

对动画作品名称的保护

——“雾山五行”商标异议案

◎ 吴明贤



一、基本案情

被异议商标：**雾山五行**

第 48682626 号“雾山五行”商标（下称被异议商标）由福清市某网络科技有限公司（下称被异议人）申请注册在第 25 类“服装；鞋；帽；领带；手套（服装）；童装；围巾；腰带；袜；皮带（服饰用）”商品上。

衢州市某文化传播工作室（下称异议人）对该商标提起异议，主要理由如下：

1. 被异议商标的申请注册不以使用为目的，违反《商标法》第四条之规定。
2. 被异议商标的申请注册损害了异议人基于知名原创动画片名称而享有的在先权利，违反《商标法》第三十二条之规定。

异议人提交的主要证据：1. 作品登记证书；2. 《雾山五行》著作权授权协议；3. BILIBILI 网站截图；4. 微博截图；5. 所获荣誉等。

被异议人未答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，国家知识产权局商标局（下称商标局）认为：

被异议商标“雾山五行”指定使用于第 25 类“服装”等商品上。本案中，异议人提交了如下证据：作品登记证书、《雾山五行》著作权授权协议、BILIBILI 网站截图、报道截图、微博截图、所获荣誉等。异议人提交的证据显示，《雾山五行》是著作权人林佳奇的作品名称，本案异议人为经著作权人授权的相关权利人。《雾山五行》作为动画作品名称已具有一定知名度，为相关公众所了解，其知名度的取得是异议人及作品著作权人创造性劳动的结晶，由此知名的作品名称所带来的商业价值和商业机会也是异议人及作品著作权人投入大量劳动和资本所获得。因此，作为在先知名的作品名称应当作为在先权利得到保护。本案被异议商标“雾山五行”与异议人享有在先权利的作品名称《雾山五行》在文字构成、呼叫上完全相同，容易导致相关公众误认为其经过著作权人的许可或与著作权人存在特定联系。被异议人申请注册被异议商标的行为不当利用了《雾山五行》动画作品名称的知名度及影响



力，挤占了异议人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会，故被异议商标的注册侵犯了异议人作品名称所享有的在先权益，构成了《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。因此，被异议商标的申请注册不应予以核准。

依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，商标局决定：第 48682626 号“雾山五行”商标不予注册。

二、案件评析

《商标法》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。该条款旨在保护在系争商标申请注册之前相关权利人已经取得的除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、地理标志以及应予保护的其他合法在先权益。如果商标的申请注册侵犯到相关权利人基于动画作品名称所享有的在先合法权益，属于该条款规制的范畴。

本案的焦点为被异议人申请注册被异议商标的行为是否构成《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。关键考量以下因素：

(1) 在先权益归属明确，合法存续。异议人提供的在案证据可以证明，《雾山五行》这一动画作品名称的在先权益归属于该作品著作权人林佳奇，异议人为经著作权人授权提起本案异议申请的利害关系人。

(2) 在系争商标申请注册之前该动画作品名称已具有较高知名度。异议人提供的在案证据可以证明，在被异议商标申请日前，《雾山五行》动画作品已经在国内进行了广泛的宣传、播放，具有一定知名度，并为相关公众所了解。

(3) 系争商标注册申请人主观上存在恶意。

“雾山五行”非固有中文词汇，具有一定独创性。被异议商标与异议人动画作品名称《雾山五行》相同，且被异议人在本案中未答辩，未对被异议商标的创意来源作出合理解释或提供相应使用证据，故可以认定在系争商标注册申请上被异议人存在主观恶意。

(4) 系争商标使用在指定商品上容易导致相关公众误认为其经过在先标志权益人的许可或者与在先标志权益人存在特定联系。考虑到动画作品衍生商业市场广泛性，被异议商标注册使用在“服装；鞋”等商品上，容易使相关公众误认为上述商品与《雾山五行》动画作品相关或者已经获得著作权人授权。

综上所述，本案被异议人申请注册被异议商标侵犯了他人在先基于作品名称所享有的合法权益，构成了《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。

三、综合评述

动画作品名称知名度的取得是权利人创造性劳动的结晶，由此知名的动画作品名称知名度会带来一定商业价值和商业机会，这些商业价值和商业机会往往是权利人投入大量劳动和资本所获得。也正因此，一些商标申请人将他人在先创作使用的动画作品名称注册为商标，使消费者误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系，从而不当获取市场竞争优势，同时也挤占了权利人基于该动画作品名称而享有的市场优势地位和交易机会。商标局在异议程序中适用法律坚决打击各类恶意注册行为，切实保护相关权利人的合法权利或者权益。本案就如何适用《商标法》第三十二条对知名动画作品名称给予保护具有一定的实践意义。

作者单位：国家知识产权局商标局异议审查五处