

知识产权疑难问题 专家论证 I

程永顺 主编

北京务实知识产权发展中心 主办

ZHI SHI
CHAN QUAN
YI NAN WENTI
ZHUAN JIA LUN ZHENG



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

知识产权疑难问题 专家论证 ①

程永顺 主编

北京务实知识产权发展中心 主办

ZHI SHI
CHAN QUAN
YI NAN WENTI
ZHUAN JIA LUN ZHENG



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权疑难问题专家论证. 1 / 程永顺主编. —
北京: 法律出版社, 2010. 5

ISBN 978 - 7 - 5118 - 0808 - 0

I. ①知… II. ①程… III. ①知识产权—研究—中国
IV. ① D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 090420 号

知识产权疑难问题专家论证 I
程永顺 主编

编辑统筹 法律应用出版社
责任编辑 何海刚
装帧设计 乔智炜

© 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 18
字数 273 千
版本 2010 年 7 月第 1 版
印次 2010 年 7 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 - 0808 - 0

定价: 88.00 元(全 2 册)

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

序 一

近年来,退休法官程永顺同志主持的北京务实知识产权发展中心以推进知识产权法律问题研究为己任,就当前知识产权保护中的一些专题多次组织专家进行研究论证,取得了一系列成果,并将这些成果编辑成《知识产权疑难问题专家论证》,分辑出版。书中专家论证的问题多属于较受关注的知识产权保护实务问题,来自有关方面的专家学者的研讨,为这些问题的研究解决提供了一些可资参考的思路、视角或者观点,至少可以让法官们了解一下有关方面的认识和看法。鉴于本书的特殊视角和现实意义,本书的出版可喜可贺。

遵程永顺同志所嘱,结合司法裁判的特点和自身的工作体会,现就有关问题谈些粗浅的个人看法,以示贺忱。

我国并无专家学者像证人那样向法院出具法律意见之类的诉讼程序制度,因而专家意见并不能在诉讼程序之内独立发挥作用。裁判中涉及的法律问题需要法官依靠裁判机制和法官自身的素养修为去解决。当然,法官自身对法律问题的研究则是兼收并蓄的,凡是有益的观点都可以吸收。裁判本身也具有很多特点和规律,与专家学者对法律问题的研究论证有较大的不同。

裁判需要讲究实践智慧。裁判针对的是具体案件,具体案件涉及的法律问题既可能是典型的,能够在法律之中找到明确的答案,又可能是非典型的或者疑难、复杂、新类型的,难以找到现成的、标准的或者唯一的答案,甚至需要填补法律漏洞或者空白。各个案件的事实等具体情况又是复杂多样的。针对经常变化不定的对象,法官需要具体有效的操作知识、技巧和智慧,使案件得到有效的解决。这种实践智慧远比纸上谈兵丰富多彩和纷繁复杂得多。

裁判需要以效果为取向。裁判解决的是现实发生的法律争议,需要对当事人权利义务作出现实的切割。裁判的作出不是简单地依靠演绎推理,而必须注重裁判的效果,注重使裁判符合社会实际,接受实践的检验。简单地抠条文式的法律判断,在很多情况下并不符合裁判实际。而且,裁判兼具规则性和裁量性。



裁判必须依法进行,必须遵守法律原则和规则。但是,法律本身具有一般性、抽象性和普适性等特点,这就决定了在个案中的法律适用具有很强的创造性和能动性,通常都会有或大或小的裁量空间。在行使裁量权时,效果无疑是重要的取向。

