



务实知识产权丛书

专家点评与建议

涉外著作权典型案例



主 编 程永顺
副主编 李 嵘

Commentary and Recommendations
on Foreign-Related Copyright Cases



法律出版社
LAW PRESS·CHINA



务实知识产权丛书

专家点评与建议 涉外著作权典型案例



Commentary and Recommendations
on Foreign-Related Copyright Cases



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专家点评与建议:涉外著作权典型案例:汉英对照
/程永顺主编. —北京:法律出版社,2010.6
ISBN 978-7-5118-0846-2

I. ①专… II. ①程… III. ①涉外案件—著作权法—
研究—中国—汉、英 IV. ①D923.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第105171号

专家点评与建议:涉外著作权典型案例

主 编 程永顺

副主编 李 嵘

编辑统筹 法律应用出版分社

责任编辑 孙 慧 何海刚

装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京外文印刷厂

责任印制 陶 松

开本 787×960 毫米 1/16

印张 31

字数 579千

版本 2010年10月第1版

印次 2010年10月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-0846-2

定价:68.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

出版说明

近年来,中国的知识产权保护问题越来越受到国内外同行的关注,而司法保护状况更是关注的焦点。20世纪80年代,随着中国各项知识产权专门法律的出台,中国各级人民法院开始了对知识产权纠纷案件的审判工作。随着知识产权的增多,权利实施量的增多,权利人维权意识的增强,各级人民法院受理和审结的知识产权纠纷也在大量增多。2009年,各级人民法院受理知识产权民事、行政一审案件达32,698件,审结知识产权民事、行政一审案件32,480件。值得关注的是,其中审结涉外知识产权民事一审案件17,141件,比上年增长了19.49%。

本系列丛书精选了近年来中国各地人民法院知识产权审判庭审结的涉外民事和行政知识产权案件共51件,分为专利、商标、著作权三卷出版,每卷均为中、英文双语版本,目的是使外国同行也能够了解中国知识产权司法审判案例的真实情况。

本套丛书选入的所有案件都是涉外案件,即其中一方或双方当事人是外国的企业或自然人。这些案件来自中国的不同地区、不同级别的人民法院,既有基层人民法院、中级人民法院,也有高级人民法院审理的案件,而且绝大多数案件都是经过两审人民法院的审理,目前已经终审的案件。

在体例上,每篇案例评析均在全面介绍一审及二审法院所认定的事实和判决内容的基础上,围绕纠纷争议焦点,对案件所涉及的法律问题进行了详细评述,进而从案件的特点、诉讼策略、企业今后可以采取的对策等方面提出了专家建议。在每卷书的最后,我们对该书中每件判决所涉及的法律、法规、司法解释的有关条文进行了链接,以帮助读者更便捷地理解相关案件。

本套丛书的作者包括知识产权法官、知识产权律师和知识产权研究人员,他们均具有深厚的知识产权专业知识和丰富的知识产权法律实践经验,有的作者就是审理所评析案件的主办法官,或者是代理所评析案件的律师。

本套丛书是涉及知识产权多个领域的、收集最新判决的案例评析,并用中、英文两种文字出版的系列丛书。希望通过这套案例评析丛书,使读者了解中国知识产权保护的现状和中国法院对基础的以及最新的知识产权法问题的看法和立场。

北京务实知识产权发展中心

2010年6月

目 录

Table of Contents

文字作品

Written Works

美国教育考试服务中心与北京市海淀区私立新东方学校侵犯著作权及商标权纠纷案	(1)
Educational Testing Service (United States) v. Beijing Haidian New Oriental School	(199)
王路与雅虎公司侵犯著作权纠纷案	(14)
Wang Lu v. Yahoo! Inc.	(217)
通用电气公司、通用电气(中国)有限公司与西安九翔公司、王晓辉侵犯著作权纠纷案	(24)
General Electric Company et al. v. Xi' an Jiuxiang Company and Wang Xiaohui	(234)

影视、音乐作品

Musical and Cinematographic Works

宁勇与中国电影合作制片公司、北京北大华亿影视文化有限责任公司、英国联华影视公司、广东省电影公司、中国唱片上海公司侵犯著作权纠纷案	(33)
Ning Yong v. CFCC, et al.	(247)
普拉提亚娱乐有限公司与上海书城、广东杰盛唱片有限公司侵犯著作权及邻接权纠纷案	(42)
Platia Entertainment Inc. v. Shanghai City of books, Guangdong Jiesheng Record Co. , Ltd. and Beijing Stardisc Entertainment Co. , Ltd	(261)
环球国际唱片股份有限公司与北京阿里巴巴公司侵犯邻接权纠纷案	(52)
Universal International Music B. V. v. Beijing Alibaba Information Technology Co. , Ltd.	(276)

