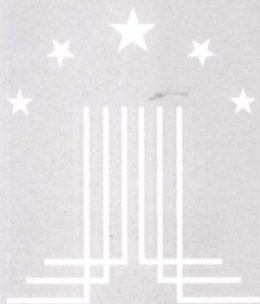


广东律师系列丛书之四



智慧的较量

知识产权案例评述 与诉讼技巧

Wisdom Contest

Intellectual Property Case Review and Litigation Skills



广东省律师协会 编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

广东律师系列丛书之四

智慧的较量
**知识产权案例评述
与诉讼技巧**



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

智慧的较量:知识产权案例评述与诉讼技巧/广东省
律师协会编. —北京:法律出版社, 2009. 10

(广东律师系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5036 - 9942 - 9

I. 智… II. 广… III. ①知识产权法—案例—分析—中
国②知识产权—民事诉讼—研究—中国 IV.

D923. 405 D925. 104

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 166863 号

智慧的较量——知识产权案例评述与诉讼技巧
广东省律师协会 编

编辑统筹 法律应用出版分社
责任编辑 薛 晗
装帧设计 马 帅

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

开本 A5

总发行 中国法律图书有限公司

印张 11.75

经销 新华书店

字数 355千

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

版本 2009 年 10 月第 1 版

责任印制 陶 松

印次 2009 年 10 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

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 9942 - 9

定价:38.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编写说明

知识产权律师业务是一项专业性很强的工作,绝大多数案件技术背景极其复杂,争议问题难循先例,举证任务十分繁重,因此,这一业务要求律师具有较高的理论水平和较为丰富的实践经验。为此,广东省律师协会组织知识产权法律专业委员会编辑这本以知识产权案例研究为主的专业书籍,希望通过这一平台来总结、交流和分享知识产权法律服务经验,以助于广大知识产权从业人士业务水平的提升,促进专业化、规模化、国际化的知识产权律师队伍的建设。

本书一共收录 43 篇案例评析文章,涉及著作权法、专利法、商标法和反不正当竞争法等多个知识产权领域,作者全部是从事知识产权法律工作的专业律师,大多数案件都是作者亲自参与办理的。文章中不仅有律师代理案件的切身感受,更有对案件关键法律问题的详尽评述。作者们剖析实务,探讨理论,相信对广大教学科研人员、企业管理者、律师和其他知识产权从业人员都具有一定的参考价值。

为了让读者了解每个律师对案件的真实观点,我们除了对部分文章体例做适当修改外,基本上保留了每篇文章的原貌。在此,我们真诚地希望广大读者,对于书中的不足之处,随时提出宝贵意见。

编者

2009 年 9 月 3 日

目 录

第一章 专利法部分

3	新白云机场幕墙专利侵权纠纷案	董咏宜 温 旭
15	如何认定对比文件中没有明确文字描述的技术特征	王广华
25	制造、销售用于专利产品的关键部件构成侵权 ——深圳市旺龙智能科技有限公司与深圳市科松电子 有限公司、招商银行股份有限公司发明专利侵权 纠纷一案	崔 军
30	职务发明,发明人 $\neq$ 专利权人 ——简析齐齐哈尔大学、TCL 王牌电子(深圳)有限 公司等单位与吴小平、姜牧专利权权属纠纷案	杨择郡 王利军
39	专利侵权诉讼中的等同原则	王永红
46	实用新型专利侵权纠纷中先用权抗辩案件	闵 磊
58	耿季军与深圳香江塑料制品有限公司、陈焕良 侵犯外观设计专利权案	叶 红
64	专利无效对侵权和解协议的追溯力 ——谈约定追溯	王向东
72	诉前禁令的适用 ——一起侵犯专利权纠纷的案例分析	曾旻辉 黄丽璇

