



守护智慧 创造价值 知识产权全领域服务

北京

地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层
电话：+86-10-66412345 / +86-10-68516688
传真：+86-10-66415678
邮箱：mail@ccpit-patent.com.cn

纽约

地址：One Penn Plaza Suite 4425 New York, NY 10119 U.S.A.
电话：+1-212-868-2066 传真：+1-212-868-2068
邮箱：NewYork@ccpit-patent.com.cn

东京

地址：东京都千代田区大手町2-2-1新大手町大厦2层265区
电话：+81-3-6262-6643 传真：+81-3-6262-6645
邮箱：Tokyo@ccpit-patent.com.cn

马德里

地址：Calle del Principe de vergara 13, 5ºD, 28001, Madrid, Spain
电话：+34-910-66-3553
邮箱：Madrid@ccpit-patent.com.cn

香港

地址：香港湾仔港湾道一号，会展广场办公大楼34号09室
电话：+852-2523-1833 传真：+852-2523-1338
邮箱：HongKong@ccpit-patent.com.cn

上海

地址：上海市静安区威海路567号晶采世纪大厦18层
电话：+86-21-6288-8686 传真：+86-21-6288-3622
邮箱：Shanghai@ccpit-patent.com.cn

广州

地址：广州市天河北路233号，中信大厦1112-13室
电话：+86-20-3877-0278/+86-20-3877-0272/+86-20-3877-0262
传真：+86-20-38770297
邮箱：Guangzhou@ccpit-patent.com.cn

深圳

地址：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心1601
电话：+86-755-3298-9252
邮箱：shenzhen@ccpit-patent.com.cn

武汉

地址：湖北省武汉市洪山区关山大道473号
光谷新发展国际中心B座5层 06-116
电话：+86-27-8720-0400
邮箱：wuhan@ccpit-patent.com.cn



贸促专商微信公众号



守护智慧 创造价值 ENRICHING YOUR IDEAS

第29期
2023年12月
www.ccpit-patent.com.cn



诉讼业务专刊2023

不正当竞争和商标侵权视角下的商标抢注
案例指导制度在知识产权诉讼中的应用
从用途特征与使用环境特征的比较探讨此类技术特征的限定作用
顶级域名争议投诉的实务及特点
平行进口纠纷中的商标侵权判定
专利侵权诉讼中权利要求的解释规则
在商标侵权民事诉讼中办理诉中财产保全的要点梳理



中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

卓越的业绩



专利民事 |

在专利侵权民事诉讼中成功获得民事诉讼法修改后北京法院发出的第一件知识产权诉前禁令。这也是在鲜有在先成功案例的情况下，在专利侵权诉讼中获得的诉前禁令。



专利行政 |

在专利驳回复审行政诉讼案件中，精心设计富有创造性的诉讼策略，成功说服法院认可图形用户界面作为外观设计专利的可授权客体的观点，从而推动了《审查指南》就此进行的修改。



商标民事 |

在商标侵权民事诉讼中，成功主张“刺破公司的面纱”，直索公司背后股东的连带侵权责任，获得两审法院的支持，并最终判令诸侵权人连带赔偿我方当事人数百万元。



商标民事 |

在首例立体商标侵权案件中，主张立体商标中的颜色与形状构成可保护的显著特征并获法院支持。本案还涉及售后混淆的法律性质、商标被动使用认定等前沿法律问题，在学术界和实务界引发长期探讨争鸣，促进了我国商标相关理论的探索和研究。



商标行政 |

在商标行政诉讼再审案中，通过专业而详尽法律意见，成功说服法院，接受了我方对于“利害关系人”概念的解释，并由此得到有利的判决。



专利民事 |

在专利侵权民事诉讼中，针对随商业发展而产生的新行为模式，援引多个法律渊源组织形成法律意见，促使法院在我方意见基础上对于专利

法意义上的“制造”给予了概念上的澄清。此案对于我国知识产权保护实践具有深远意义。



专利行政 |

在专利驳回复审行政诉讼案件中，基于对法律法规沿革变化的透彻把握，坚持认为在该案中存在《审查指南》版本适用错误，并由此在二审中获得有利判决。



商标民事 |

在商标侵权及不正当竞争民事诉讼中，二审接受客户委托并协助客户成功获得案件改判赢得案件胜诉，该案明确了自然人利用多个实际控制公司进行恶意侵权的认定和处置原则，还涉及多主体、多行为、公司经营混同、法人独立人格滥用等法律问题。



专利无效 |

在专利无效宣告案件中，我所代表诺贝尔奖得主成功维持专利权有效，该案也对生物技术领域有关胚胎干细胞伦理道德这一前沿法律问题进行了阐释。



专利无效 |

在被称为“互联网第一案”的两家互联网头部企业的专利纠纷中，我所代理的所有无效宣告案件全部获得胜利，成功将对方多件专利无效；同时成功应对多次无效请求，维持我方当事人专利有效。



著作权民事 |

在侵害著作权和不正当竞争案件中，在权属证明文件不够完美的情况下，援引审理法院的在先判决，成功说服法院对我方主张的作品著作权予以保护，并获得有利判决。

待续…

专业的团队



我所诉讼团队拥有丰富的处理知识产权争议的经验，涉及专利、商标、著作权、商业秘密、域名等诸多领域，具备各行业的深厚技术背景；尤其擅长办理涉及重大商业利益、新兴技术、复杂技术以及前沿法律问题的案件。

我们拥有在全国范围内各级法院的诉讼经验，并在各地海关和知识产权行政执法机构代表客户开展知识产权保护行动。我们为众多海内外知名客户提供专业服务，办理多起最高人民法院的再审案件，并取得了优异的胜诉率。

我们善于处理兼具复杂技术和疑难法律问题的案件，我们代理的多起诉讼案件被广泛认为颇具影响力和前沿性。我们代表客户的争议解决案件中有相当数量的案件被最高人民法院、地方各级人民法院、国家知识产权局、中华商标协会等权威机构评选为典型案例，用以指导我国知识产权法律的适用和实践。

我们卓越的诉讼能力依托于我所在知识产权行业的深耕和积累，以及专业化、多样化、复合型的人才队伍。

我们始终凭借专业与敬业，维护客户权益，赢得客户信任，创造客户价值。

我们始终践行“守护智慧、创造价值”的初心使命，不断精进，为国家知识产权法制建设贡献力量。

我们始终专注并致力于为国内外客户提供行业领先、可依赖且具有前瞻性的法律服务。

瞩目的荣誉

各类典型案例

15

最高人民法院

11

国家知识产权局*

6

北京市高级人民法院
北京知识产权法院

*包括商标局、复审和无效审理部、原专利复审委员会、原商标评审委员会



他们是值得信赖的 They are reliable

核心团队始终如一，他们技艺精湛，品质卓越，服务态度高度专业。他们对客户的挑战充满兴趣，无不竭尽所能为之奋斗。——MIP

专商所在专利和商标保护方面的工作值得高度推荐，该所拥有一大批技术背景多样、实践经验丰富的知识产权争议解决团队。——MIP

这是一家被公认为中国知识产权行业领头羊的事务所，为全世界范围的客户提供全方位的服务，包括申请、异议及权力行使等。——Chambers

由于诉讼团队对于客户的尽职勤勉、对业务极致的钻研精神，事务所的诉讼业务受到了客户和众多专业媒体的高度评价。——Chambers



在中国，很少有其他机构能够在专利实践的广度和深度上与中国贸促会专利商标事务所相比肩。该所的专业技术和法律技能都能保证他们出色并以超高标准地完成工作。——《知识产权投资管理》



该事务所的商标团队非常专业且又十分负责，他们积极支持我们的业务，认真分析疑难案件，并为我们提供详细的解决方案、他们的沟通方式清晰，专业，精确而又易于理解，这不仅仅是一家尽最大努力办理知识产权案件的知识产权代理机构，更是能够设身处地地为客户考虑，值得客户信赖的知识产权管家。——WTR 1000



“他们在中国的无效应对工作做得非常好，为我们赢得了大多数无效案件，使我们的专利维持有效。”“代理人在提供法律意见方面非常专业，能够及时回复我们的问题，且在管理无效和行政诉讼案例时十分高效。”——Asialaw Profiles



中国贸促会专利商标事务所有300多名业务精湛的专利商标代理人和律师，在专利、商标、版权、域名及不正当竞争领域为客户提供诉讼、行政执法和调解服务等。——Benchmark Litigation



中国贸促会专利商标事务所的团队拥有丰富的专业知识，包括知识产权咨询、申请、维权和诉讼等方面。该事务所拥有专利、商标、版权、域名和商业秘密等方面的专业团队。——Legal 500

CONTENTS

目录

不正当竞争和商标侵权视角下的商标抢注	05
案例指导制度在知识产权诉讼中的应用	09
从用途特征与使用环境特征的比较探讨此类技术特征的限定作用	14
顶级域名争议投诉的实务及特点	18
平行进口纠纷中的商标侵权判定	21
专利侵权诉讼中权利要求的解释规则（一）	26
专利侵权诉讼中权利要求的解释规则（二）	28
专利侵权诉讼中权利要求的解释规则（特别篇）	31
在商标侵权民事诉讼中办理诉中财产保全的要点梳理	37

不正当竞争和商标侵权视角下的商标抢注

文 / 吴红霞

引言

针对商标抢注行为，常规的做法是在先权利人启动异议或无效商标授权确权程序，阻止被抢注的商标获得注册或宣告注册无效。我国商标专用权取得实行注册主义为主的原则，在先权利人在商标授权确权程序中承担较重的举证责任，且需耗费大量的时间和经济成本。更有甚者，抢注人能以较小的经济投入在后多次申请与权利人商标相同或近似的商标。在先权利人不得不启动新的商标异议或无效程序予以制止。这使得商标抢注现象屡禁不止，在先权利人不堪其扰，商标审查和司法资源耗费严重。

目前，有权利人通过启动民事诉讼获得法院判令抢注人停止商标抢注并赔偿损失的有利判决^①，彰显了人民法院打击商标抢注的决心，为制止商标恶意抢注提供了新的思路。该案是人民法院在打击恶意商标抢注在民事诉讼领域进行的又一有益探索，较先前案件有进一步的突破。以该案为例，本文将对“商标抢注行为是否构成商标侵权？”“商标性的使用与生产经营活动之间的关系”“单纯商标抢注行为是否构成不正当竞争？”进行探讨。

一、案件概述

2010年至2019年期间，自然人王移平为法定代表人的和美泉公司和海纳百川公司先后共36次在不同的类别申请注册与艾默生公司在先注册并有一定知名度的“爱适易”系列商标相同或近似的商标。针对这些申请注册的商标，艾默生公司提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼等方式阻却商标的注册。2020年3月，艾默生公司向厦门市中级人民法院起诉王移平、和美泉公司、海纳百川公司和商标代理机构兴浚公司，请求法院判令被告停止对艾默生公司实施商标抢注行为，赔偿损失并消除影响。

厦门市中级人民法院经审理，认定和美泉公司和海纳百川公司的恶意抢注商标的行

为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称“反不正当竞争法”）第二条，构成不正当竞争行为，并认定王移平构成共同侵权，兴浚公司构成帮助侵权。福建省高级人民法院于2021年9月27日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。

二、案件亮点

1. 虽然我国之前已有法院通过反不正当竞争法规制商标抢注，比如2018年拜耳“确美同”案^②，2019年“普利司通”案^③，2020年“碧然德”案^④，本案的突破之处在于被告未对抢注的商标进行实质使用、未基于抢注的商标实施恶意投诉的情况下，仅基于被告批量抢注权利人在先注册并有一定知名度的商标和其将抢注的商标用于公司网站等经营活动。

动中，而认定被告行为违反了反不正当竞争法第二条，构成不正当竞争行为。关于抢注商标具体使用情况，本案艾默生公司代理律师在二审判决作出后撰文解释，“虽然二审法院在判决中认定了厦门安吉尔公司在其网站上短暂使用抢注商标的行为，但事实上厦门安吉尔公司并未持续使用且该使用未指向具体商品或服务，仅在网站首页导航栏中出现”^⑤。本案被告对抢注的商标未进行实质使用，其商标抢注行为得以为在反不正当竞争法下规制，这是人民法院在打击恶意商标抢注在民事诉讼领域进行的新的探索。

2.本案认定实际控制人构成共同侵权，判令其就两公司的侵权行为承担连带责任。本案对实际控制人的追责，有效遏制了抢注人利用公司的独立法人格逃避责任，对现有的商标抢注乱象起到“釜底抽薪”的作用。

3.本案认定兴浚公司构成帮助侵权，判令其对总赔偿金额160万元的40%，即64万元，承担连带赔偿责任。本案判决明晰商标代理机构因违反诚实信用原则、未履行风险告知义务所应承担的侵害第三人合法权益的民事责任，形成与行政责任、对应委托人的违约民事责任相配合的规范商标代理行业有力措施，威慑商标抢注链条中积极帮助委托人实施商标抢注行为的商标代理机构。

三、延伸探讨

1.商标抢注行为是否构成商标侵权？

前述爱适易案件中商标抢注行为被法院认定为构成不正当竞争行为。那么商标抢注行为是否构成商标侵权呢？北京知识产权法院在（2020）京73民初

1283号判决中，对上述问题进行明确的回应。法院认为，商标申请注册行为不属于侵犯商标权的行为，其可以通过商标授权确权审查程序及商标行政诉讼程序寻求救济，故对商标申请注册行为提起的诉讼不属于民事诉讼的受案范围，裁定不予受理。

