

中原工学院知识产权规划教材

知识产权 法律实务

Legal Practice of Intellectual Property

主 编 李尊然

河南人民出版社

中原工学院知识产权规划教材

知识产权法律实务

主 编 李尊然
副主编 兰立宏

河南人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

知识产权法律实务 = Legal Practice of Intellectual Property /
李尊然主编. — 郑州 : 河南人民出版社, 2019. 3
ISBN 978 - 7 - 215 - 11880 - 5

I. ①知… II. ①李… III. ①知识产权法 - 中国 -
教材 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 045471 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市郑东新区祥盛街 27 号 邮政编码:450016 电话:65788063)

新华书店经销

河南新华印刷集团有限公司印刷

开本 890 毫米 × 1240 毫米 1/32 印张 13.25

字数 330 千字

2019 年 3 月第 1 版

2019 年 3 月第 1 次印刷

定价: 49.00 元

前 言

我国知识产权战略自 2008 年开始实施至今已逾十年。在此十年间,我国知识产权法律制度逐步健全,知识产权诉讼与非诉讼案件数量剧增。相比之下,我国知识产权代理服务行业和诉讼律师服务行业的业务水准尚难以紧跟上述知识产权立法、司法和行政业务的发展趋势。专利、商标的撰写、申请和授权审批等非诉讼业务的质量不高,知识产权民事、行政以及刑事诉讼实务中的律师代理、行政调处以及法院审理水准也有欠缺。

为此帮助知识产权学生、教师、实务工作者提高相关实务操作水平,跟上上述知识产权发展趋势,我们决定撰写一本《知识产权法律实务》作为高等学校知识产权教学和培训之用,并为此汇集了来自知识产权领域的若干懂法律、有理工科背景和技术功底、具有行业经济管理经验、外语水平高、了解国外知识产权法律制度的知识产权代理和诉讼资深律师和代理人、具有较高学术水平并同事从事兼职律师业务的高等学校知识产权专业教师,分别为本书撰写了其最为擅长领域的相关知识产权法律实务章节。

本书作为中原工院校级重点教材建设项目,是知识产权专业规划教材之一,针对的读者对象是知识产权专业本科生、研究生以及从事和拟从事知识产权法律实务工作的人员,主要内容其目的是介绍和评论代理知识产权诉讼和非诉讼案件所必须掌握的基本知识、相关业务内容、程序、策略、方法和技巧。该书一个特点是在重点领域加入典型案例进行实例解析,以案说法,通俗易懂。

本书中原工学院法学院与知识产权学院李尊然副教授(兼职律师)担任主编,负责全书框架的确定、审核、修改和统稿,并撰写第八章国际知识产权法律实务部分的内容。铁道警察学院兰立宏副教授担任副主编,负责第八章第四节部分内容的撰写和全书的校对。北京大成(郑州)律师事务所律师田小伍负责第五章专利诉讼法律实务部分的撰写,同所律师贺保平参与其中部分内容的撰写;郑州联科专利事务所所长、律师、专利代理师刘建芳负责第六章专利非诉讼法律实务部分的撰写,同所代理师温邻君、霍培娜参与了该部分的撰写;中原工学院法学院与知识产权学院教授、兼职律师金多才负责第三章商标诉讼法律实务的撰写;中原工学院法学院与知识产权学院讲师吴珂负责第四章商标非诉讼法律实务的撰写,河南智汇元知识产权有限公司商标代理人冯敏对该部分提出了重要的材料、建议和指导;中原工学院法学院与知识产权学院讲师、兼职律师郭谦负责第一章著作权诉讼法律实务第二章著作权非诉讼法律实务的撰写;中原工学院法学院与知识产权学院讲师、兼职律师张继文负责第七章其他知识产权法律实务的撰写。中原工学院的张晶负责第二张第三节、第四章第十节部分内容的撰写。

中原工学院法学院与知识产权学院院长王肃教授及其他相关人员也参与了本书相关内容的讨论,为本书的撰写与出版提供了支持,付出了辛勤的劳动;硕士生翟夕冉对全书进行了文字校对,在此一并予以感谢。

