

广东律师系列丛书之二十一



*Under the New Situation  
Intellectual Property Law Practice*

# 新形势下 知识产权法律实务

广东省律师协会 编

法律出版社 LAW PRESS · CHINA

# 新形势下 知识产权法律实务



丛书主编 肖胜方  
副主编 王波  
执行主编 叶港

本册主编 邓尧  
本册副主编 陈建南 黎志军 王广华 肖才元  
江知芸 周清华  
编委 刘延喜 曾旻辉 任琳 胡波  
吴秀荣 戴锦良  
编辑 邓捷 黎雪滢

## 图书在版编目(CIP)数据

新形势下知识产权法律实务 / 广东省律师协会编

. -- 北京 : 法律出版社, 2017

ISBN 978 - 7 - 5197 - 1302 - 7

I. ①新… II. ①广… III. ①知识产权法—基本知识—中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 208777 号

新形势下知识产权法律实务  
XINXINGSHIXIA ZHISHICHANQUAN  
FALÜ SHIWU

广东省律师协会 编

策划编辑 程 岳 周 洁  
责任编辑 程 岳 周 洁  
装帧设计 马 帅

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·大众读物第一出版分社

开本 A5

印张 9.125

字数 263 千

版本 2017 年 10 月第 1 版

印次 2017 年 10 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

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/021-62071639/1636 深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 1302 - 7

定价:45.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

## 前 言

2001年,中国以加入世界贸易组织为契机,在国际社会的一片争议声中,开始大力推动知识产权事业的发展。2005年年初,国务院成立了国家知识产权战略制定工作领导小组,启动了战略制定工作。2008年,《国家知识产权战略纲要》正式颁布实施,一系列政策和措施掀起了中国知识产权的第一次发展浪潮,中国知识产权事业取得了长足进步。中国的经验无疑是世界知识产权发展史上的一个“奇迹”。〔1〕

当前,我国经济发展进入新常态,实施创新驱动发展战略成为时代的主题。〔2〕 国家知识产权局局长申长雨指出,在经济发展新常态下,知识产权事业既面临非常难得的发展机遇,也面临着新的挑战,我国是一个知识产权大国,专利及商标申请量连续多年位居世界第一,但是我国却不是知识产权强国,如何成为知识产权强国是摆在我们面前的一项重要发展任务。〔3〕

2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了“深化科技体制改革”“加强知识产权运用与保护”的重要战略。中央及各地出台了一系列法律修订、政策支持、财政资助、政府引导等实际措施以推动知识产权管理和运营。2014年,国家作出重大司法体制改革,决定在北京、上海、广州建立知识产权法院。2015年年底,国务院

〔1〕 谢晓尧、陈贤凯:《知识的产权革命》,载《法学评论》2010年第3期。

〔2〕 吴汉东:《经济新常态下知识产权的创新、驱动与发展》,载《法学》2016年第7期。

〔3〕 申长雨:《知识产权是支撑经济发展新常态的重要因素》,载《全球化》2015年第3期。

又出台了《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》。这一系列重大措施和行动,无不昭示着中国知识产权“第二次浪潮”的来临,也势必影响国际知识产权的格局。

在新的经济形势和知识产权形势下,作为知识产权法律服务主体力量的律师,应该如何发挥应有的积极作用,需要我们认真思考并付诸行动。为进一步宣传我省律师在知识产权法律服务领域所取得的成就,增强各界对知识产权在社会发展过程中所起到的重要作用的认识,加强律师与企业之间的交流与学习,培育完善知识产权法律服务市场,推动律师为广东经济发展提供高水平的、优质的专业服务,自2013年起,广东省律师协会举办了广东知识产权法律服务论坛,论坛分别在广州、深圳、佛山、珠海连续召开了四届,吸引了来自内地、港澳台地区及其他国家的律师、企业管理人员、学者共计1000多人次。

与会律师与学者不仅在论坛上交流探讨,也将自己在理论研究和实务中所取得的成就撰写成论文,以期得到更为广泛的传播与分享。为此,我们将近年来论坛所收集的论文进行研究整理,汇编成册,作为广东知识产权法律服务论坛另一种形式的成果奉献给社会各界。

