

中华人民共和国
北京市高级人民法院
行政判决书

(2011)高行终字第1143号

上诉人(原审被告)中华人民共和国国家工商行政管理总局
商标评审委员会,住所地中华人民共和国北京市西城区三里河东
路8号。

法定代表人何训班,主任。

委托代理人何瑾瑜,该商标评审委员会审查员。

上诉人(原审第三人)鹤山市黑豹电子机械制造有限公司,
住所地中华人民共和国广东省鹤山市桃源镇龙溪工业开发区。

法定代表人李炎华,董事长。

委托代理人张启祥,广东法丞律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)FASEP2000 有限责任公司,住所地意
大利共和国佛罗伦萨省 391-50121 达恩泽里欧广场。

法定代表人波尼·弗尔维欧,总裁。

委托代理人田树启,北京市大成律师事务所律师。

委托代理人陈红,女,汉族,1968年5月24日出生,北京
律诚同业知识产权代理有限公司商标代理人,住中华人民共和国
北京市海淀区太月园小区11号楼408号。

上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、鹤山市黑豹电子机械制造有限公司（简称鹤山黑豹公司）因商标争议行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2011）一中知行初字第426号行政判决，于法定期限内向本院提起上诉。本院于2011年6月23日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

争议商标系第1448038号“FASEP及图”商标，该商标现注册人为鹤山黑豹公司。2010年9月6日，商标评审委员会针对FASEP2000有限责任公司（简称FASEP2000公司）对争议商标提出的撤销申请，作出商评字〔2010〕第23179号《关于第1448038号“FASEP及图”商标争议裁定书》（简称第23179号裁定）。FASEP2000公司不服上述裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销第23179号裁定。

北京市第一中级人民法院认为：一、FASEP2000公司提交的部分外文证据未进行翻译，商标评审委员会第23179号裁定对此部分证据视为未提交的认定符合相关法律规定。二、FASEP2000公司提交的证据不能证明其对“FASEP”商标和商号的使用已经在中国大陆地区具有一定知名度和影响力。三、对于FASEP2000公司所主张的在先著作权，其中“FASEP”标志虽然对字母的线条进行了艺术处理，相关公众仍会将其认读为“FASEP”，不属于受我国著作权法所保护的作品，但“黑豹图形”标志系有独创性并有

审美意义的美术作品。基于该公司提交的设计者的证明，应当认定 FASEP2000 公司系“黑豹图形”美术作品的著作权人。鹤山黑豹公司注册的争议商标图形部分与“黑豹图形”完全相同，侵犯了 FASEP2000 公司就“黑豹图形”享有的在先著作权，违反了《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第三十一条规定。综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第 1 目、第 2 目之规定，判决如下：一、撤销商标评审委员会第 23179 号裁定；二、商标评审委员会就 FASEP2000 公司针对争议商标提出的撤销申请重新作出裁定。

商标评审委员会、鹤山黑豹公司不服原审判决，向本院提起上诉。

商标评审委员会请求撤销原审判决，维持第 23179 号裁定。其上诉理由是：FASEP2000 公司在原审程序中提交的“FASEP”及“黑豹图形”设计者声明的公证、认证文件在复审期间并未提交，且该文件仅能证明签名的真实性和有效性，不能证明内容的真实性。毛里齐奥·穆纳伊的声明中未就著作权的归属进行说明，因此在没有其他证据佐证的情况下，不能确定“黑豹图形”的权利归属状况。故本案不能认定争议商标构成对 FASEP2000 公司著作权的侵犯。

鹤山黑豹公司请求撤销原审判决，发回重审或依法改判维持第 23179 号裁定。其上诉理由是：一、争议商标是鹤山黑豹公司从该商标申请人番禺市黑豹汽车设备有限公司（简称番禺黑豹公

