



·恒都知识产权案例系列

HENGDU ZHISHI CHANQUAN ANLI YANJIU

恒都知识产权案例研究 (第2卷)

主 编 冯晓青 江锋涛

副主编 刘 溪



中国政法大学出版社



恒都知识产权案例系列

HENGDU ZHISHI CHANQUAN ANLI YANJIU

恒都知识产权案例研究 (第2卷)

主 编 冯晓青 江锋涛

副主编 刘 溪



中国政法大学出版社

2017·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

恒都知识产权案例研究. 第2卷/冯晓青, 江锋涛主编. —北京: 中国政法大学出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-5620-7606-3

I. ①恒… II. ①冯… ②江… III. ①知识产权法—案例—中国 IV. ①D923. 405

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第162016号

出 版 者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名: 中国政法大学出版社)
电 话 010-58908437(编辑室) 58908334(邮购部)
承 印 北京中科印刷有限公司
开 本 720mm×960mm 1/16
印 张 29
字 数 480 千字
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
定 价 59.00 元

主编简介

回 冯晓青，男，湖南长沙人。中国政法大学知识产权法研究所所长、教授、博士生导师，知识产权法国家重点学科负责人及学术带头人，中国政法大学无形资产管理研究中心主任，北京大学法学博士、中国人民大学法学博士后。兼任中国知识产权法学研究会副会长、中国知识产权研究会学术顾问委员会委员兼常务理事，亚洲经济联合会知识产权委员会常务副理事长。

主持完成国家社科基金重大项目 1 项、一般项目 1 项、教育部项目 2 项，参加国家级项目十余项。出版《知识产权法利益平衡理论》《知识产权法哲学》《著作权法》《企业知识产权战略》《企业知识产权管理》《技术创新与企业知识产权战略》《知识产权法学》等专著 14 部，主编《知识产权法专题判解与学理研究丛书》《全球化与知识产权保护》*Innovation and Intellectual Property in China*（英国出版）、《知识产权法学》等专著与教材 30 部，在国内 CSSCI 期刊发表专业论文 80 篇，在美、英、澳、瑞士、韩国等发表专业论文 20 篇，其中 SSCI 多篇，其研究成果获得省部级二等奖 5 项。此外，还先后获得第二届全国十大杰出中青年法学家提名奖（1999）、教育部新世纪优秀人才支持计划（2010）、首批国家知识产权专家库专家（2012）、首批全国知识产权领军人才（2012）、首届北京知识产权十位有影响力人物（2013）、中国政法大学首批优秀中青年教师培养支持计划学者（2013）、国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家（2014）、享受政府特殊津贴专家（2016）等荣誉。

除了从事知识产权教学和研究工作，冯晓青教授还广泛参与知识产权实务工作，系最高人民法院案例指导工作专家委员会委员、最高人民

法院知识产权司法保护研究中心首届研究员、最高人民法院案例指导工作(北京)研究基地专家咨询委员会委员、上海知识产权法院特邀咨询专家、深圳市人民检察院知识产权刑事保护研究中心专家、中国律协知识产权专业委员会委员、中国审判研究会知识产权审判理论专业委员会委员,北京天驰君泰律师事务所律师,Chinese-European Arbitration Center 仲裁员,北京、深圳、南京仲裁委员会仲裁员。其以知识产权专家、律师、仲裁员等身份处理了数百起知识产权重大疑难案件,其中一些案例被选为最高人民法院公布的全国十大知识产权案例、五十个重点案例或者年度案例等。

回 **江峰涛**,男,北京恒都律师事务所创始人、股权合伙人、管理合伙人,具有15年以上的资本市场、知识产权和争议解决法律服务从业经验。自2010年创立恒都以来,凭借专业的理论知识、深厚的法律素养、丰富的谈判技巧,江律师携团队帮助客户处理了多起重大、复杂、疑难的争议解决及知识产权案件并取得了卓越成绩;同时,在资本运作、私募股权投资、并购重组、企业上市等领域拥有丰富的实践经验,率团队完成了多宗境内外复杂交易,在业界享有极高美誉。恒都新五年规划中,江律师将继续带领恒都坚持以“综合法律事务”为基础、以“知识产权、资本市场”为核心、以“争议解决”为后盾的业务格局,为境内外客户提供最高质量的法律服务,实现全国知名综合性律师事务所的阶段性目标。