本书所汇编的文章,主要由广东省执业律师撰写,也有其他省市的律师同仁及有关行业人士的精心奉献。诸位作者不仅对知识产权律师实务中的疑难问题进行分析总结,也对知识产权基本理论进行了重新思考和研究,还探讨了新形势下知识产权业务。

为方便阅读,本书根据文章涉及的主要问题进行了分类,共设置了六章。第一章专利法律实务,第二章商标法律实务,第三章著作权法律实务,第四章反不正当竞争法律实务,第五章知识产权商业化理论与实务,第六章知识产权基础及综合法律实务。

为真实展现每个作者的观点,本书基本保留了文章的原貌,欢迎广大读者与各位作者共同探讨。

因水平有限,如有不当之处,敬请谅解!

编者

2017年1月

# 目 录

## Contents

### 第一章 专利法律实务

- 我国图形用户界面(GUI)外观设计专利保护的现状与困境  
..... 刘延喜(3)
- 论企业知识产权管理的重要性  
——以提升专利质量为例 ..... 曾旻辉(9)
- 专利行政执法的历史发展、现状以及建议 ..... 胜永攀(16)
- 涉外证据效力判定  
——“弓箭国际诉三元陶瓷”案件评析 ..... 胡少波 王艳秋(24)
- 知识产权恶意诉讼探析  
——以专利恶意诉讼为主要视角 ..... 周琳 罗云(33)

### 第二章 商标法律实务

- 以微信域名案谈恶意受让及不当使用商标可撤销立法  
..... 何俊(47)
- 关于新《商标法》第59条第3款的适用与探讨  
——“澳门豆捞”商标维权案的办案心得 ..... 谭先彬(56)
- 商标正当使用的构成要件分析 ..... 何华玲(60)
- 什么是法律意义上的“生产者”  
——以最高人民法院案例研究为视角 ..... 陈建南(72)

商标反向混淆侵权若干问题实证研究 .....	吴让军(79)
一起大类商标侵权纠纷引发的思考 .....	谢绮婷(90)
浅析跨境电商中的商标侵权与治理保护 .....	廖爱敏(95)
刍议商标反向混淆侵权确认 .....	龙振彪(104)

### 第三章 著作权法律实务

办理侵害计算机软件著作权纠纷案的几个实务问题 .....	赵俊杰 李碧燕(121)
电影版权中的作者和二次获酬权 .....	许彦庭(126)
关于网络游戏侵权案件中禁令适用的思考 .....	任琳(132)
展台设计著作权侵权问题研究 .....	麦慧莉 涂久明(137)

### 第四章 反不正当竞争法律实务

不正当竞争中的竞争关系要件研究 .....	傅显扬(145)
知名商品特有包装装潢权之辩 ——以红罐案一审判决为例 .....	胡波(159)
商业秘密保护中几个容易忽视的问题 .....	张锋 马晓林(162)
商业秘密刑事诉讼的证据认定问题 ——以谭某等涉嫌侵犯商业秘密罪不起诉案为视角 .....	王广华(168)
一起美国 337 调查中的商业秘密案简析 .....	江知芸(178)

### 第五章 知识产权商业化理论与实务

浅析知识产权商业化的概念和内容 .....	陈伟杰 邓尧(187)
知识产权市场的商业模式 .....	邓尧(200)
中国知识产权融资的发展“瓶颈”和出路 .....	胡少波 邹琳(213)
论知识产权的资本化 ——以 OTC 市场为视角 .....	韩毅琼(227)

知识产权质押融资“南海模式”的运营实践以及思考 .....	陈建南 何俊(240)
----------------------------------	-------------

## 第六章 知识产权基础及综合法律实务

Intellectual Property 乃脑力财产 ——兼论知识产权概念的实质 .....	吴秀荣(251)
知识产权法律服务的互联网之路 ——从阿里巴巴项目谈知识产权法律服务的创新 .....	周淑贞 谢绮婷(257)
关于我国知识产权法院对涉及知识产权的“申请撤销仲裁裁决 纠纷”有无管辖权问题的探析 ——以全国首例案件为视角 .....	戴锦良(263)
微信侵权法律问题研究 .....	蒋剑明(269)
非物质文化遗产的知识产权保护模式探究 ——以广州咸水歌为例 .....	谢棣英 郑少霞(275)

