



北京市高级人民法院知识产权审判实务书系

BEIJING SHI GAO JI REN MIN FA YUAN
ZHI SHI CHAN QUAN SHEN PAN SHI WU SHU XI

北京市高级人民法院 知识产权疑难案例要览

含北京市高级人民法院知识产权审判新发展（2013）

BEIJING SHI GAO JI REN MIN FA YUAN ZHI SHI CHAN QUAN YI NAN AN LI YAO LAN

（第二辑）

北京市高级人民法院知识产权审判庭 编

主编◎王明达 副主编◎陈锦川 张雪松



中国法制出版社

CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



北京市高级人民法院知识产权审判实务书系

BEIJING SHI GAO JI REN MIN FA YUAN
ZHI SHI CHAN QUAN SHEN PAN SHI WU SHU XI

北京市高级人民法院 知识产权疑难案例要览

含北京市高级人民法院知识产权审判新发展(2013)

BEIJING SHI GAO JI REN MIN FA YUAN ZHI SHI CHAN QUAN YI NAN AN LI YAO LAN

(第二辑)

北京市高级人民法院知识产权审判庭 编
主编◎王明达 副主编◎陈锦川 张雪松



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

北京市高级人民法院知识产权疑难案例要览. 第2辑, 北京市高级人民法院知识产权审判新发展: 2013 / 北京市高级人民法院知识产权审判庭编. —北京: 中国法制出版社, 2015.1

(北京市高级人民法院知识产权审判实务书系)

ISBN 978-7-5093-5803-0

I. ①北… II. ①北… III. ①知识产权法—案例—中国 ②知识产权—审判—工作—研究—中国 IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 252246 号

策划编辑: 李小草 (lixiaocao2008@sina.cn)

责任编辑: 谢 雯

封面设计: 李 宁

北京市高级人民法院知识产权疑难案例要览. 第2辑

BEIJINGSHI GAOJI RENMIN FAYUAN ZHISHI CHANQUAN YINAN ANLI YAOLAN. DI2JI

编者 / 北京市高级人民法院知识产权审判庭

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 730 × 1030 毫米 16

印张 / 30.5 字数 / 564 千

版次 / 2015 年 1 月第 1 版

2015 年 1 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-5803-0

定价: 88.00 元

值班电话: 010-66026508

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 010-66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 010-66010493

市场营销部电话: 010-66033393

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

主 编：王明达（北京市高级人民法院副院长）

副主编：陈锦川（北京知识产权法院副院长，北京市高级人民法院原审判委员会
专职委员、知识产权审判庭庭长）

张雪松（北京市高级人民法院知识产权审判庭副庭长）

编委会（按姓氏笔画排序）：

马 军（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

孔庆兵（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

亓 蕾（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

石必胜（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、第二调研组副组长）

刘庆辉（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

刘晓军（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

刘继祥（北京市高级人民法院知识产权审判庭审判长）

刘 辉（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

岑宏宇（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

李燕蓉（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

周 波（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

钟 鸣（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、第一调研组副组长）

莎日娜（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

袁相军（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

陶 钧（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

焦 彦（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、第二调研组组长）

谢甄珂（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、审判长）

潘 伟（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官、审判长、第一调研组组长）

戴怡婷（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

执行编辑：

刘晓军（北京市高级人民法院知识产权审判庭法官）

出版说明

北京市高级人民法院知识产权审判庭是我国最早成立的知识产权专业审判庭，也是中国受理和审结知识产权案件最多的高级人民法院知识产权审判庭。近年来，其每年受理和审结各类知识产权案件均在 1500 件上下，其中既有各类知识产权民事案件，更有北京法院专属管辖的以国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）和国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）为一方诉讼当事人的专利、商标授权确权行政案件，且后者占据绝对比例。如 2013 年北京市高级人民法院受理各类知识产权案件 1624 件，其中知识产权授权确权行政案件 1441 件，占 88.74%；审结各类知识产权案件 1609 件，其中知识产权授权确权行政案件 1447 件，占 89.93%。

北京市高级人民法院审理的知识产权案件不仅类型齐全，而且重大疑难复杂案件较多，其中不乏具有探索性的创新型案件，影响巨大而深远。该院坚持依法审理各类知识产权案件，贯彻知识产权司法保护基本政策，对于法律规定不够明确或者不够完善的案件，秉持司法为民、公正司法的理念进行妥善处理。每一个案件，都是法官不断求索的智慧结晶，展现出中国知识产权司法保护的成果和进步。