远在千里之外的法国最高上诉法院于2021年10月13日对两个不关联的案件作出判决^⑥，明确认定申请将标志注册为商标本身不构成侵权行为。在此之前，对于此问题尚无明确认定。第一个案件，原告对被诉的商标申请提起异议申请，法国知识产权局决定异议成立，被诉商标申请驳回注册。后原告提起商标侵权诉讼，主张申请注册混淆近似的标识的行为，即便该商标申请在异议程序中被驳回，仍构成对其在先商标权的侵害。第二个案件，原告并未对抢注的商标申请提起异议，而是在商标注册后向法国法院同时提起商标无效和侵害商标权的诉讼。两个案件中，原告方均援引法国最高上诉法院于2016年5月24日作出的14-17.533号判决书。该在先判例认定，商标注册申请行为，即便该申请的商标未注册（未使用），一旦存在混淆的可能性，仍能构成商标侵权。

两个案件最后均上诉至法国最高上诉法院。2021年10月13日，法国最高上诉法院作出判决，明确推翻了先前的判例法，主张应根据欧盟法院的判例法重新考虑商标侵权认定的解释。根据欧盟法院判例法^⑦，认定商标侵权的重要因素之一是被诉商标在商业经营中（in the course of trade）使用。法国最高上诉法院判决认定，在标志下的商品或服务未开始商业化的情况下，仅提交商标申请，无论该申请随后是否注册，并不构

成侵权行为。事实上，这种情况对公众并无混淆可能性，因此不可能损害商标标识产源的基本功能。法国最高上诉法院通过这两个判决，使法国的判例法与欧盟法院的立场和2015年《欧盟商标指令》保持一致。

法国最高上诉法院援引欧盟法院判例，将侵权商标“在商业经营中（in the course of trade）使用”作为认定商标侵权的构成要件。此处所指的“在商业经营中（in the course of trade）使用”与中国商标法体系下“商标性的使用”具有一定的重合性。相较而言，中国商标法体系下的“商标性的使用”标准要更高，不仅要求在商业中使用商标，还要求在商标法律意义上作为商标使用，即侵权人须使用商标来表示自己商品或服务的来源或者存在某种关联关系。我国商标法第四十八条规定，本法所称的商标使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书，或者将商标用于产品宣传、展览以及其他商业活动中，用来识别商品来源的行为。“用来识别商品来源行为”是我国商标使用的本质属性。只有发挥了识别商品来源作用的使用才能构成中国商标法体系下的“商标性的使用”。单纯的商标抢注行为，因未投入实际的商业使用，无论在欧洲还是在中国，均未损害商标识别商品来源的基本功能，从而不能构成商标侵权。

2.“商标性的使用”与“生产经营活动”关系

如前所述，“商标性的使用”是我国认定商标侵权的构成要件之一。而“生产经营活动”是我国反不正当竞争法所称的“不正当竞争行为”内在要

求。我国反不正当竞争法第二条规定，本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。换言之，不正当竞争行为需发生在生产经营活动中。爱适易案件中，被告在网站首页导航栏中短暂地使用抢注商标，且该抢注商标未指向具体的商品或服务。二审法院在判决中认定被告对抢注商标的此种使用，属于“生产经营活动”中的使用^⑧。而结合“商标性的使用”本质属性判断，爱适易案件中抢注商标的使用未指向具体的商品或服务，无法发挥识别商品来源的作用，因此难以被认定为“商标性的使用”。由此可见，“生产经营活动”的范围应大于“商标性的使用”。

3.单纯商标抢注行为是否构成不正当竞争？

假设爱适易案件中被告仅实施批量商标抢注行为，未进行包括在网站首页导航栏中短暂使用在内的任何商标使用行为，该情形是否属于生产经营活动，是否可受反不正当竞争法的规制？一种观点是，按照商标法的规定，商标申请注册行为应是为了生产经营目的。被告为市场经营主体，其商标注册行为亦属于生产经营活动。对于生产经营活动的理解，不能拘泥于已经实际发生的生产经营活动，而应从反不正当竞争法立法目的出发，扰乱他人生产经营活动的行为亦属于反不正当竞争法规制的行为，并不限于反不正当竞争法具体条款中列举的不正当竞争行为。^⑨一种观点是，因商标并未实际投入使用，消费者没有接触，不可能扰乱市场经济秩序。并且商标法第四条规定，自然人、法人或者其他

组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。该条表明申请商标注册是为了生产经营活动需要。换言之，申请商标注册是在生产经营活动之外的行为。笔者比较赞同第一种观点。批量商标抢注行为从性质上看，破坏的是公共利益、市场经济秩序。对侵权行为不做“已经实际发生的生产经营活动”严格限定，可以更好发挥反不正当竞争法对知识产权兜底保护的作用。正如，2022年3月17日最高法民三庭负责人就反不正当竞争法司法解释（以下简称“解释”）答记者问中，提到“反不正当竞争法实施以来，一般条款（第二条）已经成为人民法院认定新类型不正当竞争行为的主要法律依据之一，对维护公平竞争的市场秩序发挥了重要作用。为此，“解释”第一条规定，经营者扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者合法权益，且属于违反反不正当竞争法第二章及专利法、商标法、

著作权法等规定之外情形的，人民法院可以适用反不正当竞争法第二条予以认定。这样，既厘清了一般条款与具体行为条款、知识产权专门法规定之间的适用关系，也明确了一般条款对反不正当竞争法及商标法等其他知识产权专门法的兜底适用地位”。笔者最近注意到深圳法院将没有商标使用的单独商标抢注行为（具体表现为在不同的类别抢注4件与原告在先注册并有一定知名度的商标相同的商标）作为一个独立的不正当竞争行为进行评价，并判决商标抢注人赔偿异议程序支出费用^⑩。

期待我国法院在认定新类型不正当竞争行为上进一步探索，使得反不正当竞争法路径（从公共利益、市场经济秩序维护的角度对权利人存在的外部空间给予保护）和知识产权专门法规路径（划定权利界限从权利内部对知识产权给予保护）有机结合，共同促进我国社会主义市场经济和文化科学事业的发展与繁荣。■

参考

- ① 参见福建省高级人民法院（2021）闽民终1129号民事判决书。
- ② 参见浙江省杭州市余杭区人民法院（2017）浙0110民初18627号民事判决书。
- ③ 参见江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民初572号民事判决书。
- ④ 参见上海市闵行区人民法院（2017）沪0112民初26614号民事判决书。
- ⑤ 徐静、叶万理《商标抢注也需承担民事责任》，2022年4月14日，知产力微信公众号。
- ⑥ 参见法国最高上诉法院2021年10月13日作出的19-20.504号和19-20.959号判决书。
- ⑦ 参见欧盟法院2016年3月3日作出的C-179/15判决书。
- ⑧ 福建省高级人民法院（2021）闽民终1129号民事判决书第39页第1段认定“其将抢注的商标用于公司网站等经营活动”。
- ⑨ 丁金玲《通过民事手段打击恶意注册的法律分析与路径探讨》，2022年5月26日，万慧达知识产权。
- ⑩ 参见深圳市前海合作区人民法院（2021）粤0391民初4660号民事判决书和深圳市中级人民法院（2021）粤03民终38160号民事判决书。



吴红霞

律师资格

荣誉称号

知产宝&知产力第四届“中国优秀知识产权律师榜TOP50”

中华商标协会2023年评定的商标人才库高级商标人才

国际商标协会（INTA）专业发展委员会委员

部分案例

- 代表某知名家具配件企业，在商标注册无效宣告、一审和二审均不利的情况下，获得最高人民法院提审及再审胜诉。该案胜诉，清除了客户在国内最大侵权主体之一早于客户核心商标申请注册的基础注册商标，为客户省去高额商标转让费用；
- 在所代理的商标争议纠纷中，至今为客户在国家知识产权局、法院获得6枚商标的首次驰名商标认定保护；
- 代表某知名五金企业提起的侵害商标权及不正当竞争纠纷之诉，获得有利判决，成功追究自然人被告与其控制的两公司被告的连带赔偿责任，一揽子解决诸被告恶意商标抢注、商标侵权、不正当竞争等问题；
- 代表某知名服装企业办理的胜诉商标注册无效宣告行政诉讼再审案，入选当年中华商标协会优秀商标代理案例；
- 代表某知名五金企业办理的获胜商标注册无效宣告案，入选当年商标评审委员会商标评审典型案例。

教育背景

国内

中国政法大学 学士学位

北京大学 硕士学位

海外

美国本杰明·卡多佐法学院 (BENJAMIN N. CARDODO SCHOOL OF LAW)



案例指导制度在知识产权诉讼中的应用

文 / 金晓

引言

我国是成文法国家，具有成文法本身固有的优点，例如结构完整、逻辑严密等。然而，成文法也存在着其自身一定的局限性，就适用性而言，其局限性部分体现在法律规则所具有的普适性和个案所具有的特殊性之间的局限，法律规则外延的宽泛性和待决案件确定具体之间的局限^①。另外，面对纷繁复杂的社会活动和社会关系，法律规则的制定不可避免地具有一定的滞后性。德国著名法学家萨维尼曾说过“法律自制定公布之时起，即逐渐与时代脱节^②”。在这一点上，相较于判例法，成文法尤甚。

就此而言，案例指导制度能够在一定程度上在实践中起到弥合法律规则的宽泛外延与千差万别的具体个案的作用，并且，作为指导案例的在先判例在时效性上完全能够及时对于各类新出现的社会矛盾予以及时而有效的回应。

另外，对于司法机关而言，“类案同判”意味着法律适用标准的统一、裁量权行使的规范以及当事人合法权益的保障和社会公平正义的实现。根据我国目前的诉讼实践，当指导案例珠玉在前时，各级法院应当参照。由此，指导案例制度必然能够在全国范围内在统一法律适用标准方面发挥重要的作用。

本文将以笔者代理的具体案件为例，探讨在知识产权诉讼中如何运用案例指导制度。

一、案例指导制度简介

1. 案例指导制度

2010年11月，最高人民法院印发了《关于案例指导工作的规定》，标志着中国特色的案例指导制度初步确立。2015年6月，最高人民法院发布了《<最高人民法院关于案例指导工作的规定>实施细则》（以下简称《实施细则》）。《实施细则》对于上述规定的具体实施办法、遴选的标准、遴选主体以及程序性问题进行了具体的细化。

《实施细则》第九条规定：各级人民法院正在审理的案件，在基本案情和法律适用

方面，与最高人民法院发布的指导性案例相类似的，应当参照相关指导性案例的裁判要点作出裁判。另外，《实施细则》第十一条规定：公诉机关、案件当事人及其辩护人、诉讼代理人引述指导性案例作为控（诉）辩理由的，案件承办人员应当在裁判理由中回应是否参照了该指导性案例并说明理由。

上述规定给予了当事人在案件中提交指导性案例的依据，并且规定各级人民法院应当参照相关指导性案例的裁判要点作出裁判。

就此而言，案例指导制度能够在一定程度上在实践中起到弥合法律规则的宽泛外延与千差万别的具体个案的作用，并且，作为

指导案例的在先判例在时效性上完全能够及时对于各类新出现的社会矛盾予以及时而有效的回应，使得司法裁判的规则能够及时紧跟快速变化的社会关系。当然，对于司法机关而言，通过案例指导制度，可以实现对法官自由裁量权的规范并作为在全国范围内统一法律适用和裁判尺度的重要手段。

2. 案例指导制度的应用现状

自2015年《实施细则》发布之后，迄今已有八年。案例指导制度在我国司法实践中的具体应用如何？为了回答这个问题，本文查阅了部分数据以飨读者。

北京知识产权法院，作为最高人民法院知识产权案例研究北京基地，以及作为全国第一个知识产权法院，其在审理知识产权案件时对案例指导制度的应用可以视为具有典型性。在2015年1月至2017年12月间，北京知识产权法院共审结知识产权各类案件26338件，剔除串案情况后，判决中引述在先案例的案件共1034件，占结案总数的3.9%，具体案件类型几乎包含了所有知识产权案件的类型^③。

从全国角度来看，当目光不仅限于知识产权案件时，有分析统计指出，在2021年援引指导性案例的应用案例累计9023例，较2020年（7319例）新增1704例^④。

应当说，随着最高人民法院持续强调指导案例在各级人民法院审理案件时的作用，学术界和司法实务界对指导性案例的司法实践应用状况的关注度正在持续升高。

二、案例指导制度在知识产权诉讼中的应用

1. 知识产权诉讼的特点

尽管我国目前已经建立了相对比较完备的知识产权制度，然而大规模的知识产权诉讼活动在我国出现不过10余年时间。知识产权诉讼相较于传统的民商事纠纷而言，仍然属于新的诉讼类型。因此，在知识产权诉讼中容易出现新类型的纠纷和实践方面的疑难，进而容易导致在法律适用方面的分歧和差异。

此外，知识产权诉讼中包含相当多的技术类案件，而技术是随着人类认知的进步而不断递进更新。而新技术带来的对于社会和法律空白两方面的挑战都是显而易见的。

如前所述，案例指导制度的优势在于利用“鲜活的法律”弥合法律规则的宽泛外延与千差万别的具体个案的作用，并且也有利于在全国范围内实现法律适用的统一性。可以预见，案例指导制度将会在我国的知识产权诉讼中发挥更加突出的作用。

