**上海市普陀区人民法院知识产权保护十大案例**

**上海市普陀区人民法院**

**对比广告足以引人误解的构成虚假宣传**

——车王诉“瓜子”二手车不正当竞争纠纷案

**案情简介：**

原告车王公司系一家从事二手车经营的公司，在全国设有30余家实体店。其主要经营模式为传统模式，即规模化购入二手车，翻新后出售给消费者。被告车好多公司同为二手车经营公司，其通过“瓜子二手车直卖网”等平台，在经营活动中高频次使用“没有中间商赚差价”、“比车商多卖XX元”等宣传用语，引起较大社会关注。车王公司认为，车好多公司将其运营的瓜子二手车平台与包括车王公司在内的经营者进行片面的对比宣传，“无差价”、“多卖XX元”等宣传用语并无事实依据，易造成误导，使消费者相信在瓜子平台上可以实现“车主多卖钱，买家少花钱”的双赢局面，严重影响了消费者对二手车交易渠道的判断和选择，贬损了包括原告在内的传统车商在消费者心目中的形象与声誉，导致原告流失了大量二手车车源和顾客群体，构成虚假宣传。故原告诉请要求被告停止侵权并赔偿经济损失1,000万元及合理开支6.8万元。被告车好多公司则认为，其从事的是二手车经纪服务，作为平台方，仅提供居间服务，促成交易后按照比例收取服务费，该模式与原告模式不同，故“没有中间商赚差价”是对其自身商业模式的客观描述；“多卖XX元”亦来源于相关大数据分析，不属于虚假宣传，且相关宣传并未指向车王公司，亦未对车王公司造成损失，故损害赔偿等诉请并无事实和法律依据。

**裁判理由：**

法院认为，根据《反不正当竞争法》及相关司法解释的规定，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；对商品作片面的宣传或者对比可以认定为引人误解的虚假宣传行为。具体而言，首先，判定对比广告是否构成虚假宣传，应分析该对比广告本身是否有事实依据，是否构成虚假陈述以及其是否达到引人误解的程度，是否会影响消费者的判断，进而影响公平竞争的秩序和其他经营者、消费者的合法权益。其次，虚假宣传并不以被侵权人受到直接损害为构成要件，泛主体有权提起诉讼；但对于损害赔偿的认定，仍应以其是否遭受直接损失为判断标准。

本案中，被告提供二手车居间服务，广告语“没有中间商赚差价”基本符合其商业模式，不属于虚假陈述。对于一个商业主体而言，其在进行宣传推广时必然会趋向于选择最能体现其商业模式、产品、服务最大优势的表述方式，法律并未要求其在与其他商业主体进行对比宣传时，必须全面展示自己商业模式、产品、服务的所有优缺点，并与他方逐一进行比较说明。只要该宣传没有明显超出合理范围，未达到引人误解的程度，即不具有法律上的可苛责性。汽车不同于生活中一般的低值易耗品，相关消费者在进行交易时，必然会对交易条件、交易平台、交易对象、交易安全施以更全面、更审慎的合理注意义务，一般也不会将“没有中间商赚差价”误解为瓜子平台系提供免费服务。故上述宣传用语尚未达到“引人误解”的程度，不构成虚假宣传。而广告语“比车商多卖XX元”，逐车精确到数字，被告却无法提供相关数据的来源，在宣传时亦未标明系采取比较同时段、同类型二手车交易数据的方式，基于二手车一车一价的特性，可能使消费者误解系同一辆二手车在不同平台的询价结果，构成虚假宣传。基于此，车王公司作为泛主体具备诉讼资格，得以就被告的虚假宣传行为提出停止侵权的诉请。但对于其损害赔偿的主张，由于其未能举证证明其合法权益因该虚假宣传行为受到直接损害，故对该诉请不予支持。据此，法院判令车好多公司立即停止使用“比车商多卖XX元”宣传用语的不正当竞争行为，并赔偿车王公司合理费用6.8万元，驳回车王公司的其他诉请。

**专家点评：**

本案系一起涉及知名对比广告是否构成虚假宣传之不正当竞争行为的典型案件，社会关注度较高。该判决通过多维度且细致深入的分析对比，明确《反不正当竞争法》所规制的行为主体所具有的广义性特征，确认了泛主体在虚假宣传诉讼中作为原告的适格性。针对司法实践中存在较多争议的“引人误解”之虚假宣传行为的判定标准，判决准确适用《广告法》、《反不正当竞争法》及其相应司法解释，将没有超出合理范围、尚未达到引人误解程度的广告宣传行为排除在虚假宣传行为之外。此外，该判决还对损害后果与虚假宣传行为构成要件和损害赔偿责任承担之间的关系予以梳理，明确损害后果虽非虚假宣传行为构成要件但影响损害赔偿责任之承担。整篇文书事实查明客观详实、论证理由充分严谨、逻辑推理清晰严密、适用法律全面准确，不但为广告行业的有序竞争进行了积极的司法指引，也对今后虚假宣传类案纠纷的司法裁判起到了典型的示范作用，充分展现了上海法院知产法官对此类反不正当竞争案件审理的专业水准。

（点评人：王静，三级高级法官，上海市高级人民法院知识产权庭审判长）

**著作权许可使用范围需结合各方因素综合判定**

——“凤姐设局”烟标著作权侵权纠纷案

**案情简介：**

刘旦宅先生系中国画大师，其绘制的“金陵十二钗”系列画作影响巨大。上世纪八十年代，南京卷烟厂曾向社会征集“金陵十二钗”烟标设计，后因中标设计涉嫌抄袭周汝昌先生诗作而引发诉讼，由于该中标设计还涉嫌抄袭刘旦宅先生画作，因此机缘，刘旦宅先生与南京卷烟厂达成意向，将其“金陵十二钗”画作作“烟标”使用，其中一幅为《凤姐设局》。刘旦宅先生去世后，原告王微粼等作为继承人，有权就侵犯刘旦宅先生著作权的行为主张权利。原告发现，南京卷烟厂改制为被告江苏中烟公司，其在香烟的所有包装，包括一包烟、一条烟、一箱烟的包装上均有使用《凤姐设局》画作。原告认为，虽当年就画作作“烟标”使用达成协议，但“烟标”仅指一包烟的烟盒包装，被告擅自扩大画作使用范围的行为构成侵权，诉请要求被告停止侵权、消除影响并赔偿经济损失50万元。被告则认为，相关授权许可并非仅限于烟盒上使用，故不构成侵权。

