

# 关于商标与著作权权利冲突问题研究

**摘要：**在知识产权领域中，涉商标权利冲突是最为常见的权利冲突类型。《商标法》第三十二条前半段规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。”本文拟结合当前的法律规则和司法判例就如何科学界定商标权与著作权在先权利的边界进行梳理，并就当前存在的法律问题提出解决建议。

**关键词：**权利冲突 商标 著作权

权利冲突是法律领域的永恒话题，在知识产权领域，涉商标权利冲突是最为常见的权利冲突类型。商标作为识别商品或服务来源的标识，受到《商标法》、《反不正当竞争法》等法律的保护，但法律对任何权利保护都不是绝对的，商标权虽作为私权，却具有公共领域的财产属性，涉及商业标识资源、商业竞争秩序以及品牌商誉文化等公共属性内容。《商标法》第三十二条前半段就规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。”经过国家知识产权局、商标局和人民法院多年来对前述条款的适用和探索，此处的“在先权利”通常理解为包括商号权、姓名权、著作权、外观设计专利、商品化权益等。

随着商品经济的蓬勃发展和新型商业形态的层出不穷，商标与在先权利的冲突问题不断出现。因此，如何科学界定商标权与著作权在先权利的边界，厘清各自的保护范围，具有十分重要理论和实践意义。本课题组成员均工作在商标法律实务一线，具有丰富的商标法律实务经验，并处理过一批涉商标权利冲突的经典案例。课题组成员通过案例分析方法和实证分析方法对当前的法律规则和司法判例进行全面梳理，在此基础上分析涉商标权利冲突中存在的诸多法律问题，并针对这些问题提出了如何完善的具体建议。

## 一、作品的认定

在涉商标权冲突的法律体系中，《商标法》第32条前半段中关于“在先权利”的规定为权利保护提供了重要的法律依据。该条款明确规定，申请商标不得损害他人现有的在先权利。而其中，著作权与商标权的交叉领域尤其引人关注，这一交叉点不仅涉及法律技术性问题，更关乎创作者权益保护与市场公平竞争的平衡。在实际知识产权保护中，商标权与著作权的边界往往模糊且充满挑战。一个独特的字体设计不仅可以作为商标使用，同时也可能满足著作权保护的艺术创作标

准。在此情境下，同一作品可能同时受到商标法和著作权法的保护，但这种多重保护并非总是明确和协调的。经过精心设计的图形标志，既具备商业识别功能，又体现了显著的艺术独创性，其法律保护在商标权及著作权之间徘徊不定的案件也时有发生。而这些引起权利保护边界模糊的最根本的原因归根结底就是“作品认定”问题。是否涉及到两项权利的权利冲突，那么最先考虑的就应该是相关权利是否可以认定为“著作权法中的保护客体-作品”，如果根本无法认定为“作品”，那么所谓的权利冲突也将是无稽之谈。

在 2023 年度我们关于“涉商标权利冲突的研究报告”中就针对国家知识产权局在行政阶段的审查、评审案例进行了分析，并且也在针对案例的分析中揭示了国家知识产权局在实际认定中存在的普遍标准。与行政阶段一样，“作品认定”在著作权与商标权的权利冲突相关的司法实践中也是理论与实务并重的复杂法律问题。与行政阶段不同的是，司法实践更加追求一种“权利保护的平衡性”，一方面要保护创作者的合法权益，另一方面又要防止过度保护导致市场创新和竞争受限。因此，司法实践中的“作品认定”更加趋向一种动态思考。而这同时又带来了新的难题，标准的主观性也同时会成为影响案件走向的一个大的因素。

因此，本部分的内容将从法律规定、认定标准、司法实践等多个维度，系统性地分析《商标法》第 32 条中著作权作品的认定问题。

### （一）“作品认定”相关的法律规定及认定标准

根据《著作权法》第 3 条，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成果。由此可见，作品认定需要满足以下基本要素：

①独创性：作品需体现作者的个性化表达，排除纯粹思想或常见表达。

②可感知性：作品需以有形形式固定下来，能够被人感知。

③领域范围：作品应属于文学、艺术或科学领域。

其中，独创性是作品认定的核心要素。

此外，根据《商标法》第 8 条，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标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

因此可见，在实务中，商标权与著作权的权利相交叉的形态通常

表现为文字或者图形。在法律层面上的定义来看，在商标权与著作权冲突的案件中，不可感知的作品形式、非独创性的、功能性的文字、图形以及其组合被认为没有独创性，通常是不被认定为作品的。

此外，根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第 16.5 条也明确规定，缺乏独创性的，简单的常见图形、字母等不应认定为作品。

## （二）司法实践

著作权是《著作权法》保护的核心权利，其本质在于保护作品的独创性表达。著作权法意义上的作品必须具有独创性，独创性有质和量的要求，质的要求是指作品中所反映出的个性；量的要求是指作品具有某种最低限度的创造性。

在实际司法适用中，著作权作品的认定成为关键前提。具体而言，核心问题是商标注册使用的图形、文字是否构成《著作权法》意义上的作品。这一问题的复杂性在于作品认定的标准模糊、类型界定困难。由于对“独创性”的判断上呈现不一样的尺度，因此司法实践中的判断也总是呈现一种动态思考。针对司法实践中出现的案例，分为以下几种情况：

### 1、文字字体的独创性判定

根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第 16.5 条的指导意见，仅仅是常规字体排版或常见字形，通常不满足作品认定的基本要求。比如“IT0·棉”“V.DUCK”“”等由普通字体构成的文字。

而针对一些稍微有变形的文字标志，法院也多数不会认同其“独创性”。例如在“”无效宣告行政一审案件【(2020)京 73 行初 4604 号】中，对于有轻微变形设计的诉争商标，法院并没有认可其“独创性”，法院认定如下：“本案中，第三人主张请求保护的对象为‘清口说爱你’文字及心形图案组成的平面组合造型，但该组合仅对文字字体进行了简单的处理，整体表现方式以及图文排列方式，均属于常见的、较为简单的表现手法，在整体构图、元素搭配等方面未体现出美术作品应有的独创性和艺术美感，难以体现创作者具有独创性的智力劳动。”

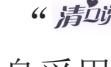
在“”侵害著作权纠纷二审案【(2017)粤 73 民终 506 号】中，权利人主张其美术作品构成著作权，并由此主张侵权。但是在经过法院判断，也未支持该权利人的主张。法院判断如下：“构成著作权法

上的美术作品，必须是具有一定审美意义的独创性表达，即其独创性要求体现出作者在美学领域的独特创造力和观念。本案中，图形系由英文字母‘b’和‘o’上下排列组合而成，虽然该字母经过变形处理，但这种变形处理尚未达到作为造型艺术作品的创造性高度，从图形的外在表现形式来看，亦无法体现出作者在美学领域的独特创造力和观念，缺乏美术作品所具有的审美意义。该图案虽经过钟利民作为美术作品进行作品登记，但该登记作为未经实质审查的自愿登记，作品登记证书不足以证明所登记之对象必然属于作品。”

可见，并非是普通整体，但是仅仅是经过简单变形的标志，其独创性也并不被认可。

但是，在“”相关商标行政纠纷二审案【(2023)京行终 6975 号】中，“”则以图文组合被认定具有独创性，构成著作权法意义上的作品，法院认定如下：“涉案字体‘花西子’所采用的字体并非常规或现有字体，加之‘花西子’文字本身并无特殊含义，其整体构成著作权法所指的作品。”

同样在E@GIFEI 商标权无效宣告行政纠纷一案【(2023)京行终 4175 号】中，二审法院也肯定了涉案商标侵犯了著作权人的在先权利，认为涉案标志是在“EOGIFEI”基础上进行了设计，图形融入了设计者的一定审美理念，具有一定的艺术美感，整体外观具有一定的独创性，符合著作权关于作品独创性的要求，已构成《著作权法》所保护的美术作品。

