

知识产权法

教学配套案例

ZHISHICHANQUANFA JIAOXUE PEITAO ANLI

主 编◎张 耕

副主编◎邓宏光 易健雄

本书分为知识产权法
总论、著作权法、专利法、
商标法、商业秘密法等
5章，每章均精选了有代表性的
案例。在对案例进
行简要叙述的基础上，不拘泥
于判决，将案例中
涉及的焦点、难点问题
以及现在仍有争议的问题，用
知识产权法原理进行了
详细的分析。
本书既是学习和研究
知识产权法的本科生、研究生、教
师的学习和教学用书，也是从
事知识产权实务工作的知
识产权代理人、律师、法官
以及产业界和科技界的管理人
员和研发人员的
工作指导用书。



知识产权出版社

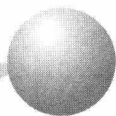
全国百佳图书出版单位

知识产权法 教学配套案例

ZHISHICHANQUANFA JIAOXUE PEITAO ANLI

主 编◎张 耕

副主编◎邓宏光 易健雄



本书分两册出版

侵权、商标侵权、专利侵权、

著作权、商业秘密等

内容。在本书编写过程中，参考了

许多相关资料

和文献，在此表示感谢。由于时间

仓促，书中难免有

不妥之处，恳请读者

批评指正。本书的出版，得到

知识产权出版社的支持，

特此致谢。

本书的编写和出版，

得到了许多专家和学

术界人士的支持，

在此表示衷心的感谢。

本书的编写和出版，

得到了许多专家和学

术界人士的支持，

在此表示衷心的感谢。



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书分为知识产权法总论、著作权法、专利法、商标法、商业秘密法等5章,每章均精选了有代表性的案例,在对案例进行简要叙述的基础上,不拘泥于判决,将案例中涉及的焦点、难点问题以及现在仍有争议的问题,用知识产权法原理进行了详细的分析。

本书既是学习和研究知识产权法的本科生、研究生、教师的学习和教学用书,也是从事知识产权实务工作的知识产权代理人员、律师、法官以及产业界和科技界的管理人员和研发人员的工作指导用书。

责任编辑:崔玲

责任校对:韩秀天

装帧设计:张冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法教学配套案例/张耕主编. —北京:知识产权出版社, 2011.5
ISBN 978-7-5130-0478-7

I. ①知… II. ①张… III. ①知识产权法—案例—中国—教材
IV. ①D923.405

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第054236号

知识产权法教学配套案例

Zhishichanquanfa Jiaoxue Peitao Anli

主 编 张 耕

副 主 编 邓宏光 易健雄

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000887 82000860 转 8121

责编邮箱:cwiling@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:11.625

版 次:2011年7月第1版

印 次:2011年7月第1次印刷

字 数:341千字

定 价:28.00元

ISBN 978-7-5130-0478-7/D·1191 (3390)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

法学是一门追求实践效果的应用性学科。法学教育，不仅要进行知识教育，更重要的是要进行能力特别是实践能力的教育，使作为受教育者的法科学生能够掌握法律应用的有关技巧和方法，具有逻辑严密、功底扎实的文字表达能力和较强的口头表达能力，能够正确甄别法律证据、准确陈述法律事实、正确适用法律条文。要实现以上目的，教师必须对培养的学生进行系统的法律知识灌输和科学严格的职业技能训练，使他们既能掌握丰富的法律知识，又能掌握法律的实践技能和操作技巧，能够娴熟处理现实社会中各种错综复杂的社会问题，化解社会矛盾。

案例教学法不仅能开发分析、归纳、评估、判断和综合能力等法律操作技能，而且能培养学生的法律实践精神，越来越受法学教育界的重视和青睐。为了满足法学专业知识产权法案例教学的需要，我们组织了西南政法大学等单位长期从事知识产权法教学、研究工作的教师和部分从事法律实务工作的人员编写了本书。本书按照知识产权法总论、著作权法、专利法、商标法和商业秘密法的体例进行分章编排，每章均分为分析案例和讨论案例两部分，适合作为知识产权法案例教学的基本教材或作为《知识产权法》法学核心课程教材的配套读物。

