

企业知识产权培训丛书

企业知识产权 纠纷及其处理

QIYE ZHISHICHANQUAN JIUFEN JIQI CHULI

● 陈建民 编著

知识产权出版社

企业知识产权培训丛书

企业知识产权 纠纷及其处理

QIYE ZHISHICHANQUAN JIUFEN JIQI CHULI

● 陈建民 编著

知识产权出版社

内容提要

本书分为四大部分,分别讨论了企业著作权、专利权、商标权及其他知识产权的纠纷及其解决。各部分按专题讲解,每一专题中既有对相关法律知识的介绍,又有具体案例及对其的讨论和评析,深入浅出,便于读者学习和理解。

读者对象:企业知识产权管理人员、相关权利人及法律工作者。

责任编辑:汤腊冬 何 薇

责任校对:韩秀天

装帧设计:SUN 工作室

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

企业知识产权纠纷及其处理/陈建民编著. —北京:知识产权出版社,2008.2

ISBN 978-7-80198-853-9

I. 企… II. 陈… III. 企业-知识产权-民事纠纷-处理-中国 IV. D923.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第001718号

企业知识产权纠纷及其处理

陈建民 编著

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:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000889 82000860 转 8107

责编邮箱:hewei@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:15.75

版 次:2008年9月第1版

印 次:2008年11月第1次印刷

字 数:450千字

定 价:32.00元

ISBN 978-7-80198-853-9/D·569 (1886)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前言

中国加入世界贸易组织后，知识产权成为企业界和法律界的一个热门话题，中国的知识产权立法和司法受到世界的关注，中国企业的知识产权意识和行为也受到世界的瞩目。纵观中国人世后与其他国家之间较大的知识产权摩擦和争议，几乎都是由企业的行为所致。如何提高企业的知识产权法律意识，使企业能够尊重知识产权，更好地保护知识产权，降低因解决知识产权纠纷而产生的运营成本，是每个企业应当关注的问题。

中国在保护知识产权的实践中已经形成一支专业的知识产权服务队伍，这支专业法律服务队伍为企业在知识产权代理、知识产权行使、知识产权保护等方面提供了有效的专业代理服务，在中国企业的知识产权保护尤其是知识产权纠纷的解决中发挥了重要的积极作用。

但我们仍然注意到，企业的知识产权管理和保护不能完全依赖独立的中介服务机构和人员，企业应当有一些管理岗位上的工作人员去了解知识产权管理、行使以及保护的一些基本知识，并且以防范纠纷的出现为目标设置专门的管理制度。因此，企业相关法务部门或者机构的人员对于与企业有关的知识产权种类和纠纷解决机制应当有必要的了解，这样才能更好地治标，也才能更好地与专业法律服务人员配合，在企业知识产权行使、管理和保护方面发挥更加积极的作用。

知识产权法本身就可以构成一个小的法律体系，知识产权纠纷也是种类繁多，基于本书的读者主要是企业的法务人员或专门的知识产权管理人员，故作者并没有将所有的知识产权纠纷都纳入本书中，只是选择了与企业有可能发生联系的知识产权纠纷进行研究和分析。本书并不是一本完整的教科书，也不以研究法律和实践中的学理问题为主要目标。作者写作本书的目标是从实际出发，以法律冲突为研究对

象，使读者不仅能够了解与企业相关的知识产权纠纷的种类以及解决办法，而且能够注意到在解决这些纠纷的过程中应当吸取的经验和教训，以此来防范纠纷的出现或者将纠纷解决在萌芽状态。

基于上述的前提，作者在编写本书时将种类相同的知识产权纠纷归类介绍，不同的知识产权法律分编撰写，选择的案例都与企业有关，在写作时也尽量采用“以案说法”的方式，根据实例提出相关的解决办法和要注意的问题。根据法律体系，作者将企业的知识产权纠纷及解决的内容分为四编，即企业著作权纠纷及解决、企业专利纠纷及解决、企业商标纠纷及解决和企业其他知识产权纠纷及解决，并尽可能地选择比较有典型意义、与企业密切相关的纠纷，形成本书的内容，以期对读者有所帮助。

