



## 弼兴每月速递 | 3 月刊



微信公众号：弼兴 法律及知识产权

上海弼兴律师事务所总部位于上海，同时具有专利和商标代理资格，以提供以知识产权为核心的全方位的法律服务为特色，业务领域主要包括：知识产权、公司治理、外商与境外投资、企业并购以及劳动法务等方面。我们的专家团队深刻理解企业的需求，谙熟国内外的法律实务体系、监管环境以及商业惯例，并且能够熟练运用多国语言与客户交流。我们已经与上百个国家和地区的律所和知识产权代理公司建立了业务合作关系，能够在全球范围内充分利用各地的法律资源解决当地的法律问题，为客户提供及时、切实且有创意的法律服务。

我们密切关注最新立法与政策动态，致力于研究实务动向，并且注重分享，我们推出此刊物以帮助客户了解法律走向，及时准确的作出预判。如果您有具体的法律服务需求，欢迎与我们联系，我们将以优质高效的法律服务、切实严谨的工作态度以及奋发协作的团队精神，弼助您的事业兴旺成功！

## 目录

---

● 新规速递 .....	3
国家知识产权局关于调整专利电子申请专利证书发放事项的公告 .....	3
上海知识产权局关于公开征求《关于加强上海市知识产权公共服务工作的意见（征求意见稿）》意见的通知 .....	4
上海市知识产权局关于印发《关于开展上海老字号认定的若干规定》的通知 .....	10
● 典型案例摘要 .....	16
涉“龙角散”商标侵权及不正当竞争纠纷案 .....	16
孙某某诉上海教育出版社有限公司著作权纠纷案 .....	20
朱某某诉宏景公司、宏威公司专利代理合同纠纷案 .....	27
心动公司诉周某某侵害计算机软件著作权纠纷案 .....	35
违反公司高管忠实义务的专利权转让行为无效 .....	39
● 实务研究 .....	42
【调研撷影】体系化视角下奥林匹克标志的《反不正当竞争法》保护 ...	42





## 新规速递

# 国家知识产权局关于调整专利电子申请专利证书发放事项的公告



## 国家知识产权局关于调整专利电子申请专利证书发放事项的公告

为贯彻落实党中央、国务院关于数字政府改革建设的决策部署，增强数字政府效能，国家知识产权局将推行专利审查服务全面电子化，实现专利审批“一网通办”。自 2022 年 3 月 1 日（含当日）起，国家知识产权局不再接收专利电子申请的纸质专利证书请求，相关专利证书仅通过电子专利申请系统发放。电子专利证书的真实性可通过中国专利电子申请网进行验证。

特此公告。

国家知识产权局  
2022 年 2 月 9 日

来源：国家知识产权局官网

链接：[https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/11/art\\_567\\_173170.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/11/art_567_173170.html)

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）  
电话：021-51797188 021-61258088  
邮箱：[law@beshininglaw.com](mailto:law@beshininglaw.com)  
网址：[www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)





## 上海知识产权局关于公开征求《关于加强上海市知识产权公共服务工作的意见（征求意见稿）》意见的通知



您的位置: [首页](#) > [政务公开](#) > [政府信息公开目录](#)

### 关于公开征求《关于加强上海市知识产权公共服务工作的意见（征求意见稿）》意见的通知

(2022年02月09日)

#### 关于公开征求《关于加强上海市知识产权公共服务工作的意见（征求意见稿）》意见的通知

为贯彻落实国家知识产权局《知识产权公共服务“十四五”规划》及《上海市知识产权强市建设纲要（2021-2035）》、《上海市知识产权保护和运用“十四五”规划》，加快建设便民利民的知识产权公共服务体系，我局制订了《关于加强上海市知识产权公共服务工作的意见（征求意见稿）》，现就该稿征求公众意见，公众可通过以下途径和方式提出意见和建议。

#### 一、意见建议反馈方式：

1. 通过电子邮件：[zscqfwc@163.com](mailto:zscqfwc@163.com)
2. 通过信函方式邮寄至：上海市浦东新区世博村路 300 号 1 号楼 406 室，邮政编码：200125

#### 二、征求意见反馈截止时间为 2022 年 2 月 16 日。

特此通知。

附件：《关于加强上海市知识产权公共服务工作的意见（征求意见稿）》

上海市知识产权局

2022 年 2 月 9 日

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）  
电话：021-51797188 021-61258088  
邮箱：[law@beshininglaw.com](mailto:law@beshininglaw.com)  
网址：[www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)



## 附件：关于加强上海市知识产权公共服务工作的意见（征求意见稿）

为贯彻《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》、《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，落实国家知识产权局《知识产权公共服务“十四五”规划》及《上海市知识产权强市建设纲要（2021-2035 年）》、《上海市知识产权保护和运用“十四五”规划》，加快建设便民利民的知识产权公共服务体系，努力织好织密知识产权公共服务网，促进创新成果更好惠及人民，结合工作实际，提出以下意见：

### 一、总体要求

#### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，落实国家和上海市关于知识产权工作的决策部署，以推动知识产权公共服务高质量发展为主线，以知识产权服务供给可及性和便利化为重点，以满足社会公众和创新主体需求、提高人民群众满意度和获得感为根本目的，以坚持政府主导、多元参与、均等可及、服务规范、提升效能为原则，进一步整合和优化知识产权公共服务资源、渠道、内容，推动上海市知识产权公共服务和市场化服务协调发展，完善知识产权公共服务体系，持续提升知识产权公共服务能力和水平，加快打造国际知识产权保护高地。

#### （二）工作目标

力争到 2025 年，本市全面建成覆盖广泛、层级合理、门类齐全、功能强大、服务规范、便民利民的知识产权公共服务体系。全市知识产权公共服务机构实现各区全覆盖，网点布局更加科学。知识产权公共服务渠道更加畅通，服务产品供给不断丰富，服务质量显著提高，服务人才不断集聚，服务的社会满意度和公信力显著提升，形成全国领先的，适应创新创业主体、产业发展和区域发展需要的，具有上海特色的知识产权公共服务模式，全面支撑本市创新驱动发展和经济高质量发展。

### 二、重点任务

#### （一）完善基础设施

构建“一站管理”+“一网通办”+“一线通答”的知识产权实体、网络、热



线相结合的公共服务平台，确保社会公众能够获得便捷的知识产权公共服务，提高服务效率和满意度。

### 1. 加强实体平台建设

依托上海市知识产权服务中心、上海市知识产权保护中心、国家知识产权局上海业务受理窗口等机构，整合专利、商标、地理标志、集成电路布图设计等领域公共服务资源，打造知识产权公共服务实体平台，采取窗口化、一站式、综合性服务模式。完善和拓展服务触角，在产业集聚区、高新技术园区等建设知识产权公共服务工作站，打通便民利民服务的“最后一公里”。积极推动实体平台及办事窗口的规范化建设管理，及时向社会公开本市知识产权公共服务事项标准化工作流程和办事指南，细化服务事项，规范服务标准，明确办理时限，全面提升实体平台服务水平。

### 2. 加强网络平台建设

汇聚现有知识产权政务、信息、运营、法律、金融等各类型公共服务平台及服务产品，打造知识产权创造、运用、管理、保护“一窗口统办、一平台交易、一链条保护、一站式管理、一体化服务”的综合管理服务平台，实现知识产权保护“一件事”集成服务和知识产权事务“一网通办”。支持产业集聚区建设差异化、特色化知识产权公共服务特色平台，推动知识产权公共服务平台与行业、产业信息服务平台互联互通，提高知识产权公共服务可及性和普惠性。加强知识产权公共服务移动客户端建设，推动公共服务向移动端延伸，拓展知识产权公共服务获取渠道与方式。

### 3. 加强热线平台建设

为畅通沟通渠道，提高答疑质量，构建以市民热线、部门咨询电话、公共服务机构联系电话等为主的多层次知识产权公共服务热线体系，创新和完善服务内容，加强热线运行管理，打造集政策解读、信息服务对接、法律咨询、人民调解、普法宣传、综合服务等多功能于一体的热线平台，充分发挥热线的服务功能，提高知识产权公共服务社会满意度。

## （二）优化网点布局

结合我市产业区域分布特点以及公共服务机构的服务类别、服务内容差异进行科学规划，建立多层次、广覆盖的知识产权公共服务网点。

### 1. 建设综合性知识产权公共服务网点。加强上海市知识产权服务中心、知识



产权保护中心、知识产权维权援助中心建设，支持科创板拟上市企业知识产权服务站、长三角绿色一体化发展示范区知识产权综合服务中心、长三角 G60 科创走廊知识产权行政保护协作中心建设。推动区级综合性知识产权服务机构建设，“十四五”期间实现区级综合性知识产权公共服务机构全覆盖。在有条件的重点产业园区建设知识产权综合服务点，提供知识产权“一站式”服务。到“十四五”末，全市形成较完善的市、区、园区三级知识产权综合服务网络。

2. 完善知识产权信息服务网点。加强世界知识产权组织技术与创新支持中心（TISC）、高校国家知识产权信息服务中心、国家知识产权信息公共服务网点、市级知识产权信息公共服务网点建设，“十四五”期末上述各类信息服务网点达到 35 家。鼓励和支持在知识产权市场活跃、需求旺盛的城区或园区设立专业化信息公共服务机构。

3. 加强知识产权培训基地建设。认定一批市级培训基地，构建较为完善的知识产权培训网络。针对各类市场主体的相关需求，制订培训课程清单，建立师资队伍，制订年度培训计划，组织开展公益培训。“十四五”期末培训基地达到 15 家。各培训基地每年根据社会需求组织开展有针对性的培训。

4. 布局完善商标品牌服务网点。完善商标品牌创新创业基地和商标品牌指导站布局，强化商标品牌培育帮扶指导。充分发挥基地的区域示范引领服务效应，支持指导站在商标品牌培育需求大、商标品牌企业较集聚、商标品牌产业发展潜力好的园区、商圈、乡村等区域落地生根，推进标准化建设，提升指导服务效能，“十四五”期末基地和指导站总量达到 120 家。

### （三）丰富产品供给

梳理公共服务需求，编制上海市知识产权公共服务清单，明晰知识产权公共服务事项、服务范围、服务标准。调动各方力量，丰富完善公共服务产品，使知识产权产品“看得见、摸得着”，增强服务对象的获得感。

1. 加强知识产权信息公共服务。依托各类信息服务机构网点，为创新主体提供知识产权信息检索、侵权风险评估、价值评估以及专利导航、知识产权评议等公共服务，开展“知识产权信息公共服务机构在行动”专项活动，推动知识产权信息服务贯穿高校科研立项、科研管理、成果转化全过程，贯穿企业研发、生产、市场开拓全过程。围绕重点产业和关键核心技术，建设一批知识产权专题数据库，



并向创新主体推广应用。

2. 完善知识产权维权服务。以进博会、上交会、自主品牌博览会、工博会等重大展会为重点，优化展会服务机制，派驻专业人员，及时处理展会相关咨询、投诉。发挥知识产权保护中心功能，为企业高质量专利获权确权、风险防范、纠纷应对提供快速协同保护服务。发挥国家海外知识产权纠纷应对指导中心上海分中心和上海市国际贸易知识产权海外维权基地作用，推进上海市海外知识产权公共服务信息库建设，加强企业海外维权和纠纷应对指导。加强政策引导，研究相关措施，鼓励社会机构提供知识产权维权援助、代理援助等公益服务。

3. 深化知识产权运营服务。建立知识产权服务对接重点产业、重大项目工作机制，围绕战略性新兴产业和区域重点产业关键环节及“卡脖子”技术，开展专项知识产权公共服务。优化专利技术合同认定登记、知识产权质押登记办理服务。引导金融机构与产业园区合作，为高质量专利、重点商标、版权精品等提供知识产权质押融资和知识产权保险服务，形成专业化、体系化服务网络。

