

2014-2015 知识产权上地论坛



知识产权：

技术创新与制度完善

中国社会科学院知识产权中心 编
中国知识产权培训中心



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

2014—2015 知识产权上地论坛论文集



知识产权：技术创新与制度完善

ZHISHICHANQUAN: JISHU CHUANGXIN YU ZHIDU WANSHAN

中国社会科学院知识产权中心

编

中国知识产权培训中心



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权：技术创新与制度完善/中国社会科学院知识产权中心，中国知识产权培训中心编. —北京：知识产权出版社，2016.7

ISBN 978-7-5130-4330-4

I. ①知… II. ①中… ②中… III. ①知识产权-研究-中国 IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 170399 号

内容提要

本书为“2014 知识产权上地论坛”“2015 知识产权上地论坛”及“植物新品种与生物技术知识产权保护研讨会”所征选的部分未发表的优秀论文汇编。全书由四大专题、共 25 篇论文组成，分别就与信息技术、互联网、植物新品种、生物技术和遗传资源保护有关的著作权、商标、专利、反不正当竞争，以及我国知识产权司法保护制度建设等相关问题作了研究和探讨。

读者对象：各级政府主管部门及企事业单位相关工作人员及知识产权领域教学、科研工作者。

责任编辑：王祝兰

责任校对：潘风越

文字编辑：王玉茂

责任出版：刘译文

知识产权：技术创新与制度完善

中国社会科学院知识产权中心
中国知识产权培训中心 编

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

社址：北京市海淀区西外太平庄 55 号

责编电话：010-82000860 转 8555

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

印刷：北京科信印刷有限公司

开本：880mm×1230mm 1/32

版次：2016 年 7 月第 1 版

字数：346 千字

ISBN 978-7-5130-4330-4

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 编：100081

责编邮箱：wzl@cnipr.com

发行传真：010-82000893/82005070/
82000270

经 销：各大网上书店、新华书店及
相关专业书店

印 张：13

印 次：2016 年 7 月第 1 次印刷

定 价：45.00 元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

前 言

作为创新成果的法律保障，知识产权制度的产生和变革，自始就与科学技术的发展紧密联系在一起。同时，作为市场经济法律机制的组成部分，知识产权制度规则的设定和完善，不能脱离国家产业政策和政治体制的宏观背景。

自国家知识产权战略实施以来，中国的知识产权制度从“舶来品”走向创新驱动发展战略护航者的道路。近两年来，中国的知识产权制度正经历着前所未有的改革。一方面，各界认识到知识产权法治的基本要求就是依法保障公民和法人就其智力创新成果所享有的知识产权，当前中国知识产权法律的首要任务是加大对侵权假冒行为的惩处、制止不正当竞争、有效保护知识产权，这一加强知识产权保护的需求在高新技术迅猛发展的今天迫切需得到回应；为此，我们须进一步研究如何修改和适用知识产权相关法律规则以适应新时代科技文化发展的需求。事实上，2013年修改的《商标法》已对此作出了示范性规定，比如明确诚实信用的基本原则、提高法定赔偿额度、引入惩罚性赔偿、减轻被侵权人的举证负担等；这一思路应当也适用于正处于修法进程中的《专利法》和《著作权法》以及《反不正当竞争法》中与知识产权保护相关的内容。在信息技术、网络技术迅速发展的今天，网络环境下的知识产权保护、电子商务平台竞争秩序的正当维护，都需要相关法律及其适用规则的进一步明确和完善，尤其是《反不正当竞争法》的适用。与此同时，植物新品种、生物技术成果的保护等问题，同样涉及农业发展、粮食安全和生态文明建设，并



与人们的日常生活息息相关，知识产权制度也需对此作出积极回应。另一方面，在党的十八大作出“实施创新驱动发展战略”和“全面推进依法治国”的部署后，十八届三中全会勾画了“探索建立知识产权法院”的顶层设计，兼具“加强知识产权保护”和“深化司法体制改革”两大目标任务的知识产权法院的设立成为2014年我国知识产权甚至整个法治领域的重大举措。2014年8月31日，全国人大常委会通过了《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》，正式迈出了建立中国特色知识产权法院体系的第一步。2014年底，北京、上海、广州知识产权法院先后挂牌运行。北京、上海、广州知识产权法院的设置方案，反映了我国现阶段知识产权审判实务的特点和需求：这三地知识产权案件数量在全国占相当大份额，且不时出现新类型和典型性大案，法官审判水平相对高；选择这三个地方建立专门的知识产权法院，可以集中优势审判资源并试行技术人员等辅助制度来应对专业化审判工作，为进一步推动司法改革和加强知识产权保护提供经验。当然，北京、上海、广州知识产权法院的设立仅仅是我国知识产权法院建设的第一步，如何总结研究知识产权审判专业化的规律、结合我国的司法改革部署和具体国情的需要推进知识产权专门法院建设，将是值得我们继续关注的重大议题。