2. 在先案例的来源

根据《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）》第四条的规定，类案检索范围一般包括：

- （一）最高人民法院发布的指导性案例；
- （二）最高人民法院发布的典型案例及裁判生效的案件；
- （三）本省（自治区、直辖市）高



级人民法院发布的参考性案例及裁判生效的案件；

（四）上一级人民法院及本院裁判生效的案件。

除指导性案例以外，优先检索近三年的案例或者案件；已经在前一顺位中检索到类案的，可以不再进行检索。

从上述规定可以看出，可以作为在先判例的案例来源，并不仅限于指导案例，而是涵盖了多种案例。另外，值得注意的是，上述案件具有优先级，尽管都构成可供参考的在先判例，最高院发布的指导性案例优先级最高，而上一级人民法院及本院裁判生效的案件作为在先判例的优先级最低。

3. 在先案例的检索

在知识产权案件中，经过分解，将表面纷繁复杂、头绪众多的事实提炼、总结为各个法律点，并针对每一个法律点逐一进行事实和法律两方面的准备，此为任何一个诉讼案件在进行过程中必经经历的过程。

然则，是否所有的事实和法律方面都需要进行在先案例的检索呢？本文认为答案显然是否定的。正如前文所述，我国是成文法国家，因此，绝大多数法律规则均已在法律或者司法解释得以体现。因此，在法律法规中能够找到确切的对应规则的情况下，无需再行寻找在先判例。

另一方面，对于诉讼代理人而言，在先判例的一个重要作用是在部分疑难焦点问题上寻找先例以用于支持己方的观点。以本文笔者所处理的案例为例，该案的其中一个焦点问题涉及数值范围

的等同。尽管在《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条规定了判断等同的规则，然而该规则是针对所有等同判断的一般性规则。

在这种情况下，针对权利要求中的数值特征进行在先判例的检索，对于处理该争议焦点具有显著的帮助——无论是从判断案件的走向，亦或是基于检索的结果而有针对性地准备相关事实和证据。

然而，尽管确定了检索在先判例的需要，然而在先判例的检索仍然是一个值得仔细研究和投入精力的问题。现实世界的争议纷繁复杂，而相较于文字的表达则有可能千变万化，无所定形。在具有相同的裁判要旨的案件中查找不到相同关键词的情况屡见不鲜。

这对于代理案件的诉讼团队的综合能力提出了更高的要求。其核心在于在千变万化的案件表面事实之下，准确地把握住事实所蕴含的法律要点，并以此作为检索的基础。

以本文笔者所办理的案件为例，如前所述，该案涉及数值特征的等同。而笔者团队最终通过检索得到的、具有极为相似案情的指导案例，其所涉及的案情为独立权利要求与从属权利要求之间的保护范围的覆盖和重叠问题。在该案中，在独立权利要求中涉及了数值范围，该数值范围与从属权利要求具有部分重叠，因而导致了独立权利要求和从属权利要求的保护范围有部分重叠或矛盾。然而，在该案中，最高人民法院阐述了在该独立权利要求中的数值范围的等同问题。该案也因最高院对于数值范

围的等同的论述而也被笔者团队引用作为在先判例。

从上述案例可知，一方面，这对于人民法院的裁判文书提出了更高的要求，如法律适用、证明标准、裁判方法、裁判理念等方面判断与思想进行归纳和提炼。另一方面，这对于办案团队对于事实的本质和核心的理解、法律观点的提炼、对最高院发布的指导性案例的熟悉程度等综合能力提出了更高的要求。

4. 在先案例的使用

当已经检索到恰当的在先案例之后，需要在具体案件中正确的使用在先判例。

有研究表明，在实际的知识产权诉讼活动中，对于在先判例的引用存在诸多不规范之处，例如提交来源不明的案例、提交未生效的在先裁判、提交与在审案件明显无关的案例等^⑤。就此而言，本文认为，诉讼代理人应当首先详细说明提交判例的来源、生效情况，随后再详细分析提交案例与在审案件在关键事实、适用法律异同方面的比较。

当然，在详细分析部分，亦可以采用多种技巧。例如，如英美法系中使用先例时对于事实、适用法律、结果逐一递进地进行分析；又或者可以直指当前案情的核心，使其与在先判例中的判决要点相互匹配，由此达到由此及彼的目的。

另外，也可以使用类比论证的方法。在笔者所处理的另一个案件中，其关键点在于选定的某一特定范围的数值参数能够取得预料不到的技术效果。与

此相对，对比文件并未公开该数值参数的特定范围，也并未公开预料不到的技术效果。然而，该专利申请被判定为相对于上述对比文件而不具备创造性。

笔者所检索到的在先判例则显示，即使在后专利申请的参数范围已经被对比文件所涵盖，但是如果该专利申请中所选择的特定数值范围能够取得预料不到的技术效果，那么该包含已经被公开的数值范围的在后专利申请仍然可以被视为相对于现有技术而具备了创造性。

基于上述先例，笔者认为，在参数范围被在先对比文件所覆盖的情况下，其取得预料不到的技术效果尚且能够被认定为具备创造性，而笔者所代理的案件中的参数范围落在对比文件的参数范围之外，且又能取得预料不到的技术效果。根据“举重以明其轻”的法律原则，本案自然应当被认定为具备创造性。上述在先判例的引

用最终在该案的诉讼过程中取得了非常理想的实际效果。

5. 针对对方当事人提出的在先案例的应对

案例指导制度作为一项在诉讼中引入的制度，其对于双方当事人是均等的。因此，当一方当事人向法院提交了在先判例之后，另一方当事人则不可避免地需要对此进行回应。

据北京知识产权法院统计，在2015-

2017年间，总计有1034起案件引用了

在先案例，总计引述了1879件在先案

例，每案平均引述了1.8份在先案例^⑤。

其中包含了一方当事人引述了在先案例后，对方当事人相应地都会引述其他在先案例以反驳对方观点的情形。

作为对对方当事人引用在先案例的回应，本文认为，尽管存在多种应对手段，但其重点之一在于打破在先判例与

本案之间的事实或法律连接，以起到反驳对方观点的作用。

具体来说，首先应当仔细分析对方当事人所引用的判例，与本案所涉及的事实相互印证、对比，发现两者之间的异同之处，并且应当在答辩时尽力强调前后两案之间的区别点，并使之与本方所提交的案例相互匹配。另一方面，也可以考虑对在先判例所包含的论证说理进行分析，剖析其核心和内涵，发现与本案之间的差异之处。

三、结语

实践证明，案例指导制度对于弥补立法不足、统一裁判标准、形成司法积累、促进争端解决、限制不当裁判都具有重要作用。该制度对于当事人或代理人在实际案件中更好的维护自身权益也具有重要意义。■

参考

- ①董皞，《司法解释论》，中国政法大学出版社1999年版，第89页。
- ②徐国栋，《民法基本原则解释——成文法局限性之克服》，中国政法大学出版社1992年版，第8页。
- ③北京知识产权法院课题组，《在先案例在知识产权审判中的运用情况调研——以北京知识产权法院为样本》，《中国应用法学》2018年第3期。
- ④郭叶、孙妹，《最高人民法院指导性案例2021年度司法应用报告》，《中国应用法学》2022年第4期。
- ⑤许波，《我国知识产权案例指导制度实证研究——以北京知识产权法院审判实践为基础》，《知识产权研究》第二十五卷。
- ⑥北京知识产权法院课题组，《在先案例在知识产权审判中的运用情况调研——以北京知识产权法院为样本》，《中国应用法学》2018年第3期。



金晓

专利代理人

律师资格

荣誉称号

北京市知识产权服务领军人才 北京市海外知识产权维权援助专家

中国（深圳）知识产权保护中心海外知识产权维权援助专家库专家

部分案例

- 代理某世界500强企业在中国标准必要专利的系列无效案件，作为该系列案件牵头人和主要代理人，成功维护了客户的重要利益；
- 代理某世界知名半导体500强企业，作为系列案件牵头人和主要代理人，为客户处理与竞争对手在国内和国外的系列诉讼和无效案件；
- 代理某世界500强半导体代工厂商与其竞争对手的全球诉讼的中国区诉讼业务，作为主要牵头人和主要代理人负责中国大陆地区的系列案件，成功维护了客户的重要利益；
- 代理某知名专利运营公司标准必要专利的系列无效案件，作为主要代理人参与案件，成功维护了客户的核心利益；
- 代理某知名汽车部件供应商，作为案件牵头人和主要代理人，在系列诉讼和无效案件中取得全部胜诉；
- 代理某知名物联网应用公司的专利侵权诉讼案，该案为北京知识产权法院当时单个案件判赔额最高的案件，作为主要代理人代表该公司参与侵权诉讼二审和专利无效程序，成功推翻一审判决并成功无效涉案专利；
- 代理某世界500强AI公司，作为案件牵头人和主要代理人，在系列侵权诉讼和专利无效程序中全部获胜，并代理客户作为原告展开反击，对竞争对手提出多项侵权诉讼；
- 代理某世界500强手机生产厂商的系列侵权案件并同时代理相关的无效案件，作为主要代理人成功全部无效对方专利并在民事诉讼中胜诉。

教育背景

国内

浙江大学 电气工程及其自动化 本科

浙江大学 电气工程及其自动化 硕士

海外

美国约翰·马歇尔法学院 (John Marshall Law School)

美国富兰克林皮尔斯法律中心(Franklin Pierce Law Center)

从用途特征与使用环境特征的比较探讨此类技术特征的限定作用

文 / 于海涛

一、问题的提出

使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。^①有学者基于司法实践将使用环境特征大致分为三类，即用途限定类使用环境特征、背景条件类使用环境特征、自身描述类使用环境特征。^②其中，用途限定类使用环境特征通常的表现形式为“用于”“适于”，例如

(2019)最高法知民终896号案件中的“公头和母头内各设有一对适于插接相连的电极”，(2014)民提字第40号案件中的“一种运输平台，用于堆码非标准集装箱”。这样的表现形式与“用途特征”极为相似，但两者在侵权判定时的限定作用及适用条件却大相径庭。(2018)湘01民初7249号案件中，针对“用于驱动空调器的扫风面板”这一技术特征，原告和法院给出了不同的解释而得到不同的侵权判定结论。本文尝试通过对使用环境特征、用途特征进行比较进而探究这类特征的限定作用。

二、使用环境特征与用途特征在限定作用上的区别

当前司法实践中，针对“使用环境特征

的限定作用”比较公认的说法是一般情况下，使用环境特征应该理解为要求被保护的主体对象能够适用于该使用环境即可。如果本领域普通技术人员在阅读专利文件后可以明确且合理地得知被保护对象仅能适用于该使用环境，那么该使用环境应被理解为要求被保护的对象仅能适用于该特定环境。即使使用环境特征根据限定程度分为“能够适用于”“仅能适用于”。

用途特征的限定作用规定在《专利审查指南》中，“其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。”“如果用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途特征限定的产品相较于对比文件的产品不具有新颖性。”^③

北京市高级人民法院在《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南(2017)>理解与适用》中认为在同时满足三个条件时，应用领域、用途对权利要求的保护范围没有限定作用，这三个条件分别为“应用领域或用途特征对所要求保护的结构和/或组成本身没有带来影响”“应用领域或用途特征未对该应用领域对该技术方案获得授权产生实质性作

用”“应用领域或用途特征只是对产品或设备的用途或使用方法进行了描述”。^④由于第三个条件与第一个条件实质上相同，均指向该用途特征是否对技术方案的结构、组成造成影响，因此也可以简化为两个条件，即“是否对技术方案产生结构、组成上的影响”“是否对授权产生实质性作用”。

(2018)湘01民初7249号案件中，针对技术主题为“一种空调器的扫风面板的驱动装置”中关于“扫风面板”的技术特征，原告与法院分别根据用途特征和使用环境特征的解释规则认为具有不同的限定作用。原告主张“扫风面板仅为本专利保护主题的使用背景，属于使用环境特征”，进而被诉产品包含与该特征等同的技术特征。法院则认为“涉案专利产品的具体用途为驱动空调器的扫风面板”“在同时符合两个条件时，用途特征可认定为对专利权保护范围不起限定作用：一、该特征只对产品用途或使用方式进行描述，对所要求保护的产品结构或组成本身不产生影响；二、该特征未对该技术方案获得授权产生实质性作用”，最终由于不符合第二个条件、即该特征对获得授权产生了实质性作用而使得“用于驱动空调器的扫风面板”这一特定用途对涉案专利权保护范围具有限定作用。可见，司法实践中对同一技术特征不同的理解，可能导致适用不同的侵权判定条件，进而带来不同的结果。

三、使用环境特征与用途特征限定作用及其适用条件的对应关系

然而，对技术特征类型的理解不同不应导致该技术特征限定作用的改变。实际上，使用环境特征的“能够适用于”“仅能适用于”与用途特征的“没有限定作用”“具有限定作用”似乎存在着内在的对应关系。笔者认为，用途特征中的“没有限定作用”对应使用环境特征的“能够适用于”，而用途特征中的“具有限定作用”则对应着“仅能适用于”。

首先，全面覆盖原则作为专利侵权判定中的最基本的原则，排斥将写入权利要求的特征视为没有限定作用的非必要技术特征。最高人民法院在(2012)民提字第1号判决书中也予以明确，“已经写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征，对于权利要求的保护范围具有限定作用”。《专利审查指南》中关于“用途特征”的描述也只是如果用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则其相较于对比文件不具有新颖性。“不具有新颖性”与“没有限定作用”从本质上是不同的，一个技术特征可以在现有技术中是已知的，但其在技术方案中仍然是具有限定作用，例如电机之于电动绿篱机^⑤。因此，在某特征既未对技术方案的结构或组成造成影响，又未对专利获得授权产生实质性作用的情况下，将该特征的限

