

商标法32 | 他人恶意申请的达喀尔拉力赛标志被判定侵犯在先著作权（2018）

日期：2018.07.17 作者：杨明明

达喀尔拉力赛（Dakar Rally），创办于1978年，曾称为巴黎达喀尔拉力赛，是世界上最艰苦也最为知名的拉力赛，被称为勇敢者的游戏。作为最严酷和最富有冒险精神的赛车运动，被世界上180个国家和地区的新闻媒体广泛报道，受到全球五亿人的热切关注。

达喀尔拉力赛的主办方巴黎达咖公司（PARIS - DAKAR）发现自然人楼某某在商品服务国际分类第1类“工业用粘合剂；冶金粘合剂；皮革粘合剂；修补破碎物品的粘合剂；固化剂；碱金属；工业硅；乙醇；杀虫剂用化学添加剂；工业用化学品”商品上申请注册“



”商标，并被商标局初步审定公告。该图形商标与达喀尔拉力赛的标志“



”几乎完全相同，巴黎达咖公司在公告期内提起了异议申请。被异议人未在规定期限内作出答辩。

经审理，商标局依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，决定对被异议商标不予注册。商标局认为：

异议人提供的证据表明 DAKAR RALLY即达喀尔拉力赛，始于1978年，是世界著名的专业越野拉力赛之一，在中国也享有一定的知名度，被异议人理应有所知晓。异议人引证商标1993年即已获准注册，在无相反证据的情形下，可以认定异议人为“DAKAR及图”标识的著作权人。被异议商标图形与异议人享有著作权的作品在设计构思、表现形式和整体外观等方面差别细微，几近相同，已构成实质性近似。被异议人未经著作权人的许可，申请注册被异议商标已构成对异议人在先享有的著作权的损害。

短评：

在异议和无效宣告案件中，对商标图样主张的著作权是最为常见的“在先权利”之一。但由于著作权创作私密性强、证据保留困难的特点，在实践中对在先商标注册证、著作权登记证书的证明效力的认定以及双方当事人举证责任的分配等问题一直颇有争议。从商评委和法院的实践操作来看，对著作权权属的举证要求也历经宽松到严格的多次变化，而其中的关键点在于如何判定权利人完成享有在先著作权的初步举证责任。

在早期的部分案件中，商评委曾依据在先商标注册推定商标注册人对商标图样享有著作权，法院也曾在一系列判决中认可此种做法。但自**2010**年起，法院对此持否定的态度，认为商标注册中载明的信息仅仅表明商标申请权或注册商标专用权，不属于《著作权法》意义上在作品中表明作者身份的署名行为。但从实践来看，很多商标图样的设计初衷即是作为商标注册和使用，权利人提供创作底稿、公开发表等著作权民事案件中的常见证据存在较大的困难。

笔者认为，如在案证据或公开信息足以判定涉案图样的著作权不可能归属被异议商标或争议商标的申请注册人，则应适当降低对著作权权属的举证要求，如权利人提供的商标注册证、公开使用的证据、委托创作协议、著作权转让合同等材料综合考量能达到“合理相信的程度”，则举证责任应当予以转移。

2017年3月1日起施行《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》第十九条规定：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；涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。

就本案而言，巴黎达咖公司不仅提供了涉案图样的在先商标注册的证书，还提供了该图样在被异议商标申请日之前，作为达喀尔拉力赛的标志公开使用在拉力赛、宣传材料、电视直播、专题报道、周边产品的证据材料，应当视为完成了享有“在先”著作权的初步举证责任，举证责任应转移至被异议人。在被异议人未提供相反证据的情况下，应当认定在先著作权成立。