

赢

在

INTELLECTUAL PROPERTY

IP

袁博
著

知识产权诉讼实战策略

如何选择
案由、诉请？

如何正确
举证、论证？

如何
反向论辩？

专业法官解构IP复杂案例
支招诉讼技巧,打造新一轮IP格局

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



赢 在

INTELLECTUAL PROPERTY

IP

袁博
著

知识产权诉讼实战策略



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

赢在 IP: 知识产权诉讼实战策略 / 袁博著. —北京: 中国法制出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-5093-8150-2

I. ①赢… II. ①袁… III. ①知识产权—民事诉讼—基本知识—中国 IV. ①D925.104

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 002995 号

策划编辑 李小草 (lixiaocao2008@sina.cn)

责任编辑 任乐乐 (lele_juris@163.com)

封面设计 汪要军 杨泽江

赢在 IP: 知识产权诉讼实战策略

YINGZAI IP: ZHISHI CHANQUAN SUSONG SHIZHAN CELÜE

著者 / 袁 博

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 710 毫米 × 1000 毫米 16 开

版次 / 2017 年 4 月第 1 版

印张 / 14 字数 / 192 千

2017 年 4 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-8150-2

定价: 49.00 元

北京西单横二条 2 号

值班电话: 66026508

邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 66071862

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

前 言

在法学领域，知识产权法是相对年轻的学科。很多人认为，知识产权法是民法的分支，进而认为，一名民商法的法官或者律师，只需要学好基本的民法知识，就可以胜任知识产权的诉讼事务。那么，这样的想法是否正确呢？我们来看看下面这个例子。

1982年4月15日，晴川饭店工程指挥部与湖北省美术院签订协议，委托蔡迪安等4位画家创作壁画。1983年8月，《赤壁之战》制作完成，固定在晴川饭店二楼宴会厅的墙壁上，晴川饭店工程指挥部按协议约定支付了9180元稿酬和相关费用。1997年，该画被收入《中国现代美术全集》壁画卷，被评价为“中国壁画复兴的代表作品之一”。但就在当年六七月间，晴川公司对饭店进行整体翻修时，在事先未通知4名画家的情况下，拆毁了这幅壁画。4名画家痛心不已。2002年，他们以著作权受侵害为由，将湖北晴川饭店有限公司等告上法庭，索赔100万元。武汉市中级人民法院经过审理，判决驳回了画家们的赔偿请求。4名画家不服一审判决，上诉至湖北省高级人民法院。湖北省高院认定了一审认定的事实，终审维持原判。

该案所反映的问题实质上是美术作品作者的著作权和美术作品原件所有人的所有权之间的冲突，具体来说，就是损毁美术作品原件是否必然侵犯著作权。该案中，壁画的著作权和壁画原件的所有权分属于壁画作者和壁画原件的所有人，双方权利的客体并不相同，著作权的客体是作品，而所有权的

客体是作品载体——壁画原件。但是，由于该案的特殊情形，使得作品与其载体的结合具有了某种特别的价值，因而导致了本案的纠纷。该案判决引起了公众的极大关注，也引起了美术界和法学界的极大兴趣。许多学者质疑法院判决的合理性，认为著作权人的利益没有得到应有的保护，一个著名的美术学家提出：如果壁画都毁了，著作权还有什么实际意义？

从这个例子不难看出，知识产权法虽然在性质上属于民法门类，但是无论是权利客体、权利性质、权利规则，都和传统的民法有很大不同。因此，厘清知识产权法相关的概念、规则，熟悉知识产权法的知名案例和思维路径，才是掌握相关法律实务的必由之路。同时，熟悉知识产权诉讼的相关技巧，对于处理好其他民商事案件，也可以获得触类旁通的启发。

由于才学所限，书中错漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一章 | 如何选择诉由..... | 001 |
| 第一节 | 新型权利案件如何选择诉由 / | 003 |
| 第二节 | 创意类案件如何选择诉由 / | 008 |
| 第三节 | 合同关系类案件如何选择诉由 / | 013 |
| 第二章 | 如何选择诉请..... | 017 |
| 第一节 | “赔礼道歉”与“消除影响” / | 019 |
| 第二节 | “销毁侵权产品”与“收缴进行非法活动的财物” / | 021 |
| 第三节 | 从诉请看华谊公司的诉讼策略 / | 022 |
| 第三章 | 如何正确举证..... | 025 |
| 第一节 | 如何证明“消极事实” / | 027 |
| 第二节 | 如何证明“显著性” / | 029 |
| 第三节 | 如何证明“合法来源” / | 031 |
| 第四章 | 如何正向论证..... | 035 |
| 第一节 | 从权利特性主张 / | 037 |
| 第二节 | 从权利功能阐述 / | 039 |
| 第三节 | 正确论证构成要件（一）：商业秘密的保密措施 / | 041 |

