

## 商标法32 | 美国电信巨头康卡斯特“COMCAST”在中国成功获得商号权保护（2019）

日期：2019.03.09 作者：明星楠

随着交通便捷度的提高的和互联网的普及，全球经济不断走向融合，众多企业也逐渐走出地域限制，向着更为广阔的地域施展影响力。而知识产权保护的地域性则让部分企业在国际化发展和维权中遇到一些问题。本文将以前期代理的一起美国电信巨头康卡斯特COMCAST维权案件为视角，为外国（地区）企业在中国的知识产权保护充分发挥现有制度的作用，扼制恶意抢注行为提供一些建议。

康卡斯特（COMCAST）案情简介：

争议商标：



在先著作权标识：



在先商号：COMCAST

康卡斯特股份有限公司（COMCAST CORPORATION，以下简称“COMCAST”）是美国知名有线电视、互联网服务及IP电话服务供应商，亦是全球知名电信和传媒巨头。2010年，广州某公司（即下述案件第三人）在“电缆、电话线、网络通讯设备”等商品上申请注册了“



”商标。2016年，COMCAST对该商标提起无效宣告申请，主张该商标的注册损害了COMCAST的在先商号权和在先著作权。但商标评审委员会未支持COMCAST的主张，裁定争议商标予以维持。COMCAST随后向北京知识产权法院提起商标行政诉讼。北京知识产权法院支持了COMCAST的在先商号权及在先著作权主张，最终撤销了商标评审委员会作出的裁定。

北京知识产权法院经审理认为：

【关于商号权】法院对COMCAST知名度和第三人恶意着重进行了考虑，认为：（1）康卡斯特公司为在美国登记注册的公司，且登记注册在诉争商标申请日前。在案证据可以证明，尽管康卡斯特公司并未在中国开展“为公众提供有线电视内容”等服务，但诉争

商标申请日前，国内大量期刊杂志关于康卡斯特公司在有线电视、通讯网络领域的报道，包括康卡斯特公司在中国参加的会议等活动报道，使得康卡斯特公司的商号（字号）“COMCAST”与有线电视、通讯网络领域密切相关，且其作为美国该行业的巨头的形象为中国相关公众所知悉。（2）诉争商标核定使用的“电缆、电话线、网络通讯设备”等商品和商号“COMCAST”具有一定知名度的“有线电视、通讯网络”服务具有极高的关联性，在功能用途、消费对象等方面相同，构成同一种或类似商品和服务。诉争商标的文字部分与“COMCAST”完全相同，且该词组并非固定搭配，具有一定独创性，相关公众容易将诉争商标与康卡斯特公司相关联。第三人证据不足以证明诉争商标经使用已与其建立稳定市场联系，相反，其宣传仍将诉争商标与康卡斯特公司相关联。（3）此外，2001年商标法关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，亦是诚信原则的具体体现，要求商标注册必须遵循诚信原则。第三人作为相关领域从业者，应当知悉“COMCAST”的知名度，且在案证据中第三人网站关于“COMCAST”知名度和是其股东的介绍足以证明第三人对此事实是明知，这最易证明第三人在注册和使用诉争商标时的明显恶意，应被商标法予以禁止。

**【关于著作权】**法院从作品独创性、权利归属、实质性近似及接触可能性四个方面予以评述，认为：（1）康卡斯特公司主张的著作权标识由规范字体的“COMCAST”字母组合和包裹首字母“C”的红色半圆组成，尽管设计较为简单，但不能否认该字母和图案组合具有一定的独创性，尤其是红色半圆和字母位置关系的设计，具有醒目、独创、简约的艺术特点，满足最低限度的独创性要求，可以作为美术作品进行保护。（2）关于权利归属，康卡斯特公司提交了著作权登记证书、经过公证认证的创作声明、多种设计样式、1999年的标识识别指南、以及2002年期刊杂志载文显示的使用标志的图片和在美国进行商标申请的材料，这些证据可以形成证据链作为享有著作权的初步证据。第三人提交的视觉识别手册不能显示时间、来源和创作本身的关联性，不能构成康卡斯特公司著作权的反证。（3）经对比发现，诉争商标与康卡斯特公司主张的在先著作权标识在字母构成、细节等方面几乎相同，构成实质性近似。（4）根据现有证据，诉争商标申请日之前，康卡斯特公司的字号和在先著作权标识经过媒体报道，在有线电视、通讯行业已经具有一定知名度，加之第三人自称康卡斯特是其股东，可以认定其对在先著作权标识有接触和认知，这种情况下，诉争商标的注册和使用是对康卡斯特公司在先著作权作品的复制，侵犯了康卡斯特公司的著作权。

最终，北京知识产权法院判决撤销被诉裁定，责令商标评审委员会重新作出裁定。后商标评审委员会及第三人均未提起上诉。

那么，当注册商标已被投入使用时，在先权利人是否必须等待确权程序完结，才能进一步维权呢？最高人民法院在歌力思公司诉王碎永民事案件中，认可了歌力思公司以在先商号权阻止他人恶意注册商标并投入使用的行为，在相关主体的商标确权纠纷终结前，及时维护了歌力思公司的在先商号权。

#### 歌力思案情简介：

在“歌力思”民事案件之前，最高院曾于2017年公布第82号指导案例（（2014）民提字第24号），该案系王碎永以其注册在18类商品上的第7925873号“歌力思”商标等对歌力思公司提起的商标侵权纠纷，最高院认定王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，对其诉讼请求未予支持。

本文所述“歌力思”民事案件即前述案件的后续。2012年，歌力思公司基于在先商号权对王碎永前述第7925873号“歌力思”商标提起不正当竞争民事诉讼。最高院最终在针对该案的（2016）最高法民申1617号再审裁定中认为，地处广州深圳的歌力思公司经过对“歌力思”的长期使用和宣传已使其在服饰等领域具有较高市场知名度，而歌力思本身为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性，依常理判断，在完全没有接触或知悉的情况下，因巧合而出现雷同注册的可能性较低。被诉侵权人王碎永曾长期在广东省广州市经营皮具商行，作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。在上述情形之下，王碎永仍在与服装商品关联性较强的手提包、钱包等商品上申请注册“歌力思”商标，其行为难谓正当，在对该商标的使用中，亦存在攀附歌力思公司的商誉，搭歌力思公司“歌力思”的企业字号之便车的行为，导致相关公众对其产品与歌力思公司生产的相关产品产生混淆和误认。因而侵害了歌力思公司的商号权益，存在不正当竞争行为。

**启示：在先权利人可通过民、行并举，保护商号权**

实践中，知名企业在未及时注册商标的情况下，其企业名称（字号）往往会成为投机者抢注商标的目标，权利人的维权思路也往往是先通过商标无效等行政程序撤销侵权商标，进而提起商标侵权和不正当竞争诉讼来维权和止损，这一过程冗长性也往往使权利人的损失难以有效、及时制止。

前述两个案例则为我们提供了新的思路，即企业在先商号权的保护可民、行并举。权利人可充分利用《商标法》《反不正当竞争法》等赋予的权利，同时从多个维度一并采取措施，以更加快捷、全面的方式，最大化维护企业的合法权益