



董事（非执行董事/董事长）辞职程序的法律问题分析.....	1
对董事职务无因解除权的几点思考.....	4
浅析地名商标与地名冲突争议解决方式.....	7
聊聊短视频中关于音乐著作权那些事儿.....	12
浅谈商标法中惩罚性赔偿制度的适用.....	17
民法典视角下的网络名誉权保护制度解析.....	21
商标侵权，你真的中招了吗？	28
商标许可使用的常见法律风险及防范对策.....	34

董事（非执行董事/董事长）辞职程序的法律问题分析

李哲 发现律师事务所专职律师

我国《公司法》第四十五条第二款规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。在此期间，董事的辞职行为实质上并未发生法律效力，董事应负有的忠实义务并未受到减损。

我国《公司法》对董事与公司的关系并无明确的规定。董事如何辞职，辞职的程序如何，辞职何时生效，这些在法律上都属于空白的。在实务中，大多数公司的公司章程对该问题也并未明确规定，因此导致了纠纷的产生。司法实践对此的态度也不尽一致，与前述学说一样，有持批准生效说，也有持送达生效说。以下是笔者通过阿尔法软件搜索到的部分案例及相关法院的裁判要旨。

案件	裁判要旨
中证万融公司与曹凤君、金恩淑、蔡孟杰、吴芳、舒满平、世纪盛康公司公司决议纠纷及损害公司利益纠纷案（2014）陕民二终字第 00124 号	本院经审理查明：金恩淑、蔡孟杰的《辞职书》明确写明：“请公司批准”，即把是否同意两人辞去董事的决定权交给了公司，但世纪盛康公司至今没有以任何形式批准两人的辞职，亦没有将《辞职书》送达其他股东。因此，世纪盛康公司股东会未作出“批准”两人辞去董事的申请，表明对两人辞去董事职务请求的拒绝，且两人亦没有认为自己辞去了世纪盛康公司董事职务；因此，金恩淑、蔡孟杰并未因提交《辞职书》而丧失董事资格。
中证万融公司、曹凤君公司决议纠纷案（2017）最高法民再 172 号	公司和董事之间属于委任关系，在法律和公司章程没有相反规定的情况下，公司董事辞职一般应于董事辞职书送达公司董事会时发生法律效力。 金恩淑、蔡孟杰分别于 2011 年 10 月 31 日和 11 月 11 日向世纪盛康公司提交了关于辞去世纪盛康公司董事职务的辞职书。其时，赵丙贤系世纪盛康公司法定代表人，可以依法代表世纪盛康公司，因其认可已经收到该两份辞职书，故金恩淑、蔡孟杰的辞职已经生效。
京渝天河与温秋生等竞业禁止及侵犯商业秘密纠纷案（2009）	由于法律、法规对董事辞职需要经过何种程序、履行何种手续没有明确的规定，京渝天河公司的章程对此亦无规定，原审法

一中民终字第 7796 号	院依据公司法的相关规定认定一般情况下，董事在任期内辞职未导致董事会成员低于法定人数时，董事申请辞职即应发生辞去董事职务之法律效力并无不当。
刘云丽与北京南极海新材料股份有限公司请求变更公司登记纠纷案 (2018)京 0105 民初 22059 号	本案中，刘云丽为南极海公司的董事，任期为 3 年，自 2012 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 29 日。但 2015 年，刘云丽的任期届满后，南极海公司并未就董事改选事项召开过股东会。故，刘云丽仍应按照公司法及公司章程的规定，履行董事的职责。刘云丽向孙晋平及孙 XX 提出的董事辞职报告及聊天时提出的口头辞职申请均为刘云丽的单方意思表示，南极海公司或南极海股东会并未对此作出回应。刘云丽提供的证据不足，对其要求办理工商变更手续，将南极海公司董事由刘云丽变更为其他人的诉讼请求，本院不予支持。
徐向红与深圳大洋海运股份有限公司请求变更公司登记纠纷 (2018)粤 0303 民初 14558 号	原告向被告董事会提出请辞的时间是 2004 年 12 月 21 日，但此时被告尚未召开董事会，对原告的辞职，被告董事会表决通过同意原告辞去公司总经理、董事长、董事职务的时间是 2005 年 2 月 1 日，因此原告辞去公司总经理、董事长、董事职务的时间应当从 2005 年 2 月 1 日起算。
北京市京渝天河计算机软件技术有限责任公司与温秋生、北京艾克斯特信息技术有限公司侵害商业秘密纠纷案(2009)一中民终字第 7796 号	温秋生于 2008 年 9 月 26 日通过手机短信和电子邮件的形式通知京渝天河的董事会成员和股东其申请辞去董事职务，该意思表示已经被京渝天河的董事会成员和股东知晓，应当发生相应的辞去董事职务的效力。因此，温秋生辞去京渝天河董事的时间是 2008 年 9 月 26 日。

最高院在中证万融公司、曹凤君公司决议纠纷案中，指出公司和董事之间的法律关系属于委任关系，在法律和公司章程没有相反规定的情况下，公司董事辞职一般应于董事辞职书送达公司董事会时发生法律效力。最高院的这一认定给了董事辞职何时生效的问题一个较为明确的答案。

对此问题，最高院民二庭法官会议也再一次进行了明确，其认定我国公司与董事之间实为委托关系，并因此适用“委托人和受托人都可以随时解除委托合同”的规定，认为董事享有任意解除权。这一认定路径基本上与前述最高院在中证万融公司、曹凤君公司决议纠纷案中的裁判说理一致。

笔者认为，由于我国现行公司法并未对公司董事辞职程序、生效要件做出规定。在遵循商事自治原则的情况下，该问题属于公司自治的范畴，应当尊重公司

章程的优先效力。

公司章程相关条款建议：

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事长/董事会秘书提交书面辞职报告。董事长/董事会秘书应当在 2 个工作日内向公司股东、其他董事、监事会披露有关情况。

董事辞职自辞职报告送达董事长/董事会秘书时生效。

董事辞职报告的形式不限，可以是书面报告、电子邮件、短信或其他形式，内容以董事长/董事会秘书可以清晰知晓辞职董事的意愿即可。

原则上，公司董事辞职报告不能撤回，但经公司全体董事过半数以上同意的，可以撤回。

董事会应当按照法律、法规和公司章程的规定，在 10 个工作日内召开临时股东会，通过选举或其他方式产生新董事以填补因辞职产生的董事空缺。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务，但董事会可以在适当范围内对其职权进行合理限制。

对董事职务无因解除权的几点思考

李哲 发现律师事务所专职律师

2019年4月28日，最高人民法院发布了关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（五），其中规定：董事任期届满前被股东会或者股东大会有效决议解除职务，其主张解除不发生法律效力的，人民法院不予支持。董事职务被解除后，因补偿与公司发生纠纷提起诉讼的，人民法院应当依据法律、行政法规、公司章程的规定或者合同的约定，综合考虑解除的原因、剩余任期、董事薪酬等因素，确定是否补偿以及补偿的合理数额。

公司法司法解释五关于董事职务无因解除补偿问题的涉及是很大的进步，肯定了公司与董事之间实为委托关系，依股东会的选任决议和董事同意任职而成立合同法上的委托合同，合同双方均有任意解除权。但该解释仍存在一定的不足，主要问题如下：

