

IP ARBITRATION CASES

深圳国际仲裁院 中国国际仲裁研究院 编著
刘晓春 主编 何音 刘哲玮 副主编

TYPICAL ARBITRATION CASES AND PRACTICAL ESSENTIALS
OF INTELLECTUAL PROPERTY

知识产权 典型仲裁案例与实务精要

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

知识产权典型仲裁案例与实务精要/深圳国际仲裁院, 中国国际仲裁研究院编著. —北京: 北京大学出版社, 2021.12

ISBN 978-7-301-32747-0

I.①知... II.①深... ②中... III.①知识产权—仲裁—案例—中国
IV.①D923.405

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第247152号

书名 知识产权典型仲裁案例与实务精要

ZHISHI CHANQUAN DIANXING ZHONGCAI ANLI YU SHIWU
JINGYAO

著作责任者 深圳国际仲裁院 中国国际仲裁研究院 编著

责任编辑 王建君

标准书号 ISBN 978-7-301-32747-0

出版发行 北京大学出版社

地址 北京市海淀区成府路205号 100871

网址 <http://www.pup.cn> <http://www.yandayuanzhao.com>

电子信箱 yandayuanzhao@163.com

新浪微博 @北京大学出版社 @北大出版社燕大元照法律图书

电话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62117788

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

知识产权典型仲裁案例与实务精要编 辑委员会

主 编

刘晓春

副主编

何 音 刘哲玮

学术委员会

(以姓氏拼音为序)

傅郁林 郭 雳 郭小慧 郭晓文 胡建农 黄亚英 蒋溪林

梁爱诗 梁定邦 刘春华 刘晓春 潘剑锋 Peter Malanczuk

沈四宝 王桂壖 吴汉东 袁国强 张守文 张勇健 赵 宏

编委会成员

(以姓氏拼音为序)

安 欣 蔡书馨 陈巧梅 陈 昕 董连和 樊奇娟 范文静

黄郭勇 李秋良 李 治 林一飞 娄进波 王素丽 谢卫民

熊天宝 杨涛 曾银燕 曾宇洁 赵枫 赵彦莹 周春玲

周毅 朱宏 邹长林 邹处平

编辑部成员

(以姓氏拼音为序)

邓凯馨 何音 孟伟 徐小奔 庄淮清

撰稿人

(以姓氏拼音为序)

陈冲 陈军 陈巧梅 陈永康 陈宇明 崔军 戴丽萍

邓凯馨 付增海 高婧 郭世栈 胡晋南 巨少军 孔文豪

李俊 李治 李宗怡 刘程 刘云开 罗丹妮 孟伟

乔雪珂 王铖 王千华 谢石松 谢欣好 杨依楠 姚瑶

钟妙 周立凡 朱冬梅 庄淮清

序

根据国家知识产权局发布的数据,2020年我国(不含港澳台地区)主要知识产权指标符合预期,知识产权事业发展再上新台阶。在专利方面,我国发明专利授权53.0万件,实用新型专利授权237.7万件,外观设计专利授权73.2万件。截至2020年年底,我国发明专利有效量221.3万件。在商标方面,2020年我国商标注册576.1万件,收到国内申请人马德里商标国际注册申请7553件。2020年,我国专利、商标质押融资项目达12039项,质押融资总额达2180亿元。¹

随着我国高科技和知识产权事业的不断发展,知识产权纠纷数量也呈快速增长态势,建立健全知识产权纠纷多元化解决机制成为知识产权保护体系的重要内容。中共中央办公厅、国务院办公厅于2019年11月24日发布的《关于强化知识产权保护的意见》中提出完善知识产权仲裁工作机制,培育和发展仲裁机构。2021年中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》进一步提出建立完善知识产权仲裁体系,提升知识产权仲裁国际化水平。作为替代性纠纷解决机制,商事仲裁凭借其高度专业性、保密性、灵活性以及独立性等特点,在知识产权保护领域发挥着越来越重要的作用。

深圳国际仲裁院(又名华南国际经济贸易仲裁委员会、粤港澳大湾区国际仲裁中心、深圳仲裁委员会,曾用名中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会、中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会)创立于1983年,是中国改革开放之后各省市设立的第一家仲裁机构,也是粤港澳地区第一家仲裁机构。凭借身处粤港澳大湾区和国家知识产权示范城市的独

