

# 司法先例在知識產權審判中的運用

—楊靜—

2015年4月24日,最高人民法院在北京知識產權法院設立知識產權案例指導研究(北京)基地(簡稱案例基地)。這是在貫徹全面推進依法治國決策部署過程中,知識產權司法改革領域的一項重要制度創新。按照十八屆四中全會“加強和規範司法解釋和案例指導,統一法律適用標準”的精神,最高人民法院副院長陶凱元要求案例基地注重理論化、規範化、信息化和開放化研究,建設成爲全國知識產權案例指導理論研究中心、知識產權指導案例發現識別中心、知識產權指導案例信息智能匯集中心和全國知識產權案例指導綜合服務中心。

## 一、基本情況

自2015年3月至2016年10月,北京知識產權法院已在168起案件中作出了援引先例的判決,其中121起案件中的先例由當事人提交,47起案件中的先例由法官主動援引。從裁判結果看,遵循先例作出裁判的有117件,因事實差別而不應遵循的有51件,未出現不予遵循和推翻先例的情況。上述168起案件共援引在先生效裁判279件,從來源法院來看,31件來自最高法院、132件來自各高級法院(其中北京市高院117件)、92件來自各中級法院(其中北京市各中院75件),此外還有各基層法院的24件(其中北京市各基層法院16件)。

從實踐效果來看,對知識產權案例指導制度(或稱先例制度)的探索顯示出了與判例法的明顯區別:第一,大部分先例是在釋法用法的層面而非規則創設層面對後案起指導作用。第二,法官沒有在法律的空白處也就是法律的“旁邊”創設規則,而是在法律的“下邊”進行填補和細化。

一年多來,北京知識產權法院已經初步建立起了相關工作規範,一綫法官和代理人已經初步具備自覺遵循先例的意識,初步掌握了援引先例的方法,催生了一批“名牌法官”,以律師

爲代表的廣大法律共同體和社會公衆對該制度探索反響良好,這也成了推動法官引先例、用先例的直接動力。

## 二、工作方法

### (一) 解放思想,在統一領導下摸着石頭過河

一年多來,案例基地和北京知識產權法院不斷解放思想,在上級法院領導和各有關部門的關懷指導下、在專家學者的幫助下,摸着石頭過河,堅持黨的領導、業務主導、問題先導和外腦指導;堅持司法改革與信息化建設同步,實踐探索與理論研究同步,激勵法官與引導律師同步,個體摸索與總體設計同步,確保邊學習、邊實踐、邊探索、邊總結。

### (二) 找準定位,明確邊界,逐步凝聚共識

緊緊圍繞案例基地“四個中心”的建設目標,牢牢把握制度定位和職能邊界,堅持將制度探索納入最高人民法院案例指導工作的統領下,使之成爲司法改革背景下知識產權領域的具化和延伸;堅持在司法解釋權限的範圍內探索先例制度,使之成爲司法權的自我規範和約束;堅持將制度探索納入知識產權審判中國模式的大課題中,古今中外、汲取營養、擇善而用。

### (三) 確立規範,改革先例審判方式和程序

先例制度的建立需要司法工作各個方面整體推進。北京知識產權法院自建立以來整建制落實司法改革措施,基本完成了建立先例制度所需的司法理念、司法機制和人才準備。近一年來重點開展了先例審判方式改革,使律師、法官能在同一語境、同一標準下開展工作,主要內容有:

第一,鼓勵律師和當事人在起訴、答辯狀中提交先例,以支持其訴訟主張。雖然不限制提交先例的數量,但也不能盲目提交。只有當對法律適用存在爭議或者是新問題時,才需要提交先例。提交先例要考慮效力,一般只提交效力等級最高的,並

形成要旨摘要和遵循意見。如下例：

一方在起訴狀或答辯狀後附援引先例：

……

3. 案例名稱：武夷山市桐木茶葉有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議複審行政糾紛案（簡稱桐木茶葉公司訴商評委案）

一審案號：(2013)一中知行初字第 894 號

二審案號：(2013)高行終字第 1767 號

案件來源：最高人民法院發佈的年度十大知識產權案例（2013）

當事人：武夷山市桐木茶葉有限公司；國家工商行政管理總局商標評審委員會；福建武夷山國家級自然保護區正山茶葉有限公司

案由：商標異議複審行政糾紛

關鍵詞：通用名稱；商標註冊；註冊商標；集體商標

適用法條：《中華人民共和國行政訴訟法》第五條；《商標法》第十一條；《商標法》第三條；《商標法實施條例》第三十二條；《商標評審規則》第二十條；《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條；《最高人民法院關於執行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第七十條

