

# 植德 观点

## 知识产权

Intellectual Property



# 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 知产诉讼天龙八部 第一部：立案篇..... | 1  |
| 知产诉讼天龙八部 第二部：证据篇..... | 8  |
| 知产诉讼天龙八部 第三部：下架篇..... | 13 |
| 知产诉讼天龙八部 第四部：庭审篇..... | 19 |
| 知产诉讼天龙八部 第五部：比对篇..... | 27 |
| 知产诉讼天龙八部 第六部：抗辩篇..... | 33 |
| 知产诉讼天龙八部 第七部：赔偿篇..... | 39 |
| 知产诉讼天龙八部 第八部：平台篇..... | 45 |



## 知产诉讼天龙八部 第一部：立案篇

作者：赵立辉、邓巍、何京、赵沁兰

按：经常遇到做砸了的案件咨询，发现很多案件从开始方向就是错误的，再怎么努力都很难赢。大道根本，要懂得更底层的道理，科学尚未普及。从本期开始，植德 IPer 天马行空地聊聊知产诉讼最重要的八个方面。今天是第一部，立案准备过程中的案由选择与管辖选择的心法。

诉讼，是原被告双方在既定的比武规则下进行的一场法律对战，以法庭为擂台，以事实为内功，以法律为武器，以论辩为招式，兵来将挡，水来土掩，文无第一，武无第二，最终由法官论出个子丑寅卯，一判高下。

立案，是比武第一回合。立案准备工作有很多，篇幅所限，无法面面俱到，本篇先重点介绍案由选择与管辖选择的心法。

初阶选手可能会认为立案很简单，不就是把各项立案材料准备齐全，到法院递上名帖，就万事大吉了。有实战经验的高手却深知，立案这个起手式如何打出，影响着比武全局的走势、后续回合的出招、敌我双方的心理，不可轻忽而过。立案策略选择失误，可能会导致满盘皆输。

原告选择立案案由和管辖法院时，需时时记着要服务于三大目标：

- 胜诉把握大；
- 诉讼成本低；
- 诉讼耗时短。

### 一、胜诉把握大

比武的目的当然是为了赢，一切的招式都服务于这一终极目标。

侵权案件案由的确定，一般取决于原告的权利基础和被告的被诉侵权行为，而在知识产权领域，原告的一个权

利载体常常包含多个类型的权利客体，并且知产领域新类型案件频发，没有类似的在先判例，法院会如何判决还未可知，因此，原告起诉时能否选择合适的案由，关乎结果的胜败，关乎己方的权益能否最大限度地得到法院的保护。

下面通过案例来说明善选案由对原告维权获胜几率的影响：

### 1. 同案中附加不正当竞争案由的兜底保护

不久前作出一审判决的“同人作品第一案”金庸诉江南等著作权侵权及不正当竞争纠纷案，广州市天河区法院认定作家江南创作的小说《此间的少年》并不侵犯金庸的著作权，但是江南将其出版发行以获利的行为构成不正当竞争，并据此判决江南停止出版发行小说《此间的少年》并销毁库存书籍、公开赔礼道歉、赔偿原告经济损失及合理支出 188 万元。

此案当事人已经提起上诉，上述一审判决还未最终生效，但是，我们从一审判决中可以看出，原告在一审中的胜诉得益于其在案由选择上的成功。如果原告仅选择著作权侵权的案由，那么一旦法院认定被告的行为不构成著作权侵权，原告就败诉了；现在原告在著作权侵权之外，还叠加了不正当竞争案由，即使著作权侵权的诉请落空，还可能在不正当竞争的判定中获胜。

北京市高级人民法院今年发布的《侵害著作权案件审理指南》中也明确，在一个案件中，针对同一被控侵权行为，原告可以既主张著作权侵权又主张反不正当竞争。

### 2. 反例：案由选择失误导致维权失败

腾讯公司诉“快看影视”侵害信息网络传播权纠纷案是北京知识产权法院确立信息网络传播行为的认定标准是服务器标准的经典案例。在该案中，腾讯公司主张手机客户端“快看影视”通过深度链接播放《宫锁连城》电视剧的行为侵犯了其对《宫锁连城》享有的独家信息网络传播权，而北京知识产权法院终审认定，服务器标准是信息网络传播行为的合理认定标准，深层链接行为不构成信息网络传播行为，最终腾讯公司败诉。

但是，对于深层链接行为是不是就没有救济途径了呢？在该案中，“快看影视”实施了破坏技术措施的行为，对《宫》剧进行了选择、编排、整理等工作，且在播放《宫》剧时无任何原网站的前置广告及暂停播放时的广告。

北京知识产权法院在该案判决书中写道：“深层链接行为不被认定为信息网络传播行为，并不意味着权利人无能为力。深层链接行为依然可依据共同侵权规则、反不正当竞争法第二条及有关技术措施相关规则的适用，在相当程度上使权利人获得救济。”据此，如果腾讯公司同时主张“快看影视”的行为构成不正当竞争，恐怕此案输赢就要另论了。

一点说明：

理论上来说，民事案件基本的立案原则是“一个法律关系一诉”，即在一个案件中仅处理一个法律关系，两个以上的法律关系一般需分别立案、分案审理。“侵害商标权及不正当竞争纠纷”可以将两个案由合在一起，其他的案由一般认为不能有“兼项”。

但是，近年来，一个案件中一般不立混合案由这一原则在司法实践中已经被屡屡打破，例如，北京海淀法院已经审理多起混合案由的知识产权案件，还有前面提到的金庸诉江南等著作权侵权和不正当竞争纠纷案，法院也以混合案由立案并审理了。可以说，在知识产权案件中，允许以混合案由起诉已经成为趋势，对此，我们的态度是：接受现实，顺应趋势。至少，对于原告来说，多个案由使得维权成功几率大为增加。

## 二、 诉讼成本低

在追求胜诉的前提下，尽量降低诉讼成本也是原告需要考虑的重要方面。

在知产侵权案件中，原告的举证责任较重，需要举证证明己方的权利基础，被告的侵权行为，还要做侵权比对，这些工作都要耗费大量的人力物力。在原告的一个权利载体包含多个类型的权利客体时，选择恰当的权利基础来主张权利，既能够达到打击侵权行为的诉讼目的，又能合理控制己方在诉讼中投入的精力、金钱等成本。

例如，在网络游戏的知识产权侵权案件中，一部网络游戏的游戏引擎和游戏资源库常常被整体剽窃，那么这一网络游戏侵权纠纷中，就包含游戏引擎所对应的计算机软件著作权和游戏资源库所对应的美术、文字、音乐等作品的著作权等权利。如果对这些权利对象全部主张侵权，那么就需要进行大量的举证工作。其中，计算机软件著作权侵权的举证难度尤其大，其涉及被告方的侵权游戏代码的获取、源代码的破解、计算机软件的相似性鉴定，完成这些举证工作需要耗费大量的人力、时间和金钱成本。

而在这类游戏侵权案中，原告其实可以选择舍弃起诉计算机软件著作权侵权，而仅对游戏资源库中的作品提起著作权侵权诉讼。因为，计算机软件是一部游戏的运行载体，美术、文字、音乐等作品则构成了一部游戏的外在呈现形式，一旦法院认定构成游戏的外在呈现形式的美术、文字、音乐等作品构成侵权，那么在侵权赔偿额

的判定上，将与游戏引擎同时构成著作权的侵权赔偿额的判定方式一样，即均为侵权者运营侵权游戏的获利或者权利人的损失，因此，权利人并不需要法院同时判定，游戏引擎和游戏资源库均构成侵权即可达到打击惩戒侵权者的目的。

### 三、诉讼耗时短

权利得到及时的救济，对原告有重大意义。

在各行业飞速发展的今天，如果一场诉讼耗时太久，年复一年，原告等到胜诉判决时，早已时过境迁，虽然迟到的正义也是正义，但胜诉的效果可能已大打折扣，比武虽是赢了，但江湖已不再是那个江湖.....

要想避免案件审理时间过于漫长，在案由和管辖法院的选择上均需斟酌：

#### 1. 案由与审理时长

还是以游戏侵权为例。游戏引擎和游戏资源库同时侵权的情况下，如果选择游戏引擎对应的计算机软件著作权侵权，则侵权游戏的代码的获取、源代码的破解、计算机软件的相似性鉴定，均需花费大量时间，整个审理过程迁延日久。

而且，现在法院案件积压量大，每个法官手上都有不少案件，在时间紧任务重的情况下，法官往往倾向于先审结简单的案件，而对于复杂案件，则不急于审理，面对工作，人都是有畏难情绪的嘛，法官也一样。因此，法院的案件审理进度呈现这样一个特征：越是简单的案件，结案越快，越是复杂的案件，越是经年累月的审不完（别问我怎么知道的）。

而涉及到计算机软件著作权的案件，往往较为复杂，法官审起来用时自然是长长长.....因此，游戏侵权类案件，在起诉游戏资源库中的作品著作权侵权即可基本解决问题的情况下，可以不选择起诉计算机软件著作权侵权。

（趁机给各位个小贴士，北京的计算机软件类知产案件由北京知识产权法院管辖，北知的案件审理周期，那是长长长啊.....）

判决审理时长分布情况

| 统计项     | 天数   |
|---------|------|
| 最大审理时长  | 1079 |
| 最小审理时长  | 58   |
| 平均审理时长  | 416  |
| 审理时长中位值 | 439  |

北京知识产权法院 2017 年计算机软件案件审理期限表

(来源: 知产宝《北京知识产权法院司法保护数据分析报告 (2017) 》第 64 页)

## 2. 管辖法院与审理时长

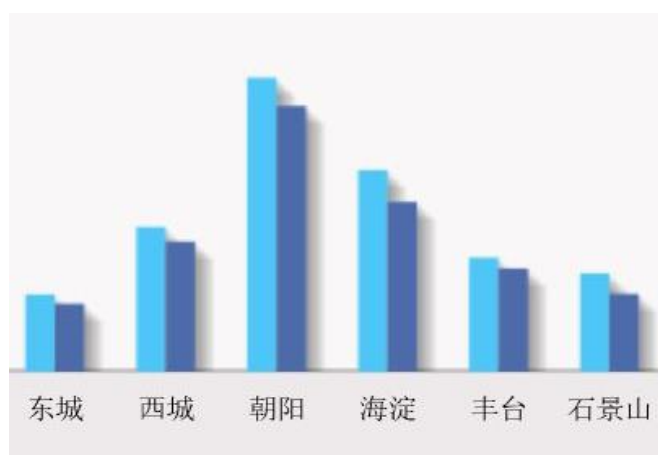
根据民事诉讼法对管辖的相关规定, 一般而言, 知识产权类案件的管辖连结点都有两个或两个以上的可选项。

那么, 同一个案件, 不同的法院审, 耗时会不一样吗?

