

“中国制造2025”知识产权保护理论研究报告系列丛书

宁波市律师协会

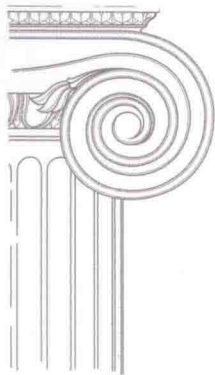
宁波市科技信息研究院 组织编写

宁波市知识产权综合运用与保护第三方平台

知识产权保护 理论与判例研究

主 编 吕甲木

副主编 董 莎 黄 妙 严宁荣 杜 晶



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

“中国制造2025”知识产权保护理论研究系列丛书

宁波市律师协会

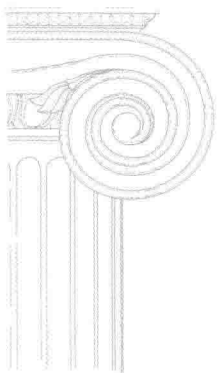
宁波市科技信息研究院 组织编写

宁波市知识产权综合运用与保护第三方平台

知识产权保护 理论与判例研究

主 编 吕甲木

副主编 董 莎 黄 妙 严宁荣 杜 晶



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

知识产权保护理论与判例研究/吕甲木主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-5130-5039-5

I. ①知… II. ①吕… III. ①知识产权保护—研究—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 182770 号

内容提要

本书以“一带一路”和“中国制造 2025”建设过程中出现的典型知识产权案例为蓝本, 对涉外定牌加工和跨境电子贸易中的商标侵权, 商标“撤三”, OEM/ODM 生产中的专利侵权, 专利侵权中的技术特征比对、等同判定、禁止反悔、现有技术抗辩、先用权抗辩, 以及关键词竞价排名不正当竞争等知识产权司法实践中出现的争议问题, 根据现行法律结合相关理论进行深入研究分析, 提出一种既有法理法律依据又具有实务可操作性的解决方案。

责任编辑: 崔 玲

责任校对: 谷 洋

封面设计: 刘 伟

责任出版: 刘译文

知识产权保护理论与判例研究

主 编 吕甲木

副主编 董 莎 黄 妙 严宁荣 杜 晶

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: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8121

责编邮箱: cuiling@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 19.75

版 次: 2017 年 5 月第 1 版

印 次: 2017 年 5 月第 1 次印刷

字 数: 320 千字

定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5130-5039-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

“中国制造2025”知识产权保护
理论研究系列丛书

— 编 委 会 —

总顾问：吕 强 应向健

顾 问：罗仙兵 张炳生 朱代红 王明珍 涂建民
叶 明 杨根飞 黄爱琴 赵永清 涂立华
范 云 蔡祖红 涂 敏 范红枫 涂汭修
胡力明 刘慧杰 涂自力 钱荣麓 张爱军

编 委：吕甲木 董 莎 黄 妙 严宁荣 杜 晶

中国近代以来，宁波一直是在对外开放方面走在前列的城市。晚清时期，宁波是最早对外开放口岸的城市之一。改革开放后，宁波又是最早对外开放的城市之一。与此相应，宁波人也就具有了似乎是天然的拥抱外部世界的精神，一方面引进外来因素，另一方面又将外来因素与本土因素结合起来，创造出不同凡响的成就。

知识产权是一个舶来品。对于这样一个外来因素，宁波人不仅加以拥抱，而且将其转化为自身的发展力量。近年来，宁波在注册商标申请和专利申请方面，一直走在同类城市的前列。根据《2016年宁波市知识产权发展与保护状况》（白皮书），宁波市2016年的商标注册申请量是35 295件，核准注册21 401件；三种（发明、实用新型和外观设计）专利申请量是68 244件，授权量是40 792件；其中最具技术含量的发明专利申请量和授权量分别是19 328件和5 669件。除此之外，宁波的文化创意产业也非常发达。戏剧、动漫、计算机软件，再加上以“天一阁”为代表的传统文化，都反映了宁波人恪守传统但又热情拥抱现代的精神。

