

创新与发展

——江苏法院知识产权审判十五年成果集

李玉生 主编

CHUANGXIN YU FAZHAN

jiangsutafayuanzhiqichanquanshenpanshiwunianchengguoji



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

CHUANGXIN YU FAZHAN
jiangsufayuanzhishichanquanshenpanshiwunianchengguoji

创新与发展

——江苏法院知识产权审判十五年成果集

李玉生 主编



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

创新与发展:江苏法院知识产权审判十五年成果集 /
李玉生主编. —北京:法律出版社, 2010. 6
ISBN 978 - 7 - 5118 - 0821 - 9

I. ①创… II. ①李… III. ①知识产权—审判—工作
—江苏省 IV. ①D923. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 093088 号

©法律出版社·中国

责任编辑/李 群

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
印刷/北京外文印刷厂

编辑统筹/法规出版分社
经销/新华书店
责任印制/吕亚莉

开本/A5
版本/2010年6月第1版

印张/22 字数/580千
印次/2010年6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 上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995 重庆公司/023-65382816/2908

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 0821 - 9

定价:56.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

主 编:李玉生

副主编:宋 健 李红建 汤茂仁 章晓梅

编 委:(按姓氏笔画排序)

马生安 王 涛 王继荣 冯 驰

朱阅兵 李 莹 李 浩 陈 茂

周冬冬 郑 清 赵建聪 徐生炉

顾 韬

前 言

为适应经济全球化和知识经济发展的要求,进一步加强知识产权司法保护,江苏省高级人民法院于1995年6月成立了知识产权审判庭,掀开了江苏法院知识产权专业化审判的新篇章。

十五年来,江苏法院充分发挥审判职能作用,公正高效地审理了大量知识产权案件,依法维护了权利人的合法权益和公平有序的市场竞争秩序,扩大了江苏知识产权司法保护的社会影响力,为建设创新型国家和创新型省份提供了强有力的司法保障。十五年来,江苏法院先后成功审理了宜兴市太湖电瓷电器厂诉前禁令案、苏州龙宝生物工程实业公司请求确认不侵权案、如皋市铁德物资有限责任公司隐性反向假冒商标案等一批在全国具有开创性指导意义的案件,极大地丰富和完善了知识产权审判制度和法学理论。自1995年以来,全省法院先后有15件知识产权案例被《最高人民法院公报》刊用。

十五年来,江苏法院不断开阔视野、探索创新知识产权司法保护机制;不断探索技术专家参与知识产权案件审理的审判机制改革,解决知识产权案件技术事实认定难题;在全国率先开展全省三级法院的知识产权民事、刑事、行政审判“三审合一”的改革试点工作,促进了知识产权司法保护机制整体效能的发挥。

十五年来,江苏法院致力于推进司法民主和司法公开,增强知识产权司法保护的参与度、透明度和影响力。自2005年起实现所有知识产权生效裁判文书上网公开,截至2010年5月,共上载知识产权裁判文书4012篇,位居全国前列;建立知识产权司法保护状况蓝皮书制度,定期向社会公布知识产权司法保护状况和典型案例;建立知识产权企业信息通报制度,提升企业自主创新能力和市场竞争力。

十五年来,江苏法院始终坚持审判与调研相结合,站在知识产权审判前沿深入研究司法实践中的疑难问题。随着科学技术的飞速发展,知

知识产权法律制度保护的客体不断扩张,知识产权司法保护的领域不断拓宽,新情况、新问题层出不穷。江苏法院不断健全调研工作机制,激励法官积极开展多种形式的理论与实务研究,先后完成了一大批国家级、省级重点调研课题,在国家级、省级学术刊物上发表了一批具有指导意义的调研成果,出台了一系列指导审判实践的规范性文件。

十五年来,全省知识产权法官辛勤钻研、笔耕不辍,我们从中选取部分精品汇编成这本《创新与发展——江苏法院知识产权审判十五年成果集》。本书展现了江苏法院十五年来的知识产权审判历程,传承了法官们丰富的审判智慧与经验,更昭示着江苏知识产权审判事业的美好未来!

“百舸争流千帆竞”,江苏法院将继续发扬锲而不舍、敢为人先的奋斗精神,不断开拓创新,为知识产权审判事业再铸辉煌!