基于以上背景，中国社会科学院知识产权中心抓住“知识产权法院”这一2014年中国知识产权法治领域的关键词，以“知识产权司法保护相关问题研讨会”为题举办了“2014知识产权上地论坛”，围绕“我国知识产权法院设立相关问题”“知识产权法院设立的理论与实践”“北京知识产权法院设立相关问题”“知识产权法院相关制度建设与域外经验”“知识产权审判相关问题研究”等主题进行了充分的交流和探讨。2015年，中国社会科学院知识产权中心与中国知识产权培训中心先后联合举办了“植物新品种与生物技术知识产权保护研讨会”和“2015知识产权上地论坛——信息、网络与知识产权相关问题研讨会”，分别就我国植物



新品种、生物技术知识产权和遗传资源保护法律修订和执法中的相关问题，以及与信息技术、互联网有关的著作权、商标、专利、反不正当竞争以及其他知识产权相关问题展开研讨。

这几次主题明确、与时俱进的学术研讨会，先后吸引了一批中国知识产权理论界和实务界的精英参与，精彩纷呈，成效显著。为全面展现近两年国内知识产权法学界的研究成果，中国社会科学院知识产权中心精选了 2014~2015 年召开的几次学术会议中尚未发表的参会论文汇集出版。论文是作者思想的展现，就研究经验而言，对感兴趣的议题进行深思熟虑的思考而撰写的论文，要比讨论时限性热点话题的论文质量高；本书中有些论文的观点可能还存在争论，但编者相信本论文集的出版能够为我国的知识产权法学研究者提供有用的学术资料。

中国社会科学院知识产权中心
管育鹰

目 录

【电子商务、商标、不正当竞争】

- 移动互联网 App 知识产权保护探析 王莲峰 (3)
- 商标、商标权与市场竞争 李明德 (11)
- 商标法几个基本理论问题新探
- 关键词推广商标侵权问题研究 刘润涛 (27)
- 文化产品的版权保护、竞争法规制与文化产业的发展 卢海君 邢文静 (39)
- “《人在囧途》诉《人再囧途之泰囧》”案引发的思考

【网络、著作权】

- 网络传播著作权若干问题探讨 孙 雷 (51)
- 网络环境下著作权侵权损害赔偿额的判定问题 管育鹰 (63)
- 网络环境下著作权的保护 徐家力 庄晓涵 (75)
- 著作权法适应性变革研究 刘明江 (86)
- 以三网融合为背景
- 动漫形象司法保护中著作权法基本概念的再解读 原晓爽 (120)
- 以深圳市盟世奇商贸有限公司诉天津某商贸公司
侵犯著作权纠纷案为视角
- 我国著作权限制规定的立法形式初探 张 鹏 (131)



【专利、植物新品种保护】

我国专利间接侵权制度的完善	张晓都 (161)
我国《专利法》中专利实用性定义的评析与重构	杨德桥 (182)
与标准必要专利 FRAND 许诺有关的诉讼研究	闫文军 (198)
相同技术贡献的不同权利要求的损害赔偿问题	周 详 (219)
实用新型制度国际比较研究	管荣齐 (227)
我国植物新品种保护“走出去”战略思考	陈 红 (244)
品种权侵权刑事责任比较研究	李菊丹 (252)

【知识产权保护制度创新】

司法改革与知识产权法院	李明德 (277)
试论我国知识产权保护体制的改革	管育鹰 (284)
回顾日美知识产权高等法院	古谷真帆 (312)
韩国知识产权法院的作用和发展方向	金容燮 (330)
技术调查官选任之管见	戴 琳 (350)
——以我国台湾地区为鉴	
现有技术抗辩在适用上的困境及其破解	董炳和 (358)
——以知识产权法院的设立为背景	
知识产权司法能动及其边界	孟祥娟 (372)
——以方法论为视角的考察	
知识产权损害赔偿酌定裁量机制的适用误区与规范化 矫正	姜琨琨 (392)



