

普通高等学校“十三五”规划教材

知识产权法 案例教程

主编 许青青

ZHISHI CHANQUANFA ANLI JIAOCHENG

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

普通高等学校“十三五”规划教材

知识产权法案例教程

主 编 许青青

副主编 顾梁莎 许 慧 陶晶晶 侯 燕

内 容 简 介

本书以知识产权法三个大体系——著作权法、专利权法、商标法为主体,选择兼具时效性与可研讨性的真实、典型案例,进行案例教学和研究。每章精选2~5个经典案例,以“知识概要”“基本案情”“法律问题”“案例评析”“课后讨论”五个部分为脉络,分析研究具体案件的性质、涉及的相关法律关系及效力、现行相关立法以及正确的法律适用;通过个案分析,培养学生发现与提出法律问题的能力,提升学生对立法和司法适用的深入理解,增强学生对裁判文书的综合分析能力;通过课后延伸讨论加强教师与学生之间的交流互动。

本书适合作为普通高等院校经营管理专业、法学专业的教材,也可作为知识产权领域工作人员的培训用书或参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法案例教程/许青青主编. —北京:中国铁道出版社,2016.10
普通高等学校“十三五”规划教材
ISBN 978-7-113-22203-1

I. ①知… II. ①许… III. ①知识产权法—案例—中国—高等学校—教材 IV. ①D923.405

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233151号

书 名: 知识产权法案例教程
作 者: 许青青 主编

策 划: 潘星泉
责任编辑: 潘星泉 贾淑媛
封面设计: 刘 颖
封面制作: 白 雪
责任校对: 汤淑梅
责任印制: 郭向伟

读者热线: (010) 63550836

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)
网 址: <http://www.51eds.com>
印 刷: 北京尚品荣华印刷有限公司
版 次: 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷
开 本: 787 mm × 1 092 mm 1/16 印张: 19 字数: 450 千
书 号: ISBN 978-7-113-22203-1
定 价: 42.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010) 63550836

打击盗版举报电话:(010) 63549504

前言

2015年7月29日,国家职业分类大典修订工作委员会审议并颁布了2015版《中华人民共和国职业分类大典》,知识产权专业人员作为新职业正式纳入大典,标志着其职业身份在“国家确定职业分类”上首次得以确认。

法学作为一门实用性很强的社会科学,多维度地对知识产权的现实要求作出积极应对。本科知识产权法学教育亦如此。霍姆斯^①曾说:“法律的生命不是逻辑,而是经验。”后半句笔者尤为赞同。知识产权法学本科教育的重点即是培养知识产权法律实务人员。为实现这一目的,对传统的法学教学方法、教学内容必须进行改革。目前,各高等法律院校广泛采用的案例教学法就是众多改革措施中最为重要的一项。

我们亦不例外,于教学的各个环节上,在强化基础理论的同时,突出强调了法学教学的实践性,通过各种方式使课堂教学及课外教学密切联系司法实际。例如,我们不仅将毕业实习安排为一个学期,以便于学生全面掌握司法工作的运作程序,而且经常邀请司法实践部门的工作者到校介绍司法实践经验,开设了“法官沙龙”“检察官沙龙”“律师沙龙”等,以提高学生的实践认知感。但是,我们认为,仅有这些是不够的,还必须给学生一种经常性的案例教学的手头资料,这就是案例教材。同时,进行案例教学,抓好教材建设也是十分重要的。《知识产权法案例教程》即在此背景下产生。

本书编者多年来一直从事本科知识产权法教学与研究,具有较为丰富的教学经验和实践能力。本书所选案例一大半根据《知识产权法》授课所涉案例课件整理而成。所选50多个案例真实、典型、具有时效性和可研讨性。一部分案例具有较大影响力,被评选为当年十大知识产权案件,如“《我的前半生》著作权纠纷案”“ETS诉新东方案”“钱锺书手稿诉前禁令案”,某些案件中所引发的法律问题甚至影响了我国相关法律法规的修改,可以说这些案件在一定程度上折射出我国对知识产权保护的历史进程。

《知识产权法案例教程》对案例的总结评析具有较强的参考价值。编入教程的案例大多案情复杂,诉讼过程漫长,争议焦点多,在资料充分和篇幅允许的情况下,“基本案情”部分尽量再现案件的曲折回环,为控辩双方提供了施展诉讼技巧的舞台。“法律问题”部分或直接指向案件焦点问题,或提炼案例所涉及的法理,根据本科教材教学范围而设;“案例评析”部分根据案件的诉讼情况,除对案件争议焦点进行评析外,亦有选择地提出了我国司法实践中尚待解决的问题。这些观点仁者见仁智者见智,或不太

^① 霍姆斯,美国法官,生于1841年,卒于1935年,美国现代实用主义法学的创始人。

成熟，但这亦是所有编写老师在半年的时间里反复讨论得出来的。“课后讨论”部分围绕案例，或择取案例中的疑点难点，或延伸至案外实务，感兴趣的读者可按图索骥，补充资料，延伸阅读，发挥读者的积极性，满足应用型法律职业人才培养的需要。

