

都是“兔子”惹的“惑”----彼得兔商标侵权案的思考和启示
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/484/2021_2022__E9_83_BD_E6_98_AF_E2_80_9C_E5_c122_484324.htm 2004年12月17日，北京市第一中级法院对广为社会各界关注的彼得兔商标侵权案件，即中国社会科学出版社（以下简称社科出版社）对北京市工商局西城分局（以下简称西城分局）认定其使用“兔子小跑图”构成商标侵权，并予以行政处罚的处理决定不服，而提起行政诉讼一案进行了公开宣判。法院判决西城分局对社科出版社作出的京工商处字（2003）716号行政处罚决定（以下简称716号决定）认定事实清楚，适用法律正确，行政处罚程序合法，处罚数额适当，维持716号决定。围绕此案，商标侵权与版权的正当使用之说针锋相对，行政处理与法院审理相继提起，商标侵权之诉与请求确认不侵权之诉交织审理。同时此案又是中英两国的出版界巨头在商标权问题上的直接交锋。作为此案中被告方北京市工商行政管理局西城分局的代理律师，就这一案件谈几点个人看法，希望能抛砖引玉，进一步引发大家的思考。这一案件起因于商标侵权行政投诉。“兔子小跑图”是英国著名童话作家毕翠克丝·波特童话故事里的一幅插图。毕翠克丝·波特女士于1943年去世。根据《中华人民共和国著作权法》，其创作的故事和插图自1994年1月1日起进入中国公有领域。1994年10月，英国费德里克·沃恩有限公司（以下简称沃恩公司）将“兔子小跑图”注册为商标，核定使用在图书、杂志等商品上。2003年4月，社科出版社出版了10800套彼得兔系列丛书。该系列图书的封面、封底、书脊、页码等显著位置使用“兔子小跑图”标志。2003年4

月初，沃恩公司以社科出版社在其出版的“彼得兔系列”丛书不正当使用“兔子小跑图”，侵犯其商标专用权为由，向西城分局投诉。8月27日，西城分局作出716号决定，认定社科出版社商标侵权，决定没收社科出版社侵权图书并处以高达35万元的罚款。10月27日，社科出版社向北京市工商局申请行政复议，北京市工商局复议决定维持了原处理决定。12月18日，社科出版社不服行政处罚决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销行政处罚决定。2004年6月30日，北京市第一中级人民法院开庭审理了此案。社科出版社认为，“兔子小跑图”是公有领域的绘画作品，任何人都可以自由地使用。沃恩公司的“兔子小跑图”中含有图书商品的通用名称并说明该商品的内容、作者特点，具有了描述性，沃恩公司无权以商标专用权禁止他人正当使用；鉴于作者波特的姓名在中国尚无任何知名度，而“彼得兔”在国内外被广为熟知，社科出版社把“彼得兔系列”和“兔子小跑图”分别作为图书的书名和装帧设计，这种使用描述了图书的内容和特点，属于法律规定的善意使用，因而不构成商标侵权行为；社科出版社在图书的封面、书脊等显著位置使用了“中国社科出版社”的名称，在书脊使用了“中国社会科学出版社”的图形商标，明确地标示了中国社会科学出版社为该系列图书的出版者。社科出版社还认为，使用“兔子小跑图”商标，只有满足“误导公众”的条件，才能认定构成商标侵权，而社科出版社既没有误导公众的故意，也没有产生误导的结果，因而不应认定为侵权。社科出版社为确认“彼得兔系列”图书上使用“兔子小跑图”不构成商标侵权，在西城分局对此案进行行政处理过程中，向北京市第一中级人民法院

提起了请求确认不侵犯注册商标专用权纠纷之诉。在本案的审理过程中，有些媒体也认为，如果认定这种使用方式侵犯商标权，会增加出版者的法律审查义务，增大社会公众使用公有领域作品的成本，并限制波特女士作品的传播。甚至有的媒体还猜测，认定社科出版社侵犯英国沃恩公司的“兔子小跑图”商标专用权，有迫于某种压力而帮助外国出版商打击国内出版商之嫌。因社科出版社使用的“兔子小跑图”及使用的商品均与沃恩公司的注册商标及核定使用的商品相同，因而争议的焦点集中在社科出版社是否将“兔子小跑图”作为商标使用。围绕这一问题，社科出版社与沃恩公司在以下几方面展开激烈辩论：沃恩公司的“兔子小跑图”商标专用权是否可以得到全面的保护；“兔子小跑图”是否属于可正当使用的商标范围；社科出版社对“兔子小跑图”的使用方式是否属于正当使用等。

