

主编 于泽辉 张海旭

知识产权 战略与实务

第二辑

诉讼案例专辑

商标侵权 商标行政诉讼 著作权侵权 不正当竞争 专利侵权 域名争议



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



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 张海旭

知识产权 战略与实务

第二辑

诉讼案例专辑



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2辑/于泽辉, 张海旭主编.
—北京: 法律出版社, 2007. 4
ISBN 978 - 7 - 5036 - 7108 - 1

I. 知… II. ①于…②张… 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 028315 号

©法律出版社·中国

责任编辑/刘伟俊 韦钦平

装帧设计/张 晨

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/18

字数/249 千

版本/2007 年 3 月第 1 版

印次/2007 年 3 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 - 7108 - 1

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至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产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;再比如著作权及邻接权的取得与保护,企业商标秘密的保护等。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,就不会有人把钱投入到研发上。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

目 录

CATALOGUE

商标侵权

驰名商标的淡化与保护

- 海南亚洲制药有限公司诉原建军侵犯“快克”驰名商标以
及构成不正当竞争案 张亚洲 / 3

商号与注册商标冲突涉及不正当竞争的判断标准

- 慈溪市公牛电器有限公司诉温州市公牛电器有限公司侵
犯注册商标专用权及不正当竞争案 张亚洲 / 10

商标近似的判断标准

- 正泰集团股份有限公司诉北京正泰亚明照明科技有限公
司侵犯注册商标专用权及不正当竞争案 张亚洲 / 18

商标确权争议的法律救济途径

- 湖南梦洁家纺有限公司诉石家庄梦洁实业有限公司侵犯
注册商标专用权及不正当竞争案 张亚洲 / 26

请求确认不侵权诉讼之法律问题

- 圣象集团有限公司诉柯诺地板(北京)有限公司等请求确
认不侵犯商标权案 桂庆凯 / 33

服务商标侵权中混淆的认定

- 广州英豪学校诉上海英豪教育技术培训学校服务商标侵权纠纷案

景 灿 / 40

商业特许经营中涉及的知识产权问题

- 山西百圆裤业有限公司诉北京百圆城服装有限公司侵犯注册商标专用权及不正当竞争案

张亚洲 / 44

商标侵权案件损害赔偿金额的确定原则

- SGG 利是高有限公司诉丹阳扬升橡胶制品有限公司商标侵权纠纷案

陈 镇 / 50

商标行政诉讼

商标争议申请时限的法律问题

- 日本国株式会社双叶社诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、广州市诚益眼镜有限公司商标争议行政诉讼案

桂庆凯 / 61

商标争议的司法审查

- 沈阳薇薇美容有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人北京京都薇薇美容科技开发有限公司商标争议行政诉讼案

张亚洲 / 69

商标法第 31 条的理解

- 深圳市美联达科技发展有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、源兴科技股份有限公司商标行政纠纷案

张亚洲 / 75

商标撤销 3 年不使用中商标使用的界定

- 新加坡健康第一有限公司撤销江苏省物资集团经贸发展有限公司“GNC”商标 3 年不使用行政诉讼案

李永波 / 81

商标案件行政诉讼中证据适用规则

- 北京妙士乳业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人上海国际纸业有限公司商标争议行政诉讼案

张亚洲 / 88

著作权侵权

音像制品侵权案件侵权责任的划分与认定

- 陈涛、胡海泉(羽·泉)诉中国国际广播音像出版社等侵犯表演者权纠纷案

徐晓恒 / 97

试论侵犯美术作品著作权的构成要件

- 圣象集团有限公司诉柯诺地板(北京)有限公司著作权侵权纠纷案

桂庆凯 / 105

网络服务提供者的版权侵权责任

- 母碧芳诉北京舞风十雨广告有限责任公司著作权侵权案

周丹丹 / 112

不正当竞争

知名商品特有名称的认定及其与注册商标冲突的解决

- 泸州千年酒业有限公司、四川诸葛亮酒业有限公司和四川诸葛酿酒有限公司诉四川江口醇(集团)有限公司等侵犯注册商标专用权案

张亚洲 / 121

商号与商标权利冲突案件中商标侵权与不正当竞争之划分

- 北京集佳知识产权代理有限公司诉北京博导集佳商标代理有限公司商标侵权案

徐晓恒 / 131

网站名称是否受法律保护

- 北京阳光绿洲旅行社诉北京长城国际旅行社等不正当竞争纠纷案

周丹丹 / 139

知名商品在不正当竞争案件中的认定问题

- 广州梦娇公子贸易有限公司与(法国)博内特里塞文奥勒
有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案

