

# 版权与商标权的权利冲突

◆ 管育鹰

**摘 要：**本文讨论的是商标作品的合法商标权人与版权人或其他合法使用作品者之间发生冲突的问题。版权人许可将其作品做商标使用，则商标权人即获得了依照商标法“使用”该作品来标示其商品来源的权利；版权人原则上不应阻止后者依商标法使用该作品，除非双方在合同中明确约定商标的进一步利用必须得到原版权人许可。另一方面，若作品被注册使用在常见的作品载体商品类别上，则版权期满后商标权人极易与其他任何依著作权法使用该作品的人产生冲突。因此对将此类商标作品注册为图书等作品载体商品上使用的应持慎重态度；另外，将无版权的作品做商标，应被推定为是在该作品的第二意义上使用该商标，其使用应适用商标权的有限限制原则，即不能禁止他人为说明自己有权印制的作品载体的内容而在该载体上印制该有代表性的图形作品。

**关键词：**商标作品 权利冲突 权利限制

## 一、概述

权利冲突指两个或两个以上分别享有相同或不同知识产权的权利人在行使权利中发生的冲突，这在知识产权领域并不罕见<sup>1</sup>。比如商标法要求受保护的标识具有“识别性”，版权法则要求它保护的作品具有“独创性”；但是如果某个受著作权法保护的“独创性”作品同时又具备商标法所要求的“识别性”时，它又具备了商标法所规定的可注册或使用的要素。笔者将既有“独创性”又有“识别性”、集作品和商标为一身的客体称为“商标作品”。商标作品多为美术、摄影、建筑、图形等作品，其受版权法、商标法的双重保护在世界知识产权保护领域已成惯例；其权利主体既有版权人又有商标权人，在权利人有两个以上而不能对各自权利范围达成一致时权利冲突即可能产生。

近几年来我国在实践中屡屡出现版权与商标权的冲突问题，理论上也对此多有探讨<sup>2</sup>。通说认为我国目前实行版权自动取得原则和注册商标专用权优先保护原则（驰名商标保护例外）<sup>3</sup>。从知识产权法理来看，版权与商标权相比必然是在先权利；因为具有独创性的商标标识不可能在该标识设计创造出来之前就取得注册，而版权是自该标识（作品）创作完成起自动依法产生的。因此，我国2001年10月修改的《商标法》专门增加了解决此权利冲突的条款。<sup>4</sup>这一条文显然平息了大多数的商标权与版权的冲突问题，但并不是说当这两种知识产权发生冲突时一定只能保护版权，而是应区别不同情形，具体问题具体分析，得出合乎法律逻辑的解决冲突的方法。具体而言，冲突有如下多种情形：商标注册人恶意注册，侵犯著作权人的在先权

二零零四年 第四期

1 参见郑成思“对21世纪知识产权研究的展望”，《知识产权文丛》（第三卷），中国政法大学出版社。

2 参见赵家华“关于‘三毛’商标权与著作权纠纷案的法律思考”、安建“著作权与商标权的冲突及解决途径”，《中华商标》1998年第4、5期；高山行“商标图案的版权保护及冲突思考”，《知识产权》1999年第3期；金多才等“商标权、外观设计专利权、著作权冲突问题研究”，《知识产权文丛》第5卷等文。

3 参见《著作权法》第2条：即作品不论是否发表，依法享有著作权；《商标法》第3条：即商标注册人享有商标专用权，受法律保护；第13条：驰名商标的保护。

4 参见《商标法》第九条：“不得与他在先取得的合法权利相冲突”。

利；商标权人与版权人就同一客体的使用方式产生分歧；商标权人经许可使用版权人作品，但许可期满后，版权人拒绝许可商标权人继续使用；善意第三人通过与商标权人签订商标使用许可合同或商标转让合同，合法取得注册商标使用权或所有权而与版权人产生纠纷；善意第三人通过与版权人签订使用许可合同，将同一作品在同类商品或服务上做商业性使用而与在先获得此使用权的商标权人产生纠纷；商标权人未经许可将版权人的作品为商标并成为驰名商标后是否可以侵犯版权予以撤销；商标权人拥有已进入公有领域的作品的注册商标权并禁止他人使用等等<sup>5</sup>。对于上述几种情形，无论是人民法院还是各级商标管理机构均应在实际工作中具体加以分析解决。

本文着重讨论的是商标权人将作品注册或作为商标使用已取得版权人的同意，但二者之间就同一客体的“使用”产生分歧的问题，以及因依著作权法“使用”已进入公有领域的作品而与该作品的商标权人发生冲突的问题。

