



# 中国知识产权 司法保护 2009

主 编 奚晓明  
副主编 孔祥俊

中国传媒大学出版社



# 中国知识产权 司法保护 2009

主 编 奚晓明  
副主编 孔祥俊

中国传媒大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国知识产权司法保护 2009/奚晓明主编. —北京:中国传媒大学出版社, 2010. 2  
ISBN 978-7-81127-832-3

I. ①中… II. ①奚… III. ①知识产权—保护—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 235041 号

## 中国知识产权司法保护 2009

主 编 奚晓明  
副 主 编 孔祥俊  
责任编辑 秋 实  
执行编辑 王艳芳 崔丽娜  
封面设计 大鹏工作室  
责任印制 范明懿  
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)  
社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024  
电 话 65450528 65450532 传真:010—65779405  
网 址 <http://www.cucp.com.cn>  
经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司  
开 本 787×1092mm 1/16  
印 张 16.5  
版 次 2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-81127-832-3/D·832 定 价 46.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

## 第一部分 年度报告

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 最高人民法院知识产权案件年度报告(2008) .....    | 3  |
| 北京市高级人民法院 2008 年知识产权审判新发展 ..... | 11 |

## 第二部分 知识产权司法制度建设

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 最高人民法院印发《关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》的通知 .....                              | 51 |
| 最高人民法院印发《关于当前形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》<br>的通知 .....                       | 63 |
| 最高人民法院知识产权庭负责人就公布《最高人民法院关于审理涉及驰名商标<br>保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》答记者问 ..... | 72 |
| 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题<br>的解释 .....                        | 79 |
| 最高人民法院关于人民法院认可台湾地区有关法院民事判决的补充决定 .....                                 | 82 |

## 第三部分 知识产权司法实践与理论探讨

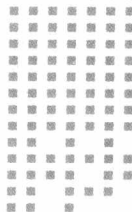
|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 综合专题 .....                  | 87 |
| 关于知识产权案件专业技术事实查明的研究报告 ..... | 87 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>证据规则专题</b> .....       | 100 |
| 知识产权诉讼中的证据保全 .....        | 100 |
| <b>专利权专题</b> .....        | 112 |
| 关于外观设计专利案件审理情况的调研报告 ..... | 112 |
| 现有技术抗辩的法律性质初探 .....       | 124 |
| <b>商标权专题</b> .....        | 133 |
| 论驰名商标司法认定的基本原则及方法 .....   | 133 |
| 商标在先权利效力确定的时间标准 .....     | 146 |
| 商标与企业名称冲突问题研究 .....       | 156 |
| <b>著作权专题</b> .....        | 168 |
| 作品及其保护范围 .....            | 168 |
| 浅析网络著作权的法律保护 .....        | 179 |
| <b>不正当竞争专题</b> .....      | 193 |
| 虚假广告宣传行为法律研究 .....        | 193 |
| <b>知识产权损害赔偿专题</b> .....   | 206 |
| 类型化案件实现同案同判之对策研究 .....    | 206 |

## 第四部分 知识产权经典案例评析

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| P2P(点对点)网络服务提供者侵权责任的认定 .....                     | 217 |
| 从“女子十二乐坊”案件看著作权法对作品的保护 .....                     | 231 |
| 药品配伍检索表是否受著作权法的保护 .....                          | 237 |
| 应正确判断网络服务提供者的性质与责任 .....                         | 246 |
| 北京德农种业有限公司诉德农种业科技发展有限公司等植物新品种<br>使用许可合同纠纷案 ..... | 256 |





# 第一部分 年度报告



# 最高人民法院知识产权案件年度报告(2008)

中华人民共和国最高人民法院知识产权审判庭

2009年4月

最高人民法院知识产权审判庭负责审理本院受理的各类知识产权民事纠纷案件和部分专利、商标授权确权行政纠纷案件。2008年,最高人民法院知识产权审判庭共新收包括侵犯专利权纠纷、侵犯著作权纠纷、侵犯商标权纠纷、不正当竞争纠纷和各类知识产权合同纠纷以及专利、商标授权确权纠纷等知识产权案件277件,加上2007年旧存的各类案件52件,全年共审理各类案件329件,比2007年增长103.9%。最高人民法院通过依法履行知识产权审判职责,解决各类知识产权纷争,充分保护了当事人的合法权益。同时,最高人民法院通过一系列疑难复杂和新类型知识产权案件的裁判,不断明确相关法律适用问题,维护了知识产权司法标准的统一。最高人民法院裁判的这些知识产权案件中有关法律适用问题的阐释,对于全国法院知识产权司法保护工作具有指导和借鉴意义。为及时总结审判经验,加强审判监督和指导,促进知识产权法律适用标准的统一和完善,最高人民法院知识产权审判庭在2008年度审结的184件案件中,选取了23件典型案件的判理摘要,形成本年度报告,现公开发布。