会的。

收案量大的法院, 结案速度慢, 收案量较小的法院, 结案速度较快。

以北京的法院而言, 整体案件都很多, 其中案件最多的是海淀法院和朝阳法院, 其实可以选择案件没那么多的东西城、石景山, 北京的法官办案水平都很高的。如果只能在海淀和朝阳里边选的话, 就优选海淀法院吧。因为朝阳法院是全北京大概也是全国人均结案数最多的法院了, 一个案件立案后半年才开始送达有时也是正常, 两年结不了案也不奇怪(别问我是怎么知道的), 相较而言, 海淀法院的办案速度还是要快一些的。



北京城六区法院 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 10 日收结案量对比

(其中朝阳法院收案 146820 件，结案 132727 件，均居全北京市各法院之首)

(来源: <http://www.bjcourt.gov.cn/sssp/index.htm?tab=0>)

植德承办的每个知识产权案件，均围绕着“决战庭审”，经过『五梯次 36 步』的标准化案件流程办理，第一个梯次是为当事人提供『案件方案』的阶段，『案件方案』中将为当事人提供选择案由与管辖法院的方案，给当事人最好的建议和体验。

上文中介绍了选择案由与管辖法院的心法。立案这个起手式打出后，比武双方就开始过招啦，还有制敌招式，请听下回分解。

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

## 作者简介



赵立辉 合伙人

业务领域： 知识产权、争议解决

电 话： 010-56500936

邮 箱： lihui.zhao@meritsandtree.com



邓 巍 合伙人

业务领域： 知识产权、争议解决

电 话： 010-56500972

邮 箱： lihui.zhao@meritsandtree.com



## 知产诉讼天龙八部 第二部：证据篇

作者：邓巍、赵立辉、何京、赵沁兰

按：植德 IPer 天马行空地聊聊知产诉讼最重要的八个方面。第一部讲的是案由选择与管辖选择的心法。今天是第二部，案件准备过程中的证据搜集与保全。涉及知产案件的类型不同，证据搜集的侧重点也不尽相同。本文从方法论及思维方式入手，聊聊知产案件证据搜集应注意的几个方面。

证据，是诉讼擂台的主角。证据是进行诉讼活动的前提与基础，是认定案件事实的唯一根据。

很多小伙伴看香港或美国的律政剧，看到律师们在法庭上假发黑袍、唇枪舌战、抽丝剥茧、擒贼擒王、一击毙命，不由得心旌摇曳、感慕缠怀，期望自己有朝一日同样能够在法庭上慷慨陈词、指点江山，于是夙兴夜寐、悬梁刺股，考入朝思暮想的法学院，然而，此时却突然发现那个硝烟四起的法庭不见了！取而代之的是慢条斯理地讲事实、摆证据。

打官司就是打证据。证据为王，早已成为法律界的共识。

初段选手可能会认为证据提交比较简单，不就是做个清单集齐证据，然后整理一下，交给法院就搞定了。

而实战高手却深知，知识产权诉讼中涉及的证据具有数量多、种类繁杂、技术性强、侵权人不特定、难于获取等特征。特别是涉及技术类案件的取证过程，有时需要应用复杂的技术手段，因而知识产权诉讼证据的收集相较于其他民事诉讼证据就显得更为复杂。

关于证据的属性、种类等基本概念的介绍，早已汗牛充栋，卷帙浩繁，笔者也无意在概念上浪费笔墨。本文仅就与知识产权案件相关的证据收集，在方法论和思维方式上进行一些思考和总结。

知产案件的证据收集和使用应着重注意以下三个方面：

- 主动出击；
- 明确目的；
- 善用外力。

### 一、主动出击

所谓主动出击，是指不能过于依靠现有的证据或证据线索，应当在合法范围内，大面积排查、检索，积极主动地寻找对案件有帮助的证据或证据线索。

普通的争议解决，比如合同纠纷和普通侵权纠纷，证据的分布范围较窄，围绕争议焦点寻找证据的线索相对清晰明了。对于知产，比如知产民事侵权类案件，证据类型可大体分为：

- 证明权利人主体资格及权利基础的证据；
- 证明被控侵权人主体资格及侵权事实的证据；
- 证明有关损害赔偿的证据。

涉及权利人主体资格及权利基础的证据，虽然繁琐，但也算路径清晰，不必赘述。然而，对于后面两种类型的证据，前期材料往往仅给出证据线索，甚至仅仅给出了一种可能性，此时就应当发挥我们的主观能动性，积极主动地发现证据。例如：

为了选择合适的管辖法院，对于被控侵权人不能仅仅限于已知的侵权人和侵权类型，还应主动寻求其他的侵权主体，而这同时也涉及到侵权者名称、登记地址、实际经营地址、经营范围等情形的检索。

存在侵权行为是构成知识产权侵权的前提，因此，这部分证据是知产侵权案件中的核心证据。我们寻找的证据应能证明：侵权人实施了或正在实施侵权行为，以何种形式侵权以及侵权的范围等。侵权人的宣传材料、网站、产品样品、展会信息、照片等都会涉及侵权事实的认定。还比如一些论坛，引起消费者混淆的留言也有助于商标侵权中“混淆”要件的认定，这甚至比消费者调查报告更具有说服力。国图、CNKI 这些都是证据来源的宝库，善于运用可能会有意料不到的惊喜。

诉讼实务中，被控侵权人往往不会主动提交销售获利的证据，而原告也很难证明因被侵权所受损失。此时，从公开渠道查找被控侵权人的销售及利润情况就会很有必要。特别是与案件无关的第三人，或者是被控侵权人本身在某些场合的明确表达，例如，公司新闻、财务报表、客户列表、统计排名等往往会成为确定赔偿数额的关键证据。

例如，上海市浦东新区人民法院刚刚审结的美卓公司等诉山泰公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷一案（（2017）沪 0115 民初 83471 号）中，被告在其微信公众号中宣称的与侵权产品相关的交易量和交易金额非常大，客户包括全球几十个大型矿山和采石场。法院据此采纳了原告主张，全额支持原告诉请的赔偿金额，共计 310 万元。

## 二、明确目的

所谓明确目的，是指接触到案件的第一时间应首先明确自己的诉讼地位、诉讼程序阶段以及诉讼目标。针对不同的地位、程序及目标，采取的策略不同，证据收集也应有差异，正所谓“屁股决定脑袋”。

1. “目的性”的第一层含义，是从本证出发。

比如作为原告，就应以“待证事实-法律要件”为链条，寻找证据构建诉请的要件；作为被告，就应以“行为合理性”为核心，寻求于己方有利的证据。

2. “目的性”的第二层含义，是要有更开放的思维方式，应从多角度而非单一维度聚焦焦点。

比如，甲通信公司请求宣告的乙通信公司的实用新型专利无效。专利复审委员会以乙公司实用新型并非实用新型保护客体为由宣告乙公司的专利无效。此后，笔者接受乙公司委托，向法院提起行政诉讼。

在行政诉讼过程中，笔者除了正面指出乙公司专利符合有关实用新型保护客体的要求之外，还特意检索出甲公司的、具有相同领域、相同撰写方式的多个实用新型专利，并在法庭上指出：

“如果以相同的无效理由宣告甲公司类似的实用新型专利，不知甲公司该如何回应？”

对此，法官的回应是：“我也很想知道！”

最终，法院认为乙公司专利符合实用新型保护客体的规定，从而撤销了专利复审委做出的无效决定。

3. “目的性”的第三层含义，是应聚焦争议焦点，重建证据链条进行重点打击。

这种情况在上诉案件中尤为突出。

例如，作为上诉人，需要重新审视一审判决。这种情况下的证据编排，要旗帜鲜明、重点突出，有针对性地打击一审判决中可能存在的事实不清、适用法律错误的情况。即便没有新证据，也不能完全照搬一审的证据清单，而应该针对一审的争议焦点或其他潜在问题，按照击穿原审判决的可能性强弱，对证据重新排序。

### 三、善用外力

#### 1. 申请法院进行证据保全

我国《民事诉讼法》规定，当事人因客观原因不能自行取得的证据，或者法院认为审理案件需要的证据，法院应当调查收集。基于此，当事人可以在提起专利侵权、商标侵权和著作权侵权诉讼的同时，提出一份调取证据申请，可以调取保全被控侵权产品；调查被控侵权单位的财务账册，以便确定赔偿额；调取被控侵权人存在侵权的证据。

关于保全方式，法院通常采取的措施是对易拍照的被控侵权产品采用拍照的方式，或采用记录下被控侵权产品的技术特征的方式，对易于调取的书籍、商标实物等采用扣押、提取等手法。

例如，北京知识产权法院就曾依清华大学、同方威视的申请，对位于北京和西安两地的两家公司进行了证据保全。由于被申请人位于两地，且有过在工商执法过程中损毁证物的情形，北京知产法院制定了多种突发状况的应对预案，最终成功地保全了被申请人的计算机软件、硬盘、服务器、技术文档、机器设备、财务账册等多种类型的证据和海量数据，给当事人的证据收集工作提供了有力的帮助。

## 2. 申请行政机关调查取证

《专利行政执法办法》规定,管理专利工作的部门在查处案件的过程中,可以根据需要依职权调查收集有关证据。《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》以及《工商行政管理机关查处商标违法案件监控规定》等法律法规也规定了商标行政管理机关调查取证的责任和程序。

上述行政执法过程,由于有政府机关的背书,证据的可信度往往会更高。

例如,浙江高院(2015)浙知终字第263号二审判决书中认定:“根据原告投诉,知产行政部门人员前往被告工厂进行调查取证,制作了抽样取证单,并拍摄了现场照片及相关取证视频,提取了相应产品实物.....相较于个人取证行为,行政机关在执法过程中所获取的证据在民事诉讼中往往具有较强的证明力。在无相反证据的情况下,上述证据可以作为认定本案事实的依据。”

植德承办的每个知识产权案件,均围绕着“决战庭审”,经过『五梯次36步』的标准化案件流程办理,第二个梯次是『庭前准备』阶段,该阶段将根据第一梯次确定的诉讼方案,进行搜集证据,制作证据清单,准备证据文件等相关工作,为庭审夯实基础。

上文中介绍了知产类案件中证据收集与保全应注重的几个方面。收集证据后,对垒双方就该当面锣对面鼓地操练起来,权利人如何及时止损,如何占据先手优势,且听下回分解。

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

## 作者简介



邓 巍 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500972

邮 箱：wei.deng@meritsandtree.com



赵立辉 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500936

邮 箱：lihui.zhao@meritsandtree.com



## 知产诉讼天龙八部 第三部：下架篇

作者：赵立辉 邓巍 何京 赵沁兰

按：植德 IPer 天马行空地聊聊知产诉讼最重要的八个方面。第一篇讲的是案由选择与管辖选择的心法，第二篇提出了证据搜集的方法论。本篇主要谈面对知识产权侵权行为，有何高效的手段，能够及时下架侵权产品，有效遏制损失的进一步扩大。

遭遇知识产权侵权时，如何最大限度地维护自身合法权益，行之有效地快速制止他人的网络侵权行为？本文从实践经验出发，总结出以下三种行之有效的手段：

- 平台投诉；
- 发律师函；
- 行为保全。

这三种方式均能够制止侵权行为，不过制止侵权的效果及速度有差别，实施的难度也不一。

平台投诉最容易实施，但有时效果差强人意；行为保全的效果最优，但是申请难度大，适用条件较为严格；发律师函则较为容易实施，一般也能够取得令人满意的成果。下文将对这三种方式逐一进行介绍和分析，以便各位结合自身案件情况选择最为合适的一种或几种方式快速有效地制止侵权。

|      |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|
| 平台投诉 | 效果：★★☆☆  | 速度：★★☆☆  | 难度：★★☆☆ |
| 律师函  | 效果：★★★☆☆ | 速度：★★★☆☆ | 难度：★★☆☆ |
| 行为保全 | 效果：★★★★  | 速度：★★★★  | 难度：★★★★ |