北京市高级人民法院亦十分重视总结司法经验，适时制定规范性意见。近年来，该院特别注重对新类型案件审判经验的总结，并充分发挥典型案例的指导作用，通过专业报刊、网络媒体等及时向社会介绍其审理案件中遇到的新情况、新问题及其处理纠纷的做法，其中包括了对法律法规及司法解释的理解和适用。这些典型案例的发布在规范案件审理、保障裁判尺度统一的同时，也引起了知识产权界的高度关注，对知识产权专业审判起到了很好的引领作用，并为法律的制定、修订起到了积极作用。

北京市高级人民法院知识产权审判庭目前内设两个办案组及两个改革试点合议庭，同时，由部分法官组成调研组，分别开展著作权、商标审判实务

调研，以及专利、植物新品种审判实务调研。合议庭、审判组与专业调研组的良性互动，进一步发挥了高级法院对全市法院审判的监督指导作用，也促进了知识产权调研成果的不断推出。经过多年来的不懈努力，一支德才兼备的专家型的法官队伍初步形成。

2006年以来，北京市高级人民法院每年都向社会公布《北京市高级人民法院知识产权审判新发展》，逐年总结其在知识产权审判中形成的新的做法和经验，其中2006年—2011年《北京市高级人民法院知识产权审判新发展》已经集结出版。2012年《北京市高级人民法院知识产权审判新发展》更名为《北京市高级人民法院知识产权疑难案例要览》并已出版第一辑。本书系在对2013年《北京市高级人民法院知识产权审判新发展》进行修订的基础上形成，它从北京市高级人民法院2013年审结的1447件案件中精选了100余件，按照案件类型总结编写，同时，附录遴选了部分更具指导意义的裁判文书，以供读者参考。

目 录

北京市高级人民法院知识产权审判新发展（2013）

一、专利授权确权行政案件	003
1. 独立权利要求是否缺少必要技术特征的认定	003
2. 专利权人对已授权马库什权利要求的删除性修改且有实施例支持时可认定符合《中华人民共和国专利法实施细则》第六十八条第一款规定	005
3. 现有技术中存在与马库什专利权利要求中任一实施例的技术效果相近的技术方案时该专利不具备创造性	007
4. 化学混合物或组合物的组分含量变化对其他组分有影响时应以是否取得预料不到的技术效果作为判断该化学混合物或组合物是否具有创造性的主要考量因素	008
5. 对附图中的内容进行推测或者测量来得到的部件尺寸不得用来判断专利的新颖性和创造性	009
6. 判断发明创造是否具备创造性时不得割裂评价每个技术特征是否具备创造性	010
7. 确定专利技术所要解决的技术问题时可不考虑与解决该技术问题的技术手段无关的技术问题的产生原因	011
8. 现有技术中采用区别技术特征与专利技术方案采用相应技术特征的原因和目的不同时该区别技术特征不能认定为已经被公开	012
9. 区别技术特征在发明创造中的技术效果未记载在对比文件中时可初步推定该发明创造具有意料不到的技术效果	013
10. 专利技术与现有技术的结构不同时应基于当事人充分举证或充分说明认定本领域技术人员是否“容易想到”	014
11. 非众所周知的常规技术手段应当有证据证明	015
12. 说明书中的相关理论是否完善通常不影响判断专利技术方案是否	

“能够实现”	016
13. 权利要求能够得到说明书的支持是指权利要求应当得到说明书的形式支持和实质支持	018
14. 外观设计专利权与在先商标权相冲突的认定	020
二、商标授权确权行政案件	022
(一) 国旗商标条款	022
15. 商标标志与国旗是否近似的认定	022
16. 商标标志与国家名称是否近似的认定	023
(二) 不良影响条款	025
17. 申请商标是否具有不良影响与其实际使用情况无关	025
18. 所含企业名称符合一般商业惯例的商标不具有不良影响	026
(三) 地名商标条款	027
19. 县级以上行政区划的“别称”可以视为地名	027
(四) 显著性条款	028
20. 争议商标不是相关商品必然包含的原材料时不属于仅仅直接表示商品特点的标志	028
21. 国际计量单位标志作为商标通常不具有显著性	029
22. 申请注册的商品商标将确定地成为集体商标而丧失区分商品或者服务来源的识别作用时不应核准其注册	030
23. 判断服务商标是否具有显著性时不应将该商标指定使用服务与相关消费群体相混同	032
24. 缺乏固有显著性的标志一般不能通过使用获得显著特征	033
(五) 驰名商标条款	034
25. 当事人主张引证商标构成驰名商标但未指明哪个引证商标构成驰名商标时可以结合商标标识及其要求认定驰名商标的具体理由予以确认	034
26. 将他人在先驰名商标与其核定使用商品的通用名称组合成新的标志申请注册的可不予核准注册	035
27. 因未续展丧失商标专用权的商标不宜适用驰名商标条款	036
(六) 代理人条款	037
28. 认定是否构成代理关系时可适当考虑混淆因素	037
(七) 商品类似及商标近似性条款	038
29. 申请人的恶意在判断商标是否近似中的作用	038

