



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

知识产权 典型案例分析

李永波◎主编

百度公司与搜狗公司发明专利权无效宣告案，腾讯诉上海祥游公司等商标侵权纠纷案……想深入了解这些堪称业界标杆案件的来龙去脉？想知道律师在其中如何运筹帷幄？且看本书娓娓道来。



法律出版社 | LAW PRESS



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

知识产权 典型案例分析

李永波◎主编



法律出版社 | LAW PRESS

图书在版编目(CIP)数据

知识产权典型案例分析 / 李永波主编. -- 北京 :
法律出版社, 2018

ISBN 978 - 7 - 5197 - 1439 - 0

I. ①知… II. ①李… III. ①知识产权法—案例—汇
编—中国 IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 234610 号

知识产权典型案例分析
ZHISHI CHANQUAN DIANXING ANLI FENXI

李永波 主编

策划编辑 夏旭日
责任编辑 夏旭日
装帧设计 鲍龙卉

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 三河市龙大印装有限公司
责任校对 王晓萍
责任印制 吕亚莉

编辑统筹 法律应用·大众出版第二分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 28.25
字数 489 千
版本 2018 年 5 月第 1 版
印次 2018 年 5 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 1439 - 0

定价:69.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《知识产权典型案例分析》编委会

主 编：李永波

编委委员：张亚洲 周丹丹 侯玉静 闫春德
 孙长龙 赵 雷 李文红 李春亚

序

PREFACE

知识产权事业的健康发展,离不开知识产权服务业的兴旺发达。近年来,我国知识产权事业方兴未艾,知识产权服务业日益发达。在时代发展的洪流中,一些以知识产权高端业务为特色的律师事务所异军突起,它们在时代大潮中一展身手,以其高质量的服务和专精的业务水平推动了知识产权保护,既赢得了客户的尊重,也赢得了社会声誉。集佳律师事务所的快速成长,就是典型代表之一。

多年来集佳律师事务所承办了一系列具有广泛影响的知识产权大要案,不少案件曾入选最高人民法院十大知识产权保护案例和各地高级人民法院公布的典型案例,其中不乏具有创新性和开拓性的案例。集佳律师事务所的律师们好学深思,他们不止于办案和就案办案,还注重对于所办案件的总结、研究和思考,进行理论上的系统探讨和升华。本次出版的《知识产权典型案例分析》,既是他们骄人成绩的部分展示,更是其全面发展和综合实力的一个见证,也是其为我国知识产权保护事业发展贡献自己力量的一种努力。

当今知识产权案例评析之类的著作虽非汗牛充栋,但亦如雨后春笋,当然也良莠不齐。粗读下来,深感本书另辟蹊径和别具一格,是一部用心之作,具有鲜明的特色。

首先,选取的案例具有典型性。本书汇集了集佳多年来代理的涉及专利、商标、著作权、不正当竞争等领域的典型案例,所涉知识产权法律领域广泛、门类齐全,一些案例曾轰动一时,一些法律问题为相关裁判首次提出或者明确,一些案件曾出奇制胜。不少案例不仅具有广泛的社会影响力,还具有典型的法律适用意义,许多案例涉及的事实和法律问题超越了案件和裁判本身,具有较大的参考借鉴意义。编选者显然也强化了问题意识和针对性,注重所选案例及其法律问题的

典型示范性和疑难复杂性。这些案例和点评都由集佳律师事务所亲身代理案件的律师所撰写,他们结合一手资料和亲身体验,透彻分析案件的始末,深层次挖掘案件所反映的法律问题。这样的案例研究无疑独具视角和特色,相信这些专业律师对亲历典型案件的深度分析,对于同行和广大读者更有启发意义和参考借鉴价值。

其次,撰写人的亲历性。本书是亲历者的现身说法。案例撰写者亲历了这些大要案,深知其中三昧,以其亲身经历再现办案过程,展现其中的事实和法律要点,并进行画龙点睛、要言不烦和通俗易懂的点评,既没有那些纸上谈兵者惯常难免的隔靴搔痒之憾,又没有追求长篇大论。对于裁判未尽如人意和可探讨质疑之处,直言不讳,提出来可商榷、可探讨和可完善的问题与对策,寄希望于将来的改变和完善,其立意可嘉。因此,本书不但点评精准、借鉴价值大,而且可读性较强。

最后,视角独特和实践价值大。知识产权诉讼是在当事人对抗和法官居中裁判中完成的,是各方合作的结果。律师作为诉讼的参与者,更了解当今的知识产权维权状况和保护需求,也更熟知这一领域存在的短板和问题;他们更熟悉诉讼策略和技巧,更擅长维权设计;他们知道其中的甘苦,也更知道从维权角度体验和解读法律适用的诀窍。因此律师的视角更重要而独特,本书所涉问题和点评也体现了这些特色,所以本书无论是对于经营者、权利人还是对于法律适用者,都有参考价值。