一、人民法院对于解除原因是否需要实质审查？

在李建军诉上海佳动力环保科技有限公司公司决议撤销纠纷案（最高人民法院指导案例10号）中，人民法院认为：人民法院在审理公司决议撤销纠纷案件中应当审查：会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程，以及决议内容是否违反公司章程。在未违反上述规定的前提下，解聘总经理职务的决议所依据的事实是否属实，理由是否成立，不属于司法审查范围。

该指导案例的法律逻辑与公司法司法解释五关于董事职务无因解除补偿问题是一致的，均认为股东会享有任意解除权，对于解除的理由不进行实质的审查，人民法院将职务解除的理由和事实认定交给了公司。

本次解释中，董事职务被解除后，因补偿与公司发生纠纷提起诉讼的，人民

法院应当综合考虑解除的原因，这个过程中是否需要进行实质审查，目前看来是不清楚的。

二、董事和公司之间就董事聘任、解除的特别约定是否有效？

根据民二庭相关负责人就答记者问，就此问题明确：“……公司与董事之间实为委托关系，依股东大会的选任决议和董事同意任职而成立合同法上的委托合同。既然为委托合同，则合同双方均有任意解除权，即公司可以随时解除董事职务，无论任期是否届满，董事也可以随时辞职。”

在宝万之争发生后，已有 600 多家上市公司先后修改公司章程引入反收购条款，其中包括“金色降落伞”条款、“分级分期董事会”条款。

比如，中国变压器行业首家上市公司特变电工股份有限公司在其公司章程中规定：“当发生公司被收购接管的情形时，在公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员、核心管理团队（指公司下属控股子公司及分支机构经营班子）及其他核心骨干任期未届满前如确需终止或解除职务，必须得到本人的认可，且公司须一次性支付其相当于前一年年薪总和一千倍以上的经济补偿”。

公司与董事之间是委托合同关系，如果董事和公司特别约定在任期期间内不得解除的，股东会有无权力决议解除呢？公司被收购后，新的股东是否可以通过修改公司章程的约定变相罢免董事？防恶意收购条款是否还有意义？

三、董事职务解除补偿款的性质是什么？

劳动法是劳动者保护与劳动监管的统一，体现了公法与私法的混合性。劳动法中对于用人单位单方行使劳动合同解除权的限制性规定就体现了国家对劳动关系的积极干预。对于签订劳动合同的高级管理人员而言，其受雇于公司，按公司董事会决议的要求开展生产经营，双方建立劳动关系的意思表示明确。

而从目前的劳动立法现状看，我国亦尚未建立独立于劳动关系之外的委任制职业经理人制度，也无明确规定将高级管理人员排除在劳动法适用范围之外。反而，劳动合同法关于竞业限制条款规定中适用人群的界定中还明确，竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。显然高级管理人员目前仍属我国劳动合同法调整对象，对其行使解雇权应当符合劳动合同法的规定。

在本次的司法解释中，股东会可以基于委托关系，随时无理由的解除董事职务。但该解释并没有说清楚董事职务解除补偿款的性质是什么，董事主张职务解除补偿的计算依据是董事职务津贴还是劳动工资？董事可以寻求董事职务解除的补偿，是否还可以同时基于劳动关系主张离职补偿（若董事职务和劳动关系同时解除）？

四、被解除职务的董事是否可以重新出任董事？

按照公司法的规定，股东董事由股东提名，股东会选举产生。如果被解除职务的董事非公司股东，则其被重新聘为公司董事的可能性几乎不存在。但如果被解除职务的董事本身就是公司股东，那么在今后的董事候选人推荐上，是否可以重新作为公司董事候选人供股东会选举？

公司内部解除董事职务的性质是什么，不属于监管机构的行政处罚，也不属于行业处分。如果据此限制了股东未来的董事提名权，是否会演变为股东矛盾的新形式？但如果只是暂时的离职，没有更多影响的话，这样的股东会决议又有何意义？

保护投资者权益是我国公司法重要立法目的之一。公司法司法解释五的公布是司法参与建设良好的营商环境保护重要体现，是社会的重大进步，希望不足之处可以在今后的法律、法规和司法解释中得到解决。

浅析地名商标与地名冲突争议解决方式

邱浩然 发现律师事务所专职律师



因为种种原因，现实中很多企业的商标都是含有地名的，比如“”、“**千岛湖**”商标中就使用了景点名称，但由于地名作为地名的特征与商标权的专有性相冲突，在时间中，往往需要对他人是合理使用地名还是恶意侵权误导他人上进行判断，笔者希望结合相关案例对目前实践中的情形进行探讨，以期找到良好的方式来确认是否侵权。

一、使用地名注册商标现状及法律规定

为了防止地名被滥用于商标注册，我国法律对使用地名注册商标的行为采取了限制注册的原则，商标法第十条第2款规定“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”从以上规定我们可以看出一般情形下我国的注册商标有两种：一是由于商标法所限制的是县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名作为商标的规定，也造就了我国实际存在大量如前文提到的以景点名称为商标的地名商标；另一方面由于商标权法也规定已经注册的使用地名的商标继续有效，我国也存在历史原因形成的地名商标如剑南春酒厂拥有的“**綿竹**”商标等。另外，实践中还有一种特殊的地名商标，常见于房地产开发企业中，由于某些房地产开发企业在某地开发了地标性的建筑物，政府在编制行政区划时直接对某一街道、公园使用企业标志作为地名使用如某些城市道路命名为万科路，导致万科集团的“**万科**”商标成为当地地名，周围的经营者也会合理拥有使用该地名的权利。

二、地名商标与地理标志冲突时的解决标准。

正如前文所述，地名商标与地名最本质的冲突在于两种权利之间的冲突，首先地名商标作为商标的一种，本就是属于商标权人的专属性权利，根据商标法，权利人可以排除他人使用该商标。但是与地名商标不同，地名为一种集体资源，区域内的全体成员都能使用地名。其作为一个地区的名称，也可以代表了这个地区的特产、信誉比如四川的泸州、宜宾等词语不仅代表了四川的城市名称也能够代表当地的水源和气候能产出好酒，具有巨大的商业价值，当地等区域内的全体人员都可以利用这样的特征作为吸引消费者的手段。

综上所述，地名商标与地名在生产经营中都有重大的商业价值，不能简单地用商标的专有性禁止他人使用地名，也不能粗暴地用地名的集体利益否认商标的专有权。为解决以上冲突，我国商标法第五十九条第一款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”在处理相关争议时，我们需要结合地名商标的知名度、使用地名的正当性、地理标志及地名商标的形成原因多方面来分析判断行为人是合理使用地名还是侵犯他人商标权。

三、地名商标的权利界限

（一）使用地名注册商标的评判

如前所述，我国对使用县级以上行政区划的地名或国外知名地名申请商标有明确的原则性规定。但实践中在评判使用地名注册商标的行为时，应结合被注册标识是否知名、地理标志利与诉争商标使用的范围是否产生误认等多种角度进行分析判断该商标是否能够得到注册。例如法国国家原产地名称局认为我国部分企业注册的商标侵犯了“Medoc”在法国作为地名的权利，向商标总局申请撤销侵

