

 隆天知識產權組織
LUNG TIN IP ATTORNEYS 编写

知识产权律师论丛

Attorney's Perspectives On IP Practice

(第2辑)

主编 郑泰强

副主编 郭晓东



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

 隆天知識產權 组织
LUNG TIN IP ATTORNEYS 编写

知识产权律师论丛

(第2辑)

主 编 郑泰强
副主编 郭晓东

 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权律师论丛. 第2辑/郑泰强主编. —北京: 知识产权出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-5130-4485-1

I. ①知… II. ①郑… III. ①知识产权—文集 IV. ①D913. 04-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 229452 号

内容提要

本书为《知识产权律师论丛 (第1辑)》(2014年版)的延续,有“知识产权律师观点”“知识产权实务探讨”和“知识产权法律研究”3个栏目37篇专业文章,是隆天知识产权代理有限公司组织的知识产权律师就近两年行业热点和日常知识产权实务所做的一些探讨和评析。本书旨在为知识产权从业者提供一线的律师观点,为企业的知识产权确权与保护实践提供切实可行的建议,并与同行就相关的知识产权法律问题进行交流和探讨。

与第1辑包含中英双语两部分内容不同,本辑仅包含中文部分内容,相应的英文部分已单独结册印刷,如有需要英文内容的读者,可致函隆天公司邮箱 LTBJ@lungtin.com 索要。

读者对象: 知识产权从业者、企业法务工作者等。

责任编辑: 黄清明

装帧设计: 黄清明

责任校对: 韩秀天

责任出版: 刘译文

知识产权律师论丛 (第2辑)

Zhishichanquan Lüshi Luncong

主 编 郑泰强

副主编 郭晓东

编 委 向 勇 徐擎红 闫 华

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区西外太平庄55号

责编电话: 010-82000860 转 8117

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2016年9月第1版

字 数: 320千字

ISBN 978-7-5130-4485-1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: hqm@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 17

印 次: 2016年9月第1次印刷

定 价: 68.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

隆天知识产权的董事长郑泰强先生请我为其主编的《知识产权律师论丛（第2辑）》作序，当这份书稿沉静地摆放在我面前时，我却感受到了一股扑面而来的力量。这份力量来自于书稿中每位作者对知识产权法律、实践的思考和钻研，显露出知识产权律师这个群体的专业精神和职业素养，而这正是推动中国知识产权事业前进和发展的伟大力量。

作为中国的知识产权学者和首批专利代理人之一，我对知识产权代理行业有着很深的感情和了解。随着近年来中国知识产权在世界舞台的备受瞩目，在专利申请、商标注册数量呈几何级攀升的前提下如何保证和提升质量，无疑是个行业课题。而奋战在知识产权实务一线的知识产权律师，他们的专业素养也在一定程度上代表着我国的知识产权业务水平。

从隆天知识产权的《知识产权律师论丛（第2辑）》所精选的这30多篇或学术或务实，或专精或浅谈的文章中，我欣喜地看到：我国知识产权律师的专业水平不亚于任何一个发达国家的同行们。知识产权工作不同于其他的法律工作，除了对知识产权相关法律法规的精深研究，还需要有对相关技术的准确理解。通过这些知识产权律师的文章，我们就不难发现他们严谨的学术精神和认真钻研的专业态度。

据了解，作者中的大多数人都是隆天知识产权奋战在代理业务一线的律师和代理人。众所周知，加班、deadline是每个知识产权代理行业的家常便饭。因此，很难想象这些知识产权代理行业一线

的律师是如何在肩负众多代理业务、管理任务的同时完成了一篇又一篇颇有见地的论文和文章的。这里更多的是对知识产权事业的热爱、责任感和使命感吧。由于这些执着、勤奋的高度职业化的知识产权律师群体的存在，让我们不禁对中国知识产权事业的明天有了更多的期待。

