知识产权办案参考

第 10 辑

中国社会科学院知识产权中心
北京市高级人民法院民事审判第三庭 主编

中国方正出版社
2004 年 7 月

需要全本请访问 www.ertongboo

编辑委员会

（按姓氏笔画排列）

马来客　刘建强　刘瑗珍　宋鱼水
杨建成　张鲁民　陈锦川　林子英
罗东川　周　林　胡　驰　须建楚
程永顺　汪　彤　谢　晨　董建中

编辑办公室

单位：中国社会科学院知识产权中心
地址：北京市沙滩北街 15 号
邮编：100720
电话及传真：（010）64054144
电子信箱：ipstudies@sohu.com

图书在版编目（CIP）数据

知识产权办案参考·第 10 **辑／中国社会科学院知识产权中心，北京市高级人民法院民事审判第三庭主编．—北京：中国方正出版社，**2004.7
ISBN 7－80107－794－6

Ⅰ.**知…** Ⅱ.①**中**…②**北…** Ⅲ.**知识产权—案例—汇编—中国**
Ⅳ.D923.405

中国版本图书馆 CIP **数据核字（**2004**）第** 014360 **号**

知识产权办案参考第 10 辑
中国社会科学院知识产权中心
北京市高级人民法院民事审判第三庭 **主编**

责任编辑：邹　楠
责任校对：张　蓉

出版发行：中国方正出版社
（北京市西城区平安里西大街 41 **号　邮编：**100813**）**
发行部：（010**）** 66124758　**门市部：（**010**）** 63094573
编辑部：（010**）** 63099854　**出版部：（**010**）** 66510958
网址：www.fzpress.com
责编 E－mail**：**zounan@fzpress.com
经　　销：新华书店
印　　刷：　　印刷厂

开　　本：850×1168 **毫米**　1／32 **开**
印　　张：6.25
字　　数：140 **千字**
版　　次：2004 **年** 7 **月第** 1 **版**　2004 **年** 7 **月第** 1 **次印刷**
（版权所有，侵权必究）

ISBN 7－80107－794－6　　**定价：**9.60 **元**

（本书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换）

知识产权办案参考　第 10 辑
2004 年 7 月

目　　录

【主持人的话】
主持人的话 …… 张鲁民　张雪松 （1）

【实务研究】
统一合同法对我国知识产权司法
实践的影响 …… 张广良 （5）
专利技术转让合同案件审理中的
若干问题 …… 程永顺 （15）
对合同法第 94 条第 4 项的理解
——对合同目的不能实现的认定 …… 林子英 （29）
涉及约定不明技术合同案件的司法实践
与理论探讨 …… 宋鱼水 （40）

【理论探讨】
涉及知识产权合同的若干问题
研究 …… 张鲁民　刘晓军 （55）
对侵害他人技术成果的技术合同有关
法律问题的探讨 …… 汤茂仁 （68）
浅谈技术合同的撤销权 …… 王克楠 （76）

【案例点评】

许可使用的专利技术失效并不必然导致相关的
非专利技术无效
——方大同与常州机床附件厂技术许可
合同纠纷案评析 …… 谭筱清 (85)
无效行为的转换及无效条款的效力补正
——徐曦诉北京领帆真空科技有限公司
专利权转让合同纠纷一案评析 …… 刘晓军 (95)
上海永乐电影电视 (集团) 公司诉北京攀成
广告有限责任公司电视剧播映发行权转让
合同纠纷案评析 …… 魏湘玲 (109)
约定解除权及其行使——兼析专利权的转让
对专利实施许可合同的影响
——希科公司诉蒋建华技术合同
纠纷一案 …… 汤茂仁 (122)

【疑案分析】

保护作者权益是著作权法的核心原则
——从“蛇年邮票”案看著作权法的
价值取向 …… 郭 禾 (133)
对“蛇票案”判决的推理分析 …… 李 琛 (143)
著作权许可使用合同的成立及与侵权
成立的关系 …… 张雪松 (155)
附：白秀娥诉国家邮政局、国家邮政局邮票印制局
侵犯著作权纠纷案判决书 …… (175)

需要全本请访问 www.ertongboo

知识产权办案参考　第 10 辑
2004 年 7 月

【主持人的话】

主持人的话

张鲁民　张雪松

合同是平等主体之间订立的民事权利义务关系的协议，属于民事法律关系。合同法是调整民事法律关系的重要法律。依法审理合同纠纷案件，一直是人民法院民事审判工作的重要内容，受到了最高法院和地方各级法院的重视。

