

知 识 产 权 保 护 判 解 研 究 从 书
ZHISHICHANQUANBAOHUPANJIEYANJIUCONGSHU

知识产权权利冲突的 理论与判解研究

谭筱清  主编

 苏州大学出版社

知识产权保护判解丛书

知识产权 权利冲突的理论 与判解研究

谭筱清◎主编

ZHISHICHANQUAN QUANLICHONGTUDELILUNYUPANJIEYANJIU

◆ 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权权利冲突的理论与判解研究/谭筱清主编.
苏州:苏州大学出版社,2004.5
(知识产权保护判解研究丛书)
ISBN 7-81090-264-4

I. 知… II. 谭… III. 知识产权-研究-中国
IV. D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 030753 号

知识产权权利冲突的理论与判解研究

谭筱清 主编

责任编辑 朱坤泉

苏州大学出版社出版发行

(地址:苏州市干将东路200号 邮编:215021)

丹阳市教育印刷厂印装

(地址:丹阳市西门外 邮编:212300)

开本 720mm×940mm 1/16 印张 27.75 字数 435 千

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印数 1~4 000 册

ISBN 7-81090-264-4/D·20 定价:35.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话:0512-67258835

序 言

Prologue

人类正处于知识经济时代,科技的发展、社会的进步离不开相应的游戏规则。知识经济与知识产权密切相关。我国的立法机构为了协调社会生活,融入逐步趋于一体化的世界经济,围绕知识产权做了大量、有序的立法工作。特别是加入 WTO 前后,我国为了达到 TRIPs 协议的要求,信守入世承诺,相应制定和修改了一系列的法律、法规乃至规章,并批准加入了相关的国际公约、条约,从而给知识产权的理论研究和司法实践提供了较为翔实的资料。

我国的法学体系虽在不断地汲取英美法系的精华,但基本上还属于大陆成文法体系。理论来源于实践,没有司法实践也不会产生成熟、完备的司法理论。在我国,立法和作为立法有效补充的最高法院司法解释本身,有时会出现相关法条过于原则、抽象甚至含糊的现象,在具体适用中仍会产生理解上的分歧。这就需要司法实践者基于对涉及的法条特别是法学精神的理解,从倡导诚信、公平原则出发,追求个体利益与社会整体利益的平衡,此谓“造法”(或称“造判例”)。“造法”是一个艰难的过程,不仅需要勇气,更需要科学的方法。古罗马法学的繁荣与当时实证主义法学思维的盛行密不可分,带给人们有益的启迪。

新世纪初,我们接触到知识产权出版社出版的《美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》时,被该书的内容尤其是该书的体例所吸引。正如该书的翻译者所说的,“虽然美国的司法体系与我国的司法体系具有明显的差别,但他山之石,可以攻玉”,该书科学的体例、严谨的论证给我们

不少启迪,故本套丛书的体例就是参照该书而设立的。最高法院《人民司法》编辑部与中国人民大学民商法研究中心共同推出的期刊《判解研究》,也对本丛书的构思起了指导性作用。在此请允许我们引用王利明老师的表述:理论必须实证,理论研究者应当加强实证分析;而判解是连接理论与实务的桥梁,通过判解研究,可以有效地实现理论研究者的学术活动与裁判者的司法实践的有机结合。

本书的作者大部分是来自知识产权审判第一线的法官。有的法官可以说是我国知识产权审判的开拓者,属于伴随了知识产权审判设立以来整个发展过程的资深法官,其中不少案件为其亲自承办;也有在大学或科研院所里已经充分汲取了知识产权理论营养,学有所成后投身知识产权审判的学者型法官,他们通过其自身的不断努力,已经将所学的理论及司法实践紧密地结合起来,正在成为专家型法官;还有担任了相应的职务后,仍然对知识产权审判痴迷不悔的领导者。大家相聚在一起,致力于探索有中国特色的知识产权判解研究之路。

书中收集的不少案例本身就在全国范围内有一定的影响。作者力图通过对专门召集的专家论证会的总结,特别是对于相关的法律、法规和规章以及最高法院司法解释,甚至是国际公约能否适用该案件的评析,阐述了法官“造法”(“造判例”)的依据,带有法官特有思维方式的深深烙印。尽管有时观点不够全面,甚至偶尔有失偏颇,但相信能够开阔大家的思路。

知识产权的案例选集已为数不少,但围绕主题对典型案例展开系列的判解研究,本套丛书属开先河之作。丛书围绕权利冲突、数字时代的知识产权、商业秘密、技术合同、国际知识产权保护等多个专题展开。