中国社会科学院法学研究所研究员、教授、博士生导师、高级工程师

中国科学院大学法律与知识产权系主任、教授、博士生导师

李顺德

2016年9月于北京

序

我与郑泰强先生相识多年，也是看着他带领隆天公司走过这 20 多年的风雨历程，从一个仅有十来人的小团队发展壮大成为今天这个在国内领先、在国际知名的知识产权代理公司。在知识产权行业摸爬滚打多年的同行们，应该都了解这个生意具有专业性、技术性强的特点，想要把这门生意做好可没那么容易。那么，隆天是如何做到的呢？看到由这本郑泰强先生主编、隆天知识产权团队创作的《知识产权律师论丛》，心中仿佛有了答案。

此书精选的数十篇文章，有隆天知识产权律师近两年来根据自己的办案实践所摸索、总结的经验，也有依托代表性的典型案例对相关法律法规进行深入的分析 and 解读，是理论联系实际佳作，非常有助于办案律师和代理人业务的提升并引导同行提高水平。就像外科医生的一把好刀，是靠大量手术练就的，而知识产权的代理水平，也是靠海量案件的积累完成的。然而，只有量的积累还不够，更需要有阶段性的总结和思考。撰写学术论文和文章，无疑是进行此类总结和思考的一个很好的契机。我们欣喜地看到，隆天有这样的意识和高度，从公司层面鼓励、倡导这种专业精神和学术氛围，每个员工不仅仅是各个岗位的优质螺丝钉，更是这个领域的专家！有了这份对知识产权事业的执着和耐心、有了这个专家型的团队，自是可以做到无往而不胜了。

《知识产权律师论丛》立足于知识产权实践，针对实务问题和行业热点进行了脚踏实地的研究，这种孜孜以求的学术精神，理论与实践结合的专业风貌，与我从事知识产权研究多年来所倡导的

“说实话，办实事，出实招，求实效”的“务实”理念不谋而合，值得大力提倡和鼓励。

北京务实知识产权发展中心主任

程永顺

2016年9月于北京

主 编 语

2014年，为纪念隆天知识产权创立20周年，由隆天公司组织编写、知识产权出版社正式出版发行了《知识产权律师论丛（第1辑）》。该书自出版以来，受到业内人士的诸多好评和关注，这也激发了我们编撰《知识产权律师论丛（第2辑）》的勇气和信心。

作为一家有着专业化品质、国际化标准的知识产权服务公司，隆天知识产权有着高标准的作业模式和业务素养。“授人以鱼不如授人以渔”，隆天团队不仅仅满足于为客户提供日常的知识产权服务，其每周至少两篇的原创微信律丛、每月一期的 Newsletter 论文和在众多学术刊物上发表的知识产权原创文章，更从实务、专业的角度，以抽茧剥丝的方式解读相关知识产权法律内涵、探讨热点事件与话题，为客户掌握知识产权保护的方法论添砖加瓦。在此过程中，隆天知识产权涌现出大量优秀的知识产权专题文章。

2016年，我们精选了27篇隆天律师和代理人近期在知识产权领域的研究成果和用心之作，以及10篇2014年、2015年度人大法学院“隆天知识产权论文奖”获奖论文，集结在《知识产权律师论丛（第2辑）》中，奉献给大家。正如我们平常对隆天知识产权专业化、精细化的定位一样，本书中的每一篇文章，都本着切实为读者、为客户解决最亟需解决的问题、解读最关心的话题，以最专业、最严谨的学术精神，从实务角度通过文章来提供给大家自己的思考与分析，以帮助读者理解法条和法律规定之外的实务操作要点、难点，真正做到言之有物、言之有用，绝不夸夸其谈。

在我眼里，知识产权行业是一个很慢的行业，不像做一个普通

的生意，只要产品合格、价格合理，生意就能定下来。这是一个要经受长时间考验的行业，是不断磨练、不断学习、不断积累和自我塑造的过程。知识产权服务，尤其需要那种精雕细琢、心无旁骛的匠人精神。

