

超越先申请原则：版权如何在越南赢得商标之战？

在确立商标权方面，先申请原则并非绝对、不可改变的。广泛来讲，如果您是商标的第一个申请人时，在越南，不会自动默认您为该商标的永久使用者。越南知识产权局 (IP VIETNAM) 颁发的商标注册证书并不会自动成为保护您免受知识产权侵权指控的法律工具。本文以越南典型的版权与商标冲突案例为例，说明版权在商标纠纷中胜诉的重要意义。如果没有更早的版权申请，合法所有者将无法收回他们的商标。

谁拥有“这根舌头”（版权）？越南的商标版权之争

最近，IP VIETNAM 受理并解决了一起版权和商标纠纷，该纠纷由 Musidor B.V 公司（异议者）提出异议，反对授予越南个人（对方）商标保护，理由是申请注册的商标包含与反对者受版权保护的作品相同的元素。

Musidor B.V 图标	在越南申请的商标
 <p>(舌头和嘴唇图标)</p>	

异议：

1970 年，英国年轻设计师 John Pasche 受滚石乐队委托，设计了一个由舌头和嘴唇组成的标志。后来，John Pasche 将标志的版权出售给了滚石乐队的公司 Musidor B.V（异议者）。异议者不仅是该标志版权的合法所有者，也是在全球 50 多个国家使用该标志的商标的所有者，该商标与该公司的名称有关。然而，著名摇滚乐队滚石乐队尚未在越南注册该商标。

对手方：

2016年1月，越南个人提交了一份包含图形标志“唇舌标志”的商标申请“”，属于第43类“临时住宿租赁服务；租户临时住宿；食品和饮料”，并将该商标用于河内的一家酒店、网站和社交网络。

异议者的论点：

2016年9月，Musidor B.V公司针对该商标申请提起异议通知，并提交了如下证据和论据：

- 首先，“时髦的舌头和嘴唇”被认为是实用艺术作品，符合越南法律对版权保护的要求。《伯尔尼公约-保护文学和艺术作品国际公约》第3条规定，越南有责任保护该公约其他缔约国的作者和版权持有人，包括英国—作者的国籍；
- 第二，Musidor B.V的“舌头和嘴唇”商标是知名品牌，在全球50多个国家受到商标保护，在商标申请日之前就被广泛使用和认可。
- 第三，对方未经授权使用与Musidor B.V.创作并合法拥有的“舌头和嘴唇标志”相同的标志。

越南知识产权局IP VIETNAM关于适用先前确立的权利原则的决定

IP VIETNAM 接受了 Musidor B.V. 的异议，并向对方发出了驳回注册的决定，因为申请注册的商标与异议人版权保护范围内的应用艺术作品“舌头和嘴唇”相吻合，根据 TT-BKHCN 号通函第 01/2007 号第 39.4g 条的规定，该作品已完成并广为人知，如果图形标志“与其他人广为人知的受版权保护的作品中的人物或图形图像相同或混淆性相似，则该图形标志被视为无法区分且不能作为商标受到保护，除非得到作品所有者的许可”。

学习总结

[1] 原创性是作品受到版权法保护的必要条件。商标抢注现象在当今各个司法管辖区都十分常见。如果知识产权持有人遇到未注册的标识被其他恶意个人/实体在越南以商标形式申请注册的情况，知识产权持有人必须保留证据证明他们是该标识的第一个创造者，并在商业中广泛使用该标识。

[2] 版权通常先于商标权而产生，是创造力的核心。越南和中国的典型案例证明了这一点。具体而言，在先版权的基础是帮助 Musidor B.V. 击败侵权方的主要基础，同时，增加了证明该商标也是 Musidor B.V. 广为人知的作品“舌头和嘴唇”的证据，作为参考依据，加强了在先版权的基础。

[3] 商标和版权之间的冲突在世界各地的许多司法管辖区普遍存在。某人的 logo 或者应用的艺术品被投机者注册为商标的现象并不少见。

[4] 和许多国家一样，越南在商标知识产权确立方面也采用“先申请”原则。上述版权与商标之争表明：(i) 先申请原则在确立商标权方面并不是绝对不变的原则。从更广泛的意义上讲，当您是商标的第一个申请人时，您并不会自动成为越南的永久商标所有者；(ii) IP VIETNAM 颁发的商标注册证书并不会自动成为保护您免受知识产权侵权指控的法律工具。从更广泛的意义上讲，即使商标已获得保护，也不能保证您对该注册商标的使用不会构成对他人的知识产权的侵犯。

[5] 根据 2022 年修订的越南《知识产权法》，“在先版权”可作为通过异议或无效程序质疑商标申请或注册的理由。具体而言，《越南知识产权法》第 7 条规定，包含作品副本的标志（例如申请的商标）没有资格获得商标保护，除非得到此类作品所有者的许可。这意味着，版权作品（包括徽标、艺术设计或其他创意表达）的所有者有权反对或使未经原创者许可直接复制或合并其版权作品的商标注册无效。从本质上讲，第 73.7 条允许版权所有者保护其知识产权并防止他人注册侵犯其版权作品的商标。

[6] 根据第 73.7 条，如果提供了足够的文件和证据，则可以基于“在先版权”向 IP VIETNAM 发起异议或无效诉讼。这些证据必须证明其受版权保护的作品是在冲突商标的申请日期之前建立的，并且该后商标与在先版权非常相似。

著作权人是否将作品作为商标使用并不影响著作权的保护。也就是说，图形标志作为商标的注册对侵犯著作权的判定没有影响。换言之，图形标志作为商标的成功注册并不证明该商标已经满足保护标准。即使商标注册时间超过五年（惯常的撤销期限），其使用仍可能构成对先前确立的著作权的侵犯，使用者将依法承担著作权侵权责任。

[7] 在越南，标志或徽标可能同时满足商标和版权保护的要求。除了商标注册外，建议知识产权持有人将其徽标作为应用艺术作品在越南版权局注册，以利用先前出现的版权。版权注册是一个简单而便捷的过程。当您获得版权注册证书时，您将拥有使用该作品的专有权，并且如果发现第三方使用与您注册的徽标相同的徽标，您将有能力向国家机构请求干预。

[8] 版权登记证书可作为向版权及相关权利专家中心 (ECCR) 申请侵权评估的法律依据。ECCR 是文化、体育和旅游部下属的一个机构，专门提供有关版权和相关权利侵权的专家意见/评估结论。如果您获得 ECCR 的评估结论，确认第三方侵犯了您的版权，越南执法机构很可能会批准您的知识产权侵权处理请求。

[9] 在越南注册版权保护的好处是不可否认的。您可以参考我们的文章“版权——防止越南商标和工业设计侵权的有效武器”，了解更多信息。

**By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney**

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com