4. 强化中小微企业知识产权公共服务。制订针对中小微企业知识产权服务的专项政策措施。创新公共服务模式，开发适合中小微企业需求的知识产权公共服务产品，鼓励各类公共服务机构及市场化机构针对中小微企业重点开展知识产权信息检索、信息利用、维权援助、转化运用等基础性公共服务，提供低成本、差异化、特色化服务。

5. 鼓励社会机构参与知识产权公共服务。鼓励高校、科研院所、公共图书馆、科技情报机构、各类科技与创新园区、各行业社团组织等社会化服务机构通过政府购买服务、政府和社会资本合作等方式参与知识产权公共服务供给。鼓励支持市场化服务机构提供免费或者低成本的公益性服务。

#### （四）提升服务能效

坚持需求导向、问题导向，加强宣传培训，推动区域合作，提升与知识产权公共服务相关的各类机构、平台、人员的服务能力，促进知识产权公共服务取得实效。

1. 提升窗口服务能力。加强知识产权对外服务窗口的软硬件建设，完善服务规范，改进服务态度，提高服务效率，全面实行“好差评”制度，提升群众办事的满意度。

2. 提升信息传播利用能力。指导知识产权公共服务网点，根据不同领域服务





对象和需求，有针对性地开展知识产权信息传播和利用能力促进工作，开展线上线下信息利用技能培训，探索“互联网+”知识产权信息传播利用新模式。

### 3. 加强知识产权公共服务人才培养

推动形成分级、分类知识产权公共服务人才梯队培养模式，综合运用线上线下等培训手段，形成多层次、多渠道、多角度的培训网络，建立一支覆盖信息分析、法律、金融、交易等知识产权各领域的专业化、高层次公共服务人才队伍。鼓励各类公共服务机构加强人才培养，形成一支能力出众、数量充足、结构合理、素质优良的知识产权公共服务专业队伍。

### 4. 推进知识产权公共服务区域合作

促进各区知识产权公共服务的统筹和联动发展，建立知识产权公共服务经验交流机制、服务协作机制和成果共享机制，鼓励支持知识产权公共服务机构之间形成协作网络，实现知识产权公共服务效能最大化。落实《长三角地区知识产权公共服务合作框架协议》，促进三省一市知识产权公共服务联动发展。推动知识产权公共服务的国际交流合作，打响知识产权“上海服务”品牌。

## 三、保障措施

1. 加强组织保障。强化组织领导和统筹协调，通过部门协作、市区联动，建立有效的工作推进机制。加强对各区知识产权公共服务工作的党政绩效考核，引导各区探索创新、主动作为。

2. 加大资源投入。加大对知识产权公共服务的政策引导和资金扶持力度，增加对知识产权公共服务的投入。加强与财政、科技、经济等相关部门的政策协同，引导各类社会机构参与知识产权公共服务，提供服务产品。

3. 加强评价管理。建立完善知识产权公共服务机构考核和动态管理机制，编制知识产权公共服务年度报告，定期对全市知识产权公共服务体系建设、资源供给、利用效能、服务质量等情况开展综合评价。及时总结并宣传推广典型经验做法。

来源：上海知识产权局官网

链接：

<https://sipa.sh.gov.cn/xxgkml/20220209/1b89a91e67674a77a2a4b681a9e93e1f.htm>

↓

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）  
电话：021-51797188 021-61258088  
邮箱：[law@beshininglaw.com](mailto:law@beshininglaw.com)  
网址：[www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)





## 上海市知识产权局关于印发 《关于开展上海老字号认定的若干规定》的通知



### 市商务委 市经济信息化委 市文化旅游局 市市场监管局 市知识产权局 局关于印发《关于开展上海老字号认定的若干规定》的通知

(2022年02月23日)

市商务委 市经济信息化委 市文化旅游局 市市场监管局 市知识产权局  
关于印发《关于开展上海老字号认定的若干规定》的通知  
沪商规〔2022〕3号

局机关各部门，专利局各部门，商标局，局其他直属单位、各社会团体：

为打响上海“四大品牌”，弘扬优秀传统文化，促进上海老字号传承保护与创新发展，市商务委、市经济信息化委、市文化旅游局、市市场监管局、市知识产权局联合制定《关于开展上海老字号认定的若干规定》，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

上海市商务委员会  
上海市文化和旅游局  
上海市市场监督管理局  
上海市知识产权局

2022年2月10日

地址：上海市徐汇区小木桥路681号外经大厦21楼、26楼（200032）  
电话：021-51797188 021-61258088  
邮箱：[law@beshininglaw.com](mailto:law@beshininglaw.com)  
网址：[www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)



## 关于开展上海老字号认定的若干规定

**第一条（目的依据）**为打响上海“四大品牌”，弘扬优秀传统文化，促进上海老字号传承保护与创新发展的，规范上海老字号管理，根据《商务部等 16 部门关于促进老字号改革创新发展的指导意见》，结合上海实际，制定本规定。

**第二条（定义）**本规定所称上海老字号是指历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族及上海地域传统文化背景和深厚的文化底蕴，取得广泛社会认同，形成良好信誉的品牌。

**第三条（职能部门）**上海市商务委员会（以下简称“市商务委”）负责上海老字号认定和管理工作，制定上海老字号发展规划和促进政策，指导各区商务主管部门落实本行政区域内上海老字号服务促进工作。

上海市经济和信息化委员会（以下简称“市经济信息化委”）、上海市文化和旅游局（以下简称“市文化旅游局”）、上海市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）、上海市知识产权局（以下简称“市知识产权局”）在各自职责范围内，做好对上海老字号的管理、服务和促进工作。

**第四条（认定原则）**上海老字号认定遵循公开、公平、公正原则。

**第五条（认定条件）**申请上海老字号认定，应具备以下条件：

- （一）在上海市依法设立并从事经营活动；
- （二）创立时间达 50 年（含）以上；
- （三）传承独特的产品、技艺或服务；
- （四）具有中华民族特色和鲜明的上海地域文化特征，具有历史价值和文化价值；
- （五）拥有对应的代表性注册商标的所有权或专用权；
- （六）生产销售日用消费品或提供生活性服务；
- （七）具有良好信誉，得到广泛的社会认同和赞誉；
- （八）经营状况良好，且具有较强的可持续发展能力。

**第六条（申请材料）**申请上海老字号的企业，参照认定条件提供历史沿革、文化传承、商标权利、经营情况、社会评价等相关证明文件。



**第七条（申请程序）**上海老字号的认定，按下列程序进行：

（一）市商务委每三年发布一次“上海老字号”认定工作的通知，明确相关申请安排和工作事项；

（二）符合认定条件的企业按照通知向所在地的区商务主管部门提出申请，并递交真实、有效、完整的申请材料；

（三）各区商务主管部门进行初审，对本地区企业申请材料的真实性、有效性、完整性进行核实，确认符合认定条件的，向市商务委转交有关资料；

（四）市商务委会同市经济信息化委、市文化旅游局、市市场监管局、市知识产权局组织行业协会、专家、消费者组成认定工作组，以材料审查、现场调查、查阅档案等形式开展评审，提出拟认定的上海老字号名录；

（五）市商务委在官方网站和公众号对拟认定的上海老字号名录进行公示，公示期为 30 日。任何单位或个人对名录有不同意见的，均可向市商务委提出书面异议，并提供详实、合法的举证材料；

（六）在公示期间无异议的和已处理完异议的，由市商务委列入上海老字号名录并向社会公布；

（七）由市商务委向上海老字号经营主体统一颁发认定证书和牌匾，授权使用上海老字号官方标识。

**第八条（认定说明）**原 2014 年认定的上海老字号统一重新认定。

本市中华老字号的管理按照商务部相关规定执行，原则上中华老字号不再参加上海老字号认定。

**第九条（官方标识权属）**市商务委是上海老字号官方标识的权利人，任何其他组织或个人未经授权不得使用。

**第十条（官方标识使用规范）**上海老字号官方标识由标准图形和“上海老字号”中英文文字组成，图形可单独使用，也可与文字组合使用。官方标识设有标准色 3 色、标准组合 4 种供企业选用。上海老字号官方标识标准图形、标准字体、标准色彩、标准组合及与商标的组合使用方式可在市商务委官方网站下载。



使用上海老字号官方标识时，必须根据规定式样使用，可按比例放大或缩小，但不得更改官方标识的比例关系和色相，不得影响官方标识的标准色相，不得透叠其他色彩和图案。

**第十一条（官方标识应用范围）**上海老字号官方标识只能用于与上海老字号相一致的产品或服务上，且以该产品或服务对应注册商标的核定使用范围为限。上海老字号经营主体可以在相应产品或服务的包装、装潢、说明书、广告宣传及互联网等媒介中使用上海老字号官方标识。

**第十二条（牌匾证书）**市商务委统一制作上海老字号牌匾和证书，任何组织或个人不得自行制作、伪造、变造、销售或者冒用。如需补办上海老字号牌匾和证书，需向市商务委提出申请。

**第十三条（信息化管理）**市商务委运用信息化手段收集、记录上海老字号信息，建立上海老字号数字化档案。

**第十四条（保密责任）**上海老字号提供的材料如涉及商业秘密须加以备注，政府部门对备注的涉密内容负有保密责任。

**第十五条（信息变更）**上海老字号发生以下变更的，应当自变更之日起 30 个工作日内向市商务委提出信息变更申请，并详细说明理由：

- （一）企业名称发生变更的；
- （二）代表性注册商标发生变更的；
- （三）主营业务转由关联企业或其他主体开展，自身不再开展原主营业务的。

市商务委应根据变更情况更新上海老字号名录，在官方网站和公众号公布。

**第十六条（违规整改）**上海老字号经营主体出现下列情形之一的，由区商务主管部门责令限期整改，未整改或整改措施不力的，由区商务主管部门向市商务委提出将其移出上海老字号名录的书面建议：

- （一）上海老字号官方标识使用不符合有关规定的；
- （二）擅自制作、变造上海老字号牌匾的；
- （三）被相关部门列入经营异常名录的；
- （四）发生损害老字号整体形象，引起负面舆情的事件或行为。



市商务委核实情况后，作出移出上海老字号名录和收回上海老字号官方标识使用权的决定，在官方网站和公众号更新上海老字号名录。

**第十七条（直接移出）**上海老字号经营主体出现下列情形之一的，由区商务主管部门直接向市商务委提出将其移出上海老字号名录的书面建议：

（一）发生严重损害消费者权益、出现重大质量问题或安全事故、严重侵犯他人知识产权、严重扰乱市场秩序或其他严重违法行为的；

（二）以欺骗或其他不正当手段通过上海老字号认定的；

（三）被有关行政部门约谈，六个月内未整改或整改措施不力的；

（四）被相关部门列入严重违法失信企业名单的；

（五）已经不符合上海老字号认定条件的。

市商务委核实情况后，作出移出上海老字号名录和收回上海老字号官方标识使用权的决定，在官方网站和公众号更新上海老字号名录。

**第十八条（移出清理）**被移出上海老字号名录的，其经营主体应当自决定公布之日起停止使用上海老字号官方标识，并负责清理、销毁和注销自身使用的有关上海老字号官方标识，包括原有牌匾和证书。

**第十九条（申报限制）**因严重违法违规行为被移出上海老字号名录的，五年内不得再次申请上海老字号认定。

**第二十条（品牌发展）**引导上海老字号重视品牌管理和商誉，制定实施品牌发展战略，注重标准引领，强化产品质量和服务质量，培育一批“上海品牌”产品和服务标杆，加强改革创新发展的。

**第二十一条（文化传承）**鼓励上海老字号收集、保存代表上海老字号历史传承、创新发展的实物、档案资料，传承独特产品、技艺或服务。

**第二十二条（宣传推广）**鼓励上海老字号积极开展宣传展示活动，有效利用各类媒体和平台，宣传上海老字号品牌形象，展示上海老字号风采。

**第二十三条（知识产权保护）**支持上海老字号积极开展知识产权保护，主动发挥知识产权保护主体责任，维护上海老字号形象及自身合法权益。

**第二十四条（老字号协会）**上海老字号行业协会应当发挥行业促进作用，加强行业自律，做好企业服务，协助政府部门监督管理，推动老字号发展。





**第二十五条（区商务主管部门）** 各区商务主管部门可以依据本规定，结合本行政区域内实际情况，制定相关实施方案。

**第二十六条（解释）** 本规定由市商务委负责解释。

**第二十七条（施行日期）** 本规定自 2022 年 3 月 1 日起施行，有效期至 2027 年 2 月 28 日。

来源：上海市知识产权局官网

链接：

<https://sipa.sh.gov.cn/xxgkml/20220224/54e009b1f88a4991be1b4f79c83783bd.html>



## 典型案例摘要

### 涉“龙角散”商标侵权及不正当竞争纠纷案



#### 涉“龙角散”商标侵权及不正当竞争纠纷案

##### 【裁判要旨】

近日，上海知识产权法院（以下简称上海知产法院）审结上诉人杭州禾玺实业有限公司（以下简称禾玺公司）与被上诉人株式会社龙角散、福建省晋江市真口味食品有限公司（以下简称真口味公司）、原审被告上海市浦东新区航头镇道忠便利店（以下简称道忠便利店）侵害商标权及不正当竞争纠纷案，判决驳回上诉，维持一审判决。