## 一、知识产权民事案件

### (一)专利案件

1. 在施特里克斯有限公司与宁波圣利达电器制造有限公司、华普超市有限公司侵犯专利权纠纷申请再审案中,最高人民法院(2007)民三监字第51-1号驳回再审申请通知认为,公知技术抗辩的适用仅以被控侵权产品中被指控落入专利权保护范围的全部技术特征与已经公开的其他现有技术方案的技术特征是否相同或者等同为必要,不能因为被控侵权产品与专利权人的专利相同而排除公知技术抗辩原则的适用。

2. 在辽宁省高级人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题请示案中,最高人民法院(2008)民三他字第4号答复函认为,鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况,专利权人参与了



标准的制定或者经其同意,将专利纳入国家、行业或者地方标准的,视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利,他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为;专利权人可以要求实施人支付一定的使用费,但支付的数额应明显低于正常的许可使用费;专利权人承诺放弃专利使用费的,依其承诺处理。

3. 在浙江杭州鑫富药业股份有限公司诉山东新发药业有限公司、上海爱兮缇国际贸易有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷及侵犯发明专利权纠纷管辖权异议申请再审案中,最高人民法院(2008)民申字第 81 号民事裁定明确了发明专利临时保护期使用费纠纷的管辖确定原则。最高人民法院认为,发明专利临时保护期使用费纠纷虽然不属于一般意义上的侵犯专利权纠纷,但在本质上也是一类与专利有关的侵权纠纷,应当依据民事诉讼法第二十九条有关侵权诉讼的管辖确定原则来确定发明专利临时保护期使用费纠纷的管辖。发明专利临时保护期使用费纠纷在案件性质上与侵犯专利权纠纷最为类似,因此,在法律或者司法解释对这类案件的管辖作出特别规定之前,可以参照侵犯专利权纠纷的管辖规定确定管辖。对于被控侵权的实施行为跨越发明专利授权公告日前后的,其行为具有前后的连续性、一致性,从方便当事人诉讼出发,应当允许权利人一并就临时保护期使用费和侵犯专利权行为同时提出权利主张。

4. 在蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂与山东东岳有机硅材料有限公司、山东东岳氟硅材料有限公司、北京石油化工设计院有限公司侵犯实用新型专利权纠纷上诉案中,最高人民法院(2008)民三终字第 7 号民事裁定认为,受理法院对案件有管辖权是审理案件的前提,当确定诉讼主体与确定管辖权发生冲突时,受理法院应当首先就管辖权问题作出裁定。

5. 在蔡朗春与佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、江门市新力塑料厂有限公司、朱根良侵犯专利权纠纷管辖权异议申请再审案中,最高人民法院(2008)民申字第 19 号民事裁定认为,杭州市中级人民法院已审理过再审申请人就涉案专利权提起的多个侵权诉讼,且本案不属于在浙江省内具有重大影响的案件,因此,为便于案件的审理,上级人民法院可以根据民事诉讼法第三十九条的规定将本院管辖的第一审民事案件交下级人民法院审理。

## (二)著作权案件

6. 在广东大圣文化传播有限公司与洪如丁、韩伟、广州音像出版社、重庆三峡光盘发展有限责任公司、联盛商业连锁股份有限公司侵犯著作权纠纷申请再审案中,最高人民法院(2008)民提字第 51 号民事判决澄清了著作权法第三十九条第三款与第四十一条第二款的法律适用范围问题。著作权法第三十九条第三款设定了限制音乐作品

著作权人权利的法定许可制度,即“录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬”。该规定虽然只是规定使用他人已合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品可以不经著作权人许可,但该规定的立法本意是为了便于和促进音乐作品的传播,对使用此类音乐作品制作的录音制品进行复制、发行,同样应适用著作权法第三十九条第三款法定许可的规定。即经著作权人许可制作的音乐作品的录音制品一经公开,其他人再使用该音乐作品另行制作录音制品并复制、发行,不适用第四十一条第二款“经著作权人许可”的规定。