雅马哈株式会社与得理电子(深圳)有限公司、美得理电子(深圳)有限公司、北京国乐琴行侵犯著作权纠纷案	(64)
Yamaha Corporation v. Deli Electronics (Shenzhen) Co., Ltd <i>et al.</i>	(296)
二十世纪福克斯电影公司与北京搜狐互联网信息服务有限公司侵犯著作权纠纷案	(72)
Twentieth Century Fox Film Corporation v. Beijing Sohu Internet Information Service Co., Ltd.	(309)

美术、建筑、设计作品

Works of Fine Art, Design and Architecture

朱志强与耐克公司、耐克(苏州)体育用品有限公司、北京元太世纪广告有限公司、北京新浪信息技术有限公司侵犯著作权纠纷案	(82)
Zhu Zhiqiang v. Nike <i>et al.</i>	(326)
加拿大海德瑞恩制造股份有限公司与上海富春荣强实业有限公司侵犯著作权纠纷案	(92)
Hadrian Manufacturing Inc. v. Shanghai Fuchun Rongqiang Industry Ltd., Co.	(338)
西尔维奥·塔尔基尼与上海富客斯实业有限公司侵犯著作权纠纷案	(100)
Silvio Tarchini v. Foxtown Industrial (Shanghai) Co., Ltd.	(352)
美誉国际公司与汕头市佳柔精细日化有限公司、赵立廷侵犯著作权及不正当竞争纠纷案	(109)
Beaute Prestige International v. Shantou Jiarou Refined Chemicals Co., Ltd. and Zhao Liting	(366)
圆谷制作株式会社与北京燕莎友谊商城有限公司侵犯著作权纠纷案	(118)
Tsuburaya Productions Co., Ltd v. Beijing Yansha Youyi Shopping City Co., Ltd	(378)
北京馨亭家居用品有限公司与皮尔·卡丹公司、北京黑石西贝尔服装设计公司、山西绿洲纺织有限责任公司侵犯著作权纠纷案	(125)
Beijing La Maison de Domitille Home Co., Ltd. v. Pierre Cardin Corp. <i>et al.</i>	(388)
保时捷股份公司与北京泰赫雅特汽车销售服务有限公司侵犯著作权纠纷案	(137)
Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft v. Beijing TechArt Auto	

Sales & Service Co. , Ltd.	(406)
欧可宝贝有限公司与慈溪市佳宝儿童用品有限公司、北京乐友达康 科技有限公司侵犯著作权纠纷案	(148)
OKBABY S. R. L v. Cixi Honeyway Baby Products Co. , Ltd. and Beijing Leyou Dakang Technology Co. , Ltd.	(423)
 软件作品	
Computer Software-Related Works	
Autodesk 股份有限公司与北京龙发建筑装饰工程有限公司侵犯计算 机软件著作权纠纷案	(157)
Autodesk Inc. v. Beijing Longfa Building Decoration Engineering Co. , Ltd.	(436)
康能普视株式会社诉北京久合成数字系统技术发展有限公司、北京 创新久合成科技有限公司侵犯计算机软件著作权纠纷案	(165)
Canopus Co. , Ltd. v. Beijing F. C. S. Digital Processing System Co. , Ltd. and Beijing Innovation F. C. S. Technology Co. , Ltd	(447)
 相关法条	(173)
Cited Law	(459)
 后记	
	(486)

文字作品

美国教育考试服务中心与北京市海淀区私立 新东方学校侵犯著作权及商标权纠纷案

原告:美国教育考试服务中心(Educational Testing Service)(美国)(以下简称 ETS)

被告:北京市海淀区私立新东方学校(以下简称新东方学校)

案由:侵犯著作权及商标权纠纷

一审法院:北京市第一中级人民法院([2001]一中(知)初字第34号)

二审法院:北京市高级人民法院([2003]高(民)终字第1392号)

一、基本案情

(一)事实认定

ETS 设立于美国新泽西州,其主持开发了作为美国大学和研究生院录取标准的“研究生录取考试”(英文为 Graduate Record Examinations,简称 GRE)。

