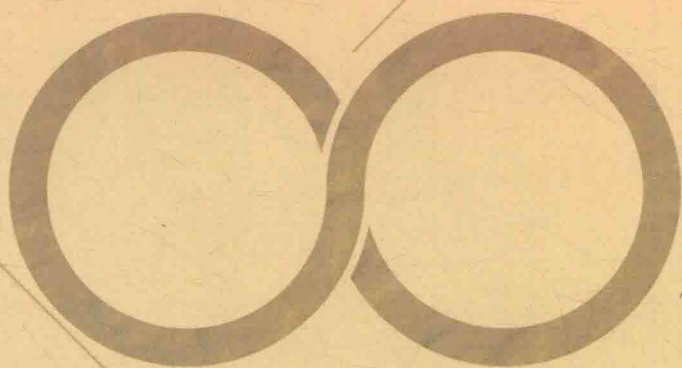


n g y e C h a n q u



B a n q u

工业产权与 版权

制度研究

Gongye Chanquan

Yu Banquan

Zhidu Yanjiu

张建鹰 著



四川大学出版社

Gongye Chanquan Yu Banquan
Zhidu Yanjiu

工业产权与 版权

制度研究

张建鹰



四川大学出版社

责任编辑:蒋姗姗
责任校对:马 佳
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

工业产权与版权制度研究 / 张建鹰著. —成都:
四川大学出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5690-1125-8

I. ①工… II. ①张… III. ①工业—知识产权法—研
究—中国 IV. ①D923. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 217760 号

书名 工业产权与版权制度研究

著 者	张建鹰
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5690-1125-8
印 刷	四川盛图彩色印刷有限公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	8.125
字 数	225 千字
版 次	2017 年 9 月第 1 版
印 次	2018 年 8 月第 2 次印刷
定 价	38.00 元

版权所有◆侵权必究



- ◆读者购买本书, 请与本社发行科联系。
电话: (028) 85401670 / (028) 85408023 邮政编码: 610065
- ◆本社图书如有印装质量问题, 请寄回出版社调换。
- ◆网址: <http://www.scupress.net>

前 言

中国知识产权是在世界排名非常靠后的情况下起步发展的，到 20 世纪 90 年代末期至 21 世纪初期才开始逐渐赶超发达国家。至今我国专利申请总数已经远远超过了美国和日本의 总和，我国已经是全球最大的专利申请国，也是世界商标大国。

利益平衡是知识产权保护的重要支点，平衡的中心点是如何创作和创新，尤其在大数据和互联网时代，大数据对政治、经济、文化领域的影响不容小觑，这给知识产权保护带来严峻挑战。本书力图通过对最新制度规定和司法的解释来明确知识产权权利的界限及侵权的判定，正确认识商标、专利、作品的权益及界限对于复杂环境下的知识产权维护的重要性。

本书用四章介绍了专利制度，将专利技术和技术秘密进行分析对比，对技术秘密的特点及保护措施进行了论述，在专利权利限制的部分和在专利侵权判断的问题上，主要参考了北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》的规定。本书的第五章到第八章是关于商标制度的探讨，这部分内容关注了企业名称、地理标志、通用名称相关问题，对损害在先权利的商标注册和商标抢注行为进行了重点阐述，介绍了商标的注册管理，并根据 2017 年 1 月 4 日修订的《商标审查及审理标准》和 2017 年 3 月 1 日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》审视、判断商标使用和侵权。本书的第九章到第十二章是关于版权制度的探讨，主要介绍了技术保护和版权保护的差异，对商品化权益的相关问题进行了分析，介绍了违禁作品、



实用艺术品，以及新闻视频的版权问题，关注了大数据和云端版权，并根据最新的司法解释，分析了网络侵权的判定。本书还使用了近年来发生的知识产权的经典案例作为探讨商品化权益、地理标志和网络侵权等问题的重要素材。好的判决就是最好的法律导向，在此向这些优秀的法官致敬。

