

知识产权疑难问题 专家论证

2015~2016

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权疑难问题 专家论证

2015~2016

程永顺◎主编

北京务实知识产权发展中心◎主办



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

知识产权疑难问题专家论证. 2015 - 2016/程永顺主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5097 - 5

I. ①知… II. ①程… III. ①知识产权—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 216841 号

内容提要

本书为系统梳理知识产权领域的典型疑难问题并组织专家对疑难问题进行论证分析的知识产权实务图书。本书针对具体案例中存在的知识产权典型疑难问题, 采用专家论证的形式, 针对提出的问题展开讨论, 并出具有价值的可供参考的意见和建议, 具有很强的实践指导意义。

责任编辑: 卢海鹰 王玉茂

封面设计: 张 冀

责任校对: 谷 洋

责任出版: 刘译文

知识产权疑难问题专家论证 (2015 ~ 2016)

程永顺 主编

北京务实知识产权发展中心 主办

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010 - 82000860 转 8541

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开 本: 720mm × 960mm 1/16

版 次: 2017 年 9 月第 1 版

字 数: 425 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: wangyumao@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 23

印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5097 - 5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

北京务实知识产权发展中心简介

北京务实知识产权发展中心是一家专门从事专利权、商标权、著作权、商业秘密等知识产权保护的研究型机构，经北京市民政局登记，成立于2005年12月。

中心注重实务方面的研究，着力解决知识产权保护中遇到的实际问题，研究成果为法律、政策的制订和决策者，为企业管理者提供决策参考。

中心业务范围

- ◎独立开展知识产权热点、难点问题实务研究
- ◎接受政府、企业、事业单位、行业协会等委托，进行知识产权战略与策略及相关专项课题研究
- ◎进行知识产权侵权专题分析、论证、咨询，出具法律意见书
- ◎组织开展知识产权专题论坛、讲座、研讨及培训
- ◎为解决纠纷进行策略分析，出谋划策，指导知识产权诉讼
- ◎应当事人的请求协调解决知识产权争议
- ◎组织编写出版知识产权实务刊物、书籍
- ◎开展民间知识产权国际交流、培训

北京务实知识产权发展中心联系方式

地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦A座1616室（100080）

电子邮件：infor@bipi.org

网站：www.bipi.org www.bipi.org.cn

序一

早年在美国研读知识产权法律，注意到一个有趣的现象，即美国法院的判决书会在必要的时候引证专家学者的观点，以说明相关的法律规则。在这方面，版权法方面的戈德斯坦（Paul Goldstein）、专利法方面的奇森姆（Donald Chisum）和商标与反不正当竞争法方面的麦卡锡（Thomas McCarthy），其观点和看法经常会被法院的判决书所引用。显然，这与我国法院的裁判方式迥然不同。

到了2012年5月，中国知识产权法学研究会组织召开了一个由中美两国法官参与的知识产权司法保护大会。其中有一个环节，来自美国联邦巡回上诉法院的7名法官，与来自中国最高人民法院的7名法官，就知识产权司法保护中的一系列问题进行对话。作为对话的主持者之一，我向美国法官提出的问题是，美国法院的判决书会在什么情况下引证专家学者的观点，引证专家学者的观点能够对裁判起到什么作用。我同时也向中国的法官提出问题，我们虽然没有在判决书中引用专家学者观点的做法，但是否在事实上使用过专家学者的观点。

根据美国法官的回答，在通常情况下，他们都会引证法典中的相关规定，以及既往判决对于规则的解释，进而做出有关手头案件的裁决。然而在某些特殊情况下，如果法典中的规定不是很明确，此前的判例也没有清晰的解读，他们就有可能将目光转向专家学者的观点和看法。然而，即使是在这种情况下，引证专家学者的观点和看法，目的仍然是厘清相关的法律规则。在这方面，不存在离开法律规定和以往的判例，仅仅依据专家学者的观点和看法进行裁判的问题。对于我的问题，中国法官的回答是，他们在审判活动中，总是以事实为依据，以法律为准绳，做出相应的判决，不存在需要引用或者使用专家学者观点的问题。