##### 【基本案情】

株式会社龙角散于 1928 年成立于日本，是一家专注于咽喉的制药公司，主要产品包括咽喉药、咽喉糖等。同时“龙角散”也是日本家喻户晓的家庭药品牌。1997 年 8 月 28 日，株式会社龙角散在我国经核准注册第 1090265 号“龙角散”和第 1090266 号“龍角散”商标，核定使用商品均为第 30 类糖、糖果等。株式会社龙角散的龙角散草本润喉糖系列商品于 2011 年推出，最初通过海外采购、境外代购等方式进入我国，之后在天猫、京东等电子商务平台均有线上销售。







△ 株式会社龙角散商品

(柠檬味) 装潢



△ 被诉侵权商品

(柠檬味) 装潢

图片来源：上海知识产权法院官方微信公众号

株式会社龙角散诉称道忠便利店未经授权，销售带有与其商标近似的“龍の散”标识的糖果并在商品标签、购物小票上使用“龙角散”商标，禾玺公司、真口味公司未经授权，生产、销售了上述糖果，均构成商标侵权。道忠便利店、禾玺公司、真口味公司未经许可擅自使用与株式会社龙角散有一定影响的商品包装、装潢高度近似的包装、装潢，构成不正当竞争。因此，株式会社龙角散诉至法院，请求判令道忠便利店、禾玺公司、真口味公司立即停止商标侵权及不正当竞争行为，共同赔偿经济损失及合理开支共计人民币 50 万元，并刊登声明消除影响。

道忠便利店辩称其在商品标签和购物小票上使用“龙角散”商标系员工误认所致。涉案商品仅销售几袋，浦东新区知识产权局也已对其作出行政处罚，商品已全部下架。



禾玺公司辩称株式会社龙角散的“龙角散”润喉糖占市场份额较小，也无证据证明“龙角散”在我国具有较高知名度。禾玺公司委托真口味公司生产被诉侵权润喉糖时外包装有外观设计专利，使用的“龍の散”标识也申请过商标。其销售行为持续时间短，并未获利。

### 【法院裁判】

一审法院经审理认为，被诉侵权“龍の散”润喉糖与株式会社龙角散的“龙角散”和“龍角散”注册商标核定使用商品相同，“龍の散”标识亦与该两注册商标构成近似，容易导致相关公众的混淆误认，禾玺公司与真口味公司共同生产、销售该润喉糖，构成商标侵权。道忠便利店销售该侵权商品、在标签和购物小票上使用“龙角散”商标，亦构成商标侵权。株式会社龙角散的龙角散草本润喉糖系列商品的装潢属于有一定影响的商品装潢，被诉侵权“龍の散”润喉糖的装潢与其在整体结构布局、颜色选择和搭配、文字大小、字体和内容等方面均相同或相似，以消费者的一般注意力为标准判断，两者的装潢构成近似，容易使消费者对两者产生混淆，或者认为两者具有关联性。禾玺公司和真口味公司生产、销售“龍の散”润喉糖的行为，属于擅自使用与他人有一定影响的商品装潢近似的装潢的行为，构成不正当竞争。

根据《中华人民共和国专利法》的规定，外观设计专利权自公告之日起生效。禾玺公司申请的外观设计专利的授权公告日期为 2018 年 5 月 11 日。而在案证据显示，2018 年 1 月至 2 月，禾玺公司就已经向真口味公司支付货款，并由真口味公司生产被诉侵权商品，此时禾玺公司的外观设计专利权尚未生效，故一审法院对禾玺公司“‘龍の散’”糖果有外观设计专利”的抗辩意见不予采纳。

**一审法院判决禾玺公司和真口味公司立即停止商标侵权及不正当竞争行为，连带赔偿株式会社龙角散经济损失和合理开支共计 20 万元，并刊登声明消除影响；道忠便利店赔偿株式会社龙角散经济损失和合理开支共计 2,500 元。**

禾玺公司不服一审判决，以一审判决确定的赔偿数额过高等为由，向上海知识产权法院提起上诉。



上海知识产权法院经审理认为，株式会社龙角散主张权利的“龙角散”“龍角散”商标均于 1997 年在我国核准注册，其于 2011 年推出“龙角散”草本润喉糖系列商品，该商品最初通过海外采购、境外代购等方式进入我国，之后在天猫、京东等电子商务平台均有线上销售。至迟自 2015 年 12 月 21 日起，我国的网络平台和全国各地的新闻媒体开始出现针对该商品的宣传推广。

因此，株式会社龙角散的润喉糖商品在 2018 年上诉人生产、销售被诉侵权商品前在我国已具有较高的知名度。禾玺公司作为与株式会社龙角散同行业的经营者，应当知晓株式会社龙角散拥有较高知名度的涉案商标和润喉糖商品的装潢。

禾玺公司在申请商标注册和设计商品装潢时不但未予以合理避让，反而将与株式会社龙角散涉案商标近似的标识申请商标注册，将与润喉糖商品装潢近似的装潢申请外观设计专利，并在上述商标未予核准注册和外观设计专利未予授权公告之前即开始使用相关标识和商品装潢生产侵权商品，具有攀附株式会社龙角散涉案商标和商品装潢知名度的主观故意。本案侵权商品在线上 and 线下多地进行销售，禾玺公司虽称其销售的侵权商品数量较少且行业利润率较低，但并未就此提供证据予以证明。

一审法院综合考虑株式会社“龙角散”商品的知名度较高，禾玺公司、真口味公司具有一定的主观故意，该两公司所实施的侵权行为及后果，以及权利人为制止本案侵权行为而支付的合理开支等因素酌情确定的赔偿数额，并无不当。

**综上，上海知产法院判决驳回上诉，维持原判。**

作者：吴盈喆 许堃

来源：上海知识产权法院官方微信公众号

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/L9g9yNIRbxf7rQf-ZBrHjw>



## 孙某某诉上海教育出版社有限公司著作权纠纷案



### 孙某某诉上海教育出版社有限公司著作权纠纷案

#### 【裁判要旨】

根据我国著作权法的规定，适当引用作为合理使用的一种情形，依法不构成对著作权人权利的侵害。判断被控侵权行为是否符合适当引用的情形应当遵循五要件：1. 使用目的是为了介绍、评论某一作品或者说明某一问题；2. 引用的是他人已经发表的作品；3. 引用必须是在适当范围内；4. 必须指明作者姓名或者名称、作品名称；5. 不得影响著作权人对自己作品正常使用且不得不合理地损害著作权人的合法权益。

#### 【基本案情】

孙某某创作了诗歌《西部畅想》、文章《我为西部开发鼓与呼》，其中《西部畅想》曾入选教育出版社出版的八年级语文课本（2007 年出版，以下简称语文课本），教育出版社曾为此向孙某某支付了稿酬。2012 年，教育出版社出版了《语文教学参考资料》，该书第五单元第十六课标题为“西部畅想”，分为“教学目标”“课文理解”“教学建议”“相关链接”四部分。在“课文理解”中详细分析介绍了诗歌《西部畅想》每一节所表达的意境、含义、与之契合的古诗词和诗中涉及的敦煌飞天、大雁塔等景观的介绍。在“相关链接”中列有作者孙某某简介，并全文引用了孙某某撰写的《我为西部开发鼓与呼》一文。

孙某某认为教育出版社在被控侵权图书中擅自使用其作品的行为构成对其就涉案作品享有的著作权的侵害，遂提起诉讼，要求教育出版社赔偿经济损失（含合理费用）5.87 万元。



### 【法院裁判】

一审法院认为教育出版社在被控侵权图书上使用孙某某作品的行为构成对孙某某署名权、复制权、发行权的侵害,应当承担相应的赔偿责任,遂判决教育出版社赔偿孙某某经济损失(含合理费用)2.2万元。

一审判决后,教育出版社不服,上诉至上海知识产权法院。

上海知识产权法院审理认为被控侵权图书使用《西部畅想》的部分内容,是为了配合语文课本使用的教学参考资料及课后练习精讲,书中的相关内容详细分析评论了语文课本中《西部畅想》这首诗的意境、含义,并结合诗中的内容介绍了与之契合的古诗词及相关人文和自然景观等。故该部分内容系为了向读者介绍、评论和分析语文课本中的《西部畅想》这首诗,虽引用了诗中的部分内容,但引用目的或是为了分析诗中部分语句所代表的含义、体现的意境,或是为了介绍诗中所出现的相关自然景观和人文景观,供老师教学或学生理解使用,这种使用方式均在适度范围内。相关内容亦无其他不当损害孙某某利益的内容,并已指明了作者姓名、作品名称。因此,教育出版社在被控侵权图书中对《西部畅想》的使用符合我国著作权法规定的合理使用情形,不构成对孙某某著作权的侵害。

教育出版社在被控侵权图书中擅自使用《我为西部开发鼓与呼》的行为,构成对孙某某就涉案作品享有的复制权和发行权的侵害,依法应当承担相应的法律责任。

上海知识产权法院遂判决撤销一审判决,教育出版社就使用《我为西部开发鼓与呼》的行为赔偿孙某某经济损失及合理开支共计1万元。

二审判决后,孙某某向上海市高级人民法院申请再审。上海高院经审理,裁定驳回了孙某某的再审申请。

### 【典型意义】

著作权人的合法权益应当受到保护,但为了促进文化的发展和繁荣,为了教育事业的发展,便于公众获取相关信息等公共利益,《伯尔尼公约》、TRIPS 协议等国际条约均有关于著作权利限制和例外的条款。我国著作权法也规定了多种对著作权利限制的情形,其中适当引用为合理使用的一种情形,依法不构成对著作权利人著作权的侵害。



## 一、涉适当引用的司法现状

根据我国著作权法（2020 年修正）第二十四条第一款第（二）项规定，适当引用是指为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名或者名称、作品名称，并且不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益。在法院受理的各类著作权侵权案件中，适当引用是被诉侵权的被告经常采用的抗辩意见，但真正被法院采纳作为适当引用情形的并不多。鉴于每个案件使用的情形和程度都有所不同，对该类案件，如何审慎甄别事实，厘清著作权侵权和著作权合理使用的界限，平衡好权利人和新作品创作者之间的利益，始终是审判实践中的疑难问题。

