

办案思维与实战技巧双重指导，  
直击实务疑难问题！



王小兵◎著

# 知识产权案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling  
Cases of Intellectual Property*

· 梳理总结办案经验 · 提炼办案策略技巧 · 深度剖析典型案例 ·

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE



# 知识产权案件 办案策略与技巧

*Strategies and Techniques on Handling  
Cases of Intellectual Property*

王小兵◎著

中国法制出版社  
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权案件办案策略与技巧 / 王小兵著 .—北京: 中国法制出版社, 2016.2  
(办案策略与技巧)

ISBN 978-7-5093-7244-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 028384 号

策划编辑: 马金凤

责任编辑: 马金凤 (editormjf@163.com)

封面设计: 李 宁

---

## 知识产权案件办案策略与技巧

ZHISHI CHANQUAN ANJIAN BANAN CELÜE YU JIQIAO

著者 / 王小兵

经销 / 新华书店

印刷 / 北京海纳百川印刷有限公司

开本 / 710 毫米 × 1000 毫米 16 开

版次 / 2016 年 4 月第 1 版

印张 / 27 字数 / 414 千

2016 年 4 月第 1 次印刷

---

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5093-7244-9

定价: 78.00 元

值班电话: 010-66026508

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 010-66031119

网址: <http://www.zgfs.com>

编辑部电话: 010-66070046

市场营销部电话: 010-66033393

邮购部电话: 010-66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010-66032926)

---

## 序一

---

收到王小兵律师发来的《知识产权案件办案策略与技巧》一书的书稿，我感到很欣慰，记得2006年夏天，他从上海交通大学法学院到我这里实习，距今不到十年，如今已经能够著书立说，将自己的办案经验集结成书，我不禁感叹时光的飞逝和他进步的迅速，也由衷地为他高兴。

我还依稀记得2006年夏天我们在上海交通大学闵行校区见面的情形，那时他与另外几位知识产权方向的研究生已基本完成学业，正在选择律所实习。因为我是上海交大法学院的兼职硕士生导师，且从事知识产权法律业务，所以，他们很希望能够来我所实习。我们在交大校园内的学生食堂一边用餐，一边探讨法律职业规划。餐毕，我开车带他们来到朱妙春律师事务所座谈，就这样我们成了师徒。

无论是实习期间，还是在我所工作期间，我发现他是一个善于思考和钻研的学生，不论案件多难，他总能找到适当的诉讼思路，并且将学到的理论知识应用于实务操作中。我当时对他的评价是“小兵面前无难案”。我执业30年，带过学生无数，优秀的学生很多，

但其中三位学生给我留下了特别深刻的印象。第一位是周荆律师，当年他是上海律考状元，并且勤奋好学，在本科四年的寒暑假都主动到各律所去实习，因此在毕业的时候已经具备了出庭律师的素质。当时我给他的评语是“具有独立办案能力，业务水平超过一般律师”。第二位是许峰律师，他文采横溢，但为人谦和、少年老成。通常研究生毕业都要完成数万字的毕业论文，而他在华政研究生毕业前，已有几篇论文可选择提交。更令我惊讶的是，在研究生期间他组织华政的30余位学子，各司其职，帮我编撰了中国《劳工血泪史》，对锁定日本军国主义强征中国劳工的罪行功不可没。第三位即是王小兵律师，除上述特点以外，他最突出的优势就是有理工科背景，是专利代理人。因此，有他作为我的助手，我办案的效率大大提高。他在我所工作期间，我们师徒合作过大大小小上百起知识产权案件，其中不乏部分全国经典案例。我们也在工作中结下了深厚的师生感情。尽管他后来基于自身发展原因离开了，但我们还会时常相互联系，不时还有案件合作，逢年过节也会收到来自他的问候。

我时常跟年轻律师讲，万金油型的律师已不再符合时代需求，分工专业化是律师发展的大势，所以律师要深耕细作，向纵深挖掘，做业内专家。另外，做律师要擅长文字表达，通过著书立说让更多的人认识你，这样你才能在不断提升自己专业水准的同时获得行业及客户的认可，树立自己的专业形象。我从二十世纪八十年代开始做律师，一路也在坚持著书立说，迄今为止，我已有十本专著出版。尽管如此，我仍笔耕不辍，近期我的第十一本书《商标专利代理纪实（续）》也即将出版，但是这本书已编写了两三年，效率明显降低，因此，我认为年轻律师要向王律师学习，趁年轻时要不怕艰辛，勤于总结，挤出时间，多出好书。我相信，这些著作将是一个律师最宝贵的财富，它远胜于金钱所能带来的快乐。

然而实事求是地讲，写作过程是非常痛苦的，这个过程充斥着疑问、迷茫和否定，也会牺牲大部分的业余时间。所以，能够定下心来写书的人，需要有强大的自信心和自制力。看到小兵律师的这本书，我也看到

了他的成长和成熟。

知识产权诉讼是一项非常专业的技术活，对律师的法律功底和知识面要求很高，同时，由于社会进步和科技发展，新型和疑难的知识产权案件时常发生，这就需要知识产权律师不但能够运用现行知识产权法律来解决问题，同时还要基于法理来解决现行知识产权法尚未明确规范的领域。因此，知识产权诉讼律师要特别重视对判例的研究，尤其是在现阶段知识产权法律裁判文书均上网公示的情形下，我们要特别善于利用这些大数据信息来指导我们的代理工作。

本书所精选的案例都是较为典型的知识产权纠纷案例，通过对知识产权纠纷的理论解释进而归纳出律师的代理策略和技巧，并通过对实际案例的分析，深化读者对各类知识产权纠纷的理解。可以说，这是一本很好的知识产权诉讼实务操作书籍，建议大家读一读。

最后，我对本书的出版表示祝贺，并期待今后能为小兵律师的第二本书、第三本书……作序！也祝小兵律师青出于蓝而胜于蓝！

中华全国律师协会  
知识产权专业委员会副主任



二〇一六年三月于上海

---

## 序二

---

知识产权制度是工业文明的产物，是现代社会最基础、最重要的财产制度之一。不难想象，如果一个国家没有完善的知识产权保护制度，那么这个国家一定不是一个现代化国家，也一定不是一个鼓励创新的国家。可见，知识产权制度在现代文明中扮演着极为重要的角色，它是衡量一个国家是否具有现代性的重要标准。

中国的知识产权制度移植于西方，但又同自身的社会经济发展水平相适应，从中国 30 多年来的知识产权法律实施过程来看，它为我国的改革开放和现代化建设做出了不可磨灭的贡献。无论是我国专利法、商标法和著作权法，还是与之配套的行政法规、部门规章，抑或是相关司法解释、司法政策等等，都在过去的 30 余年间逐步建立和完善，并在市场经济中发挥着举足轻重的作用。可以毫不夸张地说，没有知识产权制度就没有中国今天蓬勃发展的经济和科学成就。

同样，在企业层面，越来越多的企业已经意识到知识产权在企业创新和发展中的重要作用，懂得将知识产权作为一种法律武器，运用于市场竞争和法律维

权等方面，为企业的健康发展保驾护航，企业创造、运用、管理和保护知识产权的能力也在日益增强。

但不得不说的是，尽管我国的知识产权法律制度已经实施了 30 多年，企业也逐步具备了知识产权法律保护意识，但从整个国家层面来看，仍然存在不少问题，比如，知识产权制度发展存在东西不平衡；全民族的知识产权保护意识与现阶段经济发展水平不相适应；知识产权立法与司法实践存在部分脱节；在部分案件上的法律适用不统一等等。这些问题的解决有待于我国立法者、司法人员及知识产权法律服务工作者的共同努力，特别是在知识产权法律服务一线的从业者更应承担起这份责任。

近年来，随着我国经济社会发展，知识产权案件数量迅猛增长，新型疑难案件增多，矛盾化解难度加大。我本人从事知识产权法律服务已有 20 多年，深感知识产权法律服务是一种高度专业化的服务，它对法律从业人员的知识结构、从业经验、责任心等都有很高的要求。所以，唯有不断专业化、精细化、团队化的合作，才能适应未来知识产权法律服务的市场需求，才能更好地为客户服务。

在知识产权法律服务领域，知识产权诉讼属于高端业务，也是律师事务所和知识产权代理机构争相开展的业务。由于知识产权诉讼所涉及的案件类型具有技术化、多样化、复杂化的特点，所以对代理该类诉讼的律师提出了更高的要求。代理律师不但需要不断地研究新法规、新判例、新政策，并将其灵活应用于自己代理的案件中，还要学习不同技术领域的知识，以便对案件所涉及的技术事实有所了解，正确适用法律。因此，作为一名知识产权诉讼律师，要有不断钻研、终身学习的精神，才能办理好每一个案件。