**裁判理由：**

法院认为，著作权许可使用范围要结合双方合意、一般公众认知、合同订立过程及签订目的等因素综合判定。参考适用法律解释方法中的文义解释、逻辑解释、系统解释、目的解释和历史解释。原、被告对于刘旦宅先生曾与南京卷烟厂就涉案画作有过许可使用合意并无异议，但就许可使用范围却各执一词。法院从南京卷烟厂发布的《征稿启示》入手，结合征稿初衷、中标稿件、题诗纷争、双方合意、单个人物画作与各式包装的匹配程度、一般公众对烟标的认知理解、十二钗人物组合时的常见排序等多方面因素进行综合分析，认为刘旦宅先生所表述的“烟标”仅指向烟盒包装，故被告将涉案画作用于一条烟和一箱烟的包装，超出了刘旦宅先生许可使用的范围，构成著作权侵权，应停止侵权并赔偿经济损失50万元。

**专家点评：**

由于知识产权意识不够、历史遗留问题等多方面原因，造成一些知识产权诉讼经常要回到历史深处，探求当时各方真意。本案看似一桩著作权许可引发的侵权诉讼，但拨开历史的迷雾，可以发现本案之前还有“旧案”——在20世纪80年代有人剽窃了刘旦宅先生的“金陵十二钗”画作（其中一幅为《凤姐设局》），提供给南京卷烟厂作为烟标，事后经过一番波折，南京卷烟厂在1988年与刘旦宅先生达成和解，但双方当时未就画作在烟草制品上的使用范围作出明确的约定，导致现在“旧案”复燃、“旧伤”复发，不仅令人感叹，也对今日方兴正艾的文化创意产业敲响了警钟。

当前，文化创意产业已经成为引领经济发展的新亮点，成为驱动转型发展的新引擎。创意设计与产业发展相结合，以独特的品牌、品质和品位，彰显产品的差异化，赋予产品以附加值。文化创意企业在发展壮大的过程中，不仅需要提升原创的设计能力，也需要引进外部的设计成果，这其中必然牵涉到著作权等知识产权的风险管理及许可交易。本案表明，企业在生产经营中要注意和加强知识产权的合规管理，包括在产品设计环节注意排查知识产权权属风险和侵权风险，在许可交易过程中注意签署严密的知识产权合同，防止类似的风险再次发生，甚至演化为一个持久的历史遗留问题。

（点评人：袁真富，副教授、博士，上海大学知识产权学院副院长）

**超出指示性使用的合理范围构成商标侵权**

——“乐高”商标侵权及不正当竞争纠纷案

**案情简介：**

乐高集团是源于丹麦的全球知名玩具公司，仅在上海一地就有十几家经合法授权的乐高活动中心。原告系乐高集团旗下的公司，在第41类的“教育、培训等”服务上拥有 “LEGO”、“乐高”等注册商标，同时也是lego.com和lego.com.cn域名的所有者。原告发现被告开设两家“乐高活动中心”，并在两中心的经营活动和对外宣传中使用乐高系列商标。被告运营www.legosh.com作为其提供服务的官方网站，除在域名名称中直接使用“lego上海（sh）”外，还在网站的页面设计、宣传、文章中大量使用涉案乐高商标。除此以外，被告还在宣传中自称其为原告授权的“乐高活动中心”，采用乐高教育独特的装饰装修风格和教学材料。原告认为被告的行为构成商标侵权及虚假宣传，主张“乐高活动中心”构成知名产品特有名称，故诉请要求被告立即停止侵权，注销相关域名并赔偿损失。被告则认为，其已获得第三方授权可以销售乐高品牌玩具，由于乐高玩具属益智类玩具，其设立的乐高活动中心，实为提供产品售后配套指导服务，其对乐高商标的使用未超出授权范围，因此不存在商标侵权和虚假宣传的行为。

**裁判理由：**

法院认为，商标指示性使用的边界判定需要考虑使用者的使用意图、使用方式、使用结果等多重因素。超出商标指示性使用的合理范围构成商标侵权。判断被告所获授权范围与实际行为的边界是本案审理的重点。本案中，被告不仅在店铺招牌等处使用乐高标识，还在员工服饰、宣传册、网站等处使用了与原告商标相同的标识，显然超出了指示所销售商品必需使用的范围。综合判断被告的使用意图和使用方式，其行为超越了商标指示性使用的保护边界。且被告在使用上述标识时，并未附加其他标识来区分服务来源，足以造成公众混淆。由此认定被告在店铺装修、官方网站等处的乐高标识使用行为均构成商标侵权，并认定备案主体为被告的涉案域名构成对原告“LEGO”商标的侵权。同时被告的域名与原告域名主体部分“lego”相似，足以引人误认，亦构成不正当竞争。被告在与原告并无授权关系的情况下，在宣传中试图建立与原告之间的关联关系，从而获得相关竞争优势的行为，构成虚假宣传。对原告要求认定“乐高活动中心”构成知名产品特有名称的诉请，因基于同一侵权事实，原告不能享有实体法上的两个独立请求权，且原告在本案中以商标侵权为由提起诉讼，所以在法律适用上应采用专门法即商标法予以保护，故驳回该诉请。综上，法院判令被告立即停止侵权行为，立即注销[www.legosh.com](http://www.legosh.com/)域名，赔偿原告经济损失及合理支出合计50万元。

