

[第2辑]

知识产权 审判实务

Intellectual
Property Rights
Trial Review II

北京市第一中级人民法院
民事审判第五庭 编著

Compiled under the
Direction of the
Intellectual Property Rights
Tribunal of the
First Intermediate People's
Court of Beijing

主 编：宿 迟
副主编：张广良 刘 勇

[第2辑]

知识产权 审判实务

Intellectual
Property Rights
Trial Review II

北京市第一中级人民法院
民事审判第五庭 编著

Compiled under the
Direction of the
Intellectual Property Rights
Tribunal of the
First Intermediate People's
Court of Beijing

主 编：宿 迟
副主编：张广良 刘 勇

图书在版编目(CIP)数据

知识产权审判实务.第2辑/北京市第一中级人民法院民事审判第五庭编. —北京:法律出版社,2005.5
(知识产权保护前沿)
ISBN 7-5036-5599-2

I. 知… II. 北… III. 知识产权—审判—中国
IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 042945 号

法律出版社·中国

责任编辑/戴伟 刘秀丽

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规与大众读物出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/17.125 字数/455 千

版本/2005 年 6 月第 1 版

印次/2005 年 6 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)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn

传真/010-63939622

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

销售热线/010-63939792/9779

传真/010-63939777

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-5599-2/D·5316

定价:38.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

北京市第一中级人民法院民事审判第五庭
(知识产权庭)建庭十周年纪念特辑

主 编：宿 迟

副主编：张广良 刘勇

编委会：(按姓氏笔画排列)

马来客	王 晔	仪 军	刘 勇
刘海旗	任 进	李燕蓉	邢 军
江建中	张广良	张晓霞	苏 杭
佟 姝	芮松艳	周云川	侯占恒
赵 静	赵 明	姜 颖	姜庶伟
彭文毅	董晓敏		

编 务：芮松艳 (兼)

目 录

一、知识产权总论

中国知识产权司法保护现状及新动态	张广良(3)
入世后中国知识产权司法保护制度的变化及发展	马来客(11)
知识产权在先权及其保护	宿 迟 张广良(20)
知识产权司法保护中“度”的认识	任 进(43)
对过错的证明	
——侵犯知识产权行为的归责原则为过错预置了证明	
责任分配标准	张晓霞(55)
标准化问题与知识产权	董晓敏(63)
平行进口与知识产权保护	董晓敏(72)
三维形状设计知识产权法律保护之研究	李燕蓉(84)
中国互联网络信息中心法律地位 and 法律责任	
——关于以中国互联网络信息中心作为被告的域名案	
件的调查报告	李燕蓉(104)

二、著作权

网上销售盗版作品的法律责任(英)	张广良(119)
(Legal Issues on Unauthorized Distribution of Pirated	
Works Online in China)	
数字化辞书的著作权保护问题	刘 勇(133)

从知识产权的审判实务看出版者的侵权过错及其法律责

任	赵 静(144)
共享软件技术措施的法律保护	赵 静(155)
著作权案件审理中的若干问题	赵 静(169)
著作权侵权赔偿问题研究	马来客(175)
著作权集体管理制度及其在民事诉讼中的地位之探讨	佟 姝(184)
作品独创性判定标准的比较研究	姜 颖(197)
侵犯摄影作品著作权案件情况分析	芮松艳(216)
侵犯海外录音录像制作者权纠纷案件审理中几个问题的 探讨	姜宇红(226)

三、商标权

2003 年民五庭商标案件审理综述	芮松艳(239)
商标权和企业名称权冲突的表现、原因及对策	刘 勇(254)
商标拍卖刍议	张广良(268)
美国法下对商标的滑稽模仿 ——从 Mattel v. MCA Records 案谈起	董晓敏(281)

