



**HUYI**  
環球互易

**HUYI GLOBAL INFORMATION RESOURCES  
(HOLDING) COMPANY HONG KONG LIMITED**  
環球互易資訊(控股)集團香港有限公司

## 如何避免創業中的這道坎？商標紛擾

來源：[虎嗅網](#)

(<http://www.huxiu.com/article/113128/1.html>)

2015-4-20



公司創立總會需要起個商標名（或設計一個圖案）。公司發展過程中也會因為新產品的開發以及培育新的子品牌同樣會遇到商標起名的問題。今天筆者談談公司在商標註冊之前，在醞釀起名階段就應該知道的事情或應該做的法律風險方法。

有別於單純的商標申請代理，這些內容屬於更為系統的法律諮詢和商標籌劃方面的內容。從知識產權諮詢與知識產權代理的服務角度來看，此篇文章也可以看出商標諮詢與商標代理在服務內容與客戶價值上的不同點。



**HUYI**  
環球互易

**HUYI GLOBAL INFORMATION RESOURCES  
(HOLDING) COMPANY HONG KONG LIMITED**  
環球互易資訊(控股)集團香港有限公司

## 一、商標設計階段版權歸屬隱患

起名無論是字符、圖案等首先是如何設計。在「起名」——「商標設計」——「商標註冊」的這一過程中大家往往重視第三個階段：即是否取得商標授權證書，但是最容易忽視的是「商標設計」成果的權利歸屬。委託他人設計的商標無非是文字、符合或圖案。只要具有一定的原創性就會擁有版權。包括委託其他設計公司或個人設計，或者直接把熟人或朋友的作品拿來申請商標，或者請自己公司的員工設計。

根據現行著作權法的規定委託他人設計的作品，其著作權在沒有約定的情況下，屬於實際創作作品的個人（著作權法：第 17 條）。即便請自己公司的員工設計的作品其版權也不歸公司所有，而是歸實際創作作品的員工所有。有人可能會有這樣一個誤區，委託員工設計的作品，應該屬於職務作品，其版權應歸公司所有，其實不然。

現行著作法把員工完成的作品進行了分類，員工完成的工程設計圖、產品設計圖、地圖、計算機軟件等作品的版權歸單位所有，除此以外其他類的作品其版權歸員工所有（著作權法第 16 條）。因此委託他人設計的商標，包括委託員工自行設計的商標，在沒有約定的情況下歸員工個人所有。除非雙方通過書面合同明確約定「版權歸委託人」。



**HUYI**  
環球互易

**HUYI GLOBAL INFORMATION RESOURCES  
(HOLDING) COMPANY HONG KONG LIMITED**  
環球互易資訊(控股)集團香港有限公司

## 二、商標設計版權風險防範措施

根據商標法的要求，申請商標不得侵犯他人在先的合法權利。當「商標設計」階段沒有約定版權歸委託人所有，事後該委託人以沒有享有版權的圖案申請了公司商標，會給日後的商業運作埋下隱患。

因此商標設計階段，涉及商標的公司應訂立書面的設計合同，並在設計合同中，明確約定「創作完成的作品版權歸委託人所有」。實踐中很多創業公司在創業過程中會選擇在豬八戒、威客等網絡平台通過競標的方式請他人設計商標，由於網絡上的競標訂立合同的過程是在網上操作完成的，日後存在舉證的困難，因此創業者有必要與受託設計商標的人補簽書面的合同，並就作品的版權歸屬進行明確的約定。

作品設計完成後應要求受託設計的人員交付工作底稿。對於計算機程序設計的還應交付特定的計算機源文件。用以證明該作品的原創性和版權產生的事實。由於這裡實際上是一個版權轉讓的過程，即受託人將商標設計的作品轉讓給委託人。因此在設計完成後，最好還應將設計的圖案打印，並由受託完成的一方簽字，表明商標設計合同項目完成後，受託設計的乙方交付的是某個特定的作品。



**HUYI**  
環球互易

**HUYI GLOBAL INFORMATION RESOURCES  
(HOLDING) COMPANY HONG KONG LIMITED**  
環球互易資訊(控股)集團香港有限公司

### 三、用朋友或合作夥伴提供的作品申請商標註意手續

有一個很典型的案例，朋友之間商業合作終結，因圖案的版權瑕疵最終導致已經被授權的商標被撤銷。上海上島註冊了「上島及圖」商標並使用多年，股東陳文敏擁有「上島及圖」著作權。上海上島註冊「上島及圖」的商標，股東陳文敏提供的作品，因此股東陳文敏是明確知道上海上島註冊商標一事的。但是上海上島和股東陳文敏之間沒有簽訂關於版權許可的合同，因此出現的情況是股東陳文敏享有「上島及圖」的版權，而上海上島享有「上島及圖」的商標權。后因股東之間合作關係破裂，陳文敏退出上海上島另立杭州上島，並提出撤銷上島商標的訴訟。

