



浙江省社会科学界联合会社科普及课题成果

丽水市科技计划项目《企业知识产权管理标准化及法律问题研究》课题成果

受浙江省知识产权人才培养基地资助

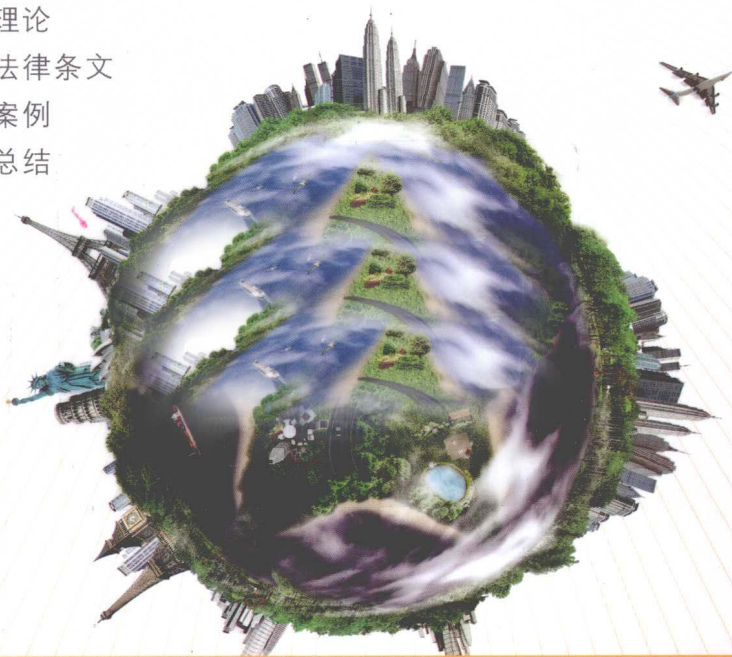
受浙江省高校人文社会科学重点研究基地——“标准化与知识产权管理”资助

以案说法

教你打知识产权官司

王璟 刘政 范晓宇 陈小良◎编著

- 基本理论
- 相关法律条文
- 典型案例
- 重点总结



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS



浙江省社会科学界联合会社科普及课题成果

丽水市科技计划项目《企业知识产权管理标准化及法律问题研究》课题成果

受浙江省知识产权人才培养基地资助

受浙江省高校人文社会科学重点研究基地——“标准化与知识产权管理”资助

以案说法

教你打知识产权官司

图书在版编目(CIP)数据

以案说法：教你打知识产权官司 / 王璟等编著.
—杭州：浙江工商大学出版社，2012.4

ISBN 978-7-81140-472-2

I. ①以… II. ①王… III. ①知识产权—案例—中国
IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 028994 号

以案说法

——教你打知识产权官司

王 璟 刘 政 范晓宇 陈小良 编著

责任编辑 刘 韵 赵 丹

责任校对 周敏燕

封面设计 流 云

责任印制 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 6.25

字 数 162 千

版 印 次 2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-472-2

定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

前 言

知识产权的普及是一个长期过程。在知识产权普法教育中,使用案例学习是一个良好的途径,这是本书编写的初衷。

本书大多取材于近年来比较经典的知识产权案例,特别注重浙江省本地案件。读者可以在了解基本原理和法律规定的基礎上,对著作权、专利权、商标权以及其他知识产权的案例进行分析,并对照现实的生产实践中存在的问题思考对策。使读者能够运用知识产权促进科技创新,争取市场竞争的先机,是出版本书的良好愿望。

本书部分案例、材料取材于网站、书籍已发表的内容或法院判决书,限于篇幅恕不一一指出,在此一并表示感谢。本书编写者的分工为:王璟(中国计量学院,第一章、第三章)、刘政(中国计量学院,第五章)、范晓宇(中国计量学院,第二章)、陈小良(浙江英普律师事务所,第四章)。本书为浙江省社会科学界联合会科普课题研究成果,丽水市科技计划项目《企业知识产权管理标准化及法律问题研究》(项目编号:20110418)研究成果,受浙江省知识产权人才培养基地资助,并受浙江省高校人文社科重点研究基地——“标准化与知识产权管理”资助。在此一并感谢。

