

商标法32 | 由“喜茶君”图形案看主张著作权的资格 (2022)

日期：2022.07.21 作者：丁金玲等

《商标法》第32条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前取得的，除商标权以外的其他权利，包括商号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。著作权作为在先权利，理应在商标法的框架下获得保护，实务中也有不少以享有在先著作权为由对商标提出异议或者申请无效的案例。著作权与商标权虽同为知识产权，皆以符号为权利对象，但前者发挥的是符号的创生功能，而后者发挥的是符号的指代功能，[1]这就导致在商标法领域对在先著作权的保护相比于对其他在先民事权利的保护，表现出一定程度的特殊性。

根据《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》（下称《规定》）第19条第1项，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当按照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。其中是否构成作品，是否构成侵权，属于法院基本可以直接判断的内容，而对于权利人或利害关系人而言，如何举证证明自己享有著作权或与该项著作权存在利害关系，进而能够主张著作权，是首先需要证明的问题。

一、在先权属的证明

对于在先权属的证明，权利人大部分会举出著作权登记证书作为证据。所谓著作权登记证书，是指向作品登记主管机关申请版权登记而获得的证书。《规定》第19条第2项规定，诉争商标申请日之前的著作权登记证书等可以作为证明著作权归属的初步证据。但对于版权登记的申请，登记主管机关不作实质性审查，仅为形式登记，是否享有著作权，权利人一般还需举出其他证据予以补强。

1、设计底稿、原件、取得著作权的合同等原创性证据

《规定》中也明确，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。该类证据体现了著作权人的创作过程或取得权利的过程，具有较高的证明力度，国知局或法院对该类证据的审查较为重视。

在“喜茶君”图形商标案中，原告深圳美西西餐饮管理有限公司（以下称“美西西公司”）认为第三人金玉英申请注册的“



”商标侵犯了其在先著作权，提起无效宣告申请。

国知局裁定认为：尽管原告提交的登记证书中的创作完成时间早于诉争商标申请日，但考虑到我国著作权登记采自愿登记原则，作品登记证书中的作品完成日期依据当事人自述填写完成，版权登记机关不作实质性审查，故仅凭该证据不能证明其创作日期早于诉争商标申请日。同时其他证据大多形成时间晚于诉争商标申请日，在案证据缺乏关于著作权的在先公开发表作品及在先创作完成作品等证据资料予以佐证，因此没有支持美西西公司的无效请求。



原告主张的在先美术作品

美西西公司遂向北京知识产权法院起诉，并补充了著作权在先创作的证据、在先公开发表证据、在先实质性近似的图形初审公告的商标信息等，证明美西西公司享有涉案作品的著作权。同时举证证明第三人抄袭摹仿了其他知名茶饮料品牌，并在多个类别上反复注册包括诉争商标在内的原告商标，具有一贯的抄袭恶意，同时第三人经营奶茶，并在奶茶包装上使用该图形，是典型的恶意侵权人。

北京知识产权法院认为，原告在先公开使用证据，结合原告提交的著作权创作情况说明，可以相互印证，证明原告主张的美术作品已创作完成并公开发表。原告提交的《著作权登记证书》记载的创作完成时间与原告在先商标申请日均在诉争商标申请日之前，可以互相佐证，同时未有在案证据证明诉争商标系由第三人独立创作完成。综上，诉争商标属于损害他人先权利的情形，判决撤销被诉裁定。

本案第三人未参加诉讼，未提交任何对争议商标图形独立创作的证据。著作权不同于专利权，没有新颖性要求，不排除创作纯属巧合的情形，即理论上不排除著作权人对相同或实质相同的作品各自享有著作权。但由第三人的恶意行为表现来看，其明显是对美西西公司作品的抄袭，而不是对其他权利人作品的抄袭，因此第三人只可能侵犯了美西西公司主张的著作权。

2、在先申请注册商标、商业使用等在先公开使用证据

上述“喜茶君”案，原创性证据在证明有权主张著作权方面起到了重要作用。实践中，权利人往往不注重原创性资料的留存或者时间比较久远，该方面证据难以收集。因此在很多的案件中，法院还会结合在先公开使用证据认定在先著作权。

在“泷澄集团及图”商标无效宣告行政纠纷案[2]中，北京市高院结合泷澄建设公司在2005年12月29日申请引证商标的行为，认为在案证据可以证明泷澄建设公司享有涉案著作权的美术作品于2005年12月29日已经创作完成并开始使用、公开，权利人对涉案作品享有著作权。

在芬迪怪兽眼图形商标无效宣告行政纠纷案[3]中，法院即结合作品声明和《时尚芭莎》《生活报》《东方卫报》等报刊杂志上的产品图片，认定在诉争商标申请注册日前，该作品已经创作完成并公开发表，权利人对涉案作品享有著作权。

当然，由于著作权登记证书并非决定性证明文件，若原创性证据、在先公开发表证据已足以证明权利归属，则著作权登记证书也并非必需证据。不过在实践中一般还是建议权利人能够提供尽可能多的证据以证明在先权属。

