



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 李德山

知识产权 战略与实务

第 10 辑

理论探析 实务指导 知识产权战略 以案说法 涉外知识产权 行业知识产权



法律出版社
LAW PRESS CHINA



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 李德山

知识产权 战略与实务

第10辑



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权战略与实务. 第10辑 / 李德山主编. —北京: 法律出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-5118-6929-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第225813号

知识产权战略与实务第10辑
李德山 主编

策划编辑 韦钦平
责任编辑 夏旭日
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

开本 720毫米×960毫米 1/16
版本 2014年10月第1版
出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
印刷 三河市龙大印装有限公司

印张 14.75 字数 234千
印次 2014年10月第1次印刷
编辑统筹 大众出版分社
经销 新华书店
责任印制 沙磊

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

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-6929-6

定价:36.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

知识产权战略与实务

(第10辑)

主 编:李德山

编委委员:

孙 智 朱国栋 魏晓波 周新艳
赵 雷 苗 堃 陈 炜 李泽艳
田军峰 王宝筠 丁永凡 李文红
王仲凯

目 录

CATALOGUE

理论探析

同样的外观设计	田军峰 / 3
专利侵权中损害赔偿计算的国际比较与借鉴	马云鹏 / 9
浅议商业赠送行为与专利侵权的关系	魏晓波 / 17
中美专利无效相关问题的比较初探	顾润丰 / 22
专利申请创造性答辩中对技术问题的考量	苗迎华 / 26
专利创造性评价中的“近位原则”	高 静 / 29
涉及方法特征的专利权利要求几个疑难问题研究	李洪江 / 36
知识产权案件裁判中的利益衡量	顾润丰 杨秀清 / 62
浅谈权利要求书中的否定式限定	侠晖霞 / 71
浅析新《商标法》中恶意侵权与惩罚性赔偿的意义	李永波 / 75
《商标法》有关商标使用的修正及影响	黄 莺 / 78
商标使用的界定	
——以新《商标法》第 64 条第 1 款为视角进行探讨	王 晓 / 84
关于《商标法》第 15 条适用中“在先使用”问题的分析	李 兵 / 89

实务指导

议权利要求撰写中的“纯”	王宝筠 / 95
浅析权利要求撰写中的“傻”	王宝筠 / 102
专利申请文件中技术手段的合理表述	应 战 / 107

如何提高专利代理人对案件走向的预判能力	黄 熊 / 110
涉及计算机程序的发明专利申请的撰写	徐 翀 / 114
再议误填分案申请号的处理	薛晨光 / 117
浅述科技德语翻译中的一些心得体会	蒋静静 / 120
企业新品牌确定的知识产权问题	马丽华 / 124
企业法律案件证据收集的注意事项	朱逢春 / 127

知识产权战略

关于新《商标法》出台之后企业知识产权工作的几点建议	朱逢春 / 133
商标所有权设置与企业经营匹配问题	陆美艳 / 138

以案说法

外观设计专利失效并不导致同一载体上的其他权利受到影响	袁 博 / 143
从一件复审案例谈专利创造性评价中的事实认定	吴 敏 / 148
网络交易平台提供者“间接侵权”责任的认定	周丹丹 / 153
“SUNFR 及图”商标驳回复审行政诉讼一审案件评析	谢 忱 / 157
从“采樂”商标案看“一事不再理原则”的判断和适用标准	薛明华 / 161
从一起软件侵权案看著作权确认不侵权诉讼的受理条件	周丹丹 / 163
“TEMIC”商标异议复审行政诉讼二审案件评析	刘文彬 谢 忱 / 166

涉外知识产权

中美集成电路布图设计登记量研究	骆苏华 / 173
美国专利文献简介	吴肖肖 / 177
经济有效维护海外商标权之渠道	朱刚琴 / 181
欧盟商标异议程序简介	王 晓 / 186
打击香港品牌侵权	朱刚琴 / 189