由于除技术合同案件外，知识产权合同案件分别属于著作权、专利权、商标权的范畴，在司法统计中也很少对其单独进行统计；同时，近年来知识产权合同案件本身数量相对较少，知识产权审判中的其他“热点”问题又层出不穷，因此司法界和学术界对知识产权合同案件的审理以及与其相关法律问题的研究重视不够。但是，我国科学技术、社会文化的发展和变化，对知识产权审判工作产生了直接的影响，突出表现之一，就是知识产权合同案件的种类越来越多、案件中遇到的问题也越来越复杂。例如，在早期的技术合同案件中，一般法律关系比较单一，而现在的技术合同案件中，常常多个法律关系和多个技术问题交织，因此增加了案件的审理难度。又如，有关著作权合同案件中，不仅有委托合

同、出版合同纠纷，而且还出现了表演合同、影视合同等新类型案件。因此，我们认为，为了保证知识产权合同案件的审判质量，目前有必要对知识产权合同问题加强研究。这也是我们主持编写本期“知识产权合同”专辑的初衷。

回顾知识产权审判的历史，合同纠纷案件，尤其是技术合同案件的审理曾占有相当重要的地位。以北京的法院为例，自1985年至1993年，全市各级法院受理的一审技术合同纠纷案件一直在各类知识产权纠纷中居于首位：1989年受理94件，占全部案件的89%；1992年，技术合同纠纷案件收案量达到了顶峰，为112件。在这一时期，无论是最高法院，还是北京各级法院，都非常重视技术合同案件的审理和业务培训工作，并通过审理案件积累了较丰富的审判实践经验，创作了一系列研究成果，同时锻炼了知识产权审判队伍，可以说，技术合同案件的审理对知识产权审判工作是“功不可没”的。

近年来，知识产权审判实践使我们认识到，我们探讨知识产权合同的法律问题，绝非只是关注以“某某合同纠纷”为案由的案件。其实，在相当多的知识产权案件中，都会涉及对合同的成立、生效、变更、解除的认定问题，这些问题甚至成为解决争议的焦点，是判断是否侵权以及权利归属的前提问题。因此，正确处理案件中有关合同的争议，也就成为了保证整个案件公正处理的关键；加强对合同问题的研究，也是提升知识产权审判整体水平的要求。

本期编选的大部分文章就充分体现出知识产权合同案件新的发展变化，其中既有法官对技术合同案件中出现的新的疑难问题的论述，也有对一些新类型案件的深入思考。例如，白秀娥诉国家邮政局、国家邮政局邮票印制局侵犯著作权纠纷案的几篇法律评析就很好地说明了这个问题。

总之，在当前的知识产权审判工作中，我们应该继续加强对知识产权合同案件的审理和调研工作。在此主持人还想特别强调的是，法官在

审理合同案件过程中，不仅应该准确适用专利法、商标法、著作权法等几部基本的知识产权法中有关合同的规定，而且还要精通《中华人民共和国合同法》以及相关司法解释，这是我们审理好知识产权合同案件的前提。

2004 年 5 月 20 日

知识产权办案参考　第 10 辑
2004 年 7 月

【实务研究】

统一合同法对我国知识产权司法实践的影响

张广良*

在现实生活中，平等民事主体之间要发生各种各样的法律行为。合同是法律行为产生的主要方式，是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议①。合同行为需要法律的规范。合同法作为民法的基本组成部分，是规范合同行为的各种法律规范的总称。我国 1999 年 10 月 1 日开始施行的《中华人民共和国合同法》（以下简称统一合同法），是我国民事立法活动中的一件大事。统一合同法的制定与施行，结束了我国过去合同法体制中三法② 鼎立的局面，消除了三法中存在的相互冲突之处，对保护合同当事人的合法权

* 北京市第一中级人民法院民五庭副庭长。

① 合同包括劳动法上的合同、行政法上的合同及民法上的合同等多种意义上的合同，本文所称的合同是指民法上的合同。

② 即《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国涉外经济合同法》和《中华人民共和国技术合同法》。

益、规范交易行为起到了积极作用。

统一合同法是我国社会主义市场经济建立及发展的必然要求。我国的知识产权制度也是随着我国从社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制转轨，以及社会主义市场经济体制的最终确立的过程中而逐步产生、发展及完善的。合同法与知识产权制度之间的关系密不可分。统一合同法的施行改变了我国知识产权法律的传统框架、对我国知识产权合同纠纷、权属纠纷、侵权纠纷、及行政纠纷等知识产权纠纷的处理产生重大的影响。