以上案例综合来看，针对在独创性的判断上，司法实践中不仅要求作品中所反映出的个性，更要求字体具有某种最低限度的创造性。在“”“”案中，双方商标的字体均是轻微的字体变形，比较其本身采用了特殊且独创字体的“”及体现著作权人设计理念的“E@GIFEI”来说，二者没有达到“某种最低限度的创造性”这一标准。

## 2、手写体文字的独创性判定

手写体文字的认定相对复杂。手写字体与其他的设计字体比较很难被认定为作品的主要原因在于，其通常仅具有表达信息的功能，而缺乏著作权法意义上的独创性和艺术性。普通手写文字因受限于现有的书写规则和字体结构，个性化创作空间有限，难以超越日常书写的实用性，形成具有独特审美价值的美术作品。此外，手写字体的独创性往往表现为微小的个性差异，不足以达到法律所要求的“独创性”

高度。只有当手写字体经过艺术化设计，呈现出明显的个人风格与创作成果时，才可能被认定为美术作品而受到著作权保护。

在“*艾杜纱*”异议复审行政一审案【(2012)一中知行初字第165号】中，原告主张其手写字体具有“独创性”，构成著作权法意义上的作品。但是这一主张并未得到法院支持。法院的认定为：“判断引证商标标识是否具有美术作品的独创性，其关键在于其‘造型’是否具有独创性。在这一判断过程中，一方面应考虑该造型是否给公众带来了与以往作品不同的‘视觉’感受，另一方面亦应考虑这一造型所具有的智力创作程度是否达到著作权法所要求的基本高度。当然，基本的智力创作性高度并非要求该表达达到较高的艺术美感程度，而仅是要求作品中所体现的智力创作性不能过于微不足道。……两引证商标标识其造型设计体现在如下两方面：每个字母及每个汉字的设计；各字母及汉字之间的组合设计。其中每个字母，本院无法看出其与通常的英文字母的手写体有何差别，而对于其中的每个单字，亦常见于中文手写体，且上述标识中对于文字和字母的组合方式，亦是采用常见的由左至右平行排列的方式，在整体造型上与现有的字母或文字的排列并无区别。据此，本院无法看出上述引证商标标识已产生与以往作品不同的视觉感受。在此基础上，本院进一步认为，即便可以认定上述标识与现有的中文文字及英文字母的表达有所差别，但很显然，这一差别亦过于细微，尚无法达到美术作品独创性所要求的创作性高度。”

在“*—song for the mute—*”商标权无效宣告请求行政纠纷一案【(2021)京行终8127号】中，涉案字体在经过一审法院的否定，直到二审才被认定构成著作权法意义上的作品。二审法院的认定为：“字母组合‘song for the mute’，该字母组合经过一定艺术化设计，具有独特个人书写风格，整体上具有一定艺术美感，具备独创性，属于我国著作权法保护的美术作品。”

从法院的判断考量来看，作品所要求的独创性，必须同时符合“独立创作”和“具有最低限度创造性”两方面条件。对美术作品而言，不仅要求独立完成，还需达到一定水准的智力创造高度，即平面或立体造型能够体现作者独特的智力判断与选择、取舍和安排，展示作者的个性。这一标准也反映了司法追求一种“权利保护的平衡性”这一原则。

### 3、图形

相比较于字体，图形通常具有更复杂或多样化的形状、线条和图案，其创新之处更多体现在整体风格、构图、细节处理等方面，更容易直观地识别。例如“”“”等。但是对于一些简单构成的图形、logo、线条，甚至是新型业态下的表情包等著作权的认定，目前还是一直饱受争议的话题。本文重点针对一直比较有争议的几种类型进行重点介绍。

### (1) 功能性图形（背景、装饰）

纯粹功能性的图形难以获得著作权保护。功能性图形主要服务于实用目的，通常缺乏独立的艺术性与创造性。例如，导航地图中的基本符号或纯背景设计，主要用于传递信息或实现特定功能，而非表达创作者的个性化思想。法院倾向于认为这类设计无法满足著作权保护所需的“独创性”要求，因为其核心属性是“功能性”而非“艺术性”。

例如在“”商标权无效宣告一审行政中，诉争标志的“”部分，仅仅是作为背景使用的常见图形，法院认定其属于简单、常见的图形，其表现形式不具备美术作品应当具备的法律意义上的独创性，不属于我国著作权法保护的美术作品。

### (2) 简单线条、图形

简单线条和基础图形设计需要满足最低程度的独创性要求。单纯几何图形或缺乏美学价值的标志通常不被视为作品。

例如在“”商标权无效宣告一审行政纠纷案中，原告主张的在先著作权的图样“”经法院认定是由简单线条构成；就该图样的外在表现形式而言，难以认定该表现形式已具备法律意义上的独创性，不宜认定该图样构成我国著作权法保护的美术作品。

### (3) 简单 Logo

对于简单 Logo，法院判断是否具有著作权保护的核心在于独创性和艺术性。要体现设计者的独特创意，而非简单的功能性或基础图形。要超越基础几何形状，需通过构图、色彩搭配、细节设计等展现艺术价值，不以功能为主。

例如“”异议复审一审行政案【(2014)一中知行初字第2466号】中，涉案标志的“QQ”图形被法院认定为常见英文字母“QQ”的简单变形，不具有独创性，未构成作品。

而在“”商标争议行政纠纷一案【(2016)京行终5747号】中，著作权人主张在先著作的“”最终经过二审法院认定，认为其经艺术化处理，与规范的字母“H”以及相关字库中的字母“H”相比存在

明显差异，且该“H图形”在设计中采用了虚实结合的表现手法，背景中的阴影体现了字母的立体效果，有一定的审美意义，具有独创性，能够以有形形式复制，构成著作权保护的作品。

在简单Logo的作品认定上，相对难度较大，法院通常会结合设计的整体表现和细节分析。

#### （4）表情包

网络表情包作为一种新兴的网络文化表达形式，其著作权认定具有较大的复杂性。根据创作特点，表情包主要可分为两类：一类是原创型表情包，以独特的形象为核心，结合作者的创意和审美形成独立作品，如“（兔斯基）”“（长草颜团子）”等系列，这类表情包因具有显著的独创性而受到著作权法的保护；另一类是原图形表情包，主要通过对现有图像进行简单的裁剪、拉伸等基础处理而成，由于缺乏实质性的创意改造和独创性，不构成著作权意义上的作品。这种区分体现了著作权法对创作者智力成果的保护原则，即只有体现出作者独特创意和思想的作品才能获得法律保护。

随着表情包形式的不断发展与创新，其著作权保护也面临新的挑战和机遇。一方面，需要在法律框架内明确区分哪些表情包属于原创作品、哪些属于简单改编。比如，有些表情包可能综合运用了多种创作元素，既包含原创设计，又借鉴了现有素材，这就需要更细致地判断标准。

## 二、商标权与在先著作权冲突时的权利归属

### （一）行政案件中适用《商标法》第32条时的权利归属认定

《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》第十九条第二款规定：“商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的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。”第三款规定：“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”。实践中，法院多会根据具体案件中的证据材料，具体认定作为在先权利进行主张的著作权的归属：

例如，北京市高级人民法院在（2021）京行终10289号行政判决书中指出：“奥桑公司主张的包装袋图案由蓝天白云、海浪、飘带、彩色装饰线条、装饰底纹及文字等要素构成，体现了创作者的选择与设计，具有一定的独创性，构成著作权法意义上的美术作品。尽管依

据在案证据尚不能认定奥桑公司系涉案作品的著作权人，但奥桑公司提交的其作为专利权人的包装袋《外观设计专利证书》，以及包装袋采购合同、产品标签检验报告、双桥味精商品的宣传证据等，可以证明奥桑公司系涉案作品的利害关系人，故其有权依据 2013 年商标法第三十二条规定对诉争商标提出无效宣告申请。同时，在案证据可以证明在诉争商标申请日前，奥桑公司已将涉案作品作为商品包装袋投入市场使用并具有一定影响，林万想作为同业经营者对此应当知晓”。

