



恒都知识产权案例系列

HENGDU ZHISHI CHANQUAN ANLI YANJIU

恒都知识产权案例研究 (第1卷)

主 编 冯晓青 江峰涛

副主编 罗 娇



中国政法大学出版社



恒都知识产权案例系列

HENGDU ZHISHI CHANQUAN ANLI YANJIU

恒都知识产权案例研究 (第1卷)

主 编 冯晓青 江峰涛

副主编 罗 娇



中国政法大学出版社

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

恒都知识产权案例研究. 第1卷/ 冯晓青, 江峰涛主编. —北京: 中国政法大学出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5620-5400-9

I. ①恒… II. ①冯… ②江… III. ①知识产权法—案例—中国 IV. ①D923.405

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第098028号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路25号
- 邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908285(总编室) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印业有限公司
- 开 本 720mm×960mm 1/16
- 印 张 21.75
- 字 数 350千字
- 版 次 2014年5月第1版
- 印 次 2014年5月第1次印刷
- 定 价 49.00元

恒都知识产权案例研究（第1卷）撰稿人
（按音序排列）

冯晓青	江峰涛	刘颖	罗娇
罗宗奎	吕莹	杨利华	杨源哲
曾梦倩	张日广	张艳冰	钟丽琼
周贺微			

主编简介

回 冯晓青，男，湖南长沙人。中国知识产权法学研究会副会长、中国政法大学教授、博士生导师、知识产权法专业博士点负责人、中国政法大学知识产权法国家重点学科学术带头人、中国政法大学无形资产管理中心主任、中国政法大学知识产权管理交叉学科负责人，北京大学法学博士、中国人民大学法学博士后，加拿大不列颠·哥伦比亚大学（UBC）法学院访问学者。先后独立著述出版知识产权方面专著 12 部，主编知识产权方面著作、教材近 30 部，在国内外重要核心专业刊物上公开发表论文 100 余篇。主持国家社会科学基金重大项目、一般项目各 1 项，承担国家级知识产权重要项目 10 余项。

实务方面，具有丰富的知识产权法律实务工作经验：兼任最高人民法院案例指导工作专家委员会委员，担任北京天驰洪范律师事务所律师，北京盈科律师事务所等多家著名律所高级顾问，承办了若干重大疑难案件，应邀参加了大量国内知识产权重大疑难案件的专家研讨会。同时，担任中欧仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员、中国律协知识产权专业委员会委员。另外，举办法学网站（冯晓青知识产权网）。曾获得第二届中国“杰出中青年法学家”提名奖、“教育部新世纪优秀人才支持计划”入选学者、“首届北京知识产权十位有影响力人物”、“首批全国知识产权领军人才”等学术奖励与荣誉。

回 江峰涛，男，内蒙古人，北京恒都律师事务所管理合伙人、北京恒都知识产权代理有限公司执行董事。2004—2009 年，曾在知名知识产权代理有限公司担任高级知识产权顾问，历任专利战略研究组负责

人、知识产权诉讼研究组负责人、知识产权信息研究组负责人、知识产权市场研究组负责人等。目前为思科、麦当劳、潍柴、雅居乐、中国北车等多家世界以及中国 500 强企业提供法律服务，担任机械、乳品、餐饮、通讯等多个行业国内外知名企业的常年法律顾问或专项顾问，准确把握客户的商业目标，在尽职调查及相关法律风险分析方面有突出能力，帮助客户准确、有效且经济地解决问题，得到客户广泛肯定和高度评价。

业务领域涉及企业知识产权法律顾问、企业知识产权风险识别及防范、企业专利规划、品牌战略策划与研究、知识产权许可及知识产权投融资；商标、版权、商业秘密、反对不正当竞争、域名等知识产权诉讼；国内外专利、商标、版权等各项申请、复审、无效等全方位知识产权法律服务。

具有非常丰富的专业经验，擅长疑难案件的解决，能够很好领悟和把握知识产权案件司法审判及行政审查的视角，成功办理多件有重大社会影响的知识产权案件，维护客户合法权益，负责的“潍柴”系列案件被选为 2010 年度山东十大知识产权案件，入选《中国知识产权报》2010 年 10 件具有典型意义最有影响力的商标事件之一。

