

PUDONG FAYUAN ZHISHI CHANQUAN
S H E N P A N W E N X U A N

SHANGHAI
SANLIAN SHUDIAN

浦东法院 知识产权审判文选

(1994 — 2004)

丁寿兴 主编



Pudong Fayuan
Zhishi Chanquan
Shenpan Wenxuan

上海三联书店

华北水利水电学院图书馆



207325189

D925.1

D560

浦东法院 知识产权审判文选

(1994 — 2004)

丁寿兴 主编



731518

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

浦东法院知识产权审判文选:1994~2004/丁寿兴

主编. —上海:上海三联书店,2004.6

ISBN 7-5426-1936-5

I. 浦... II. 丁... III. 知识产权—民事诉讼—审判—上海市—1994~2004—文集 IV. D925.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 047449 号

浦东法院知识产权审判文选(1994—2004)

主 编/丁寿兴

责任编辑/苏家珪

装帧设计/范桥青

责任制作/林信忠

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(200235)中国上海市钦州南路 81 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail:sanlianc @ online. sh. cn

印 刷/上海惠顿实业公司印刷

版 次/2004 年 6 月第 1 版

印 次/2004 年 6 月第 1 次印刷

开 本/890×1240 1/32

字 数/240 千字

印 张/12.25

印 数/1—2100

ISBN 7-5426-1936-5

D·81 定价:18.00 元

主 编: 丁寿兴

副主编: 汤黎明 陈惠珍

编 委 (按姓氏笔画为序):

李文善 李春达 朱逸生 阮忠良

陆文德 杨泉宝 张克俭 陈奇恩

茆荣华 段守亮 都云鹏

序 言

上海市浦东新区人民法院于十年前设立了全国基层法院第一家知识产权审判庭(2002年改称民三庭)。十年来,我院知识产权审判始终遵循调查研究与案件审理良性互动的工作思路,确保了较高的审判质量,取得了良好的社会效果,为优化浦东的投资环境、促进浦东高新技术产业的发展作出了一定的贡献。我院在全国法院率先实行的由知识产权庭集中审理知识产权民事、刑事、行政案件,对知识产权实行“立体”保护的做法,被著名知识产权法学家郑成思教授赞誉为“浦东模式”。

这些年来,我院从事知识产权审判的法官利用地处改革开放前沿地区、案件类型新、挑战性强的优势,理论联系实际,办理了一些具有影响力的案件,同时也写就了不少贴近审判实践、言之有物的调研文章,取得了显著的成果。收录于本书的作品有些是全国法院系统学术讨论会的获奖论文,有些是上海法院重大招标调研课题的研究报告,有些是颇具影响的“案例选编”中的典型案例分

析,有些是曾刊登于国家级法学期刊的调研论文。这些调研成果中的有些观点也许不甚成熟,少数文章的文笔措辞也尚欠老到,但却是我院知识产权审判法官密切联系实际、孜孜以求地研习知识产权理论、独立思考的结晶,保持了不少“原汁原味”。相信这本文集的出版,对我国知识产权理论界和实务界会有一定的参考价值。

由此不禁联想到作为新时代的法官、尤其是从事知识产权审判的法官所应采取的工作方式问题。经过二十多年的改革开放,我国社会经济迅速发展,人民的文化素养、法律意识与日俱增,我国加入 WTO 后更是迅速地融入了全球化进程,浦东已成为中外客商投资的热土。境外投资者非常注重对投资环境的选择,尤其注重对知识产权法制环境的选择。与之相适应,我国法律体系越来越完备,司法过程越来越规范,人们对法院的期望值越来越高,法院通过司法活动引导、规范社会生活的作用越来越突出。用好知识产权这把“双刃剑”,发挥其推动知识与科技创新的积极因素,限制其可能造成的过于垄断、权利滥用的消极因素,在司法实践中实现知识产权的平等保护、适度保护和利益平衡,这是需要精深的法律理论修养、严密的法律思维、丰富的人文与自然科学知识才能真正胜任的工作。许多知识产权案件需要法官对法律条文运用多种法学方法予以阐释分析,需要法官进行利益衡量和价值判断,乃至需要法官创造性地适用法律以理性地应对新的社会生活。要成为一名合格的知识产权审判法官,就必须将调研融入到我们的司法实务中去,将调研作为我们的基本工作方式。调研对于知识产权法官而

言，绝非“阳春白雪”，而是一项不可或缺、否则寸步难行的基本技能。

路漫漫，其修远兮，我们将上下而求索。

是为序。

浦东新区人民法院院长

丁寿兴

2004年5月21日

目 录

序言	丁寿兴 1
----------	-------

知识产权论文

TRIPS 对建立中国知识产权诉讼证据披露规则的影响 /潘福仁 徐亚丽 徐 俊	3
浅议知识产权侵权诉讼举证责任分配规则 /汤黎明 陈惠珍 徐 俊	20
知识产权侵权纠纷中边境措施与临时措施的适用竞合与 程序衔接/茆荣华 王 佳	36
试论知识产权侵权赔偿归责原则的再定位/陈惠珍 徐 俊	54
评我国知识产权保护的新发展/张凤翔	70
知识产权权利穷竭理论研究/徐 飞	78
经济一体化下知识产权平行进口的法律规制/徐 飞	88