本书由西南政法大学知识产权学院组织编写，撰稿人如下（以撰写案例出现的先后为序）：李静、易健雄、曹伟、任巧燕、陈惠敏、黄汇、李雨峰、代继粉、欧春利、王琴、马海生、牟萍、周园、邓宏光、严建东、朱原心、康添雄。全书由主编张耕和副主编邓宏光、易健雄修改定稿。

目 录

第一章 知识产权法总论

【分析案例 1】著作权与商标权的冲突	1
——冯维音等诉三毛集团侵犯著作权纠纷案	
【分析案例 2】商标权与商号权的冲突	10
——杭州张小泉集团诉刀剪总店侵犯商标权纠纷案	
【分析案例 3】如何确定侵权人的民事责任	19
——中恺公司诉春秋网吧侵犯著作权纠纷案	
【分析案例 4】损害赔偿责任的免责条件	34
——开天公司诉鑫王公司侵犯专利权纠纷案	
【分析案例 5】侵犯旧版本软件著作权民事责任的承担	42
——参数公司诉法塔公司侵权软件著作权纠纷案	
【分析案例 6】软件版权侵权中的共同侵权	54
——奈凯公司诉中唐公司等侵犯软件著作权纠纷案	
【分析案例 7】诉前禁令的适用	64
——诺瓦提斯公司申请新原兴公司诉前禁令案	
【讨论案例 1】商标权与域名的冲突	72
【讨论案例 2】侵犯著作权的民事责任	74
【讨论案例 3】路易威登马利蒂公司诉联家公司商标侵权 及不正当竞争纠纷案	77
【讨论案例 4】侵犯商标权的诉前禁令	80

第二章 著作权法

【分析案例 1】作品独创性的判断	82
——陈寅堂等诉杨文忠等侵犯著作权纠纷案	
【分析案例 2】“五朵金花”作品名称可否单独构成新的 作品	91
——赵季康诉曲靖卷烟厂侵犯著作权纠纷案	
【分析案例 3】未执笔者能否成为合作作者	98
——以“吹响”著作权权属纠纷案为例	
【分析案例 4】著作权转让合同的效力认定	110
——以全荣杰诉边康文著作权权属纠纷案为例	
【分析案例 5】著作权合理使用的判定	119
——以侵犯雕塑作品“董永与七仙女”著作权纠纷案 为例	
【分析案例 6】“剽窃”侵权的认定	129
——以王长征诉余华等侵犯著作权纠纷一案为例	
【分析案例 7】丢失教案原稿侵害了作者的何种权利	139
——高丽娅诉四公里小学侵犯著作权纠纷案	
【分析案例 8】网络链接对录制者权利的侵权判定	149
——新力唱片公司诉世纪悦博公司侵犯著作权纠纷案	
【分析案例 9】破解加密数据格式文件是否侵害软件 著作权	158
——北京精雕诉上海奈凯侵犯著作权纠纷案	
【讨论案例 1】李不畏的《全文图表》是否构成作品	168
【讨论案例 2】广告词可否受著作权法保护	171
【讨论案例 3】陈世芬诉胡卫民著作权权属纠纷案	173
【讨论案例 4】佳群公司诉世贸公司著作权转让合同纠纷案	175
【讨论案例 5】何平诉教育部考试中心侵犯著作权纠纷案	178
【讨论案例 6】徐广源诉宋晓明等侵犯著作权纠纷案	181

