



北京市高级人民法院知识产权庭 编

知识产权 诉讼实务研究

ZHISHI CHANQUAN
SUSONG SHIWU YANJIU

知识产权出版社



D925. 104/23

2008

北京市高级人民法院知识产权庭 编

知识产权 诉讼实务研究

ZHISHI CHANQUAN
SUSONG SHIWU YANJIU

知识产权出版社

内容提要

本书选编的30篇调研文章汇集了北京法院知识产权审判的最新调研成果,不仅涵盖了专利、商标、著作权、不正当竞争、技术合同以及诉讼程序等领域,而且论述的都是当前我国知识产权审判中最前沿的问题。

责任编辑:汤腊冬 牛洁颖

责任校对:韩秀天

装帧设计:SUN工作室

责任出版:杨宝林

图书在版编目(CIP)数据

知识产权诉讼实务研究/北京市高级人民法院知识产权庭编.
北京:知识产权出版社,2008.1
ISBN 978-7-80198-791-4

I. 知… II. 北… III. 知识产权-诉讼实务-研究-中国
IV. D925.104

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第175309号

知识产权诉讼实务研究

北京市高级人民法院知识产权庭 编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8109

责编邮箱:niujieying@cnipr.com

印 刷:北京富生印刷厂印刷

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:14.875

版 次:2008年1月第一版

印 次:2008年1月第一次印刷

字 数:410千字

定 价:28.00元

ISBN 978-7-80198-791-4/D·538

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



序言

由于首都北京特殊的区位优势，多年来，北京法院的知识产权审判一直居于中国知识产权保护的最前沿，尤其是进入新世纪和我国加入世界贸易组织以来，北京法院受理的知识产权案件迅速增长，涉及化工、医药、机械等专业领域的案件，涉及网络环境下知识产权保护问题，涉及国内外知名企业的纠纷越来越多，新类型案件以及各种新情况新问题更是层出不穷。面对严峻的挑战，北京法院紧密围绕“公正与效率”的工作主题，近年来高质量地审结了一大批疑难复杂、颇具影响的知识产权纠纷案件，创造出了一个又一个经典判例。与此同时，北京法院知识产权审判还注重结合审判实践开展深入的调查研究，一方面认真总结办案中成功的经验与做法，另一方面针对新类型案件和难点、热点问题，勇于探索，展开富于前瞻性的研究。多年来，北京法院形成了一批与审判实践紧密结合、高水平的调研成果，并在此基础上制定了一系列指导审判实践的规范性意见，为统一司法标准、提高司法水平起到了积极的促进作用。

本书选编的30篇调研文章汇集了北京法院知识产权审判最新的调研成果，不仅涵盖了专利、商标、著作权、不正当竞争、技术

合同以及诉讼程序等领域，而且论述的都是当前我国知识产权审判中最前沿的问题。阅读这些文章，可以使读者对北京法院知识产权司法保护状况有一个全面而深入的了解。这些文章是北京法院全体知识产权法官集体智慧的结晶，体现着北京法院知识产权审判公正司法、创造和谐的不懈追求。

本书作为当前首都知识产权审判最新成果的记录，如果能为提高我国知识产权保护水平起到积极作用，将是我们最大的欣慰。同时，我们也深深感到，在我国建设创新型国家的伟大征途上，知识产权保护工作必将发挥巨大的保障作用，我们将紧跟时代的步伐，向着更高的目标继续前行。