歷經波瀾，2005年7月法院終審判決，上海上島以侵犯在先著作權為由，正式撤銷上海上島對「上島及圖」商標使用權。北京市高級人民法院行政訴訟終審判決書中寫到：「申請註冊爭議商標時並未徵得陳文敏許可，侵犯了陳文敏的著作權，其行為具有違法性。2000年7月29日陳文敏得知其作品被申請註冊為商標未表示反對意見，該意思表示對陳文敏並無法律上的拘束力。后雙方發生糾紛，陳文敏於2003年4月22日在法定訴訟時效期間內申請撤銷爭議商標，商標評審委員會予以審理並撤銷爭議商標並無不當。上海上島公司以陳文敏違反誠實信用原則，禁止反悔為由進行抗辯，本院不予支持。」

其中蘊含著一個法律上的邏輯，雖然股東陳文敏提供的「上島及圖」的作品供申請商標，但是根據法律規定著作權的使用需要徵得權利人同意。上海上島在爭議中主張股東陳文敏雖然沒有簽訂



**HUYI**  
環球互易

**HUYI GLOBAL INFORMATION RESOURCES  
(HOLDING) COMPANY HONG KONG LIMITED**  
環球互易資訊(控股)集團香港有限公司

合同，但是其知悉應該算是一種默示同意。但是根據法律的邏輯「默示」是法律的一種推定，只有法律明確規定的情況下才可以認定為「默示」同意。正如陳文敏的代理律師馬一德教授在上訴代理詞寫到「知道」並不等於「同意」。該案件最終因為沒有版權合同，股東用在先的版權申請撤銷了商標。



#### 四、商標起名慎用需付費的計算機字體

隨着宣傳的美感與個性化的需要，已經出現了很多付費的字體公司，他們設計新穎的字體，並編輯成字庫軟件銷售供使用。經過設計的美術計算機字體字庫公司主張他們認為字體是一種美術設計享有版權，同時也享有軟件著作權。對此司法實踐目前還沒有達成統一的意見。有的判決不承認計算機字體單字的美術作品的著作權，如 2011 年方正字體訴寶潔使用「飄柔」字體做商標敗訴。



2011年方正字体诉保洁使用“飘柔”倩体，字体公司败诉，北京一中院二审认为单子作品不构成版权+合理相信。

但是有的司法判決也承認單個計算機字體作為美術作品享有版權，比如江蘇法院關於秀英體的判決。2010年北京漢儀科印信息技術有限公司發現崑山笑巴喜嬰幼兒用品有限公司、上海笑巴喜嬰幼兒用品有限公司在「笑巴喜」文字商標中未經許可使用了「秀英體」的「笑」字和「喜」字。在2011年的江蘇省高院終審判決書判定商標侵犯計算機美術字體的版權。



2011年江苏高院终审判决侵犯字体著作权（秀英体）字体公司胜诉：法院认为日本字体有2000多种，我国只有100多因此有必要加强对字体公司的保护。

因此在計算機字體有爭議的司法環境下，公司選擇漢字用作商標的時候，應謹慎選擇，在與設計人員交流的時候應提出避免使用付費的計算機字體，以免產生不必要的糾紛。如果實在需要可以請專人親筆題詞設計，並簽訂關於版權轉讓的書面合同。

## 五、商標起名一個需要排除的思維

當我們開發一個新產品的時候，從銷售的角度來講，總會去總結歸納公司產品的具有的特點，然後從產品所具備的特點中取一個詞來做一個商標。比如某公司開發出一款漏電保護器，認為該漏電保護器具有安全使用的特點，就取名「安全」牌漏電保護器。這是不允許的，因為漏點保護產品是該產品或類似產品都具有的功能或者很明顯的特點，這個行業的所有公司只要生產的產品符



**HUYI**  
環球互易

**HUYI GLOBAL INFORMATION RESOURCES  
(HOLDING) COMPANY HONG KONG LIMITED**  
環球互易資訊(控股)集團香港有限公司

合安全相關標準都可以稱之為「安全」的漏電保護器，因此僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標誌，不得作為商標註冊。這個例子可以這樣理解，一旦把產品的所具有的共性特點用被一家公司壟斷作為商標使用這是不合適的。

這樣的例子我們還可以從「舒膚佳」香皂的取名中可以看出來，從某種意義上說任何香皂都有可以是給肌膚舒服的感覺，即「舒膚」，因此使用「舒膚」作為商標是有註冊不成功或者註冊成功後有被撤銷的風險，一旦被撤銷，企業前期投入的廣告、宣傳資本等都會付之東流。因此寶潔公司在取名上加上一個字變成「舒膚佳」其起名的安全性就高了。

作者 | 彭英武 湖北高頌律師事務所

\*文章為作者獨立觀點，不代表虎嗅網立場