GRE 试题一般包括若干“SECTION”,每个“SECTION”又包含若干考题,考题均由 ETS 的工作人员独立命题。命题完成后,先由 ETS 的两名工作人员进行审核,再由 ETS 聘请的专家审核。审核完成后,将试题交给一些不知道考题性质的学生解答,并由 ETS 的工作人员根据学生解答的情况再对试题进行修改和删除。最后,由 ETS 聘请的专家最终审定。

1983 年至 1999 年,ETS 将其开发的 45 套 GRE 试题在美国版权局进行了著作权登记。

1983 年至 1995 年,ETS 以“GRE”(文字)作为商标申请在中国核准注册。核定使用商品包括第 9 类、第 41 类和第 63 类商品。第 9 类商品是指盒式录音带和软件,包括有关研究生教学计划入学的一系列考试的教育测试、评分和报告,以及教学指导、布置和测验准备用的计算机程序,有效期限自 1995 年 5 月 21 日至 2005 年 5 月 20 日,商标注册证为第 746675 号。第 41 类商品包括对一系列考试进行研究、发展、管理和评分;为高中生进行指导和安排考试服务,准备考试材料,公布毕

业项目的资料,为学院作报告评分服务;支持有能力的毕业生加入毕业计划的服务,特别考试管理服务,即为残疾人管理上述考试,提供考分作废服务,向多所学校报告考分的服务,有效期限自1994年11月7日至2004年11月6日,商标注册证为第771201号。第63类商品包括印刷期刊和非期刊性出版物、印刷的试题,有效期限自1983年4月30日至1993年4月29日,续展有效期限自1993年4月30日至2003年4月29日,商标注册证为第176266号。

1997年1月,北京市工商行政管理局就新东方学校擅自复制GRE试题的行为进行稽查,并暂扣了其《GRE全真考试题》等书籍资料。有关谈话记录表明:1996年1月,北京市工商行政管理局已经就新东方学校擅自复制GRE试题的行为进行一次稽查;对该事实,新东方学校法定代表人俞敏洪未提出异议。此后,新东方学校针对前述稽查行动向北京市工商行政管理局出具保证书,承认其复制发行GRE试题的行为侵犯了ETS的著作权。

2000年1月,世界图书出版公司出版发行了《GRE逻辑全真题详解》一书,印数为15,000册。该书收录了1990~1998年GRE的试题;但对所有考题均不是完整地收录,而只是收录了其中的某几个“SECTION”。

2000年11月15日,北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校进行稽查,并扣留封存了部分涉嫌侵权的书籍。

2000年11月9日,中原信达公司受ETS的委托,在位于北京市海淀区中关村路15号的新东方学校购买了“GRE系列教材”,北京市公证处对上述购买行为进行了公证,并出具了〔2000〕京证经字第32772号公证书。

2000年12月25日,北京市正见永申律师事务所受ETS的委托,在位于北京市海淀区中关村路15号的新东方学校购买了“GRE系列教材”。北京市正见永申律师事务所律师在服务台获得的《新东方学校招生简章2000年》中载明,GRE住宿班所收取的费用中包含资料费、磁带费、住宿费、学费。北京市崇文区公证处对上述购买和获得招生简章的行为进行了公证,并出具了〔2001〕京崇证内经字第3号公证书。

2000年11月13日,中原信达公司受ETS的委托,为收集固定新东方学校通过自己的网站销售被控侵权出版物的证据,由其工作人员使用北京市公证处的计算机上网登录新东方学校网站主页(网址为<http://www.neworiental.org>),并先后通过点击“英文书店”、“GRE”,进入GRE培训教材书籍目录页面,其中载有能够邮购的有关GRE资料及标价。北京市公证处对上述过程进行了公证,并出具了〔2000〕京证经字第32774号公证书。

2001年1月,原告ETS向北京市第一中级人民法院提起诉讼,称原告ETS是世界上最大的非营利性教育研究和考试机构,主持开发了作为美国大学和研究生

院录取标准的 GRE。ETS 对所有 GRE 试题在美国版权局进行了著作权登记,并将“GRE”文字作为商标在相关类别予以了注册。自 20 世纪 90 年代中期以来,被告新东方学校未经 ETS 的同意大量复制、出版和发行 ETS 享有著作权和商标权的 GRE 试题,非法获利巨大。新东方学校的行为侵犯了 ETS 拥有的著作权及商标权。请求法院判令被告新东方学校:(1)停止一切侵犯 ETS 著作权和商标权的行为;(2)销毁其所有的侵权资料和印制侵权资料的软片;(3)在全国媒体上向 ETS 公开赔礼道歉;(4)消除因侵权造成的影响;(5)赔偿 ETS 经济损失人民币 12,936,906.25 元;(6)承担 ETS 为制止其侵权行为而支付的合理费用 1,418,197.09 元和本案诉讼费。