二、利害关系的证明

根据民事诉讼与行政诉讼的一般原理，与诉争实体法律关系存在利害关系的主体，也有权主张在先权利。《商标法》第33条、第45条明确规定了“利害关系人”与“在先权利人”均可以在异议或无效程序中主张在先权利。《商标审查及审理标准》第一部分第三章3.2“异议主体”，列举了几种可以在异议或无效宣告案件中作为利害关系人主张在先权利的情形，除了被许可使用人，还包括在先商标权及其他在先权利的“合法继承人”、“质权人”、“控股股东”等其他有证据证明有利害关系的主体。实践中，在有些案件中证明存在利害关系有时成为案件的重点和难点。下面仅从有权主张著作权的角度探讨常见的利害关系人的证明问题。

1、被授权许可人

被授权许可人作为利害关系人可以取得原告的诉讼地位毋庸置疑，其只需要提供权属证据加授权许可合同或者授权书等相关证据即可完成举证。

在机器猫图形商标无效宣告行政纠纷案[4]中，第三人艾影公司即通过提供一系列哆啦A梦相关权利授权书、公证认证手续以及翻译件完成了举证，商评委认可了其利害关系人的主体地位，北京知识产权法院也支持了这一主张。

2、权利人的“次优地位”

但在授权许可关系之外，法院有时也将利害关系人作为权利人的“次优地位”对待，即现有证据虽然无法对于无效申请人确为权利人达到高度盖然性的证明标准或者存在一定程度的瑕疵，但是能够证明该商标的著作权与该申请具有利害关系，在这种情况下，法院虽然无法确定申请人是否为著作权人，但仍可以将其认定为利害关系人，从而认可其有资格主张著作权。

在黑白狗图形商标不予注册复审行政纠纷案[5]中，北京高院二审认定，存在利害关系的公司出具的声明不足以证明戴尔吉奥公司系著作权人，但声明中的创作与转让的事实能够和著作权登记证书、商标注册证以及文献证明等证据相互印证，故至少能够证明戴尔吉奥公司是涉案作品的利害关系人，在港派制衣有限公司无相反证据的情况下，有权作为利害关系人主张侵犯著作权。最高院对此也予以认可。

在阿克苏诺贝尔公司图形商标无效宣告行政纠纷案[6]中，北京高院认为，阿克苏诺贝尔公司提供的证据要么属于未经公证认证的域外证据，要么不能证明在先权属，故维持了一审北京知识产权法院关于目前证据尚难以形成完整证据链证明权属的认定。但在再审中，最高人民法院认为，尽管该图形在WIPO、比荷卢的转让、注册信息以及著作权转让协议等未经公证认证，但可以通过相关网络信息予以核实，同时结合阿克苏公司的财报等信息，在无相反证据证明的情况下，足以证明阿克苏对诉争图形享有著作权或具有利害关系。

对于此种利害关系的证明，法院认定的证据往往与权利人将作品申请注册的商标有关。《规定》也明确，商标公告、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证明。在实务中，不论是我国商标行政部门颁发的注册证，还是国外机构颁发的注册证，只要日期在诉争商标申请注册日以前，均具有较强的证明力。

在“MILUMIL及图”商标无效宣告行政纠纷案[7]中，北京知识产权法院认定，虽然利尔生公司提交的证据不足以证明其已于诉争商标申请日前取得著作权，但结合利尔生公司、纽迪西亚公司在诉争商标申请日前大量使用该作品在各国进行商标注册的相关证据，可以认定二公司为利害关系人，有权在该案中主张权利。

在鳌鱼图形商标无效宣告请求行政纠纷案[8]中，达马公司提交了申请日早于诉争商标申请日的意大利商标注册证和国内引证商标注册证，最高人民法院认为，根据司法解释的规定，商标注册证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，在本案中被告均未提交相反证据，故应认定达马公司有权主张涉案图形商标的著作权。

总而言之，在侵犯在先著作权的商标案件中，是否对涉案作品享有著作权或是否属于利害关系人，权利人的证据并非泾渭分明，但不论是哪一种情形，至少要达到证明利害关系的程度，才有资格主张著作权。从法院审判的角度，在有些案件中法院亦未做明确区分，在案证据能够证明权利人有资格主张，商标申请注册人属于对权利人作品的抄袭摹仿，即能够成立商标法第32条所指的损害他人在先权利的情形。

所以，原告应该提供尽可能多的证据以相互印证证明其主体资格。权利人或利害关系人要保存好设计底稿、原件等原始材料，甚至于对其设计灵感来源进行记录，同时注意在公共领域进行一定的广告宣传，还可以将该作品作为商标申请注册，同时最好尽早申请版权登记，以获得权属证明力较强的著作权登记证书。如果该作品作为商标在多国注册使用，域外的商标使用及注册证等证据也能在主体资格证明中发挥重要的作用。

[1] 参见李琛：《论知识产权的体系化》，北京大学出版社2005年版。

[2] （2021）京行终2876号。

[3] （2018）京73行初6346号。

[4] （2018）京73行初769号。

[5] （2019）最高法行再178号。

[6] （2021）最高法行再81号。

[7] （2018）京73行初7230号。

[8] （2017）最高法行申7174号。