定程度定义为“能够适用于该使用环境即可”，从专利审查与专利维权保护范围的一致性来看是公平的。

其次，使用环境特征中“仅能适用于”的适用条件相当于用途特征“具有限定作用”的条件。“本领域普通技术人员在阅读专利文件后可以明确且合理地得知被保护对象仅能适用于该使用环境”通常是指，说明书、附图等申请文件限定了要求保护的技术方案仅用于某一使用环境，或者更普遍地，专利权人在专利申请、专利无效宣告请求阶段为了将所要求保护的技术方案与现有技术区别开来作出了区别性陈述，而该陈述使得技术方案仅能适用于某一使用环境，即该使用环境对该技术方案获得授权产生了实质性作用。因此在主张被诉产品落入专利权保护范围时，需要证明被诉产品必然用于该使用环境中，即需证明用于该使用环境是被诉侵权产品唯一合理的商业用途。

最后，仍然以(2018)湘01民初7249号案件为例对两者的对应关系进行示例。原告在与该侵权诉讼对应的专利无效宣告请求中主张将“扫风面板的结构”“适用的挡风板类型不同”作为与现有技术的区别点^⑥，因此被法院认为“与现有技术方案在驱动对象上不同带来的创造性对涉案专利权利要求1的技术方案获得授权产生了实质性作用”，进而认定“用于扫风面板的驱动装置”这一特征具有限定作用，因被诉产品不具备该特征

而不侵权。若将“为获得授权产生实质性作用”视为“仅能适用于”的适用条件之一，则可以得出“用于扫风面板”属于“仅能适用于”的环境特征，同样能够得到不侵权的结论。

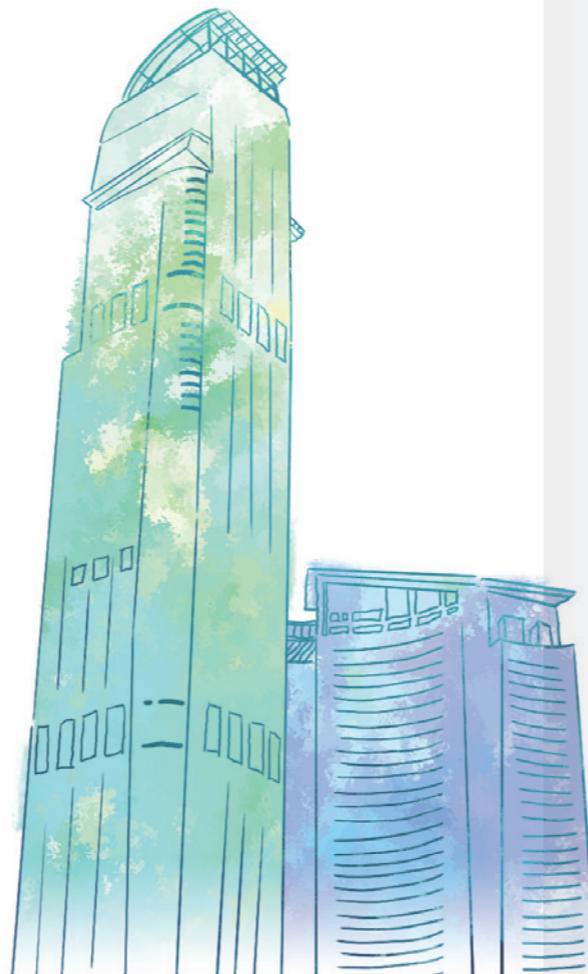
四、结语

现实的商业环境中，生产销售行为、主体本身是复杂多变的，并且某一技术方案的实施常常需要靠不同实体的组合进行。“由于第一实体经常可以独立于第二实体的方式进行生产和销售，因此申请人通常理应获得对第一实

体的独立保护。”作为“全面覆盖原则”的补充，使用环境特征的适用、用途特征的解释应兼顾、平衡公众与专利权人的利益，在实现专利公示作用的基础上，尽可能地保护专利权在应得到保护的范围内不受侵害，这就要求对这类技术特征具有协调、统一的解释规则。此外，这也提醒专利代理人、律师在专利实质审查、专利无效宣告请求程序中需有策略地进行陈述，谨慎地主张用途特征、使用环境特征对创造性的贡献，以免出现“赢了权利却输了官司”的局面。■

参考

- ①参见（2012）民提字第1号民事判决书。
- ②参见楚红杰，《专利司法实践中的使用环境特征界定探讨》，载《专利代理》2020年第3期，第66-67页。
- ③《专利审查指南》给出示例，“起重机用吊钩”是指仅适用于起重机的尺寸和强度等结构的吊钩，其与具有相同形状的一般钓鱼者用的“钓鱼用吊钩”相比，结构上不同，两者是不同的产品。
- ④吉罗洪主编，《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用》北京：知识产权出版社，2020年·6，第114-115页。
- ⑤参见(2021)最高法知民终1434号民事判决书。
- ⑥参见(2018)湘01民初7249民事判决书，“国家知识产权局在涉案专利无效宣告请求审查决定书中亦采纳了原告的上述答辩意见，并将判断权利要求1与对比文件4、5相对照具备创造性的具体理由阐述为“附件4公开了一种适用于壁挂式空调室内机的挡风板，而本专利权利要求1、11的技术方案是适用于立式空调室内机的扫风面板，两者适用的产品类型不同，附件4的挡风板与本专利的扫风面板结构不同。”“附件5公开的技术方案是通过带有齿条的滑动板带动多个左右送风叶片运动，其结构和驱动方式均不同于本专利通过齿条与安装架配合带动扫风面板运动。”



于海涛

专利代理人

律师资格

部分案例

- 代理某创新集团专利权属纠纷案件及专利无效案件，成功阻却相对方的恶意诉讼，维护了客户的正当权益；
- 代理某世界500强公司的多件专利侵权案件，并均取得满意结果；
- 代理某汽车零部件公司的专利侵权纠纷，成功无效其专利而迫使其撤诉；
- 代理某知名传感器公司的商业秘密纠纷，并最终取得客户满意结果；
- 代理某全球性通讯网络架构公司的专利权被无效宣告案件，成功维持专利权有效；
- 代理某知名高端奢侈品公司，成功无效多件模仿其明星产品的外观设计专利；
- 代理某医疗科技公司专利无效行政一审、二审诉讼案，并取得胜诉。

教育背景

国内

中国人民大学 法律硕士

大连理工大学 机械制造、设计及自动化工学学士

海外

东京大学 福祉工学



顶级域名争议投诉的实务及特点

文 / 褚福海

域名争议投诉是域名争议案件所独有的程序。域名争议投诉中最常见的争议域名就是顶级域名。顶级域名可分为两类，一类是国际顶级域名（TLDs, Top-Level Domains，也称通用顶级域名），另一类是国家地区代码顶级域名（ccTLDs, country code top-level domain，也称国家顶级域名）。

根据争议域名所包含的顶级域名类别，分别向不同的域名争议解决机构发起投诉。

一、国际顶级域名争议投诉

对于国际顶级域名争议，例如.com、.net、.info、.org、.edu等，可以向亚洲域名仲裁解决中心（ADNDRC）、世界知识产权组织、阿拉伯域名争议解决中心、加拿大国际互联网争议解决中心、捷克仲裁法院互联网争议仲裁中心、美国国家仲裁论坛进行投诉。以上6家机构均是互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）授权的国际顶级域名争议解决机构。根据《统一域名争议解决政策》（UDRP），投诉人可以寻求撤销、转让或变更国际顶级域名（gTLD）。

根据《统一域名争议解决政策》（UDRP）第4条（a）款的规定：“a.

适用的争议。如果第三方（即投诉人）依照议事规则向适当的提供商提出如下声明，则你方必须服从强制性行政程序：（i）你方的域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；以及（ii）你方不拥有对该域名的权利或合法利益；以及（iii）你方的域名已被注册并且正被恶意使用。在行政程序中，投诉人必须证实以上三种情况同时存在。”概括地讲，国际顶级域名争议投诉能够获得支持有三个条件：一是争议域名与投诉人享有的权利的商标相同或混淆性相似；二是被投诉人对争议域名不享有权利；三是被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。投诉人必须举证证明以上三种情形同时具备。

根据《统一域名争议解决政策》（UDRP）第4条（b）款的规定：“恶意注册和使用域名的证据。针对第4条（a）（iii），如果专家组发现存在以下情况（特别是以下情况但不仅限于），则可将其作为恶意注册和使用域名的证据：（i）一些情况表明，你方已注册域名或已获得域名，主要用于向投诉人（商标或服务标记的所有者）或该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册，

根据《统一域名争议解决政策》（UDRP）第4条（i）款的规定：“i. 补偿。投诉人依据某程序可获得的补偿应

益；或者（ii）你方已注册该域名，其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要你方已参与了此类行为；或者（iii）你方已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者（iv）你方使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问你方网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使你方网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆。”

也就是说，被投诉人的恶意包括四种情形：一是被投诉人注册或获取域名的主要目的是为了向作为商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获得高收益；二是被投诉人注册该域名的目的是为了阻止商标所有人以相应的域名反映其商标；三是被投诉人注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务；四是使用域名的手段，为获得商业利益的目的，被投诉人使他人认为其网站或网址上所出售的商品或提供的服务与商标权人有关联从而产生混淆。投诉人能够举证证明以上四种恶意中的一种即可认定被投诉人具有恶意。

根据《统一域名争议解决政策》（UDRP）第4条（i）款的规定：“i. 补偿。投诉人依据某程序可获得的补偿应

限于要求撤销你方的域名或将你方的域名注册转让给投诉人。”即投诉人可以要求撤销争议域名或者将争议域名转让给投诉人。

二、国家地区代码顶级域名争议投诉

对于国家地区代码顶级域名争议，具体到我国，就是.cn和.中国域名争议，需要向中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）域名争议解决中心（DNDRC）进行投诉。根据《国家顶级域名争议解决办法》第二条的规定，“本办法适用于域名的注册或者使用而引发的争议。争议域名注册期限满三年的，域名争议解决机构不予受理”。因此，针对.cn和.中国域名争议投诉的时效是争议域名注册之日起三年之内。根据《国家顶级域名争议解决办法》第十四条的规定，“专家组根据投诉人和被投诉人提供的证据及争议涉及的事实，对争议进行裁决。专家组认定投诉成立的，应当裁决注销已经注册的域名，或者裁决将注册域名转移给投诉人。专家组认定投诉不成立的，应当裁决驳回投诉”。因此，投诉人可以在投诉程序中寻求转让或注销争议域名。

《国家顶级域名争议解决办法》第八条规定了投诉能够获得支持的三个条件：一是被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；二是被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；三是被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。投诉要想获得支持，这三个条件缺一不可。其中第一个条件规定的投诉人享有的民事权益的名称或标志，投诉实务中主要包括注册商标权、企业名称权（商号权）、姓名权、著作权、域名权等在先权利。

知名度；（三）被投诉人合理使用或非商业性合法使用该域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。否则，被投诉人将被认定为对争议域名不享有合法权益。

三、域名争议投诉的特点

通过域名管理机构的授权以及注册服务商的配合，域名争议解决机构能够精准定位被投诉人，不存在无法找到被投诉人的情况。由于争议域名均是在域名注册服务商控制之下，域名注册服务商保障域名裁决的执行，因此，域名争议投诉裁决书生效后争议域名即可被执行，具有可控、“执行易”的特点。域名争议全部实行线上提交、线上立案、线上证据交换、线上答辩、线上送达，具有高效快捷的特点。国外的投诉人在委托中国国内的代理人对争议域名进行投诉时，只要是投诉人的真实意思表示，其所签署的授权委托书不需要经所在国公证机构公证，也不需要中国驻该国使领馆的认证，这大大减少了经济成本和时间成本，具有成本低的特点。

当然，域名争议投诉仅解决域名权属争议，裁决的结果仅限于注销或撤销被投诉人的域名，或者将被投诉人的域名转让给投诉人所有，并不涉及其他侵权责任。如果投诉人想获得消除影响、恢复名誉、赔偿损失等一般侵权行为的救济，则只能通过诉讼、仲裁等程序进行。

总之，域名争议投诉是域名争议案件所独有的程序，具有可控、“执行易”、高效快捷、成本低、便于操作等特点。■



褚福海

律师资格

部分案例

- 代表某欧洲知名葡萄酒厂商，提起侵害商标权及不正当竞争纠纷之诉，两审均获得有利判决。该案涉及原告驰名商标认定、禁止被告使用其注册商标、证明被告侵权获利的金额并列明计算方法、对被告适用惩罚性赔偿的条件即侵权故意和侵权情节严重等一系列的诉讼焦点和难点，在业内引起较大反响；
- 代表某知名光学仪器公司，提起侵害商标权和不正当竞争之诉。此案中一审虽然胜诉，但判赔额过低。因此代理原告继续提出上诉，在二审中通过成功的诉讼策略将判赔额提高至数百万元人民币。该案件中，在一审已经获得全胜的基础上通过正确研判，就赔偿额继续上诉，最终成功为客户维护了合法的权益；
- 代表某知名汽车零部件公司，提起侵害商标权及不正当竞争纠纷之诉。在该案中成功获得法院支持，判决三被告立即销毁库存涉案侵权商品及制造侵权商品的材料和工具，在类似的商标侵权及不正当竞争案件中具有重要参考和借鉴意义。