本书由昆明理工大学津桥学院许青青任主编，由昆明理工大学津桥学院顾梁莎、黑龙江中医药大学许慧、昆明理工大学津桥学院陶晶晶和侯燕任副主编，昆明市中级人民法院张若楠，云南隆云律师事务所姚帆，昆明理工大学津桥学院吴迪和洪福锐参与编写，具体分工如下：许青青负责编写知识产权法总论，许慧、顾梁莎和侯燕负责编写著作权法，姚帆和吴迪负责编写专利权法，陶晶晶和洪福锐负责编写商标法，全书由许青青负责统稿、定稿。

鉴于编者水平有限，虽反复修整，本书仍有诸多不尽如人意之处，望批评指正。

编 者

2016年6月

目 录

第1篇 知识产权法总论

第1章 知识产权概述	1
案例 1.1 张铁军诉“女子十二乐坊”侵犯著作权、商业秘密案	1
案例 1.2 美国教育考试中心(ETS)诉新东方学校侵犯著作权、商标权案	4
案例 1.3 王老吉加多宝商标权之争	9
案例 1.4 《乌苏里船歌》民间文学艺术作品著作权侵权案	13
第2章 知识产权法概述	17
案例 2.1 《人在囧途》与《泰囧》的不正当竞争案	17
案例 2.2 北京国网信息公司诉华润雪花啤酒计算机网络域名纠纷案	22
案例 2.3 钱锺书书信手稿拍卖诉前禁令案	31

第2篇 著作权法

第3章 著作权的客体	35
案例 3.1 第九套广播体操著作权纠纷案	35
案例 3.2 瑞士英特莱格公司玩具积木实用艺术作品著作权纠纷案	40
案例 3.3 国内首例魔术作品“Tarantula”著作权侵权案	47
第4章 著作权主体	52
案例 4.1 《我的前半生》著作权纠纷案	52
案例 4.2 《鬼吹灯》游戏改编著作权纠纷案	59
案例 4.3 孙照筠诉中国电影博物馆侵犯著作权纠纷案	63
案例 4.4 “浙江省医院预约诊疗服务系统”软件著作权纠纷案	67
第5章 著作权的内容	71
案例 5.1 谢丽君诉慈溪中兴网络信息广告有限公司作品发表权纠纷案	71
案例 5.2 张延华诉临猗县县志编纂委员会等著作权纠纷案	75
案例 5.3 《次仁卓玛》摄影作品侵权案	80
案例 5.4 “泰赫雅特中心”抄袭“保时捷中心”建筑作品著作权侵权纠纷案	85
第6章 邻接权	91
案例 6.1 广东唱金影音有限公司诉中国文联音像出版社等侵犯著作权纠纷案	91
案例 6.2 央视诉世纪龙公司侵害信息网络传播权纠纷案	97
第7章 著作权的限制	104
案例 7.1 王天成诉周叶中等侵犯著作权案	104

案例 7.2 宁勇诉电影《卧虎藏龙》侵犯著作权纠纷案	110
第 8 章 著作权的集体管理	116
案例 8.1 百余家 KTV 被诉侵犯著作权案	116
案例 8.2 《丁香花》法定许可著作权纠纷案	119
第 9 章 著作权的保护	122
案例 9.1 上海步升诉北京飞行网公司等侵犯录音制作者权纠纷案	122
案例 9.2 畅声科技诉土豆网、魏景顺侵犯著作权纠纷案	126

第 3 篇 专利权法

第 10 章 专利权主体	129
案例 10.1 “用于稻田的复配型除草剂”发明专利权属纠纷案	129
案例 10.2 唐开平诉中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 职务专利报酬纠纷案	133
案例 10.3 翁立克诉上海浦东伊维燃油喷射公司职务发明设计人 报酬纠纷案	136
第 11 章 专利权的客体	143
案例 11.1 Diamond Vs Charkrabarty: 美国关于可专利主题的里程碑案件	143
案例 11.2 徐州市中诚科技公司等与专利复审委员会 专利无效行政纠纷案	146
案例 11.3 马蒂布兰兹贸易公司诉皇冠家庭用品公司 外观设计专利侵权案	149
案例 11.4 （美国）伊莱利利公司与豪森公司侵犯专利权纠纷案	152
第 12 章 专利权内容	158
案例 12.1 昆明制药集团公司诉昆明龙津药业公司专利侵权纠纷案	158
案例 12.2 雷光、李乃强诉黄力等发明创造署名权纠纷案	164
案例 12.3 “抽油烟换气扇”外观设计专利侵权纠纷案	166
第 13 章 专利权的限制	170
案例 13.1 矽比科嘉窑公司诉隆光公司专利侵权案	170
案例 13.2 施特里克斯公司与圣利达公司侵犯专利权纠纷案	175
案例 13.3 三共株式会社、上海三共制药有限公司诉北京万生药业侵犯 专利权纠纷案	178
案例 13.4 白云山制药厂为仿制生产“达菲”申请启动强制许可事件	184
第 14 章 专利权保护	188
案例 14.1 沈阳直连公司诉高联公司改劣技术方案专利侵权案	188
案例 14.2 本田会社诉奔马公司外观设计专利侵权案	195
案例 14.3 “音乐首饰梳妆台”外观设计专利侵权纠纷案	198
案例 14.4 炬力公司与矽玛特公司等诉前临时禁令案	201