目录

Contents

【综合篇】

江苏法院关于加强知识产权审判工作服务大局的经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 / 3

江苏法院关于审理确认不侵犯知识产权案件的经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 / 15

江苏法院适用知识产权侵权损害赔偿责任的经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 / 27

江苏法院知识产权审判“三审合一”审判机制改革的经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 / 49

江苏法院知识产权、涉外商事裁判文书制作经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 / 63

江苏基层法院知识产权审判工作经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 / 80

江苏法院知识产权诉讼调解工作经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 / 87

苏州市中级人民法院关于专家咨询制度在知识产权审判

中运用的审判经验 苏州市中级人民法院知识产权庭 / 91

南通市中级人民法院关于服务地方经济发展 拓展司法

保护空间的审判经验

南通市中级人民法院知识产权庭 / 100

徐州市中级人民法院关于专家参与调解 促进社会和谐 的审判经验	徐州市中级人民法院知识产权庭 /111
知识产权司法保护中的利益平衡	刘媛珍 /120
加强和完善知识产权民事司法保护	周晖国 /129
知识产权对江苏区域经济发展的影响 ——以江苏知识产权司法保护为主要视角	宋 健 /144
我省市场竞争中存在的突出问题及解决建议	宋 健 /159
关于我国知识产权诉讼临时禁令适用中若干问题的研究	汤茂仁 /180
WTO 框架下的传统知识保护的可能性及其途径	金 飏 陆 超 /192
论知识产权侵权诉讼中侵权物品的处置	吕 娜 /207
论知识产权侵权案件管辖制度的现状与完善	王 平 汤茂仁 睦 敏 /226
谨慎与限制:论自认在我国知识产权诉讼中的适用	张 雁 /238
浅议法定赔偿的酌定因素	丁凤玲 /250

【著作权篇】

江苏法院审理网络著作权侵权案件的调研报告	江苏省高级人民法院知识产权庭 /269
集体管理组织与使用者的关系及协调	施国伟 /303
试述评弹作品保护中的几个问题	朱劭纯 黄 炜 /314
头发造型能否获得著作权法的保护	胡慧平 /321

【商标权篇】

江苏法院严格依法认定驰名商标的审判经验	江苏省高级人民法院知识产权庭 /333
---------------------	---------------------

驰名商标司法认定问题研究

南京市中级人民法院知识产权庭 /348

苏州市商标司法保护报告(2002-2008年度)

苏州市中级人民法院知识产权庭 /382

论对商标权的司法保护

——以交叉性商标侵权为例 李连求 毛荔萍 /396

老字号面临的权利冲突及其保护

苏州市中级人民法院知识产权庭 /406

商标权与商号权冲突的法律问题研究 汤茂仁 /416

我国注册商标的合理使用制度 吕 娜 /433

【专利权篇】

南京市中级人民法院专利侵权判定审判经验总结

南京市中级人民法院知识产权庭 /447

我国对专利产品平行进口问题的立法态度 汤茂仁 /469

论在先专利抗辩在专利侵权纠纷中的理解和适用

——兼评在先专利与新颖性 顾 韬 /475

知识产权侵权诉讼中合法来源抗辩的理解

——以专利侵权诉讼为例 吕 娜 /483

现有技术抗辩适用中的若干问题 袁 滔 /499

专利诉讼中禁止反悔原则的理解与适用中的几个问题

陈芳华 /510

侵权诉讼中专利权正当行使与滥用的实证研究

——兼评专利法第三次修改的部分条款 姚兵兵 /520

【技术合同、不正当竞争篇】

江苏法院关于审理商业秘密知识产权案件的经验

江苏省高级人民法院知识产权庭 /545

江苏法院技术合同纠纷案件审理情况的调研报告

江苏省高级人民法院知识产权庭 /572

反不正当竞争法一般条款在司法审判中的运用

褚红军 陆 超 /598

试论对竞业禁止协议的司法审查

戴子平 戴 涛 黄 洋 /609

【证据篇】

南京市中级人民法院知识产权案件证据保全工作经验

江苏省南京市中级人民法院知识产权庭 /625

证据规定在知识产权案件审判中的适用

宋 健 /638

论知识产权诉讼中的证明责任分配及证明标准

顾 韬 /648

新产品制造方法发明专利举证责任问题研究

施国伟 /666

电子证据的提取与审查

管祖彦 /691

综合篇

江苏法院关于加强知识产权 审判工作服务大局的经验

江苏省高级人民法院知识产权庭*

一、经验产生的背景及形成时间

(一) 经验的产生背景

1. 审判组织背景:完整的知识产权审判格局的逐步形成

审判组织是依法服务大局的保障。江苏是全国较早成立知识产权庭的省份之一。省法院早在 1995 年就成立了知识产权庭,专司知识产权案件的审判。近年来,为了适应加大知识产权司法保护力度的需要,经充分调研、统筹规划,积极争取了部分基层法院的知识产权案件管辖权、部分中院的专利案件管辖权。目前,13 个中院均设立了知识产权庭。我省已有南京、苏州、无锡、南通、常州、镇江、盐城中院 7 个审理专利案件的法院以及南京鼓楼、玄武和江宁法院,苏州常熟、昆山、工业园区和太仓法院,常州高新区法院,南通通州法院,无锡江阴法院 10 个审理知识产权案件的基层法院,南通通州法院在全国最大、世界第三大家用纺织品市场设立了全国第一家知识产权审判巡回法庭,我省法院形成了完整的知识产权审判格局。

