



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

主编 于泽辉

知识产权 战略与实务

第3辑

理论探析 实务指导 知识产权战略 以案说法 驰名商标 行业知识产权 涉外知识产权 办案随笔



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

知识产权战略与实务

第三版

知识产权 战略与实务

· 3 ·

D913.04/106
:3
2007

主编 于泽辉

知识产权 战略与实务

第3辑



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权战略与实务. 第3辑/于泽辉等著. —北京:
法律出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5036 - 7940 - 7

I. 知… II. 于… III. 企业—知识产权—文集
IV. D913.04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 181644 号

©法律出版社·中国

责任编辑/韦钦平

装帧设计/汪奇峰

出版/法律出版社

编辑统筹/法律应用出版分社

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/陶松

开本/787×960 毫米 1/16

印张/17.5 字数/251 千

版本/2008 年 1 月第 1 版

印次/2008 年 1 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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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 978 - 7 - 5036 - 7940 - 7

定价:32.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序言

近些年,关于知识产权战略的话题,很是流行,这真是一件好事。知识产权战略,从大的方面讲,有一个国家的知识产权战略;从小的方面讲,有一个企业甚至一个项目的知识产权战略。

美国政府在里根时代,开始制定和实施国家的知识产权战略。我们不能不说,里根总统是一个很有战略眼光的政治家,正是由于知识产权战略的实施,带给美国经济的繁荣和技术的发展,带给美国及美国企业巨大的财富。正是看到了知识产权战略给国家带来的好处,日本政府在小泉时代,也开始制定和实施日本国的知识产权战略。凡是对专利申请有些了解的人可能都知道,近十年来,日本国的企业是在国外申请专利最多的。这就是日本国推行知识产权战略最直接的表现。

看到知识产权战略对一个国家发展的重要性,尤其是知识经济对一国经济的重要作用,中国政府从20世纪末,也开始将制定国家的知识产权战略提上了议事日程。

在经济全球化,国内外日趋重视知识产权战略,不断加强知识产权保护背景下,由北京集佳知识产权代理有限公司和北京市集佳律师事务所(以下简称“集佳”)主办的《知识产权战略

与实务》连续出版物终于与大家见面了。

《知识产权战略与实务》主要由集佳的律师、专利代理人、商标代理人及相关的专家来完成。同时,也会吸收知识产权行业的其他人士参加。集佳在财力、人力和时间等方面提供条件及便利。集佳拥有一批知识产权实务方面的专家,他们在知识产权取得、知识产权实施和知识产权保护方面拥有丰富的实践经验。同时,他们中的一些也具有相当高的理论水平,尤其是对国内、国外的知识产权有比较深入的研究。就中国目前的状况来讲,不管是知识产权研究水平,还是知识产权实务水平,与国际先进水平相比,都还有待提高。因此,我们觉得,有必要让集佳的专业人士把他们的实践经验、理论探讨和研究进行总结,并拿出来与大家分享,希望能为促进中国知识产权的发展尽一点微薄之力。在这种思想指导下,我们向法律出版社提出了编辑和出版《知识产权战略与实务》的建议。

我们的提议得到了法律出版社的大力支持。根据我们与法律出版社的共同规划,《知识产权战略与实务》连续出版物计划每年出版2~3本,其内容主要是知识产权理论与实务探讨、知识产权战略与管理、行业知识产权以及如何更好地为企业提供知识产权法律服务等,可以是办案经验介绍,也可以是案例分析,还可以是国外的法律动态,也可能是将国外好的著作引进到中国,不一而足,包罗万象。在形式上,我们也不拘一格。有的是大家论文的汇编,有的是一个人或几个人写的专著,有的可能是将国外的知识产权著作译成中文,等等。

在此有必要明确一下《知识产权战略与实务》主要涉及的企业知识产权战略、知识产权实务、知识产权保护等内容。

什么是企业的知识产权战略?我认为,所谓企业的知识产权战略,就是指一个企业如何利用知识产权来保护自己,遏制竞争对手,最终达到提高自己的竞争力,获取商业上的最大利益,并进而实现企业愿景的重大决策和规划。企业知识产权战略不是空的,它是通过企业制定知识产权政策、知识产权应对措

