

获知最新
知产动态



嘉权通讯

2017年九月 | 第35期



318亿，同比增长92%
专利红利持续释放



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law

嘉权通讯

2017年09月 | 第35期

本期内容

1. 行业新闻

2. 案例分析

● 浅析商标确权案件中在先著作权的有效权利证明

嘉权专利商标事务所

广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山 | 顺德
中山 | 江门 | 长沙 | 北京 | 美国

电话: 4000-268-228

电邮: service@jiaquanip.cn

网址: www.jiaquanip.cn



欲知更多知识产权信息, 请登录

www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索

行业新闻

318 亿, 同比增长 92%

专利红利持续释放

据最新统计数据显示, 2017 年上半年, 全国新增专利权质押融资金额达到 318 亿元, 同比增长 92%; 质押项目数 1493 项, 同比增长 41%, 实现了快速增长。其中, 辽宁、江苏、山东、北京、天津五省市专利权质押融资金额位居前列, 山东、陕西、安徽、江苏、广东专利权质押项目数排名前五。

今年 5 月, 国家知识产权局明确关于推进 2017 年度专利权质押融资工作重点事项, 组织各地推进构建市场化的知识产权质押融资补偿、保险、担保机制, 建立完善质押融资工作长效机制, 充分发挥金融机构、中介服务机构与企业等各方面的积极性, 推进知识产权质押融资向市场化、规模化发展。

下阶段, 国家知识产权局将进一步加强与中国人民银行、银监会等相关部门的沟通协调, 推动建立适合知识产权质押融资特点的考核机制, 引导银行与各金融机构加大对知识产权质押贷款的投放力度, 促进专利融资良性发展。



案例分析

浅析商标确权案件中在先著作权的有效权利证明

嘉权专利商标事务所 邓志豪

根据《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”之规定，注册商标不得与他人的在先合法权利冲突，其中在先权利包括在先著作权。

笔者最近代理了一个商标无效宣告案件¹，主要无效理由为主张在先著作权，同样的证据在行政审查阶段商评委不予支持，但在司法审查阶段却得到了法院支持²，由此可见，我国商标行政管理机关与法院在实际案件审理中，对在先著作权的认定标准存在一定偏差。为了帮助申请人更准确地理解我国商标确权程序中在先著作权的认定标准，下文笔者将根据我国《商标法》及《著作权法》的相关规定，对以上案例进行剖析，并针对在先著作权的有效权利证明问题作专门阐述。

首先来看该案的概况：

¹第 11005503 号商标无效宣告案。

² (2016)京 73 行初 2067 号案。



邓志豪
律师

邓志豪先生毕业于华中科技大学机械设计与制造专业以及中北大学法学专业，拥有双学士学位。邓先生自 2007 年加入嘉权后，通过了国家司法考试，现为执业律师。

邓志豪先生从业以来，处理了上千件商标注册申请、驳回复审、异议、无效宣告等行政案件，上百件商标确权、维权诉讼案件，积累了丰富的商标确权、维权案件处理经验。同时，邓先生还经办了“豪爵”、“三和”等驰名商标认定案，熟悉中国驰名商标与广东省著名商标认定程序。

业余时间，邓先生积极投入到知识产权法律研究与推广工作中去，现已在《中华商标》《新快报》《光明网》《江门日报》等媒体上发表过多篇专业文章。

我方当事人北纬 65 度公司（下称北纬公司）是瑞典一家专业从事皮划艇设计、制造与销售的



企业，其核心品牌为 。2015 年 1 月，北纬公司发现曾与其有合作关系的中国经销商上海某户外用品有限公司（下称上海某公司）未经其同意，擅自以自己的名义在中国商标局申请注册了与其上述核心品牌相同的商标，指定商品包括“船、桨、船只分离装置”等，遂对该注册商标提起无效宣告申请，主要理由为该商标注册申请侵犯了我方的在先著作权。

经查，争议商标的申请日为 2012 年 5 月 31 日，北纬公司为证明其主张，提供了以下证据：

1、申请日为 1996 年 2 月 16 日，注册人为北纬公司的瑞典商标注册证，商标图样与争议商标的图形部分相同，指定商品包括“皮划艇”等。

2、2011 年 5 月在中国大陆出版的《户外》杂志，在杂志中的某页有北纬公司投放的皮划艇产品广告，广告中的产品上使用了争议商标的图形部分。

3、2013 年 9 月北纬公司与上海某公司的电子邮件往来记录，主要内容为上海某公司向北纬公司索要皮划艇产品的详细介绍资料。

4、2015 年 3 月形成的网页公证书，公证内容为上海某公司的官方网站，其中某页面中载明“我司专业销售瑞典 POINT65 皮划艇产品…”

