

知识产权疑难问题 专家论证

2013~2014

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权疑难问题 专家论证

2013~2014

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权疑难问题专家论证. 2013 ~ 2014/程永顺主编. —北京: 知识产权出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3472 - 2

I. ①知… II. ①程… III. ①知识产权—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 087728 号

内容提要

本书为系统梳理知识产权领域的典型疑难问题并组织专家对疑难问题进行论证分析的知识产权实务图书。本书针对具体案例中存在的知识产权典型疑难问题, 采用专家论证的形式, 针对提出的问题展开讨论, 并出具有价值的可供参考的意见和建议, 具有很强的实践指导意义。

责任编辑: 卢海鹰

文字编辑: 王玉茂

责任校对: 董志英

责任出版: 卢运霞

知识产权疑难问题专家论证 (2013 ~ 2014)

ZHISHICHANQUAN YINAN WENTI ZHUANJIA LUNZHENG (2013 ~ 2014)

程永顺 主编

北京务实知识产权发展中心 主办

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

责编电话: 010 - 82000860 转 8122

责编邮箱: wangyumao@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 24.25

版 次: 2015 年 5 月第 1 版

印 次: 2015 年 5 月第 1 次印刷

字 数: 440 千字

定 价: 78.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3472 - 2

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序一

程永顺兄以前为北京市高级人民法院知识产权庭副庭长，且曾履职最高人民法院知识产权庭若干年，是全国知识产权司法界的前辈。2005 年他提前从法官职位上离职，开始创办并主持北京务实知识产权发展中心。近年来，在国内各种研讨会或论坛上都可见其身影，听其高论。2014 年底在北京召开的一次国际反垄断论坛上，永顺兄嘱我为其主编的《知识产权疑难问题专家论证（2013~2014）》新辑撰写序言，并贴心地寄来了已出版的前五辑丛书。翻阅每一辑序言，都令我倍感亲切，作序者按出版顺序分别是孔祥俊、罗东川、杨健民、陈锦川、周根才，都是知识产权领域声名卓著的大家或专家。我认真拜读了各位所作的序言，也认真拜读了永顺兄的自序，特别欣赏其在自序中所言“为了使更多的行政执法人员及司法人员了解专家学者们对一些知识产权疑难问题的论证信息，我们将一部分由务实中心组织的专家论证会形成的法律意见书分册编辑出版，并将有关部门看到相关法律意见之后作出的判决书、裁定书、行政决定书等一并登出（不论法律意见书的观点是否被采纳），以便同行共享这些专家的学术观点、智慧成果，引发深层次的思考。”永顺兄做法官时就挺高产，但现在又将北京务实中心组织的个案专家论证会的相关资料集结分辑出版，充分反映出他在学术上的不懈努力，而我本人也尤偏爱此类实证风格的研究方法，因为通过仔细阅读，可以观察并分析研究专家论证结论的形成过程，这大致可归入法社会学的研究范畴。

永顺兄在其自序中回忆 1996 年北京市高级人民法院聘请了 21 名（后又增加的 5 名）在专利、商标、版权、科技领域的权威专家、学者作为北京法院系统的知识产权咨询顾问，又提到这一做法被许多法院所效仿。关于这一点，罗东川、陈锦川在其各自的序言中也都有所提及。我是 2004 年到江苏省高级人民法院知识产权庭从事审判工作的，听闻之前江苏省高级人民法院也聘请过郑成思、尹新天老师等作为江苏省高级人民法院知识产权庭的法律咨询专家，有一次我去国家知识产权局咨询一起专利案件时，尹新天老师还特

别提及此事，我也在他们个人专著上看到过记载。这说明这些权威前辈专家学者很看重曾经担任过法院知识产权审判咨询专家的经历。回顾人民法院知识产权审判事业发展的历史，特别是初期新类型和疑难复杂知识产权案件大量涌现，而知识产权法官的专业性及审判经验普遍不足，法院在审理不少疑难复杂案件时，经常需要咨询或者邀请专家集体研讨，最终也在一定程度上参考或采纳了专家意见。可见在那个时期，专家的法律意见发挥了十分重要的作用。当然对目前一些争议极大的新类型案件的审理，如前些年涉及字库单字著作权纠纷案件，学界开了若干场研讨会，有很多专家学者积极参与讨论，并为司法裁判提供了很有价值的正反面意见。

