



律师高端业务培训授课实录系列丛书

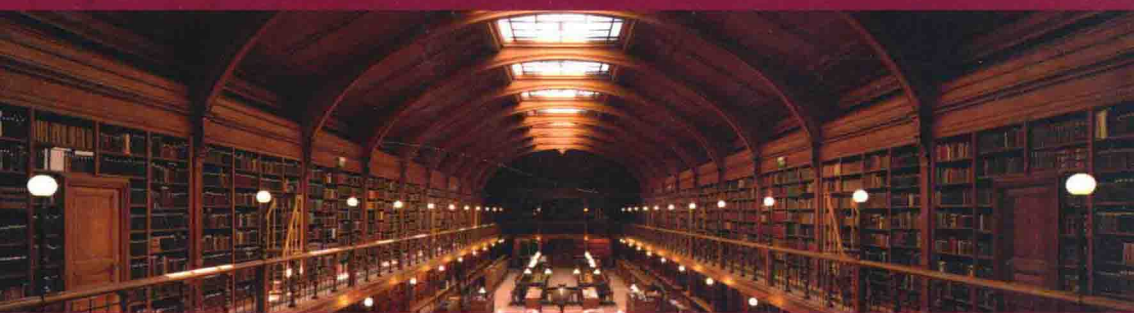
总主编：徐建 龙翼飞



知识产权律师实务

ZHISHI CHANQUAN LVSHI SHIWU

中国人民大学律师学院 组编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



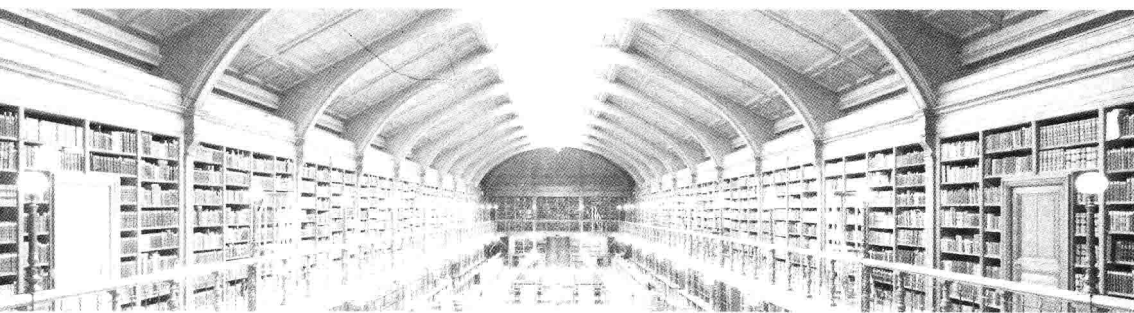
律师高端业务培训授课实录系列丛书

总主编：徐 建 龙翼飞

知识产权律师实务

ZHISHI CHANQUAN LVSHI SHIWU

中国人民大学律师学院 组编



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权律师实务 / 中国人民大学律师学院组编

—北京:法律出版社,2014.7

(律师高端业务培训授课实录系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 6646 - 2

I. ①知… II. ①中… III. ①知识产权法—基本知识
—中国 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 166285 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/何 敏

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/财税出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/固安华明印业有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/720 毫米×960 毫米 1/16

印张/27.75 字数/488 千

版本/2014 年 9 月第 1 版

印次/2014 年 9 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 - 5118 - 6646 - 2

定价:59.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

律师高端业务培训授课实录系列丛书

编辑委员会

- | | | |
|-----|-----|-------------------|
| 主 任 | 洪道德 | 中国政法大学刑事司法学院教授 |
| 委 员 | 黄士林 | 中国人民大学律师学院理事会副理事长 |
| | 刘春田 | 中国人民大学知识产权学院院长 |
| | 刘瑞起 | 中国人民大学律师学院副院长 |
| | 薛庆予 | 中国人民大学律师学院行政总监 |
| | 黄海星 | 中国人民大学律师学院理事会理事 |
| | 任湘清 | 中国人民大学律师学院特别顾问 |
| | 万 春 | 中国人民大学律师学院特别顾问 |
| | 孟 扬 | 中国人民大学律师学院特别顾问 |