30. 地理标志证明商标与商品商标不宜进行商标近似性比对	040
31. 图形商标指代事物与文字商标未形成对应关系时一般不构成近似 商标	041
32. 商标授权确权审查程序中原则上应尊重先申请注册制度	042
33. 设计手法对图形商标近似性判断的影响	044
34. 使用时间较长且已建立较高市场声誉并形成相关公众群体的诉争商 标受保护的前提是其已获声誉和利益系合法取得	045
35. 商标驳回复审诉讼中引证商标所有人同意申请商标注册时可以核准 其注册	047
36. 申请商标虽含有他人企业名称但该他人已出具注册同意函时该申请 商标可以核准其注册	049
37. 申请商标本身具有不可注册因素时可不适用共存协议	050
(八) 在先权利及抢注条款	051
38. 盗用知名人士姓名注册商标构成侵害他人姓名权	051
39. 判断诉争商标是否侵犯在先著作权应依据著作权法确认当事人主张 著作权的作品是否构成著作权法意义上的作品	052
40. 仅将他人作品中非独创性文字注册为商标的不构成侵犯他人著作权	053
41. 缺乏唯一对应关系的企事业单位名称简称不应作为在先权利予以 保护	054
42. 在先商号权的商誉及影响力足以覆盖至诉争商标指定使用的商品或 服务范围且易造成相关公众混淆时构成损害他人在先权利	056
43. 在用于出口的贴牌加工产品上使用商标不属于商标法意义上的使用	057
44. 诉争商标在台湾地区已经使用并在大陆具有一定影响的认定	059
(九) 连续三年停止使用条款	061
45. 对注册商标部分要素的使用不构成注册商标的使用	061
三、知识产权民事案件	062
46. 对影视名称的使用未构成商标法意义上的商标使用	062
47. 视频搜索结果中显示的缩略图不侵害信息网络传播权	064
48. 特许经营合同中被特许人是否具有解除权的认定	065
49. 演出经纪合同的当事人不具有单方任意解除权	066

四、诉讼程序及证明责任	068
(一) 专利行政诉讼	068
50. 专利复审委员会应当审查无效请求人的主体身份	068
51. 请求人在提出无效宣告请求后可以依法修改和细化无效宣告请求理由	070
52. 无效请求人主张的证据组合中的部分证据足以否定创造性时可不使用全部证据	071
53. 专利复审委员会主动变更技术比对内容应当符合听证规则	072
54. 请求人主张说明书未对专利作出清楚完整说明时应予充分说明并承担初步举证责任	073
55. 请求人主张权利要求未以说明书为依据并承担了初步举证义务后相应举证责任转移到专利权人	074
56. 专利复审委员会在诉讼中实质性变更被诉审查决定的内容构成程序违法	075
(二) 商标行政诉讼	077
57. 商标评审委员会应证明其已经履行送达义务	077
58. 商标申请人在复审期间死亡后的复审程序应适当尊重全体继承人的意愿	078
59. 商标异议复审中超出复审请求范围的答辩事项是否应审查的认定	079
60. 对广为公众知晓的商标可适当降低针对其知名度的举证责任	081
61. 不予核准注册的引证商标不应阻碍申请商标获得注册	082
62. 当事人主体存续状态对纷争商标是否核准注册的影响	083
63. 特定条件下被吊销营业执照的企业申请注册商标可不予核准	084
64. 争议商标在诉讼中已过法定驳回期限的可终结诉讼	087
(三) 知识产权民事诉讼程序	088
65. 当事人就原审法院对共同侵权行为之外的单独侵权行为进行审理提出异议的不予支持	088

审判案例指导

一、专利授权确权行政案件	093
1. 高通股份有限公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷	093
4. 新日铁住金不锈钢株式会社诉专利复审委员会、李建新发明专利权无	

