



敬海律师事务所

中国 知识产权快讯

你在中国的知识产权顾问

摘要

新法速递

最高人民法院颁布了《关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》，自2013年1月1日起实施。该司法解释就如何界定信息网络传播权，如何确定网络服务提供者的法律责任及法院管辖等问题作出了详细规定。此外，我们还关注到国家知识产权局专利保险试点工作进展顺利。



常见问题解答

本期IP法讯增加“常见问题解答”版块，主要针对工作中客户咨询的部分常见问题进行简要的分析解答，供大家参考。本期解答的常见问题包括商标使用许可合同备案的必要性，涉外定牌加工中的商标侵权问题及商标标志的著作权保护问题。

热点话题

自2012年9月以来，中日有关钓鱼岛的争端不断升级，中日关系也随之跌入低谷。从此，一些日本公司处于忧虑和观望的情绪，放慢了在中国寻求知识产权保护的脚步。外国权利人的知识产权在中国



受到的行政和司法保护是否会因为外交关系的恶化而受阻？中国的行政和司法部门用自己的实际行动证明了这种担心其实是多余的。

执行编辑：王敬
高级编辑：蒋远东
Joe Rocha III
编辑及设计：
Joe Rocha III



敬海律师事务所知识产权部简介

敬海律师事务所由从上世纪八十年代起致力于航运和保险法律服务并蜚声同业的王敬先生创办,经过合伙人和团队成员的多年努力,今天的敬海律师事务所已经发展成为一家理念先进,服务卓越的综合型事务所。自成立以来,秉承优良的专业素养和职业道德,采用先进的合伙管理机制,通过有序、精良的团队合作,使用中、英、日、法、意大利等多种语言,提供多元化的法律服务;是目前中国规模最大、专业分工最精细的航运、保险法律事务所之一,并同时设立各个法律专业部门,从事公司、贸易、银行、投资及企业并购、公司上市、证券、知识产权、房地产等法律事务,提供全方位的商业法律服务,涵括诉讼、仲裁和非诉领域。截至2011年,共拥有员工220多人,其中律师近百人,另外包括高级外籍顾问、海事顾问、知识产权顾问、外商投资顾问、律师助理、翻译、行政助理、秘书等在内的支持职员100多人。总部设于广州,在上海、天津、青岛、厦门、深圳和北京设立分所,在海口、福州、香港建立代表处,以提高服务的迅捷性和经济性。

敬海律师事务所为满足客户对知识产权法律保护的不断需求,专门成立了“知识产权部”,由多名具有丰富知识产权法律服务经验的律师、专利/商标代理人组成,并且与专业的专利/商标代理机构建立了密切的合作关系,提供最好的知识产权法律保护与服务:



- * 专利、商标申请注册/授权;
- * 著作权、软件、集成电路布图设计登记;
- * 植物新品种权的申请与注册;
- * 专利/商标申请异议、行政复审与诉讼;
- * 专有技术、经营诀窍等商业秘密保护;
- * 技术开发、合作与服务合同;
- * 技术转让、许可使用/贸易/技术投资/入股;
- * 反不正当竞争;
- * 厂商名称、原产地标志保护;
- * 知识产权禁止侵权令、诉讼、仲裁;
- * 知识产权行政与海关保护;
- * 与贸易有关的知识产权保护;
- * 与互联网/域名有关的知识产权保护。

敬海律师事务所知识产权部负责人联系方式如下:

蒋远东 律师 & 专利/商标代理人
DDT: +86 20 3719 0990
MAIL: york.jiang@wjnco.com



最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定(2013年1月1日起施行)

近年来互联网技术和相关产业发展迅猛，新的商业模式不断涌现，涉及到的著作权问题日渐突出。该司法解释的出台给网络环境下的著作权保护问题提供了有益的指导。以下将重点分析该司法解释关于如何界定信息网络传播权，如何确定网络服务提供者的法律责任及法院管辖的规定，供大家参考。

1、该司法解释以是否直接提供权利人的作品为法律标准，将信息网络传播行为区分为作品提供行为和网络服务提供行为，这对于构建网络环境下著作权保护的责任体系具有基础性意义。在这种区分的基础之上，产生了直接侵权责任与间接侵权责任的区分，直接侵权责任对应作品提供行为，而间接侵权责任对应网络服务提供行为。