审定委员会

- | | | |
|-----|-----|------------------------|
| 主 任 | 何 悦 | 天津大学文法学院教授 |
| 委 员 | 邱贵生 | 中国人民大学律师学院发展策划委员会主任 |
| | 王耀华 | 中国人民大学律师学院发展策划委员会执行副主任 |
| | 韩玉胜 | 中国人民大学律师学院副院长 |
| | 张 林 | 中国人民大学律师学院助理院长 |
| | 徐孟洲 | 中国人民大学法学院教授 |
| | 陈里程 | 中国人民大学律师学院特别顾问 |
| | 李争平 | 中国人民大学律师学院特别顾问 |
| | 王洪涛 | 中国人民大学律师学院特别顾问 |

丛书编辑办公室

- 邓小林 中国人民大学律师学院办公室主任
陈 云 中国人民大学律师学院办公室副主任
周 洁 中国人民大学律师学院院长助理
杨洪浦 中国人民大学律师学院院长助理
黄 河 中国人民大学律师学院院长助理
蒋镇远 中国人民大学律师学院项目培训部执行主任
高巍巍 中国人民大学律师学院院务秘书兼办公室主任助理

律师高端业务培训授课实录系列丛书

编写说明

中国人民大学律师学院成立于2009年4月。学院的目标是:培养律师方向的法律硕士专业研究生;对在职律师进行高端业务的培训;与国外的律师教育培训机构进行有效合作。

根据律师业务不断发展的需要,律师学院已经举办了20余期律师高端业务培训班,取得了很好的效果。我们聘请了100余位业务精湛的知名律师作为客座教授为培训班学员授课,他们既有理论又有实践,业有所长,术有专攻,得到了学员们的一致认可和好评。

培训班内容广泛,涵盖了律师业务的各个方面,包括证券发行上市律师实务、房地产法律师实务、刑事辩护律师实务、律师事务所管理高级研修、商标与反不正当竞争法律师实务、著作权与专利法律师实务、建设工程律师实务、公司并购律师实务、企业法律风险管理律师实务、风险投资与私募股权律师实务、婚姻家庭与继承律师实务、金融法律律师实务、矿业与能源法律师实务、合同法律师实务、土地法律师实务、招投标与拍卖律师实务、民商事争议解决律师实务、保险法律师实务、市场拓展与品牌管理律师实务、劳动与社会保障律师实务、信息网络与高新技术法律师实务以及税务、会计与律所财务管理,等等。此外,我们还在每年举办西部地区律师公益培训以及企业家法律培训。

为了让更多的律师共享培训资源,我们与法律出版社合作,将客座教授的授课实录音频资料整理、编辑为律师高端业务培训授课实录系列丛书出版。在整理编辑过程中,我们尽量保留了客座教授讲课的风格,仅作了适当删改。需要说明的是,有些授课人供职单位已有变化,我们仍然按照授课时的供职单位署名,希望得到理解。

中国人民大学律师学院法律硕士专业律师方向研究生于雪飞、王菁、卢建府、孙东方、宋建设、彭严同学为授课实录系列丛书中的《律师事务所管理实务》、《刑事辩护律师实务》、《企业法律风险与防范律师实务》、《房地产问题律师实务》做了大量的文字整理工作,非常辛苦,深表谢意。