被告新东方学校辩称:(1)关于 ETS 起诉被告侵犯其著作权的问题。新东方学校是根据中国法律设立的非营利性教育机构,GRE 培训是新东方学校开办的教育培训项目之一,必然以教学双方获得并使用 GRE 以往的试题为教学的条件之一。GRE 以往的试题,在中国、美国或其他国家的学生和应试者中都有流传。对 ETS 而言,某一特定试题一旦在众多的应试者参加考试获知试题内容后,在法律上应没有权利要求禁止特定 GRE 试题信息的流传。新东方学校为满足学生的学习需要,在无法获得 ETS 授权的情形之下,只有将由各种渠道获得的 ETS 享有著作权的 GRE 以往考试的部分试题,根据学生的数量和要求进行复制,以用于课堂教学。由于在管理方面的问题,新东方学校没有完全控制复制的试题在本校学生中使用,出现过向学生之外的人销售的情形;新东方学校出现的这类问题,违反了著作权法的有关规定。但就总体而言,新东方学校复制的 GRE 试题,是由新东方学校在课堂教学中使用的,这种使用属于合理使用,无须获得 ETS 的授权。因此,ETS 要求全面禁止新东方学校复制其 GRE 试题,缺乏法律依据,不能成立。(2)关于 ETS 起诉被告侵犯其商标权的问题。新东方学校在教学中使用的一些资料上,确曾使用过“GRE”字样作为资料名称的组成部分。虽然 ETS 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 已经成为 ETS 某一考试的专有名称后,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的效果上完全不同;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。

2001 年 11 月,经 ETS 和新东方学校协商一致,并经一审法院确认,ETS 和新东方学校自行就上述被控侵权出版物中被控侵权的部分和与之有关的 GRE 试题进行了对比。被控侵权出版物均是多套 GRE 试题整套地予以收录,但个别试题没有将原 GRE 试题的所有“SECTION”全部收录。在上述被控侵权出版物的封面上,均醒目地标明了“GRE”字样,且相对于其他文字 GRE 的字体最大。在听力磁带包装盒的封面、封底以及磁带两侧标签上,均用相同大小、颜色的字体标明着“GRE 听力磁带”。

在案件审理过程中,一审法院应 ETS 的申请,对新东方学校的有关财务账目进行了证据保全,并委托北京天正会计师事务所予以审计,审计报告中载明:新东方学校的收入主要分为培训收入和资料收入。GRE 培训收入包括:1998 年为 4,225,551 元,占全年总培训收入的 16.3%;1999 年为 4,363,378 元,占全年总培训收入的 12%;2000 年为 18,436,145 元,占全年总培训收入的 22.6%。资料收入包括:1998 年为 3,012,702 元,1999 年为 4,931,191 元,2000 年为 6,983,357 元。GRE 住宿班所收取的培训费用中包括了资料费。

(二)一审判决及理由

1. 关于 ETS 对新东方学校侵犯其著作权的指控

我国著作权法规定,外国人在中国境外发表的作品,根据其作者所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。由于中国和美国均为《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的成员国,依据该公约,我国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。

ETS 作为 GRE 的主持、开发者,独立设计、创作完成了 GRE 试题,并在美国就 45 套 GRE 试题进行了著作权登记。从 GRE 试题的内容来看,在每一道考题的设计、创作,每个部分试题中每一道考题的选择、编排方面,以及整套试题中每个部分试题的选择、编排方面,GRE 试题具有独创性,属于我国著作权法保护的作品范畴。未经著作权人许可,任何人不得擅自复制、发行该考试试题。

