



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 于泽辉

知识产权 战略与实务

第4辑

理论探析 实务指导 知识产权战略 以案说法 驰名商标 行业知识产权 涉外知识产权 办案随笔



法律出版社
LAW PRESS·CHINA



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 于泽辉

知识产权 战略与实务

第4辑



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权战略与实务. 第4辑 / 于泽辉主编. —北京: 法律出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5036 - 8954 - 3

I. 知… II. 于… III. 企业—知识产权—文集 IV.
D913.04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 167524 号

© 法律出版社·中国

知识产权战略与实务. 第4辑
于泽辉 / 主编

编辑统筹 法律应用出版分社
责任编辑 韦钦平
装帧设计 汪奇峰

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 北京北苑印刷有限责任公司
责任印制 陶 松

开本 787 × 960 毫米 1/16
印张 15
字数 210 千
版本 2009 年 1 月第 1 版
印次 2009 年 1 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)

网址 / www.lawpress.com.cn

电子邮件 / info@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:

北京分公司 / 010 - 62534456

上海公司 / 021 - 62071010/1636

深圳公司 / 0755 - 83072995

西安分公司 / 029 - 85388843

重庆公司 / 023 - 65382816/2908

第一法律书店 / 010 - 63939781/9782

书号: ISBN 978 - 7 - 5036 - 8954 - 3

定价: 32.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

序言

近些年,关于知识产权战略的话题,很是流行,这真是一件好事。知识产权战略,从大的方面讲,有一个国家的知识产权战略;从小的方面讲,有一个企业甚至一个项目的知识产权战略。

美国政府在里根时代,开始制定和实施国家的知识产权战略。我们不能不说,里根总统是一个很有战略眼光的政治家,正是由于知识产权战略的实施,带给美国经济的繁荣和技术的发展,带给美国及美国企业巨大的财富。正是看到了知识产权战略给国家带来的好处,日本政府在小泉时代,也开始制定和实施日本国的知识产权战略。凡是对专利申请有些了解的人可能都知道,近十年来,日本国的企业是在国外申请专利最多的。这就是日本国推行知识产权战略最直接的表现。

看到知识产权战略对一个国家发展的重要性,尤其是知识经济对一国经济的重要作用,中国政府从20世纪末,也开始将制定国家的知识产权战略提上了议事日程。

在经济全球化,国内外日趋重视知识产权战略,不断加强知识产权保护背景下,由北京集佳知识产权代理有限公司和北京市集佳律师事务所(以下简称“集佳”)主办的《知识产权战略与实务》连续出版物终于与大家见面了。

《知识产权战略与实务》主要由集佳的律师、专利代理人、

商标代理人及相关的专家来完成。同时,也会吸收知识产权行业的其他人士参加。集佳在财力、人力和时间等方面提供条件及便利。集佳拥有一批知识产权实务方面的专家,他们在知识产权取得、知识产权实施和知识产权保护方面拥有丰富的实践经验。同时,他们中的一些也具有相当高的理论水平,尤其是对国内、国外的知识产权有比较深入的研究。就中国目前的状况来讲,不管是知识产权研究水平,还是知识产权实务水平,与国际先进水平相比,都还有待提高。因此,我们觉得,有必要让集佳的专业人士把他们的实践经验、理论探讨和研究进行总结,并拿出来与大家分享,希望能为促进中国知识产权的发展尽一点微薄之力。在这种思想指导下,我们向法律出版社提出了编辑和出版《知识产权战略与实务》的建议。

我们的提议得到了法律出版社的大力支持。根据我们与法律出版社的共同规划,《知识产权战略与实务》连续出版物计划每年出版2~3本,其内容主要是知识产权理论与实务探讨、知识产权战略与管理、行业知识产权以及如何更好地为企业提供知识产权法律服务等,可以是办案经验介绍,也可以是案例分析,还可以是国外的法律动态,也可能是将国外好的著作引进到中国,不一而足,包罗万象。在形式上,我们也不拘一格。有的是大家论文的汇编,有的是一个人或几个人写的专著,有的可能是将国外的知识产权著作译成中文,等等。

