



知识产权的法律热点问题

最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)相关问题

2012年4月20日,最高人民法院(“**最高院**”)发布了知识产权案件年度报告(2011)(“**报告**”)。在该报告中,最高人民法院为了总结和梳理其在知识产权和竞争审判领域处理新型、疑难、复杂案件的审判标准、裁判方法和司法政策,从其2011年审结的知识产权案件中精选出34件典型案例,并归纳出七个类型44个具有普遍指导意义的法律适用问题予以发布。该等案件和问题主要集中在专利、商标、商业秘密以及知识产权诉讼证据与程序领域。

一、 专利案件

通过报告中的系列案例,最高院明确了专利审判中的下列原则:

- 1、 最高人民法院明确了专利说明书及附图对权利要求的解释作用,但不能用于限定权利要求的保护范围。母案申请是一种特殊的专利审查档案。同时,专利说明书中没有记载的内容,不能作为认定创造性的依据。
- 2、 最高人民法院再次强调了全部技术特征原则,在被告侵权技术方案缺少专利技术特征的情况下不构成侵权。
- 3、 在先使用权抗辩时,最高人民法院明确,药品生产批件等行政审批事项对于在先使用权抗辩是否成立不产生影响。
- 4、 在外观设计侵权判断时,最高人民法院明确了相近似判断中“整体观察、综合判断”的把握要点,即一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化,来判断视觉效果是否具有明显区别。一般消费者对于视觉效果的关注,不受技术效果改变的影响。同时,区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响。
- 5、 最高人民法院指出,对于涉及药品的发明创造而言,授予专利权的条件,仅仅考虑是否符合专利法中规定的授权条件,而无需考虑其他行政管理规定。
- 6、 关于专利申请文件修改是否超范围,最高人民法院明确,专利申请原说明书和权利要求书记载的范围包括其明确表达的内容以及所属

领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容。在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时,应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点,不能脱离本领域技术人员的知识水平。

7、 关于在专利无效宣告程序中的权利要求书的修改方式,最高人民法院认为,在满足修改原则的前提下,其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式,但并未绝对排除其他修改方式。

8、 关于专利申请文件修改的限制,最高人民法院认为,在专利无效程序中,权利要求的修改不得扩大保护范围,且应适用禁止反悔原则;对于专利申请人审批程序中的主动修改,则既可以扩大也可以缩小其请求保护的范

9、 最高人民法院认为,在专利无效行政诉讼程序中,人民法院可以依职权主动引用公知常识评价专利权的有效性,并不违反法定程序。

二、 商标案件

在报告所公布的商标案件中,最高人民法院主要对下述在商标实践中长期以来存在争议和不确定

1、 混淆在认定商标侵权方面的作用

由于我国商标法中并未将“混淆”明确规定为侵权认定要件,因此在实践中对于“混淆”在认定侵权时的作用长期以来一直存在一定模糊之处。在最高院2009年发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中曾规定,对于在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,不需要考虑混淆因素。认定商品类似和商标近似要在考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度的前提下判断是否会构成混淆。

但是,在报告中,最高院认为,商标侵权原则上要以存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础;判断是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性时,应该考虑商标的显著性和知名度,从而明确了对于未经商标权人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为,在判断是否构成侵权时也需要对是否会造成混淆进行认定。

2、 商标显著性的判断标准

在报告中，最高院通过对两起含有描述性要素的商标复审行政纠纷案件，对于判断含有描述性要素的商标显著性标准做出了进一步的细化规定。在该两起案件中，商标的文字部分均具有描述性，因此均被商标评审委员会在相应的行政程序中认为缺乏显著性从而不应取得注册。但最高院认为，认定商标是否具有显著性，应当根据系争商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上进行审查判断；如果商标标识中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。

3、 类似商品的判断

对于如何判断类似商品的问题，最高院在报告中通过3个案例以及一篇专门的分析做出了全面的指导性意见。根据最高院报告，人民法院在审查判断相关商品或者服务是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性。《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考，但不能机械、简单的以《区分表》为依据或标准，而应当更多的考虑实际因素，结合个案的情况进行认定。在判断类似与否时，避免来源混淆是应当坚持的基本原则，如果近似商标在具有一定关联性的商品上共存，容易使相关公众认为两商品是由同一主体提供或者其提供者之间存在特定联系，应认定两商品否成类似商品。

4、 商标行政程序中新证据问题

对于商标行政诉讼中的新证据，由于本身并非商标行政决定/裁定做出的依据，因此根据《行政诉讼法》的规定一般不应予以考虑。但是，由于商标确权行政案件的特殊性，如果一概不考虑可能有失公正。因此，对于是否考虑行政诉讼阶段提出的新证据，实践中一直存在争议。