特区区位优势,深圳国际仲裁院迄今为止已处理了大量知识产权纠纷案件,在知识产权纠纷仲裁领域积累了丰富经验。2021年4月,为落实中央赋予的深圳综合改革试点任务,深圳国际仲裁院经批准设立中国(深圳)知识产权仲裁中心,旨在立足中国科技创新重点区域和前沿阵地,服务高新技术企业和科研机构,促进粤港澳大湾区在知识产权领域的深度融合,提升知识产权法律保护的国际化水平,打造中国知识产权保护标杆城市和国际高地。

为帮助业内相关人士了解知识产权纠纷仲裁案件的裁判要点,深圳国际仲裁院系统梳理和筛选了近年来处理的代表性案例,在对当事人信息进行脱密处理的前提下,组织了专家、学者等专业力量进行深度评析。相信本书的出版将有助于当事人掌握知识产权纠纷仲裁的裁判动向,为知识产权法律保护和纠纷解决提供参考和指引。

编者

2021年11月1日

¹ 参见《中国质量报(数字报)》2021年1月25日,A02版。

致谢

以下成员(以姓氏拼音为序)为本书所选编的仲裁案例的仲裁庭组成人员以及为本书案例的编撰提供了协助的人员,特在此表示衷心感谢!

蔡元庆 陈杰 陈军 陈肯萌 陈威华 陈晓平 崔军
付增海 傅林涌 郭丽 郭世栈 郭小明 郭晓文 韩健
郝珠江 胡晋南 黄雁明 康明 李邨 李俊 李磊明
李培传 李志华 李治 林一飞 刘慧珊 刘晓春 卢松
陆韧 潘剑锋 钱伯明 宋连斌 苏号朋 苏敏 陶春明
王立宪 王千华 王雪华 王燕 吴晓辉 肖志明 谢石松
徐家力 徐三桥 徐小奔 许前飞 杨少南 姚壮 张嘉庆
张灵汉 张志 钟妙 周成新 朱茂元 朱谢群

编者

2021年11月1日

凡例

1. 深圳国际仲裁院,又名华南国际经济贸易仲裁委员会、粤港澳大湾区国际仲裁中心、深圳仲裁委员会,曾用名中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会、中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会。
2. 法律文件名称中的“中华人民共和国”省略,例如《中华人民共和国民法典》,简称《民法典》。
3. 《合同法》《民法总则》《民法通则》已自2021年1月1日起废止。
4. 除非另有注明,各案例所涉币种均为人民币。
5. 《深圳国际仲裁院仲裁规则》,简称《仲裁规则》,如无特别注明,均指该案受理时适用的《仲裁规则》。
6. 《与贸易有关的知识产权协定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),简称TRIPs。
7. 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works),简称《伯尔尼公约》。
8. 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》,简称《商品房买卖解释》。
9. 最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》,简称《买卖合同司法解释》。

10. 最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,简称《著作权解释》。

11. 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,简称《商标案件解释》。

12. 最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》,简称《技术合同解释》。

13. 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(已失效),简称《合同法解释(二)》。

14. 《全国法院民商事审判工作会议纪要》,简称《九民纪要》。

15. 北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》,简称《北京高院商标案件解答》。

16. 北京市高级人民法院《关于审理商业特许经营合同纠纷案件适用法律若干问题的指导意见》,简称《北京高院特许经营意见》。

目录

[封面](#)

[版权信息](#)

[知识产权典型仲裁案例与实务精要编辑委员会](#)

[序](#)

[致 谢](#)

[凡 例](#)

[专题一 著作权纠纷](#)

[案例1 编辑加工作品与侵犯保护作品完整权的认定](#)

[案例2 计算机软件作品独创性的理解和认定](#)

[案例3 销售方产品侵犯第三人著作权是否致使“合同目的不能实现”的判断](#)

[案例4 委托人在未按照约定支付报酬时能否使用作品或取得著作权](#)

[专题二 专利权纠纷](#)

[案例5 技术交付标准的解释及技术交付的认定](#)