因为与企业关系更为密切的知识产权是工业产权，故本书中涉及专利纠纷和商标纠纷的内容较多，也较全面，而对于与企业关联不大的纠纷本书基本没有涉及；对于特定企业的其他有关知识产权纠纷，本书也有所涉及，例如关于著作权的纠纷、农业新品种纠纷以及适用反不正当竞争法调整的纠纷等。

为了使本书引用的案例不致引起争议，作者对于所引用或者改写的真实案件，尽量隐去当事人的真实名称或姓名，案件中的人名或者名称均为化名，但是案件的内容却尽量保持真实，以便尽可能地达到实用的目的。

从写作体例上看，本书也不同于其他类似的著作。本书采取讲座式的写法，即在每一编中设定若干讲的内容，每一讲围绕一个知识产权单行法的纠纷进行介绍和讲解。在每一讲的开始，笔者对该讲中涉及的所有该种类的纠纷进行简要的概述并阐述部分理论问题，然后选择有针对性的案例进行介绍，再根据案例的情况进行讨论与评析。在讨论与评析部分，笔者将从纠纷双方当事人的角度分别对纠纷解决方式以及应注意的相关问题进行探讨和分析，而且还对从双方的角度如何防范纠纷的发生进行了探讨和阐述，力图使读者不仅能够了解到解决纠纷的途径和方法，还能够知晓通过何种措施可能避免纠纷的发

生。在案例和引用部分，笔者详细地列举了纠纷解决适用的相关法律规定的出处以及案例的出处，读者可以通过寻找和阅读脚注中指明的案例以及具体的法律规定或有关书籍和文章，了解更多的事实和相关法律规定。

鉴于笔者自身能力和本书容量的限制，本书所选择的案例不可能概括所有种类的知识产权纠纷，有关的评论和分析也可能并不适合所有的企业，在编写中还可能存在一些错误，恳请读者谅解。

在编写本书的过程中，我的研究生丁红涛、张超、朱莹给予我很多帮助，在此一并向他们表示衷心的感谢。

目 录

第一编 企业著作权纠纷及解决

第一讲 著作权权属纠纷及解决	(3)
一、著作权权属纠纷概述	(3)
二、职务作品的著作权在一般情况下归属作者	(6)
三、合作作品权利的产生源于合作各方的共同创作行为	(11)
第二讲 著作权许可使用合同纠纷及解决	(20)
一、著作权许可使用和转让纠纷概述	(20)
二、著作权许可使用合同的约定是解决纠纷的重要依据	(23)
三、被许可方不履行合同义务应当承担法律责任	(30)
四、网络服务商应当承担结算作品使用费的主要义务	(33)
五、著作权法定许可的标准应严格把握	(38)
第三讲 著作权侵权纠纷及解决	(44)
一、著作权侵权纠纷概述	(44)
二、委托人使用委托作品不构成侵权	(52)
三、解决著作权侵权纠纷首先要判断诉讼对象是否属于 著作权的客体	(59)
第四讲 与网络有关的著作权纠纷及解决	(66)
一、与网络有关的著作权纠纷概述	(66)
二、网络域名也是无形财产,附有交付义务的当事人应当 履行交付义务	(69)
三、作品在网络合理使用的判断要件是行为人是否有营利 的动机	(74)
第五讲 计算机软件著作权纠纷及解决	(81)
一、计算机软件著作权纠纷概述	(81)

二、判断计算机软件是否属于职务作品的关键是看作者的 职务身份	(86)
三、软件来源是否合法是判断侵权的重要事实依据	(93)
四、侵犯计算机软件著作权构成犯罪的应予刑事处罚	(100)
第六讲 著作权纠纷解决的相关法律问题	(104)
一、关于著作权纠纷解决的诉讼时效	(104)
二、著作权纠纷的案件管辖	(109)
三、著作权纠纷的解决途径和临时保护措施	(112)
四、关于著作权侵权的损害赔偿数额的确定	(116)