- 79 “VCD 影碟机”外观设计专利无效纠纷
——如何判断产品种类是否相同或相近似,应依据对比
证据本身所揭示的内容、并以证据所揭示的产品
与专利产品的用途是否相同或相近似为准 胡子骥
- 89 中山隆顺日用制品有限公司与澄海市华达玩具有限公司、
广州市穗宝百货有限公司外观设计专利纠纷一案 王永红
- 99 从“标价机”专利侵权案看“等同原则”的理解和适用 王 朔
- 106 扎尔曼技术株式会社诉深圳市超频三科技有限公司、
杜建军、张魁、陈洁明专利侵权纠纷 刘延喜

第二章 著作权法部分

- 121 从某域名纠纷案件评最高人民法院《域名纠纷解释》的
缺陷 刘茂林
- 134 原告滥用诉权被判承担被告律师费 邓 尧 邓青霞
- 144 英特尔公司在中国提起的首例全球首个完全针对
“头文件”的著作权侵权案
——完善我国计算机软件“兼容性”问题的立法 魏郅明
- 150 中国音乐著作权协会诉深圳市清华深讯科技发展有限
公司音乐作品著作权纠纷系列案 刘孟斌
- 160 改名再版侵犯授权人的著作权
——张勇与中国林业出版社、香港日瀚国际文化有限
公司、深圳书城南山城实业有限公司著作权纠纷案 崔 军
- 165 标美公司诉安麒公司侵犯产品说明书著作权纠纷案 邓代清
- 179 “开盘必特价,特价必升值”广告语具有独创性受法律
保护 黄 然

189	抄袭他人产品说明书构成侵权	文耀国
193	“特脆司”著作财产权纠纷上诉案 ——产品包装图的维权之路	曾旻辉
200	委托作品在服务合同终止后的合理使用	冯 靖
207	QQ 号买卖案:认定计算机软件使用权侵权的立法建议	刘茂林 郑艳军
218	法定许可,光盘厂无审查著作权人授权的义务	邓 尧

第三章 商标法部分

235	贺惇诉金宝钟、金宝清洁用品有限公司等商标侵权案	胡 波
242	十年讼争 跨国公司终折桂 一案八裁 驰名商标 遭腰斩 ——美国强生公司简繁体“采乐”注册商标纠纷案	朱兰春
254	施复元诉赵皎“兄弟”驰名商标争议案	代月强
258	域名权与商标权的冲突 ——美国辉瑞公司诉深圳万用信息网公司“伟哥” 域名纠纷案	徐黎明
265	中国平安保险(集团)股份有限公司驰名商标认定 诉讼案	张国智
273	结合混淆之虞认定商标近似 ——廖燕文诉广东锦力电器有限公司商标侵权 纠纷案	赵彦雄 李晓宁
282	台湾丰洋兴业股份有限公司诉新疆太平洋百货 有限公司商标侵权纠纷案	刘宇光
290	美国商标“花雨伞”行政维权案	徐 静

- 294 广州大明联合橡胶制品有限公司诉广东邦信知识产权
服务有限公司“ausny.cn”计算机网络域名侵权案 代月强
- 299 中国平安保险(集团)股份有限公司诉深圳市平安
房地产经纪有限公司商标侵权案 张国智
- 307 不是“名牌”也不能傍
——“动心一族”商标及著作权侵权案 许彦庭 邹 颖

第四章 反不正当竞争法部分

- 317 比较广告也可构成不正当竞争
——评广州蓝月亮公司诉宝洁公司等不正当竞争案 朱征夫 何海东
- 325 从标美案谈商业秘密民事诉讼的举证责任分配 邓 尧
- 339 “一箭三雕”打击公司高管违反禁业限制侵害公司
商业秘密的违法行为 魏耶明
- 344 登载生效判决书是否构成侵权 王永红
- 350 网络内容提供者侵犯企业名称权纠纷案例评析 张春耀
- 358 企业与员工约定员工任职期间的综合待遇包括
员工离职后的竞业禁止补偿费合法有效 魏耶明
- 361 盗用他人名义刊登广告构成侵犯企业名称权
——广州恒信印刷有限公司诉联通黄页信息
公司等不正当竞争案评析 邓 尧

