

ZHISHI CHANQUAN SIFA QIANYAN



知识产权 司法前沿

陈立斌·主 编

汤黎明·副主编

上海市第一中级人民法院知识产权审判庭·编

2013



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

ZHISHI CHANQUAN SIFA QIANYAN



知识产权 司法前沿

陈立斌·主 编

汤黎明·副主编

上海市第一中级人民法院知识产权审判庭·编

2013



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权司法前沿. 2013 / 陈立斌主编. 上海市第一中级人民法院
知识产权审判庭编. —北京: 知识产权出版社, 2014. 6
ISBN 978 - 7 - 5130 - 2790 - 8

I. ①知… II. ①陈…②上… III. ①知识产权法 - 研究 - 中国 - 2013
IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 130797 号

内容提要

本书内容包括司法概况、审判调研和案例精选三个部分。司法概况部分全面总结了 2013 年上海市第一中级人民法院开展知识产权司法保护工作的主要做法和成效。审判调研部分体现了该院知识产权法官对新类型案件、疑难案件、基础理论问题、审判前沿问题的研究和探讨。案例精选部分收录了该院知识产权法官对一系列新类型案件、疑难案件的相关判决。

本书可供知识产权审判工作者、知识产权纠纷当事人及代理人、高等院校研究人员和广大师生参考使用。

责任编辑: 彭小华

特约编辑: 程 飞

责任校对: 韩秀天

责任出版: 刘译文

知识产权司法前沿 (2013)

Zhishi Chanquan Sifa Qianyan (2013)

陈立斌 主编 汤黎明 副主编

上海市第一中级人民法院知识产权审判庭 编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号 邮 编: 100088

责编电话: 010 - 82000860 转 8115 责编邮箱: pengxiaohua@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102 发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京雁林吉兆印刷有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16 印 张: 21.75

版 次: 2014 年 7 月第 1 版 印 次: 2014 年 7 月第 1 次印刷

字 数: 394 千字 定 价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2790 - 8

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编 委 会

主 编 陈立斌

副主编 汤黎明

编 委 刘军华 郭芋君 胡震远 唐 震

郑军欢 陆凤玉 徐燕华

撰稿人 (按姓氏笔画为序)

叶茵茵 刘军华 陆凤玉 陈惠珍

陈瑶瑶 郑军欢 易 嘉 范静波

胡震远 胡 瑜 唐 震 徐燕华

桂 佳

目 录

司法概况

上海市第一中级人民法院 2013 年知识产权司法保护状况·····	(3)
-----------------------------------	-----

审判调研

商业秘密构成要件与损害赔偿司法 保护难点问题研究·····	(11)
上海市第一中级人民法院课题组 现有技术抗辩中现有技术范围的界定·····	(42)
——从一起专利侵权案件谈起 知识产权诉讼中“陷阱取证”的效力认定·····	(48)
证券投资分析报告的著作权保护及侵权认定·····	(55)

案例精选

专利篇

功能性特征的认定及其保护范围的确定·····	(63)
——原告诺基亚公司诉被告上海华勤通讯技术有限公司侵害 发明专利权纠纷案 对专利的实质性特点作出创造性贡献的人 属于专利法上的发明人·····	(80)
——原告董国华诉被告黄争鸣等发明创造发明人署名权纠纷案 权利要求的解释应当遵循“权利要求区别解释原则”·····	(95)
——原告 AMAD 曼奈柯斯控股有限责任两合公司诉被告上海 迈驰电气有限公司等侵害发明专利权纠纷案	

