



北京市高级人民法院知识产权审判实务书系

BEI JING SHI GAO JI REN MIN FA YUAN
ZHI SHI CHAN QUAN SHEN PAN SHI WU SHU XI

知识产权疑难案例要览

ZHI SHI CHAN QUAN YI NAN AN LI YAO LAN

(第三辑)

北京市高级人民法院知识产权审判庭 编

主编◎王明达 副主编◎杨柏勇 焦彦



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



北京市高级人民法院知识产权审判实务书系

BEIJING SHI GAO JI REN MIN FAYUAN
ZHI SHI CHAN QUAN SHEN PAN SHI WU SHU XI

知识产权疑难案例要览

ZHI SHI CHAN QUAN YI NAN AN LI YAO LAN

(第三辑)

北京市高级人民法院知识产权审判庭 编

主编◎王明达 副主编◎杨柏勇 焦彦



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权疑难案例要览. 第3辑/北京市高级人民法院知识产权审判庭编. —北京: 中国法制出版社, 2015. 9

(北京市高级人民法院知识产权审判实务书系)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 6689 - 9

I. ①知… II. ①北… 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 (2015) 第 207374 号

策划编辑 李小草 (lixiaocao2008@sina.cn)

责任编辑 谢雯

封面设计 李宁

知识产权疑难案例要览. 第3辑

ZHISHI CHANQUAN YINAN ANLI YAOLAN. DI SAN JI

编者/北京市高级人民法院知识产权审判庭

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/720毫米×1030毫米 16

版次/2015年10月第1版

印张/37.5 字数/547千

2015年10月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 6689 - 9

定价: 98.00元

北京西单横二条2号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 66033393

值班电话: 66026508

传真: 66031119

编辑部电话: 66010493

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

主 编：王明达（北京市高级人民法院副院长）

副主编：杨柏勇（北京市高级人民法院审判委员会专职委员、知识产权审判庭庭长）

焦 彦（北京市高级人民法院知识产权审判庭副庭长）

编委会：

刘继祥（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

刘 辉（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

莎日娜（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

岑宏宇（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

谢甄珂（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

潘 伟（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

刘晓军（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

周 波（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、内勤组组长）

钟 鸣（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、第一调研组组长）

陶 钧（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、第一调研组副组长）

石必胜（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、第二调研组组长）

刘庆辉（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、第二调研组副组长）

袁相军（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

马 军（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

孔庆兵（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

亓 蕾（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

戴怡婷（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

孙柱勇（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

王晓颖（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

李海山（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

执行编辑：

刘晓军（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

出版说明

北京市高级人民法院知识产权庭是我国最早成立的知识产权专业审判庭，也是中国受理和审结知识产权案件最多的高级法院知识产权庭。近年来，其每年受理和审结各类知识产权案件均在 1500 件上下，其中既有各类知识产权民事案件，更有北京法院专属管辖的以国家知识产权局专利复审委员会和国家工商行政管理总局商标评审委员会为一方诉讼当事人的专利、商标授权确权行政案件，且后者占据绝对比例。如 2014 年北京市高级人民法院受理各类知识产权案件 2514 件，其中知识产权授权确权行政案件 2391 件，占全年受理案件总数的 95.11%；审结各类知识产权案件 2212 件，其中知识产权授权确权行政案件 2080 件，占 94.08%。

北京市高级人民法院审理的知识产权案件不仅类型齐全，而且重大疑难复杂案件较多，其中不乏具有探索性的创新型案件，影响巨大而深远。该院坚持依法审理各类知识产权案件，贯彻知识产权司法保护基本政策，对于法律规定不够明确或者不够完善的案件，秉持司法为民、公正司法的理念进行妥善处理。每一个案件，都是法官不断求索的智慧结晶，展现出中国知识产权司法保护的成果和进步。

北京市高级人民法院亦十分重视总结司法经验，适时制定规范性意见。近年来，该院特别注重对新类型案件审判经验的总结，并充分发挥典型案例的指导作用，通过专业报刊、网络媒体等及时向社会介绍其审理案件中遇到的新情况、新问题及其处理纠纷的做法，其中包括了对法律法规及司法解释的理解和适用。这些典型案例的发布在规范案件审理、保障裁判尺度统一的同时，也引起了知识产权界的高度关注，对知识产权专业审判起到了很好的引领作用，并为法律的制定修订起到了积极作用。