另外,2019年2月14日,国家知识产权局发布第295号公告《关于变更业务用章及相关表格/书式的公告》,根据该公告的规定,国家知识产权局原专利复审委员会并入国家知识产权局专利局,原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会、商标审查协作中心整合为国家知识产权局商标局,不再保留专利复审委员会、商标评审委员会、商标审查协作中心。机构调整后专利、商标审查工作将以国家知识产权局的名义开展,原专利复审委员会、

原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会、商标审查协作中心机构名称不再使用。鉴于现行的《商标法》和《专利法》尚未对此作出正式确认和修改,本书仍保留上述机构原来名称,敬请读者关注。

主编 李尊然

2019年3月8日

目 录

第一章 著作权诉讼法律实务	1
第一节 著作权权属纠纷法律实务	1
第二节 著作权侵权诉讼法律实务	11
第三节 著作权刑事诉讼法律实务	41
第二章 著作权非诉讼法律实务	50
第一节 著作权登记	50
第二节 著作权合同	61
第三节 著作权集体管理	63
第四节 著作权行政保护法律实务	65
第三章 商标诉讼法律实务	73
第一节 商标授权确权行政诉讼法律实务	73
第二节 商标行政执法诉讼法律实务	85
第三节 商标民事诉讼法律实务	95
第四节 商标刑事诉讼法律实务	105
第四章 商标非诉讼法律实务	123
第一节 商标概论	123
第二节 商标注册的条件和原则	132
第三节 商标行政管理机构	139
第四节 商标申请	142
第五节 商标形式审查	147
第六节 商标实质审查	149
第七节 商标异议	153

第八节 商标注册	157
第九节 商标的续展	160
第十节 商标的转让、移转和使用许可	161
第十一节 商标权的终止	165
第五章 专利诉讼法律实务	177
第一节 专利权属诉讼法律实务	177
第二节 发明人、设计人资格诉讼法律实务	179
第三节 发明人、设计人奖励或报酬诉讼法律实务	180
第四节 专利侵权诉讼法律实务	182
第五节 专利行政调处法律实务	217
第六节 海关保护法律实务	219
第七节 专利无效及行政诉讼法律实务	220
第八节 专利合同诉讼法律实务	221
第六章 专利非诉讼法律实务	223
第一节 专利非诉讼法律实务的相关概念	223
第二节 专利申请法律实务	238
第三节 专利复审法律实务	268
第四节 专利权无效宣告法律实务	274
第七章 其他知识产权法律实务	288
第一节 集成电路布图设计权法律实务	288
第二节 植物新品种权法律实务	299
第三节 地理标志权法律实务	312
第四节 商业秘密权法律实务	326
第五节 知识产权与竞争法律实务	335
第八章 国际知识产权法律实务	344
第一节 国际知识产权申请法律实务	344
第二节 国际技术转让法律实务	362
第三节 限制性商业做法及其法律管制	383
第四节 国际知识产权争端解决法律实务	387

第一章 著作权诉讼法律实务

内容提要

著作权诉讼法律实务主要包括民事和刑事两部分。著作权民事诉讼法律实务包括著作权权属纠纷实务和著作权侵权纠纷实务;刑事诉讼法律实务主要是著作权犯罪的认定问题。

第一节 著作权权属纠纷法律实务

只有权属明晰,才可以继续探讨是否侵权。因此,著作权权属纠纷的解决与否关系到著作权侵权纠纷能否顺利进行。著作权权属纠纷主要涉及以下两个方面的问题:著作权的取得方式和著作权的归属。对于著作权的归属,实务中发生较多纠纷的集中于职务作品、委托作品和合作作品等。

一、著作权的取得方式

(一) 著作权取得方式的发展演变

从整个著作权的发展来看,著作权的取得经历了从登记取得到自动取得的转变过程。

1. 有手续原则

“作为第一部现代著作权法《安娜女王法令》(*Statute of Anne*)^①曾经明文规定了登记的取得要件,作品取得的要件是在书籍行会的登记簿上进行登记。”^②随后,英美法系国家和少数大陆法系国家纷纷效仿。但是著作权登记取得制度,可能会导致那些未及时登记的作品受到侵害,也不能保护与著作权取得原则相悖的国家的著作权人的合法权益。