人民法院可以运用说明书及附图来解释权利要求·····	(107)
——原告纽珀有限公司诉被告上海超日精密模具有限公司 侵害发明专利权纠纷案	
简要说明中请求保护色彩对专利保护范围确定具有限定 作用·····	(112)
——原告 AMAD 曼奈柯斯控股有限责任两合公司诉被告 上海迈驰电气有限公司等侵害外观设计专利权 纠纷案	
在专利申请日前已经生产、销售的被控侵权产品属于“现有 设计”·····	(122)
——原告上海海康电子仪器厂诉被告上海佳实电子科技有限公司 侵害外观设计专利权纠纷案	
判断外观设计是否相同或者近似的“一般消费者”应当是 被控侵权产品的购买者·····	(127)
——原告豪雅冠得股份有限公司诉被告上海爱别特电子科技 有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案	
著作权篇	
科学作品独创性认定和侵权判定应当考虑创作空间·····	(133)
——原告微芯科技公司诉被告上海海尔集成电路有限公司 著作权侵权纠纷案	
动物卡通形象的著作权保护·····	(147)
——原告株式会社倍乐生诉被告广东泰茂食品有限公司等 侵害作品复制权、发行权、信息网络传播权纠纷案	
改变合同约定的信息网络传播平台不应认定构成侵权·····	(169)
——原告上海激动网络股份有限公司诉被告上海隐志网络科技 有限公司等侵害作品信息网络传播权纠纷案	
赔礼道歉请求权不得转让、继承或由他人代为行使·····	(179)
——原告华其敏等诉中国电信股份有限公司侵害作品署名权、 复制权、发行权等纠纷案	
侵害信息网络传播权法定赔偿因素的考量·····	(185)
——原告央视国际网络有限公司诉被告上海全土豆文化传播有限	

公司侵害作品信息网络传播权纠纷案

商标篇

“关键词”广告含有他人注册商标并使相关公众混淆或误认的构成
商标侵权 (191)

——原告东莞市国安票务有限公司诉被告上海携程商务有限公司
侵害商标权及不正当竞争纠纷案

注册商标与具有历史渊源的企业字号权利冲突的判定 (204)

——原告浙江五芳斋实业股份有限公司诉被告上海五芳斋餐饮
有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

具有商品来源识别功能的商标文字不属于商品通用名称 (219)

——原告龙海市庆丰食品有限公司诉被告宁波市达伦之园食品
有限公司等侵害商标权纠纷案

在涉外定牌加工中使用近似标识不构成商标侵权 (235)

——原告汇新环球有限公司诉被告苏州顺戎服装有限公司侵害
商标权纠纷案

不属于商标使用的行为不构成商标侵权 (243)

——原告王晓林诉被告长生人寿保险有限公司侵害商标权纠纷案

商标注册前使用近似商标并已投入市场流通商品的再销售

行为不构成侵权 (250)

——原告上海蓓慈妇婴用品有限公司诉被告博库书城上海有限公
司侵害商标权纠纷案

将他人注册商标作为企业名称（字号）而误导公众的属于

不正当竞争行为 (256)

——原告开德阜国际贸易（上海）有限公司诉被告上海禹诺
管业有限公司等侵害商标权、不正当竞争纠纷案

商标侵权行为主体的司法认定 (271)

——原告上海陆家庄餐饮管理有限公司诉被告上海德鑫第五
季餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷案

不正当竞争篇

商业秘密侵权诉讼中行为保全措施的具体适用 (284)

——原告美国礼来公司等诉被告黄孟炜侵害技术秘密纠纷案

违反公司规章制度获取公司技术秘密的行为具有不正当性……	(286)
——原告美国礼来公司等诉被告黄孟炜侵害技术秘密纠纷案	
违反竞业限制义务并不必然构成不正当竞争 ……………	(297)
——原告西门子(深圳)磁共振有限公司诉被告余兴恩等不正 正当竞争纠纷案	
知识产权刑事篇	
侵犯商业秘密刑事案件中“重大损失”计算的依据、方法及 对象 ……………	(309)
——被告人伊特克斯惰性气体系统(北京)有限公司等侵犯 商业秘密罪案	
其他	
“体育赛事转播权”的法律性质 ……………	(331)
——原告体奥动力(北京)体育传播有限公司诉被告上海全 土豆网络科技有限公司网络侵权纠纷案	
后记 ……………	(340)