关于 ETS 对于新东方学校未经其许可复制、发行 GRE 试题的侵权指控,新东方学校提出其使用方式属于合理使用的抗辩理由。从新东方学校提交的证据分析:首先,世界图书出版公司出版发行《GRE 逻辑全真题详解》的事实不能证明新东方学校复制、发行 GRE 试题获得了 ETS 的授权,该事实不能作为其未经 ETS 许可使用 GRE 试题的理由,故与本案无关;其次,新东方学校大量复制并销售 ETS 享有著作权的作品,超出了课堂教学合理使用作品的范围,其关于教学所涉及的学习方法必然以使用 GRE 试题为教学条件的抗辩理由,不是法定的免责事由,不能成立。因此,新东方学校提交的有关证据均不能佐证其“合理使用”的主张,对其抗辩理由法院不予支持。由于新东方学校在未经 ETS 许可的情况下,擅自复制 ETS 享有著作权的 GRE 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。

2. 关于 ETS 对新东方学校侵犯其商标专用权的指控

我国商标法规定,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的,属于侵犯注册商标专用权的行为。ETS 将“GRE”(文字)作为商标进行了核准注册,且其注册商标均

在有效期内,故依据我国商标法,ETS 对“GRE”(文字)在第 9 类、第 41 类和第 63 类商品上享有商标专用权,其合法权利受法律的保护。根据现有证据,新东方学校在由其发行的 GRE 试题出版物封面上,以醒目的字体标明“GRE”字样,并在听力磁带上使用“GRE”,其使用“GRE”的商品类别与 ETS 注册的第 9 类、第 41 类和第 63 类的商品类别相同,其标明的“GRE”字样也与 ETS 的注册商标完全一致。故新东方学校在与 ETS 核定使用商品类别相同的商品上使用了注册商标“GRE”,构成对 ETS 注册商标专用权的侵犯。新东方学校关于其对“GRE”的使用属于“为说明和叙述有关资料而作的使用”,从而不构成侵权的抗辩理由不能成立。

综合上述两方面,新东方学校的行为已经构成了对 ETS 著作权和“GRE”商标专用权的侵犯,应当承担停止侵害,赔偿损失,消除影响,向 ETS 赔礼道歉等民事责任。ETS 因本案诉讼支出的合理费用,新东方学校亦应赔偿。

3. 关于赔偿数额的确定

新东方学校自 1997 年 1 月已经实施侵犯 ETS 著作权的行为,审计报告的有关数据反映,其侵权行为在 1998 年至 2000 年一直处于连续的状态。但根据现有证据,ETS 在 1997 年向有关机关举报后直至 2000 年 11 月 15 日,一直未向新东方学校主张权利,故本案赔偿数额的计算应当从 2000 年 11 月 15 日向前追溯 2 年,即从 1998 年 11 月 15 日开始计算。从审计报告中可以看出,新东方学校向学员开具的收费票据反映的内容不全面,财务账目中也有不清晰之处,故不能准确地计算其非法获利数额。在新东方学校没有举证予以说明的情况下,其应当承担相应的不利后果。审计报告表明,新东方学校的收入主要是资料费和培训费,因此,赔偿数额的计算也主要以这两项收入为依据。其中,资料费中涉及侵权出版物和录音制品的部分,法院将参照 GRE 培训在全年培训收入中所占的比例予以确定。根据有关证据,培训收入中也包含资料费,但不能确定涉及侵权的出版物和录音制品在培训收入中所占的份额,故法院将酌情以一定比例计算。1998 年的资料费和培训费,只按照平均数计算其中 11 月和 12 月的收入。鉴于 ETS 在主张权利的过程中,确实支付了一定的费用,且这些费用与本案诉讼具有直接关系,故法院酌情予以确定。由于新东方学校因侵犯 ETS 著作权和商标专用权的行为所获利润相互重合,法院一并予以计算。

一审法院判决如下:第一,被告新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯原告 ETS 对 GRE 试题所享有的著作权的行为,并于判决生效之日起 15 日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁;第二,被告新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯原告 ETS 商标专用权的行为;第三,被告新东方学校自判决生效之日起 30 日内在《法制日报》上向原告 ETS 公开赔礼道歉,消除因其侵权行为造成的影响(逾期不履行,一审法院将在该报上刊登判决主文,费用由被告新东

方学校承担);第四,被告新东方学校自判决生效之日起15日内赔偿原告ETS经济损失人民币390万元及诉讼合理支出人民币412,000元;第五,驳回原告ETS的其他诉讼请求。

