

知识产权

基本理论·案例分析·操作指引

疑难案件律师代理 思路与裁判精析

陈浩◎主编 | 德衡律师集团知识产权团队◎编著

*Insights on Legal Representation
Strategies in and Analysis of
Judgments of Complicated IP Lawsuits*



法律出版社 LAW PRESS · CHINA

*Insights on Legal Representation
Strategies in and Analysis of
Judgments of Complicated IP Lawsuits*

知识产权

疑难案件律师代理 思路与裁判精析

陈浩◎主编 | 德衡律师集团知识产权团队◎编著

图书在版编目(CIP)数据

知识产权疑难案件律师代理思路与裁判精析 / 陈浩
主编. -- 北京 : 法律出版社, 2018
ISBN 978 - 7 - 5197 - 2531 - 0

I. ①知… II. ①陈… III. ①知识产权—代理(法律)
—中国 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 172870 号

知识产权疑难案件律师代理思路与裁判精析
ZHISHI CHANQUAN YINAN ANJIAN LÜSHI DAILI
SILU YU CAIPAN JINGXI

陈 浩 主编

策划编辑 冯佳欣
责任编辑 冯佳欣
装帧设计 马 帅

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·大众读物出版第二分社
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16
印张 29.5
字数 503 千
版本 2018 年 10 月第 1 版
印次 2018 年 10 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/010-63939792/9779

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

上海分公司/021-62071010/1636

西安分公司/029-85330678

深圳分公司/0755-83072995

重庆分公司/023-67453036

书号:ISBN 978-7-5197-2531-0

定价:86.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《德衡律师集团业务团队系列丛书》

编辑委员会

主 任：栾少湖

副主任：胡 明 蒋 琪 李旭修

张 文 徐宇辉

委 员：（以姓氏笔画为序）

毛洪涛 王鹏飞 王海军 付希业 田 军 刘克江

刘章印 刘馨泽 任 力 朱江涛 吕士威 汤华东

许 杰 李泳澜 陈 浩 杨培银 杨振伟 杨光明

张 兵 张景盛 季 成 金光协 房立棠 孟庆君

姜保良 姚 远 姚约茜 胡先明 赵可青 段志刚

贾晓钧 曹 钧 高 涛 高森传 徐红亮 梁茂卿

温贵和 霍桂峰

知识产权疑难案件律师代理思路与裁判精析
(知识产权业务中心)
编委会

主 编：陈 浩

编写人员：（以姓氏笔画为序）

马先年	王 隼	王海军	王 晓	王 蕾	牛爱芹
方春晖	冯克法	任圆圆	刘锡富	刘耕辰	孙 健
邱启雄	李宝刚	李华鑫	宋 波	张天圆	张昌禄
肖云成	何谢颖	辛 艳	孟爱华	陈 震	胡 明
赵 体	徐 晶	郭诚诚	黎思仪		

序 言

从世界历史的发展来看,知识产权诞生于一定的社会背景。农业社会时期,人们对于物品只懂得利用其使用和交换价值。我的羊、我的小麦只有通过使用和交换才可以产生价值。而到了工业社会 and 知识社会,投资的价值和智力成果的价值日益凸显。小麦可以杂交,羊还可以克隆,这些依托技术所产生的附加价值要远远大于原来的那些价值。我们的土地矿产等资源是有限的,但是我们的智力资源应该是无限的,利用这种无限的资源来创造最大的价值,不仅对个人有利,也对社会有利,推动着社会的进步。

如果说创作出一部非常好的小说或电影作品,那么作品的社会文化价值与作者个人财富的获得具有相当大程度的关联性。所以,我觉得从财产的私人所有和社会功能这个角度来分析,我们国家应该大力提倡知识产权的发展。这是个人财富、公司财富增长的重要途径,同样也是社会财富增长的重要途径。

知识产权具有这么大的作用,如何才能充分实现其价值?作为一种无形财产,如何能够像土地和房屋那样准确地评估知识产权的价值?在中国的司法实践中,怎样才能更好地保护知识产权这种无形财产不受侵犯,遭受侵犯后怎样可以获得科学的、合理的补偿?这是目前知识产权领域值得思考与讨论的问题。