司法概况

上海市第一中级人民法院 2013 年 知识产权司法保护状况

2013 年, 我院共受理各类知识产权案件 416 件, 其中民事案件 379 件 (一审 218 件, 二审 161 件), 诉前证据保全案件 9 件, 诉前禁令案件 2 件, 刑事二审案件 11 件, 行政二审案件 2 件, 其他案件 13 件; 结案 407 件, 其中民事案件 371 件 (一审 234 件, 二审 137 件), 诉前证据保全案件 9 件, 诉前禁令案件 2 件, 刑事二审案件 10 件, 行政二审案件 2 件, 其他案件 13 件。

一、依法履职, 加强知识产权司法保护

一方面善用临时措施, 降低维权成本。2013 年, 我院受理并审结诉前证据保全案件 9 件, 诉前禁令案件 2 件, 诉中证据保全案件 4 件, 诉中禁令案件 1 件。新《民事诉讼法》引入行为保全措施以来, 我院在严格审查的基础上, 积极推动行为保全制度的适用, 及时制止侵权, 避免损害结果发生和扩大。我院审理的美国礼来公司等诉黄某行为保全申请案, 系国内首例依据新《民事诉讼法》在商业秘密侵权诉讼中适用行为保全措施的案件, 被最高人民法院作为知识产权司法保护典型案例予以发布。另外, 继续坚持适用诉前证据保全程序, 固定侵权证据, 有效缓解权利人因无法取证而面临的维权难题, 从制度上降低维权成本。与此同时, 注重民事诉讼的“武器平等”, 防止程序滥用。证据保全系对已有证据的固定, 而非对未知证据的搜查、调查, 故对申请人无法确定具体证据存在的, 以及无证据证明证据可能灭失或以后难以取得的, 不予准许保全。

另一方面加大侵权赔偿, 提高侵权代价。知识产权, 尤其是科技成果类的权利前期投入大, 侵权案件的取证、鉴定过程也耗时耗力, 但从目前总体裁判结果看, 侵权赔偿数额相对偏低, 且存在裁判标准不统一问题。为此, 我院在遵循法律现有规定的前提下, 合理行使自由裁量权, 适当加大保护力度。例如在钜泉光电科技 (上海) 股份有限公司诉深圳市锐能微科技有限公司等侵害集成电路布图设计专有权纠纷一案中, 被告在公司网站上宣传称 RN8209 (被控侵权芯片) 销售量突破 1000 万片, 但在案件审理中又予以否认, 并拒绝提供相关财务资料, 在此情形下, 我院以被告网站宣称的销售数

量为基础,综合考量全案其他因素,依法适用酌定赔偿,判决其赔偿原告经济损失及合理开支320万元。在上海美术电影制片厂诉珠海天行者文化传播有限公司等侵犯著作财产权纠纷案中,鉴于原告未提供证据证明其实际损失和被告违法所得,我院考虑到原告被侵权的动画影片《大闹天宫》中的孙悟空人物形象知名度较高,市场价值较大,同时综合侵权人的主观过错、侵权方式、持续时间、涉及范围、损害后果等因素判决被告赔偿原告经济损失及合理开支50万元。

