

# 商標權與著作權權利衝突 若干法律問題

—梁慧—

我國《商標法》規定，任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌，包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請註冊<sup>1</sup>。我國《著作權法》中規定的作品是指文學、藝術和科學領域內，具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力創造成果<sup>2</sup>。當一個具有獨創性的文字、圖形作為商標標識註冊和使用，如果在該客體上由不同的民事主體分別享有商標專用權<sup>3</sup>和著作權時，則可能產生商標權與著作權之間的權利衝突，從最早的裴立、劉蕾訴山東景陽崗酒廠侵犯美術作品著作權糾紛、馮難音、張妮妮等訴江蘇三毛公司侵犯美術作品著作權糾紛到近期的“艾禮富 ALEPH 及圖”商標確權案都是商標權與著作權權利衝突的典型案列。結合實踐中的具體案列，筆者從商標權與著作權衝突的法律規定和解決方法、商標權與著作權衝突的認定以及抗辯事由等方面對商標權與著作權權利衝突問題進行探討。

## 1. 商標權與著作權衝突的法律規定和解決方法

雖然商標權與著作權衝突一直存在，但是我國1993年《商標法》才有保護在先權利的規定，其中第二十七條規定“，以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，由商標局撤銷該註冊商標”，在相應的《商標法實施細則》第25條中將“侵犯他人合法的在先權利進行註冊”的情形納入到欺騙或者不正當手段之中。現行《商標法》第三十一條規定，申請註冊商標不得損害他人現有的在先權利，其中著作權屬於《商標法》所規定的在先權利之一。

根據商標行政管理機關和法院受理的有關商標權與著作權衝突的案件可以看出，此類案件通常表現為兩種情形，即將他人享有著作權的作品申請商標註冊（商標確權案件）和將他

人享有著作權的作品當作商標使用（侵權案件）的情形，其中申請商標註冊的情形還存在商標處於申請階段和商標獲准註冊兩種情況。我國實行商標註冊原則，經商標局核准註冊的商標為註冊商標，商標註冊人享有商標專用權，受法律保護。申請註冊的商標在商標局核准註冊前後，如果發生與他人在先著作權衝突的情形，其法律性質不同。對此，最高人民法院認為，在商標授權程序中，當事人僅因他人申請註冊商標使用其作品而主張保護著作權的，應當通過《商標法》規定的異議等救濟程序解決。在已提出異議的情況下，當事人以他人使用其作品申請註冊商標並獲初審公告的行為構成侵權為由，提起民事訴訟的，人民法院不宜受理<sup>4</sup>。但是一旦該商標授權程序完成，獲得註冊，他人的在先著作權即因註冊商標的存在而受到現實的妨害，該商標註冊行為即構成侵犯在先著作權的行為，此時，著作權人既可以向商評委提出商標爭議申請，也可以向人民法院提起訴訟<sup>5</sup>。

在商標確權案件中，對已經初步審定並公告的商標，著作權人發現他人將自己的作品申請商標註冊的，可以在異議期內提出商標異議申請，商標行政主管機關應著作權人的要求，可以駁回該商標註冊申請。對於已經註冊的商標，在該商標註冊之日起五年內著作權人可以向商標評審委員會提出爭議申請。

如果當事人未經許可，擅自將他人享有著作權的作品作為商標使用，則可能構成侵犯著作權的行為，著作權人可以以侵犯其著作權為由，向人民法院提起著作權侵權糾紛訴訟<sup>6</sup>，請求法院判令被告承擔停止侵犯著作權等民事責任。如果法院認定侵犯著作權成立而涉案商標仍然在爭議期內，則著作權人可以以該判決為依據申請商標評審委員會撤銷該商標的註冊；如果因超過《商標法》規定的爭議期限而不可撤銷的，在先權利人仍

可在訴訟時效期間內對其提起侵權的民事訴訟,但人民法院不再判決承擔停止使用該註冊商標的民事責任<sup>7</sup>。

爭議期滿後,在先著作權人雖然無法通過商標爭議程序請求撤銷註冊商標,但是並不意味着在後的商標註冊人獲得了穩定的商標權。在著作權人提起著作權侵權糾紛訴訟後,如果法院認定侵犯著作權成立而判令被告承擔停止侵犯著作權等民事責任,商標註冊人受判決拘束連續三年停止使用該註冊商標的,著作權人可以請求商標局撤銷該註冊商標<sup>8</sup>。