行业知识产权

浅谈银行品牌的商标保护	朱国栋 / 195
关于软件类方法专利法律保护的一点看法	孔繁文 / 200
IT 领域方法专利的维权问题思考	蔡杰赞 / 204
关于消费电子产品领域的创造性判断的一些思考	杨铁成 / 210

论虚拟角色商品化权的保护	陈绍娟 / 213
浅议书籍商品上的商标保护	姜丽颖 / 218
网络交易平台商标侵权投诉规则简介	秦丽丽 / 220

理论探析

同样的外观设计

专利侵权中损害赔偿计算的国际比较与借鉴

浅议商业赠送行为与专利侵权的关系

中美专利无效相关问题的比较初探

专利申请创造性答辩中对技术问题的考量

专利创造性评价中的“近位原则”

涉及方法特征的专利权利要求几个疑难问题研究

知识产权案件裁判中的利益衡量

浅谈权利要求书中的否定式限定

浅析新《商标法》中恶意侵权与惩罚性赔偿的意义

《商标法》有关商标使用的修正及影响

商标使用的界定

——以新《商标法》第64条第1款为视角进行探讨

关于《商标法》第15条适用中“在先使用”问题的分析

同样的外观设计

◎田军峰*

《专利法》第9条规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。

《专利法》第31条规定,一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,可以作为一件申请提出。

《专利法》第31条的上述规定是在2008年《专利法》修改时增加的。在此前的《专利法》中,关于合案申请的规定只涉及成套产品:“同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出”。

上述修改的缘由可以追溯到在外观设计案件中有重要影响的科万商标投资有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会专利无效上诉案。

该案中,科万公司于2002年8月6日向国家知识产权局申请了名称为“染色机(J)”、“染色机(K)”、“染色机(L)”、“染色机(M)”和“染色机(N)”的五项外观设计专利并获得授权。

在无效程序中,专利复审委员会询问科万公司,鉴于五项外观设计专利均处于无效程序,在涉案专利与其他四项外观设计专利被认定为相同或相近似导致重复授权,有可能被宣告无效的情况下,是否选择放弃其中一项或者多项外观设计专利。科万公司声明不放弃任何一项外观设计专利。

2005年12月12日,专利复审委分别做出第7858、7859、7860、7861、7862号无效宣告请求审查决定,以该五项外观设计专利彼此互为相近似外观设计构成同样的外观设计为由被宣告无效。针对五项外观设计专利染色机(J)、染色机(K)、染色机(L)、染色机(M)、染色机(N)使用的证据分别是上述外观设计专利染色机(K)、染色机(J)、染色机(K)、染色机(N)和染色机(M)。

* 集佳知识产权代理有限公司。

在该案上诉程序中,北京市高级人民法院认为:

“对于外观设计而言,《专利审查指南》(以下简称《审查指南》)规定‘同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似’。本院认为,当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计,以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时,《审查指南》的上述规定并无不妥。但是,同一主体就相同产品于同一日申请两项以上相近似的外观设计时,《审查指南》的上述规定明显与专利法及其实施细则的立法本意不符。这种情况下,‘同样的外观设计’仅应解释为外观设计相同,而不应包括相近似的情况。”

鉴于当时的立法情况,最高人民法院在该案再审程序中认为,“本案中,二审判决关于同一主体同日就相同产品申请两项以上相近似的外观设计专利不适用《专利法实施细则》第十三条第一款的认定,没有现行法律依据。”

之后在《专利法》修改过程中,立法者考虑到上述情形,在第31条中增加了有关相似外观设计的规定,同一产品两项以上的相似外观设计,可以作为一件申请提出。

根据修改后的《专利法》第9条,《审查指南》规定,同样的发明创造对于外观设计而言,是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。