### 一、平台投诉

效果：★★☆☆； 速度：★★☆☆； 难度：★★☆☆

侵权产品的营销平台相对于权利人及侵权人来说，是一个较为中立的第三方，因此，即使侵权人不主动下架侵权产品或服务，平台为免于承担扩大部分的损害赔偿赔偿责任，也会强制下架侵权产品，从而有效地保护权利人的合法权益。

大部分的电商平台都提供了侵权投诉的渠道。比如苹果 App Store，可以通过其官方网站上专门的知识产权侵权投诉页面进行投诉，也有的平台是通过发送电子邮件的方式进行的，具体操作根据每个平台的指引进行即可。以苹果平台为例，苹果 App Store 的知识产权维权入口是：<https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/#?lang=zh>。投诉时首先应当正确选择侵权 App，然后在理由部分简洁明了的写明权利人的权利基础，如专利申请号、商标注册号、作品登记号等，并概括侵权事实，以及平台不及时下架可能承担的法律风险等。

苹果 App Store 一般会在 2 日内向被投诉的 App 开发者发送邮件，并抄送权利人。之后，权利人可以通过邮件和侵权人进行协商，即使侵权人拒绝主动下架侵权 App，苹果公司也会在一个月后强制下架侵权 App，以降低自身运营风险。

其他常用平台知识产权维权入口如下：

京东商城知识产权维权入口：<http://ipr.jd.com/>

天猫、淘宝知识产权维权入口：<https://ipp.alibabagroup.com/login.htm>

平台投诉虽然操作简便，但也有缺点，主要有二：

一是部分平台运营不规范，对于权利人的投诉置之不理；

二是效率较低，尤其是侵权产品同时在多个平台上架的情形，权利人需要逐一进行投诉。

## 二、律师函

效果：★★☆； 速度：★★☆； 难度：★★☆

发送律师函能够有效地弥补上述平台投诉的不足。律师的专业性和公信力对于侵权人而言具有一定的震慑力，使得接收方更愿意主动采取措施停止侵权行为，以减少自身法律风险。

我们的客户为维护自身合法权益，向几个游戏分发平台进行投诉，但投诉石沉大海、了无音讯。于是找到我们，希望升级维权手段，我们向这几个平台发送了律师函，言明利害，涉案侵权产品在一日之内就消失得无影无踪。当然这种情形下，我们还应当及时保全证据，在诉讼中，对投诉后损害扩大部分，要求侵权人和平台运营者承担连带法律责任。

侵权产品同时在多个平台上架的时候，我们需要向各平台分别进行投诉，而各个平台对于投诉所需材料的要求和处理方式也有所不同。比如有的平台需要权利人提供营业执照复印件、权利凭证及初步侵权比对，也有的平台仅能够进行文字描述而不能上传附件，一一投诉十分消耗时间和精力。

这种情况下，可向侵权人发送律师函，要求侵权人主动下架在所有平台上的侵权产品。我们也曾以此方式处理过多平台侵权的案件，取得了令人满意的效果。即便遇到侵权人不主动采取措施停止侵权的，权利人还可以再给各个平台发送律师函，正告各平台立即下架侵权产品。

权利人发送律师函维护自身合法权益，是其行使民事权利的应有之义，但权利的行使应当在合理的范围内。律师函除了具有维护自身权益的功能外，客观上也会在一定程度上打压竞争对手，而滥用律师函，损害竞争对手的合法竞争权益，有构成不正当竞争的法律风险。

最高人民法院在双环公司和本田株式会社专利权纠纷案（（2014）民三终字第7号）中认定，本田株式会社以竞争为目的，过分扩大警告信的发送对象和范围，且未履行审慎注意义务，未披露重大相关事宜，构成不正当竞争。因此，律师函内容依据的充分性、确定侵权的明确性，发送的对象和范围都十分重要，需要经过专业律师的仔细推敲。

### 三、行为保全

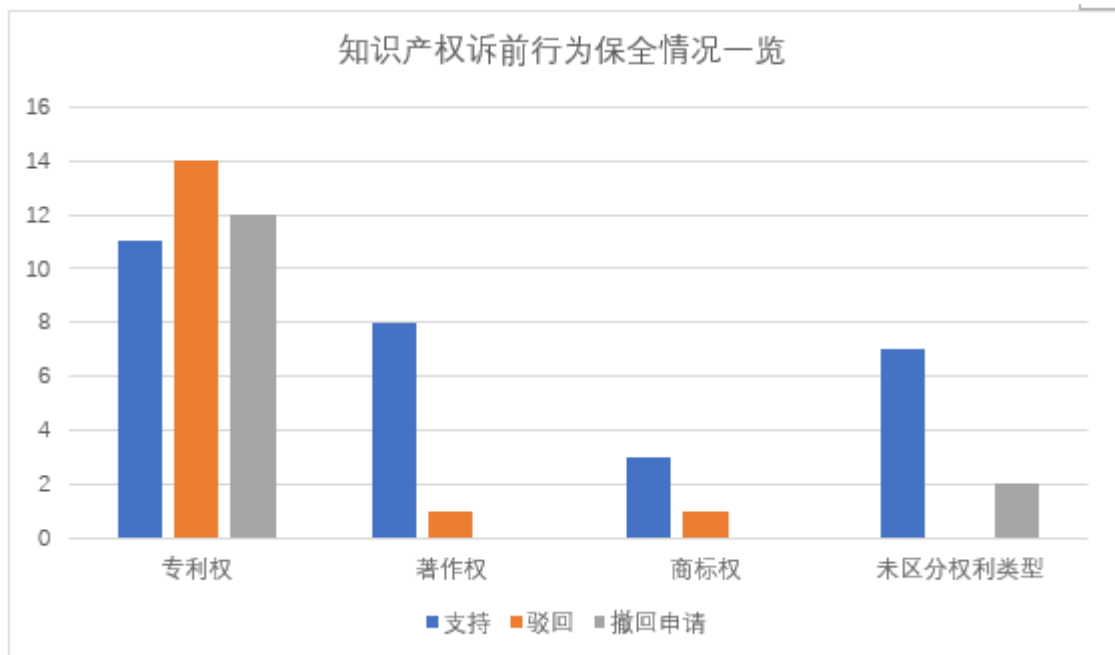
效果：★★★； 速度：★★★； 难度：★★★

行为保全包括诉前行为保全和诉中行为保全。

《民事诉讼法》、《著作权法》、《商标法》、《专利法》及多个司法解释都对诉前行为保全的适用作出了规定。

法院适用诉前行为保全需要综合考虑侵害行为的紧迫性、申请人的胜诉可能性、比例原则、公共利益等因素，并且要求申请人提供适当的担保，司法实践中因较难获得法院的支持，故申请诉前行为保全的案件较少。

以“申请诉前停止侵害知识产权案件”为案由对2005年至今（截至2018年11月1日）的案件进行检索，共计检索到59件，具体情况如下：



虽然此前申请诉前行为保全的案件较少，适用条件也较为严格，不过一旦申请获得法院的支持，申请人能够在 48 小时内实现对其权利最大限度地保护。

最高人民法院也于近日发布《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》，该规定将于 2019 年 1 月 1 日正式实施，这对于申请诉前行为保全的当事人来说是一个利好消息，各地法院也在不断加大知识产权司法保护的力度。因此，面对较为严重且紧迫的侵权行为，我们不妨尝试着向法院申请一下诉前行为保全，或许会有惊喜。

比如，北京知识产权法院 2016 年受理的唐德影视公司诉前行为保全案（“中国好声音”案）中，法院认为，涉案“2016 中国好声音”节目即将播出，时间紧迫，可以预计该节目一旦录制完成并播出，将会产生较大范围的传播和扩散，可能会显著增加唐德影视公司的维权成本和维权难度，甚至难以在授权期限内正常行使权利，且存在导致其后续依约开发制作的该类型节目失去竞争优势的可能性。

最终法院认为唐德影视公司的诉前行为保全申请符合紧迫性、损害平衡性等要求，且不损害社会公共利益，裁定被申请人立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、制作过程中使用包含“中国好声音”字样的节目名称等，支持了申请人诉前行为保全的申请。

诉中行为保全与诉前行为保全的适用条件类似。近日，备受关注的福州中院对苹果公司作出的禁售裁定（（2018）闽 01 民初 1208 号之一）就是诉中行为保全，该裁定一经生效，苹果公司需立即停止进口、销售涉案产品。

此前，人人车对瓜子二手车提起的诉中行为保全的申请，也获得了北京海淀法院的支持。法院认为，瓜子二手车因为广告语过于笼统，涉嫌不正当竞争，如果对其行为不加以制止，将导致虚假宣传的结果广泛传播而难以控制，给人人车公司造成难以弥补的经济损失。因此，海淀法院裁定瓜子二手车立即停止使用“遥遥领先”等广告语。

综上，为高效迅速地制止侵权行为，维护自身合法权益，权利人可以通过直接向平台投诉、发送律师函或申请行为保全的方式维护自身合法权益。上述三种方式各有利弊，又有互补之处，我们可根据具体案件情况，选取一种或多种方式。

如果已经决定提起诉讼，我们可以先通过公证或证据保全等方式固定证据，再启动下架措施，在减少损失的同时确保不影响案件的进行。

上文介绍了如何及时下架侵权产品以尽可能的减少损失，但已经发生的损失还需要通过诉讼等手段取得赔偿。如何赢得诉讼，怎么做好庭前准备工作，怎样说服法官，且听下回分解！

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

## 作者简介



赵立辉 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500936

邮 箱：Lihui.zhao@meritsandtree.com



邓 巍 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500972

邮 箱：Wei.deng@meritsandtree.com



## 知产诉讼天龙八部 第四部：庭审篇

作者：赵立辉、邓巍、何京、赵沁兰

按：植德 IPer 天马行空地聊聊知产诉讼最重要的八个方面。今天是第四部，赢在庭审，如何打造一场完美庭审的攻略。新年伊始，祝愿大家都能赢案子，开心顺利！

一件普通知产诉讼案，法官参与的庭审一般也就两次，第一次是审理前的准备阶段，通过组织证据交换、庭前会议等方式；第二次是正式的法庭开庭审理。两次庭审，一般不会超过 10 个小时。

为了这决定胜负的关键时刻，我们一般需要数位律师，共同付出 200-300 个工作小时，精心准备诉讼方案，细致梳理证据材料，通宵达旦修改文件，大数据检索，制作可视化图表，进行模拟庭审，一切为了赢得庭审而准备。

真所谓：台上一分钟，台下十年功。

没有所谓的临场发挥，一切都来自精心准备和设计。本篇重点介绍如何通过精心准备，取得高水准的庭审表现，继而赢得诉讼。一般而言，我们会在以下三方面进行特别的准备：

- 法官尽调
- 五单一表
- 模拟庭审

### 一、法官尽调——尽调法官知识的输入与输出，探寻法官是如何思考的

我们要牢记住：赢得诉讼，说服的对象是法官，不是对方。

法官是如何思考的，法官的知识来源有哪些，法官是如何做出判决的？如果我们能提前知道法官的思考方式，无疑将事半功倍。

经过多年的运行，相比于多元化的律所，中国司法系统相对统一、同质化。我们有可能通过法官的知识来源与输出，探求法官的思考方式，继而修炼自己的说服法官的技能与艺术。

## 1. 法官更容易依赖会议纪要、答记者问及审理指南等

法院系统通过司法解释进一步阐释法律，律师在大数据检索时，一般都会进行相对全面的法律法规、司法解释和案例的检索与研究。

但在实践中，影响法官内心确信的，有时往往不是法律法规，很可能是更为细化具体的司法解释的答记者问、会议纪要、答复、解答、意见、复函、审理指南等，而这些往往是容易被人忽略的。