在此有必要明确一下《知识产权战略与实务》主要涉及的企业知识产权战略、知识产权实务、知识产权保护等内容。

什么是企业的知识产权战略?我认为,所谓企业的知识产权战略,就是指一个企业如何利用知识产权来保护自己,遏制竞争对手,最终达到提高自己的竞争力,获取商业上的最大利益,并进而实现企业愿景的重大决策和规划。企业知识产权战略不是空的,它是通过企业制定知识产权政策、知识产权应对措施、知识产权管理办法并进行实施来实现的。发达国家的政府通过国家行为制定国家的知识产权战略,发达国家的企业通过制定企业自身的知识产权战略在国际市场上赢得竞争优势,并进而赢得巨大的商业利润。我们常说,一流企业卖标准,二流企业卖技术,三流企业卖产品,四流企业卖劳力,便是这种情况

的真实写照。

整体上来讲,中国企业还没有意识到要制定企业的知识产权战略,虽然有少数企业已经意识到知识产权的重要性,甚至也有个别企业在知识产权方面投入巨资,甚至做出了中国自己的第三代移动通讯的标准。因此,我们仍然面临着向中国企业宣传知识产权、宣传知识产权战略的艰巨任务。

知识产权实务与知识产权战略息息相关。我认为,知识产权实务包含了知识产权实际操作的方方面面,比如专利方面,专利权的申请和获得、专利权的行使和实施,专利许可和转让、专利复审与专利无效、专利行政诉讼、专利侵权诉讼、企业的专利管理、专利审查实务等;比如商标方面,商标注册申请、商标审查、商标异议与商标复审、商标争议、商标行政诉讼、商标侵权诉讼、商标转让与许可、企业商标管理、企业商标策略等;再如著作权及邻接权的取得与保护,企业商业秘密的保护等。归结起来,知识产权实务的整体内容,包含了三个大的方面,即知识产权的取得、知识产权的实施和知识产权的保护。有了知识产权战略,归根到底,还要靠知识产权实务来实现。

知识产权保护在知识产权实务当中至关重要。实事求是地说,中国在知识产权保护上取得了长足的进步;但是,还要实事求是地说,中国对知识产权的保护还远远不够。知识产权不能得到有效的保护,就会助长全社会的投机心理,就不会有人愿意认认真真地去搞研究,就不会有人把钱投到研发上。试想,有人把大量的人力、财力投入到研发当中,并且也出了成果,也申请了专利,也取得了专利权,但是,这样的企业最终也得不到保护,最后的结局不是喜剧,很可能是悲剧,把这样的企业最后也推到仿制、侵权的企业行列中去了。不要认为我是在这里大惊小怪,更不要认为我是在哗众取宠,我确确实实是在为中国的知识产权担忧。

我们呼吁全社会都来重视和保护知识产权,把保护知识产权放在事关我们国家发展和振兴的重要位置。

在集佳工作的知识产权律师、专利代理人、商标代理人及其他方面的专业人士,他们都非常忙,但是,作为一项社会责任,他们还是愿意把自己的经验、体会写出来,也愿意利用业余时间进行相关的研究并写出相关的报

告,并把它们公开给社会,并以这种方式为中国知识产权的发展作出贡献。

我们希望《知识产权战略与实务》能对中国知识产权的发展和保护起到推动作用。也欢迎大家多提宝贵意见。

于泽辉

2007年1月22日于北京

目 录

CATALOGUE

理论探析

试论实用艺术作品判定标准	景 灿 / 3
地理标志和商标的冲突	李春亚 / 6
姓名权与商标权权利冲突初探	廖爱珍 / 11
浅析涉外商标申请的商品补正问题	魏南捷 马 强 / 15
字母商标近似审查标准的适用	徐晓恒 / 19
单一性与特定技术特征	宋宝库 张 文 / 23

实务指导

企业怎样在展会中保护自己的知识产权	王秀青 / 29
中小企业在进行知识产权保护工作中注意的问题	梁 岩 / 37
权利要求的布局优先制造侵权	林哲生 / 43
浅议专利说明书的逻辑	逯长明 / 48
谈专利申请文件的质量评价标准	李文红 / 54
浅谈关联外观设计的申请	雒运朴 / 58
国内优先权与专利申请时机	李文红 / 61
知识产权侵权诉讼管辖权异议如何适用举证期限?	刘晓军 / 68
浅谈撰写过程中对技术交底书的处理	黄启法 / 73