景 灿 / 143

专利侵权

禁止反悔原则在专利侵权案件中的适用

- 解文武诉青岛海尔通信有限公司等专利侵权纠纷案

梁 勇 / 151

专利侵权诉讼中的举证责任倒置

- 北京太空板业股份有限公司诉北京天基建筑板业有限责
任公司等专利侵权纠纷案

梁 勇 / 159

外观设计专利侵权判定中的常见法律问题

- 三菱铅笔株式会社诉上海真彩文具有限公司等外观专利
侵权纠纷案

梁 勇 / 167

等同原则在专利侵权诉讼中的适用

- 北京康体休闲设备开发中心诉北京鹰搏蓝天科技有限公
司等专利侵权纠纷案

梁 勇 / 176

域名争议

简析域名争议案件中“恶意”的判断

- 兄弟工业株式会社诉厦门汇迅科技有限公司域名争议案

周丹丹 / 187

域名抢注的若干法律问题

- 罗伯特·博世有限公司与浙江森森汽车零部件有限公司
域名争议案

李永波 / 194

计算机网络域名纠纷案件若干问题

- 司徒立新(LI XIN SUIT)诉数据资讯服务有限公司计算机
网络域名纠纷案

桂庆凯 / 202

知识产权诉讼常用司法解释、行政法规、部门规章

商标	217
专利	236
著作权及域名	248
不正当竞争	264

商 标 侵 权

驰名商标的淡化与保护

- 海南亚洲制药有限公司诉原建军侵犯“快克”驰名商标
以及构成不正当竞争案

商号与注册商标冲突涉及不正当竞争的判断标准

- 慈溪市公牛电器有限公司诉温州市公牛电器有限公司
侵犯注册商标专用权及不正当竞争案

商标近似的判断标准

- 正泰集团股份有限公司诉北京正泰亚明照明科技有限公司
侵犯注册商标专用权及不正当竞争案

商标确权争议的法律救济途径

- 湖南梦洁家纺有限公司诉石家庄梦洁实业有限公司
侵犯注册商标专用权及不正当竞争案

请求确认不侵权诉讼之法律问题

- 圣象集团有限公司诉柯诺地板(北京)有限公司等
请求确认不侵犯商标权案

服务商标侵权中混淆的认定

- 广州英豪学校诉上海英豪教育技术培训
学校服务商标侵权纠纷案

商业特许经营中涉及的知识产权问题

- 山西百圆裤业有限公司诉北京百圆城服装有限公司
侵犯注册商标专用权及不正当竞争案

商标侵权案件损害赔偿金额的确定原则

- SGG 利是高有限公司诉丹阳扬升橡胶制品
有限公司商标侵权纠纷案

驰名商标的淡化与保护

——海南亚洲制药有限公司诉原建军侵犯“快克”
驰名商标以及构成不正当竞争案

◎张亚洲

【案情摘要】

原告海南亚洲制药有限公司

代理人北京市集佳律师事务所律师张亚洲、戴福堂

被告原建军

原告诉称,原告于1992年1月7日成立,并于成立之日起始在原告生产的感冒胶囊上使用“快克”商标。同年8月10日原告在《商标注册用商品和服务国际分类》第5类的“新速效伤风胶囊”商品上取得了“快克”商标专用权。截至目前,原告的“快克”商标已持续使用12年。自1997年始至今连续8年,原告花费巨额资金通过各种媒体对“快克”商标进行宣传。由于原告“快克”商标宣传持续时间长、宣传覆盖范围广,加之“快克”胶囊显著的抗感冒疗效,“快克”商标很快便为相关公众所知晓。2003年“快克”商标被认定为“海南省著名商标”。根据商标法第14条的规定,“快克”商标已为驰名商标。2004年12