7. 在新传在线(北京)信息技术有限公司与中国网络通信集团公司自贡分公司侵犯信息网络传播权纠纷申请再审案中,最高人民法院(2008)民申字第 926 号民事裁定认为,对于当事人提供的相关公证证据,人民法院在必要时可以根据网络环境和网络证据的具体情况,审查公证证明的网络信息是否来自于互联网而不是本地电脑,并在此基础上决定能否作为定案依据。因在技术上确实存在可以预先在本地电脑中设置目标网页,通过该电脑访问互联网时,该虚拟的目标网页与其他真实的互联网页同时并存的可能性,当公证行为是在公证处以外的场所进行,公证所用的电脑及移动硬盘在公证之前不为公证员控制,且公证书没有记载是否对该电脑及移动硬盘的清洁性进行检查的情况下,最高人民法院认为此类公证书虽能证明在公证员面前发生了公证书记载的行为,但还不足以证明该行为发生于互联网环境之中。本案不仅对人民法院如何审查涉及网络的公证证据具有指导意义,也有利于规范涉及网络的公证行为。

8. 在日本国株式会社双叶社与上海恩嘉经贸发展有限公司、广州市诚益眼镜有限公司、响水县世福经济发展有限公司侵犯著作权纠纷申请再审案中,最高人民法院(2007)民三监字第 14—1 号民事裁定认为,双叶社的起诉请求不仅主张被申请人诚益公司、世福公司在注册或者持有的商标中非法使用了其享有著作权的“蜡笔小新”美术作品,还主张恩嘉公司未经许可在产品销售、宣传时非法使用其美术作品;双叶社对上述产品销售、宣传等实际使用行为提起诉讼,属于民事权益争议,在符合民事诉讼法第一百零八条规定的情况下,人民法院应当予以受理。

9. 在中国文联音像出版社、天津天宝文化发展有限公司、天津天宝光碟有限公司与广东唱金影音有限公司及河北省河北梆子剧院等侵犯著作权纠纷上诉案中,最高人民法院(2008)民三终字第 5 号民事判决认为:其一,对于整台戏剧的演出,由于其筹备、组织、排练等均由剧院或剧团等演出单位主持,演出所需投入亦由演出单位承担,演出体现的是演出单位的意志,故演出单位是著作权法意义上的表演者;其二,录像制

作者享有的“录像制作者权”与其从表演者及相关著作权人处获得授权的“独家出版发行相关剧目录像制品的权利”不同,前者是对其自行录制的录像制品享有的复制、发行、出租、信息网络传播等权利,后者则类似于专有出版权,可以禁止他人未经许可出版、发行同一表演者表演的该剧目的录像制品,不限于某一演出场次、某一录制版本。

10. 在孙楠与北京金视光盘有限公司、淄博银座商城有限责任公司、江西音像出版社侵犯表演者权纠纷提审案中,最高人民法院以(2008)民申字第 804 号民事裁定提审本案后,虽因当事人申请撤诉而以(2008)民提字第 55 号民事裁定准予撤诉结案,但通过本案的审理,统一了对于本案涉及的当事人举证责任以及相关证据认定标准的认识。关于表演者身份的确定,本案涉案光盘彩封及盘芯均标有“孙楠对视”、“sun nan: 最新专辑”字样,印有孙楠的多幅照片,且孙楠对其中相关曲目为其表演的事实予以认可,在没有相反证据推翻该事实的情况下,可以据此认定孙楠为相关曲目的表演者。关于侵权人身份的确定,首先,金视公司否认涉案光盘由其复制、发行,但该光盘蚀刻有其生产源识别码(SID);其次,其承认由其向法院提交的相关复制委托书是伪造的,但未说明由谁伪造,且未就为何涉案光盘显示的出版号码、出版发行日期及相关文字与另一份合法签订的复制委托书一致等作出合理解释;再次,江西音像出版社也辩称金视公司曾擅自盗用该社版号。综合上述相关证据,可以认定涉案光盘由金视公司复制、发行。

11. 在王志荣与湖南大学出版合同纠纷申请再审案中,最高人民法院(2008)民申字第 823 号民事裁定认为本案的主要法律问题是国家版权局制定的《出版文字作品报酬规定》第十六条应否在本案中适用的问题。最高人民法院认为鉴于该条的法律依据——修订前的著作权法实施条例第四十条已于 2002 年 9 月 15 日修订时被删除,虽然目前国家相关部门对《出版文字作品报酬规定》第十六条尚未做出调整,但该条因不符合现行《中华人民共和国著作权法》的精神并已经滞后而不应在本案中适用。