- 第四节 正确论证构成要件（二）：知名商品特有装潢 / 048
- 第五节 正确论证构成要件（三）：作品的独创性 / 054
- 第六节 充分阐明危害后果 / 058
- 第七节 恰当运用权利规则（一）：“唯一性表达” / 062
- 第八节 恰当运用权利规则（二）：“设计空间” / 067
- 第九节 恰当运用权利规则（三）：“不良影响”条款 / 074
- 第十节 充分厘清权利关系 / 078
- 第十一节 精确掌握原理适用 / 083
- 第十二节 准确厘清条文语义 / 096
- 第十三节 有效进行侵权对比 / 103
- 第十四节 有效进行法理分析 / 113

第五章 如何反向抗辩..... 123

- 第一节 应对侵权起诉的一般流程 / 125
- 第二节 专利：从规则上反驳 / 128
- 第三节 版权：从权利类型上反驳 / 130
- 第四节 版权：从法律关系上反驳 / 141
- 第五节 版权：从功能性上反驳 / 143
- 第六节 版权：从“独创性”上反驳 / 146
- 第七节 商标：从“商标性使用”上反驳 / 150
- 第八节 商标：从“混淆可能性”上反驳 / 155
- 第九节 商标：从“整体视觉效果”上反驳 / 161
- 第十节 商标：从“合理使用”上反驳 / 165
- 第十一节 商标：从“通用名称”上反驳 / 171

| | |
|------------------------------|-----|
| 第六章 知识产权热点问题..... | 177 |
| 专题一 应用开源软件的法律风险 / | 179 |
| 专题二 艺名的商标属性与人格属性 / | 182 |
| 专题三 商标侵权案件中“合法来源”的审查要点 / | 186 |
| 专题四 如何处理在先注册商标与在后登记企业名称的冲突 / | 188 |
| 专题五 商标侵权惩罚性赔偿现状分析和出路 / | 191 |
| 专题六 耐克鞋、商标许可与产地混淆 / | 196 |
| 专题七 我国反不正当竞争法中的主体范围 / | 199 |
| 专题八 商业秘密的范围 / | 204 |
| 专题九 “商标使用”在商标法和刑法中的“双重标准” / | 206 |
| 专题十 假冒注册商标罪中“相同商标”的含义 / | 209 |

赢在 第一章

INTELLECTUAL PROPERTY

IP

如何选择诉由

诉讼，从本质上来说是在选定的模式下遵循诉讼规则的一场法律竞争。那么，如何选择对自己有利的比赛环境，取决于入口处的正确打开方式。具体而言，当某个侵权或者违约事实发生后，当事人决定法律维权，这时候，基本的事实是既定的，但是，原告选择什么样的诉由，却奠定了他后面诉讼策略的基调和方向。换言之，对于同样的一个法律事实，如何从中抽象出能够使自己把握最大的权利基础，从而选出最容易得到法院支持的诉由，决定了在这场博弈中，原告是否能够完美地迈出赢在起跑线上的第一步。比如，当侵权事实发生后，原告首先要评估自己哪些合法权益（是肖像权、姓名权，还是商标权、著作权，等等）受到了侵犯，运用哪部法律规范能够得到最优的经济赔偿并且把握最大。现在，笔者以实践中的一些民事案件为例，举一反三，触类旁通，说明维权博弈的正确打开方式。

第一节 新型权利案件如何选择诉由

科学技术的进步总是能不断扩展知识产权的权利领域并增加知识产权的权利客体。那么，对于新增的权利类型，法官应当如何适用法律才能维护正义？律师应当如何选择诉由才能实现诉讼目的？