5、2015 年 3 月形成的美术作品著作权登记证书，载明作者为北纬公司，作品完成时间为 1996 年 2 月 1 日，附件美术作品图样与争议商标的图形部分一致。

在商标评审阶段，商评委对以上证据的评述为：“本案中，申请人向我委提交的证据 1 为瑞典商标注册证，其仅可以证明商标的权利归属；证据 4 为被申请人网站摘页，在申请人未提交其他证据予以佐证的情况下，不能据此当然推定被申请人具有恶意；证据 5 为申请人提交的版权登记证明文件，虽然该证据上显示的作品首次发表日期早于争议商标申请日期，但其版权登记日期晚于争议商标申请人注册日，故不能证明申请人享有在先著作权；证据 2 为申请人提供的杂志报道，仅凭一份杂志宣传材料，在无其他证据佐证的情况下，不足以证明在争议商标申请日以前，申请人已在“船”

等类似商品上在中国大陆地区在先使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响。综合全部在案证据，不足以证明申请人在争议商标申请注册前，已将“POINT65 kayaks 及图”作为商标或商号，在汽艇、船等类似商品上在先使用并有一定知名度或影响。故，争议上百度注册和使用未构成修改前《商标法》第三十一条有关损害他人商号权、著作权和抢先注册他人 在先使用并有一定影响的商标之情形。”

从商评委的以上论述可知：

第一，商评委对《商标法》第三十二条的理解为整体理解，即“在先权利”同时还要满足“有一定影响”的要求。

第二，对于在先著作权的认定，外国在先的商标注册记录不能视为作品公开发表的有效形式，不被认定为著作权的合法载体。

第三，中国版权登记证书的登记日期晚于争议商标申请日的，无论其显示的作品完成日或公开发表日是否早于争议商标申请日，均不予采信。

下面再来看法院对上述证据的评述：“原告在本案中主张其现有前述证书中所涉船图形美术作品的在先著作权，对其主张能否成立，本院认为，应从以下几个层面加以认定：首先原告所主张的船图形能否成为我国著作权法所保护的 对象。《中华人民共和国著作权法》（简称《著作权法》）第三条规定：本法所称的作品，包括以下形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品：

（四）美术、建筑作品。原告在前述作品登记证和商标注册证中所主张的船图形具有独创性，属于我国著作权法保护的美术作品，依法受我国著作权法的保护。其次，原告对其所主张的船图形是否享有著作权。《著作权法》第十一条规定：著作权属于作者，本法另有规定除外。如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。据此，本院认为，作品登记证和瑞典王国商标注册证均可证明在该作品上署名的系原告北纬公司，在无相反证据的情况下，本院认定该作品的著作权归属原告。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条规定：当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得

权利的合同等，可以作为证据。本院认为，虽然前述司法解释系针对民事案件所作出的，但在行政案件中涉及到对相关证据的认定时亦同样适用。据此，本院认为，无论是从作品著名亦或是举证责任的角度，原告所提交的作品登记证书均可以作为认定原告享有所涉图形的著作权的证据。至于该登记证书中所显示的作品首次发表时间，鉴于著作权的登记采取自愿原则，登记部门在审查时一般采取形式审查原则，故还应结合其他证据认定。最后，原告是否在第三人申请争议商标之前即享有该作品的著作权。《著作权法》第十条第一款第（一）项规定：发表权，及决定作品是否公之于众的权利，故此，著作权法意义上的发表，系将作品公之于众的行为。故此，本院认为，原告将船图形申请在瑞典万国注册商标的行为亦系将该作品发表的行为，可证明该作品的首次发表时间不迟于1996年9月27日，再与作品登记证所显示的首次发表时间相印证，本院可以认定该作品的首次发表时间不迟于1996年9月27日。被告商标评审委员会在被告裁定中认定的作品著作权系通过登记产生，不符而法律的规定，系事实认定及法律适用错误，本院予以纠正。经过比对，争议商标的标识与原告所主张的船图形美术作品基本一致，且原告至迟在1996年9月27日即享有船图形美术作品的著作权，而第三人申请注册争议上商标的时间晚于该时间，因此，原告在本案中所主张的在先著作权成立。”