显然，中国法官的回答似乎更具有策略的意味。以事实为依据，以法律为准绳，有些把法官的裁判活动简单化。即使是从其中的“法律准绳”来看，在有些情况下，尤其是在一些疑难案件和前沿案件中，这个“准绳”却并非

那样清晰。在疑难案件和前沿案件中，法官对于“准绳”的理解，将“准绳”适用于特定的案件事实中，都是创造性的劳动。在这个过程中，法官不仅要查清案件的事实，而且要在充分了解双方立场和观点的基础上，创造性地回答相关的法律问题。显然，无论是法官对于“准绳”的理解，还是法官对于“准绳”的适用，都离不开双方当事人、律师和专家学者的帮助。美国法院审判中“法律之友”的意见，中国法院审判中的专家意见，都是帮助法官理解法律规则和创造性地适用法律规则的意见。

在研读美国法院、欧盟法院和日本法院判决的时候，我总是深切地感受到，一个好的判决，一个具有指导意义的判决，至少需要三个要素：一是有一个独特的案件事实，例如疑难案件、前沿案件；二是有优秀的律师提出了具有挑战性的法律问题；三是有睿智的法官在查清事实的基础上，准确而恰当地回答了相关的法律问题。疑难案件和前沿案件常有，但优秀的律师和睿智的法官似乎不常有。律师要想提出挑战性的法律问题，法官要想准确而恰当地回答挑战性的法律问题，又离不开专家学者的帮助。从这个意义上说，以事实为依据，以法律为准绳，就不仅仅是法官的事情，而是凝聚了双方当事人、律师和专家学者意见智慧的事情。

北京务实知识产权发展中心的创立者程永顺先生，曾经长期在北京市高级人民法院和最高人民法院从事审判工作，审理过一系列知识产权方面的疑难案件和前沿案件。那时，他曾经就疑难案件和前沿案件中的法律问题，寻求过郑成思等著名学者和专家的帮助。有感于此，他在退休之后创设北京务实知识产权发展中心，其业务之一就是组织相关的专家学者，讨论知识产权方面的疑难案件和前沿案件，并将由此而产生的专家意见提交给相关法院和政府部门。作为一名从事知识产权法研究的学者，我也参与了其中一些案件的讨论，包括商标案件、专利案件、商业秘密案件和个别的版权案件。

毋庸讳言，在当今法律服务业比较发达的时代，北京务实知识产权发展中心组织的疑难案件和前沿案件研讨会，大多接受了当事人的委托。这不免让有些法官心存疑虑，是否存在偏向一方的意味。然而就我个人的经验来看，参加每一次的疑难案件研讨会，包括我在内的每一位专家学者，都是秉持中立的立场，依据自己对于法律规则的理解，发表对于案件的看法。据我所知，在接受当事人委托的时候，北京务实知识产权发展中心和程永顺先生都非常慎重，只接受疑难和前沿案件，对于可能的判决结果相对明确的案件，则不予接受。即使是对于那些疑难和前沿案件，他们也从来不设定前提，而是任由专家学者各抒己见。程永顺先生曾经告诉委托人：“专家学者我来请，但请来的专家学者发表什么意见，那是他们的事情。”

正是由此之故，每每参加北京务实知识产权发展中心组织的疑难案件研讨会，总像是在享受一次学术盛宴，不仅可以从其他专家学者那里学习和获得很多东西，也可以将自己的点滴看法全盘端出，不必有任何顾虑。显然，由此而产生的专家意见，包括对于相关法律规则的阐释，对于适用相关法律规则的意见和建议，就具有了很高的参考价值。这些意见，不仅帮助律师明确了应当提出的法律问题，而且帮助法官准确而恰当地回答了律师提出的法律问题。一些优秀的司法判决由此产生。