# 第一章 专利法律实务





# 我国图形用户界面(GUI)外观设计专利保护的现状与困境

◇ 北京市立方(广州)律师事务所 刘廷喜

进入 21 世纪以来,移动通讯领域进入飞速发展期。与之俱来的是通信行业巨头之间错综复杂的专利战。其中最引人注目的是美国苹果公司与韩国三星公司之间的“世纪之战”,战火从美国蔓延到欧洲、澳洲再回到三星的韩国本土。2012 年,美国加州圣何塞地区法院宣布,苹果公司起诉三星侵犯专利一案的 9 名陪审团成员接受了苹果公司的大部分赔偿要求,认定三星智能手机抄袭了苹果公司 iPhone 的外观设计专利,苹果公司可得到 10.51 亿美元的赔偿。

进一步研究该系列案件发现,苹果公司使用的专利除了实用专利之外,还包括 7 件设计专利,其中有三件涉及图形用户界面(GUI)外观设计,作为一种新类型的外观设计,凭借这场知识产权领域的“世界大战”首次进入公众视野。

作为一种纳入外观设计专利保护的“新物种”,GUI 外观专利在中国的发展也面临问题和挑战。本文将就我国图形外观设计的相关法律规定和保护进行分析和讨论。

## 一、我国关于 GUI 外观专利保护的相关规定

从 2014 年 5 月 1 日起,我国开始对包含 GUI 产品的外观设计给予专利保护。对于智能家电、电子信息、数码影像等广泛使用 GUI 的产业或企业而言,这为其设计创作提供了有力的法律保障,相关规定如下:

1. 在《专利审查指南》第一部分第三章第 4.2 节第三段之后新增一段,内容如下:

“就包括图形用户界面的产品外观设计而言,应当提交整体产品外观设计视图。图形用户界面为动态图案的,申请人应当至少提交一个状态的上述整体产品外观设计视图,对其余状态可仅提交关键帧的视图,所提交的视图应当能唯一确定动态图案中动画的变化趋势。”

2. 针对《专利审查指南》第一部分第三章第 4.3 节第三段第(6)项之后新增一项,内容如下:

“(7)对于包括图形用户界面的产品外观设计专利申请,必要时说明图形用户界面的用途、图形用户界面在产品中的区域、人机交互方式以及变化状态等。”

3. 删除《专利审查指南》第一部分第三章第 7.2 节第三段最后一句“产品的图案应当是固定的、可见的,而不应是时有时无的或者需要在特定的条件下才能看见的。”

4. 将《专利审查指南》第一部分第三章第 7.4 节第一段第(11)项修改为:

“(11)游戏界面以及与人机交互无关或者与实现产品功能无关的产品显示装置所显示的图案,例如,电子屏幕壁纸、开关机画面、网站网页的图文排版。”

5. 在《专利审查指南》第四部分第五章第 6.1 节第二段第(4)项之后新增一项,内容如下:

“(5)对于包括图形用户界面的产品外观设计,如果涉案专利其余部分的设计为惯常设计,其图形用户界面对整体视觉效果更具有显著的影响。”

## 二、美国、欧盟、日本 GUI 保护制度的简要分析

### 1. 美国的 GUI 保护制度

美国的 GUI 保护与部分外观设计保护制度紧密相关,部分外观设计保护制度是 GUI 设计得到有效保护的基础,图形用户界面因被视为工业产品的一种表面装饰图案而获得保护。

美国的外观设计专利由美国《专利法》第 16 章下的第 171 ~ 173 条规定,第 171 条规定可取得专利的设计必须“可应用于工业产品”,工业产品必须是人造的有形体的对象。而在美国专利商标局的《审查指南》

中规定了计算机形成图像的设计申请应该符合“工业产品”的要件中的若干详细要求,包括“可授予专利的外观设计,不得脱离其所应用的物品而仅以表面的装饰的图案单独存在,因此计算机形成图像应用于计算机屏幕、终端机、其他显示面板或其他部分的,其申请专利的范围已经符合专利法第 171 条规定”,可见,在美国,GUI 设计专利必须有载体,而载体是诸如计算机屏幕、终端机、其他显示面板或其他部分等工业产品,美国并不认为单纯的 GUI 本身可以作为外观设计专利保护的主体。

