



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

第一辑

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



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

知识产权 战略与实务

第一辑



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1辑/于泽辉主编. —北京:
法律出版社, 2007. 3

ISBN 978 - 7 - 5036 - 7029 - 9

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 013288 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/20.5 字数/263 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 - 7029 - 9

定价:36.00 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,中国政府从上个世纪末,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,并把他们公开给社会,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

北京集佳知识产权代理有限公司简介

集佳知识产权代理有限公司自 1995 年成立以来,热忱致力于在知识产权领域为公众及企业界提供全面的法律与技术支持,并以造就 21 世纪中国最优秀的知识产权人才为己任。经过持续稳定的发展,集佳成长为中国大型知识产权代理机构,总部设于北京,在全国一些主要商业城市及主要国家设有分支机构。

集佳业务范围包括代理国内外客户在中国和国外的专利和商标申请;代理知识产权的诉讼。为了更好地为客户提供与知识产权有关的法律服务,集佳设立了律师事务所。集佳律师事务所现有专职律师 48 名,约一半兼有商标代理人或专利代理资格。集佳根据企业需要提供个性化、系统化、全方位的纵深服务,将知识产权渗透到企业的每一个细节,真正起到打造品牌的作用,使企业的无形资产不断升值,无形资产转化为有形资产。

集佳现有员工 480 余人,其中专利代理 60 余人,商标代理人 33 人,律师 48 人。在全国代理机构商标申请量统计中,集佳连续 5 年排名第 1。为境外 150 余个国家和地区的 1000 余家企业代理知识产权事务达 50,000 余件。为祖国大陆的 5000 余家企业在国外 200 多个国家和地区办理了商标、专利、版权事宜。11 年来,集佳拥有客户 6000 余家。

集佳以高水准的工作模式造就了一批优秀的知识产权人才,在技术实力、从业经验、法律功底方面,专业人才实现了最大化的结合。集佳的商标代理人在商标注册、保护、咨询、战略等方面已形成专业、成熟的专家团队,可为客户提供最佳方案;专利代理人不仅成为国内电学、化学、机械等领域的专业带头人,

更是业内当之无愧的专家;集佳律师队伍拥有丰富的实践经验,和集佳的知识产权专家一道,组成项目小组,在知识产权实体保护、行政授权程序和行政诉讼程序方面成为最具实力的团队。

北京集佳知识产权代理有限公司联络方式:

电话:010-85115588/59208888 邮编:100004

传真:010-85110968/59208588

E-mail:mail@unitalen.com

地址:北京市建国门外大街 22 号赛特广场 7/8 层

网站:www.unitalen.com

目 录

CATALOGUE

理论探析

建立撤销不正当使用注册商标制度	于泽辉 / 3
禁止反悔原则浅析	逯长明 / 11
浅析商标法中的“在先权利”	桂庆凯 / 17
注册申请期内商标保护的法律问题探讨	李东海 / 21
专利侵权诉讼中的举证责任倒置	梁 勇 / 29
商业秘密保护涉及法律问题分析	张亚洲 / 35
浅谈商业方法的争辩策略	李文红 / 42
浅析商标权与企业名称权冲突问题	李春亚 / 50
植物新品种名称与商标权冲突的法律问题探析	赵 雷 / 55

实务指导

浅谈评价专利申请文件撰写质量的基本原则	逯长明 / 61
关于适用《商标法》“有其他不良影响”条款的新判例	于泽辉 / 70
司法实践中的商标侵权损害赔偿	陆 蕾 / 74
处理“商业方法”专利的沉降法思维模式	逯长明 / 79
浅谈版权与商标、专利权竞合与交叉保护	张亚洲 / 84

再析药品商品名与商业标识的冲突及其解决

——兼评“欣康”商标评审及相关案件

邱 斌 / 90

专利权利要求的撰写与专利权保护范围

李文红 / 98

浅谈计算机软件类专利申请的技术挖掘

胡 晶 / 105

商业特许经营中有关知识产权问题法律分析

张亚洲 / 110

实用艺术品的知识产权保护实务

梁 岩 / 116

当“家乐福”“遍地开花”时

——由商标局对 3503“推销(替他人)”的批复所想到的

姜丽颖 / 120

知识产权战略

中国企业的专利危机与对策

于泽辉 / 129

企业内部的商标管理

李 雷 / 141

品牌之路没有捷径

——兼评 4 月 26 日“梦特娇”商标侵权案

李永波 / 145

企业委托代理组织代理商标申请的五大益处

姜丽颖 / 150

企业国际商标注册途径的选择

谢 峰 / 153

企业产品出口需要注意的若干问题

赵雅坤 / 156

老字号品牌的保护之路

李春亚 / 159

品牌营销——一场看不见硝烟的现代战争

——从掉渣烧饼现象说起

武海燕 / 164

选择适合的品牌经营模式

王文嘉 / 167

商标命名的重要性

冯剑云 / 170

以案说法

“诸葛酿”酒名称与“诸葛亮”注册商标之争

周丹丹 / 177

从“天下第一刀”名分之诉讼专利的创造性

顾润丰 / 183

“新鲜屋”该占多大地盘	刘文彬 / 187
“禁止反悔”原则在“海尔”手机专利侵权诉讼中的适用	梁 勇 / 192
“公牛电器”商标侵权及不正当竞争案	张亚洲 / 198
从“乐天”案件看仿冒商品与知名商品混淆误认的判断标准	梁 勇 / 206