电子商务、商标、 不正当竞争

移动互联网 App 知识产权保护探析

王莲峰*

随着智能手机的普及和移动互联网的快速发展, App 软件和名称的知识产权保护问题日益凸显, 侵权纠纷逐渐增多。如何界定 App 的属性并进行相关的法律保护, 我国司法实践却还处在起步阶段, App 的开发商和运营商及相关主体在实践中也不甚明了知识产权法对 App 保护的必要性和主要规则。笔者认为, App 在形式上表现为一种新的商业标识, 其实质内容应是软件产品, 从其开发设计到产品上传和营销等产业链中, 由此对应的知识产权法的保护也是一个多元化的较为复杂的问题, 会涉及商标、著作权和专利等知识产权保护的多个方面。鉴于 App 手机用户的巨大市场和新的商业模式地不断涌现, 探讨 App 相关知识产权的保护已变得十分重要。

一、App 名称和图形的属性分析及其商标法保护

(一) App 名称和图形的属性分析

1. App 的名称和图形是移动互联网环境下的一种新的商业标志

App 是英文 Application 的简称, 也就是应用软件的意思, 多指智能手机的第三方应用程序和应用软件, 手机用户可以在移动互联网的 App 手机应用商店里下载和安装该软件。目前比较著名

* 作者简介: 华东政法大学知识产权学院教授、博士生导师, 商标法研究所所长。



的 App 手机应用商店有美国苹果公司的 App Store 和 Android 的 Google Play Store, 其手机用户可分别在各自的应用商店里浏览、下载及购买相关的应用程序软件。为拓展市场, 其他公司和个人也可以将其开发的 App 应用程序提交到上述 App 应用商店供手机用户下载和使用, 至于下载 App 应用程序是否收费, 在其各自的商店里会有提示, 开发者也可通过在 App 里面放置广告来盈利。

笔者认为, 移动互联网中的 App 应用程序应属于软件类的商品, 同其他商品一样, 开发者设计的每款 App 应用程序软件也应该有其自己的名称和图形, 以区别同类应用程序。如, 移动社交类 App 应用软件中, 有微信、QQ、微博、陌陌等不同名称和图标, 这些 App 标识, 可称之为移动互联网中的一种新的商业标志, 其构成通常包括中文名称、图形和颜色。如“微信”App, 由“微信+图形+绿色”组成。这些标识, 不仅起到识别服务来源的功能, 也彰显出各自的品牌定位和特色。比如, “微信”的优势在于人气, “陌陌”的特点在于“方便找到有相同兴趣的人”, 而新浪微博则定位于“有最新的资讯”。据报道, 2014 年底《互联网周刊》正式对外发布了“2014 年中国 APP 排行榜 TOP 500”榜单, 该榜单显示, 随着手机用户使用 App 软件的暴涨, 移动互联网正全方位渗透大众生活, 大量 App 应用软件顺势而出, 从购物支付到出行导航、从视频游戏到移动社交, 都是热门 App 应用软件的争抢之地。^① 笔者认为, 独特的 App 名称和图形也会逐渐成为一种稀缺资源, 成为当下移动互联网中具有重大价值的商业标志。

2. App 的名称在移动互联网环境中具有唯一性

众所周知, 域名在互联网环境下是唯一的, 比如, 如果有人抢先申请了“Haier.com”, 则真正的海尔企业就无法使用同样的域名在互联网上登记使用。在移动互联网上, App 标识是否和域

^① 2014 年手机 APP 排行榜 [EB/OL]. [2015 - 06 - 10]. <http://www.chinabgao.com/stat/stats/39227.html>.