北京知识产权法官，人手一本北京高院编写的《知识产权办案手册》，汇集了知识产权审判中常用的法律文件，这是知产法官们的审判宝典。很遗憾，这是内部资料，从未出版过。



## 2. “尽调”案件的承办法官，了解审判风格

每个法官都有自己的审判风格，在案件中，要充分了解你的案件的承办法官。

可通过裁判文书网检索案件法官的过往相关判例，了解法官的裁判观点，如果他审理过类似案件，无疑对你的帮助巨大。

还可通过北京知产等各法院的公众号，跟踪法官发表的文章及演讲，了解法官在裁判文书之外的思考。

还可以通过百度、微信等搜索，了解法官的教育背景、工作履历等个人情况，有时会有意想不到的作用。对于不熟悉的法官，可以旁听庭审，提前了解其审判风格。

在办理一个著作权案件中，我们首先研究了最新的法院观点，即北高院于 2018 年 4 月 20 日发布的《侵害著作权

案件审理指南》，刚好对我们的案件有指导意义，但还不解渴。

我们又找到北京法院 8 位法官的 11 篇《条文解读系列》，对《侵害著作权案件审理指南》条文有深入的解读，刚好对我们案件遇到的法律问题，有了进一步的阐述。甚至，我们还参加了几位法官的公开演讲、沙龙等，当面求教法官对相关观点的再一步说明。

通过公开渠道，我们有机会洞悉法官知识的输入及输出，纵使管中窥豹，但对法官的知识体系以及审理思路总会略有心得，以提前应对。

## 二、围绕争议焦点，准备“五单一表”

高水平的庭审发挥，来自精心的准备。

庭审时，我们除了携带《起诉状》或《答辩状》，《证据清单》及证据，前期《法条与案例检索报告》等必须的文件外，还会围绕预设的争议焦点，特别准备《庭审提纲》，主要包含如下“五单一表”文件：

- 1) 《陈述纲要》，起诉状/答辩状要点清单，要求口头化、简明化；
- 2) 《质证意见》，攻击对方证据三性及证明目的的意见和理由；
- 3) 《模拟质证意见》，预判对方可能提出的质证意见，及我们的回应；
- 4) 《发问清单》，通过发问，放大问题，引起法官的重视；
- 5) 《辩论提纲》，预判对方的观点，及我方的反驳；
- 6) 《大事记及可视化图表》，案件事实脉络反映，技术说明展示；

### 1. 《陈述纲要》

庭审时间宝贵，没有必要全文宣读《起诉状》/《答辩状》，可将其中的要点与干货总结成《陈述纲要》自用，尽量口头化、简单明了，方便法官当庭快速理解。

### 2. 《质证意见》

在第一次庭审，法官会要求双方对证据的真实性、关联性、合法性、证明力发表意见，进行质证、说明和辩驳。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。

法院以证据能够证明的案件事实为依据，做出裁判。打官司，就是打证据。在案件中，我们会仔细研读对方证据，用放大镜寻找其中的纰漏，打掉其证明力，甚至以子之矛，攻子之盾，巧用对方证据证明我方论点。

质证意见正是攻破对方证据的核心。提前准备好针对对方证据的书面的《质证意见》，并提交法官参考使用，就显得格外重要。

### 3. 《模拟质证意见》

对方也会想方设法地攻击我们的证据，我们会预判我方证据的薄弱环节，以及对方可能提出的质证意见，并制定相应的回应策略，这就形成了《模拟质证意见》。

没有提前准备《模拟质证意见》，想靠在庭审中高度紧张的状态下，临场发挥找到抵抗对方进攻的圆满解释，要么自大，要么是对案件的不在意。

#### 4. 《发问清单》

通过发问，可以澄清我方观点，放大对方的问题，往往能引起法官格外的注意。这就需要提前设计好向对方发问的问题清单。

在《发问清单》中，我们还会预设对方可能提出的问题，并准备好应对策略。尽管很多时候，对方在庭审中并没有针对我们的薄弱环节提问，但是思则有备，有备无患。

#### 5. 《辩论提纲》

法庭调查后，就进入法庭辩论环节。这部分将结合证据，就原被告是否适格的主体，被告的行为是否构成侵权，赔偿数额等进行全面的论述。

经过一场好的庭审辩论，法官基本上会形成初步的内心确信，对案件有了基本的判断，合议后就可以做出结论。我们会根据案件的特点，提前准备好《辩论提纲》，做好总结陈词。

#### 6. 《大事记及可视化图表》

司法是门遗憾的艺术。一方面，受限于证据规则、法律规范以及客观规律的制约，通过诉讼程序，法官只能追求获知法律真实，而非客观真实；另一方面，相对于抽象的“公平正义”，具体落实到每个案件上，裁判的合法性和可接受性，往往是法官在做出内心确信时最可倚赖的具象化指标。

因此，在诉讼中，让法官接受我方对案件事实的感知，对影响法官的裁判尤为重要。在一些复杂的案件中，案情会涉及多方主体、多个时间节点、复杂的法律关系。法官并不总是耐心的听众，他有很多案件等待处理、写判决书。为了更好的让法官清楚了解案情，我们会准备《大事记及可视化图表》，让法官更容易理解我们讲述的案情（故事）的版本。

| 民五庭                                                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
|  |     |      |        |
| (任国振 李莉莎)                                                                         |     |      |        |
| 1                                                                                 | 李莉莎 | 1069 | 90.10% |
| 2                                                                                 | 张璇  | 1044 | 88.80% |
| 3                                                                                 | 王栖鸾 | 1010 | 86.00% |
| 4                                                                                 | 尹斐  | 1001 | 89.90% |
| 5                                                                                 | 陈晓  | 931  | 88.80% |

### 三、通过模拟庭审，强化庭审技巧

在所有案件的庭前准备中，我们会安排团队不同的律师扮演法官、对方的角色，进行模拟庭审。通过模拟庭审，可以查缺补漏，熟悉庭审，并进一步修改“五单一表”。

优秀的庭审表现要满足：

- 1) 永远牢记赢得诉讼的说服对象是法官，而不是对方
- 2) 口语化表达，不照本宣科
- 3) 对法官提问及释明保持高度的敏感性
- 4) 集中火力于最具有说服力的主张，坚决放弃不堪一击的观点

#### 1. 永远牢记赢得诉讼的说服对象是法官，而不是对方

对方是无法被说服的。说服了法官，案件就赢了。

这一点听起来简单，但很多人却做不到。经常会在庭上看到原被告双方在细枝末节上争辩不休，凡是对方的纰漏都要指出，凡是对方的攻击都要回应。

他们忽略了法官的态度。法官审理同类型案件远多于一般律师，在一些基本的问题上，法官早有内心确信。当法官已经形成心证的时候，没有必要浪费口舌，要把精力和时间放在最关键的地方。

要想做到这一点其实很简单：庭审时，看着法官的眼睛说话。

#### 2. 口语化表达，不照本宣科

不要以为提交了书面材料，就没有必要口头表述了。

你可能会这样的经历，与别人几个邮件来去，还是没有说明白问题，但是一通电话，可能就解决了所有问题。口头表达，会有更多的信息传递，也更快速。

切忌当庭照着文本念，人会容易分神，法官对于这样的信息吸收效率是非常低的。要用简明的口头化说明。同时，也要锻炼自己的当众表达能力，做到清晰、无杂音、不口吃，不要在开庭时发出清理喉咙、玩转笔、手机振动等令人不舒服的声音。

我有一个同事，他的庭审表达，有一种大学教授学者的风范，让人充满了信任感。这是老天赏饭吃。如果没有这样的天生本领，可以通过后天的锻炼，不断的提升自己，比如参加《怎样让你的声音更有魅力》这类课程。

### 3.对法官提问及释明保持高度的敏感性

法官觉得有问题，或是需要确认，或是没有听明白，才会就某个事项进行提问，法官也会对觉得有问题的请求权基础进行释明。这时需要律师保持高度的敏感性，听得到言外之意。

如果通过法官的提示，我们发现前期准备与法官的倾向不一致，可以在法庭辩论结束前，增加或修改诉讼请求，或是提出反诉。

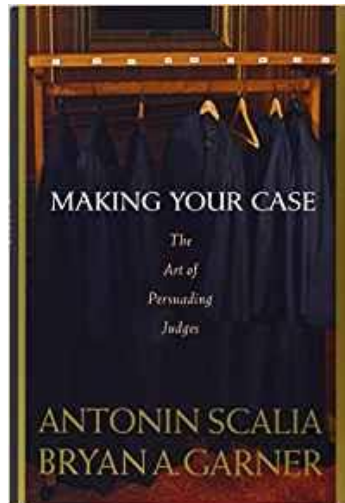
当然，这也可能是个坑，因为法官也会为了让自己裁判起来更简单更省心而希望当事人更改诉讼方案，这时我们就要小心了。比如在合同和侵权竞合的情况下，如果在法官的释明下，将侵权案由修改为合同之诉，就失去了侵权案件可以要求的赔礼道歉、精神抚慰金、律师费等诉求。

### 4.集中火力于最具有说服力的主张，坚决放弃不堪一击的观点

重点强调强的证据，弱化弱的证据。我们很容易就对一个人形成第一印象，法官也很容易对案件产生第一印象。如果我们一直在阐述最有说服力的主张，法官和对方很难找到漏洞。相反，为了全面说明，非要阐述一些比较弱的观点，就会让法官认为我们其他的理由也含水分，不可轻易相信。也会让对方抓住把柄，放大我方的弱点。

说服法官的艺术，很多律师秘而不宣，是要靠言传身教，长期反复实战获得的。通过公开的几篇文章，是无法习得屠龙之术的。国内关于这方面的研究实在不多，好在美国的法律人同行有很多经验总结。

美国最高法院大法官 Antonin Scalia 与布莱克法律字典主编 Bryan Garner 律师合著的《Making Your Case: The Art of Persuading Judges》（《胜诉：说服法官的艺术》）这本经典之作，可以让我们看到我们如何能在庭审中做得更好。很可惜，该书只有英文版。



