

INTELLECTUAL PROPERTY

INTELLECTUAL PRACTICES
& CASE

PRACTICES
& CASE **PROPERTY**

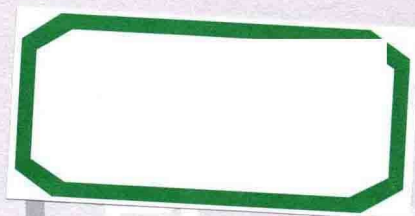
张志峰 / 编著

知识产权疑难解答与 实务指导

网罗IP纠纷繁琐问题，解答知识产权疑难困惑
专业律师支招诉讼技巧，链接法条疏解实务难题

【经典实例】 【律师观点】 【运用技巧】 【法条链接】

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



PROPERTY

INTELLECTUAL
PRAC TICES
& CASE
PROPERTY

知识产权疑难解答与 实务指导

张志峰 / 编著



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权疑难解答与实务指导 / 张志峰编著.

—北京: 中国法制出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5093 - 8563 - 0

I. ①知… II. ①张… III. ①知识产权 - 研究

IV. ①D913. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 104694 号

策划/责任编辑 任乐乐 (lele_juris@163. com) 封面设计 周黎明

知识产权疑难解答与实务指导

ZHISHI CHANQUAN YINAN JIEDA YU SHIWU ZHIDAO

编著/张志峰

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/787 毫米×1092 毫米 16 开

版次/2017 年 6 月第 1 版

印张/17 字数/213 千

2017 年 6 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 8563 - 0

定价: 65. 00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 66033393

值班电话: 66026508

传真: 66031119

编辑部电话: 66071862

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)

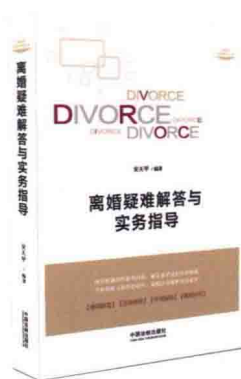


张志峰，资深知识产权律师，北京知识产权研究会理事，北京市京师律师事务所高级合伙人，京师知识产权纠纷法律事务部主任，2010年入选中国知识产权法学名家。曾受邀担任清华大学、中国政法大学、北京师范大学辩论赛嘉宾及评委，做客北京人民广播电台讲授知识产权相关法律法规。

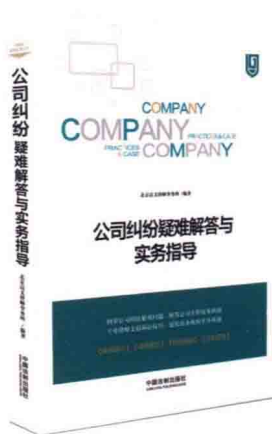
曾接受中央电视台、北京电视台、新华社、法新社、《财经时报》《中国经济周刊》《中国消费者报》等媒体的采访。执业十余年以来对知识产权理论、实务均有深入的研究，并主办或参与数百件知识产权诉讼案件。



民商事实务指导丛书



离婚疑难解答与实务指导
9787509362327 79元



公司纠纷疑难解答与实务指导
9787509378120 69元

民间借贷纠纷疑难解答与实务指导 即出

欢迎投稿: lele_juris@163.com

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

自序

大概三年前，一位非常知名的女作家找到我，说面临着一些著作权方面的困扰，希望我能够提供法律服务。我欣然同意，并与女作家共进午餐。席间闲聊，女作家说，目前市场上关于公司、合同、交通等法律方面的实务书籍非常多，独独不见知识产权法律实务书籍，碰到这方面的法律问题不知如何解决，只能咨询律师。但有些问题很小，咨询律师花费较高，问我能否在这方面作些贡献。

此后我再去书店买书时，就刻意地留意了一下这方面的书籍。知识产权理论方面的专著非常多，论述也很透彻，对于普通大众甚至是没有接触过知识产权案件的律师来说，的确过于高深了。而普法性质的，解决实务问题的知识产权书籍几乎处于空白，至少我没有看到类似的图书，这才萌发了出版一本知识产权实务方面书籍的想法。我有十余年的知识产权诉讼经验，可以说是各类的知识产权案件都接触过，出版这样一本书籍，对我来说，也是将多年的诉讼经验进行总结、分享。