第4篇 商 标 法

第15章 商标权的客体	204
案例 15.1 瑞士雀巢公司与广东省味事达调味品有限公司立体商标案	204
案例 15.2 “西湖龙井”地理标志证明商标纠纷案	208
案例 15.3 “微信”商标行政纠纷案	211
案例 15.4 “大盛及图”商标驳回复审案	215
案例 15.5 田子坊公司诉泛亚集团公司商标侵权案	217
第16章 商标权内容	221
案例 16.1 “妮维雅”商标侵权案	221
案件 16.2 北京艾佳人生物科技有限公司与广禾堂有限公司商标权纠纷案	226
案例 16.3 施华洛世奇有限公司诉北京施华洛婚纱摄影有限公司商标侵权案	232
案例 16.4 “老麻”诉“老麻抄手”商标侵权案	237
第17章 商标权和其他权利的冲突	242
案例 17.1 谷歌信息技术(中国)有限公司诉北京谷歌科技有限公司 企业名称侵犯商标权案	242
案例 17.2 三联吴良材眼镜公司诉苏州吴良材眼镜公司商标侵权案	249
案例 17.3 “舟山带鱼”证明商标案	257
第18章 商标的注册	263
案例 18.1 王致和商标抢注案	263
案例 18.2 “扭扭乐”商标侵权纠纷案	268
案例 18.3 “锦竹”酒恶意注册商标争议案	272
案例 18.4 “解百纳”商标纠纷案	277
第19章 商标的保护	281
案例 19.1 烟台百纳餐饮有限公司诉天津芙蓉渝湘江南餐饮管理有限公司 商标侵权案	281
案例 19.2 北京秀水街公司与世界时尚名牌企业侵犯注册商标专用权纠纷案	284
案例 19.3 浙江蓝野酒业有限公司与上海百事可乐有限公司等商标侵权纠纷案	287
案例 19.4 新百伦商标侵权案	290
参考文献	295

第1篇 知识产权法总论

第1章 知识产权概述

本章知识概要

知识产权是人们对于自己创造性的智力成果以及工商业标记、信誉所依法享有的专有权利。广义上的知识产权包括著作权、邻接权、商标权、专利权、商号权、商业秘密权、地理标记权、植物新品种权、集成电路布图设计权等各种权利。知识产权的范围界定为本章的重点与难点。知识产权的范围并非一成不变,各个国家的规定亦不相同。本章通过“张铁军诉女子十二乐坊案”“ETS诉新东方案”“王老吉加多宝商标权案”“乌苏里船歌案”,主要阐释知识产权的范围与边界,除对著作权、专利权、商标权三大传统知识产权的解析外,还延伸至其他相对新型的智力成果的分析,结合知识产权的概念、特征以及效力等理论知识,运用基本案例分析方法,分析界定诸如商业秘密、创意、作品名称、商品包装、广告用语、民间音乐等是否可被纳入知识产权范围予以保护。

案例 1.1 张铁军诉“女子十二乐坊”侵犯著作权、商业秘密案^①

基本案情

“女子十二乐坊”诞生于2001年6月。它将中国传统的古筝、扬琴、琵琶、二胡、竹笛、箫等乐器组合演奏现代流行音乐,形成了一种新的表演形式,该表演形式一经问世,便在市场赢得极大成功。然而,2004年7月10日,原告张铁军称“女子十二乐坊”侵犯其个人创意的《中华女子乐坊创意策划文案》,遂提起诉讼。王晓京、北京世纪星碟文化传播有限公司(以下简称“世纪星碟公司”)侵犯商业秘密一案在北京市朝阳区人民法院一审开庭审理。

原告张铁军诉称,原告于1998年4月正式形成了《中华女子乐坊创意策划文案》(以下简称《策划文案》)和《北京中华女子乐坊文化发展有限公司整合报告》(以下简称《整合报告》)。1999年初,王晓京主动与其接触并骗取了《策划文案》及《整合报告》,王晓京在对其中的片段经过选择或者编排、对文字顺序加以前后调整、对个别表达加以扩展解释或缩写后,

^① 参见北京市第二中级人民法院(2005)二中民终字第00047号民事判决书。

形成了《“女子十二乐坊”项目实施计划》(以下简称《实施计划》)。世纪星碟公司网站上和2004年3月第27期《中演月讯》杂志上所刊载的文章也是改编和汇编《整合报告》而成。王晓京及世纪星碟公司未经张铁军许可,对张铁军享有著作权的《整合报告》进行改编和汇编,且没有署名,侵犯了其对《整合报告》享有的署名权、改编权和汇编权。请求法院判令王晓京和世纪星碟公司停止侵权行为,在《中演月讯》上向其公开赔礼道歉,赔偿经济损失43.27元。

被告王晓京和世纪星碟公司共同辩称:张铁军不能证明其是《整合报告》的著作权人,也不能证明涉案《实施计划》剽窃了《整合报告》,《中演月讯》所刊载的涉案文章并没有王晓京和世纪星碟公司署名,故不同意张铁军的诉讼请求。

