



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5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 5 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5辑 / 于泽辉主编. —北京: 法律出版社, 2010. 1
ISBN 978 - 7 - 5118 - 0127 - 2

I. ①知… II. ①于… III. ①企业—知识产权—文集
IV. ①D913. 04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 208285 号

知识产权战略与实务. 第5辑
主编 于泽辉

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 韦钦平
责任编辑 韦钦平
装帧设计 汪奇峰

© 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 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 21
字数 323千
版本 2009 年 12 月第 1 版
印次 2009 年 12 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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-0127-2

定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序言

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》第5辑现在与大家见面了。

《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业人士来完成。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。在这样的背景下,我们就觉得,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》系列丛书每年出版2至3本,主要内容 by 集佳的专业人士来完成,同时,也会吸收知识产权行业的其他人士参加。丛书的内容可以是办案经验介绍,也可以是案例分析,还可以是企业知识产权管理,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,还有可能谈论国家的知识产权战略,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。

虽然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,他们也愿意利用业余时间进行相关的研究并写出相关的报告,并把他们公开给社会,并以这种方式为中国知识产权的发展做出贡献。同时,我们也邀请部分来自于法院系统、知识产权行政管理机关、大专院校和知识产权研究机构的专家学者就某些重要课题撰写文章。他们在知识产权领域都有着很大的影响,在某种程度上代表着中国知识产权实务及理论的发展方向。他们的文章,会使读者对中国知识产权有更深入的了解。

从2006年我们准备第1辑的编辑及出版开始,到现在第5辑与大家见面,3年时间,我们基本上兑现了当初的承诺。今后,我们将尽我们最大的努力,把这部系列丛书继续编下去,而且要越编越好。

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。

本书主编:于泽辉

2009年9月15日

集佳知识产权代理有限公司/ 集佳律师事务所 简介

集佳知识产权代理有限公司自 1995 年成立以来,热忱致力于在知识产权领域为公众及企业界提供全面的法律与技术支持,并以造就 21 世纪中国最优秀的知识产权人才为己任。经过持续稳定的发展,集佳成长为中国大型知识产权代理机构,总部设于北京,在全国一些主要商业城市及主要国家设有分支机构。

集佳业务范围包括代理国内外客户在中国和国外的专利和商标申请;代理知识产权的诉讼:为了更好地为客户提供与知识产权有关的法律服务,集佳设立了律师事务所。集佳律师事务所现有专职律师 59 名,均有多年执业经验,约一半兼有商标代理人或专利代理人资格;代理版权和计算机软件登记及相关事宜;企业知识产权的顾问工作:集佳根据企业需要提供个性化、系统化、全方位的纵深服务,将知识产权渗透到企业的每一个细节,真正起到打造品牌的作用,使企业的无形资产不断升值,无形资产转化为有形资产;代理企业进行打假取证、侦察制假窝点和市场调查等工作,并联合工商及公安等执法机关对侵权者给予相应的制裁和打击。

集佳现有员工 500 余人,其中专利代理人 118 人,商标代理人 66 人,律师 59 人。在全国代理机构商标申请量统计中,集佳连续 8 年排名第 1。为境外 150 余个国家和地区的 1000 余家企业代理知识产权事务达 20000 余件。为中国内地的 5000 余家企业在国外 200 多个国家和地区办理了商标、专利、版权事宜。15 年,集佳拥有客户 10,000 余家。

集佳以高水准的工作模式造就了一批优秀的知识产权人才,在技术实力、

从业经验、法律功底方面,专业人才实现了最大化的结合。集佳的商标代理人在商标注册、保护、咨询、战略等方面已形成专业、成熟的专家团队,可为客户提供最佳方案;专利代理人不仅成为国内电学、化学、机械等领域的专业带头人,更是业内当之无愧的专家;集佳律师队伍拥有丰富的实践经验,和集佳的知识产权专家一道,组成项目小组,在知识产权实体保护、行政授权程序和司法审查诉讼程序方面成为最具实力的团队。

集佳知识产权代理有限公司 联络方式:

北京市建国门外大街 22 号赛特广场 7 层/8 层/11 层(100004)

电话:010 - 5920 8888

传真:010 - 5920 8588

Http://www. unitalen. com. cn

E-mail: mail@ unitalen. com

知识产权战略与实务

第5辑

主 编:于泽辉

编辑委员会委员:

陈剑华 赵 雷 田军峰 逯长明

王宝筠 梁 岩 李文红 陈 炜

李春晖 李永波 陈 丹 黄 莺

目 录

CATALOGUE

理论探析

专利侵权诉讼中的合同抗辩	梁 勇 / 3
关于专利不授权客体的浅述	邹伟艳 / 8
技术转让合同中善意第三人利益保护的可行性分析	张亚洲 / 12
无效程序中使用专利文献背景技术部分的内容作为证据	武树辰 / 20
浅议交底书的信息量与专利文件的质量	逯长明 / 31
专利文件质量控制原理	逯长明 / 35
商标间接侵权浅析	景 灿 / 39
由专利申请文件的翻译看其原文的撰写	席 兵 王 迎 / 42
论商标侵权诉讼中“‘不利’证据披露制度”的适用条件	桂庆凯 / 47
商标显著性的基本理论分析	张 昕 / 51
专利侵权纠纷中现有技术抗辩的例外	梁 勇 / 58
谈《专利法实施细则》第 21 条关于必要技术特征的规定	陈剑华 / 64
专利法第三次修改中对遗传资源相关专利的新规定	彭鲲鹏 / 70

实务指导

外观设计的创造性	田军锋 / 75
如何在中国申请外观设计专利	魏金霞 / 80
浅谈 PCT 专利申请中药品通用名称与化合物名称的翻译	韩宏星 / 87
将他人先注册商标在相同或类似商品上申请产品外观设计专利是否侵权	刘晓军 / 93

试论“知名商品”的反不正当竞争法的保护	李洪江 / 99
对于发明专利申请文件修改规定的一些思考	李翔 / 109
分案申请中的若干问题探析	王艳江 / 113
涉外注册商标的后续问题探讨	高柯 / 116
细谈计算机版权登记	杜海韵 / 119
浅议专利代理撰写中的一些问题	李翔 / 122
专利申请中提前公开的弊与利	李秀英 / 126
浅议有关引证文件的要求	陈炜 / 130
企业选择和设计商标时必须考虑的因素	张昕 / 135

知识产权战略

论 OEM 侵权认定中适用商标混淆原则的正当性	廖爱珍 / 145
判断发明创造性时需考虑的其他因素	陈桂兰 / 148
海关备案——知识产权保护体系的有力防线	王宇 / 153
浅谈中小企业专利系统的建设	张重立 / 156
涉及标准的知识产权战略探讨	赵景平 / 159
中国植物新品种保护制度介绍	彭鲲鹏 / 163
企业如何选择知识产权代理机构	卢锦文 / 173

驰名商标

从“南方玉柴”异议案看驰名商标保护的缺失	梁洁泉 / 185
论驰名商标保护对跨国公司对外贸易和投资的影响	马强 / 188
论我国驰名商标法律保护的误区及出路	张昕 / 194

行业知识产权

半导体产业中集成电路布图设计登记与专利申请研究	骆苏华 / 203
离岸公司海外商标注册困难因素分析	陈飞 / 209
浅议客车行业的专利权保护	王雪 / 214
搜狐、谷歌词库门引发国内网络专利的思考	黄波 / 218
音像制品相关法律保护制度介绍	张亚洲 / 220