从以上表述可知，法院认为：

第一，《商标法》第三十二条的前半句和后半句是分开理解的，“在先权利”无须达到“一定影响”的程度。

第二，在先形成的外国的商标注册证书可以视为作品发表的载体，在无相反证据的情况下，该商标的申请人即为署名作者。

第三，著作权登记证书是有效的著作权证明，如果其形成的时间在争议商标申请日以后，则需要结合其它证据确认作品的实际完成时间或发表时间。

笔者认为，上述两种意见中，法院对《商标法》及《著作权法》相关规定的理解相对更加准确，《商标法》第三十二条的前后句为并列关系，争议商标只要违反前半句或后半句的任何一种情形，

均不应予以核准注册。其中，前半句的表述为“不得损害他人现有的在先权利”，实际上是指当争议商标注册申请本身构成一种侵权行为，侵权对象为争议商标申请日前已经形成的法定权利。而著作权系依据我国《著作权法》而产生的法定权利，符合上述“在先权利”的要求，依法应予保护，无须以“具有一定影响”为前提。

因此，在适用《商标法》第三十二条前半句时，举证及审理工作均应围绕以下问题展开：

- 1、申请人主张的图样是否构成《著作权法》意义上的作品？
- 2、该作品的形成时间是否在争议商标申请日以前？
- 3、争议商标图样是否与申请人主张的作品构成相同或实质性近似？
- 4、涉案作品的独创性有多高？争议商标申请人在申请日前是否存在接触到该作品的可能性？
- 5、争议商标申请人是否为原创作者或获得原作者的合法授权？

在证据认定方面，虽然外国商标注册证书的基本功能是该国商标权的权利证明，但由于商标注册本身带有权威性，且商标注册过程中必然经过公告程序，注册商标图样已经向不特定的对象公开，任何人均有可能获知该商标图样及其包含的美术作品的信息。根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条³的规定，“发表”只要求将作品向不特定的人公开，但不以公众知晓为构成条件。因此，外国商标注册记录应当视为《著作权法》意义上的公开发表行为，外国商标注册人应视为该作品当然的利害关系人，有权就侵犯该著作权的注册商标提出无效宣告。即使没有其它证据予以佐证，在先形成的外国商标注册证也应当足以认定在先著作权的存在。

至于在后形成的中国著作权登记证书的证明力，笔者持怀疑态度。如上文法院所述，我国著作权的登记采取自愿原则，登记部门在审查时一般采取形式审查原则，登记部门并未严谨求证该证书上记载的作品完成日期、发表日期的真实性。如果其登记日期在后，又无其它证据予以佐证的情况

³ 《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第九条 著作权法第十条第（一）项规定的“公之于众”，是指著作权人自行或者经著作权人许可将作品向不特定的人公开，但不以公众知晓为构成条件。

《中华人民共和国著作权法》

第十条 著作权包括下列人身权和财产权：

（一）发表权，即决定作品是否公之于众的权利；

.....



欲知更多知识产权信息，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索

下，应当予以排除。

最后，针对法院未予评述的其余几份证据的作用，笔者有如下观点：第一，证据 2 是证明该图形作品在中国大陆公开发表的有效证据，如果没有形成时间更早的瑞典商标注册证，该份证据将会成为认定在先著作权存在的关键证据。第二，证据 2 是一本在中国大陆地区公开发行的杂志，涉案作品出现在该杂志上，有利于推定中国大陆的相关公众存在接触可能性。第三，证据 3、4 通过证明双方存在商务往来的事实强化争议商标申请人对涉案图形作品的接触可能性及恶意，有利于帮助裁判者更快作出判断。

综上所述，如果以在先著作权提起商标无效宣告申请，在争议商标申请日以前形成的外国商标注册证书、公开发行的报刊杂志等均为有效的在先著作权权利证明。当然，如果著作权人持有争议商标申请日前已经形成的中国大陆著作权登记证书，那么在先权利的确认将会变得更加简单。



欲知更多知识产权信息，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law



保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



欲知更多知识产权资讯，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



4000-268-228
Service@jiaquanip.cn

广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山 | 顺德
中山 | 江门 | 长沙 | 北京 | 美国