我看到国家发布的知识产权发展纲要,里面特别提到了要降低知识产权保护的成本,要提高其真正的价值。如果说权利人耗费巨大的人力、物力、财力研发的技术成果遭受侵权后,仅获得了较小的补偿,甚至没有获得任何实质性补偿,那么这是极其不合理的。另外,在侵犯知识产权的刑事案件中,对侵权者进行刑事打击的同时,往往忽视了民事赔偿责任的追究,这也是不公平不合理的。我觉得解决以上两个问题是实现知识产权真正价值的关键所在。当然,我认为对知识产权的保护,不应该仅限于国内主体,国外主体在中国的知识产权也应该受到同等待遇。这个保护不能有地方保护主义,只有尊重了人家的知识产权,才可以使自己的知识产权得到保护和尊重。

创造性智力劳动应予以保护,不尊重权利人的劳动就拿来进行商业使用属于

违法行为,这应该成为深入人心的法治理念。当前立法、司法等机关加大保护知识产权力度时,有相反的声音认为,中国现在还只是相当于发达国家几十年前的发展水平,对知识产权没有必要那么认真,现在有些过度保护了。与从前相比,目前中国的知识产权现状是有进步的,但是还不够,还要继续加强。10年前,中国从国家层面开始实施知识产权战略,使专利、商标这些知识产权申请的数量迅速增加,现在已经是世界第一,数量虽多,但是多而不强。“生于忧患,死于安乐”,如果仅仅这一点进步,自己就开始不思进取,不搞创新,只靠抄袭别人的智力成果,走侵权发财的道路,是没有前途的。只有完善的知识产权保护制度和保护环境,才会使我们智慧财富的创造能力快速提高。

从航母入海、“蛟龙”深潜、“北斗”布网,再到联想、华为、中兴这些民族品牌在国际市场攻城略地,知识产权的支撑力量正不断加强。从职业的情况来看,律师和维权紧密联系,律师也应在维护企业知识产权中起到主导作用,这种主导作用体现在:一是引导企业尊重他人的知识产权,建设尊重知识产权的社会氛围,形成知识产权的“意识流”;二是帮助企业获得知识产权,提升无形资产的价值,构筑知识产权的“防火墙”;三是促使企业用好知识产权,增强企业竞争力,打击侵权行为,打造知识产权的“灭火器”。

本书系德衡律师集团知识产权团队律师根据现行的专利、商标、版权等知识产权类法律法规,汇聚多年处理知识产权争议案件的实践经验编撰而成。全书针对团队办理及研讨的各类知识产权争议案件进行了详细的解读,分享了实务过程中的思路和心得,对于有志于为创新主体构筑知识产权“防火墙”,打造知识产权“灭火器”的朋友,具有较强的实务指导意义,值得向大家推荐。



2018年1月25日

目 录

一、专利篇

1. 侵害发明专利权纠纷案件举证责任
——烟台某建材有限公司与青岛某建设集团公司侵害发明专利权纠纷案 003
2. 关于专利权利人是否提供充分证据证明的认定
——嘉兴某机电公司诉上海某电器公司“开闭器用操作器”发明专利侵权诉讼案 011
3. 关于外观设计专利权保护客体的法律认定
——法国某实业公司诉深圳市某贸易有限公司“餐具用贴纸”专利侵权案 016
4. 恶意刷单侵犯知识产权案件间接损失的认定
——浙江某电器有限公司与慈溪市某洁具厂侵害实用新型专利权纠纷案 ... 020
5. 外观设计专利权保护范围及侵权判定
——某儿童用品有限公司与某家具有限公司等侵害外观设计专利权案 024
6. 关于外观设计专利侵权落入保护范围的认定
——某实业股份有限公司诉宁波某儿童用品有限公司、上海某电子有限公司外观设计专利侵权诉讼案 028
7. 专利权失效后,《专利权评价报告》依然有效
——北京某酒厂诉方庄某酒厂侵害外观设计专利权案 036
8. 确认不侵害专利权诉讼的程序性问题
——广东某服饰有限公司诉深圳市某旅行用品有限公司确认不侵害专利权案 039
9. 关于权利要求是否具备新颖性的认定
——某机场设备技术(上海)有限公司请求宣告任某“一种屋顶高架直升机停机坪的甲板”实用新型专利无效案 043