2. 无手续原则

《保护文学艺术作品伯尔尼公约》在第五条第(二)项规定,享有和行使这类权利不需履行任何手续,也不管作品起源国是否存在有关保护的规定。因此,除本公约条款外,只有向之提出保护要求的国家的法律方得规定保护范围及向作者提供的保护其权利的补救方法。显然这种著作权的登记取得制度与《伯尔尼公约》所体现的原则相悖。因此多数的大陆法系国家采用的是与《伯尔尼公约》相一致的自动取得原则。“法国 1791 颁布的《表演权法》及 1793 年颁布的《作者权法》都明确规定,作品自创作完成后就受到保护,作者不需要履行其他登记手续。随着国际交流的广泛展开,越来越多的国家加入到国际性的组织或参与制定国际性的条约。这样登记取得制度就与国际条约的精神产生了冲突,多数西方国家纷纷开始修改本国的著作权法,以便适应国际规则的需要。例如,美国 1989 年加入《伯尔尼公约》,同时根据《伯尔尼公约》的要求对美国著作权法作了有效修改,以消除明显的冲

① 《安娜女王法令》的原名为《为鼓励知识创作授予作者及购买者就其已印刷成册的图书在一定时期内之权利的法》(*An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*)。

② 吴汉东等.《知识产权基本问题研究(第二版)(分论)》[M]. 北京:中国人民大学出版社. 2009:73.

突。”^①

(二)我国著作权的取得方式

在我国通常只要基于作者的智力创作作品就可以取得著作权,权利的取得不受行为能力和年龄的限制。我国《著作权法实施条例》第六条规定,著作权自作品创作完成之日起产生。可见,我国在著作权的取得上遵循的是著作权自动取得原则。

二、职务作品著作权的归属

根据《著作权法》第十六条第一款的规定,公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。同时,以作者完成时与单位的依赖程度,可以将职务作品分为一般职务作品和特殊职务作品。《著作权法》以及《著作权法实施条例》对职务作品的归属和使用做出了详细的规定。

(一)什么是职务作品

根据《著作权法》第十六条第一款的规定,公民为完成法人或者其他组织的工作任务所创作的作品是职务作品。在此需要注意两个方面:

1. 作者的身份

根据《著作权法》第十六条第一款的规定,完成作品的自然人必须是法人或者其他组织的工作人员。

2. 工作任务

究竟哪些工作任务才属于《著作权法》第十六条第一款所规定的“工作任务”呢?《著作权法实施条例》第十一条对此做出了进一步的解释,根据规定,《著作权法》第十六条第一款关于职务作品的规定中的“工作任务”,是指公民在该法人或者该组织中应当履行的职责。

^① 吴汉东等,《知识产权基本问题研究(第二版)(分论)》[M]. 北京:中国人民大学出版社,2009:75.

（二）一般职务作品著作权的归属

根据《著作权法》第十六条第一款的规定,除了《著作权法》第十六条第二款所规定的作品即“特殊职务作品”之外的职务作品都是“一般职务作品”。

根据该条款的规定,“一般职务作品”的著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

（三）特殊职务作品著作权的归属

所谓特殊职务作品,具体是指《著作权法》第十六条第二款所规定的职务作品。根据《著作权法》第十六条第二款的规定,有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权中的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励。这种职务作品包括:①主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品。②法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。在此需要注意以下几个方面:

1. “物质技术条件”

根据《著作权法实施条例》第十一条第二款的解释,《著作权法》第十六条第二款关于职务作品的规定中的“物质技术条件”,是指该法人或者该组织为公民完成创作专门提供的资金、设备或者资料。

2. 法律预留空间

《著作权法》第十六条第二款第(二)项规定,法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品,其作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励。这是立法者为现实预留的一个空间,充分显示了立法者的智慧。

这样的规定也体现在我国的《计算机软件保护条例》之中。《计算机软件保护条例》第十三条就规定,自然人在法人或者其他组织中,在任职期间所开发的软件有下列情形之一的,该软件著作权由该法人或者其他组织享有,该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励:

(1)针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件。

(2)开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果。

(3)主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。

(四)职务作品引发的著作权归属纠纷案例

关于职务作品的典型案例是“天津市宁河县泽安商贸有限公司与深圳市盟世奇商贸有限公司侵犯著作权纠纷案”。

1. 案情摘要

案外人深圳华强数字动漫有限公司(以下简称华强公司)创作的动画片《熊出没》中的主要角色包括熊大、熊二、光头强等。华强公司授权深圳市盟世奇商贸有限公司(以下简称盟世奇公司)可以在毛绒玩具产品上专有使用《熊出没》作品及作品中卡通形象的著作权权利。盟世奇公司在天津市宁河县泽安商贸有限公司(以下简称泽安商贸公司)公证购买了“熊大”毛绒玩具一个。盟世奇公司认为泽安商贸公司未经许可,擅自销售“熊大”毛绒玩具商品,侵犯了其享有的复制权、发行权、财产报酬权,故起诉请求判令泽安商贸公司停止销售侵犯盟世奇公司“熊大”美术作品著作权的毛绒玩具商品,赔偿经济损失。

2. 法院判决

一审法院认为:“盟世奇公司提供的证据能够证明《熊出没》国产电视动画片及卡通形象“熊大”的著作权人为华强公司,盟世奇公司经过华强公司的授权,取得在毛绒玩具上专有使用《熊出

没》作品及作品中卡通形象的著作权的权利,及以自己的名义提起诉讼的权利。泽安商贸公司不认可卡通形象“熊大”的著作权人为华强公司,对盟世奇公司享有“熊大”卡通形象的专有使用权有异议,但未提供相反证据佐证,一审法院不予支持。”^①二审法院判决:“驳回上诉,维持原判。”^②

3. 简要评析

本案的争议焦点就是“被上诉人盟世奇公司是否取得了将美术作品“熊大”卡通形象用于毛绒玩具产品的著作权专有使用权”。结合本案事实,可以将本案的焦点进一步推进为“美术作品‘熊大’是否为职务作品及其著作权人”。动画片《熊出没》是以类似摄制电影的方法创作的作品,依据《著作权法》第十五条第一款的规定,上述动画片的著作权归属于制片人华强公司。但是,“熊大”动漫美术作品的著作权并不当然属于华强公司。《著作权法》第十五条第二款规定,电影和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。因此,“熊大”动漫美术作品虽系为动画片《熊出没》中的角色形象,但是由于其属于可以单独使用的作品,在其不属于法人作品的情况下,其著作权并不当然归属于华强公司。根据在案“熊大”动漫美术作品登记证书及作品说明书的记载,“熊大”动漫美术作品系由李明和丁亮两人共同创作完成的职务作品。二审法院调取版权保护中心留存的由创作人李明、丁亮出具的《著作权归属证明》,证明“熊大”动漫美术作品系职务作品,著作权归单位华强公司所有。在泽安商贸公司没有提供相反证明的情况下,可以认定“熊大”动漫美术作品的著作权归华强公司所有。

本案系因动漫形象商业化利用引发侵害著作权纠纷的典型案件。角色形象的商业化利用由来已久。世界知识产权组织

① 天津市第二中级人民法院(2014)二中民三知初字第203号民事判决书。

② 天津市高级人民法院(2015)津高民三终字第0018号民事判决书。

1994年发布的《角色商品化》报告中指出:“对角色形象的使用是最古老的也是最广为人知的商品化形式,如对《爱丽丝梦游仙境》中的“爱丽丝”,《米老鼠和唐老鸭》中的卡通形象的使用。”而因卡通形象,尤其是动漫形象的商业化利用引发大量著作权纠纷在我国是近些年的事情,不同法院对法律基本概念的解读和处理结果不尽相同,法律适用亟需统一。二审判决明确了裁判此类案件的审理思路,特别是根据动漫形象著作权司法保护的特点和难点,对著作权法中“美术作品”“复制”“复制权”“发行权”“获得报酬权”等基本概念进行再解读,辨法析理,详细阐述了审理此类案件的法律适用问题。裁判文书宣判后,被诉侵权人当庭表示息诉服判并积极与权利人达成执行和解协议,取得了良好的法律和社会效果。

