

高等院校法学教学参考书

知识产权

案例评析

司法部法学教材编辑部 编审

郑成思 主编

法律出版社

中国知识产权案例评析丛书

知识产权

案例评析

中国知识产权案例评析丛书
知识产权卷

中国知识产权网

高等学校法学教材教学参考书

知识产权法案例评析

司法部法学教材编辑部编审

郑成思 董保霖 程永顺
陈美章 孙延锋 编写

法律出版社

(京)新登字 080 号

高等学校法学教材教学参考书

知识产权法案例评析

司法部法学教材编辑部编审

法律出版社出版发行

(北京宣武区广内登莱胡同 17 号)

新华书店经销

北京印刷一厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 7.875 印张 209,000 字

1994 年 5 月第一版 1994 年 5 月第一次印刷

印数 0,000—8,000

ISBN7-5036-1143-X/D·907

定价 7.00 元

说 明

为了配合高等学校法学教材的使用,我们组织编写了配套的教学参考书。《知识产权法案例评析》是为配合《知识产权法教程》的使用而编写的,书中选择了近百个案例进行评析,包括版权法、专利法、商标法三大部分。其中版权法案例评析由中国社会科学院法学研究所研究员郑成思同志编写,商标法案例评析由国家工商行政管理局商标局的董保霖同志编写,专利法案例评析由北京市高级人民法院知识产权审判庭庭长程永顺同志、北京大学知识产权研究中心陈美章同志、孙延锋同志编写。

由于知识产权案例的复杂性以及时间仓促,书中的不足之处请广大读者批评指正。

本书责任编辑 尹雪梅

1994年2月24日

法学教材编辑部

目 录

版权法案例与评析

一、否定侵犯版权的案例	1
1. 传记文学所描述的人物相同,是否必然构成侵权	1
2. 计算机程序的功能,及组织、顺序、结构等相近,是否必然构成侵权	7
3. 电影剧本的情节相似,是否必然构成侵权	11
二、确认侵权的案例	15
1. 词典的词条排列相异而释义相同,是否构成侵权	15
2. 人物传记与历史题材作品如何确认侵权	17
三、是否构成“合理使用”及作品“内容”与“形式”案例	25
1. 为教学目的而使用他人作品,是否必然构成“合理使用” ...	25
2. 几则外国有关案例	26
3. 引用戏剧作品的“内容”,是否构成“合理使用”	40
四、肯定或否定作品“版权性”案例	51
1. 广播电视节目时间表是否享有版权	51
2. 两则汇编作品是否享有版权的案例	55
3. 脸谱设计是否享有版权	59
五、确定侵权赔偿额的案例	63
1. 中国首起侵犯软件版权案的赔偿计算	63
2. 一起涉台侵权案的赔偿计算	66
3. 一起音乐作品侵权赔偿额的计算	68

六、国际版权纠纷案例 72

1. 在版权人非指定地域销售经版权人许可而投放其他市场的图书,是否构成侵权 72
2. 图书脱销后,未经版权人许可而自行进口,是否构成侵权 74
3. 被许可人向版权人所在国销售享有版权的复制品,是否构成侵权 76
4. 按国外法定许可证制作、并按照与版权人达成的协议进口录音制品,是否构成侵权 79
5. 两个非版权公约成员国之间的贸易活动涉及第三国版权,该第三国如何处理 81
6. 复制外国人未依照本国法登记的作品,是否构成侵权 83
7. 原苏联小说于 1972 年前在西欧国家是怎样保护的 85
8. 英国法院依美国法院的调查委托发出的取证令是否有效 87

商标法案例与评析

一、关于申请在先原则的判例 93

1. 醉蟹商标案 93
2. 关于霞露与露霞商标案 95

二、关于相同或近似商标的判例 97

1. 联邦德国舍林公司的图形商标复审案 97
2. 关于 K 商标案 98
3. ⊙图形商标案 99
4. 原子印商标案 99
5. 关于  商标案 100
6. 关于 MARUNI and EARTH Design 商标案 103