## 2. 商標權與在先著作權構成衝突的認定

認定在後商標是否損害在先著作權的問題,與一般情況下的著作權侵權行為的認定並沒有本質區別,採用的都是“實質性相似+接觸的可能性”的判斷標準<sup>9</sup>。在具體案件中,一般從是否屬於《著作權法》保護的作品、是否為著作權人或者利害關係人、商標和作品是否實質性相似、是否有接觸的可能性等幾個方面來進行認定。

### (1) 是否構成《著作權法》保護的作品

我國《著作權法實施條例》所稱的作品,是指文學、藝術和科學領域內,具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力創造成果。獨創性是構成作品以及作品受著作權保護的一個最為關鍵的條件,但是《著作權法》中沒有就獨創性給出具體的標準。在商標權與著作權衝突案件中,當事人常常對有一點變形的字母,或是構圖非常簡單或常見的圖案要求著作權保護,判斷這些作品的獨創性往往成為案件的關鍵。在三洋電機株式會社訴商標評審委員會商標爭議案<sup>10</sup>中,對於三洋會社主張的“N”圖形著作權,北京市高級人民法院認為,該“N”圖形中間為斜方向的黑色矩形,左右兩側為幾道黑色實線構成,整體給人很強的立體感,其不同於一般的印刷體文字,凝聚了創作者的智力勞動。因此,該“N”圖形可以作為美術作品獲得我國《著作權法》的保護。北京高院近期作出的“艾禮富 ALEPH 及圖”商標爭議案判決<sup>11</sup>認可了北京一中院關於“日本艾禮富的公司徽章具有相應獨創性,屬於著作權法意義上的美術作品”的觀點。從上述案例可以看出,司法實踐中一般認為獨創性包含了最低限度



的創造性,不能以創作水平高低輕易否定其獨創性。

創造性判斷是一種對智力創造程度質與量的綜合分析,但立法一般只能從作品所要求的最低程度創造性上進行原則性約束,無法規定創造性的具體量化標準<sup>12</sup>。筆者認為,單純的考量一件商標的圖形是否具有獨創性並不是問題的關鍵,要將商標與在先作品進行比較,要比較在先作品中凝聚了創作者的智力勞動的部分是否被商標所採用,即是否構成《著作權法》保護的作品的認定要與是否實質性相似結合起來,綜合考察。

根據上述最低限度的創造性標準,實踐中有可能與商標發生衝突的著作權客體可能有文字作品、美術作品、雕塑作品等。

第一,文字作品是指小說、詩詞、散文、論文等以文字形式表現的作品<sup>13</sup>。一般情況下構成商標的文字作品由於字數太少而達不到文字作品的篇幅要求,但是某些具有獨創性的廣告語可能構成文字作品,例如“橫跨冬夏、直抵春秋——古橋空調”<sup>14</sup>等。而一旦這類廣告語被第三人申請註冊商標,則有可能構成權利衝突。

第二,美術作品是指繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或者其他方式構成的有審美意義的平面或者立體的造型藝術作品<sup>15</sup>,美術作品與商標的衝突是著作權與商標衝突中最常見的一種形式,實踐中大量的商標權與著作權衝突的案件,都涉及美術作品。

第三,雕塑作品與商標衝突的案例不多,“炎黃二帝巨型塑像”是其中之一。由於都是三維圖像,立體商標與雕塑作品之間存在衝突的可能性,但是如果對雕塑作品進行臨摹,將臨摹後的平面作品申請商標註冊,也構成對在先雕塑作品的損害。雖然臨摹他人享有著作權的作品不屬於侵權行為,但對其臨摹作品的使用不得侵犯原著作權人享有的其他合法權利<sup>16</sup>。

### (2) 是否為在先著作權人或者利害關係人

著作權自作品創作完成時自動產生,著作權屬於作者,這是著作權權利歸屬的一般原則。由於作者創作過程常常是在私密的環境下完成的,因此要求作者充分證明自己的創作過程,對作者而言有可能十分困難,因此法律規定,如無相反證明,在作品上署名的公民、法人或者其他組織為作者<sup>17</sup>。在這一基礎上,最高人民法院《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第7條規定:當事人提供的涉及著作權的底稿、