【讨论案例 7】微软黑屏事件	184
【讨论案例 8】环球唱片公司与森蓝电脑公司侵犯录音制 作者权案	186

第三章 专 利 法

【分析案例 1】新颖性的判断	188
——“半喂入稻麦联合收割机”发明专利申请行政纠纷案	
【分析案例 2】外观设计专利性的判断	193
——“瓶贴”专利无效宣告审查决定行政纠纷案	
【分析案例 3】如何界定职务发明	202
——“钻孔压浆成桩法”专利权属纠纷案	
【分析案例 4】如何辨别专利实施许可合同	209
——邵全先诉长寿公司专利实施许可合同纠纷案	
【分析案例 5】专利侵权认定原则的适用	216
——王码公司诉东南公司侵犯专利权纠纷案	
【分析案例 6】如何认定侵犯外观设计专利权	223
——光阳公司诉美田公司侵犯专利权纠纷案	
【讨论案例 1】“塔式液压机械化立窑”专利申请案	227
【讨论案例 2】职务发明创造的判断	229
【讨论案例 3】大洋公司诉黄河公司专利实施许可合同 纠纷案	230
【讨论案例 4】如何判断侵犯发明专利权	233
【讨论案例 5】从属专利的实施	234

第四章 商 标 法

【分析案例 1】如何认定申请注册的商标有不良影响	235
——以“8484”商标异议案为例	

4 知识产权法教学配套案例

【分析案例 2】如何认定商品通用名称和描述性商标	238
——以“解百纳”商标注册纠纷案为例	
【分析案例 3】公司商标转让的程序	253
——以“OCEAN 及图”商标转让纠纷案为例	
【分析案例 4】地理标志的商标权保护	261
——以库尔勒香梨证明商标案为例	
【分析案例 5】网络商标侵权的判定规则	269
——以“谷歌案”和“百度案”为例	
【分析案例 6】商标侵权的判断标准	281
——以“4L 图形”商标案为例	
【分析案例 7】对商标的正当使用	293
——以“变压式”商标案为例	
【讨论案例 1】三星堆商标注册纠纷案	303
【讨论案例 2】散列通商标注册案	305
【讨论案例 3】商标转让行为的效力	310
【讨论案例 4】含有商品地理标志的商标是否能够注册	311
【讨论案例 5】地理标志的集体商标保护	312
【讨论案例 6】反向假冒的认定	314
【讨论案例 7】销售行为侵犯商标权	315

第五章 商业秘密法

【分析案例 1】客户名单就一定是商业秘密吗	317
——天杰公司诉王军委等侵犯商业秘密纠纷案	
【分析案例 2】意思表示真实的竞业禁止合同为何无拘束力	328
——大江公司诉朱慧忠竞业禁止合同纠纷案	
【分析案例 3】侵犯商业秘密举证责任的分配及侵权行为认定	336
——三博公司诉六博公司等侵犯商业秘密纠纷案	

【分析案例 4】在侵犯商业秘密诉讼中的反向工程抗辩	348
——七星公司诉汇博隆公司等侵犯商业秘密纠纷案	
【讨论案例 1】技术秘密的判断	357
【讨论案例 2】竞业禁止协议效力的判断	358
【讨论案例 3】侵犯商业秘密损害赔偿的认定	359

第一章 知识产权法总论

【分析案例 1】

著作权与商标权的冲突

——冯维音等诉三毛集团侵犯著作权纠纷案

一、基本案情

漫画家张乐平自 20 世纪 30~90 年代创作了家喻户晓、脍炙人口的主人翁为“三毛”的漫画故事，先后出版各类“三毛”漫画集达 33 次之多，其代表作有《三毛流浪记》《三毛从军记》《三毛新事》等。其中大脑袋、头上只有三根发、鼻子圆圆为特征的小男孩“三毛”的漫画形象为我国公众所熟悉。张乐平于 1993 年去世。1996 年 2 月 16 日，上海市版权处对张乐平创作的美术作品“漫画三毛形象系列”予以登记（登记号为作登字 09-96-F-002）。