真正动笔，才发现并没有那么简单。首先说案例的寻找，我要针对每一种知识产权侵权行为找到适合的案例，便于读者理解相关的法律规定，这一过程是非常耗时的，而且有些侵权行为很难找到典型案例。找到案例后还需要整理，每一份判决书都有几千甚至上万字，我要将其浓缩在一千字以内，还不能遗漏重要的事实和法院的认定，才能让读者对案例有一个整体的认识，避免理解上出现偏差。另外，自认为，以我十多年知识产权领域的法律经验，对知识产权相关法律的理解已经很深刻了，写本实务方面的书应该没有太大困难，但实际情况并非如此。有些看似简单的法律条文背后隐藏着立法者诸多的考虑，既要保护权利人的利益，又要顾及社会公众的利益，要保持两者利益的平衡，最后以很简

单的条文表现出来，体现了立法者的智慧。对某些条文不进行深入研究，很难理解其背后的真实含义。

本书的内容是知识产权纠纷的实务指导，针对的主要是比较常见的知识产权法律问题。包括以下几方面：

1. 注册商标专用权权属、侵权纠纷；其他商标纠纷。
2. 著作权及与著作权有关权益权属、侵权纠纷；其他著作权、与著作权有关权益纠纷。
3. 专利权和专利申请权权属、侵权纠纷；假冒他人专利纠纷；职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷；发明人、设计人资格纠纷；其他专利纠纷。
4. 商业秘密权属、侵权纠纷；保密协议、竞业限制协议纠纷；其他商业秘密纠纷。
5. 侵犯知名商品特有的名称、包装、装潢纠纷；侵犯企业名称或者姓名纠纷；虚假宣传纠纷；损害商业信誉、商品声誉纠纷；其他类型不正当竞争纠纷。
6. 商标、著作权、专利及专有技术等与知识产权相关权利的开发、转让合同纠纷。
7. 如何聘请知识产权律师；如何配合律师；如何取证；知识产权行政诉讼技巧等。

希望本书的出版能够帮助更多的人了解知识产权纠纷问题，并提供指引和启迪。当然，书中难免有疏漏和不足之处，希望广大朋友不吝赐教，以便及时修订。

是为序。

2017年4月10日



序 言

在国家创新驱动战略、知识产权战略的大背景下，知识产权犹如大家闺秀走出深闺大院，引起了社会的广泛关注。但是，人们对它还不甚了解，甚至感到神秘或陌生，更多人还谈不上熟悉或深交，在交往过程中产生了摩擦纠纷，不知该如何应对。

知识产权实际上并不是知识的产权，因为知识是社会共有，你我都可以通过学习掌握。知识产权是智慧的产权，是智慧贡献的所得，也是一种财产权，只不过属于无形资产，而且在现今是非常重要的财产，一项商标、专利的价值动辄上亿，已是司空见惯。知识产权的产生，可能是思想的表达，企业标识的设计或商业秘密，也可能是技术上的创新改进；知识产权的取得，大都需根据智慧贡献种类的不同进行申请才能拥有，如商标或专利；对于知识产权的管理、运用或保护，更是与知识产权的种类和所涉及的技术、法律密切相关。知识产权的专业性、技术性和法律性非常强，容易让人感到高、深、难。正因如此，知识产权方面的书籍，大都属于理论、专业范儿，侧重实务与法律实践的书籍，一直较少。

一个偶然的的机会，听说志峰写了一本知识产权实务方面的书，就很想先睹为快，志峰很爽快地满足了我的要求，但要求我写个序。利用国庆节假期看完书稿，感到本书确实是难得一见的解决知识产权法律实务问题的好书，觉得实际实用，也就谈点读后的粗浅体会。

作为一名知识产权资深律师，作者具有十多年的知识产权法律实务工作经验，为本书精选了各类知识产权常见问题的实战案例，读后觉得本书具有如下的突出特点：

一是知识产权的种类与涉及的问题齐全，涉及了商标、版权、专利、

商业秘密等常见知识产权种类的权属、运用、管理、纠纷或诉讼等众多方面。

二是全书 70 多个知识产权问题都用精选案例说明，这些案例都是真实案例、法院判决的浓缩，案例编辑简练，突出重点，分析简洁易懂，做到如此实属不易，可见凝聚了作者大量的心血与功力积淀。