曾几何时，专家的法律意见在诉讼中的定位开始发生争议，或者直白地说，专家法律意见的作用开始下降。我猜想其中的直接原因是，伴随着全球化与互联网的快速发展，中国知识产权司法获得了迅速成长，一些高水平的知识产权法官对于新技术尤其是当前移动互联网新技术与商业模式的深度理解，对于知识产权法律规则的深度理解与法律适用能力，已不输于全球同行的发展水平，尤其是在涉及标准必要专利的反垄断诉讼等领域。然而，当我细细翻阅丛中北京务实中心组织的一个个疑难案例专家论证会资料，直观的感受是，即使是当事人单方委托的专家论证，组织者最终拿出的文字成果，也是一件不容易的工作，其中必定凝聚着心血、汗水与法律智慧。而这提醒着作为裁判者的法官包括我本人，今后应当认真对待案件中那些或厚或薄的专家法律意见书，知识产权法律同行的法律意见，也许就为我们正在苦思冥想的裁判思路打开了另一扇窗户！即使专家们的法律意见最终没有被采纳，也提醒我们在完善裁判理由时必须回应或者反驳另一种观点或意见，对此我们不能不重视，更不能视而不见。

关于专家法律意见的定位，我觉得可以类比于《民事诉讼法》及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》所规定的专家诉讼辅助人的意见。法院在审理疑难复杂专利、技术秘密、集成电路布图设计、植物新品种等技术类案件时，法律规定当事人可以邀请专家作为诉讼辅助人参与诉讼，就专门性技术问题向法庭作出说明，而在江苏省高级人民法院的审判实践中又发展出在当事人提供专家诉讼辅助人出庭时，法庭也邀请法庭专家诉讼辅助人出庭，以帮助法官延伸查明技术事实的司法能力。结合北京务实中心的专家论证方式，给我的启发是，在知识产权诉讼中完全可以尝试建立一种创新性的专家意见制度，即对一些疑难复杂且各方争议极大的案件，其中涉及的法律适用问题，可以由当事人提交专家法律意见书作为当事人诉辩意见中法律

适用部分的补充，且要求专家出庭发表法律意见，由当事人及专家之间相互进行辩论。事实上，随着法庭咨询法律专家意见的案件数量减少，相反当事人单方委托法律专家进行论证的情形明显增加，这说明在不同的时期，专家总是在以不同的方式介入知识产权诉讼并发挥其独特的作用。

以我个人在审理技术类案件时运用专家诉讼辅助人或称专家证人的经验而言，如果双方都提交专家诉讼辅助人出庭，特别是法庭聘请的专家诉讼辅助人共同出庭，可以形成有效的庭审对抗，技术专家之间（无论其受哪一方当事人委托）很容易就某些争议的问题达成共识，因为技术专家的科学背景以及相互间进行技术讨论与质询，客观上会形成一种制约专家发表偏袒性意见的重要力量，而技术专家通常在法庭上是不敢违背科学良知与公知常识随便乱说话的。然而，目前专家的法律意见书的作用却不明显，其问题的根源也在于此。正是由于缺乏有效的对抗性程序，特别是专家对案件事实可能缺乏全面了解，专家出具的法律意见书极可能存在天然的缺陷，对方当事人会以此攻击专家意见缺乏客观性，法官也会自觉或不自觉地持有相同观点，最终导致专家的法律意见无法得到更多的关注。

虽然法律适用是法官司法裁判权的内容，目前专家法律意见书的地位亦缺乏法律规定，无法在诉讼程序内独立发挥作用，但当事人及其委托代理人在民事诉讼中发表适用法律的辩论意见，也是当事人享有民事诉讼辩论权的应有之义。从法理上分析，建立当事人提供专家法律意见书制度是具有法理基础的。由此我大胆设想一下，如果当事人特别是双方当事人聘请法律专家出庭发表法律意见供法庭参考，则法庭辩论一定会更加好看与精彩！其实，在“3Q大战”引发的互联网反垄断诉讼中，双方当事人聘请经济学专家、法学专家以及技术专家出庭就涉案垄断行为的认定发表专家意见，已经开创了法律专家出庭发表法律意见的先例。各界对反垄断民事诉讼中由经济学家出庭发表经济学分析报告的专家意见是具有共识的，如此而言，法律专家与经济学专家在出庭性质上应当具有基本相同的意义。