第一章 专利法部分

新白云机场幕墙专利侵权纠纷案	董咏宜 温 旭
如何认定对比文件中没有明确文字描述的技术特征	王广华
制造、销售用于专利产品的关键部件构成侵权	
——深圳市旺龙智能科技有限公司与深圳市科松电子有限公司、 招商银行股份有限公司发明专利侵权纠纷一案	崔 军
职务发明,发明人≠专利权人	
——简析齐齐哈尔大学、TCL 王牌电子(深圳)有限公司等单位与 吴小平、姜牧专利权权属纠纷案	杨择郡 王利军
专利侵权诉讼中的等同原则	王永红
实用新型专利侵权纠纷中先用权抗辩案件	闵 磊
耿季军与深圳香江塑料制品有限公司、陈焕良侵犯外观设计专利权案	叶 红
专利无效对侵权和解协议的追溯力	
——谈约定追溯	王向东
诉前禁令的适用	
——一起侵犯专利权纠纷的案例分析	曾旻辉 黄丽璇
“VCD 影碟机”外观设计专利无效纠纷	
——如何判断产品种类是否相同或相近似,应依据对比证据 本身所揭示的内容、并以证据所揭示的产品与专利产品的 用途是否相同或相近似为准	胡子骐
中山隆顺日用制品有限公司与澄海市华达玩具有限公司、广州市穗宝 百货有限公司外观设计专利纠纷一案	王永红
从“标价机”专利侵权案看“等同原则”的理解和适用	王 朔
扎尔曼技术株式会社诉深圳市超频三科技有限公司、杜建军、张魁、 陈洁明专利侵权纠纷	刘延喜

新白云机场幕墙专利侵权纠纷案

董咏宜* 温 旭**

【案情实录】

原告:珠海市晶艺玻璃工程有限公司(下称晶艺公司)。

被告:广州白云国际机场股份有限公司(下称白云机场股份公司)。

被告:广东省机场管理集团公司(下称机场管理公司)。

被告:深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司(下称三鑫公司)。

一、当事人的诉讼请求及答辩意见

原告起诉称:原告于1997年8月27日向国家知识产权局申请了名称为“一种幕墙活动连接装置”的实用新型专利,于1999年5月19日获得授权,专利号为第ZL97240594.1。该专利至今有效。被告白云机场股份公司、机场管理公司以及原广州白云国际机场有限公司(下称白云机场有限公司)不顾原告拥有专利权的事实,未经原告许可,在其花都广州新白云国际机场的建设中擅自使用原告的专利产品,其仿制的幕墙活动连接装置产品已完全落入原告专利的保护范围。经查证,该被控侵权产品由被告三鑫公司制作安装。被告白云机场股份公司、机场管理公司、三鑫公司以及原白云机场有限公司的行为,已经侵犯了原告的专利权。鉴于原白云机场有限公司已被注销,其债权债务由被告机场管理公

* 广东文迪律师事务所。

** 广东三环汇华律师事务所。

司承接,因此原白云机场有限公司的侵权责任亦应由被告机场管理公司承担。请求判令:(1)三被告停止侵权行为,并赔偿原告经济损失100万元及向原告支付专利技术使用费100万元;(2)请求判令三被告承担原告的合理费用5万元。

被告白云机场股份公司答辩称:原告所称新白云国际机场航站楼幕墙工程,是由原白云机场有限公司作为发包方发包给被告三鑫公司承建的。我公司仅是机场地面服务的提供者,因此我公司不是适格的主体,无须承担任何责任。

被告机场管理公司答辩称:我公司为广东省人民政府授权经营的国有全资企业,负责经营管理原白云机场等机场的国有资产。根据民航体制改革的精神和广东省委、省政府的要求,我公司不从事提供航空营业场所等业务,我公司的经营业务与被告白云机场股份公司的业务不构成同业竞争。位于花都的广州新白云国际机场不归我公司管理,而归其控股公司所有。新白云国际机场航站楼幕墙工程,是由原白云机场有限公司作为发包方发包给被告三鑫公司承建的,现白云机场有限公司已被依法注销工商登记,其资产、债权债务已并入我公司,我公司愿承担原白云机场有限公司于本案的全部权利义务。