本书主要从知识成果对象的特殊性探讨三大核心成果的保护范围，从权利内容及限制探讨商标权、专利权、版权作为私权利与公共利益的边界，从商标、专利的申报和审查制度探讨取得商标权、专利权的条件和技巧，从三种知识成果的管理探讨自主知识产权创新和维护手段，从知识产权的保护探讨商标侵权、专利侵权、版权侵权、网络侵权。

知识产权之路，任重而道远！

目 录

第一章 专利技术与技术秘密	1
第一节 专利技术	1
第二节 技术秘密	11
第三节 关于公知常识的判断	26
第四节 专利文献利用	28
第二章 专利注册与审查	33
第一节 专利申请	33
第二节 专利审查步骤	42
第三节 专利三性	49
第三章 专利权利与限制	56
第一节 专利权利内容	56
第二节 专利权的权利限制	60
第三节 与公共健康有关的强制许可和“（Bolar）例外” ...	66
第四节 关于合法来源、现有技术、抵触申请等抗辩	71
第四章 专利管理与保护	75
第一节 专利的管理	75
第二节 专利权的保护	79
第三节 在专利侵权纠纷中权利人与律师的协作问题	96



第五章 商标的类、商标与其他商业标识	99
第一节 商标的特征和功能	102
第二节 商标的类	104
第三节 商标与其他商业标识	108
第六章 商标的显著性、正当性、禁止性及注册与审查	118
第一节 商标的显著性	118
第二节 商标注册的正当性	121
第三节 商标的禁止性	130
第四节 商标注册原则和审查	131
第五节 马德里注册及申报	141
第七章 商标权利与限制	143
第一节 商标权利和商标的使用要求	143
第二节 商标权的限制	149
第三节 使用商标的权利及法律救济	153
第八章 商标管理与维护	156
第一节 商标管理	156
第二节 商标权的保护	170
第三节 驰名商标	180
第九章 版权与相关民事权利	185
第一节 版权的概念及特征	185
第二节 版权与相关民事权利的区别	186
第三节 违禁作品的作品性探讨	194
第十章 作品、软件	198
第一节 作品	198
第二节 软件	204



第三节	大数据和云端版权	208
第十一章	版权内容与限制	210
第一节	版权的内容	210
第二节	版权的限制	218
第三节	版权限制与例外的“三步测试法”	225
第十二章	版权管理与保护	228
第一节	版权的管理	228
第二节	著作权侵权行为的认定	232
第三节	网络侵权及判定	236
第四节	著作权侵权行为的法律责任	244
第五节	各国知识产权法的归责原则	246
参考文献		249
后 记		251

第一章 专利技术与技术秘密

第一节 专利技术

专利技术是指经国家知识产权局审查授权获得的发明创造。专利是一项发明创造的首创者所拥有的受保护的独享权益。专利技术是处于有效期内的专利所保护的技术，包括发明专利和实用新型专利所保护的技术，专利技术公开专有。

一、专利的特点

（一）专利具有鲜明的独占性

在知识产权领域中，两人创作同样主题的作品，可以同时拥有版权，但是两人独立完成的相同主题的技术却不可以同时拥有专利，相比于版权而言专利的独占性更强。

（二）专利的客体具有公开性

专利的获得以申请人公开技术为代价，以权利人向社会公开发明成果为条件。专利技术的公开可以使公众获取技术信息、促进新的研究和创造。例如，甲开发数码新产品，丙公司与甲进行技术交易，乙依专利说明书了解新技术，三者均可以通过公开的专利文献进行相关活动，促进技术进步。充分合理地利用专利文献主要是通过作为公开出版物的专利文献了解最新的技术活动，这些公开的方式主要有专利申请说明书、专利说明书、实用新型说明书、工业品外观设计说明书、专利公报、专利索引等。一般