一审法院查明的事实:《整合报告》是张铁军创作完成。经对比,《整合报告》是由公司名称、宗旨、经营范围以及业务定位等内容构成的一个成立公司的具体方案;而《实施计划》则是对女子十二乐坊名称、图文标志、演员形象定位的介绍,以及对具体节目内容的宣传。二者在篇章结构、全文基本内容及各部分内容、表达方式等方面均不相同,仅存在“女子”“乐坊”等个别文字的相同。“乐坊”一词已于1991年在我国台湾省被使用于“采风乐坊”。2004年3月第27期《中演月讯》杂志上所刊载的涉案文章没有王晓京和世纪星碟公司的署名。据此一审法院认定王晓京和世纪星碟公司未侵犯张铁军对《整合报告》享有的改编权和汇编权,并判决驳回张铁军的诉讼请求。

张铁军不服判决,提出上诉。在二审时,上诉人张铁军称:《整合报告》是为“中华女子乐坊”作品精心策划的实施计划,一审法院将“中华女子乐坊”作品的具体实施计划——《整合报告》单独认定为作品,不符合我国著作权法实施条例中关于作品的规定。《策划文案》和《整合报告》是不可分割的整体,二者共同构成作品——“女子十二乐坊”。他创作的作品是“女子十二乐坊”,是中国民族音乐新的表现形式,属于艺术作品。王晓京及世纪星碟公司将张铁军《策划文案》中创作的“中华女子乐坊”作品搬上了舞台,整体地剽窃了张铁军的艺术创作。于是,他请求法院保护的是“中华女子乐坊”作品的著作权。此外,他认为一审法院错在把作为“中华女子乐坊”实施计划的《整合报告》定性为独创作品,在此前提下,将其《整合报告》与上述《实施计划》进行对比,是在错误的基础上作的错误比较。《策划文案》和《整合报告》既是文字作品,也是关于“音乐表现形式”的作品。此外,张铁军认为自己在一审诉讼开始阶段仅将其创作的作品当成文字作品,属认识上的误区。

被上诉人王晓京和世纪星碟公司辩称:“女子十二乐坊”仅是张铁军准备成立乐队的名称,其不具备艺术作品的表现形式与内容,不是作品;张铁军在一审诉讼中仅主张《整合报告》的著作权,并未提供“中华女子乐坊”作品。现张铁军在二审期间提出其对“中华女子乐坊”作品享有著作权的主张,不应属于二审法院的审理范围,也违反了在二审期间变更诉讼请求的法定程序;一审中张铁军主张王晓京和世纪星碟公司提交的《实施计划》是由其享有著作权的《整合报告》改编、汇编而成,现张铁军上诉主张《整合报告》不是文字作品,可见其主张前后矛盾。

二审法院查明:1998年至1999年间,上诉人张铁军在《策划文案》的基础上创作完成了《整合报告》。在上述期间,上诉人张铁军与被上诉人王晓京相识,张铁军曾向王晓京介绍其关于成立“中华女子乐坊”乐队演奏民乐的创意。张铁军希望王晓京投资,双方合作,为此,王晓京接触了《策划文案》和《整合报告》。此后,王晓京未就成立“中华女子乐坊”与张铁军进

行合作。2001年5月,王晓京与案外人孙毅刚为被上诉人世纪星碟公司创作完成了《实施计划》,随即世纪星碟公司成立了“女子十二乐坊”乐队,演奏新民乐,产生一定社会影响。二审法院认为,作品包括思想与表达,由于人的思维和创造力是无法限定的,因此著作权不延及思想,只延及思想的表达。在著作权法的保护范围中,不包括思想、方法、步骤、概念、原则或发现,无论上述内容以何种形式被描述、展示或体现。由此可见,著作权法不保护创意或构思,著作权人不能阻止他人使用其作品中所反映出的思想或信息。《整合报告》和《实施计划》二者中所涉及的演出模式包括创意和操作方法,总体上属于创意、构思或理念的范畴,不属于我国著作权法规定的作品保护范围。因此,在著作权法意义上,不能认定《实施计划》对《整合报告》构成剽窃、改编或汇编。一审法院判决,适用法律正确,故维持原判。

法律问题

- (1) 知识产权的客体是什么?
- (2) 如何理解知识产权的无形性与无形财产的关系?
- (3) 如何界定知识产权的范围?

案例评析

本案涉及的关键问题一是原告张铁军在其《整合报告》中的处于设计阶段的“中华女子乐坊”是属于创意,创意是知识产权吗?如是,属于哪种具体的知识产权?二是原告主张其“中华女子乐坊”是艺术作品,是否属于《著作权法》保护的作品?“女子十二乐坊”与“中华女子乐坊”之间是何种关系?要想解决上述问题,首先需要界定《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)所保护作品的含义和范围。

1. 对《著作权法》所保护的作品的界定

《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条明确规定:著作权法所称作品,是指文学、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成果。从上述定义可以看出享有著作权的作品主要特征是要具有独创性、表现形式和可复制性。作品包括思想与表达,由于人的思维和创造力是无法限定的,因此著作权不延及思想,只延及思想的表达。这是目前得到认可的基本原则。1994年4月世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定(TRIPS)》第九条第二款明确规定:版权的保护应该延及表达方式,但不延及思想、程序、操作方法或数学概念本身,首次明确了著作权法保护表达,不保护思想。1996年通过的《世界知识产权组织版权条约》第二条对此也作了相同的规定。确立“思想/表达二分法”原则主要是基于两点:第一,著作权立法的本意是促进人类社会文明的发展,如果将思想视为某个人所专有,人们不能够随意交流和利用这种思想,必将给人类社会文明的发展造成极大障碍;第二,作品必须是能够为作者以外的人所感觉到,而思想是人类头脑中的思维活动,即使表达出来,也难以对其进行限定,无法对其进行版权保护。故在著作权法的保护范围中,不包括思想、方法、步骤、概念、原则或发现,无论上述内容以何种形式被描述、展示或体现。著作权法不保护创意或构思,著作权人不能阻止他人使用其作品中所反映出的思想或信息。