三、关于显著特征的判例 106

1. 以极其简单的几何图形构成商标全部或主体部分的,缺乏显著性 106

2. 使用国家颁布的统一专用符号作商标,缺乏显著性	106
3. 同中华人民共和国和外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,缺乏显著性	108
4. 同政府间国际组织的旗帜、徽记、名称或者和“红十字”、“红新月”的标志相同或者近似的,缺乏显著性	109
5. PHOTEC 商标案	110
四、在商标注册程序中对在先的商标权利保护的案例	111
1. KYC 与 KYB 商标案	111
2. KKK 与 YKK 商标案	111
3. 怡丽与 WELLA 商标案	111
4. 关于 WABCO 对 NABCO 商标争议案	112
5. 关于企鹅商标争议案	113
6. 关于 WH WHITE HORSE(白马)商标转让案	114
7. 关于 TIGER 三商标对虎头商标争议案	115
8. 金来来商标异议案	117
9. 家乐万宝商标案	117
10. DUNHALL 商标异议案	117
五、在对驰名商标的保护方面	119
六、在使用中的保护商标专用权实例	120
1. 关于 SONY 和 TDK 案	120
2. 关于 EverEAY 案	120
3. 关于 SHARP 案	120
4. 关于 CEFOBID、先锋必案	121
5. 假冒 PUMA 服装商标案	121
6. 猴王茉莉花茶商标侵权案	121
7. 整顿“大前门”商标	122
8. 深圳五家企业侵犯美国 IBM 公司商标专用权被依法查处	123
9. “FREON”(氟利昂)商标案	124

10. “PIZZA HUT”商标案	125
11. M&M's 糖果商标侵权案	125
12. MOBIL 商标侵权案	126
13. SUGUS 糖果商标案	127
14. ADIDAS 服装商标侵权案	127
15. “水仙花”商标侵权案	128
16. “海鸥”商标侵权案	128
17. “航空”商标侵权案	128

专利法案例与评析

1. “惰钳式门”发明专利具备创造性,无效决定被撤销	130
2. 对自然物质运动的新发现不属于专利法保护的范畴	138
3. 智力活动的规则和方法不能获得专利保护	141
4. 专利说明书是否充分公开了技术方案,应依事实和法律 认定	144
5. “钻孔压浆成桩法”被判定为非职务发明专利	147
6. 诉讼中第三人主张权利,可以合并审理	155
7. 权属约定自相矛盾,应以事实为根据重新认定	157
8. 依据合作研究的事实确认“飞行彩球”专利申请权归双方 共有	161
9. 未经专利权人许可使用专利技术构成侵权	164
10. 被告的制造行为不具有先用权	165
11. 实施从属专利可能造成对基本专利的侵权	168
12. 由于专利权人的默许行为,致使侵权不成立	170
13. 接受委托加工专利产品的部件,不构成专利侵权	172
14. 用等同技术手段代替专利技术特征应认定侵权	174
15. 侵权判断应以独立权利要求中记载的必要技术特征为 准	177

16. 技术特征不同,不构成专利侵权	181
17. 缺少权利要求书中记载的必要技术特征不构成侵权	184
18. 外观设计侵权判断应以申请专利时的图片、照片为准 ...	186
19. 受让方在专利许可合同终止后继续实施专利技术属于 侵权行为	190
20. 专利许可使用费可以作为侵权损失赔偿的参考数额	191
21. 应正确认定临时保护期费用纠纷和专利侵权纠纷的性 质	193
22. 汉字输入和处理软件能否得到专利保护	196
23. 生物有机体能否授予专利权	198
24. 专利性的判断	200
25. 专利权的有效性及禁止反悔的约束	204
26. 雇员发明的显著效益与专利的关系	206
27. 罗马条约对其成员国国内法的适用	208
28. 禁止从其他成员国进口被“许可证权利”覆盖的专利产 品	210
29. 强制许可的专利权人的权利穷竭	214
30. 专利权人的权利穷竭	216
31. 在先使用对新颖性的影响	218
32. 专利权人的权利穷竭问题	220
33. 发明的创造性判断	223
34. 化合物的非显而易见性标准	224
35. 申请强制许可的根据	226
36. 发明专利的创造性标准	228
37. 根据实质性特点判断是否侵犯专利权	230
38. 法院有权决定转移专利案件	233
39. 侵权人利润的计算原则	235
40. 专利权的滥用和同谋侵害专利权	236

版权法案例与评析

一、否定侵犯版权的案例

版权(即“著作权”)在大多数国家,以及在我国,都是在作品创作完成后,即依法自动产生,而不象专利权、商标权那样需要行政批准后方产生。正因为如此,版权人所享有的权利所及,不象专利权那样有个“权项请求”划定了范围,也不象商标权那样至少有“相同或近似的标识”并使用在“相同或类似的商品”上可参照,也有个可见的范围。于是,版权领域的“侵权”与否,就经常象与“鬼”打交道那样捉摸不定。除了明显的逐字抄袭之外,认定侵权往往并非易事。同时,否定侵权也往往更困难。在这里,我们的案例,准备从“更困难”的这一面讲起,并先从我国的案例讲起。