法律出版社为了本系列丛书的出版做了大量本不该由他们承担的事务性工作。在此,特别表示衷心的感谢!若没有他们的鼎力帮助与支持,本丛书将难以如期顺利出版。

如果授课实录系列丛书存在什么瑕疵,责任应由我们承担。热诚希望读者提出宝贵的意见或建议,以便今后我们做得更好。

中国人民大学律师学院
2013年12月

商标与反不正当竞争法

第一讲	改革开放与中国商标法的诞生	
	中国人民大学教授 郭寿康	3
第二讲	商标侵权判定及抗辩实务	
	北京万慧达知识产权代理有限公司高级合伙人 黄 晖	9
第三讲	反不正当竞争法的理论与实践	
	中国社会科学院法学研究所研究员 张玉瑞	29
第四讲	商业秘密的法律保护	
	中国人民大学知识产权学院副教授 张广良	42
第五讲	商标疑难案例评析	
	北京务实知识产权发展中心主任 程永顺	63
第六讲	商业标记与反不正当竞争	
	中国人民大学知识产权学院教授 李 琛	76

第七讲 商业标志的显著性

中国人民大学知识产权学院副院长、教授 郭 禾 98

第八讲 第三次《商标法》修改有关问题

国务院法制办公室科教文卫司处长 金武卫 113

第九讲 商标注册、异议、争议程序

国家工商管理总局商标评审委员会处长 汪 泽 134

第十讲 《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》 的理解与适用

最高人民法院民三庭(知识产权庭)法官 夏君丽 163

第十一讲 商标法与知识产权基础理论

中国人民大学知识产权学院院长 刘春田 185

第十二讲 商标法的起源及历史发展

中国人民大学知识产权学院副教授 金海军 192

专利与著作权

第十三讲 专利法概述

国家知识产权培训中心教授 文希凯 207

第十四讲 《专利法》第三次修改对专利诉讼的影响

北京务实知识产权发展中心主任 程永顺 228

第十五讲 专利诉讼案例研究

联德律师事务所资深合伙人 蒋洪义 252

第十六讲 专利权保护范围的确定

北京万慧达知识产权代理有限公司高级顾问 尹新天 278

第十七讲 专利权无效——理由、程序与技巧

北京金之桥知识产权代理有限公司律师 林建军 298

第十八讲	外观设计专利权的保护	
	中国人民大学知识产权学院副院长、教授 郭 禾	318
第十九讲	专利诉讼中的技术创新及诉讼策略	
	中国高校知识产权研究会副理事长 温 旭	333
第二十讲	知识产权诉讼实务中应该注意的几个问题	
	北京市高级人民法院民三庭(知识产权庭)法官 刘继祥	353
第二十一讲	影视著作权法律实务	
	北京北斗鼎铭律师事务所高级合伙人 孙建红	364
第二十二讲	解析《信息网络传播权保护条例》	
	国务院法制办公室教科文卫司处长 宫士友	381
第二十三讲	七大著作权案例	
	上海朱妙春律师事务所主任 朱妙春	401
第二十四讲	著作权领域若干问题浅议	
	国家版权局版权司副司长 许 超	411
第二十五讲	软件法律保护律师实务	
	北京金诚同达律师事务所高级合伙人 李德成	424

商标与反不正当竞争法

第一讲 改革开放与中国商标法的诞生

中国人民大学教授 郭寿康

一、改革开放以前中国的商标法规

我们近代的商标法应该说是从八国联军开始,八国联军是1900年,第二年订立《辛丑条约》,里面的条款就讲到了要把国外所签订的,当时叫作贸易行船条约,就是航海方面贸易的条约进行整个的修改,明确地规定在商务航船方面的条约中,要把我们讲的现在的知识产权,包括商标、专利、版权都增加进去,保护外国的商品在中国的市场。所以,按照近代法制的建立,从开始的话据我了解就是从《辛丑条约》开始的。

这个条约签订以后,很多帝国主义国家驻华的使节就三番两次地来催促清朝政府落实这个条款。1901年订立条约,1902年开始和英国就修订了《续议通商行船条约》——一般也叫《马凯条约》,因为英国派来的谈判代表叫马凯,条约的第7条明确规定,中国由南、北洋通商大臣,在其各自的管辖区内设立牌号,即商标的注册局或者注册所,日常事务由海关来管理。这个条约签订以后,其他的国家跟着也都上了,不长的时间就有日、美、德等六个国家跟中国修改这个条约,增加了保护商标的条款。