编 者

2012 年 3 月

目 录

第一章 总 论	1
第一节 知识产权的概念	2
第二节 知识产权的特征和性质	6
第二章 著作权法	14
第一节 著作权制度	14
第二节 著作权的主体、客体和内容	16
第三节 著作权的邻接权	30
第四节 著作权的限制	36
第三章 专利法	44
第一节 专利制度	44
第二节 专利权的主体	46
第三节 专利权的客体	54
第四节 专利申请、审查与授权的实质条件	57
第五节 专利的授权与保护	66
第四章 商标法	81
第一节 概 述	81
第二节 商标权的取得	83

第三节	商标权的内容	92
第四节	商标权的限制	107
第五节	商标侵权及其法律责任	122
第六节	驰名商标的法律保护	141
第五章	其他知识产权保护	159
第一节	域名的知识产权保护	159
第二节	植物新品种品种权的知识产权保护	173
第三节	集成电路布图设计的知识产权保护	178
第四节	知识产权的新发展	185

第一章 总 论

在当前的商业化竞争中,知识产权日渐成为企业竞争的焦点。具有核心知识产权的企业由于具有较高的科技优势,往往能够在市场中占据有利位置。知识产权的重要价值已经逐渐在市场竞争中被认识和利用。

法律保护是市场竞争的重要手段。诉讼即所谓的“打官司”。伴随着含有知识产权产品的市场竞争,知识产权诉讼也逐渐增加。常见的知识产权诉讼主要有两种类型:一是知识产权的权利人运用法律武器保护自己的知识产权不受侵害,或者在自主知识产权受到侵害后利用法律武器维护自己的合法权益;二是公司、企业等市场主体针对竞争对手的知识产权问题提起诉讼,以打击竞争对手,创造有利的竞争条件。

通常意义上,知识产权诉讼案件属于民事案件。但是,知识产权诉讼与一般的民事诉讼在程序上有较多的不同,而且可能同时涉及法律问题与技术问题,因此知识产权诉讼案件的难度比一般民事诉讼难度大些。了解知识产权诉讼的特点和分类,参照一些典型案例对知识产权诉讼形成一定的理论认识,对企业管理、企业法务和企业竞争战略的制定等都有重要意义。

第一节 知识产权的概念

◆ 基本理论

知识产权,是指民事主体基于智力劳动而产生的民事权利。或者说,知识产权就是公民或者公司、企业等民事主体因为付出了某些智力劳动,而对其劳动成果所享有的占有、使用、收益、处分等权利。所以从广义上说,知识产权是一种民事权利。《与贸易有关的知识产权(包括商品贸易)协议》(简称:TRIPs)规定:知识产权是私权。这一规定实际上也强调知识产权是一种民事权利。

民事权利一般包括物权、债权和知识产权三种。物权是民事主体对客观存在的物所享有的权利,可以对抗全社会不特定的多数人,因此称作对世权。债权是民事主体因为合同、他人侵权、不当得利或无因管理而产生的民事权利,只能向特定的债务人主张,因此称作对人权。知识产权是民事主体因为付出了智力劳动而享有的对智力成果的民事权利,全社会不特定的多数人都有尊重的义务,因此知识产权属于对世权。

知识产权包括的范围很广泛,主要有著作权、专利权、商标权、域名权、植物新品种权、集成电路布图设计权等内容。其中,著作权、专利权和商标权是最主要的内容。著作权是民事主体对作品享有的权利,这一权利自作品完成时起即自然产生,但是在我国作者也可以进行著作权登记,以进一步明确作者和作品。专利权必须经过申请人的申请、国家有关部门的审查和授权才能获得。商标权必须由商标权人提出登记申请,登记后才能获得。其他知识产权的产生由相关法律、法规或其他规范性文件具体规定。

【相关法律条文】

《中华人民共和国专利法》(2008年12月修订)

第二十五条 对下列各项,不授予专利权:

- (一)科学发现;
- (二)智力活动的规则和方法;
- (三)疾病的诊断和治疗方法;
- (四)动物和植物品种;
- (五)用原子核变换方法获得的物质;
- (六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。