显然，专利申请量和商标注册申请量，不仅仅是一个数字的概念，而是反映了创新和企业经营的理念。宁波的企业主要是中小企业，民营企业遍布城市和乡镇的各个角落。正如世界各国的经验所展示的那样，中小企业始终是创新的主力军。中小企业为了谋得生存和发展，必须依赖技术创新和管理

创新，必须依赖自己的品牌而在市场上占有一席之地。正是由此出发，宁波的中小企业以极大的热情投入技术创新和企业经营管理的创新，投入了商标和商号所承载的商誉的积累。由此可见，宁波已经形成崇尚创新和创意、崇尚品牌建设的精神。

关于知识产权的创造、运用、保护和管理，企业仅仅是其中的一个要素。除此之外，知识产权的服务业、相关的政府部门、法官和律师，以及专家学者，都在其中发挥着重要作用。正如在国内外的很多地方一样，宁波的发明人、商业标识所有人、著作权所有人和商业秘密所有人，与宁波的专利商标代理人、知识产权官员、知识产权法官、知识产权律师和知识产权专家学者，一道构成了一个“知识产权共同体”，一同谱写了以技术创新、文化创意和品牌建设推动宁波经济社会发展的辉煌诗篇。

宁波的知识产权事业具有很强的吸引力。我第一次来宁波是2004年，参加一个文化创意产业方面的培训班，为学员们讲解版权保护与文化创意产业的关系。授课之余，我还参观了自中学时代就心向往之的天一阁以及周边的文化市场。无论是讲课还是参观，都让我深深地感受到了宁波的文化创意产业自古至今的发展脉络。到了2010年以后，随着中国社会科学院与宁波市政府的学术合作项目的推进，我又与宁波理工学院的领导，共同主持了该项目中知识产权与地方经济发展的课题。更进一步，到了2012年宁波理工学院设立法律系，因为缺乏合适的人选，我又兼任了系主任，时间长达3年之久。在这个过程中，我以知识产权的专业背景，与宁波的产业界、学术界、政府部门、法院和律师，进行了多层次地和深入地互动。

应该说，在宁波的“知识产权共同体”中，律师是一个引人注目的群体。首先，宁波的知识产权律师是我国知识产权律师群体中的一个组成部分。他们与全国各地的同行们一道，共同感受着中国知识产权维权事业的脉动，以及由此而对于社会经济发展的推动作用。例如，本书的作者吕甲木律师、黄妙律师、张民元律师和胡维朗律师，都担任了中华全国律师协会知识产权

专业委员会的委员。这个委员会总共有 102 名委员。又如，吕甲木律师和张民元律师还担任了最高人民法院知识产权案例指导（北京）研究基地的专家咨询委员会的专家。就本书的内容而言，无论是有关专利法的先用权抗辩、现有技术抗辩、等同原则的探讨，还是关于反不正当竞争法中有关虚假宣传、商业诋毁的探讨，都反映了宁波知识产权律师群体对于相关法律规则的认知程度。在这些问题上，宁波的知识产权律师群体，与全国的知识产权律师群体，处于同一起跑线上。

其次，宁波的知识产权律师又是一个特殊的群体。他们站在民营企业密集的土地上，他们呼吸着港口城市的新鲜空气，不断发现和应对进出口贸易中的知识产权问题，进而在律师的舞台上提出自己的意见、建议和解决方案。就本书的内容而言，作者们着力探讨定牌加工贸易中对于他人商标的使用是否构成商标侵权的问题，着力探讨跨境电子商务中的商标使用和商标侵权问题，以及中小企业知识产权融资的问题。显然，在应对和探讨这些问题方面，宁波的律师群体具有得天独厚的优势。因为，宁波是世界上吞吐量最大的港口之一，宁波又是中小企业密集的区域，类似的前沿法律问题有可能最先出现在宁波的知识产权纠纷案件中。