在此次报告中，最高院明确指出，对于当事人在行政诉讼程序中提交的新证据，人民法院可以根据案件具体情形，考虑新证据对当事人合法权益的影响及行政诉讼的救济价值，判令商标评审委员会在综合原有证据及新证据的基础上重新作出裁定。同时，对于商标驳回复审案件，最高院进一步指出，由于在商标驳回复审行政纠纷案件中，申请商标的注册程序尚未完成，评审时包括诉讼过程中的事实状态都是决定是否驳回商标注册需要考虑的，因此原则上应当予以考虑。

三、 商业秘密案件

根据《反不正当竞争法》第十条的规定，一项信息作为商业秘密受到保护应当满足三个要件：不为公众所知悉、权利人已采取保密措施以及能够为权利人带来经济利益。在报告中，最高院进一步通过两个案例对于商业秘密的构成要件以及侵犯商业秘密的不正当手段的推定做出了明确解释：

1、 商业秘密的构成要件

(1) 对于国家秘密在解密前，应当认定该信息不为公众所熟知，并构成商业秘密。

(2) 最高院认为，在能够带来竞争优势的技术信息或经营信息是一种整体信息的前提下，不能将其各个部分与整体割裂开来，简单的以部分

信息被公开就认定该整体信息已为公众所知悉。

(3) 符合反不正当竞争法第十条规定的保密措施应当表明权利人保密的主观愿望，明确作为商业秘密保护的信息的范围，使义务人能够知悉权利人的保密愿望及保密客体。因此，单纯的竞业禁止约定，如果没有明确用人单位保密的主观愿望和作为商业秘密保护的信息的范围，则不能构成反不正当竞争法第十条规定的保密措施。

2、 不正当手段的推定

最高院认为，当事人基于其工作职责完全具备掌握商业秘密信息的可能和条件，为他人生产与该商业秘密信息有关的产品，且不能举证证明该产品系独立研发，根据案件具体情况及日常生活经验，可以推定该当事人非法披露了其掌握的商业秘密。该认定对于今后员工离职后从事竞争性业务过程中产生的商业秘密纠纷案件具有积极的指导意义。

四、 知识产权诉讼证据与程序

1、 确认不侵权之诉的受理条件

此前，最高院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对于专利案件确认不侵权之诉做出了规定，但对于其他类型的知识产权确认不侵权之诉的受理条件并无统一规定。

在此次报告中，最高院认为，确认不侵犯专利权之外的其他确认不侵权之诉是否具备法定条件，应参照前述关于专利纠纷案件司法解释的规定进行审查；人民法院受理当事人提起的确认不侵权之诉，应以利害关系人受到警告，而权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为前提。

2、 对于被诉侵权产品的出口装船交货地可以否认定为侵权行为地

最高院在报告中认为，通过FOB和CIF价格条件出口销售被诉侵权产品，该产品的装船交货地属于销售行为实施地，因此装船交货地人民法院对于相关案件具有管辖权。该认定为权利人寻求权利救济时选择管辖法院提供了更多的选择。

3、 对于原审诉讼期间仍在持续的侵权行为的处理

在知识产权案件中，经常发生侵权行为在诉讼期间仍在持续的情形，对于权利人就这一部分侵权行为的损害赔偿问题，最高院认为，当事人以侵权行为在原审诉讼期间仍在持续为由提出增加损害赔偿数额，属于对一审诉讼请求的增加，原告可就该行为另行起诉；原告为调查此期间的侵权行为而支出的费用，亦不再本案处理之列。

4、 无独立请求权的第三人是否有权申请鉴定

在一起植物新品种案件中，最高院认定，根据案件需要，无独立请求权的第三人可以申请委托对植物新品种的同一性进行司法鉴定。

5、 鉴定材料取样时未通知当事人到场是否构成鉴定程序违法

在前述植物新品种案件中，最高院认为，不能基于鉴定检材取样时没有通知当事人到场而当然认定程序违法。但是，在该案件中，由于有关鉴定检材系依法保存于农业部植物新品种保护办公室植物新品种保藏中心，依法一经提交不得更换，因此一审法院在该保藏中心取样时，可以无需当事人到场。因此，该判决并不能推定一审法院在任何鉴定取样过

程中，均可以不通知当事人到场。

五、对报告的评述

最高院发布的知识产权案件年度报告，通过案例的方式对最高院关于知识产权审判领域的重大及疑难问题的意见进行了阐明，对于今后有关类似的知识产权案件处理具有积极的指导意义。但是，正如该报告所指出

的，由于其是最高院在具体案件裁判中针对新型、复杂、疑难问题形成的认识，具有较强的个案性和探索性，不排除未来随着认识的深入发生调整 and 变化。

孙 涛 合伙人 Tel: 8610 8519 1352 Email: sunt@junhe.com

马春生 律 师 Tel: 8610 8519 2547 Email: machsh@junhe.com

本简讯仅为提供法律信息之目的，供参考使用，并不构成君合律师事务所的法律意见或建议。