1996 年初，原告（原告冯维音系被继承人张乐平的配偶，其余原告系被继承人张乐平的子女）发现被告江苏三毛集团公司（下称“三毛集团”）销售产品上的商标中有“三毛”漫画形象，被告还将“三毛”漫画形象作为其企业形象在户外广告、职员名片、报刊、企业内部铭牌上使用。并得知，被告于 1995 年 11 月 28 日至 1996 年 2 月 28 日期间，共向国家工商行政管理局商标局申请 38 类标有“三毛”漫画形象的商标（已核准 31 类）。在此期间，被告共印制标有“三毛”漫画形象的商标 111 030 件，至起诉时库存 34 030 件，经当地工商行政管理部门证明，被告只在“精纺呢绒”上使用“三毛”注册商标。

1996 年 4 月 15 日，原告以侵犯著作权为由，向上海市第一中级人民法院状告三毛集团未经张乐平的继承人同意，擅自将张乐平

创作的“三毛”漫画形象作为其企业的商标进行注册并广泛使用。被告的上述行为已构成对张乐平及其继承人的严重侵权。要求判令被告停止侵权行为、公开登报赔礼道歉、赔偿经济损失人民币 100 万元。

被告三毛集团答辩称：其使用的“小男孩”漫画形象是委托当地一美术工作者设计的一个商标，该“小男孩”穿西装、带领带，商标设计人设计“三毛”商标时的创意并非来自张乐平笔下的“三毛”形象。在张乐平创作三毛漫画形象之前，世界著名漫画家、瑞典的奥斯卡·雅各布生创作的“老三毛”已经传入了中国，其典型的特征便是大脑袋、头上只有三根毛、鼻子圆圆的，我国的许多漫画家有不少是受“老三毛”影响的。且被告是依照《商标法》的规定申请注册“三毛”牌商标，而申请行为不是侵权行为。国家工商行政管理局商标局依法核准被告申请注册的“三毛”商标，被告依法使用，故不构成对原告的侵权。原告作为著作权人的继承人，不享有对被继承人人身权的继承，故要求被告向其赔礼道歉没有法律依据。原告诉请赔偿 100 万元没有事实和法律依据。

二、法院判决

上海市第一中级人民法院认为：大脑袋、圆鼻子、头上长着三根毛的“三毛”漫画形象系已故作家张乐平生前创作，该作品著作权为张乐平所有。张乐平去世后，该案原告作为已故著作权人的继承人，享有在著作权保护期内该作品的使用权和获得报酬的权利，其合法权益应依法保护。被告称其委托当地一美工设计商标，但被告将“三毛”漫画形象作为商标申请注册和企业形象使用，侵犯了原告的著作权，被告应对未经许可使用原告“三毛”漫画形象作品的侵权行为负责。因此，被告所称的其使用的商标已被核准登记注册，使用行为就是合法行为的理由不能成立。原告继承的是著作权人的财产权，故原告诉请要求被告登报赔礼道歉于法无据，不予支持。原告诉请要求被告赔偿损失 100 万元，但未能提供充分的证据予以证实。考虑到原告为制止被告的侵权行为所支付的费用等及被告已使用了 77 000 张“三毛”商标，故被告应酌情赔偿原告的经济

济损失。法院于1997年2月26日判决：(1) 被告三毛集团应停止在其产品、企业形象上使用“三毛”漫画作品；(2) 被告三毛集团应赔偿冯雏音等8名原告人民币10万元，在判决生效之日起10日内执行完毕；(3) 冯雏音等8名原告其他诉讼请求不予支持。^①

一审判决后，被告三毛集团不服，向上海市高级人民法院提起上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。^②