一、沃恩公司的“兔子小跑图”商标的有效性

对于沃恩公司的“兔子小跑图”有效性问题，原告社科出版社并没有提出异议。但为解决其他争议问题夯实基础，代理律师对进入公有领域的作品申请注册为商标的问题进行系统的分析。根据《商标法》第9条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”因此，只有是公有领域的作品、图形，或者注册人有权以注册商标方式使用的作品、图形，才可以申请注册为商标，否则就会侵犯他人的在先权利。也就是说在不违反商标法的前提下，公有版权的作品可申请注册为商标，取得商标专用权以后应受到《商标法》的保护。将公有版权的作品申请注册为商标，在一幅作品上就同时存在版权和商标权，二者将受不同的法律调整，保护范围

不同。版权是作者创作思想表达方式的集中体现，其权利的范畴在于作品的表现形式。商标的使用是标志性的使用，当一个具有显著特征，并不能说明商品属性的标志出现在该商品上就是商标的使用。当某一版权作品被注册为商标以后，被他人擅自作为商标使用的行为受《商标法》调整。对版权作品的正当使用，并不为《商标法》禁止。但如果不以原著的表现方式，而是作为商标使用，就会侵犯了商标权人的商标专用权。对此，法院在判决中明确指出：“沃恩公司经批准已经取得商标专用权，应受到法律保护”。这一认定为此案的审理奠定了坚实的基础，同时诠释了将进入公有领域的作品可以申请注册为商标，该商标专用权同样受到法律保护的问题。

二、可“正当使用”商标的范围以及如何“正当使用”问题

在本案中，社科出版社认为，沃恩公司的“兔子小跑图”注册商标中含有该商品的通用名称并说明该商品的内容、作者特点，具有描述性，因此沃恩公司无权以注册商标专用权禁止他人正当使用。社科出版社的这一观点涉及对注册商标的正当使用问题。那么，究竟什么样商标才存在正当使用的问题？怎样使用才算正当使用呢？“兔子小跑图”商标是否可以正当使用及如何正当使用？这些问题是本案审理的关键，本代理律师从《商标法》和《商标法实施条例》的立法本意出发，对这些问题进行深入的分析。本代理律师认为，商标的根本意义在于独占，商标权属于绝对权，不同于专利权和著作权等有条件的相对权。根据《商标法》第3条第3款的规定，商标注册人享有商标专用权，不存在他人正当使用的问题。否则，就违背了商标立法的本意，因此以前我国一直没有商标正当使用的法律规定，后来考虑因根据《商

标法》第11条规定注册的商标，会出现在同一标志上商标专用权与在先的社会公众合法使用权的冲突问题。为此《商标法实施条例》第49条对依据《商标法》第11条的规定注册的一些特殊商标，才做出了可以正当使用的规定。如“两面针”在注册为商标前是中药名称，任何人都可以使用，即“两面针”有社会公众使用权。柳州牙膏厂长期将“两面针”作为商标在牙膏上使用，后来人们再提及“两面针”时，首先想到的是柳州牙膏厂生产的牙膏，不再把它当中药名称了。这时商标局核准“两面针”为注册商标，该注册商标专用权与在先的作为中药名称的社会公众权产生了冲突。为了便于社会公众合理使用“两面针”中药名称，《商标法实施条例》作了正当使用的规定。其它生产牙膏的企业在牙膏中如果有“两面针”成分，在说明牙膏成分的位置可以使用“两面针”。这时对“两面针”的使用属于正当使用。但社科出版社发行的《彼得兔系列》丛书在封面、封底、书脊和页码等显著位置使用的“兔子小跑图”，在沃恩公司将其注册为商标前不存在在先的社会公众使用权，因而不是依据《商标法》第11条注册的商标。也就是说，本案中的“兔子小跑图”商标不属于可以正当使用的商标范围。社科出版社主张，自己的行为属于《商标法实施条例》第49条规定的正当使用。对此，本代理律师明确向法庭陈述了自己的观点，即使“兔子小跑图”属于可以正当使用的商标，也应“正当”的方式使用。根据北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第19条规定：商标合理使用应当具备以下构成要件：使用出于善意；不是作为商标使用；使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务；使用不会使相关

公众混淆、误认。社科出版社对“兔子小跑图”的使用并不符合以上构成要件：1、图书的书脊是出版社标注注册商标的位置。社科出版社把“兔子小跑图”用在这个位置上，显而易见影响了消费者购买决定；2、社科出版社在封底也使用了“兔子小跑图”。整个封底最显著、最鲜明、最易引起消费者注意的是“兔子小跑图”；3、社科出版社在每页书的页码上都使用了“兔子小跑图”，使消费者多次感受“兔子小跑图”，增加消费者对“兔子小跑图”的印象；4、社科出版社在封面上使用了“兔子小跑图”，同样也起到了商标的作用。因此，社科出版社在其出版的图书的多个显著部位多次使用“兔子小跑图”，这种使用显然不属于正当使用，完全是商标的使用行为。法院充分注意到了社科出版社对“兔子小跑图”的使用方式，认为社科出版社在《彼得兔系列》丛书的显著位置反复、多次标注沃恩公司的“兔子小跑图”商标，已经起到了区别他人商品的作用，显然作为商标使用。否定了社科出版社正当使用“兔子小跑图”商标的主张。另外，本代理律师认为，随着社会的发展，商标的功能早已突破了传统的标识作用，商标具有标注商品质量、信誉、品位的表彰功能已成为不争的事实。很多企业在—一个商品上使用多个商标，分别起到不同的作用。因此，社科出版社认为其图书上已经有了商标，再使用“兔子小跑图”就不会产生商标的作用，这种观点没有事实和法律依据。社科出版社在其出版的图书上使用“兔子小跑图”起到了商标作用，就应认定为侵权行为。至于社科出版社是否故意以及是否有侵权后果，不作为判定侵权的依据，尤其是社科出版社在相同商品上使用相同商标，根本不用考虑客观上是否造成混淆或误认，可