一、案情介绍

笔者代理的两件外观设计申请同日提交,两个设计名称均为“汽车”(以设计A和设计B来代表两个设计)。设计A和设计B的汽车车身整体相同,不同之处在于车身尾部上方。设计A的尾部上方设置扰流板,设计B的尾部上方设置尾翼。但由于扰流板和尾翼占车身整体的比例较小,审查员发出审查意见通知书认为二者属于同样的外观设计,要求申请人对两件申请进行选择,否则两件申请都将被驳回。

二、应对方案

针对上述案情,有下述几种应对方案:

方案一:按照审查员的要求,选择保留一件申请,撤回另一件申请。

这种方案最简单,但申请人丧失了另一件申请获得授权的权利。

方案二:争辩两设计不属于同样的外观设计,不在两件申请中进行选择。这样会导致两件申请均被驳回。

在两件申请都被驳回后,申请人可以向专利复审委员会提出复审请求。

在复审程序中,如果复审委员会同意复审请求人(申请人)的争辩意见,认为两设计不属于同样的外观设计,则将会撤销驳回决定。

但如果复审委员会不同意复审请求人的意见,认为两设计属于同样的外观设计,结果又会如何呢?

这个问题看似简单,但还是存在不同的观点。

一种观点认为,根据《专利法实施细则》(以下简称《实施细则》)第61条的规定,请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

上述条款只规定了复审请求人可以对申请文件进行修改,但并不能撤回已经被驳回的申请。因此复审请求人将没有机会在复审程序中再次做出选择,两件申请都将被维持驳回决定。

另一种观点认为,根据《实施细则》第63条的规定,专利复审委员会进行复审后,认为复审请求不符合《专利法》和《实施细则》有关规定的,应当通知复审请求人,要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的,该复审请求视为撤回;经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会认为仍不符合《专利法》和《实施细则》有关规定的,应当作出维持原驳回决定的复审决定。专利复审委员会进行复审后,认为原驳回决定不符合专利法和本细则有关规定的,或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的,应当撤销原驳回决定,由原审查部门继续进行审查程序。

上述条款给了复审请求人陈述意见或者进行修改的机会。如果复审请求人在此阶段陈述意见,即声明保留一件申请而撤回另一件申请,则专利复审委员会将撤销原驳回决定,由原审查部门继续进行审查程序。

笔者认为,复审程序不同于无效程序,其实质是前审程序的延续,是针对前审程序中可能存在的问题给申请人一个补救的机会。《实施细则》第61条只是对请求人在复审程序中修改专利申请文件的要求,请求人不能做除了消除驳回

决定或者复审通知书指出的缺陷以外的主动修改。

具体到上述情形,虽然两件申请都被驳回,但驳回尚未生效。复审委员会如果在对两复审请求进行审查后持与原审查员相同的观点,认为两设计属于同样的外观设计,根据听证原则,应当向复审请求人发出复审通知书。复审请求人在答复复审通知书时可以表明自己的观点,即表明愿意选择两件申请中的一件予以保留而撤回另一件申请的意愿。虽然由于两申请都被驳回,复审请求人不能在复审程序中直接保留或者撤回某件申请,但在复审通知书答复中表达了此意愿,复审委员会应当撤销原驳回决定,在由原审查部门继续审查程序后给予请求人选择的机会。

三、引申问题一:除了上述两种方案外,申请人还有没有其他的方案呢?

我们来看一看其他国家或地区的做法。

(一) 日本

在日本,一件外观设计申请应仅限于单一外观设计,不允许两项或者两项以上的相似外观设计包括在一件外观设计申请中。如果申请人希望一件产品的多项相似外观设计在日本获得保护,则需要利用日本外观法中规定的“关联外观设计”系统来进行专利申请。

一组相关外观设计申请包含一件主外观设计申请和至少一件相关外观设计申请。相关外观设计申请可以与主外观设计申请于同一天提交,也可以晚于主外观设计申请日提交,但是其提交日必须早于主外观设计申请的公开日。一组相关外观设计申请的申请人必须为同一申请人。一组相关外观设计申请中的相关外观专利都应主外观设计申请具有相似性。