一、改变了我国知识产权法律的传统框架

知识产权司法实践是以知识产权法律框架为依托的。在统一合同法施行之前，我国专利法、著作权法、商标法、反不正当竞争法及技术合同法等法律构成了我国知识产权法律框架。其中技术合同法是一部具有中国特色的知识产权立法，主要调整知识形态商品在流通领域以合同形式表现出来的生产和交换的法律关系。① 我国技术合同法于 1987 年 11 月 1 日开始施行，该法不仅对技术合同的订立、履行、变更和解除进行了规范，而且明确规定了技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等四类技术合同当事人所享有的权利、承担的义务及责任。除此之外，该法对技术成果的归属问题，如何为职务技术成果、何为非职务技术成果，以及该技术成果的使用权和转让权的行使进行了规范。尤为重要的是，技术合同法对非专利技术成果的使用权和转让权予以保护。该法是保护非专利技术成果的重要立法，丰富和发展了知识产权的内涵。② 非专利技术，在实践中也称之为专有技术、技术诀窍或技术秘密，属于商

① 参见《中国的知识产权制度》(中国科学技术蓝皮书第 7 号)，科学技术文献出版社 1992 年版，第 3 页。

② 同上，第 113 页。

业秘密的范围。在技术合同法制定之日，我国尚不存在保护商业秘密的法律规范。因此，技术合同法在商业秘密的保护方面进行了有益的尝试。

技术合同法及其实施细则以及最高人民法院就技术合同的审理所作出的一系列的司法解释，构成了我国技术合同方面较为完整的法律体系。我国统一合同法的实施后，技术合同法及其配套法律将同时废止。因此，从形式上看，我国知识产权法律体系已被改变。笔者认为，技术合同由统一的合同法进行规范，有利于司法尺度的统一，是我国重大的立法成果。

原技术合同法及其实施细则的规定并非是全部简单的移入了统一合同法。技术合同法总计 55 个条款，而在合同法分则技术合同一章中，总计有 43 个条款。技术合同法中的经过实践检验、证明符合法理、有利于操作的条款被纳入了统一合同法。原技术合同法中的第一章总则及第二章技术合同的订立、履行、变更和解除总计为 26 个条款。统一合同法的总则部分总计 126 个条款，包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的变更和转让、合同的权利义务终止及违约责任等诸多内容。统一合同法总则部分的规定均适用于技术合同。因此，仅从法律条款本身的数量上来讲，统一合同法对技术合同进行了更为详细的规范。

原技术合同法仅适用于我国民事主体之间订立的技术合同。如果技术合同的一方当事人为外国的民事主体，则该合同不适用技术合同法。统一合同法施行后，该法将对一方当事人为外国民事主体的涉外技术合同进行调整。我国知识产权法律传统框架的改变，对我国知识产权司法实践的影响是巨大的。

需要全本请访问 www.ertongboo

二、对知识产权合同纠纷处理的影响

除技术合同外，我国知识产权合同尚包括著作权合同、专利权合同、商标权合同等合同。每一类合同中又可作出进一步的分类，如著作权合同可分为著作权许可使用合同、著作权转让合同、委托创作合同、合作创作合同等，笔者在此不作进一步的叙述。在统一合同法施行后，当事人的合同行为，除了遵守各知识产权部门法的特别规定外，还应遵守统一合同法总则部分的规定。

在统一合同法施行之前，在违约的构成上，我国三大合同法采取了不同的归责原则，如经济合同法采用过错责任原则，即只有在合同一方当事人有过错，造成经济合同不能履行或者不能完全履行时，有过错的一方承担违约责任；涉外经济合同法及技术合同法采取的是严格责任，即只要一方当事人不履行合同或履行合同不符合约定条件，即构成违约，应承担违约责任。在处理专利权、商标权或版权等合同纠纷时，应采用何种归责原则，在理论及实践上也往往存在不同的认识。在统一合同法施行后，此问题将迎刃而解，因为该法第 107 条已明确规定在违约责任的归责原则上采用严格责任。

在违约责任的承担上，违约方应承担的赔偿损失的数额，统一合同法也作出了明确的规定，即损失赔偿数额应当相当于因其违约行为给对方当事人所造成的损失，包括合同履行后的可得利益的损失，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，同样也不包括精神损失。

统一合同法中规定在合同的订立、履行诸多方面规定了一系列崭新的制度，如表见代理制度、缔约过失责任、同时履行抗辩权制度、不安抗辩权制度、合同解除权制度，以及合同履行过程中的合同的保全制度，对知识产权案件的审理均将产生重大影响，在此不作详述。