四、专利权

专利侵权救济——中、美法比较研究(英)	张广良(301)
(REMEDIES FOR PATENT INFRINGEMENT ——A COMPARATIVE STUDY OF U. S. AND CHINESE LAW)	
“驳回原告的诉讼请求”之判决方式在专利无效行政诉讼 中的适用分析	周云川(360)
论外观设计的创作性	苏 杭(368)
专利交易中的欺诈、防范及救济	张广良(381)

有关新颖性判断中几个问题的探讨	赵 明(390)
有关实用新型专利检索报告制度在实践中的问题	仪 军(403)

五、不正当竞争

试论市场竞争的基本法则	宿 迟(411)
计算机软件商业秘密案件诉讼中存在的几个突出问题及 对策	刘 勇(417)
《美国反不正当竞争法重述》评介	董晓敏(425)

六、知识产权诉讼模式、诉讼制度及其他

高新技术案件证据保全中值得注意的几个问题	刘 勇(441)
解决知识产权审判中所涉及的技术问题的一些经验和看 法	马来客(444)
论知识产权审判组织及审判运行模式的建制	赵 静(452)
日本科技行政法的历史与变迁	赵 静(464)
网络知识产权案件中有关证据的举证、认证	赵 静(471)
民法中请求权概念之辨析	张晓霞(481)
知识产权诉讼中诉辩规范性之探讨	张晓霞(495)
现代司法理念架构下的专利无效行政诉讼 ——兼谈国家专利法院的设置	姜庶伟(507)
对专利行政诉讼中证据的几个问题的探讨	娄宇红(517)
专利无效诉讼证据问题研究	周云川(529)

一、知识产权总论

中国知识产权司法保护现状及新动态

在中国,知识产权保护主要有两种途径,行政保护及司法保护,即人们常说的“双轨制”。知识产权行政保护,是指知识产权行政管理部门对侵犯知识产权的行为所进行的查处。行政管理部门在查处案件时,有权责令侵权人停止侵权行为,查封、扣押侵权产品,对侵权人进行罚款,但行政机关无权决定侵权人对权利人的赔偿问题,且行政机关的裁决须接受司法审查。知识产权司法保护,是指权利人通过诉讼请求人民法院对知识产权所给予的保护。根据诉讼类型的不同,人民法院对当事人可给予行政、民事及刑事三种不同的救济形式。所谓行政救济,主要是指在专利申请、无效或者商标注册、撤销等过程中,当事人对行政机关(专利复审委员会、商标评审委员会)裁决不服而请求人民法院进行的司法审查。此类案件在中国称为知识产权行政案件,我所任职的北京市第一中级人民法院对此类案件享有专属管辖权。所谓民事救济,是指人民法院在民事案件中对权利人所给予的救济。刑事救济,是指在由人民检察院提起公诉或者由权利人提起自诉的案件中,人民法院通过追究严重的、故意侵权行为人刑事责任的方式对权利人所给予的救济。

中国知识产权司法保护现状呈现以下特点:

(1)专业审判。目前,最高人民法院和全国 31 个

地方高级人民法院,以及 31 个省、自治区、直辖市首府所在地的中级人民法院均设立了专门审理知识产权案件的知识产权庭(现称为民三庭或者民五庭)。北京市高、中级人民法院知识产权庭成立于 1993 年,是中国成立最早的知识产权庭。中国不仅建立了知识产权专业审判庭,而且已经培养了一批受过良好法学教育、有一定审判经验的知识产权专业法官。

(2)收、结案逐年增加。据统计,2003 年全国法院受理各类知识产权案件 9271 件,与 2002 年相比上升 18.86%;审结 8978 件,上升 25.36%。2003 年,共有 551 人因侵犯知识产权罪受到刑事处罚,其中判处 5 年以上有期徒刑的 5 人,5 年以下有期徒刑的 253 人,拘役、管制等刑罚的 325 人,并处罚金的 419 人,单处罚金的 57 人。

