

唐银益
编著

思辨与 谋略

知识产权律师办案实录

知识产权出版社

思辨与谋略

知识产权律师办案实录

唐银益 编著

知识产权出版社

内容提要

本书选择了作者负责或直接办理的部分知识产权案件,按照案件进展顺序的基本脉络,分案件背景、办案思路、摘录证据、代理意见、判决裁定等五个部分,将案件重新进行还原,真实和完整地体现了知识产权律师办案的实践思辨,对关注知识产权实务工作的企业管理者、法学院学生和律师具有较好的参考价值。

责任编辑:李琳 龙文

装帧设计:开元图文

图书在版编目(CIP)数据

思辨与谋略:知识产权律师办案实录/唐银益编著. —北京:
知识产权出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 80247 - 856 - 5

I. ①思… II. ①唐… III. ①知识产权法 - 案例 - 分析 -
中国 IV. ①D923. 405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 017175 号

思辨与谋略: 知识产权律师办案实录

Sibian Yu Moulue: Zhishichanquan Lüshi Banan Shilu

唐银益 编著

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

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话: 010 - 82000887 82000860 转 8123

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 720mm × 960mm 1/16

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

字 数: 720 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编邮箱: longwen@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 31.75

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 66.00 元

ISBN 978 - 7 - 80247 - 856 - 5/D · 922 (2819)

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

唐银益，高级律师，专利代理人，商标代理人，兼职法学教授，浙江省律师协会知识产权委员会副主任，浙江省专利代理人协会副会长，杭州市律师协会知识产权与信息网络委员会主任，浙江省律师协会行政委员会委员，中国知识产权研究会会员，《法治研究》理事，《法制与社会》特约记者。

封闭与开放（代前言）

见其可欲也，则必前后虑其可恶也者；见其可利也，则必前后虑其可害也者；而兼权之，熟计之，然后定其欲恶取舍，如是，则常不失陷矣。

——《荀子》

可欲与可恶、利与害，都是相互对立的关系。如果只看到其中一面就是“偏激”，所以要“兼陈万物而中悬衡焉”，才能“众异不得相蔽以乱其伦也”。

律师应是具有很高智慧的人，应善于思考并有自己的思想。思考是一件很难的事情，律师经常需要面对别人的许多观点，当面对来自各种不同角色的错综复杂的声音时，职业要求律师快速思索，甄别不同群体所代表的不同利益，在尊重别人看法的同时，确立自己的思想。

“写”和“说”是辩论的基本功和终结点，律师的大部分时间都是在写和说，起草法律文书靠的是写的功夫，参加庭审、谈判倚仗说的功力。要做好该门功课，先要练就逻辑和推理的运用能力，探索案件背后隐藏的重要事实。

逻辑与推理往往是获取办案思路的重要手段。律师有了办案思路，再去挖掘证据、查明事实和搜索法律渊源，谋取合法权益的最大化。

“谋略”贯穿律师办案的始终，律师是用智慧战胜对手，用智慧完成手头的工作，靠的就是谋略。律师做人要直，但处理案件就得讲究策略。律师应保持勤勉的工作作风，应重视办案的细节，但如果忽视了案件处理的整体谋划和策划，就可能会虽然辛苦万分，却收效甚微。

许多人会问，律师与法官、检察官和警官在办案中最大的区别是什么？见仁见智，似乎难下结论。面对的事实相同，适用相同的法律，却可能有完全不同的办案思路，其实道理很简单，毕竟各自扮演的社会角色不同。

社会上有不少介绍案例的书籍，多数出自法官之手，也有部分来自律师的，这些名为案例精选或案例集成的书籍其基本体例大多先是简述判决内容，再概括法律焦点，最后加上专家点评。常有企业界朋友问起，你们律师办案时到底是怎样思考的？笔者听后笑言，那是律师的吃饭本钱，莫非你也想改行做