## 二、取得合法授权的商标与原版权的冲突与解决

首先要明确的是：本文所论及的商标与版权的权利冲突，只限于该商标的注册或使用是得到版权人许可的情形。因为侵权行为不能产生新的权利，未经版权人许可而将其作品注册或使用的构成侵犯版权，按我国商标法是无效行为，应予撤销；比如通过未经许可将某设计公司的作品注册，或明知是他人拥有权利的作品而擅自将其注册为商标。这方面的典型案例如1995~1996年的“武松打虎图”版权与商标权纠纷案<sup>6</sup>。在非恶意前提下（即无法查找版权人等情形），商标若是未经版权人许可而注册的，版权人一旦提出异议且不能达成补充许可使用合同的，仍应按《商标法》第9条和第41条处理<sup>7</sup>。本文也不讨论版权人将版权完全转让给他人（卖绝版权）后作品被当成商标使用的问题。而且，笔者需要再次指出的是：本文中所讨论的商标作品多

为单幅的美术作品，这一客体固然是目前版权与商标等商业性标志最容易发生冲突的领域，但随着实践发展，有些作品的内容越来越可能被申请注册为商标，比如张乐平创作的系列漫画作品中的“三毛”形象本身（而不是整幅或整部漫画作品）<sup>8</sup>、迪斯尼卡通形象、著名的虚构角色名称、杜撰的地名、甚至具有独创性的书名等，这些内容其实是构成整部作品的灵魂，笔者认为也应受著作权法保护。也就是说，任何对这方面内容的商业性使用，都应首先取得版权人的许可。

假设版权人A许可B将其作品做商标使用，则B获得的是依照商标法“使用该作品来标示其商品来源的权利，如在商品上粘贴该商标标识、为在媒体及互联网做广告而复制或上载等。从“一般理性人”的角度分析，A显然并没有将自己的版权也拱手相让的意思，A应还拥有出版、发行、表演、展览、改编、汇编、网络上载并获酬等各项著作权法规定的“使用权”并可以许可他人使用；任何第三人C欲出版发行该作品，不管是“以A作品集”还是以“商标欣赏”、“标识大全”的名义，都应征求A而不是B的同意。从行为的外在表现形式来看，将某一作品当商标“使用”也是对作品进行复制，商标权人获得的是版权人的复制权；但是版权意义上的复制与商标意义上的复制本质上是有所差异的：版权复制的目的是为了提供作品本身的复制品以满足消费者的精神需要<sup>9</sup>，而商标标识复制的目的在于将其作为商品或服务来源的标志。原则上说，A、B对该商标作品的使用方式并无交叉，但曾有一段时期人们对这一客体的利用存在认识上的误区，即认为版权人一旦将作品许可给别人做商标使用，也就是将复制并发行该作品的权利转让给了商标权人，其版权就在商标领域“穷竭”了<sup>10</sup>。因此，其他任何第三人如果未经A、B许可也在商业性领域使用该商标作品，只可能与已合法取得使用权的商标权人发生冲突，与版权无关。其实，所谓“版权穷竭”，原是指“发行权一次用尽”，即对于经版权人许可而投放市场的作品复制品，版权人无权再控制其进一步的分销、转销等活动；在版权发

5 笔者认为，本文中的“作品”应理解为包括作品中具有独创性的内容、片段，如虚构的角色名、地名等。

6 参见孙建、罗东川主编的《知识产权名案评析2》，78-86页，中国法制出版社，1998年。

7 参见《商标法》第九条：“不得与他在先取得的合法权利相冲突”；第41条：对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。