第二编 企业专利纠纷及解决

第七讲 专利行政确权纠纷及解决	(121)
一、专利行政确权纠纷概述	(121)
二、不具备创造性的专利应当被宣告无效	(129)
三、名称相同但方法不同的技术方案也可能具有创造性 ..	(146)
第八讲 专利权属纠纷及解决	(159)
一、专利权属纠纷概述	(159)
二、退休后不满一年申请的专利归原单位所有	(167)
三、重视保存发明创造形成过程中的痕迹是解决专利权属 纠纷的重要基础	(174)
四、主张专利申请权或者专利权应当将适格的民事主体 作为被告	(182)
五、发明具有创造性是专利权归属的重要前提	(187)
第九讲 专利实施许可和转让纠纷及解决	(194)
一、专利实施许可和转让纠纷概述	(194)
二、被许可方不实施获许可的专利亦要承担法律责任	(206)
三、专利权人部分没有履行义务未必构成合同履行的根本 障碍	(216)
四、专利权被宣告无效的应当解除专利转让合同	(224)

第十讲 专利侵权纠纷及解决	(230)
一、专利侵权纠纷概述	(230)
二、专利的必要特征与专利侵权认定	(243)
三、解决专利侵权纠纷的举证责任主要由原告承担	(249)
四、外观设计侵权纠纷解决的关键是相似性判断	(258)
五、以和解终结专利侵权纠纷	(269)
第十一讲 专利纠纷解决的其他相关法律问题	(275)
一、关于专利纠纷案件的管辖	(275)
二、关于不侵权的抗辩和确认	(284)
三、专利保护的诉讼时效和纠纷解决中的法律措施	(311)
四、专利侵权纠纷解决中的中止审理	(316)
五、关于专利侵权损害赔偿数额的确定	(320)

第三编 企业商标纠纷及解决

第十二讲 商标行政确权纠纷及解决	(333)
一、商标行政确权纠纷概述	(333)
二、对申请在后重复注册的商标应及时提出撤销申请	(335)
三、不具有显著性的商标不能受到法律保护	(340)
四、近似的商标可以在不同的商品类别上获得注册	(346)
第十三讲 商标权属纠纷及解决	(352)
一、商标权属纠纷概述	(352)
二、当事人的主体资格合法是改变商标权属行为有效的要件	(354)
三、合伙企业注册的商标归全体合伙人共有	(359)
四、用调解的方式解决商标权属问题是解决纠纷的一种选择	(365)
第十四讲 商标使用许可和转让纠纷及解决	(368)
一、商标使用许可和转让纠纷概述	(368)
二、解决商标使用许可合同纠纷的焦点是违约行为的	

确认	(371)
三、注册商标应连同企业一并转让	(379)
四、受让注册商标的企业应注意对商标有效性的核查	(384)
第十五讲 商标侵权纠纷及解决	(390)
一、商标侵权纠纷概述	(390)
二、接受他人委托加工假冒商标的产品构成侵权	(401)
三、使用产品的通用名称包含他人商标的不构成侵权	(406)
四、侵犯商标专用权构成刑事犯罪的应追究刑事责任	(413)
 第四编 企业其他知识产权纠纷及解决	
第十六讲 企业商业秘密纠纷及解决	(419)
一、商业秘密纠纷概述	(419)
二、企业主张保护的保密信息要符合法律规定的条件	(421)
三、以调解的方式解决商业秘密纠纷是较好的纠纷解决 办法	(428)
四、不符合法律规定的所谓保密信息不受法律保护	(430)
第十七讲 知名商品的知识产权纠纷及解决	(437)
一、知名商品知识产权纠纷概述	(437)
二、判断商品包装装潢侵权的要素是知名商品的认定和 包装的近似性判断	(439)
三、不是知名商品的包装装潢不受法律的保护	(444)
第十八讲 与经营有关的其他知识产权纠纷及解决	(450)
一、与经营有关的其他知识产权纠纷概述	(450)
二、不正当竞争行为的构成要看争议双方是否存在竞争 关系	(452)
三、非以经营为目的的使用不构成对相关知识产权的 侵犯	(460)
四、将他人的商标注册成域名并且使用在完全不同的经营 领域构成侵权	(465)

