

人民法院审理新东方侵犯著作权和商标专用权纠纷上诉案

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/53/2021_2022__E4_BA_BA_E6_B0_91_E6_B3_95_E9_c36_53685.htm 北京市高级人民法院民事判决书（2003）高民终字第1393号 上诉人（原审被告）北京市海淀区私立新东方学校，住所地北京市海淀区中关村路15号。法定代理人俞敏洪，校长。委托代理人王立华，北京市天元律师事务所律师。委托代理人李琦，北京市天元律师事务所律师。被上诉人（原审原告）（美国）教育考试服务中心（EDUCATIONAL TESTING SERVICE），住所地美国新泽西州08541普林斯顿罗斯代尔路和卡特路。法定代表人科特兰德格拉夫，总裁兼首席执行官。委托代理人周强，北京市正见永申律师事务所律师。委托代理人董永森，北京市正见永申律师事务所律师。上诉人北京市海淀区私立新东方学校（简称新东方学校）因侵犯著作权和商标专用权纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第35号民事判决，向本院提起上诉。本院于2003年12月8日受理后，依法组成合议庭，于2004年4月28日公开开庭审理了本案。上诉人新东方学校的委托代理人王立华、李琦，被上诉人（美国）教育考试服务中心（简称ETS）的委托代理人周强、董永森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市第一中级人民法院判决认定，中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，依据该公约，中国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。ETS作为TOEFL考试的主持、开发者，独立设计、创作完成了TOEFL考试题，并在美国就53套TOEFL考试题进行了版权登记。从TOEFL考试题的内容来看具有独

创性，属于中国著作权法保护的作品范畴。新东方学校与ETS签定有“盒式录音带复制许可协议”和“文字作品复制许可协议”，有效期至1998年8月16日，其中明确约定了使用范围。但新东方学校将TOEFL考试题以出版物的形式在其校内和网上向不特定人公开销售，超出了协议约定的使用范围，并且协议期满后新东方学校未与ETS签定新的使用协议。新东方学校未经ETS许可，擅自复制ETS享有著作权的TOEFL考试题，并将试题以出版物的形式通过互联网渠道公开销售，其行为侵害了ETS的著作权。ETS将TOEFL作为商标核准注册，且其商标均在有效期内，故依据中国商标法，ETS对TOEFL在第9类、第41类、第68类上享有商标专用权，其合法权益受法律保护。新东方学校在其发行的TOEFL考试题出版物封面上以醒目的字体标明TOEFL字样，其使用TOEFL的商品类别与ETS注册的第9类、第41类和第68类的商品类别相同，其标明的TOEFL字样也与ETS的注册商标完全一致，故新东方学校的行为构成对ETS注册商标专用权的侵犯。新东方学校应就其侵犯著作权和商标专用权的行为承担停止侵害、赔偿损失、消除影响，向ETS赔礼道歉等民事责任。本案赔偿数额的计算应以2000年11月15日向前追溯二年，即从1998年11月15日开始计算。审计报告表明，新东方学校的收入主要是资料费和培训费，赔偿数额的计算也主要以这两项收入为依据。ETS在主张权利的过程中支付了一定费用，且这些费用与本案诉讼具有直接关系，本院酌情予以确定。新东方学校因侵犯著作权和商标专用权的行为所获利润相互重合，本院一并予以计算。依照《著作权法》第2条第2款、第47条第（1）项，《商标法》第51条、第52条第（1）项之规定，判决：①新东方

学校自判决生效之日起停止侵犯ETS著作权的行为，并于判决生效之日起15日内将所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交法院销毁；②新东方学校自判决生效之日起停止侵犯ETS商标专用权的行为；③新东方学校自判决生效之日起30日内在《法制日报》上向ETS公开赔礼道歉；④新东方学校自判决生效之日起15日内赔偿ETS人民币500万元及合理诉讼支出52.2万元；⑤驳回ETS的其他诉讼请求。新东方学校不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。新东方学校上诉称：第一、一审判决认定ETS对其TOEFL考试题享有著作权，缺乏事实依据。实际上，考试题是不能作为作品受到我国法律保护的。第二、新东方学校只是在1997年和2000年两个时间点上，少量复制了TOEFL考试题，一审判决却依据《审计报告》认定我方大量复制并销售了TOEFL考试题。实际上，《审计报告》没有任何根据。第三、ETS是在庭审结束后才提出赔偿合理诉讼支出的请求，并提供了相关的证据材料，一审法院对这些证据材料并未质证就予以采信，同时支持了其诉讼请求，显然是错误的。第四、新东方学校在相关培训资料中只是叙述性或描述性地使用了TOEFL字样，并未将TOEFL作为商标使用，根本不会造成商品来源混淆之可能，实际上也从未造成过混淆，一审法院却判定为侵犯ETS的商标专用权，显系错误。第五、一审法院判决我方赔偿ETS巨额经济损失缺乏依据。新东方学校提供考试培训并未侵犯ETS的著作权，一审法院却将培训费收入作为确定赔偿额的基础，明显不合理。第六、新东方学校只少量向学员以外的人销售了相关培训资料，一审判决却判令我方在全国发行的《法制日报》上赔礼道歉，也不够公平合理。请求二审法院撤销一审判决之第