律师？要如律师朋友间相互打探，会被戏称“偷权头”。如此一来，律师办案思路被各自封闭了，真显得有点神秘神秘。

不管是关注办案过程的各路企业家，还是以法律谋生的法律界朋友，一个不争的事实是，大家都希望看到原汁原味的办案实录，包含了律师办案的精华——办案思路。

鉴于上述的理念，笔者选择了近年来自己负责或直接办理的部分知识产权案件，有针对性地整理、编撰成知识产权律师办案实务专业书稿，希望通过展现律师办案的思辨与谋略，让关注知识产权实务工作的有识之士感受专业律师的魅力所在。

本书整理的案件涉及专利侵权纠纷、专利无效宣告请求、专利侵权行政调处、专利权无效行政诉讼、注册商标侵权纠纷、不正当竞争、著作权侵权纠纷、计算机软件侵权纠纷、技术合同纠纷等知识产权案件，每个案例的介绍体系不同于现有的框架和模式，基本按照“案件背景”、“办案思路”、“摘录证据”、“代理意见”、“民事判决”等五个部分，并且尽可能将代理意见和判决内容全文展示，以保证体系的真实性和完整性，该五部分前后关联统一、有机结合，真实地体现出律师办案的实战思辨。通过全开放的形式，将案件重新进行还原，按照案件进展顺序的基本脉络，完整和全面地展现给大家。

“什么是成功？成功就是将平凡的事做得不平凡。”

“什么是成熟？成熟就是将不平凡的事做得很平凡。”

不管你现在如何，成功与成熟终究是多少人毕生的追求。

唐银益

2009年春 杭州

目 录

第一部分 专利侵权纠纷案

- 【案例1】被控侵权产品落入从属权利要求保护范围同样构成侵权
——原告浙大机械系富阳液压成套有限公司诉
被告杭州明星弹簧制造有限公司
“一种床用铰链式气弹簧支撑架”专利侵权纠纷案 / 1
- 【案例2】个体工商业主对注销前侵犯专利权的行业应承担赔偿责任
——原告安吉县雪强竹木制品有限公司诉被告唐忠民
“提花编织机”专利侵权纠纷案 / 15
- 【案例3】请求人民法院酌情确定专利侵权赔偿数额时同样应提供各种证据材料
——原告朱炳新诉被告乐山市良云铸业有限公司
“金属瓦”专利侵权纠纷案 / 27
- 【案例4】专利权的保护范围应当以其权利要求的内容为准
——原告梁坚平诉被告南望信息产业集团有限公司
“带人体感应器的数码照相机”专利侵权纠纷案 / 44
- 【案例5】如何正确判定外观设计专利侵权
——原告杭州巨牛椅业有限公司诉
被告杭州市萧山区体育局、浙江国泰建设集团有限公司
“空调出风口栅罩”专利侵权纠纷案 / 65

第二部分 专利无效宣告请求案

- 【案例6】评价实用新型专利创造性所引用的两项或多项现有技术可以出自同一份对比文件或不同对比文件
——请求人楼江与专利权人金利平
关于“复合胎布”专利无效宣告请求案 / 83

- 【案例7】 申请日前公开发行的报刊广告图片可以作为涉案外观设计专利的在先设计
——请求人义乌市泰康文体用品有限公司与专利权人曹小明
关于“写字板(5)”专利无效宣告请求案 / 101
- 【案例8】 应由本领域普通技术人员根据说明书记载的内容来解释权利要求书中含义不确定的词语和权利要求的保护范围
——请求人杭州新丽纤维制品有限公司与
专利权人余姚市大和化纤制品有限公司
关于“一种改进型无胶棉”专利无效宣告请求案 / 113
- 【案例9】 无效宣告请求人应尽量查索和引用不同类型文献以及不同类型文献的组合
——请求人安吉县竹产业协会与专利权人王明荣
关于“片、丝混编竹席”专利无效宣告请求案 / 123
- 【案例10】 专利权人不得在无效宣告程序中采用增加权利要求的方式修改权利要求书
——请求人倪斌泉与专利权人莆田市升山日用品有限公司
关于“木桶”专利无效宣告请求案 / 135
- 【案例11】 同一个人不得就相同或相近似的设计先后申请两项外观设计专利
——请求人安吉县竹产业协会与专利权人许赞有
关于“地毯(8)”专利无效宣告请求案 / 149
- 【案例12】 同样的发明创造只能被授予最先申请专利的人
——请求人安吉县竹产业协会与专利权人王明荣
关于“竹片竹丝席(1:2混合编织型)”
专利无效宣告请求案 / 166
- 【案例13】 专利权人公司对外网站公开的在先设计在其上传时间之后已经处于对公众公开的状态
——请求人浙江遂昌华润竹木器有限公司与专利权人俞荣林
关于“休闲椅(2)”专利无效宣告请求案 / 184
- 【案例14】 正确理解和把握不同文件中具有等同含义的技术特征
——请求人浙江飞龙管业有限公司与专利权人叶天云
关于“复合型室外直敷通信管”专利无效宣告请求案 / 194