涉外知识产权

中文商标涉外注册风险探讨	高柯 / 227
小议美国专利申请的类别	聂海 / 230

拿什么“拯救”商标

——欧盟国家在证明商标获得显著性实践中

关于商标使用证据的译评

赵春雨 / 233

“小”差错,“大”问题

——浅谈 PCT 国际申请翻译中的几点心得

田 旻 / 239

浅谈涉外商标申请中的商品选择问题

王 宇 / 244

关于日本的防御商标注册制度

徐 涵 / 246

涉外商标证据收集的几个问题

陈 飞 / 249

美国“Hatch - Waxman 法案”简介

赵 曦 / 253

以案说法

从一起不正当竞争案看《反不正当竞争法》的立法精神

刘文彬 / 261

浅析 P2P 软件提供者侵权责任的认定

——评迪志文化公司诉黄一孟、百度网软件著作权纠纷案

周丹丹 / 264

从“兰贵人”案看商品的通用名称

桂庆凯 / 267

国人的实用艺术作品已可获平等法律保护

——意大利 OKBABY 诉慈溪佳宝著作权侵权案评析

梁 勇 / 270

浅谈专利权归属问题

——由吴铁林等与中国人民解放军第二〇三医院

发明专利权权属纠纷案说起

董文国 / 273

简析搜索引擎服务提供者进入“避风港”的条件

——评华纳诉阿里巴巴侵犯著作邻接权纠纷案

周丹丹 / 278

信远斋案件中关于证据的几个问题

景 灿 / 282

引证商标转让后商标争议申请人的主体资格问题

——广州电池厂行政诉讼案

桂庆凯 / 285

从“GUCCIO GUCCI 诉森达商标侵权案”看中国法院近期对注册

商标保护的新动向

梁 勇 / 290

办案随笔

办案点滴

——如何理解专利法实施细则第 20 条第 1 款

所述的“清楚”

李春晖 / 299

知识产权漫谈	任丽霞 / 304
买“欧意”泳裤,引出国际商标注册	刘福星 / 307
企业换标之“乐”与“痛”	姜楠 / 309
从典型案例谈新申请准备中的翻译问题	周恺 / 312
维权之路	
“玛吉阿米”:来自传说有显著性吗?	黎琳 / 321
商标权与著作权的冲突	
——哆啦A梦(机器猫)商标异议案	黎琳 / 323

理论探析

专利侵权诉讼中的合同抗辩

关于专利不授权客体的浅述

技术转让合同中善意第三人利益保护的可行性分析

无效程序中使用专利文献背景技术部分的内容作为证据

浅议交底书的信息量与专利文件的质量

专利文件质量控制原理

商标间接侵权浅析

由专利申请文件的翻译看其原文的撰写

论商标侵权诉讼中“‘不利’证据披露制度”的适用条件

商标显著性的基本理论分析

专利侵权纠纷中现有技术抗辩的例外

谈《专利法实施细则》第 21 条关于必要技术特征的规定

专利法第三次修改中对遗传资源相关专利的新规定

专利侵权诉讼中的合同抗辩

◎ 梁 勇

在专利侵权诉讼中,被告可能的抗辩策略通常包括:滥用专利权抗辩、诉讼主体资格抗辩、诉讼时效抗辩、不视为侵犯专利权抗辩(具体包括权利利用尽、先用权、临时过境、科学研究和实验等)、公知技术抗辩、未落入专利保护范围的抗辩、禁止反悔抗辩、专利无效抗辩、非生产经营目的的抗辩,等等。在上述抗辩策略中,被告采用任何一种抗辩成功,法院通常都会驳回原告的全部诉讼请求。然而在专利侵权的司法实践中,还存在一种有争议的抗辩方式,那就是“合同抗辩”。

一、合同抗辩的定义

合同抗辩并没有明确的法律定义,北京市高级人民法院下发的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(以下简称《意见》)第104条规定:合同抗辩,是指专利侵权诉讼的被告,以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行的侵权抗辩。

二、合同抗辩的实质

《意见》同时规定:专利侵权中的合同抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由,只是承担侵权责任的抗辩理由。笔者认为北京高院之所以作出如此规定,其理由在于:根据现行专利法第11条的明确规定,发明创造被授予专利权以后,除专利法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得为生产经营目的实施其专利。由此可知,专利权主要体现为一种禁止权,没有经

过权利人的许可,除法律另有规定外,任何人都负有不得为生产经营目的而实施他人专利的义务,这是一种要求行为人不作为的义务。由此可以看出,虽然专利侵权中的被告可以采用合同抗辩,但是如果这种合同未经权利人的认可,显然是不能对抗专利权人的。因此,笔者认为《意见》中规定合同抗辩不能作为侵犯专利权的抗辩理由,除了本文后面提到的一种例外情形外,总体上是与现行专利法律体系相一致的。