根据我国法院对该类案件的判决，目前，我国现有判决大多数是从以下三方面判断是否构成适当引用：第一，被告在创作过程中引用的作品篇幅或长度是否合理，是否进行了全文引用。主要体现为引用作品的篇幅占被控侵权作品的比例是否过高，有判决指出比例达到 13.75% 的即算过高。[1] 若引用比例过高，法院通常认为构成侵权；第二，被告引用他人作品是否是为了介绍、评论的目的；[2] 第三，被告在引用他人作品时是否通过适当的方式指出作品名称和作者姓名。[3]

## 二、适当引用的构成要件

判断被告行为是否符合适当引用的情形，应当遵循以下五要件：1. 使用目的是介绍、评论某一作品或者说明某一问题；2. 引用的是他人已经发表的作品；3. 引用必须是在适当范围内；4. 必须指明作者姓名或者名称、作品名称；5. 不得影响著作权人对自己作品正常使用，且不得不合理地损害著作权人的合法权益。

### （一）使用目的分析系第一要素

按照美国学者的解释，使用目的是合理使用的第一要素，是界定合理使用规则的“灵魂”。[4] 因此，对于该类案件，首先应当对被控侵权作品的使用目的作出正确判断。根据我国著作权法的规定，适当引用的使用目的分为两种类型，一种是为了介绍、评论某一作品；另一种是为了说明某一问题。有观点认为，在判断是否属于适当引用情形时，应当以是否以营利目的作为判断标准。[5] 但是从上述两种类型的使用目的分析，无论是为了介绍、评论某一作品还是为了说明某一问题，其主要目的都是创作新的作品。创作的新作无论是用于实体书籍的出



版,还是发表在报刊杂志和网络上,创作者都可以通过出版或发表行为获得报酬,这种行为也是有商业利益的。故不能将使用目的仅仅局限于非营利目的,否则将使大部分符合合理使用的情形均无法适用该制度,这无疑会打击文学创作者的积极性,亦会不当阻却优秀文学作品的发扬和传播,违背著作权鼓励创作和传播的初衷。鉴于审判实践中,使用目的是否是介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在判断时较为复杂,需要在每个案件中根据案情及被告使用情况独立分析判断,因此,倘若行为本身系用于非商业目的,可以作为法院放宽审查标准的酌情考量因素,但是否符合适当引用还是需要结合被控侵权作品的上下文详细理解和分析。并且该要件系该类案件的首要判断要件,往往直接影响案件的定性。

本案中,一、二审法院不同的处理结果就是两级法院对被告使用目的的认定有所不同。一审法院认为系直接使用行为,构成著作权侵权。二审法院在详细分析被告作品内容后,认为被告对诗歌的使用目的系介绍、评论原告的诗歌,而被告对《我为西部鼓与呼》的使用系擅自复制原告作品的著作权侵权行为,故就上述不同的使用行为分别作出了两种不同的处理方式。二审判决厘清了该类案件的适用标准,既保护了著作权人的合法利益,对于属于合理使用范畴内的行为亦通过对该制度的适用,鼓励了新作创作者的独立创作行为。

## (二) 引用的必须是他人已经发表的作品

我国著作权法明确将适当引用的范围仅限于已经发表的作品,对此学术界一直有不同的观点,认为从促进文学艺术作品传播和再创作角度考虑,应当允许在不损害著作权人利益的前提下,对未发表作品一定范围内的合理使用。[6]但是与权利法定原则相同,在我国著作权法已经明确将引用他人已发表作品作为适当引用的构成要件之一的情况下,不宜不合理地扩张法律解释的范围,把未发表作品作为合理使用制度的适用对象。否则,无论是否对未发表作品作者的财产性利益造成损害,以适用引用为名不恰当地将本该由作者行使的发表权交由引用作品的作者代为行使,这无疑会对未发表作品作者的著作人身权利造成一定的损害,违背合理使用制度设立的初衷。

## (三) 引用必须在适当范围

适当的范围通常被认为就是质和量的考量,即是否引用了原作中的核心内容,是否超过一定的量以及引用部分占新作的比例。如在冯嫔诉天津大学出版社有限



责任公司等著作权权属、侵权纠纷案中，[7]被告在被控侵权作品中分别使用原告原作中的 4822 字和 2245 字，一审法院认为被控侵权作品对原告作品的使用基本都是全文使用，其从使用的比例上远远超出了合理使用限定的适当范围。二审法院亦认可上述观点，认为不构成合理使用。但上述考量标准在针对诗歌的介绍和评论文章时就不具有可比性。诗歌受体裁的影响字数本来就很少，有时为了逐句解释诗歌中所欲表达的含义，可能就需要逐句引用诗歌的内容做具体分析。此时，若将被引用的量作为考量标准，就未免过于机械，还是应当从作品的整体内容来判断。当然在做分析时引用的内容越少，被认定为适当引用的可能性就越高。本案中，《西部畅想》系一首诗，加标题及署名 51 行，字数仅 270 个字。而被控侵权作品为了说明这首诗，引用了该诗歌中的 9 行内容，包括诗中所指的地名、诗中表达意境的部分用语，并配上与诗歌契合的古诗词和相关景观介绍等等，若按照质和量的标准，可能就不能被认定为适当引用。但从被控侵权作品所表达的内容来看，它们是介绍评论类文章，其目的是帮助读者理解和领会这首诗的含义，而不是替代这首诗，或者将这首诗中的内容作为自己文章的一部分，故其使用目的还是向读者介绍和评论这首诗，与其使用的质和量无关。

#### （四）必须指明作者姓名或者名称、作品名称

若被告未指明所使用文字的作者及作品名称，实际上是将他人作品作为本人作品使用，会使相关公众对被使用内容的创作者身份产生误解，误以为所使用部分是使用者独立创作完成，这种使用行为当然不能作为合理使用认定。指明作者姓名及作品名称可以采用各种适当的方式，只要这种指明方式能够让相关公众知晓被使用作品的创作者及作品名称即可。如通过脚注抑或尾注将他人创作内容与本人创作内容作出区分，并且引注内容都应该有对应性和具体性，使他人能明显判断出内容的创作归属。另外，由于网络环境的复杂化，当引用网络中作者姓名或作品名称不明确的数字化作品时，若作者通过指明网站名称和网页链接地址使引用内容与其独创内容相区别的，也应当视为已经指明作品名称及作者姓名。[8]考虑到笔名、化名的使用普遍存在，新修订的著作权法将原著作权法中的指明作者姓名扩充为包括姓名或者名称，将使用笔名、化名的情形通过法律形式予以明确。

本案中，被控侵权作品题目中明确了《西部畅想》的作品名称，在“相关链接”中亦有作者孙某某的简介，故被控侵权作品在使用时已经以适当的方式指明





了作品名称及作者姓名。而在本案另一起关联案件[9]中，被控侵权图书为给老师和学生教学使用的《说题做题》，所涉文章中明确标有《西部畅想》的作品名称，但无作者姓名，这种情况下，能否认为未指明作者姓名？二审法院并未采纳孙某某的主张，因为所涉文章中并无《西部畅想》这首诗的全文内容，相关公众在阅看该文时必然要结合语文课本中《西部畅想》这首诗的内容才能理解和掌握。而语文课本中的《西部畅想》已经明确列明这首诗的作者，并对作者的身份做了详细的注释和说明，故在看到被控侵权作品前，相关公众已经通过语文课本知晓了孙某某的作者身份，这种情况下，也应当认定新作已指明了作者名称。

#### （五）不得影响著作权人对自己作品的正常使用及损害著作权人利益

**是否影响著作权人对自己作品的使用，还需结合被控侵权作品的使用方式。**倘若被控侵权作品对原作的的使用达到实质替代，如全盘复制原作内容，将原作作品作为自己作品使用，这显然攫取了原作的创作成果，必然会严重影响到原作者对其作品的使用。那么，在指明作者的情况下，是否有可能纳入适当引用的范围呢？审判实践中，法院明确指出，即便指明了作者，也因引用的方式和数量不当而造成对原作者利益的影响。如在前述冯嫻诉天津大学出版社有限责任公司一案中，被控侵权作品基本全文引用了原作内容，即使被控侵权作品在参考文献中标注了来源，在致谢中对原作者表示了感谢，法院仍然认为不构成合理使用。因为在被全文引用的情况下，被控侵权作品实际上已经起到了替代原作者的作用，相关公众无需阅看原作，通过被控侵权作品就能了解到原作的全部内容，这当然会影响到原作者通过其作品获得的利益。同理，即便未全文引用原作，但将原作的主要内容简化概括后作为自己作品使用时，也会影响到原作者对自己作品的使用。

本案中，被控侵权作品对原作的分析和解释不但不会起到替代原作品的作用，相反还会帮助教师和学生更好地理解原作中所表达的意境和含义，且从被控侵权作品的内容中无法得知原作的内容，被控侵权作品需和原作结合使用才能达到更好地理解 and 领会原作的的作用，故根本不会影响到原作者合法使用其作品，亦不会影响到原作者的其他合法利益。



### 【案例索引】

一审：（2019）沪 0104 民初 15958 号

二审：（2020）沪 73 民终 153 号

再审审查：（2020）沪民申 2415 号

### 【注释】

[1]参见（2020）京 0102 民初 15598 号民事判决书。

[2]参见（2019）浙 8601 民初 2090 号民事判决书。

[3]参见（2016）苏 09 民初 106 号民事判决书。

[4]郑成思：《版权公约·版权保护与版权贸易》，中国人民大学出版社 1992 年版，第 119 页。

[5]陈立风：“著作权合理使用制度解析”，载《当代法学》2007 年第 3 期。

[6]于玉、纪晓昕：“我国著作权合理使用判断标准的反思与重构”，载《法学论坛》2007 年第 3 期。

[7]参见（2019）京 73 民终 639 号民事判决书。

[8]参见（2014）黔高民三终字第 19 号民事判决书。

[9]参见（2020）沪 73 民终 154 号民事判决书。

（该案例刊登于《人民司法》2022 年第 2 期）

作者：杜灵燕

来源：上海知识产权法院官方微信公众号

链接：[https://mp.weixin.qq.com/s/8Exh1t-h\\_rROWXmXasgzGg](https://mp.weixin.qq.com/s/8Exh1t-h_rROWXmXasgzGg)

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）

电话：021-51797188 021-61258088

邮箱：[law@beshininglaw.com](mailto:law@beshininglaw.com)

网址：[www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)



## 朱某某诉宏景公司、宏威公司专利代理合同纠纷案



### 上海知识产权法院

#### 专利代理机构违约责任损害赔偿范围的确定

——朱某某诉宏景公司、宏威公司  
专利代理合同纠纷案

#### 【裁判要旨】

专利合同履行过程中，当事人约定由第三人向委托人履行合同的，若该第三人不履行或其履行不符合合同约定，仍由原签订合同的专利代理公司向委托人承担违约责任。关于委托人所遭受损失的赔偿，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。具体而言，专利代理费和申请费属于直接经济损失应当予以赔偿；对于专利研发的各项投资费用应综合考虑专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等因素酌情确定；对于专利授权后的预计收益，由于基于专利展开的商业活动具有不确定性，显然会超出专利代理公司订立合同时的预期，而一项专利最终能够得以实施并取得成功除考虑专利本身的价值外，还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关，对于该部分费用应参考专利本身的价值等因素酌情确定。

#### 【基本案情】

原告朱某某诉称，原告与被告上海宏景商标代理有限公司（以下简称宏景公司）订立专利申请代理委托合同，约定由宏景公司代理原告的专利申请事宜。合同签订后，被告宏景公司的时任法定代表人滕某负责与原告沟通，并进行专利申请。2010 年左右，因滕某离职，被告宏景公司告知原告与被告上海宏威知识产权代理有限公司（以下简称宏威公司）的法定代表人袁某联系，由袁某负责相关专利申请代理事宜。该专利于 2015 年已获得授权，但由于两被告未将此事告知原告，两被告和原告均未在规定时间内至专利局办理登记手续，该专利被视为放弃。