教育背景

国内

山东大学 学士学位

北京外国语大学 硕士学位

海外

日本东京大学



平行进口纠纷中的商标侵权判定

文 / 朱文龙

一、前言

随着贸易全球化的不断深入，跨境贸易呈现蓬勃发展之势。平行进口模式下的海外商品往往凭借其与授权经销渠道来源的正品具有相同品质但价格更具优势而受到消费者的青睐，但也因此给传统进口贸易经销商带来严重的市场冲击。当授权经销商是国内商标权人或商标被许可使用人时，出于经济利益的考虑，其往往就会主张平行进口行为未经商标权人许可，擅自在进口国使用相同商标构成商标侵权。平行进口引发的知识产权纠纷随之凸显。有鉴于此，我们就需要对此类纠纷中的平行进口行为是否构成商标侵权进行判定，从而维护授权经销商或平行进口人的合法权益，确保合法的市场自由竞争行为，保障市场健康发展。

二、何为“平行进口”

世界贸易组织（WTO）将“平行进口”界定为“没有经过知识产权权利人的同意，将国外合法生产的产品进口到国内”的产品，并认为对于平行进口，“部分国家允许，部分国家禁止”。典型的平行进口具备以下三个特征：第一，平行进口商品是经合法渠道获取的商标权人生产、销售的正品，而非仿冒品；第二，平行进口的商品所使用的商标在进口国已经获得注册和保护；第三，平行进口商在进口国销售相应商品未经

商标权人或独占被许可人授权或同意。因其与商标权人许可的进口并列，故被称为平行进口。^①因此，平行进口产品为合法进口的正品，而非假冒。我国商标法对此类产品的定义和合法性尚无相关明确规定，亦无明确的禁止性规定。

平行进口的成因在于自由贸易条件下市场主体追求经济利益最大化。在生产成本、市场发展程度和汇率浮动等因素导致不同地区相同产品出现价差的情况下，必然刺激市场主体向其他销售区域寻求低价产品进行销售，导致平行进口行为发生。

三、“权利用尽”原则

在平行进口纠纷中，“权利用尽”原则常常被平行进口人用来作为抗辩理由。该原则是商标理论体系中的重要原则之一，即当商标权人在首次销售某款商品时，其所获得的利润中已包含了该商品上的商标给权利人所带来的附加收益，因此商标权人无权阻止该商品在市场上的再次销售流通，否则必将妨碍市场上的自由竞争秩序，从而不当增加消费者购买成本。

无论是经济政策还是法律规定，均应维护市场竞争政策所追求的公平、自由的竞争秩序，尽量避免商标权利成为追求垄断的权利基础。因此，为更好地平衡商标权人、经销商、其他经营者、一般消费者等多个因素之间的关系，若商品来源于商标权人，商标

权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，则不应再赋予其阻止他人进行“二次”销售的权利。

“权利用尽”原则作为解决平行进口问题的主流观点之一，虽然较其他观点具有更广泛的接受度，但其正当性和适用范围仍存在争议，并未成为商标法领域的通行学术观点。正因该观点无法获得一致认可，TRIPS协定中涉及平行进口问题的第六条“权利用尽”规定：“就本协定项下的争端解决而言，在遵守第三条和第四条规定的前提下，本协定的任何规定不得用于处理知识产权的权利穷尽问题。（For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of

intellectual property rights.）”实际是将权利用尽问题留给各成员国内法解决。因此，在我国商标法及司法解释并未明确采纳“权利用尽”原则，该原则亦未成为该领域通行学术观点的情况下，不宜直接引用该原则作为平行进口纠纷中的抗辩理由。

四、平行进口纠纷中商标侵权判定方法

鉴于我国现行法律、法规和司法解释未对平行进口行为的规制问题做出明确规定，在判断平行进口行为是否构成商标侵权时就需要回归商标权本质属性、基本功能和根本目的，综合考量平行进口行为产生和存在的社会经济基础，合理平衡商标权人、被许可使用人、平行进口人和消费者的利益，准确划定商标侵权行为和正当使用行为的法

律界限。

《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第一条规定：“为加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。”上述规定开宗明义地阐释了我国商标法的立法宗旨和根本目的。以此为基础，商标是区分商品与服务来源的标识，商标的市场价值来源于对特定商业主体的指向关系。商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性，以及在识别性基础上衍生出的质量保证功能和承载商誉功能。商标的功能是商标赖以存在的基础。判断平行进口行为是否构成商标侵权应着眼于是否损害商标基本功能。

1. 识别功能

商标作为一种区分商业主体的标识，其为法律所认可和保护的并非标识本身，而是标识与商业主体之间唯一的、确定的指向关系，使消费者能够在准确识别商业主体的前提下做出符合其真实意思表示的选择。因此，商标侵权行为的判定必须建立在实际影响或割裂了商标标识与商标权人指向关系的基础上。

如果平行进口人未损毁或遮盖平行进口产品本身附带的品牌标识，亦未在产品上附加其他标识，商标与商品来源的对应关系明确、真实，使得一般消费者均可清晰识别商品来源于商标权人，就不会损害商标识别功能。反之，如平行进口人对标识进行改动，意图割裂商品与商标权人之间的固有联系或使消费

者将平行进口产品误认为是授权经销产品，就会损害涉案商标识别功能，影响消费者对于商品的选择。

在百威投资（中国）有限公司与厦门古龙进出口有限公司侵害商标权纠纷案^②，法院认为进口商在平行进口商品上加贴自行音译的中文标识，如果该标识与权利人在境内注册并使用的音译中文商标不一致，会破坏权利人中文商标与其英文商标之间的对应性，削弱其为提高中文商标知名度、开拓国内市场而做出的努力，同时也割裂了权利人中文商标与其商品之间的对应关系，损害了中文商标的来源识别作用，属于《商标法》第五十七条第（七）项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形。

此外，平行进口产品大多是使用外文商标。如果平行进口人未取得商标专用权人许可，在进口产品上粘贴对应的中文商标进行销售，则亦会被认定为属于《商标法》第五十七条第（七）项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形，构成商标侵权。

在联合多梅克白酒和葡萄酒有限公司、保乐力加（中国）贸易有限公司诉长沙市雨花区百加得酒业商行侵害商标权纠纷案^③，法院认为我国食品安全法并不强制要求经营者对进口食品的外文商标进行翻译，故被告加贴中文标签的行为于法无据。而且，商标权人在同类商品上分别或结合使用不同的商标往往意味着商品在质量、来源等方面存在差异。此外，商标的使用也是商标权人的经营策略，他人未经授权不得商标性使用。本案中，涉案商品系平行进口商品，原告在涉案商品发售后并无使用

“百龄坛”中文商标的意愿，而被告亦无使用该商标的合法理由，故被告在涉案商品上加贴中文标签的行为损害了原告的商标专用权。

2. 质量保证功能

一般而言，标有同一商业标识的产品具有基本相同的品质，符合消费者通过该标识对产品进行认知的经验和期待。消费者通过商标识别产品来源，进而根据消费经验对产品质量做出评价并进行选择，商标质量保证功能由此得以发挥。

商标权人往往是平行进口产品的制造者，对产品质量有充分的控制能力。但在平行进口人对平行进口产品的产品质量或性状有所改动的情况下就可能会损害商标的质量保证功能。

此外，平行进口产品大多是使用外文商标。如果平行进口人未取得商标专用权人许可，在进口产品上粘贴对应的中文商标进行销售，则亦会被认定为属于《商标法》第五十七条第（七）项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形，构成商标侵权。

在吉励贝食品（上海）有限公司诉北京好食好吃进出口有限公司、安徽洋品行电子商务有限公司侵害商标权纠纷案^④，法院认为被控侵权商品不符合我国食品安全标准规定，可能存在食品安全隐患，在我国境内进口、销售该等商品，违反我国法律的强制性规定，属于违法行为，依法应予制止。由于被控侵权商品上使用了涉案权利商标，且确为吉励贝公司生产经营的正品商品，则就普通消费者的认识水平和注意程度而

言，该等商品造成的食品安全问题或违法情形，所带来对商品的否定性评价均会通过标注在商品上的涉案商标而指向其商标权人。

此外，平行进口人应保证产品上的生产批号等信息完整。该等信息记录了产品的生产日期、批次、质量等级等，类似于产品的身份证，是产品的重要组成部分。商标权人通过这些标记对产品质量进行追踪管理，消费者也可以通过这些标记对产品来源及产品信息进行查询。如果平行进口人毁损或遮盖生产批号等信息，致使产品关键信息流失，不仅侵害消费者对产品来源及产品信息的知情权，还会妨碍商标权人对产品质量的追踪管理。

在联合多梅克白酒和葡萄酒有限公司、保乐力加（中国）贸易有限公司诉长沙市雨花区百加得酒业商行侵害商标权纠纷案^⑤，法院认为被告磨去平行进口商品的产品识别码，主观上有隐藏商品来源、将平行进口商品与国内使用相同商标而生产、销售来源不同的同类商品相混淆的恶意。此行为既影响了商标的识别功能，也妨碍了商标权人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权人控制产品质量的权利，故被告磨掉产品识别码的行为构成商标侵权。

3. 承载商誉功能

商誉是经营者通过长期诚信经营和大量宣传资源投入，在相关公众中形成有关产品质量、服务的积极评价和正面印象。商标所承载的商誉凝结了经营者善意经营所付出的努力、时间和成本，会对消费者购买产品的选择产生影响，理应予以保护。



> 参考

- ① 闫永廉,《损害商标质量保障功能的平行进口构成商标侵权》,载知产力2019-10-14
- ② 参见(2020)浙民终326号二审民事判决书
- ③ 参见(2016)湘01民初1463号一审民事判决书
- ④ 参见(2018)京0101民初13472号一审民事判决书
- ⑤ 参见(2016)湘01民初1463号一审民事判决书
- ⑥ 参见(2015)杭余知初字第416号一审民事判决书
- ⑦ 韩进文、许安碧,《平行进口中商标侵权情形的梳理》,载知产力2018-10-10
- ⑧ 黄大山,《平行进口中的商标侵权判断浅析》,载知产力2020-05-16

平行进口产品往往是商标权人所制造,在产品性状、质量、标识和包装未经更改的前提下,其承载的品牌商誉不致受损。但如果在进口国销售的授权经销产品主要是为适应当地特殊需要设计的,与在出口国销售的同样品牌产品存在实质性差异,此时平行进口人就应当在平行进口产品标签上说明该产品并非商标权人许可进口的,而且与商标权人在出口国销售的产品存在差异,以采取合理措施防止对商标权所承载的商誉造成损害。否则平行进口产品所带来的否定性评价均会通过标注在商品上的商标而指向商标权人,导致商标权人市场声誉的贬损。

在不二家(杭州)食品有限公司诉钱海良、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权案^⑥,法院认为钱海良未经不二家公司许可擅自将不二家公司的商品分装到不同包装盒,且该些包装盒与不二家公司对包装盒的要求有明显差异。因此,钱海良的分装行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用,反而会

降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉,从而损害涉案商标的信誉承载功能,构成商标侵权。

此外,《中华人民共和国产品质量法》第27条规定产品或者其包装上应当有中文标识,标明产品名称,生产厂商信息、警示说明等。如果平行进口产品上不具有上述信息,不仅违反该强行性规定,而且可能导致消费者以错误的方式使用产品从而对消费者人身、财产权益造成损害,进而损害商标所承载的商誉。^⑦

综上,平行进口纠纷中的商标侵权判定有别于以混淆为核心的商标侵权认定路径,应遵循商标法的立法宗旨和根本目的,不能偏离商标基本功能受损的核心要件。如果平行进口行为未损害商标基本功能,其后续流通符合市场经济鼓励自由竞争的基本精神,该平行进口行为应判定为不构成侵害商标权,为法律所允许。但如果平行进口行为损害了商标基本功能即可判定为商标侵权。■

五、结语

诚然,允许平行进口有利有弊。平行进口商品的涌入势必会对本国商标权人市场销售带来冲击,可能会瓦解商标权人的价格体系和销售策略,使得支付了高昂商标许可费用的被许可人面临着更为低价的“正品”的竞争,但这也恰恰能够倒逼本国商标权利人及传统授权经销商改进经营措施,降低经营成本,促进各经营主体之间更充分的市场竞争,更好的维护广大消费者利益。^⑧

平行进口纠纷并非单纯的法律纠纷,在立法和政策尚无定论的情况下,我们就需要采取回归商标法立法宗旨和侵权构成要件的思路,根据具体案情,在严格审查产品来源、品质和标识的基础上,考察平行进口对商标基本功能的影响和行为正当性,最终做出平行进口行为是否构成商标侵权的判断。希望我国立法机关和司法机关能够尽快出台相应的法律法规,从顶层设计的制度层面对于平行进口的规范经营予以监管,以促进外贸行业繁荣健康发展。■