第三部分 专利侵权行政调处纠纷案

【案例 15】 母公司不应为子公司的民事行为承担法律责任

——请求人本田技研工业株式会社诉

被请求人浙江黄岩华日(集团)公司“内燃机的泄压装置”

专利侵权行政调处纠纷案 / 217

第四部分 专利权无效行政诉讼纠纷案

【案例 16】 地方人民政府可以提出专利权无效宣告请求

——请求人安吉县人民政府和安吉县雪强竹木制品有限公司

与专利权人许赞有关于“地毯(竹)”

专利权无效行政诉讼纠纷案 / 227

第五部分 注册商标侵权纠纷案

【案例 17】 商品销售总代理人超范围经营未经商标注册人许可商品构成商标侵权行为

——原告方萝成、第三人杭州信和五金工具有限公司诉

被告杭州市机电设备有限公司“SENMA”

注册商标侵权纠纷案 / 253

【案例 18】 擅自销售非类似商品上使用他人驰名商标的商品构成商标侵权行为

——原告杭州民生药业集团有限公司诉被告临安天德大药房有限公司

“21 金维他”注册商标侵权纠纷案 / 262

第六部分 不正当竞争纠纷案

【案例 19】 擅自使用他人企业名称引人误解构成不正当竞争行为

——原告浙江康恩贝医药销售有限公司、康恩贝集团有限公司诉

被告武汉康恩贝生物工程有限公司

“康恩贝”商标与商号冲突不正当竞争纠纷案 / 271

第七部分

著作权侵权纠纷案

- 【案例 20】主张录音制作者权利人有义务举证证明其享有相应的录音制作者权
——原告中国唱片成都公司诉被告贵州东方音像出版社、杭州大自然光电有限公司“唐古拉风——高原风情篇”
著作权侵权纠纷案 / 291
- 【案例 21】声音一致而图像各异的被控音像制品不侵犯录音录像制作者权
——原告广东音像出版社诉被告杭州大自然光电有限公司、林志伟“刘德华——左胸膛”邻接权侵权纠纷案 / 304
- 【案例 22】原告应当证明被控侵权音像制品来源的真实性和合法性
——原告北京天中文化发展有限公司诉
被告山东省淄博市新华书店、杭州大自然光电有限公司
“孙悦—哭泣的百合花”
邻接权侵权纠纷案 / 318

第八部分

计算机软件侵权纠纷案

- 【案例 23】确定计算机软件内容及产生日期是判断两者之间
是否存在侵权的前提条件
——原告杭州广域软件有限公司诉
被告杭州顺源信息科技有限公司“广域网络图档管理系统”
计算机软件著作权纠纷案 / 339

第九部分

技术合同纠纷案

- 【案例 24】分清责任是解决技术合同纠纷的第一重要内容
——原告（反诉被告）北京五洲巨人医药科技开发有限公司
与被告（反诉原告）浙江康恩贝制药股份有限公司
关于“黄芩素提取物及片剂”技术合同纠纷案 / 357