原告认为两被告工作失误致使其未能获得专利权，给原告造成巨大经济损失，要求两被告返还代理费及申请费、实审费 6,555 元及相应利息 6,089.58 元、专利研发各项投资费用 76,800 元及利息 27,552.32 元、专利成功后预计转让收益 3,000,000 元以及因诉讼而发生的各种开支 93,035 元，以上共计 3,210,031.90 元。

被告宏威公司辩称宏威公司不是合同的签订方，涉案合同于 2008 年 12 月 3 日签订，而宏威公司于 2009 年 4 月才成立，宏威公司不是合同当事人，不应承担相应的赔偿责任。

被告宏景公司辩称原告作为专利申请人，应当对专利申请的进程负有较高的注意义务，专利局未将专利授权的信息送达原告，原告自身亦存在过错，原告主张的赔偿数额过高，缺乏事实及法律依据。

上海知识产权法院经审理查明，2008 年 12 月 3 日，原告朱某某与被告宏景公司签订专利申请代理委托合同，约定宏景公司为朱某某的技术方案申请中国专利，申请代理费 3,000 元，实际审查代理费 3,000 元等。合同附有在沪联系人朱某的通讯地址和电话等联系方式。审理中，原告表示由于其长期不在上海，故在签订合同时明确告知宏景公司与在沪联系人进行联系，同时在合同上注明了在沪联系人朱某的联系方式。

与原告签订上述专利申请代理委托合同的是被告宏景公司的原法定代表人滕某，其名片显示宏威公司和宏景公司的企业名称，右侧注明专办专利商标，并附有地址、电话及邮箱等信息。合同签订时，宏威公司尚未成立。

合同签订后，原告朱某某向宏景公司支付代理费及申请费 6000 余元。

合同签订后，滕某为原告办理专利申请事宜。

### 2010 年 10 月左右

原告致电被告宏景公司，宏景公司告知其滕某已经离开，此事与宏威公司的法定代表人袁某联系。

### 2011 年 7 月

原告向袁某询问涉案专利申请进程，袁某的助理顾某诗回复邮件称案件仍在实审中请耐心等待，并在附件中告知案件的审理进度。



### 2011 年 8 月

袁某向原告送达国家知识产权局出具的发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

### 2014 年 5 月 15 日

袁某的助理发邮件给原告并抄送宏威公司法定代表人袁某和经理麦某某，称涉案专利已经完成第三次审查意见答辩，需等待审查员的回复，并称有进展将及时通知原告。

袁某的助理发邮件给原告并抄送宏威公司法定代表人袁某和经理麦某某，称涉案专利已经完成第三次审查意见答辩，需等待审查员的回复，并称有进展将及时通知原告。

## 国家知识产权局专利公布公告显示

### 2014 年 4 月 30 日

公告送达涉案专利的审查意见通知书

### 2014 年 9 月 10 日

公告送达办理登记手续通知书

### 2015 年 3 月 18 日

公告送达视为放弃取得专利权通知书

### 2015 年 8 月 12 日

专利权视为放弃，放弃生效日为 2010 年 7 月 28 日

原告得知涉案专利权视为放弃的消息后，多次与宏威公司交涉未果，故诉至法院。

### 【法院裁判】

**上海知识产权法院一审判决：**被告宏景公司应于判决生效之日起十日内赔偿原告朱某某经济损失 100,000 元；二、驳回原告朱某某的其余诉讼请求。一审判决后，原告朱某某、被告宏景公司不服，均向最高人民法院提起上诉。最高人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。



法院生效裁判认为：原告朱某某与被告宏景公司签订专利申请委托代理合同，约定被告为原告办理专利代理事务。在涉案合同的履行过程中，自 2010 年 10 月起，就涉案专利的申请事宜原告均与宏威公司的法定代表人袁某进行沟通，宏威公司以其行为参与涉案合同履行。由于原告并非专业的专利代理机构，且其长期不在上海，所以在签订合同时特别注明在沪联系人的联系方式，两被告公司对此事属于明知，却未将原告的正确联系方式告知国家知识产权局，且被告宏景公司本身的地址亦不能成功送达，故审查通知未能成功送达由两被告公司造成。然而，宏威公司虽然参与了涉案合同的履行，但其并非涉案合同的相对方，在涉案合同签订时，宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的过错造成相关文件通知未能及时送达，鉴于宏威公司并非涉案合同的相对方，其不应承担相应的违约责任，因合同瑕疵履行的违约责任仍由被告宏景公司向原告承担。

关于赔偿数额，法院认为，关于专利代理费及申请费、实审费属于原告因被告不履行合同义务而遭受的直接经济损失，应当予以支持；关于专利研发的各项投资费用，应综合考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定；关于专利成功后预计转让收益，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，原告的申请应该获得专利授权，这是被告可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益具有不确定性，显然超出了被告订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外，还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关，故对于原告主张的专利授权后预计转让收益部分的赔偿费用，法院参考专利本身的价值等因素酌情予以确定；关于因诉讼发生的各种开支，由于本案系合同纠纷，而涉案合同并未就合理费用作出约定，故对于原告的该主张不予支持。

### 【典型意义】

专利代理合同是专利代理机构作为受托人与委托人就办理专利申请或者办理其他专利事务所订立的合同。专利代理合同本质上是委托合同，当事人双方是专利代理机构和委托人，专利代理机构的职责是接受委托人的委托，代为办理专利相关的各项事务，包括专利申请、提出复审、参加无效宣告程序等。专利代理合同纠纷案件的审理不仅关系当事人合法权益的保障，而且涉及专利代理行业健康有序发展，对此类纠纷明确相关裁判规则具有重要意义。



通常而言，合同法的一般规则对专利代理合同均适用，但是基于专利制度本身的特殊性，此类案件审理也有特殊考量因素。具体而言，本案涉及以下几方面问题：

### 一、利代理公司过错的认定

由于专利代理行为具有技术性和复杂性，判断专利代理机构履行合同是否符合标准、是否全面履行合同有时具有一定的难度，对于因专利代理质量引发纠纷的案件尤为如此。笔者认为，一方面，专利制度的复杂性决定了专利权的效力及保护是由诸多因素决定的，不能将专利代理机构视为无所不能的代理主体，认为其应当提供该技术方案所能获得的最高水准的保护；另一方面，专利代理有严格的资格准入制度，应当达到专业人员的行为标准，故不能对代理机构履行义务的能力期望过低，使专利代理机构有较多的推卸理由。由于专利代理机构是以专业知识为委托人提供专利申请等服务，其承担的注意义务应当以本领域普通专利代理人所承担的注意义务为标准，应达到本行业平均的注意义务及专业技能水平。

本案中，由于审查通知未能成功送达导致专利权被视为放弃，给委托人造成严重的损失。通常而言，对于专利代理申请的程序性事项，专利代理机构具有专业性的优势，应当积极履行相应责任，避免委托人丧失专利申请程序中的相关权利，这显然属于一个普通专利代理机构合理注意义务的范畴。由于原告并非专业的专利代理机构，且其长期不在上海，所以在签订合同时特别注明在沪联系人的联系方式，被告对此事属于明知，却未将原告的正确联系方式告知国家知识产权局，且被告宏景公司本身的地址亦不能成功送达，故审查通知未能成功送达显然系由被告的重大过错造成。

需要注意的是，在专利代理合同履行过程中，委托人同样负有及时通知的义务，例如，若委托人变更了地址而未及时告知，导致专利代理机构无法与之取得联系时，相应的过错责任应当由委托人承担。<sup>1</sup>

### 二、同违约责任承担主体

由于债权是一种相对权，基于债的相对性，债权人只能向债务人主张，请求债务人向债权人履行债务。债务人以外的其他一切人，对债权人不负有履行义务，除非依法构成债权侵害或者以法律或者约定由债务人以外的第三人负赔偿责任或者给付义务。<sup>2</sup>



专利代理合同的签订主体为委托人和专利代理机构，但是在实际履行过程中，可能涉及由第三人代为履行的情况。专利代理合同通常约定代理机构接受委托人委托，指派某某专利代理人依法办理专利代理事务，实际办理专利代理事务的是具体的专利代理人；还可能存在的状况是专利代理机构的关联企业实际从事代理事务的情况。此时，如果第三人不履行或者其履行不符合合同约定，相应的责任仍由签订合同的专利代理机构承担。

本案中，在涉案合同的履行过程中，被告宏景公司告知原告就合同履行与被告宏威公司联系，且自 2010 年 10 月起，原告就涉案专利的申请事宜均与宏威公司的法定代表人袁某进行沟通，宏威公司实际上以自己的行为表示其愿意履行合同并参与合同的履行。然而，宏威公司虽然参与了涉案合同的履行，但其并非涉案合同的相对方，在涉案合同签订时，宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的过错造成相关文件通知未能及时送达，鉴于宏威公司并非涉案合同的相对方，根据原《合同法》第六十五条之规定，其不应承担相应的违约责任，因合同瑕疵履行的违约责任仍由被告宏景公司向原告承担。原告要求两被告承担连带责任的诉请，法院不予支持。

### 三、违约损害赔偿的范围

**原《合同法》第一百一十三条规定：**当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。<sup>3</sup>原则上说，通过赔偿损失，应使受害人处于如同合同已经履行的状态。<sup>4</sup>然而为了防止赔偿范围的无限扩张，该条款又通过可预见规则对赔偿范围进行限制。

由于专利的授权可能带来的商业价值难以估量，故对于专利代理合同而言如何确定合同履行利益、如何判断专利代理机构可预见的范围显得尤为重要。本案中，原告主张的损失包括以下四个部分：专利代理费及申请费、实审费及相应利息；专利研发各项投资费用及利息；专利授权成功后预计收益；因诉讼而发生的各种开支。对此，分别评述如下：

**首先**，关于专利代理费及申请费、实审费属于原告因被告不履行合同项下义务而遭受的直接经济损失，显然属于专利代理机构违约应当赔偿的范围，但是由





于合同约定的代理费通常不高，该笔费用显然无法弥补委托人因丧失专利权而造成的损失。

**其次**，关于专利研发的各项投资费用，通常该笔费用应由委托人举证，但是具有极大的难度。因为专利的研发并非一蹴而就，而是需要大量长期的投入，除了证据本身难以搜集外，即使存在某笔开支，委托人也难以证明其与涉案技术方案研发之间的关联性，故此类证据被法院采信的几率很低。尽管如此，不可否认的是，研发一项涉案技术方案必然会投入金钱和时间，对于该部分的费用，法院通常会考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定。

**再次**，关于专利授权后预计收益，此部分收益是原告损害赔偿主张的主要部分，原告认为其专利技术具有极高的商业价值，原告在获得专利授权后能够获得巨大收益，然而如何判断专利授权后的收益是非常困难的，此时就要受到可预见规则的约束。一般而言，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，原告的申请应该获得专利授权，这是被告可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益具有不确定性，显然超出了被告订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外，还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关。笔者认为，在判断专利授权后的收益时，首先应重点考虑专利本身的价值因素，充分评估涉案专利技术对现有技术的贡献，并结合市场情况作出判定，必要时可以委托专业评估机构进行评估。对于评估报告，应当充分分析其科学性、合理性，脱离专利技术价值本身而仅注重商业分析的评估报告不应被采信。此外，有些技术方案可能在其他国家同样申请专利并获得授权，可以将该技术在其他国家实施的情况作为参考因素判断专利授权后可能带来的价值。

**最后**，对于因诉讼发生的各种开支，如果涉案合同对该笔费用作出明确约定，法院通常予以支持，对未做明确约定的，一般不予支持。

### 【案例索引】

**一审案号：**上海知识产权法院（2018）沪 73 民初 399 号

**二审案号：**最高人民法院（2020）最高法知民终 220 号



**【注释】**

- 1、参见（2006）海民初字第 26379 号民事判决书
- 2、魏振赢主编：《民法》，北京大学出版社高等教育出版社 2017 年版，第 358 页
- 3、该规定现规定于《民法典》第五百八十四条
- 4、魏振赢主编：《民法》，北京大学出版社高等教育出版社 2017 年版，第 486 页