又如，北京市高级人民法院在（2021）京行终 10199 号行政判决书中指出：“根据卡杨公司提交的第（2018）浙杭西证民字第 9776 号公证书，卡杨公司法定代表人姚磊电子邮箱与青花痣设计工作室的邮箱的往来邮件中，该工作室 2009 年 8 月-10 月间向姚磊发送的双肩包、广告、发票零钱袋的设计图片中均显示了涉案作品，结合卡杨公司提交的版权声明、情况说明、关联公司关系等，可认定卡杨公司为涉案作品的利害关系人”。

再如，北京知识产权法院在（2021）京 73 行初 9647 号行政判决书中认定：“第三人提交的相关材料显示其委托设计师鹫见荣儿创作完成，创作完成时间为 2011 年，结合作品登记证书、鹫见荣儿的声明及设计底稿、诉争商标申请日之前日本注册情况、第三人与诉争商标原注册人的往来邮件，能够证明第三人对涉案作品享有著作权，且诉争商标原注册人具备接触涉案作品的可能性”。

部分案例中显示，根据涉案作品在诉争商标申请日前的使用情况，在无相反证据的情况下，作品曾注册为商标、曾在商品上进行突出使用或进行公开宣传的材料，也可能被采纳用来证明著作权归属。例如，北京市高级人民法院在（2022）京行终 3729 号行政判决书中认定：“在案证据可以证明建设银行于 1996 年开始启用上述建行行徽，且建行行徽与引证商标一、二标志完全相同，而引证商标一、二申请日均早于诉争商标申请日。鉴于在案并无相反证据证明其著作权归属他人，且元宝来公司在二审诉讼中亦未就原审法院的相关认定提出异议，故可根据上述事实推定建设银行系建行行徽的著作权人，有权针对诉争商标主张其对建行行徽享有的在先著作权。建设银行提交的证据能够证明其在诉争商标申请日前对建行行徽进行了持续的宣传使用，元宝来公司具有接触上述作品的可能”。

需要特别说明的是著作权登记证明在认定著作权归属时的效力问题。因我国著作权采取自愿登记，登记机关对所登记内容不进行实

质性审查，因此单独依靠权属登记中的著作权完成时间可能无法证明著作权取得时间，需要依靠作品底稿完成时间、作品其他使用情况等证据进行补充：

例如，北京市高级人民法院在（2022）京行终 7167 号行政判决书中指出：“在著作权登记证明晚于诉争商标申请日时，可以结合诉争商标申请日前的商标注册证、包含商标标志的网站页面、报刊内容、产品实物等证据，判断作品形成时间是否早于诉争商标申请日。鉴于贵州某公司提交的著作权登记证明显示登记时间晚于诉争商标申请日，其提交的其余证据亦难以直接证明于诉争商标申请日前其已创作完成所主张的作品，故诉争商标的注册不构成对贵州某公司在先著作权的损害。原审判决对此认定正确，本院予以支持”。

又如，北京市高级人民法院在（2021）京行终 3146 号行政判决书中指出：“结合统一企业公司提交的宣传使用证据，涉案作品在诉争商标申请日之前已经被公开使用，并具有一定知名度，汪金国客观上具有接触涉案作品的可能。汪金国提交的‘飞鸥图形’作品登记证书显示于 2013 年 11 月 15 日颁发，其主张作品完成时间为 2005 年 3 月 21 日，该时间于涉案作品完成时间之后，且我国实行著作权自愿登记制度，登记机关对所登记内容是否构成作品及其权属不作实质性审查，在无其他证据予以佐证的情况下，难以确认二者之间的相似属于创作上的巧合。因此，原审判决认定诉争商标的注册损害了统一企业在先著作权，违反了 2013 年商标法第三十二条关于‘申请商标注册不得损害他人现有的在先权利’的规定，并无不当。汪金国的相关上诉理由不能成立，本院不予支持”。

再如，北京知识产权法院在（2022）京 73 行初 1013 号行政判决书中曾认定：“关于在先著作权的认定，我国著作权登记采取自愿登记原则，原告提交的作品登记证书中的登记日期晚于诉争商标申请日，其中记载的创作完成时间和首次发表时间仅为登记申请人的单方陈述，结合原告提交的商标设计服务协议、产品宣传材料等证据，本院认定在案证据尚不足以证明原告在诉争商标申请日之前对‘绿色中田’美术作品享有著作权。因此，原告关于诉争商标的注册损害了其在先著作权的主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持”。

## （二）商标权和在先著作权冲突的民事案件中著作权归属的认定

《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。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者非法人组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证明的除外”。实践中，法院同样多会根据具体案件中的证据材料，具体认定作为在先权利进行主张的著作权的归属；同时，仅基于著作权登记证书上记载的作品完成时间，亦不能单独证明著作权取得时间，需要结合其他证据进行认定。

例如，最高人民法院在（2021）最高法民再 30 号民事判决书中认定：“福库公司的‘一品石’书法文字造型属于作者的独创性表达，应当认定其构成著作权法意义上的美术作品。‘一品石’美术作品的著作权最初由福库好希士株式会社通过委托创作的方式取得，后转让给福库电子株式会社；2012 年，又由福库电子株式会社转让给福库公司，福库公司提交的作品委托创作及转让合同、设计底稿、作品登记证书等证据，在无相反证据的情况下，可以证明福库公司是‘一品石’美术作品的著作权人，其著作权应当依法予以保护。‘一品石’美术作品的创作完成时间早于郑俭红‘一品石’商标的创作完成时间”。

又如，北京知识产权法院在（2022）京 73 民终 1260 号民事判决书中指出：“北京熊鹰公司称其已在先进行著作权登记，但其提交的三份著作权登记证书的登记时间分别为 2017 年 8 月 29 日、2018 年 6 月 19 日、2020 年 7 月 9 日，均晚于央视国际公司涉案商标的申请日。而且，我国著作权登记采用自愿登记制，即便按照北京熊鹰公司自己所述的创作完成时间，亦晚于央视国际公司涉案商标的申请日。仅凭北京熊鹰公司提交的著作权登记证书，本院难以认定其享有在先著作权”。

再如，广东省深圳市中级人民法院在（2022）粤 03 民终 18826 号民事判决书中认定：“本案中音公司主张其是涉案音乐作品词曲的著作权人，其二审提交了风靡公司、冒派公司分别与著作权人签订的案涉曲（词）转让协议，结合其一审提供的《作品登记证书》《著作权人确认书》《著作权转让合同书》《可信时间戳》等证据，能够形成证据链，初步证明其权属主张及公开发表等事实，爱魅公司对此未提出反驳证据，根据证据规则，本院采纳中音公司的主张”。

需要特别说明的是涉及职务作品时的权利归属认定。在没有明确约定时，司法实践中法院大多通过涉案作品是否于作者任职期间内完成、作者是否知晓作品使用情况等因素判定是否构成职务作品，进而

明确著作权利归属。例如，北京知识产权法院在（2024）京 73 民终 1749 号民事判决书中指出：“首先，根据已查明的事实，涉案作品属于宁某在某 2 公司任职期间完成；其次宁某明确知晓涉案作品的卡通人物以某 2 公司字号命名，亦可推断其知晓涉案作品系用于某 2 公司的广告宣传。结合宁某明知涉案作品在某 2 公司实体店使用并未提出异议的事实，可以认定涉案作品的创作系基于完成某 2 公司有关活动方案设计等的工作任务而为，进而可以认定涉案作品为宁某创作的职务作品”。

民事案件中，对于著作权与商标权的冲突，司法裁判中呈现出两个观点：第一，不得以在先著作权对抗他人善意的商标性使用。著作权法以具有独创性作为保护要件，目的在于禁止他人未经许可对独创性表达进行使用；商标法以商标注册为前提，目的在于准许特定主体在特定类别上享有商标专用权和禁用权。当二者发生冲突时，尤其在商标与作品相关要素近似的情况下，不能仅以在先创作作品享有著作权而当然赋权以否定在后申请的商标权，否则可能出现著作权主体无需申请注册商标而在所有商品、服务类别上均可使用，从而架空商标法规定的情形。因此，应当对权利主体使用情况、主观状态、使用所形成的市场格局进行甄别，以确定权利冲突时的权利归属。例如，福建省高级人民法院在（2022）闽民终 1267 号民事判决书中即指出：