五、将他人的驰名商标注册为公司名称构成商标侵权和 不正当竞争	(472)
第十九讲 植物新品种纠纷及解决	(479)
一、植物新品种纠纷概述	(479)
二、植物新品种侵权判定的关键是专业鉴定	(480)
三、以商业目的生产、繁殖享有品种权的植物新品种构成对 植物新品种权的侵犯	(485)
参考书目	(491)

第一编

企业著作权纠纷
及解决

第一讲 著作权权属纠纷及解决

一、著作权权属纠纷概述

(一) 著作权权属纠纷的概念和发生原因

著作权权属纠纷是指相关的民事主体就作品的著作权应当归谁所有而发生的一切纠纷的总称，包括人身权的归属纠纷，也包括财产权的归属纠纷。著作权权属纠纷通常是通过当事人的协商、人民法院的调解或判决确定争议作品的著作权所有人。

从我国发生的著作权权属纠纷的案件性质看，大多数的纠纷表现为作品是否属于职务作品而产生的归属争议纠纷、合作作品权属的纠纷以及委托作品权属的纠纷。因此，笔者认为著作权权属纠纷产生的原因大致可以归纳为：

第一，相关单位对本单位的职工或者聘请的兼职人员在何种情况下完成的作品属于职务作品，以及这些作品的归属没有作出相应的管理性规定。著作权法在我国立法和司法的时间都比较短，作品创作的行为又比较个人化，因此在中国现行的环境下，还是有相当多的单位和个人对著作权法的规定不甚了解。因此，作者在创作完成作品后一般会认为作品应当归属于自己，而单位也通常在发生纠纷时才会发现问题。笔者建议更多的企业在建立知识产权管理制度时，应当将著作权的相关管理纳入整个管理的范围，以避免著作权归属争议的发生。尤其是以文化创意为主的文化产业单位更应该将著作权的归属规定纳入单位知识产权管理的范围，制定关于职务作品及法人作品的相关规定。

第二，合作作品的作者事先没有就合作创作作品的事项达成协议。这是合作作品权属发生纠纷的主要原因，本书选择的相关案例也表明了这个原因。在大多数情况下，能够共同创作的人一般有彼此信

任的基础。但是,在高科技飞速发展的今天,在作品的创作可能不会留下原始信息的背景下,合作者仅有彼此的信任还不足以防范纠纷的发生。故为了合作的顺利和避免将来可能发生的纠纷,用书面形式将合作方的基本权利义务进行约定还是有必要的。不仅在个人合作者之间,在单位之间或者单位和个人之间的合作创作中,这样的约定也是必要的。

第三,委托作品的双方没有就著作权的归属进行约定。委托作品的归属适用合同优先的原则,在合同没有约定或者约定不明确的情况下,作品的著作权归属于作者,委托创作作品的人可以免费使用作品。就我国现行法律规定看,委托作品的著作权规定似乎非常明确,而实际上,约定不明确或者约定中存在一方利用另一方缺乏法律常识的现象都可能导致委托作品著作权纠纷的发生。所以,在委托他人创作的情况下,委托人尤其要注意约定作品的归属。就委托作品的创作而言,较容易发生委托创作的是计算机软件、产品设计、工程设计或者是模型作品。这些作品之所以会发生委托创作,是因为这些作品比较依赖专业人员的创作能力,而作品又通常与委托人的经营需要密切相关。在约定不明确或者没有约定的情况下,这些作品的著作权归属于创作方,委托人虽然可以使用,但是在没有著作权的情况下,使用也可能产生不便,更何况还没有任何的禁止权。所以在对上述作品进行委托创作时,不仅要订立书面合同,而且要就委托作品的归属作出明确的约定,以避免纠纷的发生。

(二) 著作权权属纠纷解决的特点

首先,著作权权属纠纷解决中的举证责任一般由原告承担。根据我国民事诉讼法和最高人民法院有关证据及举证责任的司法解释的规定,民事诉讼一般遵循“谁主张,谁举证”的原则,著作权权属纠纷也不例外。由于著作权是无手续取得的,故发生权属纠纷的作品在一般情况下都已经发表,并且在该作品上已经有署名,要证明自己是作者的人就必然要承担举证责任。如果主张权属的原告不能提供足够的证据证明自己是真正的作者或者是合同约定的著作权人,则人民法