2、根据该司法解释，网络用户、网络服务提供者未经权利人许可，通过信息网络提供权利人享有



信息网络传播权的作品、表演、录音录像制品，除法律、行政法规另有规定外，将构成侵害信息网络传播权行为。网络服务提供者在提供网络服务时，如果教唆或者帮助网络用户实施侵害信息网络传播权行为的，网络服务提供者需对网络用户侵犯权利人信息网络传播权的行为承担连带责任。

3、该司法解释还规定了侵害信息网络传播权民事纠纷案件的管辖问题。在延续《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》中对此类案件的管辖原则基础上，根据司法实践的情况，增加规定了侵权行为地和被告住所地均难以确定或者在境外的，原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地，人民法院对此类案件亦享有管辖权，便利权利人在我国提起诉讼，切实保护权利人合法权益。

作者：向少云

国家知识产权局专利保险试点工作进展顺利

为促进知识产权与金融资源结合，保障知识产权价值实现，强化企业和地区及产业创新发展优势，国家知识产权局日前正式批复辽宁省沈阳市等20个地区开展专利保险试点工作。目前，试点工作进展顺利，佛山市禅城区首批21项专利已完成投保、承保手续。

据介绍，佛山市禅城区结合地区实际，稳步推进试点工作。一是加强组织领导。成立了由副区长为组长的试点工作协调领导小组，明确各项工作负责人。二是制定了《佛山市禅城区国家专利保险试点工作实施方案》和《佛山市禅城区专利保险补贴资金管理办法》，并把专利保险纳入禅城区贯彻实施《佛山市建设创新型城市总体规划（2013-2020年）》。三是建立联合工作机制。佛山市禅城区经

济促进局（知识产权局）与当地人民财产保险公司签订专利保险试点战略合作协议。四是加强工作创新。为提高保险的适用性，制定了4个保险方案供企业选择，不同基准保费对应不同的赔偿额，灵活性大，最高可以获得保费90倍的赔偿费，赔偿金额达到144万元，并根据投保专利数量和投保年限对企业进行不同的保费补贴政策；在工作模式方面，成立专利保险合作社，建立专利保险技术专家咨询组和法律维权援助组两个服务团队，搭建企业、保险机构与中介机构对接平台，为企业提供咨询、评估、培训等服务。五是多渠道开展宣传工作，使社会各界充分认识专利保险的意义，提高企业保护创新优势的意识。

作者：向少云



一、商标使用许可合同有必要在商标局备案吗？

根据商标法及相关法律规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。

商标使用许可合同备案的目的重在保护被许可人的利益，根据最高院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，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。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。

例如，如果甲公司将其商标独占许可给乙公司使用，但是该许可使用合同未在商标局备案，之后，甲公司再将其商标独占许可给丙公司使用并在商标局备案，根据上述司法解释，该商标的独占使用权归丙公司所有，而乙公司只能根据许可使用合同追究违约责任。

二、仅为出口的涉外定牌加工（OEM）产品上使用与国内注册商标相同商标是否构成商标侵权？

国外注册商标的权利人委托国内生产厂家生产使用该商标的产品，但该产品全部销往国外而不在中国境内销售，即俗称的“涉外定牌加工”，倘若在该产品上所贴的商标与国内特定注册商标相同或近似，是否构成侵权行为？当前实践中对于该问题是有争议的。

一度主流的观点认为，不管是否投放中国市场，这种定牌加工行为都算是使用他人商标，构成商标侵权。当然也有观点认为，对于国内市场而言，这种贴牌行为不是商标意义上的使用，不构成侵权行为。

目前，越来越多的法院倾向于这种定牌加工行为不构成商标侵权。山东省高级人民法院近期作出终审判决认定被告的定牌加工行为不构成商标侵权。最高院目前对此问题尚未明确表态。