朱文龙

律师资格

部分案例

- 代表某知名灯具企业与某香港公司进行知识产权转让谈判,使得该企业顺利获得包括多个注册商标权和著作权内的知识产权,得以顺利在中国进行品牌经营;
- 代表某品牌酒店管理公司与多家酒店进行品牌授权许可谈判,使得该公司顺利达成授权许可并获得许可费;
- 代表某知名电缆企业对滥用其商标作为企业名称的不正当竞争行为进行行政投诉,并最终使被投诉方修改了企业名称;
- 代表某知名IT企业进行电商平台侵权清扫活动,通过电商平台投诉的方式顺利为客户在阿里巴巴、拼多多、京东和苹果商店清扫了大量侵犯商标权的商品、店铺和应用;
- 代表某知名车企对某汽车销售商侵犯商标权的行为采取法律行动,通过行政投诉和与对方谈判相结合的方式,取得了汽车销售商关闭店铺并停止商标侵权行为的有利结果。

教育背景

中国人民大学法律硕士
国际关系学院翻译硕士

专利侵权诉讼中权利要求的解释规则（一）

文 / 陈政维

专利的权利要求是专利权人的权利基础，准确界定其保护范围是认定被诉侵权方案是否构成侵权的前提条件。因此，在专利侵权诉讼中，往往需对权利要求进行解释以界定其保护范围，而解释的标准和规则直接影响到侵权事实的认定以及法院裁判的结果。对此，《中华人民共和国专利法》第六十四条，《中华人民共和国专利法实施细则》第一百一十七条以及《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》第二、三条等法律法规和司法解释给出了解释权利要求的标准和规则。但知之非难，行之不易，本文通过研究最高人民法院的相关审判指导案例，来探讨在司法实践中人民法院解释专利权利要求的裁判规则。

权利要求技术特征的划分标准

解释权利要求的第一步便是划分技术特征。技术特征的划分是确定专利权保护范围的关键，亦是进行侵权比对的基础。技术特征划分过细则会不适当当地限缩专利保护范围；而技术特征划分过宽则会不适当当地扩大专利保护范围。对此，最高人民法院在“刘宗贵与台州市丰利莱塑胶有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案”【案号：（2017）最高法民申3802号】中给出了划分权利要求技术特征的标准：技术特征划分应当结合发明

的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。

本案中，再审申请人刘宗贵（一审原告）不服浙江省高级人民法院（2017）浙民终32号民事判决，向最高院申请再审。涉案专利权利要求1包含技术特征“其（调节拉杆）两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”。本案争议焦点在于，上述技术特征应被认定为一项技术特征还是须进一步划分为两项技术特征，即“其（调节拉杆）两端分别套设有弹簧”以及“弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”。

为何本案争议聚焦于此？被诉侵权方案没有“弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”这一技术特征，若上述技术特征被一分为二，那么被诉侵权方案则缺少独立权利要求1的一项技术特征，必然不构成侵权。若将上述特征视为整体，那么专利权人仍可主张被诉侵权方案与涉案专利的该技术特征相等同，构成侵权。可见，在本案中，技术特征的划分方式将直接影响侵权事实的认定以及最终判决的结果。

对此，最高人民法院认为，本案中，涉案专利权利要求1关于“其（调节拉杆）两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”的记载所实现的功能是：当需要调节椅体高度时，对调节拉杆产生回

复力，使得销体和卡槽扣紧。可见，“套体”虽然是一个部件，但其功能和效果必须依赖于弹簧的配合才能实现，两者相互配合才能在整体技术方案中发挥作用。因此，在涉案专利权利要求1中，套体本身无法实现相对独立的功能，不宜作为一个独立的技术特征对待。在将涉案专利权利要求的技术特征与被诉侵权产品的相应技术特征进行比对时，应当将“其两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套设有孔径小于弹簧直径的套体”作为一个独立的技术特征进行比对，而不是将“套体”作为一个独立的技术特征进行比对。

可见，最高院认为一个技术特征若本身无法实现相对独立的功能，则不宜作为一个独立的技术特征对待。如此的划分标准实则有利于专利权人。在司法实践中，许多技术特征都属于“本身无法实现相对独立的功能”的特征，“其功能和效果必须依赖于其他特征的配合才能实现”，若在技术特征划分时将它们并入其他技术特征，则无疑会扩大专利权的保护范围。

然而，一山放过一山拦，专利权人

面前还有一座大山——等同侵权。侵权诉讼中，若专利权人不得不将某项特征并入其他特征来进行侵权比对，可以猜测，被诉侵权方案不包括该特征。因此，字面侵权难以成立，专利权人只能主张等同侵权。

虽然本文不准备深入探讨“等同原则”，但本案中，关于“等同侵权是否成立”，两级法院作出了截然相反的认定，颇具探讨价值。借此机会，笔者将法院的判决内容摘要如下，供读者参考。

在（2017）最高法民申3802号裁定书中，最高人民法院认为，被诉侵权产品是通过在调节拉杆两端设置销轴并挂设弹簧的方式实现相应功能，而涉案专利则是通过在调节拉杆两端设置套体并套装弹簧的方式实现相应功能。两者虽然不属于相同的技术特征，但是无论是利用弹簧的拉伸原理调节座椅，还是采用弹簧的压缩原理调节座椅，均是利用了弹簧具有回复力的基本性质，手段基本相同，实现利用其回复力使得销体和卡槽扣紧的功能，并且两者所能达到的效果基本相同。而且，采用弹簧拉

伸还是压缩的方式对于本领域普通技术人员来说是容易联想到的。因此，两者属于等同技术特征。裁定最后，最高院指令浙江省高级人民法院再审本案。

浙江省高级人民法院于2019年1月21日作出再审判决【（2018）浙民再388号】。浙江高院认为，虽然被诉侵权产品和涉案专利均利用了弹簧具有回复力的基本性质，实现利用其回复力使得销体和卡槽扣紧的功能相同，所达到的效果也基本相同，但被诉侵权产品利用弹簧的拉伸原理调节座椅，涉案专利采用弹簧的压缩原理调节座椅，两者手段并不相同。同时被诉侵权产品直接“在调节拉杆两端设置销轴并挂设弹簧”更加简单、容易实施，无法否定其中的创造性因素，难以认定对该技术领域的普通技术人员而言，被诉侵权技术方案中替换手段与权利要求对应技术特征相互替换是显而易见的，无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征，其与涉案专利权利要求1关于“其（调节拉杆）两端分别套设有弹簧，在弹簧的外围套有孔径小于弹簧直径的套体”的技术特征不构成等同技术特征。■

专利侵权诉讼中权利要求的解释规则（二）

文 / 陈政维

技术特征用语含义的解释原则

虽然《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《细则》）第十七条规定“发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚”。但在司法实践中，也会遇到技术特征的含义不清，有待解释的情况。准确解释技术特征的含义亦是界定专利权保护范围必不可少的步骤。

在专利授权和确权程序中，须遵循“最大合理解释原则”来解释技术特征的用语含义，但该原则并不适用于专利侵权程序。通过研究近几年最高院的司法判例，笔者认为，法院在解释技术特征用语含义时往往遵循两项原则：其一，先内后外；其二，保护公众利益。

（一）先内后外

《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》第三条规定了“先内后外”的原则，即“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”

“先内后外”原则的本质就是优先遵循专利权人在专利文本或授权、确权程序中对技术特征含义的意思表示，并以此为据解释技术特征的用语含义。

例如，在“福建多棱钢业集团有限公司诉启东市八菱钢丸有限公司侵害发明专利权纠纷”【（2010）最高法民申字第979号】一案中，争议焦点之一为技术特征“两级破碎”应当如何理解。最高人民法院认为，虽然“两级破碎”在相关行业领域没有明确的定义，但本专利说明书中的记载指明了“两级破碎”具有的特定的含义，并且该界定明确了涉案专利权利要求1的保护范围，所以应当以说明书的界定理解权利要求用语的含义。“两级破碎”应当理解为先进行粗碎和后进行细碎的“两级破碎”。

又如，在“戴森技术有限公司苏州索发电机有限公司侵害发明专利权纠纷”【（2017）最高法民申1461号】一案中，争议焦点在于专利权利要求中的“电源”是否可以解释为包含“电源线”。最高院认为，在确定权利要求用语含义时，同一专利申请人或专利权人在与涉案专利享有共同优先权的其他专利的授权确权程序中，对该相同用语已经作出了明确陈述的，可以参考上述陈述。索发公司在本案一审时，提供200780027217.X号发明专利（以下简称相关专利）审查档案作为证据，相关专利与涉案专利的申请人均

戴森公司，并且享有共同的优先权（GB0614235.0,2006.7.18）。经对比可知，相关专利与涉案专利的独立权利要求的保护范围基本相同，而说明书公开的内容也基本一致。进一步地，在相关专利发明实质审查阶段，戴森公司在答复意见中就“电源”一词的含义做了具体陈述，明确电源线并非电源。

再如，在“阿尔法拉瓦尔股份有限公司与中国船舶重工集团公司第七一研究所等发明专利侵权纠纷”【（2020）最高法民申969号】一案中，争议焦点在于如何理解争议技术特征中的“相当大地”。最高院认为，对于基于国际申请授予的专利权，其原始国际申请以及相应的申请文本具有法律效力。并且，国际申请文本也是专利审查档案的重要组成部分。当事人对权利要求中特定技术内容的解释存在争议时，人民法院可以依法参考国际申请文件中相应部分的原文，解释权利要求的内容。本案中，与争议技术特征有关的国际申请原文中的相关表述为“substantial or even total”，其含义与涉案专利说明书中的“相当大地或甚至整个”相符。因此，根据涉案专利国际申请原文中的相应表述，不能认定争议技术特征中的“相当大地（减少顶部峰线）”覆盖了“整个（减少顶部峰线）”。

那么，是否可以认为法院对权利要求的解释结果是错误的呢？并非如此，因为权利要求的解释仍需遵循第二原则，即“保护公众利益”。

（二）保护公众利益

保护公众利益，即在解释技术特征含义时，使得专利的保护范围既不超出其发明的实际贡献度，又不超出公众可预期的范围。专利制度的本质是“以公开换保护”，专利权的保护范围应当与其公开的发明的贡献高度相匹配，否则会不合理地侵害公众利益。另外，专利权的保护范围应当清晰、明确且符合公众预期。如果专利权的保护范围不清楚、或者在侵权程序中，不合理地解释权利要求从而使得专利权的保护范围超出了公众的预期，将侵害公众的信赖利益。

可见，在司法实践中，法院往往以“先内后外”的原则，优先遵循专利权人在专利文本或授权、确权程序中对技术特征含义的意思表示，并以此为据解释技术特征的用语含义。

不过，在上述案件【（2020）最高法民申969号】中，最高院对争议技

术特征的解释方式是值得商榷的。法院以引入国际申请文本的方式来解释权利要求，其遵循的是第一项原则，其目的是探寻专利权人对技术特征含义的原本意思表示。然而，在原始申请文本中，“or even”应当被翻译为“乃至，以至”。因此，可以认为“相当大地（减少顶部峰线）”覆盖了“整个（减少顶部峰线）”。其次，专利权人将权利要求6作为权利要求1的从属权利要求，可以据此推测专利权人的本意，即专利权人并不认为“相当大地（减少顶部峰线）”与“整个（减少顶部峰线）”是并列的不同技术方案，而是认为“相当大地（减少顶部峰线）”包括了“整个（减少顶部峰线）”。

可见，在说明书并未对该特征进行明确的情况下，若依据本领域普通技术人员的理解，“送料信号”应当包含“气动机械信号”。但为了保护公众利益，使得专利的保护范围不超过其发明应有的贡献度，最高院基于涉案专利的发明目的，对争议特征进行了限缩解释，并判定被诉方案不构成侵权。

又如，在“柏万清诉成都难寻物品营销服务中心、上海添香实业有限公司侵权纠纷”【（2012）最高法民申字第1544号】一案中，权利要求1包含技术特征“起屏蔽作用的金属网或膜由导磁率高而无剩磁的金属细丝或者金属粉末构成”，其中争议特征“导磁率高”

有待解释。对此，最高院认为，权利要求书表述存在明显瑕疵，结合说明书、附图、本领域公知常识及相关现有技术等，不能确定权利要求中技术术语的具体含义而导致专利权保护范围不清楚的，则无法将其与被诉侵权技术方案进行有实质意义的侵权对比，从而不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。涉案专利的权利要求1对其所要保护的“防电磁污染服”所采用的金属材料进行限定时采用了含义不确定的技术术语“导磁率高”，并且在其权利要求书的其它部分以及说明书中均未对这种金属材料导磁率的具体数值范围进行限定，也未对影响导磁率的其它参数进行限定；本案审理过程中，柏万清也未提供证据证明防辐射服的“导磁率高”在本领域中有公认的确切含义。故本领域技术人员根据涉案专利权利要求书和说明书的记载无法确定权利要求1中的高导磁率所表示的导磁率的具体数值范围，故被控侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围。

可见，当某项技术特征的具体含义无法确定时，公众无法预见该专利的具体保护范围，因此，为保护公众利益，任何技术方案都不会落入专利权的保护范围。

实践中，上述两项解释原则往往相辅相成，并不冲突，在“先内后外”的原则下解释技术特征时，专利权的保护范围往往不会超出公众的可预期范围。但也有例外，此时，公众利益将优先于“专利权人的本意”。