本书是王小兵律师办理知识产权诉讼案件近十年时间的经验总结，也是他多年来一直坚持知识产权律师专业化的成果。书中针对每一类型的案件都给出了理论介绍、办案策略技巧及相应的典型案例精析，是一

本理论与实务相结合的律师办案参考书，非常值得一读。在本书出版之际，我也衷心希望他在知识产权专业化道路上越走越远，今后多出精品著作。

是为序。

国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会副会长  
中华全国专利代理人协会常务理事  
中国知识产权研究会常务理事  
中华商标协会常务理事  
隆天知识产权代理有限公司董事长



二〇一六年三月于北京

# 目录

## 第一篇 知识产权合同纠纷

### 第一章 著作权合同纠纷 / 003

#### 第一节 理论概述与实务指引 / 003

#### 第二节 办案思路与实战技巧 / 005

- 一、明确合同所涉及的权利类型和法律关系 / 005
- 二、注意其他证据对合同条款的解释作用 / 005
- 三、著作权许可使用合同中的“专有使用权” / 006
- 四、著作权合同纠纷中的“验收条款” / 006

#### 第三节 典型案例精析 / 007

案例 1: 上海普奇色彩艺术设计有限公司与安徽冠旗艺术玻璃有限公司委托创作合同纠纷上诉案 / 007

### 第二章 商标合同纠纷 / 011

#### 第一节 理论概述与实务指引 / 011

#### 第二节 办案思路与实战技巧 / 014

- 一、明确商标合同签订主体资格和成立条件 / 015
- 二、明确商标合同所涉及的权利范围和类型 / 015
- 三、对商标使用许可合同中“独家许可”的解读 / 015

四、对商标重复许可授权的合同效力认定 / 016

第三节 典型案例精析 / 017

案例 2: 百安奇售货设备集团公司诉常州费斯托自动售货设备有限公司、徐某、周某商标转让合同纠纷申请再审案 / 017

### 第三章 专利合同纠纷 / 022

第一节 理论概述与实务指引 / 022

第二节 办案思路与实战技巧 / 024

一、注意区分专利合同的具体性质 / 024

二、转让人主体资格对专利转让合同的效力影响 / 025

三、关于以尚未授权的专利订立的专利实施许可合同的效力问题 / 025

四、专利权（专利申请权）共有对专利实施许可合同的影响 / 026

第三节 典型案例精析 / 027

案例 3: 成都岁月印记珠宝有限公司与四川省成都市天策商标专利事务所专利代理合同纠纷上诉案 / 027

### 第四章 植物新品种合同纠纷 / 032

第一节 理论概述与实务指引 / 032

第二节 办案思路与实战技巧 / 034

一、正确区分植物新品种合同纠纷与普通的买卖合同纠纷 / 034

二、注意植物新品种的审定程序对植物新品种合同的效力影响 / 035

三、未获得植物新品种权对植物新品种合同的效力影响 / 035

第三节 典型案例精析 / 036

案例 4: 吴某诉南京两优培九种业有限公司植物新品种合同纠纷上诉案 / 036

### 第五章 集成电路布图设计合同纠纷 / 041

第一节 理论概述与实务指引 / 041

第二节 办案思路与实战技巧 / 043

一、关于集成电路布图设计合同纠纷的管辖法院 / 044

二、集成电路布图设计合同纠纷案件中常见的违约行为 / 044

### 第三节 典型案例精析 / 046

案例 5: 上海某齐电子科技有限公司与上海威某视频技术有限公司集成电路布图设计合同纠纷案 / 046

## 第六章 商业秘密合同纠纷 / 049

### 第一节 理论概述与实务指引 / 049

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 051

一、正确界定商业秘密合同纠纷的案件性质 / 051

二、准确查明商业秘密的具体内容 / 052

三、商业秘密合同是否因商业秘密公开而自动解除 / 052

四、商业秘密合同无效或解除后的附随义务 / 053

### 第三节 典型案例精析 / 053

案例 6: 重庆赛诺生物药业股份有限公司与天津泰普药品科技发展有限公司技术秘密让与合同纠纷上诉案 / 053

## 第七章 技术合同纠纷 / 059

### 第一节 理论概述与实务指引 / 059

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 064

一、关于技术合同纠纷的管辖 / 065

二、诚实信用原则在技术合同纠纷案件中的适用 / 065

三、技术合同解除的条件及通知义务 / 066

四、技术鉴定在技术合同纠纷案件中的作用 / 066

### 第三节 典型案例精析 / 067

案例 7: 深圳市科中大交通建材有限公司与陕西百祥实业有限公司技术合同纠纷再审案 / 067

案例 8: 成势广告(上海)有限公司与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司技术委托开发合同纠纷上诉案 / 071

## 第八章 特许经营合同纠纷 / 075

### 第一节 理论概述与实务指引 / 075

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 076

- 一、关于特许经营合同性质的认定 / 077
- 二、关于特许经营费用的计算 / 077
- 三、关于特许经营合同的无效情形 / 077
- 四、对特许人就特许经营所作的说明和承诺的定性 / 078

### 第三节 典型案例精析 / 079

案例 9: 曾某与北京半亩园快餐食品有限公司特许经营合同纠纷上诉案 / 079

案例 10: 南京宝庆银楼连锁发展有限公司、江苏创煜工贸有限公司与南京宝庆银楼首饰有限责任公司特许经营合同纠纷上诉案 / 083

## 第九章 企业名称(商号)合同纠纷 / 087

### 第一节 理论概述与实务指引 / 087

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 089

- 一、企业名称(商号)使用合同纠纷的管辖 / 089
- 二、关于使用费支付的约定 / 090
- 三、关于企业名称(商号)使用范围的约定 / 090

### 第三节 典型案例精析 / 090

案例 11: 嘉峪关市西部泓联商贸有限责任公司诉银川泓联工程机械销售有限公司企业名称(商号)使用合同纠纷上诉案 / 090

## 第十章 网络域名合同纠纷 / 095

### 第一节 理论概述与实务指引 / 095

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 097

- 一、关于网络域名合同纠纷案件的管辖 / 097
- 二、关于网络域名合同特殊的履行方式 / 098
- 三、关于网络域名合同履行的限制条件 / 098
- 四、关于域名注册管理机构在域名注册合同中的法律地位 / 098

### 第三节 典型案例精析 / 099

案例 12: 北京禾马广告有限责任公司与杨某、王某计算机网络域名转让合同纠纷案 / 099

## 第十一章 知识产权质押合同纠纷 / 104

### 第一节 理论概述与实务指引 / 104

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 106

- 一、关于知识产权质押合同纠纷案件的诉讼主体 / 106
- 二、知识产权质押合同的担保范围 / 107
- 三、出质人未经质权人同意而转让或许可使用质权的效力 / 107
- 四、在知识产权质押合同纠纷案件中可以适时使用保全措施 / 107

### 第三节 典型案例精析 / 108

案例 13: 福州纳仕达电子有限公司、九星恒隆电子(福州)有限公司  
与叶某专利质押权纠纷上诉案 / 108

## 第二篇 知识产权权属纠纷

### 第一章 著作权权属纠纷 / 115

#### 第一节 理论概述与实务指引 / 115

#### 第二节 办案思路与实战技巧 / 117

- 一、注意收集作品创作过程的证据 / 117
- 二、法人作品与职务作品的区别 / 118
- 三、对《著作权法》第十六条第一款中“工作任务”的理解 / 119
- 四、对《著作权法》第十六条第二款中“物质技术条件”的理解 / 119
- 五、执笔人在作品创作过程中的作用及法律地位 / 119