植德承办的每个知识产权案件，均围绕着“决战庭审”，经过『五梯次 36 步』的标准化案件流程办理，给当事人最好的建议和体验。

上文介绍了知产侵权诉讼的庭审策略。原被告双方的主张与抗辩，请听下回分解。

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

## 作者简介



赵立辉 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500936

邮 箱：lihui.zhao@meritsandtree.com



邓 巍 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500972

邮 箱：wei.deng@meritsandtree.com



## 知产诉讼天龙八部 第五部：比对篇

作者：赵立辉、邓巍、何京、赵沁兰

按：从去年 12 月开始，植德 IPer 天马行空地聊聊知产诉讼最重要的八个方面。今天是第五部，说的是知识产权侵权诉讼中的侵权比对。

被控侵权人实施了侵权行为，需要将权利基础与诉称的侵权内容进行逐一比对，并提交法院。

侵权比对属于法院审理知识产权案件的实质审理内容，是对侵权行为进行定性的基础。可以说侵权比对是知识产权案件审理过程中最重要的一环。

知识产权领域中的侵权比对应着重注意以下三点：

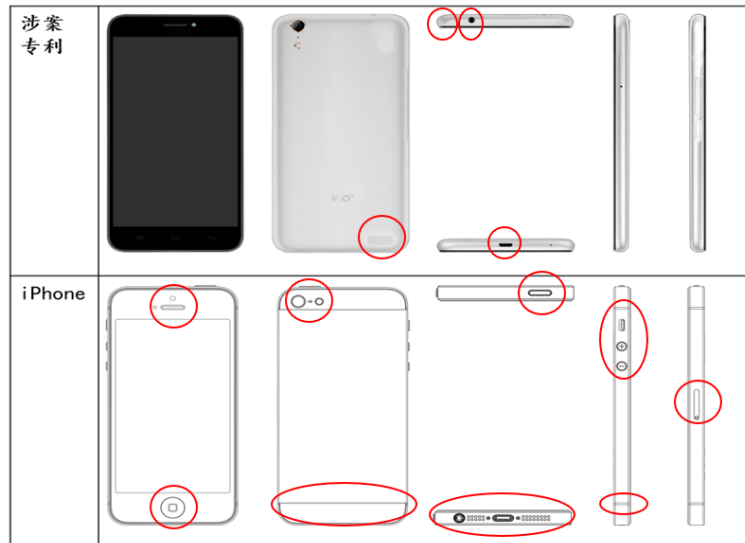
- 不存侥幸，全面比对；
- 直面区别，充分说理；
- 直观展现，巧辟蹊径。

### 一、不存侥幸，全面比对

权利基础与被控侵权物哪些特征相同，哪些特征不同属于客观事实，应是权利基础与被控侵权物进行全面对比后获得的客观结果。其作用在于为后续二者是否属于实质性相似的价值判断奠定事实基础。

原告在进行侵权比对时，经常的做法是突出放大相同特征，而刻意忽略某些区别特征，这样做往往适得其反。例如，在佰利以苹果公司 iPhone6 侵犯其外观设计专利权为由，向北知局提出处理请求，及随后的行政诉讼一案中，佰利公司和北知局认为被控侵权的 iPhone6 与涉案专利的外观设计存在五处差别：正面屏幕下部的按键、侧面按键布局、声孔及耳机孔位置、闪光灯位置，以及涉案专利不具有 iPhone6 背面上下部延伸至侧面的横线。北知局认为上述区别设计特征为功能性特征或属于细微差异，对外观设计不具有显著的视觉影响，从而认定苹果手机侵犯了佰利的外观设计专利权。

而北京知产法院却分别在主视图、后视图、左右视图、俯仰视图中找到了十三处区别设计特征，远超原认定的五处区别。



关于区别设计特征的客观性和全面性，北京知产法院在判决中特别指出：

“区别设计特征的认定属于客观事实的认定，应是对涉案专利设计和被控侵权涉及的所有设计特征进行对比后得到的客观对比结果，其作用在于为后续外观设计近似性判断奠定事实基础。区别设计特征是否属于局部细微差异或者惯常设计不能影响区别技术特征的事实判断，而仅应在后续整体视觉效果影响程度的判断中予以考虑。因此，在概括区别设计特征时，应当全面、客观地概括涉案专利设计和被诉侵权设计的所有区别，为后续进行外观设计近似性的法律判断提供基础”。

最终，北京知产法院认定苹果手机未侵犯佰利公司的外观设计。

原告在进行比对时，经常有意无意地忽略某些特征，试图减少区别，想以此获得有利于自己的结果。然而，在对抗性极强的诉讼过程中，不当过多指望对手犯错。你的“忽略”有非常大的可能被对方或法官注意到，而视为你的“心虚”，反而使你处于不利的地位。

原告在全面比对后，必须要对区别的内容进行充分说理，否则就相当于亲自把刀子递给了对方。

## 二、直面区别，充分说理

经比对后，当发现被控侵权内容与权利基础存在相同点和不同点，身为原告方，下一步应当做的就是充分说理，以说服法官得出有利于己方的心证。

我们不妨以最高人民法院的指导案例来探寻一下好的说理应该是什么样的。

| 涉案外观设计 <sup>①</sup>                                                                                           | 被诉侵权产品 <sup>②</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>外观设计 三抽柜<sup>③</sup></p> | <p>被诉侵权的柜子与涉案外观设计相比：<sup>④</sup></p> <p>相同点：柜体的外观形状相同；<sup>⑤</sup></p> <p>不同点：<sup>⑥</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被诉侵权的柜子柜顶无装饰；<sup>⑦</sup></li> <li>2. 其他部分的装饰图案为一团簇状牡丹花，而非涉案外观设计的百合花。<sup>⑧</sup></li> </ol> |

佳艺公司以君豪公司侵犯佳艺公司独占使用的外观设计为由提起侵权诉讼。一审法院认为，外观设计与被控侵权产品在柜体表面图案的表现形式存在差异，二者的整体视觉效果不同，因此被诉侵权产品与本案外观设计不相似，君豪公司不构成侵权。

佳艺公司不服，提起上诉，二审法院改判认定君豪公司产品构成侵权，但说理部分论述简略。

君豪公司不服，向最高院申请再审，最高院作出（2011）民申字第 1406 号再审裁定，驳回君豪公司再申请求。针对是否构成近似，最高院认为：

被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品均为蛋形三抽柜，二者在柜顶、柜体和柜脚部分的外观形状相同。其区别点是装饰图案不同：一是被诉产品柜顶无装饰，涉案外观设计柜顶有百合花装饰；二是被诉产品柜体表面有一团簇状牡丹花装饰，涉案外观设计柜体有一支百合花装饰。

四方形三抽柜和八边形装饰框与“蛋形”柜体的结合和布局是本案专利设计区别于现有设计的设计特征。因此被诉侵权产品和本案专利产品的外观设计在柜体的整体形状，柜体各组成部分的形状以及布局方式上的相同相比其他设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具影响。

被诉侵权设计与本案专利设计虽然在装饰图案上存在差异，但二者均为花卉图案。图案的题材相同，在柜体的装饰布局上也基本相同，被诉侵权设计实质上采用了本案专利设计的设计方案，以牡丹花图案替代本案专利设计中的百合花图案。这种简单替换所导致的差异对于整体视觉效果的影响是局部的，细微的。以一般消费者的知识水平和认知能力来判断，该差异不足以将被诉侵权设计与本案专利设计区分开来，对于判断被诉侵权设计和本案专利设计在整体视觉效果上构成近似无实质性的影响。

可以总结一下最高院裁定的论述逻辑：确定相同特征--确定不同特征--论述柜体整体外形相比其他设计特征对外观设计的整体视觉效果更具影响--虽然装饰图案存在差异，但题材相同、布局相同，仅以牡丹花替换百合花属于细微差异--一般消费者不足以区分，整体视觉效果无显著差异。

上述最高院的论证逻辑恰好印证了本文观点：对于区别特征不需回避，而应充分说理，做到逻辑严密、无可挑剔。

### 三、直观展现，巧辟蹊径

#### 1、以最直观的、最通俗的方式展现比对内容

在最高法院审理迈克尔·乔丹与商标评审委员会及第三人乔丹体育股份有限公司的商标争议行政纠纷案件中，迈克尔·乔丹的代理人为说明乔丹体育股份有限公司的商标具有搭乘迈克尔乔丹的良好声誉，具有主观恶意时举出了如下对比图：



此时，已无需过多语言，相关消费者都可以判断乔丹商标与迈克尔·乔丹投篮动作的关联性。

#### 2、个性化要素的比对具有事半功倍的效果

在涉及计算机软件的侵权认定时，基于时间及经济成本的考量，全面的代码比对并非唯一途径。借助显示的署名信息、开发信息、变量参数、软件缺陷比对、界面比对结合高度个性化的元素也可确立软件侵权的证据优势。

例如，上海高院（2002）沪高民三（知）终字第85号案件中，一审原告源程序编译后的目标程序与被告软件目标程序具有相同的字符串资源、同名的类或者全局变量、同样错误的文字，原告提供的目标程序与被告软件目标程序具有相同的数据存储格式，法院认为，如果原告和被告完全独立开发各自的软件，出现相同字符串资源、类或全局变量、错误文字表达的几率极其微小，尤其是对类名、全局变量名、错误文字表达这种随意性很强的内容更是如此。由此法院认定原被告软件实质性相似。

再例如，江苏擎天信息科技有限公司诉南京云松信息技术有限公司、张京等侵害计算机软件著作权纠纷一案中，法院通过鉴定确认涉案软件在文件名称、目录结构、欢迎界面、登录界面、源程序的输出协议格式、数据结构的内容、宏定义、逻辑流程、处理流程等方面与原告享有版权的软件存在大量相同之处，且两者在很多高度个性化的要素中亦存在相同的情况，上述相似足以证明被告抄袭了原告源代码，而被告无法证明软件为其自行研发完成，遂认定侵权成立。

案件不同，内容比对的具体方式也不同，但其根本原则无非是全面、细致、直观地向法官展现权利基础与被控侵权内容的相似性。只要我们牢记上述原则，总能找到恰当的内容比对方式。

植德承办的每个知识产权案件，均围绕着“决战庭审”，经过『五梯次 36 步』的标准化案件流程办理，给当事人最好的建议和体验。

上文介绍了知产侵权诉讼中知识产权与被控侵权内容的比对原则。接下来被告如何接招，请听下回分解。

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

## 作者简介



赵立辉 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500936

邮 箱：lihui.zhao@meritsandtree.com



邓 巍 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500972

邮 箱：wei.deng@meritsandtree.com



## 知产诉讼天龙八部 第六部：抗辩篇

作者：赵立辉、邓巍、何京、赵沁兰

按：经常遇到做砸了的案件咨询，发现很多案件从开始方向就是错误的，再怎么努力都很难赢。大道根本，要懂得更底层的道理，科学尚未普及。从去年12月开始，植德 IPer 天马行空地开聊知产诉讼最重要的八个方面。今天是第六部，作为知识产权侵权诉讼的被告的迎战攻略。

作为诉讼的双方，原告往往是有备而来的，在这场法律对战中有着天然的先发优势，被告则是被动地踏上原告选定的主场，接了比武帖才研究对敌方案，不免逊敌一招。

但是，正如我们在第一部立案篇中所言，在知识产权侵权案件中，原告的举证责任很重，需要举证证明己方的权利基础，被告的侵权行为，还要做侵权比对，等等，招招相连，不能露出破绽，在每个项目上都打败敌人，才能获胜；而被告，则只要找到对方的一处软肋，便可一招制敌，结束战斗。