在这个情况之下,当时的外务部就商请海关,即总税务司赫德那边代为起草。当时起草了以后征求了其他国家的意见,国内的反应也非常强烈,因为他起草这个东西就是保护外国商标,它规定两种,一种叫洋牌,另一种叫华牌,洋牌就是在外注册的商标,是必须加以保

护的;华牌是在中国将来要注册的商标,也是要保护的,这是对外国人的规定。但对中国人的商标没有规定,所以当时舆论界报纸杂志,包括像东方杂志已经有了,反应就非常的强烈,说这个显然是帝国主义不平等的待遇。所以在这个基础之上,1903年就成立了商务部,主管这方面对外通商航海这些事务。但是主要还是以海关总税务司他们起草的这个东西为一个根本。到了1904年,出台了我国中国的第一部《商标注册试办章程》。

《商标注册试办章程》根源就是海关总税务司所起草的那个,内容也基本上差不多,稍微有一些调整,但是它在施行方面并没有取得很大的效果。到了1907年的时候就设立了商标筹备的机构,就是中国最早的商标局,局长是袁克定,就是袁世凯的大儿子——袁世凯的恢复帝制,主要出谋划策的就是他的大儿子。讲商标的话,袁克定还是第一任商标局局长,当然他是筹备的,还没有正式来运作。其实,1902年就有人提出在商标立法方面要进行一些起草方面的准备工作。但是大家知道那个时候政治情况非常混乱,所以这个事情酝酿了很多次,拖延了很久,一直到1923年5月3日,北洋政府才颁布了对中国来说第一部比较完备的商标法,它的名字就叫《商标法》。

1925年国民政府成立以后,有一个立法高潮,民法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法,都是在1929~1932年这个阶段制定出来的。商标法也不例外。1930年5月6日国民党颁布了一个统一的商标法,怎么叫统一的商标法呢?因为那个时候军阀割据,像孙中山在广州的政府也有地区性的商标法,北洋政府这方面在广东那边就不实行。到了国务院在南京建都以后,就把这个制度统一化了,这个商标法适用于全国了。但是很快又出了问题,1931年“九一八”事变以后,东三省被侵占了。

但是在绝大部分地区,包括在抗日战争时期,国民党政府到了西南大后方后有一些补充的规定,经过一些修改,但是基本上还是适用1930年的商标法。但是在这个过程中,特别是抗日战争以后,大家知道那个时候很多地方成立了解放区,后来晋察冀就成立了华北人民政府,东北又成立了东北人民政府,老区的地区性法规里也都有一些这方面的规定。但适用的范围不一致。这种情况一直延续到1949年新中国成立。在这以后的话,制定商标法就提上日程了,因为各个解放区都是由商标法规定,有一种需要。另一方面废除了六法全书,国民党的商标法就废除了,已经不能再适用了;但是当时有大量的私营企业还存在。所以那个时候下了很大的力气,整顿商标,设立商标的管理机构,而且迫切需要在商标方面有一个统一的规定。于是新中国成立不久,在1950年7月28日,当时的政务院就颁布了《商标注册暂行条例》。

这个条例应该说是符合中国国情的,而且一直到现在可以说还有它的强烈的影响。主要的内容还是那两个,第一个就是统一注册。全国的商标统一在中央政府的商标管理机构来注册。当然是自愿注册,不是强制注册,未注册商标也可以的。第二个就是注册商标有商标专用权。大量的工作是整顿商标注册的问题。对一些旧社会遗留的不健康的、意识形态反动等这种牌号进行清理;但同时,有一些有爱国主义思想的民族资本家的商标,现在看起来的话,还是很有点历史价值的,不能够一笔抹杀。