程永顺先生的眼光是独特的。他不仅组织专家学者讨论了一个又一个疑难案件和前沿案件，而且将其中的绝大多数意见汇集起来，出版了《知识产权疑难问题专家论证》系列丛书。这样，相关的专家意见不仅发挥了解决案件的作用，而且通过出版物的广泛传播，让更多的律师、法官和专家学者了解，发挥了更大的作用。时至今日，由北京务实知识产权发展中心汇编的《知识产权疑难问题专家论证》已经出版了七辑。当第八辑汇编完成即将付梓的时候，程永顺先生命我作序，故聊表数语，说一下我对专家意见及其在审判中作用的看法。

期望北京务实知识产权发展中心和程永顺先生，在知识产权疑难案件专家论证的道路上，百尺竿头更进一步，并由此而推动我国知识产权保护事业的发展。

中国社会科学院知识产权中心 主任

李明德

2017年6月于北京

序二

(一)

我在1982年1月从北京师范大学毕业后，根据组织分配进入北京市高级人民法院研究室工作。由于在大学期间学习的是政治经济学专业，对法律一窍不通，在研究室的工作始于为领导、同事抄写、校对各种文稿、书稿。那时，我对身边的领导、同事非常钦佩，在我心目中，他们个个都是法律方面的专家。

1985年初，我从研究室转到经济审判庭，开始了与知识产权相关的审判工作。当时，我国知识产权审判工作才刚刚起步，法官更多的时间是在学习相关法律知识、了解相关信息。遇到新问题，我会虚心地向有关专家求教，并经常寻找机会参加各种培训班，聆听专家、学者讲课。从那时起，我对法律专家的崇拜之情有增无减。

到了20世纪80年代末90年代初，法院受理的专利、商标、技术成果权等知识产权纠纷案件数量开始逐年增加。那时候，每当法院受理了相关案件，不仅法官们会十分关注，也会引起社会同行们的关注。在开始审理这些案件时，法官们会非常小心翼翼，反复研究讨论，对于一些有影响的案件，一方面，经常会全庭法官一起讨论，甚至争论；另一方面，合议庭也会广泛听取各方专家意见。汤宗舜、郑成思、郭寿康、段瑞春、高卢麟、赵元果、应明、田力普、刘春田、刘佩智、王学正、董葆霖、邹忞、沈尧曾、沈仁干、尹新天、何山、许超、李明德、李顺德等许多专家、学者都曾是我们反复咨询的对象。在我的脑海中，知识产权审判是离不开专家、学者智慧的。

1996年3月，在总结知识产权审判经验的基础上，北京市高级人民法院在知识产权审判方面推出了三项新的举措：一是聘请一批年轻的知识产权专家、学者（包括张平、郭禾、张玉瑞、周林、杨建兵等）到北京第一、第二中级人民法院担任陪审员，参与知识产权案件的审判，并不断向法官传授相关法律知识；二是聘请中华全国专利代理人协会专家委员会（后改名为北京

紫图知识产权司法鉴定中心）作为北京市法院系统知识产权审判技术鉴定单位；三是聘请21名（后又增加了5名）在专利、商标、版权、科技领域的权威专家、学者作为北京法院系统的知识产权咨询顾问。随后几年，聘请专家、学者担任法院知识产权审判顾问的做法被许多法院所效仿。

在做知识产权法官的20多年中（包括1996年3月至1999年1月借调在最高人民法院知识产权庭工作3年，任专利审判组组长），我一直十分重视向知识产权专家、学者沟通、请教，听取他们对案件中涉及的众多法律问题的法律意见，不仅针对具体案件中遇到的问题经常召开专家论证会，还经常到专家家中拜访求教，使许多争议大、影响广的案件最终成为经典判例，如“情钳式门”发明专利无效案、“优化五笔字型”发明专利侵权案、中国印刷研究所与四通公司等技术成果侵权案、“康乐磁”商标侵权案、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归属案、“人参精口服液”知名商品包装、装潢不正当竞争案等。这些案件的成功审判确实离不开众多知识产权专家、学者的指引。

