

知识产权维权诉讼实务丛书

PROTECTION OF
INTELLECTUAL
PROPERTY

LEGAL PRACTICE AND
GUIDELINES OF
INTELLECTUAL PROPERTY LAWYERS

王现辉 编著

知识
守护 IP

知识产权律师实务与案例指引



知识产权维权诉讼实务丛书

PROTECTION OF
INTELLECTUAL
PROPERTY

LEGAL PRACTICE AND
GUIDELINES OF
INTELLECTUAL PROPERTY LAWYERS

王现辉 编著

守护 IP

知识产权律师实务与案例指引



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

守护 IP: 知识产权律师实务与案例指引 / 王现辉编著. —北京: 知识产权出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5130-3083-0

I. ①守… II. ①王… 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(2018)第 014462 号

内容提要

本书以作者深厚的知识产权学功底和技术、管理、咨询等多行业工作背景为基础,在为客户提供知识产权取得、管理、维权诉讼多位一体服务中心的实战经验基础上总结提升而成。本书内容包括知识产权入门基础知识、司法实践中尚有争议的观点分析及作者经办部分案件的案例评析,在司法观点一编囊括了 2008—2017 年最高人民法院知识产权案例审判指导,最高人民法院指导性案例,最高人民法院公报案例中的专利、商标相关的裁判规则。本书可作为知识产权行业律师的指导用书,也可供企业知识产权管理运营人员参考。

责任编辑: 彭喜英

责任出版: 刘译文

守护 IP: 知识产权律师实务与案例指引

SHOUHU IP: ZHISHICHANQUAN LÜSHI SHIWU YU ANLI ZHIYIN

王现辉 编著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

电 话: 010-82004826

<http://www.laichushu.com>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8539

责编邮箱: pengxy@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101

发行传真: 010-82000893

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16

印 张: 23.5

版 次: 2018 年 4 月第 1 版

印 次: 2018 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 384 千字

定 价: 78.00 元

ISBN 978-7-5130-3083-0

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

主要缩略语

简称	全称
《刑法》	《中华人民共和国刑法》
《民法通则》	《中华人民共和国民法通则》
《民事诉讼法》	《中华人民共和国民事诉讼法》
《行政诉讼法》	《中华人民共和国行政诉讼法》
《专利法》	《中华人民共和国专利法》
《著作权法》	《中华人民共和国著作权法》
《著作权法实施条例》	《中华人民共和国著作权法实施条例》
《商标法》	《中华人民共和国商标法》
《商标法实施条例》	《中华人民共和国商标法实施条例》
《劳动法》	《中华人民共和国劳动法》
《合同法》	《中华人民共和国合同法》
《反不正当竞争法》	《中华人民共和国反不正当竞争法》
《侵权责任法》	《中华人民共和国侵权责任法》
《专利法实施细则》	《中华人民共和国专利法实施细则》
《商标民事纠纷案件解释》	《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
《侵犯专利权纠纷解释》	《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
《侵犯专利权纠纷解释（二）》	《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》

简称

《专利纠纷规定》

《不正当竞争民事案件解释》

《侵犯知识产权刑事案件解释》

全称

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

前 言

写作是一件辛苦的事，但又是一件非常有意义的事。多年来，笔者一直坚持把工作中的所见、所闻、所想写出来，形成有温度的文字，成为自身知识系统的一部分。虽然做得不尽完美，但笔者一直未敢懈怠，始终坚持，才形成了本书的基本框架。

律师的经验源于案件的积累，行业贡献源于知识的传承，成长进步源于专业的交流。多年的专业化坚持，让笔者有机会承办诸多知识产权诉讼及非诉讼业务，工作之余抒发了对一些案件及专业知识的感悟，其中也不乏经典案例及本人对于司法观点的一些总结。这些专业文章和经典案例一方面见证了笔者作为一个知识产权专业律师的成长历程，另一方面也可以作为知识产权从业者在办理类似案件时的参考。

近年来，笔者经办了大量的知识产权案件，涉及知识产权的多个领域，包括专利、商标民事及授权确权，著作权，计算机软件，不正当竞争及垄断，商业秘密，特许经营，知识产权犯罪刑事辩护等，个别领域已经向纵深发展。其中，笔者经办的“某压缩机（北京）有限公司与窦某某、石家庄某机电设备有限公司侵害商业秘密纠纷案”，被评为河北省高级人民法院2014年度十大知识产权典型案例，“吴某某与于某某、赵某某侵害实用新型专利权纠纷案”被评为2016年度黑龙江省知识产权司法保护十大典型案例。另外，笔者还设立了石家庄泽之知识产权代理有限公司，形成专利申请、商标代理、贯标、高新认证等基础业务与诉讼对接的一体化服务模式，并应邀为多家企业做知识产权风险防范等知识讲座。

笔者在多地知识产权法庭、北京知识产权法院、上海知识产权法院、广州知识产权法院、多地高级人民法院知识产权庭及最高人民法院代理案件过程中，因法律适用中的地域差异，特别是对于争议问题，不同经济发展水