**专家点评：**

本案案情虽不很复杂，但涉及法律问题却较繁复，一审判决因之提纲挈领，条分缕析，作出了对号入座，恰如其分的裁判。一审判决书列明了本案争议的四大焦点，其中尤其三方面的裁判可圈可点。一是对所称“指示性使用”范围的依法界分，即童汇公司获得乐高品牌产品销售及售后服务的普通再授权之合理使用范围的界定。童汇公司在店招、员工服饰、宣传册、网站等处滥用乐高公司商标标识，又未附加区别商业标识，该乐高商标使用行为已超普通销售再授权之“指示性使用”界限，看来童汇公司想藉以误导消费者认为其为乐高品牌专卖店或直销商。一审判决遂依法认定童汇公司超“指示性使用”的使用行为构成商标侵权。二是对所称“域名侵权”行为的依法认定。根据乐高公司相应的注册商标权合法有效、而“童汇公司域名构成对乐高注册商标相同或近似并足以造成误认、童汇公司对该域名或其主要部分不享有权益、该域名注册与使用具有恶意”等四大要件的分析认定，一审判决认定童汇公司注册与使用相关域名的行为侵犯了乐高公司相应的注册商标权。三是依法不认定“乐高活动中心”为知名产品特有名称。原告的乐高品牌已在华获准了相关领域的注册商标，还要不要保护带乐高标识的“知名产品特有名称”？其实商标法保护的是注册商标权这一已经类型化的知识产权民事权利，而反不正当竞争法是旨在维护市场公共秩序的构架下，通过制裁那些侵害未注册之知名商业标识权益的行为给予补充保护。一审判决遂认为“在法律适用上应当采用专门法的商标法予以保护，而非适用反不正当竞争法”，进而驳回了乐高公司关于认定“乐高活动中心”为“知名商品特有名称”的诉讼请求。“乐高品牌典型案，庖丁解牛精华判。疑难问题勇克坚，依法析理善分辨。”

（点评人：陶鑫良，教授、博士生导师，上海大学知识产权学院名誉院长）

**提起确认不侵权之诉需以多重条件为前提**

——“驴妈妈”诉伊莎贝拉确认不侵害商标权纠纷案

**案情简介：**

原告景域公司成立于2007年，其经营的旅游服务网站“驴妈妈旅游网”，在业内具有一定知名度。原告于2010年起自主开发设计“驴妈妈”手机客户端软件，并取得“驴妈妈”iPhone客户端软件的著作权。2013年4月7日，原告经核准注册了第10506137号“”商标，核准范围在第42类：计算机软件设计等。2014年，“驴妈妈”被推荐为上海名牌。被告伊莎贝拉公司成立于2009年，主要从事纺织品、服装鞋帽等商品的线下及网上销售， 2013年12月28日，被告经核准注册了第11276092号“驴妈妈”商标，核准范围在第9类：电脑软件（录制好的）等，但未实际使用该商标。自2010年起，原告在苹果应用商店推出提供旅游相关产品及服务的应用程序，在程序图标中使用了“双头驴”，内容介绍中出现“驴妈妈旅游”、“自在游天下，就找驴妈妈”等宣传文字。2015年9月，被告向苹果应用商店投诉称，原告在其应用程序中使用“驴妈妈”标识，侵犯其商标权，要求予以下架处理，后被告一直未就此向法院提起诉讼。原告认为，其并未将“驴妈妈”作为商标使用，被告恶意抢注商标后对原告合理使用行为进行投诉，严重影响原告公司正常经营，遂向法院起诉，请求确认原告不侵犯被告在第11276092号商标上享有的商标权。被告辩称，在涉案应用程序上线之前，被告已取得第11276092号商标权，原告改变其注册商标的结构与方式，在与被告商标相同的类别上使用同被告商标近似的标识，易造成公众混淆，侵犯被告的商标权，应驳回原告诉请。

**裁判理由：**

法院认为，首先，结合最高院关于审理专利权纠纷司法解释中对确认不侵权之诉受理条件的规定可知，确认不侵权纠纷的受理条件，不仅要符合民诉法关于普通民事纠纷的起诉条件，还具备特定的前提，即：原告受到了内容明确的侵权警告；权利人未在合理期间内启动争议解决程序；由于不启动争议解决程序致使争议法律关系状态不明；该不明法律状态导致原告合法权益受到或可能受到损害。

本案中，原告“驴妈妈”APP因被告投诉被苹果公司下架，此后被告仅通过电子邮件和原告协商商标转让一事，并未在合理期限内启动纠纷解决程序，使原告陷入不确定的法律状态，因此原告提起确认不侵权之诉符合条件。

其次，关于原告行为是否构成商标侵权。虽然本案中，原告的APP应用程序与被告商标在类别上构成类似，且原告使用的“驴妈妈”字样与被告商标构成近似，但在公众混淆可能性方面，本院审查了原告对“驴妈妈”字样的使用方式、APP的受众、市场知名度、品牌发展情况和主观状态等因素，结合原告在先权利使用情况及被告的商标使用情况，认为原告的行为不会导致相关公众混淆误认，不构成对被告商标的侵害。据此，判决确认原告不侵犯被告商标权。

**专家点评：**

在日益激烈的商业竞争中，知识产权并不只是一种单纯的法律权利，而更是一种可以广泛运用的竞争工具和法律筹码。一些权利人基于竞争或获利的目的，不时以知识产权为武器攻击竞争对手或合法经营者，其重要表现就是发送侵权警告或提出侵权指控，从而让对方处于利益不安定的状态，危及其正常的生产经营。为了防止权利人滥用知识产权，破坏正常的市场竞争秩序，知识产权确认不侵权之诉应运而生，允许被控侵权人主动向法院提起诉讼，请求确认其不侵犯他人的知识产权，从而消除对自己的危险状态或不安影响。

在司法实践中，一般认为，权利人向他人发出侵权警告或有类似于侵权警告的行为，又未在合理时间内启动争议解决纠纷程序，是知识产权确认不侵权之诉的事实前提。本案中，被告向苹果应用商店投诉原告侵犯其商标权，要求对原告的应用程序予以下架处理，且一直未就此向法院提起诉讼，满足了“原告受到了内容明确的侵权警告，权利人未在合理期间内启动争议解决程序”的事实前提，因为该投诉与原告有直接的利害关系，其必然使原告的利益受到影响。本案进一步廓清了确认不侵权纠纷的受理条件，并结合APP受众、品牌发展情况和主观状态等因素，否定了原告与被告商标之间的混淆可能性，从而消除了原告利益的不安定状态，有利于维护企业经营的正当权益，有利于营造良好的营商环境。