“被告提交了《作品登记证书》、报刊、《著作权授权书》等证据，能够证明案外人关某泉为涉案美术作品的著作权人、其经著作权人授权有权使用该作品，在无相反证据的情况下，应当认定案外人关某泉为该美术作品的著作权人，被告经著作权人授权有权使用该美术作品；且《作品登记证书》记载该作品的创作完成日期为 1993 年 1 月 18 日，首次发表日期为 1994 年 8 月 14 日；1995 年 6 月 14 日，《东周刊》发行的《关某兴寿辰特刊》使用了被诉侵权作品，结合上述证据和本案查明的事实，可以认定涉案作品的创作完成日期和发表日期早于被告权利商标的申请注册时间”“涉案作品著作权人系案外人关某泉，创作时间及公开发表时间均早于涉案权利商标的申请时间，享有在先权利。原告系得到关某泉的授权许可使用该美术作品，不构成商标侵权。本院分析认为，从查明的事实来看，涉案作品虽系关某泉创作，且时间早于涉案权利商标的申请时间，但并不能成为在商标侵权纠纷中当然地不侵权抗辩理由。著作权法所保护的作品与商标权法所保护的商标标识在权利性质和权利范围上均存在不同，在二者发生权利冲

突时，应当按照‘权利法定、边界清晰、互不干扰’的原则进行评判和处理。本案并无证据证明权利商标系通过不正当手段恶意抄袭、模仿他人在先权利的方式获得商标注册，故其相关商标专用权依法应受保护。涉案作品虽系关某泉创作的美术作品，依法应受著作权法保护，但在与商标权权益发生冲突时，应仅限于以受著作权法保护的方式来行使其权益。本案中，被告将该美术作品作为商标标识在相关商品上进行突出使用，该使用行为显然属于在客观上发挥了区别商品来源的商标性使用，构成对原告正常使用权利商标的妨碍。被告有关得到在先著作权人的许可授权，不构成侵权的主张不能成立”。

第二，商标权继承人仍需承担损害在先著作权的责任。当商标发生授权或移转时，商标权的继承人仍对商标是否损害在先著作权负有较高的注意义务，并对损害结果承担责任。例如，广州互联网法院在（2021）粤0192民初36366号民事判决书中即指出：“被告华荣公司生产了载有与涉案权利图片实质性相似的‘肥虎’图案商标的产品，并对外销售，根据前述规定，其作为复制品的制作者，应当证明其制作有合法授权。华荣公司未经涉案权利图片著作权人即原告的许可，但获得第三人汇然五金厂关于‘肥虎’商标的授权。如前述，注册商标‘肥虎’的图案系来源于马千里在先创作的涉案权利美术作品。尽管‘肥虎’注册商标未被宣告无效，但可以认定第三人汇然五金厂擅自使用与涉案权利美术作品实质性相似图案申请注册‘肥虎’商标，损害了权利人对涉案美术作品的在先著作权。华荣公司复制使用‘肥虎’商标并出售商品，对商标图案负有更高的注意义务，其行为损害了原告对涉案美术作品的复制权、发行权，尽管华荣公司作为‘肥虎’商标权的被授权人，但无法证明汇然五金厂是涉案美术作品的实际权利人，华荣公司作为损害在先著作权的商标权的继承者，亦不应当认为其获得了合法授权，则其应当承担相应的法律责任”。

### 三、接触的可能性

未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标，应认定为对他人在先著作权的损害，诉争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。其中，诉争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品是认定侵犯他人在先著作权的条件之一。

可见，在侵犯在先著作权的案件中，诉争商标注册申请人有机会接触到受著作权保护的作品，是判断侵权是否成立的一个重要前提。这种接触一般分为两种情形：（一）实质性接触；（二）具有接触的可

能性。

### （一）实质性接触他人在先享有著作权的作品

实质性接触他人在先享有著作权的作品，指的是诉争商标注册申请人不仅有机会接触到在先享有著作权的作品，而且事实上接触到了该作品的具体内容，从而将其作为商标进行注册的侵权行为。

在第 21326270 号“芬尼爱”商标无效宣告案件中，国家知识产权局认定：诉争商标与申请人享有著作权作品中的“芬尼爱”文字在表现形式的细节特征上都完全相同，已构成作品意义上的实质性相似。且在案证据可以证明被申请人法人亲属曾经销售过申请人的商品，直接接触过申请人“芬尼爱 LOGO”作品。被申请人未经申请人许可在婴儿全套衣等商品上申请注册诉争商标，已构成对申请人在先著作权的侵犯。

可见，实质性接触需要提供证据证明诉争商标注册申请人确实接触过著作人在先享有著作权的作品。

### （二）具有接触他人在先享有著作权的作品的可能性

诉争商标与在先享有著作权的作品构成实质性近似，且诉争商标注册申请人未作出合理解释，存在以下情形时，可以推定具有接触的可能性：（一）在先作品独创性较强；（二）在先作品经过广泛宣传具有较高知名度；（三）在先作品通过出版、广播、电视、网络等方式广泛公开传播；（四）诉争商标注册申请人与著作权人或其作品存在特定的业务关系、合作关系或雇佣关系等；（五）在先作品已经公开宣传，诉争商标注册申请人与著作权人地理位置临近，或为同行业竞争者。

#### 1、在先作品独创性较强

如果在先作品的独创性较强，相对而言创意雷同的几率较小，应当给予该作品更加严格的保护。如果诉争商标与在先享有著作权的作品高度近似，诉争商标注册申请人又未作出合理解释，则可以判定其具有接触该作品的可能性。

在第 51836949 号“”商标异议案件中，国家知识产权局认定：本案被异议商标与异议人享有在先著作权的图形在设计手法、构图要素、视觉效果上相近，已构成实质性相似。异议人图形作品具有较强独创性，被异议商标与之极为近似难谓巧合。且被异议人并未对被异议商标的设计来源作出合理解释，我局合理推定其存在接触过他人作品的可能。同样，在第 36131469 号“小茗同学”商标异议案件中，国家

知识产权局认定：“小茗同学”文字作品具有一定独创性，不同人独立创作完成的可能性一般较低，被异议商标与异议人主张著作权的在先商标在文字、构思设计、书写方式、整体视觉效果等方面几近相同，难谓巧合，由此可以认定被异议人在申请注册被异议商标之前应接触过该作品。

可见，如果在先作品独创性较强，诉争商标与该作品近似度较高，且诉争商标注册申请人未作出合理解释的，可以推定其具有接触的可能性。

## 2、在先作品具有较高知名度

如果在先作品经过宣传推广，已经在中国大陆地区具有较高的知名度，则中国大陆地区的消费者有接触并知晓该作品的可能性。若诉争商标与该作品在设计手法、构图要素、视觉效果等方面构成实质性近似，而诉争商标注册申请人又无法作出合理解释或能够提供独立创作证明的，则可以推定诉争商标申请人有接触该作品的可能性。

在第 45203986 号“”商标无效宣告案件中，国家知识产权局认定：首先，申请人所述的图形作品表现形式独特，具有一定的独创性。其次，在诉争商标申请前，申请人已对“”作品（以下简称“NY 图形”）进行商标注册。申请人提供的百度百科有关申请人的介绍、相关媒体对 MLB 赛事的报道、百度百科对纽约扬基队的介绍等证据材料可以表明：纽约洋基队为申请人旗下球队之一。“NY 图形”是著名球队纽约扬基队的标识，经过长期使用与宣传，已在中国《商标法》法域内具有较高知名度。在无其他相反证据的情况下，可以认定申请人对“NY 图形”作品享有在先著作权。再次，鉴于申请人“NY 图形”在诉争商标申请前已具有一定知名度，被申请人具有接触到该作品的可能。诉争商标与上述作品在设计风格、主体特征、整体视觉效果等方面相似，已构成实质性相似。诉争商标的申请注册损害了申请人的在先著作权，已构成《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之著作权的情形。