12. 在张培莲与四川科学技术出版社侵犯著作权纠纷申请再审案中,最高人民法院(2008)民监字第 126 号民事裁定明确了对于已为生效裁判确定为侵权并已给予权利人充分赔偿的图书,如在该判决生效后继续发行,属于对原判决执行的问题,不构成新的侵权行为。

### (三)商标案件

13. 在深圳市远航科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司西安分公司侵犯商标权及不正当竞争

纠纷请示案中,最高人民法院(2008)民三他字第 12 号答复函认为,对于在一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称,如果当事人不是将其作为区分商品或者服务来源的商标使用,只是将其用作反映该类游戏内容、特点等的游戏名称,可以认定为正当使用。是否属于上述情形,应结合案件的具体情况,依据商标法实施条例第四十九条的规定作出认定。

#### (四)不正当竞争案件

14. 在广东伟雄集团有限公司、佛山市高明区正野电器实业有限公司、广东正野电器有限公司与佛山市顺德区正野电器有限公司、佛山市顺德区光大企业集团有限公司侵犯商标权和不正当竞争纠纷申请再审案中,最高人民法院(2005)民三监字第 15-1 号民事裁定认为,受反不正当竞争法保护的企业名称,特别是字号,不同于一般意义上的人身权,是区别不同市场主体的商业标识,可以承继。该裁定还明确,登记使用与他人注册商标相同的文字作为企业名称中的字号,生产经营相类似的产品,倘若足以使相关公众对商品的来源产生混淆,即使他人的商标未被认定为驰名商标或者著名商标,仍可构成不正当竞争行为。

15. 在艾利丹尼森公司、艾利(广州)有限公司、艾利(昆山)有限公司、艾利(中国)有限公司与四维企业股份有限公司、四维实业(深圳)有限公司、南海市里水意利印刷厂、佛山市环市镇东升汾江印刷厂经营部侵犯商业秘密纠纷管辖权异议上诉案中,最高人民法院(2007)民三终字第 10 号民事裁定认为,销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品不属于反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密的行为;使用商业秘密的行为实施地和结果发生地通常是重合的,亦即,使用商业秘密的过程,一般是制造侵权产品的过程;当侵权产品制造完成时,使用商业秘密的侵权结果即同时发生,不宜将该侵权产品的销售地视为使用商业秘密的侵权结果发生地。

#### (五)技术合同案件

16. 在长城汽车股份有限公司与考泰斯(上海)塑料制品有限公司技术委托开发合同纠纷管辖权异议申请再审案中,最高人民法院(2008)民申字第 46 号民事裁定认为,民事诉讼法第二十四条规定明确了合同履行地法院对因合同纠纷提起的诉讼有管辖权,但对于何谓履行地并无进一步的规定,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》亦未对技术合同的履行地作出解释,而合同法第四章规定了合同履行地点的确定原则。因此,可以根据合同法关于合同履行地点的规定确定民事诉讼法第二十四条规定的合同履行地。

中国知识产权司法保护 2009

8

## 二、知识产权行政案件

### (一) 专利授权确权案件

1. 在济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷提审案中,最高人民法院(2007)行提字第4号行政判决明确了对专利法上的禁止重复授权原则的理解和相关行政操作的合法性,同时也澄清了专利法上“同样的发明创造”的概念的内涵。本案的焦点在于原中国专利局于1995年9月28日发布的《审查指南公报》第6号所确立的允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的相关行政操作是否符合专利法上的禁止重复授权原则,这也涉及到我国专利局过去依此授予的数千件专利的有效性问题。最高人民法院认为,专利法所称的同样的发明创造是指保护范围相同的专利申请或者专利,在判断方法上应当仅就各自请求保护的内容进行比较即可,本案涉案两个专利不属于同样的发明创造;专利法上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在,而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权,有关的行政操作并不违背当时以及现行的有关禁止重复授权的立法精神。