编 者

2007 年 9 月

工业产权编

北京市法院审理专利、商标确权和侵权纠纷案件的 经验与做法

北京市高级人民法院知识产权庭 3

关于知识产权确权纠纷案件审判机制的思考

北京市高级人民法院知识产权庭 25

外观设计专利侵权判定疑难问题探讨

——外观设计专利侵权判定研讨会议纪要

北京市高级人民法院知识产权庭 37

外观设计专利无效纠纷案件疑难问题探讨

——外观设计专利无效审查研讨会议纪要

北京市高级人民法院知识产权庭 50

关于审理商标民事纠纷案件中若干问题的调查研究

北京市高级人民法院知识产权庭 64

北京市法院驰名商标认定的主要做法

北京市高级人民法院知识产权庭 79

侵犯外观设计专利权的判定

北京市第一中级人民法院知识产权庭 86

外观设计与在先权利冲突解决机制的弊端与完善

北京市第一中级人民法院知识产权庭 101

审理技术合同纠纷案件的调查研究

北京市海淀区人民法院知识产权庭 110

关于商标正当使用问题的调查研究

北京市朝阳区人民法院知识产权庭 132

著作权编

关于著作权侵权损害赔偿责任的调查研究

北京市高级人民法院知识产权庭 151

网络著作权案件中的若干问题及其解决方式

北京市第一中级人民法院知识产权庭 166

民间文学艺术版权保护法律适用问题研究

北京市第二中级人民法院知识产权庭 178

论计算机软件著作权侵权判定

北京市第二中级人民法院知识产权庭 195

论计算机软件最终用户侵权的法律责任

北京市第二中级人民法院知识产权庭 216

摄影作品侵权赔偿数额确定的主要因素

北京市第二中级人民法院知识产权庭 236

论广告主、广告经营者和广告发布者侵犯著作权的
法律责任

北京市朝阳区人民法院知识产权庭 247

反不正当竞争编

北京市法院审理不正当竞争纠纷案件的经验和
做法

北京市高级人民法院知识产权庭 261

不正当竞争案件审理中的若干问题

北京市第二中级人民法院知识产权庭 271

论虚假广告宣传行为

北京市第二中级人民法院知识产权庭 286

综合编

关于涉外知识产权民事案件法律适用的调查研究

北京市高级人民法院知识产权庭 307

知识产权审判实务中若干疑难问题探讨

——北京市知识产权审判实务培训班会议纪要

北京市高级人民法院知识产权庭 324

专业人员在知识产权案件审理中的地位和作用

北京市第一中级人民法院知识产权庭 335

关于知识产权案件中专业技术问题解决途径的

调查研究

北京市第二中级人民法院知识产权庭 349

有关网络侵权案件审理情况的调查研究

北京市海淀区人民法院知识产权庭 364

诉讼程序编

知识产权民事诉讼证据若干问题研究

北京市高级人民法院知识产权庭 391

关于审理知识产权诉前临时措施案件的调查研究

北京市高级人民法院知识产权庭 403

知识产权纠纷诉讼调解的实证研究

北京市第二中级人民法院知识产权庭 410

民事诉讼中滥用程序权利问题的调查与思考

北京市海淀区人民法院知识产权庭 434

有关知识产权案件地域管辖权问题的调查研究

——以海淀法院知识产权庭三年来管辖权案件
为样本

北京市海淀区人民法院知识产权庭 449



工业产权编

北京市法院审理专利、商标确权和侵权纠纷案件的 经验与做法

北京市高级人民法院知识产权庭

按照最高人民法院的司法解释及北京市高级人民法院有关级别管辖的规定,我市高、中两级法院负责审理专利、商标民事纠纷案件,东城区、西城区、丰台区、海淀区、朝阳区法院也有权审理争议标的在 250 万元以下的商标民事纠纷案件,北京市第一中级人民法院知识产权庭负责审理部分专利、商标确权纠纷案件,● 北京市高级人民法院知识产权庭负责审理相应的二审案件。

近年来,我市法院专利、商标确权、侵权纠纷案件的主要特点是:专利、商标确权纠纷案件增长迅速;专利、商标侵权纠纷案件数量增长平稳,其中专利侵权纠纷涉及医药、化工、电学等诸多领域,商标侵权纠纷案件日趋复杂多样,对国家经济社会生活影响显著;当事人多来自外地,遍布全国各地;涉外专利、商标纠纷案件占有一定比例,且多为重大敏感案件;确权与侵权纠纷案件审理结果相互影响,部分确权纠纷案件的审理结果对外地法院侵权纠纷案件的审理影响较大。

为了保证专利、商标确权和侵权纠纷案件公正、高效审理,我市法院主要采取了以下措施:首先,建立科学合理的审判工作机

① 专利、商标确权纠纷案件包括以下六类:不服专利复审委员会(以下简称专利复审委)作出的维持驳回申请复审决定案件、不服专利复审委专利权无效宣告请求决定案件、不服商标评审委员会(以下简称商评委)作出的维持驳回申请复审决定案件、不服商评委作出的异议复审裁定案件、不服商评委作出的商标争议裁定案件、不服商评委作出的商标撤销复审裁定案件。

制，选拔高素质的法官从事专利、商标案件的审判工作并设立固定的合议庭，使这些法官在一定时间内相对集中审理专利、商标纠纷案件，以利于审判经验的积累和总结；其次，通过业务培训、参加研讨活动、与兄弟省市法院相互交流及到国外考察学习等途径不断加大培训力度，提高法官业务素质；再次，加大高级法院的调研督导力度，注重对普遍性问题、新情况新问题的调研，提出指导性意见，以确保执法统一。