从这个意义上来说，被告有很多的机会可以瓦解原告的攻势。篇幅所限，本篇只重点从三个方面介绍被告可选的抗辩策略：

- 攻击原告的权利基础——釜底抽薪；
- 不侵权抗辩——见招拆招；
- 减免赔偿责任抗辩——金蝉脱壳。

### 一、攻击原告的权利基础——釜底抽薪

知识产权侵权案件中，原告的一切进攻，都建立在其享有的知识产权的基础之上。如能摧毁其权利基础，则原告的所有攻势随之瓦解，被告可全身而退。

被告可从以下方面打开原告权利基础的缺口：

- 权利来源——从根本上否定原告的权利基础
- 与物权类似，知识产权的取得也可以分为原始取得和继受取得。

一般而言，原始取得的权利基础较为扎实。不过我们依然可以从权属方面提出质疑，特别是涉及职务作品、职务

发明、或是历史悠久的老字号的时候，如果实际创作者或发明者与单位之间就权属问题存在争议，或存在历史遗留问题，我们就可以提出挑战，从根本上否定原告的权利基础。

例如，在中国科学院某研究所被前员工罗某起诉专利侵权案中，我们建议研究所另案提起专利权属案，最终成功收回涉案专利，法院裁定驳回罗某起诉。

罗某于 1994 年-2007 年在研究所从事技术开发研究等工作，期间负责完成了离心雾化法制备锡合金粉技术的开发。离职后，罗某将该技术申请了专利，在 2013 年 3 月获得授权。罗某主张研究所在网络上转让的相关技术与罗某专利的技术内容相同，侵犯了罗某涉案专利的许诺销售权。

我们接受委托后，为当事人提供了三步走的法律行动方案。其中第二步，即为另案提起专利权属案，确认涉案专利属于职务发明，研究所应为专利的权利人。

最终，在权属案中，北京知识产权法院认定，涉案专利是罗某在研究所工作期间执行本单位任务，主要利用本单位的物资条件完成的技术成果，属职务发明创造，该技术成果的专利权应归研究所所有。北京高院二审维持原判。

不同于原始取得，继受取得的权利基础较为薄弱，我们至少可以从以下几个方面入手，挑战原告的权利基础：一是授权链条的完整性。有时原告虽然看似取得了授权，但实际上授权链条并不完整，可能是没有原始权利人的许可，也可能是中间环节存在缺失。特别是授权链条较长的时候，原告的权利基础可说是非常脆弱，链条中任何一环存在瑕疵，都会导致原告丧失权利基础。

二是“一女多嫁”的情形。“一女多嫁”是指权利人重复对权利进行专有许可或转让的情形，高发于不强制要求登记的著作权转让和专有许可中，特别是热门的作品授权许可。如果确有案外人也能够对同一作品主张相同的权利，被告不妨考察一下权利取得的先后顺序，一般而言，先到先得，如果原告取得权利在后，撤诉恐怕是原告最好的选择了。

三是权利许可的类型。原告获得的许可类型的差异，还会直接影响诉权的享有与行使。

以商标权及专利权的侵权案件为例，独占使用许可合同的被许可人可以独立提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，如果自行起诉则必须是在商标注册人不起诉的情况下；普通使用许可合同的被许可人必须经商标注册人明确授权，才可以提起诉讼。

因此，商标权及专利权侵权案件的被告首先应审查确认原告的权利来源，如原告是排他使用被许可人而没能与商标注册人共同起诉，或者只是未获起诉授权的普通使用被许可人等情况，则原告根本就不享有诉权，其起诉一击即破。

著作权案件中，权利来源的情形略有不同，但道理与商标权、专利权相通。

权利有效性——无效或撤销原告的知识产权，永绝后患

商标法和专利法中，都设计了对商标权及专利权提起无效宣告的制度。在商标权及专利权侵权诉讼中，被告可以

审视原告的权利，检查其有无符合法定的无效条件的情形，如有，则可及时对原告权利提起无效宣告申请。一旦原告的商标权或专利权被宣告无效，则不但本次侵权诉讼可以鸣金收兵，还可永绝后患。

对于商标权，除提起无效宣告外还有一个常用的攻击权利有效性的手段，“撤三”，即注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该商标。商标专用权自其被公告撤销之日起终止，在此之前的商标专用权依然有效，因此，“撤三”在商标权诉讼中对原告的打击效果逊于无效宣告。不过，有时“撤三”在难度上要小于无效宣告。所以，采用哪件武器还是要视具体敌情而定，知彼知己，百战不殆。

权利客体——论证原告依据的权利客体不被保护  
这一招用在著作权侵权案件中。

从权利客体入手，即主张原告所依据的权利客体根本不能作为著作权的客体，亦即不构成著作权法上的作品。例如，在最高院公报案例“宜家公司诉中天公司著作权纠纷案”中，原告主张的著作权客体是服装设计。服装设计是实用艺术作品，在著作权法上，实用艺术作品归属于美术作品的范畴而受到保护，而实用艺术作品要构成美术作品，必须符合“实用部分和艺术部分可分离”原则，因此，在司法实践中，服装设计被认定为著作权法上的美术作品的难度是非常大的。

在该案例中，法院即认定：“对于成衣本身的立体形状和造型设计而言，即使构成‘实用艺术作品’，而要构成‘美术作品’，还必须要求作品本身具有可以与功能独立出来的美感，而服装设计很难脱离产品功能。例如，缝制在衣服袖口的各种纽扣设计源自对欧洲古代军服的模仿，属于美感设计，但其仍然具有防止袖口磨损的功能。因此，在排除了服装设计中与功能有关的元素后，具有独创性的美感部分可谓所剩无几。”可见，法院认为服装设计不构成著作权法上的权利客体——作品，原告整个主张也就失去了权利基础。

## 二、不侵权抗辩——见招拆招

被告的行为不构成侵犯原告的知识产权，是知识产权诉讼中被告的主要抗辩理由。

不构成侵权的首要理由，当然就是我们不一样啦（专利权案件中，技术特征不相同也不等同；商标权案件中，俩标识不相同、不近似；著作权案件中，双方作品不相同、不相似）。除此之外，被告还有很多抗辩策略可选：

被诉侵权客体系有其他来源：

“其他来源”抗辩，即被告找出证据证明我的东西另有渊源，和原告的东西没有关系，不是来自原告你家的，原告你不要疑人偷斧啦。

在专利权侵权案件中，被告可抗辩己方技术来源于现有技术，即在原告专利权申请日以前已为公众所知的技术。

在著作权侵权案件中，被告可抗辩己方作品取材于公知素材，即已经进入公有领域、不再受著作权法保护的作品、

素材及事实。

例如，在陈喆诉余征等侵害著作权纠纷案中，原告就剧本《梅花烙》主张 21 个情节，就小说《梅花烙》主张 17 个情节；被告方举出黄梅戏《公主与皇帝》、小说《红楼梦》、《西厢记》等节选、《明清长篇世情小说妻妾斗争与“歇斯底里”特质》、电视剧《还君明珠》、《绝色双娇》、《换子成龙》、《情迷海上花》等大量证据材料，以证明原告主张的诸多情节属于公知素材；

就此问题，最终法院认定其中 3 个情节“弃女失神，养亲劝慰”、“纳妾”、“福晋询问弃女过往，誓要保护女儿”属于公知素材，且在原告作品剧本《梅花烙》及小说《梅花烙》中，并未对此类情节进行显著的独创性设计及安排，无法推断原告剧本《梅花烙》及小说《梅花烙》为剧本《宫锁连城》相关情节的直接创作来源。

商标权：在先使用

实践中存在大量企业长期使用商标而未注册，结果被他人注册的情形，并且商标注册人还会来追究企业使用注册商标的行为，主张企业侵犯了其注册商标专用权。

这种情形下，企业即可抗辩在其在商标注册人申请商标注册前，已经先于商标注册人使用商标，根据《商标法》的相关规定，注册商标专用权人无权禁止其在原使用范围内继续使用商标。

商标权：通用名称

商品的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称，其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。根据《商标法》的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称，商标权人无权禁止他人正当使用。因此，在商标权侵权案件中，只要能证明原告的商标是被告使用该商标的一类商品的通用名称，则被告使用商标的行为不构成侵权。

例如，在大宇公司诉盛大网络商标权侵权纠纷案中，大宇公司主张盛大网络运营网络游戏《盛大富翁》的行为侵犯了大宇公司对商标“大富翁”享有的注册商标专用权。被告盛大公司举出报纸报道、杂志文章、美国专利局对名为“大富翁”的盘式游戏装置授予专利权的资料、强手大富翁游戏棋、相关书籍等多组证据，以证明“大富翁”是一类游通用名称。

法院经审理认定：“大富翁”是一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的通用名称，原告不能禁止他人对“大富翁”在表示一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称时的正当使用。最终法院据此驳回了原告大宇公司的诉讼请求。

### 三、减免赔偿责任抗辩——金蝉脱壳

在知识产权侵权案件中，即使被告的行为被认定构成侵权，被告还可以抗辩其符合法定不必承担赔偿责任的情形，或者应在原告诉请的基础上大幅降低赔偿额。

行为人之行为构成侵犯知识产权但不必承担责任的情形，在知识产权法律体系中并不鲜见，本篇重点介绍以下可减免被告赔偿责任的抗辩理由：

### 1. 专利权：从“专利贡献率”入手

根据《专利法》的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失，或侵权人因侵权所获得的利益确定。在专利权侵权中，原告通常按照被告产品的营业额乘以一定的利润率来主张赔偿数额，这种计算方法忽略了原告的专利权在实现产品利润中的贡献值。被告可以抗辩，正确计算权利人因被侵权所受到的实际损失及被告因侵权所获得的利益，包括法官酌定赔偿额，均应当考虑涉案专利技术在整个产品中的贡献率。在乘以专利贡献率以后，被告承担的赔偿责任通常将大幅下降。

### 2. 商标权：从商标权人对注册商标的使用情况入手

根据《商标法》的规定，商标权人不能证明此前三年内实际使用过注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

据此，在商标权侵权案件中，被控侵权人可从商标权人对注册商标的使用情况入手，以原告未使用注册商标提出抗辩，而且此时举证责任落在原告身上，原告需要向法院提供证据以证明其在此前三年内实际使用过注册商标。实践中，很多注册商标是防御性商标，实际上商标权人并未使用过，则被控侵权人在此种情形下可免除赔偿责任。

### 3. 著作权：运用“避风港原则”

“避风港原则”，即网络服务提供者在满足不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的作品侵权，未从服务对象提供作品中直接获得经济利益，在接到权利人的侵权通知后删除权利人认为侵权的作品等条件的情况下，对其著作权侵权行为不承担赔偿责任。“避风港原则”是网络服务提供者在著作权侵权案件中经常用到的免责理由，此处不多赘述。

植德承办的每个知识产权案件，均围绕着“决战庭审”，经过『五梯次 36 步』的标准化案件流程办理，为作为被告的当事人选择最优的抗辩策略贯穿于每一个梯次，给当事人最好的建议和体验。

上文中介绍了知产侵权案件中的被告的抗辩策略。策略虽多，关键还要在临阵之际明辨敌我情势，打出最佳组合拳。更详细的损害赔偿情况分析，请听下回分解。

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

## 作者简介



赵立辉 合伙人

业务领域： 知识产权、争议解决

电 话： 010-56500936

邮 箱： lihui.zhao@meritsandtree.com



邓 巍 合伙人

业务领域： 知识产权、争议解决

电 话： 010-56500972

邮 箱： wei.deng@meritsandtree.com



## 知产诉讼天龙八部 第七部：赔偿篇

作者：赵立辉 邓巍 何京 赵沁兰

按：上一期《抗辩篇》是《天龙八部》中含含金量最高的一篇，是被告抗辩应诉的秘笈。原告构建一座大厦，万千环节，不能有纰漏，才能大功告成；而被告，则只要找到对方的一处软肋，大厦便可轰然倒塌，结束战斗。