平、不同的层级高度，所掌握的不同裁量标准，使笔者对于法律规定及司法实践中的争议问题有了更深刻的理解。笔者及团队律师一定倍加努力，以“工匠精神”在知识产权业务领域继续深耕。

本书分别介绍了知识产权入门基础知识、司法实践中尚有争议的观点分析及笔者经办部分案件的案例评析。在“司法观点”一编囊括了2008年至今最高人民法院知识产权案例审判指导，最高人民法院指导性案例，最高人民法院公报案例中专利、商标相关的裁判规则，希望可以给广大知识产权从业者些许参考。

执业及写作期间，有幸得到北京、上海、广州、深圳及江苏、浙江等知识产权大律师的指导帮助，在此一并致谢。尽管编著此书时付出了极大努力，但因才学所限，又仓促付梓，书中疏漏之处在所难免，至祈广大读者予以指正是幸。

王现辉

2018年1月1日

目 录

第一编 实务文章	1
对侵害外观设计专利权案件的实践思考	3
专利律师教你如何给侵权人发律师函	11
发明专利临时保护期不完全手册	13
专利有效性的审查及诉讼中止	16
专利侵权损害赔偿四种计算方式的适用问题	18
抵触申请的实体认定并非抵触申请抗辩成立的前提	21
专利侵权判定方法之等同侵权司法实践	25
专利维权不用提供专利权证书和评价报告？是的！	33
专利律师不能犯的几种常识性错误—— 从收到一份律师函追究刑事责任说起！	37
负面评价报告一定会成为专利侵权诉讼的障碍吗？	41
知识产权侵权诉讼中权利人及许可使用人之诉权分析	48
企业如何防范商业秘密泄露风险	56
知识产权律师带你掌握侵犯商业秘密罪辩护要点	58
侵害商业秘密案件难点解析(原告篇)	62
商业秘密权利人损失认定的标准与方法	68
如何认定侵犯商业秘密罪中的“违法所得数额”	73
如何正确使用知识产权警告函	75
“突出使用”是否是构成不正当竞争的必要条件—— “欧派”诉“欧派嘉”侵害商标权及不正当竞争纠纷案	80
权利人具备鉴别假冒产品的资格	83



第二编 典型案例	85
授权公告日后销售行为未必侵害专利权	87
玉田县某公司与唐山某公司侵害商业秘密纠纷案	117
薛某销售假冒注册商标的商品罪	165
上海某服饰有限公司与河北某制衣有限公司侵害商标权纠纷案	186
第三编 司法观点	193
最高人民法院指导性案例、年报、公报案例审判观点(专利篇 2008—2017)	195
使用说明	195
专利案例目录	195
临时保护期	195
权利要求(外观设计)保护范围	195
共同侵权	196
方法专利	197
外观设计专利	197
植物新品种	197
公知技术	197
标准必要专利	198
管辖	198
侵权判断原则	198
权利要求的解释及比对方法	198
专利有效原则	199
无效宣告审查追溯力	199
权利要求得不到说明书的支持	200
外观设计相同或相近似	200
先用权抗辩	201
创造性	201
专利授权考虑因素	202
修改超范围	202
现有技术抗辩	202
许可	202

必要技术特征	202
优先权	203
说明书公开充分	203
侵权行为认定	203
抵触申请	203
实用性	203
赔偿	203
专利权权属纠纷	204
专利案例裁判规则	204
临时保护期	204
权利要求保护范围	205
共同侵权	208
方法专利	209
外观设计专利	209
植物新品种	210
公知技术	211
标准必要专利	212
管辖	213
侵权判断原则	213
权利要求的解释及比对方法	216
专利有效原则	219
无效宣告审查及追溯力	220
权利要求得不到说明书的支持	221
外观设计相同或者相近似	223
先用权抗辩	226
创造性	226
专利授权考虑因素	229
修改超范围	229
现有技术抗辩	231
许可	232

必要技术特征	232
优先权	233
说明书公开充分	233
侵权行为认定	234
抵触申请	234
实用性	235
赔偿	235
专利权权属纠纷	236
最高人民法院指导性案例、年报、公报案例审判观点(商标篇2008—2017)··	236
使用说明	236
商标案例目录	237
《商标法》及《反不正当竞争法》可保护的标的	237
真实使用意图	237
诚实信用原则	238
中国国名等	238
外国国名等	238
不良影响	238
通用性	239
叙述性	239
其他缺乏显著特征的	239
使用取得显著性	239
驰名商标	240
在先被代理人商标	240
企业名称权	240
知名商品特有名称、包装、装潢	240
在先使用并有一定影响商标及在先权利	241
使用定义	241
商品类似判断	242
商标近似判断	242
容易混淆及误认	242

