

# 电子商务领域的商标侵权和 商业秘密法律风险防范

2016年04月27日

山东君孚律师事务所  
王文松 律师

## 电子商务的特点

## 知识产权的特点

公开性，无形性，  
便利性，电子化，  
无国界

独占性，排他性，无形性，  
地域性，时间性

## 各类知识产权的差别

### 专利

专利是  
企业做大  
做强的  
武器

### 商标

商标是  
企业做  
长的武  
器

### 著作权

著作权  
是对生  
活影响  
最大的

### 商业秘密

商业秘  
密是技  
术的原  
动力

# 2015十大知识产权案件 种类占比

| 法院和种类 | 专利 | 商标  | 著作权 | 商业秘密 | 特许经营 | 集成电路 |
|-------|----|-----|-----|------|------|------|
| 中国    | 3  | 4+1 | 2   |      |      |      |
| 北京    | 2  | 3   | 5   |      |      |      |
| 上海    | 8  | 1   | 1   |      |      |      |
| 广东    | 2  | 5   | 2   |      |      | 1    |
| 浙江    | 3  | 5   | 1   | 1    |      |      |
| 济南    | 3  | 4   | 1   | 1    | 1    |      |

## 电子商务中的知识产权保护

■ 暖曰：“王独不闻魏文王之间扁鹊耶？曰：‘子昆弟三人其孰最善为医？’扁鹊曰：‘长兄最善，中兄次之，扁鹊最为下。’魏文侯曰：‘可得闻邪？’扁鹊曰：‘长兄于病视神，未有形而除之，故名不出于家。中兄治病，其在毫毛，故名不出于闾。若扁鹊者，鑱血脉，投毒药，副肌肤，闲而名出闻于诸侯。’

# CONTENTS

---

**01** *Part One*  
电子商务领  
域的商标侵  
权

**02** *Part Two*  
商标侵权类  
型和责任承  
担

**03** *Part Three*  
商业秘密中  
企业人员的  
管理

**04** *Part Four*  
商业秘密的  
泄 密 管 理

**05** *Part Five*  
如何合理取  
得商业秘密

# CONTENTS

---

## 01

*Part One*

## 电子商务领域的 商标侵权介绍

1

传统商标  
侵权

2

传统商标侵权行为在网络上的  
延伸



## （一）两种不同的商标侵权

传统模式，交易的进行往往必须伴随商品实物，包括实物的展示或流转。

电子商务，借助网页上的LOGO, 宣传材料

## (二) 传统商标侵权行为在网络上的延伸

### 涉及内容:



(1) 借助他人注册商标进行互联网广告宣传



(2) 在网络交易中假冒注册商标，尤其是知名商标

电子商务活动是利用电子手段所进行的商业活动，其本质并未脱离传统的商业活动，电子商务活动中的商标使用也与传统商标使用存在相同之处，因此，在网上发生的商标纠纷有一大部分亦是传统商标侵权行为。在网络上延伸的传统商标侵权行为现阶段主要是未经许可擅自使用他人的注册商标或者驰名商标标识商品，及假冒品牌，或已进行虚假广告宣传。

# CONTENTS

---

## 02 *Part Two*

### 电子商务领域的商标 侵权类型及责任承担

1

将他人商  
标抢注

2

商标侵权

3

将他人商标  
注册为网络  
搜索关键词

4

网页链接

# (一) 将他人商标抢注为域名

## 1. 定义

对于有商业价值的他人使用的商未注册商标，抢先以自己的名义注册下来。

01.

一种是真正法律意义上的“商标抢注”，侵权人甚至是关联人故意把知名或比较知名的商标或商号大量注册商标，这些抢注者通常还将抢注的商标进行出售、出租或让商标权人高价“赎回”；

02.

另一种则属于与商标使用人从事相同业务，同行业之间的注册冲突行为，即册人并无故意“抢注”，是由于知识产权独占性和“先申请先注册原则”，不可避免地知识产权人发生权利冲突。

# 商标抢注的原因

定密

标识

解密

## ➤ 商标的基本作用

- 1、企业的首要资产是知识产权
- 2、是知识产权才能突破企业高额利润
- 3、商标是企业唯一可以突破时间限制的
- 4、商标是知识产权中唯一可以积累的，越用越值钱的资产