第十部分 因财产保全等行为引起的损害赔偿纠纷案

【案例25】专利权被宣告无效后专利权人先前申请采取财产保全、停止有关行为等给他人造成损害的措施应当承担赔偿责任

——原告安吉县雪强竹木制品有限公司诉被告许赞有因申请
海关扣押和财产保全等行为引起的损害赔偿纠纷案 / 385

第十一部分 思考与探索

【1】外观设计专利侵权判定中若干疑难问题探讨 / 425

【2】浅析以知识产权财产权出资入股的若干法律问题 / 430

【3】假冒注册商标罪若干问题研究 / 435

【4】浅析专利权无效宣告请求人的主体资格 / 441

【5】商业秘密财产权质押的探讨 / 448

【6】再谈申请优质专利和有效保护专利

——对“安防行业知识产权第一案”的反思 / 451

【7】关于制定《驰名商标认定标准》的理性思考 / 457

【8】论企业知识产权立体保护策略 / 466

【9】国际跨国巨头不会有效运用知识产权战略吗？

——对正泰诉施耐德专利侵权案的冷思考 / 477

【10】谁让“G2000”商标权人翻船？

——评“2000”与“G2000”商标侵权纠纷案 / 481

【11】再议外观设计专利权与著作权之间的权利冲突

——从浙江省律师协会知识产权委员会2008年年会中案例研讨说起 / 487

第一部分 专利侵权纠纷案

【案例1】

被控侵权产品落入从属权利要求保护范围同样构成侵权

——原告浙大机械系富阳液压成套有限公司诉被告杭州明星弹簧制造有限公司“一种床用铰链式气弹簧支撑架”专利侵权纠纷案

【案件背景】

1999年4月9日，浙大机械系富阳液压成套有限公司（简称浙大公司）向国家知识产权局提出名称为“一种床用铰链式气弹簧支撑架”实用新型申请，2000年3月29日，该申请被授予专利权，专利号为ZL99207167.4，授权公告号为CN2370753Y（简称涉案专利）。

2000年初，浙大公司发现杭州明星弹簧制造有限公司（简称明星公司）制造、销售侵犯涉案专利的产品，并于2000年10月10日从明星公司购得侵权产品“起动床架”一套。2000年10月31日，浙大公司向浙江省杭州市中级人民法院（简称杭州中院）提起诉讼，指控明星公司侵犯涉案专利权，请求法院判令明星公司立即停止侵权行为，销毁专用设备并赔偿经济损失。

明星公司在法定答辩期内，向国家知识产权局专利复审委员会提出涉案专利无效宣告请求，杭州中院依据明星公司的申请，对本案作出中止诉讼的裁定。专利复审委员会经过口头审理，于2001年9月17日作出第3934号《无效宣告请求审查决定书》，宣告涉案专利的权利要求1、权利要求3和权利要求4引用权利要求3的技术方案无效，维持权利要求2和权利要求4引用权利要求2的技术方案有效。

2002年4月2日，杭州中院恢复审理本案，经公开开庭审理后，根据涉案专利从属权利要求2的保护范围，依法判决明星公司构成专利侵权，并赔偿浙大公司相应的经济损失。

【办案思路】

作为专利权人的委托代理律师，在帮助权利人作出起诉决定前，应该分

析、研究涉案专利权的稳定有效性、被控产品来源的确定性以及被控产品是否落入涉案专利权的保护范围三大问题，只有解决了这些问题，才可能作出是否提起诉讼的决定。

首先，应对涉案专利权的稳定有效性进行初步评估。

实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，判定被控产品是否侵权也以被控产品是否落入专利权利要求书所确定的保护范围为基础，因而，评估涉案专利权的稳定有效性，实际上就是对涉案专利权的权利要求进行评估。

权利要求书是以简洁的文字来定义受专利保护的技术方案的法律文书，它向公众表明构成实用新型的技术方案包括哪些要素，即我们通常所说的技术特征。如果他人实施的行为包含了一项权利要求中记载的全部技术特征，就落入了该专利权的保护范围之内，构成了侵犯专利权的行为。如果没有包含一项权利要求的全部技术特征，则表明其实施的技术方案与该专利权所保护的技术方案不相同，因而不应当受到该项专利权的限制。这是实用新型专利保护体制最为基本的规则。