如果申请人提交了多件普通外观设计申请,而这些普通申请涵盖了多项相似外观设计,为了避免重复授权,申请人可以对这些普通外观设计申请进行修改,把多件涵盖相似外观设计的专利申请转换为一件主外观设计申请和多件相关外观设计申请。

(二) 美国

在美国,如果提交了两件外观设计申请,两件申请中的设计相似到一定程

度,则有可能会产生重复授权问题。在这种情况下,申请人可以提交一个最终放弃声明来解决。声明中表示如果两件设计都被授权,则在两专利权的有效期内都将属于同一权利人。并且一件专利的有效期限不得长于另一件专利,即专利“寿命”缩短了。在美国,外观设计专利的有效期限是 14 年,从授权之日起算,因此同一天提交的两件外观设计专利的有效期限可能会不同。通过这种方式,两件相似外观设计申请可以获得两项外观设计专利权。

(三) 欧洲

欧盟外观设计申请只进行纯形式方面的审查。因此对上述问题一般不审查。相关的审查在将来可能的无效程序中进行。

从上述介绍可以看到,目前各国家和地区对于上述问题采取了不同的解决方式。其中日本的关联外观设计制度目前看来是最好的方式。但根据我国的具体情况,全面采用这种制度的条件尚不具备。但其中的一些做法还是值得借鉴的。

例如,申请人在接到上述通知书后,可否申请将两件外观申请合案到一件申请中作为相似外观设计继续审查程序?关于合案,《审查指南》中除《专利法》第 31 条有关单一性及相似外观设计的规定外,只在专利无效程序中有相关规定,即针对不同专利权的无效宣告案件,部分或者全部当事人相同且案件事实相互关联的,专利复审委员会可以依据当事人书面请求或者自行决定合并审理。

那么,对于外观设计申请,在审查阶段合案是否可行呢?首先看一下对于外观设计申请而言,合案申请和分案申请的区别。外观设计不同于发明和实用新型,其保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。也就是说,外观设计专利中的图片或者照片起到了两方面的作用:一方面是披露外观设计的技术方案,相当于发明或实用新型的说明书和附图;另一方面是确定外观设计专利的保护范围,相当于发明或实用新型的权利要求书。相比较而言,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。发明或者实用新型专利权的权利要求可以通过语言文字对若干实施方式进行概括,但外观设计的图片或者照片通常不能概括。因此,将同一产品的多项相似外观设计放在一件申请中实质上也是另外一种形式的概括。前提是除基本设计以外的其他诸设计要与基本设计相似。

对于相似外观设计,将若干项设计合在了一件申请中能够避免将来以互为实质相同为由而被宣告无效的风险,不会再出现本文开始时所述案件的情况。但同时,专利权人日后主张权利的范围也受到约束,仅限于相似设计的范围。相反,如果申请人分案提交各外观设计申请,这样在授权后能够主张的范围大于相似外观设计,但有可能面对以互为实质相同为由而被宣告无效的风险。

因此,从上面的分析可以看出,不论是分案申请还是合案申请,都是既有优点,也有缺点。并不能一概认为哪种形式就必然优于另一种形式。

有观点认为,以分案方式提交还是以合案方式提交,申请人应当在提交之前就做好选择。一旦选择之后,申请人就要自己承担相应的风险。理论上,上述观点看似合理。但实践中经常遇到的情形是,在相似外观设计的审查过程中审查员认为其中有一项或几项设计与基本设计不相似而要求申请人从该申请中删除。申请人通常会按照审查员的要求删除被认为与基本设计不相似的某项或者某几项设计。有些情况下,会将删除的设计提交分案。在这种情况下,由于种种原因,如初审审查员判断不准确,分案授权的外观设计专利将来有可能面对以互为实质相同为由而被无效的风险。

因此,对于上述类型的外观设计申请案件,在审查意见通知书答复阶段给申请人合案的机会,是申请人以缩小将来行使权利的范围为代价换取两设计都获得授权,何尝不是一个可以考虑的解决方案呢?