司法裁判多具有争议性。著名学者德沃金曾说:“任何国家部门都不比法院更加重要,也没有一个国家部门会像法院那样受到公民那么彻底的误解。”我国的法院当然还到不了比任何国家部门都重要的地步,但在受误解的程度上有时还是较深的。裁判是一种在对立双方之间的游戏,且面对着不易把握的法律、难以调和的众口和非此即彼的利益得失,裁判常常引起争议,甚至法官要承受较多的非难。当然,争议和责难的情形较为复杂,既可能是由于视角的差异,又可能是其他原因。有些责难可能是合理的,但不合理的责难也总会遇到。如卡多佐所说,“对行业的忠诚感促使我坚持:法官往往是他人的替罪羊,其承受的非难要比应得的多”。何况,评判的标准在很多情况下是不明确的,甚至具有较强的主观性。如卡多佐所说:“在一些特定场合,我甚至想过,也许判断某一判决的好坏只存在一种标准,即批评者是否赞同它。”如果批评者的个人利益掺杂其间,则评判的天平更容易扭曲。作为法官,当然要从善如流和闻过则喜,但即便是在批评中受到一些误解和委屈,也不必在意。还如卡多佐所说:“毁誉颠倒也不一定让人痛苦不堪。有时候,尽管不是经常,人们也会用应属于其他人的祝福来颂扬他们,无论在什么样的情况下,聪明的法官,即便不是漠不关心或不屑一顾,也会试图心平气和地对待这些责难,就像对待赞誉一样。他知道自己不过是一个运动趋势中的一员,此运动巨大深邃,水面上的这些小小漩涡绝不能撼动它。”

司法的这些特征尤其决定了它与学术研究的不同。学术可以追求完美,可以追求理论上的自圆其说和自成一体,可以标新立异,甚至为强化某种观点或者提出新学说,而将某些观点推向极端,在学术研究中是提倡争鸣的,也是宽容偏激的。司法则更加务实,更加讲究妥当性和可接受性。裁判关乎生杀予夺,需要具有高度的审慎性。特别是面对尚无清晰答案的新情况、新问题,裁判往往需要以贯彻宏观的立法意图和实现公平正义为导向,进行“摸着石头过河”式的探索和尝试,而不是动辄追求法律问题上的一步到位。探索过程中可能有不同的尝试和选择,也可能在不断地调试法律适用标准和方向,但一旦条件成熟,就会统一司法标准。当然,在裁判中,尤其是探索式的裁判中,法官通常都会关注学术

动态,吸收学术营养,学术也会为司法提供重要的理论支撑。

像本书所涉话题这样的专家论证显然有助于推进我国知识产权保护的理论研究和实践发展,具有其应有的价值。当然,专家论证既可能与实践观点所见略同,也可能会有所差异。这主要是由各自的特点和角色决定的,也是应当相互理解的。在本书即将出版之际,按照程永顺同志的要求,有感而发地说了以上几句话,作为序言。不妥之处,请读者批评和谅解。

最高人民法院知识产权庭庭长 孔祥俊

2010年6月10日

序 二

(一)

笔者 1982 年 1 月从北京师范大学毕业后,进入北京市高级人民法院研究室工作。由于在大学期间学习的是政治经济学专业,对法律一窍不通,在研究室的工作始于为领导、同事抄写、校对各种文稿。那时,我对身边的领导、同事非常钦佩,在我心目中,他们个个都是法律方面的专家。

1985 年年初,我从研究室转到经济审判庭,开始了与知识产权相关的审判工作。当时,我国知识产权审判工作才刚刚起步,法官更多的时间是在学习相关法律知识,了解相关信息。遇到新问题,会虚心地向有关专家求教,并经常寻找机会参加各种培训班,聆听专家、学者讲课。从那时起,我对法律专家的崇拜之情有增无减。

到了 20 世纪 80 年代末 90 年代初,法院受理的专利、商标、技术成果权等知识产权纠纷案件数量开始逐年增加。那时候,每当法院受理了相关案件,不仅会引起社会同行们的关注,法官们也会十分关注。在开始审理这些案件时,法官们会非常小心翼翼,反复研究讨论,对于一些有影响的案件,一方面,经常会全庭法官一起讨论,甚至争论;另一方面,合议庭也会广泛听取各方专家意见。汤宗舜、郑成思、郭寿康、段瑞春、赵元果、应明、田力普、刘春田、董葆霖、邹忼、沈尧曾、沈仁干、高卢麟、尹新天、何山、许超、李明德、李顺德等许多专家、学者都曾是我们反复咨询的对象。在笔者的脑海中,知识产权审判是离不开专家、学者智慧的。