#### 第三节 典型案例精析 / 120

案例 1: 胡某、吴某诉上海美术电影制片厂著作权权属纠纷上诉案 / 120

### 第二章 商标权权属纠纷 / 125

#### 第一节 理论概述与实务指引 / 125

#### 第二节 办案思路与实战技巧 / 126

- 一、确认商标权属的请求权不适用诉讼时效制度 / 126
- 二、对共有商标的处分应考虑商标的基本功能和对相关公众的影响 / 127

三、无权处分行为对商标权权属的影响 / 127

四、商标转让与其他资产转让的区分 / 128

### 第三节 典型案例精析 / 128

案例 2: 上海和亭商贸有限公司、上海和祥医疗器械有限公司、上海西河医疗器械有限公司与雅培糖尿病护理公司商标权权属纠纷上诉案 / 128

## 第三章 专利权权属纠纷 / 132

第一节 理论概述与实务指引 / 132

第二节 办案思路与实战技巧 / 133

一、对“有关的发明创造”的理解 / 134

二、证明“职务发明创造”的相关证据 / 134

三、股东代位诉讼在专利权权属纠纷中的应用 / 134

四、专利权权属纠纷中的“善意取得” / 135

第三节 典型案例精析 / 135

案例 3: 钱某与上海昂丰矿机科技有限公司专利权权属纠纷上诉案 / 135

案例 4: 邹某与秦皇岛聚波电子科技有限公司专利权权属纠纷上诉案 / 139

## 第四章 植物新品种权权属纠纷 / 143

第一节 理论概述与实务指引 / 143

第二节 办案思路与实战技巧 / 144

一、对完成育种的“培育人”的理解 / 144

二、新品种的共有人无权单独处分品种权 / 144

三、司法鉴定在品种权权属纠纷案件中的作用 / 145

四、育种记录在权属认定中的作用与效力 / 145

第三节 典型案例精析 / 145

案例 5: 赵某与北京林业大学、成某植物新品种权权属纠纷上诉案 / 145

## 第五章 网络域名权属纠纷 / 150

第一节 理论概述与实务指引 / 150

第二节 办案思路与实战技巧 / 151

- 一、网络域名权属纠纷案件的管辖 / 151
- 二、正确选定诉讼主体 / 151
- 三、在先权利对网络域名权属认定的影响 / 152
- 四、“主观恶意”对网络域名权属认定的影响 / 152
- 第三节 典型案例精析 / 153

案例 6: 陆某与德国诺维汽车内饰设计有限责任公司网络域名权属纠纷上诉案 / 153

## 第三篇

## 知识产权侵权纠纷

### 第一章 著作权侵权纠纷 / 159

第一节 理论概述与实务指引 / 159

第二节 办案思路与实战技巧 / 162

- 一、对作品“独创性”的理解 / 162
- 二、现阶段，对作品“独创性”的判断标准不宜过高 / 163
- 三、著作权法对实用艺术品的保护 / 163
- 四、对著作权权利证据的审查 / 164
- 五、准确把握案件中涉及的著作权具体类型 / 165
- 六、侵害著作权行为的判定原则 / 165

第三节 典型案例精析 / 167

案例 1: 福安市珍华工艺品有限公司与成都宝之诚珠宝有限公司、浙江天猫网络有限公司著作权侵权纠纷案 / 167

案例 2: 杭州聚合网络科技有限公司与中国移动通信集团浙江有限公司、浙江融创信息产业有限公司等侵害计算机软件著作权纠纷上诉案 / 171

### 第二章 商标权侵权纠纷 / 176

第一节 理论概述与实务指引 / 176

第二节 办案思路与实战技巧 / 179

一、关于商标相同和商标近似的判定标准 / 179

二、关于对类似商品或服务的理解 / 180

三、如何证明被控侵权商品是合法取得的 / 181

四、关于商标侵权案件中的民事制裁措施 / 181

### 第三节 典型案例精析 / 182

案例 3: 上海艺想文化用品有限公司与上海帕弗洛文化用品有限公司、上海新华传媒连锁有限公司侵害商标权纠纷上诉案 / 182

案例 4: 贵州茅台酒股份有限公司与山东银座商城股份有限公司、山东银座配送有限公司侵害商标权纠纷案 / 186

## 第三章 专利权侵权纠纷 / 190

第一节 理论概述与实务指引 / 190

第二节 办案思路与实战技巧 / 193

一、选择适当的维权专利 / 194

二、熟悉专利侵权判定的基本原则 / 194

三、获取被控侵权产品或方法 / 195

四、选择有利管辖法院 / 195

五、巧妙运用诉讼保全措施 / 196

六、注重行政执法对专利侵权诉讼的配合 / 196

七、适时引入专家辅助人协助对技术问题进行调查 / 196

八、积极探索多元化的专利侵权纠纷解决方式 / 197

### 第三节 典型案例精析 / 197

案例 5: 北京英特莱技术公司等与上海森林特种钢门有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案 / 197

案例 6: 殷某与上海科炎光电技术有限公司、上海科润光电技术有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案 / 201

## 第四章 植物新品种权侵权纠纷 / 205

第一节 理论概述与实务指引 / 205

第二节 办案思路与实战技巧 / 206

一、此类案件的管辖问题 / 207

二、品种权受让人在未被审批机关核准登记公告前是否有权起诉 / 207

三、关于侵权物的处理 / 207

四、对种植业个人或承包经营户的特别保护 / 208

五、宣告植物新品种权无效程序对侵权案件的影响 / 208

### 第三节 典型案例精析 / 209

案例 7: 邱某与江苏省高科种业科技有限公司侵害植物新品种权纠纷  
上诉案 / 209

## 第五章 集成电路布图设计专有权侵权纠纷 / 214

第一节 理论概述与实务指引 / 214

第二节 办案思路与实战技巧 / 216

一、布图设计专有权保护范围的确定 / 216

二、对布图设计“独创性”的理解 / 217

三、集成电路布图设计案件中的侵权认定 / 217

四、布图设计侵权案件中的技术比对 / 218

第三节 典型案例精析 / 218

案例 8: 钜泉光电科技(上海)股份有限公司与深圳市锐能微科技有  
限公司等侵害集成电路布图设计专有权纠纷上诉案 / 218

## 第六章 侵害特殊标志专有权纠纷 / 225

第一节 理论概述与实务指引 / 225

第二节 办案思路与实战技巧 / 228

一、侵害特殊标志专有权纠纷案件的管辖 / 228

二、侵害特殊标志专有权诉讼中原告的主体资格 / 229

三、宣告特殊标志登记无效以对抗原告的侵权指控 / 229

第三节 典型案例精析 / 230

案例 9: 上海世博会事务协调局与上海弘辉房地产开发有限公司侵害  
特殊标志专有权纠纷案 / 230

## 第七章 网络域名侵权纠纷 / 234

第一节 理论概述与实务指引 / 234

## 第二节 办案思路与实战技巧 / 235

- 一、侵害网络域名纠纷案件的范围 / 235
- 二、侵害网络域名纠纷案件的管辖 / 236
- 三、认定构成侵害网络域名应以具有主观恶意为前提 / 236
- 四、域名原注册人的默许不能免除域名使用者的侵权责任 / 237

## 第三节 典型案例精析 / 237

案例 10: 上海鼎茶实业有限公司与许某侵害网络域名纠纷上诉案 / 237

## 第八章 其他科技成果权纠纷 / 242

### 第一节 理论概述与实务指引 / 242

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 243

- 一、其他科技成果权纠纷案件的管辖 / 243
- 二、确定案由应按照“特别优先于一般”的原则 / 244
- 三、明确科技成果权与知识产权的区别 / 244

### 第三节 典型案例精析 / 245

案例 11: 上海好家庭涂料有限公司与北海金兰谷实业有限公司其他科技成果权纠纷上诉案 / 245

## 第九章 确认不侵害知识产权纠纷 / 249

### 第一节 理论概述与实务指引 / 249

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 257

- 一、确认不侵害知识产权纠纷案件的实质是解决侵权与否的问题 / 257
- 二、对知识产权客体的侵权比对并非审理确认不侵权案件的唯一模式 / 258
- 三、确认不侵害商业秘密不必以知晓权利人的商业秘密为前提 / 259

### 第三节 典型案例精析 / 260

案例 12: 吴某诉中国银联股份有限公司确认不侵权纠纷案 / 260

## 第十章 因申请知识产权临时措施损害责任纠纷 / 263

### 第一节 理论概述与实务指引 / 263

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 265

- 一、因申请知识产权临时措施损害责任纠纷案件的管辖 / 266

二、因申请知识产权临时措施损害责任纠纷案件的诉讼时效起算点 / 266

三、因申请知识产权临时措施损害责任的承担不以主观恶意为前提 / 266

四、因申请知识产权临时措施造成损害的赔偿范围 / 267

### 第三节 典型案例精析 / 268

案例 13: 江苏拜特进出口贸易有限公司、江苏省淮安市康拜特地毯有限公司与许某因申请知识产权临时措施损害责任纠纷上诉案 / 268

## 第十一章 因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 / 273

第一节 理论概述与实务指引 / 273

第二节 办案思路与实战技巧 / 274

一、因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件的管辖 / 275

二、正确区分恶意诉讼与正当维权之间的界限 / 275

三、因恶意提起知识产权诉讼损害责任承担方式 / 275

第三节 典型案例精析 / 276

案例 14: 陈甲与陈乙因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案 / 276

## 第四篇 不正当竞争纠纷

### 第一章 仿冒纠纷 / 283

第一节 理论概述与实务指引 / 283

第二节 办案思路与实战技巧 / 286

一、对知名商品的理解 / 286

二、对特有的名称、包装、装潢的理解 / 287

三、对造成混淆和误认的理解 / 288

四、影响法官认定仿冒行为的辅助因素 / 288

第三节 典型案例精析 / 289

案例 1: 上海艺想文化用品有限公司与上海帕弗洛文化用品有限公司擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷再审案 / 289

