

君合专题研究报告



2018 年 4 月 13 日

商标争议中的在先著作权

——“羅斯蒙特 LSMT 及图”商标争议案¹简评

一、案情

青岛得凯轮胎有限公司是第 3691497 号“羅斯蒙特 LSMT 及图”商标（简称“**诉争商标**”）的注册人，该商标的申请日为 2003 年 8 月 27 日，核定使用商品为第 12 类的汽车内胎、车辆轮胎等，专用期限至 2025 年 8 月 13 日。2013 年 3 月 1 日，彪马欧洲公司向商标评审委员会（简称“**商评委**”）提出商标争议申请；商评委裁定予以维持。彪马欧洲公司不服裁定提起诉讼；北京市第一中级人民法院判决驳回诉讼请求。彪马欧洲公司提起上诉；北京市高级人民法院认定，诉争商标侵犯彪马欧洲公司的在先著作权，判决撤销原审判决、撤销商标评审委员会裁定并判令其重做裁决。（下附商标标志图样对比）

在先商标标志（享有在先著作权作品）	在后商标（诉争商标）
 	 羅斯蒙特 第 3691497 号

二、判决要旨

在诉争商标申请日后取得的商标标志著作权登记证书、获得著作权合同及在中国境内外的在先商标注册证等，可以作为在先商标权人享有该商标标志著作权的初步证据。

三、判决理由

北京市高级人民法院认为：彪马欧洲公司主张依据经公证的著作权合同及补充协议、著作权登记证书及在中国境内外的商标注册证认定其享有“跳跃中的美洲豹”美术作品的在先著作权。著作权登记证书虽在诉争商标申请日之后取得登记，但结合经公证的著作权合同及补充协议，以及彪马欧洲公司在诉争商标申请日前在中国境内外的商标注册证，可以初步证明彪马欧洲公司对“跳跃中的美洲豹”图形享有在先著作权。诉争商标标志中的动物图形与彪马欧洲公司享有在先著作权的“跳跃中的美洲豹”图形在造型特征、视觉效果上基本相同，构成实质性相似，故诉争商标的注册损害了彪马欧洲公司的在先著作权。

四、评析

1.（2017）京行终 785 号彪马欧洲公司诉商标评审委员会、青岛得凯轮胎有限公司关于第 3691497 号“羅斯蒙特 LSMT 及图”商标争议案。

2013 年《商标法》三十二条一款（2001 年《商

标法》三十一条一款)规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。根据最高人民法院司法解释、北京市高级人民法院审理指南及相关法律实践,此类可以对抗他人商标的其他在先权利包括在先姓名权、肖像权、著作权、企业名称权、外观设计专利权等。对于包含一定独创性图形要素或设计要素的商标而言,商标注册人可以基于该条款,以在先著作权为权利基础,对在后各个类别上申请或注册的实质性近似商标提出异议或无效,一方面可切实保护享有在先著作权的商标标志,另一方面也可同时实现此类商标在全部 45 个商品和服务类别均获得保护的目。

根据中国及各国商标法的一般规定,在先商标注册人或申请人有权禁止他人在相同或类似商品或服务上申请注册相同或近似商标,以防止造成混淆和误认。此类保护一般的前提条件包括:1) 商标相同或近似,2) 商品或服务相同或类似。在中国商标申请审查、异议及复审、驳回复审以及商标无效等程序中,商标审查员和法官首先审查上述两项前提条件,进而做出是否存在混淆可能从而核准注册、驳回申请或宣告商标无效的结论。

对商标是否近似可基于《商标审查与审理标准》和相关司法解释和规定确立的原则,通过对在后商标和在先商标的对比观察而实现;对商品和服务的类似则一般以《商品和服务区分表》为依据。对于在后在非类似商品和服务上申请注册的商标,倘若不存在规模性抢注从而适用《商标法》四十四条“欺骗或不正当手段”予以制止的情形,则一般只能寻求《商标法》十三条关于驰名商标保护的条款,在案件中则需要提交大量在先使用及知名度证据请求认定商标构成驰名。然而,商标主管机关长期以来对驰名商标的认定十分严格,一方面有效抑制了因追逐“驰名商标”名号而带来的异化现象,另一方面也不可避免因认定严格而造成在先较高知名度商标在非类似商品或服务上难以受到保护的窘境。

对于具有独创性的在先图形商标或文字图形组合商标而言,在先权人基于《商标法》三十二条主张在先著作权,可有效解决跨类保护问题而避免驰名商标的认定困难。本案中,诉争商标在 2003 年 8 月提出申请,指定了与 25 类服装无类似和关联关系的 12 类“汽车内胎、车辆轮胎”等商品。彪马公司如基于十三条驰名商标保护条款,需要举证证明 2003 年时其“跳跃中的美洲豹”图形已在中国成为 25 类运动服装和鞋类领域的驰名商标,举证难度较大。此时彪马公司选择以在先著作权为法律基础,合法合理。

那么,如何在商标行政案件中证明在先商标标志享有在先著作权?根据北京市高级人民法院《关于商标授权确权行政案件的审理指南》,在先权人一般应提供该商标标志的设计底稿、取得权利的委托设计合同、著作权转让合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等作为证明著作权归属的初步证据,仅有在诉争商标申请日后取得的著作权登记证书无法证明该商标标志著作权的归属。

上述规则是 2017 年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(简称“**最高法院司法解释**”)出台之前的规则,对于制止恶意抢注他人商标的行为有一定积极意义。2017 年最高法院司法解释出台,该规则被更便利的规则所取代。最高法院司法解释第十九条第三款规定:“商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”这就是说,异议人或无效宣告请求人在提出主张时无需主张自己是在先商标标志的著作权人,可主张其为在先著作权的利害关系人,而支持其主张的证据也无需再提交著作权登记证书、创作底稿等证明著作权归属的证据,而只提供商标注册证或商标公告即可,这对于无效宣告请求人或者异议申请人更加便利。

北京市高级人民法院在同期审理的另一案²中也已开始适用最高法院司法解释的上述规则。需要特别强调的是，在此一情形下，无效宣告请求人或者异议申请人不需要主张自己是在先商标标志的著作权人，而应主张是著作权的利害关系人，否则一方面存在举证困难，另一方面也可能被争议商标申请人抓住漏洞，致使自己的主张无法得到法院支持。

对参与市场竞争的商业主体而言，其往往拥有代表公司或产品形象的造型设计文字商标、图形商标或文字图形组合商标。作为上述案例的启示，为实现品牌的全方位保护，包括实现此类商标在商品和服务的跨类别保护，公司应充分重视著作权保护

条款在品牌保护中的重要意义。一方面，公司应通过商标确权程序在核心和重要商品上取得商标注册；另一方面，应取得相关商标标志的著作权权属证明，包括设计底稿、委托设计合同或著作权转让合同等，同时及早取得版权登记证，作为著作权权属的初始证据。外国权利人在中国提出商标异议或无效，应注意若以著作权人身份主张，则举证责任加大，需提交商标标志的设计底稿、合同、首次发表证据、诉争商标申请日前的著作权登记等。如商标在国内外已取得注册证，则可根据最高法院司法解释，以在后著作权证书、在先国内外商标注册证等作为初始证据证明其为在先著作权的利害关系人，以获得《商标法》三十二条一款对在先著作权的保护。

马 强 合伙人 电话：86-10 8519 2496 邮箱地址：maq@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。



² （2017）京行终 5374 号国家录制艺术与科学院有限公司诉商评委、郑裕早案。