

第27344373号“葫芦金刚”商标无效宣告案

对知名动画作品名称权的保护

李濛萌

本案聚焦主题:

《商标法》第三十二条所指“在先权利”应作广义理解，不仅包括现行法律已明确规定的在先法定权利，也包括民事主体依法享有的受法律保护的其他合法权益。

基本案情

争议商标：**葫芦金刚**

“葫芦小金刚”系上海美术电影制片厂有限公司（申请人）于1991年创作发表的动画片《葫芦小金刚》的知名作品名称，其著作权、作品名称权、角色名称权归属于申请人所有。争议商标与申请人知名作品名称“葫芦小金刚”高度近似，福建葫芦金刚集团有限公司（被申请人）未经申请人的许可，注册争议商标，侵犯了申请人享有的在先知名作品名称权，系以不正当手段取得注册。综上，依据《商标法》第一条、第四条、第七条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，请求对争议商标予以无效宣告。被申请人在商标局规定期限内未予答辩。

案件评析

商标局经审理认为，申请人提交的《葫芦小金刚》

《葫芦兄弟》动画片介绍、《葫芦兄弟》《葫芦小金刚》所获荣誉显示1991年《葫芦小金刚》荣获广播电影电视部优秀影片奖第二届全国影视动画展播荣誉奖。1993年，《葫芦小金刚》荣获优秀美术片奖。1996年，《葫芦小金刚》荣获首届上海市优秀少儿读物评选奖励活动影视类作品三等奖。上述证据可以证明《葫芦小金刚》作品在争议商标申请注册日前已为相关公众所知悉，具有较高的知名度。由于该知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶，由此所带来的商业价值和商业机会也是申请人公司投入大量劳动和资本所获得，所以“葫芦小金刚”作品名称应当作为申请人享有的在先权益得到保护。鉴于申请人在先知名作品名称“葫芦小金刚”具有较强独创性和显著性，而争议商标“葫芦金刚”与其仅相差一字，在词汇构成、给予消费者的整体印象方面相近，不易区分。被申请人对此未作出合理解释。在此情况下，争议商标的注册使用，容易导致相关公众误认为其经过申请人的许可或与



北京知识产权法院呼吁 老字号企业应健全自身产权体系，提高主动维权能力

(本刊讯)近日，北京知识产权法院向社会通报建院以来涉老字号案件审理情况。该院党组成员、副院长宋鱼水介绍说，老字号面临的最主要法律风险为商品标识、企业标识、商业活动标识等屡遭他人攀附摹仿使用或恶意抢注，此类情形占比达涉老字号案件的近五成。在审结的393件涉老字号行政案件中，老字号权利人胜诉率高达64.1%，民事案件中最高判赔金额达3000万元。

北京知识产权法院成立于2014年，截至今年5月31日，共审结涉老字号案件490件，其中行政案件393件，民事案件97件。老字号相关案件涉及的行业以及地域范围广泛，但以食品、餐饮、文化艺术和医药行业居多。其中338件案件涉及商务部认定的中华老字号，155件案件涉及地方老字号，地域遍及全国。此外，老字号的权利基础以字号为核心，辐射商标、商品名称、包装、装潢等多项领域。

北京知识产权法院建议，老字号企业应健全自身产权体系，提高主动维权能力。应通过及时注册商标、域名，申请专利、加强商业秘密保护等方式，对其独有商业标识、产品配方、工艺、服务等进行知识产权体系布局，尽早建立保护预防机制，变知识产权保护被动为主动。还应秉持尊重历史、尊重市场现状的原则，合理划分各类权利主体之间的权属关系和权利边界，强化权证意识，妥善保存历史存证，对权利许可和转让进行明确的约定和合理限制，避免产生和有效解决老字号权属纷争。

申请人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了申请人知名作品名称的知名度及影响力，挤占了申请人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会，致使申请人的在先权益可能受到损害。争议商标的注册侵犯了申请人动画作品名称所享有的在先权益，构成2013年《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。

典型意义

《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”的立法目的是在商标授权确权程序中避免或解决商标权与相关权利人拥有的其他在先权利之间的冲突问题。该条款所指的“在先权利”应作广义理解，不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利，也包括民事主体依法享有的受法律保护的其他合法权益。本案申请人所主张的“知名作品名称权”，指的是权利人具有的将具有一定知名度的作品名称与商品（服务）结

合，投入商业性使用而取得经济利益的权利，该权利并非法定的民事权利类型。因作品名称不能达到《著作权法》所要求的独创性高度而无法获得《著作权法》的保护，但不可否认享有一定知名度的作品名称因具有知名度会为其权益主体带来商业价值及商业机会，故该作品名称可以构成在先权利的一种。如果知名作品名称被排斥在受法律保护的民事权益之外，允许其他经营者随意将他人知名作品名称作为自己商品或服务的标识注册为商标，则违反了诚实信用原则，挤占了权利人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会，致使权利人的在先权益可能受到损害，与《商标法》的立法目的相违背。《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》第二十二条第二款亦对上述情形进行了规定。因此，将获有诸多荣誉的动画作品名称作为民事权益予以保护，既保护了权利人，又鼓励智慧成果的创作并促进文化事业的发展。综上，争议商标的申请注册损害了上海美术电影制片厂有限公司基于动画作品名称所享有的在先权益，违反了《商标法》第三十二条的规定。

作者单位：国家知识产权局商标局评审一处

