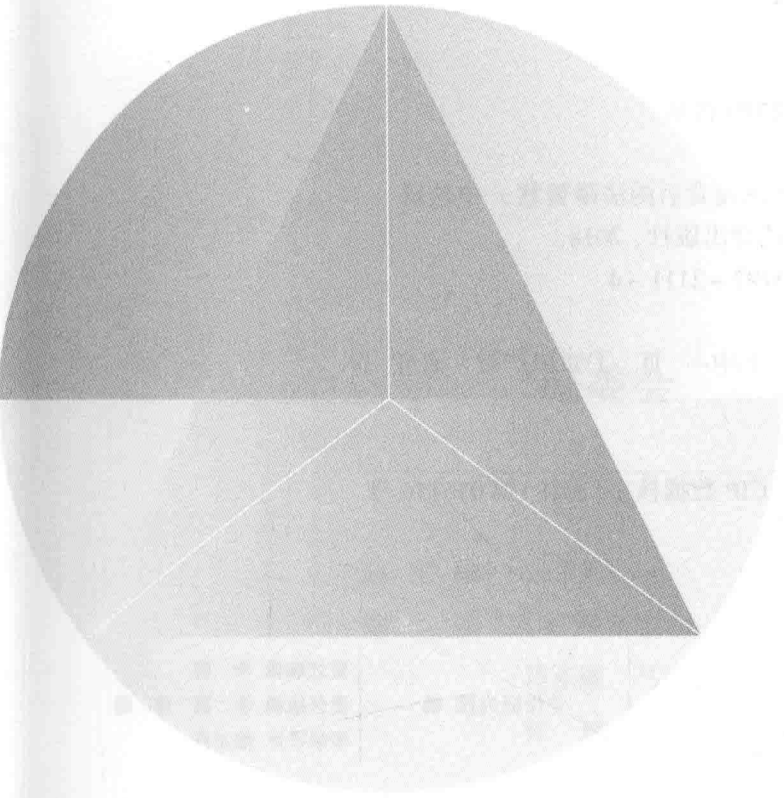


知识产权： 技术颠覆背后的法律智慧

INTELLECTUAL PROPERTY：
LEGAL WISDOM BEHIND THE TECHNOLOGY DISRUPTION

中伦研究院 编





知识产权： 技术颠覆背后的法律智慧

INTELLECTUAL PROPERTY:
LEGAL WISDOM BEHIND THE TECHNOLOGY DISRUPTION

中伦研究院 编



图书在版编目(CIP)数据

知识产权：技术颠覆背后的法律智慧 / 中伦研究院编. -- 北京：法律出版社，2018
ISBN 978 - 7 - 5197 - 2111 - 4

I. ①知… II. ①中… III. ①知识产权—研究 IV.
①D913.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 056156 号

知识产权：

技术颠覆背后的法律智慧

ZHISHI CHANQUAN:

JISHU DIANFU BEIHOU DE FALU ZHIHUI

中伦研究院 编

策划编辑 李 群

责任编辑 李 群 李 璐

装帧设计 鲍龙卉

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 三河市兴达印务有限公司

责任印制 胡晓雅

编辑统筹 法律应用·大众读物出版第一分社

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印张 22

字数 356 千

版本 2018 年 4 月第 1 版

印次 2018 年 4 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)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@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、子公司销售电话：

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071010/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2111 - 4

定价:128.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编委会

总 主 编 张学兵

编 委 (以姓氏笔画排列)

马东晓 马远超 孙芳龙

张 炯 陈际红 顾 萍

黄静文 龚乐凡 程 芳

执行编辑 刁 远 刘 蕊 游千里

序 言

“时间乃是最大的革新家。”英国哲学家培根如是说。改革开放以来,我们的祖国欣欣向荣,法制日益健全,法律服务市场得到长足发展。作为司法部最早批准设立的合伙制律师事务所之一,中伦的成长史也成为了中国律师群体发展历程中的一个缩影。

中伦律师事务所建所二十五周年之际,由中伦研究院出品的系列文集也问世了。这套文集共五卷,由资本市场、公司业务、房地产与基础设施、争议解决、金融与知识产权等专业领域的合伙人和律师撰写。这五卷凝聚智慧与经验之作是为中伦二十五岁生日献上的一份厚礼,更是中伦人为读者精心准备的一场盛宴。

我们庆幸,所处的时代是律师群体日益受到重视、得以发挥作用的年代。我们欣然,二十五年间,中伦从五位合伙人的“小作坊”发展成为国内规模最大的综合性律师事务所之一,一千八百余名优秀的专业人员在全球十六个办公室为客户提供综合性法律服务。我们感恩,二十五年来,客户、同仁和各界朋友给予我们充分的信任与支持,一路陪伴,共同成长。我们庆幸着、欣喜着、感恩着,同时也清醒着、思索着、努力着,因为肩负的使命从未忘却,因为客户的重托不敢辜负,因为前路仍然充满挑战。