新白云国际机场航站楼幕墙工程是由被告三鑫公司设计,同时经过公开招投标程序,被告三鑫公司又承担了幕墙的施工,幕墙施工所使用的材料设备均由被告三鑫公司采购并制作安装。因此,根据《专利法》第63条第2款的规定,原白云机场有限公司不应承担赔偿责任。原白云机场有限公司主观上并无侵权故意,通过合法途径获得产品且已支付对价,属于善意第三人。另外,根据原白云机场有限公司与被告三鑫公司签订的《工程承包合同》规定,“擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任”。因此,原白云机场有限公司不应承担赔偿责任。

被告三鑫公司答辩称:我公司在广州新白云国际机场幕墙工程施工中所使用的顶部铰接机构是参照早于原告专利申请日前已经竣工的香港新机场的类似技术。香港回归,在香港实施上述技术应视为在我国国

内公开使用。我公司使用与香港新机场类似的技术进行设计施工,没有侵犯原告的专利权。

原告专利独立权利要求中有“导向座(1)和上铰接座(3)间可以沿垂直于图(1)的方向发生相对滑动的铰链连接”,这是一种非常优秀、特别的结构。而我公司的“顶部铰接机构”与原告专利的上述特征有着本质的不同,我公司的“顶部铰接机构”虽然可以适应或补偿主体钢架的位移及相对运动,但我公司的产品本身不发生滑动,更不会有任何“方向发生相对滑动的铰链连接”。因此,被告产品的结构特征未落入原告专利的保护范围。我公司已经向专利复审委员会申请宣告原告涉案专利无效,专利复审委员会已经受理,请求法院中止本案的审理。

原告所指控的被控侵权产品在广州新白云国际机场使用的总价款仅 61,488 元。如按 30% 利润率计算,所得利润亦不足 2 万元,因此原告索赔数额无据。

二、一审法院认定的事实

一审法院经审理查明并认定如下事实:

原告是第 ZL97240594.1 号、名称为“一种幕墙活动连接装置”的实用新型专利的专利权人,该专利的申请日为 1997 年 8 月 27 日,授权公告日为 1999 年 5 月 19 日,该专利至今效力存续。

2001 年 4 月 16 日,原白云机场有限公司(甲方)与被告三鑫公司(乙方)签订《设计合同书》,约定:甲方委托乙方承担广州新白云国际机场航站楼点支式玻璃幕墙工程设计。设计内容包括玻璃幕墙的活动连接装置。2002 年 4 月 16 日,被告三鑫公司与原白云机场有限公司签订工程承包《协议书》,原白云机场有限公司将航站楼主楼幕墙制作与安装工程交由被告三鑫公司承包。

原告认为广州新白云国际机场航站楼主楼幕墙制作与安装工程中的幕墙活动连接装置与其第 ZL97240594.1 号实用新型专利是相同技术。原告认为三被告及原白云机场有限公司在广州新白云国际机场航站楼主楼幕墙制作与安装工程中制造、销售、使用的幕墙活动连接装置的行为侵犯了其专利,遂于 2004 年 8 月 16 日向本院提起诉讼。

被控侵权产品的结构特征为:一种玻璃幕墙活动连接装置,由固定于幕墙上端的导向座、传力臂和固定于房顶横梁上的上铰接座组成,导向座和传力臂间、传力臂与上铰接座间均有轴承连接(其中Y型传力臂的开口与“7”字型上铰接座的连接处在轴承上两边各有一定的间隙)。

在庭审当中,被告三鑫公司认为对于“导向座(1)和上铰接座(3)间可以沿垂直于图(1)的方向发生相对滑动的铰链连接”这一特征,被控侵权产品是无法实现的。被告三鑫公司同意被控侵权产品其余特征与原告专利构成相同特征的观点。双方均同意广州新白云国际机场的玻璃幕墙仅在航站楼主楼的南北两面使用了被控侵权的玻璃幕墙连接装置,原告专利中“导向座(1)和上铰接座(3)间可以沿垂直于图(1)的方向发生相对滑动”这一特征,其目的在于解决侧风问题。被告三鑫公司认为其设计施工当中,的确也考虑了防侧风的问题,但其解决方案主要是靠玻璃与玻璃之间的玻璃胶及接驳爪与玻璃间的缝隙来吸收玻璃幕墙移动时产生的应力。被告三鑫公司还认为其被控侵权产品中Y型传力臂的开口与“7”字型上铰接座的连接处在轴承上两边各预留有2.5厘米的间隙,只是其在安装时预留安装误差的间隙,目的并不是产生“滑动”。