## 3、在先作品通过出版、广播、电视、网络等方式广泛公开传播

如果在先作品已经在中国大陆地区进行出版发行，或通过广播、电视、网络等媒体进行广泛传播，则中国大陆地区的消费者有接触并知晓该作品的可能性。若诉争商标与该作品在设计手法、构图要素、视觉效果等方面构成实质性近似，而诉争商标注册申请人又无法作出合理解释或能够提供独立创作证明的，则可以推定诉争商标申请人有

接触该作品的可能性。

在第 56963593 号 “” 商标无效宣告案件中，国家知识产权局认定：申请人所主张《两个捧着心的人》图形经过设计表现形式独特，具有一定的独创性，属于著作权法所保护的作品。诉争商标与申请人享有著作权的美术作品在构图要素、构图细节、设计风格、视觉效果等方面区别甚微，已构成著作权法意义上的实质性相似。在诉争商标申请日前，申请人在先美术作品在中国《商标法》法域内已通过媒体报道等形式进行公开宣传使用，被申请人具有接触到涉案作品的可能。被申请人在未经申请人许可或同意的情况下，将与之享有著作权的美术作品相似的图形作为诉争商标申请注册，其行为损害了申请人所主张的在先著作权。同样，在第 65419686 号 “” 商标无效宣告案件中，国家知识产权局认定：申请人提交的证据可以证明其主张的“哆啦 A 梦”作品在诉争商标注册申请日之前已在中国大陆地区广泛传播，包括被申请人在内的公众均可接触到该美术作品。故在未得到申请人许可的情况下，被申请人将与申请人享有著作权的美术作品作为诉争商标申请注册，已构成《商标法》第三十二条所指“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的情形。

#### 4、诉争商标注册申请人与著作权人或其作品存在特定关系

如果诉争商标注册申请人与著作权人或其作品存在特定关系，如业务关系、控股关系、合作关系或雇佣关系等，而其申请的诉争商标与著作权人在先享有著作权的作品构成实质性近似，又无法作出合理解释或能够提供独立创作证明的，则可以推定其具有接触的可能性。

##### （1）合作关系

在第 39852841 号 “” 商标无效宣告案件中，国家知识产权局经过审理查明：申请人系福建七匹狼实业股份有限公司的股东，同时也是七匹狼控股集团股份有限公司的股东；被申请人与申请人关联企业七匹狼控股集团股份有限公司共同投资成立了上海竹谷投资管理有限公司等企业，被申请人法定代表人曾志雄也是上海竹谷投资管理有限公司的法定代表人和董事长。根据查明的事实，国家知识产权局认定：被申请人与申请人关联企业七匹狼控股集团股份有限公司存在合作关系，申请人另一关联企业福建七匹狼实业股份有限公司亦在先获准注册了与该作品一致的引证商标，被申请人对申请人享有著作权的作品理应知晓。诉争商标与申请人享有著作权的美术作品极为相近，二者已构成实质性近似，被申请人在未经申请人许可的情况下，将申

申请人享有在先著作权的作品申请注册的行为损害了申请人的在先著作权。

#### (2) 经销关系

在第 27264124 号 “” 商标无效宣告案件中，国家知识产权局查明：证据 4 中的《分销和许可协议》显示：被申请人与申请人的关联公司即亚达姆内衣有限公司于 2017 年 10 月 20 日签订了《分销和许可协议》，授权被申请人为“A-dam Underwear”品牌的在中国的独家分销商，并许可被申请人在其线上账户上或相关事宜中使用商标、版权、标志或其他内容。可见，被申请人与申请人存在经销关系。经过审理，国家知识产权局认定：在诉争商标申请日之前，被申请人与申请人关联公司签署协议时，协议中显示了“” 商标，被申请人完全知晓该美术作品。本案诉争商标图形与涉案美术作品中的图形部分在构成要素、表现形式、设计细节、视觉效果等方面完全相同，已构成著作权法意义上的实质性相似。被申请人在未经申请人及其关联公司许可或同意的情况下，申请注册诉争商标的行为损害了申请人及其关联公司的在先著作权。

#### (3) 加工承揽关系

在第 38330071 号 “” 商标不予注册复审案件中，被异议商标与原异议人猫头鹰图形作品在构图元素、图形造型和视觉效果等方面高度相近，已构成实质性近似。加之，在被异议商标申请日前，原异议人已在美国公开了猫头鹰图形美术作品，且申请人及其关联公司作为原异议人在中国的代加工方，具有接触原异议人猫头鹰图形美术作品的可能性，因此，申请人在未得到授权的情况下，被异议商标的注册行为已构成对原异议人在先著作权的损害。

#### (4) 雇佣关系

在关于第 23153034 号 “” 商标无效宣告案件中，国家知识产权局认定：根据申请人提交的证据 3 可知被申请人的法定代表人曾作为申请人公司职员，被申请人有接触涉案作品的可能。诉争商标图形与涉案作品在表现形式、设计风格、视觉效果等方面基本相同，已构成《著作权法》意义上的实质性近似。被申请人未经申请人许可或同意，将与申请人享有著作权的作品作为商标申请注册，已损害了申请人的在先著作权。

可见，如果诉争商标注册申请人基于与著作权人或其作品存在的特定关系而知晓其享有著作权的作品，进而作为商标注册申请，则可

以认定其具有接触的可能性。

## 5、诉争商标注册申请人与著作权人地理位置临近或为同行业竞争者

如果著作权人已经针对其作品进行宣传使用，双方地理位置临近，或为同行业的竞争者，且诉争商标与该作品近似度较高，诉争商标注册申请人未作出合理解释的，则可以推定其具有接触的可能性。

在第 65706560 号 “” 商标无效宣告案件中，申请人主张申请人企业股东刘国强与被申请人法定代表人张国栋系亲属关系。国家知识产权局经过审理后认定：在诉争商标申请注册前，申请人上述作品已通过官网、展会等渠道进行宣传使用，且被申请人与申请人均位于山东省滨州市博兴县，地理位置邻近，故被申请人有通过公开渠道接触到申请人作品的可能。同样，在第 49961113 号 “” 商标无效宣告案件中，国家知识产权局认定：申请人在诉争商标申请日前已将涉案作品进行了一定的使用，同时考虑到被申请人与申请人系同行业竞争者，被申请人有接触涉案作品的可能。诉争商标与涉案作品包含的图形在构成要素、构图特点、表现形式等方面高度近似，已构成著作权法意义上的实质性相似。

综上所述，在诉争商标图形与涉案作品在设计手法、表现形式、视觉效果等方面基本相同，构成实质性近似的情况下，如果满足上述条件，且诉争商标注册申请人未作出合理解释的，则可以推定其具有接触的可能性。

### （三）例外情形

#### 1、商标注册证书是否可以认定具有接触的可能性

实践中，不乏著作权人依据商标注册证书作为其享有著作权并认定接触可能性的证据。《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》：“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”。但在仅有商标注册证书的情况下，则不一定证明其享有著作权，还需要结合设计底稿、原件、取得权利的合同等其他证据进行认定。在第 74192146 号 “” 商标异议案件中，国家知识产权局认定：异议人“SHLMEX 及图”引证商标图形部分表现形式较为独特，体现了作者特别的设计、取舍和安排，具有一定的审美意义，应属于我国著作权法保护的美术作品。异议人提交了其商标注册证明，注册申请日期均远早于被异议商标申请日期，在没有相反证据的情形下，异议人作为利害关系人有

权主张上述美术作品的在先著作权。被异议商标与上述美术作品在设计风格、造型特征、视觉效果等方面基本相同，已构成实质性相似，且在被异议商标申请注册前，该美术作品已作为商标在我国注册使用、推广宣传，被异议人具有接触该作品的可能。被异议人亦未提供证据证明被异议商标为其独立创作完成。因此，被异议人未经许可申请注册被异议商标侵犯了他人在先著作权。而在第 27733304 号“”商标无效宣告案件中，国家知识产权局则认定：申请人未提交设计文稿等其他著作权属证明，商标注册证、商标使用证据仅能证明其商标所有权及作为商标使用的事实，尚不能作为申请人对其主张图形享有著作权的充分依据。