8 有关作品内容商业化的典型案例如“冯雏音等诉江苏三毛集团公司侵犯著作权案”，参见《中国审判案例要览》，1998年民事卷，P463。

9 当然有的软件作品更侧重于运用而非欣赏，这也是以版权法保护软件的制度有缺憾之处。有关论述常见于各类知识产权资料，这里不再赘述。

10 参见郑成思《知识产权论》第357-370页，法律出版社，2001年。

展史上,“穷竭”论从未简单地应用在商业领域。显然,任何第三人D若未经A、B的许可也将同一作品用于商业领域,既侵犯A的版权复制权,也侵犯B的商标专用权。

关于A、B之间的冲突问题,笔者认为,版权人A如果同意B将其作品作为商业性标识使用,则原则上无权阻止B依法使用该作品,具体情形包括:1.不能禁止B将该商标做各种方式的商业标志使用,也不应拒绝许可商标权人在十年专用期满后继续展该商标。因为商业上的使用具有不可逆性,在第一个十年许可期间,商标权人必定为商标宣传、使用投入大量人财物力,商标作为法人一项十分重要的无形资产,往往已蕴含极大价值,而不仅是当初的单纯作品性质;这时若允许版权人收回其作品,拒绝商标权人继续使用,显然失之公允。关于这一点要说明的是:版权人虽然不能收回作品阻止商标权人使用,但却能通过双方协议要求商标权人在版权有效期内增加续展期的使用费,或一次性买断商业使用权;另外,如果该商标因故被撤消或注销,则该作品的商业使用权又回归A所有。2.若善意第三人D通过与商标权人B签订商标使用许可合同或商标转让合同,合法取得了注册商标使用权或所有权(我国商标法许可),则D不构成侵犯A的版权,A无权阻止D对该商标作品的使用。因为这种转让或许可的基础在于商标的价值,而不在于作品本身。但关于这一点,版权人A仍有选择的余地:即在合同中写明“若无明确授权,被许可人B不得再许可他人使用或转让该商标”,据此追究B的违约责任。3.版权人A在许可B将其作品以注册商标、未注册商标、商品装潢、广告宣传等方式使用后,不得再许可第三人D将该作品做同类商品或服务的作为商业标志的使用。<sup>11</sup>原因也很简单:这种作为商业标志的使用极容易对商标权人的商品或服务形成不正当竞争,扰乱正常竞争秩序。关于第三点,笔者要说明的是:如果版权人A先允许B将其作品作为未注册商标或商品装潢使用,并已成为驰名商标或知名商品;而后来D又设法与A达成协议,将A的作品注册为商标,则根据我国商标法,这一注册应属于“恶意注册”,可以撤消。

因作品作为商业标志的使用许可合同约定不明产

生的纠纷并不罕见。目前中国电信就面临着用了7年之久的“中”字标还未得到版权人书面同意的苦恼。7年前,原中国邮电电信总局委托北京理想设计艺术公司设计完成了中国电信企业标志,这就是我们日常所见的由“中”字和“回纹”构成的三维立体空间图案,颜色为淡蓝色。1995年该标志正式投入使用;1997年进行了注册;但由于种种原因,电信总局未能就标志版权归属问题与理想公司明确权责关系。自1999年初起,邮电电信总局与理想公司就版权归属问题进行多次磋商,希望理想公司将版权转让给中国电信,理想公司以标志实际设计者是某某人而非理想公司为由,拒绝转让。设计者则声称其作品从不出售,中国电信可无偿使用,但拒绝出示书面文字说明。那么,中国电信集团公司如未取得版权的情况下继续使用标志是否会涉及侵权?笔者认为:当初中国邮电电信总局委托设计时虽未与理想公司明确“中”字的版权归属,版权应归受托人理想公司;但版权人(不论是理想公司还是设计者)同意其注册也是事实,而且至今也并未拒绝中国电信使用自己的作品,则版权人的“中”字标在商业领域的使用应视为用尽,不能随意收回。中国电信作为取得版权人同意而使用作品的商标权人,并不一定要取得“中”字的版权。据悉,目前新的中国电信的企业标志已设计出稿样,用户对新标志的接受程度,还是个未知数;但在笔者看来,就这样轻易放弃“中”字标蕴含的巨大的无形资产并不明智。

为了解决实践中的此类问题,最实用的首先应是采用一种防患于未然的方法,即通过合同条款将上述内容详细规定。对于权利产生冲突的各方来说,“合同即法”;合同也是法官在法律出现空白时的主要断案依据。在委托设计合同中,具体事项如:著作权中各项权能如何分配?委托人是否有将作品用于工业品外观设计、商标、包装、广告、企业名称等的权利?受托人是否保留其对作品的使用权、许可使用权和转让权?委托人各项权利是否有期限、地域等限制和作品使用方式限制?违约责任如何确定、如何承担?委托人在对作品进行作为商业标志的使用时是否为版权人保留利益分成或定期给付使用费的权利?等等。如果委托人与受托人之间未订立委托创作合同,或者未明确约定著作权归属,则著作权只能属于受托人<sup>12</sup>。总

11 版权人不可能再许可第三人将同一作品注册为同类商标,因为按我国商标法的先注册原则,这种情形在实践中是不可能发生的。

12 我国著作权法第11条的规定,“著作权属于作者,除本法另有规定的除外。”