（二）

2005年3月，我提前从法院退休后，有律师找我，希望我能为日本法院、美国法院正在审理中的两件专利侵权案件（其中一件是中国深圳朗科科技有限公司在美国得克萨斯州东区法院诉PNY（Paris and New York）科技公司专利侵权案，另一件是日本东京高等法院审理的打印机墨盒专利侵权案）出具法律意见书。我根据自己的法律知识，应约写了法律意见，据说为案件审理起到了一些关键性作用。

2005年12月，我成立了北京务实知识产权发展中心，这是一家非官方、非营利的民间研究机构。中心的建立旨在为知识产权相关工作的人士提供一个学术研究和信息交流的平台。发挥各方知识产权专家、学者的学术研究专长，接受各级政府、组织、行业协会和企业的专项委托，开展知识产权实务研究工作，发布知识产权保护相关信息。通过高质量的、独立的研究和信息发布，推动全社会对知识产权法的认识和理解，促进我国知识产权保护事业的发展，对社会的经济发展与繁荣做出贡献。中心注重实务方面的研究，着力解决知识产权保护中遇到的实际问题，研究成果为法律、政策的制订和决策者、企业管理者提供决策参考。中心除拥有专门的研究人员外，还聘请了一批长期从事知识产权工作、有丰富知识产权工作经验的官员、学者、律师、代理人及企业管理人员，利用业余时间开展研究工作，发表研究成果，共享相关信息。

北京市民政局为务实中心确定的业务范围很宽泛，组织专家开展知识产

权专题论证、针对知识产权保护中遇到的疑难复杂问题出具法律意见书就是其中一项。2006年以来,务实中心接受委托开展的专题论证开始逐年增多,所涉及的法律问题的范围也越来越广泛,通过专家论证会出具的法律意见书也逐年增多。

在从事知识产权保护的研究工作中,我越来越感到,在中国,知识产权法律制度的建立时间并不长,除知识产权纠纷案件本身涉及很多复杂的技术问题外,在审判知识产权案件的司法实践中,还会不断出现新情况、新问题。这些问题不仅涉及法律的完善,更涉及对法律条款的理解。其实,法官办案不仅要追求好的社会效果,也要追求好的法律效果,还希望通过审理案件,完善、推动立法,而要做到这一点,不仅需要法官的勤奋、努力和探索精神,更离不开众多知识产权专家的智慧与指导。

为了使更多的行政执法人员及司法人员了解专家学者对一些知识产权疑难问题的论证信息,我们将一部分由务实中心组织的专家论证会形成的法律意见书分册编辑出版,并将有关部门看到相关法律意见之后作出的判决书、裁定书、行政决定书等一并登出(不论法律意见书的观点是否被采纳),以便同行共享这些专家的学术观点、智慧成果,引发深层次的思考。

(三)

为了使广大读者更好地把握本书专家论证意见的真谛,现作几点说明:

(1) 务实中心经常组织参与专家论证的专家、学者有几十人,他们均以知识产权专业见长,同时又有侧重,注重钻研学术、关注司法实务。其中有些是退休或者在任的法官,有些是退休或者在职的政府官员,也有一些是在校的教授、导师或者从事知识产权代理工作的律师、专利商标代理人。他们大多可以被同行称为“老专利”“老商标”“老版权”“老法官”,不仅参加了相关法律法规的立法、修法工作,而且常年站在知识产权教学、保护第一线。这是一批关心中国知识产权法律变化、掌握相关信息、务实求真、正义执言、敢于讲真话、讲实话的知识产权热心人。