前 言

知识产权制度是鼓励知识创造、保护知识产权人和相关主体合法权益、促进经济社会发展的重要制度。在当代，随着经济全球化、知识产权制度国际化和技术的迅猛发展，知识产权制度的地位和作用日益提高。随着我国知识产权制度的不断健全，人们的知识产权意识不断增强，因知识产权相关问题引发的纠纷也有增强趋势。近些年来，我国各级人民法院审结了大量知识产权民事、行政和刑事案件，有力地保障了我国知识产权制度的有效执行。仅以2012年为例，据《2012 中国法院知识产权司法保护状况白皮书》介绍，与2011年相比，知识产权各类案件增幅均较大，尤其是知识产权刑事案件成倍增长。2012年，地方各级人民法院共新收知识产权民事一审案件87 419件，比上年增长45.99%；审结83 850件，比上年增长44.07%。共新收知识产权行政一审案件2 928件，比上年增长20.35%；审结2 899件，比上年增长17.37%。共新收知识产权刑事一审案件13 104件，比上年增长129.61%；审结12 794件，比上年增长132.45%。知识产权案件增多、各类新型与疑难案件层出不穷，也为我国各地律师事务所处理知识产权案件提供了更大的舞台，同时凸显了律师事务所和律师处理知识产权案件的地位和重要性。无疑，随着我国知识产权保护水平的提升，我国的律师事务所和律师们在知识产权这类业务上将更有更大的用武之地。

就处理知识产权业务而言，在我国众多的律师事务所中，北京恒都律师事务所可谓独具特色，因为其“专注于中国高端知识产权诉讼”。该所本部设立于北京王府井商业区，在深圳、青岛等多地设有办事机构。多年来，恒都凭借在知识产权诉讼领域的突出表现，连续获得Asian Legal Business（ALB）“中国最佳知识产权律师事务所”提名，代理案件入选2010年度、2011年度中国十大知识产权案件，在广受业界美誉下，代理“2012年中国专利第一

案”。2013年再创佳绩，如该年6月，ALB《亚洲法律杂志》评选出了2013年度十佳成长律所，这10家律所中既有全国性的行业巨头、区域性领头羊，也有崭露头角的新锐，恒都律师事务所凭借高品质法律服务和快速度发展势头，最终榜上有名。该年9月，恒都律师事务所于上海滩再获殊荣，被授予“最佳中国知识产权诉讼律师事务所”称号，再度收获了同业和客户的掌声与认可。目前，恒都与180多个国家和地区的千余家境外机构和律师团体建立了业务合作关系，借此保障恒都的服务范围深入中国经济发展的核心地区，并确保恒都客户在世界范围内迅速获得优质的法律服务。恒都拥有一支高素质的律师团队，现有律师及工作人员100余人，均毕业于国内外知名法学院、商学院及工程学院，大部分律师拥有博士或硕士学位，部分律师拥有专利代理人及其他司法区域的执业资格和执业经验。他们当中相当一部分曾经是政府官员、资深法官、专家顾问或曾就职于世界一流的律师事务所、会计师事务所、研究机构、投资银行等。恒都能为全球不同需求的客户提供法律、财务、政府关系和经营战略的优质高效服务。

从公司战略的角度看，恒都“专注于中国高端知识产权诉讼”的口号是公司目标集中战略的体现。近些年来，恒都律师们为打造“中国高端知识产权诉讼”法律服务这一品牌，可谓苦心孤诣，付出了巨大的努力，承办了大量具有影响的知识产权案件，有效地维护了当事人合法权益，为我国知识产权制度的有效执行作出了自己应有的贡献。

为进一步提高知识产权诉讼实务水平，同时总结知识产权诉讼实务经验，在恒都律师事务所的倡议下，我们决定每年选取由恒都代理的近年度审结的部分典型、代表性案例进行深入研讨，汇集成册出版。本书作者绝大部分具有知识产权法专业硕士或者博士以上专业学历，对知识产权法理论与实务问题均有深入研究，为本书的理论性、实践性提供了坚实保障。同时，为保障案例研究的体系化和完整性，也将根据情况增补个别其他典型案例分析。

本书作为“恒都知识产权系列”第1卷，收录并评述的案例涉及专利、商标、著作权、商号、域名、不正当竞争等内容，从诉讼性质上看既有民事侵权案件、合同纠纷案件，也有行政确权案件。每个案例分析大体上分为：本案要旨、案件信息、原被告主张及理由、一审法院查明的事实、一审法院判决理由与裁判结果、上诉与答辩理由、二审法院查明的事实、二审法院判决理由与裁判结果、判解与学理研究等内容，旨在使读者在对案件本身有比