2. 在国家知识产权局专利复审委员会与科万商标投资有限公司、佛山市顺德区信达染整机械有限公司外观设计专利无效纠纷申请再审系列案中,最高人民法院(2008)行提字第4、5、6、7、8号行政判决阐明了如下意见:专利法实施细则第十三条第一款系关于禁止重复授权的规定,就外观设计而言,为防止外观设计专利权之间的相互冲突,无论是相同的外观设计,还是相近似的外观设计,也不论是否为同一申请人,均应按照上述行政法规的规定授予一项专利权;被宣告无效的专利自始即不存在,不当再将其作为判断是否重复授权的对比文件;每个单元的外观设计均相同,所不同的只是单元数量的简单增加或者减少,属于相近似的外观设计。

3. 在如皋市爱吉科纺织机械有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人王玉山实用新型专利无效纠纷提审案中,最高人民法院(2007)行提字第3号行政裁定明确了企业标准备案是否构成专利法意义上的公开和法院能否对专利确权行政案件行使司法变更权这两个重要问题。最高人民法院认为,企业标准的备案并不意味着标准的具体内容要向社会公开发布,备案也不意味着公众可以自由查阅和获得,企业标准并不因备案行为本身而构成专利法意义上的公开;在现行的行政诉讼法律框架下,法院在判决主文中直接对涉案专利权的效力作出宣告判决,缺乏充分的法律依据。

## (二) 商标授权确权案件

4. 在西南药业股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、拜耳消费者护理股份有限公司商标行政纠纷申请再审案中,最高人民法院(2007)行监字第111-1号驳回再审通知认为,通用名称包括法定的通用名称和约定俗成的通用名称,被列入地方药品标准的名称原则上应认定为通用名称,但如该国家药品标准修改后则不宜仍将其认定为法定的通用名称;判定其是否是通用名称的标准应当是其是否是已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词;关于通用名称的判断时间点,应当以评审时的事实状态予以判断。

5. 在常州诚联电源制造有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、常州市创联电源有限公司商标行政纠纷申请再审案中,最高人民法院(2006)行监字第118-1号驳回再审申请通知明确了商标法第四十一条第一款中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列,涉及的是撤销商标注册的绝对事由,在涉及在先权利的注册商标争议中,不应将该条款中的“其他不正当手段”适用于涉及私权利的撤销商标争议案件,而应当适用商标法第四十一条第二款、第三款的规定。同时,该通知书进一步明确,要解决违反诚实信用原则、抢注在先商标或者其他损害他人其他在先权利的问题,制止不正当竞争行为,正确理解和适用商标法第三十一条的规定就能够解决;商标法第三十一条对未注册商标保护设定了三个条件,即在先使用、有一定影响、以不正当手段抢注,其中“有一定影响”和“不正当手段”本身是有弹性的;对商标有一定影响的要求标准不宜过高,并可以结合注册人的明知或恶意进行考虑。

6. 在日本国株式会社双叶社与国家工商行政管理总局商标评审委员会、上海恩嘉经贸发展公司商标行政纠纷申请再审系列案中,最高人民法院(2007)民三监字第25-1、26-1、27-1、28-1、29-1、30-1、31-1、32-1、33-1号驳回再审通知认为,依据商标法第三十一条等规定,以争议商标的注册侵犯在先著作权等为由提起申请撤销该注册商标,应当自该注册商标注册之日起5年内提出;关于商标法规定的5年期限应自2001年12月1日商标法生效之日起计算的认定没有法律依据。

7. 在云南滇虹药业集团股份有限公司与汕头市康王精细化工实业有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷申请再审案中,最高人民法院(2007)行监字第184-1号驳回再审申请通知明确了商标法第四十四条第(四)项规定的“使用”,应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用,并指出判断商标使用行为合法与否的法律依据,不限于商标法及其配套法规。经营者在违反

法律法规强制性、禁止性规定的经营活动中使用商标的行为,不能认定为商标法规定的使用行为;商标法第四十四条规定的责令限期改正的处理办法,不适用于第(四)项规定的连续3年停止使用行为,他人向商标局申请撤销该注册商标后,如果注册人没有使用的证据材料或者证据材料无效,并且没有不使用的正当理由的,应该撤销其注册商标。