直接推定商标侵权。针对新闻媒体认为如果认定这种使用方式侵犯商标权，会增大社会公众使用公有领域作品的成本，限制公有版权的传播的观点。本代理律师认为，版权和商标权有着不同的保护范围，二者并不冲突。《彼得兔系列丛书》讲述了一系列童话故事，书中配有大量插图，其中包括“兔子小跑图”，这些都是进入公有领域的作品，社科出版社完全享有出版的权利。广大社会公众对进入公有领域的作品的自由使用是出版、发行和欣赏等等，并不要求把这样的作品当作一件标示来使用。限制以商标的方式使用“兔子小跑图”，并不是限制出版这些作品，而且出版社不在图书的书脊、封面等处标注“兔子小跑图”，并不影响图书的出版发行。

三、本案给我们的启示

1、出版商要增强商标意识，积极申请并科学运作商标。在文化产业竞争日益激烈的情况下，以商标为载体开拓文化市场是非常迫切的客观需要。一是随着图书市场的日趋繁荣，广大读者对图书的选择已不仅仅是对图书内容的选择，还要选择其版面风格、印刷质量等等，而这方面的选择实际上是对出版社的选择。特别是在电子商务、邮购发行等读者并不直接看到图书的条件下，读者对图书选择更要考虑该图书的出版商能否保证图书的出版质量。因此，出版社一定要保护自己以商标为载体的商业信誉和品牌价值；二是随着中国对全面履行入世的承诺，出版业将对外资全部开放，国内图书出版面临着激烈的国际市场竞争，文化市场日趋国际化。为了应对这种挑战，出版商必须树立商标经营意识，打造知名品牌；三是出版社使用注册商标，还可以引导不同读者群体进行方向性选择，通过商标划定读者群，所以有些出版社既有主商标，还有表明不同用途、

不同读者群等多种功能的分商标；四是随着某部作品的畅销，为以作品内容为主题的其他产品开拓了消费市场，各出版商可以通过商标运作，获取高额经济利益。因此，本代理律师提醒各出版单位要充分认识到商标在图书流通环节的重要意义，对于市场周期生命很长的图书，要单独注册具有鲜明特点的商标，以长久保持该种图书的市场识别标志。通过对商标的长久使用，把该种图书与商标特定地联系在一起，继而以该商标为载体，对图书加以一定程度的后续开发和扩展开发，获取巨大的商业利益。由于历史原因，一般出版单位的名称不具有显著性，不便申请注册商标。因此，各出版社一般要设计图形或选择进入共有领域的作品在图书等商品上申请注册商标，表明图书的出版者，并代表一定的出版质量和企业信誉。这种图书商标与其他商品商标一样受到法律的保护。在本案中，法院认定不正当使用他人享有商标专用权的公有版权作品将构成侵权。这一判决体现了法律对图书商标的着力保护，提示各出版商要从法律层面界定版权和商标权的保护范围，不能以版权进入公有领域为由，擅自将版权作品作为商标使用。

2、出版单位在图书上使用各种标示时，应尽到审慎的审查义务 国内及世界各国核定使用在图书的商标大部分是一些经过精心设计的文字和精美的图案。这些文字和图案有的是申请人独创的，但大部分是将公有领域的文学艺术作品，经过一定的处理甚至直接申请注册为商标，这些商标同样受法律保护。在我国的已注册商标中，存在大量享有版权的商标。但这些商标并不能因为版权过了保护期，商标权就也不再受到保护。出版商应吸取社科出版社的教训，在装帧设计图书时，除审查该作品是否为他人享有版权

及其他知识产权的作品，是否已进入公有领域以外，一定要对所使用的图案、文字等进行商标查询，了解该作品是否并存商标权。如果有商标权，则要尽量避免在显著位置突出使用，否则很容易侵犯商标专用权。对确需使用的，一定要采用描述性使用，即旨在向读者说明图书的内容等特点。即便这样使用，出版者也必须格外谨慎，最好直接与商标权人取得联系，向其说明使用的意图和方式，征得他们的书面许可。若不能达成一致意见，就要向专业律师咨询，以商定合理的使用方式。另外，还可以在书中的版权页上加以一定的免责条款和商标通知，向读者告知出版者独立于该标志的商标专用权人，不存在联系。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com