(3)救济途径多样。以民事救济为例,其包括诉前救济、诉中救济及诉终救济等形式。其中诉终救济又包括停止侵权(永久性禁令)、赔礼道歉、消除影响、赔偿损失等救济方式。

(4)保护力度在逐渐增大。以赔偿数额为例,近年来人民法院加大了对权利人的保护力度,在部分案件中判令侵权人承担巨额赔偿责任,如在美国教育考试中心等诉新东方学校侵犯 TOFEL、GRE、GMT 考试试题著作权、商标权案件中,一审法院认定被告侵权并判令被告赔偿原告损失人民币 2000 余万元(约 300 余万美元),在最近我院审结的一起侵犯专利权案件中,法院判令侵权人赔偿权利人人民币 2600 余万元(约 350 余万美元),在一起侵犯商标权案件中,法院判令侵权人赔偿权利人人民币 500 万元(约 65 万美元)。

(5)审判周期较短。以民事案件为例,中国民事诉讼法规定,一审民事案件的审限为六个月,二审民事案件审限为三个月。在司法实践中,除个别疑难、复杂、涉外案件外,大部分知识产权案件在一个审限内均可审结。

以上是对中国知识产权司法保护现状的介绍,下面谈一下中国在知识产权司法保护方面的一些新动态,涉及知识产权各审判领域新动态、知识产权侵权民事救济新动态以及知识产权民事诉讼收案

类型新动态等三个方面。

一、知识产权各审判领域新动态

(一)著作权领域

1. 在诉讼中涉及了新的作品类型,主要有:

(1)实用艺术作品,如在英特莱格公司 v. 可高公司、复兴商业城侵犯著作权纠纷案中,涉及实用艺术作品的认定问题。中国著作权法对何为“实用艺术作品”未作定义,受诉法院参照法理,认定实用艺术作品是具有实用性、艺术性并符合作品构成要件的智力创作成果,并依此认定原告主张著作权保护的玩具积木块构成实用艺术作品,被告的行为构成侵权。

(2)民间文学艺术作品,如在郝哲族乡政府 v. 郭颂、中央电视台侵犯著作权纠纷案中,涉及民间文学艺术作品的认定问题。民间文学艺术,在中国著作权法上亦无定义,受诉法院同样参照法理,将其定义为“某一区域内的群体在长期生产、生活中,直接创作并广泛流传的、反映该区域群体的历史渊源、生活习俗、生产方式、心理特征、宗教信仰且不断演绎的民间文化表现形式的总称”。

(3)建筑作品,如在枫丹丽舍 v. 天龙苑侵犯著作权纠纷案中涉及建筑作品的认定,侵权判定及侵权救济等问题。受诉法院目前对此案尚未作出判决。

2. 在诉讼中涉及的受到侵害的权利的新类型,主要有:

(1)机械表演权,如正东唱片公司 v. 纯音歌舞公司侵犯著作权纠纷案中,涉及卡拉 OK 厅未经许可使用权利人的作品是否侵害机械表演权的问题,法院认定被告的行为构成侵权。

(2)信息网络传播权,如正东唱片公司 v. 世纪悦博公司侵犯著作权一案涉及音乐网站帮助网络用户下载音乐是否侵权的问题。一审法院认定该行为构成对原告作品信息网络传播权的侵犯。

(3)广播权,如中国音乐著作权协会 v. 长安商场侵犯著作权纠纷案中,涉及商场播放背景音乐的行为是否侵犯原告的广播权的问

题,此案双方当事人和解。

3. 在侵权判定方面的新动态

在剽窃的判定上,九歌泰来公司 v. 总政话剧团、长安影视公司等涉及电影《激情燃烧的岁月》是否剽窃了小说《父亲进城》的故事情节、对白等问题,受诉法院认定,虽然两部作品在部分情节、对白上相同,但所占比例很小,不构成实质性相似,确立了在侵犯著作权案件中,被告在使用原告作品量极小,情节显著轻微,从而不构成侵权的原则。