知识产权战略

外国企业在中国面临的商标问题	王 冠 / 81
----------------	----------

浅谈商标转让的风险问题	常 峥 / 84
相关联行业商品与服务的拓展保护	姜丽颖 / 90
企业品牌的构筑及强化	刘 蕊 / 94

驰名商标

星巴克商标侵权及不正当竞争纠纷案的法律思考	吕国强 / 101
从“长城”争议案件看驰名商标的显著性	黎 琳 / 107
从“益佰”异议案件看驰名商标的保护	梁洁泉 / 109

行业知识产权

从网站行业商标被侵权状况谈网络驰名商标保护	梁 岩 / 115
体育赛事吉祥物在我国的知识产权保护	马丽华 / 118
浅析计算机软件侵权举证责任分配	张亚洲 / 122
浅议商标合理使用的构成要件	
——从汽修店使用汽车的注册商标谈起	桂庆凯 / 126

涉外知识产权

涉外商标查询之我见	王 宇 / 133
2007 新加坡商标法(修正)	李 石 / 136
墨西哥驰名商标保护制度简介	王 宇 / 138
企业办理涉外商标注册前应注意的几个问题	陈 飞 / 142
活用日本实用新型的延长保护制度	王 轶 / 153
从“GALANZ”商标案看欧盟异议制度	周新艳 / 156

以案说法

专利侵权中的先用权判定	宋宝库 / 163
从“超女”光盘案看知名商品的证明问题	周晓冰 / 166
方法专利侵权诉讼的举证责任分配	
——朱某、顾某、海门江滨化工二厂诉金虞山染料化工厂专利侵权纠纷案	刘红兵 卢 山 / 173
计算机网络侵权案件之地域管辖	冯 刚 / 181

药品注册与专利保护

——从赖脯胰岛素侵犯专利权纠纷案说起

韩宏星 / 189

知识产权权利冲突案件的司法救济

——解读《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与

在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》

徐晓恒 / 195

从美国爱宝公司与湖南神力公司案看《商标法》第31条

的适用条件

桂庆凯 / 206

从“雪花”商标案件看扩充商品注册的审查原则

梁洁泉 / 211

“永明”商标异议案件评析

李春亚 / 215

办案随笔

请求复审也要重视程序问题

李春晖 / 221

发明专利申请公开后的临时保护

雄运朴 / 224

理论探析

试论实用艺术作品判定标准

地理标志和商标的冲突

姓名权与商标权权利冲突初探

浅析涉外商标申请的商品补正问题

字母商标近似审查标准的适用

单一性与特定技术特征

试论实用艺术作品判定标准

◎景 灿

原告琼·保罗·戈尔捷(法国公民)于2006年3月向北京市第二中级人民法院提起诉讼。诉称:原告1992年同意授权美誉国际公司使用其姓名“Jean Paul Gaultier”作为女用香水产品的商标,并为此女用香水“Le Classique”专门设计“着紧身衣的女性上半身人体形状”的香水包装瓶。之后,又设计了相同商标的“着海魂衫的男性上半身人体形状”男用香水“Le Male”的包装瓶,同时,原告还设计了两种香水瓶的金属质地的圆桶状外包装盒(以下简称圆桶状外包装盒)。原告设计的上述两种香水瓶及其圆桶状外包装盒,由于极富特色和创意而屡屡获奖。原告对上述作品享有著作权。

2005年,原告发现被告汕头市佳柔精细日化有限公司生产的两种香水产品使用了与原告上述两种香水产品几乎一样的香水瓶和圆桶状外包装盒,被告不仅在中国市场上销售其产品,还将此产品销售到荷兰等地。被告未经原告许可,大量复制原告享有著作权的作品,并将其用于商业目的。被告此行为已经构成著作权侵权,应当承担停止侵权,赔偿损失,消除影响等法律责任。