作者：杨馥宇

来源：上海知识产权法院官方微信公众号

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/Avou5e5dyczkn5M9P8812g>

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）  
电话：021-51797188 021-61258088  
邮箱：[law@beshinglaw.com](mailto:law@beshinglaw.com)  
网址：[www.beshinglaw.com](http://www.beshinglaw.com)



## 心动公司诉周某某侵害计算机软件著作权纠纷案



### 上海知识产权法院

#### 以营利目的提供网络游戏账号是否构成著作权侵权的司法认定

#### ——心动公司诉周某某侵害计算机软件著作权纠纷案

##### 【裁判要旨】

以营利目的提供网络游戏账号供他人免费下载游戏，该行为不构成侵害作品信息网络传播权，其属于未经著作权人许可，许可他人行使著作权的行为，构成侵权并应承担相应法律责任。

##### 【基本案情】

原告心动网络股份有限公司（以下简称心动公司）是“喵斯快跑”游戏的著作权人，其在苹果 APP store 上提供该游戏的付费下载。被告周某某注册并运营了“神鹿游戏”微信公众号，该微信公众号的主要内容是介绍、分享各类游戏，被告通过运营微信公众号可获得相应的广告收入。被告使用其自有苹果 APP store 的账号购买了涉案游戏，然后在其运营的微信公众号发布该游戏的提取码，网络用户将该提取码发送给被告，被告再将其苹果 APP store 的账号和密码告知用户，供用户免费下载涉案游戏，并提醒用户下载完成后立即退出登录。原告认为被告周某某的上述行为构成对作品信息网络传播权的侵犯，且该行为属于未经原告许可，许可他人行使原告的软件著作权的行为，亦应承担侵权责任。因此，原告诉请法院判令被告立即停止通过“神鹿游戏”微信公众号提供涉案游戏的下载服务，并赔偿原告经济损失 50 万元。

##### 【法院裁判】

被告仅实施了向用户提供涉案游戏在苹果 App Store 下载的账号和密码，并未直接提供作品，故该行为并不构成对作品信息网络传播权的侵犯。被诉行为违反《计算机软件保护条例》第二十四条的规定，属于未经原告许可，许可他人行



使著作权人软件著作权，该行为构成侵权。一审判决被告赔偿原告经济损失及合理费用共计 7 万元。一审判决后，双方当事人均未上诉。一审判决生效。

### 【典型意义】

本案被告仅提供了已付费的网络游戏账号，并未直接提供作品，且下载的游戏来自于著作权人授权下载的平台，并未采取任何破解技术措施的行为，该行为性质如何进行界定，是本案需要解决的法律问题。

#### （一） 提供网络游戏账号的行为是否构成侵害作品信息网络传播权

根据我国著作权法的规定，信息网络传播权是指以有线或者无线方式向公众提供，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利。“提供”作品是构成侵犯信息网络传播权行为的要件之一，本案被告并未直接提供涉案游戏，其仅是向用户提供了可免费下载涉案游戏的账号和密码，在形式上并不满足侵犯信息网络传播权的构成要件。此种行为能否在实质上认定为侵害作品信息网络传播权，需进一步分析。

有观点认为，此种行为使得用户可以免费下载游戏，其本质与行为人提供作品供用户下载并无差异，均导致软件权利人的利益受损和行为人获益，该观点与网络著作权侵权案件有关深层链接行为的认定应持“实质替代”标准的观点非常接近。所谓深层链接是指用户点击链接地址后，可以在网址不发生跳转的情况下，直接欣赏或下载作品，容易导致用户对作品提供者产生误认。持“实质替代”标准的观点认为，随着技术的发展，不能将“提供”作品的行为仅限于“上传到网络服务器”一种行为方式，深层链接的设链者通过设置链接将他人作品作为自己网页或客户端的一部分向用户展示，使用户无需访问被链网站，实质上替代了被链网站主体提供作品，构成侵害作品信息网络传播权行为。有关深层链接行为的性质认定在理论界和实务界存在较大争议，但在目前司法实践中，多数观点仍然认为深层链接行为仍属于设链行为，不属于提供作品的行为，不满足信息网络传播行为的构成要件。【1】相较于深层链接而言，向用户提供游戏作品账号的行为在替代程度上更低，其并没有将作品在自己网站上呈现。作者认为，在游戏账号提供者没有提供作品，也没有在其网站上呈现作品的情况下，不宜将该行为认定为侵害作品信息网络传播权。



## （二） 提供网络游戏账号的行为是否构成著作权法上的“许可侵权”

涉案游戏系在苹果 App Store 中供用户付费下载，用户在支付费用之后，便获得下载并运行涉案游戏软件的权利，软件权利人与付费用户间建立了相应的许可使用合同关系。用户未经权利人许可，将其网络账号和密码提供给他人使用，其实质是许可他人行使其获得的著作权授权，即理论上所谓的“许可侵权”行为。我国《著作权法》中并没有关于“许可侵权”的规定，但《计算机软件保护条例》第二十四条规定，未经软件著作权人许可，转让或者许可他人行使著作权人的软件著作权的，构成侵权并应当承担相应的民事责任。该条规定实际在计算机软件侵权领域中建立了“许可侵权”制度。在比较法上，亦有关于著作权许可侵权的规定。例如英国《版权法》第 16 条第 2 项规定，未经版权所有人许可而实施，或授权他人实施任何受版权禁止的行为，构成对作品版权的侵犯。通常而言，著作权被许可人未经许可将其所获得的授权再许可第三人，该行为并没有直接落入著作权权能的控制范畴，权利人需向实施侵权行为的第三人主张权利，而非向著作权被许可人主张权利。建立“许可侵权”制度意味着著作权人的权利控制链条向上延伸，可以直接向其被许可人主张侵权，是强化对著作权人保护的体现。

就计算机软件侵权而言，许可侵权制度的建立对于软件著作权人的维权具有重要的现实意义。随着技术的发展，计算机软件已不需要通过光盘等物质载体进行销售，而是在用户付费之后，向用户提供序列号、验证码，或者直接赋予已付费账号进行下载软件的权利，上述序列号、验证码和账号本身可以视为一种软件运行的债权凭证，用户凭借该债权凭证行使相应的权利。但软件权利人通常不会对同一账号在不同设备上重复下载软件作绝对限制，否则会损害已付费用户正当使用软件的权利。例如某用户在使用其手机在苹果 App Store 账户付费下载软件，其后由于更换手机，其仍可使用该账号在另一手机上再次免费下载涉案游戏。正是由于此种情形，使得行为人在合法取得使用软件的债权凭证后，以商业目的将其提供给不特定的用户，且可使多个用户同时使用软件，该行为显然超过权利人的合理期待，可能导致大量的用户无需支付费用而下载并运行软件，严重损害权利人的利益。对于此种行为，在未建立许可侵权制度的情况下，可能导致权利人维权产生困难。一方面，行为人提供账号的对象数量较大，且其自身通常并不知晓其交易对象的身份，权利人在客观上难以直接向大量终端用户主张权利。另一方面，行为人提供账号的对象在很多情况下是个人用户，个人用户通常情况下



并非以商业目的使用软件，该行为本身不受著作权法规制。在引入许可侵权制度后，权利人对于上述行为可以直接向提供账号的主体主张权利，事实上消除了维权障碍。

就本案被诉行为而言，被告在其微信公众号上向用户大量提供包括涉案游戏在内的苹果 App Store 账号和密码，使得用户可以通过相应的账号和密码下载并运行涉案游戏，且证据显示其通过运营该公众号获取了一定的广告收入，该行为属于著作权理论上的许可侵权。但该案在适用法律时，还需就相应法律条款作一定解释。根据《计算机软件保护条例》第二十四条的规定，未经著作权人许可，转让或者许可他人“行使”著作权人的软件著作权的，构成侵权并应当承担相应的民事责任。终端用户以非商业目的使用软件，其仅是在设备中临时复制了软件，因我国立法中尚不承认“临时复制”属于著作权法意义上的复制行为，故终端用户的行为并不属于“行使”著作权人的软件著作权。如前所述，许可侵权制度建立的目的之一，即是破解软件著作权人无法向非商业性使用软件的终端用户主张权利的困境，如果严格按照《计算机软件保护条例》第二十四条的文义解释，将使得许可侵权制度设立目的部分落空。基于目的解释，应将该条规定的“行使著作权人的软件著作权”作扩张解释，即包括运行软件的行为。

### 【案例索引】

一审案号：上海知识产权法院（2020）沪 73 知民初 624 号

### 【注释】

【1】参见(2016)京 73 民终 143 号民事判决书；《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》9.14【提供链接服务行为的认定】被告能够举证证明存在以下情形之一的，可以初步认定其提供的是链接服务：……（2）涉案作品、表演、录音录像制品的播放虽在被告网站进行，但其提供的证据足以证明涉案作品、表演、录音录像制品置于第三方网站的……

作者：范静波

来源：上海知识产权法院官方微信公众号

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/y3rJhb7rep0iv0hdig7LiQ>

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号外经大厦 21 楼、26 楼（200032）  
 电话：021-51797188 021-61258088  
 邮箱：[law@beshininglaw.com](mailto:law@beshininglaw.com)  
 网址：[www.beshininglaw.com](http://www.beshininglaw.com)



## 违反公司高管忠实义务的专利权转让行为无效



### 违反公司高管忠实义务的专利权转让行为无效

——（2021）最高法知民终 194 号

#### 【基本案情】

近日，最高人民法院知识产权法庭对上诉人李某与被上诉人滕州市绿原机械制造有限公司（以下简称绿原公司）专利权权属纠纷一案作出终审判决，认定公司高管对公司负有忠实义务，高管利用职务便利将公司专利权无偿转让至其个人名下，未能提供充分证据证明该转让系按照公司章程的规定履行了合法手续且该转让系为公司利益所为的行为的，该转让行为违反高管对公司的忠实义务，该专利权转让行为无效，有关专利权归公司所有。

绿原公司原系专利号为 200710015109.2、名称为“高分子复合波纹膨胀节”的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。李某担任绿原公司执行董事兼经理期间，绿原公司（转让人）与李某（受让人）于 2018 年 8 月 29 日签署涉案专利权转让声明，声明内容为：绿原公司享有涉案专利权，现绿原公司自愿将该专利权转让给自然人李某。自转让之日起，李某享有该发明专利的一切权利。2018 年 10 月 19 日，李某委托的专利代理机构向国家知识产权局申报著录项目变更。2018 年 10 月 29 日，国家知识产权局作出手续合格通知书，将涉案专利的专利权人变更为李某。上述专利权转让为无偿转让。

绿原公司认为，李某在担任绿原公司法定代表人期间，利用职务之便，在公司不知情的情况下，擅自将涉案专利权过户至其个人名下，侵害了绿原公司的发明专利权，向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，请求判令确认涉案专利权归绿原公司所有。



李某认为，绿原公司、李某双方已于另案调解解决本案纠纷，各方应受协议内容约束，本案系恶意诉讼；涉案专利权人变更合法有效。

原审法院经审理认为，另案达成的调解协议未涉及涉案专利，涉案专利权转让行为违反了公司法的强制性规定，应属无效，判决涉案专利权归绿原公司所有。

李某向最高人民法院提起上诉，主张涉案专利权属争议在另案调解协议中已经解决，专利权转让合法有效，涉案专利对绿原公司没有价值。

### 【法院裁判】

最高人民法院经过审理，判决驳回上诉，维持原判。

最高人民法院认为，李某虽然主张涉案专利权属纠纷已在另案调解协议中解决，但综合李某向法院提交的有关证据，李某并未证明在另案调解解决的纠纷中明确包括了涉案专利权属纠纷，故对李某的有关上诉主张不予支持。公司法（2013 年修正）第一百四十七条规定，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