有少部分专家、学者虽然参加了专家研讨,但不愿公开姓名,为稳妥起见,我们尊重了他们的意愿,在相关的法律意见中删去了他们的姓名。

(2) 与技术鉴定(司法鉴定)结论不同,法律意见更侧重于专家在法律方面发表的意见及研究成果。法律意见书并非证据,也不需要质证。实际上,它是一种供相关人员参考的材料,使相关人员能够了解立法背景,理解法律条文,向其传递相关信息,并作为决策参考。作为专家应当熟悉法律条文,了解立法背景,掌握较多法律实施及实例等信息。法律规定本身比较

原则、抽象,实践中,具体问题如何适用原则、抽象的法律,需要专家进行解说,这对于目前知识产权专业法官、行政执法人员普遍年轻、经验不足所造成的缺欠,应当说是一种很好的补充,使他们能了解立法背景,扩大知识面,增加信息量,拓展思考问题的角度和空间。当然,法律意见的质量也有高低,关键是要看专家论证的基本案情是否客观,专家阅读的相关材料是否全面,专家本身是否与专业对口,这些读者们可以凭个人的眼光加以甄别。

在编辑入册的专家意见书中,也有一些论证涉及专业技术问题,但这些法律意见书一定是由技术专家与法律专家共同完成的论证,是在技术专家阐述完技术问题之后,再由法律专家从法律层面就相关问题进行的法律论证。

(3) 作为一名知识产权方面的专家,一定只是在某一个领域具有专门知识,而不是具备各个领域专业知识的人,否则,就不能称其为专家。因此,专家们发表的观点、看法也会有局限性,不一定是正确的。但是,只有认真阅读并研究了专家的观点,才知道这些观点到底对不对,是否真正符合法律本意。即使不对,也应当知道它“错”在哪里。

需要指出的是,参加务实中心组织的论证会的专家绝不是、也不应当是一方当事人(或者委托人)的代理人;会议纪要或者专家意见也不是某一案件中一方当事人的代理词或者辩护词。

另需说明的是,本书中包括了与案件相关的行政机关所作的裁定、决定及法院的裁判文书。为了保证相关文件、特别是裁判文书的真实性,以增强本书的研究价值、参考价值,我们基本上保持了相关文件和裁判文书的原貌。因为,按照法律规定,对法律文书的任何变更,均只能由原审法院依照法定程序,以裁定的方式进行,本书编者无权更改。但对于有的法律文书原件或复印件不清楚,难免出现个别错误,一经发现,我们将在后续出版的辑中予以更正。

我相信,作为从事与知识产权保护工作有关的法官、行政执法官员、律师们,在繁忙的工作中抽出一点时间,认真读一读这些法律意见,一定会有所收获。

程永顺

2016年12月

务实知识产权判例精选

- ◎技术合同判例
- ◎商业秘密判例
- ◎知名商品权判例
- ◎其他不正当竞争判例
- ◎网络著作权判例
- ◎侵犯邻接权判例
- ◎软件著作权判例
- ◎著作权合同判例
- ◎侵犯著作权判例
- ◎侵犯专利权判例
- ◎专利确权判例（上、下）
- ◎侵犯外观设计专利权判例
- ◎外观设计确权判例（上、下）
- ◎专利权权属判例
- ◎侵犯商标权判例
- ◎商标确权判例（上、下）
- ◎商标合同判例
- ◎商标与域名判例

目 录

专 利 权

案例 01 专利无效纠纷中的证据认定及公证认证问题专家研讨会 法律意见书	3
【论证要点】	
① 中美公证制度存在哪些差异，应如何看待美国公证制度下形成的公证证据？	
② 根据我国诉讼法及相关司法解释的有关规定，域外形成的证据是否必须经过公证认证才能得到我国法院的认可，对于不同类型的证据（如出版物）是否存在差异？	
③ 结合本案的具体情况来看，本案的相关证据是否符合我国公证认证的有关规定，相关证据是否可以得到法院的认可？	
附件 01 - 1 国家知识产权局专利复审委员会第 20990 号无效宣告 请求审查决定书	19
附件 01 - 2 北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第 3496 号行政判决书（摘录）	44
附件 01 - 3 北京市高级人民法院（2014）高行终字第 2060 号行政裁定书	48
案例 02 关于“手持淋浴喷头”外观设计专利侵权纠纷专家研讨会 法律意见书	50
【论证要点】	
① 第 200930193486.3 号外观设计及无效证据 2 能否作为现有设计抗辩证据？	
② 涉案外观设计产品中的“推钮”设计是否属于功能性设	

计? 本案中, “推钮” 设计对于侵权判定是否会产生影响? 有怎样的影响?