案例 2: 常州市华尔神纯净水有限公司与常州市康尔益绿色食品有限公司、常州市高露达饮用水有限公司擅自使用他人企业名称纠纷上诉案 / 294

## 第二章 商业贿赂不正当竞争纠纷 / 298

第一节 理论概述与实务指引 / 298

第二节 办案思路与实战技巧 / 300

一、对“财物或者其他手段”的理解 / 300

二、注意区分合法行为与商业贿赂之间的界限 / 301

三、《反不正当竞争法》第二条在认定商业贿赂行为中的作用 / 301

四、通过行政执法配合商业贿赂民事诉讼 / 302

第三节 典型案例精析 / 302

案例 3: 上海某电信息技术有限公司与上海能某信息技术有限公司商业贿赂不正当竞争纠纷上诉案 / 302

## 第三章 虚假宣传纠纷 / 306

第一节 理论概述与实务指引 / 306

第二节 办案思路与实战技巧 / 307

一、虚假宣传纠纷案件管辖 / 308

二、关于虚假宣传行为的可诉性问题 / 308

三、对经营者“利用广告或者其他方法”的理解 / 309

四、实施虚假宣传行为应当承担的民事责任 / 310

第三节 典型案例精析 / 310

案例 4: 广州金蟾软件研发中心有限公司与汉王科技股份有限公司虚假宣传纠纷上诉案 / 310

## 第四章 侵害商业秘密纠纷 / 314

第一节 理论概述与实务指引 / 314

第二节 办案思路与实战技巧 / 316

一、判定商业秘密侵权行为的一般原则 / 317

二、阶段性的技术信息与经营信息也属于商业秘密 / 318

- 三、竞业限制义务不等于保密义务 / 318
- 四、注意区别客户名单与客户名称的不同 / 319
- 五、保密措施的类型及其合理性判断 / 320
- 六、关于商业秘密的保密期限 / 320
- 七、正确寻找、合理确定秘密点 / 321
- 八、重视侵害商业秘密纠纷案件中的司法鉴定程序 / 321

### 第三节 典型案例精析 / 322

- 案例 5: 新发药业有限公司与亿帆鑫富药业股份有限公司侵害技术秘密纠纷上诉案 / 322
- 案例 6: 朱某、希施生物科技(上海)有限公司与吉尔生化(上海)有限公司侵害经营秘密纠纷上诉案 / 326

## 第五章 低价倾销不正当竞争纠纷 / 330

### 第一节 理论概述与实务指引 / 330

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 332

- 一、对“以排挤竞争对手为目的”的理解 / 332
- 二、对“低于成本的价格销售商品”的理解 / 332

### 第三节 典型案例精析 / 333

- 案例 7: 南京阿尔发化工有限公司与华扬石油天然气勘探开发总公司、江苏华扬液碳有限责任公司低价倾销不正当竞争纠纷案 / 333

## 第六章 商业诋毁纠纷 / 338

### 第一节 理论概述与实务指引 / 338

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 340

- 一、商业诋毁纠纷案件的管辖 / 340
- 二、注意区分商业诋毁与虚假宣传的不同 / 341
- 三、合理界定商业诋毁与合法举报之间的界限 / 341
- 四、构成“散布”无需以他人实际获知虚伪事实为前提 / 342

### 第三节 典型案例精析 / 342

- 案例 8: 重庆御帝餐饮管理有限公司、重庆迈吉餐饮文化有限公司与

重庆锐虎餐饮管理有限公司商业诋毁纠纷案 / 342

案例 9: 北京奇虎科技有限公司、奇智软件(北京)有限公司与腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司不正当竞争纠纷上诉案 / 346

## 第七章 串通投标不正当竞争纠纷 / 350

第一节 理论概述与实务指引 / 350

第二节 办案思路与实战技巧 / 352

一、串通投标不正当竞争案件的主体 / 352

二、《反不正当竞争法》第二条在串通投标案件中的适用 / 353

三、认定串通投标行为应采用“高度盖然性”的证明标准 / 353

第三节 典型案例精析 / 355

案例 10: 营口弘凯物流有限公司与营口中野实业有限公司、天行健国际招标(北京)有限公司串通投标不正当竞争纠纷上诉案 / 355

## 第五篇

## 垄断纠纷

### 第一章 垄断协议纠纷 / 361

第一节 理论概述与实务指引 / 361

第二节 办案思路与实战技巧 / 363

一、垄断协议纠纷案件的管辖 / 363

二、《反垄断法》对实施前的垄断协议是否有溯及力 / 364

三、垄断协议的当事人有权提起反垄断民事诉讼 / 364

四、垄断协议应当以具有排除、限制竞争效果为构成要件 / 365

五、专家辅助人在垄断民事诉讼中的作用 / 366

第三节 典型案例精析 / 366

案例 1: 北京锐邦涌和科贸有限公司与强生(上海)医疗器材有限公司、强生(中国)医疗器材有限公司纵向垄断协议纠纷案 / 366

案例 2: 北京市水产批发行业协会与娄某垄断纠纷上诉案 / 371

## 第二章 滥用市场支配地位纠纷 / 375

### 第一节 理论概述与实务指引 / 375

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 377

一、准确、合理地界定相关市场 / 377

二、拒绝交易的表现形式 / 378

三、限定交易的表现形式 / 379

四、捆绑交易的表现形式 / 379

五、差别待遇的表现形式 / 379

### 第三节 典型案例精析 / 380

案例 3: 北京奇虎科技有限公司与腾讯科技(深圳)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司滥用市场支配地位纠纷上诉案 / 380

## 第三章 经营者集中纠纷 / 385

### 第一节 理论概述与实务指引 / 385

### 第二节 办案思路与实战技巧 / 387

一、规制经营者集中行为的前提条件 / 387

二、关于“对其他经营者的控制权”的理解 / 387

三、关于经营者集中纠纷案件的民事责任承担 / 388

四、关于经营者集中纠纷案件的诉讼时效 / 388

### 第三节 典型案例精析 / 389

案例 4: 赵某与遵义铁路联营联运实业有限公司、成都铁路局垄断纠纷案 / 389

附录一: 知识产权相关法律、行政法规、司法解释目录 / 393

附录二: 《民事案件案由规定》【知识产权与竞争纠纷部分】 / 396

参考文献 / 402

后记 / 403

第一篇

# 知识产权合同纠纷



# 第一章 著作权合同纠纷

## 第一节 理论概述与实务指引

著作权，亦称版权，是指作者或其他权利人依法对文学、艺术和科学作品所享有的民事权利的总称。广义上的著作权还包括邻接权，即作品传播者的权利，我国著作权法称之为与著作权有关的权利。

著作权合同纠纷，是指当事人之间就著作权和邻接权的归属、转让、许可使用等事宜所达成的协议而发生的纠纷。广义的著作权合同纠纷应当包括邻接权合同纠纷。因此，根据著作权产生和运营的不同阶段，司法实践中的著作权合同纠纷主要可以分成三大类，即著作权创作、开发过程中产生的合同纠纷，著作权、邻接权转让过程中产生的合同纠纷，著作权、邻接权许可使用过程中产生的合同纠纷。

### 一、著作权创作、开发合同纠纷

著作权是一项非常重要的知识产权，《著作权法》第二条规定：“中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。”作品从无到有的创作过程即是著作权产生的过程。根据我国《著作权法》第十条的规定，著作权包括人身权和财产权两类权利。这些权利伴随着作品的产生而由著作权人享有。

著作权创作、开发合同纠纷，系指在著作权创作、开发过程中，因创作、开发相关事宜而发生的纠纷。具体包括三类纠纷，即著作权委托创作合同纠纷、著作权合作创作合同纠纷、计算机软件开发合同纠纷，这些合同纠纷都

是在著作权形成过程中产生的。《著作权法》第十七条规定：“受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。”第十三条规定：“两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。没有参加创作的人，不能成为合作作者。”上述规定是我国著作权法中对委托创作和合作创作的著作权归属的规定，当然，著作权创作、开发合同纠纷中不仅包括有关人身权利的争议，还包括财产权利的争议。

## 二、著作权、邻接权转让合同纠纷

著作权产生后，需要对著作权进行运营，例如将著作权进行转让和使用。著作权、邻接权转让合同纠纷是指著作权及著作权的邻接权从权利人处转让给另一方的过程中，因转让协议而发生的争议，此类争议包括著作权转让合同纠纷和邻接权转让合同纠纷。根据我国现行《著作权法》，邻接权转让合同纠纷主要涉及图书、报刊的出版者对其权利的转让，表演者对其权利的转让，录音录像制作者对其权利的转让，广播组织者（广播电台、电视台）对其权利的转让。权利转让合同主要包括以下内容：（1）作品的名称；（2）转让的权利种类、地域范围；（3）转让价金；（4）交付转让价金的日期和方式；（5）违约责任；（6）双方认为需要约定的其他内容。