我在很多场合都讲过，一个好的判决至少需要三个要素。一是有新的案件事实，二是有优秀的律师提出前沿的法律问题，三是有睿智的法官对于案件的事实和前沿的法律问题作出很好的回答。在我看来，本书作者们所讨论的很多案件，基本上都属于既具有新鲜案件事实、律师们又提出很好法律问题的案件。至于审理案件的法官们，也在当事人和律师们的帮助下，恰当地适用相关的规则，作出了值得肯定的判决。由此之故，其中的有些案件入选了“浙江法院十大知识产权保护案件”，甚至入选了“全国法院五十大知识产权案件”。

知识产权制度和规则的发展，与技术创新和商业模式的变迁密切相关。站在古老的天一阁上，眺望那繁忙的港口和民营企业密布的城市与乡镇，我

们能够感受到处处涌动的文化创新、技术创新和商业模式创新的力量。我希望，宁波的律师群体，宁波的法官、政府官员和企业家们，在推动创新和经济发展的过程中，在应对各种知识产权纠纷的过程中，能够百尺竿头更进一步，立足宁波而引领知识产权保护的潮流。

中国社会科学院知识产权中心 李明德

知识产权事业：制度·实践·研究

人类社会的历史，是创造并实践知识的历史。

无论是金字塔耸立的北非，还是雨林葱郁的南美，从远古的两河流域到中国黄河、长江以及古代印度，凡是有人类足迹的地方，便创造并留下了璀璨夺目的知识成果。人类在改造世界的过程中，不断发展和完善自身，创造文明，其中，制度建构无疑是人类文明史中最重要的成果。

众所周知，作为一种制度文明成果的知识产权，相比于人类创造的其他制度，其历史是短暂的。如以威尼斯共和国的《专利法》（1474年）诞生作为标志，知识产权制度的历史近550年；如以学界较为公认的英国《垄断法规》（1623年）作为近代知识产权制度的滥觞，则不足400年光景，然而人类制订的第一部成文法典《乌尔纳姆法典》，则可以追溯到4000多年之前，^①即其他法律制度早就先于知识产权制度而存在了。

按照马克思主义经典理论，法律制度属于上层建筑，“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会

① 《乌尔纳姆法典》是古代西亚乌尔第三王朝（约公元前2113—前2008年）创始者乌尔纳姆颁布的，原件由30—35块泥板组成，其中大多数都未能保存下来。《乌尔纳姆法典》包括序言和正文29条两大部分，没有结语，主要涉及政治、宗教和法律等方面。现已发现的最早抄本大约是巴比伦时代的。从破损较严重的法典残片看，法典的主要内容是对奴隶制度、婚姻、家庭、继承、刑罚等方面的规定。

意识形态与之相适应的现实基础”。^① 因为如此，法律制度的存在样态，受制于特定时期各国的生产方式、经济发展、历史文化和地理环境，即法律制度是国别化的存在，而意识形态的差异，更使法律大同的理想很难实现。

然而，知识产权制度以另一种面貌呈现。

世界知识产权组织（WIPO）作为国际知识产权事务的大管家，掌管着26个与知识产权有关的国际条约（公约、协定或议定书），除此之外，还有WTO的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）、UPOV的《国际植物新品种保护公约》、UNESCO《世界版权公约》《保护非物质文化遗产公约》《保护和促进文化表现形式多样性公约》和UNEP《生物多样性公约》。同时，还有大量地区间、国家（地区）间通过双边或多边谈判达成的知识产权保护协议或条约。

众多的知识产权国际条约，体现了人类尊重知识文明成果的基本理念，是对知识产权在世界经济发展与社会进步中作为“第一生产力”的基本认可，是对知识产权创造与应用予以保护的基本规则。各国以此为基础甚至为标准制订的国内知识产权法，尽管仍然存在理念的不同、标准的不一和水平的高下，以及国家利益之下的规则之争，但是，无论是国内法还是国际条约，其体现的超越国家与民族的共同理性与价值目标，发挥着“打造人类命运共同体”的功能，是其他法律制度所远不及的。从一定意义上说，知识产权事业的发展，不仅促进了私的财产权利保护与正当竞争秩序的维护，同时还承载着促进法律全球化的重大使命并且已经取得了巨大成就。