知识产权事业是一项高端前沿的事业,也是前景无限的事业。在这项永远都以创新为使命的事业中,知识产权律师是弄潮儿,将会有更广阔的天地和更大的作为。知识产权事业的发展,必将需要更多的高精尖知识产权律师,不仅需要经验丰富和操作能力强,而且需要理论功底厚实和厚积薄发。本书的作者都年富力强,相信会一如既往,在时代大潮中再创佳绩和再攀高峰。

是为序。



2018年5月

* 上海交通大学凯原讲席教授、博士生导师,知识产权与竞争法研究院院长。

公司介绍

集佳知识产权代理有限公司自 1994 年成立以来,热忱致力于在知识产权领域为公众及企业界提供全面的法律与技术支持,并以造就二十一世纪中国优秀的知识产权人才为己任。经过持续稳定的发展,集佳成长为中国大型知识产权代理机构。

集佳总部设于北京,在全国 20 个主要商业城市,香港和台湾地区及日本、美国、德国设有分支机构。

集佳现有员工 650 余人,能熟练使用英、日、法、德、韩、西班牙等多种工作语言,其中专利代理人 236 人,商标代理人 66 人,律师 71 人。

集佳以高水准的工作模式造就了一批优秀的知识产权人才,在技术实力、从业经验、法律功底方面,专家型人才实现了优化的结合。凭借优秀的专业团队,集佳为客户提供全方位、高水准的知识产权法律服务。

集佳为遍布世界各地的客户提供专业服务,既有数十家世界五百强企业客户,又有上百家蓬勃发展的高新技术公司客户,还有几千家各种规模的优秀企业客户。

集佳不满足于已经取得的成绩,将以不断进取的姿态,迈进更加辉煌的未来。

集佳知识产权代理有限公司 / 集佳律师事务所

联络方式:

北京市朝阳区建国门外大街 22 号

赛特广场 3 层、7 层、8 层、11 层(100004)