北京市高级人民法院知识产权庭目前内设两个办案组及两个改革试点合议庭，同时，由部分法官组成调研组，分别开展著作权、商标审判实务调研，

以及专利、植物新品种审判实务调研。合议庭、审判组与专业调研组的良性互动,进一步发挥了高级法院对全市法院审判的监督指导作用,也促进了知识产权调研成果的不断推出。经过多年来的不懈努力,一支德才兼备的专家型的法官队伍初步形成。

2006年以来,北京市高级人民法院每年都向社会公布《北京市高级人民法院知识产权审判新发展》,逐年总结其在知识产权审判中形成的新的做法和经验,其中2006—2011年《北京市高级人民法院知识产权审判新发展》已经集结出版。2012年、2013年《北京市高级人民法院知识产权审判新发展》更名为《北京市高级人民法院知识产权疑难案例要览》(第一、二辑)并已出版。本书系在对《北京市高级人民法院2014年知识产权审判新发展》进行修订的基础上形成,它从北京市高级人民法院2014年审结的2212件案件中精选了60余件,按照案件类型总结编写。同时,本书收录了部分具有指导意义的裁判文书,以供读者参考。

目 录

北京市高级人民法院知识产权审判新发展 (2014)

一、专利授权确权行政案件	2
1. 专利授权确权程序中有关专利申请及申请文件的修改原则上应适用专利申请日时施行的专利法律法规及审查指南	2
2. 关于是否应接受申请人于申请日后补充提交的有关化合物的活性实验数据的认定	5
3. 关于基于新材料选择的发明专利是否能够得到说明书支持的认定	7
4. 通过拼凑而成的反应机理不同的技术方案不能作为对比文件评价专利的新颖性和创造性	9
5. 权利要求是否缺少必要技术特征的认定	10
6. 关于将混合物发明专利中数值范围的大于等于修改为等于是修改方式应当被接受的认定	12
7. 发明和实用新型专利修改超范围是指超出原说明书和权利要求书记载的范围而不仅是说明书公开的范围	15
8. 在评价引用在前独立权利要求的在后并列独立权利要求的创造性时, 应当考虑前后独立权利要求中相关技术特征之间的对应关系	17
9. 权利要求的解释应当按照本领域普通技术人员的理解且不能超出说明书所公开的内容	18
10. 台湾地区的专利申请不能视为我国专利申请的优先权申请	20
11. 马库什权利要求的药效实验数据应当消除本领域技术人员对药效真实性的合理怀疑	21
12. 新化合物产品或制备方法权利要求对应的说明书不必公开新化合物能够取得某种治疗效果或某种具体用途的实验数据	22

13. 专利审查过程中判断修改是否超范围应当区分说明书的修改和权利要求书的修改	23
14. 如果现有技术中的技术方案落入诉争技术方案的保护范围则诉争技术方案不具备新颖性	25
15. 权利要求书没有清楚地表述请求保护的技术方案则无法判断该技术方案是否具备创造性	26
16. GUI 外观设计可以成为专利设计专利权的授权客体但必须指明哪些部分是通电图案	26
17. 机械领域产品专利权利要求中“包含有”的解释	28
18. 经查证属实的电子证据可以采信	29
二、商标授权确权行政案件	31
(一) 诚实信用原则在无效审查程序中的适用	31
19. 夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标使用	31
20. 《商标法》第十条第一款第(八)项的规定“不良影响”认定应具备客观事实依据	32
21. “其他不良影响”应限定为对社会公共利益和公共秩序产生不良影响的范围	33
22. 与申请人名义不符的标志不得以具有“其他不良影响”为由驳回注册申请	34
23. 公共资源被社会个体所独占不属于不良影响	35
24. 具有不良影响的标志即便经过使用具有较高知名度也应被撤销注册	35
25. 表示商品主要原料特征的标志显著性认定	37
26. 具有显著性且能够表示商品来源的商标即便含有县级以上地名也可获准注册	38
27. 立体商标不因其包含具有显著特征的图形商标而当然具有显著特征	39
28. 认定驰名商标可以适当考虑申请日以后的证据	41
29. 削弱驰名商标与其注册人的对应关系构成对驰名商标注册人利益的损害	42
30. 代理人、代表人抢注的认定应与诉争商标注册人主观恶意程度相适应	44