裁判要旨：

1. 商品通用名稱的認定既不需要考慮商標註冊申請人在申請註冊時的主觀意圖，也不能僅依據某一特定市場主體的使用情況而加以認定。商品通用名稱的形成，是市場上相關公眾用特定名稱指代某一類型的商品的客觀實際的反映。只有該商品所在領域的相關公眾普遍使用該名稱指代該商品時，才能認定該名稱為該商品的通用名稱。訴爭商標是否屬於通用名稱，一般以提出商標註冊申請時的事實狀態為準，申請註冊時不屬於通用名稱但在核准註冊時已經成為通用名稱的，仍應認定其屬於本商品的通用名稱。

2. 商品商標與集體商標在性質、功能等方面均存在明顯區別，如果訴爭商標將確定地成為集體商標性質的商標而由某一團體、協會的成員使用，則其將因喪失區分商品或者服務來源的識別作用，而不能作為商品商標加以註冊。

援引意見：1. 本案與先例 3 案情基本相同/爭議焦點相同/

僅僅商標標識不同，遵循先例 3 的裁判要旨 2，涉案集體商標“黃山綠茶”已經初步審定公告，故訴爭商標“黃山”將喪失區分商品或者服務來源的識別作用，因此不應核准註冊。

……

另一方對對方提交先例的質疑意見：

（無爭議的事實、意見，不必重述）

1. 不同意原告歸納的裁判要旨 2

該案裁判要旨 2 應為：商品商標與集體商標在性質、功能等方面均存在明顯區別，在商標近似判斷時，二者不具有可比性，不應直接加以比對。

2. 援引/比對意見：本案與先例 3 案情基本相同/爭議焦點相同/僅僅商標標識不同，遵循先例 3 的裁判要旨 2，不應依據在先註冊的集體商標“黃山綠茶”主張涉案申請註冊的普通商標“黃山”違反《商標法》第三十條的規定，因此訴爭商標應予以核准註冊。

本案與先例 3 不具有可比性，理由是……

第二，法院隨同證據交換、法庭辯論等各環節，將當事人提交的先例及法官主動援引的先例交換給各方當事人，並確保充分發表意見。

第三，強化程序對抗，凡爭議焦點必需在法庭上審理，凡經過審理的必須作出回應，未經過庭審的任何先例都不能直接進入裁判。

第四，強化裁判文書說理，有條件的，裁判文書中訴辯意見由雙方律師撰寫；對是否遵循先例要充分論述，在判決書前面增加判決摘要，由法官自行提煉裁判要旨，總結裁判規則，供後人理解查閱。如下例：

北京知識產權法院判決摘要

案號：(2015)京知行初字第 6058 號

合議庭：張曉霞、王冲、孫京偉

法官助理：楊振

書記員：任燕

當事人：

原告：開平市尚藍體育用品有限公司

被告：中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委

員會

第三人:株式會社集英社

複審決定號:商評字[2015]第63811號《關於第11226352號“黑子的籃球”商標無效宣告請求裁定書》

案由:商標無效宣告請求行政糾紛

受理日期:2015年11月30日

裁判日期:2016年10月26日

判決結果:駁回原告訴訟請求

涉案法規:2001年《商標法》第四十一條第一款

裁判要點:《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十九條明確了以擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源以及以其他方式謀取不正當利益的手段四項內容作為認定2001年《商標法》第四十一條第一款中“其他不正當手段”的依據。本案對司法解釋所列判定標準中的擾亂商標註冊秩序和謀取不正當利益分別進行了闡述。即,開平市尚藍體育公司大量註冊了其他一百餘個與動漫作品《黑子的籃球》相關聯的商標,現有證據不足以證明其將註冊的商標予以實際使用,故其註冊爭議商標的行為擾亂了商標註冊秩序;日本動漫作品《黒子のバスケ》及其中文譯名《黑子的籃球》在爭議商標申請註冊之前已在中國具有一定知名度,開平市尚藍體育公司註冊爭議商標“黑子的籃球”,藉助他人投入、攀附他人優勢地位而獲利,其行為構成謀取不正當利益。特別是當該作品名稱及角色名稱尚不能構成法定的在先權利時,就不可能存在在先權利人或者利害關係人來阻止這種商標註冊行為,這種不正當的行為就不能得到有效制止。將該行為作為以其他方式謀取不正當利益予以規制,填補了對利益關係人的保護空白。

註:本摘要並非判決之組成部分,不具有法律效力。

當然,有法律貢獻的案件才進行先例方式審判,這是在北京知識產權法院總體上推行繁簡分流等其他改革措施的保障下才能得以實施的。

#### (四) 加強指導,提供遵循先例指南

為確保“先例”發揮事實上的拘束力(或者說是說服力),制定了《知識產權審判遵循先例程序指南》,其核心內容為:

