

知识产权司法前沿 (2012)

陈立斌 主 编

汤黎明 副主编

上海市第一中级人民法院知识产权审判庭 编

ZHISHI CHANQUAN
SIFA QIANYAN



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

知识产权司法前沿 (2012)

陈立斌 主 编

汤黎明 副主编

上海市第一中级人民法院知识产权审判庭 编

ZHISHI CHANQUAN
SIFA QIANYAN



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书内容包括司法概况、审判调研、理论研究和案例精选四个部分。司法概况部分全面总结了2012年上海市第一中级人民法院开展知识产权司法保护工作的主要做法和成效。审判调研和理论研究部分体现了该院知识产权法官对新类型案件、疑难案件、基础理论问题、审判前沿问题的研究和探讨。案例精选部分收录了该院知识产权法官对一系列新类型案件、疑难案件的相关判决。本书可供知识产权审判工作者、知识产权纠纷当事人及代理人、高等院校研究人员和广大师生参考使用。

责任编辑：彭小华

责任校对：韩秀天

文字编辑：王 岩

责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权司法前沿 (2012) / 陈立斌主编; 上海市第一中级人民法院知识产权审判庭编. —北京: 知识产权出版社, 2013. 11

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2391 - 7

I. ①知… II. ①陈…②上… III. ①知识产权法 - 研究 - 中国 - 2012 IV. ①D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 256419 号

知识产权司法前沿 (2012)

Zhishi Chanquan Sifa Qianyan (2012)

陈立斌 主编 汤黎明 副主编

上海市第一中级人民法院知识产权审判庭 编

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村1号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：hjb@cnipr.com

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

传 真：010 - 82005070/82000893

责编电话：010 - 82000860 转 8119

责编邮箱：pengxiaohua@cnipr.com

印 刷：保定市中国画美凯印刷有限公司

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：20.25

版 次：2013年11月第1版

印 次：2013年11月第1次印刷

字 数：372千字

定 价：58.00元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2391 - 7

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

编 委 会

主 编 陈立斌

副主编 汤黎明

编 委 刘军华 费勤 胡震远

郑军欢 唐震 陆凤玉

撰稿人 (按姓氏笔画为序)

刘军华 朱秋晨 陆凤玉 易 佳

陈瑶瑶 胡震远 郑军欢 范静波

胡 瑜 徐燕华 唐 震 桂 佳

目 录

司法概况

求真务实, 开拓进取, 全面加强知识产权司法保护	(3)
——2012 年上海市第一中级人民法院知识产权司法保护 工作概况	

审判调研

商标共存的理论基础与实践探索	(9)
积极落实《知识产权战略纲要》要求 有效推行知识产权 “三审合一” 机制	(25)
上海市第一中级人民法院 2010 ~ 2012 年专利案件审理的 特点和难点分析	(32)
知识产权诉前禁令制度的现状、问题和建议	(38)
定牌加工中的商标侵权问题再认识	(45)
商品市场经营管理者的商标侵权责任探讨	(52)
侵犯商标权刑事犯罪罪量认定思路之把握	(63)
——基于湖南农民售假被处天价罚金事件所展开的分析	
网络产业发展与知识产权司法保护研讨会综述	(75)

理论研究

论专利申请权的资本能力	(81)
论商誉权的资本能力	(90)