10. 关于专利无效案件中“使用公开”	
——第 30783 号“一种合金包管支架”专利无效宣告案	049
11. 关于外观设计专利是否具有新颖性的法律认定	
——北京某教育咨询有限公司请求宣告陈某“正字格纸”外观设计专利 无效案	054
12. 无效程序中实用新型专利创造性的判断	
——甲生产公司请求宣告某科技公司实用新型专利无效案	058
13. 关于权利要求技术特征是否属于公知常识的认定	
——甲石油装备公司请求宣告“连续抽油杆焊接车”发明专利无效案	065
14. 关于权利要求是否得到说明书的支持的认定	
——甲机械科技有限公司请求宣告“气选除杂器”实用新型专利无效案	070
15. 关于专利侵权行政处理案件中充分履行举证责任问题	
——鲁枣知法处字(2017)1 号“一种自动擀饼机”专利侵权处理案	075
16. 自杀式弃权——放弃质证	
——(2017)鲁行终 291 号不服专利侵权处理行政诉讼案	080
17. 专利侵权案件之攻与守	
——通过专利侵权行政处理案引发的思考	084
18. 专利申请权归属的认定	
——某科技有限公司与吴某某专利申请权连环案	088
19. 名为专利实施许可、实为技术转让合同的认定	
——某房地产发展有限公司诉某科技有限公司专利实施许可合同纠纷 案	097

二、商标篇

20. 基于商事业务往来而抢注商标的法律问题研究	
——美国某科技有限公司对“X-static”系列商标提出无效宣告案	105
21. 关于《商标法》第 7 条诚实信用原则的法律适用	
——安徽某贸易有限公司“VALCO BABY”商标异议案	109
22. 关于已注册商标的使用情况对认定商标近似的影响	
——王某国就商标无效宣告裁定诉商标评审委员会行政诉讼案	113

23. 关于商标标志是否具有欺骗性的法律认定问题 ——瑞典某公司就“S80L”商标驳回复审决定诉商标评审委员会行政诉 讼案	117
24. 关于以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的认定标准 ——对“sofang 搜房”商标异议复审二审判决的解读	121
25. 关于口号或广告用语能否注册商标的认定 ——武汉某网络技术有限公司诉商标评审委员会第 16206508 号商标驳 回复审行政讼案	124
26. 申请注册商标是否属于通用名称的判断 ——美国某有限公司与商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案	128
27. 关于包含企业名称的商标与申请人名义不符之法律认定 ——某地产服务有限公司诉商标评审委员会第 11795209 号“Lifestyle 利福地产发展有限公司及图”商标驳回复审行政讼案	132
28. 关于《商标法》第 44 条在商标异议阶段的法律适用 ——美国某俱乐部诉商标评审委员会第 7179670 号“AmCham”商标异 议复审行政讼案	135
29. 关于连续三年不使用撤销案件中服务商标使用的法律认定 ——李某“第一夫人 First Lady”商标撤销复审行政讼案	140
30. 关于连续三年不使用撤销案件中商品商标使用的法律认定 ——山东某股份有限公司“瑞蚨祥及图”商标撤销复审行政讼案	145
31. 关于反淡化的法律认定 ——国家工商总局商标评审委员会诉内蒙古某实业股份有限公司“伊 利 YiLi”商标行政讼案	150
32. 关于商品化权的法律认定 ——美国某动画影片公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会 “功夫熊猫”商标行政讼案	155
33. 商标显著性判断须区分暗示性标志和直接描述性标志 ——深圳某科技有限公司诉商标评审委员会第 13891915 号“财付通及 图”商标驳回复审行政讼案	159
34. 关于商标合理使用的法律认定 ——南明某风味食品有限责任公司诉贵州某食品有限公司“老干妈”商 标侵权案	163