2. 关于“中华女子乐坊”的性质问题

将涉案《整合报告》和《实施计划》二者进行整体上的比对可以看出,二者在篇章结构的

编排、选择及文字的表达方面不相同,虽二者创作目的均是为了对成立女子乐团、演奏民乐的演出模式予以说明和实施,但二者之间具体的表达方式不同。因此,《实施计划》不构成侵犯《整合报告》文字作品著作权。对于本案而言,“中华女子乐坊”很难被称为是一件作品,无论是文字作品,还是所谓的艺术作品。如果原告主张“中华女子乐坊”是一件艺术作品,请问它是如何被固定的?固定的形式是什么?显然这很难回答,因为这仅是一种构思或一种创意。而原告张铁军所主张的“中华女子乐坊”出自于《整合报告》的内容中,是一种女子乐团的构建形式和演奏民乐的演出模式,并不具有可限定的表达方式,该构建形式和演出模式包含有操作方法,总体上属于创意、构思或理念的范畴,不属于《著作权法》规定的作品的保护范围。

3. “女子乐坊”一词是否可以单独受《著作权法》保护问题

首先,关于“乐坊”一词,其词义本身表明一种音乐机构或同等含义,以是否包含独创的思想表达为标准加以判断,“乐坊”一词不具有独创性,不受《著作权法》的保护。其次,“女子乐坊”反映了女子乐队组合的特点,在有限的乐队组合形式中,“女子”与“乐坊”组词的表达方式,容易为常人所想到,因此,仅就涉案“女子乐坊”词汇而言,其仍不能受到《著作权法》的保护。涉案文章中使用“乐坊”和“女子乐坊”文字未构成侵犯张铁军对《整合报告》享有的著作权。

课后讨论

创意属于思想范畴,不受著作权法保护,但是,作为思想观念范畴的创意,却具有较大的商业价值,在现有法律框架内,我们应该如何保护创意?

案例 1.2 美国教育考试中心(ETS)诉新东方学校侵犯著作权、商标权案^①

基本案情

原告 ETS 是全球最大的非营利性教育研究和考试机构,它主持开发了 TOEFL 考试、GRE 考试,并使这些考试成为美国乃至很多英语国家录取大学生和研究生的重要评判标准。与此同时,ETS 还将其开发的 TOEFL 试题、GRE 试题在美国版权局进行了著作权登记,并以“TOEFL”(文字)、“GRE”(文字)作为商标在中国核准注册。

新东方学校总部设在北京,是我国规模较大的民办英语培训学校。新东方学校的拳头产品就是开办专门针对 TOEFL、GRE 等考试的培训。要培训就要有资料,对于考生来说,最重要的复习资料就是历年试题。然而,在 2003 年 9 月前,TOEFL 和 GRE 等考试的历年试题与复习资料从未在中国内地授权出版。面对大批准备出国留学的学生的强烈需求,在未经原告许可的情况下,新东方大量复制了上述考试试题,并将试题以出版物的形式公开销售。此外,在被控侵权的新东方出版物的封面上均用醒目的字样标明“TOEFL”“GRE”字样。原告认为被告的行为侵犯了其著作权及商标权,故起诉要求原告承担停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉等民事责任。

^① 参见北京市高级人民法院(2003)高民终字第 1392 号民事判决书。

被告新东方学校辩称:①作为 TOEFL、GRE 等英语考试培训机构,必然以教学双方获得并使用该考试以往的试题作为教学的条件之一。对 ETS 而言,不论其对这些试题采取何种保密措施,在众多的应试者参加考试而获知试题内容后,在法律上应没有权利要求禁止特定考试试题信息的流传;②新东方学校是在无法获得原告授权的情形之下,根据学生的数量和要求对以往考试的部分试题进行复制,以用于课堂教学。这种使用应属于我国《著作权法》规定的合理使用,无须获得原告的授权;③虽然原告在中国注册了相关的商标,但是,新东方学校的这种使用,是在 GRE、TOEFL 已经成为某一考试专有名称的情况下,为说明和叙述有关资料而作的使用,与作为商标的使用在目的和实际效果上完全不同。根据中国《商标法》的有关规定,不应被视为侵犯商标专用权的行为。因此,原告起诉的部分诉讼请求不能成立。

一审法院经审理认为,新东方学校在未经得 ETS 许可的情况下,擅自复制 ETS 享有著作权的 TOEFL 考试试题,并将试题以出版物的形式通过互联网等渠道公开销售,其行为侵害了 ETS 的著作权;新东方学校在与 ETS 核定使用商品类别相同的商品上使用了 ETS 的注册商标,构成对 ETS 注册商标专用权的侵犯。故判令新东方学校立即停止侵权行为,在《法制日报》上向原告公开赔礼道歉,并赔偿原告经济损失人民币 500 万元及诉讼合理支出人民币 52.2 万元。

二审法院认为,一审判决在新东方学校侵犯 ETS 著作权问题上认定事实清楚、适用法律正确,但关于侵犯商标专用权及赔偿数额的认定和处理有所不当,应予酌情纠正,故判决新东方学校赔偿经济损失人民币 3 740 186.2 元及合理诉讼支出人民币 2.2 万元。

法律问题

- (1) 知识产权法的效力如何规定?
- (2) 试题、试卷是否是作品?
- (3) 考试名称是否属于商标权保护范围?