（点评人：袁真富，副教授、博士，上海大学知识产权学院副院长）

**转换性使用构成著作权法上的合理使用**

——美影厂诉新影年代公司等著作权侵权纠纷案

**案情简介**：

原告美影厂系“葫芦娃”“黑猫警长”形象美术作品的著作权人,相关动画片创作于上世纪八十年代,享有盛誉。电影《80后的独立宣言》由被告新影年代公司出品。电影海报中突出部分为男女主角人物形象及主演姓名，背景则零散分布着诸多美术形象，包括“葫芦娃”、“黑猫警长”卡通形象；身着白绿校服的少先队员参加升旗仪式等情景；黑白电视机等家电用品；缝纫机等日用品；铅笔盒等文教用品；铁皮青蛙等玩具。其中“葫芦娃”、“黑猫警长”分别居于男女主角的左右两侧。诸多背景图案与男女主角形象相较，比例显著较小，“葫芦娃”、“黑猫警长”美术形象与其他背景图案大小基本相同。原告认为，该海报未经其许可，使用了涉案美术作品，侵犯了复制权、发行权等著作权，起诉要求被告停止侵权、消除影响并赔偿损失。被告则认为，“葫芦娃”、“黑猫警长”属于80后一代集体记忆，和其他具特定年代感的美术要素结合，均是为了说明电影主人公年龄特点，且在海报中使用比例较小，属合理使用，故不构成侵权。

**裁判理由：**

法院认为，根据著作权法及实施条例的相关规定，“适当引用”是构成合理使用的一种情形，它是指为介绍、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，该使用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利益。因此判断对他人作品的使用是否属于合理使用，应当综合考虑被引用作品是否已经公开发表、引用他人作品的目的、被引用作品占整个作品的比例、是否会对原作品的正常使用或市场销售造成不良影响等因素予以认定。

本案中，涉案美术作品创作完成于上世纪八十年代，和海报背景中的其他美术要素，皆属80后成长记忆中具有代表性的人、物、景，这些元素相组合后确具较强的时代带入感，在电影海报中引用涉案美术作品不是单纯再现其艺术美感和功能，而是反映八十年代的时代年龄特征，该种引用在电影海报中具有了新的价值、意义和功能，其原有的艺术价值功能发生转换，且转换性程度较高，属于我国著作权法规定的为了说明某一问题的情形；从其占整个海报比例来看，系作为背景使用，占海报面积较小，并未突出显示，仅为辅助、从属地位，属于适度引用；电影海报的使用方式不至于吸引对涉案两个美术作品有特定需求的受众，从而放弃对涉案作品的选择使用，因此该使用方式不会产生替代性作用，不会影响权利人的正常使用；本案中的海报创作属特殊情况，不具有普遍性，随着电影播映期的消逝，该电影海报的影响也会逐步减小，因此不会不合理地损害权利人的合法利益。综上，被告使用涉案美术作品的方式构成著作法意义上的合理使用，不构成侵权。据此，判决驳回原告全部诉讼请求。

**专家点评：**

在“美影厂诉新影年代公司等著作权侵权纠纷案”，被告在电影海报中将“葫芦娃”、“黑猫警长”与其他反映80年代少年儿童成长经历的道具共同作为背景使用，属于对美术作品的复制。该未经许可的行为是否构成侵权，取决于其能否被认定为合理使用。《著作权法》虽然规定了“合理引用”，但涉案行为是否属于“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”，无法在立法和司法解释中找到清晰的回答。

对此，法院借鉴了美国版权判例所创设的“转换性使用”，也就是考虑对原作品的使用是否并非单纯地再现原作品本身的文学、艺术价值或者实现其内在功能或目的，而是通过增加新的美学内容、新的视角、新的理念或通过其他方式，使原作品在被使用过程中具有了新的价值、功能或性质，从而改变了其原先的功能或目的。法院指出，涉案电影海报中的“葫芦娃”、“黑猫警长”形象是“80后”群体闪亮的童年记忆，年代特征的结合度较高，与其他作为背景的道具皆属80后成长记忆中具有代表性的元素，具有较强的时代带入感，其使用是为了说明某一问题，即涉案电影主角的年龄特征。同时，两个动漫形象在海报中处于辅助、配角、从属的背景地位，所占面积很小，属于适度的引用。因此，法院认定对涉案动漫形象的使用属于合理使用。

法院实际上是认定“葫芦娃”和“黑猫警长”美术作品在电影海报中功能与目的发生了转换，不是吸引受众欣赏其动漫造型，而是生动地展示电影中主角的年龄特征和时代背景，再加之其很小的尺寸和比例，具有较强的转换性。本案对“转换性使用”的借鉴和结合具体案情的合理应用，为“适当引用”的判断带来了新的思路，为审理同类案件提供了有益的参考。

（点评人：王迁，华东政法大学教授、博士生导师）

**在先权利抗辩的审查标准**

——涉维多利亚秘密公司商标侵权纠纷案

**案情简介：**

庆鹏公司经批准获得“Secret charm”的注册商标专用权后，将该商标授权原告斯科塞斯公司进行品牌管理和维护。原告发现被告吉诗美公司在上海来福士商场销售来源于被告万事达公司进口的标有“SECRET CHARM”标识的“维多利亚的秘密”的化妆品。原告认为，两被告进口、销售的涉案商品上使用的“SECRET CHARM”标识与涉案商标“Secret charm”相比，仅存在字母大小写的区别，构成商标相同，两被告的行为共同构成商标侵权。诉请要求两被告停止侵权并赔偿损失。两被告针对原告的诉讼主张提出了在先权利的正当使用、非商标性使用、不构成混淆、合法来源等多方面的抗辩意见。针对在先权利抗辩，两被告认为，涉案化妆品的生产商维多利亚的秘密商店品牌管理公司（Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.，以下简称维密公司）对于包含“SECRET CHARM”在内的产品包装美术设计享有在先的著作权，系对在先合法权利的正当使用，并未侵犯“Secret charm”的注册商标专用权。