山东高院的判决对于国内定牌加工企业是个重大利好消息，但是加工方应尽到必要的审查注意义务，包括：第一，委托人在商品的销售国具有注册商标权利；第二，加工方与委托人签有定牌加工的委托合同；第三，定牌加工的商品全部销往国外。

三、能否将他人具有著作权的作品申请注册商标？

根据商标法31条，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，包括他人的著作权。因作品的保护通常不考虑载体，一旦商标标志构成受著作权法保护的作品，则意味着其可以不受商品或服务类别限制从而获得全类保护。因此，为维护商标法的基本制度，商标标志要构成作品，应当具备更高的独创性。

司法实践中一般会认为，表达较为简单、变量较少、各自独立创作但表达相同的可能性较大的作品独创性较低而不予保护。

因此，能否将他人作品申请注册商标，应由该作品的独创性高低决定。独创性高的作品，未经他人许可，不得擅自申请注册商标，独创性低的作品则不受此限制。

例如，某涉外企业甲公司将其独创性高的作品在国外申请注册商标，但是未在中国注册，乙公司在中国注册同一商标并经过10年使用，使该商标具有较高的知名度。由于甲公司撤销乙境内商标不成功，甲公司先在中国登记了著作权，然后以侵害其著作权为由提起诉讼。法院经审理判定乙公司侵害甲公司的著作权，不得继续使用原商标。

作者：向少云

热点话题探析：

外交关系对外国权利人在中国维护知识产权的影响



自2012年9月以来，中日有关钓鱼岛的争端不断升级，中日关系也随之跌入低谷。从此，一些日本公司处于忧虑和观望的情绪，放慢了在中国寻求知识产权保护的脚步。外国权利人的知识产权在中国受到的行政和司法保护是否会因为外交关系的恶化而受阻？

根据我们2012年9月前后为日本公司提供的知识产权法律服务实践和调查走访，我们发现，除2012年9月中国部分城市爆发反日游行示威风浪期间，有些行政执法部门出于维护社会稳定的需要暂时中止了对侵犯日本知识产权行为的查处，风浪过后，日本企业在中国的知识产权维权并没有受到阻碍或者区别对待。

针对上述问题，我们的探析和论证如下：

一、司法保护

从我所代理某日本企业在中国各地的知识产权系列诉讼案件看，在各地法院的立案、受理、开庭、判决、执行等都依照《民事诉讼法》有关规定的程序顺利进行，均没有受到钓鱼岛事件的影响，具体介绍如下：

广东省广州市荔湾区法院：

2012年9月，我所代理该日本企业在广州荔湾法院办理立案手

续，法院于10月及11月两次开庭审理，12月法庭积极调解结案，该日本企业胜诉并获得较为理想的赔偿金额。

广东省珠海市中级法院：

2012年11月，我所代理该日本企业11月初在珠海中院办理执行立案手续，当场取得立案受理通知书并于11月26日收到结案通知书，客户在不到一个月的时间内顺利获得判决书所述的赔偿金额。

广东省深圳市宝安区法院/罗湖区法院/福田区法院：

2012年10月至2013年1月，我所代理该日本企业在深圳市宝安区法院/罗湖区法院/福田区法院的系列案件均陆续得到各个法院的依法及时的开庭审理、判决或裁定。

广东省东莞市第一人民法院：

2012年10月，我所代理该日本企业在东莞一院成功立案，该案于12月初开庭审理，12月底审结，法院处理案件时客观、高效，经调解结案，客户获得了较为理想的赔偿金额。

广西省南宁市中级法院：

2012年9月底，我所代理该日本企业参加南宁中院系列案件的开庭审理，2013年2月收到相关案件

的判决和裁定书结案。

云南省昆明市中级法院：

2012年12月，我所代理某日本企业参加昆明中院两个案件的开庭审理，2013年2月收到相关案件的判决书结案。

从以上我所代理日本企业的案件处理情况看，钓鱼岛事件并没有对日本企业在中国的知识产权诉讼维权造成影响；据我们向其他知识产权法律服务机构沟通，均表示日本企业在中国的诉讼维权案件并没有受到钓鱼岛事件的影响。虽然实践中各地法院的判决赔偿金额有所不同，但法官均表示判赔金额主要是根据被告的侵权行为的持续时间、侵权行为的规模、被告自身的经济实力及当地经济发展水平等因素综合考虑，并没有因原告是日本企业而区别对待。