但与中国不同的是,由于美国有部分外观设计保护制度,GUI 可以作为部分外观设计的形式从而要求保护,从而可以适用于不同形状的产品上,也就是说,载体并不限于单一特定的物品。所以,虽然美国《审查指南》里规定了“应包含足够多的视图,足以完整表达物品的整体外观”,但在操作实践中,对于 GUI,美国允许在视图中对作为载体的产品仅作示意性的描述,比如仅仅用没有特性形状的虚框来代表其所应用的屏幕即可,如此其保护范围就比较宽泛,受其所应用的产品的限制也较小(但并非毫无限制)。

因为美国是较早确立部分外观设计和 GUI 保护制度的国家,而且是通过判例一步步改进完善的,所以美国的制度相对来说比较具有合理性,而且我们也可以看到,美国不保护单纯的 GUI 本身,这与中国目前的制度是一样的,两者都认为只有以产品为载体的设计方案才是专利法的保护客体,但两者的一个比较显见的差别是,对于载体,美国认为可以是产品整体也可以是产品部分,而中国目前并不包括产品部分。

## 2. 欧盟的 GUI 保护制度

欧盟对外观设计单独立法,并不是如美国那样包含于专利法内,欧盟在《外观设计条例》第 3 条 a 款中规定:“外观设计是指产品的整体或一部分的外观,这些外观是由产品的线条、轮廓、颜色、形状、质地和/或产品本身的材料和/或产品装饰等特征构成。”

第 3 条 b 款中规定:“产品指任何工业或手工制品,包括复合产品的零件、包装、产品外装、图像表征( graphic symbols)及印刷字体,但不包括计算机程序。”

从上述规定可以看出,欧盟的外观设计强调保护的是“设计”,而不

是产品本身,并且图像表征被明确列为可受保护的产品范围,所以,欧盟外观设计的法定标的包括“可应用于产品的 GUI、计算机图像与符号设计”,不限制单一特定物品。一般认为,欧盟可以对 GUI 本身提供保护。

欧盟的外观设计保护一定程度上突破了美国《专利法》规定的可取得专利的设计必须可应用于工业产品,且工业产品必须是人造的有形体的对象的限制,可以对 GUI 本身提供保护。

### 3. 日本的 GUI 保护制度

日本的外观设计保护由专门的日本《意匠法》规定,其对 GUI 的保护限制非常严格,不仅带 GUI 的产品必须符合日本《意匠法》中“物品”的定义,而且必须是对实现产品功能起作用的,与产品紧密结合在一起的 GUI 才能受到保护。通俗地讲,日本的 GUI 保护标的限定于特定物品显示屏的最初选单画面或开机画面设计,而将计算机软件或网络的画面排除在外。

可见,日本的 GUI 保护制度甚至比中国目前的保护严格。

### 三、中国 GUI 外观专利在维权上的法律适用

因为目前的 GUI 外观专利必须附着于有型载体,比如手机、电脑,及主要是图形界面与手机等屏幕结合显示的图片来限定保护范围,对于单纯只开发、提供软件的厂商维权比较困难,尽管该软件才是手机等能显示特定图形界面的源头,在这种情况下,比较能适用的法律规定是有关“间接侵权”的一些具体规定,以下以手机的 GUI 为例进行说明。

《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)》第 21 条规定“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”此解释坚持的是间接侵权应以直接侵权发生为前提,参照上述规定,手机软件开发商的 app 软件产品符合“专门用于实施专利(此“实施专利”为“实施手机外观设计专利”)的中间物或关键部件”,软件开发商为生产经营目的(即便免费提供 app 的下载仍然是生产经营目的)将该 app 产品提供给了手机厂商预装或不特定人公开下载,若该“手机厂商或不

特定人”实施了侵犯专利权的行为(如制造销售手机),则权利人可以主张软件开发商的行为属于“侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为”。如此,可以在现有法律框架下对软件开发商进行追责。