三、对知识产权权属纠纷处理的影响

知识产权的归属通常由以下两种情形确定：法定归属及约定归属。所谓法定归属，是指智力成果的创造者及创作者依据相关的知识产权部门法的规定享有知识产权的情形，如作者对其创作享有著作权、雇主依法对雇佣作品享有著作权、法人对依法产生的法人作品享有著作权、商业秘密的完成者对其商业秘密享有持有权及转让权、发明创造的完成者经申请对该发明创造享有专利权等。所谓约定归属，是指知识产权的归属完全取决于当事人的意思自治，或由一方当事人从另一方当事人受让取得知识产权的情形，如委托作品中的委托方或受委托依约享有该作品的著作权、专利权的受让者依约获得他人转让的专利权等。确定知识产权归属的上述两种情形均与合同法的关系密不可分。在法定归属中，常常涉及合同问题，如在确定职务技术成果归属、法人作品著作权归属、雇佣作品著作权归属时，均要涉及技术成果的完成者、或完成作品的自然人与其雇主之间的雇佣合同或劳务合同。知识产权约定归属与合同法的关系更是勿需多言。在统一合同法施行后，人民法院在处理知识产权归属纠纷时，对于所涉及的合同，必须依照相关知识产权部门法及统一合同法的规定来处理。

四、对知识产权侵权纠纷处理的影响

人民法院在处理知识产权侵权纠纷时，首先应对原告是否为案件涉及的知识产权的权利人进行审查，即先确定案件所涉及的知识产权的权利归属。对于确权时涉及的合同的处理，同知识产权权属纠纷，此处不再赘述。除此之外，统一合同法还将对知识产权侵权与违约竞合纠纷的处理产生影响。

在知识产权侵权与违约竞合的情况下，依照统一合同法第 122 条之规定，受损害方享有选择权，即其有权依照合同法的规定要求对方当事人承担违约责任，或者依据相关知识产权法的规定要求其承担侵权责任。受损害方享有此种选择权对其而言，意义重大，因为违约责任与侵权责任在责任的构成要件、举证责任、赔偿范围、诉讼时效、责任方式、免责条款的效力等诸多方面均存在不同①。侵权与违约竞合的问题，在我国民法理论上的探讨由来已久，司法实践中此类纠纷层出不穷。但时至 1989 年 6 月 12 日，在最高人民法院发布《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要》② 之前，人民法院在处理此类纠纷时并无明确的法律依据可循。该纪要发布后，人民法院基本上是依照该纪要来处理此类纠纷。统一合同法第一次明确了在违约与侵权竞合的情况下，受损害人享有选择权，从法律上讲，意义重大。因为从法律效力上说，最高人民法院 1989 年发布的纪要，最多只能算是个司法解释性文件，而统一合同法是民事基本法，后者的法律效力要高得多。

五、对知识产权行政纠纷处理的影响

知识产权行政纠纷是指当事人对中国国家知识产权局专利局、中国国家知识产权局专利局专利局专利复审委员会（下称专利复审委）及地方专利行政管理机关作出的具体行政行为不服，而提起的诉讼。知识产权行政诉讼的标的，即行政部门所作出的行政决定通常涉及地位平等的

① 参见崔建远著：《合同法》，法律出版社 1998 年版，第 235 页。

② 《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要》指出："两个诉因并存案件的受理问题。一个法律事实或法律行为有时可以同时产生两个法律关系，最常见的是债权关系与物权关系并存，或者被告的行为同时构成破坏合同和民事侵害。原告可以选择两者中有利于自己的一种诉因提起诉讼，有管辖权的受诉法院不应以存在其他诉因为由拒绝受理。但当事人不得就同一法律事实或法律行为，分别就不同的诉因提起两个诉讼。"

双方当事人，如专利复审委对专利权的效力问题作出的复审决定会涉及请求人及被请求人（专利权人），地方专利行政管理部门如北京市专利管理局对专利申请权纠纷、发明人身份纠纷、专利权归属纠纷、专利侵权纠纷所作出的行政决定，亦涉及请求人及被请求人。行政部门在处理这些纠纷时，采用的是一种准司法程序，除了遵守本部门的行政法规、部门规章之外，还应严格遵守民事基本法包括合同法规定。统一合同法施行后，行政部门在处理这些纠纷时涉及到双方当事人之间的合同问题时，应适用统一合同法规定的，必须严格适用该法。人民法院在行政诉讼中，在对行政部门作出的具体行政行为进行司法审查的过程中，应对行政部门的行政决定适用法律包括对合同法的适用是否正确、得当进行审查。