这套《知识产权律师论丛》系列丛书，就是这种匠人精神的体现。做成一件事，也许并不难，难的是把这件事持之以恒地做下去。2014年《知识产权律师论丛（第1辑）》的出版，为我们开了一个好头。继此次《知识产权律师论丛（第2辑）》的出版，我们相信之后的第3辑、第4辑也指日可待。“聚沙成塔、集腋成裘”，只要坚持，必成伟业！

全国首批知识产权领军人才、国家知识产权专家库专家
全国专利代理行业第一批高层次人才（专利代理管理类型）

国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会副会长

中国知识产权研究会常务理事

隆天知识产权董事长

郑泰强

2016年9月于北京

目 录

知识产权律师观点

客观认定对比文件公开的技术事实	聂慧荃/ 003
“创造性”答复方式的几个陷阱和应对之道	张浴月/ 011
专利优先权的核实	李 阳/ 020
——结合无效案例对优先权问题的探讨	
专利间接侵权在中国的实践	洪 燕/ 024
——《专利法》修改草案引起的思考	
三问显而易见性	张浴月/ 028
——论在中国评价创造性的方式	
对未按时提交生物保藏证明导致公开不充分的合理性 探讨	吴小瑛/ 033
从美国和日本专利间接侵权的司法实践探讨中国专利 间接侵权的立法必要性	李英艳/ 038
从最新《专利法修订草案（送审稿）》看中国专利诉讼 中的获赔问题	韩羽枫/ 044
心理契约理念在专利代理质量管理中的 运用	聂慧荃 向 勇/ 047
中国大力推进《反垄断法》的实施案例与经验分享	徐擎红/ 056

论新《商标法》在先使用抗辩权中“一定影响”的理解	吴 滌	王绿韵/ 059
中国《商标法》对“外国人姓名权”的保护	惠 博	吴 滌/ 062
地理标志集体商标：在中国的注册及审查	侯 扬	吴 滌/ 065
——由一案谈代理体会及注册申请中的留意点		

知识产权实务探讨

“一案两请”需要注意若干问题	张旭庆 罗 巍	于宝庆/ 071
实施例的数量与概括型权利要求的支持	王芝艳/ 078	
——生命科学领域审查进展		
外观设计专利侵权判定中“实质相同”认定的司法实践新动向	聂慧荃/ 082	
浅谈移动通信领域中的标准必要专利	姜 怡/ 088	
试论技术功效矩阵图在专利挖掘和完善专利组合中的应用	冯志云/ 093	
从后续程序回看申请文件的撰写	付永莉/ 100	
从一个专利无效案例谈开放式与封闭式权利要求撰写方式对专利的影响	康 兴/ 108	
巧妙解读证据所公开方案的工作机理，寻求创造性答辩的突破点	聂慧荃/ 111	
如何避开创造性判断的“三步法”陷阱	李昕巍/ 114	
多维动态的专利布局	冯志云/ 116	
商标近似判定中知名度证据的提交	李欣博/ 122	
实践中关于计算机字体的保护	吴 滌/ 124	
家具的著作权保护研究	王小兵/ 128	