名一样也是唯一的？能否使用他人的在先权利，如使用他人的注册商标作为自己开发的应用程序的名称和图形，之后抢先上传到手机应用商店里？其结果是否构成对在先注册商标权人的侵权？笔者认为，答案应该是肯定的。比如，A公司未经许可将其开发的App应用程序命名为B公司的注册商标“蓝月亮”，并抢先上传到App Store（应用商店）“占坑”，之后，真正的“蓝月亮”商标权人开发的App程序将无法进入苹果公司运营的手机应用商店里。随着智能手机的普及和移动互联网的迅猛发展，人们进入手机商店，下载App应用软件浏览和购物成为一种潮流和时尚，但同时也带来了相关的商标纠纷。比如，“滴滴打车”软件App，因涉嫌侵犯杭州一家公司的“滴滴”注册商标而更名为“滴滴打车”；厦门某公司开发的App“西柚经期助手”因涉嫌侵犯他人注册的“西柚”商标，改名为“美柚经期助手”。^①再如，2014年8月上海易饰嘉公司起诉沃商公司商标侵权，因沃商公司未经许可使用了易饰嘉公司的“为为网”注册商标作为其开发的同名App上传到App Store，易饰嘉公司还同时起诉了应用商店的管理者苹果公司构成帮助侵权。^②笔者认为，App应用程序的名称和图形在移动互联网环境中同样具有唯一性，一旦被他人抢先登记和注册，如同互联网中的域名，该名称即在移动互联网中的应用软件商店里获得独占性的权利，同名的App应用程序将无法进入该手机应用商店。

（二）App名称和图形的商标法保护

1. App名称和图形的商标注册要求

根据《商标法》第8条、第9条的规定，“任何能够将自然人、

^① “西柚”商标之争：西柚经期助手被迫改名 [EB/OL]. [2015-06-10]. <http://www.thethirdmedia.com/Article/201310/show324293c76p1.html>.

^② 王国浩，毛立国，杨柳. “为为网”阻击“李鬼”App引知识产权专家热议 [N]. 中国知识产权报，2014-08-29（商标周刊）.



法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册”，但“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”。同时该法在第 10 条、第 11 条还规定了不得作为商标注册的标志的情形，第 32 条规定了不得和他人在先权利相冲突等。开发者在设计一款 App 的名称和图形时，就要遵守上述规定，同时，不得侵犯他人在先的姓名、注册商标等权利。因我国《商标法》实行“申请在先原则”，App 的设计者应早就其名称和图形申请商标注册，防止他人恶意抢注。如果 App 名称和图标未申请商标注册，也可通过《反不正当竞争法》保护，但该种保护方式相对于注册商标专用权来说，其维权成本会大大提高。

2. App 软件的商标注册类别

就其实质属性而言，App 是一种应用软件，开发者在进行商标注册的类别选择时，应当结合其所属的行业、主营业务、表现载体、使用途径等方面进行相关类别的注册。一般情况下，App 软件的商标注册类别主要包括以下几类：第 9 类：计算机，计算机软件，数据处理装置，例如“可下载的计算机应用软件”；第 35 类：广告，商业经营，商业管理，办公事务，例如，“点击付费广告”；第 38 类：电信，主要是 App 应用软件在手机或平板电脑等移动设备上的服务；第 39 类：运输服务；第 42 类：计算机硬件与软件的设计与开发，例如，“计算机软件更新”。换言之，App 首先属于第 9 类的软件商品，而该软件商品的来源属于第 42 类的软件开发服务，并通过第 38 类的在线数据联接通信服务，实现了相应类别的服务功能，还有可能通过第 35 类的广告服务进行盈利。也就是说，一款 App 软件可能涉及的注册类别一般包含第 9 类、第 35 类、第 38 类、第 42 类及其他等至少五个类别。

除此之外，App 拥有者为将来公司业务发展还可适当进行注册类别的延伸和拓展。如，“滴滴打车”本质上是为出租车行业服



务的,因此还需要注册与出租车、运输相关的第 39 类商标,其次,还应考虑在第 9 类的计算机应用程序类和第 42 类的计算机软件服务类注册申请。如果“滴滴打车”将来出版地图册、城市旅游交通攻略之类的出版物,还可在第 16 类地图册、地图、书籍、期刊、杂志等申请注册。再如,健身类 App,除了注册第 41 类中的教育、私人健身教练服务、健身指导课程等,还可拓展类别为第 28 类运动器材等。App 商标的申请者如想较大范围获得保护,应该适当全面地选择注册商标类别。

3. App 标识的商标使用

依据我国《商标法》的规定,App 标识的商标注册除了选择相关商品或服务类别,还应当对该商标进行商标法意义上的使用。何谓商标使用,现行《商标法》第 48 条作了明确规定,即指在商业活动中,起到识别商品或服务来源为目的的使用,比如,将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中等。在移动互联网中,App 开发者如何进行商标使用?将 App 应用程序上传的行为是否属于商标使用呢?