## 三、著作权、邻接权许可使用合同纠纷

著作权、邻接权的许可使用是对著作权、邻接权进行运营的一种重要方式。许可他人使用作品一般应当订立许可使用合同，并应当列明许可使用的种类、许可的类型、许可使用的地域范围、期间、付酬标准和方式、违约责任等内容。著作权、邻接权许可使用合同纠纷是著作权人或邻接权利人将自己享有的著作权或邻接权许可给另一方使用的过程中，因许可使用合同而发生的争议。

司法实践中，关于许可使用的类型主要分为独占许可使用、排他许可使用和普通许可使用三种。独占许可使用，是指权利人在约定的期间、地

域，以约定的方式，将权利仅许可一个被许可人使用，权利人依约定不得继续使用该权利。排他许可使用，是指权利人在约定的期间、地域，以约定的方式，将该权利仅许可一个被许可人使用，权利人依约定可以使用该权利但不得另行许可他人使用该权利。普通许可使用，是指权利人在约定的期间、地域，以约定的方式，许可他人使用其权利，并可自行使用该权利或许可他人使用其权利。可见，许可使用的类型不同对合同双方的权利义务限定就千差万别，此部分通常也是著作权、邻接权许可使用合同纠纷的多发点。

## 第二节 办案思路与实战技巧

律师代理著作权合同纠纷应当熟知合同法和著作权法的相关规定，在代理过程中应当着重注意以下问题，以便于开展证据收集和诉讼方案的制定工作：

### 一、明确合同所涉及的权利类型和法律关系

律师应当首先明确该著作权合同纠纷涉及何种权利类型及何种合同法律关系。具体来说，涉及的是著作权或邻接权中的哪些权利，该合同关系是委托创作（开发）合同关系还是合作创作（开发）合同关系，是著作权（或邻接权）转让合同关系还是著作权（或邻接权）许可使用合同关系。我国《著作权法》第二十七条规定：“许可使用合同和转让合同中著作权人未明确许可、转让的权利，未经著作权人同意，另一方当事人不得行使。”所以，只有明确了相应的权利类型和合同关系，才能奠定证据收集和诉讼方案制定工作的基础。

### 二、注意其他证据对合同条款的解释作用

某些著作权合同纠纷案件中，合同条款本身约定并不十分明确，此时，

可以通过其他证据来解释合同条款。比如：双方来往的邮件、传真、信件、电话录音、短信、微信等等，这些证据可以看作对著作权合同的补充或修改，律师可以从中发现对己方有利的线索，从而为我所用。少数案件中，双方甚至没有签订过合同，律师只能通过上述其他证据来佐证合同成立及双方的权利义务关系，这种情况下，对律师的举证要求就非常高，律师需要从大量繁杂的证据中梳理出能够证明己方观点的有效证据，并排除对己方不利的证据，最终形成有说服力的证据链。

### 三、著作权许可使用合同中的“专有使用权”

我国《著作权法》第二十四条规定，使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，许可使用的权利包括专有使用权和非专有使用权。实践中，往往对“专有使用权”的内容有较大争议。对于“专有使用权”的内容可以在合同中约定，但如果合同中没有约定或者约定不明的，视为被许可人有权排除包括著作权人在内的任何人以同样的方式使用作品，类似于被许可人获得了“独占许可使用权”。但是，被许可人获得“专有使用权”不代表其可以许可第三人行使同一权利，除合同另有约定外，被许可人许可第三人行使同一权利，必须获得著作权人的许可。

### 四、著作权合同纠纷中的“验收条款”

无论是著作权创作、开发合同纠纷还是著作权、邻接权的转让、许可使用合同纠纷，都有可能涉及作品交付成果是否符合约定的争议。如果合同中有明确的“验收条款”，则可以依据该条款约定的标准对作品进行验收。如果合同没有该类条款，或者约定不明确，则需要从合同签订的目的、合同条款的前后逻辑关系及作品是否能够正常使用等方面对作品是否符合合同约定进行论证，以达到证明己方主张的目的。

### 第三节 典型案例精析

#### 案例 1: 上海普奇色彩艺术设计有限公司与安徽冠旗艺术玻璃有限公司委托创作合同纠纷上诉案<sup>①</sup>



#### 裁判要旨

未经公证的电子证据如存在自相矛盾的情形，且一方不予认可，则难以作为认定案件事实的依据。对合同约定不明的内容，可以从合同目的出发结合案件具体事实进行合理解释，以确定双方合同义务的履行情况。



#### 案情简介

2012年5月17日，原告安徽冠旗艺术玻璃有限公司（以下简称“安徽冠旗公司”）与被告上海普奇色彩艺术设计有限公司（以下简称“上海普奇公司”）签订了1份《产品类形象规划色彩艺术设计委托合同书》，约定上海普奇公司（合同乙方、受托方）向安徽冠旗公司（合同甲方、委托方）提供“玻璃产品图案设计”服务，服务内容包括“图案设计”、“网版分层”、“工艺图纸色样”，数量“20款”，乙方严格按甲方要求分批次提交设计稿（JPG格式）给甲方挑选，对甲方选中的设计稿及时提交小样分层文件，乙方将经甲方签收确认的设计稿源文件及时交付甲方，双方同时约定了付款方式、交付流程、知识产权归属、违约责任等条款。2012年5月26日，安徽冠旗公司向上海普奇公司出具《最终设计方案签收确定函》，载明设计图共13幅，其中2幅完全采用，8幅为修改采用，3幅为不采用。

2012年6月25日，安徽冠旗公司以QQ聊天方式向上海普奇公司发送1份名为《关于产品在小样试制中出现的问题及事宜》文件，对部分设计图

<sup>①</sup> 案号：(2014)沪二中民五（知）终字第9号。

提出了修改意见。2012年6月26日、6月30日、7月2日，安徽冠旗公司以QQ聊天方式向上海普奇公司询问图纸修改情况并催促交稿，上海普奇公司未予答复。原告安徽冠旗公司认为，上海普奇公司未能按合同约定交付20幅设计稿，已交付的13幅设计稿原告仅部分认可，且上海普奇公司拒不履行交付设计稿源文件的义务，致使合同目的无法实现，故起诉要求上海普奇公司返还原告已支付的合同款项并支付违约金。被告上海普奇公司认为其已经按照合同约定交付了设计稿，安徽冠旗公司也进行了书面确认，上海普奇公司在合同履行中没有过错，故不同意安徽冠旗公司的诉讼请求。

庭审中，安徽冠旗公司、上海普奇公司为证明各自主张，分别提供了QQ聊天记录，其中安徽冠旗公司提供的聊天记录系截屏打印件，并配有截屏打印的视频光盘，而上海普奇公司是将聊天记录导出后进行打印。安徽冠旗公司、上海普奇公司提供的聊天记录内容均不完整，大部分聊天记录的时间不重合，少部分聊天记录时间重合，但内容也不尽相同。

二审法院另查明：安徽冠旗公司收到的第一批设计图稿包括JPG格式和AI格式。除了第一批10幅设计图稿，上海普奇公司还向安徽冠旗公司交付了第二批设计图稿的初稿，安徽冠旗公司认可收到了部分第二批设计图稿。



## 法院裁决

一审法院认为：依照证据规则，根据案件具体情况，结合其他证据，认定安徽冠旗公司提供的聊天记录的证明力大于上海普奇公司提供的聊天记录的证明力，具有证据优势，故对安徽冠旗公司提供的聊天记录予以确认。双方签订的《产品类形象规划色彩艺术设计委托合同书》依法成立，上海普奇公司应及时向安徽冠旗公司交付“设计稿源文件”，且双方均确认“设计稿源文件”系用于生产。根据安徽冠旗公司、上海普奇公司的陈述以及当事人提供的证据，可以证明上海普奇公司向安徽冠旗公司提供了“小样分层文件”、“大版图纸”，但不能证明上海普奇公司向安徽冠旗公司提供了“设计稿源文件”。因上海普奇公司未对此提供相关证据，故认定上海普奇公司未向安徽冠旗公司提供“设计稿源文件”。上海普奇公司的这一行为显然违反了合同约定，构成违约，并导致合同目的无法实现，对此上海普奇公司应承