我们知道，权利要求书中可能有多项权利要求，但其中至少有一项独立权利要求。独立权利要求确定了该专利权的最大保护范围，每一从属权利要求的保护范围都是其所引用的那项权利要求的保护范围的一个“子集合”。由于在判断是否构成侵权时，只要认定被控产品落入了专利的任何一项权利要求（包括独立权利要求或从属权利要求）的保护范围之内，就可以认定构成对该项专利权的侵犯，而侵犯一项从属权利要求必然会侵犯它所从属的那项独立权利要求，反之则不然。因而，当独立权利要求符合专利法及其实施细则的规定时，从属权利要求对判断专利侵权一般不起什么作用。

那么，我们在评估涉案专利权的稳定有效性时，是否只要考察独立权利要求，而不必再对从属权利要求进行分析、评价？答案显然是否定的。事实上，在撰写专利申请文件时，申请人（专利代理人）不厌其烦地研究、撰写几项甚至大量的从属权利要求，主要目的就是为了防止专利权被宣告无效。众所周知，专利权的授予并不意味着该专利权一定符合专利法规定，尤其是符合专利法关于新颖性和创造性的规定。世界上任何国家都不可能有的把握保证其授予的专利权一定具备新颖性和创造性。根据我国的法律规定，对实用新型专利申请经初步审查没有发现驳回理由的即授予专利权，因而实用新型专利权的新颖性和创造性更难保证。在我国，根据《审查指南》的规定，在无效宣告程序中，专利权人不能将仅仅记载在说明书但没有记载在权利要求书中的技术特征通过修改而增加到权利要求书中。这样，如果授权专利只包括一项独立权利要求，但在无效宣告程序中发现该独立权利要求所要求保护的技术方案不具

有新颖性或者创造性，即使说明书中记载了可以使要求保护的实用新型具有新颖性或创造性的其他技术特征，专利权人也无法通过在权利要求中加入这些技术特征来弥补其权利要求可能丧失新颖性或创造性的缺陷。相反，如果有了从属权利要求

第一部分
第二部分
第三部分
第四部分
第五部分
第六部分
第七部分
第八部分
第九部分
第十部分
第十一部分

从获得尽可能大的专利保护范围出发，专利权人总是希望其权利要求中记载的技术特征越少越好。但是，一项权利要求所记载的技术特征越少，就越容易与已经公开的现有技术相同或相类似，该项权利要求的稳定性越差。反之，从确保符合专利法规定的专利性条件出发，一项权利要求记载的技术特征越多，内容越具体、丰富，其稳定有效性就越强，但其专利权人获得的专利保护范围就会大打折扣。

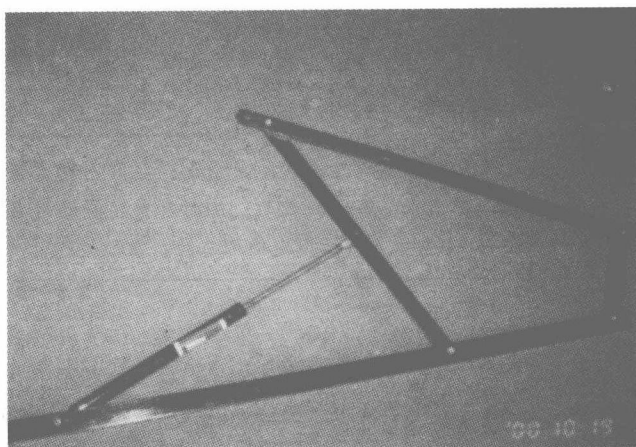
那么，本案中实用新型专利的独立权利要求 1 被宣告无效后，从属权利要求 2 的保护范围有多大？被控侵权产品是否还会落入从属权利要求 2 的保护范围？

根据《专利法实施细则》* 的规定，从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，其中引用部分应当写明引用的权利要求的编号及其主题名称；限定部分应当写明实用新型附加的技术特征。因此，涉案专利权利要求 2 首先包括它所引用的权利要求 1 的全部技术特征，同时也包括了其限定部分所描述的技术特征，即权利要求 2 中所描述的其特征部分。依据这一原则，涉案专利权利要求 2 的全部技术特征包括：床用铰链式气弹簧支撑架，包括气弹簧和在气弹簧上增加了一相互铰接的四连杆稳定架，该四连杆稳定架由水平方向的侧板，竖向的长连杆、短连杆和斜向的顶板相互用铆钉铰接而构成的一不等边四边形框架，其中顶板较长，伸出四边形框架外。上述全部必要技术特征构成了涉案专利的保护范围。