法律专家出庭发表专家意见有法律依据吗？这是相关争议中必然论及的问题。我想起霍姆斯大法官说过的话：“法律的生命在于经验而不在于逻辑。”对于有利于事实查明和法律适用的诉讼活动，法官都应当有权依据司法自由裁量权而加以确定，这符合诉讼活动中程序正义与实体公正相统一的基本价值目标。认清问题的本质，专家法律意见书在诉讼中的地位与作用都不是难以解决的问题，我本人是十分乐见这样的司法创新的，因为在我担任审判长或主审的案件中推行法庭诉讼辅助人（法庭专家证人）的司法实践，取得了

不通过司法技术鉴定同样查明技术事实的裁判效果。裁判需要讲究实践智慧。只要有创新的思维及创新实践,如永顺兄组织的法律专家的论证活动必将获得更为重要的司法价值的提升。我期待着。

江苏省高级人民法院知识产权庭庭长

宋健

2015年1月25日

序二

(一)

我1982年1月从北京师范大学毕业后，根据组织分配进入北京市高级人民法院研究室工作。由于在大学期间学习的是政治经济学专业，对法律一窍不通，在研究室的工作始于为领导、同事抄写、校对各种文稿、书稿。那时，我对身边的领导、同事非常钦佩，在我心目中，他们个个都是法律方面的专家。

1985年初，我从研究室转到经济审判庭，开始了与知识产权相关的审判工作。当时，我国知识产权审判工作才刚刚起步，法官更多的时间是在学习相关法律知识，了解相关信息。遇到新问题，法官们会虚心地向有关专家求教，并经常寻找机会参加各种培训班，聆听专家、学者讲课。从那时起，我对法律专家的崇拜之情有增无减。

到了20世纪80年代末90年代初，法院受理的专利、商标、技术成果权等知识产权纠纷案件数量开始逐年增加。那时候，每当法院受理了相关案件，不仅会引起社会同行们的关注，法官们也会十分关注。在开始审理这些案件时，法官们会非常小心翼翼，反复研究讨论，对于一些有影响的案件，一方面，经常会全庭法官一起讨论，甚至争论；另一方面，合议庭也会广泛听取各方专家意见。汤宗舜、郑成思、郭寿康、段瑞春、高卢麟、赵元果、应明、田力普、刘春田、刘佩智、王学正、董葆霖、邹忞、沈尧曾、沈仁干、尹新天、何山、许超、李明德、李顺德等许多专家、学者都曾是我们反复咨询的对象。在我的脑海中，知识产权审判是离不开专家、学者智慧的。

1996年3月，在总结知识产权审判经验的基础上，北京市高级人民法院在知识产权审判方面推出了三项新的举措：一是聘请一批年轻的知识产权专家、学者（包括张平、郭禾、张玉瑞、周林、杨建兵等）到北京第一、第二中级人民法院担任陪审员，参与知识产权案件的审判，并不断向法官传授相

关法律知识；二是聘中华全国专利代理人协会专家委员会（后改名为“北京紫图知识产权司法鉴定中心”）作为北京市法院系统知识产权审判技术鉴定单位；三是聘请了21名（后又增加了5名）在专利、商标、版权、科技领域的权威专家、学者作为北京法院系统的知识产权咨询顾问。随后几年，聘请专家、学者担任法院知识产权审判顾问的做法被许多法院所效仿。

在做知识产权法官的二十多年中（包括1996年3月至1999年1月借调在最高人民法院知识产权庭工作3年，任专利审判组组长），我一直十分重视与知识产权专家、学者沟通、请教，听取他们对案件中涉及的众多法律问题的法律意见，不仅针对具体案件中遇到的问题经常召开专家论证会，还经常到专家家中拜访求教，使许多争议大、影响广的案件最终成为经典判例，如“惰钳式门”发明专利无效案、“优化五笔字型”发明专利侵权案、中国印刷研究所与四通公司等技术成果侵权案、“康乐磁”商标侵权案、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归属案、“人参精口服液”知名商品包装、装潢不正当竞争案等。这些案件的成功审判确实离不开众多知识产权专家、学者的指引。