另外,会有一些特殊情况发生,比如所谓的“直接侵权”行为发生在个人手机用户身上,此时无法对直接侵权行为追责,能否对软件开发商的“间接侵权”行为主张权利?对此,北京高院发布的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知(京高法发[2001]229号)中的第73~80条有规定如下:

“73. 间接侵权,是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意,客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。

74. 间接侵权的对象仅限于专用品,而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件,或者方法专利的中间产品,构成实施他人专利技术(产品或方法)的一部分,并无其他用途。

75. 对于一项产品专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件;对一项方法专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。

76. 间接侵权人在主观上应当有诱导、怂恿、教唆他人直接侵犯他人专利权的故意。

77. 行为人明知别人准备实施侵犯专利权的行为,仍为其提供侵权条件的,构成间接侵权。

78. 间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件,没有直接侵权行为发生的情况下,不存在间接侵权。

79. 发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况,也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任:

(1) 该行为属于专利法第63条所述的不视为侵犯专利权的行为;

(2) 该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。

80. 依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外

的,可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。”

根据第 79 条的例外规定,可以直接追究间接侵权行为,对这种例外规定的合理性我们可以稍作深入分析,传统民法中,教唆、帮助侵权一直被当作共同侵权对待,而来自知识产权领域的“间接侵权”说法出现后,实际上一直希望其能够发挥传统的共同侵权责任之外的作用。具体而言,是希望间接侵权不再依托直接加害行为的存在。

这种需求具有现实意义,比如某厂家明知某产品系他人专利产品,故只生产了该产品的半成品(缺少一个或几个零件,未落入专利权的保护范围),并通过详细说明等方式诱导消费者自行购买相应零件组装为成品后使用,且该产品一般用于家庭生活。

如果用共同侵权理论来分析这一案例,则严格来说该生产者并未完整制造专利产品,或者说并未完整实施专利技术方案,而最终组装完成该产品的普通消费者却又并非是出于生产经营目的,不构成专利侵权,因此所谓的帮助、教唆也自然无责任。

此时,因为生产者行为具有明显恶意,并为其带来了经济利益,又给专利权人造成了产品销量及专利许可使用费减少的实际损害,如果无法追究该间接侵权者的责任显然不合理。而上述北京高院的例外规定显然是基于这种逻辑而设置的,在实务中非常具有合理性。

#### 四、小结

如上,我们梳理了中国关于 GUI 外观设计保护的相关规定,比较了其与美国、欧洲、日本的差别,并且对如何在目前的法律框架下进行 GUI 维权进行了分析,希望能提供一些建议以便更好地对 GUI 外观设计专利进行保护。

# 论企业知识产权管理的重要性

——以提升专利质量为例

◇ 广东华进律师事务所 曾旻辉

随着知识产权价值的不断提升,作为将知识转化为财富的重要手段,知识产权运营的重要性自然是不言而喻。但是,在知识产权运营不断升温的同时,我们也不能忽略知识产权管理及运营的基础——获取有价值的知识产权。所谓“工欲善其事,必先利其器”,只有具备了高质量的知识产权,才有可能真正实现知识产权运营,如交易、许可、融资、质押等,为企业创造财富。否则,知识产权运营只能是纸上谈兵、空中楼阁。

专利作为世界上最大的技术信息源,包含了世界科技技术信息的90%~95%,对于绝大多数企业而言,拥有“有质量”专利其重要性自然是不言而喻,如果能拥有“高质量”专利,则会大大增强企业的市场竞争力。但是现在大部分企业普遍面临知识产权质量不高的问题,甚至还产生了大量的“垃圾专利”,更不必说专利运营经营惨淡的现状。

本文以专利质量为例,重点分析专利质量不高的原因,探讨企业如何通过知识产权管理提高自身知识产权的质量,为企业创新力的增强奠定良好的基础。

## 一、专利质量的定义

长期以来关于专利质量的定义存在不少争论。归纳起来,主要有以下三种观点:

(1)以专利的专利性要求来衡量专利质量。传统定义认为,专利质量由相关法律法规中核心的专利性要求来界定,如专利审查指南中对专