一、审理专利、商标确权纠纷案件的经验与做法

（一）准确把握专利法、商标法的功能和价值定位

我市法院牢固树立专利权、商标权为当事人民事权利的理念，凸显其私权的本质属性，为公正审理专利、商标确权纠纷案件打下正确的思想、理论基础；注意国际知识产权保护大趋势与我国知识产权保护特色之间的平衡；针对专利纠纷案件专业技术性强的特点，采取多种方法，确保正确认定案件事实；根据专利、商标确权纠纷案件的特殊性质，除对行政机关所作决定的程序问题进行审查外，还对决定所涉及的实体问题进行审查；在庭审中让当事人充分发表意见，深入查明当事人争议的核心问题，在最终的判决中彻底加以解决。

（二）规范行政机关的具体行政行为，依法维护当事人的诉讼权利

程序公正是实体公正的重要保障。我市法院知识产权庭通过确权纠纷案件的审理，纠正行政机关的不当行政行为，使其行政行为逐渐完善和规范化。

（1）在专利确权纠纷案件中，我们认为，当事人在行政程序中对重大问题的处分必须记载在口审记录中；否则发生争议时无法认定事实，影响实体权利的认定，而专利复审委的口审记录通常很简单，并且没有固定的记录员。北京市法院对此通过具体案件进行了规范，目前的《审查指南》采纳了这一意见。

(2) 针对专利复审委在行政程序中对证据的把握存在不严谨之处的情况, 我市法院在司法审查中对此进行了规范, 要求其严格依照程序固定证据, 确保证据的客观性和合法性。商评委在域外证据形式要件的审查上也存在问题, 经我市法院指出后, 商评委加强了对证据的审查, 并在评审程序中增加了《当事人权利义务告知书》, 使当事人进一步明确了其参加商标评审活动的有关权利和义务。

(3) 《商标法》第 49 条规定, 对商标局撤销注册商标的决定, 当事人不服的, 可以向商评委申请复审, 由商评委作出决定, 并书面通知申请人。商评委认为, 该条所称“商标局撤销注册商标的决定”是指商标局作出的行政决定的结论是将涉案注册商标予以撤销的决定, 不包括商标局作出的维持注册商标有效的决定, 因此对当事人不服商标局作出的维持注册商标有效的决定向商评委提起复审请求时, 商评委不予受理, 并告知当事人可以直接向人民法院起诉。我市法院在受理当事人的上述诉讼后认为, 《商标法》第 49 条所称“商标局撤销注册商标的决定”应当是指针对当事人提出的撤销注册商标的申请, 商标局所作出的所有行政决定, 不仅包括实际撤销注册商标的决定也包括维持注册商标有效的决定, 当事人对上述两种决定不服的, 均须先向商评委提出复审申请, 对商评委的复审决定不服的才能向法院起诉。商评委对维持注册商标有效的决定不予受理的做法违反了法律的平等保护原则, 是对《商标法》第 49 条的错误理解。

(4) 近年来, 不当转让权利人注册商标的现象时有发生。这类案件有的是商标权人的代表人或者代理人超越权限将注册商标转让到自己名下或者转让给他人; 有的是与商标权人没有关系的人采用私刻商标权人公章等手段在商标权人毫不知情的情况下将注册商标转让牟利。我们在审理中发现这种现象的大量发生和商标局核准转让注册商标程序不当有一定关系, 因为商标局在对转让注册商标申请进行审核时, 仅仅审查《转让注册商标申请书》的形式是否符合规定, 是否有转让人和受让人盖章或者签字, 以及受让人的主

体资格。但上述文件并不足以证明转让人与受让人之间存在转让注册商标的法律关系，从而使一些不法分子利用该审查程序存在的漏洞非法转让他人的注册商标，牟取利益，给商标权人的权益造成不应有的损害。我们认为，由于转让注册商标采取核准制而非备案制的主要目的在于确认转让人与受让人之间存在转让注册商标的法律关系，避免商标注册人的权利受到不应有的损害，因此，商标局在对转让注册商标申请进行审查时，应当从能够确认转让注册商标系统转让人与受让人之间真实意思表示的角度出发进行审查，至少还应当在形式上对注册商标转让合同、商标注册证原件、转让人的主体资格证明（如法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、公民身份证复印件）等文件进行审查，只有这样，才能在更大程度上保护商标注册人的权益，避免注册商标被非法转让。目前，商标局已制定了相应的措施：一是商标局受理转让申请后，将受理通知书寄送受让人的同时，也抄送转让人，让转让人能及时知晓有关转让申请情况。如果转让人反映存在虚假转让的情况，商标局将要求受让人进一步提供转让协议等相应证明，否则将不予核准有关转让申请。二是在审查过程中注意比对转让申请书与商标注册申请书中的印章或签字。如发现印章或签字明显不符的，通知申请人说明有关情况，并要求提供相应的证明文件。三是要求受让人在提交转让申请时，同时提交转让人主体资格的证明文件。