施、知识产权管理办法并进行实施来实现的。发达国家的政府通过国家行为制定国家的知识产权战略,发达国家的企业通过制定企业自身的知识自决权战略在国际市场上赢得竞争优势,并进而赢得巨大的商业利润。我们常说,一流企业卖标准,二流企业卖技术,三流企业卖产品,四流企业卖劳力,便是这种情况的真实写照。

整体上来讲,中国企业还没有意识到要制定企业的知识产权战略,虽然有少数企业已经意识到知识产权的重要性,甚至也有个别企业在知识产权方面投入巨资,甚至做出了中国自己的第三代移动通讯的标准。因此,我们仍然面临着向中国企业宣传知识产权、宣传知识产权战略的艰巨任务。

知识产权实务与知识产权战略息息相关。我认为,知识产权实务包含了知识产权实际操作的方方面面,比如专利方面,专利权的申请和获得、专利权的行使和实施,专利许可和转让、专利复审与专利无效、专利行政诉讼、专利侵权诉讼、企业的专利管理、专利审查实务等;比如商标方面,商标注册申请、商标审查、商标异议与商标复审、商标争议、商标行政诉讼、商标侵权诉讼、商标转让与许可、企业商标管理、企业商标策略等;再如著作权及邻接权的取得与保护,企业商业秘密的保护等。归结起来,知识产权实务的整体内容,包含了三个大的方面,即知识产权的取得、知识产权的实施和知识产权的保护。有了知识产权战略,归根到底,还要靠知识产权实务来实现。

知识产权保护在知识产权实务当中至关重要。实事求是地说,中国在知识产权保护上取得了长足的进步;但是,还要实事求是地说,中国对知识产权的保护还远远不够。知识产权不能得到有效的保护,就会助长全社会的投机心理,就不会有人愿意认认真真地去搞研究,就不会有人把钱投到研发上。试想,有人把大量的人力、财力投入到研发当中,并且也出了成果,也申请了专利,也取得了专利权,但是,这样的企业最终也得不到保护,最后的结局不是喜剧,很可能是悲剧,把这样的企业最后也推到仿制、侵权的企业行列中去了。不要认为我是在这里大惊小怪,更不要认为我是在哗众取宠,我确实是在为中国的

知识产权担忧。

我们呼吁全社会都来重视和保护知识产权,把保护知识产权放在事关我们国家发展和振兴的重要位置。

在集佳工作的知识产权律师、专利代理人、商标代理人及其他方面的专业人士,他们都非常忙,但是,作为一项社会责任,他们还是愿意把自己的经验、体会写出来,也愿意利用业余时间进行相关的研究并写出相关的报告,并把它们公开给社会,并以这种方式为中国知识产权的发展做出贡献。

我们希望《知识产权战略与实务》能对中国知识产权的发展和保护起到推动作用。也欢迎大家多提宝贵意见。

于泽辉

2007年1月22日于北京

第三辑导读

新一辑《知识产权战略与实务》又与大家见面了。本辑在汲取前两辑编辑出版经验的基础上,继续秉承以解决知识产权实务问题为主,探讨知识产权相关理论为辅的原则,拓宽内容,增设栏目,严格筛选稿件,使本辑的整体质量较前两辑有了进一步的提高。具体而言,本辑新增加了具有丰富办案经验的知识产权法官和专利审查员、商标审查员所撰写的若干文章,这些文章结合具体案例,精辟地分析了相关法律问题,丰富了本书的内容,拓展了读者的视角。增设了“立法动态”栏目,收集了有关第三次商标法修改的三篇文章,就商标法第三次修改草稿的热点问题进行了评述。本辑从多角度、各层面为企业知识产权法务人员和知识产权法律服务业者提供了业务指南和办案指导。企业经理人、知识产权法律爱好者也可以通过本书了解到活跃在知识产权办案一线的人员对企业相关问题的分析和思考。

