

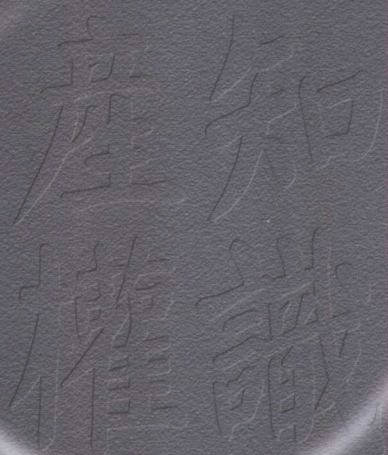
北 京 知 识 产 权 审 判 丛 书

知识产权诉讼研究

Intellectual Property
Litigation Study

北京市高级人民法院民三庭 编

Compiled by No.3 Civil Division of
Beijing High People's Court



知识产权出版社

北京知识产权审判丛书

知识产权诉讼研究

Intellectual Property Litigation Study

北京市高级人民法院民三庭 编
Compiled by No.3 Civil Division of
Beijing High People's Court

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权诉讼研究/北京市高级人民法院民三庭编. —北京: 知识产权出版社, 2003.7

ISBN 7-80011-862-2

I. 知… II. 北… III. 知识产权—诉讼—研究—中国 IV. D925.14
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059895 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

北京知识产权审判丛书

知识产权诉讼研究

北京市高级人民法院民三庭编

责任编辑: 王润贵 责任校对: 韩秀天

特约编辑: 谢 波 曹志超

装帧设计: 王 鹏 责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

(北京海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088)

<http://www.cnipr.com>

(010) 62026893 (010) 82086765 转 8252

北京白帆印务有限公司印刷

新华书店经销

2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷

720mm×960mm 1/16 印张: 32.125 字数: 608 千字

印 数: 1—3000 册

ISBN 7-80011-862-2/D·174

定 价: 58.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

《北京知识产权审判丛书》编委会

主 编：王振清

副 主 编：张鲁民 程永顺 陈锦川

编 委：宿 迟 马来客 淳于国平 董建中
靳学军 宋鱼水 夏俭军 林子英

执行编辑：张雪松 焦 彦

英文翻译：李 嵘

内 容 提 要

本书是北京市法院知识产权法官学术研究的成果，它不是一般的学术论文集，而是法官们理论联系实际，针对审判实践中存在的新情况、新问题，就如何解决这些问题所进行的实务论述。本书按照知识产权案件的类型分为以下几个组成部分：专利诉讼研究、商标诉讼研究、反不正当竞争研究、著作权诉讼研究、知识产权合同诉讼研究、网络知识产权诉讼研究、其他知识产权诉讼研究。由于所涉及的因特网知识产权诉讼和因特网知识产权合同诉讼具有一定的特殊性，我们将这两类诉讼的文章作了单独分类。虽然本书中有些观点还有待商榷，或存在巨大争议，但这些文章确实可以反映出知识产权案件中的疑难问题以及法官们在审理这些案件时总结出的经验和思路，这些经验和思路无论对于实务界、还是学术界的同仁都会大有裨益。

本书可供知识产权审判工作者、代理人、权利人及权利使用人，高等院校研究人员和广大师生参考使用。

序

这不仅仅是一部诉讼法研究的书，而且主要不是诉讼法研究。其中多数文章的内容，均涉及知识产权实体法。其讨论的问题，又多是当今国内外的热点与难点。

的确，知识产权理论上的热点与难点，从来是与实践——尤其是审判实践——密切联系的。百年以来，在国际上；近二十年来，在中国，凡试图脱离司法及行政执法实践而在知识产权领域立“论”者；几乎无人（或极少有人）响应。例如国际上早有定论的关于什么是物权及知识产权的“客体”问题^①，关于商号、商誉是否可列入知识产权保护问题^②，等等。在我们的一些“理论法学家”费力地去重复国外几十年乃至百年前的无谓“探索”，以求“正本清源”时，中国司法界的法学家们则承接了国外已有的正确结论，大步迈到了前面，去解决国内知识产权保护中的实际纠纷了。

在这本书中，我们可以看到：中国的法官们是如何以其在判案中抽象出的理论，真正在知识产权领域正本清源的。过去几年里，北京的知识产权法官（有的是区法院法官），其讲演在大学讲坛上屡屡赢得更多的掌声，其建议在立法机关屡屡得到更大的关注。主要原因，也正是他们把握住了知识产权这门法学“不可须臾脱离实际”的这一要点。