三是案例分析与法律诠释相结合，每个案例既有法律分析解释，也有相关法律条文链接，便于结合案例学习、掌握法律规定，体会法律含义、宗旨与精神，再用于指导知识产权实务。

知识产权的产生和拥有，在于它的价值与运用。希望志峰的这本实务指导，能够有效指导朋友们更多地了解知识产权、更多地拥有知识产权、更多地用好知识产权。

国家知识产权局专利局 师彦斌



目 录

第一章 商标纠纷实务指导 001

- 第一节 未注册商标权属纠纷//001
- 第二节 商标权权属纠纷//004
- 第三节 侵害商标权纠纷//010
- 第四节 与商标有关的平行进口//016
- 第五节 商标权利人的确定与识别//020
- 第六节 假冒商标纠纷//025
- 第七节 代工纠纷//029
- 第八节 销售侵害商标权商品纠纷//033
- 第九节 如何认定驰名商标? //036
- 第十节 商标合理使用与商标淡化//041

第二章 著作权纠纷实务指导 047

- 第一节 侵害作品发表权纠纷 //047
- 第二节 侵害作品署名权纠纷//051
- 第三节 侵害作品修改权纠纷//054
- 第四节 侵害作品复制权纠纷 //058
- 第五节 侵害作品信息网络传播权纠纷//062
- 第六节 侵害作品改编权纠纷//065
- 第七节 侵害出版者权纠纷//069
- 第八节 侵害文字作品著作权纠纷//073
- 第九节 计算机软件著作权权属纠纷//078
- 第十节 侵害计算机软件著作权纠纷//081

第十一节 侵害网页设计著作权纠纷//086

第三章 专利纠纷实务指导 089

第一节 专利的属性//089

第二节 专利申请权权属纠纷//093

第三节 专利权权属纠纷//98

第四节 侵害专利权纠纷//102

第五节 假冒他人专利纠纷//105

第六节 职务发明创造发明人署名权、报酬纠纷//110

第七节 专利实施许可纠纷//113

第八节 侵犯专利权的法律责任，赔偿数额如何计算//118

第九节 确认不侵害专利权纠纷//120

第十节 专利权宣告无效后返还费用纠纷//123

第四章 商业秘密纠纷实务指导 129

第一节 商业秘密的认定//129

第二节 侵害技术秘密纠纷//133

第三节 侵害经营秘密纠纷//137

第四节 商业秘密的合法使用//140

第五节 保密协议纠纷//142

第六节 竞业限制协议纠纷//146

第七节 商业秘密许可使用合同纠纷//150

第五章 其他不正当竞争纠纷实务指导 155

第一节 侵害企业名称（字号）权纠纷//155

第二节 侵害网络域名纠纷//159

第三节 擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷//165

第四节 擅自使用他人企业名称、姓名纠纷//169

第五节 虚假宣传纠纷//172

第六节 仿冒纠纷//175

第七节 恶意竞争纠纷//177



- 第八节 捆绑销售不正当竞争纠纷 //181
- 第九节 商业诋毁纠纷//183
- 第十节 违反诚实信用原则的不正当竞争纠纷//186

第六章 知识产权许可/转让合同纠纷实务指导 191

- 第一节 委托创作合同纠纷//191
- 第二节 著作权转让合同纠纷//194
- 第三节 出版合同纠纷//199
- 第四节 计算机软件著作权许可使用合同纠纷//201
- 第五节 商标权转让合同纠纷//206
- 第六节 商标使用许可合同纠纷 //210
- 第七节 特许经营合同纠纷//214
- 第八节 网络域名合同纠纷//219
- 第九节 技术开发合同纠纷//222
- 第十节 专利许可/转让合同纠纷//226
- 第十一节 创意转化合同纠纷//230
- 第十二节 技术转让合同纠纷//234

第七章 知识产权诉讼实务指导 237

- 第一节 知识产权纠纷与一般民事纠纷的区别//237
- 第二节 保全侵权证据//242
- 第三节 公证取证//245
- 第四节 知识产权纠纷专业诉讼//249
- 第五节 知识产权一般诉讼指导//254
- 第六节 商标行政诉讼指导//256
- 第七节 专利行政诉讼指导//259

后 记//261

第一章

商标纠纷实务指导

第一节 未注册商标权属纠纷

商标使用了多年但没有注册，受法律保护吗？很多企业家在企业发展初期，全部精力几乎都集中在产品开发及客户拓展上。经过几年的发展，渐渐步入正轨，有了稳定的客户，成为了在当地甚至全国都具有一定规模的企业，这时却发现市场上出现了众多的仿冒者，他们的产品质量低劣，直接影响企业的声誉。准备进行维权时，却发现自己并没有及时将商标进行注册。