第一,先例的援引和評述應置於本院認為部分,先例中包含的裁判規則、裁判方法是後案法律推理的一個出發點,而不是判決依據。

第二,在屬於“同類案件”的情況下,後案如果作出與先例不同的錯誤裁判時,才可能成為上訴、改判或審委會研究的理由。

第三,先例超越個案之外的效力,只是基於其裁判的說服能力以及法院的職能和權威。如果後案僅僅因為援引先例不準確甚至偏離了先例,都不能直接等同為錯案。

第四,當新問題出現時,允許後案在平級的、競爭性的先例之間自由選擇並發展和變化,意圖創設先例或不予遵循先例時可由法官會議或審委會討論。

第五,建立先例推翻調節機制,如果發現先例確有錯誤,本院作出的,應報本院審委會研究;上級法院作出的,應當經審委會研究後逐層報請至做出先例的上級法院,以確保審級秩序和司法權威。

## 三、經驗效果

通過一些具體案件的審理,已經初步顯現出了先例制度的實施效果:

### (一) 確保同案同判,約束法官個體的自由裁量權

人民群眾對公平正義最樸素的需求就是同案同判。當然同案不同判的原因很多,其中自由裁量標準不統一是最單純也是貌似可以合理解釋的。然而,仍然要儘量追求標準穩定,因為對當事人而言,這種不公平是難以接受的。

例如,根據相關數據統計(見下頁圖),在音樂作品網絡侵權案件中,在案情相同且不考慮正常地方差異的情況下,單首音樂作品平均賠償數額在各省從400元-1500元左右不等,地方差異顯著。實際上同一法院不同法官,甚至同一法官先後作出的不同判決賠償標準都可能存在明顯差異,這會影響司法的整體公信。

遵循先例則有助於解決這些問題。例如,在趙某訴某圖書館侵權案件中,一審法院依據法定賠償條款,酌情確定賠償標準為每千字50元,趙某不服,提起上訴,但未提交新的證據材

料。以往，這種自由裁量權的適用一般很難成為二審審理的焦點。但在先例制度下，當事人提交了2010年被告對原告進行第一次侵權時的判決先例，賠償標準為每千字30元。他認為，時隔六年後，被告再次侵權，判賠標準不僅沒有體現嚴格保護的司法政策，甚至不能反映通貨膨脹和正常市場價值變化。那麼，自由裁量權是否可以有明確的標準或參照呢？在相關行政機關對合法使用作品所應支付稿酬而制定的標準中，都已經達到了每千字“80-300元”，這表明重複侵權的賠償額尚未到合法使用的許可費標準。從這個案例可以看出，先例客觀上發揮了事實上的說服作用，驅動法院做出更為令人信服的判決。

各地單首音樂作品平均判賠金額



## (二) 運用法律推理區分案件事實，論證不同案所以不同判

在先例制度下，法院可以運用識別技術對案件的“相似性”和“區別性”事實進行分析，並指出該區別足以導致兩案在價值考量上產生差異，因此裁判結果不同，可消除當事人對於同案不同判的質疑。

在“神農架及圖”商標案中，與先例“中江國際”商標案相比，“神農架”與“中江”一樣，雖然可以與縣級地名相區別，但先例案件中的在案證據表明，“中江國際”已經與當事人“中國江蘇國際經濟技術合作公司”具有了明確對應關係，不會導致公眾混淆；但“神農架”却一定程度上表征了特定地理位置，特別是註冊在“礦泉水、純淨水”等商品上，容易使公眾誤認為商品來源於特定區域，甚至具有某種該特定區域所帶有的特定品質或功能，故無法發揮商標應有的區分來源的作用。

## (三) 保持司法謙抑，減少錯案和法官造法

在個案原則下，法官個體受制於業務能力/思維視野的局限性，可能會產生錯案甚至個案造法的情況。例如，在我國法律尚

無明確規定的情況下，有些判決將不具備原創性的數據庫、未保密的技術成果等納入知識產權法予以保護，實際上擴充了知識產權保護的客體，超越了司法事權，但一旦被放大甚至惡意扭曲，容易使社會公眾和國際輿論誤認為這是中國法院的集體態度，對法院整體形象造成負面影響。