另查:(1)原白云机场有限公司经营范围的主营业务是白云国际新机场的建设与管理。2006年1月26日,广州市工商局核准注销了该公司的工商登记,其资产与债权债务全部并入被告机场管理公司。(2)被告白云机场股份公司经营范围包括:旅客过港服务,与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务,航空设施使用服务,提供航空营业场所等。在广州新白云国际机场建成并投入使用之后,该机场的地面服务设施实际上由被告白云机场股份公司经营使用。(3)被告机场管理公司为广东省人民政府授权经营的国有全资企业,负责经营管理原白云机场等机场的国有资产。根据民航体制改革的精神和广东省委、省政府的要求,被告机场管理公司不从事提供航空营业场所等业务,被告机场管理公司的经营业务与被告白云机场股份公司的业务不构成同业竞争。

(4)被告三鑫公司经营范围包括承担建筑幕墙工程设计施工等。(5)三被告均认为原告声称其从2001年开始就参与广州新白云国际机场玻璃幕墙工程的技术研讨,因此原告起诉已经超过法定诉讼时效;而原告认为其仅于新机场竣工以后才知道被侵权的事实,其起诉没有超过法定诉讼时效。(6)经本院组织双方到广州新白云国际机场航站楼现场调查,被控侵权产品共使用76套,使用面积约13,000平方米。(7)被告三鑫公司对原告指控其制造、销售被控侵权产品没有异议。提交其与深圳市贵航实业有限公司于2006年6月17日签订的《供货合同》,证明涉案被控侵权产品是其委托深圳市贵航实业有限公司加工生产的,委托加工产品中的“连接架”、“连接轴”即为被控侵权产品的部件,委托价格仅6万多元。原告则认为上述合同中的6万多元仅是Y型零件的价格,不能以此计算被告三鑫公司的侵权获利。(8)被告三鑫公司认为在香港新机场建设中已经使用与原告专利相同的技术,其是使用现有技术,没有侵犯原告涉案专利权。原告则认为在香港公开使用的技术不构成现有技术。

因被告三鑫公司没有在答辩期内提出中止诉讼的申请,结合本案现有证据材料,本院决定不中止本案审理。

【裁决结果】

一、一审法院的认定和判决

一审法院认为:原告是第ZL97240594.1号、“一种幕墙活动连接装置”的实用新型专利的专利权人,该专利至今效力存续,依法应当受法律保护。任何人未经原告许可不得擅自实施上述专利。

被告三鑫公司认为其制造的被控侵权产品没有“导向座(1)和上铰接座(3)间可以沿垂直于图(1)的方向发生相对滑动”这一必要技术特征,被控侵权产品没有落入原告专利的保护范围。被告三鑫公司对被控侵权产品的其余特征与原告专利相同没有异议。因此,被控侵权产品是否具有“导向座(1)和上铰接座(3)间可以沿垂直于图(1)的方向发生相对滑动”这一功能,是双方当事人的争议焦点。

原告专利中的“导向座(1)和上铰接座(3)间可以沿垂直于图(1)