效行政纠纷	107
5. 陈昌泉诉专利复审委员会、如东三宝制针有限公司实用新型专利权无效行政	117
6. 徐耀忠诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷	127
7. 周岳仕诉专利复审委员会及李玉青、佛山市丽德堡电器有限公司、佛山市顺德区爱锋电器有限公司实用新型专利权无效行政纠纷	134
9. 莫苏萍与专利复审委员会及江苏本安环保科技有限公司发明专利权无效行政纠纷	143
12. 清华大学、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷	151
14. 宁波市鄞州京能管业有限公司诉专利复审委员会及松下电器产业株式会社外观设计专利权无效行政纠纷	158
二、商标授权确权行政案件	165
(一) 国旗商标条款	165
15. 四川峨峨超市连锁管理有限公司诉商标评审委员会第 5785094 号图形(指定颜色)商标撤销复审行政纠纷	165
(二) 不良影响条款	171
17. 王将食品服务株式会社诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	171
18. 湖北稻花香酒业股份有限公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷	177
(三) 地名商标条款	182
19. 武汉市汉口精武食品工业园有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷	182
(四) 显著性条款	186
20. 临海市朝阳卫生用品厂诉商标评审委员会及山东益母妇女用品有限公司商标争议行政纠纷	186
22. 桐木茶叶公司与商标评审委员会、正山茶叶公司第 5936208 号“金骏眉”商标异议复审行政纠纷	193
24. 开平味事达调味品有限公司诉商标评审委员会、雀巢产品有限公司国际注册第 640537 号三维标志商标争议行政纠纷	214

(五) 驰名商标条款	236
26. 克莱斯勒集团有限责任公司诉商标评审委员会及东莞市协和化工有限公司第 4346189 号“吉普车”商标异议复审行政纠纷	236
27. 柳州两面针股份有限公司诉商标评审委员会及洪少伟第 3376170 号“俩面针 L.M.ZHEN LIANGMIANZHEN 及图形”商标异议复审行政纠纷	245
(六) 代理人条款	259
28. 蒂芙特公司与商标评审委员会及上海蒂芙特茶业有限公司商标异议复审行政纠纷	259
(七) 商品类似及商标近似性条款	268
30. 长沙玉露企业营销策划有限公司诉商标评审委员会、恩施玉露茶产业协会商标异议复审行政纠纷	268
32. 陈贵诉商标评审委员会及江苏王子牛蛙餐饮管理有限公司商标争议行政纠纷	278
34. 依波路(远东)有限公司诉商标评审委员会及瑞士依保路钟表有限公司商标争议行政纠纷	286
35. 德克斯户外用品有限公司与商标评审委员会“UGG”商标申请驳回复审行政纠纷	294
37. ID 软件有限责任公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷	302
(八) 在先权利及抢注条款	307
39. 佛山市顺德区明邦化工实业有限公司诉商标评审委员会及株式会社普利司通商标争议行政纠纷	307
40. 亚基拉有限公司诉商标评审委员会及曾雅淇商标异议复审行政纠纷	316
42. 家乐氏公司诉商标评审委员会及北京凯洛格管理咨询有限公司商标异议复审行政纠纷	324
44. 桐庐新恒基旅游开发有限公司诉商标评审委员会及涵碧楼大饭店股份有限公司商标异议复审行政纠纷	335
(九) 连续三年停止使用条款	343
45. 联合利华有限公司诉商标评审委员会、刘伟商标撤销复审行政纠纷	343
三、知识产权民事案件	350
46. 陕西茂志娱乐有限公司诉梦工场动画影片公司、派拉蒙影业公司、	

中国电影集团公司和北京华影天映影院管理有限公司侵害“功夫熊猫及图”商标专用权纠纷	350
47. 黄铁鹰、梁钧平与北京百度网讯科技有限公司侵害著作权纠纷	360
48. 北京半亩园快餐食品有限公司诉曾家良特许经营合同纠纷	367
49. 窦骁诉北京新画面影业有限公司演出经纪合同纠纷	375
四、诉讼程序及证明责任	387
(一) 专利行政诉讼	387
50. 斯特里克产品有限公司诉专利复审委员会及樊湘云实用新型专利权无效行政纠纷	387
51. 深圳怡丰自动化科技有限公司诉专利复审委员会、郭同进实用新型专利权无效行政纠纷	397
54. 大庆华油石油科技开发有限公司诉专利复审委员会及陈琳发明专利权无效行政纠纷	405
55. LPKF 激光和电子股份公司诉专利复审委员会及刘喜云等发明专利权无效行政纠纷	414
(二) 商标行政诉讼	423
57. 广东华润顺峰药业有限公司诉商标评审委员会及滇红药业集团股份有限公司“顺峰金康王”商标异议复审行政纠纷	423
58. 苏麒安诉商标评审委员会、南京宝庆首饰总公司第 4916579 号“宝庆及图”商标异议复审行政纠纷	429
60. 星巴克公司诉商标评审委员会及王铁柱商标异议复审行政纠纷	441
62. 七好(集团)有限公司与商标评审委员会、意大利啄木鸟服饰(远东)有限公司“Horn Bill 及图”商标异议复审行政纠纷	448
63. 车王电子(宁波)有限公司诉商标评审委员会、上海远名电子科技有限公司商标异议复审行政纠纷	456
(三) 知识产权民事诉讼程序	462
65. 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司诉福州宝岛眼镜有限公司、王再武侵害商标权及不正当竞争纠纷	462