而言,公开的专利文献对社会技术进步的影响主要通过下列六种方式。

第一,专利文献为开发新技术提供线索和借鉴,避免重复研究。专利文献记载着技术发明的详细内容,是有价值的技术情报。世界知识产权组织(WIPO)的研究表明,经常查阅专利文献可以缩短60%的研究时间,节省40%的研究经费。科技工作者利用专利文献一方面避免重复研究,另一方面可以在专利文献的启发下,在较短时间和较少资金投入的情况下开发新产品、新技术。因此,专利文献对新产品开发意义重大。

第二,利用专利文献进行专利性检索。一项新发明在申请专利之前,申请人或代理人一般要进行专利性检索,以便更清楚地了解该发明是否具有新颖性和创造性,从而对是否申请专利做出决策。专利性检索主要是检索相关的专利文献和专业期刊。国际专利合作条约(PCT)规定7个国家和2个组织的专利文献和100多种专业刊物为最低文献量。这7个国家和2个组织是美国、日本、俄罗斯、德国、英国、法国、瑞士,以及欧洲专利组织和专利合作条约组织。

第三,发明人在申请专利前先进行查询、检索工作,可及时了解和掌握同行业技术成果中受到法律保护的范围及权利状态等多项内容,从而在申请专利时灵活地撰写所申请保护的核心技术或产品的权利要求书和说明书,并对权利保护范围有针对性地加以变动和调整,避开侵权陷阱,最终提高专利申请的成功率,使发明成果获得授权和最大限度的权利保护。

第四,借助专利文献为技术进出口贸易提供法律保障。专利文献是进出口贸易必不可少的情报资料。进行技术或产品贸易时,首先要通过查找专利来比较、分析和研究各国、各公司的技术水平,市场范围和竞争能力,评价外商所持项目的虚实、法律状况和经济价值等。从而可以争取主动,避免盲目引进,也可以避免在出口贸易中侵犯他人专利权、损害公司利益,由此造成不



必要的损失。例如，我国的 DVD 产品在国外销售被征收高额的专利许可费，就是没有仔细研究相关专利信息的例子。

第五，通过专利文献了解技术发展动向。通过对专利文献的查询与检索，企业可以及时了解相关技术的最新发展方向、成果及整个行业的发展趋势，了解自身的最新科研成果是否已被同行业的竞争对手申请过专利，或类似技术是否已成为失效专利。这样，企业就可以避免技术上的重复开发，节约宝贵的科研资金。

第六，通过对本行业技术领域发展方向和趋势的研究，企业可及时调整企业战略，制订新的研发计划，这对于企业的决策和未来发展有举足轻重的意义。

（三）专利具有法定授权性

发明专利不能自动获得，须经国家知识产权局逐一审查后，才能依法定程序授予获得，因而专利起点高，保护水平高。相比较而言，著作权是自动获得，起点较低，因而保护水平也较低。

（四）专利的效力具有局限性

相比版权，专利的地域性限制更加突出。保护版权的《伯尔尼公约》对缔约国实行自动保护，而保护工业产权的《巴黎公约》仅要求在专利申请方面对其他缔约国的申请人实行国民待遇，并未要求保护专利。

二、可授予专利权的对象

根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）的规定可授予专利权的对象，主要有发明、实用新型和外观设计三种类型。

（一）发明专利

专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明应当具有以下特征：发明是技术领域的创造。发明是技术方案，而不是抽象的科学规律，是指通过智力劳动创



造或设计出了前所未有的东西。

未解决技术问题、未利用技术手段，或者未获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请，不属于《专利法》第2条第2款规定的技术方案，因而不属于专利保护的客体。

2017年4月1日开始实施的新版《专利审查指南》把专利保护范围扩展至含有技术特征的商业模式、商业方法。例如，开发者设计了单车的GPS定位系统和与智能手机相连的开锁系统，该项发明作为一个整体包含了技术方案，则可能被授予专利权。但是单纯的“共享单车”的商业模式，由于不含有技术方案，不可能被授予专利权。