四、引申问题二:关于相似外观设计的数量

《实施细则》第28条和第35条规定,对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的,应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。

《实施细则》中设定相似设计的数量是考虑到如果一件申请中相似设计数量过多,会使审查员的工作量过大。

虽然上述规定有其合理性,但实践中经常遇到的一种情况是,如果申请人的相似设计多于10项该如何处理?

由于欧洲、日本、美国对于一件外观设计申请中的多项相似外观设计的数

量都没有限制,因此在很多情况下以这些国家或地区的申请为优先权进入中国的相似外观设计数量会超过 10 项。

按照现行审查指南的规定,如果一件外观设计专利申请中的相似外观设计超过 10 项,审查员应发出审查意见通知书,申请人修改后未克服缺陷的,驳回该专利申请。

如上所述,在这种情况下,超过 10 项的设计会被从申请中删除。而如果删除的设计分案的话,则同样会面临以与母案中的设计互为实质相同为由而被无效的风险。

上述情况的发生显然对申请人极为不利,并且也没有充分体现立法者对《专利法》第 31 条进行修改所希望达到的立法目的。

那么,上述情况如何破解呢?

笔者认为,在不突破现行专利法及实施细则的框架的情况下,可以通过变通的方式解决。

例如,如果一件外观设计专利申请中的相似外观设计超过 10 项,超过 10 项的设计提交分案并且获得授权,可以考虑在该分案授权通知书或专利证书上对上述情况作一说明,该说明作为授权后不因与母案中的设计互为实质相同为由而被无效的一种特殊例外豁免的依据。

以上是笔者的粗略看法。有不妥之处,敬请各位专家和同人批评指正。

专利侵权中损害赔偿计算的国际比较与借鉴

◎马云鹏*

专利侵权损害赔偿的计算是专利诉讼中的一个难题,经过各国司法机关的不断探索,如今较为普遍采用的有三种方式:权利人“所失利润”,即应得而未得

* 北京市第二中级人民法院。

的市场利润;侵权人“非法获利”,即通过其侵权行为所获得的市场利润;专利“许可费”,但即便是同一种因素,在不同国家的具体计算方式差别也可能很大。

一、我国现有规定及实例分析

(一) 权利人因被侵权所受到的实际损失

按照现有法律,损害赔偿的理想目标就是使得专利权人恢复到没有发生侵权的状态,实际损失的计算本身就包含着假想的成分,即先假定没有侵权人的行为发生,推测专利权人能够获取多少的市场利润,然后再对照侵权行为发生后,专利权人实际获得利润,两者的差额就是专利权人的实际损失。以这种方式计算权利人的实际损失,权利人需要证明其销量的减少与侵权行为的出现之间的因果关系,这一举证责任对权利人来讲是一件相当困难的事,因此,对这种因果关系的举证不应当像有形财产案件那样具体、肯定和明确,而是应当允许具有合理的推断性质。

(二) 侵权人因侵权所获得的利益

在专利权人的实际损失难以确定的情况下,专利法规定将侵权人的侵权所得作为权利人实际损失的替代物。以侵权人的非法获利来确定赔偿数额,实践中必须解决由谁来承担举证责任的问题,按照《民事诉讼法》确立的“谁主张、谁举证”的原则,应当首先由权利人向法院提供侵权人非法获利数额的证据。

(三) 参照该专利许可使用费的倍数合理确定

根据2001年最高人民法院《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,被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用费的1倍至3倍合理确定赔偿数额。

在中山德立洁具有限公司与中山迪玛卫浴有限公司以及珠海市乐万家建材有限公司侵犯专利权纠纷一案中,法院指出,“参照专利许可使用费的合理倍数是确定侵犯专利权的赔偿数额的一种方式。在适用上述规定时,除了要具备‘被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定’、‘有专利许可使用费可以参照’等要件之外,专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费