案例评析

1. 外国人的作品是否受中国著作权法的保护

这一问题涉及著作权法律效力的范围。每一部法律都有自己的适用范围。具体到《著作权法》的适用范围,就是指什么人、在什么地方、在什么时候发表的作品是不是应受《著作权法》的保护。这个问题在《著作权法》中做了专门的规定。作品,包括外国作品、无国籍人的作品,受我国《著作权法》保护的情形根据下列原则确定。

第一是属人原则:只要是中国公民、法人或其他组织的作品,不论是不是发表,在哪里发表,都可以享受我国《著作权法》的保护。实际上根据创作者的国籍来决定是不是受保护,所以也叫“国籍原则”。

第二是属地原则:根据作品的首先出版地来确定是不是受我国《著作权法》保护的原则。包括下面几种情形:外国人作品首先在中国境内出版,受我国法律保护;未与中国签订协议或共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的,或者在成员国和非成员国同时出版的,受我国法律的保护。比如中国和法国都是《伯

尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国,不参加任何国际公约和国际条约国家的作者在法国首先出版他的作品,同样也享有中国《著作权法》的保护。

第三是互惠原则:即根据国与国之间签署的协议,或是共同参加的国际公约、国际条约来确定是不是适用《著作权法》的保护。外国人、无国籍人的作品,根据所属国家,或者经常居住地的国家,跟中国签订的协议,或者共同参加的国际条约,可以享受中国《著作权法》的保护。比如中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的缔约国。那么,美国公民的作品,就可以依法受到中国法律的保护。

具体到本案,中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国,根据中国《著作权法》第二条第二款及《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》第三条第一款(A)项的规定,我国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。

2. 试题是否是作品

著作权法保护的客体是作品。著作权法所称的作品,是指文学、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成果。换言之,在不违反法律禁止性规定的前提下,一个作品是否受到《著作权法》的保护,主要看其是否具有独创性。所谓作品的独创性,是仅就作品的表现形式而言,并不涉及作品中包含或反映的思想、信息和创作技法等。试题作为以文字形式表现的作品,是否具有独创性呢?对此,可以分两种情况予以探讨。

(1)单独一道道试题本身具有的创作作品的独创性。尽管试题所要考察的知识点本身作为公有知识等不应有著作权,但是试题的编写者将知识点内容以特殊的语言、逻辑表现出来,这种诉诸文字的表现形式就包含了编写者(作者)自身独创性的劳动,因此,只要不是抄袭他人的表达方式,试题这种作品自创作完成之日起就受著作权法的保护。

(2)一道道试题组成的一套试题所具有的编辑作品的独创性。不仅一道道试题的内容需要经过编写者严谨、科学地设计,对于整套试题而言,同样需要编辑者根据考试的性质、考察的重点、考生的水平等因素精心选择适当类型和内容,并对试题的整体编排进行策划。对试题的编辑者来说,尽管一道道试题可能不是他撰写的,但他将已有的试题依据不同的目的编辑、整理成一套试题,尽管这套试题不是绝对的独立构思的产物,但它仍然是经过一定的创作活动产生的,因而一套试题作为编辑作品,只要具有独创性,也属于我国著作权法保护的汇编作品的范畴。

本案中,原告作为 TOEFL 等考试的主持、开发者,从考察考生听、读、写各项技能的要求出发,独立设计、创作完成了 TOEFL 考试中写作、听力和语法部分的试题,体现了创作作品的独创性;此外,原告以专业报刊、杂志上已经发表的文章为基础设计、创作了阅读部分的考题,同时,对每个部分的试题予以选择、编排,体现了独创性。因此,原告的试题属于我国著作权法保护的汇编作品范畴。

3. 被告主张著作权的合理使用是否成立

合理使用是对知识产权利用的特殊情形。它是指在法律规定的条件下,不必征得权利人同意,也无须向权利人支付报酬,基于正当目的而使用他人知识产品的合法的事实行为。在著作权领域,合理使用他人作品的前提是:第一,基于正当目的,如个人使用、新闻报道使用、转载或转播使用等;第二,要指明作者姓名、作品名称,并且不得侵权著作权人依法享有的其他权利;第三,合理使用的作品必须是已经发表的,未发表的作品一般情况下不得合理使用。

合理使用的立法目的在于减少任何使用都要取得许可的麻烦,本质上是对著作权设定必要的限制。针对教学科研情形,我国《著作权法》第二十二条第六款规定,为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但不得出版发行。依此规定,教学科研目的的合理使用至少要满足两个要求:一是使用作品的目的,即强调教学或科研使用;二是使用作品的数量,只能是少量复制,仅供教学或者科研人员使用。

本案中,新东方辩称,就总体而言,它是根据学生的数量和要求对以往考试的部分试题进行复制,以用于课堂教学。这种使用属于合理使用,无须获得原告的授权。针对该争论焦点,做以下详细分析。

(1) 为教学目的的合理使用是否仅限于非营利行为和非商业性质的组织?