也就是说,在专利侵权诉讼中,即使被控侵权人所实施的技术是通过技术转让合同而合法获得,但如果其实施的技术确实落入了专利权人相应专利的保护范围,那么被告实施该受让技术的行为从法律定性上来说依然是一种专利侵权行为,而对于技术受让人所应承担的法律责任则需要通过其他相关的法律予以认定。因此,合同抗辩的实质不属于不侵犯专利权的抗辩,而仅仅是一种不承担相应法律责任的抗辩。

三、合同抗辩的法律依据

现行《合同法》第353条规定:受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但当事人另有约定的除外。根据合同法第342条规定,这里的受让人显然包括了专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同等各种情况下的受让人。

《技术进出口管理条例》第24条也规定:技术进口合同的让与人应当保证自己是所提供技术的合法拥有者或者有权转让、许可者。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术,被第三方指控侵权的,受让人应当立即通知让与人;让与人接到通知后,应当协助受让人排除妨碍。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术,侵害他人合法权益的,由让与人承担责任。

因此,《合同法》与《技术进出口管理条例》的相关规定则成为了专利侵权诉讼中技术受让人进行合同抗辩的直接法律依据。

四、合同抗辩与责任承担

根据《合同法》第353条的规定,按技术转让合同的约定而实施受让技术的

受让人在被控专利侵权时,可以基于该技术转让合同而提出合同抗辩,并免于承担相应的侵权责任,但是如果在技术转让合同中双方约定了这种侵权责任的承担方式,则应当按照该合同约定来承担责任。

《技术进出口管理条例》第24条的规定相比较《合同法》第353条的规定而言,似乎在更大程度上保护了技术进口方(受让人)的利益。笔者认为这也许是立法者在立法时充分考虑到我国的许多企业在技术进口的谈判过程中缺乏相关的经验,因而往往处于弱势地位。在这种形势下,为了充分保护国内企业在进口相应技术时的合同权益,降低其潜在的法律风险,立法者直接通过立法来规定,不管合同双方在技术进口合同中是否存在关于实施该转让技术而导致侵权的法律责任分担方面的特别约定,一旦进口方按照约定实施受让技术被认定侵权时,一概由让与人承担责任。也就是说,为了保护国内企业的利益,技术进口合同中不得约定关于实施该转让技术而导致侵权的法律责任分担方式,即使有了约定,由于这种约定本身违法而必然属于无效条款。由此可知,专利侵权诉讼中,如果被告以技术进口合同作为免于承担专利侵权责任的抗辩,法院应当予以支持。

然而,北京市高级人民法院的《意见》第105条规定:技术转让合同的受让方按照合同的约定实施受让技术,侵犯他人专利权的,合同的转让方与受让方构成共同侵权。在合同双方作为专利侵权诉讼的共同被告时,除合同另有约定外,在确定责任时,应当由转让方首先承担侵权责任,受让方承担一般连带责任。根据这一规定,即使技术受让方完全按照合同约定而实施受让技术,只要被认定为侵权,受让人至少需要承担一般连带责任。笔者认为:这一规定似乎与《合同法》以及《技术进出口管理条例》的相关规定都存在冲突。因为在法律法规对于侵权责任的承担有明确规定的情况下,显然应该根据法律法规的明确规定进行裁判。如前所述,立法层面之所以通过法律规定有条件或无条件免除技术受让人的侵权责任,主要原因是考虑到技术交易中的受让方往往处于明显弱势的地位,而技术转让方基于诚实信用的交易原则,显然应当向受让方明示实施所转让技术可能存在的侵权风险,并明确约定合同双方如何分担由此而可能导致的侵权责任。如果没有约定,则视为转让方故意隐瞒了相关对自己不利的事实,那么在这种情况下,转让方必然应当对自己所提供的技术承担相应的权利瑕疵担保责任。而对于技术进口合同,立法者则更进一步加强了对于作为