1996 年 3 月,北京市高级人民法院在知识产权审判方面推出了三项新的举措:一是聘请一批年轻的知识产权专家、学者到北京第一、第二中级人民法院担任陪审员,参与知识产权案件的审判,并不断向法官传授相关法律知识;二是聘中华全国专利代理人协会专家委员会(后改名为北京紫图知识产权司法鉴定中心)作为北京市法院系统知识产权审判技术鉴定单位;三是聘请了二十一名(后



又增加了五名)在专利、商标、版权、科技领域的权威专家、学者作为北京法院系统的知识产权咨询顾问。随后几年,聘请专家、学者担任法院知识产权审判顾问的做法被许多法院所效仿。

在做知识产权法官的二十多年中(包括借调在最高人民法院知识产权庭工作三年,任专利审判组组长),我一直十分重视与知识产权专家、学者沟通、请教,听取他们对案件中涉及的众多法律问题的法律意见,不仅针对具体案件中遇到的问题经常召开专家论证会,还经常到专家家中拜访求教,使许多争议大、影响广的案件最终成为经典判例,如“情钳式门”发明专利无效案、“优化五笔字型”发明专利侵权案、中国印刷研究所与四通公司等技术成果侵权案、“康乐磁”商标侵权案、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归属案、“人参精口服液”知名商品包装、装潢不正当竞争案等。这些案件的成功审判确实离不开众多知识产权专家、学者的指引。

(二)

2005年3月,我提前从法院退休后,有律师找我,希望我能为日本法院、美国法院正在审理中的两件专利侵权案件(其中一件是中国深圳朗科科技有限公司在美国得克萨斯州东区法院诉PNY(Paris and New York)科技公司专利侵权案,一件是日本东京高等法院审理的打印机墨盒专利侵权案)出具法律意见书,我根据自己的法律知识,应约写了法律意见,据说为案件审理起到了一些关键性作用。

2005年12月,我成立了北京务实知识产权发展中心,这是一家非官方、非营利的民间研究机构。中心的建立旨在为知识产权相关工作的人士提供一个学术研究和信息交流的平台。发挥各方知识产权专家、学者的学术研究专长,接受各级政府、组织、行业协会和企业的专项委托,开展知识产权实务研究工作,发布知识产权保护相关信息。通过高质量的、独立的研究和信息发布,推动全社会对知识产权法的认识和理解,促进我国知识产权保护事业的发展,对社会的经济发展与繁荣做出贡献。中心注重实务方面的研究,着力解决知识产权保护中遇到的实际问题,研究成果为法律、政策的制订和决策者,为企业管理者提供决策参考。中心除拥有专门的研究人员外,还聘请了一批长期从事知识产权工作、有丰富知识产权工作经验的官员、学者、律师、代理人及企业管理人员,利用业余时间

开展研究工作,发表研究成果,共享相关信息。

北京市民政局为务实中心确定的业务范围很宽泛,组织专家开展知识产权专题论证、出具法律意见书就是其中一项。2006年以来,务实中心接受委托开展的专题论证开始逐年增多,所涉及的法律问题的范围也越来越广泛。通过专家论证会出具的法律意见书也逐年增多。

在从事知识产权保护的研究工作中,我越来越感到,在中国,知识产权法律制度的建立时间并不长,除知识产权纠纷案件本身涉及很多复杂的技术问题外,在审判知识产权案件的司法实践中,还会不断出现新情况、新问题。这些问题不仅涉及法律的完善,更涉及对法律条款的理解。其时,法官办案不仅要追求好的社会效果,也要追求好的法律效果,还希望通过审理案件,完善、推动立法,而要做到这一点,不仅需要法官的勤奋、努力和探索精神,更离不开众多知识产权专家的智慧与指导。

为了使更多的行政执法人员及司法人员了解专家学者们对一些知识产权疑难问题的论证信息,我们将一部分由务实中心组织的专家论证会形成的法律意见书分册编辑出版,以便同行共享这些专家的学术观点、智慧成果。

(三)