这本书中有一大批论文是非常优秀的，也是“坐而论道”者绝对论不出的。当然，这并不是说其中没有值得商榷的立论或结论。但这不是重要的。重要的是这些文章所研究的问题，的确是需要和值得研究的，而不是毫无意义的；文章又多是从应用的角度去研究，方向是正确的，从而不至于陷入经院式的空谈乃至文字游戏。

① 所说“定论”，读者可参看 Black's Law Dictionary 的 subject - matter 词条及 Geller 的文章：Must Copyright Be For Ever Caught between Marketplace and Authorship Norms?

② 这一问题的定论，可参看《保护工业产权巴黎公约》及勃登豪森对该公约的解释。

北京法院的知识产权法官们，已经为立法及知识产权法学理论做出了重大贡献。^①愿他们再接再厉，做出更大贡献！

中国社会科学院知识产权中心主任

A handwritten signature in black ink, appearing to read '郑成' (Zheng Cheng), written in a cursive style.

2003. 6. 24.

^① 例如，2001年9月29日北京市高级人民法院的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，就是一则水平很高的、对司法实践的理论抽象。我个人认为，即使在国际知识产权司法界，它也完全够格占有一席之地。

目 录

专利诉讼研究

专利侵权判定中几个主要原则的运用·····	程永顺 (3)
试论专利侵权诉讼中等同原则的适用·····	刘继祥 (15)
变劣技术与等同原则·····	岑宏宇 (23)
多余指定原则的适用·····	刘 辉 (27)
确认外观设计专利权保护范围若干问题刍议·····	董建中 (33)
外观设计专利保护中有关色彩问题的探讨·····	周 翔 (38)
论我国专利制度下的专利侵权抗辩·····	孙苏理 (42)
专利侵权诉讼中合同之抗辩·····	张晓霞 (54)
浅议“许诺销售”·····	岑宏宇 (61)
对职务发明创造的发明人和设计人奖励与报酬的理解·····	程永顺 (65)

商标诉讼研究

侵犯商标权行为的种类与认定·····	钟 鸣 (73)
商标拍卖刍议·····	张广良 (85)
商标权领域中的平行进口问题·····	谢甄珂 (94)
企业名称纠纷有关法律问题研究·····	李 嵘 (104)

反不正当竞争诉讼研究

论我国商业秘密的法律保护·····	魏湘玲 (113)
再论商业秘密的法律特征·····	程永顺 (121)
商业秘密的判断标准及其在实践中的运用·····	何 暄 (130)
计算机软件商业秘密的法律保护·····	李东涛 (139)
对竞业禁止合理性的考察·····	马秀荣 (145)
“边沿性广告”的法律研究及对策·····	贾柏岩 (156)
浅议比较广告与不正当竞争·····	林子英 (164)

著作权诉讼研究

新技术条件下著作权审判的基础	陈锦川 (171)
作品独创性判断标准的比较研究	姜 颖 (179)
不当署名侵权行为的判定	张嘉林 (192)
对侵犯作品修改权、保护作品完整权行为的认识	张雪松 (201)
信息网络传播权初探	胡唯嵘 (209)
对出版社丢失作品原件若干法律问题的探讨	娄宇红 (214)
论数表的著作权保护	张鲁民 张冬梅 (220)
现行法律下对艺术服装的著作权保护	胡 平 (230)
数字化与辞书编纂中的知识产权保护问题	刘勇 (238)
合作作品著作权的产生及行使	姜庶伟 (244)
浅议汇编作品	宋 光 潘 伟 (252)
非法演绎作品之著作权辩	马秀荣 (259)
出版者的合理审查义务及其法律责任	赵 静 (266)
侵犯专有出版权案件的侵权认定和赔偿问题研究	辛尚民 (274)
试论我国著作权法对表演者权的保护	梁立君 (283)
论著作权法的全部赔偿原则	宋鱼水 (295)
著作权集体管理制度及其在民事诉讼中的地位之探讨	佟 姝 (306)
将信托引入著作权集体管理初探	刘德恒 (315)
软件著作权侵权纠纷中取证方式问题探讨	周 翔 (322)