【经典实例】

内蒙古小肥羊与华程科贸公司侵权纠纷案

内蒙古小肥羊餐饮公司是在火锅餐饮服务行业具有较高知名度的企业，曾获得“中国餐饮百强企业”“中国名火锅”“内蒙古名吃”“全国餐饮百强企业”等多项荣誉。小肥羊公司发现被告北京华联超市销售被告华程科

贸公司的产品“小肥羊火锅汤料”。此产品外包装袋上方标明产品名称为“小肥羊火锅汤料”等。而此时，小肥羊公司还没有取得“小肥羊”的注册商标。从1999年起，小肥羊公司就开始申请注册“小肥羊”商标，被商标局以直接表示了服务的内容和特点为由予以驳回。小肥羊公司以华程科贸公司侵犯知名服务特有名称为由，提起诉讼。

法院审理后认为，小肥羊餐饮公司是一家全国性的连锁企业，在餐饮业、消费者中均享有较高的知名度。而华程科贸公司在其生产的火锅汤料包装上以与小肥羊餐饮公司知名服务的特有名称完全相同的字样作为产品标识使用，显然具有搭知名服务便车的故意。判决华程科贸公司立即停止不正当竞争，公开道歉，赔偿“小肥羊”经济损失等共计15万元。

【律师观点】

从上面的案例可以看出，商标即使没有注册，如果使用的时间比较长，具有一定知名度，法律上还是给予保护的。但这种保护是有限的，条件也比较严格。根据《商标法》《反不正当竞争法》的规定，对未注册商标的保护主要有以下几种方式：

1. 如果在相同或者类似商品上申请注册或使用的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；

2. 擅自使用知名商品或服务特有的名称或近似的名称，造成和他人的知名商品或服务相混淆，使购买者误认为是该知名商品或服务的，属于不正当竞争行为；

3. 擅自使用他人的企业名称中的字号，让人误认为是他人的商品的也是一种不正当竞争行为。

简单总结一下，未注册的驰名商标受到法律保护；如果商标还没有达到驰名的程度，但也有一定的知名度，也可以作为知名商品或服务的特有名称主张权利，法律也给予保护；如果未注册的商标与企业名称中的字号相同，可以以侵害企业名称权的方式主张权利，进行保护。

【运用技巧】

对于具有一定知名度，但没有达到驰名的未注册商标，在很多情况下作为知名商品或服务的特有名称来保护。但大家不要认为商标没有注册法律也给予保护，就不积极主动地注册了。上面的案例和所列举的几种情况都是比

较极端的，都是那种商标使用时间比较长、具有一定市场知名度、没有被人抢注、对方的使用存在恶意等条件完全满足的情况下，才有可能胜诉，但也存在巨大的风险。

首先，商标知名度的问题属于主观认定，主审案件的法官不可能去市场调查商标的知名度，而主要是根据提交的证据和法官本人对这个商标的了解程度进行判断的。根据笔者多年代理类似案件的经验，这类案件中原告大部分都是在当地比较有名，但在全国的知名度却很一般。而很多冒用者都是当地人在外地冒用该商标，而外地的法官对该商标并不了解，对提交的使用证据也不是很认可，最终导致败诉。商标没有注册，法官自由裁量权就大得多，而且不同的法官消费习惯也不相同，年轻法官对一些时尚品牌比老法官更敏感，案件的不确定性增加了很多，也给了一些人暗箱操作的机会。

其次，使用的商标不去注册，很有可能被竞争者抢注。下节会讲到，这样的商标虽然有可能抢回来，但难度也很大。先把商标抢回来，再去追究对方的侵权责任，时间一拖就是几年，苦心经营的品牌可能已经被市场淘汰了，任何一个理性的消费者都不会愿意购买假货横行的商品。更为严重的是，如果商标抢不回来，自己的使用都构成侵权，再被别人倒打一耙，可能会导致企业破产倒闭的极端后果。

商标一定要去注册，即使已经出现纠纷，也要抓紧时间注册，尽可能避免被人抢注。另外，使用的商标最好能和企业名称中的字号一致，这样有利于企业的宣传推广，更有利于维权。当然，在拿到商标注册证之前，对于假冒商品也要积极进行打击，这时就可以运用本节的内容维护自己的权利了。

