

關於中國大陸商標不予註冊事由—在先著作權的認定

科技法律研究所
法律研究員 林昭如
2014年12月26日

壹、前言

《中華人民共和國商標法》（下稱《商標法》）第32條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。中國大陸的商標確權案件中，常有以著作權登記證書主張在先著作權。然實務上，在部分情況，單以著作權登記證書證明著作權歸屬，其證明力仍嫌不足。

有一文化用品，將其完成幾乎與畢卡索名畫「夢」完全相同的作品，向上海市版權局申請著作權登記。隨後，亦向國家工商行政管理總局商標局申請商標註冊，指定使用於筆類等商品。國家工商行政管理總局商標評審委員會認為，該商標侵害他人的在先著作權，因而裁定不予核准註冊。該文化用品公司不服，因此向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，主張被異議的商標圖形為原創作品，且已取得上海市版權局之著作權登記證書，然法院表示，畢卡索的《夢》世界聞名，推定有接觸可能；且以被異議商標圖形的著作權登記證書為單一證據，尚無法證明系爭圖形之著作權歸屬於該公司[1]。

由於畢卡索的《夢》世界聞名，法院推定有接觸可能，較無疑問，故本文將分析除了著作權登記證書外，其他可作為著作權歸屬的佐證資料，提供台灣企業為著作產出過程的證據保存與管理之參考。

貳、重點說明

由上述事例案可知，當被推定有接觸據爭著作可能時，縱使已取得著作權登記證書，仍不足證明著作權歸屬。實務上，除了以著作權登記證書證明在先著作權外，亦有以在先商標註冊證，證明在先著作權者，關於其證據力分述如下。

一、著作權登記證書之證據力

最高人民法院《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第7條規定，當事人提供的涉及著作權的底稿、原件、合法出版物、著作權登記證書、認證機構出具的證明、取得權利的合同等，可以作為證據。但，此僅作為登記人擁有該登記作品著作權的初步證明，因登記機關是根據登記人主張的創作完成時間為登記，並未進行創作歷程、有無抄襲等實質審查。

當作品早於系爭商標註冊申請日的著作權登記，若無反證推翻，即可能認定在先著作權成立，具有相對高的證明力。問題在於，晚於系爭商標註冊申請日的著作登記，又無法提出其他證據時，如：創作歷程佐證，即使著作權登記證書所載之創作完成時間，早於系爭商標註冊申請日，仍無法證明為著作人。

二、在先商標註冊證之證據力

實務上，有些圖形商標亦構成《中華人民共和國著作權法》（下稱著作權法）第3條的作品。惟原定既是作為商標使用，故通常僅取得商標註冊證，未另為著作權登記。有依據《著作權法》第11條第4款規定，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。主張以商標註冊證所載之註冊人等資訊，為上揭條文之「署名」。有多件法院判決認為，在先商標註冊不足證明在先著作權成立[2]，原因在於《著作權法》中的「署名」為作者的姓名表示，然商標註冊證所載之註冊人則在於表示商標專用權人，與《著作權法》的姓名表示權意義不同。

參、事件評析

由上述重點說明可知，儘管有著作權登記證書或在先商標註冊證，在多數情況下，如無其他佐證，仍無法證明在先著作權。著作權登記制度僅具公示力，證明某個著作在某個時點的特定人主張著作權，登記機關以登記人主張的創作完成時點、首次發表時點為準，並不進行實質審查，有可能發生非真正的著作權人進行登記。故當對造當事人提出證據推翻著作權登記證書的公示資訊時，尚須再提出其他證據，證明作品為自行創作，其方式有：

一、在著作原件署名

依據《著作權法》第11條第4款規定，如無相反證明，即推定作品上之署名為作者。因此推定的效果，對於著作權人而言，在主張在先著作權利時，可以降低舉證責任。

二、保留創作紀錄

此為證明著作為自行創作的最直接證據，例如：工作會議紀錄、草稿、創作使用的素材、創意發想紀錄、依照日期進行不同階段的存檔...等。這些紀錄除可證明為原創，亦可證明是獨立創作而非抄襲他人。

最後，通常原規劃作為商標使用的圖形設計，大多不會進行創作歷程紀錄，甚或在作品署名，他日如有第三人主張在先著作權，往往面臨無法提出證據推翻之窘境，故建議針對具備創作高度而該當著作權保護之標的，比照上述方式，進行創作歷程保留並進行著作權登記，確保權利之取得與維護。

[1] 譚乃文，〈商標確權案中的在先著作權〉，國家知識產權戰略網，2014/08/29，<http://www.nipso.cn/onews.asp?id=22682>（最後瀏覽日：2014/8/29）

[2] 徐琳，〈商標圖樣的著作權保護之困境與出路—《商標法》保護在先著作權條款的立法精神與審理標準探析〉，《電子知識產權》，第278期，頁54（2014）。

林昭如
專案經理 編譯整理

上稿時間：2014年12月

推薦文章