本套丛书的出版,相信能够对国内的知识产权实证研究起推动作用,对知识产权的理论研究与司法实践的有机结合能有所裨益。

是以为序。

“知识产权保护判解研究丛书”编委会

2003年12月

提高法官素质 保证执法质量

(代绪言)

近年来,培养“学者型法官”的工作已经被许多法院列入议事日程。在司法审判第一线工作的法官,尤其是青年法官们,也把提高专业修养与素质,争取成为理论功底厚实、实践经验丰富的法律专门人才当作自身进步与发展的目标。至少在知识产权领域,法官们撰写的学术论文、案例分析、研究报告等已经可以在案头的出版物中随时找到。

大约一年前的这个时候,北京市高级人民法院的程永顺法官曾为其五卷本《知识产权裁判文书集》的出版而邀请我为其写一份前言。一年后的今天,江苏省高级人民法院的谭筱清、汤茂仁法官又给了我一次机会,让我在他们精心编撰的“知识产权保护判解研究丛书”前面写几句话。虽仍不免有些惶恐,但我还是壮着胆子接下了这个重任。

根据两位法官的介绍,“知识产权保护判解研究”将以系列出版物的形式面世,围绕“权利冲突”、“数字时代的知识产权”、“商业秘密”、“技术合同”和“国际知识产权保护”五个专题,主要以江苏法院系统近年来审理的知识产权案件为基础,对其中涉及的法律关系进行深层次的分析 and 研究。按照事先的设计,每一篇文章又包括五个部分,即“内容提要”、“基本案情”、“争议焦点”、“法院裁判”和“判解研究”,其中最后一部分是文章的重点,一般要占到整篇文章的三分之二。

在整体构思及撰写过程中,作者参考了近年来出版的一些较为成功的案例分析类出版物,力图使该系列出版物成为众多同类出版物中有鲜明特色及更大参考价值的一部分。但在我看来,能够将自己参与审理的案件及案件审理过程的思路公之于众,接受公众的审查,这种做法的价值可能远比每一篇文章及其所传递的信息的价值要高。

中国的改革开放已经过去了四分之一世纪。在这一过程中,法律制度的完善逐渐成为人们关注的焦点问题之一。多年来的实践表明,法律体系与规范的建设虽然是法律制度完善的基础,但却不是最终的决定性因素。相比之下,执法者的执法过程与结果则在相当大的程度上决定着整个法律制度的影响与作用。这就意味着,法官的素质已经成为决定中国法律制度能否真正完善的核心因素。

我始终认为,法官的首要素质是忠实于法律,严格按照法律的本意去解决一切诉诸法院的案件。这就要求法官必须认真、深入地研究每一个法条,甚至法条中每一个字的来源及其真实含义,而不能仅凭自己的文字学、语言学及逻辑学素养任意解释法律,更不能为了支持事先设定的某种裁判结果而刻意寻找某些学术理论以否定现有的法律规范。当然,忠实于法律并不等于一字不差地引用法条,因为每一个法条背后都有着深刻的背景,而且不论多么复杂的法条都不可能穷尽所有法律关系的细节。为此,在遇到前所未有的新案件时,或者发现过去的案件裁决有问题时,对法条的内涵甚至外延作出新的解释,使之更加适合于具体的案情,当然就成了法官独立行使裁判权的一部分。这就意味着,法官虽然不能“造法”,但却可以“造判例”。在法律没有赋予判例特定法律地位的情况下,法院在审理案件时不但可以参考本院及上级法院的生效判决,而且还可以参考其他法院甚至是下级法院的生效判决,从而使“判例”的实际效果变得更宽、更广。

法官的第二项基本素质是能够通过审判活动维护法律的尊严。除了自己要忠实于法律之外,法官还应通过自己在审判活动中的言行举止展示法律工作者的人格形象,维护法律的尊严。这要求法官必须严格按照法律规定的程序与形式开展审判活动,并严格、准确地适用实体法律规则对依法认定的事实作出裁判。

法官的第三项基本素质是能够以推动法律的完善为己任。社会永远处于发展与进步的过程中;作为社会成员行为规则的法律也必然要不断地完善自己,以适应社会发展与进步的要求。从理论上说,推动法律的完善是每一个社会成员的责任,而法律规则的条文化则是立法机构的职责,但无论如何,作为执法者的法官才是使法律规则走向完善的最有力的推动者。之所以这样说,理由有四:(一) 现有规则可能存在的谬误之处将