（二）

2005年3月，我提前从法院退休后，有律师找我，希望我能为日本法院、美国法院正在审理中的两件专利侵权案件（其中一件是中国深圳朗科科技有限公司在美国得克萨斯州东区法院诉PNY（Paris and New York）科技公司专利侵权案，一件是日本东京高等法院审理的打印机墨盒专利侵权案）出具法律意见书，我根据自己的法律知识，应约写了法律意见，据说为案件审理起到了一些关键性作用。

2005年12月，我成立了北京务实知识产权发展中心，这是一家非官方、非营利的民间研究机构。务实中心的建立旨在为知识产权相关工作的人士提供一个学术研究和信息交流的平台。发挥各方知识产权专家、学者的学术研究专长，接受各级政府、组织、行业协会和企业的专项委托，开展知识产权实务研究工作，发布知识产权保护相关信息。通过高质量的、独立的研究和信息发布，推动全社会对知识产权法的认识和理解，促进我国知识产权保护事业的发展，对社会的经济发展与繁荣做出贡献。务实中心注重实务方面的研究，着力解决知识产权保护中遇到的实际问题，研究成果为法律、政策的制订和决策者及企业管理者提供决策参考。务实中心除拥有专门的研究人员外，还聘请了一批长期从事知识产权工作、有丰富知识产权工作经验的官员、学者、律师、代理人及企业管理人员，利用业余时间开展研究工作，发表研究成果，共享相关信息。

北京市民政局为北京务实知识产权发展中心确定的业务范围很宽泛，组织专家开展知识产权专题论证、针对知识产权保护中遇到的疑难复杂问题出具法律意见书就是其中一项。2006年以来，务实中心接受委托开展的专题论证开始逐年增多，所涉及的法律问题的范围也越来越广泛。通过专家论证会出具的法律意见书也逐年增多。

在从事知识产权保护的研究工作中，我越来越感到，在中国，知识产权法律制度的建立时间并不长，除知识产权纠纷案件本身涉及很多复杂的技术问题外，在审判知识产权案件的司法实践中，还会不断出现新情况、新问题。这些问题不仅涉及法律的完善，更涉及对法律条款的理解。其间，法官办案不仅要追求好的社会效果，也要追求好的法律效果，还希望通过审理案件，完善、推动立法，而要做到这一点，不仅需要法官的勤奋、努力和探索精神，更离不开众多知识产权专家的智慧与指导。

为了使更多的行政执法人员及司法人员了解专家学者们对一些知识产权疑难问题的论证信息，我们将一部分由务实中心组织的专家论证会形成的法律意见书分册编辑出版，并将有关部门看到相关法律意见之后作出的判决书、裁定书、行政决定书等一并登出（不论法律意见书的观点是否被采纳），以便同行共享这些专家的学术观点、智慧成果，引发深层次的思考。

（三）

为了使广大读者更好地把握本书专家论证意见的真谛，现作几点说明。

1. 务实中心经常组织参与专家论证的专家、学者有几十人，他们均以知识产权专业见长，同时又有侧重，注重钻研学术、关注司法实务。其中有些是退休或者在任的法官，有些是退休或者在职的政府官员，也有一些在校的教授、导师或者从事知识产权代理工作的律师、专利商标代理人。他们大多可以被同行称为“老专利”“老商标”“老版权”“老法官”，不仅参加了相关立法、修法，而且常年站在知识产权教学、保护第一线。这是一批关心中国知识产权法律变化、掌握相关信息、实务求真、正义执言、敢于讲真话、讲实话的知识产权热心人。

有少部分专家、学者虽然参加了专家研讨，但不愿公开姓名，为稳妥起见，我们尊重了他们的意愿，在相关的法律意见中删去了他们的姓名。

2. 与技术鉴定（司法鉴定）结论不同，法律意见更侧重于专家在法律方面发表的意见及研究成果。法律意见书并非证据，也不需要质证。实际上，它是一种供相关人员参考的材料，使相关人员能够了解立法背景，理解法律条文，向其传递相关信息，并作为决策参考。作为专家应当熟悉法律条