（5）外国当事人要在我国境内保护其商标不受侵害，通常要向我国提出商标注册申请，申请有两种途径：一种是直接向我国商标局提出商标注册申请；一种是通过世界知识产权组织国际局申请国际注册商标并要求领土延伸至我国。对于后一种情况，按照我国参加的《商标国际注册马德里协定》及其议定书的有关规定，申请人向国际局申请国际注册并要求领土延伸后，国际局应立即将这种要求注册，并不迟延地通知有关注册当局，并在国际局所出的定期刊物上公布。这种领土延伸自在国际注册簿上登记的日期开始生效，各国注册当局如未在1年内将驳回商标注册或保护延伸请求的

决定通知国际局，国际注册商标即成为不可争议商标，从在国际局生效的注册日期开始，该商标在每个有关缔约国的保护，应如同该商标直接在该国提出注册一样。但是，我国商标局曾经在 1993 ~ 1998 年间在其商标公告中开辟“国际公告”栏目，将部分批准领土延伸至我国的国际注册商标予以公告并在说明中指出可依此提出商标争议等申请。这样就发生了国际注册领土延伸至我国的商标在国际局那里已经成为不可争议的商标，但在我国国内还可以提起注册商标争议申请的情况，造成与国际条约规定的冲突，这是与我国在加入国际条约时作出的庄严承诺相违背的，因此我们认为对于商标局发布的上述国际注册公告不应当认为有相当于国内商标公告的效力，商标局在不影响和不改变国际注册商标在中国实际核准保护日的前提下，可以进行提示性的二次公告，但在国际注册商标已过驳回期并已进入注册状态的情况下，再进行任何公告以及依据此公告作为评判国际注册商标是否注册乃至依据二次公告日作为计算争议期起点的做法，都是违反《商标国际注册马德里协定》规定的。商标局关于国际商标公告的说明尚不能构成规范性文件，其没有任何理由影响国际条约的实施。

（三）明确专利、商标确权纠纷案件的实体审查标准，充分保护当事人的实体权益

在专利、商标确权纠纷案件中，我市法院要对行政机关的决定进行审查，特别是对专利是否符合专利法关于“新颖性、创造性、实用性”的规定以及商标的注册是否侵犯他人在先权利等问题要进行实体审查。多年来，我们通过审理此类案件，确立了一些实体审查原则和标准，并逐渐被行政机关所接受。

1. 关于重复授权问题

对于《专利法实施细则》第 13 条第 1 款“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定，实践中有一种观点认为，专利法及其实施细则均没有禁止申请人同时或者先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请，因此，根据《专利法实施细则》

的规定，对于“同样的发明创造只能被授予一项专利”，应理解为“同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的授权专利存在”，否则就构成重复授权。

在我市法院审理的济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章专利无效确权纠纷案中，发明人舒学章于1991年2月7日向国家专利局申请一项实用新型专利，1992年9月30日被授予专利权。根据1984年专利法，实用新型专利保护期为5年，在该实用新型专利保护期届满时，专利权人请求续展3年，至1999年2月8日，该专利权保护期届满，权利终止。1992年2月22日，发明人舒学章又以同一发明名称向国家专利局申请了一项发明专利，1999年10月13日该专利被授予发明专利权。济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委请求宣告舒学章的发明专利权无效，理由是，该发明专利同舒学章已过专利保护期的实用新型专利构成重复授权，违反了《专利法实施细则》关于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定。

我们认为，重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。重复授权的含义是指不论两项相同的专利是否同时存在，均只能被授予一次专利权，否则就不合理地延长了专利权人的保护期限，构成重复授权。我国专利制度的建立，不仅是为了保护专利权人的合法权益，同时也要维护社会公众的利益。一项专利一旦权利终止，从终止日起就进入了公有领域，任何人都可以对该公有技术加以利用。本案中，舒学章在先申请并被授予实用新型专利已于1999年2月8日因权利期限届满而终止，该技术遂已进入公有领域。舒学章在后申请发明专利因与在先实用新型专利系相同的发明创造，故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时，相当于把已进入公有领域的技术又赋予专利权人以专利权，应属重复授权，违反了《专利法实施细则》中关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。