(二) 商标领域

1. 在商标民事诉讼中存在的问题

在商标民事诉讼中,目前存在的一个很大的争议是已注册商标是否会侵害另一个在先注册商标的商标权的问题,如在恒升远东集团 v. 恒生科技公司中,涉及注册商标“恒生”是否侵犯在先注册的商标“恒升”的商标专用权;另一个是商标的合理使用认定的问题,如在夏华公司诉长虹北京分公司侵犯商标专用权纠纷案中,一审法院认定“HDTV”作为“高清晰度电视”的英文缩写,被告在其产品及包装上的使用行为不构成侵权。

2. 在商标行政诉讼中存在的问题

在商标行政诉讼中存在的主要问题是原产地名称、通用名称的判定问题,例如,在林丽珍 v. 国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政案件中涉及“永和”是否为豆浆类产品的原产地名称,法院认为“永和”非豆浆类产品的原产地名称;在陆丰市全美实业有限公司 v. 国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政案件中涉及“灭害灵”是否为商品通用名称的问题,对此一审法院给予了否定的答案。

(三) 专利领域

1. 在专利民事诉讼中,最高人民法院在宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷一案中^[1],首次适用了等同侵权原则。认定被控侵权产品虽有一个技术特征不同于原告专

[1] 最高人民法院(2001)民三提字第1号。

利独立权利要求所保护的相应的必要技术特征,但该技术特征属于与专利权利要求中的必要技术特征,以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果的等同物,故被告的行为构成侵权并支持了原告的全部赔偿请求。

2. 在专利行政诉讼中,外观设计专利性判断是实践中的难点问题。例如,外观设计专利是否应引入创造性的标准?外观设计专利是否应保留“美感”标准?外观设计相同或者相近似性的判定主体,是一般消费者,特定消费者,还是专业设计人员。

(四)不正当竞争领域

1. 在侵犯商业秘密案件中,涉及技术信息和经营信息越来越多。如在一起侵犯商业秘密案件中,在法院对被告采取证据保全措施时,仅从其计算机系统上下载相关程序及资料使用了近一天的时间,使用了3个40G的移动硬盘;因案件涉及的技术专业性强,许多案件的审理需要技术人员的参与,法院要求所有参与案件审理的人员签署保守商业秘密保证书。

2. 公用企业利用自身优势限制竞争的案件被诉至法院。如赛恩公司 v. 北京供电公司不正当竞争纠纷案中,被告作为供电企业要求其客户必须使用特定品牌的电表,法院判决被告的行为构成不正当竞争。

3. 从不正当竞争手法上,传统案件中被告多采取虚假宣传、诋毁竞争对手等手段来进行不正当竞争,而现在某些案件的被告则采用技术手段,来实现不正当竞争的目的。

二、知识产权侵权民事救济新动态

(一)诉前救济

法院在原告起诉前,依据原告的申请,可以向被控侵权人发布了停止某种行为的禁令,即诉前禁令。发布诉前禁令应考虑如下四个方面的问题:(1)被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成知识产权侵权;(2)不采取诉前禁令,是否会给申请人的合法权益造成难

以弥补的损害;(3)申请人提供担保的情况;(4)责令被申请人停止有关行为是否会侵害社会公共利益。

(二)诉中救济

法院在诉讼过程中可依原告的申请,向被告发布诉中禁令,即责令被告停止被控侵权行为。诉中禁令的发布标准同诉前禁令,但法官可适当从宽掌握,同时对诉中禁令的发布与否,法官应给予双方当事人陈述意见的机会。

(三)诉终救济

诉终救济,是指法院在判决中对权利人的救济措施,具体包括停止侵害、赔偿损失、赔礼道歉、消除影响。在新动态方面主要体现在在某些情况下法院对停止侵害、赔礼道歉、消除影响民事责任方式的限制上。