但是，“知识”成为“产权”并不天然具有正当性。

托玛斯·杰斐逊1818年在写给麦克弗森的信中曾说：“假如大自然让某样东西比其他所有东西都更加不易成为财产，那就是被称作观念的思维活动，一个人只要将某个观念仅仅保留给自己，就能独占它；但这个观念一旦公开，

^① 马克思：《政治经济学批判》序言 [EB/OL]，[2017-07-03]，<http://marxists.anu.edu.au/chinese/marx/06.htm>。

就让它为每个人所占有，获得这个观念的人无法把它撵走。观念的特质也在于，不因为其他每个人拥有它的全部，一个人就对它少拥有一分。谁从我那里接受一个观念，谁就获得教益而无损我所受教益；就好比谁用我的灯芯点燃他的灯芯，获得光亮而无须黯淡我的光亮。全世界各种观念都应该从一人向另一人自由传播，让诸君端正品行，互师所长，改善处境，它仿佛是大自然特别充满爱心设计似的，大自然令它们像火一样无穷无尽，燃遍每处地方，而任何一处都不衰竭，又好比我们在其中呼吸、活动和生存的空气一样，不受禁锢或只由一人独享。那么，从本质上说，发明不能成为一项财产。”

确实，在知识被共有共享了几千年之后的某一天，突然被宣告它应当是被某人专有专用的“产权”，并且被告知这是因为“劳动”或者“自由意志”抑或“社会公意”，理论家的学说自然具有思辨的理性与逻辑的圆通，但无论如何，知识产权学说仅仅限于理论的说明是不够的，尤其证之于人类知识创造与使用的历史，这种说明往往显得捉襟见肘。

知识“产权”化的原因在于需要，是工业化生产实践的需要催生了知识产权制度，是资本扩张的需要发展了知识产权制度，是“知识”强者的利益需要强化了知识产权制度。为在竞争中取胜，个体资本必然要不断革新技术并控制技术。不断革新技术就要求不断获取创造性劳动；控制技术就必须通过法律手段将“知识”权利化。知识产权制度是个体资本不断扩大经济利益在竞争中取胜的根本前提，满足了资本获取扩大利润的物质需要。科学技术掌握在谁手中就可以变成社会财富是生产力的发展，立即形成为人们的一种新领域生产关系的反映。因此，知识产权制度是资本生产方式的必然要求，符合资本生产力的发展方向，在特定的历史条件下和生产力关系中，知识产权制度的产生、发展具有“物质”的正当性和进步意义。^①

中外研究的结果表明知识产权实践的正向效果。2016年9月，美国商务部经济和统计管理局（ESA）、美国专利商标局（USPTO）联合发布了《知

① 王莹. 求索 [J]. 2006 (5).

识产权与美国经济：2016 更新版》研究报告显示：与 2010 年相比，2014 年知识产权密集型产业创造的产值和占 GDP 的比重均有大幅度的提升。2014 年，知识产权密集型产业创造产值为 6.6 万亿美元，比较 2010 年的 5.06 万亿美元，增长 1.5 万亿美元，增幅为 29.4%。知识产权密集型产业占国内生产总值（GDP）的比重，也从 2010 年的 34.8% 上升到 2014 年的 38.2%。其中，商标密集型产业创造产值从 2010 年的 4.5 万亿美元增长到 6.1 万亿美元，占 GDP 比重从 2010 年的 30.8% 上升为 34.9%；专利密集型产业创造产值从 2010 年的 7 630 亿美元增长到 8 810 亿美元，但占 GDP 比重从 2010 年的 5.4% 下降为 5.1%；版权密集型产业占 GDP 比重从 2010 年的 4.4% 上升到 5.5%。^①