本案中，李某在其担任绿原公司执行董事兼经理期间，于 2018 年 8 月 29 日签署涉案专利权转让声明，将涉案专利权无偿转让给其本人，并到国家知识产权局办理了相应变更手续。虽然李某在原审庭审中陈述，其代表公司将涉案专利权转至自己名下时，曾口头通知另一股东李文某，但李某未提供相应证据加以证明，且李文某在原审中表示其对此转让并不知情，亦不同意。因此，虽然在涉案专利权转让时李某系占绿原公司三分之二以上股权的股东，但涉案专利权的转让系李某利用职务之便将绿原公司的专利权无偿转让至其个人名下，且李某未提供充分证据证明其代表绿原公司转让涉案专利权时按照公司章程的规定履行了合法手续，也未提供充分证据证明该转让行为系为绿原公司利益所为，故这一转让行为违反了李某对公司的忠实义务，应属无效，涉案专利权转让声明及所办理的变更手续不能产生转让专利权的法律效力，涉案专利权仍应归绿原公司所有。涉案专利权是否对绿原公司有价值，不影响对涉案专利权属的认定。

本案判决明确了公司高管对公司负有忠实义务，利用职务便利将公司专利权无偿转让至其个人名下，未能提供充分证据证明该转让系按照公司章程的规定



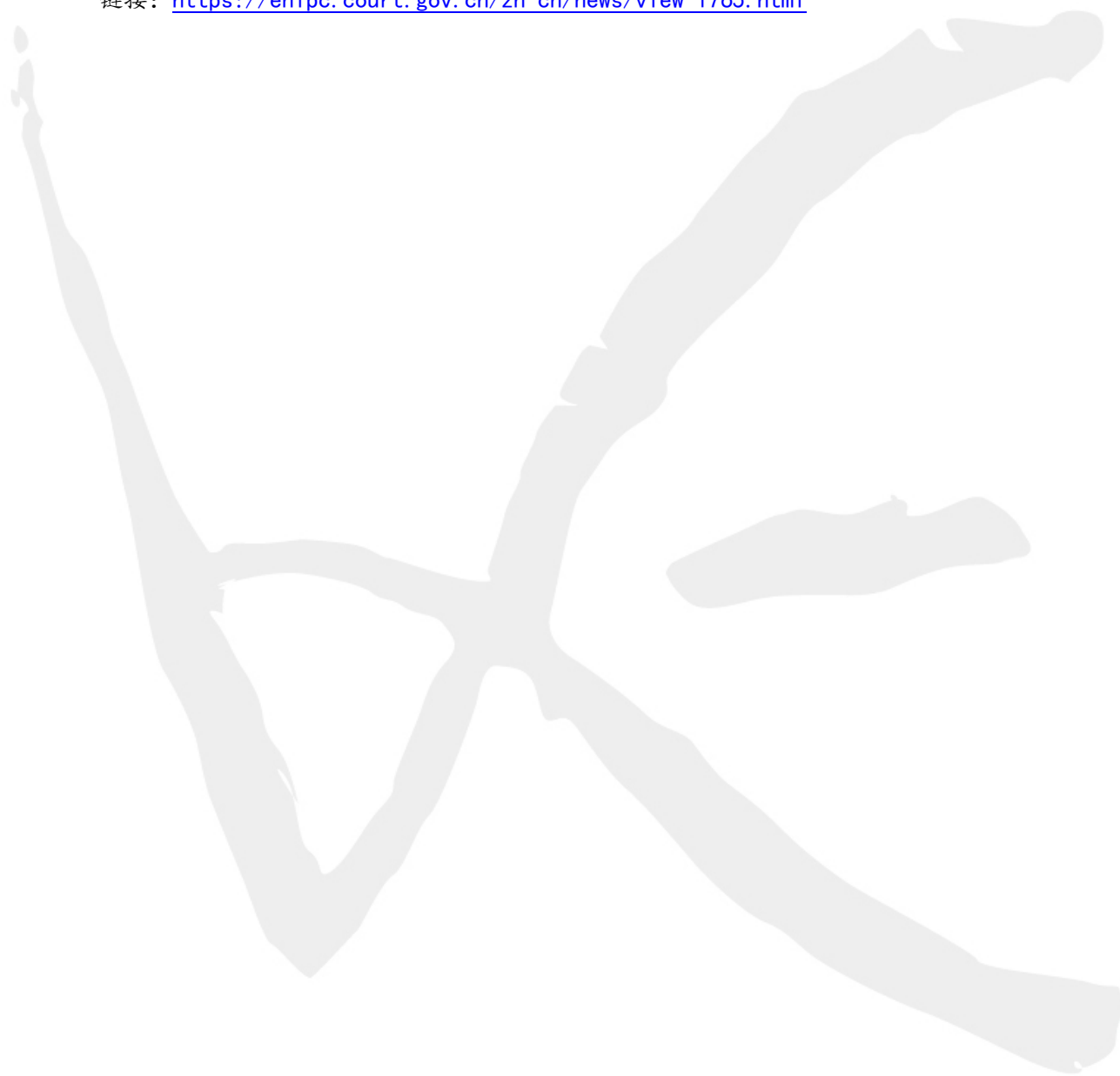




履行了合法手续且该转让系为公司利益所为的，转让行为因违反高管对公司的忠实义务而无效。

来源：最高人民法院知识产权法庭

链接：<https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1765.html>



## 实务研究

# 【调研撷影】体系化视角下奥林匹克标志的《反不正当竞争法》保护



奥林匹克标志蕴含着巨大的商业价值，奥林匹克标志能否得到有效保护不仅涉及权利人的合法权益，更关系到奥林匹克运动的健康有序发展。我国一直十分重视奥林匹克标志的法律保护，已经建立了较为完善的法律保护体系。2018年修订的《奥林匹克标志保护条例》在保护奥林匹克标志专有权基础上，增加了对奥林匹克标志的《反不正当竞争法》保护，确立了对奥林匹克标志知识产权保护、专用权保护以及反不正当竞争保护并行的模式，进一步强化了对奥林匹克标志的保护。如何理解不同法律规定间的关系，依法保护奥林匹克标志权利人的合法权益，是实践中亟需明确的问题。

### 一、奥林匹克标志的法律保护体系

《奥林匹克标志保护条例》第四条第一款规定：“奥林匹克标志权利人依照本条例对奥林匹克标志享有专有权。”第六条规定：“除本条例第五条规定外，利用与奥林匹克运动有关的元素开展活动，足以引人误认为与奥林匹克标志权利人之间有赞助或者其他支持关系，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”第十六条规定：“奥林匹克标志除依照本条例受到保护外，还可以依照《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《特殊标志管理条例》等法律、行政法规的规定获得保护。”由此，我国初步确立较为完善的奥林匹克标志法律保护体系，总体上可以分为三种保护模式，即知识产权保护、专用权保护和反不正当竞争法保护。

**一是奥林匹克标志的知识产权保护。**根据《奥林匹克标志保护条例》第十六条的规定，奥林匹克标志如果符合著作权、商标权以及专利权的保护条件，可以



分别依据《著作权法》等知识产权法律的规定获得相应保护。例如，奥林匹克会歌、吉祥物图案、徽记、火炬造型等一般都具有独创性，可以获得著作权法的保护。相关名称、标志、口号等也可以通过登记备案获得商标法的保护。火炬造型等还可以获得专利法的保护。

**二是奥林匹克标志的专用权保护。**在知识产权保护之外，根据《特殊标志管理条例》《奥林匹克标志保护条例》的相关规定，奥林匹克标志权利人对于所有的奥林匹克标志享有专用权。权利人可以授权许可他人使用，也有权禁止他人未经许可擅自以商业目的使用奥林匹克标志。

**三是奥林匹克标志的《反不正当竞争法》保护。**知识产权保护或者专用权保护只能禁止他人未经许可使用与奥林匹克标志相同或近似标志的行为，对于不直接使用奥林匹克标志，但足以引人误认为与奥林匹克标志权利人之间存在赞助或者其他支持关系的，权利人可以通过《反不正当竞争法》寻求救济。这对于打击针对奥林匹克标志的“隐形营销”行为十分必要。[1]调专卖店报到上班，该行为并无不当。鲁某作为劳动者，应当服从用人单位的安排。然鲁某在收到短信后，未前往报到也未上班，构成旷工，A公司依据《员工手册》作出解除行为符合法律规定。

## 二、不同保护模式之间的关系以及边界划定

在《商标法》等知识产权专门法、《奥林匹克标志保护条例》以及《反不正当竞争法》等均对奥林匹克标志提供法律保护的体系化视角下，如何确定不同法律保护奥林匹克标志的行为类型，厘清不同法律规定之间的调整边界，无疑是有效保护奥林匹克标志、打击侵害奥林匹克标志行为的首要前提。

### （一）知识产权保护与专用权保护之间的关系

如果相关奥林匹克标志已经取得商标权等知识产权，针对该标志的擅自使用行为，权利人应当依据《商标法》还是《奥林匹克标志保护条例》寻求救济，行政执法以及司法实践对此并不明确。在原告中国奥林匹克委员会与被告汕头市金味食品工业有限公司侵权纠纷案中，一审法院认为，原告在本案中主张的是国际奥林匹克五环标志的商标专用权。该标志由国际奥委会在中国进行了商标注册，故受我国《商标法》的保护。被告未经许可使用奥林匹克五环标志已构成侵权。二审法院则认为，根据中国奥委会的诉讼请求和本案的事实，可以认定中国奥委



会在本案中主张的权利是奥林匹克五环标志的专用权。金味食品公司未经中国奥委会的许可使用奥林匹克五环标志的行为构成侵权，在中国奥委会就侵权行为与其进行交涉后，金味食品公司仍继续实施侵权行为，对给中国奥委会造成的损害后果和不良影响，应承担赔偿责任。[2]虽然一、二审法院均对奥林匹克标志提供了保护，但保护的法律依据却存在明显不同。一审法院依据《商标法》保护权利人对奥林匹克标志享有的商标权，二审法院则保护权利人对奥林匹克标志的专用权。

综合考虑知识产权保护和专用权保护的法律位阶、侵权构成等，《商标法》等知识产权法律与《奥林匹克标志保护条例》在适用时应当遵循“知识产权保护优先、专用权保护为补充”的思路。即如果奥林匹克标志符合著作权、商标权或者专利权的保护条件，应当优先依据相关的专门法律保护；无法通过专门法保护的，可以依据《奥林匹克标志保护条例》的规定进行兜底保护。一方面，从法律位阶看，《著作权法》《商标法》《专利法》均属于基本法律，而《奥林匹克标志保护条例》则属于行政法规。因此，在二者均对奥林匹克标志进行保护时，应当优先适用基本法律的规定。此时不存在特殊规定优先的问题，因为特殊规定优先于一般规定适用的前提是不同规定处于相同的法律位阶。另一方面，从构成要件看，构成商标权等知识产权侵权的条件要严于《奥林匹克标志保护条例》的规定，构成侵害奥林匹克标志专用权的行为并不一定构成商标侵权，故在此种意义上，商标法等对奥林匹克标志的保护相对于《奥林匹克标志保护条例》反而是一种特殊规定，应当优先适用。2020年5月7日

B 公司与冯某协商解除未果。

## （二）反不正当竞争保护与知识产权、专用权保护之间的关系

关于《反不正当竞争法》与《商标法》等知识产权专门法之间的关系，司法实践中一直存在着争论。有观点认为，在法律适用上，知识产权法的规定优于反不正当竞争法，它们之间是特别法和普通法的关系。[3]这也是司法实践中大多数案件中坚持的观点。在再审申请人广州星河湾实业发展有限公司等与被申请人天津市宏兴房地产开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，最高人民法院再审认为，由于本判决已经认定诉争楼盘名称的使用侵害商标权，对“星河湾”商标的合法权益已经予以了保护，凡是知识产权专门法已经保护的领域，一般情况下，反不正当竞争法不再给予其重合保护。鉴此，本院对再审申请人请求保护