“理论探析”栏目着重于从理论上对知识产权问题进行较为深入的评述,收入了涉及专利和商标的几篇文章:关于专利,《专利申请策略中的成本原则小议》一文深入分析了成本原则在专利申请策略中的重要作用和意义;《论专利的转换保护机制》解析了转换保护机制的实质,阐明了“禁止重复授权”问题;

《浅析涉及计算机程序的产品权利要求》则根据中外相关专利法律和实践,结合代理人的实际办案经验,就产品权利要求的撰写要点进行了分析,提出了具体建议;商标方面,《著作权与商标权冲突涉及法律问题分析》一文对著作权和商标权的冲突原因进行了详细解释,《注册商标“合理使用”的司法判断》则分析了商标合理使用的类型,就司法判断应当考察的因素提出了自己的见解。

知识产权实务是实现知识产权战略的基础。“实务指导”栏目以指导实务为要旨,收入了相关实务文章,《无效宣告程序中公知常识性证据的运用》、《如何撰写用于申请专利的技术交底书》、《浅析外观设计专利申请中使用的各种视图类型》分别就专利无效宣告程序的证据问题、专利申请文件的撰写以及外观设计专利申请的视图问题等相关实务问题进行了分析。《商标评审行政诉讼的证据审查与认定问题研究——兼论商标评审阶段举证的重要意义》对举证的重要意义进行了分析;对商标权质押这一难点问题,《探析商标权质押之相关法律问题》一文进行了全面解说。

在“知识产权战略”栏目中,作为专利工作指导原则的专利思想问题分别在《专利思想浅议》和《专利思想在技术研发中的应用》得以阐明;“以案说法”栏目中的许多文章则结合了一些当前的重要知识产权案例对法律适用问题进行了评述,包括“蓝色风暴案”、“嘉裕长城案”等;在“驰名商标”栏目中,驰名商标的网络保护问题、司法中驰名商标的备案制度被分别述及;在“涉外知识产权”部分中,代理国内企业向国外申请专利和商标案件的律师和代理人就相关向外国专利申请途径,德国知识产权临时禁令以及英国审查实践等问题进行了深入评析;在“办案随笔”专栏,《谁动了我的授权委托权利》评析了商标代理人歇业后委托人权利得不到保障的问题;《苦涩的知识产权亚文化》则在比较知识产权主文化和亚文化的前提下对消除制约我国知识产权建设的亚文化提出见解。

编者

目 录

CATALOGUE

理论探析

专利申请策略中的成本原则小议	逯长明 / 3
关于必要技术特征相关问题的探讨	李文红 / 8
著作权与商标权冲突涉及法律问题分析	张亚洲 / 12
论发明和实用新型的转换保护机制	宋宝库 / 20
浅析涉及计算机程序的发明专利申请的产品权利要求	苏培华 / 24
浅析专利申请优先权	梁明升 / 31
以救济进路构建发明和实用新型在专利法中的相互关系	沈 泳 / 36
注册商标“合理使用”的司法判断	徐晓恒 / 43

实务指导

无效宣告程序中公知常识性证据的运用	王艳江 / 53
如何撰写用于申请专利的技术交底书	马 敬 / 55
浅析外观设计专利申请中使用的各种视图类型	王雪静 / 59
商标评审行政诉讼的证据审查与认定问题研究 ——兼论商标评审阶段举证的重要意义	桂庆凯 / 63
探析商标权质押之相关法律问题	吕玉娥 / 70
行政执法与刑事司法亟待有效衔接	

——浅谈侵犯知识产权刑事案件立案标准的法律规定与实际

操作的差异	武海燕 / 75
商标使用过程中应该注意的问题	梁 岩 / 80
关于假借香港公司企业字号实施商标侵权行为的分析	黎 琳 / 84
无效宣告程序中的外文证据与域外证据	王艳江 / 88
颜色组合商标注册申请过程中应注意的若干问题	史新章 / 92
创造性判断中的困惑	巩建华 / 97

知识产权战略

专利思想浅议	逯长明 / 105
新形势下企业自主技术创新与专利保护策略	
——浅谈企业如何有效开展专利布局	郑兴旺 / 109
专利思想在技术研发中的应用	赵景平 / 114
穿越灰色市场	
——谈企业如何在平行进口商中避免受害	夏 凡 / 117
企业商标策略的具体应用	荆 琳 / 126
企业商标权管理的一点思考	杨 五 / 130
关于我国企业知识产权战略制定的必要性之我见	李文娟 / 138