## ➤ 扩张作用中的表彰功能

品牌经济学理论证明，能提升产品卖价的唯一方法，就是品牌溢价！

## ➤ 扩张作用中的防御功能

- 1、在建立品牌过程中，防止别人搭便车的方法
- 2、品牌标识越强，防御功能越强，但是所承担的质量风险加大

# 恶意抢注

定义：指以获利等为目的、用不正当手段抢先注册他人在该领域或相关领域已经使用并有一定影响的商标、域名或商号等权利的行为。

行为认定：1.注册的域名是他人的商标或商号。2.商标注册人对该商标或商号不享有任何权利。3.商标注册人主观上具有恶意。

**A15：** 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

案例：恶意抢注“CBA”、涉外的商标案件

定密

标识

解密

## (二) 商标侵权新动向



驰名商标标识



三年不使用  
侵权赔偿额



涉外定牌加工

A:14: 生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

### (三) 将他人商标注册为网络搜索关键词

定密

标识

解密

(1) 当我们使用搜索引擎来寻找信息的时候（包括产品、服务等信息）就用到了关键词，我们称之为“关键词”搜索。这也是网民的一个习惯，我们很少使用一句话或者一段话去搜索，一般会使用关键词

(2) 关键词搜索与商标有什么关系呢



商标与在先权利

商标与企业名称

商标与域名

商标与商品的包装装潢

商标与特许经营和不正当竞争

## （四）网页链接中的商标侵权

（1）合理设置的链接，在网络上都是允许的，因为链接技术是互联网存在的基础。但是，如果在自己网页上将他人注册商标或驰名商标设为链接，采用深度链接或加框链接技术，绕开被链接网站的主页，这种行为就有借他人商标的知名度来增加自己点击率和浏览量的“搭便车”的嫌疑，元标记等



## 五、电子商务活动中的商标侵权责任承担之一

- 1.直接实施商标侵权行为者的责任
  - 不管在哪种电子商务模式下，在网上直接销售假冒名牌产品的企业或个人，构成商标侵权的，应承担相应责任。
  - 企业或个人在其网络商店的标识、网页设计以及广告宣传中未经许可使用他人注册商标的，构成商标侵权或者不正当竞争的，应承担相应责任。
  - 企业或个人将他人注册商标或驰名商标恶意抢注为域名，构成商标侵权或不正当竞争的，应承担相应责任。
- 2.提供电子交易平台的商家的责任
  - 提供电子交易平台的商家不参与交易，并未擅自使用他人注册商标或销售侵犯商标权的商品，不会直接地侵权他人商标权。那么，商家对其平台上的商标侵权行为是否负有其他责任？（1）应明确提供电子交易平台的商家的法律地位。
  - （2）商家的免责声明不具有法律效力

## 五、电子商务活动中的商标侵权责任承担之二

### 三种刑事责任

- 第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百一十五条伪造、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，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百一十六条假冒他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

# 电子商务中商标侵权涉及的平台责任

- 对于提供电子商务交易平台的商家的责任可以参考最高法院司法解释对于网络服务提供者关于网络著作权侵权责任承担的规定，即不承担事先审查义务，但有事后审查义务，例如有用户或其他第三方通知商家，认为某个具体用户或具体交易事项存在商标侵权行为并提供相应证据，商家就应及时对其平台上的相关内容进行审查，如果明显发现这些内容或行为具有违法或不当性质的，商家应做出相关措施，如删除相关信息、停止对该用户提供服务等，否则应承担相应侵权责任。
- 案例：淘宝

# CONTENTS

---

## 03 *Part Three* 商业秘密管理

1

对可能涉  
密的在职  
员工的管理

2

离职员工  
的管理



## （一）对可能涉密的在职员工的管理

### （一）对可能涉密的在职员工的管理



# 签订竞业限制协议

- 对于高级职员和关键人员引进时，进行尽职调查（防止侵权、防御堡垒从内部攻破）
- 签订竞业限制的目的是为了阻止离职人员使用其掌握的商业秘密与企业进行竞争。在市场经济中员工跳槽和另起炉灶是很常见的事情，但是这种现象很容易导致商业秘密的外流，所以，签订竞业禁止的协议是一种很不错的选择
- 但是签订就业禁止的员工仅限于企业的高级管理人员，高级技术人员和其他负有保密义务的人员，而且竞业禁止协议的范围有限，且需要支付合理的赔偿金。
- 保密协议和竞业禁止条款中要约定违约赔偿条款：**案例：对面公司**

## (二) 离职员工的管理

### (二)、离职员工的管理【在职时涉密】

对接触过商业秘密、即将解职的员工进行离职检查，除要求其履行有关的交接手续，彻底点收员工所领借的各种物品，以便该员工所承办的各种业务能继续顺利开展外，要重申员工在离开本公司之后应继续保护商业秘密的义务，最好根据员工掌握商业秘密的具体情况，再签定一份详细、具体的保密协议，因为一般最初的保密协议，尤其是保密条款大都比较笼统。