可见，即使商标标识满足作品独创性的要求，属于著作权法意义上的作品，但商标注册是取得注册商标专用权的法律程序，商标注册信息或注册证书属于公开的行政通知，并不等同于作品的公开发表。因此，仅凭商标注册证书不能直接证明享有著作权，更不能证明具有接触的可能性，还需要结合其他证据，如宣传推广情况来综合判断是否具有接触的可能性。

## 2、商标注册申请人能够证明诉争商标是其独立创作完成

著作权与商标不同，著作权仅保护表达，不保护思想。因此，表达相同思想的不同表现形式的作品可以在著作权领域共存。如果诉争商标注册申请人能够证明诉争商标是独立创作完成的，则不构成对他人在先著作权的损害，不能证明具有接触的可能性。在第 38151761 号“”商标无效宣告案件中，国家知识产权局认定：本案中，被申请人也提交了著作权登记证明，且登记日期比申请人提交的著作权登记证登记日期早，在案证据不足以证明申请人主张享有著作权的小黄鸭相关图形标识为其独立创作完成，且发表时间早于被申请人。而且鸭子为客观存在的事物，其作为作品的表达形式有限，诉争商标与申请人主张享有著作权的小黄鸭图形标识尚有一定区别，未构成实质性相似。故诉争商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人现有的在先权利（著作权）之情形。

## 四、商标权和著作权冲突时实质性相似判断标准

《商标法》第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”第三十二条规定：“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。”这两个条文分别包含了权利人维权的两种方式，其一是主张商标构成近似，其二是主张商标侵犯他人在先权利，包括本文涉及的著作权。

如果依据《商标法》第三十条对商标提出无效或异议，就必须要求诉争商标与引证商标构成近似商标，且双方商标用于同一种类或类似的商品或服务，除非引证商标已构成驰名商标。而主张商标侵害在先著作权，则不需要考虑商品类别的限制，权利人可以向其他任何有相似之嫌的商标提起异议或无效，从而获得一种类似甚至高于驰名商标的保护效果。这种保护手段效力强大，适用范围广阔，同时我们也应当注意到，一旦这一条文被滥用，商标近似的概念将被完全架空，商标的正常申请注册也会受到巨大影响。因此，研究商标权与著作权的冲突实质性相似的标准具有必要性，本部分聚焦于二者发生冲突时的实质性相似判定标准问题，并将在文中提出实质性相似的具体构成要件。

### （一）商标近似与实质性相似的区别

《商标法》第三十条和第三十二条规定两种维权手段之所以具有不同的效果，根源在于它们各自所主张的权利的不同，主张商标近似主要依据在先的商标权，而主张侵犯著作权则依据在先的著作权。

商标的本质特征是显著性，设定商标权的根本目的在于区分商品或服务的来源，避免社会公众产生混淆<sup>[1]</sup>。因此，混淆标准是判定是否构成商标近似的关键。根据《商标审查审理指南》的规定：“商标近似是指文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等商标的构成要素在发音、视觉、含义或排列顺序等方面虽有一定区别，但整体差异不大。文字商标的近似应主要考虑‘形、音、义’三个方面，图形商标应主要考虑构图、外观及着色；组合商标既要考虑整体表现形式，还要考虑显著部分。”

因此，一旦两个商标在文字、读音、图案上近似，达到了使消费者无法辨明商品来源的程度，就可能被认定为商标近似。除此之外，商标的知名度和影响力也可能成为判断商标近似的重要参考。在先商标对于在后近似商标的排斥在大部分情况下是绝对的，即使在后申请人为善意申请者，并无抄袭引证商标或傍名牌的恶意。在判断商标近似时，一般不会考虑在先商标是否是独创性的表达，一般也不考虑在先商标是否包含公有部分，其最终判断标准是商标的混淆可能性。

作品的本质特征是独创性，设定作品权的目的在于保护创作者的

智力成果，主要是指对作品的独创性表达<sup>[ii]</sup>。判断实质性相似的考察因素比判断商标近似的考察因素更多，是否构成实质性相似需要从作品的设计理念、表达方式、整体效果等各个方面衡量，关注的重点在于诉争商标与权利人主张具有著作权的商标中独创性表达部分的相似程度，这种相似既可以是整体对比上的相似，也可以是某一部分的相似，只要该相似部分构成作品创意的核心<sup>[iii]</sup>。在主观因素层面，申请人若是出于巧合，恰好创造出了与在先作品类似的商标，只要能够证明不存在接触可能性，就不构成著作权的侵犯。

商标意义上的显著性不同于作品意义上的独创性，构成商标近似不代表就构成著作权意义上的实质性相似，而构成实质性相似未必就构成商标近似，这一点在很多司法案例中也多有体现。例如在北京知识产权法院作出的（2017）京 73 行初 9624 号判决书中，法院判决诉争商标与引证商标构成商标近似，而对原告“诉争商标侵犯在先著作权”的主张不予支持，法院认为：“商标法与著作权法保护的客体不同，商标图案的近似并不当然意味着二者已构成著作权法意义上的实质性相似”<sup>[iv]</sup>。

因此，商标近似与实质性相似虽然都涉及相似性的判断，但两者在保护原理、比对方法以及判断标准上都存在着明显的差异。在处理这类冲突时，只有明确两者的不同点，才能处理好实质性相似判定标准问题。最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第 19 条第 1 款中明确规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”因此，在判断商标权与著作权冲突时的实质性相似标准时，应该按照著作权法的侵权规则来进行判断，而不能按照商标近似的判断标准。

## （二）实质性相似的判断标准

### 1、根据作品独创性高低确定审查严格程度

由于实质性相似的排除效力极强，如果对所有的作品都不分青红皂白地适用相同的判断标准，就很有可能导致大量商标无法注册的情况。因为部分商标独创性较低，以公有领域元素为主，例如方形、圆形等各种图形和颜色的组合，其他设计者很难避免在设计中使用这些元素，如果这些元素变成了只有一部分人才能使用的“私人物品”，那创作也将变得举步维艰。相反，对于独创性较高的商标，例如特定

的图画形象，这种商标凝聚了创作者大量的智力劳动，也具有相当鲜明的个人特色，在巧合中出现雷同的概率极小，因此需要严格保护。具体说来，对于独创性较低的作品，判断是否构成实质性相似的标准应当提高，不能因为某一元素的类似就判断二者构成实质性相似；对于独创性较高的作品，判断是否构成实质性相似的标准应当降低，只要重点的创意部分构成相似，就可以认定二者构成实质性相似。

在司法实践中，一般也将作品独创性的高低作为判定实质性近似的判断标准之一，例如，最高院在（2014）知行字第 90 号行政裁定书（“沃奇玛及图案”）中认为：“对于争议商标是否侵害在先著作权……判断的关键在于准确确定牛图形的独创性所在以及争议商标图形是否抄袭了具有独创性受著作权法保护的内容。著作权法并不保护思想本身，其保护的是思想的表达。本案中，诉争商标中的牛图形与涉案牛图形相比，均使用简单线条、色块组成的较为抽象的剪纸手法，但两者在牛的整体倾斜角度、色块的弧度、牛角线条的角度以及公牛标志方面存在明显不同。两者的整体图案尚未达到实质性相似的程度。争议商标中的牛图形并未抄袭涉案牛图形具有独创性的表达，不能认定侵害了在先牛图形的著作权。”<sup>[v]</sup>又如，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第 16.9 条规定：“对于独创性较低的作品，诉争商标标志与该作品在视觉上基本无差异的，可以认定构成实质性相似”<sup>[vi]</sup>。该条从反面进一步规定了，需要达到视觉基本无差异的程度，独创性较低的作品才能受到保护。