1. 关于停止侵害民事责任方式的限制

法院在某些案件中,出于保护社会公共利益的需要,不判令被告承担停止侵害的民事责任,但会加大被告承担的其他责任,如赔偿责任,如中国音乐著作权协会 v. 图书大厦、东方音像制品出版社等《激情燃烧的岁月》VCD 光盘侵权案中,被控侵权的光盘所载的电视连续剧中所使用的部分背景音乐侵权,但法院并未支持原告要求第一被告停止销售的诉讼请求。

2. 关于赔礼道歉民事责任方式的限制

学界普遍认为,赔礼道歉为中国民法中特有的侵权民事责任方式。在以往的知识产权侵权案件中亦为普遍适用的民事责任方式,即不论原告的何种权利(无论是专利权、商标权还是著作权)受到了侵害,只要法院认定被告的行为构成侵权,且原告提出了要求被告赔礼道歉的诉讼请求,法院均会支持原告的请求。近年来,部分法院已不再坚持这一成例,主张只有在权利人享有的知识产权中的人身权受到侵害,如著作权人享有的发表权、署名权、修改权及保护作品完整权等人身权利受到侵害的情形,被告方应承担此种责任,如在中国音乐著作权协会诉北京图腾电子出版社侵犯著作权纠纷案中,受诉

法院便持此种观点,最终驳回了原告要求被告赔礼道歉的诉讼请求。

3. 关于消除影响民事责任方式的适用上的限制

与赔礼道歉民事责任方式相同,消除影响以往也是知识产权侵权案中普遍使用的民事责任方式,现在部分法院已在突破这一成例,要求权利人在诉讼中须证明被告的侵权行为给原告已造成了不良影响以及该不良影响持续的时间、范围,否则法院不再当然地适用此种民事责任方式。

三、知识产权民事诉讼受案类型新动态

(一)确认不侵权之诉(Non-infringement Suit)

1. 受理此类案件的法律依据

确认不侵权之诉的法律依据是最高人民法院于2002年作出的关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复^{〔2〕}。确认不侵权之诉,类似于英美法上的宣告性裁决(Declaratory Judgment),是对被指控侵权人的一种救济方式。

2. 受理条件

确认不侵权之诉的受理条件,从法理上讲应该有三个:一是权利人已经向被指控侵权人发出了侵权警告;二在被警告人不认可侵权的情况下,权利人不适当地拖延起诉或向有关知识产权行政管理部門投诉;三、权利人不适当地延迟起诉或投诉行为,客观上影响了被控侵权人的正常生产或经营,例如,由于权利人与被控侵权人之间就是否侵权的法律关系处于一种不稳定状态,使得被控侵权人无法增加投资或者扩大生产规模。

3. 中国法院受理的确认不侵权之诉的案件类型

目前主要有两种类型:一是确认不侵犯专利权之诉,如江苏省苏州市中级人民法院在2001年受理了苏州龙宝生物工程实业公司诉

〔2〕(2001)民三他字4号。

苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷;二是请求确认不侵犯注册商标专用权之诉,如北京市第一中级人民法院在2003年受理了中国社会科学出版社 v. 英国费德里克·沃恩公司请求确认不侵犯注册商标专用权之诉,此案涉及原告出版的系列出版物上使用的一个兔子形象是否侵犯了被告在中国注册的“彼得兔”(Peter Rabbit)商标的商标专用权问题。

(二)即发侵权(Imminent Infringement)之诉

1. 即发侵权的定义

即发侵权,是指即将发生的侵权行为。该概念表明,虽侵权尚未实际发生,但侵权必定会发生,必定会给权利人造成损害。

2. 新动态

北京市第一中级人民法院在2003年受理并审结了香格里拉国际饭店管理公司 v. 黄惠娟不正当竞争纠纷案,在该案中被告将原告享有专用权的商标“香格里拉”、“SHANGRI-LA”组合并稍加改动后,作为其餐厅的招牌在中国申请了外观设计专利,但其并未用于实际经营,法院认定被告的这一行为构成侵权。

(张广良)