由法官在执法过程中最终确认；(二) 现有规则的欠缺或对新问题的准备不足也只能通过法官的案件审理过程加以证明；(三) 社会发展要求法律与之相适应的趋势将最先通过法官对案件变化趋势的研究予以发现；(四) 法官审理案件所得的经验与教训是法律修改、补充及完善的直接依据。

有鉴于此，法官们必须认识到，其所审理的每一个案件虽然都是“个案”，可能不会对法律及社会产生明显的影响，但将一段时间内所有的个案联系在一起，就构成了可供独立审视的法律形象。此时，每一个“个案”的裁判过程与结果都成了显示法律制度是否完善的标志。因此，法官应将完善法律制度的意识贯穿于审判活动的始终，并将其通过审判活动发现的任何反映或影响法律制度完善的事项加以归纳，再通过适当方式告知社会公众或相关部门。当然，通过个案的裁判直接补充法律的漏洞也是法官职责与权限范围内的事项。

另外，站在政策的高度去解释和适用法律也是法官应有的基本素质。微观的法律条文是全体社会成员的行为规则；宏观的法律制度则是一个国家整体发展与治理方略的一部分。法官的执法过程既是在案件当事人之间适用行为规则的过程，同时也是执行国家政策的步骤。就适用具体的行为规则而言，法官并不是救死扶伤的医生，不可能悬壶济世；就执行整体的政策而言，法官则应像知途识路的向导，通过案件的审理与裁判为社会成员指引正确的行动方向和路线。站在政策的高度执法，要求法官必须时刻了解国家总体发展状况及相应的政策，并在审判活动中加以体现。具体地说，就是要求法官通过其自由裁量权的行使，在法律允许的范围内适当把握特定法律条文在个案上适用的程度与细节，重点保护政策鼓励的活动，抑制甚至打击违反政策的活动。法律是严肃的，但不是死板的；是严厉的，但不是冷酷无情的。法官的自由裁量权就是法律赋予其在合法的范围内基于个人和集体的认识、推理与判断而在不同程度、不同意义上适用法律条文的自由，问题在于法官应如何运用这项法律赋予的自由。对国家政策的贯彻与体现或许就是给予这个问题的最佳答案。

江苏法院的不少法官已经作出了他们的思考与尝试，并且正在给我们展示他们的成果及设想。在这个时候，作为同一领域的学者，把自己的体会与想法传递给他们，并明确表达与他们走向同一目标的意愿，也是在

写上面这段文字时一直支配我的主导思想。“知识产权保护判解研究丛书”的出版肯定会影响我所主编的《知识产权研究》的稿源,甚至因购买力的限制使我们的一些读者不得不作出购买哪一种出版物的选择。好在我们的出版物本来就不都是可盈利的商品,而是传播知识与信息、传递思想和观念的介质。只要共同的目标实现了,选择哪一种,都是对我们作者、编辑、出版者群体的认同与支持。

中国社会科学院知识产权中心秘书长 唐广良

2004年1月

主持人的话

春

华秋实,经过数年的辛勤耕耘,《知识产权权利冲突的理论与判解研究》终于作为一份收获,呈献到广大读者面前。

关于权利冲突,特别是知识产权的权利冲突的理解,不仅在理论界,而且在司法实践中其“冲突”也由来已久,笔者认为这恐怕与知识产权定义之争不无关系。知识产权权利冲突本身的定义、范围和表现形式的表述,也是“仁者见仁、智者见智”。但是,《知识产权权利冲突的理论与判解研究》一书并未陷入此类“冲突”的漩涡之中,而充分体现出该书的独特性——

“理论研究”作为本书的第一部分,收集的文章并不追求大而全。主要围绕司法实践中存在的权利冲突,从其产生的原因、表现的形式(见书中《知识产权权利冲突的成因及其解决》),结合审判实践,按照最高法院相关司法解释的规定,同时也参照国际公约和国际惯例,得出法院对于此类冲突案件的处理原则(见《试述知识产权权利冲突案件的处理原则》)。而针对审判实践中存在的不同处理和做法,作者按照最高法院司法解释,并且结合对相关“纪要”或最高法院文件精神的理解,总结法院解决权利冲突的基本思路(见《法院对权利冲突的受理与裁判的法律适用问题》),具有很强的针对性与实用性。另外,该部分还收集了专题研究文章(见《试论知识产权的权利冲突》)以适应进一步开展理论研究的需要;同时收集了关于宏观处理知识产权行政执法与民事审判的研究论述(见《试述知识产权行政执法与民事审判冲突的解决之道》),对于处理诸如超过商标法规定的五年异议期限还能否以持续侵权直接提起民事诉讼等问题