解读《著作权法》、《商标法》新内容/陈惠珍	98
著作权合理使用制度之管见/叶海涛	107
美术、摄影作品著作权侵权纠纷审理中的若干问题探讨 /陈惠珍 倪红霞	118
文学性传记合作作品著作权之认定 ——兼评《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件 适用法律若干问题的解释》第14条/叶海涛	130
正确界定民间文学艺术作品与再创作作品 ——评一件京剧脸谱著作权纠纷案/陈惠珍 倪红霞	138
从新浪、搜狐之争看计算机网络著作权的保护/孙 玉	145
从微软案透视软件最终用户的责任 ——兼评修订后的《计算机软件保护条例》关于 最终用户的规定/徐 俊	157
试析“私服”、“外挂”的危害/陈惠珍	166
商标显著性的判断/Jens Feilberg(丹麦) 著 李 莉 译	173
对禁止商标“反向假冒”立法归口问题的思考/尹志君	189
商标法对平行进口的限制/王 佳	196
浅议 TRIPS 对中国《专利法》第二次修改的影响/徐 俊	207
商业秘密保护刍议/杨泉宝 王 鑫	221
确立商业秘密侵权案件中质证的特免权规则 /徐亚丽 童 凌 孙 玉	229
知识产权保护的“浦东模式”/陈惠珍 徐 俊	243
知识产权刑事审判的情况及问题分析/陈惠珍 倪红霞	248

知识产权案例

事实推断规则和优势证据规则在司法实践中的运用

- 姚建良诉上海盛逸置业发展有限公司等著作权纠纷案
/陈惠珍 261

即发侵权与知识产权保护

- 上海索迪斯服务有限公司诉上海创造食品科技有限
公司不正当竞争案/孙 玉 272

商标侵权行为的认定和处理

- 养生堂药业有限公司诉上海庆丰彩印有限公司等
商标侵权案/徐亚丽 徐 俊 282

计算机软件的商业秘密保护

- 杭州恒生电子股份有限公司诉姜建华等侵害商业
技术秘密案/陈惠珍 290

商业秘密侵权案件原告必须充分举证

- 上海运城制版有限公司诉上海希尔彩印制版有限
公司等侵害商业秘密案/李 莉 303

客户名单构成商业经营秘密的条件及侵权认定

- 上海澳灵顿电子有限公司诉上海琪联工贸有限公司
等侵害商业秘密案/孙 玉 311

保护在先权利,制止不正当竞争

- 和成(中国)有限公司诉上海和成洁具有限公司
不正当竞争案/陈惠珍 李 莉 320

侵害名誉权与侵害商誉的不正当竞争行为之比较

- 上海升嘉信息技术有限公司诉上海三鑫世界商贸有限公司不正当竞争案/陈惠珍 331

域名丢失有责,赔偿损失无据

- 上海和平汽车销售有限公司诉上海新浪技术服务有限公司委托续注互联网域名合同案/陈惠珍 340

准确理解不正当竞争行为中的“混淆行为”与“误导行为”

- 上海东海日用化工厂诉上海七星日化厂不正当竞争案/曹克睿 347

技术鉴定不配合自行承担不利后果

- 上海翔山实业有限责任公司等诉上海申悦降解塑料有限公司技术转让合同案/倪红霞 355

侵犯商业秘密造成严重后果者构成犯罪

- 上海某某科技有限公司等侵犯商业秘密罪案/陈惠珍... 366

后记 379

知
识
产
权
论
文



TRIPS 对建立中国知识产权 诉讼证据披露规则的影响

潘福仁 徐亚丽 徐俊

一、WTO 对知识产权诉讼证据问题的启示

1995 年 1 月 1 日,被称作“经济联合国”的世界贸易组织(WTO)正式取代关税与贸易总协定(GATT)。WTO 突破了 GATT 原有货物贸易的框架,将服务贸易和知识产权等当代国际贸易新领域纳入其中,并达成《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)。TRIPS 的产生既体现了国际贸易在知识经济时代的发展,同时又加强了知识产权执法与保护的国际化。WTO 具有一套严格的争端解决机制,加大了各协议实施的强制性。TRIPS 作为 WTO 的文件之一,具有难以抗拒的国际强制力。这种国际强制力通过最惠国待遇的中介直接影响各成员国的经济利益。各成员国因此纷纷修改国内法律,以符合 TRIPS 的要求。实际上,自 1996 年 2 月 9 日美国与日本