笔者认为,App 开发者或所有人将其应用程序上传到应用商店的行为,应该是移动互联网环境下商标使用的一种新的形式,有其特殊性。上述谈到,App 应用程序不同于一般意义上的商品,它是一款软件类商品,只有将这种软件置于特定环境中才能发挥作用。比如,开发者只有把该款软件上传到 App 手机应用商店里,才能供用户下载和使用,进而提供相应的服务。而手机用户一旦下载 App 程序,上传 App 的开发者即埋下一颗种子,可持续与用户保持联系,进行相关电子商务活动。对消费者而言,通过在手机商店里选择不同名称的 App 应用程序下载到手机后,开始使用该程序提供的相应服务,选购相应的商品,而此时的 App 应用程序的名称和颜色等商业标识符号就起到了区别同类商品或服务来源的功能。2014 年实施的新商标法,其亮点之一就是相关规



则的设计,强化了商标使用的重要性,如果注册商标3年未实际使用,没有正当理由的,不仅面临着被撤销的风险,在侵权诉讼和赔偿救济中其权利也不能得到充分的保护。

二、App 软件的著作权法保护

(一) App 软件的著作权登记

依照我国著作权的“自动保护”原则,App 软件研发完成之时自动享有著作权益,无需提起申请。但为防患于未然,开发者尽早到版权管理部门进行登记并取得相关的权利证明文件。这些文件不仅为日后解决因著作权归属纠纷提供了初步证据,降低维权成本,同时,也是许多软件上线运营的必要资质条件。目前,一些省市在税收等方面推出了软件著作权优惠政策,登记著作权的 App 证明文件还可作为税收减免的重要依据。^①

上述谈到,App 的名称等标识可以通过申请商标注册获得保护,但注册时间一般需要1年半左右,为有效保护 App 的标识,在对 App 软件登记著作权的同时,也可对 App 的名称、图形、颜色等进行著作权登记。登记著作权之后,他人未经权利人许可,不可随意使用上述 App 的相关标识,即使在该 App 没有注册的商品或服务类别,他人也不能使用与这款 App 标识相同或近似的文字和图形申请注册商标,由此,可以更有效地防止一些不法商家“傍名牌”和“山寨”等行为。

(二) App 软件著作权归属

结合当前 App 开发市场,根据《著作权法》和《计算机软件保护条例》的相关规定,App 软件著作权的归属主要分为以下两类。

1. App 运营者的员工开发软件的权利归属

根据《计算机软件保护条例》第13条规定,自然人在法人或

^① 彭文雪. APP 江湖危机四伏 知识产权助其一招制敌 [EB/OL]. [2015-08-10]. <http://r.gbicom.cn/wz/137805.html>.



者其他组织中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。

2. 委托研发的 App 软件的权利归属

依据《著作权法》规定，委托研发的作品权利归属，一般情况下按照约定，如无约定，其著作权由受托人享有。^① App 运营者应与 App 开发者签订书面的委托开发合同，并在合同中明确约定所开发的 App 的知识产权归属于运营者，同时，为了防止 App 开发者擅自以自身名义办理 App 软件著作权登记，还应当将该事宜在合同中作出约定。

三、App 软件创新技术的专利法保护

毋庸讳言，专利保护以申请为前提，保护的是专有技术的独占性，专利权人对其拥有的专利权享有独占或排他的权利，未经其许可或者出现法律规定的特殊情况，任何人不得使用，否则即构成侵权，专利权是知识产权中保护力度最强的一种方式。在某种情形下，App 作为一款软件产品，申请的是具备创造性的方案，而不是 App 软件本身。换言之，这种“创造性的方案”应该是一种专利方法。实用新型专利只保护产品，因此，App 软件程序本身无法获得实用新型专利技术。如果 App 作为外观设计进行保护，更多是 App 软件的图形交互设计、用户界面（UI）等，需要由产

^① 《中华人民共和国著作权法》第 17 条和《计算机软件保护条例》第 11 条规定，接受他人委托创作的作品或开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定；无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。