院将作出维持作品著作权现归属状况的判决。

其次，证据是解决著作权权属纠纷的关键所在。在著作权权属纠纷中，一切与创作有关的记载信息的载体都可能形成证据，当事人一方对这样的信息载体保存得越多，解决纠纷就越具有公平性。在双方都没有强有力证据的情况下，被告方显然要占优一些。在作品发表后，没有被记载为作者的一方提出自己是著作权人主张的，应当尽力寻找相关的证据，如证人证言、相关的文字记录、邮件往来，对于有些证据还应当采取公证的方法予以固定，以使法院能够采信自己的意见，从而支持自己的诉讼请求。而被告一方如有证据表明自己是真正的权利人的，也应当积极地将有利于自己的证据向法院提交，不要因为自己不承担举证责任而放弃对有利于自己的证据的使用。

再次，著作权权属的确定是解决其他著作权纠纷的基础。有的情况下，著作权权属纠纷并不是孤立发生的，其可能在侵权纠纷中发生，也可能在使用许可中发生。在侵权纠纷中，被告最有力的抗辩就是证明自己是著作权人。如果这一论据有效力，则侵权行为就必定不成立了。在司法实践中，有相当数量的侵权纠纷的解决，首先要确定著作权的归属，然后再判定是否侵权。而在另外一种情形下，侵权纠纷的解决则表现为既要解决著作权权属，也要解决权益的分割或者返还问题。例如合作作品的权利归属被确定后，被告一方就要将自己已经获得的收益根据合作作品的权属情况返还给合作方等。

最后，著作权权属纠纷的地域管辖适用一般管辖，即应当由被告所在地的人民法院管辖；而级别管辖适用特别管辖，即由被告所在地的中级人民法院或当地高级法院指定的基层人民法院管辖。关于著作权纠纷的管辖问题，我们在本编中还会详细论述。

（三）著作权权属纠纷的解决途径和结果

著作权权属纠纷的解决可以通过协商、调解的方法，也可以通过诉讼的方法，但是一般不能通过仲裁的方法。著作权权属纠纷的解决结果表现为：

第一，提出争议的一方胜诉，则在争议的作品上要恢复胜诉者的

署名。通常是在作品复制件上或者以其他方法再现作品时予以注明。对已经发行的作品，如果还有复制件，则应当在复制件上进行弥补，如果没有复制件了，在作品再复制时，要更正原来的署名。对以其他方式使用作品的，则一般采取由被告发表声明的方法来消除影响。

第二，著作权的归属确定涉及财产利益的，则一般在确定了著作权权属情况后，还要解决财产利益的分割或者返还问题，例如合作作品的收益分配、以前获益的分割等。

第三，在侵权纠纷中，被告提出著作权权属争议并抗辩成立的，则原告的诉讼请求将会被驳回。如果被告因此而获得的收益需要返还给原告一部分，就收益的分割可以由当事人协商达成协议，也可以由法院主持调解或者作出判决。

第四，请求确认自己为著作权人的诉讼请求不被采信的，则人民法院会作出驳回原告诉讼请求的判决。原告在诉讼中进行评估后，认为证据不可能被法院采信或者没有充分证据的，也可以通过主动撤诉的方法结束纠纷的解决进程。

二、职务作品的著作权在一般情况下归属作者

案例

原告庞志明是江苏省某报社的摄影记者，2002年6月，其将南通市教育和江苏胜美出版社作为共同被告向南通市中级人民法院提起诉讼，要求停止侵权行为并赔偿相应的损失。

原告庞志明陈述的事实如下：1999年2月7日，自己在街头为妻儿拍摄了一张选购红灯笼的生活照。该幅照片以“街上红灯闹”为题，发表在自己任职的某报特刊上。后发现由两被告组织编写并在2000年出版的《南通美术乡土教材（小学高年级版）》（以下简称《乡土教材》）中使用了原告拍摄的上述照片。两被告未征得作者本人同意，即在其编辑、出版发行的图书中使用了原告享有著作权的作品，且未支付报酬，已构成对原告著作权的侵犯。为此，原告提供了“街上红灯闹”的照片及底片各1张、江苏胜美出版社2002年1月第