权商标，后因商标总局驳回其申请而诉至法院。在上述案件中，法院认为：作为不得作为商标的标志，商标法并未明确上述地名含义的判断主体，因此，根据‘一般包括全部’以及‘普通用语应依普通意思而解释’的法律解释原则，对于公众知晓的外国地名，应当以中国一般社会公众的普遍认知情况作为判断依据，特定商品或者服务领域中相关公众的认知情况并不能成为判断相关标志是否属于一般公众知晓的外国地名的依据。本案中，虽然法国国家原产地名称局提交了葡萄酒领域相关公众对“Medoc”认知情况的证据，但上述证据体现的均主要是葡萄酒领域相关公众的认知情况，尚不足以证明“Medoc”属于中国一般公众所知晓的外国地名。因此案件中所涉及的地名标识并非法律规定的限制注册商标的标识。

同样在法国国家原产地名称局对商标总局提起的另一起诉讼中，法院认为：在被异议商标指定使用的“自动售货机出租”服务与法国国家原产地名称局主张的地理标志所赖以建立相关声誉的葡萄酒商品差异显著的情况下，被异议商标的注册并不会误导公众，使相关公众对其指定使用的“自动售货机出租”服务的来源产生误认，因此，即使法国国家原产地名称局所主张的地理标志存在，被异议商标的注册也不会损害利害关系人的合法权益。

另外，在实践中，使用地名注册商标也并非只考虑上述两种类型的地名，在注册地名商标是也会考虑地名的知名度来评判该商标是否能够注册。例如湖北十堰武当山特区仙尊酿酒有限公司拥有的“武当红”商标被商标总局认定无效后诉至法院。最终法院以武当作为湖北地名的知名度极高，在武当地区，有诸多企业利用当地特色从事经营活动，其商标中的红并不能显示出酒类商品的显著性为由驳回了原告的诉讼请求。

综上所述，笔者认为在判断能否使用地名注册商标是，首先应考虑该标识的知名度、被注册的范围以及商标的适用范围等多方面因素。

（二）合理使用地名的判断。

如前所述，地名作为地区名称的同时也代表了该地域的特征、信誉、特产等特性，属于吸引消费者消费的一种手段，具有重大的商业价值，在区域内的主体都有权使用该地名来标明产品的产地等特征。根据商标法的规定，我国并不禁止对地名商标所含地名的正当使用。但由于商标法的规定属于原则性规定，实践中结合地名商标的知名度、被告使用的具体方式和目的等因素进行综合判断，从而确定被告的使用行为是否出于善意，是否会导致相关公众产生混淆。

首先，仅仅将地名作为方位使用属于合理使用。例如在西安曲江阅江楼餐饮娱乐文化与冯印商标权纠纷一案中，虽然冯印拥有“”商标，但被告阅江楼公司与西安曲江文化（旅游）集团有限公司达成协议，获得了在阅江楼经营餐饮项目的权利。阅江楼公司的企业名称完整使用了“曲江阅江楼”字样，且根据阅江楼租赁合作协议，阅江楼及其相关场地、设备、设施、装饰、装修等附属资产，亦全部来自于原有的阅江楼景观。因此，无论是阅江楼公司在其企业名称中选用“阅江楼”文字，还是在其经营场所及菜单、餐具上使用“阅江楼”文字的行为，主要目的仍在于客观描述并指示其经营场所所在地——西安阅江楼，并非恶意侵犯原告的商标权，达不到使公众误解的可能性。

其次，仅仅将地名作为地理标识使用，且不足以使公众误导的行为不属于侵权行为。例如在广州星河湾有限公司与南京明月建设集团有限公司一案中，法院认为：广州星河湾有限公司虽然拥有“星河湾”商标，但首先一方面，从明月公司在申请“星河湾”时，是“月亮湾”和“翠堤湾”两个地名一起申请的配套。这在某种程度上可以表明，一方面明月公司主观上是将“星河湾”作为地名使用，将大的开发地块划分成小的地块，并分别命名，相互区分，而非作为商标、企业名称或者商品名称在使用。另一方面，明月公司实际的使用方式为在批准地块所开发的楼盘上使用“明月港湾·星河湾”名称和相应的楼盘排序，主要是将“星

“星河湾”作为单元楼栋排序使用。其次，明月公司是将“星河湾”作为地名而非其他标识在使用，这种使用方式具有相对的独立性和可区分性，客观上并不会造成消费者将其与上诉人的商标标识、企业名称或者商品名称联系起来，也就不会造成消费者产生混淆或者误认的结果，或者与此相关的影响。2005年广州星河湾在南京地区并不知名。消费者购买房屋比其他商品要更为谨慎，往往会对不同的楼盘进行反复比较，即便购买知名品牌商品房也要实地考察，不会只因为知名品牌而盲目购买。因此认为明月公司没有侵犯商标权利人的商标权。

最后，在判断地名使用是否正当时也要考虑地名产生的先后顺序，例如同样在房地产开发领域，成都万华投资集团有限公司与成都天合倍升置业有限公司关于“麓湖”商标的纠纷中，人民法院不仅考量了侵权人是否将地名作为地理位置使用，同时人民法院还认为：在地名主管机关尚未正式认定特定名称作为地名之前，特定名称是否构成约定俗成的地名，应当以相关公众的通常认知作为判断标准，即相关公众将特定名称用以指代特定地点，而非用于区分商品或者服务的来源。天合倍升公司所举的关于“麓湖”作为地名使用的证据，均为政府部门在文件中的描述，而政府部门并非商品房开发和销售的相关公众。本案中政府部门虽有将“麓湖”作为地名在文件中进行描述，但其系在天府新区及绿地规划中使用，而在城市规划中经常会出现某一建筑被作为地标使用的情况，在缺乏其他证据印证的情况下，不能据此认定“麓湖”已经成为约定俗成的地名。因此认为天合倍升公司并非合理使用地名。

四、小结

我国关于地名商标和地名使用之间只有一个原则性的规定，在实践中需要我们将结合在注册商标时需考虑地名的知名程度等诸多因素来判断是否能够注册相应的注册商标，而在使用地名作为产品标识时，需考虑地名商标与所属商品的关联程度，地名的适用范围来判断是否构成地名的合理使用。

聊聊短视频中关于音乐著作权那些事儿

邱浩然 发现律师事务所专职律师

根据 QuestMobile 数据显示，截止到 2019 年 6 月，我国短视频行业总体 MAU(月活跃人数) 已达到 8.21 亿。这意味着，每 10 个用户中，就有超过 7 个人在使用短视频产品。

从抖音和快手的成功，到网络巨头腾讯公司也开始向短视频领域进军，利用微信向腾讯微视引流，流量为主的年代短视频平台无疑目前吸引客户的重大手段。短视频已经成为重要的流量入口随着 5G 等网络传播技术的发展，短视频市场规模现在越来越庞大。

所有短视频中，几乎都离不开音乐的存在。短视频的音乐版权问题，也日渐成为每一个短视频创作者要考虑的问题。那么，在短视频中应该怎样合法的使用音乐呢？

本文将从著作权的角度探究短视频中的音乐问题。

一、音乐著作权包含什么权利？

音乐作品一般包括词、曲作者的署名权、发行权、改编权、修改权、表演权、信息网络传播权等，也包括表演者、录音、录像制作者的邻接权，如复制权、信息网络传播权等。

一般而言由专门的唱片公司主导创作的作品，唱片公司可能会通过许可协议或者转让协议将著作权集中到唱片公司。同时如果词曲作者、唱片公司与中国音乐著作权协会（以下简称：音著协）由著作权集体管理合作的，音著协也有可能是音乐著作权的管理人。