司)处受让而来,故番禺黑豹公司应当列为本案的第三人。原审诉讼遗漏了主体,既违反了诉讼程序,也导致本案事实调查不清。二、FASEP2000 公司的主体不适格,其在评审程序中提交的主体证明文件未经过公证、认证,且内容存在瑕疵。三、原审判决认定争议商标的注册侵犯了 FASEP2000 公司在先著作权,违反《商标法》第三十一条规定是错误的。1、“黑豹图形”不是作品,即使是作品,也没有充分证据证明其著作权人为 FASEP2000 公司;2、本案无法证明争议商标的申请人存在恶意;3、FASEP2000 公司主张的是两个著作权,争议商标已经成为一个新的组合,已经形成演绎作品。四、即使争议商标的注册构成侵权,依据善意取得或从善良风俗和公平原则考虑,也应当维持商标评审委员会第 23179 号裁定。

FASEP2000 公司服从原审判决。

经审理查明:争议商标系第 1448038 号“FASEP 及图”商标(见附图),由番禺黑豹公司于 1999 年 4 月 26 日提出注册申请,并于 2000 年 9 月 21 日获准注册,核定使用在第 7 类的“高压洗涤机、校准机、车辆轮胎装拆机”等商品上,经续展专用权期限至 2020 年 9 月 20 日。目前,该商标注册人为鹤山黑豹公司。



争议商标

2005年9月20日,FASEP2000公司针对争议商标向商标评审委员会提出撤销申请。其主要理由是:一、“FASEP”及“黑豹图形”是FASEP2000公司自创的文字和图形,FASEP2000公司对上述文字和图形享有著作权。二、“FASEP”及“黑豹图形”作为FASEP2000公司的企业标识已在中国大陆和世界广泛使用,在汽车保养行业及相关消费者中享有较高知名度。争议商标申请人与FASEP2000公司同属于汽车保养和维修设备的制造企业,该公司在明知“FASEP”及“黑豹图形”为FASEP2000公司企业标识的情况下仍然抢注争议商标,违反了诚实信用原则,属于《商标法》规定的以不正当手段获取商标注册的情形。三、争议商标的注册人擅自使用FASEP2000公司的企业名称及地址,其网站上宣传的产品也与FASEP2000公司的产品外观基本相同,且在相同部位标有相同的标识,引起了消费者对产品来源的误认。

FASEP2000公司向商标评审委员会提交的证据包括:该公司营业执照及简介、产品认证证书、在世界范围内参展及宣传推广资料、向国外出口的发票、在中国大陆参展及宣传资料、向中国进口商开具的发票、被投诉故障机器图片、“FASEP”及“黑豹图形”设计图及设计者声明等。其中,在世界范围内参展及宣传推广的外文资料大部分未进行翻译;在中国大陆参展及宣传资料以及向中国进口商开具的发票显示:该公司参加了1994年以及1996年至1999年在上海和北京举办的部分国际展会,并且在1995年至1997年间向广东省、山东省相关单位出口相关车辆轮胎平衡机、

车辆定位机等产品及配件；斯黛凡诺·阿拉米尼为 FASEP2000 公司出具声明称，“FASEP” 商标是其于 1989 年 4 月 22 日设计完成后投入使用的；毛里齐奥·穆纳伊出具声明称，“黑豹图形” 商标是其基于 FASEP2000 公司的要求为该公司设计完成的，该公司现有商标为“FASEP”，上述商标是在 1990 年 11 月 6 日设计完成后投入使用。

2010 年 9 月 6 日，商标评审委员会作出第 23179 号裁定。该裁定认为：1、FASEP2000 公司提交的大部分外文证据未进行翻译，应视为未提交。其在中国大陆参加展会的部分证据形成时间晚于争议商标申请注册日，宣传资料无法确定时间，商业发票缺乏其他证据佐证其真实性。因此，FASEP2000 公司提交的上述证据不能证明争议商标注册违反了《商标法》第三十一条关于申请商标注册不得抢先注册他人已在先使用并有一定影响的商标的规定。2、FASEP2000 公司提交的证据不足以证明在争议商标申请注册日之前，其就“FASEP” 商号已在中国大陆地区在先使用并具有一定知名度，因此争议商标注册未侵犯其商号权。3、FASEP2000 公司主张对“FASEP” 和“黑豹图形” 标志的著作权，但其提交的证据尚不能确定“FASEP” 和“黑豹图形” 标志的权利归属状态，故争议商标注册未侵犯 FASEP2000 公司的著作权。4、FASEP2000 公司提出争议商标违反《商标法》第四十一条第一款规定的请求，缺乏相应的事实依据，故对此不予支持。综上，商标评审委员会裁定争议商标予以维持。