担违约责任。

二审法院认为：本案中，双方提交的聊天记录均为未经公证的电子文件，而在双方各自提交的聊天记录中，部分内容存在不一致，且在无法对双方提交的聊天记录的真实性予以进一步核实的情况下，对于安徽冠旗公司、上海普奇公司提交的聊天记录均不予采信。从合同的目的看，合同约定的“设计稿源文件”应为能够实际用于玻璃生产的电子文稿。而本案中，上海普奇公司向安徽冠旗公司提交了大版图纸，属于能够用于生产的设计稿源文件。安徽冠旗公司已经开始了涉案产品实际生产，亦可印证上海普奇公司已向安徽冠旗公司提交了能够用于实际生产的设计稿源文件。在安徽冠旗公司没有支付第二批设计图稿费用的情况下，上海普奇公司已经开始按照约定履行第二批设计稿的事实，可以进一步佐证上海普奇公司已经履行了第一批 10 幅设计图稿的设计任务。综上，原审法院关于上海普奇公司未提交设计稿源文件，构成合同违约的认定有误，应予以纠正。



### 律师评析

本案是较为典型的委托创作合同纠纷，原、被告双方签订的是“玻璃产品图案设计”的委托创作服务合同，属于美术作品范畴。案件的争议焦点在于上海普奇公司是否按照合同约定向安徽冠旗公司提交了第一批能够用于实际生产的 10 幅设计稿源文件以及上海普奇公司在本案中应否承担违约责任。在这一问题上，一审和二审法院有着截然不同的观点。

一审法院认为，作为受托方上海普奇公司应当对其已经向委托方安徽冠旗公司提供了可用于实际生产的“设计稿源文件”承担举证责任，但上海普奇公司未提供相应证据，遂认定该公司未履行合同义务，构成违约。二审法院则从合同目的解释出发，认为合同约定的“设计稿源文件”应为能够实际用于玻璃生产的电子文稿，事实上，安徽冠旗公司已经开始生产涉案产品，从而推定被告上海普奇公司已经实际交付了可以用于生产的电子文稿，即“设计稿源文件”。所以，二审法院最终认为被告已经履行了合同义务，不构成违约。

从本案两审法院查明的事实及认定结论来看，我们需要注意以下两点：

### 1. 电子证据需要在形式上合法、有效，才能被法院采信

本案中，双方为证明自己的主张，均向法院提交了 QQ 聊天记录，但遗憾的是，双方均未对 QQ 聊天记录进行公证。原告将 QQ 聊天记录进行截屏打印，被告将 QQ 聊天记录导出后打印，这些方式都不是固定 QQ 聊天记录的最佳方式。况且，双方提供的聊天记录在时间、内容上均有矛盾之处，二审法院均未予采信。司法实践中，对于 QQ 聊天记录这类电子证据，因为容易修改，所以应当通过公证保全的方式加以固定，法院对经公证的电子证据采信的概率较高。

### 2. 对合同约定不明的内容，可以从合同目的角度进行合理解释

本案中，双方对“设计稿源文件”并没有明确的定义，造成在合同履行过程中，发生争议。一审法院将“源文件”理解成为与“小样分层文件”、“大版图纸”相并列的一类客体，认为被告没有证据证明向原告提交了“源文件”。二审法院则先从合同目的出发，对“源文件”进行解释，认为“能够实际用于玻璃生产的电子文稿”都可以看作“源文件”。显然，一审、二审法院在这个问题上的理解差异，是致使两级法院对同一问题产生不同认定结论的根本原因。实践中，我们可以从合同目的出发，对合同约定不明的内容进行合理解释，以达到公平、公正解决争议的效果。当然，本案二审法院对“源文件”的解释是否正确，还可以根据行业内约定俗成的术语、“源文件”是否还有其他用途、原告是否可直接依据被告提交的大版图纸进行生产等事实来进一步判断。

## 第二章 商标合同纠纷

### 第一节 理论概述与实务指引

商标是商品经济的产物，是随着商品生产和商品交换的发展而出现的。现代意义上的商标是指商品的生产者和经营者或者服务提供者，为了标明自己提供的商品或者服务与市场上其他生产者或经营者生产的类似商品或者提供的服务的区别，而在其商品或者服务上使用的一种标记。

商标合同纠纷，主要是指当事人之间就商标权利归属、转让、许可使用和商标代理事务等达成的协议所引发的争议。按照最高人民法院《民事案件案由规定》的划分，商标合同纠纷主要包括商标转让合同纠纷、商标许可使用合同纠纷和商标代理合同纠纷。商标按是否获得国家商标局的核准注册分为注册商标和未注册商标两种。本书如未明确说明，则两者均包含。

#### 一、商标转让合同纠纷

商标转让合同，是当事人双方就商标的移转事宜达成的协议。根据我国《商标法》的相关规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。也就是说，当事人双方仅签订商标转让合同并不产生商标专用权转移的法律后果，受让方经商标局核准转让并公告转让结果后才享有商标专用权。

另外，为了防止相同或近似商标在使用过程中产生混淆或误认，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的

商标，应当一并转让，未一并转让的，由商标局通知其限期改正。期满不改正的，视为放弃该移转注册商标的申请。

实践中，商标转让合同纠纷主要涉及以下方面：

1. 非商标所有人真实意思表示而产生纠纷。即转让商标并未得到商标所有人的同意，而且商标转让的行为也侵害了商标所有人的合法权益。

2. 转让的商标客体不明确而产生纠纷。即由于商标转让合同中对转让客体未明确约定，当事人双方对转让的商标客体产生争议，对转让哪一款商标无法达成一致意见。

3. 转让的商标因侵犯他人先权利而产生纠纷。即被转让的商标存在侵犯他人先权利的情形，导致注册商标无法正常使用甚至被宣告无效，由此而产生纠纷。

4. 因忽视受让方的“优先转让权”而产生纠纷。即双方当事人存在对某个商标“优先转让权”的约定，商标权利人未遵守该约定，直接将商标转让给第三方，从而违反了“优先转让权”约定。

5. 因未履行转让过程中的付款、配合义务而产生纠纷。例如未按时足额支付转让费、未依约向商标局提出转让申请、未将同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标一并转让等等。

## 二、商标使用许可合同纠纷

商标使用许可合同纠纷，是指商标所有人（许可人）与被许可人在签订或履行商标使用许可合同过程中发生的争议。商标所有人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其商标。许可人应当监督被许可人使用其商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可合同报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。同时，商标使用许可未经备案的，不得对抗善意第三人。

商标使用许可合同按照许可的权限范围大小可以分为：商标独占使用许可合同、商标排他使用许可合同、商标普通使用许可合同。

商标独占许可合同，是指合同约定商标所有人在约定的期间、地域，以约定的方式，将该商标仅许可一个被许可人使用，商标所有人依约定不得继续使用该商标的合同。

商标排他使用许可合同，是指合同约定商标所有人在约定的期间、地域，以约定的方式，将该商标仅许可一个被许可人使用，商标所有人依约定可以使用该商标但不得另行许可他人使用该商标的合同。

商标普通使用许可合同，是指合同约定商标所有人在约定的期间、地域，以约定的方式，许可他人使用其商标，并可自行使用该商标和许可他人使用其商标的合同。

需要注意的是，商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。

### 三、商标代理合同纠纷

商标代理合同纠纷，是指商标所有人与商标代理机构就办理商标注册申请、续展、转让、许可、无效等商标法律事务达成的协议所引发的争议。商标的注册申请、续展、转让、许可、无效等事宜是非常专业的法律事务，通常当事人会委托商标代理机构代为实施。《商标法》第十八条规定：“申请商标注册或者办理其他商标事宜，可以自行办理，也可以委托依法设立的商标代理机构办理。外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的，应当委托依法设立的商标代理机构办理。”由此可见，我国《商标法》对中国人或中国企业申请注册商标或办理其他商标事宜并未强制要求委托商标代理机构办理，但对于外国人或外国企业办理商标注册或其他商标事宜的，必须委托依法设立的商标代理机构办理。

《商标法》第十九条规定：“商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜；对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第

十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”这是我国《商标法》对商标代理机构对外提供商标法律服务所应遵循的法律准则和法律义务方面的明确规定。

实践中，商标所有人与商标代理机构之间存在的代理合同纠纷类型主要有：

1. 因申请商标注册未获核准而产生纠纷。部分商标代理机构在签订商标代理合同时向当事人承诺申请商标会百分之百获得授权，但最终该商标未获核准，造成承诺无法兑现从而产生纠纷。

2. 因未支付合同约定的代理费用而产生纠纷。当事人就商标代理事务委托商标代理机构办理，并约定代理费的数额和支付方式，但最终未按照约定的金额或方式支付代理费从而产生纠纷。

3. 因商标代理机构违反诚实信用原则而产生纠纷。商标代理机构在履行商标代理合同过程中应当遵循诚实信用原则，部分商标代理机构存在利用自身专业优势欺诈客户的情形，明知商标无法授权，仍接受委托与客户签订代理合同。或者采用不正当的宣传手段诱使客户签订商标代理合同等，这些行为都违反了诚实信用原则。