月,原告发现被告未经原告许可,擅自在其销售的“卫生纸”商品上突出使用与原告驰名商标“快克”完全相同的“快克”标识,因此被告的行为侵犯了原告“快克”驰名商标的合法权益。

被告辩称,原告系药品生产公司,其“快克”商标系注册使用在药品上,只能要求他人不得在药品上使用“快克”商标。而被告实际生产、销售的是卫生纸,卫生纸与药品不属于相同商品,卫生纸销售在超市等地,药品在药店销售,故被告并未侵犯原告的商标权,请求法院驳回原告的诉讼请求。

【法院审理】

经审理,海口市中级人民法院认为,原告注册的“快克”商标为商品商标,原告在核定的商品范围内,对该商标依法享有专用权。原告注册的“快克”商标虽未经国家工商行政管理部门评定为驰名商标,但原告使用“快克”商标作为其产品标识已持续13年,且原告在取得“快克”商标专用权后,于1997年至2002年间投入巨额广告费,在电视、报纸等多种媒体上对该注册商标的商品作了持续的、范围涵盖全国的广告宣传,加之“快克”商标项下的药品具有较好的声誉和疗效,曾先后获得众多社会荣誉,“快克”商标亦于2003年4月被评为海南省著名商标,故原告的“快克”商标符合认定为驰名商标的条件,应当认定“快克”商标为驰名商标。被告利用原告“快克”商标具有的信誉和广泛知名度,在其生产、销售的卫生纸上使用“快克”作为其商品标识,这种“搭便车”的行为不仅误导了相关公众,且造成了“快克”驰名商标的淡化,对原告利益造成了损害。故判决:被告自本判决发生法律效力之日起,立即停止在其生产、销售的卫生纸上使用“快克”商标标识。

【案件评析】

本案中,原告和被告争议的焦点是:被告在“卫生纸”商品上使用“快克”商标是否侵犯了原告核定在第5类“新速效伤风胶囊”商品上的“快克”注册商标

专用权。众所周知,注册商标使用权的范围以核定使用的商品和核准注册的商标为限,而注册商标禁用权的范围则以核定使用的商品以及与之类似的商品、服务和核准注册的商标以及与之近似的商标为限。但是对于驰名商标,法律则给予了特别的保护,即驰名商标可以获得跨类别保护,亦即驰名商标的保护范围不受上述相同或者类似商品、服务的限制,可以延伸至不相同、不相类似的商品、服务上。

一、驰名商标保护的国际、国内立法

(一) 驰名商标保护的国内立法

《保护工业产权巴黎公约》(1967年斯德哥尔摩文本,以下简称《巴黎公约》)第6条之2明确规定:“(一)商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标,已经成为有权享有本公约利益的人所有,而另一商标构成对此驰名商标的复制、仿造或翻译,用于相同或类似商品上,易于造成混乱时,本同盟各国应依职权按照本国法律允许或应有关当事人的请求,拒绝或取消该另一商标的注册,并禁止使用。商标的主要部分抄袭驰名商标或是导致造成混乱的仿造者,也应适用本条规定。”

《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称 TRIPS 协议)第16条之3规定:巴黎公约(1967年斯德哥尔摩文本)第6条之2的规定应准用于与已注册商标的商品和服务不相似的其他商品和服务,其条件是与这些商品或服务相关的商标的使用应能够表示出这些商品或服务与已注册商标所有者之间的关系,而且已注册商标所有者的利益有可能因这样的使用而受到损害。

(二) 驰名商标保护的国内立法

1993年2月22日修改并正式实施的《中华人民共和国商标法》中并无“驰名商标”这一法律概念。事实上,为了更好地保护已经成为广为公众所知晓的商标的合法权益,1996年9月14日,国家工商行政管理总局发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》。尽管该规定的法律位阶比较低,仅为行政机关制定的行政规章,但是该规定对于应当如何认定驰名商标以及如何保护驰名商标具有里程碑式的历史意义。为应对加入世界贸易组织(World Trade Organization,简