35. 关于电视节目名称商标性使用的法律认定 ——金某诉某省广播电视台与深圳市某信息技术有限公司“非诚勿扰” 商标侵权案	168
36. 关于原产地名称与保护注册商标专用权的问题 ——某汽水厂诉某矿泉水公司商标侵权案	173
37. 贴牌加工贸易中的商标侵权 ——青岛某贸易有限公司、临清某轴承有限公司与某国际免税区公司商 标侵权案	178
38. 对不规范使用注册商标引发侵权案的思考 ——日本某公司诉 QL 公司、徐某商标权纠纷案	183
39. 浅析故意对侵权赔偿责任认定的影响 ——法国某衬衫股份有限公司诉烟台某针织服装有限公司“鳄鱼”商标 侵权案	187
40. 浅析商标在先使用的认定 ——法国某矿泉水股份有限公司诉黄某某商标侵权案	192
41. 经销商在进货合同中作出特别约定可否免责 ——美国某公司诉青岛某商业公司侵犯其商标权案	196
42. 为国外定牌加工的产品是否侵犯国内商标权 ——美国某公司诉深圳某贸易有限公司商标侵权案	202
43. 涉外定牌加工中的商标侵权问题 ——青岛某轮胎有限公司与山东某集团有限公司商标侵权案	208
44. 知识产权侵权案件中如何影响法官的法定判赔数额 ——某公司侵害商标权案	215
45. 企业网站提及驰名商标的认定历史是否构成违法宣传驰名商标 ——青岛某文具有限公司诉青岛市工商行政管理局驰名商标宣传行政 处罚案	219
46. 关于字号与商标权利冲突的法律认定 ——北京某教育科技有限公司诉江苏省无锡市某教育培训中心商标侵 权案	228
47. 关于商标权与商号权冲突时的司法认定 ——江苏某集团与海安县某太阳能热水器有限公司“光芒”商标纠纷案	231

48. 商标权与著作权冲突时的司法选择	
——海阳某服装辅料有限公司与张某“熊猫图案”商标纠纷案	234
49. 商标侵权赔偿时对于惩罚性因素的考量	
——上海某公司诉某投资公司商标权侵权及不正当竞争纠纷案	239
50. 特许经营合同纠纷中的法律风险分析	
——青岛某餐饮管理股份有限公司与南京某商贸有限公司特许经营合 同纠纷案	244

三、著作权篇

51. 有孔虫模型著作权维权案	
——中科院海洋研究所、郑某仪院士诉刘某谦等有孔虫模型著作权侵权 纠纷案	253
52. 影视作品侵犯著作权认定问题	
——张某燕诉雷某和、赵某、山东某音像图书有限公司影视作品著作 权侵权案	258
53. 委托作品的认定和处理	
——廖某诉某市佛教协会和某著名禅寺侵害著作权纠纷案	263
54. 实用艺术品的著作权保护	
——丹麦某公司诉广东某动漫公司著作权侵权案	271
55. 涉外著作权侵权诉讼的举证问题	
——美国某地毯公司诉山东某进出口有限公司著作权纠纷案	276
56. 浅议“小明”与“小茗”的著作权纠纷	
——北京某文化发展有限责任公司诉某企业(中国)投资有限公司著作 权侵权案	282
57. 关于汉字书法是否构成美术作品的法律认定	
——北京某教育咨询有限公司、张某辉诉厦门某文化传播有限公司著作 权侵权案	286
58. 关于字体侵权的认定问题	
——张某山诉慈溪某渔具有限公司、辽宁某出版社集团有限公司著作 权侵权纠纷案	290
59. 版权登记在版权纠纷中的作用与认定	
——赵某峰与赵某德著作权权属纠纷案	294