在“阿尔法拉瓦尔股份有限公司与

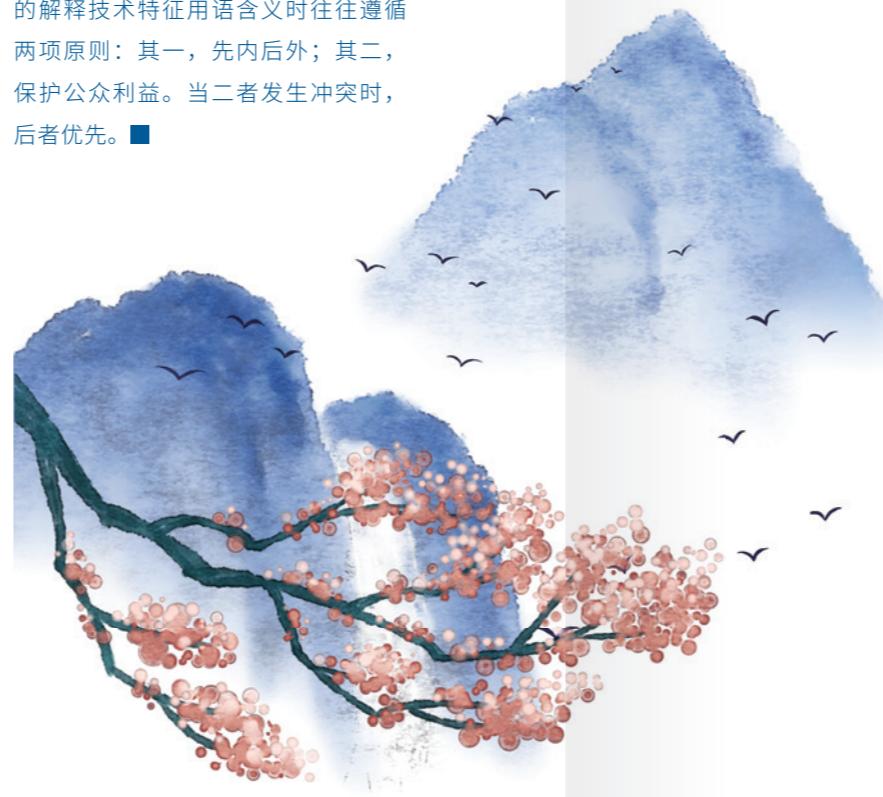
中国船舶重工集团公司第七一研究所等发明专利侵权纠纷”【(2020)最高法民申969号】一案中，虽然依据先内后外的原则，“相当大地(减少顶部峰线)”应解释为覆盖了“整个(减少顶部峰线)”。但根据《细则》第一百一十七条的规定：“基于国际申请授予的专利权，由于译文错误致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准”，涉案专利说明书的中文文本采用“相当大地或甚至整个”的表述方式，虽然属于翻译错误，不符合专利权人的本意，但为保护公众的信赖利益，应认定“相当大地(减少顶部峰线)”没有覆盖“整个(减少顶部峰线)”。可见，在解释权利要求时，公众利益优先于专利权人的本意。

又如，在“再审申请人无锡市隆盛电缆材料厂等与被申请人西安秦邦电信材料有限责任公司等侵犯发明专利纠纷案”【(2012)民提字第3号】中，争议技术特征为“使塑料膜的表面形成0.04-0.09mm厚的凹凸不平粗糙面”。最高院认为，当本领域普通技术人员对权利要求相关表述的含义可以清楚确定，且说明书又未对权利要求的术语含义作特别界定时，应当以本领域普通技术人员对权利要求自身内容的理解为准，而不应当以说明书记载的内容否定权利要求的记载，从而实质修改权利要求的结果，否则权利要求对专利保护范围的公示和划界作用就会受到损害，专利权人因此不当获得了权利要求本不应涵盖的范围。

本案中，专利权人主张，说明书在

实施例中记载了，塑料薄膜的厚度为0.04mm、0.09mm和0.07mm。因此，专利权利要求1“使塑料膜的表面形成0.04-0.09mm厚的凹凸不平粗糙面”所表述的“0.04-0.09mm”是指塑料膜的厚度。但最高院认为，就权利要求1记载的“使塑料膜的表面形成0.04-0.09mm厚的凹凸不平粗糙面”这一用语而言，本领域技术人员可以理解，其含义是指塑料膜表面凹凸不平粗糙面的厚度为0.04-0.09mm，即塑料膜表面形成0.04-0.09mm的凹凸落差表面结构，这一含义是清楚、确定的。并最终认定被诉侵权方案与该技术特征表面结构相差很大，既不相同，也不等同，不构成侵权。

由此可见，在侵权诉讼中，法院在的解释技术特征用语含义时往往遵循两项原则：其一，先内后外；其二，保护公众利益。当二者发生冲突时，后者优先。■



专利侵权诉讼中权利要求的解释规则(特别篇)

文/陈政维

在《专利侵权诉讼中权利要求的解释规则(一)》一文中，笔者探讨了“权利要求技术特征的划分标准”和“技术特征用语含义的解释原则”。然而，解释权利要求，界定保护范围，功能性技术特征是一个绕不开的坎，本文将通过近年来的司法判例，探讨功能性技术特征的认定标准和规则。

《专利审查指南》规定“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。然而，在侵权程序中，对于功能性技术特征的认定，最高人民法院另有规定：《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》(以下简称《解释》)第四条：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”因此，一旦某项技术特征被认定为功能性技术特征，其保护范围将从“所有能够实现所述功能的实施方式”限缩到“说明书和附图描述的具体实施方式及其等同的实施方式”。故而主张某项技术特征属于“功能性技术特征”成为被诉侵权人的重要抗辩手段。

此后，为限制滥用此抗辩理由从而不合理地限制专利权的保护范围，最高人民法院颁布了《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》(以下简称《解释二》)，其中，第八条规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

关于“功能性技术特征”，值得探讨的内容纷繁复杂，相关文章也浩如烟海。本文旨在围绕“权利要求解释规则”的主题，通过研究近几年最高人民法院发布的相关审判指导案例，尝试探究最高院对功能性技术特征的认定标准和裁判规则。

一、将某项特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解即可明确其具体实施方式的，该特征不属于“功能性特征”

在“深圳市华泽兴业科技有限公司广州同明太阳能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷”【(2018)最高法民申1018号】一案中，争议技术特征为“第一散热区”“第二散热区”。

对于上述技术特征是否属于“功能性技术特征”，最高院认为，本案中，权利要求1

中有关“第一散热区”“第二散热区”的限定包括：“所述灯罩包括，第一散热区和第一防水区；所述灯体包括，与所述第一散热区对应的第二散热区，以及与第一防水区对应的第二防水区。”第一，从上述限定可知，第一散热区和第一防水区是对于灯罩空间的区域划分，第二散热区和第二防水区则是对于灯体空间的区域划分。在位置关系上，第一散热区和第二散热区对应设置，第一防水区和第二防水区对应设置。对于本领域技术人员而言，热辐射散热是最为常见的散热方式，灯体、灯罩中的特定区域可以通过热辐射等方式散热属于本领域的公知常识。因此，“第一散热区”“第二散热区”本质上是对涉案专利产品灯体、灯罩的特定部分的区域划分。第二，根据权利要求1限定的整体技术方案，太阳能灯包括散热板，该散热板位于灯罩和灯体之间，通过散热板上下表面上的防水圈，将灯罩和灯体扣合，使第一防水区和第二防水区相对密封连接。在灯罩空间内，被防水圈密封的区域为第一防水区，除去第一防水区的区域即为第一散热区。在灯体空间内，被防水圈密封的区域为第二防水区，除去第二防水区的区域即为第二散热区。综上，本领域普通技术人员结合第一散热区以及第二散热区本身的含义以及权利要求1的整体技术方案，即可直接、明确地确定所述特征的具体实施方式，所述特征不属于功能性技术特征。

又如，在“广州市速锐机械设备有限公司深圳市和力泰科技有限公司侵害

实用新型专利权纠纷”【(2019)最高法知民终25号】一案中，争议技术特征为“支架”和“定位组件”。

对于上述技术特征是否属于功能性技术特征，最高院认为，本案中，

(1)对于“支架”，“支架”本身是对具有支撑、连接功能的框架结构的惯用语，本领域普通技术人员再结合权利要求中关于“支架”与其他部件之间的连接关系，即可直接、明确地确定该结构特征的具体实施方式，因而涉案专利权利要求1中的“支架”不属于功能性特征。(2)对于“定位组件”，虽

确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于“功能性特征”。

二、同时限定了“功能或者效果”与“结构”的技术特征不属于“功能性特征”

在“临海市利农机械厂和陆杰侵害实用新型专利权纠纷”【(2017)最高法民申1804号】一案中，争议技术特征为“托轨”。

对于该技术特征是否属于功能性技术特征，最高院认为，本案中，“托轨”是涉案专利“一种蔬菜水果分选装置”的部件之一。虽然并无证据证明

“托轨”属于本领域常用的技术术语，但本领域技术人员仅通过阅读权利要求书，即可直接、明确地确定“托轨”中的“轨”是结构特征，而“托”进一步限定了“轨”的功能。本领域技术人员熟悉“轨”的各种常规实现方式，通常情况下，结构特征“轨”本身就已经足以实现“托”的功能。本领域技术人员能够根据“托轨”在权利要求1技术方案中的具体情况，直接、明确地确定以适当结构的“轨”来实现“托轨”的功能。综上，“托轨”属于同时以产品结构及其功能限定的技术特征，不属于“功能性特征”。

又如，“厦门卢卡斯汽车配件有限公司厦门富可汽车配件有限公司侵害发明专利权纠纷”【(2019)最高法知民终2号】一案中，争议技术特征为

“在所述关闭位置，所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸，用于防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。

对于该技术特征是否属于功能性技术特征，最高院认为，上述技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。根据这一方位和结构关系，结合涉案专利说明书及其附图，特别是说明书的记载，本领域普通技术人员可以理解，“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下，就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。可见，争议技术特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是功能性特征。

可见，即便某个技术特征限定了其所实现的功能或者效果，但也同时限定了或者隐含了技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，使得本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求可直接、明确地确定该结构的具体实施方式的，不属于功能性技术特征。

三、实现某项特征的功能或者效果的具体实施方式属于公知常识的，该特征不属于功能性特征

在“SMC株式会社与乐清市博日气动器材有限公司侵害发明专利权纠纷”【(2019)最高法民申5477号】一案中，争议技术特征为“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”。

对于上述技术特征是否属于功能性特征，最高院认为，为证明争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，SMC株式会社提交了相关证据。其中《中国电力百科全书》属于涉案专利申请日前的公知常识性证据，在该证据的“电磁阀”词条中，明确载明了电磁阀的基本部件和工作原理，即“电磁阀是利用电磁力驱动的阀门。它是自动控制系统中的一个执行部件，用它来控制流体介质的通断或改变其流动方向……电磁阀由电磁部分、中间部件、阀座及手动操作器四部分组成。电磁部分由电磁线圈与磁芯构成……磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动……阀座用来连接被控介质管道或输出管道。”可见，该证据中记载的电磁阀的电磁部分可以用电磁力驱动磁芯和中间部位以接近或远离阀座达到连接管道的目的。

SMC株式会社在申请再审时进一步补充提交了三份证据。三份证据中《液压阀》和《油压技术》为涉案专利申请日



前的教科书，属于公知常识性证据。上述证据进一步具体公开了电磁阀的部件和工作原理，虽然具体实施方式不完全相同，但都是利用电磁力推动相应部件接近或远离阀座以控制流体介质管道的通断。SMC株式会社提交的上述证据足以证明实现争议技术特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”的功能或效果的具体实施方式对于本领域普通技术人员属于公知常识，争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。最高院还认为，争议技术特征并非功能性特征，无需适用《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》第四条的规定。只要被诉侵权产品相应特征可以实现争议技术特征的功能或效果，应认定与争议技术特征构成相同特征。

可见，基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人

员的公知常识，应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。且只要被诉侵权产品相应特征可以实现争议技术特征的功能或效果，应认定与争议技术特征构成相同特征。

此种认定标准与确权程序中的认定标准在一定程度上实现了统一，即侵权程序中“限定了功能的非功能性特征”相当于确权程序中的“功能性特征”。两种标准虽然在名称认定上有所差异，但在对专利的发明高度与保护范围的平衡上实现了统一。

此外，本案中，专利权人通过提交多份申请日前的公知常识证据以证明争议特征不属于功能性特征的诉讼思路亦颇具参考价值。

通过上述审判指导案例可知，最高院在司法实践中倾向于不将争议技术特征认定为“功能性技术特征”从而限缩专利权的保护范围。那有没有例外呢？

四、对功能性特征的认定，应该考虑特征与权利要求中其他技术特征之间的适配关系，以及因此而对实现权利要求限定的功能和效果的具体实施方式的影响

在“江波速尔运动器械有限公司杭

州骑客智能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷”【最高法民申2345号】一案中，争议特征为“转动机构，固定于第一内盖与第二内盖之间，第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接。”

“转动机构实现转动连接”属于本领域的公知常识，按照上述标准，该争议特征不应被认定为功能性技术特征，最高院却最终认定其为功能性特征。

最高院认为，本案中，关于转动机构特征，权利要求1中限定其位置“固定于第一内盖与第二内盖之间”，其功能是“第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接。”

此外，最高人民法院在【(2018)最高法民申1018号】裁定书中，关于“功能性特征”有几段非常精彩的评述。部分摘录在此，供读者参考。

首先，如果在专利侵权诉讼中仍然按照权利要求解释的一般规则，将“功能性特征”的保护范围解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式，将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不相匹配，不可避免地会给后续的改进和创新带来不应有的限制，给科学技术发展和经济社会进步带来负面影响。因此，《解释》第四条对于“功能性特征”的解释作出特别规定，以使得专利权的保护范围与其创新程度和说明书、附图公开的内容相适应，维护社会公众与权利人的利益平衡，为后续改进和创新留下必要的空间。