江律师凭借在所涉领域的突出表现,获得了多项荣誉。2016年接连荣获“中国顶级律师”“钱伯斯亚太地区领先律师”等多项荣誉称号;2015年被授予包括“业界卓越律师”“钱伯斯亚太地区行业领导者”等在内的多项荣誉;蝉联2015年、2016年ALB“中国十五佳诉讼律师”;此外,还曾获得“中国十佳知识产权诉讼律师”“中国第三届百强大律师”等诸多奖项。与此同时,江律师还担任中国廉政法制研究会理事、云南大学法学院兼职教授、北京知识产权研究会副会长等众多社会职务。这都代表着行业对江律师的高度评价及充分肯定。

目前,江律师已代理客户处理了多起重大、复杂、疑难案件,为中国石化、中国医药集团、中国北车、华侨城、华为、华润集团、青岛啤酒、伊利乳业、美的集团、潍柴控股、腾讯、比亚迪、东阿阿胶、农夫

山泉、安琪酵母、养生堂、仁和集团、乐视网、道康宁、金佰利、好丽友、傲胜国际等多家国内外大中型企业提供资本市场、知识产权、争议解决等全方位的法律服务，且每年至少处理一起标的额超过1亿元的重大知识产权侵权案件。在很多案件中提出的创新观点赢得了法院支持且被客户高度赞誉，部分典型案件为业界广泛关注并被各级法院评为十大经典案例、指导案例等。

前 言

本书是继《恒都知识产权案例研究》（第1卷，中国政法大学出版社2014年版）后推出的第2卷。十八大以来，随着“创新驱动发展战略”“中国制造2025”“知识产权强国战略”等国家战略的实施，我国知识产权战略向纵深发展，知识产权制度进一步完善，人们的知识产权意识不断增强，立法、司法领域中知识产权相关问题引发的纠纷也有增多之势，各类新型与疑难案件频发。各级人民法院公平、公正、高效地审结了大量知识产权民事、行政和刑事案件，较好地保障了我国知识产权制度的有效执行。知识产权案件具有专业性强、涉及法律关系复杂、处理难度大等特点，通常需要知识产权专业律师积极参与。这就为律师事务所处理知识产权案例提供了更大的舞台，也进一步凸显了律师事务所和律师在处理知识产权案件中的专业地位和重要性。

就知识产权诉讼业务而言，在我国众多的律师事务所中，北京恒都律师事务所以“专注于中国高端知识产权诉讼”为起点，逐渐发展成为我国律师界知名的律师事务所，凭借在知识产权诉讼领域的突出表现，接连获得多项国内外业界大奖和殊荣。2012年获得Asian Legal Business（ALB）“中国最佳知识产权律师事务所”提名；2013年获第二届中国知识产权聚焦“最佳中国知识产权诉讼律师事务所”奖；2014年荣获第五届中国知识产权新年论坛“中国杰出知识产权诉讼团队”奖，入选思博网“中国十佳专利事务所”；2015年在知产宝IPHOUSE中国知识产权律师代理机构诉讼排行榜列“专利行政榜TOP1”“商标行政榜TOP3”“综合榜TOP3”；2016年获国际法律评级机构LEGALBAND“最佳知识产权诉讼律师事务所”大奖和MIP知识产权管理

杂志“IP STAR”大奖。这些荣誉的获得,反映出同业和客户对北京恒都律师事务所的广泛赞誉和普遍认可,也是北京恒都律师事务所的专业水平和突出业绩的体现。

为进一步提高知识产权诉讼实务水平,总结知识产权诉讼实务经验,在北京恒都律师事务所的倡议下,我们主要选取近年来由该所代理且已审结的部分典型、代表性案例进行深入研讨,并汇集成册出版,为知识产权领域的律师、法官、法学院系师生、知识产权案件当事人,以及对知识产权实务感兴趣的其他读者提供有益的经验 and 实务参考。