以案说法

侵犯知名商品特有装潢权案件裁判思路

——广东加多宝饮料食品有限公司诉三水华力饮料食品

有限公司知名商品装潢侵权纠纷案	林广海 邱永清 / 145
商标法中关于“不良影响”的法律适用	
——评“高邦”商标行政纠纷案	赵 雷 / 153
从“蓝色风暴”案件看“反向混淆”的法律适用	徐晓恒 / 156
蒙牛乳业诉蒙牛酒业案的三个焦点问题	桂庆凯 / 163
录音制品的制作行为及共同侵权行为的认定	梁 勇 / 169

从“嘉裕长城”商标侵权案看商标近似的判定原则	赵 雷 / 175
浅议类似商品的认定标准	
——从“新鲜屋”商标纠纷案说起	戎学朋 / 180
从“女子十二乐坊”案件看著作权法对作品的保护	邵明艳 / 184
驰名商标	
从网站行业商标被侵权状况谈网络驰名商标保护	黄 波 / 191
司法中的驰名商标认定	
——以备案制度为视点	江锋涛 / 194
行业知识产权	
汽车经销商的双品牌策略	
——从上海永达集团品牌保护想到的	梁 璞 / 201
药品凸显的几个知识产权相关问题	朱艳敏 / 203
涉外知识产权	
向外国提交专利申请的途径介绍	刘 杰 / 211
应对和运用德国有关知识产权的临时禁令	陶 洋 / 215
浅谈英国商标审查实践的变化	高 柯 / 221
申请美国商标需要注意的几个问题	高 柯 / 223
外国企业商号的司法保护	陈 镇 / 227
立法动态	
商标法修改要点述评	
——从2007年9月《〈商标法〉修改草稿》征求意见稿说起	马 强 徐 涵 / 237
从行政程序价值取向看取消相对理由审查	陈 丹 / 245
关于地理标志之商标法保护	
——写在《中华人民共和国商标法》第三次修订前夕	周新艳 / 247

办案随笔

谁偷了我的授权委托权利

梁法泉 / 257

苦涩的知识产权亚文化

卢锦文 / 260

理论探析

专利申请策略中的成本原则小议

关于必要技术特征相关问题的探讨

著作权与商标权冲突涉及法律问题分析

论发明和实用新型的转换保护机制

浅析涉及计算机程序的发明专利申请的产品权利要求

浅析专利申请优先权

以救济进路构建发明和实用新型在专利法中的相互关系

注册商标“合理使用”的司法判断

专利申请策略中的成本原则小议

◎ 逯长明

成本原则是指导企业专利思想的一个基本原则,也是在具体的专利工作中需要重点参考的原则。但是在企业的专利实践中,由于过多地从市场本身的需求和技术研发的需要考虑专利申请策略,使得没有引起对成本原则的足够重视。

成本原则讨论的是,一项通过合法渠道获得的技术方案由于专利行为付出的代价和由此带来的收益;或者,由于专利行为付出的代价而减少可能遇到的损失。可见,成本原则的本质是,通过专利策略讨论为技术方案的付出与由技术方案收益的关系。成本原则之所以容易被忽视,在于仅仅或较多考虑为专利行为付出代价是为了获取利益,而较少考虑或者不考虑为专利行为付出代价还可能为企业减少可能遇到的损失。

一、成本原则的认识现状

现实中,成本原则被大部分人所忽视导致忽略成本原则的思维误区是有思想根源的。一种思想是专利无用论。长期以来,为鼓励专利申请,过多地强调了专利的作用,而没有恰当地为企业策划专利申请策略,普及合理的专利思维,例如,过分强调专利申请的支出以及会给企业带来市场独占权,即专利会由于技术垄断带来巨大的利益,而较少强调申请策略的制定方法。由于专利的特性,一个或几个专利很难形成在某一市场的市场独占权或某一技术领域的完全