**裁判理由：**

法院认为，在先权利的认定需要考虑是否拥有合法的在先权利基础；基于合法的权利基础，使用方式和行为性质是否具有正当性。商标法规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，不仅是对申请注册商标所提的要求，也赋予了在先权利人的抗辩权。商标法虽未对“在先权利”的种类予以界定，但从法理和司法实践来看，应包括外观设计专利权、著作权、企业名称权、姓名权等。本案两被告提出的“在先权利”抗辩实质上就是对于包含“SECRET CHARM”在内的产品包装美术设计所享有的在先著作权抗辩。由于中美均为《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》成员国，维密公司作为一家在美国创设的企业，其所创作的作品受到我国著作权法保护。且根据他院已生效判决，维密公司创作使用在先，庆鹏公司申请注册商标在后。因此两被告拥有合法的在先权利基础。涉案产品只在维密专卖店内进行销售，产品上完整使用了维密公司拥有著作权的“Secret Charm产品包装设计”美术作品，且清晰标注了主商标，不会造成消费者混淆误认。因此，维密公司的使用方式和行为性质具有正当性。此外，原告及其关联公司在2001至2016年间大量申请注册包括“维多密码”、“Victoria's code”等商标，在文字组成、呼叫等方面与维密公司系列品牌相同或近似。原告无法对此作出合理解释，其行为亦难谓善意。根据诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等处理原则，两被告的在先权利抗辩成立，其进口、销售维密公司使用上述美术作品包装的商品不构成对原告主张的“Secret charm”注册商标专用权的侵犯，故判决驳回原告所有诉讼请求。

**专家点评：**

长期以来，我国存在着大量商标申请人，其使用他人具有在先权利的作品、外观设计、姓名、商号、知名名称包装装潢等进行商标注册，并以注册商标向在先权利人主张商标专用权。为规制这一类商标抢注行为，我国《商标法》在商标申请审查、异议和无效（撤销）等行政确权程序中作出了明确规定，“申请注册的商标，不得与他人在先取得的合法权利相冲突”（第9条），“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”（第32条），2019年修改商标法增加规定了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”（第4条）。这些规定的确能从商标注册申请的源头上遏制商标抢注行为，但对以与在先权利冲突的注册商标为权利基础提起的侵权诉讼，被告能否主张在先权利抗辩，商标法并未作出明确规定（我国商标法中仅作出了正当使用抗辩和先用权抗辩）。显然，与在先权利冲突的注册商标，不仅在申请行为上违背诚实信用原则，而且在使用行为上也同样违背诚实信用原则，应当予以规制。

本案就是一件典型的与在先著作权冲突的注册商标侵权诉讼案。首先，法院基于诚实信用原则，认为“商标法规定的‘申请商标注册不得损害他人现有的在先权利’，不仅是对申请注册商标所提的要求，也赋予了在先权利人的抗辩权”，明确了在先权利抗辩在商标侵权诉讼中的适用。其次，法院明确了在先权利抗辩的司法审查考量因素，包括在先权利基础的合法性、使用方式和行为性质的正当性以及注册商标申请的主观状态。本案对在先权利抗辩的适用及其考量因素的明确，对于规制商标权利冲突，特别是遏制不以使用为目的的恶意商标注册具有较大司法政策价值，对在先权利抗辩的司法认定与审理具有借鉴意义。

（点评人：许春明，教授、博士生导师，上海大学法学院副院长兼知识产权学院院长）

**被授权人超出授权出版发行构成侵犯复制权、发行权**

**——**叶肇鑫与湖南音像出版社等著作权侵权纠纷案

**案情简介：**

原告叶肇鑫经长期构思创作完成以“细说昆曲”为主题的昆曲艺术讲解纪录片《昆曲百种 大师说戏》。后又以该纪录片为蓝本，改编五辑配套图书《说戏》。原告以自费出版的方式，与被告浦睿公司签订《出版协议》，约定由浦睿公司负责《说戏》图书的出版和发行等工作，并约定图书上需标注“岳麓书社”字样。后通过全球预定模式，浦睿公司委托被告湖南音像出版社出版发行图书共计1300余套。之后，原告在湖南音像出版社淘宝店中购得一套简版《说戏》，该套产品封面处多了“国家出版基金项目”标识，署名的出版社少了“岳麓书社”。原告认为，湖南音像出版社未经原告许可，超出原限定发行数量，擅自再版、发行《戏说》产品，构成侵害作品复制权、发行权。浦睿公司作为原告出版发行事务的受托人，系侵权行为的共同实施者，应承担连带侵权责任。诉请要求确认被告的行为构成著作权侵权并需赔礼道歉。

**裁判理由：**

法院认为，从涉案作品的署名及合同履行相关情况来看，原告就作品享有著作权。原告通过授权链委托被告进行出版发行事宜，行使复制权、发行权。根据原告与被告浦睿公司的约定，原告系自费出版，有权限定涉案图书数量，实际发行采用预购方式。尽管合同设定有期限，期间未以书面方式明确发行总数，且在结算中使用了阶段性财务决算的表述，具一定模糊性。但结合合同履行过程中的发行指南、日程表安排等，已表明发行数量以预购截止为准；且双方已通过决算纪要的形式，就发行销售全部完毕，并无库存进行了明确，可以认定原告以预购截止的方式限定了出版发行的图书数量。出版单位超出合同授权范围擅自出版发行的，构成对著作权人复制权、发行权的侵犯。被告湖南音像出版社作为出版机构，明知被告浦睿公司仅为转授权人，却未对著作权人与转授权人间的权利约定尽审慎注意义务，仍超越合同授权权限，自行加印并再版发行涉案图书，侵犯原告著作权。被告浦睿公司在转授权后，实际全面参与预购发行、版权基金申报等工作，其未对湖南音像出版社是否按约履行合同进行合理的、基本的提示和督促，作为利益共享方与湖南音像出版社构成共同侵权。据此，认定浦睿公司、湖南音像出版社构成侵害原告作品复制权、发行权。