2015年，曾经在业内引起广泛关注的“功夫熊猫”商标行政诉讼案尘埃落定。在二审判决中，法院对于“商品化权”的明确认可和论述，成为该案最大的亮点。

在该案中，胡某在“方向盘罩”等商品上申请注册“KUNG FU PANDA”商标，被梦工厂动画影片公司（以下简称梦工厂）提出异议，引证商标为核定使用在“计算机外围设备”和“活动玩偶玩具”等类别上的商标。由于商标类别相差较远，因此难以构成“同种或类似商品上的近似商标”。为了阻止胡某注册，梦工厂在异议过程和随后的诉讼中陈述了一条重要理由，即其由于同名动画片《功夫熊猫 KUNG FU PANDA》在中国的热映而对“KUNG FU PANDA”具有一种专属的“商品化权”，因此应当排除他人对同名商标的注册。对此，商评委并不认可，而随后行政诉讼中的一审法院也予以否定，因为“现有的法律中并未将所谓‘商品化权’设定为一种法定权利”，并且“商品化权”亦非“法律所保护的民事权益”，“其权益内容和权益边界均不明确”，难以认定梦工厂公司对“KUNG FU PANDA”名称在商标领域享有绝对、排他的权利空间，因而难以认为构成对他人商标注册的阻碍。

然而，在二审中，这一结论却被北京高院推翻。北京高院指出，梦工厂公司主张的其对《功夫熊猫 KUNG FU PANDA》影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称

或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成“商品化权”并成为商标注册中的“在先权益”。

那么，在本案中，成为争议焦点的“商品化权”，究竟是什么权利呢？商品化权，又称形象权，是指将形象（包括真人的形象、虚构的人及动物形象）付诸商业性使用的权利。商品化权保护的图像囊括指向真实人物形象和虚构角色形象的各种形象元素，包括人物肖像（包括身体部位，如腿模广告中模特的腿部）、姓名、作品、具有人格属性的物品等（如刘翔的签名、姚明的球衣、贝克汉姆的足球）。只要能对消费者产生吸引力具有商业价值，就能成为商品化权的对象。商品化权发端于美国 1953 年的“海兰”案，并逐渐被澳大利亚、加拿大、日本等国家法院以判例形式所承认。但是英国、德国并不承认商品化权，我国在立法上也并未引入。那么，当某个与商品化权有关的案件发生后，律师应当选择什么诉由才能实现诉讼目的呢？让我们来看看一起和六小龄童有关的著名案件。

2013 年，章金莱（艺名六小龄童）与蓝港在线（北京）科技有限公司（以下简称蓝港公司）人格权纠纷案获终审宣判。该案中，原告章金莱诉称，被告蓝港公司在其推出的网络游戏“西游记”的官方网站及游戏中，使用了他在 1987 年版电视连续剧《西游记》中所塑造的孙悟空形象，并将游戏对外销售、牟利，侵犯了自己的肖像权。一审法院审理认为，章金莱塑造的孙悟空形象非其本人肖像，被告在网络游戏中使用孙悟空形象的行为不构成对章金莱本人肖像权的侵犯，章金莱亦不能举证证明其名誉受损，因此判决驳回章金莱的诉讼请求。章金莱不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，蓝港公司所使用的孙悟空形象，与章金莱饰演的“孙悟空”之间存在一

定的区别,因此观众能够立即分辨出蓝港公司所使用的“孙悟空”不是章金莱饰演的“孙悟空”,更不能通过该形象与章金莱建立直接的联系,因此蓝港公司不构成侵犯章金莱的肖像权,判决维持一审判决。〔1〕

二审判决对自然人的“肖像权”作了扩大解释,认为肖像权人饰演的角色形象也应纳入广义的肖像权的保护范围。具体理由是,自然人肖像中体现的精神和财产利益与其人格密不可分,一旦某一形象能够通过饰演反映人的体貌特征,并且在公众中建立该形象与自然人个人之间的一一对应关系时,该形象体现的尊严与价值应被视为该自然人肖像权所蕴含的人格利益。可以认为,二审判决是在我国法律缺乏对形象权明确保护的情况下,试图通过扩大肖像权的保护范围来保护现实生活中日益增多的形象权的保护困境。〔2〕

在我国的司法实践中,有相当数量的肖像权侵权纠纷案件中当事人所主张的权利符合形象权的定义,但由于我国在立法上并未设置形象权,所以对侵犯形象权行为的规制只能在《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)、《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)、《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)和《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》)和《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的解释》的有关条文中寻找。实践中,擅自将他人肖像用于商业使用的,一般通过《民法通则》有关肖像权、名誉权的规定和《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的解释》来进行规制,较为典型的案件如中国人民解放军陆海空三军仪仗队诉深圳市信禾工艺品有限公司名誉权、肖像权、名称权侵权纠纷案。司法实践中,法院逐渐认同传统人格型的肖像权也可以承载商业化的价值,即认可来