(三)上诉理由

新东方学校不服一审判决,提起上诉。上诉理由为:第一,一审判决认定ETS对GRE试题享有著作权,缺乏事实依据。实际上,考试题是不能作为作品受到我国法律保护的。第二,新东方学校只是在1997年和2000年两个时间点上,少量复制了GRE试题,一审判决却依据审计报告认定被告大量复制并销售了GRE试题。实际上,审计报告没有任何依据。第三,ETS是在庭审结束后才提出赔偿合理诉讼支出的请求,并提供了相关证据材料,一审法院对这些证据材料并未质证就予以采信,同时支持了其诉讼请求,显然是错误的。第四,新东方学校在其相关培训资料中只是叙述性或描述性地使用了“GRE”字样,并未将GRE作为商标使用,根本不会造成商品来源混淆之可能,实际上也从未造成过混淆,一审法院却判定被告侵犯了ETS的商标专用权,显系错误。第五,一审法院判决被告赔偿ETS巨额经济损失缺乏依据。新东方学校提供考试培训并未侵犯ETS的著作权,一审法院却将培训费收入作为确定赔偿额的依据和基础,明显不合理。第六,新东方学校只少量向学员以外的人销售了相关培训资料,一审法院却判令被告在全国发行的《法制日报》上赔礼道歉,也不够公平合理。

(四)二审判决及理由

二审法院认为:中国和美国均是《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的成员国,根据著作权法第2条第2款及《保护文学艺术作品伯尔尼公约》第3条第1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。《著作权法实施条例》第2条规定,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。GRE试题分为听力、语法、阅读和写作四个部分,由ETS主持开发设计,就设计、创作过程来看,每一道考题均需多人经历多个步骤并且付出创造性劳动才能完成,具有独创性,属于我国著作权法意义上的作品,应受我国法律保护。由此汇编而成的整套试题也应受到我国法律保护。根据本案查明的事实,新东方学校未经著作权人ETS许可,以商业经营为目的,以公开销售的方式复制发行了GRE试题,其使用作品的方式已超出了课堂教学合理使用的范围,故法院对新东方学校关于其相关行为系合理使用GRE试题的抗辩理由不予采信。新东方学校又主张,其系社会力量办学,根据《民办教育促进法》的规定,属于非营利性机构。新东方学校成立的目的与是否侵犯ETS著作权并无必然联系,只要新东方学校实施的行为具有营利性,就必然对ETS的著作权构成侵害,新东方学校的这一抗辩理由亦不能成立。另外,1997年新东方学校法定代表人俞敏洪向

北京市工商行政管理局出具的不再发生侵权行为的保证书,以及与中原信达知识产权代理有限责任公司签订的作品使用许可协议也表明,新东方学校承认 ETS 对 GRE 试题享有著作权,并且明知其相关行为已侵犯了 ETS 的著作权。综上,新东方学校复制并且对外公开销售 GRE 试题的行为已侵犯了 ETS 的著作权,应承担相应的法律责任。但二审法院同时指出,鉴于 GRE 试题的特殊性质以及新东方学校利用这一作品的特别形式及目的,新东方学校在不使用侵权资料的情况下,在课堂教学中讲解 GRE 试题应属于著作权法第 22 条规定的合理使用相关作品的行为,并不构成对他人著作权的侵犯。在我国目前的社会状况下,出版行业属于国家管制的特殊行业,出版物属于特殊商品,对出版物的来源进行识别一般是通过出版物的作者和出版单位来实现的。本案中,虽然 ETS 在出版物、录音磁带上合法注册了“GRE”商标,新东方学校在“GRE 系列教材”、“GRE 听力磁带上”突出使用了“GRE”字样;但新东方学校对“GRE”是在进行描述性或者叙述性的使用。其是为了说明和强调出版物的内容与 GRE 有关,是为了便于读者知道出版物的内容,而不是为了表明出版物的来源,并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。一审判决认定新东方学校的相关行为侵犯了 ETS 的商标专用权应属不当,法院予以纠正。审计报告表明,新东方学校 GRE 项下的收入主要包括资料费和培训费, GRE 住宿生的资料费已包含在培训费中。一审法院参照 GRE 培训收入在全年培训总收入中所占比例确定 GRE 资料收入的相应比例并无不当,但酌情以一定的比例推算 GRE 住宿生的资料收入不够严谨。本案二审审理查明,1999 年和 2000 年 GRE 住宿生的资料收入为 178,944 元。故法院确认,新东方学校 GRE 项下的侵权资料收入为 2,430,773.2 元,应当作为非法获利赔偿给 ETS。ETS 为本案诉讼而支出的合理费用 2.2 万元亦应一并赔偿。综上,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亦有不当地,法院应予酌情纠正。上诉人新东方学校的上诉理由部分成立,其相应的上诉请求法院应予支持。