二、短视频一般会涉及哪些著作权？

从主流平台来看，短视频中涉及的音乐主要有两类，一是剪辑视频所附带的背景音乐，另一种是由视频上传者翻唱他人作品上传平台的翻唱音乐。

背景音乐：包括用户直接使用平台自带的音乐和用户自行剪辑加入的音乐。

翻唱音乐：包括直接使用他人词曲进行的翻唱和对他人词曲进行一定修改或改编产生的翻唱。

由此可见，不同类型的音乐会涉及不同的著作权。

将音乐作为背景音乐使用时，无论用户是直接使用平台自带的音乐还是自行编辑再上传，主要会涉及的著作权是词、曲作者以及录音制作者的信息网络传播权。

而翻唱他人歌曲的情形中，如果是直接翻唱音乐作品的行为可能会涉及词曲作者的授权，表演、发行、复制、信息网络传播权，以及录音制品授权，包括复制、发行、信息网络传播权，同时上传各类作品应当标明原作者。

如果是对他人的作品进行改编翻唱还会涉及到作者的修改权或改编权。值得注意的是，不一定所有的改编都会涉及改编权，根据著作权法的规定，改编实际上是改编作品产生新的作品，如果只是简单的改编歌曲旋律或者调整部分歌词，实际上没有达到著作权法对于作品独创性的要求，不能视为著作权法意义上对于改编权的规定。

三、使用音乐是否必然导致侵犯他人著作权？

情形一：作为背景音乐使用时

作为背景音乐使用的情形中，如果用户直接使用了平台曲库自带的音乐，应当由平台保证其得到了相应的授权保障用户使用，此时用户是基于对于平台的信

任使用音乐,即使平台未得到相应授权,用户的行为一般不会被认定为侵权行为。

但是当用户得到权利人的通知,已经知道使用他人的音乐可能会侵犯他人著作权的情形下,用户还是应当采取下架、将短视屏暂时屏蔽、删除等措施来停止可能的侵权行为,否则还是可能被权利人追究侵权责任。

情形二：自行编辑视频并上传

当用户自行编辑视频并上传的情形,此时的视频中的音乐已经被用户内嵌入视频中,此时已经没有平台的兜底保护,用户应当对自己的行为负责,如果此时的音乐未取得相应的授权,那么必然涉及侵犯他人的著作权。

值得注意的是,即使用户使用的音乐是从数字音乐平台如 qq、网易云音乐平台付费购买的,但是此种方式购买到的音乐并没有获得音乐著作权人的许可,只能用于个人欣赏,用户擅自将音乐用在短视频里,必然是侵权的。

情形三：使用自己翻唱的音乐时

翻唱行为所涉及的权利除了信息网络传播权以外,还涉及作者的表演权、发行权、复制权,录音制作者的复制权、信息网络传播权等,未经著作权人同意翻唱歌曲甚至重新填词、编曲的行为,势必侵犯了著作权及相应的邻接权。

实践中,由于短视频数量巨大,对于一般网友的翻唱和上传行为,权利人可能并没有过多的干预,但是当用户积累到一定粉丝基础,具备一定影响力的情况下,被维权的风险也会相应提高。

四、能否使用合理使用来进行抗辩？

什么是“合理使用”？“合理使用”是指在著作权法的规定下,著作权人以外的其他人在某些情况下可以使用他人已发表的作品,无须经著作权人许可或支付报酬的行为。

一般而言，用户常用的抗辩方式有两种：

一是作为背景音乐使用时，用户会认为自己是根据著作权法第二十二条第二款第(一)项的规定，认为自己的行为是为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品，是一种合理使用行为。

但值得注意的是，用户制作短视频后并上传的行为已经超过了个人的合理范围，将他人的音乐作品公布于互联网络，让公众可以随意收听，明显侵犯了他人的著作权。

二是翻唱音乐的情形下，用户认为自己符合著作权法第 22 条第二款第(九)项的规定，是免费表演已经发表的作品，该表演未向公众收取费用，也未向表演者支付报酬的行为。

值得注意的是，实践中认为著作权法所规定的表演是指是现场表演的行为，但短视频里的演唱行为，虽然未向公众收取费用，也未向表演者支付报酬，但最终的作品是上传到短视频平台进行传播，这种行为已经落入了信息网络传播权的保护范畴，不符合“免费表演”的限定。

综上，在处理短视频中的著作权纠纷中并不能简单使用著作权的“合理使用”作为抗辩理由。

五、用户和平台应该怎么做？

(一) 用户角度

从用户的角度来说，在编辑短视频时最好使用平台自身的音乐或者使用就是已经超出著作权保护期的音乐。同时，由于作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期是永久的，所以建议用户在使用音乐时注意标注作者和作品名称。

如果需要使用平台内没有的音乐，建议积极与著作权人联系，实在联系不到

著作权人的，一般的音乐人或音乐公司都会与音著协合作，因此建议用户可以通过音著协取得授权。

（二）平台角度

从短视频平台的角度，目前流量为王，用户为王的时代，谁能拥有更多的音乐著作权许可，就能抓住更多用户的心，建议平台多与音乐著作权人、音著协合作，取得更多的著作权许可，让用户能够放心使用音乐。

同时建议平台完善翻唱机制，向k歌软件取经学习，获取著作权人或音集协的授权，让平台上的翻唱歌手能够有更多的表现机会。

最后，建议平台完善知识产权争议解决与保护机制，协助权利人的维权工作，打造良好的知识产权阵线联盟。

浅谈商标法中惩罚性赔偿制度的适用

赵仪 发现律师事务所专职律师

2013年我国《商标法》首次规定了商标侵权惩罚性赔偿条款，开创了知识产权案件适用惩罚性赔偿制度的先河，对我国知识产权的保护具有里程碑式的重大意义。2019年新《商标法》将惩罚性赔偿上限由3倍提高到5倍，进一步体现了国家打击商标恶意侵权行为的力度和决心。但惩罚性赔偿制度从2014年实施到现在已过6年之久，司法实践中适用惩罚性赔偿制度判赔的案件却少之又少，这从侧面反映了惩罚性赔偿制度的适用存在不少难度。

一、适用惩罚性赔偿制度需满足“恶意”及“情节严重”两大前提。

《商标法》第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；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；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”从该规定可以看出，“恶意”及“情节严重”是适用惩罚性赔偿的前提。

（一）怎样判断“恶意侵犯商标专用权”中的恶意，目前还没有具体的司法解释。而商标侵权案件中适用惩罚性赔偿制度判赔的案例很少，无指导性案例可供参考。司法实践中，判断侵权人是否恶意，大多依赖于法官自由裁量。笔者认为，判断侵权行为人是否恶意，离不开以下几点：

1. 重复侵权。将重复侵权认定为“恶意”侵犯商标专用权，目前已得到普遍

的认可。但怎样认定为“重复侵权”存在较大的争议。有观点认为“重复侵权”仅指针对同一权利的再次侵权行为；而有观点则认为“重复侵权”不应限于同一权利及同一权利人，而是指对同一类权利的重复侵权行为。笔者倾向于后者。侵权人在第一次侵权后，对商标侵权行为应有着清晰的认知，具有较高的注意义务，其对于不同权利人同一或类似商品或服务的再次侵权行为，如没有相反的证据应认定其主观上具有“恶意”。