所以应该说,《商标注册暂行条例》在 20 世纪 50 年代特别是初期起到了积极的有益的作用。后来很快就社会主义改造了,工商业改造以后都成了公私合营了,实际上权力都掌握在国家手里,这个时候商标起的作用就跟过去的区别产品来源大不一样了——反正都是属于国家了,都是国家统一的严格的经济计划的产物。需要用你的商标就可以用你的商标,因为不存在说是你一个企业所私有的了。所以遗留了很多的问题,都是源于这个情况,后来也是用协商、行政的手段来解决的。

所以到了 1957 年,《商标注册暂行条例》实际上已经不起作用了,所以,国务院的中央工商行政管理局颁布了《关于实行商标全面注册的意见》这么一个文件。它把过去《商标注册暂行条例》的最根本的两项原则否定了,推翻了。也就是说第一点是强制注册,商标要上市的话必须要注册,否则就是非法的。第二点是你注册上以后没有专用权,这个权力是属于全民所有,属于国家的。我们知道以一个部门规章否定国务院通过的条例,这是不合乎法制原则的。所以它通过了这么一个程序,由国务院来转发的这个文件。

这个情况一直到 1963 年《商标管理条例》通过。它把我们刚才讲的 1957 年中央工商行政管理局的部门规章提升到了法规的高度。这个条例的专注点在于质量监督,这是一个大问题。它规定国家应该有职权和义务对商品质量进行监督。你的商品不能够掺假,降低质量,不能有损人民群众的利益。实际上,由商标局来监督产品的质量,就是商标局自己的人说,也根本办不到。所以《商标管理条例》当时由于历史的条件好像没听说好多比较尖锐的意见。

二、改革开放和中国的商标法

改革开放以后,专利法、商标法、著作权法几乎差不多都提上日程考虑,但是商标法走在前面,而且比较顺利。因为什么?就因为感觉迫切需要。改革开放以后,大家就开始反映了,不敢说的话出来了,说我注册商标干什么呢?还得花钱,还得花时间,注册商标了以后没有任何的权利,只能够接受政府部门的管理和

监督。这不等于“花钱买婆婆”吗？而且改革开放以后，我国门户开了，跟外面的交往越来越多，可以说越来越体会到商标作用的重要性。而过去的一些观念，严重地影响到了改革开放事业的发展，有一些很突出的一些表现。所以，1979年就成立了商标法起草小组，1982年《商标法》就颁布了。实际上，当时专利法和著作权法也是差不多同时提上议事日程的，但商标法走在了前面，而且比较顺利，这正说明当时大家对商标的认识是比较统一的，都感觉非改不可，否则有切肤之痛，很多地方都行不大通。

有几个也是很鲜明的例子。比如说我们改革开放以后，跟国外的商贸关系就越来越发展了，我们的出口也增加了，当时很重要的一个任务就是换汇。过去我们可不像现在这样有这么多外汇储备，那个时候是很紧张的，所以我们把国家的质量最好的在国内都买不到的紧俏商品拿出去销售，换取急需的外汇。有一种就是上海造的叫象牌电池，这个东西送到国外以后，销路却不好。我们拿它跟国外同样的商品一比较，质量不差而且价格很有竞争力。这就怪了，物美价廉的东西怎么销路不好呢？后来又研究，去征求当地的各方面人士包括法律界人士和消费者组织的意见，发现这个问题就出现在商标上。因为在西方，大象被认为是一种又笨又傻不受人待见的东西，在他们这个文化背景之下，对这个象牌电池自然就不感兴趣了，所以影响到这种商品的销路。所以这个例子给我们影响比较深，以后碰到类似情况都要做一些调查研究，除了商品本身的自然因素，如价格、质量以外，还要了解销售地那个市场上的各方面的因素。现在这方面的重要性，可以说越来越清楚了，特别是我们十四大以后明确了社会主义市场经济，随着国家政策的进一步深入贯彻，改革开放的深入发展，各方面生产的丰富，很多企业对此也越来越清楚，越来越重视。所以，商标的重要性，一改革开放马上就明显地表现出来了，如果说国内还不是很明显的话，在国际市场上可以说感觉是很突出的，所以《商标法》的起草基本上没什么阻力。