1. 传记文学所描述的人物相同,是否必然构成侵权

1992年,太平洋两岸的两个法院,就两起毫不相干的版权纠纷作出了对在两岸的两个大国——中国和美国——均有重大影响的判决。这两个判决所依据的版权理论是那样相近,以致如果有人说这两个案子是同一批法官审理的,或审理这两个案子的两批法官之间进行了沟通,并不会使人不相信。而事实却是:这两个案子是分别独立审理的。美国一方的法官,可能至今也尚不知中国这起案例。而中国一方的法官,只是到了判决已作出之后,才从笔者口中间接简要地了解了美国的案例;而中国法官运用相近理论审理案子的几次开庭,则是在其知悉美国案例的整整一年之前。

仅这种惊人的巧合,就可以成为一篇版权法学术论文的题目。不

过在这里，还是让我们回到对案例本身的评析上来。

案情：有关的中国案例，指的是李淑贤与王庆祥就《末代皇帝的后半生》一书诉贾英华案。

早在七十年代初，原告之一李淑贤（溥仪遗孀）曾与被告贾英华在北京东四8条为邻居，两家关系较好，经常往来。当时贾曾帮助李整理溥仪的日记及其他遗留文字，并整理李的一些口述资料。1979年到1980年，由《人物》杂志社约稿，后登载在人民日报《战地》杂志上的有关整理文章，以“李淑贤”为署名人，同时署名“贾英华整理”。

1980年6月，李改变了与贾合作创作溥仪后半生传记作品的初衷，同意由原告之一的王庆祥与其合作，并把存放在李处的溥仪日记、其他文稿，以及出自贾手笔的整理成果（包括溥仪编年、写作采访线索、溥仪病历摘抄，李淑贤口述回忆资料等）全部交王带走。其中仅贾整理的李口述资料即有2万余字。王获取资料后，于同年10月就完成了《溥仪的后半生》初稿。该初稿与1988年正式出版的该书定稿本，无实质性差别。该初稿曾于1981年初，在天津《八小时以外》杂志上连载过两期，连载时王庆祥单独署名。

其后，李、王达成“版权共有”协议，并于1984年出版了《溥仪与我》一书，1987年出版了溥仪日记28篇，1988年11月出版了《溥仪的后半生》一书。

早在1980年李改变初衷时，贾曾要求仍旧参与创作《溥仪后半生》一书，但被拒绝。于是贾决心独自创作。他自费采访了三百余人，包括溥仪“后半生”开始的目睹者（即与溥仪一道被特赦、一道从抚顺到北京的人）到“后半生”结束时的目睹者（溥仪去世前守候在病榻旁的人），查阅了大量档案资料（包括有关的新闻报道等）。其收集、笔录的文字已超千万。1984年，《末代皇帝的后半生》一书初稿完成。其间又经出版社及其他方面的一些人提出修改意见，几次修改，于1988年9月向解放军出版社交付定稿，1989年6月出版。1990年，该书获全国优秀图书奖。

1990年11月，李淑贤与王庆祥向北京市西城区法院起诉，诉贾

的《末代皇帝的后半生》一书,抄袭了《溥仪的后半生》一书达70%以上,构成侵犯版权,要求被告公开赔礼道歉,销毁存书、不要印刷出版,赔偿经济损失等。被告则称:事实是王庆祥拿走并使用了被告的整理成果,用于《溥仪的后半生》的“创作”;被告的书则是自己独立创作的,根本不存在抄袭李、王一书的问题。

处理:法院经过整整两年的审理,作出如下判决:

“被告贾英华在创作《末代皇帝的后半生》一书过程中,通过长期搜集、整理,获得了对溥仪生平的广泛了解,以此构成了其书主要内容,这些内容不是抄自原告作品。创作历史人物传记作品,当需要表现特定历史人物活动的客观真实时,都不可能凭空杜撰,由此造成原、被告所著之书在记述人物、时间、事件等内容时所反映的客观史事和所利用的史料部分相同,不能做为抄袭的依据。被告所著之书在创作风格、文学处理等表达形式上亦体现了自己的特点,表明了其作品的独创性。原告并不能证明这些表现形式属其独自所有。故原告认为被告所著之书抄袭了原告所著之书,侵害了原告的著作权不能成立。

“被告出于创作历史人物传记作品的需要,部分以溥仪日记、文稿及其它关于溥仪生平的资料,做为写作线索和事实依据,在其书中用文学形式表述,其中直接引用部分的数量远未超过合理限度。被告利用溥仪生平资料的这种方式,并未违背该书发表时我国有关法律、政策规定,也未侵犯我国著作权法规定的原告李淑贤对溥仪日记、文稿及个人回忆文章所享有的相关的著作权权益。综上所述,根据《中华人民共和国民事诉讼法通则》第九十四条之规定,驳回原告李淑贤、王庆祥诉讼请求。”^①