此外，应注意的是，诉争商标本身的独创性并非实质性相似判断标准的考量因素，因为诉争商标有可能既构成作品，同时也侵犯了在先作品的著作权。

## 2、与他人作品中原创核心元素相似

这一构成要件是判断是否构成实质性相似的核心，也是区别于商标近似的最主要因素。原创核心元素就是创作者投入大量独创性劳动、能够给人深刻印象的主要部分，是商标的独特之处。若诉争商标标识中使用了他人享有著作权的商标中的一个某一元素，且该元素构成了作品的核心或重要创意元素，即使只是部分复制或模仿，也构成实质性相似。在“橙米（CNMI）”商标异议案中，小米科技有限责任公司认为第 33255177 号“橙米（CNMI）”商标中的“MI”与自身旗下的“MI”商标构成实质性相似，侵犯其在先著作权。国家知识产权局认为，诉争商标与引证商标中的“MI”字体相同，在构成元素、设计手法、视

觉效果上高度类似，尽管“MI”只是被异议商标的一部分，也构成侵犯著作权。由此可见，是否侵犯著作权的主要认定标准就是是否抄袭独创性表达，而在独创性表达之外的雷同则不在实质性相似的判定范围内。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第16.10条规定：“当事人主张诉争商标的申请注册不构成损害他人在先著作权，具有下列情形之一的，可以予以支持：（1）诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的部分属于公有素材或者公有领域的信息的；（2）诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的原因在于执行共同的标准或者表达形式有限的；（3）诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的部分源于案外人的作品，且该作品的创作完成时间早于涉案作品。”因此，法院明确将属于公有素材或者公有领域的信息、执行共同的标准或者表达形式有限的标志明确排除在保护范围之外<sup>[vii]</sup>。

### 3、与他人作品构成实质性相似既包括整体相似也包括部分相似

有时法院在判断实质性相似时会从整体的角度进行对比，即使各个组成元素不同，但在整体上给人近似的感觉，也会被认定为实质性相似，这种判断方式与判断商标近似的方式类似。在“久丽 JOLIE 及图”案中，北京知识产权法院认为：“诉争商标的图形部分与在先作品同属抽象化的简约图形，二者在整体构图、表现形式方面相似度较高，已构成著作权法意义上的实质性相似”<sup>[viii]</sup>。

同时，只要被使用部分是作者的一定思想或情感的有独创性的表达。“假如某部作品的很小一部分纯粹在表达上体现了受著作权法保护的独创性特征，那么，即使是对该部作品这一小部分进行的抄袭也构成对著作权的侵犯。”因此，即便诉争商标仅仅在一部分包括在先作品的独创性部分，也应认定为实质性相似。

## （三）结语

综上所述，实质性相似的构成要件可以概括为：引证商标构成《著作权法》保护的客体、根据作品独创性高低确定审查严格程度、与他人作品中原创核心元素以及与他人作品构成整体相似。尽管目前在部分判决中实质性相似的认定存在不一的情况，但实务界和学界的多数已经达成了共识。在处理商标权与著作权冲突时，应当严格遵循这些构成要件来判断实质性相似的问题，以确保有效维护当事人的合法权益。

## 五、商标实务中主张在先著作权的证据问题

《商标审查审理指南 2021》规定了在先著作权的适用要件：（1）在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权，且该著作权在保护期限内。（2）系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性近似。（3）系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。如果系争商标注册申请人能够证明系争商标是独立创作完成的，则不构成对他人在先著作权的损害。（4）系争商标的注册申请未经著作权人许可。系争商标注册人主张系争商标的注册申请取得了著作权人许可的，应承担许可事实的举证责任。

从上可知，商标实务中涉及到在先著作权的，涉及到的证据收集重点集中在：一、关于在先享有著作权的相关证据材料，其中涉及到在先著作权的权属证明；二、作品公开发表的问题和作品接触的证据。

### （一）在先著作权的权属证明证据

关于在先享有著作权的相关证据材料，目的是要证明诉争商标申请注册之前主张著作权一方已在先享有著作权，且该著作权在保护期限内。该证据是商标实务中主张在先著作权的基础，而如何有效证明著作权权属以及如何保留权属证据成为了每一位著作权人都不可忽视的重要功课。

实际上，著作权权属的初步证明通常都不是一项单独的证据就可以证明的。随着时代的发展，作品创作的方式、传播方式以及侵权方式呈现多样化发展，国家知识产权局以及法院在审理涉及著作权案件时，对于著作权人提交的权属证据的要求越来越高。因此，著作权人提交证据时，有必要根据案件的性质、作品类型、作者身份等案件实际情况，尽量提交多种形式的证据，形成证据链。

但是，初步证据不等于多类证据，也并非著作权人提供数量越多的证据就越能证明其主张的在先著作权。不论提交何种或多少类别的初步证据，都要满足法院规定在证据审核时掌握的优势证据原则，也称为高度盖然性原则，而这也是法院审核、认定证据的一般标准。因此，著作权人应当提供不管是从“质”上还是“量”上均能形成逻辑闭环、不存在自相矛盾或漏洞的证据。那么，著作权人到底应该提供怎样的权属证据呢？

根据《商标审查审理指南 2021》，在先享有著作权的事实可以用以下证据材料加以证明：在先公开发表该作品的证据材料，在先创作

完成该作品的证据材料，著作权登记证书，通过继承、转让等方式取得在先著作权的证据材料等。对生效裁判文书中确认的当事人在先享有著作权的事实，没有充分相反证据的情况下，可以予以认可。但是商标注册证或晚于诉争商标申请注册日进行登记的著作权证书不能单独作为认定在先著作权成立的证据。

《版权局关于进一步做好著作权行政执法证据审查和认定工作的通知》（国版发〔2020〕2号）中明确规定“可以作为著作权或者与著作权有关的权利归属的证据：作品底稿、原件；合法出版物；著作权登记证书；取得权利的合同；国家著作权行政管理部门指定的著作权认证机构或者著作权集体管理组织出具的著作权认证文书；其他可以据以推定权利归属的证明材料……如无相反证据，以通常方式署名的作者、出版者、表演者或录音制作者，著作权行政执法部门应当推定为该作品、表演或录音制品的著作权人或者与著作权有关的权利人。”

《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》（2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过，自2021年1月1日起施行）规定：“第七条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。”

《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》3.1条规定“在无相反证据的情况下，根据作品的署名推定权利归属。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、认证机构的证明、取得权利的合同、符合行业惯例的权利人声明等可以作为证明权利归属的初步证据。”《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》中3.1条比以上司法解释多了一个“权利人声明”。

一般的作者可以提交创作完成的底稿，或者电子文档作为权属初步证据。但是因为实务中往往无法仅从底稿的本身确认作品的完成时间，仅凭借一个底稿证据，其证明力是远远不足以证明著作权归属的要点，即：作者在某个时间点或在此时间点之前完成了该作品的创作。所以，除了作品底稿或原件，还需要提供相关的辅助证据，如著作权登记证书、合法出版物、公证书、符合行业惯例的权利人声明等，来对作品的完成时间进行证明，完善证据链。因此，总结来说，在先著作权的权属证明包括以下：

1. 在先创作完成该作品的证据材料：设计底稿、原件、取得权利

的委托设计合同

关于以上“在先创作完成该作品的证据材料”，由于很多作品一般都不是一蹴而就的，且根据实务经验，经常存在无法举证作品创作完成时间的情况，著作权人可以使用以下几种创作完成时间的存证方式，如果能在创作过程中也留下相应的证据，方能更好地保护自己的作品：

(1) 电子邮件存证不同阶段的作品创作动态直至完成。作品创作者可通过每隔一段时间将作品（半成品）的电子文档给自己发送电子邮件来证明创作完成时间。

(2) 上传至第三方网站或云盘进行存证不同阶段的作品创作动态直至完成。作品创作者可每隔一段时间使用不同的文件命名将作品上传至第三方网站或网络云盘，云盘会自动记录上传时间；也可以通过在微信朋友圈、微博等第三方平台通过“仅自己可见”的方式私密发布作品，由此也可以通过该第三方平台查询到作品上传及完成时间。