2 被侵权的商标具有较强的显著性和较高知名度，如驰名商标。在相同或类似的商品上使用与驰名商标相同或基本相同的标识，可以认定为具有侵权的“主观恶意”。驰名商标经过权利人多年的连续使用和推广，有较强的显著性和较高的知名度，能很好的起到识别商品来源的作用。对于驰名商标的侵权，应属于“恶意”侵犯商标专用权。

3. 侵权人对被侵犯的注册商标比较熟悉。侵权人与商标权人在同一地域，其销售的商品或提供的服务属相同或类似领域，或者侵权人与商标权人签订过涉及被侵权商标的许可合同、代理合同或产品销售合同，在合同履行期内以及合同终止或解除后从事针对该商标的侵权行为等。即侵权人通过多种渠道，对被侵权商标十分熟悉，如果其从事侵犯该商标的行为，在无相反证据的情况下，宜认定为“恶意”侵犯商标专用权。

（二）单有恶意并不能适用惩罚性赔偿，还需“情节严重”这一前提。情节严重跟恶意一样，无具体的司法解释。目前，实施侵权行为方式多样、销售或违法所得金额巨大、侵犯驰名商标、侵犯同一或不同权利人多种商标、以及受到行政处罚或被起诉后依然继续实施侵权行为等均可认定为情节严重。

二、侵权人获利、权利人损失或者商标许可费的举证

满足“主观恶意”及“情节严重”的前提下，适用惩罚性赔偿还需举证“侵

权人获利”或“权利人损失”或“商标许可费”，虽三者择一即可，但同样具有不小的难度。

（一）侵权人获利难以确定

与侵权行为相关的合同、财务账簿等证据掌握在侵权人手里，权利人难以举证证明侵权人因侵权所获得的利益。而绝大部分侵权人因存在逃避侵权责任、担心暴露偷税漏税等心理，不建立台账、或建立鸳鸯账簿、或不愿向法院提交其侵权期间真实完整的财务账簿证据等，导致法院无法查清侵权人因侵权所获得的利益。即使侵权人提交了账务账簿等证据，因这些证据系侵权人单方制作，其真实性难以证明，这也导致侵权人获利难以确定。

（二）权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定

一般情况下，权利人对于侵权行为发生时其营业收入状况能很好证明，但其因侵权行为所受到的实际损失却难以举证证明。商标侵权行为往往是一个持续性的行为，侵权行为被发现时间基本都晚于侵权行为开始的时间，权利人对于侵权的持续期间、侵权的严重程度等获取的是片面、不完整的信息。且权利人营业额的减少具有多方面的因素，不仅包括侵权行为，还包括经营不善、市场因素、其他权利人侵权等。况且因商标知名、权利人经营有方等原因，权利人被侵权期间的营业收入不降反升的现象时有发生。此种情况下，权利人无法证明侵权行为与权利人受损之间存在因果关系。就算权利人能证明其因侵权行为遭受的损失，也只能是起诉之前的直接经济损失。侵权行为对权利人的影响不仅仅只持续到权利人主张权利时，未来可能持续很长一段时间，其影响的不仅是权利人市场占有率，还包括权利人注册商标的淡化等，这些损失是无法用金钱直接计算的。

（三）商标许可使用费难以确定

司法实践中，人民法院在确定商标许可使用费时存在较大困难。主要表现为：

有的权利人没有许可过他人使用涉案商标；有的权利人虽许可过他人使用商标，但出于多方面的原因，其约定的商标许可使用费较低，不愿向法院提交《商标许可使用合同》作为参照；有的权利人虽提交了《商标许可使用合同》，但该合同的真实性难以确定。况且，即便权利人提交了《商标许可使用合同》，因许可期限、许可地域、许可类型、许可对象的不同都可能会导致许可费用差异较大，对案涉侵权行为的赔偿很难直接参照使用。

三、惩罚性赔偿的注意事项

（一）惩罚性赔偿需原告提出明确的诉讼请求，举证证明侵权人“恶意”及“情节严重”，依据《商标法》第六十三条“权利人损失、侵权人获利及商标许可费用”择一举证证明补偿性赔偿的具体金额，方能乘以倍数适用惩罚性赔偿。法官不能主动适用惩罚性赔偿。

（二）惩罚性赔偿与法定赔偿不能同时适用。《商标法》第六十三条之规定已明确将法定赔偿排除在惩罚性赔偿外。法定赔偿是在权利人不能举证权利人损失、侵权人获利及商标许可费用的情况下，由法官根据侵权行为的多方面因素，综合酌定具体的赔偿数额，其本身也带有一定的惩罚性质。

四、结语

惩罚性赔偿设置的目的在于惩罚侵权人的不法行为，遏制侵害行为的再次发生。因《商标法》第六十三条部分内容缺乏可操作性，目前适用的案件极少。但随着司法制度的不停完善，相信惩罚性赔偿制度真正落地指日可待。

民法典视角下的网络名誉权保护制度解析

邱浩然 发现律师事务所专职律师

我有很多从事自媒体和电子商务的朋友，因此最近接到了几起互联网侵犯名誉权的案件，有代理原告方的，也有代理被告方的，案件结束后不禁感慨：随着信息网络技术的发展，网络已经渗透到人们生活的方方面面，伴随着微博、微信、论坛、贴吧等平台的普及，人们的交流不再局限于面对面聊天，似乎随时随地都可以畅所欲言。而颜文字、表情包等方式的出现，似乎交流的方式也不再仅限于文字的形式。但互联网真的就是可以随意发表言论不负责么？随意编造言论侮辱、诽谤他人是否不会受到惩罚？本文将从民法典人格编的相关规定来探讨互联网规则下如何保护他人名誉权。

一、名誉权的概念

在民法典出台之前，法律都是笼统的将名誉权笼统规定自然人享有的权利中，并没有对其作出明确法律定义。民法典出台后，将名誉定义为公众对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。也就是说，相对于一般的权利来说，名誉权更加抽象，其保护的更多的是他人对于民事主体本身的评价，具有一定主观性。但值得注意的是名誉权所保护的应当是与民事主体本身相当的名誉权，如果网络用户或平台等发布的信息本身就是事实，即使相应的事实会影响他人的社会评价也不构成侵权。这一点在民法典中也有体现，如第一千零二十五条就对行为人为社会公益实施的新闻报道、社会监督等行为，导致影响他人名誉的，不承担民事责任。

《中华人民共和国民法典》

第一千零二十五条

行为人为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，影响他人名誉的，不承担民事责任，但是有下列情形之一的除外：

- （一）捏造、歪曲事实；
- （二）对他人提供的严重失实内容未尽到合理核实义务；
- （三）使用侮辱性言辞等贬损他人名誉。

司法实践中人民法院一般会结合具体的案件情况从侵权责任的四要件即受害人确有名誉被损害的事实、行为人行为违法、违法行为与损害后果之间存在因果关系、行为人主观上有过错来进行判断。但由于名誉具有极强的主观判断，这也给判断行为是否侵犯他人名誉权带来了一定难度。同时因为互联网技术的发展，导致不同空间的人可以同处一个平台交流、发布信息，因此司法实践中人民法院也会综合某些特定情形，考虑到不同行业主体，不同身份人员予以特别对待。