文,了解立法背景,掌握较多法律实施及实例等信息。法律规定本身比较原则、抽象,实践中,具体问题如何适用原则、抽象的法律,需要专家进行解说,这对于目前知识产权专业法官、行政执法人员普遍年轻、经验不足所造成的缺欠,应当说是一种很好的补充,使他们能了解立法背景,扩大知识面,增加信息量,拓展思考问题的角度和空间。当然,法律意见的质量也有高低,关键是要看专家论证的基本案情是否客观;专家阅读的相关材料是否全面;专家本身是否与专业对口,这些读者们可以凭个人的眼光加以甄别。

在编辑入册的专家意见书中,也有一些论证涉及专业技术问题,但这些法律意见书一定是由技术专家与法律专家共同完成的论证,是在技术专家阐述完技术问题之后,再由法律专家从法律层面就相关问题进行的法律论证。

3. 作为每一个知识产权方面的专家,一定只是在某一个领域具有专门知识,而不是具备各个领域专业知识的人,否则,就不能称其为专家。尽管如此,专家们发表的观点、看法也会有局限性,不一定是正确的。但是,只有认真阅读并研究了专家的观点,才知道这些观点到底对不对,是否真正符合法律本意。即使不对,也应当知道它“错”在哪里。

需要指出的是,参加务实中心组织的论证会的专家绝不是,也不应当是一方当事人(或者委托人)的代理人;会议纪要或者专家意见也不是某一案件中一方当事人的代理词或者辩护词。

另需说明的是,本书中包括了与案件相关的行政机关所作的裁定、决定及法院的裁判文书。为了保证相关文件,特别是裁判文书的真实性,以增强本书的研究价值、参考价值,我们基本上保持了相关文件和裁判文书的原貌。因为,按照法律规定,对法律文书的任何变更,均只能由原审法院依照法定程序,以裁定的方式进行。本书编者无权更改。但对于有的法律文书原件或复印件不清楚,难免出现个别错误,一经发现,我们将在后续出版的辑中予以更正。

我相信,作为从事与知识产权保护工作有关的法官、行政执法官员、律师们,在繁忙的工作中抽出一点时间,认真读一读这些法律意见,一定会有所收获。

程永顺
2014年7月

目 录

专 利 权

案例 01 关于确定“再生熔铸耐火砖的制造方法”发明专利权利保护范围的法律意见书

3

【论证要点】

①如何确定“再生熔铸耐火砖的制造方法”发明专利的权利保护范围？30号以外的再生锆刚玉耐火砖产品是否属于利用“再生熔铸耐火砖的制造方法”生产出来的系列产品？

②如何理解该发明专利《发明专利审定授权说明书》的“说明书”部分所称的“以100%的废砖作为原料？”以使用玻璃窑上用过的熔铸耐火砖和部分生料（氧化铝粉+锆英砂）作原料，以该发明专利权利要求书所给出的方法生产熔铸耐火砖，是否落入该发明专利的保护范围？

③如何评价“再生熔铸耐火砖的制造方法”发明专利的技术价值、经济价值及社会意义？

附件 01-1 “再生熔铸耐火砖的制造方法”发明专利权利要求书 14

附件 01-2 河南省高级人民法院民事判决书〔（2000）豫经一终字第314号〕 16

附件 01-3 河南省高级人民法院民事判决书〔（2001）豫法审监经字第514号〕 19

附件 01-4 河南省郑州市中级人民法院民事判决书〔（2005）郑民三初字第184号〕 23

案例 02 关于《国家中成药标准汇编》公开导致部分中成药专利权无效专家研讨会会议纪要

31

【论证要点】

对于《国家中成药标准汇编》是否构成我国《专利法》范畴“公开

出版物”的定性问题,应当怎样考量?针对国家食品药品监督管理局在对药品行业进行统一管理时(地标升国标)的行政行为(主要负责人构成玩忽职守罪),导致未申请专利保护技术“公开”的情形,是否侵犯了专利权人的合法权益,行政机关应承担怎样的法律责任,对此情形应如何处理?