评析:对于这个判决,败诉一方并未上诉,故其形成终审判决。这是近年我国出现的大量版权纠纷中,败诉一方对一审判决不上诉(即对判决表示满意)的极少见的一例。

① 判决部分引自北京市西城区法院判决书,(1990)西民字2213号。

笔者认为,该案的判决之所以使败诉一方无由上诉,重要原因之一(或许可说是主要原因)在于该案的审理及判决中应用了正确的版权法原理,使当事人(乃至公众)很难从中挑出什么不妥之外。

早在1991年11月的一次开庭审理中,主审法官(即我国称为“审判长”的法官)就要求原告举出来既不属于创作思想、又不属于公有事实的那部分内容(被告书中与原告书中)的相同之处。原告关于被告之书的主题思想(如“末代皇帝”与“溥仪”)与之相同、史实排列顺序(如从溥仪被特赦写起,写到其病故)与之相同,均被作为“创作思想”的相同而排除在“构成侵权”之外了。原告关于被告之书在细节描写上的几十处自认为“最能说明抄袭”的“相同”,则由被告当庭举出的其正当来源(出自被采访人、出自当时新闻报道或出自某历史档案馆资料)予以排除了。

1991年11月的开庭结束时,主审法官又一次要求原告继续提供既不属于思想、又不属于公有事实的相同点,以便在下次开庭时加以对比。直到1992年底,被告也未能再提供任何这类证据。故法院作出了否定侵权的判决。

历史题材或人物传记题材的不同作品,仅因主题相同,不会发生侵犯版权的问题;在多数情况下,甚至不会发生侵权问题。在公众中有过重大影响的历史事件、人或物,可能成为人们反复以各种形式描写的对象。这纯属创作构思方面的问题,永远不会被纳入版权保护的范畴。1988年,在北京市版权处处理的一起众所周知的版权纠纷中,侵权一方也曾十分不解地自我申辩道:难道一个老字号就只允许一个作家写一次,其他人再写就构成侵权了?这一反问本身,在当时曾使侵权人获得过许多人的同情。这就是抓住了“写作主题”不受版权保护的原理。不过,所不同的是,当年那篇同是写老字号的剧本,不仅题材与先有的一部史话相同,而且许多场景、情节的描绘,不是出自原始史料,而是直接出自原告的史话,或录自该老字号职工的叙述(而这些叙述又正是职工们背诵该史话后的原文转述)。

写历史人物本可以按历史顺序写,也可以倒叙。例如,写溥仪的

后半生,既可以从他由抚顺回北京写起,也可以从他晚年病危时,回想起生前的一幕幕这样来写。就是说,可以有不同的选择。美国联邦法院在八十年代的一些判例中,曾正确地重申了“如果某事物只有唯一选择的表达方式,则应属于创作构思,因而不受版权保护”这一正确理论,却同时得出了“如果有不同选择,而被告与原告相同,即构成侵犯版权”这一错误结论。应当指出,即使对某事、物、或人的表述可以有不同方式,而被告选择了与原告相同的方式,也未必就构成侵权。只是在这种情况下,不能再简单地(象只有唯一选择那样)完全排除侵权的可能性。写历史人物,作为作者正常的逻辑思维,一般都会首先考虑选择按时间顺序去写。这与侵权与否是风马牛不相及的。在早些年北京市版权处正确处理过的版权纠纷中,反倒有过这样的实例:被告在有意照抄原告的具体描述时,为逃避侵权责任,把整个传记由原作的顺叙改为倒叙,但最终仍被确认为侵权。

这里又要提到美国法院八十年代的一些判例,尤其是有名的“威兰”判例。这些判例错误地把表达顺序的相同,以及结构、组织的相同,作为认定侵犯版权的依据。这就是有名的“SSO”认定侵权验证法。除了上面讲过的“顺序”可能仅仅是不受保护的创作思想之外,“结构”与“组织”也都可能是不受保护的对象。例如,我国词作品创作中反映组织与结构的“词牌”,如果作为版权保护对象,就会根本断绝了“词”这种艺术表现形式。又如唐诗中,在后的李白所作“登金陵凤凰台”与在先的崔颢所作“黄鹤楼”这两首七言律诗,在结构、顺序及组织上是那样地相近,乃至文革中好卖弄文彩又缺乏文学修养的江青,总是把崔诗错当“李白的名作”。而这两首诗,各有其独创之妙。如果创作在今天,没有人会认为李白侵犯了崔颢的版权;在唐代(及尚无版权保护的历史上),也从无人认为李白抄袭了崔颢的作品。