二、三、四项并依法改判。ETS服从原审判决。经审理查明：ETS成立于1948年，TOEFL考试由其主持开发。1988年至1995年，ETS分别在中国核准注册了 746636、771160、176265号“TOEFL”商标，核定使用的范围分别是盒式录音带、考试服务、出版物等。1989年至1999年，ETS 将其开发的53套TOEFL考试题在美国版权局进行了著作权登记。新东方学校成立于1993年10月5日，系民办非企业单位，主要从事外语类教学服务。1996年1月，北京市工商行政管理局就新东方学校擅自复制TOEFL考试题一事对其进行了检查，并责令其停止侵权。后新东方学校停止使用TOEFL考试资料，并主动与ETS联系，商谈有偿使用 TOEFL考试资料问题，但未获答复，遂继续向学生提供TOEFL考试资料。1997年1月，北京市工商行政管理局再次对新东方学校进行检查，并扣压了《TOEFL全真试题精选》等书籍资料。1997年2月18日，新东方学校法定代表人俞敏洪到北京市工商行政管理局接受了询问，并出具了保证书，承认复制发行TOEFL考试题的行为侵犯了ETS的著作权，保证不再发生侵权行为。1997年8月17日，ETS在中国大陆地区的版权代理人中原信达知识产权代理有限责任公司与新东方学校签订了“盒式录音带复制许可协议”和“文字作品复制许可协议”，许可新东方学校以非独占性的方式复制协议附件所列的录音制品和文字作品（共20套试题）作为内部使用，但不得对外销售，协议有效期1年。2000年11月9日，中原信达知识产权代理有限责任公司在新东方学校公证购买了“TOEFL系列教材”包括：《TOEFL系列教材听力分册》、《TOEFL系列教材语法分册》、《TOEFL系列教材作文分册》、《TOEFL系列教材阅读分册》、《最

新练习题选编第一册》、《最新练习题选编第二册》、《最新练习题选编第三册》8本图书及25盒听力磁带。2000年11月15日北京市工商行政管理局宣武分局对新东方学校进行检查，并扣压了部分涉嫌侵权的图书。2000年12月25日受ETS委托，北京市正见永申律师事务所在新东方学校公证购买了“TOEFL系列教材”，包括：听力分册、听力文字答案、语法分册、作文分册、阅读分册、最新练习题选编第一册及听力磁带21盒。2001年1月4日，ETS向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告新东方学校侵害其著作权及商标权。2001年2月22日，一审法院对新东方学校的财务帐册实施了证据保全，并委托北京天正会计师事务所对相关财务帐册进行了审计，审计结果表明：新东方学校的收入主要分为培训收入和资料收入。TOEFL培训收入：1998年为5 210 769元，占全年总培训收入的20.1%；1999年为8 498 039元，占全年总培训收入的23.5%；2000年为19 795 214元，占全年总培训收入的24.3%。资料收入：1998年为3 012 702元，1999年为4 931 191元，2000年为6 983 357元。TOEFL住宿班所收取的培训费用中包括资料费。另外，本案一审审理中，双方当事人就ETS主张权利的相关TOEFL考试题与被控侵权物进行了对比。对比结果为：听力分册、听力文字答案、语法分册、作文分册、阅读分册、最新练习题选编第一、二、三册中被控侵权部分与相关的TOEFL考试题内容一致；听力磁带与相关的TOEFL考试题内容绝大部分相同。此外，“TOEFL听力磁带”、“TOEFL系列教材”的封面及包装上均突出使用了“TOEFL”字样。上述事实，有第746636、176265、771160号商标注册标证书，北京市工商行政管理局物品暂扣证，俞敏洪谈话记录和保证

书, 《盒式录音带复制许可协议》, 《文字作品复制许可协议》, 北京天正会计师事务所有限责任公司第431号审计报告, 北京市公证处出具的公证书, 崇文区公证处出具的公证书, 被控侵权的图书和录音带实物及双方当事人陈述等在案佐证。100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com