31. 关于尊重在先商标权人的意志优先于防止消费者的混淆误认的认定 45
32. 近似商标的认定应注意考察相关商标的实际使用状况及混淆可能性因素 47
33. 商标知名度并不必然延至不相同或者不类似商品 48
34. 关于注册商标转让前“未经商标权人许可”要件的证明 49
35. 引证商标在诉讼过程中灭失后应根据变化后的客观情况审查诉争商标应否予以注册 52
36. 商标的司法审查应尊重客观情形的变化 53
37. 专利文献可以作为判断商品属性的初步证据 54
38. 自然人学术知名度与姓名商标近似性判断 55
39. 商标评审委员会撤销引证商标可能导致情势变更原则的适用 57
40. 国内企业加工的产品进入国内流通渠道即构成商标使用 58
41. 最早在先使用人受让的抢注商标可以对抗其他在先使用人异议申请 59
42. 商号知名度在具有延续关系的主体之间可以继受 60
43. 关于企业名称变更后其在先商号权可予继承的认定 62
44. 对已经能够相互区分和形成稳定市场格局的商业标识不宜随意撤销 63
45. 个体工商户对商标的使用可以视为以其业主为主要投资人的公司的在先使用 65
46. 未注册商标只有合法使用才构成“已经使用并有一定影响的商标” 66
47. 对在先商号权的保护应当以诉争商标标志与他人在先使用并有一定影响的商号完全相同为前提 68
48. 认定是否属于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标应考虑商标注册人的主观意图和实际使用情况 69
49. 通过对商标权以外的其他在先合法权益的保护解决诉争商标是否应注册在法律适用上具有补充性质 70
50. 依据 2001 年《商标法》第四十一条第三款以及 2002 年《商标法实施条例》第二十九条规定申请撤销争议商标的引证商标应当是注册商标 72

三、知识产权民事案件	73
(一) 专利民事部分	73
51. 侵犯专利权的行为必须是《专利法》第十一条规定的行为	73
52. 侵权产品的使用者能够提供合法来源时可以不承担停止侵权的责任	74
53. 被控侵权人享有先用权故不构成侵权	75
54. 原审判决主文出现错误时应当改判而不宜由原审法院裁定补正	77
55. 权利要求中记载的主题名称对专利保护范围的限定作用取决于该主题名称技术方案本身产生的实际影响	78
56. 全面覆盖原则在等同侵权中的适用	81
(二) 商标民事部分	82
57. 诉讼期间注销的法人不宜作为当事人承担责任	82
58. 是否构成“侵权产品”的认定应符合“高度盖然性”的判断规则	83
59. 在相同或类似服务上突出使用与他人注册商标相同或近似的字号构成侵害商标权	84
60. 颜色组合注册商标保护范围的界定	86
四、知识产权程序	88
(一) 专利授权确权行政案件	88
61. 专利复审委员会在驳回复审程序中依职权审查“明显实质性缺陷”应以其先行审查驳回理由为原则	88
62. 关于专利权无效审查中的依请求审查原则与依职权审查例外的认定	91
63. 当事人在二审庭审时突然增加的上诉主张可不予审理	92
64. 专利复审委员会在专利驳回复审程序中依职权引入驳回决定未提及的理由时, 如果未按照《专利审查指南》中规定的审查顺序引入新的理由构成程序违法	93
(二) 商标授权确权行政案件	95
65. 商标评审委员会不审查商标局未审查的商标异议理由不构成漏审当事人的评审理由	95
66. 商标评审委员会送达评审文件应当以当事人实际收到为准	97

审判案例指导

一、专利授权确权行政案件	101
1. 诺瓦提斯公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷	101
2. 大塚制药株式会社诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政 纠纷	115
3. 传感电子有限责任公司诉专利复审委员会及宁波讯强电子科技有 限公司发明专利权无效行政纠纷	132
5. 沙文雄诉专利复审委员会及东莞市鑫晖达机械制造有限公司实用 新型专利权无效行政纠纷	166
6. 纳幕尔杜邦公司诉专利复审委员会及金华永和氟化工有限公司发 明专利权无效行政纠纷	175
7. 奥斯兰姆奥普托半导体有限责任公司诉专利复审委员会、乐金电 子（中国）有限公司发明专利权无效行政纠纷	192
8. 哈尔滨工业大学星河实业有限公司诉专利复审委员会、江苏润德 管业有限公司发明专利权无效行政纠纷	204
10. 财团法人工业技术研究院诉专利复审委员会发明专利申请驳回 复审行政纠纷	220
11. 阿雷生物药品公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行 政纠纷	230
12. 田边三菱制药株式会社诉专利复审委员会发明专利申请驳回复 审行政纠纷	236
13. 南京胜太电力工程有限公司诉专利复审委员会及珠海优特电力 科技股份有限公司发明专利权无效行政纠纷	248
15. 英美烟草（德国）有限公司诉专利复审委员会发明专利申请驳 回复审行政纠纷	258
16. 苹果公司诉专利复审委员会外观设计专利申请驳回复审行政纠纷	267
17. 泰安市金山橡胶工业有限公司诉专利复审委员会及平陆康乐橡 塑科技开发有限公司发明专利权无效行政纠纷	278
18. 吴树祥诉专利复审委员会及董健飞外观设计专利权无效行政纠纷	290
二、商标授权确权行政案件	300
19. 华佗国药（安徽）保健酒业有限公司诉国家工商行政管理总局	

