵犯专利权纠纷案

案例 6 专利侵权诉讼中的公知技术抗辩 (41)

——朱某某与浙江永华公司、四川印刷物质公司等

(11) 专利侵权纠纷案 6 例案

案例 7 专利侵权诉讼中的在先使用权抗辩 (47)

——孙某某与深圳市港日科技开发公司侵犯专利权

纠纷案

案例 8 专利无效宣告程序和司法救济····· (53)

——阿普莱特公司与专利复审委员会专利权无效
行政纠纷案

商标纠纷案例解析

案例 1 商标注册申请及商标异议程序····· (60)

——高邦公司与商标评审委员会商标异议行政纠纷案

案例 2 注册商标权属界定与默示许可····· (71)

——徐某某与上海能控自动化科技公司商标侵权纠纷案

案例 3 商标侵权的认定和赔偿责任的确定····· (77)

——南京大陆鸽高科技股份公司与陈某某、郁某某商标
侵权纠纷案

案例 4 假冒注册商标法律责任的认定····· (89)

——南通海陵肥料有限公司与王某某、周某某侵犯
商标权纠纷案

案例 5 商标侵权认定中的权利穷竭原则····· (96)

——上海液压件一厂有限公司与上海液一液压件
制造公司商标侵权纠纷案

案例 6 驰名商标的保护与企业名称权的冲突····· (103)

——星源公司、统一星巴克与上海星巴克及其分公司
商标侵权纠纷案

案例 7 商标许可合同被许可人的诉讼主体资格····· (118)

——上海弘奇食品有限公司与徐某某商标侵权纠纷案

案例 8 注册商标转让合同的效力····· (128)

——陈某某与北京国美电器有限公司商标权转让合同
纠纷案

著作权纠纷案例解析

- 案例 1 作品的认定及著作权归属**…………… (135)
- 孙某与陈某某、徐某某、××出版社等侵犯署名权纠纷案
- 案例 2 委托作品著作权的归属及著作权侵权的认定**…………… (144)
- 都某某与××出版社著作权侵权纠纷案
- 案例 3 合作作品的认定及著作权的归属**…………… (157)
- 王某某与高某某等四人合作作品著作权权属纠纷案
- 案例 4 职务作品的认定及法定许可使用**…………… (163)
- 丁某某与南通市教育局、××出版社侵犯著作权纠纷案
- 案例 5 著作权集体管理及信息网络传播权的保护**…………… (173)
- 中国音乐著作权协会与网易公司、移动通信公司侵犯信息网络传播权纠纷案
- 案例 6 图书出版合同及图书出版者的专有出版权**…………… (180)
- 李某某与××出版社图书出版纠纷案
- 案例 7 著作权侵权与合理使用的认定**…………… (188)
- 杨某某与××出版社等侵犯著作权纠纷案
- 案例 8 软件著作权侵权认定**…………… (201)
- 北京图行天下公司等与金启元公司等计算机软件著作权纠纷案

技术合同纠纷案例解析

案例 1 职务技术成果完成人的权利…………… (213)

——翟某某与沈阳市纺织科学研究院科技成果奖励
报酬纠纷案

案例 2 委托开发合同中委托开发方的义务及违约责任…………… (220)

——天信达公司与奇力公司技术委托开发合同纠纷案

案例 3 合作开发合同中当事人的义务及违约责任…………… (227)

——北京翼龙天石油制品公司与王某某合作开发
合同纠纷案

案例 4 专利权转让合同当事人的权利义务…………… (235)

——李某某与北京万江科技有限公司等专利权转让
合同纠纷案

案例 5 专利实施许可合同中双方当事人的义务及 违约责任…………… (241)

——重庆宗申通用动力机械公司与万某某专利实施
许可合同纠纷案

案例 6 技术秘密转让合同中让与人的义务…………… (248)

——郑某某与北京中科拓创高新技术研究所技术
转让合同纠纷案

案例 7 技术咨询合同委托人的义务…………… (253)

——南京太阳电器公司与南京贯标质量管理咨询中心
技术咨询合同纠纷案

案例 8 技术培训合同的性质及受托方的义务…………… (259)