误导公众损害驰名商标利益	243
反向假冒	243
协助侵权	243
企业名称突出使用商标侵权	243
企业名称不正当竞争	244
域名	244
权利用尽	244
正当使用抗辩	244
虚假宣传	245
商业秘密	245
商业诋毁	245
赔偿	246
消除影响	246
刑事责任	246
三年不使用	247
主体	247
管辖,主管	247
时限	247
一事不再理	247
证据	248
情势变更	248
商标案例裁判规则	248
《商标法》及《反不正当竞争法》可保护的标的	248
真实使用意图	250
诚实信用原则	250
中国国名等	260
外国国名等	261
不良影响	262
通用性	264
叙述性	266
其他缺乏显著特征的	268



使用取得显著性	268
驰名商标	269
在先被代理人商标	274
企业名称权	276
知名商品特有名称、包装、装潢	278
在先使用并有一定影响商标及在先权利	285
使用定义	292
商品类似判断	296
商标近似判断	298
容易混淆及误认	302
误导公众损害驰名商标利益	311
反向假冒	312
协助侵权	312
企业名称突出使用商标侵权	314
企业名称不正当竞争	317
域名	322
权利利用尽	324
正当使用抗辩	325
虚假宣传	329
商业秘密	330
商业诋毁	336
赔偿	337
消除影响	343
刑事责任	344
三年不使用	346
主体	348
管辖,主管	350
时限	354
一事不再理	354
证据	357
情势变更	361

第一编 实务文章

对侵害外观设计专利权案件的实践思考

笔者自述：该文从外观设计的基本概念、外观设计专利权的侵权判定、保护范围、代理侵权诉讼准备工作等方向入手，结合石家庄市中级人民法院及河北省高级人民法院的判决，讲解了律师代理外观设计专利侵权诉讼应掌握的基本方法和法律依据，以期对律师代理有所帮助。

一、什么是外观设计专利权

外观设计，是指工业品的外观设计，也就是工业品的式样。它与发明或实用新型完全不同，即外观设计不是技术方案。《专利法》第二条中规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

二、侵害外观设计专利权判定

外观设计是我国司法保护的客体之一，在专利侵权纠纷中，外观设计的侵权在专利侵权纠纷中所占的比例很高，随着人们知识产权保护意识的不断提高，外观设计申请量逐年增加，外观设计专利侵权纠纷也呈上升趋势，在外观设计侵权实务中，无法回避的是对外观设计侵权的判定。对外观设计侵权的判定通常有以下三个步骤。

（一）确定外观设计专利权的保护范围

《专利法》第五十九条规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”在解释专利公告中的图片或照片时，应注意把握以下要点。

1. 结合产品名称、分类号、简要说明，确定外观设计专利权保护范围

《专利法》第二十七条规定：“申请外观设计专利的，应当提交请求书、



该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”《专利法实施细则》第二十九条规定：“国务院专利行政部门认为必要时，可以要求外观设计专利申请人提交使用外观设计的产品样品或者模型。”第四十七条规定：“申请人写明使用外观设计的产品及其所属类别的，应当使用国务院专利行政部门公布的外观设计产品分类表。未写明使用外观设计的产品所属类别或者所写的类别不确切的，国务院专利行政部门可以予以补充或者修改。”可见，外观设计专利申请时提交的材料包括简要说明、产品的模型或样品、类别等。

在案件审理时，专利外观设计的图片或照片可能不够清晰，仅凭该图片或照片有时不足以准确界定外观设计专利权的保护范围。由于外观设计的简要说明及其设计要点、应国务院专利行政部门的要求在专利授权程序中提交的样品或模型，都是外观设计专利申请过程中依法提交的材料，其本身对外观设计专利权的取得也具有一定积极作用，因此，在仅凭该图片或照片不足以使审判人员准确把握外观设计专利的保护范围时，这些材料可以成为确定外观设计专利权保护范围的辅助参考。具体来说，在坚持以授权公告中的图片或者照片中的该外观设计专利产品为准的同时，可以用外观设计的产品名称、分类号、简要说明来对专利外观设计进行解释、说明和限定，准确界定外观设计专利权的保护范围。

2. 成套、组件产品外观设计专利权保护范围的确定

成套产品，是指由两件及两件以上各自独立的产品组成，其中每一件产品有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品，如茶杯与茶壶。组件产品，是指由数件产品组合为一体的产品，其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值，组合成一体时才能使用的产品，如麻将牌。成套产品的最大特点就是每一件产品可以单独使用，并可单独申请外观设计专利，同时，人们通常的习惯又是将几件产品组合起来使用。组件产品的最大特点就是其组件通常不能单独使用，只能组合起来使用。对于成套产品，不仅保护该成套产品的外观设计，还保护构成该成套产品的每一件产品的外观设计；对于组件产品来说，如果是组装关系唯一的组件产品，以该组件产品的整体外观设计来确定保护范围，而不保护具体组件的外观设计；对于无组装关系（如扑克牌）或者组装关系不唯一（如插接玩具）的组件产品，则以所有单个构件的外观设计确定其保护范围。