但是，考虑到电子邮件方式可能存在邮件泄露的问题，另外较大的文件可能会存在保存时效的问题，经过一段时间文件可能被删除；而第三方平台只能呈现修改后的作品内容而无法查看第一次发表的时间，导致无法证明完成时间，此外，第三方网站还存在由于经营不善等原因关闭停止服务或改版或删除记录，致使作品发表页面无法在后续程序中作为证据呈现，由此权属证据消失的问题。为了解决上述问题，著作权人可以：

(3) 在作品完成时，进一步向著作权登记机构申请进行作品登记，该证据可以作为权属的初步证据。需要留意的是，登记证书作为证据也存在瑕疵问题，即，单独作为权属证据时，由于著作权登记并不进行实质审查而仅仅是形式审查，因此证明力弱，容易被推翻。倘若晚于诉争商标申请注册日进行登记，该著作权证书不能单独作为认定在先著作权成立的证据，在仅有该证据的情况下，法院会主动审查著作权人作品的实际发表时间、发表媒体情况，核验其能否与登记证书所记载的信息一致。著作权人需要对其无法提交作品实际发表情况的证据进行解释说明，没有合理理由的，即使著作权登记证书对作品及权利人的相关信息记载清楚，也可能不被认可。另外，若存在他人更早发表该作品的证据或更早从第三方处获得授权使用该作品的证据，著作权人也无法证明其在先著作权。

(4) 电子存证平台存证作品创作过程及创作完成。目前市面上

推出许多电子存证平台，例如联合信任时间戳服务中心等，权利人可以通过手机 app 或网页以网页链接导出电子版的方式将证据上传至存证平台，存证平台对该作品所体现的电子数据加盖特定的存证戳，将作品形成的时间及来源信息固定化，对作品原稿进行安全储存并对该作品与上传者之间的权属关系提供初步证明。第三方电子存证平台可以说是目前未发表作品最便捷有效的保存方式，目前，此类证据效力已经得到多数法院的认可，涉及该类存证的案例大大提高了数字化证据的司法权威。但是，不同的法院因提交的电子证据取证环境载体清洁度、存储安全性、取证过程客观性、服务器稳定性等等内容对电子存证可能给出不同的判决，因此著作权人选取存证平台时应谨慎。与此同时，必要的身份实名认证也将有利于权利人举证。

(5) 传统的公证存证作品创作过程及创作完成。相比较而言，公证方式存证更加符合法院的举证要求、也是目前社会上承认度最高的存证方式之一，更加专业且安全、没有泄密危险。

总之，著作权人可以根据自己的实际情况灵活采用各种方式留存证据，尽量采用更为权威、被法院认可的方式存证。

2. 在先公开发表该作品的证据：合法出版物、公开发表物。通过署名建立权利人与作品之间的权属联系。另外，针对权属证明问题，在未发表作品中，常规署名方式往往很难证明版权的权属。为有效保护版权，著作权人通过给作品嵌入能够证明著作权人身份的可靠电子签名，可以增强作者的版权权利人身份认证功能。

3. 著作权登记证书。但是晚于诉争商标申请注册日进行登记的著作权证书不能单独作为认定在先著作权成立的证据。

4. 通过继承、转让等方式取得在先著作权的证据材料，即，若还存在委托创作、权利转让、授权等情况，相关的合同及权属证明或委托书、授权书也是重要的权属证据，应保存好。需要明确的是，对于委托作品的权属，依据委托合同认定。若委托合同未约定或者约定不明的，委托作品的著作权由受托人享有。

在国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京东之傲制衣有限公司诉沙驰新加坡私人有限公司诉争二审行政案中，沙驰公司认为手写体“Satchi”商标是其委托香港精英广告有限公司独创设计而成，沙驰公司对其享有在先著作权，诉争商标的申请注册侵犯了其在先著作权，并向商标评审委员会提交了相应证据。沙驰公司提交的证据虽能证明其曾委托香港精英广告有限公司为其创作手写体的“Satchi”

商标，并为“Satchi”设计一套独创的字体，但该项证据并没有对手写体“Satchi”商标的著作权归属进行约定，因此该证据难以证明沙驰公司对上述手写体“Satchi”商标享有著作权。

5. 对生效裁决文书中确认的当事人在先享有著作权的事实，在没有充分相反证据的情况下，可予以认可。相反证据，通常是对方或第三方更早创作完成该作品或更早发表的证据。

最后，《商标审查审理指南 2021》还明确规定：商标注册证不能单独作为认定在先著作权成立的证据。在第 26809594 号 “pH” 商标无效宣告请求案中，申请人主张其对诉争商标标识享有在先著作权，并提交了国外商标证、分销协议、订单、发货单及终止合作并撤销代理分销权的协议、预付款单、商标所获荣誉报道链接及网页截图等证据，但是申请人未提交任何委托他人创作或自行创作完成图形作品的相关证据，也未提交任何通过继承、转让等方式取得著作权的证据，因此难以证明该作品的著作权归属于申请人，申请人认为诉争商标的注册申请损害其在先著作权的主张并未得到审查员的认可。

## （二）作品公开发表的问题和作品接触的证据

《商标审查审理指南 2021》规定在先著作权的适用要件中要求“系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品”。此处要求的是主张在先著作权的作品需要在先公开发表，如此之下，诉争商标注册申请人才有可能接触到该作品。

最为权威的作品发表证据就是首次发表的出版物，指作品首次以印刷、录像等形式公开发表的出版物，如书籍、报纸、杂志、唱片、电影等。

通常情况下，在先著作权人可以通过提交宣传使用该标识的证据来证明该作品的公开发表，如载有该标识的产品包装图、印刷包装物、商品包装检测报告、店铺照片、网络媒体平台和网络销售平台上载有该作品图的产品宣传资料、活动照片、参展信息、产品排名情况、获奖情况、已经确认该作品在先公开发表的判决或裁定等。比如，在第 51703850 号 “CALIFIA” 商标不予注册案中，审查认为：异议人提交的异议人“CALIFIA”产品在小红书、新浪微博平台上的宣传推广材料，第三方媒体对“CALIFIA”产品的报道，异议人“CALIFIA”产品销往中国香港公司的提货单、码头收据、账单及摘译等证据，可以证明异议人将其享有著作权的美术作品作为商标进行了大量宣传和使用，被异议人具有知晓该作品的可能。因此，异议人的上述公开使用宣传均可

以视为公开发表，从而认定被异议人具有接触该作品的可能。而在关于第 54744477 号“”商标无效宣告请求案件中，申请人在诉争商标申请日前举办的俱乐部年会上展现了诉争商标的美术作品，而被申请人曾为该俱乐部的管理人员之一，因此认定被申请人有接触到该美术作品的可能。

因此，不管是线下公开活动，还是线上媒体平台的公开发布，载有涉案商标作品图的，可以视为作品公开发表的证据，并推论被诉方具有接触的可能，尤其是被诉方具有关联关系的。若能证明在先享有著作权的作品具有一定知名度，且知名度范围覆盖诉争商标注册人所在地区或双方为同行业的经营者，有关于此的证据也可以作为作品公开发表的问题和作品接触的证据。

---

[1] 马静雯. 画“猫”不成反类犬——从“黑白猫咪图形”商标无效宣告案看在先著作权保护 [J]. 中华商标, 2020, (05) : 72-74.

[2] 同[1].

[3] 2020 年度商标异议、评审典型案例（二）[N]. 中国市场监管报, 2021-04-27 (T06). DOI:10.28075/n.cnki.ncgsb.2021.001453.

[4] 北京知识产权法院（2017）京 73 行初 9624 号行政判决书.

[5] 北京知识产权法院（2014）知行字第 90 号行政裁定书.

[6] 北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南，北京市人民政府，[https://www.beijing.gov.cn/zhengce/fygfwj/202308/t20230817\\_3224611.html](https://www.beijing.gov.cn/zhengce/fygfwj/202308/t20230817_3224611.html).

[7] 同[6].

[8] 北京知识产权法院（2017）京 73 行初 3888 号行政判决书.