在原审诉讼中，FASEP2000 公司补充提交了经过公证、认证的主体证明文件和“FASEP”及“黑豹图形”的设计图及设计者声明，上述证据均与其在评审程序中提交的内容一致。

根据意大利共和国佛罗伦萨省工业、手工业和农业商会出具的主体证明文件记载，FASEP 是波尼·弗尔维欧的私人企业，该企业于1968年4月23日登记，并于1987年12月14日关闭，原因是企业称号给予公司；FASEP 有限责任公司于1987年12月14日开业，并于1989年4月5日通过合并归于 FASEP2000 公司；FASEP2000 公司成立于1988年7月20日，该企业登记注册日期为1988年11月16日，在意大利共和国佛罗伦萨登记处登记日期为1996年2月19日。

在原审诉讼中，鹤山黑豹公司提交了注册商标公告、荣誉证书、行业标准、专利证书等证据，用以证明鹤山黑豹公司及其商标具有良好声誉及市场影响，并非恶意抢注他人商标。

经对比，争议商标与 FASEP2000 公司主张的“FASEP”及“黑豹图形”标识完全相同。

上述事实，有争议商标的商标档案、第23179号裁定、注册商标争议裁定申请书、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据以及当事人陈述等在案佐证。

本院认为：一、关于 FASEP2000 公司的主体证明文件是否存在瑕疵。根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第十六条的规定，当事人向人民法院提供的在中华人民共和国领

域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在地国订立的有关条约中规定的证明手续。本案中，虽然 FASEP2000 公司在评审程序中提交的主体证明文件未履行公证、认证手续，但是现有法律法规没有强制要求外国当事人在办理商标评审事宜时提交的文件必须经过公证、认证。FASEP2000 公司在原审诉讼时提交了由意大利共和国佛罗伦萨省工业、手工业和农业商会出具的主体证明文件，该文件记载内容清楚连贯，且办理了公证、认证手续，在没有其他证据推翻的情况下，该证明文件的内容应认定为真实有效。因此，FASEP2000 公司提交的主体证明文件符合法律要求，其具有诉讼主体资格。鹤山黑豹公司主张 FASEP2000 公司提交的主体证明文件前后矛盾且有作假嫌疑，但并未提交相关证据予以证明，故对其该项主张，本院不予支持。

二、关于原审法院是否应当通知鹤山黑豹公司作为本案第三人参加诉讼。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十七条的规定，同提起诉讼的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼。本案中，FASEP2000 公司因不服商标评审委员会作出的第 23179 号裁定向法院提起诉讼，原审法院受理后通知上述裁定的相对方鹤山黑豹公司作为本案第三人参加诉讼符合法律规定。番禺黑豹公司虽然系争议商标的注册申请人，但是在商标评审程序启动之前，争议商标就已经转让至鹤山黑豹公司名下，

故原审法院未通知番禺黑豹公司作为本案第三人参加诉讼并无不当。

鹤山黑豹公司主张，本案涉及争议商标是否为恶意抢注他人商标的事实认定问题，由于原审法院未追加争议商标的申请注册人番禺黑豹公司，从而导致该事实无法查明。但是，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。鹤山黑豹公司主张番禺黑豹公司申请注册争议商标具有合理理由，不存在抢注他人商标的恶意，故其应当对该主张承担举证责任，鹤山黑豹公司并未提交相关证据，应当承担由此产生的不利后果。因此，原审法院未通知番禺黑豹公司作为本案第三人参加诉讼，并未违反程序规定。鹤山黑豹公司的相关上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