◆ 重点总结

1. 知识产权是指民事主体基于智力劳动而产生的民事权利。
2. 知识产权属于对世权。
3. 著作权、专利权和商标权是知识产权最主要的内容。

典型案例

叶某汉字编码发明专利申请上诉案

【案情简介】

上诉人(原审原告):叶某

被上诉人(原审被告):中国专利局专利复审委员会

案由:确认发明专利权纠纷

1985年4月1日,叶某向中国专利局申请了名为“新的现代汉字速查法与编码法”的发明专利申请。1985年8月6日,中国专利局以该申请属于一种信息的表述,这种信息的表述只需要人们对它去进行理解和思维,其中没有使用任何自然力为由,驳回了叶某的专利申请。之后叶某向中国专利局专利复审委员会提出了复审请求。复审委员会经审理认为,申请人提交的原始说明书所载的全部实质内容为:本编码法只用六个号码组成汉字,按六类笔形号码表重点记住三句话,对笔形多的汉字只取头三后三的号码,但对笔形如何分类、究竟是哪六个号码、每个号码各代表哪些笔形等无规定。尽管后来申请人分别提交了补正说明书,但其内容都超出了原始说明书记载的范围,不符合《专利法》第三十三条关于“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的规定,因此对超出原始说明书记载范围的修改不予考虑。复审委员会仍认为该申请的内容是一种指导人们进行智力活动的规则和方法,根据《专利法》第二十五条第二款和《实施细则》第二条的规定,本申请不属于《专利法》所规定的可以授予专利权的法定主题,故复审委员会作出复审决定,维持中国专利局的决定,驳回复审请求。叶某不服中国专利局复审委员会复审决定,起诉至北京市中级人民法院。

北京市中级人民法院判决认定:叶某向中国专利局提交的“新的现代汉字速查法与编码法”发明专利申请,原始说明书内容过于简单,没有清楚、完整地提出汉字编码法与计算机技术有机结合的技术方案,其作为单纯的汉字速查法和编码法由于缺乏利用自然规律的技术构思,只能被确认为是智力活动的规则和方法,依法是不能授予专利权的。因为“新的现代汉字速查法与编码法”的原始说明书在实质内容上存在着严重的缺陷,而叶某的补正说明书内容超出了原始说明书的范围,也是不符合法律规定的。叶某的诉讼请求缺乏法律依据,中国专利局专利复审委员会1988年1月27日的复审决定,事

实清楚,决定合法,故判决维持中国专利局专利复审委员会复审决定,中国专利局专利复审委员会服从原审判决。叶某不服原审判决,以其发明具有专利性、并非智力活动的规则和方法以及补正说明书内容未超出原始说明书的记载为由,上诉于北京市高级人民法院。

北京市高级人民法院认为:申请人向中国专利局提出的专利申请,其内容必须属于《专利法》规定的授予专利权的主题,并且从形式上到实质上应符合法律要求。上诉人叶某的“新的现代汉字速查法与编码法”发明专利申请,中国专利局经过审查,认为不符合《专利法》的有关规定,专利局驳回其申请和复审委员会复审后驳回其复审请求是正确的。原审法院对叶某诉中国专利局专利复审委员会确认专利权行政诉讼案作出的维持中国专利局专利复审委员会1988年1月27日复审决定的判决,认定事实清楚,适用法律正确,判决并无不当,上诉人的上诉请求缺乏法律依据,不予支持。因此,北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款的规定,判决驳回上诉,维持原判。

【律师说法】

本案涉及授予专利权的客体,即一种智慧成果是否可以获得专利权保护。本案中叶某的“汉字速查法与编码法”确是其智力劳动的成果,具有一定的社会价值和市场价值。但是,并非所有智力成果都可以获得专利权保护。专利权保护的客体必须利用自然规律,并在工业上能够利用。叶某的“汉字速查法与编码法”因为完全是人脑对信息的处理,没有利用自然规律,因此不能获得专利权保护。

然而,这并不是说叶某的该项智力成果不能获得知识产权保护。首先,叶某可以将其汉字速查、编码等方法作为技术秘密进行保护和加以利用(此处暂时不考虑申请发明专利过程中该技术已经被公开等内容)。例如,叶某可以考

虑与计算机程序开发商合作,对汉字系统进行程序上的重新编码与检索,从而编写出更具有使用价值的汉字检索、编码程序,实现该智力成果的市场价值。其次,叶某可以考虑通过著作权保护的手段,将汉字速查、编码方法运用在工具书的编写中,获得对该作品的著作权保护。再次,叶某也可以考虑将该汉字速查、编码方法与能够利用自然规律的硬件相结合,设计、开发新型的汉字输入键盘或其他计算机编码、录入硬件设备,该键盘或设备可以获得专利权保护。