③ 外观设计侵权诉讼中, 应当采取怎样的比对方法?

④ 本案中, 被诉侵权产品与涉案外观设计是否构成近似?

附件 02 - 1	浙江省台州市中级人民法院 (2012) 浙台知民初字第 573 号民事判决书 (摘录)	62
附件 02 - 2	浙江省高级人民法院 (2013) 浙知终字第 255 号民事判决书 (摘录)	65
附件 02 - 3	最高人民法院 (2015) 民提字第 23 号民事判决书 (摘录)	69

案例 03	关于“喷漆枪”外观设计专利无效行政纠纷专家研讨会法律意见书	75
-------	-------------------------------	----

【论证要点】

- ① 本案中应当如何界定涉案产品“一般消费者”的范围?
- ② 产品外观设计的设计空间对评价外观设计专利创造性有何影响?
- ③ 应当如何界定产品外观设计的设计空间? 本案中, 专利复审委员会认为“完成相应功能的同时各部分的具体形状仍具有较大的设计空间”是否恰当?
- ④ 在涉案外观设计与对比设计之间相同点均属于惯常设计的情况下, “涉案外观设计与对比设计之间不同点的集合”对评价涉案外观设计创造性有何影响?

附件 03 - 1	国家知识产权局专利复审委员会第 19888 号无效宣告请求审查决定书	92
附件 03 - 2	北京市第一中级人民法院 (2013) 一中知行初字第 2747 号行政判决书 (摘录)	103
附件 03 - 3	北京市高级人民法院 (2014) 京行终字第 377 号行政判决书 (摘录)	106
附件 03 - 4	最高人民法院 (2015) 知行字第 351 号行政裁定书 (摘录)	108

商 标 权

案例 04 “嘉逸酒店”商标异议复审行政纠纷专家研讨会 法律意见书

113

【论证要点】

- ① 《商标法》关于撤销三年不使用的规定的立法本意是什么？
- ② 本案被异议商标申请人海逸酒店在第 1304839 号“嘉逸酒店”商标（引证商标）被撤三的过程中重新申请注册第 6475370 号“嘉逸酒店”商标（被异议商标）的行为是否具有正当性？先后注册的商标之间是否当然具有延续关系？
- ③ 在引证商标被撤销后，本案中，嘉裕集团旗下酒店对“嘉逸”系列商标的使用是否构成在先使用？
- ④ 如何理解原《商标法》第 31 条（现行《商标法》第 32 条）规定的“现有的在先权利”？嘉逸酒店自 2001 年起在其旗下酒店中使用“嘉逸”商标的行为是否构成“在先权利”？
- ⑤ 本案中被异议商标的核准注册是否会产生《商标法》第 10 条第 1 款第（8）项所规定的“不良影响”？

附件 04-1 北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第 3545 号行政判决书（摘录）

126

附件 04-2 北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第 3785 号行政判决书（摘录）

129

案例 05 关于“拉菲庄园”商标争议行政纠纷专家研讨会 法律意见书

133

【论证要点】

- ① 对于外文商标的中文译文应当如何保护？其保护范围如何界定？
- ② 实践中《商标法》第 28 条一般适用于对“已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的商标”的撤销理由，本案中，能否认为被异议商标（“拉菲庄园”）与引证商标（“LAFITE”）构成“使用在相同或者类似商品上的近似商标”？商标评审委员会及一审法院认为其注册违反了《商标

法》第 28 条的规定是否恰当?