商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	300
20. 山东万佳建材有限公司诉商标评审委员会及泰山石膏股份有限公司商标争议行政纠纷	305
21. 北京畅想神州网络科技有限公司与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	311
22. 德勤国际会计师事务所诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	315
德勤国际会计师事务所诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	319
23. 林伟诉商评委、潮商集团有限公司商标异议复审行政纠纷	323
24. 上海城隍珠宝有限公司与商标评审委员会、上海豫园旅游商城股份有限公司商标争议行政纠纷	328
26. 上海国际影视节有限公司诉商标评审委员会第 6048739 号“上海国际电影节 SHANGHAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 及图”商标申请驳回复审行政纠纷	336
上海故事丝绸发展有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	342
27. 佩里埃儒埃香槟酒股份有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	348
28. 滇虹药业集团股份有限公司与商标评审委员会、陈敏泉商标异议复审行政纠纷	356
30. 高分泰克复合材料贸易（上海）有限公司诉商标评审委员会及韦思化学技术两合公司商标争议行政纠纷	364
31. 郑州市帅龙红枣食品有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	373
33. 腾讯科技（深圳）有限公司诉商标评审委员会及奇瑞汽车股份有限公司商标争议行政纠纷	380
35. 泰安财源商标事务所有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷	389
36. 湖北蔚蓝国际航空学校有限公司诉商标评审委员会因商标申请驳回复审行政纠纷	394
38. 河南风湿病医院诉商标评审委员会及河南华峰制药有限公司商标异议复审行政纠纷	399

40. 明尼唐卡软皮鞋有限公司诉商标评审委员会及毛俊杰、叶爱义 商标异议复审行政纠纷	407
41. 中国人民解放军西藏军区总医院诉商标评审委员会及西藏高原 安生物科技开发有限公司因商标异议复审行政纠纷	415
42. 珠海现代经典摄影设计有限公司诉商标评审委员会及深圳市天 长地久文化产业股份有限公司商标异议复审行政纠纷	424
43. 青岛四砂泰益研磨有限公司诉商标评审委员会、鲁信创业投资 集团股份有限公司商标异议复审行政纠纷	432
45. 天津市利鑫达夏星散热器有限公司诉商标评审委员会及黄磊商 标异议复审行政纠纷	443
46. 江阴华泓建材工业有限公司诉商标评审委员会、江阴海泰进出 口有限公司商标争议行政纠纷	450
49. 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司与商标评审委员会、湖 南华越食品有限公司商标异议复审行政纠纷	460
三、知识产权民事案件	470
51. 马维理诉贝罗修复科技(北京)有限公司侵害发明专利权纠纷	470
52. 北京英特莱技术公司诉上海森林特种钢门有限公司、上海森林 特种钢门有限公司北京分公司、北京香江兴利房地产开发有限 公司侵害发明专利权纠纷	476
55. 哈廷电子有限公司及两合公司诉浙江永贵电器股份有限公司、 北京希格诺科技有限公司侵犯发明专利权纠纷	489
56. 徐光诉北京五彩静宏商贸中心、河北乐的电动车有限公司侵犯 发明专利权纠纷	500
60. 迪尔公司诉九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司、九方泰 禾国际重工(北京)有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷	506
四、知识产权程序	527
62. 宁波康福特健身器械有限公司诉专利复审委员会及上海荣泰健 身科技发展有限公司实用新型专利权无效行政纠纷	527
63. 广汽丰田汽车有限公司诉专利复审委员会及深圳市赛格导航科 技股份有限公司发明专利权无效行政纠纷	537
64. 维克辛姆公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷	570
66. 林应锋与商标评审委员会、重庆鸽牌电线电缆有限公司商标争 议行政纠纷	579