三、法理分析

(一) “三毛”形象是否具有著作权

《著作权法实施条例(2002)》^③第2条指出：著作权法所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。《著作权法(2001)》第2条规定：中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照该法享有著作权。因此，著作权的取得，应以作品的“独创性”和“可复制性”为前提条件。张乐平“经历了新旧两个社会，饱尝了国破家亡和旧社会的辛酸，他借助于这个瘦小的三毛，创造了那个社会里千千万万个苦难儿童的典型，道出了画家心中的不平和抗议”^④。张乐平所塑造的大脑袋、头上只有三根发、鼻子圆圆的小男孩“三毛”漫画形象，明显与瑞典漫画家奥斯卡·雅各布生创作的一个倔强幽默的老头形象在表现形式上截然不同，具有独创性。

不同于单一的美术作品，三毛的形象，是张乐平所创造的一系列漫画中的主角形象，是其作品的灵魂。问题是，漫画角色能否享有著作权？在日本和美国，这一问题在司法界都得到了肯定的答复。日本的“海螺小姐”一案中，被告在其观光旅游车的车身两侧使用了报纸上连载的漫画“海螺小姐”4幅角色的头部像，并在其营业名称中使用“海螺小姐观光”这一名称，原告诉被告侵犯其著

① 上海市第一中级人民法院(1996)沪一中民初字第94号民事判决书。

② 上海市高级人民法院(1997)沪高民终(知)字第48号民事判决书。

③ 本书在涉及同一法律法规的多个不同版本时，统一采用了目前这类表述方式，如未体现版本年代，表明该法律法规为目前现行版本。——编辑注

④ 姜维朴，王亦秋．张乐平连环漫画全集[M]．北京：中国连环画出版社，1994．

作权。东京地方法院承认了原告的请求,认为角色“可以使人看出是连载漫画中出场人物的容貌、姿态、性格等的表现”,判决被告行为是对原告著作权复制权的侵害。^①美国在 *Walt Disney Production 诉 Air Privates* 一案也判决:“米老鼠和其他迪斯尼的著名角色能够与它们最初出现的故事完全分离而得到版权法的保护。”“连载漫画中的角色除了抽象的描述外,还有具体的外形,因此包含了某种独特的表达元素。对于卡通角色,只要外形相似,不管性格是否相似,都构成侵权。”^②我国学者也多认为作品的角色应享有相应的著作权。郑成思先生认为“所谓‘形象’包括真人的形象(例如,在世人肖像),虚拟人的形象,创造出的人或动物形象,人体形象等。将这些形象付诸商业使用(或称营利性使用)的权利,我把它统称为‘形象权’”。^③吴汉东先生认为各种各样的人格因素或角色因素,都可能构成形象因素,从而具有商品化的价值。形象包括虚构角色形象,即创造性作品中塑造的具有个性特征的艺术形象。它通过名称、外形、经典动作、口头禅、关键短语等艺术要素,创造并非真实存在的虚拟性角色,包括人物、动物等。^④该案中法院也认为张乐平创作的“三毛”是我国公众熟悉的漫画形象,应该可以独立于整部作品而作为美术作品受到著作权保护。

该案中,上海市版权处对张乐平创作的美术作品“漫画三毛形象系列”予以版权登记,版权登记并不是作者取得著作权的必备要件,作者对作品享有著作权是基于创作行为,权利从作品完成之日起产生。我国对于作品实行自愿登记制度,作品不论是否登记,作者或其他著作权人依法取得的著作权不受影响。版权登记主要是维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益,有助于解决因著作权归属造成的著作权纠纷,并为解决著作权纠纷提供初步证据。

(二) 能否用“三毛”文字和形象进行商标注册

目前我国可注册商标分为平面商标和立体商标两大类,其中,

①② 孟祥娟. 卡通角色的可版权性及独创性判断 [J]. 电子知识产权, 2008 (1): 48.

③ 郑成思. 版权法 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1990: 300.

④ 吴汉东. 形象的商品化与商品化的形象权 [J]. 法学, 2004 (10): 78.