二、名誉侵犯行为的判断

如前文所述，名誉是指公众对特定主体的社会评价，这一属性也代表了侵犯名誉权的行为需要被一定范围内的公众所知晓。司法实践中对于侵犯名誉权行为需要发生在公众领域发生达成了一定共识，甘肃省酒泉市中院审理王某与孙某某朋友圈侵犯名誉权案件（甘肃省酒泉市中级人民法院 二审（2017）甘 09 民终 844 号案件）中，人民法院在说理部分说明了朋友圈、微信圈内发布不良言论与微信好友间一对一聊天的区别，法院认为如果只是发生在双方之间的一对一聊天内容，即使涉及侮辱、诽谤的言论，其只是发生在两者之间，不会发生公众传播的效果，因而不会产生社会评价降低的作用。最高人民法院关于民法通则的若干意见中也指出过相同的规定，将公然丑化他人人格，以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉，造成一定影响的行为认定为侵害公民名誉权的行为。

《最高人民法院印发《关于贯彻执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的

的意见（试行）》的通知》第 140 条

以书面、口头等形式宣扬他人的隐私，或者捏造事实公然丑化他人人格，以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉，造成一定影响的，应当认定为侵害公民名誉权的行为。

以书面、口头等形式诋毁、诽谤法人名誉，给法人造成损害的，应当认定为侵害法人名誉权的行为。

三、信息网络服务提供者的侵权责任

侵权责任法对网络服务提供者对于他人及其网络平台上侵犯他人权利分为了两种情形，一是网络服务提供者不知道有侵权行为的存在，此种情形下，网络服务提供者应当在接收到权利人的通知时，及时采取删除、屏蔽、断开连接等必要措施。若采取措施不及时应当对损害扩大部分与侵权人承担连带责任；二是网络服务提供者知道用户利用网络服务来侵害他人权益的，应当直接采取必要措施，否则也应当与网络客户承担连带责任。

《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条

网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。

网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

值得注意的是侵权责任法使用的是知道，但从最高人民法院的司法解释来看，

目前司法实践中可能更倾向于网络平台知道或应当知道的情形,都应当及时采取相应措施,这一点也在最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定中有所体现,

《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第九条

人民法院依据侵权责任法第三十六条第三款认定网络服务提供者是否“知道”,应当综合考虑下列因素:

(一)网络服务提供者是否以人工或者自动方式对侵权网络信息以推荐、排名、选择、编辑、整理、修改等方式作出处理;

(二)网络服务提供者应当具备的管理信息的能力,以及所提供服务的性质、方式及其引发侵权的可能性大小;

(三)该网络信息侵害人身权益的类型及明显程度

(四)该网络信息的社会影响程度或者一定时间内的浏览量;

(五)网络服务提供者采取预防侵权措施的技术可能性及其是否采取了相应的合理措施;

(六)网络服务提供者是否针对同一网络用户的重复侵权行为或者同一侵权信息采取了相应的合理措施;

(七)与本案相关的其他因素。

该规定第九条对判断网络服务提供者是否“知道”的标准包含了对网络服务提供者管理信息的能力、方式以及网络服务提供者采取预防侵权措施的技术可能性等各种因素来推断网络服务提供者“知道”的可能性。这一观点也在民法典中有所体现,民法典第 1197 条直接将“应当知道”写入了规定中。

中华人民共和国民法典 第一千一百九十七条

网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

四、商家的名誉权保护与商家对消费者的容忍义务

根据民法典的规定，除了自然人，法人主体实际上也是具备名誉权的，但是作为经营主体的法人尤其是目前从事电子商务服务的法人主体在维护其名誉权的同时应当注意消费者的评价权与商家自身名誉权的平衡。在笔者代理的张某与时某关于猫舍购猫事件产生的百度贴吧帖子名誉权纠纷一案中（北京市互联网法院民事判决书 一审（2019）京 0491 民初 16719 号），人民法院认为：消费者有权对其购买的产品、服务的使用体验等进行评价。至于评价是正面亦或负面，只要消费者具有相对合理的依据，并非凭空捏造，不具有明显恶意，经营者应对此负有容忍义务，当然亦有权就负面评价进行回应。只有在经营者有证据证明消费者恶意评价超过合理限度，并对其产品声誉造成负面影响时，经营者在充分举证的基础上才有权要求消费者停止侵害其名誉权的行为。对消费者来说，在购得的产品发现问题，认为自身权利受损，消费者有对商品及经营者进行负面评价的权力。只要评价内容基本属实，不存在故意贬损他人名誉的行为，即便在表达方式或者言辞存在过激之处，也不构成侵犯经营者的名誉权。

五、公众人物的高度

注意义务和容忍义务

互联网技术发展至今带来的不止是空间距离的模糊化，更多的是让公众人物能过被更多的人熟知，同时公众人物所发表的言论也会被更多的网友熟知。出于公共利益保护的角度，司法实践中会对公众人物对于普通公民对其的批评，要区分是恶意的侮辱诽谤还是正常的舆论监督，同时对于公众人物自身发表的言论，

也更应当谨慎自己的言行，避免粉丝跟风效仿，导致互联网环境变成相互谩骂的空间。

周某与金山公司因微博言论产生的名誉权纠纷一案（北京市第一中级人民法院 二审（2011）一中民终字第 09328 号）中，人民法院就提出了“公众人物”这一概念，并在说理部分指出：个人微博为实现我国宪法所保障的言论自由提供了一个平台。同时，由于微博上的言论具有随意性，主观色彩浓厚，甚至一些语惊四座的表达方式，都成为吸引“粉丝”关注的要素。特别是涉及批评的内容，还往往起到了舆论监督的积极作用。鉴于微博对丰富人们的精神生活具有一定的积极意义，每个网民都应该维护它，避免借助微博发表言论攻击对方，避免微博成为相互谩骂的空间，否则人人都有可能被他人博文所侵害。

周某某作为一个公众人物，深悉网络传播之快之广，更应谨慎自己的言行。同样在司法实践中，我们也能看到人民法院对于公众人物的高度注意义务不仅仅限制在了其个人发表的言论，甚至其在微博等平台的点赞行为因为其公众人物的特征，可能会被认定为在表达一定态度表达一定态度，并让公众予以知晓。如北京市海淀区人民法院审理的张某与李某名誉权纠纷一案（北京市第三中级人民法院 二审（2017）京 03 民终 12775 号）中，人民法院在考察张某点赞微博行为的同时也考虑了张某作为公众人物，其点赞行为可能会导致普通用户的更多关注，当然该案中由于整体案情涉及张某自身，同时其点赞微博的内容基本符合事实，人民法院并未认定其点赞行为有侵害他人名誉权的后果，但从本案中还是可以看出司法实践中对于公众人物的行为以及互联网技术发展后的传播方式有了更多的考量。

互联网技术发展至今，其给公众所带来的空间距离的缩小同时也给公众提供了更多的发言机会，保障了公民言论自由的宪法权利。但言论自由并不等于可以胡言乱语，在网络平台中的发言我们需要做到文明有度的表达自己的态度，同时

尊重他人的名誉和隐私。商家在保护自己名誉权的同时应尊重消费者的批评建议。而作为享受了整个互联网经济的公众人物如目前的大v明星、网红等可能更需要考虑公众利益对于公众具备更高的容忍度，并对自己的言行具备更高的注意义务。目前民法典将人格权单独成编，也预示着国家法治对于人格权的重视，同时互联网的高速发展也跟司法实践和法律实施带来了更多挑战，希望作为法律共同体的各位能够一起探索更多的人格权保护措施，保障公民人格权。