③ 金色希望公司从 2005 年起连续大量使用“拉菲庄园”商标, 经过长期经营, 已经形成了稳定的市场秩序, 对于“拉菲庄园”商标应当如何评判和考量?

- | | | |
|-----------|---|-----|
| 附件 05 - 1 | 国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字 [2013] 第 55856 号关于第 4578349 号
“拉菲庄园”商标争议裁定书 | 152 |
| 附件 05 - 2 | 北京市第一中级人民法院 (2013) 一中知行初字第 3731 号行政判决书 (摘录) | 155 |
| 附件 05 - 3 | 北京市高级人民法院 (2014) 高行 (知) 终字第 3129 号行政判决书 (摘录) | 159 |

案例 06 “易武同庆号”等商标行政系列纠纷专家研讨会法律意见书 162

【论证要点】

① 西双版纳同庆号公司依据受让取得的注册在先的涉案商标对高丽莉在先注册近 10 年的文字商标以及若干图文商标提出争议和异议的行为是否构成不正当竞争?

② 含有地名的商标如何认定其显著性?

③ 如何把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神、注重维护已经形成的和稳定的市场秩序?

④ 一审法院判决撤销商标评审委员会作出的维持商标注册的裁定所产生的法律效果及其对涉案商标法律效果的影响。

⑤ 鉴于双方之间争议不断, 该情形应如何更有效解决?

- | | | |
|-----------|---|-----|
| 附件 06 - 1 | 北京市高级人民法院 (2014) 高行终字第 1403 号行政判决书 (摘录) | 180 |
| 附件 06 - 2 | 最高人民法院 (2015) 知行字第 1 号行政裁定书 (摘录) | 184 |

案例 07 “席梦思”系列商标确权行政纠纷专家研讨会法律意见书 188

【论证要点】

① 从“席梦思”商标的历史沿革及其使用和宣传等情况来看, 其在申请注册时是否构成床垫的通用名称?

②“席梦思”能否被视为英文商标“Simmons”唯一对应的中文译文?若可以,其权利归属应当如何认定?

③第12700789号“席梦思 Simmons 及图”商标与第12700790号“Simmons 席梦思”商标是否属于《商标法》第11条第1款第(1)项所规定的“仅有本商品的通用名称”的情形?商标局及商标评审委员会关于第12700789号“席梦思 Simmons 及图”以及第12700790号“Simmons 席梦思”商标所含显著识别文字“席梦思”是床垫的通用名称的认定是否恰当?

④“席梦思”“Simmons 席梦思”及“席梦思 Simmons 及图”商标是否应当被核准注册?

附件 07-1 北京知识产权法院 (2015) 京知行初字第 1825 号行政判决书 (摘录)	204
附件 07-2 北京市高级人民法院 (2016) 京行终第 67 号行政判决书 (摘录)	207

案例 08 第 3847860 号“康宝 Kangbao”商标争议行政 纠纷专家研讨会法律意见书	209
---	-----

【论证要点】

①如何把握商标法有关维护市场秩序与保护在先商标权益相协调的立法精神?本案中,争议商标虽然经过宣传和使用形成了一定的消费群体和市场认知,但作为恶意抢注商标,基于商标法中规定的诚实信用等基本原则,法院对争议商标予以维持、保护是否合理?如何看待恶意抢注的商标经过使用形成的消费群体和所获得的市场认知度?

②驰名商标保护可以实现一定条件下的跨类保护,考虑到本案争议商标与引证商标所核定的使用商品并不类似,在本案中有无必要对引证商标是否构成驰名商标进行认定?

附件 08-1 北京市第一中级人民法院 (2014) 一中知行初字第 4152 号行政判决书 (摘录)	228
附件 08-2 北京市高级人民法院 (2016) 京知行终字第 2172 号行政判决书 (摘录)	232