【法条链接】

《中华人民共和国商标法》

第十三条 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。



《中华人民共和国反不正当竞争法》

第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：

- (一) 假冒他人的注册商标；
- (二) 擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；
- (三) 擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；
- (四) 在商品上伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志，伪造产地，对商品质量作引人误解的虚假表示。

第二节 商标权权属纠纷

如何注册商标？使用的商标被抢注了怎么办？作为消费者，更关注买到的商品是真品还是假冒伪劣的问题。而作为经营者，更关注的是如何注册商标、保护自己多年培育的品牌。如果使用多年的商标被他人抢注，应该采取什么措施？在这一节里，主要谈谈还没有取得注册商标专用权的企业经营者如何保护自己的品牌，如何发展壮大。

【经典实例】

案例一：“掉渣儿”商标纠纷

自2005年3月起，几乎人手一张的“掉渣儿”土家烧饼一度成为大江南北一道独特的风景。但是这又是一张“薄命的中国式披萨”，仅仅一年轮回，“掉渣儿”品牌就轰然倒地，曾有“烧饼皇后”之称的掉渣儿饼创始人晏琳，也成为了加盟商的众矢之的。

2005年3月，第一间“掉渣儿”烧饼店开张。当年5月，晏琳递交了注册商标申请。8月，晏琳开始筹划连锁加盟，宣扬“每天卖出1500个，35天就可收回成本”，吸引了众多加盟商，截至9月12日，武汉就出现了39家加盟店。10月以后，广州一下子冒出1000多家名称各异的土家烧饼店，北京的土家烧饼店也随处可见，上海、杭州、深圳、重庆、成都等地也都跟风效仿，这让商标注册证还没到手的晏琳无计可施。

根据商标网上的查询，在国际商品分类第30类面制品中，有关“掉渣

儿”的商标申请有十几个，最早的是在2004年5月，按照最短的注册周期，至少要等到2006年才能获得正式的商标注册。也就是说，在这段时间出现多少个掉渣儿品牌都是不受法律约束的，掉渣儿饼被大量复制的遭遇正是这样。由于跟风众多，品质无法保证，最终，“掉渣儿”在取得商标证之前，这个品牌就在我们视野中消失了。

案例二：“HiSense”商标纠纷案

“HiSense”商标是海信的前身青岛电视机厂在1991年创立的，海信“HiSense”既是商标，又是企业的字号。商标创设以后，1992年10月15日向中国国家商标局申请注册，1993年12月14日被核准。1999年1月5日，海信集团的“海信”和“HiSense”被认定为“中国驰名商标”。六天后，西门子旗下子公司博世—西门子集团公司（以下简称博西公司）在德国注册了“HiSense”商标，与所注册的海信原创“HiSense”完全一致，使用在洗碗机上。

2003年，海信开始在欧盟销售自己的彩电，但是，因为商标被抢注，海信的等离子电视、液晶电视、变频空调等产品不能“名正言顺”地进入德国市场。2004年2月19日，博西公司正式确认，要求海信支付4000万欧元，双方谈判陷入僵局。2004年10月28日，海信方面收到西门子方面关于在德国起诉海信侵权的传真。当时海信方面除准备应诉之外，还准备启用法律程序起诉德国商标局，要求其依法撤销博西公司注册的“HiSense”商标，矛盾一度激化。

2006年3月6日，海信与西门子抢注商标事件突然峰回路转，海信集团与德国博世—西门子家用电器集团在北京共同发表了和解联合声明，引人注目的西门子抢注海信商标案正式和解。西门子以50万欧元的价格把已经抢注的海信商标返还给海信。至此，跨国公司抢注中国商标案告一段落。虽然此事件最终得益于中德两国政府部门的磋商和沟通得到了和平解决，但是如果没有两国政府的从中协调，是否能得到德国司法机构的公正判决还将是一个未知数，海信很可能是遭受损失最大的一方。

【律师观点】

在国内，一些企业没有及时注册商标，导致市场上使用该商标的商品泛滥却又无法阻止，最终导致该品牌消失。还有一些规模不是很大但在当地具有一定影响力的商标，这些商标的使用人并没有及时将其商标进行注册，而被他人恶意抢注了，导致自己无法再使用这个商标，商标所代表的企业商誉