三、关于争议商标的注册是否侵犯了 FASEP2000 公司的在先著作权。根据《商标法》第三十一条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中，FASEP2000 公司主张争议商标的注册侵犯了其对“FASEP”及“黑豹图形”享有的在先著作权。为证明其对“FASEP”及“黑豹图形”享有在先著作权，FASEP2000 公司在评审程序中提交了设计图及设计者声明，并在原审诉讼中

补充提交了经过公证、认证的上述文件。商标评审委员会与鹤山黑豹公司主张，FASEP2000公司在原审诉讼中补充提交的证据，并非商标评审委员会作出第23179号裁定的依据，原审法院不应予以采纳。但是，FASEP2000公司在原审诉讼中提交的设计图及设计者声明与其在评审程序中提交的相应证据内容一致且证明目的相同，应属对已有证据的补强而非新证据，故原审法院采纳该证据并无不当，商标评审委员会与鹤山黑豹公司的相关上诉主张不能成立。

从“FASEP”及“黑豹图形”的设计图可以看出，上述两标识具有独创性及审美意义，属于我国著作权法规定的美术作品。其中，“FASEP”虽然整体仍为字母组合，但该标识在笔划线条、比例、颜色搭配等方面均进行了艺术处理，体现了一定的智力创作，构成了著作权法所指的美术作品。原审判决以相关公众仍会将其认读为“FASEP”为由认定其不属于受我国著作权法保护的作品，缺乏法律依据，本院予以纠正。

从“FASEP”的设计者声明可以看出，“FASEP”是斯黛凡诺·阿拉米尼于1989年4月22日设计完成后投入使用的。该声明并未明确指出“FASEP”的著作权权利归属，不能证明FASEP2000公司对“FASEP”享有何种权利。故现有证据不能证明鹤山黑豹公司将“FASEP”作为商标使用侵犯了FASEP2000公司的著作权。

从“黑豹图形”的设计者声明可以看出，“黑豹图形”是毛里齐奥·穆纳伊基于FASEP2000公司的要求为该公司设计，并于1990

年11月6日设计完成后投入使用。该声明虽然未明确指出“黑豹图形”的著作权权利归属，但是可以看出，“黑豹图形”系受FASEP2000公司委托创作，并且由该公司使用的作品。由此，至少可以认定FASEP2000公司系该作品的委托创作人和被许可使用人，故其有权作为该作品著作权的利害关系人对他人未经许可的使用行为提起诉讼。商标评审委会与鹤山黑豹公司有关上述声明不能证明FASEP2000公司对“黑豹图形”享有著作权的主张不能成立。

本案争议商标的图形部分与“黑豹图形”完全一致，鹤山黑豹公司虽然主张争议商标并非使用FASEP2000公司的“黑豹图形”，但未提交证据证明争议商标系独立创作完成。加之，从FASEP2000公司提交的证据可以看出，该公司在1994年以及1996年至1999年间参加了在上海和北京举办的部分国际展会，并且在1995年至1997年间向广东省、山东省的相关单位出口过车辆轮胎平衡机等产品及配件，故番禺黑豹公司完全有可能接触到“黑豹图形”，且争议商标恰好申请注册在车辆轮胎装拆机等类似商品上。由此可见，鹤山黑豹公司关于争议商标并非使用FASEP2000公司“黑豹图形”的主张不能成立。原审法院认定争议商标的注册侵犯了FASEP2000公司就“黑豹图形”享有的在先著作权，违反了《商标法》第三十一条的规定并无不当。

此外，鹤山黑豹公司提出的依据善意取得以及善良风俗和公平原则，即使争议商标的注册构成侵权也应当维持注册的主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上，商标评审委员会与鹤山黑豹公司的上诉理由均不能成立，其上诉请求本院均不予支持。原审判决虽然认定事实存在瑕疵，但并未影响本案的最终结论，故本院在纠正该瑕疵的基础上对判决结果予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担五十元，由鹤山市黑豹电子机械制造有限公司负担五十元（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长 谢甄珂
代理审判员 陈曦
代理审判员 钟鸣



二〇一二年二月九日

本件与原本核对无异

书 记 员 王颖慧