**专家点评：**

在“叶肇鑫诉湖南音像出版社等案”中，原、被告对于被告在履行图书出版合同时，是否超数量发行存在争议。本案的特殊性在于，合同虽然约定可以限定发行总量，但并未实际确定数量，而原告指称被告超量发行的时间，又在合同约定的期限之内。这就需要结合考虑缔约目的、交易习惯、合同其他条款的表述及履行方式，对合同作出合理解释。这对法官的专业素养提出了较高的要求。

在本案中，原告系自费出版，自费出版的作者一般不拿稿费或只有固定的稿费，出版者增加印量也不会按码洋比例给作者增加稿费，因此自费出版的作者往往只要求印刷、发行约定的数量，在约定不明的情况下应作出对作者有利的解释。同时，涉案作品是以“按需定制”的方式发行的，即有多少人订购就印刷发行多少套，根据订购数量发行完毕后就不再印刷；而且在合同期限尚未届满之时，双方就已经进行了决算，形成了纪要，其中明确说明之前按需印刷的作品已经全部发行销售完毕，并无库存，财务决算的结论至此也全部完成。法院综合考虑这些因素，认定印刷发行的数量应当限定为“按需定制”形成的数量，出版者擅自加印超出了出版合同对复制权和发行权的许可范围，构成侵权。这一对合同的解释合理合法，值得赞许。

（点评人：王迁，华东政法大学教授、博士生导师）

**知识产权诉讼赔偿认定中证据披露及妨碍举证规则的适用**

——“蜀门”商标侵权及不正当竞争纠纷案

**案情简介：**

原告云蟾公司系“蜀门”系列商标的专用权人，核定使用类别主要包括游戏，其将商标使用在其自行开发和营运的游戏上，该款游戏具有较高的知名度。原告正值将该款游戏移植入手游端并大力宣传之际，发现被告贪玩公司开始运营一款名为“绝世蜀门”的手游，并在多个平台发布宣传信息及提供下载通道。原告认为，被告侵犯了其注册商标专用权，诉请要求被告立即停止侵权、消除影响，并赔偿经济损失等1000万元。被告则认为，“绝世蜀门”只是作为游戏名称使用，并未发挥识别游戏来源的商标作用。审理过程中，原告向法院申请调查被告的游戏收入情况，但调取的支付宝、微信后台收入数据无法直接对应涉案游戏。考虑到被告同时运营多款游戏，法院经释明后要求被告就涉案游戏的收入进行举证。但被告仅提供若干非涉案游戏的收入证据，认为已完全覆盖调取的收入数据，据此证明涉案游戏并未实际获利。

**裁判理由：**

法院认为，游戏名称本身具有个性化特征，可与开发商、运营商等形成对应联系，其实质是将游戏名称作为商业标识使用，从而实现游戏名称权益商标权化。这种方式在文创领域较为常见，如将游戏、小说等名称注册为商标。在两者趋同的情形下，被控侵权标识“绝世蜀门”、“蜀门传奇”、“蜀门情缘”的使用实质上发挥了区分游戏来源的商标性功能。原告恰值将其享有美誉的“蜀门”客户端游戏移植入手游端的宣传之际，被告使用上述标识，与涉案商标构成近似，且易致混淆误认，构成商标侵权。原告通过调取支付宝、微信后台收入数据的方式就被告游戏获利情况进行举证，但由于被告公司实际运营多款游戏，后台数据无法直接对应涉案游戏。经释明，被告在理应掌握游戏收入数据的情况下，未提供涉案游戏收入证据，取而代之的是通过提供其他游戏的收入数据以反向证明涉案游戏无实际收入或收入极低，但相关数据已大大超过支付宝及微信平台的调取数据。法院有理由相信，这些数据即便真实，其来源也并不限于支付宝及微信支付渠道，因此难以认定已达成被告的证明目的。因被告拒不提供相关证据，故对其作出不利推定。在具体适用时，仍结合游戏知名度、侵权时间段、盈利周期、商标贡献度、多款游戏收入混合等因素，未全额支持权利人主张，但在法定赔偿范围内顶格判赔300万元。

**专家点评：**

“举证难、赔偿低”一直是我国知识产权司法保护中难题，影响了知识产权保护对创新的激励保障功能的充分发挥。为破解这一难题，近年来，我国在立法和司法上不断完善，立法上表现为完善举证规则、提高法定赔偿上限、增加惩罚性赔偿等，司法上表现为加大适用举证释明、证据出示令等，上海市高院还在司法政策上确立“有利于权利保护”原则。知识产权侵权赔偿不足的根本原因在于权利人对主张赔偿数额的举证困难。尽管法律明确规定了以实际损失、侵权所得或许可费合理倍数确定赔偿数额，但这需要权利人举证证明。尤其是在相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，权利人难于取得证据，无法举证侵权所得。即使是法定赔偿，也需要由法院根据侵权行为的情节确定。因此，在司法中适用证据披露及妨碍举证规则显得尤为必要和重要。

本案中，在原告初步举证被告收入的情况下，法院对被告进行举证释明，要求被告提供涉案游戏收入证据，因被告理应掌握游戏收入数据而拒不提供相关证据，法院对其作出不利推定。法院并未参考权利人的主张全额支持赔偿数额，在对被告作出不利推定的前提下，结合游戏知名度、侵权时间段、盈利周期、商标贡献度、多款游戏收入混合等因素，在法定赔偿范围内顶格判赔。本案中，法院既合理适用证据披露及妨碍举证规则，又结合侵权行为情节顶格适用法定赔偿，为司法中破解“举证难、赔偿低”难题，合理判定赔偿数额，提供了有益的思路，对于知识产权司法实践中侵权损害赔偿数额的确定具有借鉴意义。