案例精选

专利篇

变劣技术不落入专利保护范围	(101)
---------------------	-------

——原告某科技公司诉被告某安全设备公司、被告某消防设备厂侵害发明专利权纠纷

不能仅以无合法来源而推定销售商实施了制造行为	(112)
------------------------------	-------

——原告徐某诉被告某电子科技有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案

含功能性特征的权利要求保护范围的确定	(118)
--------------------------	-------

——原告 ZJ 公司诉被告某缝纫机公司、被告某设备公司侵害发明专利权纠纷

现有技术抗辩的审查认定	(129)
-------------------	-------

——原告某电力器材公司诉被告某电力科技公司侵害发明专利权纠纷

外观设计整体视觉效果差异较大不构成侵权	(140)
---------------------------	-------

——原告吴某诉被告某金属制品公司侵害外观设计专利权纠纷案

著作权篇

认定改编作品的三步检验法	(146)
--------------------	-------

——原告某艺术公司诉被告某剧院、罗某、陈某侵害作品改编权纠纷案

独创性对作品认定及著作权侵权判定的影响	(161)
---------------------------	-------

——原告王某人等诉被告某实业发展有限公司著作权权属、侵权纠纷案

著作权法律制度建立之前受单位委托创作的作品可以归属于个人和单位共同共有	(166)
---	-------

——原告某电影制片厂诉被告某文化传播公司等侵犯著作权纠纷案

使用注册商标不得侵害在先著作权	(180)
——原告某株式会社诉被告某贸易发展公司侵害著作权 纠纷案	
证券投资分析报告的著作权保护及侵权认定	(188)
——原告某投资顾问公司、某信息技术公司诉被告某信息 技术股份公司、某投资管理公司著作权侵权及侵害 商业秘密纠纷	
商标篇	
商标指示性合理使用的司法认定	(200)
——原告某涂料公司诉被告某贸易公司、某网络公司商标 侵权纠纷案	
公司股东、公司机关与公司成立侵权连带责任的判定	(209)
——原告法国某公司诉被告某贸易发展公司等侵害商标 权、擅自使用他人企业名称纠纷	
在先使用具有一定影响的未注册商标与在后注册商标的 共存	(228)
——原告苏州某机电公司诉被告上海某机电公司侵害商 标权纠纷案	
是否属于商标法意义上的使用商标行为是判定定牌加工商标 侵权与否的关键	(238)
——原告某电机集团公司诉被告某贸易进出口公司侵害 商标权纠纷案	
构成商标侵权的标识应当具有商标功能	(248)
——原告陈某诉某酒厂侵害商标权纠纷案	
不正当竞争篇	
已过争议期限的注册商标侵犯他人企业名称简称的司法 认定	(255)
——原告 JK 公司诉被告 JX 公司、被告 KX 公司擅自使用 他人企业名称纠纷案	
“特有性”对知名商品认定的作用和影响	(271)

- 原告 YLSD 公司、某创新公司诉被告 CM 公司等不正当
竞争纠纷案

知识产权合同篇

- 处分未来作品权利合同的效力判断与违约责任 (282)

- 某信息科技有限公司与王某著作权合同纠纷案

- 专利实施许可合同解除的法律适用 (295)

- 袁某诉某贸易公司、苏某专利实施许可合同纠纷

知识产权刑事篇

- 商标权利人出具的商品真伪鉴定意见的证据属性及其

- 审查 (301)

- 顾某、张某销售假冒注册商标的商品罪案

- 后记 (316)

司法概况

求真务实，开拓进取， 全面加强知识产权司法保护

——2012 年上海市第一中级人民法院知识产权司法保护工作概况

2012 年，上海市第一中级人民法院知识产权庭围绕全院重点工作，大力加强审判管理，努力提升审判质效，积极开展能动司法，深入延伸审判职能，努力提升队伍素质，较好地完成了各项工作任务。

一、着力加强审判管理，不断提高审判绩效

上海市第一中级人民法院共受理各类知识产权案件 478 件，其中，民事案件 447 件（一审 253 件，二审 194 件），诉前证据保全案件 21 件，诉前禁令案件 5 件，二审刑事案件 4 件，其他案件 1 件，收案数同比去年（405 件）增长 18%。结案 478 件，同期结案率为 100%，其中，知识产权民事案件 440 件（一审 244 件，二审 196 件），诉前证据保全案件 24 件，诉前禁令案件 3 件，二审刑事案件 8 件，二审行政案件 1 件，其他案件 2 件，结案数同比去年（421 件）增长 13.5%。存案 157 件，其中民事一审案件 137 件、民事二审案件 19 件，刑事二审案件 1 件。

（一）精品案件培育取得良好成效

上海市第一中级人民法院审理的衣念公司诉淘宝公司等侵害商标权纠纷案入选最高人民法院公报案例，该案同时入选最高人民法院年度中国法院知识产权司法保护十大案件；庄则栋与隐志公司信息网络传播权纠纷案、宣达集团与孟莫克公司等商业诋毁纠纷案入选最高人民法院年度中国法院知识产权司法保护 50 件典型案例。3 件案件入选年度上海法院知识产权司法保护十大案件。

（二）妥善审结一批新类型、有重大影响的知识产权案件

如审结了涉及强生公司的全国首例纵向垄断协议纠纷案、涉及“蜡笔小新”卡通形象著作权侵权纠纷案、涉及《大闹天宫》美猴王形象著作权纠纷案、涉及“轩尼诗”商标的商标权纠纷案、涉及小说《胭脂扣》的作品改编权纠纷案等。

（三）完善知识产权“三审合一”机制的运行

在加强知识产权刑事案件、行政案件审理的同时，加强与公安、检察部

门的沟通交流,积极推动适法统一,大力培养可以胜任处理三大诉讼领域问题的法官,不断完善“三审合一”审判机制。

(四) 积极破解超长审限案件审理难题

充分利用我院与国家专利复审委员会的交流平台,加强与专利复审委员会无效审查部门的沟通;通过多元化的技术事实查明方式,严格控制进入鉴定程序案件,全年清理存案工作取得显著成效。

二、积极回应实践需求,大力推进审判调研

(一) 加强审判经验的总结,加大精品案例、调研文章的撰写力度

上海市第一中级人民法院2012年全年法官在院级、省市级、国家级刊物上发表各类调研文章共计20篇,编辑出版图书《知识产权司法前沿(2011)》,顺利完成2012年最高人民法院报批调研课题“商标共存的理论界定与实践探索”,并就该课题与华东政法大学联合召开研讨会。

