



中国

知识产权快讯

你在中国的知识产权顾问

敬海律师事务所

摘要

新闻动态

本期重点介绍了《2013年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》中关于打击侵犯知识产权违法行为的工作要点。同时，简要介绍了深圳市首批签署专利执行保险保单的消息。



常见问题解答

本期解答的常见问题包括知识产权被许可人能否以自己的名义提起知识产权侵权诉讼；报刊、杂志使用他人作品时，标注“请作者速与本刊联系”，是否构成著作权侵权。



热点话题

经销商未经许可，在店面招牌上使用他人注册商标是否构成侵权？近期，成都中院关于正品经销商在店面招牌上使用“五粮液”商标构成侵权的判决引起业界热烈的讨论，本文

试图从纠纷产生的原因、司法审判实践及法理等方面对该问题进行探析，为经销商面临的困境提供一点思路和启发。



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



《2013年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》

国务院办公厅印发的《2013年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》，就打击制售假冒伪劣商品违法行为、打击侵犯知识产权违法行为、保持刑事司法打击高压态势、推进长效机制建设、加强基础工作等方面作出部署，具体包括二十二项工作要点。

为使企业准确、快速地把2013年中国知识产权保护的相关政策精神，下面就侵犯知识产权违法行为的工作要点简要介绍如下：

1. 打击侵犯商标权违法行为。以驰名商标、涉外商标为重点，打击侵犯商标权违法行为。综合运用排查、提前审理、并案集中审理等措施，遏制违反诚实信用原则、恶意攀附他人商标声誉或占用公共资源等抢注商标行为。开展打击“傍名牌”专项执法行动。

2. 打击侵犯著作权违法行为。继续开展打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”，针对网络文学、音乐、视频、游戏、动漫、软件等侵权盗版行为开展专项治理。加强对重点视频网站、网络销售平台的监管工作。开展印刷复制发行监管专项行动。以教材教辅出版物、工具书、畅销书、音像制品为重点，加大出版物市场监管力度。打击假冒他人署名书画作品以及含有著作权的标准类作品的侵权盗版行为。



3. 打击侵犯专利权违法行为。集中开展知识产权执法维权“护航”专项行动，加大对涉及民生、重大项目及涉外等领域专利侵权行为的打击力度。做好专利侵权调处和假冒专利查处工作。加强重要展会的执法维权工作。

4. 打击其他领域侵权违法行为。依法重点打击以盗窃、利诱、胁迫等不正当手段侵犯商业秘密的违法行为。依法加大对侵犯植物新品种权、地理标志、集成电路布图设计等知识产权违法行为的打击力度。

5. 加强文化市场监督管理。结合暑假、国庆等重点时段，开展网吧、娱乐、演出、艺术品市场监管专项督查行动。发布违法互联网文化“黑名单”，整治网络音乐、网络游戏市场。加强对互联网视听节目服务网站的监管，重点打击非法视听节目网站。

6. 做好软件正版化工作。巩固中央和省级政府软件正版化工作成效，完成市县两级政府软件正版化检查整改工作，一并抓好同级党委、人大、政协等机关的软件正版化检查整改工作。以中央企业和国有大型金融机构为重点，推进企业使用正版软件工作。

来源：中国政府网

深圳首批专利执行保险保单

2013年6月20日，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌实业”）、腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯”）投保签出了深圳市第一批“专利执行保险”保单，这标志着深圳专利保险开始破冰之旅。

经了解，腾讯为68项专利投保，每项专利单件保费为人民币400元，受到侵权后，在维权过程中产生的调查、诉讼和律师费用等都能得到保险公司赔付，最高总赔付达到近人民币300万元。瑞凌实业为其公司持有的31件专利投保，保费人民币11,300元，

最高可获赔人民币169,500元。

据悉，“专利执行保险”是深圳市知识产权局与中国人保财险深圳市分公司共同研发的第一个知识产权保险险种。按照《全国专利保险试点工作方案（试行）》的要求，今后专利保险还有可能发展知识产权质押融资保险、知识产权侵权责任保险等新险种。

来源：深圳特区报



一、知识产权被许可人能否以自己的名义提起知识产权侵权诉讼？

侵犯专利权诉讼和商标权诉讼，法律明确规定被许可人的诉讼资格如下：

独占使用许可合同的被许可人可以单独向法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和许可人共同起诉，也可以在许可人不起诉的情况下自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人应当与许可人作为共同原告起诉；普通使用许可合同的被许可人经许可人明确授权，可以单独提起诉讼。

侵犯著作权诉讼，法律没有明确规定被许可人的诉讼资格，司法审判实践，法院一般参照专利、商标被许可人的诉讼资格规定，但也有法院做出特别规定，例如深圳市中级人民法院规定如下：

侵犯著作权诉讼，著作权人授权被许可人以自己名义起诉，如果诉讼请求仅限停止侵权、销毁侵权物，著作权人可以不作为共同原告；如果诉讼请求涉及赔偿损失的，著作权人和被许可人应

为共同原告，著作权人明确授权被许可人可以取得损失赔偿的除外。

因此，在法无明文规定的情况下，我们建议著作权被许可人应尽量获得著作权人关于自己诉讼资格及获取损失赔偿的明确授权。

二、报刊、杂志使用他人作品时，标注“请作者速与本刊联系”，是否构成著作权侵权？

实践中，一些报刊、杂志在使用他人作品时，常常在文尾标注“请作者速与本刊联系”来规避风险，以为只要进行标注就可以免责，但根据著作权法的规定，除合理使用、法定许可等情形，未经著作权人许可使用其作品的，即构成侵权。可见，在文尾进行标注并不能免责。报刊杂志的出版商在出版前应审查其引用的相关作品是否取得了著作权人的许可或授权，如未取得，就不得出版该内容。

根据人民法院报报导，近日，重庆一中院审结一起某期刊擅自使用他人漫画作品的著作权侵权纠纷一案，被告为避免侵权特意在文尾标注“请本图作者速与本刊编辑部联系”的字样，法院判令被告立即停止侵权，赔偿原告经济损失及合理费用人民币35,000元，并在其期刊上连续三期刊登赔礼道歉声明。

作者：向少云



经销商未经许可在店面招牌上使用他人注册商标是否构成侵权？



最近，四川省成都市中级人民法院审结一起经销商擅自将“五粮液”组合商标用在店面招牌上而引发的商标侵权案，法院认定被告成都某贸易公司构成侵权，一审判决其向原告五粮液集团有限公司赔偿经济损失3万元，并登报刊登声明消除影响。

经销商未经许可，在店面招牌上使用他人注册商标是否构成侵权？本文试图从纠纷产生的原因、司法审判实践及法理等方面对该问题进行探析，希望对解决上述困境提供一点思路和启发。

纠纷产生的原因

商标是企业的无形资产，其品牌效应不言而喻。上述“五粮液”商标更是如此，作为企业的核心品牌，原告公司2006年就发出关于保护“五粮液”无形资产的通知，要求各经销商不得“透支”五粮液的无形资产，否则将作为侵权行为处理，具体为：未经五粮液集团公司授权，擅自将“五粮液”作为企业名称、商号的冠名，以及授权下级经销商在商铺门头上使用“五粮液”字样等。

商标运营，不仅需要提升商标的知名度和显著性，同时也要防止商标淡化。现实生活中，随处可见的手机店经常使用品牌手机的商标作为店名，很多汽车修理行或汽车配件店也经常在店面招牌上使用著名品牌汽车的商标，这些商标的滥用很容易导致商标淡化。

若是深入分析可知，通过限制经销商使用注册商标，商标权人实际上可以更好提升商标的声誉和美誉度。事实上，商标权人往往以较高的标准选定特许经销商或者授权经销商，相比之下，普通经销商

在进货渠道、从业人员、技术指导、经营水平、店堂布局、售后服务水平等方面普遍存在一定差距。有的普通经销商通过在营业招牌上突出使用商标权人商标等方式，使消费者误以为其是特许经销商或授权经销商。由于在进货渠道、技术指导、售后服务等方面与特许经销商或授权经销商存在差距，消费者在普通经销商处购买的产品，往往得不到必要的技术指导，售后服务也难以保证。一旦发生故障，必然损害商标权人商标的声誉。

鉴于上述问题，商标权人希望通过诉讼阻止经销商滥用其商标，更好地保护其商标声誉。但是，经销商往往认为自己销售的产品来自正规渠道，使用产品商标是合情合理的，并且在店铺招牌上使用产品商标，可以更好地吸引消费者的注意力，促进销售。因此，两者之间的矛盾就产生了，商标权人起诉经销商商标侵权的案件也越来越多。

司法审判实践

就经销商未经许可，在店面招牌上使用他人注册商标是否构成侵权的问题，笔者查询了一些典型司法判例。司法审判实践中，也存在两种不同的观点。

第一种观点认为，经销商未经许可，在店面招牌上使用他人注册商标的行为是商标法意义上的使用，因此构成商标侵权。以下简要介绍采用该观点的两个案例。

案例一即本文开篇提到的2013年成都中院判决的“五粮液”酒商标案，该法院认为，被告将原告上述文字、图形注册商标使用在“真藏五粮液”形象店的店招上，其目的在于吸引相关公众的注意，而非

就其所售的酒类产品向相关公众予以合理说明。依照相关规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等，显然被告的上述行为属于商标法意义上的商标使用行为并构成侵权。

案例二是2013年长春中院判决的“米其林”轮胎商标案，该法院认为，经销商未经权利人许可，在商标法意义上突出使用“米其林”注册商标，这种行为利用商标背后所承载的商品与商品提供者之间的联系性，可能造成相关公众的混淆和误认，认为经销商与商标权人之间存在某种联系，经销商可能是商标权人的授权店或者连锁店，提供米其林的专业服务，使消费者可能根据米其林商标的知名度和商标权人的良好商誉，对经销商的经营行为及其所销售的商品产生错误的信赖，同时也给米其林公司的注册商标专用权造成了损害，应当属于商标法第五十二条第五项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的情形，应当承侵权责任。

第二种观点认为，经销商在店面招牌上使用他人注册商标属于广告宣传，是合理使用，不构成侵权。以下简要介绍采用该观点的两个案例。

案例三是2012年上海徐汇区法院判决的“立邦”漆商标案，该法院认为，法律对商标予以保护主要目的旨在确保消费者能够根据商标的识别功能选择商品或服务，防止消费者对商品或服务来源产生混淆，以维护商标权人的商誉。经销商在销售原告商品时，促销宣传中使用涉案注册商标的方式合理，符合一般商业惯例，不构成侵权，故驳回原告诉讼请求。



热点话题探析：

经销商未经许可在店面招牌上使用他人注册商标是否构成侵权？

案例四是2004年河南高院判决的“TOTO”卫浴商标案，该法院认为，经销商在其经营场所外悬挂“TOTO”商标，系对其通过合法渠道购进的“TOTO”商品进行广告宣传，并未侵犯“TOTO”注册商标专用权，商标权人东陶会社也未因此受到任何经济损失。经销商的行为不是我国商标法规定所要制裁的侵犯注册商标专用权的行为。

此外，2012年最高人民法院知识产权案件年度报告中关于商标侵权判定中对授权经销商合理使用商标的认定，在五粮液公司与天源通海公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案【(2012)民申字第887号】中，最高人民法院指出，授权经销商为指明其授权身份、宣传推广商标权人的商品而善意使用商标，未破坏商标的识别功能的，不构成侵犯商标权。



的正当合理的商标使用行为，否则就可能导致商标权滥用，阻碍商品的自由流通和良性的竞争秩序。

要判断是否侵权，关键在于准确把握上述必要范围的界限。根据最高院在2012年最高院知识产权案件年度报告中的指导精神，笔者认为，经销商在店面招牌上使用他人注册商标，要构成合理使用，需要满足以下几个条件：

首先，要指明其经营者主体身份。明确经销正规产品不等于品牌授权，经销商享有的只是合法销售产品的权利，而非产品商标的使用权。

其次，商标使用是为了说明或者描述自己的商品特征、来源、用途等的指示性使用。

再次，使用商标时应符合诚实的商业惯例，不得欺骗、误导消费者，不得损害商标声誉。

笔者认为，经销商使用权利人商标是否构成商标侵权不能简单地判定，应结合经销商具体使用方式、使用范围等综合考量。例如，如果经销商在店铺招牌上标注某个商标，而实际同时经销的包括多个品牌的商品，容易误导消费者，而构成商标侵权。因此，笔者建议，为保险起见，经销商尽量事先获得商标授权，以免日后被诉侵权；若无法获得商标授权，则需谨记上述合理使用的条件，规避法律风险。

作者：向少云

分析及总结

商标权作为一种重要的知识产权，具有知识产权固有的独占属性。但是，正如没有不加限制的绝对权利一样，商标权的独占性也不是绝对的。商标的基本功能是区别商品的来源，在销售过程中，商标与商品必然联系在一起。正因如此，销售者在销售以合法方式受让的贴附有他人商标的商品过程中，不可避免地会在必要范围内使用他人商标，例如在商品标价签上标注该商标、在广告中展示该商标等，商标权人无权干涉和阻止这种在必要范围内

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