为了使广大读者更好地把握本书专家论证意见的真谛,现做几点说明:

1. 务实中心经常组织参与专家论证的专家、学者有几十人,他们均以知识产权专业见长,同时又有侧重,注重钻研学术、关注司法实务。其中有些是退休或者在任的法官,有些是退休或者在职的政府官员,也有一些在校的教授、导师或者从事知识产权代理工作的律师、专利商标代理人。他们大多可以被同行称为“老专利”、“老商标”、“老版权”、“老法官”,不仅参加了相关立法、修法,而且常年站在知识产权教学、保护第一线。这是一批关心中国知识产权法律变化、掌握相关信息、实务求真、正义执言、敢于讲真话、讲实话的知识产权热心人。

有少部分专家、学者虽然参加了专家研讨,但不愿公开姓名,为稳妥起见,我们尊重了他们的意愿,在法律意见中删去了他们的姓名。

2. 与技术鉴定(司法鉴定)结论不同,法律意见更侧重于专家在法律方面发表的意见及研究成果。法律意见书并非证据,也不需要质证。实际上,它是一种供相关人员参考的材料,使相关人员能够了解立法背景,理解法律条文,向

其传递相关信息,并作为决策参考。作为专家应当熟悉法律条文,了解立法背景,掌握较多法律实施及实例等信息。法律规定本身比较原则、抽象,实践中,具体问题如何适用原则、抽象的法律,需要专家进行解说,这对于目前知识产权专业法官、行政执法人员普遍年轻、经验不足所造成的缺欠,应当说是一种很好的补充,使他们能了解立法背景,扩大知识面,增加信息量,拓展思考问题的角度和空间。当然,法律意见的质量也有高低,关键是要看专家论证的基本案情是否客观;专家阅读的相关材料是否全面;专家本身是否与专业对口,这些读者们可以凭个人的眼光加以甄别。

在编辑入册的专家意见书中,也有一些论证涉及专业技术问题,但这些法律意见书一定是由技术专家与法律专家共同完成的论证,是在技术专家阐述完技术问题之后,再由法律专家从法律层面就相关问题进行的法律论证。

3. 作为知识产权方面的专家,一定是在某一个领域具有专门知识,而不是具备各个领域专业知识的人,否则,就不能称其为专家。专家们的观点也有局限性,不一定是正确的。但是,只有认真阅读并研究了专家的观点,才知道这些观点到底对不对,是否符合法律本意。即使不对,也应当知道它错在哪里。

参加论证会的专家绝不是,也不应当是一方当事人(或者委托人)的代理人;会议纪要或者专家意见也不是某一案件的代理词。

我相信,作为知识产权的法官、行政执法官员、律师、学生,抽出一点时间,认真读一读这些法律意见,一定会有所收获。

程永顺
2010年6月



目 录

商标权

★ 商标侵权诉讼第三人问题的专家意见

3

论证要点:

①关于必要共同诉讼问题

同一制造商生产的相同产品在多个地区销售,原告欲起诉指控侵权,制造行为与销售行为是否属于必要共同诉讼?

如果在侵权案件及不正当竞争案件中,原告在多地法院分别仅起诉多家销售商,在明知谁是制造商的情况下,而不起诉制造商,法院是否应当追加制造商为共同被告?

②关于第三人问题

侵权案件及不正当竞争案件中,原告仅起诉销售商,制造商是否有权申请作为有独立请求权的第三人或法院是否有权(应当)追加制造商为有独立请求权的第三人参加诉讼?一审判决后,作为制造商的第三人是否有权提起上诉?

一个法院受理或作出生效判决后,制造商是否还可以作为第三人在其他法院参加诉讼?

③关于确认不侵权之诉问题

在制造商不能进入侵权诉讼的情况下,是否可以另行提起确认不侵权之诉?

“吴良材”商标与企业字号法律保护的专家意见

10

论证要点:

①“苏州吴良材眼镜有限责任公司”企业名称的注册行为是否合法?其企业名称是否存在可以依法予以撤销的理由?如果应予撤销,应当通过何种程序进行?