其次，由于“功能性特征”在专利侵权诉讼中的解释是一种限缩性解释，故争议技术特征是否属于“功能性特征”的认定对于专利权的保护范围具有重要影响。因此，在解释权利要求，确定专利权的保护范围时，通常需要首先认定争议技术特征是否属于“功能性特征”。对此，《解释(二)》第八条作

出进一步规定，在认定争议技术特征是否属于“功能性特征”时，不仅需要考虑技术特征文字本身的含义，还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。对于包含有特定功能、效果的技术特征，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定该功能和效果的具体实施方式的，该技术特征不属于《解释》第四条规定的“功能性特征”。

最后，虽然“功能性特征”的解释是一种限缩性的解释，但是这种限缩也是适度的，需要与专利的创新程度和公开的内容相适应。过于限制“功能性特征”的保护范围，亦不利于保护发明创造。对此，《解释(二)》第八条第二款规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”根据上述规定，对于“功能性特征”的解释，应当根据说明书、附图中记载的实现该功能所“不可缺少”的技术特征作为依据，而不宜简单地将说明书、附图中与实现“功能性特征”的功能、效果有关的全部技术特征，均用于限定“功能性特征”的保护范围。由此，有利于鼓励专利权人主动公开与“功能性特征”的功能、效果有关的技术内容，丰富现有技

术，便于社会公众更好地理解专利技术方案，亦可以让权利人无需顾虑由于公开的具体实施方式过于具体、细节，而导致“功能性特征”的保护范围受到不必要的限缩。

通过分析上述判例，不难发现，在

专利侵权案件的审判中，最高人民法院对权利要求的解释标准和裁判规则虽因案而异，但始终遵循着同一准则和目标，即准确界定专利权的保护范围，使之与专利的发明贡献相匹配，以实现保护创新和保护公众利益的平衡。■





陈政维

专利代理人

律师资格

部分案例

- 代表某著名汽车零部件制造商赢得了一起侵犯技术秘密诉讼，帮助客户获得数千万元的赔偿且迫使侵权人停止侵权，成功维护了客户的合法权益和市场利益；
- 代理某商业厨具制造商赢得了滥用知识产权诉讼，我方全部诉讼请求获法院支持，帮助客户挽回了全部经济损失，成功维护了客户的合法权益；
- 代理某著名工业零部件制造商赢得专利侵权诉讼，帮助客户获得近百万元的赔偿且迫使侵权人停止侵权，成功维护了客户的合法权益和市场利益；
- 代理某著名家具公司赢得系列专利侵权诉讼，帮助客户获得了数百万元的赔偿且迫使侵权人停止侵权，成功维护了客户的合法权益和市场利益；
- 代理某弧焊设备制造商赢得专利无效案件，成功维护其专利权全部有效；
- 代理某知名食品公司应诉了一起反不正当竞争案件，并通过收集大量优势证据迫使对方撤诉；
- 代理某著名手表制造商赢得系列无效案件，成功无效众多仿冒专利；
- 代理某知名汽车零部件制造商赢得一系列专利无效案件，成功宣告竞争对手核心专利无效；
- 代理某知名运动器材公司赢得专利无效案件，成功维持专利权全部有效；
- 代理某著名童车公司赢得了无效案件，成功维持专利权全部有效。

教育背景

国内

四川大学 物理学学士学位

海外

新加坡国立大学 物理学博士学位

在商标侵权民事诉讼中办理诉中财产保全的要点梳理

文 / 付磊

近年来财产保全申请量持续增长，某直辖市基层法院统计显示，近三年提出财产保全申请的案件数量年均增长达到60%左右^①。我们也开始在商标侵权民事诉讼中尝试提出财产保全申请，主要目的是避免侵权人转移、隐匿侵权收益和财产，从而造成判决难以执行或者无法全额执行。通过案件办理，我们逐步对诉中财产保全的程序和效果有了一些浅显的认识，因此将实务操作结合有关法律法规进行了梳理。

与财产保全相关的法律和司法解释包括《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》和《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》等。除此以外，各地各级法院均有印发关于财产保全案件的立案指南、办理指引、审查指南等，可作诉讼代理人办理案件的参考。

财产保全大体可以分为三个步骤：(1)提起保全申请；(2)立案、审判机构作出裁定；(3)移送执行机构实施。诉讼代理人在提起保

全申请时，需要评估保全申请提起的时间、办理担保、进行财产线索收集。在立案、审判机构作出裁定的过程中，法院可能会就财产保全事宜同诉讼代理人进行单方谈话或询问。在作出裁定后，如被申请人针对裁定提起的复议，法院可能会组织当事人双方参与询问。在财产保全裁定执行之后，诉讼代理人需妥善记录保全的结果和保全到期的时间，从而及时提交申请办理保全延长手续。

提起保全申请

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第103条和第104条规定，财产保全的申请可以在诉讼前或者诉讼中提起。具体到商标侵权案件，《中华人民共和国商标法》第65条规定，商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

诉前财产保全和诉中财产保全启动条件简要对比如下：

	诉前财产保全	诉中财产保全
事实和理由	情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害	使判决难以执行或者造成当事人其他损害
启动主体	利害关系人申请	根据当事人的申请 人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施
担保	应当提供相当于请求保全数额的担保	一般需提供担保

本文仅涉及诉中财产保全的办理。诉中财产保全意味着保全程序的启动是在诉状送达被告之后,因此为了保障保全申请能够尽快被受理和启动,诉讼代理人可考虑在投诉阶段即着手准备申请书和担保,并在案件正式立案转入审判庭之后及时同审判庭的法官联系,推进财产保全。根据我们的经验,如果财产保全程序能在立案后尽快启动,也能够在一定程度上避免侵权人转移财产。

如上表所示,即便是诉中财产保全,一般也需要提供担保。担保的类型包括现金担保、担保公司保函和保险公司的财产保全责任险及保函等。实践中,联系保险公司购买财产保全责任险是一种较为快捷便利且费用不高的担保方式。在购买财产保全责任险的过程中,需注意几个问题:

1. 保险公司的选择。在中国银行保险监督管理委员会的网站上,可以查询到提供“诉讼财产保全责任保险”的保险公司名单。有些法院也会公示有诉讼财产保全责任保险经营资质的保险机构名单作为参考。

2. 向保险公司提供的资料。保险公司在决定是否出具财产保全责任险及保函前一般会要求申请人提供案件资料,进行风险评估。保险公司要求的基本资料包括:(1)起诉状、证据清单、证据;(2)财产保全申请书;(3)财产线索;(4)案件状态(立案与否);(5)原被告身份证明等。实践中,我们申请的保全金额一般与索赔金额一致。一些保险公司在进行风险评估后,可能会认为涉及法定赔偿的商标侵权案件中赔偿金额难以把握,构成风险,从而将保险金额确定为申请保全金额的一部分。为避

免此种情况,建议诉讼代理人在向保险公司提供案件资料时,在立案证据中没有包含索赔依据的情况下,考虑单独向保险公司提供包括合理开支的单据在内的索赔依据,协助其进行风险评估,协调保险金额与申请保全金额一致。

3. 保险期间。在向法院提交保险公司保函和保单时,需注意保单和保函上的保险期间保持一致。如法院经审核认为两份文件的保险期间不一致,保险合同难以覆盖因财产保全错误导致的全程风险,会要求申请人修改保单上的保险期限。

4. 投保单。保险公司的投保单均为格式合同,各保险公司的投保单内容不同,诉讼代理人除需要对投保人、被保险人、案件基本信息等内容仔细核对外,也需要对投保单中注明“特别约定/免赔约定”的部分给予一定关注。

关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第11条规定,“人民法院依照本规定第十条第二款规定作出保全裁定的,在该裁定执行过程中,申请保全人可以向已经建立网络执行查控系统的执行法院,书面申请通过该系统查询被保全人的财产。申请保全人提出查询申请的,执行法院可以利用网络执行查控系统,对裁定保全的财产或者保全数额范围内的财产进行查询,并采取相应的查封、扣押、冻结措施”,因此诉讼代理人还可以在提交财产保全申请时,同时提交调查财产线索申请书,请求法院执行机构在保全裁定的执行阶段通过网络执行查控系统调查被申请人的财产线索,并采取相应的查封、扣押、冻结措施。

财产保全的复议

当事人对保全执行裁定不服的,可以自收到裁定书之日起五日内向作出裁定的人民法院申请复议。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第166条的规定,裁定采取保全措施后,有下列情形之一的,人民法院应当作出解除保全裁定:(一)保全错误的;(二)申请人撤回保全申请的;(三)申请人的起诉或者诉讼请求被生效裁判驳回的;(四)人民法院认为应当解除保全的其他情形。

在我们办理的案件中,被保全人提出的复议理由还包括作出裁定的法院对案件不具有管辖权、诉讼请求不成立并会对被保全人的经营造成伤害等。法院在复议裁定中指出,申请保全人提供了初步的证据证明了被保全人的侵权行为、持续时间、地域等并

提供了相应的保全担保,符合法律规定,因此裁定驳回复议请求。我们认为,当前法院对财产保全的审查偏重于形式审查,且由于保全申请人已经提交了担保,即便出现保全错误的情况,被保全人仍有获得救济的渠道,因此前述复议理由难以成立。

此外,在复议程序中,被保全人可能会提出财产置换的申请,例如用土地所有权置换银行账户被冻结的资产。由于财产保全的主要目的是保证判决的执行,所以保全申请人应从后续执行难易程度的角度判断是否同意进行财产置换。

保全申请错误的认定和归责

申请财产保全是当事人的诉讼权利,但是如果申请保全人权利行使不当

造成他人财产损失的,应当承担侵权赔偿责任。

在(2012)民申字第1282号公报案件的判决中,最高院指出,申请人的申请是否存在错误,不宜简单地以判决支持的请求额与保全财产数额的差异作为标准,应考虑的因素包括:(1)申请人是否存在通过保全损害被申请人合法权益的过错;(2)保全的对象是否属于权属有争议的标的物;(3)被申请人是否存在损失;(4)是否为了保证判决的执行等。

在(2017)最高法民终118号公报案件的判决中,最高院进一步指出,申请保全人是否有过错,不仅要看其诉讼请求最终是否得到支持,还要看其是否存在故意或重大过失。法院需要根据申请保全人诉讼请求及所依据的事实和理由考察其提起的诉讼是否合理,或者结合申请

保全的标的额、对象及方式等考察其申请财产保全是否适当。申请保全人提起的诉讼合理且申请财产保全适当的,不属于故意或重大过失。综上可见,申请人是否胜诉以及索赔额是否得到全额支持,不是判断保全是否错误的主要因素。法院会综合判断申请人提起诉讼以及保全申请时是否存在故意或重大过失,进而判定申请人是否构成保全错误并承担侵权赔偿责任。

总体看来,财产保全的运行效果不仅限于对案件执行的保障。在侵权人的基础账户被冻结的情况下,其日常经营可能会受到一定的影响。因此,诉讼代理人在启动财产保全程序应全面考量案件的具体情况,审慎作出决策。■



参考

① 张弓、张璇,《财产保全审查机制的纠偏与完善》,载《人民司法(应用)》2022年第13期。



付 磊

律师资格

专注于商标、著作权及不正当竞争民事诉讼以及域名争议案件，在侵权分析、侵权调查取证、侵权风险评估、诉讼策略制定、互联网知识产权保护方面有着丰富的经验。办理的主要案件包括：

- 代表某汽车行业领先企业在被诉商标侵权案件中应诉，取得了全面胜诉的结果，维护了客户在市场中的领先地位；
- 代表某知名泵业企业先后提起多件商标侵权、不正当竞争的民事诉讼及涉及行政查处的行政诉讼，均取得胜诉结果；
- 代表某知名制笔企业提起涉及商标侵权、著作权侵权及不正当竞争的诉讼，均取得胜诉结果；
- 代表某食品企业在涉及产品外包装装潢的不正当竞争案件应诉，最终迫使原告撤诉，维护了客户的商业利益；
- 代表某企业在涉定牌加工出口的商标侵权诉讼中应诉，获得不侵权的判决，确保客户加工出口业务的正常进行；
- 代表多家国内外客户向亚洲域名争议解决中心北京秘书处或中国国际经济贸易仲裁委员会网上争议解决中心提起数十起涉及国际顶级域名或中国国家域名争议投诉，均成功为客户取得被抢注的域名；
- 代表某汽车公司在著作权侵权案件中应诉，最终迫使原告撤诉，保护了客户的正当权益。



www.ccpit-patent.com.cn mail@ccpit-patent.com.cn +86-10-66412345

Beijing 北京 | New York 纽约 | Tokyo 东京 | Madrid 马德里 | Hong Kong 香港 | Shanghai 上海 | Guangzhou 广州 | Shenzhen 深圳 | Wuhan 武汉



贸促专商微信公众号

《专·注》

承办单位：贸促会专商所业务发展处

责任编辑：黄永杰 张琬

电话：+86-10-66046337
+86-10-66046779

邮箱：huangyj@ccpit-patent.com.cn
zhangw@ccpit-patent.com.cn

免责声明：文章内容仅供参考，不构成对任何具体问题的法律意见或咨询建议。如针对具体问题寻求法律意见，敬请联系相关专业人士。