60. 民间艺术品的著作权保护问题	
——洪某远诉贵州某食品有限公司著作权侵权案	297
61. 家谱能否构成著作权法上的作品	
——陆某龙诉多被告著作权侵权案	304
62. 非法演绎作品的著作权保护问题	
——北京某动画公司诉杭州某公司著作权侵权纠纷案	308
63. 商业标识著作权侵权的判断标准	
——济南某针织股份有限公司诉山东省某有限公司著作权侵权纠纷案	312
64. 摄影作品的权属应该如何确定	
——北京某图像技术有限公司诉广东某集团有限公司著作权侵权案	317
65. 实用性摄影作品的保护	
——广州某文化传播有限公司诉中国某出版社著作权侵权诉讼案	321
66. “时间戳”举证在著作权侵权诉讼中的作用	
——天津某图像技术有限公司诉某销售有限公司侵犯著作权案	324
67. 市场管理公司是否应对市场内侵犯知识产权的行为承担责任	
——秦某渊诉两被告著作权侵权案	328
68. 外观设计专利侵犯他人在先著作权案件的处理	
——上海某图像技术有限公司诉广东某茶业有限公司等著作权侵权案	335
69. 转发作品侵权责任的认定	
——北京某图像技术有限公司诉广东某家居集团有限公司著作权侵权案	338
70. 关于联合域名侵权认定问题	
——上海某网络公司诉T公司、Y公司著作权侵权纠纷案	342
71. 网络信息传播案件中的侵权问题认定	
——天津某信息技术有限公司与某网络有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案	346
72. 视频聚合的著作权侵权认定问题	
——深圳某科技公司诉北京某科技公司《宫锁连城》著作权侵权案	351
73. 侵犯信息网络传播权的认定问题	
——某著作权协会诉W网络公司、Y通信公司侵犯信息网络传播权案 ..	356
74. 浅析域外证据认证	
——上海某图像技术有限公司诉广东某音像出版社著作权侵权案	361

75. 电子底稿可认定著作权归属
——闫某玉诉广州市某信息网络有限公司著作权侵权案 364
76. Telnet 命令远程访问的不确定性及唯一性
——某软件公司诉广州市某房地产市场策划有限公司、广州市某文化传播有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案 367

四、不正当竞争及其他

77. 同人作品的著作权侵权和不正当竞争问题
——上海某娱乐公司诉张某野、北京某公司等著作权侵权及不正当竞争纠纷案 373
78. 仿冒知名商品特有名称纠纷案件评析
——上海某电力设备有限公司诉青岛某电力设备公司不正当竞争纠纷案 378
79. 关于企业间不正当竞争问题的界定
——烟台某食品有限公司诉沂源某食品有限公司酱油包装侵权案 383
80. 综艺节目模式的不正当竞争问题
——北京 A 公司诉某省电视台、北京 B 公司关于《万万没想到》不正当竞争纠纷案 387
81. 关于互联网领域下不正当竞争关系的界定问题
——上海某信息咨询有限公司诉北京某科技有限公司、上海某软件技术有限公司不正当竞争案 392
82. 注册商标与企业字号冲突时的侵权认定
——重庆某饮食文化有限公司与夏某阳商标侵权及不正当竞争纠纷案 397
83. 关于对企业字号的使用是否构成商标侵权抗辩事由的法律认定
——北京某包子铺诉山东某餐饮管理有限公司“庆丰”商标侵权及不正当竞争案 401
84. 调味品包装装潢特有性的判断标准
——烟台某食品有限公司与滕州市某酿造有限责任公司“味达美”商标侵权及不正当竞争案 407
85. 如何衡量商标指示性使用的合理范围
——美国某商店品牌管理公司诉上海某投资管理有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案 411