二十五年来,我们持续汲取新知,精进律师业务,力争用高水平的专业服务和对客户高度负责的态度,与客户共同创造社会价值。经过多年的不懈努力,我们的执业理念与执业水平获得了业内同仁与客户的认可。二十五年来,中伦业务的精进与规模的壮大齐头并进,近五年来重庆、青岛、洛杉矶、旧金山、杭州、南京办公室相继启航,国内的服务网络进一步完善,全球布局稳步推进。“学有渊源流不竭”,中伦全方位推进实践创新,陆续成立了中伦研究院和知识管理部,开展了形式多样

的学术交流活动,向行业贡献了中伦智慧,向同仁展示了中伦风采。二十五年来,我们倾尽心力,创造平台,培养了大批积极向上、努力钻研的律师,建立了团队协作、共同发展的良好机制,形成了乐观开放、和谐奋进的健康氛围。我们看到一批批初出茅庐、志向高远的年轻律师,在中伦大家庭里磨砺、拼搏,挥洒汗水、发挥才干,成长为各专业领域的骨干精英。二十五年来,我们善尽社会责任,积极回馈社会。我们设立了“中伦公益基金”,在环保治沙、救助灾害、留守儿童素质教育、高校助学、希望小学、防盲事业与公益律师培养等诸多领域均有我们活跃的身影。回首二十五年,我们无愧于“言中伦,行中虑”的初衷。

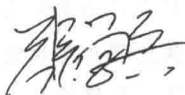
二十五年驰而不息的努力,让中伦在新产业、新模式、新业态层出不穷的今天,充满自信,勇立潮头。在汇聚专业精英、创造社会价值、共筑法治梦想的使命引领下,我们明确了“立足中国,国际一流,推动中国法治进程,成为百年传承的律师事务所”的发展愿景。我们将不断提升专业素养和执业技能,恪守职业道德,勇担社会责任,力争在国家法治、经济建设中贡献自己的一份力量。

倡导终身学习、注重总结、交流与分享的事务所文化是此书得以问世的土壤。中伦人既能持续跟进所关注领域的法律动态及市场动向,又能坚持对已有案例和项目梳理、思考与总结;既注重实务经验的丰富与积累,又注重理论上的体系化与条理化。这套书的面世离不开中伦各业务领域合伙人和律师们的不辞辛劳。在繁忙的业务之余,他们精心准备,将各自在执业经历中的点滴心血和宝贵经验凝结为一篇篇具有很高专业水准和突出实用性的文章。这不但充分展现了他们的专业素养和敏锐的洞察力,也体现了他们对中伦、对律师业的一份感情。文集的出版,不仅仅是为了纪念中伦二十五年来耕耘与收获,更是为了与各位同仁分享我们的所思所得。

纸短情长,难尽言。在中伦二十五岁到来之际,我诚邀各位读者、业界同仁一道品鉴这套凝聚着中伦人心血的法律专业读物。

是为序。

中华全国律师协会副会长
中伦律师事务所主任



目 录

一、知识产权侵权与权利保护

1. 理论与制度探索

003	从最高法指导案例看专利司法解释(二)的部分规则溯源	孙志敬
013	知识产权侵权损害赔偿现状的程序法理论追问与破解之路	张 鹏
020	建立“中国的 CAFC”? 美国的实践经验值得借鉴	闫春辉
032	知识产权惩罚性赔偿制度中故意认定的关键因素探析	张 鹏
044	知识产权法律服务的困境与破解之道	何 丹
2. 侵权认定标准		
050	发明、实用新型专利侵权判定	王永红
069	方法专利中举证责任倒置的司法实践	蔡 鹏
080	著作权侵权的判断规则及在后独立创作之不侵犯著作权抗辩 的司法考量因素	赵 刚

- 086 影视作品常见著作权纠纷及裁判
张雪松
- 096 从亚运会徽案看美术作品侵权认定标准
王永红
- 105 进口商在商标侵权诉讼中的合法来源抗辩
舒海 李梦圆 桂爽
3. 权利保护
- 115 商标律师的“七种武器”
舒海
- 122 GUI 外观设计专利侵权保护难题与可能的解决路径
闫春辉
- 140 如何向专利侵权人发送有效而安全的警告函
顾萍 刘晓鹏

二、知识产权授权与确权

1. 专利权

- 151 FRAND 承诺的法律性质
孙芳龙 宋淑芳
- 165 FRAND 原则的新发展对专利许可和我国诉讼侵权赔偿的借鉴意义
陈际红 王桂香
- 174 《专利审查指南》修改对移动终端专利保护的影响
贾媛媛 顾萍