商标侵权，你真的中招了吗？

叶蕊 发现律师事务所专职律师

经核准注册的商标享有注册商标专用权，受商标法的保护。但是实践中有些看似侵权的行为实际上是被《商标法》所豁免的，这也被称之为商标的正当使用抗辩。

商标的正当使用是建立在商标的“使用”上的，如果一些行为本就不属于商标法意义上的使用行为，不受商标专用权的控制，就谈不上商标的正当使用了。

一、《商标法》意义上的商标使用

根据商标法第 48 条之规定[《商标法》第四十八条 本法所称商标的使用，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，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。]，商标性使用有两种场景。

一是将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上。其目的是使商品与商标建立唯一确定的联系，便于相关公众识别商品的来源。比如四川省古蔺郎酒厂有限公司（下称“古蔺郎酒厂公司”）注册了“郎”商标，核定使用在酒类商品上。则“郎”商标与郎酒之间就建立了唯一确定的联系，相关公众看到标注有“郎”商标的酒就能知道是源于泸州的郎酒。

二是将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因为商标最本质的作用是识别商品或服务的来源，故此种场景下主要看注册商标是否被用于广告或其他商业活动中的具体商品或服务上面，也即在广告或其他商业活动中使用了注册商标的商品或服务是否与注册商标，或者通过注册商标与注册商标权人建立了唯一确定的联系。如果是，那么就构成《商标法》意义上的商标使用。但值得注意

的是,在网络销售环境下,由于消费者只能通过卖家对产品的简介、宣传信息了解其品牌、来源等,故即便被诉侵权产品实物上没有商标标识,但对消费者而言,侵权人在其网店销售页面上使用注册商标与在产品实物上使用注册商标的效果是一样的,也构成侵权。[详见武汉爱生活网络技术有限公司与刘小平侵害商标权案 (2013)佛南法民四初字第 339 号]

二、商标的正当使用抗辩

众所周知,商标最主要的功能是识别商品或服务的来源,《商标法》保护的主要对象是注册商标经过使用后凝聚的商誉,防止他人“搭便车“,以实现公平的商业竞争。如果他人的使用行为并不会破坏注册商标的识别功能,也并非出于不正当竞争之目的,那《商标法》是给与了一定容忍的。《商标法》第 59 条[《商标法》第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。]对商标的正当使用行为进行了列举,结合理论界与实务界的观点,可以归纳为以下五种情形。

(一) 描述性使用

即使用他人商标中的文字或图形等要素对商品或服务进行描述的行为,通常

不利用他人商标的识别功能来指示商品或服务的来源，而只是用来说明商品或服务的特征或其他情况。

叙述性使用保护的是生产经营者对自己生产经营的商品进行描述的自由，具体体现在为提供商品或服务的基本信息而善意地使用商品通用名称、图形，或表示商品的名称、地址、原产地、质量、功能、用途等。比如宣传洗发水“无懈可击”和“无屑可击”并不侵犯“无懈可击”注册商标。因为“无懈可击”一词本身系有固定含义的成语，意为没有可以被他人攻击、挑剔的漏洞或缺点，并非商标权人臆造或独创，任何人都可以在前述含义内使用该词汇，表明其生产的洗发水的质量、功能或用途，属于描述性使用，不构成侵权。[参见中科联社（北京）网络技术研究院与北京家乐福商业有限公司望京店等侵害商标权纠纷（2013）朝民初字第37427号、（2014）三中民终字第06503号。]

（二）指示性使用

即使用者在经营活动中善意合理地使用他人的商标，客观地说明自己商品用途、服务范围以及其他特性，与他人的商品或服务有关。商标指示性使用直接指向的是商标权人的商品或服务，但最终目的仍是为了说明使用人自己的商品或服务。商标指示性使用多出现于零配件贸易、维修服务行业以及其他消耗性产品的销售等领域，用以表示自己所生产的产品或提供的服务与商标权人的产品相适配，目的在于将商品与有关商品相匹配或兼容的信息传达给潜在消费者。

指示性使用应具备的条件通常是：第一，使用必须是善意、合理并符合商业惯例；第二，如果不使用某商标，那么就无法描述特定的商品或服务；第三，使用该商标不得使消费者误认为该使用由商标权人发起并得到其支持。

比如，使用者未经授权称自己“提供BMW的维修”即不够成商标侵权。因为使用者是为了准确简洁地向公众传达其服务对象、内容和性质。但如果使用者未

经授权称自己是“BMW 特许专修”，则会使消费者误认为其得到了 BMW 汽车原厂的授权，其修理质量有保障，这样就构成了商标侵权。

（三）平行进口

商标平行进口是指未取得进口国国内商标权利人的授权，擅自进口标注有该商标标识的真品的行为。对于其合法性，目前国际上并无统一标准，我国也存在立法空白。平行进口的合法性存在较大争议，主要是因为知识产权的地域性原则与权利利用尽原则存在的理论冲突。

所谓商标权利用尽，是指经商标权人许可或以其他方式合法投放市场的商品，他人在购买之后无须经过商标权人许可，就可将该带有商标的商品再次售出或以其他方式提供给公众，包括在为此目的进行的广告宣传中使用商标。比如未经授权销售二手 BMW 车的行为就不构成侵权。

是否将“平行进口”定为商标侵权行为，实际上在于是否承认商标权利用尽原则适用于跨国的商品流通。

此前，北京市高级人民法院民三庭归纳整理的“当前知识产权审判中需注意的问题”中提到了“关于平行进口是否构成侵害商标权的问题”，他们认为“考虑到商标法所保护的是商标与商品、服务来源的对应性，而商标禁用权也是为此而设置的，绝非是为商标权人垄断商品的流通环节所创设，即商标权利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一。在此基础上，若被控侵权商品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从‘第一次’销售中实现了商标的商业价值，而不能再阻止他人进行‘二次’销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此平行进口应被司法所接受，不认定构成侵害商标权”。但是在商标法未明确规定的情况下，法院在具体审理案件过程中，偏向于在商标国内用尽原则的基础上吸纳实质性差异标准。如果

进口的商品不存在实质性差异，也没有混淆产品或者服务来源，还是应该对其合法性予以认定。[参见普拉达有限公司诉天津万顺融和商业管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案（2017）津 02 民终 671 号。]

（四）在先使用

在先使用抗辩是在商标注册制这一基本制度下为在先使用人提供的补充保护，保护在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。根据法律规定与司法实践，通常认为在先使用抗辩的适用要件有以下几点：

第一，在先使用的时间必须在“申请日”之前，且该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为[参见南宁市新华书店有限责任公司、中国新华书店协会确认不侵害商标权纠纷（2015）桂民三终字第 58 号]。但特殊情况下还要考量在先使用抗辩人的使用是否是善意的。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用抗辩人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用抗辩人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的，即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。[参见北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷（2015）京知民终字第 588 号]

第二，该在先使用的商标应具有一定影响。根据司法实践，“一定影响”的程度并不要求该商标具有较高知名度，亦不要求其知名度已延及较大的地域范围，只要使用人对其商标的使用确系真实使用，且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用，则该商标便具有了保护的必要性。