电话:010-5920 8888

传真:010-5920 8588

Http://www.unitalen.com.cn

Email:mail@unitalen.com

目 录

CATALOGUE

第一部分 专利类典型案例

适用“禁反悔”原则需考察专利权人的真实意思表示

——长沙深湘通用机器有限公司诉湖南广义科技有限公司
等专利侵权案

孔繁文 / 003

浅议权利要求的解释

——美国艾肯 IP 公司诉济南易邦实业有限公司、北京康安
世纪科贸有限公司专利侵权案

孙长龙 / 010

专利权利要求明显笔误的司法裁判规则

——深圳市大疆创新科技有限公司诉广州市华科尔科技有
限公司侵犯专利权纠纷案

李洪江 / 019

创造性判断中技术启示的寻找

——北京百度网讯科技有限公司与北京搜狗科技发展有限
公司发明专利权无效宣告案

武树辰 / 029

权利要求的解释、等同和捐献原则在专利侵权诉讼中的博弈

——苏州安特威阀门有限公司诉上海开维喜集团股份有限
公司侵犯专利权纠纷案

蔡杰赞 / 036

中国企业海外积极应诉并取得胜利的典型案例

——法国罗地亚公司在荷兰诉嘉兴市中华化工有限责任公
司等专利侵权案

孔繁文 / 044

专利创造性认定中的反向教导问题

- 重庆力帆汽车销售有限公司与蒋某专利无效宣告请求案

孙长龙 / 051

禁止反悔原则在删除独立权利要求中的影响

- 北京中生金域诊断技术有限公司诉安徽拓特生物工程有限公司侵犯专利权纠纷案

李洪江 / 059

管辖权异议中流动产品的司法认定

- 天津兆华物流有限公司诉中车齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司等侵犯专利权纠纷案

李洪江 / 067

确认不侵权之诉中适用禁止反悔原则

- 上海鑫曜节能科技有限公司等诉麦格纳驱动公司确认不侵权案

孔繁文 / 076

专利侵权事实认定中的侵权证据妨碍

- 嘉兴市中华化工有限责任公司诉宁波王龙科技股份有限公司等侵犯发明专利权案

张秋林 / 086

专利无效宣告程序中权利要求书的修改

- 亨特博士实验室有限公司与深圳微芯生物科技有限公司专利权无效宣告案

武树辰 / 095

充分运用专利无效及侵权诉讼程序对抗专利流氓的骚扰

- 深圳市敦骏科技有限公司诉深圳市腾讯计算机系统有限公司等侵害发明专利权纠纷案

刘磊 / 103

合理运用证据规则认定侵犯产品制造方法专利权并调解达成高额补偿金

- 亚什兰许可和知识产权有限公司等诉魏某等专利侵权案

孔繁文 / 109

功能性限定技术特征必须考虑实现该功能不可缺少的技术特征

- 肇庆市衡艺实业有限公司诉深圳市宏鑫拓普电子科技有限公司等侵犯专利权纠纷案

李洪江 / 115

判定技术特征是否相同应当考虑其技术实质

- 艾肯 IP 有限公司诉济南易邦实业有限公司等专利侵权案

孔繁文 / 126

专利侵权判断中等同原则的适用

- 常州君合科技股份有限公司诉常州赢海防腐工程有限公司侵权纠纷案 孙长龙 / 136

专利文件翻译错误导致维权失败

- 美国自由位移整装公司诉常州市英才金属制品有限公司等专利侵权案 孔繁文 / 144

第二部分 商标类典型案例

商标法中“恶意”的判断标准

- 杭州奥普电器有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标无效宣告行政纠纷案 张亚洲 / 157

“其他不良影响”条款及行政诉讼“全面审查”原则的适用

- 创博亚太科技(山东)有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等“微信”商标异议复审行政纠纷案 侯玉静 / 166

三年不使用撤销商标制度中,如何确定商标使用行为

- 株式会社 LG 生活健康诉商标评审委员会等商标撤销复审行政诉讼案 周丹丹 / 174

已注册驰名商标的强化保护

- 法拉力公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标争议复审行政纠纷案 王荷舒 / 179

《商标法》第10条第1款第7项的理解与适用

- 墨尼克医疗用品(上海)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案 闫春德 / 186

驰名商标禁用权排除他人注册、使用的边界

- 圣象集团有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案 张亚洲 / 192

类似服务的司法认定

- 北京博天恒业广告有限公司诉北京字节跳动科技有限公司等侵害商标权纠纷案 侯玉静 / 202

在先商标权与在后企业名称权的冲突解决

——海澜之家服饰有限公司诉山东海澜商务宾馆

有限公司商标侵权及不正当竞争案

李科峰 / 209

网络游戏名称与商标权冲突的侵权判定

——腾讯科技(深圳)有限公司等诉上海祥游网络科技有限公司

公司等商标侵权纠纷诉讼案

周丹丹 / 216

商标个案审查原则与商标审查一致原则的法律适用

——墨尼克医疗用品(上海)有限公司诉国家工商行政管理

总局商标评审委员会关于第 14546376 号“美皮护”商标

授权纠纷案

赵 雷 / 223

地名商标的可注册性浅析

——罗斯柴尔德男爵拉菲集团与南京皮埃尔酒业有限公司

商标无效宣告案

黄 莺 / 228

商标侵权案件中确定损害赔偿的原则和标准

——美巢集团股份公司诉北京秀洁新兴建材有限公司

侵犯“墙锢”注册商标专用权案

张亚洲 / 235

“撤三”案件中注册商标的显著特征在实际使用中是否发生变化的司法认定

——罗斯柴尔德男爵拉菲集团诉国家工商行政管理总局商标评

审委员会等商标撤销复审行政纠纷案

侯玉静 / 247

在先使用抗辩在商标侵权纠纷中的有效运用

——合肥伍伍壹网络科技有限公司诉上海拍拍贷金融

信息服务有限公司侵害商标权纠纷案

李 擎 / 257

商标侵权案件中类似商品的认定标准

——阿姆斯特壮世界工业(中国)有限公司诉安徽阿姆斯特壮建材有

限公司等侵犯注册商标专用权及不正当竞争纠纷案

张亚洲 / 262

弱显著性商标可注册性的分析

——宜兰食品工业股份有限公司诉国家工商行政管理总局

商标评审委员会商标驳回复审纠纷案

王荷舒 / 271

提起商标不侵权之诉的法定条件分析

- 安徽八宝春酿酒有限责任公司诉安徽老家酒业
有限责任公司确认不侵害商标权纠纷案 李科峰 / 278

“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”的 认定

- 安徽省高速公路联网运营有限公司诉国家工商行政管
理总局商标评审委员会商标异议复审行政诉讼案 廖爱珍 / 285

商标授权确权案件中第三人消亡对判决的影响

- 维萨国际服务协会诉国家工商行政管理总局商标评审
委员会商标异议复审案 秦丽丽 / 292

撤销复审案件中商标使用行为的认定

- 升恒昌股份有限公司诉国家工商行政管理总局商标评
审委员会、第三人深圳升恒昌惠富实业有限公司商标撤
销复审行政纠纷案 王荷舒 / 296

浅析驰名商标跨类保护边界

- 拉菲罗斯柴尔德酒庄与温州佳琳轻工业有限公司商标复审案
赵春雨 / 305

通用名称的认定及注册商标通用化防范

- 美卓矿机(天津)国际贸易有限公司诉上海明工重型设
备有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案 陈绍娟 / 311