原件、合法出版物、著作權登記證書、認證機構出具的證明、取得權利的合同等，可以作為證據；在作品或者製品上署名的自然人、法人或者其他組織視為著作權、與著作權有關權益的權利人，但有相反證明的除外。根據上述證據規則，在著作權權利歸屬判定過程中，權利人僅需舉出能證明自己是權利人的初步證據就達到了證明要求，就可以推定其為作者或者著作權人。在“奇異鳥圖形”商標爭議案件中，當事人提交了一本荷蘭奇異有限公司用於宣傳公司形象的圖書原物，該書屬於公開出版物，出版時間早於爭議商標，該書對“奇異鳥圖形”進行了說明。此外還有奇異有限公司發給作品設計人的傳真件，該證據也佐證了奇異有限公司獲得“奇異鳥圖形”設計方案的經過。通過對兩組證據的綜合分析，可以認定奇異有限公司委託他人創作了“奇異鳥圖形”並將其用作自己的企業標識，在無相反證據的情況下，可以推定奇異有限公司即是著作權權利人<sup>18</sup>。

只有在完成舉證責任，證明自己是著作權人的前提下，才可以要求著作權，否則其要求得不到支持。在“津威及圖”商標異議複審案件中，法院認為三麗鷗公司雖然提交了“Little Twin Stars”系列小人兒圖稿，因該證據沒有關於作品署名及作品發表時間等情況記載，用於證明三麗鷗公司是“Little Twin Stars”系列小人兒圖形作品的著作權人顯然缺乏充分印證力，因此對三麗鷗公司的著作權主張不予支持<sup>19</sup>。

如果註冊商標的標識是商標權利人自己設計的，如何確定在先商標權人就是著作權人呢？在“老人城 LAORENCHENG 及圖”爭議案中，北京一中院認為，商標註冊證可以證明在先商標權人對該作品享有著作權，由此推斷在先商標權人主張的在先權利為著作權。而北京市高級人民法院認為，申請註冊商標及相應的授權公告僅僅是表明註冊商標權的歸屬，其不屬於《著作權法》意義上在作品中表明作者身份的署名行為，因此不能認定在先商標權人就是該商標標識的著作權人<sup>20</sup>。該案中，北京一中院更多考慮到要求在先商標權人提供“充分”的證據往往存在着現實的困難，而北京市高院則認為，主張爭議商標侵犯在先著作權的一方負有充分舉證的義務，商標公告以及註冊證中的信息僅僅表明商標權人的身份，不能用來證明著作權的歸屬。

在先著作權人證明自己是合法的權利人，該權利不僅包括

原始權利，也包括繼承權利。如果當事人能夠提供著作權是通過繼承、轉讓等方式取得的證據材料，也可以主張著作權。

### (3) 商標和作品是否實質性相似

所謂“實質性相似”，是指一般讀者在比較了兩部作品後，作品相似到這樣一種程度，除了認定為複製而不可能有其他的合理解釋。需要指出的是，在比較商標與作品時，由於是認定商標損害在先著作權，比較的對象是《著作權法》中的作品，而不是商標標識，比較的主體應當是作品的受眾，而不是商標所使用的商品的相關公眾。

在對兩作品進行比較時，應排除作品中不受著作權保護的思想及屬於公有領域中的表達，僅對兩作品有獨創性的部分進行比較，只有獨創性部分實質性相似，才能構成作品相似。曾廣泛引起關注的“火柴棍小人”著作權案雖然不是一起商標權與著作權衝突的案件，但是北京市高級人民法院的判決將獨創性與公共領域問題結合起來，對如何認定作品實質性相似提供很好的借鑒。北京市高院認為，將“火柴棍小人”形象和“黑棍小人”形象進行對比，二者有相同之處，但相同部分主要存在於已進入公有領域、不應得到《著作權法》保護的部分（即用“圓形表示人的頭部，以直線表示其他部位”方法創作的小人形象），其差異部分恰恰體現了各自創作者的獨立創作，因此，不能認定“黑棍小人”形象使用了“火柴棍小人”形象的獨創性勞動，“黑棍小人”形象未侵犯“火柴棍小人”形象的著作權<sup>21</sup>。

### (4) 接觸的可能性

如果一部作品是獨立創作完成，即使它與另一部作品實質性相似，也享有獨立的著作權，不能僅僅因為兩個作品實質性相似就認定構成侵犯著作權，在先著作權人還應當證明商標申請人接觸過或者有可能接觸到在先作品，從而將在先作品申請商標註冊。一般情況下要證明商標申請人在申請之前接觸過作品是比較困難的，因此法律規定了“接觸的可能性”，只要著作權人能夠證明商標註冊人有“接觸可能性”的，即完成了舉證責任。