第二节 知识产权的特征和性质

◆ 基本理论

从知识产权诉讼的角度看,知识产权具有无形性、有限制性、客体易复制性、侵权隐蔽性和评估困难性等特点。

知识产权的无形性,是指知识产权的权利客体是无形的。民法上的权利客体是权利所指向的对象,比如房屋所有权的权利客体就是这间房屋。由于知识产权的权利客体是智力成果,因此与传统民法上看得见摸得着的实体物不同,知识产权的权利客体是难以通过通常手段所直接感知的,这造成了知识产权司法保护的不利。

知识产权比普通物权受到更强的限制。这种限制包括两个方面:其一是知识产权要在一定的时间和空间范围内才能生效,如一国授予的专利权仅在本国内有效,著作权的财产权的保护期限一般为作者终生及其死后五十年。在生效的时、空间之外,知识产权得不到法律的保护。其二是知识产权在有效的时、空间范围内,他人仍然可以在法律许可的范围内自由使用,如为个人欣赏使用他人音乐作品

可以不经著作权人许可并不需支付报酬。知识产权的受限制性是知识产权诉讼中应当考虑的重要问题。

知识产权的客体易复制性是指知识产权客体容易被复制。由于知识产权具有较高的智力劳动含量,因此生产知识产品(或者叫“智慧成果”,即知识产权的客体)属于复杂劳动。知识产品生产主要依赖劳动力,对技术和设备的依赖程度低,生产难度大,但是对知识产品的复制却非常容易。例如,一部文学作品的写作可能需要数年甚至数十年的时间,一项发明专利技术的研发可能需要几十、几百人共同努力。然而,对于该作品只要拥有一台复印机即可无限复制,对于该发明专利只要下载其专利申请文件即可了解其技术内容。对于计算机程序形式的知识产权客体,更可以使用鼠标点击的操作方式进行几乎零成本的复制。知识产权客体的易复制性一方面说明了知识产权对市场和社会的巨大影响,另一方面也表明其容易被侵权人所利用。

知识产权的侵权隐蔽性是指知识产权侵权较一般民事侵权更难以被发现或确定。知识产权侵权案件中受到损害的知识产权,其损害特征不像传统物权那样明显。例如,就传统物权而言,将他人之物摔坏或砸坏,能够在权利客体上呈现明显的伤害特征;但对他人出版的书籍进行复制,他人之书籍没有明显的伤害特征。只有在盗版书籍流入市场并形成一定规模,直至被作者或相关人员发现后,才能了解知识产权侵权的事实。进一步确定知识产权侵权的事实,可能还需要行政机关或司法机关的相关活动。

知识产权和知识产权侵权损害结果的评估也比传统物权更为困难。对传统物权的评估可以依照市场价值,在一定时期之内物的市场价值一般是确定的。但知识产权的市场运行将直接决定其市场价值,例如一项实用新型专利可能一直默默无闻,但产品的巨大成功则使其迅速身价倍增。因此,对知识产权及侵权损害结果评估的困难性也是知识产权诉讼中的一项难题。

知识产权最突出的性质是以有限的排他权换取知识产品的社会公开,这一性质又以专利权最为典型。智慧成果的产生自然需要权利人付出相当数量的劳动,在某种意义上,这些复杂劳动的价值量比简单劳动更为巨大。但是,智慧成果对于社会的价值不能简单地以付出的劳动来计算。因此如何使权利人能够获得应有的回报是一个很重要的问题。同时,在经济学中,由于社会人经济理性的内在特点使然,每个人都有搭便车的倾向。如果不对智慧成果的相关权利进行法律保护,则每个人都将倾向于无偿使用他人的劳动成果,这是不公平的。知识产权由此应运而生。

知识产权是通过法律手段赋予智慧成果的权利人在一定时、空间内的有限排他权,来保护权利人的社会利益特别是经济利益。以产品发明专利权为例,在二十年的权利保护期间内,专利权人有权排除他人未经许可使用其专利方法,制造其专利产品,或销售、许诺销售、进口其专利产品的行为。这使得专利权人在专利保护期内可以独占专利技术带来的经济利益,有时候这种利益相当巨大。但是,专利权人所拥有的专利权必须在一定的限度之内,例如专利权人无权排除他人的合法使用行为,也不得禁止他人基于自己的专利技术进行进一步的科研开发。

【相关法律条文】

《中华人民共和国专利法》(2008年12月修订)

第十一条 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。

外观设计专利权被授予后,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、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