发明必须是一种符合法律要求的技术方案。发明方案必须符合专利法要求的三性才能作为一项可提出申请的技术方案而得到支持。

发明的种类及其意义如下：

(1) 产品发明。产品发明包括新材料、新物质、新产品的技术方案，也包含新用途的技术方案。例如，某公司开发含氟化合物新用途，已将氟化合物广泛应用于毛衣处理剂、防水处理剂、回收轮胎和塑料光导纤维电缆的各种产品中。

(2) 方法发明。方法发明是指把一种物品或者物质改变成另一种状态或另一种物品或物质所利用的手段和步骤的发明。

(3) 改进发明。改进发明是对已有产品、方法的改进所做出的技术方案。例如，在爱迪生发明了白炽灯后，美国通用电气发明了给白炽灯冲惰性气体的方法，就属于改进发明。

发明的分类使得相关技术的申报、提交、审查、保护等具有法律意义，主要表现为：

(1) 产品和方法发明提交的文件及文件撰写的内容要求不同。如产品权利要求用产品的结构特征来描述，方法权利要求用工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征来描述。

(2) 产品和方法发明对权利内容的法律表述不同。如产品发



明专利的实施权利表达为制造、使用、许诺销售、销售、进口，而方法专利的实施则表达为方法的使用及对依据该方法直接获得的产品控制权。

(3) 侵权举证责任不同。一般情况下，产品发明专利被侵权后，诉讼中的举证责任在原告一方；而新产品的制造方法发明专利权授予后，诉讼中的举证责任在被告一方。《专利法》第 61 条规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

被控新产品制造方法发明专利侵权人的具体证明方法包括：以权利人权利要求书中技术内容为标准，说明自己产品制造方法在技术方案、构思上不同于该专利方法；对自己产品制造方法进行技术分解，提出该方法从局部到整体均不同于专利方法技术方案和构思；将自己制造的产品与专利方法技术方案进行技术比较分析，说明自己的产品制造方法不同于专利方法。

(二) 实用新型专利

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

实用新型的特征主要表现为：①实用新型必须是一种具有形状或者构造的产品。形状是指确定的固体形态，无确定形态的液体、气体、粉末、颗粒状的物质和材料不能获得实用新型。构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系，可以是机械构造也可以是线路构造。②实用新型必须具有应用性技术特征，即具有实用价值，可以实施，并可以工业方法再现。③实用新型必须具有一定的创新性，即属于一种新的技术方案，它与现有技术相比具有创造性，但对实用新型的创造性要求低于发明专利，因此实用新型俗称小发明。

实际中选择申请实用新型专利或发明专利需要考虑的因素如下：



(1) 两者的难度和专利性要求不同。发明的授权难度更大,实质要件中的创造性要求高,一般需数年的时间才能授权;但发明专利的稳定性也更高,面临被宣告无效的可能性更小。反之实用新型专利创造性要求较低,授权容易,但专利的质量也较差,稳定性低,被宣告无效的可能性较大。

(2) 两者的保护范围不同。获得发明专利保护的可以是产品发明、方法发明,也可以是改进发明。而实用新型专利保护的范围仅限于对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,不包含方法及无确定形态的产品,因而其申请的范围很局限。

(3) 两者的申请审批程序不同。发明专利的申请需对其新颖性和创造性进行实质审查,审查要经过严格的四个程序。而实用新型专利的申请只进行形式审查即可授权,不需要进行严格的实质审查,因而实用新型专利授权快,发生问题通常依无效程序来解决。

(4) 两者的保护期限不同。实用新型的专利保护期限为 10 年,发明专利的保护期限为 20 年。

(5) 提交申请的官费和代理费不同。发明专利的申请费用较高,实用新型的申请费和代理费较低。

一般情况下,技术创造性较大、专利对企业发展较重要的,通常申请发明专利。

(三) 外观设计专利

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。

外观设计专利的特点如下:

(1) 外观设计必须是对产品的外表所做的设计,即外观设计必须以产品的外表为依托,构成产品和设计的组合,不涉及产品本身的技术性能。实用新型专利保护的范围既涉及产品的外形和