本书立足当前知识产权领域的热点问题和实践中出现的新问题,收录并评述了包括专利、商标、著作权、技术合同、网络域名等内容的案件30余件,这些案件从诉讼性质上看既有民事侵权案件、合同纠纷案件,也有行政确权案件。每个案例的分析大体上分为本案要旨、案件信息、原被告主张及理由、一审法院查明的事实、一审法院判决理由、二审法院查明的事实、二审法院判决理由与裁判结果、判解与学理研究等内容,旨在使读者在对案件本身有比较透彻了解的基础上,掌握案件背后反映的法律精神和制度内涵,从而通过对鲜活生动的案例的学习和研究,提高自身知识产权法律理论与实务水平。

本书作者绝大部分具有知识产权法专业硕士或者博士以上学历,对知识产权法理论与实务问题均有深入研究,为本书的理论性、实践性提供了坚实保障。

需要说明的是,书中涉及的法律适用,均是针对特定个案法院适用的法律,例如《商标法》适用,基于针对的是恒都近年承办的商标案件,除非特定情况,一般指的是2001年《商标法》。因此,本书在介绍和阐述案例时,针对的法律版本与该案发生和处理时适用的法律情况一致。这样可以避免与2013年8月30日第三次修改的《商标法》相混淆。

本书得以出版,得益于中国政法大学出版社的大力支持;云南昆明有色冶金高等专科学校教师、美国加州大学伯克利分校商学院访问学者、中国政法大学无形资产管理中心研究员刘溪,以及中国政法大学知识产权法专

业博士后研究人员柴国生副教授为本书前期编撰和稿件审校做了大量工作。本书主编在上述人员的工作基础上，最后进行了仔细的校改。

由于研究水平有限，加之时间紧迫，本书难免存在个别错漏，希望读者不吝指正。

本书主编

2017年2月22日

目 录

前 言	1
-----------	---

专利案例研究

实用新型专利创造性的认定

——珠海某电器股份有限公司与广东某制冷设备有限公司、国家知识产权局专利复审委员会实用新型专利权无效行政纠纷再审案	3
--	---

实用新型专利创造性之判断

——周某实用新型专利权无效行政纠纷案	15
--------------------------	----

外观设计专利侵权判定标准分析

——陈某诉北京某市场公司、北京某商贸公司侵害外观设计专利权纠纷案	26
--	----

发明专利的权利要求书与现有技术认定

——专利复审委员会等诉大庆市某石油科技有限公司发明专利权无效行政纠纷案	37
---	----

发明专利创造性的审查及是否显而易见

——徐某诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案	51
--------------------------------	----