之,合同规定的越详细,日后产生权利冲突纠纷的可能性越小。其次,为减少或消灭权利冲突纠纷,借助法律的预示功能是最理想的方式。虽然《商标法》《专利法》中都有保护在先权利的规定,这可作为解决版权与商标权、外观设计专利权等权利冲突的初步依据,但是《著作权法》中却未能就类似问题加以规定;尤其是作品的“使用”是否包括作为商业标志的“使用”,著作权中的对作品的“复制使用”与将作品作为商业标志进行“复制使用”是否相同都是需明确的。现行的著作权法在第二章“著作权”中列举了一系列权项,但并没有指出将作品注册为商标等“商业性使用权”;而第三章“著作权许可使用和转让合同”中也没有明确具体的“使用”包括什么。至少有一条原则应在法律中明确:即版权人不会因许可他人将其作品注册为商标或以其它方式进行商业性使用而丧失其版权(除非其将著作权的所有经济权利都转让);但版权人对商标作品的合法的标识性使用不能再层层控制<sup>13</sup>,当然法律另有规定或当事人另有约定的除外。

目前在没有这方面具体规定的情况下,若当事人之间也无相关协议,则纠纷产生时法官应全面考察案件基本事实,本着公平、高效的原则解决纠纷。笔者主张的版权人将作品许可给他人依法投入商业领域后不能任意收回的观点,正是以此为出发点的:版权人既然决定将作品投入商业领域,就应有合理的预期,若可以随时收回,极可能对商标权人不公正,而且也有违现代商业社会的惯例、影响商品流通,不符合效率原则。至于这种在商业领域的许可使用是否也须像版权领域的许可使用一样必须以书面合同为生效要件,鉴于法律并无明文规定,笔者认为还是应本着民法、合同法的原则解决:即如果能证明双方确实达成口头的或默示的协议,就不应轻易否定其效力。总之我们在保护有冲突的知识产权时,应平衡各方利益,选择最有利于各方的方式,不能顾此失彼。

### 三、对进入公有领域作品的自由使用权与商标权的冲突及解决

与上述所讨论的问题相关的是已进入公有领域的作品的“使用”问题。首先可以肯定的是:若具有独创性的漫画形象、虚构角色名称等作品或其实质性成

分已过版权保护期,任何人均可自由地以改编、翻译、出版等版权意义上的“使用”方式进行利用,但不得侵犯作者的人身权,如署名权、修改权和保护作品完整权。其次,法律并不禁止将他人已丧失版权的作品注册为商标的行为,尽管这时行使注册商标专用权通常会给人一种借以无限延续他人版权、有“垄断”之嫌的印象。其实这并不是个新问题。自知识产权的概念诞生以来,人们就不断将其与垄断相提并论,而至今知识产权界并没有否认这类专有性的确在一定时期里具有“垄断”性<sup>14</sup>;但这种有对价的垄断性(准确说应叫专有性)是在设计整个知识产权法体系时就已讨论过的:不仅不违反法律的基本原则,相反还是知识产权的基本特点之一。从理论上说,版权是有期限的,而商标权在持续使用的前提下可以是永无期限的。这样,一种在理论上可以无限续展的知识产权从事实上就构成了该客体所包含的信息资源的垄断。但如前所述,这一垄断并不违法:商标从其诞生之日起,本质上就是一种对信息资源的独占。数不胜数的商标权人都是将现有资源通过法律程序变成自己的独占资源,比如“大白兔”、“中华”、“凤凰”等公众皆知的名词被注册为商标后,其他经营者就不能在同类商品上随意使用它们做商品标识了。这种做法早已从商业惯例上升到法律的认可,只能说明商标权人具有商业头脑,合法的“抢注”已被视为市场经济不可缺少的战略;而且,商标的价值并不在于占有有什么样的信息资源,而在于商标权人是否能成功地将此资源与自己的商品或服务联系起来,形成无形资产。在这一点上,作品不论是否已进入公有领域,与其它任何可以成为商标的信息资源是一样的,可以由商标权人享有专有的商业使用权,对此一般是不会产生什么争议的,比如“三毛”形象可以被许可作为某种玩具的商标、“武松打虎图”可以经许可用作酒的商标、任何人都可将郑板桥的“墨竹图”做家具商标、也可将《西游记》中的“齐天大圣”及形象做杀虫剂商标,等等。总之,若有人在版权有效期内即合法地取得这类作品的商标权,或是在作品进入公有领域后抢先将其注册为商标,即拥有了将这些作品的商标专用权。在版权期满而商标权仍未终止的情况下,其他任何人未经商标权人许可将原作品按照我国著作权法允许的方式使用的,商标权人无权干预;但是,如果有人擅自把

