

— IP 知识产权专题研究书系 —

SHANGBIAOQUAN YU ZAIXIAN ZHUZUOQUAN DE
QUANLI CHONGTU

商标权与在先著作权的 权利冲突

段晓梅 著

日本特许厅学习研究奖学金项目

—IP 知识产权专题研究书系—

SHANGBIAOQUAN YU ZAIXIAN ZHUZUOQUAN DE
QUANLI CHONGTU

商标权与在先著作权的 权利冲突

段晓梅 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书从商标权与在先著作权冲突的基本概念出发,从立法逻辑、行政与司法的关系、法律调整范围、行政无效程序、商标权保护等方面,比较研究中日解决商标权与在先著作权冲突的法律制度。并结合实践,就如何更审慎妥当地解决商标权与在先著作权的冲突、著作权或商标权的真正权利人如何保护自己的权利提出相关建议。

责任编辑:孙 昕

责任校对:董志英

执行编辑:甘军萍

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

商标权与在先著作权的权利冲突 / 段晓梅著. —北京:知识产权出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0988 - 1

I. ①商… II. ①段… III. ①商标权 - 对比研究 - 中国、日本
②著作权 - 对比研究 - 中国、日本 IV. ①D923. 404②D931. 33
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 252475 号

商标权与在先著作权的权利冲突

SHANGBIAOQUAN YU ZAIXIAN ZHUZUOQUAN DE QUANLI CHONGTU

段晓梅 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编电话: 010 - 82000860 转 8111

责编邮箱: sunxin@cnipr.com

印 刷: 知识产权出版社电子制印中心

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 3.5

版 次: 2012 年 2 月第 1 版

印 次: 2012 年 2 月第 2 次印刷

字 数: 85 千字

定 价: 25.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0988 - 1/D · 1389(3897)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

在辞旧迎新、继往开来的岁末年首，有幸拜读作者的《商标权与在先著作权的权利冲突》，手不释卷，先睹为快。因为对于“商标权与著作权之间的权利冲突及其合理解决”这一知识产权焦点与难点问题，多年来我也十分关注和一路追踪。而在我的相关视野中，本书是这方面尤为系统、深入的研究成果之一。

法律的真谛更在于实践。本书作者从事商标评审案件审理工作十余年，成千上万相关案件审理的经验积累及其理论探索，其相应的研究成果已经厚积薄发，待水到渠成。但繁忙的工作却使得作者无暇整理从而形诸书面。但天赐良机，恰好本书作者年前奉派前往日本参加了为期半年的世界知识产权组织研究奖学金项目，这不但给予了作者难得的时间资源；而且“他山之石，可以攻玉”，又向作者提供了方便调研日本相关情况，进而深入展开中日相关比较研究的极好机会。于是乎，“多年磨一剑，辛苦不寻常。半载成文章，峥嵘见锋芒”；才让我们有缘面晤这本《商标权与在先著作权的权利冲突》。本书前身是作者2010年提交给世界知识产权组织的英文研究报告；作者在将其翻译成中文的过程中又结合我国商标评审案件审理实践的最新进展对其进行新的补充。本书前身着重中日相关问题的比较研究，经整理后更立足于我国现行法律框架，以解决我国商标评审案件审理中的实际问题为基本考量。作者在本书中就商标权与在先著作权的权利冲突这一类型化问题开展了专题性研究；借助于一个个鲜活案件，举案说法、以案论法；通过对既判案例的评析探讨，总结审理经验和规律，并广泛研究现有法律法规、司法解释，对照相关国际公

约和国外法律，参考多种学术观点；通过理论结合实践，比较研究融合实证分析，形成了较系统、较深入、较完整的研究结晶。作者联系实际案例探析解决商标权与其他在先权利冲突的基本原则，探析对同类相关法律知识和原理的理解，探析评审案件审理的基本审理标准等方面的研究心得。知识产权纠纷与社会经济发展如影随形，其新问题、新情况与新案例层出不穷。所以作者在案例选择上并未重复业内人士耳熟能详的“武松打虎”、“三毛”等经典案例，而是与时俱进地尽量选取实践中积累的新案例及其新问题。作者通过本书把实践中积累的经验体会与读者分享，面向实践，不尚空谈；因而本书既具有丰富的可操作性实务信息，又具有作者对相关法律制度在审理实践中灵活运用积极思考和独立见解。

在商标评审案件中，将他人作品中的虚拟角色名称、作品标题或广告语作为商标申请注册导致的案件不胜枚举，并往往引起热议。作者对此具有日益丰富的审理经验和进行日益深入的专业思考，故本书着力从虚拟角色名称、作品标题或广告语等视角研析了商标权与在先著作权权利冲突问题，还进一步结合案件归纳实践经验，对不同观点分析和梳理，从著作权保护、商标可注册性、审理实践中相关问题等方面进行了较深入的探讨和研究。

作者并不囿于其所从事的工作本身，而是结合实践深入探析注册商标权与著作权两种权利冲突的内在原因、制度原因和外部原因以及解决冲突的法律依据，从知识产权法律制度层面去思考冲突解决机制的选择。同时作者对中日两国商标权与在先权利冲突解决机制进行了比较研究，从立法逻辑、行政与司法的关系、法律调整范围、行政无效程序、商标权保护等方面展开了一系列比较分析，以期在理论层面上和实践层面上有所启示与借鉴。

法律的真谛更在于实践，实践的价值更在于总结。“多年磨一剑，辛苦不寻常，半载成文章，峥嵘见锋芒”。在2012年新春

伊始，喜读《商标权与在先著作权的权利冲突》，为又一理论联系实践的研究成果行将出版而高兴。

谨以贺，是为序。

陶鑫良

2012 年元旦于上海

(上海大学知识产权学院院长)

前 言

知识产权权利冲突是指在相同或近似的客体上，形成两种或两种以上不同类型的知识产权，彼此之间发生利益冲突。例如，商标通常由文字、字母、图形、标志、三维形状或颜色组合等构成，如果一件商标标识的设计具有表达方式上的独创性，这样的商标标识本身就可能同时成为著作权的保护客体。如果此标识的著作权和与之相同或近似标识的商标权分属不同权利主体，则可能产生权利冲突。无论是大陆法系还是英美法系，在知识产权领域处理这类冲突所采用的基本原则都是保护在先权利原则，只是各国的具体法律制度有所区别。

中国在1993年《中华人民共和国商标法实施细则》（以下简称《商标法实施细则》）中首次明确规定，侵犯他人合法的在先权利进行注册的商标，任何人可在其获准注册前向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出异议或在注册后向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标委）提出争议裁定申请。^① 著作权就属于上述在先权利之一。2001年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第31条明确规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。”依据该条款，未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品作为商标申请注册，应认定为对他人在先著作权的侵犯，对系争商标的注册将不予核准或者予以撤销。

依据《日本商标法》第29条的规定，商标权人或其独占许

^① 在中国商标法律制度中，对注册商标的争议裁定程序类似于无效程序，依照《商标法》第41条规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。

可使用人、一般许可使用人，在指定商品或服务上使用注册商标的方式，如与该商标注册申请日前他人的专利权、实用新型权或外观设计权，或与该商标注册申请日前已产生的他人著作权相冲突，则不得在指定商品或服务中相冲突的部分以相冲突的方式作为注册商标使用。

尽管关于如何解决商标权与在先著作权的权利冲突，不同国家有不同的法律制度、不同的理论、不同的观点以及不同的处理方式，但仅就中日两国而言，诸多基本概念仍是共通的，因此本书所述及的法律规定、学术观点以及实际案例以中日两国的情况为限。

在笔者从事的商标评审案件审理工作中，有很多案件的焦点问题就是系争商标是否损害了他人现有的在先著作权，因此本书也将在实际案件审理工作的经验基础上进行理论分析并结合案例展开研究。

首先，本书简要概括了商标权与著作权的一些基本概念，作为全书研究的背景和基础资料，并在比较商标权与著作权之异同的基础上，探析两种权利冲突的内在原因、制度原因和外部原因以及解决冲突的法律依据。

其次，就中日法律制度对此冲突的解决之道，从立法逻辑、行政与司法的关系、法律调整范围、行政无效程序、商标权保护等方面展开比较分析。

再次，采用理论结合实践的方法，举案说法，通过实际案例阐释对知识产权法若干基本原则的理解，阐释评审案件的基本审理标准。对于实践中常常引起争议的一些问题，本书立足案件，归纳实践做法，在总结分析不同观点的基础上进行梳理，提出倾向性的解决意见。

最后，对虚拟角色名称、作品标题、广告语等，从著作权保护、商标可注册性、审理实践中相关问题三个角度进行了探讨。

但囿于笔者经验所限，本书主要以如何在中国现行法律框架

下解决商标评审案件审理中的实际问题为基本考量。就如何更审慎妥当地解决商标权与在先著作权的冲突提出笔者的一点建言，并对著作权或商标权的真正权利人如何保护自己的权利提出建议。^①

关键词 权利冲突 商标权 著作权

① 需要指出的是，书中观点仅为笔者个人观点，并不必然代表笔者所属单位观点。书中案例仅为阐释某些概念、某些观点之用，并不代表笔者必然认同对个案的处理意见，亦请勿将其与任何单位的观点相联系。

目 录

前言	(1)
1. 商标权与在先著作权冲突的基本分析	(1)
1.1 商标与商标权	(1)
1.2 作品与著作权	(2)
1.3 商标权与著作权的对比分析	(3)
1.4 商标权与在先著作权冲突的常见类型	(9)
1.5 冲突原因分析	(11)
1.6 冲突解决的法律依据	(12)
1.7 保护在先权利的法理基础	(16)
2. 中日法律制度下关于商标权与在先著作权冲突 解决方式的比较研究	(18)
2.1 日本法律制度下商标权与在先著作权冲突的 解决方式	(18)
2.2 中国法律制度下商标权与在先著作权冲突的 解决方式	(24)
2.3 比较分析	(35)
3. 涉及在先著作权冲突的商标评审案件的审理标准	(40)
3.1 判定原则：著作权侵权判定，而非商标权 侵权判定	(40)
3.2 作品的判定	(41)
3.3 著作权的归属及其证明	(49)
3.4 侵权判定原则：接触 + 相同或实质性近似	(54)
3.5 其他参考因素	(61)
3.6 合理抗辩	(62)

4. 实践中相关问题探讨	(66)
4.1 虚拟角色名称	(66)
4.2 作品标题	(74)
4.3 广告语	(76)
5. 反思与建议	(79)
5.1 对处理原则的反思	(79)
5.2 对真正权利人的建议	(83)
附录 商标评审委员会简介	(86)
参考文献	(92)
致谢	(94)

1. 商标权与在先著作权冲突的基本分析

本章简要概括商标权与著作权的一些基本概念，作为全书研究的背景和基础资料。某些概念将在后续章节结合实际案例进一步探讨。

1.1 商标与商标权

为了更好地理解商标权，首先应理解商标的核心概念。

《商标法》第4条关于“商标”的定义是：自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册。第8条关于可注册的商标要素的规定是：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

《日本商标法》第2条规定：本法中所谓“商标”，系指文字、图形、符号或立体图形，或它们的组合，或它们与色彩的组合，系指如下所列：（1）以生产、证明或转让商品为业者在其商品上所使用的标志；（2）以提供服务或证明为业者在其服务上所使用的标志（前款所列情况除外）。

由上述规定可见，无论是我国商标法，还是日本商标法，均将商标规定为用于特定工商业领域，能够产生商品或者服务区分效果的文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合等标志。

商标的本质是其所具有的显著性，具有区分商品或服务来源的识别作用。即一标识只有与特定商品或服务联系在了一起，只有消费者可以识别出特定的商品或服务来源的标识才可以被称为“商标”。商标权就是对上述识别标记的权利，主要包括商标专用权、收益权、处分权以及禁止权（禁止侵权）等。其中，最基本的是在指定商品或服务上的注册商标专用权。^①

1.2 作品与著作权

为了准确地把握“著作权”的概念，首先应当准确理解“作品”的概念。

依据《中华人民共和国著作权法实施条例》（以下简称《著作权法实施条例》）第2条的规定，著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。而著作权法上所称的创作是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动。

依据《日本著作权法》第2条第（1）款的规定，“作品”的定义如下：“作品”指文学、科学、美术和音乐领域内，具有独创性的表现思想感情的创作成果。

由上述规定可见，“作品”的本质在于独创性，即对文字、音符、色彩或形状等表达要素具有原创性的选择安排。《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs 协议）第二部分关于知识产权效力、范围和使用的标准中，第一节版权和相关权利第9条之2规定：版权的保护仅延伸至表达方式，而不延伸至思想、程序、操作方法或数学概念本身。其中的“表达方式”即应理解为具有

① 由于在我国只有注册商标才享有专用权，因此此处的“商标权”严格意义上是指在注册制度下的注册商标权，本书中如无特别说明，所称商标权俱指注册商标权。

独创性的某种形式的表达方式。

关于“著作权”，在大陆法系国家，著作权的概念包括财产性权利和作者的人身权；而在英美法系国家，著作权的概念指的主要是财产权。这可以从词源学上进行解释。“著作权”一词的英语“copyright”可理解为由源自“copy”和“right”两词组合而成，“copy”意指“复制”，这是著作权中各种财产性权利的实现基础。“著作权”一词的法语“droit d’auteur”可理解为由“droit”和“auteur”两词组合而成，其中“droit”意指“权利”，“auteur”意指“作者”，因此，“droit d’auteur”本身即包含作者可享有人身权利的意味。因此在大陆法系或者继受大陆法系传统的国家，著作权不仅包括著作权人的财产性权利，也包括作者的人身权。作者的人身权，主要包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。无论是大陆法系还是英美法系都对著作权人的财产权规定了大致相同的内容，其主要包括使用权和获得报酬权，即以复制、出租、表演、播放、展览、发行、摄制影视或者录像、改编、翻译、注释、编辑等方式，使用或许可他人使用作品的权利，以及由此获得报酬的权利。

1.3 商标权与著作权的对比分析

由上可见，商标权与著作权是两种不同性质的权利，但是如果一个商标标识的设计具有独创性，这样的商标标识本身可以作为创作形成的作品，则可能同时成为著作权的保护客体。在此情况下，将导致商标权与著作权的权利交叉。

1.3.1 商标权与著作权的不同之处

两种权利的主要区别之处如下：

第一，两者的立法目的不同。商标法的立法宗旨首先反映在该法第1条中，即通过对商标的保护，促使生产者、经营者保证

商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者利益，促进经济发展。而著作权法的立法宗旨也在该法中有明确反映，即保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益，鼓励作品的创作和传播，促进文化和科学事业的发展。因此，商标权属于工业产权，其目的在于通过对使用者利益的保护而保障正常的竞争秩序，而著作权则属于文学艺术产权，其目的在于保障表达自由，以促进社会文化的进步与民主。著作权法的社会性体现为鼓励智力成果的公开与传播，限制长期垄断。而商标法的社会性体现为通过赋予商标专用权使得权利人获得垄断地位和竞争优势，因此，商标是最普遍、最直接的竞争手段。

第二，两者的权利客体不同。商标权的客体是商标，即区分商品或服务来源的识别标志，通常由文字、字母、图形、标志、三维形状、颜色组合等构成。著作权的客体是作品，包括文学、艺术、自然科学、社会科学、工程技术等领域的各种作品，具体表现形式包括：（1）文字作品；（2）口述作品；（3）音乐、戏剧、舞蹈作品；（4）绘画、雕塑等美术作品；（5）摄影作品；（6）建筑作品；（7）电影、电视、录像作品；（8）地图以及制图、图表等技术性图形作品或模型作品；（9）计算机软件等。其中，美术作品指绘画、书法、雕塑、建筑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。这种作品不仅具有审美功能，而且还可被用作附着在商品或商品包装，或者提供服务所需物品上的标志，发挥着区分商品或服务来源的功能。即在这种情况下，这种作品也可作为商标使用。

第三，两者的客体本质不同。著作权客体的本质是其所具有的独创性，该点将在下文章节 3.2.1 中基于实际案例作进一步阐述。商标权客体的本质是其具有显著性，即指示商品或服务来源并区分商品或服务来源的识别作用。商标法对独创性并无要求，但是如果某一商标经独特设计而具有了独创性，有助于增强其内在的固有显著性，则更容易降低其成为知名商标的成本。