〔1〕 杨清惠:“六小龄童肖像权案终审宣判——法院认定网游孙悟空形象不构成侵权”,载《人民法院报》2013年6月30日。

〔2〕 冯晓青:“法律该如何保护孙悟空的权益”,载《人民法院报》2013年7月3日。

自个人投资和努力演绎出的形象可以具有的商业上的价值，当被他人擅自使用时，就侵犯了权利人自己使用或者许可他人使用的财产上之利益。然而，角色形象并不能完全等同于自然人的肖像，角色形象要通过肖像权受到保护仍然需要满足一定的条件，例如在本案中，孙悟空的形象与扮演者本人的肖像并不能直接划上等号，对该角色形象是否给予保护，要取决于该角色形象是否与扮演者的肖像确立了唯一的对应关系，而本案中蓝港公司所使用的孙悟空形象由于与章金莱扮演的孙悟空存在一定区别，并不能产生唯一的对应性，因而不构成原告肖像权的侵犯。

从本案可以看出，通过肖像权保护人物角色形象的要求较为苛刻，须一一对应，然而角色形象用于商业使用时一般会进行各种变化，很难与人物肖像获得高度一致。除此之外，对自然人而言，通过肖像权来实现对形象权的保护存在着其他困难：第一，形象权可以让渡而自然人的肖像权不能转让、继承。例如在“鲁迅纪念邮票案”中，鲁迅后人因浙江省邮票局和绍兴市邮电局擅自将鲁迅肖像用于销售的纪念邮票之上而将其诉至法院。在该案中，根据人格权的特征，死者的肖像权不能由鲁迅后人继承，死者的名誉权虽然能延伸到死后但被告并没有对其实施侵害，这使得原告的权益难以获得救济。第二，与形象权相较，肖像权受到损害的经济补偿有限。根据我国《民法通则》的规定，对于侵害肖像权和名誉权的财产责任方式是赔偿损失，但以抚慰为主、补偿为辅，是一种精神性损害赔偿，因而在司法实践中，这样的赔偿往往是象征性的，难以和侵权人的非法获利相当，也很难补偿形象权所承载的商业价值的损失。例如刘翔诉《精品购物指南》报社一案中，被告未经许可将刘翔的照片用于杂志封面，二审法院最终判赔人民币 2 万元，显然，与刘翔正常的肖像使用许可费相比，这是一个非常象征性的数字。第三，肖像权很难涵盖肖像脸部之外其他身体部分的权利，比如，现在电视广告中出现了一些“手模”和“腿模”，如果其他经营者未经许可擅自使用这些“手模”和“腿模”形象营利，在肖像权范围内很难使“手模”和

“腿模”形象的主体受到救济。第四，肖像权不能保护与权利人相似的形象因素。例如，某公司雇佣一个和周杰伦长相相似的人做商业广告，但并未明示其为周杰伦，这种行为可能侵害了周杰伦形象权中包含的商业利益，但是依靠肖像权同样无法得到救济。^[1]

为了克服肖像权路径的局限，我们完全可以将目光投向反不正当竞争的路径，即依据《反不正当竞争法》来对相关案件提出诉请。

事实上，侵权人未经权利人许可将其享有的形象进行商业化牟利，违反商业道德和诚实信用原则，属于《反不正当竞争法》的调整范畴。从国外的司法实践来看，对于人格权标志要素的商业利用行为，在不存在对应的实体权利制度时，《反不正当竞争法》通常能发挥作用。例如，英美法系国家反不正当竞争理论中存在盗用原则（mis-appropriate doctrine），主要用于对未经权利人许可攫取或侵占其商业利益的行为提供救济。但是，《反不正当竞争法》在保护形象权方面，仍然存在法律上的障碍。最主要的问题，就在于适用《反不正当竞争法》要求形象权的主体与被控侵权人构成同业经营。《反不正当竞争法》第2条第2款规定：“本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。”这一条规定了《反不正当竞争法》的调整主体限于经营者之间。例如，在以往的司法实践中，存在这样一种情形：一些不法企业将与某个名人长相类似的人作为广告代言人，在搭乘他人商誉的同时给消费者造成误认和混淆，但该名人并不从事商业活动，也没有在相关行业做过广告代言人，这就给不正当竞争关系认定中的“竞争关系”的主体认定带来障碍。

不难看出，在传统的反不正当竞争案件中，存在竞争关系是认定构成不正当竞争的关键条件之一。但是，随着实践的深入，人们逐渐认识到，竞争关系并不仅仅存在于同类商品或者服务的经营者之间。经营者虽然类别不

[1] 此种行为一般通过《反不正当竞争法》规制。