保密时间：直到公司解密

# CONTENTS

---

## 04 *Part Four* 泄密管理

---

1

泄密

2

主动披露



# (一) 泄密

## 1.泄密途径



### 1、内部途径

- A、人才流动泄露商业秘密；
- B、兼职工作泄露商业秘密；
- C、为了私利泄露商业秘密；
- D、接待参观泄露商业秘密；
- E、企业内部职工保密观念淡薄泄露商业秘密；
- F、发表学术论文，做产品介绍等泄露商业秘密。



### 2、外部途径

- A、离退休职工被另一个单位聘用泄露商业秘密；
- B、社会专家，社会服务机构（律师事务所，技术交易市场，专利代理所，广告商，新闻机构，印刷机构等）泄露商业秘密；
- C、政府业务部门，银行、水务等部门泄露商业秘密；
- D、产品销售商、材料供应商、废品回收商泄露商业秘密；
- E、企业周围居民泄露商业秘密；
- F、公司职员朋友等泄露商业秘密；
- G、捡垃圾者、小偷等泄露商业秘密。

## (二) 主动披露



### ➤此时应注意：

- 1、与合作对象订立商业秘密归属协议。
- 2、签订保密协议或保密条款。
- 3、在谈判、考察、参观、交流时防止商业秘密泄露。

## ➤使用时的保护措施：

1. 商业秘密载体的使用可分为查阅、复制和借阅三种。
2. 查阅商业秘密载体的，须在管理员的监督下在商业秘密的保管场所进行，查阅人须填写查阅记录，同时不得进行摘抄、复制；
3. 须复制商业秘密载体内容的，应当经商业秘密管理委员会批准，填写复制记录，明确复制的范围、数量，并且须在载体管理员的监督下完成复制工作；
4. 须借阅商业秘密载体的，应当经商业秘密管理委员会的许可、批准，在商业秘密管理员的监督下填写借阅记录，调取经许可借阅出的商业秘密载体，并应在规定的期限内予以归还。
5. 查阅、复制或借阅了商业秘密载体的员工，应注意做好保密工作，严禁扩大知密人员的范围。

## ➤建议书包括：

- a、商业秘密的名称，秘密发明人，发明性质，权利人，发明时间，正在使用的部门或岗位等；
- b、商业秘密的完整内容（包括组成完整内容所涉及到的非商业秘密内容）；
- c、秘密的创新点性，要保护的秘密要点；
- d、保密理由：如秘密的先进程度，保密的独有角度，保密的用途（作用）和发展背景（或指导意义），保密获得的难易程度，竞争对手对该秘密的需要程度，秘密对企业利益和安全影响程度等。
- e、定密建议，如密级、保密范围、保密期限。

# CONTENTS

---

## 05 *Part Five* 管理与取得

---

1

如何使用

2

合理取得



# （一） 如何对商业秘密合理的使用

- 1： 先以商业秘密进行保护， 后申请专利： 考虑可专利性
- 专利技术完成后， 并不是取得成功就要急于申请专利， 可以在进行考量
- 2： 以商业秘密为主， 专利为辅
- 发明创造的大部分内容选择商业秘密保护，
- 仅对所有内容的一部分进行专利申请。 这种情况下， 即使商业秘密泄露。 他人也不能用此全部内容生产出配套产品。
- 3： 以专利为中心的商业秘密的保护
- 好处是商业秘密被人识破。 专利仍是牢不可破的防线， 缺点是商业秘密的价值体现不足。

## （二）如何对商业秘密合理的使用

- 1：必须采取各种措施，包括但不限于禁止参观标志、电脑禁止上网、文件交接制度、限制人员接触、电脑禁止设U盘插口和光驱等保密措施
- 2：向接受人员和员工明示为保密文件
- 3：对商业秘密的研发过程进行文件封存（保护自己，防御别人）
- 4：对主要人员进行培训和访谈，并将资料保存
- 5：对来往电子邮件等实行加密

案例：2015济南十大案件之六东方管道公司商业秘密案件、金属新材料公司案件

## （三）合理取得商业秘密

- 1：独立开发
- 2：反向工程，对他人的产品进行分析从而获得他人的商业秘密，但是进行反向工程时应注意以下几点：实施反向工程的产品必须是合法取得，与独立开发商业秘密一样，企业应该保存研究过程的证据。
- 3：情报分析
  - 分析综合分析商业信息，获取商业秘密
- 4：合法交易
  - 利用他人的疏忽泄露而获取商业秘密。

# 知识产权保护组合武器

## 专利

专利法第二十五条 对下列各项，不授予专利权：  
（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

## 商标

商标法第九条 申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

## 著作权

## 商业秘密

专利法第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

知识产权获得简单维护难



Thanks for  
watching

联系方式:

电话: 18753518868

邮箱: [investor@vip.qq.com](mailto:investor@vip.qq.com)