（点评人：许春明，教授、博士生导师，上海大学法学院副院长兼知识产权学院院长）

**商城管理人对内部销假行为明知且作用巨大的构成主犯**

——李某某、万某某销售假冒注册商标的商品案

**案情简介：**

被告人李某某系韩城公司股东及实际控制人，在负责上海韩城服饰礼品广场（下称“淘宝城”）经营管理期间，明知“淘宝城”内商铺售假活动高发且多次被查处并判决，仍利用其在“淘宝城”的控制地位，长期提供场所，放纵、容留商户售假。为规避工商检查，其不再采取签订书面合同的方式，而按内部记录以个人收取现金不入帐的方式收取费用，并授意向“黄牛”收取大厅花车高额租金，对不交钱的黄牛予以驱赶。另，其向商铺经营者收取推广费524万余元，对外支付导游费388万余元，专门吸引外国团队入“淘宝城”消费，并在“淘宝城”商场广播，通知商户有公安、工商检查。此外，李某某指使杜某某为其“淘宝城”2楼9号店铺雇佣营业员及联系店铺装修事宜。杜按李某某指示，联系万某某对该店铺进行装修，并安排营业员进行销售。被告人万某某明知“淘宝城”内多家店铺销假，先后为多家店铺装修用于藏匿及暗中销售假冒注册商标的商品的暗格。公诉机关认为，李某某明知他人侵犯知识产权犯罪而为其提供经营场所，且明知是假冒注册商标的商品仍予以销售，待售金额巨大，其在部分犯罪事实中起次要作用；万某某明知他人销售假冒注册商标的商品仍为其提供装修帮助，其在共同犯罪中起辅助作用。二者皆应以销售假冒注册商标的商品罪追究刑事责任，系从犯，应从轻或者减轻处罚。两被告人对销售部分的商品已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。李某某辩称，其虽知道很多店铺售假，但已尽管理责任，增收扩大经营费是为了提高商铺经营成本让其不再售假；扩大经营费虽在其个人银行卡内，但卡由他人保管，后期已准备转型，并向工商局递交转型报告；关于2楼9号店铺，其不认可为自己经营，称系租给杜某某，不知杜售假。万某某辩称，没有证据证明涉案店铺查获的假冒商品是从暗格内查出的，不能对被告人指控犯罪。

**裁判理由：**

法院认为，帮助行为在正犯行为中作用巨大的，构成主犯。非以公司名义及决议做出犯罪行为，且违法所得未归单位所有的，不构成单位犯罪。

被告人李某某作为韩城公司股东和实际控制人，就韩城公司违法的财务管理、记账方式及店铺出租、市场经营等管理模式起决定性作用，对“淘宝城”内售假活动主观明知。李某某利用其控制地位，为商户提供租赁场所，容留商铺售假，放任商铺藏匿假货，并向商铺预先提供消息以逃避查处，对“淘宝城”内售假频发、装修藏匿、“黄牛”拉客、导游带团的不良业态有直接责任。李某某明知他人实施销售假冒注册商标商品的犯罪，待售金额巨大，而为其提供便利条件及帮助，构成共犯，应对 “淘宝城”内店铺售假行为承担共同犯罪的刑事责任。根据其在共同犯罪中的作用，不能认定为从犯。李某某明知商铺存在售假情况，向店铺收取扩大经营费，变相从商铺售假行为中牟利，其违法所得应予追缴。其犯罪行为既非单位决议，亦非为单位谋取利益，属个人犯罪，不构成单位犯罪。另，李某某明知是假冒注册商标的商品仍自行经营店铺予以销售，待售金额巨大，该行为亦构成假冒注册商标的商品罪。被告人万某某明知他人销售假冒注册商标的商品，仍为其提供装修帮助用于藏匿假冒商品、逃避查处，构成销售假冒注册商标的商品罪，应承担共同犯罪的刑事责任。根据其在共同犯罪中的作用，可认定为从犯。据此，判决被告人李某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元，追缴其违法所得；被告人万某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑一年十一个月，并处罚金人民币两万元；扣押在案的假冒注册商标的商品，依法予以没收。

**专家点评：**

上海最大的“仿冒名牌商品集散地、侵犯注册商标重灾区”一度有“前有襄阳路，后有淘宝城”之称。此案发生于已取缔了襄阳路仿冒市场之后；发生在地处静安区上海最繁华之南京西路上的“淘宝城”。犯罪人李某某是“淘宝城”商城经营管理者韩城公司的实际控制人，其滥用权力，非法操纵管理着“淘宝城”商城之商业模式、经营规则、店铺租赁、财务运作包括记账方式等实际运行。其在“淘宝城”内容留商铺售假，放任商铺藏匿假货，向商铺通风报信以逃避查处，从而直接引发“淘宝城”内售假频发、装修藏匿、“黄牛”拉客、导游带团等不良业态与犯罪行为。譬如其曾向入驻“淘宝城”内各店铺收取所谓的“推广费”524万元，进而将其中388万元转发给诸多来上海的外国旅游团体之导游，诱导导游带领外国游客来“淘宝城”购买仿冒名牌商品。此外，案发前李某某已开始亲自经营“淘宝城”2楼9号店铺销售假冒名牌眼镜；并指使万某某为其进行了专门为藏匿假货的店铺装修。

本案经指定管辖普陀区人民法院审理，由静安区人民检察院指派检察官出庭支持公诉。本案主要焦点与审判特色在于：第一，李某某的上述犯罪行为既非单位决议，亦非为单位谋取利益，不构成单位犯罪，属于其个人犯罪。第二，李某某滥用落入其手中的“淘宝城”实际管理权力，为销售侵犯注册商标、仿冒名牌商品的犯罪活动提供便利条件及帮助，已构成销售假冒注册商标商品罪的共犯并且是主犯。第三、2楼9号店案发前李某某已开始亲自经营“淘宝城”2楼9号店铺销售假冒名牌眼镜，构成直接商标侵权犯罪。第四，为李某某与其他“淘宝城”店铺进行专门藏匿假货装修工程的万某某，为商标侵权犯罪活动提供便利条件及帮助，也已构成销售假冒注册商标商品罪的共犯但是从犯。“假冒老巢淘宝城，架桥铺路李某人，犯罪共犯系主犯，依法审判当严惩”。