第六十条 未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

◆ 重点总结

1. 知识产权具有无形性、有限制性、客体易复制性、侵权隐蔽性和评估困难性等特点。

2. 知识产权最突出的性质是以有限的排他权换取知识产品的社会公开,这一性质又以专利权最为典型。

典型案例

纳幕尔杜邦公司诉鹰鹏化工有限公司 侵犯发明专利权纠纷案

【案情简介】

原告:纳幕尔杜邦公司,住所地:美利坚合众国特拉华州威尔明顿市 Market 街 1007 号

法定代表人:Thomas. l. Sager,该公司副总裁兼助理总顾问

委托代理人(特别授权代理):王某、倪某,上海市一平律师事务

所律师

被告：鹰鹏化工有限公司，住所地：中华人民共和国浙江省永康市

法定代表人：沈某，该公司董事长

委托代理人（特别授权代理）：何某，上海新望闻达律师事务所律师

案由：侵犯发明专利权纠纷

原告纳慕尔杜邦公司诉称：原告于1991年12月11日向国家知识产权局申请名称为“氟化烃的恒沸组合物”发明专利（以下简称“涉案专利”）并于1995年8月3日被授予专利权，专利号为ZL91112768.2，目前该专利仍合法有效。该专利的独立权利要求一中的必要技术特征所确定的专利保护范围是：一种在25℃的温度下露点压力和始沸点压力之间的压差小于3%的共沸或类似共沸的恒沸混合物，它含有10%~90%重量的五氟乙烷和90%~10%重量的二氟甲烷。近来，原告发现被告制造和销售一种名为R410A的氟制冷剂，涉嫌侵犯原告的涉案专利权。为收集和固定相关证据，原告通过其代理人委托上海市卢湾区公证处于2006年11月30日从被告处购得R410A的制冷剂两瓶，并取得发票一张、产品手册一份。被告的产品手册指出：R410A中HFC-32和HFC-125比例为50：50。其后，原告于2006年12月2日委托通标标准技术服务有限公司上海分公司对该产品的成分作了检测。通标标准技术服务有限公司上海分公司为经中国实验室国家许可委员会及上海市质量技术监督认证的具有计量认证能力的机构。其检测结果表明：被告的R410A产品含有HFC-32（二氟甲烷）49.97%，HFC-125（五氟乙烷）49.67%。而R410A（其组分HFC-32和HFC-125的比例为1：1）制冷剂在25℃的露点压力和沸点压力之间的压差必然小于3%。因此，原告认为该产品覆盖了原告涉案专利的独立权利要求一中的全部必要

技术特征。根据被告产品手册的记载及检测结果,原告认为被告制造、销售的 R410A 制冷剂产品已落入涉案专利的保护范围,根据《中华人民共和国专利法》第十一条之规定,原告的发明创造被授予专利权后,任何单位或者个人未经专利权人同意,均不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售其专利产品,否则构成专利侵权。现被告未经原告同意,擅自大量生产、销售其技术特征在原告专利权保护范围内的 R410A 制冷剂产品,给原告造成了重大的经济损失。为维护自身合法权益,原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、《中华人民共和国专利法》第五十七条之规定,特提起诉讼,请求判令:一、被告立即停止制造、销售侵权产品的行为;二、被告立即停止许诺销售专利侵权产品的行为;三、由被告赔偿原告经济损失人民币 900 万元;四、被告承担因调查、制止侵权行为所花费的合理费用人民币 13.4 万元;五、被告承担本案的全部诉讼费。

被告鹰鹏化工有限公司答辩称:被告不同意原告提出的诉讼请求,具体理由有:一、本案原告提起诉讼不符合法律规定的条件,原告的起诉是以代理人的名义向法院提出的,不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条的规定。二、被告生产、销售的产品没有构成对原告专利权的侵犯。原告提交的权利要求书和起诉状中的内容是不一致的。原告也没有证据可以证明被告的产品覆盖了原告的涉案专利的全部必要技术特征。三、被告生产、销售的产品是被告自己研发的,被告并不知道原告有这样的专利。因为有争议,被告收到原告的起诉状副本后就停止了生产、销售被控侵权产品,原告也没有许诺销售过该被控侵权产品。四、被告生产的 R410A 产品即使侵权,也不会给原告造成 900 万元的损失。五、原告没有充分证据证明原告要求被告赔偿为调查、制止侵权而发生的费用。综上,被告鹰鹏化工有限公司不同意原告的诉讼请求。

在审理过程中,经法院主持调解,原、被告双方自愿达成了如下协议: