



大陸商標法對商標權利與其他在先權利 衝突的法律規制與實踐

汪澤*

摘要

商標權利之取得須有正當性，除不可與在先商標構成衝突外，依大陸《商標法》第三十一條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，何者為商標法規範保護之「在先權利」，基於權利之衡平，大陸國家工商行政管理總局商標評審委員會 2005 年 12 月頒布的《商標審理標準》規定，在先權利包括具有商業價值之外觀設計、作品、姓名、商號名稱、肖像等民事權利，司法解釋或判決則認為在先權利包括在先民事權利和民事權益。本文即就此範圍，以案例介紹說明商標評審及司法實踐所保護上述民事權利以及其判定與考量因素，深入理解其所保護權利或利益之本質。

關鍵字：商標權利、在先權利、權利衝突

收稿日：100 年 12 月 12 日

* 中國智慧財產權研究會理事，法學博士。



壹、前言

商標權利和其他民事權利依不同法律創設，而其他民事權利之客體如姓名、肖像、商號名稱、外觀設計、作品等具有作為商業標誌的價值，實踐中出現了未經授權將他人民事權利之客體申請註冊為商標的行為，由此形成同一客體之上的商標權利與其他民事權利為不同的主體所有，此即商標權利與其他在先權利之衝突。大陸《商標法》對權利衝突的法律規制體現在第三十一條關於「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利」之規定¹。惟法律賦予之權利種類眾多，何者始為商標法以正當性之理由，特別加以規範保護之「在先權利」，基於權利之衡平，「在先權利」即應有適當之定性定分，不可泛指所有權利。而商標是商業活動中，為指示商品或服務來源，並建立商譽之利器，是若與他權利相衝突，應僅限於與商業活動關係緊密之權利，經商標評審及司法實踐解釋，包括具有商業價值之外觀設計、作品、姓名、商號名稱、肖像等民事權利。本文擬對本條的適用及近期出現的新問題、新趨勢作一綜述。

貳、「在先權利」的範圍

一、依權利法定原則確定「在先權利」的範圍

關於《商標法》第三十一條規定的「在先權利」的範圍，國家工商行

¹ 與臺灣商標法第二十三條第一項第十七款關於權利衝突解決實行司法程式前置不同，依大陸《商標法》第三十條、第三十三條、第四十一條第二款之規定，在先權利人或者利害關係人可以基於在先權利對已經初步審定的商標直接向商標局提出異議，或者對已經註冊的商標直接向商標評審委員會提出撤銷請求。國家工商行政管理總局商標評審委員會 2005 年制定頒布的《商標審理標準》對本條的適用作出了具體規定。關於本條的具體適用亦可參考拙文《商標法對在先姓名權的保護》，《中華商標》2005 年第 2 期；《商標法對在先民事權利的保護——適用〈商標法〉第三十一條典型商標異議案點評》，《中華商標》2007 年第 11 期。



政管理總局商標評審委員會 2005 年 12 月頒布的《商標審理標準》規定：「本條規定的在先權利是指在系爭商標申請註冊日之前已經取得的，除商標權以外的其他權利，包括商號權，著作權，外觀設計專利權，姓名權，肖像權等」。商標評審委員會在實踐中原則上將在先權利的範圍限定為本規定列舉的五種民事權利，對本規定中的「等」鮮有擴張解釋。此做法嚴格遵循了權利法定原則，即權利只能法律設定，不得任意創設。但在行政審判實踐中，人民法院認為在先權利包括在先民事權利和民事權益。

二、在先權利包括民事權利和民事權益

（一）知名商品的特有名稱

在第 1783751 號「小肥羊」商標²異議復審、行政訴訟案中，2010 年 2 月 8 日作出的一審判決認為《商標法》第三十一條規定的「目的在於盡可能避免在同一標誌上同時存在兩個以上受到法律保護的權利，從而導致不同的權利在保護上存在衝突。因無論是法定的民事權利，還是法律明確規定的民事權益，均同樣受到民事法律的保護，因此，該規定中的『在先權利』應做廣義理解，既包括法定權利，亦包括受法律保護的民事權益」，並認定《反不正當競爭法》第五條所規定的知名商品或者服務的特有名稱屬於《商標法》第三十一條規定的「在先權利」。此案中「小肥羊」是內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司使用在餐飲服務上的特有名稱，內蒙古華程科貿有限責任公司將「小肥羊」申請註冊在涮羊肉調料等調味品商品上，構成對內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司知名服務特有名稱的損害³。

² 第 1783751 號「小肥羊」商標圖樣「**小肥羊**」。

³ 北京市第一中級人民法院（2009）一中知行初字第 2487 號《行政判決書》。



根據《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第二條的規定，具有區別商品來源的顯著特徵的商品的名稱，應當認定為特有名稱。由此可見，所謂商品的特有名稱即起到商標作用的名稱，特有名稱只是有名稱之形式，實質是經使用產生「第二含義」的未註冊商標。此案判決一方面認定「小肥羊」構成知名服務的特有名稱，另一方面認定未構成《商標法》第三十一條規定的「在先使用並有一定影響的商標」⁴，邏輯上自相矛盾。而且，就本案而言，「小肥羊」構成知名服務特有名稱的同時，亦構成在先使用並有一定影響的商標，適用《商標法》第三十一條關於申請註冊商標「不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標」的規定更為適當，沒有必要將知名服務的特有名稱解釋為在先權利。

（二）藥品商品名稱

在第 1592518 號「可立停」商標⁵爭議、行政訴訟案中，2010 年 4 月 20 日作出的二審判決進一步指出，《商標法》第三十一條規定的在先權利「應包括大陸《民法通則》、《商標法》及其它法律規定的民事權利和民事權益。《商標法》或者其它法律雖無特別規定，但根據《民法通則》的一般規定屬於應予保護的合法權益的」，應當作為本條規定的「在先權利」予以保護。「藥品商品名稱的取得須經國家藥品行政管理部門審批，國家藥品行政管理部門還要審查該名稱是否與他人已經使用的藥品商品名稱

⁴ 北京市第一中級人民法院（2009）一中知行初字第 2487 號《行政判決書》。



⁵ 第 1592518 號「可立停」商標圖樣「」。



相同或者近似；而且藥品商品名稱經審批獲得後才能在藥品上使用，並能夠排斥他人在同一種藥品上使用相同或近似名稱。因此，對經過審批獲得的藥品商品名稱，藥品名稱申請人享有一定的合法利益。」本案中，北京九龍製藥有限公司已經實際使用了經審批的「可立停」藥品商品名稱，即使無法達到知名商品特有名稱的程度，仍構成一定的合法權益，此合法權益屬於《商標法》第三十一條規定的在先權利。山西康寶生物製品股份有限公司作為同行業企業，將「可立停」作為商標註冊在藥品上，損害了北京九龍製藥有限公司對「可立停」商品名稱所享有的在先權利⁶。此案判決以「法律規定的民事權利和民事權益」和「《民法通則》的一般規定屬於應予保護的合法權益」構成「在先權利」為前提，竟然得出基於行政規章所審批的「藥品名稱」也屬於「在先權利」的結論，著實令人費解⁷。

商品名稱通常以直接表示或者暗示商品的功能、用途、成分或者原料為目的，而商標的目的在於直接表示和區分商品來源。《商標法》第十一條第一款第（一）項的規定，商品的通用名稱不得作為商標註冊，惟此將通用名稱保留給同業使用，不可獨占，以維護公平競爭秩序。但商品名稱和商標的區別是相對的，若商標持有人使用不當，商標也可能失去區分商品來源的作用，蛻化為通用的商品名稱。反之，非通用的商品名稱通過長期使用，可以起到區分商品來源的作用即具有商標意義，如《反不正當競爭法》第五條第（二）項所規定的知名商品的特有名稱。而且，有些特殊商品如人用藥、農藥、獸藥等商品名稱需要事先在有關部門登記審批，並

⁶ 北京市高級人民法院（2009）高行終字第1455號《行政判決書》。

⁷ 本案一審判決認為，法定權利是指法律明確設定，並對其取得要件、保護內容等均作出相應明確規定的權利，法律未明確設定的權利均不被認定為法定權利。鑒於現有的法律中並未將藥品的商品名稱設定為一種法定權利，故北京九龍製藥有限公司的藥品商品名「可立停」不屬於《商標法》第三十一條規定的在先權利。



享有專用權。此類商品名稱產生之初就是特有名稱，本身就能起到區分商品來源的作用，構成未註冊商標。此類名稱所有人享有的在先利益為在先未註冊商標利益，而非其他在先民事權利。

三、在先權利包括合法權益

2010年4月20日公佈的《最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》認為，商標法第三十一條是保護在先權利的概括性規定，並規定「人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利時，對於商標法已有特別規定的在先權利，按照商標法的特別規定予以保護；商標法雖無特別規定，但根據民法通則和其他法律的規定屬於應予保護的合法權益的，應當根據該概括性規定給予保護」。權利法定特別是權利內容、保護範圍由法律明確規定，民事主體才能對自己行為是否損害他人權利有合理預期，這既是維護民事主體私法生活安定的需要，亦是保障公平競爭秩序的需要。此規定徹底以「權益」的概念替換《商標法》第三十一條中的「權利」，係將「權利」拆解為「權利」和「利益」，此種對「在先權利」作「在先權益」的擴張解釋突破權利法定原則，固然增加了法律適用彈性的同時，將商標法其他條款難以保護的「合法利益」作為在先權利進行保護。但是，「合法利益」的範圍顯然沒有法律預先設定，只能在個案中判定，無疑增加了法律適用的不確定性，若不加以謹慎適用，將對民事主體的私法生活安定和公平競爭秩序產生負面影響。

參、損害姓名權的判定

一、損害姓名權的形式



姓名權，是指自然人享有的決定、變更和使用其姓名的權利。姓名包括登記於戶口名簿上的正式姓名（本名）和藝名、筆名、別名等非正式姓名。大陸《民法通則》第九十九條第一款規定，「公民享有姓名權，有權決定、使用和依照規定改變自己姓名的權利，禁止他人干涉、盜用、假冒。」在商標異議、爭議案件中，損害姓名權的方式主要表現為盜用，即未經權利人的許可或者授權，擅自使用他人姓名申請註冊為商標。對未經許可，將他人的姓名申請註冊商標，給他人姓名權造成或者可能造成損害的，系爭商標應當不予核准註冊或者予以撤銷。

二、損害姓名權判定考量的因素

（一）系爭商標申請人或者註冊人主觀上存在過錯

過錯，是指明知或者應知他人姓名存在而將與其相同的文字作為商標或者商標組成部分申請註冊。依照民法的一般原理，在侵害姓名權案件中，原告只需證明被告實施了侵害行為，就可推定被告有過錯，而由被告舉證證明其沒有過錯⁸。此種理論設計的基礎在於，民法預設合理人從事特定行為應當使用自己的姓名，不得使用他人姓名。某人使用的姓名與自己姓名相異而與他人姓名相同的，不符合合理人的標準，可以推定其主觀上存在過錯。但商標法領域缺乏採納此種設計的基礎，因為商標法無法預設申請人應當使用自己的姓名作為商標。而且，商標和姓名都是符號組合，兩者偶合並非不可能。因此，姓名權利人須舉證證明商標申請人或者註冊人明知或者應知其姓名。侵害姓名權不以權利人為公眾人物或者具有知名度為條件，但姓名權利人能夠證明其在相關行業或者公眾中具有一定知名

⁸ 王利明：《人格權法》，頁 93，法律出版社 1997 年版。




度時，就可以推定系爭商標申請人或者註冊人明知或者應知。

（二）系爭商標文字與他人姓名相同

從前引《民法通則》條文來看，侵害姓名權應限於侵害人使用的姓名與權利人的姓名相同，對使用諧音的文字不構成對姓名權的侵害。姓名權的範圍以姓名為限，將其權利範圍擴大至與姓名相近似的符號，不符合姓名權的概念，也會使姓名權的範圍具有不確定性，從而容易導致姓名權濫用。但是，使用與他人姓名相近似的符號有違公序良俗的，可適用《商標法》第十條第一款第（八）項關於「具有其他不良影響」的規定予以禁止。

（三）足以使相關公眾將系爭商標與他人姓名相聯繫

雖然系爭商標與他人姓名相同，但相關公眾不會將該商標與他人姓名相聯繫，自難謂損害他人姓名權。系爭商標使用在指定商品上是否足以使相關公眾將其與他人姓名相聯繫，是判定是否損害他人姓名權的決定性要件之一。此種聯繫可能性的判定，需要考量姓名權人在社會公眾當中的知曉程度、姓名的奇特性等因素。如果為常見名字，或者不具知名度，則相關公眾將兩者聯繫的可能性就小。例如，在第 1599263 號「maria's」商標⁹異議復審案中，商標評審委員會裁定認為，雖然「Maria」是李曾超群的英文名字，但「Maria」為普通英文女子名，且李曾超群的知名度主要在香港地區，其提供的證據不足以證明在中國大陸相關公眾中，會將「Maria」指向李曾超群，認為「Maria」即係李曾超群。因此，被異議商標「maria's」

⁹ 第 1599263 號「maria's」商標圖樣「」。



不構成對李曾超群姓名權的損害¹⁰。

肆、損害肖像權的判定

肖像權，是指自然人對自己的肖像享有再現、使用並排斥他人侵害的權利。《民法通則》第一百條明確規定，公民（自然人）享有肖像權。其主要內容包括：再現專有權，即自然人享有的借助一定的物質載體將自己的形象加以再現的權利；使用權，即自然人享有使用自己肖像並獲得精神上的滿足和財產上的利益的權利。在商標註冊程式中，損害肖像權的形式主要表現為將他人肖像以圖片的方式再現並申請註冊為商標。根據商標局的規定，申請註冊的商標是人物肖像的，申請人在提交註冊申請書應附送經過公證的肖像權人同意將此肖像作為商標註冊的聲明檔¹¹，若商標圖樣中的人物圖樣並非真實的人物肖像，而是創作畫或電腦合成的虛構的人物，則無須聲明和公證¹²。這一規定事先防止了申請註冊商標與肖像權衝突的發生。

伍、損害名稱權的判定

一、名稱權與「商號權（字號權）」

名稱權，是指自然人以外的特定團體享有的決定、變更、使用和轉讓其名稱的權利。大陸《民法通則》第九十九條第二款規定，「法人、個體

¹⁰ 國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字（2008）第 29343 號《關於第 1599263 號「maria's」商標複審裁定書》。此裁定後歷經行政訴訟兩審，終審判決予以維持。〔北京市高級人民法院（2010）高行終字第 807 號《行政判決書》〕

¹¹ 國家工商行政管理總局商標局：《商標註冊指南》之「如何申請註冊商品商標和服務商標」。

¹² 本書編寫組：《商標法律理解與適用》，頁 41，中國工商出版社，2009 年版。



工商戶、個人合夥享有名稱權。企業法人、個體工商戶、個人合夥有權使用、依法轉讓自己的名稱。」企業名稱應當由行政區劃、字號或商號、行業或者經營特點、組織形式依次組成¹³。其中，行政區劃、行業或者經營特點、組織形式屬於公用部分，不具備識別主體的作用。在企業名稱中起到識別主體作用的是商號。商號，又稱字號，是識別不同生產者和經營者的符號，名稱權保護的核心即是字號或者商號。商標評審委員會《商標審理標準》規定《商標法》第三十一條中的在先權利包括「商號權」，但商號權、字號權均是學界定義，並非法律明確規定的權利概念。

企業名稱權的客體為企業名稱，而商號權或者字號權的客體是商號或者字號，兩者的差異也導致對字號或者商號是否屬於法定的企業名稱權存在爭議。大陸《反不正當競爭法》第五條規定，經營者不得採用下列手段從事市場交易，損害競爭對手：(三)擅自使用他人的企業名稱或者姓名，引人誤認為是他人商品。《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第六條規定，具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號，可以認定為反不正當競爭法第五條第(三)項規定的「企業名稱」。人民法院在行政審判實踐中據此認為，符合上述條件的字號或者商號受《反不正當競爭法》第五條保護，屬於受法律保護的民事權益，故其亦屬於《商標法》第三十一條中所稱「在先權利」的範圍¹⁴。

二、名稱權的「利害關係人」的判定

¹³ 參見《企業名稱登記管理規定》第七條，《企業名稱登記管理實施辦法》第九條。

¹⁴ 北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第1897號《行政判決書》、(2009)一中知行初字第2190號《行政判決書》。



根據《商標法》第四十一條第二款規定，註冊商標違反本法第三十一條損害他人先在名稱權的，企業名稱所有人或者利害關係人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該註冊商標。《商標審理標準》規定，利害關係人包括「在先權利的被許可人、其他有證據證明與案件有利害關係的主體」。在商標評審實踐中，認為與在先企業名稱所有人存在投資關係的母子公司、關聯企業關係，亦屬於與案件有利害關係的主體，具備提起損害企業名稱權的主體資格。

在第 1210933 號「正野」商標¹⁵爭議、行政訴訟案中，「正野」字號是由順德市正野電器實業公司最早於 1994 年 9 月 5 日開始使用，該字號的相關權益隨後轉由高明市正野電器實業有限公司享有，後更名為廣東正野電器有限公司。爭議申請人廣東偉雄集團有限公司的字號並非「正野」，與順德市正野電器實業有限公司之間僅存在投資關係，屬於關聯公司。商標評審委員會裁定認為，廣東偉雄集團有限公司公司屬於法律上的利害關係人¹⁶。但人民法院判決認為，在先權利的「利害關係人」應當主要包括相關權利的被許可使用人、合法繼承人。廣東偉雄集團有限公司公司與字號所有人雖然存在投資關係，但不屬於《商標法》第四十一條第二款所規定的利害關係人，不具備以爭議商標註冊損害「正野」在先字號權的主體資格¹⁷。

正 野
ZHENG YE

¹⁵ 第 1210933 號「正野」商標圖樣「ZHENG YE」。

¹⁶ 國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字(2009)第 23251 號《第 1210933 號「正野」商標爭議裁定書》

¹⁷ 北京市高級人民法院(2010)高行終字第 484 號《行政判決書》。



三、損害名稱權判定考量的因素

損害名稱權的判定主要考量三方面因素：一是系爭商標的文字與在先名稱相同或者近似。文字의相同或者近似主要從音、形、義三個方面進行比較。二是系爭商標申請人或者註冊人知曉他人存在在先名稱。此處的知曉包括明知和應知，異議人可以通過證明雙方之間存在合同、業務往來、地緣等關係證明被異議人明知，也可以通過證明其名稱具有知名度推定被異議人應當知曉。如果被異議商標與在先名稱的相同或者近似純屬偶合，則難以認定構成對在先名稱的損害。三是系爭商標的註冊可能造成相關公眾混淆。混淆可能性的判定主要考慮在先名稱的知名度、被異議商標與在先名稱的近似程度、被異議商標指定使用商品與異議人所屬行業或者經營範圍的關聯程度。

在第 1602198 號「四方 SFGL 及圖」商標¹⁸爭議、行政訴訟案中，「四方」係上海四方鍋爐廠的字號，同時作為在先使用的字號具有一定的知名度，如 1998 年被上海市工商行政管理局認定為上海市著名商標，後其生產的各種型號的鍋爐又多次被認定為上海市名牌產品，獲得多項榮譽稱號。系爭商標申請人江蘇四方鍋爐有限公司與上海四方鍋爐廠同屬華東地區，兩家企業所屬地域臨近，且屬於同一行業，其理應知曉「四方」係上海四方鍋爐廠的字號且具有一定知名度。在此情況下，江蘇四方鍋爐有限公司卻仍然將「四方」文字申請註冊為第 11 類「鍋爐」等商品上的商標，



¹⁸ 第 1602198 號「四方 SFGL 及圖」商標圖樣「」。



容易導致相關公眾對商品的來源產生混淆誤認。因此，江蘇四方鍋爐有限公司的行為侵害了上海四方鍋爐廠的在先字號權利¹⁹。

陸、損害外觀設計專利權的判定

外觀設計，是指「對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計」²⁰「外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計」²¹。外觀設計的權利範圍與產品相聯繫，僅有他人使用的外觀設計與專利權人的外觀設計相同的事實，尚不足以認定侵害專利權。只有當他人在與外觀設計專利產品相同的產品上使用的相同的設計，才構成對專利權的侵害；如果使用的設計不完全相同，但構成近似，對於消費者而言在裝飾效果上具有可替代性，也構成對專利權的侵害。


系爭商標損害外觀設計專利權的判定主要考慮兩個因素：一是產品的相同性或者類似性，即系爭商標使用商品與外觀設計專利產品是否相同或者類似。二是設計的相同或者近似性，即被異議商標圖樣與外觀設計是否相同或者近似。在第 1004698 號「圖形」商標²²爭議案中，臺灣味丹企業股份有限公司於 1994 年在其生產的「冬瓜茶」包裝盒片材上獲得外觀設

¹⁹ 國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字(2009)第 23251 號《第 1602198 號“四方 SFGL 及圖”商標爭議裁定書》。北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第 1897 號《行政判決書》

²⁰ 大陸《專利法》第二條第四款。

²¹ 大陸《專利法》第五十九條第二款。



²² 第 1004698 號「圖形」商標圖樣「」。



計專利權，專利號為 ZL933005349.5，專利證書號 25857。該外觀設計的主視圖及展開圖的顯著部分為一輛帶有遮蓬的火車圖形，一女孩正在貨車前購買飲料。在後申請註冊的系爭商標圖形與之非常相近，兩者整體構圖、人物造型乃至物品擺放幾近相同。而且，系爭商標使用商品第 32 類「不含酒精飲料」與外觀設計應用的產品「冬瓜茶」屬於類似商品。因此，系爭商標損害了臺灣味丹企業股份有限公司享有的在先外觀設計專利權²³。

柒、損害著作權的判定

一、作品的認定

在商標權與其他在先權利衝突的案件中，專利權有專利證書、企業名稱權也企業的營業執照、姓名權有居民身份證或者戶口本、肖像權有自然人的肖像作為判定依據，權利是否存在比較容易確定。但是，著作權的享有以作品的存在為前提，作品是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種形式複製的智力成果²⁴。獨創性，是指作品係作者獨立完成並能體現作者特有的選擇與安排。作品的獨創性認定非常困難，超出了商標行政機關的專業性和職能，這正是行政機關處理商標權利與著作權衝突的難點所在。一般而言，在商標異議、爭議案件中，如果異議人或者爭議申請人可以完成如下舉證責任之一，即可認定其享有在先著作權：

（一）作品登記

作品登記，是指將其作品在著作權行政管理部門進行登記，且登記證

²³ 國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字（2003）第 1000 號《關於第 1004698 號“圖形”商標異議爭議裁定書》。


²⁴ 大陸《著作權法實施條例》第二條。



明所在創作完成日期先於系爭商標申請日期。在第 4157154 號「啊呀呀及圖」商標²⁵異議復審、行政訴訟案中，權利人提交的著作權登記證書上載明「作品完成時間是 1998 年 9 月 16 日，登記日期為 2006 年 2 月 14 日」。登記日期晚於被異議商標的申請日 2004 年 7 月 6 日。商標評審委員會裁定認為，在無其他證據推翻登記證書所載明的事實的情況下，可以登記證書載明的作品完成時間為依據，認定權利人依法享有在先著作權。但是，一審判決認為，由於著作權登記制度遵循自願原則，著作權登記證書中的內容系有關機構根據當事人自述所填寫而不進行實質性審查，故著作權人如欲證明進行著作權登記的作品確係登記之日前近八年完成，應當提交能夠證明作品的創作過程及完成時間的其他證據予以佐證。僅有著作權登記證書本身，不足以證明作品完成時間。根據舉證責任分配原則，權利人未能提供充分證據證明其享有在先權利，系爭商標申請人無需提供相反證據加以推翻。僅依據著作權登記證書並強調系爭商標申請人未能提供相反證據的情況下，認定權利人享有在先權利，缺乏事實和法律依據²⁶。

（二）生效判決認定其享有在先著作權

系爭商標申請註冊人已經實際使用系爭商標，他人以侵犯其著作權為由提起訴訟，法院生效判決認定構成侵權。例如，在第 1467449 號「小泉居及圖」商標²⁷異議案中，異議人因被異議人申請註冊該商標與被異議人

²⁵ 第 4157154 號「啊呀呀及圖」商標圖樣「」。

²⁶ 北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第 1720 號《行政判決書》。



²⁷ 第 1467449 號「小泉居及圖」商標圖樣「」。



的經營者鄭某之間發生著作權糾紛。2000年6月19日，廣東省中山市中級人民法院就此作出一審判決，認定「小茶壺及臺北小泉居」系異議人創作的美術作品，應受著作權法的保護，鄭某未經異議人的同意，將異議人享有著作權的「小茶壺及臺北小泉居」美術作品加以修改，將之作為商標申請註冊並使用，構成對異議人在先著作權的侵犯。商標局據此判決認定被異議商標損害了異議人在先著作權，裁定被異議商標不予核准註冊²⁸。

（三）作為作品在中國發表並有知名度，其享有著作權為公眾知曉

在系爭商標申請註冊之前，文學、影視、美術等作品已經在中國發表，並享有知名度，著作權的認定和歸屬亦是公認事實。例如，在第975257號「圖形」商標²⁹異議復審案中，商標評審委員會裁定認為，美國特納娛樂有限公司是“TOM&JERRY”（貓和老鼠）卡通系列動畫片的著作權所有人。「貓和老鼠」卡通形象在中國享有一定知名度，並為廣大消費者所熟知，其中老鼠卡通形象設計獨特，表現形式多樣，屬於作品，美國特納娛樂有限公司依法享有著作權，被異議商標中的老鼠圖形的主要特徵、神態與該老鼠卡通圖形基本相同，構成了抄襲模仿，損害了美國特納娛樂有限公司的在先著作權³⁰。

²⁸ 國家工商行政管理總局商標局（2002）商標異字第01410號《“小泉居及圖”商標異議裁定書》。



²⁹ 第975257號「圖形」商標圖樣「」。

³⁰ 國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字（2003）第1605號《關於第975257號“圖形”商標異議復審裁定書》。