（点评人：陶鑫良，教授、博士生导师，上海大学知识产权学院名誉院长）

**非替代关系产品市场下可将侵权人获利认定为犯罪金额**

——于某某、万某公司等侵犯商业秘密案

**案情简介：**

被害单位恩某某公司经关联方授权，获得涉案汽车天窗相关技术信息用于生产经营，并采取的相应的保密措施。经鉴定，上述技术信息属于不为公众所知悉的技术信息。2012年4月至2014年2月被告人于某某在恩某某公司担任产品工程师，参与天窗项目工作，曾接触上述技术信息。2014年3月其离职后入职被告单位万某公司，负责全景天窗的研发工作。期间，于某某借从境外个人处购买天窗技术图纸之名，违反与恩某某公司之间的保密约定，向万某公司提供了带有恩某某公司标识及项目代号的技术信息资料，用于产品研发。万某公司在应知可能存在非法披露他人技术秘密的情况下，仍未予以谨慎审查，即将相关技术信息资料用于相关汽车天窗产品的研发及生产销售。于某某、万某公司法定代表人贾某某还以共同研发人身份，对部分技术申请实用新型专利。经鉴定，万某公司部分汽车天窗产品、实用新型专利及计算机内部分电子数据与涉案技术信息实质相同或具有同一性，2015年9月至2018年6月期间销售上述相关天窗产品净利润为1298余万元。

公诉机关指控，被告人于某某、被告单位万某公司及其实际经营负责人贾某某构成侵犯商业秘密罪。于某某及其辩护人作无罪辩护，对指控的犯罪事实及罪名均表示异议。万某公司及贾某某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为计算犯罪金额时应考虑技术信息贡献度和占比，进行相应折算。审理期间，万某公司、贾某某与恩某某公司就侵犯商业秘密达成和解协议，共计赔偿778.8万元，并获恩某某公司谅解。

**裁判理由：**

法院认为，鉴定意见就涉案技术的查新范围和鉴定方法合理，涉案技术信息属于不为公众所知悉的信息，具备价值性、实用性的特征，且权利人采取了相应的保密措施，构成商业秘密。于某某接触涉案技术秘密，违反与权利人的保密约定，披露、使用、允许万某公司使用其所掌握的商业秘密，属于侵犯商业秘密的行为。万某公司虽有向案外人购买图纸之名，但获取来源为竞争对手的前员工，实际交易状态中合同签订、付款方式等均不符合一般商业惯例，商业秘密载体包含竞争对手商业标识，可认定其应知于某某的侵权行为，仍获取、使用及披露涉案商业秘密，主观上具有明显故意，亦构成侵犯商业秘密的行为。

本案中，被告单位将权利人商业秘密申请了相关专利，致使商业秘密沦为公众知悉的信息而丧失秘密性，势必给权利人造成了损失，但因涉案技术秘密本身具有技术迭代升级的特性，较难准确评估其自身价值，因此采取从权利人损失或侵权人获利的角度评价犯罪数额，更具客观性、合理性。考虑到该案的商业场景，未有证据显示万某公司的客户与权利人的客户具有重合交叉关系，汽车天窗产品的供应市场亦非权利人独占，因此认定侵权产品与权利人产品未形成非此即彼的直接替代关系，故采取侵权人获利的计算方式更为客观。该案中，被告单位在非法使用技术秘密之前，并不具有生产相应天窗产品的能力，因此可以认定该技术秘密构成体现天窗产品技术功能和效果的关键部件，处于产品核心地位。审计鉴定并非指向整车，而是已剥离出天窗部分净利润，作为整体天窗成品，仅作整体销售，并不会脱离关键部件而拆分并单独销售玻璃、封条、线束等零部件。经鉴定侵权天窗产品已覆盖全部机械组技术秘点，因此以侵权天窗产品整体净利润1200余万元计算犯罪数额，不再考虑贡献度及占比而进行比例折算。

法院以侵犯商业秘密罪判处于某某有期徒刑五年，并处罚金五十万元；以侵犯商业秘密罪判处万某公司罚金四百万元；以侵犯商业秘密罪判处贾某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元；违法所得依法予以追缴。

**专家点评：**

本案法律适用方面的价值主体表现在两个方面：

一是侵犯商业秘密罪“共同犯罪”的认定。根据我国刑法第二十五条的规定，二人以上共同故意犯罪构成共同犯罪。本案中，被告人于某某违反与原公司的保密协议，虚构从境外人员处购买技术图纸的名义，向被告单位万某公司出售原公司技术秘密图纸并非法获利，侵犯商业秘密的直接故意十分明显；而被告单位万某公司及其实际经营负责人贾某某明知于某某曾在权利人公司任职，且所购买的技术资料带有权利人公司标识及项目代号的情况下，仍予以购买并用于产品研发，具有放任犯罪结果发生的间接故意。本案裁判表明，直接故意和间接故意的行为人在侵犯商业秘密罪刑事案件中可以构成共同犯罪，为今后处理同类法律问题提供了现实案例的支撑。

二是侵犯商业秘密罪“重大损失”的认定。侵犯商业秘密罪“重大损失”一般参照商业秘密民事侵权损失计算方法予以认定，遵循权利人损失、侵权人获利以及秘密被公开时研发成本等方法依序适用。本案因权利人产品在市场上具有替代品，侵权人销售一定数量产品未必代表权利人必然销售同等数量产品，且产品的销售并不代表着秘密的公开，故以侵权人获利计算更为妥当。而涉案技术秘点构成了侵权产品利润的主要来源，故以其产品销售净利润作为获利依据并无不当，可以作为同类案件审理时的参考。

（点评人：唐震，三级高级法官，上海市高级人民法院知识产权庭副庭长）