三、委托作品著作权的归属

(一)什么是委托作品

根据《著作权法》第十七条的规定,委托作品是指委托人向作者支付约定的创作报酬,由作者按照他人的意志和具体要求而创作的特定作品。

(二)委托作品著作权的归属

根据《著作权法》第十七条的规定,受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。

《著作权法》的相关司法解释也对委托作品的利用进行了规定。根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2002]31号)第十二条的规定,按照《著作权法》第十七条规定委托作品著作权属于受托人的情形,委托人在约定的使用范围内享有使用作品的权利;双方没有约定使用作品范围的,委托人可以在委托创作的特定目的范围内免费使用该作品。

(三)委托作品引发的著作权纠纷案例

因为委托作品而引发的一个典型案例是“廖增军与金华市俺老孙食品有限公司著作权权属、侵权纠纷案”^①。

1. 案件摘要

上诉人廖增军与被上诉人金华市俺老孙食品有限公司(以下简称俺老孙公司)著作权权属、侵权纠纷一案,不服浙江省金华市婺城区人民法院的民事判决^②,向浙江省金华市中级人民法院提起上诉。上诉人廖增军的诉讼请求所依据的事实与理由之一便是:本案作品的性质与著作权归属的关系。涉案作品属于委托作品,根据《著作权法》的规定,委托作品的著作权归属由合同约定,合同没有约定的归属于受托人。因此,就算没有上诉人的相关证据,那么著作权也应当属于设计人,设计人以补充协议的方式将著作权转让给上诉人。因此,上诉人就是著作权人。

2. 法院判决

浙江省金华市中级人民法院认为,廖增军主张其具有涉案包装图案作品著作权权属的主要依据是《包装设计委托协议》、《包装委托设计补充协议》、收条、《授权使用协议》。但经鉴定,上述证据的形成时间基本一致,与各文书的落款时间相对照,并不一致,上述证据缺乏证据应具备的客观真实性,不能达到上诉人的证明目的。本案中可以确认的是系上诉人出面委托王瑜设计包装图案,本案中所涉作品系受委托创作的作品,受委托创作的作品著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人,现无相应证据表明上诉人取得了涉案委托作品的著作权,且上诉人在进行委托时系被上诉人俺老孙公司的法定代表人,从一审被上诉人提交的

① 参见浙江省金华市中级人民法院(2016)浙07民终1630号民事判决书。

② 参见浙江省金华市婺城区人民法院的(2015)金婺知初字第60号民事判决书。

证据看,设计费也由被上诉人俺老孙公司支付,包装设计图案也系用于俺老孙公司生产产品的包装,且在上诉人与被上诉人股东所签订的《股权转让协议》中并未提及其享有涉案包装图案著作权及对涉案包装图案著作权作出处置,故上诉人委托王瑜设计的行为应视为系代表俺老孙公司的委托设计行为。综上,浙江省金华市中级人民法院认为,上诉人主张涉案作品权属及被上诉人侵权的依据不足,上诉人的上诉理由缺乏事实及法律依据,不能成立。

3. 简要评析

这是一起关于委托作品著作权归属的纠纷。本案的焦点在于“涉案产品外包装图案作品的著作权权属问题及被上诉人是否构成侵权”。

关于委托作品著作权的归属,我国的《著作权法》等相关法律法规对此已经有明确的规定。现实中之所以还会引起纠纷,主要的原因是委托作品在产生过程中的相关证据。本案中涉及的主要问题就是“《著作权法》等相关法律法规对委托作品归属的规定”以及“公司行为与公司员工行为”的效力归属。

应该说,浙江省金华市中级人民法院判决“上诉人主张涉案作品权属及被上诉人侵权的依据不足,上诉人的上诉理由缺乏事实及法律依据,不能成立”是符合法律规定的。

四、合作作品著作权的归属

(一) 什么是合作作品

合作作品是指两个以上的自然人,或者自然人与法人、其他组织,或者两个以上的法人、其他组织共同创作的作品,称为合作作品。

(二) 合作作品著作权的归属

关于合作作品著作权的归属,《著作权法》第十三条第一款的规定,两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人,不能成为合作作者。第二款规定,合作作品