2. 政治理论背景:服务大局社会主义司法理念的进一步确立

随着人民司法的不断发展,在最高人民法院的明确指导和强调下,服务大局逐步成为人民法院的司法指导思想。自社会主义法治理念提出以后,服务大局又从人民法院的司法指导思想提升为司法理念。我省法院在长期的知识产权审判实践中,坚持将服务大局作为社会主义法治的重要使命,紧紧围绕建设创新型国家、创新型省份的工作大局,充分发

* 执笔人:江苏省高级人民法院唐静。

挥知识产权审判保护知识产权、规范市场秩序、激励自主创新的职能作用。我省法院随着党和国家的大局的深化而不断调整审判工作思路,努力找准知识产权审判服务大局的切入点,有效地维护权利人的合法权益和公平竞争的市场秩序,不断增强为创新型建设、外向型经济建设和和谐社会建设大局服务的实效性。

3. 审判实践背景:知识产权审判实践的不断丰富

随着我国建设创新型国家和国家知识产权战略的实施,对知识产权审判作出了新定位、赋予了新使命。自2001年至2008年上半年,我省受理知识产权案件8078件。知识产权案件类型已经基本覆盖了TRIPS协议规定的所有领域,一些新类型案件的审判,如全国首例隐性反向假冒商标案件、全国首例确认不侵权案件等在全国产生广泛影响,先后有10个案例被《最高人民法院公报》刊用,多件案件入选《中国审判指导》、《中国审判案例要览》和《人民法院案例选》。我省法院通过长期的专业审判实践积累了依法服务大局的成功经验,为我省实现“两个率先”、建设“平安江苏”和“法治江苏”,构建和谐社会提供了有力的司法保障。我省知识产权审判工作始终走在全国法院的前列,并多次在全国知识产权审判会议上作经验介绍,得到了党委、政府、上级法院有关领导的充分肯定。

(二) 经验的形成和发展

我省法院关于加强知识产权依法服务大局的经验正式形成始于1995年建立专门的知识产权审判组织。其发展主要表现为:一是经验的形成主体不断扩大,经历了省法院—中院—基层法院逐步涵盖并继续扩大管辖主体和范围的过程;二是经验的形成内容逐步扩展至裁判方法、裁判方式、裁判质量、裁判效果、裁判文书等,从而使服务大局的力度不断得以加强;三是经验的形成方式不断系统化,由零散性的经验不断上升为体系性的经验,服务大局的效果进一步增强。

二、经验要点

一是加大司法保护力度。主要做法为完善诉讼指引和公开机制,依法、积极、慎重地采取证据保全、调查取证、临时禁令等各项诉讼措施,进

一步加大民事制裁和保护力度。

二是延伸审判服务职能。主要做法为省法院和一些中院制定出台为建设创新型国家、创新型省份、创新型城市提供司法保障的意见,立足大局谋划和部署知识产权司法保护工作;坚持“地方经济的亮点就是知识产权审判工作的亮点”的指导思想,立足地方特色找准服务大局的结合点和切入点;立足审判实践积极开展司法调研和建议工作。

三是强化诉讼调解。主要做法为积极运用联动调解法、集中调解法、外界参与法、成本核算法、以案解怨法等多种调解方式,创新调解手段;尽量通过调解促使当事人达成技术许可或转让协议,将调解效果与服务经济发展有效结合起来;通过将调解工作贯穿于诉讼的全过程,明确重点调解的案件范围等手段不断强化调解力度。

四是加强沟通协调。主要做法为加强对于关联案件的法院内部纵向协调,加强知识产权民事、行政、刑事审判部门的横向沟通协调,加强与知识产权行政执法部门之间的沟通与协作,引入专家咨询制度,提升法院服务大局的整体效能。

五是坚持利益平衡。主要做法为在专利权利保护范围的解释上,注意划分专有权与公有领域的界限;在责任的认定上充分考虑成果的创新和推广程度;准确地把握驰名商标司法认定原则,促进商标战略发展;按照履行承诺、适应国情、平等保护的方针,审理好涉外知识产权案件。

三、基本做法

(一)做法之一:加大司法保护,提高促进保障功能

我省法院通过专项审判工作,不断加大对知识产权侵权和违约行为的制裁力度,充分发挥司法保护知识产权、激励自主创新的职能作用,从而有效地服务于国内、国际两个工作大局。具体的经验做法是:

1. 完善诉讼指引和公开机制。制作了知识产权诉讼指南,公开知识产权案件收案范围、管辖、诉前临时措施申请条件、举证要求和立案程序等内容,并免费向当事人提供,提高了当事人的诉讼能力。同时,全面推行审判信息和文书公开。省法院知识产权庭自1995年建庭开始即实行所有案件公开开庭审理,全省法院自2005年起实现所有知识产权生