二、商標公告與著作權歸屬的認定

在商標評審實踐中，有商標註冊人以其商標圖樣構成作品為由主張著作權，並認為在後申請的商標損害其著作權。對此情形，商標評審委員會認為，如果商標圖樣構成著作權法意義上的作品，作為商標申請註冊也是一種發表行為，依據《著作權法》第十一條第四款關於「如無相反證明，在作品上署名的公民、法人或者其他組織為作者」的規定，因此商標公告和註冊證可以作為確定著作權歸屬的依據。但人民法院認為，即使在先商標的申請註冊及授權公告可以視為對在先商標圖形作品的公開發表，但該行為也僅僅向公眾標明註冊人為該商標的註冊商標權人，並不必然表明註冊人為該商標圖形作品的著作權人。申請註冊商標及相應的授權公告僅僅是表明註冊商標權的歸屬，並不必然表明註冊商標圖形作品著作權的歸屬。《著作權法》第十一條第四款中的「署名」是表明作者身份的署名，向公眾傳達的意思是署名者係作品創作者。申請商標註冊及相應的授權公告中載明的商標註冊人的資訊僅僅表明註冊商標權的歸屬，其不屬於《著作權法》意義上在作品中表明作者身份的署名行為。因此，商標申請註冊和授權公告不能作為享有著作權的依據³¹。著作權法和商標法有不同的制度預設，著作權法預設自己發表的作品應由自己創作，而商標法並不要求申請商標須為自己設計，可以是自己創作的作品，也可以是經第三人許可使用的作品，甚至是公有領域的作品。若以商標公告或者商標註冊證確定作品即「商標圖樣」著作權的歸屬，則可能出現將第三人作品之著作權確定為商標註冊人所有，或者將已逾保護期的公有領域的作品之著作權賦予商標註冊人。

³¹ 北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第1800號《行政判決書》。



三、損害著作權判定考量的因素

如果兩個或者兩個以上的「作品」係作者獨立完成，因偶合而雷同，都依法產生著作權，為了合理地分配舉證責任，侵害著作權實行「實質性相似+接觸可能」的推定原則。在系爭商標損害著作權判定中亦遵循此原則，考量兩個因素：一是系爭商標與在先作品構成實質性相似。二是系爭商標申請註冊人有接觸在先作品的可能。只要系爭商標與在先作品構成實質性相似，且系爭商品申請註冊人有接觸在先作品的可能，就可以推定構成對在先著作權的損害，由系爭商標申請註冊人舉證證明自己或者委託他人進行了獨立創作，推翻上述推定。若系爭商標申請註冊人不能推翻上述推定，就可以判定構成損害在先著作權。

捌、結語

商標法關於商標權利與其他在先權利衝突的法律規制條款雖然單一，但實踐中權利衝突的態樣繁多，特別是將「在先權利」擴張解釋為「在先權益」後，解決權利衝突的實踐將更加豐富。商標權利與其他在先權利衝突雖由商標法規制，但權利衝突性質上屬於民事糾紛，解決權利衝突涉及民法、著作權法、專利法、反不正當競爭法、企業名稱登記管理規定等法律法規的適用，似超出了商標主管機構的專業性，亦不符合商標主管機構的職責定位。大陸正在進行的商標法修改曾欲借鑒臺灣商標法第二十三條第一項第十七款、大陸 2002 年《專利法實施細則》第六十五條第三款³²

³² 本款規定「以授予專利權的外觀設計與他人先取得的合法權利相衝突為理由請求宣告外觀設計專利權無效，但是未提交生效的能夠證明權利衝突的處理決定或者判決的，專利復審委員會不予受理。」本款修正為 2010 年《專利法實施細則》第六十六條第三款「以不符合專利法第二十三條第三款的規定為理由請求宣告外觀設計專利權無效，但是未提交證明權利衝突的證據的，專利復審委員會不予受理。」現行《專利



之規定，將對權利衝突的法律規制改為「申請商標侵害他人在先享有的姓名權、肖像權、名稱權、專利權、著作權或者其他權利的，不得註冊」³³，「申請／註冊商標違反本法第三十一條規定，經生效判決確定的，在先權利人或者利害關係人可以向商標局申請執行判決，由商標局駁回申請／宣告商標註冊無效。」³⁴後終因現行條款由來已久，爭議難以調和而放棄。

法》第二十三第三款規定「授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突」。據此，專利復審委員會有權直接受理外觀設計專利權與其他在先合法權利衝突的專利無效案件，是向現行《商標法》趨同。

³³ 《商標法修改草稿》（2007年8月）第三十一條。

³⁴ 《商標法修改草稿》（2007年8月）第三十六條第二款、第七十三條第二款。