北京市高级人民法院 知识产权审判新发展

(2013)

北京市高级人民法院 知识产权审判新发展 (2013)

北京市高级人民法院知识产权审判庭

2013年,北京市高级人民法院受理各类知识产权案件1624件,比上年增长7.55%,其中一审案件2件,二审案件1622件。在1622件二审案件中,知识产权授权确权行政案件1441件,占全年受理案件总数的88.84%,比上年增长4.65%;知识产权民事案件181件,占全年受理案件总数的11.16%,比上年增长36.09%。在全年受理的1441件知识产权授权确权行政案件中,专利授权确权行政案件411件,占28.52%,比上年增长16.43%;商标授权确权行政案件1030件,占71.48%,比上年增长0.59%。

2013年,北京市高级人民法院审结各类知识产权案件1609件,比上年增长7.48%,其中一审案件2件,二审案件1607件。在1607件已审结二审案件中,知识产权授权确权行政案件1447件,占90.04%,比上年增长7.82%;知识产权民事案件160件,占全年审结案件总数的9.96%,比上年增长3.23%。在全年审结的1447件知识产权授权确权行政案件中,专利授权确权行政案件397件,占27.44%,比上年增长4.75%。商标授权确权行政案件1050件,占72.56%,比上年增长9.03%。

本文拟向知识产权界介绍北京市高级人民法院2013年知识产权审判的最新发展和动向。

一、专利授权确权行政案件

1. 独立权利要求是否缺少必要技术特征的认定

判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决的技术问题出发并

考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为专利技术中的必要技术特征。

在高通股份有限公司（简称高通公司）诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷一案中，^① 本申请^② 系第 200710102646.0 号名称为“提高 GPS 接收机之灵敏度的方法”发明专利申请，申请人为高通公司。国家知识产权局于 2010 年 9 月 10 日作出驳回决定，以本申请的权利要求第 1、4、7、10、13、16、19 项和说明书的修改不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定为由驳回了本申请。高通公司在复审过程中修改的本申请权利要求 1 如下：“1. 一种用于提高全球定位系统（GPS）接收机灵敏度的方法，其特征在于，包括以下步骤：a）接收来自 GPS 卫星的 GPS 信号；b）接收信息以用于确定与 GPS 时间同步，其中所述信息是从非 GPS 卫星的源接收的；c）确定多个代码期的边界；d）在所述多个代码期中每个代码期内将接收到的 GPS 信号与预定本地生成信号相关，所述接收到的 GPS 信号是用与一特定卫星相关的特定代码编码的，且所述预定本地生成信号是用与所述特定卫星相关的预定代码编码的；e）在所述多个代码期上对经相关信号进行相干积分；以及 f）如果经积分的经相关信号大于一阈值，那么判定从所述特定卫星接收到信号。”

专利复审委员会认为：本申请权利要求 1 要求保护一种用于提高全球定位系统（GPS）接收机灵敏度的方法，包括以下五个步骤，即（a）接收 GPS 信号，（b）接收信息以用于确定与 GPS 时间同步，（c）确定代码期边界，（d）在多个代码期中将 GPS 信号与本地生成信号相关，（e）对相关结果进行相干积分，（f）如果相干积分信号大于阈值则判定接收到信号。本申请针对现有技术中提高接收机灵敏度的方法存在的搜索时间长、必须知道接收信号中位边界的位置等缺陷，提出了一种用于提高全球定位系统接收机灵敏度的方法和设备，所述方法首先判断接收机是否具有一个与 GPS 时间同步的源，在存在所述时间同步的源的情况下对信号功率求和进而判定是否接收到信号，在不存在所述时间同步的源的情况下对 GPS 信号多个代码期内的功率进行时域到频域的转换进而判断频域中任何一个频率下的功率是否大于阈值。权利要求 1 没有记载判断接收机是否具有一个与 GPS 时间同步的源的步骤、没有限定在没有与 GPS 时间同步的源的情况下如何对信号进行

^① 参见北京市高级人民法院 2013 年 12 月 20 日作出的（2013）高行终字第 1968 号行政判决书（合议庭成员为刘晓军、袁相军、马军，承办法官刘晓军）。

^② 为行文方便，专利授权确权行政诉讼中的被审查专利申请一律简称为本申请，被审查专利权一律简称为本专利。