可以有不同选择的表达方式,被告却选择了与原告相同的方式,从而确实构成了侵权的例子,也是有的。例如,在中国版权局成立后,批转同意的第一起(北京市处理的)版权纠纷中,被告在选择以什么样的数字相加减去说明快速运算法则时,所选的数字居然逐题均与

原告相同。这种相同的“选择”，显然不再属于创作主题，而实实在在是受保护的表达方式或内容的相同了。

在李、王诉贾一案中，对相同创作思想的排除，主要是由主审官去作的。而对于相同的来自公有领域的资料的排除，则是由主审官出题，主要由被告自己去作的。笔者在1991年11月14日的全天旁听中，吃惊地发现被告几乎对每一个原告指控为“抄袭”的描述，都能够在自己带到法庭的那数千页资料堆中，立即找出一个、两个乃至三个、四个先于原告作品已公诸于世（或存于档案馆）的出处。如果不是在艰苦的原始创作中吃透了自己作品的每一个情节，是无论如何也作不到的。当庭的绝大多数人，可能包括原告的律师在内，都为被告这种天衣无缝的反举证所折服。正如人们所看到的，在后来的听审过程中，被告律师并没有怎样着力地为原告再也站不住脚的诉由加薪。这倒能够反映出律师的水平。原告败诉而律师未必失败。在前面提到的1988年（也是在11月）的那起版权纠纷的专家论证会上，后一作者虽也能举出有限的找得到第三来源的描绘，但对于前一作者指控的多数抄袭之处，则只能以“不知这样原文引用属于侵权”来辩解。而后一作者的律师竟当众提出了“因其不知是侵权，故不构成侵权”的“原则”为被告辩护。该纠纷虽然是第二年六月才作出处理决定的，但该律师则于半年前的当时已经失败了。

由于本文重在评析，故不能在《末代皇帝后半生》版权案本身上过多用墨。对于该案法院审理（尤其是开庭）情况的最贴切的叙述，可参看《北京日报》1992年12月17日第6版署名“妍妍”的文章；而对于围绕该案更多情况的了解，可参看《法制日报》1993年1月8日第3版。

《末代皇帝的后半生》一案从审理到判决，反映出我国司法界在知识产权保护上水平的迅速提高。它说明至少在北京，版权纠纷案完全可以由某些基层法院作为一审法院，而不必指定中院为一审法院。况且，面临将会越来越多的版权纠纷，北京又是作者与使用者都最集中的地方。把一审任务全部压到一个中级法院身上，对有效地维护作

者权益是不利的。

在一审判决之后不久,我曾说过该案审判庭的工作是具有国际水平的。这并不是开玩笑。因为,在早于美国第二巡回上诉法院半年多之前,该庭就实际运用了“三段论认定法”去否定不存在的“侵权”。而“三段论认定法”,在目前已被一些美国及美国之外的律师及学者称为版权理论上的里程碑。

至于这起美国案例,则将在下面的案例与评析中见到。

2. 计算机程序的功能,及组织、顺序、结构等相近,是否必然构成侵权

自从美国把计算机程序与文字作品划等号,并置于版权法保护之下,在美国联邦法院的判例中,就时常有离开传统版权法原则,甚至离开版权法已有条文本身,去确认侵犯计算机程序版权的判决。这经常引起美国乃至国际版权界的争论。

几年前,曾有一个判例在国际版权界引起过轩然大波。1985年,美国宾夕法尼亚区联邦法院在“威兰诉杰斯罗”一案的一审判决中,依照传统版权法原则,认定仅仅是被告程序结构、功能等与原告程序相同,不构成侵犯版权。但1986年,第三巡回上诉法院在二审判决中推翻了一审的结论,确认了这样一系列的、传统版权法中见不到的“新”原则:

(1)计算机程序这种带“实用性”的作品与传统文字作品有所不同,对其中不受保护的“思想”不应作过宽的解释,而对其中受版权保护的“表达”则不应作过窄的解释。

(2)要使程序完成一定的任务或具有一定的功能,可能可以通过多种不同途径去设计。在这种情况下,各种途径就应被解释为受保护的“思想的表达”而不是不受保护的“思想”本身。只有当某种功能只可以通过一种途径去设计,该途径才属于不受保护的“思想”本身。

(3)杰斯罗公司的程序在“结构”上与威兰公司的程序相同,其功能则与威兰公司的完全一样。而设计程序时,使程序达到具备该功能的“结构”可以有許多,并非只能利用已有的威兰公司程序中的结构。