对应的中国研究中，得出结论是一致的。知识产权密集型产业对中国的经济贡献。2008—2010 年中国知识产权密集型产业对 GDP 的贡献值为 190 786.94 亿元、203 680.60 亿元和 254 597.11 亿元，对 GDP 的贡献率分别为 26.87%、26.33% 和 26.67%。2008—2010 年中国知识产权密集型产业为全国城镇人口就业提供岗位分别为 3 551.79 万人，3 549.75 万人和 4 077.30 万人，对就业的贡献率分别为 26.19%、26.15% 和 27.03%。2010 年中国知识产权密集型产业对 GDP 的贡献率为 26.87%，2010 年中国知识产权密集型产业对城镇就业人数的就业贡献率为 27.03%。^②

实证的数据可以说明知识产权对于经济发展的重要意义，但知识产权对于人类与世界深远影响远非数据所体现的成果，在它产生的 400 多年中，带给世界的“是一个日益国际化、全球化的规范系统、理论系统、知识系统和文化系统，同时也是现代人类的基本生活方式、行为方式、思维方式和生活方式”。^③

① 漆苏. 知识产权密集型产业对美国经济的贡献 [EB/OL]. [2017-06-27]. http://www.sipo.gov.cn/zlssbgs/zlyj/201704/t20170405_1309242.html.

② 姜南, 单晓光, 漆苏. 知识产权密集型产业对中国经济的贡献研究 [J]. 科学学研究, 2014 (8).

③ 刘春田. 知识产权制度与中国的现代性 [N]. 光明日报, 2012-06-06 (9).

著名学者沈四宝教授说“法律的真谛是实践”。知识产权制度因实践而产生，在实践中发展，而且只能在实践中证明其产生与发展的正当性。

实践之外无知识产权。

知识产权研究无疑是伴随知识产权制度的发展及其实践而不断深入的。近代知识产权制度起源于西方，解释与证成知识产权的研究曾经专属于西方话语，无论是理论学说还是规则标准，对于中国而言，在相当程度上亦属于“舶来品”。然而中国研究者在贫瘠的土地上开始耕耘，由初始的知识介绍、法律翻译逐步发展到理论阐释和学说建构，刘春田老师说中国知识产权研究走过了“从理论贫瘠背景下的制度诠释”，再“从制度诠释到理论建设”，直至开启“寻找自己”的阶段，^①反映了“‘实践—经验—理论’是理论产生和发展的客观过程”。^②

从知识产权的知识普及到观念接受，从法律移植到制度建立，从观点阐释到理论构建，直到形成较为完善的知识产权学术体系、学科体系和人才培养体系，以及人数颇为壮观的知识产权研究、管理和服务的人才队伍，是中国知识产权事业产生发展的过程，也是中国知识产权事业成长繁荣的标志。知识产权事业就是由知识产权制度、知识产权实践和知识产权研究三部分组成的。

知识产权执业律师队伍的形成无疑是中国知识产权事业发展的最大成果之一，他们不仅是知识产权制度的亲身实践者，还是知识产权的忠实信仰者和知识产权法律的坚定捍卫者，甚至他们还是中国知识产权研究队伍中不可小觑和或阙的专家与学者。他们对中国知识产权研究的贡献成果既体现为专著与论文，也呈现在国内外有关知识产权的研讨会和论坛。身体力行的知识产权实践，使他们更加清楚既存的知识产权制度与理论的不足；法庭内外的论辩交锋，使他们更懂得真正亟待研究的知识产权真问题并使他们更易获得

① 刘春田. 新中国知识产权法学学科的开拓者 [J]. 法学家, 2010 (4).

② 刘春田. 知识产权制度与中国的现代性 [N]. 光明日报, 2012-06-06 (9).