技术合同诉讼研究

涉及知识产权合同的若干问题研究	张鲁民 刘晓军 (331)
统一合同法对我国知识产权司法实践的影响	张广良 (340)
关于技术合同案件中约定不明的法律分析	宋鱼水 (346)
浅谈技术合同的撤销权	王克楠 (352)
影视作品委托创作合同的质量标准	林子英 (357)
论影视作品合同的解释	杨德嘉 (364)

网络知识产权诉讼研究

网页著作权的法律保护	张晓津 (373)
浅谈 Internet 网页的知识产权保护	冯 刚 (379)
谈网络著作权的法律保护	李燕蓉 (385)
链接的知识产权问题	马秀荣 (392)
网站链接所引发的 Web 主页知识产权保护问题刍议	李有光 (399)
涉及搜索引擎的侵犯著作权纠纷研究	冯 刚 (406)
论网络侵权案件管辖之确定	焦 彦 (416)
涉及网络的侵权案件之地域管辖问题研究	冯 刚 (426)
域名的知识产权保护探讨	胡唯嵘 (435)
论域名的保护	党淑平 (444)
网络知识产权案件中有关证据的举证、认证	赵 静 (453)

其他知识产权诉讼研究

试论我国知识产权请求权的初步确立	陈锦川 (463)
论知识产权领域中行为保全制度的建立和适用	潘 伟 (470)
知识产权诉讼中权属抗辩的探讨	任 进 (479)
知识产权权属纠纷案件是否适用诉讼时效	刘晓军 (489)
知识产权审判中若干新问题浅析	邵明艳 (493)

Contents

Patent Litigation

Application of several major principles in establishing	
patent infringement	Cheng Yongshun (3)
Discussion on the application of the doctrine of equivalents in patent	
infringement litigations	Liu Jixiang (15)
Inferior technical solutions and the doctrine of equivalent	Cen Hongyu (23)
Application of the doctrine of redundant inclusion	Liu Hui (27)
Several issues on the determination of the scope of the protection of	
design patents	Dong Jianzhong (33)
Discussion on issues of color in protecting design patents	Zhou Xiang (38)
Discussion on the defenses of patent infringement disputes under the	
Chinese patent system	Sun Suli (42)
Contract defense in patent infringement litigations	Zhang Xiaoxia (54)
Preliminary discussion on “offering for sale”	Cen Hongyu (61)
Thoughts on rewards and remuneration to inventors or creators of	
a service invention-creation	Cheng Yongshun (65)

Trademark Litigation

Types of trademark infringement acts and	
their establishment	Zhong Ming (73)
Discussion on the auction of trademarks	Zhang Guangliang (85)
Parallel importation in the field of trademarks	Xie Zhenke (94)
Study on legal issues in trade name disputes	Li Rong (104)

Unfair Competition Litigation

On legal protection of trade secrets in China	Wei Xiangling (113)
Re-discussion on legal features of trade secrets	Cheng Yongshun (121)

Standards in determining trade secrets and their application	He Xuan (130)
Legal protection of trade secrets relating to	
computer software	Li Dongtao (139)
Study on the reasonableness of prohibition of business strife	Ma Xiurong (145)
Legal study and countermeasures for	
“marginal” advertisements	Jia Baiyan (156)
Preliminary discussion on comparative advertising and	
unfair competition	Lin Ziyong (164)

Copyright Litigation

Bases of judicial protection of copyright under the condition of	
new technology	Chen Jinchuan (171)
Comparative study on the standards of originality	Jiang Ying (179)
Determination of infringement by unjustly	
claiming authorship	Zhang Jialin (192)
Thoughts on the infringement of the right of alternation and protection of	
the right of integrity	Zhang Xuesong (201)
Preliminary discussion on the right of presenting works through	
information network	Hu Weirong (209)
Discussion on several legal issues concerning loss of the original copy of	
a work by publishing houses	Lou Yuhong (214)
Copyright law protection of charts	Zhang Lumin and Zhang Dongmei (220)
Copyright protection of artistic garments under	
the present laws	Hu Ping (230)
Issues on the protection of intellectual property in compilation of	
dictionaries and digitalization	Liu Yong (238)
Creation and exercising of copyright in works of	
joint authorship	Jiang Shuwei (244)
Preliminary discussion on compilation works	Song Guang and Pan Wei (252)
Copyright defense for unlawful derivative works	Ma Xiurong (259)
Obligation of reasonable examination and the legal liability	
of publishers	Zhao Jing (266)
Study on the establishment and compensation of infringement of	
the exclusive right to publish a work	Xin Shangmin (274)