被告辩称:原告主张其对涉案两种女性及男性人体形状香水瓶享有著作权的依据不足,不能受中国著作权法保护;被告公司销售的“雪尔妮兰”牌香水所采用的包装为被告自行创作设计,被告对该设计作品享有著作权,因此没有实施著作权侵权行为;圆桶状外包装盒不能构成作品,原告对此主张著作权,不符合法律规定;原告提出的赔偿损失的请求事实依据不足,故被告请求法院驳回原告的诉讼请求。

法院经过审理认为:原告是法国公民。法国与中国同为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》及世界贸易组织成员国,因此,原告创作的作品的著作权,受中国著作权法保护。

中国著作权法规定,本法所保护的作品包括美术作品。著作权法实施条例又规定,美术作品是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。本案所涉及的“着紧身衣的女性上半身人体形状”和“着海魂衫的男性上半身人体形状”的两种香水瓶以其优美的立体造型作为实用艺术作品应受到著作权法保护,对此原、被告无争议。但被告对原告主张圆桶状外包装盒也作为作品要求保护提出异议,法院认为圆桶状外包装盒虽然线条并不复杂,但作为富有一定美感的和独特设计的立体造型,使该外包装盒也应作为实用艺术作品受著作权法保护。

为此,法院判决:一、汕头市佳柔精细日化有限公司于本判决生效之日起立即停止涉案侵权行为;二、汕头市佳柔精细日化有限公司于本判决生效之日起三十日内,在《中国消费者报》上就其涉案侵权行为,公开向琼·保罗·戈尔捷赔礼道歉、消除影响;三、汕头市佳柔精细日化有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿琼·保罗·戈尔捷经济损失及为诉讼支出的合理费用人民币四十万元;四、驳回琼·保罗·戈尔捷其他诉讼请求。

此案例中涉及的一个重要的问题就是原告的“女性人体形状、男性人体形状香水瓶和圆桶状外包装盒”是否构成著作权法保护的作品;如果构成作品,那么是著作权保护的客体中的哪一种作品。

我国的著作权法保护的是人类的智力劳动——独创性作品,这是著作权法的立法目的和精神所在。但是,我国的著作权法中并没有关于实用艺术作品的规定。于是很多实用艺术作品的权利人自然而然地会寻求与我国著作权法中最相近的作品类型来保护。近年来各地就不断出现了实用艺术作品的权利人请求法院给予其作品以美术作品来保护的著作权纠纷案件,而各地各级法院似乎也已形成共识:给予这类作品以著作权保护是必要的,因此这类请求最后都或多或少能够得到支持。可是,将实用艺术作品作为美术作品保护不可避免地又产生了不少问题。

我国《著作权法》的保护对象是作品,《著作权法实施条例》对作品作出了明确的规定:著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。这一规定长期以来一直作为判断是否构成作品的依据。根据这一规定,若构成一件《著作权法》意义上的作品就必须具备以下条件:首先,是文学、艺术、科学领域内的;其次,具有独创性;最后,还必须能够以有形形式复制。依据这一规定进行判断时,仅需对是否符合作品的三个条件进行判断。然而,对于实用艺术作品,这三个判断条件似乎是不充分的。

实用艺术作品,在我国的《著作权法》里没有明确的定义,甚至没有将实用艺术作品作为我国著作权保护的客体而加以规定。那么,为什么我国在制定《著作权法》时,没有对实用艺术作品作出明确的规定呢?首先是实用艺术作品在我国没有一个统一的概念。一般意义上理解,实用艺术作品是指具有实际使用价值的艺术作品。依据上述作品的判断标准,实用艺术作品首先是符合构成作品的三个条件的,即是文学、艺术、科学领域内的具有独创性的并且可以被复制的智力成果。但是,根据我国关于美术作品的定义——绘画、书法、雕塑、建筑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品,实用艺术作品又似乎被涵盖于美术作品的范畴之内。正是由于这种概念上的不清晰,使得实用艺术作品在我国一直得不到明确的定义。