二、分门别类,注重知识产权保护的利益平衡

知识产权制度是通过保护权利人的专有权而实现促进公众利益及社会发展的法律制度,具有鲜明的政策工具色彩。

在涉专利案件的审理中,我院注重切实维护发明人利益,以激励技术创新。在董国华诉黄争鸣、同济大学发明创造发明人署名权纠纷案中,明确了“发明人应当是对该专利技术方案实质性特点作出创造性贡献的人”这一规则,保护对技术进步作出实质性贡献的技术人员,促成发明人获益与其所作贡献相一致。此外,注重根据专利的创新程度、所属技术领域的特点和对经济社会发展的重要性等因素,合理确定专利权的保护范围,防止阻碍技术进步。对于创新程度高、实用价值大、权利状态稳定的专利,通过权利要求解释、等同侵权适用等加强其保护力度。而对于权利稳定性差、创新程度较低的专利,则严格界定等同侵权,以防止权利滥用,维护社会公众利益。对于功能性技术特征,根据相关司法解释规定,应当结合说明书和附图描述的该功能的具体实施方式及其等同实施方式,确定该技术特征的内容。在审判实践中,如果权利人未对具体实施方式进行充分公开、充分描述,则不予以保护,否则就导致专利的保护范围囊括了实现该功能的所有实施方式,阻碍了技术创新,与专利法的目的相悖。例如在诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案中,我院经审理认为,原告“选择数据传送方法”发明专利权利要求大量使用了功能性特征,而其专利说明书没有对具体实施方式进行说明,导致无法确定其保护范围,因此判决驳回了原告的全部诉讼请求。

在涉著作权案件的审理中,注重考虑文化创造者、商业利用者和社会公众利益的协调,保护创作自由,容许合理借鉴。对于科学类作品著作权侵权案件,应当考虑到该类作品客观性、功能性较强,独创性表达空间相对狭窄的特点,合理认定作品的独创性,侵权比对中将作品包含公有领域的内容予以剔除,并对作品的表达和所要实现的功能加以注意和区分。例如在美国微

芯科技公司诉上海海尔集成电路有限公司著作权纠纷案中,对于原告主张的微程序作品侵权,我认为,双方微控制器中功能雷同的指令均为通用指令,其本身已进入公有领域,且计算机程序所要实现的功能超出了著作权法保护的范畴,实现这些功能的方法和路径亦是著作权法意义上的思想,不应受到著作权法保护。对于原告主张的数据手册(含指令集)作品侵权,我认为:其数据手册虽然整体上属于有独创性的文字作品,但亦有相当部分属于通用表达方式;由于科学类文字作品受制于表达的有限性,出现某种程度的相似性是难以避免的,该案中双方数据手册也并未有完全相同之处。因此认定被告不构成著作权侵权。此外,我们也关注产业发展的最新动向,注重为行业发展提供行为规范。例如在上海激动网络股份有限公司与上海全土豆网络科技有限公司等侵害作品信息网络传播权纠纷上诉案中,对于联合域名这一新型商业模式是否构成侵权问题,我院经审理后认定,全土豆公司已取得涉案电视剧的信息网络传播权,被控侵权视频的网络播放地址仅是传播路径的差异,并不影响涉案电视剧存储于全土豆公司服务器中的事实,至于擅自扩大传播范围属于是否违约问题,并不构成侵权。在体奥动力(北京)体育传播有限公司诉上海全土豆网络科技有限公司网络侵权纠纷案中,对于体育赛事转播权的法律性质,提出要注意把握体育赛事和体育赛事节目的区别,体育赛事一般并非作品,而根据体育赛事制作的节目则可能构成作品。对赛事组织者在合同中约定的所谓“体育赛事转播权”应当准确理解其内涵,如果仅指对体育赛事的转播,则不属于著作权中的专有权利。

在涉商标权和不正当竞争案件的审理中,笔者认为,商标的基本功能在于标识商品来源,在相关公众中起到区分作用,因此,除考查涉案商标的注册情况外,还应着重考虑商标自身的使用情况,通过案件裁判引导生产者使用、管理好商标。对于使用时间长、宣传力度大、社会知名度高的商标,其因良好使用形成了较强的显著性,甚至构成驰名商标,则加大对其保护力度,对驰名商标予以跨类保护。而对于在同一市场上已客观并存、均具有一定影响、相关公众施以一定注意能够区分来源的商标,在审判实践中则综合案情允许商标共存,促进包容性增长。例如在亚历山大国际有限公司等诉崇盟兴业有限公司等侵害商标权纠纷案中,通过调解工作敦促双方规范使

用各自商标、标识,实现争议商标  与 ALEXANDRE ZOUARI 在中国大陆市场共存,妥善化解双方矛盾。在王晓林诉长生人寿保险有限公司侵害商标权纠纷案中,原告持有注册商标“天佑”,但从未使用过,被告某款保险名称为“长生天佑意外伤害保险”,原告认为被告侵犯其商标专用权,我院