所謂“接觸可能性”，不限於以直接證據證明實際閱讀或瞭解作品，凡依社會通常情況，被告應有“合理之機會”或“合理之可能性”閱讀或者聽聞原告的著作，即足以構成接觸。對於“接觸”，可以以直接證據來證明，比如證明被告曾閱讀過、見到過、

購買過、收到過、被告曾在原告處工作等方式接觸過原告的作品；也可以間接證據予以證明，比如原告作品在被告作品之前已通過發行、展覽、表演、放映、廣播等方式公之於衆，原告之前已對其作品辦理註冊或者登記，而註冊或者登記檔案可供公眾查閱<sup>22</sup>。只要證明在後商標申請人有實際接觸或者有“合理的機會”接觸作品，在先著作權人即完成舉證責任。

### 3. 抗辯事由

商標權與著作權權利衝突的抗辯事由一般有：著作權已過保護期限、爭議的客體不構成著作權法意義上的作品、爭議人沒有足夠證據證明自己是著作權人、爭議的圖形為獨立創作、獲得著作權人的許可等。

#### (1) 享有在先著作權的作品已經過了保護期限

除了作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制外，著作權人的其他權利是有保護期限的，期滿則不再受到著作權保護。一些具有獨創性的百年品牌，例如小汽車上的BMW及圖形商標，首次提出商標申請為1917年，在我國著作權保護期滿。此外，為了延長暢銷作品的保護期限，有些著作權人會在作品保護期滿即將進入公有領域之前將作品申請商標註冊，雖然進入公有領域的作品會受到商標權的保護，但是這些商標權會受到一定的限制，如果第三人對享有商標專用權的作品進行正當使用，則不構成侵犯商標專用權的行為。<sup>23</sup>

#### (2) 爭議的客體不構成著作權法意義上的作品

我國《著作權法》所稱的作品，是指文學、藝術和科學領域內，具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力創造成果，如果不構成著作權法意義上的作品，則不能受到著作權的保護。例如僅僅是簡單的、常見的文字和圖形，通常不認為具有獨創性，不構成著作權法意義上的作品。在“灌籃高手”商標爭議案中，法院認為爭議商標“灌籃高手”雖然與漫畫作品《灌籃高手》的作品標題在文字構成上相同，但灌籃高手只是對善於扣籃的籃球運動員的一種稱呼，屬於公眾均可以使用的語言文字的範疇，不具備文字作品所要求的獨創性，不是《著作權法》所指的文字作品<sup>24</sup>。

正如前文所述，由於我國《著作權法》沒有就獨創性給出具體的認定標準，有時對同一個圖形是否構成“作品”有完全不同的意見。有人認為與《著作權法》中構成作品的符號相比，商標

的符號資源及其組合方式有限，因此商標中出現相近元素、相似設計思路的幾率較高。這意味着在判斷商標與在先作品近似與否時，對作品的獨創性要求應相對較高，如果只是文字的一般藝術化變形或者是常見的裝飾性圖案，就不應作為在先著作權的對象施以保護，例如前面所提到的三洋會社註冊的“N”圖形商標<sup>25</sup>。

#### (3) 爭議人不是作品的著作權人

依據著作權提出商標爭議的人必須有足夠的證據證明自己是在先權利人，否則其爭議得不到支持。例如在“大家樂及圖”商標異議案件中，法院認為原告大家樂公司雖然依法受讓了在先的引證商標，但商標權的轉讓並不必然導致該商標標識作品著作權的轉讓。該案現有證據僅能證明其係引證商標的專用權人，不能證明其享有引證商標標識的著作權。在大家樂公司不能證明其享有在先著作權的情況下，其以被異議商標的註冊損害其在先著作權為由提出的異議不能成立。<sup>26</sup>

如果主張著作權的一方為涉外當事人，其所屬國未與我國簽訂協議或者共同參加國際條約，其在我國主張的著作權有可能得不到保護。未與我國簽訂協議或者共同參加國際條約的國家的作者的著作權欲得到我國法律保護，須符合以下條件之一：(1)該外國人的作品首先在中國出版；(2)該外國人的作品首次在我國參加的國際條約的成員國出版，或者在成員國和非成員國同時出版<sup>27</sup>。如果不能滿足上述條件，該涉外當事人所主張的權利則不能受到我國法律保護。