案例6 专利转让协议效力的判断及违约责任承担

案例7 知识产权许可使用权出资效力的认定

案例8 方法专利和技术秘密侵权的判断

案例9 专利许可使用费的认定

案例10 专利技术与专有技术的区别

案例11 侵犯注册商标专用权的认定

案例12 发明专利转让合同中专利未授权的责任承担

专题三 商标权纠纷

案例13 商标相同或近似的认定及“相关公众”的理解

案例14 抢注商标权及侵权责任的认定

案例15 涉外定牌加工产品商标侵权的判断

案例16 注册商标转让的范围及企业名称变更的认定

专题四 软件开发及技术合同纠纷

案例17 技术开发合同条款的解释与合同变更的认定

案例18 软件开发周期、成果交付及验收的认定

案例19 技术服务合同的性质与认定标准

案例20 技术服务合同与技术合作开发合同的区分与认定

案例21 技术合同违约的认定

专题五 特许经营合同纠纷

案例22 特许经营合同的认定

案例23 特许经营合同格式条款的认定及合同的解除

案例24 商业特许经营合同与授权经营合同的区别

案例25 特许经营资源是否必然包括注册商标

案例26 特许经营合同相关费用的计算

专题六 竞业限制、商业秘密纠纷

案例27 “互不挖角”协议纠纷损害赔偿金额的认定

案例28 竞业限制协议的效力及法律性质

案例29 合同竞业限制条款的理解与违约的认定

案例30 侵犯商业秘密的认定

专题一 著作权纠纷

案例1 编辑加工作品与侵犯保护作品完整权的认定

仲裁要点: 出版社在审阅作品时发现作品存在与中国法律和社会公共利益冲突的内容,应通知著作权人,要求其与作者协商修改。未经著作权人同意,出版社不得以“编辑加工”或“作品内容违反法律和社会公共利益”为由自行对原作品内容进行修改,否则构成对著作权人“保护作品完整权”权利的侵犯。

一、案情概要

申请人A公司与被申请人B公司就在中国内地出版三本著作签署《图书出版合同》,申请人授权被申请人在中国内地以图书形式出版发行上述作品中文简体版的专有使用权,并在合同中约定:被申请人负责确定根据本合同出版发行的作品不得违背中国法律和社会公共利益。经被申请人审定后之内容倘引起法律问题,责任一概由被申请人承担。被申请人如需更动上述作品的名称,对作品进行修改、删节,增加图表及前言、后记,应征得申请人同意,并经申请人书面认可。上述作品的最后校样可由申请人审校。申请人应在收齐最后稿样15日内完成审校,签字后把最后稿样退还被申请人。申请人未按期审校,被申请人可自行审校,并按计划付印。

图书出版后,申请人认为被申请人未经其同意,擅自修改作品并出版发行,构成严重违约,遂根据《图书出版合同》中的仲裁条款于2001年10月30日向深圳国际仲裁院提起仲裁,并提出如下仲裁请求:

1. 解除申请人与被申请人签订的《图书出版合同》。
2. 被申请人收回已经在中国内地发行的三本著作。
3. 被申请人支付本案仲裁费用。
4. 被申请人向申请人支付本案律师费6万元。

二、当事人主张

(一)申请人主张

1. 根据《图书出版合同》第10条的明确约定,被申请人如修改、删节作品,应征得申请人同意和书面认可。双方此前也遵循此约定,对作品进行了大规模的修改和删节,说明被申请人明确知晓自己只有在取得申请人同意的前提下才能够对作品进行修改。

2. 被申请人以“极个别的编辑加工”掩盖、回避违约行为。编辑加工和修改、删节,在《著作权法》中是不同性质的概念和行为。即使作品含有不适宜在中国内地出版的用语和词句,被申请人也无权擅自修改作品,而应当由申请人交由作者修改。申请人前期同意大幅度修改作品,给被申请人以充足的提出修改意见的机会和空间,就是申请人尊重这个客观情况的具体体现,被申请人没有理由再以作品含有不当之处而对作品擅自进行修改。

(二)被申请人主张

1. 被申请人对三本著作所作的编辑加工,在总共30万字的作品中,只占全书的极少部分,且分为两种形式:

一种是纯粹文字或表达方式上的编辑加工,如将“本世纪”改为“二十世纪”、将“戴卓尔”改为“撒切尔”(仅仅是译法的不同),既没有歪曲原书的内容,也没有篡改原书的意思,不构成对合同的违反,亦符合我国《著作权法》第10条第(三)项、第(四)项¹的规定。

另一种则是被申请人对原书的极个别与我国现行法律、法规及党和国家的方针政策不符,或有违社会主义国家的公共道德和善良风俗的内容进行的编辑加工,符合《图书出版合同》第3条的约定,也是有关法律法规所要求的,如我国《著作权法》第1条、第4条第2款的规定²以及《出版管理条例》第25条³的规定,被申请人有义务保证上述作品的内容不违反中国法律和社会公共利益。被申请人作出的一些编辑加工,正是为了依法、依约定履行图书出版者和编辑者的职责,不仅是合法的,也是善意的。