如何理解及适用《商标法》第44条第1款之“以其他不正当手段 取得注册”

- 一百是庞大有限公司与广州多众网络科技有限公司商
标无效宣告案 黄 慧 / 317

服务商标与字号相同情况下的权利保护问题

- 博纳影业集团有限公司与杭州纳兰容若家居用品有限
公司商标无效宣告案 邓象涛 / 322

商标确权案中对在先著作权的认定及保护

- 李某与国家工商行政管理总局商标评审委员会、意大利
拉瓦瑞兹恩佩利特瑞股份有限公司商标争议行政纠纷案
韩 雪 / 327

商标授权确权非诉案件中突破《类似商品和服务区分表》的要件浅析

——四川友邦企业有限公司与上海希仪实业有限公司商标

无效宣告案

商振宇 / 333

商标显著性条款的理解与适用

——北京智智慧中科技开发有限公司与上海水贝司化工有

限公司商标异议案

曾 珍 / 338

依法进行商标显著性的判断,不可“任性而为”

——深圳市云帆世纪科技有限公司与北京字节跳动科技有

限公司商标无效宣告案

谢 静 / 342

包含“通用名称”的文字商标的显著性判断

——北京君策九州科技有限公司诉国家工商行政管理总局

商标评审委员会等商标争议行政讼案

杨 冰 / 347

对外文商标显著性判断中“相关公众的通常认识”标准的浅析

——阿尔斯通集团诉国家工商行政管理总局商标评审委员

会商标驳回复审案

房天琦 / 352

“恶意抢注”行为中代理关系的认定

——墨尼克保健有限公司与北京格威德医疗用品有限公司

商标异议复审案

张 欣 / 359

第三部分 不正当竞争类及其他典型案例

针对互联网领域不正当竞争案件适用《反不正当竞争法》第2条的理解

——腾讯科技(深圳)有限公司等诉北京奇虎科技有限公司

不正当竞争纠纷案

张亚洲 / 367

互联网“流量劫持”的司法认定

——北京百度网讯科技有限公司与北京搜狗信息服务有限

公司不正当竞争纠纷案

周丹丹 / 382

商业方法可专利性问题探析

- 支付宝(中国)网络技术有限公司与日本电通应用股份
有限公司专利权无效宣告案 武树辰 / 389

网络链接的侵权规制

- 北京盛世骄阳文化传播有限公司诉北京动艺时光网络
科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案 王荷舒 / 397

职务发明奖励报酬纠纷抗辩思路

- 吴某诉四川瑞能硅材料有限公司职务发明奖励报酬纠
纷案 李洪江 / 405

作品独创性的判断

- 李某、尤某诉北京唯实知新教育咨询有限公司侵害著作
权纠纷案 王荷舒 / 414

文字作品改编游戏作品的司法认定

- 温瑞安诉北京玩蟹科技有限公司侵害作品改编权纠纷案 闫春德 / 421

域名民事纠纷案件中对在先民事权利的知名度和域名注册人恶
意的举证要求

- 奥托有限两合公司诉北京国网信息有限责任公司域名
民事纠纷案 李 兵 / 426

浅析域名争议案件中的侵权判定

- 深圳市国中资产管理有限公司诉康乐保公司域名纠
纷案 田 慧 / 433

专利类典型案例

◆ 第一部分

适用“禁反悔”原则需考察专利权人的真实意思表示

——长沙深湘通用机器有限公司诉湖南广义科技有限公司等专利侵权案*

孔繁文



要 旨

此案的总审理周期长达 15 年,历经一审、二审、本院再审、最高人民法院指令再审、最高人民检察院抗诉最高人民法院再审,以及专利无效行政诉讼一审、二审等程序,可以说开了中国专利侵权诉讼历史之先河。其中的指令再审案件还被评为湖北省十大知识产权案件之一,与此案有关的另一案件也曾被评为湖南省十大知识产权案件之一。最高人民法院在再审判决中指出:适用“禁反悔原则”需要考察专利权人在无效宣告请求审查程序中相关陈述的真实意思表示,不应当对个别文字进行断章取义的解释。这一论述对今后各级人民法院及案件当事人在考虑适用“禁反悔原则”时具有指导意义。

据了解,最高人民检察院尚未有针对专利侵权民事案件向最高人民法院提起抗诉的先例。

* 案号:(2013)民提字第 127 号。