二审法院判决如下:第一,维持北京市第一中级人民法院〔2001〕一中知初字第 34 号民事判决之第 1 项、第 3 项、第 5 项,即(1)北京市海淀区私立新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯 ETS 对 GRE 试题所享有的著作权的行为,并于判决生效之日起 15 日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁;(3)新东方学校自判决生效之日起 30 日内在《法制日报》上向 ETS 公开赔礼道歉,消除因其侵权行为造成的影响(逾期不履行,法院将在该报上刊登判决主文,费用由新东方学校承担);(5)驳回 ETS 的其他诉讼请求。第二,撤销北京市第一中级人民法院〔2001〕一中知初字第 34 号民事判决之第 2 项、第 4 项,即(2)新东方学校自判决生效之日起立即停止侵犯 ETS 商标专用权的行为;(4)新东方学校自判决生效

之日起15日内赔偿ETS经济损失人民币390万元及诉讼合理支出人民币41.2万元。第三,新东方学校自本判决生效之日起15日内赔偿ETS经济损失人民币2,430,773.2元及合理诉讼支出人民币2.2万元。

二、案例评析

综观本案基本案情及两审法院的判决,笔者认为,在本案中,以下几个问题值得探讨:

(一)ETS的GRE试题是否为我国著作权法保护的作品

我国著作权法第2条第2款规定,“外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护”,因ETS所属国美国与中国均参加了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》,所以,依据上述规定,如果GRE试题属于作品,则ETS享有的著作权应该受到我国著作权法的保护;而GRE试题能否成为作品,自然也应该依据我国著作权法的相关规定进行判断。

我国《著作权法实施条例》第2条规定,“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”。所以,独创性和可复制性是判断一个智力成果能否成为作品的最重要条件。GRE试题是ETS组织人员开发完成的,每一道题都由相关人员根据GRE的性质及测试目的进行设计,每一部分试题以及整套试题又是根据测试需要选择和编排而成;所以,每一道题、每一部分试题、每一套试题都是创造性劳动的产物,符合独创性的要求,每一道题都可以单独作为一个作品享有著作权,而每一部分试题、每一套题又可以作为汇编作品而享有著作权。此外,GRE试题的可复制性显而易见,无须论述。

但是,一个作品具备了独创性及可复制性,还不能断定其一定能够受到我国著作权法的保护,还要确定其是否属于著作权法保护的主体。著作权法第4条规定,依法禁止出版、传播的作品,不受著作权法保护;而第5条则规定了著作权法不适用的范围,即法律、法规、国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文,时事新闻,历法、通用数表、通用表格和公式。在确定GRE试题不属于上述著作权法第4条、第5条规定的情形之后,我们才可以最终得出结论,ETS的GRE试题是我国著作权法保护的作品。

此外,还有一点值得关注,1997年新东方学校的校长俞敏洪曾向北京市工商行政管理局出具不再发生侵权行为的保证书,承认ETS对GRE试题享有著作权及新东方学校侵犯著作权的事实。在此情况下,法院是否还需要对ETS的GRE试题是否为我国著作权法保护的作品进行审查呢?笔者认为,法院还是应该审查的。因为著作权是一种对世权,一旦法院在判决书中确认某当事人对某作品享有著作

权并予以保护,则今后该当事人可将该判决书作为对不特定的任何人主张著作权的证据使用。所以,新东方学校曾经认可侵权著作权的保证书只能作为 ETS 的一份证据予以考虑,法院还应当依据 ETS 的其他相关证据及著作权法的规定对 GRE 试题的著作权进行审查和认定。

(二)新东方学校的行为是否构成侵犯著作权

要判断新东方学校复制、发行 GRE 试题的行为是否违反了著作权法的相关规定并构成侵权,应从以下两个方面考虑:

(1)新东方学校是否获得了权利人的授权?经著作权人授权,当事人可以对作品进行复制、发行,并按照约定向著作权人支付相应报酬。但本案中,新东方学校复制、发行 GRE 试题,无疑并未获得 ETS 的任何授权,也未支付任何报酬。

新东方学校曾举证证明世界图书出版公司发行过《GRE 逻辑全真题详解》,但该证据与本案并没有关联性。不论世界图书出版公司发行《GRE 逻辑全真题详解》是否获得了 ETS 的授权,均不能作为新东方学校复制、发行 GRE 试题的理由,不能改变新东方学校行为的性质。