六、统一合同法对市场竞争行为的规范

市场是以交易为特征，有交易便存在竞争。交易与竞争需要统一的规则予以规范，否则，交易便是混乱的交易，竞争便是无序的竞争。统一合同法首先是统一的市场交易规则，同时，其也确立了一些竞争规则。这些竞争规则，是对我国已有法律所确定的竞争规则的有利补充，这主要体现在以下两个方面：

（一）在商业秘密保护方面

在统一合同法施行之前，在我国商业秘密主要由反不正当竞争法、技术合同法所保护。统一合同法借鉴了各国在合同立法及研究方面的成果，极大扩张了合同当事人所负有的合同义务上。合同义务的扩张主要体现在当事人所负有的前契约义务、随付义务及后契约义务上。此三种合同义务，要求合同当事人依据诚实信用原则、交易的惯例及性质，在合同订立、履行过程以及合同终止后负有相互保护、相互通知及相互协助的义务，从法律上对商业秘密的保护作出了有利的补充。合同当事人

所负有的保护对方当事人的商业秘密的前契约义务，主要体现在统一合同法的第 42 条。该条规定“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任”。当事人负有的随付义务，是指合同没有规定，但当事人仍应承担的义务。合同当事人所负有的保护对方当事人的商业秘密的随付义务，主要体现在统一合同法的第 60 条第 2 款。该款规定：“当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”此处的“保密义务”，当然包括但不仅限于保守在合同履行过程中所知悉的对方当事人商业秘密的义务。合同当事人所负有的保护对方当事人的商业秘密的后契约义务，主要体现在统一合同法的第 92 条。该条规定：“合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”。

（二）竞业禁止、同类营业禁止方面

竞业禁止及同类营业禁止制度，主要是为了保护经营者的正当竞争权利，保护其商业秘密不受侵害，而依据法律规定或合同约定，要求与该经营者有特定关系的人，在一定期限内不得从事与该经营者的营业相竞争的职业或营业的制度。竞业禁止及同类营业禁止，在我国公司法及刑法中有所规定，但此两部法律对竞业禁止及同类营业的主体、处罚及禁止的期限有较为严格的限制。如依据我国公司法第 61 条之规定，有限责任公司及股份有限公司的董事、经理不得自营或者为其他个人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；从事上述营业或活动的，所得收入应当归公司所有。此条规定的禁止同类营业的主体是非常明确的，即是有限责任公司以及股份有限公司的董事、经理，而非其他民事主体中的其他经营人员；另外，从禁止同类营业的期限上可以看出，董事、经理只有在公司任职期间，其才负有同类营业禁

止的义务。我国新刑法第 165 条① 所规定的非法经营同类营业罪，其所规定的犯罪的主体仅限于国有公司、企业的董事、经理，实施犯罪行为的期限是在公司的任职期间，而且其只有在获取非法利益数额巨大的情况下，方可追究其刑事责任。何谓数额巨大，目前尚无明确的法律解释。但据权威部门人士的解释，非法获利数额在 5 万元以上的，才属于数额巨大的情形。

我们知道，市场竞争的主体具有多样性，自然人、法人以及合伙、个体工商户等非法人单位均可成为市场竞争的主体，即经营者。公司中的董事、经理在离职之后，非自然人的经营者的经理及其他经营管理人员，以及公司中的董事、经理之外的其他经营管理人员，在任职期间及离职之后，从事与其在原单位任职期间相同的职业或经营同种的经营，均有可能损害原单位的正当竞争的权利。在此情况下，公司法及刑法显然对此是无能为力的。

统一合同法为解决此问题提供了明确的法律依据。合同自由是统一合同法的一个基本原则。一切经营者而不仅限于公司，可以与其经营管理人员而不限于公司的董事、经理，约定在一定期限内而不仅限于在其任职期间，不得从事与其任职期间相同的职业或从事同类的营业，否则应承担相应的违约责任。统一合同法在充分尊重当事人的意思自治、保障其合同自由的同时，规定了当事人在确定各方的权利义务时必须遵守公平原则、诚实信用原则、不违反法律及公序良俗等原则。经营者不得利用其有利地位，限制人才的正常流动、限制正当的竞争，而危及其雇员在离职后的正当的工作、生存的权利，否则，合同中的竞业禁止或同类营业禁止条款无效。经营者在通过合同使其雇员负有竞业禁止及同类

① 我国新刑法第 165 条规定："国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。"

需要上本请访问：www.ertongboo