#### (4) 爭議的圖形為獨立創作

先後獨立創作的內容完全相同的作品，則多名作者對其作品享有的著作權是相互獨立的，不存在在先或在後權利的問題。如果商標申請人能夠證明商標是自己獨立創作完成的，則不構成對他人在先著作權的損害。在“奇異鳥圖形”案件中，汕頭金禾公司承認其爭議商標中的“奇異鳥圖形+kievit美術字”部分與菲仕蘭產品公司作品雷同，但辯稱兩作品屬於各自獨立創作完成的，應各自享有各自權利。對此，法院認為汕頭金禾公司負有證明其主張成立的證明責任<sup>28</sup>。如果汕頭金禾公司能提供其獨立創作完成作品的證據，則不構成侵犯他人著作權。

#### (5) 獲得著作權人的許可

如果申請註冊的商標經過著作權人的授權，則也不構成對



他人在先著作權的損害,但是商標申請人應就其主張的取得著作權人許可的事實承擔舉證責任,例如申請人與著作權人簽署了著作權許可使用合同,或者著作權人做出過直接的、明確的許可使用其作品申請註冊商標的意思表示<sup>29</sup>。需要指出的是,著作權的許可使用屬於要式法律行為,使用他人作品應當經過著作權人明確許可,並同著作權人訂立許可使用合同<sup>30</sup>。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司北京辦事處商標部經理

<sup>1</sup>《商標法》第八條。

<sup>2</sup>《著作權法實施條例》第二條。

<sup>3</sup>我國現行《商標法》並沒有商標權的概念,只是在《商標法》第三條中規定商標註冊人享有商標專用權,受法律保護。

<sup>4</sup>最高人民法院(2005)民三監字第2號函。

<sup>5</sup>《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》(2008)第一條:原告以他人註冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在先權利為由提起訴訟,符合《民事訴訟法》第一百零八條規定的,人民法院應當受理。

<sup>6</sup>《民事訴訟案由規定》(法發〔2008〕11號)第五部分知識產權糾紛141著作權權屬、侵權糾紛。

<sup>7</sup>《最高人民法院關於當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》(法發〔2009〕23號),第9條。

<sup>8</sup>北京市第一中級人民法院知識產權庭編著,《商標確權行政審判疑難問題研究》,知識產權出版社,第205頁。

<sup>9</sup>《商標審查及審理標準》下篇“商標審理標準”三、損害他人在先權利審理標準.3.2使用要件。

<sup>10</sup>北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第1115號行政判決書。

<sup>11</sup>北京市高級人民法院(2011)高行終字第1136號行政判決書。

<sup>12</sup>史新章,“《商標法》對在先著作權的保護”,《電子知識產權》,2009年第6期。

<sup>13</sup>《著作權法實施條例》第四條第一項。

<sup>14</sup>北京市第一中級人民法院(1996)一中知終字第114號民事判決書。

<sup>15</sup>《著作權法實施條例》第四條第八項。

<sup>16</sup>參見商評字(2003)第0963號裁定書。

<sup>17</sup>《著作權法》第十一條第四款規定。

<sup>18</sup>參見北京市第一中級人民法院(2006)一中行初字第735號行政判決書。

<sup>19</sup>參見北京市第一中級人民法院(2007)一中行初字第1116號行政判決書。

<sup>20</sup>參見北京市第一中級人民法院(2009)一中行初字第1461號行政判決書以及北京市高級人民法院(2009)高行終字第1350號行政判決書。

<sup>21</sup>參見北京市第一中級人民法院(2004)一中民初字第348號民事判決書以及北京市高級人民法院(2005)高民終字第538號民事判決書。

<sup>22</sup>同註12。

<sup>23</sup>相關案例見“彼得兔”確定不侵犯商標專用權案,北京市第一中級人民法院(2003)一中民初字第6356號民事判決書。

<sup>24</sup>北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第1757號行政判決書。

<sup>25</sup>趙春雷,“商標權與在先著作權衝突問題的探討”,《中華商標》2009年第6期。

<sup>26</sup>劉曉軍,“商標異議程序中的‘任何人’之爭”,《中國知識產權報》2011年2月25日07版。

<sup>27</sup>《關於涉外知識產權民事案件法律適用若干問題的解答》北京市高級人民法院京高法發〔2004〕49號第七條。

<sup>28</sup>參見(2006)一中行初字第735號行政判決書。

<sup>29</sup>《商標審查及審理標準》下篇“商標審理標準”三、損害他人在先權利審理標準3著作權。

<sup>30</sup>相關案例見“上島”商標爭議案,北京市高級人民法院(2005)高行終字第111號行政判決書。