2. 商标权

- 182 商标授权人和被授权人的合作
——从一起商标侵权和虚假宣传之诉谈起
舒海 李梦圆

- 188 简析商标使用的认定
——以“奔富”商标三年不使用撤销案为视角
黄静文 杨和平
- 195 商标国际注册对中国企业“走出去”的重要性
孙芳龙 高亨超

三、知识产权与市场秩序保护

- 205 反不正当竞争法视角下的企业名称保护简析
——兼论反法一般条款之适用
王永红 吴婧倩
- 212 企业字号冲突典型案例
——北京爱奇艺科技有限公司诉台州爱奇艺电子商务有限公司
不正当竞争纠纷案
马远超
- 220 “商品化权”应当缓行
——谈“商品化权”的未注册商标属性
马东晓
- 230 如何保护知名商品的特有包装装潢
——兼评加多宝与广药集团“红罐之争”的终极一战
马远超
- 236 从“乔丹案”谈“商业符号”利益之保护
马东晓 闫春辉
- 248 统一、竞争与限制
——技术标准化的反垄断规制
张白沙 方宁珊
- 270 企业进行商业秘密维权的几个重要问题
马东晓

四、“互联网+”与知识产权

- 277 《网络安全法》解读
陈际红
- 285 “互联网+”时代的企业知识产权管理和挑战
程 芳 王广巍 杜雨楠
- 292 大数据应用中数据收集的合法性分析
陈际红
- 300 云服务器提供商的知识产权侵权责任认定“六步法”
——兼评国内首例云服务器提供商被判侵权案一审判决
马远超

五、交易视角下的知识产权问题

- 311 中国企业海外并购中的知识产权调查与保护
顾 萍
- 322 知识产权投融资法律服务研究
何 丹 郑旋律 郭志霄
- 335 技术贸易和货物贸易的叠加风险与预防
阮思宇
- 340 尽职调查中几个需特别关注的 IP 风险
——以私募股权投资基金为视角
蔡 鹏 吴晓旭

一、知识产权侵权与权利保护



1. 理论与制度探索

从最高法指导案例 看专利司法解释(二) 的部分规则溯源

孙志敞*

*作者简介:

孙志敞, 律师, 中伦律师事务所北京办公室。

最高人民法院于2014年7月公布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利司法解释(二)》)的征求意见稿,向社会各界广泛征求意见和建议。2016年3月22日,《专利司法解释(二)》获得最高人民法院审判委员会正式颁布,已于2016年4月1日起施行。

通读《专利司法解释(二)》可以发现,其中一部分条款中的裁判规则已经在过往最高人民法院发布的知识产权指导案例中有所体现,《专利司法解释(二)》既保持了一致性和连贯性,同时部分裁判规则也经提炼和修改而更加贴近实务需求。指导案例可以帮助业界更好地理解《专利司法解释(二)》相关条款的适用。下面我们结合指导案例对《专利司法解释(二)》的相关条款进行梳理,并给出我们对此的解读。

一、先行裁驳,另行起诉

【《专利司法解释(二)》】

第二条 权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的,诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

【案例】

可以反映《专利司法解释(二)》第二条的裁判规则的指导案例有:

申请再审人深圳万虹科技发展有限公司与被申请人深圳市平治东方科技发展有限公司、新诺亚舟科技(深圳)有限公司、创新诺亚舟电子(深圳)有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院认为,涉案专利虽然被专利复审委员会第13590号无效宣告请求审查决定宣告全部无效,但专利权人已经针对该决定在法定期限内提起行政诉讼,北京市第一中级人民法院对此已经立案受理,二审法院以涉案专利已经被第13590号无效宣告请求审查决定宣告全部无效为由直接判决驳回万虹公司的全部诉讼请求,属于法律适用错误。人民法院在民事案件审理过程中,为保证审判工作的顺利进行,可能就诉讼程序方面的事项做出多个裁定,并非所有这些裁定

都不受宣告专利权无效的决定的影响。

【评论】

在《专利司法解释(二)》第二条第一款中,最高人民法院进一步明确了专利侵权诉讼的审判过程,一旦涉案专利被专利复审委员会宣告无效,受理法院可以裁定驳回起诉,而非判决驳回诉讼请求;第二款规定了如果无效决定经司法审查被撤销的,则权利人可以另行起诉,为权利人保留了救济机会;第三款还明确了诉讼时效期间从行政判决书送达之日起计算,该行政判决书指的应是已生效判决。

《专利司法解释(二)》第二条明确了专利确权诉讼中,涉案专利被专利复审委员会宣告无效的情况下,审理法院一般的处理方式为“先行裁驳,另行起诉”。该处理方式的合理性在于专利复审委员会所做决定被法院撤销的概率较低,避免了侵权诉讼程序不必要的延长,提高了审判效率。