北京市高级人民法院

知识产权审判新发展

(2014)

北京市高级人民法院 知识产权审判新发展 (2014)

北京市高级人民法院知识产权庭

2014年,北京市高级人民法院受理各类知识产权案件2514件,同比增长55.28%,其中一审案件4件,二审案件2510件。在2510件二审案件中,知识产权授权确权行政案件2391件,占全年受理案件总数的95.11%;知识产权民事案件119件,占全年受理案件总数的4.73%。在全年受理的2391件知识产权授权确权行政案件中,专利授权确权行政案件411件,占17.19%;商标授权确权行政案件1980件,占82.81%。

2014年,北京市高级人民法院审结各类知识产权案件2212件,同比增长37.48%;其中一审案件1件,二审案件2211件。在2211件已审结二审案件中,知识产权授权确权行政案件2080件,占94.08%;知识产权民事案件131件,占全年审结案件总数的5.92%。在全年审结的2080件知识产权授权确权行政案件中,专利授权确权行政案件382件,占18.37%;商标授权确权行政案件1698件,占81.63%。

北京市高级人民法院2014年的案件审理大致有如下几个特点:第一,案件类型齐全,疑难复杂案例较多;第二,案件数量较多且增长迅猛,全年收案量较上年增长50%以上,结案量较上年增长近40%;第三,知识产权授权确权行政案件数量继续攀升,无论是收案量还是结案量均超过全年案件总量90%以上,其中商标授权确权行政案件占绝大部分;第四,审判力量严重不足,审判人员办案压力过大,市高院知识产权庭办案法官16人,全年人均结案138.24件,其中13名法官结案过百;在编书记员10人,全年平均结案220余件。

本文拟向知识产权界介绍北京市高级人民法院2014年知识产权审判的最新发展和动向。

一、专利授权确权行政案件

1. 专利授权确权程序中有关专利申请及申请文件的修改原则上应适用专利申请日时施行的专利法律法规及审查指南

根据法不溯及既往的原则，就专利申请文件的申请、修改而言，无论在专利授权还是以后的确权程序中，原则上应适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）时施行的专利法及其实施细则以及《审查指南》。对于说明书未提供实验证据的情形，根据 1993 版《审查指南》应认定该专利不符合专利法关于实用性的规定，即不符合专利法第二十二条第四款之规定，而按照 2001 版《审查指南》，此种情形应被视为不符合专利法关于充分公开的规定，即不符合专利法第二十六条第三款之规定。根据 1993 版《审查指南》的上述规定，专利申请存在未提供实验证据的情形的，允许申请人在申请日之后补交实验数据和实施例，以证明发明的效果及其能够实施。这些实验数据和实施例虽然不能写入说明书，但可以作为申请证据放入申请案卷中，供审查员在审查包括实用性在内的专利性时参考。由于在申请日后补充实验数据可能与专利先申请原则产生矛盾，因此需要严格掌握实验数据的补充条件，即该实验数据应当是按照现有技术中已知的实验条件和实验方法无需创造性劳动即可作出。

在诺瓦提斯公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷一案中，^① 诺瓦提斯公司系名称为“缬沙坦和钙通道阻断剂的抗超敏组合”的发明专利申请的申请人。国家知识产权局实审部门、专利复审委员会、一审法院均认为，本案应当适用 2000 年《专利法》。本申请中，诺瓦提斯公司请求保护的权利要求 2-5 的技术方案是含有（1）缬沙坦或其可药用盐和（2）氨氯地平或氨氯地平苯磺酸盐的药物并用组合物在制备用于治疗高血压的口服药物中的用途，其中所述药物并用组合物为一个组合单位剂量。缬沙坦和氨氯地平都是治疗高血压的已知药物，根据说明书描述可知，本发明所要实现的技术效果是将缬沙坦与氨氯地平联合使用后能产生较缬沙坦和氨氯地平单独使用预料不到的协同治疗高血压疾病的效果。由于根据申请日之前的现有技术，本领域技术

^① 参见北京市高级人民法院 2014 年 5 月 15 日作出的（2013）高行终字第 1244 号行政判决书（合议庭：岑宏宇、刘庆辉、焦彦，承办法官焦彦）及北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第 1244 号行政判决书。