驰名商标

“小肥羊”驰名商标争议之我见	赵 雷 / 215
从蒙牛“酸酸乳”案件谈未注册商标之保护	李春亚 / 219
我国驰名商标的保护	卢锦文 / 224
被神话了的驰名商标	张 勇 / 233

行业知识产权

自然风景区商标“防抢” 法律出手迫在眉睫	齐亚莉 / 239
进出口货物贸易中的知识产权海关保护	甘 娟 / 243
媒体品牌抢注的思考	朱国栋 / 247
五金行业与知识产权	李 冰 / 252
“网站名称”是否受法律保护	周丹丹 / 257
旅游行业的知识产权保护	景 灿 / 261

涉外知识产权

商标马德里国际注册的利弊及对策	于泽辉 / 267
加强品牌保护意识,顺利进军海外市场	李永波 / 276
中日防御商标问题浅析	齐亚莉 / 281
PCT 国际申请简介	王学强 / 286

办案随笔

- 对商标抢注的一点思考 武海燕 / 293
- 专利代理费应该付多少 李 丽 / 297
- 缘起商标,我与“翰皇”公司经理做朋友 刘福星 / 300
- 儿子出生的“脚丫”印,为爸爸商标作证
——记“阿啦得龙”商标的异议 刘福星 / 303
- 谁动了海信的商标 任丽霞 / 306
- 中国企业,你做好准备了吗
——记世界知识产权保护日 黎 琳 / 310

理论探析

建立撤销不正当使用注册商标制度

禁止反悔原则浅析

浅析商标法中的“在先权利”

注册申请期内商标保护的法律问题探讨

专利侵权诉讼中的举证责任倒置

商业秘密保护涉及法律问题析

浅谈商业方法的争辩策略

浅析商标权与企业名称权冲突问题

植物新品种名称与商标权冲突的法律问题探析

建立撤销不正当使用注册商标制度

◎于泽辉

目前,有关部门正在酝酿对商标法做进一步修改。借此机会,本人想就建立撤销不正当使用注册商标制度提出设想,供立法者参考。

所谓撤销不正当使用注册商标,是指注册商标的所有人(注册人或专用权人),因不正当使用自己的注册商标,从而使用自己的产品或服务与他人相关的产品或服务发生混淆,造成对他人的注册商标专用权的妨害或者对消费者利益的损害,在这种情况下,任何人都可以提出撤销该注册商标的请求,相关商标主管机关,依法律规定,做出撤销该注册商标的决定。

一、目前存在的恶意不正当使用注册商标的现状实例

当前中国,市场经济蓬勃发展,许多企业靠守法经营迅速发展壮大,许多人通过自己的诚实劳动而发家致富。然而,也有一些不法商人,总想通过歪门邪道来赚钱。比如在商标这个重要的知识产权领域,就有人“别出心裁”,绞尽脑汁地去注册一系列的商标,然后变着法地不正当地使用其注册商标,达到其获得非法利益的目的。这些人的行为,已严重影响和扰乱了市场秩序,妨害了相关注册商标专用权人的利益,也侵害了消费者权

益。据《法制日报》报道,北京圣朝臣葡萄酒有限公司将“王宫”、“朝臣”两个文字商标分别注册后,同时在瓶贴上使用。在使用时,该公司将“王宫”、“朝臣”竖排使用,横排就成了“王朝”、“宫臣”。我们知道,“王朝”是天津王朝葡萄酒有限公司拥有的注册商标,该商标在全国享有很高的知名度。北京圣朝臣葡萄酒有限公司以这种方式使用“王宫”、“朝臣”商标,足以使消费者对产品的提供者产生混淆,存在着明显的故意,其目的就在于“借光”和“搭便车”,侵害了“王朝”商标所有人的商标权益和消费者的利益。目前这种恶意不正当使用注册商标的情况愈演愈烈,笔者在自己办案中遇到了很多这样的案例,现列举其中的两个介绍给大家。

案例一:真假“圣罗兰”

由“YSL”变体设计而成的图形商标(见图一),是法国伊夫·圣·洛朗公司的驰名商标。有一家温州公司(以下简称温州公司)在相同及类似商品上向商标局提出了一个类似枫叶的图形商标(见图二)的注册申请,该商标被依法核准注册。我们从外观上比较两个商标图样,根本发现不了相似之处。再来让我们观察图三,它是温州公司在商品及其包装上实际使用的商标图样。在图三中,我们可以明显地看出与图一的“YSL”图形一模一样的图形来。我们这里用的是黑白稿,温州公司在实际使用图三的商标的时候,“YSL”用的是非常醒目的黑色,而叶子和叶梗用的是非常浅的灰色,不注意根本分辨不出。温州公司的用意不言自明。



图一



LIANBANGSNENGLUOLAW

图二



LIANBANGSNENGLUOLAW

图三

案例二:真假“步云”

甲公司有一注册商标“步云”(见下图一),使用于鞋、鞋垫等商品上,且在