效裁判文书上网公开。截至 2008 年上半年,共上传知识产权文书 3049 篇,位居全国首列。在 2008 年 1 月召开的全国知识产权文书上网工作会议上,我省法院的做法受到最高人民法院的肯定,并作经验介绍。此外,普遍建立了知识产权新闻发布制度,在每年“4.26 世界知识产权日”前后,向社会公布司法保护状况和典型案例。同时,通过聘请人民陪审员参加案件审理,邀请人大代表、政协委员、行业代表旁听案件审理等形式,以增强司法公开的力度。

2. 依法受理并积极、慎重地采取各项诉讼措施。早在 2003 年,省法院就在全中国率先制定了《关于适用临时禁令措施若干问题的意见》,明确禁令申请案件统一由知识产权审判业务庭审查和执行,并对禁令申请的审查与措施的执行作了具体规定,以确保法律规定的禁令措施的正确实施。我省法院针对知识产权案件权利人举证难、索赔数额计算难的实际情况,依法受理证据保全、调查取证、临时禁令申请,并根据侵权可能性、损害状况、提供担保情况、当事人取证能力等条件和因素,及时审查并积极、慎重地采取有关诉讼措施,在及时有效地制止侵权行为、有效发挥司法权威方面积累了丰富的审判经验。据统计,2006 年、2007 年全省法院受理诉前禁令案件 10 件,除当事人撤回申请外,支持率为 100%;受理证据保全案件 167 件,支持 133 件,支持率为 80%;受理财产保全案件 164 件,支持 141 件,支持率为 86%。

3. 进一步加大民事制裁力度。案件审理中,加大对恶意侵权、重复侵权、群体侵权、规模化侵权的民事制裁力度,除依法判决侵权人承担民事责任外,还依法给予罚款、没收违法所得等民事制裁。如南京中院在审理耿君良等侵犯专利权案件中,对于其未经合法登记且擅自冒用他人名义经营侵权产品,严重扰乱市场监管秩序的行为,除判令其承担民事赔偿 50 万元责任外,还依法收缴其非法所得 45 万余元上缴国库。

4. 进一步加大民事赔偿力度。针对实践中适用定额赔偿的案件比例较高,酌定赔偿因素较为模糊,可能出现对权利人利益保护不利的情况,2005 年在充分调研的基础上,省法院制定了《关于适用定额赔偿办法若干问题的意见》,规定凡根据现有证据,能够计算或推定出权利人的

损失或被告获利的,避免简单适用定额赔偿;权利人有多项权利被侵权的,以每项权利为单位计算赔偿额;在赔偿额之外判令侵权人给付权利人支出的合理费用,以全面补偿权利人的损失和诉讼成本;对于诉讼期间侵权行为仍在持续,权利人要求增加赔偿额的,一并纳入赔偿范围进行计算;对于权利人虽无法证明因侵权行为所受到的损失或被告侵权所获利润的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,应在 50 万元以上合理确定赔偿额,但权利人直接请求适用定额赔偿办法的除外。这些规定的实施全面地弥补了权利人的损失和合理支出,有效地保护了权利人的实体权利。

(二)做法之二:延伸审判职能,增强服务大局实效

我省法院在审理大量知识产权服务大局的过程中,注重发挥司法的能动性,始终将知识产权和涉外商事审判纳入党和国家的工作大局中去谋划,始终把国家和地方创新型建设、外向型经济发展与和谐社会建设中的重点和热点,作为为大局服务的努力方向和工作中心。具体的经验做法是:

1. 立足大局谋划和部署审判工作。我省法院始终坚持将服务党和国家工作大局作为知识产权司法保护的出发点和落脚点,充分发挥司法的能动性,主动将知识产权审判工作纳入党和国家工作大局中去谋划,积极地应对全省经济社会发展的现实需求,把为创新型国家和创新型省份建设提供司法保障作为审判工作的中心任务。2005 年,省法院制定了《关于进一步加大知识产权的司法保护力度,促进提高自主创新能力的意见》;2006 年又制定了《关于进一步加强知识产权司法保护,为建设创新型国家、创新型省份提供司法保障的意见》。南京、苏州、常州、盐城等中院也出台了为建设创新型城市提供司法保障的意见。2008 年,省法院在全国法院率先出台了《关于实施〈国家知识产权战略纲要〉的意见》,就充分发挥司法主导作用,积极实施国家知识产权战略,为建设创新型国家和创新型省份,推动科学发展、建设美好江苏提供强有力的司法保障作出了具体部署。

2. 立足地方特色找准服务大局的结合点和切入点。江苏经济科技