②如果“苏州市吴良材眼镜有限责任公司”的企业名称可以合法使用,其应当如何合法使用其企业名称?“苏州市吴良材眼镜有限责任公司”目前对“吴良材”字号的使用行为是否构成商标侵权或不正当竞争?

③如果构成商标侵权或不正当竞争,如何计算给在先权利人造成的实际经济损失?在先权利人的实际损害应当从哪些方面加以证明?如何计算原告的商誉损失?

④商标权和企业名称权权利冲突是一个普遍问题,在现行的法律规定下,如何更有效地解决商标权和企业名称的冲突问题,维护正当的竞争秩序?

附件1:江苏省苏州市中级人民法院民事判决书([2007]苏中民三初字第0089号)

附件2:江苏省高级人民法院民事判决书([2009]苏民三终字第0181号)

“联通”“世界风”服务标识使用问题的专家意见

64

论证要点:

①如何从商标法的立法本意出发正确掌握和运用商标侵权判定规则?

②手机商品与电话机商品是否构成“类似商品”?

③中国联通公司在其定制的专用双模手机上授权生产商标注“世界风”服务标识的行为,是否属于在专用服务工具上正当使用服务标识?

④中国联通公司授权手机厂商在“世界风”专用手机上标注“世界风”服务标识,是否会对罗华恩注册在电话机上的“世界风及拼音”商标造成混淆?

★ “G2000”商标纠纷涉及法律问题的专家意见

72

论证要点:

①关于简单适用“相同或类似商品加相同或近似商标等于侵权”的判定规则,是否符合《商标法》的宗旨和立法本意?

②被告使用的“G2000”商标是否落入“2000”商标的保护范围?是否构成对后者的侵权?

③如果被告的行为构成了侵权,损失赔偿数额应当如何确定?

④ 纵横二千公司作为香港公司是否属于本案的适格被告? 应否承担侵权责任?

附件:浙江省杭州市中级人民法院民事判决书([2006]杭民三初字第131号)

★ “UPS 网络管理卡”是否属于“供电保护装置”或“计算机周边设备”的专家意见

109

论证要点:

①UPS 网络管理卡(UPS Network Management Card)是否属于“计算机和灵敏电子仪器用供电保护装置”?

②如果 UPS 网络管理卡不属于“计算机和灵敏电子仪器用供电保护装置”,其是否属于“计算机周边设备”?



专利权

★ 实施“艺术纹理劈离砖的生产方法及设备”技术是否会对在先“一种陶瓷木纹砖的成型方法”专利构成侵权的专家意见

115

论证要点:

①专利号为 96119112.0、发明名称为“一种陶瓷木纹砖的成型方法”的发明专利技术与申请号为 200410078364.8、发明名称为“艺术纹理劈离砖的生产方法及设备”的技术方案是否相同或者等同?

②实施“艺术纹理劈离砖的生产方法及设备”技术是否对在先的“一种陶瓷木纹砖的成型方法”专利技术构成侵权?

附件 1:“一种陶瓷木纹砖的成型方法”发明专利(专利申请号:96119112.0)权利要求书及说明书

附件 2:“艺术纹理劈离砖的生产方法及设备”发明专利(专利申请号:200410078364.8)权利要求书及申请公开说明书

★ 规制专利权滥用问题的专家意见

136

论证要点:

①滥用专利权行为具有哪些法律特征?

②实践中哪些行为可以归为滥用专利权行为?

③法院在适用程序法和实体法的过程中,如何规制滥用专利权行为?

④针对滥用诉权提起的侵权之诉是否要分案处理?如何确定法院管辖?

⑤现有的法律是否可以解决滥用专利权的问题?

⑥如何确定由于专利权滥用给对方当事人造成的损失?

★ “一种轧辊小挠度、高刚度轧机”发明专利无效案的专家意见

147

论证要点:

- ①如何认识涉案专利权利要求 1 所要求保护的轧机技术方案的内容?
- ②如何认识证据 8 所披露的轧机技术方案的内容?
- ③涉案专利与证据 8 所述技术方案各自的发明目的是否相同?
- ④涉案专利与证据 8 所述技术方案有无实质性区别?
- ⑤涉案专利与证据 8 所述技术方案在技术效果上有没有实质性区别?
- ⑥基于对上述几个问题的认识,应当如何判断涉案专利的新颖性和创造性问题?