对合理使用是否仅限于非营利行为的问题,学界有两种观点。一种观点认为,我国立法对合理使用的规定中并无禁止营利之规定,因此,只要是符合使用作品的目的,且少量复制,即是合理使用,而不论使用者是否获利。另一种观点认为,只要是营利的,就应排除在合理使用的范畴之外。笔者赞成后一种规定。尽管我国立法没有明确,但从合理使用制度的本意出发,合理使用应不是为了商业利益,而是为了非营利性的教育、学术研究等。合理使用既然是一种无偿使用,就不允许他人以营利为目的使用有著作权的作品,也不允许虽无营利目的但客观上通过合理使用而获利的使用。不过,实践中,教学机构可能向使用者收取必要的复制作品的工本费等,对这种收取必要的费用支出的行为不能理解为营利。

此外,合理使用是否仅限于非商业性质的组织?教学机构有公立、私立之分,私立学校是以营利为目的的商业性质的组织,是否就应被排除在合理使用之外?对此,美国法院的观点非常值得借鉴:“具有商业性质的组织可能出于符合合理使用规则的目的而使用作品,例如商业性的传播者在新闻报道、时事评论中引用他人有著作权的作品,即是一种非营利的‘合理性’目的;而非商业性质的组织则可能从事营利性目的的使用,例如教师协会本身虽为非营利团体,但对其成员出售解析他人计算机软件的复制品,即超出合理使用的范围。”^①可见,社会组织的性质与合理使用之间无必然联系。具有商业性质的使用者如果证实其使用的目的正当及使用的合理性,就可以此主张合理使用的抗辩。

(2) 如何理解《著作权法》第二十二条规定中的“少量”?

尽管我国相关立法对“少量”的界定语焉不详,但笔者以为,合理使用中的“少量”至少有两层含义:一是指同整个作品相比,被使用的部分仅仅是该作品的小部分;二是指使用作品的数量较小,从教学角度看,可以理解为复制的数量与教学人员的数量相匹配,而且这种使用本质上对作品的潜在销售市场和价值影响不大。

由上述分析可见,新东方学校在教学过程中,为教学需要,根据学生的数量和要求对以往考试的部分试题进行少量复制,应属于合理使用范畴。至于新东方学校乃私立民办学校、其提供的教学乃有偿服务等,与合理使用的限制并无必然联系。不过,现实的情形是,在部分合理使用之外,新东方大量复制甚至出版、发行原告的试题,新东方的这些行为显然超越了合理使用的范畴,不符合合理使用的法定条件。

^① 吴汉东.《美国著作权法中合理使用“合理性”判断标准》,载于《外国法译评》1997年第3期,43页。

4. 商品特定名称的使用与侵犯商标专用权

在本案中,原告认为,原告已将“TOEFL”(文字)、“GRE”(文字)作为商标核准注册,而被告在考试试题出版物封面上以醒目的字体标明“GRE”或“TOEFL”字样,侵犯了原告的商标权。被告则认为,这种使用,是在 GRE 或 TOEFL 已经成为某一考试专有名称的情况下,为说明和叙述有关资料而作的使用,与作为商标的使用在目的和实际效果上完全不同,不应被视为侵犯商标专用权的行为。对此,笔者以为,鉴于现实生活中常常存在某些特有商品名称本身就是厂家的注册商标的情形,判断某种使用注册商标(商品名称)的行为是否构成侵犯商标专用权,是否产生侵害商标专用权的后果,还要具体问题具体分析。

就本案来说,尽管“TOEFL”(文字)已作为商标核准注册(“GRE”情形相同),但是,从 TOEFL 这个商标的组成看,它是“英语作为外语的考试”或“对外国人的英语考试”(Test of English as a Foreign Language)英文名称中每个单词第一个字母的组合,故可以看作这种考试的缩略语。在长期的使用过程中,TOEFL 已经成为这种考试的代名词。人们一见到 TOEFL,就知道它意味着某种考试。换言之,在“TOEFL”(文字)作为商标注册后,经过长期的使用,TOEFL 实际上已经成为 ETS 开发举办的作为对外国人的英语考试这种特定商品的称呼。由于现实生活中没有 TOEFL 这个名词的替代性称呼,人们要表达这种考试只能用 TOEFL 这个名称。因此,尽管“TOEFL”(文字)乃注册商标,但现实中无法避免人们使用这个称呼。从这个意义上说,面对现实生活中种种使用他人注册商标的情形,尤其是当某些特有商品名称本身就是厂家的注册商标的情形时,仅仅凭笼统的“使用某注册商标”这个概念并不能界定该行为是否构成侵权,而应当根据使用的目的、使用的方式、使用的效果等来作进一步的判断。