而在先例制度下，律師會幫助法官廣泛搜集先例和資料，拓寬信息廣度和思維深度；要求法官在無例可循時保持克制，在創設先例時集體決策；在作出裁判時強化說理，有助於增強裁判的科學性，減少錯誤。例如在“黑子的籃球”商標案件中，《黒子のバスケ》是一部日本動漫作品，漫畫作品本身的名稱，以及漫畫中的人物形象在中國相關公眾中都具有一定知名度，但是根據我國法律規定不能構成現有的任何一種法定的知識產權，因此難以用“在先權利”條款對於商標搶註行為進行遏制。尚藍公司註冊爭議商標“黑子的籃球”，藉助他人投入、攀附他人優勢地位而獲利。我院法官在充分借鑒先例的基礎上，保持了應有的克制，並未因為有些國家承認“商品化權”就盲目地創設“商品化權”，而是慎重選擇法律，依據司法解釋“謀取不正當利益的手段”條款，認定尚藍公司構成惡意搶註。

## (四) 確保用法釋法統一連貫

制定法具有概括性和滯後性的特點，不能囊括所有情況。例如，《商標法》規定註冊商標連續三年不使用的可能被撤銷，但何為“使用”則需要法官進行具體的解釋。在“Sinok”商標案中，註冊人僅將訴爭商標商品用於出口，而未在我國商標法域內銷售，是否屬於對商標的使用？實踐中存在分歧。本院遵循了先例“SCALETRIC”商標案的觀點，認為註冊人以來料加工的方式將商標使用在零部件上並銷往海外，雖並未實際進入大陸市場，但符合商標法督促商標使用、避免長期擱置的立法目的以及鼓勵對外貿易的政策，應視為商標使用行為。本案對法律的理解與先例保持一致，做出的判決對出口貿易企業具有指引作用。

## (五) 積累司法經驗，為決策調研提供參考

當前科技創新迅猛發展，新問題層出不窮，最高法院制定司法解釋和司法政策的任務異常繁重。先例制度無論是對法官個體裁判研究還是對法院整體統籌調研、制定政策都有重要的支撐作用。

例如，機頂盒嵌入視頻軟件深度鏈接他人影視作品是否構成侵權，是互聯網領域的新問題，司法實踐中對信息網絡傳播行為的認定標準呈現出了“用戶感知標準”、“服務器標準”等不同的觀點。北京知識產權法院在《天天向上》案件中，從文字含義到立法淵源多個方面對法律進行了解釋，選取了最高法院和北京市高級法院5個先例，系統梳理了不同司法觀點的產生發展變化的過程，在此基礎上作出自己的判斷。判決書全書長達3.7萬餘字，這本身就是最高法院制定政策、統攬全局最真實有效的調研報告。

#### （六）規範司法審查標準，發揮司法主導作用

北京知識產權法院通過遵循先例，有效規範了司法審查行為和標準，有助於促進行政行為的規範性。

例如，專利複審委是否可以超出原審查部門審理的範圍，依職權審查專利申請的缺陷？對此《專利法》未作規定，國家知識產權局自行制定的部門規章《審查指南》中也僅原則性規定了依職權審查限於“明顯實質性缺陷”。

北京知識產權法院則在諾基亞公司“運動傳感器”的發明申請案中，遵循了最高法院（2014）知行字第2號行政裁定書中的標準，認為“不宜將‘明顯實質性缺陷’擴大解釋到對創造性的評價”，對“明顯實質性缺陷的審查”適用進行嚴格限定，從而保障專利申請人的合法權益、確保複審程序的基本屬性。上下級法院之間統一的司法審查標準，對於行政機關正確履職也起到了穩定的指引作用。

## 四、信息化建設情況

按照最高法院司法改革和信息化建設“雙輪驅動”的指導思想，案例基地一方面深入探索知識產權案例指導制度，另一方面同步開展以知識產權案例指導服務平臺（簡稱案例服務平臺）為核心的信息化建設。

目前，案例服務平臺已經初步研發成型，由先例評審系統、先例發佈展示系統和先例應用系統三部分組成。相比於目前的其他法律數據檢索系統，案例服務平臺具有五方面優勢：一是具有獨特的知產碼體系，通過知產碼把法律知識進行定位和關聯；二是根據案例指導制度引入先例效力體系概念，並根據

個案需求進行智能判斷和提示；三是支持在模糊條件下，無須人工輸入任何關鍵詞就能實現同案、類案的智能推送；四是可以與用戶進行交互問答；五是嵌入用戶行為分析工具，不斷改進系統的友好度、智能度和精準度。

## 五、存在的問題

知識產權案例指導制度是一項長期的系統工程，目前的試點工作雖然取得了初步成效，但仍然存在一些亟待破解的難題：一是要進一步克服制度探索與審判工作的資源佔用矛盾；二是要進一步深化理論研究，摸清規律，統一思想，把道理講透，讓制度站住腳；三是進一步推進規範化建設，形成可複製可推廣的經驗。這些都是下一步工作中需要予以重點攻克的問題。■

作者：北京知識產權法院研究室主任