其知名商品特有名称权利的诉讼请求不予支持。[4]学者郑成思先生则认为,《反不正当竞争法》与知识产权法是交叉关系,“反不正当竞争,作为立法的范围,会从不同角度与一些其他法律发生交叉,以共同调整市场经济中人与人的关系,诚然,反不正当竞争法与这些不同法律各有自己的管辖区域,但却在各有所侧重点的同时,也有交叉点,那种认为法律不可能或不应当交叉,非此即彼的观点,是不符合实际的。……但交叉并不意味着可以互相替代。商标法重在保护注册商标权人的权利、消费者权益保护法重在保护消费者的权利。它们与反不正当竞争法的侧重点是完全不同的。”[5]于是,有观点提出,《商标法》与《反不正当竞争法》在商标权益保护上,呈并列或同位关系。“两法”之间并无主从关系或一般与特殊关系之别,它们分别有独立的保护对象、规制方式、效力范围和保护重点,各自平行地对商标权益提供不同层面的保护。[6]就奥林匹克标志的法律保护而言,笔者认为,《反不正当竞争法》和知识产权或者专用权保护之间各自的保护对象存在不同,故属于彼此独立的关系。

一方面,知识产权或者专用权模式对奥林匹克标志的保护主要调整的是将奥林匹克标志作为商业标志使用的行为,类似于《商标法》中的商标使用行为,是一种标志使用行为。如果特定的奥林匹克标志已经申请注册为商标,那么《商标法》调整的擅自使用奥林匹克标志的行为应属于商标性使用行为;对于未注册为商标的奥林匹克标志,根据《奥林匹克标志保护条例》第四条、第五条的规定,为商业目的使用奥林匹克标志的行为主要指将奥林匹克标志用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上;用于服务项目中;用于广告宣传、商业展览、营业性演出等商业活动中;销售、进口、出口含有奥林匹克标志的商品;制造或者销售奥林匹克标志等。上述行为总体上均属于将奥林匹克标志作为一种商业标志进行使用的行为。

另一方面,《反不正当竞争法》对奥林匹克标志的保护主要侧重于非标志使用行为。即并非将奥林匹克标志作为商业标志使用的行为。主要分为两类,一是虽然使用了奥林匹克标志,但并非作为一种商业标志,而是在介绍、描述过程中使用了特定标志。例如,“某某企业为北京冬奥会加油”,虽然其中也出现了北京冬奥会字样,但该种使用并不是将其作为商业标志使用,而是在描述性意义上使用;又比如将奥林匹克标志作为企业名称中的字号、作为域名使用等,均不属于作为商业标志进行的标志使用行为。二是未使用奥林匹克标志,而是使用



了相关的元素，但容易产生误认的行为。也就是《奥林匹克标志保护条例》第六条规定的内容。实践中，有观点将反不正当竞争法对奥林匹克标志的保护归结为隐性营销行为或者间接侵权行为。“依据使用奥林匹克标志的目的、手段和关联性暗示的不同，分为直接使用奥林匹克标志构成的侵权和间接使用奥林匹克标志构成的侵权。”[7]但隐性营销毕竟属于商业术语，并非法律概念；而直接侵权和间接侵权的区分，传统民法理论已有定论，《反不正当竞争法》对奥林匹克标志的保护显然并非属于间接侵权的范畴。事实上，无论是隐性营销行为，还是“间接使用奥林匹克标志”的行为，本质上均属于非标志性使用行为，即并非直接将奥林匹克标志作为吸引消费者的商业标志使用，而是在其字面意义或者描述性的使用。

### 三、奥林匹克标志《反不正当竞争法》保护的类型化

将奥林匹克标志作为商业标志使用的行为，法律适用相对较为明确，权利人依据《商标法》等知识产权专门法或《奥林匹克标志保护条例》的规定可以获得保护。但对于奥林匹克标志的反不正当竞争法保护而言，由于《奥林匹克标志保护条例》第六条仅仅规定了引致关系，即构成不正当竞争的，依照《反不正当竞争法》处理，但并未明确具体可以适用的法律条款，故有进一步探讨的必要。笔者认为，擅自利用奥林匹克标志或者元素的行为可能会构成如下不正当竞争行为：

#### （一）容易导致混淆的非标志性使用行为

行为人虽然没有将奥林匹克标志作为商业标志使用，但其在广告宣传中描述性使用奥林匹克标志的行为，如果容易使得相关消费者认为其与奥运会举办方存在授权或者赞助关系的，权利人可以依据《反不正当竞争法》第六条第四项的规定寻求救济，该行为属于“其他足以引人误认为与他人存在特定联系的混淆行为”。例如，将奥林匹克标志用作企业名称中的字号、用在域名中或者作为搜索关键词等行为，都可能构成引人混淆的不正当竞争行为。与一般意义上仿冒混淆不正当竞争行为主要基于对商品或服务的来源混淆不同，基于奥林匹克标志而产生的混淆主要指的是授权或者赞助关系。鉴于奥林匹克标志不仅具有重要的商业价值，还承载着极强的文化传播价值。在认定特定的非标志性使用行为是否构成不正当竞争时，应当重点从主客观两个方面进行权衡。主观上判断使用人是否具有搭便车谋取不正当竞争利益的意图，还是仅仅表达对奥运会的支持和热爱；客观上重



点考虑相关消费者是否容易产生混淆误认，即相关行为是否会造成误导公众的不良后果。“奥林匹克权利人对奥林匹克标志的专属权不是无限的。即使是以商业使用为目的，只要在营销中没有暗示自己取得了有关奥林匹克权利人的授权或者同奥林匹克运动有直接联系，那么这种营销手段就是合法的。” [8]

## （二）虚假或引入误解的商业宣传行为

《反不正当竞争法》第八条第一款规定：“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。”利用与奥林匹克运动有关的元素开展活动，如果存在捏造虚假事实或者片面陈述事实，欺骗误导消费者的，权利人或者相关的受到损害的赞助商，也可以依据上述规定寻求救济。虚假或者引人误解的商业宣传行为与第六条规定的混淆行为，最终的后果可能都是容易引起相关公众认为行为人与奥运会举办者存在授权或者赞助关系，因此二者如何区分，实践中可能会存在一定的争议。笔者认为，区分混淆行为和虚假宣传行为的关键在于除了利用奥林匹克标志或者有关的元素之外，是否存在捏造虚假或片面事实陈述的行为。如果存在，那么行为人应当构成虚假或引人误解的商业宣传行为，否则，应构成第六条规定的混淆行为。例如，行为人宣传其属于奥运会赞助商，但事实上并不存在赞助关系，或者行为人仅仅是普通赞助商，但其宣称系独家赞助商。上述宣传行为均构成虚假或引人误解的商业宣传行为。

## （三）其他不正当竞争行为

《反不正当竞争法》第二条还可以为奥林匹克标志提供兜底保护。即使被诉行为无法纳入《反不正当竞争法》第六条或者第八条的调整范畴，但如果明显违反公认的商业道德，权利人仍可以通过一般条款追究行为人的不正当竞争责任。1996 年亚特兰大奥运会时，Reebok 公司是赞助商，Nike 公司虽然未提供赞助，但其买断了亚特兰大奥林匹克公园周边的所有户外广告牌，并在赛场外进行大规模的营销活动，这使得 Reebok 公司的赞助利益大大受损，并最终退出了 2000 年悉尼奥运会的赞助。[9]对于上述行为，Nike 公司虽然并未使用奥林匹克标志或者有关的元素，但其行为明显违背公认的商业道德，类似行为如果发生在我国，权利人或者赞助商可以依据《反不正当竞争法》一般条款维护自身合法权益。



#### 四、余论

奥林匹克标志的反不正当竞争法保护可能还涉及权利人主体资格的问题，即《反不正当竞争法》调整竞争者因市场竞争产生的法律关系，奥林匹克标志的权利人由于并非市场经营者，被诉行为人可能会提出抗辩认为权利人无权提起不正当竞争之诉。但随着不正当竞争司法以及执法实践的不断发展，对竞争者以及竞争关系的界定已经采取扩展解释的路径。“反不正当竞争法上的经营者，或者不正当竞争的行为人，实质上应当包括参与或者影响市场竞争的任何人。”[10]奥林匹克标志的权利人虽然并不直接参与市场竞争，但其对外开展的授权活动直接影响相关市场的竞争，故可以认定为反不正当竞争法上的经营者，对于针对奥林匹克标志实施的引人误解的行为，权利人有权依据《反不正当竞争法》的相关规定维护自身合法权益。鉴于对奥林匹克标志的知识产权或者专用权保护相对比较明确，权利界定较为清晰，特别是随着宣传和执法力度的不断加大，对于直接侵害奥林匹克标志知识产权或者专用权的行为，侵权人可能还会有所忌惮，但利用奥林匹克标志打擦边球的不正当竞争行为，由于边界不明，存在一定的模糊地带，反而可能成为侵害奥林匹克标志的高发区，因此，相关部门有必要加大奥林匹克标志《反不正当竞争法》保护相关的执法和宣传力度，为北京冬奥会的召开营造良好的保护范围。

#### 注释

[1]隐性营销，是指个人或者组织在未取得奥运会官方赞助商资格时，暗示或者明示其与奥林匹克运动会官方组织或者该组织举办的相关活动以及奥运会具有不存在的商业联系，或者具有一定商业联系但是超越授权的营销宣传活动。参见吴文斌：《2022年北京冬奥会隐性营销问题研究》，载《四川体育科学》，2019年第2期，第14页。

[2]参见北京市第一中级人民法院（1998）一中民初字第93号民事判决书。北京市高级人民法院（1999）高知终字第32号民事判决书。

[3]参见韦之：《论不正当竞争法与知识产权法的关系》，载《北京大学学报（哲学社会科学版）》，1999年第6期，第29页。

[4]参见最高人民法院（2013）民提字第3号民事判决书。

[5]郑成思：《反不正当竞争与知识产权》，载《法学》，1997年第6期，第54页。

[6]郑友德、万志前：《论商标法和反不正当竞争法对商标权益的平行保护》，载《法





商研究》，2009 年第 6 期，第 95 页。还可参见钱玉文：《论商标法与反不正当竞争法的适用选择》，载《知识产权》，2015 年第 9 期。刘丽娟：《论知识产权法与反不正当竞争法的适用关系》，载《知识产权》，2012 年第 1 期。

[7]柴思、殷积松：《试论我国企业滥用奥林匹克标志问题及其法律规制》，载《求是学刊》，2008 年第 4 期，第 84 页。该文认为间接侵权是指未经授权的企业为了获得潜在商机而采取较为隐蔽的手段侵犯奥林匹克标志，并借此使消费者误以为其与奥运会存在某种关联的非法行为。间接侵权行为分为隐蔽使用奥林匹克标志构成的侵权和变相使用奥林匹克标志构成的侵权。

[8]裴洋：《论奥林匹克标志的法律保护》，载《法学评论》，2008 年第 2 期，第 157 页。

[9]参见胡峰、张振宇：《论奥运会隐性市场行为的法律规制》，载《武汉体育学院学报》，2006 年第 4 期，第 29 页。

[10]孔祥俊：《反不正当竞争法新原理—总论》，法律出版社 2019 年版，第 186 页。

作者：凌宗亮

来源：上海知识产权法院官方微信公众号

链接：[https://mp.weixin.qq.com/s/XAVhXx473P8l\\_yWFsJXe9A](https://mp.weixin.qq.com/s/XAVhXx473P8l_yWFsJXe9A)

#### ◆ 特别声明：

此刊物以分享为本，仅供学习研究参阅，不视为弼兴律师事务所正式法律意见或建议。所有内容摘自政府、法院的官微、官网等，仅供参考使用。如有任何问题，欢迎随时与我们联系。