经审理认为,该案中保险产品名称中包含的他人注册商标标识并未发挥其区别保险服务来源的功能,不具有商标标识意义,故认定被告并不构成侵权。

三、明确法律规范,破解知识产权司法难题

对知识产权司法领域的新情况及疑难问题,在充分调研的基础上谨慎裁判,力图为新型、疑难案件的审理树立裁判标准。

在商标领域,准确界定商标法意义上的“使用”行为,妥善处理定牌加工中的商标侵权纠纷,通过司法裁判明确:构成侵犯商标权的行为应当是在商业标识意义上使用相同或近似商标的行为,一般情形下,加工方所贴附的标识因商品不在中国境内流通故不具有区分商品来源的作用,该贴附行为并非商标法意义上的使用,不构成侵权。例如在汇新环球有限公司与苏州顺戎服装有限公司侵害商标权纠纷上诉案中,我认为,苏州顺戎公司生产、出口服装的行为系受境外公司的委托,其使用的标识“worksense”系委托方指定,且所有服装均不在国内销售,故该标识在国内市场无法发挥标识商品来源的作用,不属于商标法意义上的使用,不侵犯汇新公司的注册商标专用权。

在集成电路布图设计领域,针对集成电路布图设计专有权这一新类型侵权纠纷案件,全面了解集成电路布图设计保护所考虑的工业产权属性和版权保护特点,进而准确把握《集成电路布图设计保护条例》有关独创点和常规设计的含义,正确适用侵权认定规则,即复制受保护的布图设计的全部或其中任何具有独创性的部分皆为侵权。在钜泉光电科技(上海)股份有限公司诉深圳市锐能微科技有限公司等侵害集成电路布图设计专有权纠纷一案中,我院经委托鉴定,查明被告的布图设计与原告主张的集成电路布图设计中的2个独创点相同,虽然原告、被告的芯片在整体功能上存在一定差异,且布图设计相同部分在涉案芯片中所占面积较小,并未起到核心、主要作用,但是原告主张的独创点并不属于常规设计,在集成电路布图设计中,复制任何具有独创性的部分都构成侵权,由此认定被告侵犯了原告的布图设计专有权。

在商业秘密领域,相关司法解释规定,原告对被诉侵权人采取不正当手段承担举证责任,但实践中商业秘密侵权行为往往隐蔽性较强,原告难以充分举证,鉴于此,我院适度降低权利人关于侵权人不正当使用的证明标准,在被诉侵权人侵权事实具有较大盖然性时,推定其实施了侵权行为,加大商业秘密保护的力度。例如在金龙精密铜管集团股份有限公司诉上海龙阳精密复合铜管有限公司、江西耐乐铜业有限公司侵害商业秘密纠纷一案中,对被

告耐乐公司现场勘查时虽未能发现其使用原告涉案技术秘密的情形,但考虑到:1.原告与耐乐公司均为铜管制造企业,具有竞争关系;2.从原告提起诉讼至现场勘查已间隔几年,现场勘查可能难以反映耐乐公司铜管生产工艺的客观真实性;3.张某、毛某原系被告龙阳公司的员工,有机会接触原告许可给龙阳公司使用的技术秘密,后跳槽至耐乐公司工作,并担任技术高管,在二人移动设备中发现其复制了含有原告技术秘密的文件,部分文件署名改为耐乐公司,综合以上情形,推定耐乐公司获取了原告的技术秘密,并不正当使用了该技术秘密,判决被告耐乐公司停止侵权,赔偿原告损失40万元。

