

商标法32 | 以在先著作权成功异议他人的商标申请 (2018)

日期：2018.05.29 作者：吴祥荣

对于可能需要主张在先著作权的权利人来说，未雨绸缪地保存好从作品的设计到发表和实际使用的完整证据链是可取的做法。

莱福社团有限公司（LivingSocial）是美国的第二大团购网站，其“LivingSocial及图”品牌享有在先著作权。莱福公司的“LivingSocial及图”



美术作品于2011年2月在美国首次发表，后于2012年在中国国家版权局进行了著作权登记。

2011年5月10日，广州红谷供应链管理服务有限公司（简称“红谷”）申请在第14类商品上注册“LivingSocial及图”商标（简称“诉争商标”）。莱福公司以诉争商标侵犯其在先著作权为由提起异议申请。为证明其对前述美术作品的著作权早于诉争商标的申请，莱福公司提交了其在美国和澳大利亚注册的“LivingSocial及图”商标的注册信息，以证明其分别于2011年2月23日和2011年3月14日在前述两国申请将题述美术作品注册为商标。

2013年8月28日，中国商标局驳回了莱福公司的异议申请。2013年9月18日，莱福公司向商标评审委员会申请异议复审。在证据交换程序中，红谷提交了“LivingSocial及图”作品的著作权登记证书。该证书发证日期为2011年6月16日，红谷主张该作品于1991年4月11日创作完成，于1991年4月12日首次发表。

2014年12月24日，商标评审委员会裁定诉争商标不予核准注册，理由如下：

- 1) 诉争商标在构成要素、设计风格和视觉效果上抄袭了莱福公司享有著作权的美术作品，二者构成实质性相似；
- 2) 在诉争商标申请日前，相关网站刊载的有关莱福公司的报道证明红谷在申请注册诉争商标前有机会接触莱福享有著作权的美术作品；以及
- 3) 在没有补强证据的前提下，仅凭红谷提交的著作权登记证书，不足以证明其作品的创作日期早于莱福公司。

红谷不服商标评审委员会的异议复审裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。法院查明：

- 莱福公司主张的“LivingSocial及图”作品具有独创性，属于《中华人民共和国著作权法》保护的作品。中国和美国均为《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》（简称“《伯尔尼公约》”）的成员国，根据《中华人民共和国著作权法》第二条第二款和

《伯尔尼公约》第三条第1款（a）项的规定，莱福公司的美术作品无论是否发表都受到《著作权法》的保护；

- 尽管红谷对莱福公司的在先著作权提出异议，称该作品系抄袭其在先作品，但其提供的在案证据并不足以证明该项主张。鉴于中国著作权登记采取自愿制度，登记机关仅进行形式审查，并不对作品的创作完成及首次发表时间进行实质审查，因此不能仅依据著作权登记证书上所载内容确定该作品创作完成及首次发表时间，还需要结合其他证据进行认定。红谷申请注册包括诉争商标在内的商标标志为“LivingSocial及图”的多个商标申请注册日期均为2011年5月。红谷提交的证据并不能证明其主张著作权的作品在其宣称的日期完成创作并首次发表。相反，莱福公司提交的证据能证明其美术作品的首次发表时间不迟于2011年2月23日；

- 著作权侵权判定一般采用“实质性相同加接触”规则，即在诉争商标与涉案作品构成相同或实质性相同，且行为人具备接触被侵权方作品条件的情形下，如果行为人不能证明被控侵权作品系由其独立创作，则应当认定构成侵权。在侵犯他人先著作权的商标授权确权案件中，也应当同理适用该判断标准。在红谷未能提供有效证据证明诉争商标标志系由其独立创作的前提下，可以认定诉争商标侵犯了莱福公司的在先著作权。

2017年10月10日，北京知识产权法院判决维持了商标评审委员会的裁定。

短评：

根据新《商标法》第33条规定，只有在先权利人或利害关系人才有权提起商标异议。本案即为著作权人在确立了其在先著作权的基础上以在先权利人的身份提起的商标异议。

实践中，著作权登记证书是直接证明权属关系的证据。由于著作权登记在中国并非强制，许多著作权人直到遭遇商标恶意抢注才补救性地进行设计或作品的著作权登记。为避免出现此种情形，我们建议著作权人尽早对其作品进行著作权登记。

在对诉争商标提出异议之前，如果权利人没有在先的著作权登记，可以诉诸《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》（2017）的第十九三款的规定，即“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。”

实践中，商标局、商标评审委员会和法院对此意见不一。然而，如果著作权人能够提交补强证据证明其主张，在商标授权确权案件中的胜算就会更大。因此，我们建议著作权人未雨绸缪地保存好从作品的设计到发表和实际使用的完整证据链以备不时之需。