律师办理计算机软件开发合同案件的策略技巧及

建议	臧云霄/ 134
----------	----------

知识产权法律研究

论我国《著作权法》对延伸性集体管理制度的

移植	吕凌锐/ 141
----------	----------

浅析国内法中的“两步检验法”	赵湘乐/ 151
----------------------	----------

——兼评我国《著作权法》修订草案第 42 条

美国版权法间接侵权制度在我国《侵权责任法》

视角下的解读	全家慧/ 161
--------------	----------

——以网络服务提供商的侵权责任为视角

司法实践中同一题材文学作品的侵权认定	张传磊/ 176
--------------------------	----------

——以北京法院相关案例为样本

网络环境下著作权保护问题研究	严 爽/ 185
----------------------	----------

——以我国避风港原则适用的完善为视角

论著作权法中“表演者”的界定	郭 畅/ 203
----------------------	----------

从微软诉摩托罗拉案看 FRAND 原则相关问题	陈早璟/ 220
-------------------------------	----------

——兼评华为诉 IDC 案

商标正当使用的认定：基本内涵与构成要件	吴东霖/ 231
---------------------------	----------

评“央视国际诉百度和搜狐案”	袁 锋/ 243
----------------------	----------

——以法律解释的冲突与选择为角度

网络游戏诉讼中证据规则运用	张传磊/ 255
---------------------	----------

知识产权律师观点

客观认定对比文件公开的技术事实*

聂慧荃

一、引言

在专利授权及确权实践中,当进行新颖性和创造性判断时,首要环节是判断对比文件实际所公开的技术方案或技术内容,然后再比较其与本专利(或专利申请)的异同。然而,就同样一篇对比文件公开的技术事实,审查员、申请人、无效宣告请求人、专利权人、法官往往会作出截然不同的认定,进而得出全然相反的新颖性或创造性结论。

如何客观、公正地认定对比文件本身所公开的技术事实是正确理解和适用《专利法》第22条的关键要素,对是否具有新颖性或创造性的结论具有重要影响,也是实践中各方当事人争议的焦点。因此,在实践中,亟待进一步明确对比文件公开的技术内容的认定规则及方法,以确保各方尽可能站在本领域技术人员的角度来理解对比文件所公开的技术方案,正确进行对比文件公开事实的认定。尤其是,关于何为对比文件中的“对于所属技术领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容”,何为对比文件的附图公开的内容,实践中都存在诸多争议与分歧。

二、当前专利授权、确权实践中认定“对比文件的公开内容”的主要依据

当前的专利授权、确权实践中,审查员或法官认定对比文件的公开内容的主要依据就是《专利审查指南2010》第二部分第三章第2.3节“对比文件”中的相应规定,具体内容如下:

对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时,应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且包括对于所属技术领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是,不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。在引用附图时必须注意,只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容,由附图中推出的

* 原文为2015年ACPAA学术论坛获奖论文。

内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。^①

然而，《专利审查指南 2010》在作出上述规定的同时，并没有对上述规定在具体实践中应当如何理解与适用给出有指导性的典型示例予以指引，因而在实践过程中，不同当事人基于其自身角度或利益的不同对同一对比文件的理解仍然各不相同，这不仅对正确理解和适用《专利法》第 22 条造成不利影响，也在一定程度上导致了审查程序与审判程序的低效性。

在当前的审查及审判实践中，无疑应当尽快统一各方对上述规定在实践中应如何适用的认知，明确在判断对比文件公开的技术事实的过程中应当考虑的因素和判断方法。

三、司法实践中“客观认定对比文件公开内容”的典型案列

笔者认为，就如何客观、公正地认定对比文件公开的技术事实而言，北京市高级人民法院（下称“北京高院”）在以下 3 个案例中的判断方法给出了有益的启示。以下结合这 3 个具体案例，详细阐释在专利授权、确权实践中如何认定对比文件的公开内容，以利于正确理解和适用《专利法》第 22 条。

【案例 1】

在国家知识产权局专利复审委员会诉杭州速能机械有限公司的实用新型专利无效行政纠纷二审案中，北京高院首先结合涉案专利（ZL200720311700.8）和证据 2（CN2712512Y）的说明书记载的内容详细分析了各自公开的技术方案，在完整理解技术方案的基础上再来理解各部件之间的对应关系，依据相应部件在其技术方案中所起的作用，来论证证据 2 中的“连接座 20”缘何不同于涉案专利的“上壳体”，证据 2 中的“上锁合框 12”缘何不同于涉案专利的“过渡环”；藉此得出证据 2 未公开涉案专利的技术特征“上述上壳体由上壳体体和过渡环构成，上壳体体的下部与过渡环采用螺栓连接”的结论 [详见（2013）高行终字第 907 号判决书]。