爆发录音制品纠纷以来, WTO 争端解决机构(DSB)已受理了 19 件因不符 TRIPS 要求而产生的知识产权纠纷, 占 DSB 受理纠纷总数的 10.3%。^① 在 19 件知识产权纠纷中, 因成员国知识产权执法和诉讼程序违反 TRIPS 规定引发的又有 4 件, 占 21.1%。对于即将迈入 WTO 大门的中国而言, 审视国内法律与 TRIPS 的不协调并及时作出修改, 不仅必要而且必须。

随着知识经济时代的到来, 知识产权诉讼日益增多。中国加入世界贸易组织后, 将全面履行自己在知识产权领域承担的权利和义务, 恪守 TRIPS 协议的规定。这对我国的知识产权诉讼将产生深远的影响。TRIPS 第三部分分五节专门规定了知识产权执法的内容, 其中有关证据披露的部分充分考虑到知识产权权利性质的特点, 有利于保护权利人的知识产权。我国现行有关证据披露的法律规定同 TRIPS 相比尚有一定差距。

知识产权诉讼证据问题是制约和影响当前知识产权审判事业深入发展的重要课题之一, 其除具有一般民事诉讼证据的共性之外, 还具有其自身特点, 因此, 积极开展这方面的理论与实务研究, 对于深化审判方式改革, 提高知识产权审判工作水平具有重要意义。^② 本文将就 TRIPS 对知识产权诉讼证据披露规则的影响进行探讨。所讨论的知识产权诉讼主要是指知识产权民事诉讼, 所

^①朱榄叶编著:《世界贸易组织国际贸易纠纷案例评析》, 法律出版社 2000 年 11 月第 1 版第 652 页。

^②最高法院知识产权庭编:《知识产权审判指导与参考》第 1 卷, 法律出版社 2000 年 12 月第 1 版第 86 页。

论述的证据披露规则是指规定证据披露主体、方式、时限及其后果的制度总称,包括法律、司法解释和审判规程等。由于证据披露规则并非一个十分确定的概念,不同法律传统和诉讼模式的国度都有不同的规定和解释,本文主要围绕 TRIPS 的有关规定,同时参照具有代表性的英美法系理念进行介绍,而无意对证据披露规则展开全面论述。

二、TRIPS 关于证据披露规则的规定^①

TRIPS 关于证据披露规则的规定主要集中在第 43 条。该条对当事人举证义务及举证时限等作了规定。这些规定对实现审判公正、提高审判效率具有重要作用,对我国正在进行的法院审判方式改革也将产生重要影响。

TRIPS 第 43 条第 1 款规定,如果一方当事人已经提供足够支持其权利主张并能够合理取得的证据,同时指出另一方当事人控制着证明其权利主张的证据,则司法当局应有权指定适当场合,在确保对秘密信息给予保护的条件下责令另一方当事人提供证据。该规定表明,一方当事人指出必须提交法院的、对其有利的重要证据被另一方当事人所掌握,法院有权要求另一方当事人提供该证据。需要说明的是,TRIPS 在该款中并未强调主张其重要证据被对方掌握的当事人应履行举证义务。实际上,当事人在很多情况下不可能举出其重要证据被对方掌握的证据,而只能是“指出”。是否责令另一方当事人

^①有关 TRIPS 协议的译文除第 43 条第 1 款参考汤宗舜先生的意见外,其他有关条款均取自郑成思先生的翻译。

提供,这属于法官的自由裁量权范畴。该款是知识产权民事诉讼中的一般规定,TRIPS 还专门在第二部分第 34 条就方法发明的举证责任作了特别规定。TRIPS 第 34 条第 1 款规定,在侵权民事诉讼中,如果专利的内容系获得产品的方法,司法当局应有权责令被告证明其获得相同产品的方法不同于该专利方法。

TRIPS 第 43 条第 2 款规定,如果诉讼的一方当事人无正当理由主动拒绝接受必要的信息,或在合理期限内未提供必要的信息,或明显妨碍与知识产权之执法的诉讼有关的程序,WTO 成员可以授权司法当局在为当事人对有关主张或证据提供陈述机会的前提下,就已经出示的信息(包括受拒绝接受信息之消极影响的当事人一方所提交的告诉或陈述)作出初步或最终确认或否认的决定。该款对当事人提出了举证时限的要求,当事人必须在合理的期限内举证,否则法院将根据已有信息作出裁决。法庭审理中,经常有当事人对其主张虽不能举证,但却当庭表示庭后可以提交相关证据。根据该款的规定,若该当事人不能在法庭规定的合理期限提交相关证据又不能说明正当理由的,法院有权作出裁判。对于是否贯彻该款规定,成员方享有自由决定权。

TRIPS 除了上述规定外,对当事人起诉时的举证义务、侵权人的信息披露义务及有关证据保全的临时措施也作了相应规定。这些规定都是 TRIPS 关于证据披露规则的组成部分。

TRIPS 第 42 条规定,被告应有权获得及时的、足够详细的、包含权利主张之依据的书面通知。应正式赋予