<sup>13</sup> 指国内市场领域。

<sup>14</sup> 参见王先林:《知识产权与反垄断法》,法律出版社,2001。

该作品作为同类商品或服务的商业性标识来“使用”，则违反了商标法有关规定，侵犯了商标专用权，或至少构成不正当竞争。

在实践中，已进入公有领域的作品的“使用”引起的难题主要是：若此类作品被注册在该作品的常用载体商品类别上，则不管商标权人是早在版权有效期内即已合法地取得这类作品的注册商标专用权，还是在版权进入公有领域后抢先取得无版权作品的注册商标专用权，都可能会与版权期满后其他任何依法使用该作品的人产生冲突。比如报刊图书就是专门用来登载作品的载体，同时也是市场上常见的消费商品。照惯例，一般在出版、发行、复制相关图书（该图书已没有版权人）时，通常会为了表示图书内容，选出具有代表性的图形（即商标作品）在图书上明显之处印制；这时若商标权人拥有该已过版权期的商标作品（通常是经典的漫画、卡通形象）的图书商标专用权，就极易质疑其他人这种使用商标作品的方式，认为这类行为侵害到自己图书商标专用权。与一般的版权和商标权之间的权利冲突情形相反，这里商标权人的权利与其他人对公有作品的无偿使用权相比是在先权利。从形式上看，在图书封面等显著位置引用书中的内容，的确与具有一定的标识作用；但若因此而构成侵犯他人图书商标权又似乎对合法的作品使用者太过苛求，这种使用毕竟只限于原作品范围内。若在此情形下保护在先的商标专用权，定然会妨碍人们依法应有的合法利用该作品的权利，不利于文化的传播与发展，也不符合版权法的立法要义。

如何解决此类冲突呢？笔者认为首先要对将此类商标作品注册为图书等作品载体商品上使用持慎重态度。因为作品是其载体（如图书）的内容，将商品（载体）的内容注册为商标，无异于将直接表示某商品内容的要素注册为该商品商标，是不符合商标注册要求的，应属于我国商标法规定的可撤销的商标<sup>15</sup>。若此类商标不得注册在作品载体等商品上，

则不可能发生上述的权利冲突问题。其次，此类权利冲突也可从权利限制的角度来解决：作品的原始或第一意义是作品本身所表达的内在思想，当作品产生第二意义，即显著的、与众不同的识别意义时，才可能被当成商业性标识使用。因此，将无版权的作品做商标（无论注册与否、用在何种商品上），应被推定为是在该作品的第二意义上使用该商标。这种使用应适用商标权的有限限制原则，否则将会形成对公有资源的不合理垄断，损害第三人和社会公共利益。商标权的有限限制，或商标的合理使用制度，是实践中常见的情形，也是Trips协议允许的<sup>16</sup>；但理论上探讨的并不多<sup>17</sup>。商标法对使用第二意义的商标提供的保护较弱，权利人不能主张对这种商标进行绝对意义上的专有使用权，即排除任何人在该商标原有的意义（第一意义）上使用。商标的合理使用之典型的表现是对叙述性词汇的合理使用，即为表明产品的产地、性能、特征、内容等不可避免地使用到他人的商标的，不视为侵权，比如“青岛”啤酒不能禁止青岛的其他啤酒厂称自己的产品为“青岛的”啤酒、“三株”口服液不能禁止别人在自己相同或相似产品上为说明成分而用“三株”二字<sup>18</sup>。同样，将无版权的图形作品当商标使用，不能禁止他人说明自己有权印制的作品载体的内容而在该载体（商品）的外包装上印上其中有代表性的作品（当然，在此作品上不能带商标注册符）。

综上所述，随着我国市场经济建设的深化、法治进程的深入和人们权利意识的提高，知识产权的权利冲突和其它矛盾一样，在客观上日显复杂。如何解决这些冲突，不仅需要立法、司法、行政执法各方通盘考虑，也值得法学界深入探讨并提出解决问题的方案。●

作者单位：国家法官学院  
中国社会科学院 博士生

15 参见《商标法》第十一条：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”第四十一条：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”

16 第十七条 例外“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。”

17 笔者仅能引用的论述为黄晖的《商标识别与表彰功能的法律保护》（下），郑成思主编：《知识产权文丛》第六卷，365页，中国方正出版社，2001年；吴汉东主编《知识产权法》，第251-252页，中国政法大学出版社，2002年修订版。

18 同17。