本期是《赔偿篇》，法律人聊的不多，翻开各大法律公号，绝大多数的文章都在讲《角逐“马球”，是谁恶意“违规”》这样定性的法律问题。今天就和大家聊聊知识产权侵权损害赔偿定量的那点事。

### 一、损害赔偿的总公式

每有当事人来咨询案件，被问最多的两个问题，

一是，能赢吗？

二是，能赔多少钱？

第一个问题是案件定性。基于过往十多年的工作经验，并借助裁判文书的大数据分析，我们的预判结果有九成左右的准确率，可以说是非常高。

第二个问题是判决额定量。虽然根据过往工作经验及已有判例的数据分析，我们可以给出大概范围，但我们预判赔偿数额的成绩不如侵权定性的判断。

我国法律关于损害赔偿的计算，采用了“填平原则”的立场，主要有如下三种计算方式：

#### （一）权利人的实际损失

第一种计算公式是按照权利人的实际损失计算。

如我国《专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。

权利人因被侵权所受到的实际损失，可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。

## (二) 侵权人违法所得

第二种计算公式是根据侵权人的违法所得计算。

如我国《专利法》第六十五条规定，实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。

会计制度上，利润可分为销售利润、营业利润和净利润。

- 1) 销售利润为销售收入减去相应的销售成本、销售税金及附加后的利润。
- 2) 营业利润是销售利润减去管理费用、财务费用后的利润。营业利润要比销售利润少。
- 3) 净利润为营业利润减去所得税后的利润。

法院以不同的利润来计算赔偿金额对权利人有很大的影响。

- 1) 对于侵权情节严重的，以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。
- 2) 一般情况下，侵权人因侵权所获得的利益，按照侵权人的营业利润计算。
- 3) 侵权情节轻微，法院也可以以净利润为赔偿数额。

以上两种方式都难以确定的，法院也可参照知识产权许可使用费的一定倍数合理确定赔偿额。

## (三) 酌定赔偿

第三种计算方式是适用法定赔偿条款根据具体案情酌定赔偿额。

目前，我国专利法规定的法定赔偿最高额是 100 万元、商标法规定的法定赔偿最高额是 300 万元、著作权法规定的法定赔偿最高额是 50 万元、反不正当竞争法规定的法定赔偿最高额是 300 万元。

最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第 16 条规定，对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。

由于知识产权的无形性，很难证明侵权行为造成的具体损失，损害赔偿的确定也是困扰法官的一个难题，因此在实践中综合案件的各种因素，酌定判赔数额成为了主流，这也造成了类似案件的赔偿数额往往有很大差异。

## 二、从图片侵权案看判赔额

近年来自媒体发展迅速，小编们在网站、公众号、微博上随心使用图片，很容易侵犯他人著作权，图片侵权纠纷成了近年诉讼高发地。由于作品、作者的水准不一，加之图片使用方式的差别（如在网页显著位置使用和用于微博配图等），此类案件的赔偿数额难以统一，也不应当统一。

如果非要说一个数字，那就是每张图片 2000 元。（读者内心 OS：你这是拍脑袋拍出来的吧）

1.图片侵权案的赔偿数额，近年来呈现先降后升的趋势：

1) 2008 年到 2015 年，单幅图片的赔偿额存在明显的下降趋势，以华盖图片案为例，包括合理支出在内的平均赔偿额从 2008 年的 4310 元降至 2015 年 1650 元。

2) 2016 年以来，随着知识产权保护力度的不断加大，法院的判赔数额出现了明显的增长趋势。如海淀法院的统计数据显示，2016 年该类案件平均判赔额约为近 2000 元/幅，2017 年该类案件平均判赔额已超过 2000 元/幅。

2.针对不同图片类型，法院呈现出判赔数额区别对待的特点：

- 1) 对于独创性高、拍摄门槛高、时效性强的图片，判赔数额相对较高；
- 2) 对于一些价值相对较低，将诉讼索赔作为主要收入来源的图片，则判赔数额不高，避免形成维权利益预期。

3.对于不同的使用方式，法院呈现出判赔数额差异化的特点：

- 1) 宣传册、平面广告等平面媒体的判赔数额普遍高于网络方式的使用；
- 2) 其中房地产项目围挡使用判赔数额最高；
- 3) 微博使用判赔数额最低。

对于图片侵权诉讼，很多企业颇有怨言。有不少企业因“图片侵权”被某新三板公司“维权式营销”套路过，有媒体称这个公司 9 个月起诉 684 次。

根据我们的了解，很多企业愿意付费使用图片，但缺乏购买正版图片的渠道。随着产业的发展，我们可以预测，图片内容领域会诞生更多类似视频领域的正版内容提供商，造福内容创作者、企业使用者及广大网络用户。

很多企业除了遭到图片侵权诉讼，近年来也会遇到字体侵权指控。

字体侵权，一个字赔偿多少？

《九层妖塔》电影中出现过一本书、一张报纸的镜头，书名和报纸名称用了 7 个字，被判赔 14 万元。真可谓：一字万金。

一些侵权情节较轻的，法院判决一般为一个字 3000-10000 元。

如何避免字体侵权呢？

尽量使用声明完全免费的字体，例如方正的四种免费字体：方正黑体、方正书宋、方正仿宋、方正楷体，针对“商业发布”这种使用方式免费。

虽然不能在个案中准确地预判赔偿数额，但是通过过往案例的总结分析，我们还是归纳出一些容易获得高额赔偿的门道。

### 三、原告获得高额赔偿的几种策略

#### (一) 尽量选择北上广深，避开被告住所地法院

原告要想获得高额赔偿，在管辖法院选择上就要定下基调。一般来说，北上广深、苏杭宁津等经济发达省市的法院，平均判赔额相对较高；经济欠发达省份的平均判赔额相对不高。

另外，在确定赔偿额时，被告住所地法院在自由裁量权范围内，有时会对本地企业手下留情。我们可选择增加销售商、平台商等为共同被告的方式，避开被告住所地法院。

#### (二) 锁定被告的销售额，提供更多的依据给法官

在实践中，之所以酌定判赔数额成为了主流，是因为大多数案件中，权利人往往没有给法官提供足够多的证据，巧妇难为无米之炊。近年来的高额判例，无一例外的，权利人都向法院提供了足够多的销售证据。获得被告销售额的几个路径：

##### 1. 申请法院调查取证

《民事诉讼法》第六十四条规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。

如握奇诉恒宝发明专利案中，一审法院通过向中国银行等单位调查取证，查明了被告向全国 12 家银行销售侵权产品的实际数量为 481.42 万个，以侵权产品合理利润 10 元，计算出原告损失为 4814.2 万元。

##### 2. 申请法院责令被告提供财务账簿

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中的第二十七条规定，在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

如握奇诉恒宝发明专利案中，一审法院依照该院审判委员会的决议，在被告恒宝公司拒不提交其向渤海银行等销售被诉侵权产品相关证据的前提下，推定原告握奇公司提出的被告恒宝公司销售获利 200 万元的主张成立。

##### 3. 检索媒体宣传，被告自认等数据

第二期《证据篇》中，我们提出，从公开渠道查找被控侵权人的销售及利润情况很有必要，特别是与案件无关的第三人，或者是被控侵权人自己在某些场合的明确表达，例如，公司新闻、财务报表、客户列表、统计排名等往往会成为确定赔偿数额的关键证据。

如美卓公司等诉山泰公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案中,被告在其微信公众号中宣称的与侵权产品相关的交易量和交易金额非常大,客户包括全球几十个大型矿山和采石场。法院据此采纳了原告主张,全额支持原告诉讼请求的赔偿金额,共计 310 万元。

刚去律师区域转了一圈, IPer 们有的在看小说、有的在看电影、还有的在打游戏。在上班时间, 这样合适吗?

其实, 他们是在做侵权比对, 努力工作 ing。

IPer 们是植德律所中一道美丽的风景线, 是唯一可以在工作小时内, 将休闲与工作完美融为一体的团队。看, 团队小伙伴为了解锁更多的关卡进行更多的侵权比对, 还在不停地打, 不小心都成了游戏高手呢!

植德承办的每个知识产权案件, 均围绕着“决战庭审”, 经过『五梯次 36 步』的标准化案件流程办理, 当事人关心的获得更多损害赔偿的策略贯穿于每一个梯次, 给当事人提供最好的举证等方案建议。

本文主要介绍了知产侵权案件的损害赔偿, 《天龙八部》自此接近尾声, 只剩最后一篇。如果平台经营者销售产品侵害他人知识产权, 权利人是否能够要求网络平台经营者承担责任呢? 2019 年 1 月 1 日正式实施的《电子商务法》, 对此又有哪些新的规定呢? 请看下回分解。

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

i. 巫霁，北京市朝阳区人民法院民三庭：《关于著作权案件酌定赔偿情况的统计分析——以某图像技术有限公司系列案件为视角》

[http://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MjM5NzU5ODEzNw==&mid=401841140&idx=1&sn=fb39083cbee3de1857454be5a3ac59b4&mpshare=1&scene=1&srcid=1205JvWa0ll48H3Sq63qnqE1#rd](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzU5ODEzNw==&mid=401841140&idx=1&sn=fb39083cbee3de1857454be5a3ac59b4&mpshare=1&scene=1&srcid=1205JvWa0ll48H3Sq63qnqE1#rd)

ii. 李莉莎，北京市海淀区人民法院民五庭：《涉图片类作品著作权案件爆发式增长的应对》

[http://epaper.iprchn.com/zscqb/html/2018-11/21/content\\_8217\\_34160.htm](http://epaper.iprchn.com/zscqb/html/2018-11/21/content_8217_34160.htm)

## 作者简介



邓 巍 合伙人

业务领域： 知识产权、争议解决

电 话： 010-56500972

邮 箱： wei.deng@meritsandtree.com



赵 立 辉 合伙人

业务领域： 知识产权、争议解决

电 话： 010-56500936

邮 箱： lihui.zhao@meritsandtree.com



## 知产诉讼天龙八部 第八部：平台篇

作者：赵立辉 邓巍 何京 赵沁兰

按：植德 IPer 天马行空地聊聊知产诉讼最重要的八个方面。本篇是最后一篇，说说《电子商务法》正式实施后，电子商务平台所需承担的义务有什么变化？以及，当权利人的合法权益受到平台内经营者的侵害时，是否可以要求平台承担责任，承担何种责任？

随着电子商务的普及，越来越多的经营者，特别是中小经营者，选择依托第三方网络平台在线上销售产品或提供服务。如果平台内经营者在平台内销售产品或提供服务的行为侵害了他人知识产权，权利人是否能够要求网络平台经营者承担侵权责任呢？今年 1 月 1 日才正式实施的《电子商务法》对此又有哪些新的规定呢？本文将——为您解答。