86. 关于涉外商标使用权侵权纠纷的起诉授权和权利来源审查和认定 ——美国某公司、上海某网络公司诉青岛某网络公司侵害商标权及不正 当竞争纠纷案	416
87. 并非所有技术信息都能构成商业秘密 ——某塑料制品有限公司诉吴某、新疆某经贸公司、武汉某机械工艺研 究所侵犯商业秘密纠纷案	419
88. 商业秘密侵权要素认定的标准 ——A 生物科技有限公司等诉 B 生化有限公司侵害经营秘密案	425
89. 客户名单商业秘密权利人的举证责任 ——山东某机电进出口有限责任公司诉三被告侵犯商业秘密案	429
90. 客户名单构成商业秘密的认定标准的探究 ——上海某实业有限公司与黄某瑜、上海某纺织品有限公司侵害商业秘 密纠纷案	435
91. “迎宾馆预谋大拍卖” ——青岛某迎宾馆诉 T 广告公司、R 房地产公司侵害名誉权案	441
后 记	445

Contents

I Patent

1. Brief Analysis of the Burden of Proof in Dispute Cases of Infringing Patent for Invention
— A Building Materials Co. , Ltd. in Yantai v. A Construction Group Corporation in Qingdao (Case about dispute over infringement of patent for invention) 003
2. On Confirming Whether the Patent Holder Provides Sufficient Proof
— A Machinery and Electric Company in Jiaxing v. An Electric Company in Shanghai (Case about dispute over infringement of patent for invention of “Operator for Shutter”) 011
3. On Legislative Confirmation of the Object of Patent Protection
— An Industrial Company in France v. A Trading Company in Shenzhen (Case about dispute over infringement of “Stickers for Tableware”) 016
4. Confirmation of Indirect Losses of Malicious Click Farming Infringing Intellectual Property
— An Electric Appliance Co. , Ltd. in Zhejiang v. A Sanitary Ware Factory in Cixi (Case about dispute over infringement of patent rights for utility models) 020
5. Protection Scope and Infringement Confirmation of Patent Right for Design
— A Children’s Products Co. , Ltd. , v. A Furniture Co. , Ltd. , etc. (Case about dispute over infringement of patent rights for design) 024
6. On Confirmation of Infringement of Patent Design Falling Within the Scope of Protection
— An Industrial Co. , Ltd. v. A Children’s Products Company in Ningbo and an Electronics and Technology Co. Ltd in Shanghai (Case about dis-

pute over infringement of patent rights for design)	028
7. The Patent Evaluation Report is Still Valid after Patent Expires	
— A Winery in Beijing v. A Winery in Fangzhuang (Case about dispute over infringement of patent rights for design)	036
8. Confirmation of Procedural Issues Without Infringement of Patent Litigation	
— A Garment Co., Ltd. v. A Travel Service Co., Ltd. (Case about dispute over confirming non - Infringement of patent right)	039
9. Confirmation of Whether Claims Possess Novelty	
— Case about A Special Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Appealing the Invalid Declaration of Ren XX's Patent for Utility Models of "A Deck for Roof Overhead Helipad"	043
10. On "Public Use" in Invalid Patent Cases	
— No. 30783 Case of Declaring Patent of "An Alloy Pipe Stent" Invalid Declaration	049
11. On Legislative Confirmation of Whether Design Patents Possess Novelty	
— Case about An Education Consulting Co., Ltd. Appealing the Invalid Declaration of Chen XX's Design Patent "Orthography Paper"	054
12. Judgment for Inventiveness of Utility Model Patent in Invalid Procedures	
— Case about A Production Company Appealing the Patent for Utility Model of a Technology Company Invalid Declaration	058
13. On Confirmation of Whether Technical Features of Claims Belong to Common General Knowledge	
— Invalid Declaration of A Petroleum Equipment Company's Patent for Invention of "Continuous Sucker Rod Welding Vehicle"	065
14. Confirmation of Whether Claims are Supported by the Specification	
— Invalid Declaration of A Machinery Technology Company's Patent for Invention of "Barometric Pressure Trash Separator"	070
15. On Issues of Fully Fulfilling the Burden of Proof in Administrative Cases of Patent Infringement	
— L. Z. Z. F. C. Z. (2017) No. 1 Patent Infringement Case about "An Au-	