# 北京市高级人民法院 2008 年知识产权审判新发展

北京市高级人民法院知识产权庭<sup>①</sup>

北京市高级人民法院知识产权庭 2008 年共受理知识产权案件 440 件,均为二审案件,其中专利行政案件 73 件,商标行政案件 74 件;全年共审结知识产权案件 431 件,其中二审案件 427 件。在 427 件二审案件中,专利行政案件 66 件,商标行政案件 71 件;在 4 件一审案件中,专利民事案件 2 件,著作权及商标民事案件各 1 件。北京市高级人民法院 2008 年审理的知识产权案件不乏重大疑难复杂案件,涉及到了较多的法律问题。通过对这些案件的审理,北京市高级人民法院形成了一些新的观点和做法。本文拟向知识产权界介绍北京市高级人民法院 2008 年知识产权审判的最新发展和动向。

## 一、专利案件审判的新发展

### (一)专利权无效行政案件审判的新发展

#### 1. 关于外观设计专利权部分无效的认定

专利法所称的外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据专利法第二十三条的规定,授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。一件外观设计专利的产品通常应当是唯一的,一件外观设计专利通常也只是保护一件产品的一项外观设计,故绝大多数外观设计专利并不存在部分无效的情形。但是,当外观设计专利产品系由多个部件组合形成时,则可能存在部分无效的情况。

在中山市特立电器有限公司(简称特立公司)诉专利复审委员会及第三人广州申昌电器有限公司(简称申昌公司)外观设计专利权无效行政纠纷一案中,<sup>②</sup>申昌公司系名称为“多功能榨汁机”的外观设计专利的权利人,该专利由主机与部件 1~4 组成,但

<sup>①</sup> 执笔人:刘晓军,北京市高级人民法院知识产权庭法官。

<sup>②</sup> 见北京市高级人民法院(2008)高行终字第 222 号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2007)一中行初字第 81 号行政判决书。

主机与部件 1~4 均不能单独使用,且主机与部件 1~4 也不能同时组装使用,通常是主机与部件 1 和 2 的组合、主机与部件 3 组合、主机与部件 4 组合使用,且这三种组合分别构成具有独立使用价值的三件产品,这三件产品也是习惯上同时出售的产品。特立公司以在先专利与本专利具有相同的外观设计,本专利为现有设计中公知产品的组合,不符合专利法第二十三条的规定为由,请求专利复审委员会宣告本专利无效。专利复审委员会认为,本专利属于成套产品,其主机与部件 1 和 2 的组合构成的产品外观与对比文件公开的产品外观相近似,主机与部件 3 组合、主机与部件 4 组合分别构成的产品外观与对比文件 1 公开的产品外观不相同也不相近似。专利复审委员会决定宣告本专利部分无效,即主机与部件 1 和 2 的组合构成的一件产品外观设计专利权无效,维持主机与部件 3 组合、主机与部件 4 组合构成的两件产品的外观设计专利权有效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。

北京市高级人民法院认为,成套产品通常是指由两件以上各自独立的产品组成的产品,其中每一件产品有独立的特性和使用价值,而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用的价值。专利复审委员会一方面认定本专利主机、部件 1~4 均不能单独使用,即没有独立的使用价值,另一方面又认定本专利属于成套产品,显然不当。本专利的特殊性在于,虽然本专利的主机、部件 1~4 均不能单独使用,但主机可以分别与部件 1 和 2、部件 3、部件 4 组装构成具有独立使用价值的三件产品,即部件 1 和 2 与部件 3、部件 4 可以非同时共用同一个主机,而这三件产品习惯上又是同时出售的产品。本专利的产品实际上应当是上述三种组合后分别形成的三件产品,而不是本专利附图中的主机、部件 1、部件 2、部件 3、部件 4 本身,故应当根据上述三种组合分别确定本专利的保护范围。因此,本专利的保护范围应由主机与部件 1 和 2 的组装、主机与部件 3 的组装、主机与部件 4 的组装共同形成。由于本专利主机与部件 1 和 2 的组合形成的产品外观与对比文件 1 在先公开的外观设计相近似,主机与部件 3 的组合、主机与部件 4 的组合分别形成的产品外观与对比文件 1 公开的外观设计不相同也不相近似,故主机与部件 1 和 2 的组合应不属于本专利的保护范围。二审法院遂维持原判。

## 2. 关于外观设计专利图片或照片的测量数值可否作为确定产品外观依据的认定

我国专利法第五十六条第二款规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。该规定表明,外观设计专利保护的是产品的外观设计,脱离产品的外观设计不受我国专利法的保护。因此,确定外观设计专利权的保护范围必须结合产品及其外观设计两个要素,而且这两个要素是密不可分的,脱离外观设计的产品与脱离产品的外观设计同样都不受外观设计专利权的保护。但需要注