具体结合本案的情形,如果被告主观上只是为说明和叙述与 TOEFL 相关资料的性质或内容而在出版物封面上标明“TOEFL”字样,而且客观上并无突出该商标标识并造成混淆商品来源的后果,则这种使用应当具有正当性。本案中,原告诉称被告在考试试题出版物封面上以醒目的字体标明“GRE”或“TOEFL”字样,侵犯了原告的商标权。实际上,仅仅“醒目”并不能准确判断被告的具体使用情形,尤其是不能说明被告是否将“TOEFL”字样作标识性使用,因此,必须结合出版物的整个封面,特别是“TOEFL”字样在出版物整个标题中的情形综合加以判断。笔者以为,就市面上出版发行的新东方学校的“TOEFL 系列教材”“TOEFL 听力磁带”来看,关于“TOEFL”字样的具体使用情形还有差异,有的只是在出版物封面左上角以较小的字体表明和强调出版物的内容与 TOEFL 考试有关,有的夹杂在书名中与其他书名的组成字体同样排列,并无突出或特别强调之意。类似上述种种使用方式应当有别于侵犯商标权的使用。不过,也有一些出版物的封面上,以扩大“TOEFL”字体或以“TOEFL”字体作背景使用等方式强调突出“TOEFL”字样,实践中可能造成读者对商品来源的误认和混淆,该使用可能构成侵权。

由上可见,当某些特有商品名称本身就是厂家的注册商标时,商标权人不能禁止他人对商品名称的正当使用。这种使用,与商标法中规定的在类似商品上使用近似商标以及伪造、擅自制造他人注册商标标识等侵权行为在使用目的和实际效果上完全不同。因此,本案中要判定被告的行为是否构成侵犯商标权,法院应结合实际区分两种情况:一是因无其他替代物且只是为说明和叙述有关资料的性质、内容而作的使用;另一种是恶意混淆的使用。在前者情形下,只要行为人是善意的,就不应认定为侵权。

课后讨论

在新东方对于原告指控的辩解中,一再强调其侵权行为是有特殊的历史背景的。当时一方面是大量的中国学生渴望获得合法的正版资料满足学习之需;另一方面是 ETS 手中握有大量已经在北美市场上公开销售多年的考试资料,却拒绝在中国内地公开出版,使得中国学生在 ETS 考试资料方面求学无门,求知无助。新东方是在没有任何选择的情况下,被迫使用了原告的资料。因此,新东方认为原告的行为构成知识产权的滥用。那么,原告的行为是否构成权利的滥用呢?

案例 1.3 王老吉加多宝商标权之争^①

基本案情

1828 年清道光年间,广东鹤山人王泽邦(乳名“阿吉”)在广州开设首间“王老吉凉茶铺”,经营水碗凉茶,从此建立“王老吉”品牌根基,并在华南地区乃至海外产生深远影响。1949 年,王老吉因政局变化一分为二。在香港的“王老吉”由王氏后人继续经营,而广州的“王老吉”被收归国有,与另外八间中药厂合并,成为王老吉联合制药厂。后又于 1968 年改名为广州中药九厂。广州中药九厂即为后来的广州羊城药业股份有限公司,隶属于广州医药集团有限公司(以下简称“广药集团”),是现在的广州王老吉药业股份公司的前身。

1995 年,广药集团将红罐王老吉的生产销售权租给加多宝。广药集团则自己生产绿色利乐包装的王老吉凉茶。1995 年 12 月 18 日,鸿道集团法定代表人陈鸿道向国家知识产权局申请名为“饮料盒标贴”的外观设计专利,并于 1997 年 1 月 4 日获得授权,后因未缴纳年费,1998 年 12 月 18 日专利权终止。1996 年 6 月 5 日,陈鸿道向专利局申请名为“罐帖”的外观设计专利,并于 1997 年 6 月 14 日获得授权,后因该专利与“饮料盒标贴”专利相同,丧失新颖性,于 2004 年 6 月 22 日被宣告无效。

1997 年广药集团与加多宝投资方鸿道集团签订了商标许可使用合同。2000 年双方第二次签署合同,鸿道集团对“王老吉”商标的租赁期限至 2010 年 5 月 2 日到期。据了解,2002 至 2003 年,加多宝母公司鸿道集团董事长陈鸿道三次行贿共 300 万港元,在商标许可合同还有 8 年才到期的情况下,分别补签了《“王老吉”商标许可补充协议》和《关于“王老吉”商标使用许可合同的补充协议》。广药集团据此认为,该补充协议无效,商标租赁期于 2010 年 5 月 2 日到期,且“王老吉”商标一直被严重贱租——2000 年至 2010 年,红罐“王老吉”已从 2 亿元销售额增加到 160 亿元,而同期加多宝给广药集团的年商标使用费仅从 450 万元增加到 506 万元,即便到 2020 年也只有 537 万元。公开数据显示,加多宝 2002 年打出了“怕上火,喝王老吉”的广告词。在精确广告成功营销手段的助推下,加多宝旗下王老吉销售业绩迅速飙升,2002 年至 2008 年销售额从 2 亿元上升至 140 亿元,创造了中国饮料的奇迹。同时品牌运作存在巨大差异:出租前广药下的王老吉销售额约 1 亿元至 2 亿元;出租后加多宝经营下的王

^① 参见北京市第一中级人民法院(2012)一中民特字第 7160 号民事裁定书。