第四，两者的价值体现不同。著作权的价值体现主要基于作品本身表达出来的思想内容和表达方式，即著作权法保护的是独创性的智力成果。商标法保护的对象——商标并不要求是智力成果，商标权的价值并非体现于商标标识本身，而在于商誉的累积。如果一个商标标识并未在市场交易行为中被实际使用，则这样的标识只应被称为标志（符号）而非商标。只有通过实际使用从而形成了与特定商品或服务的联系，商标权的价值才可凝结于商誉之中。

第五，两者的内容不同。著作权的内容不仅包括财产权，也包括作者的人身权，这是著作权体系的独特内涵，影响了著作权法的结构。商标权的内容仅包括财产权，这是工业产权的本质表现。

第六，两者的效力不同。著作权人有权禁止他人未经许可擅自使用其作品，但他人基于独立创作完成的作品如与在先著作权人的作品相同或近似，在先著作权人并无权禁止他人享有独立的著作权。即著作权人享有的禁止权不能超出其享有的使用权范围。商标权则不同，其禁止权范围远远大于使用权范围，使用权仅及于核准的商标、核定的商品，禁止权却扩大到相同或近似的商标、相同或类似的商品。商标权的效力范围不仅赋予商标权人在指定商品或服务上的专用权；而且他人在同一种或类似商品上相同或近似商标的注册申请也会因在先商标的存在而被驳回，或者他人在同一种或类似商品上相同或近似商标的使用行为会被视为侵权行为，商标权人可要求停止侵权行为并要求赔偿。

第七，两者的取得方式不同。中日两国商标权的取得都采用商标注册制度，即任何人如需寻求商标注册保护，都应向特定的行政主管机关提交申请书以及其他要求的书件，只有当商标注册申请经审查，符合相关的法律规定，方可予以公告核准获得商标专用权。这套手续制度或许可以被称为排他独占权所需付出的代价。然而，著作权的取得不需要履行任何手续，无须注册或登

记。只要作品完成，著作权即可自动生效，而无论该作品是否公开发表。中日两国的著作权登记制度只是作品交易的需要，而与作品的权利授予无关。在日本，《日本著作权法》第二章第十节对作者真实姓名、首次发表时间、创作完成时间、著作权等事项的登记及具体手续作出了详细规定。在中国，著作权法中虽然没有关于著作权登记的相应条款，但在中华人民共和国国家版权局颁布的一个部门规章里对作品的自愿登记作出了规定。虽然著作权的登记与否不构成获得著作权保护的实质性要件，但著作权登记在一定意义上仍是有益的。比如在涉及著作权纠纷的案件中，其可以作为确定著作权归属的初步证据。

第八，两者的保护期限不同。著作权保护的起始期自作品完成时起，作者的署名权、修改权、保护作品完整权等人身权的保护期不受时间限制；发表权、使用权和获得报酬权的保护期，除法律规定的其他情形之外，一般而言，为作者终身及其死亡后 50 年（合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第 50 年的 12 月 31 日）。著作权是一种一次性的权利，不可续展，一旦届满，相关作品即进入公有领域，成为社会的共同财富。商标权的专用期限为自核准注册之日起 10 年，并可续展，每续展一次的保护期亦为 10 年。续展的次数不受限制。换言之，只要权利人一直在使用一个商标，只须提出续展的申请，其商标专用权的保护期限就可以无限期地延续下去，使商标权成为事实上的相对永久权。著作权的保护期限受到时间限制的原因就在于著作权法律制度的立法目的。一方面，如果著作权成为长久有效的权利，长期垄断，显然会阻碍公众对作品的使用，从而阻碍文化艺术的传播、科学技术的进步；另一方面，如果著作权的保护期限太短，又不足以对作者所付出的智力劳动予以奖赏和激励，则会阻碍独创性活动的开展，从而阻碍社会的进步与发展。因此，著作权要存续一定的期间，以均衡作者利益与社会公共利益。

第九，两者的限制不同。著作权人享有的禁止权不仅不能超