研究的灵感和观点的启迪；而对知识产权事业的热忱与忠诚，更是驱策他们在这个领域思考不止、笔耕不辍的不竭动力。

“书藏古今，港通天下”的宁波，融深厚的文化底蕴和开阔的国际视野于一体。近代以降，当曾经辉煌的“晋商”“徽商”逐步淡出历史舞台后，“甬商”脱颖而出，实现了集团性的近代化转型，成为近代最大、最有代表性的商帮。宁波商人下南洋、走世界，积累巨大的财富，形成颇具特色的甬商文化：“重商不轻义，近民不疏官；积财守于正，厚德书传家。”这种传统或商文化特质体现在改革开放后的“甬商”身上，相当程度上是通过宁波企业和企业家对知识产权、知识产权制度的理解、尊重和实践得以表达的，这是宁波知识产权事业得以良好发展的商文化基础，亦因此，为宁波律师在知识产权事业上有所作为，有所建树提供了良好的平台，相应地，良好的知识产权法律服务也成为宁波知识产权事业发展的必要条件。

宁波律师界活跃着一批专门或者主要从事知识产权法律服务的律师，他们的活动与业绩在业界颇受注目，更受到企业界和企业家的高度认可。他们不只是在法庭上激辩论战，在大学讲台和学术论坛中高谈阔论，法律业务之外的学术研思也成为他们的事业与乐趣。吕甲木的深思，张民元的精研，黄妙的妙谈，胡维朗的厚述，杜晶的高论，严宁荣的真议，以及众多其他知识产权律师们多年的智慧与研究成果汇集于《知识产权保护理论与判例研究》一书，展现出宁波知识产权律师们对中国知识产权事业的关注与热爱，呈献于读者，供欣赏，共讨论，使读者受益，使业界获益，甚至能够获得国内外知识产权界的关注与批评，相信一定是本书作者们的共同愿望，同样也是我的愿望。

是为序。

宁波大学法学院 张炳生

第一编 商标权保护理论与判例研究

第一章 论商标权保护的界限	
——以涉外定牌加工商标侵权问题为视角	003
第二章 再论“涉外定牌加工”行为的构成要件	059
第三章 涉外定牌加工中商标侵权认定的争议与分析	
——以上海、浙江法院生效判决为例	071
第四章 论跨境贸易电子商务平台进境商品商标侵权问题	
——从跨境贸易电子商务平台的角度	083
第五章 商标撤三行政纠纷案件中的商标使用证明标准	102
第六章 供犯罪所用的本人财物的处理方式探析	
——从陈某华、刘某燕假冒注册商标罪案谈起	110

第二编 专利权保护理论与判例研究

第七章 论贴牌生产中专利侵权责任主体的认定	119
第八章 论先用权必要准备工作的认定	144
第九章 判定专利侵权应遵循技术特征——对应原则	155
第十章 专利侵权诉讼中技术比对实务指引	
——以“前置过滤器”专利侵权纠纷案为例	162
第十一章 论专利侵权中的现有技术抗辩原则兼使用公开之认定	
——以夏某诉成亚公司专利侵权案为视角	171

第十二章	论等同规则在专利侵权判定中的应用	
	——以莹冀公司诉精灵厂专利侵权案为视角	183
第十三章	相同侵权判定可适用禁止反悔原则	195
第十四章	权利人申请相似专利对于侵权判定的影响	
	——金丰公司诉梅西公司侵害外观设计专利权纠纷案评析	203
第十五章	外观设计专利侵权取证问题浅谈	208

第三编 // 互联网领域反不正当竞争问题研究

第十六章	畅想公司与中源公司、中晟公司商业诋毁、虚假宣传、 关键词竞价排名案	217
第十七章	互联网领域商业诋毁的认定	229
第十八章	互联网领域虚假宣传的认定	232
第十九章	使用竞争对手的商业标识作为搜索推广关键词行为的定性	236

第四编 // 知识产权保护对策研究

第二十章	金融商业方法专利设置与保护问题研究	259
第二十一章	知识产权质押融资的风险及防范	269
第二十二章	中小企业知识产权保护问题及对策建议	276

第五编 // 知识产权损害赔偿制度研究

第二十三章	论比例原则下的知识产权法定赔偿制度	283
后 记		297



第一编

商标权保护理论与判例研究