(2)新东方学校的复制、发行行为能否构成合理使用?我国著作权法第 22 条规定了合理使用作品的 12 种情形,其中第 6 项规定,“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,但不得出版发行”,新东方学校曾依据上述规定进行抗辩。但是,ETS 经过公证的购买行为已经充分说明,新东方学校复制 GRE 试题并非限于课堂教学或者研究的需要,而是向不特定的公众进行销售,并因此而获取经济利益。所以,新东方学校的行为不属于合理使用作品的情形,其抗辩理由自然也不能得到法院的支持。

综合上述情况,两审法院判决认定新东方学校对 GRE 试题的复制、发行行为构成侵犯著作权行为。

另外,北京市高级人民法院在其判决书中专门指出“鉴于 GRE 试题的特殊性质以及新东方学校利用这一作品的特别形式及目的,新东方学校在不使用侵权资料的情况下在课堂教学中讲解 GRE 试题应属于著作权法第 22 条规定的合理使用作品的行为,并不构成对他人著作权的侵犯”。笔者认为,北京市高级人民法院的这一观点还有值得商榷之处:

首先,依据上述著作权法第 22 条第 6 项的规定,为学校课堂教学的需要,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学人员使用,应该属于合理使用的范畴,因此,如果新东方学校翻译或者少量复制 GRE 试题用于课堂教学,应该是不构成侵权的。当然,“少量复制”的量目前并没有一个固定的标准可供遵循,需要合理使用者谨慎掌握。

其次,如果新东方学校少量复制 GRE 试题用于课堂教学,属于合理使用而非

侵权,那么复制的试题也不能称为“侵权资料”,所以,北京市高级人民法院关于“新东方学校在不使用侵权资料的情况下在课堂教学中讲解 GRE 试题应属于著作权法第 22 条规定的合理使用相关作品的行为”的表述是不太严谨的。

(三)新东方学校的行为是否构成侵犯商标权

依据我国商标法第 52 条第 1 项、第 2 项的规定,未经商标注册人的许可,在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,以及销售侵犯注册商标专用权的商品,属于侵犯注册商标专用权的行为。

此外,根据《商标法实施条例》第 50 条的规定,在同一种类或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标法第 52 条第 5 项所称的侵犯注册商标专用权的行为。

本案中,ETS 依照我国商标法的相关规定,将“GRE”文字在第 9 类、第 41 类、第 63 类商品上进行注册,依法享有商标专用权。但新东方学校在试题教材封面上、听力磁带封面上突出使用了“GRE”字样,其行为是否构成侵犯商标权呢?笔者从以下几个方面进行分析:

(1)新东方学校是否在同种或类似商品上使用“GRE”字样?新东方学校将“GRE”字样使用在教材封面、磁带封面上,正是 ETS 享有商标专用权的第 9 类、第 41 类、第 63 类商品,因此,新东方学校是在与 ETS 同种类的商品上使用“GRE”字样的。

(2)新东方学校使用的“GRE”字样是否与 ETS 的注册商标相同?案件的事实已经表明,新东方学校所使用的“GRE”字样与 ETS 注册的 GRE 商标完全相同。

(3)新东方学校使用“GRE”字样是否作为商标使用,是否作为商品名称使用?商标最重要的作用是表明商品或服务来源。在本案中,新东方学校认为其使用“GRE”字样只是为了表明其教材、磁带的内容,并非为了说明教材、磁带的来源。因此,新东方学校并不是将 GRE 作为商标来使用的。笔者认为,新东方学校将“GRE”字样用于教材和磁带封面,实际起到了与其提供的其他教材、磁带名称相区分的作用,所以,可以认为新东方学校是将 GRE 作为商品名称来使用的,至少构成了商品名称的组成部分。

(4)新东方学校使用“GRE”字样是否误导公众?公众的混淆和误认是判断能否构成侵犯商标权的一个重要标准。本案中,接受培训服务及购买教材、磁带的相关公众均了解新东方学校所提供的服务以及销售教材、磁带的目的和作用,任何人都不会对服务或商品的来源产生混淆,也不会误认为新东方学校与 ETS 之间存在某种特定的联系。所以,新东方学校使用“GRE”字样不会误导公众。

(5)新东方学校使用“GRE”字样是否属于正当使用? GRE 是作为美国研究生院录取标准的“研究生录取考试”的简称,除了被注册为商标之外,实际上是一种考