### 一、普通电子商务平台的法律责任

1998 年美国通过的《千禧年数字版权法》明确，网络服务提供商没有监视网络，寻找侵权活动的义务。这一规定后来在世界范围内获得广泛共识，我国法律也采纳了此观点。

该观点认为，仅当网络服务提供商对于侵权行为存在主观过错时，才承担损害赔偿的法律责任。而网络服务提供商不知晓或无合理理由知晓侵权的，或者一经知悉立刻采取行动制止侵权的，应当推定其不存在主观过错。

基于此，大部分的网络平台都已经建立起了投诉渠道，方便权利人主张权利，以规避自身运营的法律风险。不过，《电子商务法》的出台，对平台处理投诉的流程作出了更为细致明确的要求，对于网络服务提供商存在过错的认定，也更为严格。面对新出台的法律法规，网络平台经营者要如何完善平台投诉机制以保证合法合规呢？

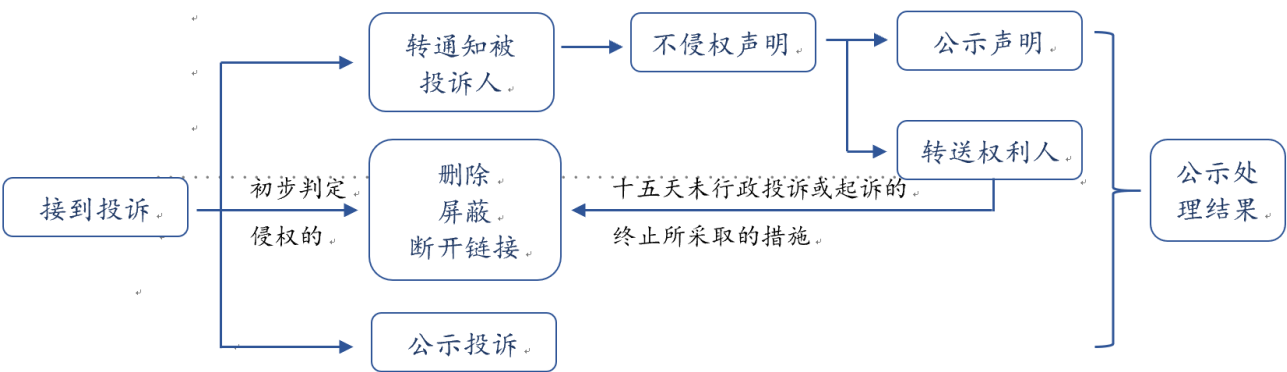
#### 1. 投诉处理基本流程

除现有的规定，《电子商务法》对平台经营者提出了另外两项非常具体的要求，即转通知义务和公示义务。

转通知义务是指，平台经营者在接到投诉时，需将该投诉转送给被投诉人。不履行该义务的，即存在“未采取必要措施”的风险，可能需要对损害扩大部分承担连带责任。公示义务是指，对收到的投诉，被投诉人的声明及相关处理结果，平台都应当向公众公开。《电子商务法》实施前，权利人经常面临投诉石沉大海的情况，有望得到

改善。

结合《侵权责任法》和《电子商务法》的各项要求，今年 1 月 1 日之后，电商平台面对投诉至少应当依照以下流程进行处理：



2.网络服务提供商存在过错的认定

对比《电子商务法》第四十五条和《侵权责任法》第三十六条第三款，我们可以很容易地发现，《电子商务法》将平台经营者存在主观过错的情形，从“知道”侵权行为不采取必要措施的扩大为“知道或应当知道”了。

这一条款是将《信息网络传播权保护条例》中的“应当知道”从著作权下的一个权项扩大至整个知识产权领域。此处的“应当知道”可以理解为，知识产权侵权的事实是显而易见的，如飘扬的红旗一般醒目，平台经营者不能对这类有合理理由知晓的侵权行为视而不见，而应当知晓该侵权行为并主动采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。

《电子商务法》正式实施后，平台经营者对于平台内所有的应当知道的知识产权侵权行为，如果不及时采取必要措施，就面临赔偿权利人损失的风险了。

3.信息核验、登记义务

《电子商务法》中明确了平台经营者有核验、登记平台内经营者的身份、联系方式、行政许可等信息的义务。平台内经营者侵犯他人知识产权，而平台经营者不能提供相应身份信息的，法院可能会结合其他情节，认定侵权主体为平台经营者，由平台经营者承担相应的侵权责任。

北京市海淀区人民法院审理的奥飞公司诉优游公司著作权侵权纠纷一案（（2015）海民（知）初字第 19209 号）中，被告优游公司作为运营平台，不能提供任何证据证明存在第三方上传者，加之有近 20 款涉案游戏于同一天上传，且优游公司主动标示其为涉案游戏独家发行人，综合以上情节，法院认为涉案游戏系优游公司自行上传，其应对传播涉案 24 款游戏侵害奥飞公司享有的信息网络传播权承担侵权法律责任。

北京市海淀区人民法院审理的奥飞公司诉优游公司著作权侵权纠纷一案（（2015）海民（知）初字第 19209 号）中，被告优游公司作为运营平台，不能提供任何证据证明存在第三方上传者，加之有近 20 款涉案游戏于同一天上传，且优游公司主动标示其为涉案游戏独家发行人，综合以上情节，法院认为涉案游戏系优游公司自行上传，

其应对传播涉案 24 款游戏侵害奥飞公司享有的信息网络传播权承担侵权法律责任。

## 二、深度参与平台的法律责任

前文说到，一般的电子商务平台没有监视网络，寻找侵权行为的义务。但有些电子商务平台更为深入地参与到平台内经营者的经营活动中，对平台内的产品或服务有事前审核、事中监控等责任。比如大型游戏分发平台，基于自身商业利益的考量，会对开发者提供的游戏进行事前的筛选、审核等。对于这类深度参与的平台，恐怕就难以当然地认为其不知晓平台内的侵权行为，无需承担赔偿责任了。

就以游戏分发平台举例说明，不同类型的深度参与方式可能承担不同的侵权责任：

### 1.事前筛选、审核

游戏分发平台事前筛选、审核的内容主要包括，一，是否满足存在色情、暴力等难以通过行政审核备案的情形；二，是否具有一定的盈利能力。也就是说，相关的事前筛选主要是出于商业上的考量，而没有将知识产权侵权的排查作为关注重点。

一方面，经过事前审查后，对于一款游戏中存在显著的，像红旗一般醒目的应当知晓的侵权行为，但平台仍然坚持将其上架，则需要对其承担相应的法律责任。另一方面，游戏中包含的知识产权客体众多，美术作品、音乐作品、文字作品、计算机软件作品、商标甚至专利等等，要求平台对每一款游戏的每一个权利客体都进行审查，并准确判断侵权与否，既不经济也不可能，且必然会影响游戏的新上速度，难以满足用户的需求，甚至阻碍游戏行业的发展与进步。

因此，仅仅对游戏上线进行事前筛选、审核，不能够当然要求平台承担侵权责任，需要具体问题具体分析。不过对于明显的侵权行为，平台也难以逃脱侵权责任的承担。

### 2.宣传推广

平台经营者提供宣传推广服务存在较大的侵权风险，特别是使用了涉争商标或涉争著作权客体的情形，都存在较大的共同侵权的可能，从而被法院判决要求承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。

对于商标权而言，如果平台在宣传推广中突出使用了与权利人商标相同或近似的商标，则很有可能构成商标侵权，需要承担侵权责任。

北京知产法院审理的中科奥公司等与腾讯公司侵害商标权纠纷一案（（2016）京 73 民终 87 号）中，认定中科奥公司与游戏开发者共同运营涉案游戏，并通过通过中科奥公司运营的平台小奥网等网站对游戏进行宣传推广，宣传推广中突出使用涉案商标的行为构成商标性使用，最终判决平台经营者中科奥公司与游戏开发者共同赔偿原告经济损失三十万元及合理开支八千一百七十元。

就著作权侵权而言，平台提供宣传推广服务也存在共同侵权的可能。文化部发布的《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知（下称“《通知》”）》中明确，平台提供宣传推广等服务，并参与网络游戏运营收益分成，属于联合运营行为，应当承担相应责任。最高人民法院及北京市高院也分别出台过司法解释和审理指南，给认定有内容合作、利益共享的平台与开发者之间构成共同侵权提供了法律依据。

北京市第一中级人民法院审结的奇客公司与傲游公司等著作权侵权纠纷一案（（2015）一中民（知）终字第876号）中，游戏运营平台傲游公司与游戏开发者奇客公司签订了《网络游戏（群侠传）联合运营协议》，协议中约定，傲游公司提供宣传推广服务，并分享游戏运营收入的70%。法院认定双方共同实施了著作权侵权行为，应当承担连带责任。

### 3.支付结算服务

有的游戏分发平台提供支付通道服务，通过接入平台 SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），使游戏的用户付费通道与平台接口对接，这样平台就可以根据用户支付费用情况分享游戏运营收入。

虽然这类平台参与了利润分成，但不应当仅因此就认为平台具有最高的注意义务，需要对其参与利润分成的游戏侵权承担连带责任。

在完美世界诉野火公司、博瑞公司、爱九游公司、游龙公司侵害作品改编权纠纷案（（2015）杨民三（知）初字第55号）中，被告野火公司为涉案游戏的开发者，其开发涉案游戏的行为被法院认定构成不正当竞争。

被告爱九游公司自认其为涉案游戏提供了两项技术服务：一是提供账号系统；二是为游戏提供充值通道。法院认定，爱九游公司属于网络服务提供者，从客观上来看，其运营的开放软件平台上上传的软件数量是海量的，爱九游公司难以对所有上传的软件逐一进行实质性审查，从形式上来看，涉案游戏已取得计算机软件著作权登记证。因此爱九游公司不构成帮助侵权，无需承担侵权责任。

也就是说，提供支付结算服务可能不构成侵权，但这也需要具体问题具体分析。比如，平台内经营的游戏较少，平台经营者有合理理由能够知晓涉案游戏侵犯了他人知识产权的；或者，在提供支付结算业务之外，还提供了其他服务，使其有理由知悉涉案游戏存在侵权行为的，继续提供支付结算服务的平台经营者就需要承担相应的责任了。

因此，对于深度参与平台内产品运营的电商平台，其注意义务一般来说高于普通的网络服务提供者。但就责任的承担来说，还需要根据平台具体提供的服务种类进行考察：有些服务，比如宣传推广，其本身就可能涉及商标性使用或其他直接侵权行为，存在较大的承担赔偿责任的风险；有些服务，比如支付结算等，只有在平台存在过错的情况下才需承担相应的责任。

总而言之，《电子商务法》的实施对所有电子商务平台都提出了更为细致、严格的要求，提出了更高的注意义务。而对于深度参与平台内产品运营的电商平台而言，在平台内经营者侵权时，根据其所提供的服务类型不同，权利人可视具体情况要求平台承担不同的法律责任。

植德承办的每个知识产权案件，均围绕着“决战庭审”，经过『五梯次 36 步』的标准化案件流程办理，给当事人最好的建议和体验。

特此申明：以上分析，仅系我们根据现行法律法规、监管政策及相关案例所做的分析和探讨，并不作为我们对相关事项的法律结论意见。

## 作者简介



赵立辉 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500936

邮 箱：lihui.zhao@meritsandtree.com



邓 巍 合伙人

业务领域：知识产权、争议解决

电 话：010-56500972

邮 箱：wei.deng@meritsandtree.com