专利侵权诉讼中的合法来源抗辩

——北京某陶瓷公司诉某门窗公司与某地产公司侵犯发明

专利权纠纷案 63

专利发明创造的合法来源抗辩

——北京某技术有限公司诉大连某消防设备有限公司侵害发明

专利权纠纷案 78

商标案例研究

商标法修改前后的适用问题

——德国某有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会

商标撤销复审行政纠纷案 95

商标法第三十条之解读

——北京某有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案 106

商标法撤销制度中“商标使用行为”的分析

——深圳某酒店与商标评审委员会商标撤销复审行政诉讼案 117

商标显著性的认定及其“从宽认定”的司法思路

——山东某化学有限公司诉国家商标局商标评审委员会商标异议

行政纠纷案 130

商标侵权中的若干概念解读与思考

——美国某公司商标异议复审行政纠纷案 142

商标确权授权中有关实体与程序问题研究

——张某诉商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案 154

商标近似认定中的若干因素

——济南某矿泉水有限公司诉国家商标局商评委商标异议复审行政纠纷案 … 165

“AB 是否等于 A+B” 商标近似的裁判逻辑

——西安市某牛羊肉商店与西安市某食品店商标异议复审行政纠纷案 … 177

商标授权确权中的近似性判断

——某内衣公司诉商评委驳回复审行政纠纷案 …………… 188

商标近似中的事实混淆之判断

——山东某公司诉商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案 …………… 197

商标近似的认定及知名度对商标近似判定的影响

——某国际公司商标异议复审行政诉讼纠纷案 …………… 208

特殊历史原因下的“老字号”商标纠纷中商标近似的判断

——辽宁某金店珠宝有限公司诉商标评审委员会商标行政纠纷系列案件 … 219

既有商业格局对商标近似性判断的影响

——天津某科技有限公司诉商标评审委员会行政纠纷案 …………… 231

基础商标对后续商标注册的影响

——南通某公司诉商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案 …………… 242

在后申请注册商标对基础注册商标的商业信誉延续问题

——广西某餐饮公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案 …………… 255

商标在先权利的延伸与商标近似的判断

——某国际有限公司与商标评审委员会等商标异议复审行政纠纷案 …… 267

商标侵权中的“在先权利”认定

——首饰公司诉商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案 …………… 278

在后抢注商标在特定情况下可核准注册

——湖南某养生泉饮料有限公司等诉国家工商行政管理总局商评委

商标异议复审行政纠纷案 290

商标专用权的侵权认定

——某股份有限公司诉北京某公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案 ... 303

商标侵权纠纷中商标使用行为的分析

——某食品有限公司诉南京某食品有限公司及阜阳某肉类加工有限公司

侵害商标专用权纠纷案 324

著作权案例研究

博士学位论文指导教师及授予单位是否为著作权侵权诉讼适格主体及承担著作权侵权责任

——刘某诉王某、冯某、某政法大学博士学位论文著作权侵权纠纷案 ... 339

“课题”作品著作权权属的确定及侵权的判定

——吴某诉张某、某信息中心侵害著作权纠纷案 354

思想表达二分法与抄袭剽窃的认定

——琼瑶诉于正“梅花烙”著作权侵权纠纷案 369

视频聚合平台经营者侵害作品信息网络传播权的司法认定

——深圳市某计算机系统有限公司诉北京某科技有限公司侵害

作品信息网络传播权纠纷案 389

其他案例研究

技术合同内容的确定及履行

- 北京某中心与北京某公司技术开发合同纠纷案 409

商业秘密侵权纠纷案件的管辖

- 美国某公司与上海某研究院、某股份公司等侵害商业秘密纠纷案 ... 420

网络域名纠纷不正当竞争行为的认定

- 广州市某息技术有限公司与北京某信息技术有限公司

- 不正当竞争纠纷案 427

注册使用域名的行为侵犯商标专用权的认定

- 美国某公司与邢某、天津某公司计算机网络域名纠纷案 439

—— 专利案例研究 ——

实用新型专利创造性的认定

——珠海某电器股份有限公司与广东某制冷设备有限公司、国家知识产权局专利复审委员会实用新型专利权无效行政纠纷再审案

高 天

本案要旨

实用新型的创造性的审查原则与“三步法”给认定创造性指明了方向，在具体认定过程中，“区别技术特征”与“技术效果”密切相关，而“技术问题”则与现有技术所表现出来的缺陷更密切。“相关技术领域人员是否能够无需付出创造性劳动即可得到要求保护的技术方案”是认定“技术启示”的重要环节，而本案之所以强调“具体使用状态”，是因为技术问题与技术效果都存在于使用状态，与实用新型创造性认定的相关要素实际上都是紧密相连的。

案件信息

再审申请人（一审第三人、二审第三人）：珠海某电器股份有限公司（简称珠海某公司）

被申请人（一审原告、二审上诉人）：广东某制冷设备有限公司（简称广东某公司）

一审被告、二审被上诉人：国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）

案由：实用新型专利权无效行政纠纷

案号：北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第1957号行政判决；

北京市高级人民法院（2014）高行终字第1213号行政判决；