附件 02 - 1	“治疗肿痛的药物组合物”发明专利权利要求书	48
附件 02 - 2	国家知识产权局专利复审委员会第 17726 号无效宣告请求审查决定书	50
附件 02 - 3	北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字第 1488 号]	57

案例 03 “防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用”发明专利侵权纠纷案专家研讨会法律意见书

66

【论证要点】

①本案中,华坤公司是否应当承担停止侵权的责任?本案二审法院以“不利于维护已经形成的社会经济秩序”为由不判决华坤公司停止使用被控侵权产品,是否有法律依据?在这种情况下,华坤公司是否应当对英特莱摩根公司予以补偿?

②本案中,华坤公司未上诉,而二审法院直接判决免除了其停止侵权的义务,是否有法律依据?是否属于法院职权范围?

③结合本案已有证据及相关行业惯例,光华安富业公司委托东台玉纶公司为其配套生产的帘面是否是定制行为?光华安富业公司和东台玉纶公司应承担什么样的法律责任?

④本案中,光华安富业公司在二审过程中补充提交的 5 份证据的效力应如何认定?

附件 03 - 1	“防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用”发明专利权利要求书	82
附件 03 - 2	北京市高级人民法院民事判决书 [(2011) 高民终字第 869 号]	84
附件 03 - 3	北京市高级人民法院民事判决书 [(2011) 高民终字第 867 号]	92
附件 03 - 4	北京市高级人民法院民事判决书 [(2011) 高民终字第 1174 号]	100

附件 03-5 北京市高级人民法院督促检查办公室对涉案 专利发明人刘学锋就本案再审申请的回复	108
---	-----

案例 04 “一种双层下盖豆浆机”实用新型专利无效行政纠纷专家 研讨会法律意见书	116
---	-----

【论证要点】

- ①什么是“一事不再理原则”，其立法本意及适用条件是什么？
- ②专利无效宣告请求审查中“一事不再理原则”的具体适用条件是什么？
- ③无效宣告请求决定由“本领域技术人员根据发明目的应当能够确定底盘罩延伸的长度应该局限于主体下部中易于产生热变形的部分”得出“并未给出采用双层下盖来解决相应技术问题的技术启示”或“无法形成本专利的金属外层与塑胶材料内层的双层结构的机头下盖”的结论，是否符合公众的常识和认知？
- ④前后两次无效宣告请求审查决定中对于相同对比文件认定的事实存在矛盾时，应如何把握？

附件 04-1 “一种双层下盖豆浆机”实用新型专利说明书	140
------------------------------	-----

附件 04-2 国家知识产权局专利复审委员会第 17760 号无效宣告 请求审查决定书	144
--	-----

附件 04-3 北京市第一中级人民法院行政判决书〔（2012）一中 知行初字第 499 号〕	154
---	-----

商 标 权

案例 05 “G2000”商标异议行政纠纷专家法律意见书	165
------------------------------	-----

【论证要点】

- ①被异议“G2000”商标在服饰上的注册是否损害赵华的合法权益？是否应当允许注册？
- ②引证商标“2000”的显著性如何，对被异议“G2000”商标标识与“2000”商标标识是否构成近似的判定有何影响？
- ③纵横二千公司在先“G2000”商标经过使用已经取得一定知名度等因素，在本案中对被异议商标可否注册能否带来实质性的影响？
- ④被异议商标“G2000”在服饰上的注册，是否导致消费者与“2000”商标的商品来源产生混淆？是否应判为相同或类似商品上

的近似商标?

- 附件 05 - 1 国家工商行政管理总局商标局裁定书 [(2008)
商标异字第 09128 号] 186
- 附件 05 - 2 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于
第 2023746 号 “G2000” 商标异议复审裁定书
[(2011) 商评字第 03050 号] 187
- 附件 05 - 3 北京市高级人民法院行政判决书 [(2012)
高行终字第 696 号] 191

案例 06 “宏济堂” 商标侵权及不正当竞争纠纷专家研讨会法律意见书 201

【论证要点】

- ①商标、企业名称和中华老字号如果在使用中发生冲突, 应如何处理?
- ②本案中, 宏济堂阿胶公司作为宏济堂医药集团的子公司, 是否有权使用 “宏济堂” 作为企业字号, 其被诉使用行为是否构成商标侵权和不正当竞争?
- ③本案中, 一审法院认定的损害赔偿数额是否合理?
- ④本案中, 一审法院将域名纠纷合并审理是否有法律依据? 宏济堂阿胶公司注册域名的行为是否侵犯宏济堂制药公司的域名?