的方向发生相对滑动”这一必要技术特征,根据原告专利说明书的记载和双方当事人的确认,其主要目的是解决玻璃幕墙的防侧风问题。本院注意到,原告专利仅是强调“导向座与上铰接座之间发生相对滑动”,但并没有限定产生“滑动”功能的具体部位和实现“滑动”功能的具体手段。因此产生“滑动”功能的具体部位和实现“滑动”功能的具体手段并不影响“导向座与上铰接座之间发生相对滑动”的判断,亦即是说,只要被控侵权产品的导向座与上铰接座之间能够发生相对滑动,即落入原告专利的保护范围。经观测,被控侵权产品传力臂与上铰接座间由转动轴承连接(其中Y型传力臂的开口与“7”字型上铰接座的连接处在轴承上两边各有一定的间隙,被告三鑫公司声称是两边各约2.5厘米)。本院认为,被控侵权产品Y型传力臂的开口与“7”字型上铰接座的连接处在轴承上两边各有一定的间隙这一结构,已经为“滑动”创造了可能性。实际上,在侧风的影响下,“导向座与上铰接座之间发生相对滑动”的距离是非常小的,因此,只要上述“间隙”的存在,即可发生“滑动”。因此,本院认定被控侵权产品具有“导向座与上铰接座之间发生相对滑动”的结构、功能,其全部结构特征已经落入原告专利的保护范围。

关于被告三鑫公司所主张的公知技术抗辩问题。原告对证据材料的真实性、关联性均提出了异议。本院认为,1998年英国承建商出版物REVIEW的相关记载中,确实有与原告专利类似的连接装置,但该出版物的出版日期晚于原告专利申请日;而香港报纸1997年6月12日报道的前港督彭定康视察香港新机场的消息与被告三鑫公司所称的公知技术没有必然的关联性;香港新机场竣工图纸及相关照片均为复印件,且来源不明,不能作为公知技术的依据。因此,被告三鑫公司声称其采用的是公知技术依据不足,本院不予采纳。应当指出的是,香港虽然是我国的一部分,但内地与香港分别实行不同的法律制度,即使香港新机场建设中使用与原告专利类似的技术,仍属于境外使用的性质,不属于《专利法》意义上的“在国内公开使用”。

关于诉讼时效问题,2000年11月8日对广州新白云国际机场航站楼点式玻璃幕墙设计方案的研讨,并不能证明被告三鑫公司已经开始实

施制造、销售被控侵权产品的侵权行为,因此,原告声称其于广州新白云国际机场落成之后才知道被侵权的陈述是可信的,原告起诉没有超过法定诉讼时效。

被告三鑫公司未经原告许可,在广州新白云国际机场航站楼玻璃幕墙工程的设计、施工当中制造、销售、使用原告的专利产品,已经侵犯了原告第 ZL97240594.1 号实用新型专利权,应当停止侵权并承担相应的赔偿责任。而原白云机场有限公司作为工程的发包方,对被告三鑫公司设计、施工的工程内容是否侵犯他人专利权负有审查义务,因此,其应当对侵权后果承担共同赔偿责任。鉴于原白云机场有限公司现已被注销工商登记,其债权债务由被告机场管理公司承继,因此,被告机场管理公司应当承担本案的共同赔偿责任。由于在广州新白云国际机场建成并投入使用之后,该机场的地面服务设施实际上由被告白云机场股份公司经营使用,因此在认定被告三鑫公司制造、销售被控侵权产品的行为构成侵权之后,被告白云机场股份公司本应停止使用被控侵权产品。但考虑到机场的特殊性,判令停止使用被控侵权产品不符合社会公共利益,因此被告白云机场股份公司可继续使用被控侵权产品,但应当适当支付使用费。至于本案的赔偿数额,因原告所提交的证据材料并不能直接证明其因被告侵权而受到的经济损失,而被告三鑫公司提交的证据材料亦不能充分证明其因侵权而获利的具体情况,因此本案的赔偿数额,将由本院根据原告专利权的类别、被告侵权的性质、侵权情节、原告支付的合理维权费用等因素综合酌定。

综上所述,一审法院根据《民法通则》第 134 条第 1 款第 1、7 项及第 2 款,《专利法》第 11 条第 1 款、第 56 条第 1 款,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 21 条的规定,判决如下:

(1)被告深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司在本判决发生法律效力之日起立即停止侵犯原告珠海市晶艺玻璃工程有限公司第 ZL97240594.1 号实用新型专利权的行为。

(2)被告深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司、被告广东省机场管理集团公司在本判决发生法律效力之日起 10 日内支付原告珠海市晶