附件 1:专利复审委员会专利无效宣告请求审查决定书(第 9469 号)

附件 2:北京市第一中级人民法院行政判决书([2007]一中行初字第 764 号)

★ 鑫富药业公司诉新发药业公司、爱兮提公司专利侵权案件管辖权问题的专家意见

176

论证要点:

- ①“D-泛酸钙”是否属于依照涉案专利方法直接获得的产品;
- ②依据涉案专利授权日之前取得的销售“D-泛酸钙”证据提起诉讼,是否可以侵犯专利权纠纷作为案由;
- ③管辖权异议程序中原告应当承担的举证责任;
- ④管辖权异议程序的审理范围;
- ⑤怎样理解最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[法释(2001)21 号]第五条的规定。

附件 1:浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书([2007]杭民三初字第 415-1 号)

附件 2:浙江省高级人民法院民事裁定书([2008]浙民告终字第 28 号)

附件 3:中华人民共和国最高人民法院民事裁定书([2008]民申字第 81 号)

附件 4:浙江省杭州市中级人民法院通知

著作权

★ YAMAHA 电子琴内置伴奏音乐著作权保护问题的专家意见

203

论证要点:

- ①伴奏音乐是否具有独创性、是否构成著作权法意义上的作品?
- ②如何证明电子琴内置伴奏音乐的著作权权属?
- ③著作权人在侵权诉讼中对于作品权属问题应尽到何种程度的举证义务?
- ④伴奏音乐应当以汇编作品的形式主张权利还是以单首曲子的形式主张权利?

附件:中华人民共和国北京市第二中级人民法院民事判决书([2007]二中民初字第5号)

★ 网络软件法律问题的专家意见

217

论证要点:

①关于此类纠纷性质的问题

从原告的主体资格、原被告之间的竞争关系以及被告行为性质等方面分析,上述纠纷属于不正当竞争纠纷还是侵犯名誉权纠纷,以及是否涉及侵犯著作权的问题?与互联网相关的不同类型的纠纷的区别是什么?

如何认定被告的行为是否构成不正当竞争或者侵权?如何认定被告的行为是否对原告的商业信誉造成侵害?

②关于“恶意软件”的认定问题

认定“恶意软件”的标准是什么?认定标准由谁制定?市场经营者是否有权利自行制定标准并认定“恶意软件”?

③关于损害赔偿问题

如果构成不正当竞争或者侵权,如何认定是否给原告造成了经济损失?权利人的实际损害应当从哪些方面加以证明?如何计算原告的商誉损失?

④关于互联网业界健康有序发展的问题

网络侵权成本低,致使侵权态势不能得到有效遏制,反而鼓励了侵权,有何对策?如何保证业界的正当的竞争,制止不正当竞争?

不正当竞争

● 商业秘密刑法保护问题的专家意见

227

论证要点:

①适用法律问题:如果追究肖日明刑事责任是否适合现行刑法?

②肖日明的行为如果构成犯罪,是持续犯还是状态犯?

③追究肖日明的刑事责任是否超过诉讼时效?

④对购买的进口设备所做的测绘图纸是否构成商业秘密?

● 胡永保涉嫌侵犯商业秘密罪案涉及法律问题的专家意见

235

论证要点:

①涉案商业秘密的权利归属问题

本案一审法院认定被告人的行为构成侵犯商业秘密罪,但涉案商业秘密是否存在权利归属审查不清问题?案外人对于涉案商业秘密主张著作权侵权的民事案件与本刑事案件的关系和影响如何?被告人抗辩其使用的商业秘密有合法来源,一审法院对于其抗辩是否存在漏审问题?

②涉案商业秘密的范围问题

涉案商业秘密到底指什么,其范围具体应当包括哪些?一审法院判决中是否存在涉案商业秘密的范围不明问题?