二、行政保护

《行政处罚程序规定》第五十七条规定，适用一般程序处理的案件应当自立案之日起90日内作出处理决定；案情复杂，不能在规定的期限内作出处理决定的，经工商行政管理机关负责人批准，可以延长30日；案情特别复杂，经延期仍不能作出处理决定的，应当由工商行政管理机关有关会议集体讨论决定是否继续延期。案件处理过程中听证、公告和鉴定等时间不计入前



热点话题探析： 外交关系对外国权利人在中国维护知识产权的影响

款所指的案件办理期限。

因此，《行政处罚程序规定》从提高行政效率和公正执法的角度出发，对行政处罚案件的办案期限作出了必要的、可行的规定。同时，根据WTO国民待遇原则，日本企业在中国通过行政打假维权，有正当合法的依据，不必过于担心行政执法不作为的情况。

事实上，我们与工商局（AIC）等执法部门和其他代理机构进行沟通，他们均表示，实践中从未拒绝过日本企业查处侵权的请求；相反他们发现，自钓鱼岛事件发生以来，日本企业出于谨慎的态度减少了向中国有关行政机关投诉知识产权侵权的请求，从而直接导致行政处罚案件减少。我所代理该日本企业在湖南长沙市和广东省广州市花都区、从化市的行政打假案件，都先后在2012年10月及2013年1月收到了工商局对侵权人的行政处罚结果告知书。



三、权威发布

2013年3月21日，中国最高人民法院发布“人

民法院五年来知识产权审判工作概述”，文中提到2008年至2012年全国法院共受理和审结知识产权民事一审案件245264件和237796件，年均增长率分别为37.57%和37.41%，是历史上案件数量增长最快的时期。其中，2012年全国法院共新收和审结知识产权民事一审案件87419件和83850件，分别比上年增长45.99%和44.07%，成为我国入世以来增幅最大的一年。由此可见，中日关系的恶化并没有阻止中国法院依法审理知识产权案件的脚步。

文中还提到，通过对知识产权授权确权行为和知识产权行政执法行为的司法审查，细化和完善知识产权授权确权审查标准，促进知识产权行政执法行为规范化。由此说明，中国通过知识产权行政执法和司法审判的双重保障协调机制已经日臻成熟和完善。人民法院和行政机关的知识产权保护能力和水平日益赢得国内外广泛认同，权威性和公信力日益增强。

综上，我们有理由相信，中国作为WTO的成员国，已充分认识到自己有责任和义务对国内外知识产权予以平等保护，切实履行国民待遇原则。包括日本企业在内的所有外国权利人完全可以消除疑虑，充分利用中国现有的法律法规，通过司法途径、行政途径或者两者的结合，及时打击侵犯知识产权的行为，以切实维护自己在中国的合法权益。

作者：蒋远东

广州

Tel. (+8620) 8393 0333
Fax (+8620) 3873 9633
info@wjnc.com

上海

Tel. (+8621) 5887 8000
Fax (+8621) 5882 2460
shanghai@wjnc.com

天津

Tel. (+86 22) 5985 1616
Fax (+86 22) 5985 1618
tianjin@wjnc.com

深圳

Tel. (+86 755) 8882 8008
Fax (+86 755) 8284 6611
shenzhen@wjnc.com

厦门

Tel. (+86 592) 268 1376
Fax (+86 592) 268 1380
xiamen@wjnc.com

北京

Tel. (+86 10) 5785 3316
Fax (+86 10) 5785 3318
beijing@wjnc.com

青岛

Tel. (+86 532) 8666 5858
Fax (+86 532) 8666 5868
qingdao@wjnc.com

福州

Tel. (+86 591) 885 22000
Fax (+86 591) 835 49000
fuzhou@wjnc.com

海口

Tel. (+86 898) 6672 2583
Fax (+86 898) 6672 0770
hainan@wjnc.com

香港

Tel: +852 2299 5525 / 5526 /
5550 / 5551
Fax: +852 2866 7465