4. 因商标代理机构违反保密义务而产生纠纷。商标代理机构对在代理过程中知悉的被代理人的商业秘密，负有保密义务。部分商标代理机构在获知被代理人的商标申请信息后，将其泄露给他人，致使他人抢先申请商标注册，造成被代理人无法获得商标，从而引发纠纷。

## 第二节 办案思路与实战技巧

商标合同纠纷案件涉及对《合同法》、《商标法》的综合运用，因此，律师代理商标合同纠纷案件应当对《合同法》、《商标法》的相关规定非常熟悉。律师在代理此类案件过程中，应当注意以下问题：

## 一、明确商标合同签订的主体资格和成立条件

律师代理商标合同纠纷案件，首先应当核查商标合同签订者的主体资格，即商标合同签订的当事人双方是否适格，是否有权签订该合同。例如：在商标转让合同中，转让方是否是商标所有人或者其授权的人；在商标使用许可合同中，许可方是否有权进行商标许可或者转许可；在商标代理合同中，商标代理方是否具有国家批准的商标代理资质等。

其次，律师应当注意商标合同是否成立生效。考察商标合同是否生效除上述合同主体资格方面的核查外，还要看合同的形式是否符合要求。例如：是否有合同当事人双方的盖章或签字，合同是否有原件相印证，合同内容中是否有附条件或附期限的条款影响合同成立生效。

总之，律师代理商标合同纠纷案件，应当对上述两个问题具有一定的敏感性，否则会影响整个案件的代理效果，甚至会对案件走向作出错误的判断。

## 二、明确商标合同所涉及的权利范围和类型

前已提及，商标合同纠纷主要涉及三种类型，即商标转让合同纠纷、商标使用许可合同纠纷、商标代理合同纠纷。律师应首先明确商标合同纠纷的具体类型，以便适用相应的法律。

其次，商标的使用有其自身的权利范围，对注册商标来说，应以核准注册的商标和核定使用的商品为限，对于未注册商标，在商标转让或使用许可合同中也存在权利范围边界。除此之外，还包括使用的期限、地域范围等。所以，律师应当对合同所约定的商标权利范围有明确认识。

再次，对于商标合同中涉及的商标权利类型也应清楚，这一点主要针对商标使用许可合同，律师应当准确判断商标使用许可的具体类型是独占、排他还是普通许可。

## 三、对商标使用许可合同中“独家许可”的解读

商标使用许可合同的双方当事人在签订许可合同时，由于对法律的不了解，往往在合同文本中对合同条款的用词不规范，从而产生歧义。实践中，

常见的是在商标许可使用合同中对“独家许可”的不同解读。由于在我国《商标法》及相关的法律、法规、司法解释中并未对“独家许可”进行明确规定，致使商标使用许可合同的双方对此有不同认识，这种不同认识直接影响了商标使用许可的权利范围。如果将“独家许可”解释成“独占许可”，则商标所有人在许可期限内不能使用该商标，如果将其解释成“排他许可”，则商标所有人在许可期限内可以继续使用使用该商标，这势必会对被许可方造成损害。

司法实践中，不同法院对此也有不同解释，甚至是同一法院对此问题都有不同理解。如上海市第一中级人民法院在原告上海帕弗洛文化用品有限公司诉被告毕加索国际企业股份有限公司、被告上海艺想文化用品有限公司商标使用许可合同纠纷案民事判决书<sup>①</sup>中认为，被告毕加索国际企业股份有限公司出具给原告上海帕弗洛文化用品有限公司的授权书载明“权利内容：中国大陆地区独家制造与销售”，可以表明商标权利人授权原告使用涉案商标的授权方式符合我国商标法律规定的独占实施许可方式。而同样是在上海市第一中级人民法院作出的上诉人上海三舟针织有限公司与被上诉人上海乾韵实业有限公司侵害商标权纠纷上诉案民事裁定书<sup>②</sup>中认为，上诉人依据商标使用许可合同取得的授权是独家生产、制造、销售，而非法律意义上的独占使用许可合同的被许可人，故根据相关的法律规定，上诉人不能单独提起诉讼。

可见，司法机关对此类问题的认定标准不统一，会严重影响一方当事人的权利。对这一问题，期待最高人民法院能够通过判例或司法解释的方式予以明确。当然，律师在代理此类案件过程中，也可以根据具体案情和证据，向有利于己方的观点进行解释，来影响法院的认定。

#### 四、对商标重复许可授权的合同效力认定

商标重复许可授权，是指商标所有人将商标授权给两个或两个以上的被

---

① 案号：(2012)沪一中民五(知)初字第250号。

② 案号：(2011)沪一中民五(知)终字第247号。

许可人使用，即商标所有人与两个或两个以上的被许可人分别存在商标授权法律关系。此种情况下，如商标所有人与被许可人之间系普通使用许可关系，则符合法律规定，被许可人之间不存在利益受损的情形。如果商标所有人与被许可人之间存在独占使用许可或排他使用许可关系，则可能会导致授权关系的冲突。

例如，商标所有人与被许可人签订商标独占许可合同后，又将同一商标独占许可给第三方在同类商品上使用，即存在两份商标独占使用许可合同。此时，如何保护相关商标使用方的利益？笔者认为，此种情况下，应当保护在先被许可使用人的利益。对于在后的商标被许可使用人，应当区分其许可行为的不同情况分别作出处理：如在后的商标被许可使用人与商标所有人存在恶意串通，损害在先商标被许可人利益的行为，应当宣告在后的商标使用许可合同无效；如在后的商标许可使用人系善意获得商标使用许可，则因其使用商标的行为会侵害在先商标被许可人的独占许可使用权，则可以认定其与商标所有人签订的商标独占使用合同有效，但应当禁止其使用商标，由在后的商标被许可人向商标所有人追究违约责任。

### 第三节 典型案例精析

#### 案例 2：百安奇售货设备集团公司诉常州费斯托自动售货设备有限公司、徐某、周某商标转让合同纠纷申请再审案<sup>①</sup>



认定《合同法》上的恶意串通行为，不能拘泥于该行为在形式上的具体日期、行为方式等表面现象，而要考察该行为发生的背景情况、前因后果，是否有违正常逻辑或日常生活经验，是否有能够理解的合理性和正当性，该

<sup>①</sup> 案号：(2013)民提字第 103 号。

行为对其他有关民事关系的影响等因素，从行为人的行为是否违反诚实信用原则，是否不正当地损害了他人的利益来综合判断行为的实质。



### 案情简介

再审申请人百安奇售货设备集团公司（以下简称“百安奇公司”）于1999年在意大利开始使用BIANCHI文字商标，并于2001年设计了“BIANCHI及图”商标，该商标于2003年在意大利获得注册后，由百安奇公司在2003年3月递交了马德里国际申请，涵盖了包括中国在内的二十多个国家。2001年7月24日，百安奇公司的子公司与被申请人常州费斯托自动售货设备有限公司（以下简称“费斯托公司”）在常州成立中外合资经营企业常州联合公司，徐嘉伟担任法定代表人。

2002年1月15日，费斯托公司向商标局申请注册由“Bianchi”字母、“百安奇”文字及图形组成的图文组合商标（以下简称“百安奇及图”商标或“涉案商标”），该商标2003年5月7日被核准注册，商标注册证号为第3068972号，核定使用在第9类的“自动售货机”商品上。2004年8月，百安奇公司获悉费斯托公司注册了“百安奇及图”商标后，要求该公司无偿转让。2005年3月10日，费斯托公司的法定代表人徐嘉伟与百安奇公司在意大利签订商标转让合同一份，合同约定，费斯托公司将在中国注册的第3068972号“百安奇及图”商标转让给百安奇公司。商标转让合同签订后，百安奇公司多次要求费斯托公司、徐嘉伟履行合同，办理商标转让手续，但费斯托公司、徐嘉伟未履行。

2005年3月11日，费斯托公司、被申请人周利（与徐嘉伟系夫妻关系，领航电子公司职员）与延陵商标事务所签署《转让注册商标申请书》一份，申请办理百安奇商标转让手续，2005年3月8日，周利向该事务所缴纳代理费1800元。2005年3月11日，延陵商标事务所向商标局邮寄转让申请书。费斯托公司向周利转让“百安奇及图”商标已经商标局核准并公告。

周利所在的领航电子公司申请设立时间为2005年1月18日，徐嘉伟是领航电子公司的董事总经理。领航电子公司在《公司简介》和展会上曾多次使用涉案商标标志。

2010年7月，百安奇公司向江苏省常州市中级人民法院起诉，要求：（1）确认周利与费斯托公司恶意串通损害百安奇公司利益的商标转让合同无效；（2）确认百安奇公司是“百安奇及图”商标的合法所有人，判令费斯托公司协助办理商标转让核准登记手续。