我们的《商标法》是1982年8月23日由全国人大通过，当时解决的问题主要就是两个，一是自愿注册，不是那个“花钱买婆婆”了，你可以注册也可以不注册。二是注册的商标保护其专有权。颁布《商标法》以后，1993年进行了第一次修改，原因可以坦率地说，就是因为中美知识产权谈判。谈判时美国已经有301条款了，就是如果某个贸易伙伴对美国的知识产权保护不充分的话，美国可以把它列入黑名单，叫作“重点观察国家”，如果谈判以后还没有改进的话就要制裁它了，那时候还在WTO成立以前，所以中美进行了一轮很艰苦的谈判，美国发表一个10亿美元的制裁名单，对中国的商品要加税限制进口。我们也出了一个10亿美元的名单。这光看数字都是10亿美元好像是对等的，但是说起承受力来的话那

就不一样了,因为它整个盘子大,我们制裁它 10 亿美元它不感觉痛,但我们要制裁我们 10 亿美元,那我们就感觉痛,因为我们 1985 年整个外汇储备才 28 个亿,所以感觉负担很沉重,所以当时我们也有一些让步,就体现在为适应这种需要,我们对《商标法》做了一些重大的修改,比如服务商标,过去我们讲商标就是商品商标,谈不上服务商标,比如银行我们就人民银行一家,那现在的银行多了,除了全国性的工商银行、建设银行、中国银行等,还有各地方的银行,所以每一个银行都需要有自己独立的标志以做区分,信用不一样,储户、客户的选择就不一样了。还有一些过去根本没有过的服务业,像律师、会计师等,都是随着市场经济的发展,它有这种迫切的需要,再加上这个外力的推动。你光外力推动没有内部需要的話,我们也不能接受,所以,说老实话,两方面的因素都存在的,认为我们过去的制定和修改都是屈服于外部压力,这也是不对的。我们自己有切身的体会,改革开放非有不可,知识产权非有不可,《商标法》的保护非有不可。但是这里面也确实有些外力的推动,或者叫压力。

第二次修改是 2001 年,2001 年也很清楚,就是入世。我们是 2001 年 12 月 1 日,在多哈会议上被接受入世的。大家知道,世贸组织有几十个协议,这几十个协议里面分两类,一类叫多边协议,另一类叫诸边协议。诸边协议很少,比如说政府采购协议,你可以参加也可以不参加,允许你有个选择余地,但是多边协议就包括知识产权协议,是你必须要参加的,你要是加入 WTO 的话属于多边协议的这部分就不能保留,必须参加。所以我们入世的时候就已经很明确了,就是要和 WTO 的协议接轨,所以,那个时候不但是《商标法》,还有《专利法》、《著作权法》也统统都修改了,修改的精神就是和 WTO 的协议接轨。实际上,当时大家已经积累了不少经验,也提出了许多很好的建议,但因为中心思想已经定了,其他的问题暂时先不考虑,所以,好些想法建议那次没有实现。坦率地讲就是这样一个情况,要说是出于国外的压力也可以,但是也是我们自己反复权衡利弊得失之后作出的一个选择。现在我们回头来看的话,这个决定也是一个必然的选择。

入世以后,很快在 2004 年,商标界的人士就提出进行第三次修改。考虑到存在的问题和将来进一步的发展,应该说这次修改也经过了反复的讨论,商标局也是费了很大的力气,形成了一个征求意见稿,然后是上报稿,现在上报稿已经交到国务院的法制办,再进一步修改的话要交到人大法工委进行。

但是现在又出现一个新问题,就是 2006 年美国提出来要制定《反假冒贸易协定》(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA),原来这个协定是保密的,主要是一些发达国家和地区,包括欧盟、加拿大、瑞士等开会磋商,但后来被披露出来