较透彻了解的基础上，掌握案件背后反映的法律精神和制度内涵，从而通过对活生生案例的学习和研究，提高自身知识产权理论与实务水平。

需要说明的是，书中涉及的法律适用，均是针对特定个案法院适用的法律，例如《商标法》适用，基于针对的是恒都近年承办的商标案件，除非特定情况，一般指的是2001年《商标法》。因此，本书在介绍和阐述案例时，针对的法律版本与该案发生和处理时适用的法律情况一致。这样可以避免与2013年8月30日第三次修改的《商标法》相混淆。

本书适合于律师、法官、法律院系师生、知识产权案件当事人以及对知识产权实务感兴趣的其他读者阅读。

由于作者水平有限，加之时间仓促，本书难免出现各种疏漏之处，敬请读者批评指正。

冯晓青 江峰涛

2014年2月8日

目 录

前 言	1
-----------	---

专利案例研究

专利侵权中的现有技术抗辩

——某股份公司诉某人工环境公司侵犯发明专利权纠纷案	3
---------------------------------	---

专利抄袭的判断要件：接触 + 不具有实质性特点

——雷某、李某诉黄某等七人发明人署名权纠纷案	14
------------------------------	----

发明人署名权的侵权判定

——雷某、李某诉黄某等七人发明人署名权纠纷案	25
------------------------------	----

发明专利创造性审查及技术启示

——广东某陶瓷公司诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案	33
-------------------------------------	----

专利创造性判断需结合多种因素认定

——宁波某运动器材有限公司诉专利复审委员会实用新型专利权无效 行政纠纷案	44
---	----

不具备创造性的发明专利应被宣告无效

——某株式会社诉专利复审委员会发明专利无效纠纷案	54
--------------------------------	----

创造性的判断不能依据对比文件中的推测内容

——章某诉专利复审委员会实用新型专利权无效行政纠纷案	67
----------------------------------	----

撤诉：定纷止争还是搁置争议？

- 福州某厨具科技有限公司诉深圳市某五金制品公司等实用新型
专利权纠纷案 77

商标案例研究**管辖权异议：知识产权侵权诉讼常用策略**

- 德国某有限公司诉某体育用品有限公司等商标侵权及不正当竞争
纠纷案 87

网络环境下商标及不正当竞争侵权的诉讼管辖

- 某食品有限公司与江苏某食品科技有限公司等侵犯商标权及
不正当竞争纠纷案 94

将数个注册商标拆分组合为近似于他人的商标构成侵权

- 某股份公司诉广东某服饰公司等商标侵权纠纷案 103

商标侵权中类似商品的判断

- 某某食品有限公司与江苏某某食品科技有限公司等侵犯商标权及
不正当竞争纠纷案 115

“类似商品”在商标侵权中的定位与判断

- 某食品公司诉江苏某食品公司等商标侵权及不正当竞争
纠纷案 126

企业名称、域名与他人注册商标近似构成商标侵权或不正当竞争

- 瑞某公司诉北京瑞某拓某公司商标侵权纠纷案 138

“部分未注册商标”在商标许可使用中的法律效力

- 北京某经贸公司诉天津某贸易公司及皮具公司商标使用合同
违约案 150

购销行为涉及假冒注册商标产品的反诉策略

——某网络技术有限公司诉某商贸有限公司等购销合同纠纷案 160

地名可否作为商标组成部分进行注册?

——江苏某公司诉商标评审委员会商标行政纠纷案 168

商标知名度在商标近似判断中的作用

——某广告公司诉商标评审委员会商标行政纠纷案 175

申请注册阶段商标近似的认定应考量商标客观的近似性及在先

引证商标的显著性和知名度

——尹某诉商标评审委员会、某石膏股份有限公司商标异议复审
行政纠纷再审查 182

“保护在先权利”的理解与适用

——泰山某石膏公司诉商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案 192

商标受让人死亡或终止时商标评审委员会无权径行审查并撤销商标

——某有限公司诉商标评审委员会撤销注册商标行政纠纷案 205

注册商标完整包含另一注册商标的构成“商标近似”