## 法院裁决

一审法院认为：本案中，百安奇公司并未提交相应证据证明费斯托公司与周利订立该合同损害了其利益，故费斯托公司与周利订立的上述合同不符合《合同法》第五十二条第（二）项的构成条件，百安奇公司要求确认该合同无效的请求缺乏事实依据，不予支持。费斯托公司向周利转让商标已经过商标局核准并公告，周利成为涉案商标的权利人，百安奇公司要求确认其为涉案商标所有人的诉讼请求缺乏事实和法律依据，不予支持。现涉案商标的权利人并非费斯托公司，该公司继续履行合同存在事实上、法律上的障碍，故对百安奇公司要求费斯托公司继续履行该合同的诉讼请求不予支持。

二审法院认为：百安奇公司未能提供有效证据证明其与费斯托公司达成转让商标协议的时间早于费斯托公司与周利达成商标转让协议的时间。百安奇公司主张费斯托公司与周利达成商标转让协议损害其利益的理由不充分。百安奇公司关于费斯托公司与周利签订的合同系无效合同的主张缺乏相应依据，不予采纳。因费斯托公司与周利签订的商标转让合同是有效的合同，百安奇公司要求费斯托公司协助其办理转让商标申请等手续的诉讼请求，缺乏相应的事实和法律依据，不予支持。

再审法院认为：周利作为徐嘉伟的妻子应该对费斯托公司与百安奇公司的合资关系、发生的商标争议以及徐嘉伟2005年3月去意大利签订商标转让合同的情况有所了解，而且其作为领航电子公司的职员以及常州联合公司处理年检事务的人员，对百安奇字号及常州联合公司使用百安奇商标生产销售自动售货机等情况均有相当程度的了解。徐嘉伟不仅对百安奇公司隐瞒涉案商标已经转让给周利的事实，而且在电子邮件中以等待董事会批准为由欺骗百安奇公司。综合与本案有关的背景情况、本案的全部证据以及当事人各方的诉辩主张等事实加以判断，应该认定费斯托公司、徐嘉伟与周利之间

转让涉案商标的行为属于恶意串通行为，该行为事实上成为了费斯托公司不履行其与百安奇公司的商标转让合同的借口或障碍，明显损害了百安奇公司依据合同所享有的合法利益。综合本案事实，应该认定费斯托公司与周利之间的“百安奇及图”商标转让合同属于合同法第五十二条第（二）项规定的无效合同。周利因该无效合同取得的“百安奇及图”商标应当返还。鉴于费斯托公司、徐嘉伟及周利在涉案商标转让问题上恶意串通和不诚信的具体情况，本院确认涉案的“百安奇及图”商标归百安奇公司所有。



### 律师评析

本案系商标转让合同纠纷案件，在一审法院判决驳回原告诉讼请求，二审法院维持原判的情况下，最高人民法院提审后，撤销了一审和二审判决，并依法支持了原告的诉讼请求，这类案件值得深入研究。

本案适用的法律条文是我国《合同法》第五十二条关于合同无效的规定，即存在恶意串通、损害第三人利益情形的合同为无效合同。因此，要认定商标转让合同因当事人双方恶意串通而无效，应当符合两个条件：第一，合同双方存在恶意串通的行为；第二，合同双方订立该合同损害了第三方的利益。然而，司法实践中，法院对上述两个条件的把握却存在差异，尤其是对“恶意串通”的认识不同，导致案件的审理结果存在完全相反的结论。

本案一审和二审法院仅从费斯托公司与周利签订的商标转让合同时间早于费斯托公司与百安奇公司签订商标转让合同的时间，就推断费斯托公司与周利订立该合同并未损害百安奇公司的利益，显然过于武断。诚然，这些都是客观事实，但考察当事人双方是否存在恶意串通，应当从争议发生的背景情况及行为人是否明知自己的行为会造成第三方的损害，仍执意为之来判断。

最高人民法院提审本案后，详细查明了费斯托公司的股东出资情况、百安奇公司的商标注册情况、被申请人之间的身份情况、被申请人对商标的使用情况等客观事实，并以周利（徐嘉伟的妻子）为连接点，将费斯托公司、徐嘉伟、周利、领航公司恶意串通，损害百安奇公司合法权益的行为串联起来，依法认定费斯托公司与周利之间的商标转让协议无效。从最高人民法院

对本案的改判可以看出，认定恶意串通行为，不能拘泥于该行为在形式上的具体日期、行为方式等表面现象，而要考察该行为发生的背景情况、前因后果、是否有违正常逻辑或日常生活经验、是否有能够理解的合理性和正当性，该行为对其他有关民事关系的影响等因素，从行为人的行为是否违反诚实信用原则，是否不正当地损害了他人的利益来综合判断行为的实质。

本案还有一个值得注意的问题是，最高人民法院在宣告商标转让合同无效的同时，基于案件的具体情况，可以直接判定商标归属于实际所有人，而无需商标实际所有人另行起诉主张商标权利归属。根据我国《合同法》第五十八条关于合同无效后因该合同取得的财产应当予以返还的规定，以及该法第五十九条关于“当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，因此取得的财产收归国家所有或者返还集体、第三人”的规定，周利因该无效合同取得的“百安奇及图”商标应当直接返还该商标的实际所有人百安奇公司。

## 第三章 专利合同纠纷

### 第一节 理论概述与实务指引

专利权是指发明创造的所有人对发明创造享有的专有权，即国家依法在一定时期内授予发明创造者或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。在我国，发明创造主要包括发明、实用新型和外观设计三种类型。发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

专利合同纠纷，是指专利申请人或专利权人就发明创造的申请、转让、许可等事项订立合同所产生的纠纷。专利合同纠纷包括专利权（专利申请权）转让合同纠纷、专利实施许可合同纠纷及专利代理合同纠纷。

#### 一、专利权（专利申请权）转让合同纠纷

《专利法》第十条第一款规定：“专利申请权和专利权可以转让。”这是专利申请权和专利权可以转让的法律依据。转让专利申请权或专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或专利权的转让自登记之日起生效。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

专利权（专利申请权）转让合同是当事人就专利权（专利申请权）转让所订立的合同。此类合同产生的法律后果是专利权（专利申请权）转移，转让人的权利消灭，受让人的权利产生。专利权（专利申请权）合同涉及的条

款主要有：拟转让的具体专利技术方案、专利权（专利申请权）转让费及支付方式、专利技术的后续研发成果归属、当事人各方的协助义务等。

## 二、专利实施许可合同纠纷

专利的价值在于实施，任何专利技术只有在实施过程中才能发挥其作用，为社会创造财富。专利实施包括专利权人自己实施也包括许可他人实施。专利实施许可合同就是指当事人就专利权的实施许可事宜所订立的合同。《专利法》第十二条规定：“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”

专利实施许可包括以下三种方式：

（1）独占实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，许可人依约定不得实施该专利；

（2）排他实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，但许可人依约定可以自行实施该专利；

（3）普通实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。

从上述实施许可方式来看，独占实施许可对许可人的限制最大，普通实施许可对许可人的限制最小。需要注意的是，当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，应当认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的，应当认定该再许可为普通实施许可，但当事人另有约定的除外。

专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利实施许可合同的许可人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务，包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求，同时，许可人还应当按照约定交付实施专利的有关技术资料，提供必要的技术指导。

## 三、专利代理合同纠纷

专利代理合同，是指专利代理机构作为受托人与委托人就办理专利申

请、复审、转让、无效等专利事务所订立的合同。专利事务本身具有较强的专业性，需要专业人员进行办理，特别是对于在中国没有经常居所或者营业场所的外国人、外国企业或者外国其他组织，在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理，即专利法并不强制要求中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务必须委托专利代理机构办理。

被代理人就专利事务委托专利代理机构办理的，需要签订书面代理合同。专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务。对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。通常，由于专利代理机构未提供专业服务、过度承诺专利申请授权率、违反保密义务等原因导致纠纷频发。被代理人一方通常是因未依约足额支付代理费用而成为被告。

## 第二节 办案思路与实战技巧

律师代理专利合同纠纷案件，应熟悉《专利法》及《合同法》的相关规定，在代理此类案件的过程中应着重注意以下方面的问题：

### 一、注意区分专利合同的具体性质

通常情况下，专利合同双方会在合同的标题中明确合同的具体性质，即是专利转让合同还是专利实施许可合同。但某些案件中，仅凭合同的标题尚不能准确判断专利合同的具体性质，还必须结合双方的真实意思表示及其他行为综合判断。

在安徽省高级人民法院审理的蚌埠市风驰滤清器有限公司与方亮实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案<sup>①</sup>中，上诉人与被上诉人签订的《实用新型

---

<sup>①</sup> 案号：(2014)皖民三终字第00040号。