外部结构，也涉及产品的内部构造。

(2) 构成外观设计的是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。

(3) 外观设计是适于工业应用的新设计。外观设计把产品作为载体，仅对其外表进行单独设计。实用新型的创造性方案与产品本身融为一体，体现于产品本身。

(4) 外观设计必须富有美感。外观设计的目的是利用美学原理达到美感效果，而不重视技术效果。实用新型作为一种技术方案，旨在实现一定的技术效果。

总的来说，外观设计的实质是保护美术思想，是为了推销产品、促进消费、满足公众对产品外观美化的欲望，这使得外观设计专利具有商业价值。发明、实用新型的本质是保护技术思想。外观设计的权利要求书主要以图片和照片来表达，而发明、实用新型的权利要求书主要以文字来表达。

值得注意的是，外观设计的变化中引入了关联外观设计。根据修改后的《专利法》第31条第2款规定：“同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”《中华人民共和国专利法实施条例》（以下简称《专利法实施条例》）第29条和36条分别规定了“对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计”及“将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项”。

三、不可授予专利权的对象

（一）违反国家法律的发明创造不授予专利

发明创造的目的不能与国家法律相背。例如，赌博的设备、机器或工具，吸毒的器具，伪造国家货币、票据、公文、证件、



印章、文物的设备等都不能获得专利。另外，对违反法律、行政法规获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造不可授予专利权。

这里的遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料。依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的过程中，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格。《生物多样性公约》明确规定取得遗传资源的决定权属于各国政府，遗传资源的取得需经提供这种资源的缔约国事先知情同意。

（二）违反社会公德的发明创造不授予专利

社会公德是限于中国境内的一种传统道德，一种为公众普遍认为是正当的并被接受的伦理道德和行为准则。如带有暴力凶杀或者淫秽的图片或者照片的外观设计，非治疗目的的人造性器官或者其替代物等发明创造就不能授予专利。

（三）妨害公共利益的发明创造不授予专利

妨害公共利益的发明创造是指会给公共或社会造成危害，或会使国家和社会的正常秩序受到影响的发明创造。例如，一种会严重污染环境、破坏生态平衡的产品或方法；一种申请专利的文字或图案涉及国家重大政治事件或宗教信仰，伤害人民感情或民族感情或宣传封建迷信的；一种目的在于使盗窃者双目失明的防盗装置及方法等就不能获得专利，等等。

（四）科学发现不适合授予专利

科学发现是指对自然界中客观存在的现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科学发现与发明创造的区别在于所属领域不同。专利的发明属于技术领域，适用的规范是专利法；发现是更为广义的科学领域，这种现象和规律不是具体的技术方案，因而



不适合授予专利。科学发现基于其贡献，其适用的规范可以是版权法或科技进步奖励条例等。例如，发现卤化银在光照下有感光特性，不能授予专利；但是根据卤化银在光照下有感光特性制造出了感光胶片，此感光胶片的制造方法是具体的技术方案，因而可以取得专利。

（五）智力活动的规则和方法不适合授予专利

智力活动，是指人的思维运动对信息进行判断、分析、识别、记忆的规则和方法。它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须以人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。智力活动的规则和方法不授予专利的原因是没有采取技术手段或利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果。如一种 Q 进制运算法，一种组织、生产、商业实施和经济等管理的方法及制度，交通行车规则、时间调度表、比赛规则，一种演绎、推理和运算的方法都不能获得专利。但进行智力活动的产品发明是可以获取专利的，如一种魔方玩具作为开发智力的玩具是可以取得专利的。

根据 2017 年的《专利审查指南》规定，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据《专利法》第 25 条排除其获得专利权的可能性。例如，涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据《专利法》第 25 条排除其获得专利权的可能性。

如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或仅仅记录在载体（如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序本身或者游戏的规则和方法等，则该权利要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质或者一种