四、把握特性,有效落实宽严相济的刑事司法政策

知识产权“三审合一”机制对于促进知识产权民事、刑事、行政案件适法统一,提升审判效率,实现知识产权立体保护具有重要推动作用。我院充分利用“三审合一”平台,研究契合实际、行之有效的知识产权保护路径,其中在知识产权刑事案件的审理上,着力把握经济犯罪的基本特性,注重弥补权利人的损失,切实落实宽严相济的刑事司法政策,加大对犯罪分子的经济惩罚力度,从经济上剥夺犯罪分子再行犯罪的可能。例如在上海市闵行区人民检察院指控被告人王清显犯销售假冒注册商标的商品罪上诉一案中,考虑到被告人在一审期间已与被害单位达成和解,取得了被害单位的谅解,并在二审期间缴纳了全部罚金50万元,有进一步悔罪的表现,我院二审改判判处王清显有期徒刑二年,缓刑三年,收到良好效果,商标权利人收到实际赔偿后对此亦无异议。而在上海市浦东新区人民检察院指控陈道清等犯假冒注册商标罪上诉一案中,被告人陈道清伙同被告人陈鸣东通过两人共同经营的某液化气站,将使用过的“喜威”液化气钢瓶充气后加封自制“喜威”商标的封口袋对外销售,鉴于其行为不仅仅是经济犯罪,而且给社会公众安全带来极大危害,我院二审未采纳辩护人关于缓刑的上诉意见,维持原审法院处以实刑的判决。

五、积极探索,不断提高知识产权审判质效

(一) 进一步明确涉及计算机程序的发明专利的权利保护范围

近几年随着通信行业等高科技产业的迅猛发展,计算机软件的专利保护问题成为各国司法实践的焦点和难点。在我国,《专利法》及《专利法实施细则》并没有相关明确规定,仅在1993年修改后的国家知识产权局《审查指南》中有所体现。当前审判实践中,涉及计算机程序的发明专利的权利保护范围往往难以界定,其制约因素一是功能性限定特征保护范围确定存在争

议；二是技术方案与抽象概念间区分界限困难，计算机领域的专利权利要求可能是一个技术构思，这种技术构思与专利所要保护的具体技术方案之间的界限如何划分缺乏清晰标准；三是部分专利以产品专利的形式进行授权，但在权利要求中技术特征却是一种方法步骤，导致确定保护范围时产生争议。对此，我院知识产权庭于2013年下半年专赴华为公司、腾讯公司总部就涉通信、计算机领域专利保护问题展开实地调研，下一步将继续探索如何合理、清晰界定涉及计算机程序的发明专利的司法保护问题，切实解决审判难题。

（二）进一步完善裁判文书制作和庭审规范

目前，上海第一中级人民法院知识产权庭部分裁判文书的制作精细度不足，未能完整显现审判全貌及充分说理，导致当事人对裁判结果不理解、不满意；部分庭审存在顺序不当、代理人的代理权限审查不当、庭前准备不够充分、合议庭成员之间缺少分工等问题。对此，我院知识产权庭认真对照《2013年上海法院知产条线“两评查”工作总结》，排查存有问题的裁判文书及庭审，下一步要采取以下措施：一是结合《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》的实施，提高审判人员、书记员对裁判文书质量的重视，把好文字基础关；二是修订知识产权裁判文书制作要领，指导审判人员规范撰写文书；三是观摩示范庭审录像，学习庭审相关规章制度，在不定期检查庭审的同时，鼓励审判人员结合参评“四个一百”“庭审直播”等规范庭审。

（三）进一步提高损害赔偿计算方式的科学性和合理性

知识产权侵权案件的审理普遍存在判赔数额偏低、裁判标准不统一等问题，辖区各基层法院之间适法不统一，也未能充分保护权利人的利益。对此，上海市第一中级人民法院知识产权庭正在从著作权侵权纠纷案件着手，抽样调研辖区各法院著作权侵权案件判赔数额，拟在实证分析的基础上区分作品类别先行制定著作权侵权损害赔偿的计算标准；探索加大赔偿力度以及合理确定计算标准的具体实现方式，如营业利润的计算不扣除间接成本等；加强对基层法院普遍性问题、趋势性问题的指导。

审判调研