平面商标又包含文字商标、图形商标和文字及图的组合商标。该案中三毛集团注册的是包含“三毛”文字商标和文字及三毛形象的组合商标。

对于“三毛”文字，能否进行商标注册，要看其文字是否具有著作权。很明显，“三毛”二字在汉语中属于通用的词汇，具有多重含义，可以指张乐平笔下的三毛，也可指台湾女作家三毛，可以是“第三毛纺织厂”的简称，也可指代三毛钱，因此，该词不具备独创性不能受到《著作权法》的保护。也有学者对此具有不同看法，“‘三’、‘毛’汉字合成后，在‘三毛故事’中，不仅有特定的形象内涵，而且有‘显著特征’，又处于其作品的灵魂地位”，“完全符合恩格斯所述之‘典型环境中的典型人物’，理应受到《著作权法》的保护”。^①其实，该学者的这种说法正是认可“三毛”和三毛故事在一起才具有了显著特征，单独的汉字是缺乏显著性的。既然“三毛”文字不具备显著性，就不能受到《著作权法》的保护，任何人都可以将“三毛”文字作为商标注册。

至于三毛的形象，因张乐平享有著作权，其死后著作权中的财产权由其继承人继承，著作权就是在那漫画形象上存在的在先权利。《商标法》第9条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第31条亦规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。所谓在先权利，是指在注册商标申请人提出注册商标申请以前，他人已经依法取得或依法享有并受法律保护的权利。上海市高级人民法院在二审判决中也指出，著作权是由作品的完成而依法产生的一种专有权利，这种专有权利有别于其他民事权利的特征之一是具有独占性和垄断性，一件受保护的作品只有著作权人才能控制和使用，非著作权人不能将他人的作品作为商标来使用，也不能将该作品去申请商标注册。该案被告三毛公司在申请三毛形象的商标注册时，理应知道擅自将该美术作品作为商标在其产品上使用是侵犯他人著作权的

① 刘伯奎，侵权属实理应注销——也谈“三毛”商标兼与赵家华先生商榷 [J]，中国商标，1999（1）：38。

行为。被告未取得合法继承著作权的原告的授权而申请商标，实属侵权行为，被告所提出的该商标由他人设计，不属于免责情形。

（三）使用已取得注册的商标权为何被法院判令侵权

三毛集团的“三毛”注册商标，是其1995年11月至1996年2月之间，向国家工商行政管理局商标局申请并获准注册的商标。就程序而言，似乎这一系列商标都是合法有效的。被告在诉讼中也以此辩称自己在产品中使用“三毛”商标并不构成侵权。为何在“合法”状态下取得的商标权在使用过程中会被法院判令为侵权行为？这就是知识产权权利冲突中的典型表现。所谓权利冲突，是指由同一知识产权客体依法衍生的两项或两项以上相互矛盾或抵触的权利并存的现象。即就同一知识产权客体在某种条件下同归属于多个主体的法律形态。知识产权的权利冲突构成，必须基于以下因素：（1）两个或两个以上的权利都是根植于同一客体产生，如该案中争讼的对象均为三毛形象这个客体；（2）同一客体衍生的多项权利的主体不同，如果主体相同，属于权利重叠；（3）客体衍生的各项权利都是依法产生，如在该案中原告等人按照《著作权法》和《继承法》对三毛形象享有著作权，而被告江苏三毛集团依据《商标法》而享有注册商标专有权。

著作权与商标权的冲突有多种情形：商标注册人恶意注册，侵犯著作权人的在先权利；商标权人与著作权人就同一客体的使用方式产生分歧；商标权人经许可使用著作权人作品，但许可期满后，著作权人拒绝许可商标权人继续使用；善意第三人通过与商标权人签订商标使用许可合同或商标转让合同，合法取得注册商标使用权或所有权而与著作权人产生纠纷；善意第三人通过与著作权人签订使用许可合同，将同一作品在同类商品或服务上做商业性使用而与在先获得此使用权的商标权人产生纠纷；商标权人未经许可以著作权人的作品为商标并成为驰名商标后，著作权人是否可以侵犯著作权为由申请撤销该商标；商标权人拥有已进入公有领域的作品的注册商标权并禁止他人使用，^① 及该案所表现出来的商标权人用他人