进行了探讨。应该说,该部分文章中所涉及的关于诚实信用原则的理解、在先权利保护的适用以及利益均衡原则的探讨,特别是其中论及的适用权利通约理论、民法的添附原则和专利法的强制许可原则来处理两个并存权利的关系,层次鲜明,论证严密,很有启迪意义。

而占篇幅三分之二的“案例研究”构成本书的第二部分,内容包括专利与其他权利的冲突、商标权与其他权利的冲突、著作权与其他权利的冲突以及其他权利冲突四大块。主要是通过三十多个典型案例的解析与研究,力图在司法理论与司法实践之间架起一座桥梁。每一篇案例评析一般由内容摘要、基本案情、争议焦点、法院裁判和判解研究五部分组成,其中最后部分判解研究集中体现了作者的探索与研究,反映出本案涉及的基本法律问题,以及作者对相关法律条文的理解,甚至阐明了法官承办该案时结合相关法条、法律精神和诚实信用原则、公平原则而“造法”(“造判例”)的依据。

书中涉及了国内有一定影响的许多案例,如要求确认知识产权不侵权案件(见《是著作权合理使用还是图书商标侵权?》),民间文学艺术作品、实用艺术作品的保护(见《实用艺术作品的法律保护及其冲突之解决》、《民间文学艺术作品的法律保护与权利冲突》),对地名商标与证明商标、地理标志等的联系与区别的理解(见《地名商标使用中的权利冲突》),以及先后注册的两个商标之间的冲突(见《在后注册商标损害在先注册商标的处理》等),美术作品与商标是否近似的冲突判断原则(见《著作权与商标权中相似图案的侵权判定》),正当注册使用域名是否侵犯商标权(见《驰名商标与网络域名的冲突纠纷》),字号与字号之间的冲突(见《不同行业间企业及分支机构字号混同的处理》)等,对这些案例的评析都很有见地。

而在涉及商标的叙述性正当使用(见《在产品促销活动中使用与他人商标相同或近似的文字是否侵权》)、知名商号的保护问题(见《知名字号在先使用的特别保护》)、报刊转载网络作品是否属于合理使用(见《报刊作品与网络作品权利冲突的认定与处理》)、重复授予专利产生冲突问题(见《同一申请人重复申请专利权的保护与限制》等)、限制性陈述产生的权利保护范围的冲突(见《在专利无效审查阶段限制性陈述与权利保护范围的冲突》)、权利滥用原则的界定(见《非正当使用自己的商标引起

的侵权纠纷》)等案例的评析中,有的案例已经最高法院批复,有的是为最高法院关注、其处理对全国同类案件产生了一定影响的案例,有些案件的处理观点甚至成为最高法院相关司法解释制定与修改的参考依据。

另外,书中还有为数不少的商业标识与其他权利冲突的案例,限于篇幅不再赘述。

附录部分是将与知识产权权利冲突有关的法律、法规、规章和最高法院司法解释作进一步筛选后形成的法条汇编。尽管不排除挂一漏万,但我们力争能够“对号入座”。我们认为该部分已经浓缩了与知识产权权利冲突相关的基本法条要求,能够基本满足一般权利冲突的处理需要。特别是为适应我国加入 WTO 后面临的新环境,书的最后还特意收集了一些国际公约、条约和法国知识产权法典中的相关部分,希望对处理国际知识产权纠纷能够有所帮助。

最后要感谢中国社会科学院法学研究所知识产权中心唐广良秘书长,最高法院和北京市高级人民法院民事审判第三庭(原知识产权审判庭)的法官们多年来提供的资料和不诿的教益。特别感谢江苏省高级人民法院民事审判第三庭的领导和同事们,是他们把我引入知识产权审判的大门,并在其中共同学习、成长。

谭筱清谨记

2004年4月

知识产权保护判解研究丛书

策 划 吴培华 谭筱清 金春卿

丛书编委(按姓氏笔画为序)

王 平 王劲松 王燕仓 冯 毅

刘红兵 汤茂仁 杨 成 吴 军

吴培华 沈 兵 金春卿 赵建聪

高国华 凌永兴 裴国伟 谭筱清

本书主编 谭筱清

副 主 编 金春卿

目 录

Contents

第一部分：理论研究

1. 试论知识产权的权利冲突 王劲松/3
2. 知识产权权利冲突的成因及其解决 谭筱清/24
3. 试述知识产权权利冲突案件的处理原则 汤茂仁/36
4. 法院对权利冲突案件的受理与裁判的法律适用
谭筱清 凌永兴/47
5. 试述知识产权行政执法与民事审判冲突的解决之道
谭筱清 冯毅/56
6. 国际条约和不同国家、地区法关于在先权利保护的评介
刘红兵/69