如何认定实用艺术作品,笔者认为,还是应当从作品的构成要件入手:在结合作品的构成要件时,应当注重实用艺术作品的特殊之处,即“实用性”。如前所述,相比较实用艺术作品而言,《著作权法》意义上的普通作品,是依据《著作权法实施条例》中关于作品的定义延伸出来的三个标准进行判断的,而这三个标准中,除独创性以外,均是对于作品的事实判断,而独创性对于任何作品都是必须的条件之一。这里笔者主要针对实用艺术作品而言,其“实用性”是属于进行价值判断的范畴。

简而言之,价值判断是一种表示事物应该是什么的判断,是揭示事物的应然状态的判断,价值判断是事实判断所不能取代的。诚然,任何问题都包含着人们的判断,但是在此问题上,笔者更为强调的是司法人员的判断:实用性不是

作品的构成要件,而是实用艺术作品受著作权法保护的重要条件,是实用艺术作品作为受著作权法保护的作品的要件。

首先,实用性是必要条件。严格来讲,成为著作权法保护的作品必须满足的条件是独创性,即作品中体现了作者独立创造性的劳动,作品是作者智力和思想情感的外在表达,是与作者的独立创作密不可分的。而实用性是附加在作品独创性上的功能性部分,是附着于作品的具有实用功能的附加值,它不是区别特定个体与群体的关系,这是区别实用艺术作品与其他作品的关键所在。

其次,实用性是具有艺术性的创作结果。创作是一种直接产生文学、艺术和科学作品的活动。在我国,不论作品的创作水准高或低均受保护。实用艺术作品在作者创作的过程中,不仅赋予作品以艺术性,更将此艺术性与实用性紧密地结合,使作品具有了相当的实用功能。但需要区分的是,在著作权法的意义上,作品的这一实用功能是不受保护的。

综上,实用艺术作品兼具实用性、艺术性、独创性和可复制性并且符合一般作品的构成要件。那么,在判定是否构成实用艺术作品时,就应当依据以下几方面的标准:首先,判断是否符合一般作品的构成要件;其次,判断是否具有艺术性;再次,要判断是否具有实用性。当然,鉴于对独创性、艺术性及实用性的判断不存在一个客观的标准,可以结合《商标法》中的判断方法——从一般公众的角度进行评判。

地理标志和商标的冲突

◎李春亚

地理标志权和商标权都是 TRIPs 协定所规定的独立知识产权,都应当受到

法律的保护。但是,由于两种权利的授权机构不同,尤其是《地理标志产品保护规定》发布以来,商标与地理标志冲突的情况更是屡见不鲜,导致两者之间的冲突不断,在此笔者对此发表自己的一些看法和建议,以供大家探讨。

一、地理标志和商标的概念及各自取得的途径

根据 TRIPs,地理标志系指下列标志:其表示出某商品来源于某成员地域内,或来源于该地域中的某地区或某地方,该商品的特定质量、信誉或其他特征,主要与该地理来源相关联。在中国,商品的原产地标志与商品的地理标志系同一概念。地理标志(或原产地域标志)主要由国家质量监督检验检疫总局(简称“国家质检总局”)授予,其主要目的在于监管来源于该地域范围内产品的产品质量。

根据《商标法》的规定,商标是指具有显著性,使之与他人的同种类或类似种类的商品或服务相区别的识别性标志。其主要目的在于表示某种产品的出处,通俗讲就是一种产品的牌子。而商标权是指商标注册人享有的注册商标专用权。

二、地理标志和商标冲突的原因

目前,国际上对地理标志的管理主要是以美国、德国、英国为代表的利用商标法体系进行保护,特点是权力归属上更为清晰,节约行政成本。另一种是以法国、意大利为主要代表的专门法保护,特点是国家制定专门的地理标志法进行保护,保护力度很强;但行政成本高,容易与商标权产生冲突。

具体到中国来看,虽然从法律位阶上看,《商标法》是由全国人大制定的法律,而《地理标志产品保护规定》是由国家质检总局制定的部门规章。规章不应与上位法冲突,即《地理标志产品保护规定》不应该与《商标法》发生冲突。但是在实践中,由于两机构之间的独立授权,两套法律体系的不同,导致源源不断的现实冲突。