① 管育鹰．版权与商标权的权利冲突 [J]．知识产权，2004（4）：26．

所设计的侵权作品注册商标与被侵权作品著作权人产生纠纷等。而依照相关法律规定,著作权是在作者完成作品就自动产生,而商标权是在权利人向国家工商总局商标局提出申请,审核通过之后取得,因此,对于同一客体而言,著作权应先于商标权产生,为在先权利。

解决著作权和商标权冲突的基本原则是保护在先权利原则,该原则要求在后权利的创设行使都不得侵犯在此之前已经存在并受法律保护的对在先权利。在先权利遭到后设权利的侵害时,应当恢复在先权利的原有状态或给在先权利人补偿。财产权的保护有两种法则:一是财产法则,是指“除非‘事前’获得权利人之同意,否则法律禁止他方当事人侵害这个权利”;二是补偿法则,“即使未得权利人的事先同意,相对人仍可侵犯权利人之财产权,但必须‘依法’作适当赔偿。”^①在该案的冲突中,依照财产法则,被告三毛集团在申请商标注册之前未获得原告等权利人的合法授权,即使被告依照合法程序取得了三毛形象商标的注册,该后设的商标权也应被认定为无效权利,以恢复其著作权的原有状态。《商标法》第41条规定已经注册的商标,在申请商标注册时损害了他人现有的在先权利的,自商标注册之日起5年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。事实上,在该案之后,三毛集团的三毛文字形象的组合商标已以“注册不当”为由被撤销。但部分学者指出,企业虽然在商标注册时侵犯了他人的在先权利,也应考虑到“法律维权的目的,不是为了追求利益之躯壳,而是为了促进社会的进步和效益,为了‘尽可能地增加经济价值或财富’”。^②因此,在著作权和商标权产生冲突时,可考虑适用补偿原则,由三毛集团向原告赔礼道歉,支付双方都能接受的使用费,再签订一个许可使用合同,使其商标专用权得以维持,以达到对各

① 王文宇. 民商法理论与经济分析 [M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2002: 124 - 125.

② 曹新明. 让同一知识产品最大限度发挥价值——从“三毛”商标权纠纷案说起 [J]. 中华商标, 1998 (5): 18.

方权利人权利维护的最佳状态。

（四）进入公有领域的作品的自由使用权与商标权的冲突

在著作权与商标权的冲突中，还有一个问题引人关注，那就是在作品的著作权保护期已过，作品已经进入到了公有领域，他人能不能将该作品注册成为商标？如果可以注册，那该商标权与进入公有领域的作品的自由使用权之间该如何权衡？

著作权法的立法宗旨在《著作权法》第1条有明确规定，是“为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣”，保护作者的利益，尤其是作者的经济权益与促进作品的传播，进而促进整个社会的文化和科学事业的繁荣发展是著作权法要协调的一对根本矛盾。著作权法对于作者享有的作品经济权利的保护期制度的设置，就是处于对作者个人利益和社会公共利益的协调和平衡。让作品在保护期之后进入公有领域就是著作权法促进作品传播的目的之体现。《商标法》第8条对商标申请作出了如下规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”第9条规定“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。第10条和第11条分别规定了不得作为商标使用和不得作为商标注册的几种情形。因此，任何人只要所申请注册商标标识符合商标法以上条款之规定，即使是使用他人已进入公有领域的作品，并无不妥。

《商标法实施条例（2002）》第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”由于商标注册人注册的是已经进入公有领域的作品，且该作品直接标识了作品的内容，因此被告对这些商标享有的专用权将受到一定限制，即不得以其享有上述商标专用权为由阻碍他人对该作品进行正当使用。这里所说的正当使用，