第二部分：案例研究

一、专利权与其他权利的冲突

1. 对同一技术方案被重复授权导致纠纷的认定及处理
——方某诉某机械厂专利侵权纠纷案 谭筱清/79

2. 同一申请人重复申请专利权的保护与限制
——卢某诉宏达公司专利侵权纠纷案 王劲松/89
3. 各自拥有合法专利权是否可能存在侵权
——宋某诉某锅炉厂专利侵权合同抗辩案 姚兵兵/99
4. 原、被告双方均拥有专利权或专利授权的处理
——陈某等诉华冶钢厂专利侵权纠纷案 王劲松/107
5. 在先使用与公知技术抗辩原则的理解及适用
——F公司诉L公司、D公司专利侵权纠纷案
谭筱清/114
6. 在专利无效审查阶段限制性陈述与权利保护范围的冲突
——黄某诉某船舶厂专利侵权纠纷案 谭筱清/123
7. 许可使用的专利技术失效并不必然导致相关的非专利技术无效
——方某与某机床厂专利技术转让合同纠纷案
谭筱清/132

二、著作权与其他权利的冲突

1. 著作权与商标权中相似图案的侵权判定
——何某诉某制衣有限公司著作侵权纠纷案 姚兵兵/141
2. “三毛”漫画形象涉及的权利保护冲突
——冯某等七人诉三毛公司著作权侵权纠纷案
谭筱清/151
3. 著作权与商标权的冲突之解决
——赵某诉某联合加工厂著作权纠纷案 卢力/161
4. 报刊作品与网络作品权利冲突的认定与处理
——常某诉某报社侵犯著作权纠纷案 谭筱清/167

三、商标权与其他权利的冲突

1. 知名字号在先使用的特别保护
——全兴体育用品厂诉全兴足球俱乐部、
某运动器具厂商标侵权纠纷案 汤茂仁/177
2. 地名商标使用中的权利冲突
——白蒲黄酒厂诉巨龙黄酒厂商标侵权纠纷案
沈 兵/189
3. 两个“恒升(生)”究竟应当保护谁?
——恒升集团与恒生公司、金恒生公司侵犯商标
专用权及不正当竞争纠纷案 谭筱清/202
4. 在后注册商标损害在先注册商标的处理
——海尔曼斯厂诉琴曼公司商标侵权纠纷案
沈 兵/213
5. 商标与企业字号的冲突及解决
——某灯具厂诉明虎公司商标侵权、不正当
竞争纠纷案 高国华 朱宝华/227
6. 企业间名称、字号权的冲突及其解决
——百新集团诉百新波纹管厂不正当竞争
纠纷案 黄 炜/235
7. 非正当使用自己的商标引起的侵权纠纷
——丹阳某化工厂诉某兔王胶水厂商标
侵权纠纷案 谭筱清 裴国伟/242
8. 商品包装、装潢与注册商标冲突之处理
——药大制药公司诉某药厂商标侵权纠纷案
王 平 沈 兵/252
9. 商标在先使用引起的权利冲突问题
——飞跃鞋厂、飞龙公司诉某公司商标侵权案
谭筱清/262

10. 注册商标权人的利益与在后使用者利益之平衡
——某特种汽车制配厂诉金龙公司商标侵权案
汤茂仁/272
11. 商标与企业字号间权利冲突的解决
——某县电线厂诉东光电线厂商标侵权纠纷
朱劭纯 黄 炜/281
12. 在产品促销活动中使用与他人商标相同或近似的文字是否侵权?
——某公司诉 TCL 公司侵犯商标权纠纷案 徐美芬/289
13. 涉外商标确权争议权利冲突的解决
——TMT 公司诉某轻工业品公司商标纠纷案
谭筱清 金春卿/297
14. 以老字号注册商标中的文字作为字号构成侵权问题的解决
——富春茶社诉某区二招商标侵权、不正当竞争纠纷案
周 辉/308
15. 以他人商标、企业名称注册经营部是否侵权?
——优比公司诉优比经营部、李某和赵某
商标侵权、不正当竞争纠纷案 赵建聪/315

四、其他类型的权利冲突

1. 实用艺术作品的法律保护及其冲突之解决
——英特莱格公司、乐高海外公司诉某公司专利权
侵权、商标侵权、著作权侵权及不正当竞争
纠纷案 王劲松/322
2. 民间文学艺术作品的法律保护与权利冲突
——索某与某教研室、某出版社侵犯
著作权纠纷案 王劲松/334