Preliminary discussion on the protection of performer's rights under the Chinese Copyright Law	Liang Lijun (283)
On principles of full compensation under the copyright law	Song Yushui (295)
Discussion on collective administration of copyrights and its status in civil actions	Tong Shu (306)
Preliminary discussion on introducing the system of trust into collective administration of copyrights	Liu Deheng (315)
Preliminary study on ways of collecting evidence in software copyright infringement litigations	Zhou Xiang (322)

Contract Litigation of Intellectual Property Rights

Study on several issues in contracts involving intellectual property	Zhang Lumin and Liu Xiaojun (331)
Impacts of the unified contract law on judicial practice of intellectual property in China	Zhang Guangliang (340)
Legal analysis on the issue of ambiguity in technical contracts	Song Yushui (346)
Preliminary discussion on revocation in technical contract cases	Wang Kenan (352)
Quality standards in work-for-hire contracts of cinematographic works	Lin Ziyang (357)
Interpretation of contracts of cinematographic works	Yan Dejie (364)

Internet-Related Copyright Litigation

Legal protection of web page copyrights	Zhang Xiaojin (373)
Preliminary discussion on intellectual property protection of Internet web pages	Feng Gang (379)
Legal protection of internet-related copyrights	Li Yanrong (385)
Intellectual property issues concerning web-links	Ma Xiurong (392)
Preliminary discussion on issues of intellectual property protection of web home pages caused by web-links	Li Youguang (399)

Study on copyright infringement disputes concerning search engines	Feng Gang (406)
Determination of the jurisdiction of networks infringement cases	Jiao Yan (416)
Study on the territorial jurisdiction of infringement cases concerning networks	Feng Gang (426)
Discussion on intellectual property protection of domain names	Hu Weirong (435)
Discussion on the protection of domain names	Dang Shuping (444)
Production and admission of evidence in Internet-related intellectual property cases	Zhao Jing (453)

Intellectual Property Litigation Study in General

Discussion on the preliminary establishment of the right to claim of intellectual property in China	Chen Jinchuan (463)
Discussion on the establishment and application of behavior preserving system in intellectual property cases	Pan Wei (470)
Discussion on the ownership defense in intellectual property litigations	Ren Jin (479)
Discussion on whether limitations apply to intellectual property ownership disputes	Liu Xiaojun (489)
New issues in judicial protection of intellectual property	Shao Minyan (493)

专利诉讼研究

专利侵权判定中几个主要原则的运用

程永顺*

我国自1985年4月1日起实行专利制度,至今已有18年。人民法院作为保护专利权的最终机关,开展专利审判工作已有十几年时间。随着专利授权数量的逐年增多,起诉到人民法院的侵犯专利权的案件每年都在增加。在历年的专利纠纷案件中,专利侵权案件占70%左右。人民法院审判专利侵权遇到的最大难题就是对专利侵权进行判断。经过多年的摸索,人民法院在进行专利侵权判断中已形成一套常用的原则。现将其中最主要的一些原则的运用作一介绍。

一、“全面覆盖侵权原则”的适用

《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第11条第1款规定,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”这是专利授予的权利。

专利法第56条第1款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。”

在判定专利侵权时,首先适用的是最简单、最常用的判定原则,即全面覆盖原则。运用这一原则的前提是,被控侵权物与专利技术相同,出现了仿制侵权的情况下。所谓仿制侵权,或者说适用全面覆盖原则认定侵权,包括以下几种情况:

1. 字面侵权。即仅从字面上分析比较就可以认定侵权物的技术特征与专利的必要技术相同,连技术特征的文字表述均相同;

2. 侵权物的技术特征与专利必要技术特征完全相同。所谓完全相同,是指侵权物的技术特征与专利的技术特征相比,其专利权利要求书要求保护的全部必要技术特征均被侵权物的技术特征所覆盖,在侵权物中可以找到每一个专利的必要技术特征;

3. 专利独立权利要求中技术特征使用的是上位概念,侵权物中出现的技术特征则是上位概念下的具体概念,亦属于技术特征相同;

4. 侵权物的技术特征数量多于专利的必要技术特征。侵权物的技术特征与

* 作者为北京市高级人民法院民三庭副庭长。