(二) 充分发挥研讨会平台对于审判的指导作用

上海市第一中级人民法院与上海市法学会和中国互联网协会共同举办了知识产权司法保护研讨会,就网络知识产权保护问题进行广泛、深入的探讨。组织召开了“功能限定的权利要求解释研讨会”,国家知识产权局、高校学者、各级法院法官共同与会进行研讨。

三、积极开展能动司法,深入延伸审判职能

(一) 大力推进司法建议工作

针对审判中发现的公司、行业协会等在知识产权管理中存在的问题,我院分别向上海川岛公司、上海宽娱数码公司、上海市会展行业协会、上海浦东良风专利代理公司发送司法建议6份,均收到良好反馈。

(二) 加强与有关部门的协作与交流

通过《一中知识产权审判》等载体,加强与上海市知识产权联席会议办公室的信息通报与情况交流;加强与境外知识产权同行的交流,汤黎明副院长会见了英国知识产权大法官罗宾爵士一行,双方就各自近年来知识产权司法保护的成效进行交流讨论。

(三) 积极开展网络庭审直播和典型案件报导,加大知识产权审判宣传力度

《人民法院报》在头版对上海市第一中级人民法院召开的知识产权司法前沿研讨会进行了报道;《人民法院报》、《知识产权报》、《解放日报》等媒体亦对上海市第一中级人民法院审理的知名网络写手违约“起点中文网”

案、《胭脂扣》小说改编案等典型案件进行了深入报道。

四、深入开展作风建设，全面推进部门文化建设

(一) “作风建设年”活动领导小组的指导

在院“作风建设年”活动领导小组的指导下，上海市第一中级人民法院扎实推进作风建设，积极行动，广泛动员，结合法院具体工作要求制定系统的作风整改措施，工作作风得到切实改善。

(二) 成立由各合议庭审判长组成的评查小组

采取庭领导检查、审判长互查的方式，组织开展庭审和裁判文书的自查活动，并就“两评查”中存在的问题，提出针对性的整改意见，“评查”活动成效明显。

(三) 加强部门文化建设

从部门自身特色出发，制定了以学识文化建设为重点的部门文化建设方案，并自行设计、制作部门文化网站，展示上海市第一中级人民法院知识产权庭自1994年成立以来的发展历程及成果。

五、加强队伍能力建设，强化中院职能定位

(一) 加强业务培训

组织全体法官参加为期一周的上海法院知识产权审判业务培训班，就知识产权审判进行集中系统培训。

(二) 加强对辖区法院的审判指导

召开辖区法院知识产权审判座谈会，走访浦东新区人民法院、闵行区人民法院、徐汇区人民法院知识产权庭共5次，与徐汇区人民法院知识产权法官共赴漕河泾新兴技术开发区参加“企业知识产权司法保护”座谈会。

(三) 不断涌现先进人物

继2011年知识产权庭唐震法官、徐燕华法官分获上海法院调研标兵和办案标兵后，2012年，知识产权庭陆凤玉法官被选为上海市第十次党代会上海法院系统的基层党代表。

审判调研

商标共存的理论基础与实践探索*

上海市第一中级人民法院课题组**

【内容提要】

随着市场经济的发展,商业标识的表现形式愈加丰富,权利的产生和取得也呈现多元化的趋势,商业标识的相同或近似是一种难以避免的客观现象。如果简单地以保护在先权利为依据来判断商业标识的存亡,不仅会造成市场资源的浪费,而且有违民事活动诚实信用的原则。本课题通过理论分析和实践总结,提出了商标共存的现实意义,并对其成因及分类作出梳理,提出商标共存的裁量因素:主观意图为善意及客观上不存在混淆的可能性。

【关键词】

商标 商业标识 商标共存 裁量因素

商标,顾名思义,是一种商业标识。其基本功能在于区分商品或服务来源,使消费者通过商标将相同或类似商品或服务的提供者区分开来。通常情况下,不同的企业在同种或类似商品及服务上使用相同或近似的商标会使消费者产生混淆,不仅不利于企业的正常经营,而且会损害社会公众的利益。所以,不同企业在同种或类似商品及服务上使用相同或近似商标的行为普遍为各国商标法所禁止。^①然而,由于商业标识外延的拓展^②以及商标资源的有限性,商标共存现象在市场活动中已经屡见不鲜。其中,较为典型的事例是“法国鳄鱼”与“新加坡鳄鱼”商标之争。世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,以下简称WIPO)在相关报告中对商标共存定义为:“商标共存是指两家不同的企业在商品或服务上使用相同或近似的

* 本文系2012年上海市高级人民法院报批调研课题。

** 课题组组长:汤黎明。课题组成员:刘军华、唐震、胡瑜、陈瑶瑶、范静波、张立扬、陈娅倩。

① 如《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第52条规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的行为,属侵犯注册商标专用权的行为。

② 就消费者的感性认识而言,企业名称及其字号、商业活动中的企业域名、商品名称、商品装潢等都可以起到商业标识的作用。