——临沂某商贸公司诉商标评审委员会撤销注册商标纠纷案 213

商标恶意抢注构成要件的判定

——某粘扣带公司诉商标评审委员会商标注册行政纠纷案 225

商标注册中通用名称的判断主体

——浙江某公司诉商标评审委员会行政纠纷案 237

复制、摹仿或翻译他人已注册驰名商标应不予注册并禁止使用

——某股份有限公司诉商标评审委员会商标行政纠纷案 243

在先权利的认定规则研究

——容县某家禽协会与商标评审委员会商标异议复审行政纠纷上诉案 ... 253

商标“有一定影响”的认定标准不应过高

- 重庆某公司诉商标评审委员会商标行政纠纷案 262

商标注册涉及企业名称简称保护条件之解决

- 某控股集团有限公司诉商标评审委员会商标注册行政纠纷案 274

著作权案例研究

特殊型职务作品与法人作品界限之确定

- 胡某、吴某与某美术电影制片厂著作权权属纠纷上诉案 285

其他知识产权案例研究

反不正当竞争法一般条款的适用

- 深圳某资产管理有限公司诉某动力股份有限公司计算机网络域名
纠纷案 299

虚假宣传的认定

- 东莞某针织有限公司诉深圳某科技有限公司、福建某鞋塑有限公司、
某商城管理有限公司侵害商标专用权及不正当竞争纠纷案 311

域名侵犯他人在先权利的认定及责任

- 某股份有限公司诉济南某农化有限公司计算机网络域名纠纷案 324

—— 专利案例研究 ——

专利侵权中的现有技术抗辩^{*}

——某股份公司诉某人工环境公司侵犯发明专利权纠纷案

本案要旨

“现有技术抗辩”被引入我国《专利法》之后，在一定程度上解决了我国由于专利有效性的认定主体与专利侵权判定主体分离而带来的“重复诉讼”、“低效率”等问题，有利于节省诉讼资源。在“现有技术抗辩”的实体规则方面，应采用“新颖性”与“创造性”共存的判断标准，采取先对比“被控侵权产品与原告专利”，再对比“现有技术与原告专利”的判断步骤；在程序规则方面，应坚持“现有技术抗辩”的抗辩权属性，由被控侵权人提出并承担举证责任，抗辩权成立并不当然消灭请求的基础——专利权。

案件信息

上诉人（原审被告）：浙江某人工环境股份有限公司（以下简称“某人工环境公司”）

被上诉人（原审原告）：浙江某股份有限公司（以下简称“某股份公司”）

原审被告：某电器销售有限公司（以下简称“某电器销售公司”）

原审被告：某空调有限公司（以下简称“某空调公司”）

案由：侵犯发明专利权纠纷

案号：上海市第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）初字第157号民事判决；

^{*} 本部分撰稿人：冯晓青。

上海市高级人民法院 (2011) 高民三 (知) 终字第 41 号民事判决

原被告主张及理由

原告某股份公司诉称：2004 年 12 月 14 日，浙江某制冷集团有限公司向国家知识产权局申请名为“电子膨胀阀”的发明专利，2007 年 11 月 14 日获得授权，专利号为 ZL200410093130.0。2008 年 11 月 14 日该发明专利转移至原告。被告侵犯该专利权利要求中的第 1、5、6、8 项。

被告某人工环境公司辩称：被诉落入原告专利权保护范围的全部技术特征属于现有技术，被诉产品并未侵犯原告的专利权。

被告某电器销售公司、某空调公司同意被告某人工环境公司的抗辩理由。

一审法院查明的事实

原告是第 ZL200410093130.0 号“电子膨胀阀”专利的权利人。2010 年 7 月 1 日，原告向被告某电器销售公司门市购买两台涉案空调，并进行了公证。经查明，被告某电器销售公司销售的涉案空调系其向被告某空调公司采购，而该空调公司被控侵权的电子膨胀阀产品系由被告某人工环境公司制造并销售给被告某空调公司。原告某股份公司与被告某人工环境公司均确认被控侵权的电子膨胀阀产品的型号为 DPF1.65。被告某人工环境公司的网站上有此规格、信号电子膨胀阀产权的介绍。

一审法院判决理由与裁判结果

一审法院经审理认为，原告系名称为“电子膨胀阀”、专利号为 ZL200410093130.0 发明专利的专利权人，该专利目前处于有效期内，依法受到保护，故任何单位和个人未经专利权人许可，不得实施其专利。原告在审理中明确其据以提起本案专利侵权指控的是涉案专利权利要求 1、5、6、8，每一项权利要求都是一个完整的技术方案。经对比，被诉侵权技术方案的技术特征包含了涉案专利权利要求 1、5、8 分别限定的保护范围的技术特征，被告某人工环境公司对此无异议。至于被告某人工环境公司认为被诉侵权技术方案没有体现权利要求 6 中“每个骨架的外端面上设置有防水筋”的技术