通过分析、确定涉案专利的保护范围后，再审查分析被控侵权产品的主要技术特征，确定被控侵权产品包括了哪些技术特征，将被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求 2 中的技术特征进行逐项对应比较，审查涉案专利权利要求 2 中记载的全部必要技术特征或等同技术特征是否都出现在被控侵权产品中。通过这样的分析、审查，代理律师得出了被控侵权产品落入涉案专利权利要求 2 的保护范围，因此，被控方制造、销售被控侵权产品的行为构成专利侵权。

* 本书案例中所引《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》的条款内容均为办理案件当时有效的条款内容，目的是再现作者办案思路，读者学习专利相关法律法规应当以最新修改施行的条款内容为准。以下不再一一注明。

【摘录证据】



第一部分

第一部分

第三部分

第四部分

第五部分

第六部分

第七部分

第八部分

第九部分

第十部分

第十一部分

续表

合议组组长	马昊	参审员	胡文辉
国际分类号	A47C19/02	外观设计分类号	
法律依据	中国专利法第 22 条第 2 款、第 3 款		
决定要点	若一项权利要求的技术方案与现有技术相比存在区别技术特征，且该区别技术特征的引入付出了创造性的劳动，从而具有实质性特点，则该权利要求具备专利法第 22 条第 3 款所规定的创造性。		

一、案由

(一) 本无效宣告请求涉及中华人民共和国国家知识产权局于 2000 年 3 月 29 日授权公告的第 99207167.4 号实用新型专利（下称本专利），名称为“一种床用铰链式气弹簧支撑架”，申请日为 1999 年 4 月 9 日，专利权人为浙大机械系富阳液压成套有限公司（下称被请求人）。授权公告的权利要求书如下。

“1. 一种床用铰链式气弹簧支撑架，包括气弹簧，其特征在于在气弹簧上增加了一相互铰接的四连杆稳定架。

2. 如权利要求 1 所述的床用铰链式气弹簧支撑架，其特征在于该四连杆稳定架由水平方向的侧板（7），竖向的长连杆（5）、短连杆（9）和斜向的顶板（1）相互用铆钉铰接而构成的一不等边四边形框架，其中顶板（1）较长，伸出四边形框架外。

3. 如权利要求 1 所述的床用铰链式气弹簧支撑架，其特征在于气弹簧（10）用固定柱一端连接在顶板（1）内顶端，另一端连接在长连杆（5）的中点。

4. 如权利要求 2 或 3 所述的床用铰链式气弹簧支撑架，其特征在于所述的顶板（1）采用角钢，长连杆（5）、短连杆（9）和气弹簧（10）各一端分别铰接在顶板下内侧。”

(二) 针对本专利权，杭州明星气弹簧制造有限公司（下称请求人）于 2000 年 11 月 23 日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本实用新型专利不具有新颖性和创造性，不符合中国专利法第 22 条第 2 款和第 3 款的规定。请求人同时提交了下列证据。

证据 1：第 94244491.4 号实用新型专利说明书，授权公告日为 1995 年 8 月 9 日。

经形式审查合格，专利复审委员会受理了上述无效请求，并于 2000 年 11 月 29 日将宣告专利权无效请求书及其他有关文件副本转送给了被请求人，要求其在指定的期限内答复。

2001 年 1 月 4 日，专利复审委员会收到了被请求人的意见陈述书。被请求人认为证据 1 中没有公开“气弹簧”，本专利的“气弹簧”与证据 1 的“液压管”结构原理和功能完全不同，且本专利与证据 1 的发明目的不同，因此，本专利具有新颖性和创造性。

专利复审委员会于 2000 年 12 月 27 日收到了请求人补充提交的意见陈述书及如下证据。