——何某某与新会市宏力贸易有限公司技术培训
合同纠纷案

反不正当竞争及其他知识产权纠纷案例解析

- 案例 1 知名商品的认定** (265)
——天下第一店酒厂与会仙米酒厂不正当竞争
纠纷案
- 案例 2 市场混淆与不正当竞争** (277)
——北京辣老五兄弟酒楼与北京顺缘阁辣老五
酒家不正当竞争纠纷案
- 案例 3 行业协会可否成为不正当竞争的主体** (283)
——艾志工业公司与中国摩擦密封材料协会等
不正当竞争纠纷案
- 案例 4 虚假宣传行为及其类型** (292)
——金蝶软件(中国)有限公司与兰州金蝶软件
科技有限公司虚假宣传纠纷案
- 案例 5 侵犯商业秘密的认定** (298)
——北京君元科技公司与北京腾瑞科技公司等
不正当竞争纠纷案
- 案例 6 引人误解的虚假宣传行为的认定** (307)
——南通市恒荣机泵厂有限公司与方某某等虚假
宣传纠纷案
- 案例 7 商业诋毁行为的认定** (314)
——北京阿里巴巴公司与北京三际无限网络公司
不正当竞争纠纷案
- 案例 8 域名争议纠纷的解决途径** (321)
——苏州南湖服装辅料有限公司与无锡三和塑料
制品有限公司网络域名纠纷案

专利纠纷案例解析

案例1 专利申请条件和专利复审程序

——尤某某与专利复审委员会专利复审行政纠纷案^①

问题概要

1. 申请专利的发明创造应符合专利性要求；
2. 专利申请和专利复审的程序。

◆案情介绍

一、基本案情

原告（二审上诉人）：尤某某

被告（二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）

1988年8月17日，尤某某向中国专利局提出名称为“多功能压力表”的发明专利申请，发明专利申请公开说明书中记载的权

^① 参见北京市第一中级人民法院（2002）一中行初字第64号行政判决书、北京市高级人民法院（2003）高行终字第13号民事判决书。

利要求共 8 项。

中国专利局经过审查,以该专利申请的权利要求不符合《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第 22 条规定为由,于 1992 年 9 月 26 日做出驳回该专利申请的决定。

尤某某对中国专利局驳回其申请的决定不服,于 1992 年 12 月 14 日向专利复审委员会提出了复审请求。

专利复审委员会受理后,于 1999 年 6 月 11 日向请求人发出了复审通知书,指出:与现有技术相比,本申请权利要求 1~8 不具有突出的实质性特点和显著的进步,不符合《专利法》第 22 条第 3 款有关创造性的规定。

尤某某分别于 2000 年 6 月 27 日和 2000 年 8 月 8 日向专利复审委员会提交了意见陈述书,同时提交了两份证明“多功能压力表”使用良好的证明材料,后于 2000 年 9 月 11 日提交了修改后的权利要求书。

专利复审委员会以尤某某提交的修改后的权利要求书和原始说明书为基础,认为该申请专利的技术方案不具备创造性,并于 2001 年 9 月 14 日做出第 2370 号复审请求审查决定,维持中国专利局做出的驳回决定,驳回尤某某的复审请求,主要理由是:权利要求 1 组合出的压力表的技术方案不具备创造性;从属权利要求 4 将下膜盒具体限定为大漏斗状,不具有创造性。

后尤某某不服专利复审委员会做出的复审决定书,在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

二、当事人争议焦点

涉案专利的阻尼装置和大口径漏斗的自保温作用是否使本申请的权利要求 1 具有创造性以及权利要求 4 具有创造性。

◆ 审理情况

一、一审审理情况

一审法院审理认为,作为本案专利申请已有技术的对比文件1至对比文件4均涉及流体压力测量装置,与本案专利申请属于同一技术领域。由于本申请权利要求1所属的四个技术方案均是将现有技术中流体压力表中的阻尼装置以及隔膜式流体压力表的隔膜腔室加以组合,其方案的总的技术效果也仅是各被组合已有技术效果的简单叠加,并没有带来预料不到的技术效果。因此,本申请权利要求1所述的技术方案相对于作为已有技术的上述对比文件不具备突出的实质性特点和进步,不具有创造性。引用权利要求1的从属权利要求4的限定技术特征为“下膜盒特征是一大口径漏斗状,用于黏稠、易凝、污脏介质的压力测量”,该特征在权利要求1中已经加以限定,因此从属权利要求4的限定技术特征属于重复限定,即从属权利要求4所述的技术方案与权利要求1所述的技术方案是相同的,在权利要求1不具有创造性的情况下,权利要求4同样不具有创造性。尤某某强调本申请的阻尼装置的耐震效果和大口径漏斗的自保温效果,而且创造性地利用了“对流热交换”原理。但实际上,本案专利申请的说明书和权利要求书中均未披露可以获得上述效果并区别于上述对比文件所公开的已有技术的任何技术手段和技术特征。因此尤某某的申请不具有应该授予发明专利权所要求的突出的实质性特点。专利复审委员会结合对比文件1至4逐一对本案专利申请权利要求1至4的创造性加以分析判断,得出本案申请没有创造性的结论,其分析过程及结论均具有事实与法律依据,是正确的,第2370号复审请求审查决定应予