第三，被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。原有范围的理解在实务中是一个难点，根据实践中的判例，大概有这几层含义：1、仅限于在先使用

的商标及商品或服务，不能延及未使用过的类似商品或服务上的近似商标；2、使用的主体仅限于“在先使用人”本人、继受人[参见南通远程船务有限公司与上海博格西尼企业发展有限公司、上海第一八佰伴有限公司等侵害商标权纠纷（2017）沪73民终65号]及在先已获授权许可的“被许可使用人”[参见御河硅谷(上海)建设发展有限公司与天安数码城(集团)有限公司、上海万科房地产有限公司侵害商标权纠纷（2017）沪73民终293号；参见北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷（2015）京知民终字第588号]；3、商标在后使用行为的地域范围与使用方式应受在先使用的限制。如在先仅通过实体店铺销售商品或者提供服务的，在商标注册人申请商标注册或使用该商标后，又在原实体店铺影响范围之外的地域新设店铺或者拓展到互联网环境中销售商品、提供服务，则应当认定为超出了原有范围。[参见林明恺、成都武侯区富运家具经营部侵害商标权纠纷（2018）最高法民再43号]

（五）权利滥用抗辩

对商标的注册和使用都应遵循诚实信用原则，以非善意取得的商标权对被控侵权人的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，被控侵权人可以此作为抗辩。这一点在《商标法》中虽未明文规定，但在司法实践中已被承认。在歌力思商标侵权案中[王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案（2014）民提字第24号]，最高人民法院就指出：任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。最后是驳回了恶意注册人王某的诉讼请求。

综上，商标并非语言或图形的禁区，《商标法》对注册商标的保护亦不是绝对的，在特定情形下，他人对与商标相同标志的使用并不构成商标侵权。

商标许可使用的常见法律风险及防范对策

李玉春 发现律师事务所专职律师

吴宓逊 发现律师事务所专职律师

随着我国市场经济的发展，新增的商标知识产权纠纷呈逐年上升趋势，故我所非诉法律服务团队通过对近年数百例商标许可使用合同纠纷、商标专用权侵权纠纷进行统计分析，并结合相关学说论文和我所代理知识产权纠纷的诉讼实务经验，将常见的商标使用过程中可能存在的违约、侵权情形以及商标权人可以采取的风险防范措施进行了简单汇总、概括整理，现分享给大家，但具体的情形还需以现行法律法规规定为准。

注：从 2009 年至今，知识产权纠纷呈逐年递增趋势，数量增长超过 30 倍。

一、商标使用过程中常见法律风险

（一）商标许可使用过程中，被许可人侵害商标专用权的主要情形：

1. 被许可人拖欠商标许可费用；
2. 被许可人违反商标许可合同约定，擅自生产销售未经许可人审核的产品；
3. 被许可人未经许可人同意擅自对外宣称其为被授权的商标总代理；
4. 商标许可期限届满或商标许可合同解除后，被许可人仍继续使用被授权商标；
5. 被许可人使用被授权商标生产不符合标准的产品；
6. 被许可人未经许可人同意擅自转授权；
7. 被许可人超越许可范围使用被授权商标；
8. 被许可人未经许可人同意擅自允许其分支机构使用被授权商标；

9. 被许可人注册与被授权商标近似的商标，并恶意削弱被授权商标的价值及影响力；

10. 被许可人违反商标许可合同约定，擅自使用被授权商标之外的其他类似商标；

11. 被许可人擅自改变被授权商标标识；

12. 被许可人未经许可人同意使用许可人的商号。

（二）商标使用过程中，第三人侵害商标专用权的主要情形：

1. 未经商标权人同意，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标；

2. 未经商标权人同意，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

3. 销售侵犯注册商标专用权的商品；

4. 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；

5. 未经商标权人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场；

6. 故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权的行为。

二、商标权人可以采取的风险防范措施

（一）商标许可使用过程中的风险防范措施

1. 做好许可期间的质量监控

根据《中华人民共和国商标法》第四十三条规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商标质量。故为保护许可人的合法权益，建议许可人书面明确

质量标准以及相应监督办法,并且在合同履行期间贯彻始终,一旦出现质量状况,应迅速采取措施,必要时终止商标许可合同,收回许可权,以防造成不利影响。

2. 防范被许可人注册或使用与被许可商标类似或近似的商标,以防止品牌影响力被削弱

商标许可使用过程中,若被许可人注册或使用与被许可商标类似或近似的商标,或将被许可商标部分内容与自身商标组合后注册或使用,可能误导消费者认为该商标与被许可商标之间存在某种关联。届时许可关系虽解除,但已产生的混淆和误认仍可能给许可人商标造成不利影响。故为避免该风险,建议许可人在合同中明确:①未经许可人同意,被许可人不得将被许可商标与其他具有显著性的文字或图形进行组合使用或注册;②未经许可人同意,被许可人不得使用或注册与被许可商标近似的商标;③未经许可人同意,被许可人不得将许可事项中涉及的产品名称、许可人企业商号、包装设计和广告用语等申请为商标。

3. 许可人应要求被许可人在许可关系终止后的规定期限内变更企业名称

现实中存在许可人与被许可人为推广品牌合作,许可人同意被许可人登记与许可人商号相同或者含有许可人商号的企业名称。但许可关系终止后,虽被许可人不再使用被许可商标,但仍可以继续使用与许可人商号相同或高度近似的企业名称,导致消费者的混淆和误认。因此,为避免这种情况,建议在合同中明确约定,在许可关系结束后规定期限内,被许可人应及时办理变更企业名称登记。

4. 通过合同条款约定事后补救措施和违约追偿以减少相关风险造成的损失

被许可人擅自处置商标、拖欠许可使用费、许可期满后继续使用商标等风险虽难以避免,但许可人可在合同权利义务、违约条款责任中予以细化约定,做好风险发生后的补救措施和相应的违约追偿,如终止许可合同、要求被许可人承担违约金、缴纳履约保证金等。

（二）第三人侵害商标专用权的补救措施

历年来，商标权人对于其商标专用权遭受第三人侵害均较为被动，但根据我所多年来代理知识产权纠纷的诉讼实务经验，商标权人可以采取如下救济途径：

1. 行政救济手段

行政救济是指工商等行政部门依据有关商标的法律法规对侵犯注册商标专用权的行为给予行政处理，保护商标专用权的行为。

根据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定，工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。

商标权人一旦发现第三人侵犯其商标专用权的行为，应立即通知侵权人，要求停止侵害、销毁物品、赔偿损失，若无法联系侵权人或侵权人收到通知后仍继续实施侵权，商标权人应及时请求行政机关介入，避免损失扩大。

2. 司法救济手段

司法救济是指人民法院对商标侵权案件利用司法手段保护商标专用权的行为。

①禁止令

禁止令是指法院在判决前为了制止事态的扩大、发生不可挽回的损失或防止有关证据灭失而临时采取的行为，包括扣押、封存、冻结等措施。《中华人民共

和国商标法》第六十五条规定，商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

②证据保全

《中华人民共和国商标法》第六十五条规定，为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以依法在起诉前向人民法院申请保全证据。

一旦商标权人与侵权人就商标侵权事宜无法达成一致，为保存证据、避免损失扩大，商标权人应及时请求司法机关对侵权人采取证据保全以及发布禁止令等措施，为后续诉讼的顺利进行提供保证。