2. 被申请人最后一次将审校后的稿样(此稿样中含有本案争议的个别编辑加工)用特快专递寄给申请人的时间是2001年5月18日,此后申请人在超过一个月的时间内未给被申请人任何答复。被申请人认为,根据《图书出版合同》第12条的约定,申请人以自己的不行为默认了被申请人的编辑加工,于是只好依据双方的上述约定,自行将书稿付印。被申请人的行为符合双方所签订的合同约定,并未构成违约。

三、 仲裁庭认定的事实

1. 本案争议所涉的三本著作,作者已于1999年12月1日与本案申请人签订《协议书》,将上述作品在中国内地和香港、澳门、台湾地区的出版发行专有许可使用权授予申请人。该许可使用权有效期为自《协议书》签订之日起5年。

2. 申请人与被申请人于2001年2月8日签订了本案争议的《图书出版合同》。

3. 上述出版合同签订前后,双方当事人曾就作品在中国内地出版版本的文字修改事宜多次交换意见,并由作者本人对书稿作出修改或修改确认。但被申请人于2001年5月18日寄给申请人书稿中提出的修改建议,并没有得到申请人或作者的同意或修改确认。

4. 2001年7月,被申请人将未经申请人同意的、其单方面修改过的上述作品在中国内地以中文简体版出版发行。作品中由被申请人单方面修改的内容共为14处,其中属技术性修改的有3处,其余11处均为文字内容的修改(含三本著作)。

5. 申请人于2001年7月7日致函被申请人称:“收到贵社寄来作品……三本书之内容改动均未得到本公司同意,贵社已违反双方于2001年2月签订之《图书出版合同》第10条。现特通知贵社停止该三本书之一切出版、发行及销售活动。”

申请人于2001年7月9日又致函被申请人称:“有关三本著作简体字版,因内容有未经本公司同意之改动,现特通知贵社于三天内将所有已发行之上述三本书回收,并勿汇来版税。”

6. 就上述作品未经申请人同意修改的问题,被申请人负责出版上述作品的策划编辑曾先后于2001年5月29日、2001年7月11日和2001年7月17日致函申请人总编辑,作出如下解释:由于内地出版政策,对于需要调整、修改的几处内容,实在没有办法,请理解……内地任何一家出版社都不可能不加改动而直接出版。(2001年5月29日函)我们一直……认为这些微小的改动不会触及合同的约定和作品的实质……我们确实未曾想到会违反合同第10条。按照内地的著作权法,对作品的内容或实质内容的变动才需经著作权人同意,对基于不同地域的不同语言习惯及非实质用词的合理改动,是不包括在内的。(2001年7月11日函)敝社领导对作者异议表示理解……他立即下令……先暂停发行……我立即去发行协



更多法律电子书尽在 docsriver.com 商家巨力书店

调,但他们已经发货,只剩下1563套。现在,我遵照领导意见转达给发行部,请他们先暂停所有相关活动。

7. 被申请人于2001年2月26日、2001年8月17日将上述作品的预付版税1609.74美元、7109.71港元汇付申请人。申请人于2001年8月30日致函被申请人称:“本公司已于2001年7月9日通知贵社勿再汇来三本著作简体字版之版税。现请即告知贵社之账户资料,以便将本公司于2001年8月17日收到之7109.71港元版税退回。”

8. 双方当事人签订的《图书出版合同》,已由被申请人于2001年6月10日向版权管理机关申报,并作“出版香港图书合同”登记。

四、 仲裁庭意见

本案双方当事人签订的《图书出版合同》之内容并不违反合同中约定适用的法律——中国内地有关法律的规定,依法为有效合同,对双方当事人具有约束力。

依照《图书出版合同》第10条之约定,被申请人如需更改上述作品的名称,对作品的修改、删节,增加图表及前言、后记,应征得申请人同意,并经申请人书面认可。但本案事实表明,被申请人在其出版的上述作品中,对作品的文字内容进行了修改,而这些修改并没有获得申请人的书面认可。被申请人在答辩中将其对作品的修改称为“极个别的编辑加工”,仲裁庭认为与事实不符。

被申请人在致申请人的函中曾提出这样的观点:基于不同地域的语言习惯,编辑可以对作品中用词的表述作出与该用词本意不相违背的、非实质性的改动。这一观点并没有错误,在本案中,被申请人对作品的修改有若干处属于该种情况(如将“戴卓尔”改为“撒切尔”、将“本世纪”改为“二十世纪”)。申请人在开庭时也表示该种情况的修改属于不需经其同意的、合理的编辑工作。