具体而言，该案中双方争议的焦点主要在于：证据 2 是否公开了涉案专利中“上述上壳体由上壳体体和过渡环构成，上壳体体的下部与过渡环采用螺栓连接”这一技术特征。

基于涉案专利说明书可知，多轴钻孔器的上壳体被分割成由上壳体体与过渡环构成的分体连接结构，上壳体体与过渡环之间采用凸台卡槽卡接匹配，而且上壳体体可以与不同的过渡环配合；如上构造的上壳体既能够确保上壳体的铸造质量和加工精度，便于安装，还有利于降低制造成本。

^① 国家知识产权局：《专利审查指南 2010》[M]，北京：知识产权出版社，2010：156。

证据2公开了一种多轴钻头的结合结构(说明书第5页第7~12行结合附图2),如附图2所示,其包含主座10、连接座20、驱动机构,其中主座10设有下锁合框和上锁合框12,上锁合框内缘设有一体延伸的嵌合槽座13,连接座与主座结合时,该嵌合槽座与连接座的定位凸面相嵌合;其中,主座10是多轴器的下壳体,连接座20是指多轴器上壳体的一个部件。

原审判决认为,证据2中的连接座20具有凸台,相当于涉案专利权利要求1中的具有凸台的上壳体体,均外接主钻头;证据2中的上锁合框12和嵌合槽座13

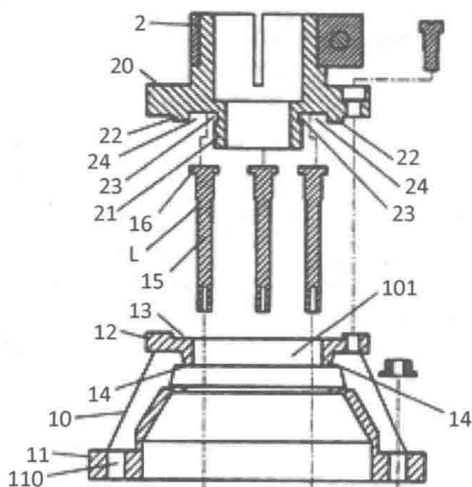
分别对应于涉案专利中的过渡环和凹槽,均下接多轴器的下壳体,连接座上的凸台与上锁合框的凹槽卡接配合,且均通过螺钉相互连接,进而得出涉案专利权利要求1相对于证据2不具备新颖性的结论。

北京高院则认为:证据2中的连接座20是指多轴器上壳体的一个部件,其所起的作用是与主座10(即下壳体)相连接,而涉案专利的上壳体体与过渡环共同构成分体连接的上壳体,故证据2中的连接座20不同于涉案专利的上壳体体。北京高院还认为:证据2中的上锁合框12是主座10(即下壳体)的一部分,不是一个独立的部件,其不能根据需要随意更换以与不同的上壳体体配合,因此与涉案专利的过渡环不同。最终,北京高院支持了专利复审委员会的观点,得出了与原审判决相反的结论。

【案例2】

在蒂森克虏伯机场系统(中山)有限公司(下称“蒂森克虏伯公司”)诉专利复审委员会的发明专利无效行政纠纷案二审中,北京高院对证据1(US6330726B1)公开内容的理解方式同样具有借鉴意义。在该案中,北京高院着眼于从证据1公开的整体技术环境来解读证据1的公开内容,利用证据1中明确记载的内容,从正反两方面来阐释证据1的公开内容与涉案专利的相似与相悖之处,通过充分的论证以支持其观点[详见(2013)高行终字第1494号行政判决]。

该案中,双方争议的主要焦点之一集中于:证据1是否公开涉案专利(ZL200410004652.9)的“设置于登机桥的行走装置的行走横梁两端的下部、并可形成辅助支撑点辅助支撑该行走横梁及其上部的登机桥结构的登机桥辅助支撑装置”。



证据2的附图2