维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称《行政诉讼法》）第54条第（一）项之规定，一审法院判决：维持专利复审委员会第2370号复审请求审查决定。

二、当事人上诉情况

尤某某不服一审判决，提出上诉称：对比文件1和2所公开的技术方案“玻璃纤维絮状制成的阻尼元件”或“多孔陶瓷部件”，不具有实用性，本发明专利申请中采用微孔材料作为阻尼装置，具有创造性；对比文件3和4中公开的漏斗型腔室虽与本申请中的大口径漏斗结构相同，但不是用于“自保温作用”。其发现大口径漏斗结构有自保温作用是一种方法发明，应当受到法律保护。第2370号复审请求审查决定和一审判决认定事实及适用法律有误，请求撤销原审判决，责令国家知识产权局授予其专利权。

专利复审委员会同意一审判决。

三、二审审理情况

二审法院审理认为，根据《专利法》的规定，判断一项发明专利申请是否具有创造性，应与申请日以前已有的技术相比，具有突出的实质性特点和显著的进步。已有技术是指在申请日之前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。本申请的权利要求1所述的四个技术方案，是将现有技术加以组合，其方案的技术效果也是已有技术效果的简单叠加，没有带来预料不到的技术效果，不具有突出的实质性特点和显著的进步，即不具有创造性。权利要求2~4为权利要求1的从属权利要求，同样也不具有创造性。原审判决和专利复审委员会第2370号复审决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，

应予维持。故二审法院判决驳回上诉，维持原判。

◆ 案件评析

一、专利申请审批的基本流程

为了更好地了解专利复审程序及其司法救济，首先应清楚我国《专利法》对专利申请审批的一般程序性流程。

我国对发明专利申请实行早期公开、请求审查制。国家专利局收到申请人的发明专利申请后，主要进行包括受理、初步审查、早日公开、实质审查及授权公告等在内的审批程序。

发明专利申请的初步审查是一种非技术性的形式审查。如初步审查不合格，申请人会收到通知，并被要求限期补正；如果申请人没有按期补正，则其申请就被视为撤回；补正后仍不符合要求的，该申请将被驳回。

发明专利申请的实质审查要解决申请专利的发明创造是否满足授予专利权的实质条件，是否应批准为专利的问题。在实质审查中，专利局应当将审查意见通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见或者补正；申请人期满未答复的，其申请被视为撤回。申请人陈述意见或补正后，专利局仍然认为不符合法律规定的，应当将申请予以驳回。

我国对实用新型和外观设计专利申请的审查与发明专利申请的审查不同，实行的是形式审查制。如果初步审查不合格，其申请就会被驳回。

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的（或实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的），由专利局做出授予专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。专利权自公告之日起生效。

二、申请专利的发明创造应符合专利性要求

根据《专利法》第22条的规定,授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性三项专利性的要求。

所谓新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

所谓创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

所谓实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

申请专利的发明创造经审查,只要不符合专利性要求中的任何一项,则会被专利局驳回而不予授权。本案所涉及的是一项名称为“多功能压力表”的发明专利申请,因其不符合《专利法》第22条规定的创造性而被驳回。

三、专利复审程序的基本规定

在专利申请审查过程中,无论是针对初步审查阶段的驳回还是实质审查阶段的驳回决定,专利申请人都可以依法提起专利复审程序。专利复审的目的是为了确保国家专利局审批专利的质量,给予当事人依法申诉的机会,以维护申请人和专利权人的合法权益,维护社会公共利益。

《专利法》第41条规定,国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服