如果法院裁定驳回起诉,对于被诉侵权人来说,就意味着侵权诉讼已经告一段落,被诉侵权人的相关被诉行为亦未被法律定性,如果诉讼中有诉前禁令的话,该诉前禁令也应被撤销;如果无效决定最终被生效判决撤销,权利人另行起诉针对的应是之前被裁定驳回起诉的被诉侵权人的被诉侵权行为。从裁定驳回起诉到另行起诉的期间,如果被诉侵权人仍未停止相关行为,权利人还可以增加主张该期间内的被诉侵权人的侵权责任。

二、全面覆盖原则

【《专利司法解释(二)》】

第五条 在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。

【案例】

可以反映《专利司法解释(二)》第五条的全部特征原则的指导案例有:

(1)申请再审人张建华与被申请人沈阳直连高层供暖技术有限公司、二审上诉人沈阳高联高层供暖网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院再审审理认为,人民法院在判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时,应当将被控侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比。如果被控侵权技术方案缺少专利权利要求记载的一个或者一个以上的技术特征,或者被控侵权技术方案有一个或者一个以上的技术特征与专利权利要求记载的相应技术特征不相同也不等同,人民法院应当认定

被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。至于被控侵权技术方案是否因缺少某专利技术特征而导致技术效果的变劣,不是专利侵权判定时应当考虑的因素。

(2) 申请再审人与被申请人扬州金自豪鞋业有限公司、包头市同升祥鞋店侵犯实用新型专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院经审查认为:被诉侵权产品的弧形勾心片与鞋跟勾心片与鞋跟立柱为一整块材料弯折形成的带有凹槽整体结构,不具有本案专利弧形勾心片与鞋跟立柱通过插头连接的特征,因此被诉侵权产品未落入本案专利权的保护范围。

(3) 申请再审人哈尔滨工业大学星河实业有限公司与被申请人江苏润德管业有限公司侵害发明专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院审查认为:通常情况下,在确定权利要求的保护范围时,对权利要求记载的主题名称应当予以考虑,而其实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主体本身产生了何种影响。

【评论】

《专利司法解释(二)》第五条强调了专利侵权判定中的全面覆盖原则。以上三个指导案例在判断专利侵权是否成立时,严格遵循了全面覆盖原则,排除了案件中其他因素(如被诉侵权人的主观恶意等)的干扰。该裁判规则实际上对专利撰写和申请提出了更高的要求,权利要求既要符合专利授权的法定条件,也要避免在权利要求中写入不必要的导致权利要求保护范围限缩的技术特征。举例来说,权利要求中的用途特征,如果该用途由产品本身固有的特性决定,而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变,那么该用途特征就对权利要求没有限定作用。但是在专利侵权判定中,根据第五条的规定,该用途特征一般是具有限定作用的,这就导致了权利人只能主张该用途的产品或方法的侵权责任。因此,对欲申请专利的创新主体应审慎地对待要求专利保护的权利要求范围,避免“画蛇添足”式的非必要性技术特征在权利要求中的引入。

三、可以用于解释权利要求的审查档案及裁判文书范围

【《专利司法解释(二)》】

第六条 人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提

交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。

【案例】

可以反映《专利司法解释(二)》第六条的解释涉案专利权利要求方法的指导案例有:

(1) 申请再审人沈其衡与被申请人上海盛懋交通设施工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院认为,根据涉案专利的说明书及附图、申请再审人在专利行政诉讼中的起诉状、专利复审委员会作出的第8127号决定及第37号判决均可以用于解释权利要求。

(2) 申请再审人孙守辉与被申请人青岛肯德基有限公司、上海柏礼贸易有限公司、百胜(中国)投资有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院认为,在专利无效宣告程序中,专利权人陈述的关于涉案专利具备创造性的理由导致了专利复审委员会最终维持涉案专利有效,其所陈述的理由在专利侵权审理中具有约束力,可以用于解释权利要求。

(3) 申请再审人江苏万高药业有限公司与被申请人成都优他制药有限责任公司、原审被告四川科伦医药贸易有限公司侵犯发明专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院根据专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述,以及涉案专利说明书中记载的有关不同工艺条件所具有的技术效果的比较分析,认定被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特征不构成等同,被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。

(4) 申请再审人邱则有与被申请人山东鲁班建设集团总公司侵犯专利权纠纷案

在该案中,最高人民法院认为,母案申请构成分案申请的特殊的专利审查档案,在确定分案申请授权专利的权利要求保护范围时,超出母案申请公开范围的内容不能作为解释分案申请授权专利的权利要求的依据。

【评论】

第六条给出了用于解释权利要求和导致禁止反悔原则适用的文档和材料范围,将其延及至与涉案专利有分案关系的专利及其审查文档以及审查文书等,这也是《专利司法解释(二)》要强化权利要求公示性的体现。专利申请人通过分案扩大