- 附件 06 - 1 山东省高级人民法院民事判决书 [(2013)
鲁民三终字第 2 号] 223

案例 07 “新东阳” 商标系列纠纷专家研讨会法律意见书 237

【论证要点】

- ①我国《商标法》第 15 条的立法本意是什么? 关于 “代表人” 规定的具体范围是什么?
- ②针对涉案 7 件商标涉及的不同情况, 笼统地一律适用《商标法》第 15 条的规定加以解决是否恰当?
- ③由于历史原因, 家族成员在是否投资大陆地区的经营理念出现分歧后, 家族成员向大陆地区商标局申请注册 “新东阳” 商标的行为是否损害了家族利益, 是否违反了我国《商标法》第 15 条的规定本意?
- ④在上海新东阳食品有限公司受让讼争系列 “新东阳” 商标后, 如果台湾新东阳公司不同意撤回评审申请, 该纠纷应如何解决?

附件 07 - 1	国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第 1639720 号“新东阳”商标异议复审裁定书 [(2010) 商评字第 26530 号]	262
附件 07 - 2	北京市高级人民法院行政判决书 [(2012) 高行终字第 1194 号]	265
附件 07 - 3	最高人民法院行政裁定书 [(2013) 知行字第 95 号]	272

不正当竞争

案例 08	临海市知识产权（商业秘密）保护研讨会会议纪要	281
-------	------------------------	-----

【论证要点】

- ① 客户名单等经营信息是否可以作为商业秘密受到保护？
- ② 如何理解侵犯商业秘密罪的定罪标准？
- ③ 侵犯商业秘密罪中经济损失如何计算？
- ④ 权利人的研发成本是否可以纳入损失进行计算？
- ⑤ 鉴定机构的鉴定（审计）结论如何适用？

附件 08 - 1	浙江省临海市人民法院刑事判决书 [(2012) 台临刑初字第 729 号]	292
附件 08 - 2	浙江省台州市中级人民法院刑事裁定书 [(2013) 浙台知刑终字第 4 号]	307

案例 09	中基宁波集团股份有限公司与宁波中基控股集团有限公司擅自使用他人企业名称纠纷专家研讨会法律意见书	313
-------	---	-----

【论证要点】

- ① 如何理解我国《企业名称登记管理规定》及《企业名称登记管理实施办法》所规定的“在相同登记主管机关辖区内，行业或者经营特点不同的企业名称中可以使用相同或近似的字号”？其中，“行业或者经营特点不同”应当如何认定？
- ② 怎样理解我国《反不正当竞争法》第 5 条第 1 款第（3）项关于“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为他人的商品”的正确含义？
- ③ 依据该规定，应如何确定企业名称的保护范围，该范围是依据企业所属行业或营业范围进行划分，还是以实际在市场中造成相关公众的混淆、误认为前提？

④在实践中,法院审理商标与企业名称冲突案件时的具体处理方式有哪些?

附件 09-1 宁波市鄞州区人民法院民事判决书 [(2010)

甬鄞知初字第 45 号]

328

案例 10 关于“余志宏等涉嫌侵犯商业秘密罪案”的法律意见书

355

【论证要点】

①客户名单、价格体系能否构成经营信息商业秘密?作为商业秘密的经营信息与技术信息,在认定侵犯商业秘密犯罪及商业秘密侵权时是否存在区别,具体体现在哪些方面?

②判断客户名单、价格体系等经营信息能否作为商业秘密时,对其作出认定能否通过鉴定机构作出,还是应通过司法程序作出?

③本案中,赛纳公司和香港美极公司谁是商业秘密合法的权利人?在无特别约定的情况下,母公司对子公司的商业秘密能否主张权利?两公司的法律地位是否是独立的?

④本案中,商业秘密权利人的直接损失应当如何计算?

⑤在审理商业秘密刑事案件时,是否应当考虑此类案件的特殊性在程序上适用“先民后刑”原则?无知识产权庭的基层法院审理侵犯商业秘密刑事案件是否合理?